

特許庁委託事業

ASEAN における特許権、意匠権、商標権などの
産業財産権登録に拠らない
発明、意匠、商標の保護に関する調査

2013 年 4 月

日本貿易振興機構

バンコク事務所

知的財産部

協力

Mori Hamada Matsumoto (Singapore) LLP

第10章 タイ



1. 調査結果の概要

タイにおける未登録知的財産権の保護についての調査結果の概要は以下のとおりである。

場面		対象		概要	根拠
権利行使	発明	営業秘密 (ノウハウ)		非公知性・有用性・秘密管理性を満たすと保護される。 近時、保護を認めた判例が出現しつつある。	営業秘密保護法
		それ以外		登録がなければ保護されない。	-
	周知・著名の意匠/商標	意匠		原則保護されない。 著作物に該当すれば保護されうる。	- 著作権法
		商標		原則保護されない。 但し、詐称通用 (passing off) の場合民事上請求権可能。 著作物に該当すれば保護されうる。	商標法 46 著作権法
				外国で登録のある商標であれば刑事罰の対象となる。	刑法 273-275
			第三者の誤認混同を招く場合には刑事罰の対象となる。	刑法 272(1)	
その他	名称等		名称につき、利益を損なう被害が継続する懸念がある場合、使用禁止命令を請求可能。	民商法 18	
防 御 / 取 消	無効	冒認	特許/小特許/ 意匠	冒認出願に該当すれば無効審判請求が可能。	特許法 10、65の 10、65
	取消	周知・著名の商標	優先権	商標登録の決定の日から5年以内に限り、優先する権利を証明して取消請求可能。 出願日前のタイの国外での使用、商標登録、周知・著名を立証すれば可能性あり (判例多数)。	商標法 67

		公序良俗違反	商標登録の決定の日から 5 年以降であっても出願日前のタイの国外での使用、商標登録、周知・著名を立証すれば、「公序良俗」違反で取消の可能性あり。	商標法 62
		不使用取消	商標権者に、使用する善意の意図がなく、実際に当該商品に関する商標の善意の使用がなかったか、又は当該商標が委員会への請求前 3 年間に善意による使用がなかったことを証明できる場合は、取消可能。	商標法 63
		商標異議	出願公告後 90 日以内であれば、商標異議を申し立てることができる。理由は、上記の「公序良俗」違反と同様。	商標法 8⑨、6②、35 I
抗弁	特許/小特許	先使用	特許出願の事実を知らず又はかかる事実を知るべき合理的な理由なくタイでの特許出願日より前に善意で製造を行っていたかそのための装置を取得した場合は主張可能。	特許 36II②、65
	意匠/商標	先使用	なし。	-
	特許/小特許/意匠	公知技術	特許の無効事由となり、抗弁としても認められる。	特許 6II②、54I、57、64、65 の 2、65 の 9
	商標	周知・著名	商標の取消事由となり、抗弁としても認められる。	商標 8⑩、61、62、67
		善意・権利濫用	商標の取消事由となり、抗弁としても認められる。	商標 62

2. 無断使用行為に対する民事上及びその他の救済手段

(1) 発明等の技術思想の保護（営業秘密としてのノウハウの保護）

タイにおいては、発明等の技術思想について、タイ特許法（Patent Act B.E. 2522 (1979) (1999)）に基づき特許、意匠特許、小特許を保護の対象としており、それぞれ登録制度が設けられている。したがって、発明・考案等の技術思想を特許及び小特許が未

登録の状況で保護するのは困難であるのが、率直な結論である。

未登録の技術思想であっても、営業秘密保護法（Trade Secrets Act B.E. 2545 (2002)⁶²）により営業秘密の一種であるノウハウとして保護される可能性がある⁶³ものの、2002年の制定以来のタイ知的財産及び国際取引中央裁判所⁶⁴（Central Intellectual Property & International Trade Court、CIPITC、以下「CIPITC」という。）の裁判例は、民事事件が2012年までの統計で31件、刑事事件が2011年までの統計で20件に留まっており、このうち営業秘密の侵害が認められたケースはさらに少数である。原告敗訴事例では、営業秘密の要件を満たさないとされたものが多数であった。

以上から、従前タイにおいて特許出願を行っていない企業が同国に進出する場合や同国において自社の技術を無断使用される事態に直面した場合には、速やかに出願を開始すると共に（同国はPCT加盟国であるので、出願済みのもので国内手続に移行することも含む）、主張できそうなノウハウがある場合には、同国の秘密管理性の要件を充足できるよう証拠（開発資料等）を整理することが必要となる。

タイにおける営業秘密保護法を根拠とする営業秘密たるノウハウの保護の概略は以下のとおりである⁶⁵。

保護されるべき営業秘密は、同法第3条に「一般に知られていない商業データ、または当該データに関係しない限り一般民衆が理解するところに至らない商業データで、秘密であることにより商業的利益のあるデータ、かつ秘密保持のためにふさわしい手段により商業上の秘密を管理する者のいるデータを意味する。」、ここにいう「商業データ」とは、「内容、事柄、事実関係等を知らせるため、方法、形に関わらず意味を伝達する物を意味し、プログラム、方法、テクニック、または製法工程に含まれる、または構成するフォーミュラ、モデル、業務も含む。」（同条）と定義される。すなわち、非公知、有用性及び秘密管理性の3要件（TRIPs協定第39条参照）を充たすことを要件としている。

営業秘密の侵害行為は、当該営業秘密所有者から承諾を得ずに営業秘密の公開、持

⁶² JETRO の日本語仮訳（http://www.jetro.go.jp/world/asia/th/ip/pdf/2008_mohou.pdf）、WIPO の英訳（http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129771）参照。

⁶³ 同法は、2002年、TRIPs協定第39条の営業秘密保護義務を受けて定められたものである。

⁶⁴ 1996年知的財産及び国際取引裁判所設置法に基づき1997年12月1日にバンコクに設置された。CIPITCは、第1審裁判所であり、知的財産及び国際間貿易に関する民事及び刑事事件を扱っている。なお、タイにおいて知的財産関連事件は、同裁判所の専属管轄に属するものとされており、同裁判所の判決に対しては、直接最高裁に上訴する2審性が採用されている。

⁶⁵ タイ営業秘密保護法については、「特許庁委託ジェトロ模造品対策マニュアル タイ編（2008年3月）」（http://www.jetro.go.jp/world/asia/th/ip/pdf/2008_mohou.pdf）第6章（112～116頁）、一般財団法人知的財産研究所「平成23年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書—我が国企業の新興国への事業展開に伴う知的財産権のライセンス及び秘密管理等に関する調査研究報告書」（http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/zaisanken/2011_17.pdf）（78～81、497～520頁）が参考になる。

ち出し、使用となる、相互に誠実な商業行為に反する形態を有する行為を故意に行うことと定義されている（同法第 5 条第 1 文）。「相互に誠実な商業行為に反した形態を有する行為」とは、「契約違反、相互に信認してきた秘密への侵害、または意図的な侵害行為、贈収賄、脅迫、詐欺、盗難、故買または電子上の方法やその他の方法を使用したスパイ行為も含める。」とされる（同条第 2 文）。また、権利侵害の推定規定もあり、営業秘密の保有者が侵害者の製造した製品が自己の営業秘密である製造法を使用して製造した製品と同じ内容であることを証明した場合には、反証がない限り、侵害者は当該製品の製造でその企業秘密を使用したものと推定するものとされている（同法第 12 条）。

民事的な救済として、営業秘密を侵害された又は侵害されるおそれのある営業秘密の保有者は、侵害者に対して、当該営業秘密の侵害の仮の差止め、中止、差止め、補償金の各請求を行う請求権を有する（同法第 8 及び第 9 条）。

また、刑事罰として、加害目的での営業秘密の故意の公衆への開示（同法第 33 条）、図利目的での開示・使用（同法第 34 条）、同法の執行に基づき営業秘密の内容を取得した者、又はこれらの者から公務執行、事件捜査又は訴訟において営業秘密を取得した者の開示行為（同法第 35 条）等について禁固刑及び罰金刑が定められており、法人の両罰規定もある（同法第 36 条）。

同法による保護が認められた注目すべき判例として、以下の 2 件の裁判例が参考になる。

① CIPITC 2009 年判決⁶⁶ (No. Tor. Por. 38/2554)

Magnequench International Inc. v. International Magnetics Technology Co., Ltd.

Magnequench International Inc.及び Magnequench (Korat) Co., Ltd.（原告ら。両者は、Neo Material Technologies Inc.の子会社である。）は、ネオジム鉄ホウ素磁粉、レアアース、及びジルコニウムベース工学材料、並びに **applications and other rare metals** レアアース、及びこれらの化合物の開発及び製造、加工業者である。

原告らは、CIPITC に対して、International Magnetics Technology Co., Ltd. 及び原告らの元従業員 4 名（被告ら）に対して、営業秘密の侵害及び契約違反を理由として訴えを提起した。原告らは、4 名の元従業員は、高い地位にあった幹部社員であったのであり、原告らの厳格に秘密として管理された Nd-Fe-B と呼ばれる磁石の新製造法に関する営業秘密にアクセス可能であった。被告ら 4 名は、原告を退職するに際して、秘密保持及び競業を禁止する契約を原告と締結していた

⁶⁶ 正確な判決日は、CIPITC によって公開されておらず判明しなかった。

にも拘わらず、自ら新会社である International Magnetics Technology Co., Ltd., を設立し、原告らの営業秘密を用いて原告と競業する事業を開始した。このような被告らの行為は、営業秘密の侵害及び契約違反に該当する。

これに対して、被告らは、元従業員の 1 人が、自ら当該 Nd-Fe-B 製品を開発したのであり、製造設備のみならず、製造及び流通方法を発明したものであると反論した。

裁判所は、証拠調べの結果、被告らが使用していた上記の製品を製造するために使用していた製造設備は、原告らが使用していた製造設備を酷似している事実を認定した上で、原告らの営業秘密の無断使用及び契約違反の事実を認定した。そして、裁判所は、被告らに対して、当該営業秘密の使用及び開示を差止め、並びに 20,000,000 タイバーツの損害賠償金、及び将来の侵害行為について、侵害行為を中止するまで 1 ヶ月当たり 100,000 タイバーツの支払いを命じた。

被告らは、上記判決に対して最高裁判所に上告し、本事件は現在最高裁判所に係属中である。

② CIPITC 2008 年 7 月 21 日判決 (No. Tor.Por.98/2551) ⁶⁷

Del Max Machinery Co., Ltd. v. Bangkok Engineering and Machinery Co.Ltd.

Del Max Machinery Co., Ltd. (原告) は、液剤の製造及び液体用包装機具販売業者である。を事業目的としている。

原告は、CIPITC に対して、Bangkok Engineering and Machinery Co.Ltd.、原告の元従業員 13 名、並びにこれらに協力していた会社及び個人 1 名 (被告ら) に対して、営業秘密の侵害を理由として訴えを提起した。原告は、被告である Engineering and Machinery Co.Ltd.が機械の製造業者に持ち込んだ製造機械の設計図が、原告の図面と酷似しており、当該図面が原告から紛失していたとして、警察に通報し、その後民事訴訟に発展した。

これに対して、被告らは、主として各被告がどのように権利を侵害したのか不明確である、当該製造機械は公知のものであり営業秘密ではない、また適切に管理されていたわけでもないなどと主張した。

裁判所は、営業秘密保護法第 3 条に定める営業秘密の定義は非常は非常に広い意味を持つとした上で、本件の設計図は、公知のものではなく、秘密として管理されており、営業秘密に当たると解した上で、被告らのうち Engineering and

⁶⁷ 同判決は、前掲「平成 23 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書—我が国企業の新興国への事業展開に伴う知的財産権のライセンス及び秘密管理等に関する調査研究報告書」

(http://www.jpo.go.jp/shiryoku/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2011_17.pdf) 「資料 V-4 タイ」 516 頁以下にも紹介されている。なお、タイの協力事務所からの情報では同判決を紹介する要旨には当事者名が公開されていないということであり、当事者名は上記書籍に拠って記載した。

Machinery Co.Ltd.及びその幹部社員3名の行為が営業秘密の侵害するものであると認定した。そして、裁判所は、被告らに対して、当該営業秘密の使用及び開示を差止め、並びに1,000,000 タイパーツの損害賠償金、将来の侵害行為について、侵害行為を中止するまで5.7%の利子、及び弁護士費用50,000 バーツを払うよう命じた。

被告らは、上記判決に対して最高裁判所に上告し、本事件は現在最高裁判所に係属中である。

(2) 周知・著名の意匠及び商標の保護

ア. 周知・著名意匠/商標

(ア) 意匠

まず意匠については、タイ特許法（第III章）に基づく登録によってのみ保護されており、未登録の場合にこれを保護する法制度は存在しない。

但し、未登録であっても、例外的にタイ著作権法（COPYRIGHT ACT B.E. 2537 (1994)）⁶⁸の著作物の定義（第6条）に当てはまる著作物、すなわち、創作性のある図形、絵画、彫刻等に該当する場合には著作権による保護等を受けることが出来る余地がある⁶⁹。なお、タイは一部留保があるもののベルヌ条約に加盟しており、日本国民であっても、タイで著作者となり得（タイ著作権法第8条第1文）、タイ著作権法による保護を受けることができる。

若干古いものになるが著作権法によって、意匠が保護された例として、以下の裁判例を挙げる事ができる。

最高裁判所判決 No. 6379/2537 (1994年)⁷⁰

DTC Industry Co., Ltd. v. Thai Ballpen Industry Co., Ltd.

DTC Industry Co., Ltd. (原告) は、Thai Ballpen Industry Co., Ltd. (被告)

⁶⁸ タイ著作権法の日本語公定訳は見あたらなかったが、元田時男氏の翻訳（監修井口雅文氏）が入手可能である（<http://home.att.ne.jp/yellow/tomotoda/copyrightact.htm>）。またWIPOの英訳が入手可能である（http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129762）。

⁶⁹ タイにおける著作権の保護については、文化庁「タイにおける著作権侵害対策ハンドブック」（平成24年3月）（http://www.bunka.go.jp/chosakuken/kaizokuban/pdf/24_tai_singai_handbook_ver2.pdf）が参考になる。保護の対象となる著作物（支分権）の内容については、同書53頁参照。

⁷⁰ 本判決は、日本機械輸出組合「アジアにおける未登録意匠の商品形態模倣対策」109頁にも紹介されている。なお、タイの協力事務所からの情報では同判決を紹介する要旨には当事者名が公開されていないということであり、当事者名は上記書籍に拠って記載した。

に対して、ペンのデザインの著作物を侵害したとして、被告のペンの製造・販売の差止め及び損害賠償を求め民事裁判所に提訴した（この当時、CIPITC はまだ設立されていなかった。）。原告は、被告が意図的に原告のペンのデザインに類似したペンを製造・販売している旨主張した。この主張を立証するため、原告は、後に被告に雇用された原告の元従業員の 1 人が原告の図面と金型を盗んだ事実を立証を立証し、被告が盗まれた図面と金型を用いて類似したペンを製造するのに使用していると結論付けた。原告は、また、ペンのデザインは、ペンが図面と金型を用いてこれを複製して製造される以上、著作物たる図面及び金型の複製物であるとして著作権で保護されるべきであると主張した。

第一審の民事裁判所が原告の請求を棄却したため、原告は、高等裁判所に控訴して、さらに最高裁判所まで争った。

最高裁判所は、原告のペンのデザインは、タイ著作権法第 4 条第 1 文第(7)号に定める「応用美術著作物」に該当し、著作権によって保護されると認定した。なお、同号は、「応用美術著作権」とは、「応用美術著作物とは上記第(1)号から第(6)号に基づく 1 あるいはそれ以上の構成からなり、当該著作物自体の鑑賞ではなく、実用、装飾用素材または器材又は商用に用いられるような著作物」であると定義する。最高裁判は、ペンを製造するためにはまず製造者は 2 次元の図面を描いて、図面を元に金型を作成し、そして金型を用いて製品となるペンのモールドを作成していることを理由に、ペンは、それぞれが著作物である図面及び金型が応用されたは応用美術の著作物として保護されるべきものと認定した。

(イ) 商標

タイ商標法 (Trademark Act B.E. 2534 (1991) (consolidated as of 2000))⁷¹では、明文で、未登録商標の侵害に対して差止め又は損害賠償請求権が行使できない旨規定されている（同法第 46 条第 1 文）。

但し、例外的に **passing off**（詐称通用）の場合には、未登録であっても、差止め及び損害賠償請求権を行使し得る（同条第 2 文参照）。

passing off によって未登録の著名商標の保護が認められた判例として若干古くなるが以下のものがある。

最高裁判決 No. 5269/2542 (1999 年)

Chako Paper Co., Ltd. v. Mr. Somchai Jirawattanachai

⁷¹ タイ商標法の特許庁による日本語訳

(<http://www.jpo.go.jp/shiryous/sonota/fips/pdf/thailand/shouhyou.pdf>)。WIPO の英訳 (http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129771)。

タイ国籍を有する Somchai Jirawattanachai 氏（被告）は、“NAYAGOPEPA Na” という商標（NAYAGOPEPA 部分が日本語、綴りは不明、Na はローマ字）をタイ知的財産庁に登録していた。日本法人であるチョコペーパー株式会社及び日本国籍の Matsui Yoshi 氏（原告ら）は、被告に対して、被告の商標権は、原告らの商標に酷似しているが、原告らこそが被告よりも当該商標の正当な権利者であり、被告による当該商標権の使用は **passing off**（詐称通用）に該当するとして、CIPITC に、商標法に基づき当該商標権の取消、及び被告による当該商標の使用の差止めを請求した。また、原告らは、訴訟提起の日から侵害行為の停止まで、月当たり 500,000 タイバーツの損害賠償を請求した。なお、原告らは、タイにおいて商標権を登録していなかった。

訴訟手続の中で、原告らは、出願日前の当該商標のタイにおける使用の事実を証明することに成功し、CIPITC は、被告の商標権は、需要者に混同を生じさせる程、原告らの商標に酷似しているものとして **passing off**（詐称通用）であると認定し、被告の商標権の取消を命じると共に、当該商標の使用の差止め、及び月当たり 5,000 タイバーツ（請求額の 1/10）の損害金の支払いを命じた。

上記 CIPITC の判決に対して、被告は、最高裁判所に上告したが、最高裁判所も、原告による当該商標の使用は、やはり **passing off**（詐称通用）に該当するとして、被告の上告を棄却した。

次に、未登録であっても、タイ著作権法の保護を受けうることは意匠と同様である。なお、タイには、わが国の不正競争防止法第 2 条第 1 項第 1 号及び第 2 号の規定に類似した周知・著名表示を保護する特別法は存在しない。

次に刑法処罰による救済であるが、権利者が外国において問題の商標を登録している場合には、タイ刑法（Panel Code）⁷²第 273 から第 275 条による処罰の適用を求めることが考えられる（但し、これらの条文による保護は、商品のみ適用され、サービスマークには適用されない。）。すなわち、

第 273 条：何人も、タイ及び外国において第三者により登録された商標を偽造した場合には、3 年以下の禁固及び／又は 6,000 バーツ以下の罰金に処する。

第 274 条：何人も、タイ及び外国において第三者により登録された商標を、当該第三者の登録された商標であると公衆に誤認させる目的で模倣した場

⁷² タイ刑法の英訳：<http://www.samuiforsale.com/law-texts/thailand-penal-code.html#361>

合には、1年以下の禁固及び／又は2,000バーツ以下の罰金に処する。
第275条：何人も、第272条第(1)号に規定された名称、図形、人工的なマーク又はその他語句を付した商品、若しくは第273条又は第274条に定めた第三者に帰属する偽造された又は真似た商標を付した商品を、タイに持ち込み、配列し、又は配列された商品を陳列した者は、上記各条と同様に処罰されるものとする。

は、旨定められている。

刑法第275条に基づき、タイでは登録されていない外国における周知商標の保護が認められた注目すべき裁判例として以下の最高裁判決がある。

最高裁判決 (No. 1835/2545) (2002年)

スイス法人である Switzerland AG は、タイ国外で登録された KIPLING という商標の所有者であった。Switzerland AG は、警察に対して、KIPLING という商標を付したバックの模倣品を販売していた女性（被告人）を刑法第275条に違反しているとして告訴した。捜査の結果、検察官は、被告人を CIPITC に起訴した。被告人は模倣品を販売したことを認めたが、CIPITC は、KIPLING 商標がタイで登録されていないから商標法によって保護することはできないことを理由に、被告人に無罪判決を言い渡した。これに対して、検察官は、最高裁に対して、検察官は商標法に基づいてではなく、刑法に基づいて起訴したのであり、刑法に基づいて処罰されるべきであるとして上告した。

最高裁は、被告人の行為は、たとえ KIPLING という商標がタイ国内で登録されていなくとも刑法第275条の罪を構成するとして、検察官の主張を認め、被告人に対して、2,000バーツの罰金を課した。

また、刑法第272条第(1)号の規定は、「一般の人々に対して他人の商品もしくはビジネスであると信じさせることを目的として、他人のビジネスに使用されている名前、写真、絵、あるいはその他の内容を使用したり、もしくは商品、包装、包装に使用する物に表示したり、内容を記載したり、価格を表示したり、もしくはビジネスに関する手紙もしくはその他の物に表示した者は、1年を超えない禁錮刑もしくは2千タイバーツの罰金、あるいはその両方を科せられる。」と定めており、外国による商標登録がなくても、同条により保護される場合がある。

同規定は、わが国を含む外国において周知・著名性を獲得するに至っている表示であれば、タイ国内で使用実績がないか乏しく周知でない表示であっても、適用できる可能性がある。

同規定に基づき、未登録商標の保護が認められた裁判例として、以下の最高裁判決がある。

最高裁判決 No. 666/2549 (2006 年)

被害者は、英国法人である **Tesco Stores Limited** のタイにおけるライセンスである。同社は、“**Tesco Lotus**”という名称でタイにおいてスーパーマーケットを経営している。同社は、“**Tesco Lotus**”という名称を許可無く使用した女性（被告人）を告訴した。被告人は、水フィルター製品の独立した販売業者であるところ、被告人の商品の販売促進の目的で、被害者が被告人製品の製造業者と協力関係にあるなどとして、“**Tesco Lotus**”という名称を自らの商品と共に使用した。さらに、被告人は、“**Tesco Lotus**”との名称を付した偽の割引券を印刷して、これを自らの顧客に被害者の店舗で当該割引券が使用できるものと誤信させて配布した。捜査の結果、検察官は、CIPITC に対して、被告人を起訴した。被告人は、自白し、裁判所は、被告人に対して、刑法第 272 条第(1)号違反に基づき処罰し、最高裁も同判断を是認した。なお、CIPITC 及び最高裁共に検察官が求めていた被告人の製品（水フィルターそのもの）の没収については、犯罪行為に供用されていないとして認めなかった。

(3) その他の救済手段

民商法（The Civil and Commercial Code）⁷³第 18 条は、「人の氏名の使用権利について、他の者がその使用に反対するとき、あるいはその氏名の所有者である者が使用権の移譲を受けずに他人が同一の氏名を使用することにより利益を損なうとき、氏名の所有者は当該使用者に被害の抑制を請求することができ、以後被害が継続すると懸念するのであれば裁判所に使用禁止を命令するよう訴えることができる。」と定めている。

ここでいう氏名には、法人の名称も含まれ、本条の保護の対象となる。

同条に基づき未登録商標の保護を認めた裁判例として以下の最高裁判決がある。

最高裁判決 No. 1784/2552 (2009 年)

Hitachi Ltd. v. Siam Hitachi Motor Sales Limited Partnership

Hitachi Ltd. (原告) は、HITACHI との商号 (及び商標) の保有者であり、こ

⁷³ ジェトロバンコクセンターによるタイ民商法の日本語訳
(http://www.ietro.go.jp/world/asia/th/business/regulations/pdf/corporate_018.pdf)

れを長年した結果、当該商号（及び商標）はタイの公衆に周知となっていると主張して、HITACHI との民商法第 18 条（及び商標の侵害）を理由に、Siam Hitachi Motor Sales Limited Partnership、Siam Hitachi Group Limited Partnership 及びその経営者（被告ら）を相手方として、CIPITC に民事訴訟を提起した。被告は、エレベータの部品を販売し、メンテナンスのサービスを提供しているタイ法人であった。原告は、被告が、いかなる意味でも原告と無関係であり、悪意で当該商号（及び商標）を使用していたと主張し、このような使用は、民商法第 18 条の定める商号の侵害（及び商標侵害）に当たり、裁判所に対して、被告にその名称の一部に HITACHI を使用しないよう命じるよう求めた。

被告らは、HITACHI は一般名称であり、周知ではなく、悪意で使用したのではなく、単にそれを名称の一部に使用しただけであると反論した。

CIPITC は、原告主張の事実を認め、被告らに対して、HITACHI との名称を商号の一部に使用することを禁止することを命じた。

被告らは、最高裁に上告したが、最高裁は CIPITC の判断を是認した。

3. 冒認登録された第三者の権利の無効及び取消の可否

(1) 冒認特許/意匠の無効/取消

冒認出願された特許、小特許及び意匠は、タイ特許法の規定に基づき CIPITC に訴訟を提起して無効とすることができる。

すなわち、タイ特許法第 10 条には、「発明者は、特許を出願すると共に発明者として特許に名称を記載される権利を有する。特許を出願する権利は、譲渡又は承継により移転することができる。特許を出願する権利の譲渡は、書面で行わなければならない。また、譲渡人及び譲受人の署名を必要とする。」と規定しており、小特許、意匠についても同規定が準用されている（順に同法第 65 条の 10 及び第 65 条）。

そして、同法第 54 条第 1 文は、第 10 条の規定に違反して付与された特許は、無効とする旨規定しており。また同条第 2 文は、「何人も、特許の無効について異議⁷⁴を申し立てることことができる。利害関係人又は公訴官は、無効特許の取消を裁判所に請求できるものとする。」と定めている。また、意匠については同法第 64 条に、小特許についても同法第 65 条の 9 に同様の規定がある。

したがって、冒認出願が登録した特許、小特許及び意匠について、真の権利者（発明者及び特許を出願する権利の譲受人）は、タイ特許法第 10 条に違反して登録されたことを理由として、CIPITC に特許の無効を求めて提訴することができる。

同訴訟においては、原告は、真の発明者又は意匠の創作者が当該発明を発明し、又

⁷⁴ ここにいう異議は、特許公告後の異議を指す（タイ特許法第 29 条参照）。

は意匠を創作した事実を、証拠（実験ノート、設計図、スケッチ等）をもって証明しなければならないことは当然である。また同訴訟においては、証人の証言によって立証を行うことができるものとされている。

(2) 冒認商標の無効/取消

次に冒認された商標については、タイ知的財産庁（Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce, DIP）の商標委員会又は裁判所に対して、当該商標を取消すことを求める審判請求制度がある（提訴先が）。

ア. 登録決定日から5年以内の優先的権利による取消請求（タイ商標法第67条）

タイ商標法第67条第1文は、「第40条に基づく登録官の商標登録の決定の日から5年以内に、利害関係人は、所有者として登録されている者よりも当該商標に関して優先する権利を有していることを証明できるときは、裁判所に当該商標登録の取消を請求することができる」旨定める。

「優先する権利」とは何を意味するのかが問題となるが、当該冒認商標のタイにおける出願日前からたとえタイの国外であっても当該商標を使用しており、タイ国外で商標として登録されており、これが周知・著名であったことを証明した場合には、冒認出願者は、悪意（bad faith）で出願したものと認められて、当該商標につき冒認出願者に優先する権利を有すると解釈されている。

第67条に基づく取消請求は、直接タイ知的財産権及び国際取引中央裁判所に出訴すべきこととされている（イ以下で述べる取消請求は、まずタイ知的財産庁の商標委員会に対する取消請求を先に行う必要がある。商標委員会における取消請求のみでも、通例2ないし3年掛かることが多いためその違いは大きい。）。

当事者は、タイ知的財産権及び国際取引中央裁判所の判決に不服がある場合には、最高裁判所に上告することができる（2審性）。

第67条に基づき商標が取り消された裁判例として、以下の最高裁判決がある。

同判決において、原告が、タイにおいて事業を開始する以前から、被告が商標登録を得て使用しており、原告は、タイにおいて当該商標を使用したことがなかったが、タイ国外における使用及び商標登録の実績に鑑み、タイにおいても優先する権利があると認めたものであり、参考になる。

最高裁判決 No. 3044/2551（2008年）

J. Lindeberg AB v. Mrs. Manee Choterungruangkorn

Mrs. Manee Choterungruangkorn (被告) は、衣類販売業を行っていた。被告は、J.LINDEBERG との商標をタイにおいて衣類を指定商標とし 25 類で登録した。スイスの服飾会社である J. Lindeberg AB (原告) は、CIPITC に対して、被告よりも当該商標に関して優先する権利を有していると主張し、商標法第 67 条に基づき被告の商標は取り消されるべきであるとして商標取消訴訟を提起した。原告は、その理由として J. Lindeberg は、原告の創業者の名前であり、被告は、同商標を冒認し、悪意 (bad-faith) で登録したものであると主張した。加えて原告は、原告が当該商標を出願した際に、審査官によって被告の商標が引用されて拒絶査定された旨主張した。

本商標取消訴訟において、原告は、タイ以外の国において原告が当該商標を被告よりも先に使用しており、また商標として登録されていた事実を十分な証拠で立証した。

これに対して、被告は、当該商標は、被告自身が創作したものであり、原告は、タイにおいては被告よりも先に使用していなかったのであるから、原告は、当該商標について被告に優先する権利を有しているとはいえない旨反論した。

CIPITC は、原告が、本件商標について被告に優先する権利を有していると認め、商標登録は取り消されるべきであると判断した。

これに対して、被告は最高裁に上告したが、最高裁は、CIPITC の判断を是認した。その理由として、最高裁は、被告が、原告の商標を見ずに自ら当該商標を創作したとは信じがたく、原告が、タイにおいて被告が当該商標を登録した後にタイにおいて商品の販売を開始した事情を考慮しても、原告が、タイ国外において本件商標を使用していた真の権利者であることに変わりはないから、タイ商標法第 67 条にいう被告に優先する権利を有していることに変わりはないとした。

イ. 公序良俗違反に基づく取消請求 (タイ商標法第 62 条)

タイ商標法第 62 条は、「何人も、ある商標が公序良俗に反すると判断されるとき、その商標の登録の取消を委員会に請求することができる。」と定めている。そして、外国において周知・著名な商標を悪意 (bad-faith) で登録することは同条にいう「公序良俗」に反するものと理解されている。

したがって、商標登録決定から 5 年を経過した後であって商標法第 67 条に基づく取消訴訟 (上記ア参照) が提起できない場合であっても、本条違反に基づく取消請求を商標委員会に対して請求することができる場合がある。

商標委員会の決定に不服がある場合に、当該決定について通知を受けた日から 90 日以内に、CIPITC にその決定の取消を求めて提訴することができ (タイ商標法第 65 条第 2 文)、さらに同裁判所の判決に不服がある場合には、最高裁判所に上告することが

できる。

タイ商標法第 62 条に基づき、登録後 5 年以上が経過していたにも拘わらず商標を取り消した裁判例として以下の CIPITC の判例がある。本事案も、タイにおける商標出願以前からのタイ国外での商標の使用及び登録の事実をもって商標が取り消されている。

CIPITC 判決 No. Tor.Por.8/2547 (2004 年 1 月 21 日)

Sergio Rossi S.p.A. v. Mr. Santi Sansaneeyakiat

タイ人のアントレプレナーである Santi Sansaneeyakiat 氏 (被告) は、タイにおいて、SERGIO ROSSI という商標を、指定商品を皮革製品として 18 類で登録していた。登録から 5 年以上が経過した後、イタリアの高級皮革製品のメーカーである Sergio Rossi S.p.A. (原告) は、同一商標を、同一の指定商品について 18 類で出願したが、同出願は、被告の商標権の損害を理由として拒絶された。その時点で既に被告の商標の登録後 5 年以上が経過していたので、原告は、タイ商標法第 67 条に基づく商標取消訴訟を提起することができなかった。そこで原告は、原告こそが商標の真の所有者であり、被告の商標は悪意 (bad-faith) で登録されたものであって公序良俗に反するとして、タイ商標法第 62 条に基づき、商標委員会に対して商標取消審判を請求した。

商標委員会は、被告の商標が悪意で登録された証拠が十分に示されていないとして、商標取消理由はないと決定した。

原告は、この決定を不服として、CIPITC に対して、商標登録の取消を求めると共に、加えて原告による冒認商標の登録によって損害を被ったとして、原告に対して、訴訟提起から違法行為の停止まで毎月 300,000 バーツの損害の賠償を求める訴訟を提起した。

同訴訟において、原告は、原告が、被告のタイにおける当該商標の使用及び商標登録以前から、タイ国外において当該商標を使用し、また登録していることを示す十分な証拠を提出した⁷⁵。

これに対して、被告は、当該商標は自ら創作したものであり、原告の商標の存在については全く知らなかったと反論した。そして、被告は、長期間にわたって当該商標を付した皮革製品を製造して、販売してきたことを示す証拠を提出した。

CIPITC は、商標委員会の決定を覆し、被告の商標登録を取消よう命じ、また、被告に対して、訴訟の提起から違法行為の停止まで月当たり 180,000 バーツの支払いを命じた。

⁷⁵ タイ商標委員会への取消請求の実務では、取消請求書の記載は簡潔なものであり、証拠の提出も可能であるが、限定的であるのが通例であり、また追加提出も認められていない。

これに対して被告は、最高裁に上告したが、被告は、最高裁での審理が係属中である間に、原告に対して、上告の取下げ及び損害賠償金として 1,000,000 パーツの支払った上、1,800,000 パーツに相当する当該商標を付した被告製品を原告に引き渡す旨の和解を申し入れ、上記を内容とする和解により本訴訟は終了した。

なお、推測ではあるが上記和解が成立した背景には、被告が、最高裁判所がさらに高額な損害賠償の支払を認容することを恐れたためであると考えられる。

なお、現地の協力事務所のアドバイスによれば、ア及びイの取消請求を行う場合には、同時に自ら商標出願を行うことが重要であることである（これにより取消に成功した場合に自らが登録できる地位を確保できるからである（前述のとおり、商標の委員会による決定には時間を要するが、その間当該出願はペンディングにできるようである。）。

ウ. 不使用取消（タイ商標法第 63 条）

周知・著名商標の保護に直ちに結びつくものではないが、タイ商標法第 63 条は、「利害関係人又は登録官は、所有者が商標の登録を求めるときに登録される商品に関してその商標を使用する善意の意図がなく、実際に当該商品に関する商標の善意の使用がなかったか、又は当該商標が委員会への請求前 3 年間に善意による使用がなかったことを証明できる場合は、当該商標の登録取消を委員会に請求することができる。ただし、所有者が当該商品に関する商標の不使用が通商上の特別な事情によるものであり、商標を使用しない又は放棄する意図によるものではないことを証明すればこの限りでない。」旨定めている。

同法に基づく取消が認められるためには、上記のとおり商標権者に商標を使用する意思もないことを証明しなければならず、「実際の運用で不使用取消されることはほとんどなく、商標所有者が特殊な事情を記した使用証明を提出すれば受理されてしまう。不使用取消しが指定商品・役務毎か、商標権全体の取消しとなるかは、条文に明記されておらず、また不使用取消しの先例がないため明確になっていない。」などといわれてきたが⁷⁶、近時、商標委員会において日本企業の請求に対して取消を認めた決定⁷⁷がなされているので紹介しておく。

商標委員会決定 No. 14/2550 及び No. 15/2550（2007 年 5 月 17 日）

Frento Co. Ltd. v. United Foods PCL

⁷⁶ 特許庁「アジア諸国の商標制度・運用に関する調査研究報告書」（平成 15 年）136～137 頁
(http://www.ipo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/tr-ajia_kenkyuu_houkoku.htm)

⁷⁷ CARDOZO ARTS & ENTERTAINMENT Vol. 27 所収「USE IT OR LOSE IT! BURDENS OF PROOF IN NON-USE CANCELLATION ACTIONS: A CALL FOR BALANCE IN THE TRADEMARK LAWS OF THAILAND, INDONESIA, AND INDIA」（485 頁以下）

日本企業である Frento Co. Ltd.(申立人)は、タイ法人である United Foods PCL (被申立人) がタイで登録していた「KARANUCHO」(カラムーチョ) との商標 2 件について、3 年以上使用しておらず、また使用の意思もないとして、タイ商標法第 63 条に基づき、商標委員会に対して、当該商標登録の取消を求めた。申立人は、被申立人が当該商標を使用していない証拠として、被申立人がタイの FDA (Thai Food and Drug Administration) において、「KARANUCHO」との名称を食品として登録していない旨を記載した FDA 発行のレターを提出した(タイにおいては食品を製造し、輸入し、又は販売するためには FDA への登録必要とされている。)

これにより商標委員会は、被申立人の不使用の事実を認定し、当該商標登録を取消す旨決定した。

商標委員会の決定に不服がある場合に、当該決定について通知を受けた日から 90 日以内に、CIPITC にその決定の取消を求めて提訴することができ(タイ商標法第 65 条第 2 文)、さらに同裁判所の判決に不服がある場合には、最高裁判所に上告することができることは上記イと同様である。

(3) 商標異議申立

冒認出願が出願中であった未だ登録されていない場合には、商標公告後 90 日以内に、商標委員会に対して、異議申立を行うことができる。「公序良俗」に反する商標は登録できないとされており(商標法第 8 条第(9)号)、これに違反してことが異議事由となる(商標法第 6 条第(2)号、同法第 35 条第 1 文)。「公序良俗」の意義は、上記イで述べたところと同様である。

(4) その他の無効/取消方法

既に述べた他、未登録知的財産権を保護するために利用できる無効/取消方法は、見あたらなかった。

(5) 注目すべき判例

上記文中で紹介したとおりである。

4. 冒認知的財産権を根拠とする第三者による権利行使に対する防御の可否

(1) 先使用权の抗弁

タイ特許法第 36 条第 2 文第(2)号は、「製造者又は使用者が特許出願の事実を知らず又はかかる事実を知るべき合理的な理由なくタイでの特許出願日より前に善意で製造を行っていたかそのための装置を取得した場合」には、第三者の特許権が存在したとしても、特許製品の製造又は特許方法の使用を行うことができる、いわゆる先使用の抗弁を認めている。小特許についても、同条が準用される（特許法第 65 条の 10）。

意匠及び商標については、先使用の抗弁は明文で規定されていない。

(2) 権利無効の抗弁

タイにおいて権利無効の抗弁が認められており、ある技術思想が、タイ国外で公知であったことも抗弁となり得る。

タイ特許法第 6 条第 2 文には、発明が新規性を有するための要件が定められているが、同文第(2)号は、「特許出願日より前に、国内外でその主題が文書若しくは印刷物に記載されていたか、又は展示その他の方法で一般に開示されていた発明」は新規性がないと規定しており、さらに同条に違反して登録された特許権は無効である旨規定されている（タイ特許権第 54 条第 1 文）。

当該無効事由を特許権侵害訴訟において抗弁とできる旨の明文の規定はないが、現地の協力事務所の説明によれば抗弁となるということである。

小特許及び意匠についても同様である（小特許につき、タイ特許法第 65 条の 2 及び第 65 条の 9、意匠につき同法第 57 条及び第 64 条）。

(3) 外国における周知/著名の抗弁

タイ商標法第 8 条本文及び第(10)号は、「登録商標であるか否かを問わず、大臣の告示で定める著名商標と同一の標章、又は商品の所有者若しくは出所に関して公衆を混同させる虞のある商標に類似する標章」は、登録することができない旨定めており、同条に違反して登録された商標権は、取り消される旨規定されている（同法第 61 条第(2)号）。また、外国での周知商標がある場合には、同法第 62 条及び第 67 条に基づき取り消される場合があることは既に述べたとおりである。

これらの取消事由を商標権侵害訴訟において抗弁とできる旨の明文の規定はないが、現地の協力事務所の説明によれば抗弁となるということである。

(4) 善意、権利濫用その他の抗弁

タイ商標法第 62 条は、公序良俗に反して登録された商標は取りされる旨規定することは既に述べたとおりである。

同取消事由を商標権侵害訴訟において抗弁とできる旨の明文の規定はないが、現地の協力事務所の説明によれば抗弁となるということである。

なお、現地の協力事務所のアドバイスによれば、防御に成功するためには、同時に上記 3 で述べた無効又は取消の審判又は訴訟を必ず提起すべきということであり、そうでなければ有効な抗弁とはならないということである。登録された知的財産権の無効又は取消事由の有無に争いがある場合には、当該訴訟が先行して審理されるようであり、本章で紹介した多数の裁判例があるとのことであった。

特許庁委託

ASEAN における特許権、意匠権、商標権などの
産業財産権登録に拠らない発明、意匠、商標の保護に関する調査

発行

日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部

協力

Mori Hamada Matsumoto (Singapore) LLP

2013 年 4 月発行 禁無断転載

本冊子は、2012 年度に日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部が調査委託を行った Mori Hamada Matsumoto (Singapore) LLP が実施した調査報告に基づくものであり、その後の法改正等によって記載内容の情報は変わる場合があります。また、記載された内容には正確を期しているものの、完全に正確なものであると保証するものではありません。