

タイにおける周知商標

Satyapon & Partners Ltd.

Satyapon Sachdecha



Satyapon 事務所は 1995 年に設立したバンコクにある知的財産権法律事務所です。弁護士数は 15 名です。出願も取り扱うが特に商標の訴訟を多く取り扱う。Satyapon Sachdecha 氏は Satyapon 事務所創設者で、タイ国知財協会の会長等要職を兼ねる弁護士・弁理士でもある。

タイでは、商標法第 8 条 (10) に従い、タイ商務省 (知的財産権局は商務省の管轄) が定める周知商標と同一または混同を生じるほど類似する商標について、当該周知商標がタイで登録されているか否かにかかわらず、登録することはできない。周知商標としての保護を求める者は、タイ知的財産権局商標部に周知商標の登録を申請することができるが、ここ数年間は、周知商標の登録可否を審査する会合は開かれていない。周知商標の所有者は詐称通用に基づく訴訟を提起することができるが、現状では通常の商標登録を行うことを推奨する。

■ 商標の周知性の判断

ある商標が周知かどうかを判断する方法は、2004 年 9 月 21 日付のタイ商務省公示 (一般周知商標の判断基準について) により定められている。

この商務省公示によると、周知商標は以下の 2 つの基準を満たさなければならない。

- (1) 当該商標が使用されている商品またはサービスが、国内外の商標権者、代理人、またはライセンシーにより善意かつ広範に使用され、広告または宣伝され、または何らかの方法で使用されており (例えばサッカーチームのロゴなど)、当該商標がタイ国内の一般公衆または関連する公衆に対して周知されるに至っていること。
- (2) 消費者が当該商標を周知商標と認識していること。

周知商標に関する最も著名な判例は、タイ最高裁判決第 8834/2542 号 (1999) である。この事件で最高裁は、タイは TRIPS 協定の締約国であるため、周知商

標の判断は TRIPS 協定第 16(2)条によらし、関連分野における公知性を考慮に入れる必要があると判示した。

TRIPS 協定第 16 条(2)

1967 年のパリ条約第 6 条の 2 の規定は、サービスについて準用する。加盟国は、商標が広く認識されているものであるかないかを決定するに当たっては、関連する公衆の有する当該商標についての知識（商標の普及の結果として獲得された当該加盟国における知識を含む）を考慮する。

この判決後、周知商標の審査における原則についての 2000 年 7 月 4 日付タイ商務省公示が施行された。この公示は、上記した現行の 2004 年 9 月 21 日付公示により改正された。

■ 周知商標の登録

2005 年 7 月 19 日、タイ商務省知的財産権局（Department of Intellectual Property : DIP）は周知商標の登録に関する規則を発行した。商標権者は申請書と証拠書類を提出することにより、タイにおける周知商標としての登録をすることができる。現行では、当該商標が以下の基準を満たす必要がある。

- (1)当該商標が商標、サービスマーク、証明商標、団体商標、または何らかの商標である。
- (2)当該商標が登録商標であるか未登録商標であるかを問わない。
- (3)当該商標が証拠書類の商標と完全に一致していること。
- (4)当該商標が販売により商標またはサービスと関連して使用されているか、宣伝広告されているか、その他の方法で現在まで恒常的、継続的、善意で使用されていること。
- (5)当該商標が、国内外で恒常的に善意に広く使用されており、タイの一般市民または関連業界で周知となっていること。

(6)当該商標が使用され、その品質に関する評判が消費者の間で高く認められるほどになっていること。

(7)当該商標が商標権者もしくはその正当な代理人かライセンシーによって使用されていること。

周知の認定に際して、商標部長は商標審判部の議長、商標審査官らは委員を務める。決定は、以下に基づき下される。

- ・一般市民または関連業界における当該商標の認知度および受容度
- ・当該商標の試用期間、範囲、地理的範囲
- ・当該商標の宣伝広告期間、範囲、地理的範囲
- ・当該商標の登録期間および地理的範囲
- ・当該商標の保護に成功した記録
- ・当該商標の価額
- ・国内外におけるマーケティングの範囲
- ・当該商標の評判を維持するために取られた措置
- ・商品またはサービスの品質を維持するために取られた措置
- ・確立された組織による、消費者における当該商標の認知度を調べる市場調査

商標審判部は厳格であり、決定的な証拠を要求する。2014年12月末までに商標部に提出された申請は200件を超えるが、そのうち75件しか周知商標として認められていない。

当該商標は周知であると商標審判部が判断すると、その旨が登録される。商標審判部が周知性を拒絶した場合、申請人は60日以内に意見書を提出することができる。商標審判部はその概要をまとめ、商標部長の再検討を求める。

ここ3~4年は、周知商標の登録に関する商標審判部の会合は開かれていない。したがって、ここ数年、新たな周知商標は登録されていない。現在、周知商標の認定基準が商標部委員会により見直されている。新しい基準の発行時期や、次回

会合の開催時期は予測できない。また、新しい規則が登録済みの周知商標に与える影響や、新たな登録が必要かどうかも不透明な状況である。

■ 拒絶理由の根拠

ある商標が周知商標として登録されているか否かに関わらず、あるいはタイで商標登録されているか否かに関わらず、商標部はタイ商標法 (B.E. 2534 (1991)) 第 8 条 (10) に定める通り、周知商標と同一または混同を生じるほど類似する商標を商標登録することはできない。

■ 異議申立の根拠

商標部が周知商標と同一または混同を生じるほど類似する商標の商標登録を認めた場合、周知商標の所有者はタイ商標法第 35 条に基づき、公告の日から 90 日以内に商標部に異議を申し立てることができる。

異議申立日から 60 日以内に、当該商標が周知であることを証明する決定的な証拠を十分な数の証拠提出しなければならない。

上述したように、商標部および商標審判部は、商標の周知性を極めて厳格に判断する。

周知性を立証する証拠として望ましい証拠は以下の通りである。

- ・ 当該商標が広く使用されていることを明確に示す雑誌、新聞、記事、カタログ
- ・ 販売の証拠となるレシート、納品書、船荷証券 (B/L) 等
- ・ 宣伝広告資料
- ・ 事業規模を示す年次報告書等の書類
- ・ 商標の価値、市場シェア、のれんの知名度、商品およびサービスの品質を示す書類、およびインターネットにおける宣伝

- ・ 侵害者に対して商標権者に有利に下された行政または司法判断。とりわけ当該商標が周知であることを述べた判断
- ・ 外国における周知商標登録証

商標登録官の決定に対して、商標審判部、さらには裁判所に申し立てすることができる。

■ 取消の根拠

商標部が周知商標と同一または混同を生じるほど類似する商標を商標登録した場合、周知商標の所有者はタイ商標法第 61 条 (2) に基づき、いつでも商標審判部に取消請求を行うことができる。

取消請求とともに、当該商標が周知であることを示す決定的な証拠を十分な数の証拠を提出しなければならない。

上記の通り、商標審判部は商標の周知性を極めて厳格に判断する。望ましい証拠書類は上記に示した通りである。

商標審判部の決定に対して、裁判所に申し立てすることができる。

■ 侵害の根拠

タイ商標法第 44 条によると、登録者は当該商標を指定商品に使用する排他的権利を定めているが、同条においては、周知商標に対して商標登録によるもの以上の排他的権利は認めていない。

タイで未登録の周知商標が侵害された場合、または周知商標がタイにおける商標登録の指定商品と厳密に同じではない商品に使用された場合、周知商標の所有者はタイ商標法第 46 条 (2) に定めるパッシングオフ (詐称通用) に基づく訴えを起こすことができる。同条に基づき、当該周知商標の所有者は、当該商標が

周知であること、他人が商品の出所について消費者を欺こうとしたこと、および当該商標ののれんが傷つけられたことを立証しなければならない。

■ 留意事項

商標部と商標審判部は、商標の周知性を極めて厳格に判断するため、タイで当該商標を商標登録することが望ましい。商標を登録すれば、商標権者はタイ商標法に基づく商標権侵害事由に基づく民事訴訟や刑事訴訟を提起することもできる。

日本とは異なり、タイに防護商標制度はないが、他の分類の商品についても商標登録を行うことが望ましい。商標所有者は、出願登録にあたって商品またはサービスの使用を立証する必要はない。

■ 参考情報

- ・タイ商標法 第8条、第44条、第46条、第61条
- ・TRIPS協定 第16(2)条
- ・2004年9月21日付タイ商務省公示（一般周知商標の判断基準について）
- ・2005年7月19日付知的財産部規則（周知の登録について）
- ・タイ最高裁判決第8834/2542号（1999）

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)