

タイにおける商標権に 基づく権利行使の留意 点【その2】



Say Sujintaya
(弁護士)



Jomjai Jintasuwon
(弁護士)

Baker & McKenzie Ltd. (Thailand)

Baker & McKenzie Ltd. (Thailand)は、全世界 77 拠点に事務所を持ち、従業員 12,000 名以上を擁する総合法律事務所である Baker & McKenzie グループの一員であり、タイにおける最大規模の総合法律事務所として、現在 52 名の弁護士および 160 名以上のスタッフを擁している。Sujintaya 氏、Jintasuwon 氏はともに知的財産部門に所属する弁護士であり、Sujintaya 氏は長年の経験を有するパートナー弁護士である。

タイにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、全 2 回のシリーズで紹介する。本稿は（その 2）である。

2-1-4. 詐称通用訴訟

商標権侵害に対する損害賠償請求に加えて、商標権者は侵害者に対し詐称通用に関する民事訴訟を提起することができる。被告が原告の商品を商標所有者の商品として詐称通用させた場合、登録商標もしくは未登録商標の所有者は詐称通用訴訟を裁判所に提起することができる。

詐称通用は商標法に規定されているが、詐称通用に関する訴因を構成する要件はタイの法には規定されていない。詐称通用を行っている者は、民商法典に基づく「不法行為」を犯したとされる。

例えば、ある製品の出所が商標所有者であると公衆に信じ込ませるような方法で侵害者の製品が販売された場合、商標所有者は当該製品に関して詐称通用に関する訴訟を提起することができる。公衆を上記のような誤認に誘導する方法としては、侵害者による同一のブランド名もしくは混同を生ずる程度に類似したブランド名の使用、類似の外観もしくは包装の使用、商標所有者の宣伝スローガンに類似した宣伝文句の使用など、さまざまな手口が挙げられる。

侵害者が登録商標の商標権者の商標を使用するだけでなく、あらゆる点で商標権者の製品を模倣している場合、商標権者は商標権侵害訴訟と詐称通用訴訟を一つの訴訟として併合して提起することができる。この訴訟の長所は、原告の製品が侵害者によって完全に模倣されたという事実を立証することができれば、商標の無許可使用を立証するしかない場合と比べて、商標権者が損害賠償請求に成功する可能性が高くなることである。

商標所有者が詐称通用訴訟において勝訴するためには、侵害者の製品の出所が商標所有者であると見せかけるために公衆に対し虚偽表示を行い、公衆がその虚偽表示を信頼したことで商標所有者が損害を被ったことを立証しなければならない。

要するに、詐称通用の存在は、公衆の混同可能性によって認定されるのである。類似性の比較は商標のみに限定されず、パッケージ等の他の外観構成要素も考慮の対象となる。

2.2 未登録商標

2-2-1. 詐称通用訴訟

未登録商標の所有者は、自己の商標が無許可で使用されることに対して民事上の侵害訴訟を提起できないことが商標法第46条により明瞭に規定されている。ただし、未登録商標の所有者が当該商標に関する自己の利益を保護するために、民事上の詐称通用訴訟を提起することは、同第46条によって認められている。

詐称通用の要件および救済については、既に前項で述べた通りである。

2-2-2. 刑事訴訟

タイにおいて登録されていない商標の所有者は、自らの商標が無許可で使用されることに対し、刑法に基づく刑事訴訟を提起することができる。

刑法には、未登録商標の所有者を保護する規定が存在する。この規定では以下のように定めている。

「……他人の事業において使用されている名称、形状、人為的な標章もしくは文言を使用し、または商品、パッケージ、包装、包装紙、通知、価格表、商業文書その他上記に類する物品にそれらを表示し、それにより当該商品もしくは商取引が前記の他人の商品もしくは商取引であると公衆に信じせしめた者は……1年以下の禁固もしくは2,000タイ・パーツの罰金または両方の刑に処す。」

タイ最高裁の判決に従い、上記規定にいう「人為的な標章」(artificial mark)は、未登録商標を含むと解釈されてきた。そのため、係争中の商標がタイその他の地域で登録されていない場合であっても、この規定は適用される。

誤認を生じさせる商標を表示した商品を輸入または販売した者もまた、刑事上の制裁を科される。

3. 侵害品の輸出入

「関税法 B.E.2469」(関税法) および「物品の輸出入に関する法律 B.E.2522」(輸出入法)は、輸出入品に虚偽の商標が表示されているか否かを検査するために、税関が国境での措置を行うことを許可している。

関税法は、タイに出入りする「禁制品」の搜索と押収を行う幅広い権限を税関職員に与えている。税関職員は、容器を開封すること、船舶に乗船して搜索を行うこと、検査用サンプルを採取すること、侵害品を押収することができる。

「偽造」もしくは「模倣」の商標を付した商品は「禁制品」に相当し、禁制品であるという理由で没収される。侵害品が近い将来にタイに輸入されるかタイから輸出されることを商標権者が知った場合、商標権者は「停止命令」の発行を求める申

請をタイ関税局に提出することができる。この命令が発行された場合、税関職員は、状況に応じて入国もしくは出荷が行われる港で侵害品を押収する。

「停止命令」の申請に先立ち、商標権者は、「禁制品」をタイまで輸送する船舶もしくは禁制品を輸出する荷主に関する詳細な情報を入手し、税関に情報提供しなければならない。

輸出入法は、虚偽の商標を使用した商品の輸出入を規制する権限を商務省 (Ministry of Commerce: MOC) 事務次官に与えている。1987年10月、商務省は以下のような告示を行っている。

- (1) 商標登録官が登録商標に関する十分な情報をタイ関税局に提供した場合、偽造商標もしくは模倣商標を付された商品は、国境において阻止されなければならない。
- (2) 商標権者は、保護の必要性を商標登録官に通知し、税関職員に対し、特定の輸入品もしくは輸出品を通関させる前に、当該商品に付された商標を検査するよう要請しなければならない。
- (3) 商標登録官は、問題の商標が虚偽であるか否かの最終決定を下さなければならない。

税関に上記の措置を実行させる前提として、商標権者は自己の登録商標をタイ関税局に登録していなければならないことに注意すべきである。なお、著作権に関してはそのような要件はない。

上述の関税法および輸出入法とは別に、2003年9月12日付で調印された「侵害品の密輸の予防および抑止のための関係政府当局と民間セクターの協力に関する覚書」(Memorandum of Understanding on the Cooperation of the Relevant Government Agencies and the Private Sector to Prevent and Suppress the Smuggling of Infringing Products: MOU)がある。MOUの調印後、タイ関税局

は模倣品の輸出入の取締について以前よりもはるかに積極的になり、商標権者が自
己の商標を税関に登録していない場合であっても、職権による措置を実行している。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)