

# タイにおける商標権に 基づく権利行使の留意 点【その1】



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。(その 1)

## 1. 無許可出願および無許可登録に対する保護

タイにおいて、商標所有者の許可なく商標が出願された場合、または無許可で登録された場合、商標所有者はいくつかの手段により、自らの権利を保護することができる。タイ知的財産局に対する手段として、商標出願に対する異議申立または商標登録に対する取消請求の手続が挙げられる。なお、異議申立は誰でも申立できる。

登録の有無に関わらず、商標所有者は以下の手続を利用することにより、無許可の出願に対し異議申立を提起することができる。

### 1-1. 異議申立手続

商標所有者は、自らの権利に悪影響を及ぼすおそれのある商標出願に対して異議申立書を提出することができる。2000 年に改正された 1991 年商標法（商標法）は、あらゆる者に異議申立書の提出を認めている。ゆえに、登録商標の商標権者であっても未登録商標の所有者であっても、異議申立を行うことができる。通常、混同を生ずる程度に登録商標に類似した商標の登録出願を第三者が行った場合、当該商標権者によって異議申立書が提出される。また、将来において未登録商標を登録

する際に障害となる可能性のある商標を第三者が出願した場合、当該未登録商標の所有者もまた異議申立手続を開始することができる。

異議申立書は、他人による商標出願が公告された後に、登録官宛てに提出することができる。異議申立書の提出は、出願公告日から90日以内に行われなければならない。異議申立書には異議理由が明記されていなければならない。

異議申立の根拠として認められる理由は以下の3つである。

- (1)異議申立人自身が当該商標に関して優先的な権利を有している。
- (2)当該商標が本来的登録性を有していない。
- (3)当該出願が法律に違反している。

商標所有者による異議申立は上記(1)の理由に基づいて提起されることが多い。実際には、異議申立人は、当該商標の登録が商品もしくは役務の出所について混同を生じさせる恐れがあるという主張をする。この主張は、十分な証拠に裏付けられている場合には、登録官によって認められている。

異議申立を行わない場合、結果的に同一または類似の商標が登録されてしまうことになりかねない。登録されてしまった場合には、商標所有者は商標委員会に対して、登録の取消請求をすることができる。

#### 1-2. 登録取消手続

商標委員会に対する取消請求において、商標法第61条に則り、以下のいずれかの理由に基づき登録商標が取り消される。

- (a)識別力の欠如。
- (b)商標が法により禁じられた商標であること（公序良俗もしくは公共政策に反する登録商標を含む）。
- (c)商標が先に登録された他人の商標と同一であるか、混同を生じる程度に類似していること。

(d)請求が提起された日に先立つ連続 3 年以上の期間にわたって、商標が使用されていないこと。

この他にも、商標所有者は登録商標の取消を求める民事訴訟を提起できる。ただし、商標所有者は、自己が、登録された当該商標の商標権者よりも優先的な権利を有していることを、裁判所に対して立証できなければならない。

判例によれば、原告は、被告が係争中の商標を出願する前に原告自らがタイ国内において当該商標を商品もしくは役務に使用していたという事実を証明し、自らの権利の優位性を立証しなければならない。取消訴訟は、商標所有者が許可していない商標登録がなされてから、5 年以内に提起されなければならない。

一般に、取消訴訟の原告となるのは、タイにおいて自らの商標を登録していない商標所有者が多い。ただし、タイ国内で商標を登録している商標権者も、自らの商標と同一もしくは類似の商標が、商品もしくは役務の類似性を問わず、同一もしくは異なる分類の商品もしくは役務について登録された場合、取消訴訟を提起することができる。

## 2. 無許可の使用に対する保護

タイにおける商標保護は、商標法、刑法、および民商法に規定されている。

### 2-1. 登録商標

商標法第 44 条は、登録商標の商標権者は当該商標の登録対象となったひとつまたは複数の分類に属する商品に関して、当該商標を使用する排他的権利を有すると規定している。したがって、商標法は登録商標の排他権を規定している。登録商標の無許可使用に関する救済は、商標法（刑事上の救済）ならびに民商法（民事上の救済）に規定されている。

#### 2-1-1. 刑事上の救済

商標権者は、裁判所に直接訴状を提出するか、警察当局に告発状を提出することにより、侵害者に対し刑事訴訟を提起することができる。

商標権者が裁判所に訴状を直接提出する場合、正式な訴状により自らの主張をすべて陳述するとともに、自らの主張を裏付けるため、侵害品に関する証拠を収集し、提出する必要がある。また、裁判所による令状の発行に先立って、商標権者は予備審問において侵害の主張を立証しなければならない。さらに、予備審問では、侵害者に抗弁の機会が与えられることになる。以上のような事情により、この方法によって刑事訴訟を提起しても困難が伴う。このため警察当局に告発状を提出する方が実際的かつ効果的である。

警察当局に告発状を提出する場合、商標権者は、自らが登録商標の商標権者であることを示す登録証を提示しなければならない。さらに、侵害の証拠を提出しなければならないが、証拠としては侵害品のサンプルを提供するのが普通である。

#### 2-1-2. 警察による強制捜査

警察当局に告発状が提出されると、警察は、提出された証拠に基づき告発の処理を開始し、状況に応じて、侵害者の施設を捜索するための令状の発行を裁判所に請求する。警察は通常、侵害者に関する情報（侵害者の事業の性質および規模に関する詳細情報等）の提供を商標権者に要求する。

強制捜査の後、侵害品が発見されると侵害者は逮捕される。侵害者の施設で発見された侵害品は警察によって押収される。その後、商標権者は侵害者に適正な刑事責任を課すため、刑法に基づく刑事訴訟を提起することができる。

#### 2-1-3. 民事上の救済

登録商標の商標権者は、中央知的財産国際取引裁判所（Intellectual Property and International Trade Court: IP&IT 裁判所）に商標権侵害に対する民事訴訟を提起することができる。

### (1)暫定的差止命令

タイ民事訴訟法第 254 条により、原告は、被告による不法行為の再発もしくは継続を禁じる暫定的差止命令を求める申立を裁判所に提出することができる。さらに、原告は被告の財産を差押え、保管のために被告の財産を裁判所が適切と見なす人物に引き渡すよう求める申立を行うことができる。これらの申立は、被告に対する通知なく行うことができる。

裁判所は、以下の条件が満たされない限り、この種の暫定的差止命令を認めない。

(a)原告の請求が「合理的根拠のある」ものである。

(b)要求された差止措置を適用するための十分な根拠が存在する。

暫定的差止命令を求める場合、被告が不法行為の再発もしくは継続を意図していることを証明すれば十分である。被告の財産の差押えを命じる命令を求める場合、被告が自己に不利な判決の執行を遅らせたり、妨害することを目的として、譲渡等によって資産を処分しようとしていることを証明すれば十分である。

### (2)終局的差止命令および損害賠償を求める訴訟

暫定的差止命令を求める申立に加えて、商標権者は永久的な使用差止を求める終局的差止命令および損害賠償を求める民事訴訟を提起することができる。

侵害者が商標を無許可で使用したことを示す証拠を商標権者が提出した場合、その無許可使用を禁じる終局的差止命令を得ることができる。

商標権者が損害賠償を請求するためには、侵害者の侵害行為によって損害を被ったことを証明しなければならない。実際のところ、タイの裁判所は非常に限定された損害賠償しか認めない。侵害者が他者の権利を侵害していると認識して侵害行為を行っていたことを商標権者が立証できない限り、侵害者が損害の実質的な額の支払を命じられる可能性は小さい。

上記のような救済手段があるにも関わらず、商標権侵害について暫定的差止命令を求める申立がタイの裁判所に提起されることは稀である。警察の強制捜査は効果的で費用もかからないことから刑事上の救済の方が民事訴訟による救済より利用し易いと言われている。

タイにおける商標権に基づく権利行使の留意点【その2】へ続く

(編集協力：日本技術貿易株式会社)