

## タイにおける商標の重要判例

Satyapon & Partners Ltd.

Sukhprem Sachdecha  
(パートナー弁理士)



Satyapon & Partners Ltd.は、1995年に設立されたバンコクにある知的財産専門法律事務所である。現在、15名以上の弁護士・弁理士を擁し、知的財産関連法律業務を総合的に取り扱っている。Sukhprem Sachdecha氏は、パートナー弁理士であり、2004年に当事務所に入所以来、特許、意匠、商標を含むあらゆる知財分野を担当している。また、同氏は、タマサート国立大学で特許法の教鞭を執っている。

タイにおける商標に関して、最高裁判所の重要な判例を最近のものからいくつか紹介する。

### 最高裁判所判決 No. 7068/2559 (2016年)

争点：

1. 独占販売店は、商標権侵害を理由に訴訟を提起できるか？
2. 旧販売店による割引価格での商品の販売行為は、新しい独占販売店に対する不法行為か？

背景および事実：

Vans, Inc.は、タイにおける25類の靴その他の商品に関する商標VANSの商標権者である。VH Hong Kong Ltd.は正規販売会社である。VH Hong Kong Ltd.は、原告Excellence Sports Co., Ltd.をタイにおける独占販売店に指定した。被告はVANSシューズの以前の販売店であるが、その販売店契約は更新されなかった。販売店契約の満了後、被告は40%-50%以上の割引価格でシューズを販売し続けた。タイの独占販売店である原告は、被告を相手取り商標権侵害訴訟を提起した。その理由として、被告は当該商品を販売する権限がない上に、40%

-50%以上の大幅な割引価格で当該商品を販売することにより、原告に損害を及ぼすことだけを目的とした不法行為を働いていると、原告は主張した。

最高裁判決：

『原告は、独占販売店に過ぎず、商標権侵害を理由とする訴訟を提起する権利はない。被告により販売された商品は、かつて登録商標の商標権者から仕入れた商品であるため、当該商品は合法的な真正商品である。被告は、当該商品を販売する権利を有する。割引価格による商品の販売は、在庫商品の販売に過ぎず、通常の事業活動である。かかる行為は、原告に損害を及ぼすことだけを目的とした行為ではない。被告は、原告に対していかなる不法行為も犯さなかった。』

所見：独占販売店が商標権侵害を理由に訴訟を提起したい場合、自己の名前で提起してはならない。独占販売店は、商標権者から委任状を取得し、商標権者の名前で訴訟を提起すべきである。また主要な争点ではないものの、本件は、タイが商標権の「国際消尽の原則」を認めていることを強調しており、並行輸入および並行輸入品の販売は合法とみなされた。

### 最高裁判所判決 No. 50/2559 (2016年)

争点：

商品パッケージへの商標の使用は、商標権侵害とみなされるか？

背景および事実：

被害者は、2類のプリンタ用充填インクカートリッジおよび16類のコンピュータ用インクリボンに関して商標を登録していた。被告人は商標権者の許可を得ずに、当該登録商標を表示したパッケージおよびステッカーを製造した。被告人は

その後、当該登録商標を表示したパッケージにプリンタ用充填インクカートリッジを詰めた上、そのパッケージに当該登録商標を付したステッカーを貼付した。警察は、商標法第108条に基づく商標偽造を理由として、さらに刑法第272条(1)項に基づく他者の商標をパッケージ、包装、広告、価格表、商業通信文などに使用して当該他者の商品または取引であるかのように公衆に信じさせたことを理由として、被告人に対する訴追の手段を取った。

商標法第108条は、次のように規定している。：『タイにおいて他者により登録された商標、サービスマーク、証明商標または団体商標を偽造した者に対しては、4年以下の禁固もしくは40万バーツ以下の罰金またはその両方を科する。』

刑法第272条(1)項は、次のように規定している。：『他者の取引で使用される名称、図案、標章もしくは文言を使用して、またはこれらを商品、パッケージ、包装、広告、価格表、商業通信文などに表示して、当該他者の商品または取引であるかのように公衆に信じさせる者に対しては、……1年以下の禁固もしくは2,000バーツ以下の罰金またはその双方を科する。』

最高裁判決：

『本件の商標は、タイにおいて2類のプリンタ用充填インクカートリッジに関して、被害者の名義で登録されていた。商標の使用は商品だけでなくパッケージへの使用も含まれるかどうかを判断するためには、商品の性質を考慮して、当該商品に商標を付すことが可能かどうかを検討しなければならない。本件のプリンタ用充填インクカートリッジのような商品の性質を考えると、商標はパッケージに貼付せざるを得ない。偽造商標を付したパッケージにプリンタ用充填インクカートリッジを詰めた上、そのパッケージに偽造商標を付したステッカーを貼付する行為は、プリンタ用充填インクカートリッジに関する商標の使用とみなされる。かかる行為が商標権者の許可を得ずに行われたため、商標法第108条に基づく商標偽造行為とみなされる。被告人の行為は、かかる犯罪について明確に規定

する商標法第 108 条に基づく犯罪であるため、刑法第 272 条(1)項は適用されない。』

所見：商標法第 44 条に従い、商標権者は登録対象の商品に関して登録商標を使用する排他的権利を有する。本件の場合、登録商標は、2 類のプリンタ用充填インクカートリッジおよび 16 類のコンピュータ用インクリボンに関するものであった。他の多くの国とは異なり、タイ商標法には、パッケージなどへの商標の使用が侵害に当たるかどうかに関する規定がない。第 44 条を狭義に解釈すれば、商品への商標の使用のみが保護され、商品のパッケージまたはそのパッケージに貼付されるラベルもしくはステッカーへの使用は保護の対象外になる。警察は、警察が誤った理由で訴追したとして裁判所が本件を却下しないよう、安全策として商標法第 108 条および刑法第 272 条(1)項の双方を根拠として訴追した。注意すべき点として、商標法第 108 条に基づく刑罰は、4 年以下の禁固もしくは 40 万バーツ以下の罰金またはその両方であるが、刑法第 272 条(1)項に基づく刑罰は、1 年以下の禁固もしくは 2,000 バーツ以下の罰金またはその両方である。最高裁判所が、本件の商品の性質を根拠に、商品パッケージへの商標の使用は、より厳しい刑罰を定めた商標法第 108 条に基づく商標権侵害とみなすことができると解釈したことは、大変意義がある。

ただし、本件では、商品の性質に基づき、当該商品に商標を付すのは困難と判断されたこと、さらにパッケージが押収された時点で充填インクカートリッジが当該パッケージに詰められていたことに注意すべきである。この状況が全ての場合に当てはまるとは限らない。それゆえ、商標権者は、自己の商標をパッケージ、ラベル、ステッカーおよび関連商品に関して登録することが望ましい。そうすれば、全ての場合において、商標が付されているパッケージ、ラベル、ステッカーおよび関連商品を押収することができ、侵害者は商標法第 108 条に基づき処罰されることとなる。

### 最高裁判所判決 No. 9971/2558 (2015 年)

争点：

外国の国名を含む商標は、タイにおける登録禁止対象の商標か？

背景および事実：

原告 Singapore Airlines Limited は、航空輸送を含む 39 類の様々な役務に関して商標「SINGAPOREAIR」を出願した。登録官は、当該商標は、シンガポールの航空会社を意味する上に、シンガポールは地理的名称であるため、当該商標は記述的であり、商標法第 7 条に従い識別性を欠くという理由で拒絶した。原告は、登録官の拒絶決定を不服として、商標委員会（日本の審判部に相当する）に審判請求を提起した。商標委員会は、審判 No. 121/2553（2010 年）を出し、シンガポールは外国の国名であるため、当該商標は第 8 条(6)項に従い登録を禁じられると審決した。原告は、これを不服として裁判所に提訴した。原告の別商標「SINGAPORE AIRLINES」は、39 類において登録第 Bor30756 号として既に登録されており、「SINGAPOREAIR」は当該登録商標から派生したものであって、辞書的意味はないため、当該商用は識別性を有し、登録の禁止対象ではないと、原告は主張した。

最高裁判決：

『原告の商標は、[シンガポール] [エア] と発音でき、これらの単語の組合せに過ぎない。シンガポールはシンガポール共和国を意味し、エアは上空を意味する。航空輸送を含む 39 類に関して出願された当該商標は、当該役務に関して記述的であるため、商標法第 7 条(2)項に基づき識別性を欠く。その上、シンガポールは外国の国名であるため、当該商標は国名を含んでいる。原告は、シンガポールの権限ある当局から「シンガポール」という言葉を商標として使用する許可を受けていなかったため、当該商標は商標法第 8 条(6)項に基づき登録を禁じ

られる。当該商標は登録禁止対象であるがゆえに、当該商標が識別性を獲得したかどうかは本件の結論に影響を及ぼさないため、裁判所はこの争点について審理しない。』

所見：商標が商標法第7条に基づき識別性の欠如を理由に拒絶された場合、当該商標は固有の識別性を備えていると主張することにより、または当該商標が識別性を獲得した事実を立証することにより、かかる拒絶を克服することができる。しかし、商標が商標法第8条に基づき登録禁止対象であるという理由で拒絶された場合、識別性の獲得を立証するのは不可能である。

備考：原告の商標「SINGAPORE AIRLINES」は、今も39類に登録第Bor30756号として登録されている。また、上記の判決にかかわらず、出願人が外国の国名などの様々な要素を含んでいる商標を出願し、その商標全体が識別性を有し、国名は要部ではないと判断される場合には、多くの登録官は当該商標における外国の国名に対する排他的権利を放棄する「権利不要求」（ディスクレーマー）を出願人に求めるであろう。出願人にとって、かかる権利不要求に従うことが望ましい。審判を請求すると、上記の判決と同様に、商標委員会は商標法第8条(6)項に基づき、当該商標の登録を禁じる審決を出す可能性が高い。

### 重要な考察

タイは、主として大陸法の国である。登録官、商標委員会または裁判官は、法律上、最高裁判所の先例に拘束されず、これらを完全に無視することも自由である。登録官および商標委員会が、最高裁の先例を無視することは珍しくない。例えば、「BDF」「TCL」「HTC」「AMG」「Y-3」のような単語として発音できない一連のアルファベットや数字で構成される商標について、登録を認める最高裁判決が存在する。それでも、登録官および商標委員会は依然として、一連のアルファベットや数字がデザイン化された特別な方法で表示されていない場合、かかる商標は登録できないと解釈している。それゆえ、商標委員会が商標の

登録を拒絶した場合でさえ、出願人は裁判所レベルにおける当該商標の登録可能性について、代理人に相談することが望ましい。

とはいえ、最高裁判所の判決は、無視できない重要な意味を持っており、争点在同一または極めて類似の場合には、下級裁判所は最高裁の先例に従う傾向があるため、注意が必要である。また、改正されたタイ民事訴訟法に基づき、第二審である特別控訴裁判所（Court of Appeal for Specialized Cases）により判示された重大な法律問題が最高裁の先例と矛盾する場合、当事者は最高裁判所に自己の事件の審理を請求できる。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)