

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弁護士数は 15 名である。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、またはライセンサ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。

上記に加え、標章が周知かどうかを判断する際に、商標審判部は以下のガイドラインを用いる。

1. 標章が周知商標かどうかを判断するために、以下のことを考慮しなければならない。
 - (i) 当該標章は商標、サービスマーク、証明商標、団体商標、またはサッカーチームの標章といった他の種類の標章である。
 - (ii) 当該標章は登録されていても、未登録でもよい。
 - (iii) 当該標章は販売もしくは役務提供により商品もしくはサービスに関して使用されている、または広告されている、または現在まで通常の慣行に従い他の方法により善意で広範囲に使用されている。かかる使用は、当該商標所有者、代理人またはライセンシーによるタイまたは外国における使用であってもよい。
 - (iv) 当該標章は需要者により周知と認知されていなければならない。

2. 標章が周知商標かどうかを判断する際に、以下を含む、当該商標に関する状況を考慮に入れなければならない。

- (i) タイの一般の公衆または関連分野の公衆における当該標章の知名度または認知度。
- (ii) 販売もしくはサービスの量または販売もしくはサービスからの収入。
- (iii) 当該標章の使用の期間、地理的領域および範囲。
- (iv) 当該標章のプロモーションの期間、地理的領域および範囲であって、当該標章を付した商品またはサービスの広告または広報および見本市または展覧会での展示を含む。
- (v) 市場占有率。
- (vi) 当該標章が登録されている期間および地理的領域。
- (vii) 当該標章の成功した権利行使の記録。とりわけ当該標章が管轄当局により周知と認定された範囲。
- (viii) 当該標章に付随する価値。
- (ix) 当該標章の固有の識別性および獲得された識別性のレベル。
- (x) 当該標章の評判の維持。
- (xi) 当該標章に対する需要者の認知度を判断するために定評のある機関により行われた意識調査。

3. 標章が周知商標かどうかの判断に必要な証拠として、以下のものが挙げられる。

- (i) 公衆の認知度を証明する文書であって、雑誌、機関紙、新聞、カタログ、商品サンプル、意識調査など。
- (ii) 売上高を証明する文書であって、領収書、請求書、輸入および輸出手形、税金の領収書など。
- (iii) マーケティング活動を証明する文書であって、広告、小売および卸売プロモーションなど。
- (iv) 事業の規模を証明する文書であって、基本定款、商業登記証、工場ライセンスなど。

(v) 当該標章の使用もしくは登録、または当該標章の評判、または当該標章の評判の保護および維持を証明する他のあらゆる証拠であって、定評のある機関による当該標章の価値判断、売上ランキング、褒賞もしくは認証、インターネットでの広報、または当該標章の権利行使など。

(vi) 上記第2項に言及された基準を立証する上で有用な証拠。

かかる証拠は、当該標章または本質的に同一の標章を示すものでなければならぬ。

■ 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。200件を超える申請が商標部に提出されたが、許可されたのは75件にすぎない。

2015年9月9日にタイ知的財産局（DIP）は、周知商標の登録に関する規則 B.E. 2548 (2005) を無効にする告示を発表した。2015年9月9日の時点で、183件の周知商標の登録を求める申請が係属中であった。この告示に従い、これらの係属中の申請は審査されず、登録されることもない。この告示は、既に登録されていた75件の周知商標には遡及効を及ぼさない。

周知商標の認定に関する現在の実務

2016年以降、商標出願に対する審判請求もしくは異議申立の過程で、または商標取消の過程で、標章が商標審判部により周知と認定された場合、かかる商標審判部による認定は、商標部の内部データベースに登録される。商標部からの口頭による情報によれば、現時点で約6件の標章が商標審判部により周知と認定されている。かかる認定された周知商標には、SEIKO（商標審判部審決 Nos.

1516-1517/2559 (2016))、VISA (商標審判部審決 Nos. 1519-1520/2559 (2016)) および AIRBUS (商標審判部審決 No. 72/2560 (2017)) が含まれている。

登録官は、既に登録されていた 75 件の周知商標に加え、商標審判部により周知と認定された上記商標も考慮に入れる。

■ 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、タイ商標法 B.E. 2534 (1991) の第 8 条 (10) 項に従い、周知商標と同一または混同を生じるほど類似の標章は登録を禁止されているため、かかる標章の登録は拒絶されなければならない。

■ 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 60 日以内に商標部に異議を申し立てることができる。

周知商標であることを証明する追加の証拠は、異議申立日から 60 日以内に提出しなければならない。商標部および商標審判部は、商標が周知かどうかを極めて厳格に判断するため、相当な量の決定的証拠を提出する必要がある。かかる証拠の例が上記に示されている。

商標登録官の決定に対し、当該決定の受領日から 60 日以内に商標審判部に審判を請求することができ、最終的に商標審判部の審決の受領日から 90 日以内に裁判所に提訴できる。

■ 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十分な数の決定的な証拠を提出しなければならない。かかる証拠の例が上記に示されている。

商標審判部の審決に不服の場合は、当該審決の受領日から 90 日以内に裁判所に提訴できる。

■ 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

1. 改正された、タイ商標法 第8条、第44条、第46条、第61条
2. 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）
3. 2005年7月19日付知的財産部規則（周知の登録について）
4. 2015年に無効にされた、周知商標の登録に関する規則 B.E. 2548 (2005)
5. 商標審判部および審決に関するガイドライン
6. 最高裁判所判決第8834/2542号（1999年）

（編集協力：日本技術貿易株式会社）