

特許庁委託事業

ASEAN 主要国における 冒認商標出願の実態調査

2020年3月

日本貿易振興機構（JETRO）

バンコク事務所 知的財産部

第2章 各国の冒認出願に対する制度

I タイ

1) 総論

1.1) 所管庁の概要:

冒認出願に対しては、審査段階での異議申立、商務省の機関である商標委員会に対して取消請求を行うことができる。知的財産及び国際取引中央裁判所 (IP & IT Court) に提訴することが可能であり、さらに、特別控訴裁判所 (専門事案控訴裁判所) への控訴及び最高裁判所への上告が可能である。

冒認出願に対する異議申立及び取消請求は、商標法 (B. E 2559 No. 3)、省令 (B. E. 2560 No. 5) 及び商標委員会規則 (B. E 2561) によって規定されている。

1.2) 手続のフロー:

1.2.1) 方式のチェック／審査／出願公告／登録

商標登録出願後に、方式及び実体審査が行われる。

実体審査では、出願商標の本質的な識別性、先登録商標との類否、法律により禁止されている特徴を含んでいるかについての審査が行われる。

審査の結果、当該出願について登録が認められる場合、あるいは出願人が当局の求めに応じた場合は、出願は異議申立のために公報に 60 日間公告される。

この期間に何人からも異議申立がされない場合は商標登録されることとなり、商標局による登録料納付を求める通知受領後 60 日以内に登録料を納付することで登録証が発行される。

1.2.2) 商標登録官による正式な拒絶通知／審判請求

審査の結果、先登録商標と混同が生じるほど類似する、周知商標と類似するなどの法律により禁止されている特徴を含んでいると判断された場合、出願は拒絶される。

出願が拒絶された場合、出願人は拒絶通知を受領後 60 日以内（延期不可）に商標委員会に審判を請求する権利を有する。この期間に審判請求を行わない場合は、出願は自動的に却下される。商標委員会による決定に対しては、出願人は知的財産及び国際取引中央裁判所への提訴、その後、最高裁判所に上告することが可能である。

1.2.3) 異議申立／答弁／審判請求／提訴

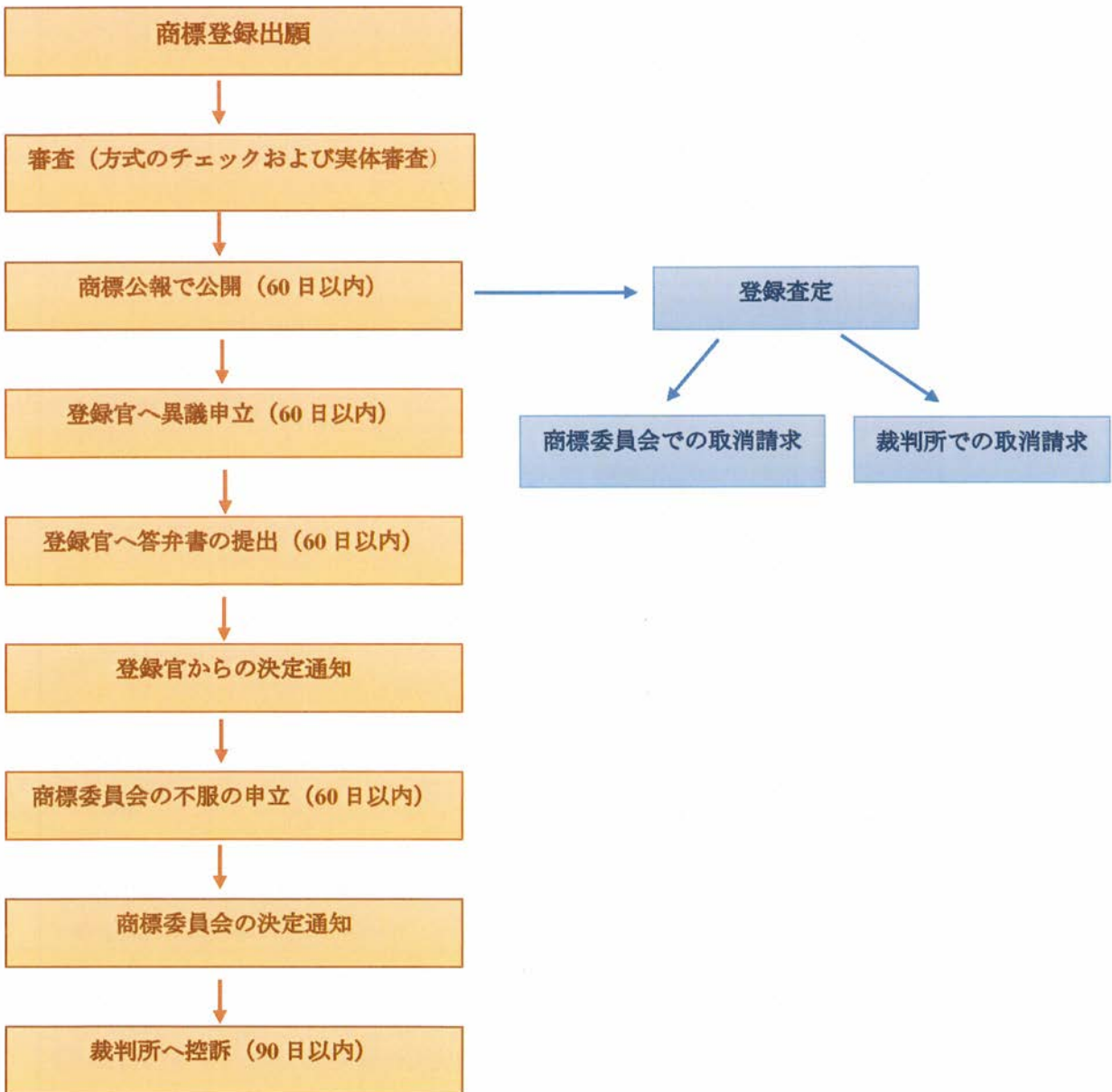
60 日間の出願公告期間内に、何人も商標登録官に対して異議申立書を提出して異議申立を行うことができる（異議申立期間の延期不可）。

異議申立が行われた場合、出願人は異議申立の通知を受領した日から 60 日以内に答弁書を提出できる。答弁書を提出しない場合、出願は放棄したものとみなされる。

登録官による異議申立の決定に不服のある者は、決定通知の受領後 60 日以内（延期不可）に商標委員会に審判を請求できる。

商標委員会の決定が下された場合、決定に不服のある者は決定通知の受領後 90 日以内（延期不可）に知的財産及び国際取引中央裁判所に提訴できる。知的財産及び国際取引中央裁判所の判決に不服がある者は、特別控訴裁判所への控訴及び最高裁判所への上告ができる。

以下の審査手続のフローチャート参照



2) 商標審査

2.1) 審査段階での冒認出願の拒絶

現時点では、商標法等において「冒認」についての定義はなく、冒認出願についての規定あるいは冒認出願の拒絶についての規定はない。

しかし、商標法第 8 条(9),(10)では、公序良俗に反する標章、タイで登録されているかを問わず大臣通知で定める周知商標と同一の標章又は商品の所有者・出所について公衆に混同を生じさせるおそれのある商標に類似する標章などを含む、あるいはこれらからなる標章は拒絶すると規定されている。

2.2) 冒認出願に関する規定・審査基準等

冒認出願に関する規定・審査基準は存在しない。上述したように、商標が商標法第 8 条(10)により禁止された特徴を含む、あるいは特徴からなる場合、出願は拒絶される。登録官は、タイでの登録の有無にかかわらず、当該商標が周知商標と同一又は混同を生じさせるおそれのある類似する標章の場合は拒絶する。

2.3) 冒認出願についての商標局への情報提供制度

現時点では、第三者が冒認出願について商標局に情報を提供する正式なシステムはない。冒認出願と戦う最も現実的な手段は出願公告中に異議申立を行うことである。

3) 冒認出願に対する異議申立・審判（無効審判、不使用取消審判等）・訴訟

3.1) 異議申立に係る請求理由

商標法第 35 条による異議申立は、以下の理由により行うことができる。

- (i) 異議申立人がその商標について出願人より優先する権利を有している場合
- (ii) その商標が第 6 条により登録できないものである場合（例えば周知商標と同一の商標又は混同を生じさせるおそれのある類似する商標）
- (iii) 出願が商標法の規定に反している場合

3.2) 取消審判に係る請求理由

冒認出願に対する取消請求は、商標委員会に対して以下の理由により行うことができる。

(i) 登録要件を欠くこと—商標法第 61 条

商標法第 61 条では、商標が登録時に第 8 条に規定する不登録事由に該当する場合（公序良俗に反する場合、タイでの登録の有無にかかわらず、大臣通知で定める周知商標と同一又は商品の出所について公衆に混同を生じさせるおそれのある類似商標の場合）などは利害関係人又は登録官は取消が請求できると規定している。

(ii) 公序良俗に反すること—商標法第 62 条

商標法第 62 条では、商標が公序良俗に反すると判断する場合は、何人も登録の取消を請求できると規定している。

(iii) 不使用であること—商標法第 63 条

商標法第 63 条では、利害関係人又は登録官は、当該商標が請求前 3 年間使用されておらず、商標を使用する意思がなく、実際に商標が使用されていないことを証明できる場合は、商標委員会に対して登録の取消請求することができるとしている。ただし、商標権者は商標の不使用が特別な事情によるものであることを証明することで取消を免れることができるとしている。なお、不使用の証明についての基準はない。

3.3) 裁判所への提訴に係る請求理由

優先する権利を有していること—商標法第 67 条

冒認出願に対する取消請求の決定については、優先する権利 (better title) を有していることを理由に裁判所に提訴できる。第 67 条では、利害関係人は、商標権者よりも優先する権利を有していることを証明できる場合は、商標登録決定の日から 5 年以内に裁判所に登録取消を請求できると規定している。

3.4) 冒認出願と考えられる出願の種類

上述の通り、冒認出願について法上の定義はなく、また、商標法や規則でも冒認出願及びその拒絶についての規定はない。

冒認出願と考えられる要素については規定されていないが、冒認出願と考えられるかの判断要素について以下のようなガイドラインが裁判所向けに示されている。

- (i) 事前に実際の商標あるいは周知商標であることを知っていたこと
- (ii) 商標が国際的及びタイで周知な商標と同一又は混同が生じるおそれがあるほど類似すること
- (iii) 商標の由来について正当な理由がないこと
- (iv) 他人の商標の評判及び周知な商標に便乗する意図により出願したこと
- (v) 使用の意思なく出願したこと
- (vi) 出願人と商標の所有者の間に事業・取引関係あるいは関係があること

3.5) 外国でのみ周知な商標の保護

商標法第8条(10)は、タイでの登録の有無にかかわらず、大臣通知で定める周知商標と同一又は商品の出所について公衆に混同を生じさせるおそれのある類似する商標の登録を禁止すると規定して、周知商標の保護範囲を拡張している。

商務省から2004年9月21日に発行された通知では、周知商標の基準は以下の通りとしている。

- (1) タイ王国その他の外国において、所有者・その代理人・使用権者による使用か否かにかかわらず、一般的で誠実な方法により商標を使用した商品・サービスが相当程度に提供・使用・広告され、あるいは例えばサッカーリーグなどでの使用により相当程度に使用されてタイにおける公衆又は関連する分野の公衆が広く知るに至っていること
- (2) 商標が需要者の間で認識でき、受け入れられているものであること

したがって、本条での保護を受けるには、商標はタイにおける一般大衆又は関連す

る分野の公衆において周知でなければならない。現時点では、タイでは周知商標の登録についての正式な手続きはない。商標局は周知商標登録の出願を受け付けていない。

3.6) 異議申立手続きの概要及び留意点

異議申立は出願公告中に何人も申立できる。

商標又は周知商標の実際の所有者は、出願人よりも優先する権利を有すると考える場合あるいは周知商標と同一または混同が生じるおそれがあるほど類似すると考える場合は、60日の公告期間中に（延期不可）登録官に異議申立を行うことができる。

異議申立がされた場合、登録官は出願人に対して60日以内（延期不可）に答弁書を提出する機会を与える通知を発行する。

登録官の決定に不服がある者は、決定通知受領後60日以内（延期不可）に商標委員会に不服申立ができる。商標委員会の決定に不服がある者は、決定通知受領後90日以内（延期不可）に知的財産及び国際取引中央裁判所に提訴できる。

異議申立における留意点は以下の通りである。

- (i) 優先する権利の証明についての基準はない。この理由による異議申立を成功させるためには、異議申立人は世界のいずれかにおいて異議申立人の商標が登録されていること、あるいは、出願人よりも前にタイにおいてその商標を使用していたことを立証する必要がある。
- (ii) 周知商標と類似することを理由とする異議申立を成功させるためには、異議申立人は上述の商務省の通知による周知商標の基準に合致する状況であることを証明する必要がある。
- (iii) 異議申立を補充するものとしては、できるだけ多くの国での登録証の写し、外国及びタイでのカタログ、インボイス、販売促進費、売上高などの使用の証拠を異議申立の際に提出することが望ましい。
- (iv) 出願人が反証する必要があるため、可能な限り古くからの先使用を示す関係証拠を収集することが望ましい。その他に、異議申立人と出願人との間の関係あるいは取引を示す書類を提出することは有用である。
- (v) さらに、証拠とともに異議申立人の歴史、可能な限り古くからのもので数多く

の商標の使用及び商標の創作を記述した宣誓書を提出することが望ましい。補強証拠の提出期間は 60 日の延期申請が可能である。

3.7) 商標委員会での取消手続きの概要及び留意点

商標法第 61,62,63 条による登録商標の取消請求後、商標委員会は通知受領後 60 日以内（延期不可）に書面による回答を行うよう求める通知を商標権者に発行する。商標委員会の決定に不服のある者は、決定通知受領後 90 日以内（延期不可）に知的財産及び国際取引中央裁判所に提訴できる。

商標委員会での取消手続きにおける留意点は以下の通りである。

- (i) 商標法第 61 条に規定する登録要件を欠くこと、及び第 63 条に規定する不使用を理由とする取消は、利害関係人のみが取消請求できる。最高裁の判例では、利害関係人には、出願したが当該登録商標との類似を理由に拒絶された商標の所有者または実際にその商標をタイで使用しているまたは使用する計画をしている商標の所有者も含まれるとされている。
- (ii) 商標委員会の規則では、取消の補強証拠は取消請求とともに提出することとされており補充は認められていない。また、タイ語以外の言語による場合は翻訳の提出が必要であるが、部分的な翻訳は認められる。

3.8) 裁判所での取消手続きの概要及び留意点

優先する権利を理由とする取消請求は、登録官が登録を命じた日から 5 年以内に行うことが必要である。

裁判所での取消手続きにおける留意点は以下の通りである。

商標法第 67 条の優先する権利を理由とする取消請求は利害関係人のみが請求できる。

最高裁の判例では、利害関係人には出願したが当該登録商標との類似を理由に拒絶された商標の所有者または実際にその商標をタイで使用しているまたは使用する計画をしている商標の所有者も含まれるとされている。

- (i) この理由による取消請求を成功させるためには、優先する権利とともに、上述した「商標が周知であること」を立証することが望ましい。

II. フィリピン

1) 総論

1.1) 所管庁の概要:

- 1) すべての出願はフィリピン知的財産庁が管轄し、知的財産庁の決定について控訴裁判所（Court of Appeal）への提訴及びその後最高裁判所への上告が可能である。

1.2) 手続のフロー

1.2.1) 知的財産庁での手続

出願が方式要件を満たす場合、審査官による登録要件についての審査が行われる。出願が登録要件を満たしていないと判断された場合は拒絶されるが、出願人は応答ないしは補正が可能であり、その場合、再審査に付される。

出願が、方式・実体審査を通過した場合、異議申立及び冒認出願による登録から保護を受ける機会を与えるため知的財産庁の E-Gazette に 30 日間公告される。

異議申立がない場合、または異議申し立てが却下された場合は登録証が発行され、登録証が発行されたことを公衆に知らせるため、E-Gazette に二度目の公告がされる。

1.2.2) 決定に対する不服申立手続

- (i) 審査官による決定に対する不服申立手続

拒絶に対しては、2ヶ月以内（2ヶ月の延期可能）に商標局長に対して不服申立を

第3章 各国における冒認出願事例



I. タイ

日本企業と関係する冒認出願の論争事案についてのケーススタディ及び出願のタイミングは以下の通りである。

1) 最高裁判決 No. 5269/2542

Chaco Paper Co., Ltd., Ms. Yoshi Matsui vs. Mr. Somchai Jirawattanachai **acts of the case**

Chaco Paper Co Ltd と Ms. Yoshi Matsui が Mr. Somchai Jirawattanachai の登録商標に対して商標法第 67 条に基づき取消を請求した事案であり、取消が認められたものである。

原告商標	被告商標
	 (登録第Kor27202)

判決の概要

最高裁は、両商標を比較して以下の通り判断した。

- ・同一の日本語が表されており、唯一の相違点は原告商標の 1 文字目が「F」のように見えることと被告商標の 1 文字目が「t」に見えることのみである。
- ・原告商標の 1 文字目には上に斜めの標章があるが、被告商標には存在しない。
- ・ローマ字の「cha」が原告商標では使用されているが、被告は「Na」を黒の下地による円形の中で使用している。


・その結果、トレーシングペーパーという同種の商品に使用された場合は同じ所有者によるものであると誤認する。

・被告商標は原告商標と類似しており、公衆は商品の所有者について混同・誤認する可能性がある。原告商標は、日本において紙類、トレーシングペーパー製品について約30年間使用され、日本の新聞で広告された結果、需要者に広く知れ渡っている。日本人は原告製品をよく知っており、また、原告製品はタイにおいて販売されてきたことにより人気がある。被告商標は1994年にタイで商標出願されたが、原告は被告が使用する前から原告商標を使用している。さらに、被告商標は原告商標と同一又は非常に類似するものであり、製品の所有者について公衆に混同・誤認を生じさせる可能性がある。したがって、被告は原告商標を模倣しており、原告はトレーシングペーパー製品について商標を使用することについて被告より優先的権利を有する

以上により、最高裁は、被告の登録商標を取り消した。

出願のタイミング



被告のタイにおける登録商標

商標	登録番号	出願日	商品
	Kor27202	16 Aug 1994	転写紙 (区分 16)

原告のタイにおける登録商標

商標	登録番号	出願日	商品
	Kor312349	2 Feb 2000	転写紙 (区分 16)

原告の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
	977150	22 Aug 1972	謄写版用インキ, 絵の具, 紙類, 文房具類 (区分 2 および 16)
	980158	6 Sep 1972	布地に型紙の線又は手芸用図

			案の転写に使用するため主として石けん及び耐アルカリ性顔料を塗布して成る裁縫用手芸用紙（区分 16）
チャコパー	1094800	4 Nov 1974	紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札（区分 16）
チャコペーパー	5533887	9 Nov 2012	文房具類，絵画用材料，紙製文房具（区分 16）
	5781777	31 Jul 2015	型紙，裁縫用チャコ，紙類，文房具類，紙製文房具類，絵画用材料，印刷物（区分 16）

2) 最高裁判決 No 3472/2552

Chaco Paper Co., Ltd Vs. Mr. Somchai Jirawattanachai

事実

Chaco Paper Co Ltd が Mr. Somchai Jirawattanachai の登録商標に対して商標法第 62 条の公序良俗に反するとの理由で取消を請求した事案である。

原告商標	被告商標
------	------



判決の概要



最高裁は、被告の登録第 Kor78846 号商標と上記の登録第 Kor27202 号商標を比較して以下の通り判断した。

- ・いずれも日本語で「ナヤゴ ペーパー」と読める同じパターンフレームを有する。
- ・しかし、登録第 Kor78846 号商標は、商品に記述する日本語・ローマ字と 7 つの「Na」のローマ字というその他の構成要素を含んでいる。
- ・ローマ字の「Na」は特徴的なものではない。そのため、「Na」は商標に大きな影響を与えるものではない。
- ・登録第 Kor78846 号商標の特徴的なものは登録第 Kor27202 号と同じ日本語を有する点である。
- ・そのため、被告商標は原告商標と非常に近似し公衆に商品の所有者について誤認を生じさせる可能性があるため、登録第 Kor78846 号を取り消す。
- ・原告が登録第 Kor78846 号の取消請求を行い最高裁判決 5269/2542 後に商標委員会が行った決定で明確になった点、被告が他人の登録商標と類似する本質的な構成要素を有する商標を同じ区分の商品に使用する意図があったという状況を踏まえると、登録第 Kor78846 号商標は公序良俗に反するものであり、原告は商標委員会に取消を求める権利を有する。
- ・登録第 Kor97406 号の本質的な構成要素は、意味を有さず登録第 Kor888846 号との連合商標である「N-A-Paper」と読むことができる日本語である。
- ・このことは、登録官はすでに両商標が非常に類似と判断していることを示しており、被告は単純に最初の 3 文字の日本語を元々のものから変更したがその変更は非常に近似する変更過ぎない。
- ・したがって、登録第 Kor97406 号の識別性を有する構成要素は、登録第 Kor27202 号の識別性を有する構成要素と同じであって原告商標と非常に類似するものであるた


め、登録第 Kor97406 号は公序良俗に反するものであって同様に登録は認められない。

出願のタイミング

被告のタイにおける登録商標

商標	登録番号	出願日	商品
	Kor78846	13 June 1997	転写紙 (区分 16)
	Kor97406	28 Sep 1998	転写紙 (区分 16)

原告のタイにおける登録商標

商標	登録番号	出願日	商品
	Kor312349	2 Feb 2000	転写紙 (区分 16)

原告の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
チャコパー	977150	22 Aug 1972	謄写版用インキ, 絵の具, 紙類, 文房具類 (区分 2 および 16)
チャコパー	980158	6 Sep 1972	布地に型紙の線又は手芸用図案の転写に使用するため主として石けん及び耐アルカリ性顔料を塗布して成る裁縫用手芸用用紙 (区分 16)

チャコパー	1094800	4 Nov 1974	紙製ごみ収集用袋, プラスチック製ごみ収集用袋, 型紙, 裁縫用チャコ, 紙製のぼり, 紙製旗, 観賞魚用水槽及びその附属品, 衛生手ふき, 紙製タオル, 紙製テーブルナプキン, 紙製手ふき, 紙製ハンカチ, 荷札 (区分 16)
チャコパーパー	5533887	9 Nov 2012	文房具類, 絵画用材料, 紙製文房具 (区分 16)
	5781777	31 Jul 2015	型紙, 裁縫用チャコ, 紙類, 文房具類, 紙製文房具類, 絵画用材料, 印刷物 (区分 16)

3) 最高裁判決 No 8831/2544

Makita Corporation vs. Mr. Worasit Sittiworasin

事実

Makita Corporation が Mr. Worasit Sittiworasin の登録商標に対して商標法第 67 条の優先する権利を有するとの理由で取消を請求した事案である。

	原告商標	被告商標
1)		MAKITO
2)		
3)		
4)		

判決の概要

最高裁は、両商標を比較して以下の通り判断した。

- ・原告商標「MAKITA」は大文字と、円形中に「M E W.」とその他の小文字のカリグラフィ文字で書かれてなるものであり、日本語で「マキタ」と称呼されるものである。
- ・被告商標「MAKITO」は「マキト」と称呼される大文字のローマ字である。
- ・両商標は、最初の 5 文字が同一で同じ位置にある 6 文字のローマ字からなる。
- ・唯一の相違点は語尾の「A」と「O」のみである。
- ・原告の小文字のカリグラフィ文字で書かれた商標と比較した場合、語尾の「a」は、「a」の右下部が引き延ばした態様である以外は「o」と同じように丸く書かれている。
- ・ローマ字に詳しくない公衆は、両商標のこの相違に気が付かない可能性がある。

- ・さらに、両商標の称呼は非常に類似する。
- ・原告はまだその商品に大文字商標 **MAKITA**” を使用しておらず小文字の *makita* のみを使用し、一方、被告は大文字の「MAKITO」を使用しているが、大文字・小文字の差は、公衆に混同・誤認を生じさせないことの本質的な要素ではない。
- ・そのため、被告商標「MAKITO」は原告商標「makita」と類似する。
- ・被告は1994年11月1日に商品「工具」について「MAKITO」の商標出願を行ったが、製品には原告商品と同じタイプであるチェーンソー用の「のこ刃」があり、被告はその「のこ刃」が原告の商品「チェーンソー」に使用できることを認めている。原告商標は、被告商標「MAKITO」が同じ商品について登録されるより約27年前の1967年8月15日以来、「丸鋸、ポータブルバンドソーなど」を含む商品について登録されている。
- ・さらに、原告の工具は、被告の工具が販売される約30年前からタイで販売されている。被告がのこ刃を製造すること、及び原告のチェーンソーに使用できる「のこ刃」に登録商標「MAKITO」を使用することは、原告商標「makita」を模倣する被告の冒認（悪意）であることを示している。
- ・原告は商標「MAKITO」について被告よりも優先する権利を有する。
- ・したがって、原告は商標法第67条に基づき登録商標「MAKITO」の取消を請求する権利を有する。

出願のタイミング

被告のタイにおける登録商標

商標	登録番号	出願日	商品
MAKITO	Kor30840	1 Nov 1994	チェーンソー用交換刃（区分7）

原告のタイにおける登録商標

商標	登録番号	出願日	商品
<i>Makita</i>	Kor62197	15 Aug 1967	手持ち式電動かんな、手持ち式電動帯鋸 およびその他（区分

			7)
	Kor60000	7 May 1987	手持ち式電動かんな、手持ち式電動帯鋸 およびその他（区分7）
	Kor61657	15 May 1996	掃除機、電池、充電器、フラッシュ灯、電気子、およびその他（区分7および9）
	Kor61656	15 May 1996	掃除機、電池、充電器、フラッシュ灯、電気子、およびその他（区分9）

原告の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品 / 役務
	1252649	21 Feb 1977	金属加工機械器具、製材用・木工用又は合板用の機械器具、業務用電気式ワックス磨き機、およびその他を含む複数区分
	2699252	30 Nov 1994	金属加工機械器具、鉋山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、およびその他を含む複数区分
	2699253	30 Nov 1994	金属加工機械器具、鉋山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、およびその他を含む複数区分
	4767971	30 Apr 2004	加工ガラス（建築用のものを除く。）、アーク溶接機、金属溶断機、電気溶接装置およびその他を含む複数区分
	5092370	16 Nov 2007	金属加工機械器具並びにその部品及び付属品、鉋山機械器具並びにその部品及び付属品および



			その他を含む複数区分
Makita	5199230	23 Jan 2009	土壌改良機、耕運機、(手持ち式以外のもの)、避難はしごその他の救命用具、消火器およびその他を含む複数区分

4) 最高裁判決 No. 4432/2553

Kabushiki Kaisha Kobe Seikosho (Kobe Steel Limited), vs. K O B E Welding Company Limited (1st Defendant) and R.P.S Supply Co.,Ltd (3rd Defendant)

事実

Kobe Steel Limited が R.P.S Supply Co., Ltd の登録商標に対して商標法第 67 条の優先する権利を有するとの理由での取消及び民商法第 18 条による商号の使用禁止を求めた事案である。

	原告商標	被告商標
1)		GOBE
2)		

判決の概要

最高裁は、以下の通り判断した。

- ・原告商標と被告商標はともに大文字のローマ字で同じ称呼を有する「KOBE」と「GOBE」であり、同じ金属溶解製品に使用されるものである。
- ・さらに、製品の包装は同じ色彩・サイズであり、箱に付される商標の場所も類似している。

・両商標を比較した場合、大半の公衆が英語について文字の相違を認識する十分な知識を有していないことから、公衆が商品の所有者について簡単に混同又は誤認を生じる。

・被告商標は原告商標と同一又は非常に類似するため公衆に欺瞞・誤認を生じさせるおそれがあり、したがって、原告は被告商標の登録取消を求める権利を有する。

・「KOBE」は原告のビジネスで使用される商標・商号であり原告の財産の一部である。(第一)被告が、原告の商標・商号と同一で周知であって製品や包装に使用される法人名「K O B E Welding Company Limited」を金属溶解製品の取引のために登記することは所有者及び商品の出所について一般公衆に混同・誤認を生じさせる。

・第一被告は原告の評判からの利益を得ようとしている。したがって、被告の行為は、民商法第 5,18,420,421 条に反するものである。

・その商号を使用する権利を有し第一被告による違法な商号の使用をされた原告は、第一被告に対して民商法第 18 条による「KOBE WELDING」の使用を禁止することを求める権利を有する。

出願のタイミング

被告のタイにおける登録商標

商標	登録番号	出願日	商品
GOBE	Kor132029	3 Mar 2000	溶接用ワイヤー (区分 6)
GOBE	Kor180611	29 Oct 2002	溶接および金属切断用液剤および化学薬剤 (区分 1)

原告のタイにおける登録商標

商標	登録番号	出願日	商品
	Kor76229	27 June 1988	溶接用ワイヤー (区分 6)
KOBE STEEL	Kor76231	27 June 1988	溶接用ワイヤー (区分 6)

原告の日本における登録商標

該当する原告の日本における登録商標は見つかっていない。

5) 最高裁判決 No 3824/2543

Mitsuba Electric Mfg Co ,Ltd Vs Thanachote International Co ,Ltd.

事実

Mitsuba Electric Mfg Co.,Ltd (原告) が第 9 類「ハザードスイッチ」ほかを指定商品として商標「MITSUBA」を出願したところ、Thanachote International Co ,Ltd (被告) による第 12 類「乗物用盗難警報器」を指定商品とする登録商標 **MITSURA** と同一又は類似であるとして登録官が拒絶した事案である。

	原告商標	被告商標
1)	MITSUBA	MITSURA
2)	MITSUBA	
3)	MITSUBA	

原告は、被告の登録商標に対して、商標法第 67 条の優先する権利を有するとの理由での取消を請求した。

判決の概要

最高裁は、以下の通り判断した。

・原告の証拠によれば、原告は Mitsubā 又は Mistubā と称呼できる商標「MITSUBA」の所有者であり創作者である。「MITSU」は日本語で「3」を意味する「3つ」であり、「BA」は日本語で「葉」を意味する。

・「MITSUBA」は、原告の設立に寄与した 3 名の設立者が 3 葉を意味するものとして原告の商号となり、その設立は 1946 年である。原告は、1969 年から韓国、インド、トルコで商標登録を行い、その後、世界での数多くの国で商標登録した。タイについては、

10年前から Phan Yon Auto Parts Ltd が原告製品の輸入・販売代理店である。

・被告は「MITSURA」は創作したものであり、「MITSU」は一般に知られた語であってその後ろに単に「RA」を組み合わせただけだとする宣誓書を証拠として提出した。

しかし、「MITSU」は、被告の述べるように一般に知られた語ではなく、何が一般に知られているのかが不明で、意味を有するかも全く不明である。

したがって、「MITSU」の後ろに単に「RA」を組み合わせただけだとする主張は十分な証拠がない不当なものである。

さらに、「MITSURA」の商標登録前に、被告は DIP において商標登録の有無を調査し、相当量の「MITSU」を含む商標を見つけている。そのため、他人が 12 類の商品について誰も「MITSURA」を出願していないことを基に、他人の商標の「MITSU」の語と「RA」を組み合わせて使用していると信じられる十分な理由がある。

さらに、被告が 1993 年に出願したのに対して、原告は商標「MITSUBA」を 1946 年から継続して外国で使用してきており、被告が商標「MITSURA」をその商品に使用する前である 10 年前から商標「MITSUBA」を使用した原告商品をタイに輸出している。

原告による商標「MITSUBA」の由来に関する証拠は被告の証拠よりも妥当なものであり、したがって、被告よりも優先する権利を有する。

・被告が商標 **MITSURA** を被告商品に使用する前から原告が商標「MITSUBA」をその商品に継続して使用していることは事実である。

・したがって、両商標は異なるタイプの商品に使用されているが、公衆に対して商品の所有者又は商品の出所について混同・誤認を生じさせるほど類似する外観を有することから、原告は被告よりも優先する権利を有する。よって、商標法第 67 条により、原告は裁判所に被告の商標 **MITSURA** の登録取消を請求する権利を有する。

出願のタイミング

被告のタイにおける登録商標

商標	登録番号	出願日	商品
MITSURA	Kor17447	6 Aug 1993	車両用盗難防止アラーム（区分 12）

原告のタイにおける登録商標

商標	登録番号	出願日	商品
MITSUBA	Kor151321	16 June 1995	電気リレー、電気スイッチ、電気センサー、ハザードスイッチ、およびその他（区分9）
MITSUBA	Kor168376	16 Aug 2001	電気ケーブル、電気リレー、電気スイッチ、電気センサー、断続継電器、電気ブザー、電気式自動ドア開閉器およびその他（区分9）
MITSUBA	Kor167779	16 Aug 2001	電気ケーブル、電気リレー、電気スイッチ、電気センサー、断続継電器、電気ブザー、電気式自動ドア開閉器およびその他（区分9）

原告の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
MITSUBA	4124939	13 Mar 1998	測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具ほか（区分9）
MITSUBA	4124941	13 Mar 1998	測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具ほか（区分9）
MITSUBA	4151306	29 May 1998	測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具ほか（区分9）
MITSUBA	2014634	26 Jan 1988	船舶並びにその部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属品ほか（区分12）
MITSUBA	4080572	Nov 7 1997	船舶並びにその部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部

			品及び附属品ほか（区分 12）
mitsuba	4080574	Nov 7 1997	船舶並びにその部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属品ほか（区分 12）
mitsuba	4080575	Nov 7 1997	船舶並びにその部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属品ほか（区分 12）
Mitsuba	4596230	Aug 16 2002	船舶並びにその部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属品ほか（区分 12）

第4章 各国における冒認出願を防止するための事前的手段

I タイ

1) 具体的対策

1.1) 適時の商標出願及び登録

少なくとも商品が市場に出る前及び広告宣伝を開始する前に、できる限り早く商標登録出願を行うべきである。それにより優先的地位（タイは先願主義）を得られるだけでなく、悪意による出願及び起こり得る侵害の問題を回避できる。

現段階では、出願から商標登録まで1年半から2年を要している。

1.2) 出願に必要な情報

出願に必要な情報及び書類は以下の通りである。

- 出願人名・住所及び国籍
- 保護を求める具体的な商品リスト
- 商標見本
- 外国語・文字を商標に含む場合はその翻訳と発音（称呼）
- タイにおける代理人を指名する公証した委任状
- 優先権書類（必要な場合）

1.3) 登録料

スムーズに進むケース、あるいは局通知などが無い場合の出願から登録証取得までの費用は約 US\$700 である。

出願・登録の Official fee は、5 アイテム以内の場合はアイテムごとに約 US\$54 であり、5 アイテムを超えた場合は各類あたり約 US\$480 である。

1.4) 平均的な審査期間

現状では、スムーズに進むケースで、出願から登録証の取得まで1年半から2年を要している。

1.5) 出願時の留意点

出願時の留意点は以下の通りである。

- (i) タイでの法律及びプラクティスと審査基準に基づき登録され得る識別性を有していることを確認すること
- (ii) 商標がネガティブな意味、特にタイ語でネガティブな意味を有していないことを確認すること
- (iii) 商標が法により禁止されている特徴からならないこと又はその特徴を含んでいないことを確認すること
- (iv) 出願前に、出願する商標の登録の障害になると思われる他人の登録商標の有無を調べる登録可能性についての事前調査を行うこと。調査は実際に興味のある商品（該当する区分）と関連する分野の商品（関連する区分）で行うこと。

商標調査は、商標局において、あるいは、DIP のウェブサイトでも行うことができる。

<https://tmonline.ipthailand.go.th/DipInternetWeb/trw/01/trw00q001/index.jsf> or

<https://bit.ly/2JBfUfN>

1.6) 冒認出願の監視

出願が登録許可された後、商標公報に 60 日間公告され、何人も異議申立が可能である。そのため、DIP のウェブサイト www.ipthailand.go.th に公告された冒認出願の監視が可能である。月ごとの公報は以下のウェブサイトからダウンロード可能である。

<https://tmonline.ipthailand.go.th/DipInternetWeb/trw/01/trw00q004/index.jsf>

II フィリピン

1) 具体的対策

1.1) 適時の商標出願及び登録

フィリピンは一般に先願主義を採択している。したがって、可能な限り早く出願すべきである。

国際登録商標については、知的財産法第 123.1 条(e),(f)により周知商標に保護を付与しているが、ナショナルルートでの出願を行うことがベストである。フィリピンで周知商標であると認められるためには、商標が国際的に周知であることのみならず、フィリピンでも周知であることの立証が必要だからである。

1.2) 出願に必要な情報

出願には以下のものを含む必要がある。

- (i) 出願人名・住所・国籍及びその他の連絡先
- (ii) 商標見本
- (iii) 商標又はその一部の音訳又は翻訳
- (iv) ニース協定による区分ごとの登録を求める商品・サービス名

1.3) 登録料

出願から登録証取得までの平均的な費用は、US\$700～800 である。

1.4) 平均的な審査期間

出願から登録証発行までの平均的な期間は、約 7 か月から 9 ヶ月である。

1.5) 出願時の留意点

出願に必要な情報が誤りなく正確であることを確認することである。

1.6) 冒認出願の監視

能力があり経験豊富な法律事務所に、出願前に調査を依頼することである。このことが、先願・先登録であって同一又は混同を生じるほど類似する商標の有無を監視することになる。

第5章 各国における冒認出願に対する事後的手段

I タイ

1) 冒認出願に対し取り得る法的手段

冒認出願に対して取り得る法的手段は以下のものがある。

- 出願公告から 60 日以内に冒認出願に対して異議申立を行う。これが最も実際に行われている方法で取消請求よりも安価な方法である。
- 商標委員会に対して冒認による登録の取消を請求する。
- 裁判所に対して冒認による登録の取消を請求する。
- 冒認出願・登録の出願人・権利者に自発的取下げを要求する。

2) 実務上の留意点

2.1) 代理人の選任

異議申立及び商標委員会に対する取消請求を行うための代理人の選任には、公証した委任状（領事認証は不要）が必要である。

しかし、裁判所に取消請求を行う場合の代理人の選任には、公証した委任状について、請求人が所在する国でのタイ領事認証することが必要である。

2.2) 費用の相場

異議申立及び取消請求の費用は以下の通りである（ケースごとで大きく相違する実費は除く）。

段階	費用
- 商標局への異議申立	約 US\$2,500 - 3,000
- 商標委員会への取消請求	約 US\$2,500 - 3,000

- 裁判所（第一審）への取消請求	約 US\$8,000 - 15,000
------------------	----------------------

2.3) 事実関係の調査及び証拠収集の方法

上述した通り、タイの商標法では「冒認（悪意）」についての定義がなく、冒認（悪意）出願についての法律・規則もない。したがって、冒認出願・登録に対して異議申立及び取消請求を行うためには、周知商標と類似するとの理由及び優先する権原を有することを根拠とする必要がある。

そのため、冒認出願日以前に優先する権原を有していること及び周知商標となっていることの証拠の収集・提出が必ず必要である。

不使用を理由とする取消請求を行う場合は、信頼できる機関による不使用の調査を行うことを勧める。

2.4) 冒認出願の権利者からの登録商標の買取要求への対応方法

要求に応じることは最も簡単な方法である。しかし、実際の所有者は、自己の商標について優先する権原を有していること又はタイにおいて周知性を取得していることの立証が充分にできない場合のみ、要求に応じるべきである。ただし、実際の所有者は、買取の対価と法的手段を取る場合の費用を比較すべきである。

II フィリピン

1) 冒認出願に対し取り得る法的手段

登録が冒認の場合、以下の法的手段を取ることが考えられる。

- a. 行政的手段：登録取消の請求
- b. 損害の主張を伴う刑事的手段：損害の主張を伴う商標権侵害の主張又は損害の主張を伴う不正競争の主張

その他の救済手段として以下のものがある。

特許庁委託事業

ASEAN 主要国における冒認商標出願の実態調査

発行

日本貿易振興機構バンコク事務所 知的財産部

協力

Kasame & Associates Co., Ltd

2020年3月発行 禁無断転載

本冊子は、2019年度に日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部が調査委託を行ったKasame & Associates Co., Ltd が作成した調査報告等に基づくものであり、その後の法改正等によって記載内容の情報は変わる場合があります。また、記載された内容には正確を期しているものの、完全に正確なものであると保証するものではありません。

Copyright(C) 2020 JPO/JETRO. All right reserved