

タイにおける悪意の商標を阻止する特別控訴裁判所判例



大竹徳成
(弁理士)

Tilleke & Gibbins International Ltd.

Tilleke & Gibbins international Ltd. (以下、Tilleke & Gibbins) は、1890年にバンコクで設立され、バンコク、ハノイ、ホーチミン、ジャカルタ、プノンペン、ピエンチャンおよびヤンゴンにオフィスを有する東南アジアを代表する総合法律事務所である。大竹氏は、2015年にTilleke & Gibbinsに加入し、バンコクにおいて、主に、明細書作成、特許権・意匠権の取得・活用、調査業務に従事する。

概要

2016年10月、中央知的財産・国際貿易裁判所（以下、「IP・IT裁判所」という。）を含むタイの5つの専門の第一審裁判所の判決に対するすべての控訴を審理するために、専門事件控訴裁判所（以下、「特別控訴裁判所」という。）が設立された。全員ではないが、大半の特別控訴裁判所の裁判官は、知的財産関連の控訴を審理する責務があり、IP・IT裁判所で裁判官として働いた経験があるため、知的財産法およびその実務に精通していることが期待できる。商標の類似性がどのように判断されるべきかを含む、最近の判例に示されるように、裁判官は公正で、現実的な判断を提供することができる。

詳細




1. 類似商標の異議申立

2009年6月、タイの企業は、Class 1の指定商品、すなわち化学肥料を使用するために、商標 MOBIL-AG と図形の結合商標を出願した（出願番号：734360）。その後、本出願は2012年9月に公開公報に掲載された。出願商標がエクソンモービル社の著名な登録商標と酷似していることから、エクソンモービル社は2012年12月、商標法第13条の規定に基づき、本出願に対して知的財産局に異議申立て

を行った。この異議申立は、エクソンモービル社のいくつかの登録商標に基づいて行われた。

- 商標登録番号 Kor. 63198: 潤滑油、灯油、ガソリン、ディーゼルを含む Class 4 の指定商品に使用するために登録された商標登録
- 商標登録番号 Kor. 99756 : 植物用の防腐剤および除草剤を含む Class 5 の指定商品に使用するために登録された商標登録

登録商標および問題の出願商標を下表に示す。



エクソンモービル社の登録商標	出願商標
 <p>商標登録番号 : Kor. 63198 (Class 4)</p>  <p>商標登録番号 : Kor. 99756 (Class 5)</p>	 <p>出願番号 : 734360 (Class 1)</p>

商標部登録官は、問題の出願商標とエクソンモービル社の登録商標 MOBIL (商標登録番号 : Kor. 63198) とが類似していることを認識していた。しかしながら、登録官は、両商標が異なる Class の指定商品に使用されるものであり、それぞれの指定商品が同じ性質のものではないと判断していた。

さらに、登録官は、問題の出願商標がエクソンモービル社のフライング・ホース (flying horse) の図形商標 (商標登録番号 : Kor. 99756) は、登録商標には一頭

のフライング・ホースしか含まれておらず、一方、問題の出願商標は他の要素とともに三頭の馬から構成されているため、両商標は混同を引き起こすほど類似していないと判断した。

過去に、本出願人は、Class 5 を指定した出願を行っている（出願番号：700976）。当該出願（出願番号：700976）に関して、登録官は、エクソンモービル社の登録商標（商標登録番号：Kor. 32342）および登録商標（商標登録番号：Kor. 99756）と混同を引き起こすほど類似していると判断し、当該出願を拒絶していた。

エクソンモービル社の登録商標	出願商標
 <p>商標登録番号：Kor. 32342 (Class 1)</p>  <p>商標登録番号：Kor. 99756 (Class 5)</p>	 <p>出願番号：700976 (Class 5)</p>

しかしながら、上記2件の商標出願における商標は、当該商標に含まれる馬の頭数を除けば酷似しているにもかかわらず、2件の審査結果は異なるものとなっていた。これは、登録官の判断が、その登録官の裁量により異なることがあり、商標の僅かな差異のみで異なる判断結果をもたらすことがあることを示している。

上記理由に基づき、登録官は、問題の出願商標 MOBIL-AG と図形の結合商標（出願番号：734360）の登録を許可した。その判断において、登録官は、出願人が悪意をもって周知標章の評判を利用しようとした事実を考慮せず、要素ごとの類似性
のみに焦点を当てたものであった。

その後、エクソンモービル社は商標委員会に審判請求したが、商標委員会は同じ理由で請求を棄却した。登録官の判断と同様に、商標委員会は、出願人が周知商標に類似する商標を登録しようとしていることを証明するために提出された事実もエクソンモービル社からの証拠も考慮しなかった。その後、エクソンモービル社は、上記審決を不服として、IP・IT 裁判所に同審決に対する訴訟を提起した。

類似性判断の実務に関して、商標委員会はほぼ同じ理由に基づいて登録官の判断を維持した。登録官および商標委員会は、出願人の悪意についてほとんど考慮しなかった。しばしば、登録官および商標委員会は、商標自体が混同を引き起こすほど類似していないため、悪意を考慮する必要はないと判断する。

2. IP・IT 裁判所の判決

2017年1月、IP・IT 裁判所は、原告と被告から提出された証拠および証人の陳述を審理した後、訴えを棄却する旨の判決を下した。IP・IT 裁判所の判断は次のとおりである。

(1)原告の登録商標と被告の出願商標の外観と発音は相違する。IP・IT 裁判所は、問題の出願商標は三頭の普通の馬で構成され、原告の登録商標は一頭のフライング・ホースで構成されている。また、出願商標には、その他の要素として、用語“-AG”、“MOBIL-AG CO., LTD.およびそのタイ語訳”、並びに、円および葉の図形が含まれる。発音を考慮すると、出願商標は“mo-bil-a-g”または“mo-bil-ag”と発音できるが、エクソンモービル社の登録商標は“mo-bil”と発音できる。したがって、

IP・IT 裁判所は、原告の登録商標と被告の出願商標の外観と発音は相違すると判断した。

(2)原告の登録商標と被告の出願商標の指定商品の分類が異なっている。出願商標は化学肥料を指定商品に有する Class 1 に対して出願されている。これに対して、エクソンモービル社の登録商標（商標登録番号 Kor. 63198）は、潤滑油、灯油、ガソリン、ディーゼルを含む Class 4 で登録され、また、商標登録（商標登録番号 Kor. 99756）は、植物用の防腐剤および除草剤を含む Class 5 で登録されている。原告の登録商標の Class と被告の出願商標の Class は異なることから、IP・IT 裁判所は公衆が混同を引き起こすことはないと判断した。

(3)原告の登録商標と被告の出願商標の指定商品は関連していない。

したがって、IP・IT 裁判所は、出願商標は商標法第 13 条により拒絶されないと判断した。特に、IP・IT 裁判所は、上述したとおり、それぞれの商標が音声的にも視覚的にも異なるため、出願人がエクソンモービル社の評判を利用する悪意はなかったと判断し、エクソンモービル社の登録商標の使用と周知について、いずれにしても本訴訟の結果を変えることはないと主張し、議論しなかった。エクソンモービル社は、IP・IT 裁判所の判決を不服として特別控訴裁判所に控訴した。

3. 特別控訴裁判所の判決

2017 年 10 月 11 日、特別控訴裁判所は、問題の出願商標（出願番号：734360）がエクソンモービル社の登録商標（商標登録番号：Kor. 99756 および Kor.63198）と公衆が混同を引き起こすほど類似していると判断した。特別控訴裁判所は、出願商標が一頭の馬の図形を含むが、このことは明らかに、出願人が悪意を持って周知商標の評判を利用するためにエクソンモービル社の登録商標を模倣することを意図していることを示していると判断した。同時に、公衆は両者の商標を“MO-BIL”

と呼ぶ場合もあり、これらの商標は出願商標が商標所有者又は商品の出所の観点から公衆に混同を引き起こす可能性があるほど音声的に類似していると判断した。

原告の登録商標と被告の出願商標は異なる Class の商品に使用されるものであるが、1 類の化学肥料と 5 類の植物用の防腐剤および除草剤は、通常、同じ店舗で販売され、植物や農業に使用される商品であることを考慮すると、指定商品は同じ特性を有することが分かる。したがって、出願商標（出願番号：734360）は、商標法第 13 条に基づいて登録することができない。結果として、特別控訴裁判所は、IP・IT 裁判所の判決を覆し、登録官および商標委員会の従前の判断を撤回するよう命じた。

特別控訴裁判所が原告の登録商標と被告の出願商標の要素ごとの類似性だけでなく、“MOBIL”という単語の由来についても検討し、特にタイ語ではなく外国語であると言及したことは興味深い。外国語の単語がタイ語で認識可能な意味を持つまで使われていなければ、一般消費者がそれを認識し記憶するには限界があるだろう。最も重要な点は、“MOBIL”が辞書に載っていないが、エクソンモービル社の証拠により当該単語が 1906 年から商標として使用され、世界中で登録されていることが確認されたことである。したがって、出願人がエクソンモービル社の商標と同じ単語を出願商標の一部として使用したと結論付けることができる。また、特別控訴裁判所は、出願商標中の“AG”という用語の由来についても検討した。出願商標は、MOBIL に加えて、“AG”、“MOBIL-AG CO., LTD”などの他の要素を含み構成されているが、AG という用語は、株式会社を意味するドイツ語の単語“Aktiengesellschaft”を指すことがあるため、この単語により出願商標とエクソンモービル社の登録商標とを区別することはできない。さらに、証拠は、出願人がエクソンモービル社の関連会社又は子会社であると消費者に誤認させる意図があることを示している。

さらに、控訴審では、類似性の問題に加えて、エクソンモービル社は、エクソンモービル社の登録商標が周知であり、エクソンモービル社の周知商標をよく知る出願人が悪意を持って類似商標の出願を行ったと主張した。

本判決は、出願商標を商標法第13条に基づいて登録すべきか否かを判断する際に、特別控訴裁判所が先願登録商標の名声と出願人の悪意を考慮に入れることを意味するため、タイにおける将来の同様の事件に対して大きな影響を与えることになる。このアプローチは、悪意のある出願人が他人の周知商標を模倣したり、また、そのような模倣商標の出願を抑止するために役立つと考えられる。

本判決の後、登録官又は商標委員会による類似性判断において、特別控訴裁判所と同様の基準、具体的には、出願人が悪意を持って他人の周知商標の評判を利用すると考えられる点を用いた判断が、以下に示すようにいくつも見られている。

- 審決 No. 12/2563

商標委員会は、提出された証拠により、取消請求又は悪意による使用の前に、商標の周知状態又は連続3年間の不使用を証明することはできないけれども、請求人が、2009年以降、外国において、その商標をClass 9、15、18、21 および 25 に登録していたことが明らかである点に着目した。また、商標委員会は、登録人が請求人の商標を知っており、請求人の商標を悪意をもって模倣したとみなした。また、登録人が誠意を示す説明書を提出しなかった。したがって、商標委員会は、請求に係る商標登録は公序良俗に反する。結果として、請求に係る商標登録は、商標法第61条(2)および同法第62条に基づいて取り消されると判断した。

- 審決 No. 44/2563

商品のClassは異なっているが、両者の商標は視覚的にも音声的にも同一であると商標委員会は判断した。また、請求人の証拠に基づいて、請求人は、その商標が2010年から使用されており、請求に係る商標登録の出願日前で

ある 2011 年にタイにおいてその商標が登録されていたことが十分に証明されている。したがって、登録人は請求人の商標を知っており、悪意を持って出願したとみなされる。結果として、請求に係る商標登録は公序良俗に反し、商標法第 61 条(2)および同法第 62 条に基づいて取り消されると商標委員会は判断した。

- 審決 No. 79/2563

商標委員会は、提出された証拠により、請求人の商標が周知商標であるという程度までの連続的な使用および広告を証明することはできないが、請求人がその商標を 1999 年からベトナムで、また、問題の商標の出願日前の 2005 年から 2010 年の間に諸外国において登録していたことを証明することができる と判断した。登録人は反対陳述書を提出しておらず、両者の商標は混同を引き起こすほど類似しているため、登録人は請求人の商標を知っており、悪意を持って請求人の商標を模倣したとみなされる。したがって、請求に係る商標登録は商標法第 8 条(9)に基づく公序良俗に反する。結果として、請求に係る商標登録は、商標法第 61 条(2)および第 62 条に基づいて取り消されると商標委員会は判断した。

登録官又は商標委員会が、商標の由来、公衆間での周知性および出願人の悪意に関してさらに検討していることについて確認できないが、この新規なアプローチは、裁判所が、先願登録商標があるにもかかわらず、商標権利者を保護するために、公正で、現実的な判断を行うことができることを示している。将来的には、この新規なアプローチが、関連するあらゆるレベルの機関において、通常の実務として商標の類似性を判断するために広く用いられることを期待する。

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)