

タイにおける文字商標の識別力に 関する判決



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

タイにおいて、商標登録を受けるためには、出願商標が識別性を有し、法律により禁止されておらず、かつ、他人の登録商標と同一または類似ではないことが必要である。タイの商標登録官および商標委員会が商標出願を拒絶する最も一般的な理由の1つは、出願商標がその記述的特徴により識別性を有さないというものである。タイにおける商標出願を審査する際に用いられる非常に厳格な基準、特に商標の識別性に関して、出願人が商標登録官および商標委員会の判断を覆し出願商標が登録されるように、数多くの訴訟が中央知的財産・国際貿易裁判所（以下、「IP・IT裁判所」という。）に提起されている。

識別性を有さないことを理由とする出願拒絶に直面した場合、出願人は、商標が本質的に識別性を有していることを主張できるだけでなく、商標が使用を通じて識別性を獲得したことを証明することもでき、これにより、タイ商標法に基づく登録を受けることができる。以下では、タイにおいて商標登録を希望する商標所有者または商標が記述的であるために登録できないか否かを判断する上で困難に直面している商標所有者にとって大きな関心を引くであろう、文字商標の識別力に関する2つの判例を紹介する。

詳細

1. 最高裁判所判決 No. 15020/2558

最高裁判所判決 No. 15020/2558 は、2015 年に最高裁判所によって下された。事件の概要は次のとおりである。

出願人は、特定の衣料用品（ベルト、靴、ビーチシューズ、ビーチウェア、帽子、野球帽、日よけ帽、シャツ、ズボン、カジュアルウェア、フード付きトレーナー、ジーンズ、プリントTシャツ、裏地付きジャケット、裏地なしジャケット、スカーフ、手袋、下着等）をカバーする Class 25 を指定して、次の商標を出願した。

極度乾燥(しなさい)
Superdry.

商標登録官は、出願人の出願商標（以下、「SUPERDRY」ともいう。）が商品の特性を記述するものであるため、識別性を有さない旨を理由として本商標出願を拒絶した。

出願人は商標登録官の拒絶査定に対して商標委員会に審判請求を行った。しかしながら、商標委員会は、商標登録官の判断理由を用い、さらに、Superdry という用語および Superdry に付随した日本語の文字は「非常に乾燥している、または、極めて乾燥している」ことを意味すると付言した。したがって、商標委員会は、出願商標 SUPERDRY が付された商品が使用者に乾燥・快適さを感じさせる速乾性の布地を有し、それによって、この点において、出願商標 SUPERDRY が付された衣料用品の品質が他の商標が付された衣料用品よりも優れていると理解し得ると判断した。商標委員会の審決に対して不服である出願人は、「出願商標 SUPERDRY は保護を求める商品の特性を記述するものとみなされるべきではなく、したがって登録可能な商標である」と主張して、IP・IT 裁判所に訴えを起こした。IP・IT 裁判所は、Superdry という用語の意味に関して、Superdry という用語は「非常に乾燥している、または、極めて乾燥している」ことを意味すると解釈できるという商標委員会の判断理由に同意した。しかしながら、識別性の問題に関して、IP・IT 裁判所は、上記用語の意味は、出願商標の指定商品の種類に関して公衆・消費者の

理解または認識に影響を与えないと判断した。したがって、IP・IT 裁判所は、その商標は識別性を有すると判示した。

なお、本事件の争点は、厳密には Superdry という用語が商品の性質または特性を記述したものであるか否かであり、Superdry という用語が商品の種類を記述したものであるか否かではないことから、IP・IT 裁判所の判断は完全には正しくないと考えられる。

最終的に、本事件は知的財産局によって最高裁判所に上告された。最高裁判所は当初、「用語が商品の性質または特性を直接的に記述するものであるか否かを判断するためには、その用語により公衆・消費者が商品の特性を直ちに理解または認識することができるか否かを考慮すべきであり、その用語が商品の性質若しくは特性に密接に関連する普通名称である場合、または、公衆・消費者が商標を付した商品の性質若しくは特性を知るために限られた思考のみで理解等ができる場合、その用語は商品の性質または特性を直接記述するものとみなす。」との判断を示した。また、最高裁判所はさらに、公衆・消費者が出願商標の指定商品の性質または特性を理解するために熟考または相当の想像力を用いる必要がある用語である商標の場合、その用語は商品の性質または特性を直接的に記述しているとはみなされないと判示した。

最高裁判所は、判決で、Superdry という用語は、一般的な英語辞書に記載がないと言及し、出願人が主張する通り、Superdry が「Super」と「dry」の2つの用語の組合せであり、これらを組合せた場合に「extremely dry（極めて乾燥している）」を意味すると解釈できる点について否定しなかった。これらの英単語の組合せの意味は出願商標中の日本語の文章「極度乾燥（しなさい）」の意味と一致している。出願商標が、特別な態様として「乾燥」を主張する商品に使用された場合、出願商標は商品の特性を記述するものであろう。しかしながら、最高裁判所は、出願時の指定商品が、ベルト、靴、帽子、シャツ、ズボン、カジュアルウェア、スカーフ、手袋、下着等で構成されており、これらは速乾性が公衆・消費者の必要とする特別な特性ではない衣料用品やアクセサリであり、したがって、「Superdry」という用語は商品の性質または特性を直接示すものではないと判断した。

さらに、最高裁判所は、出願商標 SUPERDRY が「super」と「dry」という英単語のみを含んでおり、したがって、商標委員会の判断に対して、出願商標の指定商品が速乾性を有することを公衆・消費者が理解することは極めて困難であると判示した。また、最高裁判所は、Superdry という用語が「速乾性」を意味すると解釈できるとしても、それは商品の性質または特性を示すものではないと判示した。最終的に、出願商標 SUPERDRY は、識別性を有すると判断した最高裁判所の判決にしたがい、Class 25 において出願商標は登録要件を具備すると判断され、登録手続に進むことができた。

2. 特別控訴裁判所判決 No. 99/2563

2020年3月に専門事件控訴裁判所（以下、「特別控訴裁判所」という。）によって、商標の識別性に関する興味深い判決（特別控訴裁判所判決 No. 99/2563）が下された。本事件は最高裁判所に上告されなかったため、判決は確定した。

商標登録官は、ホテルの予約、宿泊施設の予約、ホテル・ホテル宿泊およびリゾートに関する情報の提供等、Class 43 のサービスについて出願された次の3つの出願商標（以下、「Booking.com」という。）を審査し、出願商標が識別性を有さないという理由で拒絶した。

BOOKING.COM **Booking.com** **Booking.com**

控訴審において、商標委員会は登録官の判断に同意した。商標登録官および商標委員会は、出願商標が Class 43 のサービスに使用される場合に記述的であると認定し、出願商標がタイにおける使用を通じて識別性を未だ獲得していないと判断した。

その後、出願人は商標委員会の審決を不服として IP・IT 裁判所に訴えを起こし、IP・IT 裁判所は、出願商標 Booking.com はタイ商標法に基づき識別性を有し登録可能であると判断し、商標委員会の審決を覆した。IP・IT 裁判所は、出願人の主張を審理し、タイにおいて広く長期間に渡る使用を通じて識別性を獲得したと認定し

た。本事件では、出願人は宣伝や広告などの使用に関する証拠を提出し、IP・IT 裁判所で証言する複数の証人を準備した。また、出願人は、公衆・消費者に対して実施した調査結果を IP・IT 裁判所に提出し、タイの公衆・消費者が出願商標 Booking.com を自社のサービスマークとして認識していることを示した。

本事件はその後、IP・IT 裁判所の判決を不服として知的財産局によって特別控訴裁判所に訴えが提起された。特別控訴裁判所は、出願人の出願商標 Booking.com は登録可能であるという IP・IT 裁判所の判断を維持した。ただし、特別控訴裁判所は、出願商標 Booking.com が識別性を有し、法的に登録可能であるという IP・IT 裁判所の判断を維持したが、その判断理由は異なるものであった。

特別控訴裁判所は、商標登録官および商標委員会と同様、出願商標 Booking.com は Class 43 のサービスを記述するものであると判断した。具体的には、特別控訴裁判所は、「Booking」という用語はサービスを直接記述するものであり、さらに、インターネット・ドメイン名の接尾辞「.com」のような特定の構成要素は識別性を有する造語とみなすことはできないと判断した。したがって、特別控訴裁判所は、「Booking.com」という用語は、出願商標のサービスで使用される場合、記述的であると判断した。しかしながら、特別控訴裁判所は、出願人側の証人、使用証明書、世論調査を含む、提出された証拠により、公衆または関連機関が出願商標のサービスが他人のサービスとは異なることを誤認することなく認識できるようになるまで、出願商標が広く使用され、少なくとも 10 年間継続的に広告されてきたことを認定した。

3. 結言

最高裁判所判決 No. 15020/2558 および特別控訴裁判所判決 No. 99/2563 から、タイにおける裁判所の判断は、国際実務における商標の識別性の解釈と整合性がとれていることが分かる。

最高裁判所判決 No. 15020/2558 により、最高裁判所は、識別性を有しないと判断するためには、出願商標から公衆・消費者が直ちに商品の性質または特性を理解することができなければならない点を明確にし、公衆・消費者が出願商標の商品

の性質または特性を理解するために熟考または相当の想像力を用いる必要がある場合には、出願商標が記述的であるとみなすことはできないと判断した。

特別控訴裁判所判決 No. 99/2563 では、特別控訴裁判所は、出願商標の固有の識別性を審理しただけでなく、出願商標の使用に関する証拠および証人の証言を検討し、商標委員会の審決と異なる判決を下した。公衆・消費者調査の提出は、裁判所での審理において商標の識別性に関する公衆・消費者の認識の証拠として有用かつ価値ある裏付けとなり得る点は注目に値する。

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)