

## タイにおける商標審査基 準について



S&I International Bangkok Office  
Co., Ltd.

Satta Isrowuthakul 井口 雅文  
(タイ国弁護士、 (日本国弁理士)  
特許代理人)

Ms.Satta Isrowuthakul : アサンプション大学 (法学士) およびラムカムヘン大学 (法学修士) 卒業。2004 年に弁護士資格、2009 年に公証人資格を取得。2015 年に日本特許庁による知的財産研修 (JPO/I PR 研修) に参加。2001 年からバンコク市内の法律事務所に勤務し、2012 年から S&I International Bangkok Office で勤務。商標業務歴 16 年

井口弁理士 : 東京大学農学部卒業、1978 年日本政府特許庁入庁、1993 年～1995 年タイ商務省知的財産局 (国際協力事業団・専門家) 1996 年、タイ・バンコクに東南アジア向けに工業所有権出願代行サービスなどを行う S&I International Bangkok Office (<https://siasia.co.th/>) を設立、社長に就任。今日に至る。2005 年、S&I Asia (バンコク) 及び S&I Japan (東京)、エスアンドアイジャパン特許事務所を設立。今日に至る。活動拠点 : バンコク及び東京、日本国弁理士

### 【背景】

現在タイでは、仏暦 2559 年 (西暦 2016 年) 商標審査基準に基づき商標出願の審査がおこなわれている。これに対して、タイ知的財産局は、個々の登録官の審査基準を統一させて効果的にし、審査基準を商標法、商標委員会審決、最高裁判例および国際基準と合致させるために作業グループを発足してその見直しと改定作業を進め、2021 年 3 月に今回の審査基準案を公開した。その後、パブリックヒアリングを行い、最終案は 2022 年 1 月頃にまとめられる予定である。

今回の審査基準案は、現行版よりもさらに詳細になっており、政府関係者、ビジネス関係者、出願を希望する者にとって有益な内容となっている。

審査基準案の中で出願人にとって最も関心があり有益な箇所は、商標法第 6 条に規定する登録要件である。

商標法第 6 条 :

1. 識別性のある商標
2. 商標法に基づき禁止されていない商標
3. 他人が登録した商標と同一または類似でない商標

これらの登録要件について、それぞれ審査基準案ではどのような改定が検討されているかを以下に紹介する。

## 【詳細及び留意点】

### 1. 識別性の要件について（商標法第6条(1)、第7条）

タイで最も多く発出されるオフィスアクションの1つが識別性不備による拒絶である。識別性不備によるオフィスアクションが発出された場合は、商標委員会（日本特許庁の審判部に相当）に審判請求する必要があるが、商標委員会は登録官の判断を維持する傾向にあり、拒絶の解消は非常に困難である。現在の審査基準と比較して、今回の審査基準案における識別性判断基準は、以下のように緩和されている。

#### (1) 創作された語（商標法第7条第2段落(3)）

審査基準案では、「創作された語」に関して以下の新たな審査基準と例が追加されている（審査基準案1.2.3）。


##### ① 語句の結合からなる創作された語（意味を成す語と意味を成さない語の結合）

(例) ヘアケアクリームに使用する“HAIRBEAURON”は、最初の2語“HAIR”と“BEAU”が“美しい髪”を意味し、“RON”は意味を成さない。これらの語句を間隔を空けず結合した場合、創作した語句とみなす。

##### ② 中国語からなる商標

中国語の各文字はそれぞれ意味を成すが、それらの文字を結合すると全体では意味を成さない場合（中国人は当該標章は翻訳することができず、意味を成さないと）、創作した語句とみなす。





(例) 商標“”について、中国語“好巴食 hǎo bā shí”をキャンディーに使用する。標準中国語／潮州語の各文字は意味を成すが、1 - 3文字をまとめると翻訳することはできない。これは創作した語句とみなす。

審査基準案には日本語からなる商標に関する審査基準の事例がなかったため、弊所はパブリックヒアリングの際、日本語からなる商標の審査では、上記の審査基準を例として採用することを求めるコメントを提出した。今後の作業グループによる検討によって、日本語からなる商標も中国語商標と同様の審査がなされることが期待される。

## (2)装飾化された文字または数字（商標法第7条第2段落（4））

現在のタイ実務では、装飾化されておらず、単語として発音することができない文字または数字の結合は、登録が認められない。この点について審査基準案では、通常の文字の順序ではない3文字以上の文字または数字の結合には、識別性があると見なすこととしている。以下、判断事例を示す（審査基準案 1.2.4）。

（登録が認められた例）

- "  " （出願番号 574880、最高裁判決番号 9480/2552（2009））
- "  " （出願番号 685442、最高裁判決番号 13879/2556（2013））

（登録が認められない例）

"ABC" "123"

## (3)登録できる部分と登録できない部分を含む商標（商標法第17条）

審査基準案では、商標の要部に関する審査について明確に記載されており、商標登録官は以下いずれかの点から要部の検討を行うとしている（審査基準案 1.4）。

- ①商標におけるその部分の色、その部分の配置、デザインの配置を検討し、目立つ色、目立つ配置部分を商標の要部と判断する。
- ②商標全体の60%以上を占める部分は、その商標の要部と判断する。

上記の審査基準に従うと、商標に登録できる部分（識別性を備える部分）とできない部分（識別性を備えない部分）が含まれ、登録できない部分はその商標の要部

であるとき、当該商標は全体として識別性を備えず、登録が認められないと解釈され得る。

## 2. 登録が禁止される商標について（商標法第6条（2）、第8条）

### （1）外国もしくは国際機関の名称、略称、国旗、標章、官の標章、品質を管理・証明する標章、または外国の元首の記章を含む商標（商標法第8条（6））

例えば Japan, Emirates, France, India, UK など外国の名称を含む商標は登録が禁止される商標としてその登録が拒絶されるが、例外として、出願人がその外国または国際機関の権限を持つ者から許諾書を得た場合、その商標の登録は認められる。この点について、現行の審査基準では詳細な解説や許諾書の例について記載が無い。

審査基準案ではこの例外について以下の通り詳細に記載されている（審査基準案 2.6.1）。

- ・“外国または国際機関において権限を持つ者”とは、例えば在タイ大使館、国際機関などの政府機関でなければならない。
  - ・許諾書には以下のような内容が含まれていなければならない。
- ①“許諾する者”は政府機関であり、自らの国名／国旗／標章を商標として登録する者を許諾する権限を持つ。
  - ②“〇〇会社に対して”JAPAN”を商標登録することを許諾する”、または同様の意味を持つ語句。
  - ③その国の大使館、領事館、商務事務局など、政府機関から許諾を受けたことを証明する内容。

## 3. 他人商標との類似について（商標法第6条（3）、第13条）

審査基準案では、商標登録官は他人商標との類否判断を行う際に、①商標の要部および外観全体、②称呼、③指定商品／役務、および④商品／役務の利用者群を検討するとしている。ここでは、特に指定商品／役務記述に関する審査基準案を説明する（審査基準案 3）。

タイがマドリッド協定議定書（2017年11月7日発効）の99か国目の加盟国となったことに伴い、タイ知的財産局は2021年9月に同局の指定商品役務リストを改定し、多数の指定商品／役務について、Madrid Goods & Services Manager（MGS）で採択された広義な記述での登録が可能となった。

弊所の経験では、登録官は、外観が類似し、指定商品／役務の区分は異なるが関連し合う区分の商標について、商品／役務が関連することを理由に後願を拒絶する場面がある。これは、例えば第35類（事業の管理、小売店事業の管理、オンライン販売サービス、購入者の便宜のため各種商品を揃えるサービス等）は幅広い商品および役務区分に関連するため、登録官は多くの場合、第35類とのクロスチェックを行うことに起因する。先行商標の第35類の指定役務が広義で、後願の指定商品を包含する場合、登録官はその後願に対して前述の先行商標を引用する可能性がある。

審査基準案では、商品と役務の類否判断について、広義な役務と限定的な商品は同一の性質を持たないものとみなすとしている。

- 同じ性質を持たない例（審査基準案より）

	区分、指定商品／役務 （広義な記述）	区分、指定商品／役務 （限定的な記述）
1	第35類：購入者の便宜のため各種商品を揃えるサービス、商品の販売サービス、オンライン販売サービス	第25類：シャツ；ズボン
2	第43類：飲食料品の販売店サービス	第33類：酒、蒸留酒
3	第44類：美容施設	第3類：美容クリーム

上記の例1～3とも、区分自体は関連区分として審査対象ではあるが、登録官はさらに個々の商品／役務の性質までを検討の上で類否判断する。従って、この審査基準案が採用されれば、登録官が商品／役務が同じ性質を持たないと判断した場合、後願は先行商標を引用される可能性が低くなり、登録可能性が高まると考えられる。

#### 4. まとめ

現在のタイ商標審査基準を商標委員会審決、最高裁判例および国際基準に沿うよう改定した審査基準案は、個々の登録官が同じ基準で効率的に商標審査を行う上で非常に有益となる。また、タイで出願を希望する者がタイの商標制度および登録官の審査結果を理解する上でも有益である。

##### 【ソース】

- ・タイ商標審査基準案

[https://www.ipthailand.go.th/images/3534/2565/TM/TM\\_2565.pdf](https://www.ipthailand.go.th/images/3534/2565/TM/TM_2565.pdf)

(本記事作成時のタイ商標審査基準案は2022年1月17日に告示、発効されました。)

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)