

タイにおける知的財産の状況

2019年2月

S&I International Bangkok Office Co.,Ltd

目次

1. はじめに

2. 最近の知財法制・審査実務について

- (1) 発明特許および小特許
- (2) 意匠特許
- (3) 商標
- (4) 麻薬改正法
- (5) 著作権

3. 知的財産関連支援制度

- (1) 税優遇措置
- (2) 出願料金減免または助成制度

4. 知的財産登録出願、審査期間、審判、裁判統計

- (1) 直近 5 年間の出願および登録件数
- (2) 直近 5 年間の知的財産局(DIP)への審判件数
- (3) 直近 5 年間の知的財産及び国際取引中央裁判所(CIPITC)への提訴件数
- (4) CIPITC から控訴裁判所(2016 年 10 月 1 日設立)への提訴件数
- (5) 最高裁判所への提訴件数

5. 最近の注目判決

- (1) 発明特許
 - ①最高裁判決 No.621/2560 (2017)
 - ②最高裁判決 No.3144/2560 (2017)
- (2) 小特許
 - ①最高裁判決 No.1900/2560 (2017)
 - ②最高裁判決 No.2810/2560 (2017)

(3)意匠特許

①最高裁判決 No.2282/2560 (2017)

(4)商標

①最高裁判決 No.862/2561 (2018)

②最高裁判決 No.936/2561 (2018)

③最高裁判決 No.2553-2554/2561 (2018)

④最高裁判決 No.2811/2560 (2017)

⑤最高裁判決 No.9834/2560 (2017)

(別紙) 引用判例の詳細

(1)発明特許

(2)小特許

(3)意匠特許

(4)商標

1. はじめに

この数年、東南アジアの知財情勢は制度面、運用面において非常に動きが早くなってきている。インドネシアでは、2016年特許法改正に引き続き、2018年、2019年にはその運用を行うための各種大臣令が施行された。タイでは、2018年に特許法改正案が公表され、現在内閣での審議を待っている。また、著作権法において、ネットでの侵害を迅速に対処すべく、改正案が国会に提出されている。さらに、意匠ヘーグ協定加盟を目指し、意匠関連制度においての特許法改正方針が2018年に公表され、現在改正法案が政府局内で検討されている。またASEAN加盟主要国は、すでに商標分野においてマレーシアを除いてマドリッドプロトコルに加盟しており、2019年にはマレーシアも加盟予定となっている。さらに、ミャンマーにおいて、商標法及び意匠法が国会を通過し、商標法においては既に官報公示する段階となっている。いよいよASEANの知財環境が整ってきた感がある。本稿では、特にタイを中心にその知財状況を紹介します。かつ最高裁判決例をいくつか紹介した。諸氏のビジネスの参考として戴ければ幸いです。

2. 最近の知財法制・審査実務について

(1) 発明特許および小特許

① 法規則の改正

知的財産局(DIP)は第3版となる特許法改正案を草案し、2018年1月31日から2月28日までウェブサイト上に改正法案を公開し意見公募を実施した。現在、内閣での審議を待っている。改正法案中、注目すべき主な改正点は以下の通りである。

	改正法案の概要	解説
定義の追加 (第3条)	“遺伝資源”、“遺伝物質”、“派生物”、“伝統的知識”の定義を追加する。	-
従来技術の規定 第6条(1)	“出願前に <u>国内外</u> で広く知られている、または使用されている発明”は従来技術であり、新規性は無い。	現行法は <u>国内のみ</u>

新規性喪失の 例外規定 (第 6/1 条)	以下の場合は、第 6 条第 2 項(2) に基 づく開示とはみなさない。 (1) 違法行為により生じた、またはその 結果としての開示 (2) 発明者、出願人またはライセンシー による開示	(2) 現行法第 6 条の条文か ら出願人およびライセンシー を対象に追加
特許を受けること ができない発明 (第 9 条)	「人間または動物の外科手術」および 「ビジネス方法」を対象に追加する。	-
遺伝資源または 伝統的知識を用い た出願の際の提出 物 (第 17/1 条)	出願人は、出所を明記し且つアクセス前 の許可申請および利益配分の合意に関 する書類を出願願書とともに提出しなけ ればならない。	-
出願人による分割 申請 (第 20 条)	出願人による分割申請を認める。	現行法では担当官から分割 命令が発行された場合のみ 分割ができる。
分割命令の 応答期限 (第 26 条)	当該命令受領日から 90 日以内に分割 出願を行ったとき、タイ国内で最初に出 願した日を出願日とみなす。	現行法では命令受領日から 120 日以内に分割出願をお こなう。
方式審査後の 出願公開 (第 28/1 条)	出願日から 18 ヶ月以内に公開する。	現行法では公開時期につい て規定されていない。
第三者による情報 提供 (第 31 条)	方式審査後の公開日から実体審査後 の公開日までの間、誰でも審査官の 参考用に資料を提供することができる。	現行法で設けられている方式 審査後の異議申立期間(公 開日から 90 日以内)を廃止 し、代わりに改正法案では実

		体審査後の公開時に異議申立期間を設ける。
実体審査請求 (第 29 条)	出願日から 3 年以内に請求することができる。	現行法では公開日から 5 年以内に請求することができる。 改正法案によって、出願と同時の請求が可能となる。
実体審査後の 出願公開及び異議 申立 (第 32/1 条、 第 32/2 条)	実体審査後の公開制度を追加し、公開日から 90 日以内の異議申立期間を設ける。異議申立が無ければ登録手続へ進む。	1 回目、2 回目の公開費用は出願手数料に含まれる。
登録料の納付 (第 32/4 条)	担当官は登録料納付命令を 2 回発行することができる。出願人が 2 回の命令を受けても登録料を納付しなかった場合、出願は放棄されたものとみなす。	1 回目の納付期限(命令受領日から 60 日以内)までに納付しなかった場合は 2 回目の命令が出され、割増手数料と共に期限(同上)までに再び納付しなかった場合、出願を放棄したものとみなす。 現行法では命令受領日から 60 日以内に納付しなかった場合に放棄とみなされる。
出願人による出願 の取り下げ (第 34/1 条)	出願人は、局長がその発明の登録命令をおこない付与する前であればいつでも出願の取り下げを行うことができる。特許出願の取り下げは、担当官の申請受	-

	領日から有効となる。	
ライセンス契約の取扱い (第 41/1 条)	<p>ライセンス契約は担当官に通知しなければならない。</p> <p>通知には、少なくとも以下の項目を含むものとする。</p> <p>(1) 特許権者の名前及び住所 (2) 権利実施者の名前及び住所 (3) 特許番号 (4) 権利実施許諾期間 (5) 省令で定める他の項目</p> <p>通知していないライセンス契約書は、特許譲受人やライセンシーへの対抗手段にならない。</p>	<p>現行法ではライセンス契約の「登録」が定められている(第 41 条)。</p> <p>登録に際し、ライセンス契約書一式を当局に提出しなければならない、全ての内容を開示する必要があった。</p> <p>改正法案の通り登録制度から通知制度に変更することにより、左記の通知項目(1)~(5)が含まれていれば、契約書の内容全てを開示する必要はない。</p>
特許年金未納による特許取り消し命令撤回の嘆願申請期間 (第 43 条第 5 項)	<p>特許取り消し命令を知った日から 120 日以内に特許委員会へ嘆願することができる。</p>	<p>現行法では 60 日以内に嘆願することができる。</p>
医薬品の輸出 (第 51/1 条の追加)	<p>医薬品の生産能力が無い、または医薬品が不足する後発開発途上国や世界貿易機関の加盟国へ医薬品を輸出するため、商務省はいずれの特許を実施することも許可する。</p>	<p>TRIPS 協定第 31 条 bis に従い同条文が追加された。</p>
登録後の軽微な誤訳や誤記の補正 (第 53/1 条)	<p>特許権者は登録された特許の軽微な誤訳や誤記について補正することができる。補正/追加される部分は発明の重</p>	<p>現在は登録後の誤記等の補正は認められない。</p>

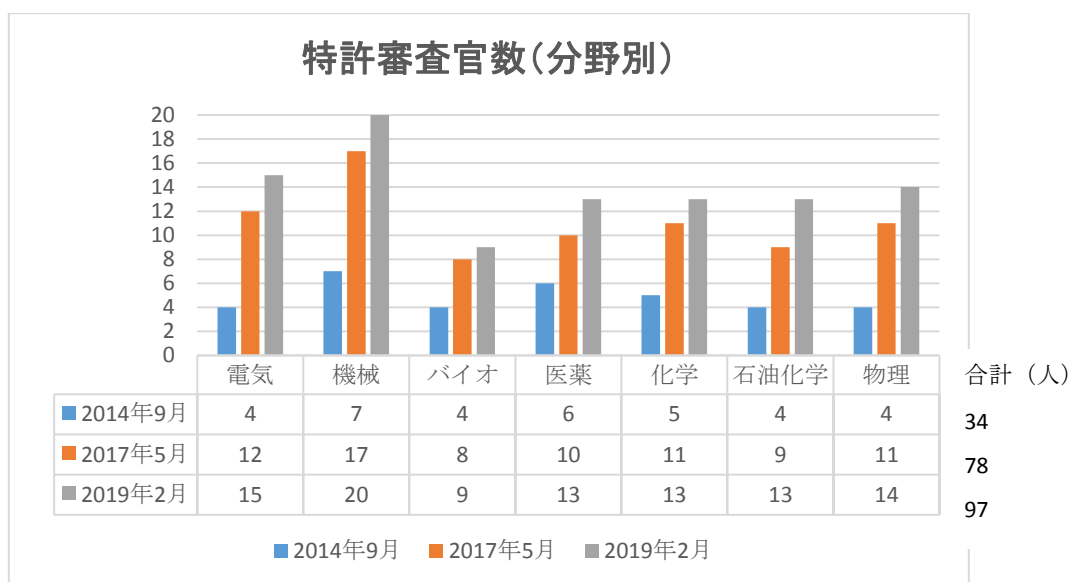
	要部分または範囲を変更する内容であってはならない。	
権利種別の変更 (第 65 条の 4)	<p>特許から小特許への変更、また小特許から特許への変更申請受付期間を規定する。</p> <p>(1) 「小特許」を「特許」に変更 タイ国内での小特許出願日から 3 年以内、または発明登録と小特許証交付が行われるまでのうち、先に終了する期間内</p> <p>(2) 「特許」を「小特許」に変更 タイ国内の特許出願日から 3 年以内</p>	現行法でも変更申請は可能だが、改正法案で申請受付期間を明確に規定した。
罰則の追加 (第 87/1 条)	遺伝資源若しくは伝統知識の出所や、アクセス前の許可申請および利益分配に関する合意に関して、隠蔽、虚偽等をおこなって出願した場合、40 万バーツ以下の行政上の罰金を科す。	-
【小特許】 審査請求期間 (第 65 条の 6)	小特許出願人含む誰でも、当該小特許の存続期間を通じて審査請求することができる。	<p>現行法では、利害関係人(出願人を含む)が小特許の公開日から 1 年以内に審査請求することができる。</p> <p>改正法案では、小特許の存続期間中であれば利害関係人であるかを問わず誰でも審査請求することができる。</p>

② 審査実務

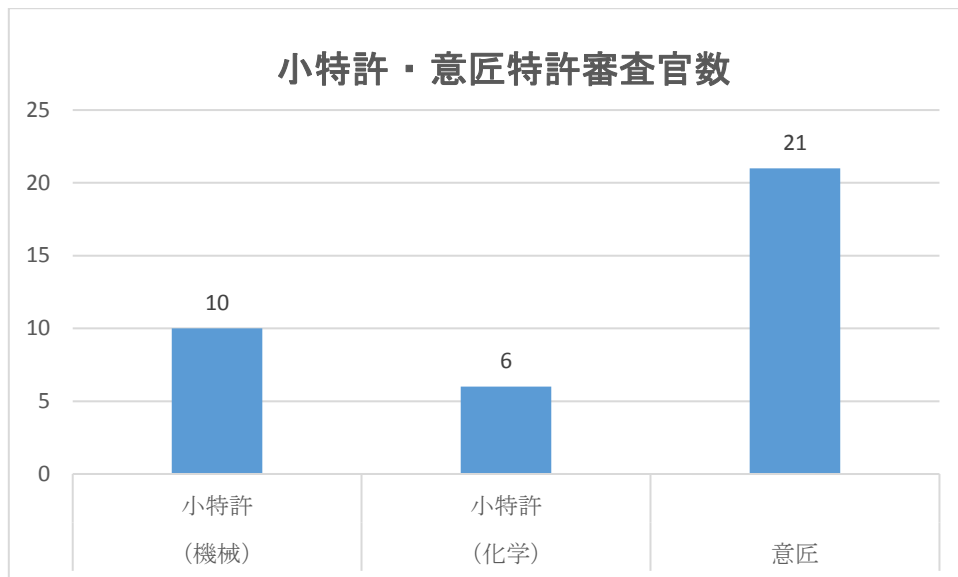
庁通知の内容をより分かりやすくする、また国際基準と対応させることなどを目的として、2018年に知的財産局(DIP)の審査ガイドラインが改定された。この審査ガイドラインは2019年2月頃に公開される予定で、現時点では詳細を確認することができない。今後の特許改正法制定に伴い審査ガイドラインも再び改定される可能性がある。

③ 特許審査官の増員

審査官数は年々増加しており、2019年2月に知的財産局(DIP)特許部へ分野ごとの審査官数を問い合わせたところ、2017年5月調査から全ての分野において増員され、合計人数は97名であった。これは2014年調査時の約3倍で、審査官の増員に伴い当局から発行される庁通知の数も増加している。



また、参考用に 2019 年 2 月現在の小特許、意匠特許審査官数を以下紹介する。



(2019 年 2 月現在)

(2) 意匠特許

① 法規則の改正

タイでは特許法で意匠特許が規定されているが、意匠特許に関する法改正の審議は発明特許および小特許とは別々に行われている。現在、意匠特許法制小委員会での審議が終了しており、2019 年 2 月に意匠特許法制委員会での審議が開始され、4 月頃に知的財産局 (DIP) ホームページで意匠特許に関する改正法案が公開される予定である。

現時点で審議内容は公開されていないが、当局担当官へインタビューをおこなったところ、ハーグ協定に対応させた法改正、部分意匠・関連意匠の導入、発明特許と同じく従来技術の対象を「国内外」へ修正する、SME に対する庁費用の減免を省規則で規定する、公開時期、などの点が検討されている。現時点では意匠法として独立する可能性は低く、これまで通り特許法に意匠が含まれる可能性の方が高いとのことだ。

② 審査実務

過去 1 年の間に審査実務の変更はない。将来の法改正に伴い審査実務が改定される可能性がある。

(3) 商標

タイは 2017 年 8 月にマドリッドプロトコルに加盟し、2017 年 11 月 7 日に同議定書が発効した。指定国官庁である知的財産局(DIP)は、通報日(その国際登録が指定国であるタイに送付された日)から 18 ヶ月以内に国際事務局へ拒絶理由の通知を行うことになっているため、2019 年中頃から国際出願の中間手続が本格的に開始すると予想される。

① 法規則の改正

①-1. 商標出願願書およびその他申請書の電子出願に関する局告示

(2018 年 2 月 19 日発効)

旧告示となる 2016 年局告示からの改正点として、オンライン手続後の庁費用納付期限が長くなったため、出願人(代理人)にとってはより利用しやすくなった。

<新告示の概要>

- ・出願願書、その他申請書(補正書、譲渡申請書、審判請求書など)をオンラインで提出することができる。
- ・書類原本の提出が求められる手続の場合(登録商標の譲渡手続の際の登録証など)、書類原本はオンライン申請日翌日から 15 日以内に当局へ直接提出する、または書留郵便で郵送しなければならない。
- ・審判請求や異議申立などの証拠書類や優先権書類は、オンライン申請日翌日から 15 日以内に当局へ直接提出する、または書留郵便で郵送しなければならない(提出延長申請をおこなった場合を除く)。
- ・オンラインで出願(申請)した日が出願日(申請日)となり、新規出願の場合は出願番号が付与される。
- ・オンライン出願または申請に係る庁費用は、出願日(申請日)の翌日午後 10 時まで在所定の口座に振り込まなければならない。直接当局または支部で納付する場合は翌営業日午

後 3 時半までに納付することができる。当局に対する応答手続で発生する庁費用の納付期限も同上の期限および方法で納付する。期限までに納付しなかった場合、その出願(申請)は放棄したものとみなす。

・オンラインで申請した案件に関して当局から発行される通知書、命令書などは、書留郵便で出願人(代理人)宛に書面で郵送される。

①-2. 審判請求及び取消請求の審理に関する商標委員会規則 仏暦 2561(2018)年 (2019年3月25日発効予定)

旧規則となる仏暦 2542、2545(1999、2002)年規則からの改正点として、出願人(請求人)は証拠書類リスト(所定の書式有り)の提出が求められるようになった。また、外国語で表記された証拠書類について、そのタイ語訳を添付しない場合は審理において参照しない可能性があるという文言が新たに加えられた。

② 審査実務

②-1. 商標登録官審査マニュアル(2018年5月22日採用)

商標法第 3 版(2016年7月施行)の改正内容と対応させるために審査マニュアルが改正された。マニュアル(原文のみ)は当局ホームページからダウンロードすることができる。

<音商標>

商標法第 3 版で新たに導入された音商標について、同審査マニュアルでは以下の特徴を持つ音商標には識別力が無いと判断されることが例と共に記載されている。

⇒商品を表現する、または商品の品質を理解させる音

(例:商品「牛乳」に対して牛の鳴き声、サービス「レストラン」に対して魚を揚げる音)

⇒商品から自然に発生する音

(例:商品「アヒルのヒナ」に対してアヒルの鳴き声)

⇒商品の作動により発生する音

(例:商品「オートバイ」に対してエンジン音、商品「衛生器具」に対してトイレの水を流す音)

⇒商売上で発生する通常音

(例:「救急車サービス」に対してサイレン音)

②-2. 指定商品および役務

2018年5月22日よりニース国際分類第11版を参考にタイ独自で作成された指定商品および役務リストが採用されている。広範な記述は認められないという傾向は以前と変わらないため、例えば「被服」とまとめて指定することは認められず、ティーシャツ、ジャケット、セーターのように商品を個々に指定する必要がある。

(4) 麻薬改正法

タイ国家立法議会(National Legislative Assembly, NLA)は2018年12月25日に医療用大麻の使用を合法化する麻薬法改正案を可決した。同改正法は2019年2月17日に官報に掲載され、翌日2月18日から施行された。

<麻薬改正法による主な追加点>

- ・政府サービス利用上の必要性により許可を得る場合を除き、カテゴリ5にグループ分けされる薬物(大麻を含む)の製造、輸出入を禁止する。(第16条)
- ・許可を得る場合を除き、カテゴリ5の薬物の販売および所持を禁止し、さらにカテゴリ5の罰則対象となる薬物所持量を定める。純物質の既定量(10キログラム)以上を所持した場合、販売目的の所持とみなす。(第17条)
- ・医師の証明の下で、治療に必要な量を超えないカテゴリ5の薬物の所持、または応急手当もしくは船舶、飛行機、その他国際間の輸送に使用する乗物での緊急時に必要な量を超えないカテゴリ5の薬物の所持を例外として認める。(第18条)
- ・省、局、地方を管理する機関、赤十字、国際間の輸送従事者、タイ国籍の医療従事者などにカテゴリ5の薬物の販売または所持を許可する権限を与える。(第19条)

以前より一部の団体から、大麻に含まれる主な成分であるカンナビジオール(CBD)に関する特

許が登録されればその抽出物に類似する成分を用いた国内の薬剤研究者やタイの伝統医療従事者の研究が妨げられ、人々は高額な薬剤を購入せざるを得ないとして、当局に対し出願の拒絶を求める声が上がっていた。これを受けプラユット首相は 2019 年 1 月 28 日、暫定憲法 44 条に基づき以下の内容の国家平和秩序維持評議会議長命令 No.1/2562 を発行した。同命令は同日から麻薬改正法が施行されるまで有効であった。

①以下に該当する発明で、それが商業用に用いられる場合、当該発明は特許法第 9 条(5)に従い公序良俗に反し保護されない発明とみなす。(同命令第 1 項)

- ①-1. 大麻または大麻の天然抽出物を成分に含む発明
- ①-2. 上記①-1. の発明と同類の化学構造を有する物質
- ①-3. 上記①-2. の物質の塩、エステルおよびあらゆるエーテル

②上記①に該当する発明に係る特許出願が公開後まだ審査請求されていない場合、知的財産局長は当該特許出願を拒絶する、または庁通知受領日から 90 日以内に上記①に該当する請求の範囲を削除する命令を発行するものとする。(同命令第 2 項)

(5) 著作権

① 著作権法改正

タイは 2019 年 1 月 28 日にマラケシュ条約(盲人、視覚障がい者その他の印刷物の判読に障がいのある者が発行された著作物を利用する機会を促進するための条約)の加入書を世界知的著作権機関(WIPO)に寄託した。同条約は 2019 年 4 月 28 日に発効する。加入に先立ち、同条約に対応させた著作権改正法(第 4 版)が 2018 年 11 月 8 日に官報に掲載され、2019 年 3 月 11 日に施行される予定である。

現行法で著作権侵害の例外と定めている障がい者の利益のための著作物の複製または改変の他、改正法では著作物の普及を例外に加える条項が追加された(第 32/4 条)。

さらに、上記の改正とは別に WIPO 著作権条約(WCT)に対応させる改正が審議されており、2018 年 1 月 31 日から 3 月 15 日までの期間、知的財産局(DIP)はウェブサイト上に改正法

案を公開し意見公募を実施した。現在知的財産局(DIP)において審議中で、改正には至っていない。意見募集の段階で公開された改正法案の主な要点は以下の通りである。

①-1. 著作物の保護期間(第 21 条):

“視聴覚物、映画、録音物または音、画像の著作権は、その創作から 50 年間とし、その間に公表された場合は、最初の公表から 50 年間存続するものとする。”

(解説) 現行法の同条項では「写真、視聴覚物、映画、録音物または音、画像の著作権」の保護期間が定められている。改正法案で削除された「写真」は、“著作者の生存期間および死後 50 年間存続する”と定める現行法第 19 条を引用する。

①-2. システムからの著作権侵害コンテンツの削除手順 (現行法第 32/3 条の廃止、および改正法案第 43/7 条、第 43/8 条の追加):

著作権者は、著作権を侵害するコンテンツをコンピュータシステムもしくはネットワークから削除する、または同コンテンツへのアクセスを停止するようサービスプロバイダーに通知することができる。

(解説) 現行法第 32/3 条では、著作権者は著作権を侵害するコンテンツの削除またはアクセスの停止を求めて裁判所に提訴する必要がある、裁判所命令を待って実行する必要があった。改正法案では、提訴する前にコンテンツの削除、アクセス停止が実行できる手続が追加された。手続の概要は以下の通りである。

著作権者が著作権を侵害するサイトに関してサービスプロバイダーに通知する。

↓

サービスプロバイダーは当該サイトを一時的に閉鎖し、著作権者からの通知を当該サイトユーザーへ連絡する。

↓

サイトユーザーから反論が無ければ永久的に当該サイトは閉鎖される。反論があれば、サービスプロバイダーがサイトユーザーからの反論を受領後 15 日以内に当該サイトの閉鎖を解除する旨を、反論の内容と共にサービスプロバイダーから著作権者に通知する。

↓

サービスプロバイダーは、15 日間の期限からさらに 7 日以内にサイトの閉鎖を解除する手続を行う。ただし、著作権者がサイトユーザーからの反論後に裁判所へ提訴した場合は裁判所の命令を待たなければならない。

①-3. サービスプロバイダーの免責:

改正法案で定義する以下 4 種のサービスプロバイダーについて、それぞれ定められた条件に該当する場合には著作権侵害に対して責任を負う必要がない。

- ・ コンピュータデータの送信、送信のためのシステムまたはネットワーク接続サービスの提供など、伝達に關与するサービスプロバイダー
- ・ 一時的なコンピュータデータの保存に關与するサービスプロバイダー
- ・ サービス利用者の指示の下でコンピュータデータの保管に關与するサービスプロバイダー
- ・ コンピュータデータのリソースロケーション検索に關与するサービスプロバイダー

①-4. 技術的手段の回避に使用する器具を侵害行為の対象に追加:

技術的手段の回避に使用する器具の製造、販売、販売目的の所持は技術的手段の侵害と見なす。

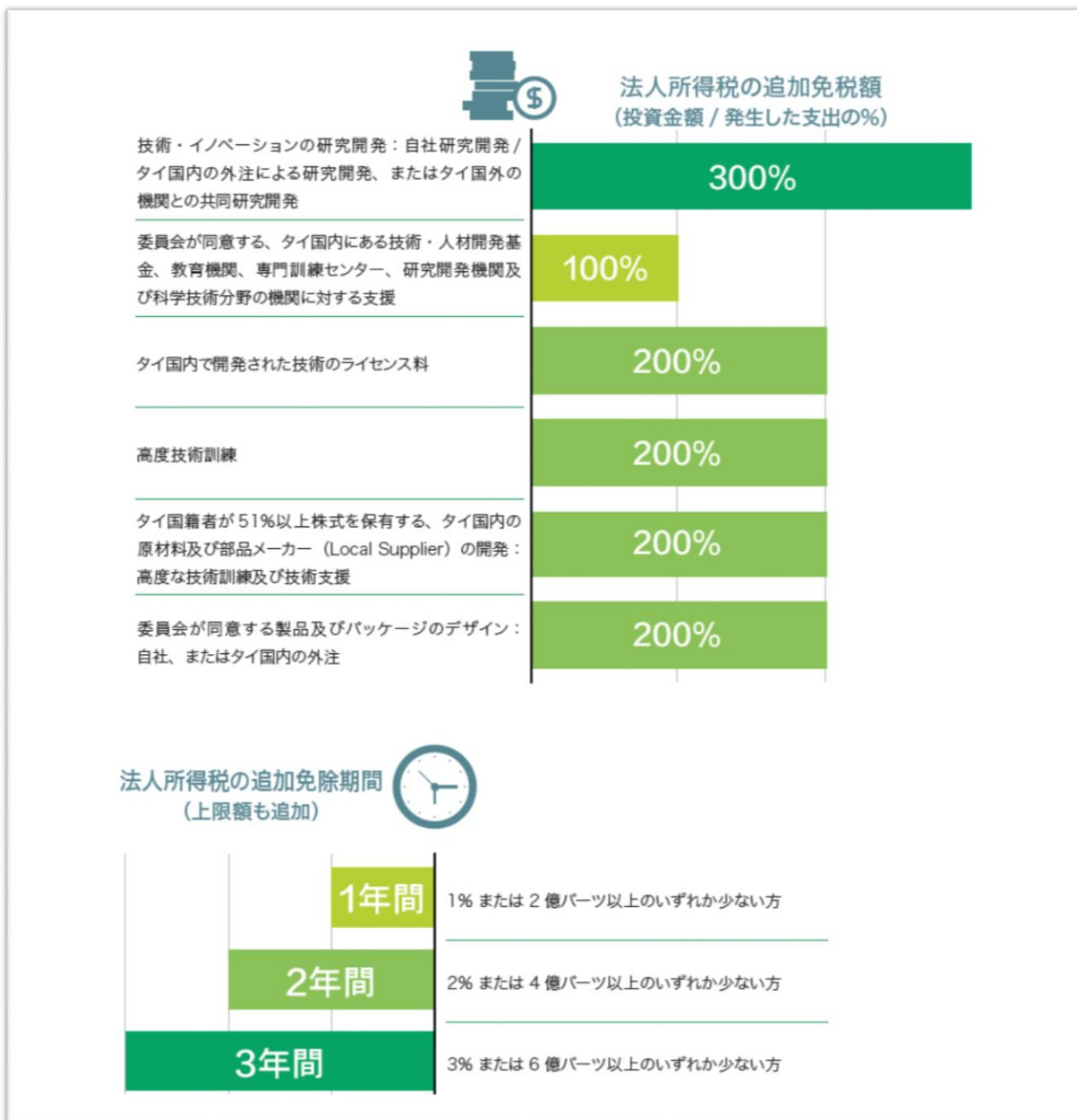
② Center of Operational Policing for Thailand Against Intellectual Property Violations and Crimes on the Internet Suppression (Coptics)の開設

著作権を侵害する違法サイトの閉鎖手続を 3 日以内に行うことを目的として、国家放送電信委員会(NBTC)、タイ国家警察および知的財産局(DIP)の協力の下 2018 年 12 月に NBTC の管理下にある同センターが開設された。警察がオンライン侵害を検証後、NBTC は特定のインターネットサービスプロバイダーに侵害コンテンツの閉鎖を通知することができる。

3. 知的財産関連支援制度

(1) 税優遇措置

タイ投資委員会(BOI)はタイ国内へ投資を行う企業に対し、法人所得税や研究開発に使用する原材料の輸入税の免除を基礎的な恩恵として付与するが、下記の投資・支出が所定の要件を満たす場合、追加で法人所得税の免除を付与する。(出所:タイ国投資委員会ガイド 2018)



2018年12月11日付けの布告(第 Ngor.1/2561 号および第 SOr.6/2561 号)でタイ投資委員会(BOI)は、業種 7.5「国際地域統括本部(IHQ)」および業種 7.6「国際貿易センター(ITC)」の投資奨励を停止し、業種 7.34「国際ビジネスセンター(IBC)」の申請受付を開始した。従来から対象事業範囲に変更はないが、「従業員 10 人以上(国籍は問わない。金融サービスの場合は 5 人以上)」という申請条件が設けられた。なお、既に IHQ または ITC で恩典を付与され

ている場合は IBC への変更に伴う影響を受けない。

恩典付与の基準や対象業種は適宜変更される場合があるため、詳細はタイ投資委員会 (BOI) に直接問い合わせをするなどして事前に確認することが望ましい。

(2) 出願料金減免または助成制度

現在のところ、出願料金減免または助成制度はない。上記の「2. 最近の知財法制・審査実務について」の意匠特許の項で述べたように、法改正の審議の中で SME を対象とした登録出願に係る庁費用の減免を省規則で規定する案が出されているが、実現化はしていない。

4. 知的財産登録出願、審査期間、審判、裁判統計

(1) 直近 5 年間の出願および登録件数

<出願件数、登録件数、審判件数、提訴件数>

知的財産局 (DIP) および各裁判所から入手したデータを引用した。2018 年の値はいずれも速報値である。

<審査期間>

2018 年に登録された発明特許 70 件 (7 つの技術グループからそれぞれ 10 件ずつ)、小特許 20 件 (機械 10 件、化学 10 件)、意匠 40 件 (分野問わず)、商標 40 件 (審判請求無し 30 件、審判請求あり 10 件) を抽出し、「出願から登録までの期間」を 2012 年および 2016 年の調査結果¹ と比較した。2018 年調査では、過去 2 回の調査とは違い出願人国籍、代理事務所を考慮に入れていないため、比較結果はひとつの参考として参照して頂きたい。

① 発明特許

知的財産局担当者によると、2018 年の出願件数には未集計の約 1,970 件が含まれていないため、それらを含めると同年の出願総数は約 8,144 件となり、前年比約 4% 増で過去 5 年間は

¹ ASEAN 知的財産動向報告会 (2017.05.24)

タイにおける知的権利化期間調査 (S&I International Bangkok Office, 井口雅文)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/asean/ip/pdf/meeting20170524_7.pdf

ほぼ横ばいである。登録件数については、2017年の3,080件から約24%増の3,818件に増加した。

出願から登録までの期間については2016年調査から全ての分野において短縮され、特に電気(12.4年→8.41年)、機械(8.85年→5.73年)、バイオ(16.6年→10.34年)分野の短縮が目立った。

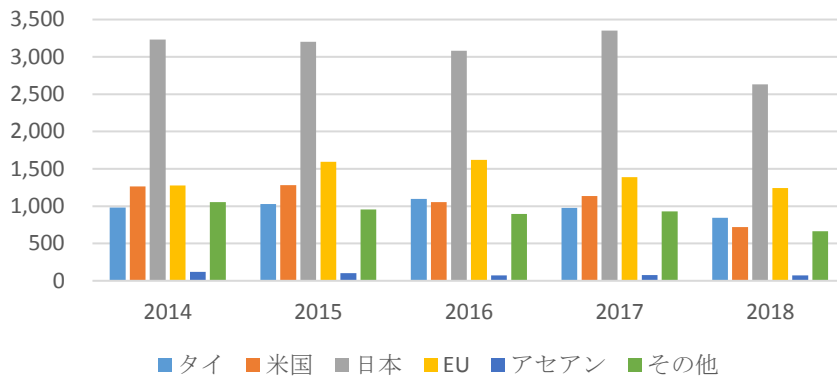
【出願件数】

	タイ	米国	日本	EU	アセアン	その他	合計
2014	983	1,263	3,230	1,279	120	1,055	7,930
2015	1,029	1,283	3,203	1,595	102	955	8,167
2016	1,098	1,055	3,080	1,618	73	896	7,820
2017	979	1,135	3,353	1,389	78	931	7,865
2018 (8月まで)	842	721	2,633	1,242	74	662	6,174

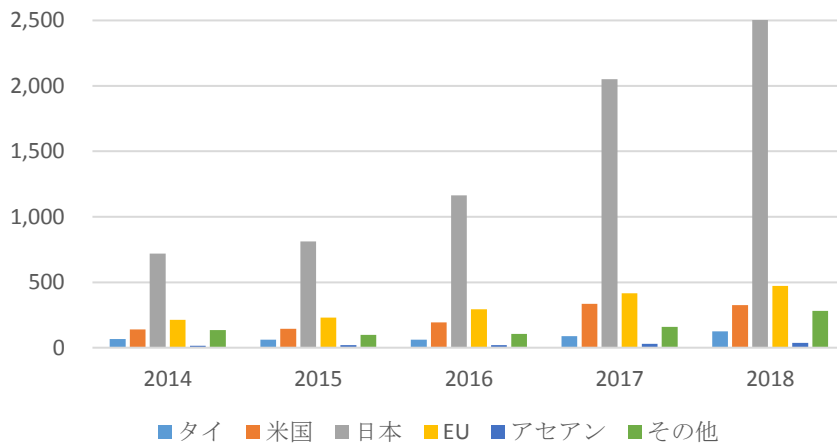
【登録件数】

	タイ	米国	日本	EU	アセアン	その他	合計
2014	67	139	718	212	16	134	1,286
2015	62	145	811	229	20	97	1,364
2016	61	194	1,164	294	19	106	1,838
2017	88	336	2,052	415	29	160	3,080
2018	124	326	2,577	472	38	281	3,818

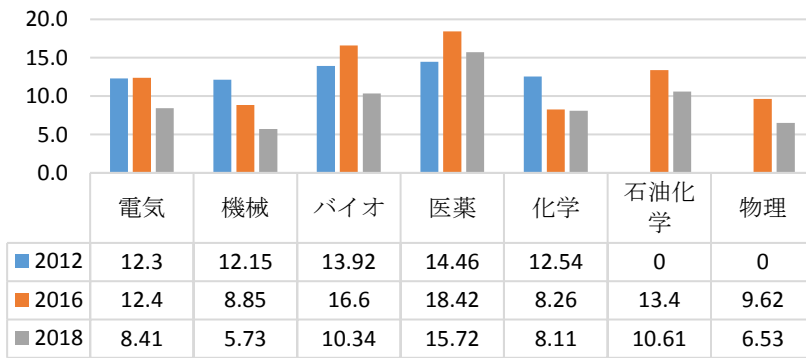
発明特許出願件数



発明特許登録件数



出願から登録までの期間（発明特許）



■ 2012 ■ 2016 ■ 2018

単位：年

② 小特許

知的財産局担当者によると、2018 年の出願件数には未集計の約 340 件が含まれていないため、それらを含めると同年の出願総数は約 2,942 件となり、前年比約 17%増となる。2018 年の登録件数は前年比約 18%増の 1,358 件だった。内国出願と外国出願の件数を比較すると、外国出願件数は 2016 年をピークに減少傾向だが、反対に内国出願は前年に比べ約 7%(159 件)増加した。小特許については出願人の国籍別の統計は公表されていない。

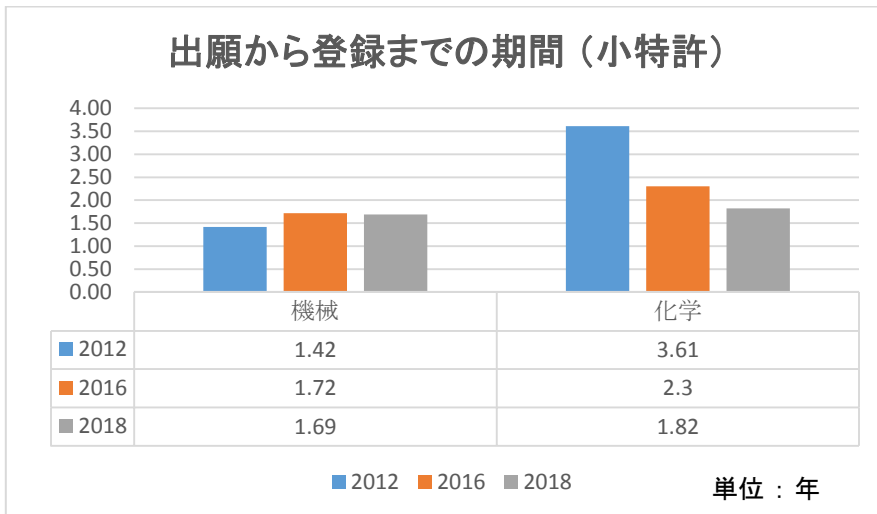
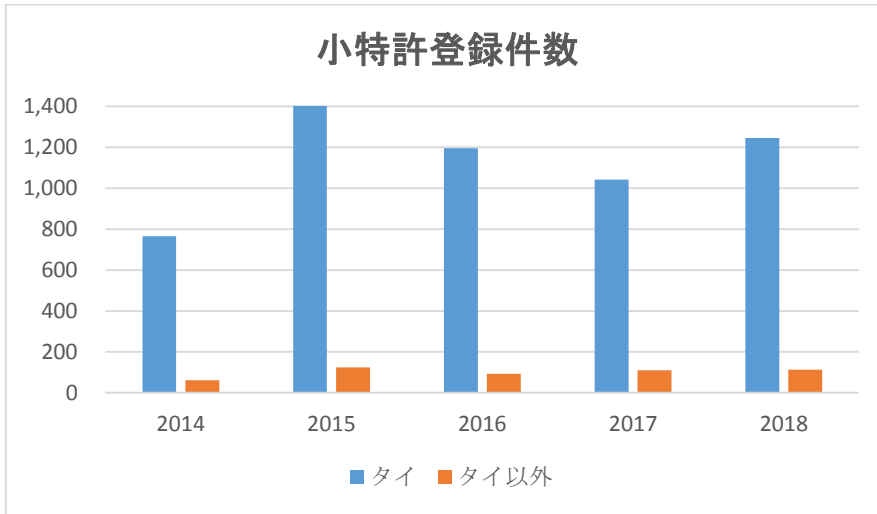
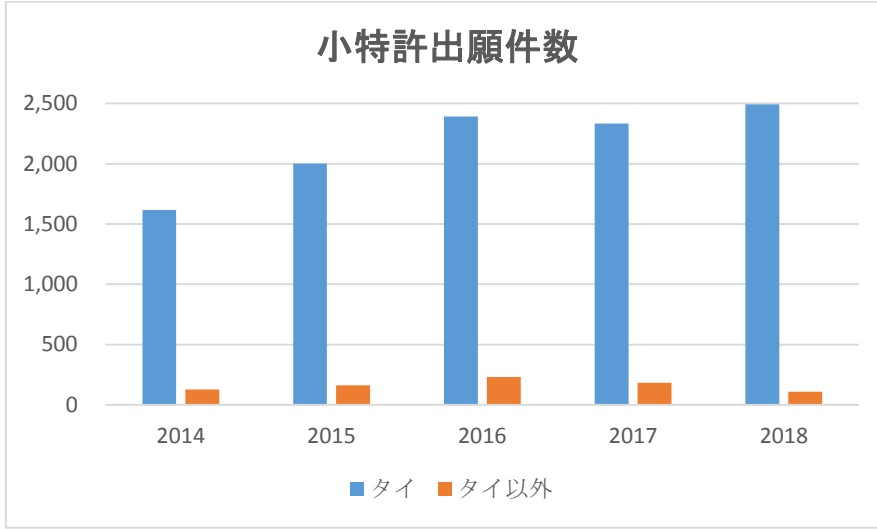
出願から登録までの期間について、機械分野は過去の調査結果とほぼ同じだったが、化学分野は 2012 年の調査結果(3.61 年)のほぼ半分の期間(1.82 年)という結果だった。

【出願件数】

	タイ	タイ以外	合計
2014	1,618	128	1,746
2015	2,003	161	2,164
2016	2,391	230	2,621
2017	2,335	182	2,517
2018 (8 月まで)	2,494	108	2,602

【登録件数】

	タイ	タイ以外	合計
2014	766	62	828
2015	1,436	124	1,560
2016	1,195	93	1,288
2017	1,043	110	1,153
2018	1,245	113	1,358



③ 意匠特許

2018 年の出願件数前年比 7%増で 5,464 件、登録件数はほぼ前年と変わらない前年比 2%増の 3,617 件であった。出願件数を出願人の国籍別で見ると、日本は過去 5 年ほぼ一定だが、反対にタイは毎年増加している。

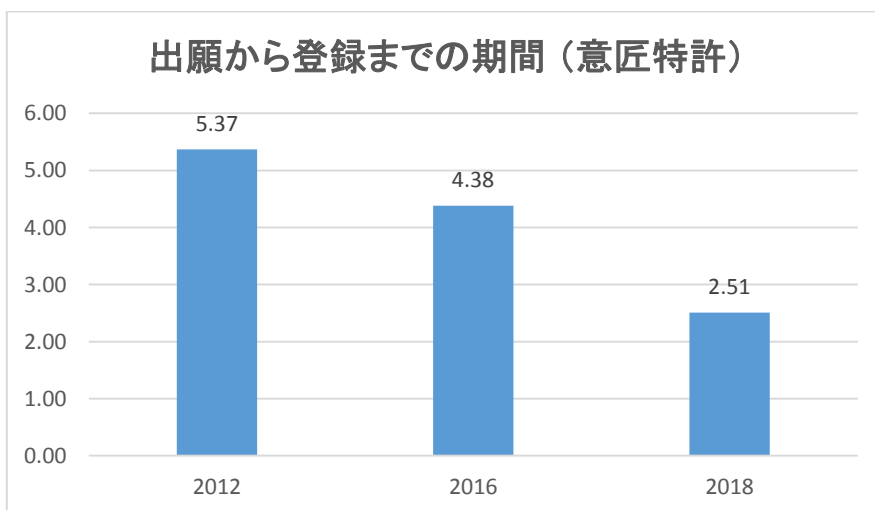
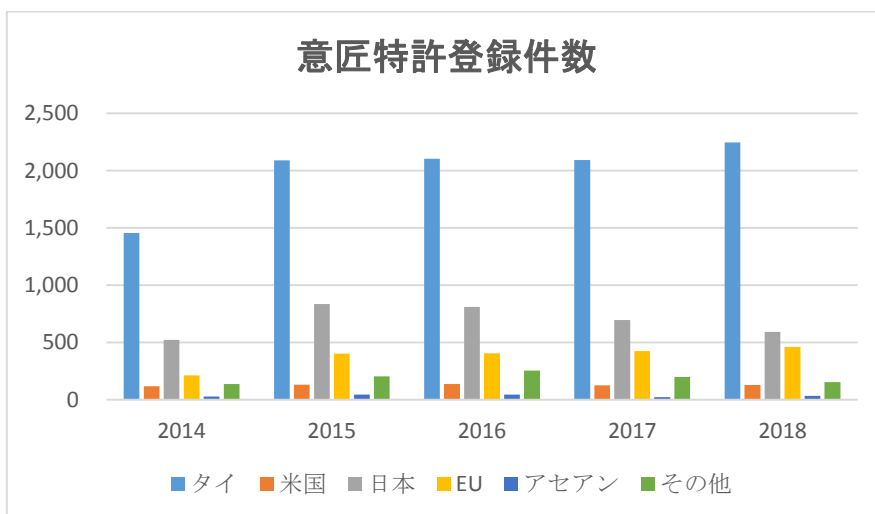
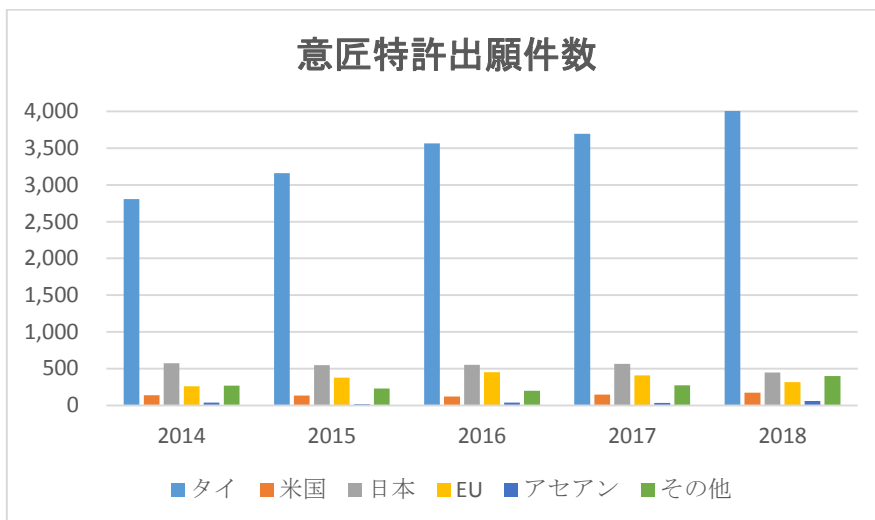
出願から登録までの期間については 2016 年調査結果 4.38 年から 2.51 年に短縮された。

【出願件数】

	タイ	米国	日本	EU	アセアン	その他	合計
2014	2,806	137	571	258	36	269	4,077
2015	3,162	133	545	378	16	227	4,461
2016	3,566	119	551	450	38	199	4,923
2017	3,698	147	565	407	34	271	5,122
2018	4,073	171	445	316	59	400	5,464

【登録件数】

	タイ	米国	日本	EU	アセアン	その他	合計
2014	1,455	118	524	214	29	137	2,477
2015	2,090	133	837	402	45	204	3,711
2016	2,103	136	812	406	44	254	3,755
2017	2,092	125	697	425	23	198	3,560
2018	2,247	129	593	462	33	153	3,617



単位：年

④ 商標

2018 年の出願件数は 44,985 件で前年比 5%増だった。2016 年商標法改正法で複数の区分を一つの出願にまとめて出願をおこなうことができる多区分制が導入されたため、2016 年をピークに出願件数は減少傾向にある。2018 年の登録件数は 27,822 件で前年比 25%減だった。出願後の審査がスムーズに進んだ場合、出願から約 1 年半から 2 年で登録になるため、多区分で出願された 2016 年出願の登録が進み、全体の登録件数が減少したと考えられる。2018 年の出願件数については、2017 年 11 月 7 日から受付を開始した国際出願の受理数を括弧書きで表している。

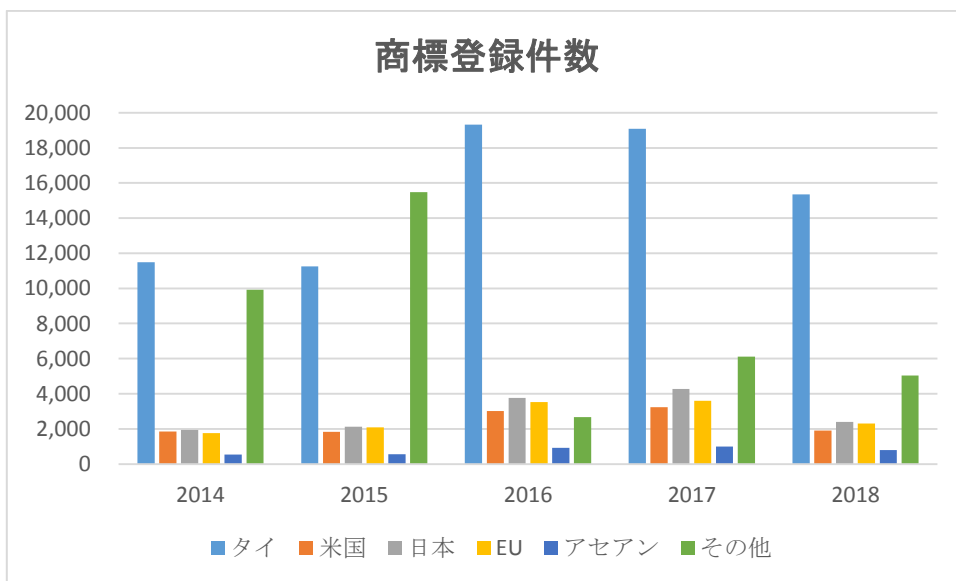
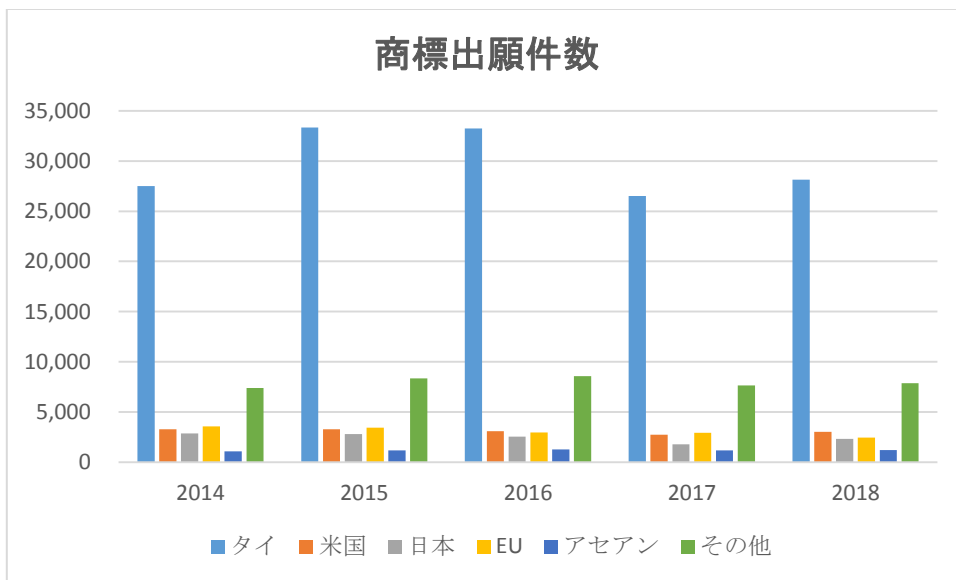
出願から登録までの期間について、他人商標との同一または類似、識別力の欠如を理由とした拒絶を受けたことにより審判請求を経て登録となったケースは 5.1 年で、2016 年調査時より登録までの期間が長くなった。下記(2)に添付する審判件数から分かるように、商標の審判件数は前年比約 40%増の 3,300 件だったことから審理期間が長期化していると考えられる。審判請求を行わず登録されたケースでは 2.0 年と、2016 年調査結果とほぼ変わらなかった。

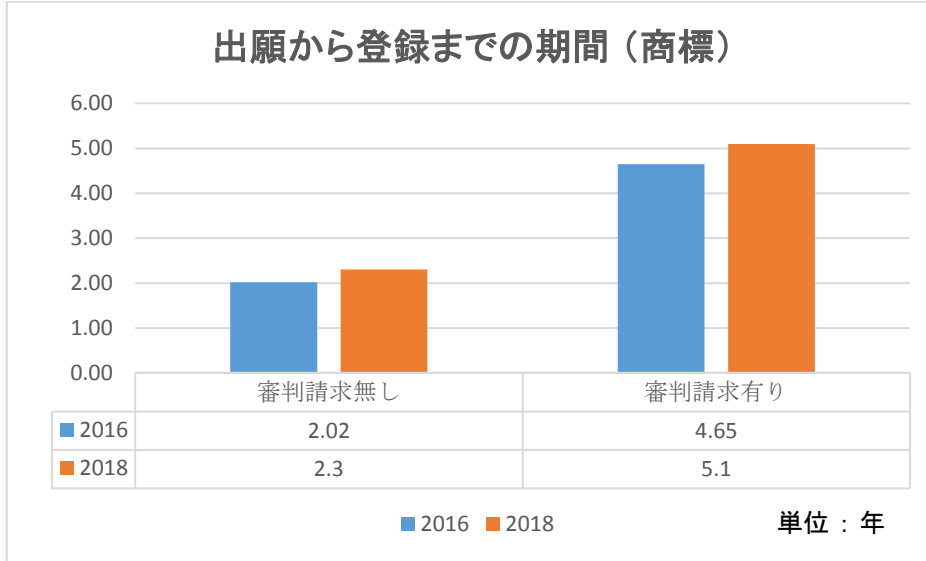
【出願件数】

	タイ	米国	日本	EU	アセアン	その他	合計
2014	27,517	3,265	2,851	3,553	1,080	7,395	45,661
2015	33,347	3,279	2,797	3,419	1,165	8,337	52,344
2016	33,241	3,078	2,534	2,942	1,251	8,567	51,613
2017	26,514	2,738	1,765	2,912	1,153	7,629	42,711
2018 (うち国際出願 の受理件数)	28,126 (2)	3,019 (836)	2,306 (1,272)	2,454 (733)	1,204 (180)	7,876 (1,609)	44,985 (4,632)

【登録件数】

	タイ	米国	日本	EU	アセアン	その他	合計
2014	11,487	1,857	1,933	1,764	547	9,929	27,517
2015	11,247	1,832	2,129	2,094	562	15,483	33,347
2016	19,320	3,025	3,770	3,525	928	2,673	33,241
2017	19,080	3,238	4,275	3,591	985	6,107	37,276
2018	15,358	1,910	2,394	2,312	801	5,047	27,822





(2) 直近 5 年間の知的財産局(DIP)への審判件数

年	商標	特許及び意匠	小特許
2014	2,042	23	3
2015	4,868	16	0
2016	2,723	49	1
2017	2,381	98	6
2018	3,300	78	0

(3) 直近 5 年間の知的財産及び国際取引中央裁判所(CIPITC)への提訴件数

年	知的財産関連		国際取引関連
	刑事事件	民事事件	
2014	5,072	343	286
2015	4,627	280	271
2016	3,720	356	246
2017	3,697	329	240
2018	3,262	213	278

(4) CIPITC から専門事案の控訴裁判所(2016年10月1日設立)への提訴件数

期間	事件種別		
	刑事事件	民事事件	
		知的財産 関連	国際取引関連
2016年10月1日～12月31日	0	1	0
2017年1月1日～12月31日	72	79	36
2018年5月1日～12月31日(*)	81	58	25

(*) 2018年1月1日～4月30日までの件数は裁判所の記録が不十分のため統計に含まれていない。

(5) 最高裁判所への提訴件数

年	事件種別		
	刑事事件	民事事件	
		知的財産関連	国際取引関連
2014	18	18	25
2015	56	86	57
2016	77	94	75
2018	20	28	34
2018	9	29	16

5. 最近の注目判決

(1) 発明特許

①タイ最高裁判決 No.621/2560(2017)

判決日:2017年2月7日

上訴人(原告)	Soi-ha Inter Group LTD.
被上訴人(被告)1	本田技研工業株式会社
被上訴人(被告)2	知的財産局

【事件の要約】

新規性および進歩性の欠如を理由に特許権の取消を求めた事件。上訴人は先行技術と比較することにより被上訴人特許の新規性および進歩性の欠如を証明せず、一方の被上訴人側は合理的な証拠を提示したため、最高裁は下級審判決を支持し上訴人の取消請求を棄却した。

【最高裁の判断】

<争点> 当該特許3件の発明は新規性および進歩性に欠けているか否か。

上訴人は当該特許が新規性および進歩性に欠けると主張したが、その立証責任があるにも関わらず、単に公知と主張する技術が記載された資料を引用するだけで、先行技術と当該特許の請求の範囲を比較する立証を行わなかった。一方被上訴人1は証拠をもって他国の登録実績を証明すると共に、先行技術にはない当該特許の構成上の違いおよび改良部分について立証した。被上訴人1はショルダータイプの草刈機GX-31を当該特許3件の4サイクルエンジンを使って改良しショルダータイプの草刈機GX-35を製造したが、この草刈機GX-35は先行技術と構造が異なるのみでなく、エンジンのサイズが小さく、エンジン、バルブベルト、仕切り壁、気体と流体の分離チャンバー等が機能面および有用性の点で先行技術より優れていると認める。

従って特許法第54条を根拠とした当該特許の取消は認められない。

【S&I コメント】

特許の新規性および進歩性を判断するには、その特許の請求の範囲にある技術的特徴と最も近い先行技術を比較しなければならない。本件の場合、被上訴人は他人の小型エンジンについて記載した資料を引用したが、当該特許と先行技術との比較を行わなかった。

背景として、本件が提訴される前に被上訴人 1 が上訴人に対して特許侵害で権利行使を行っていた。特許侵害事件で権利行使がなされた場合、多くのケースで本件のように権利行使を受けた側がその特許の無効性を主張する。権利行使を行う際は対象となる特許の有効性(特許の登録要件である新規性および進歩性)を立証できるよう、証拠を十分に準備しておく必要がある。

②タイ最高裁判決 No.3144/2560(2017)

判決日:2017年5月15日

被上訴人(原告)1	Kamon Industries LTD.
被上訴人(原告)2	K.K.Kasethol Karn Baang Pong Ltd.
上訴人(被告)1	Mr. Moses または Somporn Kurilung
上訴人(被告)2	Mr. Supharb または Supharb Kurilung 巡査部長

【事件の要約】

新規性および進歩性の欠如から特許の無効を主張した事件。最高裁は当該特許の新規性は認められたものの、既存の部品の組み合わせは新たな技術的成果を生じさせないために進歩性に欠けるとして、当該特許の無効請求を認める下級審判決を支持した。

【最高裁の判断】

＜争点＞ 当該特許は 1979 年特許法第 5 条に基づき付与された特許か否か。

1. 新規性

新規性を判断する際は当該特許の請求の範囲と先行技術を比較しなければならない。先行技術のサトウキビ植え付け機(タイ工業規格番号 1480-2540)は、(1) 牽引アセンブリ、(2) 鋤および土が溝に落ちないための遮断版を備えた溝堀アセンブリ、(3) サトウキビの苗の搭載部、サトウキビの差込部、切断機、切断機のホイール、サトウキビ切断部の送り出し部、覆土部および土固め用ホイールを備えた植え付けアセンブリから構成される。一方の当該特許は、(1) サトウキビの搭載部、(2) 耕耘・牽引部、(3) 駆動輪、(4) 回転鋤、(7) サトウキビ供給容器、(8) サトウキビ切断部および肥料覆土用の鋤の刃、(9) 土固め用ホイール、及び(11) 肥料容器から構成される。

両者のサトウキビの植え付け機の違いとして、先行技術は土の表面に溝をつくる溝堀部、2 つの切断機のホイール、サトウキビの差込部、シャベル形状の覆土手段を備えるが、当該特許は牽引部に位置し回転式の刃を持つ溝堀部、シャフト軸とダボを持つシングルホイール、2 つのサトウキビ供給容器、覆土用の回転式刃を備える。両者のサトウキビ植え付け機の機能は類似するが、細かい特徴的な機能や装置が異なる。

さらに、当該特許の審査結果報告書で引用された先行技術 3 件についても以下①～③の理由から当該特許とは異なる。

①“agricoop.nic.in”にある発明は溝堀および覆土用の 2 枚刃を有する耕耘・牽引部を搭載したトラクターで、サトウキビの植え付け手段は供えていない。

②“theindu.com”にある発明は溝堀および覆土手段が回転刃であることを示していない。

③米国特許番号 4084465 のサトウキビ植え付け機は油圧式カートを備え、トラクターに連結して使用する。また同発明はサトウキビを植え付け可能なサイズに切断し、事前に準備した土壌にサトウキビを運ぶもので、溝堀、肥料の散布、覆土手段はない。

被上訴人はその他の先行技術を提示しなかった。従って当該特許は新規性を備えると認める。

2. 進歩性

特許が認められるためには、その技術分野で一般的な知識を持つ者が発明できるような発明であってはならない。上訴人は当該特許の発明の背景の中で、サトウキビ植え付け機の使用上の問題解決を意図すると述べているが、証人の農業工学専門家は、上訴人の発明には既存の製品からの改良点または著しく改良された点はないと証言している。当該特許の構成においては、上訴人は自らサトウキビ植え付け機の部品を開発したのではなく、先行技術の部品を用いている。また以下①～⑤の特徴から、当該特許と先行技術は機能上の違いがない。

①サトウキビの差込口を拡大した点は一般の技術を持つ人々にとって明らかに容易なアイデアである。

②溝堀アセンブリおよび回転鋤はその位置を移動、調節することができるが、これは一般的な機能であり、上訴人は先行技術より優れている点を証明しなかった。

③駆動輪はエンジンが“グラウンドホイール (Ground Wheel)”のように移動する際にシャフトを回転させる機能を有する。この“グラウンドホイール (Ground Wheel)”は他の農業機械にも使用されているため、当該特許の駆動輪は一般的な技術を持つ人々にとって明らかに容易なアイデアである。

④上訴人のサトウキビ切断部および肥料覆土用の鋤の刃、および土固め用ホイールの機能は先行技術からの改良はなく、部品の種類が変更されたのみである。

⑤上訴人の肥料容器は先行技術と同じ機能を有する。

従って当該特許は進歩性に欠けると認める。

以上から、当該特許は 1979 年特許法第 5 条(2)、第 7 条、第 54 条に基づき特許に不備があるとし、当該特許の無効を認めた下級審判決を支持する。

【S&I コメント】

特許を登録するためには、①新規性、②進歩性があり、③産業上利用できる発明という条件を全

て満たさなければならない。この判断にはその分野の先行技術との比較が行われる。上訴人は自身の発明について先行技術との構成上の違いは示したが(新規性)、その発明が通常の知識を持った者にとって容易なものでない点、即ち進歩性を証明しなかった。

(2) 小特許

①タイ最高裁判決 No.1900/2560(2017)

判決日:2017年3月27日

上訴人(原告)	Mr. Nipat Pin-amorn
被上訴人(被告)1	知的財産局
被上訴人(被告)2	知的財産局長
被上訴人(被告)3~5	知的財産局担当官
被上訴人(被告)6~13	特許委員会委員

【事件の要約】

上訴人(原告)の小特許出願を拒絶した特許委員会審決の取消を求めた事件。最高裁は公開前におこなわれた当該小特許出願の補正は権利範囲を超える補正ではなく補足であり、当該小特許出願には引用された先行技術から改良された違いがあるとしてその新規性を認め、特許委員会審決の取消と、当該小特許出願の登録手続続行を被上訴人(被告)に命じた。

【最高裁の判断】

<争点1> 当該小特許出願の補正は発明の範囲を拡大するものか否か。

当該小特許出願では元々図面の説明1および8に“管(7)”が開示されている。上訴人は複数回補正を行っているが、“管(7)”の機能に関する補正は行っていない。“管(7)”を含む図面9の

追加は、単に発明の機能を明確に説明するためであり、耐高圧性を有する“管(7)”を引用して発明の開示、図面 1 および請求項 7 に記載する高圧ポンプの詳細を補足したものと認める。さらに上訴人は請求の範囲の中で“管(7)”について言及していないことから、“管(7)”を保護対象に含めていないことが示される。従って図面 9 の追加および説明の追加は発明の範囲内のもので、拡大ではない。

<争点 2> 当該小特許出願には新規性があるか否か。

被上訴人は先行技術(小特許番号 3279 および 4867)を引用して、当該小特許出願が既に前記の先行技術で開示されており、新規性が無いと判断した。先行技術と当該小特許出願を比較すると、先行技術には電熱式冷水装置を備えておらず、請求の範囲でも電熱式冷水装置が言及されていない。さらに先行技術には当該小特許出願のような熱伝モジュールが冷却アセンブリに開示されていない。また当該出願は冷却機能を備えた熱交換ファンが先行技術と異なる。

さらに上訴人は先行技術が当該出願のように水温を 5 度以上 10 度以下に下げることができないことを示している。従って上訴人の技術は先行技術が改良されているとして、当該小特許出願には先行技術との違いがあり新規性を備えると認める。

【S&I コメント】

請求の範囲はその発明のうち権利保護を求める範囲を示し、保護範囲を特定するものであって、明確で簡潔に記載しなければならない。本件で上訴人が提出した補正で追加した説明および図面は既に出願の中で開示された内容の補足であり、請求の範囲には影響を及ぼさない内容だった。従って上訴人は単に説明を補足したいだけで、発明の範囲を拡張する追加ではなかった。新規性の判断については、発明の構成のみでなく、機能面に関して先行技術と比較して行われる。

なお、当該小特許出願は現時点で公開前のため、図面等の詳細を確認することはできない。

②タイ最高裁判決 No.2810/2560(2017)

判決日:2017年5月1日

上訴人(原告)	Mr. Nattawat Snamphol
被上訴人(被告)	Mr. Sithchanon Thaninprem-a-nan または Nithit Limsakul

【事件の要約】

小特許権の取消を求めて提訴された事件。最高裁は、上訴人が当該小特許の無効性を主張するために引用した度量衡法(Weight and Measure Act)に基づく測定器に関する省令(Ministerial regulation regarding measurement)、および燃料管理法(Fuel Oil Control Act)に基づく燃料補給所に関する省令(Ministerial regulation regarding fuel station)は小特許の登録判断を行う際に検討する対象ではないとして上訴人の無効請求を棄却した。

【最高裁の判断】

<争点> 被上訴人の小特許は1979年特許法第9条(5)、第65条の10に基づき保護が認められない発明か否か。

・特許法は発明者に商品の製造、使用及び販売における独占的排他権を与えることにより研究及び発明を促進することを目的としている。

・上訴人の主張の中で引用する測定器および燃料補給所に関する省令はそれぞれ、燃料販売機の特性および機能を管理することによる消費者保護と、燃料補給所の設置等の管理を目的とした省令であって、特許法第65条の2に基づく小特許の登録判断を行う際に検討する対象ではない。

・被上訴人の小特許は1979年特許法によりその発明が保護されるべき特徴を備えており、公序良俗、道徳、公共衛生または福祉に反する特徴は認められない。従って被上訴人の小特許出

願は 1979 年特許法第 9 条(5)、第 65 条の 10 に基づき合法と認め、当該小特許の無効請求を認めなかった下級審判決を支持する。

【S&I コメント】

上訴人は、被上訴人の小特許が度量衡法 (Weight and Measure Act) に基づく測定器に関する省令、および燃料管理法に基づく燃料補給所に関する省令で定める規則に違反し、公序良俗、道徳、公共衛生または福祉に反すると主張したが、特許法のもとで保護されるべき発明かどうかの判断は、その発明が犯罪を犯して創造されたものか、麻薬製造用の装置なのか等、その発明そのものが公序良俗等に反するかどうか判断すべきである。被上訴人の小特許は公序良俗、道徳、公共衛生または福祉に反する目的で創造されていないため、無効主張は認められなかった。

(3) 意匠特許

①タイ最高裁判決 No.2282/2560(2017)

判決日:2017 年 4 月 11 日

被上訴人(原告)1	Miss Saowanee Benchawanichkul
被上訴人(原告)2	Akkarapoom Thammapat または Mr. Yothin Promrak
上訴人(被告)1	D. Sangmit Electric Co.Ltd
上訴人(被告)2	Rungsangfai Electric Co.,Ltd.

【事件の要約】

被上訴人の意匠特許権を侵害したとして上訴人に損害賠償請求を行った事件。下級審で算定された損害賠償額(948 万 2,790 バーツ)を不服とした上訴人に対し、最高裁は被上訴人が主張する侵害品の数量と損害額について十分な根拠が無いとして、被上訴人の損害賠償請求額(1 億 2,758 万 5,000 バーツ)を大幅に修正し、上訴人に対し 10 万 4,643 バーツの賠償を命じ

た。

【最高裁の判断】

＜争点＞ 上訴人は被上訴人に対して損害賠償金を支払う必要があるか、支払う場合その金額はいくらか。

・被上訴人は当該意匠特許権を用いた商品の製造販売を Energy Development Thailand Co.,Ltd.に委託していた。被上訴人と同社の関係は分けられないため、他社である上訴人が被上訴人の意匠特許権を用いた商品を製造販売する行為は被上訴人に対する侵害行為であり、被上訴人に損害賠償金を支払わなければならない。

・損害額について被上訴人は証拠を提示しなければならないが、被上訴人が証言する商品の押収数が特別捜査局(DSI)へ供述した数と一致せず、被上訴人の主張には信憑性がない。事実として、当該意匠特許権の侵害品の数量は被上訴人が特別捜査局(DSI)へ供述した 1,661 点と認める。また被上訴人は商品の価格、当該意匠特許権に基づき得ていたライセンス料を証明する証拠を提示しなかった。被上訴人の商品には他社の商品と比べ際立った特殊性が見られないため、商品 1 点あたりの損害額は 63 パーツが適当とする。さらに被上訴人が提示した上訴人の製造発注記録は上訴人による記録ではなく、被上訴人が上訴人の工場から押収した注文記録を自らまとめたものである。被上訴人は当該意匠特許権を侵害した商品を上訴人に発注した第三者がいて上訴人が実際にその発注に基づき製造したことを証明なかったため、製造発注記録に記載された分について損害賠償額を算定することはできない。

・下級審が被上訴人の証言と製造発注記録に基づき算出した損害額を認めず、上訴人らに損害賠償金 10 万 4,643 パーツ(侵害品の数量 1,661 点 × 63 パーツ)と支払い完了までの年利 7.5%、被上訴人に代わる裁判費用として被上訴人 1 名につき 3 万パーツの支払いを命じる。

【S&I コメント】

損害賠償請求を行う際は証拠による立証が必要である。提示する証拠に一貫性が無い場合はその信憑性が疑われ、十分な賠償が認められない。従って提訴前の事前調査や強制捜査段階

で侵害を証明する十分に証拠を確保する必要がある。また、本件において損害額を算出する際、公開または登録済みの意匠だけではなく、市場における当該商品の意匠面での際立った特殊性も考慮された。よって市場で販売されている他者商品と異なる特殊性を持つことを証明する商品カタログや商品の写真は損害額を算出する際の参考資料になりうると考えられる。


(4)商標

①タイ最高裁判決 No.862/2561(2018)

判決日:2018年2月19日


被上訴人(原告)	BFT S.P.A.
上訴人(被告)	知的財産局
被上訴人(原告)商標	 (第7類、第9類)

【事件の要約】

本質的な識別力を認めず商標登録を拒絶した登録官および商標委員会の決定に対して出願人である被上訴人(原告)が同決定の取消と商標登録手続の続行を求めて提訴した事件。最高裁は当該商標“”の本質的な識別力を認め、上訴人(被告)に対し当該登録手続の続行を命じた。

【最高裁の判断】

・2000年商標法第7条第2段落(3)(旧法)は、特別な特徴で表わされた色の集合、デザイン化された文字や数字、または創作された語句には識別力があり、これらのうちいずれかが商標の要部となる商標には識別力が備わっていると定めている。創作された語句には意味を持たない語句が含まれる。

・当該商標“”はアルファベット“B”、“F”、“t”の3文字から構成され翻訳することはできない他、被上訴人の法人名の一部として使用される特有の語句である。従って“Bft”は創作された語句と認める。さらに被上訴人は“Bft”を赤い背景の上に配置していることから当該商標をさらに目立たせ、一般的なアルファベットの文字と表示が異なる。従って消費者は当該商標と他人商標を容易に識別することができる。

以上から、当該商標には2000年商標法第7条第2段落(3)(旧法)に基づき本質的な識別力が備わっていると認める。よって当該商標が使用による識別力を獲得しているか否かの判断は判決に影響を与えるものではないため、ここでの判断は不要である。

・ただし、以下の点について知的財産及び国際取引裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)の判断は誤っている。

(1) 当該商標の登録を命じた点:

登録官は商標法に基づき公告などの登録手続を踏む必要があるため、判決で登録官に当該商標の登録を強制することはできない。

(2) 上訴人に対し、被上訴人に代わり裁判費用および弁護士費用 25,000 パーツの支払いを命じた点:

当該商標の出願日から提訴日まで長期間経過したことを考慮しておこなわれたこの判断は1996年知的財産及び国際取引裁判所設置法第26条、および民事訴訟法第161条第1段落に従っていない。なぜなら商標法は登録官の審査期間について規定しておらず、さらに被上訴人の証拠からは登録官および商標委員会が被上訴人に損害を被らせる目的で悪意を持って本件を審査した、審査を怠った、または登録を遅らせていないためである。

【S&I コメント】

現状、商標登録官による審査段階では、単語として読むことができないアルファベットの羅列には識別力が無いとして登録が認められない場合が多い。ただし裁判所では、過去5年ほどの傾向として、一文字ずつではなく一つにまとまった一連の商標と判断され、意味を成さない商標は

造語であるとして識別力が認められている。審査段階で登録を拒絶されたとしても裁判段階で識別力が認められる可能性はあり、商標の重要度によっては裁判所への提訴を検討されたい。ただ、裁判所における審理期間(審決取消請求の場合、下級審で約1年半、最高裁で約1年)、および代理人費用を含む裁判費用を要することを留意する必要がある。

②タイ最高裁判決 No.936/2561(2018)

判決日:2018年2月21日

被上訴人(原告)	Airbus Operations GmbH
上訴人(被告)	知的財産局
被上訴人(原告)商標	A380 (第28類:飛行機の模型等)

【事件の要約】

本質的な識別力を認めず商標登録を拒絶した登録官および商標委員会の決定に対して出願人である被上訴人(原告)が同決定の取消と商標登録手続の続行を求めて提訴した事件。最高裁は当該商標“A380”の本質的な識別力を認め、上訴人(被告)に対し当該登録手続の続行を命じた。

【最高裁の判断】

・当該商標“A380”はアルファベット“A”及びアラビア数字3文字が一括りで配置され、“A”は被上訴人の法人名の一部“AIRBUS”に由来する。これらの文字と数字は特別な態様で表示されていないが、2000年商標法第7条第2段落(3)(旧法)は“色の集合”について特別な態様で表示されなければならないと規定しているのみで、文字、数字または創作された語句はその対象ではない。従って当該商標“A380”は識別力が認められるよう特別な態様で表示される必要はない。消費者は当該商標を付した被上訴人の商品と他人の商品を理解し、識別することができるため、当該商標には識別力が備わっていることを認める。当該商標が使用による識別力を獲得し

ているか否かの判断は判決に影響を与えるものではないため、ここでの判断は不要である。

・ただし、登録官は商標法に基づき公告などの登録手続を踏む必要があるため、判決で登録官に当該商標の登録を強制することはできない。

【S&I コメント】

現状、商標登録官による審査段階では、十分にデザイン化されていないアルファベットおよび数字からなる商標の登録を拒絶される傾向にあるが、商標法第 7 条では識別力が認められるための要件として文字や数字のデザイン化は求められていない。前記の判例①(タイ最高裁判決 No.862/2561(2018))と同様に、商標の重要度によっては裁判所への提訴を検討されたい。

③タイ最高裁判決 No.2553-2554/2561(2018)

判決日:2018 年 5 月 1 日

上訴人(原告)	Hands On Co., Ltd.
被上訴人(被告)	1. 知的財産局 2. 知的財産局長
共同被告	Mr. Jo, Young Kyun
上訴人(原告)商標	 (1) (第 16 類:粘土)  (2) (第 16 類:粘土)  (3) (第 41 類:学校)
共同被告の 韓国登録商標	 (第 16 類:模型製作用粘土)



【事件の要約】



不正に登録したとしてタイ登録商標の取消を命じた商標委員会の決定に対して登録権者である上訴人(原告)が同決定の取消を求めた事件。取消請求人である被上訴人(被告)はタイで商標を未登録だったが、最高裁は、他国の登録実績と真正な所有権を根拠とした被上訴人の主張を認め、上訴人(原告)にはタイで当該商標を出願する権利が無いとした下級審判決を支持し、上訴人商標の取消を認めた。

【最高裁の判断】

・上訴人は当該商標を出願する前にフランチャイズ契約書および更改契約書に基づき商標“Jumping Clay”の使用許諾を受けたと同時に、自身は商標“Jumping Clay”の所有者ではないことを認めていた。上訴人はライセンサー(Jumping Clay Corp.)がタイで事業を行っておらず商標登録を受けていないことを確認した上で、他人による使用を防ぐため当該商標を出願した。これらの事実から、上訴人は自身が商標“Jumping Clay”の創作者および所有者ではないこと、また真正な所有者から許可を得ずに当該商標を出願する権利はないことを認識していたと認める。

・上訴人とJumping Clay Corp.の契約書は商標“Jumping Clay”のライセンス契約であって、上訴人に当該商標出願を認める内容は含まれていない。

・上訴人商標“”(登録番号 TM288633)と共同被告の韓国登録商標“”

は同じパターンからなり、上訴人商標  (登録番号 TM288634)および“” (登録番号 SM40815)については、双方とも要素がデザイン化された語句“Jumping Clay”で、共同被告の登録商標と同じ特徴を持つ。従って、上訴人は悪意を持って共同被告の登録商標から利益を得る意思があったと認める。

・当該商標がタイで登録された後に Jumping Clay Corp.とのフランチャイズ契約を解除した上

訴人の行為は、ライセンサーに使用料を払わずに共同被告と類似した当該商標を使用することにより利益を求める行為である。よって当該商標登録は商標法第 8 条(9)、第 61 条(2)、第 80 条および民商法第 5 条に反し、商標委員会は当該商標登録を取消す権限を有する。

・真正な所有者である共同被告は上訴人が当該商標を出願する前から韓国で自身の商標を使用、登録しており、商標“Jumping Clay”について上訴人よりもふさわしい権利を有することを認める。よって商標委員会の審決は合法である。

【S&I コメント】

タイで未登録の商標であっても、他国での善意な登録実績、使用による真正な所有権、相手側の不誠実な使用・登録行為を証明することができれば、相手側の冒認商標登録を取消することができる。取消請求を行うとその通知が相手側に渡るため、取消請求前に調査を行って相手側の不誠実な行為(例えば他人の著名商標と見せかけた類似商標や類似パッケージの使用)を証明する証拠を収集する必要がある。

④タイ最高裁判決 No.2811/2560(2017)

判決日:2017 年 5 月 1 日

上訴人(原告)	Sony Mobile Communications AB
被上訴人(被告)	知的財産局
上訴人(原告)商標	XPERIA (第 9 類:携帯電話、携帯電話用イヤホン、等)
被上訴人(被告)商標	EXPERIAN (第 9 類:モニター、キーボード、等)

【事件の要約】

先行商標との類似を理由に登録を拒絶した登録官および商標委員会の決定に対して出願人で

ある上訴人(原告)が同決定の取消を求めた事件。最高裁は上訴人商標“XPERIA”と先行商標“EXPERIAN”は類似するとしたが、上訴人(原告)による当該商標の善意な使用を認め、商標法第 27 条に基づき当該商標の登録手続を進めるよう命じた。

【最高裁の判断】

<争点 1> 上訴人商標“XPERIA”は先行商標“EXPERIAN”と混同する程に類似するか。
上訴人商標はデザイン化されていない大文字「X, P, E, R, I, A」からなり、先行商標はデザイン化されていない大文字「E, X, P, E, R, I, A, N」からなる。両商標はこのうち 6 文字が同じ配置で一致し、先行商標の一文字目と最後の文字が異なるのみである。従って外観及び称呼は類似すると認める。さらに両商標の指定商品は、ハードウェア及びソフトウェアを含むコンピュータ及び電気機器の商品である。よって上訴人商標は先行商標と混同する程に類似すると認める。

<争点 2> 上訴人は商標“XPERIA”を善意で使用していた、または特別な事情を持つことから、当該商標の登録は認められるべきか。

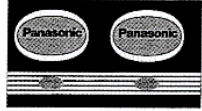




上訴人は 2008 年末から現在にかけてタイで当該商標を付した商品を継続的に販売している。上訴人商標“Sony”と共に当該商標を使用することで、消費者に対してその商品が上訴人に関連することを示している。従って上訴人には先行商標“EXPERIAN”の名声を利用する必要性はない。さらに上訴人は当該商標を 2009 年 1 月 10 日に米国で初めて出願し、その 6 ヶ月後にタイで出願している。ここから上訴人の商標出願は継続的に行われ、上訴人には先行商標“EXPERIAN”を模倣してタイで出願する意思は無いことが示される。従って上訴人は当該商標“XPERIA”をタイにおいて善意で使用していると認め、当該商標は第 27 条に基づき登録が認められるべきである。

【S&I コメント】

同一または類似する他人商標が既に存在していた場合でも、自身は商標の所有者に関して混同させる目的で他人商標を模倣していないこと、その他人よりも先に自身の商標を使用していたことなど、善意で自身の商標を使用していることを証拠をもって証明することができる場合、商標法第 27 条に基づく併存登録が認められる可能性がある。

⑤タイ最高裁判決 No.9834/2560(2017)

判決日:2017年12月4日

上訴人(原告)	Panasonic Corporation
被上訴人(被告)1	Royal Kingdom Industry Co., Ltd.
被上訴人(被告)2	Mr. Rith Olariksiri
上訴人(原告)商標	<p>(1)</p>  (第9類:電池等) <p>(2)</p>  (第9類:電池等)
被上訴人(被告)商標	<p>(1)</p>  (第9類:電池) <p>(2)</p>  (第9類:電池) <p>(3)</p>  (第9類:電池)

【事件の要約】

上訴人(原告)が未登録のパッケージ、デザイン、配色の独自性を根拠に被上訴人(被告)による類似パッケージ、配色の使用停止を求めた事件。最高裁は両者の登録商標は非類似としたが、被上訴人の商品パッケージ、配色が上訴人のものと誤認させるほどに類似すると判断して民商法第421条に基づく権利侵害を認め、被上訴人の行為の停止と損害賠償金の支払いを命じた。

【最高裁の判断】

<争点1> 被上訴人の登録商標は上訴人商標を侵害するか。

商標“PANASONIC”を除き、上訴人は特有の特徴を持つ電池の外観、特有の配色のパッケージ、デザインを用いて他人商品と差別化している。一般的な色については如何なる者も排他権を有さないが、上訴人は色の組み合わせを特有の配色、文字、デザインに、それによって公衆は他人商品と区別することができる。

被上訴人商標“Patriot”が上訴人商標を侵害するかどうかはあらゆる事実から判断する必要がある。両者の商標は商標の外観および称呼の点において非類似と認めるが、被上訴人の商品パッケージとデザインは上訴人の商品と混同する程に類似するため、公衆に誤認させる可能性があり、商品全体で見なければ両者の商品を区別することは困難である。従って被上訴人は故意に上訴人の商品と類似する模様、色のパッケージ、デザインを用いたとして、民商法第421条に従い上訴人の権利を侵害したと認める。

<争点2> 上訴人は被上訴人の侵害で損害を被ったか。

上訴人の請求する損害賠償金 5,000 万バーツは概算の損害賠償額であり実際の損害額ではない。上訴人の電池の販売額は減少しておらず、被上訴人の行為により販売額が減少し損害を被ったことを証明するには不十分だが、被上訴人の商品は上訴人の商品に比べ非常に低品質である。多くの消費者が被上訴人の商品が上訴人のものと誤認していることから、被上訴人の行為は消費者に対して誤認を与えるだけでなく上訴人の名声と信頼を損なわせる。従って被上訴人は上訴人に被害を与えたとし、損害賠償金と年利子の請求を認める。上訴人は現在もなお被上訴人による侵害故意が続いていることを証明する証拠を提示していないため、提訴日以降の

損害賠償金を請求することはできない。

<争点3> 被上訴人2は上訴人1と共に責任を負うべきか。

被上訴人2は被上訴人1を代表する権限を持つ取締役であることから、侵害品の電池の製造販売を被上訴人1と共に指示した者と判断されるべきである。従って被上訴人2は被上訴人1と共に責任を負うべきである。

下級審判決を修正し、被上訴人は、上訴人商品と類似する商標、パッケージ、模様、電池の配色の使用、または上訴人の商品だと誤解させる如何なる行為を中止すること、また被上訴人は損害賠償金300万バーツおよび提訴日から支払完了日における年利子7.5%を支払うこと、また上訴人に代わって代理人費用5万バーツを支払うものとする。その他の請求は下級審判決を支持する。

【S&I コメント】

両者の商標は非類似のために商標法第46条第2項で定めるパッシングオフ(詐称通用)は考慮されず、民商法第421条²の権利侵害と判断された。模倣品に対して対抗する際に商標権侵害の観点を検討するとともに、商品のパッケージ、配色、デザインなどが類似する場合には民商法を根拠とした権利侵害も考慮されたい。

² 民商法第421条:他人に損害を及ぼす権利の行使は違法である。(ジェトロバンコク訳)

(別紙)
引用判例の詳細

(1) 発明特許

①タイ最高裁判決 No.621/2560(2017)

判決日:2017年2月7日

上訴人(原告)	Soi-ha Inter Group LTD.
被上訴人(被告)1	本田技研工業株式会社
被上訴人(被告)2	知的財産局

【事件の要約】

新規性および進歩性の欠如を理由に特許権の取消を求めた事件。上訴人は先行技術と比較することにより被上訴人特許の新規性および進歩性の欠如を証明せず、一方の被上訴人側は合理的な証拠を提示したため、最高裁は下級審判決を支持し上訴人の取消請求を棄却した。

【引用条文】

1979年特許法第5条(1)、第5条(2)、第54条

【事件の経緯】

・被上訴人1は被上訴人2に対し「回転自在の4サイクルエンジン」、「手動式4サイクルエンジン」、「4サイクルエンジンのバルブ制御メカニズム」に関する特許出願(出願番号0101000904、0101003633、0201003060)を出願し、特許番号21988、27042、22935がそれぞれ付与された。

・上訴人は以下の通り主張し、当該特許3件の取消を知的財産及び国際取引裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)に請求した。

①当該特許はその出願日より前にタイ国内外で広く知られている、または使用されている発明であり、当該特許の請求の範囲と類似する特徴および機能を持った発明が既に存在する。

②当該特許は4サイクルエンジンを縮小したもので、進歩性を備えておらず、産業上の利用は

できない。

・被上訴人 1 は当該特許が日本、米国、オーストラリアで登録済みだと主張した。また被上訴人 2 は、当該特許は特許法第 17 条および省令規則に従い審査を行ったとし、公開後に誰からも異議申立が無く、当該特許と類似する機能は先行技術で開示または提示されていないと主張した。

・CIPITC が上訴人の主張を棄却したため、上訴人は最高裁へ上訴した。

【最高裁の判断】

＜争点＞ 当該特許 3 件の発明は新規性および進歩性に欠けているか否か。

上訴人は当該特許が新規性および進歩性に欠けると主張したが、その立証責任があるにも関わらず、単に公知と主張する技術が記載された資料を引用するだけで、先行技術と当該特許の請求の範囲を比較する立証を行わなかった。一方被上訴人 1 は証拠をもって他国の登録実績を証明すると共に、先行技術にはない当該特許の構成上の違いおよび改良部分について立証した。被上訴人 1 はショルダータイプの草刈機 GX-31 を当該特許 3 件の 4 サイクルエンジンを使って改良しショルダータイプの草刈機 GX-35 を製造したが、この草刈機 GX-35 は先行技術と構造が異なるのみでなく、エンジンのサイズが小さく、エンジン、バルブベルト、仕切り壁、気体と流体の分離チャンバー等が機能面および有用性の点で先行技術より優れていると認める。

従って特許法第 54 条を根拠とした当該特許の取消は認められない。

②タイ最高裁判決 No.3144/2560(2017)

判決日:2017 年 5 月 15 日

被上訴人(原告)1	Kamon Industries LTD.
被上訴人(原告)2	K.K.Kasethol Karn Baang Pong Ltd.

上訴人(被告)1	Mr. Moses または Somporn Kurilung
上訴人(被告)2	Mr. Supharb または Supharb Kurilung 巡査部長

【事件の要約】

新規性および進歩性の欠如から特許の無効を主張した事件。最高裁は当該特許の新規性は認められたものの、既存の部品の組み合わせは新たな技術的成果を生じさせないために進歩性に欠けるとして、当該特許の無効請求を認める下級審判決を支持した。

【引用条文】

1979年特許法第5条、第6条、第7条、第54条

【事件の経緯】

- ・上訴人(被告)がサトウキビ植え付け機に関する特許出願を知的財産局に申請したところ、審査の過程で URL “agricoop.nic.in”、“theindu.com”および米国特許番号 4084465 から先行技術が見つかった。
- ・上訴人は意見書を提出して先行技術との違いおよび先行技術よりも改良されている点を説明し、結果として当該特許出願に特許番号 25271 が付与された。
- ・当該特許は新規性および進歩性に欠けるとして、サトウキビ植え付け機を製造販売する被上訴人(原告)は知的財産及び国際取引裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)に当該特許の無効請求をおこなった。
- ・CIPITC が当該特許の無効請求を認めたため、上訴人は最高裁へ上訴した。

【最高裁の判断】

<争点> 当該特許は 1979 年特許法第 5 条に基づき付与された特許か否か。

1. 新規性

新規性を判断する際は当該特許の請求の範囲と先行技術を比較しなければならない。先行技術のサトウキビ植え付け機(タイ工業規格番号 1480-2540)は、(1) 牽引アセンブリ、(2) 鋤および土が溝に落ちないための遮断版を備えた溝堀アセンブリ、(3) サトウキビの苗の搭載部、サトウキビの差込部、切断機、切断機のホイール、サトウキビ切断部の送り出し部、覆土部および土固め用ホイールを備えた植え付けアセンブリから構成される。一方の当該特許は、(1) サトウキビの搭載部、(2) 耕耘・牽引部、(3) 駆動輪、(4) 回転鋤、(7) サトウキビ供給容器、(8) サトウキビ切断部および肥料覆土用の鋤の刃、(9) 土固め用ホイール、及び(11) 肥料容器から構成される。

両者のサトウキビの植え付け機の違いとして、先行技術は土の表面に溝をつくる溝堀部、2 つの切断機のホイール、サトウキビの差込部、シャベル形状の覆土手段を備えるが、当該特許は牽引部に位置し回転式の刃を持つ溝堀部、シャフト軸とダボを持つシングルホイール、2 つのサトウキビ供給容器、覆土用の回転式刃を備える。両者のサトウキビ植え付け機の機能は類似するが、細かい特徴的な機能や装置が異なる。

さらに、当該特許の審査結果報告書で引用された先行技術 3 件についても以下①～③の理由から当該特許とは異なる。

①“agricoop.nic.in”にある発明は溝堀および覆土用の 2 枚刃を有する耕耘・牽引部を搭載したトラクターで、サトウキビの植え付け手段は供えていない。

②“theindu.com”にある発明は溝堀および覆土手段が回転刃であることを示していない。

③米国特許番号 4084465 のサトウキビ植え付け機は油圧式カートを備え、トラクターに連結して使用する。また同発明はサトウキビを植え付け可能なサイズに切断し、事前に準備した土壌にサトウキビを運ぶもので、溝堀、肥料の散布、覆土手段はない。

被上訴人はその他の先行技術を提示しなかった。従って当該特許は新規性を備えると認める。

2. 進歩性

特許が認められるためには、その技術分野で一般的な知識を持つ者が発明できるような発明で

あつてはならない。上訴人は当該特許の発明の背景の中で、サトウキビ植え付け機の使用上の問題解決を意図すると述べているが、証人の農業工学専門家は、上訴人の発明には既存の製品からの改良点または著しく改良された点はないと証言している。当該特許の構成においては、上訴人は自らサトウキビ植え付け機の部品を開発したのではなく、先行技術の部品を用いている。

また以下①～⑤の特徴から、当該特許と先行技術は機能上の違いがない。

①サトウキビの差込口を拡大した点は一般の技術を持つ人々にとって明らかに容易なアイデアである。

②溝堀アセンブリおよび回転鋤はその位置を移動、調節することができるが、これは一般的な機能であり、上訴人は先行技術より優れている点を証明しなかった。

③駆動輪はエンジンが“グラウンドホイール (Ground Wheel)”のように移動する際にシャフトを回転させる機能を有する。この“グラウンドホイール (Ground Wheel)”は他の農業機械にも使用されているため、当該特許の駆動輪は一般的な技術を持つ人々にとって明らかに容易なアイデアである。

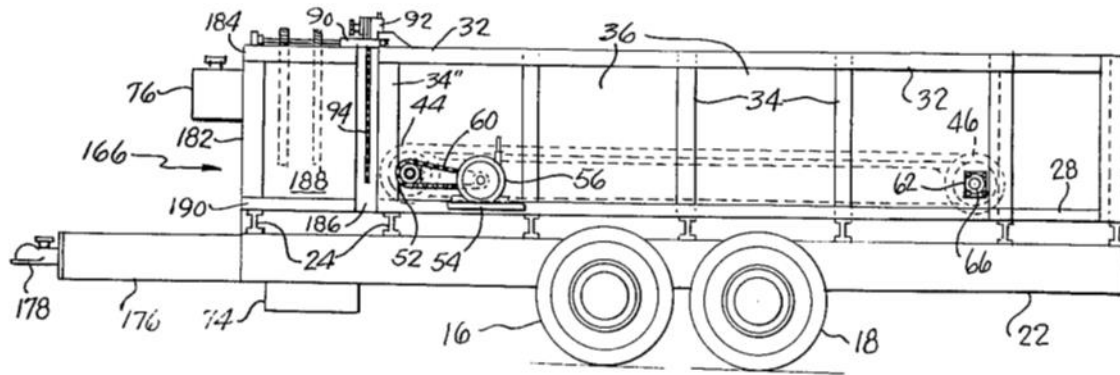
④上訴人のサトウキビ切断部および肥料覆土用の鋤の刃、および土固め用ホイールの機能は先行技術からの改良はなく、部品の種類が変更されたのみである。

⑤上訴人の肥料容器は先行技術と同じ機能を有する。

従って当該特許は進歩性に欠けると認める。

以上から、当該特許は 1979 年特許法第 5 条(2)、第 7 条、第 54 条に基づき特許に不備があるとし、当該特許の無効を認めた下級審判決を支持する。

【参考:米国特許番号 4084465 の代表図面】



(2)小特許

①タイ最高裁判決 No.1900/2560(2017)

判決日:2017年3月27日

上訴人(原告)	Mr. Nipat Pin-amorn
被上訴人(被告)1	知的財産局
被上訴人(被告)2	知的財産局長
被上訴人(被告)3~5	知的財産局担当官
被上訴人(被告)6~13	特許委員会委員

【事件の要約】

上訴人(原告)の小特許出願を拒絶した特許委員会審決の取消を求めた事件。最高裁は公開前におこなわれた当該小特許出願の補正は権利範囲を超える補正ではなく補正であり、当該小特

許出願には引用された先行技術から改良された違いがあるとしてその新規性を認め、特許委員会審決の取消と、当該小特許出願の登録手続続行を被上訴人(被告)に命じた。

【引用条文】

1979年特許法第17条、第20条、第65条の10

【事件の経緯】

・冷却機能を有し水により放熱する扇風機に関する小特許出願番号1103000799の公開前の補正は発明の重要部分を追加すること、また上訴人は先行技術との違いを説明できなかったことを理由に当該小特許出願を拒絶した被上訴人の拒絶査定に対し、上訴人(原告)は特許委員会に審判請求を行った。

・特許委員会は被上訴人の拒絶査定を支持する審決を出した、上訴人は同審決の取消を求めて知的財産及び国際取引裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)に提訴した。

・CIPITCが特許委員会審決を支持し上訴人の請求を棄却したため、上訴人は最高裁へ上訴した。

【最高裁の判断】

<争点1> 当該小特許出願の補正は発明の範囲を拡大するものか否か。

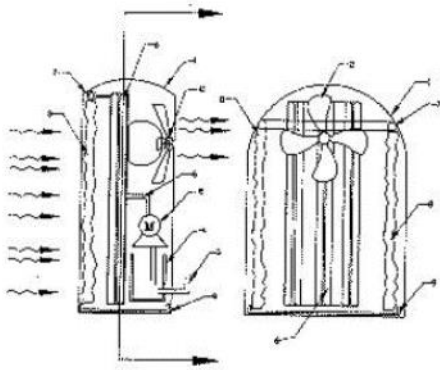
当該小特許出願では元々図面の説明1および8に“管(7)”が開示されている。上訴人は複数回補正を行っているが、“管(7)”の機能に関する補正は行っていない。“管(7)”を含む図面9の追加は、単に発明の機能を明確に説明するためであり、耐高圧性を有する“管(7)”を引用して発明の開示、図面1および請求項7に記載する高圧ポンプの詳細を補足したものと認める。さらに上訴人は請求の範囲の中で“管(7)”について言及していないことから、“管(7)”を保護対象に含めていないことが示される。従って図面9の追加および説明の追加は発明の範囲内のもので、拡大ではない。

<争点2> 当該小特許出願には新規性があるか否か。

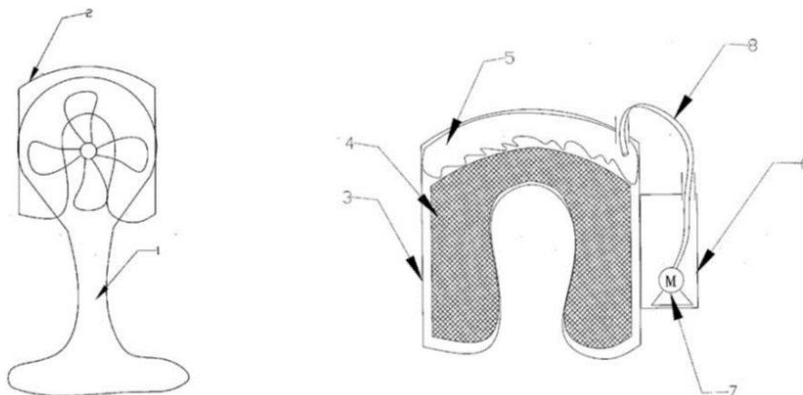
被上訴人は先行技術(小特許番号 3279 および 4867)を引用して、当該小特許出願が既に前記の先行技術で開示されており、新規性が無いと判断した。先行技術と当該小特許出願を比較すると、先行技術には電熱式冷水装置を備えておらず、請求の範囲でも電熱式冷水装置が言及されていない。さらに先行技術には当該小特許出願のような熱伝モジュールが冷却アセンブリに開示されていない。また当該出願は冷却機能を備えた熱交換ファンが先行技術と異なる。

さらに上訴人は先行技術が当該出願のように水温を 5 度以上 10 度以下に下げることができないことを示している。従って上訴人の技術は先行技術が改良されているとして、当該小特許出願には先行技術との違いがあり新規性を備えると認める。

【参考①:小特許番号 3279 の代表図面】



【参考②:小特許番号 4867 の代表図面】



②タイ最高裁判決 No.2810/2560(2017)

判決日:2017年5月1日

上訴人(原告)	Mr. Nattawat Snamphol
被上訴人(被告)	Mr. Sithchanon Thaninprem-a-nan または Nithit Limsakul

【事件の要約】

小特許権の取消を求めて提訴された事件。最高裁は、上訴人が当該小特許の無効性を主張するために引用した度量衡法 (Weight and Measure Act) に基づく測定器に関する省令 (Ministerial regulation regarding measurement)、および燃料管理法 (Fuel Oil Control Act) に基づく燃料補給所に関する省令 (Ministerial regulation regarding fuel station) は小特許の登録判断を行う際に検討する対象ではないとして上訴人の無効請求を棄却した。

【引用条文】

1979年特許法第9条(5)、第65条の10

【事件の経緯】

- ・上訴人は硬貨または紙幣を投入する燃料販売機に関する小特許番号 6183 (2011年5月3日登録)の権利者である。当該小特許の保護期間は2009年9月24日から2015年9月23日までである。
- ・被上訴人は燃料販売機に関する小特許番号 1930 (2005年9月2日登録)の権利者である。
- ・上訴人は、被上訴人の小特許は度量衡法(1999年)に基づく測定器に関する省令および燃料管理法(2009年)に基づく燃料補給所に関する省令に反し、前記省令が求める基準を満たさず公序良俗、道徳、公共衛生または福祉に反するために、被上訴人には小特許登録を受ける権利、

および商品の製造、使用、販売に関して上訴人に権利行使する権利は無いと主張し、裁判所に被上訴人小特許の無効請求をおこなった。

・被上訴人は以下の点を理由に上訴人の小特許が違法であると主張した。

(1) 上訴人の小特許番号 6183 の請求の範囲が、被上訴人の小特許番号 1930 と類似する。

(2) 被上訴人の小特許は上訴人の小特許が登録される前、また度量衡法に基づく測定器に関する省令および燃料管理法に基づく燃料補給所に関する省令が発効される前に登録されている。さらに前記省令は被上訴人の小特許の登録判断と関係しない。

(3) 過去に上訴人は自身が代表を務める S.Safe Oil Limited. の名で被上訴人を提訴し、同事件は知的財産及び国際取引裁判所 (The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC) によって棄却されている。

CIPITC が上訴人の無効請求を棄却したため、上訴人は最高裁に上訴した。

【最高裁の判断】

<争点> 被上訴人の小特許は 1979 年特許法第 9 条(5)、第 65 条の 10 に基づき保護が認められない発明か否か。

・特許法は発明者に商品の製造、使用及び販売における独占的排他権を与えることにより研究及び発明を促進することを目的としている。

・上訴人の主張の中で引用する測定器および燃料補給所に関する省令はそれぞれ、燃料販売機の特性および機能を管理することによる消費者保護と、燃料補給所の設置等の管理を目的とした省令であって、特許法第 65 条の 2 に基づく小特許の登録判断を行う際に検討する対象ではない。

・被上訴人の小特許は 1979 年特許法によりその発明が保護されるべき特徴を備えており、公序良俗、道徳、公共衛生または福祉に反する特徴は認められない。従って被上訴人の小特許出願は 1979 年特許法第 9 条(5)、第 65 条の 10 に基づき合法と認め、当該小特許の無効請求

を認めなかった下級審判決を支持する。

(3)意匠特許

①タイ最高裁判決 No.2282/2560(2017)

判決日:2017年4月11日

被上訴人(原告)1	Miss Saowanee Benchawanichkul
被上訴人(原告)2	Mr. Akkarapoom Thammapat または Mr. Yothin Promrak
上訴人(被告)1	D. Sangmit Electric Co.Ltd
上訴人(被告)2	Rungsangfai Electric Co.,Ltd.

【事件の要約】

被上訴人の意匠特許権を侵害したとして上訴人に損害賠償請求を行った事件。下級審で算定された損害賠償額(948万2,790パーツ)を不服とした上訴人に対し、最高裁は被上訴人が主張する侵害品の数量と損害額について十分な根拠が無いとして、被上訴人の損害賠償請求額(1億2,758万5,000パーツ)を大幅に修正し、上訴人に対し10万4,643パーツの賠償を命じた。

【引用条文】

1979年特許法第85条、第63条、第88条

刑法第83条

【事件の経緯】

<被上訴人(原告)の主張>

(1) 被上訴人は商標“KING LIGHT”の名の照明に係る意匠特許番号18190および9206の権利者である。

(2) 上訴人は被上訴人に許可を得ずに前記意匠特許権を模倣して商標“DELIGHT”の名の商品を製造販売する侵害行為を行った。

(4) 被上訴人は 2007 年 10 月 24 日に被上訴人に権利行使するため特別捜査局(DSI)に告訴し、DSI は上訴人の倉庫から照明 1,725 点、多数の照明の部品、および侵害品の製造発注記録を押収した。

(5) 上訴人に対し損害賠償金 1 億 2,758 万 5,000 バーツ及び支払完了までの年利子 7.5% の支払いを請求する。

<上訴人(被告)の主張>

(1) 判決番号 Tor Por 11/2553 において、被上訴人から当該意匠特許を用いた照明の製造販売の許可を受けているとして Energy Development Thailand Co.,Ltd.が上訴人を提訴し、その結果、知的財産及び国際取引裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)は当該意匠特許ライセンス契約は無効として同社の請求を棄却している。本件で被上訴人は同じ主張を繰り返しているため、これは二重の危険に値し、裁判手続において違法である。

(2) 被上訴人から Energy Development Thailand Co.,Ltd.へのライセンス契約は無効のため、被上訴人は侵害を受けていない。従って被上訴人は上訴人への提訴権を有していない。

(3) 被上訴人の請求する損害額は被上訴人による概算であり、実際よりも金額が高額すぎる。

・上訴人は、知的財産及び国際取引裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)での審理段階で罪を認めた。CIPITC は上訴人に対し損害賠償金 948 万 2,790 バーツと支払い完了までの年利子 7.5%、被上訴人に代わる裁判費用として被上訴人 1 名につき 5 万バーツの支払いを命じた。

・上訴人は下級審の損害賠償金の算定方法に不服として最高裁判所へ上訴した。

【最高裁の判断】

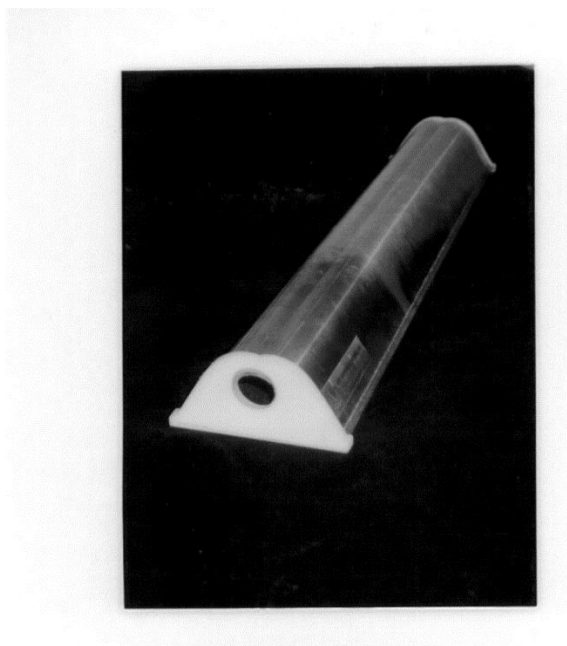
＜争点＞ 上訴人は被上訴人に対して損害賠償金を支払う必要があるか、支払う場合その金額はいくらか。

・被上訴人は当該意匠特許権を用いた商品の製造販売を Energy Development Thailand Co.,Ltd.に委託していた。被上訴人と同社の関係は分けられないため、他社である上訴人が被上訴人の意匠特許権を用いた商品を製造販売する行為は被上訴人に対する侵害行為であり、被上訴人に損害賠償金を支払わなければならない。

・損害額について被上訴人は証拠を提示しなければならないが、被上訴人が証言する商品の押収数が特別捜査局(DSI)へ供述した数と一致せず、被上訴人の主張には信憑性がない。事実として、当該意匠特許権の侵害品の数量は被上訴人が特別捜査局(DSI)へ供述した 1,661 点と認める。また被上訴人は商品の価格、当該意匠特許権に基づき得ていたライセンス料を証明する証拠を提示しなかった。被上訴人の商品には他社の商品と比べ際立った特殊性が見られないため、商品 1 点あたりの損害額は 63 パーツが適当とする。さらに被上訴人が提示した上訴人の製造発注記録は上訴人による記録ではなく、被上訴人が上訴人の工場から押収した注文記録を自らまとめたものである。被上訴人は当該意匠特許権を侵害した商品を上訴人に発注した第三者がいて上訴人が実際にその発注に基づき製造したことを証明なかったため、製造発注記録に記載された分について損害賠償額を算定することはできない。

・下級審が被上訴人の証言と製造発注記録に基づき算出した損害額を認めず、上訴人らに損害賠償金 10 万 4,643 パーツ(侵害品の数量 1,661 点 × 63 パーツ)と支払い完了までの年利 7.5%、被上訴人に代わる裁判費用として被上訴人 1 名につき 3 万パーツの支払いを命じる。

【参考①:被上訴人 1 の意匠特許番号 18190 の代表図面】



【参考②:被上訴人 2 の意匠特許番号 9206 の代表図面】




(4) 商標

① タイ最高裁判決 No.862/2561(2018)

判決日:2018年2月19日

被上訴人(原告)	BFT S.P.A.
上訴人(被告)	知的財産局
被上訴人(原告)商標	 (第7類、第9類)

【事件の要約】

本質的な識別力を認めず商標登録を拒絶した登録官および商標委員会の決定に対して出願人である被上訴人(原告)が同決定の取消と商標登録手続の続行を求めて提訴した事件。最高裁は当該商標“”の本質的な識別力を認め、上訴人(被告)に対し当該登録手続の続行を命じた。

【引用条文】


2000年商標法(第2版)第7条

1996年知的財産及び国際取引裁判所設置法第26条

民事訴訟法第161条第1段落

【事件の経緯】

<被上訴人(原告)の主張>

・イタリア法人である被上訴人は自身が創作した商標“”を国際分類第7類と第9類の商品に対して多数の国で登録して現在まで使用しているほか、アルファベット“Bft”を法人名、関連会社名として継続して使用し宣伝活動を行っている。

・被上訴人は 2010 年 11 月 25 日にタイにおいて当該商標を第 7 類および第 9 類で出願し、出願番号 788964 および 788965 がそれぞれ付された。

・被上訴人は当該商標の審査時、登録官命令に従い当該商標の使用証拠を提出したが、結果として登録官は当該商標には識別力が備わっていないこと、また提出された使用証拠では使用により識別力を獲得していることが証明されないとして、当該商標の登録を拒絶した。

・被上訴人は登録官の決定に不服として商標委員会に審判請求を行ったが、以下の理由(1)~(2)から商標委員会は登録官の決定を支持した。

(1) 当該商標の要部であるアルファベット“Bft”はデザイン化されておらず特別な態様で表示されていないため、商標法第 7 条第 2 段落(3) に基づき登録に必要な識別力が備わっていない。

(2) 提出された使用証拠からはタイ国内の公衆が当該商標と他人商標を識別できるほどに当該商標を付した商品が広く販売、宣伝されていることを十分に証明されていない。

・被上訴人は登録官の決定および商標委員会審決は違法であるとして知的財産及び国際取引裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)に提訴した。


・CIPITC は登録官の決定および商標委員会審決を取消し、上訴人(被告)に対して当該商標の登録手続を進めるよう命じた。さらに当該商標の出願日から提訴日まで長期間経過したことを考慮し、被上訴人に代わり裁判費用および代理人費用 25,000 バーツを支払うよう上訴人(被告)に命じた。

上訴人(被告)は CIPITC の判決に不服として最高裁判所に上訴した。

【最高裁の判断】

・2000 年商標法第 7 条第 2 段落(3) (旧法)は、特別な特徴で表わされた色の集合、デザイン化された文字や数字、または創作された語句には識別力があり、これらのうちいずれかが商標

の要部となる商標には識別力が備わっていると定めている。創作された語句には意味を持たない語句が含まれる。

・当該商標“”はアルファベット“B”、“F”、“t”の3文字から構成され翻訳することはできない他、被上訴人の法人名の一部として使用される特有の語句である。従って“Bft”は創作された語句と認める。さらに被上訴人は“Bft”を赤い背景の上に配置していることから当該商標をさらに目立たせ、一般的なアルファベットの文字と表示が異なる。従って消費者は当該商標と他人商標を容易に識別することができる。

以上から、当該商標には2000年商標法第7条第2段落(3)(旧法)に基づき本質的な識別力が備わっていると認める。よって当該商標が使用による識別力を獲得しているか否かの判断は判決に影響を与えるものではないため、ここでの判断は不要である。

・ただし、以下の点について知的財産及び国際取引裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)の判断は誤っている。

(1) 当該商標の登録を命じた点:

登録官は商標法に基づき公告などの登録手続を踏む必要があるため、判決で登録官に当該商標の登録を強制することはできない。

(2) 上訴人に対し、被上訴人に代わり裁判費用および弁護士費用 25,000 パーツの支払いを命じた点:

当該商標の出願日から提訴日まで長期間経過したことを考慮しておこなわれたこの判断は1996年知的財産及び国際取引裁判所設置法第26条、および民事訴訟法第161条第1段落に従っていない。なぜなら商標法は登録官の審査期間について規定しておらず、さらに被上訴人の証拠からは登録官および商標委員会が被上訴人に損害を被らせる目的で悪意を持って本件を審査した、審査を怠った、または登録を遅らせていないためである。

②タイ最高裁判決 No.936/2561(2018)

判決日:2018年2月21日

被上訴人(原告)	Airbus Operations GmbH
上訴人(被告)	知的財産局
被上訴人(原告)商標	A380 (第28類:飛行機の模型等)

【事件の要約】

本質的な識別力を認めず商標登録を拒絶した登録官および商標委員会の決定に対して出願人である被上訴人(原告)が同決定の取消と商標登録手続の続行を求めて提訴した事件。最高裁は当該商標“ A380 ”の本質的な識別力を認め、上訴人(被告)に対し当該登録手続の続行を命じた。

【引用条文】

・商標法(第2版)第7条第2段落(3)

【事件の経緯】

<被上訴人(原告)の主張>

・ドイツ法人である被上訴人は自身の法人名の一部である“ AIRBUS ”からとった“ A ”を含む商標“ A380 ”の所有者であり、当該商標はタイ国内外で登録されている。当初 Airbus S.A.S 社が2011年12月19日に当該商標を第28類で出願した後(出願番号829695)、被上訴人に名義を変更した。

・被上訴人は当該商標の審査時、登録官命令に従い当該商標の使用証拠を提出したが、結果として登録官は当該商標には識別力が備わっていないこと、また提出された使用証拠はタイ国内で当該商標が周知されていることを証明するには不十分との理由から当該商標の登録を拒絶した。

・被上訴人は登録官の決定に不服として商標委員会に審判請求を行ったが、商標委員会は登録官の決定を支持した。

・被上訴人は以下の主張(1)~(3)のもと知的財産及び国際取引裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)に提訴した。

(1) 当該商標には商標法第7条第1段落に基づき識別力が備わっている。

(2) 第7条第2段落(3)(旧法)にはデザイン化されていない文字および数字には識別力が備わっていないとは規定されていない。

(3) 提出した使用証拠は当該商標が使用による識別力を獲得していることを十分に証明している。

<上訴人(被告)の主張>

(1) 当該商標“A380”はデザイン化されていないアルファベットおよびアラビア数字で、特別な態様で表示されていない。

(2) 被上訴人の使用証拠では当該商標の飛行機への使用のみが示され、他の指定商品への使用は証明されていない。

(3) 被上訴人はタイ国外での当該商標の登録実績を主張するが、各国で法律、登録基準、担当官の判断は異なるため、その主張はタイにおいて登録する理由にはならない。

・CIPITC は登録官の決定および商標委員会審決を取消し、上訴人(被告)に対し当該商標の登録を命じた。その他の請求は棄却した。

・上訴人(被告)は CIPITC の判決に不服として最高裁判所に上訴した。

【最高裁の判断】

・当該商標“A380”はアルファベット“A”及びアラビア数字 3 文字が一括りで配置され、“A”は被上訴人の法人名の一部“AIRBUS”に由来する。これらの文字と数字は特別な態様で表示されていないが、2000年商標法第7条第2段落(3)(旧法)は“色の集合”について特別な態様で表示されなければならないと規定しているのみで、文字、数字または創作された語句はその対象で

はない。従って当該商標“ A380 ”は識別力が認められるよう特別な態様で表示される必要はない。消費者は当該商標を付した被上訴人の商品と他人の商品を理解し、識別することができるため、当該商標には識別力が備わっていることを認める。当該商標が使用による識別力を獲得しているか否かの判断は判決に影響を与えるものではないため、ここでの判断は不要である。

・ただし、登録官は商標法に基づき公告などの登録手続を踏む必要があるため、判決で登録官に当該商標の登録を強制することはできない。

③タイ最高裁判決 No.2553-2554/2561(2018)

判決日:2018年5月1日

上訴人(原告)	Hands On Co., Ltd.
被上訴人(被告)	1. 知的財産局 2. 知的財産局長
共同被告	Mr. Jo, Young Kyun
上訴人(原告)商標	 (1) (第16類:粘土)  (2) (第16類:粘土)  (3) (第41類:学校)
共同被告の 韓国登録商標	 (第16類:模型製作用粘土)

【事件の要約】

不正に登録したとしてタイ登録商標の取消を命じた商標委員会の決定に対して登録権者である

上訴人(原告)が同決定の取消を求めた事件。取消請求人である被上訴人(被告)はタイで商標を未登録だったが、最高裁は、他国の登録実績と真正な所有権を根拠とした被上訴人の主張を認め、上訴人(原告)にはタイで当該商標を出願する権利が無いとした下級審判決を支持し、上訴人商標の取消を認めた。



【引用条文】

- ・商標法(第2版)第8条(9)および第61条(2)、第62条、第80条
- ・民商法第5条

【事件の経緯】

<上訴人(原告)の主張>

- ・上訴人は語句“Jumping Clay”および“Clay works”の下でフランチャイズサービスを提供するこれらの語句の所有者であり、商標“Jumping Clay The Learning Store”の所有者でもある。

上訴人は2008年3月31日に国際分類第16類:粘土において商標“”(出願番号 691441)および商標“”(出願番号 691442)を、また第41類の役務:学

校において商標“”(出願番号 691444)を出願し、後に登録番号 TM288633、TM288634、SM40815 がそれぞれ付与された。

- ・デザイン化された商標“Jumping Clay”を韓国で所有する共同被告が2011年11月24日に前記の上訴人商標3件に対して取消請求を行い、商標委員会は上訴人商標3件の取消命令を行った。


- ・上訴人は以下の主張(1)~(5)のもと知的財産及び国際取引裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)に提訴した。

- (1) 上訴人は韓国における商標“Jumping Clay”の所有者 Jumping Clay Corp.から、タイにおいて上訴人名義で当該商標を出願する許可を得ているため、当該商標を善意で出願している。
- (2) タイの公衆は上訴人が所有する当該商標を付した粘土および学校について認識している。
- (3) 共同被告はデザイン化された商標“Jumping Clay”の所有者ではなく、タイにおいて前記商標を使用、宣伝したことはない。
- (4) 上訴人は Jumping Clay Corp.とライセンス契約を交わしているが、共同被告は当該契約書に関与していない。従って共同被告はタイにおける商標“Jumping Clay”について上訴人よりもふさわしい権利を有していない。
- (5) 商標登録番号 TM288634(第 16 類)は上訴人名義であり、如何なる者に対しても上訴人商標の所有者に関して誤認混同を生じさせない。共同被告はタイにおいて商標“Jumping Clay”を第 16 類: 模型製作用粘土において登録したことがなく、第 41 類: 学校のサービスにおいて商標“Jumping Clay”を使用したこともない。

よって上訴人商標は商標法第 8 条(9)で禁止される商標ではないため、第 8 条(9)(10)、第 61 条、第 62 条に基づき登録が禁止される商標ではない。

<被上訴人(被告)の主張>



- (1) 共同被告は韓国で第 16 類: 模型製作用粘土において商標“”を 2003 年 11 月 10 日に出願し、2006 年 1 月 10 日に登録しているため、上訴人商標に対し取消請求を行う権利を有する。
- (2) 共同被告は Jumping Clay Corp.が属する Jumping Clay グループから、デザイン化された商標“Jumping Clay”を第 16 類: 模型製作用粘土、および韓国に関するサービスに使用することについて許可を得ている。共同被告およびそのライセンシーは 2003 年からデザイン化された商標“Jumping Clay”を付した商品を使用、販売、宣伝しており、2006 年 2 月末からライセンシーにより商標“Jumping Clay”を付した商品をタイへ輸出している。

(3) 上訴人は当該商標のライセンスを受けていたが、真正な所有者から許可を得ずにタイで商標出願を行ったため、当該商標登録による利益目的で悪意を持って共同被告の商標を模倣したことは明らかである。





従って当該商標はその登録時点で商標法第 8 条(9)に基づき登録を禁止された特徴を持ち、第 62 条に基づき公序良俗に反するため、取消請求の根拠はある。

・CIPITC は上訴人(原告)の主張を棄却したため、上訴人は最高裁へ上訴した。

【最高裁の判断】

・上訴人は当該商標を出願する前にフランチャイズ契約書および更改契約書に基づき商標“Jumping Clay”の使用許諾を受けたと同時に、自身は商標“Jumping Clay”の所有者ではないことを認めていた。上訴人はライセンサー(Jumping Clay Corp.)がタイで事業を行っておらず商標登録を受けていないことを確認した上で、他人による使用を防ぐため当該商標を出願した。これらの事実から、上訴人は自身が商標“Jumping Clay”の創作者および所有者ではないこと、また真正な所有者から許可を得ずに当該商標を出願する権利はないことを認識していたと認める。

・上訴人と Jumping Clay Corp. の契約書は商標“Jumping Clay”のライセンス契約であって、上訴人に当該商標出願を認める内容は含まれていない。

・上訴人商標“”(登録番号 TM288633)と共同被告の韓国登録商標“”
は同じパターンからなり、上訴人商標  (登録番号 TM288634) および“”
(登録番号 SM40815)については、双方とも要部がデザイン化された語句“Jumping Clay”で、共同被告の登録商標と同じ特徴を持つ。従って、上訴人は悪意を持って共同被告の登録商標から利益を得る意思があったと認める。

・当該商標がタイで登録された後に Jumping Clay Corp.とのフランチャイズ契約を解除した上訴人の行為は、ライセンサーに使用料を払わずに共同被告と類似した当該商標を使用することにより利益を求める行為である。よって当該商標登録は商標法第 8 条(9)、第 61 条(2)、第 80 条および民商法第 5 条に反し、商標委員会は当該商標登録を取消す権限を有する。

・真正な所有者である共同被告は上訴人が当該商標を出願する前から韓国で自身の商標を使用、登録しており、商標“Jumping Clay”について上訴人よりもふさわしい権利を有することを認める。よって商標委員会の審決は合法である。

④タイ最高裁判決 No.2811/2560(2017)

判決日:2017 年 5 月 1 日

上訴人(原告)	Sony Mobile Communications AB
被上訴人(被告)	知的財産局
上訴人(原告)商標	XPERIA (第 9 類:携帯電話、携帯電話用イヤホン、等)
被上訴人(被告)商標	EXPERIAN (第 9 類:モニター、キーボード、等)

【事件の要約】

先行商標との類似を理由に登録を拒絶した登録官および商標委員会の決定に対して出願人である上訴人(原告)が同決定の取消を求めた事件。最高裁は上訴人商標“XPERIA”と先行商標“EXPERIAN”は類似するとしたが、上訴人(原告)による当該商標の善意な使用を認め、商標法第 27 条に基づき当該商標の登録手続を進めるよう命じた。

【引用条文】

・商標法(第2版)第13条、第27条

【事件の経緯】

<上訴人(原告)の主張>

・上訴人は商標“XPERIA”を国際分類第9類において出願したが(出願番号700696)、登録官はExperian Limited.名義の先行商標“EXPERIAN”(登録番号101031、第9類)との類似を根拠に当該商標の登録を拒絶した。

・上訴人は商標委員会に審判請求を行ったが、商標委員会は登録官の決定を維持したため、以下の主張(1)~(4)のもと知的財産及び国際取引裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)に提訴した。

(1) 上訴人商標と先行商標は外観、称呼の点で異なる。

(2) 両商標とも第9類の商品を指定しているが、種類が異なるため同じ店舗に並ぶ商品ではなく、公衆に対して商標の所有者や出所に関して誤認混同を生じさせない。

(3) 上訴人は商標“XPERIA”を2006年から善意で使用しており、タイ国内外で当該商標は広く周知されている。上訴人には先行商標の所有者へ損害を与える、または他人の商標権の名声を利用するという意思は無い。

(4) 商標委員会の審決は商標法第27条に反している。なぜなら同条文では先行登録商標と類似する商標を善意で使用している場合、または特別な事情がある場合に、その商標の登録を認めており、商標委員会が言う長期間の使用や周知性は同条文に基づく登録条件として定められていない。

<被上訴人(被告)の主張>

(1) 上訴人商標と先行商標は外観及び称呼が非常に類似する。さらに同区分に属するため両商標を使用した商品の消費者層は重なり、両者の商品は同じまたは近い場所で販売される。従って公衆に対し商品の所有者または出所に関して誤認混同を生じさせるため、上訴人商標は第13条に基づき登録は認められない。

(2) 第 27 条について、上訴人の証拠は、上訴人商標が周知されるまで広く使用、販売、宣伝されていること、または上訴人商品が非常に著名であることを証明するには不十分である。さらに上訴人の証拠は、登録の取消請求の審理に関する商標委員会規則(2002 年)第 11 条に基づき、当該商標がタイ国内で継続して使用されていたこと証明するには不十分である。

・CIPITC は上訴人(原告)の主張を棄却したため、上訴人は最高裁へ上訴した。

【最高裁の判断】

<争点 1> 上訴人商標“XPERIA”は先行商標“EXPERIAN”と混同する程に類似するか。

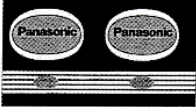
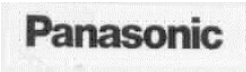



上訴人商標はデザイン化されていない大文字「X, P, E, R, I, A」からなり、先行商標はデザイン化されていない大文字「E, X, P, E, R, I, A, N」からなる。両商標はこのうち 6 文字が同じ配置で一致し、先行商標の一文字目と最後の文字が異なるのみである。従って外観及び称呼は類似すると認める。さらに両商標の指定商品は、ハードウェア及びソフトウェアを含むコンピュータ及び電気機器の商品である。よって上訴人商標は先行商標と混同する程に類似すると認める。

<争点 2> 上訴人は商標“XPERIA”を善意で使用していた、または特別な事情を持つことから、当該商標の登録は認められるべきか。

上訴人は 2008 年末から現在にかけてタイで当該商標を付した商品を継続的に販売している。上訴人商標“Sony”と共に当該商標を使用することで、消費者に対してその商品が上訴人に関連することを示している。従って上訴人には先行商標“EXPERIAN”の名声を利用する必要性はない。さらに上訴人は当該商標を 2009 年 1 月 10 日に米国で初めて出願し、その 6 ヶ月後にタイで出願している。ここから上訴人の商標出願は継続的に行われ、上訴人には先行商標“EXPERIAN”を模倣してタイで出願する意思は無いことが示される。従って上訴人は当該商標“XPERIA”をタイにおいて善意で使用していると認め、当該商標は第 27 条に基づき登録が認められるべきである。

⑤タイ最高裁判決 No.9834/2560(2017)

判決日:2017年12月4日

上訴人(原告)	Panasonic Corporation
被上訴人(被告)1	Royal Kingdom Industry Co., Ltd.
被上訴人(被告)2	Mr. Rith Olariksiri
上訴人(原告)商標	<p>(1)</p>  <p>(第9類:電池等)</p> <p>(2)</p>  <p>(第9類:電池等)</p>
被上訴人(被告)商標	<p>(1)</p>  <p>(第9類:電池)</p> <p>(2)</p>  <p>(第9類:電池)</p> <p>(3)</p>  <p>(第9類:電池)</p>

【事件の要約】

上訴人(原告)が未登録のパッケージ、デザイン、配色の独自性を根拠に被上訴人(被告)による

類似パッケージ、配色の使用停止を求めた事件。最高裁は両者の登録商標は非類似としたが、被上訴人の商品パッケージ、配色が上訴人のものと誤認させるほどに類似すると判断して民商法第421条に基づく権利侵害を認め、被上訴人の行為の停止と損害賠償金の支払いを命じた。

【引用条文】

・民商法第421条

【事件の経緯】

＜上訴人(原告)の主張＞

・上訴人は製造販売に従事している。上訴人の“PANASONIC+図形”、ラベルマーク、パッケージデザイン、色の配色の下で商品を製造販売しているが、これらは商標登録していない。

・タイにおいて上訴人は国際分類第9類の電池を含む複数の商品において商標“PANASONIC”



を登録し、また充電用電池において商標“”を登録している。

・緑、黄色及び黒の配色と模様を用いたラベル及びパッケージは、楕円形の枠に“Panasonic”が表示された商標と共に独自性を生み出している。

・上訴人は前記の電池を2002年から販売している。また黒地の背景に黄色と赤を配色してデザインした電池は2003年から販売している。上訴人のラベル、パッケージ、電池の包装とその配色は、その商品が上訴人商品のもので公衆または上訴人商品の消費者層が認識できる程に独自性がある。

・2009年7月、被上訴人が上訴人商品と類似するパッケージのラベル、模様、配色の電池を製造・輸入し、さらに上訴人の未登録商標を模倣していたことが確認された。上訴人が複数回に渡り被上訴人に警告状を送付したところ、被上訴人は語句“Patriot”を囲んだ楕円形の図形を円状に変更し、商品を囲む白のストライプをロケットの図形に変更することに同意した。しかしパッケージの特徴、配色、包装は上訴人商品と類似するものであった。

・被上訴人は、悪意を持って上訴人商標、商品のラベル、パッケージの模様、配色を模倣した電池を製造販売することで上訴人の権利を侵害した。被上訴人商品は上訴人のものと誤認混同を生じさせる。上訴人の未登録商標を模倣した被上訴人の行為は、故意に上訴人に損害を与えるパッシングオフ(詐欺通用)である。

・上訴人は知的財産及び国際取引裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)に提訴し、以下(1)~(3)を請求した。

(1) 被上訴人は、上訴人商品と類似する商標、パッケージ、模様、電池の配色の使用、または上訴人商品だと誤解させる如何なる行為を中止すること。

(2) 被上訴人は上訴人に対し損害賠償金 5,000 万バーツおよび提訴日から支払完了日における年利子 7.5%を支払うこと。

(3) 被上訴人は、上記(1)の行為を中止するまでの間、月 355 万バーツの損害賠償金を支払うこと。

<被上訴人(被告)の主張>

・被上訴人 2 は商標“Patriot เจ้าพลัง”、“Patriot super power”、“Patriot”を第 9 類の電池において登録している。

・上訴人は商品の配色における排他権を有さない。

・被上訴人商品は自身の登録商標を用いており、上訴人商標を模倣していない。消費者は被上訴人商品が安価で高品質のために購入しているのであって、商品の出所に関して誤認していない。よってパッシングオフにはあたらない。

・被上訴人の“Patriot”は上訴人の“PANASONIC”と類似せず、称呼も異なる。さらに被上訴人は、上訴人と同じ業界に従事していることを考慮し、パッケージ上のブランドマークを修正した。しかし上訴人は本件を提訴して被上訴人のビジネスを妨げた。

・上訴人の電池にはタイ語が表示されておらず、“Japan”が表示されている。一方の被上訴人の

商品には“America”と表示されている。従って消費者は被上訴人商品が上訴人のものと関連しないことを認識している。

・タイの市場で電池のパッケージに使われている色は多くないため、上訴人は被上訴人が模倣していると主張することはできない。

・過去2年間のマーケットシェアによると上訴人の販売額は減少していないことから、上訴人は如何なる損害も被っていない。被上訴人は上訴人に損害賠償金を支払う必要はない。

・被上訴人2は法人である被上訴人1を代表する権限を持つ取締役で、法人による行為は個人とは別に考慮されるべきであるため、上訴人には被上訴人2を個人で提訴する権利はない。

・CIPITC に対して本件を棄却し、上訴人に損害賠償金 5,000 万バーツおよび反訴日から支払完了日における年利子 7.5%の支払いを請求する。

CIPITC は上訴人(原告)の主張を棄却し、被上訴人2へ訴訟費用の返金を命じたため、上訴人は最高裁へ上訴した。

【最高裁の判断】

<争点1> 被上訴人の登録商標は上訴人商標を侵害するか。

商標“PANASONIC”を除き、上訴人は特有の特徴を持つ電池の外観、特有の配色のパッケージ、デザインを用いて他人商品と差別化している。一般的な色については如何なる者も排他権を有さないが、上訴人は色の組み合わせを特有の配色、文字、デザインに、それによって公衆は他人商品と区別することができる。

被上訴人商標“Patriot”が上訴人商標を侵害するかどうかはあらゆる事実から判断する必要がある。両者の商標は商標の外観および称呼の点において非類似と認めるが、被上訴人の商品パッケージとデザインは上訴人の商品と混同する程に類似するため、公衆に誤認させる可能性があり、商品全体で見なければ両者の商品を区別することは困難である。従って被上訴人は故

意に上訴人の商品と類似する模様、色のパッケージ、デザインを用いたとして、民商法第 421 条に従い上訴人の権利を侵害したと認める。

<争点 2> 上訴人は被上訴人の侵害で損害を被ったか。

上訴人の請求する損害賠償金 5,000 万バーツは概算の損害賠償額であり実際の損害額ではない。上訴人の電池の販売額は減少しておらず、被上訴人の行為により販売額が減少し損害を被ったことを証明するには不十分だが、被上訴人の商品は上訴人の商品に比べ非常に低品質である。多くの消費者が被上訴人の商品が上訴人のものと誤認していることから、被上訴人の行為は消費者に対して誤認を与えるだけでなく上訴人の名声と信頼を損なわせる。従って被上訴人は上訴人に被害を与えたとし、損害賠償金と年利子の請求を認める。上訴人は現在もなお被上訴人による侵害故意が続いていることを証明する証拠を提示していないため、提訴日以降の損害賠償金を請求することはできない。

<争点 3> 被上訴人 2 は上訴人 1 と共に責任を負うべきか。

被上訴人 2 は被上訴人 1 を代表する権限を持つ取締役であることから、侵害品の電池の製造販売を被上訴人 1 と共に指示した者と判断されるべきである。従って被上訴人 2 は被上訴人 1 と共に責任を負うべきである。

下級審判決を修正し、被上訴人は、上訴人商品と類似する商標、パッケージ、模様、電池の配色の使用、または上訴人の商品だと誤解させる如何なる行為を中止すること、また被上訴人は損害賠償金 300 万バーツおよび提訴日から支払完了日における年利子 7.5%を支払うこと、また上訴人に代わって代理人費用 5 万バーツを支払うものとする。その他の請求は下級審判決を支持する。

以上