

(別紙) 引用判例の詳細.....	1
(1) 小特許.....	2
(2) 意匠特許.....	8
(3) 商標.....	16

**(別紙) 引用判例の詳細**

(1) 小特許

① タイ控訴裁判決 No.504/2563 (2020)

判決日:2020年3月25日

控訴人(原告)	Machill Group Co.Ltd.
被控訴人(被告)1	知的財産局
被控訴人(被告)2	Ms. Wibulluck Raomruck
被控訴人(被告)3-11	Mr.Boonsabong Rattanasoontarakulら計9名

【事件の要約】

小特許の特許性に関する審判請求を受けて発出された局長の請求項補正命令と、特許委員会の小特許取消命令の取消しを求めた事件。第一審の知的財産及び国際取引裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)は、小特許の権利者である控訴人(原告)の主張を棄却した。第二審の控訴裁は控訴人(原告)の主張を認め、特許委員会は局長の決定(請求項の補正命令)が合法かどうかを判断すべきところ、小特許の特許性自体を検討したとして特許委員会の取消命令を取り消した。

(控訴裁判決文末尾には、判決前に裁判官から提起された判決内容の反対意見として、特許委員会は、当該小特許に特許性が無いと判断した場合、当該小特許を取り消すことができるという意見が記載されている。)

【引用条文】

1979年特許法、第65条の6、第70条

【事件の経緯】

- 2008年10月31日、Mr. Boonying Chareonthitwong は自身の発明“ボトルの液体詰め替え防止機構を備えたキャップ”に関する小特許出願を行った(出願番号 0803001300)。当該小特許出願は2009年10月16日に公告、登録となった(小特許第5116号)。

- 公告後、Crown Seal Public Company Limited、Kuala Closer SPA Company および Red Bull Liquor Trading (1988) Company Limited は、当該小特許の新規性について 2010 年 10 月 11 日および 15 日に特許法第 65 条の 6 に基づき審査請求を行った。審査中、2015 年 2 月 26 日に当該小特許は控訴人(原告)へ譲渡された。

- 審査官は、当該小特許の発明はその出願前に開示されていたために新規性が無いと判断して知的財産局局長へその旨報告し、局長は審査官の判断に同意した。その後控訴人(原告)は意見書を提出し、当該小特許の発明は特許法第 65 条の 2 に基づき登録要件を満たすと主張したが、局長は、当該小特許の請求項 1～5、および 9～10 は先行技術である中国特許第 CN201027031Y およびブルガリア特許第 BG960U1 と違いがなく、当該小特許の請求項 6～8 については前記先行技術と異なると判断し、控訴人(原告)に対して請求項 6～8 に限定した請求項に補正するよう命じた。控訴人(原告)は局長の命令に不服として特許委員会に審判請求した。

- 特許委員会は、当該小特許を構成する差込部(1)、弁体(4)、流路(3)および、弁体(4)を支持する流路(3)中心から突出した凹面部は先行技術で開示されているために当該小特許の請求項 1～5 および 9～10 は先行技術と違いがないとして、これらの請求項は 1979 年特許法第 6 条(2)を準用する第 65 条の 2(1)に基づき新規性がないと認めた。また当該小特許の請求項 6～8 については、先行技術で開示されていない発明と認めた。結果として特許委員会は、請求項の大半が先行技術と違いがないために当該小特許第 5116 号には新規性が無いとして、当該小特許の取消しを命じた。

- 控訴人(原告)は特許委員会審決に不服として 2017 年 12 月 22 日に第一審(CIPITC)に提訴し、(1) 被控訴人(被告)1 である知的財産局は、利害関係人ではない者による審査請求に対して出願を審査する資格はないこと、(2) 当該小特許は先行技術と異なること、(3) 発明の審査は先行技術 1 件ごとに比較するべきで、当該小特許を先行技術 2 件と比較するべきではないこと、(4)特許委員会の委員である被控訴人(被告)2-11 は、局長の補正命令が合法かどうか審理するべきであり、当該小特許が 1979 年特許法第 6 条の 2 に基づき新規の発明ではないと審理する権限はないとして、当該小特許の取消しを命じた特許委員会審決の取消しと、当該小特許の請求項 1～10 の維持を求めた。

- 2019年3月25日、第一審(CIPITC)が控訴人(原告)の主張を棄却したため、控訴人(原告)は2019年10月3日に控訴裁判所へ控訴した。

#### 【控訴裁の判断】

<争点> 被控訴人2-11による当該小特許第5116号の取消命令は合法か否か。

- 控訴人(原告)は、タイ知的財産局局長が当該小特許の請求項6~8に新規性があると認めたとすれば、局長は当該小特許の登録を認めるべきであり、特許法第65条の6に従い請求項の補正を命じる権限は無いこと、また特許委員会の委員である被控訴人(被告)2-11は局長の決定が合法であるか否かを審理しなかったと主張した。

- 局長は、審査官から当該小特許が登録要件を満たさないとする審査報告を受けた後、当該小特許の発明が特許法第65条の2の要件(新規な発明であり、産業上利用できること)を満たしているか否かを判断しなければならないが、本件において局長は、新たな視点として、請求項1~5、および9~10は先行技術との違いがないこと、また請求項6~8は請求項は先行技術と異なるとして、請求項6~8の補正を命じた。

- 局長は当該小特許の取消のために特許委員会に報告書を提出しなかったが、第65条の6に基づき手続を遂行したと見なされる。控訴人(原告)は局長命令に従い請求項を補正することを拒否し、特許委員会に審判請求したため、特許委員会は、当該小特許の請求項1~5と9~10の特許性、および請求項6~8の特許性に関する局長の決定が合法か否かについて審理しなければならない。しかし特許委員会は、請求項6~8には新規性があるが大部分の請求項は先行技術と違いが無いとして当該小特許の取消しを決定した。従って、特許委員会の決定は違法であり、控訴人(原告)の主張を認める。その他の争点の審理は判決内容に影響しないため、審理の必要はない。

- 結論として、当該小特許の請求項6~8の新規性に係る被控訴人(被告)2-11の決定および当該小特許の取消し命令を取消し、被控訴人(被告)1に対し当該小特許について法的な手続を続行するよう命じる。

#### 【判決前に控訴裁の内部で行われた議論】

本事件番号 No.504/2563 (2020) に対する判決に際し、判決内容に同意しない裁判官の意見があった。

(判決に同意しない裁判官の意見)

- 局長が判断した当該小特許第 5116 号の特許性の論点は、特許委員会が 1979 年特許法第 70 条に基づき審理する論点であり、特許委員会が当該発明には特許性が無いと判断すれば、局長に再審理を求めずに当該小特許を取り消すことができる。

- 本事件の争点は当該小特許の新規性の有無である。控訴人(原告)は、局長に請求項の補正命令の権限があるならば、特許委員会には当該小特許を取り消す権限は無いと主張した。しかしこの点には同意できない。控訴人(原告)は特許委員会に新規性に関して審理を請求しているため、局長が新規性について検討すれば、特許委員会にもその点を審理する権限があり、当該小特許が新規ではない場合には当該小特許を取り消すことができると考える。

- 当該小特許第 5116 号の新規性に関して、ブルガリア特許第 BG960U1 は当該小特許の出願前の 2007 年 12 月 28 日に公開されている。同ブルガリア特許(protective bottle closure)は、構造および機能面で当該小特許と類似し、大きな違いは認められない。当該小特許の請求項 6~8 の構造はブルガリア特許第 BG960U1 で開示されていないが、その違いは当該小特許第 5116 号全体に新規性を与えるほどではない。

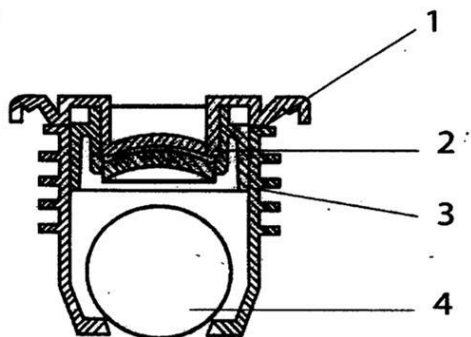
- 本件において控訴人(原告)は当該小特許と先行技術の違いを十分に証明しなかったため、当該小特許は新規性に欠け、控訴人(原告)の主張は棄却されるべきである。

#### 【S&I コメント】

小特許(Petty Patent)の場合、審査でその要件を満たすと判断された場合は公報に公開されて登録となり、利害関係人は、小特許の登録から 1 年以内にその特許性に関して審査請求することができる。実体審査の段階において、知的財産局局長がその小特許が登録要件を満たしていないと判断した場合、特許法第 65 条の 6 に基づきその小特許の取消しのために特許委員会に報告することができる。特許委員会は同法 70 条に基づき局長の決定または命令に対する審判請求について審理

する権限があるため、本件の場合、控訴人(原告)が局長の決定に対して審判請求をしたのであれば、特許委員会は当該小特許の特許性を含む局長の決定について審理する権限があるものとする。本件において控訴裁は、当該小特許と先行技術を比較し、作用において実質的にどのような違いをもたらし、異なる結果が生じるのかを明確に判断しなかった。控訴審が当該小特許の特許性に関して明確な審理をおこなわなかったため、本件は引き続き最高裁で争われる可能性もある。

【参考①: 当該小特許代表図面】



【参考②: 先行技術代表図面】

(中国特許第 CN201027031Y)

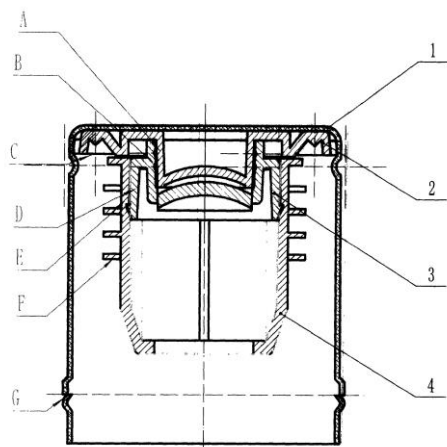


図 1

(ブルガリア特許第 BG960U1)

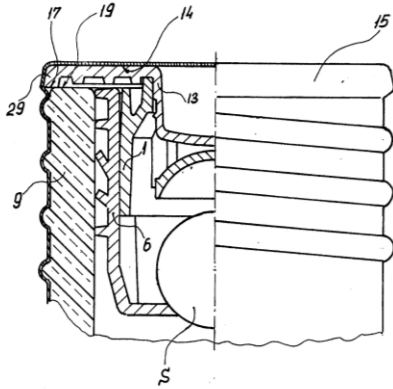


Fig. 1

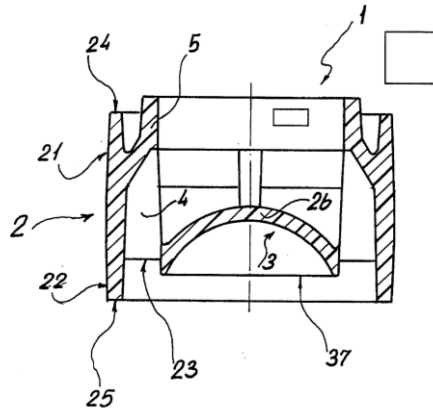


Fig. 2

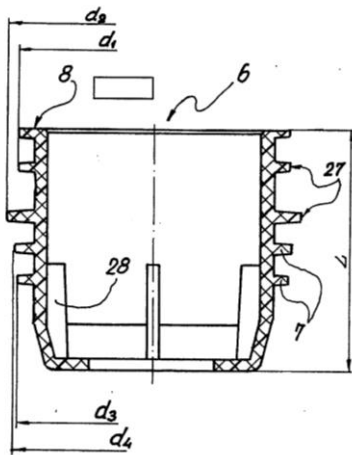


Fig. 3

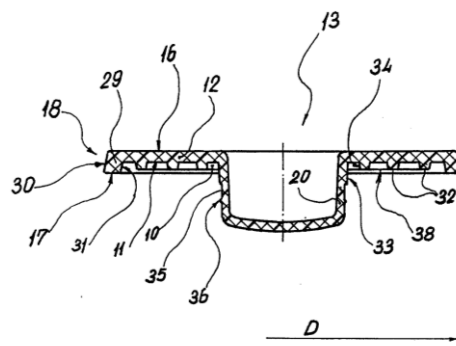


Fig. 4



## (2) 意匠特許

### ① タイ控訴裁判決 No.572/2563 (2020)

判決日:2020年4月7日

被控訴人(原告)	CNC International Co.,Ltd.
控訴人(被告)1	知的財産局
控訴人(被告)2	Mr. Vicha Thitiprasert

#### 【事件の要約】

先行意匠特許と類似し新規性が無いことを理由に意匠特許出願の拒絶を決定した局長の決定と特許委員会審決の取消しを求めた事件。第一審の知的財産及び国際取引裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)は、当該意匠特許出願が先行意匠特許と類似の特徴を備えていない新規な意匠特許であると認めた。控訴審は第一審(CIPITC)判決を支持して先行意匠特許との非類似を認め、局長の決定と特許委員会審決の取消しを命じた。

#### 【引用条文】

1979年特許法第56条

#### 【事件の経緯】

<被控訴人(原告)の主張>

- 2014年7月25日、被控訴人(原告)が「シート材の模様」に係る意匠特許出願番号1402002001を出願したところ、控訴人(被告)1である知的財産局は、米国意匠特許第D607,213 S号との類似を理由に当該意匠特許出願の新規性を認めず、当該意匠特許出願を拒絶した。
- さらに、特許委員会の委員長である控訴人(被告)2は、当該意匠特許と米国意匠特許第D607,213 S号が模様、配置、サイズ、質感が非常に類似すると判断した。
- 2018年5月21日、被控訴人(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)に提訴して、当該意匠特許

を拒絶した知的財産局局長の決定と特許委員会審決第 36/2560(2017)を取消し、控訴人(被告) 1 へ当該意匠特許出願番号 1402002001 の登録を命じるよう請求した。

<控訴人(被告)らの主張>

- 控訴人(被告)1 は先行意匠調査を実施し、米国意匠特許第 D607,213 S 号が当該意匠特許と類似していると判断した。双方の意匠は共に対角線上に列をなして交互に配置された楕円を有している。楕円の形状、楕円の間隔および列の間隔が異なるが、これらの差異は双方の意匠を非類似とさせるものではない。従って当該意匠特許には新規性がなく、1979 年特許法第 56 条に基づき登録は認められない。局長の決定および特許委員会審決は合法である。

2019 年 5 月 29 日、第一審(CIPITC)は、当該意匠特許出願番号 1402002001 が米国意匠特許と 1979 年特許法第 57 条(4)に基づく類似の特徴を備えていないとして、同法第 56 条に従い工業および工芸のための新規な意匠特許であると認め、局長の決定および特許委員会審決を取り消すよう命じた。

2019 年 10 月 21 日、控訴人(被告)らは控訴裁判所へ控訴した。

#### 【控訴裁の判断】

<争点> 下級審判決は合法か否か。

被控訴人(原告)は以下の通り楕円形のサイズと長さが類似しないと主張した。

・ 当該意匠特許は対角線上に配置された小さな楕円を有し、その模様はシート材全体に均等に密接して配置している。さらに当該意匠特許の楕円のサイズは  $0.402 \text{ mm}^2$  で、1cm 四方あたり 33.4 個の楕円が含まれる。

・ 一方、米国意匠特許第 D607,213 S 号の楕円は長く、大きいため、当該意匠特許とサイズが異なる。また米国意匠特許の製品上の模様は対角線上に間隔を空けて配置している他、楕円のサイズは  $29.75 \text{ mm}^2$  と大きく、1cm 四方あたり 1 個の楕円が含まれる。

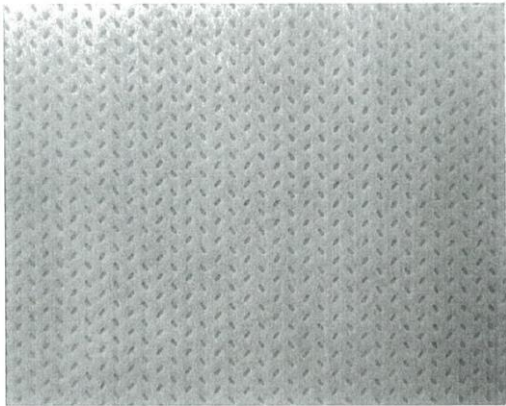
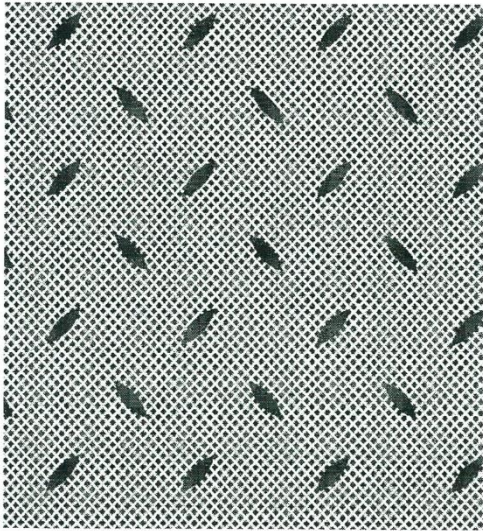
当該意匠特許は楕円のサイズが非常に小さいが、一方の米国意匠特許のガラスパネル上の模様は背景と楕円の 2 つの要素からなり、その背景には四角形に似た小さな点が全体に配置され、間隔を

空けて楕円を配置している。双方の意匠特許の違いは、当該意匠特許には背景が無いところであり、最も重要な点は米国意匠特許の楕円のサイズが  $29.75 \text{ mm}^2$  と、当該意匠特許の模様の 74 倍大きい。従って、当該意匠特許は米国意匠特許と非類似であり、局長の決定および特許委員会審決を取消した下級審判決は合法と認める。

**【S&I コメント】**

控訴審は意匠特許の新規性を判断する際に、模様の大きさ、形状、配置を考慮するが、模様を施している素材(本件の場合、当該意匠特許はシート材、米国意匠特許はガラスパネル)については考慮していない。この判断基準は、審査官による登録審査のプラクティスと一致している。

**【参考：両意匠の代表図面比較】**

当該意匠特許出願番号 1402002001	引用米国意匠特許第 US D607,213 S 号
	

## ② タイ控訴裁判決 No.996/2563 (2020)

判決日:2020年6月5日

控訴人(原告)	Kankul Engineering Public Company Limited
被控訴人(被告)	知的財産局
被控訴人(共同被告)	Mr. Prasert Thammaulkul

### 【事件の要約】

新規性が無いことを理由に意匠特許の取消しを求めた事件。第一審の知的財産及び国際取引裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)は意匠特許の取消しを求めた控訴人(原告)の主張を棄却した。控訴審は、控訴人(原告)が引用した中国の発明に係る製品と当該意匠特許の全体的な外観から、当該意匠特許には固有の特徴があることを認め、当該意匠特許は新規性を有すると認めた。

### 【引用条文】

1979年特許法第56条

### 【事件の経緯】

<控訴人(原告)の主張>

- 控訴人(原告)は中国から鋼杭を輸入している。同商品は中国で Qingdao Wangbaoqiang Industry Co.,Ltd.名義で実用新案、意匠および発明を登録している(登録番号: ZL2008200736034, ZL2007301039993, ZL2008200746892, ZL 2007100570005)。

- 2016年7月、被控訴人(共同被告)は、自らが所有する9件の意匠特許第48918, 48182, 48183, 48919, 49651, 49652, 49647, 49646, 49649を控訴人(原告)が侵害したと控訴人(原告)に伝えたが、被控訴人(共同被告)の当該意匠特許は知的財産局に出願する前に中国で既に公開されている他、タイで出願する前の2012年からタイ国内で使用されているために、新規性が無い。以上の理由から、控訴人(原告)は2017年9月22日に被控訴人(共同被告)の当該意匠特許9件の取消しを請求した。

<被控訴人(被告)の主張>

- 被控訴人(被告)である知的財産局は、タイ、米国、オーストラリアおよび WIPO のデータベースで検索を実施し、被控訴人(共同被告)名義の当該意匠特許 9 件が先行意匠と異なることを確認した。また公開後に如何なる者も異議申立をしなかった。よって当該意匠特許は有効である。
- 名義の中国における登録は発明特許と実用新案であり意匠特許ではないため、比較することができない。
- 控訴人(原告)は意匠特許の所有者ではないため、提訴権を持たない。

2019 年 6 月 25 日、第一審は控訴人(原告)の主張を棄却したため、控訴人(原告)は 2019 年 9 月 18 日に控訴裁判所へ控訴した。

【控訴裁の判断】

<争点 1> 被控訴人(共同被告)の意匠特許はその出願前にタイにおいて広く使用または公開されていたか否か。

- フェイスブック上の広告は、出願日前の広告かどうかは明らかではない。さらに展示会や見本市で展示された意匠特許は当該意匠特許 9 件とは一致しない。従って、被控訴人(共同被告)の意匠特許はその出願日前にタイにおいて公開されていないものと認める。

<争点 2> 被控訴人(共同被告)の意匠特許出願前にタイ国外で類似する意匠特許が公開されていたか否か。

- 類否判断の際は、モザイク部分を除いた全体の外観から判断をしなければならない。

被控訴人(共同被告)の意匠特許の図面と中国特許の製品を比較すると、鋼杭の先端部の割合および尖り具合、螺旋部分のサイズと長さ、鋼杭の本体、特に鋼杭の頭部のデザインが異なる。

- 全体の外観の印象 (Impression) から、被控訴人(共同被告)の意匠特許は固有の特徴 (Individual character) および特有の特徴 (Distinctiveness) を有する。従って被控訴人(共同被告)の意匠特許は 1979 年特許法第 56 条に従い新規性を有する。

<争点 3> 被控訴人(共同被告)の意匠特許は機能性目的の特徴を有する意匠であって、意匠特許ではなく発明に関するものであるか否か。

- 被控訴人(共同被告)の意匠特許は機能性に関する要素を一部に含むが、全体の外観には意匠美的要素を備え、機能性のみを示しているわけではない。従って被控訴人(共同被告)の意匠特許は法律に基づき保護されるものと認める。

下級審判決を支持し、控訴人(原告)の主張を棄却する。

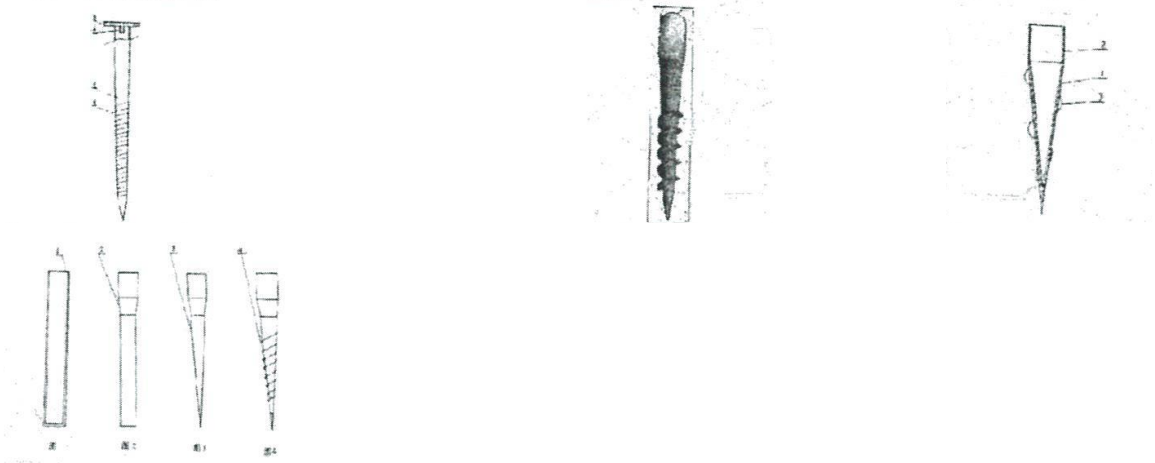
#### 【S&I コメント】

控訴裁判所は当該意匠特許と先行意匠の類似性を判断する際、全体の外観の印象に注目し、組み合わせまたはモザイク部分を除く全体の外観から比較をしている。この判断基準を知的財産局は登録前の審査時にも導入すべきと考える。

なお、控訴裁判所は中国で公開済みの図面が公開済みかどうかという点のみを考慮し、他の知的財産権についても考慮の対象としている。。現在、タイ意匠審査官は、意匠特許出願の審査の際は意匠のデータベースのみで先行例を検索しているが、裁判段階では異なる権利種別の発明特許と実用新案(小特許)の先行技術も意匠特許の新規性を喪失させ得るため、このアプローチは権利が不確実なタイ登録意匠特許に影響を与える可能性がある。

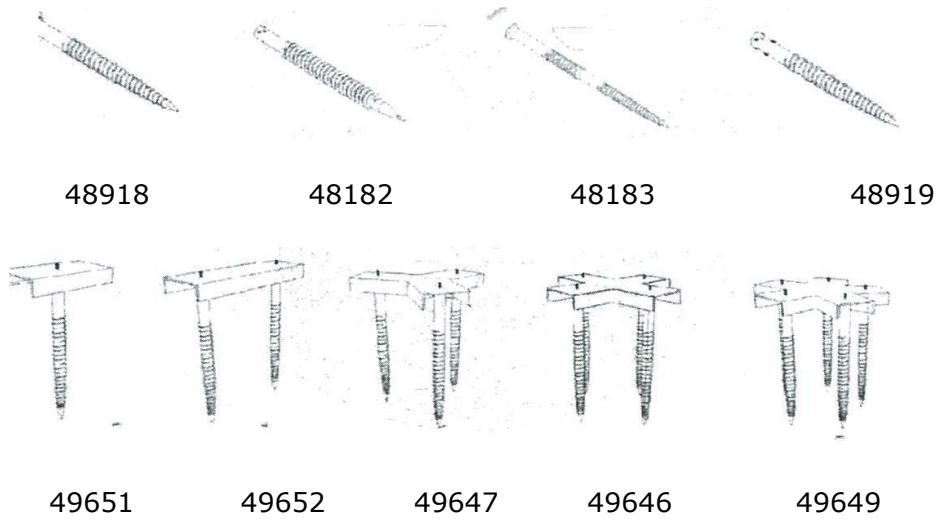
【参考: 当該意匠と先行例の比較】

(中国登録実用新案、意匠および発明の代表図面／登録番号)



ZL2008200736034    ZL2007301039993    ZL2008200746892    ZL  
2007100570005

(被控訴人(共同被告)のタイ意匠特許代表図面／登録番号)



### ③ タイ控訴裁判決 No.1308/2563 (2020)

判決日:2020年7月3日

被控訴人(原告)	Thai Elephant Cup Co.,Ltd.
控訴人(被告)1	知的財産局
控訴人(被告)2-12	Ms. Urawi Ngaorungrueng 他、計 11 名

#### 【事件の要約】

先行意匠と類似し新規性が無いことを理由に知的財産局が登録を拒絶した意匠特許出願に対し、先行意匠とは非類似と判断した特許委員会審決の取消しを求めた事件。第一審の知的財産及び国際取引裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)は特許委員会審決を取消し、当該意匠出願の取消しを命じた。控訴審は、当該意匠特許と先行意匠の重要な要素には実質的な差異が無いとし、当該意匠特許の拒絶を命じた第一審判決を支持した。

#### 【引用条文】

1979年特許法第56条、第57条(4)

#### 【事件の経緯】

<被控訴人(原告)の主張>

- 2012年10月29日、Eastern Polypack Co.,Ltd. はガラスに関する意匠特許を出願し、(出願番号1202002856)、当該意匠特許出願は2013年4月3日に公開された。被控訴人(原告)は、当該意匠特許はその出願日前に開示されていたとして、当該意匠特許出願に対して異議申立を行った。知的財産局は、当該意匠特許は台湾のClassic Enterprise Co.,Ltd.の意匠と実質的な違いは無いと判断し、当該意匠特許出願の拒絶を命じた。

- 同局の拒絶命令を受け、当該意匠出願の出願人が特許委員会に審判請求を行ったところ、特許委員会は同拒絶命令に同意せず、当該意匠特許出願は先行意匠と非類似であるとして当該意匠特許出願の手続続行を命じた。



- 2018年8月7日、被控訴人(原告)は、当該意匠特許出願と先行意匠の違いは僅かであり、意匠全体として先行意匠と違いがないため、特許委員会審決は誤っているとして、特許委員会審決の取消しと当該意匠特許出願の拒絶を請求した。

<控訴人(被告)の主張>

特許委員会審決は合法である。被控訴人(原告)の主張を棄却するよう求める。

2019年11月8日、第一審は特許委員会の取消と当該意匠特許出願の拒絶を命じたため、2020年2月24日に控訴人(被告)らは控訴裁判所に控訴した。

【控訴裁の判断】

- 当該意匠特許の形状および特徴は、“Taiwan Packaging Material Guide 2000-2001”で開示された Classic Enterprise Co.,Ltd.の“PS Clear Cup”の意匠と類似すると認める。双方の意匠特許は共に、外観が円筒状の形状で、リング形状の上縁が若干幅広く、ガラスの側面はなめらかで、ガラスの底は厚い縁で僅かに持ち上げられている。これらの形状と外観は重要な要素である。外観が上縁から底にかけて幅が狭くなり傾斜をもたらす箇所と、底の縁部分に差異は見られるが、これらは実質的な差異ではなく、利用者によって差異が分かるほど突出した特徴ではない。従って両意匠は全体的に類似すると認める。

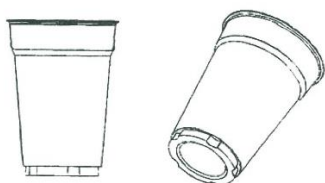
- 特許委員会の取消し、当該意匠特許出願番号 1202002856 の拒絶を命じた第一審判決を支持する。

【S&I コメント】

控訴審での意匠特許の類否判断は、全体の外観のみでなく、差異の部分がその意匠の重要な要素か否かを含めて考慮している。また、利用者の観点から当該意匠特許と先行意匠に突出した差異が見つけられるかどうかを考慮している。この観点は特許委員会での審理で考慮されていなかった。この控訴審のアプローチは、意匠には適用されていない特許法第7条“高度な進歩性がある発明とは、その技術分野について通常の専門知識を有する者にとって容易に明らかになるものではないものをいう。”を考慮したものと思われる。このアプローチは、意匠において

も今後の審査官および特許委員会による新規性判断の新たなプラクティスになる可能性がある。

【参考: 当該意匠特許出願番号 12202002856】



(補足)1934 年民事訴訟法第 54 条(以下参照)に基づき、当事者、証人、または正当な利害関係もしくは相当な理由がある第三者のみが、裁判所に事件の関連資料の閲覧許可を請求することができる。従って、本事件において当該意匠特許の比較対象となった Classic Enterprise Co.,Ltd.の“PS Clear Cup”の詳細を入手することはできなかった。またインターネットによる検索でも確認することはできなかった。

(1934 年民事訴訟法第 54 条抜粋)

事件のすべての当事者、またはその事件での証言についてのすべての証人、または正当な利害関係若しくは相当な理由を持つすべての第三者は、事件の裁判中または裁判後いつでも、事件のファイルに含まれるすべての若しくはいずれかの文書を開覧する、またはその写し若しくは登記官が発行する謄本を入手する許可を裁判所に請求することができる。(以下省略)

### (3) 商標

#### ① タイ控訴裁判決 No.51/2563 (2020)

判決言い渡し日: 2020 年 3 月 19 日

被控訴人(原告)	RSM International Association
控訴人(被告)	知的財産局

### 【事件の要約】

識別性の不備を理由に登録を拒絶した登録官命令および商標委員会審決の取消しを求めた事件。第一審の知的財産及び国際取引裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)は当該商標“RSM”の本質的な識別性を認め、登録官命令および商標委員会審決の取消しと当該商標出願の登録手続の続行を命じた。控訴裁判所は第一審判決を支持した。

### 【引用条文】

1991年商標法第7条第2段落(3)、第80条

### 【事件の経緯】

#### <被控訴人(原告)の主張>

- 被控訴人はスイス国籍の法人である。2015年5月29日、被控訴人は自身の名称の一部である商標“RSM”を第35類および第36類に出願したが(出願番号987897、987898)、登録官および商標委員会は、当該商標2件は識別性を備えていないとの理由で登録を拒絶した。
- 被控訴人は1993年に自身の名称を“DRM”から“RSM”に変更した。新名称“RSM”は創設者3名の名前の1文字目を結合したものである。また被控訴人はタイで社名に“RSM”が入った会社4社設立している。
- 当該商標“RSM”は“アールエスエム”と読み、翻訳することはできない。被控訴人の名称であって、一般的なアルファベットの並びとは異なり、自らアルファベットを組み合わせた造語である。当該商標“RSM”を被控訴人のサービスに使用すると、公衆または利用者は他人のサービスと当該商標を付したサービスを識別することができるため、当該商標は1991年商標法第7条第2段落(3)および第80条に基づき識別性を備えている。
- 商標法第7条第2段落(3)で定める“創作した語句”とは、“複数の文字を組み合わせて創作語を作り出すこと”を意味する。装飾された文字の要件である、一般的なアルファベットとは異なる様式や色で表示した語句、という意味ではない。

- 当該商標“RSM”を付した被控訴人のサービスはタイ国内外の公衆、関連企業の間で周知されるまで長期間に渡り広く提供、販売、宣伝されているため、商標法第 7 条第 3 段落および第 80 条に基づき使用により識別性を獲得している。

- 2018 年 3 月 5 日、被控訴人(原告)は裁判所に対し、(1) 当該商標には識別性があり登録が可能であること、(2) 識別性を備えていないとして当該商標の拒絶を命じた登録官命令および商標委員会審決の取消し、(3) 当該商標の登録手続の続行を命じるよう求めた。

#### <控訴人(被告)の主張>

- 商標法第 4 条に基づく標章の定義に基づき、当該商標は文字商標である。当該商標の登録可否判断は、“装飾された文字は識別性を備える”と定める同法第 7 条第 2 段落(4)と第 80 条に基づき検討しなければならない。当該商標“RSM”とコンピュータプログラムの一般的なアルファベットを比較すると、当該商標で表すアルファベットは、長期間使用されているコンピュータプログラムの一般的なアルファベットと同じである。従って、当該商標“RSM”は特別な態様で表示されていない一般的な大文字のアルファベットであり、識別性を備えていない。

- 被控訴人が提出した使用証拠は、当該商標が使用による識別性を獲得するまで広く使用されていることを示すには不十分である。

2019 年 6 月 11 日、第一審(CIPITC)は登録官命令および商標委員会審決を取消し、当該商標の登録手続続行を命じたため、2019 年 8 月 28 日に控訴人(被告)は控訴裁判所へ控訴した。

#### 【控訴裁の判断】

<争点> 当該商標“RSM”は商標法第 7 条第 2 段落(3) に基づき識別性を備えるか否か。

- 当該商標“RSM”は 3 文字のアルファベットを一連に並べて作られたもので、この一連の文字は一般的に存在するどの語句とも同じように発音することができず、辞書にも掲載されていない。

- 当該商標は、被控訴人の創造によって被控訴人の創設者名の一文字目“R”、“S”、“M”からとったものである。従って、“R”、“S”、“M” はそれぞれ装飾されていない一般的な大文字ではある

が、「RSM」は創作した語句である。さらに、「RSM」は創設者名に由来していることから、被控訴人との完全なる繋がりが認められる。当該商標を被控訴人のサービスに使用すると、公衆または利用者は他人のサービスと当該商標を付したサービスを識別することができるため、当該商標は商標法第7条第2段落(3)および第80条に基づき本質的な識別性を備えるものと認める。

- 当該商標が使用による識別性を獲得しているかどうかについては、判決の結果に影響を与えないため審理を行う必要はない。

#### 【S&I コメント】

現在の実務において、登録官および商標委員会段階では、単語として発音することができない標準フォントのアルファベットの組み合わせには識別性を備えていないとして登録が拒絶される傾向にある。本事件の商標「RSM」は、装飾されていない標準フォントで表示されているが、控訴裁はこのアルファベット3文字の組み合わせに独創性があるとして、当該商標の識別性を認めた。

## ② タイ控訴裁判決 No.99/2563 (2020)

判決言い渡し日: 2020年3月19日

被控訴人(原告)	Booking.com B.V.
控訴人(被告)	知的財産局

#### 【事件の要約】

識別性の不備を理由に登録を拒絶した登録官命令および商標委員会審決の取消しを求めた事件。第一審の知的財産及び国際取引裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)は、登録官命令および商標委員会審決の取消しと当該商標出願の登録手続の続行を命じた。控訴裁判所は第一審判決を支持し、被控訴人商標「BOOKING.COM」、**「Booking.com」**、**「Booking.com」**は造語でないとして商標自体の識別性は認めないものの、提出された使用証拠や証人の証言から当該商標は使用による識別性を獲得しているとし、登録官命令および商標委員会審決の取消しと当該商標出願の登録手続の続行を命じ

た。

#### 【引用条文】

- 1991年商標法第6条、第7条、第80条
- 商標法第7条第3段落に基づく識別性証明の規則に関する商務省告示

#### 【事件の経緯】

＜被控訴人(原告)の主張＞

- 被控訴人はオランダ国籍の法人で、商標“BOOKING.COM”およびドメイン名“BOOKING.COM (www.booking.com)”の下、ホテル予約事業を長期間運営している。
- 被控訴人は、商標“BOOKING.COM”、“Booking.com”および“Booking.com”を、第43類のサービス(ホテル予約サービス、オンラインによるホテル予約サービス、リゾート予約サービス等)において、それぞれ2012年5月3日および2012年11月6日に出願した(出願番号845099、869540、869541)が、登録官および商標委員会は、これらの商標は識別性を備えていないとの理由で登録を拒絶した。
- 当該商標はいずれも“ブッキングドットコム”と読む要部“booking.com”を含む。語句“booking.com”は2つの語句を組み合わせる新しい語句として創作したものであり、辞書に掲載していない造語のため、被控訴人のサービスの特徴または品質を直接表示していない。よって当該商標は本質的な識別性を備える。公衆は被控訴人の商標を目にしたとき、それらの商標がホテル予約サービスを表示することを即座に理解し、認識することができる。従って当該商標は単に示唆的な標章である。
- 被控訴人は公衆の間で当該商標が宿泊施設の予約市場において周知となるまで継続的に当該商標の下でサービスの提供および宣伝を行っている。従って当該商標は商標法第7条第3段落および第80条に従い長期間の使用により識別性を獲得している。
- 2017年10月5日、被控訴人(原告)は裁判所に対し、(1) 識別性を備えていないとして当該商標の拒絶を命じた登録官命令および商標委員会審決の取消し、(2) 当該商標の登録手続

の続行を命じるよう求めた。

<控訴人(被告)の主張>

- 語句“booking”は“予約”を意味し、被控訴人のサービスを直接表示するため識別性を備えていない。また語句“Com.”はドメインで、単なる一般的な語句である。従って当該商標は公衆または利用者に他人のサービスと識別させることができない。

- “BOOKING.COM”は辞書に掲載されていないが、公衆は即座にそれがインターネットまたはコンピュータを介した予約を言及すると理解することができるため、商標法第7条第2段落(2)および第80条に基づきサービスの特徴または品質を直接表示する。

- 被控訴人が提出した使用証拠は、当該商標が使用による識別性を獲得するまで広く使用されていることを示すには不十分である。

2019年5月13日、第一審(CIPITC)は登録官命令および商標委員会審決を取消し、当該商標の登録手続続行を命じたため、2019年9月5日に控訴人(被告)は控訴裁判所へ控訴した。

【控訴裁の判断】

<争点①> 当該商標“BOOKING.COM”、“Booking.com”および“”は識別性を備えるか否か。

- 語句“booking”には複数の意味があり、そのひとつは“予約”である。一方の“.com”はインターネットのネットワークまたはシステムの分野において一般的なドメインである。辞書に掲載される語句と“com”を組み合わせると、インターネット上のドメイン名になる。従って語句“booking”と“.com”の組み合わせは商標法第7条第2段落(3)および第80条に基づく創造した語句ではない。

- “Booking.com”の組み合わせを第43類のホテル予約サービスに関する商標として使用したとき、この組み合わせはインターネットシステムを介した予約であると言及することができるた

め、第7条第2段落(2)および第80条に基づきサービスを直接表示すると認める。被控訴人のドメイン名は、公衆または利用者に他人のサービスと識別させることができる商標ではない。

- 当該商標の文字のフォント、色、配置および背景は、商標の要部ではないため、公衆はこれらの要素によって被控訴人の商標と認識させることができない。

- 以上の理由から、当該商標は識別性を備えていないとして、控訴人の主張を認めるものとする。

<争点②> 当該商標“BOOKING.COM”、“Booking.com”および“”は商標法第7条第3段落および第80条に基づき使用による識別性を獲得しているか否か。

- 被控訴人は2006年からタイで事業を運営しており、2010年にBooking.com (Thailand) Co.,Ltd.を設立している。被控訴人は2006年から商標“BOOKING.COM”を、また2012年から商標“”および“”を現在に至るまで継続的に使用している。被控訴人は、部屋の予約に係る請求書、宣伝広告、ニュース、タイの掲示板サイト Pantip.com のレビュー、携帯電話のアプリケーション、タイの消費者の意識調査結果など、多数の使用証拠を提出した。さらに上訴人側の証人は、“Booking.com”と、他社の“Agoda.com”や“Tripadvisor.com”の下のサービスを混同したことはないと言明した。これは、証人が被控訴人のサービスと他人のサービスを識別できていることを示している。

- 本事件の事実および提出された証拠から、公衆および企業が当該商標を付したサービスと他人のサービスを識別できるまで、タイにおいて10年以上に渡り当該商標の下で広くサービス提供、宣伝していることを十分に証明していると認める。従って、当該商標3件は商標法第7条第3段落と第80条、および商標法第7条第3段落に基づく識別性証明の規則に関する商務省告示に従い、使用により識別性を獲得しているものと認める。

#### 【S&I コメント】

控訴裁は、当該商標自体は識別性を備えていないが、タイ国内の広範囲で継続的な使用によって当該商標が識別性を獲得していることを認め、登録手続の続行を命じた。使用による識別性の



獲得を証明するためにはタイ国内の継続的な使用を示す証拠が重要であり、他国の使用や周知性を示す証拠は考慮されない。

### ③ タイ最高裁判決 No.1028/2563 (2020)

判決言い渡し日: 2020年9月22日

被上訴人(原告)	Banyan Tree Holdings Limited
上訴人(被告)	知的財産局

#### 【事件の要約】


公告商標が自身の商標と類似することを理由に異議申立した被上訴人(原告)の主張を認めなかった登録官命令および商標委員会審決の取消しを求めた事件。第一審の知的財産及び国際取引裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)は被上訴人(原告)の主張を棄却したが、第二審の控訴裁判所は登録官命令および商標委員会審決の取消しを認めた。最高裁判所は第二審判決を支持し、公告商標と被上訴人(原告)商標は類似するとし、公告商標は登録を禁止されるべき商標だと認めた。

#### 【引用条文】

- 1991年商標法第13条(2)


#### 【事件の経緯】

<被上訴人(原告)の主張>

- 被上訴人はシンガポール国籍の法人で、商標および商号“BANYAN TREE”、ガジュマルの木(Banyan tree)の図“”、および“BANYAN TREE”を要部に含む商標の所有者である。被上訴人はこれらの商標を世界中のホテルおよびリゾートサービスに使用するために創作した。

- 1992年から2001年にかけて、被上訴人の関連会社 Tropical Resorts Management



Company Limited 名義で商標“ BANYAN TREE”を第 35 類、第 41 類、第 42 類において 4 件出願し、その後登録された(出願番号 228695/登録番号 SM5209 等)。2006 年 10 月に当該商標 4 件は被上訴人に譲渡された。

- さらに被上訴人は商標“BANYAN TREE PRIVATE COLLECTION”を第 35 類、第 36 類、第 43 類で出願し、現在審査中である。

- 2008 年 5 月 13 日、Blue Lotus Hua Hin (Thailand) Co., Ltd.(以下 Blue Lotus 社)が下記の商標を出願したため、被上訴人はその公告時に異議申立を行った。

1. 出願番号 695067 “” (第 36 類)

2. 出願番号 695068 “” (第 36 類)


3. 出願番号 695070 “” (第 41 類)

4. 出願番号 695071 “” (第 35 類)


登録官が被上訴人の異議申立を認めず、上記商標 4 件の登録手続を続行したため、被上訴人は商標委員会に審判請求したが、商標委員会は登録官の決定を支持した。

- 登録官および商標委員会の決定は以下の理由から違法である。

・“BANYAN”を要部に含む商標について、被上訴人は Blue Lotus 社よりもふさわしい権利を有する。Blue Lotus 社の商標は悪意で被上訴人商標を改変したもので、商標法第 6 条(2)および第 8 条(9)に基づき公序良俗に反する。

・Blue Lotus 社の商標は、被上訴人の商標“BANYAN TREE”、図形“”および“BANYAN TREE”を要部に含む登録商標と区分が同一し、混同するほど類似するため、同法

第 6 条(3)および第 13 条に基づき登録が禁止される商標である。

・Blue Lotus 社の商標は、被上訴人の周知商標“BANYAN TREE”、図形  “および “BANYAN TREE”を要部に含む登録商標と混同するほど類似するため、同法第 6 条(2)および第 8 条(10)に基づき登録が禁止される商標である。

- 2015 年 8 月 4 日、被上訴人(原告)は裁判所に対し、(1) Blue Lotus 社の商標は被上訴人商標と混同するほどに類似していること、(2) 登録官決定および商標委員会審決の取消しを命じるよう求めた。

<上訴人(被告)の主張>



- Blue Lotus 社の商標と、被上訴人の商標“  ”、

“ BANYAN TREE PRIVATE COLLECTION ”は、以下の理由から混同するほど類似しない。

・Blue Lotus 社の商標の要部は“BANYAN”で、一方、被上訴人の商標の要部は“BANYAN TREE” および／または木の図である。さらに、両者の商標はそれぞれ他の要素を含み、全体の外観が異なる。

・ 両者の商標の称呼は明らかに異なるため、公衆はサービスの所有者または出所に関して誤認混同しない。

・ アルファベット“BANYAN”はガジュマルの木を意味する一般的な語句で、公衆に誤認混同を与えなければ如何なる者も同語句を商標として使用する権利がある。Blue Lotus 社は語句“BANYAN” を他の要素と組み合わせて被上訴人の商標と識別させているため、公衆は誤認混同しない。従って Blue Lotus 社の商標は登録されるべきであり、同法第 13 条に基づき登録が禁止される商標ではない。

・Blue Lotus 社の商標は被上訴人の商標と混同するほどに類似しないため、Blue Lotus 社が被上訴人の商標を模倣したとは認められない。従って Blue Lotus 社の商標は同法第 8 条

(9)及び (10) に基づき登録を禁止される商標ではない。

2017年2月22日、第一審(CIPITC)は、被上訴人(原告)の主張を棄却したため、2017年5月30日に被上訴人(原告)は控訴裁判所に控訴した。2018年9月19日、第二審は第一審判決を破棄し、登録官決定および商標委員会審決の取消しを命じたため、上訴人(被告)は2018年5月23日に最高裁判所へ上訴した。

#### 【最高裁の判断】

<争点>Blue Lotus 社の商標4件は登録が認められるべきか否か。

- 商標の非類似判断は、全体の外観、目立った特徴(要部)、称呼及び指定役務(サービス)から判断しなければならない。

(称呼について)



- 被上訴人の商標“BANYAN TREE”は、木の図と、“バンヤンツリー”または“バンヤン”と読むアルファベット“BANYAN TREE”からなる。また商標“BANYAN TREE PRIVATE COLLECTION”は、“バンヤンツリー プライベートコレクション”、または被上訴人の名前にならって最初の部分“バンヤンツリー”もしくは“バンヤン”と読むことができる。

- 一方 Blue Lotus 社の商標は、“ザ バンヤン エステート ホア-ヒン”または“ザ バンヤン エステート アンド ゴルフ クラブ ホアヒン”または“ザ バンヤン ゴルフ クラブ ホアヒン”と読む。商標全体で見ると、語句“BANYAN”が他の要素よりも大きいため、Blue Lotus 社は同語句を商標の要部として使用する意図があったものと認められる。従って、Blue Lotus 社の商標を目にした公衆または利用者は、商標を構成する全てのアルファベットで呼ぶよりも、目立った部分“バンヤン”と呼ぶ可能性がある。

- 従って、Blue Lotus 社の商標の称呼は、“バンヤン”を要部とする被上訴人の商標の称呼と類


似すると認める。

(商標の要部について)

- 語句“Banyan”はガジュマルの木と訳することができるが、語句“Banyan”または“Banyan tree”は両者が指定した第 35 類、第 36 類、第 41 類、第 43 類のサービスにおいて一般的ではない。従って同語句は、商標に識別性を与え、公衆または利用者によって記憶される目立った部分である。

- Blue Lotus 社の商標には、語句“Banyan”以外に“THE...ESTATE”、“THE...ESTATE&GOLF CLUB”または“THE...GOLF CLUB”の要素が含まれるが、これらは一般的な語句である。さらに“HUA HIN”は公衆に知られる地方の名前である。これらの要素は語句“Banyan”よりも小さく表示されているために目立たない。従って公衆または利用者は Blue Lotus 社の商標を“バンヤン”と呼ぶ可能性がある。





- 一方の被上訴人の商標“ BANYAN TREE”は、全体としてガジュマルの木または“BANYAN”を意味する。従って、両者の商標の要部は共に“BANYAN”または“Banyan”である。

(区分と指定役務(サービス)について)

- 両者の商標は共に不動産サービスまたは商品の販売サービスに関連するため、顧客層が一致する。



- 被上訴人の商標“ BANYAN TREE”は 1992 年に、また商標“ BANYAN TREE PRIVATE COLLECTION”は 2006 年に登録された。一方の Blue Lotus 社の商標は 2008 年に出願されているため、被上訴人は Blue Lotus 社の 16 年前にタイで“BANYAN”商標を使用し、タイ国内外で同商標の下で事業を継続的に運営していたことになる。従って、Blue Lotus 社の商標を目にした公衆は Blue Lotus 社の商標を付したサービスが被上訴人のサービスだと誤認する可能性がある。

以上の理由から、Blue Lotus 社の商標は商標法第 13 条(2)に基づき登録を禁止されるべき商標と認め、控訴裁判決を支持する。その他の争点は判決の結果に影響を与えないため審理を行う必要はない。

#### 【S&I コメント】

類否判断をする際、それぞれの商標を構成する要素が異なっても、商標の要部に類似性が認められる場合は、商標全体としても類似すると判断される。本件の場合、被上訴人の商標



“ BANYAN TREE ”の要部は木の図形部分であるが、文字部分“BANYAN TREE”と並ぶことによって図形部分が“Banyan”(ガジュマルの木)だと認識できるため、“Banyan”を要部とする Blue Lotus 社の商標との類似性が認められた。

#### ④ タイ最高裁判決 No.1266/2563 (2020)

判決言い渡し日: 2020 年 7 月 30 日

上訴人(原告)	A. Menarini Asia-Pacific Private Limited
被上訴人(被告)	知的財産局

#### 【事件の要約】

識別性の不備を理由に登録を拒絶した登録官命令および商標委員会審決の取消しを求めた事件。第一審の知的財産及び国際取引裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)は、登録官命令および商標委員会審決の取消しと当該商標出願の登録手続の続行を命じた。第二審の控訴裁判所は第一審判決を破棄し、上訴人(原告)の主張を棄却した。第三審の最高裁判所は第二審判決を破棄し、上訴人(原告)の商標“DERMATIX”(第3類)および商標“DERMATIX ULTRA”(第5類)の本質的な識別性を認め、登録官命令および商標委員会審決の取消しを命じた。

## 【引用条文】

- 1991 年商標法第 6 条、第 7 条第 2 段落(2)、第 17 条

## 【事件の経緯】

### <上訴人(原告)の主張>

- 上訴人はシンガポール国籍の法人で、2012 年 2 月 14 日に商標“**DERMATIX**”(第 3 類、出願番号 796655)および商標“**DERMATIX ULTRA**”(第 5 類、出願番号 796657)を出願したが、登録官および商標委員会は、識別性を備えていないとの理由で当該商標 2 件の登録を拒絶した。

- 登録官命令および商標委員会審決は違法である。なぜなら当該商標は、識別性があるとして過去に登録が認められた商標“**DERMATIX**”(登録番号 TM192232)と同じ語句を含むためである(その後、登録番号 TM192232 は更新手続を行わず無効となった)。当該商標を拒絶した登録官命令は、語句“**DERMATIX**”が指定商品を表示すると判断する理由が明確ではない。

- 上訴人は当該商標を自ら創作し、タイで広く知られるまで当該商標を上訴人の商品に使用している。さらに当該商標は多数の国で登録が認められている。

- 2015 年 12 月 8 日、上訴人(原告)は裁判所に対し、(1) 当該商標 2 件には識別性があり登録が認められること、(2) 被上訴人に対し当該商標の登録を認めるよう命じること、また被上訴人が従わない場合には被上訴人の同意に代わり判決をもって手続を進めるよう命じることを求めた。

### <被上訴人(被告)の主張>

- 語句“**DERMATIX**”は“皮膚に関する”を意味する“**DERMATIC**”に由来する。また語句“**ULTRA**”は“とても、きわめて、優秀な”を意味する。当該商標をその指定商品に使用すると、商品の特徴または品質を直接表示するため、当該商標 2 件は商標法第 7 条第 2 段落(2)に基づき識別性を備えていない。上訴人が提出した証拠は、当該商標が同法第 7 条第 3 段落に基づき使用による識別性を獲得するまで広く使用されていることを証明するには不十分である。登録官

命令および商標委員会審決は合法である。

2017年7月31日、第一審(CIPITC)は、上訴人(原告)の主張を認め、登録官命令および商標委員会審決の取消しと当該商標の登録手続の続行を命じた。2017年9月28日に被上訴人(被告)は控訴し、2018年3月22日に第二審は第一審判決を破棄したため、上訴人(原告)は2018年4月19日に最高裁判所へ上訴した。

#### 【最高裁の判断】

<争点> 当該商標 “DERMATIX” および商標 “DERMATIX ULTRA” は指定商品の特徴または品質を直接表示せず識別性を備えるために、商標法第6条(1)、第7条第2段落(2)(旧法)に基づき登録を禁止される商標でない、という上訴人(原告)の主張は正しいか否か。

(商標 “DERMATIX”、出願番号 796655 について)

- 語句 “DERMATIX” は辞書に掲載されていない語句で意味を成さず、翻訳することができない。同語句を目にした公衆はそれが何を意味するか理解することができない。語句 “DERMATIX” の称呼が単語 “DERMATIC” を連想させ、上訴人の商品が皮膚に関連する商品だと理解させる可能性はあるが、それは単なる示唆的な標章である。従って語句 “DERMATIX” は、当該商標の指定商品 “美容用シリコン、損傷した皮膚および傷を治癒するための薬用ではない製剤、傷の治療薬” の特徴または品質を直接表示していない。市場には皮膚用の商品が多数販売されているため、語句 “DERMATIX” を目にした公衆は、即座にその商品の特徴または品質を理解することができず、理解したとしても、単にその商品が皮膚に関する商品であるということだけである。公衆が “DERMATIX” を付した商品の特徴または品質を理解するためには、その商品について思考する、想像する、調べる、または見なければならない。

- 従って、当該商標 “DERMATIX” は商品の特徴または品質を直接表示せず、商標法第6条(1)、第7条第2段落(2)(旧法)に基づき登録を禁止される商標ではない。

(商標 “DERMATIX ULTRA”、出願番号 796657 について)

- 第5類の傷薬を指定した当該商標 “DERMATIX ULTRA” について、“DERMATIX” の部分は



前述の商標 “DERMATIX”(出願番号 796655)と一致する。また当該商標 “DERMATIX ULTRA”と前述の商標 “DERMATIX”の区分は異なるが、指定商品の性質は同じであるため、当該商標 “DERMATIX ULTRA”の“DERMATIX”の部分は、前述の理由の通り商品の特徴または品質を直接表示しないと認める。

- “～を超える、きわめて、非常な、すぐれた”を意味する“ULTRA”の部分は、一般的な語句で識別性を備えていないが、当該商標 “DERMATIX ULTRA”における要部は“DERMATIX”であるため、“DERMATIX”が商品の特徴または品質を直接表示しなければ、“DERMATIX ULTRA”も商品の特徴または品質を直接表示しない。

- 当該商標 “DERMATIX ULTRA”は商品の特徴または品質を直接表示せず、商標法第6条(1)、第7条第2段落(2)(旧法)に基づき登録を禁止される商標ではない。しかしながら、“ULTRA”の部分については識別性が備わっていない。従って、登録官は当該商標の登録手続を進めるため、同法第17条に基づき出願人に対し“ULTRA”の排他的権利を放棄(権利不要求)するよう命じることができる。

#### 【S&I コメント】

登録官および裁判所ともに、即座に、または僅かな思考により、その商品について理解できる商標は識別性を備えていないとする基準に基づき判断をおこなうが、裁判所は証拠資料等をもとに多角的な視点から検討を行うため、登録官によって識別性不備と判断された商標が裁判所では識別性有りだと判断される場合がある。本件において裁判所は、当該商標の“DERMATIX”の称呼が“DERMATIC”を連想させることで皮膚関連の商品だと認識することはできるが、それは示唆的な標章(Suggestive Mark)であり商品の特徴や品質を表示していないこと、また一般の公衆が“DERMATIX”を見聞きしたとき、即座に商品の特徴や品質を理解することができないことを理由に、“DERMATIX”は識別性を備えていると判断した。

## ⑤ タイ最高裁判決 No.2465-2469/2563 (2020)

判決言い渡し日:2020年9月22日

上訴人(原告)	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ (NTT Data Corporation)
被上訴人(被告)	知的財産局

### 【事件の要約】

識別性の不備を理由に登録を拒絶した登録官命令および商標委員会審決の取消しを求めた事件。第一審の知的財産及び国際取引裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)は、登録官命令および商標委員会審決の取消しと、当該商標出願の登録手続の続行を命じた。第二審の控訴裁判所は、第一審判決を破棄して上訴人(原告)の主張を棄却した。第三審の最高裁判所は第二審判決を破棄し、上訴人(原告)商標“**NTT DATA**”は造語ではないが、商品、サービスの特徴または品質を表示しないとしてその識別性を認め、登録官命令および商標委員会審決の取消しを命じた。

### 【引用条文】

- 1991年商標法第6条、第7条第2段落(2)(3)、第17条、第80条

### 【事件の経緯】

<上訴人(原告)の主張>

- 上訴人は2012年3月21日に商標“**NTT DATA**”を以下5区分に出願した。

1. 出願番号 840469 (第9類)
2. 出願番号 840470 (第35類)
3. 出願番号 840471 (第37類)
4. 出願番号 840472 (第38類)
5. 出願番号 840473 (第42類)

登録官および商標委員会は、識別性を備えていないとの理由で全ての出願の登録を拒絶した。

- 登録官命令および商標委員会審決は違法である。なぜなら当該商標は指定商品、サービスの特徴または品質を直接表示しない造語であるからである。当該商標“**NTT DATA**”は以下の理由から造語である。

- ・ 上訴人は全てのアルファベットを一連で並べている。
- ・ 語句“NTT”は太字で表示され、2つの“T”の上部は互いにつながっている。
- ・ 語句“DATA”の小文字“a”は、他の大文字と同じ大きさで表示されている。語句“DATA”は、単に要部“NTT”の一部である。これらの語句を“**NTT DATA**”と配置すると、意味を成さない語句になる。
- ・ 当該商標全体から考慮し、語句“**NTT DATA**”を“Data”と訳すことはできない。従って造語である。

- 当該商標“**NTT DATA**”は多数の国々で登録され、上訴人は当該商標が周知されるまで継続的に使用している。

-2016年11月2日、上訴人(原告)は裁判所に対し、(1) 当該商標“**NTT DATA**”(出願番号840469-840473)には識別性があり指定商品およびサービスの特徴または品質を直接表示しないこと、(2) 当該商標を拒絶した登録官命令および商標委員会審決を取り消すこと、(3) 当該商標出願の登録手続の続行を命じるよう求めた。

#### <被上訴人(被告)の主張>

- 語句“NTT”は装飾されていない標準フォントのアルファベットで、商標法第7条第2段落(3)に基づき識別性を備えていない。一方、データ、データの受け取り、データ分析、データ保存、データソースを意味する語句“DATA”は、コンピュータ分野で一般的な語句であり、上訴人のサービスでも一般的に使用される語句である。語句“DATA”を当該商標の指定商品やサービスに使用すると、その商品やサービスがデータ保存やデータソースに関連すると理解できるため、同語句は指定商品やサービスの特徴または品質を直接表示し、同法第7条第2段落(2)に基づき識別性を備えていない。

- 上訴人が提出した使用証拠は、当該商標が使用による識別性を獲得するまで広く使用されていることを示すには不十分である。

2017年7月5日、第一審(CIPITC)は上訴人(原告)の主張を認め、登録官命令および商標委員会審決の取消しと当該商標の登録手続の続行を命じた。被上訴人(被告)は2017年12月1日に控訴し、第二審は2018年3月21日に第一審判決を破棄したため、上訴人(原告)は2018年9月14日に最高裁判所へ上訴した。

#### 【最高裁の判断】

<争点> 当該商標“**NTTData**”は商標法第7条第2段落(2)(3)(旧法)および第80条に従い識別性を備えているか否か。

(当該商標“**NTTData**”は造語か否か)

・上訴人は当該商標“**NTTData**”が一連の語句だと主張するが、“NTT”と“DATA”の間には、他の文字の間隔よりも広い間隔が設けられているため、2つの語句に分割ができる。これは、出願人が願書で当該商標の称呼を“エヌティティ データ”と2語に記載していたことと一致する。従って当該商標は2つの要素からなると認める。

・語句“NTT”は辞書に基づく意味を成さないが、単に標準フォントのアルファベットをまとめて並べただけで、上訴人が主張するように他の文字と区別できるよう太字で表示されていない。また2つの“T”の上部は互いにつながっていない。従って語句“NTT”は装飾されていないものと認める。

・語句“DATA”については、上訴人が小文字“a”を他の大文字と同じ大きさにデザインしてはいないものの、“データ”と読み、データを意味する。意味を持つ単語と前述のようなスタイルの文字の組み合わせからなる語句は、造語と判断するには不十分である。従って上訴人の主張は認められない。当該商標“**NTTData**”は商標法第7条第2段落(3)(旧法)および第80条に従い識別性を備えていないと認める。

(当該商標“**NTTData**”が指定商品とサービスを直接表示するか否か)

- ・ 当該商標“**NTTData**”は“DATA”の前に意味を成さない“NTT”を配置してつくられている。語句“NTT”は装飾されていないが、“NTT”というアルファベットの並びは一般的ではない。
- ・ 語句“NTT”は上訴人名(Nippon Telegraph and Telephone)の略称であり、上訴人の商品やサービスの特徴または品質に関連する意味を持つ略称ではない。
- ・ 語句“NTT”は当該商標の最初の部分にあたり、当該商標を呼ぶ際の重要な部分として使われる。語句“NTT”は他人と上訴人の商品やサービスを識別させる目立つ部分であるために当該商標の要部であり、十分に識別性を備えている。
- ・ 語句“DATA”はデータ、統計を意味し、データ関連の意味に限らず広い意味を持ち、様々な商品やサービスを言及する一般的な単語である。また語句“DATA”は要部の“NTT”に比べて目立つ要素ではない。
- ・ 当該商標は同じ大きさの 2 つの単語を並べてつくられている。要部となる“NTT”は指定商品やサービスの特徴または品質を直接表示せず識別性を備えているため、当該商標全体“**NTTData**”として商標法第 7 条第 2 段落(2)(旧法)および第 80 条に従い識別性を備えていると認める。
- ・ ただし、語句“DATA”については上訴人の商品やサービスの特徴を表示するため識別性を備えていないことから、上訴人に対し、同法第 17 条に基づき語句“DATA”を権利不要求(ディスクレーマー)するよう命じる。その他の争点は判決の結果に影響を与えないため審理を行う必要はない。

#### 【S&I コメント】

当該商標“**NTTData**”の“**NTT**”の部分について、登録官および商標委員会は、装飾されていない標準フォントで識別性を備えていないと判断したが、一方の裁判所は同部分が装飾されていないものの一般的なアルファベットの並びではないとして、その識別性を認めた。