

タイにおける知的財産権を取り巻く状況

2018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・審査実務などに関するトピックス

- (1) 発明特許および小特許
- (2) 意匠特許
- (3) 商標
- (4) ネット販売における知的財産権侵害の取締
- (5) 専門事案の控訴裁判所の設立
- (6) 改正取引競争法の施行
- (7) 米国知的財産権優先監視国リストからの除外

3. 知的財産関連支援制度

- (1) 出願料金減免あるいは助成制度
- (2) 税優遇措置
- (3) 建設費用、インフラ設置費用、輸送費用に対する控除
- (4) 補助金の提供
- (5) ビザ、労働許可証取得の優遇
- (6) データベース利用およびコンサルティング
- (7) 知的財産権の早期取得支援制度

4. 知的財産権行使時の注意点

- (1) 商標表示と虚偽表示・誇大表示
 - ① 消費者保護法
 - ② 保健省食品医薬品局告示

5. 最近の注目判決

- (1) 発明特許
- (2) 小特許
- (3) 意匠特許
- (4) 商標

6. タイにおける知的財産登録出願と審査、審判、裁判の状況

- (1)出願件数及び登録件数
- (2)審判（特許委員会、商標委員会）
- (3)裁判

（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

近年、東南アジアの知財情勢は非常に動きが早くなってきている。2016年には、インドネシア特許法改正、2017年には、タイの商標マドリッドプロトコルへの加盟、続いて2018年にはインドネシアの商標マドリッドプロトコル加盟となり、主な東南アジア諸国では、マレーシアを除いて全て商標マドリッドプロトコル加盟を行ったこととなる。特に、タイでは、対米関係で10年来の懸案事項であったスペシャル301条の優先監視国指定が外れ、エンフォースメント環境が改善されたことを内外に示したこととなった。これにより、主な東南アジア諸国では、インドネシアのみ未だ優先監視国指定が続いている。そこで、これらのトピックを含めてどのような動きがあったかを取り纏めて報告する次第である。また、最近の最高裁判決について、数件選択して紹介する。参考にして戴きたい。

2. 最近の知財法制・審査実務などに関するトピックス

(1) 発明特許および小特許

2017年6月に特許法改正案が公表され、意見公募を行った。その後、2018年1月に再度、改正案が公表され、現在、意見公募中である。まだ、省内の検討委員会の段階であり、内閣承認、国会審議は、未定である。その骨子は、①WTO-TRIPSへの完全な整合、及び②審査期間短縮を制度面で行うこととしている。以下、その要点である。

- ① 特許及び小特許出願は出願中、遺伝資源及び伝統知識の出処を公開しなければならない。それらの情報は方式審査時に審査が行われる。また、利益共有合意書を出願時に提出しなければならない。
- ② 「不特許事由」に外科手術の方法とビジネスメソッドが加わる。
- ③ 出願人は分割出願を自発的に行なうことができ、現行法では、審査官が分割命令を発行した場合のみ分割出願手続が可能だったが、変更となる。
- ④ 国内出願日から18ヶ月以内の公開と、実体審査後の公告の計2回の公報発行が行われる。現行では、公開日の期日が不明のため、常に公開を監視する必要がある。

あったが、改正案では、出願日から起算でき、公開日を予測できることとなる。

⑤ 審査請求期限が、国内出願日から3年となる。現行では、公開日から審査請求期間が5年となっており、改正案では、出願日からとなり、審査請求が大幅に短縮化されることになる。

⑥ 如何なる者も実体審査に対する証拠を審査官に提出することができる(第三者による情報提供)。現行では規定されていないため、法制度上できないこととなっているが、改正案では明文化される。

⑦ 異議申立制度が2回目の公開である公告日(登録前)から90日以内に変更となった。現行では、公開から90日以内の異議申し立てとなっているが、改正案では、公告後の異議申し立てとなる。

⑧ ライセンス契約は担当官への告知がなされなければならない。告知がなされなかった場合、第三者に対して対抗することはできない。現行では、ライセンス契約は登録義務があるが、これを変更し、告知だけとする。

⑨ 軽微な誤記のある登録後の特許に対する補正が認められる。現行では、登録後の補正は限定されているが、翻訳補正などの軽微な補正が認められるようになる。

⑩ 小特許について、出願人を含む如何なる者も、保護期間中に審査請求を行うことができる。ただし、権利行使の際の必要要件ではないとする。現行では、利害関係人は小特許発明登録公告及び小特許権付与日から1年の間に審査請求できると定められており、この「利害関係人」には出願人自らも含まれることを知的財産局への問い合わせにより確認済みである。

⑪ 遺伝資源、伝統知識、アクセス許可または利益分配の非公開に対する刑罰が設けられた。罰金は最高40万バーツで、支払わなかった場合は裁判で支払い命令が出され、罰金の支払いのため口座の凍結、または所有物の競売が命じられる。

この特許法改正案公表と前後して、特許審査マニュアル改訂案が2017年9月に

公表され、意見公募を行っている。内容は、2012年に発表した特許審査マニュアルの範囲内であるが、新規な事項は無い。現在、知的財産局(DIP)内で検討中の段階で、再度公表を2017年12月に予定されていたが、現在の処、未だ公表はない。

(2) 意匠特許

2017年11月に意匠法改正についての考え方が公表され、意見公募を行った。法案そのものは未だ公表されていないが、いずれ公表されるものと思われる。内容骨子は、以下のとおりである。

①意匠の国際登録に関するハーグ協定への加盟の検討

タイ政府は現在、一つの国際出願手続により国際登録を受けることによって、複数の指定締約国における保護を一括で可能とする、意匠の国際登録に関するハーグ協定への加盟を検討しており、これに対応した法改正を検討中である。

②特許法からの意匠法の独立および審査実務の変更

タイにおいては現在特許法において意匠は保護がされているが、このほど意匠制度に関する部分を特許法から独立させて新たに意匠法を制定することが検討され、同時に、意匠審査実務について大きな変更を行う計画がある。

③料金制度の変更

手続の簡素化を目的として、出願料、公開料、登録料を各段階で納付していたこれまでの形式から出願料、公開料、登録料を意匠出願時に一度の支払で行うことによる料金支払手続の変更の他、手続料金の改定と、中小企業やマイクロ法人あるいは電子出願を行なった出願人に対する特別料金の提供が検討されている。

④公開時期の変更

現在の新規性実体審査前の公開から、実体審査終了後の公開への変更。

すなわち、改正後は実体審査後に意匠出願が公開され、公開日から90日以内に第三者による異議申立が無かった場合、登録証が発行されることとなる。

⑤保護期間の変更

保護期間を、現行の出願日から 10 年間より、基礎保護期間 5 年後、1 回あたり 5 年間の延長を最大 2 回まで可能とし、最長 15 年間への保護期間の延長が検討されている。

⑥新規性審査の請求制度

意匠登録後、特許権者を含む如何なる者も、知的財産局(DIP)データベースあるいは世界中の新規性に関する他の情報を含む、海外のデータベースによる新規性審査の請求を知的財産局(DIP)に対し行うことができる。

⑦創作性を意匠保護の条件に追加

意匠保護の条件として創作性”Creativity”を追加する。これにより、例えばデザイン製品が幾何学的な形状、自然の形状、通常の形状あるいは実質上の差異のない、組み合わせたとみられる形状の、創造性のないデザインは保護を受けることができないこととなる。

⑧公開時期の延期の規定

出願日あるいは優先日から起算して 30 ヶ月を超えない範囲で、出願人が具体的な公開日を指定できる規定の追加が検討されている。現行では、出願願書面にて公開日を運用にて指定できるが、これを明文化することになる。

⑨訂正提出期間の変更

方式審査後の名称、請求の範囲、図面の訂正提出ができる期間を、庁通知の受領日から 60 日以内とし、30 日の延長を 1 回申請できる制度への変更が検討されている。

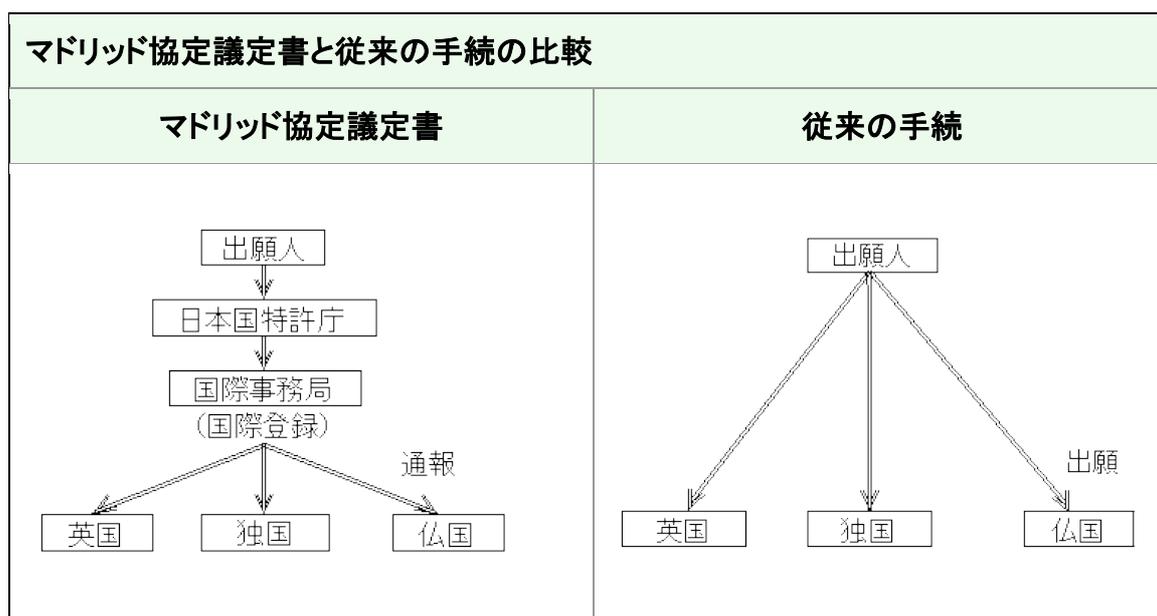
(3) 商標

①マドリッドプロトコルへの加入

タイは 2017 年 8 月 7 日にマドリッドプロトコル(マドリッド協定議定書)へ 99 番目の締約国として加入し、2017 年 11 月 7 日に発効した。これにより、国際商標出願を通じてのタイへの出願が可能となった。

すなわち、日本国特許庁に基礎となる自己の商標登録出願もしくは商標登録がある場合、それと標章が同一で指定する商品もしくは役務が同一、もしくはその範囲内である場合に、日本国特許庁を通じて世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局に国際商標出願を行い、保護を求める締約国としてタイを指定することができる。国際事務局において国際登録簿に登録するとともにタイに対して保護を求める指定国の領域通報が行われ、この通知の日から 18 ヶ月以内に、タイ知的財産局(DIP)は保護を拒絶する旨の通知を WIPO に対し行わない限り、当該国際商標出願は、タイにおいて保護を受ける対象となる。

ただし、国際登録が認められた後の各締約国での審査は従来通り各国の特許庁で、国際登録が認められたからといって、タイなどの締約国で当該商標出願の登録が自動的に認められるものではないことに注意が必要であるが、同じ商標を複数の国へ個別に出願する際、出願時の手間を省略することができる。



(出所: https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/mado.htm)

②2016 年商標法改正

2016 年 7 月 28 日に商標改正法が施行された。また、この 2016 年商標法に基づく省令が、2017 年 9 月 1 日付けで施行された。

2016 年商標法による大きな改正点は以下の通りである。

②-1. 一出願多区分制度の導入

これまで1区分につき1つの出願を行なう必要があったが、複数の区分を1つの出願にまとめて出願できるようになった。

これにより、出願人にとっては商標の管理が容易となったが、反面で、一部の区分において拒絶理由通知が出された場合、または異議申立が行われた場合、拒絶理由や異議申立を受けていない区分を含む出願全体の登録手続きが遅くなることとなる。

また、現行の実務上、出願後に一部の区分削除することはできるが、区分の分割は認められていない。

②-2. 応答期限の変更

異議申立や商標委員会審決、庁通知に対する応答期限が、改正前の90日以内より60日以内に変更された。この60日の期限は延長が認められないので、注意が必要である。

②-3. 商標権更新時の猶予期間(グレースピリオド)

権利満了日までの3ヶ月の間に更新手続きを行わなかった場合、権利満了日から6ヶ月以内であれば追加料金(政府手数料20%)を支払うことにより更新手続きを行うことのできる、猶予期間の制度が設けられた。猶予期間満了までに手続きを行わなかった場合、その商標権は放棄されたものとみなされる。

②-4. 登録商標の一部の指定商品/役務の譲渡

登録商標に限って、一部の指定商品/役務の譲渡または相続が可能となった。

未登録商標については認められていないため、指定商品/役務全てを譲渡または相続しなければならない。

②-5. 他人のパッケージ使用による侵害

商標権者は、第三者が許諾を得ることなくパッケージや袋、包装紙、包装箱などへの詰め替えや、またはこれらを使用する行為を行なった場合に、その行為に対して権利行使を行うことが可能となった。違反者には、4年以下の懲役および/または40万バツの罰金が課される。

②-6. 連合商標制度の廃止

旧法で定められた連合商標制度(同一の出願人が出願する類似商標を「連合商標」として紐付ける制度)により、連合商標登録された出願は、その一部のみ譲渡または相続することができず、連合商標として括られた商標を一括して譲渡または相続しなければならなかった。しかし、改正法により連合商標制度が廃止されたことにより、出願人／商標権者は商標を個別に譲渡もしくは相続を行うことが可能となった。

②-7. 音商標の登録

改正法で新たに音商標の登録が認められるようになった。登録が認められるためには識別力がある必要があり、つまり商品／役務の特徴または性質を直接言及せず、商品／役務の自然音、作動音でないことが求められる。

(4) ネット販売における知的財産権侵害の取締

著作権法による取締と、コンピュータ犯罪法による取締が考えられるが、どちらがより適切かについては、コンピュータ犯罪法改正案の施行(2017年5月)から日が浅いこともあり、まだ判断できない。

① 著作権法

2015年8月4日に著作権法改正法が施行された。この改正により追加された第32/3条で、サービスプロバイダ上のコンピュータシステムにおいて著作権侵害があった場合、著作権者は裁判所に対し、サービスプロバイダに著作権侵害停止命令を出すよう、申立てを行うことが可能となった。申立には、証拠の提示が必要である。裁判所はサービスプロバイダに著作権侵害にあたる行為を停止させるか、もしくは、著作権侵害行為のあるコンテンツを削除するよう求めることができる。削除を請求するには提訴が必要である。

② コンピュータ犯罪法

コンピュータ犯罪法(Computer Crime Act : CCA)改正法が2017年5月24日に施行された。これにより、権利者はタイデジタル経済・社会省(Ministry of Digital Economy and Society : MDES)に対して申立てを行うことにより、コンピュータデータ審査委員会の承認を経て同省の大臣の任命された同省の担当官は、裁判所に対してデータのブロックや破棄の命令を出すよう要請することができる。

(5) 専門事案の控訴裁判所の設立

控訴裁判所設置法が 2016 年 10 月 1 日より施行された。これにより、知的財産事件は 3 審制になり、知的財産及び国際取引中央裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court : CIPITC)の判決あるいは命令に対して不服がある場合は、専門事案控訴裁判所へ控訴を行い、専門事案控訴裁判所の判決に不服があれば、最高裁判所へ上告することになる。従来は 2 審制(1997 年以来)で、CIPITC の判決に対して上訴を行う際は、直接最高裁判所へ上訴を行っていた。

(6) 改正取引競争法の施行

2017 年 7 月 7 日に、取引競争法(Trade Competition Act : TCA)改正法が施行された。日本の独占禁止法にあたる法律である。①市場独占の定義明確化、②合併の際の前後における政府への告知、④反競争的合意の明確化 ⑤不正取引の明確化を定めた。これまで、現行法(1999 年施行)で審理処分などは行われていなかったため、実際に施行運用を目的とした改正となった。

(7) 米国知的財産権優先監視国リストからの除外

タイは、知的財産権の保護が十分でないとして、2007 年以来、米国通商代表部 (Office of the United States Trade Representative : USTR)による、米国知的財産権優先監視国リスト(IPR Priority Watch List : PWL)に掲載されていたが、一定の保護強化などが見られたとして、USTR は 2017 年 12 月 15 日に、タイの PWL からの除外を決定し、監視国リスト(Watch List)に掲載されることとなった。このことが直接知的財産分野に何かの影響を与えるものではないが、2017 年 12 月 11 日、EU がタイとの政治的接触の段階的再開について声明を発表したこととあわせて、タイの知的財産環境が良好になったことを内外に示すこととなった。今後、日本を含め海外からの投資への安心材料になると予想される。

3. 知的財産関連支援制度

(1) 出願料金減免あるいは助成制度

現在のところ、タイには、出願料金減免あるいは助成制度は存在しない。ただし、知

的財産局(DIP)は意匠法独立に伴う特許法改正の際にあわせて中小企業向けの選択的出願料金適用(減免制度の導入)や初回のみ登録料免除制度の導入を模索しているが、現時点で実現化したものはない。

(2) 税優遇措置

タイ国内へ投資を行う企業に対する支援として、直接的には、タイで開発された技術のための知的財産の取得／ライセンス料への減免制度が存在し、研究開発や研修制度に対する税の減免制度が整備されている。

いずれも、所管は

タイ投資委員会(Board of Investment : BOI)

<http://www.boi.go.th/index.php?page=index&language=ja>

である。

タイ国内への投資奨励のための制度であるが、これら奨励制度による特典の適用を受けるにあたっては、業種や進出場所、投資額や株主などの条件が事細かに定められているので、事前に BOI に対して確認を取っておくことが望ましい。東京における BOI 事務所は以下の通りである。

BOI 東京事務所

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-11-3 福田ビルウエスト 8F

TEL:03-3582-1806

FAX:03-3589-5176

E-mail:tyo@boi.go.th

最も大きな税優遇措置として、法人所得税(CIT)の減免措置がある。

他の税優遇措置としては、

- ・法人税免除期間後半年以内の配当に対する配当金への免税措置
 - ・研究開発用物品の輸入税免税措置
 - ・所定の条件を満たす中古機械を含む機械輸入関税免税措置
 - ・輸出生産のための原料または必需品についての輸入関税免税措置
- などがある。

これら税優遇措置を含む、投資奨励のための特典の詳細は、JETRO が「BOI 新投資奨励政策」として下記にまとめている。

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/th/business/regulations/boi/pdf/invest_003.pdf

以下、知的財産と関連すると思われるものを選択し紹介する。

①知的財産への税優遇措置

タイで開発された商業化技術のための知的財産の取得／ライセンス料に対して、活動に応じて免税上限が投資・費用に対する比率の 200%を上限として認定されたものが減免される。

②研究開発への税優遇措置

自社内、タイ国内での外注もしくは海外機関との合同による研究、技術開発や、自社内、タイ国内での外注による製品およびパッケージデザインに対して、活動に応じて免税上限が投資・費用に対する比率の 200%を上限として認定されたものが減免される。

さらに、BOI の定める先端技術やイノベーション活動、研究開発に対しては、法人所得税免除期間が最長 13 年となった。また輸入原材料は以前、輸出用製品の製造で使用するもののみ関税が免除されたが、2017 年 1 月に改正された投資奨励法により、国内での研究開発活動や関連する試験で使用する輸入原材料についても免除される。

③人材育成への税優遇措置

先進技術トレーニングと、タイ資本 51%以上のローカルサプライヤーに対する先進技術トレーニングおよび技術援助に対して、活動に応じて免税上限が投資・費用に対する比率の 200%を上限として認定されたものが減免される。

また、技術および人材開発ファンド、教育機関、専門トレーニングセンター、研究機関、タイ科学技術分野の政府機関への支援に対しては、活動に応じて免税上限が投資・費用に対する比率の 100%を上限として認定されたものが減免される。

(3) 建設費用、インフラ設置費用、輸送費用に対する控除

特別経済開発区(タイ国内の国境付近に位置する計 10 区)において、10 年間の輸送費、電気代、水道代の 2 倍額控除の他、インフラ設置費用あるいは建設費用に対する 25%控除の特典がある。

(4) 補助金の提供

先端技術やイノベーションに関する事業を促進する目的で 2017 年 2 月 13 日に施行された特定産業競争力強化法に基づき、特定分野における研究開発・イノベーション・人材育成への投資に対する 327 億円規模の補助金の提供や、最長 15 年の法人所得税の免除が定められている。今後公布される細則で詳細が公表される予定である。

(5) ビザ、労働許可証取得の優遇

1 名あたり資本金 200 万バーツの通常の制限は無く、またタイ人の従業員との割合の制限は無い。ビザ、労働許可証の取得支援を BOI が行なっており、3 時間以内でのビザ、労働許可証の発給を定めている。

(6) データベース利用およびコンサルティング

知的財産局(DIP)は、IP イノベーション牽引型企業センター(IP Innovation-Driven Enterprise Centre : IP-IDE センター)において、タイ企業および外国企業は IP-IDE センターのデータにアクセスできる他、データベースおよび使用のためのトレーニングや、知的財産知識についてのトレーニングを受けることができる。また、商用特許データベースを用いての新規事業、あるいは、製品の販売、改良、市場分析のための研究開発支援を受けることができる。

(7) 知的財産権の早期取得支援制度

知的財産権を早期に取得するための特別な支援制度は存在しない。

現在の処、特許取得にあたっては、試行中である日本との PPH 制度(特許審査ハイウェイ)の活用が最も早い。

4. 知的財産権行使時の注意点

(1) 商標表示と虚偽表示・誇大表示

①消費者保護法

タイ消費者保護法第 22 条においては、商品・サービスと広告内容の関係において、虚偽もしくは誇大な内容や、商品・サービスに係る重要部分において誤解を招く内容の使用が禁じられている。

すなわち、自身の商標や商品名に「プレミアム」「最高」「ベスト」「一番」などの表記がある場合、使用については専門家の意見を仰ぐなどし、これら文言を含まない商標や商品名を用いるか、新たに商標を申請するかの検討を行った方が良い。

②保健省食品医薬品局告示

保健省(Ministry of Public Health : MOPH)食品医薬品局(Food and Drug Administration : FDA)が管轄する、食品、医薬品、化粧品に用いる商標については、FDA の告示により、「言語を問わずラベル上に表示する文言、図、写真、考案された記号、マーク、ブランド、商標が示す品質、効能、特性は事実に基づいていなければならない。」と規定されている。

このため、例えば「プレミアム」のような、他の食品とは異なる特別な品質や基準を持つことを示す語句を商品ラベルに用いる場合、FDA に対し、登録とは別に許諾を受けることが義務付けられている。この事前許諾の対象は農産物のみで、その他のカテゴリーの食品については誇大表示にあたるとして使用が禁止されている。なお、医薬品について、そのような語句の使用を規制する告示はないが、FDA へ医薬品の広告許可を申請する際には商品のラベル及び広告イメージを提出する必要があり、FDA の実務から考慮すると、食品と同様に使用を禁止される可能性がある。「プレミアム」に限らず、「最高」「ベスト」「一番」などの表記がラベル、広告に表示されている場合は事前に FDA に確認を取ることをお勧めする。

出典:2016 年度 日本からの農林水産物・食品輸出に関する各国・地域の制度調査 (タイ)(2017 年 2 月日本貿易振興機構(ジェトロ) バンコク事務所 農林水産・食品部 農林水産・食品課)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/c83ea3d665f5441b/201702-thrpfood.pdf

5. 最近の注目判決

2016年以降の判決のうち、興味深い判決を抜粋して紹介する。全体に、明確な権利を有していないと逆に取り消される危険があること、さらに、それまで争点とはなっていない事項を含めて裁判所で権利の有効性が争われている事件があることに特に注意が必要である。

(1) 発明特許

タイ最高裁判決 No.8456/2559(2016)

上訴人(原告)	1. Merck and Co., Inc. 2. MSD (Thailand) Co., Ltd.
被上訴人(被告)	1. T.O. Chemicals (1979) Co., Ltd. 2. Mr. Jirasak Pawitpok 3. Mr. Worratetep Kornanansiri 4. Mr. Suchai Achawanantakul

【争点】

特許権侵害(判決文に引用条文の記載無し)

【事件の要約】

物質の製法特許を所持する上訴人(原告)が、被上訴人(被告)の販売行為は上訴人の製法特許を侵害したとして、被上訴人に対し製造、使用、販売の中止及び損害賠償を求めた事件。

【最高裁の判断】

・上訴人は単に被上訴人の物質の分析報告書と2人の証人の証言を提供したにすぎず、被上訴人の物質が、上訴人の製法特許の下で作成された物質と実質的に同じ、または同じ特性を有するとは認められない。

・被上訴人は上訴人1の特許を侵害していないものと認める。

【判決】

被上訴人は上訴人の特許を侵害していないとする知的財産及び国際取引中央裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court : CIPITC)の判決を支持し、上訴人の上訴を棄却した。

【S&I コメント】

タイ特許法第 77 条には、製造方法の発明における推定規定(製造物が同一であれば、方法も同一であると規定される)という推定規定が示されているが、本判決では製造物が同一とは認められなかったため、この規定は援用されていない。

(2)小特許

タイ最高裁判決 No.9253/2559(2016)

上訴人(原告)	Mr. Sumeth Amonpimon
被上訴人(被告)	1. 2-E Design % Equipment Co.,Ltd. 2. Nimut Engineering Limited Partnership. 3. Mr. Ratipon Reungnapat

【争点】

小特許権侵害(特許法第 65 条の 10、第 36 条(1))

【事件の要約】

小特許の権利者である上訴人(原告)が、被上訴人(被告)の製造行為は上訴人の小特許の製造方法と同様であり、上訴人の権利を侵害したとして、被上訴人に対し製造の中止及び損害賠償を求めた事件。

【最高裁の判断】

・被上訴人は、上訴人の小特許に新規性が無いということを裁判所に証明できなかった。従って上訴人の小特許は有効で、上訴人は自身の小特許に基づく製品の製造、販売、販売目的の所持、販売提供、輸入における排他的権利を持つ。

・被上訴人は、侵害を証明する上訴人の証拠に反証することができなかった。従って被上訴人は上訴人の小特許を侵害したものと認める。

・被上訴人の行為は小特許の侵害であるとはいえ、上訴人は裁判所に対して、被上訴人の行為による販売量が上訴人の申立ての通りであることを立証できなかった。従って上訴人に対して認められる損害賠償金は 7 万バーツ(21 万円相当)とする。

・上訴人の小特許は出願日から 6 年の保護期間を経過した後の提訴であり、期間延長されていないために特許法の下では保護されていない。従って上訴人は被上訴人の製造及び販売を禁止することはできない。

【判決】

CIPITC の判決を覆し被上訴人による侵害行為と認め、被上訴人に対して損害賠償金 7 万バーツ(21 万円相当)の支払いを命じる。

【S&I コメント】

この判決から、権利行使に関する注意点として、以下の点をあげることができる。

1. 小特許の特許性が裁判所において審理対象とされている。
2. 小特許による権利行使は機能しており、一定の効果はある。
3. 請求額からみると、侵害行為が認められても裁判所で認定される損害賠償金は非常に少ない。
4. 特許法第 65 条の 7 において、小特許の係争期間の権利期間への算入規定(権利期間には裁判手続期間が含まれない)が存在するものの、本判決ではそもそも権利期間終了後の提訴であるためか、この点を指摘していないため、実際に算入規定がどのように解釈運用されるものかはわからない。
5. 特許性のある小特許であっても、権利有効期限を過ぎてからの訴訟提起である本件においては、上訴人は被上訴人の製造及び販売をやめさせることはできなかった。

たことに留意が必要である。小特許の場合は出願日からの 6 年間に加え、2 年間の期間延長を 2 回行えることもあり、提訴の可能性があれば権利の有効期間内に行うことが重要である。

(3)意匠特許

タイ最高裁判決 No.3205/2559(2016)

上訴人(原告)	Builder Smart (Public) Co.,Ltd.
被上訴人(被告)	1. Alumination Co.,Ltd. 2. Ms. Pratompornnun Taratornsopon 3. Ms. Pornpan Khunthongkaew

【争点】

意匠権侵害、新規性

(特許法第 56 条、第 57 条(1)、第 64 条、第 65 条の 2、第 6 条、第 65 条の 9、知的財産及び国際取引中央裁判所設置法第 38 条、第 41 条、民事訴訟法第 225 条第 1 段落)

【事件の要約】

金属表面の意匠特許の権利者である上訴人(原告)が、被上訴人を権利侵害により提訴し、補償を求めたところ、被上訴人(被告)は、上訴人の意匠特許は新規ではなく、産業上利用できないと主張し、無効であると反論した事件。

【最高裁の判断】

・上訴人意匠は出願前にタイ国内で公開されており新規性が無いとして当該意匠の無効を命じ、被上訴人の侵害行為は認めなかったと決定した CIPITC の判決に対して、上訴人は最高裁判所に上告したが、最高裁に上告した争点は CIPITC では提起されていなかった。

・上訴人の上告内容は CIPITC の判決が不適法であることを示しておらず、不明瞭である。

【判決】

上訴人の上告を棄却する。

【S&I コメント】

知的財産局(DIP)により登録された権利であっても、裁判所が、その意匠特許が新規ではない(登録要件を満たしていない)と判断した場合、裁判所によって権利が取り消され得ることを示している。

また、競争相手の企業の新規デザインについて、異議を申し立てるためだけでなく、主張を立証する先行意匠の記録を保管しておくことも重要である。このとき、カタログ、ハンドアウト、広告、および他の形式による開示を含め、日付の記録(タイムスタンプの利用)が重要である。

(4)商標

①タイ最高裁判決 No.1970/2559(2016)

被上訴人(原告)	P.Chemitech Co.,Ltd.
被上訴人(原告)商標	(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  他、5 商標(第 1、5 類: 除草剤、化学肥料、肥料)
上訴人(被告)	Mr. Apichet Toongaun
上訴人(被告)商標	(1)  (2)  (第 31 類: 種)

【争点】

商標権侵害、商標登録の取消(商標法 67 条)

【事件の要約】

上訴人(被告)商標は被上訴人(原告)商標を侵害しているとして、商標権侵害及び上訴人商標登録の取消、商標使用の禁止及び損害賠償を求めた事件。なお、本事件は、上訴人商標の登録後 5 年経過後に提起されたもので、商標法に基づく取消請求期限を徒過している。

【最高裁の判断】

・両者の商標は、外観(見た目)、称呼(両者とも“犬ブランド”または“赤犬ブランド”と呼ぶことができる)、指定商品の特徴から判断し、互いに類似する商標であることを認める。

・被上訴人商標は上訴人商標が出願される前に登録・使用されており、周知されていた。従って、公衆は両商標の所有者を誤認する、または両者に関連性があると誤認する可能性がある。

・上訴人は被上訴人商標を模倣したと信じるのが妥当で、上訴人は悪意を持って自身の商標出願を行ない、被上訴人商標を侵害した。

・被上訴人は損害を証明することができなかったが、上訴人は被上訴人商標を侵害した事実があり、その侵害行為によって損害が発生した。従って上訴人は損害賠償金を支払うべきである。

・商標法 67 条に基づき、登録官の登録命令日から 5 年以内に利害関係人は登録取消請求を行うことができる。被上訴人が本件を提訴した時点で上訴人商標の登録命令日から 5 年を経過していたため、被上訴人には上訴人商標の登録取消を求める提訴権は無い。

【判決】

・上訴人に対し“赤犬”を意味するタイ語の語句からなる名称及び商標の使用を禁止した CIPITC の判決を支持する。

・上訴人商標(TM204838、TM212584)の登録を取消す CIPITC の判決を修正し、

登録の取消は認めない。

・上訴人に損害賠償金 73 万バーツ(219 万円相当)の支払いを命じる。

【S&I コメント】

裁判所では、提訴期間経過後であっても無効事由があれば、取消決定を出すことがある。

②タイ最高裁判決 No.3604/2559(2016)

上訴人(原告)	Mr. Wanchai Puechpholcharoen (または Maha -archa)
上訴人(原告)商標	 (第 5 類:除草剤) 【参考】上訴人の先行商標 (更新を行わず 2009 年 8 月 1 日に無効)  (第 5 類:除草剤及び殺虫剤)
被上訴人(被告)	1. 知的財産局 2. 知的財産局長
他人商標 (引用商標)	 (第 1 類:有機肥料)

【争点】

類似性(商標法 13 条)

【事件の要約】

他人商標との類似を理由に上訴人(原告)の商標出願を拒絶した登録官命令及び商標委員会審決の取消を求めた事件。上訴人は当該商標出願を行なう前に商標を登録していたが、更新手続を行わず、その登録商標は無効となっていた。

【最高裁の判断】

・両者の商標は同じ語句から構成されるが指定商品の用途、図形部分が異なるために類似しない。

・2009年8月1日に無効となった上訴人の先行商標の登録期間中に他人商標が登録となっている。従って両者の商標は混同する程に類似しない。

【判決】

上訴人の商標を拒絶した商標委員会審決及び登録官命令の取下げ、引き続き上訴人商標の登録手続を進めるよう命じる。

【S&I コメント】

1. 類似が疑われるような商標を発見した際は、権利者側として速やかに異議申立や無効請求を行うべきである。
2. 使用を継続する商標については、権利更新を忘れることのないよう、期限管理に注意が必要である。

6. タイにおける知的財産登録出願と審査、審判、裁判の状況

(1) 出願件数及び登録件数

出願件数及び登録件数は、知的財産局(DIP)の年報及びデータから引用した。2017年の値はいずれも速報値である。また、出願人別のデータは存在しない。審査期間に関するデータは、下記を引用した。

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/meeting_20170524_7.pdf

①発明特許

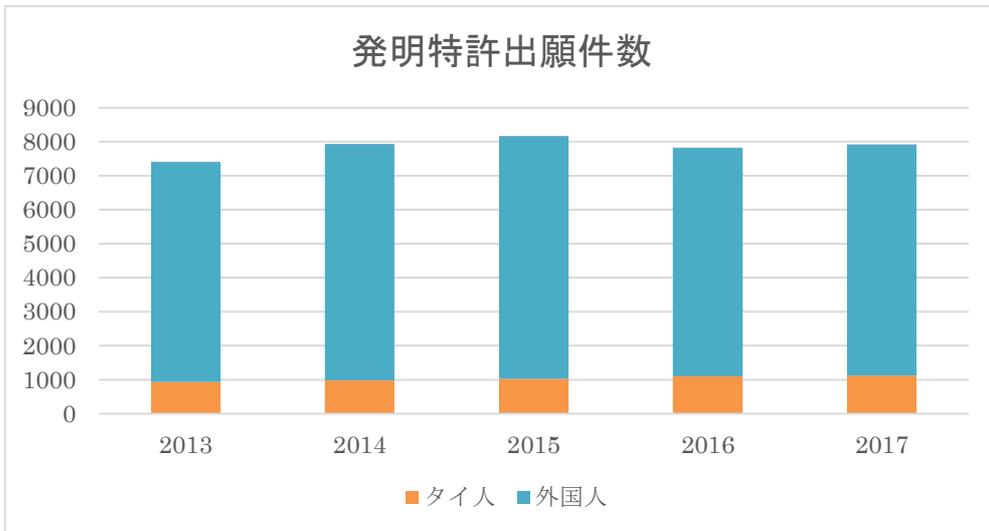
2017年の発明特許の出願件数は7,906件、うち、外国出願の件数は6,781件であった。

また、2017年の発明特許の登録件数は3,080件で、2016年の登録件数1,838件よりも大幅に増加しているが、これは知的財産局(DIP)の審査促進策の結果であるとみられる。2017年の発明特許の登録件数3,080件のうち、外国出願の登録件数は2,992件となっている。国別の発明特許出願件数は、日本が第1位である。

審査期間については、2012年と2016年にサンプリング調査が行われたが、その結果によれば全体として短縮化の傾向は出ているものの、分野によるばらつきは大きく、特に医薬品分野では出願から特許までの期間が平均18年と、非常に長期化している。一方で、化学分野や機械分野では期間短縮が目立つが、これらの中には2016年のサンプリング中にPPH対象案件が含まれたことが原因とみられ、PPHは審査短縮に有効であることが判る。

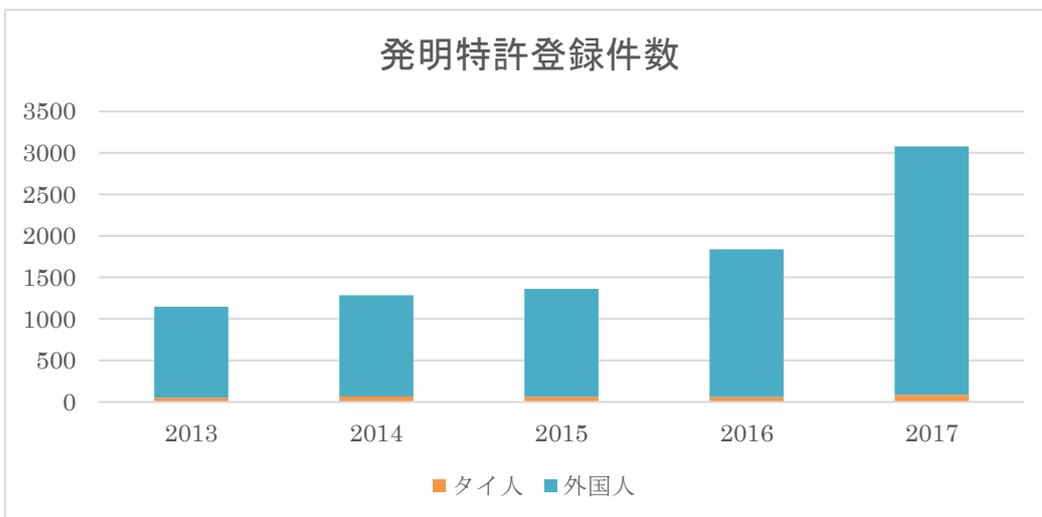
【発明特許出願件数】

年	タイ人	外国人	合計
2013	929	6,478	7,407
2014	983	6,947	7,930
2015	1,029	7,138	8,167
2016	1,098	6,722	7,820
2017	1,125	6,781	7,906



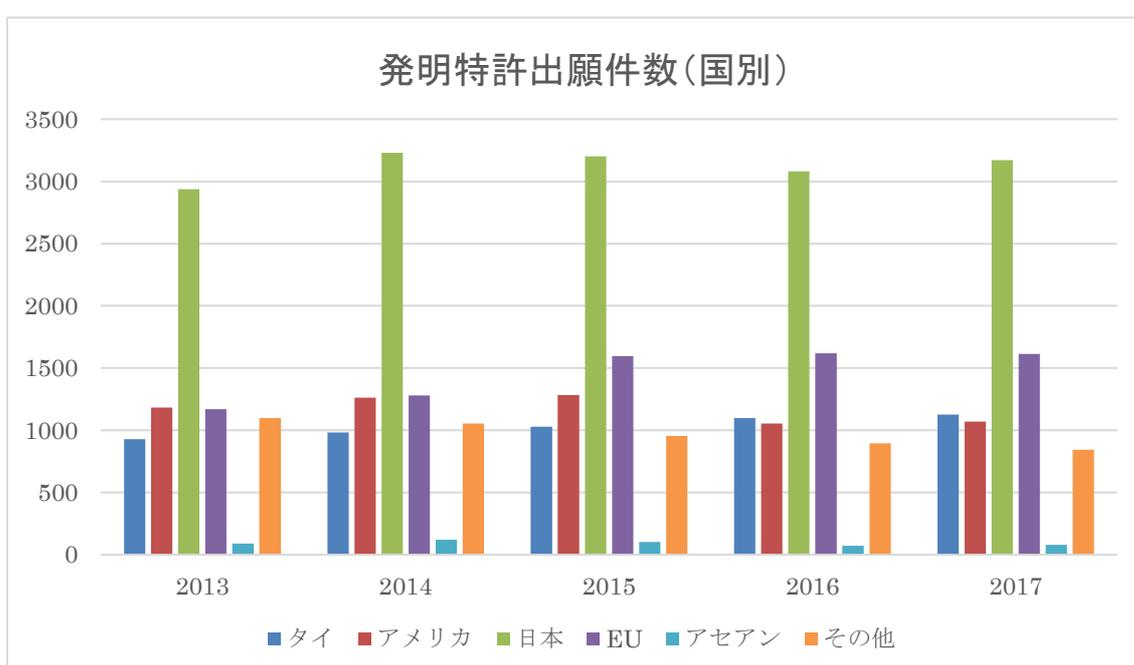
【発明特許登録件数】

年	タイ人	外国人	合計
2013	52	1,097	1,149
2014	67	1,219	1,286
2015	62	1,302	1,364
2016	61	1,777	1,838
2017	88	2,992	3,080



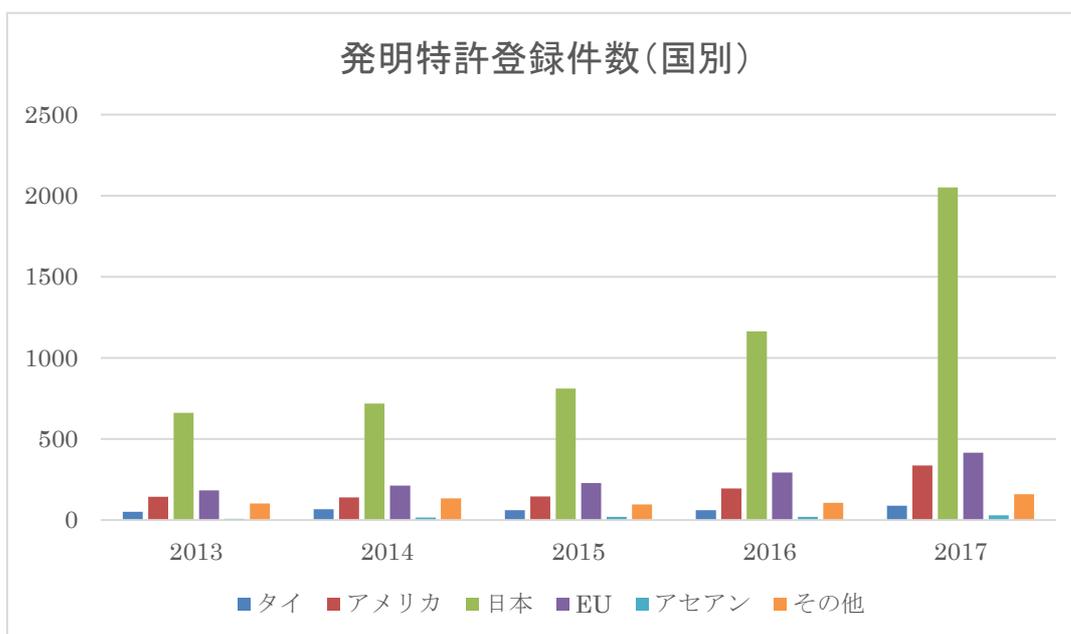
【発明特許出願件数(国別)】

年	タイ	アメリカ	日本	EU	アセアン	その他	合計
2013	929	1,182	2,938	1,170	91	1,097	7,407
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	1,125	1,070	3,172	1,615	80	844	7,906



【発明特許登録件数(国別)】

年	タイ	アメリカ	日本	EU	アセアン	その他	合計
2013	52	143	661	184	7	102	1,149
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



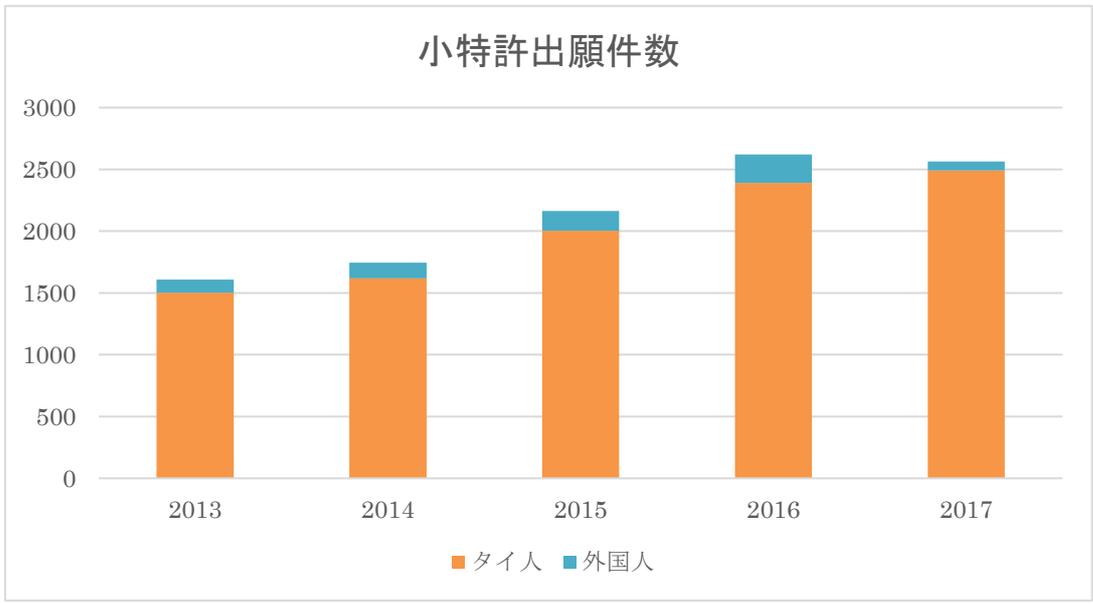
②小特許

2016年の小特許の出願件数は2,563件、うち、外国出願の件数は71件、内国出願の件数は2,492件であった。内国出願の数が圧倒的に多いことは、制度発足(1999年)以来変わっていない。2017年の小特許の登録件数は1,153件で、うち外国出願の件数は110件、内国出願の件数は1,043件であった。小特許については、国別の出願件数及び登録件数は公表されていない。

審査期間については、無審査登録と言われているものの、拒絶理由(記載不備がほとんど)が出ているケースが多々あり、それなりの審査を行った上で、登録されている。出願から登録までの期間は化学分野で平均2.3年、機械分野で3.61年であり、化学分野での審査が早い。

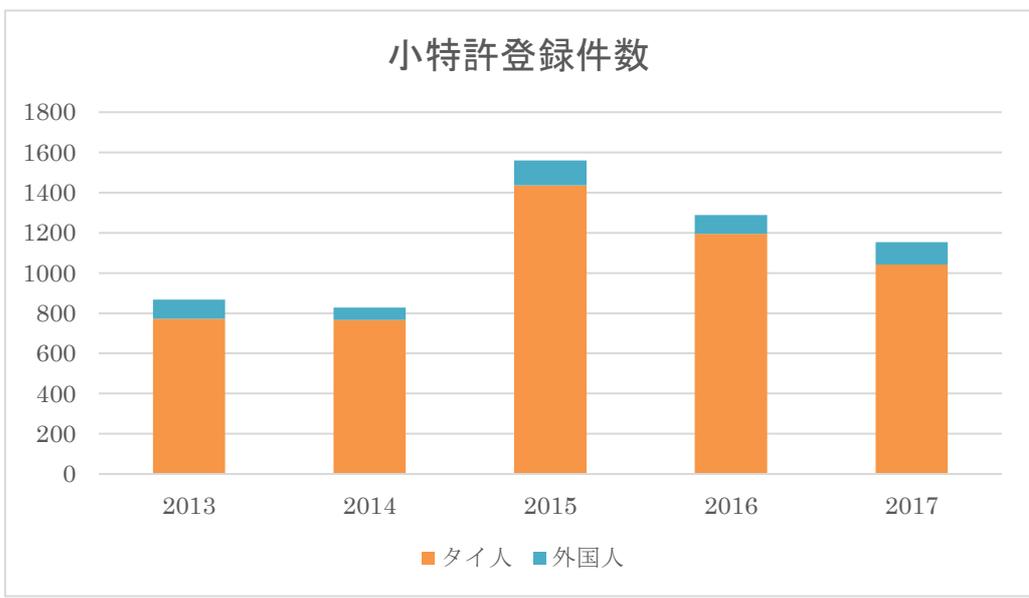
【小特許出願件数】

年	タイ人	外国人	合計
2013	1,503	106	1,609
2014	1,618	128	1,746
2015	2,003	161	2,164
2016	2,391	230	2,621
2017	2,492	71	2,563



【小特許登録件数】

年	タイ人	外国人	合計
2013	773	95	868
2014	766	62	828
2015	1,436	124	1,560
2016	1,195	93	1,288
2017	1,043	110	1,153

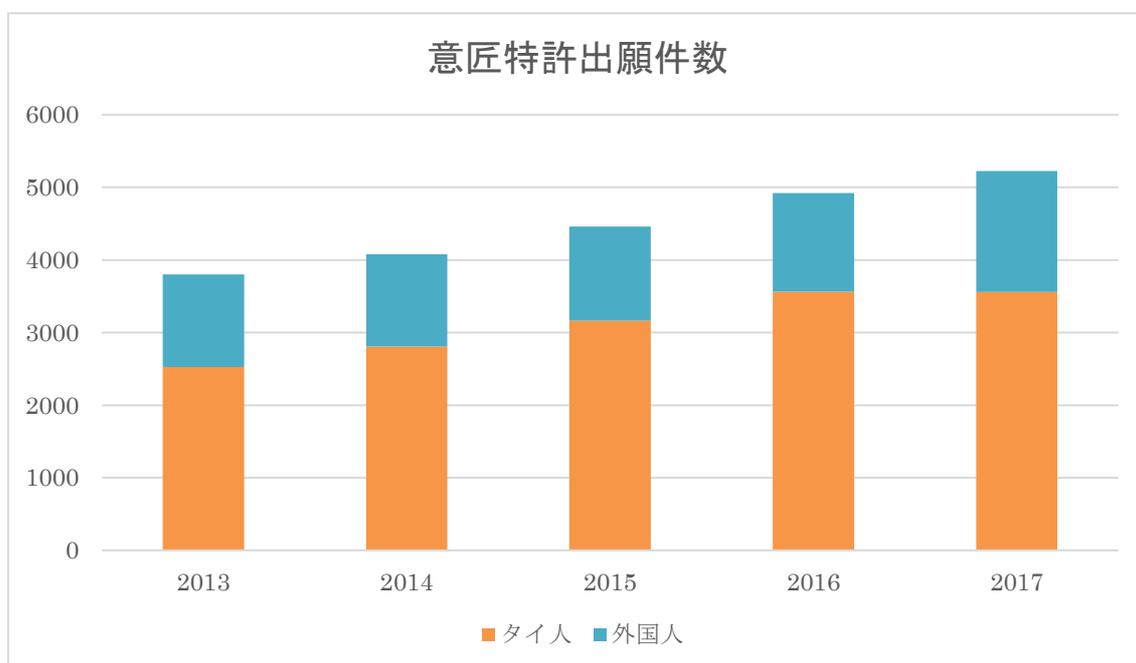


③意匠特許

2017年の意匠特許の出願件数は5,227件、うち、外国出願の件数は1,666件であった。また、2017年の意匠特許の登録件数は3,560件、うち外国出願の件数は1,468件であった。国別の意匠特許出願件数は、タイの内国出願が多い。外国からの出願件数は日本が第1位であるが、件数は伸びていない。2016年の公開から登録までの平均期間は、2.25年であった。

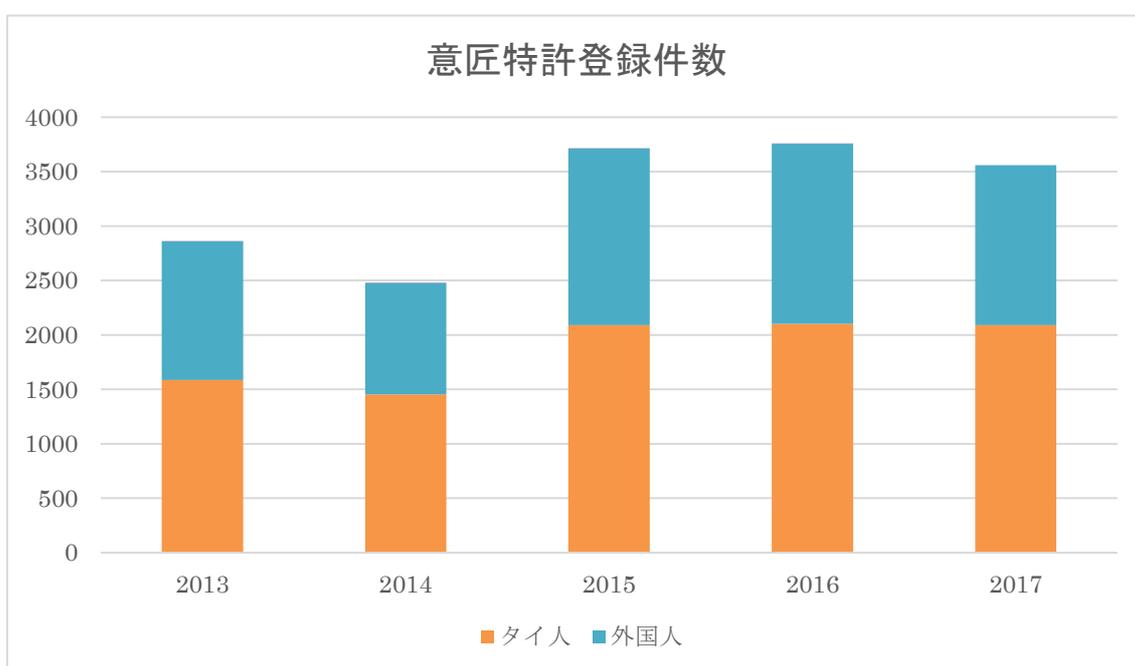
【意匠特許出願件数】

年	タイ人	外国人	合計
2013	2,527	1,275	3,802
2014	2,806	1,271	4,077
2015	3,162	1,299	4,461
2016	3,566	1,357	4,923
2017	3,561	1,666	5,227



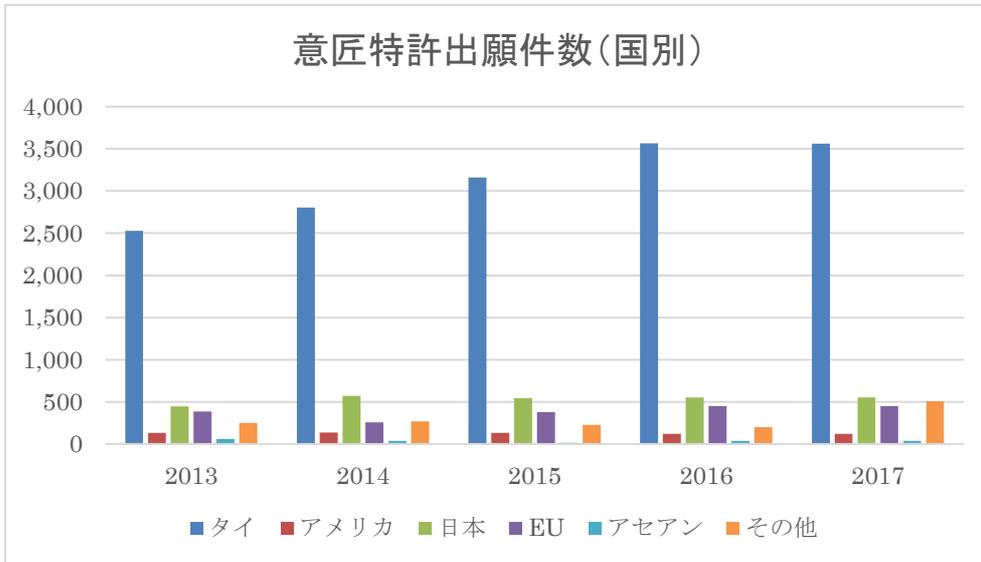
【意匠特許登録件数】

年	タイ人	外国人	合計
2013	1,586	1,272	2,858
2014	1,455	1,022	2,477
2015	2,090	1,621	3,711
2016	2,103	1,652	3,755
2017	2,092	1,468	3,560



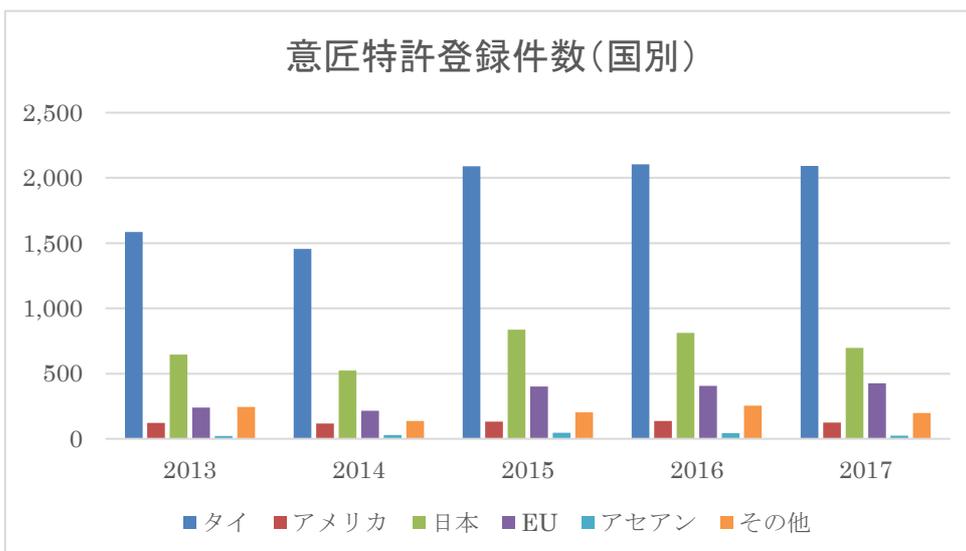
【意匠特許出願件数(国別)】

年	タイ	アメリカ	日本	EU	アセアン	その他	合計
2013	2,527	133	448	385	60	249	3,802
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	3,561	119	552	449	38	508	5,227



【意匠特許登録件数(国別)】

年	タイ	アメリカ	日本	EU	アセアン	その他	合計
2013	1,586	121	645	240	21	245	2,858
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

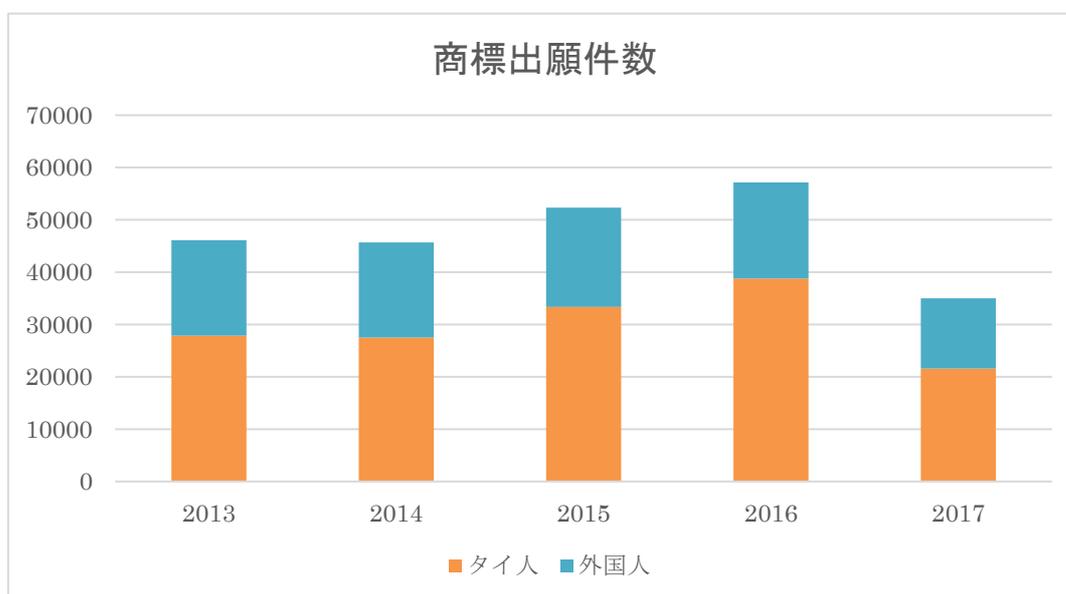


④商標

2017年の出願件数は34,981件で、うち、外国出願の件数は13,384件であった。2016年の出願件数57,156件より大幅に落ち込んでいるが、これは2016年7月28日より、多区分出願が認められたことと、2017年11月のマドリッドプロトコル加盟の影響と思われ、特に、国内出願件数が大幅に落ち込むと、同時に外国出願件数も同様に落ち込んでいる。審査期間は、出願から登録までの期間で、審判請求のない場合2.02年、審判請求のある場合、4.65年である。

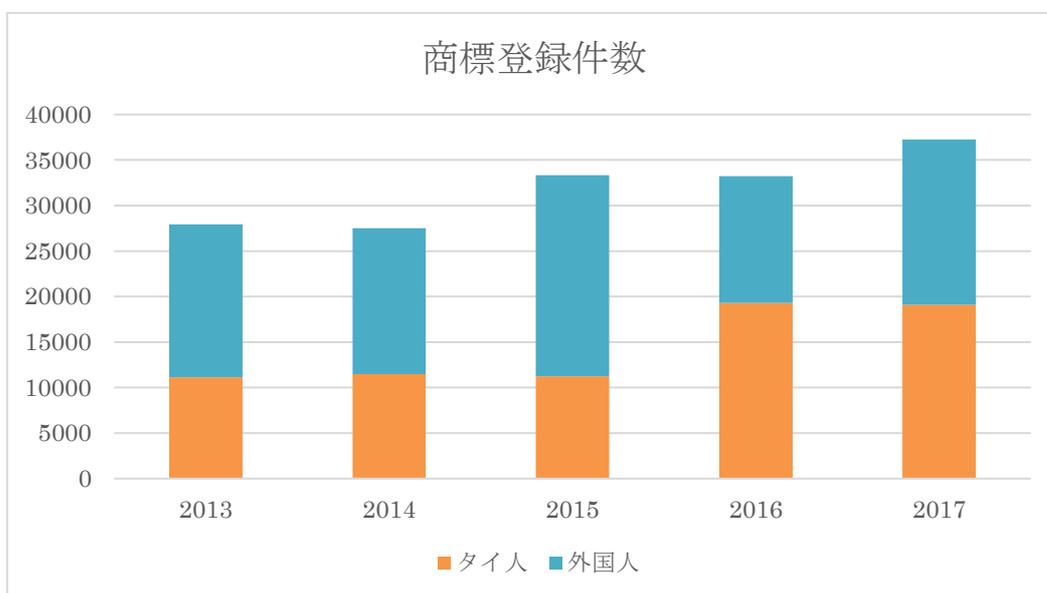
【商標出願件数】

年	タイ人	外国人	合計
2013	27,881	18,216	46,097
2014	27,517	18,144	45,661
2015	33,347	18,997	52,344
2016	38,784	18,372	57,156
2017	21,597	13,384	34,981



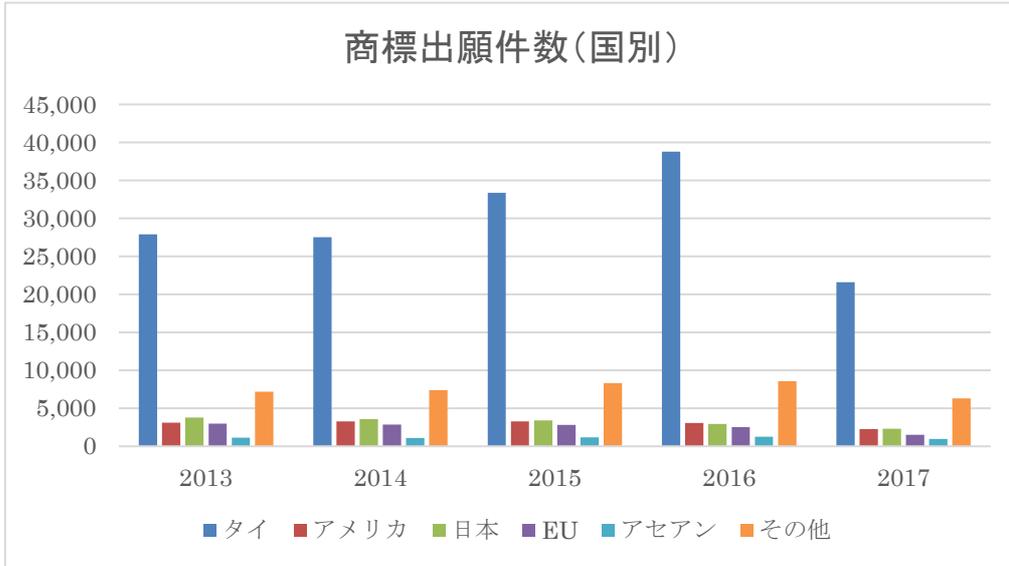
【商標登録件数】

年	タイ人	外国人	合計
2013	11,148	16,773	27,881
2014	11,487	16,030	27,517
2015	11,247	22,100	33,347
2016	19,320	13,921	33,241
2017	19,080	18,196	37,276



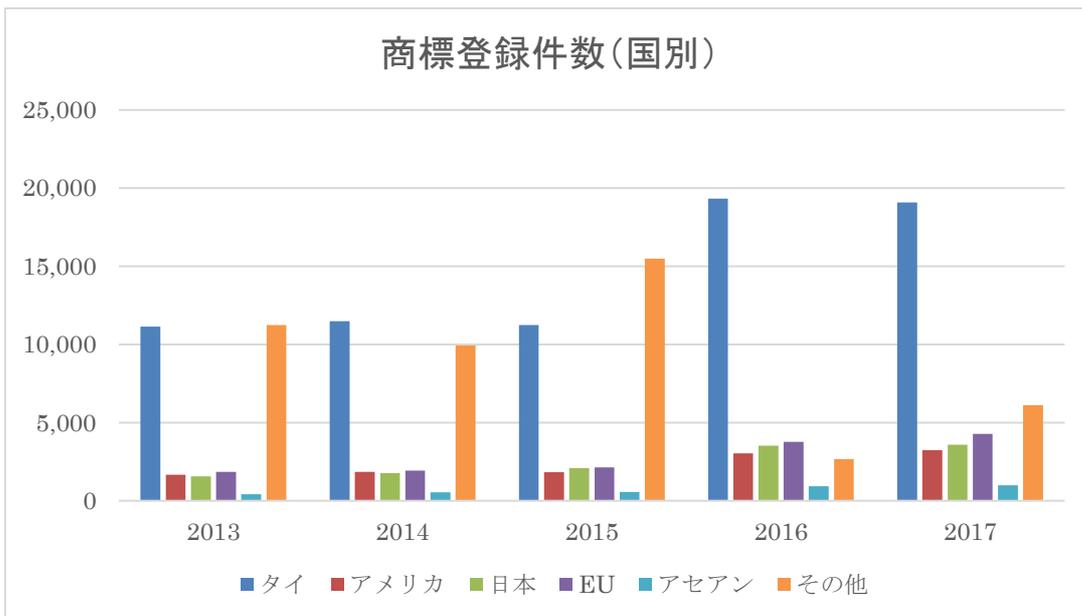
【商標出願件数(国別)】

年	タイ	アメリカ	日本	EU	アセアン	その他	合計
2013	27,881	3,103	3,782	3,003	1,131	7,197	46,097
2014	27,517	3,265	3,553	2,851	1,080	7,395	45,661
2015	33,347	3,279	3,419	2,797	1,165	8,337	52,344
2016	38,784	3,078	2,942	2,534	1,251	8,567	57,156
2017	21,597	2,269	2,310	1,532	972	6,301	34,981



【商標登録件数(国別)】

年	タイ	アメリカ	日本	EU	アセアン	その他	合計
2013	11,148	1,671	1,557	1,842	426	11,237	27,881
2014	11,487	1,857	1,764	1,933	547	9,929	27,517
2015	11,247	1,832	2,094	2,129	562	15,483	33,347
2016	19,320	3,025	3,525	3,770	928	2,673	33,241
2017	19,080	3,238	3,591	4,275	985	6,107	37,276



(2) 審判（特許委員会、商標委員会）

知的財産局(DIP)に対する審判請求件数は、商標分野が圧倒的に多い。審査処理の進展を反映してか、発明特許及び意匠特許の審判請求件数も増加している。

【知的財産局(DIP)への審判請求件数】

年	商標	特許及び意匠	小特許
2013	2,334	29	3
2014	2,042	23	3
2015	4,868	16	0
2016	2,723	49	1
2017	2,381	98	6

(3) 裁判

① 知的財産及び国際取引中央裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court : 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	
2013	5,208	301	291
2014	5,072	343	286
2015	4,627	280	271
2016	3,720	356	246
2017	3,697	329	240

②CIPITC から専門事案の控訴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
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1月1日～2月2日	4	8	5

(注釈) 専門事案の控訴裁判所は 2016 年 10 月 1 日に設立。

③CIPITC(または専門事案の控訴裁判所)から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
2013	18	26	17
2014	18	18	25
2015	56	86	57
2016	77	94	75
～2017.11	20	28	34

(注釈) 2016 年以降の値は CIPITC から専門事案の控訴裁判所を経て最高裁判所に提訴された事件数を含む。

(別紙)

引用判例の詳細

(1)発明特許

タイ最高裁判決 No.8456/2559(2016)

上訴人(原告)	1. Merck and Co., Inc. 2. MSD (Thailand) Co., Ltd.
被上訴人(被告)	1. T.O. Chemicals (1979) Co., Ltd. 2. Mr. Jirasak Pawitpok 3. Mr. Worratetp Kornanansiri 4. Mr. Suchai Achawanantakul

【争点】

特許権侵害(判決文に引用条文の記載無し)

【事件の要約】

物質の製法特許を所持する上訴人(原告)が、被上訴人(被告)の販売行為は上訴人の製法特許を侵害したとして、被上訴人に対し製造、使用、販売の中止及び損害賠償を求めた事件。

【最高裁の判決】

最高裁判所は、被上訴人の証拠は上訴人の証拠に比べてより受け入れられるとして、上訴人の主張を認めなかった知的財産及び国際取引中央裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court : CIPITC)の判決を支持した。

【事件の経緯】

上訴人は被上訴人に対し、上訴人の特許製法の下での製品の製造、使用及び販売を中止することと、損害賠償金として 1,500 万バーツ(4,500 万円相当)、及び被上訴人が上訴人の特許の使用を中断するまでの間 1 ヶ月あたり 360 万バーツ(1, 80 万円相当)の損害補償金の支払いを命じるように求め、CIPITC に提訴した。

被上訴人は、上訴人は物質の特許を所有しておらず、また、被上訴人は上訴人とは

別の製法を用いて製造を行なったから、被上訴人は上訴人の特許を侵害しておらず、上訴人に対しての責任はないと主張し、また、損害賠償金は上訴人の主張が十分に明瞭ではないとして、CIPITC に対し本件の棄却を求めた。

CIPITC は本件を棄却した。

その後、上訴人は最高裁判所へ上訴した。

最高裁判所は、化合物として被上訴人によって使用された物質が、上訴人の特許クレームに規定された工程を用いて製造されたかどうかすべきだと判断した。

被上訴人は、事件の問題となった物質は、上訴人の特許に規定された以外に様々な製造方法があると証言し、さらに上訴人の特許権は物質の製造方法であって、物質それ自体には及ばないと主張した。

上訴人は、被上訴人の物質が上訴人の特許クレームに述べられたものと同じ方法を用いた製品に類似しているかどうかについての立証責任を課された。

上訴人、被上訴人はともに物質の分析報告書を提出したが、上訴人は、その報告書作成に用いた物質のサンプルのロットが両者の間で異なっており、きちんとした比較が行えなかったと主張した。また、上訴人の証人と、被上訴人の証人は、例えば熱、湿度、再結晶、容器の選定、保存といったような外部刺激によって物質が変成し得ることを首尾一貫して証言した。

上記証拠から最高裁判所は、上訴人は被上訴人の物質の分析報告書と両当事者の証人の証言を単に提供したにすぎず、被上訴人の物質が、上訴人の製法特許の下で作成された物質と実質的に同じ、または同じ特性を有するとは認めることができないと判断した。結果として最高裁判所は、被上訴人は上訴人の特許を侵害しなかったものと認め、CIPITC によって言い渡された本件の棄却決定を支持する判決を下した。

(2)小特許

タイ最高裁判決 No.9253/2559(2016)

上訴人(原告)	Mr. Sumeth Amonpimon
被上訴人(被告)	1. 2-E Design % Equipment Co.,Ltd. 2. Nimut Engineering Limited Partnership. 3. Mr. Ratipon Reungnapat

【争点】

小特許権侵害(特許法第 65 条の 10、第 36 条(1))

【事件の要約】

小特許の権利者である上訴人(原告)が、被上訴人(被告)の製造行為は上訴人の小特許の製造方法と同様であり、上訴人の権利を侵害したとして、被上訴人に対し製造の中止及び損害賠償を求めた事件。

【最高裁の判決】

最高裁判所は、被上訴人が上訴人の小特許に関連する従来技術を裁判所に証明できなかったとして CIPITC の判決を覆し、被上訴人による侵害行為と認めた。

【事件の経緯】

上訴人は、木の枝を破砕する装置を積載したトラックに関する小特許の権利者である。上訴人は、上訴人の小特許に記載の、枝を破砕する装置の刃の設置形態と類似の形態を有する製品を製造し販売する被上訴人に対し、製造中止と損害賠償を求めて提訴した。

被上訴人は、上訴人の小特許は上訴人の小特許出願前に広く知られていたもので、新規ではないことを主張し、棄却を求めた。

CIPITC は、上訴人の小特許は新規ではないこと、及び被上訴人が上訴人の小特許を侵害しなかったことを被上訴人が立証したとして、本件を棄却した。

上訴人は最高裁判所に上告した。

上訴人は、被上訴人から製品を購入し、チェックのために分解して、被上訴人の製品が上訴人の小特許と同じ特徴を有していることを確認したと主張した。被上訴人が上訴人の証拠に反証を挙げることができなかったことから、最高裁判所は、被上訴人が上訴人の小特許を侵害したと判断し、さらに被上訴人の証拠では上訴人の小特許に記載の技術が従来技術のものかどうかを証明することができないとした。

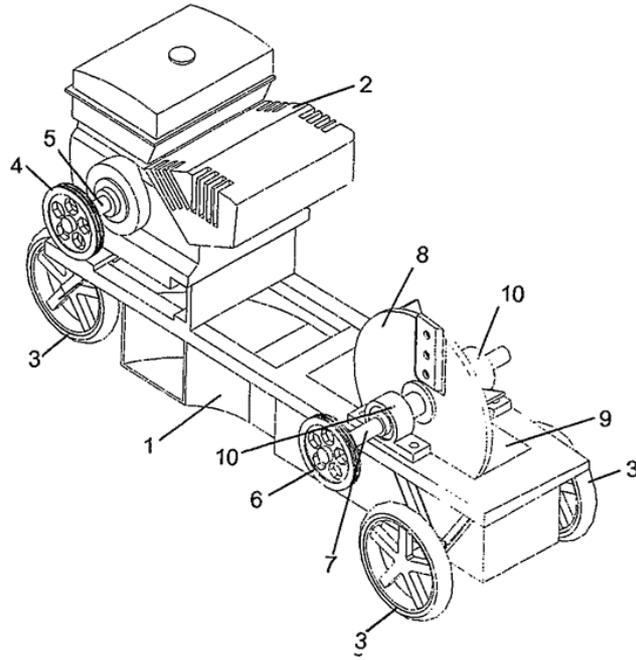
一方で最高裁判所は、被上訴人の行為は小特許の侵害であるとはいえ、上訴人は被上訴人の行為による販売量が上訴人の申立ての通りであることを裁判所に立証できなかったとし、上訴人に対して認められる損害補償金は 7 万バーツ(21 万円相当)とした。そして、上訴人の小特許は出願の出願日から 6 年の期間を経過しており、期間延長されていないために特許法の下では保護されていないとして、上訴人は被上訴人の製造及び販売を禁止することができないと判断した。

結果として最高裁判所は、CIPITC の判決を修正し、被上訴人は共同して上訴人に対し 2012 年 2 月 14 日から起算して被上訴人が支払いを完了するまでの間の年利 7.5%の金利とともに 7 万バーツ(21 万円相当)の損害補償金の支払命令を下した。

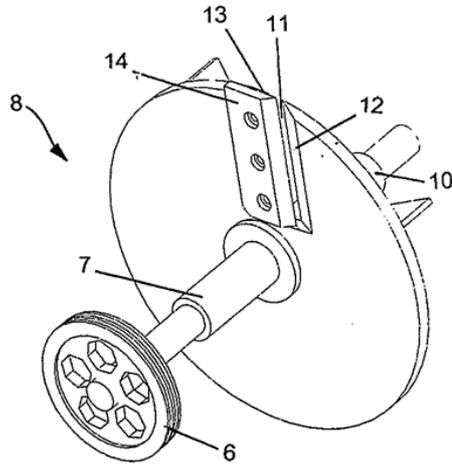
【参考①:上訴人の小特許の代表図面】

10/5/2017

หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า



รูปที่ 1



รูปที่ 2

【参考②:上訴人の小特許の類似製品】



เครื่องบดย่อยซากพืชเอนกประสงค์
P8055H

(引用) <http://thaitechno.net/t1/productdetails.php?id=71113&uid=33981>

(3)意匠特許

タイ最高裁判決 No.3205/2559(2016)

上訴人(原告)	Builder Smart (Public) Co.,Ltd.
被上訴人(被告)	1. Aluminatation Co.,Ltd. 2. Ms. Pratompornnun Taratornsopon 3. Ms. Pornpan Khunthongkaew

【争点】

意匠権侵害、新規性

(特許法第 56 条、第 57 条(1)、第 64 条、第 65 条の 2、第 6 条、第 65 条の 9、知的財産及び国際取引中央裁判所設置法第 38 条、第 41 条、民事訴訟法第 225 条第 1 段落)

【事件の要約】

金属表面の意匠特許の権利者である上訴(原告)人が、被上訴人を権利侵害により提訴し、賠償を求めたところ、被上訴人(被告)は、上訴人の意匠特許は新規ではなく、産業上利用できないと主張し、無効であると反論した事件。

【最高裁の判決】

最高裁判所は、上訴人が最高裁判所に上告した争点が CIPITC では提起されなかったとして、本件を棄却した。

【事件の経緯】

CIPITC は、上訴人の意匠であるデザインは意匠出願の前にタイ国内で公開されていたことから、当該意匠特許は新規ではない(登録要件を満たしていない)として本件を棄却し、上訴人の意匠特許の無効を命じ、被上訴人に侵害行為はなかったと判断した。

上訴人は最高裁判所に上告した。

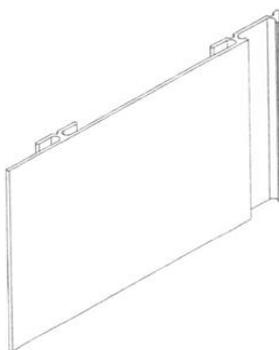
最高裁判所は、上訴人の上告内容は CIPITC の判決が不適法であることを示してお

らず、不明瞭であるため、上訴人の上告を棄却した。加えて、上訴人が最高裁判所に上告した争点は CIPITC では提起されていなかったとして、上告は不適法であると判断した。

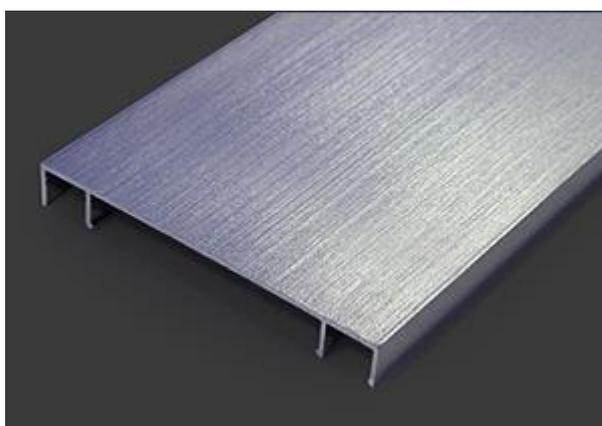
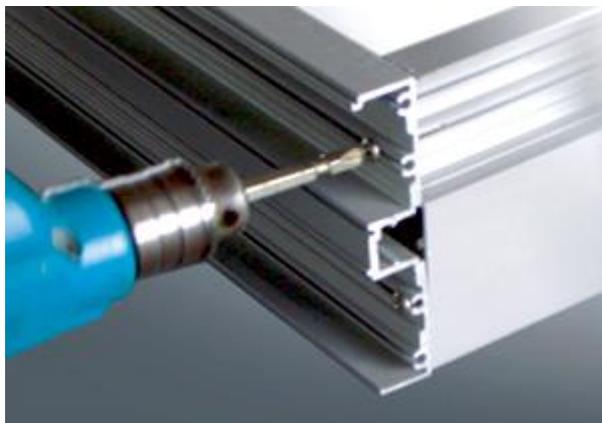
【参考①: 上訴人の登録意匠の公報】

56

- (19)  กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์ (11) เลขที่ประกาศโฆษณา 61506
(43) วันประกาศโฆษณา 30 มิถุนายน 2549
- (12) ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
- (21) เลขที่คำขอ 0402002868 (094787) (22) วันที่ยื่นคำขอ 22 ตุลาคม 2547
- (51) สัญลักษณ์จำแนกการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ 25-02
- (71) ผู้ขอรับสิทธิบัตร (31) เลขที่คำขอที่ยื่นครั้งแรก
บริษัท มิวเตอร์ สมาร์ท ดิสทริบิวชั่น เซนเตอร์ จำกัด -
- (72) ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ (32) วันยื่นคำขอครั้งแรก
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ -
- (74) ตัวแทน (33) ประเทศที่ยื่นคำขอครั้งแรก
-
นายธนศ เประว่า และ/หรือ นางสาววิภา ชื่นใจพาณิชย์ และ/หรือ นางวรรณช เประว่า
และ/หรือ นางสาวจุรีรัตน์ ตระการศรีสกุล บริษัท ดิลลิคแอนด์กิบมินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 64/1 ซอยตันสน ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
- (54) ชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ บัวอลูมิเนียมเชิงผนัง



【参考②:上訴人製品の類似製品】



(引用) <http://www.buildersmart.com/>

(4) 商標

①タイ最高裁判決 No.1970/2559(2016)

被上訴人(原告)	P.Chemitech Co.,Ltd.
被上訴人(原告)商標	 <p>(1) (2) (3) (4) (5)</p> <p>他、5 商標(第 1、5 類:除草剤、化学肥料、肥料)</p>
上訴人(被告)	Mr. Apichet Toongaun
上訴人(被告)商標	 <p>(1) (2) (第 31 類:種)</p>

【争点】

商標権侵害、商標登録の取消(商標法 67 条、1996 年国際取引中央裁判所設置法 45 条及び民事訴訟法 142 条 5 項)

【事件の要約】

上訴人(被告)商標は被上訴人(原告)商標を侵害しているとして、商標権侵害及び上訴人商標登録の取消、商標使用の禁止及び損害賠償を求めた事件。なお、本事件は、上訴人商標の登録後 5 年経過後に提起されたもので、商標法に基づく取消請求期限を徒過している。

【最高裁の判決】

・上訴人に対し“赤犬”を意味するタイ語の語句からなる名称及び商標の使用を禁止した CIPITC の判決を支持する。

・上訴人商標(TM204838、TM212584)の登録を取消す CIPITC の判決を修正し、登録の取消は認めない。

・上訴人に損害賠償金 73 万バーツ(219 万円相当)の支払いを命じる。

【事件の経緯】

被上訴人(原告)は、タイ語で”赤犬”を意味し”Mah-dang”と発音する単語、タイ語で”赤犬 P. Chemitech”を意味し、”Mah-dang-P-Chemitech”と発音する単語、アルファベットで”Red dog”と記載された単語と、座っている犬の図の組み合わせからなる商標を 1993 年から現在まで用い、除草剤および化学肥料などに付して販売している。

被上訴人は、タイで 10 件の商標を登録した他、商標”RED DOG P.CHEMITECH 及び犬の図”をラオスで、商標”RED DOG P.CHEMITECH”をベトナムで、それぞれ登録している。また、被上訴人は年あたり高額の予算とともに、マーケティング、広告及び販売促進に投資している。

上訴人(被告)はタイ北部のチェンマイ県で植物の種子を販売する店舗を有しており、”888 赤犬”を意味し”888 Mah-dang”と発音する商標、及び、”9779 赤犬”を意味し”9779 Mah-dang”と発音する語句の下にトウモロコシ図を組み合わせた商標の下、種子を製造・販売している。また上訴人は立っている犬の図及びタイ語で”赤犬”を意味し”Mah-dang”と発音する単語を商号及び商標として使用している。上訴人の商品はタイ北部、北東部、中央部で販売した。

被上訴人は、上訴人の行為は悪意によるもので、被上訴人及びその製品の名声と信頼に影響し、被上訴人の販売量が減少したとして、CIPITC に対し、下記の点を求めて訴訟を提起した。

(1)上訴人は被上訴人に対し、5 千万バーツ(1 億 5,000 万円相当)及び提訴日から ”赤犬”を意味し”Mah-dang”と発音する名称及び商標使用を中断するまで 1 日あたり 2 万バーツ(6 万円相当)を損害賠償金として支払うこと。

(2)上訴人の商標登録 2 件を取り消すこと。

(3) 上訴人に対し、上訴人のいかなる製品に対しても”赤犬”を意味し”Mah-dang”と発音する単語により構成される名称及び商標の使用を禁止し、上訴人は、最終判決日から、もしくは、訴訟の終結から 30 日以内に、同様の名称及び商標を示す広告を含むあらゆる印刷物を回収すること。

これに対し上訴人は、被上訴人は上訴人の登録商標を知った日から 1 年経過後に裁判所に提起したことから、被上訴人の提訴は不法行為法に基づき認められないこと、さらには、上訴人の商標の登録命令日から 5 年を超えて裁判所に提訴したことから、被上訴人は上訴人の商標登録の取消を提起することができないと主張した。

加えて、被上訴人及び上訴人の商標は明白に識別が可能であり、両者の商標は構成するいくつかの単語の発音が同じであったとしても、それは公衆に対し商品の出所や所有者について混同あるいは誤用を引き起こすものではなく、また両者の商品は異なる区分に属すもの(商品の種類が異なる)であるとして、上訴人は本件を却下するよう求めた。

CIPITC は上訴人の商標登録 2 件の取消を命じ、上訴人が”赤犬”を意味し”Mah-dang”と発音する単語からなる名称と商標を上訴人の商品に使用することを禁止すると決定した。さらに上訴人は被上訴人に対し損害賠償金 73 万バーツ(219 万円相当)に加え、裁判費用及び弁護士費用 2 万バーツの支払いを命じた。被上訴人の他の要求は却下された。

上訴人は最高裁判所に上告した。

最高裁判所は、上訴人、被上訴人の商品がともに同じ側に向いた犬の図を用い、“犬ブランド”もしくは“赤犬ブランド”として同じように発音することができること、また、上訴人、被上訴人の商品は異なった区分に属す商品であるが、両者の商品とも農家が使用する農業製品であり、農業用品店で販売されるから、顧客が注意深く商品を見なければ商品の所有者について混同誤認する恐れがあると判断した。

さらに、上訴人が商標出願を行う前から、被上訴人はテレビ放送のスポンサーを務めており、顧客によっては上訴人の商品と被上訴人の商品を誤解していたこと、さらに、

公衆が上訴人の商標を見たとき、公衆が上訴人と被上訴人が関係会社だと誤解する恐れがあるものと判断した。

また最高裁は、被上訴人が上訴人より前に自身の商標を登録し用いていたことから、被上訴人には自身の商標に対し排他的権利を有するものと判断し、上訴人は被上訴人の商標と混同させるほどに類似した商標出願を行なったことにより、被上訴人の商標権を侵害したことを認めた。

さらに被上訴人と同じ分野に従事する上訴人は、被上訴人の商標について知っているのが当然であるから、上訴人が被上訴人の商標を模倣したと信ずるに値するとして、上訴人は悪意により商標登録のための出願を行なったと認め、被上訴人には上訴人に対して上訴人の商標の使用中止と賠償金請求を求める提訴権を有するものと認めた。

被上訴人は損害の証明を行うことができなかったが、上訴人が自身の利益のために被上訴人の商標を侵害したという事実があるとして、最高裁判所は、上訴人は被上訴人に損害賠償金の支払いを命じた。

最後に、被上訴人は上訴人の登録商標の取り消しを求めた点について、商標法第67条1項では、利害関係人は登録官が商標を登録するよう命じた日から5年以内に商標登録の取消訴訟をすることができるものと定められている。上訴人の登録商標2件はそれぞれ2004年8月31日と2005年1月18日に登録されている。被上訴人はその5年を超過した日である、2015年5月18日に裁判所に訴訟を提起した。よって、被上訴人は上訴人の商標に対し取消を提起する権利を有しないと最高裁は判断した。しかし、上訴人がこの問題について裁判所に主張しなかったが、この問題は公の秩序に関連していることから、最高裁判所は、1996年国際取引中央裁判所設置法45条及び民事訴訟法142条5項に基づき、この論点に関して提起し考慮する権利を有するとして、CIPITCの判決を修正し、上訴人の2件の商標の取消を認めなかった。

②タイ最高裁判決 No.3604/2559(2016)

上訴人(原告)	Mr. Wanchai Puechpholcharoen (または Maha -archa)
上訴人(原告)商標	 (第 5 類: 除草剤) 【参考】上訴人の先行商標 (更新を行わず 2009 年 8 月 1 日に無効)  (第 5 類: 除草剤及び殺虫剤)
被上訴人(被告)	1. 知的財産局 2. 知的財産局長
他人商標 (引用商標)	 (第 1 類: 有機肥料)

【争点】

類似性(商標法 13 条)

【事件の要約】

他人商標との類似を理由に上訴人の商標出願を拒絶した登録官命令及び商標委員会審決の取消を求めた事件。上訴人は当該商標出願を行なう前に商標を登録していたが、更新手続を行わず、その登録商標は無効となっていた。

【最高裁の判決】

最高裁は、上訴人の商標を拒絶した商標委員会の審決第 1020/2555 号及び登録官命令 PorNor 0704/2510 号を支持した CIPITC の判断を覆し、上訴人の商標登録を進めるよう決定した。

【事件の経緯】

上訴人(原告)は 2010 年 6 月 18 日に商標を出願した。登録官は、他人の登録商標と混同するほどに類似しているとして、この商標の登録を拒絶した。上訴人は商標委員会に対し審判請求を行ったが、商標委員会は上訴人の商標出願を拒絶した登録官の命令を支持した。

上訴人は、登録官命令と商標委員会の審決は不適法であるとして、CIPITC に同命令と審決を取消すよう提訴した。過去に上訴人は同じ商標を 1979 年 8 月 2 日に登録していたが(商標登録 TM107733 号)、この商標は上訴人が商標登録の更新を忘れていたため、2009 年 8 月 1 日に無効となっていて、上訴人は後に本事件の上訴人商標を改めて出願した。この上訴人の商標に対して類似すると判断された他人の先行商標は、上訴人が過去に登録していた商標が有効である 2004 年 2 月 11 日に登録された。

被上訴人(被告)である知的財産局(DIP)及び知的財産局(DIP)局長は、登録官命令及び商標委員会審決は適法であるとして、CIPITC に本件の棄却を求めた。

CIPITC は本件を棄却し、上訴人は最高裁判所に上告した。

最高裁判所は、類否の判断にあたり、上訴人の商標及び他人の先行商標が、同じタイ語の語句(“tra-pra-a-tid-ton-mai”と発音し、「太陽一月」を意味する)から構成されるとしても、両者の指定商品は異なった対象に利用されること、また上訴人の商標と他人の先行商標の外観(商標の見た目)全体を考慮したとき、両者の商標の木の図と太陽の図の外見及び位置は異なっていることから、両商標は識別可能であると判断した。さらに、他人の先行商標は、以前上訴人が登録していた商標が有効である間の、2004 年に登録された。したがって、これら 2 つの商標は約 5 年間重複して登録されていたことになる。当時上訴人は、類似問題を挙げずにこの他人商標を登録していた。それゆえに、本事件の上訴人の商標についても、他人の先行商標と混同するほど類似したものではなく、1991 年タイ商標法 13 条を理由に登録できない商標ではないものとし、上訴人の商標登録を拒絶した登録官命令及び商標委員会審決を取り下げ、登録官に対して上訴人の商標出願の登録手続を進めるよう命じた。

以上