

2016 年タイ商標改正法（第 3 版）の概要

2016 年 11 月

S&I International Bangkok Office Co., Ltd.

1. はじめに

マドリッドプロトコル¹への加盟及び国際的な実務に対応させるため、2016年7月28日にタイ商標改正法（第3版）が施行された。改正に伴い商標登録出願手続の詳細に関する省令規則が新たに制定される予定だが、2016年11月現在、制定されていない。

2. 主な改正点

主な改正点は以下の通りである。

- 2.1 連合商標登録制度の廃止
- 2.2 指定商品／役務の部分譲渡が可能
- 2.3 一出願多区分制の導入
- 2.4 応答期限の短縮
- 2.5 更新期間におけるグレースピリオド（猶予期間）の導入
- 2.6 音商標の導入
- 2.7 他人登録商標を付したパッケージや容器の使用または詰め替えに対する罰則の規定
- 2.8 全ての商標のタイプにおいて使用による識別性の獲得が可能
- 2.9 政府手数料の改定
- 2.10 マドリッドプロトコル経由の商標登録の導入

2.1 連合商標登録制度の廃止

2000年タイ商標法（第2版）で定められていた以下の条項が、2016年改正法では廃止となった。

商標登録出願について、登録官が既に登録されている別の商標に使われている物品と同一の特徴であると判断した、同一分類若しくは異なる分類の物品が使用される際、第三者が既に登録を出願した商標の使用者であり、また物品の所有者若しくは出所について同一であり、又は公衆に混乱若しくは誤解を招く恐れがあるほど類似していると登録官が判断した場合、登録官は、出願人に対し、その商標を連合商標として登録するよう命じ、文書により速やかに知らせなければならない。（2000年商標法第14条）

つまり、出願人が出願する商標が、自身の登録済みまたは審査中の商標と同一または類似し、さらにその指定商品／または役務が自身の登録済みまたは審査中の商標と同じ区分または関連する区分であった場合、登録官からの庁通知に基づき連合商標として登録しな

¹ 正式名称を標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書）と言う。世界知的所有権機関（WIPO）国際事務局が管理する国際登録簿に国際登録を受けることにより、指定締約国においてその保護を確保できることを内容とする条約。

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

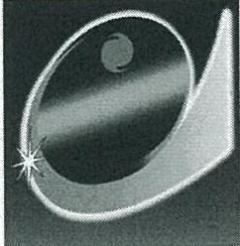
ればならないと規定されていた。連合商標として登録した後も、各出願はそれぞれ審査、登録がなされるが、商標権を譲渡または相続する場合、連合商標として登録された一連の出願をまとめて譲渡または相続する必要があった（2000年商標法第50条）。

【連合商標登録命令を受けた事例】²

(1)

	
<p>同一の出願人で指定商品（被服）が同一。</p>	

(2)

	
<p>一方には語句“Sunlight”が含まれているが、全体として図形部分が類似する。さらに指定商品が同一。</p>	

(3)

	
<p>同一の出願人で、両商標の称呼は異なるが、構成要素の配置が同じ。</p>	

2016年改正法（第3版）により連合商標制度が廃止されたことにより、旧法に従い連合商標として登録された商標出願及び登録商標は、連合商標が出されなかったものと見なされ

² 商標登録官 Mr. Piboon Tansuppapol 著 論文“連合商標としての登録”（2007年10月3日）

る。最大のメリットとして個別に譲渡または相続することができるようになった一方、今後は出願人・権利者側での商標管理が求められる。

2.2 指定商品／役務の部分譲渡が可能

登録済み商標の場合、指定商品／役務の全て、またはその一部を他人に譲渡または相続することができるようになった。ただし、未登録商標の場合は全ての指定商品／役務を譲渡または相続しなければならず、部分譲渡は認められない。

登録された商標の権利は、登録された商品に関連する営業と共に、若しくは別に譲渡又は相続できる。

第1項に基づく商標権の譲渡又は相続について、全て又は一部の商品を譲渡又は相続することができる。（2016年商標法第49条）

2.3 一出願多区分制の導入

これまで商標出願する際、区分毎に出願するよう定められていた（2000年商標法第9条）。従って、例えば1つの商標を3区分に渡る指定商品または役務に対して出願する場合、合計3件出願する必要があった。しかしながら、2016年改正法で同条項が削除されたことにより、1つの商標を1件にまとめて複数の区分に渡る指定商品または役務に対して出願することができるようになった。メリットとして商標権の管理がしやすくなる点が挙げられるが、その一方で登録手続は出願単位で進められるため、例えば一部の区分のみに対して拒絶理由通知が出された、または異議申立がなされた場合には、問題の無かった区分を含む出願全体の登録手続が遅くなる。出願人は出願時に複数の区分を区分毎に出願するか、1件にまとめて出願するか選択することができる。費用の面では、いずれの出願形態でも出願及び登録時の政府手数料は同額だが、現地代理人費用が出願単位で発生する場合、1件にまとめて手続をする、つまり一出願多区分制を利用した方が全体の費用を抑えることができる。

なお、2016年改正法では一出願多区分で出願した後の出願の分割可否について定められていないため、今後制定される省令規則を確認する必要がある。

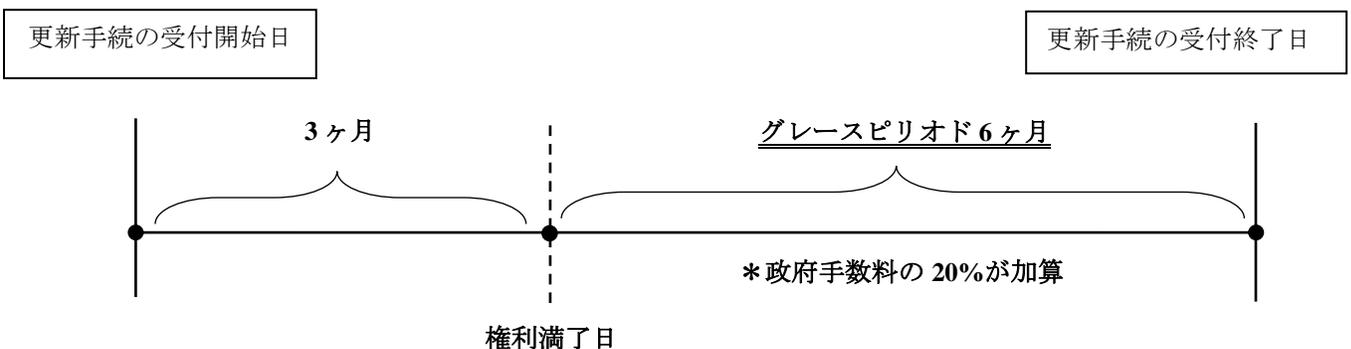
2.4 応答期限の短縮

以下の手続に対する期限が、これまでの90日から**60日**に短縮される。全ての手続において期限の延長は認められないため、注意が必要である。

1. 庁通知に対する応答 <2016年商標法第15条>
2. 庁通知に対する審判請求 <同法第18条第1段落、第27条など>
3. 商標委員会審決に対する応答 <同法第18条第2段落>
4. 異議申立 <同法第35条>
5. 異議申立に対する答弁 <同法第36条>
6. 異議申立に係る登録官の決定に対する審判請求 <同法第37条第2段落>

2.5 更新期間におけるグレースピリオド（猶予期間）の導入

旧法では、権利満了日までに更新手続がなされなかった商標権は放棄されたものと見なされ、権利満了日以降の更新手続は認められなかったが、2016年改正法でグレースピリオド（猶予期間）が導入された。これにより、権利満了日までの3ヶ月間、またはグレースピリオドである権利満了日からの6ヶ月間に更新手続を行うことができる。グレースピリオド期間中の手続には、政府手数料の20%が加算される。前記の期間内に更新手続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。なお、旧法から引き続き、一部の指定商品または役務のみを更新することも可能である。



2.6 音商標の導入

2016年改正法から新たに音商標が保護対象に加えられた。

「標章」とは、写真、絵画、図形、ブランド、名称、語句、文、文字、数字、サイン、色の集合、物体の外形（shape）若しくは形状、音、又はそれらの一つ若しくは複数相结合したものをいう。（2016年商標法第4条抜粋）

登録要件として、①識別性のある音で、②指定商品または役務の特徴または性質を言及せず、③指定商品または役務の自然音、作動音でないこと、が求められる。音商標の登録における詳細は、今後制定される省令規則を確認する必要がある。

2.7 他人登録商標を付したパッケージや容器の使用または詰め替えに対する罰則の規定

2016年改正法から新たに以下の条項が追加された。

タイ国において登録されている他人の商標、証明標章証明標章、又は団体標章を表示したパッケージ又は容器を、商標若しくは団体標章権者の商品である、又はその団体標章の使用許諾を受けている商品であると公衆に誤認させるために自ら又は他人の商品に使用する者は、4年以下の懲役若しくは40万バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(2016年商標法第109/1条)

上記の条項により、タイで登録されている他人の商標を付したパッケージや容器を無断で使用または詰め替えする行為は違反行為になる。この「パッケージ」や「容器」の定義は定められていないが、原文の語彙から袋、包装紙、包装箱なども対象になるとと思われる。

2.8 全ての商標のタイプにおいて使用による識別性の獲得が可能

旧法まで名称や単語など一部の商標のタイプのみに認められていた使用による識別性の獲得が、全てのタイプにおいて認められるようになった。

出願した商標自体に識別性が無いと登録官に判断され、その判断に不服の場合、庁通知受領日から60日以内に商標委員会に対して審判請求することができる。このとき、その商標が広く使用、普及されていることを証明できる場合、使用により識別性を獲得したと判断され、登録要件を満たすことができる(2016年商標法第7条第3段落)。ただし、現在の実務では3~5年間継続してタイ国内で広く使用、普及されていることを証明する必要がある、膨大な量の使用証拠が求められるため、実際に使用による識別性の獲得が認められるケースは非常に少ない。

現在の実務では審判請求後に審決が出されるまでに1年半から2年程かかっている。過去に識別性不備を理由に拒絶された商標を再出願する、又は識別性不備と判断される可能性の高い商標を出願する場合には、出願時に願書と合わせて使用証拠を提出することもできる。

【識別性とは】

自己の商品(または役務)と他人の商品(または役務)を区別することができる商標は「識別性を有する商標」と見なされる。識別性は登録要件の1つでもある。

識別性を持った商標とは、その商標を使用する商品が他の商品と異なるということを公衆又は商品の使用者に知らせ理解させる特徴を持った商標のことをいう。要部として以下いずれかの特徴を持つ、又は構成する商標は、識別性を持つと見なす。

- (1) 特別な態様で表し商品の特徴又は品質を直接言及しない名前、通常理解される意味に基づく姓名ではない自然人の姓名、法律に基づく法人のフルネーム、又は商号
 - (2) 商品の特徴若しくは品質を直接言及していない語句又は文で、かつ大臣が公示した地理的名称でないもの
 - (3) 創作された語句
 - (4) 創作された文字又は数字
 - (5) 特別な態様で表わされた色の集合
 - ⋮
- (2016年商標法第7条抜粋)

【商標自体の識別性が認められなかった例】³

(1)

商標	理由
<p>PACVANTAGE</p>	<p>本商標“PACVANTAGE”は“PACKVANTAGE”を改変した商標で、“PACK”は“包装する、箱”を意味し、“VANTAGE”は“有利、優勢な地位、優位性”を意味する。よって総合的に“包装における優位性”と翻訳することができるため、第9類の商品（商品パッケージのデザイン用コンピュータソフトウェア、追跡用コンピュータデータベース等）に使用した場合、本商標は一般的な語句であり、第7条に基づき識別性を持たない。</p> <p>（審決 No.75/2548）</p>

(2)

商標	理由
	<p>図形部分は“綿花”を表し、また語句“COTTON”は“綿、綿織物”を意味する。よって第25類の指定商品（Tシャツ、セーター、運動着、仕事着等）に使用した場合、綿からつくられた商品と解釈でき、商品の特徴又は品質を直接言及するため、第7条に基づき識別性を持たない。</p> <p>（審決 No.606/2548）</p>

³商標登録官 Mr. Piboon Tansuppapol 著 論文“類似する商標が登録できる—できない理由”（2007年4月13日）

(3)

商標	理由
	“PERFEX”は、“完全な、全部そろった、最高な”を意味する“PERFECT”の称呼を似せた語句で、“FIRE”は“火、火災”を意味する。第9類の指定商品（消火器、緊急照明灯）に使用した場合、本商標を付した商品は完全な消火器または緊急照明灯であると理解させることができ、商品の性質を直接言及する。従って第7条に基づき識別性を持たない。（審決 No.104/2548）

なお、タイにおいて日本語などの外国語表記の商標を出願する場合、出願願書にその意味を記載することが求められており、意味を有するにも関わらず記載しなかった場合は審査時に登録官自らがその意味を確認し、意味に関する補正命令が出される。従って識別性の判断は商標を構成する言語に左右されない。

2.9 政府手数料の改定

2016年改正法に基づき、全ての政府手数料が倍額となった。主な手数料は以下の通りである。（注釈：1 パーツ≒3円として換算）

	2000年旧法	2016年改正法
出願	<u>1 指定商品・役務</u> につき 1,500 円	(1 区分あたり 1～5 品目の場合) <u>1 指定商品・役務/区分</u> につき 3,000 円 (1 区分あたり 6 品目を超える場合) <u>1 区分</u> につき 27,000 円 * 定額。品目数の上限無し
登録	<u>1 指定商品・役務</u> につき 900 円	(1 区分あたり 1～5 品目の場合) <u>1 指定商品・役務/区分</u> につき 1,800 円 (1 区分あたり 6 品目を超える場合) <u>1 区分</u> につき 16,200 円 * 定額。品目数の上限無し

(例) 1つの商標を第1類(2品目)、第2類(5品目)、第3類(8品目)で出願、登録した場合

	2000年旧法	2016年改正法
出願	指定商品計 15 品目 x 1,500 円 =22,500 円	第1類：2品目 x 3,000 円=6,000 円 第2類：5品目 x 3,000 円=15,000 円 第3類：8品目 27,000 円
登録	指定商品 15 品目 x 900 円 =13,500 円	第1類：2品目 x 1,800 円=3,600 円 第2類：5品目 x 1,800 円=9,000 円 第3類：8品目 16,200 円
合計	36,000 円	76,800 円

2.10 マドリッドプロトコル経由の商標登録の導入

タイのマドリッドプロトコル加盟手続は2017年1月頃に進められる予定で、タイ知的財産局は2017年中頃に発効すると予想している。

2016年改正法で追加された第1/1章“マドリッド議定書に基づく商標登録”は官報への掲載後の施行となり、2016年11月現在、タイを国際出願の指定国とする、またはタイを本国官庁とした基礎出願を出願することはできない。

3. 補足説明

前述の改正点以外に、2016年改正法について補足説明をする。

(1) 登録官の実務

法改正による識別性、類非判断における実務の変更は無い。

(2) タイ指定商品/役務リスト

2016年改正法に指定商品/役務リストに関する条項はないため、現行のリストが採用される。なお、現行採用しているリストは2013年3月にニース国際分類第10版を参考にして独自に作成されたもので、日本などの他国に比べ、より詳細に商品または役務を指定するよう求められている。

(3) 権利不要求（ディスクレーム）

法改正に伴う変更はなく、2016年改正法でも同じ基準で権利不要求制度が採用されている。前記2.4の通り、権利不要求に係る庁通知に対する応答期限はこれまでの90日から60日に短縮された。

【権利不要求（ディスクレーム）とは】

商標全体としては識別性を備えているが一部の構成要素において識別性がないと登録官に判断された場合、登録官はその一部の構成要素に対して排他的権利を放棄するよう求める。

登録官は商標全体を審査し、その商標が第6条に基づき登録されるべき特徴を持っているが、その商標の一部又は複数の部分が、ある商品若しくはある区分において商業上一般的に使用されており、出願人に排他権があるべきでない商標である、又は識別性がないと判断した場合、以下いずれかの命令を出すものとする。

- (1) 出願人に対しその商標の該当部分における排他的使用権をその命令書の受領日から60日以内に放棄するよう命じる。
(2016年商標法第17条抜粋)

【一部の要素に対する権利不要求を条件に商標登録が認められた例】⁴

(1)

商標	理由
FNMTSECURLAB	“FNMT”の部分は装飾されておらず語句として成り立っていないため、第7条第2段落(3)に基づき識別性を持たない。従って“FNMT”に対して権利不要求をした上での商標登録を認める。（審決 No.2578/2542）

(2)

商標	理由
	辞書によると、“HOT”は“人気のある、今話題の”を意味し、“SHOTS”は“試み、早く移動する機会”を意味する。よって総合すると、“早く第一線で人気がある”と理解することができ、第29類の指定商品（牛肉、生きているものを除く魚等）に使用した場合、本商標を付した商品は早くに第一線で人気があると理解させることができる。商品を表示する語句であるため、“HOT SHOTS”は第7条に基づき識別性を持たない。従って、第17条に基

⁴商標登録官 Mr. Piboon Tansuppapol 著 論文“商標の一部に対する権利不要求”
(2007年5月9日)

	づき “HOT SHOTS” に対して権利不要求した上での商標登録を認める。（審決 No.761/2548）
--	--

一部の構成要素に対し権利不要求を受け入れた上で商標全体の登録が認められた場合、当該商標の権利者は、権利不要求した要素について排他的権利を持たない。従って、第三者がその要素を出願または使用したとしても、当該権利者は自身の商標権をもって第三者を排除することはできない。ただし、当該権利者は商標全体において保護されているため、第三者が使用する商標が当該権利者の所有する商標全体と同一または混同する程に類似する場合、その出願または使用を排除することができる。

(4) 侵害行為に対する刑罰・量刑

前述 2.7 の第 109/1 条の追加以外に刑罰・量刑の追加変更はない。

第 108 条

タイ国で登録されている他人の商標、役務標章、証明標章又は団体標章を偽造した者は、4 年以下の懲役若しくは 40 万バーツ以下の罰金、又はこれを併科する。

第 109 条

タイ国で登録されている他人の商標、役務標章、証明標章又は団体標章を、その他人の商標、役務標章、証明標章又は団体標章であると公衆に誤解させるために模倣した者は、2 年以下の懲役若しくは 20 万バーツ以下の罰金、又はこれを併科する。

第 110 条

(1) 第 108 条に基づく、偽造された商標、証明標章又は団体標章を付した商品、又は第 109 条に基づく、他人の商標、証明標章又は団体標章を模倣した商品をタイ国に輸入し、販売、販売提供、又は販売を目的として所持した者、又は、

(2) 第 108 条に基づく、偽造された役務標章、証明標章又は団体標章を使用した役務、又は第 109 条に基づく、他人の役務標章、証明標章又は団体標章を模倣した役務を提供又は申し出た者には、
それぞれの条項で定める罰則を科す。

第 111 条

(1) タイ国で登録されていない商標、役務標章、証明標章又は団体標章を、タイ国ですでに登録された商標として表した者、

(2) 自身が偽りであることを知りながら(1)に基づく商標、証明標章又は団体標章を付した商品を販売、又は販売目的のために所持した者、又は

(3) 自身が偽りであることを知りながら(1)に基づく役務標章、証明標章、又は団体標章を使用した役務を提供又は申し出た者は、

1 年以下の懲役若しくは 2 万バーツ以下の罰金、又はこれを併科する。

以上

(引用 URL)

http://www.s-i-asia.com/wp-content/themes/standard_black_cmspro/img/1af31aa32f9504202532168f8b60dbde.pdf

(2016 年商標改正法和訳)