

タイにおける知的財産の状況

2020年2月

S&I International Bangkok Office Co.,Ltd

目次

1. はじめに……………P1
2. タイで知財リスクを最小限にするために……………P2
 - (1) 出願し早期に権利化すること
 - (2) 先使用权を獲得すること
 - (3) 知財情報を入手すること
 - (4) 冒認に対処すること
 - (5) 権利別の注意点
 - (6) その他の注意点
3. 最近の知財法制・審査実務について……………P5
 - (1) 発明特許および小特許
 - (2) 意匠特許
 - (3) 商標
 - (4) 著作権
 - (5) 地理的表示(GI)
4. 知的財産関連支援制度……………P21
 - (1) 税優遇措置
 - (2) 出願料金減免または助成制度
5. 知的財産登録出願、審査期間、審判、裁判統計……………P22
 - (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

6. 冒認商標について……………P37

(1) 対処方法

(2) 事例

7. 最近の注目判決……………P43

(1) 発明特許

①最高裁判決 No7944-7945/2561 (2018)

(2) 小特許

①最高裁判決 No.3707/2561 (2018)

②最高裁判決 No.4207/2561 (2018)

③控訴裁判決 No.162/2562 (2019)

(3) 意匠特許

①控訴裁判決 No.175/2562 (2019)

②控訴裁判決 No.241/2562 (2019)

③控訴裁判決 No.477/2562 (2019)

④控訴裁判決 No.1371/2562 (2019)

⑤最高裁判決 No.3572/2561 (2018)

(4) 商標

①控訴裁判決 No.81/2562 (2019)

②控訴裁判決 No.488/2562 (2019)

③最高裁判決 No.4212/2561 (2018)

④最高裁判決 No.6899/2561 (2018)

⑤最高裁判決 No.7993/2561 (2018)

(別紙) 引用判例の詳細・・・・・・・・・・・・・・・・P68

(1) 発明特許

(2) 小特許

(3) 意匠特許

(4) 商標

1. はじめに

近年のアセアン知財の大きな動きとして、①実用新案(各国の制度で制度名称が異なる、タイ(小特許)、インドネシア(簡易特許)、フィリピン(実用新案))への出願件数の各国での増大(特に、フィリピン、タイ、インドネシア)、②GI(地理的表示保護制度、Geographical Indication)の各国での国内経済振興策としての大きな期待、③カンボジアへの中国からの出願急増傾向が挙げられます。日本では、余り知られていないかもしれませんが、この3つの動きは、アセアン知財を紹介する上で、将来を予測する上で重要な現象となると思われます。

さて、昨年の動きとして、①商標マドプロへのマレーシアの加盟、②インドネシアの国内実施義務(インドネシア特許法第20条)巡る大臣令の発令や年金未納問題の長期化、③タイの特許審査マニュアルの公表など、多くの出来事がありました。さらに、12月にはミャンマー知財庁の開設予定が延期され、未だ(2020年2月時点)に開設時期が予測できない状態です。本報告書では、このような背景の中で、タイの知財状況を報告させて頂き、皆様方の企業戦略、知財戦略の材料となれば、幸甚です。

2. タイで知財リスクを最小限にするために

タイに限らず、東南アジア現地での操業、生産、販売を含めたビジネス活動の中で、どのように安全で安心してビジネスを行うことができるかを経営戦略の中で、検討しなければならない。

その検討課題の中で、タイで産業財産権リスクを最小限とするために以下の点を留意して戦略を立ててほしい。

(1) 出願し早期に権利化すること

ビジネスの現場がどのような環境下にあるのかに応じて、そのビジネスにかかる知的財産権を取得することである。どのように知的財産権を利活用するにせよ、権利を有していないと、侵害に対する警告も、第三者対抗も行えないばかりか、相手企業への問い合わせすら満足にできないことになる。特に、政府登録が発効要件となる特許・小特許・意匠・商標は政府へ出願し、権利化を急ぐ必要がある。

(2) 先使用权を獲得すること

現地市場に進出する際、知的財産権で保護されていない技術や意匠、商標を持ち込んだ場合、権利取得を怠り、他の企業からの権利侵害への行使可能性に常に不安なままビジネスを展開しなければならない。このような不安を安心に変えるため、先使用权を主張できるように公証などを利用して証拠を収集しておく必要がある。

(3) 知財情報を入手すること

知財リスクを調査するために、制度情報、及び知的財産権利情報は各国政府及び政府関連機関から提供されている。これらは簡単に入手できるので、是非利用されたい。

しかしながら、各国の情報 DB、さらに民間が提供している DB には、限界があり、侵害や無効鑑定などを行うには、調査方法を現地代理人と共に検討する必要がある。

例えば、日本貿易振興会(JETRO)の提供する、知的財産に関する情報

<https://www.jetro.go.jp/world/asia/th/ip.html>

をチェックしておくことで、かなりの部分の知財情報の確認が可能である。

(4) 冒認に対処すること

特に商標において起こりうるが、早期に自らの権利を獲得しない限り、第三者により同じ権利を獲得されて自社に対し侵害の警告状が送付がされたり、販売の差止めを求められることが起こり得る。

このような事態を防止するために、早期の権利取得、特にハウスマークについてまず商標取得の必要があるが、上で述べた先使用权の獲得も考慮しつつ、事件の内容によってはハウスマークの変更なども念頭にいた活動が必要となる。進出時の商標使用証拠も重要な根拠となる。

また、自社で権利を有していない場合、職務発明にあたるものであっても従業者に勝手に出願をされることや、合併企業の場合、合併企業に権利を渡してしまうと、後日合併相手企業との関係が悪くなった際などに法外な要求を受けることもあり得る。このような点についても十分戦略を検討する必要がある。本稿では特にタイの冒認商標への対応方法と事例について別途第6章に記述したので、参考にして頂きたい。

(5) 権利別の注意点

権利別の注意点は以下の通りである。

① 特許・小特許の場合

(i) 実質上、審査は対応外国特許が登録されているかどうかにより左右される。審査が早く終わっているとはいえ、まだまだ時間を要している。このため、日本以外でも、欧州、米国、豪州、韓国などの特許を早期に取得しておくことは、タイでの早期権利化に重要である。

(ii) 日本特許を取得することにより申請可能な PPH(特許審査ハイウェイ)は、早期権利化に非常に有効な制度である。

最初に、日本出願に基づいて出願する場合、日本出願をどのようなクレームにすることが、現地のクレームを決定するにあたって重要である

(iii) PPH 以外では ASPEC(ASEAN 特許審査協力プログラム)という ASEAN 独自の審査協力制度があり、これを利用することも権利の早期確保の点では有利である。ただし、他の ASEAN 加盟国で権利を取得する必要があり、現状ではシンガポールくらいしか選択肢がない。シンガポールにもあわせて出願して、シンガポールで権利を取得してその後タイに ASPEC 適用を申請することになるが、シンガポールでの権利がそもそも不要であれば、このルートが適切かどうかは

要検討である。

(iv)また、小特許により権利を早く取得するという考え方もある。確かに小特許の審査期間は特許の審査期間に比べて短い、登録要件は、新規性のみである。また、保護期間も最大 10 年と短いことに注意が必要である。

②意匠の場合

(i)参考図は不要であり、六面図のみでよい。むしろ参考図類は拒絶理由の対象となることがある。なので、日本の意匠出願の図面をそのまま全て適用できるわけではないことに注意が必要である。

(ii)部分意匠制度は現時点では制度として存在していない。導入の方向で法改正案の中に盛り込まれている。(詳しくは、制度説明の記述を参照されたい)。

(iii)また、現時点では、部分意匠制度が導入されたとして、その権利行使の結果がどうなるか、例えば有効に侵害品の排除に用いることができるかは依然不透明である。従って、部分意匠制度の導入を待たず、全体意匠として権利取得することが通常行われている。

③商標の場合

(i)多区分出願が認められているとはいえ、1 区分でも引っかかると全部拒絶(一発拒絶の場合もある)されるので、区分ごとに分けて出願するのと、どちらがよいか事前に検討が必要である。

(ii)また、タイの実務として、非常に商品・役務の解釈範囲が狭い(厳格)なので、事前調査が重要である。

(iii)商標中の一般的表記については一部権利放棄を求められた上で登録となることはよくあることである。一部権利放棄を求められたからといって、商標全体が無効になるわけではない。

(iv)一般名詞のような商標の場合、登録可能性を上げるためには図案との組み合わせが権利化する上で、有効である。但し、権利範囲を広く確実に獲得するには、要検討である。

(v)冒認について、特段の制度的な手当をしているわけではないので、出願を早く行うことが重要である。

④著作権の場合

(i)著作権登録制度が設けられているので、例えば書籍やカタログについて、この制度を利用し

て登録を行い、日付を確定しておくことも有効である。

(6)その他の注意点

上記の一般的な知的財産法以外にも、周辺に検討が必要な法規があることに注意してほしい。例えば、営業秘密保護法、消費者保護法、種苗法、伝統的医薬サービス保護法、化粧品法、ビジネス事業競争法などがあり、エンフォースメントで利用する関税法、民商法、刑法なども知財に関わる条項などが存在する。事業戦略を立てる前に、是非とも制度調査をお勧めしたい。

タイでのビジネス一般については、JETRO バンコク事務所などの公的機関のサービスを利用するか、あるいは近くの相談所(東京都中小企業振興公社 知的財産総合センター <https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/>、同公社のタイ事務所 <http://www.tho.tokyo-trade-center.or.jp/jp/>) に相談し、解決方法を探るのも一案である。

3. 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。DIPは意見公募の結果をいくつか取り入れたが、特許法改正案の抜本的な見直しは行われず、明確性と理解を改善するにとどまった。

現在の特許法改正案は、内閣で大筋了承され、タイ法制委員会(Council of State : COS)での審議中である。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)	“出願前に国内外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。	現行法は国内のみ
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

出願公開 (第 28/1 条)		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)	ライセンス契約は担当官に通知しなければならない。 通知には、少なくとも以下の項目を含むものとする。 (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 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。	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)。 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。 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。
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)	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。	現行法では 60 日以内に嘆願することができる。
医薬品の輸出 (第 51/1 条の追加)	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	TRIPS 協定第 31 条 bis に従い同条文が追加された。

	ため、商務省はいずれの特許を実施することも許可する。	
登録後の軽微な誤訳や誤記の補正 (第 53/1 条)	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要部分または範囲を変更する内容であってはならない。	現在は登録後の誤記等の補正は認められない。
権利種別の変更 (第 65 条の 4)	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。 (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 (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	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。	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。 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。
--	--	---------------------------------------

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、前回2012年の改定より6年ぶりに、2018年に知的財産局(DIP)の審査ガイドラインが改定された。この審査マニュアルはすでに公開されて、2019年6月7日より運用されている。特許および小特許の審査は現行法とこのマニュアルに従うものである。

特許審査マニュアルは、以下の章から構成されている。

第1章 発明特許出願

第2章 発明特許出願の異議申し立て

第3章 小特許出願

第4章 国際出願(PCT)の審査

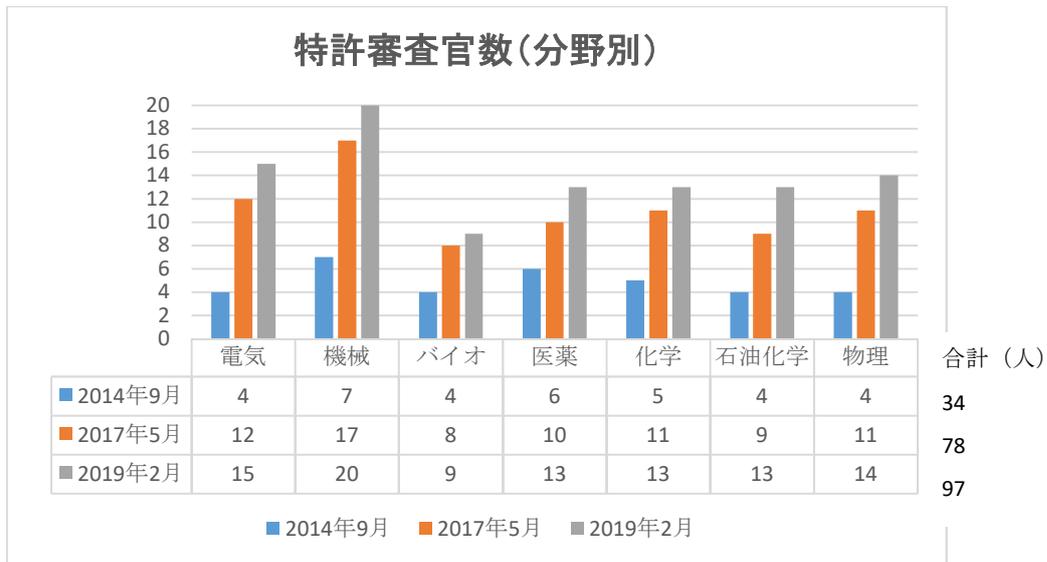
第5章 化学分野及び医薬分野における発明特許出願及び小特許出願の審査

第6章 コンピューターの作動のためのデータシステムの発明特許出願及び小特許出願の審査

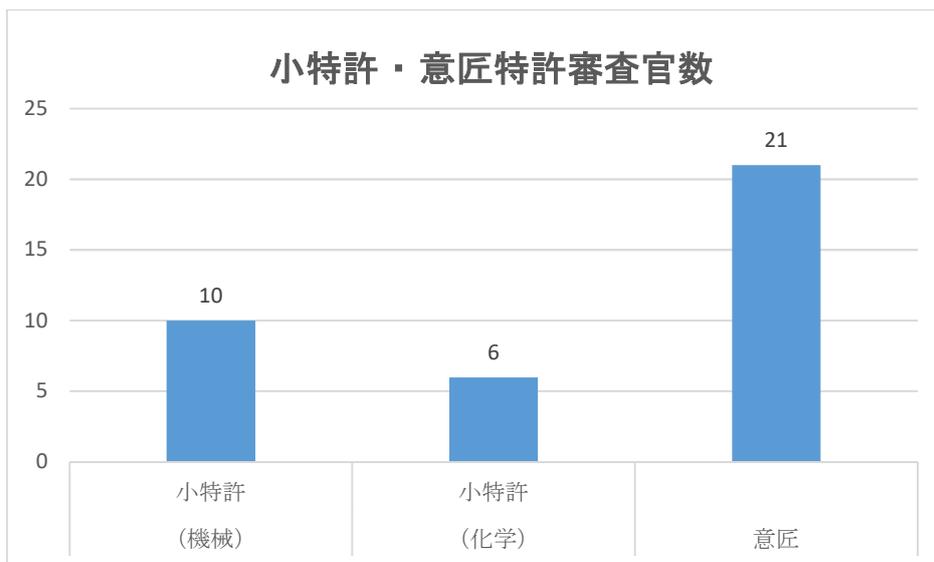
このマニュアルは、現在JETROにて翻訳中であり完成後は公開されることになる。

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。改正特許法中の意匠部分の意見公募は 2019 年 10

月 18 日 期限で実施された。一時、意匠部分を意匠法として特許法から独立させることが検討されていたが、これまで通り特許法に意匠が含まれる形式となっている。

改正特許法中の意匠部分の注目すべき主な改正点は以下の通りである。なお、法案作成初期に入っていた、創作性についての登録要件は削除されている。

現在の本改正案は商務省内で審議中であり、内閣提出までには至っていない。

	改正法案の概要	解説
意匠の定義の改正 及び部分意匠の追加 (第 3 条)	明らかに目で見えるものである点が追加され、同時に部分意匠を含めることが記載された。	部分意匠制度導入のために追加された定義。
本意匠の定義 (第 3 条)	「本意匠」とは、タイ王国で意匠特許を出願済みで、かつ出願人が関連意匠特許出願のベースとして選んで用いる意匠を指す。	部分意匠制度および関連意匠制度の導入により必要となった定義。 条文中、本意匠に対し、関連意匠として認められる意匠の範囲は明確ではない。 また、「画面」のデザインが保護対象の意匠に含まれるかどうかは明確ではない。
国内外公知の明記、特許と意匠の先後願及び開示形式についての記載の明確化 (第 57 条)	タイ王国内又は国外で特許出願日の前に広く存在している又は使われている意匠、は新規性がないことが明確になった。さらに、特許と意匠の先後願についても規定された。また、開示の方法は「文書、印刷物、展示により行なわれるか、又はいずれかの方法による公衆への開示であるかは問わない。」とされた。	条文中、本意匠に対し、関連意匠として認められる意匠の範囲は明確ではない。 デザインの転用がこの新規性に入らないと考えて良いのか、あるいは、2 つのデザインを組み合わせると 1 つのデザインをするという場合、新規性がないものとするのかは

		<p>不明である。</p> <p>法案作成初期に入っていた 創造性 (creativity) は外さ れている。理由は不明であ る。</p>
<p>新規性喪失の例外 規定(第 57/1 条)</p>	<p>特許出願の前 6 ヶ月以内になされた以 下の図画、重要部分又は詳細の開示 は、第 57 条の(2)に基づく図画、重要 部分又は詳細の開示と見なさない。</p> <p>(1) 違法行為により起きた、又はその結 果行なわれた図画、重要部分又は詳細 の開示</p> <p>(2) デザイナー、意匠特許出願権者、 又はデザイナー若しくは特許出願人か ら許可を得た者による図画、重要部分 又は詳細の開示</p> <p>その場合、省令で定める期間、基準、方 法及び条件に従い、特許出願人が関連 する証拠を添えて証明書を提出するこ と。</p>	<p>現行法では第 6 条に 12 月 間の新規性喪失の例外規定 が置かれている。出願人、デ ザイナーに許可を得た者まで 開示する主体を拡げた。</p>
<p>出願人による分割 申請 (第 60/1 条)</p>	<p>出願人による自身の出願の修正追加又 は分割申請を認める。</p>	<p>現行法では第 65 条で第 26 条を準用していなかった。</p>
<p>分割命令の応答期 限 (第 60/2 条、第 60/3 条)</p>	<p>当該命令受領日から 60 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。当初の出 願と同様の効果があることを規定した。</p>	<p>現行法では第 65 条で第 26 条を準用していなかった。</p>

<p>公開延長申請の明記 (第 60/7 条、第 60/8 条)</p>	<p>公開延長申請について明確に記載された。</p>	<p>現状は出願願書に記入することにより運用により扱われている。 なお、改正案中、公開延長申請が可能である時期については記載されていない。</p>
<p>存続期間の改正 (第 62 条)</p>	<p>第 62 条で意匠特許の有効期間は、タイ王国内での特許出願日から 5 年間とし、1 回につき 5 年間の更新を 2 回申請できる、と記載された。 これにより権利期間は最長 15 年となった。</p>	<p>現行法では有効期間は出願日より 10 年間であり、延長は認められていなかった。</p>
<p>更新手数料の支払期間(第 62/1 条)</p>	<p>有効期限の 3 ヶ月前までに行うとともに、期限後 6 ヶ月以内であれば更新の場合に加え割増手数料の支払により更新が認められる。 意匠特許証が特許の有効期限の後で交付される場合、特許証の交付日から 60 日以内に更新手数料を支払う。</p>	
<p>関連意匠の譲渡 (第 63/4 条)</p>	<p>関連意匠特許の譲渡の場合、本意匠とともに譲渡しなければならないことが規定された。</p>	<p>関連意匠制度導入に伴い規定された。</p>

<p>ライセンス契約の 取扱い (第 63/5 条)</p>	<p>ライセンス契約は担当官に<u>通知</u>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 条を第 65 条で準用している。</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>
<p>ハーグ協定関連の 改正 (第 65/1 条～第 65/11 条)</p>	<p>ハーグ協定加盟に対応した条文が追加された。</p>	

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開始されている。

① 法規則の改正

最近では、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が 2018 年 2 月 19 日に発効していたが、これに加え、審判請求及び取消請求の審理に関する商標委員会規則が 2019 年 3 月 25 日に発効した。

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)

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

2019 年 9 月 6 日より新たな指定商品および役務リストが採用され、10 月 18 日に改正されている。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。また、この指定商品および役務リストは随時改正されており、下記からダウンロード可能である。

<http://ipthailand.go.th/th/trademark-009.html>

(4) 著作権

① 国際条約関連の著作権法改正

タイは 2019 年 1 月 28 日にマラケシュ条約(盲人、視覚障害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 日に発効した。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、2019 年 3 月 11 日に施行された。

現行法で著作権侵害の例外と定めている障害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、2018 年と同内容の著作権改正法が検討されている。2018 年 1 月 31 日から 2 月 28 日までの間行われた意見募集の後、タイ著作権法改正は現在、以下の 2 つの段階に分けて進められている。

第 1 段階: WIPO 著作権条約(WCT)に対応させる改正

この部分の改正は、2019 年 8 月 16 日にタイ法制委員会(Council of State : COS)に認められた。COS は現在、改正案をそれぞれ内閣および議会へ送付する前に、別の意見募集のために知的財産局(DIP)ウェブサイトへ改正法案を掲出するための準備を行なっている。2018 年 12 月 21 日にタイ国家立法議会(National Legislative Assembly : NLA)により承認を受けていることから、改正作業の終了後、タイは WCT へ加盟する準備ができています。

第 2 段階: 実演及びレコードに関する WIPO 条約(WPPT)に対応させる改正

DIP は現在、タイが WPPT に加盟するための著作権法改正案の準備中である。DIP が法案を改正する前、かつ、内閣へ提案する前の 2018 年 1 月 31 日から 2 月 28 日までの間、著作権法改正案は意見募集のために公開された。

② マラケシュ条約関連の商務省通知および注意、ガイドライン

現時点で、マラケシュ条約関連の著作権法改正を支援するために、印刷物の判読に障害のある者の利益のための著作権侵害の例外となるデータ利用についての通知(“Notice of the data usage of exception of copyright infringement for the benefits of the disabled who are unable to access”)の書式が追加されて、2019 年 3 月 11 日より施行された。

商務省は 2019 年 2 月 28 日に印刷物の判読に障害のある者のための著作権利用の例外に関する告示 (“Notification on the usage of Copyright Exception for Disabled Persons”)を公表し、印刷物の判読に障害のある者のための著作権の例外の範囲を明確にし、このような除外を実行する資格のある認可法人のリストを提示した。加えて、最近、DIP はそのウェブサイト上に、印刷物の判読に障害のある者のための著作物の使用ガイドライン (“Guideline on Use of Copyright Works for the Disabled Persons”)を提示している。

③ 模倣品対策のための著作権法改正

模倣品対策のために、“ノーティスアンドテイクダウン”及びインターネットサービスプロバイダ (ISP)の責任についての改正が検討されている。それぞれの概要は以下の通りである。

“ノーティスアンドテイクダウン”

現行法においては、著作権者が著作権侵害を発見した場合、著作権者は裁判所に対し著作権侵害データの除去命令を裁判所に請求しなければならず、ために、手続きに時間を要し、結果として損害が大きくなっていた。

改正法案では、著作権者が著作権侵害を発見した場合、著作権者は ISP に対し侵害データ除去のための通知(侵害データの取下請求)を送付することができる。

著作権者からの侵害の通知を受け取った後、ISP は苦情の内容を検討し、遅滞なく侵害していると申し立てられたデータの除去あるいはアクセス禁止を含む、適切な手段を講ずるとともに、通知された苦情の写しを著作権侵害の理由で告発されたユーザに即座に送付する。

ユーザからの反論がない場合、ISP は侵害データを永久に除去するかあるいはアクセス禁止とする。

ユーザからの反論を ISP が受け取った場合、ISP は著作権者に対し当該反論を送付するとともに、著作権者がこの件を裁判所に持ち込むことを希望する場合を除いて、その反論を受け取った日から 15 日後に、侵害データの除去あるいはアクセス禁止を解除すると通告する。ISP は侵害データの除去あるいはアクセス禁止を継続する。

このように、改正法案中の手続きは、現行法における手続きと比べて、裁判所を介することなく多くの時間を節約でき、著作権者により利益のあるものとなっている。

インターネットサービスプロバイダ(ISP)の責任について

現行法では、ISP の責任については著作権法上何らの記載が存在しない。

改正法案では、ISP の責任を規定する条文により改善が図られている。

改正法案における ISP の責任についての記述は以下の通りである。

原則:ISP は、侵害者として告発されたユーザに対しはっきりとサービスの禁止事項を告知している場合、責任を負わないこととする。責任から除外される条件は下記の通りである。

1. ISP のコンピュータが仲介物にすぎない場合。ISP はコンピュータシステムのコンテンツの変更や譲渡を率先して行う必要はない。

2. ISP がコンピュータ・キャッシングを提供している場合。データを常にアップデートしている場合、コンピュータを有している ISP は情報を得るためにコンテンツの変更やコンテンツへの干渉を行う必要はない。

3. ISP がコンピュータホスティングを提供している場合。ISP はコンピュータデータが著作権侵害にあたるかどうかを知らなくともよく、知るための理由もない。また、通知を受け取った場合には、速やかに侵害データへのアクセスを遮断するか、侵害データを除去しなければならない。

4. ISP がコンピュータサーチエンジンである場合。ISP はコンピュータデータが著作権侵害にあたるかどうかを知らなくともよく、知るための理由もない。また、通知を受け取った場合には、速やかに侵害データへのアクセスを遮断するか、侵害データを除去しなければならない。

④ オンライン著作権登録システムの導入

知的財産局は、2020 年 2 月より、オンラインで著作権の登録申請や登録状況の確認を行えるシステムの運用を開始した(下記 URI 参照)。これにより、知的財産局や商務省の地方事務所に
出向くことなく、著作権登録申請や登録状況の確認が行えるようになっている。

<https://copyright.ipthailand.go.th/>

(5) 地理的表示(GI)

① 知的財産局の組織改正

従前は DIP の商標部において、地理的表示(Geographical Indication : GI)を扱っていたが、管理の効率化及び促進のため、2020 年 1 月 23 日付けで DIP に地理的財産部(GI Division)を新設し、専門部署として GI を扱うこととなった。

これに伴い、特許部、意匠部、商標部は Department から Division に変更された。

② 地理的表示についての最近の政策

2020 年 2 月 11 日付バンコクポスト紙の記事によると、タイ政府は、地域コミュニティにおける収入創出のため、今年タイの全ての県での地理的表示(GI)商品の開発及び振興を明言した。タイ政府は昨年の段階で、全 77 中 75 県で GI 商品を開発しており、現在、パトゥムターニー県及びアーントーン県のみが GI 商品を未だ登録していない。DIP トサポン局長は、パトゥムターニー県はすでに Hom Thong Pa-Thum バナナの GI 登録を申請しており、アーントーン県におい

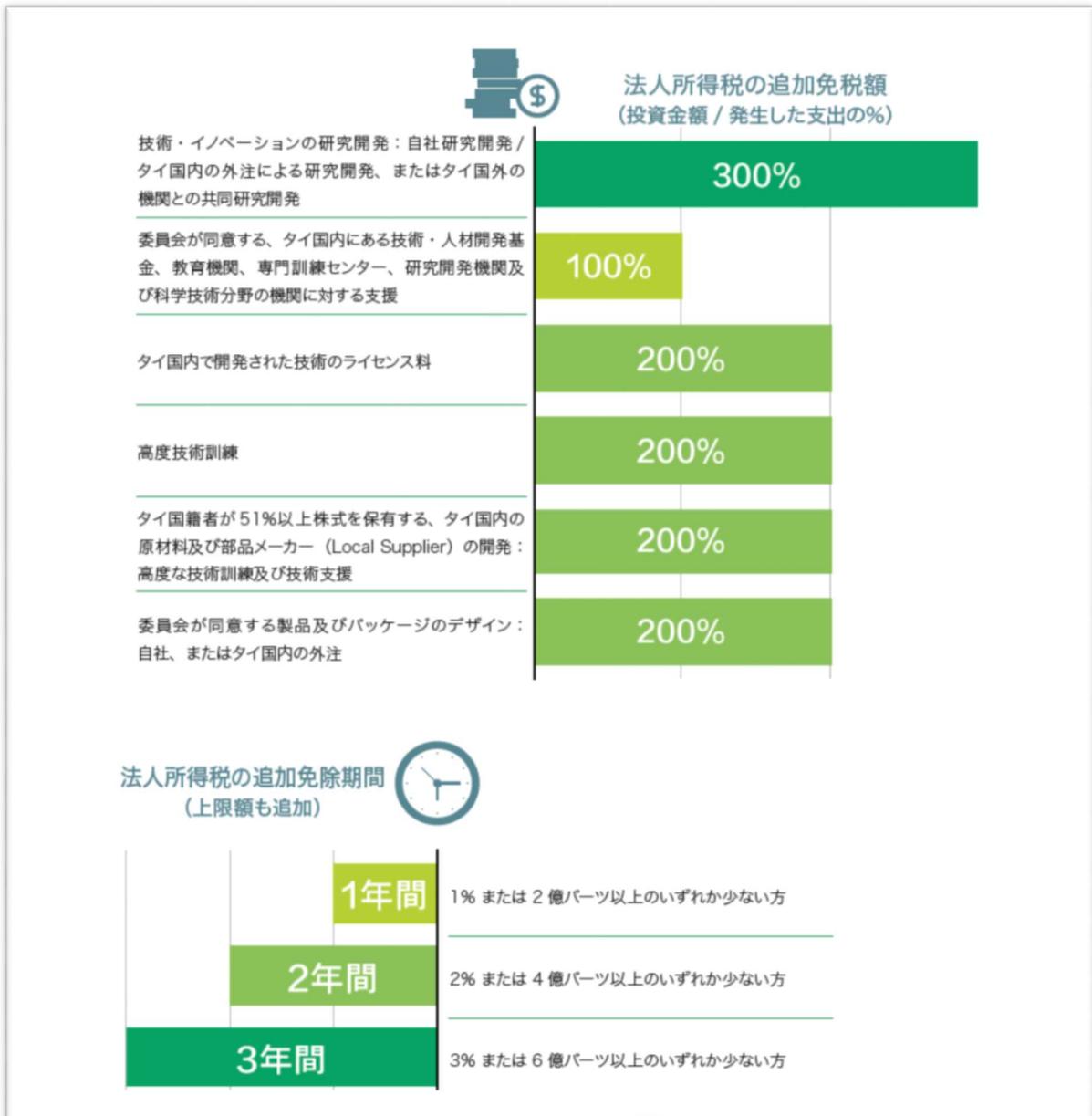
ては Ekkarat 太鼓の登録を提案しているとして、今年第一四半期に 77 県全てから GI 商品が揃うことを望んでいる、と述べた。さらに現在タイは外国で 6 商品を GI 登録しており、日本においては、ドイツコーヒー、ドイツチャンコーヒー、フアイムン(Huay Mon)パイナップルの GI 登録を申請している。ジュリン副首相兼商務大臣は、地域コミュニティにおける収入を増やすため、各県が 2 点以上の GI 登録を受けた商品を所有することを求めている。県商務事務所は、最近、GI 登録のため 50 の県における 147 の可能性のある商品を提案した。

また、DIP ウェブサイトによると、2019 年 11 月 11 日にウイラサック商務副大臣および DIP 職員が、スパンブリー県の有名な GI 商品である、“スパンブリークワイ(Suphan Water Chestnut)”の産地を訪問し、その品質調査を行なった。この産地調査は、事業拡大およびコミュニティの収入増加を刺激するための振興計画の一環である。

4. 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 2019)



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、実現はしていない。

5. 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。2019年の値はいずれも担当者に聴取した数値である。また、2019年の数値には、国別データが未集計である部分が多いため、国別データの表やグラフは2018年までのデータに基づき作成した。

分析については、データ数が少ないこと、比較となるデータがまだ少ないこと、データ取得方法の相違などから、抽象的なものとならざるを得ないことをお断りしておく。

<審査期間>

2018年、2019年については、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、2019 年調査では、過去 2 回(2012 年、2016 年)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情報では、2019 年の出願件数は 8,171 件で、2018 年の出願件数 8,149 件から微増にとどまっており、過去 5 年間はほぼ横ばいである。登録件数については、2019 年では 3,120 件であり、2018 年の 3,818 件からは約 18%減少し、ほぼ 2017 年並みの値となっている。

出願から登録までの期間については 2018 年調査では 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が、2019 年調査ではいずれの分野でも前年より若干長期化してしまっている。

【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	933	891	3,281	1,447	90	1,507	8,149

¹ ASEAN 知的財産動向報告会(2017.05.24)

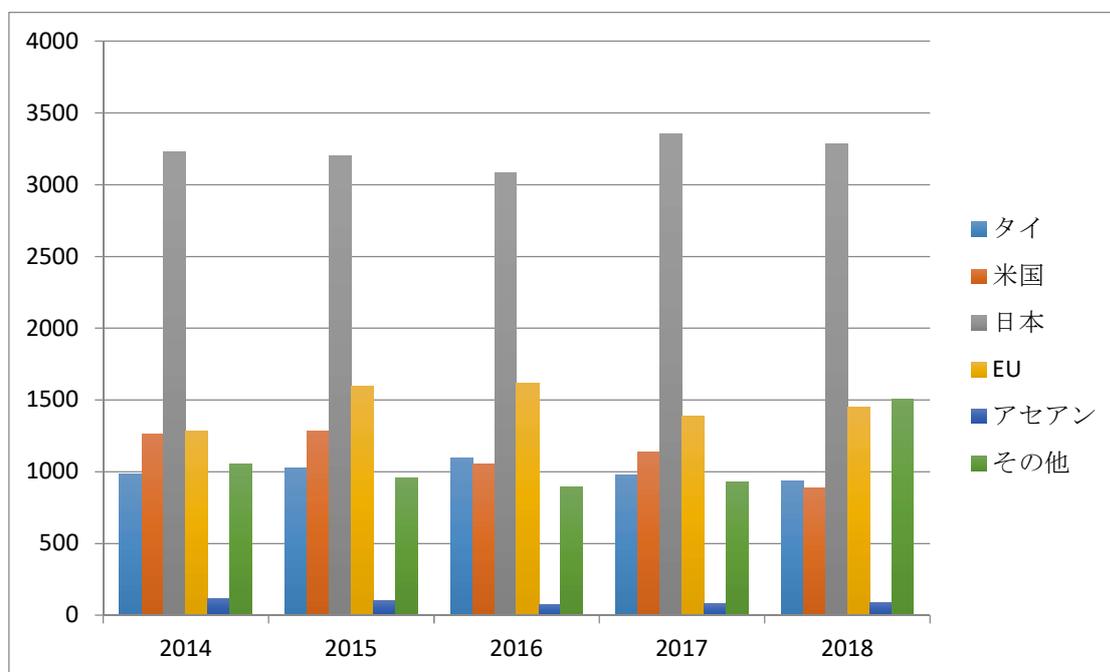
タイにおける知的権利化期間調査(S&I International Bangkok Office, 井口雅文)

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

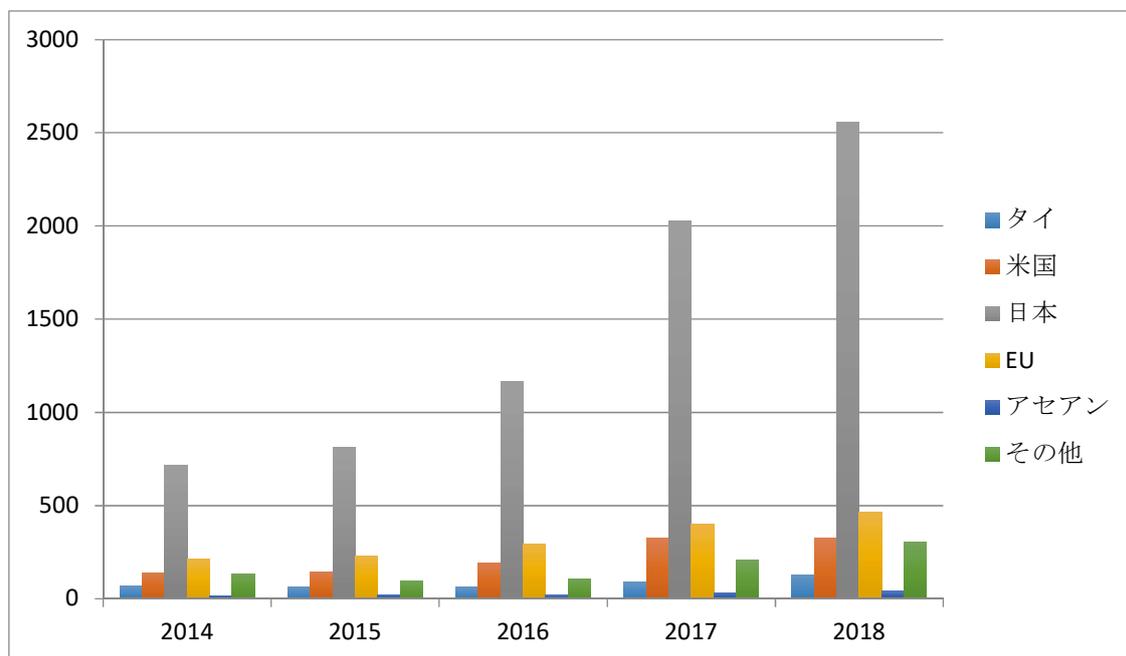
【登録件数】

	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	325	2,027	403	31	206	3,080
2018	128	323	2,556	466	40	305	3,818

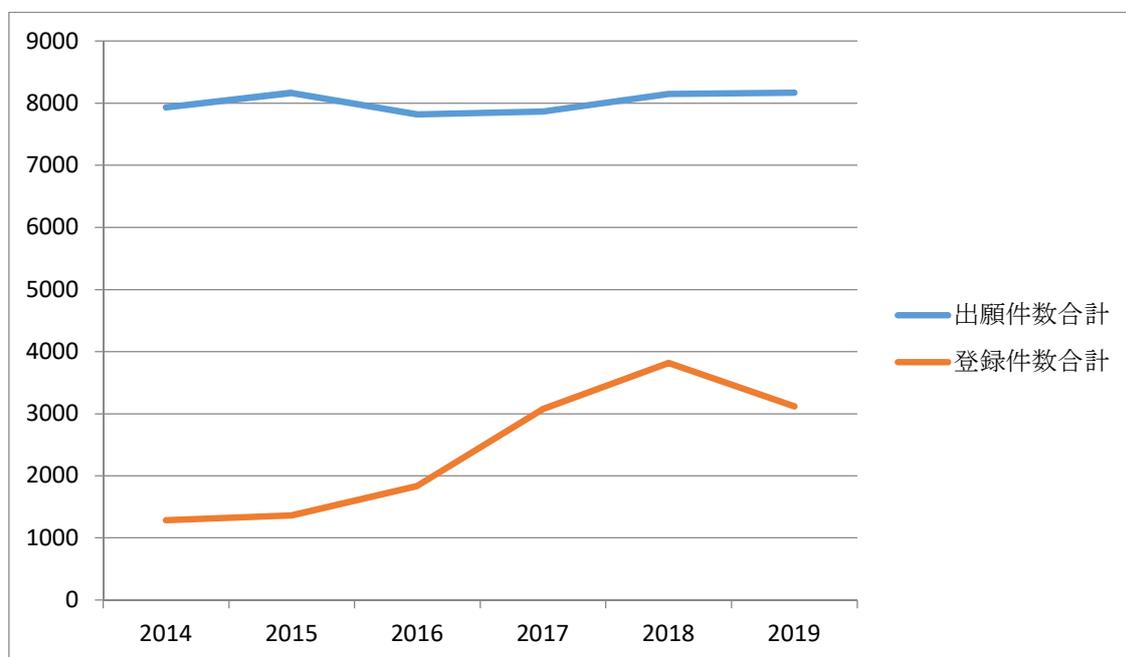
発明特許出願件数



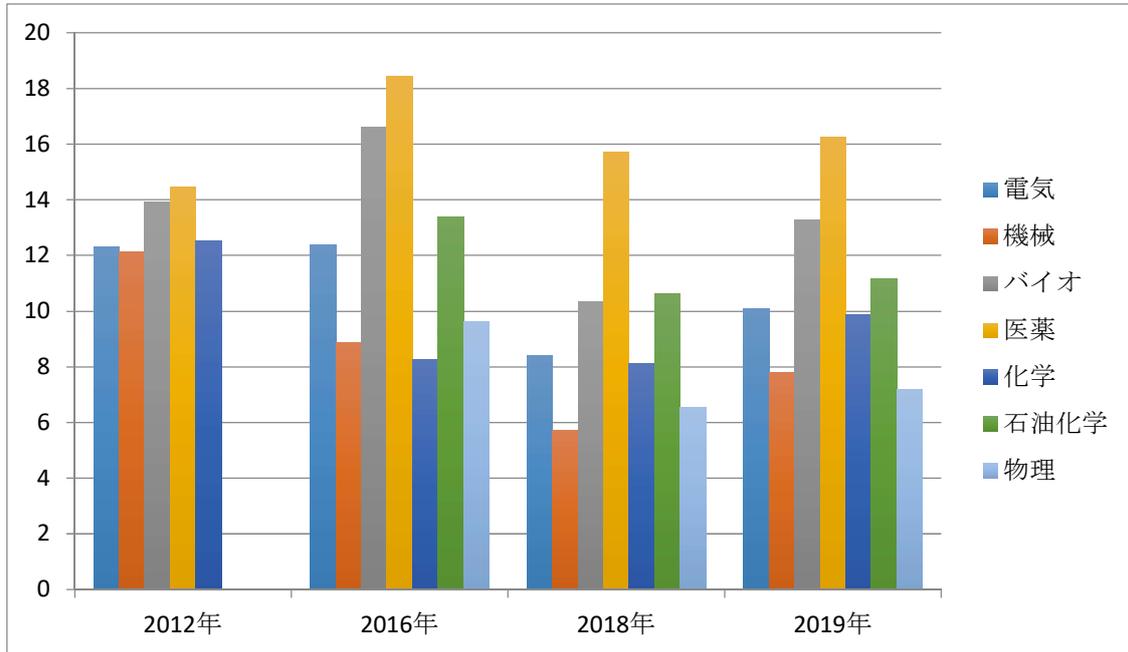
発明特許登録件数



発明特許出願および登録合計件数



出願から登録までの期間(発明特許)(単位:年)



	電気	機械	バイオ	医薬	化学	石油化学	物理
2012年	12.3	12.15	13.92	14.46	12.54	-	-
2016年	12.4	8.85	16.6	18.42	8.26	13.4	9.62
2018年	8.41	5.73	10.34	15.72	8.11	10.61	6.53
2019年	10.09	7.81	13.29	16.25	9.86	11.16	7.20

(単位:年)

② 小特許

知的財産局担当者によると、2019年の出願件数は2,976件となり、ほぼ前年同様である。2019年の登録件数は前年比約26%減の1,009件であった。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2019年でも2,869件と依然として増加傾向にある。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。

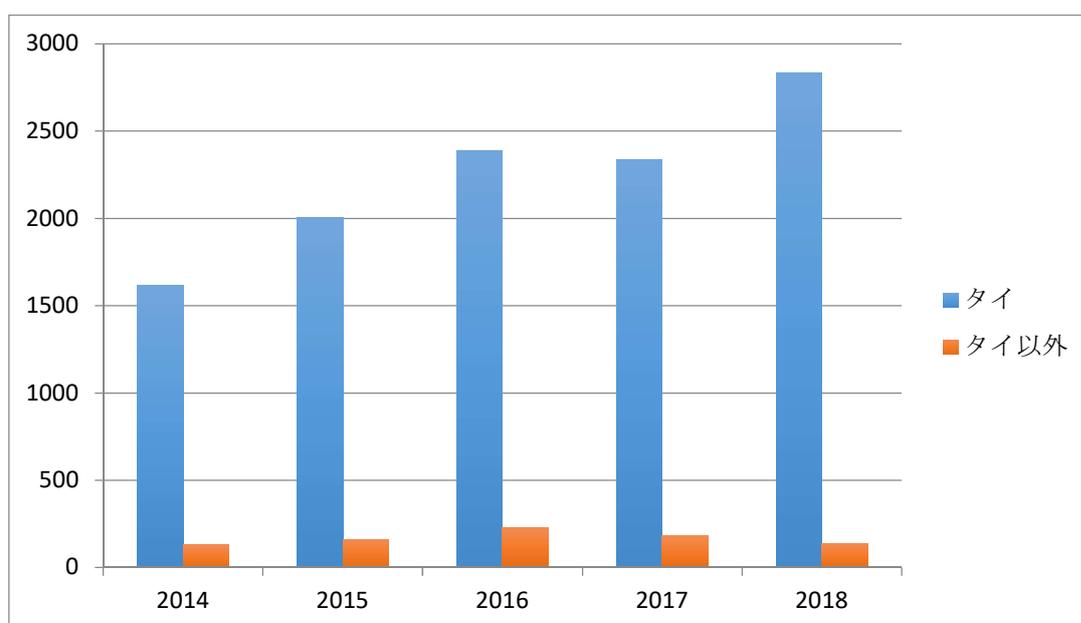
出願から登録までの期間について、機械分野は過去の調査結果とほぼ同じだったが、化学分野は2012年の調査結果(3.61年)のほぼ半分強の期間(2.11年)という結果だった。

【出願件数】

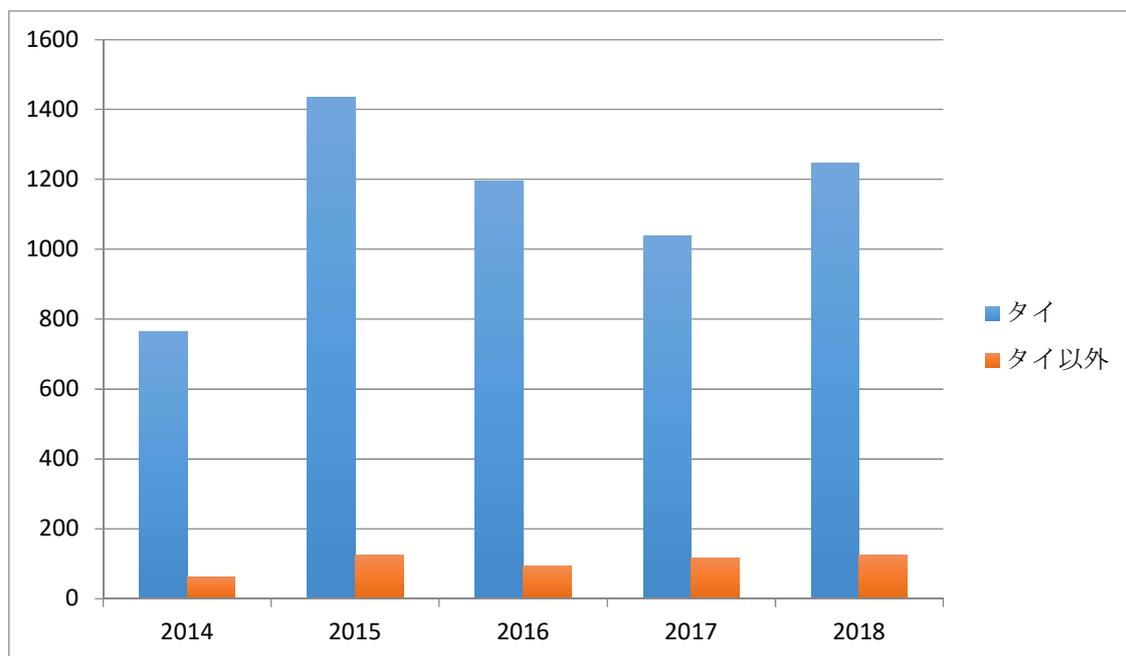
	タイ	タイ以外	合計
2014	1,618	128	1,746
2015	2,003	161	2,164
2016	2,391	230	2,621
2017	2,335	182	2,517
2018	2,832	137	2,969

【登録件数】

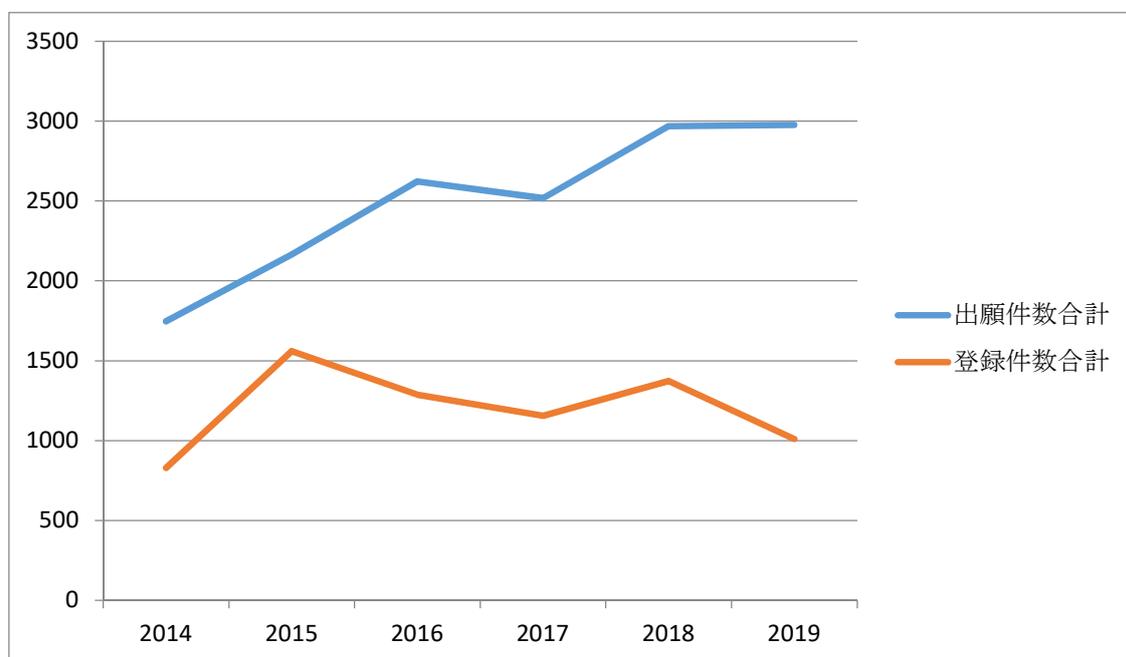
	タイ	タイ以外	合計
2014	766	62	828
2015	1,436	124	1,560
2016	1,195	93	1,288
2017	1,038	117	1,155
2018	1,248	124	1,372

小特許出願件数

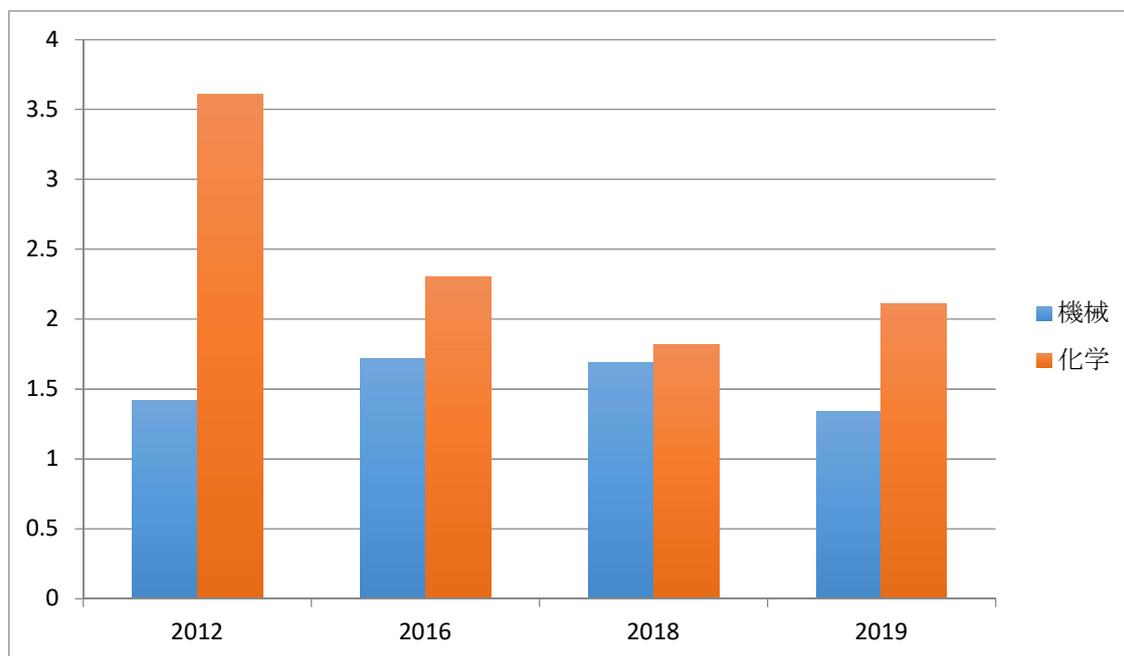
小特許登録件数



小特許出願および登録合計件数



出願から登録までの期間(小特許)(単位:年)



	機械	化学
2012年	1.42	3.61
2016年	1.72	2.3
2018年	1.69	1.82
2019年	1.34	2.11

(単位:年)

③ 意匠特許

2019年の出願件数は前年比3%減の5,293件であり、単位:年 前年比13%減の3,130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傾向にあったところ、2019年では3,462件と増加傾向が一服している。

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2019年には2.42年まで短縮された。

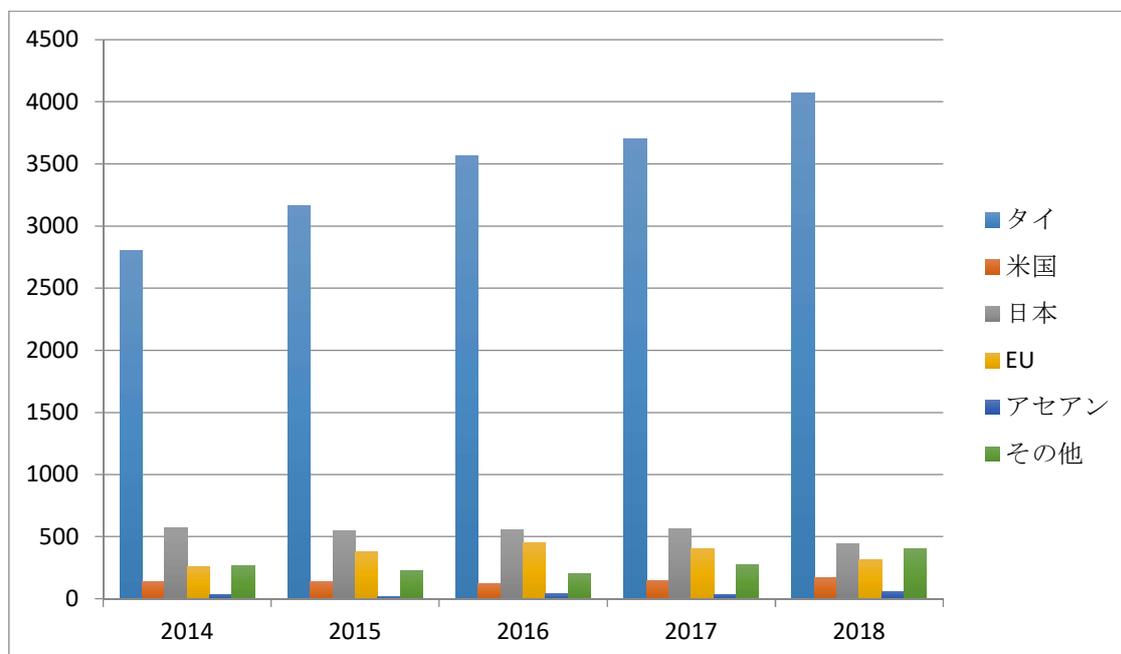
【出願件数】

	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

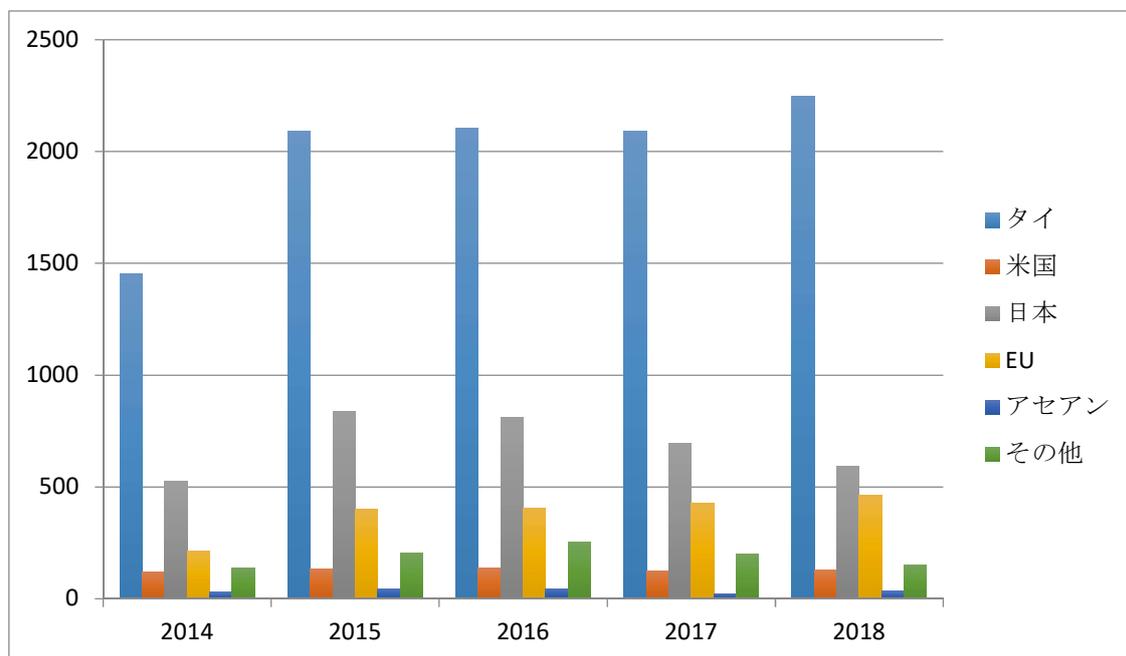
【登録件数】

	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

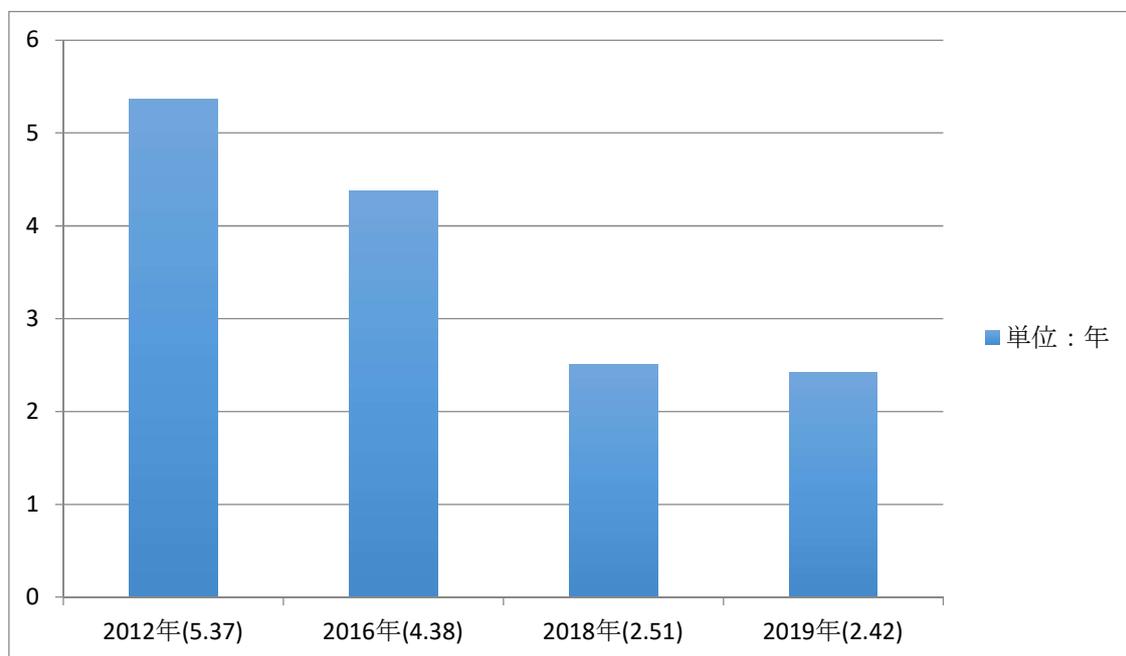
意匠特許出願件数



意匠特許登録件数



出願から登録までの期間(意匠特許)(単位:年)



④ 商標

2019 年の出願件数は 50,017 件で前年比 4%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行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ったが、国際出願制度の導入後は出願件数が増加に転じている。2018 年の登録件数は 24,460 件で前年比 12%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 2019 年には 6.18 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、2018 年の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 2019 年には 2.32 年と、2016 年調査結果とほぼ変わらなかった。

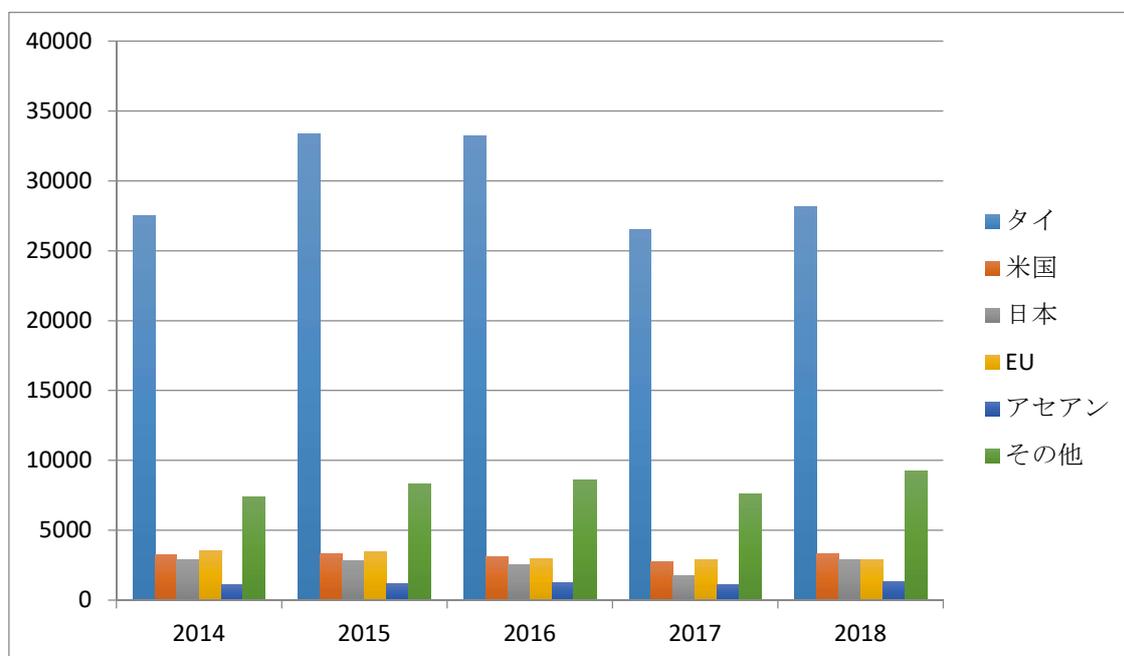
【出願件数】

	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)	28,138 (1)	3,290 (1,104)	2,935 (1,216)	2,914 (1,880)	1,348 (323)	9,282 (3,014)	47,907 (7,538)

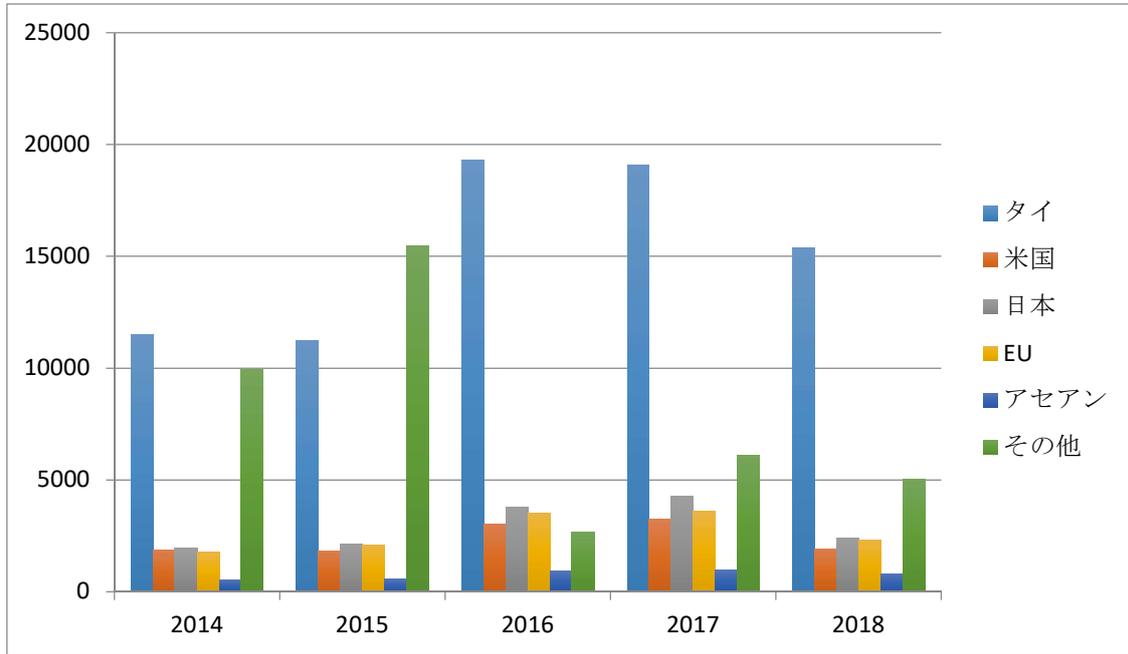
【登録件数】

	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

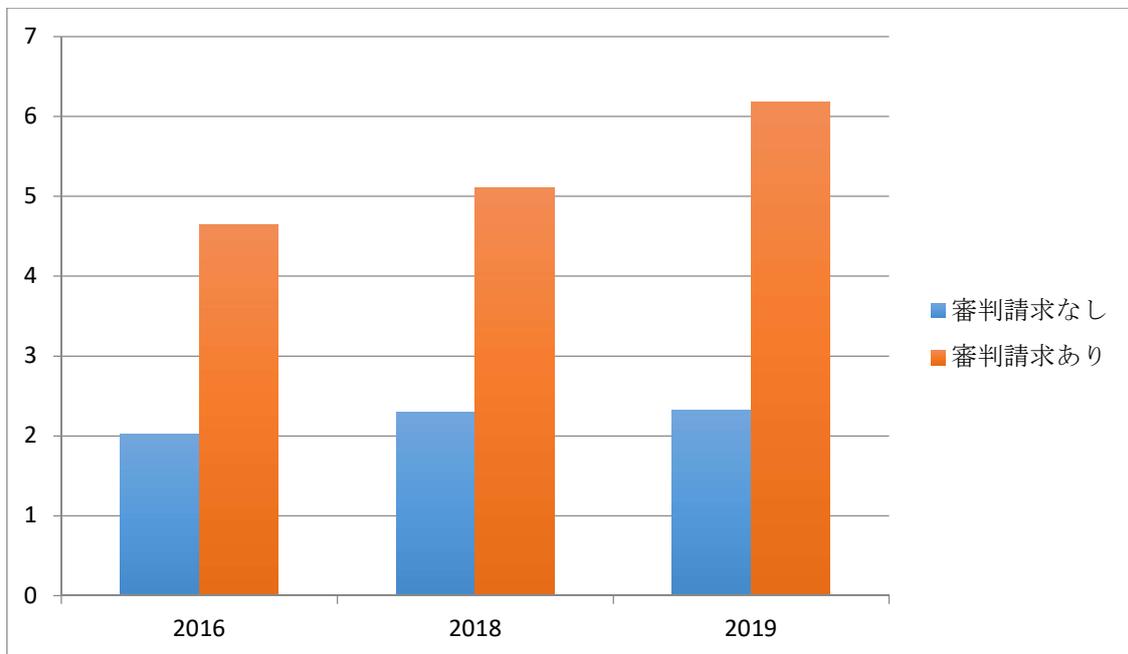
商標出願件数



商標登録件数



出願から登録までの期間(商標)(単位:年)



	審判請求なし	審判請求あり
2016年	2.02	4.65
2018年	2.3	5.1
2019年	2.32	6.18

(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
2015	4,868	16	0
2016	2,723	49	1
2017	2,381	98	6
2018	3,368	78	0
2019	2,705	53	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	
2015	4,627	280	271
2016	3,720	356	246
2017	3,697	329	240
2018	3,487	444	510
2019	2,981	439	499

(4) CIPITC から控訴裁判所(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1月1日~12月31日	81	53	14
2019年1月1日~12月31日	81	92	35

(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
2015	56	86	57
2016	77	94	75
2017	20	28	34
2018	10	23	14
2019	7	53	14

6. 冒認商標について

(1) 対処方法

タイにおいて自身の商標を第三者が出願、登録した場合、以下の手段で登録の阻止または登録の取消を行うことができる。

①知的財産局(DIP)への異議申立

商標の真の所有者は、商標法第 35 条に基づき、出願人よりもより優れた権利を有するという根拠に、第三者の商標出願の公告日から 60 日以内に異議申立することができる。

②知的財産局(DIP)への取消審判請求

真の所有者は、商標法第 61 条第 2 項(2)、第 62 条および第 8 条第 2 項(9)に基づき、登録商標が公序良俗に反する(悪意による出願)との主張をすることにより、DIP の商標委員会に取消請求することができる。商標委員会の決定に不服の場合、商標委員会決定の受領日から 90 日以内に知的財産及び国際取引中央裁判所(CIPITC)に提訴することができる。

③裁判所への取消訴訟の提起

真の所有者は、商標法第 67 条に基づき、登録商標の出願人よりも優位な権利を有することを根拠に、登録官の商標登録命令の日から 5 年以内に登録商標の取消を請求することができる。

事案によっては、上記に紹介する条項以外に、パッシングオフ、詐欺通用に対する提訴を認める商標法第 46 条や、故意・過失により他人の権利を侵害した者に対する損害賠償責任を定める民商法第 420 条の引用も合わせて検討されたい。第三者による冒認商標の登録、使用により被った損害を立証することができる場合は、商標権の取消請求と合わせて損害賠償請求をおこなうこともできる。

冒認商標の取消を請求する者は、自身が真の所有者であることを証拠をもって立証しなければならない。商標の使用による識別力の獲得を証明する場合には、タイ国外よりも国内の使用証拠が重視されるが、真の所有者であることを証明する証拠の場合、タイまたはタイ国外の証拠かどうかは問わないため、例えば他国の商標登録証や他国の会社登記簿(商標が会社名に由来

する場合)なども有用である。

(2) 事例

以下、真の商標所有者が冒認商標の取消を請求し、登録の取消しが認められた判例および商標委員会審決を紹介する。

事例①: 商標委員会審決番号:4/2559 (2016 年)

請求人:株式会社 エンドレスアドバンス(Kabushiki Kaisha Endless Advance)

被請求人:Endless Bangkok Co., Ltd.

対象商標:「」(請求人商標)

「」(被請求人商標)

引用条文:商標法第 61 条第 2 項(2)、第 62 条

【概要】

請求人は、2011 年 4 月 8 日に第 12 類の自動車の部品および付属品において商標

「」(出願番号 802514)を出願したが、第 12 類の車両用ブレーキパッド、車両用ブレ

ーキディスクを指定する被請求人の登録商標「」(出願番号 325071/登録番号 TM98444)が引用され、拒絶された。

請求人は、引用された登録商標に対して取消請求を行ったが、登録商標の所有者である被請求人はそれに反論しなかったため、商標委員会は請求人の取消審判請求のみを考慮し、以下の審決を下した。

【審決】

請求人の主張を認め、登録商標は第 8 条第 2 項(9)に基づき公序良俗又は社会秩序に反する

ため、商標法第 61 条第 2 項(2)および第 62 条に基づき当該商標の取消を認める。

当該商標の所有者(被請求人)は、タイで商標出願をする前に請求人の商標を見知っていたことを認める。

【審決の根拠】

- 当該登録商標および請求人の商標は、その要部として、線の上に配置されたアルファベット「ENDLESS」を共に含む。当該登録商標には他に「COMPETITION DISC PADS」と正方形の背景が含まれるが、両商標とも「ENDLESS」と同じ発音をする。したがって、当該登録商標は請求人の商標と類似する。

- 請求人の提出した証拠によると、株式会社 エンドレスアドバンス(Endless Advance Co., Ltd.)は日本で設立され、1989 年以来、商号／商標「」の下で自動車やオートバイに関連する部品や付属品の設計、製造、流通の提供をおこなっている。また商標「ENDLESS」は 1993 年に日本で登録されている。また請求人は以下に示す被請求人側の事実より前である 1996 年 9 月 4 日から、自動車ブレーキに関連する製品を使用、宣伝し、タイに輸出している。

- ・ 被請求人 Endless Bangkok Co., Ltd.は 1999 年にタイで設立。
- ・ Endless South East Asia Co., Ltd.(登録商標の出願時点の出願人名)は、1996 年にタイで設立。
- ・ Endless South East Asia Co., Ltd.は、当該登録商標を、第 12 類「車両用ブレーキパッド、車両用ブレーキディスク」において 1996 年 12 月 26 日にタイにおいて出願した。
- ・ Endless South East Asia Co., Ltd.は、当該登録商標を 1999 年に被請求人である Endless Bangkok Co., Ltd.に譲渡した。

- 被請求人 Endless Bangkok Co., Ltd.と Endless South East Asia Co., Ltd.の代表取締役は同一人物(Kiat 氏)である。また、請求人と Endless South East Asia Co., Ltd.には取引関係があり、1996 年 9 月 4 日以降、請求人は商標「ENDLESS」を付した製品をタイに輸

出し、Endless South East Asia Co., Ltd.に販売していた証拠が認められた。製品の受取人は Kiat 氏だった。被請求人は、請求人と Endless South East Asia Co., Ltd.との取引が開始された後に当該登録商標を出願していた。Endless South East Asia Co., Ltd.と被請求人は、登録商標の商標出願をする以前に、請求人の商標を見知っていたと認める。

事例②： 最高裁判決番号 9475/2558 (2015 年)

原告: Kabirski & Co., Ltd.

被告: T&C Projects Co., Ltd.

対象商標: 「G. Kabirski」及び「*G. Kabirski*」

引用条文: 商標法第 67 条

【概要】

原告は被告の登録商標「G. Kabirski」及び「*G. Kabirski*」の取消を求めて裁判所に提訴した。最高裁は、これまで原告が宝石装飾品に当該商標を使用してきたこと、被告が原告の販売代理店とする当事者の取引関係を認め、当該商標の取消を認めた。

【判決の根拠】

- 原告の株主 C 氏の証言によると、「G. Kabirski」という言葉は自身の名前 (German Kabirski) に由来し、宝石装飾品のデザインビジネスで使用されている。また、装飾された文字商標「*G. Kabirski*」は C 氏自身の署名であり、故郷の名前である「Kabir」を使用し、ロシア語で名前の末尾に使用される「ski」という言葉を結合した。
- 提出された C 氏の署名見本と、装飾された文字商標は非常によく似ている。

(裁判所) C 氏の署名見本と当該文字商標は同一人物の手書き文字で、「G. Kabirski」は C 氏の名前「German Kabirski」に由来すると認める。

- 被告は審理において、「G. Kabirski」が「Mr. Igor Kontorskyy」という名前に由来することのみを提示した。

(裁判所)C 氏と Igor 氏との間の宝石装飾品の注文に関する電子メールでのやりとりがあり、そのメールの中で Igor 氏は装飾品のデザインが C 氏のものと認めているほか、C 氏は常に Igor 氏を販売代理店と言及している。

- C 氏は 2000 年からロシアで当該商標を使用し始め、2001 年から当該商標を付した商品を宣伝している。原告はロシアにおいて商標「G. Kabirski & DAIVD」を 2006 年に登録し、その後 2007 年にはデザイン化された商標「Kabirski」および「German Kabirski」を登録している。

(裁判所)C 氏と原告が、前述する全ての商標を C 氏がデザインした宝飾品に使用していたことを証明している。

- 原告が当該商標の所有者だとする主張に対し、被告は反証しなかった。この事実により、被告は商標「G. Kabirski」を付した宝石装飾品が原告によってデザインされたものであることを認めていたとも認められる。

事例③： 最高裁判決番号:10663/2559 (2016 年)

原告:Oroton Group (Australia) Pty Limited

被告:Thames (World Trade) Co., Ltd. 他

対象商標:「OROTON」

引用条文:タイ商標法第 46 条、第 47 条

【概要】

オーストラリア法人である原告は、商標「OROTON」をタイで商標登録出願したが、登録官は被告の登録商標を引用して原告の商標出願を拒絶した。原告は、商標法第 67 条を根拠に登録商標の取消しを求めて裁判所に提訴した。最高裁被告の悪意による商標登録を認め、当該登録商標の取消を認めた。

【判決の根拠】

- 1962年12月17日、原告はオーストラリアで商標「OROTON」を第18類の金属製または主に金属製のハンドバッグを含むハンドバッグにおいて登録した。原告商標「OROTON」は、タイにおいて1994年に被告の親族が、また2005年に被告が出願するよりも前に、原告によってオーストラリアでハンドバッグに関して使用、登録していたと認める。

- 原告は、商標「OROTON」を古くから衣料品業界でも継続して使用しており、同様にオーストラリアで商標登録している。原告は、被告がタイにおいて2010年に商標を出願する前に、オーストラリアで靴に関して原告商標「OROTON」を使用していたと認める。

- 「OROTON」という言葉はアルファベットで綴られる造語であるため、複数の者が偶然にも同じ文字から構成する言葉を創造し、使用するとは考え難い。

- 原告商標「OROTON」が付されたハンドバッグは、少なくとも1969年以来、バンコクで販売されてきた。被告1の会社の部長で、女性用の靴やバッグ関連のビジネスに長年携わるD氏は、原告の商標「OROTON」が付された商品を見知っている。被告がタイで商標出願を申請する前に、原告がタイでハンドバッグに商標「OROTON」を使用したと認める。

- 第25類の靴(スポーツシューズを除く)において登録された被告2の商標「OROTON」について、原告は被告よりも前に当該商標を使用していた。原告は商品をタイに輸出したことはないが、被告2が原告の商標を真似てタイで登録したという事実は、被告2の悪意を示している。従って当該商標「OROTON」において、原告により優位な権利があり、取消請求権があるものと認める。

7. 最近の注目判決

(1) 発明特許

①タイ最高裁判決 No7944-7945/2561 (2018)

判決日:2018年11月20日

上訴人(原告)	Mr. Mongkol Jadesadanon
上訴人(被告1)	Ms. Lumpaopun Leerapund
上訴人(被告2)	Mrs. Noppamassiri Dumrutsatham

【事件の要約】

特許侵害による損害賠償請求を求めた事件。最高裁は、被告が原告特許を改良して発明した小特許に基づく商品を原告の許可を得ずに製造販売したとして、被告の侵害行為を認め、賠償金の支払いを命じた。

【最高裁の判断】

<争点①> 被告らは1979年特許法第36条(1)および第85条違反をしたか否か。

刑事訴訟を選択した場合、原告には被告らが違反行為をおこなったことを証明する立証責任がある。被告らは、自身の商品を製造、販売または販売提供する前に小特許を申請し、知的財産局から小特許を付与されていた。従って被告らは自身の小特許を使用した商品の製造、販売および販売提供する権利を有する。原告が示す証拠には、原告特許に基づく商品の製造、販売および販売提供に係る排他的権利を違反する意思が被告らにあったかどうかという点に関して疑義が認められるため、1996年知的財産及び国際取引裁判所設置法第26条および刑事訴訟法第227条2段落に基づき、疑わしきは被告の利益とし、原告の請求を棄却する。

<争点②> 被告らは原告特許を侵害したか否か。

原告特許に基づく商品と被告らの小特許に基づく商品は、(1)有害な外気の侵入を防ぐために利用者の頭部を覆いかぶせる袋、(2)頭部を覆いかぶせた袋と純粋な空気を入れた缶を繋げる管、および(3)利用者の呼気を袋の外に出し、逆流しないためのバルブに特徴がある。これらは原告の特許クレームに基づく商品にも含まれている。被告らは原告の特許をもとに自身の小特許に改良しており両者の商品の特徴は異なると主張するが、原告から許可を得なかった被告ら

の行為は原告特許の侵害と認める。

<争点③> 被告らに対し原告へ 300,000 パーツの損害賠償を命じた下級審判決は合法か否か。

下級審は、被告らは原告特許を侵害し、原告は原告特許のライセンスによる恩恵を受ける機会を失ったと判断した。原告は被告らの侵害行為による損害を明確に立証していないが、原告が損害を被ったことは明らかである。被告らは金額が高すぎると主張するが、本事件の経緯および侵害の深刻さから考慮し、原告への賠償額を 300,000 パーツと設定した下級審の判断は適当である。

【S&I コメント】

被告らが、原告特許をもとに改良し登録した小特許を使った商品の製造販売行為は、原告特許の侵害と判断され、原告への賠償金の支払いが認められた。

(2) 小特許

①タイ最高裁判決 No.3707/2561 (2018)

判決日:2018年6月22日

被上訴人(原告)	SAMMITR GREEN POWER Co., LTD.
上訴人(被告)1	VRP ENGINEERING & TRADING CO., LTD.
上訴人(被告)2	知的財産局局長

【事件の要約】

新規性を欠如を理由に小特許の無効取消を求めた事件。最高裁は、公知の技術と形状は異なるが同じ性能を備えた小特許には新規性が無いと判断した。

【最高裁の判断】

<争点> 当該小特許は新規性を有するか否か。

当該小特許は、被上訴人の特許番号 34462 号の出願日である 2009 年 8 月 25 日より後の

2011年6月2日に出願されている。当該小特許は被上訴人特許に示すロックブラケット部をU字ロックブラケット部に改良したのみである。通常の知識を有する者は、ロックブラケット部はU字ロックブラケット部の特徴を包括するもので、U字ロックブラケット部がロックブラケット部の一種であることを当然認識している。さらにU字ロックブラケット部に変更することによる機能の改善は認められない。従って当該小特許と被上訴人特許の差異は、当該小特許の発明に新規性を認めるほどに重要な要素ではない。当該小特許には新規性が無いと認め、当該小特許の取消を命じた下級審判決を支持する。

【S&I コメント】

公知の技術と構成要素の形状は異なるが実質的に同一とし、新規性は認められないと判断した。

②タイ最高裁判決 No.4207/2561 (2018)

判決日:2018年7月4日

上訴人(原告)	Mr. Jackaphol Thipsuwaan
被上訴人(被告)1	JG Design and Build LTD.
被上訴人(被告)2	Ms. Suparun Benjarongkit
被上訴人(被告)3	Ms. Chanya Techamanoon
被上訴人(被告)4	Mr. Charnnarong Sukabul

【事件の要約】

他人の小特許権を用いた製品の使用およびウェブサイトへの掲載を理由に刑事罰を求めた事件。最高裁は、小特許権者である上訴人は自身の主張を立証する証拠を提示しなかったことから訴因は無いとして上訴人の請求を棄却した。

【最高裁の判断】

<争点> 上訴人の訴えには審理をすべき訴因があるか否か。

- 上訴人は被上訴人1のウェブサイトに上訴人の当該発明と同じ発明とその詳細が掲載され、その他複数のサイトで宣伝したと主張するが、上訴人の証拠からは、被上訴人1のウェブサイト

に発明の詳細が掲載されていることは認められない。サイトに掲載されている製品は被上訴人 1 が手掛けた鋼げたの写真のみである。さらに、上訴人は被上訴人 1 のサイトに掲載する発明が上訴人が小特許出願した発明と同一のものであることを証明していない。

よって、上訴人が根拠とする法律条項に基づく訴因は無いと認める。下級審の判断を支持し、上訴人の請求を棄却する。

【S&I コメント】

上訴人は主張の根拠となる十分な証拠を提示しなかった。

③タイ控訴裁判決 No.162/2562 (2019)

判決日:2019年1月24日

被控訴人(原告)	Globo Food Limited Partnership.
控訴人(被告)	Mr. Pigid Pattanarungpanich

【事件の要約】

新規性を欠如を理由に小特許の無効取消を求めた事件。控訴裁は、当該小特許の出願日以前に公開された米国特許と当該小特許の重要な部分が一致すること、また形状や構成要素の細部の違いによって新規性は認められないとして下級審の判決を支持した。

【控訴裁の判断】

<争点 1> 被控訴人には提訴権があるか否か。

被控訴人は証拠を提示して自身がプラスチック製ボトルキャップの製造者であると証明している。控訴人が小特許の排他的権利を有すると、被控訴人を含む他人に対して控訴人の当該小特許に基づくボトルキャップと同一または類似するボトルキャップの使用を禁止することができる。それによって被控訴人は当該小特許と同一または類似するボトルキャップを使用することができなくなり、被控訴人の権利に影響が及ぶことになる。従って被控訴人は利害関係人であって、1979年特許法第65条9の2段落に従い提訴権があると認める。

<争点 2> 当該小特許は有効であるか否か。

- 被控訴人が提示した米国特許 US2006/0043052A1 および 6234334B1 の証拠は米国商標特許庁のウェブサイト <https://www.uspto.gov> から入手した米国特許の公報の写しで、如何なる者も同サイトで情報を検索することができる。外部者は情報を変更することができない。また、控訴人はこの証拠がどのように正しくないかを立証していない。従って前述の米国特許公報を証拠として認める。

- 当該小特許と前記米国特許で重要な部分は、取外すことができないことを保証する保証ストリップ(guarantee strip)と、液体の注ぎ口の 2 点である。当該小特許において保証ストリップは上蓋に設けられ、この上蓋に下蓋と嵌合するための突起部を有し、注ぎ口は先端が先に向かって広がった形状を有する。これは米国特許 US2006/0043052A1 および 6234334B1 の特徴と同一である。形状や構成要素の違いは細部の違いで、構造や用途が変わるような違いではなく、新規性が認められるほど重要な部分ではない。

- 前記米国特許は、当該小特許の出願日である 2009 年 11 月 13 日より前の 2006 年 3 月 2 日と 2001 年 5 月 22 日に公開されている。当該小特許に基づく発明は特許法第 6 条(2)を準用する第 65 条の 10 に基づき公知の発明であるため、当該小特許は特許法第 65 条 2、第 65 条 9 第 1 段落に基づき有効ではない。下級審判決を支持し、控訴人の主張を棄却する。

【S&I コメント】

控訴裁は、結果として構造や用途が変わらない細部の違いは新規性を認めるほどの違いではなく実質的同一であると判断した。

(3) 意匠特許

①タイ控訴裁判決 No.175/2562 (2019)

判決日:2019年1月24日

被控訴人(原告)	株式会社ホンダアクセス
補助参加人	Speednine Co.,Ltd
控訴人(被告)1	P.P. Aero Body Part Co. Ltd.
控訴人(被告)2	Mr. Kanjanapon Kamsrikaew
控訴人(被告)3	K.P.S. Automotive Co.,Ltd
控訴人(被告)4	Miss. Natthicha Kamsrikaew
控訴人(被告)5	Mr. Dej Kamsrikaew
被告 6	Mr. Sopol Janudom
被告 7	Mr. Sathanu Kaosa-ard

【事件の要約】

意匠特許侵害として侵害者に損害賠償請求、侵害品の使用、販売、販売目的の所持、輸入の禁止および侵害品の破壊を請求した事件。控訴裁は下級審が定めた賠償額を修正し、製品の販売数量から算定するライセンス料から算定した。

【控訴裁の判断】

<争点 1> 控訴人の製品は当該意匠特許と類似するか否か。

1979年特許法第3条は、“製品に特別な外観を与え、工業製品又は手工芸製品に対する型として役立つ線又は色の形態又は構成をいう。”と規定している。従って、意匠の判断は外観の特徴から行うもので、構造や機能により行うものではない。補助参加人が主張する自動車への設置方法の違いは意匠の類否判断において考慮しない。被控訴人の製品と控訴人の製品を以下の通り判断する。

(1) フロントバンパー

当該意匠特許番号 42733 号のクレームに基づく意匠と控訴人の製品を比較すると、そのサイズ、形状、線、表面の模様が類似する。控訴人側が主張するバンパーの突出部の角度やバンパー中央部の部品のサイズが異なる点は重要な差異ではない。控訴人の製品は、その要部が当該意匠特許に基づく製品と類似すると認める。

(2) バックバンパー

当該意匠特許番号 42734 号のクレームに基づく意匠と控訴人の製品を比較すると、そのサイズ、形状、線、表面の模様が類似する。控訴人側が主張する取り付け部分の厚さの違いから強度の違いがある点、は意匠の類否判断と関連しない。また控訴人の製品にはプラスチック製の反射板が付いている点についても、目で見えるバックバンパーの形状に変わりはない。控訴人の製品は、その要部が当該意匠特許に基づく製品と類似すると認める。

(3) スポイラー

当該意匠特許番号 42735 号のクレームに基づく意匠と控訴人の製品を比較すると、そのサイズ、形状、線、表面の模様が類似する。両端の末端近くに有する固定部分の形状が異なる点、排水孔の有無はスポイラー全体に差異を与えるほど大きな違いではない。控訴人の製品は、その要部が当該意匠特許に基づく製品と類似すると認める。

(4) サイドスカート

当該意匠特許番号 45096 号のクレームに基づく意匠と控訴人の製品を比較すると、そのサイズ、形状、線、表面の模様が類似する。控訴人側が主張する部品の厚さや勾配の違いは大きな違いではない。控訴人の製品は、その要部が当該意匠特許に基づく製品と類似すると認める。

<争点 2> 控訴人 1～5 と補助参加人は当該意匠特許 4 件を侵害したか否か。

- 被控訴人から控訴人 1 および 3 の調査を委任された調査員は順序立てて証言し、各調査報告書に添付された写真および調査段階で入手した控訴人 1 および 3 の製品カタログは、その証言を裏付けるものとして信頼性が認められる。従って控訴人 1 および 3 は当該意匠特許の侵害品を Honda のディーラー経由で販売および販売提供したと認める。

- 控訴人 1 および 3 の関係性について、被控訴人 2 および被告 6、7 は、代表者または株主として控訴人 1 および 3 に関わっていること、また控訴人 1 および 3 とも事業内容が同じである他、控訴人 1 および 3 は同じ住所に所在し、同じ車を共同で使用して控訴人 3 が控訴人 1 の従業員を使って製品の取り付けサービスを行っていた。控訴人 1 と 3 は業務の運営上ははっきりと分かれていないことから同じグループ会社と考えられ得る。控訴人 1 および 3 は許可を得ずに当該意匠特許を用いた製品を製造、販売または販売提供していたと認める。

- 被控訴人 2、4、5 および補助参加人の責任については以下の通り判断する。

(控訴人 2)

控訴人 1 の代表権を持つ役員であり、被控訴人から控訴人 2 に宛てた警告状も受領し、控訴人 1 の侵害行為について認識していたにも関わらずそれを制止しなかった。また控訴人 3 の工場での強制捜査の際、控訴人 2 はその土地の所有者だと説明し、被控訴人やエンフォースメント担当官に対応をした。これらの行動から、控訴人 2 は控訴人 1 および 3 の侵害行為に関与したと認める。

(控訴人 5)

被控訴人側の調査段階で調査員は、当該意匠特許の侵害品の保管場所に控訴人 5 がいたことを複数回確認している。また控訴人 5 は製品の販売および管理を担当していたことから、当該意匠特許の侵害行為について当然知っていたものと認める。

(控訴人 4)

控訴人 4 は控訴人 3 の元代表者であり、被控訴人が本事件を提訴した以降は役員ではなかった。控訴人側の証拠から控訴人 4 が控訴人 1 および 3 の侵害行為に関与していた事実は示されていないため、控訴人 4 は控訴人 1 および 3 と共同で責任を負う必要はない。

(補助参加人)

補助参加人は CIPITC が被控訴人の仮差押え申請を許可した 12 日後に設立された法人で、控訴人 3 の工場に保管していた当該意匠特許の侵害品を隠蔽する際、別の倉庫を賃借させるために設立されたと考えられる。侵害品が補助参加人の所有である証拠がないことから、控訴人 1 お

よび 3 と共同で責任を負う必要はない。

<争点 3> 控訴人 1、3 および 5 は被控訴人に対して責任を負う必要があるか。またそれはどの程度か。

- Honda Access (Thailand) Co.,Ltd.が被控訴人とライセンス契約を交わし、タイにおいて当該意匠特許を用いた製品を製造および販売をしている。控訴人 1 および 3 の侵害行為による利益損失は Honda Access (Thailand) Co.,Ltd.のものであって、被控訴人側の損失ではない。ただ、控訴人 1 および 3 の侵害行為により、控訴人は販売額で算出されるライセンス料について損害を被った。従って控訴人 1 および 3 は被控訴人に対し責任を負う必要があり、その賠償額は下級審判決を修正し、合計 16,159,238 バーツとする。その内訳は以下の通りとする。

- ・ 控訴人らの侵害行為により控訴人らが販売した侵害製品 11,000 組における販売機会を喪失したとして、控訴人らの販売数量に係る被控訴人へのライセンス料 13,159,238 バーツ(製品一組の販売額 14,953.68 バーツの 8%)
- ・ エンフォースメント費用 3,000,000 バーツ

控訴人 1～3 および 5 に対して 16,159,238 バーツの賠償請求および侵害品の破壊費用を支払うものとする。控訴人 4 および補助参加人に対する被控訴人の主張は棄却する。その他は下級審判決を支持する。

【S&I コメント】

賠償請求額について控訴人は、被控訴人のライセンシーである現地法人の利益損失額ではなく、被控訴人へのライセンス料から賠償額を算出した。

②タイ控訴裁判決 No.241/2562 (2019)

判決日:2019年1月30日

控訴人(原告)	Pattana 4599 Equipment Co.,Ltd.
被控訴人(被告)1	Mr. Tananat Kanweeroj
被控訴人(被告)2	タイ知的財産局

【事件の要約】

新規性の欠如を理由とした意匠特許権の無効取消と、損害賠償を求めた事件。控訴裁は、対象意匠特許 3 件のうち 2 件は下級審の判断を支持し公知の意匠例と非類似としたが、残り 1 件については下級審の判断を覆し、公知の意匠例と類似するとして意匠特許権の取消を認めた。損害賠償については控訴人が立証しなかったために認められなかった。

【控訴裁の判断】

<争点 1> 当該意匠特許は 1979 年特許法に基づき有効か否か。

- 控訴人が 2004 年から控訴人の製品を製造販売していると主張した点、また控訴人側の証人らが 2006 年から 2008 年に控訴人の製品を購入したと証言したことに対し、被控訴人は反証しなかった。従って控訴人の製品は当該意匠特許の出願日より前に国内で存在した、または広く使用されていたと認める。

- 当該意匠特許と控訴人の製品の類似性について、以下の通り判断する。

①意匠特許番号 43244 号

両者とも四角形の形状で表面が黒色、側面に電線を通す管がついているが、幅と長さの割合が当該意匠特許は 1 対 2 に対して、原告の製品は 1 対 1.5 で異なる。さらに当該意匠特許は控訴人の製品よりも側面が厚く、電線を通す管が大きい。従って当該意匠と控訴人の製品は非類似である。

②意匠特許番号 43245 号

両者は、四角形の形状、表面が平らなで黒色の側面、丸みを帯びた角、凹凸のある底面の角、側面についた電線を通す管、中央部分の四角形の空洞部分が類似する。差異が認められる点は、当該意匠特許は中央の空洞部分の形状が壺状で、壺状の空洞の周囲はアルファベットの C に似た形状で本体の縁よりも低く縁取りされている箇所である。また当該意匠特許の壺状の空洞の底面には 3 つの突起部がある他、電線を通す管の接着部分は円錐状であるが、一方の控訴人の製品の接着部分は湾曲している。ここから、当該意匠と控訴人の製品は外形が類似していると認める。中央の壺状の空洞部分はコンセントを搭載するためのもので、美的な外観を目的としない。また販売時はコンセントが搭載されているため、購入者は中央部の差異を確認するこ

とができない。従って、当該意匠特許は控訴人の製品を模倣したと認めるほどに類似する。

③意匠特許番号 43246 号

両者とも四角形の形状で表面が黒色、側面に電線を通す管を有するが、当該意匠特許は控訴人の製品よりも側面が厚く、電線を通す管の接着部分が控訴人の製品よりも小さい。従って全体として当該意匠特許は控訴人の製品と非類似である。

以上から、意匠特許番号 43245 号は、被控訴人 1 が当該意匠特許を出願する前から存在する、または広く使われ、その要部が国内で公知であったとして、新規性は無いと認め、1979 年特許法第 56 条に反し、有効ではない。下級審が意匠特許番号 43245 と国内公知の意匠が非類似だとする判断は支持せず、控訴人の主張を認める。

<争点 2> 控訴人には被控訴人 2 に対する提訴権を有するか否か。

知的財産局は特許法に基づき遂行する権限を有し、同局傘下の特許部は、被控訴人 1 の意匠特許の登録手続を遂行する政府機関である。従って控訴人は法に反して付与されたことを根拠に意匠特許の取消を請求するため被控訴人 2 を提訴する権限を有する。

<争点 3> 被控訴人 1 は控訴人を侵害し、控訴人は被害を被ったか否か。

控訴人は、被控訴人 1 が控訴人の販売代理店に対し権利主張したことにより、控訴人の販売代理店は侵害を恐れ控訴人に契約破棄を申し出て、商品の受け取りを拒否したことで、控訴人は損害を被ったと主張したが、控訴人の販売代理店は現在も控訴人の顧客であると証言し、控訴人は自身の主張を立証しなかった。従って被控訴人は控訴人を侵害し、控訴人は被害を被ったと認められない。

【S&I コメント】

下級審判決を覆し控訴人の製品との類似が認められた意匠特許番号 43245 号は、双方の意匠の差異部分である中央のコンセント搭載用の空洞は美的な外観を目的とせず、また販売時には見えない部分で購入者はその差異を確認することができないと判断された。また、控訴人が主張した被控訴人 1 の権利主張による損害については、それを立証する証拠を提示せず、控訴

人側の証人の証言も控訴人の主張を支持する内容ではなかった。

③タイ控訴裁判決 No.477/2562 (2019)

判決日:2019年2月15日

被控訴人(原告)	検察官
被控訴人(共同原告)	S.Y.K Autopart Import-Export Co.,Ltd.
控訴人(被告)1	K.C.F Co.,Ltd
控訴人(被告)2	Mr. Taweesak Aksawakul
控訴人(被告)3	Mr. Pairoj Napachothisiri

【事件の要約】

意匠特許権侵害として刑事罰を求めた事件。下級審は控訴人全員の侵害行為を認めたが、控訴裁は、被控訴人(意匠特許権者)が控訴人1の役員である控訴人2および3の違反行為を立証しなかったことから、控訴人1のみの侵害行為を認めた。

【控訴裁の判断】

<争点1> 控訴人らは違反行為を犯したか否か。

- 被控訴人(共同原告)と控訴人(被告)1のヘルメット装飾部品を比較すると、双方ともサイズ、デザイン、中央部分の太線の模様、上下に動かすことのできるV字型部、開け閉めができる通気孔を有する左右の羽部分を含め、形状と特徴が非常に類似する。被控訴人(共同原告)は当該意匠特許の権利者であるから、1979年特許法63条に基づき当該意匠特許を使用する権利を有する。控訴人1は当該意匠特許を侵害したとし、1979年特許法第63条に反すると認める。

- 控訴人らは当該意匠特許がその出願日より前に国内で公知であったと主張するが、それを立証する証拠を提出しなかった。また控訴人2および3は被控訴人(共同原告)のヘルメットを2007年に見たことがあると証言しているがその時期が一致していない。従って当該意匠がその出願日より前に国内で公知であったとは認められない。

- 下級審の判断を支持し、控訴人 1 は当該意匠特許を侵害したと認める。

- 特許法第 88 条では法人の違反行為がその責任者または代表者の指示による場合、責任者または代表者はその侵害行為に対して責任を負うと定められている。しかしながら被控訴人は、刑事訴訟法第 227 条に基づき控訴人 2 および 3 が特許法第 88 条に基づく行為をしたことを立証しなかった。従って控訴人 2 および 3 へ刑罰を科した下級審判決を取り消す。

【S&I コメント】

被控訴人は、控訴人 1 の役員である控訴人 2 および 3 の違反行為を立証しなかったため、控訴人 1 のみに侵害行為の侵害行為を認めた。

④タイ控訴裁判決 No.1371/2562 (2019)

判決日:2019年6月10日

控訴人(原告)	Mr. Yuttapong Pumprin
被控訴人(被告)1	Sammit Green Power Co.,Ltd
被控訴人(被告)2	タイ知的財産局

【事件の要約】

意匠特許侵害で提訴された控訴人が当該意匠特許の無効取消を求めて意匠特許権者と知的財産局を提訴した事件。以前別の意匠侵害事件において、控訴裁は当該意匠特許の無効と取消を認めた判決を下していたため、本事件で控訴人が同じ意匠特許の無効取消請求は重複した行為であるとして、控訴人の請求は棄却された。

【控訴裁の判断】

<争点> 控訴人が本事件を提訴した行為は重複する行為か否か。

- 過去の事件と本事件は共に当該意匠特許の有効性を争うもので、既に過去の事件で控訴裁は、当該意匠特許は無効とし、その取消を命じている(判決事件番号 1197/2561)。従って控訴

人が本事件を提訴した行為は重複した行為であり、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 144 条第 1 段落に基づき禁止されるものと認める。

- 控訴人は、過去の事件では VRP 社のみ当該意匠特許の取消を請求し、控訴人は請求していないこと、また VRP 社が過去の事件で当該意匠特許の取消請求で根拠とした点は新規性の不備だったが、本事件で控訴人が根拠とする点は当該意匠特許が単に機能性求めるものであり、他人の意匠特許を出願した点であると主張した。しかしながら両事件とも当該意匠特許の有効性を争うものであることに変わりはなく、当該特許意匠は既に有効でないとする判断が行われている。よって民事訴訟法第 144 条 1 段落に従い審理は行わず、控訴人の請求を棄却した下級審の判断を支持する。

【S&I コメント】

既に判決で無効の判断が下された意匠特許について、異なる根拠をもとに改めて取消を求めた事件。過去の事件で当該意匠特許が取消の決定がなされた理由について、本事件の判決文に記載はない。

⑤タイ最高裁判決 No.3572/2561 (2018)

判決日:2018 年 6 月 19 日

上訴人(原告)	Siam Global House Public Company Limited.
被上訴人(被告)1	PH WOOD DECOR CO.,LTD.
被上訴人(被告)2	Mrs. Sunan Thongwattanakorn

【事件の要約】

新規性の欠如を理由とした意匠特許権の無効取消と損害賠償を求めた事件。取消を求めた上訴人は、公知の意匠と比較することにより被上訴人 1 の意匠特許の新規性欠如を証明しなかったため、最高裁は上訴人の無効取消請求を棄却した下級審判決を支持し、損害の発生も認めなかった。

【最高裁の判断】

<争点 1> 当該意匠特許は 1979 年特許法に基づき有効か否か。

- 被上訴人の当該意匠特許は、特許委員会が認めたように、製品の長手方向に沿った縁は断面において二段の階段状であり、各段は、断面形状においてその幅が同一であり、その角部も、断面形状において同じ角度を有する。

一方、上訴人が引用した公知の意匠は、製品の長手方向に沿った縁は断面において二段の階段状であるが、各段は、断面形状においてその幅が同一ではなく、その角部も、断面形状において同じ角度ではない。従って当該意匠特許は上訴人が引用する公知の意匠と異なる。

- 上訴人は、上訴した段階で、当該意匠特許の出願日である 2008 年 7 月 23 日より前の 2008 年 5 月 7 日に Mr. Pacha Rungkana 氏が当該意匠特許と同一の意匠を出願していた点を挙げ、被上訴人が当該意匠を悪意を持って出願したと主張したことについては、上訴人は下級審で当該意匠特許には新規性が無い点しか主張していないため、審理の必要はないと判断する。

- 下級審では Mr. Pacha Rungkana 氏の出願について、当該意匠特許の新規性の争点の中で審理された。Mr. Pacha 氏の意匠特許は被上訴人 1 が当該意匠特許を出願した後の 2011 年 12 月 26 日に公開されているから、当該意匠特許は 1979 年特許法第 57 条(3)に該当しない。従って、当該意匠特許は出願前に公知の意匠ではなく、国内外を問わず文献でその詳細または要部が公知であった意匠ではない。

- 当該意匠特許が 1979 年特許法第 58 条に基づき禁止される特徴を持つ、または第 10 条、第 11 条または第 14 条を準用する第 65 条に反すること認められないため、当該意匠特許は 1979 年特許法に基づき有効である。

<争点 2> 被上訴人の行為は上訴人を侵害するか、また上訴人には賠償請求権があるか否か。

当該意匠特許を取り下げる理由は無く、被上訴人が権利者の立場として当該意匠特許を使用する者に対しておこなう権利行使は法に基づく行為である。2014 年 8 月 27 日に経済警察 (Economic Crime Suppression Division) が CIPITC の捜査令状をもって上訴人の会社を

強制捜査して発見した建築部材 5 品目について上訴人は、その 5 品目がどのような特徴を有するのか、当該意匠特許とどのような差異があるのかを証拠をもって証明しなかった。従って被上訴人 1 の上訴人に対する行為は法に基づき権利を保護するための権利行使で、上訴人を侵害していないと認める。上訴人は被上訴人らに対する賠償請求権はない。

【S&I コメント】

上訴人は公知の意匠のカタログや納品書などの証拠を根拠に公知の意匠と当該意匠特許が類似する特徴を持つと主張したが、詳細に意匠を比較して類似点を明確にしなかった。さらに、上訴人の会社での強制捜査で発見された建築部材についても、当該意匠特許との差異を示さなかった。

(4) 商標

①タイ控訴裁判決 No.81/2562 (2019)

判決日:2019 年 1 月 10 日

控訴人(原告)	セイコーアドバンス株式会社 (Seiko Advance Ltd.)
控訴人商標	 (第 2 類)
被控訴人(被告)1	知的財産局
被控訴人(被告)2	セイコーホールディングス株式会社 (Seiko Holdings Kabushiki Kaisha)

【事件の要約】

著名商標との類似を理由に商標登録を拒絶した商標委員会の取消しを求めた事件。下級審は、当該商標と著名商標の商品に関連性はないが、当該商標の要部「SEIKO」が著名商標と類似することを理由に当該商標の登録を認めなかった。その後控訴裁は、商標の類否判断は商標全体で行うべきとして両商標を非類似と判断し、下級審判決を修正して当該商標の登録手続続行を認めた。

【控訴裁の判断】

<争点> 当該商標「^{セイコーアドバンス} *Seiko advance*」(出願番号 683149)は被控訴人 2 の著名商標「SEIKO」と誤認混同させるほどには類似しないとして、商標委員会審決の取消しは適当か否か。

-商標法第 8 条(10)に基づく出願商標と著名商標の類否判断においては、商標全体の外観、称呼、指定商品、消費者層の観点から誤認混同を生じさせる可能性があるかどうかを判断しなければならない。

- 外観について、被控訴人 2 の商標には「SEIKO」しか含まれていないが、一方の当該商標は上段の「セイコーアドバンス」と下段の「Seiko advance」からなり、文字数が異なることから、当該商標と被控訴人 2 の商標の外観は異なる。さらに両商標のフォントとレイアウトも異なる。また当該商標に含まれる「Seiko」は特に目立つ表示ではなく単に構成要素の 1 つである。

- 称呼について、当該商標には被控訴人 2 の商標と異なり「advance」が含まれるが、「advance」は一般的な語句なため、「SEIKO」の称呼がより顕著に突出する。従って両商標の称呼は類似する。

- 指定商品について、当該商標は塗料に関連する商品で、被控訴人の著名商標「SEIKO」に使用する時計とは関連性がない。さらに被控訴人 2 が登録した他の商標の指定商品とも関連性がない。

- 控訴人がターゲットとする主な消費者層は産業上の製造者や専門的な技術家である。彼らは自身の使用する商品に関して知識があり、当該商標を付した商品と、被控訴人 2 の商標を付した時計製品が同じ出所だと誤認混同することは起こり得ない。

- 上記の理由から当該商標「^{セイコーアドバンス} *Seiko advance*」は被控訴人 2 の著名商標「SEIKO」と類似せず、商標法第 8 条(10)に基づき登録が禁止される商標ではない。控訴人の請求を認める。商標委員会審決を取消し、当該商標の登録手続を続行するものとする。

【S&I コメント】

類否判断について、商標の要部を比較しておこなった商標委員会に対し、控訴裁では商標全体から判断がおこなわれた。特に対象が著名商標である点は判決に言及されなかった。

②タイ控訴裁判決 No.488/2562 (2019)

判決日:2019年2月21日

被控訴人(原告)	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft.
被控訴人商標	(1)  (第 20、21、24、26、27 類) (2) BMW Motorsport (第 25、28 類)
控訴人(被告)1	タイ知的財産局
控訴人(被告)2	タイ知的財産局局长

【事件の要約】

2 件の商標出願に対し、識別力の不備を理由にそれぞれ権利不要求と拒絶査定を命じた登録官および商標委員会審決の取消しを求めた事件。控訴裁は「BMW」が被控訴人の法人名のイニシャルであって被控訴人により創造された語句であるとして、同語句の識別力を認めた。

【控訴裁の判断】

<争点> 商標「**BMW Motorsport**」および商標「」には識別力がなく、商標法第 6 条(1)に従い登録は認められないか否か。

- 両商標の称呼および意味について、願書には「BMW」の称呼が被控訴人の会社名の略称で翻訳できないと記載されている。事実として、被控訴人の法人名は「Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft」で、「BMW」はその法人名のイニシャルに由来する商号であると認める。被控訴人は商標として使用するために初めてアルファベット「BMW」の 3 文字を掛け合

わせた者で、「BMW」に意味はない。従って商標「**BMW Motorsport**」および商標「」に

含まれる「BMW」は特別な態様で表されていないが、被控訴人によって創造された造語であって、被控訴人の名称のイニシャルであることから、本質的な識別力を獲得していると認め、商標法第7条1段落および第6条(1)に基づき登録を認める。よって商標「BMW Motorsport」および



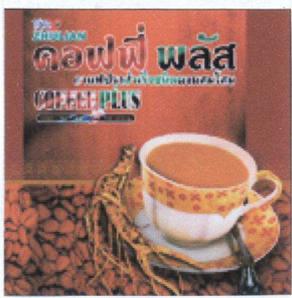
商標「」は識別力を持ち、登録は認められる。商標「BMW Motorsport」について被控訴人は「Motorsport」のみ権利不要求するものとする。

【S&I コメント】

登録官および商標委員会は、語句「BMW」が単なる標準フォントのアルファベットで識別力を持たないと判断したが、一方の裁判所は、同語句が出願人の名称のイニシャルで、出願人が創造した語句であるため識別力を持つと判断した。

③タイ最高裁判決 No.4212/2561 (2018)

判決日:2018年7月4日

被上訴人(原告)	Zhulian (Thailand) Co., Ltd.
被上訴人商標	(1) ZHULIAN (第30類)  (2) (第30類)
被告1	Zhuxian Zenit (Thailand) Co., Ltd.
被告2	Mrs. Nuttaweena Phongkaew
被告3	Mrs. Methinee Niyomchuen
上訴人(被告4)	JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Co., Ltd

【事件の要約】

登録商標を模倣するパッケージを使った商品の製造に雇われた業者を有罪とした下級審判決に不服として最高裁へ上訴した事件。上訴した業者は、そのパッケージは依頼主（下級審で有罪）がデザインしたものであって、他人商標を模倣していることは知らなかったと主張した。また商標権者は業者に模倣の意思があったことを立証しなかった。従って最高裁は業者の主張を認め、下級審判決を修正し、商標権者から業者に対する請求を棄却した。

【最高裁の判断】

<争点> 上訴人は被告 1～3 と共謀してタイで登録済みの被上訴人商標「ZHULIAN」を模倣し、商標法第 109 条に違反したか否か。

- 上訴人は、上訴人自身は依頼主の発注通りに医薬品やサプリメントを製造する工場で、依頼主は被告 1 だけではないこと、また本件においては依頼主である被告 1 がデザインしたパッケージにコーヒー粉を詰めただけで、他人商標を模倣した被告 1 の商品“Guru Coffee”のパッケージの製造およびデザインには関与していないと主張した。

- 刑事事件の場合、原告には被告の罪を証明する立証責任がある。従って、本事件において被上訴人は、上訴人が被告 1～3 と共謀して被上訴人商標と誤認させる目的で商標を模倣する意思があったことを証明しなければならない。しかしながら、被上訴人側の証人は、2014 年 7 月末頃に被告 1～3 が上訴人を雇い“Guru Coffee”のコーヒー粉を製造し、市場で販売していたと証言したのみである。また“Guru Coffee”のパッケージには製造者として上訴人の名前が記載されているが、これは上訴人が食品医薬品局から認可されたコーヒー粉の製造者であることを示すだけで、被告 1～3 と共謀して被上訴人商標を模倣する意思が上訴人にあったことは示されていない。

- 下級審段階において被告 1～3 が被上訴人の証人喚問後に自白したにも拘らず、上訴人は、被告 1 が“Guru Coffee”のパッケージをデザインし、“Guru Coffee”に付した商標が被上訴人商標の模倣商標だったことは知らなかったと主張し、自身の容疑を一貫して否認した。この供述は、コーヒー粉の製造に関する詳細、食品医薬品局から認可を得た成分や調合、報酬、支払い、

製造期間、製造機械、材料、営業秘密に関して規定する被告 1 と上訴人が締結した製造契約書の内容とも一致している。同契約書には商標に関する条項は記載されていない。従って上訴人が被告 1～3 と共謀して被上訴人商標を模倣したことを示す証拠が不十分だとして、下級審判決を修正し、上訴人への請求を棄却する。

【S&I コメント】

商標法第 109 条は、公衆に誤解させるために商標を模倣した者に対する刑罰を規定している。本件において商標権者は、商標権を侵害する商標を付したパッケージを使った商品の製造に携わった業者に商標を模倣する意思があったことを立証しなかった。

④タイ最高裁判決 No.6899/2561 (2018)

判決日:2018 年 10 月 5 日

被上訴人(原告)	AHLSTROM CORPORATION
被上訴人商標	 (第 24 類)
上訴人(被告)	タイ知的財産局

【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命令および商標委員会審決の取消しを求めた事件。最高裁は先行商標との類似を認めたものの、出願商標は先行商標が登録される前から長年善意で使用されていたこと、また商標出願の出願人は先行商標の権利者から並存使用を認める同意書を入手していたことを考慮し、商標の使用方法や使用範囲を制限した上で商標登録を認めた。

【最高裁の判断】

<争点①> 被上訴人商標「」は先行商標 No.1-5 と混同するほどに類似するかどうか。

- 商標の類否判断は商標全体を考慮し、また要部の外観と外観、区分、指定商品／役務の性質も合わせて考慮しなければならない。

(1) 先行商標 No.1, 2「**STORM**」

被上訴人商標「^AHLSTROM」は3音節で“**AHL-S-TROM**”と読み、装飾したアルファベット“**AH**”と標準フォントのアルファベット“**L**”で始まる。一方、先行商標 No.1, 2「**STORM**」は2音節で“**S-TORM**”と読み、アルファベット“**S**”から始まる。さらに被上訴人商標と先行商標の No.1, 2の区分が異なる。従って、先行商標 No.1, 2「**STORM**」は被上訴人商標「^AHLSTROM」と混同する程に類似しないと認める。

(2) 先行商標 No. 4, 5「**Alstom**」および「**ALSTOM**」

先行商標 No. 4, 5「**Alstom**」および「**ALSTOM**」は、“**AL-S-TOM**”と読み、被上訴人商標「^AHLSTROM」と類似する。また、先行商標 No.4「**Alstom**」および No.5「**ALSTOM**」の指定役務の一部は織物に関連するが、被上訴人商標とは区分が異なる上、先行商標の役務は被上訴人の指定商品と性質が異なる。従って先行商標 No.3, 4, 5「**STORM**」および「**ALSTOM**」は被上訴人商標「^AHLSTROM」と混同する程に類似しないと認める。

(3) 先行商標 No. 3「**Alstom**」

先行商標 No. 3「**Alstom**」は第24類に属し、指定商品は被上訴人の第24類の指定商品と性質が同じである。よって被上訴人商標「^AHLSTROM」と先行商標 No. 3「**Alstom**」は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可能性がある。従って、被上訴人商標「^AHLSTROM」は先行商標 No. 3「**Alstom**」と類似すると認め、商標法第6条(3)および第13条に従い登録は認められない。

<争点②> 被上訴人商標「^AHLSTROM」は商標法第27条に基づき善意な並存使用または特別な事情を理由に登録が認められるべきか否か。

- 被上訴人は 1851 年に設立以降、語句「AHLSTROM」を使用していた。語句「AHLSTROM」は被上訴人の創設者 Mr. Antti AHLSTROM に由来し、フィンランドで 2011 年に商標「AHLSTROM」を第 16, 17, 21, 24, 27 類で登録した。タイでは 2004 年から被上訴人の製品を販売していた。つまり、被上訴人は語句「AHLSTROM」を、先行商標 No. 3「Alstom」が登録される 2007 年 3 月 8 日より前に善意で使用していた。さらに被上訴人と先行商標 No. 3「Alstom」の権利者は、並存使用を認める同意書を締結している。この状況は商標法第 27 条に定める商標登録に値する特別な事情と認め、同条項に従い被上訴人商標の使用方法や使用範囲の制限を付加することによって同商標の登録を認める。登録官命令および商標委員会審決を取消した下級審判決を支持する。

【S&I コメント】

第 27 条に定める登録に値する特別な事項を考慮する際の材料となった先行商標の権利者からの同意書について、その効力を裁判所は認めた。しかしながら、登録官および商標委員会の段階では、実務上、同意書は当事者間のみで拘束されるものとして、依然拒絶解消の材料にはならない。

⑤タイ最高裁判決 No.7993/2561 (2018)

判決日: 2018 年 11 月 20 日

被上訴人(原告)	YARA International ASA.
被上訴人商標	(1) YARA (第 1 類、第 44 類)  (2)  (第 1 類、第 44 類)
上訴人(被告)	タイ知的財産局
対象商標	ยาอาร่า (第 5 類) * タイ語で YA-A-RA と発音

【事件の要約】

登録商標との非類似を理由に異議申立を棄却した登録官の異議決定および商標委員会審決の取消しを求めた事件。最高裁は、登録商標との類似を認めて登録官の異議決定と商標委員会審決を取消した下級審判決を支持した。一方、下級審が上訴人に支払いを求めた被上訴人の弁護士費用 25,000 バーツについて、最高裁は、事件の内容や裁判段階での手続を考慮し、再度金額を設定するよう命じた。

【最高裁の判断】

<争点①> Prawit 氏の商標「」(出願番号 769303)は、被上訴人の登録商標

「YARA」および「」と混同させるほどに類似するか否か。

- 称呼について、Prawit 氏の商標「」はタイ語表記ではあるが、「YA-A-RA」と読む。

一方、被上訴人の登録商標「YARA」および「」はそれぞれ「YA-RA」および「YA-RA とボートの図形」と読む。両者の商標とも「YA」で始まり「RA」で終わる。公衆が覚える際、最初と最後の発音は重要な要素となる。Prawit 氏の商標には「YA」と「RA」の間に「A」が含まれるが、この「A」はその前の「YA」と混ぜ合って「YA-RA」と発音することができる。従って両者の商標は称呼が類似すると認める。

- 指定商品／役務について、両者の商標はそれぞれ区分が異なるが、商品は同様に農業関連の商品または役務である。よって販路や販売場所は同じで、対象も公衆または農業従事者で一致する。従って両者の指定商品／役務には関連性があると認める。

- さらに、被上訴人は Prawit 氏より前の 1972 年から農業関連の商品に商標「YARA」を使用している。両者の商品を同時に比較しない場合、または称呼だけで商品を選ぶ場合、被上訴人の商標と類似する商標の使用は、公衆または農業従事者に対して誤認または混同を生じさせる可能性がある。

- 従って、Prawit 氏の商標「」は被上訴人の登録商標「YARA」および「」と混同させるほどに類似すると認める。商標法第 6 条(3)に従い Prawit 氏の商標「」の登録は認めず、登録官の異議決定および商標委員会審決の取消しを命じた下級審 (CIPITC) 判決を支持する。

<争点②> 上訴人に支払いを求めた被上訴人の裁判費用および弁護士費用(25,000 バーツ)は適当か否か。

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の末尾に基づき、金銭的な争点が無い事件では弁護士費用の上限額を 30,000 バーツと設定している。本事件は法的な争点のみで争われていること、また証人尋問は行われていないことを考慮すると、下級審が設定した、上限に近い弁護士費用 25,000 バーツは、改めて適切な金額が設定されるべきである。裁判費用については各々で支払うものとする。上訴人の主張を認める。

【S&I コメント】

最高裁は、被上訴人の先行登録商標と異議申立の対象商標は区分が異なるが指定商品に関連性があること、また称呼の類似性を理由に、両商標の類似を認めた。判断においては、被上訴人の登録商標の先使用と著名性も考慮された。

(別紙)
引用判例の詳細

(1) 発明特許

①タイ最高裁判決 No7944-7945/2561 (2018)

判決日:2018年11月20日

上訴人(原告)	Mr. Mongkol Jadesadanon
上訴人(被告 1)	Ms. Lumpaopun Leerapund
上訴人(被告 2)	Mrs. Noppamassiri Dumrutsatham

【事件の要約】

特許侵害による損害賠償請求を求めた事件。最高裁は、被告が原告特許を改良して発明した小特許に基づく商品を原告の許可を得ずに製造販売したとして、被告の侵害行為を認め、賠償金の支払いを命じた。

【引用条文】

1979 年特許法第 36 条(1)、第 85 条

1996 年知的財産及び国際取引裁判所設置法第 26 条

刑事訴訟法第 227 条 2 段落

民商法第 406 条、第 412 条

【事件の経緯】

<原告(上訴人)の主張>

- 原告は救命帽に係る特許番号 7613 号の特許権者である(1995 年 5 月 12 日出願、2008 年 1 月 27 日登録)。
- 被告らは 2009 年 12 月 2 日から 2011 年 10 月 5 日にかけて、原告の許可を得ずに原告特許のクレーム第 1 項から第 5 項の特徴を有する商品“火災時呼吸装置(Urgent Fire-Pak)”を製造、使用、販売、販売用に所持、販売提供し、さらにテレビ、ウェブサイト、新聞で開示した。被告らの当該商品の販売で得た収益は不当利得である。
- 被告らに対し、原告特許を侵害する商品の製造、使用、販売、販売用の所持、販売提供の停止、不当利得 40,725,000 バーツの弁償を請求する。

<被告(上訴人)の主張>

- 被告 1 は被上訴人から譲り受けた呼吸用空気提供装置に係る小特許番号 2150 号の特許権者である(2003 年 12 月 2 日出願、2005 年 12 月 7 日登録)。被告 2 は避難時呼吸装置に係る小特許番号 6652 号の特許権者である(2011 年 10 月 6 日登録)。

- 被告らの商品は原告特許と特徴が全く異なるため、被告らは原告特許を侵害していない。

- 2009 年 6 月 1 日、原告は商務省に対して被告 1 の小特許 2150 号の取消請求をおこなったが、商務省は当該小特許は合法だとして原告の請求を退けた。

- 被告らに対する権利侵害および侮辱行為を停止するよう原告に書面で通知したが、原告は行為を停止せず、被告らの商品の製造販売を妨害した。さらに原告は被告らが原告特許を侵害したとして経済警察(Economic Crime Suppression Division)に通報し、被告 2 が逮捕されたことによって、被告 2 は名声を失った。被告らは被害を被り、ビジネス機会を失ったため、損害賠償金 500,000 パーツの支払いを求める。

知的財産及び国際取引中央裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)は、CIPITC は被告らに対して 300,000 パーツの支払いを命じた。原告および被告らは最高裁に上訴した。

【最高裁の判断】

<争点①> 被告らは 1979 年特許法第 36 条(1) および第 85 条違反をしたか否か。

刑事訴訟を選択した場合、原告には被告らが違反行為をおこなったことを証明する立証責任がある。被告らは、自身の商品を製造、販売または販売提供する前に小特許を申請し、知的財産局から小特許を付与されていた。従って被告らは自身の小特許を使用した商品の製造、販売および販売提供する権利を有する。原告が示す証拠には、原告特許に基づく商品の製造、販売および販売提供に係る排他的権利を違反する意思が被告らにあったかどうかという点に関して疑義が認められるため、1996 年知的財産及び国際取引裁判所設置法第 26 条および刑事訴訟法第 227 条 2 段落に基づき、疑わしきは被告の利益とし、原告の請求を棄却する。

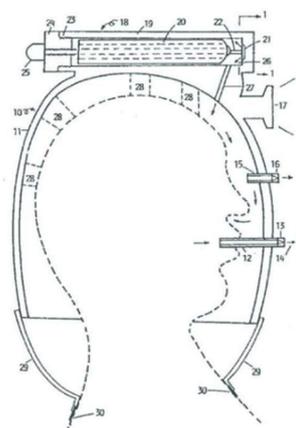
<争点②> 被告らは原告特許を侵害したか否か。

原告特許に基づく商品と被告らの小特許に基づく商品は、(1)有害な外気の侵入を防ぐために利用者の頭部を覆いかぶせる袋、(2)頭部を覆いかぶせた袋と純粋な空気を入れた缶を繋げる管、および(3)利用者の呼気を袋の外に出し、逆流しないためのバルブに特徴がある。これらは原告の特許クレームに基づく商品にも含まれている。被告らは原告の特許をもとに自身の小特許に改良しており両者の商品の特徴は異なると主張するが、原告から許可を得なかった被告らの行為は原告特許の侵害と認める。

<争点③> 被告らに対し原告へ 300,000 パーツの損害賠償を命じた下級審判決は合法か否か。

下級審は、被告らは原告特許を侵害し、原告は原告特許のライセンスによる恩恵を受ける機会を失ったと判断した。原告は被告らの侵害行為による損害を明確に立証していないが、原告が損害を被ったことは明らかである。被告らは金額が高すぎると主張するが、本事件の経緯および侵害の深刻さから考慮し、原告への賠償額を 300,000 パーツと設定した下級審の判断は適当である。

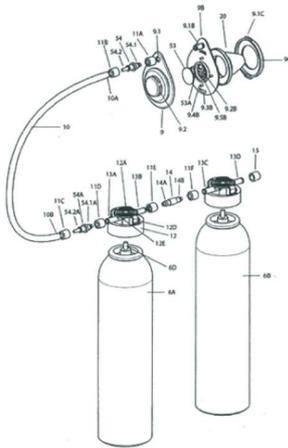
【参考①:原告特許番号 7613 号代表図面】



【参考②:被告 1 小特許番号 2150 号代表図面】



【参考②:被告 2 小特許番号 6652 号代表図面】



(2) 小特許

①タイ最高裁判決 No.3707/2561 (2018)

判決日:2018年6月22日

被上訴人(原告)	SAMMITR GREEN POWER Co., LTD.
上訴人(被告)1	VRP ENGINEERING & TRADING CO., LTD.
上訴人(被告)2	知的財産局局長

【事件の要約】

新規性を欠如を理由に小特許の無効取消を求めた事件。最高裁は、公知の技術と形状は異なるが同じ性能を備えた小特許には新規性が無いと判断した。

【引用条文】

1979 年特許法

【事件の経緯】

<被上訴人(原告)の主張>

- 被上訴人は自動車用圧縮天然ガス(CNV)タンクの取り付け器具に係る特許番号 34462 号(国際出願番号 PCT/TH2010/000029)および意匠出願番号 0902001456、自動車用三連結式天然ガス容器取り付け器具に係る意匠特許番号番号 32385 号および 32386 号、ガス容
取り付け器具に係る 32382 号および 32383 号、自動車用ガス容器取り付け器具に係る
32384 号, 32166 号, 32167 号を出願または登録した。

- 前述の被上訴人の発明特許および意匠特許は、上訴人 1 の乗物用のガスタンク取り付け器具
に係る小特許番号 7875 号より前に公開されている。被上訴人の発明特許および意匠特許に搭
載するロックブラケット(Lock Bracket)部は、上訴人の当該小特許の U 字ロックブラケット部と
同じ機能および効果を有するため、当該小特許に新規性はない。

- 上訴人 2 は当該小特許の審査時、公知技術である被控訴人の発明特許および意匠特許を考
慮しなかった。

<上訴人(被告)1 の主張>

- 被上訴人は公知の製品の詳細を示していないため、被上訴人が引用する公知技術と当該小
特許は異なる。また当該小特許の形状、外観は被上訴人の意匠特許と異なる。

<上訴人(被告)2 の主張>

- 公知技術と当該小特許の発明は異なると判断し当該小特許を登録した。被上訴人を含め、当
該小特許の公開から 1 年以内に審査請求をおこなった者はいなかった。

- 小特許の審査では発明特許および小特許を対象とした先行調査しか実施せず、意匠特許はそ
の対象に含まれないため、被上訴人は意匠特許と当該小特許を比較することはできない。

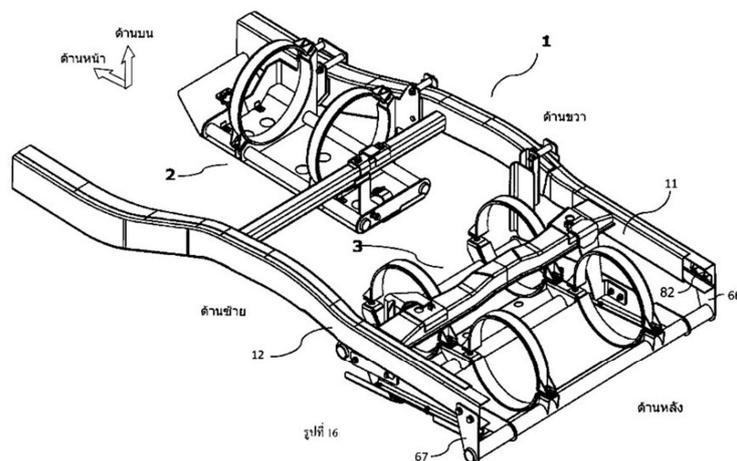
知的財産及び国際取引中央裁判所 (The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC) が当該小特許の取消を命じたため、上訴人らは最高裁へ上訴した。

【最高裁の判断】

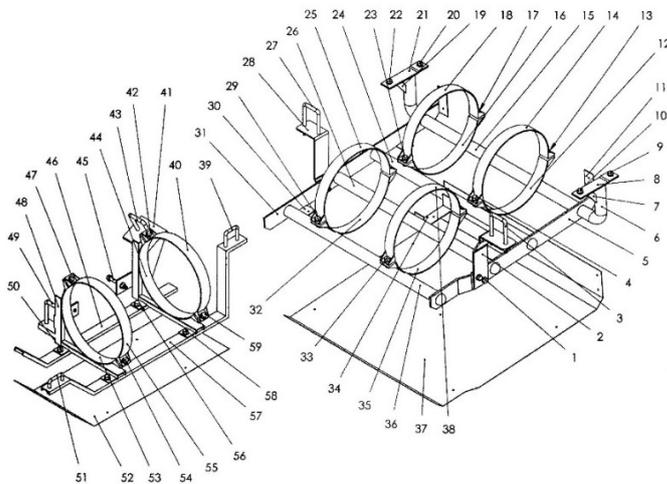
<争点> 当該小特許は新規性を有するか否か。

当該小特許は、被上訴人の特許番号 34462 号の出願日である 2009 年 8 月 25 日より後の 2011 年 6 月 2 日に出願されている。当該小特許は被上訴人特許に示すロックブラケット部を U 字ロックブラケット部に改良したのみである。通常の知識を有する者は、ロックブラケット部は U 字ロックブラケット部の特徴を包括するもので、U 字ロックブラケット部がロックブラケット部の一種であることを当然認識している。さらに U 字ロックブラケット部に変更することによる機能の改善は認められない。従って当該小特許と被上訴人特許の差異は、当該小特許の発明に新規性を認めるほどに重要な要素ではない。当該小特許には新規性が無いと認め、当該小特許の取消を命じた下級審判決を支持する。

【参考①: 被上訴人特許番号 34462 号代表図面】



【参考②: 上訴人特許番号 34462 号代表図面】



②タイ最高裁判決 No.4207/2561 (2018)

判決日:2018年7月14日

上訴人(原告)	Mr. Jackaphol Thipsuwaan
被上訴人(被告)1	JG Design and Build LTD.
被上訴人(被告)2	Ms. Suparun Benjarongkit
被上訴人(被告)3	Ms. Chanya Techamanoon
被上訴人(被告)4	Mr. Charnnarong Sukabul

【事件の要約】

他人の小特許権を用いた製品の使用およびウェブサイトへの掲載を理由に刑事罰を求めた事件。最高裁は、小特許権者である上訴人は自身の主張を立証する証拠を提示しなかったことから訴因は無いとして上訴人の請求を棄却した。

【引用条文】

1996年知的財産及び国際取引裁判所設置法第39条、第44条

2015年知的財産及び国際取引裁判所設置法(第2版)第12条2段落

2017年コンピュータ関連犯罪法第14条

【事件の経緯】

上訴人(原告)は以下の通り主張した。

- 上訴人は 2009 年 8 月 5 日に鋼げた(Cellular Beam)およびその製造方法に係る小特許出願番号 0903000810 を出願し、2015 年 2 月 4 日に小特許が付与された。

- 被上訴人 1 は株式会社の形態をとる法人で、被上訴人 2 および 3 は被上訴人 1 の代表者である。被上訴人 4 は被上訴人 1 の従業員であるが、以前上訴人の従業員として上訴人の当該小特許出願の準備を手掛けていたため、上訴人の当該発明に関して知識を持っており、上訴人が当該小特許を出願したことを認識していた。

- 2013 年 9 月 1 日、被上訴人らは共謀して、上訴人の当該発明に係る製品を許可を得ずに被上訴人のものと偽って販売提供、販売をおこない、上訴人の当該発明に係る製品の詳細を開示し、被上訴人 1 のウェブサイトを含む複数のサイトに宣伝を掲載した。

- 上訴人は被上訴人らに対して、上訴人の当該発明の侵害、複製、改良および宣伝行為を中止するよう書面で求めたが、被上訴人らはそれを無視し、それによって上訴人は被害を被った。

- 1979 年特許法第 22 条を準用する第 65 条の 5、第 82 条、2007 年コンピュータ関連犯罪法第 14 条(1)、刑法第 83 条に基づき被上訴人らに対する罰則を請求する。また被上訴人らに上訴人の当該発明に係る侵害行為の中止、当該発明に係る製品の宣伝および販売の停止、当該発明に係る製品の没収、タイ国内の新聞 7 紙への判決文の掲載を求める。

知的財産及び国際取引中央裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)は、本事件には訴因が無いとして上訴人の請求を棄却した。上訴人は最高裁へ上訴した。

【最高裁の判断】

<争点> 上訴人の訴えには審理をすべき訴因があるか否か。

- 上訴人は被上訴人 1 のウェブサイトに上訴人の当該発明と同じ発明とその詳細が掲載され、その他複数のサイトで宣伝したと主張するが、上訴人の証拠からは、被上訴人 1 のウェブサイト

1979年特許法第3条、第6条(2)、第65条9、第65条10

【事件の経緯】

＜被控訴人(原告)の主張＞

- 被控訴人(原告)は調味料用の材料、調味料ボトルおよび調味料ボトル用キャップを含む食品用容器の製造販売に従事している。

- 控訴人は2009年11月13日に魚醤用ボトルのプラスチック製キャップに係る小特許を出願し、2012年1月6日に小特許番号6813号が付与された。

- 控訴人は2016年3月8日、被控訴人に対し、控訴人の当該小特許を侵害したとして、当該小特許の侵害品の製造販売の停止と賠償金の支払いを書面で求めた。

- 控訴人の当該小特許は、そのクレームが同一または類似する米国特許US2006/0043052A1 および 6234334B1 が当該小特許の出願日より前に公開されているため、新規性がない。当該小特許の取消を求める。

＜控訴人(被告)の主張＞

- 被控訴人は、ボトルキャップの製造者ではない。また控訴人の調味料用ボトルキャップは10年以上前からタイ国内外で公知であると主張するが、被控訴人自身の特許を根拠とした主張ではないため、被控訴人には提訴権が無い。

- 被控訴人が提示する証拠書類は政府組織のウェブサイトから出力した書類ではなく、認証手続きが行われていないために証拠として認められない。

知的財産及び国際取引中央裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)は当該小特許番号6813号の取消を命じたため、控訴人は控訴した。

【控訴裁の判断】

＜争点 1＞ 被控訴人には提訴権があるか否か。

被控訴人は証拠を提示して自身がプラスチック製ボトルキャップの製造者であると証明している。控訴人が小特許の排他的権利を有すると、被控訴人を含む他人に対して控訴人の当該小特許に基づくボトルキャップと同一または類似するボトルキャップの使用を禁止することができる。それによって被控訴人は当該小特許と同一または類似するボトルキャップを使用することができなくなり、被控訴人の権利に影響が及ぶことになる。従って被控訴人は利害関係人であって、1979 年特許法第 65 条 9 の 2 段落に従い提訴権があると認める。

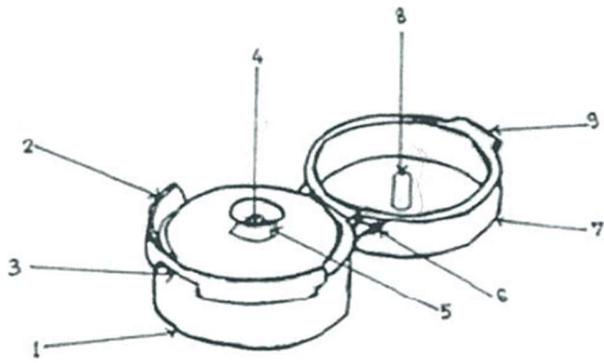
＜争点 2＞ 当該小特許は有効であるか否か。

- 被控訴人が提示した米国特許 US2006/0043052A1 および 6234334B1 の証拠は米国商標特許庁のウェブサイト <https://www.uspto.gov> から入手した米国特許の公報の写しで、如何なる者も同サイトで情報を検索することができる。外部者は情報を変更することができない。また、控訴人はこの証拠がどのように正しくないかを立証していない。従って前述の米国特許公報を証拠として認める。

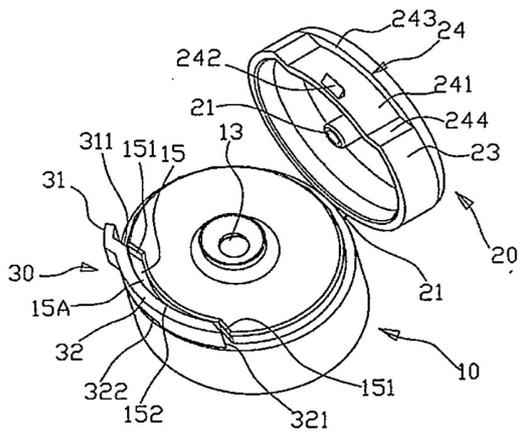
- 当該小特許と前記米国特許で重要な部分は、取外すことができないことを保証する保証ストリップ(guarantee strip)と、液体の注ぎ口の 2 点である。当該小特許において保証ストリップは上蓋に設けられ、この上蓋に下蓋と嵌合するための突起部を有し、注ぎ口は先端が先に向かって広がった形状を有する。これは米国特許 US2006/0043052A1 および 6234334B1 の特徴と同一である。形状や構成要素の違いは細部の違いで、構造や用途が変わるような違いではなく、新規性が認められるほど重要な部分ではない。

- 前記米国特許は、当該小特許の出願日である 2009 年 11 月 13 日より前の 2006 年 3 月 2 日と 2001 年 5 月 22 日に公開されている。当該小特許に基づく発明は特許法第 6 条(2)を準用する第 65 条の 10 に基づき公知の発明であるため、当該小特許は特許法第 65 条 2、第 65 条 9 第 1 段落に基づき有効ではない。下級審判決を支持し、控訴人の主張を棄却する。

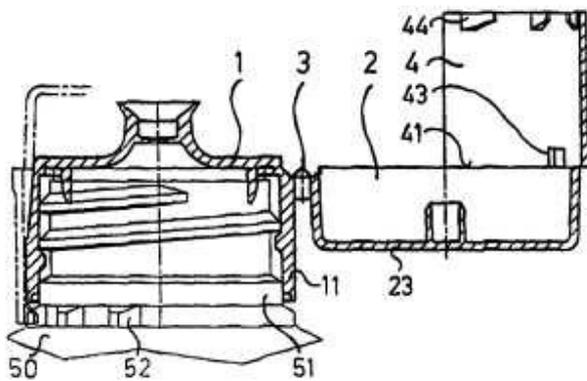
【参考①:控訴人小特許 代表図面】



【参考②:米国特許 US2006/0043052A1 代表図面】



【参考③:米国特許 6234334B1 代表図面】



(3) 意匠特許

①タイ控訴裁判決 No.175/2562 (2019)

判決日:2019年1月24日

被控訴人(原告)	株式会社ホンダアクセス
補助参加人	Speednine Co.,Ltd
控訴人(被告)1	P.P. Aero Body Part Co. Ltd.
控訴人(被告)2	Mr. Kanjanapon Kamsrikaew
控訴人(被告)3	K.P.S. Automotive Co.,Ltd
控訴人(被告)4	Miss. Natthicha Kamsrikaew
控訴人(被告)5	Mr. Dej Kamsrikaew
被告 6	Mr. Sopol Janudom
被告 7	Mr. Sathanu Kaosa-ard

【事件の要約】

意匠特許侵害として侵害者に損害賠償請求、侵害品の使用、販売、販売目的の所持、輸入の禁止および侵害品の破壊を請求した事件。控訴裁は下級審が定めた賠償額を修正し、製品の販売数量から算定するライセンス料から算定した。

【引用条文】

1979年特許法第3条

【事件の経緯】

<被控訴人(原告)の主張>

- 被控訴人は本田技研工業株式会社の子会社で、本田技研工業株式会社の自動車(Modulo)に用いる装飾部品を開発およびデザインに従事している。自動車用バンパーに係る意匠特許番号 42733 号および 42734 号、自動車用スポイラーに係る意匠特許番号 42735 号、自動車のサイドスカートに係る意匠特許番号 45096 号の権利者である。

- 控訴人らは 2014 年 6 月頃、当該意匠特許を用いた製品を製造し、Honda の自動車 City のユーザーに対し、全国複数個所の Honda のディーラー経由で販売および販売提供する侵害行為を行った。

- 本事件を提訴前である 2016 年 8 月 25 日、被控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)に対して控訴人 1 および 3 の侵害品における仮差押請求を行い、CIPITC はこれを許可した。被控訴人は 2016 年 9 月 2 日に本事件を提訴した。2016 年 9 月 26 日にエンフォースメント担当官は控訴人 3 の工場を捜索したが、当該意匠特許の侵害品は見つからなかった。その後 2016 年 11 月 4 日に捜査を経て発見した倉庫で発見された倉庫において当該意匠特許の侵害品を発見し、押収した。

- 控訴人らに対し、本事件の弁護士費用 3,000,000 パーツを含む被害額 68,657,751.49 パーツの支払い、当該意匠特許に基づく製品の使用、販売、販売目的の所持、輸入の禁止、および提訴日から控訴人らが侵害行為を中止するまでの間の賠償として月 3,455,671.13 パーツの支払い、並びにタイ国内の新聞 5 紙への本事件の判決の掲載を請求する。また裁判所に対して当該意匠特許に基づく製品の没収および破壊命令を請求する。

<控訴人(被告)らの主張>

- 被控訴人の主張は曖昧で、当該意匠特許の所有者が誰なのか、また被控訴人に提訴権があるかどうかは明確ではない。控訴人 1 および 3 の製品は当該意匠特許と明らかに異なるため、控訴人 1 および 3 は当該意匠特許を侵害していない。

- 控訴人らの侵害行為を知ったと主張する日から一年以上経過して提訴しているため既に提訴権は無い。さらに控訴人 2 および 4、5、6、7 は控訴人 1 および 3 の役員であり個人で会社の債務の責任を取る必要はない。

- 被控訴人が控訴人を提訴した行為によって被害を被り、控訴人 1 および 3 は利益を損失した。被控訴人の主張を棄却し、被控訴人は控訴人らに対して損害賠償金 60,000,000 パーツを支

払い、7日間連続でタイ国内の新聞3紙に謝罪広告を掲載するよう請求する。

<補助参加人の主張>

被控訴人側が押収した製品1,280点は補助参加人の所有物で、当該意匠特許に基づく製品とは異なる。被控訴人に対し損害賠償金10,450,000バーツと、2017年9月から本事件が最終となるまでの倉庫代月45,000バーツの支払いを請求すると共に、製品の返却を求める。

CIPITCは、控訴人らおよび補助参加人に対して共同で損害賠償金68,657,751.49バーツの支払い、控訴人らおよび補助参加人が所有する被控訴人の製品の没収と破壊、被控訴人側の弁護士費用500,000バーツの支払いを命じ、その他の請求を棄却した。

控訴人1～5と補助参加人は控訴した。

【控訴裁の判断】

<争点1> 控訴人の製品は当該意匠特許と類似するか否か。

1979年特許法第3条は、“製品に特別な外観を与え、工業製品又は手工芸製品に対する型として役立つ線又は色の形態又は構成をいう。”と規定している。従って、意匠の判断は外観の特徴から行うもので、構造や機能により行うものではない。補助参加人が主張する自動車への設置方法の違いは意匠の類否判断において考慮しない。被控訴人の製品と控訴人の製品を以下の通り判断する。

(1) フロントバンパー

当該意匠特許番号42733号のクレームに基づく意匠と控訴人の製品を比較すると、そのサイズ、形状、線、表面の模様が類似する。控訴人側が主張するバンパーの突出部の角度やバンパー中央部の部品のサイズが異なる点は重要な差異ではない。控訴人の製品は、その要部が当該意匠特許に基づく製品と類似すると認める。

(2) バックバンパー

当該意匠特許番号42734号のクレームに基づく意匠と控訴人の製品を比較すると、そのサイ

ズ、形状、線、表面の模様が類似する。控訴人側が主張する取り付け部分の厚さの違いから強度に違いがある点、は意匠の類否判断と関連しない。また控訴人の製品にはプラスチック製の反射板が付いている点についても、目で見えるバックバンパーの形状に変わりはない。控訴人の製品は、その要部が当該意匠特許に基づく製品と類似すると認める。

(3) スポイラー

当該意匠特許番号 42735 号のクレームに基づく意匠と控訴人の製品を比較すると、そのサイズ、形状、線、表面の模様が類似する。両端の末端近くに有する固定部分の形状が異なる点、排水孔の有無はスポイラー全体に差異を与えるほど大きな違いではない。控訴人の製品は、その要部が当該意匠特許に基づく製品と類似すると認める。

(4) サイドスカート

当該意匠特許番号 45096 号のクレームに基づく意匠と控訴人の製品を比較すると、そのサイズ、形状、線、表面の模様が類似する。控訴人側が主張する部品の厚さや勾配の違いは大きな違いではない。控訴人の製品は、その要部が当該意匠特許に基づく製品と類似すると認める。

<争点 2> 控訴人 1～5 と補助参加人は当該意匠特許 4 件を侵害したか否か。

- 被控訴人から控訴人 1 および 3 の調査を委任された調査員は順序立てて証言し、各調査報告書に添付された写真および調査段階で入手した控訴人 1 および 3 の製品カタログは、その証言を裏付けるものとして信頼性が認められる。従って控訴人 1 および 3 は当該意匠特許の侵害品を Honda のディーラー経由で販売および販売提供したと認める。

- 控訴人 1 および 3 の関係性について、被控訴人 2 および被告 6、7 は、代表者または株主として控訴人 1 および 3 に関わっていること、また控訴人 1 および 3 とも事業内容が同じである他、控訴人 1 および 3 は同じ住所に所在し、同じ車を共同で使用して控訴人 3 が控訴人 1 の従業員を使って製品の取り付けサービスを行っていた。控訴人 1 と 3 は業務の運営上はつきりと分かれていないことから同じグループ会社と考えられ得る。控訴人 1 および 3 は許可を得ずに当該意匠特許を用いた製品を製造、販売または販売提供していたと認める。

- 被控訴人 2、4、5 および補助参加人の責任については以下の通り判断する。

(控訴人 2)

控訴人 1 の代表権を持つ役員であり、被控訴人から控訴人 2 に宛てた警告状も受領し、控訴人 1 の侵害行為について認識していたにも関わらずそれを制止しなかった。また控訴人 3 の工場での強制捜査の際、控訴人 2 はその土地の所有者だと説明し、被控訴人やエンフォースメント担当官に対応をした。これらの行動から、控訴人 2 は控訴人 1 および 3 の侵害行為に関与したと認める。

(控訴人 5)

被控訴人側の調査段階で調査員は、当該意匠特許の侵害品の保管場所に控訴人 5 がいたことを複数回確認している。また控訴人 5 は製品の販売および管理を担当していたことから、当該意匠特許の侵害行為について当然知っていたものと認める。

(控訴人 4)

控訴人 4 は控訴人 3 の元代表者であり、被控訴人が本事件を提訴した以降は役員ではなかった。控訴人側の証拠から控訴人 4 が控訴人 1 および 3 の侵害行為に関与していた事実は示されていないため、控訴人 4 は控訴人 1 および 3 と共同で責任を負う必要はない。

(補助参加人)

補助参加人は CIPITC が被控訴人の仮差押え申請を許可した 12 日後に設立された法人で、控訴人 3 の工場に保管していた当該意匠特許の侵害品を隠蔽する際、別の倉庫を賃借させるために設立されたと考えられる。侵害品が補助参加人の所有である証拠がないことから、控訴人 1 および 3 と共同で責任を負う必要はない。

<争点 3> 控訴人 1、3 および 5 は被控訴人に対して責任を負う必要があるか。またそれはどの程度か。

- Honda Access (Thailand) Co.,Ltd.が被控訴人とライセンス契約を交わし、タイにおいて当該意匠特許を用いた製品を製造および販売をしている。控訴人 1 および 3 の侵害行為による利益損失は Honda Access (Thailand) Co.,Ltd.のものであって、被控訴人側の損失ではない。ただ、控訴人 1 および 3 の侵害行為により、控訴人は販売額で算出されるライセンス料について

損害を被った。従って控訴人 1 および 3 は被控訴人に対し責任を負う必要があり、その賠償額は下級審判決を修正し、合計 16,159,238 パーツとする。その内訳は以下の通りとする。

- ・ 控訴人らの侵害行為により控訴人らが販売した侵害製品 11,000 組における販売機会を喪失したとして、控訴人らの販売数量に係る被控訴人へのライセンス料 13,159,238 パーツ(製品一組の販売額 14,953.68 パーツの 8%)
- ・ エンフォースメント費用 3,000,000 パーツ

控訴人 1～3 および 5 に対して 16,159,238 パーツの賠償請求および侵害品の破壊費用を支払うものとする。控訴人 4 および補助参加人に対する被控訴人の主張は棄却する。その他は下級審判決を支持する。

【参考①:被控訴人 意匠特許番号 42733 代表図面】



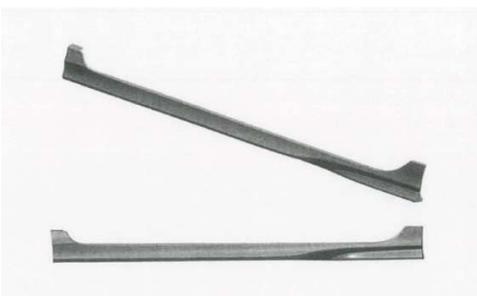
【参考②:被控訴人 意匠特許番号 42734 代表図面】



【参考③:被控訴人 意匠特許番号 42735 代表図面】



【参考④:被控訴人 意匠特許番号 45096 代表図面】



②タイ控訴裁判決 No.241/2562 (2019)

判決日:2019年1月30日

控訴人(原告)	Pattana 4599 Equipment Co.,Ltd.
被控訴人(被告)1	Mr. Tananat Kanweeroj
被控訴人(被告)2	タイ知的財産局

【事件の要約】

新規性の欠如を理由とした意匠特許権の無効取消と、損害賠償を求めた事件。控訴裁は、対象意匠特許3件のうち2件は下級審の判断を支持し公知の意匠例と非類似としたが、残り1件については下級審の判断を覆し、公知の意匠例と類似するとして意匠特許権の取消を認めた。損害賠償については控訴人が立証しなかったために認められなかった。

【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>

- 控訴人は商標「SUNTECH」の下、ゴム製カバー付きプラグ受けを2004年から国内外で製造販売し、雑誌やカタログ等で宣伝している。
- 被控訴人1は2013年3月14日にプラグカバーに係る3件の意匠特許を被控訴人2に出願し、その後被控訴人2はそれぞれ意匠特許番号43244号、43245号、43246号を付与した。当該意匠特許3件と控訴人の製品は、形状、外観および色彩が同一または類似するため、当該意匠特許には新規性がない。
- 被控訴人1が控訴人の販売代理店に対し権利主張したことにより、控訴人の販売代理店は侵害を恐れ控訴人に対して契約破棄を申し出て、商品の受け取りを拒否したことで、控訴人は損害を被った。
- 知的財産及び国際取引裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)に対して、被控訴人1の意匠特許の取消、および被控訴人1へ1,386,662パーツの賠償請求を求める。

<被控訴人(被告)1の主張>

- 被控訴人は2004年から当該意匠の製品を製造している。
- 控訴人は当該意匠出願の異議申立期間に異議申立を行わなかった。
- 控訴人は被控訴人の行為により損害を被っておらず、主張を立証する証拠を提示していない。

<被控訴人(被告)2の主張>

- 当該意匠特許の審査時、公知の意匠を比較して、その差異が認められたために意匠特許を付与した。
- 控訴人は当該意匠特許の異議申立期間に異議申立を行わなかった。
- 控訴人が訴状の末尾に添付した控訴人の製品の写真は不鮮明で、当該意匠特許との類似性を比較することができない。控訴人は、当該意匠特許の出願日より前に控訴人の製品が存在した、または広く使用されていたことを立証する証拠を提示していない。

CIPITCが控訴人(原告)の主張を棄却したため、控訴人は控訴した。

【控訴裁の判断】

<争点1> 当該意匠特許は1979年特許法に基づき有効か否か。

- 控訴人が2004年から控訴人の製品を製造販売していると主張した点、また控訴人側の証人らが2006年から2008年に控訴人の製品を購入したと証言したことに対し、被控訴人は反証しなかった。従って控訴人の製品は当該意匠特許の出願日より前に国内で存在した、または広く使用されていたと認める。

- 当該意匠特許と控訴人の製品の類似性について、以下の通り判断する。

①意匠特許番号43244号

両者とも四角形の形状で表面が黒色、側面に電線を通す管がついているが、幅と長さの割合が当該意匠特許は1対2に対して、原告の製品は1対1.5で異なる。さらに当該意匠特許は控訴人の製品よりも側面が厚く、電線を通す管が大きい。従って当該意匠と控訴人の製品は非類似である。

②意匠特許番号 43245 号

両者は、四角形の形状、表面が平らなで黒色の側面、丸みを帯びた角、凹凸のある底面の角、側面について電線を通す管、中央部分の四角形の空洞部分が類似する。差異が認められる点は、当該意匠特許は中央の空洞部分の形状が壺状で、壺状の空洞の周囲はアルファベットのCに似た形状で本体の縁よりも低く縁取りされている箇所である。また当該意匠特許の壺状の空洞の底面には 3 つの突起部がある他、電線を通す管の接着部分は円錐状であるが、一方の控訴人の製品の接着部分は湾曲している。ここから、当該意匠と控訴人の製品は外形が類似していると認める。中央の壺状の空洞部分はコンセントを搭載するためのもので、美的な外観を目的としない。また販売時はコンセントが搭載されているため、購入者は中央部の差異を確認することができない。従って、当該意匠特許は控訴人の製品を模倣したと認めるほどに類似する。

③意匠特許番号 43246 号

両者とも四角形の形状で表面が黒色、側面に電線を通す管を有するが、当該意匠特許は控訴人の製品よりも側面が厚く、電線を通す管の接着部分が控訴人の製品よりも小さい。従って全体として当該意匠特許は控訴人の製品と非類似である。

以上から、意匠特許番号 43245 号は、被控訴人 1 が当該意匠特許を出願する前から存在する、または広く使われ、その要部が国内で公知であったとして、新規性は無いと認め、1979 年特許法第 56 条に反し、有効ではない。下級審が意匠特許番号 43245 と国内公知の意匠が非類似だとする判断は支持せず、控訴人の主張を認める。

<争点 2> 控訴人には被控訴人 2 に対する提訴権を有するか否か。

知的財産局は特許法に基づき遂行する権限を有し、同局傘下の特許部は、被控訴人 1 の意匠特許の登録手続を遂行する政府機関である。従って控訴人は法に反して付与されたことを根拠に意匠特許の取消を請求するため被控訴人 2 を提訴する権限を有する。

<争点 3> 被控訴人 1 は控訴人を侵害し、控訴人は被害を被ったか否か。

控訴人は、被控訴人 1 が控訴人の販売代理店に対し権利主張したことにより、控訴人の販売代理店は侵害を恐れ控訴人に契約破棄を申し出て、商品の受け取りを拒否したことで、控訴人は

損害を被ったと主張したが、控訴人の販売代理店は現在も控訴人の顧客であると証言し、控訴人は自身の主張を立証しなかった。従って被控訴人は控訴人を侵害し、控訴人は被害を被ったと認められない。

【参考①:被控訴人 意匠特許番号 43244 号代表図面】



【参考②:被控訴人 意匠特許番号 43245 号代表図面】



【参考③:被控訴人 意匠特許番号 43246 号代表図面】



③タイ控訴裁判決 No.477/2562 (2019)

判決日:2019年2月15日

被控訴人(原告)	検察官
被控訴人(共同原告)	S.Y.K Autopart Import-Export Co.,Ltd.
控訴人(被告)1	K.C.F Co.,Ltd
控訴人(被告)2	Mr. Taweesak Aksawakul
控訴人(被告)3	Mr. Pairoj Napachothisiri

【事件の要約】

意匠特許権侵害として刑事罰を求めた事件。下級審は控訴人全員の侵害行為を認めたが、控訴裁は、被控訴人(意匠特許権者)が控訴人1の役員である控訴人2および3の違反行為を立証しなかったことから、控訴人1のみの侵害行為を認めた。

【引用条文】

1979年特許法第63条、第85条、第88条

刑法第83条

刑事訴訟法第227条

【事件の経緯】

S.Y.K Autopart Import-Export Co.,Ltd.はヘルメット装飾部品に係る意匠特許を2009年7月13日に出願し、2013年10月18日に意匠特許番号37595号が付与された。2015年10月27日、控訴人らは当該意匠特許を侵害するヘルメットを販売目的で所持していたとして、経済警察(Economic Crime Suppression Division)は控訴人1を強制捜査し、侵害品1,253点を押収した。控訴人らは容疑を否認したが、知的財産及び国際取引裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)は、控訴人らの行為を特許法第63条を引用する第85条および刑法第83条違反と認め、控訴人らに20万バーツの罰金刑を科した。控訴人らは控訴した。

【控訴裁の判断】

<争点 1> 控訴人らは違反行為を犯したか否か。

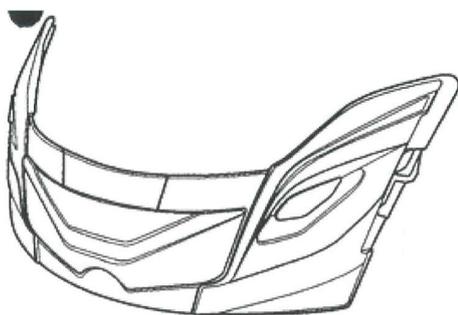
- 被控訴人(共同原告)と控訴人(被告)1 のヘルメット装飾部品を比較すると、双方ともサイズ、デザイン、中央部分の太線の模様、上下に動かすことのできる V 字型部、開け閉めができる通気孔を有する左右の羽部分を含め、形状と特徴が非常に類似する。被控訴人(共同原告)は当該意匠特許の権利者であるから、1979 年特許法 63 条に基づき当該意匠特許を使用する権利を有する。控訴人 1 は当該意匠特許を侵害したとし、1979 年特許法第 63 条に反すると認める。

- 控訴人らは当該意匠特許がその出願日より前に国内で公知であったと主張するが、それを立証する証拠を提出しなかった。また控訴人 2 および 3 は被控訴人(共同原告)のヘルメットを 2007 年に見たことがあると証言しているがその時期が一致していない。従って当該意匠がその出願日より前に国内で公知であったとは認められない。

- 下級審の判断を支持し、控訴人 1 は当該意匠特許を侵害したと認める。

- 特許法第 88 条では法人の違反行為がその責任者または代表者の指示による場合、責任者または代表者はその侵害行為に対して責任を負うと定められている。しかしながら被控訴人は、刑事訴訟法第 227 条に基づき控訴人 2 および 3 が特許法第 88 条に基づく行為をしたことを立証しなかった。従って控訴人 2 および 3 へ刑罰を科した下級審判決を取り消す。

【参考:被控訴人 意匠特許番号 37595 号代表図面】



④タイ控訴裁判決 No.1371/2562 (2019)

判決日:2019年6月10日

控訴人(原告)	Mr. Yuttapong Pumprin
被控訴人(被告)1	Sammit Green Power Co.,Ltd
被控訴人(被告)2	タイ知的財産局

【事件の要約】

意匠特許侵害で提訴された控訴人が当該意匠特許の無効取消を求めて意匠特許権者と知的財産局を提訴した事件。以前別の意匠侵害事件において、控訴裁は当該意匠特許の無効と取消を認めた判決を下していたため、本事件で控訴人が同じ意匠特許の無効取消請求は重複した行為であるとして、控訴人の請求は棄却された。

【引用条文】

民事訴訟法第 144 条第 1 段落

【事件の経緯】

<控訴人(原告)の主張>

- 控訴人は自動車用ガスタンクの取り付け器具の設置業に従事する VRP Engineering & Trading Co.,Ltd. (以下 VRP 社という) の元役員である。
- 被控訴人 1 は 2009 年 4 月 30 日と 2009 年 5 月 27 日に自動車用ガスタンクの取り付け器具に係る意匠特許を被控訴人 2 に出願し、被控訴人 2 はその後意匠特許番号 32384 号、32166 号、32167 号、38451 号および 38452 号をそれぞれ付与した。
- 被控訴人は、控訴人が当該意匠特許を侵害したとして民事事件(判決事件番号 15/2560)および刑事事件(判決事件番号 1703/2558)で控訴人を提訴したが、そもそも当該意匠特許は有効ではない。なぜなら当該意匠特許は単に機能性を目的としたものであること、創作者とする Mr. Kasab Mulanon は当該意匠特許の創作者ではないため被控訴人 1 への譲渡は違法であること、また当該意匠特許は視覚的で特別な特徴を持たないためである。よって当該意匠特許の取消を請求する。

<被控訴人(被告)1の主張>

- 以前被控訴人が当該意匠特許侵害事件で VRP 社と本事件の控訴人をで提訴した際、知的財産及び国際取引裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)は当該意匠特許の有効性を認めた。その後、本事件の控訴人は控訴裁判所に控訴しており、現在その事件は審理中である。

<被控訴人(被告)2の主張>

- 当該意匠特許は有効であり、控訴人の請求を棄却するよう求める。

CIPITC が控訴人(原告)の主張を棄却したため、控訴人は控訴した。

【控訴裁の判断】

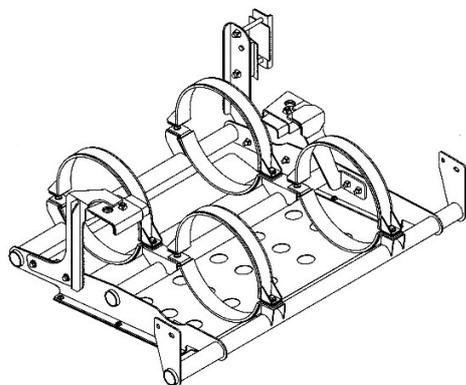
<争点> 控訴人が本事件を提訴した行為は重複する行為か否か。

- 過去の事件と本事件は共に当該意匠特許の有効性を争うもので、既に過去の事件で控訴裁は、当該意匠特許は無効とし、その取消を命じている(判決事件番号 1197/2561)。従って控訴人が本事件を提訴した行為は重複した行為であり、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 144 条第 1 段落に基づき禁止されるものと認める。

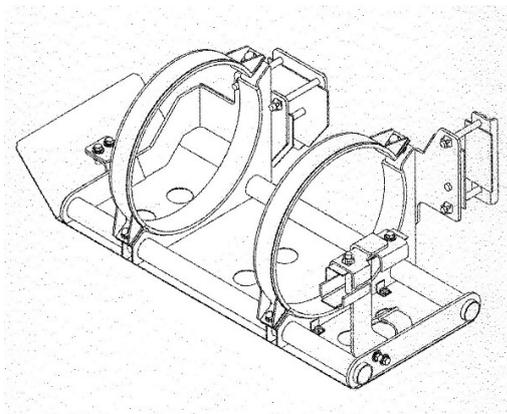
- 控訴人は、過去の事件では VRP 社のみ当該意匠特許の取消を請求し、控訴人は請求していないこと、また VRP 社が過去の事件で当該意匠特許の取消請求で根拠とした点は新規性の不備だったが、本事件で控訴人が根拠とする点は当該意匠特許が単に機能性求めるものであり、他人の意匠特許を出願した点であると主張した。しかしながら両事件とも当該意匠特許の有効性を争うものであることに変わりはなく、当該特許意匠は既に有効でないとする判断が行われている。よって民事訴訟法第 144 条 1 段落に従い審理は行わず、控訴人の請求を棄却した下級審の判断を支持する。

【参考:被控訴人意匠特許 代表図面】

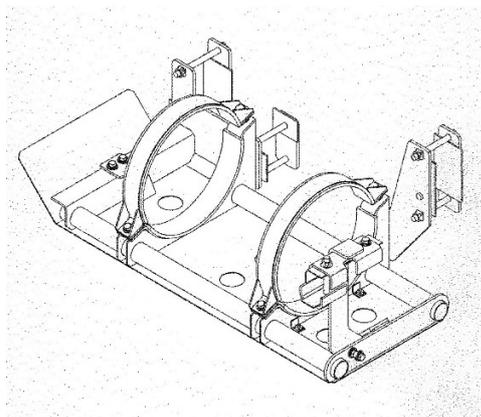
意匠特許番号 32384 号



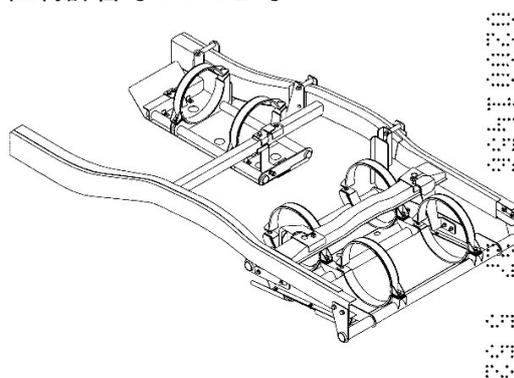
意匠特許番号 32166 号



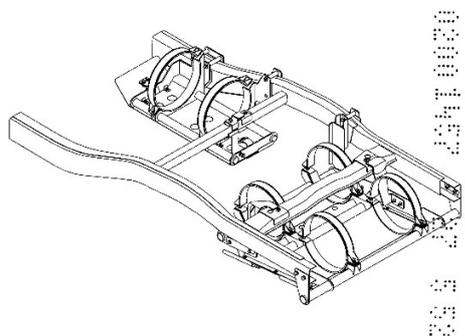
意匠特許番号 32167 号



意匠特許番号 38451 号



意匠特許番号 34852 号



⑤タイ最高裁判決 No.3572/2561 (2018)

判決日:2018年6月19日

上訴人(原告)	Siam Global House Public Company Limited.
被上訴人(被告)1	PH WOOD DECOR CO.,LTD.
被上訴人(被告)2	Mrs. Sunan Thongwattanakorn

【事件の要約】

新規性の欠如を理由とした意匠特許権の無効取消と損害賠償を求めた事件。取消を求めた上訴人は、公知の意匠と比較することにより被上訴人 1 の意匠特許の新規性欠如を証明しなかったため、最高裁は上訴人の無効取消請求を棄却した下級審判決を支持し、損害の発生も認めなかった。

【引用条文】

1979年特許法第56条、第57条、第65条

【事件の経緯】

<上訴人(原告)の主張>

- 上訴人は、被上訴人 1 の意匠特許番号 40323 号に係る建築部材が同出願の出願日である 2008 年 7 月 23 日以前にタイ国内外で使用されていること、さらに上訴人が 2007 年に当該意匠と非常に類似した製品を販売目的で中国から輸入していたことを理由に、当該意匠特許には新規性が無いとして、知的財産及び国際取引裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)に当該意匠特許の取消を求めた。

- さらに上訴人は、被上訴人が当該意匠特許の登録後に上訴人に対して建築部材の販売禁止と回収を求める書面を送付したことにより上訴人に損害を与えたとして、損害賠償金 12,000,000 バーツ(年利子 7.5%)の支払いを請求した。

<被上訴人(被告)の主張>

- 上訴人は当該意匠特許の異議申立期間に異議申立を行わず、また利害関係人ではないため

に、提訴権はない。

- 当該意匠特許は被上訴人 2 が創造した意匠で新規性があり、タイにおける出願日以前には国内外で公知でなく、上訴人が中国から輸入した製品の意匠と類似しない。

- 当該意匠特許の公開後に Mahaphant Fibre-Cement Public Co., Ltd.が当該意匠特許が公知の意匠特許であるとして異議申立を行ったが、知的財産局長は異議申立人が引用した公知の意匠と当該意匠特許は特徴が異なるとして異議申立を棄却した。その後異議申立人は特許委員会に審判請求したが、特許委員会も知的財産局長の判断を支持した(審決番号 13/2556)。従って当該意匠特許は有効である。

- 被上訴人は上訴人が許可を得ずに当該意匠特許のクレームと同一の特徴を持つ建築部材を販売し所持していることを知り、上訴人に対して製品の販売停止と製品回収の協力を求める書面を送付したが、その後も上訴人は製品の販売と所持を続けたことで、被上訴人は被害を被った。

CIPITC が上訴人(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> 当該意匠特許は 1979 年特許法に基づき有効か否か。

- 被上訴人の当該意匠特許は、特許委員会が認めたように、製品の長手方向に沿った縁は断面において二段の階段状であり、各段は、断面形状においてその幅が同一であり、その角部も、断面形状において同じ角度を有する。

一方、上訴人が引用した公知の意匠は、製品の長手方向に沿った縁は断面において二段の階段状であるが、各段は、断面形状においてその幅が同一ではなく、その角部も、断面形状において同じ角度ではない。従って当該意匠特許は上訴人が引用する公知の意匠と異なる。

- 上訴人は、上訴した段階で、当該意匠特許の出願日である 2008 年 7 月 23 日より前の 2008 年 5 月 7 日に Mr. Pacha Rungkana 氏が当該意匠特許と同一の意匠を出願していた点を挙げ、被上訴人が当該意匠を悪意を持って出願したと主張したことについては、上訴人は下級審で

当該意匠特許には新規性が無い点しか主張していないため、審理の必要はないと判断する。

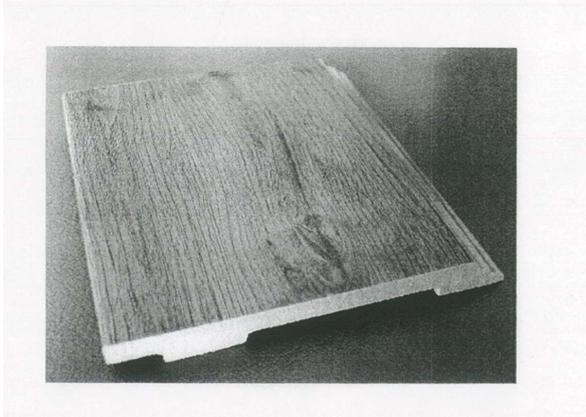
- 下級審では Mr. Pacha Rungkana 氏の出願について、当該意匠特許の新規性の争点の中で審理された。Mr. Pacha 氏の意匠特許は被上訴人 1 が当該意匠特許を出願した後の 2011 年 12 月 26 日に公開されているから、当該意匠特許は 1979 年特許法第 57 条(3)に該当しない。従って、当該意匠特許は出願前に公知の意匠ではなく、国内外を問わず文献でその詳細または要部が公知であった意匠ではない。

- 当該意匠特許が 1979 年特許法第 58 条に基づき禁止される特徴を持つ、または第 10 条、第 11 条または第 14 条を準用する第 65 条に反すること認められないため、当該意匠特許は 1979 年特許法に基づき有効である。

<争点 2> 被上訴人の行為は上訴人を侵害するか、また上訴人には賠償請求権があるか否か。

当該意匠特許を取り下げる理由は無く、被上訴人が権利者の立場として当該意匠特許を使用する者に対しておこなう権利行使は法に基づく行為である。2014 年 8 月 27 日に経済警察 (Economic Crime Suppression Division) が CIPITC の捜査令状をもって上訴人の会社を強制捜査して発見した建築部材 5 品目について上訴人は、その 5 品目がどのような特徴を有するのか、当該意匠特許とどのような差異があるのかを証拠をもって証明しなかった。従って被上訴人 1 の上訴人に対する行為は法に基づき権利を保護するための権利行使で、上訴人を侵害していないと認める。上訴人は被上訴人らに対する賠償請求権はない。

【参考①:被上訴人 意匠特許番号 40323 号代表図面】



(4) 商標

①タイ控訴裁判決 No.81/2562 (2019)

判決日:2019年1月10日

控訴人(原告)	セイコーアドバンス株式会社 (Seiko Advance Ltd.)
控訴人商標	
被控訴人(被告)1	知的財産局
被控訴人(被告)2	セイコーホールディングス株式会社 (Seiko Holdings Kabushiki Kaisha)

【事件の要約】

著名商標との類似を理由に商標登録を拒絶した商標委員会の取消しを求めた事件。下級審は、当該商標と著名商標の商品に関連性はないが、当該商標の要部「SEIKO」が著名商標と類似することを理由に当該商標の登録を認めなかった。その後控訴裁は、商標の類否判断は商標全体で行うべきとして両商標を非類似と判断し、下級審判決を修正して当該商標の登録手続続行を認めた。

【引用条文】

商標法第 8 条(10)

【事件の経緯】

- 控訴人は日本の法律の下登記された法人である。控訴人が出願した商標「^{セイコーアドバンス} *Seiko advance*」(第 2 類: 塗料等)に対し、被控訴人 2 は異議申立を行い、当該商標はタイを含む多数の国々で登録されている被控訴人の著名商標「SEIKO」、「セイコー」と類似することから、当該商標は登録されるべきではないと主張した。これに対し控訴人は答弁書を提出したが、最終的に登録官は以下の理由により被控訴人 2 の異議申立を棄却し、当該商標の登録を認めた。

①当該商標「^{セイコーアドバンス} *Seiko advance*」と被控訴人 2 の商標「SEIKO」は共に語句「SEIKO」を含むが、当該商標はその他の要素として「advance」、「セイコーアドバンス」を含むため、両商標の外観および称呼は異なる。

②当該商標と被控訴人 2 の商標は異なる区分の商品を指定しており、指定商品に関連性が無い。

③控訴人は当該商標と同じ第 2 類でのタイにおける「^{เซโก แอดวานซ์} *Seiko advance*」(登録番号 TM301228) および「 ^{เซโก แอดวานซ์} *Seiko advance*」(登録番号 TM301229)の商標登録によって「Seiko advance」を登録しているため、公衆は商品の出所または所有者に関して誤認混同を生じない。

- 被控訴人は前記の登録官決定に不服として商標委員会に審判請求をおこなった。商標委員会は以下の理由を挙げて前記の登録官決定の取消しを命じ、当該特許が被控訴人 2 の著名商標と類似することを認め、当該商標の登録を認めない決定をおこなった。

①当該商標の要部「SEIKO」が被控訴人 2 の著名商標の外観と類似する。

②当該商標には「advance」および「アドバンス」も含まれるが、要部「SEIKO」の称呼が被控訴人 2 の著名商標と類似する。

③当該商標と被控訴人 2 の著名商標は区分が異なり、指定商品に関連性は無いが、被控訴人が提示する証拠からは被控訴人 2 の商標「SEIKO」が広く使用、周知された著名商標であることが認められ、著名商標と類似する商標を異なる区分の商品に使用する行為は、公衆に誤認混同を与え得る。

④語句「SEIKO」は造語で、被控訴人 2 が使用する前に創造または使用した者はいない。

⑤控訴人はタイで 2007 年に商標を出願したが、一方の被控訴人 2 はその 47 年前の 1960 年に商標を出願している。この状況から、タイの一般の公衆または時計業界の人間は、被控訴人の商標を認識し、慣れ親しんでいると理解できる。

被控訴人 2 はタイにおいて 1960 年に商標を出願した一方の控訴人は 2007 年に商標を出願している。一般の公衆または時計業界の人間が被控訴人 2 の商品を認識し、慣れ親しんでいる状況が考え得る。

- 控訴人は知的財産及び国際取引中央裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)に対し商標委員会審決の取消しと当該商標の登録手続続行を請求したが、CIPITC が控訴人の請求を棄却したため、控訴裁判所に控訴した。

【控訴裁の判断】

<争点> 当該商標「^{セイコーアドバンス} *Seiko advance*」(出願番号 683149)は被控訴人 2 の著名商標「SEIKO」と誤認混同させるほどには類似しないとして、商標委員会審決の取消しは適当か否か。

-商標法第 8 条(10)に基づく出願商標と著名商標の類否判断においては、商標全体の外観、称呼、指定商品、消費者層の観点から誤認混同を生じさせる可能性があるかどうかを判断しなければならない。

- 外観について、被控訴人 2 の商標には「SEIKO」しか含まれていないが、一方の当該商標は

上段の「セイコーアドバンス」と下段の「Seiko advance」からなり、文字数が異なることから、当該商標と被控訴人 2 の商標の外観は異なる。さらに両商標のフォントとレイアウトも異なる。また当該商標に含まれる「Seiko」は特に目立つ表示ではなく単に構成要素の 1 つである。

- 称呼について、当該商標には被控訴人 2 の商標と異なり「advance」が含まれるが、「advance」は一般的な語句なため、「SEIKO」の称呼がより顕著に突出する。従って両商標の称呼は類似する。

- 指定商品について、当該商標は塗料に関連する商品で、被控訴人の著名商標「SEIKO」に使用する時計とは関連性がない。さらに被控訴人 2 が登録した他の商標の指定商品とも関連性がない。

- 控訴人がターゲットとする主な消費者層は産業上の製造者や専門的な技術家である。彼らは自身の使用する商品に関して知識があり、当該商標を付した商品と、被控訴人 2 の商標を付した時計製品が同じ出所だと誤認混同することは起こり得ない。

セイコーアドバンス

- 上記の理由から当該商標「*Seiko advance*」は被控訴人 2 の著名商標「SEIKO」と類似せず、商標法第 8 条(10)に基づき登録が禁止される商標ではない。控訴人の請求を認める。商標委員会審決を取消し、当該商標の登録手続を続行するものとする。

②タイ控訴裁判決 No.488/2562 (2019)

判決日:2019年2月21日

被控訴人(原告)	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft.
被控訴人商標	(1)  (第 20、21、24、26、27 類) (2) BMW Motorsport (第 25、28 類)
控訴人(被告)1	タイ知的財産局
控訴人(被告)2	タイ知的財産局局长

【事件の要約】

2 件の商標出願に対し、識別力の不備を理由にそれぞれ権利不要求と拒絶査定を命じた登録官および商標委員会審決の取消しを求めた事件。控訴裁は「BMW」が被控訴人の法人名のイニシャルであって被控訴人により創造された語句であるとして、同語句の識別力を認めた。

【引用条文】

商標法第 6 条、第 7 条、第 8 条、第 17 条

【事件の経緯】

<被控訴人(原告)の主張>

- 被控訴人はドイツの法律の下設立された法人で、著名商標「**BMW**」、「**BMW Motorsport**」の所有者である。

- 被控訴人は控訴人 1 に対して以下の通り商標を出願した。

商標	出願番号(区分)
BMW Motorsport	780370 (第 25 類)、780371 (第 28 類)
	832366 (第 21 類)、832367 (第 20 類)、832368 (第 24 類)、 832369 (第 26 類)、832370 (第 27 類)

- 登録官は、商標「BMW Motorsport」について商標法第 7 条に基づき識別力が無いとして登

録を拒絶し、商標「」については商標法第 17 条に基づき「BMW」の権利不要求を求めた。

- 被控訴人は前記の登録官命令に不服とし、商標委員会に審判請求をおこなったが、商標委員会は以下の理由①～③により登録官命令を支持した。

①商標「BMW Motorsport」について、同商標に含まれる「BMW」は特別な態様で表されておらず、デザイン化されていないため識別力を持たない。また「Motorsport」において、「Motor」はエンジン、自動車、自動車両を意味し、「Sport」はスポーツ、スポーツ大会を意味するため、「Motorsport」全体として“自動車スポーツ大会”を意味する。同商標を第 25 類および第 28 類の指定商品に使用すると、公衆に対して商標「BMW Motorsport」を付した商品が自動車スポーツ大会に関連すると理解させることができ、指定商品の特徴または品質を直接表示する。従って商標「BMW Motorsport」は識別力を持たない。

②商標「」について、「BMW」は特別な態様で表されておらず、デザイン化されていないために識別力を持たないが、同商標の要部ではない。従って商標法第 17 条に従い、同商標は「BMW」の権利不要求を条件に登録を認める。

③さらに、商標「」が商標法第 8 条(10)に基づく著名商標であったとしても、同条項は単

に商品の所有者または出所に関して誤認を与えうるほどに著名商標と同一または類似する商標の登録を認めないと規定するだけで、著名商標には識別力があり登録が認められると規定してはいない。

- 被控訴人は上記の商標委員会審決に不服として、登録官命令および商標委員会審決を取消し、商標「**BMW Motorsport**」については「Motorsport」のみの権利不要求を条件に登録手続

を進めること、また商標「」については、「BMW」に対する権利不要求を行わずに登録手続を行うよう知的財産及び国際取引中央裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)に請求した。

<控訴人ら(被告)の主張>

登録官命令および商標委員会審決は合法である。被控訴人の請求を棄却するよう求める。

- CIPITC が、被控訴人の請求通り、商標「**BMW Motorsport**」について「Motorsport」のみ

の権利不要求を条件に登録手続を進めること、また商標「」については、「BMW」に対する権利不要求を行わずに登録手続を行うように命じたため、控訴人は控訴した。

【控訴裁の判断】

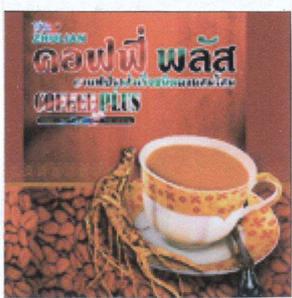
<争点> 商標「**BMW Motorsport**」および商標「」には識別力がなく、商標法第 6 条(1)に従い登録は認められないか否か。

- 両商標の称呼および意味について、願書には「BMW」の称呼が被控訴人の会社名の略称で翻訳できないと記載されている。事実として、被控訴人の法人名は「Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft」で、「BMW」はその法人名のイニシャルに由来する商号であると認める。被控訴人は商標として使用するために初めてアルファベット「BMW」の 3 文字を掛け合

わせた者で、「BMW」に意味はない。従って商標「BMW Motorsport」および商標「」に
 含まれる「BMW」は特別な態様で表されていないが、被控訴人によって創造された造語であって、
 被控訴人の名称のイニシャルであることから、本質的な識別力を獲得していると認め、商標法第
 7条1段落および第6条(1)に基づき登録を認める。よって商標「BMW Motorsport」および
 商標「」は識別力を持ち、登録は認められる。商標「BMW Motorsport」について被控訴
 人は「Motorsport」のみ権利不要求するものとする。

③タイ最高裁判決 No.4212/2561 (2018)

判決日:2018年7月4日

被上訴人(原告)	Zhulian (Thailand) Co., Ltd.
被上訴人商標	(1) ZHULIAN (第30類)  (2)  (第30類)
被告1	Zhuxian Zenit (Thailand) Co., Ltd.
被告2	Mrs. Nuttaweena Phongkaew
被告3	Mrs. Methinee Niyomchuen
上訴人(被告4)	JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Co., Ltd

【事件の要約】

登録商標を模倣するパッケージを使った商品の製造に雇われた業者を有罪とした下級審判決に

不服として最高裁へ上訴した事件。上訴した業者は、そのパッケージは依頼主（下級審で有罪）がデザインしたものであって、他人商標を模倣していることは知らなかったと主張した。また商標権者は業者に模倣の意思があったことを立証しなかった。従って最高裁は業者の主張を認め、下級審判決を修正し、商標権者から業者に対する請求を棄却した。

【引用条文】

商標法第 109 条

刑法第 78 条、第 83 条

【事件の経緯】

- 被上訴人は以下①～③の通り主張した。

①被上訴人、被告 1 及び上訴人は株式会社の形態をとる法人で、被告 2 および 3 は被告 1 の代表者である。被上訴人はタイにおける販売用に例えば“Coffee Plus”というコーヒー製品などの Zhulian ブランドの商品をマレーシアから輸入していた。

②被上訴人は、2007 年 7 月 23 日に商標「ZHULIAN」を出願し（第 30 類：コーヒー、茶、ココア等）、その後登録番号 TM278799 が付与された。さらに 2014 年 7 月 10 日には Zhulian ブランドのコーヒーのパッケージを商標出願した。

③2014 年 7 月末、被上訴人は、被告 2、3 が代表を務める被告 1 が上訴人を雇い“Guru Coffee”コーヒー粉を製造し、複数の県で販売していたことを知った。被告 1 のコーヒーのパッケージは、そのサイズ、色、デザイン、模様、フォント、フォントの色、コーヒーカップの図形、ニンジンの図形が被上訴人の“Coffee Plus”のパッケージと類似していた。特に、被上訴人の商品“Coffee Plus”の右上には「WE ZHULIAN」と印字されているが、被告 1 の商品“Guru Coffee”の右上には「WE Loved ZHULIAN」と印字されていた。この商標の模倣行為は公衆に対して被告 1 の商品が被上訴人の商品だと誤解させるための行為であって、被上訴人は被告 1～3 および上訴人の行為により被害を被った。商標法第 109 条、刑法第 83 条および第 274 条に基づき被告 1～3 および上訴人に対する刑罰と、被上訴人商標を模倣した“Guru Coffee”の製造販売停止を求める。

- 当初被告 1～3 および上訴人は容疑を否認していたが、被告 1～3 については被上訴人の証人喚問後に自身の証言を撤回して自白した。

- 知的財産及び国際取引中央裁判所 (The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC) は、被告 1～3 および上訴人に対し商標法第 109 条および刑法第 83 条違反を認め、各当事者につき 150,000 バーツの罰金刑を、また被告 2 および 3 についてはさらに 8 か月の禁固刑とした。ただし、被告 1～3 については自供したことを考慮して刑法第 78 条に基づき量刑を減刑し、それぞれ 75,000 バーツの罰金刑とし、被告 2 および 3 は 4 か月の禁固刑とした。さらに被告 2 および 3 は初犯のため、2 年間の執行猶予とした。

- 上訴人のみが最高裁へ上訴した。

【最高裁の判断】

<争点> 上訴人は被告 1～3 と共謀してタイで登録済みの被上訴人商標「ZHULIAN」を模倣し、商標法第 109 条に違反したか否か。

- 上訴人は、上訴人自身は依頼主の発注通りに医薬品やサプリメントを製造する工場で、依頼主は被告 1 だけではないこと、また本件においては依頼主である被告 1 がデザインしたパッケージにコーヒー粉を詰めただけで、他人商標を模倣した被告 1 の商品“Guru Coffee”のパッケージの製造およびデザインには関与していないと主張した。

- 刑事事件の場合、原告には被告の罪を証明する立証責任がある。従って、本事件において被上訴人は、上訴人が被告 1～3 と共謀して被上訴人商標と誤認させる目的で商標を模倣する意思があったことを証明しなければならない。しかしながら、被上訴人側の証人は、2014 年 7 月末頃に被告 1～3 が上訴人を雇い“Guru Coffee”のコーヒー粉を製造し、市場で販売していたと証言したのみである。また“Guru Coffee”のパッケージには製造者として上訴人の名前が記

載されているが、これは上訴人が食品医薬品局から認可されたコーヒー粉の製造者であることを示すだけで、被告 1～3 と共謀して被上訴人商標を模倣する意思が上訴人にあったことは示されていない。

- 下級審段階において被告 1～3 が被上訴人の証人喚問後に自白したにも拘らず、上訴人は、被告 1 が“Guru Coffee”のパッケージをデザインし、“Guru Coffee”に付した商標が被上訴人商標の模倣商標だったことは知らなかったと主張し、自身の容疑を一貫して否認した。この供述は、コーヒー粉の製造に関する詳細、食品医薬品局から認可を得た成分や調合、報酬、支払い、製造期間、製造機械、材料、営業秘密に関して規定する被告 1 と上訴人が締結した製造契約書の内容とも一致している。同契約書には商標に関する条項は記載されていない。従って上訴人が被告 1～3 と共謀して被上訴人商標を模倣したことを示す証拠が不十分だとして、下級審判決を修正し、上訴人への請求を棄却する。

④タイ最高裁判決 No.6899/2561 (2018)

判決日:2018 年 10 月 5 日

被上訴人(原告)	AHLSTROM CORPORATION
被上訴人商標	 (第 24 類)
上訴人(被告)	タイ知的財産局

【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命令および商標委員会審決の取消しを求めた事件。最高裁は先行商標との類似を認めたものの、出願商標は先行商標が登録される前から長年善意で使用されていたこと、また商標出願の出願人は先行商標の権利者から並存使用を認める同意書を入手していたことを考慮し、商標の使用方法や使用範囲を制限した上で商標登録を認めた。

【引用条文】

商標法第 6 条(3)、第 13 条、第 27 条

【事件の経緯】

<被上訴人(原告)の主張>

- 被上訴人はフィンランドの法律の下 1851 年に設立された、工業用織物およびファイバーグラスの分野に従事する法人である。
- 2011 年 3 月 22 日、出願人が商標「」(出願番号 800648、第 24 類)を知的財産局に出願したところ、登録官は以下の先行商標と類似するとして当該商標出願を拒絶した。

No.	商標	出願番号／登録番号
1		231372 / TM30675
2		237525 / TM23441
3		655229 / TM277151
4		655235 / SM39009
5		71039 / SM40488

- 被上訴人は登録官の判断に不服として商標委員会に審判請求し、引用商標 No.3,4,5 の権利者との同意書およびその他証拠書類を提出した。
- 商標委員会は被上訴人商標「」と先行商標 No.3,4,5 は外観および称呼が類似し、商品／役務の所有者または出所に関して誤認混同を生じさせる可能性があるとして、登録官の判断を支持した。引用商標 No.1,2 については審決の内容に影響しないとして審理をおこなわなかった。
- 公衆は被上訴人商標「」と先行商標を混同せずに区別することができる。さらに被上訴人は先行商標の権利者から併存使用を許可する同意書を得ていることから、この同意書は商標法第 27 条に基づく善意な並存使用を示す。従って登録官命令および商標委員会審決を取消し、被上訴人商標「」の登録手続を続行するよう求める。

<上訴人(被告)の主張>

登録官命令および商標委員会審決は合法である。被上訴人の請求を棄却するよう求める。

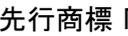
知的財産及び国際取引中央裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)が、登録官命令および商標委員会審決の取消と、被上訴人商標の登録手続の続行を命じたため、上訴人は最高裁へ上訴した。

【最高裁の判断】

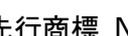
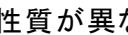
<争点①> 被上訴人商標「」は先行商標 No.1-5 と混同するほどに類似するかどうか。

- 商標の類否判断は商標全体を考慮し、また要部の外観と外観、区分、指定商品／役務の性質も合わせて考慮しなければならない。

(1) 先行商標 No.1, 2 「」

被上訴人商標「」は3音節で“AHL-S-TROM”と読み、装飾したアルファベット“AH”と標準フォントのアルファベット“L”で始まる。一方、先行商標 No.1, 2 「」は2音節で“S-TORM”と読み、アルファベット“S”から始まる。さらに被上訴人商標と先行商標の No.1, 2 の区分が異なる。従って、先行商標 No.1, 2 「」は被上訴人商標「」と混同する程に類似しないと認める。

(2) 先行商標 No. 4, 5 「」および「」

先行商標 No. 4, 5 「」および「」は、“AL-S-TOM”と読み、被上訴人商標「」と類似する。また、先行商標 No.4「」および No.5 「」の指定役務の一部は織物に関連するが、被上訴人商標とは区分が異なる上、先行商標の役務は被上訴人の指定商品と性質が異なる。従って先行商標 No.3, 4, 5 「」および

「ALSTOM」は被上訴人商標「AHLSTROM」と混同する程に類似しないと認める。

(3) 先行商標 No. 3「Alstom」

先行商標 No. 3「Alstom」は第 24 類に属し、指定商品は被上訴人の第 24 類の指定商品と性質が同じである。よって被上訴人商標「AHLSTROM」と先行商標 No. 3「Alstom」は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可能性がある。従って、被上訴人商標「AHLSTROM」は先行商標 No. 3「Alstom」と類似すると認め、商標法第 6 条(3) および第 13 条に従い登録は認められない。

<争点②> 被上訴人商標「AHLSTROM」は商標法第 27 条に基づき善意な並存使用または特別な事情を理由に登録が認められるべきか否か。

- 被上訴人は 1851 年に設立以降、語句「AHLSTROM」を使用していた。語句「AHLSTROM」は被上訴人の創設者 Mr. Antti AHLSTROM に由来し、フィンランドで 2011 年に商標「AHLSTROM」を第 16, 17, 21, 24, 27 類で登録した。タイでは 2004 年から被上訴人の製品を販売していた。つまり、被上訴人は語句「AHLSTROM」を、先行商標 No. 3「Alstom」が登録される 2007 年 3 月 8 日より前に善意で使用していた。さらに被上訴人と先行商標 No. 3「Alstom」の権利者は、並存使用を認める同意書を締結している。この状況は商標法第 27 条に定める商標登録に値する特別な事情と認め、同条項に従い被上訴人商標の使用方法や使用範囲の制限を付加することによって同商標の登録を認める。登録官命令および商標委員会審決を取消した下級審判決を支持する。

⑤タイ最高裁判決 No.7993/2561 (2018)

判決日:2018 年 11 月 20 日

被上訴人(原告)	YARA International ASA.
被上訴人商標	(1) YARA (第1類、第44類)  (2) YARA (第1類、第44類)
上訴人(被告)	タイ知的財産局
対象商標	ยาอาร่า (第5類) * タイ語で YA-A-RA と発音

【事件の要約】

登録商標との非類似を理由に異議申立を棄却した登録官の異議決定および商標委員会審決の取消しを求めた事件。最高裁は、登録商標との類似を認めて登録官の異議決定と商標委員会審決を取消した下級審判決を支持した。一方、下級審が上訴人に支払いを求めた被上訴人の弁護士費用 25,000 バーツについて、最高裁は、事件の内容や裁判段階での手続を考慮し、再度金額を設定するよう命じた。

【引用条文】

商標法第6条(3)

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

【事件の経緯】

<被上訴人(原告)の主張>

- 被上訴人はノルウェーの法律のもと登記された株式会社の形態をとる法人である。タイでは語句「YARA」を含む以下の商標を登録している。

No.	商標	区分	出願番号／登録番号
1	YARA	第1類	548719 / TM217753

2	YARA	第 44 類	548720 / SM24951
3		第 1 類	561572 / TM249361
4		第 44 類	561573 / SM32603

- タイでは現地法人 YARA (Thailand) Co.,Ltd.を通じて上記の登録商標を付した商品を販売し、高額な予算を投じて継続的に宣伝活動を行うことにより、被上訴人の商品は世界的に消費者、特に農業従事者の間で好評を得て周知されている。従って被上訴人は「YARA」に関して優先的な権利を有している。

- 2010 年 6 月 10 日、Prawit Thongchairaveewat 氏が商標「」(タイ語で YA-A-RA と発音)を第 5 類の農薬において出願した(出願番号 769303)。被上訴人は Prawit 氏の商標出願に対して異議申立を行ったが、登録官は被上訴人の商標と Prawit 氏の商標が非類似だとして、被上訴人の異議申立を棄却した。被上訴人は登録官の異議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判断を支持し、Prawit 氏の商標出願の登録手続続行を命じた。

- 被上訴人は知的財産及び国際取引中央裁判所(The Central Intellectual Property and International Trade Court, CIPITC)に対し、以下の理由①～④から、(1) 登録官の異議決定および商標委員会審決の取消し、(2) 上訴人による、Prawit 氏の商標出願に対する登録手続の停止、(3) 上訴人による、被上訴人の裁判費用および弁護士費用の支払いを請求した。

①Prawit 氏の商標「」の称呼「YA-A-RA」は、被上訴人の登録商標の称呼と類似する。また Prawit 氏の商標を早く読むと「YA-RA」と読むことができ、この場合被上訴人の登録商標の称呼と同一する。

②Prawit 氏の商標と被上訴人の商標の商品／役務は関連し、対象となる消費者や販売場所が重なるため、公衆に対して誤認混同を生じさせる。

③被上訴人は農薬の製造販売における世界的な大企業で、販売代理店を通じて 120 か国で商品を販売し、50 か国以上の国々に会社および工場を持っている。タイでは被上訴人の登録商標

「YARA」および「」を付した肥料を 1972 年から継続的に販売し、特に農業従事者の中で被上訴人の商品は好評を得て周知されている。従って被上訴人の登録商標は著名商標である。

Prawit 氏の商標「」は被上訴人の著名商標「YARA」と混同するほどに類似す。

④さらに、Prawit 氏の商標「」は、被上訴人のタイおよび外国で登録済みの商標の称呼と類似する。指定商品には関連性があり、被上訴人は、Prawit 氏に対し許可または同意をしていない。ここから、同氏が悪意で商標「」を出願したことが示される。

<上訴人(被告)の主張>

登録官の異議決定および商標委員会審決は合法である。

CIPITC は被上訴人の請求(1), (2)および(3) を認め、(3) においては弁護士費用を 25,000 と設定した。上訴人は最高裁へ上訴した。

【最高裁の判断】

<争点①> Prawit 氏の商標「」(出願番号 769303)は、被上訴人の登録商標

「YARA」および「」と混同させるほどに類似するか否か。

- 称呼について、Prawit 氏の商標「」はタイ語表記ではあるが、「YA-A-RA」と読む。

一方、被上訴人の登録商標「YARA」および「」はそれぞれ「YA-RA」および「YA-RA とポー

トの図形」と読む。両者の商標とも「YA」で始まり「RA」で終わる。公衆が覚える際、最初と最後の発音は重要な要素となる。Prawit 氏の商標には「YA」と「RA」の間に「A」が含まれるが、この「A」はその前の「YA」と混ぜ合って「YA-RA」と発音することができる。従って両者の商標は称呼が類似すると認める。

- 指定商品／役務について、両者の商標はそれぞれ区分が異なるが、商品は同様に農業関連の商品または役務である。よって販路や販売場所は同じで、対象も公衆または農業従事者で一致する。従って両者の指定商品／役務には関連性があると認める。

- さらに、被上訴人は Prawit 氏より前の 1972 年から農業関連の商品に商標「YARA」を使用している。両者の商品を同時に比較しない場合、または称呼だけで商品を選ぶ場合、被上訴人の商標と類似する商標の使用は、公衆または農業従事者に対して誤認または混同を生じさせる可能性がある。

- 従って、Prawit 氏の商標「」は被上訴人の登録商標「YARA」および「」と混同させるほどに類似すると認める。商標法第 6 条(3)に従い Prawit 氏の商標「」の登録は認めず、登録官の異議決定および商標委員会審決の取消しを命じた下級審 (CIPITC) 判決を支持する。

<争点②> 上訴人に支払いを求めた被上訴人の裁判費用および弁護士費用(25,000 バーツ)は適当か否か。

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の末尾に基づき、金銭的な争点が無い事件では弁護士費用の上限額を 30,000 バーツと設定している。本事件は法的な争点のみで争われていること、また証人尋問は行われていないことを考慮すると、下級審が設定した、上限に近い弁護士費用 25,000 バーツは、改めて適切な金額が設定されるべきである。裁判費用については各々で支払うものとする。上訴人の主張を認める。

以上