

タイの商標判決の紹介

弁理士 守田 賢一

タイの商標判決の紹介

弁理士 守田 賢一

1. はじめに

今回はタイの商標に関する最高裁判決をいくつか紹介する。なお、判決の抽出はタイ最高裁判決データベース (<http://deka.supremecourt.or.th/>) から行った。またタイ語から英語への翻訳の労は名古屋大学大学院修士課程に在学していた Ms. Aunthicha Jira にとってもらった。記して感謝したい。

なお、上記判決データベースに所収されている各判決は生の判決ではなく、解説風にアレンジされている。また、各判決には商標見本が付いておらず、出願番号や登録番号が不明なものもある。特許庁HPの「外国特許情報サービス (FOPISE)」でタイの商標出願検索が可能となっており、出願番号等のみならず称呼や出願人等でも検索が可能である。今回の事例でいくつかはヒットしたものの、特に商標見本や指定商品を確認しなかったものに限って何故か検索を試みてもヒットしなかった。判決への商標見本の添付や検索データベースの充実 (特許庁HPでは2002年以降の出願・登録に限られている) が今後の課題として残されている。

今回取り上げた判決のうち最初の3件を除いた8件はタイの審査で厳しいといわれている商標の識別性に関するものである。なお、今回は時間・費用等の点で侵害訴訟の紹介ができなかった、他日を期したい。

タイの知財裁判は中央知的財産国際貿易裁判所 (CIPITC) と最高裁の二審制で、商標裁判例は数多く蓄積されている (2017年5月現在で商標関係は1400件弱が上記最高裁判決データベースに所収されている。なお、2016年10月からCIPITCの判決に対し特別控訴裁判所に控訴できるようになって、実質的に三審制に移行した)。したがって、ここに紹介するものは氷山の一角であり、これをもってタイにおける商標判決の動向云々を論じ得ないことは明らかである。

ただ、タイ語でしか公開されていないから検討は不可能あるいは困難ということで現地代理人からの間接的情報だけに頼っていて良いわけではなく、製造業を中心として多くの日本企業が進出しているタイにおいてどのような判決が出ているのかを直接日本の弁理士が検討し分析することは、現地での日本企業の出願戦略や訴訟戦略を考える上で避けて通れないところである。

今回の判決について、実務的な深い考察を加えるほどの知見を残念ながら筆者は有していない。商標実務に携わる諸賢の考察を期待するばかりである。この記事が微力ながらタイ商標判決の検討の契機を与えることになれば幸いである。

なお、以下の判決紹介は前述したようにタイ語からの英語訳に基づくものであり、日本語訳に当たっては判決の要旨を損なわない範囲で全体を検討し整理した。

2. タイ商標法の改正について

タイ商標法は改正されて2016年7月に施行されており、当該改正では音商標や多区分制が導入されるとともに、識別性に関する条文（第7条）等も改正されている。今回紹介した判決は旧法下のものであるが、改正部分によって大きく影響されることはないと思われる。なお、判決中で引用されているないし関連するタイ商標法（旧法）の条文（和訳は特許庁HPの外国産業財産権制度情報による）の抜粋を末尾に参考として掲載した。

3. 判決摘要

以下、次節4. で紹介する各判決について簡単に説明する。

- 判決（1）刑事事件である。模倣品の販売について「疑わしきは被告人の利益に」という法理が適用された。
- 判決（2）色彩を付した汎用エンジンの立体商標出願についての拒絶査定不服訴訟である。識別性無しとされた。
- 判決（3）周知商標等が事情によって他の類似する登録商標と併存できるとした商標法27条の適用例である。
- 判決（4）水滴様図形  商標の識別性の有無が争われた拒絶査定不服訴訟である。識別性無しとされた。
- 判決（5）商標「AQUAFEED」の識別性の有無が争われた登録取消訴訟である。上告人はDIP（タイ商務省知的財産局）、被上告人は使用権者である。識別性有りとされた。
- 判決（6）商標「ColorPlus」の識別性の有無が争われた拒絶査定不服訴訟である。上告人はDIPである。識別性有りとされた。
- 判決（7）商標「LIVE WITH CHIVALRY」および商標「CHIVAS LIVE WITH CHIVARY」の識別性の有無が争われた拒絶査定不服訴訟である。識別性有りとされた。
- 判決（8）サービスマーク「SINGAPOREAIR」の識別性の有無が争われた拒絶査定不服訴訟である。識別性無しとされた。
- 判決（9）商標「VFLEX」の識別性の有無が争われた拒絶査定不服訴訟である。識別性有りとされた。
- 判決（10）「Dream, Believe and Achieve…」の識別性の有無が争われた拒絶査定不服訴訟である。識別性有りとされた。
- 判決（11）商標「ZERO and 」と「COKE and 」の識別性の有無が争われた拒絶査定不服訴訟である。識別性有りとされた。

4. 判決紹介

(1) Case No.4561/2553 (A.D.2010)

上告人（原審被告人）Bhoomphan Tuaykrotok

被上告人（検察官）

(経緯)

上告人は商標「SONY」が付されたディスク（以下、本件ディスクという）を売っていたため、商標法4条、109条、110条、115条および刑法32条、33条の規定によって訴追され、本件ディスクは押収された。

CIPITCは商標法109条、110条により上告人を有罪とし、5000バーツの罰金の支払いを命じるとともに刑法33条（1）によって本件ディスクの押収を命じた。罰金を支払わない場合には刑法29条、30条により懲役刑が課される、とした。

(判決要旨)

最高裁は、本件ディスクが模倣品であることを上告人が知っていたか否かを問題とし、疑わしきは被告人の利益に、ということで上告人を無罪とした。但し、本件ディスクは押収された。以下、判決理由である。

本件ディスクは真正品が有する特徴を欠いている。被害者の代理人の証言によれば、真正品には以下の2つの特徴を含む4つの特徴がある。これらが特徴であることは、公表されていないが、肉眼で観察できる。

1. 本件ディスクの片面の、「SONY」なる標章が付されたカバーには、その下部の5分の2の領域にカラーストライプが施してあるが、これが真正品とは異なる。
2. 本件ディスクの反対の面の、下部のプラスチック部分に、真正品には有るシリアルナンバーがない。

なお、残る2つの特徴はトップシークレットであるから被害者の代理人は証言できないとした。

真正品の上記特徴は、正規代理店によって公表されておらず、公衆は知ることができないから、公衆や一般の販売者にとって上記特徴による真贋の判断は難しいが、真正品と模倣品との明らかな価格差による判断は可能である。しかし、被上告人は真正品と模倣品の値段の相違について明らかにしていない。

ゆえに、上告人が本件ディスクが模倣品であることを知っていたか否かは疑わしい。そこで、CIPITCの設立および手続についての法律第45条および刑法第227条により、疑わしきは被告の利益に、という法理が適用される。

(2) Case No.9240/2554 (AD2011)

上告人（原審原告） Honda Motor Co., Ltd.

被上告人（原審被告） DIP

(経緯)

上告人は汎用エンジンシリーズGXの商標を出願したが、DIPによって拒絶され、商標委員会に不服申立てを行ったがここでも拒絶は覆らなかった。そこで、上告人は商標委員会の決定の取消しを求めてCIPITCに出訴したが、敗訴した。そこでさらに、最高裁（の知的財産国際貿易部）に上告した。

(争点)

[1] 出願商標に識別力（商標法7条2項（2））があるか。

[2] 出願商標が登録されると、他人が同種エンジンを生産するのを永久に規制するような過度な利益を上告人に与えることになるか。

(判決要旨)

争点 [1] について

商標法7条2項（1）（2）の適用について、最高裁は次のように判旨した。商標を保護する所以は、それが付された商品を、他の商品から識別するところであり、商品の特徴や品質を直接的に表示する商標は登録性を欠く。

本願商標は、汎用エンジンの形態からなる商標であり、上告人は、当該汎用エンジンは、ボディが赤色に着色され、燃料タンクは白色に、フィルタおよび排気管は黒色にそれぞれ着色されており、他社製品とは異なる独自性を具えており、1983年以來販売されていると主張した。

ところが、上告人の汎用エンジンと他の5社のものを比較すると、いずれも非常に良く似ている。つまり、上告人の汎用エンジンも他社製のものも、エンジンの主要部品の構造や位置は次のように良く似ている。エンジン本体は円筒形であり、サイドカバーには表面に多数の穴が形成されており、サイドカバーにはエンジン始動用のホルダが設けられており、燃料タンクは本体に取着されており、燃料タンクと本体の近くに他の部品が設けられ、排気管もいずれも同じ位置に設けられている。

上告人は、一般の需要者でも当該上告人のエンジンを他社製エンジンから区別することが可能であると主張したが、最高裁は形態に基づいて区別することは非常に困難であり、需要者はエンジンを、これらに目立つように表示されている「HONDA」「YAMAHA」「MITSUBISHI」等の商標で識別していると説示した。

また最高裁は、たとえ他のエンジンとは異なる色彩が使用されているとしても、色彩の相違は、エンジンの構造や形状よりも商品の識別の役には立たないと認定した。したがって、ブランド名無くしては、需要者は市場にあるエンジンのどれが上告人のもので、どれが他社

製のものかを認識することができないとした。

最高裁は、上告人の汎用エンジンは他社製のものに似ており、エンジン自体では需要者が上告人のものと他社製のものを見分けられないから、本願商標は識別性を有しないと見た。

なお、上告人は、本願商標が識別力を有することを示すためにアンケート結果を提出したが、その回答者は上告人エンジンのユーザーであり、このアンケート結果が需要者の一般的な傾向を示すものではないと最高裁は判断した。

また、上告人はその汎用エンジンに施された着色はユニークであると主張したが、本願商標は商品の形態からなる商標であるから、エンジンの形状や構造のみが問題となり、色彩の問題ではないと最高裁は判断した。

争点 [2] について

そもそもこの種の汎用エンジンは、発明あるいは意匠（タイでは意匠特許）として特許法の下で保護されるべきである。特許権は保護期間が定められているから、権利期間経過後には誰でもその発明を利用することができる。これに対して、商標法で保護される商標は、更新登録がされる限り保護されて他人による当該商標の使用を阻止する。

上告人は、当該汎用エンジンについて特許出願をせず、商標出願を選択しており、商標登録を得ることによって、上告人の汎用エンジンに似た汎用エンジンを他人が製造することを永久に規制しようとして意図しているものであるから、これを認めることは上告人に過度な保護を与えることになる。

(3) Case No. 11439/2554 (AD2011)

上告人（原審原告） Anna Sui Corporation

被上告人（原審被告） DIP

(経緯)

上告人は2004年12月27日および2005年5月18日に商標「ANNA SUI」について20, 24, 25類に属する商品を指定して3件の商標出願をした。第25類では、「シャツ、ズボン」を指定した2001年10月4日登録の商標「Anna Is」があり、第20類では「寝具」等を指定した1996年10月14日登録の商標「ANNA（四角の図柄内に表示）」がある。

(争点)

[1] 上告人の商標は、上記登録商標2件と同一であるか、あるいは、公衆が、商品の所有者又は出所について誤認混同するほどこれらの商標に類似するか（商標法13条）。

[2] 商標法27条に関して、上告人と他の関係者についての事実の検討並びに27条にいう「誠実な同時使用」および「特別な事情」の解釈

(判決要旨)

争点 [1] について

上告人の商標“ANNA SUI”は、上記登録商標の双方に類似するから、登録官の判断は正しい。

すなわち、上告人商標と先登録商標「Anna Is」は、同一称呼を生じる同じ文字からなる「ANNA」又は「Anna」が前半部に位置している点で同じである。両商標は、後半部において「SUI」と「Is」の違いを有するが、かかる相違は商標全体の明らかに区別を可能にするものではない。したがって、上告人商標と「Anna Is」が「シャツ、ズボン」について使用されると、公衆がその所有者及び商品の出所を誤認混同するおそれがあるほど上告人商標は「Anna Is」に類似する。

次に、上告人商標と先登録商標「ANNA（四角の図柄内に表示）」を比較すると、同一称呼を生じる同じ文字からなる「ANNA」を共通にする一方、上告人商標が「SUI」の文字を有するのに対して、「ANNA（四角の図柄内に表示）」は、四角形の図柄の中央部に「ANNA」の文字が表示されている。しかし、両商標の称呼は近似するから、両商標が「寝具」等を使用されると、公衆がその所有者及び商品の出所を誤認混同するおそれがあるほど上告人商標は「ANNA（四角の図柄内に表示）」に類似する。

争点 [2] について

商標法 13 条の規定する同一又は類似の商標に当たる商標が異なる者に対して登録されるには、以下のいずれかの事情が必要である。

- (1) 登録官が、被上告人および他の商標所有者が誠実かつ同時に商標を使用してきたとみなすか、
- (2) 登録官が、登録するのが適当と考える特別な事情があること。

上告人代理人によれば、上告人は米国の有名なデザイナーである Anna Sui 氏によって 1981 年に米国ニューヨークで設立され、衣類、アクセサリ、バッグ、眼鏡等のデザインの分野において世界のリーディングカンパニーの 1 つである。商標「ANNA SUI」は Anna Sui 氏の姓から採られたもので、1981 年に米国で使用され始めた。その後、上告人は 1983 年 11 月 4 日に商標「ANNA SUI」を米国で婦人服、ジャケット、ドレス、シャツ等について登録したのを手始めに、他の商品、サービスについて米国や他の多くの国で商標「ANNA SUI」を登録した。

タイについては、上告人は第 3, 9, 14, 18 類で商標「ANNA SUI」の出願をし、登録されている。また上告人は商標「ANNA SUI」を世界中の多くの国で種々の広告メディア、例えば印刷物、チラシ、有名な雑誌等で宣伝し、加えて、その商品やサービスの写真と共に商標「ANNA SUI」をウェブ上でも宣伝している。さらに商標「ANNA SUI」を付した商品は、1998 年に売り出されたタイを始め、世界中の多くの国で売られている。上告人はタイでは商標「ANNA SUI」を宣伝するとともに、それを付した製品を Zen, Isetan, Siam Paragon 等の一流デパートで売っている。これらの証拠写真に対して被上告人は何ら反証を示しておらず、最高裁は上告人の証拠を採用した。

登録商標「Anna Is」は、第25類「シャツ、ズボン」を指定して2001年10月4日に登録されている。これに対し、上告人はシャツとズボンを1998年にタイで売り始めたので、商標「Anna Is」の登録よりも3年前に商標「ANNA SUI」を使用し始めている。

また、登録商標「ANNA（四角の図柄内に表示）」は、第20類「寝具」等を指定して1996年10月14日に登録されている。これに対して上告人は、ベッドカバー、枕、枕ケースについて商標「ANNA SUI」を、商標「ANNA（四角の図柄内に表示）」の登録よりも2年ほど後に使用し始めている。

以上の点に鑑み、最高裁は以下のように判旨した。すなわち、商標「ANNA SUI」は、1981年以来、米国の上告人会社でデザイナーをしている Anna Sui 氏の姓に由来するものである。上告人は商標「ANNA SUI」について3件の出願を、2004年12月27日および2005年5月18日に行ったが、それよりずっと以前である1998年以来、多くの有名デパートでの販売があるタイを含む多くの国で ANNA SUI 商品は販売され、宣伝されている。これらの事実は、上告人は上告人商標をそのデザイナーの氏に由来するがゆえに使用しているのであって他人の商標を模倣したものではないことを示している。したがって、出願前に上告人は「シャツ、ズボン、寝具」等に商標「ANNA SUI」を誠実に使用していたと認められる。

よって、登録官は上告人の商標出願3件について登録を認めるべきである。もっとも、登録官は、商標法27条に基づき、各商標出願について使用の態様や場所について条件や制限、又は適当とみなす他の条件や制限を課すことができる。

(4) Case No. 2044/2552 (AD2009)

上告人（原審原告） Societe des Produits Nestle S.A.

被上告人（原審被告） DIP 他

(経緯)

上告人はスイスの法人であり、消費財の生産販売を行っている。上告人は文字商標「MAGGI」、そのタイ語表記である文字商標「แม็กกี้」、および黄色のラベル上に上記各文字を赤色水滴様の図形  と組み合わせた商標を有しており、これらの商標を50年以上前から世界中で使用し、販売促進を行っている。そして、タイを含む多くの国で上記各商標は登録されている。

上告人はタイにおいて、上記水滴様の図形のみからなる商標を第29、30類の商品を指定して出願したが、DIPの登録官は、水滴様図形は一般的な幾何学形状であり識別力が無いとして拒絶した。そこで、上告人は、商標委員会に不服を申し立てたが、商標委員会もその不服申立を退けた。そこで、上告人は商標委員会の決定の取り消しを求めてCIPITCに出訴した。CIPITCにおいても訴えが退けられたため、上告人は最高裁に上告した。

(判決要旨)

上告人は、上記図形は自らが創作した図形であり、一般的な幾何学図形ではないと主張した。

上告人の証人は、上告人の図形商標はそれ自体識別力があり、上告人は多数の国で商標登録出願をしている、と証言した。

これに対して被上告人側の証人は、上告人の商標は楕円という図形的特徴しかなく、公衆が上告人の商品を他と区別するための十分な識別力を備えていないと証言した。

本件の場合、上告人商標は水滴に似た楕円形をなす図形商標である。より美的なものにし、一般的な図形との相違を出すために、湾曲した明瞭な線で装飾されてはいるものの、一般的な図形とは僅かに異なるだけであるから、上告人商標と他の商標を同時に較べなければ、公衆は上告人の商標と一般的な幾何学図形との差異を認識できない。

上告人の現在に至るまでの商標の使用態様を見ると、上告人の図形商標はその中に書かれた「MAGGI」や「แม็กกี้」の語と常に一緒に使用されている。したがって、出願された水滴様図形のみからなる上告人商標は、上告人商品と他の商品とを区別するための識別性を有していない。すなわち、いずれかの商品に使用されても、上告人の「水滴」商標は当該商品を他の商品から識別することができない。したがって、たとえ自らが創作したものであるとしても、上告人の水滴様図形は商標法7条2項(6)にいう識別性のある「創作された図形」には該当しない。

結論として、最高裁は、水滴様の上告人商標は識別性がなく登録され得ないとして、上告人の訴えを退けた。

(5) Case No. 2040/2552 (AD2009)

上告人(原審被告) DIP

被上告人(原審原告) Thai Union FeedMill Co., Ltd.

(経緯)

被上告人は、登録商標「AQUAFEED」を第31類のエビに与える餌について使用する権利を AQUASTAR Limited から得ている。

Cargill, Incorporated (以下、Cargill社という。)は商標委員会に対して被上告人商標の登録の取消を求めた(筆者注 商標法61条)。商標委員会は、被上告人商標は識別力を欠くとしてその登録を取り消す決定をした。

そこで、被上告人は、Cargill社には法的な利害関係が無く、取消請求は権利濫用であること、および被上告人商標は識別力を有するとして、CIPITCに商標委員会の違法な決定の取り消しを求めて出訴した(筆者注 商標法65条)。これに対して、上告人DIPは、Cargill社は飼料メーカーであって、商標「CARGILL AQUAFEED」の所有者であり、「CARGILL AQUAFEED」なる文字と魚の図形からなる同社の出願商標は被上告人商標に類似すると判断されているから、同社は取消請求事件の請求人適格を有しており、また被上告人商標が識別力を有しないとの商標委員会の決定も正しいものであるとして、訴えを退けるように求めた。

CIPITCは商標委員会の決定を取り消したため、DIPは最高裁に上告した。

(争点)

最高裁での争点は以下の2つであった。

1. 被上告人は本件請求を行う法的利害関係を有しているか
2. 被上告人商標は識別力があり登録性があるか

[筆者注：最高裁は原審決定を支持した。本稿では、争点2の判断についてのみ紹介する。]

(判決要旨)

争点2は被上告人商標に識別性があるか否かである。上告人DIPは、被上告人商標は商品の特徴もしくは品質を直接的に表示するものであると主張した。最高裁は、商標が商品の特徴又は品質を直接的に表示するものか否かは、商標に使用されている語によって公衆がどの程度その商品を理解できるかによって決せられるとした。当該文字がその商品に通常使用される語であるため、公衆が即座にその商品について理解できるとか、当該文字が、その商品の品質等を記述的に表したものであるために少し考えれば、当該商品の種類が判る場合には、商標を構成する当該語は商品の特徴もしくは品質に直接的な言及しているということになる。

反対に、商標を構成する文字がその商品の品質等を暗示的に表示するだけのものであるために、公衆が商標をみても、商品の種類を理解するのに時間を要するならば、商標を構成する当該語は商品の特徴もしくは品質に直接的に言及しているとはみなされない。

これを本件について見ると、「AQUAFEED」の語は辞書にその定義や訳語が掲載されている語ではないが、「AQUA」と「FEED」を結合させたものであって、DIPの証言によれば、「AQUA」は水を意味し、「FEED」は餌やりを意味する。そうすると、これら2語を結合し、英語の文法に従って解すれば、「水への餌やり」というほどの意味になり、動物の餌料について通常使用される語とはいえない。また、動物の餌料の特徴もしくは品質を直接的に表示するものでもない。さらに、「AQUAFEED」の語が水生動物への餌を指すものであることは、「AQUA」の語を水生動物と結び付けなければ出てこない。したがって、DIPが主張するようには直ぐにあるいは少し考えれば、被上告人商標から商品を認識あるいは理解できるというわけではない。

よって、「AQUAFEED」の語は、被上告人の商品の特徴もしくは品質を直接的に表示する語であるとはみなされないから、被上告人商標は、法7条2項(2)に規定する識別性のある商標に該当する。この点で被上告人商標の登録を取り消すべきとした商標委員会の決定は違法である。

(6) Case No. 4607/2552 (AD2009)

上告人(原審被告) DIP

被上告人(原審原告) ColorPlus Fashions Ltd.

(経緯)

被上告人は商標出願に係る被上告人商標「ColorPlus」は識別力があるとの判決を求めて

CIPITCに出訴した。併せて被上告人はDIPの登録官の命令および商標委員会の決定の取消しと、DIPに対して被上告人商標の登録を命ずることを求めた。

CIPITCは出願中の上記被上告人商標は識別力があると認定し、登録官の命令を取り消して、DIPに対して引き続いて登録手続きを行うように命じた。

CIPITCの判決に対しその棄却を求めてDIPは最高裁に上告した。

(判決要旨)

証拠によれば、被上告人は25類に属する「衣服」について上記商標「ColorPlus」を出願したが、登録官は、被上告人商標は識別力が無いとして拒絶し、商標委員会も登録官の判断を支持した。

したがって、主要な争点は、被上告人商標は識別力があるか否かという点である。被上告人の証人は、ローマ字の造語商標「ColorPlus」は辞書に掲載されていない証言した。

これに対して、DIPの証人は、被上告人商標は造語ではなく、各語がそれぞれ意味を有するローマ字「Color」と「Plus」を組み合わせたものである、と証言した。さらにDIPの証人は、「ColorPlus」は全体として「個性の発達」という意味に理解できるものだと主張した。そして、これを第25類「衣服」に使用した場合には、当該語は、その商品が着用者の個性を発達させる力や機能を有すると理解させるものであるから、当該商品の特徴もしくは品質を直接的に表示し得るものであり、被上告人商標には識別力が無いと主張した。

最高裁は、被上告人のローマ字造語商標「ColorPlus」は以下のようなものであるとした。辞書にはその定義が無いとしても、商標出願書類によると被上告人のローマ字造語商標はローマ字「Color」と「Plus」の結合である。被上告人はこの商標のフォントとして手書き文字を使用しているが、これは被上告人商標が造語であるか否かの判断に影響を与えるものではない。両ローマ字を結合にすれば「色を足す」というような一般的な意味を生じるが、これは被上告人の出願に係る第25類の商品との関係はない。DIPが提案した「個性の発達」という意味は単に暗示的なものであり、商品の特徴もしくは品質を直接的に表示するようなものではない。結論として、被上告人商標は識別性がある、として、最高裁はCIPITCの判決を支持した。

(7) Case No. 4676/2558 (AD2015)

上告人(原審原告) Chivas Holdings (IP) Limited

被上告人(原審被告) DIP

(経緯)

上告人は「LIVE WITH CHIVALRY」と「CHIVAS LIVE WITH CHIVARY」の二つの商標を出願したが、登録官並びに商標委員会によって登録を拒絶された。

そこで、上告人はその出願商標が直接的に商品の性質や品質に言及するものではなく、識別性があり登録すべきものであるとしてCIPITCへ出訴した。

CIPITCで請求が棄却されたため、上告人は最高裁に上告した。

(判決要旨)

商標法7条2項(2)に規定する識別力のある商標か否かは、これが直接的に商品の特徴もしくは品質に言及しているか否かで決せられる。商標を構成する語が当該商品に普通に使用されているため、公衆が商品の種類を即座に理解することができる、あるいは当該語が商品を説明するようなものであるため、公衆が少し考えれば当該商品を理解できる場合は、その商標を構成する語が直接的に商品の特徴もしくは品質に言及していると言える。

上告人商標についてみると、「LIVE WITH CHIVALRY」および「CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY」なる文字が上告人商標においてフレーズとして表示されているが、このうち「LIVE」は「生きて」「活気のある」あるいは「人生を送る」という意味であり、「WITH」は「…とともに」「…を含んで」あるいは「…に関して」ほどの意味であり、「CHIVALRY」は「騎士道(精神)」という意味であって、全体として上記は、「騎士道精神を持って生きる」という意味合いを有するものである。

したがって、上告人商標を構成する上記文字が第32、33類に属するアルコール飲料に使用されても、「LIVE WITH CHIVALRY」なる文字は、アルコール飲料の特徴や品質を直接的に意味するものではない。また、公衆が、上告人商標がアルコール飲料の特徴や品質を表示するものと理解することもない。したがって、上告人商標はいずれも、直接的に商品の特徴もしくは品質に言及するものではなく、商標法7条2項(2)に規定する識別力を有する商標に該当する。

上告人商標中の「LIVE WITH」の部分についての権利不要求の要否(商標法17条)については、32、33類に属するアルコール飲料に「LIVE WITH CHIVALRY」および「CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY」を使用しても、「LIVE WITH」なる文字がかかる商品の取引に普通に使用されているわけではないから、当該文字部分について権利不要求の必要は無い。

(8) Case No. 9971/2558 (AD2015)

上告人(原審原告) Singapore Airlines Limited

被上告人(原審被告) DIP

(経緯)

上告人は、第39類「飛行機による輸送、乗客及び物資の輸送」等を指定して商標「SINGAPOREAIR」の出願をし、出願商標は「SINGAPORE」と「AIR」の語を結合して出願人が新たに作った語であり、辞書には掲載されていないことを示す証拠を裁判所に提出した。しかし、DIPもCIPTCも出願商標の登録性を否定した。

(争点)

1. 本願商標の、商標法7条2項(2)に規定する「識別力を有する商標」の該当性
2. 外国の国名を含む本願商標の登録性(商標法8条(6))

(判決要旨)

争点1について

上告人は、「SINGAPORE」と「AIR」の2語を結合して新しい語を造ったという証拠を提出している。しかし、上告人が新語を造ったと主張しようとも、上告人も公衆も上告人航空会社の名前をいう際には、結合された「SINGAPORE」「AIR」の2語をいうときと同じように「シンガポール エア」というであろう。

辞書や一般人の共通認識では、「SINGAPORE」の語は国名を表し、「AIR」の語は「空」を意味するものと理解される。上告人が本願商標をその指定役務に使用すると、本願商標は、航空運輸産業における上告人サービスの特徴もしくは質を直接的に表示するものとなる。したがって、本願商標は識別力を欠く。

争点2について

「SINGAPORE」の語はシンガポール共和国を意味するから、出願商標は外国の国名を含む商標であり、上告人がシンガポール当局から「SINGAPOREAIR」の語を使用することにつき許可を得たとは認められないから、本願商標は、商標法8条(6)に規定する不登録事由にあたる。

(9) Case No. 3753/2558 (AD2015)

上告人(原審原告) 3M Company

被上告人(原審被告) DIP

(経緯)

上告人は、商標「VFLEX」を出願したが、出願商標は識別力を欠く(商標法7条2項(2)(3))として拒絶された。CIPITCがDIPの判断を支持したため、最高裁に上告した。

(判決要旨)

商標委員会は、Sunton Prasanpoch (สุนทร ประสารพจน์) による英タイ略語辞典に拠って、英文字“V”は、「Very」の略であると判断した。しかし、他の複数の辞書には、「V」は「Very」の略というだけでなく、他の意味をも有するものとして掲載されており、英文字「V」は複数の意味を有する。

「FLEX」の語については、商標委員会は、「FLEX」の語は「曲がる」ことを意味すると判断した。しかし、Oxford River Books English-Thai Dictionaryを参照すると、「FLEX」は二つの意味を有している。つまり、「FLEX」は、名詞としては「可撓線、電線」を意味し、動詞としては、「曲げる」「曲がる」を意味する。明らかに、「FLEX」なる語は、名詞と動詞という機能を有するから、商標委員会の上記判断には同意できない。

結論として、「VFLEX」なる文字は、商標委員会が主張するような「非常に曲げる(曲がる)」あるいは「非常に曲がる」を意味するだけではなく、英文字「V」と「FLEX」の語がそれぞれ

れ複数の意味を有するから、「VFLEX」なる文字も複数の意味をもつ。

さらにいえば、商標の登録可能性は、商標全体に基づいて判断されるべきである。本件では、「VFLEX」を全体としてみると明確な意味が生じないから、本願商標は造語からなる商標として自他商品識別力を有し、商標登録を受けることができる。

(10) Case No.15017/2558 (AD2015)

上告人（原審原告） Aswin Reuanglertbutr

被上告人（原審被告） DIP

(経緯)

上告人は手書き風に表示した商標「Dream, Believe and Achieve…」を第35類「百貨店事業の管理」を指定して出願した。この出願商標の識別性の有無について上告人は被上告人DIPと争い、CIPITCで上告人の訴えが棄却されたため、最高裁に上告した。

(判決要旨)

上告人と登録官は、「Dream」は「夢、抱負」を、「Believe」は「信念」を、「Achieve」は「達成」をそれぞれ意味するとして、本願商標を名詞句からなるものと理解した。一方、商標委員会は、「Dream」は「夢みる」を、「Believe」は「信じる」を、「Achieve」は「達成する」特に多大の労力と努力の末に何かを成功裡に終えあるいは目的を達すること、をそれぞれ意味するとして、本願商標を命令文からなるものと理解した。

最高裁は、本願商標を構成する各語は、その使い方で意味を理解すべきであるが、それぞれの固有の意味を有しており、「Dream, Believe and Achieve…」は造語ではないと判断したが、以下の理由によって、公衆は、上告人商標によって、上告人役務を他者のものから識別することができる、とした。

第1に、上告人は、上記各語を結合して「百貨店事業の管理」なる役務に使用した最初の者である。第2に、本願商標に使用されているローマ字や記号の特徴は上告人の手書きによるものであり、だれも上告人と同じには書けない。第3に、全体の語は2列に配置されている。最後に、上告人は本願商標を第35類「百貨店事業の管理」について出願をしているが、本願商標を構成する語と「百貨店事業の管理」との間には何ら関連性がない。

したがって、「Dream, Believe and Achieve…」なる文字は役務の特徴もしくは質を直接的に表示するものではなく、公衆は本願商標によって上告人役務を他者のものから識別することができるから、出願商標は、識別力（商標法7条2項（2））を有する。

(11) Case No. 14583/2557 (AD2014)

上告人（原審原告） The Coca Cola Company

被上告人（原審被告） DIP

(経緯)

上告人は「COKE and ไค้ก」(筆者注：タイ文字はCOKEの表音表記である)と「ZERO and ซีโร่」(筆者注：タイ文字はZEROの表音表記である)からなる商標を出願したところ、登録官および商標委員会のいずれでも識別力を欠くとして拒絶されたため、その取消を求めてCIPITCへ出訴した。そこでも訴えが退けられたため最高裁へ上告した。

(判決要旨)

「COKE and ไค้ก」は、最高裁は識別力があると認定した。その理由は、上告人がこれらの語を使用続けた結果、当該語は有名になっており、一般人がこれを認識するに至っているからである。「ZERO」は「数字の0」あるいは「無」を意味し、「ซีโร่」は「ZERO」のタイ語での表音表記であるから同じ意味を有する。

「COKE and ไค้ก」が「ZERO and ซีโร่」とともに使用されると、公衆は、上告人の飲料は他の飲料に較べて何か成分が少ないか何等かの成分を含まないと理解できる。しかし、上告人の商標には糖分に関する語は無く、上告人製品が無糖飲料であることを示す表示はない。したがって、「COKE and ไค้ก」と「ZERO and ซีโร่」からなる文字全体から、無糖飲料に直接関連する意味は看取されない。

たとえ上告人の広告が、当該製品が無糖飲料であることを示すものであるとしても、広告に示された情報は、出願商標中の「ZERO」又は「ซีโร่」とは無関係の当該飲料の特徴を消費者に伝達するにすぎない。また、「COKE and ไค้ก」と「ZERO and ซีโร่」はいずれも、類推や広告によって上告人製品の特長もしくは品質を示し得るに過ぎないのであって、これらの文字が第32類の商品の特徴もしくは品質を直接的に表示するものではない。

したがって、本願商標は、商標法第6条(1)および第7条(2)に規定する識別力を有している。

また、本願商標の構成部分はいずれも識別力を有するから、本願商標の一部についての権利不要求の必要はない。なお、本願商標と同一でなく、また、公衆がその所有者又は商品の出所を誤認混同するほど本願商標に類似しないのであれば、他者は、出願商標において「ZERO and ซีโร่」を使用し、また、別の文字を結合して使用することができる。

結論として、最高裁は登録官の命令および商標委員会の決定を取り消し、登録官に上告人商標を登録すべきことを命じた。

3. おわりに

以上 11 件のタイ最高裁判決を紹介した。最初に述べたように、紹介した判決は氷山の一角であり、これをもってタイにおける商標判決の動向云々は論じ得ない。しかし、これだけの判決を検討しただけでもタイ商標法や商標訴訟への理解が深まるとともに、識別性の問題についても最高裁まで行けば（費用と時間はかかるが）異常に厳しいといわれる審査結果が修正されているようにも思われる。

タイに限らず、ASEAN 地域の現状は、特許に比して商標の運用が進んでおり、日本の実務家が検討すべき判例の蓄積もある。この宝の山（？）を如何に攻略するか、我々の課題である。

タイ商標法抜粋

第 4 条 本法において、

「標章」とは、肖像、図案、図形、ブランド、名称、語、文字、数字、署名、色彩、形若しくは物の配置の組合せ又はこれらの結合を意味する。

「商標」とは、その商標の所有者の商品が他人の商標を有する商品と異なることを示す目的で商品に関連して使用する、又は使用を意図する標章を意味する。

「サービスマーク」とは、そのサービスマークの所有者のサービスが他人のサービスマークを有するサービスと異なることを示す目的でサービスに関連して使用する、又は使用を意図する標章を意味する。

（省略）

第 6 条 登録できる商標とは次に該当するものをいう。

- (1) 「識別性」のある商標
- (2) 本法に基づき禁止されていない商標
- (3) 他人が登録した商標と同一又は類似でない商標

第 7 条 「識別性」のある商標とは、公衆又は商品の消費者にその商標を有する商品を他人の商品と異なると認識させることができる商標である。

識別性のある商標とは、少なくとも次の 1 に該当するものをいう。

- (1) 通常の記事に依らない個人の姓名、特別な態様で表示された法人名又は商号
- (2) 商品の性質又は品質について直接言及せず、かつ地理的名称でない、大臣の告示により定められる語
- (3) 特定の様態で表示された色彩の組合せ、創作された文字、数字又は造語
- (4) 登録出願人の署名、出願人の業務における前任者の署名、又は他人で同意を得た者の署名
- (5) 出願人の肖像、又は他人で同意を得た者の肖像、故人である場合は、その者の直系尊属、直系卑属及び配偶者より同意を得たもの
- (6) 創作された図形

(1) 又は (2) に該当しない名称及び語が大臣の告示による規則に従って広範に販売又は広告した商品に関して商標として使用され、その規則を遵守している証拠がある場合は、その商標は識別性があるとみなす。

第 8 条 次の 1 に該当する商標は、登録を認めないものとする。

(省略)

(6) 他の国の紋章及び国旗、国際組織の紋章及び旗、他の国の首長の紋章、他の国又は国際組織の公式の紋章及び品質管理証、他の国又は国際組織の名称及びモノグラム。ただし、かかる他の国又は国際組織の担当官の許可がある場合はこの限りでない。

(省略)

第 13 条 第 27 条に従うことを条件として、登録官は、登録出願のなされた商標が次に該当すると判断する場合、その商標の登録を認めない。

(1) 他人によって既に登録された他の商標と同一である場合、又は

(2) 既に登録された他人の商標と商品の所有者若しくは出所に関して混同若しくは欺瞞を生じさせるほど類似しており、その登録出願が同じ分類の商品若しくは同じ性質の異なる分類の商品に関するものである場合

第 17 条 第 6 条に基づいて商標全体としては登録性があるが、商品の種類又は分類に関して通商上慣用で、従って排他権がないか又は識別性がない要素を 1 つ以上含むと登録官が認めるとき、登録官は、次を命じることができる。

(1) 出願人に、通知の受領日から 90 日以内に、当該商標のそのような部分を使用する排他権を放棄すること

(2) 出願人に、通知の受領日から 90 日以内に、その登録に基づく所有者の権利を決定するのに必要とみなす他の権利放棄をすること

第 1 段落の規定の実行に関し、登録官は、特定の種類又は分類の商品に関して通商上慣用である事項を通達によって宣言する権限を有するものとする。登録官は、第 1 段落に基づく命令をその理由と共に書面で出願人に遅滞なく通知しなければならない。

第 18 条 出願人は、第 14 条、第 15 条、第 16 条及び第 17 条に基づく登録官の命令に対して、その受領日から 90 日以内に商標委員会に審判を請求することができる。商標委員会の決定を最終とする。(筆者注：この条文があって何故 CIPITC に出訴できるかについては、知り合いの現地代理人は行政処分を最終を意味するだけだ、という。65 条の規定の兼ね合いからすると立法ミスではないかと考えるが、「商標委員会の決定を最終とする」との文言は他のいくつかの条文にあり、何か理由があるのかもしれない)

第 27 条 第 13 条に基づいて複数の所有者によって登録された商標と同一又は類似する商標の登録出願がある場合、又は異なる分類の商品であるが登録官が同じ性質のものであると判断する商品に関して第 20 条に基づく同一又は類似する商標の登録出願がある場合で、登録官が当該商標が善意に併存して各所有者によって使用されているとみなすとき又は登録官が登録を認めるのが適当であるとみなす特別の事情があるときは、登録官は、使用者の場所に関する条件及び制限、又は適当とみなす他の条件及び制限に従うことを条件として、複数の所

有者に同一又は類似の商標の登録を認め複数の所有者に同一又は類似の商標の登録を認めることができる。

(省略)

第 61 条 利害関係人又は登録官は、登録時に商標が次にあてはまると思われるときは、商標登録の取消を委員会に請求することができる。

(1) 第 7 条に基づく識別性がない場合

(省略)

第 65 条 委員会は、第 61 条、第 62 条又は第 63 条に基づいて商標登録を取り消すか否かの決定をしたときは、取消請求人、商標所有者及び使用権者に理由を付して遅滞なく書面で通知しなければならない。

取消請求人、商標所有者又は使用権者は、当該決定の通知の受領日から 90 日以内に第 1 段落に基づき委員会の決定に対して裁判所に提訴することができる。定められた期間内に提訴がなかったときは、委員会の決定を最終とする。

第 80 条 商標に関する本法の規定は、サービスマークに準用する。本法の条文で言及する「商品」の語は「サービス」に読み替えるものとする。

第 109 条 タイで登録されている他人の商標、サービスマーク、証明標章又は団体標章を、当該他人の商標、サービスマーク、証明標章又は団体標章であるかの如く公衆を欺瞞するために模倣した者に対しては、2 年以下の禁固若しくは 20 万バーツ以下の罰金又はその両方を科する。

第 110 条 (1) 第 108 条に基づいて偽造した他人の商標、サービスマーク、証明標章若しくは団体標章を付した製品、又は第 109 条に基づいて模倣した他人の商標、サービスマーク、証明標章若しくは団体標章を付した製品をタイに輸入し、頒布し又は頒布のため所持する者、又は (2) 第 108 条に基づいて偽造した他人のサービスマーク、証明標章若しくは団体標章を使用して、又は第 109 条に基づいて模倣した他人のサービスマーク、証明標章若しくは団体標章を使用してサービスを提供し又はサービスの提供を申し出る者に対しては、それらの条文で規定した通り罰する。

第 115 条 本法に違反して頒布のために輸入され又は頒布のために所持される製品は、特定の者が有罪判決を受けるか否かに拘らず没収されるものとする。