Inserted Text is here.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS NEWSLETTER

WENPING Since 1949

パットワールド®
PATWORLD

有限会社 ウンピン・エンド・カンパニー
〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目6番7号
ウンピン神田ビル8階 TEL:03-3254-0888(代) FAX:03-3254-0889

Vol. 162 2016年10月03日

タイ王国:商標法における同意書の効力について

記

同意書取扱いの現況:

タイにおける商標登録の主要な規定のひとつに出願商標は先行登録商標と同一又は類似していないことが挙げられる。しかしながら、これは絶対的な規定ではなく、異なる権利者が所有する登録商標と類似する商標の使用が公衆を混同させないか、又は先行登録商標の権利者が後願で紛らわしいほど類似する商標の所有者に同意書を発行した場合はその限りではない。

商標法第 27 条に基づいて、商標登録官は、商標が善意に併存して使用された場合、又は登録を認めるその他の特別な事情があれば、先行登録商標に紛らわしいほど類似する商標の登録を認めることができる。

登録官が後願商標の登録を拒絶し、出願人が第 27 条に基づいて審判請求をした場合、商標委員会が決定を下す際に規則第 11 条に言及する。当該規則は第 27 条の条件のガイドラインを規定しているが、商標の使用証拠の必要性に焦点を当てており同意書には言及していない。

紛らわしいほど類似する商標の所有者の多数は先行類似登録商標の権利者から同意書を取得して第 27 条の特別な事情としてその同意書を取り扱うことを要求している。しかしながら、商標委員会は同意書又は併存契約書を受け付けていない。

商標委員会は、商標法は商品及び役務の出所の混同から消費者を保護するもので、同意書及び併存契約書は 2 社の製品の混同の危険性を減じるものでないと判断している。

Inserted Text is here.

最高裁の判決:

最高裁判所は、上記基準から離れて類似商標に関する事件で補強証拠として同意書を認めている。2009 年 2 月 19 日付けの最高裁事件 1147/2552 号で、最高裁は商標審委員会及び知的財産国際通商裁判所が先行登録商標に紛らわしいほど類似するとの理由で後願商標を拒絶したが、その決定を覆しています。最高裁は商標法第 27 条第 1 項を引用して類似商標の登録を認める判決を下しました。

最高裁はその決定において後願に有利な多数の理由を引用して、同意書は商標間の類似性は変えないが、先行登録商標の権利者が商標の併存を認めていることを示すものであるとみなしました。従って、最高裁は後行商標の所有者が善意で商標を使用したことは信用できるものと判定している。最高裁は後願商標の出願人が善意で使用したことを示す証拠の一つとして同意書を認めている。

2016 年の商標法改正:

2016 年の商標法改正は 7 月 28 日に施行され、連合商標の登録制度が廃止された。旧法では同一権利者が所有する紛らわしいほど類似する商標は連合商標として登録しなければならなかった。その結果、すべての登録された連合商標は一括して移転又は承継しなければならなかった。

商標法改正により、すべての連合商標登録の連合は取り消された。結果として、紛らわしいほど類似する商標は個々に譲渡できるようになった。例えば、A 社が商標 ONEA, ONEB 及び ONEC を関連する商品に所有していて、商標 ONEA を B 社に譲渡する場合、B 社は新たな商標 ONED の出願には障害がある。B 社の新規出願は A 社が所有する先行商標に基づいて拒絶される。

改正法の第 51/1 条はこのような B 社の問題を解決するために規定された。その規定に基づいて、出願人が第 27 条の特別な事情として譲渡人、譲受人又は承継人から同意書を取得すれば、登録官は譲渡人、譲受人又は承継人が出願した同一又は紛らわしく類似する商標の登録を認めることができる。

代理人の提案:

商標法の改正は異なる所有者によって所有された紛らわしく類似する商標の登録を認めているので、商標の譲渡又は承継がなくても、同意書は類似商標登録の特別な事情として認められるべきである。しかしながら、登録官及び商標委員会は第 51/1 条を厳格に捉えていて、商標の譲渡又は承継があった場合のみ当該規定を適用している。

Inserted Text is here.

同意書は改正商標法第 51/1 条の下で認められている。更に、商標法第 27 条の下で、裁判所はしばしば同意書は紛らわしく類似する商標の併存登録が認められるべきとの主張を補強する証拠とみなしている。

以上の制限に関わらず、商標所有者は可能な場合同意書の取得を検討すべきである。同意書は商標委員会及び裁判所に対して商標所有者の善意を示すのに役立ち、タイ市場において商標の使用を容易にする助けとなる。

以上

(出典:Tilleke & Gibbins)

この記事の著作権は有限会社ウンピン・エンド・カンパニーにあり、一部または全部の無許可転載を禁止します。
あらゆる内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。