

はじめに

我が国とアジア太平洋地域との経済的相互依存関係の深まりの中で、今後とも我が国企業の同地域への進出、事業展開のより一層の拡大が見込まれるところ、我が国企業が今後同地域において事業を展開していく前提として、商標・意匠・特許等の知的所有権が国内のみならず投資先においても適切に保護されることが不可欠となっています。

開発途上国における知的所有権制度はWTO・TRIPS協定の成立、APECの進展等を受けて近年急速に整備されてきたものの、いまだに不備な部分が残されており、また制度が存在していても運用面、特にエンフォースメントが適切になされていないため、一般的に投資先としての知的所有権の保護とそれにより生ずる収益の回収が十分になされていない状況が見られます。

特に、アジア太平洋地域においては、商標・意匠を中心にして、我が国企業の製品に対する模倣が相当程度増加しつつあり、我が国企業の真正商品のマーケットシェアおよび企業のイメージに悪影響を及ぼしています。

このような状況下、ジェットロでは、平成9年度より特許庁からの委託により、「**各国工業所有権情報収集等事業**」を実施しています。

本事業は、北京、上海、香港、ハノイ、マニラ、クアラルンプール、ジャカルタ、ニューデリー、バンコク、ソウルの10都市において、現地のジェットロ事務所が特許法律事務所と契約をし、工業所有権の模倣対策に資する情報を収集、同地域における工業所有権の侵害実態を把握、模倣対策の強化に努めようというものです。

また、本事業では、上記10ヶ所の現地法律事務所の弁護士による、工業所有権に関する無料相談の実施や、現地進出日本企業を対象にしたセミナーの開催なども行っています。

ここに本事業において収集した情報を基に、「タイの工業所有権事例・判例集」を作成いたしましたのでお届けいたします。本事業及び本誌が皆様のお役に立てば幸いです。

目次

・ 商標の侵害事件と判例

1) Benihana 事件	2
2) KIKADA 事件	4
3) ザ・ビーチボーイズ事件	5
4) 未登録周知商品形態の保護	6
5) MARUI 事件	8
6) MITA 事件	10

・ 著作権侵害事件判例集

1) マイクロソフト社のプログラム模倣事件	12
2) 著作物の営業目的以外の使用にかかわる事件	16
3) 著作権の使用許諾を受けない複写にかかわる事件	19
4) 広告看板の図柄の著作権にかかわる事件	21
5) 数学理論を含む著作物にかかわる事件	22

・ 特許・商標法侵害事件判例集

24

・ 知的財産及び国際取引裁判所の商標侵害事件例

1) 民事事件	32
2) 刑事事件	43

. 商標の侵害事件と判例

Benihana 事件

最高裁判決 2 1 0 8 ・ 2 5 3 8 号(民事事件)

Benihana of Tokyo, Inc. V. United Foods Co.,Ltd.

Benihana of Tokyo, Inc. は、United Foods Co.,Ltd. に対して、商標 BENNI HANA、BENNI-HANA in Thai、BENNI 及び BENNI in Thai を使用、登録するのをやめ、訴訟が始まった日から同社が係争中の商標の使用をやめるまで、毎月 5 万パーツ (約 2 0 0 0 ドル) の金額を賠償金として支払うよう求める訴えを起こした。また、Benihana は、同社が登録を申請している商標 BENNIHANA を、商標登録官が登録するよう命ずることを裁判所に請求した。

訴えの中で Benihana は、United Foods が同社の BENNIHANA の知名度を利用する意図で、同社の商標を悪意で登録、使用したと主張した。

United Foods は、反訴によって対抗し、同社のほうが Benihana よりも商標 BENNI HANA、BENNI-HANA in Thai、BENNI 及び BENNI in Thai の権利者としてふさわしいとの判決を求めるとともに、Benihana が商標 BENNIHANA を使用するのを差し止め、反訴を行った日から Benihana が商標 BENNIHANA の使用をやめるまで、毎月 1 0 万パーツ (約 4 0 0 0 ドル) の金額を賠償金として支払うよう命ずることを裁判所に請求した。

反訴の中で United Foods は、同社の専務取締役が有名な歌手であるベニー・グッドマンの名と、バンコクに出店している有名な日本食レストランであるハナヤの名称の一部とを組み合わせて、BENNI-HANA という標章を創作したと述べた。

民事裁判所は、Benihana に有利な判決を下した。裁判所は、United Foods の商標 BENNI HANA、BENNI-HANA in Thai、BENNI 及び BENNI in Thai の使用に対する差し止め命令を出すとともに、商標登録官に United Foods の商標の登録を取り下げ、Benihana の商標を登録するよう命じた。

さらに、訴訟が始まった日から、同社が商標 BENNI HANA、BENNI-HANA in Thai、BENNI 及び BENNI in Thai の使用をやめるまで、毎月 5 0 0 万パーツの金額を賠償金として支払うよう命じた。

United Foods は控訴裁判所に控訴したが、控訴審は民事裁判所の判決を支持した。United Foods は、さらに最高裁に上告した。

最高裁判所は、商標の取り下げに関する争点については支持したものの、損害賠償と差し止め命令に関する争点、そして、商標登録官に関する争点については覆した。判決に至った根拠として、最高裁は次の理由を示した。

Benihana は、United Foods が BENNIHANA という言葉を自らの商標として登録し、世界中の多くの国々にある同社のホテルやレストランの名称の一部として使うようになる何年も前から、BENNIHANA という商標を、世界中のおおよそ 2 0 カ国で登録していることを説得力ある形で立証した。

さらに、United Foods の専務取締役は、自らが米国の学校を卒業し、何度もビジネスで海外を旅行していると証言した。したがって、この専務取締役が海外で BENNIHANA という商標を見て、これを恣意的に採用した可能性は非常に高い。したがって、United Foods は自らの商標 BENNI HANA、BENNI-HANA in Thai、BENNI 及び BENNI in Thai を悪意で使用、登録したと言える。同社がこの商標を使用することを禁じなければならず、同社の登録は取り下げるべきである。

損害賠償と差し止め命令の件について、最高裁判所は、Benihana がタイで商標を登録していない以上、いかなる損害も回復する権利がなく、また、United Foods が自らの商標 BENNI HANA 、BENNI-HANA in Thai、BENNI 及び BENNI in Thai を使用することに対する差し止め命令を与えることもできないと判決した。

商標登録官に関する争点について、最高裁判所は、登録官がこの訴訟の被告となっていない以上、最高裁判所としては登録官に BENNIHANA の商標を登録するよう命令することはできないと判決した。

KIKADA 事件

最高裁判決 3620・2537号（刑事事件）

国及び Puang-Ngoen Sukasem（共同原告） v. Nirand Sate-Sri

衣服製造業者である共同原告 Puang-Ngoen Sukasem は、商標 K I K A D A ブランドの登録権利者である。登録によれば、紺地に金色で K I K A D A という言葉がレタリング風に描かれている。登録には、シャツの襟ラベルも含まれている。同じく衣服製造業者である被告 Nirand Sate-Sri が、白地に黒、類似のレタリングで商標 K I K A D A と描いたシャツの襟ラベルを製造していることを発見したとき、共同原告は商標の模造であると主張し、警察とともに被告に対する刑事告訴を行った。

警察は被告の敷地内に立ち入り、被告のラベルを 41 ロール分押収した。この訴訟は検察官が公訴し、これに共同原告が参加した。

地方裁判所は訴えを却下した。検察官と共同原告は控訴裁判所に控訴した。控訴裁判所は下級審の決定を覆し、被告を商標の模造によって有罪と認定し、これに禁固 2 ヶ月、執行猶予 1 年と、罰金 100 バーツ（約 40 米ドル）の刑を宣告した。被告はさらに最高裁判所に上告した。最高裁判所は控訴裁判所の判決を支持した。判決に至った根拠として、最高裁判所は次の理由を示している。

「被告の配色（白地に黒文字）は共同原告（紺地に金文字）とは異なり、被告のレタリングのスタイルも共同原告とは異なるものの、被告は共同原告の文字商標であった K I K A D A という言葉を確認に使用していた。したがって、被告が使用した商標は、共同原告の商標と非常に類似性が高い（模造である）と考えられる。2つの商標が同種の商品について用いられた場合、公衆の混乱を招くことになる。」

ザ・ビーチボーイズ事件

最高裁判決 6 2 8 3 ・ 2 5 3 8 号 (民事事件)

Brother Records, Inc. v. Adinand Chaleawsri

米国のロックバンドの名称であり、商標登録され、レコード、テープ、そして衣服など、さまざまな商品で利用されている商標 THE BEACH BOYS (ザ・ビーチボーイズ) の権利を有する米国の会社 Brother Records, Inc. (ブラザーレコード) は、Adinand Chaleawsri が申請した BEACH BOYS の文字とサーフィン用具の絵をあしらった商標の登録に対する異議申し立てを行った。申請は衣服も含まれる形で行われている。

商標登録官は異議申し立てを却下したが、ブラザーレコードは登録官の決定を撤回させ、Adinand が BEACH BOYS 及びサーフィン用具の商標を、これ以上使用することを差し止める命令を得るために、Adinand を被告とする民事訴訟を提起した。

ブラザーレコードの主張によれば、BEACH BOYS 及びサーフィン用具の登録を申請したときに、Adinand は商標 THE BEACH BOYS の存在に気づいており、したがって、彼が悪意で申請を行ったとする。Adinand は、自分こそが係争中の商標の審の権利者であり、登録官が異議申し立てを却下した事実は、自分には全く関係がないと抗弁した。

民事裁判所は、この事件を却下した。ブラザーレコードは控訴裁判所に控訴した。控訴裁判所は民事裁判所を支持した。ブラザーレコードはさらに最高裁判所に上告した。

最高裁判所は両方の下級裁判所の判決を覆し、ブラザーレコードに有利な認定を行った。判決に至る根拠として、最高裁は次の理由を示した。

被告の商標は言葉と用具から構成されるものの、言葉の方が商標にとっての重要な要素である。また、原告の商標を構成する単語が 3 つ (THE BEACH BOYS) であるのに対して、被告のものは 2 つ (BEACH BOYS) であるものの、両方の商標の本質的な要素は “BEACH BOYS” であるため、被告の商標に “THE” という単語がかけられていることは重要な違いではない。

商標 THE BEACH BOYS にかなり似た BEACH BOYS 及びサーフィン用具の商標の登録を申請したことによって、被告は、自らの商品の由来について、これを購入する公衆を誤認させる危険性がある。

原告の商標の知名度を利用する意図が被告にあったことはかなり明白であり、したがって、被告の行った申請は、悪意による権利の行使であり、その成就を許してはならない。(最高裁の判決を受け、Adinand の申請は最終的に拒絶された。)

未登録周知商品形態の保護

(パッシング・オフ) 当事者の和解により解決

ある製薬会社が、茶色と黄色の縞になった BISVOL という商標のもと、薬品を製造・販売している。同社製品がある程度一般に認知された後、タイ企業が新しく MANOVON という商標で同種の新製品を発売した。この件で問題となったのは、商標の類似性ではなく、商品パッケージであった。

MANOVON 商標（登録なし）を持つ新製品のパッケージは、茶色と黄色の縞があしらわれ、BISVOL とほとんど同じデザインである。縞模様のスタイルこそ異なっていたが、パッケージの体裁は BISVOL と同様に映るものだった。

このニセ商品はタイで製造され、タイの特に都市部で販売されていた。BISVOL 商標の所有者は、BISVOL 商品を販売する同じドラッグストアで、ニセ商品を発見した。両商標は取り違えるほど似てはならず、したがって商標法による訴訟とならなかった。その代わりに、刑法第 272 条に基づき、裁判に訴えることとなった。

刑法第 272 条第 1 項は、詐称通用（パッシング・オフ）に対処するには格好の規定であり、「（1）他の者の商売において用いられる名称、形、人工的標章、言い回し、もしくはそれと類似のものを、公衆をして、その者の商売・商品と混同せしめる意図で、自らの商品、パッケージ、カバー、公告、価格表、商用文などに用いる者」が同規定の対象である。

この事件は、タイの製薬業者が紙上から製品を回収し、BISVOL 商標所有者に譲り渡したことから、法廷の外で解決をみた。両当事者は損害賠償を伴わない和解に達した。被害額は正式には計算されなかったが、ニセ商品の発見から紛争解決まで 1 年以上が経過していることから、かなり深刻な被害だったと言うべきだろう。

この件で法的措置をとるのに困難だったのは、BISVOL 商標所有者が刑事訴訟を起こすのに乗り気ではなかったことである。ニセ商品製造者側が勝訴した場合、反対に訴えられる危険もあるからだ。こうして本件は警察の手に委ねられることとなった。さらに、問題のパッケージによる混同があったかどうかについての一般消費者調査にも何ヶ月かがかかった。

ニセ商品の製造・販売における責任について、刑法・商標法・著作権法では、販売の意図を持ってニセ商品を製造・販売・売り込み、所有する者に対してのみ、罰則が規程されている。ニセ商品を購入する一般消費者にはこうした罰則は適用されないが、ニセ商品を大量に購入した場合、販売する意図を持ってニセ商品を所有したとみなされることもありうる。

MARUI 事件

最高裁判例第7731号 / 1995年

被告 丸井株式会社 対 原告 DOMON株式会社

原告は、1988年に「OIOI Young Fashion」という商標を旧分類の第38類、服飾及び靴を指定商品として登録した。しかし、“Young Fashion”という言葉は一般的な用語なので、商標としては認められなかった（登録要件を満たさない）。その後、原告は“Marui OIOI”と言う名前の小さなデパートを同年、サイアムスクエア - に開店した。

1989年、丸井株式会社が、第39類の紙の袋を指定商品として商標を出願した。出願は公告が認められ商標公報に掲載された。原告はこの公告に対して異議申し立てをし、丸井株式会社の商標は、原告の商標「OIOI Young Fashion」に類似していると訴えた。丸井株式会社は、「OIOI」という商標は長年使用され、1973年に日本で登録されている、原告はこれを盗用し、“Young Fashion”という言葉をつけ、タイで登録した。しかし、Young Fashionという言葉は商標として認められなかった。それゆえ、原告の商標は、実質的に「OIOI」のみである。

最終的に、商標登録官は被告の商標が登録されるべきであると決定した。原告は丸井株式会社の出願が、自社の商標と類似しているとの理由で、その出願を無効とする訴えを裁判所に起こした。

丸井株式会社は、15年前（1973年）に日本で商標登録する以前から、既に30年間も本商標を使用してきたことを証明した。本商標は日本では大変良く知られている。第一審と上訴審は、丸井株式会社がこの商標に対してより強い権利を有するので、丸井の商標登録が認められるべきであるという判決を下した。

原告は最高裁に上告した。最高裁の判決は、原告は同社の従業員が「OIOI」という商標を考案したと主張するが、それが被告の商標と偶然にも同一であるということは信じがたいし、起こりえないことである。さらに、原告は同社の社員が本商標を考案したと言うが、出願で指定された発音は日本語の「丸い・丸い」であり、日本のものから取り入れられたに違いない。さらに、原告の商標は「OIOI Young Fashion」であるのに、原告の店の前には“Marui OIOI”と書かれており、同店で使用する紙袋には「OIOI」とだけ記載され、登録された時のように、“Young Fashion”という言葉をつけてはいない。

このような事実から、原告には悪意があり、被告はこの商標に対してより強い権利を持つとの判決が下された。

MITA 事件

最高裁判例第 137号 / 1991年

原告 Mita Industrial Co.,Ltd 対 被告 Mr.Boon chuLertkiatpanich

原告は、1984年に、第39類で文房具を、第1類でトナ - の商標を出願した。商標登録官は、原告の“mita”という商標が、被告が同じく第39類と第1類で登録した“mita”という商標と同一であるとの理由で、拒絶した。

原告は本商標に関してより強い権利を有するため、原告の商標が登録されるべきであると主張して、裁判を起こした。原告はまた、被告の登録の取り消しを要求した。

被告は1981年に商標を出願し、1983年と1984年にそれぞれ登録されている。被告は“mita”という商標を紙と塗料に長年に渡って使用し、タイ人の間で広く知られていると主張した。

それに対し原告は、“mita”という商標を日本及び他の数カ国で登録し、使用してきたこと、またタイでは、原告は同社の製品に本商標をつけ、10年間ほど使用してきたことで、人々に広く知られるところとなった事を主張した。

第一審は原告の訴えを却下し、原告はこの事件を控訴した。控訴審では、原告は“mita”という商標について被告より強い権利を有するという判決が下され、被告に対し商標登録の取消命令が下された。

同判決を受け、被告は最高裁に上告したが、最高裁は二審の判決を支持した。判決によれば、Mita Industrial Co.,Ltd は被告が商標の出願をする以前から諸外国で本商標の登録をし、本商標をつけた製品をタイに輸出していた。さらに、被告は Rand Corporation 社の社長であり、同社は以前タイにおける原告の製品の販売代理者であった。それゆえに被告は、原告が“mita”という商標のオ - ナ - であることを認識しており、Mita Industrial Co.,Ltd は“mita”という商標についてより強い権利を有する。後に被告 Mr.Boon chuLertkiatpanich の登録は取り消された。

・著作権侵害事件判例集

マイクロソフト社のプログラム模倣事件

訴訟番号オ-139 / 2541(1998)	Microsoft Corporation	原告
審判番号オ-510 / 2542(1999)	Atech ComputerCo.,Ltd.	第1被告
	他合計3名	共同被告

関連条文

刑法91条

民法第552

1994年著作権法第31条91項、同3項、69条第2節、第71条第2節

この訴訟を告訴する事実上の代理人について原告が委任した委任状はアメリカ合衆国で作成されたもので、アメリカ合衆国の外務省によって認証され、かつ公証人により正式証明されたものであって、民法第3章47条により、法的に有効な委任状と見なされた。

第1被告および第2被告は委任状に原告の会社印が押印されていないことを理由にその有効性を否定するに足る証拠を提示しなかった。

裁判所は『BOR』の署名ををもって、原告が認めた権限のある代理人であるとした、会社の印がなくても、代理人の権限を有することを証明していきうからである。

さらに、ワシントン州の別のもう一人の公証人である『JOR』の宣誓書によって、『BOR』は合法的に会社の役員会によって賛同された正式な原告の代理人であり、会社の社員は必要なく有効であることを証明した。よって裁判所は原告の権限ある代理人であると認め、この訴訟を実行できるものと判断し、原告はよって本訴訟を告訴する権利を有しているものとする。

SORによって被告より購入した、コンピュータを検査したところ、本訴訟に訴えられたとおり、原告のプログラムが組み込まれていたことが判明した。一方、この機械のハードディスクは原告のプログラムがサブディレクトリーされる前にフォーマット化されている。フォーマット化はすべての保存データファイルを抹消するので、技術的に不可能であるので、原告のコンピュータプログラムは、ハードディスクが模倣されたか、または他のハードディスクに組まれたプログラムが模倣されたものと結論される。

さらにこの機械に設定された原告のコンピュータプログラムの続き番号を調べると、その続き番号はすでに破棄されたものであり、原告のプログラムに使用しない続き番号であることが判明した。

マイクロソフト社のウィンドウズ95タイ版プログラムのプロパティを調べると、続き番号は26895 - OEM-0004854-88605であり、マイクロソフト社のウィンドウズ95タイ語版に新しく組み込まれた『OEM』の文字から改造されたものと判断する。

しかし、保存機能を検査したところ、この機械にはさらにマイクロソフト社のDOSおよびマイクロソフトウィンドウズ3.11プログラムも組み込まれていることが判明した。これは、機械に組み込まれたウィンドウズ95タイ語版は上記マイクロソフトDOSおよびウィンドウズ3.11からアップグレードされたもので、表示された続き番号の一致した新しいプログラムでないものが組み込まれたかのように改造されているものとする。

マイクロソフト、オフィスプログラムの続き番号がその他の番号の中に見られ、1111111であり、この続き番号は最初の原本のプログラムから改造されて新しく創作されたものである。これらの組み合わせの番号の中で、原告は7で割り切れる数字を定め特定した数字を作る策を取ったことによって、上記番号が改造された時、7つの1が

改造の発見を簡単にすることができる。よって原告のコンピュータプログラムが続き番号の改造により模倣された情報が入手できた。

さらにマイクロソフトのソフトウェアに対する本物であることを示す証明書、エンドユーザーに使用許諾契約、製品登録証明書、使用マニュアル、コンピュータプログラムを記録する CD-ROM ないしはディスケットも無かった。

この機械の中のすべてのコンピュータプログラムは原告の著作権の侵害によってなっているものであることは明白である。第 3 被告が第 1 被告に当局の許可無く原告のプログラムが売られたことは原告の著作権を侵害している事実を立証する。

第 3 被告に売られたコンピュータハードウェアは第 1 被告によって製造されたものがあります。第 3 被告はこのハードウェアを第 1 被告の被雇用者としての立場で販売した。この販売によってもたらされた利益は第 1 被告に帰する。

別表 6 に示されるコンピュータハードウェアの販売は第 1 被告の販売事務所で発生した。このコンピュータハードウェアはその販売事務所で作動実験され、販売員であった第 3 被告以外に、第 1 被告の技術員もこの原告の著作権を侵害するコンピュータプログラムの作動実験に立ち会った。作動実験はショールームで公然と公開され、コンピュータハードウェア営業員と第 3 被告および SOR との間で議論された、第 3 被告は第 1 被告が、この原告の著作権を侵害する海賊版のコンピュータプログラムを提供できることを仄めかしたものと述べた。

これらの事実は、原告の侵害された著作権のあるコンピュータプログラムが組み込まれたコンピュータハードウェアの販売は、第 3 被告によって犯されたのではないことである。特に、第 1 被告が工場で製造したコンピュータハード機器は販売事務所に直接、送付されていた。コンピュータハードウェアの販売は第 1 被告の事業目的である。よってこの利益は第 1 被告のものであるが第 3 被告が原告の所有するコンピュータプログラムの組み込まれたコンピュータハードウェアの販売で特別な利益があったことを示す証拠はない。

さらに、サブディレクトリーの著作権はフォーマット化に先立ち、他のコンピュータのハードディスクも、「トラックバイトラック」方式で同様にこのコンピュータに模倣されたものである。他の被告に知られず、CD-ROM あるいはディスケットから模写するような簡単な方法でなく、これらの機器を用いる方法で、上記のような方式が必要であった。

その結果、第 1 被告の被雇用者あるいは関係者が関与していなければ、原告のコンピュータプログラムのこのようなコピーは第 3 被告によってできなかったものであり、工場で作られたこのようなコンピュータハード機器は直接、第 1 被告の販売事務所に送付され、第 1 被告の責任において第 1 被告の場所にある間に、原告のコンピュータプログラムの模倣行為がされたものと考えられる。

それゆえ、第 1 被告の被雇用者とその関係者、特に管理者クラスの者は第 3 被告の行為を知り売る立場であり、かつ関与していたことと信じられる。

第 3 被告が第 1 被告の法律上の代表者である見地から、第 1 被告の他の被雇用者および第 1 被告の管理、経営に携わる者であれば、運営やコンピュータハードウェアの販売に関して上記のような事実を知りうる立場にあったはずで、もし顧客がコンピュータプログラムを欲しい場合、第 1 被告は、そのようなコンピュータプログラムが販売許諾されたものであるかどうか、を問わず供給することで、第 1 被告は法人格としての刑法上の責任が生ずる。

第 1 被告の代表責任者としての資格において第 2 被告は 1994 年著作権法 74 条の内

容を知り得ずまたは同意なしに法人格において、法を犯していたことを証明しなければならぬ。このような特殊な場合、第2被告である、第1被告の代表取締役の地位として第1被告のすべての事業活動のすべて管理責任があるとみなされ、第2被告が総務部長がそれぞれの場所で運営の監督にあたり、本件の侵害行為を知り得なかったという拒否申立は受け入れることができない。

特に、この事件の侵害行為は第2被告の事務所からさほど遠くないパヤタイプラザ・ビルの事務所の検査室で行われたものである。もし、第2被告の申立のように、被雇用者に海賊版コンピュータプログラムの販売を禁止する旨を周知徹底させておれば、第3被告は管理者事務所の近くでそのように公然と法律違反を犯さなかったであろうと考えられる。

さらに、第2被告が第3被告から法律違反を知らされてから、告知に従い何らの処置も取らなかった、海賊コンピュータプログラム販売に従業員に禁止する誠意ある行動が取られなかった。よって第2被告の拒否は受け入れられないものである。

第1被告および第2被告の為した行為は、1994年著作権法第31条1項により解釈される、商用目的での原告のコンピュータプログラムの模倣という法律違反である。また1994年著作権法31条3項に適用される、原告の著作権を侵害した海賊版コンピュータプログラムの頒布に該当するものである。

国税局が原告のコンピュータプログラムの販売について勧める役割をはたし原告に損害を与えたが、当初よりその海賊コンピュータプログラムを取得する意図で指示したのは原告ではない。および原告のコンピュータプログラムの模倣は別の場所で行われ、販売時には模倣はなかった、海賊コンピュータプログラムの販売はコンピュータハード機器の受け渡しの後になされたことが立証されました。このような状況の中で、第1被告と第2被告は別個に行動し、別々の罪を犯している、彼らは個別の法律違反行為を犯したと判断される。

著作物の営業目的以外の使用にかかわる事件

起訴番号オ－326 / 2542(1999)	検察庁 法務局	原告
判決番号オ－784 / 2542(1999) 告	プレテェホル (株)	第1原告
	その他合計3名	共同原告
	カノクチャイ ペ チャダ ワン	被告

1994年著作権法第32条第2節1項

被告は、1994年著作権法第32条第2節1項に求められる、営業目的でないことの事業で調査、教育事業に使用し、著作権の侵害を免れるためには、以下の3つの事項について裁判所に満足のいく証拠を立証せねばならない。

1. 被告の行為は著作権所有者の通常利益の障害にならず、過度に著作権の所有者に不利な影響を与えないこと。
2. 被告の行為は調査、教育を目的とする事業であること。
3. 被告の事業は利益追及でない行為であること。

著作権の所有者の経済的利益は著作物を使用する排他的権利を有する。自由経済システムにおいては経済的利益は創作者が創作することに大きな影響を与える。その影響は社会活動のすべて、知識、芸術、科学、そして人間のより良き生活にわたり影響する。著作権所有者の経済的利益は社会利益とのバランスが必要で、社会の人々に教育や、新しい知識の創造に役立つものでなければならない。

調査や分析が著作権所有者の権利に反するか利するかは基本的にその事例ごとに違ってくる。私たちはその質および量を観察しなければならず、この事件に描かれている訴えは、営業、経営管理および社会科学コース入門などの教材に関するもので、多数の学生がこれらの課程を受講しているものと考えられる。例えば、教師の指定による教科書を模倣しても、それは合法的使用であって、1994年著作権法第32条第2節1項に該当する著作権の侵害の明らかな例外事項である。

各学生が同じことをしても、やはり著作権侵害の例外となる。

経営機構、作業分担の見地から、個々の学生は自分で模写するかわりに他人に模写をさせる必要があるならば、その雇われた人はその人にかわり、営業として料金を取り、模写代、紙代に当てる役務を提供する。

このような場合はどうであろうか、たとえば商業目的のフォトコピーショップにおいて、利益を得ている場合、これらの活動は労働力、機械、器具の使用による結果、たとえば人件費、複写機械、紙代によって提供される。フォトコピーショップはなにも他人の著作権の侵害により利益を得ているものではない。店と学生の間契約によって行われているものである。店舗は道具としてまたは代理としてが学生のために複写している。著作権の侵害の例外規定は店舗にも学生にも適用される。

量の問題として、複製の量は著作権所有者の利益によって3つのタイプに分けられる。まず第一に、使用者は著作権所有者の許可または認識なしに、個人的な調査、分析の目的のために複製する。

多くの国において印刷、頒布する団体が複製する適量を予定しているような場合、1つの定期刊行物につき記事1本、1冊の書籍につき1章だけ、あるいは10%を超えないなど、決められている場合がある。特に、先進国では書籍の価格は国民所得とか、高度な教育とか関係無く決められることに使用者は反対意見がある。

第二に、個人的教育または他の代理機構、たとえば図書館、コピー店などが権利を使用する許可を与えている機能において、教育目的でない場合には著作権者から許可を得て、その一部分を複製し、またロイヤルティーを支払うものとしている。このタイプの複製は1994年著作権法32条第2節1項の著作権侵害の例外規定に適用されるものではない。多くの問題はこの第1、第2の場合の複製の量に関することに起因している。

我々は、著作権所有者の共同原告に対し、それが合理的かつ正当な複製の量かどうか検討する。調査および教育の定義は、分析者が新しい作品を生み出すための調査、また教育者は個人的知識を得るための教育であるとしている。調査には参考書籍から大量の情報と内容が必要であり、学生に定期刊行物の一部の記事、書籍から一部の章のみを許可することは、その書籍の思想、哲学を理解することは不可能である。学生に法律により例外規定が適用されず、すべての書籍や定期刊行物を購入するよう求めるのは社会的教育の発展の妨げになるであろう。

印刷所において考える時、この事件の所有者である印刷所はタイ国内で使用する許可を求める代理人を指定したことは明らかでなく、もし学生、教師、またはフォトコピーショップがタイ国での代理人になれば、複製を正当化するために著作権所有者から許可を得なければならない、その様な被告とや組織はどういう手続きをとるか明らかにされていない。

もし著作権者が許可を与えるためにその書類作成とか、便宜を計る方式を確立しないならば、この事件である被告が行った複製の行為は、教育目的であって、所有者の利益を妨害するものとみなされない、あるいは1994年著作権法第32条第1節の著作権者の法的権利の効力があるとみなされない。

著作権の使用許諾を受けない複写にかかわる事件

訴訟番号オ-372 / 2542(1999) 検察庁
法務局 原告
判決番号オ-784 / 2542(1999) プリンテェホール (株) 第1原告
その他合計3名 共同原告
ソムサック タナサラセニ 被告

著作権法 1991 年第 32 条第 2 節 (1) 項

本件は訴訟番号オ-326 / 2542、判決番号オ-784 / 2542 の事件とは性質が異なる。前回の被告は原告の著作物の複写は著作権侵害の除外規定である学生とフォトコピーショップの経営者との請負契約による複写であった。前例の事件の被告は学生から請負により著作権の侵害の例外となり、解決された。

しかし、本事件では被告は学生の求めではなく、自ら複写行為をなした。被告は学生としての著作権の侵害の例外を申したてしなかった。なぜなら被告の目的は教育とか調査ではなく、著作権のある著作物を大量に複写し、普通の営業として利益を得るためであった。それゆえ被告は事業に使う目的で他人の文学作品の著作権を複写したことにより有罪である。

原告は裁判所に4台の複写機を押収する命令を求めているが、これらの複写機が著作権を直接、侵害したわけではなく、被告は顧客のために書類を複写する事業を行っており、合法的に複写機を使い書類を複写することに使われ、学生や教師の指示に従い、教育または調査のために書類を複写し、利益を生むためまたは私的の目的でないことから複写機は犯罪を犯した財産でない。罪は権限なしに複写されたことにより犯されたことである。

複写機そのものは被告の受けたさまざまな書類の複写をするために使用される機器であり、仕事の一部として使われるだけの物であり、この複写機に対する押収命令の根拠はない。

原告が裁判所に、被告の行為は経済、国際貿易関係に悪影響をおよぼすので、厳重な罰を与えるよう要望したことに関し、事実は複写はタイプにて行われ、高等教育機関にて使用されているもので、被告が学生の代わりに複写をしたならば、学生と同様に著作権の侵害の除外規定を受ける権利があったものといえる。

この特別な訴訟事件では、被告は短絡的に自ら複写をし、学生に書類を複写する役務の提供を競争し便宜を図ったものである。

しかるに著作権者である出版社はこの訴訟でタイ国に著作権の使用の許諾を与える代理人の選定をしなかった。もし学生、教師、あるいはフォトコピーショップがタイ国の代理人になっていれば合法的に著作権の使用許諾を申請できたであろう。よってそれらの人々、組織はその許諾取得の申請の方法がわからなかった。被害者側にもこの著作権侵害の事件の部分的責任があったといえる。

この訴訟の被告はまだ若干28歳であった。彼はアサンブション大学を卒業後、コピー店の経営を行っている。彼は近代経営管理の考えから、効率よく、競争力をつけるため、良いサービスを提供できるシステムを構築したいと思っていた。一つの営業策として、学生が授業で使うものを学生が求める前に、学生に提供することであった。この営

業方針が被告の責任、罪となった。

裁判所は被告のような人間は適正かつ合法的なやり方で業務ができる機会を受けられるべきで、また、被害者側と交渉し、教育・研究で使われる様々な文学作品のロイヤルティー徴収機関を設立する機会が与えられるべきだと考えられ、禁固刑は被告に相応しくなく、被告の行為は学生の便宜をはかるために犯した罪であり、その利益も合理的なものにすぎないからである。

広告看板の図柄の著作権にかかわる事件

訴訟番号オ－38 / 2541(1998)

男) ソムマイ ツップトング 原告

判決番号オ－786 / 2542(1999)

男) ソムパス メープリント 被告

著作権法 第6条第2節、第10節
民商法典 第587条、605条

被告は KOR に対し、象のセレモニーに使用する広告看板の製図および設置をする人に連絡するよう依頼した。KOR は原告に連絡し、被告の図面のアイデアを原告に伝え、2頭の象が右側に浮かぶように注文した。この図柄は 1992 年著作権法 6 条 2 節で保護されていない被告のアイデアであった。KOR によって原告に提示された象の集まるセレモニーの素描画は被告の考えた表現であった、原告は原告により最初考えた図柄が原型として使われたものと考えた。

原告はその図柄の原型を描いたのでなく、たんに素描画から複製したものであったが、最善の努力と知識と絵を描く技術を使い、それらは原型を創作するに重要な要素であると考えられる。よって、原告の創作作品と思われた、この原型描写の構成は正統な象と宮殿法に出てくるものと類似しており、象の柵は、被告の申し立てのように見えるが、原告の作品は新しい創造性がないといえない、創造性は新規性または他所で見たことがなくてもいい。それゆえ原告はその描写技術は原型の創作者であると考ええる。

しかしながら KOR は原告に請け負わせ、原告も同意した結果、請負契約を結び、民商法典第 587 条による、広告看板の製図および設置の契約を同意のもとに交わした。被告はその費用を原告に支払うことに同意した。その賃金の額については当裁判所が別に定める。原告は原型を描く契約にしたがい、部分的に実行したが、原告と被告はその請負賃金の額について合意できなく、被告は民商法典 605 条による、契約を終了したと解釈した。原型の図柄の著作権は被告に所属する。原告は被雇用者であるから。

被告は広告看板の図柄を製図、設置するために誰をやったとしても、その人が原告の創作を複製した人であっても、原告の訴えるように、被告は著作権の侵害ではない。

・特許・商標法侵害事件判例集

訴訟番号トーポ-61 / 2541 (1998) カンタナグループ株式会社 原告

判決番号トーポ-26 / 2542 (1999) 男) タヴィチャイポンパンデチャ 被告

民商法典第 4 2 0 条

商標法 1 9 9 1 年 第 4 条、第 8 条(11 項)、3 8 条、4 6 条

原告は A 会社からカンタナ グループ株式会社に名称変更した会社であるが、A 会社の法的権利を引き継ぐことができる。会社の名称変更の登記により原告は二つの法人名を使うことはできない。しかるに商標出願の会社は A 会社であり、後にこの訴えの名義はこの原告会社の名前であるが同じ法人の権利がある。原告会社は相手側に 1 9 9 1 年商標法第 3 8 条により、商標委員会に不服申立および、裁判所に被告を告訴する権利を有する。

被告の不服申立は、原告は娯楽産業を『カンタナ』の商標、サービスマークとして使用のもとに営業しており、またこの子会社では『カンタナ』の商標にもとづく品を販売するのが目的であった、しかし提訴のなかで原告およびその子会社の『カンタナ』の商標があらわす物の商品、サービスがどんなものであるかの証拠がない。原告は単に会社の公印と役員の署名により、法人の決裁権をもっていただけであり、なんらかのシールとか商標を商品、または役務提供に付けて、他人に示していなかった。

原告の対象物は法人登記にかんする事項を娯楽産業および印刷物に記入したいだけで、商品、とくに下着に示されていなかった。

しかし原告は『カンタナ』の名前を、1 9 8 4 年会社登記のときから使用し、被告は『カンタナアンダーウェア』の商標を 1 9 9 3 年に出願した。その名前は原告の会社の名前に類似していたが、原告は娯楽産業および公告業にカンタナの名前を使用していただけであった。原告は下着の販売業からはほど遠い事業であった。

しかし原告の申立によれば、『カンタナ』の名前は広く公衆に知られおり、『カンタナ』の名前が商品に付けられた場合、一般大衆はその商品または事業が原告の創設したものと混同する。被告の商標『カンタナ』は原告のものかどうかと一般公衆を惑わす。

原告は異議申立に際し、証拠、証人を立てず、申立を証明するものがない。よって裁判所は原告の『カンタナ』が良く知られた名前であるか、一般公衆が商品の販売元、または創作者を混同させるものであると結論できず、原告の名前に類似した被告の商標は 1 9 9 1 年商標法、4 6 条第 1 項により無効ではないとされた。

なぜなら、原告は『カンタナ』の商標権を有せず、また、原告は被告が『カンタナ』の商標の使用された商品によって、意図的に原告に被害を与えたことを証明する証拠がないからである。

よって、原告には権利の保護を求める権利がないものとみなされた。

1 9 9 1 年商標法第 4 6 条第 1 項により、原告の商標は登録されていないので保護されない。

訴訟番号トーポ-60 / 2541 (1998) パナビシ株式会社 原告

判決番号トーポ-41 / 2542 (1999) 松下電子工業 会社 被告

民事法 第 55 条
商標法 1991年版 第 6 条

原告は商標の登録出願者から商標権の権利譲渡について不服を訴え、被告も原告の商標が被告の商標と類似し、混同されることに対する不服を申し立てた。原告は出願が却下されたことに対し、商標登録官に異議を申立てた。商標委員会では登録官の決定を承認したが、これに関し、原告は、「原告の使用している商標権は被告のものである」としたこ登録官の決定を不服とし、不服を裁判に訴える権利を有すると主張した。

原告は空調機に使用される『パナビシ』の考案された文字の前に大きな三角形の図柄が浮かびあがる意匠の商標の登録を出願した。被告は『パナ』、『パナソニック』を使用する商標であり、たとえば『パナコピー』とか『パナサイクル』などの名称を、空調機も含み他の電気製品に使用している。それらは原告が登録する前に被告が他の国々においてすでに登録しているものである。

原告は空調機の販売事業をおこなっているので、原告は商標である『パナソニック』また『三菱』の商標について、原告が問題の商標を考案する前にすでに聞いたことがあるはずである。この問題の商標を検討したところ、その名前を付けたのは『パナソニック』の前 2 文字と『三菱』の後ろ 2 文字を合成したものである。これらは原告の商品が上等なもので、被告の関連会社であるかのような錯覚を公衆にあたえ混同させる意図があったと考えられる。

原告の商標図柄は被告の考案した語句に三角形の意匠であるが、この三角形も社名の一部、また思わせぶりである。一般的に購入者は名前を探す。よって原告の商標は被告の登録された商標と類似しているとの判断が下された。

訴訟番号トーボ-46 / 2541 (1998) プロフェッショナル フード アンド ベーカリー 株式会社 原告

判決番号トーボ-26 / 2542 (1999) ミセス ブッサバ ナバンチャン 被告

民商法典 第420条
商標法 1991年 第6条

被告は、『トールス チェンマイ』の看板を掲げて営業活動を行っている。看板は原告のサービスマークのような四角の青色ではないが、原告の『トールス』のローマ字を思わせる。字体と意匠は同じもので、被告のほうには『チェンマイ』がマークの一部として追加されているが、『トールス』を強調し赤文字で黄色文字の『チェンマイ』よりも目立っているため、実質的に原告と被告のサービスマーク、『トールス』が問題となった。被告は原告と同じく料理、酒類を販売する事業であり、公衆に被告が原告との関連があるような困惑を引き起こしていた。

もちろん原告は被告より先にサービスマークを登録している。被告には原告より正当性がない。また被告は過去に原告の従業員であった事実から、被告は原告のサービスマークが登録されていることを知っていた証明になり、被告は原告のサービスマークを意図的に侵害したと思われる。

原告から示された証拠により、原告の収入を冒すために、被告が店を開いたかどうかは定かではないが、原告は過去に幅広く、広告媒体に投資し、原告のサービスマークを広告してきたので、原告のサービスマークは公衆に良く知られるようになった。被告は広告に名前を載せず、原告のサービスマークが良く行き渡っていることに頼って、利用していたことになる。

また、被告の商売は原告の商売の水準より低いサービスであり、このことは原告のサービスマークを侵害するものである。以上のような事実により審判は損害額、150,000 パーツを原告に支払うことを決定した。

スパンブリ地方検察庁
ウィーラチャイ・キッチヤルウォン

原告
被告

刑事訴訟 単独罪（第90条）

関連法令：著作権法 仏暦2537（1994年）第31条、70条、75条、76条

原告は1998年5月09日、被告は多重の罪科を犯している旨の供述を行った。
すなわち、

- (1) 被告は映画『パジャマの中のバナナ』のキャラクターの中の一つである、B1 - バナナ人形の複製を一般の頒布および営業のための販売を行っていることにより第一の著作権者の侵害にあたる。
- (2) 被告は連続テレビ番組『クレヨンシンチャン』のキャラクターの中の一つであるクレヨンシンチャンの著作物の複製を一般の頒布および営業のための販売を行っていることにより、第2の著作権者の侵害にあたる。

本件は、1) 被告は侵害行為を知っていたかどうか、2) 被告による、それら著作物の販売あるいは購買者へ提供がそれぞれ別々の罪科にあたるかどうか、3) 原告は被告に知らしめていたかどうか、の3点が主な争点となった。

通常、単に異なる著作権者の侵害は異なる罪科とは見なさない。また被告による(1)および(2)の侵害行為は故意に行われたものであったかは明らかにされなかった。よって被告のためを慮り、単独の罪であるとする決定が下された。

原告は被告を著作権法1994年第31条、70条、75条、76条および罰則規程第71条にもとづき二つの著作権物の人形に関し、著作権者にその半分の罰金を払う罰を与えることを要求した。

被告の承認

中央知的所有権および国際貿易裁判所は著作権法1994年第31条、70条の2項、著作権の侵害された商品の貿易の目的に使用したことにより罰金50,000バーツを支払う判決を下した。被告は承認した、よって罰則規定第78条にしたがい、半分に減額され、残りの25,000バーツを支払わねばならない。もし被告が罰金を支払わなければ、罰則規定29条、30条によって、著作権者の名前および著作権者に罰金の半分を支払うように告示される。

原告は高等裁判所に控訴した。

中央知的所有権および国際貿易高等裁判所は、被告による、他人の著作物を貿易の手段に用いた行為が、別々の二つの罪にあたるかどうかを審査した。

事件はスパンブリ県ドンチュディ郡にて発生、警察は被告およびB1バナナ人形とクレヨンシンチャン人形とともに逮捕、押収したことを被告は認めた。原告の訴状によれば、被告は別々の罪科を故意に犯したかどうかについて、明白になっていない、被告は認めているが訴状には述べられていない、よって判決は被告を慮り、単独の罪であるとされた。

高等裁判所判決番号 5 6 3 0 / 1 9 9 7 年
SRITHAI KASEM IMPORT CO., LTD
株式会社服部センコーアンドカンパニー

原告
被告

商標法 2 5 4 7 (1 9 3 1 年) 第 16 条第 19 項

第一被告は『SEIKO』の商標を 1960 年第 10 分類の時計類商品の商標として、登録出願し、1962 年に登録許可された。第一被告の商品は良く広告されており、原告が『SEIKO』の商標を出願する前から、タイ国内でも良く知られている。

原告の商品の分類はシンナー類であるが、商標法第 16 条にいう、公衆を惑わし混乱を起こすものと考えられる。よって原告は第一被告の商標を出願する権利を有しない。

原告はこれまで『SEIKO』の商標を使用し、20 年以上広告もしてきたため、タイ国内にて知られるようになった。よって原告は原告が唯一、この商標の所有権を有することを主張した。原告は 1991 年 8 月 07 日、商標出願し、シンナーの商標として使う予定であったが、第二被告であるところの商務省、商業登録局の商標登録官に拒否された。その理由は第一被告の商標に類似しているからであった。

加えて原告の商標は商標法第 4 条に違反する。すなわち、『SEIKO』はすでに登録された商標であり良く知られている商標を出願することは違法行為にあたる。

しかしながら被告はシンナー類の製造、販売の事業をタイ国内および海外でも行っていない。またシンナー商品のための商標として広告されたことがない。原告はこの商標を考案し、ほかのメーカーのシンナー商品と判別されるために創造し、このシンナー市場において、『SEIKO』の商標は見たことがなく、また原告の出願の前に商標出願をみた事がないと、訴えた。

しかしながら、裁判所は第一被告の商標は世界的に有名であり、原告が出願するまえからタイ国においても広く知られている。さらに、1965 年ムアントン株式会社が第一被告の商標の譲渡を登録したことも、第一被告にこの商標『SEIKO』の創作者であることの証明となった。

裁判所は、被告の商標が原告の出願前からタイ国を含め、諸外国で商標登録された商標であること、原告は第一被告の商標を模倣し、公衆を惑わし混乱させる可能性があり原告に商標の権利はないことを認め、原告に今後この商標を商品に使用することを中止する命令を下した。

原告は異議申立したが、裁定裁判所は判決を支持した。

原告は上告したが、高等裁判所はこの判決を支持した。

・知的財産及び国際取引裁判所の商標事件例

1) 民事事件

訴訟番号(黒) IP 13 / 1998

判決番号(赤) IP 6 / 1998

原告： Vichit Virunratanakit 氏

被告： 知的財産局

関連条文： 商標法第 8 条(11)著名商標

原告訴状：

原告は、裁判所に対し、商標委員会の決定を取り消し、被告に対し原告商標を登録するよう求めた。

商標委員会は原告商標がフットボールクラブ：A C MILAN, JUVENTUS, PARMA A C, AJACK AMSTERDAM の印章で著名商標と類似し、公衆が商品出処混同を招く恐れがあると判断した。

被告抗弁：

被告は、裁判所に対し、本件の棄却を求めた。原告は当該類似商品を不正に出願し、警察に対し当該原告商標を使用しているスポーツ衣類取り扱い業者を逮捕しようとした。

論点：原告商標は著名商標に類似し、大衆に出処混同を招く恐れがあるかどうか。

判決：

裁判所は、原告商標の登録取り消しを判断した商標委員会の決定を支持した。

判決理由：

現行法では著名商標の定義がないため、TRIP s 第 16 条(2)および(3)、パリ条約の 6bis から定義を求めなければならない。1991 年商標法の 8 条(11)の下で特別な保護となる著名の範囲は当該商品やサービスに関する公衆の関係者に有名であることである。

商標の類似性の判断は、当該商品あるいはサービスに関与する大衆が出処混同を引き起こすかどうかである。もし当該商標の重要部分が類似であれば、十分である。

事件番号（黒） IP（15 / 1998）14

事件番号（赤） IP（11 / 1998）10

原告： Piya Benjasan 氏

被告： 知的財産局局長

関係条文： 商標法第 8 条（11）著名商標

原告訴状：

原告は商標「GIAN FERRENTE」を創案し、5 年間にわたって当該商標を使用していた。原告は商標登録出願をしたが、Gianfranco Ferre 社は登録商標「GIANFRANCO FERRE」が類似しているという理由で異議申立をした。登録官は当該異議申立てを退けたが、商標委員会は、本出願登録を中止するよう命じた。

原告は裁判所に対し、商標委員会の決定取り消しを求め、登録官に対し原告商標出願の登録を求めた。

被告抗弁：

商標委員会は、両方の商標が 2 つの単語から構成されていることを考慮した。商標の第 1 の部分は 4 つの文字から成り、第 2 の部分は「FERRE」で始まり、

「E」

で終了する。発音は相違するものの商標の文字は非常に類似する。

さらに当該商標は同一のクラスで用いられており、指定商品リストは公衆が出処混同を引き起こす可能性がある。

従って、登録手続きを中止せよという委員会の命令は合法である。

論点：

原告の商標は公衆が混同するかもしれない類似性に関して、登録できるかどうか。

判決：

裁判所は商標委員会の決定を取り消し、原告商標の登録手続きを進めるよう登録官に命令する。

判決理由：

商標の類似性を判断するには、文字の性質、文字数、単語の形態、発音、音節の数、さらに販売場所や消費者の種類のような様々な環境も同時に考慮しなければならない。

原告商標「GIAN FERRENTE」、および商標「GIANFRANCO FERRE」は、2 つの単語から成るが、単語を構成する文字の性質、文字数、単語の形態、発音、音節数が異なるため、極く普通の人はその相違を認識できる。

加えて、当該商標は商品出処を示すファッション商品に使用されている。商品価格は高く、商品は特定な場所でしか売られていない。

消費者は商品を購入する意志を持ち、2 つの商標の相違を認識できる。

「GIAN FERRENTE」は、商品の出処混同に関して大衆を誤解させるほど、

「GIANFRANCO FERRE」と類似していない。

事件番号(黒) IP 30/1998
事件番号(赤) IP 21/1998
原告: Chacopaper 社
共同原告: Yoshi Matsui
被告: Somchai Chirawatanachai

関係法令: 商標法第4条第2段落、第13条、第46条第2段落、第67条第1段落
1979年特許法第3条、第33条

原告訴状:

原告は日本で登録され、タイと日本で広く使用された商標権者である。1994年8月16日に、被告は原告の商標を出願し商標権を獲得した。被告は商標権に関して商品の passing off である。したがって、原告は裁判所に次の判決を求めた:

1. 原告は、商標権について被告より権利適格性を持っている;
2. 被告に対し当該商標に関与しないよう命令する。
3. 被告の登録商標を取り消すこと。
4. 1ヶ月当たり 500,000バーツの損害賠償金を払うこと

被告抗弁:

原告の商標はタイで登録されておらず、被告は見たこともない。両者の商標は相違する、なぜなら、被告商標は普通の擁護を使用しており、容器も衣類をデザインしている女性が描かれている、これに対し原告容器は花を描いている女性が描かれている。

さらに、原告は被告容器を真似ている。被告は日本語の「ナヤコペーパー」で登録されており、当該商品をこの商標を用いて販売している。被告は裁判所に対し本件棄却を求める。

論点:

1. 被告商標は原告商標と同一か類似か。
2. 被告は原告商標を模倣したかどうか。
3. 原告は被告より商標権適格となるかどうか。
4. 原告は被告登録商標 27202 の登録無効を訴える権利があるかどうか。

判決:

1. 原告は、日本語用語を用い、衣服を裁縫している商標について商標登録適格を有する。
2. 被告商標登録の取り消しを命じる。
3. 被告が当該商標を使用することを禁止する。
4. 1ヶ月当たり 5,000バーツの損害賠償の支払いを命じる。

判決理由:

問題となった商標は最初の単語に小さな相違があるものの同じ文字を用いた日本語で書かれた商標である。同じ商品に使用されたとき、大衆は出所を混同する恐れがある。被告は原告の商標を模倣している、何故なら原告は被告よりも以前に当該商標を使用している。従って、原告はタイで登録していないが、原告より被告の方が、商標権者適格を有する。商標法第67条第1段落は登録官が登録した日から無効の訴えを起こせる期間は5年とされている。加えて、原告の商標を模倣しかつ登録した被告行為は被告に適格性を与えるものでない。

商標法は原告に対し、5年経過したために無効の訴えを起こすことは不可能であるとする。被告はタイで著名な商標である原告商標を用いた。このため被告

は passing off の行為をしたとみなすことができる。
包装容器は商標ではない。
さらに原告は意匠登録出願を行っていないため、原告は容器についての適格性は欠いている。

事件番号（黒） IP 6 / 1998
事件番号（赤） IP 22 / 1998
原告： Jaguar Cars 株式会社
被告： Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha

関連条文： 商標法第 46 条第 1 段落、第 67 条

原告訴状：

商標委員会は、原告商標が被告商標に類似していると判断した。原告は、被告より商標「SOVEREIGN」の権利者適格を有する判決をもらうべく裁判所に訴えた。

原告の訴えは以下の通り。

被告の商標出願 264199 は取り下げられるべきである。

原告は当該商標を被告よりも広く使用し、頒布しているため、被告の当該商標に関する行為あるいは使用は禁止されるべきである。

被告抗弁：

原告は商標権者ではない。被告が創案し周知となるまで使用し、かつ登録した。従って、被告は原告より適格性がある。

争点：

原告と被告で、どちらに商標「SOVEREIGN」権の適格性があるのか。

判決：

原告は被告より商標「SOVEREIGN」に、適格性を持っている。被告に対し出願

264199 を取り下げようように命じる。原告代理及び弁護士費用 3,000 パーツを支払うことを命じる

判決理由：

原告は、被告より以前に当該商標を使用していた事を示す明確な証拠を持っている。したがって、原告は当該被告商標登録を無効とする権利を有する。しかしながら、原告商標は未だに登録されていないため、原告は商標使用差し止めるための告訴も侵害による損害賠償も求めることはできない。

よって被告に対し、商標「SOVEREIGN」使用を差止、商標登録出願を阻止す

る

という原告の訴えは退ける。

事件番号(黒) IP 8/1998
事件番号(赤) IP 9/1998
原告: Calvin Klein Trademark Trust Co.,Ltd.
被告: Udom Tantipongvasin

関係条文: 商標法第8条(11)、第46条第1段落

原告訴状:

原告は商標権者であり当該商標を海外およびタイで登録し広く知られている。原告は被告の出願した商標「c CKC JEAN」に対し、異議申立てを行ったが、登録官は原告の申し立てを却下することを決定し、商標委員会はその決定を支持した。それに対し、原告は、

被告商標は原告商標と極めて類似し、大衆は出處混同を起こす恐れがある
原告は被告よりも権利適格者である
とし、裁判所に対し、被告の出願取り下げを求めた。

被告抗弁:

商標「CALVIN KLEIN」は被告以前に登録されている。しかしながら、「CK CALVIN KLEIN」、「CK」および「CK ONE」は被告商標登録の後に登録

さ

れている。商標文字および発音は異なり、大衆は混乱を生じない。
さらに、原告は期限経過後にこの裁判を起こしている。従って、被告は本件棄却を求める。

論点:

1. 原告は被告より商標権適格かどうか。
2. 被告商標は原告商標に類似しているかどうか。

判決:

裁判所は本件を棄却する。

判決理由:

被告は原告商標に権利を主張しているが、当該商標は未だ登録されていない。原告は被告に対し、当該商標侵害の損害賠償請求あるいは差止請求の法的手段を講じる適格性がない。被告および原告商標は同一商品クラスで用いられるが、両者の商標は相違する性質と発音を有する。よって大衆が出處混同を引き起こすことはなく、被告商標はその登録を拒絶されるものではない。

事件番号(黒) IP 18/1998
事件番号(赤) IP 17/1998
原告: Mana Kiewkanokpun
被告: Di-Nihon Jojukiku Co.,Ltd.

関連条文: 商標法第8条(11)、第67条

原告訴状:

原告は、被告商標と類似であるため登録取り消しとした商標委員会の決定に対し裁判所に対し決定取り消しをしよう求めた。商標は異なり、かつクラスも異なる。原告商標は既に30年以上使用している。原告は被告よりも権利者適格性がある。

従って、原告は裁判所に対し、原告商標は被告商標と違い、かつ被告よりも適格性があることを求める。原告は被告商標登録を無効とすることを求める。

被告抗弁:

原告は被告商標を利用している。商標の主要部は円内に鶏の頭が描かれていて、鶏頭ブランドとよばれ同一である。さらに、商品リストも重複している。原告は5年以内に法的手段を講じなかったため、この事件は時効により棄却される。被告は本件を棄却することを求める。

論点:

1. 原告商標は被告商標に類似しているかどうか。
2. 原告と被告の間でどちらが適格者か。
3. 原告は訴求期限内に法的手段を講じた。

判決:

出願番号260339の原告商標は出願番号59357の被告商標と同一でもないし、類似でもない。従って出處混同を生じさせない。しかし、原告は当該商標を登録することはできない。

判決理由:

原告商標が被告商標に似ているかどうか検討するに、商品を含む商標の構成および性質を考慮しなければならない。商標主要部は円内の鶏頭である。大衆は頭の方角がどうあれ、鶏頭ブランドと呼ぶかもしれない。

商品は原告商標と被告商標ではクラス、性質が違い、大衆は出處混同を招くことはない。

原告商標と被告商標は類似だが、商品区分が違うため缶に用いなければ大衆は混乱することはない。

被告は全ての生産物に本商標を用いておらず、原告は当該商標を長い間使用して来ており、その商品も区分と性質が違う。30年末の登録を更新していないにも拘わらず、原告は使用してきている。原告は当該商品に商標を使用する権利は失効しない。

訴訟番号(黒) 2/1997

審判番号(赤) 1/1997

原告: 検察局検察官

被告: Supaluk Dokchurung

関連条文: 商標法第 108 条、第 110 条(1)

原告訴状:

被告は 1997 年 6 月 1 日に、タイで登録済みの Montres Rolex S.A 社の商標「ROLEX」及び Cartier International B.V 社の商標「CARTIER」を付した模倣腕時計の販売申し出、および販売のための所持を行った。警察は、被告がそれらの腕時計を模倣品であると知りながら上記行為を行ったとして被告を逮捕し、114 個の腕時計を押収した。事件は、Klong Toey Subdistrict、Klong Toey District Bangkok Metropolitan で発生した。

原告は、1991 年商標法第 110 条(1)、第 108 条の下で被告を罰することを求めた。

被告抗弁:

被告は有罪を認める。

判決:

被告は、1991 年商標法第 108 条および第 110 条(1)の下に違反する。

刑罰:

被告は 60,000baht の罰金、および 2 年間の懲役とする。ただし、被告が有罪を認めたため、事情を斟酌し、刑法第 78 条の下で刑罰を半分に軽減する。従って、被告は懲役 1 年、罰金 30000 バーツとする。さらに、被告は前科がないため、刑法第 56 条により、2 年間の執行猶予とする。本刑罰は刑法第 29 条、第 30 条により執行する。なお押収品は没収する。

・ 知的財産及び国際取引裁判所の商標事件例

2) 刑事事件

事件番号(黒) c383 / 1998
事件番号(赤) c381 / 1998
原告: 検察局検察官
被告: Niphon Sae Wong

関係条文: 商標法第 108 条、第 110 条(1)

原告訴状:

被告は、Louis Vuiton Malletier Co.,Ltd.の商標および Channel S.A. Co.,Ltd.、Yves Saint Laurant Coutour Co.,Ltd.、Gucci Au Gucci S.P.A.の商標を模倣し、模倣商品と知りながら当該商品を販売した。警察は逮捕および財布、小かばん、化粧品かばん 2920 点押収し、68 点の模倣皮革シート、180 点の皮革処理済みシート、2000 点の商標ロゴ、8 点のパンチ用アイロン、商品リストを押収した。

被告抗弁:

被告は有罪を認めた。

判決:

被告は、1991 年商標法第 108 条および第 110 条(1)の下の違反をした。

刑罰:

被告は既に数度違反を犯しているため、裁判所は刑法第 91 条の刑罰を適応し、商標模倣の罪で、懲役 3 年、40 万バーツの罰金を科すことができる。しかしながら、被告は有罪を認めているため、酌量により刑法 78 条に基づき刑を半減させ、懲役 1.6 年、罰金 20 万バーツとする。

さらに模倣商品を販売目的で所持していたため懲役 3 年、40 万バーツの罰金を科すことができるが、被告は有罪を認めており、事情酌量により刑法 78 条に基づき刑を半減させ、懲役 1.6 年、罰金 20 万バーツとする。

従って、刑罰は合計で、懲役 3 年、罰金 40 万バーツとする。ただし被告は未だ懲役刑を経験したことがないため、刑法第 30 条、第 29 条に基づき執行猶予 3 年を付ける。

なお、押収品は没収する。

事件番号（黒） IP453 / 1998
事件番号（赤） IP1220 / 1998
原告： 検察局検察官
共同原告： Doctor S Associate Inc.
第1被告： Subway the Western Restaurant Co.,Ltd.
第2被告： Jarin Suthipiromrak

関係条文： 商標法第4条、第108条、第110条、第115条、第117条、
刑法第33条、第83条

原告訴状：

両方の被告は、共同で食品、飲料を販売し、販売の申し出を行い、販売目的で所持した。また、共同原告の所持する商標およびサービスマーク「SUBWAY」を使用したレストランを経営した。両被告は模倣商品であることを知っていた。警察は34の証拠を押収した。

事件は、Hua Mark Subdistrict, Bangkok District, Bangkok Metropolitan で発生した。

原告は、1991年商標法第4条、第108条、第110条、第115条、第117条および刑法第33条、第83条により罰せられることを求める。また押収品は没収されることを求める。

被告抗弁：

被告は無罪を主張した。

判決：

被告は共同原告の所有するサービスマーク「SUBWAY」を使用することにより、サービスレストランを共同で営んでいたため、1991年商標法第4条、第108条、第110条、第115条、第117条、および刑法第33条、第83条により有罪とする。

判決理由：

共同被告は商標「SUBWAY」の権利者である。被告は当該商標を店前のサインボードに使用し、レストランを開いた。被告は当該商標を印刷した物を使用した。販売も、販売のための申し出も、販売目的の所持も行っていない。従って、それらの行為は原告が求める模倣商品を使用した食品および飲料の販売、販売目的の所持、販売のための申し出にはあたらない。

しかしながら被告ビジネスのサインボードは「SUBWAY」の文字が他のサインボードより大きく、被告は会社名よりもレストラン名として使用していると認められる。従って、両被告の行為は1991年商標法第4条のサービスマークが意味する共同被告所有のマークを盗用したものと解釈される。

刑罰：

第1被告に対し、400,000バーツ、第2被告に対し、懲役6ヶ月、200,000バーツを科す。

しかしながら、状況により、第2被告が過去に懲役を受けていないために、裁判所は被告に対し猶予期間を与える。従って、刑法第56条で2年執行猶予、科料は刑法第29条、第30条の下で執行する。なお押収品は没収とする。-

工業所有権に関する模倣対策事業のご案内

ジェットロでは、特許庁からの委託により、アジア地域10か所（北京、上海、香港、バンコク、ニューデリー、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、ハノイ、ソウル）において現地の特許法律事務所と契約をし、同地域における工業所有権の侵害対策を中心とした「模倣対策事業」を行っております。

法律事務所の弁護士による工業所有権に関する相談窓口（無料）

上記10ヶ所において各地域の法律事務所の弁護士が、現地での工業所有権の権利取得の手続きや、模倣に対する救済および対抗の手段等に関する皆様からのご相談にお応えします。相談のポイントは、日本国内では下記連絡先にて受け付けておりますので、どうぞご利用ください。（なお、相談料は基本的に無料です。但し、個別・具体的な場合は、弁護士の判断により告知をしたうえで、別途費用が発生する場合がございます。）

ご連絡先： ジェットロ海外投資課（担当：青木）
TEL：03-3582-5235 FAX：03-3505-1854

国別模倣対策マニュアル、事例・判例集の作成・提供

国別の模倣対策マニュアルや、工業所有権侵害に関する事例・判例集などの刊行物を作成し、無料で提供しています。同資料の請求およびお問い合わせは上記連絡先までお願いいたします。

工業所有権の専門家を講師としたセミナーの開催（無料）

上記10ヶ所において、既に現地に進出している日本企業の皆様を対象に、現地で活躍する専門家を講師としたセミナーを開催しています。各地でのセミナー開催予定や内容につきましては、上記連絡先までお問い合わせください。

〔特許庁委託〕ジェットロ海外工業所有権情報
タイの工業所有権侵害事例・判例集

〔発行〕 日本貿易振興会 投資交流部
〒105-8466 東京都港区虎ノ門2-2-5
TEL: 03-3582-5235 FAX: 03-3505-1854

2000年3月発行 禁無断転載
再生紙使用