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. 173 2017年02月28日

タイ商標：識別性に関する最高裁判決

タイにおいて登録官及び商標審判部が商標登録を拒絶する理由で最も多いのは識別性の欠如である。多数の商標所有者は商標の識別性に関する厳格な審査に直面し、その決定を逆転するために中央知的財産国際貿易裁判所（IP&IT 裁判所）に控訴するケースもある。最近、タイの最高裁判所は商標所有者が記述的商標をより容易に登録できるような興味深い判決を下した。

このケースでは、出願人は被服商品をカバーする第 25 類に関して商標「Superdry/極度乾燥（しなさい）」を出願した。商標登録官は出願人の商標「SUPERDRY」は商品の性質に記述的であると判断して識別性の欠如に基づいて商標登録を拒絶した。

出願人は登録官の決定に対して商標審判部に審判を請求した。しかしながら、審判部は登録官の決定を支持し、更に”Superdry”及び商標中の日本語は「大変乾燥した又は極めて乾燥した」を意味することを付け加えた。従って、消費者は本商標の商品が乾燥して快適な早期乾燥の繊維を有すると判断し、「SUPERDRY」被服は他の商標の被服より優れていることを示すものとなる。

審判部の決定に対して、出願人は IP&IT 裁判所に控訴して、商標「SUPERDRY」は保護を求める商品の性質に関して記述的ではなく登録性のある商標であると主張した。”Superdry”の語の意味に関して、IP&IT 裁判所は当該語は「大変乾燥した又は極めて乾燥した」を意味すると解釈できるという審判部の判断に同意した。しかしながら、識別性に関しては、IP&IT 裁判所はこれらの意味が本商標の商品のタイプに対して直ちに一般公衆の理解又は認識に影響するものではないとの決定を下した。従って、裁判所は当該商標には識別性があると判断した。

厳しく言えば、本件の問題は”Superdry”が商品の性格又は性質（商品のタイプではなく）に関して記述的であるか否かであるので、IP&IT 裁判所の判決が完全に正しいとは言えないものと考える。

本件は最高裁判所に上告され、最高裁は当該語が商品の性格又は性質に直接記述的であるかを決定するためには該語が一般公衆に商品の性質を直ちに認識又は理解させるものか考慮すべきであると判示した。該語が商品の性格又は性質に密接に関連する一般名称であるか、又は一般公衆が当該商標を有する商品の性格又は性質を認識するのにあまり判断力が必要でない場合、その語は商標の性格又は性質に直接記述的であるとみなされる。更に最高裁は消費者が商標の下で商品の性格又は性質を理解するのに十分に考慮するか又は想像力を要する場合、その語は商品の性格又は性質に直接記述的であるとはみなされないと判示した。

本件の場合、最高裁は”Superdry”の語が通常の英語辞書において何の意味もないと判断したが、出願人は”Superdry”の語が”super”と”dry”が結合された語で「極めて乾燥した」を意味すると解釈できることは否定しなかった。もし当該商標が「乾燥」を特徴とする商品に使用された場合、その語は商品の性質に関して記述的である。いずれにしても、最高裁は商標登録出願された商品はアパレル製品で早く乾燥するという特徴は消費者が求める商品の特別な特徴ではないとみなし、”Superdry”の語は商品の性格又は性質を直接言及するものではないと判示した。

更に、最高裁は商標「SUPERDRY」が”super”と”dry”のみの結合であり、一般公衆が商標審判部で決定したように本商標の商品が早く乾燥することを理解するのは困難であると判断した。更に、最高裁は”Superdry”の語は「早く乾燥する」を意味すると解されるが、それは商品の性格又は性質を言及しないとの見解である。最終的に商標「SUPERDRY」は商標登録に関して識別性があると判決が下された。

最高裁の判決は商標の識別性に関する国際的なプラクティスに呼応しているものと考える。最高裁は、識別性がないとみなすには、その語に関して一般公衆が保護を求める商品の性格又は性質を直ちに理解できるか、又はあまり考慮又は想像力がなくても理解できるかを強調している。反対に、一般公衆がその語と使用される商品の関係を理解するのに少なくとも一定の考慮や想像力を要する場合、その語は直接記述的な語ではないと判断することができる。

かかる最高裁の判決はタイにおいて商標登録の際に同様な問題に直面する商標所有者にとってよいガイドラインとなるものである。更に、もし商標登録官及び商標審判部が最高裁のガイドラインに厳格に従うならば、タイにおけるプラクティスが国際的な商標プラクティスに添ったものとなるであろう。

（出典：Tillke & 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。