

**国際知的財産司法シンポジウム東京 2017**  
**日中韓・ASEAN 諸国における知的財産紛争解決**

問 1

タイ知的財産法によれば、商標権侵害者は、民事責任を負うと共に、その行為が刑法の違反に該当する場合は、刑事処罰が科される可能性がある。

商標権に関する事件を管轄するタイ中央知的財産国際取引裁判所の統計によれば、2014 - 2017 年度中の事件数は下記のとおりである。

事件	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年
民事事件	70	81	106	51
刑事事件	4,130	3,669	2,809	1,594
合計	4,200	3,750	2,915	1,645

民事事件の大部分は商標権登録に関連したものであり、商標権侵害事件は少ないことが判明している。刑事事件のほぼ全ては、商標権侵害事件である。その大部分は、商標権を侵害した売主に対する訴訟であり、被告の大部分は有罪を認めている。

問 2

商標法 BE 2534, (第 44 条)<sup>1</sup>によれば、タイ王国の登録商標の商標権者のみが、指定商品の商標を独占的に使用できる権利を有する。上記の法律に基づけば、我が国に登録されている商標権の侵害のみが、商標権の侵害として刑事犯罪の対象となる可能性がある。未登録商標の所有権者は、詐称通用（第 46 条）事件の場合を除き、商標権侵害に対し訴訟を提起する権利又は不法行為に基づく損害賠償を請求する権利を有しない。しかしながら、商標法 BE 2534 には、どのような行為が商標権侵害に該当するかを規定した条文が存在しない。したがって、民商法の不法行為に関する規定が準用される。

とはいえ、刑法第 273 条から第 275 条は、偽造商標、模造商標及び偽造商標又は模造商標が付された偽造商品の販売について、登録地が我が王国内外であるかを問わず、登録商標の侵害について規定している。以上に加えて、未登録商標の詐称通用の事件においては、第 271(1)条が適用される。その一方で、刑事犯罪は、民商法第 420 条に基づく不法行為に当たる可能性がある。

問 3

タイの商標法には、ライセンサーが訴訟を提起できる権利に関する条文は存在していない。しかしながら、最高裁判所の判例によれば、刑事事件の場合でも、著作権侵害においては独占的ライセンサーのみが訴訟を提起できる権利を有する。この判例は、商標事件でも同様に適用される可能性がある。しかしながら、単独ライセンサー及び非独占的ライセンサーに関する判決は存在

<sup>1</sup> 第 44 条。第 27 条及び第 68 条を条件として、商標権者として登録されている者は、登録されている商品に対し当該商標を独占的に使用できる権利を有する。

しない（とはいえ、商標権者が権限を委任した場合を除き、この者は直接的に訴訟を提起できる権利を有さないという見解も存在すると思える。）。

#### 問 4

最初の商標に関しては、“Dolfin”は、“DoliN”と同一のアルファベットの単語である。唯一の違いは N が大文字であることだけである。衣服に付されれば、一般消費者は欺かれる可能性がある。したがって、「Dolfin」は、Tuna の商標「DolfiN」を侵害している可能性がある。

第 2 番目の商標に関しては、商標「DolfhiN」のほぼ全ての文字は、「DolfiN」と完全に類似している。違いは、「h」が加えられていることだけだが、それぞれの商標の発音は同じである。衣服に付されれば、一般消費者は欺かれる可能性がある。したがって、「DolfhiN」は、Tuna の商標「DolfiN」を侵害している可能性がある。


第 3 番目の商標に関しては、商標「Dolphin」のほぼ全ての文字は、「DolfiN」と完全に類似している。違いは、「f」と「ph」を差し替えただけだが、それぞれの商標の発音は同じである。衣服に付されれば、一般消費者は欺かれる可能性がある。したがって、「Dolphin」は、Tuna の商標「DolfiN」を侵害している可能性がある。

第 4 番目の商標に関しては、「Dollfine」は、中央部分に新たな「l」が加えられ、最後の部分に「e」が加えられ、そして、大文字の N が小文字の n で差し替えられているだけで、「DolfiN」の文字と完全に類似している。発音は「faIn」になるが、両商標の外見は完全に似ている。衣服に付されれば、一般消費者は、入念に観察しない限り、容易に欺かれる可能性がある。したがって、「Dollfine」は、Tuna の商標「DolfiN」を侵害している可能性がある。

第 5 番目の商標においては、「DollerfiNance」は、アルファベット文字及び音節が付け加えられているにもかかわらず、文字の順序及び特定の大文字のアクセントにより、「DolfiN」と似ている。「DollerfiNance」を一目見るだけでは、誤解を与える可能性がある。更に、この商標を使用する方法を考慮すれば、悪意も感じられる。衣服に付されれば、一般消費者は、入念に観察しない限り、容易に欺かれる可能性がある。したがって、「DollerfiNance」は、Tuna の商標「DolfiN」を侵害している可能性がある。

第 6 番目の商標は、タイ語でイルカを意味する単語である。「Loma」又は「ໂລມາ」に該当すると思える。外見は「DolfiN」とは全く異なる。両商標で発音もまた全く異なっている。一方「DolfiN」の商標は意味のない単語であり、発音が「Dolphin」と同じだけである。したがって、「Loma」又は「ໂລມາ」は、Tuna の商標「DolfiN」を侵害していない。

第 7 番目の商標は、タイ語のアルファベットで「dolphin」と発音される単語である「ดอลฟิน」又は「ดอล์ฟิน」である。タイ語のアルファベットで書かれているが、「DolfiN」と同じ発音なので、商標侵害と考えられる。衣服に付されれば、「DolfiN」商標と同じ所有者又は出所であるとの誤解を一般消費者に容易に与える可能性がある。

第 8 番目の商標は、イルカを  のように例示した挿絵になっている（この実例は

<https://pixabay.com/en/dolphin-mammal-sea-life-fish-blue-311028/>に掲載されている)。これは、「Dolfin」に似ていないし、「Dolfin」と同じ出所の商品であると一般大衆に誤解を与える可能性は低いので、商標侵害に当たらない。その理由は、1) 両商標の外見は完全に異なっており、2) 「Dolfin」という単語は、発音は同じだが、イルカを意味していないからである。

第9番目の商標は、「I love Dolfin but it's too expensive.」である。この事例では、商標とは別の方法で、文章が使用されている。これは、商品に対するパターン、装飾を作り出しているが、商品の所有者、出所を表していない。この事例では、パロディーとして使用されている。しかしながら、この文章には、「Dolfin」が含まれており、この状況においては、「商標の価値を薄めること」になっている。商標侵害とみなされるかもしれないが、タイの商標法には、この事項に関する規定は存在しない。

#### 問5

それぞれの商標間の類似性を決定するために、タイの裁判所は、その商品を使用する一般大衆が当該商品の所有者、出所に関して混同するか否か又は欺かれるか否かを検討する。検討すべき要素は下記のとおりである。

##### 1 商標の全体的なイメージ、外見、発音及び一定の事例では、その意味。

一定の状況においては、問題となっている商標間の全体的なイメージに違いはあるが、本質的に似ていることがある。例えば、デザインの一部で人々の目を引く箇所や発音が非常に似ていることがある。これは、商品の所有者／出所に関して、消費者を欺き又は混同させる可能性がある。なぜなら、消費者は、後者の商標は前者のロゴの変更であると考えられる可能性があるからである。更に、商標の言語を検討することも重要である。例えば、外国のアルファベットの商標は、外国語に慣れていない人々が差異を認識することは困難と思える。それに加えて、商品と消費者との関連性を検討することも重要である。例えば、商品が医療器具や建築士の製図用品である場合は、この製品の消費者は、高学歴の人物と思われる。したがって、彼等は容易には混同しないと思う。反対に、商品が日常品であり、消費者層が幅広い場合は、消費者が欺かれる可能性は高くなる。

##### 2 後者の商標の使用者の意図。

例えば、前者の商標が動物の挿絵又は単純な単語で登録されている場合は、独占的権利が付与されている場合でも、登録されている商標からの拡張解釈の余地は少ないだろう。したがって、後者の商標が前者と似ている場合でも、所有者が適切に差別化できている場合は、消費者を混同させ又は欺くことはないということを考慮することも重要である。

#### 問6

問題となっている商標の類似性を検討するためには、前の質問の回答において述べた要素も、その基準となる。したがって、現実の商品に付された商標を見ることなしにそれぞれの商標を検討及び比較するに際しても、また、商品に付された商標を検討及び比較するに際しても、同一基

準に従わなければならない。更に、商標権者の意図も証明できると思われる。侵害される商標が有名でない場合は、後者の商標の所有者は、侵害する意図を有さない可能性が高いだろう。しかしながら、厳格責任の法理によれば、商標侵害に当たる可能性も残る。商標が米国又は日本で周知の場合は、少なくとも、後者の商標の所有者は、最初の事例に比べて悪意の度合いが高いと考えられやすいだろう。したがって、損害賠償額は、より高額になると思われる。

#### 問 7

商標法第 63 条によれば、商標権者は指定商品に商標を使用する善意の意図を有しないことが立証された場合、実際に、指定商品に商標を善意で使用することが全くなかった場合及び取消し勧告前の 3 年間に指定商品に商標を善意で使用しなかった場合には、登記所は商標登録の取消しを委員会に勧告できる（第 63 条）<sup>2</sup>。質問では、この商標は異なるフォントを使用しているものの、発音は同じである。したがって、それは写真でなく言語の商標なので、新しいフォントの新商標も登録の範囲内であると考えられる。その結果として、Tuna は、商標の取消しの原因となる登録商標の未使用に該当するとはいえない。

商標の類似性及び侵害の双方に影響を与えないということが回答であり、これは最初の問題の帰結でもある。その理由は、後者の商標が一般大衆を欺かない又は混同させない場合は、前者の商標を侵害していないからである。商標の類似性を検討する基準は、質問 5 の回答において記述したとおりである。

#### 問 8

タイの商標法によれば、商標登録出願は、登記所の監督下で行われる。「DolphiN」商標の出願の事例では、その手続は下記のとおりである。

1 登記所は、既に登録されている「Dolphin」に類似していることを根拠として商標登録出願を拒絶する。

2 「Dolphin」はある海洋哺乳動物を意味する英語の単語だが、「DolphiN」は正確な意味がない単語であるとの理由で Tuna はこの拒絶に反論している。これに加えて、「DolphiN」という単語は、大文字の N で構成されている。したがって、商標「Dolphin」に類似していない。この結果として、商標「DolphiN」は登録されるだろう。

3 登録された後に、Tuna は、商標「DolphiN」及び「Dolphin」はその商標に類似しているの  
で、Sardine に対し商標侵害を理由として訴訟を提起できる。

---

<sup>2</sup> 第 63 条 商標登録時点で、商標権者は指定商品に商標を使用する善意の意図を有さないことが立証された場合、実際に、指定商品に商標を善意の使用することがなかった場合及び取消し勧告前の 3 年間に指定商品に商標を善意で使用することがなかった場合には、利害関係者又は登記所は、商標登録の取消しを委員会に勧告できる。ただし、商標権者が、不使用は商取引における特別な状況が原因であって、使用しない意図に基づくものではないことを立証した場合又は指定商品への商標を放棄する意図に基づくものではないことを立証できる場合は、この限りでない。

## 問9

タイの商標法によれば、登録されていない商標の所有者は、詐称通用<sup>3</sup>の場合を除き、かかる未登録商標の商標侵害に対する権利保護又は損害賠償の訴訟を提起できる権利を有していない。したがって、詐称通用の問題を検討するためには、商品の商標の使用状況を検討することが必須である。しかしながら、タイの商標法には、これに関する直接的な規定はないが、タイの裁判所は、下記の全部を考慮しているコモンロー諸国の法理に従っている。

1. 侵害されたと主張されている商標にはのれんが発生しているか？
2. 詐称通用に該当するか否か、または商標権者又は商品の出所に関して一般大衆を欺く又は混同させる試みか否か？
3. 上記ののれんに損害を与えているか否か？

---

<sup>3</sup> 第46条 何人も、未登録商標の侵害を防止するために、又はその損害を回復するために、司法手続を開始することはできない。本条の規定は、未登録商標の所有者が、詐称通用する者に対して司法手続を採る権利に影響を与えないものとする。

**Judicial Symposium on Intellectual Property/TOKYO 2017**  
**– IP Dispute Resolution in ASEAN Plus Three (Japan-China-Republic of Korea)**

**Q1.**

According to Thai IP law, a trademark infringer shall be liable for civil liability and may be subject to criminal penalties if the action violates the provision thereof.

In accordance with the statistic of the Central Intellectual Property and International Trade Court of Thailand, of which the jurisdiction covers trademark case, the number of cases during the year 2014 – 2017 is indicated as follows:

Case	2014	2015	2016	2017 (until July)
Civil	70	81	106	51
Criminal	4,130	3,669	2,809	1,594
Total	4,200	3,750	2,915	1,645

Most of the Civil case involves trademark registration while trademark infringement case is found lesser. Almost all criminal cases are trademark infringement. Mostly it is a lawsuit against a seller who violates trademark rights and most of the defendants plead guilty.

**Q2.**

Under the Trademark Act BE 2534, (Article 44)<sup>1</sup> only the owner of a registered trademark of the Kingdom of Thailand is entitled to the exclusive right to use the trademark with the registered goods. Under the aforesaid act, trademark infringement may subject to criminal offense only infringements of trademarks which are registered in the country. The owner of the unregistered trademark has neither right to sue for trademark infringement nor to claim for tort damages, except the case of passing off (Article 46). However, the Trademark Act BE 2534 lacks of provision to describe which acts is considered Trademark infringement. Therefore, the provisions on Tort in the Civil and Commercial Code shall apply mutatis mutandis.

Nevertheless, according to Article 273 – 275 of the Criminal Code, there are provisions regarding the infringement of registered trademarks, whether registered in or out of the kingdom, in case of fake, imitated trademarks, selling fake products with fake, imitated trademarks. In addition, Article 271 (1) may apply to the case of passing off unregistered trademark. In the meantime, criminal offense could be considered tort, under Article 420 of the Civil and Commercial Code.

**Q3.**

Under the Trademark Act of Thailand, there is no provision regarding the right to file a lawsuit by a licensee. However, according to the precedent of the Supreme Court, only the exclusive licensee has the right to file a lawsuit in copyright infringement even in criminal cases. The precedent may be applied in the trademark case, likewise. Yet, there is no judgment regarding sole licensee and non - exclusive licensee. (Nevertheless, there might be an opinion that such person has no right to file a lawsuit directly but being authorized by the trademark owner to do so.)

---

<sup>1</sup> Section 44. Subject to Sections 27 and 68, a person who is registered as the owner of a trademark shall have the exclusive right to use it for the goods for which it is registered.

#### Q4.

According to the first trademark, “Dolfin” is a word with the same alphabets as “Dolfin”. The only difference is N in capital letter. Being adhered to garments, general consumers in public are likely to be deceived. Therefore, “Dolfin” is likely to infringe the trademark “Dolfin” of Tuna Corporation.

According to the second trademark, almost all of the letters in trademark “DolphiN” are quite similar to “Dolfin”. The difference is adding and “h” but the pronunciation of each trademark is the same. Being adhered to garments, general consumers in public are likely to be deceived. Therefore, “DolphiN” is likely to infringe the trademark “Dolfin” of Tuna Corporation.


As for the third trademark, almost all of the letters in trademark “Dolphin” are quite similar to “Dolfin”. The difference is replacing an “f” by “ph” but the pronunciation of each trademark is the same. Being adhered to garments, general consumers in public are likely to be deceived. Therefore, “Dolphin” is likely to infringe the trademark “Dolfin” of Tuna Corporation.

As for the fourth trademark, “Dollfine” has quite similar letters to “Dolfin” with an additional “l” in the middle and an “e” at the end whereas the capital N is replaced by a lowercase n. Even though the pronunciation will become “faIn”, the appearance between both trademarks is quite close. Being adhered to garments, general consumers in public, without adequate consideration, can be easily deceived. Therefore, “Dollfine” is likely to infringe the trademark “Dolfin” of Tuna Corporation.

In the fifth trademark, “DollerfiNance”, despite more alphabets and more syllables, the order of letters and the accent in particular capital letters make it look close to “Dolfin”. Looking at “DollerfiNance” by a glance, it is likely to be misled. This also implies *mala fides* considering how this trademark is used. Being adhered to garments, general consumers in public, without adequate consideration, can be easily deceived. Therefore, “DollerfiNance” is likely to infringe the trademark “Dolfin” of Tuna Corporation.

For the sixth trademark which is the word meaning dolphin in Thai language, it could be “Loma” or “โลมา”. In appearance, it is totally different from “Dolfin”. The pronunciations of both trademarks are also different. On the other hand, the trademark “Dolfin” has no meaning but has as same pronunciation as “Dolphin”. Therefore, trademark “Loma” or “โลมา” does not infringe trademark “Dolfin” of Tuna Corporation.

The seventh trademark is “ดอลฟิน” or “ดีลฟิน” which is the word pronounced “dolphin” in Thai alphabets. It is considered trademark infringement because even though it is written by Thai alphabets, it is pronounced like “Dolfin”. When it is being adhered to garments, general consumers in public, can be easily misled that it has the same owner or origin as those with “Dolfin” trademark.

The eighth trademark comes in an illustrator of dolphin, as example,  (This example is from <https://pixabay.com/en/dolphin-mammal-sea-life-fish-blue-311028/>) This is not considered a trademark infringement because it is not close to “Dolfin” and may not mislead people in public to think that the goods come from the same origin as “Dolfin”. The reasons are because 1) the appearance of both trademarks are totally difference, 2) the word “Dolfin” does to refer to dolphin but only has the same pronunciation.

The ninth trademark is “I love Dolfin but it’s too expensive”. In this case, the sentence is used in other way than trademark. It creates pattern, ornament to the goods but it does not represent the

owner, origin of the goods. In this case, it is used as a parody. However, the sentence includes “DolfiN” which, in this situation, becomes “trademark dilution”. It may be considered trademark infringement but there is no provision regarding such matter in Trademark Act of Thailand.

Q5.

In order to determine the similarity between trademarks, Thai court considers that whether the people in public who use such goods are confused or misled in the ownership, origin of the goods. There are factors to consider as follow:

1 The overall image of the trademark, appearance, pronunciation, and, in some cases, meaning. In some situations, the overall image of trademarks in dispute are different but substantial, e.g. part of design that make people recognize, pronunciation, are quite similar. This could mislead or confuse consumers on the owner/origin of the goods for they might think that the latter trademark is the modification of the former logo. It is also important to consider the language of the trademark. For example, the trademark in foreign alphabets might be difficult for people who do not keen on foreign language to differentiate. In addition, it is also important to consider the correlation between goods and consumers. For example, if the goods are medical equipment, architect stationary, the consumers of such products seems to be educated persons. So it is more likely that they will not get confused easily. On the contrary, if the products are normal products and there are various groups of consumer, there is more possibility that consumers will be misled.

2 Intention of the user of the latter trademark. As example, if the former trademark is registered in an illustration of an animal or a simple word, even though the exclusive right is granted, it is not extended so far from what it was registered to. Therefore, it is also important to consider that even though the latter trademark is close to the former but if the owner can adequately differentiate, it does not confuse or mislead consumer.

Q6.

In order to consider the similarity of the trademarks in dispute, the criteria are also those factors mentioned in the answer of the previous question. Therefore, consideration and comparing trademarks from registrations without seeing them on the real goods, or consideration and comparing trademarks on the goods must be on the same criteria. In addition, it might show the intention of the trademark owner. In case the infringed trademark is not well known, it is possible that the owner of the latter trademark has no intention to infringe. However, according to the Strict Liability doctrine, it is still considered trademark infringement. If the trademark is well known in the US or Japan, it is easy to believe that, at least, the owner of the latter trademark has more bad faith than the first case. Therefore, the damages might be higher.

Q7.

According to Section 63 of Trademark Act, the registrar may petition to the Board to cancel a trademark registration if it is proved that the owner of the trademark had no bona fide intention to use the trademark with the goods for which it was registered and in fact there was no bona fide use whatsoever of the trademark for such goods or that during the three years prior to the petition for cancellation there was no bona fide use of the trademark for the goods for which it was registered. (Section 63)<sup>2</sup> According to the question, the trademark is different by using

---

<sup>2</sup> Section 63; Any interested person or the Registrar may petition the Board to cancel a trademark registration if it is proved that at the time of registration the owner of the trademark had no *bona fide* intention to use the trademark with the goods for which it was



different font but the pronunciation is still the same. Therefore, it is considered that the new trademark with new font is still under the umbrella of the registration because it is a trademark of word, not picture. Consequently, it is not considered that Tuna did not use registered trademark which becomes the cause to cancel the trademark.

The answer is that there is no impact on both the similarity of the trademark and the infringement, which is the consequence of the first issue because if the latter trademark does not mislead or confuse people in public, it does not infringe the former trademark. The criteria to consider similarity of the trademarks are mentioned in the answer of question 5.

Q8.

Under the Trademark Act of Thailand, trademark registration petition is under the supervision of registrar, In case of the petition for “DolphiN” trademark, the process is as follows:

1 The registrar rejects the trademark registration petition because of the similarity to “Dolphin” which is already registered.

2 Tuna argue the rejection with the reason that “Dolphin” is an English word referring to a kind of sea mammal but “DolphiN” is a word without exact meaning. In addition, the word “DolphiN” comprises of a capital N. Therefore, it is not similar to the trademark “Dolphin”. Consequently, the trademark “DolphiN” will be registered.

3 After having registered, Tuna can sue Sardine for trademark infringement because the trademark “DolphiN” and “Dolphin” are similar to its trademark.

Q9.

Under the Thai Trademark Act, the owner of the trademark which is not registered has no right to file a lawsuit for right protection or damages from trademark infringement of unregistered trademark except in the case of passing off.<sup>3</sup> Therefore, to consider the issue of passing off, it is essential to consider the use of trademark on goods. However, this is not mentioned directly in the Thai Trademark Act but the Thai courts follow the doctrine from Common Law countries which consider that

1. Does the trademark claimed to be infringed has goodwill?
2. Whether it is a passing off or an attempt to mislead, confuse people in public on the owner of the trademark or origin of the goods? and
3. Does it cause damage to such goodwill not?

---

registered and in fact there was no *bona fide* use whatsoever of the trademark for such goods or that during the three years prior to the petition for cancellation there was no *bona fide* use of the trademark for the goods for which it was registered unless the owner can prove that such non-use was due to special circumstances in the trade and not to an intention not to use or to abandon the trademark for the goods for which it was registered.

<sup>3</sup> Section 46; No person shall be entitled to bring legal proceedings to prevent or to recover damages for the infringement of an unregistered trademark. The provisions of this Section shall not affect the right of the owner of an unregistered trademark to bring legal proceedings against any person for passing off goods as those of the owner of the trademark.