

タイにおける商標登録および ライセンス登録の必要性和法改正の動き



会員 豊崎 玲子

1. 商標の使用とは？
2. 商標権は誰が所有すべきなのか
3. ライセンス登録の要否
4. ライセンス登録の概要
5. ライセンシーの地位
6. ライセンシーの使用と不使用取消審判
7. ライセンス許諾と税制度
8. タイ商標法のその他の改正の動き
9. おわりに

参考：他のアジア諸国の商標ライセンス登録

10 カ国の ASEAN 加盟国のうち、日本に最も馴染み深い国がタイだろう。タイの経済発展と日本企業のタイ進出には密接な関係があり、1980年代以降アジア通貨危機も乗り越え、上昇を続けている。いまや、1,300社を超える数の企業が磐谷日本人商工会議所に加盟していることは、いかに日系企業のタイ進出が著しいかを示すものだ⁽¹⁾。だが、日本企業のタイ進出は、アジア地域の重要な生産拠点を築くことに主眼が置かれ、販売市場とはあまり考えられていなかった。

タイに現地企業との合弁会社あるいは100%子会社を設置し、工場を設けて、日本向けの商品を生産させる。生産した商品は100%日本等に向けて輸出する。タイは生産拠点にすぎない以上、当地での商標権の取得は不要であろう。これが多くの企業の従来の考え方であった。だが、本当に生産拠点にすぎないならば、タイでの商標権の取得は不要なのか？

1. 商標の使用とは？

タイの商標法上、使用に関する直接的な定義規定は設けられていない。が、「商標の登録がされた場合、登録を受けたものは、登録された物品に関する商標の独占使用権を有する」(44条)とあり、罰則規定中、「(前略)他人の商標、証明標章若しくは集合標章を模倣したものを付した物品を、タイ国で輸入、販売、販売促進、又は販売を目的として所持した者、又は(中略)役務を提供若しくは申し出た者は、それぞれ条項に規

定された罰則を科せられる」(110条⁽²⁾)とある。すなわち、(1)商標を付した物品をタイ国に輸入する行為、(2)商標を付した物品をタイ国で販売する行為、(3)商標を付した物品を販売促進の目的をもって所持する行為、(4)商標を付した物品を、販売目的をもって所持する行為は、「商標の使用」に該当し得る。「LEVIS」を模した商標をつけた商品を輸出のために倉庫に保管していた行為を侵害と認めた事例⁽³⁾があることを考慮すると、他国に輸出する行為、他国に輸出するために所持する行為も、「使用」に該当すると判断されるものと考えられる。

つまり、たとえタイを生産拠点として捉え、タイ国内での販売を行っていなくとも、商標を付した商品を輸出する行為が「商標の使用」に該当すると考えられる以上、日系企業のタイにおけるビジネス活動は、商標の使用に該当するものと考えられるので、商標登録をしておくことが望ましい。生産拠点・販売拠点云々を抜きにしても、模倣多発地帯であるアジアの国では、第三者からの模倣・侵害を効果的に排除するためには、商標権を取得しておくのが得策である。さらに、ASEAN諸国の経済成長が近年目覚しく、タイはASEAN市場のハブとしての魅力も高まっている。かかる状況において商標権取得は必須であろう。

2. 商標権は誰が所有すべきなのか

タイで商標出願手続を行う際、出願人は誰であるべきなのか。日本本社か、子会社か。多くの日系タイ企業では、現地法人に駐在している日本人の数は少なく、現地法人における管理業務が多数あって、知財にまで手が回らないといった問題を抱えている。このため、日本本社が、出願人となって、商標出願を行い、登録名義人となるケースが多い。主力商品の商標や、社名商標等は、タイや日本に限定せず、世界的に使用されていることを考慮すれば、商標権につき、日本本社が統括管理するのが自然かつ効率的であろうと推測

される。

ところで、タイでの商標権取得が意外と難しい。これは、審査基準が公開されていないため、識別力や類否に関するタイ商務省知的財産局（以後、タイ知財局とする）の判断基準が判りにくいこと、とりわけ、識別力に関する判断が、日本の基準に比して厳しいこと、知財局が通知する拒絶に対し、出願人が直接知財局に応答する機会は認められていないこと、審査が開始された後の自発補正はほぼ認められていないこと等による。ひとたび庁通知を受けてしまうと、応答から最終処分までの道のりが非常に長いものとなる。よって、多くの出願人は、登録料を納付し、登録証を手に入れてしまうと、ひと安心してしまうようだ。だが、商標権の所有者は日本本社だが、実際にタイにて製造・販売等を行っているのはライセンシーである関連会社、という場合、商標権を取得の後もまだ考慮すべき問題が残っている。

3. ライセンス登録の要否

タイでは、商標権者は、任意で、商標権の全部あるいは一部について、他人に使用させる契約を結ぶことができるが、「このライセンス契約は、書面で、かつ登録官に対して登録されなければならない。」(68条)とある。親会社・子会社間であっても別法人であるかぎり、使用許諾契約に対しても登録する義務がある。では、ライセンス契約を締結しているからかわらず、その登録がなされていない場合、どのような不利益が生ずるか。

Caltex (Thailand) Co. Ltd. v. P.N.K Oil Service Co. Ltd. et.al. 事件⁽⁴⁾を紹介する。

原告は、商標「CALTEX」の下で、ガス・石油の配給を行い、且つ、商標「STARMART」の下で、コンビニエンスストアにおける小売を行っていた。被告との間に、商標のライセンス契約を締結したが、被告がライセンス料不払いであったため、原告は、支払い命令を求める訴訟を提起した。この原告の訴えに対する、知財高裁の判断は以下の通りである。

「両契約とも、商標のライセンスに関する契約である。商標法68条2項によれば、かかる契約は、書面で、且つ登録官に登録されなければならないとある。事実認定によれば『CALTEX』商標は商標登録されているものであるから、そのライセンス契約は、登録官への登録が必要となる。にもか

かわらず、登録がなされていないことから、民商法第152条に⁽⁵⁾基づき、かかる契約は無効である。よって原告には、提訴権がない。他方『STARMART』商標は、未登録商標と推認される。未登録商標について、商標法68条2項は適用されない。よって、原告・被告間のライセンス契約は有効である。」

この判決がとりわけ特殊というわけではない。

大量にライセンシーが存在し得るフランチャイズ契約であっても、「今回のフランチャイズ契約は書面で作成されているが、この契約は登録官に対して登録が行われていないことから、法律が命じた形式に則っておらず、無効となって然るべきである。原告と被告は無効である契約に従って行動しなければならないという拘束力は初めからなく、よって原告には提訴する権利も損害賠償金を請求する権利もない。契約無効により、原告と被告は以前の立場に戻ることになる。」と判断⁽⁶⁾されている。

要するに、「登録商標についてのライセンス契約は、タイ知財局に登録されていないかぎり効力が発生しない」と判断されるため、登録商標を第三者に使用させる場合には、使用許諾契約書の作成、使用許諾契約の登録は必須と考えなければならないということだ。

ライセンス契約はしたが、その後ライセンサー・ライセンシー間でトラブルが発生することは意外に多い。こうした場合に、ライセンスの有効性、ロイヤルティーの支払いを巡って訴訟が提起されることもあるが、一様に商標法68条2項をもって、ライセンス未登録をもってライセンスを無効とするとの判断⁽⁷⁾を受けている。商標権は本社が持っているからもう安心というわけにはいかない。

4. ライセンス登録の概要

タイの商標法「第5節」には、ライセンス登録に関する条文のほか、省令や2000年知的財産局告示等に申請手続の方法・書面等に関する規定が設けられている⁽⁸⁾。

日本と大きく違うのは、商標権者が、申請人（ライセンシー）の物品の品質を管理することができるような、商標権者とライセンシーとの間で結ばれた条件もしくは制限を申請書中に示さなければならないという点である（68条2項）。専用使用権であっても、通常使用権であってもこのQuality Controlの条項が必須

であることに変わりはない。ライセンス契約の登録に際し、タイ知財局に提出するのは、契約書のコピーでよいが、かかる書面には、公証が必要である。

ライセンス登録の申請は、タイ知財局にて審査を受けることとなるが、公衆に混乱・誤解を生じさせたり、公序良俗・国策に反すると判断される場合にはライセンス契約の登録申請が拒絶されることとなる（69条1項）。

5. ライセンシーの地位⁽⁹⁾

タイのライセンスには三種類ある。登録専用使用権と登録通常使用権、そして未登録使用権である。登録が効力発生要件であるならば、地位を確保できるのは、上述のとおり、登録使用権者のみである。ライセンス登録を行う際には、専用使用権者か、通常使用権者の別について明示しなければならないこととなっている。なお、登録専用使用権者であろうとも、ライセンス契約中に使用権者による侵害訴訟提起が行えるとする旨の記載がないかぎり、第三者の侵害に対して、訴訟提起することはできない。他方、ライセンシーの行為が、第三者の商標権を侵害等の問題を引きおこした場合には、ライセンシーのみならず、許諾をした商標権者にも、責任が及ぶ虞がある。

6. ライセンシーの使用と不使用取消審判

法上「営業活動でライセンシーが許諾に基づき物品に商標を使用することは、商標権者による使用とみなされる」（70条）とある。登録使用権者の使用は、商標権者の使用となり、かかるライセンシーの使用をもって、使用の抗弁が可能であるということだ。「未登録使用権者の使用は、商標権者の使用とはみなされない」という反対解釈が考えられるが、タイ知財局への問い合わせによると、実務上では、未登録使用権者による使用の証拠が、商標権者に有利な結論をもたらすこともあるとのことだった。商標権者が、使用許諾を行い、且つ使用権者による使用の立証証拠の提出より、商標権者には商標を放棄する意図はないことが導き出されるということのようだ。

余談となるが、タイでは、不使用取消審判を請求しても、取消成立するのは非常に難しい。

これは、不使用取消審判に関する規定が「利害関係人若しくは登録官は、商標権者が、登録を求めるときに登録された物品に関する商標を善意に使用する意図が

なく、かつ実際に前述の物品に関する商標を善意の意図で使用したことがなく、又は撤回を請求する前の3年間に、登録された物品に関する商標を善意で使用しなかった場合、商標権者がその商標を使用しなかったことが、営業上の特別な事情によるものであり、かつ登録された物品に関する商標の未使用若しくは放棄の意図からくるものではないことを商標権者が証明できないかぎり、商標委員会に対し、その取消を請求することができる。」（63条）とされていることによる。

つまり、不使用あるいは不使用であることの正当理由を商標権者がもたないことについての立証責任は、請求人側にある。さらに、商標権者側に使用の事実、不使用に関する正当な事由を有する場合のみならず、商標に関する善意使用の意図を有する場合のみであっても、不使用を免れてしまうのだ。単に更新登録申請を行うことで、商標権者は、商標権を放棄する意図はなかったことの証明となってしまふ。これではなかなか、不使用取消審判は成立しにくいことも納得できる⁽¹⁰⁾。

7. ライセンス許諾と税制度

ところで、商標権の使用許諾を締結する際、注意すべき点は、商標法に基づくライセンス登録のみではない。タイの子会社に日本の本社がライセンス許諾をする場合、移転価格税制⁽¹¹⁾について考慮する必要がある。製造拠点として海外に設けた現地法人は、関連企業といえども独立企業である。よって、親会社（あるいは本社）と呼ばれる日本法人とは、法人対法人という独立企業関係にある。その一方、現地法人の収益は、特許権・ノウハウ・商標権といった無体財産を拠りどころにしている。商標権といった無体財産の移転（ライセンスも「移転」の概念に入る）が関連企業間で行われた場合、この「移転」は、独立企業間での無体財産に関する「取引」に該当するから、取引に係る税の徴収が行われて当たり前という考えに基づき、かかる「移転」取引が発生した場合には、第三者間取引と差別化を図ることなく税を徴収します、というのが「移転価格税制」の趣旨である。また、実施料の送金がタイ国内から日本本社に対して行われる場合には、送金額の15%について、タイの税法上ライセンス料として徴収⁽¹²⁾される。

8. タイ商標法のその他の改正の動き

最後に、その他の商標法の法改正の動き⁽¹³⁾について説明する。

(1) 一商標他区分出願制度の導入

現在、単区分出願のみしか受け付けられていない⁽¹⁴⁾が、「出願申請書類一部につき、異なる分類の商品において出願することができる」との改正案が出されている。すなわち、多区分制度を導入する方向で検討されている。タイに限らず、アセアン諸国は一様にマドリッド協定議定書（以後「マドプロ」とする）加盟に関する関心は高い。アセアン経済共同体に向けたブループリント⁽¹⁵⁾では2015年までにASEAN諸国がマドプロに加入することが努力義務とされている。タイの多区分制導入はそのための準備とも考えられる。

(2) 補正・拒絶に対する応答期間の短縮化

現在、補正命令に対する応答期間は90日であるところ、改正案では、期間を60日に短縮するとされている。申請によって、期間の延長は認められるが、期間延長申請には延長費用として政府料金2,000バーツの支払いが求められる。拒絶の通知に対する商標委員会への不服申立期間についても同様に、90日から60日に短縮される見込みである（延長可。延長費用要）。これは実質的に、手続費用の値上げと考えられるものであり、応答に期間を要する可能性の高い特に在外人にとっては不利な改正案と言えるだろう。

(3) 出願・登録費用の値上げ

タイで商標出願を行う際、指定商品・役務の数に応じて出願費用・登録費用を政府に支払わなければならない。いわゆる印紙代である。改正案では、この印紙代が、現在の2倍に設定されている。

(現行) (改正案)

出願時：500バーツ → 1,000バーツ

登録時：300バーツ → 600バーツ

1バーツあたり、2.7円（2010年8月26日現在）で換算すると、1商品・役務あたり、出願時2,700円、登録時1,620円程度で、たいした金額ではないと考える方も多いかも。しかし、タイでは、日本で認められるような包括的な概念による指定が認められず、細かい商品名を記載しなければならない。日本では「金属加工機械器具」は1商品として認められるが、タイでは、「研削盤」「機械プレス」といったより細か

い具体的商品名の記載をしなければならず、商品・役務によっては、日本と同範囲の権利を抑えようとする容易に、20～30倍の指定商品・役務の数に至ってしまう。現行法の下でも、場合によっては、出願費用の内訳のうち、政府料金が、現地代理人費用や日本の代理人費用よりも高額になってしまうこともあり得るのだ。このことを考慮すると、改正案の値上げが、さまざまいものであることは明白であろう。

(4) 取消審判における除斥期間の適用

タイ商標法67条に「利害関係による商標取消を求める訴訟の提起」に関する規定が設けられている。これは、商標権者よりも自身の方が確かな権利者であると考えられる利害関係人が、商標登録の日から5年以内に、その商標権取り消しを求めて裁判所に提訴できることを定めたものである。現行法では、除斥期間として「登録官が商標を登録するよう通知した日から5年」とあるのみだが、改正案では、「利害関係人が、その商標権者が悪意をもって商標を登録したことを検証し、提訴した場合には、取り消し申請における期限は規定しない」とされており、悪意による出願について、除斥期間適用の除外が検討されている。

(5) 罰則規定

現行法では、偽造された商標を付した物品、他人の商標等を模倣したものを付した物品をタイ国で輸入、販売、販売促進、または販売を目的として所持したものの、役務の提供もしくは役務の提供を申し出た者に対し罰則が科せられる旨規定⁽¹⁶⁾されている。改正案⁽¹⁷⁾では、これらの者に加え、「商品に偽造された商標等が付されていること、模倣行為が借主による行為であると認識しつつ、または認識し得る理由をもちながら、販売、販売提供、販売目的での所持・輸入するための地区、場所を貸し出した者」も罰則の対象とことが提案されている。つまり、模倣品であると知りつつ購入した消費者や、店子が模倣品販売業者であると知りつつ、貸した施設で店子が模倣品の販売を行った場合には、大家である土地・建物の所有者も罰せられる、というものである。ちなみに、2009年の一年間に、商標法に基づく刑事訴訟は、4,282件提起⁽¹⁸⁾されている。偽造よりも、侵害品の輸入、販売、販売の申し出に関する事件のほうが多いことが特徴である。罰則に関する改正案は、侵害の現状を踏まえたものとい

えるだろう。

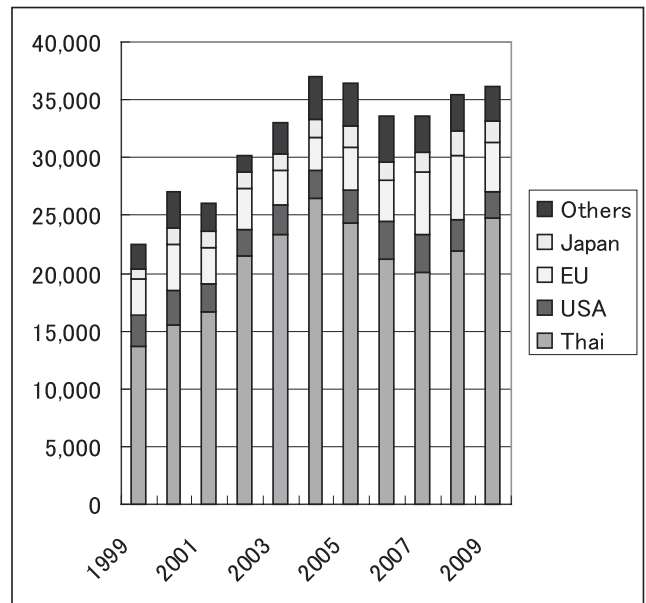
Criminal Cases Statistic 1 January - 31 December 2009					
	Left over	Cases field	Total	Cases disposed	Forward
1 Offences related to Trade under Sections 271-275 of the Penal Code	18	58	76	65	11
The Trademark Act Counterfeiting (Section 108)					
Immitating (Section 109)	13	160	173	168	5
2 Importing, selling, offering, for sale of goods under Sections 108, 109 (Section 110)	4	417	421	416	5
Other offences	-	2,031	2,031	2,023	8
Total	65	4,282	4,347	4,300	47

(6) 改正の見通し

2009年改正案は、昨年一度閣議に上がったものの、否決されたため、現在は、修正が加えられた改正案についてパブリックコメントが求められている状況⁽¹⁹⁾である。法改正のためには、閣議に加え、関係政府機関の代表者、知的財産権者の代表、知的財産の利用者及び学術分野の代表者から構成される法整備委員会の審理や、日本の内閣法制局に相当する「法制委員会事務局 (The Office of the Council of State)」を通過しなければならず、その後、改めて国会にて審議されることになる。なお、現在、商標法⁽²⁰⁾のみならず、著作権法、営業秘密法についても改正案が出されているが、このほか、特許法、CD製造法についても改正法案の提案準備が進められている。

9. おわりに

タイ国における商標出願件数は、年間おおよそ35000件程度である。その大半はタイ人あるいはタイ法人による出願であって、日本企業が占める割合は全体の4%から5%に過ぎない。タイ国内の企業は無体財産について無関心と思われがちだが、少なくとも商標に関する意識は決して薄いものではない。商標の類否に関する行政訴訟や侵害訴訟、ライセンスを巡る訴訟など、タイ企業による訴訟提起も少なくない。いざとなったら「パッシングオフ」を主張すればいいなどと、のんびり構えていると後々取り返しのつかないことにもなりかねない。ASEANへの企業の進出と合わせて、その行使を念頭に権利の取得等を検討することが必要であろうと考える。



<タイ国における商標出願件数の推移⁽²¹⁾>

参考. 他のアジア諸国の商標ライセンス登録

シンガポール：ライセンス登録は第三者対抗要件にすぎず、登録を義務付けられているわけではない。なお、シンガポールはマドリッド協定加盟国だが、ライセンス登録に関する議定書規則第20の2(6)(b)に則る宣言をしているため、国際事務局への記録申請は効力をなさない。よって国内官庁での手続が必要となる⁽²²⁾。

インドネシア：「ライセンス契約の記録は、手数料の支払により、総局に対して請求するものとし、ライセンス契約の記録による法的効果は、関係当事者及び第三者に対して有効である」(43条)とあることから、タイと同様、ライセンス登録は必須と考えるべきである。ところが、現地代理人によると、インドネシアでは、ライセンス登録のための省令や施行規則がまだ整備されておらず、実際、ライセンス登録はできない状況であるという⁽²³⁾。なお、使用権者によるインドネシアにおける登録商標の使用は、商標の所有者による使用と同等とみなされる(46条)。

フィリピン：ライセンス登録は第三者対抗要件である。なお、専用使用権者であっても契約書中に特別の取り決めが記載されていないかぎり、自己の名義にて商標権侵害に対する訴訟提起はできない。

インド：「商標の登録所有者以外の者は、指定商品若しくはサービスの全部又は一部に関するその登録使用者として登録を受けることができる」と規定されており、登録使用者の使用は、商標権者の使用とみなされ

る⁽²⁴⁾。また登録使用者は、自己の名義で侵害訴訟提起ができる⁽²⁵⁾。

注

- (1) 出典：磐谷日本人商工会議所ウェブページ〈<http://www.jcc.or.th/>〉。
- (2) 2006年に提出された改正法案では「商品の容器上に偽造した商標を表示する行為」も罰則に加えることが検討されていた。さらに2009年に提出された改正法案では、模倣商標と知りながら、商品を購入する、所持する行為」の追加も検討されている。
- (3) 116/2003号最高裁2003年3月26日判決（出典：知財判例DB 早稲田大学知的財産法制研究センター）
- (4) 216/2005号知的財産及び国際取引中央裁判所2005年2月28日判決（出典：知財判例DB 早稲田大学知的財産法制研究センター）
- (5) 「法律が規定した形式に従っていない行為は無効となる。」（民商法典）
- (6) 17/2006号知的財産及び国際取引中央裁判所2006年2月6日判決
- (7) 289/2006号事件 387/2006号事件 216/2005号事件など
- (8) タイ商標法68条乃至80条
- (9) 模倣対策マニュアルタイ編2008年3月日本貿易振興機構発行
- (10) 過去に不使用取消審判によって、取消が成立したケースは、取消対象の指定商品について、タイでは製造・販売を行う際には、公的機関への登録申請が必要となるにもかかわらず、商標権者によるかかる登録申請はなされていなかったことを理由としたものであった。
- (11) 参考：国税局ウェブサイト「移転価格事務運営要領」

- 〈<http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/010601/01.htm>〉
- (12) ASEAN各国における関税・通関制度の実態と問題点2005年（日本貿易振興機構），http://www.jetro.go.jp/world/asia/th/invest_04/#block2ほか
- (13) S&I International Bangkok Officeの仮訳
- (14) 商標法第9条「出願は、各商品分類ごとに行われなければならない。」
- (15) ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINT pp23-25 参照 <http://www.aseansec.org/21083.pdf>
- (16) タイ商標法110条
- (17) 2009年当初案では、これに加え、さらに、「偽造された商標等を付していることを認識しつつ、または認識し得る理由をもちながら、購入又は占有した者」も罰則の対象とする提案がなされていた。2009年10月の閣議決定を受けて削除したものである。
- (18) S&I International Bangkok Office 調べによる
- (19) 出典：タイ商務省知的財産局ウェブサイト2010年3月10日記事
- (20) さらに、最近、音の商標、匂いの商標の登録性についても検討されているようだ。出典：Thai Nation 2010/07/10記事〈IP rights for sound and smell soon〉
- (21) タイ商務省知財局ウェブページ〈http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=195&Itemid=81〉
- (22) MM13(E)フォーム「5」
- (23) ライセンス登録を考える場合には、実際に現地代理人に確認すべきである。
- (24) インド商標法48条
- (25) インド商標法52条

(原稿受領2010.9.3)

