

平成26年1月31日

タイ・インドネシアにおける権利行使

日本弁理士会東海支部 東南アジア委員会

弁理士・弁護士 加藤光宏

特許法律事務所 樹樹

タイにおける権利行使の方法

司法手続

民事的措置

- 差止め請求
- 損害賠償請求

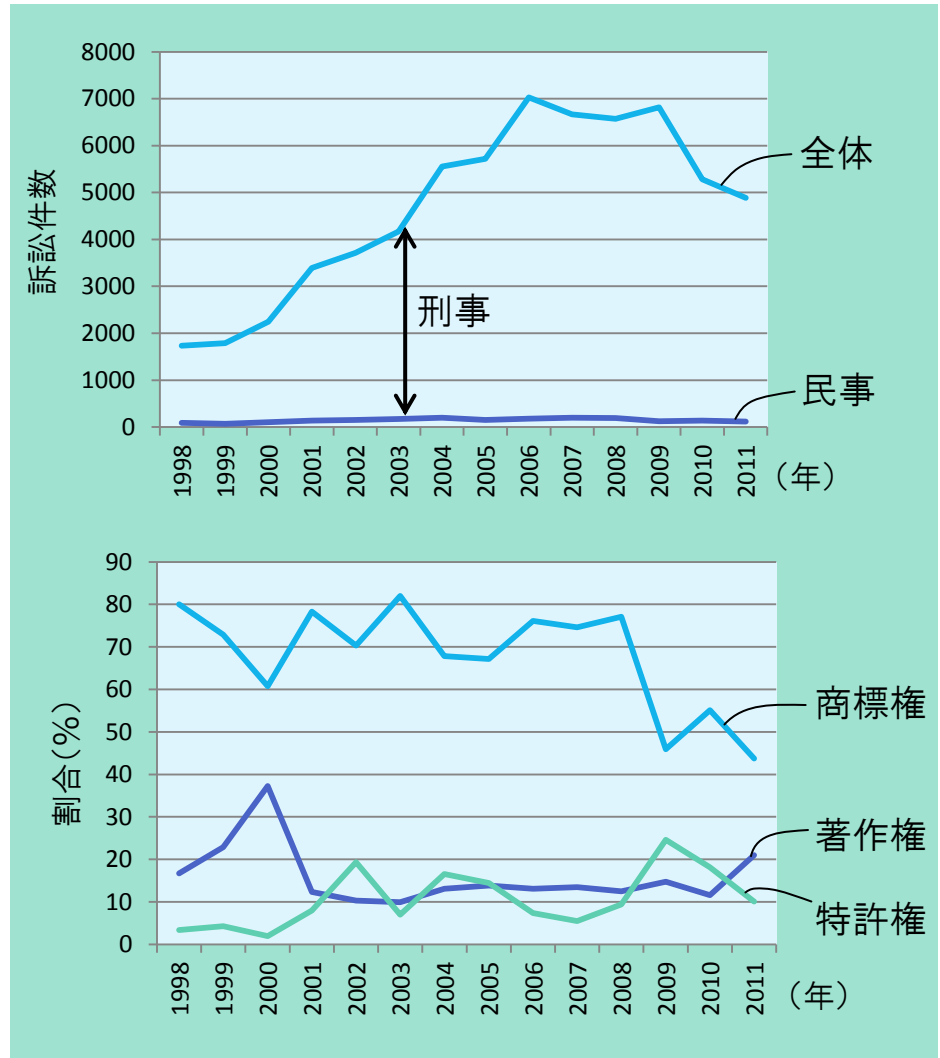
刑事的措置

- 禁固、罰金(併科も可能)
- 侵害品の差押え
- 経済的補償

行政手続

税関における水際措置

- 侵害品の差止め、廃棄
- 輸入者への罰金



タイにおける侵害対応関連機関

タイ税関(Customs Department)

1991

タイ経済警察(ECD: Economic and Cyber Crime Division)*

*設立当初は経済犯罪調査部(ECID)と呼ばれていた

1992

タイ商務省知的財産局

(DIP:Department of the Intellectual Property)

1995 TRIPS協定

1997

タイ知的財産及び国際取引中央裁判所

(CIPITC : the Central Intellectual Property and International Trade Court)

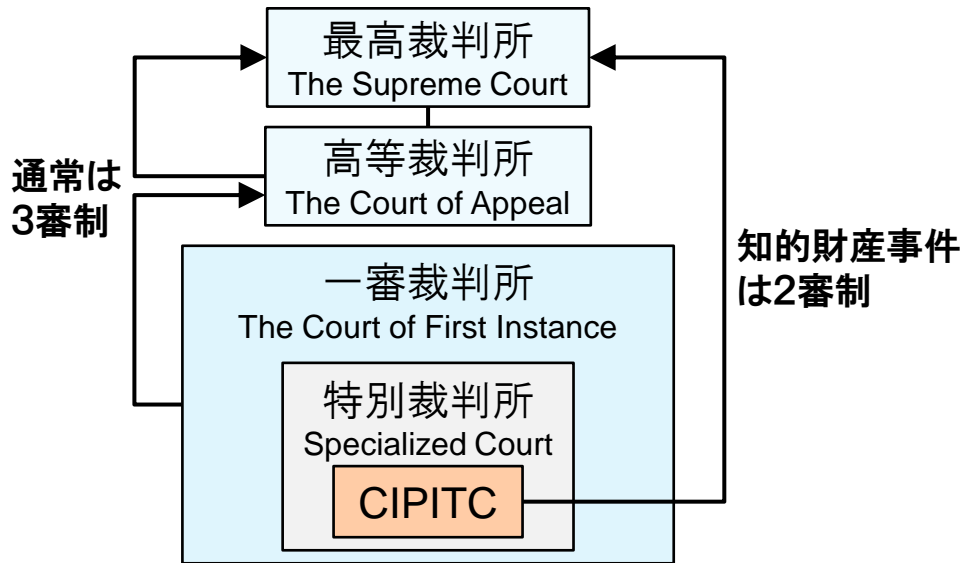
タイ検察庁 知財専門部設立
(the Office of Attorney General)

特別捜査機関

(DSI : Department of Special Investigation)

2002

タイ知的財産及び国際取引中央裁判所(CIPITC)



- 民事、刑事知財事件の一審専属管轄
- 3名の裁判官で構成裁判所の構成
判事(Career Judge) 2名
補助判事(Associate Judge) 1名
→外部の専門家(エンジニア、研究者など)
- 訴訟における特別手続が設けられている
CIPITC設立および手続法
(The Act for the Establishment of and Procedure for
Intellectual Property and International Trade Court 1996)

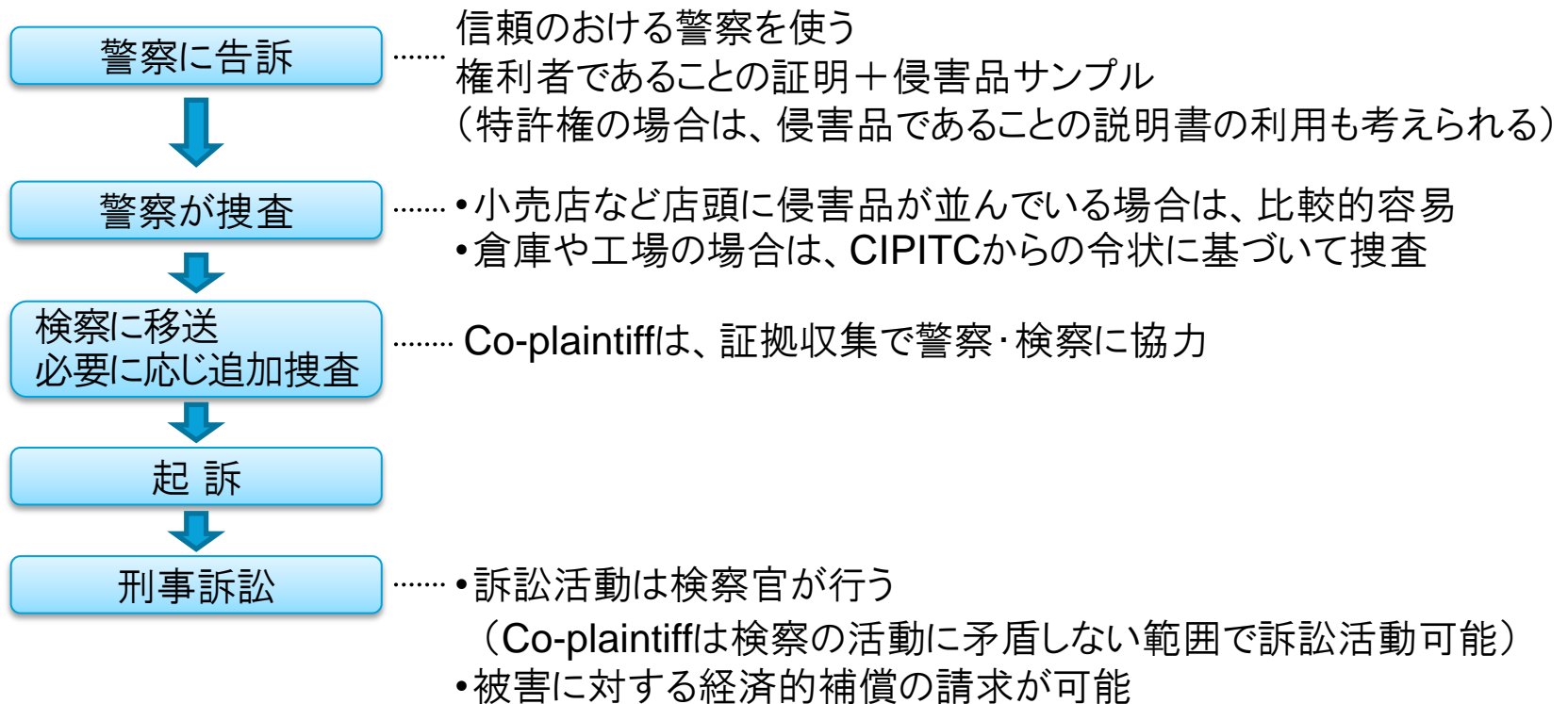


刑事訴訟の特徴

■ 誰が起訴できるか？

- ① 権利者自身 … 証拠は全て権利者が集める必要がある
- ② 検察官 … 進展については検察に依存
- ③ 検察官＋権利者(Co-plaintiff) … 協力して訴訟を進めることができる

■ 刑事手続の進め方



民事訴訟の特徴

■ 「民事訴訟は、コストが高く長期間(2~3年)かかる」と言われている

[証拠保全等]

- アントンピラー命令により証拠保全可能(証拠隠滅のおそれなどの緊急性が必要)

[証拠等]

- 外国の書類等には、公証および領事認証が必要
- 証拠 (原則)全体をタイ語に翻訳
(当事者双方の同意がある場合)要部を英訳(CIPITC規則)
- テレビ会議での証人尋問が可能(CIPITC規則)

[損害額について]

- 損害額についても知的財産権者側に立証責任あり。
(権利者が被った損害、もしくは侵害者が得た利益に基づいて算出・立証する。)
- 侵害者が侵害の事実を認めると、裁判所の裁量により損害額が減額されることがある。

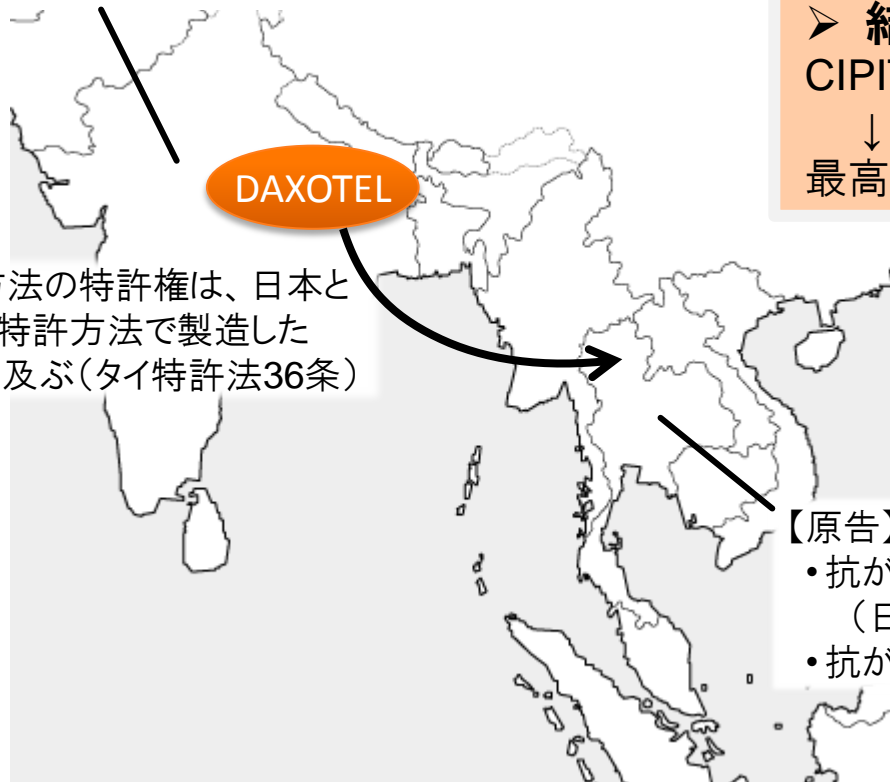
[訴訟の流れ他]

- 訴状提出→被告が弁駁書提出(15日以内)→公聴会(弁論期日に相当)→判決
- 無効な特許権に基づいて権利行使すると、相手から損害賠償請求されることもある。
(裁判所意見No.974/2551)

抗がん剤製法特許侵害事件(1)～事案の概要

■ 最高裁判決2009年10月29日

【被告】 バイオサイエンス
・インドでDAXOTELを製造→タイに輸出



➤ 争点

被告がインドで行っている製法が、原告の特許権の侵害(均等含む)に当たるか？

➤ 結果

CIPITC 特許権侵害と判断



最高裁 非侵害と判断

【原告】 アベンティス・ファルマS. A. (仏)
・抗がん剤の製造方法についての特許権者
(日本の特許3753155号に対応)
・抗がん剤TAXOTEREを製造販売

抗がん剤製法特許侵害事件(2)～製造方法の推定

原告 製造方法の推定規定(タイ特許法77条)を主張 ← 被告 自らの製法を立証

製造方法の推定規定について(CIPITCとの議論)

[質問] タイでは、原告が特許製品を製造していないとき、この推定規定は適用されないのか？
また、原告の製品は、被告製品の後から製造されたものでもよいのか？

[回答] こうした事例は未だないが、確かに適用できず問題はあるかも知れない。製造時期も同様である。今後の法改正のテーマとなり得るかも知れない。

タイ特許法77条	日本特許法104条
特許が物の製造にかかる場合	物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、
被告製品が特許された製法で製造された原告製品と同一または類似のとき	
	その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、
	その物と同一の物は、
被告は、他の方法であると証明できない限り、特許された製法を利用したものと推定する	その方法により生産したものと推定する

抗がん剤製法特許侵害事件(3)～権利範囲の解釈

原告の特許 製造過程でアルコールを使用 ← 被告 製造過程でアセトンを使用(特許との相違点)



CIPITC 相違点は、「重要ではない」と判断し、特許権侵害を認めた。
最高裁 相違点は、「重要である」と判断し、特許権侵害を否定した。

タイでは、権利範囲は、どのように解釈されるのか？

権利範囲の解釈について(CIPITCとの議論)

[質問] 日本では、文言侵害(請求項の構成要素を全て満たすか否か)を判断した上で、均等侵害を判断するが、タイでは、どうか？

[回答] 36条の2は、世界的に均等を認めることを踏まえてもうけられた規程である。クレームを第1に解釈する点は、タイでも同様である。また、36条の2に規程されていても、均等は、原告が主張したときに初めて判断されるものである。ただし、実例が少ないので、クレームの解釈、均等の解釈のいずれについても、確立された判断方法がある訳ではない。

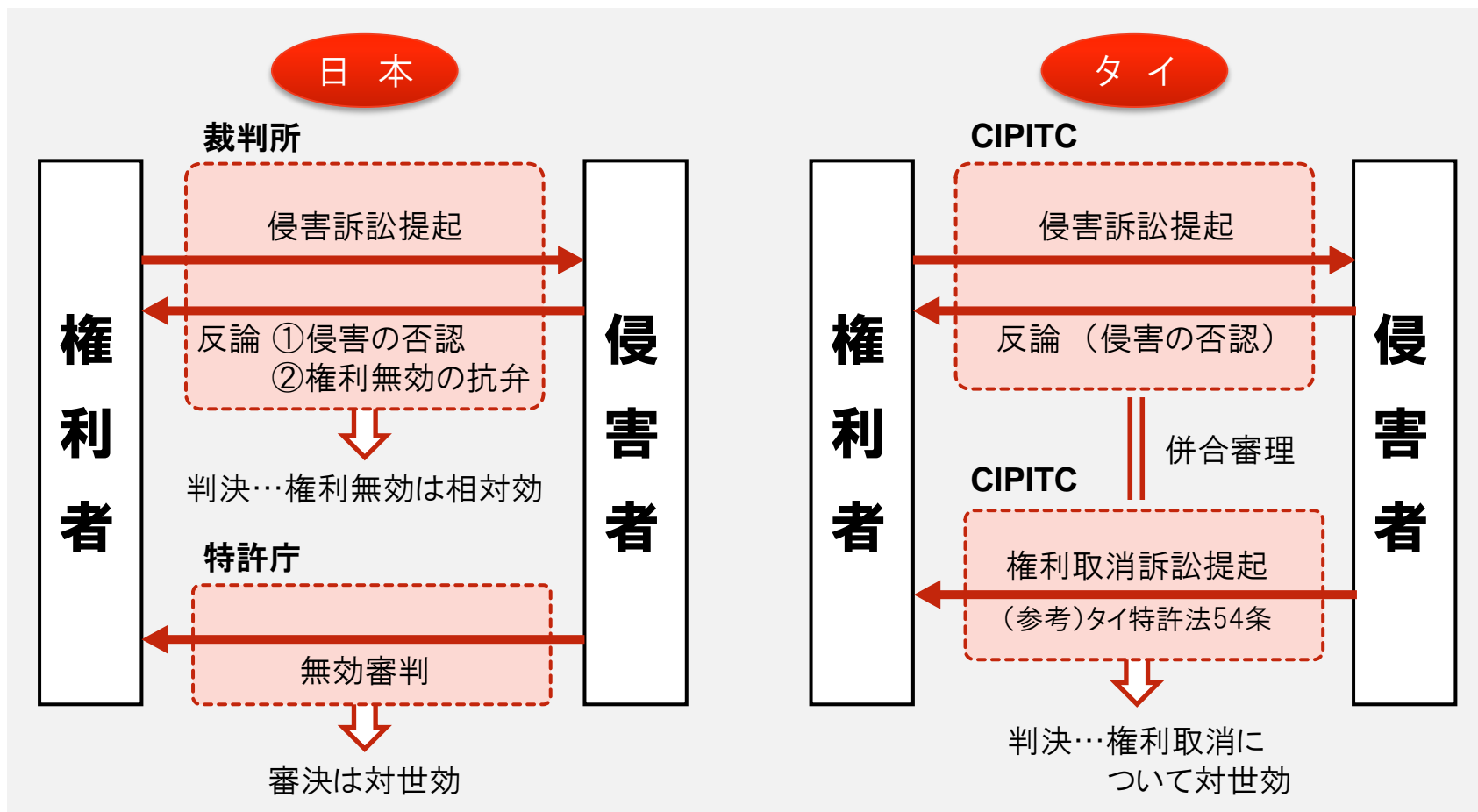
<タイ特許法36条の2>

...権利の範囲は、クレームにより決定されるものとする。クレームされている発明の範囲を確定するにあたっては、説明及び図面に記載された発明の特徴を考慮するものとする。

特許発明の保護範囲は、クレーム中に特に記載がなくとも、当該技術分野における通常の熟練者の観点で、クレームに述べられているものと実質的に同じ特性、機能及び効果を有する発明の特徴まで拡大されるものとする。

権利無効の抗弁？

- タイでは、権利の有効性を争いたければ、取消訴訟を提起する
- 裁判所による権利の有効性についての判決は、対世効を有する



民事訴訟or刑事訴訟?(1)

■ 一般的な評価に対する検証

(1) タイでの知財訴訟では、民事訴訟よりも刑事訴訟を第一に考えるべき？

[検証]

タイでは、知財訴訟は、刑事訴訟が95%以上となっている。
DIPが刑事手続の利用を積極的にプロモートした結果とも言われている。

(2) 民事訴訟は、刑事訴訟よりもコストが高く、長期間(2~3年)かかる？

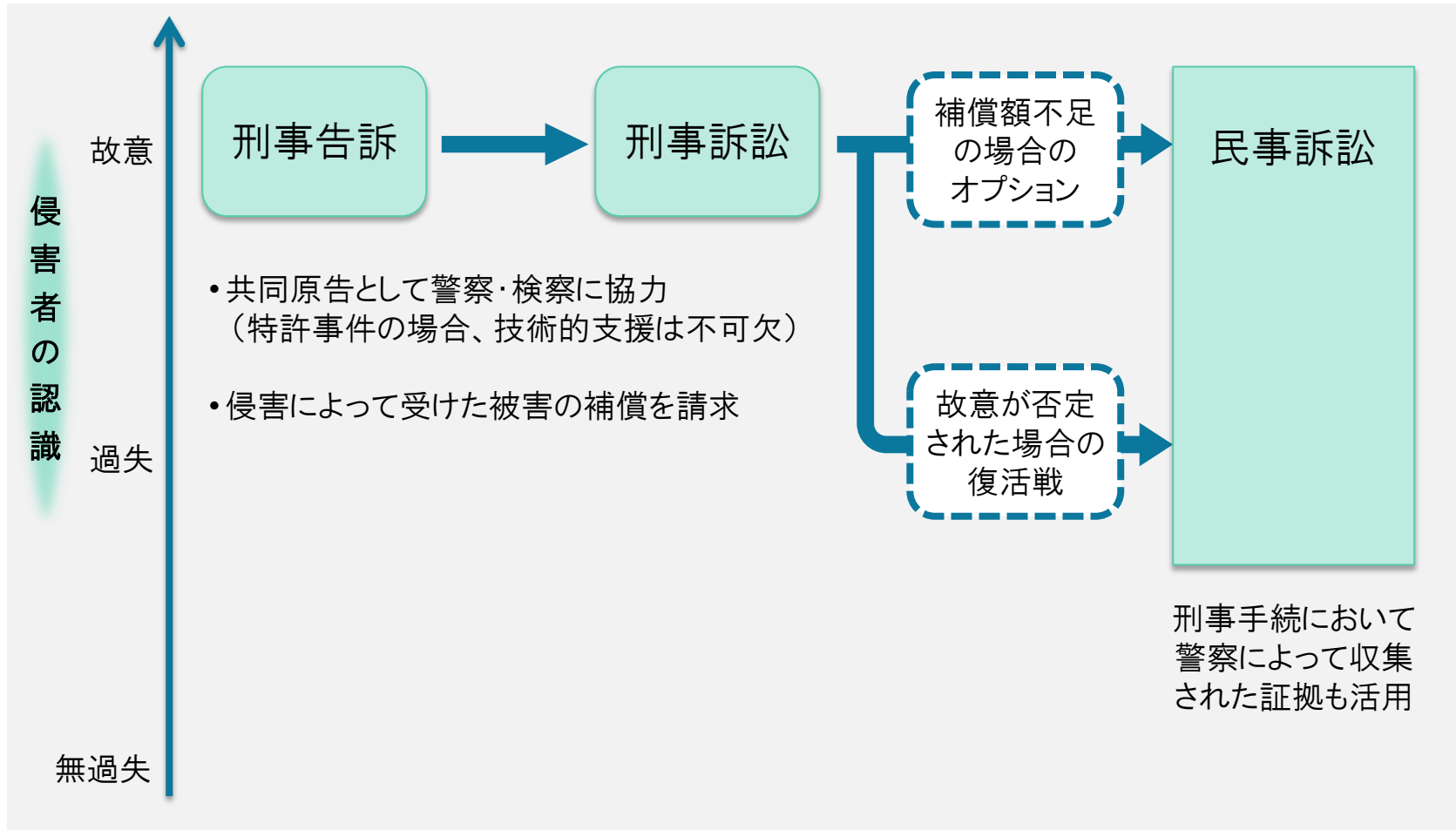
[検証]

民事訴訟のコストは、翻訳料が大部分を占める。CIPITCでは、英文の提出が認められるので、これを活用することによってコストの低減は可能。

タイの刑事手続では、検察官は捜査権限を有しておらず、警察が収集した証拠を精査し、起訴するか否かを判断する。複雑な事件では、捜査終了から起訴まで、1年以上を要する場合もある。

民事訴訟or刑事訴訟?(2)

■ タイ特有の制度に着目すべし



民事訴訟or刑事訴訟?～STARBUCKS事件

STARBUCKS

あの有名なコーヒーチェーン



STARBUNG(略称BUNG)

バンコクのコーヒー屋台

事件の経緯

- 2012.10.17 STARBUCKSがBUNGに対し警告書送付
→BUNGは警告書を無視し、使用を拡大
STARBUCKSが再度警告書送付
→ BUNGは300万バーツ(約900万円)の補償を要求
STARBUCKSが調停を打診したが、BUNGは拒否
2013. 9.18 BUNGに対する裁判所の差止命令
**「STARBUNG COFFEEの名称およびロゴを
使用してはならない」**
→ BUNGは、命令を無視して、商標の使用を継続
- 2013.10 BUNGに対して差止め、損害賠償請求
請求額=300,000バーツ(約90万円)+30,000バーツ(約9万円) / 月
STARBUCKSは、刑事事件の申し入れも行った(逮捕および補償請求)



税関における水際措置

- (原則) タイ関税法、タイ輸出入法により、タイ税関は、独自の権限により知的財産侵害品を差止め、没収、処分が可能。



- (現実) 商標、著作権 … 差止め等のための通則あり(関税局告示)
- 特許、意匠 … 通則がなく取締の対象とされていない

税関への商標の登録[DIPに必要書類(損害を補償する補償状など)を提出すると税関局に転送される]

輸入品等の検査の請求を提出

税関職員による検査

商標権者による確認(10日以内)

商標権者から税関への差止め申立書の提出

輸入者への罰金(物品価格の5倍)、輸入品の廃棄

インドネシアにおける権利行使

■ 民事訴訟

- 商務裁判所(全国に5つ)と、最高裁判所との二審制
- 民事訴訟の8割以上が商標の登録取消請求訴訟
- 損害賠償請求訴訟は、侵害や損害額の立証に困難を伴い、また、訴訟費用に見合わないことも多い

■ 刑事訴訟

- 原則として、地方裁判所と、高等裁判所と、最高裁判所との三審制

■ 税関による差止め(水際措置)

- 2012年7月30日に差止命令に関する規則が発効したばかり
- 対象: 商標または著作権の侵害貨物
- 商務裁判所または地方裁判所に申請。裁判所は、申請から2日以内に決定し、同日中に税関に通知。

■ 裁判所による仮処分

- 2012年7月30日に仮処分に関する規則が発効したばかり
- 対象: 特許、意匠、商標または著作権の侵害品
- 手続き: 侵害が発生した地域を管轄する商務裁判所または地方裁判所に申請。