

平成26年 5月17日

東南アジア、知的財産権制度の今！



弁理士・弁護士 加藤光宏
特許法律事務所 樹樹

自己紹介

略歴

- 昭和63年 3月 京都大学工学部航空工学科卒業
- 昭和63年 4月 川崎重工業株式会社航空宇宙事業本部
- 平成 9年 1月 弁理士登録
- 平成16年 4月 名古屋大学法科大学院入学
- 平成21年12月 弁護士登録、弁理士再登録、特許法律事務所 源 開設
- 平成23年12月 特許法律事務所 樹樹 開設

役職等

- 日本弁理士会東海支部
 - 知的財産制度推進委員会 委員長(2014年)
 - 東南アジア委員会 副委員長(2014年)
- 愛知県弁護士会
 - 情報問題対策委員会副委員長



特許法律事務所 樹樹

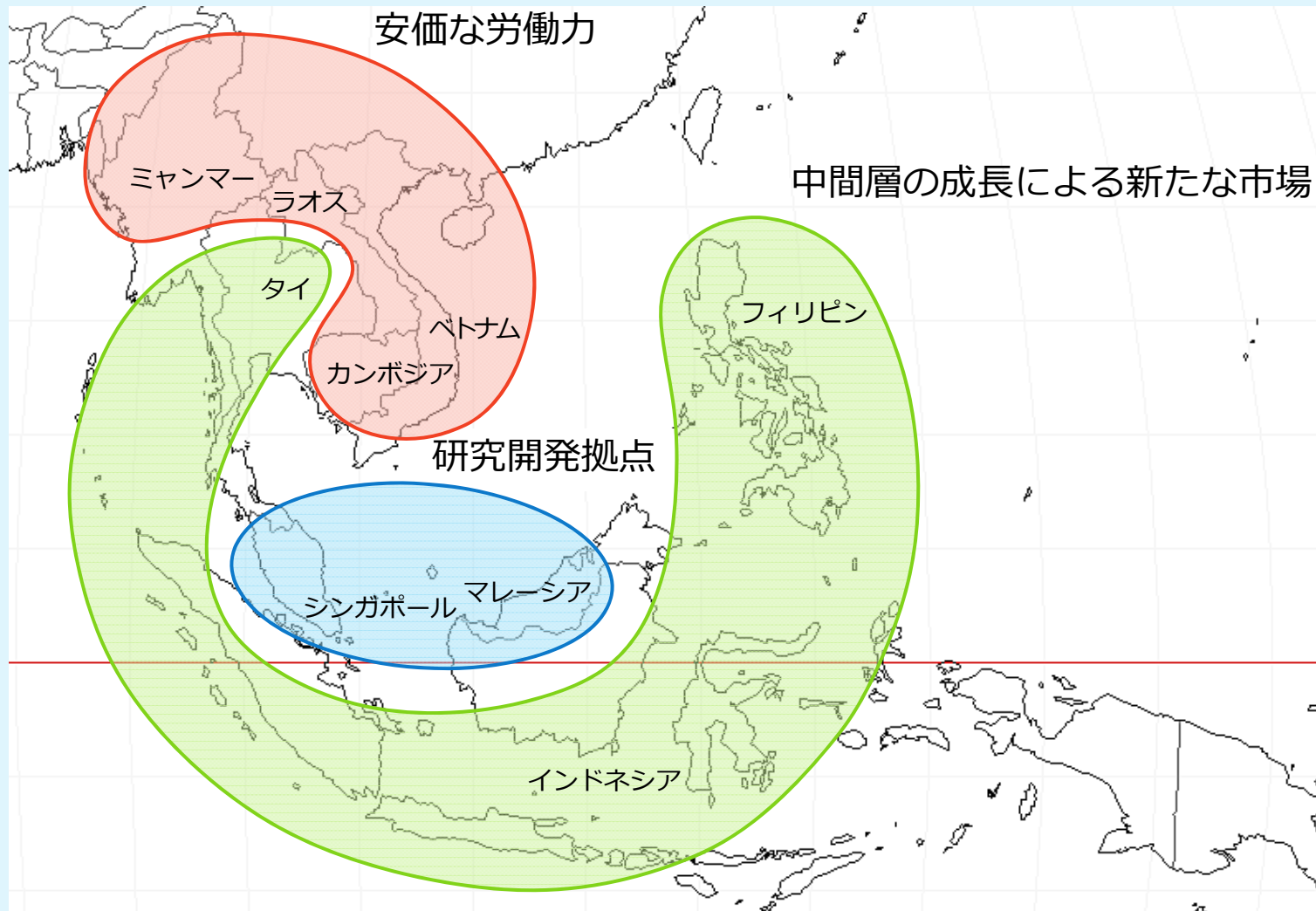
Patent and Law Firm JuJu

〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目1番31号 吉泉ビル7C

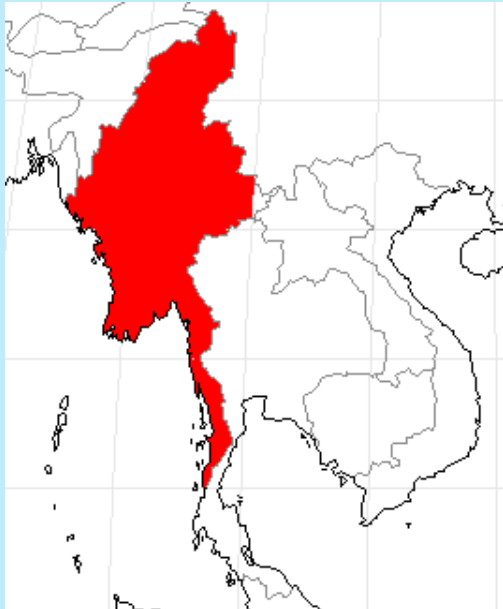
弁理士・弁護士 加藤 光宏

TEL 052-953-6001 / FAX 052-953-6008

日本企業にとっての東南アジアの国々



ミャンマー連邦共和国



(Wikipediaより)

■ 概況

- 東南アジア最後のフロンティア
- 日本企業の進出急増
2010年 52社
↓ 約3倍
2013年10月末 156社
- 安価な労働力、豊富な天然資源
- 中国、インド、ASEANへのつながり

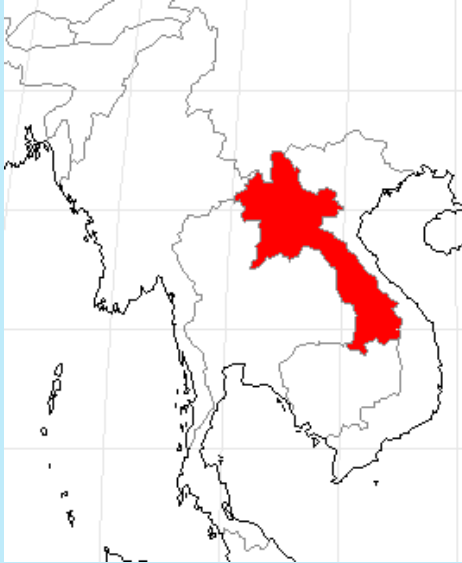
■ 条約の加盟状況

パリ	WTO	PCT	マドプロ	ハーグ
×	○	×	×	×

■ 知的財産権制度

- 特許法なし
- 商標法なし
登録所への登録と新聞広告で権利を
公示することで保護している
- 著作権法は100年前に制定されたもの

ラオス人民民主共和国



(Wikipediaより)

■ 概況

- 安定的に経済成長を遂げている
- 模倣品は市場にあふれているが、市場規模が小さく所得水準も低いため、問題意識は低い
- 中国からベトナム、タイ、ミャンマーへの模倣品の流通ルートとなることがある

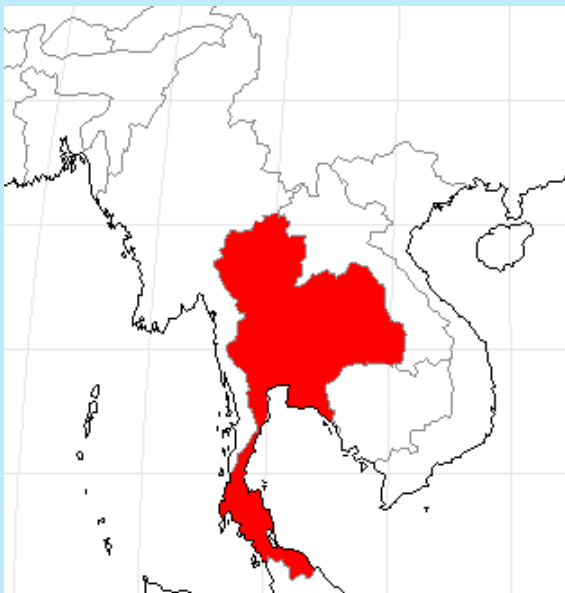
■ 条約の加盟状況

パリ	WTO	PCT	マドプロ	ハーグ
○	○	○	×	×

■ 知的財産権制度

- 2011年に知的財産権法制定
(特許、商標、意匠、著作権を包括)
- 特許、意匠は年間数十件程度の出願数
- 商標は年間2,000件程度の出願数。
半年ほどで権利登録されている。

タイ王国



(Wikipediaより)

■ 概況

- アジアのデトロイト
- 製造業が輸出の9割を占める
- 日系企業が多く進出
(進出先としては、中国、アメリカに次ぐ**第3位**)
- 模倣品問題は深刻であり、米国による優先監視国に指定されている

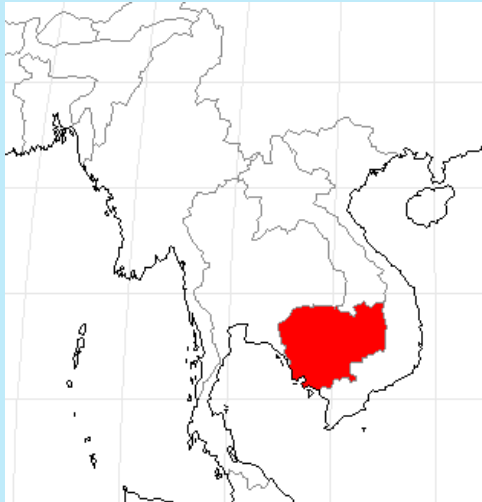
■ 条約の加盟状況

パリ	WTO	PCT	マドプロ	ハーグ
○	○	○	×	×

■ 知的財産権制度

- 特許（意匠含む）・商標・著作権法など
- タイ知的財産局（DIP）が掌握
- 特許は約6,000件の出願数
- 商標は約4万件の出願数
- 審査の遅延が深刻化（特許について10年以上を要するケースが多い）

カンボジア王国



(Wikipediaより)

■ 概況

- 主要産業は農業、縫製業
- 模倣品は市中に多数存在するが、市場規模が小さく、所得水準も低いため深刻化していない
- 権利行使のための司法機関の体制不十分
- NCIPR（国家知的財産委員会）を設立し、国としての対策を講じようとしている

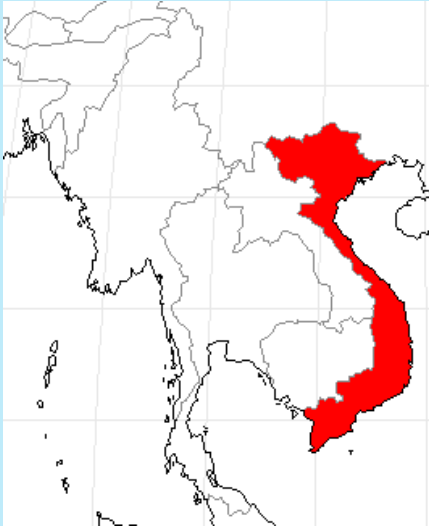
■ 条約の加盟状況

パリ	WTO	PCT	マドプロ	ハーグ
○	○	×	×	×

■ 知的財産権制度

- 特許・実用新案・意匠・商標・著作権法等
- 特許は鉱工業エネルギー省が受理。年間数十件程度の出願数
- 商標は商業省が受理。年間1,000件程度の出願数

ベトナム社会主義共和国



(Wikipediaより)

■ 概況

- 農林水産業、鉱業、軽工業主体
- 模倣品対策は深刻であり、米国から監視国に指定されている
- 日系の製造業の進出が増加している

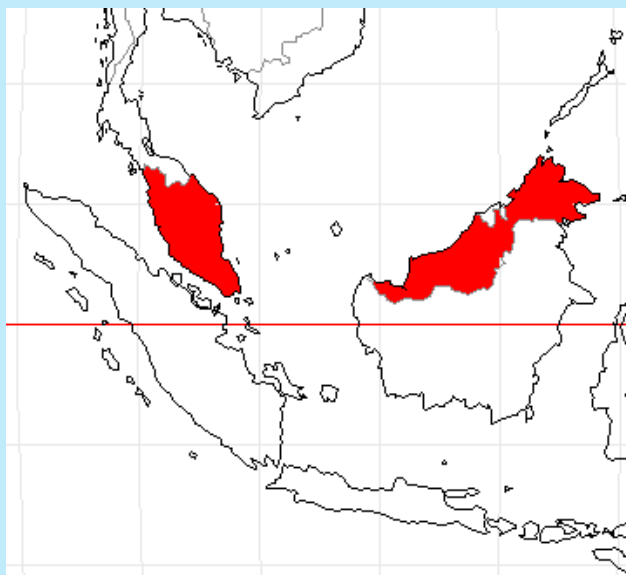
■ 条約の加盟状況

パリ WTO PCT マドプロ ハーグ
○ ○ ○ ○ ×

■ 知的財産権制度

- 知的財産法（特許、商標、意匠、著作権を包括）
- 国家知的財産局（NOIP）が掌握
- 知的財産権侵害に刑事罰が科されるようになったのは比較的最近

マレーシア



(Wikipediaより)

■ 概況

- 主要産業は電気機器（ソニー、富士通、パナソニック等）などの製造業など
- 模倣品対策が評価され、米国による模倣品等の監視対象国から除外された
- 海賊版DVDなど、模倣品が撲滅されている訳ではない

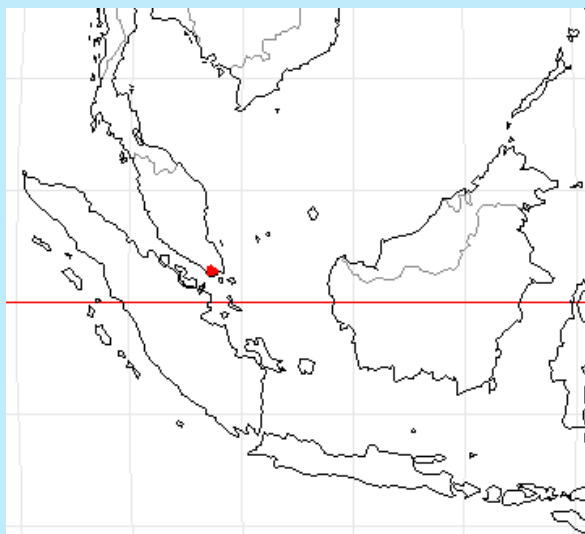
■ 条約の加盟状況

パリ	WTO	PCT	マドプロ	ハーグ
○	○	○	×	×

■ 知的財産権制度

- 特許・意匠・商標・著作権法など
- マレーシア知的財産公社（MyIPO）が出願の受理、審査などを担当
- 特許は年間約6,000件の出願数
- 商標は年間約14,000件の出願数

シンガポール共和国



(Wikipediaより)

■ 概況

- サービス産業、製造業が主体
- 知財ハブ構想を進めている
知財関連事業の税制面の優遇措置
知財紛争解決制度の充実化 など
- 日本企業の進出先として第5位
(中国、アメリカ、タイ、香港の次)

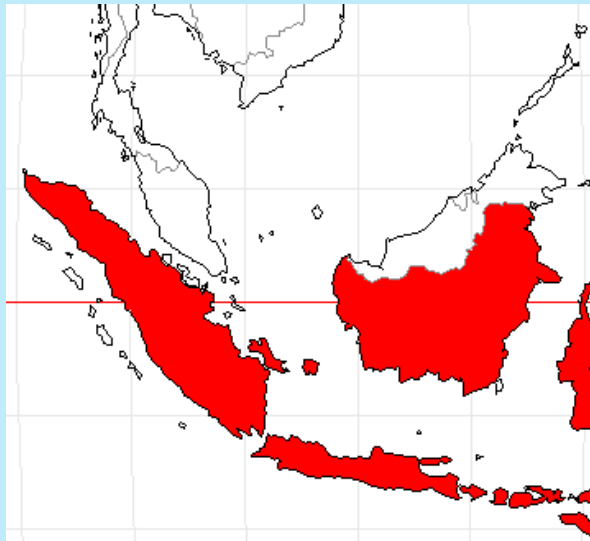
■ 条約の加盟状況

パリ	WTO	PCT	マドプロ	ハーグ
○	○	○	○	×

■ 知的財産権制度

- ASEAN諸国で最も整備されている
- シンガポール知的財産庁 (IPOS)が掌握
- 特許は約3万件の出願数
- 商標は約3万件の出願数

インドネシア共和国



(Wikipediaより)

■ 概況

- 主要産業は製造業
- 模倣品の取り締まりが重要課題（水際取締の法が制定されている場合でも運用がつかない）
- 知的財産総局（DGIPR）内に捜査局設置などの対策を講じている

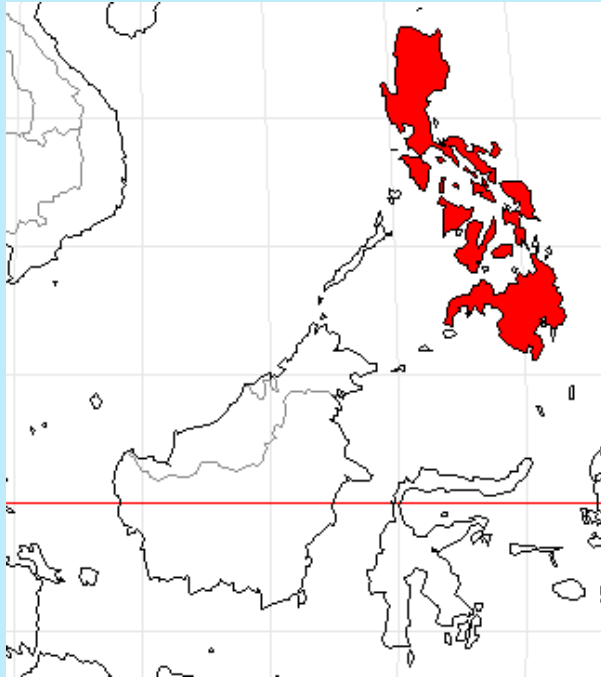
■ 条約の加盟状況

パリ	WTO	PCT	マドプロ	ハーグ
○	○	○	×	×

■ 知的財産権制度

- 特許・意匠・商標・著作権法など
- 特許出願は年間約6,000件
- 商標は約6万件ほど

フィリピン共和国



(Wikipediaより)

■ 概況

- 半導体などの電子・電気機器の輸出が盛ん
- 模倣品問題が深刻であり、米国による監視国に指定されている

■ 条約の加盟状況

パリ	WTO	PCT	マドプロ	ハーグ
○	○	○	○	×

■ 知的財産権制度

- 知的財産権法（特許、商標、意匠、著作権を包括）
- 知的財産庁(IPOPHL) が取扱
- 特許は約3,000件の出願数
- 商標は約18,000件の出願数

東南アジアでのビジネスリスク

2つの「横」に注意！



■ 横流し

- 従業員による秘密（技術情報など）の横流し
従業員がライバル企業に就職してしまった
従業員が図面、文書を持ち出した など
- 商談会、展示会で得た情報の横流し
展示品を写真撮影して、写真を横流し
来場者に渡したサンプル、パンフレットを横流し
- 委託先が製品を委託された数よりも多く生産し、余剰分を横流し

■ 横取り

- 外国企業の商標が、いつの間にか現地で商標登録されてしまう
紅花事件（タイ）、山崎製パン事件（インドネシア） など



- 相手方を安易に信用し、契約等を遵守してくれるとは思ってはいけない
- 商標は現地進出前に（…極端に言えば現地で知られる前に）出願しておく！

ASEAN統合

■ ASEAN統合までの流れ

- 2003年 各国が「ASEAN共同体」創設に合意
- 2007年 セブ宣言 = 2015年までにASEAN共同体の設立の加速を宣言
ASEAN憲章に署名 = ASEANに地域機構としての法人格を付与
- 2009年 ASEAN共同体ロードマップを制定
ASEAN特許審査協力 (ASPEC) の実施

■ 統合化の狙い (ASEAN経済(AEC)ブループリントより)

- 単一市場と生産基地 : ASEAN域内での物品、サービス、投資の自由化
- 競争力ある経済地域 : 知的所有権の保護など
知的財産関連条約 (**PCT、マドプロ、ハーグ協定など**) への加盟
- 公平な経済発展
- グローバル経済への統合

■ 日本の対応

- PCTの調査機関…フィリピン、タイ、ベトナム、シンガポール、マレーシア、インドネシア
- 東南アジア知財ネットワーク (JETRO)

日本弁理士会東海支部の活動

2013年 4月

東南アジア委員会設立

- ・タイ、インドネシアの知的財産制度の研究
- ・特許、商標、侵害グループに分かれ文献調査

2013年10月7日～9日

バンコク現地調査

- ・法律事務所を訪問しタイの知財制度について質問
- ・CIPITC、最高検察庁等で判例を題材にディスカッション

2014年 1月

東海支部開設日記念セミナーにて成果発表



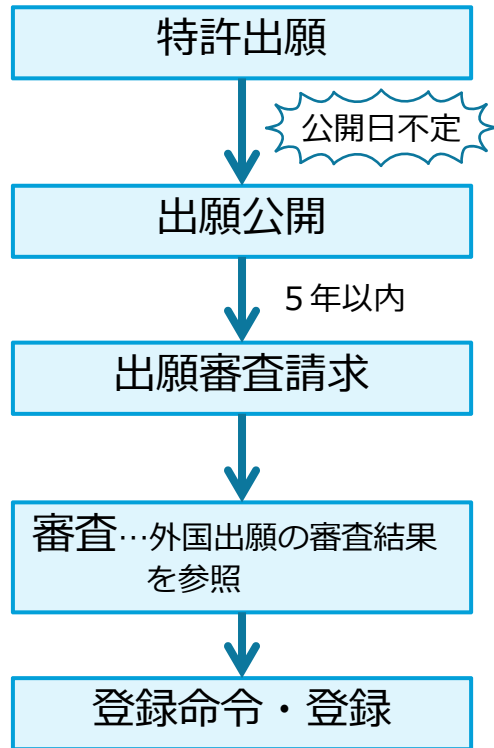
CIPITCにて



最高検察庁にて

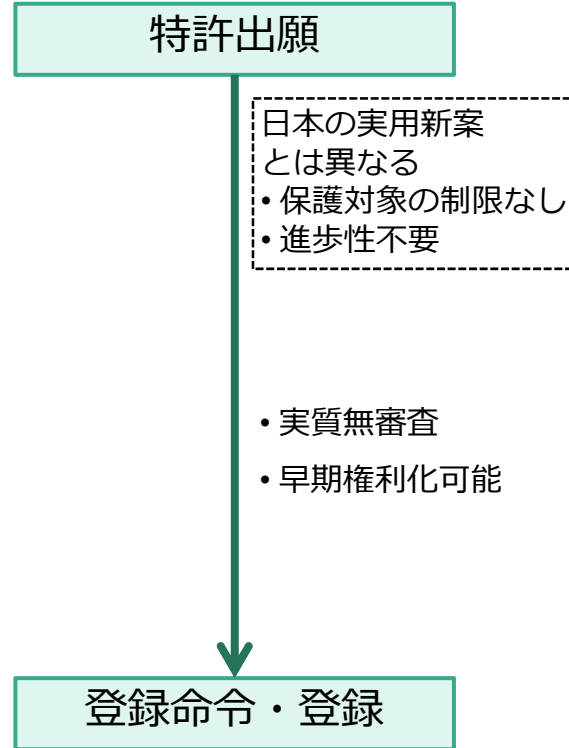
タイの特許制度

発明特許(Patent)



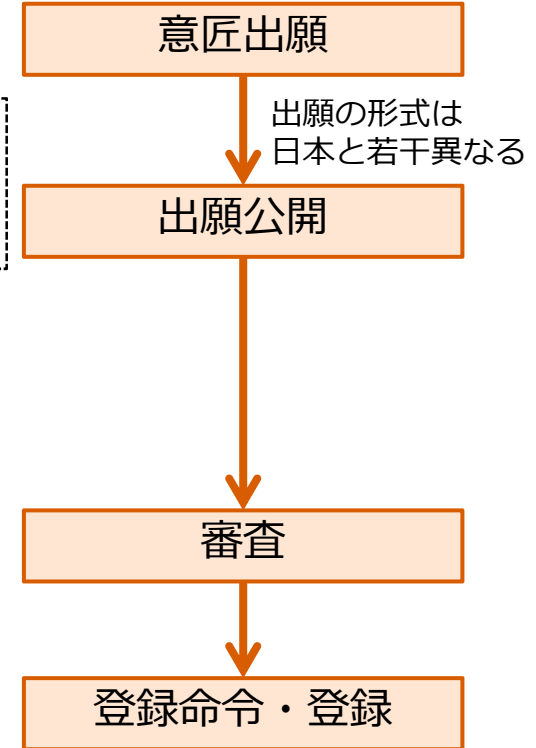
存続期間
出願から20年

小特許(Petty Patent)



存続期間
出願から6年
2年×2回更新可能

意匠特許(Design Patent)



存続期間
出願から10年

タイの商標制度

■ 制度上の特徴

- 現地代理人の手数料は安くはない
- 指定商品、指定役務の区分ごとに出願
(出願件数が増える)
- 指定商品等は具体的に記載する
例：化粧品→口紅、ハンドクリームなど
- 識別力の判断が厳しい →
- 出願から登録まで1年～1年半



■ 未登録商標に関する判例～BENIHANA事件

原告：BENIHANA OF TOKYO INC.

タイでの商標登録なし

			地裁・高裁	⇒	最高裁	
• 商標登録の取り下げ	○	○	
• 原告のBENIHANAの登録	} を請求	○	×	(請求相手が違う)
• 被告商標の差し止め、損害賠償		○	×	(権利なし)

被告：United Foods Co.,Ltd.

商標 BENNI-HANA を登録、使用
BENNI

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

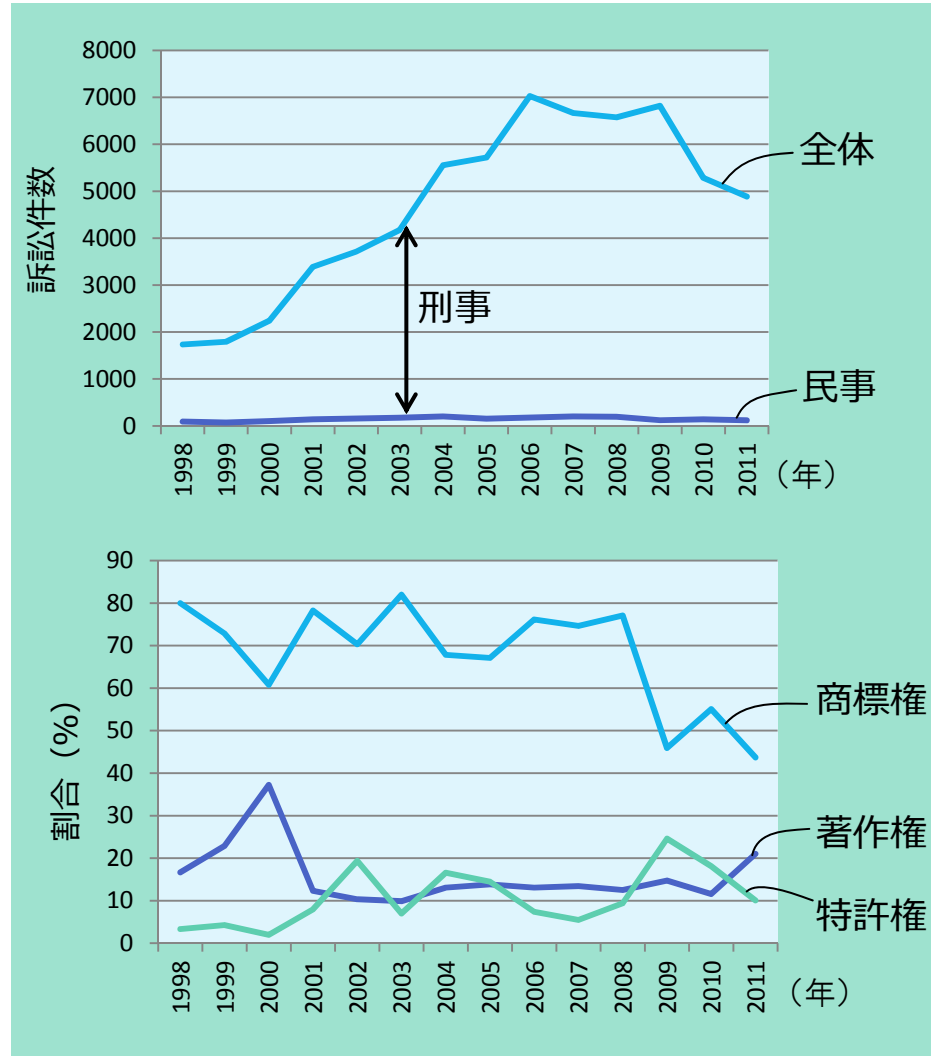
刑事的措置

- 禁固、罰金（併科も可能）
- 侵害品の差押え
- 経済的補償

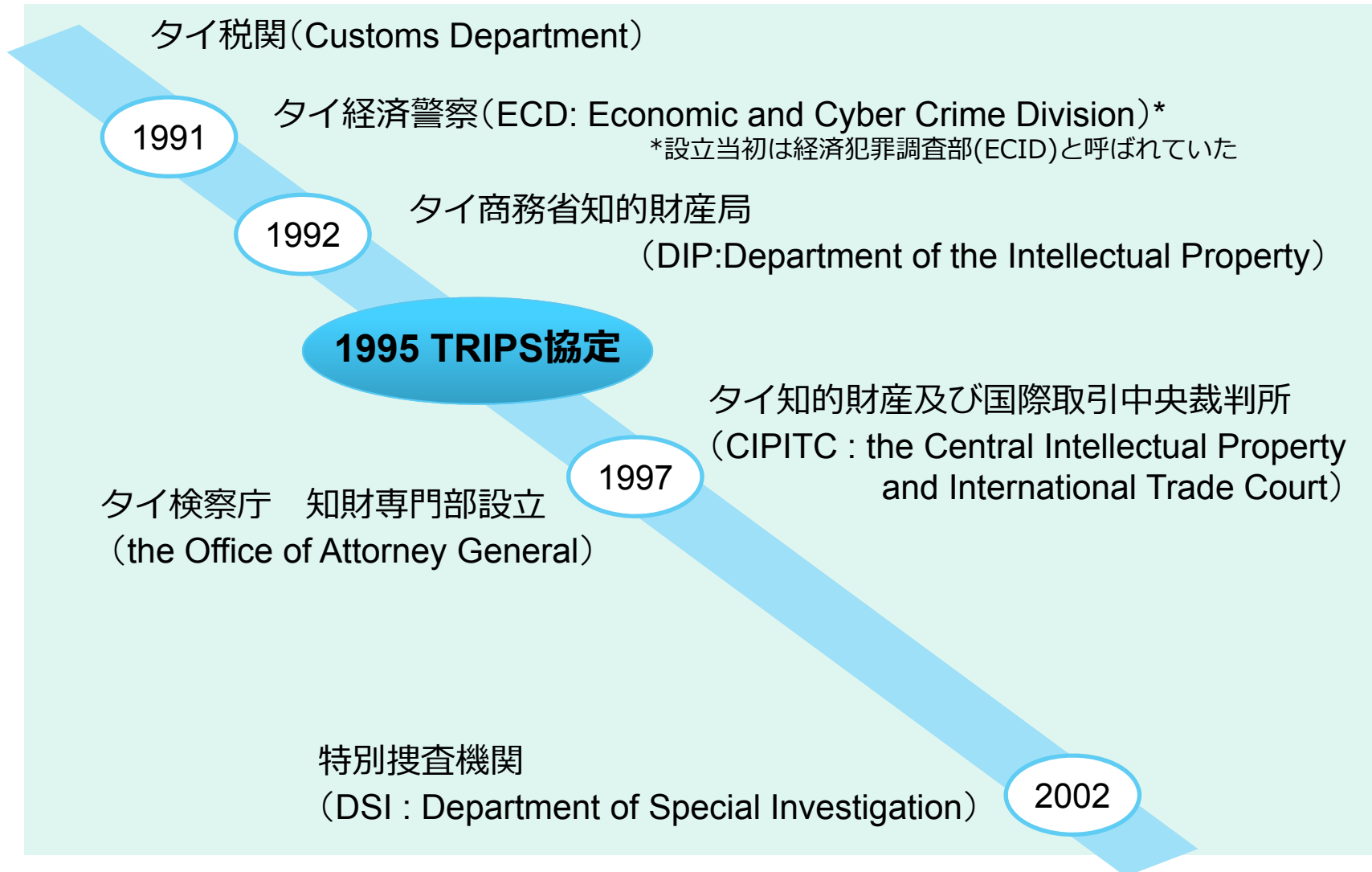
行政手続

税関における水際措置

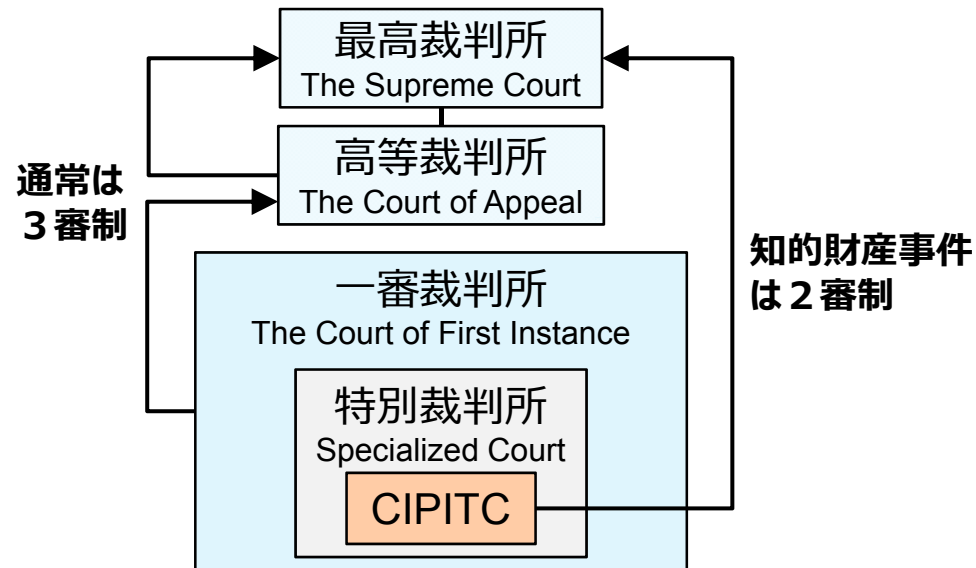
- 侵害品の差止め、廃棄
- 輸入者への罰金



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)

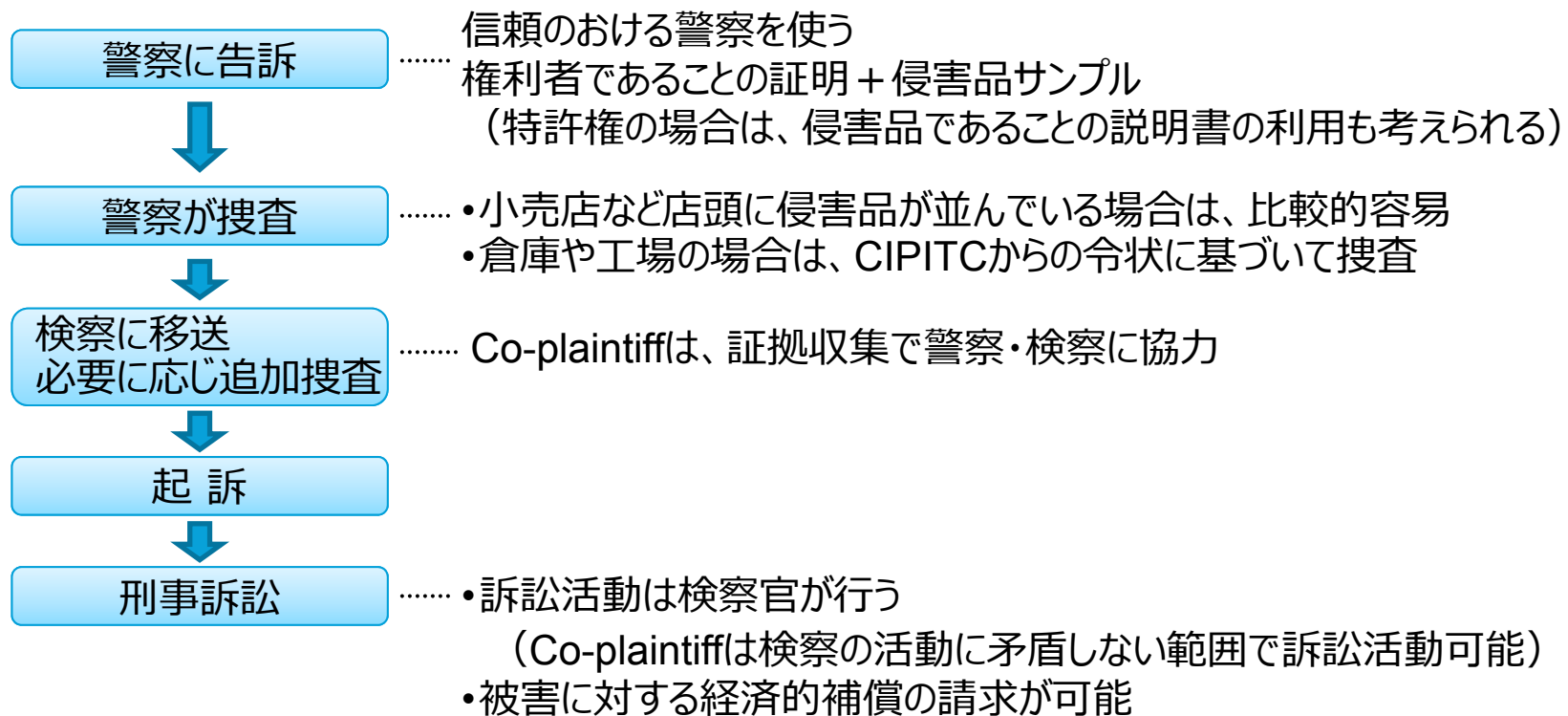


刑事訴訟の特徴

■ 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。

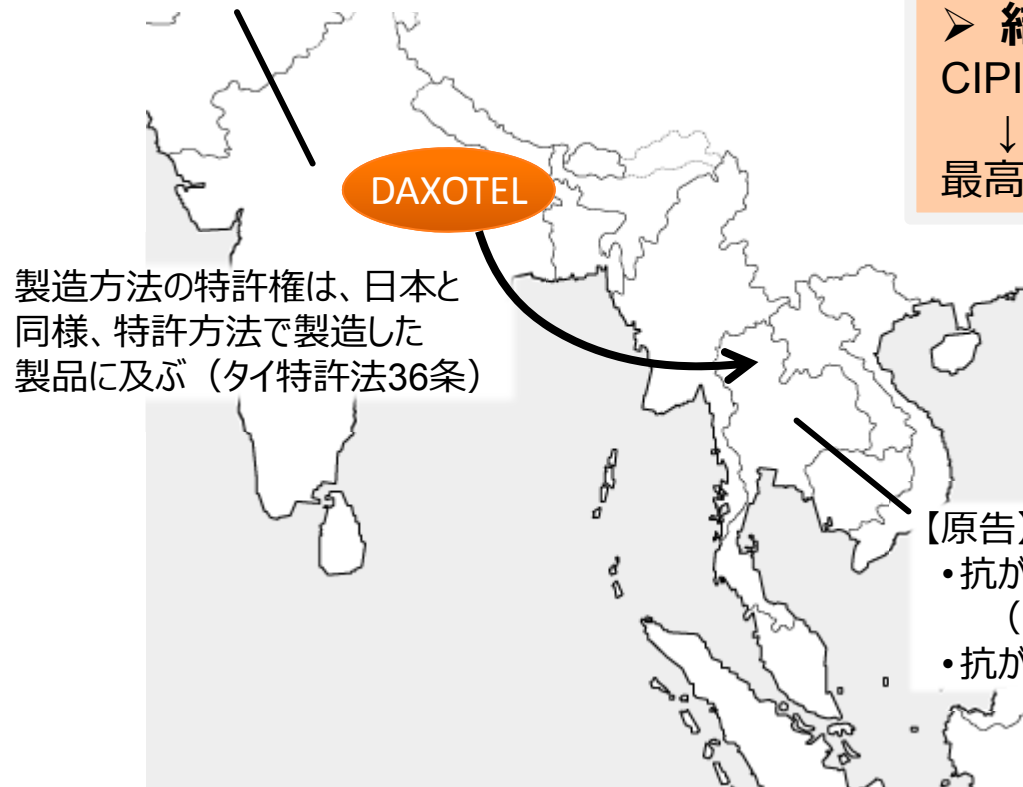
[訴訟の流れ他]

- 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



製造方法の特許権は、日本と同様、特許方法で製造した製品に及ぶ(タイ特許法36条)

➤ 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。

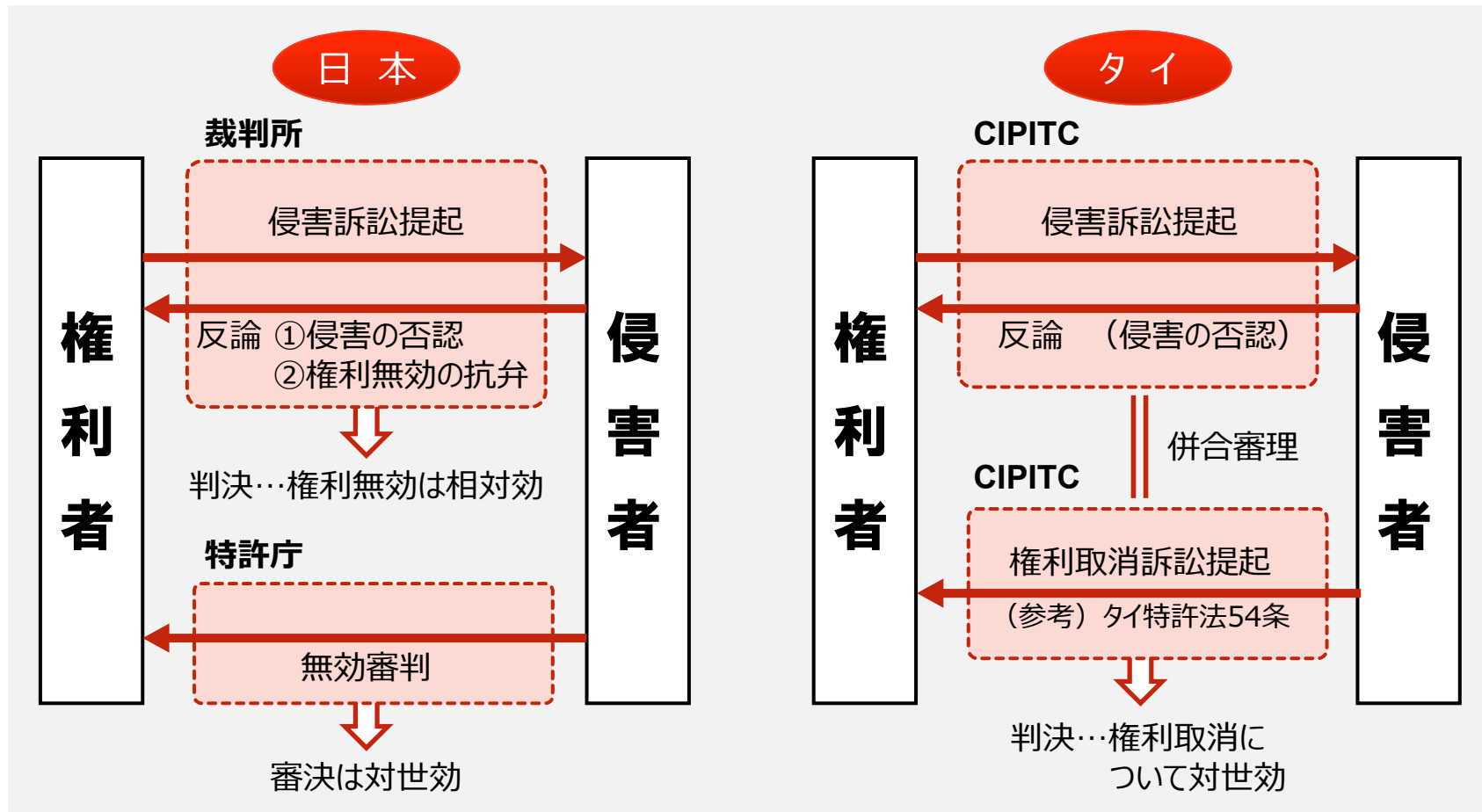
<タイ特許法36条の2>

…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？

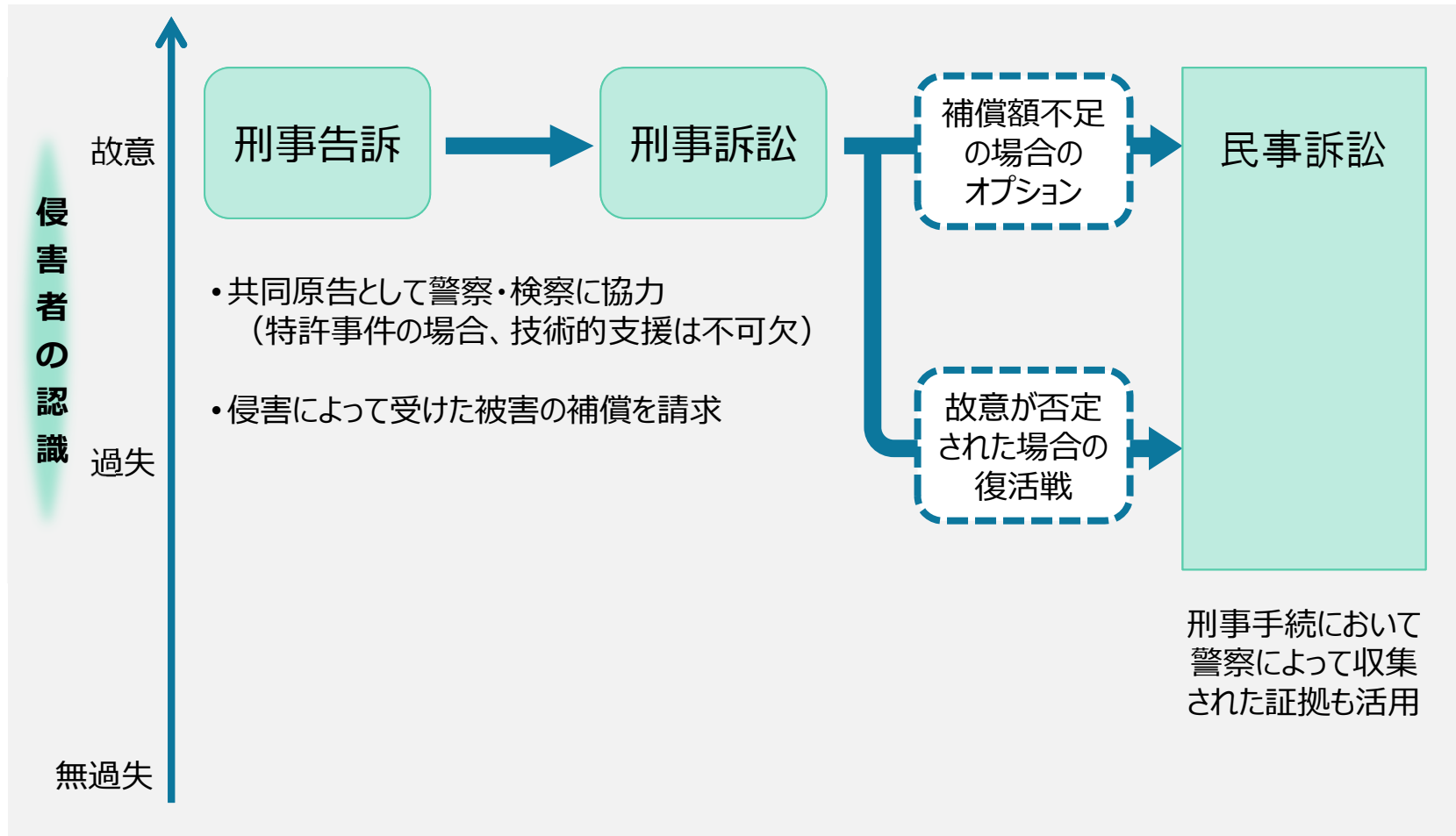
[検証]

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
→ 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が刑事申し立て (逮捕および補償請求)
- 2013.11 和解成立...商標をBUNG STARに変更 →



画像引用 (<http://plaza.rakuten.co.jp/taketei/diary/201310210000/>より)

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 … 年間600～700件ほどの実績
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