

特許庁委託  
ジェトロ知的財産権情報

# 模倣対策マニュアル

タイ編

2008年3月

JETRO

## 第2章 侵害行為に関する対抗手段の検討

### 2-1. 他者の侵害行為発見後の検討すべき点

他者からの侵害行為を自社で把握した場合、まず以下の3つの点について検討が必要である。すなわち、

#### (i) 自社の知的財産権の確認：

自社の知的財産権は、例えば商標権の場合は、（何度も更新可能であるが）現時点も権利が維持されているかどうか？また、特許の場合で現在権利取得中の場合に、すでに公開されたのか、審査請求は行ったのか、他国での対応特許は登録されたのか、など。

知的財産関連法の救済措置は以下の通り規定されている。

特許法の場合：（第77条の2に規定）

特許権者、小特許権者、意匠権者らの権利侵害が生じる可能性が高いという**証拠**があった場合、特許権者又は小特許権者は、当該者に対して行為を中止するよう裁判所に請求することができる。

商標法の場合：（第116条に規定）

タイで登録された商標、サービスマーク、証明商標若しくは団体商標を模倣、偽造したり、あるいは模倣又は偽造した商標を付した商品を輸入、販売、販売のために所持しているか、あるいはそのような行為をしようとしている者がいる、という**明確な証拠**がある場合、その商標、サービスマーク、証明商標若しくは団体商標の権利者は、前述の者の行為を阻止若しくは差し止める命令をするよう、裁判所に請求することが出来る。

著作権法の場合：（第65条に規定）

著作権又は実演家の権利の侵害が行われたか、侵害が行われようとしている**明確な証拠**があるとき、著作権者又は実演家の権利を有する者は、裁判所に対して侵害行為を差し止めるよう請求することができる。

#### (ii) 他者の侵害品（模倣品）と自社商品の比較：

自社商品が「模倣（侵害）された」と考えるに至った点について、自社商品と模倣品との比較をしておく。例えば、意匠の場合には、その侵害品の外形、色、模様のどこが自社商品と類似しているのか？製法に関する特許の場合には、侵害品のどの点が自社の登録特許と同一の製法といえるのか、等。

#### (iii) 侵害に対して如何なる救済を求めるか？：

例えば、模倣品の生産、及び販売を止めさせるだけで良いのか？（この場合は、警告書の送付、示談という手順へ進む。）または、上記のほかに、民事訴訟を提起し相手方に対して損害賠償を求めるのか？または、警察に相手方（製造元工場、販売先）を取り締まるよう訴え、刑事事件に持ち込むのか？

### 2-2. 模倣品についての証拠収集の重要性

侵害品に関する十分な証拠集めをしておくことは、法的手段に至る前段階で、警告状を送付し、その後当事者間で示談に持ちこむ際、相手方の侵害行為を認めさせる上で非常に大切である。また、もし民事あるいは刑事事件を起こす場合には、その前段階として模倣品かどうか疑わしい商品に対して情報収集を行い、違反事実の明確な証拠を準備しない限り、公判に望むにあたって違反者に対して断固とした姿勢をとることは難しい。

具体的に、自社の模倣品が市場に出回っているという情報を入手してから、相手方の模倣品についての証拠収集、そして相手方へ警告書を送付するまでの流れ、及び注意点は以下の通りである。

自社の模倣品が市場に出回っているという情報を入手した後に、調査確認すべきポイントは？		
調査確認すべき項目	調査の際の注意点	作業者
1. 模倣品の販売地域の把握	どのような地域のどのような店で販売されているか、その店の規模はどのくらいか、店内の様子、販売されている商品の量、その模倣品が表立って販売されているか、商品の陳列状況はどうか、社員は模倣品とわかっていながら販売しているのか等を調査する。	詳細な調査が必要な場合には、法律事務所に依頼するか、もしくは調査会社に依頼するのが望ましい。
2. 模倣品の特徴の把握	その模倣品のパッケージにはどのような記載があるか、また模倣品には製造国名、製造番号や製造元名の記載があるか、もしくは自社の名前が入っているか、模倣品の材質はどうか、例えば見た目から自社の製品と異なった劣悪な模倣品であるかわかるか、あるいは自社製品に極めてよく類似した模倣品なのか、並行輸入商品であるか、など。	自社内
3. 自社商品のどの法的権利の侵害に抵触するのかについての検討	商品に自社の商標ロゴがそのまま模倣されていた場合、あるいは自社商標ときわめて類似した商標が使用されていた場合は、 <u>商標権の侵害</u> 。 製品の外観(デザイン)が模倣されていた場合は、 <u>意匠権の侵害</u> 。 許可なく自社製品の特許を使用して、別の商品として販売していた場合は、 <u>特許権の侵害</u> 、の可能性もある。	自社内での検討後、法律事務所等の専門家へ意見を求めることが望ましい。  模倣品が自社の権利に抵触するかどうかについて、専門家から鑑定書を作成してもらったり、又は特許庁の判定制度を利用することも良い。

### 2-3. 侵害対策の相談先

以下の機関及び企業が望ましい。

- ・ 現地商標又は特許代理人事務所
- ・ バンコクの日本貿易振興機構(JETRO)
- ・ 調査会社
- ・ 特定種類の製品の侵害判例に通じている経済侵害調査局の警察
- ・ タイ商務省知的財産局の知的財産取締り局

また、その際には、

- ① 自社の知的財産権及び関連する自社商品の概要
- ② 違反者の模倣品の詳細
- ③ 相手方の模倣品のどの点が自社知的財産権に抵触している、と考えられるか？
- ④ 相手方に対する自社の対抗方針

について事前に整理しておき、たとえ些細な情報であっても相談先に情報提供することが大切である。その後、知的財産の専門家等の判断を仰ぎ、自社の知的財産権が確かに侵害されていることを確認した後、対抗方針に沿った措置を進めていくという手順になる。

#### 2-4. 侵害者に対する警告方法

模倣品の製造及び販売を止めさせるために、侵害の事実を十分把握し証拠を収集した上で裁判を起すこともできるが、事前に侵害者に対し警告書を送るのが一般的な方法である。場合によっては、裁判になる前に、侵害者とその侵害行為を止めることもありえるからである。

警告書を送る際には、事前に法律事務所あるいは警察に話を進めて対策を講じておき、協力してアクションを起こすことが安全面の上でも必要である。

#### 2-5. 警告書の法的位置付け

警告書の送付は、商標法やその他の法律で義務付けられてはいないが、裁判では、侵害者の侵害事実の立証が大変大切であるため、権利者が警告書(Notice)を侵害者に通知し侵害事実を訴えたが、侵害者が容認しなかったということを証明する証拠として警告書は非常に有力である。

警告書に記載する内容例としては、

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>・ 自社がその製品の権利者であること(タイでの登録番号、出願中の場合は出願番号なども明記する)</li><li>・ 侵害者の模倣品により自己の製品に損害が生じていること</li><li>・ その模倣品の製造あるいは販売などを止めるよう警告すること</li><li>・ もしその模倣品の製造あるいは販売などをやめない場合、侵害者に対し告訴する意向があること</li><li>・ 相手方から自社への回答期限を設けること</li></ul> |
|---|

などを記載する。

警告書を送付することによる効果：

警告後、相手方が模倣品の製造あるいは販売を中止したり、または相手方から示談の申し出が出される可能性もある。

## 2-6. 警告書送付後のフローチャート

