

タイにおける商標権侵害対策 【その2】



Satyapon & Partners Ltd.

Satyapon Sachdecha

Satyapon 事務所は 1995 年に設立したバンコクにある知的財産権法律事務所です。弁護士数は 15 名です。出願も取り扱うが特に商標の訴訟を多く取り扱う。Satyapon Sachdecha 氏は Satyapon 事務所創設者で、タイ国知財協会の会長等要職を兼ねる弁護士・弁理士でもあります。

タイにおける商標権侵害対策について紹介する全 2 回のシリーズの後編。

■ 民事上の法執行

【その 1】からの続き

商標法 B.E. 2534 (1991) の下では、商標権者は刑事訴追に加えて、損害を防止もしくは回復するための民事訴訟を侵害者に対し提起することができる。商標法は更に、未登録商標の所有者が「パッシングオフ（詐称通用）」に基づく訴訟を提起する権利を定めている。原告が「パッシングオフ」の立証に成功するためには、タイの公衆にとって当該商標が周知であり、被告が欺罔を意図していたことを立証しなければならない。

何らかの措置をとるまえに、商標権者は侵害の停止を求める警告状の送付を検討することもできる。侵害停止の要求が通らなかった場合には更に強力な措置（訴訟の提起）を検討する。

■ 民事法執行による暫定的処分

商標法 B.E. 2534 (1991) 第 116 条に基づき、何者かが商標を模倣する行為を現に実行しているか、まさに実行しようとしていることを示す明白な証拠がある場合、商標権者はその行為の停止もしくは禁止を求める申立を裁判所に提出できる。

「中央知的財産および国際取引裁判所(CIPITC)の設立および手続に関する法律 BE 2539 (1996)」および同法の施行規則も、原告が直接被告の事務所や住居などに立ち入って侵害の捜査および証拠の押収を求める一方的命令(「アントン・ピラー命令」と呼ばれる)を求めることを認めている。これは、後日に裁判所に提出されうる証拠の破棄、損壊もしくは隠匿または他の手段による証拠隠滅が行われる恐れがあるという懸念を訴訟当事者が抱いている場合、事実審理の前であっても、問題の証拠を事前に即時押収することを求める申立のことである。アントン・ピラー命令の発行を求める申立と同時に、知的財産権所有者は予防的な差止命令を求めることもできる。

ただし、そうした暫定的処分が認められることは稀である。

■ 民事法執行の手続

CIPITC に訴訟が提起されると、訴状の写しが相手方に交付され、相手方は30日以内にこれに答弁しなければならない。裁判所は2回ないし3回まで答弁期限の延長を認めることができ、延長される期間はそれぞれ30日である。

当事者双方が和解により問題を解決できなかった場合、裁判所は事実審理前手続を行うことになる。当事者双方が和解できないか和解の意思をもたない場合、裁判所は当該訴訟において審理すべき争点を確定し、事実審理の日程を定める。ここまでのプロセスに1年近い時間がかかることがある。

当事者双方は、最初の事実審理日の7日前までに証拠を提出しなければならない。中央知的財産および国際貿易裁判所規則では、事実審理の迅速化を効果的に図るために複数の精妙な手続規則(ビデオ会議による審問、宣誓供述書もしくは証言録取記録の利用、英語で書かれた文書の証拠認容、その他様々な手法に関する規則)を定めている。

事実審理の後、裁判所は判決言い渡しの期日を定める。中央知的財産および国際取引裁判所の判決に不服がある場合、最高裁に上告できる。

■ 民事法執行による救済

民事訴訟において商標権者は、侵害者に対する永久的差止命令の発行および、または立証された現実の損害に対する賠償を求めることができる。民事訴訟に伴う結果の不確実性、費用、遅延、現実には被った損害を立証する困難さ等の理由で、実際にはほとんどの商標権者は刑法に基づく手続の方を好んでいるが、この場合には逸失利益に対する補償を得ることはできない。

■ オンライン模倣対策

「サイバー犯罪法 B.E. 2550 (2008)」は、大臣が指名する職権を有する職員が捜査のためにコンピュータのデータを入手し、また、コンピュータシステム、コンピュータデータ、コンピュータ通信データ、コンピュータのデータ記憶装置等の検査もしくは前記システム等へのアクセスを行うことを認めている。また、違法性が疑われるコンピュータシステムの押収を行うことも認められている。

サイバー犯罪法には、オンライン商標権侵害を扱った具体的な規定は存在しない。オンライン商標権侵害は、他者または公衆に損害を生じさせる恐れが高い態様で、不正に模倣された商標（データ）をコンピュータシステムに入力することにより犯される犯罪である（サイバー犯罪法第 14 条）。この問題に関しては裁判所の判例が存在しないため、管轄当局の職員は証拠入手のための従来手法を援用する傾向が強いが、従来手法は新たな形態であるオンライン侵害に必ずしも対応しないことから、オンライン侵害の効果的な取り締りや対策を難しいものとしている。

オンライン模倣は商標法 B.E. 2534 に基づく犯罪であるため、商標権者は商標法に基づき刑事上もしくは民事上の措置をとることができる。だが、オンライン模倣と戦うための最良にして最も効果的な方法は、侵害の停止を求めた警告状

をドメインネーム所有者とインターネットプロバイダーの両方に送ることである。侵害停止の要求が通らなかった場合には更に強力な措置（訴訟の提起）を検討してもよいだろう。

■オンライン調査に関する戦略

ほとんどのオンライン模倣ウェブサイトはタイ語で作成されているため、商標権者は、地元タイの弁護士および調査業者に依頼して、商標権侵害調査のためのインターネットの監視を実施すべきである。登録商標の無許可使用に対しては、刑事責任もしくは民事責任またはその両方が適用できる。

■まとめ

商標法 BE 2534 (1991) に基づく効果的な保護を受けるためには、商標所有者が自らの商標をタイにおいて登録していることが肝心である。タイ以外で登録された商標の侵害も犯罪とされるが、無登録商標に対する法執行措置の実施については、警察は比較的及び腰である。

効果的な権利行使のためには、模倣品問題を扱った経験があり各方面の政府当局に顔が利く地元弁護士のサービスを利用することが推奨される。商標権者は模倣対策活動の予算を組んでおくべきである。

優れた現地の弁護士は、権利者固有のニーズに合わせて、先手必勝型および後手対応型の手法を用いた各種の体系的な模倣防止戦略を策定することができる。さらに地元の販売業者やライセンサーがタイの国内市場の監視に果たす役割は極めて重要である。また市場調査は定期的実施すべきである。

現地の代理人もしくは警察官が効果的に職務を果たすためには、それらの者に模倣品と純正品の見分け方に関する知識を与えるための研修やワークショップが非常に重要となる。このような研修は、警察官に対し権利者が侵害との戦いに真剣に取り組んでいることを強調する上でも役立つ。研修やワークショップは、

模倣が国のイメージや国際貿易に及ぼす損害に関して当局を教育するのに役立つ。

ブランド認知度の向上と模倣の抑制を支援するため、商標権者は、現地の新聞への警告その他広告を掲載することを考えてもよい。

商標権者は、模倣対策に取り組んでいるすべての国家機関と積極的に協力していくことが望ましい。良好な連携関係の結果として、模倣業者と戦う上での効率性がより高まるだろう。

■ 参考情報

- ・タイ商標法 B.E. 2534 (1991) 第 108 条～110 条、第 116 条
- ・タイ刑法 第 272 条、第 275 条
- ・タイサイバー犯罪法 B.E. 2550 (2008) 第 14 条
- ・タイ中央知的財産および国際貿易裁判所の設立と手続に関する法律 BE 2539 (1996)
- ・タイ知的財産および国際貿易に関わる訴訟に関する規則 BE 2540 (1997)

(完)

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)