

# タイにおけるライフサイエンス関連発 明の保護と権利行使【その2】



Rouse & Co. International (Thailand) Ltd.      Fabrice Mattei

Rouse & Co. International は 1990 年にイギリスで創業後、グローバルな業務展開・拡張を経て、現在では世界 13 カ国に計 16 の拠点を有し、600 名以上が在籍する知的財産に特化した事務所である。タイオフィス(バンコク)は 2000 年設立。2013 年にはミャンマーにもオフィスを開設している。Mattei 氏はタイおよびミャンマーオフィスの代表であり、弁護士としても数多くの訴訟を代理している。

タイの国家バイオテクノロジー政策枠組み (National Biotechnology Policy Framework) (2000~2009) の大きな目標の一つは、5 年以内に 100 以上の新しいバイオ企業を設立することだった。現在バイオ企業は 165 社ほどあり、このうち 80 社以上が 2000~2009 年に設立された。

タイのバイオテクノロジー市場は大きく分けて、農業関連、ヘルスケア、環境、その他の 4 つの分野がある。農業関連分野が最大で全体の約 50% を占める。同様に、タイ企業が保有するバイオ特許の過半数が食品および農業とりわけ栄養補助食品と機能性食品に関するものである。

本稿は、タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使の方法を概観する。タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使について紹介する全 2 回のシリーズの後編。

【その 1】からの続き

## (2) ライフサイエンス関連発明にかかる権利行使

タイでも臨床試験の件数、タイのバイオ企業を対象とする技術移転、タイを指定した PCT 出願が増えていることを考えると、今後数年で特許訴訟が現在の年間約 60 件から格段に増えることが予想される。

### (i) 中央知的財産および国際取引裁判所 (Central Intellectual Property and International Trade Court : CIPITC)

タイは1996年にASEANで初めて知的財産権専門の裁判所を設置したことで話題を集めた。興味深いことに、タイの民法の伝統とは大きく異なり、CIPITCは民事・刑事手続法の改正を経ずに、独自の裁判規則を定めることが認められている。CIPITCがよく運用する救済処置には、アントン・ピラー命令（事前通知なしの捜索・押収）や仮差し止め命令といったコモンロー（慣習法）上の救済が含まれる。

### **(ii)侵害を構成する行為**

侵害行為には、特許製品の製造、使用、販売、または輸入、もしくは特許方法の使用、もしくは特許方法により直接得られる製品の製造、使用、販売、または輸入が含まれる。

特許権侵害は、訴訟の対象となる民法上の不正行為であるだけでなく、訴追の対象となりうる犯罪である。特許権侵害の刑法上の訴追は現実には多くはないが、その可能性は追加的な抑止力になるか、特許権者にとって手続き上の優位を与える可能性がある。

### **(iii)立証責任**

特許法第35条の2によると、特許権付与前になされた違反行為は、特許権者の権利を侵害したとはみなされない。ただし、その行為が係属中の出願の公開後に行われた場合、侵害被疑者が特許出願の事実を知っている場合、もしくは当該発明について特許出願が存在する旨を書面で通知されている場合、出願者は侵害被疑者から損害賠償を受ける権利を有する。この損害賠償請求訴訟は、特許権付与後に起こされる。

侵害行為の立証責任は、製品特許および方法特許により、以下の通り異なる。

製品特許：特許権者は、相手方がタイ国内で特許に抵触する製品を販売し、提供し、または輸入するためにこれを製造し、使用し、流通させ、保有していることを示す証拠を提出する必要がある。

方法特許：特許権者は、被告製品が特許方法で生産される製品と同一または類似しており、被告が特許権者の製法を使用したと推定されることを立証する必要がある。

何者かが特許権者の権利を侵害しているか、侵害しようとしていることが明白である場合、特許権者は CIPITC に侵害行為の停止または差止を命じるよう申し立てることができる。ただし、かかる命令は条件が厳格なため、CIPITC が命じることはめったにない。

特許権侵害につき賠償を求める場合、侵害を受けた当事者は侵害の結果生じた「現実の損害」を立証しなければならない。タイ特許法は営業秘密法と異なり、懲罰的賠償を定めていない。

なお、CIPITC は、例えば、「問題となっている製品の外観が若干異なり、一部の機能と能力が追加されても、中核的な構造、メカニズム、および用途は類似している。異なるのは、製品の主たる機能や用途を変更しない小さな要素である」(CIPITC, red Case No.150/2547, 29 December 2004 Watchara Chantrasuwan vs. Wisit Tucksaphaiboon) と判示するなど、これまで複数の事案において均等論を適用してきた

#### (iv) 証拠収集の方法

侵害証拠の収集は、訴訟に勝利する上で極めて重要である。タイ特許法では適切なディスカバリの手続きは存在しないが、特許権侵害訴訟を起こす前に、また公判中に、特許権侵害の追加証拠を集めるさまざまな機会がある。

#### ○公判前

刑事事件：刑法上の侵害を主張する特許権者は、侵害の証拠を集めるために侵害被疑者の敷地を警察が搜索する捜査令状を取得することができる。特許権者は、警察による強制捜査に同行することができる。

民事事件：CIPITCは、執行官立ち合いのもと（警察が同行する場合もある）、原告または原告予定者が被告の敷地内に入り、物品および、または文書を検索することを許可する、証拠取得のための差し止め命令を職権で下すことができる。

### ○公判中

当事者を超えたディスカバリ：

CIPITCに請求することにより、第三者から正式なディスカバリを得ることができ。例えば、政府により規制されている物品を伴う事案の場合、原告は問題の特許権がおよぶ製品に関連するタイ保健省食品医薬品局への提出物の取得を、CIPITCに請求することができる。これらの文書は、成分や組成について有用な情報をもたらす可能性がある。

被害を受けた当事者は、タイ税関から輸出入関連文書を、相手方による侵害被疑製品の販売量を立証するため歳入局（Revenue Department）から付加価値税（VAT）文書を取得するようCIPITCに求めることもできる。

この情報により、相手方当事者の製品、製法および活動について戦略的な対策案を構築できることが多い。

専門家による開示：

公判における専門家証人の反対尋問も、広範なディスカバリを得る絶好の機会となり得る。

## (v)特許権侵害訴訟に対する防御

特許権侵害訴訟の被告は、通常防御として、原告特許の無効を主張する反訴を提起する。CIPITC は侵害と特許無効との両方の主張を検討する資格があり、ほとんどの場合、この2つの訴えは併合される。

取り消し事由には、新規性欠如、進歩性欠如、公序良俗違反などがある。

新規性欠如については、世界のどこにおいてであれ、出願日または優先日前に発明を公知とするいかなる出版物も、当該発明の特許取得を妨げる証拠となる。

合理的と見なされる場合は、1件以上の先行例の文書、文書その他の文献の一部の開示を、最も関連性の高い先行例と組み合わせて、発明の進歩性欠如を主張することができる。

進歩性を判断する場合、タイの特許審査官は通常、「課題－解決手段アプローチ」を適用する。CIPITC は Windsurfing International Inc. v Tabur Marine Great Britain Ltd.事件（1985] RPC 59）におけるオリバー判事の分析（進歩性判断のための4段階テスト）を直接適用してきた。

## (vi)救済

### ○公判前

実際に認められることはまれだが、CIPITC は事件が解決するまで侵害被疑行為を停止させる仮差し止め命令を下すことができる。

### ○公判終了後

特許権は有効で侵害されているとの判決が下された場合、原告は以下の救済を受けられる。

#### (1)侵害行為の差止め

(2)損害賠償

(3)侵害品の引渡しまたは廃棄

(4)訴訟費用の支払い

原告にとって最も重要で有効な救済は差止めである。典型的な特許訴訟は終了までに約2年かかり、最高裁判所に上告した場合は4～5年となる。

(完)

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)