

タイにおける特許権の権利行使に関する 手続

TNY Legal Co., Ltd.

永田 貴久
共同代表
日本国弁護士・弁理士



TNYグループは、日本（東京・大阪・佐賀）、タイ、マレーシア、ミャンマー、イスラエル等に合計 15 の拠点を有し、海外新興国への事業進出を考える日系企業の法律面におけるサポートを行っている。永田 貴久 弁護士・弁理士は、2016 年 2 月に TNY Legal Co., Ltd.（タイ バンコク）を設立し、現在は、弁護士法人プログレ・TNY 国際法律事務所代表を務める。

【概要】

タイ特許法（Patent Act B.E.2522 (1979)）（以下「法」という。）¹では、(i)特許（法第 2 章：発明特許）(ii) 意匠（法第 3 章：意匠特許）(iii) 小特許（法第 3 章の 2：小特許）が権利として保護されている。特許権に対する侵害行為が発生した場合の対策や、権利行使の流れを把握しておくことは、タイ当地において事業を実施しようとする企業等にとって、今後、より重要性の高い事項となることが予測される。本稿では、特許権の侵害行為に対する権利行使の流れについて、実務的な側面から解説する。

【詳細及び留意点】

1. 侵害行為の監視および発見

侵害行為の監視、発見方法については、特許権に関する場合と商標権および著作権に関する場合とでは、異なる方法が用いられている。

商標権および著作権に関しては、商標権または著作権の侵害行為が発生した場合に備え、DIP（商務省知的財産局：Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce）や税関のデータベース上に、権利者または代理人の連絡先の登録が可能である。侵害行為発見者が DIP に通報した場合や、税関職員が権利侵害品（模倣品等）を発見した場合には、DIP や税関職員から、権利者または代理人に侵害行為が通知されることになる^{2,3}。

しかし、特許権（特許権、意匠権、小特許権）に関しては、当該 DIP や税関のデータベース上に、権利者または代理人の連絡先を登録することができない。したがって、特許権の侵害行為の監視、発見の方法としては、権利者または代理人らが自ら、侵害行為の監視、発見を行う必要がある。

一般的に、知的財産案件を取り扱う法律事務所や、侵害行為の調査会社等に依頼し、実際の市場やインターネット上にて、特許権の侵害が疑われる物品（以下「被疑侵害品」という。）の実物や情報を入手して、侵害行為の監視、発見を行うことになる。当該法律事務所や調査会社が、当該特許権の技術分野の専門知識等を有しているかどうか、効率的に侵害行為の監視、発見を行えるかどうかのポイントになる。

2. 証拠の収集

特許権の侵害を特定するために、実際の被疑侵害品やそのサンプル等を入手することが重要となる。また、被疑侵害品を入手することができた場合は、当該被疑侵害品の構造等を調査し、特許権の権利侵害の有無を確認することが必要となる。実際の被疑侵害品を入手できない場合には、インターネットや文献等にて、可能な限り被疑侵害品の情報や写真データ等を入手することが求められる。

後述のとおり、警察等への刑事告訴を行う場合、警察等による証拠品の搜索・押収等が重要な証拠の収集方法として考えられる。

また、損害賠償請求を行う場合、被疑侵害品の生産・販売数量や特許発明の寄与率算定に関わる証拠も、損害賠償額に関する裁判所の検討に用いられるため、収集することが求められる。

3. 特許権侵害の立証

法第 36 条の 2 によると、「特許権者の権利範囲は、特許請求の範囲によって決定される。特許請求の範囲を決定する際には、発明の詳細な説明および図面に示された発明の特徴を考慮しなければならない」、「特許発明の保護範囲は、特許請求の範囲に具体的に示されていないものの、当該技術分野における通常の知識を有する者の見解によれば、特許請求の範囲に示されているものと実質的に同一の特性、

機能および効果を有する発明の特徴にまで及ぶものとする」とされている。これらの要素に基づき、被疑侵害品が、特許権を侵害していることを立証するための基本的なポイントは以下のとおりである。

- (1) 特許請求の範囲
- (2) 被疑侵害品が特許請求の範囲に示されているものと実質的に同一であるか否か
- (3) 被疑侵害当事者が、被疑侵害品を生産、使用、販売、販売目的の所持、販売の申し出またはタイ王国への輸入を行ったか否か⁴

特許権侵害の有無を判断するための、特許製品と被疑侵害品との比較は、「本質的要素」⁵を考慮することによって行われる。そして、2つの製品の本質的要素が同一である場合、他の非本質的要素が異なったとしても、被疑侵害品は特許製品と実質的に同一であると判断される。

ここでいう「本質的要素」とは、①製品の特徴を指す「本質的特徴」と、②当該製品を使用した際の機能や結果を指す「本質的機能」を意味する。

例えば、被疑侵害品が特許製品と全ての点において同じ特徴および機能を有する掃除機である場合、特許製品と大きさ、重さ、形状等が異なったとしても、このケースでは特許権侵害の立証が認められることになろう⁶。

4. 警告状

特許権侵害を理由に被疑侵害当事者に対して警告状を送付する場合、警告状に記載する一般的な項目としては、以下が考えられる。

- (1) 警告状が作成された日付および作成者（差出人名）
- (2) 特許権の表示（特許番号、権利内容）
- (3) 被疑侵害品、侵害行為等の表示
- (4) 特許権者に生じている損害（損害賠償請求をする場合）
- (5) 要求内容、期限
 - a) 警告状の受領日から○日以内に、被疑侵害品の製造、販売等中止することの要求

b) 警告状の受領日から○日以内に、損害賠償金を支払うことの要求

5. 特許権の侵害行為に対する法的措置

以下では、警告状を送付して和解に至らなかった場合の措置について解説する。

(1) 裁判所における解決

i) 民事手続

① 裁判管轄

知的財産事件について、CIPIT 裁判所（タイ中央知的財産・国際貿易裁判所：The Central Intellectual Property and International Trade Court in Thailand）が裁判管轄を有する。

② 訴訟費用

訴訟費用について、相手方に対して損害賠償請求訴訟を提起する場合、請求額の 2%、ただし 20 万タイバーツを超えないものとされている。

③ 審理期間

知的財産事件は、事案の複雑さ等によって異なるものの、通常の民事事件よりも短期間で解決する傾向にあり、和解による解決ができた場合には 1 年以内に事件が終了することが一般的である。ただし、和解によらず通常の審理が行われる場合、2 年程度の審理期間を要する場合もある。

知的財産事件は、知的財産・国際貿易案件に関する規則（Regulations on the Intellectual Property and International Trade Cases B.E.2566 (2023)⁷）に基づき、簡便、迅速かつ公平に解決されるよう、特定の手続にて行われる。

CIPIT 裁判所は、当事者の異議がない限り、当事者が合意した方法または裁判所が適当と認める方法により手続を進める命令を発することができる（同規則第 6 条）。したがって、当事者双方にとって受け入れ可能な方法で紛争を解決することに合意した場合、例えば当事者が、選任された専

門家の意見や考察に依拠して紛争を解決することに合意した場合、当事者双方の証人尋問という通常の手続を実施することなく、専門家の意見や考察に従って手続が実施される場合がある。しかし、当事者双方が当該合意に至らない場合、一般的な民事事件と同様の訴訟手続が実施される。

CIPIT 裁判所の判決に不服のある当事者は、専門事件控訴裁判所に控訴することができる。控訴審の判決が、なお当事者にとって受け入れがたいものである場合、当該当事者は、最高裁判所の承認に基づき、最高裁判所に上告する権利を有する。最高裁判所は、上告人の上告を受理する合理的理由があるか否かを検討し、合理的な理由があると判断する場合には上告を受理し、事件は最高裁判所の審理に付されることになる⁸。

ii) 刑事手続

刑事手続について、以下の2つの選択肢がある。

① 警察等への刑事告訴

警察や DSI (特別捜査機関 : Department of Special Investigation Ministry of Justice) に対して告訴を行う方法。警察や DSI が事件を調査し、証拠が収集された後、事件は検察官に送られる。検察官が提出されたすべての証拠を確認した後、告発された被疑者による権利侵害が行われたと疑うに足りる相当な理由がある場合、検察官が CIPIT 裁判所に提訴手続を行う。

特許権者が刑事告訴を行う場合、警察や DSI に対し、裏付けのある証拠を提出する必要がある。提出物の一例は以下のとおりである。

- ・ 特許登録証の原本
- ・ 特許に基づく発明・製品および被疑侵害品のサンプル
- ・ 委任状 (代理人が刑事告訴を行う場合)
- ・ 会社の登記簿謄本 (Affidavit) (特許権者が法人の場合)

② 直接の刑事訴訟提起

警察や DSI には通報せずに直接、CIPIT 裁判所に訴訟提起する方法。この場合、証拠の収集、訴訟提起等を特許権者または代理人が自ら行う必要がある。裁判所は、権利侵害が行われたと信じるに足る合理的な理由があるかどうかを判断するため、予備的審査を行う。

(2) 行政機関による解決

特許権に関する事件は複雑で専門性が高いため、専門家でない者が権利侵害行為を発見することは比較的困難である。したがって、警察機関等以外の行政機関による、特許権侵害品の摘発は行われていない。

しかし、DIP は現在、DIP 担当官による紛争解決方法を一部提供している。特許権者等が特許権の侵害行為を発見した場合、特許権者またはその代理人は DIP 担当官に相談し、相手方に調停手続に入ることを呼びかけてこの問題を解決するよう要請することが可能である。この調停手続は、DIP の法務部門により執り行われる⁹。

(3) 税関による解決

上述のとおり、商標権や著作権に関して、税関職員が模倣品や海賊版（被疑侵害品）を発見した場合には、税関のデータベースに登録されている権利者やその代理人の連絡先に対して通知がなされる。しかし、特許権に関する情報は税関のデータベースには登録されず、また税関職員も被疑侵害品であるかどうかの判断をすることが困難であるため、特許権の被疑侵害品の輸入を税関で差し止める等の対応はなされていない。

【ソース】

¹ タイ特許法, B.E.2522 (1979):

[http://web.krisdika.go.th/data/outside/outside21/file/PATENT_ACT,B.E._2522_\(1979\).pdf](http://web.krisdika.go.th/data/outside/outside21/file/PATENT_ACT,B.E._2522_(1979).pdf) (英語)

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/thailand-tokkyo.pdf> (日本語)

- 2 模倣品・海賊版商品のタイへの輸出入およびタイからの通過を禁止する旨の商務省の通達, B.E.2565 (2022):
https://ipr.customs.go.th/data_files/0dfd4045883a1bf98dbb2dcda7a47dca.pdf
- 3 税関告示第 106/2565 号、模倣品・海賊版のタイへの輸出入およびタイからの通過の規制について
https://ipr.customs.go.th/data_files/10cd5290baa0c085eb2e878cf3049730.pdf
- 4 最高裁判例 3914/2549 号を参照。
- 5 最高裁判例 5485/2552 号および 10691-10692/2550 号を参照。
- 6 Patent Law Textbook, 4th edition, Mr.Jakkrit Kuanpoth、332 頁を参照。
- 7 知的財産権及び国際貿易事件に関する規則 B.E.2566 (2023)
<https://ipitc.coj.go.th/th/content/page/index/id/191138>
- 8 知的財産案件手続
<https://ipitc.coj.go.th/th/content/page/index/id/189536>
- 9 DIP による紛争解決
<https://www.ipthailand.go.th/th/ช่องทางบริการให้บริการ.html>

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)