

タイの小特許判決の紹介

会員 守田 賢一

要 約

本誌 2015 年 9 月号の記事でタイにおける日本の中小企業の発明保護に小特許の利用が有用であることを示唆した。そこで、小特許でどのような判決が出ているか、について調べてみた。タイの中央知的財産国際貿易裁判所が編集した特許事件判決抄録集に掲載されている判決のうち、2010 年以降の 5 件について紹介する。裁判所は条文に忠実に判断している。日本の代理人としては、日本特許法（以下、単に日本法という）との相違点をきちんと押さえたタイ特許法の条文に対する正確な知識を備え、これに基づいて、現地代理人と常に判決の検討を行っていくことが必要である。

目次

1. はじめに
2. 概観
3. 判決紹介
 - (1) Case No. 2448/2554 (A.D.2011)
Siam Fluorescent Co., Ltd. and et al. vs. New Star Light Tech (Thailand) Co., Ltd.
 - (2) Case No.3502/2554 (A.D.2011)
Wintech Manufacturing Co., Ltd) vs. Mr. Chalard Rassameesangthong
 - (3) Case No.3787/2555 (A.D.2012)
Novartis (Thailand) Co., Ltd. vs. Mr. Christian Noel Kie Legrand
 - (4) Case No.3111/2553 (A.D.2010)
Wipoochaksan Co., Ltd. vs. Mr. Yanyoung Puangratch and et al.
 - (5) Case No.2079-2084/2553 (A.D.2010)
Chok Sirirattananuphap and et al. vs. Navy and et al.
4. あとがき

1. はじめに

本誌 2015 年 9 月号の記事でタイにおける日本の中小企業の発明保護に小特許 (petty patent) の利用が有用であることを示唆した。そこで、現実に小特許でどのような判決が出ているか、について調べてみた。

タイの裁判所での判決は全てタイ語で出され、最高裁の判決のみはインターネット上で全文ないし要約を閲覧できるが (<http://deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/search.jsp>) これも全てタイ語である。

この点で早稲田大学の英語判決データベース (http://rclip.jp/db/search_form.php) は貴重な存在である。しかし、小特許に関する判決で 2010 年以降の新しいものは今回取り上げた 5 件のうちの 1 件が収録されているだけである (2015 年 1 月時点)。

今回取り上げた 5 件は、タイの CIPITC (中央知的財産国際貿易裁判所) が編集した 2015 年 1 月時点で利用可能であった特許事件判決抄録集 (Summary Court Judges Book (Patent Case) by Academic center of The Central Intellectual Property and International Trade Court (表題の原文はタイ語)) に掲載されている判決のうち、2010 年以降の小特許事件の判決である。なお、上記判決抄録集に掲載された判決もタイ語であるため、名古屋工業大学セラミクス研究所博士課程に在学中の Ms. Walaiporn にタイ語から英語への翻訳の労を取ってもらった。最初に記して謝意を表したい。なお、以下の各判決について翻訳内容を長々と紹介しても読者の興味を引くものとは思われないので、必要最小限の日本語要約に留めた。その代わりに、筆者の解説を加えた。

2. 概観

前述したように小特許の出願は、日本の中小企業にとってもタイで改良小発明の保護を受けるのに有用であると思われるが、実際にそれが現地の裁判所でどのように扱われているかについて、具体的に調べてその

有用性を確認する必要がある。

タイにおける知財関係の裁判数は刑事が民事に比して圧倒的に多く（例えば 2014 年で、刑事事件が約 4800 件に対して民事事件は約 140 件である。Rouse & Co. international Bangkok（以下単に Rouse という）提供の CIPITC 統計による。以下同じ）、このうち商標に関する事件が圧倒的（約 4200 件）に多い。これに対して特許（意匠特許を含む）に関する事件は現状では極めて少ない（約 30 件）。ただ、少ないながら小特許事件もそれなりに起きている（特許約 15 件に対して小特許約 5 件 但し侵害・無効事件に限る）ことが注目される。

事件の内容は、小特許制度が原則無審査であることもあって新規性無しとする無効裁判（タイでは権利の無効を裁判で争う。対世効がある）が多いが、反対にこれから、無効にならない場合を想起することができて有用である。また、裁判所の判断が法律の条文に忠実に行われている（当たり前であるが）ことは我々を安心させる材料である。規則はさておき、条文上の規定について日本法との相違点を確実に抑えておくことが実務者にとって必要である。

なお、タイでは知財訴訟は二審制であり、CIPITC が第一審、最高裁が第二審である。

3. 判決紹介

(1) Case No. 2448/2554 (A.D.2011)

被告 (Siam Fluorescent Co., Ltd. and et al.) は No.1826 小特許の共有権者であり、原告 (New Star Light Tech (Thailand) Co., Ltd.) は当該小特許を新規性が無いとして無効にすべく提訴した。

(判決)

原審の CIPITC は被告の小特許を無効とした。

最高裁もこれを追認した。

(理由)

審理において、証人として出廷した被告の代表者は、他の被告が当該小特許の出願前の 2000 年には当該小特許に係る製品の生産販売を行っていたと証言した。

最高裁判所は、小特許に係る出願がなされた 2001 年 10 月 19 日以前に小特許に係る製品が既にタイ国内で広く知られないし広く使用されていたものと認定して、小特許を無効とした。

(解説)

小特許についての新規性喪失事由である公知公用については、タイ特許法（以下単に法という）65 条の 10 で準用する法 6 条 2 項 (1) で、国内主義が採用されている。すなわち、出願前にタイ国内で広く知られあるいは使用されている発明のみが新規性を喪失しているとされる。判決はこれを確認し、出願前に外国でのみ生産・販売されていた物に係る発明は新規性を喪失しないが、証言によれば、本件小特許に係る発明はその出願前にタイ国内で広く知られ、使用されていたと思われるから本件小特許は無効であるとした。

何故被告の代表者が自分の小特許が無効になるような証言をしたのかについては憶測でしかないが、偽証罪のようなものに問われるのを恐れたのであろうか。

(2) Case No. 3502/2554 (A.D.2011)

被告 (Mr. Chalard Rassameesangthong) は No. 605, No.606 として登録されているバックルに関する二つの小特許の特許権者である。原告 (Wintech Manufacturing Co., Ltd) は新規性が無いことを理由として当該小特許を無効にすべく提訴した。

(判決)

原審の CIPITC は被告の小特許はいずれも新規性が無いとしてこれらを無効とした。最高裁もこれを追認した。

(理由)

最高裁は、被告の小特許に係る発明はいずれも当該小特許の出願前にタイ国外で刊行された刊行物にそのテーマおよび詳細（タイ語原文通り）が既に開示されていたものであるから、被告小特許はいずれも新規性が無く無効であるとした。

(解説)

小特許について新規性喪失事由である刊行物記載については、法 65 条の 10 で準用する法 6 条 2 項 (2) で、世界主義が採用されている。すなわち、出願前に国内又は外国で刊行された刊行物に発明の主題 (subject matter) が開示されている発明は新規性が無いものとされている。

ここで注意すべきは、刊行物記載の場合は、「発明」そのものではなく「発明の主題」が開示されていると

新規性を喪失する、と規定されていることである。したがって、条文の文言からすると日本の刊行物記載による新規性喪失よりも広い可能性が有る。

特許の権利範囲は請求の範囲の記載により決められるという規定はあるものの（法 65 条の 10 で準用する法 36 条の 2）、裁判所の審理においては、請求の範囲の各文言と刊行物に記載された発明の構成を厳密に対応させるのではなく、請求の範囲に記載された構成と日本の特許公報等の記載を対照しつつ、発明の主題（要部）を抽出して実質的に同一であるということで新規性の有無を判断している。

小特許の請求の範囲には、課題解決に直接関係のない具体的構造を特定するような記載があるようであり（タイ語の英訳から推定すると）、その具体的構造から主題を抽出してこれが刊行物にも開示されているから新規性が無いものと判断した。

なお、本判決は早稲田大学の英語判決データベースに掲載されている。

(3) Case No. 3787/2555 (A.D. 2012)

被告 (Mr. Christian Noel Kie Legrand) は foam book (発泡樹脂製の主に子供用の絵本) の製法に関する小特許の特許権者であり、原告 (Novartis (Thailand) Co., Ltd.) は被告の小特許を無効にすべく訴訟を提起した。

原告は医薬品や健康用品をタイ国内へ輸入・販売しており、販売するサプリ食品のおまけとして、購入した foam book を付けている。原告は被告の小特許を無効にすべく訴訟を提起した。

(判決)

CIPITC は被告の小特許を無効とした。

最高裁は CIPITC の判決を棄却した

(理由)

法 65 条の 9 には「65 条の 2, 65 条の 10 で準用する 9 条, 10 条, 11 条, 14 条に反して登録された小特許は無効とする。前項の小特許の無効については何人も争うことができ、利害関係人ないし検察官 (public prosecutor) は無効な小特許の取消を裁判所に請求することができる」と規定されている。

最高裁は、CIPITC の判断とは異なり、原告は foam book を生産・販売等しているわけではなく、被告の製

造方法を使用する必要も無いから、当該小特許の存在は、原告のビジネスの遂行に何ら影響はない。したがって、原告は 65 条の 9 に規定する利害関係人ではなく、被告の小特許を無効にすべく訴訟を提起する資格はない、と判旨した。

(解説)

「何人も争うことができる」の意味は定かでないが、訴えられた場合には小特許の無効を主張できる（無効の抗弁）ということであろう。そして対世効のある無効訴訟を提起できるのは利害関係人ないし検察官のみである。検察官もできる、というのが特異である。

判決は、原告が foam book をおまけとして配布しているだけであり販売しているわけではないから権利侵害にならないという理由で利害関係を認めていない。判決はさらに、もし侵害として訴えられた時には特許無効の抗弁ができるとも言っている。日本ではどうか。foam book が正当な権利者から購入したものでない場合には原告の行為は「譲渡」に該当して侵害になり得るのではなからうか。

(4) Case No. 3111/2553 (A.D. 2010)

原告 (Wipoochaksan Co., Ltd.) はカゴ細工並びに竹尖らせ器 (sharpening machine for bamboo) に関する小特許の出願人であり、被告等 (Mr. Yanyoung Puangratch and et al.) は、小特許の登録から 1 年以内にその審査を請求した（法 65 条の 6, 法 74 条）利害関係人である。

(判決)

CIPITC は特許委員会 の結論通りに原告の小特許を取り消した。

最高裁もこれを追認した。

(理由)

原告の証人は、原告の運送部門のスタッフであり小特許に係る発明について専門的知識を有していない者のようなのであるから、小特許に新規性があるとの証言は信用できない。また原告は、上記発明の何処が新しいのか、特に department of industrial promotion (産業省の一部局でタイ企業の産業競争力強化を責務としている) のカゴ細工および竹尖らせ器とどこが違うのかを明確に指摘できなかった。

一方、被告の証人（複数）は、小特許発明と department of industrial promotion のカゴ細工および竹尖らせ器との相違点を明確に指摘できた。そして、彼らの審査によると原告の小発明は特許公報に掲載された発明とその特性や主要な構成が同じであり、よって新規性が無いものであると証言した。

被告の証人は当該発明の検討を行った者であり、特にそのうちの一人は academic patent examiner（大学の先生や政府機関の専門家で、DIP から出願の審査を委託された者）であった。

以上より、原告の証人の証言は疑わしく、被告の証人の証言の方が信用できるから、特許委員会が小特許の登録を取り消した決定は違法ではない。

（解説）

小特許出願は原則無審査であるが、登録公告後1年以内は新規性および産業上の利用可能性について利害関係人による審査請求が可能である（法 65 条の 6）。本件における被告は審査請求をした利害関係人であり、原告は、審査の結果に基づき特許委員会から小特許の登録取消決定を受けた小特許権者である（法 74 条）。

当事者対立構造で審理され、原告の証人がその会社の運送部門のスタッフであったのに対して、被告の証人には小特許の審査をした審査官が含まれており、原告の新規性有りと主張が信頼に足るものとされずに、特許委員会の登録取消決定が追認された。

（5） Case No.2079-2084/2553 (A.D.2010)

原告（Chok Sirirattananuphap and et al.）は廃棄された野菜油からバイオディーゼル油を製造する方法に関する小特許の共有特許権者である。

各被告（Navy and et al. ; Racha Biodiesel Co., Ltd. ; Kaimook Petroleum Co., Ltd. ; Boonthong Uengtrakool ; Department of Alternative Energy Development and Efficiency; and et al. ; Thaksin Shinawatra and et al.）はバイオディーゼル油を製造している者である。

（判決）

CIPITC は原告の 6 件の侵害訴訟はいずれも理由が無いとして棄却した。

最高裁もこれを追認した。

（理由）

法 65 条の 10 で準用する法 36 条（2）によれば、原告は小特許に係る製造方法を使用し、また当該方法によって生産された物を使用し、販売し、販売のために所有し、販売の申し出をし、輸入する権利を専有している。

原告は、被告がバイオディーゼル油の生産に使用しているエステル交換反応（Transesterification）過程が、小特許に係る原告のバイオディーゼル油の生産方法に非常に似ていると主張した。

調査（investigation）の結果、バイオディーゼル油を生産するに際して被告が使用しているエステル交換反応過程が、小特許に係る生産方法の本質部分に類似しているか否かについて、これを証明する証拠は提出されなかった。そこで、CIPITC は原告の起こした 6 件の侵害訴訟はいずれも根拠が無いものとして棄却した。最高裁もこれを追認した。

（解説）

小特許の保護対象は方法にも及んでいる（法 3 条、法 65 条の 2）。本件は原告がその方法の小特許に基づいて被告の行為を侵害として訴えたものである。小特許の権利範囲は請求の範囲によって決定され（法 65 条の 10 で準用する法 36 条の 2）、小特許の主題が製法である場合には、小特許権者は、特許方法の使用、特許方法で製造した製品の使用・販売等の権利を専有する（法 65 条の 10 で準用する法 36 条）。

裁判では、生産方法の小特許においては当該方法で生産された物の販売等のみが侵害に当たることを確認し、結局、被告の生産方法と原告のそれとの同一性が立証されなかったとして訴えを棄却した。

4. あとがき

5 件の判決を検討して思うことは、請求の範囲の記述ないしその解釈が殆ど出てこないことである。侵害の成否はもちろん、新規性の有無を判断する場合でも請求の範囲の記載が問題になるはずなのにそれがあまり見えてこない。

日本（欧米も）からの出願は原出願のものを翻訳したものであろうから請求の範囲の記載は一般的に抽象的である。このような請求の範囲の解釈が正確になされるのか、一抹の不安を覚える。

しかし一方で、裁判所は条文に忠実である。上述の

ように、法 65 条の 10 で準用する法 36 条の 2 で小特許の権利範囲は請求の範囲によって決定されると規定されている。したがって、権利者側がクレーム解釈をきちんと主張すれば、裁判所はきちんと判断するのではないかとも思われる。

日本の代理人の、タイへ特許出願するクライアント

に対する責務としては、欧米に対して行っているのと同様に、日本法との相違点をきちんと押さえたタイ特許法の条文に対する正確な知識を備え、これに基づいて、現地代理人と常に判決の検討を行っていくことが必要であると思われる。

(原稿受領 2016. 3. 22)