

タイにおける特許・小特許裁判の概要と判決事例紹介

井 口 雅 文*

抄 録 近年ASEAN各国での知財での動きは顕著なものがあり、その中でも日本企業が数多く進出しているタイを採り上げる。タイでは、特許審査期間が異常に長期化していたが、この数年に審査官数を急増させ、大幅に審査期間を短縮化させた。さらに、日本とのPPH（特許審査ハイウェイ）により日本からの特許登録が急増しつつある。そこで、権利化後の紛争解決を俯瞰するべく、知財裁判制度の概要と最近の裁判事例を紹介する。1997年に開設された国際取引及び知的財産裁判所は、知財事件の第一審として機能し、年間約3,000件の知財事件を処理しており、その中で特許及び小特許事件は、年間10件余りとなっている。また、2016年より控訴裁判所が開設され、その上級審である最高裁判所と共に三審制となっている。本稿では、最近の分野の異なる事例を選択したが、是非とも判決要約を通じてその審理内容を感じて戴ければと思う。

目 次

1. はじめに
2. 裁判例
 2. 1 発明特許事件簿 その1 木材粉碎機小特許事件
 2. 2 発明特許事件簿 その2 フィナステリド (Finasteride) 製法特許事件
 2. 3 発明特許事件簿 その3 スマートカードリーダー小特許事件
3. 裁判事例を眺めて感じること
4. おわりに ～将来課題と日本の利害関係者との付き合い方

1. はじめに

本稿を始める前に、予備知識としてタイの知財に関する裁判制度を簡単に説明したい。タイの知財裁判所の歴史は、意外と古く1997年12月に開設されている。東南アジア諸国の中でも、シンガポールに次ぐ歴史のある知財専門裁判所である。正式名称は、国際取引及び知的財産裁判所 (International Trade and Intellectual Property Court, 略してIP/IT Court, CIPITC

とも言う、以下知財裁判所と記す。) である。裁判所の内部組織が二つに分かれており、国際取引専門の部門と、知財専門の部門から成る。設置法では、地方にも設置可能なのだが、現在、中央裁判所のみ開設されており、現在バンコクに所在するのが、この裁判所である。知的財産に関する裁判では、1997年設立当初から2016年まで二審制で行われてきたが、2016年に控訴裁判所 (Appeal Court) が開設され、現在は三審制をとっている。

知財裁判所に持ち込まれる件数は、現在約3,000件余り (表1) であり、他の東南アジア諸国の知財裁判事件数に比較し、群を抜いて多いのが特徴である。その理由は、他の国々では知財侵害事件を行政措置で処理するため、裁判所を介することはないが、タイでは、全ての知財事件において知財裁判所を介するため、提訴件数の数字が異常に大きく見えている。小さな屋台

* S&I International Bangkok Office Co., Ltd. 所長
弁理士 Masafumi IGUCHI

の著作権や商標権侵害事件でも、摘発押収を行う際には、知財裁判所を介する手続きを行っている。この点、他の東南アジア諸国の裁判件数との単純比較には注意が必要である。

表1で示すように、最近5年間の傾向として、全体の事件件数が確実に減少しつつある。特に商標著作権の刑事事件数が大きく減少しているのが把握できる。また、第一審の知財裁判所では、刑事事件が民事事件を上回る数となっているが、第二審の控訴裁判所や第三審の最高裁判所では、刑事事件は少なくなっている。これは、第一審での刑事裁判において被告の自白となり結審となる事件が多いためと思われる。事件にかかる審理期間（提訴から判決まで）だが、目安として一つの裁判所で2年を予定している。しかしながら、大きな事件で過去著作権事件、意匠侵害事件では、最長13年で最高裁判決を得た事例もある。

知財関連の裁判での損害賠償請求額（発明特許侵害事件）では、知財裁判所判決（Black Case No.Tor Por. 34/2560, INVE Technologies, N.V.）で2018年に約3,500万USドルを勝訴した事件が、恐らく過去最高賠償額だと認識している。この他にも、営業秘密事件での損害賠償額で、米国企業が2015年に勝訴した67万USドルの判決がある。

知財裁判所では、裁判官と準裁判官で法廷を構成しており、裁判官は職業裁判官、いわゆるキャリアの裁判官で、準裁判官はその専門性のある専門家として審理に参加する。例えば、特許の審理だと、準裁判官は特許の経験者が担当することになる。日本の裁判審理制度と比べ、裁判での審理にこのような専門家も実質的に参加する点が、大いに異なるのである。現在、職業裁判官は20名、準裁判官は116名余り（第11期53名、第12期63名で、第11期任用が2020年4月まで、第12期任用が2022年3月までとなっている）、生憎2020年は、コロナ感染症拡大の影

響で、任期開始が7月頃にずれ込んでおり、新規任用予定者数は、69名である。本来2020年の年末時点で、準裁判官合計は、185名となっているはずである。任期5年で国王からの任命となっている。準裁判官の出身元は、ほとんどが民間出身者だが、中には商務省知的財産局の元幹部が数名含まれている。準裁判官の専門性はある程度、事件毎に意識されているが、原則どのような種別の事件でも割り当てられるようである。筆者が関与した特許侵害事件でも準裁判官が商標の専門家であった事例もある。

提訴される事件の内容は、ほとんどが商標と著作権にかかる事件であるが、特許、小特許、意匠にかかる事件も毎年10件以上発生している。本稿では、それら事件の内、発明特許及び小特許にかかる最近の事件3例を紹介したい。いずれも要約のみ紹介しており、詳細は判決等に委ねることとして、これらの要約を読みながら、裁判審理の様子を読者なりに想像して戴ければ、幸甚である。

表1 タイ知的財産裁判所事件件数統計

Year	国際取引事件	民事IP事件	刑事IP事件	Total
2014	286	156	5,072	5,514
2015	271	158	4,627	5,056
2016	246	227	3,720	4,193
2017	240	194	3,697	4,131
2018	278	213	3,262	3,753
2019	270	207	2,631	3,108

2. 裁判例

2.1 発明特許事件簿 その1 木材粉碎機小特許事件

タイ控訴審判決（第二審判決）
No.2835/2562（2019）

判決日	2019年7月25日
被控訴人 (原告)	(Mr.) ルティボン・ルアンナラーパット
控訴人 (被告)	(Mr.) スマー・アモンピモン

【事件の要約】

新規性喪失を理由に特許クレームの一部取消しを求めた事件。「当該特許発明は道具の効率性を改良したものにすぎず、新規性のある発明とは言えない」と判断した下級審に対し、控訴審は、当該特許発明の技術的特徴またはクレームの重要な構成要件が1つでも先行技術と異なる場合には当該特許発明には新規性がある」と判断して下級審判決を支持せず、当該小特許発明の新規性を認めた。

【引用条文】

1996年知的財産・国際取引裁判所設置及び訴訟法第26条、第39条

民事訴訟法第27条、第86条第2段落、第142条(5)、第183条、第246条

【控訴裁判決要約】

特許第55390号の回転ディスクに関するクレームは新規性のある発明であり、特許第55390号は完全な特許権であると認める。特許第55390号の新規性を認めなかった知財裁判所(第一審)の判決を支持しない。知財裁判所の判決を取消し、原告の請求を棄却する。

【事件の概要】

(原告の主張)

- 被告は2003年11月4日に知的財産局に対して木材粉碎機に関する小特許を出願し、知的財産局は2005年1月20日に被告に対して小特許第1651号を付与した。当該小特許の特徴は、「排出孔(11)の縁(12)が鋭く切り取られており、切刃(14)を固定する切刃取付部(13)を設け

るために排出孔(11)のもう一方も切り取られている。また排出孔(11)の縁から回転ディスク(8)の内側に排出される仕組みで、切刃取付部(13)に固定した切刃(14)の先端を少し上に向けるために、切刃取付部(13)の表面が削られている」である。

- さらに被告は、2008年11月28日に植物粉碎機に関する特許を出願し(特許出願番号0801006163号)、知的財産局は2017年6月9日に特許第55390号を付与した。当該特許は、回転ディスクの重要なクレーム、つまり切刃の先端を上に向けるために傾斜をつけており、切刃が取り付けられた円板の内側に排出されるという形状を持つ。しかし、この特徴は、既に開示された小特許第1651号のクレームと同一である。よって当該特許のクレームには新規性がない。

- 過去に原告と被告は、被告の小特許第1651号における回転ディスクに関するクレームと、原告の小特許第1634号のクレームについて訴訟を行ったことがある。従って原告は本事件の利害関係人である。被告の特許第55390号の第1クレーム20~22行目の「切刃の先端を上に向けるために」の取消しを求める。

(被告の主張)

- 特許出願番号0801006163号は、如何なる者からも異議申立が行われずに審査を経て登録され、特許第55390号が付与された。被告が1979年特許法に基づき保護を受けたのちに、原告らは被告特許の侵害と知りながら、共謀して販売、販売提供または販売目的で所持することによって被告特許を侵害した。

- 原告の訴えは無思慮な主張であるため、訴えを棄却するよう求める。

< 知財裁判所は審理を行い、被告の特許第55390号を取り消し、訴訟費用を負担させた。被告は控訴した。 >

【控訴裁判所の判断】

- ・先行技術（小特許第1651号）を理由に新規性が無いとして、特許第55390号の第1クレーム20～22行目の取消しを求めた原告の請求に対し、知財裁判所は、原告の請求通りクレームを取り消す法的根拠があるか否かという争点を定めた。これは、新規性のある発明ではないという点以外の根拠も含まれていることから、知財裁判所は訴え及び証言に基づく主張及び論点から外れ、誤った争点を設定している。知財裁判所による当該争点の設定は、1996年知的財産・国際取引裁判所の設置及び訴訟法第26条、及び民事訴訟法第183条第1段落に則していない。
- ・争点は、特許第55390号における発明の第1クレーム20～22行目は、小特許第1651号で開示された発明であるために新規性のある発明ではないか否かということであり、原告が申し立てた主な主張から離れた先行技術を証明することではない。よって、特許権及び写真の複写：書類番号Jor.2～Jor.14、物的証拠番号WorJor.1のとおり、アメリカとオーストラリアの特許権及び各種の製品図を当該裁判所に対して証拠として提出したのは、争点とは外れた証拠である。知財裁判所は、1996年知的財産・国際取引裁判所の設置及び訴訟法第26条、及び民事訴訟法第86条第2段落にしたがって当該証拠を取り消す権限を有する。
- ・以上の理由から、控訴裁判所は1996年知的財産・国際取引裁判所の設置及び訴訟法第39条（及び第26条）、及び民事訴訟法第27条、第246条及び第142条（5）に基づき適切な争点にしたがって審理を行う。

（争点）特許第55390号第1クレームの20～22行目にある発明は、既に小特許第1651号で開示された新規性のある発明ではないため、取り消されるべき無効な特許権か否か

- ・先行技術との比較による発明の新規性を検討する上では、その発明に先行技術との相違点があるか否かを検討しなければならない。当該発明の技術的特徴又は重要なクレームが1つでも先行技術と異なる場合は、当該発明が新規性のある発明であると見なされる。
- ・被告と被告側の証人である知的財産局の専門特許審査官タノームサック氏が一致して説明したとおり、回転ディスクが傾いていること以外にも、特許第55390号の回転ディスクには小特許第1651号の回転ディスクとの相違点が少なくとも以下に記載する通り3点ある。

特許第55390号のクレームには次のような記述がある。

- 回転ディスクは側面に傾斜のついた切れ込みがあることによって、両側から原料を排出することができる形状である。
- 回転ディスクの上部は表面に前の切刃をボルトで固定する切欠き部がある。
- 切刃の後方は前方より深くなっていることによって、切刃の先端を上に向け、互い違いに真っ直ぐ取り付けることができる。

信用性があるのは、切刃が2枚あり、左右に交差する形で伏せるように取り付けられているということである。回転させると植物を2回粉碎することができ、被告が訴えたとおり、小特許第1651号の発明における回転ディスクより多くの量を粉碎できる。よって、被告の証言のほうが原告の証言より傾聴に値するものであると言える。

- ・特許第55390号の回転ディスクに関するクレームは、先行技術とは異なる重要な技術的特徴を有する。

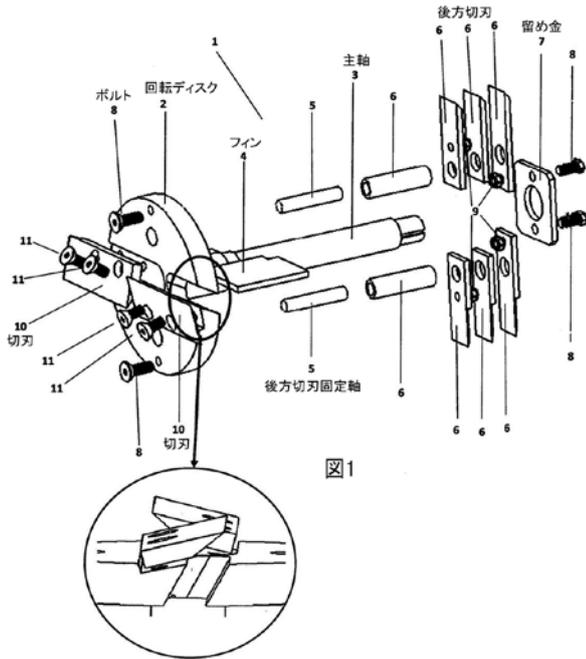


図1 特許番号第55390号図面1

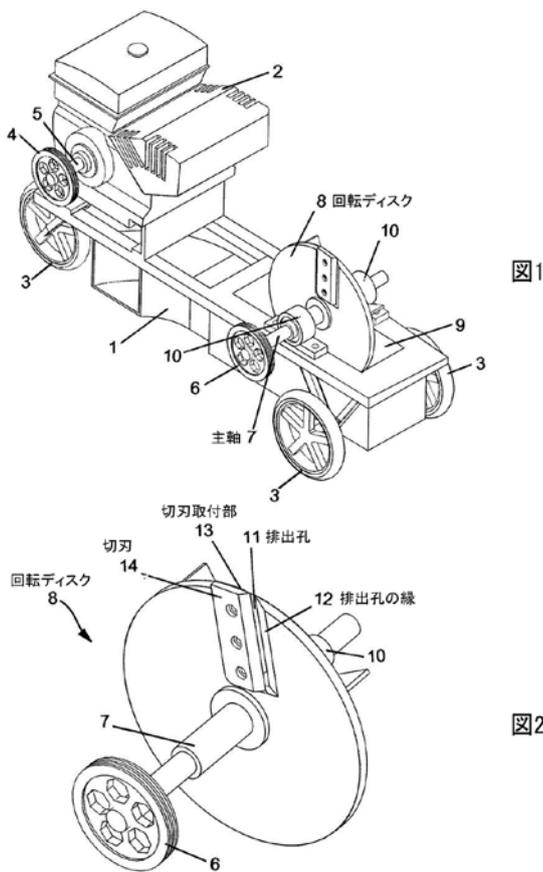


図2 小特許番号第1651号図面1, 2

2. 2 発明特許事件簿 その2 フィナステリド (Finasteride) 製法特許事件

タイ最高裁判決 No.8456/2559 (2016)

上訴人 (原告)	1. Merck and Co., Inc. 2. MSD (Thailand) Co., Ltd.
被上訴人 (被告)	1. T.O. Chemicals (1979) Co., Ltd. 他3名

【事件の要約】

特許権侵害 (判決文に引用条文の記載無し)
フィナステリドの製法特許への侵害

【事件の概要】

上訴人(原告)は、化学名フィナステリド(Finasteride)として知られる、 17β -(*N*-tert-ブチルカルバモイル)-4-アザ-5 α -アンドロスタ-1-エン-3-オン(17β -(*N*-tert-Butylcarbamoil)-4-aza-5 α -androst-1-en-3-one ; *N*-(1,1-Dimethylethyl)-3-oxo-4-aza-5 α -androst-1-ene-17 β -carboxamide) という物質の新製法に関し、特許(タイ特許第9020号)を取得した。その製法の下で多形結晶性形態1及び2のフィナステリド調製方法を開示した「フィナステリドの新製法」に関する特許権者であることを主張し、被上訴人(被告)の販売行為は上訴人の製法特許を侵害したとして、被上訴人に対し製造、使用、販売の中止及び損害賠償を求めた事件。

【最高裁の判決】

最高裁判所は、被上訴人の証拠は上訴人の証拠に比べてより受け入れられるとして、上訴人の主張を認めなかった知財裁判所(第一審)の判決を支持した。

【事件の経緯】

上訴人は被上訴人に対し、上訴人の特許製法の下での製品の製造、使用及び販売を中止すること、損害賠償金として1,500万バーツ(4,500

万円相当)、及び被上訴人が上訴人の特許の使用を中断するまでの間1ヶ月あたり360万パーツ(1,080万円相当)の損害補償金の支払いを命じるように求め、知財裁判所に提訴した。

被上訴人は、上訴人は物質の特許を所有しておらず、また、被上訴人は上訴人とは別の製法(インドのDr. Reddy's Laboratories Ltd.がニュージーランドで得た特許製法)を用いて製造を行ったから、被上訴人は上訴人の特許を侵害しておらず、上訴人に対する責任はないと主張し、また、損害賠償金は上訴人の主張が十分に明瞭ではないとして、知財裁判所に対し本件の棄却を求めた。

知財裁判所は本件を棄却した。

その後、上訴人は最高裁判所へ上訴した。最高裁判所は、化合物として被上訴人によって使用された物質が、上訴人の特許クレームに規定された工程を用いて製造されたかどうかについて判断すべきだと判断した。

被上訴人は、事件の問題となった物質は、上訴人の特許に規定された以外に様々な製造方法があると証言し、さらに上訴人の特許権は物質の製造方法であって、物質それ自体には及ばないと主張した。

上訴人は、被上訴人の物質が上訴人の特許クレームに述べられたものと同じ方法を用いた製品に合致しているかどうかについての立証責任を課された。

上訴人、被上訴人はともに物質の分析報告書を提出したが、上訴人は、その報告書作成(アメリカ、インディアナ州にある、SSCI Inc.)に用いた物質のサンプルのロットが両者の間で異なっており、精確な比較が行えなかったと主張した。また、上訴人の証人と、被上訴人の証人は、例えば熱、湿度、再結晶、容器の選定、保存といったような外部刺激によって物質が変成し得ることを首尾一貫して証言した。

上記証拠から最高裁判所は、上訴人は被上訴

人の物質の分析結果報告書と両当事者の証人の証言を単に提供したにすぎず、被上訴人の物質が、上訴人の製法特許の下で作成された物質と実質的に同じ、または同じ特性を有するとは認めることができないと判断した。結果として最高裁判所は、被上訴人は上訴人の特許を侵害しなかったものと認め、知財裁判所によって言い渡された本件の棄却決定を支持する判決を下した。

2. 3 発明特許事件簿 その3 スマートカードリーダー小特許事件

タイ知的財産裁判所判決

No.32/2562 (2019), No.33/2562 (2019),

No.34/2562 (2019)

判決日: 2019年9月26日

原告1	グレートコーナー・インベントテック株式会社
原告2	チャーイソフト株式会社
被告	(Mr.) サーマー・サーンバンティットサクン

原告1	プロミス・コーポレーション株式会社
原告2	タイGPSトラッカー・コーポレーション株式会社
被告	(Mr.) サーマー・サーンバンティットサクン

原告1	バンコクガイド・テクノロジー (1986) 株式会社
原告2	GPSタイスター株式会社 他8名
被告	(Mr.) サーマー・サーンバンティットサクン

【事件の要約】

新規性喪失を根拠に小特許権の取消を求めた事件。裁判所は原告が示した先行文献(米国特許公開公報及び中国特許公開公報)と当該小特許クレームを比較し、当該小特許の発明はその出願日前に開示された発明であるとし、当該小特許の取消を認めた。

【引用条文】

- 1979年特許法の第65条の2-(1), 第65条の9, 第65条の10, 及び第6条の第2段落(2)
- 1996年知的財産・国際取引裁判所設置訴訟法第26条
- 民事訴訟法第87条(2)

【判決】

被告の小特許第7466号を取り消し, 被告は原告団14名に代わって訴訟費用を支払う。弁護士費用は30,000パーツと定める。

【事件の概要】

(原告の主張)

- 被告は2012年7月18日に“リーダーの位置を特定し, GPRS(General Packet Radio Service)でサーバーの情報に接続することができるスマートカードリーダー”に関する小特許を出願し, 知的財産局は2012年9月14日に小特許第7466号を付与した。当該小特許は, 出願日前にタイ国内外で既に広く使用されていた発明であり新規性がない。当該小特許の取消しを求める。
- 被告が小特許第7466号を取得する前に, ロードセーフファンド, ロジスティクス・エクセレンス・センター, キングモンクット工科大学トンプリー校及び運輸省陸運局は, 公共交通機関に対する全地球測位システム(GPS)の設置に関する指針及び手法の研究プロジェクトについてのセミナーを実施した。
- 2012年11月22日に陸運局は「2012年危険物積載車両の移動情報を記録する機器の特徴及び作動システムの規程」を公示した。
- 公共交通機関に対するGPSの設置に関する指針及び手法の研究プロジェクトについてのセミナーが複数回にわたって実施された。前述のセミナーではGPSの詳細及び役割について言及された。陸運局が前述の装置を適用する場合, 運転手を識別する装置(Driver Identification),

運転手の情報を入力したスマートカードの情報を読み取る機器(Smart Card Reader)といったさまざまな周辺装置を追加しなければならず, その内容は, 被告の小特許第7466号の発明と同様の詳細及び要旨である。2009年からは陸運局は旅客車の管理における効率を高める3種類(RFID Radio Frequency Identification, GPS, Black Box)の補助装置について研究を行い, 2012年6月6日以降, 多くの県で複数回にわたってセミナーを実施した。これらのセミナーは当該小特許の出願日より前に実施されている。

- 被告は発明者ではなく, 小特許第7466号にある発明の生産, 販売を行っていない。以前からGPS及びスマートカード処理端末は相互に接続することができた。被告が2007年に小特許を出願する前から, 位置を特定してGPRSでサーバーの情報に接続することができるスマートカードリーダーとの接続は可能であった。
- 第5原告(モバイル・イノベーション株式会社)は日本からDTS-B2型の位置情報追跡装置(正式名称: Expert Track Pro+)を輸入した。これはGPS Tracker Technology Digital Technographという装置で, GPS Moduleが信号を受信する役割を果たしている。これは位置を特定し, GPRSのテレフォネットワークを通してサーバーに情報を送るためである。この装置は入力-出力に接続するチャンネルがあり, どちらのチャンネルもカードリーダー等の外部のセンサー装置に接続することができるスイッチ入力, アナログ入力及びRS-232の信号に接続される。
- 2005年にはフォース・トレッキング・システム株式会社の社員, チャーンルアン・ルアンニミットマー氏がGPSの信号を通じてクレジットカード処理端末と接続する装置を発表した。CPU及びGPRS装置で構成され, 位置を伝えるGPS及びサーバーに発信, 接続するGPRSの

SIMカードを入れる。この装置には、被告の小特許と同様にカード処理端末を含めた各種の信号に接続するポートもある。

- さらに当該小特許の出願日より前にタイ国外で特許権又は小特許を既に取得あるいは開示している発明がある。当該小特許のクレームと同様の発明であり、位置を特定し、GPRSでサーバーの情報に接続することができるスマートカードリーダーの発明である。

- ・米国特許第US2009/0254270A1（車両用道路の追跡システム及びその方法）：2009年10月8日発行
- ・米国特許第US2003/0139941A1（車両の運行情報によって算出された乗降車レートから乗車料金の計算を調整する方法）：2003年7月24日公開
- ・中国特許第CN 101996422 A（タクシー用の自動化エレクトロニクス交通費レシートシステム及びその方法）：2011年3月30日公開

（被告の主張）

- 当該小特許はリーダーの位置を特定し、GPRS（General Packet Radio Service）でサーバーの情報に接続することができるスマートカードリーダーで、2012年の始めに生まれたものである。GPSトラッキング（GPS Tracking）はサーバーまで位置情報を送る装置の位置を特定する能力しかなく、管理者、保有者、利用者を特定することはできない。また、かつては運転免許証、国民身分証明証のスマートカードがなかった。被告は前述の自動車追跡装置からインスピレーションを得て製造方法及び工程を考え、当該小特許を考案した。リーダーの位置を特定し、GPRSでサーバーの情報に接続することができるスマートカードリーダーは新規の発明である。

- 被告は、陸運局による広報及び公聴会の実施

についての情報を受けておらず、セミナーにも参加したことがない。よって、原告が訴えるようなセミナーの情報についても把握していなかった。

- GPSシステムを公共交通機関の管理、指揮、監督に応用するための研究結果の提案には、産業に応用し小特許を出願することができる発明と見なされるシステムの詳細及び運用方法がどのようなものかを定めていない。

- GPS及びSmart cardの技術、GPS Trackerについては、筆者の名前、論説のタイトル、刊行物の名前、年、号数が不明で参照元がなく、当該小特許と比較することができないため、技術的に参照することはできない。

- タイ中小企業開発銀行（SME Bank）のタイタクシー開発プロジェクト、フォース・トレッキング・システム株式会社の事業、クレジットカード決済端末（EDC）Ingenico社製 L5100及びL5100Mはクレジットカードでサービス料を支払う機器であり、発明の特徴及び目的に関連性はなく、当該小特許のクレームと比較することはできない。

- ワンリンクテクノロジー株式会社によって開発された、SCB TMAN Smart Card(OBS System)プロジェクトで使用されているGPS装置、スマートカードリーダー及びGPSの位置を特定する装置は、位置を特定し、車両の運行状況を記録するためにスマートカードリーダーから運転手のカード情報を読み取る。検証によると、当該小特許のクレームとは一致せず、無線周波数RFIDによって物質の特徴を特定するシステムである。現在はPTTEP Siamプロジェクトに使用されているGPS装置の電子タグ（RFID Tag）である。

- シンガポールの公共交通機関向けに位置を特定するシステム設置（Implementing vehicle location system for public buses in Singapore）プロジェクトについて、原告らがDiagramと比

較するのにはありえないことである。なぜなら、Diagramは単なる記号でしかなく、同一か否かの比較は製作者又は発明者による分析が必要だからである。

- インドのドワーカにおけるバス乗車料金用のスマートカードプロジェクトは、バスの中でスマートカードにより自動的に乗車料金の支払いを行うシステムの試験的プロジェクトで、包括的にサービス料を計算するための主な目的については、参照したものの作動プロセスを詳しく述べておらず、比較するのに十分ではなく、翻訳書類による比較は、信頼性がない。

- 米国特許番号US2009/0254270 A1は、製作者又は生産者、製作又は生産プロセス、及び詳細な手順について述べられていない。原告らは書類についてのみ主張し、作動システムの検証を行っておらず、比較することはできない。原告らは、引用する発明が当該小特許とどのように一致しているのかを示すための中立の専門家による証明の結果を報告していない。

- 総じて、原告らは、当該小特許の出願前に発明されたこと又は発明の要旨が普及していたこと、また当該小特許第7466号のクレーム及び特徴と一致していることを証明できていない。

【裁判所の判断】

①被告は原告側書類番号Jor.18, Jor.19, Jor.23, Jor.25, Jor.26, Jor.41, Jor.56~Jor.81, Jor.87, Jor.89~Jor.126について、争点の確認前の原告の証拠リストにも記載されていないとして、被告（訳注：原文まま）は前述の書類で追加した部分について原告は訴えたが、これに対し起訴事実を訂正することはできないと被告は主張した。この点について被告が主張する書類は、原告の訴えを訂正、追加するものではなく、原告自身の訴えを支持するために証拠として使用し、追加陳情書として提出した。検討したところ、訴訟の争点と関係する重要な証拠であるた

め、原告が前述の証拠を用いて証明することを裁判所は認める。

また、外国語で書かれた書類の一部は翻訳されているが、翻訳認証を受けていないと被告が主張したことについて、被告が「翻訳すべき部分、あるいは正しく翻訳されていない部分がある」と考えるのであれば、被告は「翻訳されていない部分が争点と関わるどのような重要性を持っているのか。翻訳認証を受けていない部分がどのように不適切で、適切な翻訳はどのようなものか」を明確に述べ、反論しなければならない。

②当該小特許には新規性があるか否か。当該小特許クレームと、原告が示した2つの文献である中国特許文献（CN 101996422 A）と、米国特許文献（US2009/0254270 A1）をそれぞれ比較検討する。

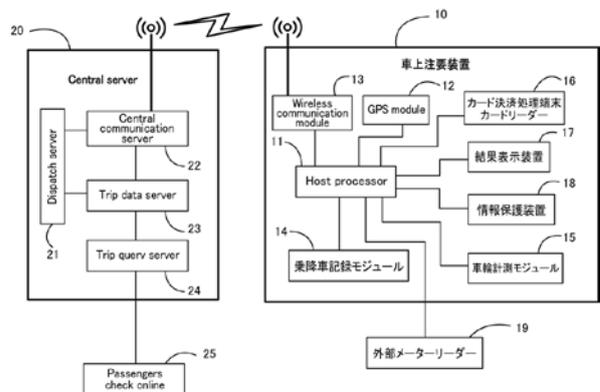


図3 CN 101996422 A

当該中国特許文献は、相互に接続された各種の装置（メインプロセッサ11, GPS Module12, Wireless Communication module13, カード決済処理機端末・カードリーダー16, 外部メーターリーダー19等）についての公表あるいは説明を行ったもので、各種装置で構成されたシステム、前述の各種装置の接続及び働きの特徴に関する詳細が当該小特許の第1~6クレームで記述されている発明の詳細において解説されている。

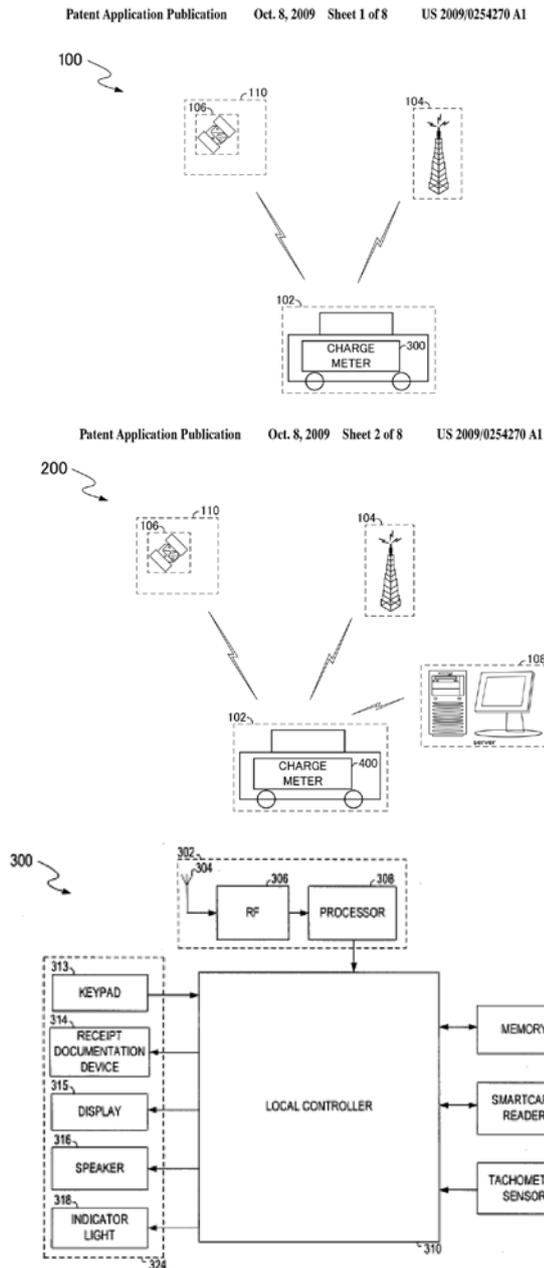


図4 US2009/0254270 A1

また、当該米国特許文献では、相互に接続される各種装置について次のように公表あるいは説明されている。中央処理装置（CPU）である局所制御装置（Local Controller）310には各種の装置が接続され構成されている。各種の装置には、受信機（Receiver）302を通じて信号を送るGPSシステム110、スマートカードリーダー326、キーパッド（Keypad）313、送受信機（Transceiver）328、料金計算メーター300,400

等がある。各種装置で構成されるシステムの特徴に関する詳細が解説されている。前述の相互接続及び各種装置の働きについては、発明の詳細及び上記の構成例1～4（図4では構成例1-3のみ示す）のとおりである。これは、本件小特許の第1～6クレームに基づき保護される内容を記述している。

原告らが証明した証拠に基づき、各種の証拠及び上記の特許文献を検討すると、被告の本件小特許の第1～6クレームの記述に基づき保護されているリーダーの位置を特定し、GPRSでサーバーの情報に接続することができるスマートカードリーダーの発明は、当該小特許第1クレームにあるGPS特定ユニット（12）、第3クレームにある接続SIMカード（20）、及び第5クレームにあるサービス料計算メーター（22）といった各種装置を用いたもので、これらは小特許を出願する日より前にタイ国内外で存在しており、使用されていた装置であり、GPS特定ユニット（12）、接続SIMカード（20）及びサービス料計算メーター（22）には特徴が全くない。また第2クレームにあるGPS特定ユニット（12）の接続、第4クレームにある接続SIMカードの接続（20）及び第6クレームにあるサービス料計算メーター（22）の接続は、一般的な方式の接続で、特徴がない。さらに前述のリーダーの位置を特定し、GPRSでサーバーの情報に接続することができるスマートカードリーダーの発明は、上記のとおり、被告が本件小特許を出願する日より前にタイ国外で既に頒布している書類又は印刷物において要旨又は詳細が公開されている。よって、被告の小特許第7466号の発明は、新規性のある発明ではなく、不適切に付与された小特許である。

③被告が「書類番号Jor.88及びJor.90の特許文献は詳細さが不十分であり、機器の作動システムについて検証していない。書類の翻訳者が特

許権者ではなく、専門家による検証報告がないため、比較することができない」と反論した争点について、書類番号Jor.88及びJor.90のとおり、これらの書類は特許の出願を公開するための書類で、被告が小特許を出願する日より前(2011年3月30日及び2009年10月8日)に公開されたものであると考えられる。また発明の詳細について各部の働きに関する説明とともに発明の構成要素を図示している。よって、発明の詳細を欠いた書類ではない。翻訳、書類の提出に関する反論については、民事訴訟法に基づく審理プロセスにしたがったものではない。上記の判断にしたがって、前述の書類は重要であり、訴訟の争点を判断する上で用いるべきだと考えられる。また前述の2つの書類は、発明の詳細を欠き、特許法第6条の第2段落(2)に基づき、比較検討するのに適したものではない。特許を出願する日より前に書類、印刷物の要旨又は詳細が公表されており、タイ国内外で頒布していた。また前述の2つの書類は、被告が小特許を出願する日より前にタイ国外で開示されていたものである。この規定にしたがって、前述の書類にある発明について証明を行ったり、専門家による比較を行ったりする必要はない。

3. 裁判事例を眺めて感じること

以上、3事例を紹介した。あくまでタイで公開された裁判事例は、裁判所にて公開が許可された判例抄録であり、詳しい証拠内容や証言などの公開資料は無く、限られた情報で推測するしかない。また、権利登録されているクレームを紹介するのが最善なのだが、紙面の関係で割愛させて戴いた。さらに、わかり易くするために、一部図面や記述を省略した。その上で私見を幾つか述べてみたい。

- ①審理手順について、証拠との比較を行い、その構成比較や効果比較を行っており、通常の判断手順を踏んでいる点。また、登録クレームを各々比較検討している点。
- ②翻訳及び翻訳認証についての取扱い方、追加証拠の取扱い方が裁判所の判断が常に一律ではなく、かなりフレキシブルに運用されている点。
- ③検証証拠の重要性、説得力があるという点。
- ④小特許の新規性の判断(小特許の登録要件には、進歩性が無い)において、単純に記述において記載が無いことが、新規性ありと機械的に判断されるわけではなく、記載内容での実質的な新規性を求められるという点(この点は日本の知財関係者で誤解を招いているが、実質的な新規性を求める点をご記憶願いたい)。

筆者も幾つかの裁判を法廷にて傍聴した経験があるが、決して一律的なものではなく、証言を求める場面においても非常にフレキシブルに自由に裁判官が証人に対し審問しているのを観察できる。我々知的財産を利用するユーザーの観点から言うと、主張しうる事柄は、何でも争点として訴えるべきだということである。もちろん費用や時間、そして法廷外で並行して行われる様々な当事者同士のビジネス交渉を考慮し

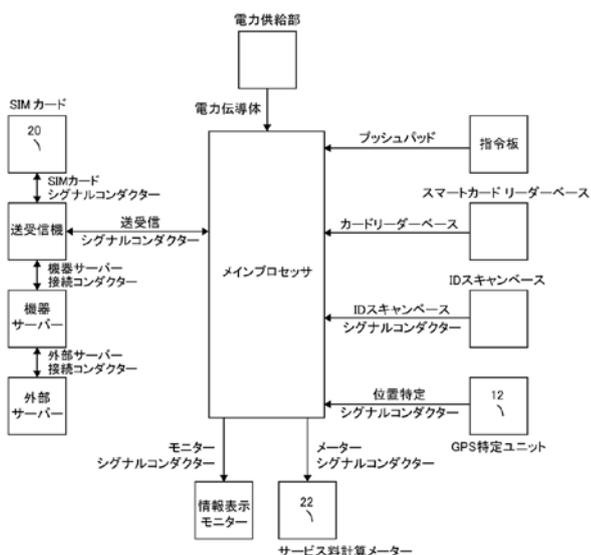


図5 小特許番号第7466号図面1

ての話である。

4. おわりに ～将来課題と日本の利害関係者との付き合い方

2019年1月にバンコクで、SEAIPJ（東南アジア知財ネットワーク、事務局はジェトロバンコク）の主催で、知的財産裁判所の準裁判官を対象（法律事務所、弁護士は除外した）とした知的財産裁判セミナー（発明特許）が開催された。これは、タイの事例を話題とするのではなく、日本の特許事件例を中心に日本から招いた元裁判官、大学教授、元大学教授の方々に、特許の無効事例、侵害事例などを、総論、機械分野、化学分野と2日間にわたり、講義して戴いた。日本の事例を一方向的に話すという設定としたのは、ワークショップ形式となるとタイの事例（それも審理中の事件）を持ち出される可能性があり、その場合にタイの裁判に予断を与える結果になりかねない。そのため、今回は、一方向での情報共有の形で講義を行って戴いた。

このセミナーの開催背景には、タイの審査官がこの3年に2倍～3倍に増員（2014年34名→2020年104名）されて、審査期間が短縮化（過去に10年以上の審査期間が、分野によって異なるものの、凡そ2018年約8年となっている）され始めたことが大きな要因である。特許登録件数も増加したため、近い将来において、裁判事件数が必ず増加するため、この時点（まだ増加していない段階）で、裁判官向けの研修を実施することが我々日本企業を中心とする特許権利者にとって、大いに意味があると考えたためである。さらに、今後の予想として、2020年9月に特許法改正案（現在、内閣承認前）が公表され意見募集を行った処であり、その改正案の中身において特許制度及び意匠制度の大幅な改正が組み込まれているため、制度的にも審査期間

が現在よりさらに3～4年の短縮が見込まれる。

前述したセミナーの結果は、活発な意見交換があり、恐らく日本国内で報告されている以上に、大好評であった。このような企画の背景には、もちろん特許事件の増加予想もあるが、日本特許庁とのPPH（特許審査ハイウェイ）により、日本登録特許と同一クレームのタイ特許が続々と出現しているということがある。この事態は、特許権利範囲の解釈にも影響を及ぼものと予想されるため、是非に日本流の権利範囲解釈を浸透拡散させることも狙いの一つと考えた次第である。今後このような裁判官に向けたセミナーを日本とのPPHを展開している東南アジア各国、特にベトナムやインドネシアで行うことは、非常に意味があり、それも定期的に行える環境及び体制を整備したいものである。

参考情報

- ・ ANNUAL JUDICIAL STATISTICS, THAILAND
<http://online.flipbuilder.com/rtpv/gwgp/index.html>
(2019)
<https://oppb.coj.go.th/th/content/category/detail/id/8/cid/2086/iid/143806> (2018)
- ・ タイ1996年知的財産・国際取引裁判所設置及び訴訟法及びタイ特許法
<https://siasia.co.th/jp/law-library.php>
- ・ タイ知財裁判所（CIPITC）HP
<https://ipitc.coj.go.th/th/page/item/index/id/478>
- ・ タイ控訴裁判所HP
<https://appealc.coj.go.th/th/page/item/index/id/222#>
- ・ タイ最高裁判所HP
<http://www.supremecourt.or.th/en>
- ・ タイ判例検索サイト（タイ語のみ）
<https://deka.supremecourt.or.th/>
(URL参照日は全て2020年11月24日)

(原稿受領日 2020年11月24日)