（日経 BP 知財 Awareness／2013 年 11 月 26 日掲載）

権利化しないとビジネスでも訴訟でも戦えない
ASEAN 諸国への事業進出とタイの知的財産事情（下）

今、東南アジア地域が従来の生産拠点に加えて、新たな消費市場、研究開発拠点として企業関係者の注目を集めている。現地市場で開発、製造、販売をしていく前提として、特許、意匠、商標などの権利化は益々重要となってくるが、事業スピードに現地での知財管理が追いついていないのが現状である。日系企業の特許出願件数シェアの高いタイでも年間で 5,000～7,000 件ほどの知的財産関連の訴訟事件が起きており、日系企業が被害者または加害者としてトラブルに巻き込まれることも多い。タイ現地日系特許事務所のパイオニアで、タイをはじめ東南アジア地域の知的財産事情に詳しい S&I International Bankok Office 社長の井口雅文氏と、国内大手特許事務所、三好内外国特許事務所所長兼 CEO の高橋俊一氏にタイでの知的財産に関わる事件の現状と日系企業の対応策について聞いた。

（まとめ：池田英一郎＝テクノアソシエーツ）

井口氏：

タイの知的財産裁判所は 1997 年 12 月に設立された。正式名称は、「国際取引および知的財産裁判所」で、国際貿易関連の債権・債務処理と併せ、二つのグループに分かれている。二審制で、その上に最高裁判所がある。タイの知的財産裁判所には、年間 5,000～7,000 件の訴訟件数があるが、その殆どは刑事訴訟事件で、商標と著作権に関連した事件が多い（**図１、図２、図３**）。屋台を一斉に取り締まりして摘発した海賊版 DVD、偽ブランド鞄の違法販売に関連した事件などである。特許関連の訴訟事件は例年 20 件ほどでこれも殆ど刑事訴訟事件である。民事訴訟だと時間と費用が掛かるわりには損害賠償金額も低い傾向にあるので、原告側はあまり利用しない。

Statistics of the Central IP & IT Court of Thailand

Year	International Trade	IP (Civil cases)	IP (Criminal cases)	Total
2007	418	201	6,466	7,085
2008	272	192	6,383	6,847
2009	283	279	6,697	7,259
2010	252	298	5,147	5,697
2011	241	332	4,767	5,340
2012	234	275	5,358	5,867
2013*	166	166	2,845	3,177

As of July 2013

図１●タイ知的財産裁判所事件件数
（井口氏が作成）

Criminal Cases in Thailand from 1 January – 31 July 2013

Offends		Left over	Cases filed	Total	Cases disposed	Forward
1. The Copyright Act B.E. 2537 (1994) Selling, offering for sale of works infringing the copyright (Section 31)		129	574	703	594	109
- Computer program	32					
- Other forms of literary work	11					
- Cinematographic work	134					
- Sound recording	-					
- Art work	157					
- Musical work	226					
- Other offences	9					
Total		**129**	**574**	**703**	**594**	**109**
2. The Trademark Act B.E. 2534 (1991) - Counterfeiting (Section 108)		-	-	-	-	-
- Immitating (Section 109)		-	2	2	2	-
- Importing, selling, offering for sale of goods		30	2,227	2,257	2,234	23
- Other offences		-	-	-	-	-
Total		**30**	**2,229**	**2,259**	**2,236**	**23**
3. The Patent Act B.E. 2522		12	6	18	7	11
- Invention	1	-	-	-	-	-
- Product Design	-	-	-	-	-	-
- Petty Patent	1	-	-	-	-	-
- Other offences		-	-	-	-	-
Total		**12**	**6**	**18**	**7**	**11**
4. Others		16	36	52	38	14
Total of all criminal cases		**187**	**2,845**	**3,032**	**2,875**	**157**

図２●タイ知的財産裁判所における刑事事件内訳（2013 年１月～７月）
（井口氏が作成）

Civil Cases in Thailand from 1 January – 31 July 2013

Offends	Left over	Cases filed	Total	Cases disposed	Forward
1. International Trade					
- Carriage of goods by sea	35	22	57	22	35
- International Trade Contract	30	24	54	20	34
- Letter of Credit and Trust Receipt	28	32	60	22	38
- Other offences	69	88	157	44	113
Total	**162**	**166**	**328**	**108**	**220**
2. Intellectual Property					
- Trademark Infringement	15	8	23	10	13
- Appeals against decision of TM. Board	16	21	37	6	31
- Cancellation of TM registration	7	1	8	4	4
- Copyright Infringement	27	27	54	15	39
- Patent cancellation	-	-	-	-	-
- Patent Infringement	4	1	5	1	4
- Petty Patent Infringement	1	4	5	-	5
- Brech of Licensing agreement	29	13	42	12	30
- Trade Secret	-	-	-	-	-
- Other offences	20	16	36	15	21
Total	**119**	**91**	**210**	**63**	**147**
3. Petty Cases	**54**	**75**	**129**	**61**	**68**
Total of all civil cases	**335**	**332**	**667**	**232**	**435**

図３●タイ知的財産裁判所における民事事件内訳（2013 年１月～７月）
（井口氏が作成）

習得した技術を小特許で早期権利化、日系企業を訴える

井口氏：

タイで日系企業に実際に起きた知的財産に関する事件をいくつか紹介したい。

代表例としては、前述した小特許制度を利用したタイ企業による報復事件がある。現地での事業活動の前提として権利化の重要性を物語るケースである。日系企業が現地に進出する場合、初期段階ではタイ資本 51%、日系資本 49%による合弁でスタートし、事業が軌道に乗った後、日系企業側の要望で増資し、タイ資本側の意に反して日系企業 100%資本となることはよくある。しかし、これに恨みを持ったタイ資本側が日系企業から過去に習得した技術を文書化して早々に小特許として出願し、登録直後に日系企業を訴えた事件があった。タイでは特許取得に平均 12 年ほどかかるのに対して小特許は 3、4 年で取得できる。この事件での日系企業側の重大かつ基本的なミスは、当該技術を権利化しないまま技術移転を行ってしまった点である。その後、日本企業が向こうを主張し請求が成立したものの、現地法人の監査報告書には「経営に重大な影響を及ぼす事故」と記載され、取引銀行や親会社への説明に苦慮することになった。

高橋氏：

このケースもそうであるが、中国に進出した多くの日系企業が学んだ経験として、やはり「権利を持っていないと、ビジネスを有利に進めることができない、訴訟にも勝てない」ということだろう。権利を持ってないと無抵抗のまま現地企業にどんどん真似をされてしまう。そういう意味で、権利取得は東南アジア含め、海外ビジネスにおいて必須である。進出するすべての国でやみくもに出願するのは費用も手間もその分かかる。しかし、将来のリスクにも備え健全に事業展開を図るには出願せざるをえないことが多い。

井口氏：

2006 年に起き、現在も最高裁で係争中の類似性を争った意匠侵害事件は、今後の最高裁の判決によってはタイにおける意匠の審査基準が大きく変わる可能性がある事件として注目されている。オートバイ部品意匠と全体意匠との類似審査基準を問われた事件で、日本企業がタイ企業を訴えた。このタイ企業は中国から部品を調達して組み立てをタイで行っていたことから問題が国際的に発展した。詳細は、現在係争中の事件であるため公表はできないでいる。

現地雇用社員の“好意”がリスクにつながるケースも

井口氏：

　その国の土地柄や本社による現地雇用社員への教育不足がもたらした事件も多い。現地で技術開発を行い、現地仕様の商品開発、パッケージ、商標デザインを行うケースは増えているが、知的財産への意識の低い現地雇用社員が自社のために“良かれと思い”、競争企業の魅力的な意匠デザインを参照し、自社の商品企画に反映して発売してしまうことがある。当然、競争企業からは訴えられ、多額の損害賠償額を請求されることになる。また、王室への敬意が非常に高いタイでは、自国企業の記念式典などに王室関係者を来賓として招くことも多く、企業情報をまとめた記念本を製作することも多い。その際、王室への敬意が行き過ぎた形で、開発中の技術情報を無造作に記載し、技術流出につながってしまったケースも起きている。

S&I International Bankok Office
社長
井口雅文 氏

三好内外国特許事務所
所長兼 CEO
高橋俊一 氏

日本のビジネスマンも海外伝統文化を尊重する感覚が必要

井口氏：

　一方、日本企業側の現地伝統文化に対する認識の落度から発展した事件もある。

　日本では話題にならなかったが、2006 年に起きた「ルーシーダットン商標登録事件」は、タイの政府関係者、マスコミ中で大きな問題となった事件として有名である。「ルーシーダットン」はタイ王室が庶民に伝授した由緒あるヨガスタイルの名称であるが、その名称を

日本のビジネスマンが日本特許庁に商標登録したことで、タイの政府関係者、マスコミが激怒し日本政府に対して登録の取り消しを求めた。事の重大性から日本の特許庁ではタスクフォースを作り無効審判をかけることになった。

また、デザインが盛んなタイで日本企業が意匠を盗用する事件もあった。博覧会に出展していたタイ人デザイナーの作品を日本企業の社員が盗用して、そのデザイン製品を韓国、中国で生産しているのをタイ大使館に発見された。この事件は政府間交渉にまで発展する直前で示談が成立した。

その他、海賊版ソフトが横行するタイでは現地法人でのビジネスソフトの利用管理にも注意したい。ビジネスソフトの利用管理団体 BSA（Business Software Alliance）では海賊版利用やコピー利用など企業・団体での不正使用の通報に対して高額の報償金を出しているが、給与や待遇に不満を持つ現地雇用社員がその報奨金取得を目的に自社内の不正利用を告発する事例もいくつかあった。中にはその従業員と弁護士が結託していた悪質なケースもある。

このように、日本企業の本社は現地社員の雇用、自社の知財、他者の知財利用については徹底した管理、教育が必要である。

高橋氏：

1990 年代に多くの日本企業が米国へ、2000 年代には中国に積極的に進出し、いずれも当初は特許など知的財産権の問題で痛い目にあってきた。しかし、それも少し収まってくると注意も低下しがちになる。実際にトラブルが起こり、被害にあってからでは遅い。タイなど東南アジア地域を含め、海外で事業展開をする企業には知的財産権の取得、保護に対して日頃から注意が肝要である。数年前に当事務所の弁理士を留学で 1 年ほどベトナム・ハノイの特許事務所に留学させ、その事務所と良い関係を築くことができたが、当事務所としては、今後も専門スタッフの現地派遣も含め、他の ASEAN 諸国でも現地特許事務所、法律事務所と連携を図ることで、クライアント企業の負担がなるべく少ない方向で事業、知財面でサポートしていきたい。

ビジネスはどんどん進むが知財管理がついていかない

井口氏：

タイで起こる知的財産訴訟事件は殆ど刑事事件だが、人材不足の問題もあり検察がきちんとマネジメントしてくれないケースが多いため、原告側が自身で証拠を十分に用意しなくてはならない。現地の優秀な弁護士と連携する必要もある。

やはり、東南アジア含め海外で事業を展開するためには権利化していないと話しにならない。東南アジアでは日本企業が展開するビジネスにその国の法制度や実務の運用が追い

ついておらず、企業の知財部員が一生懸命対応している状況である。こうした状況の中でも企業がすべきことは、第一に権利化である。どこの市場でも、自社の技術、知的財産、ノウハウを自分たちで守ることを徹底することが重要である。