

JETRO 東南アジア知財セミナー（於：シンガポール日本人会）

東南アジアにおける知財リスク

－ 東南アジア各国での権利行使を中心に －

2014年7月29日

TMI ASSOCIATES (SINGAPORE) LLP

弁護士(日本法) 下野 健

弁護士(日本法) 関川 裕



Ⅰ 東南アジアにおける知財リスク

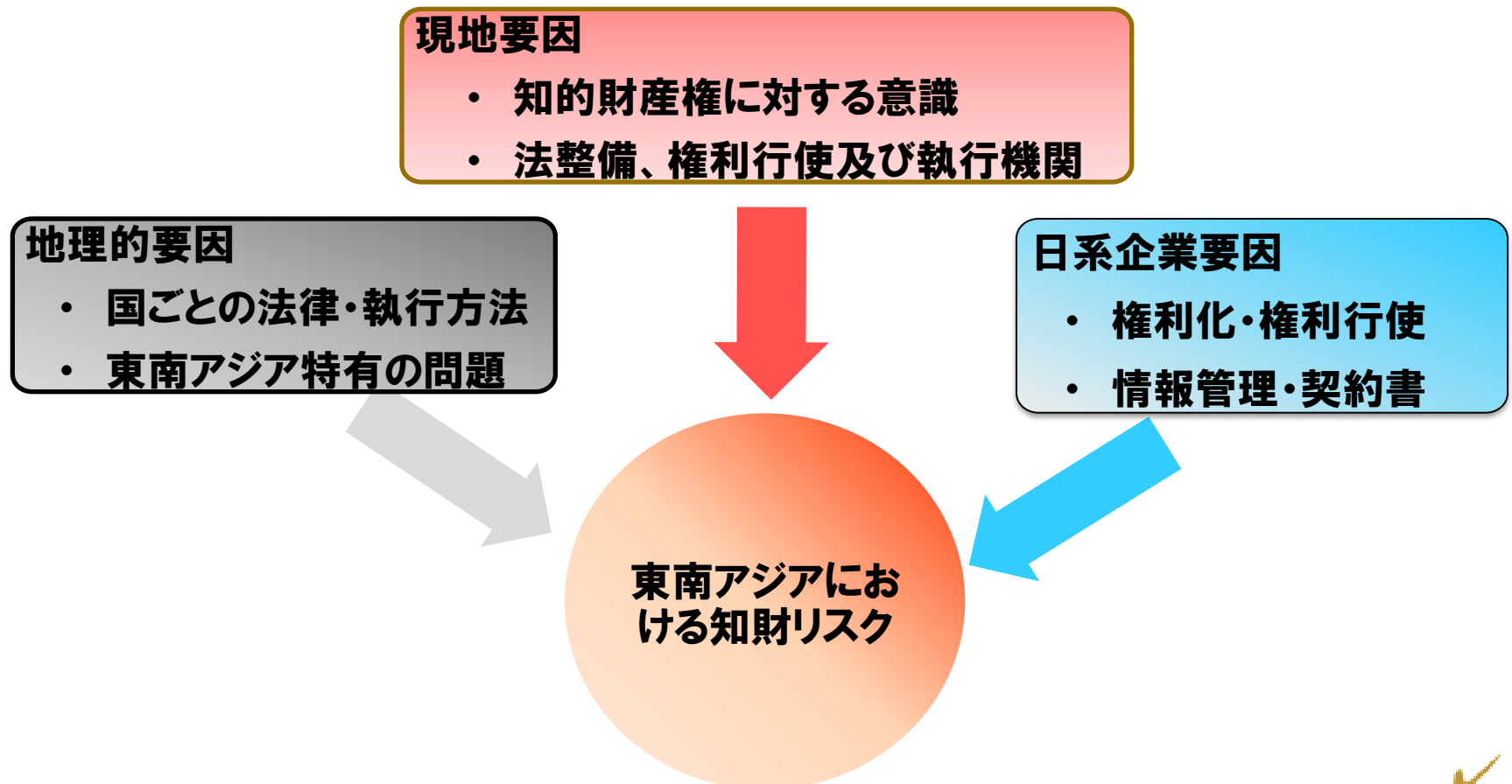
Ⅰ 東南アジアにおける知財リスク

1. 知財リスク

- 自社の知的財産権を盗用・模倣された模倣品・権利侵害商品の流通
 - ➡ 真正品の売上・シェアの低下、粗悪品によるブランド価値の毀損
- 自社の知的財産権を利用・盗用された冒認出願
 - ➡ ビジネス機会の喪失、ライセンス料の発生
- 自社による第三者の知的財産権の侵害
 - ➡ 紛争リスク、損害賠償

Ⅰ 東南アジアにおける知財リスク

2. 東南アジアにおける知財リスクの原因



Ⅰ 東南アジアにおける知財リスク

3. 現地要因

➤ 知的財産に対する意識

(タイの露店)



(出典) <http://www.iprcustoms.com/index.php?lay=show&ac=article&id=539375139&Ntype=2>

(フィリピン海賊版DVD)



(出典) <http://www.iprreview.com/articles/2013/07/02/201-market-piracy-top-items-2008-2012.html>

(フィリピン摘発)

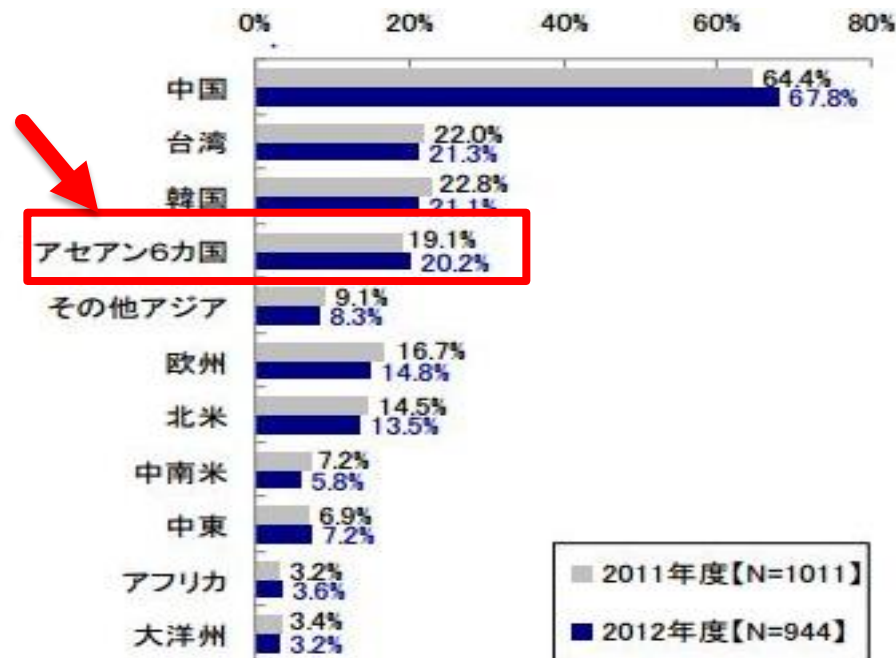


(出典) <http://www.ipophil.gov.ph/images/IPEnforcement/Gallery/BOCRaid-04Nov2011/pages/DSC04178.html>

Ⅰ 東南アジアにおける知財リスク

3. 現地要因

➤ 知的財産に対する意識



※「アセアン6カ国」には、インドネシア、タイ、マレーシア、シンガポール、ベトナム、フィリピンが含まれる。

(出典) 日本国特許庁「2013年度模倣品被害調査報告書」

Ⅰ 東南アジアにおける知財リスク

3. 現地要因

➤ 法整備

	SG	MY	TH	ID	VN	PH	BN	KH	LA	MM
特 許	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
実用新案 (小特許)	×	○	○	○	○	○	×	○	○	×
意 匠	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
商 標	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△
地理的表示	○	○	○	○	○	△	○	○	○	×
著作権	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

I 東南アジアにおける知財リスク

3. 現地要因

➤ 権利行使

① 民事訴訟 シンガポール・マレーシア

- ・ メリット: 賠償金が高額。使用差止、商品破棄、謝罪広告等の権利行使
- ・ デメリット: 時間・費用がかかる。証拠収集・立証が困難

② 刑事告発 全ての国

- ・ メリット: 時間・費用がかからない。証拠収集等は警察が行ってくれる。
- ・ デメリット: 補償・賠償が限定的

③ 行政手続 フィリピン・ベトナム

- ・ メリット: 時間・費用がかからない
- ・ デメリット: 補償・賠償が限定的

④ 知財庁

- ・ 自社の知的財産と抵触する出願や権利に対抗する手段

Ⅰ 東南アジアにおける知財リスク

3. 現地要因

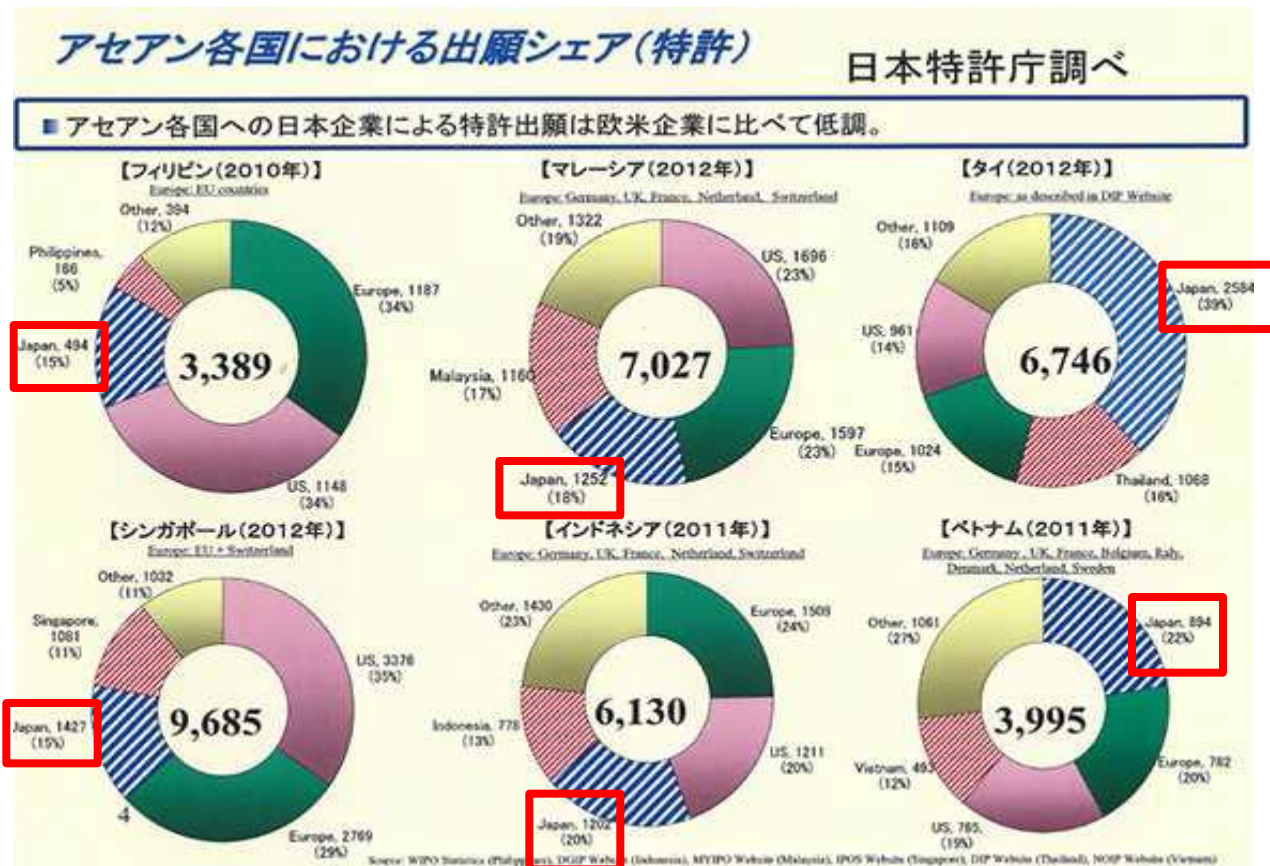
➤ 執行機関

	SG	MY	TH	ID	VN	PH	BN	KH	LA	MM
民事裁判	◎	◎	◎	△	△	△	△	△	△	△
刑事裁判	○	○	○	○	○	○	△	△	△	△
知的財産庁	○	○	○	○	○	◎	△	△	△	×
警察	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○
税関	○	○	○	○	○	○	△	△	△	△

Ⅰ 東南アジアにおける知財リスク

4. 日系企業要因

➤ 権利化



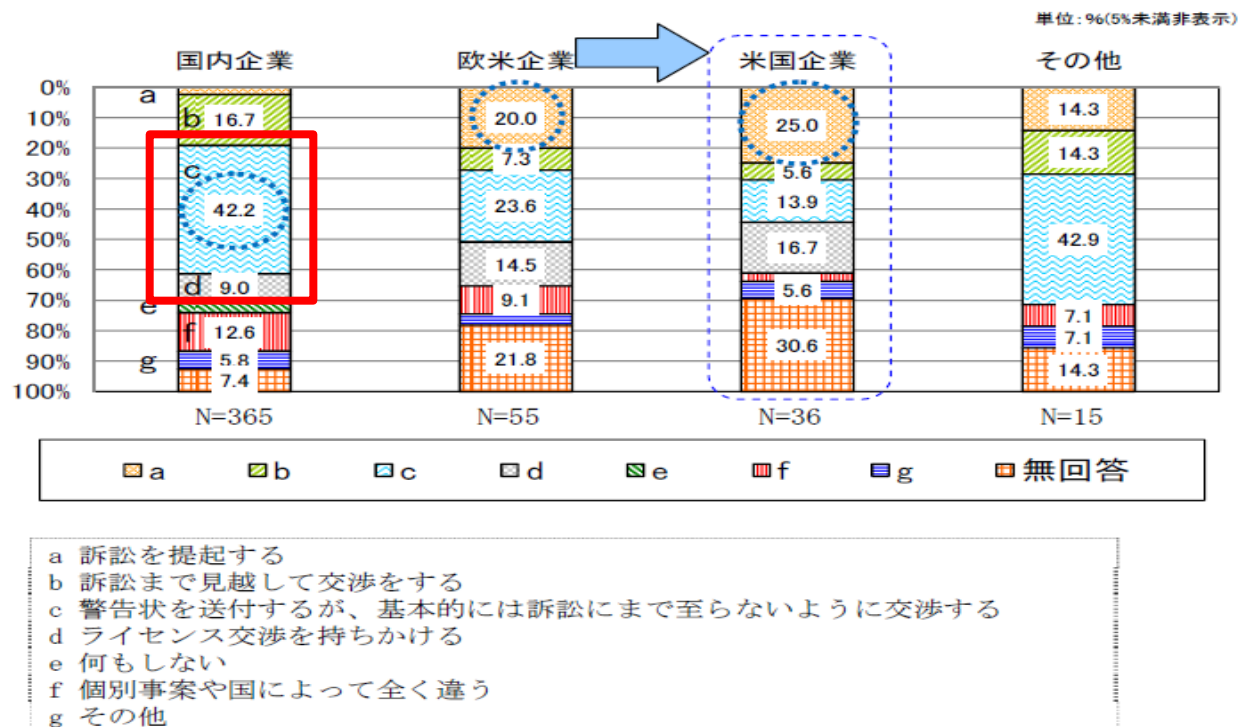
(出典) <http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/20131122.html>

I 東南アジアにおける知財リスク

4. 日系企業要因

➤ 権利行使

【図表Ⅲ-31】 海外において、侵害品を発見した際の対応



(出典) 平成24年度 特許庁 知的財産国際権利化戦略推進事業報告書

Ⅰ 東南アジアにおける知財リスク

4. 日系企業要因

➤ 情報管理・契約書

- ・ 社内の管理体制
- ・ スタートアップ時の情報開示、守秘義務契約
- ・ ライセンス契約、販売代理店契約、業務提携契約
- ・ 親会社、グループ会社間の契約
- ・ 雇用契約



(出典) http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/mail/bn_244.html

I 東南アジアにおける知財リスク

5. 地理的要因

- 国ごとの法律、権利行使
 - 保護対象
 - ライセンス登録の要否
- 例：タイ、インドネシア



II 東南アジアにおける 知財リスクへの対応

II 東南アジアにおける知財リスクへの対応

1. まずは権利化を検討

- 独占権に基づく競争優位性
 - ➡ ビジネス機会の創出
- 第三者からの侵害主張への防衛手段
- 権利行使のための基礎
 - ➡ 異議申立、取消請求、民事裁判、刑事告発のためには知的財産権の権利者であることが法律上又は実務上求められる場合が多い

II 東南アジアにおける知財リスクへの対応

2. 情報管理の徹底及び契約書の整備

- 知的財産権の重要性を周知させる
 - ➡ 展示会、業務提携交渉、販売代理店との交渉
- 守秘義務契約締結の徹底
 - ➡ 情報開示前には必ず締結
- 各種契約書の整備
 - ➡ 知的財産権の帰属先、権利化禁止、情報管理義務
 - ➡ ライセンス登録の要否、契約言語、紛争解決手段

II 東南アジアにおける知財リスクへの対応

3. 積極的な権利行使

- 侵害行為の調査
 - ➡ 類似出願のチェック、模倣品の調査、証拠収集
- 徹底した権利行使
 - ➡ 警告書の送付のみではなく、民事訴訟や刑事告発も検討
- 費用対効果
 - ➡ 費用の観点から刑事告発や行政手続
- シンガポール仲裁の活用
 - ➡ IP Hub

ご清聴ありがとうございました。

TMI Associates (Singapore) LLP

#38-04 Marina Bay Financial Centre Tower 3

12 Marina Boulevard Singapore 018982

TEL: +65-6831-5670(代表)

弁護士(日本法) 下野 健 kshimono@tmi.gr.jp

弁護士(日本法) 関川 裕 ysekikawa@tmi.gr.jp

本資料は、一般的な情報提供を紹介する目的で作成されたものにすぎず、専門家としての法的助言は含まれておりません。案件について個別に専門家からの助言を受けることなく本資料をもとに独自に判断されないようお願い致します。TMI総合法律事務所及びTMI Associates (Singapore) LLPは本資料に含まれる情報の正確性又は完全性について何ら保証するものではなく、本資料に基づいて発生した損失・損害について法律によって認められる範囲内においていかなる責任も負いません。