

<スウェーデン>

タイにおける特許紛争の 内実：4つの主要な障害

Rouse

プリンシプル **Fabrice Mattei**

シニアアソシエイト

Punyavee Kerativitayanan

タイの特許制度は徐々に改善されてきていますが、特に特許訴訟に関与する当事者にとっては、依然として重大な法的・手続的障害が残っています。特許権を行使しようとする又は争おうとする訴訟当事者にとって、プロセキューション及び訴訟の状況には、権利行使と防御との双方の戦略に影響を与える独自の制約が存在します。本稿では、根強く残る4つの課題を概説します。それは、無効訴訟における「利害関係人」の狭い定義、特許付与後のクレーム補正の禁止、クレームの無効による全体無効の結果、そして、中央知的財産・国際取引裁判所における専門家証人尋問の一貫性のある枠組みの欠如です。

1. 無効主張の当事者適格：厳格な「利害関係人」の要件

タイ特許法（第3号）B.E. 2542（1999年）において、特許権侵害訴訟に付随しない特許無効訴訟を提起する権利は、「利害関係人」に限定されており、タイ裁判所はこの用語を狭く解釈しています。実務上、当事者は特許無効において明確で直接的な法的又は商業的利益を立証しなければなりません。これは主に侵害訴訟を提起されている者又は当該特許の権利範囲内に属する製品を販売開始した者が該当します。最高裁判所は **Decision No.2670/2532** において、「利害関係人」として資格を有するためには、特許付与によりすでに現実の損害を被っている者でなければならないと判断しました。将来的に特許の範囲内に属する製品を製造、販売、保有しようとする意図は単なる推測的なものに過ぎないと判断され、当事者適格を確立するには不十分であるとされました。

この制約には2つの大きな欠点があります。

- 特許の予防的無効化が困難な点です。市場参入の明確な方法を模索する競合他社は、直ちに影響を受けない限り、脆弱な特許に対して事前に争うことができません。

- 製品が市場で販売され、特許権の範囲内に属する可能性があるという要件は、特許の無効を求める者にとって問題となります。なぜなら、自らの製品が特許侵害している可能性があると認めるに等しいためです。すなわち、本質的に、自らの製品が該当特許のクレーム内に属する可能性を暗黙に認めることと等しいため、自己に不利な供述となるのです。よって、自らの立場を弱めることとなります。

製品販売の申出や、マーケティング、入札、潜在的な消費者との交渉などを通じて、積極的に販売準備をしている当事者は、無効手続きを開始するために十分な当事者適格を有するとみなされるべきです。製品を実際に製造又は販売している者のみに当事者適格を限定することは、過度に厳格であり、自己矛盾的な状況を生み出します。つまり、特許を争おうとする者は、法的に争う前に、自ら及びその顧客に対する潜在的な不利益と共に特許侵害の危険を冒さなければならないのです。このような運用は、疑わしい権利を有する特許権者を不当に優遇するものであり、公益や健全な市場競争に反するものです。

更に、販売の申出は単なる仮定的なものではありません。真の商業的意図、投資、リスクを反映しています。韓国などの法域における裁判所では、この段階をもって当事者適格を確立するに足る十分な具体性があると認識されています。特許権の専有的効力は、製造や流通にとどまらず販売の申出にも及び、製品販売前であっても市場への参入障壁を実質的に形成し得ます。このことを踏まえると、タイにおいてより高いハードルを課す正当性はありません。

興味深いことに、エイズ治療薬に関する判決では、この例外が認められています。Judgment No.TorPor.93/2545において、中央知的財産・国際取引裁判所は、医薬品の特許を争う権利は製造者や販売者に限定されないと認めました。裁判所は、当該薬品へのアクセスを必要とする患者や個人もまた特許独占による損害を被っているため、「利害関係人」としての資格を有すると認めました。

2. 特許付与後のクレーム補正の禁止

タイ特許法における重大な課題の一つは、特許付与後、訴訟中も含めて、特許クレームの補正が一切禁止されている点です。同法は、裁判手続きにおいても無効手続きにおいても、付与後に、特許権者がクレームを減縮、限定、訂正する仕組みを提供していません。

このような頑なな姿勢は、特許権者が攻撃に対して自己の特許を保護する能力を著しく制限します。先行技術との整合性を図るような些細なクレームの調整でさえ、手続上不可能なのです。

この硬直性は、特許権者がクレームを限定するために付与後の補正（訂正）が認められており、それによって防御を強化したり保護範囲を明確にすることができる、オーストラリアや日本のような柔軟な制度と対照的です。

前述のエイズ治療薬に関する事件は、別の観点からも例外的な事例として位置づけられます。中央知的財産・国際取引裁判所は、公開後に削除されたクレーム1及び2の用量範囲を復活させるよう、特許権者及び知的財産局に命じました。判決において、裁判所は、特許法第6部が特許の放棄、クレームの放棄、特許の無効を認めている一方で、クレーム補正については明示的には規定されていないと認めました。それにもかかわらず、裁判所は、クレーム補正よりも特許無効の方が特許権者にとって著しく重大な結果をもたらすと判断しました。本件は例外的であり、TRIPSにおける医薬品に対する特許保護を拡張するというタイの義務と、医薬品へのアクセスを促進する市民社会やNGOからの高まる要求とを調和させるという強い圧力によって形成されたものでした。

3. 全体無効の仕組み、一つのクレームの欠陥が特許全体を失効させる

現行のタイ実務において、特許クレームのいずれかが無効と判断されると、特許全体が無効とされます。クレームの部分的無効や可分性を認める法規定は存在しません。商業的重要性にかかわらず、わずか一つの従属クレームや方法クレームの欠陥が、有効なクレームを含む特許全体を危うくする可能性があります。特許権者には、付与時点で各クレームの正確性と防御可能性を確保する負担が著しく大きく課されることになります。このような厳格な仕組みは、権利行使の場面で特許権者に重大なリスクをもたらします。対照的に、多くの法域では部分的無効が認められており、無効と判断されたクレームのみを取り除きつつ、有効なクレームを維持することが可能です。

4. 中央知的財産・国際取引裁判所における専門家証人尋問の一貫性ある枠組みの欠如

特許訴訟は通常、化合物や生物学的配列から、ネットワークプロトコルや製造工程に至るまで、きわめて技術的な事項を含みます。これらの事案では、専門家証人は、裁判所が発明の仕組みを理解するのを手助けすると共に、新規性、進歩性、クレーム解釈といった主要な争点の立証をする際に重要な役割を果たします。

しかしながら、中央知的財産・国際取引裁判所において、専門家証人尋問の運用は依然として一貫していません。特許権者が自ら選任した専門家に直接尋問することは常に許可されているわけではありません。その代わりに、裁判官が、相手方による反対尋問を通じて専門家証人に尋問を求める場合があります。この結

果、証人は断片的又は対立的な質問に答えるのみにとどまり、発明の明確かつ包括的な説明を証言する機会を失うことになり得ます。

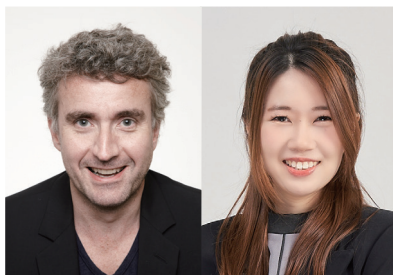
このような運用は、特に技術的に複雑で体系的かつ文脈に沿った説明が求められる場合、裁判所が特許について不完全な理解又は歪んだ理解を持つ危険を生じます。直接尋問の機会が与えられないと、説得力をもって自己の案件を立証する特許権者の能力が大きく損なわれる可能性があります。

たとえ特許権者の代理人が最終的に専門家証人に対して再尋問を行うことができたとしても、この再尋問は反対尋問で上げられた点のみに厳格に限定されます。結果として、反対尋問で触れられなかった事項については再尋問で取り上げることができず、専門家が特許を十分に説明する機会は著しく制限されます。

結論

タイの特許訴訟及びプロセキューションの枠組みには、特許権者が慎重に対応すべきいくつかの特有の課題が存在します。これには、「利害関係人」の狭い定義、特許付与後のクレーム補正の禁止、厳格な全部無効のアプローチ、そして専門家証人尋問の手続上の取扱いが含まれ、これらすべてが総合的に特許権者に対するリスクを高めています。タイが国際基準との整合性を進め、イノベーション・エコシステムを強化するための改革を推進する中で、これらの課題に対処することは、より均衡の取れた効果的な特許制度を構築する上で不可欠といえるでしょう。

< Sweden >



Inside Thailand's Patent Battles : The Four Biggest Obstacles

Rouse

Principal **Fabrice Mattei**

Senior Associate

Punyavee Kerativitayan

Thailand's patent system has undergone gradual improvements, but significant legal and procedural hurdles remain particularly for parties involved in patent litigation. For litigants seeking to assert or challenge patent rights, the prosecution and litigation landscape presents distinct limitations that affect both enforcement and defense strategies. This article outlines four persistent challenges : the narrow definition of "interested party" in invalidation actions ; the inability to amend patent claims post-grant ; the all-or-nothing outcome of claim invalidation ; and the lack of a consistent framework for the examination of expert witnesses at the IP & IT Court.

1. Standing to Invalidate : Strict "Interested Party" Requirement

Under Thailand's Patent Act (No. 3) B.E. 2542 (1999), the right to file a patent invalidation action not consecutive to a patent infringement action, is limited to an "interested party", a term that Thai courts interpret narrowly. In practice, a party must demonstrate a clear and direct legal or commercial interest in the invalidation of the patent. This mainly applies to those facing an infringement lawsuit or those who launched a product that fall within the scope of the patent in question. In Decision No. 2670/2532, the Supreme Court ruled that a person must have already sustained actual harm from the grant of the patent in order to qualify as an "interested party." A future intention to manufacture, sell, or possess products within the patent's scope was deemed merely speculative and therefore inadequate to establish legal standing.

This restriction has two major drawbacks :

- Preventive invalidation of patents is difficult. Competitors seeking to clear the way for market entry cannot preemptively challenge a weak patent unless they are imminently affected.
- Requiring that a product be launched on the market and potentially fall within the scope of the patent is problematic for those seeking to invalidate the patent, as it effectively amounts

to an admission that their product may infringe. This is, in essence, a self-incriminating acknowledgment as it would amount to an implicit admission that their product may fall within the patent's claims, undermining their own position.

A party that offers a product for sale or is actively preparing to do so—such as through marketing, tendering, or negotiations with potential customers should be deemed to have sufficient legal standing to initiate invalidation proceedings. Restricting legal standing only to those who have actually manufactured or distributed the product is overly strict and creates a catch-22 : challengers must risk infringing the patent, along with potential harm to themselves and their customers, before they can legally contest it. This approach unduly favors patentees holding questionable rights, which runs counter to the public interest and healthy market competition.

Furthermore, an offer for sale is not merely hypothetical ; it reflects genuine commercial intent, investment, and risk. Courts in jurisdictions such as South Korea recognize this stage as sufficiently concrete to establish legal standing. There is no justification for imposing a higher threshold in Thailand especially given that exclusive patent rights extend beyond manufacturing and distribution to include the offer for sale, which can effectively create a barrier to market entry even before a product is launched.

Interestingly, an exception was recognized in a case concerning an AIDS drug. In Judgment No. TorPor. 93/2545, the IP & IT Court held that the right to challenge a pharmaceutical patent is not limited to manufacturers or distributors. The Court acknowledged that patients and individuals requiring access to the medication also suffer harm from the patent monopoly and therefore qualify as “interested parties.”

2. Inability to Amend Claims After Grant

A significant challenge under the Thai Patent Act is the absolute prohibition on amending patent claims once the patent is granted, including during litigation. The law does not provide any mechanism for patentees to narrow, limit, or correct claims after grant, whether during court proceedings or invalidation actions.

This rigid stance severely limits a patentee's ability to defend their patent against attacks. Even minor claim adjustments such as those that might reconcile the patent with prior art are procedurally impossible.

This inflexibility stands in contrast to more adaptable systems, such as those in Australia or Japan, where patentees can file post-grant amendments to limit claims, thereby strengthening their defense or clarifying the scope of protection.

The aforementioned AIDS drug case also stands as an exception in another respect. The IP & IT Court ordered the patentee and the Department of Intellectual Property to reinstate

the dosage range in claims 1 and 2, which had been removed after publication. In its judgment, the Court acknowledged that while Part 6 of the Patent Act allows for the surrender of patents, abandonment of claims, and revocation, it does not explicitly permit amendments to claims. Nonetheless, the Court reasoned that revocation would impose a far more severe consequence on the patentee than a claim amendment. This case was exceptional, shaped by significant pressure to reconcile Thailand's obligations to extend patent protection to pharmaceutical products under TRIPS with mounting advocacy from civil society and NGOs promoting access to medicines.

3. In All-or-Nothing Invalidation, One Bad Claim Destroys the Entire Patent

Under current Thai practice, if any claim of a patent is found invalid, the entire patent is considered null and void. There is no legal provision for partial invalidation or severability of claims. A single defective dependent or method claim regardless of its commercial significance can jeopardize the entire patent, including valid claims. The burden on the patentee to ensure precision and defensibility of each claim at the time of grant is significantly higher. Such a strict regime poses substantial risks for patentees in enforcement scenarios. In contrast, many jurisdictions allow partial invalidation, preserving the valid claims while excising those found to be invalid.

4. The lack of a consistent framework for the examination of expert witnesses at the IP Court

Patent litigation typically involves highly technical subject matter ranging from chemical compounds and biological sequences to network protocols and manufacturing processes. In such cases, expert witnesses play a critical role in helping the Court understand how the invention works and in supporting key issues such as novelty, inventive step, and claim interpretation.

However, at the Thai IP & IT Court, the approach to expert witness examination remains inconsistent. Patentees are not always permitted to directly examine their own experts. Instead, judges may require that the expert witnesses be examined through cross-examination by the opposing party. This can result in the witnesses being limited to responding to fragmented or adversarial questioning, without the opportunity to present a clear and comprehensive explanation of the invention.

This approach poses a risk of the Court receiving an incomplete or distorted understanding of the patent, particularly where technical complexity requires a structured and contextual explanation. Without the benefit of direct examination, the patentee's ability to persuasively present its case may be significantly undermined.

Even though the patentee's attorney may conduct re-examination of the expert witness at the end, this re-examination is strictly limited to addressing points raised during cross-

examination. Consequently, any aspects not covered in cross-examination cannot be explored during re-examination, significantly restricting the opportunity for the expert to fully explain the patent.

Conclusion

Thailand's patent litigation and prosecution framework presents several unique challenges that patentees must navigate carefully. These include the narrow definition of "interested party," the prohibition on post-grant amendments, the rigid all-or-nothing invalidation approach, and the procedural handling of expert witness examinations all of which collectively heighten risks for patentees. As Thailand moves toward closer alignment with international standards and advances reforms to strengthen its innovation ecosystem, addressing these issues will be essential to creating a more balanced and effective patent system.