

経済産業省委託事業

ASEAN における実用新案/小特許に関する制度の調査

2014 年 2 月

日本貿易振興機構

バンコク事務所

知的財産部

協力

Mori Hamada Matsumoto (Singapore) LLP

## 第 10 章 タイ



タイ特許 (Patents Act B.E. 2522)<sup>17</sup>において、わが国における実用新案と同様の仕組みが、「小特許」(petty patent。以下、わが国の法令にあわせ「実用新案」という。)として定められている(同法第 65 条の 2)。同制度は 1999 年タイ特許法改正で導入され、近年では年間 1,300 件から 1,500 件程度の出願があり活発に利用されている<sup>18</sup>。タイの実用新案権の存続期間は、当初は出願日から 6 年であり、実用新案権者の請求により 1 回 2 年の延長を 2 回行うことができるため、最長 10 年間存続する(同法第 65 条の 7)。タイ特許法において定められた特許に関する規定の多くは、実用新案に対しても準用される(同法第 65 条の 10。以下、同条文は逐一引用しないこととする。)

### 1. 方式審査の有無、内容

タイ特許庁では、タイ特許法第 9 条及び第 17 条に基づき、実用新案登録出願の方式要件の審査を行う(タイ特許法第 65 条の 5)。各条項の定める方式審査の要件は以下のとおりである。

#### タイ特許法 第 9 条

次の発明は、本法に基づく保護を受けないものとする。

- (1) 自然発生する微生物及びそれらの成分、動物、植物、又は動物若しくは植物からの抽出物
- (2) 科学的又は数学的法則及び理論
- (3) コンピュータ・プログラム
- (4) 人間及び動物の疾病の診断、処置又は治療の方法
- (5) 公の秩序、道徳、健康又は福祉に反する発明

#### タイ特許法第 17 条

特許出願は、省令に定める規則及び手続に従わなければならない。特許出願書類には、

<sup>17</sup> タイ特許法については、特許庁による日本語訳が入手可能である(<https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/thailand/tokkyo.pdf>)。また、WIPO の英訳が入手可能である([http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=129773](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129773))。

<sup>18</sup> Department of Intellectual Property による統計(出典: WIPO Patent Data Center; <http://ipstatsdb.wipo.org/ipstatv2/ipstats/utilitymodelSearch>)

次の事項が含まれていなければならない。

- (1) 発明の名称
- (2) 発明の特徴及び目的に関する簡単な説明
- (3) 当該発明が帰属するか又は最も密接に関連する技術分野において通常の知識を有する者が当該発明を実施及び使用することができるような完全、簡潔、明瞭かつ正確な言葉で記され、かつ発明者が自らの発明を実施する上で企図する最良の態様が示された、発明の詳細な説明
- (4) 明確かつ正確な 1 又は複数のクレーム
- (5) 省令に定めるその他の事項 タイが特許に関する国際協定又は国際協力に加盟した場合、かかる国際協定又は国際協力の要件を満たす特許出願は、本法に基づく特許出願とみなされる。

これらの内容のうちわが国と比較して注意が必要な点は、以下のとおりである（なお、以下の各点は特許についても同様である。）。

- ✓ コンピュータ・プログラム並びに人間及び動物の診断、治療、療養の方法は保護されない（タイ特許法第 9 条第 3 号、第 4 号）。
- ✓ 出願申請書には、当業者が実施可能な程度に完全、正確、かつ明瞭な記載であることに加えて発明者が知る限りのベスト・モードでの考案の詳細な説明が記載されなければならない（タイ特許法第 17 条第 3 号）。

## 2. 実体審査の有無、内容

タイでは実用新案の実体的な登録要件として、新規性及び産業上の利用可能性のみが要求され、進歩性は要件ではない（タイ特許法第 65 条の 2）

またタイ特許庁は、実用新案登録審査の際、実体的要件の審査を行わない。

## 3. 同時出願の可否

タイにおいては、同一の発明について、特許と実用新案を同時に登録出願することはできない（タイ特許法第 65 条の 3）。この制約に反して、双方について出願した場合には実用新案を出願したものとみなされる（タイ特許法第 77 条の 5）。また、この制約に反して、特許権又は実用新案権が付与されてしまった場合の処理についてはタイ特許法第 77 条の 8 の定めにより処理される<sup>19</sup>。

<sup>19</sup>タイ特許法第 77 条の 8

第 65 条の 3 の規定に違反して付与された特許又は小特許は無効とする。

何人も、第 1 段落に基づく無効について異議を申し立てることができる。

発明の登録及び特許又は小特許の付与が第 65 条の 3 の規定に違反しており、当該発明に係る特許出願及び

ただし、登録出願の区分を特許から実用新案に、又は実用新案から特許に変更することはできる（タイ特許法第 65 条の 4）。これは、特許の登録若しくは実用新案権の付与又はタイ特許法第 28 条に定める出願公告までの間に行うことができる。この場合の出願日は、出願区分を変更する前の出願日を維持するよう請求できる。

#### 4. 権利行使要件—技術評価書に準ずる審査の要否—

実用新案の権利者が権利行使をするにあたっては、（わが国において必要とされている）実用新案技術評価の取得等の要件は必須ではない。しかし、利害関係者は、発明の登録及び実用新案権の付与が公告されてから 1 年以内に、担当官に対して実体審査を請求することができる（タイ特許法第 65 条の 6）。審査報告書により実用新案権の実体的要件を満たしていることが明らかになれば、当該実用新案が無効とされる可能性は小さいため、実用新案権者は自信を持って権利行使を行うことができる。しかし、権利行使に先立ってかかる審査報告書を取得することは権利行使の要件ではない。

当該審査報告に関連する裁判例として、竹をスライスする機械に関する最高裁判例がある[1]。同事案では、原告が実用新案に基づき複数の者に対する権利行使を行った後に、別の第三者が、特許庁での実体審査を申し立てた（原告は前記権利行使に先立って実体審査を申し立てていない。）。審査官は、当該実体審査において当該考案がタイ工業振興局（Department of Industrial Promotion）が以前に公開した竹をスライスする機械と同種の特徴を持つものであり、新規性を欠くと判断した。これに対して、原告は、特許委員会（Patent Board）に不服申立をしたが、同委員会も新規性を欠くとして、実用新案権を無効とした。そこで、原告は、特許委員会委員を被告として、IP&IT 裁判所(Central Intellectual Property and International Trade Court)に民事訴訟を提起したが、同裁判所及びその後の最高裁判所も特許委員会の判断を追認した。審査報告書に対する不服申立としての民事訴訟は権利者と特許委員会の間で行われることとなるため、仮に公告後 1 年が経過していない実用新案権に基づく権利行使が為された場合には、権利行使の対象となった者としては、自ら防御として上記の実体審査を申し立てることが考えられる。

#### 5. 登録された権利を無効にし又は取消するための手段

タイ特許法第 65 条の 9 に基づき、何人もまた検察官（公訴官）は、登録された実用新案について、裁判所において、当該実用新案権の取消を申請することができる。

取消の請求は、当該実用新案が、同法第 65 条の 2、又は第 65 条の 10 により準用され

---

小特許出願が同じ日になされた場合、特許権者、小特許所有者その他の利害関係人又は公訴官は、長官に対し、当該発明について特許又は小特許の何れか一方を選択すべきことを特許権者及び小特許所有者に通知するよう請求することができる。長官の定める期間内に合意が成立しない場合、特許権者及び小特許所有者は、共同所有者とみなされ、その発明につき小特許が付与される。

る第9条、第10条、第11条若しくは第14条の要件を満たさない場合に認められる（各下に引用する。）。

なお、特筆すべきは、これらの実用新案の実体的要件の中に進歩性が含まれていないという点であり、新規性さえあれば権利として存続してしまうため、実用新案権の効力を争う当事者は当該実用新案と同一の技術が開示された1つの引用発明を指摘しなければならない。

#### 第65条の2

小特許は、次の条件が満たされた発明に対して付与されるものとする。

- (1) その発明が新規であること
- (2) 産業上利用できること

#### 第9条

次の発明は、本法に基づく保護を受けないものとする。

- (1) 自然発生する微生物及びそれらの成分、動物、植物、又は動物若しくは植物からの抽出物
- (2) 科学的又は数学的法則及び理論
- (3) コンピュータ・プログラム
- (4) 人間及び動物の疾病の診断、処置又は治療の方法
- (5) 公の秩序、道徳、健康又は福祉に反する発明

#### 第10条

発明者は、特許を出願すると共に発明者として特許に名称を記載される権利を有する。

特許を出願する権利は、譲渡又は承継により移転することができる。

特許を出願する権利の譲渡は、書面で行わなければならない、また、譲渡人及び譲受人の署名を必要とする。

#### 第11条

雇用契約又は一定業務の遂行を目的とする契約の下でなされた発明の特許を出願する権利は、その契約に特に定めがない限り使用者又は業務委託者に帰属するものとする。

第1段落の規定は、雇用契約上従業者が発明活動を行うことを義務付けられてはいないものの、雇用契約に基づき自由に利用することのできる手段、データ又は報告を使用して発明を行った場合にも適用するものとする。

#### 第14条

特許出願人は、次の何れかの資格を有していなければならない。

- (1) タイ国民であるか又はタイ国内に本社を有する法人であること
- (2) タイが当事国となっている特許保護に関する条約又は国際協定の当事国の国民であること
- (3) タイ国民又はタイ国内に本社を有する法人に特許出願を認める国の国民であること
- (4) タイ国内又はタイが当事国となっている特許保護に関する条約若しくは国際協定の当事国内に住所を有しているか又は事実上の工業施設若しくは商業施設を有していること

## 6. 不正に取得された実用新案が無効にし又は取り消された事例

知る限り、冒認出願された実用新案を無効とした事例はないとのことである。

## 7. 不正に取得された実用新案権が権利行使された場合の抗弁

### (1) 先使用の抗弁

タイ特許法第 36 条第 2 項第 2 号は、先使用者の保護を認めている<sup>20</sup>。しかし、これによる保護を受けるためには、先使用者は、タイ国内において、タイでの特許出願日（優先権主張日ではない。）より前に善意で製造を行っていたか、そのための装置を取得している必要がある。

### (2) 外国における公知の抗弁

新規性の審査は、全世界の範囲で行われる（タイ特許法第 6 条第 2 項第 2 号から第 5 号）。そのため、世界のいずれかの地で出願前に公表されていた発明については、特許登録されない。

実用新案登録が、新規性欠如を理由として取消されたタイ最高裁での判例として、*Supreme Court Decision No. 7716/2549: Method for single-press plastic molding* 及び *Supreme Court Decision No. 7995/2549: Device for filtering impurities in water* が挙げられる。後者では、最高裁は、当該実用新案の考案における必須の要素が外国の雑誌で開示されている既存の装置と同一である点を指摘しているとのことである。

<sup>20</sup> タイの先使用権制度については、特許庁委託 産業財産権制度各国比較調査研究等事業 社団法人日本国際知的財産保護協会「先使用権制度に関する調査研究報告書」（平成 22 年度）

([https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken\\_kouhyou/h22\\_report\\_01.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken_kouhyou/h22_report_01.pdf)) 317 頁以下を参照

経済産業省委託

ASEANにおける実用新案/小特許に関する制度の調査

発行

日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部

協力

Mori Hamada Matsumoto (Singapore) LLP

2014 年 3 月発行 禁無断転載

本冊子は、2013 年度に日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部が調査委託を行った Mori Hamada Matsumoto (Singapore) LLP が実施した調査報告に基づくものであり、その後の法改正等によって記載内容の情報は変わる場合があります。また、記載された内容には正確を期しているものの、完全に正確なものであると保証するものではございません。