

タイにおける特許出願の拒絶理由の解消



Domnern Somqiat & Boonma Law Office Chanchai Neerapattanagul

Domnern Somqiat & Boonma 事務所は 1947 年に設立されたバンコクにある知的財産権に特化した事務所
で、6名のパートナー弁護士を含む総勢 133名の常勤者と76名の非常勤者が所属している大手事務所である。
Neerapattanagul 氏は電機工学分野の元審査官であり、アソシエート弁理士である。

特許出願のクレームがタイ特許法第9条に基づき特許を受けられない場合、予備審査において拒絶理由通知が発行される。またクレームに記載された発明が新規ではない、または、進歩性を欠いていると見なされた場合、実体審査において拒絶理由通知が発行される。本稿では、タイにおける特許出願の拒絶理由通知およびその解消方法に関して解説する。

■タイにおける実体審査制度

タイ特許法は 1979 年から施行されており、1992 年および 1999 年に二度の改正が行われた。タイ王国は 2009 年 12 月に、PCT の 142 番目の加盟国となった。タイ特許庁は、審査請求制度を採用している。つまり、特許出願が特許庁により発行された公報に公開された後、出願人は公開日から 5 年以内に実体審査請求を提出することができ、提出しなければ、その出願は放棄されたと見なされる。タイ特許庁は特許出願の実体審査を行う際、特許法には記載されていないものの、対応外国出願の審査結果に基づき実体審査を行う修正実体審査制度を利用する傾向がある。この制度を利用することで審査を迅速化することができる。修正実体審査制度には以下 4 つの方法があり、出願人はいずれかを選択できる。

■修正実体審査制度

- (1) 外国の特許庁に提出された対応特許出願の審査結果を提出し、その結果に基づいてタイ特許出願を審査するよう審査官に要請する
- (2) 新規性調査のためにタイ特許出願をオーストラリア特許庁へ送付するよう要請する
- (3) 新規性調査のためにタイ特許出願を所定のタイ研究機関もしくは大学へ送付するよう要請する

(4) 出願人が通常要求されている対応外国出願の審査結果の提出を目的として、最初のオフィスアクションを待つ

当所の経験上、タイにおいて特許出願手続を迅速化するには、選択肢(1)が最も望ましく効果的な方法である。対応外国出願の審査結果が登録可能との判断のものであり、タイ特許出願のクレームが対応外国特許のクレームと一致する場合には、クレームに記載された発明がタイ特許法第9条に基づき特許を受けられることを条件として、多くのタイ審査官は特許権を付与するだろう。審査を行ったあらゆる外国特許庁の審査報告は、特許庁に提出することができる。ただし、USPTO、EPO、JPO、オーストラリア特許庁およびSIPO(中国)の審査結果であれば、当所の経験上、タイ特許庁の審査官がその審査結果を重視する傾向にあることから、より望ましい。

■ 拒絶理由通知に対する応答

出願された発明が新規ではない、または進歩性を欠いていると審査官が判断する場合、審査官は拒絶理由通知を発行する。拒絶理由通知の見本を本記事の最後に示している。

出願が拒絶査定または特許査定を受けるまでに何回の拒絶理由通知が発行されるかについて、特に規定がないことに注意が必要である。対応外国特許での登録可能との審査結果が提出された場合は、出願が特許査定を受けるまでに1回の拒絶理由通知のみで済むことが多い。ただし、発明の内容が複雑である場合または医薬関連の出願である場合を除く。

通常、拒絶理由通知は極めて簡潔で、クレームに記載された発明が新規性または進歩性を有しないと判断される理由について、審査官のコメントはごくわずかか、まったくない場合がほとんどである。

■ 拒絶理由通知の基本原則

基本的に二種類の拒絶理由通知がある。第一の拒絶理由通知は、公開前の予備審査において発行されるものであり、クレームに記載された発明がタイ特許法第9

条に違反しているという内容になる。例えば、クレームの主題が、タイ特許法第9条(3)に基づき特許を受けられない「コンピュータプログラム」または「コンピュータ可読媒体」に関連している場合が挙げられる。第二の拒絶理由通知は、対応外国特許出願の審査報告に基づき、特許出願におけるクレームが新規ではない、または進歩性が欠如しているという内容のものになる。このような第二の拒絶理由通知は、実体審査段階で発行される。

出願人は、拒絶理由通知の不明確な部分を明確にするため、または複雑な技術について審査官に直接説明するために、審査官に会ったり電話したりすることができる。ただし、拒絶理由を解消するために意見書を作成するのは出願人側の責任であるため、審査官が質問に詳細に答えることは少ない。

出願人は、拒絶理由通知への応答期間の延長を2回申請することができる。1回目は90日、2回目は30日延長できるが、応答期間が満了する前に延長申請を特許庁に提出しなければならない。

■意見書における主張の留意点

出願人が拒絶理由に同意しない、またはクレームの補正により拒絶理由を解消できると確信する場合、クレームに記載された発明と個々の引用文献とを比較することが望ましい。クレームに記載された発明と各引用文献との異なる部分および一致する部分を一覧表にすると分かりやすい。出願人は、クレームに記載された発明の顕著な効果を裏づける文書を提出し、意見書において発明の進歩性を主張することができる。ただし、出願人の主張は、出願当初の明細書に記載された範囲内でなければならない。

出願が多くの人に提出されており、一つの国(A国)では拒絶され、別の国(B国)では許可されるという場合もある。審査官は、A国の結果に基づいて出願を拒絶することができる。このような場合には、出願人はB国の肯定的な審査結果を提出し、B国の審査報告に基づいて審査を行うよう審査官に要請する書面と一緒に、

A 国および B 国の双方で引用された先行技術および審査官からの通知内容を踏まえた上で、出願が新規性および進歩性を有する旨の説明提出するのが望ましい。

拒絶理由通知



特許庁、知的財産局

Por. Nor. 0709/1403-011702
road,

A. Muang

11000

44/100 Moo1, Nontaburi 1

T.Bangkasor,

Nontaburi Province

通知日

件名：タイ特許出願の審査結果

出願番号 xxxxxxxxxx

宛先：特許代理人

付属書：国際調査報告（または調査報告）

出願日：DD MM YYYY

上記に特定された特許出願に関して、出願された発明の主題は、次に示す引例に部分的に開示されている：**USx,xxx,xxx, USy,yyy,yyyy and EP z zzz zzz**。本出願は、当業者にとって自明であるため、特許法（第2号）B.E. 2535（1992年）および特許法（第3号）B.E. 2542（1999年）により改正された特許法B.E. 2522（1979年）第7条に関連する第5条に定められた要件を満たしていない。

出願人が本通知に同意しない場合には、本通知の受領日から90日以内に本拒絶理由通知に回答する意見書または補正書を提出することができる。応答しない場合、特許法第27条に従い、出願人は自己の出願を放棄したと見なされる可能性がある。

以上

（署名）

Mr. ABC

特許審査官

担当官

Engineering Group

Tel: 0-2547-4716

拒絶理由通知のサンプル（和訳）

■ 参考資料

- ・タイ特許法 第9条
- ・タイ特許および小特許審査ガイドライン

平成26年度

新興国における知的財産
関連情報の調査

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)