

タイにおいて特許を受けることができる 発明と特許を受けることができない発明



Domnern Somgiat & Boonma Law Office Chanida Chantarakunpongsa

Domnern Somgiat & 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。アソシエートである Chantarakunpongsa 氏の専門技術分野は医薬である。

タイでは特許出願を受理すると、審査官は、タイ特許法第 17 条に基づき、出願書類と明細書に不備がないか方式審査を行う。審査官はまた、特許を受けることができない発明を規定した特許法第 9 条による審査も行う。

本稿では、タイにおいて特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明について解説する。

(1)特許を受けることができない発明

タイ特許法第 9 条は特許を受けることができない発明について以下の 5 つの項目を規定している。

一つ目の項目は、(1)自然発生する微生物およびそれら成分、動物、植物または動物もしくは植物からの抽出物（タイ特許法第 9 条(1)）を対象としている。遺伝子組み換え微生物は特許可能とされ、動物および植物は遺伝子の組み換えにかかわらず特許を受けることができない。また植物や動物からの抽出物は、それらは本来自然に存在し、人間はそれら抽出物を単に原料から抽出するのみであるため、特許を受けることができない。

二つ目の項目は、(2)科学的または数学的法則および理論を対象としており、本来自然に存在する主題と見なされ、人間はこうした法則や理論を単に発見するだけであり発明ではないため、特許を受けることができないとされている。（タイ特許法第 9 条(2)）

三つの項目は、(3)コンピュータ・プログラムを対象としており、コンピュータ・プログラムは発明とは見なされないため、特許を受けることができないとされている。(タイ特許法第9条(3))

四つ目の項目は、(4)人間および動物の疾病の診断、処置または治療の方法を対象としており、人間および動物の疾病の診断、処置、または治療方法は生命や健康に影響し個人が独占すべきものでないため、特許を受けることができないとされている。(タイ特許法第9条(4))

五つ目の項目は、(5)公の秩序、道徳、健康または福祉に反する発明をそれぞれ対象としており、公の秩序、道徳、健康または福祉に反する発明は公衆を害する発明の特許化を防止するため、特許を受けることができないとされている。(タイ特許法第9条(5))

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およびそれらの成分、動物、植物、または動物もしくは植物からの抽出物
- (2) 科学的または数学的法則および理論
- (3) コンピュータ・プログラム
- (4) 人間および動物の疾病の診断、処置または治療の方法
- (5) 公の秩序、道徳、健康または福祉に反する発明

(2)実務に従った特許を受けることができる発明

特許出願の審査実務は、近年、論議的的となっている。特定の主題、特に医薬品関連特許出願の特許性については、NGO からの強い圧力がある。タイ知的財産局による「特許および小特許審査マニュアル」の公表以降、医薬品関連出願は一段と拒絶されるようになったように見受けられる。

この「特許および小特許審査マニュアル」は特許を受けることができない主題について広範に述べているが、我々が最も関心のあるのは、「特許および小特許

審査マニュアル」による変更が、「特許および小特許審査マニュアル」の公表日以前の出願に対して遡及的効果を有していることである。最も議論となる不安定な問題は以下の通りである。

(i) 既知化合物の新規用途

既知化合物の新規用途については、以前は認められていたが、最近では、病気の治療のための使用に関するクレームであるとして拒絶されている。しかし、第一用途であるか第二用途であるかを問わず、既知化合物の新規用途を拒絶する直接の法的根拠はない。現在は、用途クレームは、予見不能な理由によりタイの審査官により拒絶されており、多くの場合において、タイ特許法第3条の発明ではないとの理由、もしくはタイ特許法第5条による新規性と進歩性の欠如を理由として拒絶されている。

タイ特許法第3条

「発明」とは、新しい製品もしくは製法を生み出す技術革新もしくは発明、または既知の製品もしくは製法の改良をいう。

(ii) 多形体である発明

多形体（同じ化学組成だが異なる結晶構造を有する化合物）である発明もまた、「特許および小特許審査マニュアル」の規定に基づき、審査官によりしばしば拒絶される。多形体とは、自然に存在する固有性質を有するものであると結論づけられた。したがって、多形体は発明とは見なされない。しかし、発明者の観点から言えば、多形体の存在は人間の干渉を必要とし、人間の干渉がなければ多形体は存在しないか、存在するのに何世紀も必要としたかも知れない。したがって、多形体製造方法が人間の試みに起因するときは、その多形体が先行技術と同一でない限り、特許されるべきである。さらに「特許および小特許審査マニュアル」は、多形体は同じ分子構造を持っているが、形態が異なるために結果として異なる化学的および物理的性質を生じるため、出願に関する明確な説明が必須であると記載している。例えば、明細書は明瞭な製造方法を示し、先行技術に開示された形態と当該多形体を区別するのに十分な証拠を有していなければならない。

(3)認められるクレーム形式と認められないクレーム形式

以下、認められるクレーム形式と認められないクレーム形式を紹介する。

(a)スイス型用途クレーム

スイス型用途クレームは、既知化合物の新規用途と同様の状況に該当する。このクレームを拒絶する法的根拠はないが、「用途」は方法であると見なされ、タイ特許法第3条に規定する製品でも改良でもないとする「特許および小特許審査マニュアル」の規定に基づき、タイ知的財産局はその実務を変更した。このタイプのクレームはまた、タイ特許法第9条(4)に基づき特許を受けることができない治療方法と見なされ拒絶される。「…の治療のための…化合物／組成物の使用」という形式のクレームは、出願公開前の段階において拒絶され、認められる形式は、「治療のための医薬製造のための…化合物／組成物／…の使用」である。しかし、後者の形式もまた実体審査段階において新規性による拒絶に直面する。

(b)用途クレームのための化合物

現行の認められる形式は、「治療用医薬の製造に使用するための…化合物／組成物／…」である。「治療において使用される…化合物／組成物」という形式もまた、病気の治療と見なされ拒絶される。

(c)予防方法クレーム

上述の通り、タイ特許法は治療および診断方法の特許性のみを認めておらず、予防方法の特許性は認めている。以前は予防方法については認められていたが、現在ではほとんどの場合において審査官によって拒絶されている。

(d)マーカッシュクレーム

マーカッシュクレームは、以前は認められていたが、現在は審査官により拒絶される場合が多い。マーカッシュクレームを拒絶する法的根拠はないが、主に医薬関連出願においては拒絶され、医薬関連以外の出願においては認められる。マーカッシュクレームを含む医薬関連出願に対し審査官はほとんどの場合におい

て、マーカッシュクレームの範囲の他のすべての化合物に関する実験結果を要求する。このタイプのクレームの特許性は不安定である。

(e)「キット」を引用するクレーム（キットクレーム）

「キット」を引用するクレーム、たとえば「(a)包装、(b)組成物、…から成るキット」は、タイ特許法第3条の規定に基づき、新規またはより良い製品をもたらす発明とは見なされず、審査官により拒絶されていた。しかし、タイ特許局長官に提出された請願書の結果、現在はこのタイプのクレーム発行が認められている。

(f)オムニバスクレーム

一部の国とは異なり、タイではオムニバスクレーム(具体例：明細書本文に記載し図面に示した通りの装置)は特許を受けることができず、明確性の欠如を理由として拒絶される。審査官は常にこのタイプのクレームの削除を要求する。

(4)実体審査

発明が特許法第9条に基づき特許可能な主題であると認められると、審査官は、タイ特許法第5条に基づき、特許性に関する3つの基準、すなわち新規性（特許法第6条）、進歩性（特許法第7条）および産業上の利用可能性（特許法第8条）が適用される実体審査を行う。

最後に、タイにおいては、国家平和秩序評議会（National Council for Peace and Order：NCPO）により構成される新たな政府が設置されたため、イノベーション開発はその優先事項の一つであると思われ、将来的に特許出願にかかる審査プロセス全体が改善されることが期待される。

■参考資料

- ・タイ特許法 第3条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第17条
- ・タイ特許および小特許審査ガイドライン

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)