

# タイにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務

Domnern Somgiat & Boonma Law  
Office Limited (タイ法律事務所)

Mr. Thanapol  
Thammapratip  
(Associate,  
技術専門家(特許部))



Domnern Somgiat & Boonma (DS&B) は、1947年に設立された特許出願、特許紛争、商標出願、商標/著作権紛争を取り扱う特許法律事務所である。

Thammapratip氏は2011年よりDS&Bに勤務しており、技術専門家として、タイ国内および海外における特許出願の技術的なアドバイスの他、特許出願のドラフティングを行っている。DS&Bの代理する特許訴訟においては特許コンサルタントとしての役割を担う。

## 1. 審査段階(特許取得時)

タイ特許/小特許審査便覧 B.E.2555 において、新規な製法により生産された天然由来のインスリンは、特許を受けることができないと規定されている。この規定は、自然界に存在する微生物およびその構成要素、動物、植物、または動物もしくは植物からの抽出物について特許可能性を排除しているタイ特許法第9条(1)項に基づく。かかるインスリンを製造するために用いられた製法が新規かどうかにかかわらず、当該クレームに記載されたインスリン自体が天然物であるためである。したがって、タイ特許法第9条において特許を受けることができないと定められている発明以外の発明、すなわち、天然物、動物、植物、動物もしくは植物からの抽出物、コンピュータプログラムまたは公の秩序に反する発明等以外の発明に関するプロダクト・バイ・プロセス・クレームは、実体審査手続きにおいて、特許可能であると結論づけられる。

タイにおける実体審査手続きは、いわゆる修正実体審査と同様であることが知られている。つまり、タイ特許庁は審査官の審査を促進し手続きを迅速化するために、通常、出願人に対し、審査を管轄した欧州、日本、米国、中国またはオーストラリアなどにおいて発行された対応の特許およびその審査報告書のコピーの提出と、かかる対応特許のクレームと一致させるための補正クレームの提出を要求する。このような状況でタイ特許出願に組み込まれたプロダクト・バイ・プロセス・クレームが特許付与されるか否かは、審査官の判断次第である。なぜならタイ特許法は、他の法域において新規性および進歩性があるとみなされたクレームと一致するクレームに対して審査官が特許を付与することを、明示的に義務づけていないためである。タイ特許法、特許規則および審査便覧においてプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する規

定がない上に、タイ審査官の意見も様々であるため、各特許出願のプロダクト・バイ・プロセス・クレームの審査結果について評価することは難しい。

タイ特許庁のデータベースによれば、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに対して複数の特許が付与されていることが分かる。例えば、タイ特許庁は、方法クレームおよびプロダクト・バイ・プロセス・クレームの双方を有するタイ特許番号 46489 に特許付与している。本書作成者の経験から、一部のタイ審査官は、明瞭ではないという理由でプロダクト・バイ・プロセス・クレームを拒絶することがあるといえる。これは、特許出願の審査段階で発行されたオフィスクレームが証明している。また、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、対象製品を製造するために用いられる製法に基づいて記載されるべきではなく、対象製品の物理的および化学的要素に基づいて記載されるべき製品クレームである、という意見のタイ審査官もいる。さらに、別のタイ審査官は、出願人はプロダクト・バイ・プロセス・クレームにより製品と製法を組み合わせるのではなく、製品と製法を別のクレームに記載すべきである、という意見を有している。対象製品が改良された特性を備えておらず、先行技術の製品と完全に同一または類似である場合には、たとえクレームに記載された製法が新規であっても、審査官はプロダクト・バイ・プロセス・クレームで規定された発明の新規性および進歩性を認めない可能性が高い。この場合、審査官は出願人に対し、新規な製法のみをクレームに記載するよう要求するだろう。

結論として、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、その主題がタイ特許法第9条に反することなく、さらにクレームに記載の製品の特徴または特性が先行技術と区別される場合、特許性が認められるはずである。

## 2. 権利行使段階（特許取得後）

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利範囲およびプロダクト・バイ・プロセス発明に対する特許権者の権利は、タイ特許法およびタイ特許規則で規定されていない。その上、この点に関する最高裁判所の判例も存在しない。

しかし、タイ特許法第36条および第36条の2が、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの範囲および特許権を判断する際に適用されうる。これら条文について、以下に詳述する。

タイ特許法第36条に基づき、特許権者以外の何人も、次の権利を有さない

(1)特許の主題が製品である場合は、特許製品の製造、使用、販売、販売のための所持、販売のための供給または輸入を行う権利

(2)特許の主題が方法である場合は、特許方法を使用する権利、さらに特許方法により製造される製品の生産、販売、販売のための所持、販売のための供給または輸入を行う権利

タイ特許法第36条の2に基づき、特許発明に関する第36条に基づく特許権者の権利範囲は、そのクレームによって決定される。クレームされている発明の範囲を確定する際は、説明および図面に示された発明の特徴が考慮に入れられる。特許発明の保護範囲には、当該クレームに明示的に記載されていなくても、当該技術分野における当業者の観点から、当該クレームに記載されたものと実質上同じ特性、機能および効果を有する発明の特徴まで拡大される。

上記の条文からは、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに記載された製法が当該クレームの限定事項とみなされるかどうかを解釈することはできない。

タイ審査実務においては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する発明の特許性の審査では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに記載された製法の新規性について審査官は考慮せず、その製法はクレームの限定事項とはならないと考えられる。審査官が当該発明に特許を付与する場合には、その製法により得られる製品自体の新規性および進歩性を根拠とするであろう。そのため、かかる特許権者は、典型的な製品特許に関して権利を有する特許権者と同様に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに記載された製品の生産、使用、販売、販売のための所有、販売のための供給または輸入を行う権利を有すると考えられる。即ち、当該プロダクト・バイ・プロセス・クレームに記載された製法以外の製法により生産された対象製品も、当該発明の範囲に含まれるであろう。ただし、裁判所における侵害訴訟において、侵害者サイドから、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは通常の製品クレームより保護の範囲が狭いはずであると主張される可能性がある。なぜならプロダクト・バイ・プロセス・クレームは、対象製品を得るために実施される工程がかなり限定されているが、通常の製品クレームは、このような工程に関する限定を含んでいないためである。この問題を関係当局がどのように分析するかは、現時点ではまだ分からない。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)