

# タイにおける特許審査での審査官 面接

Domnern Somgiat & Boonma  
(タイ知的財産法律事務所)

Chanchai Neerapattanagul  
(弁護士・弁理士)



Domnern Somgiat & Boonma はタイのバンコクに位置する知的財産権法律事務所である。Chanchai Neerapattanagul 氏の前職はタイ特許庁の審査官であり、2013年に Domnern Somgiat & Boonma に入所するまでの15年間、特許事務に従事していた。Chanchai Neerapattanagul 氏は電気工学の修士号と法学の学士号を取得しており、特許手続、ライセンス、特許調査、特許明細書作成、特許侵害分析など多くの分野において高い専門性を発揮している。また、同氏は複数の企業やタイ国立科学技術開発庁(NSTDA)において招待講演者も務めている。

タイにおける特許審査において、審査官面接は、出願人が特許を取得するための効果的な方法の一つである。審査官面接は、審査官と出願人との良好な意思疎通のため、および、審査手続を円滑化するための重要な補足手続である。

タイ特許庁はいわゆる「修正審査制度」を採用している。すなわち、タイでの特許出願に対応する外国の特許出願に対して特許が付与されている場合、出願人は対応外国出願の審査結果を提出することができる（また、提出するよう促される）。タイの審査官は、タイの国内出願を審査する際にその審査結果を利用することになる。ただし、クレームに記載された発明がタイ特許法第9条により特許取得を禁じられている場合はこの限りではない。

一方、タイでの特許出願に対応する外国の特許出願に対して特許が付与されていない場合、たとえば、タイでの特許出願に対応する外国の特許出願がすべての外国特許当局によって拒絶されている場合や、タイ国内でのみ行われた出願の場合、出願人は、できれば出願送致請求を提出してオーストラリア特許庁への審査委託を求める方がよいだろう。その場合は、当該出願が審査された後、出願人に宛て審査結果とともに特許許可通知もしくは拒絶理由通知が送達されることになる。

拒絶理由通知の末尾には、「本通知に関して出願人側に質問がある場合、審査官に直接電話で問い合わせることができる」という文言が記され、その後に担当審査官の電話番号が記載されている。通常、審査官と電話にて協議するほうが対面での審査官面接よりも好まれている。対面での審査官面接の場所の問題や、所要時間に違いがあるためである。特許庁での審査官面接が認められるのは何らかの複雑な事情がある場合である。審査官面接に関する規則が存在しないため、一部の審査官は出願人との面接の手配を拒絶することがあるという点に留意されたい。

審査官面接の日時が決定した場合、特許庁での審査官面接をより効果的に行うため、代理人は周到な準備を行うべきである。代理人は、発明者や出願人など、発明の技術的な側面を詳細に説明できる人物を同行させるべきである。発明者にとって、審査官面接は特許取得のチャンスを拡大するものとなるであろう。発明者は、拒絶に対する自らの弁明を審査官に直接説明する機会を与えられることになる。出願人の場合、拒絶を克服できるようなクレームの作成方法について審査官に提言を求めることができる。この方法の短所は、審査官が提言するクレームは冗長であることが多く、範囲が狭いものである場合が多いという点である。許容されたクレームの範囲が狭すぎるために特許の権利者が自らの権利を行使できないケースは数多く存在する。

なお、審査官面接においては、後日提出される答弁書に盛り込むことのできないプレゼンテーション、動画、試験結果等を提示する必要があるかもしれない。

特許取得という観点から言えば、審査官面接は電話による協議に比べて高い成功率を出願人に提供している。タイにおける特許審査での審査官面接の準備に関して、我々の提言を以下に示しておく。

- a) 日時の取り決めは早めに、遅くとも1週間前までに行うこと。2017年の1年間にタイの審査官の数は、40名から100名近くに倍増している。タイの

審査官の半数は経験の乏しい新人である。面接を取り決める際には、少なくとも審査官の上司もしくは主任審査官の同席を求めるのが望ましい。

- b) 発明者もしくは出願人を同行する必要がある。
- c) 審査官が提言するクレームに決して頼らないこと。
- d) 審査官を苛立たせないため、要点を押さえた会話を心がけ、可能な限り簡潔に話すこと。発明が作動する様子を実際に見せる必要がある場合、プレゼンテーションの中で提示することが望ましい。
- e) 面接は文書に一切記録されないため、面接の結果を要約しておき、特許庁に提出される答弁書にその要約を盛り込むべきである。

#### ■ 参考情報

- ・タイ特許法 B.E. 2535 (1992 年) およびタイ特許法 B.E. 2542 (1999 年) により改正されたタイ特許法 B.E. 2522 (1979 年)
- ・特許出願審査ガイドライン (2012 年)

(編集協力：日本技術貿易株式会社)