

タイにおける特許審査基準 (2019年版) について



(澤井容子)
(日本国弁理士)



(井口雅文)
(日本国弁理士)

エスアンドアイジャパン特許事務所

澤井弁理士：青山学院大学理工学研究科卒業後、都内特許事務所にて勤務。2004年弁理士試験合格。2013年6月～2017年3月まで日本貿易振興機構（JETRO）バンコク事務所において知財専門家として駐在。2017年4月からS&I International Bangkok Officeに入所。2021年1月からエスアンドアイジャパン特許事務所にて勤務。

井口弁理士：東京大学農学部卒業、1978年日本政府特許庁入庁、1993年～1995年タイ商務省知的財産局（国際協力事業団・専門家）1996年、タイ・バンコクに東南アジア向けに工業所有権出願代行サービスなどを行うS&I International Bangkok Office (<https://siasia.co.th/>) を設立、社長に就任。今日に至る。2005年、S&I Asia（バンコク）及びS&I Japan（東京）、エスアンドアイジャパン特許事務所を設立。今日に至る。活動拠点：バンコク及び東京、日本国弁理士

1. 2019年版発明特許出願および小特許出願の審査マニュアル（Examination manual for invention patent application and petty patent application）の背景

2019年6月、2019年版「発明特許出願および小特許出願の審査マニュアル」（以下、「本審査基準」という。）がタイ知的財産局ウェブサイト上に公開された。それまでの2012年版審査基準から約7年ぶりの新版の公開である。この間、タイでは2013年からの審査官の大量採用により、それまで遅滞していた審査が大幅に進むという大きな変化が見られた。そして、この審査官の増加に伴い、従来どおり審査は原則としていわゆる修正実体審査により進むものの、単一性や記載要件、進歩性等を指摘した審査結果も発出されるようになってきており、このような審査官との応答のためにも本審査基準を利用していただきたい。

本稿では、本審査基準の概要および日本の実務との違いによるタイの実務上留意すべき点を説明する。なお、本審査基準の和訳は、日本貿易振興機構バンコク事務所のウェブサイト上に公開されているので参照されたい。

（「発明特許出願及び小特許出願の審査マニュアル」https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/th/ip/pdf/patent_manual2019_th_jp.pdf）

2. 本審査基準の概要

本審査基準は、下記のように全部で6章からなる。なお、タイ特許法は、発明特許、小特許および意匠特許からなるが、本審査基準は、発明特許および小特許をカバーしている。また、本審査基準は、実体要件だけではなく、方式要件に関する記載も含んでいる。

(1)1章 発明特許出願

3部構成となっており、第1部で予備審査（出願公開前に行われる審査）、第2部で発明の調査、第3部で実体審査が詳細に説明されている。この予備審査では方式要件のみならず、9条に規定される不特許事由についても審査がなされるので、不特許事由は第1部に詳細が記載されている。また、タイではこの予備審査を経て出願が公開された後に審査請求が可能となるので、予備審査に時間がかかると権利化に時間がかかってしまう点に留意されたい（日本とは異なり、出願公開は出願日から18か月という規定はない）。また、今回新たに、第3部に単一性や新規性、進歩性の判断基準が事例と共に追加されている。

(2)2章 特許出願の異議申立て

異議申立てについての手続等が説明されている。なお、タイでは異議申立ては出願公開後90日間可能であり、日本のように付与後異議申立制度ではない。

(3)3章 小特許出願

小特許出願（実用新案出願に相当するが、日本とは異なり方法の発明も対象を含む）についての予備審査、登録後の新規性に関する審査等について説明がなされている。

(4)4章 国際出願（PCT出願）の審査

タイ知的財産局にPCT出願を行う場合の手続等が説明されている。

(5)5章 化学と医薬品分野の特許出願と小特許出願の審査

2部構成となっており、第1部で化学系発明、第2部で医薬系発明に関して、特許要件、Useクレームの記載等について事例と共に詳細が記載されている。なお、この5章は2011年版と同一である。

(6)6章 コンピュータあるいはコンピュータプログラム関連発明に関する特許および小特許の審査

本審査基準で追加された新章である。コンピュータ関連発明については、用語の定義から、システムの考え方まで詳細な説明を行っている。また、例えばビジネス方法のような技術的特徴のない方法を実行するプログラムによるシステムは保護の対象ではないとして具体例が記載されている。

3. タイの実務上留意すべき点

(1)タイ特許法第9条に定める不特許事由について

第9条(1)には、「自然界に存在する微生物およびその構成物、植物または動物若しくは植物からの抽出物」は保護を受けることができないと規定されている。そして、この点、審査基準には「人為的に主要な部分に変更されていない動物または植物からの抽出物、たとえば、自然の製品、または精製または抽出された自然に存在している物質は、既存の自然に存在している物質としての特徴を保持しているため、9条(1)により保護を求めることができない。」と記載されており、日本で特許された人為的な変更がなされている抽出物に係る発明であっても、タイでは不特許事由に該当する可能性が高い点に注意が必要である。なお、「自然の製品または自然に存在する物質を精製する手段、方法、またはプロセスに関連する発明は保護を受けることができ」とされているので、物質そのものではなく方法として保護を受けることができる。

(2)単一性について

単一性については、今までは特許法18条、省令21号において規定されていたが、今回の審査基準において、単一性を満たすかどうかは「特別な技術的特徴(Special Technical Feature : STF)を有する」かどうかで判断することが記載

され、種々の具体例が記載されている。なお、実際の審査においては特別な技術的特徴の有無、もしくは省令21号の規定（(1)保護対象である製品の独立クレーム、および当該製品の製造方法および使用方法を記載したその他クレーム、(2)保護対象である方法の独立クレーム、および当該方法を実施するための器具および/または装置に関するクレーム）のいずれかで単一性の有無が判断されることがあり、後者の場合には単一性の範囲が狭くなることがあるので留意が必要である。

(3)進歩性について

進歩性の判断基準については、日本の審査基準を一部取り入れている。例えば、進歩性の判断において、動機づけがあるかどうか（課題の共通性等）により進歩性の有無を検討すること、また、有利な効果を主張することにより、進歩性を肯定的に検討すること等が記載されている。上述のように、タイの審査は修正実体審査により進むものの、審査官が独自に進歩性の判断を行った審査結果も発出されてきている。この審査官応答に対しては、本審査基準に従い日本と同様の進歩性の反論をして認められる可能性がある点に留意されたい。

(4)クレームの明瞭性について

修正実体審査により他国の審査結果に従って補正したクレームとしている場合であっても、タイで独自にクレームの明瞭性について補正命令が発せられることがある。例えば、本審査基準には「曖昧なまたは明瞭とは言えない用語または文言の例として、「厚い」、「薄い」、「硬い」、「軟らかい」、「高温」等は一部の工業技術分野を除いてクレームでは使用すべきではない。」とされている。審査においても特に「高温」等の文言は（発明としては明確であっても）不明瞭であると判断されることがある点留意されたい。この場合、問題がなければ審査官の指示に従って該当する文言を削除することで対応が可能である。

また、本審査基準では、方法の発明について、「工程の保護を求める場合、出願人は、様々な条件、手順または方法に基づき処理される様々な技術的工程の特徴を記載しなければならない。」と記載されている。したがって、方法の発明について

は、方法的特徴（経時的要素を含む技術的特徴）が記載されていないとクレームが明瞭ではないと判断されることもある点に注意が必要である。この場合も、審査官指示に従って方法的特徴を有するように補正することで対応が可能である。

4.まとめ

本審査基準の概要と実務上の注意点を説明した。本審査基準は、審査官たちが独自に各国の審査基準を研究し、実務をより効率的なものとするため、また透明性を高めるために作成したものである。実務との乖離が生じていたり、また、審査官によっては本審査基準とは異なる解釈をする者もいる等まだ問題もあるが、タイ特許出願を予定されている方にはぜひご一読いただきたい。

【ソース】

タイ発明特許出願および小特許出願の審査マニュアル

（編集協力：日本国際知的財産保護協会）