

押さえておきたいタイ特許出願実務

国際第4委員会*

抄録 近年、日本企業にとってASEAN諸国とのビジネスが重要性を増しています。中でもタイは、日本企業の生産拠点や消費市場として重要視されている国です。タイは2009年12月にPCT加盟を果たしましたが、同国の特許法や運用についてそれらの情報は未だ整備されていない部分があり、入手可能な情報も限られます。本稿では、タイの特許制度に関する基礎知識を現地での実態調査結果を含めてQ&A方式で紹介します。

Q 1 タイへ出願した発明特許の審査請求上の留意点を教えて下さい。

A 1 タイの特許法にも審査請求制度がありますが、日本のように審査請求を出願公開前に行うことができず、原則として、出願公開日から5年以内に行わなければなりません(特29条)。

Q 2 発明特許出願は、いつ公開されますか？

A 2 出願公開日は、審査請求期限の起算日となりますが、タイ特許法ではその時期が決まっていません。また、公開されても特許庁から通知もありません。出願人は、常に出願公開の確認を行い、審査請求の期限管理を自身で行う必要があります。後述するように、現在特許法改正案が検討されていますが、改正案には、出願公開を出願後18ヶ月とすること、審査請求期限を出願公開日から3年以内に短縮することが検討されています。

タイ特許法には、日本のような早期公開を促す制度はありません。公開を遅滞させないためには、方式審査で局通知を受けないように、出願時に記載を見直しておくことが重要です。タイの方

式審査は、方式的要件に加え、不特許事由(特9条)や特許請求の範囲の記載明瞭性(誤訳など)も判断されていることに注意が必要です。

一方で、0.4年(約5ヶ月)程度で公開される出願もあります(表1参照)。出願人が早期公開を希望しない場合には、出願書類の願書に、公開日を「何年何月以降」と指定することができます。

Q 3 発明特許の出願から登録までに、どれくらいの時間がかかりますか？

A 3 2011年及び2012年に登録となった出願の内約190件の平均値を算出すると、出願から登録まで約15年を要しています。出願公開まで8.0年を要した出願、登録まで19.9年を要した出願もあります(表1)。

表1 公開及び登録までの期間(単位:年)

| | 出願～公開 | 出願～登録 |
|------|---------------------------|------------------------------|
| 2011 | 1.5 MIN: 0.4, MAX: 5.8 | 15.1 MIN: 10.5, MAX: 18.7 |
| 2012 | 1.6 MIN: 0.5, MAX: 8.0 | 15.3 MIN: 9.7, MAX: 19.9 |

DIP (THAILAND-EN)¹⁾より

* 2013年度 The Fourth International Affairs Committee

Q 4

どうして登録までの時間が長いのですか？

A 4

タイ知的財産局（DIP）は、特許の審査官人数が少なく、審査官あたりの特許出願件数が極めて多い状況です（表2）。また、方式審査と実体審査について、日本では別の部署が担当していますが、DIPでは担当が分かれていないことも審査遅延につながっているとの指摘もあります。

表2 2011年の特許出願件数と審査官人数²⁾

| | 出願件数 | 審査官人数 | 審査官あたりの出願件数 |
|----|---------|---------|-------------|
| TH | 6,147 | 28 (41) | 219 (149) |
| VN | 3,666 | 53 | 69 |
| ID | 6,130 | 71 (83) | 86 (73) |
| US | 506,924 | 6,690 | 76 |
| JP | 342,610 | 1,703 | 201 |

() カッコ内は予備審査官を含めた場合の数値

Q 5

発明特許の早期権利化を図る手段について教えて下さい。

A 5

タイ特許法には、早期審査請求制度がありません。早期に実体審査されるためには、事実上、対応外国出願の審査結果の提出が必要とされています。つまり、実体審査が開始されるか否かは如何に早く第一国での審査結果（登録特許）の情報を提出できるかにかかっているのです³⁾。ちなみにタイ国内にのみ出願する場合には対応外国出願がなく、結果として審査が遅々として進まないことが指摘されています。

対応外国出願の審査結果を提出してもなお審査が進まない場合には、現地代理人からDIP長官宛に審査協力を申し出る旨のレターを提出するのが有効との見解があり、日常的に運用されているようです。面接審査（インタビュー）は、審査官から要求されることはありませんが、出願人が要望すれば応じてくれますので（非公式

の扱い）、必要があれば活用できます。

このように早期権利化を図りたい出願や著しく審査が遅滞している出願がある場合には、現地代理人と連絡を取り、一連の出願について優先順位を説明して審査促進を図ることが効果的なようです。

Q 6

発明特許について修正実体審査制度はありますか？

A 6

他国の審査結果が提供されれば即登録とする修正実体審査制度を採用している国と異なり、タイは他国の調査結果や審査結果を提出する義務のみを定めています（特27条、特許規則第22号13条）。したがって、実務では他国の審査結果を提出し、補正指令を受けて、特許査定となるのが通常です。なお、この提出義務は、専ら審査促進の目的で利用されており、ペナルティを伴うものではないとされています。

法文上は、他国の審査結果をタイ語の翻訳文と共に提出しなければならない旨が規定されていますが、最近では、英語の得意な審査官が増えており、タイ語の翻訳を不要とする場合もあるようです。実務では、まず他国の審査結果の請求項の英語翻訳のみを提出し、その後、審査官の要請に応じればよいとされています。

なお、タイのような提出義務の規定はありませんが、同様の運用を行っている国としてはインドネシアやベトナムがあります。

Q 7

他国の審査結果を提出する場合、審査官が重視する国や地域はありますか？

A 7

基本的には、WIPOのISA（国際調査機関；International Searching Authorities）の資格を持っている国の審査結果なら信用されています。EPOとJPOの審査結果がUSPTOより重視される傾向にあると言われていますが、中にはEPOが最も重視され易い、審

査官の中にはEPOよりもJPOを好む審査官もいる、USPTOを重視する審査官もいるなど、諸説があるようです。

中国（SIPO）の審査結果は、以前は受け入れられなかったのですが、中国がPCTに加盟し国際出願を扱うようになってから受け入れられるようになりました。台湾（TIPO）の審査結果など未だ受け入れられない国もあるようです。また、タイは2009年12月にPCTに加盟しましたが、国際調査報告書の提出による審査促進効果は低いとされています。

Q 8 特許の新規性の判断基準は日本と同じですか？

A 8 法文上、新規性の判断基準に国外での公知が含まれていない点が、日本と異なります(特6条)。日タイ経済連携協定(EPA)130条には、新規性阻却事由の拡大が記載されており、国外公知となった発明が新規性を喪失する旨が規定されています⁴⁾が、未だ法改正されていません。

また、タイ特許法には、特許出願日前に国内外において特許権を得ている発明が新規性を喪失する旨の規定があります(特6条3項)。この「特許出願日」が実際の「タイ出願日」「タイ国内移行日」と解釈されることがあったようですが、他の国と同様に、「優先日」「国際出願日」と解釈することが確定しました。特許審査マニュアル(2012年4月公開)にも反映されているようです⁵⁾。

Q 9 職務発明に伴う報酬に関し、企業の対応実態を教えてください。

A 9 タイ特許法にはDIP長官による報酬額の決定に関する規定があります(特12条、特許規則省令第24号8条(B.E. 2542))⁶⁾。しかし、この規定の実際の運用事例の情報はありません。タイにおいて大企業は大抵、従業員

とのトラブルを避ける目的で、上記規定内容を参考にして報酬に関する社内規程を設けているのが普通のようなようです。報酬に関するガイドラインはないため、従業員の立場やサラリーなどに基づいて妥当な額が決まるよう定めておけば、トラブルになるリスクは抑えられると考えられているようです。

Q 10 タイの特許法の改正動向について、教えてください。

A 10 現在のタイ特許法は1999年に改正されました。現在、特許法から意匠権を独立させるための意匠法の制定や商標法改正についての検討もなされており、これらの検討が先行していることから、特許法自体の改正は当分先となる見通しです。特許法の改正には、NGO(非政府組織; Non-Governmental Organizations)の意見も影響しているようです。現在検討されている特許法改正案の主な項目としては、①部分意匠制度の導入、②ビジネスモデル特許の不特許事由の緩和、③審査請求期間の公開日からの期限短縮(5年→3年)、④登録後の異議申立制度の導入、⑤ライセンス契約の政府登録(registration)から政府記録(recordation)への制度の緩和と記録期限の強化(契約から90日以内)、⑥意匠・小特許(日本の実用新案に相当)の権利行使前の実体審査制度導入、⑦医薬品特許の強制ライセンス制度の明文化が挙げられます。

特許法に限らず、タイにおける法改正手続きには長い時間を要するといわれています。法改正の動向については、継続的に確認しておく必要があります。

なおこの原稿は2012年度の国際第3委員会の活動によるものです。

注 記

- 1) タイ知的財産局ウェブサイト
<http://203.209.117.243/DIP2013/complexsearch.php> (参照日：2013. 10. 11)
タイ知的財産局(DIP)が提供する無料検索データベースには公開された特許出願情報がタイ語で格納されており(DIP(THAILAND-TH)), その一部が英語で格納されている(DIP(THAILAND-EN))。表1は(DIP(THAILAND-EN))で調査したものである。
- 2) 各国特許庁「Annual report 2011」より抜粋。ただしタイ及びインドネシアのデータは、DIP及びDGIPR訪問時のヒアリング結果を基に作成(DIP訪問日：2013. 1. 21, DGIPR訪問日：2013. 1. 17)。
- 3) 日本特許庁ウェブサイト
<http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/prus.htm> (参照日：2013.3.27)
- 4) 日本特許庁ウェブサイト
<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/jiyuuboueki/thailand.htm> (参照日：2013.3.27)
- 5) 井口雅文, S & I BANGKOK NEWSLETTER No.216, 217
<http://www.s-i-asia.com/Newsletter-web/2012/NO.216%2012.08.25.pdf> (参照日：2012. 12. 7)
<http://www.s-i-asia.com/Newsletter-web/2012/NO.217%2012.09.25.pdf> (参照日：2012. 12. 7)
- 6) 日本特許庁の外国知的財産情報ウェブサイト
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryous_sonota/fips/mokuji.htm (参照日：2013. 3. 27)

(原稿受領日 2013年7月12日)

