

タイにおける日本の中小企業の、 特許出願の早期権利化、その現状と将来

会員・日本弁理士会東海支部 国際知財委員会研究員 守田 賢一

要 約

最近では日本の中小企業もタイへ多く進出しており、我々弁理士も発明保護のためにタイへの特許出願を中小企業から依頼されることが多くなった。本稿では予算が限られている中小企業にとって、費用対効果が高くかつ迅速なタイ特許出願の早期権利化の道を探ってみた。タイ以外の ASEAN 諸国への特許出願の際にも応用可能である。

目次

1. はじめに
2. 背景
3. 実体審査の請求
4. 実体審査
5. PPH プログラム
6. ASPEC
7. 小特許の利用
8. 結論
9. おわりに

1. はじめに

本稿は守田が英語で原案を作成し、その内容を Rouse & Co International Ltd. Bangkok 事務所（以下、単に Rouse という）の所長 Mr. Fabris Mattei が確認補足した後、守田が全体を和訳したものである。和訳に当たっては原文の意を汲みつつ守田が加筆・アレンジしており、文責は守田にある。

2. 背景

近年は日本の中小企業もタイへ多く進出しており、我々弁理士も発明保護のためにタイへの特許出願を中小企業から依頼されることが多くなった。中小企業の場合は、実際に生産を行うタイのみに出願すれば良い、という場合も多く、したがって、中小企業のクライアントのニーズに応じてタイのユニークな（しかし、いくつかの部分で他の ASEAN 諸国とも共通する）特許制度の下で費用対効果が高くかつ迅速な発明保護の道を探る必要がある。しかしタイにおける発明保護のための特許出願の早期権利化にはいくつかの障

害があり、その現状と将来を展望する。

3. 実体審査の請求

タイにおける発明保護の第1の障害は、出願公開時期が法定されておらず（タイ特許法 28 条(2)、以下単にタイ法という）、しかも（実体）審査請求が出願公開後にしかできないということである（タイ法 29 条）。したがってまず、出願公開がより早くなされる出願ルートを選択することが必要である。

これは後述する PPH (Patent Prosecution Highway) を使用する場合でも同様で、PPH の申請は審査請求が前提になっているから、出願公開後にのみ PPH 申請が可能である。

最近のタイ出願（あるいはタイ国内移行）から出願公開までの平均期間は、パリルートで約 3 年、PCT ルートで約 1.5 年である。これからすると、明らかに PCT ルートで国際出願から国内移行した方が出願公開は早く行われる。もっとも PCT 出願の国内移行は、優先日から 30ヶ月の期限近くに行われるから、優先日から 1 年以内に出願されるパリルートの出願と時期的にはそれほど変わらないことになるが、統計的には PCT ルートが出願公開までの期間が短く、したがって審査請求も早くできることになる。

この場合、早期に審査請求ができる、ということのみで、日本出願を基礎にした優先権を伴う、より費用のかかる PCT ルートを選択するか否かは緊急性との兼ね合いということになる。

なお、日本出願をせず、直接 PCT ルートでの出願もありえるが、特許性の有無が不明な時点で国際出願

するのは費用負担が大きい上に、後述するタイとの間の PPH は PCT ルートでは認められていないので、結局日本国内への移行が必須となる。したがって、後述のようにまず日本出願をして日本で早期審査を利用するのが良い。

4. 実体審査

タイの審査過程では関連する外国出願がある場合には当該外国特許庁での審査結果をタイ知的財産庁 (DIP) に提出する必要がある (タイ法 27 条, 省令 22 号 13 条)。実務上は、日本で特許されたクレーム (英訳) を提出しこれにタイ出願のクレームを合致させる補正をすることによって登録となる。関連する外国出願が無い場合はこの義務は発生しないが、現実には (有利な) 審査結果を出さないと審査は進まないから、日本で審査を受けておく必要がある。

タイでは特許審査官の審査負担が他の ASEAN 諸国に比して大きく (2010 年度で一人当たり処理件数は 160 件程度)、したがって滞貨が非常に多くなっている。日本特許のクレームを提出して審査請求すれば、審査請求から 2・3 年で登録され得るが、非常に遅いものもある (弊所でのケース)。これは審査官の職務遂行上の恣意的なものと思われ、審査官をプッシュする必要はある。

日本出願の審査結果が早期に得られるという点では、前述した日本での早期審査制度を利用することが有効である。これだと日本で出願と同時に審査請求をし、併せて事情説明書を提出すれば、出願から 3・4 ヶ月で、その間に拒絶理由通知が一回くらいあったとしても出願から半年以内で登録を受けることが可能である。日本で登録を受けたもののみを優先権を主張してタイへ出願するようにすれば、無駄な出費を回避できる。

ここで、タイ法 6 条 3 項に、「特許出願日より前に、国内外で特許又は小特許の付与を受けていた発明」は技術水準に属し、新規性が否定されるとあるため、その出願日が優先日なのかタイの現実の出願日なのか、という問題がある。パリ条約上の解釈、関連する登録特許の報告が義務付けられている (タイ省令 21 号 9 条 (7)) ことから考えると、優先日と考えて良いと思われる (Rouse の見解も同様である)。現地代理人に確認することをお勧めする。心配ならば、日本で特許査定を得た段階 (登録前) でタイ出願しておくのが良い。

この場合、タイ出願は日本語で行うことが可能であるから、まず日本語でタイ出願をしておき、タイ語の翻訳文 (通常は英語に翻訳した後、さらにタイ語に翻訳する) を出願から 90 日以内に提出する (タイ省令 21 号 12 条)。

5. PPH (Patent Prosecution Highway) プログラム

2014 年 1 月 1 日より日・タイ PPH プログラムが試行されている。これはタイにとっては初めての PPH であり、日本との間で行われている PPH として ASEAN ではシンガポール、フィリピン、インドネシアに続くものである。PPH は一方の特許庁における調査・審査結果を利用して他方の特許庁での速やかな特許取得を可能にするものであり、特に日本で登録された特許に関連するタイ出願について、早期の審査・登録を得るのに有用である。日・タイ PPH は 2015 年の 12 月 31 日までの試行プログラムであり、タイの審査官負担が過重な場合は打ち切られる可能性もあるが (PPH ガイドライン)、延長される可能性も大きい。

日・タイ PPH は以下の点で日本の出願人に利するところが大きい。

- (1) DIP は日本特許庁の審査結果を信頼しているからタイ出願の早期の審査が期待できる。
- (2) PPH を使用した出願が後述のように増加しており、DIP の審査官がその処理に慣れてきている。

実際、2014 年 10 月 22 日に Mr. Mattei が DIP へ出向き、特許審査ディビジョンのエンジニアリンググループ長 Mr. Suwatchai Boon-arec にヒアリングしたところでは、試行プログラムの開始より日本からは 59 件の PPH 申請があり、そのうち 25 件が登録されて、さらにそのうち 13 件は出願から 2 年以内の登録とのことであった。その後、PPH の申請は急増し、DIP によれば 2015 年の 2 月時点で 112 件に達したとのことである。PPH 申請によっても、出願から 3 年、4 年、5 年、5 年以上を要して登録されたものがそれぞれ 2 件、2 件、1 件、7 件あるが、これはそれまでの滞貨が PPH 申請によって処理されたものと思われる。

ただ、日本からタイへの特許出願件数は年間 1500 件弱 (2012 年度日本特許庁 HP 「特許審査ハイウェイ開始」の News Release 中の注) に達しており、PPH を申請している出願はごくわずかであって、今のとこ

る一般的な手続きとはなっていない。

6. ASPEC (ASEAN Patent Examination Cooperation)

ASPECはASEAN9か国（ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム）が参加して2009年6月15日に立ち上げられた域内の審査協力プログラムである。これは参加国のいずれかにおける調査・審査結果を他国が利用して、関連する特許出願の早期の登録を図るものである。

ASPECではシンガポール特許庁（IPOS）の役割が期待されている。IPOSは最近（2014年）PCTの国際調査・予備審査機関に指定されたため、IPOSの審査結果は他のASEAN参加国から尊重されることが考えられる。ただ、タイと異なってシンガポールは多くの日本企業にとって生産拠点というわけではないので、わざわざASPECを利用するためだけにシンガポールへ出願することは特に中小企業にとっては負担が大きい。将来IPOSがASEAN統一特許庁のようなものに発展すれば話は別であろうが。

タイ特許出願が早期に登録されれば、これに基づいて、日本との間でPPHプログラムが未だ行われていないブルネイ、カンボジア、ラオス、ベトナムを含む上記9か国の出願についてASPECによる早期審査の要請が可能である。中小企業の場合、例えばタイとベトナムという2国の出願の組み合わせ等があり、このような場合に有用である。

7. 小特許 (Petty patent) の利用

現在までのところ、小特許出願の大部分はタイ国民によるものである。しかし、小特許制度は以下①～③のような特徴を有していることから日本の中小企業にとっても簡易な発明について短期間（最大出願から10年）の保護を受けるのに有用であると思われる。

- ① 小特許の対象となる発明は工業上の利用可能性と新規性があれば良く（タイ法65条の2）進歩性は必要とされない。したがって、日本で譬え進歩性無しとして拒絶された発明でも、新規性さえあればタイで小特許を得ることが可能である。そして、進歩性の要件が無いから、登録された場合に無効になりにくい。
- ② 無審査であるから公開（公告）は登録後になさ

れ（タイ法65条の5(2)）、登録までの期間も一般に2年程度と短い。

- ③ 特許の対象となる発明と同様、カテゴリーに限定が無いから、方法も保護対象になり得る。

この場合、権利侵害に対する実効性を担保するためには、日本での登録ないし新規性を証する調査結果を、有効な権利であることの証拠として確保しておくことが良い。

小特許はタイ国民の創意工夫を振興するための役割を果たしている一方で、無審査の権利が乱立していることから、進歩性要件を課し、あるいは日本のような技術評価書の提出を義務付けるべきとの声がある。

しかし、進歩性の要件を課すと特許制度と同様のものになって存在意義が無くなる。進歩性の高低の区別は実務上難しいからである。また技術評価書は日本の審査・調査結果を証拠として提出することで代替され得る。

8. 結論

PPHを使用すると出願から2年以内で登録される場合があるという現状を見れば、日本の早期審査制度を利用してその結果が出た後、1年以内に優先権を主張してPCTルートで出願し、その後PPHを申請するというのがタイで迅速に特許取得を行う道、ということになる。しかし、早期の公開のみを期待してPCTルートを使うのは中小企業にとって費用負担が大きい。したがって、日本の早期審査制度を利用してその結果が出た後、1年以内に優先権を主張してパリルートで出願し、その後PPHを申請するというのが、中小企業にとってタイで迅速に特許を取得する上で最も費用対効果の高い道ということになる。この場合、法上定められたものではないが、審査請求とPPH申請を行う用意があるということで出願公開を早期に行うようにDIPにレターを出す等のアクションを取るのが良い。

また、実体審査が行われず早期に権利化が可能な小特許制度を、日本の早期審査制度と絡めて利用することを、特に寿命の比較的短い簡易な技術については検討すべきである。小特許制度は、意匠では十全な保護が難しく、日本の審査では進歩性無しとして拒絶されるような（進歩性有りでももちろん良い）技術的アイデアをタイで保護する上で有用と考えられる。

9. おわりに

タイでの特許出願の早期権利化には上述のように日本の早期審査とパリルート出願および PPH を組み合わせることが中小企業にとって費用対効果の高い方法と考えられるが、PPH が試行プログラムであって 2015 年末での終了の可能性がゼロでは無いという問題がある。また出願公開を早めるために PPH 申請をする用意があることを DIP に申し立てる等の、現地代理人を介した積極的な DIP へのアクションが必要であって、法に従って出願が順次処理される日米欧と

は異なるアプローチも必要である。

タイが特許出願の調査・審査で日米欧の水準に到達するには未だ時間を要すると思われ、また特許された後の権利行使の場面においても様々な困難が予想される。しかし、これは日本もいつか来た道であり、同様の道を辿って、日米欧との、あるいはタイを含めた ASEAN 全体での調査・審査協力によって特許出願の早期権利化が遠くない将来に実現されることを期待したい。

(原稿受領 2015. 3. 26)