

## タイ特許法改正案に関する JIPA の見解

一般社団法人日本知的財産協会

### 1. 新規性喪失の例外（改正6/1条）

この規定に、「インターネット、製品発売等にて自ら製品発表した場合」が含まれているか不明です。

企業の製品開発では、様々な場面で、技術の早期公開を望む声が多くなってきています。特にインターネットで開示された技術情報は、雑誌や図書等の形で刊行された技術情報と同等の情報を有し、さらに伝達の迅速性・利便性を備えており、研究者や発明者は、自己の研究成果又は発明を、早期に公表することを目的として、インターネットを発表の場として利用するケースも増えてきています。

従いまして、重要事項又は詳細の開示に「インターネット、製品発売等にて自ら製品発表した場合」を含めていただくよう要望します。

### 2. コンピュータソフトウェアに関する発明の保護（改正9条）

特許法9条(3)によれば、コンピュータ・プログラムは保護を受けることができないと規定されています。

しかし、日本においては、情報技術の進展に伴う無形情報財のネットワーク取引の急増に伴い、ネットワーク上を流通するコンピュータ・プログラムそれ自体の保護の要請が高まったのを受けて、2000 年末に審査基準を改定し、媒体に記録されているか否かを問わず、「コンピュータ・プログラム」を物の発明としてクレームに記載できることとしました。

このように、コンピュータ・プログラムの特許による保護を厚くすることが、産業の更なる発展に寄与するものと思料致します。このような観点から、コンピュータ・プログラムに関し、特許法により保護していただくよう要望します。

また、9条(6)によれば、ビジネスモデルも保護を受けることができないとされました。「ビジネスモデル」の定義が不明確ですので、定義不明なまま拡張解釈され、ソフトウェア関連発明が軒並み拒絶される可能性があると思います。なお、日本の特許審査基準には

「(i) 自然法則以外の法則(例:経済法則)

(ii) 人為的な取決め(例:ゲームのルールそれ自体)

(iii) 数学上の公式

(iv) 人間の精神活動

(v) 上記(i)から(iv)までのみを利用しているもの(例:ビジネスを行う方法それ自体)と記載されております。

上記の日本の審査基準のように、ビジネスモデルの定義を明確にさせていただきたく思います。

### 3. 遺伝資源、及び伝統的知識関連の特許出願(改定17/1条)

生物多様性条約および名古屋プロトコルで議論されている遺伝資源の利用と利益の分配については、特許制度と結びつけて議論すべきではないと考えます。したがって、特許出願人に遺伝資源の出所表示と関連資料の提出を義務付ける17/1条を削除することを要望します。

上記要望が受け入れてもらえない場合は、タイの国益と特許出願人の手続き的負担のバランスを考慮して、「遺伝資源又は伝統的知識」を「タイ由来の遺伝資源又は伝統的知識」に限定することを要望します。

関連して、本案3条によると、「遺伝資源」の定義に「派生物」が含まれており、生物多様性条約および名古屋プロトコルの「遺伝資源」の定義に比べて広がっています。生物多様性条約および名古屋プロトコルの定義との整合性を図るために、「遺伝資源」の定義から「派生物」を削除することを要望します。次に、「それを利用する前の許可申請書及び利益分配の合意書を特許出願書に添えて提出すること。」を削除することを要望します。「それを利用する前の許可申請書及び利益分配の合意書」の取得について制度化していない国が多数存在します。また、上記のとおり、本案3条の「遺伝資源」の定義に「派生物」が含まれていますが、「派生物」について上記許可申請書及び合意書を取得することは容易ではありません。このような規定が設けられた場合、特許出願人の手続き的負担が増加し、先願主義の実行を妨げることとなりますので、少なくとも、提出義務の撤廃、または提出時期や提出方法の緩和を要望します。

さらに、「特許出願人がその出所を特定し。」と規定されていますが、特許出願人自らが出所を特定することが困難な場合がありますので、そのような場合には出所特定の義務を減免することを要望します。

最後に、仮に改定17/1条が採用された場合、その要件に違反した場合であっても、拒絶理由や無効理由の対象にしないことを要望します。上述の通り、遺伝資源の出所を特定することは特許出願人にとって困難な場合があります。また、特許出願後や特許登録後に遺伝資源の出所が判明する場合も想定されますので、特許出願人に不測の不利益を与えないことを要望します。

### 4. 出願人が自ら行う補正の時期 (20条)

タイの特許法によれば、出願人が自ら補正のできる時期について明記されておりません(特許法20条、省令22号7条)。

出願人にとって、補正の時期が何時であるのかはとても重要で、時期に応じた特許出願の中間応答手続きを行うのが通常です。

従いまして、出願人に対し手続きの透明性を高めるためにも、この時期を明記することを要望します。

また、分割出願についても追加いただき感謝します。ただ、改正理由において分割が1回限りと

なっておりますが、1回限りの限定を外していただきたく思います。複数回の分割により、技術を明確にし侵害回避を避ける場合もあります。

#### 5. 審査官に対する分割出願（改正26条）

改正法26条では「特許出願人が審査官の命令に同意しない場合は、特許出願人が命令の通知を受けてから90日以内に局長に命令に対する不服申立を行うこと。」となっております。一方、改正前26条は「出願人が出願を分割する要求に応じられないときは、120日以内に長官に対して審判請求することができる。」となっております。

在外者にとって、90日以内で不服申立を行うことは困難な場合があります。

そこで、在外者の不服申立の期間を従来どおり120日以内とすることを要望します。

#### 6. 対応外国特許出願の審査資料（改正27条）

90日以内に期限延長の手数料をそえて申請すれば、対応の延長を認めていただくように改正いただいております。しかし、出願の放棄とみなすことは、出願人にとってあまりに酷であると考えます。同時に、この規定では、どの国の発明の審査結果の資料を提出しなければならないかが不明であり、出願人に無用の負担が強られる懸念があります。また、審査請求前であっても審査資料を提出する必要があるのか疑問であり、審査請求の如何にかかわらず資料の提出をすることになると、出願人に対して大きな負担となる懸念があります。

そこで、対応する外国特許出願の特許公報（その場合、いずれの国でも構わない）と、そのタイ語翻訳文を提出すれば十分である制度として頂きたいをお願いします。

また、提出時期は「審査請求時若しくは、審査請求後であって他国の審査結果を受領してから所定期間」のように、提出時期を明確に示していただくことを要望します。

#### 7. 特許出願公開の時期（改正 28/1 条）

第28/1条では「第28条に基づく特許出願公開は、タイ国内での出願日から18ヶ月以内に行う。」とされていますが、「18ヶ月以内」のいつ公開されるかが出願人にとって予測できず、改良発明可能な期間を逸することが懸念されます。国際的なハーモナイゼーションの観点からも、「タイ国内での出願日から18ヶ月経過したときに行う」との規定への変更を要望いたします。

#### 8. 拒絶理由等に応答しない場合の措置（改正 32/1 条）

特許庁長官又は審査官の拒絶理由等に応答しない場合、出願が拒絶決定される規定がありません（特許法30条）。

しかし、天災、戦争等の不可抗力な事態が生じて、放棄などの処分として、出願人に反論の機会を与えないことは、出願人にとって酷な処分となります。

一方、諸外国では直ちに出願を放棄、無効又は取下げとみなさないで、その前の段階の拒絶査定程度に止め、不服申立の機会が与えられます。

従いまして、出願が放棄、無効又は取下げ等の処分に対し、再度の反論の機会を設けていただくよう要望します。

#### 9. 特許権使用許諾(改正 41/1 条)

審査官に対し記録が必要となっておりますが、記録も不要にさせていただきたく存じます。当事者間の契約が存在すれば不要と考えます。

#### 10. 登録後における誤訳の訂正 (改正53/1条)

改正特許法では、登録後の誤記訂正に関する規定はありますが、誤訳訂正に関する規定がありません。

一方、外国企業にとってタイ語の誤訳を訂正する機会がないことは、タイ語を母国語とする出願人と比べて不利となることが考えられます。また、権利行使後に誤訳を見つけることも多く、その際に誤訳の訂正ができないと悪意の実施者に対して、正当な権利行使を妨げることとなります。

従いまして、登録後の誤記訂正だけではなく、登録前の誤記と誤訳訂正ができる規定に変更するよう要望します。

また、権利行使の場面において、明細書に開示された範囲内でのクレームの減縮が必要となる場合があります。そこで、登録後に、明細書に開示された範囲内でのクレームの減縮が可能な規定への変更を要望します。

#### 11. 特許権存続期間延長制度の採用

特許法において、特許権存続期間延長制度は採用されておられません。

しかし、特に医薬品、農薬等の分野では、安全性の確保等のための政府の法規制に基づく許可を得るに当たり、実験によるデータの収集及びその審査に長期間を要するため、その間はたとえ特許権が存続していても権利の占有による利益を享受しえず、その期間に相当する分だけいわば特許期間が侵食されているという問題があります。このような法規制そのものは、必要なものですが、その結果として、本来享受できるはずの特許期間がその規制に係る期間の分だけ享受し得ないこととなっています。

従いまして、特許発明の実施について、安全性の確保等を目的とする法律の規定により、相当の期間を要するものについては、その特許発明の実施をすることができない期間があった場合に、一定期間を限度として、特許権の存続期間の延長登録を認める制度を設けるよう要望します。

#### 12. 間接侵害規定の導入

特許発明の実施とは、特許発明の構成全体の実施をいうとすれば、その一部のみの実施では特許権の侵害とはなりません。

しかし、このままでは以下のような不都合が生じます。

①特許を侵害していないが、これを放置すれば侵害が生ずるおそれが強いいわゆる準備的な行

為をする者があるときに、この行為を禁止することができない。

②特許権侵害は、生産等の目的で行うことを要件とするから、一部分の生産や、最終の組立のみを個人的、家庭的に行うことができるものについては、何人も、例えば、最終組立される組立部品のメーカーも侵害の責めを負うことがないと解される。

このような行為を有効に禁止しなければ、特許権の効力は減殺されます。

そのためにも、特許法において、これらの行為(間接的な侵害)が権利侵害になることを明確に規定することを要望します。

### **13. 公証制度(委任状)の廃止**

特許法および省令によれば、委任状については依然として公証が必要とされています(特許法17条、1999年改正特許法の規定に基づく1999年大臣規則第21号第13条)。企業にとって、公証手続きを行う負担に比べて、それを利用することがほとんど無く、委任状についても公証を不要にするよう要望します。

以上