

外国特許トピックス

2017年6月
特許業務法人 志賀国際特許事務所
外国事務部 加藤基志

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。

タイの特許制度の審査促進に関する情報

2017年に入ってから、タイの複数の代理人より、タイ特許庁における大量の未処理案件を解決するためタイ特許制度について見直しや検討が行われているとの情報が入ってきました。現時点では特別措置や法改正などの決定はまだ行われていない状況ですが、主に審査促進に関してどのような内容の見直しや検討が行われているか、弊所におけるタイ出願案件データを織り交ぜて紹介いたします。

(1) 暫定憲法 44 条に基づく特許審査促進措置による未処理案件の解消提案

タイ特許庁のデータによりますと、約 12,000 件の係属中案件があり、この滞留案件を処理していくため、特別措置として、修正実体審査制度と再審査制度の一時的導入の提案がありました。

現在、タイ特許法では第 27 条で対応国の審査結果提出義務を定めているにとどまっていますが、今回の提案は、特別措置として、①出願手続きから 5 年以上経過しており、②審査請求手続きが暫定憲法 44 条に基づく特許審査促進措置発令より前に行われている特許出願について、③特別措置発令から 3 ヶ月以内に必要書類と一緒に申請(庁費用納付要)することにより、④タイ特許庁が指定する国際調査機関と国際予備審査機関である特許庁(米国、欧州、日本、中国、韓国、オーストラリアのいずれか)で特許付与されているクレームと一致しているかの審査を経て特許となり、⑤(現在タイでは再審査は認められていませんが)この運用で付与された特許に対しては、付与から 1 年以内であれば誰でも再審査請求が可能、という内容です。

修正実体審査は、シンガポールやマレーシアなどで、同一発明を複数国へ特許出願するケースが多く特許庁における権利設定の迅速化と審査負担の軽減を目的として既に制度化され一定の実績が認められており、タイにおいても審査期間の短縮を期待して提案されています。上記のように一時的にのみ認めることで得られる効果や、拡げた特許付与の間口に制限をかけるために運用が整っていない再審査を認めることでバランスを図るような内容には疑問の声もあるようです。

(2) 特許法改正案

最近行われた公聴会において、審査手続きの促進を目的として、以下の法改正案が議題に上がりました。

- ① 出願日から 18 ヶ月以内に原則として出願公開をする。
- ② 審査請求は出願日から 3 年以内とする。

①について、現在のタイ特許法は第 28 条で出願後に公開されるとのみ規定し、出願日から出願公開までの期間は明記がありません。弊所タイ出願案件(※)における出願日から出願公開日までの平均期間を調べたところ、上記改正案とほとんど同じ 18.1 ヶ月でしたので、この案は実情を反映させたものといえます。ただ、②の審査請求期限日の起算点が出願公開日ではなく出願日に変わっている点で、審査促進効果に疑問が残ります。

②について、現在のタイ特許法第 29 条においては、審査請求は出願公開日から 5 年以内に行わなければならないとされています。弊所タイ出願案件で出願公開日から審査請求手続き日までの平均期間は 6.1 ヶ月で、出願日から審査請求手続き日までの期間も平均で 2.0 年ですので、今までの実績からは出願公開日から 5 年という期間が出願日から 3 年に短縮されても大半の出願人には影響がないように思われますが、タイは他国と比べて出願手続きから審査請求期限日までが長いので、国際標準に合わせるという点で意義があると思われれます。

(3) 特許審査ハイウェイ試行プログラム

上記特別措置案や法改正案は、審査促進という面では物足りなさを感じますが、この点について、審査ハイウェイの利用が効果的であると考えられます。

日本国特許庁とタイ特許庁は、2014 年 1 月 1 日から特許審査ハイウェイ試行プログラムを 2 年間実施し、2016 年 1 月 1 日からさらに 2 年間延長して 2017 年 12 月 31 日まで実施することに合意しています。弊所案件において、審査請求手続き日から First OA または許可通知の発行までの期間を審査ハイウェイの利用の有無で比較したところ、利用無しの場合が 24.4 ヶ月であったのに対し、利用有りの場合は 8.1 ヶ月でした。

一連の審査促進を目的とする案について、前述のように実施が決定されたわけではありませんが、今後の続報を待ちたいと思いますが、審査促進を目指すための法整備としては、本年末で終了予定の審査ハイウェイの延長または正式な制度化も盛り込んだ内容が必要に思われれます。

※タイが PCT 加盟(2009 年 12 月 24 日)後に PCT ルートでタイに移行した案件を対象としています。

以上