

タイ 発明特許及び小特許出願 審査マニュアル2019年改訂版和訳

S&I International Bangkok Office
日本人弁理士 澤井 容子

タイ特許審査マニュアルの位置づけ

タイ特許法(1999年改正)

現在改正案審議中

特許法に基づく省令

知的財産局告示

特許審査マニュアル

2011年版 公開済

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/th/ip/pdf/chapter1_patent_petty_patent_screening.pdf

2019年6月 2019年版公開

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/th/ip/pdf/patent_manual2019_th_jp.pdf

タイの審査マニュアル・・・日本の審査基準＋方式便覧

1章		発明特許出願	ページ数	添付資料	
1部	予備審査	いわゆる方式審査等	59	22	↓ 出願～登録の流れ
2部	発明の調査	先行技術調査	27	13	
3部	実体審査	単一性、新規性、進歩性等	59	22	
2章		異議申し立て	ページ数	添付資料	
		異議申し立ての手続き	8	19	
3章		小特許出願	ページ数	添付資料	
1部	予備審査	いわゆる方式審査等	87	18	↓ 出願～登録後の審査 の流れ
2部	発明の審査	登録後の審査(新規性)	28	36	
3部	調査	先行技術調査	27	13	
4章		PCT出願	ページ数	添付資料	
		PCT出願の手続き	6	61	
5章		化学、医薬発明の審査	ページ数	添付資料	
1部	化学系発明	化学関連発明の審査	31	0	化学系、コンピュータ系 の実体審査 許されるクレーム形式や 審決等事例有り
2部	医薬系発明	医薬関連発明の審査	28	0	
6章		コンピュータ関連発明の審査	ページ数	添付資料	
		コンピュータ関連発明の審査	24	17	

前版(2011年版)の審査マニュアルとの比較

変更のない部分

- 5章(化学、医薬関連発明)は修正なし(でも新訳のほうが読みやすい)
- 4章(PCT出願)はシンガポールをISAに指定可能となった点以外修正なし

変更された部分

- 6章(コンピュータ関連発明)の追加
- 内容の詳細の追加
- 事例の追加

例)
審査レポートのテンプレート、記入例
最高裁判所判例

例)
進歩性の判断基準
単一性の考え方

現状の特許審査

- **特許発明の審査の形式は従来どおり修正実体審査がほとんど**

※ 審査を経て登録となった対応外国特許に本件を一致させると登録を受けることが可能

- **審査において審査官から指摘される事項**
 - ・ 不特許事由
 - ・ 単一性
 - ・ サポート要件違反
 - ・ 補正における要旨の追加
 - ・ 明確性

特許審査マニュアルには...

詳細な記載あり

- 単一性
1章3部3.3.3項に記載あり
- 不特許事由
1章1部11項に記載あり

- **対応外国特許の審査手法**
 - **サポート要件の定義**
 - **要旨とは？**
 - **明確性とは？**
- 等については詳細な記載がない

審査マニュアルは必ずしもタイの実務に沿ってるわけではない

具体的審査については逐次現地に要確認

ご清聴ありがとうございました



S & I International Bangkok Office Co., Ltd.

<https://www.siasia.co.th/>

253, 23rd Fl., Asoke Sukhumvit 21 Rd., Klongtoey Nua,
Wattana, Bangkok 10110, Thailand

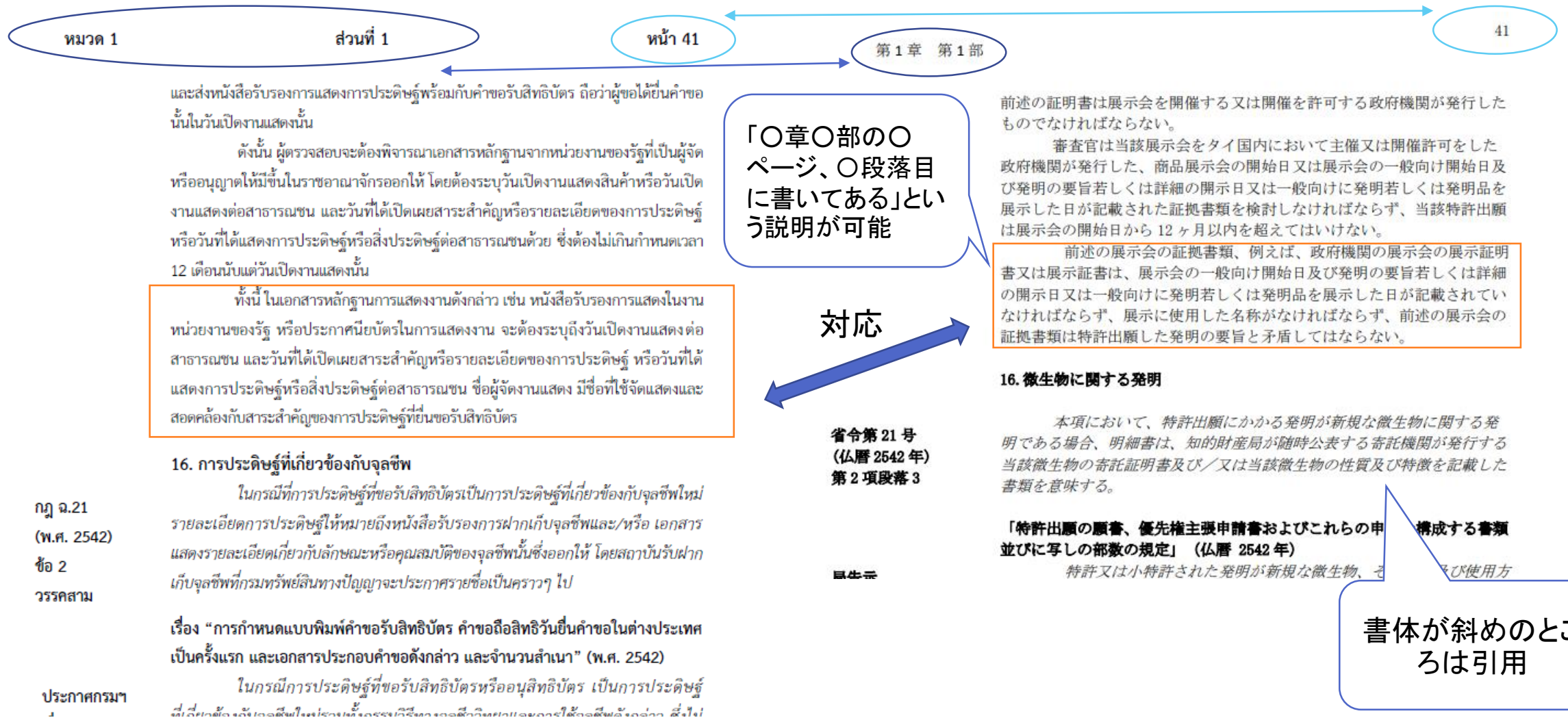
Fax +66-2-261-6419, Tel +66-2-261-6449, 6466

sawai@siasia.co.th / patent@siasia.co.th

翻訳監修 井口雅文

翻訳 澤井容子、矢守章子、浜口香織、鈴木秀幹

おまけ1 審査マニュアルの和訳の見方



おまけ2 本資料P5の単一性、不特許事由

単一性の考え方 1-3-3.3.2

同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する場合、それは即ち特別な技術的特徴を共同で、又は両クレーム間で有しているということである。したがって、クレーム1及びクレーム2は単一性があるが、クレーム3は相違する着想である。

→ PCT、日本と単一性の考え方は同じ
(審査官によってはより狭く解釈することがあるので注意)

保護を受けることができない発明 1-1-11

- 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。なぜなら、そのような製品または物質は自然に存在している製品または物質であるとみなすことができ、発見にすぎないからである。
- コンピュータプログラム自体 (computer per se) 又は記録媒体自体は登録を受けることができない。

→ 日本では不特許事由に当たらないものも不特許事由
(例) 人工的加工を経た動物

進歩性を否定する要因

1-3-3.3.4.4.1

- 特許を求める発明(新たに生みだされた創作または創造)の**動機** (Motivation)
 - (1) 同じ技術分野の関連性(Relation of technical fields)
 - (2) 課題解決が同一又は類似であること(課題の共通性: Similarity of problems to be solved)
 - (3) 作用、機能が同一又は類似であること(作用、機能の共通性: Similarity of operations or functions)
 - (4) 先行技術の内容中の提案や推奨 (先行技術の内容中の示唆: Suggestions shown in the content of prior art)
- 先行技術の**設計変更の検討**(Design variations of primary prior art)
- 先行技術の**単なる寄せ集め**(Mere aggregation of prior art)

進歩性を肯定する要因

1-3-3.3.4.4.1

- 先行技術よりも**明らかに有利な発明の技術的な効果**または結果(Advantageous effect) の検討
- 先行技術の障害を排除する要因の検討(Obstructive factors)
- 進歩性に関する検討とともに他の要因の検討

→ 日本と同じ考え方をを用いることができる
(審査官によってはより狭く解釈することがあるので注意)

おまけ3 1章1部の目次とコメント(()書き※部分)

項目	内容
2, 3, 9, 18	出願時必要書類及びその他の書類(委任状等)、それらの提出期限について説明
5	明細書に関する審査(※明細書の記載の方式的要件)、
16	微生物に関する発明(※明細書における記載様式)
6	クレームの審査(※クレームの記載の方式的要件並びに明瞭性、簡潔性、サポート要件)
10, 11	保護を求めることができる／できない発明(※予備審査でも不特許事由は審査される)
12	特許を出願する権利に関する審査(※日本の特許を受ける権利に相当)
13	先の出願に関連する特許出願(※分割、変更等の特殊な出願)
14	優先権の主張
15	新規性喪失の例外規定(※適用を受ける条件と手続き)
17	特許出願の公開(遅延)申請(※特許出願の公開の遅延を申請できる)
18	外国語による明細書の先の提出(※日本における外国語書面出願制度とは異なる。翻訳文の後出しのこと)
19, 20,	同一発明の場合の特許出願する権利
21	同一発明について特許及び小特許を出願した場合(※小特許を出願したものとみなされるので注意)
23	秘密として保持しなければならない発明
24	補正(※補正の可否は要旨を追加しているかどうかで判断される)

おまけ4 1章3部の目次とコメント(()書き※部分)

項目	内容
3	実体審査
3.3.2	第17条に従った実体審査(※クレーム、明細書の実体的記載要件) ・明細書の明瞭性、実施可能性 ・クレームの明瞭性
3.3.3	発明の単一性に関する審査(※単一性の考え方、事例)
3.3.4	第5条に定める実体審査(※新規性、進歩性等) ・新規性の判断基準(構成要素の範囲が相違するか比較)、事例 ・進歩性の判断基準、事例 進歩性が否定される方向に働く要因の検討 進歩性が肯定される方向に働く要因の検討
4	特許出願の意見書または補正書の提出通知
4.2	補正の許可(※クレーム、明細書における許可される補正の例)
4.3	補正の不許可(※クレーム、明細書における許可される補正の事例)