

Discourse

A Study of Strategic Foreign Applications
with China, Thailand, Vietnam and Malaysia
in terms of Patent Systems

Naoki KYOMOTO¹

Abstract

In view of market expansion toward Asian countries including China and resultant increase of foreign investments, strategic applications with these countries considering their intellectual property laws and patent use under their patent systems, are necessary in line with business strategy. Namely, protection of products under patent rights as well as business development based on use of those rights are desired, looking at a few years ahead. Under such situation, research and study on actual situation of examination and systems was done by visits to China, Thailand, Vietnam and Malaysia on a hearing basis. Results of the study will be stated concisely below for reference of the above business strategy.

Key words: application strategy, patent system, foreign application, utility model

¹Department of Industrial Engineering and Management Tokyo Institute of Technology

Received: October 7, 2003

Accepted: October 27, 2003

特許制度から見た中国・タイ・ベトナム・マレーシアへの戦略的国際出願の一考察

京本直樹¹

中国を中心としたアジア諸国への市場拡大とこれに伴う外国からの投資の拡大に鑑みて、これら諸国での知的財産権法、特に特許制度の下での権利活用を視野に入れた戦略的な出願がビジネス戦略とともに必要である。すなわち、数年後を見据え、特許権を中心とした製品保護と権利活用によるビジネス展開が望まれる。このような中、中国、タイ、ベトナム、マレーシアを訪問し、ヒアリングをベースとし審査の実態、制度面について調査を行ったので、簡潔に報告し、上記ビジネス戦略の検討の参考に資して頂きたい。

キーワード：出願戦略、特許制度、外国出願、実用新案

1. 特許制度から見た中国・タイ・ベトナム・マレーシアへの戦略的国際出願の一考察：

中国、タイ、ベトナム、マレーシアでは、日本に比べて知的財産権に対する国家、国民の意識は薄いが、法整備は急ピッチで進んでいる。このため、これら諸国では、現在、特許制度面および審査の質において日本と比べ、劣っているが、今後かなり早いスピードで改善が進む可能性は高いであろう。特に、中国を中心としたアジア諸国への市場拡大という方針に基づき、外国からの投資が今後より活発になっていくことに鑑み、それら諸国での知的財産権法、特に、特許制度の下での権利の活用を視野に入れた戦略的な出願がビジネス戦略とともに必要である。すなわち、これら諸国では、数年後には、かなりの量の出願の処理と出願の質の向上が期待でき、特許権を中心とした製品保護をベースとしたビジネス展開が可能となるからである。

このような中、それら諸国の特許庁を訪問しヒアリングをベースとし審査の実態、制度面について調査したので、簡略にご報告し、上記ビジネスに沿った知的財産戦略を検討する際の参

考に資して頂きたい。

1.1 国際条約の加盟状況：

表 1 に示すように、日本及び中国はパリ条約、PCT、WIPO 条約、WTO に全て加盟している。ベトナムは WTO 以外のそれら条約には加盟し、WTO 加盟に向けて検討中である。マレーシアは PCT 条約以外のそれら条約に加盟している。しかしながら、タイは WTO には加盟しているものの、パリ条約、PCT、WIPO 条約には未加入である。このため、相手国とは相互条約により知的財産権の保護を行っている。

1.2 制度全体：

それら諸国では、日本と同様、審査請求制度、新規性、進歩性、実用新案制度等を採用している点において共通しているが、審査請求制度、公開制度等において独特の制度を有する国があるので注意を有する。詳細な比較は以下の通りである。

1.2.1 (審査請求制度)

マレーシアでは、実体審査請求制度および修正審査請求制度があり、これらは他の諸国の通常の審査請求制度とは異なる。特に、出願 2 年以内に通常の実体審査か、修正実体審査の請求が必要であり、後者の請求により、オーストラ

¹東京工業大学経営工学専攻

受付：2003 年 10 月 7 日，再受付（1 回）

受理：2003 年 10 月 27 日

表 1 国際条約の加盟状況

	日本	中国	タイ	ベトナム	マレーシア
国際条約	パリ、PCT WIPO、WTO	パリ、PCT WIPO、WTO	WTO	パリ、PCT WIPO	パリ、WTO WTO
特許法	1959年 (昭和34年法)		1972年	1993年 (民法代6編)	1983年

表 2 審査請求制度

	日本	中国	タイ	ベトナム	マレーシア
審査請求	出願後 3年以内	優先日から 3年以内	出願公開から 5年以内	優先日から 42ヶ月以内	出願から 2年以内*
<p>*通常の実態審査請求が修正実体審査請求を行う。 後者の場合、豪、英国、米国、日本への対応外国出願の許可された1つをベースに (遅くとも出願から4年の期限内にその外国出願が存在すること)、マレーシア出願の クレームをそれと同一にすることで登録が可能：出願人は一番広いクレームを有する 外国特許の選択が可能</p>					

表 3 出願公開制度

日本	中国	タイ	ベトナム	マレーシア
優先日から 18ヶ月	優先日から 18ヶ月	方式要件を満たし 不特許事由に該当 しないときに公開	優先日から原則 19ヶ月以内	なし

リア、米、英、欧州、日本の少なくとも一つに対応外国出願がある場合で一定の要件を満たすと、その登録外国出願のクレームで登録が可能となる点は独特である。タイでは、外国に出願している場合、最終審査結果を提出しなくてはならない。これにより殆どのケースで同一クレームに補正させた後、登録している。

次に審査請求時期においてもそれぞれ異なる。すなわち、日本では出願日から3年以内、中国では優先権主張日から3年以内、タイは出願公開日から5年以内、マレーシアは出願日から2年以内、ベトナムは優先権主張日から42ヶ月以内である(表2)。

1.2.2 (出願公開制度)

タイでは公開制度等において注意すべき独特の制度を有する。すなわち、タイでは、方式要件と不特許要件を満たすと出願が公開される点は大変ユニークであり、早いケースでは、出願後約6ヶ月で公開される。これは日本における公開タイミング、すなわち、優先権主張日から18ヶ月経過後より、早く公開されることが起きるので注意を要する。中国も日本と同様、出願公開は優先権主張日から18ヶ月経過後である。ベトナムでは、原則として優先権主張日か

ら19ヶ月経過後に公開される。一方、マレーシアには出願公開制度がなく、登録後、ガゼットに明細書の要約と書誌事項等が掲載されるだけである(表3)。

1.2.3 (実用新案制度)

さらに、いずれの国にも、実用新案制度を有している点は興味深い。日本では、方法の考案はなく、最近の低利用率に鑑みてより利用し易い実用新案制度の実現に向けた改正論議が活発になされているのに対し、それらの国における技術レベルに応じた保護の必要性からタイ、ベトナム、マレーシアでは、方法の考案も含めて保護を行っている。特に、中国では、日本の発明、考案、意匠に相当するものを特許法で特許という文言で一纏めに表現し、その中で、実用新案特許は、日本と同様に保護対象を無審査登録している。このため、権利を早期に保有し権利行使するには、日本や中国における無審査登録の制度を活用することが考えられるが、日本での実用新案の利用率は悪い。大手企業は日本の実用新案制度では権利期間が短く、有効性の判断がなされないために、特許出願を重視し、実用新案登録出願をしないケースが多いのである(表4)。

表 4 実用新案制度

	日本	中国	タイ	ベトナム	マレーシア
制度の有無					
保護対象	物品の形状、 構造、組合せ	物品の形状、 構造又は組合せ	物または 方法	左同	左同
登録	6条の2に 挙げる理由	単一性/ 不特許事由	新規性/ 産業利用性	新規性/ 進歩性/ 産業利用性	国内の新規性
存続期間	出願から6年	出願から10年	左同 延長により 最長10年	出願日から 10年	左同
権利行使には技術評価書の提示が必要 各国とも方式要件、公序良俗のチェックが前提					

表 5 登録条件

	日本	中国	タイ	ベトナム	マレーシア
新規性					
進歩性					
産業利用性					
不許可事由					
ソフトウェア	保護	保護 但し、プログラムを記録した 記録媒体は保護対象でない	保護するための審査基準がない		

表 6 異議申立制度

日本	中国	タイ	ベトナム	マレーシア
付与後 6ヶ月 以内	なし 但し、付与後に 無効審判可能	出願公開から 90日以内	付与後 3ヶ月以内	なし

1.2.4 (登録要件)

各国とも新規性、進歩性、産業利用性、不特許事由等を登録要件としているが、国際的な調和から当然のことである。しかしながら、ソフトウェア（ビジネス方法を含む）等の先端技術等の保護については、日本に比べ、保護が十分でないといえる。具体的には、日本はそれら先端技術等の保護を行っているのに対して、中国を除き、それらの諸国では保護するまで手が回っていない状況である。しかしながら、保護の可能性がまったくないわけではないので、先端技術等に関する重要な発明については、念のため出願が必要である（表5）。

1.2.5 (異議申立制度)

中国およびマレーシアを除いて異議申立制度を有している。日本においては、無効審判制度

との関係から廃止が決定されていることを付言しておく（表6）。

1.2.6 (出願処理状況)

出願の処理効率については、各国とも日本と比べかなり劣っている。すなわち、日本では審査官総数約1100名で年間出願件数が40数万件（審査請求件数約25万件）であり、審査官1人当たり約180件の処理を行っている（2001年統計）。一方、ベトナムでは、約20数名の審査官で年間約1300件の出願を処理し、審査官当たり約65件と処理効率はかなり低い。一方、マレーシアでは、20数名の審査官で年間約6000件の出願を処理し、審査官当たり約300件と非常に効率がよい。これは修正実体審査の活用によるものである。同様に、タイでは、オーストラリア特許庁等への先行技術サーチ依頼などに

表7 出願件数 2001年(中国のみ2000年データ)

	日本	中国	タイ	ベトナム	マレーシア
特許	約40数万件	約5万件	5332件	1286件	5934件
実用新案	約9000件 減少	約5万件	(内約800件) 新案) 増加	82件増加	(内5%以下が 新案) 若干減少

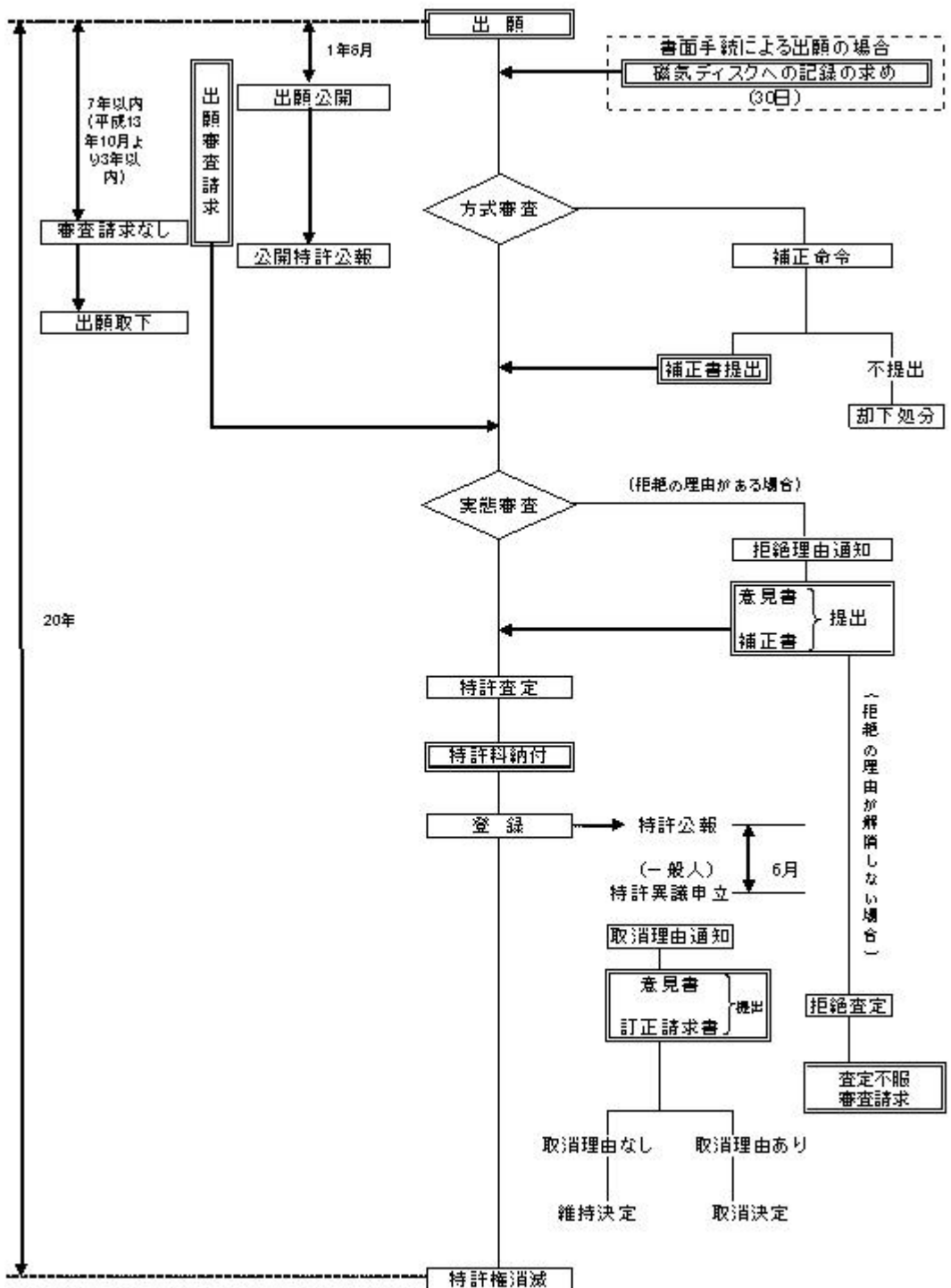
表8 審査官数と処理時間

	日本	中国	タイ	ベトナム	マレーシア	米国	欧州
審査官数	約1100名	約600人	約20名	約23名	約22名	3165名	2917名
処理時間	約29ヶ月	約3-5年	約2年	数年	約2年	約24ヶ月	約46.1ヵ月
タイ、ベトナム、マレーシアは2003年2月データ。米国は2002年、日本は2001年データ。							

より20数名程度の審査体制で年間出願件数約5300件を処理(審査官当たり約260件)と効率的な処理をしている。中国においては、効率がかなり悪い状況で、日本企業のコア技術の保護が適切になされていないのが現状である。これら諸国では、審査の質向上、体制強化に向けて積極的に取り組んでいるものの、審査体制そのものは脆弱と言わざるを得なく、質のよい審査での知的財産の保護が重要なので、これら諸国へのいろいろな面での政府、民間レベルでの協力・教育支援が必要である。なお、米国審査官総数3165人で、審査官当たり81.6件、欧州2917人で審査官当たり61.0件の処理を行っている。(表7)(表8)

1.3 ま と め

以上、日本、中国、タイ、ベトナムおよびマレーシアの特許制度等を比較し、注意すべき点など説明したが、日本以外のそれら諸国で今後ビジネスをどう考えていくかにより急速に市場が成長するアジア諸国での知的財産権の保護を戦略的に進めていかないと、市場競争の敗者となることもありうるのである。要は、市場の動向と連動し、また、それら諸国での、知的財産関係のいろいろな動きをいち早く知り、出願戦略を策定し、製品の保護および権利の活用に繋げていく必要がある。このため、より積極的に情報収集に努めることが重要である。なお、参考まで、日本、中国、マレーシア、タイおよびベトナムの審査フローを図1~図5として添付した。



二重枠は出願人の手続を示しています。
 磁気ディスクへの記録の求めは、(財)工業所有権電子情報化センターに対して行う手続です。

図1 日本特許審査系統図【特許庁(2002年)“第5章出願後の手続”、「特許ワークブック書いてみよう特許明細書題出してみよう特許出願」, pp. 64、特許庁出版】

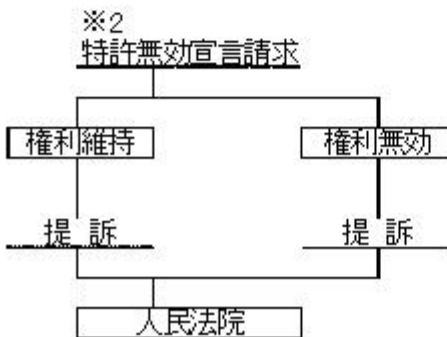
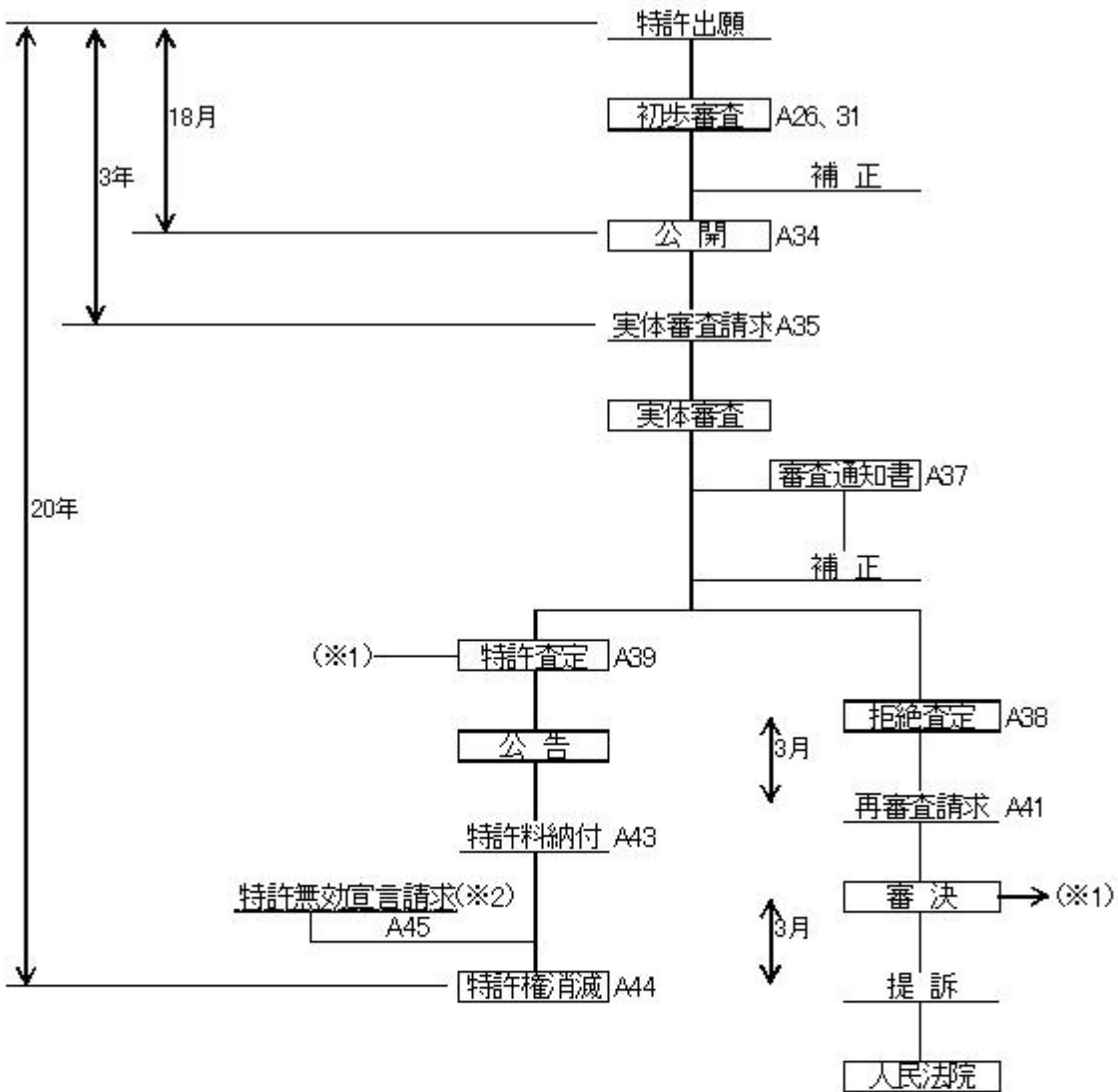


図2 中国特許審査系統図【SPF 委員会 (2003 年)「2002 年度テーマ：主要 13 カ国特許制度比較リスト (CD-ROM)」】

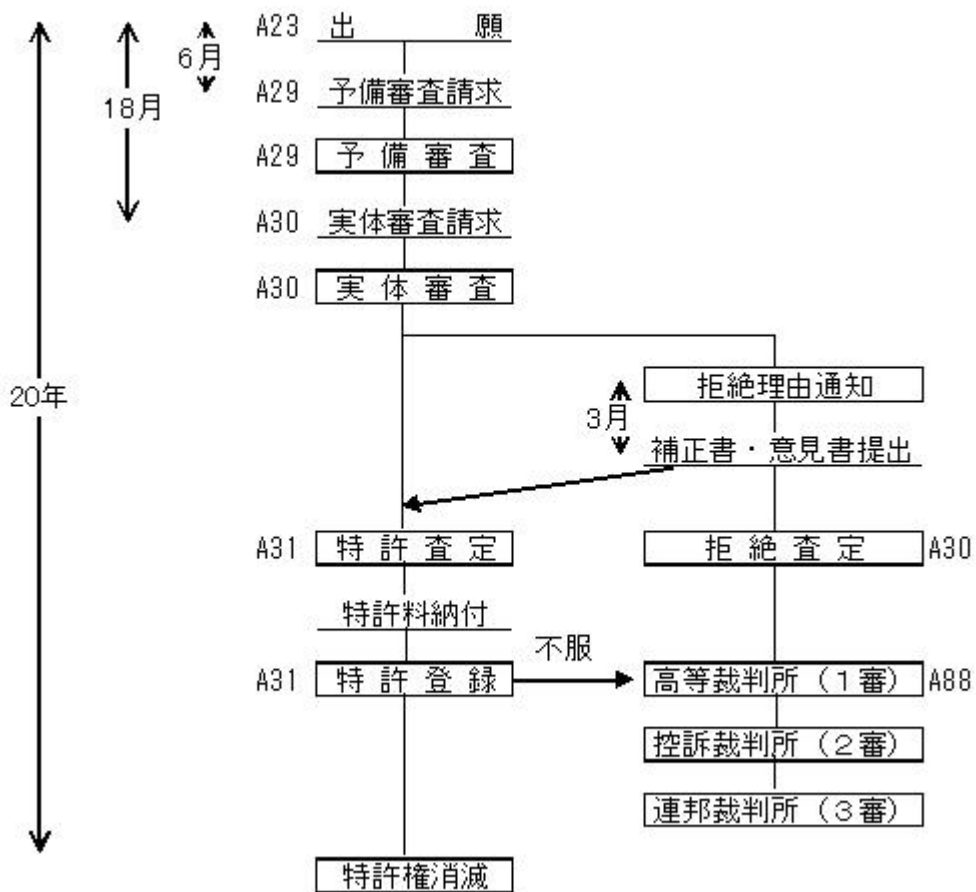


図3 マレーシア特許審査系統図【SPF委員会(2003年)「2002年度テーマ:主要13カ国特許制度比較リスト(CD-ROM)」】

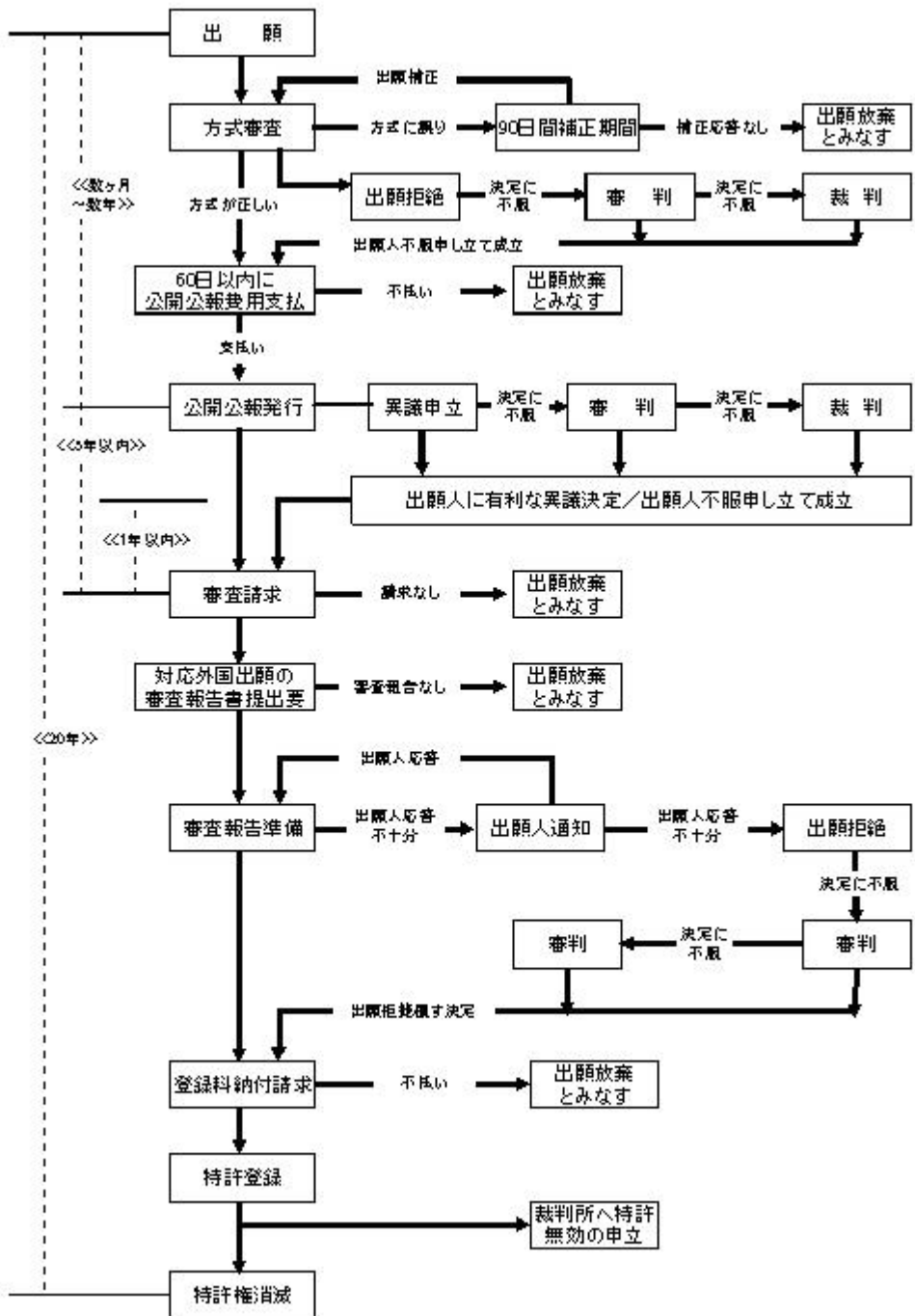


図4 タイ特許審査系統図【日本知的財産協会国際第3委員会（2002年）“タイ”、[アジア・オセアニア諸国での特許取得上の留意点]、pp. 88、日本知的財産協会出版】

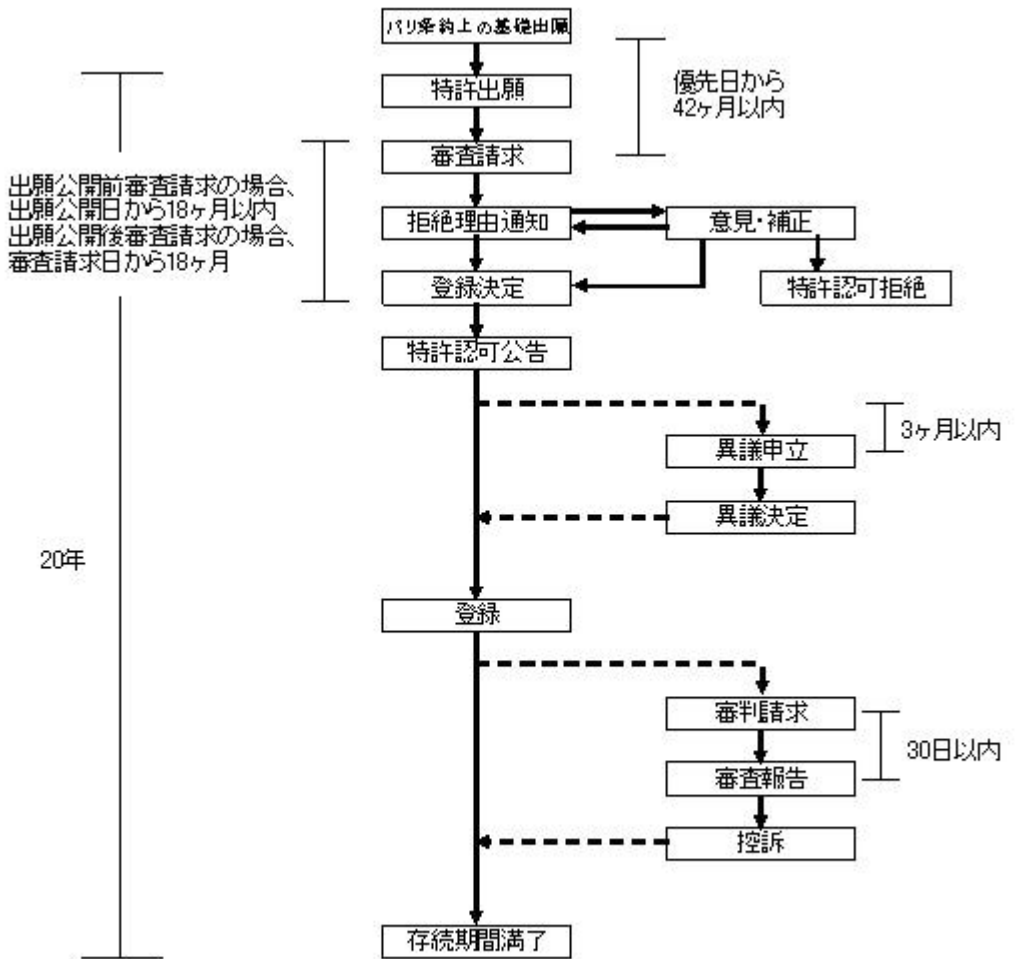


図5 ベトナム特許審査系統図【日本知的財産協会国際第3委員会（2002年）“ベトナム”、[アジア・オセアニア諸国での特許取得上の留意点]、pp. 217、日本知的財産協会出版】