

平成23年度特許庁委託事業

模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)

2012年3月

日本貿易振興機構 (ジェトロ)

1.1.3 特許出願手続

概観

シンガポール特許の存続期間は出願日から 20 年間である。実用新案の概念はシンガポールには存在しない。

同国において特許可能な発明とされるには、下記条件を全て満たす必要がある。¹

- 発明が新規性を有していること。発明が最先端技術の一部を形成していなければ、発明は新規であるとみなされる。最先端技術とは、(シンガポールの国内国外を問わず)その発明の優先日以前に国民が利用できるようになったすべての事物を形成するとみなされるものとする。
- 進歩性を有していること。発明とは、最先端技術の一部を形成する事物にかかわる当業者にとっても明白なものではない場合、進歩性を有するとみなされるものとする。
- 産業上利用可能なものであること。発明とは、農業を含め、種類を問わず産業界での創作または利用が可能であれば、産業上利用可能なものとみなされるものとする。尚、手術または治療によるヒトまたは動物の身体の治療方法に関する発明、ヒトまたは動物の身体に施した診察方法に関する発明は、産業上利用可能なものとはみなされない。

もともと、現在のシンガポール特許制度は自己査定型システムであるため、発明に特許性がないと判断されたことを根拠に特許の付与が拒絶されるわけではない。出願人は付与の前に、特許保護を受けたい請求項が特許性の基準を満たしていることを立証する責任および負担を負うと共に、審査官が提起した拒絶理由に対抗するため、必要に応じて出願を補正する措置を講ずる。

シンガポール特許出願は 3 つの主要段階(出願、調査・審査要件のクリア、特許料納付)からなる。以下では、これらの段階についてより詳細に説明する。

シンガポール国外での特許出願—秘密取扱許可(セキュリティークリアランス)の取得

シンガポールに居住する者が国外(すなわちシンガポール以外の国)で特許出願を行う場合は、国外で特許を出願する前、またはシンガポール特許局へ出願してから 2 ヶ月以内に、シンガポール特許局で秘密取扱許可(セキュリティークリアランス)を取得する必要がある。²この規定は、国家安全保障に影響を及ぼす恐れのある特許が、シンガポール居住者によって国外で出願されないことを目的とする。

秘密取扱許可を怠ると、出願人は刑法上の罪に問われ、有罪の際は S\$5,000 シンガポールドル以下の罰金または 2 年以下の懲役、またはこれら両方の罰を受けることになる。³

特許法上、上記規定対象の基準となるのは居住の事実であって市民権の有無ではなく、発明の場所でもない。同法上では「居住者」は含有的な意味合いで示されており、「居住者」の範囲が成文では定義されていない。この点について過去に裁判で争われたことはないが、解釈の可能性としては、1 暦年に 183 日シンガポールに在住する者を一般的にシンガポール居住者とみなす税法の規定から「居住者」を定義することができる。もともと、課税目的ではシンガポール居住者とみなされない者でも、一時的に国外に在住しているだけでシンガポールに住所を置き続けている場合は、別の要素が関連すると考えられる。

企業において従業員が職務発明を行った場合、その雇用主が発明に対する権利を有する。雇用主は、最初に国外で特許出願を希望する場合、またはシンガポール特許局へ出願してから 2 ヶ月以内に国外で特許出願を希望する場合は秘密取扱許可を求めなければならない。⁴発明者が外国企業のシンガポール子会社の従業員で、特許出願が外国企業によってなされた場合であっても、シンガポール子会社は同規定の義務を負う可能性がある。したがって、このシナリオに該当する場合、雇用者は秘密取扱許可を取得するのが賢明である。

¹特許法第13条(1)

²特許法第34条(1)

³特許法第34条(3)

⁴特許法第49条(1)

秘密取扱許可はシンガポール特許局にて届け出を行うが、同局はこのような要請を迅速に処理できるよう、特許公報 (Patens Journal)にて特別申請用紙を提示している。申請後は通常 5 営業日以内で処理されることになっているが、実際に要する期間はこれより短くなるのが通常である。著しく緊急を要するケースでは、出願人から登録官へ電話で問い合わせを進めることもでき、この場合同営業日中に回答を得られることもある。

申請後に何の連絡も受けることなく、シンガポールでの特許出願から 2 ヶ月が経過した場合は、同局が特許出願を検討し国家安全保障に問題がないと判断したと想定することができ、当該発明の国外での出願が可能となる。⁵

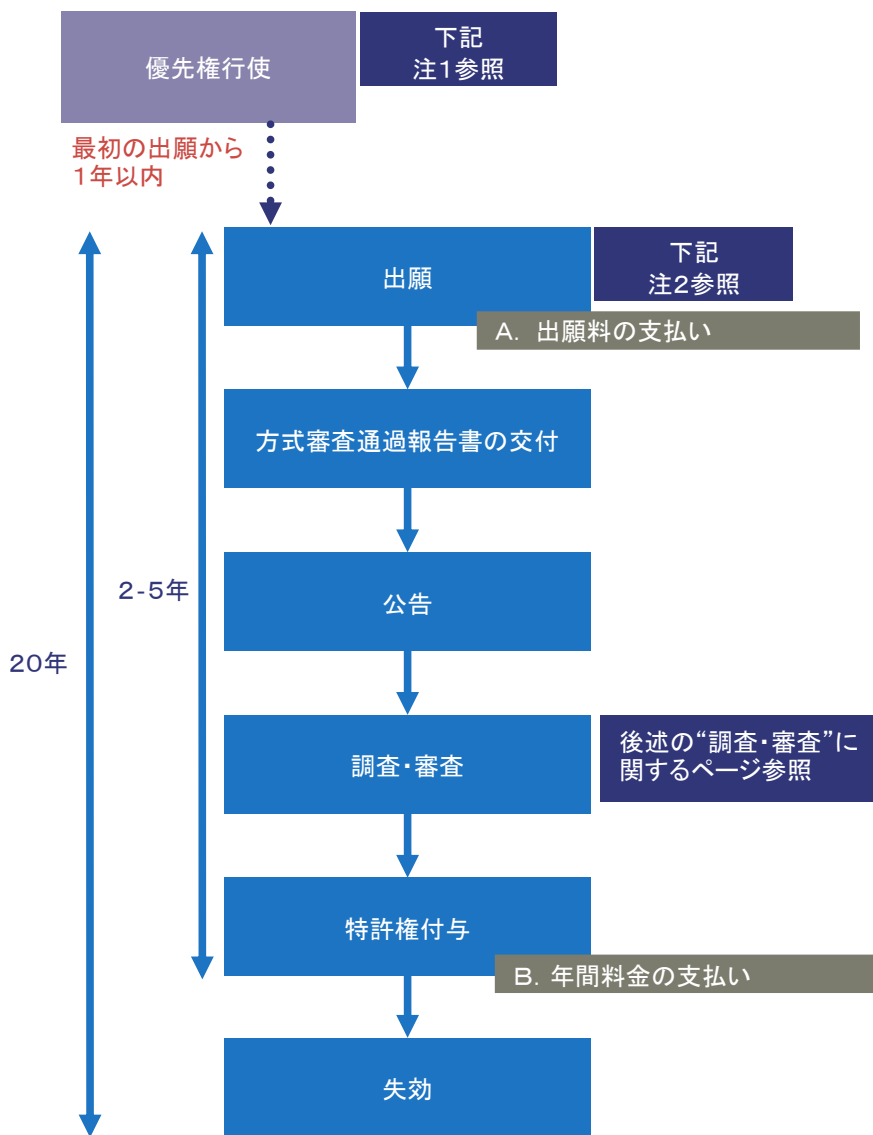
出願

出願は特許申請における最初のステップであり、シンガポール国内特許申請と PCT (特許協力条約)シンガポール国内移行段階特許出願の 2 種類がある。

シンガポール国内特許出願

シンガポール国内特許出願は、初めて行う出願(優先権主張なし)と、パリ条約に基づき他国での特許出願の優先権を主張する出願(優先権主張あり)とがある。

シンガポール国内特許申請手続



⁵特許法第33条

注1: 優先権

国際条約であるパリ条約に基づき、出願人が条約加盟国で最初に特許出願し、所定期間内に他の加盟国で同一の発明を出願した場合、最初の出願日に出願したのと同様の扱いを受けられる権利。日本、シンガポールは共に加盟国。

注2: 出願に必要な書類

- (a) 英語の明細書
- (b) 出願人の氏名・名称、住所、国籍および永住国(出願人が個人の場合)
- (c) 出願番号、優先権主張の国名および出願日(該当する場合)
- (d) 発明者の氏名、住所、国籍および永住国
- (e) 発明期間中に発明者がシンガポール居住者だったかどうかの情報(「Yes」か「No」で回答)
- (f) 発明者から出願人への発明権利者移行に関する説明

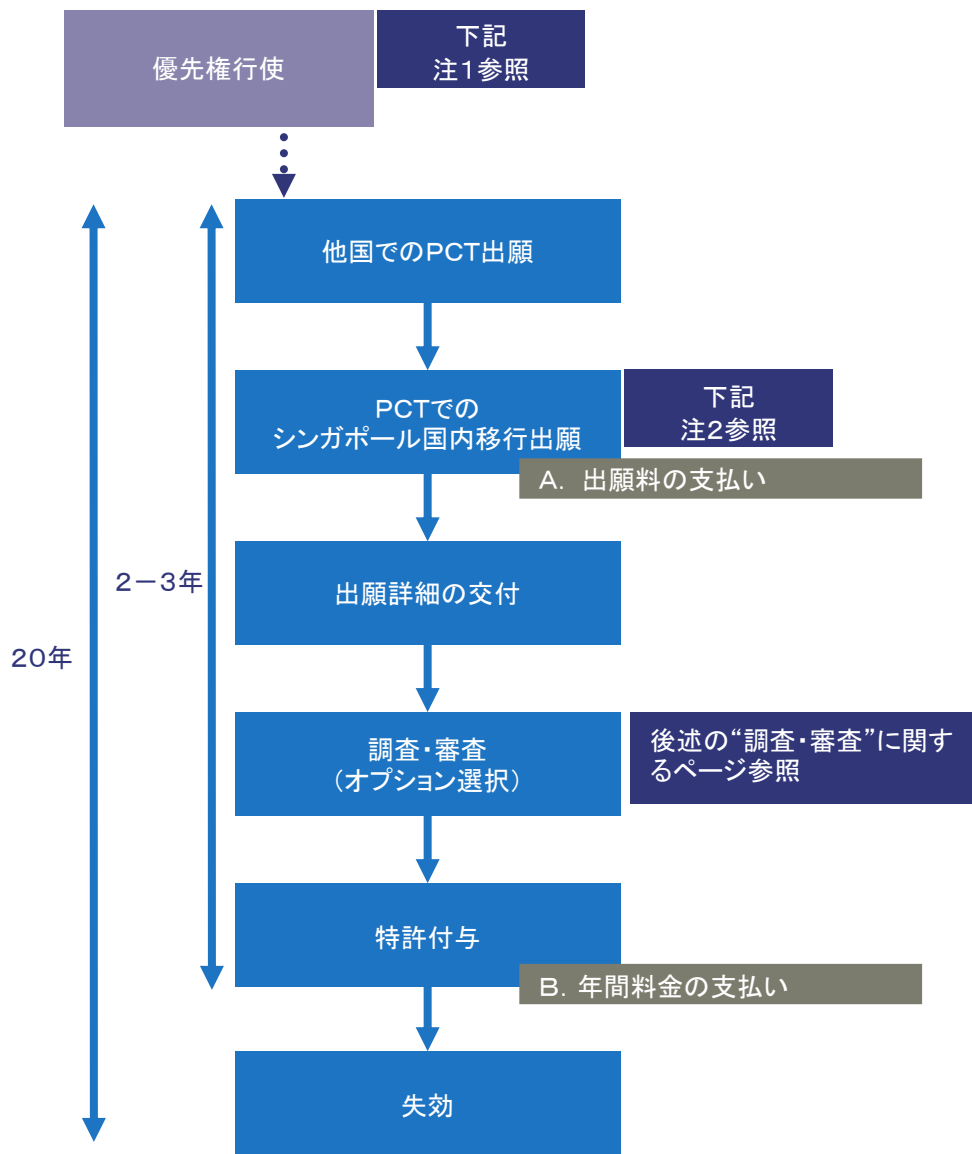
※ (d)、(e)、(f)については出願時にシンガポール特許局に提示する必要はないが、出願から16ヶ月(最も早い優先日から16ヶ月)以内に提出する必要がある。

特許出願後、シンガポール特許局は公式出願詳細(出願番号など)と出願書類の方式審査通過報告書を交付する。

(シンガポールドル)

申請料・年間更新費	
申請料	182
年間費(5年目-7年目更新)	年間 169
年間費(8年目-10年目更新)	年間 279
年間費(11年目-13年目更新)	年間 359
年間費(14年目-16年目更新)	年間 459
年間費(17年目-19年目更新)	年間 559
年間費(20年目更新)	659

PCTでのシンガポール国内移行特許出願



注1: 優先権

- 国際条約であるパリ条約に基づき、出願人が条約加盟国で最初に特許出願し、所定期間内に他の加盟国で同一の発明を出願した場合、最初の出願日に出願したのと同様の扱いを受けられる権利。日本、シンガポールは共に加盟国。

注2: 出願に必要な書類

- (a) PCT 出願番号
- (b) 国際出願日
- (c) PCT 広告番号
- (d) 一番早い優先日
- (e) 出願人の氏名・名称、住所、国籍および永住国(出願人が個人の場合)
- (f) PCT 出願形態が Chapter I または Chapter II(審査請求がなされた場合)のいずれかでなされたかの情報
- (g) 発明者の氏名、住所、国籍および永住国
- (h) 発明期間中に発明者がシンガポール居住者だったかどうかの情報(「Yes」か「No」で回答)
- (i) 発明者から出願人への発明権利者移行に関する説明

※ (g)に関しては国際出願の際に既に WIPO に提出されている場合はシンガポール特許局へ提出する必要はない。(g)、(h)、(i)に関しては 32 ヶ月期限までにシンガポール特許局へ提出する必要がある。(一番早い優先日から 32 ヶ月)

特許出願後、シンガポール特許局は公式出願詳細(出願番号など)と出願書類の方式審査通過報告書を交付する。

(シンガポールドル)

申請料・年間更新費	
申請料	222
年間費(5年目-7年目更新)	年間 169
年間費(8年目-10年目更新)	年間 279
年間費(11年目-13年目更新)	年間 359
年間費(14年目-16年目更新)	年間 459
年間費(17年目-19年目更新)	年間 559
年間費(20年目更新)	659

請求項無記載でのシンガポール国内特許出願の申請

シンガポール国内特許出願が申請において、明細書に請求項の記載をしなくとも上で明記した要件がすべて満たされた場合、出願日を確保することが可能である。

請求項無記載での出願の場合、請求項は以下の期間内に申請されなければならない。

- 請求項無記載での出願の場合は、出願日から 12 ヶ月
- 優先権が行使される場合は、優先日から 12 ヶ月、または実際の出願日から 2 ヶ月のうちどちらか遅い方

上記の通り規定された請求項の申請を怠った場合、出願は放棄されたものとして取り扱われることになる。

1.1.4 シンガポールにおける調査および審査

シンガポールにおける調査・審査要件を満たすのに利用できるオプションはいくつかある。以下に、各オプションについて検討する。

オプション A

独立調査および／または審査

オプション A では、調査および／または審査請求はシンガポール特許局でなされる。シンガポール特許局は独自の審査官を持たず、その代わりに調査および審査をオーストリア、ハンガリー、デンマーク特許庁に外部委託する。オプション A にはオプション A1 とオプション A2 という 2 つのサブオプションがある。

オプション A1

出願人は独立調査を請求し、調査報告書が出されるのを待ち、その後審査請求の選択をすることができる。⁶

独立調査の請求期限は **13 ヶ月期限** (最も早い優先日から 13 ヶ月) で、独立審査の請求期限は **21 ヶ月期限** (最も早い優先日から 21 ヶ月) である。通常の短期(Fast track)コースから長期(Slow track)コースに移行するために **39 ヶ月期限** (最も早い優先日から 39 ヶ月) までに延長申請がなされた場合、独立審査の請求期限は **39 ヶ月期限** (最も早い優先日から 39 ヶ月) となる。

オプション A1 のメリットは、調査報告書で指摘された従来技術を出願人が分析し、従来技術を克服するために自発的に補正書を提出し後に審査請求できるという点である。

オプション A2

出願人は独立調査および審査両方の請求を選択することができる。⁷

独立調査および審査両方の請求期限は **21 ヶ月期限** (最も早い優先日から 21 ヶ月) である。通常の短期コースから長期コースに移行するために **39 ヶ月期限** (最も早い優先日から 39 ヶ月) までに延長申請がなされた場合、独立調査および審査両方の請求期限は **39 ヶ月期限** (最も早い優先日から 39 ヶ月) となる。

オプション A2 のメリットは、オプション A1 と比較すると申請費用が安く抑えられる点である。

オプション B

対応出願(corresponding application)の調査報告書または国際調査報告書に基づく審査

オプション B では、対応出願*の調査報告書または国際調査報告書(シンガポール PCT 国内移行段階特許出願のもととなる PCT 出願)に基づいて独立審査の請求がなされる。既存の調査報告書に基づく審査の場合、調査費用の節約が可能となる。シンガポール特許局は独自の審査官を持たず、その代わりに審査をオーストリア、ハンガリーおよびデンマーク特許庁に外部委託する。オプション B にはオプション B1 とオプション B2 という二つのサブオプションがある。

オプション B1

出願人は対応出願*の調査報告書に基づき、独立審査の請求を選択することができる。⁸

対応出願*の調査報告書に基づく独立審査の請求期限は **21 ヶ月期限** (最も早い優先日から 21 ヶ月) である。通常の短期コースから長期コースに移行するために **39 ヶ月期限** (最も早い優先日から 39 ヶ月) まで延長申請がなされた場合、対応出願の調査報告書に基づく独立審査の請求期限は **39 ヶ月期限** (最も早い優先日から 39 ヶ月) となる。

⁶特許法第29条(2)(a)、(2)(b)

⁷特許法第29条(4)

⁸特許法第29条(2)(c)(i)

オプション B1 を選択した場合、下記のことをシンガポール特許局へ提出する必要がある。⁹

- 調査報告書のコピー
- 当該調査報告書で言及された各書類のコピー
- 調査報告書で指摘された英語以外の各書類に対応するパテントファミリーメンバーの参考文献のリスト(リストが英語以外の言語の場合はその英訳)であって、(該当する場合)

「対応出願」*の意味

オーストラリア、カナダ(英語で申請された場合のみ)、欧州特許庁(European Patent Office)(英語で申請された場合のみ)、日本、ニュージーランド、英国、米国、韓国¹⁰でなされた出願または PCT¹¹に基づきなされた出願で、かつ下記のうち 1 つの要件を満たしているものにつき「対応出願」とみなされる。

- 今回の出願において優先権を主張する根拠であること
- 今回の出願に基づき優先権を主張するもの
- 今回の出願における優先権主張と同じ出願から優先権を主張するもの

オプション B2

出願人は国際調査報告書に基づき独立審査の請求を選択できる。国際調査報告書に基づく審査請求はシンガポール PCT 国内移行段階特許出願についてのみ可能であって、シンガポール国内特許出願には適用されない。¹²

国際調査報告書に基づく独立審査の請求期限は **21 ヶ月期限**(最も早い優先日から 21 ヶ月)である。通常の短期コースから長期コースに移行するために **39 ヶ月期限**(最も早い優先日から 39 ヶ月)まで延長申請がなされた場合、国際調査報告書に基づく独立審査の請求期限は **39 ヶ月期限**(最も早い優先日から 39 ヶ月)となる。

オプション B2 を選択した場合、下記のことをシンガポール特許局に提出しなければならない。¹³

- 国際調査報告書のコピー
- 国際調査報告書で言及された各書類のコピー
- パテントファミリーメンバーの参考文献のリスト(リストが英語以外の言語で書かれている場合はその英訳)であって、国際調査報告書で引用された英語以外の各書類に対応するもの(該当する場合)

オプション C

対応出願の特許査定・付与への依拠

オプション C では、出願人は対応出願の特許査定または付与への依拠を選択できる。¹⁴

対応出願の特許査定または付与に依拠する期限は **42 ヶ月期限**(最も早い優先日から 42 ヶ月)である。通常の短期コースから長期コースに移行するために **39 ヶ月期限**(最も早い優先日から 39 ヶ月)までに延長申請がなされた場合、対応出願の特許査定または付与に依拠する期限は **60 ヶ月期限**(最も早い優先日から 60 ヶ月)となる。

⁹特許法第29条(2)(c)(i)

¹⁰特許規則第41条

¹¹特許法第2条(1)

¹²特許法第29条(2)(d)(i)

¹³特許法第29条(2)(d)(i)

¹⁴特許法第29条(2)(c)(ii)(B)

シンガポール特許出願の請求項は、依拠された対応出願について特許査定または付与された請求項と一致しなければならない。これは、「関連する請求項」の要件を満たすようにするためである（「関連する請求項」の要件が説明されている「付与」の項を参照していただきたい）。

対応する日本出願の特許査定または付与の決定に依拠する場合、下記のことをシンガポール特許局に提出しなければならない。¹⁵

- 付与決定のコピーまたは付与証明書の認証謄本
- 付与決定または付与証明書の確認済み英訳
- 付与された請求項のコピー
- 付与された請求項の確認済み英訳

オプション D

特許性に関する国際予備報告書 (IPRP) への依拠

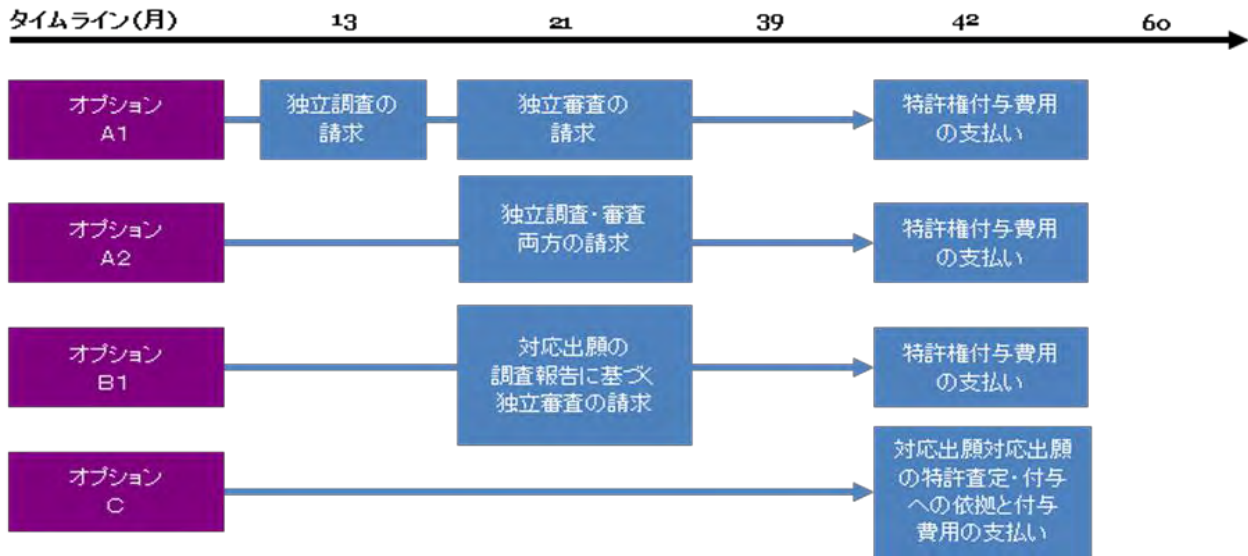
オプション D では、出願人は特許性に関する国際予備報告書 (IPRP)¹⁵に依拠することを選択できる。このオプションはシンガポール PCT 国内移行段階特許出願についてのみ適用可能である。

IPRP に依拠する期限は **42 ヶ月期限** (最も早い優先日から 42 ヶ月) である。通常の短期コースから長期コースに移行するため **39 ヶ月期限** (最も早い優先日から 39 ヶ月) までに延長申請がなされた場合、IPRP に依拠する期限は **60 ヶ月期限** (最も早い優先日から 60 ヶ月) となる。

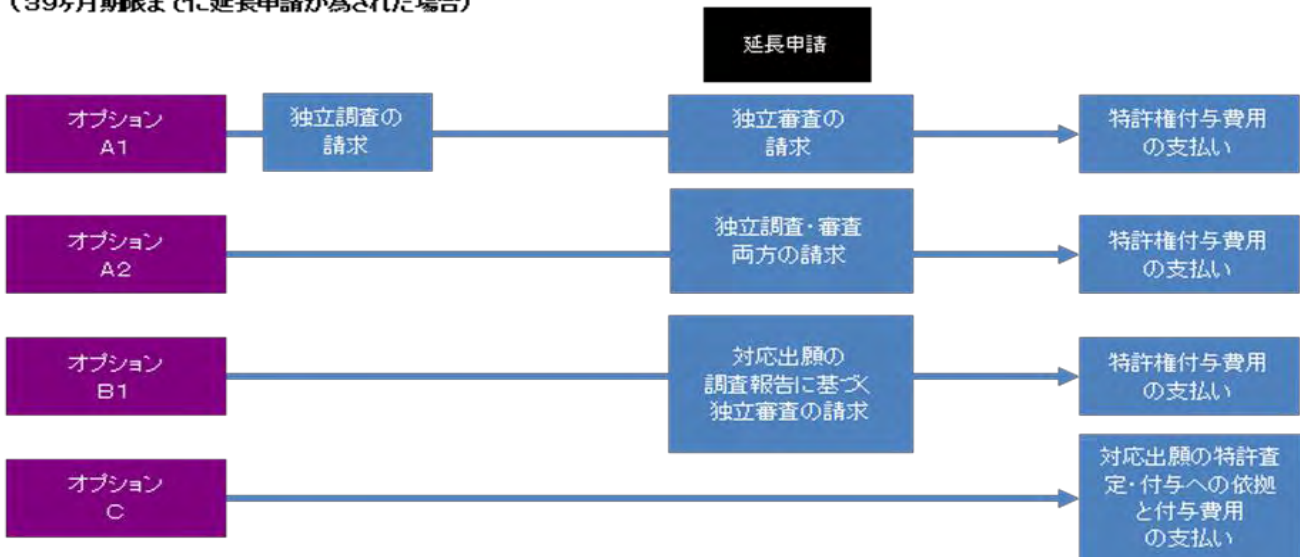
¹⁵特許法第29条(2)(e)(ii)

シンガポール国内特許申請における調査・審査に関するタイムライン

通常短期コース
(39ヶ月期限までに延長申請が為されなかった場合)

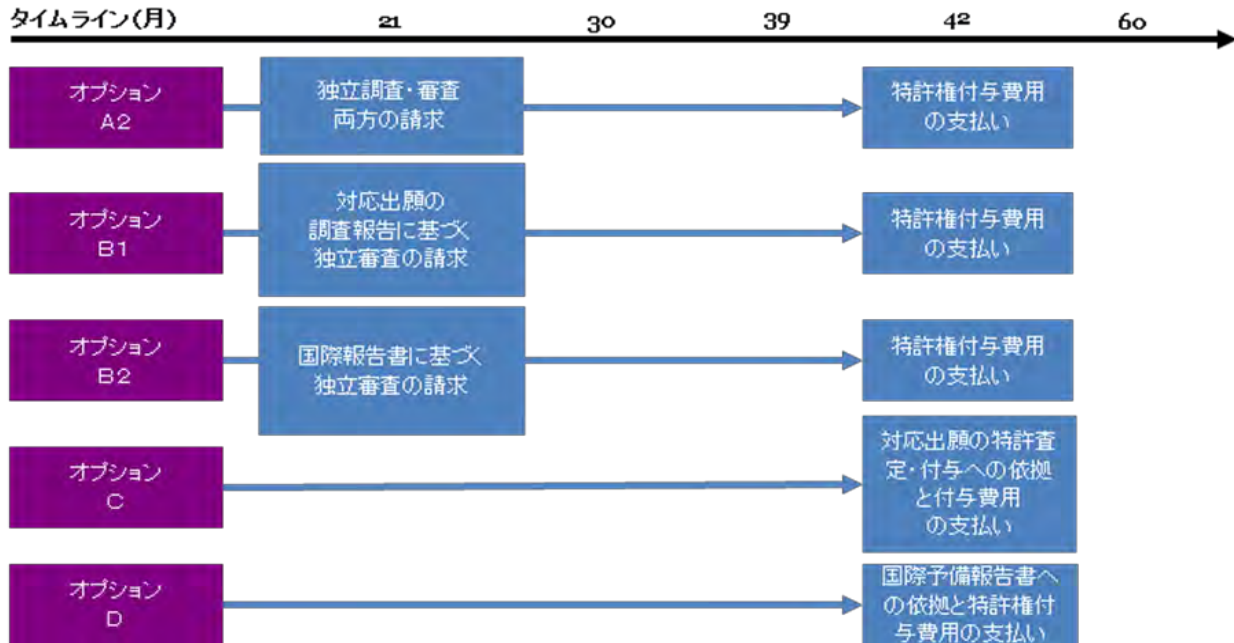


長期コース
(39ヶ月期限までに延長申請が為された場合)

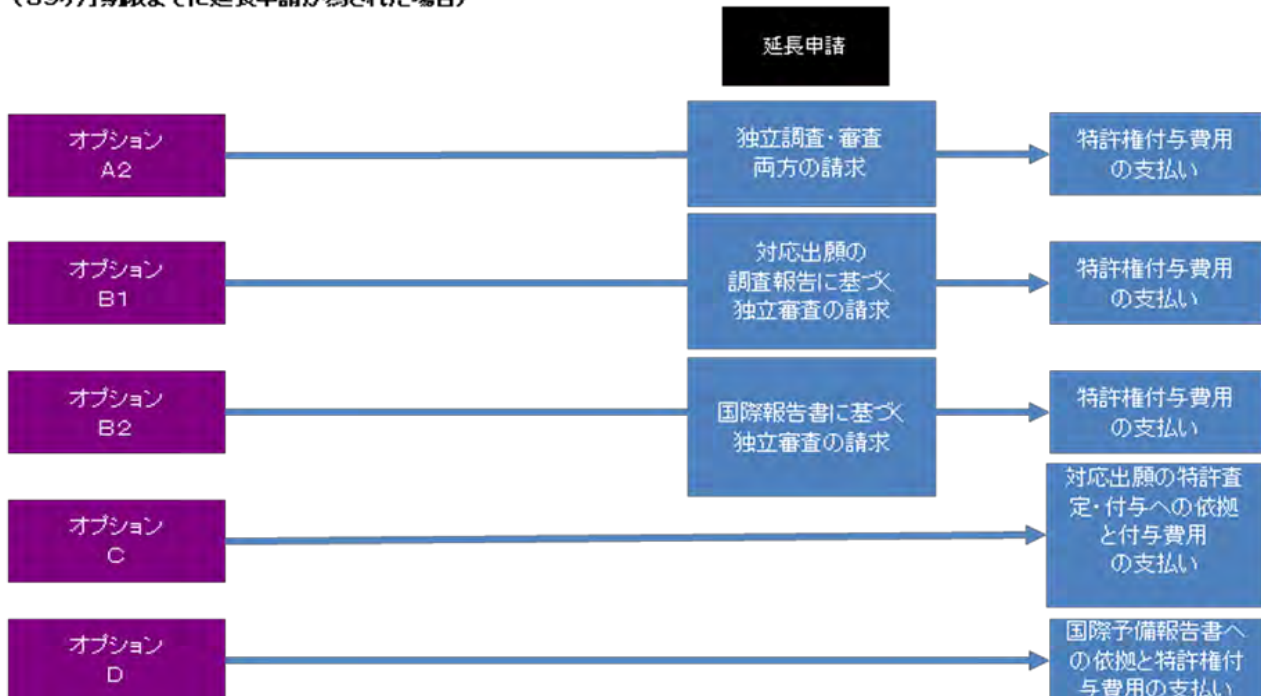


PCT国内移行段階出願における調査・審査に関するタイムライン

通常短期コース
(39ヶ月期限までに延長申請が為されなかった場合)



長期コース
(39ヶ月期限までに延長申請が為された場合)



補足情報

修正された「調査および審査」のシンガポールにおける同義語については、オプション B1、B2、C および D を参照していただきたい。シンガポール特許法および規則には「早期審査」に関する規定はないが、審査請求が早ければ早いほど、同国特許局から見解書または審査報告が早期に交付される。

特許審査ハイウェイ(PPH)

シンガポール特許局は米国特許商標庁 (USPTO) および日本特許庁 (JPO) との間で 2009 年より特許審査ハイウェイ (PPH) プログラムを試行している

ある国で特許を受けるには、通常その国で発明の調査や審査が行われる必要がある。これは米国および日本で特にそうである。PPH プログラムによって、米国と日本の特許当局が調査結果および審査結果をシンガポール特許局と互いに共有できるため、結果、それぞれの特許庁が以前行われた作業を参照することができるようになった。これにより以下のようなメリットが生じると考えられる。

作業の削減－以前行われた作業を参照することにより、その後の調査および審査作業の必要性を削減し、さらには完全になくすことさえ可能にする。

迅速な審査－作業の削減により特許出願審査全体を短期化することを可能にする。

よりよい調査および審査－自国の特許審査官が利用できないようなデータベース (例えば特殊な技術的データベース、地域のデータベース、他言語のデータベース等) に、他国の特許局審査官がアクセスできるかもしれない。よって当該調査および審査結果を参照できることにより、アクセス不可だった先行技術情報の入手および査定を可能にする。

シンガポール出願結果の対応する日本出願への利用

特許可能との判断がなされた請求項を含むシンガポール出願に関しては、出願人は対応する日本出願について日本特許庁に早期審査を求めることが可能である。PPH 試行プログラム利用を日本特許庁に求める手続および用件の詳細については、同庁のウェブサイト (http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm) を参照していただきたい。

対応する日本出願を出願人が日本特許庁に申請し、早期審査を求めて同庁にシンガポールで特許可能と判断された請求項の写しを提出した場合、迅速な審査がなされることもある。日本の特許審査官が、世界中のどこの国の特許庁も取り上げなかった先行技術書類 (通常は日本の書類) に審査中に遭遇することは実務上よくあることである。

日本特許庁のウェブサイト (<http://www.jpo.go.jp/cgi/cgi-bin/ppph-portal/statistics/statistics.cgi>) からは、2011 年 6 月末の時点でこの方法を利用した審査要求はゼロだったことがわかる。

日本出願結果の対応するシンガポール出願への利用

日本出願の調査および審査の最終結果、または日本出願の特許付与が入手可能になり次第、出願人は日本出願に関し以下に列挙する所定情報を提供することにより、対応するシンガポール特許について早期審査を求めることが可能である。

- 日本特許庁認証済みまたは、その他登録官が受理可能な、依拠する日本出願の特許付与の写しまたは
- 実体調査・審査の最終結果を記載した書類および、依拠する日本出願の最終結果で参照されている特許請求項の写し

このルートは理論上、手続上においてオプション C (対応する出願の特許査定または特許付与の事実を出願人が示すもの) に類似している。ただし、シンガポール特許局は同国特許出願手続を他の出願より優先させることにより、この方法を利用して審査の「短期化」をすることもできる。

日本特許庁のウェブサイト(<http://www.jpo.go.jp/cgi/cgi-bin/ppph-portal/statistics/statistics.cgi>)からは、2011年6月末の時点でこの方法を利用した審査要求は4件だったことがわかる。

特許付与

シンガポール特許申請手続における最終段階は特許付与料の納付である。

特許付与に関する以下に列挙する一定条件が満たされていれば特許は付与される。その際、42ヶ月または60ヶ月(延長申請がなされた場合)以内に以下の条件を遵守する必要がある。¹⁶

(1) 登録官が下記のものを受領していること

- 調査・審査報告書請求が個別になされている場合(オプション A1 選択)、調査報告書および審査報告書
- 調査・審査報告書請求が複合でなされている場合(オプション A2 選択)、調査・審査複合報告書
- 対応する出願または国際出願の査定または付与を示す書類のうち、いずれか依拠する方(オプション C 選択)
- 外国調査報告書に基づき審査請求がなされている場合(オプション B1 またはオプション B2 選択)、対応する出願の調査報告書または対応する国際出願の国際調査報告書(ISR)(報告書が英語でない場合はその英訳)および審査報告書
- シンガポール国内移行段階特許出願において特許性に関する国際予備報告書(IPRP)に依拠する場合(オプション D 選択)、IPRP(報告書が英語でない場合は英訳)に依拠する意思を示した通知書

(2) すべての補正および訂正が含まれた統合明細書の提出

(3) 特許付与料の納付

上記の条件が42ヶ月期限または60ヶ月期限(延長申請がなされた場合)内に満たされなかった場合、出願人は出願を放棄したものとみなされる。¹⁷

更に上記に加え、以下の条件も遵守する必要がある。¹⁸

(1) 明細書は、発明の未解決の非単一性に関する異論を開示してはならないこと。そのような異論が開示されていれば、出願人は異論が解決されるとシンガポール特許局を説得する必要があるはずである。

(2) 発明が公開または活用された場合、攻撃的、非道徳的または反社会的行動を助長すると一般的に予想されるような発明ではないこと。

(3) 二重特許が存在しないこと、すなわち

- 同一の優先日を持つ同一の発明について、同一の出願人またはその承継人が出願する別の特許出願が存在しないこと。
- 同一の優先日を持つ同一の発明について、同一の出願人またはその承継人に対して以前に特許の付与がなされていないこと。

(4) 特許を受けるために提示された各請求項は、依拠する報告書または特許付与において調査・審査された請求項に関連している必要がある(すなわち「関連請求項」の基準¹⁹)。シンガポール特許法は、2つの請求項が同一の場合、または後者の請求項の各限定が前者の請求項の限定と同一であるか、前者の限定と表現が異なるだけで内容は異なっていない場合には、前者の請求項は後者の請求項に関連するものであるとしている。この規定は現在まで訴訟に発展していないものの、同規定は、特許料が支払われた時点における出願の請求項が、審査された請求項と比較して範囲が同一またはこれより狭いことを意味すると解釈することが可能である。

¹⁶特許法第30条(2)

¹⁷特許規則第47条

¹⁸特許法第30条(3)

¹⁹特許法第2条(4)

上記の条件がすべて満たされた場合には、シンガポール特許局は特許付与証明書を発行する。特許付与された明細書は同局ウェブサイト上でも公開される。

更新

特許の存続期間は出願日から 20 年である。シンガポール国内特許出願の出願日とは、最初の出願として(優先権主張しない場合)必要書類が同国特許局に提出された日、または優先権を主張する出願として必要書類が同国特許局に提出された日である。シンガポール PCT 国内移行段階特許出願の場合、出願日は国内移行段階特許出願が由来する PCT 出願の国際出願日である。²⁰

シンガポールでは、第 1 回目の特許更新料は出願日の 4 年目から支払われることとなり、更新料はその後毎年出願日と同日までの 3 ヶ月以内に支払う必要がある。したがって 5 年目の更新料(最初の更新料)は特許出願日の 4 年目の同日から 3 ヶ月以内に支払う必要がある。²¹もともと、特許が付与された日が特許出願日から 45 ヶ月目以降である場合、5 年目の更新料およびそれ以前の年の更新料(該当する場合は、特許が付与された日から 3 ヶ月以内に支払う。

更新料がその後の出願日と同日までの 3 ヶ月以内に支払われなかった場合、特許は失効する。期限までに更新料が支払われなかった場合、シンガポール特許局は特許が失効する 1 ヶ月以内に特許権者または代理人に通知を送付する。²²更新料および追加の遅延料を支払う猶予期間として、更新料支払期限の末日から 6 ヶ月間が権利者に与えられる。²³

回復手続

猶予期間の末日までに、すなわち更新料支払期限の末日から 6 ヶ月以内に、支払がなされなかった場合、猶予期間は終了する。権利者が特許を回復したいと希望する場合、権利者は直ちにシンガポール特許局に失効した特許を回復する申請書を提出する必要がある。特許回復の申請は更新料支払期限の末日から 30 ヶ月以内に行う必要がある²⁴。

特許回復の申請には、所定期間内に更新料の支払を怠った理由を述べた法定宣言書に権利者が署名したものを添え²⁵、更新料を支払うのに「合理的な配慮」が取られたことについて、シンガポール特許局を納得させる必要がある。²⁶

シンガポール特許局が権利者の示した理由に納得しなかった場合、権利者に通知が送付され、権利者は通知日から1ヶ月以内に、同局に審問を行うよう請求し抗議する機会が与えられる。権利者が抗議を行わないと決定した場合、同局は回復申請を拒絶する。

権利者が同局に審問を請求すると審問の日が決定され、特許回復の申請を認めるか拒絶するかについて審議、決定される。

同局が特許回復の申請を認めた場合、権利者は未払いの更新料に追加の遅延料の支払い指示通知日から 2 ヶ月の猶予期間が与えられる。上記の料金が支払われれば同局は特許回復を命じ、この事実を特許公報(Patent Journal)に公示する。

特許回復の効果

満了期間および回復期間中に特許についてなされたすべてのことは、有効なものとして扱われるものとする。²⁷

特許回復期間は以下の 3 つの段階に分けることができる。

- (1) 特許更新が可能な期間、すなわち 6 ヶ月の猶予期間²⁸

²⁰特許法第85条(1)

²¹特許規則第51条(1)

²²特許法第36条(2)

²³特許法第36条(3)

²⁴特許規則第53条(1)

²⁵特許規則第53条(1)

²⁶特許法第39条(5)

²⁷特許法第39条(8)

(2) 猶予期間の末日から、回復申請の通知が特許公報に公示される日まで²⁹

(3) 回復申請の通知が公示された日から回復命令がなされる日まで³⁰

6ヶ月の猶予期間[上記(1)]中のいずれかの時点で侵害行為がなされた場合は、以下のことを条件として、更新がまだ可能であれば侵害行為として扱われる。

- 侵害行為が6ヶ月の猶予期間中になされた
- 侵害行為が以前の侵害行為の継続または反復である

しかしながら、6ヶ月の猶予期間中になされた侵害行為に対する損害賠償について裁定するか否かは裁判所の裁量に委ねられる。³¹

6ヶ月の猶予期間末日から回復申請の通知が特許公報に公示される日までの間[上記(2)]に特許を侵害した者は、その者が悪意無く侵害行為を行った、または侵害行為をなす重大かつ効果的な準備が悪意無く為されていたことを条件とし、侵害行為の罪から免れる。³²

その者が上記条件を満たしている場合、侵害行為の継続が許され、ビジネスパートナーにその行為の継続承認を与える権利も有するほか、侵害行為がなされたビジネスの部分を取得した別の者にその権利を譲渡することも可能である。ビジネスパートナーや他の者は、特許の権利者によって授与されたのと同様に製品を取扱うことができる。

もっとも上記権利は、ライセンス許諾による他者の行為までは拡大されないことに留意する必要がある。

回復通知の公示から回復命令の公示までの間[上記(3)]に侵害行為を犯した者には何ら救済も与えられない。なぜなら、侵害者は特許が更新されたこと、もしくは特許回復申請がシンガポール特許局により検討されているという推定的な認識があったと考えられるからである。

特許期間の延長

出願日から20年という通常の特許存続期間を延長することが可能である。出願日が2004年7月1日以降のシンガポール国内特許出願およびシンガポール PCT 国内移行段階特許出願について、下記のいずれかの条件下において特許の存続期間を延長することが可能である。³³

- (1) シンガポール特許局において、特許の付与に*不当な遅延があった場合
- (2) 対応する出願の査定または付与を根拠に特許付与がなされており、対応する特許の交付に不当な遅延があり、対応する特許が当該遅延を根拠にその特許期間を延長させた場合
- (3) 特許対象に薬品の有効成分にあたる物質が含まれており、
 - 有効成分にあたる当該物質を用いた最初の薬品であったため、販売承認までの過程において時間を要した為、特許活用の機会が不当に短縮された。
 - 上記理由によって、以前に特許期間が延長されたことがない。

特許期間が延長された場合、シンガポール特許局は特許権者に延長証明書を送付する。証明書には延長期間、および延長期間中に授与された保護に対する制限が記載されている。同局はまた、特許公報に延長通知を公示する。³⁴

²⁸特許法第39条(9)

²⁹特許法第39条(10)

³⁰特許法第39条(12)

³¹特許法第69条(3)(a)

³²特許法第39条(10)

³³特許法第36条 A(1)

³⁴特許法第36条 A(11)

*不当な遅延の意味

出願人の作為または不作為に起因する期間を除き、出願日から特許付与日までが 4 年を超えない、または出願人の作為または不作為に起因する期間を除き、調査および審査報告書請求または審査報告書請求から特許付与日までが 2 年を超えなければ不当な遅延とはならない。「出願人の作為または不作為に起因する期間」については、特許法にて冗長ではあるが限定的なリストが記されている。基本的にはシンガポール特許局の支配下でない期間を計算から除外するというものである。

特許権者が特許付与に 4 年以上または審査に 2 年以上の不当な遅延についてシンガポール特許局を納得させた場合、同局はそれぞれに 4 年または 2 年を超えた期間に等しい延長を認める。特許付与および審査の二重の遅延があった場合、認められる延長期間は 2 つの期間のうち長い方とする。³⁵

特許期間延長の申請は特許付与日から 6 ヶ月以内に行うものとし、出願人は申請内容の裏付けとなる全ての書面による証拠を添えるものとする。³⁶

対応する出願における不当な遅延

出願人がシンガポールで特許を受けるのに、対応する出願の査定または付与に依拠する場合、外国特許庁において対応する特許の交付に不当な遅延が生ずる場合がある。出願人は外国特許庁によるこの遅延を根拠に特許期間の延長を求めることが可能である。もっとも、この根拠が外国特許庁の決定に基づくものであるため、延長がシンガポール特許に認められるか否かはシンガポール特許局の自由裁量となる。シンガポール特許局は該当するあらゆる事実を考慮し、特許期間延長の可否について判断する。尚、認められる延長は 5 年を超えてはならない。

特許期間延長申請は特許付与日から 6 ヶ月以内に行うものとし、出願人は申請内容の裏付けとなる全ての書面による証拠を添えるものとする。

販売承認までの過程において時間を要したことによる薬品特許活用機会の不当な短縮

特許対象である薬品は販売承認を得るため、複雑かつ冗長な過程を経なければならないことがよくある。この承認過程の間、特許を活用する機会は短縮され、期間中は特許の実施も活用もしてはならない。したがって薬品に対する特許期間の延長は、こうした冗長な販売承認過程に起因する特許活用期間の不当な短縮を埋め合わせるものである。

上記を根拠とする特許期間延長の承認には、下記の条件を満たす必要がある。³⁷

- (1) 特許対象に薬品の有効成分にあたる物質が含まれていること。製法特許は除外されることに留意する必要がある。
- (2) 当該薬品が特許対象の有効成分を含む薬品として、販売承認を得た最初の薬品であること。
- (3) 販売承認を得る過程で特許を活用する機会が不当に短縮された。この不当な短縮とは以下の場合にのみ発生する。
 - 販売承認が特許付与の後に与えられた。
 - 販売申請から保健科学庁による販売承認の日までが、申請人の作為または不作為に起因する期間を除き 2 年を超えている。

シンガポール特許局が、販売承認を得る過程で特許を活用する機会が不当に短縮されたことについて納得した場合、同局は販売承認を得る過程で 2 年を超えた期間(ただし申請人の作為または不作為に起因する期間を除く)と、特許付与日から販売承認日までの期間のうちの短い方について、特許期間を延長する。いかなる場合でも延長期間は 5 年を超えてはならない。

³⁵特許法第36条 A (3)

³⁶特許規則第51条 A(1)

³⁷特許法第36条 A(5)

上記の期間延長で認められる保護範囲は薬品の有効成分にあたる物質であり、販売承認を得る対象であるものに限定して適用されることに留意する必要がある。延長で認められる保護範囲は、その他の特許請求項には及ばない。

特許期間延長の申請は、特許付与日または販売承認日のうち遅い方から6ヶ月以内に行う。また、申請は20年期間の末日から6ヶ月前までで、かつ特許有効期限内に行う。申請は以下に列挙する内容が記載された保健科学庁の証明書を添えて提出する。³⁸

- 販売承認の申請日
- 販売承認の獲得日
- 申請人の作為または不作為に起因する販売承認までの期間、および申請内容の裏付けとなる書面による証拠

特許付与後の調査および審査

特許権者および第三者は、特許付与後に調査および審査を請求することができる。これは、審査報告書の発行から特許付与までの間に保護範囲が拡大した場合や、第三者が関連する先行技術が審査官によって考慮されなかったと考える場合に有用である。

以前は、第三者が頼れるのは特許専門家の見解を求めただけだったが、特許付与後の調査および審査という別の選択肢が一般にも提供されることになり、このプロセスにより、上記の状況に関して特許審査官の見解を得る方法を一般市民に提供する。

特許付与後に請求項の調査および審査請求をする根拠として認められるものには、以下の事項がある。³⁹

- (1) シンガポール特許局の発行した審査報告書を根拠として特許が付与されており、付与された特許の請求項が審査報告書で審査された請求項より広い
- (2) 対応する出願の査定または付与を根拠として特許が付与されており、付与された特許の請求項が、外国特許庁の審査または付与した請求項より広い
- (3) 国内出願、対応する出願、または対応する国際出願の審査官が関連する全ての先行技術を考慮していない

請求人は特許付与後の調査および審査を請求するに当たり、根拠の特定とその説明を求められる。また、所見の提示や関係すると思われる書類を提出することも可能である。⁴⁰

請求提出後、シンガポール特許局により請求はオーストリア特許庁、デンマーク特許庁またはハンガリー特許庁に送付されるが、請求人は調査および審査を行う特許庁の選択ができる。

見解書を交付すべきとの意向が審査官から出た場合、見解書が交付され、特許権者はシンガポール特許局からの通知受領から3ヶ月以内に返答することになる。これは特許付与前に出願人に与えられる、調査および審査の通知日から5ヶ月以内の返答期間とは異なる。特許付与前手続きでは、審査官は特許権者からの回答受領後、さらに見解書を交付するか否かは審査官の裁量に委ねられるが、特許付与後の調査及び審査では、審査官は特許権者からの回答受領後、そのまま審査報告書の交付へと進む。

調査および審査報告書は特許権者に提供されるが、請求人が特許権者でない場合は、請求人に見解書、特許権者の回答、ならびに調査および審査報告書の写しが提供される。

特許付与後の補正

出願人は特許付与後に明細書を補正することができるが、補正を行うにあたっての制限および、それに伴い不利益が生じる場合もある。

³⁸特許法第38条 A(1)

³⁹特許法第38条(1)

⁴⁰特許法第38条(3)

- (1) 補正が必要であると権利者が認識した後、できるだけ速やかに補正を行う必要がある。権利者が補正を不必要に遅延させた場合、裁判所が判断した場合、特許付与後の補正が認められない可能性もある。
- (2) 裁判所またはシンガポール特許局において、特許効力が争点となる可能性のある未解決の手続がある場合、いかなる補正も認められない。
- (3) 特許付与後に特許の補正が認められた場合、裁判所またはシンガポール特許局が、公表された特許の明細書が悪意無く、合理的技術および知識のもとに作成されたことに納得しない限り、補正を認める決定以前の特許侵害に対する損害賠償は認められない。⁴¹

さらに、特許付与後の補正は以下の条件を満たす必要がある。

- (4) シンガポール特許局または裁判所の承認獲得
- (5) 異議申立の余地が設けられている⁴²
- (6) 明細書が追加事項を開示する結果となる補正、または特許により授与された保護を拡大する補正は禁じられている。⁴³

特許対象の範囲を限定する補正のみが認められる傾向にあるため、これはしばしば、特許付与後の修正にとって最も深刻な障害である。特許付与後の補正の提案および補正の理由は、補正を認めるかどうかを判断する際に、異議申立目的で特許公報に掲載される。登録官は補正に対して申し立てられた異議を検討する。補正の許可が下された場合、登録官は権利者に補正された新しい明細書を提出するよう求める場合もある。

特許付与後の補正が裁判所またはシンガポール特許局により認められた場合、当該補正は特許付与日から有効であるとみなされる。

特許付与後の補正をなす場合、当該補正は(1)明細書内容によって裏付けが為されていること、(2)明細書における追加事項の開示とならないこと、(3)付与された特許保護の範囲を拡大するものではないことに留意する必要がある。

⁴¹特許法第69条(4)

⁴²特許法第83条(2)

⁴³特許法第84条(3)

[特許庁委託]
模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)

[著者]
ATMD バード & バード法律事務所

[発行]
日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 知的財産課
〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6階
TEL:03-3582-5198
FAX:03-3585-7289

2012年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2011年12月現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものでないことを予めお断りします。