

経済産業省委託事業

ASEAN における実用新案/小特許に関する制度の調査

2014 年 2 月

日本貿易振興機構

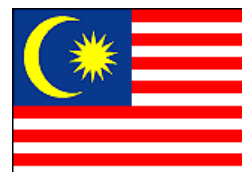
バンコク事務所

知的財産部

協力

Mori Hamada Matsumoto (Singapore) LLP

第6章 マレーシア



1. 方式審査の有無、内容

マレーシアにおける実用新案証出願の方式審査は、マレーシア知的財産公社 (Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO)) の特許登録官 (The Registry) によって行われる。

方式審査の内容は、「1983年マレーシア特許法」(the Patents Act 1983「特許法」)⁷及び「マレーシア特許規則」⁸(Patents Regulations 1986「特許規則」)に定められている。実用新案についての審査手続は原則として特許と同様であるが、一部条文の読み替え⁹などが存在する(特許法第17A条)。

出願人は、実用新案証出願を行うに当たって、様式14¹⁰を用いて、所定の手数料である1万3,000マレーシア・リングギ(電子出願の場合)又は1万4,000マレーシア・リングギ(通常出願の場合)を支払わなければならないとされている。登録官は、出願書類受領の日を出願日として記録する(特許法第28条)。

マレーシア特許法 第28条 出願日

- (1) 登録官は、出願書類受領の日を出願日として記録するものとする。
ただし、出願書類が次に掲げる事項を含んでいることを条件とする。
 - (a) 出願人の名称及び宛先
 - (b) 考案者の名称及び宛先
 - (c) 明細書
 - (d) クレーム、及び
 - (e) 出願書類の受領時に所定の手数料が納付されていることを示すもの
- (2) 登録官が、出願書類の受領時に(1)の規定が満たされていないと認定したときは、登録官は出願人に対し、必要な訂正を行うよう要求するものとする。
- (3) 出願人が(2)にいう要求を遵守したときは、登録官は、要求した訂正を受領した日を出願日として記録しなければならないが、また、出願人がそのように遵守しなかったときは、登録官は、その出願を無効として処理しなければならない。
- (4) 出願人が、実際には出願書類に含まれていない図面に言及している場合は、登録官

⁷ 特許庁の日本語訳 (<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/malaysia/tokkyo.pdf>)。WIPOの英語訳 (http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=304546)。

⁸ 特許庁の日本語訳 (http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/malaysia/tokkyo_kisoku.pdf)。

⁹ 特許法第17A条第2附則にて読み替えがなされているが、以下読み替え後の条文を摘示する。

¹⁰ 特許規則に規定されている様式を意味する(以下同様である。)

は出願人に対し、欠落している図面を提出するよう要求するものとする。

- (5) 出願人が(4)にいう要求を遵守したときは、登録官は、欠落していた図面を受領した日を出願日として記録しなければならないが、かつ、出願人がそのように遵守しなかったときは、登録官は、出願書類受領の日を出願日として記録しなければならないが、前記図面へは言及しないものとする。

実用新案の考案を特定するクレームは、一つでなければならない点には留意する必要がある（特許法第 28 条第 1 項(d)参照）。

登録官は、実用新案証出願の出願日の記録した場合、出願人に対して出願日及び出願番号を記載した出願証明書（certificate of filing）を交付し（特許規則第 25 条）、その後初期的な審査に移る。同審査においては、出願が、特許規則第 26 条の形式的要件を満たしているか否かが審査される。これらは同規則第 5、6、7(1)、8、9、11、18、51 条に規定されているとおり、使用する紙の大きさが正しいか、手数料が正しいか、資料が印刷又はマイクロフィルムによって複製することに適しているか等の形式的で非技術的な事項に関連する審査である。

書類の不備があった場合には、出願人に通知され、補正のために 3 か月の期間を与えられる（特許規則第 26 条第 2 項）。

マレーシア特許規則 第 25 条 出願日

- (1) 登録官は、実用新案証出願の出願日を記録した場合、出願人に対して、出願日及び出願番号を記載した出願証明書を、要請書の写しの形式で交付する。
- (2) 特許法第 28 条(2)に基づく登録官の補正要求に応じた補正書は、登録官の要求日から 3 月以内に提出されなければならない。
- (3) 登録官が、特許法第 28 条(3)に基づき出願を無効とする場合、登録官はその理由を書面により出願人に通知するものとする。
- (4) 特許法第 28 条(4)の規定に基づく図面は、登録官の要求日から 3 月以内に提出されなければならない。

マレーシア特許規則 第 26 条 予備審査

- (1) 規則 5、規則 6、規則 7(1)、規則 8、規則 9、規則 10、規則 11、規則 18 及び規則 51 の要件は、特許法第 29 条(1)の適用上、方式要件とする。
- (2) 特許法第 29 条(2)が適用される場合、登録官は、その認定を出願人に通知するものとし、出願人は、登録官の通知の郵送日から 3 月以内に、かかる認定に対する自己の意見を陳述し若しくは自己の出願の補正を行い、又はその両方を行うことができる。

2. 実体審査の有無、内容

マレーシアにおける実体審査は、実用新案証出願が特許法及び特許規則に規定する要件を満たすか否かを判断することによって行われる。新規性や明細書及びクレームの明確性については特許権出願の場合と同様に審査されるが(特許法第 30 条、特許規則第 27C 条)、特許権の審査と異なり、進歩性の要件は必要とされていない(特許法第 17 条第 2 項、第 15 条)。

実体審査は、以下の予備審査及び様式 5 における出願人の実体審査請求に続いてなされる。実体審査にかかる手数料は、9 万 5,000 マレーシア・リングギ(電子出願の場合)又は 11 万マレーシア・リングギ(通常出願の場合)であり、出願日から 18 か月以内になされなければならない(特許規則第 27 条第 1 項)。実体審査においては、全ての実体及び形式要件を満たすか否かが審査される。

なお、マレーシアには修正実体審査という特徴的な制度が存在する。修正実体審査とは、簡略化された審査手続を意味する。具体的には、マレーシアにおける出願と基本的に同一の考案に関し、実用新案権がマレーシア以外の所定の国において又は所定の条約に基づいて、その出願人又は権利者に付与されている場合、同外国の実用新案と出願の対象となる考案が一致していれば、新規性や産業上の利用可能性といった実体要件が自動的に満たされるといった審査手続である(特許法第 29A 条、第 30 条)。出願人が、修正実体審査請求を求めたときは、修正実体審査請求は、様式 5A に基づいてなされなければならない(特許規則第 27A 条)、6 万マレーシア・リングギ(電子出願の場合)又は、6 万 4,000 マレーシア・リングギ(通常出願の場合)の費用がかかる。

実体審査請求において、登録官は、外国の実用新案証出願手続によって実行された文献調査又は審査の結果に関する情報等を出願人に求めることができるとされている(特許法第 29A 条)。

マレーシア特許法 第 29A 条 実体審査又は修正実体審査の請求

- (4) 登録官は出願人に対し、実体審査請求書を提出するときに次に掲げるものを提出するよう要求することができる。
- (a) マレーシア以外において当該出願人又はその前権利者により、国内、地域又は国際工業所有権官庁宛に提出された、実用新案証若しくは工業所有権保護に関するその他の権利を求める出願に関する所定の情報又は所定の関係書類
 - (b) 実体審査の請求対象とされている出願においてクレームされている実用新案と同一又は基本的に同一の実用新案に関し、特許協力条約に基づく国際調査機関により行われた調査又は審査の結果に関する所定の情報

登録官が出願が実体審査を満たさないと判断した場合には、登録官からその旨の意見

(adverse report) が出される (特許法第 30 条第 3 項)。出願人は、これに対して 2 か月の応答期間を与えられ、出願を修正し又は反論の機会を与えられる (特許規則第 27C 条第 4 項)。

マレーシア特許法 第 30 条 実体審査及び修正実体審査

(3) 審査官が(1)又は(2)に従って、(1)又は場合により(2)にいう要件の何れかが遵守されていない旨を報告したときは、登録官は出願人に対し、所定の期間内にその報告書について意見書を提出するための及びこれらの要件を遵守するために出願を補正するための機会を与えなければならない、また、出願人がこれらの要件を遵守したことを登録官に認めさせることができないか、又はこれらの要件を遵守するために出願を補正しないときは、登録官はその出願を拒絶することができる。

マレーシア特許規則 第 27C 条 実体審査

(4) 特許法第 30 条(3)が適用される場合、登録官は、審査官の報告書の写しを出願人に送付するものとし、出願人は、かかる報告書の送付日から 2 月以内に当該報告書に関して意見を述べ若しくは出願を補正し、又はその両方を行うことができる。

出願が特許法及び特許規則の要件を満たした場合、登録官は実用新案証を発行する。実用新案証のうち、特別なものは、官報によって公開される (特許法第 31 条から第 35 条参照)。

実用新案権の保護期間は 10 年であるが (特許法第 35 条第 1 項)、商業・工業的に利用されていることが証明されれば、2 回に渡り 5 年ずつ延長が可能である。最初の延長は、登録から 5 年以内になされなければならない、2 回目の延長は、登録から 15 年が経過する前に行われなければならないとされている (特許法第 35 条第 2 項)。

マレーシア特許法 第 35 条 実用新案証の存続期間

- (1) 実用新案証の存続期間は、それに係る出願の出願日から 10 年とする。
- (1A) (1)を害することなく、かつ、本法の他の規定に従うことを条件として、実用新案証は、実用新案証が発行された日に付与されたときとみなし、かつ、効力を生じるものとする。
- (2) (1)に拘らず、実用新案証の所有者は、(1)にいう 10 年期間の満了前に 5 年の追加期間を求める延長申請をすることができ、かつ、第 2 期の 5 年期間の満了前に、更なる 5 年期間の延長を申請することができる。
- (3) (2)に基づく延長申請書には、それに係る実用新案証所有者の宣誓供述書であって、その実用新案がマレーシアにおいて商業上若しくは工業上使用されていることを示すもの、又はその不使用を満足できるように説明するものを添付しなければならない、か

つ、所定の年金も添付しなければならない。

- (4) 実用新案証所有者がその証明書 of 効力を維持しようとするときは、当該証明書の存続期間内の第3年及び各後続年の満了日前12月以内に、所定の年金を納付しなければならない。ただし、所定の割増料金を納付することを条件として、前記満了日後6月の猶予期間が認められるものとする。
- (5) 年金が(4)に従って納付されなかったときは、その実用新案証は消滅するものとし、かつ、年金の不納による実用新案証消滅の通知を官報に公告するものとする。

3. 同時出願の可否

実用新案及び特許の同時出願はできないとのことである。しかし、特許出願を実用新案証出願に変更すること、及び実用新案証出願に変更することは可能である（特許法第17B条、特許規則第33C条）。同変更の際に使用される変更請求書は、審査官が作成した審査報告を登録官が出願人に知らせた日から6か月以内に提出しなければならないとされている（特許法第17B条第4項）。

変更請求は、様式5Gにおいて行われる必要があり（特許規則第33C条第1項）、2万6,000マレーシア・リングギ（電子出願の場合）又は2万9,000マレーシア・リングギ（通常出願の場合）の費用がかかる。

なお、発明が、特許を受けることができないものであるとき（特許法第13条）、同様の考案は実用新案としても登録ができないものとされている。

マレーシア特許法 第17B条 特許出願の実用新案証出願への変更及びその逆の変更

- (1) 特許出願は、実用新案証出願に変更することができる。
- (2) 実用新案証出願は、特許出願に変更することができる。
- (3) 特許出願を実用新案証出願に変更するための又は実用新案証出願を特許出願に変更するための請求書は、その出願人が提出するものとし、かつ、本法に基づいて制定される規則を遵守しなければならない。
- (4) 本条に基づく変更請求書は、第30条(1)又は(2)に従って審査官が作成した報告を、登録官が出願人に知らせた日から6月以内に提出しなければならない。
- (5) 本条に基づく変更請求書は、所定の手数料が登録官に納付されていない限り、受理されないものとする。
- (6) 変更された出願は、原出願の出願時にされたものとみなす。

特許規則第33C条 出願の転換

- (1) 特許出願を実用新案登録出願に変更すること又は実用新案登録出願を特許出願に変更することを求める特許法第17B条(3)に基づく請求は、所定の手数料を納付し様式5G

- を提出することにより登録官に対してなされなければならない。
- (2) 変更の理由があると認める場合、登録官は、請求を行う者に対してその旨を書面で通知しなければならない。
 - (3) (2)に規定する通知を受け取った場合、請求を行う者は、当該通知の送付日から1月以内に、登録官に次の手数料を納付するものとする。
 - (a) 特許出願の実用新案証出願への転換の場合は、規則45に基づき納付されるべき手数料
 - (b) 実用新案証出願の特許出願への転換の場合は、規則7に基づき納付されるべき手数料
 - (4) 疑問を避けるため、本条規則に基づく転換がなされた場合、原出願に関して納付された手数料は返還されないことを明記する。

4. 権利行使要件—技術評価書に準ずる審査の要否—

実用新案の権利者が権利行使をするにあたっては、(わが国において必要とされている)実用新案技術評価の取得等の要件は不要である。

ただし、侵害訴訟は、侵害行為から2年を経過した場合には提起することはできなくなるため、2年以内に侵害訴訟を提起する必要がある点には留意する必要がある(特許法第59条第3項)。

マレーシア特許法 第59条 侵害訴訟

- (1) 実用新案証所有者は、その実用新案証を侵害した者又は侵害している者を相手として、訴訟を提起する権利を有するものとする。
- (2) 実用新案証所有者は、侵害となる虞がある行為(この部においては、「急迫した侵害」という)を遂行する者に対しても、同じ権利を有するものとする。
- (3) (1)及び(2)の訴訟は、侵害行為から2年を経過した後は、提起することができない。

5. 登録された権利を無効にし又は取消するための手段

実用新案権の侵害を主張されている者は、以下の要件に基づいて、実用新案を無効にするために、裁判所に対して訴訟を提起することが可能である(特許法第56条)。

マレーシア特許法 第56条 特許の無効

- (1) 自己の法的利益を侵害される者は、それに係る実用新案証の無効を求める訴訟を、実用新案証所有者を相手として提起することができる。
- (2) 実用新案証の無効を請求する者が次に掲げる事由を証明したときは、裁判所は、そ

れに係る実用新案証を無効にしなければならない。

- (a) 実用新案証において実用新案としてクレームされているものが、第 17 条の意味における実用新案でないこと、又は第 13 条若しくは第 31 条(1)に基づいて保護から除外されていること
- (b) 明細書又はクレームが第 23 条の要件を遵守していないこと
- (c) クレームされている実用新案を理解するために必要な図面が提出されていないこと
- (d) その実用新案証を受ける権利が、実用新案証を付与された者に属していないこと、又は
- (e) 不完全若しくは不正確な情報が第 29A 条(4)に基づいて、その実用新案証の付与を受けた者又はその代理人によって登録官に故意に提供されたか、又は提供するようにされたこと

6. 不正に取得された実用新案が無効にし又は取り消された事例

冒認出願実用新案を無効とした事例の存在を認識していないとのことである。

7. 不正に取得された実用新案権が権利行使された場合の抗弁

(1) 先使用の抗弁

先使用の抗弁は、以下特許法第 38 条のとおり、マレーシア国内で善意で製品を製造等する場合で、又はそれに向けて紳士な準備をしていれば出願に対する実用新案権の付与に拘らず、考案を実施する権利を有する。

マレーシア特許法 第 38 条 先の製造又は使用から生じる権利

- (1) 人が、実用新案証出願の優先日において、
 - (a) マレーシアにおいて善意で、その出願においてクレームされている実用新案の主題である製品を製造していたか又はその主題である方法を使用していた場合、
 - (b) マレーシアにおいて善意で、(a)にいう製品を製造する又は方法を使用するために、真摯な準備をしていた場合は、その出願に対する実用新案証の付与に拘らず、当該人は、その実用新案を実施する権利を有するものとする。ただし、前記の者によってマレーシアにおいて、その製品が生産されること、又はその方法が使用されることを条件とする。

(2) 外国における公知の抗弁

外国による公知による無効主張は、実用新案権侵害を主張された被告が実用新案権を無効とする抗弁として用いられている。

マレーシア特許法 第 14 条 新規性

(2) 先行技術は、次に掲げるものによって構成されるものとする。

- (a) その実用新案をクレームする実用新案証出願の優先日前に、書面による公表、口頭の開示、使用又はその他の方法で公衆に開示されたすべてのもの
- (b) (a)にいう出願より先の優先日を有する国内実用新案証出願の内容であって、その内容が前記国内出願に基づいて付与される実用新案証に包含されている場合のもの