

平成 26 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

ASEAN 主要国及び台湾における特許及び商標の
審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書
【特許編】

平成 27 年 3 月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

6. マレーシア

(MyIPO: Intellectual Property Corporation of Malaysia)

マレーシアにおける特許関連法規

マレーシアにおける特許関連法規は、以下のとおりである。

- ・ 2006 年特許法(2006 年法律 A1264 により改正された 1983 年法律 291)¹
2006 年 8 月 16 日施行
- ・ 2001 年特許規則(2011 年 PU(A)により改正)²
2011 年 2 月 15 日施行

6. 1 マレーシア知的財産公社で作成されている審査基準関連資料及びその概要

マレーシア知的財産公社(Intellectual Property Corporation of Malaysia ; 以下、「MyIPO」)においては、審査基準関連資料として、以下のマニュアル及びガイドラインが作成されており、詳細は以下のとおり。

- ①特許審査ガイドライン(GUIDELINES FOR PATENT EXAMINATION ; 以下、「特許審査ガイドライン」)³
2011 年 10 月発行

概要 :

特許審査ガイドラインは、特許法及び規則に従う出願及び特許の審査の様々な局面において準拠すべき実務及び手続に関する指針である。目次は以下のとおりである。

目次 :

- 第 I 章 序章
- 第 II 章 出願内容
- 第 III 章 クレーム
- 第 IV 章 特許性

¹ 2006 年特許法(2006 年法律 A1264 により改正された 1983 年法律 291)

<http://www.myipo.gov.my/documents/10192/2322945/PATENT%20ACT%201983%20ACT%20291.pdf>

(英語) (最終アクセス日; 2015 年 2 月 5 日)

http://www.jpo.go.jp/shiryoku/s_sonota/fips/pdf/malaysia/tokkyo.pdf

(日本語) (最終アクセス日; 2015 年 2 月 5 日)

² 2001 年特許規則(2011 年 PU(A)により改正)

<http://www.myipo.gov.my/documents/10192/2322945/PATENT%20REGULATIONS%201986.pdf>

(英語) (最終アクセス日; 2015 年 2 月 5 日)

http://www.jpo.go.jp/shiryoku/s_sonota/fips/pdf/malaysia/shouhyou_kisoku.pdf

(日本語) (最終アクセス日; 2015 年 2 月 5 日)

³ 特許審査ガイドライン

<http://www.myipo.gov.my/documents/10180/24667/patent-examination-guideline-28032012.pdf>

(英語) (最終アクセス日; 2015 年 2 月 5 日)

第V章 優先権
第VI章 実体審査手続
第VII章 修正実体審査
第VIII章 実用新案
Appendix A～E

<関連する書類>

②特許及び実用新案の管理及び審査マニュアル(PATENT & UTILITY INNOVATION ADMINISTRATION AND EXAMINATION MANUAL;以下、「特許審査マニュアル」)⁴
PATENT RESISTRATION OFFICE、2013年6月発行

概要：

特許審査マニュアルには、主に審査の手順及び内部手続に関する記載がされており、審査基準に相当する記載は特にない。

③特許早期審査手続(PATENT EXPEDITED EXAMINATION PROCEDURE;以下、「特許早期審査手続」)⁵
PATENT RESISTRATION OFFICE、2011年発行

概要：

特許出願の早期審査に関する、申請方法、費用、審査に要する期間等手続的なことが記載されており、審査基準に相当する記載は特にない。

6. 1. 1 審査基準関連資料の法的な位置付け及び法的拘束力

マレーシアにおいて公開されている審査基準関連資料の法的な位置付け及び法的拘束力は、次のとおりである⁶。

⁴ 特許審査マニュアル

<http://www.myipo.gov.my/documents/10192/147585/patent-manual-formality28062012.pdf>

(英語)(最終アクセス日:2015年2月6日)

⁵ 特許早期審査手続

<http://www.myipo.gov.my/documents/10180/24667/ptexpedited-15022011.pdf>

(英語)(最終アクセス日:2015年2月6日)

https://www.jetro.go.jp/world/asia/my/ip/pdf/patent_examination_jp.pdf#search=%E3%83%9E%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%A2+%E6%97%A9%E6%9C%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E8%AB%8B%E6%B1%82

(JETROによる日本語仮訳)(最終アクセス日:2015年2月6日)

⁶ 法律事務所アンケートの回答内容より判断した。

①特許審査ガイドライン

特許審査ガイドラインは、法的拘束力がない。

「第Ⅰ章 序章」には、法的位置付け及び法的拘束力に関連して、以下の「1.」には、ガイドラインは審査の指針を与えるものであること、「2.」には一般的な規則として運用することが説明されている。

「1. これらの審査ガイドラインは、マレーシアにおける特許法及び規則に従う出願及び特許の審査の様々な局面において準拠すべき実務及び手続に関する指針を与えるものである。これらのガイドラインは、主に、出願人及び特許の実務家向けのものであり、マレーシアにおける特許制度の成功が、出願人並びに出願人の代理人とマレーシア知的財産公社(MyIPO)との間の良好な協働に依拠するので、出願人及び特許実務家の助けとなることを期待している。」

「2. 本ガイドラインは、通常の出発点についての取扱いを意図して、作製されたものである。したがって、本ガイドラインは、一般的な指針のみとして、考慮されるべきである。個々のマレーシア特許出願又は特許への本ガイドラインの適用は、審査職員の責務であり、また、例外的な事例では、これらの指針から逸脱することもあり得る。それにもかかわらず、当事者らは、マレーシア知的財産公社に対して、本ガイドラインが改正される時点までは、一般的な規則として本ガイドラインに従って運用することを、期待することができる。また、本ガイドラインは、法的な規定を構成していないことにも着目すべきである。マレーシア知的財産公社における実務にかかわる究極的な権限のために、まず、特許法及び規則を参照することが必要である。」

②特許審査マニュアル

特許審査マニュアルは、法的拘束力がない。

③特許早期審査手続

特許早期審査手続は、法的拘束力がない。

6. 1. 2 審査基準関連資料の作成及び改訂

(1) 審査基準関連資料改訂の理由

審査基準関連資料の改訂理由としては、次の理由が考えられる⁷。

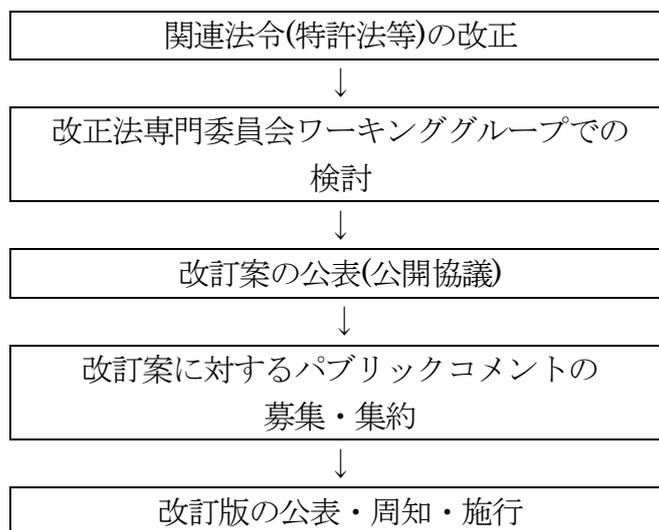
- ・ 関係法令の変更

⁷ 知財庁アンケートの回答から得られた情報に基づいて作成した。

- ・判決による関係法令についての解釈の変更
- ・実施基準に関する政策決定

(2) 審査基準関連資料の改訂の流れ

審査基準関連資料の改訂の流れは、下記のとおり。



6. 1. 3 審査基準関連資料の改訂の頻度

上記ガイドラインの更新頻度及び最近の改訂・発行時期は、下記のとおり⁸。

①特許審査ガイドライン：不定期／最近の改訂時期：2011年10月

特許審査ガイドラインは、主に特許法改正に対応するため改訂が検討されている。この改訂では、ブダペスト条約に加盟したことによる微生物の保管場所、「産業上の利用分野」の明確化、「医薬第2用途及びそれ以降の医薬用途」の明確化及び他の必然的な改訂等が予定されている。

②特許審査マニュアル：不定期／最近の改訂時期：2013年6月

特許審査マニュアルは、主に特許法改正に対応するため改訂が検討されている。この改訂では、第三者の意見、「マレーシア居住者」の定義、特許公報等に関する事項が含まれる予定である。

③特許早期審査手続：不定期／最近の改訂時期：2011年

⁸ 知財庁アンケートの回答を基にした。

6. 2 審査関連資料の内容について

MyIPO が作成している審査関連資料において、下記の項目に関する該当箇所は、以下のとおり。

特許審査マニュアルは審査手順及び内部手順の概要が示されており、特許審査ガイドラインには実際の審査の詳細が記載されている。以下の各項目について、特に断り書きのない限り特許審査ガイドラインの記載について説明している。

6. 2. 1 発明（特許対象・非特許対象／特許事由・不特許事由）

発明(特許対象・非特許対象／特許事由・不特許事由)に関する内容は、「第 IV 章 特許性」の中の「1. 一般」、「2. 発明」、「3. 不特許発明」及び「4. 特許性の例外」の以下の項目において説明されている。また、「第 VI 章 実体審査手続」の中の「4. 特許性」においても説明されている。

第 IV 章 特許性

1. 一般(1.1－1.3)

2. 発明(2.1－2.3)

3. 不特許発明

3.1 発見

3.2 科学的理論と数学的方法

3.3 植物若しくは動物の品種、又は植物若しくは動物を生産するための本質的に生物学的な生産方法。ただし、人工の生存微生物、微生物学的方法及び当該微生物学的方法による製品を除く。

3.4 精神的な行為、ゲームの実施又は事業の実施のための計画、規則又は方法

3.5 人間又は動物の身体についての処置の方法及び、人間又は動物の身体に施される診断方法

3.6 コンピュータプログラム

4. 特許性の例外(4.1－4.2)

第 VI 章 実体審査手続

4. 特許性

「1.1」には、以下のような、特許性の 4 つの基本的要件が記載されている。

1. 「発明」がなければならない
2. 発明は産業上利用できなければならない
3. 発明は「新規」でなければならない
4. 発明は「進歩性」を含まなければならない

「3.1～3.5」には、「特許法第 13 条：特許を受けることができない発明」の第 1 項各号の説明がされている。また、特許法第 13 条には明確に挙げられていないが、「3.6」には

コンピュータプログラム自体やそれを媒体に記録したものは特許性が無いこと、及び審査の進め方について説明がされている。

「第IV章」の「4」には、発明の実施が法律又は規則によって禁止されていることを理由に特許登録を拒絶等してはならないことが説明されている。また、特許法第13条は特許規則第27C条の下に実体審査がされること、そのため、審査官は、マレーシア出願に非特許発明のクレームがないことを確認すべきことが説明されている。

6. 2. 2 産業上の利用可能性・有用性

「産業上の利用可能性・有用性」に関する内容は、「第IV章 特許性」の中の「5. 産業上の利用可能性」において説明されている。

第IV章 特許性

5. 産業上の利用可能性(5.1-5.3)

ここには「産業」を広く解釈すべきであることが説明されている。

6. 2. 3 新規性

(1) クレームに係る発明の認定

a) クレーム解釈の基本的な考え方

「クレーム解釈の基本的な考え方」に関する内容は、「第III章 クレーム」の中の「1. 一般」において説明されている。

第III章 クレーム

1. 一般(1.2-1.3)

b) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明

「特有の表現で特定されたクレームに係る発明」に関する内容は、「第III章 クレーム」の中の「4. クレームの明確性及び解釈」の「4.10」及び「4.11」において説明されている。

第III章 クレーム

4. クレームの明確性及び解釈

4.10-4.11

「4.10」には、「一般的原則では、パラメータにより特徴づけられた化合物に関する発明は許可されるべきではないが、他の方法で定義することができない場合(例えば、高分子鎖)は許可される。ただし、その技術分野における通常のパラメータだけが、その化合物を特徴付けるために用いられるべきである。」ことが説明されている。

「4.11」には、「製品のプロセスで定義されたクレームは、その製品が特許性の要件(新規性、進歩性等)を満たす場合のみ許可される。製品自体は、単に新しいプロセスによって生み出されるだけでは新規とはみなされない。」ことが説明されている。

(2) 先行技術の認定

a) 先行技術の定義

「先行技術の定義」に関する内容は、「第 IV 章 特許性」の中の「6. 新しいこと (Novelty) ; 先行技術」において説明されている。

第 IV 章 特許性

6. 新しいこと (Novelty) ; 先行技術(6.1-6.3)

「6.1」には、先行技術は、発明をクレームする特許出願の優先日前に、書面による発表、口頭による開示、使用その他の方法で公衆に開示されたものすべてを意味することが説明されている。

b) 先行文献の基準日の認定

「先行文献の基準日の認定」に関する内容は、「第 IV 章 特許性」の「6. 新しいこと (Novelty) ; 先行技術」の「6.3」において説明されている。

第 IV 章 特許性

6. 新しいこと (Novelty) ; 先行技術

6.3

c) 引用発明の認定

「引用発明の認定」に関する内容は、「第 IV 章 特許性」の「6. 新しいこと (Novelty) ; 先行技術」において説明されている。

第 IV 章 特許性

6. 新しいこと (Novelty) ; 先行技術(6.1-6.3)

(3) 新規性の判断

a) 新規性の判断手法

「新規性の判断手法」に関する内容は、「第 IV 章 特許性」の中の「8. 新規性の判断基準」において説明されている。

第 IV 章 特許性

8. 新規性の判断基準(8.1-8.9)

b) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明に対する新規性の判断

「特有の表現で特定されたクレームに係る発明に対する新規性の判断」に関する内容は、特に記載されていない。

(4) グレースピリオド

「グレースピリオド」に関する内容は、「第 IV 章 特許性」の中の「9. 新規性に影響を与えない開示」において説明されている。

第 IV 章：特許性

9. 新規性に影響を与えない開示(9.1-9.5)

6. 2. 4 進歩性

「進歩性」に関する内容は、「第 IV 章 特許性」の中の「10. 進歩性」において説明されている。

(1) 進歩性の判断に適用される基本的手法

「進歩性の判断に適用される基本的手法」に関する内容は、「第 IV 章 特許性」の中の「10. 進歩性」において説明されている。

第 IV 章 特許性

10. 進歩性(10.1-10.8)

(2) 先行技術とクレームとの相違点の判断基準

a) 先行技術の組み合わせ

「先行技術の組み合わせ」に関する内容は、「第 IV 章 特許性」の中の「10. 進歩性」の「10.8」において説明されている。

第 IV 章 特許性

10. 進歩性

10.8

ここには、2 以上の文書等を組み合わせることは、そのクレームの優先日に、その技術分野における通常の知識を有する者にとって自明であった場合にのみ、許されることが説明されている。

b) 共通の一般的知識の問題

「共通の一般的知識の問題」に関する内容は、「第 IV 章 特許性」の中の「10. 進歩性」の中の「10.7」において説明されている。

第 IV 章 特許性

10. 進歩性

10.7

ここには、「当業者」は、先行技術をすべて理解しているものと推測されるべきであり、個人よりも、調査又は製品のチームのような複数分野からなる専門家からなるチームと考えた方が適切な場合があることが説明されている。

c) クレームに記載された発明の効果の取り扱い

「クレームに記載された発明の効果の取り扱い」に関する内容は、特に記載がない。

6. 2. 5 拡大先願・先願

「拡大先願」に類似する特許法第 14 条(1)(b)に関する内容が、「第 IV 部 特許性」の中の「7. 他の国内出願の衝突」の中の「7.1」において説明されている。

第Ⅳ部 特許性

7. 他の国内出願の衝突

7.1

ここには、特許法第14条(2)(b)に規定されているように、従来技術には、審査中の出願より早い優先日を有する国内出願の内容—ただし、その国内出願に基づく特許に含まれる範囲において—が含まれることが説明されている。この規定は、出願人が同一の場合については従来技術から除くことの規定がなく、先の出願の公開時期が不明確であるため、日本の特許法第29条の2と類似しているが、同一ではない。

「特許法14条(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) その発明をクレームする特許出願の優先日前に、世界の何れかの場所において、書面による発表、口頭の開示、使用その他の方法で公衆に開示されたすべてのもの
- (b) (a)という特許出願より先の優先日を有する国内特許出願の内容であって、その内容が前記の国内特許出願に基づいて付与される特許に含まれている場合のもの」

「先願」に関する内容は、「第Ⅳ章 特許性」の中の「7. 他の国内出願の衝突」の中の「7.2」において説明されている。

第Ⅳ章 特許性

7. 他の国内出願の衝突

7.2

ここには、特許法第30条(6)に規定されているように、同一発明について同一の優先日を有する2以上の特許出願が、同一出願人により行われたときは、1を超える出願について特許の付与を拒絶できることが説明されている。そのような場合には、一方又は両方を補正するか、登録する一方を選択すべきことが説明されている。

なお、先願については、特許法第18条(4)に、2以上の者が独立して同一発明を特許出願したときの特許を受ける権利は最先の優先日を有する出願をした者に属することが規定されている。

6. 2. 6 記載要件

(1) クレームの記載要件

クレームの記載要件に関する内容は、「第Ⅲ章 クレーム」に説明されている。

a) サポート要件

クレームの「サポート要件」に関する内容は、「第Ⅲ章 クレーム」の中の「6. 明細書における裏付け」の以下の項目において説明されている。

第Ⅲ章 クレーム

6. 明細書における裏付け(6.1-6.3)

「6.3」には、特定の主題がクレームには明らかに開示されているが、明細書には言及されていないとき、当該主題を含むように明細書を補正することが許されることが説明されている。

b) 明確性の要件

クレームの「明確性の要件」に関する内容は、「第Ⅲ章 クレーム」の中の「1. 一般」の中の「1.2」及び「1.3」、「2. クレームの形式及び内容」の中の「2.1」、「4. クレームの明確性及び解釈」において説明されている。

第Ⅲ章 クレーム

1. 一般

1.2, 1.3

2. クレームの形式及び内容

2.1

4. クレームの明確性及び解釈

4.1-4.15

「1.3」には、「クレームは保護範囲を決定するので、クレームの明確性は最も重要である」と記載されている。

c) その他の要件

クレームの「その他の要件」に関する内容は、「第Ⅲ章 クレーム」の中の「5. 簡潔性、クレームの番号」の「5.1」において説明されている。

第Ⅲ章 クレーム

5. 簡潔性、クレームの番号

5.1

「5.1」には、クレームの番号の付与に関する簡潔性について説明されている。例えば、

一つのクレームと他のクレームとでお互いに従属する形を取るべきでないことが説明されている。

(2) 明細書の記載要件

a) 実施可能要件

実施可能要件に関する内容は、「第 II 章 出願内容」の「3. 明細書」の「3.4」、「3.9」及び「3.10」において説明されている。

第 II 章 出願内容

3. 明細書

3.4, 3.9, 3.10

「3.4」には、当業者が発明を評価し実施するのに十分明確かつ完全な方法をもって発明を開示し、背景技術との関係における当該発明の有利な効果を説明すべきことが説明されている。

「3.10」には、発明の産業上利用可能な方法、製造され使用される方法又は、もし使用されるのみならば使用方法が明細書又は発明の本質から明らかではないときは、明細書はこれらを明確に記載すべきことが説明されている。

b) その他の要件

「その他の要件」に関する内容は、「第 II 章 出願内容」の中の「3. 明細書」の以下の項目において説明されている。

第 II 章 出願内容

3. 明細書

3.6-3.8, 3.11-3.16

「3.6」には、曖昧さや明確性を避けるために、明細書の詳細な説明と図面とは、参照番号等が一致しなければならないことが説明されている。

「3.7」には、明細書には、もしあるならば例を挙げ図面を参照して、発明を実施するに際して最良の形態と出願人が考えるものを記載しなければならないことが説明されている。

「3.12」には、明確で簡単な用語を使用すべきことが説明されている。

6. 2. 7 情報開示義務

「情報開示義務」に関する内容は、「第 V 章 優先権」の中の「2. 優先権主張」の中

の「2.1」、「第 VII 章 修正実体審査」の中の「2. 請求」の「2.1」において説明されている。

第 V 章 優先権

2. 優先権主張

2.1

第 VII 章：修正実体審査

2. 請求

2.1

「第 V 章」の中の「2.1」には、優先権主張する際に、もし要求があるときは先の出願の認証を受けたコピー及び、必要に応じてマレーシア語又は英語の翻訳文を提出しなければならないことが説明されている。

「第 VII 章」の中の「2.1」には、修正実体審査の際に従わなければならない要件が記載されており、要件(d)には、請求は、規定された国のいずれか 1 か国で登録された特許の認証済コピー及び、もしその出願が英文でないときはその英語への翻訳文が添えられなければならないことが説明されている。なお修正実体審査については、後述の「6. 2. 10 審査・先行技術調査の進め方」において説明している。

また、「特許審査マニュアル」の「SECTION E：雑多なトピックス」の「2. 優先権書類」には、出願人に優先権書類のコピー又は翻訳の提出を求めることができる旨の記載がある。

特許審査マニュアル

SECTION E：雑多なトピックス

2. 優先権書類

なお、特許法第 29A 条(4)(b)には、実体審査請求書を提出する際に、「実体審査対象のクレームに係る発明と同一又は本質的に同一の発明に関し、国際調査機関により行われた調査又は審査結果に関する所定の情報」を提出するよう要求することができることが規定されている。特許法第 29A 条(5)(b)には、出願人が当該情報等を所定期間内に提出しなかった場合は、特許法第 29A 条(6)に従うことを条件に、所定期間終了時に取り下げられたものとみなされることが規定されている。特許法第 29A 条(6)には、特許がまだ付与されていない又は書類が入手できていない等の場合に、審査請求書の提出期限について延期を申請できることが規定されている。

特許規則第 27 条(3)(c)には、対象の出願と同一又は本質的に同一である発明に関する実体審査請求は、所定の工業所有権所轄当局による調査又は審査結果及び、調査又は審査結果が英語でないときはそれらの認証付き英訳を添付しなければならないことが記載されて

いる。所定の工業所有権所轄当局とは、オーストラリア特許庁、日本国特許庁、大韓民国特許庁、英国特許庁、アメリカ合衆国特許商標庁及び欧州特許庁である(特許規則第 27 条(6))。

特許規則第 27A 条(3)には、所定の国又は欧州特許条約下に与えられた特許証又は工業所有権証の認証謄本、当該特許証等が英語でないときはそれらの認証付き英訳、所定国等における特許等についての明細書等、及び、当該出願においてクレームされている発明の明細書等と異なるときはその差異を解消するために要求される補正が必要であることが記載されている。なお、所定の国とは、オーストラリア、日本国、大韓民国、英国及びアメリカ合衆国である。

6. 2. 8 補正

「補正」に関する内容は、「第 VI 章 実体審査手続」の中の「5. 補正」及び「第 VII 章 修正実体審査」の中の「3.4 補正」において説明されている。

第 VI 章 実体審査手続

5. 補正

5.1 補正の審査(5.1.1-5.1.5)

5.2 補正の許容可能性(5.2.1)

5.3 追加の主題(5.3.1-5.3.7)

5.4 誤記及び明らかな間違いの訂正

5.5 特許補正

第 VII 章 修正実体審査

3. 実体的要件

3.4 補正(3.4.1-3.4.2)

「第 VI 章 実体審査手続」の中の「5」には、実体審査の手続的なことが説明されている。

また、「特許審査マニュアル」の「SECTION E : 雑多なトピックス」の中の「3. 予備審査(Preliminary Examination)及び実体審査」の中の「3.4」、「3.5」、「3.7」及び「3.9」において説明されている。また、同「5. 補正」にも説明されている。

特許審査マニュアル

SECTION E : 雑多なトピックス

3. 予備審査(Preliminary Examination)及び実体審査

3.4, 3.5, 3.7, 3.9

5. 補正

6. 2. 9 単一性

単一性に関する内容は、「第 III 章 クレーム」の中の「3.1 カテゴリー」の「3.1.2」、「3.2 独立クレームと従属クレーム」及び「7. 発明の単一性」において説明されている。

第 III 章 クレーム

3. クレームの種類

3.1 カテゴリー

3.1.2

3.2 独立クレームと従属クレーム(3.2.1-3.2.6)

7. 発明の単一性

7.1 独立クレーム(7.1.1-7.1.3)

7.2 従属クレーム(7.2.1-7.2.2)

6. 2. 10 審査・先行技術調査の進め方

特許出願がされると、予備審査(Preliminary Examination)がされ(特許法第 29 条)、要件を満たしていれば、出願から 18 か月後に公開される(特許法第 34 条)。原則として 2 年以内に実体審査請求が行われれば(特許規則第 27 条)、実体審査(Substantive Examination)が行われる。

審査には予備審査と実体審査がある。

予備審査は方式要件を審査する。特許規則第 26 条によれば、予備審査では、特許法第 29 条(1)の適用上、方式要件を審査することが記載されており、実体要件に関する項目は審査されない。

予備審査については特許審査ガイドラインには特に記載されていない。

ただし、「特許審査マニュアル」の「SECTION B：予備(方式)審査(Preliminary(Formalities) Examination)」及び「SECTION E：雑多なトピックス」の「3. 予備審査及び実体審査」の中の「予備審査(3.2-3.4)」に手続的なことが説明されている。

特許審査マニュアル

SECTION B：予備(方式)審査

1. フローチャート
2. 手続

SECTION E：雑多なトピックス

3. 予備審査及び実体審査
予備審査(3.2-3.4)

実体審査には、(通常の実体審査(Substantive Examination ; 以下、「通常実体審査」)と修正実体審査(Modified Substantive Examination)がある。

通常実体審査とは、出願人が審査請求後にマレーシア特許庁が新規性・進歩性等の実体的要件について審査を行い、特許付与の決定をするものである。

修正実体審査とは、対応出願が所定官庁(オーストラリア特許庁/欧州特許庁/日本国特許庁/韓国特許庁/英国特許庁/米国特許商標庁)で特許登録された場合に、所定の手続をすることで、マレーシア特許庁では新規性の判断はするが進歩性及び産業上利用性の判断はしないものである。出願人は、当該所定官庁で特許登録された明細書・クレーム・図面の内容とマレーシア出願の明細書・クレーム・図面の内容を一致させることと、所定期間内に当該所定官庁における特許証を提出することが必要である。

審査請求は、マレーシアへの出願日から 18 か月以内(特許規則 27 条(1)及び 27A 条(1))である。ただし、以下の条件を満たすときには延期請求書を提出することで最大 5 年間延期でき(特許法第 29A 条(6)、特許規則第 27B 条(2))、当該 5 年間に修正実体審査請求ができないときには更に 3 か月以内に実体審査請求ができる(特許規則第 27B 条(3))。

「通常実体審査又は修正実体審査の請求期間までに

- (a) 修正実体審査での所定国での特許が付与されていない又は特許取得可能な状態でない、又は
- (b) 特許法第 29A 条(4)にいう以下の情報又は書類が入手できていない
 - i) マレーシア以外の国等での特許又は、その他の工業所有権の権利に関する所定の情報又は関係書類
 - ii) 対象出願のクレームと、同一又は基本的に同一の発明に関する国際調査機関による調査又は審査結果に関する所定の情報

実体審査に関する内容は、「第 VI 章 実体審査の手続」及び「第 VII 章 修正実体審査」の以下の項目において説明されている。

第 VI 章 実体審査の手続

- 1. 序説(1.1-1.4)
- 2. 請求
 - 2.2
- 3. 実体的要件
 - 3.1 一般(3.1.1-3.1.7)
- 4. 特許性
- 5. 補正
 - 5.1 補正の審査
 - 5.2 補正の特許可能性
 - 5.3 追加の保護対象
 - 5.4 事務的な間違いと明らかな間違い

5.5 特許の補正

6. 分割出願(6.1-6.9)

第VII章 修正実体審査

1. 序説(1.1-1.3.1)

2. 請求(2.1-2.2)

3. 実体的要件

3.1 一般

3.2 特許性

3.3 外国特許との一致

3.4 補正

3.5 出願の分割

3.6 優先権の宣言

「第VI章 実体審査の手続」には、通常実体審査及び修正実体審査の両方の手続について説明されており、「1.4」及び「3.1.7」には、審査の結果に対しては、裁判所に上訴することができ、特許拒絶の決定は控訴審で逆転されると、もとの審査官に委託されることが説明されている。

また、実体審査に関する内容は、「特許審査マニュアル」の「SECTION C：通常実体審査／修正実体審査」、「SECTION E：雑多なトピックス」の中「3. 予備審査及び通常実体審査」の中の「通常実体審査(3.5-3.9)」及び「4. 修正実体審査」に手続的なことが説明されている。

特許審査マニュアル

SECTION C：通常実体審査／修正実体審査

1. 通常実体審査／修正実体審査のフローチャート
2. 審査請求の延期の請求又は情報提供
3. 通常実体審査／修正実体審査の手続

SECTION E：雑多なトピックス

3. 予備審査及び通常実体審査
通常実体審査(3.5-3.9)
4. 修正実体審査

先行技術調査に関する内容は、「第VI章 実体審査の手続」の中の「3.1.4」において説明されている。

第VI章 実体審査の手続

3. 実体的要件

3.1 一般

3.1.4

「3.1.4」には、審査官はクレーム(補正されたクレームも含む)を検討して理解し、調査をしなければならないことが説明されている。

また、「先行技術調査」に関する内容は、「特許審査マニュアル」の「SECTION E：雑多なトピックス」の「6. 調査」において説明されている。

特許審査マニュアル

SECTION E：雑多なトピックス

6. 調査

ここには、知的財産権担当官庁は、世界中の公開された全ての文献を調べるための資源が十分ないので、膨大な数の文献調査はできないことが説明されている。

6. 2. 1 1 優先審査／早期審査

「優先審査／早期審査」に関する内容は、特許審査ガイドラインには特に説明されていない。

ただし、「優先審査／早期審査」の手続に関する内容は、「特許審査マニュアル」の中の「SECTION C：通常実体審査／修正実体審査」の中の「早期審査フローチャート」及び「5. 通常実体審査及び修正実体審査の手続」において説明されている。

特許審査マニュアル

SECTION C：通常実体審査／修正実体審査

早期審査フローチャート

5. 通常実体審査及び修正実体審査の手続

「5」には、特許規則第 27E 条と同様の説明及び審査手順の説明がされている。早期審査の手続期間は、早期審査請求書の提出から 2 か月(最初のオフィスアクションに対して)であることが示されている。

なお、特許規則第 27E 条(1)には、「特許法第 34 条に基づき公開された出願の早期審査請求ができる」ことが記載されている。また、特許規則第 27E 条(3)には、審査官が以下のいずれかを満たすと合理的に判断した場合に当該請求が認められることが記載されている。

「(a) 国又は公の利益がある

(b) 適用される特許に関して、侵害手続が継続中又は潜在的に侵害していることを示す証拠がある

- (c) 出願人が発明を既に商品化している又は早期審査請求日から 2 年以内に商品化の予定がある
- (d) 特許を受けるために出願することが、政府又は登録官認定機関から金銭的便益を得るための条件である
- (e) 発明が、環境の質又はエネルギー資源の保護を高めるような環境保全技術に関連する
- (f) 他の合理的な根拠がある」

また、「5」の中の「5.3」及び 2011 年付けで発行された「特許早期審査手続」には、早期審査の手続的なことが説明されている。これによれば、早期審査承認申請書及び手数料を納付後、調査及び出願審査が行われレポートが 4 週間以内に発行されることが説明されている。

なお、マレーシアは、日本との間でのみ特許審査ハイウェイ(PCT-PPH、PPH MOTTAINAI)を締結している(2014 年 12 月末時点)。また、マレーシアは、ASPEC に加盟している。

6. 2. 12 優先権

「優先権」に関する内容は、「第 V 章 優先権」の以下の項目において説明されている。

第 V 章 優先権

1. 優先権
2. 優先権主張

また、「優先権」の手続に関する内容は、「特許審査マニュアル」の「SECTION E : 雑多なトピックス」の中の「2. 優先権書類」において簡単において説明されている。

特許審査マニュアル

SECTION E : 雑多なトピックス

2. 優先権書類

ここには、パリ条約に加盟していること、優先権主張をした出願の際に必要な書類について説明されている。

6. 2. 1 3 特殊出願（分割出願等）

（1）分割出願

「分割出願」に関する内容は、「第 VI 章 実体審査の手續」の中の「6. 分割出願」及び、「第 VII 章 修正実体審査」の中の「3.5 出願の分割」において説明されている。

第 VI 章 実体審査の手續

6. 分割出願(6.1-6.9)

第 VII 章 修正実体審査

3. 実体的要件

3.5 出願の分割

「6.4」には、明確でない又は条件のある制限(分割方法が難しい場合等)がある場合、審査官が出願人にその限定を明確で条件のないものにするよう通知を送り、この要件を満たすまで実体審査が延期されるであろうことを知らせるのが適当であることが説明されている。

「6.9」には分割出願は最初の出願のクレームの主題に制限されることはないが、最初の出願の開示の範囲を超えてはならないことが説明されている。

また、「分割出願」の手續に関する内容は、「特許審査マニュアル」の中の「SECTION A : 願書の受領」の「6A. 分割出願」において説明されている。

特許審査マニュアル

SECTION A : 願書の受領

6A. 分割出願

なお、分割出願については特許法第 26B 条に規定されている。

（2）その他

「その他」としては、変更出願について「第 VIII 章 実用新案」の中の「3. 特許出願と実用新案登録出願との間の変更」において説明されている。

第 VIII 章 実用新案

3. 特許出願と実用新案登録出願との間の変更(3.1-3.2)

また、変更出願の手續に関する内容が、「特許審査マニュアル」の中の「SECTION A : 願書の受領」の「6B. 出願の変更」において説明されている。

ここには、変更出願の際に、必要な書類等が説明されている。

なお、変更出願については、特許法第 17B 条に規定されている。

6. 2. 14 存続期間延長

「存続期間延長」の制度はない。

6. 2. 15 特定技術分野

(1) コンピュータ・ソフトウェア関連発明

「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」に関する内容は、「第 II 章 出願内容」の「3. 明細書」の「3.12」及び、「第 IV 章 特許性」の中の「3. 不特許発明」の中の「3.6 コンピュータプログラム」において説明されている。

第 II 章 出願内容

3. 明細書

3.13

第 IV 章 特許性

3. 不特許発明

3.6 コンピュータプログラム

「第 II 章」の中の「3.13」には、一般に使用されるプログラミング語で書かれたプログラムの短い抜粋は発明の実施形態を説明するのに使用することができることが説明されている。

「第 IV 章」の中の「3.6」には、コンピュータプログラム自体やそれを媒体に記録したものは特許性が無いことが説明されている。

(2) 化学関連発明

「化学関連発明」に関する内容は、「第 II 章 出願内容」の中の「3. 明細書」の中の「3.14」及び「第 IV 章 特許性」の中の「3. 不特許発明」の中の「3.2 科学的理論と数学的方法」において説明されている。

第Ⅱ章 出願内容

3. 明細書

3.14

第Ⅳ章 特許性

3. 不特許発明

3.2 科学的理論と数学的方法

「第Ⅱ章」の「3.14」には、明細書の記載方法について説明されている。

(3) 医薬品関連発明

「医薬品関連発明」に関する内容は、「第Ⅳ章 特許性」の中の「3. 不特許発明」の中の以下の項目において説明されている。

第Ⅳ章 特許性

3. 不特許発明

3.5 手術又はセラピーによる人又は動物の体の治療方法、及び人又は動物の体に施される診断方法

(4) 生物関連発明

「生物関連発明」に関する内容は、「第Ⅱ章 出願内容」の中の「3. 明細書」の中の「3.17」及び「第Ⅳ章 特許性」の中の「3. 不特許発明」の中の「3.3」において説明されている。さらに、特許審査ガイドラインの最後に添付されている APPENDIX C においても説明されている。

第Ⅱ章 出願内容

3. 明細書

3.17 微生物

第Ⅳ章 特許性

3. 不特許発明

3.3 植物若しくは動物の品種、又は植物若しくは動物を生産するための本質的に生物学的な生産方法。ただし、人工の生存微生物、微生物学的方法及び当該微生物学的方法による製品を除く。

APPENDIX C 微生物を取り扱う明細書についての妥当性判断基準

「第Ⅱ章」の中の「3.17」には明細書の記載方法について説明されている。

(5) その他の特定技術分野

「その他の特定技術分野」に関する内容は、特に記載がない。

6. 2. 16 国際出願 (PCT 出願)

「国際出願(PCT 出願)」に関する内容は、「第 VII 章 修正実体審査」において、PCT 出願とは明示されていないが、外国で登録された特許に対応するマレーシア出願について説明されている。

第 VII 章 修正実体審査

「国際出願(PCT 出願)」の手続に関する内容は、「特許審査マニュアル」の「SECTION E : 雑多なトピックス」の中の「1. セキュリティチェック」の「1.7」－「1.9」において説明されている。

特許審査マニュアル

SECTION E : 雑多なトピックス

1. セキュリティチェック

1.7-1.9

「1.8」と「1.9」には、PCT 経由の出願に関して、マレーシア特許法に従うこと等に関する説明がされている。

6. 2. 17 実用新案

実用新案の対象は、新規の製品又は方法、若しくは、既知の製品又は方法についての新規の改良を創出するものであって、産業上利用可能なものであり(特許法第 17 条)、クレーム数は 1 つのみである(特許法第 17A 条第 2 附則で修正適用される第 28 条)。

特許と同様、実体審査請求をする必要がある(特許法 29A 条を適用(第 17A 条(1)))、実体審査では進歩性は判断しない(特許法第 15 条は適用しない(第 17A 条(2)))。

権利期間は 10 年間だが、使用されていることを条件に 5 年間の追加期間を 2 回請求できる(特許法第 17A 条第 2 附則で読み替えられる第 35 条)。

実用新案については、「第 VIII 章 実用新案」の以下の項目において説明されている。

第 VIII 章 実用新案

1. 序章：特許との関係(1.1-1.3)
2. 実用新案登録出願の審査(2.1-2.2)

3. 特許出願と実用新案登録出願の間の変更(3.1-3.2)

「1.2」には、特許法第 17 条によれば、実用新案には特許法第 12 条(「発明」の意味)がそのまま適用されるので、「発明」でないなら拒絶されなければならない。その技術分野の具体的な問題を解決する方法を提供する技術的性質に新規性がなければならない、実用新案では進歩性を考慮しないのが唯一の違いでなければならないことが説明されている。

また、無効審判制度はないが、自己の法的利益を侵害される者は、それに係る小特許の無効を求める訴訟を提起することができる(特許法第 17A 条第 2 附則で修正適用される第 56 条(1))。無効理由としては、第 17 条の意味における実用新案でないことが挙げられており、進歩性は無効理由になっていない。

- ・タイ特許規則省令(1999年第27号(1999年9月24日公布))

http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=241&Itemid=169

(タイ語)(最終アクセス日:2015年2月6日)

http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/thailand/tokkyo_kisoku.pdf

(日本語)(最終アクセス日:2015年2月6日)

(3)審査基準関連資料

①基準 特許及び小特許審査

http://www.ipthailand.go.th/dmdocuments/Guide_to_determine_the_application.pdf

(タイ語)(最終アクセス日:2015年2月6日)

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

http://www.jetro.go.jp/world/asia/th/ip/pdf/chapter2_objection.pdf

http://www.jetro.go.jp/world/asia/th/ip/pdf/chapter3_petty_patent_application.pdf

http://www.jetro.go.jp/world/asia/th/ip/pdf/chapter4_pct_application.pdf

(JETROによる日本語仮訳)(最終アクセス日:2015年2月6日)

②(ドラフト)化学品及び医薬品における特許及び小特許に対する審査基準

http://www.ipthailand.go.th/en/index.php?option=com_content&view=article&id=1176:2014-06-19-07-13-36&catid=35:patent-manual-instructions-procedures&Itemid=245

(タイ語)(最終アクセス:2015年2月6日)

http://www.jetro.go.jp/world/asia/th/ip/pdf/chapter5_chemical_medical_application_screening_manual.pdf

(JETROによる日本語仮訳)(最終アクセス日:2015年2月6日)

6. マレーシア

(1)知的財産庁

- ・Malaysian Intellectual Property Office (MyIPO)

<http://www.myipo.gov.my/>

(2)特許関連法規・規則等

- ・2006年特許法(2006年法律A1264により改正された1983年法律291)2006年8月16

日施行

<http://www.myipo.gov.my/documents/10192/2322945/PATENT%20ACT%201983%20ACT%20291.pdf>

(英語)(最終アクセス日;2015年2月5日)

<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/malaysia/tokkyo.pdf>

(日本語)(最終アクセス日;2015年2月5日)

- ・2001年特許規則(2011年PU(A)により改正)2011年2月15日施行

<http://www.myipo.gov.my/documents/10192/2322945/PATENT%20REGULATION%20S%201986.pdf>

(英語)(最終アクセス日;2015年2月5日)

http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/malaysia/shouhyou_kisoku.pdf

(日本語)(最終アクセス日;2015年2月5日)

(3)審査基準関連資料

- ①特許審査ガイドライン(GUIDELINE FOR PATENT EXAMINATION, 2011年10月発行)

<http://www.myipo.gov.my/documents/10180/24667/patent-examination-guideline-28032012.pdf>

(英語)(最終アクセス日:2015年2月5日)

- ②特許及び実用新案の管理及び審査マニュアル(PATENT RESISTRATION OFFICE, 2013年発行)

<http://www.myipo.gov.my/documents/10192/147585/patent-manual-formality28062012.pdf>

(英語)(最終アクセス日:2015年2月5日)

7. 台湾

- (1)知的財産庁

- ・Taiwan Intellectual Property Office (TIPO)

<http://www.tipo.gov.tw/>

- (2)特許関連法規・規則等

- ・改正専利法 2014年3月24日施行

<http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?ctNode=6678&CtUnit=3205&BaseDSD=7&mp=1>