

マレーシアにおける微生物 寄託に係る実務



Charmayne Ong
(弁護士)



Neo Hwee Yong
(弁護士)

SKLINE 法律事務所

SKLINE 事務所は 1963 年に設立されたマレーシアの総合法律事務所である。現在約 140 人の弁護士が在籍している。Charmayne Ong 弁護士は SKLINE 事務所のパートナー弁護士であり、知的財産部門のリーダーを務め、権利化やライセンス等知財ポートフォリオに関する様々な経験を豊富に有している。Neo Hwee Yong 弁護士は SKLINE 事務所の知的財産部門に所属する弁護士である。

微生物に係る発明の特許要件

マレーシアでは、微生物寄託に係る発明は、所定の基準が満たされている場合に、特許を受けることができる。マレーシア特許法の規定では「発明」という用語を「その技術分野における特定の問題を実際に解決可能にする発明者の着想」¹と明確に定義している。さらに特許法の規定によると、発明は物または方法のいずれを対象とするものであってもよい。したがって、特許を受けるためには、いずれの発明も上記「発明」の定義を満たさなければならない。さらに発明は、以下の3つの基準を満たすことも必要である。

(a) 新規性²：発明は主張された優先日より前に、世界のいかなる場所においても公知であってはならない。特許法に基づき、以下のいずれかの場合には、先の開示は無視するものとする。

(i) 先の開示が特許出願日前の1年以内に行われ、先の開示が出願人またはその前権利者の行為を理由に、またはその結果として行われた場合。

(ii) 先の開示が特許出願日前の1年以内に行われ、先の開示が出願人またはその前権利者の権利が悪用されることにより行われた場合。

(b) 進歩性³：発明は、発明の属する技術分野における当業者にとって自明なものであってはならない。

(c) 産業上の利用可能性⁴：発明は、いずれかの種類の産業において、有用であり、製造可能または使用可能でなければならない。

さらに特許法は、特許を受けることができない発明として、植物もしくは動物の品種、または植物もしくは動物を生産する本質的に生物学的方法など複数の発明を規定している。ただし、人工の生存微生物、微生物学的方法および微生物学的方法による製品は除かれる⁵。特許法は微生物を定義しておらず、これに関して指針となるマレーシアにおける判例もない。しかし、マレーシア知的財産公社（「MyIPO」）により発表された特許審査ガイドラインから、この分野について情報を得ることができる。特許審査ガイドラインによれば、微生物という用語はプラスミドおよびウイルスを含み、微生物学的方法とは、微生物を用いる工業的方法および新規な微生物の製造方法を含むものと解釈される。

明細書の記載要件

明細書に関して、特許審査ガイドラインによると、微生物を主題とする出願、または発明を実施するために微生物を使用する出願は、特許規則 12(1)(c)に基づく記載要件を満たすように、十分に定義されていなければならない。特許規則 12(1)(c)は、明細書について以下のように定めている。

「明細書は、理解可能な用語で、当業者が当該発明を評価および実施できるよう十分に明確かつ完全に発明を開示すると共に、背景技術との関係における当該発明の有利な効果を明記しなければならない。」

特許開示手続の一部として国際寄託当局（「IDA」）に寄託された微生物試料の承認および分譲に関するブダペスト条約が存在する。マレーシアは当記事の準備の時点で、未だブダペスト条約に加盟していない、という点に注意されたい。そのため現時点で特定の特許を調査するために微生物試料の入手を望む者は、特許権者の明示の許可がある場合にのみ、その微生物試料を入手することができ

る。実際には、微生物寄託機関に保存されている微生物の場合、MyIPO は通常、代理人ではなく出願人により署名された法定宣言書を、特許出願に開示された微生物試料の請求人に対して提供するよう要求する。この宣言書において、出願人は、当該請求人に対して、同機関が当該微生物試料を分譲することを許可する旨を明記しなければならない。ただし、当該微生物試料の請求人が、特許期間が満了する前には寄託培養物またはその派生培養物をいかなる第三者にも提供しないことを条件とする。

マレーシアには微生物の寄託に関する立法上および司法上の指針はないものの、MyIPO は上記の法定宣言書の提出を要求する根拠を以下のように説明している。すなわち、微生物寄託機関の受託番号により微生物が特定される場合には特に、特許権者は、特許規則 12(1)(c)に基づく明細書の記載要件を満たすためには、当該特許の調査のために微生物を請求する請求人に対して当該微生物を分譲することに同意しなければならない可能性が高い。なぜなら同意しない場合には開示が不十分であることを理由に、特許法に基づいて無効手続を提起されるおそれがあるからである。ただし、その場合には、特許権者は分譲の際に、当該微生物を他者に渡すことを禁じるといった条件を課すことができる。

MyIPO は、新規な微生物に関しても明細書の記載要件の一般的基準を同様に適用するとしており、特許審査ガイドラインの付属書 C において、新規な微生物を対象とする出願の明細書について具体的な指針を示している。特に、当業者が発明を実施可能な程度に微生物を記載できない場合でも、以下に該当する場合には、特許規則 12(1)(c)に基づく要件を満たすと述べている。

- (a) 微生物の培養物が出願日までに、認可された寄託機関（例えば、ブダペスト条約により認可された寄託機関）に寄託されており；
- (b) 出願時の出願書類において、出願人にとって入手可能な当該微生物の特徴に関する情報が示されており；かつ

(c) 出願人自らが責任を持って当該微生物を維持するか、またはマレーシア内で確立された微生物寄託機関に当該微生物を寄託すると共に、特許付与日から何人による請求にも応じて当該微生物を分譲する場合。ただし、かかる請求人が、当該特許期間の満了までは寄託培養物またはその派生培養物をいかなる第三者にも提供しないことを条件とする。

将来の法律改正

マレーシアのブダペスト条約への加盟に伴う法改正およびブダペスト条約を取り巻く規定の実施等を含め、特許法の徹底的な見直しが行われる可能性がある。しかし、現時点では改正の具体的内容は公表されていないため、改正案のもたらす結果、改正範囲および改正案がどのように実施されるかについては引き続き見守っていく必要がある。

■ 参考情報

- 1 マレーシア特許法第 12 条
- 2 マレーシア特許法第 14 条
- 3 マレーシア特許法第 15 条
- 4 マレーシア特許法第 16 条
- 5 マレーシア特許法第 13 条

(編集協力：日本技術貿易株式会社)