

シンガポールにおける 寄託微生物関連発明に関する実務



DEDAR SINGH GILL
(Managing Director)

Drew & Napier LLC (シンガポール法律事務所)

Dedar Singh Gill 氏は、Drew & Napier LLC's Intellectual Property (IP) Department において、Managing Director を務める。Dedar 氏は 30 年以上もの法務経験をもつ知的財産業務の全ての面における指導的な実務家であり、特に、特許、商標、著作権、および意匠権の侵害、パッシングオフ、機密情報違反を含む知的財産に関する訴訟対応を行っている。

1. シンガポールにおける微生物関連発明の取扱い

シンガポール特許法において、微生物は特許対象から除外されていないが、「微生物」という用語についての定義はない。シンガポールは、特許手続上の微生物寄託の国際承認に関するブダペスト条約^[1]の加盟国である。

シンガポール知的財産庁 (Intellectual Property Office of Singapore: IPOS) は 2017 年 10 月 6 日付の通達 No. 7/2017 において、IPOS 特許出願審査ガイドライン (IPOS ガイドライン) 改正の概要を示した。特に自然界から単離された物の問題において論点となる、発明と発見の区別について、IPOS ガイドラインの 2017 年 10 月版において明確にされた^[2]。

2. 微生物関連発明の出願手続

2-1. 特許要件

2-1-1. 十分性

微生物の用途に係る発明を含む、あらゆる発明の特許権または特許出願の明細書は、当業者が当該発明を実施できる程度に明確かつ完全な開示でなければならないという要件を満たす必要がある。

特許法第 114 条によれば、微生物を使用しなければ実施できない発明の特許権または特許出願の明細書が、当業者により実施できる程度に十分に明確かつ完全な発明の開示であるとして取り扱われるべき状況については、特許規則において規定することができる^[3]。

特定の方法に用いられる生物材料が周知であり、当該方法を明細書に十分に記載できる場合には、当該方法の実施が反復可能な場合、たとえ最終生産物が新規な生物材料であっても、寄託は要求されない。ただし、当業者が明細書に従い過度な負担を強いられることなく当該生産物を製造できることを条件とする^[4]。

2-1-2. 発明

Merck & Co Inc v. Pharmaforte Singapore Pte Ltd [2000] SGCA 39 事件において、シンガポール上訴裁判所は、発見と発明の区別に再三言及し、発見は発明ではなく、発見をしたからといって発明が存在するわけではないと述べた^[5]。

特許法第 13 条(1)項は、発見が特許の対象ではないことを明確にしている^[3]。

IPOS ガイドラインの 2017 年 10 月版によると、多くの発明は発見を基盤とするが、発明とみなされるには「それ以上のもの」がなければならない。物質の具体的な特性の発見は、その特定の物質に関する蓄積された知識に追加される。しかし、その特性が当該物質の新規な用途に利用される場合には、発明とみなされる^[6]。

さらに IPOS ガイドラインは第 8.12 項において、自然界に既に存在していた微生物を見出すことは発見に相当するため、自然界から単離または精製された微生物

物は発明ではないと述べている。しかし、単離または精製された微生物の新規な用途が見出された場合には、その新規な用途についてクレームに記載して権利を主張できる。例えば、単離された微生物の改変により、当該微生物が特定の用途に適合できるようになるのであれば、発明とみなされる。この場合、クレームに記載された主題によってもたらされる貢献は、自然界に既に存在していた微生物の単離または精製以上のものであるため、かかる改変された微生物および特定の用途は、発明とみなされる。

その一方で、クレームに記載された組成物または配合物によってもたらされる貢献が、自然界に現存する微生物の単離物または精製物と別の生産物（例えば、容器）との組合せだけにある場合には、そのクレームに記載された内容は発明とはみなされない。ただし、クレームに記載された組成物または配合物の貢献が、当該組成物または配合物の単なる寄せ集めを超えて、具体的かつ有用な用途を生み出す場合には、そのクレームに記載された組成物または配合物は発明とみなされる^[6]。

2-2. 手続および必要書類

シンガポール特許規則の附則4は、微生物が出願日の時点で一般に入手可能ではなく、書面において明確かつ十分に記載できない状況において、実施可能な開示要件を満たす方法について解説している^[7]。

直接出願またはパリ条約による優先権を主張する出願

上記の状況において、直接出願またはパリ条約による優先権を主張する出願の場合には、微生物の試料を分譲可能ないずれかの国際寄託当局に対して微生物の培養物が出願日までに寄託されており、当該国際寄託当局の名称、寄託日および

受託番号が明細書に表示されていれば、当該出願の開示は実施可能とみなされる
[7]。

国際寄託当局の名称、培養物の寄託日および受託番号が、特許出願時の明細書
に表示されていない場合、かかる情報は次に示す期限までに提出しなければならない：
(i) 宣言された優先日、もしくは宣言された優先日がない場合は出願日から
16 か月以内；または (ii) 早期公開請求が提出される前；または (iii) 書類閲
覧請求について出願人に知らせる登録官の通知日から 1 か月の満了までのうち、
いずれか最も早い期限 [7]。

シンガポールで国内段階に移行した国際特許出願

特許協力条約（PCT）出願からシンガポールで国内段階に移行した新規の国際
特許出願の場合、PCT の実施規則における生物材料関連発明に関する規定が適用
される [7]。

該当する PCT 規定は、PCT 規則 13 の 2.3(a)(i)-(iii)である。すなわち、寄託
先である寄託機関の名称と住所、当該機関への生物材料の寄託日、および当該機
関により与えられた受託番号を表示しなければならない [8]。出願人が優先日か
ら 16 か月以内の早期公開を請求する場合には、当該請求日までにかかる必須情
報を提出しなければならない [9]。

2-3. 寄託機関

シンガポールには、微生物の寄託機関はない。

2-4. その他

直接出願またはパリ条約による優先権を主張する出願

日本における出願を基礎として、パリ条約の優先権を主張した、シンガポールにおける新規の出願の場合、特許書式1のパート8「ブダペスト条約に基づき寄託された微生物」の枠にチェックを入れるべきである^[10]。注意すべき点として、微生物の寄託は、優先権の基礎となる日本出願の出願日までに行っておくべきである。そうしない場合、開示要件を満たすために寄託が要求される主題に対して優先権を主張できない^[4]。

出願人が培養物の利用を専門家だけに制限したい場合には、特許出願の公開準備が完了する前に、その意思を書面で登録官に通知しなければならない^[7]。登録官は、特許出願の公開準備が完了したとみなされる時期について決定することができる。原則として、特許出願の公開は、宣言された優先日、または宣言された優先日がない場合は出願日から18か月の満了後、可能な限り速やかに行われる^[11]。

シンガポールで国内段階に移行した国際特許出願

PCT出願からシンガポールで国内段階に移行した新規の国際特許出願について、追加の要件はない。PCT規則13の2.3(a)(i)-(iii)に基づく表示が行われている場合、かかる表示の内容および提出期限に関して、シンガポール特許法の要件を満たしているとみなされる^[7]。

培養物の利用を専門家だけに制限する請求は、当該出願の国際公開の技術的準備が完了する前に、国際事務局に提出しなければならない^[9]。

■ 参考情報

- [1] WIPO 世界知的所有権機関。（日付なし）。WIPO が管理する条約。2017 年 11 月 28 日に WIPO の下記のウェブサイトで検索。
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=7
- [2] シンガポール知的財産庁。（日付なし）。Resources > Patent。2017 年 11 月 28 日に下記のウェブサイトで検索。
[https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/patents/circulars/\(2017\)-circular-no-7---amendment-to-patents-act-and-rules-to-enter-into-force-on-30-october-2017.pdf](https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/patents/circulars/(2017)-circular-no-7---amendment-to-patents-act-and-rules-to-enter-into-force-on-30-october-2017.pdf)
- [3] シンガポール特許法 2005 年改正版
- [4] IPOS 特許出願審査ガイドライン（2017 年 10 月）、第 5.35 項-第 5.40 項
- [5] Merck & Co Inc v. Pharmaforte Singapore Pte Ltd [2000] SGCA 39
- [6] IPOS 特許出願審査ガイドライン（2017 年 10 月）、第 8.9 項-第 8.16 項
- [7] シンガポール特許規則の附則 4、2007 年改正版
- [8] 特許協力条約に基づく規則（2017 年 7 月）
- [9] PCT 出願人の手引－国際段階－附属書 L
- [10] シンガポール知的財産庁。（日付なし）。Resources > Patent。2017 年 11 月 28 日に下記のウェブサイトで検索。
<https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/patents/patent-forms-and-fees/form-pf1---otc.pdf>
- [11] シンガポール特許規則 2007 年改訂版

(編集協力：日本技術貿易株式会社)