

マレーシアにおける特許出願制度

概要

創英国際特許法律事務所

安田亮輔
(エキスパート、弁理士)



創英国際特許法律事務所は、知的財産立国ビジョンの推進に貢献することを「創業の理念」としており、知財創造の現場に根ざした知財の権利化と、知財権の有効活用をサポートする活動をグローバルに展開している。安田氏は、2008年 創英国際特許法律事務所に参加。2011年 弁理士登録。主に機械・制御関連の国内外特許出願、中間処理、鑑定、審判を担当している。

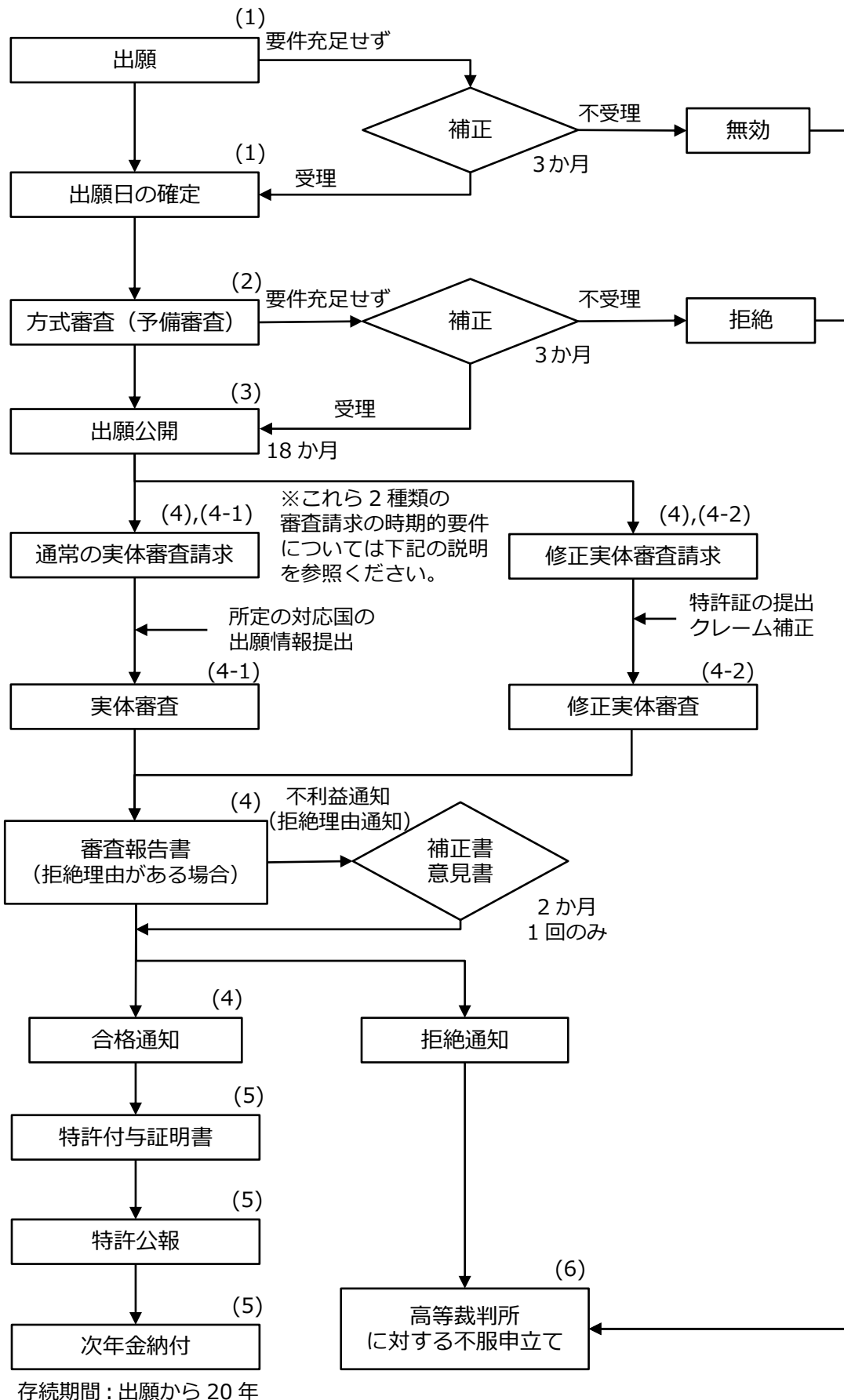
■特許出願手続の流れ

マレーシアにおける特許出願手続の流れに関し、次ページにフローチャートを示す。チャート中におけるカッコ付き数字は下記に記載の項目番号に対応する。

■詳細および留意点

(1) 出願

- パリ条約による優先権主張に基づくマレーシア出願（パリルート出願）、および PCT 出願の国内移行が可能である。パリルート出願は第 1 国出願から 1 年以内、PCT 出願の国内移行は優先日から 30 か月に行わなければならない。
- 出願言語は英語またはマレー語である。ほとんどの出願は英語でなされている。
- 出願日前 12 か月以内に出願人により、または出願人の権利に対する濫用により開示された発明は、新規性および進歩性の判断における先行技術を構成しない（特許法第 14 条）。つまり、12 か月のグレースペリオドが認められている。
- 自発補正は、特許出願の係属中はいつでも可能である。
- 出願書類の記載事項や所定の手数料の納付等の要件が充足された場合に、マレーシア知的財産公社（MyIPO、以下マレーシア特許庁）の登録官が出願書類受領の日を出願日として記録し、これにより出願日が確定する（特許法第 28 条）。
- なお、登録官とは、マレーシア特許庁の総裁を意味し、マレーシア特許庁によって任命される（特許法第 8 条）。



- 同一発明に関して特許と実用新案の両方の付与を受けることはできない（特許法第 17C 条）が、出願変更は可能（特許法第 17B 条）。

(2) 方式審査（予備審査）

出願日が確定した出願について、規則に定められた事項（願書の記載等）を充足しているかが審査され、充足されていないと認められる場合は、3 か月以内に補正を行うことができる（特許法第 29 条、特許規則 26）。適正な補正が行われなかった場合、出願は拒絶される。

(3) 出願公開

- 優先日から 18 か月が経過した後、出願が、公衆による閲覧（利用）に供される（特許法第 34 条（1））。
- 出願人の書面による許可があった場合に限り、請求により、優先日から 18 か月以内に出願を閲覧することができる（特許法第 34 条（3））。
- マレーシア特許制度では、印刷された公報が公開されるのではなく、出願の内容が公衆により閲覧可能となる。公衆による閲覧（利用）は、補償金請求権を発生させる効果を有する（特許法第 34 条（5）、（6））。マレーシア特許庁の検索データベースにより、発明の名称や要約等を閲覧可能である。
- PCT 出願の国際公開は、できる限り速やかにマレーシア特許庁によって、公衆による閲覧に供され、国際公開は、第 34 条の規定と同様の効果を有する（特許法第 78N 条）。

(4) 審査請求および審査

- 方式的要件を満たした出願に対して、特許権を取得するためには、通常の実体審査請求（Normal Substantive Examination）または修正実体審査請求（Modified Substantive Examination）をしなければならない（特許法第 29A 条（1）、（2））。

- 通常の実体審査請求および修正実体審査請求を請求できる期間は、パリルート出願ではマレーシア出願日から18か月以内であり、PCT出願の国内移行出願ではPCT出願日から4年以内である（特許規則27、27A）。
- 実体審査請求および修正実体審査請求では所定の書類の提出を求められるが、これらの書類が入手不能であること等を理由として、上記の期間内に、審査請求期間の延期（猶予）を申請することができる（特許法29A条（6））。猶予期間は、マレーシア出願日またはPCT出願日から最大で5年間である（特許規則27B）。
- 実体審査請求または修正実体審査請求が行われると、登録官が、審査官に審査（実体審査または修正実体審査）を行わせる（特許法第30条（1）、（2））。

(4-1) 通常の実体審査請求および実体審査

- マレーシア特許庁は新規性・進歩性等の実体的要件（特許要件）について調査および審査を行うが、実体審査請求にあたり、所定の工業所有権所轄当局の出願・審査情報を添付しなければならない（特許規則27（3））。
- 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、韓国特許庁、イギリス特許庁、米国特許商標庁、または欧州特許庁である（特許規則27（6））。

(4-2) 修正実体審査請求および修正実体審査

- 修正実体審査は、所定の国において特許権を取得している場合に請求することができる。修正実体審査請求にあたり、所定の国において与えられた特許証の証明付き謄本等を添付しなければならない（特許規則27A（3））。
- 所定の国とは、オーストラリア、日本、韓国、イギリス、または米国である（特許規則27A（5））。
- 上記の特許クレームに一致させる補正が必要である（特許規則27A（3））。
- マレーシア特許庁は、新規性および特許を受けることができる主題であるか等を審査するが、進歩性および単一性等は審査しない（特許規則27D）。

・審査で拒絶理由がない場合

- 審査で拒絶理由がない場合、合格通知（clear examination report）が発行され、その後、登録官によって特許付与の手続きが行われる（特許法第31条）。
- その場合、出願人は、合格通知の郵送日から3か月以内に自発的な分割出願をすることができる。

・審査で拒絶理由がある場合

- 審査で拒絶理由がある場合、不利益通知（adverse report）が出願人に送付され、2か月以内に意見書または補正書を提出する機会が与えられる（特許法第30条（3）、特許規則27C（5）、27D（5））。拒絶理由が解消されれば、合格通知の発行および特許付与の手続きが行われ（特許法第31条）、解消されなければ、出願が拒絶され得る（特許法第30条（3）、特許規則28）。
- 出願人は、単一性違反が指摘された場合、審査報告書の郵送日から3か月以内に分割出願をすることができる。その他の場合、出願人は、最初の審査報告書の郵送後3か月以内にのみ、自発的な分割出願をすることができる（特許規則19A）。

(4-3) その他

- 早期審査を請求できる（特許規則27E）。
- 日本国特許庁との間の特許審査ハイウェイ（PPH）を申請可能である。

(5) 登録

- 特許証を得るための手数料の納付は、2011年の規則改正後は廃止されている。
- 登録官は、特許証明書を交付し、特許を登録簿に記録し、特許の付与の公告等を行う。登録官がこれらの行為を実行した日が、特許の付与日とみなされる（特許法第31条）。
- 特許権の存続期間は出願日（PCT出願日）から20年である（特許法第35条）。

- 登録の次の年度（2年度）から毎年、特許権を維持するための年金を納付する（特許法第35条（2））。

(6) 拒絶査定を受けた場合の対応

登録官の決定に不服がある者（例えば、拒絶通知を受けた出願人）は、高等裁判所に対して不服を申し立てることができる（特許法第88条）。

■ ソース

マレーシア特許法

マレーシア特許規則

特許庁 世界の産業財産権制度および産業財産権侵害対策概要ミニガイド

(https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/index.html)

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)