

# マレーシアにおける実用新案出願制 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。

## ■実用新案出願手続の流れ

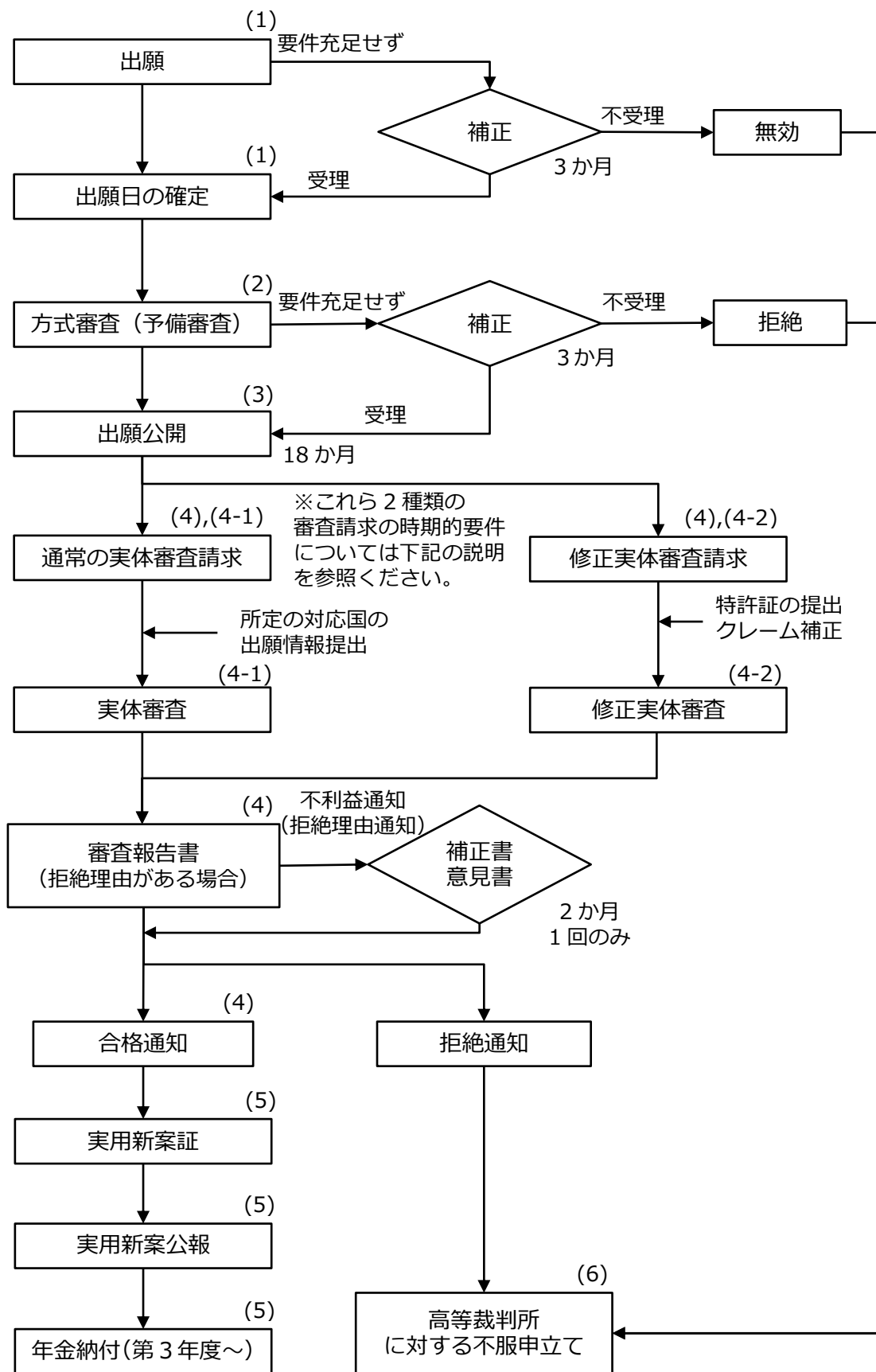
マレーシアにおける実用新案出願手続の流れに関し、次ページにフローチャートを示す。チャート中におけるカッコ付き数字は下記に記載の項目番号に対応する。

## ■詳細および留意点

- 実用新案 (Utility Innovations) に関する規定は、特許法 (2006年改正法) に含まれている。実用新案に関する規定である IVA 部 17条、17A条、17B条、17C条を除いて、読替え (修正) 規定が設けられており (第2附則)、特許と同じ条文が実用新案にも適用される (特許法第17A条)。
- 「発明」の定義としては、特許にも実用新案にも同一のものが適用される (特許法第12条)。「実用新案」は、新規の製品若しくは方法、または、既知の製品若しく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る (特許法第17条)。

### (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か月以内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。



存続期間：出願から10年  
(5年延長可(2回)で最大20年)

- 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。
- 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）。
- 実用新案証出願では、1 つのクレームのみ記載できる（特許法第 28 条(1)(d)、第 2 附則）。

## (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））。
- 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、実用新案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））。
- 実用新案証出願における実体審査および修正実体審査では、新規性および産業上利用性等が審査されるが、進歩性および単一性は登録要件になっておらず、したがって審査もなされない（特許法第 17A 条（2））。

##### (4-1) 通常の実体審査請求および実体審査

- 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またはその他の工業所有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またはその他の工業所有権保護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））。
- 権利化されたクレームに一致させる補正が必要である（特許規則 27A（3））。

#### ・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、登録官によって実用新案証の交付および記録が行われる（特許法第 31 条、第 2 附則）。

#### ・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実用新案証の交付および記録が行われ（特許法第 31 条、第 2 附則）、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）。

#### (5) 登録

- 登録官は、実用新案証を交付し、登録簿に記録し、その公告等を行う。登録官がこれらの行為を実行した日が、実用新案証の付与日とみなされる（特許法第 31 条、第 2 附則）。

- 実用新案証の存続期間は出願日（PCT 出願日）から 10 年である（特許法第 35 条（1）、第 2 附則）。実用新案権者は、一定の要件のもと、10 年の期間の満了前に 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（特許法第 35 条（2）、（3）、第 2 附則）。つまり出願日から最大 20 年の存続期間を得ることができる場合がある。
- 存続期間の第 3 年から毎年、実用新案権を維持するための年金を納付する（特許法第 35 条（4）、第 2 附則）。

#### （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](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）