

マレーシアにおける 2022 年特許法 改正の概要（後編）



Henry Goh & Co. Sdn. Bhd.
Chew Qi-Guang
Patent Agent

英国シェフィールド大学で化学工学と管理の修士号を取得し、2012年から2013年にかけてマレーシアの特許および工業意匠代理人として登録される。工学と化学の分野を専門とし、新規性調査、マレーシア知的財産庁での特許出願、様々な技術分野における特許明細書の作成、実体審査中の特許性異議申立に対する反論や修正案の作成など、知的財産に関するあらゆる実体的事項において幅広い経験を積んでいる。また、化学工学の学歴を活かし、特に製薬分野において、実施権調査の実施や実施権に関する意見書の提出など、幅広いノウハウを蓄積している。

【概要】

2022年3月18日に待望の特許法（改正）および特許規則が施行されたことにより、2022年3月31日にジュネーブの世界知的所有権機関（WIPO）本部に批准書が寄託され、マレーシアは正式に「特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約」（以下「ブダペスト条約」という）に加盟した。本稿では、2022年6月30日に施行されたブダペスト条約関連の新条項と、その他いくつかの新指令および改正の概要を紹介する。

【詳細及び留意点】

1. 特許法におけるブダペスト条項の新設

2022年3月31日、マレーシアはジュネーブの世界知的所有権機関（WIPO）本部に批准書を寄託し、ブダペスト条約に正式に加入した。これにより、ブダペスト条約の締約国は86か国となった（2022年7月15日現在）。本条約への加入に伴い、2022年特許（改正）法（以下、「改正法」）の関連規定、すなわち特許法第26C条および第780条（1A）項が2022年6月30日に施行された。

この施行により、特許出願人は、開示要件を満たすために、複数の国への寄託に代えて、1つの国際寄託機関（IDA）のみに微生物のサンプルを保管すればよくなり、保管手続の繰り返しが避けられるようになった。ブダペスト条約の全加盟国は、どのIDAに預けられたものであっても、特許目的には十分なものとして扱われる

ことを認めている。マレーシアにおける IDA の設立については、政府と現地の研究機関や大学との間で対話が続けられており、現地の研究機関や大学が運営する既存の施設の中から、WIPO により IDA として承認される施設が選ばれる見込みである。

以前は、マレーシア知的財産公社（MyIPO : Intellectual Property Corporation of Malaysia）は、出願人が、見本を請求する者に資料の見本を提供することを確認する法定宣言書を実行するか、寄託がなされている場合は、請求者に見本を提供する権限を付与する宣言書を提供するよう求めていた。この慣行は、ブダペスト条約の規定の発効により、もはや適用されない。今後、2022 年特許（改正）規則-2（以下、「改正規則」）規則 7、規則 12B に基づき、IDA の名称と住所、寄託日、寄託受入番号など、ブダペスト条約に基づいて行われた寄託の詳細を、特許または実用新案出願時、出願日または優先日のいずれか早い方から 16 か月以内、または早期公開請求の前に MyIPO に提供しなければならない。寄託された微生物の特性は、出願とともに提出された明細書に記載しなければならない。

2. その他の新指令および改正

2022 年特許（改正）法によるブダペスト条約条項の施行とは別に、今回の改正特許法・規則における注目すべき改正点について以下に述べる。

2-1. 付与後補正

改正特許法・規則に関する注目すべき改正点は、前編でも触れているが、付与後の補正に関するものである。改正特許法第 79A 条および改正規則 46A に基づき、（再審査の請求による）付与後の実質的な補正が導入された。

実質的な補正を行う場合、MyIPO は特許権者に再審査を請求するよう指示することができ、これに従わない場合、補正の請求は取下げられたものとみなされる。付与後の実質的な補正を行う場合、特許権者は、公式な指示を待つのではなく、自発的に再審査を請求することを検討すべきである。

これは、通達 No.1/2016 による「特許出願に対する補正は、実体審査報告書の日付から 2 か月以内に行わなければならない」とする規定の遡及的な撤回である。

2-2. 新様式の公開

MyIPO は、2022 年 6 月 30 日にいくつかの指令を出し、ブダペスト条約への加入に伴う、微生物の寄託に関する申請書など、多数の公式様式を公開した。

2-3. 配列表

配列表の提出については、前編でも触れているが、改正規則で新設された規則 18 第 12 項により、2022 年 7 月 1 日以降の出願の配列リストの提出形式として、WIPO 標準 ST.26 で作成されたもので提出しなければならなくなった。これは、それ以降に提出されるアミノ酸およびヌクレオチド配列を開示するすべての出願は、ST.26 XML に準拠した配列リストを含まなければならないことを意味する。それ以前に提出された出願に関する配列リストは、配列リストが 2022 年 7 月 1 日以降に提出される場合、WIPO 標準 ST.25 に準拠する必要がある。改正特許法には、配列リストが提出されている場合は、提出配列リストの準拠が出願日の要件になることが示されていることに留意することが重要である。

2-4. 審査関連書類の一般公開

改正特許法第 34 条が施行され、審査官の調査報告書、審査報告書、特許出願人と登録機関の間の通信、登録機関に提出された先行技術（特許文献、非特許文献）を含む審査関連書類の一般閲覧が可能となった。

2-5. 付与後異議

改正特許法第 55A 条と第 56A 条は、マレーシア特許について、登録官に異議申立を行えるようにするための条項である。利害関係者は、付与日から所定の期間内に、登録官に異議申立書を提出することで、異議申立手続を開始することができることとなった。

【ソース】

- ・マレーシア（改正）特許法 2022

<https://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2022/03/02-PATENTS-AMENDMENT-ACT-2022.pdf>

- ・マレーシア（改正）特許規則 2022

<https://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2022/03/PERATURAN-PERATURAN-PATEN-PINDAAN-2022.pdf>

- ・マレーシア（改正）（No.2）特許規則 2022

<https://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2022/06/PATENTS-AMENDMENT-NO.-2.pdf>

- ・WIPO Standard ST.26

<https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-26-01.pdf>

- ・WIPO Standard ST25

<https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-25-01.pdf>

- ・通達 No.1/2016（Circular No.1/2016）

<https://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2016/08/NoticeAmendments2016.pdf>

- ・特許様式および費用（Patent Forms and Fees）

<https://www.myipo.gov.my/en/patent-forms-and-fees/>

（編集協力：日本国際知的財産保護協会）