

マレーシアにおける 2022 年特許法 改正の概要（前編）



Alvin Boey

Henry Goh & Co. Sdn. Bhd.

Manager (Prosecution), Senior Patent
Agent & Business Development
Strategist

2004 年、オーストラリアのモナシュ大学にて機械工学の優等学位を取得。マレーシアの大手製造会社で重機の研究・開発・導入に携わった後、知的財産の道に進むことを決意。営業権調査や侵害・有効性に関する鑑定を数多く手がける。クアラルンプール高等裁判所において鑑定人として出廷した経験もある。

【概要】

待ち望まれていたマレーシア（改正）特許法 2022 が、10 年以上にわたる議論、提案、国民投票を経て、2021 年 12 月 22 日に国会上院（Dewan Negara）で可決され、2022 年 3 月 4 日に王室承認され、2022 年 3 月 18 日に特許規則とともに施行された。本稿では、今回のマレーシア（改正）特許法・特許規則により導入された新条項のうち優先権の回復、配列表、特許出願の公開、第三者による情報提供、担保権、外国出願のための許可書、実体審査請求規定、自発補正、分割出願、特許出願から実用新案出願への変更、付与後補正、失効した特許権の回復、強制実施権、手数料について紹介する。

【詳細及び留意点】

1. 優先権の回復

特許出願人は、意図的でなかったことを理由に期間徒過後の優先権の回復を請求することができるようになった。特許法第 27 条に基づくこの新しい規定は、パリ条約に基づく直接出願と PCT に基づく国内段階移行出願の両方に適用される。パリ条約に基づく直接出願の優先権回復の請求期限は、優先期間の満了から 2 か月である。PCT に基づく国内段階移行出願の優先権回復請求の期限は、国内段階移行期間の満了または審査請求から 1 か月である（特許規則 23A 条）。

2. 出願日確保の最低要件としての配列表

特許法第 28 条が改正され、出願日（および優先日）を確保するための前提条件の 1 つとして、配列表の提出義務が追加された。規則では、配列表の提出は、PDF ファイル形式と特許協力条約で規定された形式の 2 つの所定のデジタル形式で行うことが規定されている。出願をオンラインではなく紙で行う場合、デジタル形式の配列表は、CD、DVD、USB ドライブ、外付けハードドライブなどの物理的なコンピュータ記憶装置で提出しなければならない。

3. 特許出願の公開（直接出願の場合）

新設された特許法第 33D 条は、マレーシアの特許出願の正式な公開を初めて規定した条項である。この規定は、マレーシア知的財産公社（MyIPO）に直接出願された国内特許出願にのみ適用され、PCT に基づく国内段階移行出願には適用されない。

直接出願の場合、出願日または最も早い優先日から 18 か月後に公報に掲載されることになる。また、出願人は、希望により特許出願の早期公開を要求することが可能になった。

4. 第三者による情報提供

新設された特許法第 34A 条は、係属中の特許出願について第三者の情報提供を検討することを正式に規定しており、第三者は、新規性と進歩性の評価に関連する可能性のある先行技術を、特許性との関連性に関する意見とともに提出することができるようになった。重要なのは、この新しい規定によって、第三者が、競合他社の特許出願に関する審査に介入する機会を早期に得られることである。

パリ条約による直接出願の場合、情報提供提出期限は、出願公開の日から 3 か月間である。PCT に基づく国内段階移行出願の場合は、国内段階移行から 3 か月が期限となる（特許規則 28A 条）。

5. 担保権としての特許権

特許法第 36 条と特許法第 39 条が改正され、特許を担保権として扱うことができるようになった。マレーシアの特許は担保権の対象となり、他の動産や個人財産と同様に認識され、担保権取引を登記簿に登録することができるようになった。

また、改正された法律と規則により、これまでの実務に変更が加えられ、担保権の登録官への登録申請、申請費用の支払いが必要となった。なお、担保権の登録申請の費用が支払われなかった場合、登録は認められず、第三者への効力を有さない。また、登録官への申請により、記録された担保権取引を登録簿から削除することができる。

6. 外国出願のための許可書

マレーシアでは特許法 23A 条で、「居住者」は国外への出願には書面による許可が必要と定められており、今回特許法第 3 条の改正により、「居住者」が以下のように明確に定義された。

- マレーシアに居住しているマレーシア国民
- マレーシアに居住している外国人で、
 - ・ マレーシアの永住権を取得し、通常マレーシアに居住している者、または、
 - ・ マレーシアへの有効な入国・滞在許可証によりマレーシアに居住している者
- マレーシアの法律に基づいて法人化、設立、または登録された団体
- マレーシアの法律に基づいて設立または登録された法人格を持たない団体

書面による権限付与と発明開示の申請には、新たに規定された書式と公的手数料に加え、申請ごとに委任状（様式 17）の提出が必要となる。

7. 実体審査請求規定の変更

特許法第 29A 条第 6 項および第 6A 項の改正により、実体審査請求の延期は修正実体審査の請求にのみ適用されるようになった。この延期は所定の国・機関（EP、US、GB、AU、JP、KR）の対応する外国特許がまだ付与されていないか、延期請求時に利用できないことを前提にした場合にのみ許可される。

延期手数料の支払いに加え、修正実体審査請求の基礎となる出願中の外国特許の出願明細書（国番号、出願番号）を延期申請時に MyIPO に通知することが必要となった。

通常の実体審査請求の延期は、不可能になった。修正実体審査請求の根拠となる所定の外国特許がない場合、出願人は通常の実体審査請求期限までに通常の実体審査を請求する以外に方法がなく、これを行わない場合、出願は自動的に放棄／取下げとなる。

一方、通常の実体審査を請求する場合、出願人は、所定の国・機関（EP、US、GB、AU、JP、KR）の対応する特許出願の審査に関する情報および補助書類を提供する義務がなくなった（特許規則 27 条、27A 条、27B 条）。この規定の削除は、実務家および出願人の間で長い間待ち望まれていたものである。

8. 自発補正

旧特許法で、自発補正を規定していた特許法第 26A 条が削除された。改正特許法では、特許出願の補正に関する登録官の権限に関する特許法第 79 条に補正を規定する条文が加えられた。改正後の特許法第 79 条に基づき、出願人は、明らかな誤りを訂正するため、あるいは明細書、請求の範囲、要約書の実質的な訂正のために、自発的に補正を請求することが可能になる。この請求は、所定の書式と公式手数料の支払いを伴わなければならない、登録官による審査と受理が必要となった。

現段階では、登録機関が実質的な自発的補正の要求を受入れる（または拒絶する）ために、どのように、またはどのような基準を適用されるかについては確実なことはいえないが、MyIPO の意図は、自発補正に関する規定を修正した理由は、MyIPO に対して審査中の明細書（クレーム）をより確実なものとして提出させようとする事だと思われる。これまでは、多くの出願人が審査中に何度も自発的補正を提出した場合、MyIPO の審査官に提出された最新の補正内容が届いておらず、補正前の明細書で実体審査が行われてしまうということがしばしば発生していた。

改正後の特許法第 79 条の上記規定は、修正実体審査の請求による明細書の補正には影響せず、また、審査報告における審査官の異議に対応した補正は、出願人の任意ではないため、このような補正には影響しない。

9. 任意分割出願

改正後の特許法第 26B 条では、任意分割出願の通常の提出期限は、第 1 回審査報告書の送付日から 3 か月となった。この期限は、第 1 回審査報告書の回答期限と同日となる。つまり、出願人は、第 1 回審査報告書に対する応答が終了するまでに、発明の保護範囲をさらに追求することが望ましいかどうか、または代替的な保護範囲を追求することが望ましいかどうかを判断しなければならない。

任意分割出願と第 1 回審査報告書の応答期限は同日であるが、審査報告書の応答期限を延長しても、任意分割出願の期限は自動的に延長されないので、区別して考えなければならない。

また、改正特許法第 26B 条(1b)項によれば、同(1)項で言及される所定の期間は、特許法第 82 条に基づいた延長は適用されない。

10. 特許出願から実用新案出願への変更

改正された特許法第 17B 条と特許規則 33C に基づき、特許から実用新案への（またはその逆の）変更申請期間は、審査報告書の送達日から 3 か月と従来の半分に短縮され、この期限は延長できない。審査官が審査報告において特許性について実質的な異議を唱えなかった場合、MyIPO が出願の変更を認めるかどうかについては、当初不確実であった。特許出願人は、実質的な異議または先行技術の引用により、特許出願から実用新案登録出願への変更（またはその逆）を要求する必要がある場合が多い。MyIPO は、実質的な異議が提起されていない場合であっても、変更申請を受理することを非公式に認めている。

11. 特許付与後の補正

改正された特許法第 79A 条と特許規則 46A に基づき、事務的誤りや明らかな誤りの訂正に加え、特許権者による自発的な、または登録機関の指示による特許の再調査の請求と合わせて、特許付与後の実質的な補正が可能となった。

12. 失効した特許の回復のための期間短縮

改正された特許法第 35A 条により、失効した特許の回復申請の期間は、特許失効通知が公報に掲載された日から 2 年であったものが 12 か月に短縮された。

13. 強制実施権

特許法第 52A 条の新設により、ライセンサーとライセンシーの間で独占的ライセンス契約が締結されていたとしても、登録官が強制ライセンスを付与することができるようになった。さらに、登録官による強制実施権を付与に対して、ライセンシーが契約違反で訴えられないと定めている。

14. 手数料

改正規則の施行により、MyIPO への特許出願の大半について、2011 年以来初めて正式な手数料の引上げが行われた。2021 年 5 月に発表された MyIPO の特許規則改正案に関する諮問文書に記載された予想される手数料の値上げに対する業界のフィードバックを受け、2022 年 3 月 18 日に施行された実際の手数料の値上げは現在大幅に縮小されている。

15. おわりに

2022 年の改正特許法および規則に組み込まれた変更は、マレーシアの特許実務に大きな転換をもたらすものである。マレーシアにおける特許保護の新時代への実りあるスムーズな移行を期待している。

【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>

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)