

ASEAN主要国の特許制度

第1回 マレーシア



弁理士 黒木 義樹



① はじめに

ASEANは東南アジア10カ国からなる国家連合です。人口は合計7億人弱で経済面でも目覚ましい成長を遂げており、世界の成長センターと呼ばれるようになってきています。



MAP: Designed by Freepik

国名	人口 (百万)	GDP (10億US\$)	GDP成長率 (%)	人口当たりGDP (千US\$)
ブルネイ	0.451	15.71	2.4	34.87
カンボジア	17.18	47.15	5.5	2.744
インドネシア	281.6	1403	5	4.98
ラオス	7.686	14.95	4.1	1.945
マレーシア	33.46	439.7	4.8	13.14
ミャンマー	54.51	64.28	1	1.179
フィリピン	113.2	470.1	5.8	4.154
シンガポール	5.938	530.7	2.6	89.37
タイ	70.27	528.9	2.8	7.527
ベトナム	100.8	468.5	6.1	4.649
日本	123.9	4070	0.3	32.86

表1: ASEAN諸国の人口、GDP等に関するデータ¹⁾

経済成長に伴って産業財産権制度の整備が進んでおり、コロナ禍で停滞した時期もあったものの、ASEAN各国における特許出願件数は持ち直して来ており、10年スパンで見ると増加傾向にあります。

国名	年	2019	2020	2021	2022	2023
ブルネイ		141	120	139	155	
カンボジア		310	248	Blank	162	136
インドネシア		11481	8160	8800	9967	10554
ラオス					61	62
マレーシア		7551	6828	7534	7374	7405
フィリピン		4380	3993	4393	4765	4889
シンガポール		14136	13265	14590	14653	13767
タイ		8172	7525	8242	8607	8605
ベトナム		7520	7695	8534	8707	9458

表2: アセアン諸国の特許出願件数の推移²⁾

既に多くの日本企業がASEAN各国に拠点を設けており、企業活動をサポートするため有用な産業財産権獲得が望まれるところ、そのためには各国制度を十分に理解することが重要になります。

そこで本稿では、ASEAN主要国の産業財産権制度のうち特許制度について、3回に分けて解説していきます。今回(第1回)は、マレーシアの特許制度について見て行きます。

② 特許制度の概要

(1) 最新の特許法/特許規則

2022年法律A1649により改正された特許法、および、2022年法律PU(A)68により改正された特許規則が2022年3月18日から施行されています。³⁾

(2) 加盟条約

パリ条約、PCT、ブタペスト条約等に加盟済みです。

(3) 出願言語

マレー語が公用語であるものの、特許の手続き全般を英語で行うことができます(規則18条)。

(4) 特許権の存続期間

特許付与証明書が発行された日から特許権の効力が発生し、出願日から20年で満了します(特許法35条)。延長登録制度はありません。

(5) 新規性

公知公用および刊行物公知が規定されており、世界基準で判断されます(特許法14条)。

(6) 拡大先願

日本の拡大先願に相当する要件が新規性の要件として規定されています(特許法14条)。日本のような発明者同一・出願人同一の例外は規定されていませんので、「自己衝突」に留意が必要です。

(7) グレースピリオド

出願人または前権利者の行為に起因する発明の開示、または第三者による権利濫用に起因する発明の開示から1年以内にマレーシアに出願した場合に適用され得ます(特許法14条)。

(8) 非特許対象

- ・ 発見、科学理論および数学的方法
- ・ 植物若しくは動物の品種、または植物若しくは動物の生産のための本質的な生物学的方法。ただし、人工の生存微生物、微生物学的方法および当該微生物学的方法による製品を除く。
- ・ 事業、純粋に精神的な行為またはゲームを行うための計画、規則または方法
- ・ 手術または治療による人間または動物の身体の処置方法、人間または動物の身体に実行される診断方法など(特許法13条)

なお、ソフトウェア関連発明について、コンピュータプログラム自体は特許の保護対象外ですが、クレームされた主題が先行技術に対し技術的貢献を有する場合は特許の保護対象となり得て、AI(Artificial Intelligence)関連、CS(Computer Software)関連、BM(Business Model)関連のいずれも特許の対象となり得ます。

(9) 進歩性

公知公用および刊行物公知の先行技術に基づいて、当業者にとって自明でないことが要求されます(特許法15条)。

(10) 実体審査の有無

通常の実体審査(SE)と修正実体審査(MSE)の2種類の制度があります(特許法30条)。これについては、4で詳しく説明します。

(11) 審査請求制度

① 通常の実体審査(SE)

- ・ パリルート出願
出願日から18か月以内に請求が必要です。
- ・ PCTルート出願
国際出願日から48か月以内に請求が必要です。
- ・ 審査請求期限の延長について
SEではいずれのルートも期限延長できません。

② 修正実体審査(MSE)

- ・ パリルート出願
出願日から18か月以内に請求が必要です。

・ PCTルート出願

国際出願日から48か月以内に請求が必要です。

・ 審査請求期限の延長について

MSEではいずれのルートも最大5年まで延長できます。ただし、対応特許出願が当初期限までに特許されない/利用できない場合に限られます。

なお、延長した最大5年の期限までにMSEの審査請求ができない場合は、その期間の満了から3か月以内に通常の実体審査(SE)の請求ができます。

(12) 早期権利化の手段

① 特許審査ハイウェイ(PPH)

PPHは、他国の特許庁で特許可能と判断された発明について、その審査結果を活用してマレーシアで迅速に審査を行う制度です。マレーシアは、JP、KR、CN、EP、US(USとは現状2026年3月1日までのパイロットプログラム)との間でPPHを運用しています。また、通常型PPH、PPH MOTTAINAI(CN、USを除く)、PCT-PPHのいずれも利用可能です。

対応出願が特許可能になった場合、審査を促進する制度としてPPHが特に有用です。これは、準備する書類が少なく済み、また審査結果を迅速(3〜8か月程度)に得られるためです。

日本の対応出願を利用する場合に必要な書類としては、日本の審査書類とその英訳(ドシエアクセスシステムで入手可能なら省略可)、許可クレームとその英訳(ドシエアクセスシステムで入手可能なら省略可)、クレーム対応表(許可クレームと一致する場合は「同一である」、一致しない場合は互いに十分に対応していることの説明が必要)、および引用文献(通常、特許文献は不要で、非特許文献は必要。翻訳不要。)が挙げられます。このように、対応日本特許の全文英訳を準備する必要が無く、また認証特許公報も準備する必要が無いため、MSEよりも手続き負担が軽減されます。

② ASPEC(ASEAN Patent Examination Cooperation)

ASPECは、ASEAN加盟国(ミャンマーを除く)内の第1国での肯定的な審査結果を用いて、第2国の審査の促進を図るための審査協力制度です。

ASPECは、ASEANの出願人に特にメリットのある制度であり、対応日本特許のクレームで支障が無い場合には、PPHを利用するので十分と思われます。

③ 加速審査制度(Expedited Examination)

出願公開および審査請求がなされた出願については、下記条件の一つでも満たせば、申請により加速審査の適用を受けられます。

- ・ 国または公の利益
- ・ 第三者が実施または実施の可能性
- ・ 出願人が実施中または2年以内に実施予定
- ・ 特許が政府等から資金を得るための条件である
- ・ グリーンテクノロジーに関する発明
- ・ その他合理的な理由

拒絶理由が無ければ、2か月弱で特許査定になります。一方、拒絶理由を通知されると、3週間以内に応答が必要となります。この期間に応答ができないと、通常速度での審査に戻ります。

(13) 出願公開制度

国際出願を除く全ての出願は、優先日から18か月後に官報で公開されます。ただし、優先日から18か月以内に放棄、取下げ、みなし取下げ、拒絶された場合や、出願が公序良俗に反する情報を含む場合には、公開されません(特許法33D)。18か月前の早期公開の請求も可能です。

2022年の改正前は、出願内容を閲覧請求することはできませんでしたが、官報での公開はありませんでした。現状では、官報での出願公開は書誌事項、要約のみが記載され、請求項は記載されません。なお、特許登録時は官報で代表図も掲載されますが、請求項が記載されないのは同様です。

(14) 情報提供制度

2022年の改正により、特許出願の特許性に関する説明や証拠書類を含む見解を提出できるようになりました(特許法34A)。新規性および進歩性のみが理由となります(規則28A)。

情報提供可能な時期は以下の通りです。

- ・パリルート出願：出願公開から3か月以内
- ・PCTルート出願：国内移行から3か月以内

(15) 拒絶査定に対する不服申立て

審判制度が無いため、拒絶査定に不服がある場合、**裁判所に提訴**する必要があります。

(16) 異議申立制度

2022年の改正により、特許異議申立制度が導入されました。利害関係人(any interested person)は、特許付与の公告から所定の期間内(6か月の予定)に、特許異議を申立てることができます(特許法55A)。異議理由は、発明性、非特許事由、公序良俗違反、新規性、進歩性、産業上利用性、記載要件、図面欠落などです。権利の帰属に関する理由は、異議理由とはなりません。

なお、2025年6月現在、異議申立制度は施行されていません。

(17) 特許無効化手続

特許を無効にするためには、日本のように特許庁に無効審判を請求するのではなく、**裁判所に無効訴訟を提起**する必要があります(特許法56条)。無効訴訟の請求人適格は、異議申立の利害関係人(any interested person)よりも厳格な要件が適用され、自己の法的利益を侵害される者(any aggrieved person)でなければなりません。具体的には、侵害訴訟を提起された者、警告書を受領した者などが該当します。

(18) 特許後の訂正

2022年の改正により、特許権者による自発的な特許の再審

査の請求、または登録官の指示による特許の再審査の請求と合わせて、特許後に実質的な訂正を行うことが可能となりました(特許法79A、規則46A)。これまでは、誤記や明らかな誤りの訂正のみ認められていました。

(19) 実施義務

登録日から3年、または、出願日から4年の何れか遅い方までに不実施であれば、強制実施権設定の対象になり得ます(特許法49条)。

(20) 第1国出願義務

マレーシアの「居住者」は、登録官から許可を受けない限り、国外に特許出願できません(特許法23A)。ただし、同一発明に関し2月以上前にマレーシア出願がされており、且つ、その出願に関し登録官が第30A条に基づく指示(損害を及ぼすおそれのある情報の公表禁止)を出していないか、またはそのような指示はすべて取り消されているか、この限りではありません。

なお2022年の改正により、「居住者」が明確に定義されています(特許法3条)。

(21) その他

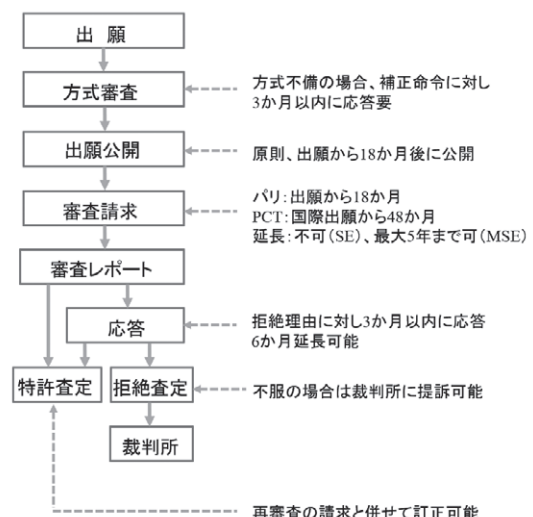
特許出願を実用新案出願に、またはその逆に変更することができます(特許法17条B)。したがって、特許出願で進歩性の拒絶理由を解消できない場合、進歩性が要求されない実用新案出願に変更することも一案です。なお、2022年改正により、変更可能な時期は最初の審査報告の送達日から3か月に短縮(これまでは6か月)され、延長ができなくなりました(規則33C)。

マルチマルチクレームは認められています。

最良の形態(ベストモード)を開示すべきことが規則(規則12(1)(e))で定められていますが、拒絶理由でも無効理由でもありません。

3 審査の流れについて

主な審査フローは以下のとおりです。



4 実体審査について

通常の実体審査(SE)と、所定国での審査結果を利用する修正実体審査(MSE)の2種類の制度があります(特許法30条)。

(1)通常の実体審査(Substantive Examination)

マレーシア特許庁が独自に審査を行う形態です。

これまで、実体審査請求(SE)時に、対応出願(所定国(AU、GB、US、EP、KR、JP)の対応出願や国際出願(PCT))に関する情報や審査書類の提出が出願人に求められていましたが、2022年の改正により、規定が削除されて提出は任意となりました(特許法29A)。

SEを選択する利点としては、対応出願の許可クレームと一致させる必要が無いことが挙げられます。ただし、審査官は他国の審査状況を参酌し、対応出願と一致させる補正を提案してくることも多いです。

PPHを利用する場合は、SEの選択が必要です。

SEの場合、出願から登録まで通常3～5年を要します。

(2)修正実体審査(Modified Substantive Examination)

マレーシア特許出願と対応する外国出願が、所定国(AU、GB、US、EP、KR、JP)で特許になっている場合に、その国の内容に明細書を一致させ、審査を受ける形態です。

MSEの請求には、対応する外国出願が所定国で特許になったことを示す特許証の提出が必要となります。日本特許に基づいてMSEを請求する場合には、①日本特許庁が認証した特許公報、②特許公報の英訳、③翻訳者による宣誓書、が必要になります。特許公報の認証を受けた翻訳を提出する必要はありません。

MSEの場合、MSEを請求してから0.5～1.5年程度で特許査定がなされます。拒絶の審査報告を受けることは少ないです。

5 否定的な審査報告に対する応答について

2022年の改正により、審査報告に対する応答期限が3か月(改正前は2か月)になりました(規則27C(4)、27D(5))。また、応答期限は当初の応答期限から6か月延長できるようになりました(規則53条)。

審査官は、拒絶理由が解消しないと判断した場合、出願人にHearingの機会を与えます(特許法81条)。ただし、この段階に行く前に補正等によって拒絶理由が解消することがほとんどです。

6 分割出願について

単一性違反の通知を受けてから3か月以内、および、最初の審査レポートから3か月以内に分割出願することができます(特許法26B、規則19条)。審査レポートには、拒絶理由を含むExamination Adverse Reportと、許可可能なExamination Clear Reportの双方が含まれ、いずれの場合も分割ができます。

2022年の改正により、分割出願期限の延長はできなくなり

ました。OA応答期限は延長できますが、分割出願期限は延長できないため注意が必要です。

分割出願の審査請求は、出願と同時に行う必要があります(規則27(2)、27A(2))。

なお、親出願と子出願とで審査形態を一致させる必要があるのか、すなわち、親出願がMSE/SEで審査を受けている場合、子出願である分割出願もMSE/SEで審査を受ける必要があるのかについての解釈は曖昧だったものの、2022年の改正に合わせて開かれたタスクフォースミーティングで、審査形態を一致させる必要が無いことが確認されています。

7 実用新案について

特許法の中で「実用発明」として規定されています。存続期間は出願から10年で満了しますが、請求により5年の延長が2回できます。よって、最長20年となります(第2付則17A)。

方法も保護対象に含み、審査制度は特許と同じです。1出願につき1クレームの制限があるものの、進歩性は要件ではないため(特許法17条A(2))、特許と組み合わせで強力なポートフォリオを構築するといった活用方法も考えられます。

特許出願への変更も(その逆も)可能です。ただし、特許と実用新案の併願は認められません。

8 主な庁費用

マレーシア特許出願の主な庁費用は表3の通りです。その他、早期公開請求、審査請求期限の延長、特許年金などの庁費用が状況に応じて必要になります。年金は特許の登録後、登録日を起算日として2年次から発生します。

	リンギット(RM)
特許出願／実用新案	290
11-20項のクレーム料	20/項
21-30項のクレーム料	30/項
31-40項のクレーム料	40/項
41項以上のクレーム料	50/項
実体審査(SE)請求料	1100
修正実体審査(MSE)請求料	640
付与証明書発行	無料

表3：主な庁費用

9 おわりに

マレーシアの特許制度について見て来ましたが、掲載した情報がマレーシアでの特許出願および権利化方針策定の一助になれば幸いです。

今後も、本誌においてASEAN主要国の特許制度を継続して取り上げていきたいと思います。第2回はシンガポールとタイについて、第3回はインドネシアとベトナムについて解説する予定です。

【出典】※いずれもウェブサイトより入手可能

1) 世界通貨基金(IMF)「World Economic Outlook」(2024年10月)

2) WIPO IP Statistics Data Center

3) Patent Act and Regulation in Malaysia

(<https://www.myipo.gov.my/patent-act/>)

○この記事に関するお問合せ先

知財情報戦略室：ipstrategy@soei-patent.co.jp