

## インスパイア国際特許事務所

### 〔特許制度基本情報 - マレーシア〕

#### 〔特許要件〕

##### 1. 保護対象

発明は、「発明者の思想であり、その技術分野における特定の課題を実際に解決可能とするものをいう」と定義されています(12条1項)。

##### 2. 産業上の利用可能性

発明は、産業上の利用可能性を備えていなければなりません(11条)。

産業上の利用可能性は、発明がいずれかの種類の産業において製造又は使用することができるか否かを基準に判断されます(16条)。

##### 3. 新規性

発明は、新規性を備えていなければなりません(11条)。

新規性は、発明が先行技術により予測されないものであるか否かを基準に判断されます(14条(1))。

##### 4. 拡大された先願の地位

審査対象である出願よりも前の優先日を有する国内出願の内容は、当該国内特許出願に基づいて付与される特許に含まれる内容である場合には、先行技術となります(14条(2)(b))。

##### 5. 進歩性

発明は、進歩性を備えていなければなりません(11条)。

進歩性は、新規性の判断基準となる先行技術を構成する全ての事項を考慮した場合に、その発明が当業者にとって自明なものであるか否かを基準に判断されます(15条)。

##### 6. 先願主義と二重特許の禁止

2以上の者が同一の発明について特許出願をした場合には、最先の優先日を有する出願を行った者が、特許を受ける権利を有します(18条(4))。

##### 7. 不登録事由

不登録事由は、保護対象により規定されています。

#### 〔特許出願〕

##### 1. 概要

###### (1) 出願書類

特許出願には以下の書類を含めなければなりません(規則5)。

- ① 願書
- ② 明細書
- ③ 1以上のクレーム
- ④ 必要な図面
- ⑤ 要約
- ⑥ 出願人が発明者である場合には、その事実(規則 10(1))、出願人が発明者でない場合には、当該出願人が特許を受けることを正当化するための根拠事実(規則 10(2))、を陳述した陳述書(フォーム 22)
- ⑦ 代理人を通じて出願手続する場合には、委任状(フォーム 17)
- ⑧ 知的財産公社からの連絡を受ける宛先を示す書類(フォーム 20)

## (2)出願言語

全ての出願は、マレー語（バハサ・マレーシア）又は英語で行わなければならない(規則 18(11))。

なお、マレー語又は英語以外の言語で記載した出願書類を提出することも可能ですが、英語による翻訳文を出願と同時に提出しなければならないため、実益がありません。

## 2.主たる出願書類の内容

### (1)明細書

- ① 発明の名称
- ② 発明が関連する技術的分野
- ③ 背景技術
- ④ 本願発明とその効果

### (2)クレーム

#### ① 独立クレームと従属クレーム

すべての出願は、発明の必須的特徴を記載した1以上の独立クレームを含まなければならない。独立クレームの後には、発明の特定の実施形態に関する1以上の従属クレームを記載することができます。

#### ② 従属形式の制限

従属形式の制限はなく、多数項-多数項従属クレームも認められます。

#### ③ クレームの数

クレームの数は、発明の性質を考慮して合理的な数でなければならない。

#### ④ クレームの記載形式

前文には、発明の主題を指定する記述を含めなければなりません。

### (3)必要な図面

図面は、発明の理解に必要な場合に要求されます(規則 15(1))。

### 3.単一性

1 件の特許出願には、1 の発明又は単一の一般的発明概念を形成するように関連している 1 群の発明のみを含めることができます(26 条)。

### 〔特殊な出願〕

#### 1.分割出願

分割出願することができません(26B 条(1))。

#### 2.変更出願

特許出願を実用新案登録出願に変更することができ、実用新案登録出願を特許出願に変更することができます(17B 条(1)(2))。

#### 3.国内優先出願

明文の規定はありませんが、条約による優先権主張の規定(27 条)に従うことを条件として、国内優先出願を行うことも認められます。

#### 4.外国語書面出願

外国語書面出願は規定されていません。

#### 5.仮出願

仮出願は規定されていません。

#### 6.秘密特許

特許出願が、マレーシアの利益又は安全を害するおそれがある情報を含んでいる場合には、登録官は、当該情報の伝達を禁止又は制限することができます、その出願については特許が付与されません(30A 条(1)(3))。

### 〔出願審査〕

#### 1.概要

予備審査(方式審査)を経て実体審査が行われます。

実体審査については、完全実体審査又は修正実体審査のいずれかを請求することができます。

#### 2.予備審査

予備審査段階においては、形式要件が審査されます(29 条(1))。

#### 3.審査請求

予備審査を通過した出願について、出願人は、所定期間内に審査請求を行わなければなりません(29A(1))。具体的には、完全実体審査又は修正実

体審査のいずれかを請求します。

(1)完全実体審査(Full Substantive Examination)

完全実体審査は、審査官が自らのサーチ結果等に基づいて発明の特許性を審査する制度であり、いわゆる通常の審査です。

完全実体審査の請求期限は、マレーシアへの直接出願の場合には、マレーシア出願日から 18 か月(最長 5 年 3 か月まで延長可)、PCT 経由の場合には、国際出願日から 4 年(最長 5 年 3 か月まで延長可)です。

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

修正実体審査は、同一発明について所定の外国又は条約により特許が付与されている場合に選択できる審査です(29条 A(2))。公式的には、外国又は条約での審査結果が参照される点を除いて、完全実体審査と同じ審査が行われることになっていますが、実務上は、外国又は条約での審査結果を受けて迅速に登録を得られるケースが多いです。

所定の外国とは、日本、アメリカ、イギリス、オーストラリア、及び韓国であり、所定の条約とは、欧州特許条約です(規則 27A(5))。

修正実体審査の請求期限は、マレーシアへの直接出願の場合には、マレーシア出願日から 18 か月(最長 5 年まで延長可)、PCT 経由の場合には、国際出願日から 4 年(最長 5 年まで延長可)です。

なお、修正実体審査の請求期限の最長延長期間である 5 年までに外国での審査結果が得られない場合、その後 3 か月以内に完全実体審査の請求を行うことが可能です。

4.先行技術文献の提出

実体審査を請求する際に、同一発明に対して外国で出願されている特許出願の番号及び出願日、審査結果、及び審査結果の認証付き英語の翻訳を提出する必要があります(規則 27(3))。

5.実体審査

(1)完全実体審査請求を行った場合

完全実体審査請求を行った場合、審査官は、当該発明が新規性及び進歩性要件を満たしているかどうかを判断します。

(2)修正実体審査請求を行った場合

修正実体審査請求を行った場合、審査官は、当該発明が新規性及び進歩性要件を満たしているかどうかを、出願人が提出した外国の審査結果を考慮しつつ判断します。

[審査結果に対する不服申し立て]

## 1. 高等裁判所への不服申立

審査官又は登録官の決定に不服がある場合、出願人は、高等裁判所に不服を申立てることができます(88条(1))。この上訴に対しては、民事についての高等裁判所副法廷の決定により規定される手続規則が適用されます(88条(2))。

## 2. 上訴裁判所への上訴

高等裁判所の判決に不服のある場合、出願人は、上訴裁判所に上訴することができます。

### 〔備考〕

#### 1. 根拠条文等

この情報は、以下の法律に基づいて作成しております。その後の改正にご留意下さい。

特許法(2006年法律A1264により改正された1983年法律291)(2006年8月16日施行)

特許規則(2011年PU(A)48改正法)(2011年2月15日施行)

#### 2. 参考文献等

外国産業財産権制度情報(特許庁)

外国特許制度【アジア編】(齊藤達也編著、発明協会、2009年11月)