

Client Alert

2022年 1月

For further information, please
contact:

Kherk Ying Chew
Partner
+603 2298 7933
kherkying.chew@wongpartners.com

Sonia Ong
Partner
+603 2298 7842
sonia.ong@wongpartners.com

Wai Teng Woo
Senior Associate
+603 2299 6508
[waiteng.woo@wongpartners.com](mailto:wai teng.woo@wongpartners.com)

日本語でのお問い合わせ:

Yoko Inoue(井上 洋子)
+65 6434 2605
yoko.inoue@bakermckenzie.com

マレーシア : 特許法改正について

概略

現行のマレーシア 1983 年特許法(「特許法」)を大幅に改正する 2021 年特許(改正)法案(「法案」)が、2021 年 12 月に国会で可決されました。本アラートは、同法案の主な改正点を纏めます。

主要な点

本法案による改正は、知的財産権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)、地域的な包括的経済連携(RCEP)、および環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP)における、マレーシアの公約に基づくものである。これらの改正は、マレーシアがまだ批准していないものの、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への準拠を促すことにもなる。

詳細

特許法の主な改正点を以下に纏める。

1. 特許権の担保権としての認識


特許出願または特許は、個人財産や動産の対象として扱われ、担保権の一形態として認識されるようになる。すべての担保権取引は、権利を行使する前に特許登録簿に記録されなければならない。

2. 特許権付与後の異議申し立て

本法案は、特許制度に異議申し立ての仕組みを導入し、利害関係者が特許権者に対し、特許付与に関する異議申立手続が登録官のもとで行えるようになる。異議申立書が提出され、登録官のもとで係争中の場合、(i)異議申立手続の両当事者が裁判所での無効手続を進めることに同意するか、(ii)利害関係者が侵害訴訟の被告でない限り、対象特許を無効にするための裁判手続を開始することはできない。

3. 強制実施権

本法案は、既存の独占的实施権契約の締結にもかかわらず、登録官に強制実施権を付与する権限を与える。また、新しい規定は、登録官による強



制実施権の付与に起因するライセンシーによる契約違反を理由とするいかなる訴訟からライセンサーを免責する。

4. 製造秘密または商業秘密の開示義務不存在

製品を得るためのプロセスに関して特許が付与された場合、同じ製品の製造者(特許権者またはそのライセンシーを除く)は、反対の立証がなされない限り、特許プロセスにより製品を得たものと見なされる。本法案は、裁判所が開示が不合理、または不必要である、或いは当該者の製造上、または商業上の秘密に不利な影響を与えると判断した場合には、当該者は反対の立証をする際、製造上または商業上の秘密の開示を免除される。

5. 微生物学的プロセスの認識

微生物学的プロセスの産物が特許可能な発明として認められるようになる。

6. 特許性についての第三者意見

何人も、所定期間において、特許出願の特許性について登録官に書面で意見を提出できる。

7. 優先権の回復

出願人は、出願日から 12 か月以内に優先権を主張しなかった場合であっても、一定条件を満たせば、優先権の回復を請求できる。

8. 分割出願の請求

分割出願の請求は、その請求の前に最初の出願または直前の出願が既に特許を付与、拒絶、撤回と見なされたか、撤回または破棄されている場合においては、登録官は請求を認めないものとする。また、分割出願の請求を行うための所定期間は延長できない。

9. 出願の早期公開

出願人は、出願日(優先権が主張されている場合は、優先日とする)から 18 か月の期日前に、特許出願の早期公開を請求することができる。

10. 消滅した特許の回復

消滅した特許の回復請求の期限は、特許権消滅の通知が公告された日から 12 か月(従来は 2 年)に短縮される。

11. 司法手続きの制限期間

司法手続(特許関連)、裁判手続(特許権侵害)の制限期間が 6 年(従来 5 年)に延長される。



12. 登録官の費用裁定権

登録官は、担当する手続の当事者に対して、費用の査定および費用の支払い方法を含む、費用の裁定権を有するようになる。

13. 微生物の寄託

発明が一般に入手できない微生物を含み、特許出願に記載できない場合、特許開示手続の一環として、微生物のサンプルを国家寄託当局または国際寄託当局に寄託しなければならない。微生物が国家寄託当局または国際寄託当局に寄託された場合、特許出願における開示要件を満たしたものとみなされる。

上記改正の施行日については、現在のところ明らかにされていませんが、マレーシアの特許法を国際基準や条約に沿ったものにするための歓迎すべき変更です。

www.wongpartners.com

Wong & Partners
Level 21
The Gardens South Tower
Mid Valley City
Lingkaran Syed Putra
59200 Kuala Lumpur