

マレーシアの特許制度が異議申立制度で激変



ジャイー・リー (Lee Jia Ee)

マレーシア弁理士

Global IP Southeast Asia, Malaysia: Director (パートナー)

Global IP Southeast Asia, Singapore: Country Manager

(シニア・パテントエンジニア)

マレーシアの特許環境は新しい時代に突入しました。付与後異議申立制度が2025年12月31日に施行されたことで、同国は特許付与直後に第三者が特許の有効性に異議を唱えることを認めている国のひとつとなりました。この新制度は2022年特許改正法により、1983年特許法第55A条に組み込まれて、特許権の審査および維持の方法における重要な変化をもたらしました。

特許の無効理由は、特許法第56条第2項に定められています。特許は、(a) 発明自体が有効でない場合に取り消され得ます。例えば、特許請求の範囲の対象が「発明」として認められない場合、特許適格性から除外されるカテゴリーに該当する場合、公共の秩序や道徳に反する利用である場合、または新規性、進歩性、産業上の利用可能性などの法定要件を満たさない場合などがあります。また、(b) 出願書類に欠陥がある場合にも特許は無効とされ得ます。例えば、明細書や請求の範囲が第23条に準拠していない場合です。さらに、(c) 発明を理解するために必要な本質的な図面が欠けている場合にも特許が取り消され得ます。最後に、(d) 特許が法的に権利を有さない人に付与された場合などに、不正な所有を理由に有効性が争われることがあります。

特許の無効性は、マレーシアでは従来、高等裁判所での訴訟を通じてなされており、これは行政審査ではなく正式な訴訟となっています。この手続きは特許の存続期間中いつでも開始可能であり、特許付与後何年も経てからでも特許の有効性に異議を申し立てることができるのです。例えば、権利侵害紛争やライセンス紛争に伴って無効性が訴えられます。この場合、「被害者」のみがそのような訴訟を起こす資格があり、通常は競合者、潜在的なライセンサー、または侵害の脅威を受けている者など、商業上の利益において直接的に影響を受ける当事者が提訴できます。無効裁判の申し立ては、被害者による訴状と請求の記載の提出から始まります。その後、特許権者が答弁をし、反訴を行うこともあります。双方は専門家の鑑定と技術的な主張を提出し、審理は裁判官の前で行われ、証人は反対尋問を受けます。裁判所は特許を全部または一部取り消すことができ、その決定は控訴裁判所に上訴でき、最終的には連邦裁判所に上訴され得ます。

しかし、特許付与後の異議申立制度の導入によって状況は今や大きく変わりました。この新しい行政的手法により、「利害関係者」とされる誰でもが、特許付与の公告から6か月以内に、当

該特許に関しすでに裁判手続きが開始されていない限り、MyIPO（マレーシア知的財産庁）に異議申立書を提出することで、その特許に異議を申し立てることができるようになりました。この異議申立手続きは、裁判手続きより迅速で費用対効果の高い代替手段を提供することで、マレーシアにおける特許の検証と防御の方法を激変させました。2025年改正特許規則は、異議申立手続きの手続的枠組みを確立するために導入され、2022年法により導入された異議申立制度の具体的手続きを当事者および審査官のため逐一的かつ明確なものとししました。

ここで、「利害関係者」の定義は「被害者」よりも広く、競争相手や潜在的なライセンシーのような特許の有効性に利害関係を持つ個人、企業、または組織を含みます。重要ポイントのひとつとして、定義が連邦政府と州政府の両方を含むように拡張され、公的機関も特許の付与に問題がある場合に異議を唱える権利を持つことが明確になった点があります。

異議申立は、特許法第56条第2項（a）から（c）に定められた理由に基づいておこなうことができますが、第56条第2項（d）に基づくことはできません。すなわち、特許権が特許を付与された者に帰属するかどうかという帰属権紛争に関しては対象外です。異議申立書には、依拠する理由や事実の詳細を記載した陳述書と法律宣誓書の形での証拠を添付しなければなりません。異議申立を行う者がマレーシア居住者でない場合には、異議申立手続きの費用の保証金を提供しなければならず、その保証金は異議申立書の提出時に提出されなければなりません。保証額は、特許に対する異議申立の場合、2,500リンギット（約95,000日本円）、実用新案証明書の付与に対する異議申立の場合は1,500リンギット（約57,000日本円）です。

現時点では、異議申立書の提出はMyIPOのIPオンラインポータルを通じてはできません。実務通知第1/2025号に従い、MyIPOの特許部門窓口での提出または郵送による提出をする必要があります。ただし、後日オンライン提出が導入される可能性はあります。提出される特許異議手続きに関する申請書および付属書類には、以下の要件が適用されます：（a）申請書および付属書類は、1983年特許規則に準拠し、少なくとも2部提出しなければならない；（b）提出はMyIPOの特許部門の窓口で、営業日の午後3時までに行わなければならない。午後3時以降の提出は、次の営業日に提出されたものとみなされます。

異議申立があると、審査官は異議申立書のコピーを特許権者に送達し、特許権者は異議申立通知書の発行日から3か月以内に、反論および法定宣誓書の形での証拠を添えて答弁書を提出しなければなりません。特許権者は、異議申立の理由に対抗する反論とともに、訂正書を提出することができます。特許権者が答弁書を提出しない場合、または特許権者による反論の放棄または拒否とみなされる場合には、特許権者は異議申立手続きを継続することを禁じられ、審査官は異議申立書のみを基に決定を下すことができます。

答弁書が提出されると、異議を申し立てた「利害関係者」たる異議申立人に、答弁書に対して証拠を提出し、訂正申請を伴う応答をするために3ヶ月の期間が与えられます。この段階の後、いずれの当事者も追加証拠の提出について審査官の許可を求めることができます。すべての文書はマレー語または英語で提出されなければならず、他の言語による証拠には認定翻訳が添付されていなければなりません。その後は証拠提出の追加要求は認められませんが、審査官は当事者に対して3ヶ月以内に書面による追加の意見書の提出を指示することができます。

審査官は、意見をもらうために臨時の異議申立パネルを最終決定前に設置することができます。手続の終了時に、審査官は特許をそのまま維持するか、訂正して維持するか、完全に無効とするかを決定します。審査官が特許を維持する決定をした場合には、異議申立人は無効裁判の請求が制限されます。異議申立人は、侵害訴訟において特許の無効を反訴として主張するか、審査官の決定に対して裁判所に上訴することのみ特許の無効を唱えることができます。審査官が訂正を条件に特許を維持する決定をした場合、これらの訂正は元の特許付与日から遡及的に有効とみなされます。

異議申立パネルが特許の無効を勧告した場合、特許権者が弁駁書を提出していれば、審査官は特許または実用新案の正式な訂正申請と所定の料金を添えて2か月以内に訂正書を提出する機会を特許権者に与えることができます。ただし、いかなる訂正も、特許が認められた範囲を拡大してはならず、審査官が通知で指定した範囲内でのみ行うことができます。審査官がパネルの勧告に基づいて最終決定をすると、その決定に対しては審査官の行政判断に対するものとして高等裁判所に上訴可能です。

審査官は、異議申立通知書で異議申立人が費用の請求を行った場合や、答弁書で特許権者が費用の請求を行った場合に限り、勝訴側への費用の支払いを命じることができます。命じられた費用は、審査官の決定から1か月以内に支払われなければなりません。特許権者に対して認められた費用が未払いの場合、特許権者は非居住の異議申立人の費用保証金からの回収を請求することができます。保証金が不足している場合、特許権者は裁判手続を通じて回収を追求することができます。異議申立人は、異議申立を撤回することができます。しかし、撤回が答弁書提出後に行われた場合には、特許権者がそのような費用の申請をしていることを条件に、審査官は特許権者への費用の支払いを認めることがあります。

異議申立人が勝訴した場合には、審査官は費用の保証金を異議申立人に返還します。特許権者が勝訴して費用が認められた場合には、保証金は、特許権者が書面で請求し、異議申立人からの書面による確認および認められた費用が支払われた証明を審査官が受領した場合にのみ異議申立人に返還されます。そのような請求がない場合も同様に保証金は異議申立人に返還されます。

審査官が特許の存続、訂正、無効のいずれかを決定した後、あるいはその決定の上訴の後でも、別個の侵害訴訟に関与する当事者は、依然として裁判所で当該特許の有効性を争う自由を有します。審査官が異議申立について未決定の期間は、両当事者が裁判への移行に合意するか、または異議申立人が特許権侵害で訴えられない限り、異議申立人は裁判による無効手続を開始できません。これらの例外に基づく裁判による無効手続を開始するには、その前に異議申立人は審査官にその意向を通知し、正式に異議申立を撤回しなければなりません。なお、特許の有効性が争われる可能性のある裁判手続の係属中は、特許の訂正はできないことに留意すべきです。

異議申立は、特許審査官によりおこなわれる行政手続であり、特許付与後6か月以内に利用可能で、限定された法定理由に基づいて利害関係者が有効性に異議を唱えることができます。特許の維持、訂正、または無効の結果を得るのに、異議申立は一般に迅速で費用も安いという特徴があります。一方、裁判による無効手続は、高等裁判所での司法訴訟となり、権利侵害問題の

当事者が特許期間中いつでも開始でき、広範な争点と訴状、証拠、尋問などの全面的な訴訟手続きが含まれます。異議申立は特許の無効性に対する早期かつ簡素化された追求手段であるのに対し、裁判手続きは拘束力のある司法判断をもたらし、両手続きが同時に係属している場合には異議申立より優先します。また、裁判所は民事訴訟規則に基づき異議申立よりも高額な費用を認めることがあります。

以上のように、マレーシアで特許の無効性を追求する手段として裁判に加えて異議申立が認められるようになり、特許の無効性を異議申立によって追求するか裁判手続きで追求するかを、当該事案の優先事項や状況によって使い分けられるようになりました。特許無効裁判に加え、異議申立制度が導入されたことでマレーシアの特許環境は大きく変化しました。

著者紹介

ジャイー・リー (Lee Jia Ee)

マレーシア弁理士

Global IP Southeast Asia, Malaysia: Director (パートナー)

Global IP Southeast Asia, Singapore: Country Manager (シニア・パテントエンジニア)

e-mail : patent5@gip-asean.com

- ・オーストラリアのメルボルン大学でバイオメカニクスを専攻し、生物医学工学学士号を取得。
- ・機械、電気、バイオ分野が専門。英語、中国語が母国語。
- ・日本企業のマレーシア、シンガポールの現地法人における発明発掘、権利化が主な担当業務。東南アジアの多国籍企業、上場企業、大学での知的財産セミナー講師としても活躍。

【参考】 www.gip-asean.com



翻訳者

宮川良夫 (みやがわよしお)

United GIPs代表

日本弁理士、米国パテントエイジェント

【参考】 www.unitedgips.com

