

外国特許トピックス

2013年 4月
志賀国際特許事務所
(担当 原田雅史)

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせ致します。

東南アジア特許情報 シンガポール特許法改正

昨年7月10日に国会を通過した実体審査制度の改正を柱とするシンガポール特許法の改正について、このたび現地代理人より新制度の枠組みに関する情報を得ましたので以下ご案内致します。

今回の改正の要点は審査制度の基本的な変更で、現行の枠組みである”self-assessment” system (自己評価型) から”positive-grant” system、すなわち審査主義の下で完全に特許要件を充たしたものについて特許するという新しい枠組みへの変更であるとされており、以下の点が今回の改正の特徴として挙げられています。

- ・ 全ての特許出願は実体審査を受けなければならない。
- ・ いずれの出願クレームも所定の特許要件を充たさなければならない。
- ・ 特許出願は特許査定(Notice of Eligibility)によって特許を受ける資格を得なければならない。
- ・ 解決できない特許性に関する問題があることを理由として特許出願は拒絶されうる。

シンガポールでは1994年の特許法制定以前は英国特許に基づく確認登録出願制度であり、現行制度では実体審査を行わずに特許付与するという前制度の色合いを感じる部分がありますが、今回の改正による完全審査主義への移行により一掃され、世界標準的の制度への切り替えとなります。なお、現地からの情報では、改正法の施行は本年の後半(三四半期から四四半期位の時期)との見込みです。

また、今回の改正で複雑な審査請求手続も大きく変更され、単純化されます。現行の制度においては、当該シンガポール出願がパリルート出願か PCT ルート出願か、当該シンガポール出願の対応外国出願で得られる他国特許庁、PCT 国際機関の作成する調査、審査の成果物を利用するかしないか、早期権利化を望むか否か、等の選択の組み合わせにより全部で10通りにもわたる選択肢(オプション)の中からケースバイケースで選択し、それぞれのオプションに対して設定された手続期限を管理しなければなりません。現行のオプションをいくつかピックアップすると次の通りです。

実体審査が行われるオプション：

- ・ 優先日から13ヶ月までに新規性調査請求、優先日から21ヶ月までに審査請求を別々に行う。
- ・ 優先日から21ヶ月までに新規性調査請求と審査請求を同時に行う。
- ・ 優先日から21ヶ月までに所定の対応外国出願の審査状況を提出の上、審査請求を行う。

実体審査が行われないオプション：

- ・ 優先日から42ヶ月までに所定の対応外国出願における特許認証謄本を提出する。
- ・ 優先日から42ヶ月までに特許性に関する PCT 国際予備審査報告を提出する。(この場合、報告の内容が特許性を否定する場合でもそのまま登録される。)

今回の改正により審査請求手続のオプションは下記の通りとなります。

- (1) 優先日から13ヶ月までに新規性調査請求、優先日から36ヶ月までに審査請求を別々に行う。
- (2) 優先日から36ヶ月までに新規性調査請求と審査請求を同時に行う。
- (3) 優先日から36ヶ月までに所定の対応外国出願の審査状況もしくは PCT 国際調査報告を提出の上、審査請求を行う。
- (4) 優先日から54ヶ月までに所定の審査資料を提出の上、補充審査請求を行う。

上記の内、(1)から(3)は新しいものではなく、現行のオプションの期限設定に変更を加えたもので、(4)が新规定となります。この(4)は特許性を有すると評価された国際予備審査報告、所定の対応外国特許の利用を想定したもので、当該シンガポール出願のクレームとの対応表の提出が必要となります。

審査請求後は全て実体審査に付され、上記(1)から(3)の場合は複数回、(4)の場合は1回のみ審査結果が出願人に通知されます。審査の結果、所定の特許要件を充たすと判断される場合は特許査定(Notice of Eligibility)が発行され、所定の特許要件を充たさないと判断される場合は拒絶査定が発行されることとなります。以上

● 上記についてのお問い合わせ等は志賀国際特許事務所 外国法務課 原田が承ります。

● ご連絡先：TEL：03-5288-5811 / FAX：03-5288-5831