

外国特許トピックス

2014年1月

特許業務法人 志賀国際特許事務所

(担当 外国事務部 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 (2014年2月14日施行)

実体審査制度の改正、制度全般の近代化を柱とするシンガポール改正特許法の施行が2014年2月14日より開始されます。本改正法は2012年7月10日に国会を通過し、関連法規の準備が整い次第施行開始とされており、昨年12月には2014年1月11日から施行との速報がいくつかの現地代理人から流れてまいりましたが、直後に施行予定変更され上記の施行開始となったものです。

今回の法改正は審査制度における基本思想の変更に基づく枠組みの変更を柱としたもので、現行の"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枠組みへの変更であるとされており、以下の点が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、これを第一世代制度とし、一部に無審査登録を認める現行制度を第二世代制度とすれば、今回の改正法に基づく完全審査主義制度はまさに先進的な第三世代の制度となります。今回の法改正の意義についてシンガポール特許庁は法案成立時の告示の中で「(positive-grant system への切り替えにより) シンガポール特許の総合的な品質の向上が図られ、シンガポール特許庁のプラクティスが欧州、米国、英国、日本といった先進特許庁のプラクティスと横並びになる。」「アジアにおけるIP拠点としてのシンガポールの地位向上が図られる。」と言及しています。

現行の審査請求制度においては、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。今回の法改正でその複雑な審査請求手続は大きく変更され、より単純化されます。

今回の法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)が新規規定となります。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に相当する適格通知(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。

頭書の通り改正法の施行は2014年2月14日で、対象となるのは同日以降に出願されたシンガポール特許出願、同日以降に国内段階移行されたPCTのシンガポール国内移行出願となります。

以上