

シンガポール改正特許法について

高 島 一*
鍋 島 真 紀**

抄 録 2014年2月14日に施行されたシンガポール2012年改正特許法によって、シンガポールの特許出願審査においても、主要国と同様に審査官が積極的に特許出願の特許性を判断する「積極的審査制度」が導入されました。今後、シンガポールにおける特許審査は、ASEAN特許審査協力プログラム（ASPEC）を通じて東南アジア諸国に特許権を取得するための重要な手段となることが期待されています。本稿では、改正特許法の重要な変更点を紹介します。

Q 1 今回の改正の背景は何ですか？

A 1 シンガポールが独自の特許法を整備し、特許制度を導入したのは1995年であり、比較的最近のことです。それまではイギリスからの輸入特許制度が採用されていたため、その時点では国内に特許調査や審査のためのインフラが整備されていませんでした。この点を補う実用的アプローチとして、国内では登録官による方式審査のみを行い、特許調査及び発明の新規性や進歩性等のいわゆる実体的特許要件については他国の特許庁に審査を委託し、特許登録は出願人の「自己評価」による登録請求に基づいて行う、という制度を採用しました。

以来、シンガポールでは、特許調査の基盤整備や審査官の養成を行ってきましたが、2009年6月にASEAN特許審査協力プログラム（ASPEC）が発効したのを機に、名実ともにASEAN諸国の「IPハブ」の役割を務めるため、IPインフラの整備を加速させるとともに2012年に「積極的審査制度」（positive grant system）に移行する改正特許法を成立させました。特許法上の特許要件をすべて満たした特許のみを登録することによって、自国特許の信頼性や客観的価値を

向上させるだけでなく、ASPECを通じて他のASEAN加盟国（8か国）の特許庁がシンガポールの特許調査や審査結果を利用することにより、ASEAN全体の特許の信頼性や客観的価値の向上につなげることも狙いにしています¹⁾。

Q 2 改正法の適用対象となる特許出願を教えてください。

A 2 シンガポールにおける現実の出願日が2014年2月14日以降の出願が対象です。PCT（特許協力条約）を経由する場合は、同日以降にシンガポールに国内移行する出願から対象になります。

Q 3 主な改正点は何ですか？

A 3 実務面への影響の大きい改正点として、①審査官による新規性・進歩性の積極的審査制度の導入、②SLOW TRACKとFAST TRACKによる審査ルートの区別の廃

* 高島国際特許事務所 弁理士
Hajime TAKASHIMA

** 高島国際特許事務所 弁理士
Maki NABESHIMA

止、③自発補正の時期の制限、④特許付与後のサーチ請求及び審査請求制度の廃止、⑤消滅特許の回復請求の要件の厳格化の5点が挙げられます。

Q 4 「審査官による新規性・進歩性の積極的審査制度の導入」によって何が変わったのですか？

A 4 改正前との主な違いは、審査終了時の手続きです。改正前は、審査官が新規性や進歩性がないとのWritten Opinion（見解書。日本の拒絶理由通知に相当。）を通知した場合でも、所定の期間内に出願人が登録官に対し「登録請求」をすれば特許は登録されました。しかし、改正後は、審査官が挙げる拒絶理由がすべて解消し、日本の特許査定にあたる「Notice of Eligibility」が通知された出願だけが特許登録の対象になります（法29A条参照）。

Q 5 拒絶理由が解消しない場合の手続きはどうなりますか？

A 5 まず、「審査」段階の終了という点で日本の「拒絶査定」に対応する「Notice of Intention to Refuse」（拒絶の意図の通知）が出願人に通知されます。これに不服の場合は、通知から2ヶ月以内に新設の不服申立て手段である「Request for Review」（再審査請求）をします。

再審査段階では、再審査結果の通知前に審査官の見解が示されることはなく、請求後は補正の機会もありません。また、現時点での情報では、再審査は少なくとも審査段階の審査官と異なる審査官が行うとのことですが、単独か合議体かは現在のところ不明です。再審査を担当する審査官は、①審査結果への同意または不同意、②補正がある場合はその補正により拒絶理由が解消したか否か、及び③①と②とに基づく判断を登録官に報告します。この報告に基づき、登

録官が出願人に「Notice of Eligibility」または「Notice of Refusal」（拒絶決定通知。拒絶査定後の判断という点で日本の拒絶審決に相当。）のいずれかを通知します。

Q 6 再審査で拒絶決定通知を受けた場合、どのような対応が可能ですか？

A 6 特許法29B条(6)に、再審査の拒絶決定通知から2ヶ月で出願拒絶が確定するとの規定があるのみで、日本特許法上の審決取消訴訟のような裁判所への提訴の規定はありません。

出願人は、この2ヶ月の期間内に権利化を断念するか分割出願をするかの選択をすることになると考えられます（法26条(11)、規則27及び28）。今回、特許法26条(11)も改正され、従前の分割出願の出願期限（特許許可時まで）に加えて、拒絶決定通知を受けた場合にも分割出願ができるよう文言が追加されました²⁾。

なお、拒絶決定通知を受けた場合に出願係属を維持する他の方法として、特許規則に一般的救済手段として規定される登録官への「聴聞の請求」（規則88）を行い、その請求に対して登録官が否定的な決定をした場合に裁判所に訴えを提起する方法（特許法90条）もありますが、上記のとおり拒絶決定通知から2ヶ月以内に分割出願をするのが現実的な対応といえます。

Q 7 SLOW TRACKとFAST TRACKによる審査ルートの特徴の廃止によって、出願の審査手続は日本等のように一本化されたのですか？

A 7 いいえ、日本等の審査手続のような一本化というより、新たに下記の4つの選択肢が整備されました。なお、下記「優先日」は、優先権主張を伴う出願では優先権主張の日、優先権主張を伴わない出願または分割出願では現実の出願日です。

- (A) 「優先日」から13ヶ月以内に「サーチ」請求し、さらに優先日から36ヶ月以内に「審査」請求をする(29条(1)(a))。
- (B) 「優先日」から36ヶ月以内に「サーチ&審査」請求をする(29条(1)(b))。
- (C) 「優先日」から36ヶ月以内に対応外国出願のサーチレポート等に基づく「審査」請求をする(29条(1)(c))。
- (D) 「優先日」から54ヶ月以内に対応外国特許の特許クレーム(またはPCT国際段階のIPRPの対象クレーム)に基づく「補充審査(supplementary examination)」請求をする(29条(1)(d))。

Q 8

4種類の審査手続はどのように区別されているのですか？

A 8

4種類の審査手続は、対応外国出願のサーチや審査の結果をどの程度利用するかによる区別ですので、出願人自身の判断で、いずれも利用しない場合は(A)または(B)、サーチ結果を利用する場合は(C)、特許クレームを利用する場合は(D)を選択することになります。(A)と(B)は、シンガポール特許庁によるサーチと審査とを別個に請求するか同時に請求するかの区別です。

なお、PCT国際段階のIPRP(特許性に関する国際予備報告)が特許性ありの見解を示す場合、その対象クレームも「特許クレーム」の扱いを受けます。したがって、PCT経由のシンガポール出願の場合に、肯定的なIPRPが通知されていれば、ISR(国際調査報告)に基づく審査請求(選択肢(C))ではなく、IPRPに基づく補充審査請求(選択肢(D))をすることも可能です。

また、PCTを経由せずにパリルートでシンガポール出願をした場合に、同一の優先権主張を伴うPCT出願があり、そのIPRPが特許性ありの判断をしている場合にも、上記の場合と同様

にその対象クレームに基づいて(D)の補充審査請求をすることもできます。

(D)を選択する場合は、シンガポール出願と対応外国出願との間で「クレームの実質的同一性」があることが要求されますので、国際段階のクレームに基づく補充審査請求は、一般的にPCT以外の出願の特許クレームに基づく場合よりも出願人の負担が軽いといえます。

Q 9

(D)の場合だけ「クレームの実質的同一性」が問題になるのですか？

A 9

そうです。(D)の補充審査請求の場合にだけ、「シンガポール出願における各クレームが対応特許出願(PCT国際段階を含む)の少なくとも1つのクレームに関連していること」(改正特許法29条(1)(d)(ii))と「その対応特許出願の審査結果によれば該シンガポール出願における各クレームが新規性、進歩性及び産業上の利用可能性についての各基準を満たすこと」(同(iii))という要件が課されています。

そして、補充審査請求時に特許クレームが確認できる書類(特許証、クレームの対応表等)を提出することが求められます。なお、補充審査請求時にシンガポール出願のクレームを補正することもできます。

Q 10

優先日から36ヶ月目までに(C)の審査請求をした後で対応外国出願の1つが特許になった場合、その特許クレームに基づく特許を取得することはできますか？

A 10

見解書の発行が優先日から54ヶ月以内であれば、見解書への応答をせず、応答期間(5ヶ月)内に審査請求を取り下げ、(D)の補充審査請求をすることも可能です(特許法29条(10))。

ただし、現時点の情報によると、(C)から(D)へのルート変更をする場合にも原則通り54ヶ月

の期限が適用されるため、見解書の応答期間(5ヶ月)が54ヶ月より後に満了する場合であっても、(D)の補充審査請求は優先日から54ヶ月以内にしなければならないとのことです。

Q 11 自発補正はいつまでできますか？

A 11 改正前は、自発補正は特許登録料納付前までいつでも可能でしたが、改正後は上述のA5に記載した(A)～(D)の各請求(サーチ、サーチ&審査、審査または補充審査の請求)の時までになりました。したがって、例えば、(A)を選択する場合は、優先日から13ヶ月のサーチ請求時までしか自発補正はできませんが、(D)を選択する場合は、最長で優先日から54ヶ月目まで自発補正をすることができます。

これらいずれかの請求をした後は、審査官から見解書等の通知を受けるまで補正はできません(法31条、規則49)。なお、見解書は(A)～(C)の場合は少なくとも1回、(D)の場合は1回だけ通知されます。

Q 12 特許付与後のサーチ請求及び審査請求制度の廃止による実務上の変更点を教えてください。

A 12 特許付与後に請求によりサーチまたは審査を再開する規定(38A条)が削除され、特許の有効性に疑いのある場合はすべて特許無効等の手続において争うことに一本化されました。改正前の38A条は「何人も」請求できると規定していたため、特許権者自身がこの規定を利用して、審査を再開し新たな先行技術による有効性の判断を求めることも可能でしたが、改正により制度自体が廃止されました。

38A条は2004年改正で導入されたものです

が、審査対象クレームと特許クレームとが異なる場合がある従前の制度を前提にしていたため、積極的審査制度への移行によって存在意義が薄れたため削除されたと考えられます。

Q 13 消滅特許の回復請求の要件は、どのように厳格化されたのですか？

A 13 改正前は、更新手数料(維持年金)の不納により特許権が消滅しても、消滅日から30ヶ月以内は回復請求が可能でしたが、改正により18ヶ月以内に短縮されました。

また、回復請求が認められる要件は、改正前は「更新手数料が所定の期間内に納付されるよう権利者が合理的な注意を払っていた(the proprietor of the patent took reasonable care)と認められること」でしたが(法旧39条(5)、規則53)が、「権利者による不納が意図的でない(the failure was unintentional)と認められること」に改正されました。文言上は、一見、改正後の要件の方が緩やかにも見えますが、優先権主張期限渡過後に優先権主張をする場合の要件の1つ(法17条(2C)参照)と同じ文言に統一されたと考えられますので、利用する場合は、17条(2C)の適用についての先例に注意が必要といえます。

注 記

- 1) シンガポール特許庁ウェブサイト
(URL: <http://www.ipos.gov.sg/>) (参照日: 2014.6.6)
- 2) 特許法26条(11)に、特許査定を受けた場合以外の分割出願期限として「or the application is refused, withdrawn, treated as or taken to be withdrawn, or treated as abandoned or as having been abandoned」が追加されました。

(原稿受領日 2014年6月27日)