

マレーシア

特許規則

2001年PU(A)229により改正

2001年8月1日施行

目次

第 I 部 序

規則 1 引用及び施行

規則 2 手数料

規則 3 様式

第 II 部 特許出願、特許付与手続及び特許の存続期間

規則 4 解釈

規則 5 特許付与出願

規則 6 発明者の名称と申立

規則 7 特許付与請求

規則 8 名称及び住所

規則 9 国籍及び居住地

規則 10 出願人の特許を受ける権利

規則 11 共通の代表者

規則 12 明細書

規則 13 クレーム

規則 14 従属クレーム

規則 15 図面

規則 16 要約

規則 17 度量衡法、用語及び記号

規則 18 物的要件

規則 19 発明の単一性

規則 19A 出願の分割

規則 20 先行技術との関係で無視されるべき開示

規則 21 優先権を主張する申立

規則 22 先願の謄本

規則 23 優先権主張の申立の補正

規則 24 出願の取下

規則 25 出願日

規則 26 予備審査

規則 27 実体審査請求

規則 27A 修正実体審査請求

規則 27B 実体審査及び修正実体審査の請求の猶予

規則 27C 実体審査

規則 27D 修正実体審査

- 規則 28 出願に対する拒絶通知
- 規則 29 特許付与証明書
- 規則 30 特許の内容
- 規則 31 登録簿
- 規則 31A 登録簿の認証謄本又は抄本交付の請求
- 規則 31B 登録簿の訂正
- 規則 32 官報で公告される特許付与情報の内容
- 規則 33 年金
- 規則 33A 失効した特許権の効力回復
- 規則 33B 失効した特許権の対象発明を実施する者の保護
- 規則 33C 出願の転換

第 III 部 特許所有者の権利

- 規則 34 譲渡又は移転の登録申請
- 規則 35 何人もライセンスを取得することができる旨の登録簿への記入
- 規則 36 ライセンス契約の内容の登録請求
- 規則 37 登録されたライセンス契約の期間満了その他による終了の登録請求

第 IV 部 強制ライセンス

- 規則 38 強制ライセンスの申請
- 規則 39 強制ライセンスの付与手続
- 規則 40 委員会の決定の通知
- 規則 41 強制ライセンスの修正と取消
- 規則 42 強制ライセンスの放棄

第 V 部 放棄及び無効

- 規則 43 特許の放棄
- 規則 44 特許の無効

第 VI 部 実用新案

- 規則 45 実用新案証

第 VIA 部 特許代理人

- 規則 45A 解釈
- 規則 45B 手続における代理
- 規則 45C 特許代理人の登録
- 規則 45D 特許代理人の試験
- 規則 45E 特許代理人の登録の更新
- 規則 45F 特許代理人の登録の取消
- 規則 45G 特許代理人審査委員会
- 規則 45H 試験問題及びその解答の作成，答案の評価及び採点

第 VII 部 雑則

規則 46 出願書類の補正

規則 46A 特許書類の補正

規則 47 聴聞

規則 48 [削除]

規則 49 [削除]

規則 50 パートナーシップ，会社及び団体による署名

規則 51 送達宛先

規則 52 郵便による送達

規則 53 期間延長請求

第 I 部 序

規則 1 引用及び施行

本規則は、1986 年特許規則として引用することができ、1986 年 10 月 1 日から施行する。

規則 2 手数料

(1) 法律及び本規則に基づいて生じるすべての事項について納付すべき手数料は、附則 I に規定するとおりとする。

(2) 手数料は、登録官が指示する手段及び方式により特許登録局に納付するものとする。

規則 3 様式

本規則にいう様式は、附則 II に規定されるとおりとする。

第 II 部 特許出願、特許付与手続及び特許の存続期間

規則 4 解釈

この部においては、文脈上別段の解釈を必要としない限り、「出願」とは特許付与出願をいい、「出願人」とは、この定義に応じた意味を有する。

規則 5 特許付与出願

- (1) 特許付与の出願を行うには、次のものを提出しなければならない。
 - (a) 願書
 - (b) 明細書
 - (c) 1 又は複数のクレーム
 - (d) 必要な場合は、1 又は複数の図面、及び
 - (e) 要約
- (2) 特許付与の出願は、特許登録局に対して行うものとする。

規則 6 発明者の名称と申立

- (1) 願書には発明者の名称と住所を記載しなければならない。
- (2) 発明者が特許に自己の名称を掲記されることを望まない場合は、自己の署名した宣言書を登録官に提出することによって、名称の不掲載を求めることができる。

規則 7 特許付与請求

- (1) 特許付与請求は、所定の手数料を納付し、様式 1 の書面を登録官に提出することによって行うものとする。
- (2) 発明の名称には、発明の対象が明確かつ具体的に表示されなければならない。

規則 8 名称及び住所

願書に記載される名称と住所は、すべての場合において省略のない完全な形で記載されなければならない。

規則 9 国籍及び居住地

- (1) 出願人の国籍は、出願人の属する国の名称又は、出願人が自然人でない場合は、それがその法律に基づいて設立される国の国名を記載するものとする。
- (2) 出願人の居住地は、出願人が住民となっている国の名称を記載するものとする。

規則 10 出願人の特許を受ける権利

- (1) 出願人が発明者である場合は、願書においてその事実を述べなければならない。
- (2) 出願人が発明者でない場合は、出願人が当該特許を受けることを正当化する根拠事実が述べられなければならない。

規則 11 共通の代表者

出願が複数の出願人によってなされる場合において、それら出願人が全員を代表する特許代

理人を選任していないときは、

- (a) 願書において、出願人中の1人を全員の代表者として指名するか、又は
- (b) 願書において出願人中の1人が全員の代表者として指定されていない場合は、願書において最初に名称が記載されている者が出願人全員の代表者とみなされるものとする。

規則 12 明細書

- (1) 明細書においては、始めに、願書に記載されている発明の名称を記載し、かつ、
 - (a) 当該発明の属する技術分野を特定し、
 - (b) 出願人の知る限りにおいて発明の理解、調査及び審査に有用であると認められる背景技術を表示し、かつ、可能なら、かかる技術が述べられた資料を引用し、
 - (c) 発明の理解を可能とする用語で、かつ該当技術分野における通常の熟練を有する者が当該発明を評価し実施するのに十分な明確性と完全性をもって発明を開示し、かつ、背景技術との関係における当該発明の有益性を説明し、
 - (d) 図面がある場合は、各図について簡単に説明し、
 - (e) 適当な場合は実施例を挙げ図面があればそれらに言及することを通して、出願人において当該発明の最善の実施方法と考えるものを述べ、かつ
 - (f) 上記から又は発明自体から明らかでない場合は、当該発明が産業上利用可能である方法、及びそれが製作され使用され得る又は、それが使用のみに係る場合は、それが使用され得る方法を明確に表示しなければならない。
- (2) 明細書は、(1)に述べた態様及び順番で記載されなければならない。ただし、発明の性質により、別の態様又は順番での記載が当該発明のより良い理解とより簡潔な記載を実現すると認められる場合は、そのような態様と順番に従うことができる。
- (3) 明細書には図面を含んではならない。

規則 13 クレーム

- (1) クレームは、明確かつ具体的であり、明細書によって十分に裏付けられなければならない。クレームの数は、発明の性質に照らした適切なものでなければならない。
- (2) 複数のクレームが記載される場合は、アラビア数字で連続番号を付すものとする。
- (3) クレームには図面を含んではならず、また、必要な場合を除いて、発明の技術的特徴に関して、明細書又は図面の引用に依存してはならない。
- (4) 出願書類に図面が含まれる場合、クレームにおいて言及する技術的特徴には、可能なら、当該特徴に関するものとしての括弧で括られた参照符合が付されるものとする。ただし、次の条件に従う。
 - (a) クレームの速やかな理解に特に資すると認められない場合は、参照符合は付されるべきでない。及び
 - (b) 同一の特徴は、参照符号で引用するときは、出願の全体を通じ同一の符号で引用しなければならない。
- (5) クレームは、発明の技術的特徴を表現して発明を定義するものでなければならない。
- (6) 適当と認められる場合は、クレームには次の要素を含まなければならない。
 - (a) クレームされた主題の定義に必要であるが、合わせて先行技術の一部を構成する当該発明中の技術的特徴を指摘する表現、及び

(b) 「である特徴を有する (characterized in that)」, 「の特徴を有する (characterized by)」, 「からなる改良が含まれる (wherein the improvement comprises)」, 又は(a)に述べた特徴と併せて保護することが望まれる当該発明の技術的特徴を具体的に述べる同様の言回しを伴った特徴付け部分

規則 14 従属クレーム

(1) 1 又は複数の他のクレームのすべての特徴を含むクレーム(「従属クレーム」)については、可能なら始めに、そのような他のクレームに言及した上でクレームする追加的特徴を述べるものとする。

(2) [削除]

(3) 従属クレームは、それが言及する他のクレームに伴うすべての限定を含むものと解釈されるものとする。従属クレームが複式従属クレームである場合は、それが関係する特定クレームに含まれるすべての限定を含むものと解釈されなければならない。

(4) 単一の先行クレームに依存するすべての従属クレーム及び数個の先行クレームに依存するすべての従属クレームは、可能な範囲でかつ可能な最も実際的な方法でグループ分けされるものとする。

規則 15 図面

(1) (2)の規定に従うことを条件として、図面は、発明の理解のために必要な場合に要求される。

(2) (1)の規定に拘らず、発明の性質が図面による説明を許す場合は、出願人は、提出する書類に図面を含めることができる。

(3) フローシート及びダイアグラムは、本規則の適用上、図面とみなされるものとする。

規則 16 要約

(1) 要約は、始めに発明の名称を記載しなければならない。

(2) 要約には、次の事項が含まれるものとする。

(a) 明細書、クレーム及び図面(あれば)に含まれる開示事項の概要、及び

(b) 適当と認められる場合は、出願書類に含まれるすべての化学式のうち、当該発明を最も良く特徴付けるもの

(3) (2) (a)に述べる概要は、発明が属する技術分野を指摘し、かつ、技術的課題、それら課題の当該発明による解決の骨子、及び、当該発明の 1 若しくは複数の主な用途を明確に理解させる態様で作成されなければならない。

(4) 要約は、開示目的の許す範囲でできる限り簡潔に記載されるものとし、かつ、150 語以内に収めるのが望ましい。

(5) 要約は、発明の長所若しくは価値と主張されるもの又は不確かな用途についての記述を含んではならない。

(6) 要約で言及され、出願の図面で図解される主要な技術的特徴は、図面で使われている括弧付きの参照符合を伴わなければならない。

(7) 要約は図面を含んではならないが、出願人の提出した図面のうち、当該発明を最も良く図解するものを添付しなければならない。

(8) 要約は、それが、特に明細書、クレーム又は図面を参照する必要があるか否かの判断を可能とすることにより、関係の特定技術分野の調査の目的で効率的な手段を構成するように作成されなければならない。

規則 17 度量衡法，用語及び記号

- (1) 度量衡の単位はメートル法で表示しなければならない。
- (2) 温度は摂氏で表示しなければならない。
- (3) 密度は、メートル法で表示しなければならない。
- (4) 熱，エネルギー，光，音，磁気，数学式及び電気単位については、国際慣行の規則が遵守されなければならない。
- (5) 化学式については、一般に使用されている記号，原子量及び分子式を用いなければならない。
- (6) 全般に、当該分野で一般に受け入れられている技術用語，記号及び符号のみが使用されるべきである。
- (7) 用語及び記号は、出願書類全体を通して一貫していなければならない。

規則 18 物的要件

- (1) 別段の定めがない限り、願書及び付属の陳述書その他の書類は各 2 通提出するものとする。ただし、登録官は、必要に応じて、3 通以上を提出するよう要求することができる。
- (2) 出願書類を構成する各書面は、写真、静電的方法、写真オフセット及びマイクロフィルムによる直接の複製が可能であるようなものとして提出されなければならない。
- (3) 出願書類を構成する各書面のすべてのページに裂け目、しわ及び折り目がないものとし、かつ、片面にのみ記載がなされるものとする。
- (4) 出願書類を構成するすべての書面は A4 の用紙(29.7cm×21cm)を使用し、すべて強靱、白色、平滑、無光沢で耐久力のあるものでなければならない。
- (5) (4) の規定に拘らず、登録官は、A4 版以外の用紙の使用を許すことができる。
- (6) 各用紙には、最低 2cm の余白を置かなければならない。
- (7) すべての用紙には、頂部中央にアラビア数字で続き番号を付さなければならない。
- (8) 出願書類の本文は、消去不能な暗色で、かつ、少なくとも 1.5 行の行間スペースを取ってタイプ又は印刷するものとする。ただし、図式記号、化学式、数学式及び若干の文字については、必要なら、手書きすることが認められる。
- (9) 出願書類中、明細書とクレームにおいては、各ページの 5 行ごとに、アラビア数字で行番号が付されるものとする。かかる番号は、該当行の左部、余白の右側に付されるものとする。
- (10) 図面は、耐久性のある、十分な緻密性を有する黒色の、一様な厚みの明確な線と筆法で、着色せずに作成するものとする。
- (11) 願書及び付属の陳述書その他の書類は、マレーシア国語又は英語で作成し提出しなければならない。

規則 19 発明の単一性

- (1) 特許法第 26 条の適用上、同一の特許出願においては、次のクレームを含むことができる。

(a) 対象の製品に関する独立クレームに加えて、当該製品の製造のために特に採用される方法についての独立クレーム、及び当該製品の使用に関する独立クレーム

(b) 対象の方法に関する独立クレームに加えて、当該方法を実施するために特に工夫された装置又は手段に関する独立クレーム、又は

(c) 対象の製品に関する独立クレームに加えて、当該製品の製造のために特に採用された方法に関する独立クレーム、及びそのような方法を実施するために特に工夫された装置又は手段に関する独立クレーム

(2) 特許法第 26 条の規定に従うことを条件として、1 個の特許出願においては、同一のカテゴリに属する 2 以上の独立クレームであって、単一の包括クレームに容易に包含することのできないものを含むことができる。

(3) 特許法第 26 条の規定に従うことを条件として、1 個の出願においては、独立クレームでクレームされる発明の特定態様をクレームする合理的な数の従属クレームを、それら何れの従属クレームの特徴もそれ自体で発明を構成すると認め得る場合でも含むことができる。

規則 19A 出願の分割

特許法第 26B 条(1)の適用上、

(a) ある出願が、特許法第 26 条の違反を理由に同法第 30 条(1)又は第 30 条(2)の下になされた審査に関する審査官の報告書中の異論に従い分割される場合、かかる分割の申立は、当該報告書が郵送された日から 3 月以内になされなければならない、また

(b) その他の場合は、出願は、出願人自身の自発的意志により、特許法第 30 条(1)又は第 30 条(2)に基づき作成された審査官の最初の報告書の郵送後 3 月以内に、分割を申し立てることができる。

規則 20 先行技術との関係で無視されるべき開示

出願人は、出願時に又はその他の何時であれ、自己が認識しかつ特許法第 14 条(3)に基づき先行技術としては無視されるべきと考える開示事項を述べるものとし、その事実関係を付属の陳述書において明らかにするものとする。

規則 21 優先権を主張する申立

(1) 特許法第 27 条(1)に基づく優先権主張の申立においては、次の事項を記載しなければならない。

(a) 各先願の日付

(b) (2)の規定に従うことを条件として、各先願の出願番号

(c) (3)の規定に従うことを条件として、各先願に付された国際特許分類記号(ある場合)

(d) 各先願が提出された国の名称又は、先願が地域出願又は国際出願であるときは、当該出願に関して指定された 1 若しくは複数の国の名称、及び

(e) 先願が地域出願又は国際出願である場合は、それが提出された官庁の名称

(2) (1)にいう申立の時に、先願の番号が不明な場合は、その番号は、当該優先権申立を含む出願がなされた日から 3 月以内に通知されるものとする。

(3) 国際特許分類記号が先願に付されない場合又は(1)に述べる申立の時に未だ割り当てられていない場合は、出願人は申立中でこの事実を陳述するものとする。

(4) (1)の規定に従い複数の先願の優先権が主張される場合、それら複数の先願に関する情報を1個の申立において提供することができる。

規則 22 先願の謄本

(1) 特許法第 27 条(2)の規定が適用になる場合、出願人は、登録官による要求の日から 3 月以内に、各先願の認証謄本を提出しなければならない。

(2) (1)に規定する認証謄本が他の出願に関して既に提出されている場合は、出願人はかかる他の出願に言及することができる。

(3) (1)にいう先願がマレーシア国語又は英語以外の言語で作成されている場合は、登録官は、出願人に対して、登録官による要求の日から 3 月以内に、当該先願のマレーシア国語又は英語による翻訳文を提出するよう出願人に求めることができる。

規則 23 優先権主張の申立の補正

(1) 規則 21 及び規則 22 の要件が遵守されていないと登録官が判断する場合、登録官は、出願人に対し、要求日から 3 月以内に必要な詳細、書類又は補正書を提出するよう求めるものとする。

(2) 出願人が(1)にいう要求に従わない場合、登録官は、申立が特許法第 27 条(4)に基づき無効とみなされる旨を、その理由を記載して、書面で出願人に通知するものとする。

規則 24 出願の取下

(1) 出願人は、自己若しくはこの特定の目的について授権された自己の代理人の署名した様式 2 の書面を登録官に宛て提出することによって特許出願を取り下げることができる。

(2) 複数の出願人による特許出願の場合は、(1)に述べる出願取下の申立書には、出願人の全員が自ら署名するか又はこの特定の目的で授権された出願人全員の代理人が全員に代わって署名するものとする。

(3) 申立書に代理人が署名する場合、当該申立書には代理人に当該署名権限を与えた委任状が添付されなければならない。

規則 25 出願日

(1) 登録官は、特許出願の出願日を記録した場合、出願人に対して、出願日及び出願番号を記載した出願証明書願書の写しの形で交付する。

(2) 特許法第 28 条(2)に基づく登録官の補正要求に応じた補正書は、登録官の要求日から 3 月以内に提出されなければならない。

(3) 登録官が、特許出願を、特許法第 28 条(3)に基づき無効として取り扱う場合、登録官はその理由を書面により出願人に通知するものとする。

(4) 特許法第 28 条(4)の規定に基づく図面は、登録官の要求日から 3 月以内に提出されなければならない。

規則 26 予備審査

(1) 規則 5、規則 6、規則 7(1)、規則 8、規則 9、規則 11、規則 18 及び規則 51 の要件は、特許法第 29 条(1)の適用上、方式要件とする。

(2) 特許法第 29 条(2)が適用される場合、登録官は、自己の認定事実を出願人に通知するものとする。かかる通知を受けた出願人は、その通知の郵送日から 3 月以内に、登録官の認定に対する自己の意見を陳述し若しくは自己の出願の補正を行い、又はその両方を行うことができる。

規則 27 実体審査請求

(1) 実体審査の請求は、出願日から 2 年以内に、所定の手数料を納付し様式 5 の書面を提出することにより登録官に対してなされるものとする。

(2) 出願日から 2 年を超えてから規則 19A に基づき出願の分割がなされる場合、更なる実体審査を求める請求が、出願分割の申立時になされなければならない。

(3) 実体審査の請求には、該当する場合は、次のものが添付されなければならない。

(a) 当該出願におけるクレームの対象である発明と同一若しくは本質的に同一であるものに関して工業所有権所轄当局になされている特許又はその他の工業所有権保護措置の出願の出願番号と出願日に関する情報

(b) 当該出願におけるクレームの対象である発明と同一若しくは本質的に同一であるものに関して工業所有権所轄当局によって与えられた特許又はその他の工業所有権保護措置に付された番号に関する情報

(c) 当該出願におけるクレームの対象である発明と同一若しくは本質的に同一であるものに関して工業所有権所轄当局によって行われた調査若しくは審査の結果

(4) 登録官は、その適切と判断するところに従い、(3)に規定する要求を放棄することができる。

(5) 出願が特許法第 29A 条(5)の規定により取り下げられたものとみなされる場合、登録官は、理由を付して、その事実を書面で出願人に通知するものとする。

(6) 本規則の適用上、「工業所有権所轄当局」とは、場合に応じて、国内官庁としての、又は該当する場合は国際調査機関としての又は特許協力条約に基づく国際予備審査機関としてのオーストラリア特許庁、英国特許庁、アメリカ合衆国特許庁又は欧州特許庁を意味する。

規則 27A 修正実体審査請求

(1) 修正実体審査請求は、出願日から 2 年以内に、所定の手数料を納付し様式 5A の書面を提出することにより登録官に対してなされるものとする。

(2) 出願日から 2 年を超えてから規則 19A に基づき出願の分割がなされる場合、更なる修正実体審査を求める請求が、出願分割の申立時になされなければならない。

(3) 修正実体審査の請求には、次のものが添付されなければならない。

(a) 所定の国において、又は所定の条約の下に出願人若しくはその権原の前主に与えられた特許証又はその他の工業所有権保護証の認証謄本、かかる特許証若しくはその他の工業所有権保護証が英語以外の言語で作成されている場合は、その英語による認証翻訳文、及び

(b) 所定の国による、又は所定の条約に基づく特許若しくはその他の工業所有権保護が既に与えられている場合における同発明の明細書、クレーム又は図面が、形式の点は別として、当該出願においてクレームされている同発明の明細書、クレーム又は図面と異なっている場合、その差異を解消するために要求される修正

(4) 出願が特許法第 29A 条(5)に基づき取り消されたものとみなされる場合、登録官は、理由

を付して、その事実を書面で出願人に通知するものとする。

(5) 本規則において、

「所定の国」とは、各場合に応じて、オーストラリア、英国又はアメリカ合衆国を意味する。

「所定の条約」とは、欧州特許条約を意味する。

規則 27B 実体審査及び修正実体審査の請求の猶予

(1) 規則 27 に定める実体審査若しくは規則 27A に定める修正実体審査の請求の猶予の申立、及び規則 27(3)に基づき要求される情報若しくは書類の提供の猶予の申立は、それぞれ、様式 5B の書面により登録官に対してなされるものとする。

(2) 特許法第 29A 条(7)の適用上、許容される最大猶予期間は、次のとおりとする。

(a) 規則 27 に定める請求に関しては、出願日から 3 年間

(b) 規則 27A に定める請求に関しては、出願日から 4 年間、及び

(c) 規則 27(3)に基づき要求される情報若しくは書類の提供に関しては、出願日から 3 年間

規則 27C 実体審査

(1) 特許法第 13 条、第 14 条、第 15 条、第 16 条、第 V 部、第 26 条、第 26A 条、第 26B 条及び第 27 条、並びに規則 7(2)、規則 10、規則 12 から規則 17 まで、規則 21 及び規則 50 に定める要件は、特許法第 30 条(1)の適用上、実体要件とする。

(2) 出願が実体要件、特に特許法第 14 条及び第 15 条の要件を満たすか否かを決定する上で、審査官は登録官が必要とみなす書類を調査するものとする。

(3) 特許法第 30 条(1)(b)に基づく審査官の報告書を受領し次第、登録官は、審査官に対して、特許法第 14 条及び第 15 条の要件が満たされているか否かを決定するための更なる調査を行うよう要求することができる。(2)の規定は、本項に述べる審査官の更なる調査に関しても適用される。

(4) 特許法第 30 条(3)が適用になる場合、登録官は、審査官の報告書の写しを出願人に送付するものとする。これに対し、出願人は、かかる報告書の送付日から 3 月以内に当該報告書に関して意見を述べ若しくは出願を補正し、又はその両方を行うことができる。

(5) 出願人が所定の期間内に審査官の報告書に対して意見を述べ若しくは出願を補正し又はその両方を行った場合、登録官は審査官に対してそれらを付託し、審査官はこれらに関する決定を登録官に通知する。

(6) 上記規定を害することなく、実体要件は出願日から 5 年以内に充足されなければならない。

規則 27D 修正実体審査

(1) 特許法第 13 条、第 14 条、第 V 部、第 26A 条、第 26B 条及び第 27 条、並びに規則 10、規則 21 及び規則 50 に定める要件は、特許法第 30 条(2)の適用上、実体要件とする。

(2) 更に、形式の問題は除いて、出願(当初の出願か若しくは特許法又は本規則に基づき修正された出願かを問わない)の対象である発明の明細書、クレーム及び図面が、所定の国によって又は所定の条約の下に特許権又はその他の種類の工業所有権を与えられた同発明の明細書、クレーム及び図面と同一若しくは本質的に同一であることも実体要件となる。

(3) 出願が実体要件、特に特許法第 14 条の要件を満たしているか否かを決定する上で、審査

官は登録官が必要とみなす書類を調査する。

(4) 特許法第 30 条(2) (b)に基づく審査官の報告書を受領し次第, 登録官は, 審査官に対して, 特許法第 14 条の要件が満たされているか否かを判定するために更なる調査を行うよう要求することができ, かかる追加的調査についても(3)の規定が適用される。

(5) 特許法第 30 条(3)が適用される場合, 登録官は, 審査官の報告書の写しを出願人に送付するものとする。これに対し, 出願人は, かかる報告書の送付日から 3 月以内に当該報告書に関して意見を述べ若しくは出願を補正し, 又はその両方を行うことができる。

(6) 出願人が所定の期間内に審査官の報告書に対して意見を述べ若しくは出願を補正し又はその両方を行った場合, 登録官は審査官に対してそれらを付託し, 審査官はこれらに関する決定を登録官に通知する。

(7) 上記規定を害することなく, 実体要件は出願日から 5 年以内に充足されなければならない。

規則 28 出願に対する拒絶通知

出願が特許法第 29 条(2), 第 30 条(3), 第 30 条(6), 第 31 条(1)又は第 85 条に基づき拒絶された場合, 登録官は出願人に対して, 理由を付してその決定を書面で通知するものとする。

規則 29 特許付与証明書

特許法第 31 条(2) (a)にいう特許付与証明書には, 次の事項が記載されるものとする。

- (a) 特許番号
- (b) 特許所有者の名称と住所
- (c) 発明者の名称(発明者が自己の名称を表示しないことを希望する場合は, これは記載されない)
- (d) 出願日及び出願の優先日(あれば)
- (e) 特許付与日
- (f) 発明の名称, 及び
- (g) 特許付与証明書の発行日

規則 30 特許の内容

特許法第 31 条(2)により付与される特許は, 次の要素によって構成される。

- (a) 特許番号
- (b) 特許所有者の名称及び住所
- (c) 発明者の名称及び住所(ただし, 発明者が自己の名称を表示しないことを希望する場合は除く)
- (d) 代理人(あれば)の名称及び住所
- (e) 出願日
- (f) 出願の優先日(あれば)及び先願が提出され又は先願の目的とされた 1 若しくは複数の国の名称
- (g) 特許付与日
- (h) 発明の名称
- (i) 国際特許分類記号

- (j) 要約
- (k) 明細書
- (l) クレーム、及び
- (m) すべての図面(あれば)

規則 31 登録簿

- (1) 登録簿は、登録官が決定する形式と媒体において保有されるものとする。
- (2) 登録簿には、規則 30(a) から (j) までに挙げる事項を記載する。

規則 31A 登録簿の認証謄本又は抄本交付の請求

特許法第 33 条、第 33A 条(2)、第 34 条及び第 83A 条の適用上、登録簿の認証謄本又は抄本の交付請求は、所定の手数料を納付し様式 5C の書面を登録官に提出して行わなければならない。

規則 31B 登録簿の訂正

- (1) 特許法第 33B 条に定める登録簿訂正の請求は、所定の手数料を納付し様式 5D の書面を登録官に提出して行わなければならない。
- (2) 登録官は、特許所有者による陳述書を含め、訂正を理由付ける情報又は書類の提出を要求することができる。

規則 32 官報で公告される特許付与情報の内容

特許法第 31 条(3)(a)に規定される特許付与の公告においては、規則 30(a) から (j) までに掲げる事項及び図面のうち、発明を最も良く図解しているものが開示される。

規則 33 年金

- (1) 所定の年金は登録官に対して納付されるものとし、登録官は年金の納付を登録簿に記載する。
- (2) 所定の年金の不納付による特許権の失効は登録簿に記入される。
- (3) 納付された年金は返還されないものとする。

規則 33A 失効した特許権の効力回復

- (1) 失効した特許権の効力回復を求める特許法第 35A 条(1)に基づく申請は、所定の手数料を納付し様式 5E の書面を登録官に提出して行うものとする。
- (2) 登録官は、申請人による陳述書を含め、失効した特許権の効力回復を理由付ける情報又は書類の提出を要求することができる。
- (3) 特許権の効力回復の正当理由が登録官に十分に明らかにされない場合、登録官は、申請人に対して、理由を付してその事実を書面で通知し、申請人に聴聞の機会を与えるものとする。
- (4) (3)の通知を受け取った場合、申請人は、当該通知の送付日から 1 月以内に聴聞を行うよう求めることができる。
- (5) (4)に規定する聴聞実施の要求を受けた場合、登録官は、申請人に対し、特許権の効力回復を求める理由について意見を述べる機会を与え、その後、決定を下すものとする。

(6) 申請人が所定の期間内に聴聞の要求を行わない場合又は聴聞の実施日として指定された日に出頭しない場合、登録官は、特許権の効力回復申請を却下し、その決定を申請人に書面で通知する。

(7) 特許権の効力を回復すべき理由が存在すると登録官が認めた場合、登録官は、申請人に対しその旨を書面で通知する。

(8) (7)に規定する通知を受け取った場合、申請人は、当該通知の送付日から1月以内に、登録官に対して、納付期限の来ているすべての年金額と効力回復手数料を納付しなければならない。

(9) 納付すべき年金全額と効力回復手数料が納付され次第、登録官は、失効した特許権の効力を回復し、効力回復日が登録簿に記入されるものとする。

規則 33B 失効した特許権の対象発明を実施する者の保護

(1) ある特許権が失効したことが官報で公告された後、当該特許権の効力が回復されたことが官報で公告される前に、契約その他に基づいて当該特許権の対象である発明を実施しているか又は実施に向けた明確な手段を講じている者は、当該特許発明を実施するライセンスを請求することができる。

(2) (1)に規定する請求は、様式 5F の書面により登録官に対して行うものとする。

(3) 請求書の写しが、当該特許の所有者に送付されるものとする。

(4) 登録官は、請求を行う者若しくは当該特許の所有者又はその両者に対して、陳述を行い又は関係の書類若しくはその他の情報を提供するために登録官の面前に出頭するよう要求することができる。

(5) 登録官は、失効特許の対象である発明を実施するライセンスを付与するのが適当であると認める場合、その請求を行う者に対して、登録官において適切と判断する条件の下にライセンスを付与することができる。当該特許の所有者はかかるライセンス付与に同意したとみなされるものとする。

(6) 登録官は、請求人及び特許所有者に対して、決定を書面で通知する。

規則 33C 出願の転換

(1) 特許出願を実用新案証出願に転換すること又は實用新案証出願を特許出願に転換することを求める特許法第 17B 条(3)に基づく請求は、所定の手数料を納付し様式 5G の書面を提出することにより登録官に対してなされるものとする。

(2) 転換を求める十分な理由が存在すると認める場合、登録官は、請求人に対してその旨を書面で通知する。

(3) (2)に規定する通知を受け取った場合、請求人は、当該通知の送付日から1月以内に、登録官に次の手数料を納付するものとする。

(a) 特許出願の實用新案証出願への転換の場合は、規則 45 に基づき納付されるべき手数料

(b) 實用新案証出願の特許出願への転換の場合は、規則 7 に基づき納付されるべき手数料

(4) 疑問を避けるため、本条規則に基づく転換がなされた場合、原出願に関して納付された手数料は返還されないことを明記する。

第 III 部 特許所有者の権利

規則 34 譲渡又は移転の登録申請

(1) 特許出願又は特許の譲渡若しくは移転の登録簿への登録を求める特許法第 39 条(2)に基づく申請は、所定の手数料を納付し様式 6 の書面で登録官に対してなされるものとする。

(2) 申請書には、譲渡の場合は、譲渡の当事者により又は当事者に代わり、また、移転の場合は、特許出願若しくは特許に権原を有する者又はその者に代わり、署名されなければならない。

(3) 申請書には、所有権の変更を登録官が納得するように証明する書類を添付しなければならない。

(4) (1)から(3)までの要件が満たされた場合、登録官は、当該の譲渡若しくは移転を登録簿に記入する。

(5) 所有権の変更が特許証に関わる場合にも、その旨が官報で公告されるものとする。

規則 35 何人もライセンスを取得することができる旨の登録簿への記入

(1) 特許法第 42 条(1)に基づく申請は、所定の手数料を納付し様式 7 の書面によってなされるものとする。

(2) 特許法第 42 条(6)に基づく申請は、所定の手数料を納付し様式 8 の書面によってなされるものとする。

規則 36 ライセンス契約の内容の登録請求

特許法第 42 条(4)に基づく請求は、所定の手数料を納付し様式 9 の書面によってなされるものとする。

規則 37 登録されたライセンス契約の期間満了その他による終了の登録請求

特許法第 47 条(a)に基づく請求は、所定の手数料を納付し様式 10 の書面によってなされるものとする。

第 IV 部 強制ライセンス

規則 38 強制ライセンスの申請

- (1) 特許法第 49 条及び第 49A 条に基づく申請は、所定の手数料を納付して様式 11 の書面により登録官に対して行わなければならない。
- (2) 特許法第 49 条(2)の適用上、強制ライセンスの申請は、始めに特許所有者からライセンスを得るための努力をした時から 6 月以内になされなければならない。

規則 39 強制ライセンスの付与手続

- (1) 登録官は、申請の日から 3 月以内に特許法第 50 条(1)及び規則 38 に規定される要件が満たされているか否かを審査し、満たされているときは、申請の写を実施許諾者及び実施権者に送付し、実施許諾者又は場合により実施権者に意見を陳述するよう催告する。
- (2) 登録官は、委員会による申請審査日として定められた日の少なくとも 3 月前に、特許法第 50 条(2)に基づき要求される通知を書面により行う。

規則 40 委員会の決定の通知

- (1) 登録官は、特許法第 51 条(1)に基づき委員会に出頭するよう求められる者に対して、その旨を、出頭日の少なくとも 1 月前に通知するものとする。
- (2) 委員会がその決定を行った日から 1 月以内に登録官は、申請人、実施許諾者又は場合により実施権者にその決定を通知し、かつ、その決定を次の事項を明記して登録簿に記載する。
 - (a) 申請人の名称及び住所
 - (b) 申請日
 - (c) 申請の根拠となる法律規定
 - (d) 特許発明の名称
 - (e) 当該特許の番号及び特許付与日
 - (f) 決定の日及びその性質、及び
 - (g) 強制ライセンスが付与される場合は、特許法第 52 条に掲げる事項
- (3) 登録官は、特許法第 51 条(1)の規定に基づく決定を、(2) (a) から (f) までの事項を明示して官報で公告するものとする。

規則 41 強制ライセンスの修正と取消

- (1) 強制ライセンスの付与決定の修正を求める特許法第 54 条(1)に基づく請求は、所定の手数料を納付し様式 12 の書面により登録官に対してなされるものとする。
- (2) 強制ライセンスの取消を求める特許法第 54 条(2)に基づく請求は、所定の手数料を納付し様式 13 の書面により登録官に対してなされるものとする。
- (3) 特許法第 50 条及び第 51 条並びに規則 38、規則 39 及び規則 40 に定める手続は、該当する範囲で、強制ライセンスの修正又は取消の場合に準用する。

規則 42 強制ライセンスの放棄

- (1) 特許法第 54 条(3)に基づき強制ライセンスの書面による放棄の宣言を行うためには、所定の手数料を納付しなければならない。

- (2) 登録官は、放棄を登録簿に登録すると共に、放棄宣言書を受領した日から1月以内に特許法第54条(3)の規定に従い特許所有者に通知する。
- (3) 登録官は、特許法第54条(3)の規定に従い、放棄を官報で公告する。

第 V 部 放棄及び無効

規則 43 特許の放棄

特許法第 55 条(1)の規定に基づき特許の書面による放棄の宣言を行うためには、所定の手数料を納付しなければならない。

規則 44 特許の無効

(1) 特許所有者は、特許法第 56 条に基づき提起された訴訟を実施権者に通知しなければならない。

(2) 特許法第 56 条に基づき特許無効訴訟を提起する者は、当該訴訟について強制ライセンスの受益者に通知しなければならない。

第 VI 部 実用新案

規則 45 実用新案証

- (1) 特許法第 IVA 部の規定に基づく実用新案証交付出願は、所定の手数料を納付し様式 14 の書面により登録官に対してなされるものとする。
- (2) 実用新案証の存続期間の延長申請は、所定の手数料を納付し様式 15 の書面により登録官に対してなされるものとする。
- (3) 本規則の規定は、規則 19 及び第 IV 部の規定を除き、適切な範囲で実用新案に準用する。
- (4) (3) の規定により実用新案に適用する態様において、「証明書」とは実用新案証を意味する。

第 VIA 部 特許代理人

規則 45A 解釈

この部においては、文脈上別段の解釈を必要としない限り、
「審査委員会」とは、規則 45G に基づき設置される特許代理人審査委員会を意味し、また
「官房長」とは、工業所有権の展開を管轄する省の官房長を意味する。

規則 45B 手続における代理

- (1) 特許法又は特許法に基づき制定される規則において別段の定めがなされない限り、又は登録官が別段の指示をしない限り、何人も、特許登録局における手続を特許代理人に委任することができ、委任を受けた特許代理人は、本人に代わって手続に出席し、書類を提出し、また書類に署名することができる。
- (2) 特許代理人の任命及び変更は、委任者が署名した様式 17 の書面を登録官に提出して行うものとする。

規則 45C 特許代理人の登録

- (1) 特許代理人登録簿への登録申請は、所定の手数料を納付し様式 18 の書面によりなされるものとする。
- (2) 特許代理人登録簿への登録を受けるためには、申請人は、登録官に対して、次の事項を証明しなければならない。
- (a) 自己がマレーシア国内に住所を有するか又はマレーシアの永続的居住権者であること
- (b) 自己がマラヤ高等裁判所の法廷弁護士及び事務弁護士、サバ高等裁判所並びにサラワク高等裁判所の事務弁護士であるか、審査委員会によって承認された高等教育機関の該当分野又は工学又は科学の学位若しくはこれと同等の資格を有する者、又は審査委員会が認定する専門的工学若しくは科学の教育機関の卒業資格を受ける権原のある資格を有する者であること、及び
- (c) 規則 45D に規定する試験に合格したこと
- (3) 登録官はいつでも、(2) (a)、(b) 及び(c) に述べる事項の証拠を提出するよう求めることができる。
- (4) 登録官は、詐欺又は背任に係る犯罪で有罪判決を受けた者の登録を拒絶することができる。
- (5) 登録官は、申請人が特許代理人登録簿への登録を受ける資格を有すると認めた場合、その年の 12 月 31 日までを有効期間として申請人を登録するものとする。

規則 45D 特許代理人の試験

- (1) 規則 45C (2) (c) の適用上、審査委員会は、次の科目からなる試験を行うものとする。
- (a) 技術
- (b) マレーシア特許法及びそれに関する実務
- (c) マレーシア商標法、マレーシア意匠法及びそれらに関する実務、及び
- (d) 外国工業所有権法及びそれらに関する実務
- (2) (1) に規定する試験の志願者としての登録申請は、所定の手数料を納付し様式 18A の書面

により審査委員会に対してなされるものとする。

(3) (2)に述べる申請書は、申請書提出期限として審査委員会が定める期日までに特許登録局審査委員会秘書役宛てに郵送されるものとする。

(4) 志願者は、登録試験において(1)に挙げた各科目の試験を受けなければならない。

(5) 登録試験を受験し(1)に掲げる科目の何れかに合格しなかった志願者は、試験結果に納得できない場合は、所定の手数料を納付し、試験結果の通知日から14日以内に試験結果の再吟味を官房長に請求することができる。

(6) (5)の請求を受け取った場合、官房長は、その請求を検討し、それに対する決定を行うものとする。

(7) 官房長の決定は、確定した最終決定とする。

(8) 登録試験を受験し(1)に掲げる科目の何れか又は全部に合格しなかった志願者は、不合格となった1又は場合により複数の科目を次回の試験で受験することができる。かかる再試験の申込は、所定の手数料を納付し様式18Bの書面により審査委員会に対してなされるものとする。

(9) 3回受験したにも拘らず、(1)に掲げる科目全部の合格を果たせない志願者は、全科目に不合格となったものとみなされ、(5)、(6)、(7)及び(8)の規定はこれらの者には適用されない。

(10) (9)の規定により全科目に不合格となったとみなされる志願者は、(2)の規定に基づき志願者としての登録を再申請することができる。

規則 45E 特許代理人の登録の更新

(1) 特許代理人の登録の更新の申請は、所定の手数料を納付し様式19の書面により、各年の1月31日までに登録官に対してなされるものとする。

ただし、本規則施行の直前に特許代理人としての登録を受けた者については、その更新申請は当該登録の効力満了日後30日が経過するまでになされるものとする。

(2) 規則45Cに定める要件が満たされていると認める場合、登録官は、その年度の12月31日を満了日とする期間をもって当該特許代理人の登録を更新する。

ただし、本規則施行の直前に特許代理人としての登録を受けた者は、規則45C(2)(c)の要件は満たしているものと認められるものとする。

(3) (2)の規定に拘らず、登録官は、詐欺又は背任に係る犯罪で有罪判決を受けた者の登録更新を拒絶することができる。

規則 45F 特許代理人の登録の取消

(1) 登録官は、詐欺又は背任に係る犯罪で有罪判決を受けた者の特許代理人登録を取り消すことができる。

(2) 本条規則に基づき特許代理人登録が取り消された場合、登録又は登録更新に関して納付された手数料は返還されないものとする。

規則 45G 特許代理人審査委員会

(1) 次の者によって構成される特許代理人審査委員会が設置されるものとする。

(a) 特許登録官。登録官は審査委員会の議長を努める。及び

- (b) 官房長が指名する、工業所有権の分野に精通したその他 4 名の委員
- (2) 特許登録局の 1 名の職員が審査委員会の秘書役を務める。
- (3) (1) (b) の官房長任命委員は、任期途中で解任されるか又は辞任しない限り、官房長が定める 3 年を超えない任期を保有するものとし、再任されることが可能である。
- (4) 委員 3 名の出席をもって審査委員会の会議の定足数とする。
- (5) 議長が不在の場合、予め議長によって指名された者が議長の役を務めるものとし、かかる者は当該会議において議長の一切の権限を行使することができる。
- (6) 議案の賛否が同数となった場合は、議長がその本来の議決権に加えて、決定投票権を行使することができる。
- (7) 審査委員会は、次の事項について事務を所管する。
 - (a) 規則 45D に規定する試験の実施
 - (b) 試験要目を作成し公表し、また推奨する学習用教材を決定すること
 - (c) 試験用紙の作成
 - (d) 志願者の受付と登録
 - (e) 試験の日時と場所の決定
 - (f) 合格証の付与、及び
 - (g) 規則 45C (2) (b) 及び(c) の要件を充足する者を登録官に通知すること
- (8) 審査委員会は、合格証の付与と撤回、受験者の試験結果の保存と抹消、及び一定の者についての受験の禁止の権限を有する。

規則 45H 試験問題及びその解答の作成、答案の評価及び採点

- (1) 審査委員会は、規則 45D に規定する試験の問題と解答の作成及び答案の評価と採点の任に当たる適当な資格を有する試験委員を任命することができる。
- (2) 審査委員会は、試験問題と解答の作成及び答案の評価と採点に関し、その必要と考える指示を与えることができる。
- (3) (1) の規定に基づき任命された試験委員は、官房長が定める報酬を受けることができる。

第 VII 部 雑則

規則 46 出願書類の補正

特許付与を求める出願書類における誤記又は明白な錯誤の訂正を求める特許法第 79 条(1)に基づく請求は、所定の手数料を納付し様式 16 の書面により登録官に対してなされるものとする。

規則 46A 特許書類の補正

特許書類その他特許に関係する書類における誤記又は明白な錯誤の訂正、又は特許書類その他特許に関係する書類についてのその他の補正を求める特許法第 79A 条(1)に基づく請求は、所定の手数料を納付し様式 16A の書面により登録官に対してなされるものとする。

規則 47 聴聞

- (1) 登録官は、特許法第 81 条の規定により聴聞を受ける権利を有する者に対して、少なくとも 1 月前に聴聞日を通知するものとする。
- (2) 前項の通知を受けた者は、当該通知日から 21 日以内に、聴聞を希望するか否かを登録官に通知するものとする。
- (3) 通知を受けた者が、通知日から 21 日以内に、聴聞を希望するか否かを登録官に知らせない場合は、登録官は、かかる者を除いて聴聞手続を進めることができる。
- (4) 登録官は聴聞手続において、審査官に自己を補佐させることができる。

規則 48 [削除]

規則 49 [削除]

規則 50 パートナーシップ、会社及び団体による署名

- (1) パートナーシップのため又はパートナーシップに代わって署名される書類は、パートナー全員の名称を省略せずに含むものとし、次の者により署名されなければならない。
 - (a) パートナー全員
 - (b) パートナーシップを代表して署名する旨を陳述した代表権あるパートナー、又は
 - (c) 自己がパートナーシップを代理して署名する権限を有することを登録官に対して証明するその他の者
- (2) 会社のため又は会社に代わって署名される書類は、次の者により署名されなければならない。
 - (a) 会社の取締役、秘書役その他の主たる幹部、又は
 - (b) 自己が会社を代理して署名する権限を有することを登録官に対して証明するその他の者
- (3) 人の団体のため又はそれを代理して署名される書類は、適正に授権された者であると登録官に認められる者が署名をすることができる。

規則 51 送達宛先

- (1) 特許法又は特許法に基づき制定される規則に基づく手続に係るあらゆる者及び特許所有

者はすべて、所定の手数料を納付し様式 20 の書面により、マレーシア国内における自己の送達宛先を登録官に届け出るものとし、かかる宛先は、届出人に係る手続若しくは特許に関するすべての関係において、届出人の住所として取り扱うことができる。

(2) (1)の規定に拘らず、特許代理人が任命されている場合は、送達宛先は当該特許代理人の住所とする。

(3) 送達宛先が既に附則 II の他の様式により届けられている場合で、当該送達宛先が変更されないときは、様式 20 による届出は要求されない。

規則 52 郵便による送達

(1) 登録官に郵便で送付される一切の届出、通知、請求その他の書類は、それが通常の郵送過程において配達されるであろう時に登録官に届いたものとみなされる。

(2) 届出、通知、請求その他の書類が郵便により登録官に送られたことを証明するためには、かかる届出、通知、請求その他の書類を収めた封書が書留郵便により登録官に宛てて発送されたことを証明すれば足りる。

規則 53 期間延長請求

特許法第 82 条の規定による請求は、所定の手数料を納付し様式 21 の書面により登録官に対してなされるものとする。