

## マレーシア2021年特許（改正）法案

2022年1月12日

2021年特許（改正）法案（以下「本法案」）は、2021年12月15日に下院（Dewan Rakyat）で、12月22日に上院（Dewan Negara）で可決された。本法案は、マレーシア国王（Yang di-Pertuan Agong）に提出され、勅許を得る予定である。本法案は、官報公布後、国内取引・消費者大臣（Minister of Domestic Trade and Consumer Affairs）（以下「大臣」）が官報に通知することにより決定される日に施行される。

本法案は、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights－「TRIPS協定」)、特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約（Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure－「ブダペスト条約」）など、さまざまな国際条約や協定におけるマレーシアの公約を考慮に入れている。

本法案により、1983年特許法（以下「法」）に加えられる主な改正点は以下の通りである。

### 「居住者」の定義

法案第3条(e)では、「居住者」の定義として、マレーシアに居住しているマレーシア国民、マレーシアで永住権を取得し通常居住しているマレーシア非市民、1959/63移民法（Immigration Act 1959/63）に基づいて合法的に発行された有効なパスによりマレーシアに居住している者、マレーシア法に基づいて設立または登録された法人または法人格のない団体を含んでいる。したがって、居住者が法第23 A条に基づきマレーシアで最初に特許出願を行うという要件は、「居住者」の新しい定義に該当するすべての人を含むことになる。

### 時間枠の改正：裁判による譲渡、侵害訴訟、失効した特許の回復

法案第8条は、法第19条に基づく特許出願または特許の裁判による譲渡の申請開始の制限期間を5年から6年に改正するものである。

法案第49条は、法第59条第3項に基づく特許侵害の訴訟提起の制限期間を5年から6年に改正しようとするものである。

一方、法案第29条は、法第35A条第1項を改正し、特許失効の通知が知的財産官報に掲載された日から、失効した特許の回復期間を2年から12ヶ月に短縮するものである。

### 特許出願に関する追加料金

法案第16条により法第28条が改正され、10以上の請求項を含む特許出願に追加の所定手数料が課されることになる。

### 強制実施権に関するTRIPS第31条の2への準拠

法案第35、36、37、38、39、41、62条は、TRIPS協定第31条の2に基づき、医薬品の製造、輸入、輸出のための強制実施権の付与を認める義務を遵守するため、それぞれ法第48、49、50、51、52、53、84条を改正することを求めるものである。

## 特許権の担保権、動産としての認識

法案第30条(a)(ii)は、特許を担保権として扱うことを可能にするために、法第36条に新たなパラグラフ(1)(d)を導入する。

法案第33条により法第39条が改正され、特許が担保権の対象となり得る他の動産と同様に認識され、担保権取引が登記簿に記録されることができるよう規定される予定である。

## 契約上の義務にかかわらず強制実施権を付与する登録官の権限

法案第40条は、特許権者とライセンシーの間で締結された独占的ライセンス契約にかかわらず、特許庁長官（以下「長官」）が強制ライセンスを付与できるようにするため、法律に新たに第52A条を導入しようとするものである。この新しい規定は、登録官が強制実施権を付与した結果、ライセンシーが契約違反の訴えを起こしても、ライセンサーを保護できるようにするものである。

## 異議申立および無効審判手続

法案第45条は、法第55A条を新設し、登録官に対する付与後の異議申立手続を創設するものである。利害関係者は、特許付与の公告の日から所定の期間内に、法第56条2項(a)、(b)または(c)に指定されたいずれかの理由に基づき、所定の方法で登録局に特許権者に対する異議申立通知を提出することにより、異議申立手続を開始することができる。

法案第47条により、法第56A条が追加され、法第55A条に基づく登録局への異議申立手続が係属中の状況下での法第56条に基づく裁判所での無効化手続の開始に関する事項が明確にされる。この場合、異議申立手続の両当事者が裁判所で無効化手続を開始することに同意しない限り、または利害関係者が侵害訴訟の被告である場合、利害関係者は特許権者に対して第56条に基づく無効化のための裁判所手続を開始することが妨げられる。

## ブダペスト条約への準拠

ブダペスト条約は、すべての締約国の国内特許庁における特許手続きのために、微生物をいずれかの国際寄託機関に寄託すれば十分であるとする条約である。したがって、これにより、保護を求める各国において微生物を寄託する必要がなくなる。

法案第14条および第55条は、ブダペスト条約を実現するために、法律に新たに第26C条と第78O(1A)条を導入する。

## コメント

本法案による改正は、主にマレーシアが加盟している各条約におけるマレーシアの義務に準拠するためのものである。この改正はさらに、以前は法律になかった新たな異議申立手続きと、登録局による強制実施権の付与に起因する契約上の義務違反に対するライセンサーのライセンシーに対する保護を規定している。さらに、特許は、担保権の対象となり得る他の動産と同様に、明示的に認識されるようになった。

記事作成 : *Intellectual Property Practice of Skrine, Alyshea Low Khye Lyn*  
(シニアアソシエイト)

# The Patents (Amendment) Bill 2021 in Malaysia

12 JANUARY 2022

The Patents (Amendment) Bill 2021 (**'the Bill'**) was passed by Dewan Rakyat (House of Representatives) on 15 December 2021 and the Dewan Negara (Senate) on 22 December 2021. The Bill will be submitted to the Yang di-Pertuan Agong for Royal Assent. The Bill will come into operation on a date to be determined by notification in the Gazette by the Minister of Domestic Trade and Consumer Affairs (**'Minister'**) after being gazetted.

The Bill takes into account Malaysia's commitments in various international treaties and agreements including, among others, the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (**'TRIPS Agreement'**) and the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure (**'Budapest Treaty'**).

The key amendments, among others, to be made to the Patents Act 1983 (**'the Act'**) under the Bill are as follows:

## **Definition of "resident"**

Clause 3(e) of the Bill introduces the definition of "resident" as including a citizen of Malaysia who is residing in Malaysia; a non-citizen of Malaysia who has obtained permanent resident status in Malaysia and is ordinarily residing in Malaysia; or is residing in Malaysia by virtue of a valid pass lawfully issued to him under the Immigration Act 1959/63; or a body corporate incorporated or an unincorporated body, established or registered under the laws of Malaysia. Therefore, the requirement for residents to first apply for a patent application in Malaysia under section 23A of the Act would include all persons who fall within the new definition of "resident".

## **Revisions to Timeframes: judicial assignment, infringement proceeding and reinstatement of lapsed patent**

Clause 8 of the Bill will amend the limitation period for commencing an application for the judicial assignment of a patent application or patent under section 19 of the Act from five years to six years.

Clause 49 of the Bill seeks to amend the limitation period for commencing court proceedings for patent infringement under subsection 59(3) of the Act from five years to six years.

On the other hand, clause 29 of the Bill will amend subsection 35A(1) of the Act to reduce the timeframe for reinstatement of a lapsed patent from two years to twelve months from the date the notice of lapsing of a patent is published in the Intellectual Property Official Journal.

## **Additional Fees for Patent Application**

Section 28 of the Act will be amended by clause 16 of the Bill to impose additional prescribed fees for a patent application that contains more than ten claims.

## **Compliance with Article 31bis of TRIPS on compulsory licensing**

Clauses 35, 36, 37, 38, 39, 41 and 62 seek to amend sections 48, 49, 50, 51, 52, 53 and 84 respectively of the Act to comply with the obligation under Article 31bis of the TRIPS Agreement to allow the grant of a compulsory licence for the production, importation and exportation of pharmaceutical products.

### **Recognition of patents as security interest, personal or movable property**

Clause 30(a)(ii) of the Bill will introduce a new paragraph (1)(d) into section 36 of the Act to allow a patent to be dealt with as a security interest.

Section 39 of the Act will be amended by clause 33 of the Bill to provide that a patent is recognised in the same way as other personal or moveable property that may be the subject of security interest and to allow security interest transactions to be recorded in the Register.

### **Power of Registrar to grant compulsory licence notwithstanding contractual obligations**

Clause 40 of the Bill seeks to introduce a new section 52A into the Act that permits the Registrar of Patents (**'Registrar'**) to grant a compulsory licence notwithstanding an exclusive licence contract has been entered into between the licensor and a licensee. The new provision will also provide for the protection of the licensor from any action for breach of contract by the licensee resulting from the granting of the compulsory licence by the Registrar.

### **Opposition and Invalidation Proceedings**

Clause 45 of the Bill introduces a new section 55A into the Act creating a post-grant opposition procedure before the Registrar. Any interested person may, within the prescribed period from the date of publication of the grant of patent, commence opposition proceedings by filing a notice of opposition against the owner of a patent to the Registrar in the prescribed manner on any of the grounds specified in paragraph 56(2)(a), (b) or (c) of the Act.

A new section 56A will be added to the Act pursuant to clause 47 of the Bill to clarify matters relating to the institution of invalidation proceedings in Court under section 56 of the Act in a situation when opposition proceedings before the Registrar under section 55A of the Act is pending. In the circumstance, the interested person is precluded from instituting any Court proceedings against the patent owner for invalidation under section 56 unless both parties to the opposition proceedings agree that the invalidation proceedings be instituted before the Court or if the interested person is a defendant in an infringement proceedings.

### **Compliance with Budapest Treaty**

The Budapest Treaty is a treaty that provides that the deposit of the microorganisms with any International Depositary Authority is sufficient for purposes of the patent procedure before the national patent offices of all contracting states. Therefore, this would eliminate the need to deposit the microorganism in each country where protection is being sought.

Clauses 14 and 55 of the Bill will introduce a new section 26C and subsection 78O(1A) into the Act to give effect to the Budapest Treaty.

## **Comments**

The amendments under the Bill are mainly to comply with Malaysia's obligations under the respective treaties to which Malaysia is a signatory. The amendments further provide for new opposition procedures, previously not present in the Act and for protection of the licensor against the licensee for any breaches of contractual obligations resulting from the grant of a compulsory licence by the Registrar. In addition, patents are now expressly recognised in the same way as other personal or moveable property that may be the subject of security interest.

*Article prepared by Alyshea Low Khye Lyn (Senior Associate) of the Intellectual Property Practice of Skrine.*