＜シンガポール＞

シンガポールにおける特許付与後の補正

Drew & Napier LLC
Director
Tony Yeo

国際企業においては、世界中のさまざまな管轄国の下で特許保護を確保することが一般的である。この現象の結果として、特許権者には特許付与後の補正が必要となるであろう。たとえば、異なる管轄国の特許庁が、その管轄権に基づいて関連特許を審査する過程で新たな先行技術を引用した場合がこれにあたる。

シンガポールでは、2005 年に改正された特許法第 48 条第 3 項により、特許権者に対し一般的に特許付与後の補正が以下の場合に認められる。

a. 明細書に対するいかなる新規事項の追加にもよらない場合、又は
b. 特許により与えられる保護が拡張されない場合

補正を認可する判断は、究極的には裁判所あるいは特許登録官に依存する。その基礎にある理論的根拠は、独占権の濫用から公衆を守り、特許権者が誤れる補正によって不当な利益を獲得できないようにすることである。判断の指針は、Ship's Equipment Centre Bremen GmbH v Fuji Trading (Singapore) Pte Ltd（SGHC 159）で提示されたが、現に係属中の特許権侵害と特許無効を争う手続中の特許権者が、高等裁判所に係属する以前にその特許の補正を申請する場合について、シンガポール高等裁判所は、以下のように判示した。

1. 補正が認められるべきことおよび全ての関連事項の完全な開示があることを立証する義務は特許権者にある。
2. 補正は、法のもとに認可でき、かつ裁判所が拒否すべきいかなる事態も引き起こさないならば認められる。

3. 特許権者による補正の要求が不当な期間にわたり遅滞した場合、特許権者が遅滞の正当な根拠を示すことができなければ、補正は認められない。
4. 補正されるべきであると知っているあるいは知っていた特許から不公平な利益を獲得しようとする特許権者は、補正を認められない。
5. 裁判所は発明の利点よりも特許権者の行為に関心をもつ。

したがって、特許権者は特許付与後の補正を要求するにあたっては、これまで参照されなかった重要な手法を知った場合のように補正が必要とわかれば迅速にとりかかるべきである。

（邦訳：当研究所）

＜ Singapore ＞

Patent Post-Grant Amendments in Singapore

Drew & Napier LLC
Director
Tony Yeo

It is common for international corporations to obtain patent protection in several jurisdictions worldwide. A consequence of this phenomenon is that it may become necessary for the patentee to amend its patent following grant, such as where the patent offices in other jurisdictions cite new prior art during the examination process of the corresponding patent in the relevant jurisdiction.

In Singapore, a patentee is generally allowed to amend its patent post-grant, provided that (Section 84(3) Patents Act (Cap. 221, Rev Ed 2005) (the "Act")) :

a. The intended amendment does not result in the specification disclosing any additional matter ;　or

b. The intended amendment does not extend the protection conferred by the patent.

The discretion to allow an amendment ultimately lies with the Court or the Registrar of Patents. The underlying rationale is to protect the public against the abuse of monopoly and ensure that patentees do not obtain an unfair advantage from their failure to amend. The guidelines in the exercise of discretion were set out in Ship's Equipment Centre Bremen GmbH v Fuji Trading (Singapore) Pte Ltd [2015] SGHC 159), a Singapore High Court decision where the patentee applied for leave to amend its patent in the course of ongoing patent infringement and invalidation proceedings before the High Court :

1. The onus is upon the patentee to establish that the amendment should be allowed and that there is full disclosure of all relevant matters.
2. The amendment will be allowed if it is permitted under the Act and no circumstances arise which would lead the Court to refuse the amendment.
3. Where the patentee delays for an unreasonable period before seeking amendments, it will not be allowed unless the patentee is able to show reasonable grounds for his delay.
4. A patentee who seeks to obtain an unfair advantage from a patent, which he knows or should have known should be amended, will not be allowed to amend.
5. The Court is concerned with the conduct of the patentee rather than the merit of the invention.

Accordingly, patentees should expeditiously in applying for post-grant amendments, as soon as they are aware of a need to do so, such as where they are apprised of prior art which was previously not cited.