

## マレーシアにおける特許無効 手続の現状



Zaraihan

Shaari

(パートナー  
弁護士 弁理士)

Anne NG

Yuin Yuin

(リーガルエグ  
ゼクティブ)

Shearn Delamore &amp; Co

Shearn Delamore & Co は 1905 年に設立されたマレーシアを代表する総合法律事務所である。Zaraihan Shaari 氏は Shearn Delamore & Co のパートナーであり、特許の権利化や特許訴訟等、知的財産分野において幅広い分野で活躍している。Anne NG Yuin Yuin 氏は英国での商標保護に関わる経験を有しており、2017 年に Shearn Delamore & Co に加入してからは、訴訟問題を含め、知的財産アドバイザーとして従事している。

### 1. はじめに

マレーシアは東南アジアの中心部という戦略的に重要な位置を占めており、東南アジア諸国連合（ASEAN）の地域の中でも最も技術的に発展している国の一つであり、国内向けおよび国際市場向けの先端技術製品の製造拠点を海外に設けようとする企業に、コスト競争力のある立地を提供している。このため、マレーシア知的財産公社（MyIPO）には特許付与を求める外国出願人から多くの出願がなされている。マレーシアの特許無効手続について述べる前に、マレーシアの特許出願に関する統計の概要を以下に示す。

2. 表 1 に過去 10 年のマレーシアで特許出願された件数、表 2 に特許付与された件数に関する統計を示す。

表1：過去10年間にマレーシアで特許出願された件数

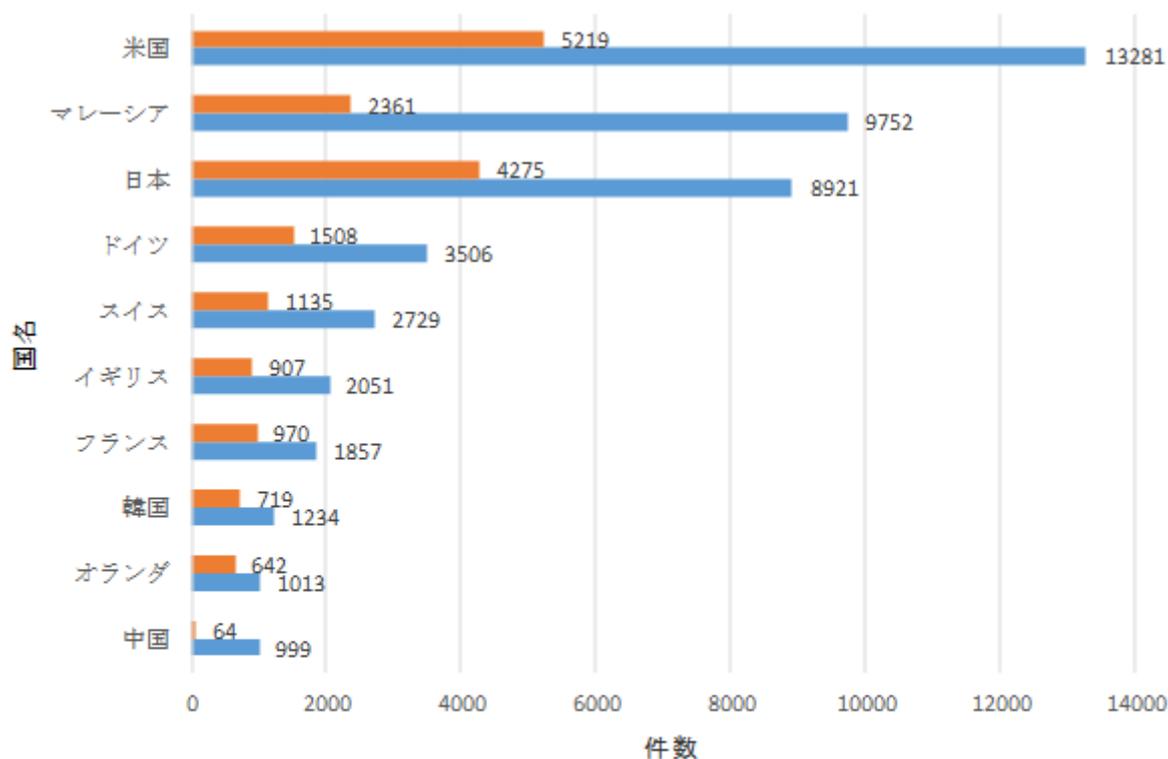
出願			
年度	マレーシア国民	外国人	出願の総数
2007	670	1,702	2,372
2008	864	4,539	5,403
2009	1,234	4,503	5,737
2010	1,275	5,189	6,464
2011	1,136	5,423	6,559
2012	1,160	5,867	7,027
2013	1,269	6,081	7,350
2014	1,439	6,321	7,760
2015	1,375	6,532	7,907
2016	1,219	6,176	7,395
2017年(9月現在)	911	4,324	5,235
合計	12,552	56,657	69,209

表2：過去10年間にマレーシアで特許付与された件数

特許付与			
年度	マレーシア国民	外国人	出願の総数
2007	338	6,645	6,983
2008	198	2,044	2,242
2009	270	3,198	3,468
2010	204	1,973	2,177
2011	335	2,057	2,392
2012	308	2,193	2,501
2013	305	2,386	2,691
2014	381	2,381	2,762
2015	360	2,548	2,908
2016	373	2,980	3,353
2017年(9月現在)	336	3,875	4,193
合計	3,408	32,262	35,670

### 3. 出願人の国別に見た特許出願件数および特許付与件数

図1に主要10か国について、2008年~2015年の間にマレーシアにおいて特許出願された件数、および特許付与された件数を国別に示した図を以下に示す。



	中国	オランダ	韓国	フランス	イギリス	スイス	ドイツ	日本	マレーシア	米国
■特許付与	64	642	719	970	907	1135	1508	4275	2361	5219
■特許出願	999	1013	1234	1857	2051	2729	3506	8921	9752	13281

図1：出願人の国別に見た特許出願件数および特許付与件数

### 4. マレーシアにおける特許無効手続

マレーシアにおける特許無効手続は、特許法第56条に従い、裁判所において開始される。マレーシアでは、特許に対する異議申立手続は存在しない。特許に対し

て不満を持つ者は何人も、当該特許が付与された後、特許権者に対して訴訟を提起し、特許の無効化を求めることができる。

## 5. 特許無効に関係する訴訟の統計

特許侵害もしくは特許無効またはその両方に関連してマレーシアの裁判所で提起される特許訴訟のうち、相当数の事件が公判まで進むことなく終結している。公判が開始される前に当事者間が和解に至ることが多いからである。また、公判まで進む事件についても全てが公表されているわけではなく、また、現在のところ、特許訴訟に関する公式統計は存在しない。以下に示す数字は、判決が公表されている特許訴訟事件やインターネット検索により調べた特許訴訟事件を独自に件数を計した概算値である。

過去10年間に、少なくとも450–500件程度の特許訴訟が裁判所に提起されている。そのうち約10%が特許無効に関係する訴訟である。図2に、2007年から2017年における特許無効に関係する訴訟における本訴と、反訴または抗弁の割合を示したものである。図3は、2007年から2017年における特許無効に関係する訴訟を提起した当事者の国内外の割合を示したものである。

これら特許無効に関係する訴訟のうち、およそ50%は特許無効訴訟としての提起（以下、本訴）であるのに対し、残りの50%は特許権侵害訴訟における反訴または抗弁としての特許無効の提起（以下、反訴または抗弁）である。特許無効に関係する訴訟（本訴であるか、反訴または抗弁であるかを問わない）に関与している当事者について見ると、マレーシアで設立された企業がおよそ75%を占めているのに対し、外国企業の割合はおよそ25%である。

特許無効に関係する訴訟において、本訴であるか、反訴または抗弁であるかに関わらず、特許の無効事由として最も多いのは、特許発明の新規性欠如、進歩性欠如またはその両方である。

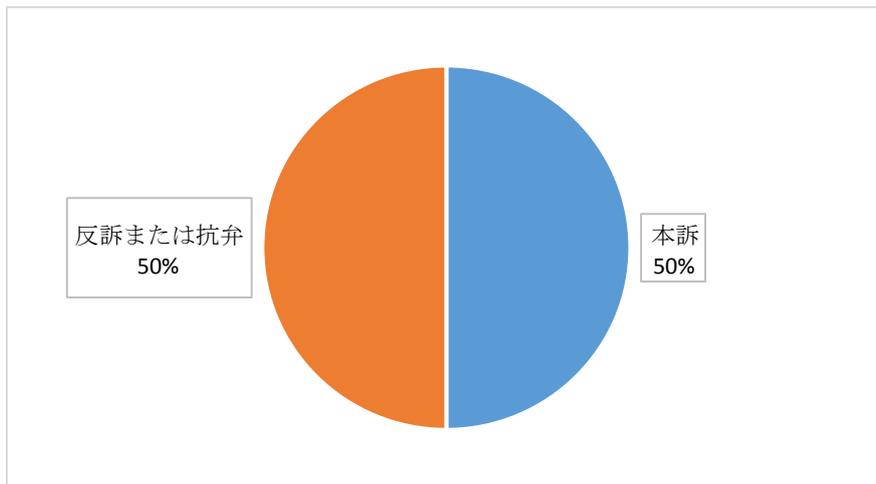


図2：特許無効に関する訴訟における本訴と、反訴または抗弁の割合  
(2007-2017年)

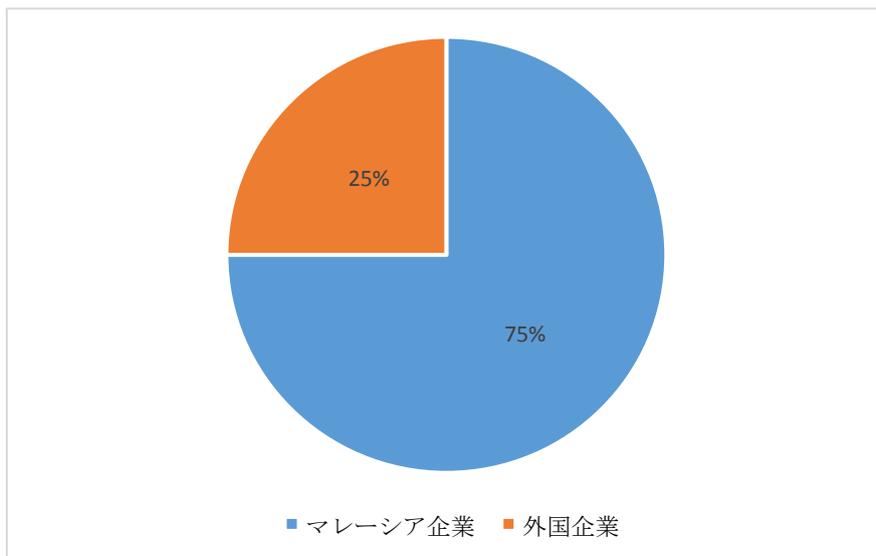


図3：特許無効に関する訴訟を提起した当事者に関する統計 (2007-2017年)

図4に2007年から2017年における特許無効に関する訴訟の上訴先裁判所の内訳を示す。特許無効に関する訴訟のうち、約35%の事件において控訴裁判所へ上訴されている。控訴裁判所からマレーシアの最高裁である連邦裁判所に上告される訴訟の割合は、それよりも遙かに少ない。

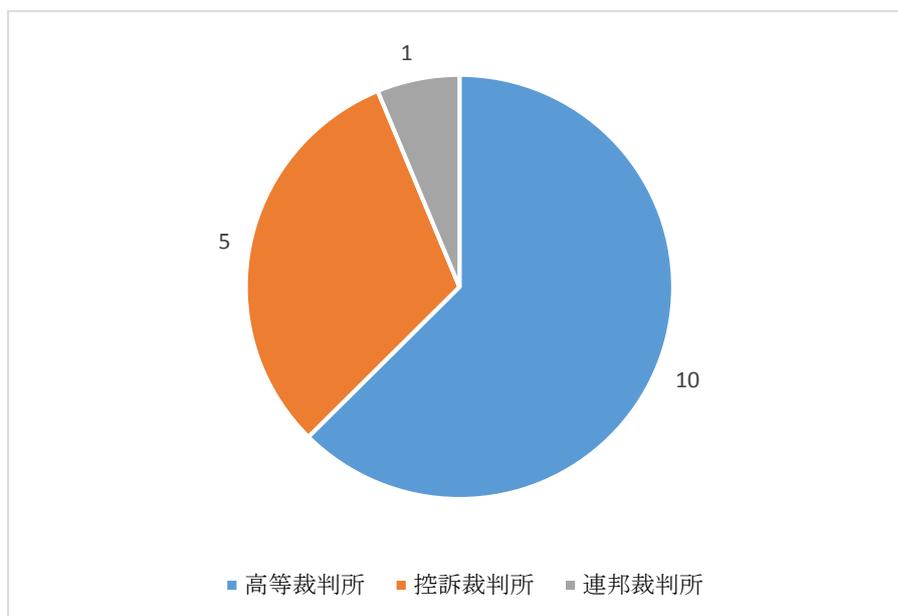


図4：特許無効に関する訴訟の上訴先裁判所の内訳（2007-2017年）

ここで、SKB Shutters Manufacturing Sdn Bhd v Seng Kong Shutter Industries Sdn Bhd & Anor [2015] 6 MLJ 293 事件に対する連邦裁判所の判例を紹介する。

この訴訟において連邦裁判所は、特許に含まれる独立クレームが訴訟の過程で無効と認定された場合、当該独立クレームに従属する全てのクレームが無効とみなされると判示している。従属クレームは単独ではクレームとして成立しえないからである。同裁判所の判決は、特許法第79A条の規定（具体的に、特許無効に関わる裁判手続が係属している限り特許の補正を行うことができないことを規定）と、裁判所が従属クレームを補正して独立クレームに変える権限を明示的に定めた規定はマレーシア特許法には存在しないということに基づいている。連邦裁判所はさらに、特許法第56条（具体的に、特許全体ではなく特許の一部のみを無効とすることができることを規定）が適用されるのは、特許無効申立の対象となっていないか、または特許無効申立を克服した他の独立クレーム（およびこれらの独立クレームの従属クレーム）のみであるという見解を示した。Merck Sharp & Dohme Corp & Anor v Hovid Bhd [2017] MLJU 77, HC. の判例から判るように、上記連邦裁判所の判例は下級審（高等裁判所および控訴裁判所）を拘束する。

上述した SKB Shutters 事件における連邦裁判所の判例が、将来の訴訟における連邦裁判所の判断によって覆された場合、連邦裁判所の見解は変更される可能性があるが、当面は、出願人および特許権者は、重要な従属クレームは、補正してできるだけ独立クレームとすることを検討すべきである。

特許法第 17A 条は、同法の第 XI 部は実用新案に拡張適用される旨を規定しているため、小特許（マレーシアでは実用新案のことを小特許と称する）もまた無効申立の対象となりうる（参照判例： Kendek Industry Sdn Bhd v Ecotherm (TFT) Sdn Bhd [2010] MLJU 333, HC）。

#### ■ 参考情報

- ・ マレーシア知的財産公社のウェブサイト: <http://www.myipo.gov.my/en/home-2/>
- ・ Lexisnexis Malaysia Sdn Bhd がオンラインで公開している判例:  
<https://www.lexisnexis.com/my/legal/>

(編集協力：日本技術貿易株式会社)