

特許庁委託事業

マレーシアにおける
知的財産の審判等手続に関する調査

2021年3月

日本貿易振興機構(JETRO)
シンガポール事務所 知的財産部

目次

A.	はじめに	1
I.	調査範囲	1
II.	調査方法	1
III.	調査結果	2
B.	審理機関と紛争解決手段	3
I.	審理機関	3
II.	紛争解決手段	5
C.	特許	6
I.	特許出願手続の概要	6
II.	特許出願の審査手続	7
III.	異議申立手続	8
IV.	無効審判手続	9
V.	特許付与前後の特許／発明の特許性を争うその他の手続	9
VI.	統計	10
VII.	ケーススタディ	10
D.	意匠	12
I.	意匠出願手続の概要	12
II.	意匠出願の審査手続	13
III.	異議申立手続	13
IV.	取消手続	14
V.	登録簿の更正	15
VI.	統計	17
VII.	ケーススタディ	18
E.	商標	20
I.	商標出願手続の概要	20
II.	商標出願の審査手続	21
III.	異議申立手続	21
IV.	取消手続	27
V.	無効手続	30

VI. 統計	30
VII. ケーススタディ.....	31
附属書 A	33

A. はじめに

I. 調査範囲

- 1.1 本調査報告書は、マレーシアにおける特許、登録意匠及び商標(以下総称して「知的財産権」という。)の、審判請求、異議申立、取消、削除及び無効審判に関する手続を対象とし、以下を含むものである。
- (a) 知的財産権の審理をする主な機関とその判断の拘束力
 - (b) 裁判官又は審査官の任命、裁判官又は審査官に対する異議、裁判官・審査官の解任
 - (c) 請求できる手続(審判請求、異議申立、取消、又は無効手続等)及び訴訟開始の際の管轄
 - (d) 当事者の要件
 - (e) 訴えの提起ができる期間
 - (f) 訴訟開始の範囲及び理由
 - (g) 出願の補正
 - (h) 知的財産の範囲の補正・訂正(要件、期限等)
 - (i) 審理形態(口頭又は書面)
 - (j) 訴えの提起から判断までの平均所要期間
 - (k) 審理機関の判断の詳細
 - (l) 判断の効力及び判断が確定する時
 - (m) 様式及び手数料
 - (n) 判断内容の公表とその方法
 - (o) 手続のフローチャート
 - (p) 他の訴訟の文脈においてのみ提起可能な訴訟手続と、独立して提起可能な紛争との関係
 - (q) マレーシア知的財産公社(以下「MyIPO」という。)又は裁判所に提起、審理された知的財産権に関する紛争の件数、MyIPO 又は裁判所の判断の認容率、及び控訴された判断に関する統計
 - (r) 代表的な事例と戦略

II. 調査方法

- 2.1 本調査報告書は、各種知的財産法及び規則の調査に基づいて作成した。

本調査は以下の調査者(弁護士と専門家)により実施された。

- Ms.Chew Kherk Ying (Partner, Wong & Partners, a member firm of Baker McKenzie International)

- Ms. Woo Wai Teng (Senior Associate, Wong & Partners, a member firm of Baker McKenzie International)
- Ms. Koh Shueh Jing (Legal Assistant, Wong & Partners, a member firm of Baker McKenzie International)

調査者は、本調査の対象となる関連データや統計についても収集、調査を行った。

2.1.1 知的財産法及び規則に関する調査

マレーシアにおいて、知的財産権は以下の法規で定められている。

- (a) 1983年特許法(第294号)(以下「特許法」という。)及び1986年特許規則(以下「特許規則」という。)
- (b) 1996年意匠法(第552号)(以下「意匠法」という。)及び1999年意匠規則(以下「意匠規則」という。)
- (c) 2019年商標法(第815号)(以下「商標法」という。)及び2019年商標規則(以下「商標規則」という。)

III. 調査結果

3.1 調査結果は、本調査報告書の以下の章に記載されている。

- (a) **第B章 審理機関と管轄**
- (b) **第C章 特許**
- (c) **第D章 意匠**
- (d) **第E章 商標**

B. 審理機関と紛争解決手段

I. 審理機関

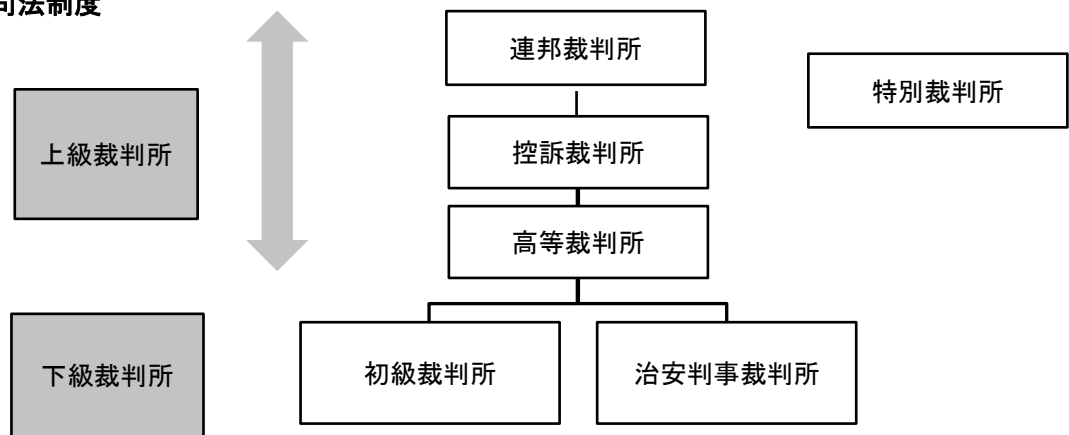
1.1 マレーシアの知的財産権について審理する2つの主な機関は、(a) MyIPO 及び(b)知的財産裁判所である。

1.2 MyIPO

1.2.1 MyIPO は、内国取引・消費者省(以下「MDTCA」という)の下にある機関であり、知的財産権の開発及び管理に責任を負う¹。

1.2.2 MyIPO は、マレーシアにおいて保護対象となるあらゆる工業所有権に関し、保護の許可を与える権限を有する。MyIPO の商標及び意匠当局は、知的財産法の規定に従い、登録の要件を満たす知的財産を登録し、その登録を維持する責任を負う。²

1.3 マレーシア司法制度



フローチャート B-1: マレーシア裁判所の構成

1.3.1 マレーシアの司法制度は、上級裁判所と下級裁判所に大別される 2 つの階層から構成されている³。上級裁判所は、連邦裁判所、控訴裁判所及び高等裁判所から構成される。知的財産専門の裁判所もあり、刑事管轄権を有する 15 の初級裁判所 (Sessions Courts。セッションズ裁判所とも呼ばれる。)と、民事管轄権及び控訴管轄権を有する 6 つの高等裁判所から構成され、独占的に知的財産権紛争のみを扱うよう設計されている。しかし、知的財産裁判所の裁判官に就任する要件として、知的財産の分野における法的な専門知識を有していることは要求されないため、知的財産裁判所には専門的な裁判官や審理官はいないことに注意が必要である。

1.3.2 特別裁判所は、上級裁判所または下級裁判所のいずれにも該当しない。特別裁判所は、国王もしくは州の君主の資格において訴え又は訴えられた、すべての刑事及び民事訴訟を審理する専属管轄権を有する⁴。

¹<http://www.MyIPO.gov.my/en/about/?lang=en>

²<http://www.MyIPO.gov.my/en/about/?lang=en>

³1964 年司法裁判所法(第 91 号)(「CJA」) 第 3 条、及び 1948 年下級裁判所法(第 92 号)第 3 条(2)

⁴連邦憲法第 15 部第 182 条(2)及び(3)

- 1.3.3 RM 10,000 を超えない請求を含む民事訴訟は、通常、治安判事裁判所が取り扱う。初級裁判所は、RM 1,000,000⁵を超えない請求を含む民事訴訟を取り扱う。但し、自動車事故、地主及び賃借人に関する訴訟、民事上の苦痛に関する訴訟は例外であり、初級裁判所が無制限の管轄を持つ⁶。高等裁判所は、通常、請求額が RM 1,000,000 を超える民事訴訟を審理する。
- 1.3.4 連邦裁判所は、連邦裁判所首席裁判官、控訴裁判所長官、高等裁判所首席裁判官、及び連邦裁判所首席裁判官の助言に基づいて国王に任命される 11 人の連邦裁判所裁判官⁷で構成される⁸。
- 1.3.5 連邦裁判所首席裁判官、控訴裁判所長官、高等裁判所首席裁判官は、統治者会議を経て、首相の助言に基づき国王により任命される⁹。連邦裁判所、控訴裁判所、高等裁判所のいずれかの裁判官に任命されるためには、マレーシア国民であること、かつ、弁護士として、又は、連邦政府又は州の司法・法律職として、少なくとも 10 年間の法律の実務経験を持っていない¹⁰。
- 1.3.6 上級裁判所のすべての裁判官は、66 歳に達したとき、または国王の承認を得ることを条件として 66 歳に達した後 6 月を超えない時期に、退職しなければならない¹¹。また、裁判官は、国王宛に自筆の書面を提出することで、いつでも辞任することができる¹²。連邦裁判所裁判官は、国王が定めた倫理規定に違反したことを理由に（控訴裁判所首席裁判官及び同裁判所長官、高等裁判所首席裁判官の勧告に基づき、また首相との協議を経て）、又は心身の不調若しくはその他の原因によりその職責を適切に果たさないことを理由に、解任されることがある¹³。解任されるべき理由があると、国王は、過去又は現在において連邦裁判所、控訴裁判所又は高等裁判所の裁判官に任官したことのある 5 人以上の者で構成される裁決機関を任命しなければならず、同機関の勧告に基づき、同裁判官を解任することができる¹⁴。
- 1.3.7 高等裁判所における手続は、一人の裁判官により審理・判断されるのに対し、控訴裁判所における手続は、通常、3 人の裁判官の合議体によって審理・判断される。連邦裁判所に関しては、上訴人は、まず連邦裁判所への上訴許可申請をしなければならない。上訴許可申請は 3 人の裁判官の合議によって審理・処理されるが、実際の上訴は 5 人の裁判官の合議で審理・判断される。

II. 紛争解決手段

2.1 訴訟

⁵1948 年下位裁判所法(第 92 号)第 65 条(1)(b)、第 73 条(b)及び第 93 条(1)

⁶1948 年下位裁判所法(第 92 号)第 65 条(1)(a)

⁷<http://www.jac.gov.my/spk/en/commission/superior-court-judges.html> (as at 23 October 2020)

⁸連邦憲法第 9 部第 122 条(1)及び(IA)

⁹連邦憲法第 9 部第 122B 条(1)9 号

¹⁰連邦憲法第 9 部第 123 条

¹¹連邦憲法第 9 部第 125 条(1)

¹²連邦憲法第 9 部第 125 条(2)

¹³連邦憲法第 9 部第 125 条(3)

¹⁴連邦憲法第 9 部第 125 条(3)及び(4)

2.1.1 現在、知的財産に関する紛争は、高等裁判所において開始され、知的財産権の性質、訴訟の種類又は請求の額に応じて、高等裁判所、控訴裁判所または連邦裁判所で審理される。各知的財産権の訴訟を開始するための適切な裁判管轄の概要は、以下の表のとおりである。

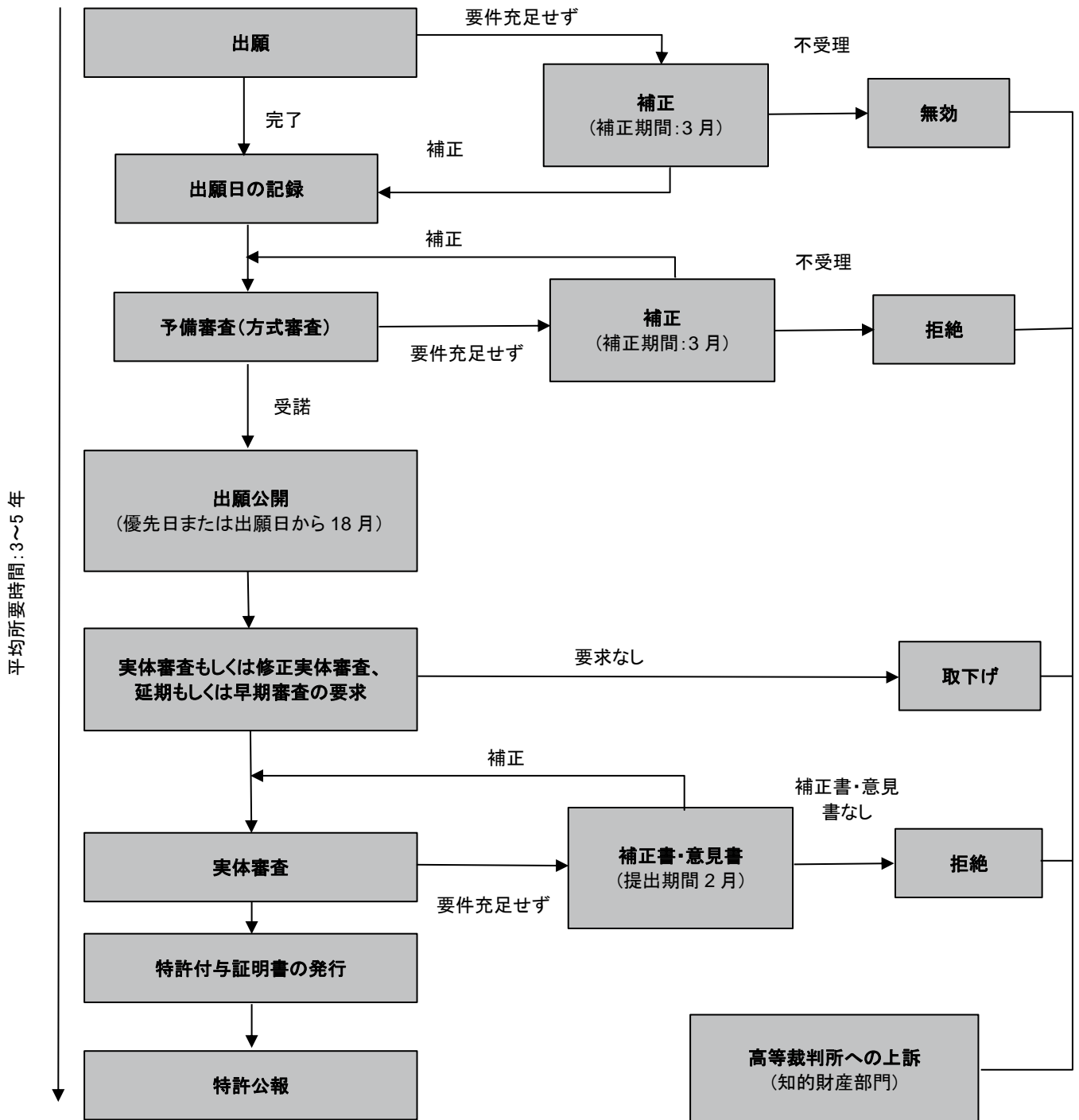
知的財産権	異議申立	無効	取消	侵害
特許		高等裁判所		高等裁判所
意匠			MyIPO ／高等裁判所	高等裁判所
商標	MyIPO	高等裁判所	MyIPO ／高等裁判所	高等裁判所

2.2. 裁判外紛争解決

2.2.1 当事者は、訴訟以外にも、知的財産権紛争を含むあらゆる種類の紛争を取扱うアジア国際仲裁センター(AIAC)などの機関を利用して、知的財産権に関する紛争の解決を検討することができる。これらは、1.2 及び 1.3 で説明した審理・裁判の枠組みに代わるものである。

C. 特許

I. 特許出願手続の概要



フローチャート C-1:特許出願手続の概要

II. 特許出願の審査手続

2.1 予備審査(方式審査)

この段階では、願書が方式要件を充足しているかどうか審査される。充足している場合、方式合格通知書が発行される。ただし、書類に不備がある場合は、方式不合格通知書が発行され、出願人は、その通知の郵送日から3月以内に、当該認定事項について意見を述べ、また当該要件を充足するよう願書を補正することができる¹⁵。出願人がそのような対応をとらなかった場合は、出願は拒絶される¹⁶。

2.2 出願公開

方式要件を満たしていることが登録官によって確認されると、出願日または優先日から18月後に出願公開される。ただし、出願が18月の期間満了前に取り下げられた場合、又は願書が公の秩序又は善良の風俗に反する情報を含んでいる場合、MyIPOは印刷形式での公開はしない。MyIPOでは、出願の詳細は公衆の閲覧に供され、また所定の手数料を納付することにより、特許明細書及び補正書の写しを請求することもできる。

2.3 実体審査

出願人は、出願日から18月以内に、様式5を提出し、所定の手数料(様式をオンラインで提出する場合はRM950、又は様式を紙で提出する場合はRM1,100)を納付することにより、3つの実体審査(修正実体審査、通常実体審査又は延期実体審査)のうちの1つを請求しなければならない¹⁷。この18月の期間は、絶対的かつ延長不可能であり、この期間内に実体審査請求を行わなかった場合は、出願は取り下げられたものとみなされ、回復は不可能となる。マレーシア国内段階へ移行する国際出願については、出願人は、特許協力条約(PCT)の国際出願日から4年以内に実体審査請求をしなければならない。

2.4 出願の分割

出願人には、所定の期間内に、出願を2つ以上の出願に分割することができる¹⁸。実体審査段階において、出願人は、審査官が通知した審査報告書に記載された異議に基づき、分割出願を行うことができる。分割出願は、審査報告書の郵送日から3月以内にされなければならない¹⁹。出願人はまた、最初の審査報告書の郵送日から3月以内に、任意に分割出願をすることもできる。

2.5 特許付与証明書の発行及び特許公報

審査を通過し特許が付与されると、登録官は、審査官の最終報告書の写しと共に特許付与証明書及び特許の謄本を交付し²⁰、登録簿に記録する²¹。その後、特許の明細及び概要は官報に掲載される。特許が付与された特許明細書の全文の写しは、一般に公開されることになる。

2.6 出願拒絶の通知

審査官が出願を拒絶し、又は、法律や規則に定める期限までに出願人からの応答がない場合、登録官は、出願人にその判断を書面で通知し、かつ、その理由を記載しなければならない²²。

¹⁵特許規則 26(2)

¹⁶特許法第 29 条(2)

¹⁷特許規則 27(1)

¹⁸特許法第 26B 条

¹⁹特許規則 19A(a)

²⁰特許法第 31 条(2)(a)

²¹特許法第 31 条(2)(b)

²²特許規則 28

2.7 出願人による高等裁判所への控訴

出願人は、拒絶の通知が発行された日から1月以内に宣誓供述書を添付した手続開始申立書を提出することで、高等裁判所に対し、登録官の判断に異議を申立てることができる。

2.8 判断の効力

出願人が登録官の判断に対して高等裁判所に異議を申し立てない限り、登録官の判断は最終的なものとなる。

2.9 期間の延長

裁判所の明示的指示がない限り、当事者は、指定された期間の満了の前後を問わず、指定された期間の延長を要求することができるが、当該延長は、1回のみ認められ、また再延長は認められない²³。現行の実務において、実体審査不合格通知に応答するための期間延長は、所定の手数料の納付を要し、1回のみ、また最長6月まで認められている。登録官は、延長要求を認めるか又は拒絶するかについて裁量権を有する。登録官は、書式21及び所定の手数料(書式を手書きで提出する場合はRM290、オンラインで提出する場合はRM260)を受領した上で、延長の要求を認めることができる²⁴。

2.10 非最終判断及び最終判断の公表

すべての当局による決定は、通常、英語で発行されるが、一定の要件を満たす出願については、マレー語で受領することもできる。当局の決定は、書面で出願人に通知される。当局の判断に関する一部の書類は、請求及び所定の手数料の納付により、一般に公開されることがある。高等裁判所、控訴裁判所、連邦裁判所が刊行する審決報告は、マレーシア連邦裁判所首席登録官事務局の公式サイト(<http://www.kehakiman.gov.my/en>)、the Malayan Law Journal、及び CLJ Legal Network (マレーシアにおける決定及び判決に関するマレーシアの法律オンラインプラットフォームの一つ)に掲載されている(<http://www.cjljlaw.com> 参照)。

III. 異議申立手続

3.1 特許付与前異議申立手続、及び付与後異議申立手続のいずれについても、正式な規定は存在しない特許付与に対する異議申立は、マレーシア高等裁判所に提出しなければならない。

IV. 無効審判手続

4.1 無効理由

特許法第56条(2)は、訴えの利益を持つものは、以下の理由により、特許の無効について特許権者に対して民事訴訟を提起することができる旨を規定している:

- (a) その特許明細書の発明が、特許法で定義された発明に該当しないこと
- (b) 発明が特許を受ける要件を遵守していないために特許を受けることができないものであること
- (c) 発明が保護の対象外であること

²³特許法第30条(4)

²⁴特許規則53

- (d) 発明の実施が公序良俗に反するものであること
- (e) 明細書又は請求項の記載が特許規則を遵守していないこと
- (f) 請求された発明を理解するための必要な図面が提供されていないこと
- (g) 特許を受ける権利が、特許を付与された者に帰属していないこと
- (h) 実体審査請求との関連において、不完全又は不正確な情報が提供され、又は故意に提供された

4.2 無効審判の請求適格

自己の法的利益を侵害される者は、それに係る特許の無効を求める裁判手続を、特許権者を相手方として提起することができる²⁵。

4.3 無効審判手続

特許の付与後、MyIPO に対し特許の有効性について異議を申し立てる手続はない。特許付与に対する異議の申立ては、高等裁判所に提起しなければならない。付与された特許を無効にするための手続の概要は、上記のとおり(第 B 章 審理機関と管轄 第 II 節 管轄 2.1 項参照)。

4.4 審理期間

高等裁判所における無効審判手続は、通常、無効審判の請求から裁判所の判断が下されるまで 10 月～18 月を要する。審判の決定に対し控訴裁判所に控訴すると、さらに 1 年～2 年かかり、連邦裁判所に上訴すると、またさらに 1 年～2 年かかることが考えられる。

4.5 判断の効力

無効理由が立証された場合は、裁判所は、特許又はその請求項もしくはそれらの一部を無効とする宣言をする命令を下す²⁶。特許法第 57 条に基づいて、裁判所の判断が確定したときは、無効の宣言は、特許登録簿に記録され、かつ、官報にも掲載される²⁷。無効とされた特許、請求項又はそれらの一部は、特許付与の日から無効であったとみなされる²⁸。

4.6 判断の公表

高等裁判所、控訴裁判所、連邦裁判所から報告された判断は、マレーシア連邦裁判所首席登録官事務局の公式サイト(<http://www.kehakiman.gov.my/en>)、the Malayan Law Journal、及び CLJ Legal Network (マレーシアにおける決定及び判決に関するマレーシアの法律オンラインプラットフォームの一つ) (<http://www.cljlaw.com> 参照)に掲載されて公表される。

V. 特許付与前後の特許／発明の特許性を争うその他の手続

5.1 特許付与前の第三者情報提供

5.1.1 現在のところ、特許法又は特許規則には、付与前に第三者情報提供又は異議申立書を提出するための正式な手続はない。しかしながら、実際には、第三者が、その出願に特許が付与され

²⁵特許法第 56 条(1)

²⁶特許法第 56 条(3)

²⁷特許法第 57 条(2)

²⁸特許法第 57 条(1)

るべきでない理由を非公式に書面で審査官に通知することは可能である。審査官は、第三者から送られてきた資料を考慮することについて義務はなく、裁量により判断することができる。そのような情報が審査官の注意を引く可能性は十分ある。

5.2 特許付与後の再審査

5.2.1 現在、発明の特許性に異議を申し立てる者のための唯一の手段は、無効審判手続を開始することだけである(第 IV 節 無効審判手続 参照)。特許付与後に特許の再審査を請求することを認める手続はない。

VI. 統計

6.1 MyIPO 統計²⁹

6.1.1 出願

MyIPO に出願され、2010 年から 2020 年 9 月までの間に特許が付与された出願数は以下のとおり。

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (9 月現在)
出願数	6,464	6,559	7,027	7,350	7,760	7,907	7,395	7,278	7,493	7,743	4,957
特許付与数	2,177	2,392	2,501	2,691	2,762	2,908	3,353	5,127	4,382	4,213	4,903

6.1.2 裁判所統計

マレーシアの裁判所は、裁判所における特許紛争審理の公式統計を公表していない。

VII. ケーススタディ

7.1 *Merck Sharp Dohme Group & Anor. v Hovid Bhd [2019] 9 CLJ 1*

7.1.1 近時の判決 *Merck Sharp Dohme Group & Anor v Hovid Bhd [2019] 9 CLJ 1* において、連邦裁判所は、独立請求項を無効とする判断は、その請求項に従属するその他の請求項について、その有効性を一つ一つ個別に検討することなく、自動的に無効にするか否かについて判断した。

7.1.2 意義

連邦裁判所は、*SKB Shutters Manufacturing Sdn Bhd v Seng Kong Shutter Industries Sdn Bhd & Anor*(「**SKB Shutters**」)で示された判例を覆した。同判決で説明されていた法的立場は、独立請求項が無効とされた場合、結果として他のすべての従属請求項は、個々の請求項の無効を示す追加証拠の提出なしに無効となること、また、裁判所が各請求項の有効性を検討

²⁹データは、付属書 A に記載された MyIPO 公表統計から得られたものである。

する必要はないというものである。連邦裁判所は、先例に拘束されない権限を付与されているが、現実には、そのような権限の行使は極めて限られており、したがって、連邦裁判所が先例を覆すのは稀であること注目したい。

7.1.3 事実関係

上告人である特許所有者及びその実施権者(原告ら)は、被上告人(被告)が 194 号特許を侵害したと主張して特許侵害訴訟を開始した。これに対し、被告は、主張された侵害を否定し、194 号特許が無効である旨の宣言を求める反訴を行った。高等裁判所は、原告らの侵害の訴えを棄却し、本件特許は発明性を有しないから無効であるとして、被告の反訴請求を認容した。原告らは控訴したが、控訴裁判所は、高等裁判所の判断を是認した。

7.1.4 判決要旨

連邦裁判所多数決の判断として、次の原則が示された。:

- (a) 特許の有効性を判断するに当たり、各々の請求項を(独立項か従属項かを問わず)裁判所が個別に証拠評価することは不可欠である。
- (b) ある独立請求項に従属する請求項の有効性は、請求項の構成、すなわち、それらが完全に従属する請求項(「タイプ 1」)か、又は付加的特徴を有する請求項(「タイプ 2」)かという点、及び、請求された無効理由の内容によって決まる。審判裁判所は、各請求項のそれぞれについて、独立請求項の有効性の検討と切り離して検討すべきこと、特許法の特許性要件に照らして請求項の価値に基づいた証拠手続を実施すること、そして、各請求の種類を確認する必要があるとし、さもなくば、請求項が独立して有効なものと認定しうる特徴を見落とすことになりかねない。
- (c) さらに、特許法第 79A 条(3)は、第 56 条(3)及び第 57 条(2)と併せて読まなければならない。本質的に、補正それ自体は、特許法で禁止されていない。部分的無効の場合は、出願人は、裁判手続後に従属請求項を補正することができる。

したがって、本件は、各々の従属請求項が独立して有効性を有しているか否かを判断するため、高等裁判所に差し戻された。

7.1.5 コメント

ある独立請求項の無効が、必ずしも当該請求項を引用する従属請求項の欠陥又は無効を自動的に導くものとは限らない。

附属書 A

No.	年	統計資料
1.	2010 - 2020 年 9 月	http://www.myipo.gov.my/en/statistic-application-registration/#toggle-id-1
2.	2010 - 2020 年 9 月	http://www.myipo.gov.my/en/statistic-application-registration/#toggle-id-3
3.	2010 - 2020 年 9 月	http://www.myipo.gov.my/en/statistic-application-registration/#toggle-id-2

特許庁委託事業

マレーシアにおける
知的財産の審判等手続に関する調査

発行

日本貿易振興機構シンガポール事務所知的財産部

協力

Baker McKenzie Wong & Leow

2021年3月発行禁無断転載

本冊子は、2020年度に日本貿易振興機構シンガポール事務所知的財産部が Baker McKenzie Wong & Leow の協力のもと作成したものであり、その後の法改正等によって記載内容の情報は変わる場合があります。また、記載された内容には正確を期しているものの、完全に正確なものであると保証するものではありません。