

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

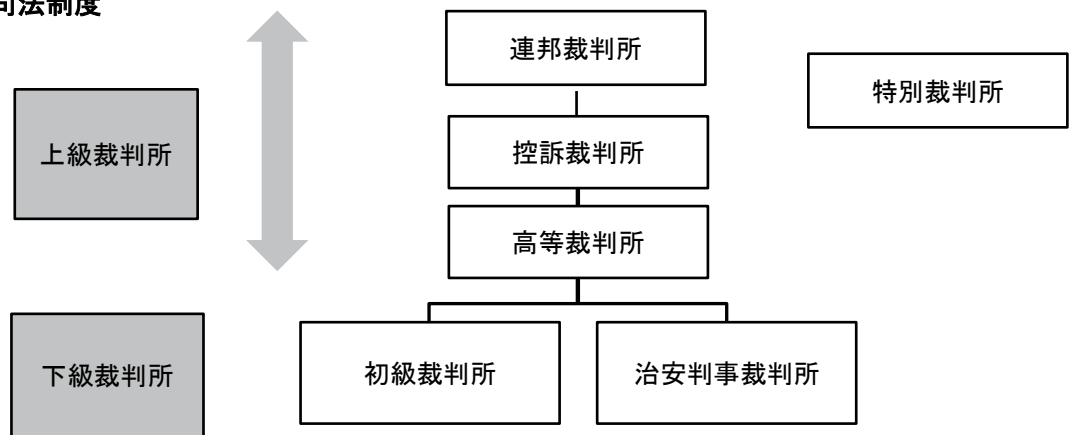
1.1 マレーシアの知的財産権について審理する2つの主な機関は、(a) MyIPO 及び(b)知的財産裁判所である。

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。

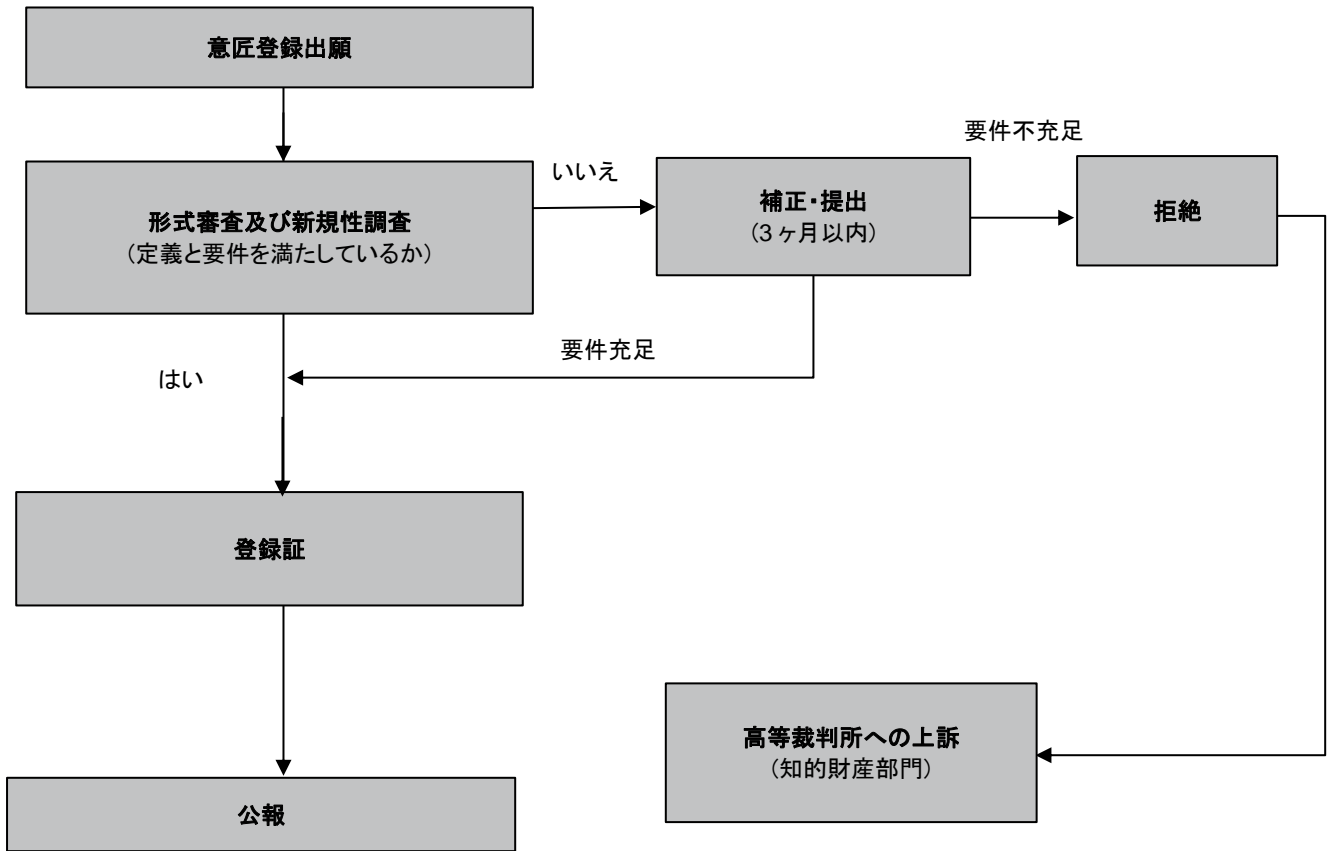
知的財産権	異議申立	無効	取消	侵害
特許		高等裁判所		高等裁判所
意匠			MyIPO ／高等裁判所	高等裁判所
商標	MyIPO	高等裁判所	MyIPO ／高等裁判所	高等裁判所

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。

D. 意匠

I. 意匠出願手続の概要



フローチャートD-1 意匠登録出願手続の概要

II. 意匠出願の審査手続

2.1 審査手続

2.1.1 方式審査と新規性審査

意匠出願は、方式審査及び新規性調査にのみ付される。実体審査は、意匠出願の要件ではないが、実務では、審査官によって指摘されることはある。方式審査及び新規性調査において、意匠審査官は、方式要件及び新規性要件に関して生じた疑義を、出願人に書面で通知し、出願人に当該通知の日から3月以内に当該指摘事項について意見を述べさせ、願書を補正する機会を与えることができる³⁰。

2.1.2 書面通知に対する出願人による3月以内の応答

出願人は、書面による通知の日から3月以内に、以下の方法で応答することができる。

- (a) 指摘事項について意見を述べること

³⁰意匠規則 19(2)

- (b) 方式要件を充足するよう願書を補正すること³¹

補正された願書が方式要件を満たしているとみなされる場合は、登録証が交付され、その後、官報に公告される。

2.1.3 当局による登録証の発行、又は出願を拒絶する旨の通知の発行

当局は、登録証を発行する、拒絶をする、又は複数出願について要件を満たしていない特定の意匠を除外するかの判断する場合、出願人に対して書面で通知する義務を負う³²。

- (a) 方式要件を充足する場合、当局は登録証を発行し、意匠は官報に公告される³³。登録証は、登録の有効性及び登録証に記載された事実の一応の証拠であるものとする³⁴。
- (b) 方式要件を充足しない場合、当局は、意匠出願が拒絶された旨を出願人に書面で通知する。書面による通知には、拒絶理由の要旨が含まれる。

2.1.4 高等裁判所への不服申立

出願人が登録拒絶の通知に対し不服を申し立てる場合は、高等裁判所に対してすることができる³⁵。

2.2 判断の効力

出願人が当局の判断に対して高等裁判所に不服を申し立てない限り、登録局の判断は最終的なものとなる。登録意匠には、出願日から5年の初期保護期間が与えられ³⁶、更に5年ごとに連続する4期にわたって延長することができる³⁷。最大保護期間は計25年である。

2.3 判断の公表

当局が公表するすべての判断は、マレー語でなされる。当局の判断は、出願人に対して書面で行われるが、その内容は一般に公開されない。

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.cijlaw.com> 参照)に掲載されて公表される。

III. 異議申立手続

- 3.1 1996年意匠法は、異議申立手続に関する規定を定めていない。

³¹意匠法第25条(2)

³²意匠規則19(4)

³³意匠法第22条(1)

³⁴意匠法第22条(3)

³⁵意匠法第46条

³⁶意匠法第25条(1)

³⁷意匠法第25条(2)

IV. 取消手続

4.1 取消理由と強制ライセンスの付与

意匠法第 27 条は、登録意匠が取り消される理由と強制ライセンスの付与について規定している。意匠登録の後いつでも、何人も裁判所に対して以下の請求をすることができる。

- (a) 意匠がその意匠登録出願の優先日前に公開されていたことを理由とする取消³⁸
- (b) 意匠が不正手段により登録されたことを理由とする取消³⁹
- (c) マレーシア国内において、その意匠が、その事情が状況に応じ合理的な範囲で登録されている物品について、工業的な方法又は手段により実施されていない場合に、強制ライセンスの付与を求める場合⁴⁰

裁判所は、裁判所が正当と認める請求に基づいてこれらの命令を下す権利を有する。

4.2 取消の請求人適格

何人も、裁判所に登録意匠の取消を請求することができる⁴¹。登録意匠の所有者も、登録官に対し、自己の所有する登録意匠の取消を要求することができる⁴²。

4.3 登録意匠の取消の手続

登録意匠の取消の手続は、取消請求人と当該意匠との関係によって異なる。

4.3.1 所有者による取消

当該意匠の所有者により、登録意匠の取消を求める請求は、登録官に対して行うことができる。登録官に対して行われる取消請求は、意匠様式 6 により、所定の手数料を支払い(様式を手書きで提出する場合は RM600、オンラインで提出する場合は RM580)⁴³、請求人が依拠する主張を十分に記載した陳述書を添えるものとする⁴⁴。

4.3.2 第三者による取消

取消請求は、手続開始申立書を発して裁判所に提出しなければならない。請求書の複写及び意匠様式 7 を、MyIPO に提出することにより、登録官に提出しなければならない⁴⁵。登録官は、ID 様式 7 を受領したときは、裁判所の判断が下されるまで、登録意匠に関するいかなる行為も停止しなければならない。裁判所による命令が出された場合は、出願人は、当該命令の控えを登録官に提出しなければならない。登録意匠の取消命令がなされた場合は、登録官は、裁判所の命令に従って処理し、次回の公報に取消の通知を掲載する。

4.4 判断の効力

裁判所が登録意匠の取消命令を発した場合は、裁判所は、その裁量権を行使し、意匠の優先日、口頭

³⁸意匠法第 27 条(1)(a)

³⁹意匠法第 27 条(1)(b)

⁴⁰意匠法第 27 条(1)(c)

⁴¹意匠法第 27 条(1)

⁴²意匠法第 27 条(2)

⁴³意匠規則 3 及び第 1 附則

⁴⁴意匠規則 27(1)

⁴⁵意匠規則 28

による裁判所の判断の日⁴⁶、又は裁判所が正当と認める日を取り消しの効力発生日として、登録意匠の登録を取り消すことができる⁴⁷。

V. 登録簿の更正

5.1 更正理由

1996年意匠法第24条は、登録意匠を以下の理由で更正することができる⁴⁸と規定している。

- (a) 十分な理由なく登録簿への記載が行われた場合⁴⁸
- (b) 登録が不当に登録簿に残っている場合⁴⁹
(例) 公の秩序又は道徳に反する場合⁵⁰
- (c) 登録意匠の登録、譲渡又は移転に詐欺の要素がある場合⁵¹
- (d) 更正が公共の利益に適う場合⁵²

5.2 更正の申請ができる者

登録意匠を侵害された者又は利害関係人は、裁判所に申請することにより、登録意匠の更正を申請することができる⁵³。登録官は、登録意匠の登録、譲渡もしくは移転に詐欺行為がある場合、又は登録意匠の更正が公共の利益に適うと考える場合は、更正を裁判所に申請することができる⁵⁴。

5.3 登録意匠の更正手続

登録意匠の更正手続は、更正の根拠となる理由によって異なる。

5.3.1 MyIPO での更正

前記 5.1 にある理由に基づく登録意匠の更正の申請は、最初は登録官に対して行うことができる。ただし、登録官が更正措置の申請者でないことを条件とする⁵⁵。更に、登録官は、更正申請をいつでも裁判所に付託するか、又は申請者と登録意匠権者との間の問題について、両当事者を聴聞した後、決定する権限を付与される⁵⁶。登録官による登録意匠を更正するための手続及びタイムラインの概要を以下に示す。

⁴⁶So Yin Yit & Anor v Choong Hon Ken & Anor [2018] 1 LNS 1382, [59]-[61]段落

⁴⁷意匠法第27条(1)

⁴⁸意匠法第24条(1)(a)

⁴⁹意匠法第13条

⁵⁰意匠法第13条

⁵¹意匠法第24条(1)(c)

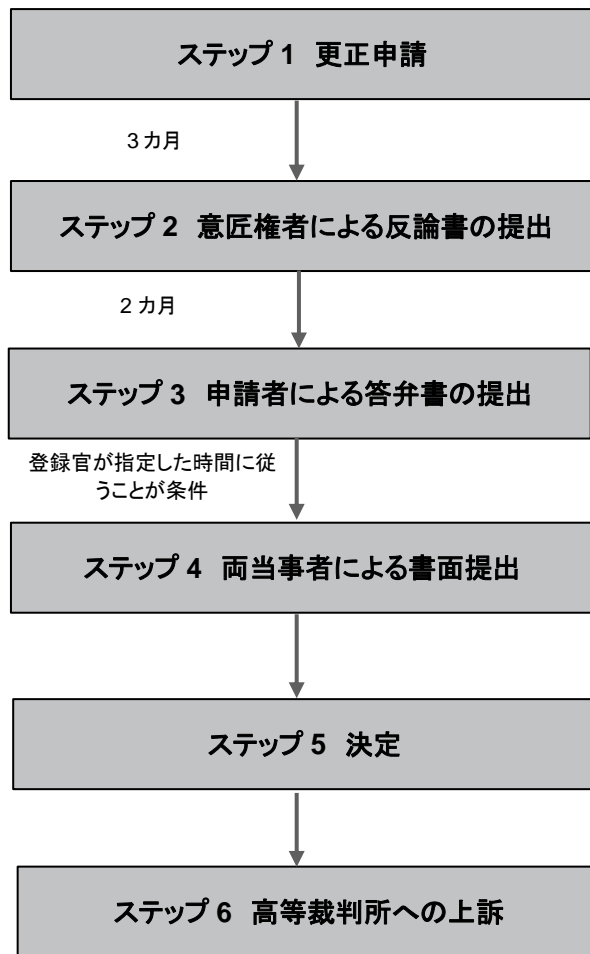
⁵²意匠法第24条(1)(c)

⁵³意匠法第24条(1)(a)

⁵⁴意匠法第24条(1)(c)

⁵⁵意匠法第24条(3)

⁵⁶意匠法第24条(4)



フローチャートD-2:登録意匠抹消のための手順及びタイムラインの概要

5.3.1.1 ステップ 1 更正の申請

申請は、登録官に対し、意匠様式 6 により、所定の手数料(手書の場合は RM 600、オンラインの場合は RM 580)を支払い⁵⁷、申請人が依拠する主張を十分に記載した陳述書を添えて行うものとする⁵⁸。前記様式及び陳述書の写しは、意匠権者に送達しなければならない⁵⁹。

5.3.1.2 ステップ 2 意匠権者による反論書の提出

意匠権者は、登録更正申請書の受領日から 3 月以内に、当該請求に対して反論を申立てる根拠を陳述した反論書を提出しなければならない。反論書の写しは、申請者に送達されなければならない⁶⁰。意匠権者が反論書を提出しない場合は、更正申請において提起されたすべての事実を認めたものとみなされる⁶¹。

5.3.1.3 ステップ 3 申請者による答弁書の提出

反論書の受領日から 2 月以内に、申請者は自らの請求を裏付ける根拠、及び、反論書

⁵⁷意匠規則 3 及び附則 1

⁵⁸意匠規則 27(1)

⁵⁹意匠規則 27(2)

⁶⁰意匠規則 27(3)

⁶¹意匠規則 27(4)

で主張された事実のうち認めるもの(該当する場合は)を答弁書に記載して提出しなければならない、同時に意匠権者に対して複写を送達しなければならない⁶²。これらがなされない場合には、当該請求は放棄されたものとみなされる⁶³。

5.3.1.4 ステップ 4 両当事者による書面提出

申請者及び意匠権者の双方は、登録官が指定した所定の期間内に、それぞれ書面を提出することにより、聴聞を受ける機会を与えられる⁶⁴。

5.3.1.5 ステップ 5 決定

登録官は、当事者が提出した書類を検討した上で、決定書を発行する。

5.3.1.6 ステップ 6 高等裁判所への上訴

当事者が登録官の判断に対して不服を申し立てることを希望する場合は、高等裁判所に上訴することができる。

5.3.1.7 期間の延長

裁判所が別段の明示の指示をしない限り、当事者は、上記 5.3.1.1 から 5.3.1.4 に定める期間の延長を、その期間の満了の前後を問わず、要求することができる⁶⁵。登録官は、意匠書式 13 を受領し、所定の手数料(手書きで提出する場合は RM 300、オンラインの場合は RM 280)が納付されれば、かかる要求を認めることができる⁶⁶。

5.3.1.8 判断の公表

登録局の判断は、出願人に対して書面で行われるが、一般には公開されない。

5.3.2 知的財産裁判所の更正

一般的には、手続開始申立書を提出して裁判所に申請するべきである。申請書の写し及び意匠様式 7 を、MyIPO に提出することにより、登録官に提出しなければならない⁶⁷。裁判所による命令が出された場合は、申請者は、当該命令の控えを登録官に提出しなければならない。登録簿の更正要求の場合には、申請者は、当該命令の控えに加えて、意匠様式 8 の提出及び所定の手数料(手書きで提出される場合は RM 200、オンラインで提出される場合は RM 180)の納付をしなければならない⁶⁸。

VI. 統計

6.1 MyIPO 統計⁶⁹

⁶²意匠規則第 27(5)

⁶³意匠規則第 27(6)

⁶⁴意匠規則第 27(7)

⁶⁵意匠法第 43 条

⁶⁶意匠法第 27 条(1)(a)、及び意匠規則 43

⁶⁷意匠規則 28

⁶⁸意匠規則 29

⁶⁹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。

6.1.1 出願

2010年から2020年9月までの間に MyIPO に提出された意匠出願及び登録:

種類/年	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (9月現在)
適用	1,677	1,871	2,082	2,053	1,882	1,762	1,630	1,814	1,845	1,904	1,213
登録	1,598	1,641	1,924	2,001	1,891	1,301	1,900	1,379	1,475	1,238	916

6.1.2 意匠紛争

MyIPO は、MyIPO が判断した設計紛争に関する公式統計を公表していない。

6.2 裁判所統計

マレーシアの裁判所は、裁判所における意匠紛争の審理に関する公式統計を公表していない。

VII. ケーススタディ

1996年意匠法に基づいて提起された取消手続に関して、最近のマレーシアの事例は報告されていない。

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。