

マレーシアにおける特許権の権利行使に関する手続



HENRY GOH & CO SDN BHD

ヤン・ペイ・チュン
上級特許代理人

HENRY GOH & CO SDN BHD は、マレーシアおよびその地域における知的財産権保護のリーディング・ファームであり、かつパイオニアである。当事務所は、関係者から常に国内トップクラスの知的財産機関として選ばれている。個人、中小企業から多国籍企業、フォーチュン 500 企業まで、幅広いクライアントに知的財産サービスを提供している。ヤン・ペイ・チュン氏は上級特許代理人であり、当事務所の特許部門でブルネイ特許および工業意匠出願実務を担当している。チュン上級特許代理人は、IAM Patent 1000 により、マレーシアにおける実績のある特許実務者として認定および推奨されている。

【概要】

マレーシアでは、特許権者は、特許権が付与された場合にのみ、その権利を行使することができる。侵害訴訟は、民事訴訟であり、高等裁判所に対して提起される。マレーシア特許法（以下「特許法」という。）では、特許権者等は、侵害行為から6年以内に侵害訴訟を提起しなければならない。

【詳細及び留意点】

1. 侵害の監視および発見

特許権侵害の監視と発見は、通常、特許権者が行うことになる。しかし、侵害を立証するための重要な情報を発見し、証拠を入手するために調査会社がよく利用される。調査会社は、特許権者の代理人である弁護士や法律事務所と協力して侵害を発見することもある。標準的な慣行として、調査会社は、侵害行為を行う会社の詳細情報に関して、会社登記所で調査を行うことも任務とされる。調査会社によって収集された情報は、裁判手続において証拠として利用されることが多い。

特許調査の際、調査会社はいくつかの調査方法とテクニックを駆使する。侵害に関与している個人や企業の身元調査や財務調査、ウェブ検索機能を利用した侵害行為の責任者および被疑侵害製品の製造業者や販売業者の特定、製品サンプルや被疑

侵害製品の証拠写真やビデオを入手するための秘密調査、また、競合他社やその販売業者、輸入業者の監視を行ったりもする。

2. 証拠の収集

特許法では、特許権侵害の証拠を立証するための特別な手続は定められていない。民事規則では、権利を行使しようとする者は、その権利を構成する事実を証明する証拠を提出しなければならない。通常、特許権者（原告または請求人）は、被告の侵害行為や製品を立証する証拠について、立証責任の大部分を負う。

一般的に、製品特許の侵害立証責任は原告にある。しかし、製法特許については立証責任が被告に転換されることがある。原告が、製法特許に基づく侵害を主張し、侵害行為を疎明できた場合、非侵害の立証責任が被告に転換される場合がある。

主張の根拠となる侵害の証拠は、原告が直接収集する場合もあれば、調査会社が収集する場合もある。調査および証拠収集は、以下の手段によって行うことができる。

- 1) 関連する証拠書類の検査、収集、または複製。関連する証拠書類としては次のものが該当する。
 - ・ 請求書、注文書、配送注文書などの販売関連書類
 - ・ 広告や製品プロモーション用パンフレットなどの宣伝資料
 - ・ 事件に関係する契約書や侵害を申立てられた製品の仕様詳細など、裏付けとなる文書または関連情報
- 2) 被疑侵害製品、あるいは被疑侵害製法により製造された製品を、サンプル購入の形式で収集して、物理的証拠として確保する。
- 3) マレーシアにおける被疑侵害者の活動、他国へのまたは他国からの被疑侵害製品の輸出入に関する活動、あるいは被疑侵害製品の製造工程を、写真撮影およびビデオ撮影することにより、写真／ビデオ証拠として入手する。

- 4) 主張の根拠として、登録された特許の明細書や図面、その他、特許が有効であることを証明する特許登録証や年金納付書などの関連証拠を、宣誓供述書の形式で技術的証拠として提出する。

重要な証拠が、破棄または隠匿されるおそれがある場合、原告は高等裁判所にアントン・ピラー命令¹⁾を請求することができる。アントン・ピラー命令により、請求人は被告の施設に立ち入り、裁判までの間、保全目的で命令で指定された関連書類や物件を押収することができる。そして、原告はこれらの書類や物品を証拠として使用することができる。

証人の証言や専門家の意見など、他の形式の証拠も認められる。証人は通常、主張された事実を証明するために証言を求められ、専門家証人は、特定の知識を必要とする場合に召喚されることが多い。裁判所は、訴訟の当事者に対し、文書の開示を命じることができる。

特定の状況においては、調査会社または調査を行い証拠を収集した者の宣誓供述書を、証拠とともに提出しなければならない。これらの者は、訴訟の審理において証人として召喚される場合がある。また、宣誓供述書は、証拠の信憑性と正確性を確認し、原告の主張を裏付ける証拠として機能することがある。

- 1) Anton Piller KG v Manufacturing Processes Ltd and Others [1976] アントンピラー命令とは、侵害品および侵害品を製造するための道具や機械、ならびに請求書、荷渡し指図書および領収書などの証拠書類を含む侵害の証拠を捜索および押収するために、原告が侵害者の施設に立ち入ることを許可するものである。この命令の目的は、事実審理の決定が下されるまでの間、侵害の証拠を保全することである。

3. 特許権侵害の立証

特許法第 59 条は、特許権者が、特許権を侵害した者、または侵害している者に対して訴訟手続を行う権利を定めている。特許権者は一般に、侵害が起こる可能性が高い行為を行った者に対しても同様の権利を有し、この侵害行為は「切迫した侵

害」と呼ばれる（特許法第 59 条(2)）。特許権侵害訴訟は民事訴訟であるため、侵害行為の立証責任は侵害を主張する当事者（通常は特許権者、すなわち原告）にある。

特許権の権利範囲に属する製品または製法が、特許権者の同意なく実施された場合、特許権は侵害される（特許法第 58 条）。特許権侵害を立証するためには、特許請求の範囲に記載された発明の構成要素の特徴が、侵害の対象となる被告の製品または製法に備わっていなければならない。製法特許では、被告が、特許請求の範囲に記載されたすべての工程を行ったことを立証しなければならない。

製品または製法が特許権の権利範囲に含まれるかどうかを確認するために、マレーシアの裁判所は、目的論的アプローチまたは目的論的解釈の原則を適用している。目的論的解釈では、特許請求の範囲を明細書の文脈に沿って、かつ特許請求の範囲に記載された発明の課題に照らして読むことが要求される。

目的論的アプローチの原則の適用例として、「変形例（variants）」についての判断がある。特許製品または特許製法の変形例（variants）に関わる訴訟では、裁判所は侵害を判断するために、以下のような基準に基づいて判断してきた²⁾。

- (i) 特許請求の範囲の文言どおりの意味から外れてはいるが、その変形例は、特許発明によって明らかにされた発明のコンセプトと実質的に同じ手法で、実質的に同じ結果を達成し得たか。
- (ii) 優先日において特許に接した当業者が、変形例が、特許発明と実質的に同じ手法であり、実質的に同じ結果を達成することを知り得たか。
- (iii) (i)および(ii)に該当する場合であっても、当業者であれば、だれでも、特許権者はクレームを文言とおりに実施することしか意図していなとい、と結論付けたと考えられるか。

文言侵害がなかった場合であって、この変形例の侵害を立証するためには、特許権者は、最初の 2 つの質問に対する答えが「イエス」であり、第 3 の質問に対する答えが「ノー」であることを立証しなければならない。

通常の実務では、マレーシアの裁判所は、均等論 (the doctrine of equivalents) を、侵害の有無を判断する際に適用される一つの判断手法に過ぎないと考えている。マレーシアの裁判所によって決められた厳格なルールはなく、事案ごとに適した判断手法が採用されている。

2) 例えば、英国の裁判例であるが、Actavis v Eli Lilly 事件英国最高裁判所判決 [2017] UKSC 48 を参照。

4. 警告書

特許出願が公衆の閲覧に供された後、すなわち、特許出願の優先日または出願日から 18 か月以降に、出願人は、出願された発明を商業的または産業的に実施した者に、警告書を送付することができる (特許法第 34 条(5))。出願人の補償金請求権は、被疑侵害者が警告を受けた時点から、または、特許法第 34 条第 5 項に基づく警告がない場合には、出願が公衆の利用に供された時点から発生する (特許法第 34 条(6))。ただし、補償金請求権は、特許の付与後にのみ行使することができる (特許法第 34 条(7))。

訴訟を提起する前に、特許出願人は通常、特許出願の存在を被疑侵害者に通知する警告書を送付する。警告書は、被疑侵害者に潜在的な侵害を通知するものである。警告書は、被疑侵害者に送られる正式な通知であり、特許出願人の権利を示し、被疑侵害者の特定の行為が侵害行為に該当することを説明し、侵害行為の停止を要求する。警告書の目的は、被疑侵害者に対し、侵害行為が続く場合には法的措置が取られることを通知し、可能であれば訴訟を提起する前に問題の解決を図ることである。

しかし、警告書が被疑侵害者に送付されると、特許出願人が侵害を認識しているという事実が被疑侵害者に警告されることになり、他方で、侵害行為から6年以内に裁判手続を開始しなければならないという規定（特許法第59条(3)）があることから、警告書の送付のタイミングには留意しなければならない。このような警告書を書面で送付すると、基本的な訴訟原因が確立され、問題が解決されない場合は裁判記録の一部となる可能性がある。したがって、このような警告書を送る前に、侵害訴訟を開始するための徹底的かつ段階的な戦略をとり、関連する証拠をとりまとめることが重要である。十分に準備された的確な警告書は、侵害の疑義を防ぐ効果的な一歩となり得る。

5. 特許権侵害に対する法的措置

特許権者は、特許権を侵害する行為を行った者、または行っている者に対して、訴訟を提起することができる(特許法第59条(1))。前述のとおり、特許出願人または特許権者は、被疑侵害者に対し、侵害行為の中止を求める警告書または中止勧告書を送付することができるが、訴訟を提起する前に警告書を送付したり、調停を行ったりすることが前提条件とはなっていない。

特許権侵害を主張する警告書に対して、受領者（被疑侵害者）は、どのように対応するかについて様々な選択肢が考えられる。

- 1) 受領者は、侵害の申立てに応じ、申立てられた侵害行為を中止することを選択することができる。特許の有効性を認め、さらなる侵害を回避するための措置を講じることができる。
- 2) 受領者は、訴訟や損害賠償請求の可能性を回避するために、紛争を解決するための和解を提案することができる。これにはライセンス条件の交渉やその他の相互に受け入れ可能な合意が含まれる場合がある。
- 3) 受領者は、侵害の申立てを拒否し、自分たちの活動は特許を侵害していないと主張することができる。特許が無効である、あるいは様々な理由で権利行使できないと主張することができる。

- 4) 受領者は、新規性の欠如、進歩性の欠如、その他の理由に基づき特許の有効性を争う証拠や論拠を提示することで、特許が無効であることを主張する反訴を提起することができる（特許法第56条(1)）。

警告書の送付により和解に至らない場合、特許権者は、紛争を裁判手続で解決するかどうかを選択する裁量権を有する。裁判手続が開始されると、裁判所は、当事者間の陳述の交換後も和解が成立しない場合、両当事者を裁判所に召喚する。口頭弁論前の手続きにおいて、裁判官は手続きに関する申請を審問し、裁判所が訴訟審理で正当な判断を下すために必要な事実に関する証人、専門家証人、実験の件数を決定する。

証人は証人陳述書を作成する必要がある。両当事者は、相手側が提出した証人尋問調書进行评估する。証拠交換は、相手側の証拠の関連性と重要性进行评估する機会を提供し、合理的な和解の話し合いを可能にする。それでも解決しない場合は、裁判手続に移行する。

6. 裁判所の解決 – 民事訴訟

マレーシアでは、特許に関する紛争はすべて、知的財産権紛争の第一審裁判所である高等裁判所で審理される。当事者のいずれかが高等裁判所の判決に不服がある場合は、控訴裁判所に上訴することができる。さらに、マレーシアの司法制度における最終上訴裁判所である連邦裁判所（最高裁判所）に上訴することもできる。

民事訴訟には陪審員制度はない。第一審裁判所（高等裁判所）では、1名の裁判官で審理する。控訴審では、控訴裁判所には3名の裁判官、連邦裁判所には通常5名の裁判官からなる合議体が置かれる。連邦裁判所における合議体の最大人数は9名であるが、特許の上訴における連邦裁判所の審理において、5名以上の裁判官を必要とする事件は稀である。

特許訴訟の管轄は、被告が居住する、または訴訟原因が発生している地理的な場所にある高等裁判所である。ただし、特許侵害に対する民事訴訟の大部分は、現在、2012年マレーシア裁判所規則（以下「裁判所規則」という。）により知的財産裁判所として定められているクアラルンプール高等裁判所に提起されている。

訴訟審理は、特許の詳細、被疑侵害行為、請求する救済措置など、訴訟の重要な事実を記載した請求の陳述とともに、当事者を記した召喚状が発令されることで開始される（裁判所規則 指令 5 規則 2）。原告は、これらの請求の原因の書類を被告に送達しなければならない（裁判所規則 指令 10）。被告は、所定の期間内に答弁書を提出しなければならない。また、被告は、侵害主張の否認、無効訴訟の抗弁、あるいは原告に対して反訴することができる。原告は、被告の答弁書に対して応答する権利を有する。

弁論準備手続が終了すると、裁判所は、期日を定め、訴訟進行について指令を出す。訴訟進行の管理や指令は、裁判官ごとに独自の指令はあるものの、概ね統一されている。

訴訟管理の指令に従って、裁判所は、全ての審理期日を確定する。現在の慣行では、裁判所は、質問と回答の形式で証人尋問を行い、書面により証拠を提出するよう命令する（裁判所規則 指令 38 規則 2）。その後、相手方弁護士は、証人に反対尋問を行うことができ、証人を召喚した当事者は再尋問の機会を与えられる。尋問、反対尋問、再尋問は、宣誓の下で口頭証言によって行われる。必要に応じて、裁判所は、すべての証拠を口頭により提出するよう命令することができる。

専門家証人は、通常、各当事者の主張（すなわち、侵害の主張、または非侵害の抗弁）を支持するために選任される（裁判所規則 指令 40 規則 1）。専門家証人は、通常、特許代理人や関連技術（技術分野）の当業者から構成される。業界の専門家による証言が、奨励されており、外国の管轄区域または国内から専門家が選任

される。証言の際、双方の専門家証人は、反対尋問を受けることになる（裁判所規則 指令 40 規則 4）。

現在の実務では、第一審裁判所での事件処理には、1～3 年を要しており、各ステージで予想される期間は下表のとおりである。

訴訟のステージ	予測される期間
ステージ 1 訴訟の開始（召喚状、請求の陳述書、訴訟原因書類の送達）	証拠が集められ、裁判所が令状を発行するスピードにもよるが、1 週間から 2 週間程度かかる。訴訟原因書類の送達は、原告によって書類が送付される時期によるが、最長で 1 か月かかる。
ステージ 2 その後の被告による答弁書、被告の答弁書に対する原告の反論、反訴に対する原告の答弁書	2 週間以内
ステージ 3 口頭弁論準備前の予備的手続、必要な申請およびその手続	3～9 か月
ステージ 4 口頭弁論準備、事件管理、準備書面	3～12 か月（裁判所の命令による。）
ステージ 5 口頭弁論、尋問、反対尋問、再尋問、判決	3～6 か月（裁判所の日程と命令による。）
ステージ 6 判決の送達、訴訟費用の課税	1～3 か月（裁判所の日程による。）

敗訴した当事者は、当然に控訴する権利を有する。控訴は、判決日から 30 日以内に行わなければならない。控訴の理由は、事実問題ではなく、法律問題に基づか

なければならない。控訴審の審理には通常 12 か月から 15 か月を要する。上訴が連邦裁判所まで持ち込まれた場合、判決までに 2 年から 3 年かかることもある。

7. 刑事手続

特許法には、特許権侵害に関して刑事手続に関する規定はない。

8. 行政機関による解決（行政摘発）

特許法には、特許権行使のための行政機関による手続は規定されていない。特許権者は、民事訴訟によってのみ権利を行使することができる。

9. 税関による解決

特許権の行使において、侵害に関わる国境措置や税関による差押えはない。

しかし、被告が関連証拠を破棄および/または隠匿するおそれがある場合、原告または特許権者は、侵害者の施設に立ち入り、裁判までの証拠保全の目的で関連証拠を検査し押収するアントン・ピラー命令を受けることができる場合がある。

【ソース】

- ・ 1983 年マレーシア特許法（2022 年 3 月 18 日施行）（英語）
<https://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2022/03/02-PATENTS-AMENDMENT-ACT-2022.pdf>
- ・ 1983 年マレーシア年特許法（2006 年 8 月 16 日施行）（日本語）
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/malaysia-tokkyo.pdf>
※上記日本語版は、1986 年特許改正法～2006 年特許改正法に対応したものであるが、2022 年特許改正法には対応していないため、上記 2022 年特許改正法を参照し、読み替えることが必要である。
- ・ マレーシア裁判所規則（2012 年 7 月 2 日公表）（英語）
https://www.malaysianbar.org.my/cms/upload_files/document/Rules%20of%20Court%202012.01.07.2012.pdf

（編集協力：日本国際知的財産保護協会）