

マレーシアにおける特許権行使上の留意点

国際第3委員会*

抄 録 近年、東南アジア諸国では、日本企業が当事者となる知的財産紛争が増加している。本稿は、東南アジアでの重要な事業拠点であるマレーシアにおける特許権侵害について、民事訴訟を主体に、これらの制度を利用して救済措置を受ける上での留意点を述べる。

目 次

1. はじめに
2. 特許権の効力
 - 2.1 権利期間と侵害の態様
 - 2.2 権利範囲の解釈基準
3. 民事訴訟
 - 3.1 救済内容と消滅時効
 - 3.2 司法制度
 - 3.3 訴訟手続
 - 3.4 中間訴訟
 - 3.5 損害賠償請求額
 - 3.6 上訴および訴訟の終了
4. 権利行使上の留意点
 - 4.1 民事訴訟の期間と費用
 - 4.2 権利者に対する被告の対抗手段
 - 4.3 早期権利化の手段
 - 4.4 実施許諾上の留意点
5. 裁判外紛争解決手段（ADR）
6. おわりに

1. はじめに

マレーシアは、13州（マレー半島部の11州、北ボルネオのサバ州、サラワク州）と連邦直轄区（クアラ・ルンプール、ラブアン、プトラジャヤ）よりなり、米国と同様に連邦制を採用している。マレーシアの法律は基本的にはイギリス系の法体系を採用しており、特許法は1983年に制定され1986年10月1日に施行された。

その後、1993年改正（1995年8月1日施行）を経て、1995年にTRIPSに加盟した後は、TRIPSを遵守する法改正を進めて2000年改正法が2001年8月1日に施行された。また長年の懸案であったPCTへの加盟計画も進められており、法制度の整備が完成しつつある。

近年、中国の台頭が著しいが、マレーシアは日本にとって依然として重要な貿易相手国であり、知的財産戦略を積極的に進めていく必要がある国の一つである。本稿では、東南アジアでの重要な事業拠点であるマレーシアにおける特許制度と権利行使上の留意点を報告する。

なお本稿は、2002年度および2003年度の国際第3委員会アジア権利行使ワーキンググループにおいてまとめたものである。

2. 特許権の効力

2.1 権利期間と侵害の態様

(1) 権利期間

1) 2001年8月1日より前の出願であって、2001年8月1日時点で有効な出願または特許の権利期間は、出願日から20年または登録日から15年のいずれか長い方の期間が認められる。

* 2002年度および2003年度 The Third International Affairs Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2) 2001年8月1日以降の出願の権利期間は、出願日から20年である。

(2) 侵害の態様

1) 特許権の効力が及ぶ範囲

特許権の範囲に含まれる物または方法を特許権者の承諾を得ないで実施する行為は、特許権侵害になる(特58条)。なお、特許発明の実施には次の行為が該当する(特36条)。

(a) 物に関する特許の場合：その物を製造し、輸入し、販売の申出をし、販売または使用する行為。販売の申出、販売または使用のために保管する行為

(b) 方法に関する特許の場合：その方法の使用またはその方法で直接製造された物に関して前記(a)項に掲げたいずれかを行う行為
なお、物を製造する方法の発明について特許が与えられている場合、特許権者または実施権者以外の者により製造された物は、他の方法により製造したことをその者が証明しない限りは、特許発明の方法で製造されたものと推定される(特36条(4))。

2) 特許権の効力が及ばない範囲

次の事由に該当する場合は、特許権の効力が及ばない(特37条)。

(a) 科学研究のためにする行為

(b) 特許権者、先使用権者(特38条)、契約に基づく実施権者(特43条)または裁定実施権を有する者(特48条)による実施行為

(c) 一時的にマレーシア領域内に滞留する外国の船舶、航空機、宇宙船、陸上車輛での特許発明の使用

なお、侵害者は、特許発明を知らず、または特許の存在に注意を払っていなかったという理由で非侵害の抗弁をすることはできない。侵害の動機や意図(故意・過失)は侵害成立の判断には無関係である。

3) 並行輸入

並行輸入は認められている。特許権者または実施権者により外国で製造された特許製品および特許方法により直接製造された商品を輸入する行為は特許権侵害とならない。

2. 2 権利範囲の解釈基準

特許権の範囲は、発明の目的に沿って解釈され、クレームの語句や文言が不明瞭である場合は、明細書や図面の記載が参酌される。

ジェプソントイプのクレームを解釈する場合、前提部分は先行技術となり、特徴部分は新規性の判断に使われるが、新規な要素が誤ってクレームの前提部分に置かれたときは、出願人は前提部分からその新規な要素を削除して、特徴部分に追加する補正をすることができる。このような補正は登録後も可能であるが、一旦侵害訴訟が始まると前提部分の全ての要素は先行技術とみなされ、特許権の範囲に影響を与える。

特許権者は、均等論に基づく侵害を主張することができる。なお均等論が適用された事件としては、例えば Rhone-Poulenc AG Company & Anor vs Dikloride Herbicides Sdn Bhd & Anor (1988) 2 MLJ 323がある。

3. 民事訴訟

特許権侵害に対する救済措置は、民事訴訟手続によるもののみであり、商標権侵害や著作権侵害のように刑事手続や行政手続による救済を受けることはできない。以下、民事訴訟手続について説明する。

3. 1 救済内容と消滅時効

(1) 救済内容

権利者は、特許権を侵害した者または侵害しつつある者に対して裁判所に提訴する権利を有する(特59条(1))。

また権利者は、現に特許権を侵害している者に対してだけでなく、侵害が発生するおそれ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

のある行為（切迫侵害, imminent infringement）をする者に対しても侵害訴訟を提起することができ（特59条(2)）、この規定は、間接侵害行為にも適用されると一般に解釈されている。

特許権侵害に対する差止めや損害賠償は、次のように規定されている（特60条）。

(a) 特許権者が侵害されたこと、または現に侵害されていることを証明したときは、裁判所は損害賠償額を裁定し、更に侵害が進行することを阻止するため、差止めその他の救済措置を命じる。

(b) 特許権者が切迫する侵害を証明したときは、裁判所はその侵害を阻止するため差止めその他の救済措置を命じる。

なお権利者は、本案訴訟での永続的な差止め請求以外に、後述する中間訴訟で暫定的な差止めや証拠保全等を請求することができる。

(2) 消滅時効

損害賠償の時効は5年であり、救済申し立てが実行可能となった段階で速やかに申し立てを行うのが好ましい。

3. 2 司法制度

(1) 裁判所組織および裁判管轄

裁判所には、治安判事裁判所、民事上級裁判所、高等裁判所、控訴裁判所、連邦裁判所があるが、特許権侵害訴訟は高等裁判所が第一審、控訴裁判所が第二審、連邦裁判所が最終審となる。

マレーシアの各州にはそれぞれ高等裁判所があり、通常、侵害行為の発生地または侵害者の居住地がある州の高等裁判所が管轄裁判所になる。

なお知的財産事件を専門に取り扱う裁判所は存在しておらず、現在のところ具体的な設立計画もないようである。

(2) 裁判官

裁判官は、民事事件を担当している法曹の中

から選ばれる。裁判官の資格については、憲法123条に定められており、連邦裁判所の首席判事、控訴裁判所の判事長、高等裁判所の首席判事および連邦裁判所、控訴裁判所、高等裁判所のその他の判事は国会の諮問を受けた後、首相の助言により国王から任命される。任命を受ける法曹は少なくとも10～15年の経験が必要で、法律家としての資質が要求される。

(3) 弁護士

訴訟代理には、弁護士の資格が必要であり、高等裁判所での活動が認められた法廷弁護士だけが訴訟代理人として活動できる。外国で登録された弁護士は、原則としてマレーシアにおいて単独で代理人活動をすることはできず、現地の弁護士と一緒に活動するケースが多い。

3. 3 訴訟手続

(1) 民事訴訟前の準備

1) 証拠収集

公権力を利用した証拠収集の手続きは提訴前にはなく、権利侵害に対して訴訟を提起しようとする者が証拠を自力で収集する必要がある。市場を監視するために社内に特別な部署を設けたり、社外の調査会社を利用することが有効である。法律事務所には通常このような監視、調査機能はなく、侵害者が特定された後の裁判に携わることができるだけである。特許権侵害の調査については民間の調査会社がいくつかあり、調査費用は調査範囲と調査の程度により異なる。調査料は2千～3万USドル位であるが、事案の難しさと調査対象の数により金額が異なってくる。

2) 証拠の採用

証拠については、証拠法3条に以下の通り定められている。

(a) 訴訟では直接証拠の提示が要求される。

証人は自己の知っていることを陳述するこ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

とはできるが、他人から聞いたことを述べることはできない。

- (b) 他人から聞いた証拠は、中間訴訟(後述)において、その出所が明らかにされれば証拠として採用されうる。
- (c) 当事者は、証拠の提示や証言を拒否することができるが、この行為は、不利な証拠であったために提示しなかったものと推定される。
- (d) マレーシアに住所を有する者が証人として法廷に出頭しないときは、法廷侮辱罪に問われ罰金または禁固刑を課せられる場合がある。
- (e) 証人が外国に居住しており、年齢や健康上の理由によりマレーシアに渡航できないような特別な理由がある場合は、証人の居住国で法律に沿った手続きにより記録された証拠を採用することもできる。

3) 証拠保全

証拠の喪失の蓋然性が高いときは、証拠保全が必要になる。これは後述するアントンピラー命令により行われ、権利者は被告の敷地内に立ち入り、重要な証拠を差押えることができる。

4) その他

特許権者は、侵害訴訟の提起に際して事前の警告や特許表示の義務はない。

(2) 裁判官の構成

高等裁判所においては合議体の形式をとらず、1名の裁判官により裁判が進められる(裁判所法18条)。

一方、控訴裁判所や連邦裁判所では、通常裁判官3名の合議体により裁判が行われ、重要な事件の場合は5, 7, 9名の裁判官で合議体が構成されることがある。特許権侵害訴訟において専門家意見を採用できる場面では、技術専門家が裁判官を補助するために参加することができる(証拠法45条(1))。また訴訟の両当事者も専門

家意見を鑑定証拠として提出することができる。

(3) 当事者適格

1) 原告適格

特許権者の他に実施権者(契約に基づく実施権者(特43条)および裁定実施権を有する者(特48条))も下記のような条件付きながら単独で侵害訴訟を提起することができる(特61条)。

(a) 実施権者は、特許権者に侵害行為の存在を示して訴訟を提起するよう要求することができる。その際、実施権者は希望する救済措置を明示しなければならない。

(b) 特許権者が実施権者の訴訟要求を受けなかったにもかかわらず、その要求を拒否したり、要求の受理日から3月以内に訴訟を提起しなかった場合、実施権者は、特許権者に訴訟の意思表示をした後、自らの名前で訴訟手続を行うことができる。なおこの場合、特許権者は訴訟手続に参加することができる。

(c) 前項で述べた3月の期間が経過していなくても、実態的損害を回避するために速やかな対応が必要である場合には、実施権者は、侵害防止または差止めを裁判所に請求することができる。

2) 被告適格

侵害行為を行っている者だけではなく、所定の要件を満たす者は被告に参加することができる。例えば、マレーシアに現地子会社を有する外国企業は、その子会社が被告となった場合に裁判所への申し立てにより訴訟に参加し、被告として訴訟追行することができる。

従って、子会社が訴えられた場合で子会社のみでは訴訟運営に支障がある場合は、親会社として参加を検討することが望ましい。

(4) 審理手続

各裁判所は、訴訟手続を定めた独自の規則を

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

持っている。特許権侵害訴訟の場合は、高等裁判所規則に従って次のように開始される。

- (a) 召喚状および請求内容とその証拠となる事実を記載した訴状が裁判所で受理される。
- (b) 召喚状と訴状が被告に送達される。
- (c) 被告は8日以内に応訴し、応訴の日から14日以内に答弁書を提出する。
- (d) 裁判官は、次の手順で予備審理を行う。
 - ① 両当事者が準備した書類の当事者間での交換を指示
 - ② 争点を整理
 - ③ 争いの無い点および事実を当事者に伝達

(5) 証拠開示

マレーシアには、米国の証言録取 (deposition) のような制度はないが、当事者は訴答書面において個別に主張内容の詳細を相手方に質問できる。この質問には、宣誓供述書の形式で答える必要がある。また証拠が営業秘密のような秘密情報の場合、裁判所はインカメラ手続を採用することができる。

この秘密情報には、裁判所内で作成されたものや、当事者が裁判所に提出するために作成し、秘密である旨を明示したものが該当する。秘密情報は、弁護士や裁判官のみが閲覧できるように厳密に作成され保管されるが、当事者に無関係な第三者や専門家に秘密保持を条件に開示されることもある。

3.4 中間訴訟

係争中の権利者の利益を守るための中間措置として、暫定差止命令、アントンピラー命令、およびマレーバ命令、の3種の命令がある。これらは、通常、申し立てにより訴訟開始と同時に行われる。

なお裁判所は、本命令の発行要否を検討するにあたり、本命令の発行により被告が損害を被る（被告が後に本案訴訟で勝訴する）場合に備

えて、権利者が被告側に対して前記損害を補償できる経済力があるか否かを予め考慮しなければならない。

(1) 暫定差止命令

暫定差止命令は、権利者の申し立てによって行われる。侵害行為に対して速やかに救済を受けられるという点で、民事的救済手段の中でも重要な手段といえる。通常は申し立て後、当事者双方の主張を聞いた上で命令が出されるが、緊急性が認められる場合は、一方当事者の申し立てのみで命令が出される。なお本命令の発行を請求する場合は、侵害発見後可及的速やかに行う必要があり、申し立てが遅いと裁判所が“過度の遅延”という理由で申し立てを却下する可能性がある。どの程度の期間が許容されるかについての一般的な基準はなく個別の事件により異なるが、大体の目安として侵害行為発見後、3～4週間以内に申し立てを行うのが望ましい。

(2) アントンピラー命令

本命令は、被告が侵害品や侵害の証拠となる書類等の隠滅を図る可能性がある場合に、権利者の申し立てにより出される証拠保全命令である。権利者は、本命令により被告の家屋内に立ち入り、隠滅の恐れがある証拠を差押えまたはコピーや写真を撮ることができる。

被告が命令に従わない場合には、法廷侮辱罪となり収監される。但し、証拠を探し出すために本命令の発行を申し立てることはできない。

本命令は秘密性、緊急性が高いため、裁判所が早期にヒアリングを開催できるよう召喚状の提出と同時または直後に緊急性を証明する書状を提出する必要があるが、本命令を得るためには次の四つの要件を満たさなければならない。

- (a) 侵害の蓋然性が高いことの提示
- (b) 潜在的なあるいは実際の損害が深刻であることの提示

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- (c) 被告の所有物の中に侵害を裏付ける書類や証拠があることを示す明確な証拠
- (d) 裁判の通知が届いた場合に、被告が当該書類や証拠を破壊あるいは隠匿する可能性が高いことの提示

通常、上記(a)~(c)の要件は直接的な証拠を得やすいが、(d)の要件については立証が難しい。しかし、裁判所は(d)の要件については厳格な証明を求めておらず緩やかに運用している。

なお本命令には以下のものを含めることもできる。

- ① 模倣品の流通差止め
- ② 証拠の破壊または廃棄行為の差止め
- ③ 第三者への情報漏洩行為の差止め
- ④ 侵害品または侵害に関する書類の権利者または侵害訴訟代理人への引き渡し命令
- ⑤ 被告の顧客名の開示命令
- ⑥ 命令に記載された要求事項に従う旨の宣誓供述書を所定期間内に提出させる命令

(3) マレーバ命令

本命令は、被告の資産が特定されていて、それを凍結しなければ分散または移転される恐れがある場合に、その資産の凍結を目的として権利者の申し立てにより出される命令であり、次の要件を満たす必要がある。

- (a) マレーシアでの権利行使に正当な理由があること
- (b) 本命令が誤りであった場合に、権利者が被告の損害を補填できること
- (c) 被告の財産がマレーシアに存在し、その正確な額の証明が難しいということの一応の証明ができること
- (d) 法律的な措置がとられたことを被告が知った場合に財産の移動や廃棄をする現実の可能性があること

なお本命令の効力は、被告に対してだけでなく、被告の財産を管理等している第三者にも及

ぶ。例えば被告の銀行預金がある場合は、その預金を凍結することができる。

3. 5 損害賠償請求額

権利者は、侵害行為によって被った損害（逸失利益）の賠償を被告に請求することができる。なおこの損害には、売上減だけではなく、信用・信頼の低下等、企業として被った損失を含めることができる。

また上記損害賠償請求に代えて、被告が侵害品の販売により得た利益額を請求することもできる。さらに係争対象の製品または製法の発明が属する分野においてライセンサーとライセンスイヤーが同意するであろう率（フェアロイヤリティ）により損害額を算定することができ、マレーシア工業開発庁(MIDA, マレーシア国内の工業発展の促進と調整を担うマレーシア政府の機関)に既にライセンスを与えている場合には、MIDAのライセンス料率1~5%で損害賠償額を示すことが可能である。

特許権侵害に対する刑事罰はないが、裁判所は民事上の責任を懲罰的賠償の形（悪質侵害への損害賠償、懲罰的損害賠償）で被告に課すことができる。

3. 6 上訴および訴訟の終了

上訴は、控訴裁判所、連邦裁判所の順で行われ、下級審の判決言い渡しから30日以内に提起し、上訴理由を記載した上訴申立書を提出する必要がある。控訴審以上では、法律の誤謬や前審における認定の誤りの有無が審理され、事実を再度審理することはない。

訴訟は、終局判決の他、訴えの取り下げにより終了し、判決は結審後3~6月で出される。また訴訟係属中に当事者双方が合意に達した場合には、裁判所による命令の形式でなされる同意判決により終了する場合もある。

権利者は、判決で指定された期間内に被告が

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

その命令に従わないか、従わない徴候がみられたときは強制執行の申立を行うことができる。強制執行には、被告財産の押収と競売令状、第三者が保有している被告財産の差押え命令、被告が保有している土地や株式、証券類への担保命令、被告が将来得る予定のある金銭の予約承継等がある。

一方、被告は確定判決に示された期間内に命令に従わなければならないが、本命令に従わない場合や対応に不必要に時間をかけた場合には法廷侮辱罪になる。

4. 権利行使上の留意点

4.1 民事訴訟の期間と費用

特許権侵害訴訟に要する出訴から判決までの期間は3～5年である。証人に証言を行わせる口頭弁論が行われる場合は、裁判官や弁護団のスケジュール調整等により期間が変化する。

マレーシアには、審理を迅速に進めるような規定はないが、当事者は、中間訴訟が認められている期間や予備審理の期間中であれば、審理の期日の前倒しを要求することができる。その場合、裁判官は早期審理を命令することができ、その命令に当事者は従わなければならない。また侵害が切迫していることを権利者が正当に立証できるときは、審理の早期化を求めることができる。

特許権侵害訴訟に要する訴訟費用、代理人費用は、中間訴訟の数によって大きく異なる。代理人費用は、事件の複雑さ、期間や事務所によって異なるが、大体2万～6万USドルは必要であろう。

特許権侵害訴訟に限った提訴数、判決数についての統計データは公表されていないが、特許無効訴訟をも含めた提訴件数は、年間15件程であり、実際に審理されるのは5～6件程度である。

4.2 権利者に対する被告の対抗手段

被告は次のような対抗手段をとることができる。

(1) 非侵害の宣言

侵害被疑者または利害関係人は、訴訟が始まる前であれば、「非侵害の宣言」を裁判所に請求することができる(特62条)。これは特許法特有の制度であり、商標法、著作権法、意匠法では非侵害の宣言という手続きはない。なお非侵害の宣言は、権利者の訴訟提起前に申し立てる必要があり、一旦、侵害訴訟の審理が開始されると、反訴を行っても非侵害の宣言を請求することはできない。

(2) 特許無効の請求

被告は、特許権侵害訴訟において特許無効の宣言を裁判所に請求することができ(特56条)、無効性の審理は、通常、侵害問題の審理前に行われる。他方、特許無効の訴えが別個に提起される場合もあるが、その場合は、侵害訴訟と併合され、侵害訴訟の審理は特許の有効性が確定するまで延期される。

(3) 非侵害の抗弁

被告は、特許権侵害訴訟において禁反言、自由技術等の抗弁や黙示のライセンスの主張をすることができる。また被告製品が権利者の特許製品と大きく相違している場合には、逆均等論の主張により、裁判所に非侵害であると認識させることができる可能性がある。

4.3 早期権利化の手段

特許出願中に侵害および侵害予備行為が発見された場合は、早期に権利化を図る必要があるが、マレーシアでは優先審査のような制度が存在しないため、現段階では修正実体審査(MSE)の活用が最も有効であると考えられる(特29A)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

条, 特30条)。登録官は, MSE では実体審査を行わず, 形式的な審査のみを行うため, 通常の実体審査 (SE) よりも簡便で迅速な手続きが期待できる。

MSE の請求については, 次の手続きが必要である。

- (a) 所定の国または条約国 (豪, 英, 米, 欧, 日など) において認証された特許 (または特許に相当するもの) の謄本提出
- (b) その出願が当該国, 条約国においてされた出願の形式やクレーム, 記載内容と実質的に同一でない場合にはそれらに合わせるように修正すること

なお MSE を日本出願に基づいて行う場合には, マレーシアに2002年7月1日以降に出願されたものが対象となる。

また, 具体的な規定はないが, 侵害が発見された場合, 審査を行っている登録官に侵害されている旨を書面で連絡し, 裁量により審査を急ぐように要請することができるようである。

4. 4 実施許諾上の留意点

ライセンス契約の締結にあたって, 特許法に基づかない制限を課した場合や不必要な保護条項を設けた場合, その条項や条件は無効となるが, 下記の制限は, 契約無効事由には該当しない (特45条)。

- (a) 特許発明の実施範囲や期間に係る制限, 地域的制限, 製品の品質や数量に対する制限
- (b) 特許の有効性を争わないことを義務付けること

5. 裁判外紛争解決手段 (ADR)

裁判外紛争解決手段 (ADR) として仲裁制度があり, 近年ではその利用件数も増えてきている。和解は, 通常, 当事者間での個別交渉によりなされるが, 裁判の審理中に裁判官から和解

勧告が出されることもある。

また ADR の一手段として和解協定がある。和解協定は特許権者と侵害者の間で交渉された結果の合意である。その合意を記録 (文書化) しておくことで, 侵害者が和解協定に違反した場合に速やかな救済を受けることができる。

6. おわりに

マレーシアの法制度は整ってきており, 知的財産保護に関する一応の枠組みができたといえる。

今後の課題は, その法制度が如何に適正に運用されるかであり, 特に技術的知識が必要な特許権侵害に対応できる専門家の育成・増強が重要であると考えられる。また救済手段については, 現在民事によるもののみであるが, 市場の国際化に伴い, 今後は水際措置による取り締まりが必要になってくるであろう。今後の取り組みに注目していきたい。

本稿は, マレーシアにおける特許権の民事訴訟による権利行使を中心にまとめており, 会員企業の知的財産活動の一助となれば幸いである。

最後に, 本稿作成にあたってマレーシアの Skrine 事務所, Shearn Delamore 事務所, Kandiah 事務所および Henry Goh 事務所より貴重な情報を提供頂いた。誌面をお借りして謝意を述べたい。

参考文献

- 1) 模倣対策マニュアル マレーシア編改訂版, JETRO, 2001年3月発行
- 2) 国際委員会「アジア諸国における特許権のエンフォースメントにかかわる諸規定と留意点(2)」, 知財管理, Vol.45, No.6, pp.967~986 (1995)
- 3) マレーシア特許庁ホームページ
<http://www.kpdnhq.gov.my/homepage/english/mainIp.html>

(原稿受領日 2003年12月25日)