



® 平成 30 年 10 月 11 日 (木)

No. 14790 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆判決から学ぶ マレーシア特許編 -マレーシアにおける

独立形式請求項と引用形式請求項の扱いの違いについて- (1)

☆特許庁人事異動..... (8)

判決から学ぶ マレーシア特許編

-マレーシアにおける独立形式請求項と引用形式 請求項の扱いの違いについて-

ユアサハラ法律特許事務所

弁理士 松尾 淳一

1. はじめに

2018年5月9日に投開票された下院選挙で初の政権交代がなされ、93歳のマハティール・ビン・モハマド氏が15年ぶりに首相に返り咲いたマレーシアは、2017年の人口が約3,178万人とASEAN10か国の中では6位にすぎないものの、2013年の一人あたりのGDPが17,747USDとASEANではブルネイ、シン

ガポールに次ぐ第3位であること、更には、ルックイースト政策など政治・経済関係が良好であることもあり、多数の日本企業が現地に進出しています。

しかしながら、日本からマレーシアへの特許出願の数をみると、2016年は1,481件¹に留まり、2,827件のタイ、2,508件のインドネシア、1,719件のシンガポールの後塵を拝し、1,334件のベトナムとの差は殆

鎌田特許事務所

所長 弁理士 鎌田 直也

〒542-0073 大阪市中央区日本橋1丁目18番12号
TEL.(06)6631-0021 FAX.(06)6641-0024



どありません。

シンガポールとマレーシアの法制度は、1963年9月16日から1965年8月9日迄、シンガポールとマレーシアは一つの国であったという経緯もあり、互いに類似する部分があります。更には、シンガポール、マレーシア双方ともイギリスの植民地であったことから、いずれもイギリス法の影響を受け、例えばシンガポール、マレーシア独立後のものであっても、イギリスにおける判例が大きな影響力を持つという点でも似ています。その結果として、イギリス、シンガポール、マレーシアの特許制度の間にも類似する点はあるのですが、独立してから50年以上が経過し、イギリスの制度が欧州の制度と一体化し、また、シンガポール、マレーシアは独自の発展を遂げているところから、イギリスの現行制度から類推することは難しくなってきました。

ある国において特許出願をするか否かを判断するときには、その国での権利行使の可能性や容易性が大きな影響を与えます。今回は、権利行使をするときの実務的な面での、マレーシア特許制度の大きな問題といえる点について、注意を喚起してみたいと思います。

2. 背景

今回対象となる判決は、若干古いものですが、マレーシアの最高裁判所であるマレーシア連邦裁判所 (Federal Court of Malaysia) 2015年10月26日の判決、SKB Shutters Manufacturing Sdn. Bhd v Seng Kong Shutter Industries Sdn. Bhd. & Anor (FCCA No.02 (f) -97-12-2014) (FC) (26-10-2015) ²です。

この事件の対象となる特許は、1997年2月24日出願のマレーシア特許第128431号 (MY128431A) で、独立形式請求項である請求項1、11、請求項1を直接ないし間接に引用する引用形式請求項である請求項2～10を有し、その技術内容はシャッターに関するものです。

この事件は、上告人であるShutters Manufacturing Sdn. Bhd が、被上告人であるSeng Kong Shutter Industries Sdn. Bhd.及びその経営者であるMr. Tan Kooi Limを特許権侵害で訴えたもので、被上告人の製品であるシャッターが特許権の範囲に属するものであることについては、少なくとも上告審の段階では争いが無かったようです。

マレーシア連邦裁判所は、独立形式請求項である請求項1、11に係る発明は新規性を欠くので、この特許全体は無効である旨判決しました。この判決の結論自体は、特許全体が無効であるとした第二審の控訴院 (Court of Appeal) の判決を結論として維持するものです。

3. 論点

この判決において、マレーシア連邦裁判所は7つの論点がある旨述べていますが、新規性・進歩性の判断に関する3番目以降の論点については、その論点の内容は別として、最終的な結論が日本法を含む他国の実務とは大きく異ならないため、割愛させていただきます。

1番目の論点と2番目の論点は互いに関連するもので、判決では以下のように説明されています。

- (1) 特許が複数の請求項を含むときに、新規性または進歩性を欠如するとの理由で特許を無効とするためには、裁判所は全ての請求項に係る発明のそれぞれに対して決定を為さなければならないか、
- (2) 特許が複数の請求項を含み、そのうちのいくつかの請求項が独立形式請求項であり、その他が独立形式請求項を引用する引用形式請求項であったときに、

- ① 独立形式請求項に係る発明が新規性ないし進歩性を欠くときに、その独立形式請求項を引用する引用形式請求項に係る特許を無効とするためには、その独立形式請求項を引用する引用形式請求項に係る発明についても別途裁判所は検討しなければならないか、
- ② 特許の1つないし複数の請求項に係る発明が新規性ないし進歩性を欠くときに、裁判所はそれら請求項を無効とするとしつつも、それら請求項を引用する引用形式請求項が有効であるとして維持することができるか、

4. 日本では

日本特許法の観点からみると、この論点は法令上明文で手当てされているため結論に関する争いはありません。しかしながら、歴史的にみると、必ずしも同じ答えが維持されていたわけではありません。

4.1. 現行法 (「改善多項制」)

現行法、すなわち、昭和62年5月25日法律第27