



# ASEAN-6の特許制度における権利化阻止/ 対抗手段に関する調査・研究

2019年度 国際第4委員会 第1小委員会

発表者：柴田 有香（日本たばこ産業株式会社）





# 目次

1. 背景・目的
2. 調査内容
3. 調査結果
4. 解析および考察
5. さいごに



## メンバー紹介

### 2019年度 国際第4委員会第1小委員会メンバー（10名）

- 餅田 義久（サカタのタネ；副委員長）
- 満木 雄多（荏原製作所；副委員長）
- 井口 裕介（ユニ・チャーム）
- 川崎 玲二郎（サッポロホールディングス）
- 木村 昌人（日鉄総研）
- 向後 麻亜子（リコー）
- 佐藤 進治（本田技研工業）
- 柴田 有香（日本たばこ産業）
- 住吉 博昭（サントリーホールディングス）
- 徳田 圭佑（スズキ）





# 1. 背景・目的

## ■ 背景・目的







ASEAN-6における  
日本企業の状況

ビジネス機会 ↑

共に上昇

特許リスク ↑

### ASEAN-6 :

- インドネシア (ID) 
- マレーシア (MY) 
- フィリピン (PH) 
- シンガポール (SG) 
- タイ (TH) 
- ベトナム (VN) 

ニーズ : 各国の実態が知りたい

制度面/実体面から、各国における権利化阻止・無効化手段の実態を調べ、実務に使える手段を提言する



## ■ 調査概要

- ・ 各国の権利化前後における無効化手段を整理した
- ・ 調査結果及び有識者ヒアリングをもとに、攻撃/防御側の観点から考察し、提言をまとめた





# 目次

1. 背景・目的
2. 調査内容
3. 調査結果
4. 解析および考察
5. まとめ





## 2. 調査内容



### ✓ STEP1 : 調査

- ASEAN-6各国の法制度の調査
- 情報提供・異議申立制度・無効審判の有無、概要、情報源

### ✓ STEP2 : 仮説

- 攻撃側・防御側の仮説立案
- 各国での攻撃/防御側における手法の考察

### ✓ STEP3 : 検証

- 有識者（弁護士、弁理士、JETRO etc）ヒアリング※
- 仮説検証及び他の対応策についての見解取得

### ✓ STEP4 : 評価

- 調査～検証の内容の確認・評価
- 各国での攻撃/防御側における留意点の取り纏め





# 目次

1. 背景・目的
2. 調査内容
3. 調査結果
4. 解析および考察
5. まとめ



### 3. 調査結果：無効化手段の有無

◆ いずれの国も、権利化前後※1) に、何らかの無効化手段※2) が存在する

	ID※3)	MY	PH	SG	TH	VN
権利化前	○	△	○	○	○	△
権利化後	○	○	○	○	○	○

○：法律上の制度がある、△：法律上の制度はないが、非公式に行った実績がある等を調査で確認、×：制度・手段なし

※1) 権利化前：特許出願から特許査定（日本における特許査定相当の通知の送達）前までの期間を指す  
権利化後：特許査定以降の期間を指す

※2) 特許に無効理由（出願段階では拒絶理由）があると主張するための手段を意味する（例：情報提供、異議申立、無効審判の請求）

※3) ID：インドネシア、MY：マレーシア、PH：フィリピン、SG：シンガポール、TH：タイ、VN：ベトナム







### 3. 調査結果：権利化前における無効化手段

◆ いずれの国も、情報提供および異議申立の少なくとも一方の手段が存在する

		ID	MY	PH	SG	TH	VN
情報提供	有無	×	△	○	○※	△	△
	制限	—	—	—	—	—	—
異議申立	有無	○	×	×	×	○	○
	制限	(時)	—	—	—	(時)	(時)
留意点 参考情報			・20年末法制度 化予定 (情報提供、異 議ともに)				

○：法律上の制度がある、 △：法律上の制度はないが、非公式に行った実績がある等を調査で確認、 ×：制度・手段なし  
(時)：時期的制限あり、 —：制限なし

※ 2019年法改正により新設（2019年9月13日施行）





### 3. 調査結果：権利化後における無効化手段

◆ マレーシア・タイでは、無効化に際し訴訟の提起が必要

		ID	MY	PH	SG	TH	VN
対庁 手続※1)	有無	○	×	○	○※2)	×	○
	制限	(主)(時)	—	(主)(時)	(時)※3)	—	—
司法手続	有無	×	○	×	×	○	×
	制限	—	(主)	—	—	(主)	—
留意点 参考情報			・ 補正（訂正）の制限撤廃予定（20年改正予定）	・ 侵害訴訟での無効認定に對世効あり	・ いつでも誰でも再審査可能（19年改正）		

○：法律上の制度がある、 ×：制度・手段なし、 (主)：主体的制限あり、 (時)：時期的制限あり、 —：制限なし

※1) 対庁手続：異議申立（権利化後）、権利化後再審査請求、または無効審判

※2) 権利化後再審査請求および無効審判がある（前者は2019年改正により新設）

※3) 無効審判についてのみ時期的制限あり





### 3. 調査結果：オンライン閲覧の可否

- ◆ 範囲に違いはあるが、書誌は、いずれの国もオンラインで閲覧可能である
- ◆ 一方で、経過情報や庁書類内容が閲覧できる国は限られる  
→補正の詳細な内容等が確認できない国がある点に留意が必要（特にID・MY・VN）

	ID	MY	PH	SG	TH	VN
書誌	○	○	○	○	○	○
経過情報	△	×	○	○	△	×
書類の中身※	×	×	○	○	△	×

○：英語で公開、△：現地の公用語で公開、×：非公開

※ 書類の中身：審査・審判段階の書類（例えば、意見書/補正書）を指す



# 目次

1. 背景・目的
2. 調査内容
3. 調査結果
4. 解析および考察
5. まとめ



## 4. 解析および考察：インドネシア

ID MY PH SG TH VN

### ◆ 権利化前

	攻撃側	防御側（出願人）
Action	1. 他国のファミリーの経過を分析し、異議申立する	1. 異議前：早期権利化手段を利用する 2. 異議後：申立内容を精査し、補正する
Point	<ul style="list-style-type: none"> <li>異議理由の検討に、五庁*の審査経過を活用する</li> <li>オンラインで包袋を閲覧できない。紙包袋の入手は可能だが、現地語である</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>早期権利化することにより、異議申立される機会を減らす</li> <li>五庁の審査経過や、他国ファミリーの許可クレームを参考に対応する</li> </ul>

### ◆ 権利化後

	攻撃側	防御側（特許権者）
Action	1. 他国のファミリーの経過を分析し、無効審判を請求する、または特許取消訴訟を提起する	1. 申立て内容を精査し、必要に応じて訂正審判を請求する
Point	<ul style="list-style-type: none"> <li>無効理由の構築に、五庁の審査経過を活用する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>無効審判に対しては、訂正審判を利用して無効理由を解消する</li> </ul>

\*五庁：日・米・欧・中・韓特許庁





## 4. 解析および考察：マレーシア

ID MY PH SG TH VN

### ◆ 権利化前

	攻撃側	防御側（出願人）
Action	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 他国のファミリの経過を分析し、<b>現地のクレームを推測する</b></li> <li>2. <b>情報提供</b>を試みる</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 拒絶理由通知の内容を精査し、補正する</li> </ol>
Point	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 包袋を閲覧できないため、他国のファミリから権利範囲を推測する</li> <li>・ 情報提供はあくまで非公式であるため、実行できるかは代理人と相談が必要である</li> <li>・ 拒絶理由の検討に、五庁の審査経過を活用する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 第三者が包袋を閲覧できないことを利用する →五庁と異なる補正をした場合、第三者は権利範囲を知ることができず、攻撃が難しい*</li> <li>・ 五庁の審査経過や、他国ファミリの許可クレームを参考に対応する</li> </ul>

※ 例えば、USではクレーム1に従属クレーム2の限定を加える補正をする一方、MYではクレーム1に従属クレーム3の限定を加える補正をすると、USとは異なる権利範囲となり、第三者は推測が難しい

### ◆ 権利化後

	攻撃側	防御側（特許権者）
Action	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>他国のファミリの経過を分析し、無効の訴え</b>を提起する</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訴えの内容を精査し、必要に応じてクレームを<b>補正（訂正）</b>する</li> </ol>
Point	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 無効審判に相当する制度がないため、司法手続きを活用する</li> <li>・ 無効理由の構築に、五庁の審査経過を活用する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 今後、補正（訂正）の制限を緩和する法改正がされた後に有効である</li> </ul>





## 4. 解析および考察：フィリピン

ID MY PH SG TH VN

### ◆ 権利化前

	攻撃側	防御側（出願人）
Action	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 他国のファミリーの経過を分析する</li> <li>2. 早期に情報提供する</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 他国審査状況の請求前：早期権利化手段を利用する</li> </ol>
Point	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 五庁の審査経過を活用する</li> <li>・ フィリピンは、他国と比べ、審査請求期間が短いため、比較的短期間で権利化が進む可能性があることから、早めに対応する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 早期権利化によって情報提供を受ける機会を減らす</li> <li>・ 五庁の審査経過や、他国ファミリーの許可クレームを参考に対応する</li> </ul>

### ◆ 権利化後

	攻撃側	防御側（特許権者）
Action	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 他国のファミリーの経過を分析し、特許の取消請求をする</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 申立て内容の精査を行い、必要に応じて訂正する</li> </ol>
Point	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 侵害訴訟において、無効の抗弁が裁判所に認められると、特許が無効になった場合、効力が当事者だけではなく、第三者にも及ぶ（対世効）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 侵害訴訟における相手方の無効の抗弁に対して、慎重な対応が必要である</li> </ul>





## 4. 解析および考察：シンガポール

ID MY PH SG TH VN

### ◆ 権利化前

	攻撃側	防御側（出願人）
Action	・ 情報提供する	—
Point	・ 五庁と同等レベルの審査が期待できる	・ 五庁と同等の対応ができる

### ◆ 権利化後

	攻撃側	防御側（特許権者）
Action	<b>1. 他国のファミリーの経過を分析し、再審査を請求する、または異議申立する</b>	1. 申立て内容を精査し、必要に応じて訂正する
Point	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 新設された再審査制度（38条A）は、請求期間の制限はない</li> <li>・ 従来の制度である異議申立も利用できる。申立期間には制限がある</li> </ul>	・ 五庁と同等の対応ができる







## 4. 解析および考察：タイ

ID MY PH SG TH VN

### ◆ 権利化前

	攻撃側	防御側（出願人）
Action	1. 他国のファミリーの経過を分析し、情報提供を試みる	1. 拒絶理由通知の受領前：早期権利化手段を利用する 2. 拒絶理由通知の受領後：精査し、必要に応じて補正する
Point	<ul style="list-style-type: none"> <li>拒絶理由の検討に、五庁の審査経過を活用する</li> <li>情報提供はあくまで非公式であるため、実行できるかは代理人と相談が必要である</li> <li>情報提供した場合、出願人には直接反論の機会は与えられないため、情報提供する側に有利であると考えられる</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>早期権利化することにより、異議申立される機会を減らす</li> <li>五庁の審査経過や、他国ファミリーの許可クレームを参考に対応する</li> </ul>

### ◆ 権利化後

	攻撃側	防御側（特許権者）
Action	1. 他国のファミリーの経過を分析し、特許無効の訴えを提起する	1. 訴えの内容を精査し、対応を検討する
Point	<ul style="list-style-type: none"> <li>無効審判に相当する制度がないため、司法手続きを活用する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>誤訳訂正できない</li> <li>一方で、特許権者は、クレームの放棄を行うことができる（タイ特許法第53条）</li> </ul>





## 4. 解析および考察：ベトナム

ID MY PH SG TH VN

### ◆ 権利化前

	攻撃側	防御側（出願人）
Action	1. 他国のファミリの経過を分析し、情報提供を試みる	1. 拒絶理由通知の受領前：早期権利化手段を利用する 2. 拒絶理由通知の受領後：精査し、必要に応じて補正する
Point	<ul style="list-style-type: none"> <li>拒絶理由の検討に、五庁の審査経過を活用する</li> <li>情報提供はあくまで非公式であるため、実行できるかは代理人と相談が必要である</li> <li>情報提供した場合、出願人には直接反論の機会是与えられないため、情報提供する側に有利であると考えられる</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>五庁の審査経過や、他国ファミリの許可クレームを参考に対応する</li> <li>第三者が包袋を閲覧できないことを利用する →補正をしても、第三者は権利範囲を知ることができず、攻撃が難しい</li> </ul>

### ◆ 権利化後

	攻撃側	防御側（特許権者）
Action	1. 他国のファミリの経過を分析し、鑑定を取得する 2. 有利な鑑定結果を用いて無効審判を請求する	1. 請求内容の精査を行い、鑑定を取得する 2. 有利な鑑定結果を用いて対応（必要に応じて訂正）
Point	・ 鑑定機関としてはVIPRI※の鑑定が有効である	・ 鑑定機関としてはVIPRIの鑑定が有効である

※ VIPRI：ベトナム知的財産研究所（Vietnam Intellectual Property Research Institute）





# 目次

1. 背景・目的
2. 調査内容
3. 調査結果
4. 解析および考察
5. さいごに



## 5. さいごに

- 各国の権利化前後における無効化手段を整理した
- 調査結果及び有識者ヒアリングをもとに、攻撃/防御側の観点から考察した

### ◇課題

- 知財制度の多様性から、ASEAN-6と一括りにまとめることは困難であることが分かった
- シンガポールを除く5か国については、第三者の審査経過や、係争に関する情報の入手が難しい

### <ご留意ください>

- 法改正等により、本調査結果とは状況が変化する場合があります
- 実際の対応に際しては、最新の情報、および各国の実務に精通した代理人にご相談ください





# ご清聴ありがとうございました



※ 本内容につきまして、ご質問等ございましたらご連絡ください  
[yuka.shibata@jt.com](mailto:yuka.shibata@jt.com) (日本たばこ産業 柴田)

