



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"> 異議理由の検討に、五庁*の審査経過を活用する 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 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 |

◆ 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"> 無効理由の構築に、五庁の審査経過を活用する | <ul style="list-style-type: none"> 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 |

*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"> 1. 他国のファミリの経過を分析し、現地のクレームを推測する 2. 情報提供を試みる | <ol style="list-style-type: none"> 1. 拒絶理由通知の内容を精査し、補正する |
| Point | <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 ・ 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 ・ 拒絶理由の検討に、五庁の審査経過を活用する | <ul style="list-style-type: none"> ・ 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* ・ 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 |

※ 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"> 1. 他国のファミリの経過を分析し、無効の訴えを提起する | <ol style="list-style-type: none"> 1. 訴えの内容を精査し、必要に応じてクレームを補正（訂正）する |
| Point | <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 ・ 無効理由の構築に、五庁の審査経過を活用する | <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 |





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"> 1. 他国のファミリーの経過を分析する 2. 早期に情報提供する | <ol style="list-style-type: none"> 1. 他国審査状況の請求前：早期権利化手段を利用する |
| Point | <ul style="list-style-type: none"> ・五庁の審査経過を活用する ・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 | <ul style="list-style-type: none"> ・早期権利化によって情報提供を受ける機会を減らす ・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 |

◆ 権利化後

| | 攻撃側 | 防御側（特許権者） |
|--------|--|--|
| Action | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 申立て内容の精査を行い、必要に応じて訂正する |
| Point | <ul style="list-style-type: none"> ・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） | <ul style="list-style-type: none"> ・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 |





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 | 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 | 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"> ・ 新設された再審査制度（38条A）は、請求期間の制限はない ・ 従来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 | ・ 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"> 拒絶理由の検討に、五庁の審査経過を活用する 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 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 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 |

◆ 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"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 誤訳訂正できない 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） |





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"> 拒絶理由の検討に、五庁の審査経過を活用する 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 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 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 |

◆ 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

<ご注意ください>

- 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 (日本たばこ産業 柴田)

