

マレーシアにおける先使用権制度とその証拠保全

青 山 裕 樹*
山 本 薫**

抄 録 グローバルに事業展開を行う日本企業にとって、進出先の国における他者の知財への対応は必須となるが、新興国ではデータベースが十分整備されていなかったり、訴訟等の前例が少なかつたりすることから、調査・判断に困難を伴う場合がある。そこで、他者からの権利行使に対する最低限の備えとして、先使用権の確保も重要となる。本稿では、自社での事例を基に、マレーシアにおける先使用権について、その制度の概要を整理するとともに、証拠保全の実務上の知見をまとめる。

目 次

- はじめに
- マレーシアにおける先使用権制度
 - 特許法上の規定
 - 各要件の概説
- マレーシアにおける証拠保全手続
 - 手続の概要
 - 準備段階の検討事項
 - 証拠保全手続の実施
- おわりに

1. はじめに

近年、多くの日本企業が新興国に進出し、製造・販売拠点を拡大している。その際には、各国において特許や商標の出願といった自社知財の権利確保だけでなく、他者の権利を侵害しないためのクリアランス検討も必要となるが、新興国ではそもそも知財関連訴訟の前例が少なかつたり、データベースの整備不足あるいは言語の問題から調査が困難であったりという事情により、判断に困難を伴う場合がある。このため、将来のリスクを少しでも低減するための方策として、先使用権の確保も重要な検討項目となる。実際、これまでも先使用権に関する幾つかの

調査報告^{1)~6)}がなされており、各国での先使用権確保に対する関心の高さがうかがえる。

しかし、上述の通り前例も少ないことから、新興国における先使用権について、具体的な証拠保全作業を解説した資料は多くなく、現実には何をどうすれば良いのか、現地代理人に問い合わせても明確な回答が得られない場合もある。

そこで本稿では、前例の少ない国⁷⁾での先使用権確保に向けた実務上の取り組みとして、マレーシアでの証拠保全手続を行った際の知見を基に、同国における先使用権の法的解釈、及び実際の作業に関する情報をまとめる。

なお、以下では、成文法や判例法によって裏付けられている訳ではない点については、2015年2月から2016年3月にかけて現地代理人等に問い合わせ得た回答などに基づき記載しているため、訴訟における解釈等を保証するものではなく、妥当性については各社にて最新情報を確認の上、判断することを推奨する。

* ポリプラスチックス株式会社 知的財産部
Hiroki AOYAMA

** ポリプラスチックス株式会社 知的財産部
Kaoru YAMAMOTO

2. マレーシアにおける先使用権制度

まず、マレーシア特許法上の先使用権に関する条文と、そこに規定される各要件について、過去の調査報告及び今回現地代理人にヒアリングした結果をまとめ、制度の概要を整理する。

2.1 特許法上の規定

マレーシア特許法において、先使用に関しては第37条(2)(ii)にて「第38条にいう権利を所有する者による行為には特許権が及ばない」とされており、当該第38条には以下のように規定されている。

マレーシア特許法第38条⁸⁾

(1) 人が、特許出願の優先日において、

(a) マレーシアにおいて善意で、その出願においてクレームされている発明の主題である製品を製造していたか又はその主題である方法を使用していた場合、

(b) マレーシアにおいて善意で、(a)にいう製品を製造する又は方法を使用するために、真摯な準備をしていた場合は、

その出願に対する特許の付与に拘らず、当該人は、その特許発明を実施する権利を有するものとする。

ただし、前記の者によってマレーシアにおいて、その製品が生産されること、又はその方法が使用されることを条件とする。

更に、その発明が第14条(3)(a)、(b)又は(c)にいう事情の下で開示された場合は、当該人が、その発明についての同人の知識がその開示の結果でなかったことを証明できることを条件とする(筆者注：当該発明が、優先日前にいわゆる新規性喪失の例外に該当する形で開示されていた場合や、旧法(1951年イギリス特許法)下でイギリス特許庁に係属していた場合は、それらから知得したのではないことを証明する必要があることを意味する)。

(2) (1)にいう権利は、当該人の事業の一部としてする場合を除き、譲渡又は移転することができない。

上記の要点を表1にまとめる。また、参考として日本特許法における関連条文について、対応する内容を併記する。

表1 マレーシアと日本の特許法上の先使用に関する規定

		マレーシア	日本
根拠条文		特許法第38条	特許法第79条
成立要件	知得経路	善意で(新規性喪失の例外に当たる開示や、旧法下のイギリス出願がある場合、それらから知得したのではないことの証明が必要)	特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して
	時期	特許出願の優先日において	特許出願の際現に
	場所	マレーシアにおいて	日本国内において
	行為	発明の主題である製品の製造か方法の使用、又はそれらのための真摯な準備をしていた	その発明の実施である事業をしている又はその事業の準備をしている
権利内容	範囲	マレーシアにおいてその製品が生産されること、又はその方法が使用されることを条件としてその特許発明を実施する権利を有する	その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する
	移転	事業とともに譲渡又は移転する場合に限り可能	事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び一般承継の場合に限り可能(特許法第94条第1項に基づく通常実施権の移転)

2.2 各要件の概説

以下、上記で挙げた各要件の内容について確認する。

なお、本稿では後述する証拠保全手続を中心に解説するため、法制に関しては注記中の文献等で詳述されている事項は概説に留める。

(1) 知得経路

「善意」の定義は特許法上に記載はなく、裁判所による解釈もないが、「相当の調査義務」を含むとする意見⁹⁾がある。また、当該発明に係る特許の出願人から独立して知得していたことが必要とされる。

(2) 時期

「特許出願の優先日において」との規定のうち、「特許出願の優先日」は優先権主張を含む出願では最先の優先日を意味し、この点は理解に難くない。一方「において」に関しては、「出願前に一時的に実施をしても、出願日に実施していなければ、先使用権は認められない」と考えられている¹⁰⁾。

この点については現地代理人へのヒアリングにおいて、「第38条(1)(b)にいう『準備』に該当すると解釈できれば先使用権が認められる可能性はある」として、「事業計画等、実施（継続）の意思を示す証拠を用意しておく」との示唆を受けた¹¹⁾。

(3) 場所

成立要件、権利範囲ともにマレーシア国内での行為に限られる。

(4) 行為

成立要件としての行為は、条文規定上「製品の製造か方法の使用（又はそれらの準備）」に限定されると考えられることから、販売や輸入と

いった行為のみでは先使用権は認められない¹²⁾。マレーシア特許法は多くの部分でイギリス特許法をベースにしているが、この点は先使用権の成立要件を「侵害を構成する筈の行為」として輸入等も含む形で規定するイギリス特許法¹³⁾とは異なっている。

なお、「準備」の程度については条文・判例ともこれを明確に示す記載はないが、「侵害行為がまさに行われようとする段階まで進んでいなければならない」とする見解¹⁴⁾がある。

(5) 範囲

前述の通りマレーシア国内での行為に限られ、マレーシア国内でその製品の生産又は方法の使用がなされることを条件として、特許発明を実施する権利が認められる。

ここで論点となるのが、「実施内容の変更」や「実施規模の拡大」が認められるか否かだが、条文中で「特許発明」の実施が許されていることから、クレーム範囲内での設計変更等は認められると考えられている¹⁵⁾。

また、今回ヒアリングを行った現地代理人からも、「イギリスでは先使用権の範囲を『実施していた事業の継続のみ』に限定した判決¹⁶⁾があり、マレーシアでもこれが参照される可能性はあるが、マレーシア特許法において変更や拡大を制限する明確な規定はないと主張することは可能と考える」とのことであった。

(6) 移転

日本において通常実施権の移転が認められる要件の一つと同様に、「事業とともに（事業の一部として）」ならば移転が可能である。

なお、子会社で実施していても親会社に先使用権は認められないと考えられており¹⁷⁾、また下請企業での実施に関する解釈は不明¹⁸⁾であるため、実施主体について留意する必要がある。

3. マレーシアにおける証拠保全手続

以下、マレーシアでの先使用権の確保に向け、自社で実施した証拠保全手続の中で得られた知見をまとめる。ただし上述の通り前例がないことから、今回の手続は先使用権主張に向けた証拠保全として現地で十分に確立された手法という訳ではなく、現地代理人等と協議しつつ進めたものである。そのため必ずしもベストプラクティスとは言い切れないかも知れないが、今後同様の取り組みを検討する実務家の参考のため、一事例として紹介する。

3. 1 手続の概要

具体的な作業を進めるにあたり、まずは日本と同様に公証制度を利用した証拠保全手続、例えば公証人¹⁹⁾に事実実験公正証書の作成を依頼するといった手続が可能かを現地代理人に確認した。その結果、マレーシアには実験事実を公証するという実務は無いため、まず証拠となる事実の存在を示す宣誓供述書を作成し、それを公証人（宣誓管理官）が公証するという手続を推奨する旨の回答を得た。そのため、今回は上記手続での証拠保全を行うこととし、準備及び実施について以下の検討を行った。

なお後述するように、今回、実際には「公証人」でなく「宣誓管理官」による手続を行ったが、以下では説明の便宜上、日本の実務で馴染みのある「公証人」や「公証日」等の語を用いる場合がある。

3. 2 準備段階の検討事項

(1) 証拠について

1) 証拠の種類

まず、上記手続は「何に関するどのような証拠が存在するか」を記載した宣誓供述書の公証を行うものであるため、「この証拠が無くては手続が行えない」というものは無く、何を証拠

に含めるかは自分たちで判断することとなる。

一般論として例を挙げると、準備段階でなく既に実施している技術に関し、「製品の製造、方法の使用」を行っていたことの証拠として用いるならば、工場の製造記録、品質検査記録や運転条件、作業標準書等の他、製品の受注や出荷記録等も含めることが考えられる。また、2.2 (2) で述べた通り、優先日以前の実施が優先日時点で継続されていることを主張するには、事業計画等も用意しておくことが望ましい。

一方、準備段階の技術に関しては、製品の設計図面や事業計画の他、製造設備・装置に関する書類や、原料の発注記録等も証拠として含められうる。

なお、既に実施している技術についても、準備段階の証拠を含めて保全しておくことで、先使用権の成立時期を遡及して認められる可能性もあるが、その証拠自体がいつ作成されたのかが証明できなければ、あくまで公証日に存在した証拠の一つに過ぎないと見られうることは認識しておくべきと思われる。この点では会社設立書類²⁰⁾やライセンス契約書等は、公証日の前に作成されたものであることを証明しやすいため、これらも有用な証拠となりうる。

2) 証拠の記述言語

マレーシアでは英語での裁判が可能²¹⁾なことから、英語で証拠を用意することが妥当と考えられる。なお、マレーシアでは政府への申請書類には基本的に公用語のマレー語が用いられるが、特許出願はマレー語と英語の両方で可能となっており、日常的にも多民族間での共通言語として英語が広く使われている。

3) 証拠の保管方法

証拠類を公証人が保管したり、複製したりすることはなく、その管理は宣誓者に委ねられている。そのため、裁判における証拠の信憑性の面からは、証拠類の内容が改変されていないことを客観的に証明できるような封印を施してお

くべきである。証拠の形式としては電子データも利用可能だが、マレーシアでは現時点で公的に証拠能力が認められているタイムスタンプ等はない²²⁾ため、電子データについてはDVD等のメディアに保存し、他の証拠と同様に封印して保管することが必要となる。ちなみに証拠類の内容が改変されていないことが証明できる状態であれば保管場所の変更は可能である。例えば証拠類を箱に入れて封印した場合、箱を開封しないまま書棚から倉庫に移動させるといったことは特に問題はない。なお、現地代理人へのヒアリングによると、保全した証拠類を訴訟時に裁判所で開封する場合は内容に改変がないことを宣誓者が再度証言する必要がある。

(2) 手続について

1) 公証人

今回、現地代理人からは、上記手続で証拠保全を行うのであれば、公証人 (Notary Public)²³⁾を使うのではなく、宣誓管理官 (Commissioner for Oaths)²⁴⁾の前で宣誓手続²⁵⁾を行えば良いとの提案を受けた。当該現地代理人によると、マレーシア国外で証言された証拠は公証人による公証が必要²⁶⁾だが、マレーシア居住者が国内で証言するのであれば、宣誓管理官の立ち会いで良く、公証人より人数が多い²⁷⁾ことから調整が容易で費用も抑えられるとのことであった。

2) 宣誓者

上記宣誓手続を行う場合、宣誓供述書に署名をするのはマレーシア居住者である必要がある。しかし、「居住者」の定義は公証人法、裁判所法、法定宣誓法のいずれにおいても明確でない。また特許法第23A条には「居住者による出願は最初にマレーシアにおいて行われるべき」との第一国出願義務の記載があるものの、その「居住者」の定義は特許法にも明記されていない。ただし参考情報として、所得税法上では国籍によらず「年間182日以上²⁸⁾マレーシア

に滞在する者」が納税義務を課される居住者として定義されており、特許法上の居住者も同様に解釈されるとする説がある²⁹⁾。

なお、宣誓者がマレーシア国籍の場合は身元証明としてNational Identity Card (日本でいうマイナンバーカード)の番号を提示し、マレーシア国籍でない場合はパスポート番号とマレーシアでの居所を提示する必要がある。

また、今回ヒアリングした現地代理人によれば、宣誓者の適格性について、会社の代表としての宣誓であれば“higher than senior director³⁰⁾”の肩書が望ましいとのことであった。

3) 宣誓供述書

現地代理人に依頼し、法定宣誓法に沿う様式³¹⁾で宣誓供述書を作成した。内容としては、宣誓者の情報、会社の情報、証拠類の説明を記載したものであり、そこに実際に保全する証拠類のリストを添付した。

3. 3 証拠保全手続の実施

今回の証拠保全手続では、宣誓供述書と保全すべき証拠類及びそれを封入するための箱を準備した上で宣誓管理官を手配し、自社事業所にて宣誓手続を行った。手続の流れとしては、まず宣誓管理官が宣誓者の身元を確認した後、証拠類の存在を確認する。ここでの確認はリストに記載したタイトルの文書が存在するかの照合程度であり、具体的な内容の確認までは行わず、内容の真実性はあくまで宣誓者が責任を負うものとなっている。次いで、宣誓供述書に宣誓者と宣誓管理官が署名し、各証拠類にも一つ一つ宣誓管理官が署名押印した後、それらを箱に入れ、封印として開閉部に貼付したシールと箱を跨ぐ形で宣誓管理官が署名押印 (図1参照)することによって一連の作業を完了した。

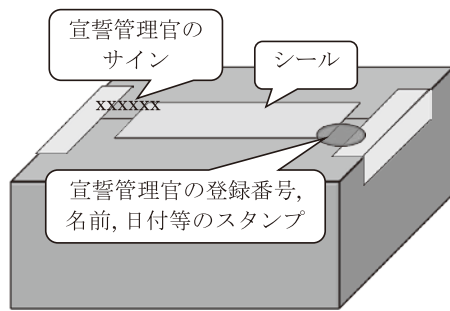


図1 証拠類の封印イメージ

4. おわりに

今回、実際の宣誓手続自体は半日程度で完了することができた。保全の対象となる証拠類の量次第とはいえ、宣誓手続自体はその当日だけで済むものと考えるが、証拠保全を行うにあたり多くの場合、律速となるのはやはり証拠の収集作業であると思われる。マレーシア以外の国における証拠保全でも同じことが言えるが、特に多品種の製品について証拠を揃えていくには、現実の生産計画との兼ね合いの中でスケジュールを調整する必要がある。そのため、このような証拠保全手続を実施する際には、できるだけ早い段階で製造部門と連携を図りつつ準備を進めるべきと考える。

以上、本稿ではマレーシアにおける先使用権の主張に向けた証拠保全に関し述べてきたが、日本では公証制度による証拠保全手続は先使用権の主張以外に営業秘密保有の証拠としても利用されている³²⁾。この点、マレーシアには日本の不正競争防止法のような営業秘密を保護する一般的な法規制は存在しないが、例えば従業員による機密情報の悪用等については、コモロ上上の契約不履行や秘密保持義務違反に基づいて保護を求めることができる³³⁾ため、このような観点から証拠保全手続を行っておくことも有用な可能性がある。

マレーシアに限らず、日本企業が進出してい

る多くの新興国では、先使用権の制度および証拠保全手続に関する情報が少なく対応に苦慮している実務担当者も少なくないと思われる。そのような国々において実践的な対応手法を確立するには、各企業の経験を共有し、そこから更に適切な手続を探っていくことが必要と考える。その過程の一つとして本稿が多少なりとも参考になれば幸甚である。

注 記

- 1) 日本知的財産協会 国際委員会第1小委員会「アジア諸国における先使用権」知財管理, Vol. 47, No. 8, pp. 1093~1109 (1997)
- 2) 日本知的財産協会 特許第2委員会第1小委員会「企業経済活動の変化等と先使用権に関する考察」知財管理, Vol. 56, No. 7, pp. 1007~1020 (2006)
- 3) 日本知的財産協会 国際第3委員会「東南アジア・オセアニア各国の先使用に関する制度紹介」知財管理, Vol. 60, No. 10, pp. 1679~1690 (2010)
- 4) 日本国際知的財産保護協会「先使用権制度に関する調査研究報告書」(2011)
- 5) 日本貿易振興機構 (JETRO) バンコク事務所 知的財産部「ASEAN における特許権、意匠権、商標権などの産業財産権登録に拠らない発明、意匠、商標の保護に関する調査」(2013)
- 6) 日本知的財産協会 2013年度国際第4委員会「マレーシア調査団報告書」(2014)
- 7) マレーシアで特許に関し先使用権が主張された事例としては、Intercontinental Specialty Fats Sdn. Bhd. v. Asahi Denka Kogyo KK [2000] 4 MLJ 775及び、CHD Global IP Sdn. Bhd. & Anor v Uni-Vessel Automation Sdn. Bhd. [2011] 1 LNS 1789が確認されているのみである。なお、前者においては、旧法 (1951年イギリス特許法) 下で登録されたものであったことから、マレーシア特許法38条を当てはめることができないとして、先使用権が認められていないが、後者においては、原告の特許出願日前に被告が当該発明に係る機械を生み出し、政府の許可を得て建造していた文書証拠が存在し、また被告の悪意を示す証拠もなかったことから先使用権が認められた。ちなみに商標に関しては、商標法に条文上の規定はないが、Syarikat Zamani Hj Ta-

- min Sdn Bhd & Anor v. Yong Sze Fun & Anor [2006] 5 MLJ 262において、先使用者にコモロー上の権利が認められている。
- 8) 和訳は特許庁ホームページの「外国産業財産権制度情報」に収録されたマレーシア特許法に基づく。
https://www.jpo.go.jp/shiryoku/s_sonota/fips/pdf/malaysia/tokkyo.pdf (参照日：2016年5月8日)
- 9) 前掲注4) p. 277
- 10) 前掲注1) p. 1101
- 11) なお、マレーシアの事例ではないが、先使用権に関して特許法第64条にてマレーシアと同様に「真摯な準備」との規定をしているイギリスでは、事業計画を議論した議事録に「非常に予備的な段階」との記載があったことにより「準備」と認めるには不十分とされたケース (Lubrizol Corporation v. Esso Petroleum Co. Ltd. [1998] RPC 727) もあるため注意が必要である。
- 12) 前掲注1) pp. 1101~1102
- 13) イギリス特許法第64条(優先日前に開始された実施を継続する権利)は、「(1) 特許が発明に付与されるときは、その発明の優先日前に連合王国内で、(a) その特許が効力を有していたならば特許侵害を構成する筈である行為を善意で実行しており、又は (b) 前記の行為を実行するために実際上のかつ真摯な準備を善意でしている者は、特許が付与されても、前記の行為の実行を継続し又は場合により前記の行為を実行する権利を有する(以下略)」と規定しており、そこにおける「侵害」については、同法第60条(侵害の意味)の列挙中に、「(a) その発明が製品である場合において、その者がその製品を製造し、処分し、その処分の申出をし、これを使用若しくは輸入し又は処分その他のためであるか否かを問わずこれを所持すること、(b) その発明が方法である場合において、その者が連合王国内においてその方法を使用し又はそれを使用させる申出をすること(以下略)」との記載がある。なお、上記条文の和訳は特許庁ホームページの「外国産業財産権制度情報」に収録されたイギリス特許法に基づく。
https://www.jpo.go.jp/shiryoku/s_sonota/fips/pdf/england/tokkyo.pdf (参照日：2016年5月8日)
- 14) 前掲注4) pp. 278~279
- 15) 前掲注1) p. 1102, 前掲注2) p. 1010, 前掲注4) p. 281
- 16) 前掲注11) に記載のLubrizol Corporation v. Esso Petroleum Co. Ltd.事件。
- 17) 前掲注1) p. 1101, 前掲注4) pp. 282~283
- 18) 前掲注4) pp. 281~282
- 19) 前掲注4) pp. 285~286によれば、裁判において先使用権を主張するには「最初に使用された日に関する記録が重要である。当該記録の保全方法としては、当該発明者のすべての業務書類、図面、写真、取扱説明書及び模型について、公証として有効な日付及び印を取得することが挙げられる。発明の製作又は準備の詳細を記した宣誓付の書類は、証拠として提出することができる」及び「マレーシアにおいては、対象物を準備した日又は対象物が存在に至った日を書類に記録し、公証人による記名押印を得ることが可能である。かかる書類が裁判において証拠として認められるためには、書類に記名押印がされていないと見解が示されている。
- 20) マレーシアでは、会社設立時にマレーシア会社登記所(Companies Commission of Malaysia)に必要書類を提出し、登記料を納付するとともに宣誓手続を行うため、この宣誓日により日付の証明が可能である。なお、当該手続についてJETROクアラルンプールにてヒアリングしたところ、日系企業の多くは会社設立時の宣誓手続を現地の代行業者に依頼し、後日名義変更するという形をとっているため、自社で宣誓手続を経験している企業は少ないとのことであった。
- 21) 中村良隆「マレーシアの裁判制度」経済協力シリーズ(198)アジア諸国の司法改革, p. 166(2002)アジア経済研究所
http://d-arch.ide.go.jp/idedp/KKC/KKC019800_009.pdf (参照日：2016年5月31日)
- 22) 平成27年度特許庁委託 産業財産権制度問題調査研究におけるWong & Partners (a member of Baker & McKenzie in Malaysia) への質問回答票, pp. 15~17
https://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/seido/senshiyou/pdf/index/kaigai_my.pdf (参照日：2016年6月3日)
- 23) 公証人法(Notaries Public Act 1959)にて定義

されており、法務長官により任命される。

クアラルンプール在住の公証人Leslie Yeap氏のウェブサイト(Malaysian Notary Public)によると、公証人に任命されるには弁護士(Advocate)として15年以上の実務経験が必要であり、任期は通常2年(更新可)とされている。

<https://malaysiannotarypublic.wordpress.com/2013/08/05/appointment-of-notaries-in-malaysia/>
(参照日:2016年5月9日)

- 24) 裁判所法(Courts of Judicature Act 1964)に定義されており、最高裁判所長官により任命され、各種宣誓の受理および手続を行う。
今回ヒアリングを行った現地代理人によると、宣誓管理官になれるのは弁護士に限定されず、官庁高官(Senior Government Officer)の他、所定の要件を満たす民間人(Private citizen)でも申請により任命を受けることが可能であり、任期は通常1~2年(更新可)だが、位置付けは国家公務員ではないとのことであった。
- 25) 法定宣誓法(Statutory Declarations Act 1960)に基づく手続であり、宣誓供述書は英語かマレー語で作成され、判事(Judge又はMagistrate)、宣誓管理官(Commissioner for Oath)、公証人(Notary Public)いずれかによって受理されることが必要とされている。
- 26) 前掲注6) p. 32でも、「外国でサインされた書類

は公証が必要」との代理人見解が述べられている。

- 27) マレーシア法律実務家団体のウェブサイト(The Malaysian Bar)にて検索したところ、2016年5月9日時点でマレーシアの公証人は約340人、宣誓管理官は約1,200人が登録されていた。
<http://www.malaysianbar.org.my/> (参照日:2016年5月9日)
- 28) 所得税法(Malaysian Income Tax Act 1967)には“one hundred and eighty-two days or more (182日以上)”と規定されている。
- 29) 前掲注6) p. 17によると、マレーシア特許庁でも移民法と所得税法を参考に「居住者」を定義する法改正が検討されているとのこと。
- 30) 和訳による解釈の誤りが懸念されるため、敢えて代理人の表現をそのまま用いている。
- 31) 前掲注25) の法定宣誓法の法文中に宣誓供述書のフォームが示されている。
- 32) 日本弁理士会 特許委員会第4部会「知的財産分野における公証制度の利用について」パテント、Vol. 56, No. 9, p. 16 (2003)
- 33) JETRO 進出企業支援・知的財産部 知的財産課「模倣対策マニュアル マレーシア編」pp. 209~214 (2013)

(原稿受領日 2016年7月7日)