

マレーシアの法律事務所が記入した回答を含む海外質問票¹

<設問>

Q1： 2010年4月以降の制度等の変更の有無

2010年4月以降、貴国において、先使用権に関する制度等の変化（法律の改正、規則・運用の変更、裁判上での運用の変更、勝訴・敗訴の割合の傾向の変化など）はありましたでしょうか。変化があった場合には、その時期、背景をお教えてください。

<我々の理解>

制度等の変化無し

<回答>

1983年マレーシア特許法又は1986年特許規則の先使用権に係る規定への変更はない。

<設問>

Q2： 先使用権の根拠条文

先使用権に関する条文、規則について、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

マレーシア特許法第38条 (Patent Act, Act 291 of 1983 as last amended by Act A1264 of 2006)

第38条 先の製造又は使用から生じる権利

(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。

さらに、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。

(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。

<回答>

その理解で正しい。

<設問>

Q3： 詳細な文書の有無

貴国の先使用権制度に関する詳細な文書の有無について質問します。貴国に、先使用権制度に関する施行規則等の詳細な規定がありましたら、その内容についてお教えてください。

<回答>

マレーシアでは、特許の保護を規律する関連法規は、1983年特許法と1986年特許規則である。特許規則は、その中で特許の出願、審査、付与に関する手続上のステップ・プロセスを定めている。Q1に対する当方の回答では、同法又は同規則への変更はないとのみ述べている。同規則には、先使用権に関連する規定は一切なく、現在まで、この状況は変わっていない。

¹ 特許庁委託の平成27年度産業財産権制度問題調査研究において、海外質問票をマレーシアの法律事務所 (Wong & Partners (a member of Baker & McKenzie in Malaysia) (Mr. Brian Law | パートナー / マレーシア弁護士) <http://www.wongpartners.com/>) に送付し、これに対して法律事務所が記入した回答を含む海外質問票の全文です。マレーシアの法律事務所に対しては、英語で海外質問票及び回答を得たところ、法律事務所が記入した回答を含む海外質問票の全文の和訳を掲載しています。

<我々の理解>の記載については、特段の記載がない限り、「平成22年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「先使用権制度に関する調査報告書」 社団法人日本国際知的財産保護協会 2011年3月」の結果を参考にして作成され、事前に回答者に示されたものです。また、<設問>又は<我々の理解>においてウェブサイトのURLを付記した情報は、海外質問票の送付時の当該ウェブサイト掲載内容に基づくものです。

<設問>

Q4：趣旨（経済説、公平説等）

貴国の先使用権制度の趣旨について、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

マレーシアは特許出願に関して、最初に特許出願をした者に特許権を付与する先願主義を採用している。先使用権を主張することにより、後に取得された特許のクレームに記載された発明の使用、又はその準備をしていた先使用者は、引き続き、かかる先使用権がなかったとしたならば特許権侵害に該当するであろう方法、製品又は装置の使用をすることができる。

このような先使用権は、特許の付与によって第三者の正当な権利が害されないことを確保する。また、これは、他者が同一の特許に関し出願する以前に、善意で製品の製造又は方法の使用をしていた者に対する公平性の問題でもある。

<回答>

その理解で正しく、現在も同じ立場を取っている。

<設問>

Q5：制度導入の背景（特定の国の法制等をモデルにしていた等の経緯があるか）

貴国の先使用権制度の導入の経緯あるいはモデルとなった法制について、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

1983年マレーシア特許法は1997年英国特許法とほぼ同じである。

<回答>

1983年マレーシア特許法は、1977年英国特許法とほぼ同じであるが、1997年英国特許法と同じものではない。

<設問>

Q6：先使用権が認められるための個別要件及びその解釈

マレーシア特許法第38条（又はその他）で認められる先使用権の個々の要件とその解釈について、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

マレーシア特許法第38条は、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と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し、かつ、その発明が開示された場合には、その発明についての知得が、その開示の結果によるものではなかったことを、その者が証明できることを条件とする。

さらに、マレーシア特許法第38条(2)においては、(1)という権利は、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と定めている。すなわち当該権利は事業の一部としてする場合にのみ、譲渡又は移転ができるものとされている。

よって、先使用権の要件は以下のとおりである。

A：善意で当該方法を使用すること、又はそれに向けて真摯な準備をすること。

B：地域的な制限として、上記の行為がマレーシア国内において行われること。

C：先使用権が当該者の事業とともにする場合でなければ譲渡又は移転ができないこと。

<回答>

1983年マレーシア特許法第38条の先使用の抗弁を行使するためには、被告は、優先日（又は出願日）において製品を製造又は方法を使用するに当たり、善意で行為していたことを証明するか、又は製品の製造又は方法を使用するために、善意で真摯な準備をしていたことを証明する必要がある。

1983年マレーシア特許法第38条(1)のただし書に基づき、領域上は、そうした行為がマレーシアで行われていた場合に制限される。

最後に、最近の判例法のCHD Global IP Sdn Bhd & Anor v. Uni-Vessel Automation Sdn Bhd. [2011] 1 LNS 1789に基づけば、マレーシア裁判所は、二つ目のただし書が適用されるのは、その発明が1983年マレーシア特許法第14条(3)(a)、(b)又は(c)にいう事情の下で開示された場合に限られると判示している。該当する事情が生じた場合、自己の有する発明についての知識が、1983年マレーシア特許法第14条(3)(a)、(b)又は(c)に基づく開示の結果ではないことの証明責任は被告が負う。

<設問>

Q7： 善意の意味（条文上の有無と定義の有無）

マレーシア特許法第38条(1)には、先使用权を得るためには、人の行為として「(a)マレーシアにおいて善意 (in good faith) 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、」が要求されています。この「善意」の要件について、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

(a) 善意の意味

マレーシア特許法第38条の「善意 (in good faith)」に関して、裁判所による解釈は現在のところ示されていない。しかしながら、所得税に関する事件であるGopal & Anor v. Awang bin Mona [1978] 2 MLJ 251.において、「善意 (in good faith)」とは相当の調査義務を含むとともに、公正な心構えだけでなく清廉潔白なことを示すものとの判断がなされた。このような解釈は、説得的な根拠となるものと思われる。

マレーシアにおける特許法の解説では、この「善意の先使用」の概念は商標法における「善意の同時並行使用」に類似するものであると述べられている。

(b) 善意と認められる場合の例：

事案は報告されていない。

(c) 善意とは認められない場合の例：

事案は報告されていない。

<回答>

「善意」を定義している特許訴訟の事例は存在しない。善意の定義は、Gopal & Anor v. Awang bin Mona [1978] 2 MLJ 251 事件で判示されたように「適正な調査を含み、公正な精神的態度のみならず、潔白な心を示唆し、合理的な者の基準に従って通常の慎重さが適用されていること」であり、先頃のDato' Pahlawan Ramli Yusuff v. Tan Sri Abdul Gani Patail & Ors [2014] 1 LNS 615. 事件でも認められ、引用されている。

<設問>

Q8： 当該特許権に係る発明者から発明を知得していた場合に認められるか

出願人から発明を知得していた場合に先使用权は認められるか否かについて質問します。マレーシア特許法第38条には、「(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」とあります。この条文から、当該実施の発明を「発明者あるいは発明家から直接又は間接に取得した第三者」から知得していた場合には先使用权は認められないと解されます。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<回答>

その理解で正しい。使用者が出願人から発明について知得した場合、使用者が取得した情報は、恐らく秘密の情報だと主張される可能性が高いだろう。秘密情報を不正使用すると、その使用者は、悪意で行為したことになるので、先使用の抗弁を主張できなくなる。

1983年特許法第38条(1)では、第14条(3)(a)、(b)又は(c)にいう事情の下で発明が開示された場合は、先使用权者だと主張する者が、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しなければならないと明確に定められている。したがって、第38条に基づき先使用权者であることを主張したい者は、最初の発明者の開示を参照せずに、製品又は方法を独立して創出したことを証明しなければならない。参照しやすいように、以下に1983年特許法第14条を再現しておく。

第 14 条 新規性

- (1) 発明が先行技術により予測されないものであるときは、その発明は新規性を有する。
- (2) 先行技術は、次に掲げるものによって構成されるものとする。
 - (a) その発明をクレームする特許出願の優先日前に、世界のいずれかの場所において、書面による発表、口頭の開示、使用その他の方法で公衆に開示された全てのもの [法律 A648:s. 8, 法律 A863:s. 6 による改正]
 - (b) (a) にいう特許出願より先の優先日を有する国内特許出願の内容であって、その内容が前記の国内特許出願に基づいて付与される特許に包含されている場合のもの [法律 A648:s. 8, 法律 A863:s. 6 による改正]
- (3) (2) (a) に基づいてなされた開示が次に掲げる事情に該当している場合は、その開示は無視するものとする。
 - (a) その開示がその特許の出願日前 1 年以内に生じており、かつ、その開示が出願人又はその前権利者の行為を理由とするものであったか又はその行為の結果であったこと
 - (b) その開示がその特許の出願日前 1 年以内に生じており、かつ、その開示が出願人又はその前権利者の権利に対する濫用を理由とするものであったか又はその濫用の結果であったこと
 - (c) その開示が、本法の施行日に、英国特許庁に係属している特許登録出願によるものであること
- (4) (2) の規定は、先行技術に含まれる物質又は組成物の、第 13 条 (1) (d) にいう方法における使用に関する特許性を排除するものではない。ただし、そのような方法におけるその使用が先行技術に含まれていないことを条件とする。 [法律 A863:s. 6 による挿入]

なお、ある者が先使用权を主張するためには、当該の者が最初の発明者の開示から発明について「知得」することはできない。したがって、当該の者が発明を「善意」で知得したか否かは関係がない。

<設問>

Q9：先使用权の基準日はいつか

マレーシア特許法第 38 条では、「特許出願の優先日において」とあります。この「優先日」について、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010 年 4 月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

優先権が主張されている場合は優先日を含む。これはマレーシア特許法の以下の条文から明白である。

マレーシア特許法第 3 条に定義される「優先日」は第 27A 条の日を意味する。

第 27A 条は以下のとおり：

- (1) (2) に従うことを条件として、特許出願の優先日は、その出願の出願日である。
- (2) 出願が第 27 条にいう申立を含んでいる場合は、その出願の優先日は、その申立において優先権が主張されている最先の出願の出願日とする。

マレーシア特許法第 27 条は特許出願が優先権を主張する宣言を含む事ができると説明している。

<回答>

貴研究所の理解で正しい。特許の出願日又は出願の中で主張されている優先日が含まれる。ただし、優先日は、特許出願の提出日前 12 か月以内でなければならない。

<設問>

Q10：実施の準備の意味（定義の有無）

マレーシア特許法第 38 条では、「(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」とあります。この真摯な準備について、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010 年 4 月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

マレーシア特許法第 38 条の「真摯な準備」の意味に関する判例はない。

「準備」とは事前の行為をいい、かつ、前に述べたように「善意」でなされることを要件とする。先使用权を主張する者は、当該特許の付与された製品を製造する又は方法を使用するための有効かつ真摯な準備状態に達したことを証明しなければならない。

英国における *Lubrizol v. Esso* [1998] RPC 727 事件が、1977 年制定の英国特許法第 64 条における「実際上のかつ真摯な準備」の適用に関する裁判所の見解を理解するのに有効である。マレーシアの特許法第 38

条において「実際上の」という表現は使われてはいないが、裁判所は「実際上の」という表現が「準備」という語の意味を限定しているという判断を下している。同様に、マレーシア法の「真摯な」という表現も「準備」という語を限定しているといえる。したがって、英国の裁判所が判決を下したように、「要するに、特許権侵害行為があったといえるためには、準備より更に進んだ行動が必要であるということである。何が更に進んだ行動に該当するかは、当該製品の性質及びそれを取り巻く状況により変わるとはいえ、いかなる場合であっても、準備に該当するためには、侵害行為が正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。」と考えられる。

<回答>

現時点では、特許法制では、「真摯な準備」の定義に関して報告されている事例は存在しない。上記の貴研究所の理解で正しい。

<設問>

Q11： 実施又は準備の実行場所

実施又は実施の準備が先使用権の要件となっている場合、その行為は、どこで行うことが求められていますか（国内、条約締約国の範囲内等）。

<回答>

マレーシア国内限定である。これは、マレーシアの特許権が属地主義を採用しているからである。

<設問>

Q12： 特許出願前に実施していたが、基準日には実施していない場合に認められるか

先使用権の要件である実施について、その実施は出願日あるいは優先日以前に実績があれば十分なのか、あるいは実施の開始から基準日まで継続していなければならないのか、特に、基準日（出願日あるいは優先日）に、実施を中断していた場合でも先使用権は認められるのか、これらの点について、教えてください。

<回答>

1983年マレーシア特許法第38条に従えば、同条の文言は、検討すべき重大な時間的枠組みが特許出願の提出日の12か月前までであることを示している。

製造する行為又は製造のための真摯な準備行為が、特許出願の提出日まで継続している必要があるのかに関して、それに関する判例法は報告されていない。

1983年マレーシア特許法第38条(1)(a)の文言に基づいて、「製造する(Making)」及び「使用する(Using)」という語が用いられているが、「製造された(made)」又は「使用された(used)」という語は用いられていない。進行形が使用されていることで、製造する行為や真摯な準備行為は特許出願の提出日まで継続されていなければならないことを示唆している。

さらに、特許権者の権利には、製品又は方法の排他的使用が含まれている。先使用権者が優先日において製品又は方法の製造又は使用を停止している場合には、特許権者の排他的権利によって、先使用権者は、その使用を再開できなくなると思われる。とはいえ、法律のこの点は、マレーシアでは検証されていない。

<設問>

Q13： 輸入行為が対象となるか

貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるのかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、教えてください。

<我々の理解>

先使用権の対象とはならない。マレーシア特許法第38条の文言から、先使用権はマレーシアでの先行する行為に基づく権利に限定されなければならないと考える。

<回答>

マレーシア特許法第38条の文言に基づき、先使用権は、先製造又は先使用に限定されるので、輸入は対象とはならない。

<設問>

Q14： 輸入販売の先使用权

外国企業が自国で生産した製品を貴国で輸入販売しようとする場合に、先使用权を確保するために留意すべき事項について、お教えてください。

<回答>

輸入は先使用权の対象とはならない。

<設問>

Q15： 輸出行為が対象となるか（純粹な輸出行為が特許侵害となる場合）

貴国において、輸出行為が先使用权の対象となるかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

輸出は、特許権の実施行為に含まれていないため、そもそも侵害行為ではない。

<回答>

マレーシア特許法第36条(3)によると、輸出行為は特許権の保護の範囲には含まれない。したがって、輸出は特許権の侵害を構成しない。

<設問>

Q16： 実施の意味（新規性との関連：公然実施されていた場合の当該特許の新規性は喪失しないか）

マレーシア特許法第38条では、先使用权の要件として「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」が規定されています。この行為に公然実施（public use）が含まれるとすると、当該特許の出願日あるいは優先日の時点で公知であるとも考えられ、先使用权の問題ではなく、当該特許の新規性の問題とも考えられます。これらを踏まえ我々は先使用权の要件である「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」と特許の無効との関係について、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

特許出願の日又はその優先日より前に、「製品の製造又は方法の使用」が公知となっていた場合、特許出願は無効となる。一方、先使用权は、出願されている特許を無効にすることなく、当該特許と類似する先願特許の先使用者に、引き続きその特許を実施することを可能とするものである。

<回答>

この質問に対する回答は二つある。

①その発明が出願日又は優先日の時点で公知であったと仮定すると、侵害訴訟の被告は、特許の新規性欠如を主張することにより、特許を無効とすることを選択するか、先使用の抗弁に根拠があることを主張することにより訴訟で抗弁することを選択するか、又はその両方を行うことを選択することができる。

②先使用权者が、公衆に開示せずに製品の製造又は方法の使用を行っているだけだと仮定すると、公衆に開示されてないことから、その特許の新規性は失われないので、付与された特許がなおも効力を維持する可能性がある。

1983年マレーシア特許法第38条を読み取ると、製造又は使用行為は優先日においてなされなければならないが、一方、優先日前であると新規性の阻害が生じることになる。時期という点では、非常に小さな差ではあるが、それでも違いがある。

先使用权者は、新規性を理由として特許の効力に異議を申し立てることができたり、できなかつたりするという事実は変わらず、勝訴する確率は、各事例の状況によって異なっている。

<設問>

Q17： 先使用权者が実施できる範囲（物的範囲）

マレーシア特許法第38条には、先使用权者の権利の一つとして、「特許発明を実施する」とあります。この条文の意味について、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

先使用者が発明を実施できる範囲の解釈についての判例はない。

<回答>

現在もその理解で正しい。

<設問>

Q18： 生産規模の拡大の可否

先使用権者は、他者の出願後に、生産規模を拡大することが認められるのか、認められるとすれば、どの程度までの拡大が認められるのかについて、お教えください。

<回答>

論理的に判断すれば、先使用権者が、製品の規模を拡大は可能だと考えられる。なぜなら、1983年マレーシア特許法第38条の「実施する (exploit)」という用語は、範囲又は規模を限定していないからである。

<設問>

Q19： 輸入数量の拡大の可否

先使用権者は、他者の出願後に、輸入数量を拡大することが認められるのか、認められるとすれば、どの程度までの拡大が認められるのかについて、お教えください。

<回答>

先使用権者が、輸入量を拡大したり、縮小したりすることはいつでもできる。これは、1983年特許法第38条の「実施 (exploit)」という語は、その実施に制限を設けていないからである。

<設問>

Q20： 実施地域の変更の可否

先使用権者は、他者の出願後に、実施地域の変更をすることが認められるのかについて、お教えください。

<回答>

先使用権は、マレーシアの領域内におけるもののみにとどめられる。物理的な場所の変更に関しては、第38条は、先使用権者の場所を制限していないと考える。第38条は、「マレーシア」という語を用いており、これは通常はマレーシアのどこの場所をも意味するものである。

<設問>

Q21： 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更の可否

先使用権者は他者の出願後に、実施行為（製造、販売、輸入等）の変更をすることが認められるのか、認められるとすればどの程度の変更までが認められるのかについて、お教えください。

<回答>

1983年マレーシア特許法第38条の文言によれば、先使用権者は、1983年特許法第36条に定められているあらゆる実施形態により発明を実施することができる。これには、製品の製造、輸入、販売の申出、販売、保管、方法の使用が含まれる。

1983年特許法第38条に基づき与えられる先使用権は、商標権の誠実な並行使用者とって良いものであり、先使用権者は、特許権者が発明を実施できるのと同様の方法により発明を実施することができるのである。

<設問>

Q22： 実施形式の変更（製法の変更）の可否

先使用権者は、他者の出願後に、他者の出願の出願前に実施していた発明の実施形式と、出願後に実施している発明の実施形式が異なるなどの実施形式の変更（例えば、他者の出願前に、塩酸を使用するA合成方法を実施していたが、出願後に硝酸を使用するA合成方法へ実施行為を変更する。特許権は、酸（塩酸、硝酸の上位概念）を使用するA合成方法とするなど、生産工程が変更される場合が想定されます。）をすることが認められるのか、認められるとすればどの程度の変更までが認められるのかについて、お教えください。

<回答>

ご質問の事項に関する判例法は存在しない。これについてコメントすることはできない。

<設問>

Q23： 実施形式の変更（改造等）の可否

先使用権者は、他者の出願後に、生産装置の改造等（他者の出願の出願前に使用していた装置の一部を改造し、改造後の装置も特許のクレーム範囲に含まれる場合を想定しています。）の実施形式の変更をすることが認められるのか、認められるとすればどの程度の変更までが認められるのかについて、お教えください。

<回答>

ご質問の事項に関する判例法は存在しない。これについてコメントすることはできない。

<設問>

Q24： 下請企業と元請け企業の先使用权

生産形態の一つとして、我が国では下請生産（他の企業に対して製法等を開示して、その指揮命令により生産を行って、製品の全量を引き取る形態）というものがあります。先使用权が認められると仮定して、下請企業と下請元企業のどちらに、先使用权が認められるのか、また、仮に、下請元企業に認められる場合に、下請先の変更は可能なのかについて、お教えください。

<回答>

この問題に関する司法判断は存在しない。先使用权者が先使用权を下請企業に譲渡又は移転しないのであれば、先使用权者が製造方法を実行する下請先を指名することは可能だと考えられる。したがって、先使用权は、契約上の権利として下請企業に発生することになる。もっとも、下請企業の権利は限られており、先使用权者と締結した契約の条件に従って製造方法を実施できるととどまる。

<設問>

Q25： 対抗要件（登録要否）

貴国の先使用权制度に関して、これを登録するような制度が設けられているのかについて、以下のよう
に理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えください。

<我々の理解>

登録制度は設けられていない。

<回答>

貴研究所の理解で正しい。

<設問>

Q26： 第三者に効力が及ぶか（再販売）

他者の出願後（優先日以降）において、先使用权者が製造した製品を、第三者が購入して「使用・販売（転売）」することは特許権侵害となるのかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えください。

<回答>

商品がその製造権を有する者（先使用权者を含む。）によって製造されたと仮定すると、当該商品のその後の販売又は再販売は、侵害行為を構成しない。

<設問>

Q27： 移転の可否・態様・譲渡要件等（一般承継に限られるか、事業の実施と伴にする必要があるか等）

先使用权の移転の可否（マレーシア特許法第38条）について、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えください。

<我々の理解>

「当該人の事業の一部とする場合を除き、譲渡又は移転することができない」という用語の解釈についての判決はない。文字どおりに解釈すると、先使用权は、その権利を主張する者の事業とともにする場合でなければ、個人の独立した権利として譲渡又は移転することができないことになる。

<回答>

貴研究所の理解で正しい。

<設問>

Q28： 大が小を飲む合併

先使用権を有する企業の買収や先使用権を有する企業の分社により、先使用権がどのように移転するかの具体的なケースについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

(i) 会社 Y が先使用権者である場合

先使用権は、譲受人 X が会社 Y の全ての株式を取得することにより、譲渡又は移転が可能となる。全ての株式の会社 Y 名義での登録が完了した時点で、会社 Y は当然に先使用権に基づく実施ができる。

(ii) 会社 Y が、限られた地域において事業を行っている小規模事業体 Z を取得した場合

会社 Y が、営業権（のれん）を含め、当該事業に関して Z が有する全ての権利、所有権及び利益を取得する場合に限り、会社 Y はその限られた地域において先使用権に基づく実施をすることができる。

<回答>

貴研究所の理解で正しい。

<設問>

Q29： グループ企業で先使用権を共有

例えば、グループ企業の一企業に先使用権が認められた場合、他のグループ関係企業にも先使用権が認められるのか、また、子会社に認められた先使用権は親会社にも認められる、あるいは、親会社に認められた先使用権は子会社にも認められるのかについて、お教えてください。

<回答>

1983年マレーシア特許法第38条(2)を文字通りに解釈すると、それぞれの子会社は独立した法人であるので、同じ企業グループ内でさえ、先使用権を移転することはできない。

<設問>

Q30： 外国産品の輸入販売で製造の先使用権が得られるか

グループ企業や親会社と子会社が国内外をまたぐ場合に、グループ企業や子会社が海外で生産した製品の輸入販売している国内企業には、輸入販売のみでなく、生産についても先使用権は認められるのかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

マレーシア特許法第38条において最も重要なのは、先使用権を有する人（又は事業体）がマレーシアにおいて製品を製造し又は方法を使用しなければならないという点である。このことは、マレーシア特許法第38条のただし書に規定されている。マレーシア特許法第38条により付与される先使用権は限定的なものであり、先使用権を主張する者に係る状況が同条ただし書の要件に該当しない限り、当該状況に関し先使用権は認められない。

<回答>

貴研究所の理解で正しい。

<設問>

Q31： 移転の登録の要否（対抗要件）

貴国において、先使用権の移転が認められる場合、移転について登録する制度がありますか。設けられている場合には、どのような場面、方法で登録するのか（例：移転の対抗要件）、及びその効果について御説明ください。なお、我々は調査により以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

移転を登録する制度は設けられていない。

<回答>

移転される事業に含まれる場合を除き、先使用权の移転は認められない。これを登録する登録制度は存在しない。

<設問>

Q32：再実施許諾の可否

貴国法における先使用权者の再実施を許諾する権原の有無について、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

再実施を許諾する権原はない。

<回答>

貴研究所の理解で正しい。1983年特許法第38条(2)によれば、先使用权は、当該人の事業の一部とする場合を除き、譲渡又は移転してはならない。

<設問>

Q33：先使用权の消滅又は放棄（事業の廃止、長期の中断との関係）

一旦認められた先使用权が消滅又は放棄されたと判断されることが、例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にあるのかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

そのような法律や判決はない。

<回答>

貴研究所の理解で正しい。

<設問>

Q34：先使用权の対価

先使用权が認められた場合、先使用权者は特許権者に対して、対価を支払う必要があるのかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

不要である。

<回答>

貴研究所の理解で正しい。

<設問>

Q35：先使用权制度の普及啓発

貴国で先使用权制度について普及啓発活動が行われている場合、その概要を御紹介ください（文書が出されている場合には、その入手方法を明示してください）。

<回答>

普及啓発活動は行われていない。

<設問>

Q36：先使用权の利用状況

貴国での先使用权制度の利用頻度について、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

ほとんど利用された例がない。

<回答>

貴研究所の理解で正しい。現在、1983年マレーシア特許法第38条に関して報告されているのは、2件のみである。

<設問>

Q37：先使用権の判例の利用可否

貴国において、先使用権を争った裁判例について、データが公表されていたら、入手の方法を御教示ください（インターネット、刊行物等）。なお、我々の調査による理解は、以下です。

<我々の理解>

主要な法律レポートで主な知的財産判決が報告されている。

<http://www.lexisnexis.com.my> (for the Malayan Law Journal)

<http://www.cljlaw.com> (for the Current Law Journal)

<回答>

貴研究所の理解で正しい。もっとも、これらのウェブサイトは会員にならなければならない、会費を支払う必要がある。

<設問>

Q38：先使用権主張の目的（抗弁か確認）

貴国で先使用権制度が利用される場面について、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教えください。

<我々の理解>

侵害裁判における非侵害の抗弁。

<回答>

特許権侵害訴訟において有効な法定の抗弁の一つとして利用される。

<設問>

Q39：先使用権が認められた典型的な例

先使用権に関連して、裁判で争った例の概要を御紹介ください。特に、貴国の先使用権を解釈するために必要な典型的な事例及び先使用権が認められた例、認められなかった例という代表的な事例について、それぞれ、特徴的な判示事項の解説をお願いします。

<我々の理解>

被告は「カカオバター代用品」と呼ばれる発明 UK Patent GB 2028862B（対象特許）の特許権者である。特許の出願は1978年8月30日に英国でなされた。

被告は1985年、現在は廃止された1951年英国特許法（以下「1951年法」という。）に基づく登録を基礎として、西マレーシアにおいて対象特許の登録出願をした。マレーシアにおける特許の登録日は1985年7月18日であり、当該日は1951年法に基づく当該特許のマレーシアにおける出願日でもある。

被告による1951年法に基づく対象特許の英国における出願日は1978年8月30日である。1988年、原告が被告の許可を得ないまま、対象特許の特許技術を使用していたことが判明した。原告は、1983年マレーシア特許法（以下「1983年法」という。）マレーシア特許法第38条により先使用権を主張した。

判事は、マレーシア特許法第38条の「優先日」は1983年法に基づいてなされた特許出願の優先日を指していると正当に指摘した。これは、原告が先使用権の主張に際し、マレーシアにおける登録日を優先権の根拠として引用しようとしたからである。発明の自明性の判断に関しては、優先日は英国において特許が出願された1978年8月30日である。

1983年法においては、マレーシア特許法第38条は、マレーシアにおける特許出願に先立つ、特許製品又は特許方法の潜在的な先使用に関する規定であるため、原告は1983年法の適用を証明することができなかった。

<回答>

1983年マレーシア特許法第38条に関しては、さらに最近の裁判例がある。

CHD Global IP Sdn Bhd. & anor 対 Uni-Vessel Automation Sdn Bhd.

第一原告は、パームフルーツの房の滅菌処理方法に関するマレーシア特許第MY134916-A号の登録権者であった。当該特許は2005年10月17日に出願され、2009年8月28日に付与された。原告らは、被告の同じ機

能を実行する自動滅菌処理システムを特許権の侵害により提訴した。

被告の抗弁は、侵害行為は存在しないことを基礎とするものであり、実際に被告は当該発明を 2003 年から発明し、マレーシア労働安全衛生局（Jabatan Keselamatan dan Kesihatan）から 2004 年 6 月 14 日に当該システムの建造許可を取得していた。

この事件では、裁判長は、被告がマレーシア特許第 MY-134916-A 号の出願日前に当該機械を生み出していたことを示す文書証拠が十分に存在し、また被告が悪意で行為したことを示す証拠は一切ないと判示した。被告は、当該機械を建造する政府機関の許可を取得しており、また政府の許可を得て建造を進めていた。

証拠及び証言を考慮した上で、裁判官は、被告が、製造による先使用に由来する、1983 年マレーシア特許法第 38 条に従って特許発明を実施する権利を立証し、これが原告の訴えに対する完全な抗弁となったと判示した。

<設問>

Q40： 外国企業の裁判例

先使用権について裁判で争った事例のうち、外国籍企業等が先使用権を主張した事例があれば、御紹介ください。なお、我々の調査に基づく理解は、以下です。

<我々の理解>

事例はない。

<回答>

貴研究所の理解で正しい。

<設問>

Q41： 先使用権立証の証拠

ある発明者が発明の詳細を開示すると、それが模倣される危険性があることを考えて、特許出願することなく発明を実施し、事後に第三者に特許権が付与されたとしても、先使用権を主張すれば、継続して実施が可能であると考えたとします。裁判において先使用権を主張する場合に、あらかじめ、どのような証拠を準備すべきかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010 年 4 月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

まず、先使用権を主張する者にとって、証拠を準備することは大きな負担になり得る。さらに、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、当該発明者の全ての業務書類、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。また、CD-ROM へのソフトウェア・アプリケーションの記録、などもある。

<回答>

貴研究所の理解で正しい。最近の裁判例である CHD Global IP Sdn Bhd. & anor 対 Uni-Vessel Automation Sdn Bhd. 事件に基づけば、先使用権者は、善意で行為したことを証明するために、該当する場合には、必要な全ての公的許可を取得したことも証明するのが有益であるだろう。

<設問>

Q42： 公証制度の有無（宣誓供述書の利用）

我が国では証拠書類等について、その作成日付や非改竄性を証明するため、公証制度やタイムスタンプサービスが利用されています。貴国において類似の制度があるかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010 年 4 月以降の変更等、ありましたら、お教えてください。

<我々の理解>

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ければならない。

<回答>

貴研究所の理解で正しい。

<設問>

Q43： 公証制度

貴国において公証制度を提供している代表的な機関の連絡先、HP、料金、利用方法について、お教えください。

<回答>

マレーシアでは、文書の公証は、公証人によって行われる。公証人は、政府に任命された役人であり、既存の開業弁護士を任命することもできる。公証手数料は、法律により規定されており、関連法は1981年公証（料金）（第1号）規則（Notaries Public (Fees) (No.1) Rule 1981）である。正式なウェブサイトでは手数料に関して詳述しているものはないが、“<http://notarypublicmalaysia.com/fees>”のような民間の公証人のウェブサイトで公証サービスの所定手数料を提示しているものがある。

<設問>

Q44： 提供される具体的な公証サービスの内容

我が国では公証サービスとして、確定日付、私署証書、事実実験公正証書、電子公証等が提供されています。公証制度のもと提供される公証サービス（タイムスタンプを除く）について具体的にお教えください。

<回答>

1959年公証人法（Notaries Public Act 1959）第4条に従えば、次のとおりである。

(1) 公証人は、自身の営業地内において、英国で公証人が通常行使する権限及び権能を有し、これを行することができる*。

第2項の目的のため及び同項の実施に必要な範囲である場合を除き、当該権限には、マレーシア国内の裁判所若しくは場所において使用する目的で作成された宣誓供述書若しくは法定宣言書に関連する宣誓若しくは確約を行わせる権限、又は当該宣誓供述書若しくは法定宣言書を作成又はそれを証明する権限を含まないことを条件とする。

(2) 前項により授与された権限及び権限の一般性を失うことなく、公証人は、次に掲げる行為を行うことができる。

(a) 次のいずれかに掲げる目的で作成された宣誓供述書又は法定宣言書に関連して宣誓又は確約を行わせること

(i) 文書が適切に作成されたことを確認又は証明するため

(ii) 船舶の船長又は船員により、当該船舶に関する事項についてなされるもの。

(iii) マレーシア国外の裁判所又は場所で使用するため

また、当該宣誓供述書又は法定宣言書を作成又は証明することができる。

(b) 規定され得るその他の権限及び権能を有し、かつ、行使すること。

<設問>

Q45： 公証の裁判での法的効力

貴国において、公証によって保証される裁判での法的効力についてご説明ください。

<回答>

マレーシアでは、証拠は、一次証拠及び二次証拠に分類される。一次証拠とは、その文書自体が裁判所の検査を受けるために作成されるものであり、一方、二次証拠には、とりわけ、機械的方法（コピーなど）により原本から作成された写し及び文書の内容の口頭での説明が含まれる。

この関連で、公正証書は、裁判所の検査のために作成される場合は、一次証拠とみなされる。

記録に基づいて作成された文書の許容性は、さらに1950年証拠法第73A条に定められた条件に従うものとする。証拠法は、事実に関する直接の口頭証言が許容される民事訴訟において、文書においてある者が行った陳述で、当該事実を立証するために役立つものは、原本の作成時に、次に掲げる条件を満たすときは、当該事実の証拠として許容されるものとするとしている。

(a) 当該陳述を行った者が、次に掲げるいずれかである場合。

(i) 当該陳述により取り扱われている事項について個人的に知っている場合

(ii) 当該文書が連続的な記録であると主張される記録であるか、又はその一部を形成する場合に、（それにより取り扱われている事項を個人的に知らない限りにおいて）当該事項について個人的に知って

- いた者又は知っていたと合理的に予想され得る者によって、自身に提供された情報を記録する義務を履行する中で陳述を行った場合、
 (b) 当該陳述を行った者が、当該訴訟において証人として召還されている場合。

<設問>

Q46： 公証の裁判事例
 貴国において、公証（タイムスタンプを除く）の証拠力が裁判で争われた事例がありましたら、お教えください。

<回答>

事件名	事実の概要	判決	判決理由
Ann Joo Corporation Sdn Bhd 対 Chye Hup Seng Sdn Bhd [2015] 4 CLJ 916	申立人が、解散した被告との間で締結した契約が、1965 年会社法第 223 条に基づき有効かつ執行可能であるとの裁判所命令を出すことを求めて、申立通知を提出した。	シンガポールで公証された出願を裏付けるものとして提出された宣誓供述書は不備があると判断された。	当該宣誓供述書の証人が宣誓を行った公証人が、国語を理解していることが証明されなかったため。 さらに申立人は、何よりも証人と公証人の双方が翻訳を行うために国語を理解していることが示されていなかったことから、当該宣誓供述書の英語の翻訳文に依拠することもできなかった。宣誓供述書の英語の翻訳文は、当該翻訳の情報源が国語によるものであったので、証人及び公証人がマレーシアの国語を理解していることが証明されて初めて認められることができる。 事実と結果が類似している Ian James Rogers 対 Menteri Sumber Manusia [1997] 事件に言及された。
Ian James Rogers v Menteri Sumber Manusia [1997]	申立人は、裏付資料の宣誓供述書とともに移送命令を取得するための申請の一方的な申立書を提出した。	英国で公証された申立書を裏付ける資料として提出された宣誓供述書は不備があると判断された。	申立人は、公証人及び申立人のいずれもマレーシアの国語が理解できないことが明らかになったため、公証されていたにもかかわらず、（マレーシアの国語による）宣誓供述書に依拠することができなかった。申立人らがマレーシアの国語を理解できることの証明責任は、申立人が負う。
Xiamen Gulong Food Co Ltd and Dhadde Trading Sdn Bhd 対 H&L Retail Sdn Bhd [2015] 1 LNS 763	原告は、自己の商標権の侵害を理由として、恒久的差止命令を求める訴訟を提起した。	「公証された」宣誓供述書を、申立書の裏付けとして裁判所は認めなかった。	宣誓供述書は、「Xiamen Lujang 公証人役場」の語のみを含み、公証人の捺印や署名がなかった。
Tan Thiam Hock 対 Corrugated Offset Packaging & Anor [2011] 1 LNS 592	この裁判手続は、第一被告が、該当する土地について誤認に基づき原告が申し立てたとされる私的予告の撤回を求めて、原告を相手として提	原告による私的予告の記載を求める申立てを裏付ける宣誓供述書及び法定宣言書は、ニュージーランドの公証人の立会いの下で作成されたものであるが、これらの証	公証された宣誓供述書及び他の証人からの供述書は、合わせると矛盾していることを示していた。よって、裁判所は、その代わりに被告の供述書を信じることを選択した。

	起したものであ る。	明力は認められな かった。	
--	---------------	------------------	--

<設問>

Q47： 製品に対する公証の活用方法

例えば、製品そのものを、先使用权の証拠として保管したい場合、どのように公証制度が利用されるか、また、よく利用されている方法について、お教えてください。

<回答>

上記の場合には、法定宣言書又は宣誓供述書により、使用に関するあらゆる証拠を記録するというアプローチがよく利用される。

<設問>

Q48： 映像に対する公証の活用方法

例えば、製造方法を記録した映像を、先使用权の証拠として保管したい場合、どのように公証制度が利用されるか、また、よく利用されている方法について、お教えてください。

<回答>

Q47 への回答と同様に、証人には、記録可能な装置で、一回だけ書き込み可能な CD や DVD など、できれば修正不能なものに映像記録を保存し、これを法廷宣言書又は宣誓供述書に添付した上で、これに公証を受けるようにするよう提案する。

<設問>

Q49： 企業での公証の利用状況

貴国の企業が、先使用权の証拠を確保するために、公証制度を具体的にどのように活用しているかについて、公表された資料あるいは貴事務所での知見があれば、その入手方法と、代表的な企業について利用の概略を、その企業の技術的分野（機械、化学、電気）とともに、例示してください。

<回答>

そのような資料は存在しない。

<設問>

Q50： タイムスタンプ機関及び運営主体等

貴国において、タイムスタンプサービスを提供する機関、運営企業等について、その主体、開始時期、サービス概要、運用実績について、お教えてください。

<回答>

マレーシアにはそのような企業は存在しない。

<設問>

Q51： タイムスタンプの証拠力をさらに高める公的機関

タイムスタンプが付与された資料の証拠力を高めるサービスを提供する公的機関があれば、その具体的内容とともに教えてください。

<回答>

マレーシアにはそのようなサービスはない。

<設問>

Q52： タイムスタンプ会社と ISO の関係

貴国において、タイムスタンプサービスを提供している会社は ISO（ISO/IEC 18014）に準拠しているかについて、お教えてください。

<回答>

マレーシアにはそのようなサービスはない。

<設問>

Q53： タイムスタンプの証拠力

貴国において、タイムスタンプの証拠力について法上の規定は存在するかについて、お教えてください。

<回答>

そのような法令は存在しない。

<設問>

Q54： タイムスタンプの裁判事例

貴国において、タイムスタンプの証拠力が裁判上争われた事例について、詳細にお教えてください。

<回答>

マレーシアにおけるタイムスタンプの使用に係る判例法は存在しない。

<設問>

Q55： 外国のタイムスタンプの訴訟での有効性

貴国において、貴国以外の国で付されたタイムスタンプの訴訟上の有効性についてお教えてください。

<回答>

外国のタイムスタンプに係る訴訟については、当方は承知していない。もっとも、どの裁判例とも同じように、1950年証拠法の規定に従って証拠は全て吟味される。

<設問>

Q56： 企業のタイムスタンプの利用状況

貴国の企業が、先使用権の証拠を確保するために、タイムスタンプサービスを具体的にどのように活用しているのか、公表された資料あるいは貴事務所の知見があれば、その入手方法と、代表的な企業について利用の概略を、その企業の技術的分野（機械、化学、電気）とともに、例示してください。

<回答>

そのように公表された資料は存在しない。

<設問>

Q57： 裁判において、タイムスタンプが付された電子データの存在を立証する手段

貴国の裁判において、タイムスタンプが付された電子データの存在を立証するための一般的な手段（例えば、裁判所にどのような書類を提出するか、等）をお教えてください。

<回答>

証拠法第90A条に従って、刑事訴訟手続及び民事訴訟手続においては、コンピュータで作成された文書又はそのような文書に含まれる陳述書は、その提出者が当該文書又は陳述書の作成者であるか否かを問わず、当該文書がコンピュータを通常使用する過程において当該文書がコンピュータによって作成された場合には、その中に記載されている事実の証拠として許容される。

この目的において、ある文書がコンピュータを通常使用する過程においてコンピュータによって作成されたことは、コンピュータにより当該文書を作成する前又は後のいずれかに当該コンピュータの操作の管理に責任を有する者又は当該コンピュータが使用された活動を行うことに責任を有する者が署名した証明書を裁判所に提出することにより、証明することができる。

電子データの印刷をしていない場合には、電子データの作成者は、裁判所に出廷して、当該電子データを作成したことを証言しなければならない。

<設問>

Q58： 公証、タイムスタンプ以外の証明力を高める手段

貴国において、公証、タイムスタンプ以外に証拠資料の証明力を高めるため訴訟において有効的な手法がありましたら、お教えください。

<回答>

ない。

<設問>

Q59： 裁判において、タイムスタンプが付与されていない電子データに関して、その存在を立証する一般的な手段

貴国の裁判において、タイムスタンプが付与されていない電子データの存在を立証（電子データの日付の立証、当該日付以降に電子データの変更・改ざんがないことの立証等）する有効的な手法がありましたら、お教えください。

<回答>

回答は、上記の Q57 と同様である。

<設問>

Q60： 先使用権制度改正の動き

貴国において、先使用権制度についての法改正の予定あるいは法改正を前提とした論議はあるかについて、お教えください。

<回答>

現在、マレーシア政府が 1983 年マレーシア特許法を改定する予定はない。しかしながら、環太平洋パートナーシップ（TPP）協定を履行することを考慮に入れると、1983 年マレーシア特許法の改定を今後 2～3 年以内に行う可能性がある。