

Q

自社で開発した商品をマレーシアで販売したい。特許侵害で訴えられることは避けたいが、どうしたら良いか？

1) 調査ツールの選択

マレーシアの特許は、マレーシア知的財産公社（以下、MyIPO）が提供する新旧 2 種類の特許データベース（以下、新しいデータベースを新 DB、古いデータベースを旧 DB と記載）、または、欧州特許庁（以下、EPO）が提供する Espacenet に収録されているが、過去 20 年の収録状況で比較した場合 Espacenet の収録は MyIPO の新旧 2 つの DB のおよそ 3 分の 1 程度に留まっている。また、Espacenet では発行日が 2002 年以前のデータはほぼ収録されていないので¹、2002 年以前の傾向を調べたい目的には利用出来ないことに注意が必要である。侵害防止調査においては調査対象となる特許の漏れは望ましくない。2017 年 1 月現在において、新 DB では分類検索・名義検索・日付検索といった基本的な検索が機能していない。したがって、収録が多く基本的な検索が可能な旧 DB を利用した事例を紹介する。

尚、新 DB と旧 DB の URL を下記に記載する。MyIPO のサイトのトップページから「IP ONLINE SEARCH」、「Patent Search」と進むと新 DB へのリンクに進むことになる。旧 DB にアクセスしたい場合は、直接下記のリンクからアクセスする必要がある。²

新 DB : <http://onlineip.myipo.gov.my/index.cfm/search/pt/index>

旧 DB : <https://iponline.myipo.gov.my/ipo/main/search.cfm>

2) 検索事例

MyIPO 提供のデータベースの検索画面は下記 URL から接続することができる。

<https://iponline.myipo.gov.my/ipo/main/search.cfm>

¹ Espacenet のマレーシアの収録状況は、2017 年 1 月に検証した限りでは「Publication date:」ベースで 1996 年に 10 件程度の HIT があるが、それ以外の 2002 年までの年の HIT 件数は 0 件であった。

² 2017 年 1 月末に旧 DB は廃止され、利用できなくなった。今後は新 DB の方のみの利用となる。



「Patent」をクリックすると、下記画面が表示される。初期画面では「General Search」が選択されているが、出願人、出願日など様々な検索項目の組み合わせ検索が可能な「Advance Search」を使用する。

Patent - Search Total of 150862 application(s) found from MYIPO source. [General Guide](#)

General Search **Advance Search** Special Search Basket Report

Boolean Search
☒ OR ☐ AND

Enter your query in the box below. Each term will be highlighted with the respective color.

Keyword 1

Keyword 2

Keyword 3

◆調査目的および調査対象

調査対象例として下記の調査目的および開発技術を設定した。

調査目的：自社で以下の技術を開発した。マレーシアにおいて製品を販売したいので他者特許を侵害しないか確認する

<自社開発技術>

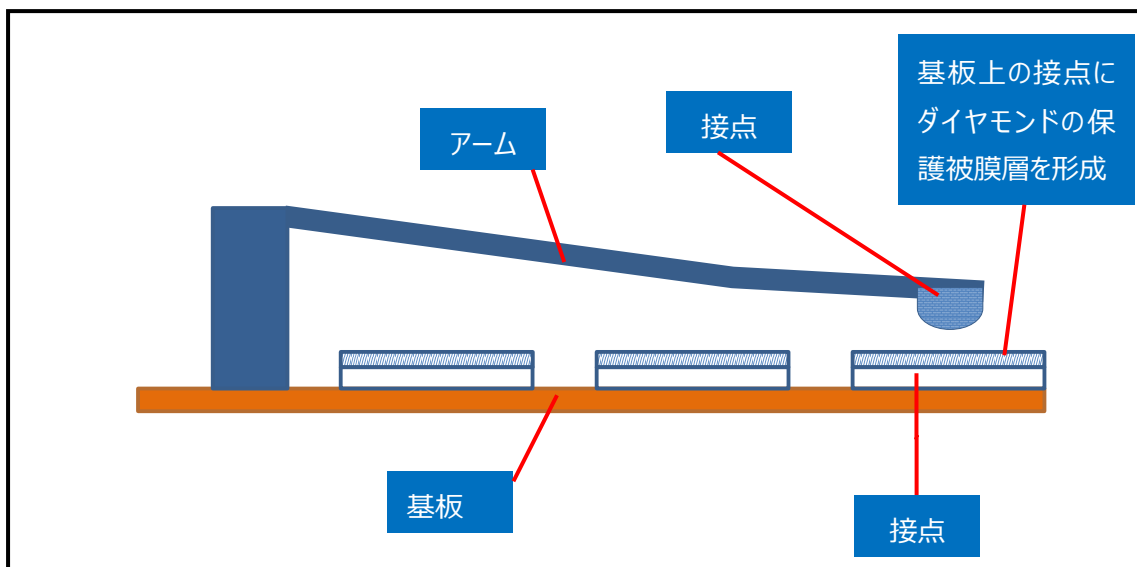
主題：「接点をダイヤモンド状炭素膜で被覆した高周波スイッチ」

[コンセプト]

- ・高周波スイッチはその寿命期間中にスイッチ動作（接点間の接触）を繰り返す行う。
- ・時間の経過と共に、複数の接点の1面または両面が損耗し、対向接点や隣り合う構造体と固着して動作不良を起こす張り付き現象が発生する。
- ・接点に耐久性のある被膜層を備えることによって、接点を損耗から保護する。
- ・ダイヤモンド状炭素膜は、ダイヤモンドに近い硬さを有する材料であるから、保護特性に優れた接点を得ることができる。

[装置の主な構成]

- ・基板上に接点を設ける
- ・基板上的接点に保護被膜を形成
- ・保護被膜はダイヤモンド状炭素を備える



◆予備検索・準備編

調査を行う前に、該当技術に対応する特許分類を特定しておく必要がある。

該当技術に対応する特許分類の特定

特許分類の定義や周辺の特許分類は独立行政法人工業所有権情報・研修館が提供する「特許情報プラットフォーム J-PlatPat」の「パテントマップガイダンス（PMGS）」を利用することで参照できる。

https://www5.j-platpat.inpit.go.jp/pms/tokujitsu/pmgs/PMGS_GM101_Top.action

J-PlatPat のパテントマップガイダンス(PMGS)の画面のタブで「キーワード検索」を選択し、検索する特許分類として IPC を選択し、「キーワード」の欄に例えば【接点】と入力し、検索ボタンを押す。HIT する中に、以下のように IPC: H01H1/00 に接点に相当すると思われる分類があった。「H01H1/00」をクリックし、さらに「1/00」をクリックすると分類定義一覧が表示されるので、前後の分類や上位階層の分類を参照する。今回の事例の場合、材質に特徴があるため、H01H1/02（それらの材質を特徴とするもの）を選択する。

IPC	説明
電氣的スイッチ	
・ 1/00 (2006.01)	接点（液体接点 H 0 1 H 2 9 / 0 4）
・ 1/02 (2006.01)	・ それらの材質を特徴とするもの
・ 1/021 (2006.01)	・ ・ 複合材料 [8]
・ 1/023 (2006.01)	・ ・ ・ 基本材料に貴金属を有するもの [8]
・ 1/0233 (2006.01)	・ ・ ・ ・ 炭化物をも含むもの [8]
・ 1/0237 (2006.01)	・ ・ ・ ・ 酸化物をも含むもの [8]
・ 1/025 (2006.01)	・ ・ ・ 基本材料に銅を有するもの [8]
・ 1/027 (2006.01)	・ ・ ・ 炭素粒子または炭素繊維を含むもの [8]
・ 1/029 (2006.01)	・ ・ ・ 弾性のある支持材料または接合材料に分散されている導電材料からなるもの [8]
・ 1/04 (2006.01)	・ ・ 異材質の協働接点
・ 1/06 (2006.01)	・ 接触面の形または構造を特徴とするもの、例．溝状のもの
・ 1/08 (2006.01)	・ ・ 水銀により浸されたもの
・ 1/10 (2006.01)	・ ・ 分割された接触面をもつ成層接点
・ 1/12 (2006.01)	・ 協働接点の接触態様に特徴のあるもの

マレーシア特許は、日本や米国などのように出願件数が多く無いため、HIT 件数は少ないことが予想される。

新興国の調査においては書誌情報から IPC が抜けているものや、IPC の付与が上位の分類で付与されていることがある。こうした状況を考慮し、検索としては特許分類の上位の分類を利用したり、KW のみの検索を行ったりするといった工夫が有効である。

今回は、下記のような検索を行った。検索式①と②は同時には検索実施できないため、検索式①と②の検索をそれぞれ別々に行う必要がある。

<検索方針>

国際特許分類（IPC）：H01H1/02

KW1：SWITCH

KW2：DIAMOND

検索式①＝IPC (H01H1/02)

検索式②＝KW1 (SWITCH) and KW2 (DIAMOND)

集合 2：

KW1：SWITCH

集合 1：

IPC：H01H1/02

検索式①

検索式②

集合 3：

KW2：DIAMOND

◆実践編

検索対象とする特許分類および KW を設定したので、MyIPO の旧 DB にアクセスしマレーシア特許に対する検索を行う。まず検索モードとして「Advance Search」を選択する。これにより、IPC、出願日、タイトルや要約のテキスト情報に対し検索することができるようになる。

検索式①：IPC を入力する際は IPC No の検索ボックスに【H01H 1/02】を入力する。H01H と 1/02 の間にはスペースが必要である。

検索式②：Abstract を対象に KW を入力する際は Abstract の検索ボックスに KW1 の【SWITCH】、KW2 の【DIAMOND】を AND 条件で入力するため、【SWITCH* and DIAMOND*】と入力する（* を付けると前方一致検索が行える）。

最後に出願日などの日付の限定を行う。表記は、欧州スタイルの dd.mm.yyyy となる。マレーシア特許の存続期間は出願から 20 年なので、侵害防止調査を実施する場合、遡って 20 年前以降に出願されたものを調査対象とする。例えば、2017 年 1 月 1 日に検索を実施する場合、過去 20 年を指定するために出願日が「1997 年 1 月 1 日から 2016 年 12 月 31 日」の範囲を入力したい場合は、「Date of Filing」の From の検索ボックスに【01/01/1997】、To の検索ボックスに【31/12/2016】と入力する。

なお、本調査は侵害防止の目的であり、権利が存続中のものに限定するのが望ましい。MyIPO の検索では、「Date of End of Protection（権利満了日）」、「Date of Expiry（権利消滅日）」、「Date of Lapsing（失効日）」を検索できる機能が備わっているが、いずれも AND 検索となっており、権利消滅を除く検索ができないため、今回は利用しないこととする。

検索式①

Patent - Search

General Search	Advance Search	Special Search
Disclaimer : The keyword 'Not' and wildcard '*' are acceptable in the search.		
Application No ?		AND
Invention Title ?		AND
Abstract ?		AND
IPC No ?	H01H 1/02	

行ごとに AND 検索される

Name of Licensee ?			AND
Date entering national phase(PCT)	From	To	AND
Date of Filing	From 01/01/1997	To 31/12/2016	AND
Date of End of Protection	From	To	AND
Date of Grant	From	To	AND
Date of Expiry	From	To	AND
Name of Assignee ?			AND
Date of Assignment	From	To	AND
Date open to public (18 months publication)	From	To	AND
Date of Lapsing	From	To	AND
Date of Reinstatement (Patent)	From	To	AND
Search Reset			

検索式②

Patent - Search		Total of 151177 application(s) found from MYIPO source.		General Guide
General Search	Advance Search	Special Search	Basket	Report
Disclaimer : The keyword 'Not' and wildcard '*' are acceptable in the search.				
Application No ?			AND	
Invention Title ?			AND	
Abstract ?	SWITCH* and DIAMOND*		AND	
IPC No ?			AND	
Applicant ?			AND	

Name of Licensee ?			AND
Date entering national phase(PCT)	From	To	AND
Date of Filing	From 01/01/1997	To 31/12/2016	AND
Date of End of Protection	From	To	AND
Date of Grant	From	To	AND
Date of Expiry	From	To	AND
Name of Assignee ?			AND
Date of Assignment	From	To	AND
Date open to public (18 months publication)	From	To	AND
Date of Lapsing	From	To	AND
Date of Reinstatement (Patent)	From	To	AND
Search Reset			

行ごとに AND
検索される

検索条件を入力後、「Search」をクリックすると、検索式①の場合は以下のような検索結果が表示される。

Patent - Result Listing [General Guide](#)

Folders: iam

Page No: 1 Approximately 4 results found; 1 - 4 shown.

Sorting: Relevancy DESCENDING Number of results show in a page: 10

1	RELIABLE OPPOSING CONTACT STRUCTURE AND TECHNIQUES TO FABRICATE THE SAME	Relevancy: 100%	Add To Basket ☐
	Application No.: PI 20032969 Patent No.: MY-130484-A Legal Status: PUBLISHED AS LAPSED		
	Date of Filing: 06.08.2003 Date of Grant: 29.06.2007		
	IPC No.: H01H 1/02;H01H 57/00		
	Applicant: INTEL CORPORATION		
2	CONTACT TERMINAL WITH DOPED COATING	Relevancy: 100%	Add To Basket ☐
	Application No.: PI 20024613 Patent No.: Legal Status: DEEMED REFUSED		
	Date of Filing: 10.12.2002 Date of Grant:		
	IPC No.: H01H 1/02;H01R 13/03		

また、同様に検索式②の場合は以下のような検索結果が表示される。

Patent - Result Listing [General Guide](#)

Folders: iam

Page No: 1 Approximately 2 results found; 1 - 2 shown.

Sorting: Relevancy DESCENDING Number of results show in a page: 10

1	RELIABLE OPPOSING CONTACT STRUCTURE AND TECHNIQUES TO FABRICATE THE SAME	Relevancy: 100%	Add To Basket ☐
	Application No.: PI 20032969 Patent No.: MY-130484-A Legal Status: PUBLISHED AS LAPSED		
	Date of Filing: 06.08.2003 Date of Grant: 29.06.2007		
	IPC No.: H01H 1/02;H01H 57/00		
	Applicant: INTEL CORPORATION		
2	PHOTOMAGNETIC RECORDING MEDIUM AND FILM FORMING METHOD	Relevancy: 100%	Add To Basket ☐
	Application No.: PI 97002286 Patent No.: Legal Status: WITHDRAWN		
	Date of Filing: 26.05.1997 Date of Grant:		
	IPC No.:		

さらに「発明の名称」の箇所をクリックすると、書誌、要約などを確認できる。

MALAYSIAN PATENT	(11) (PN)
(21) Application No (AN) : PI 97002286	(56) Prior Art :
(22) Date of Filing (AD) : 26.05.1997	(72) Inventor(s) (IN) :
(47) Date of Grant (DP) :	Name: GORO FUJITA Address: 7-35 KITASHINAGAWA 6-CHOME, SHINAGAWA-KU, TOKYO, JAPAN. Country Code: JP
(30) Priority data (PR) : P08-147432;10.06.1996;JP; P08-186007;16.07.1996;JP;	Name: MINEHIRO TONOSAKI Address: 7-35 KITASHINAGAWA 6-CHOME, SHINAGAWA-KU, TOKYO, JAPAN. Country Code: JP
(51) Classification INT CL (MC) :	(73) Owner(s) (PA) :
	Name: SONY CORPORATION Address: 6-7-35 KITASHINAGAWA, Country Code: JP
	(74) Agent :
	Name: HARIRAM JAYARAM Country Code: MY

これらの HIT 文献を 1 件ずつ確認していくと、以下のような公報を見出すことができる。

Patent Bibliographic	Details
MALAYSIAN PATENT	(11) (PN)MY-130484-A
(21) Application No (AN) : PI 20032969	(56) Prior Art : - AS PER US 6 621 022 B1 - - AS PER US 6 706 981 B1 -
(22) Date of Filing (AD) : 06.08.2003	(72) Inventor(s) (IN) :
(47) Date of Grant (DP) : 29.06.2007	Name: MA, QING Address: 919 BRENTWOOD DRIVE Country Code: US
(30) Priority data (PR) : 10/231,565;29.08.2002;US;	Name: RAVI, KRAMADHATI V. Address: 89 FAIROAKS LANE Country Code: US
(51) Classification INT CL (MC) : H01H 1/02;H01H 57/00	Name: RAO, VALLURI Address: 15115 E; QUITO Country Code: US
	(73) Owner(s) (PA) :
	Name: INTEL CORPORATION Address: 2200 MISSION COLLEGE BOULEVARD, SANTA CLARA, CALIFORNIA 95052 Country Code: US
	(74) Agent :
	Name: DAVID ALAN WYATT Country Code: US
Status : PUBLISHED AS LAPSED	<開示内容> 接点がダイヤモンドでコートされたスイッチ
Date of Gazette : 30.06.2007	
Reinstatement Date :	
(54) Title : RELIABLE OPPOSING CONTACT STRUCTURE AND TECHNIQUES TO FABRICATE THE SAME	
(57) Abstract (AB) : A SWITCH STRUCTURE (100) HAVING MULTIPLE CONTACT SURFACES (175, 120C) THAT MAY CONTACT EACH OTHER. ONE OR MORE OF THE CONTACT SURFACES MAY BE COATED (140) WITH A RESILIENT MATERIAL SUCH AS DIAMOND.(FIG 1)	
Back To Listing	Back To Search
Print	View First Page

この特許は今回の開発技術コンセプトを包含する内容（ダイヤモンドでコートされた接点）が記載されていることがわかった。ただし、本件特許の「Status：」の欄を確認すると「PUBLISHED AS LAPSED（失効が官報で公表）」の状態であり、現時点での状態としては失効であるので、侵害の可能性はない。なお、マレーシアには権利失効後に権利回復の手続きがあるため、権利回復の可能性のあることに注意する。

もし、開発技術コンセプトを包含する特許が登録され、権利が存続している特許が見つかった場合は、開発技術コンセプトをそのまま実施した場合、この特許を侵害してしまう可能性がある。したがって、その場合には仕様やコンセプトの変更などにより、この特許を回避する必要がある。

また、侵害する可能性があるかどうかを確認する際は、抽出した特許のクレームの内容や実施例を含めた全文を確認することが必要となる。明細書の複写を入手する場合の方法として、下記の方法がある。

- (1) MyIPO の IP Online ユーザ登録をおこない、有料サービスのダウンロードで公報データが取得できる場合がある。あらかじめクレジットカードの情報を登録すること、全件取得できるわけではない点に留意する。
- (2) 優先権の情報がある場合（前図(30)）は、その情報をもとに他国で発行された公報を確認する。
- (3) マレーシアの現地代理人に依頼し、MyIPO に明細書の複写を依頼する。

◆まとめ

以上のように、自社の開発製品の構成要件（技術的特徴）を検索式に組み込み、HIT した公報の内容を確認することで、開発製品に近い内容の特許を把握することができる。

製品を販売する前に侵害防止調査を実施すれば、特許侵害で訴えられる事態を未然に防ぐことができる。

マレーシアの特許では IPC が付与されていないデータが全体の約 3 割程度あると言われており、その様な IPC が付与されていない公報を含める場合には、KW による検索が必要なことに留意されたい。

Point

MyIPO の提供する DB には新旧 2 つあるが、今後変わる可能性があるため最新の状況を確認する必要がある。

IPC が付与されていないことによる検索漏れを防ぐために、KW のみの検索も含める。

【補足情報】

2017 年 1 月末に MyIPO の仕様が変更され、本手引書で使用している旧データベース（URL：<https://iponline.myipo.gov.my/ipo/main/search.cfm>）が利用できなくなった。

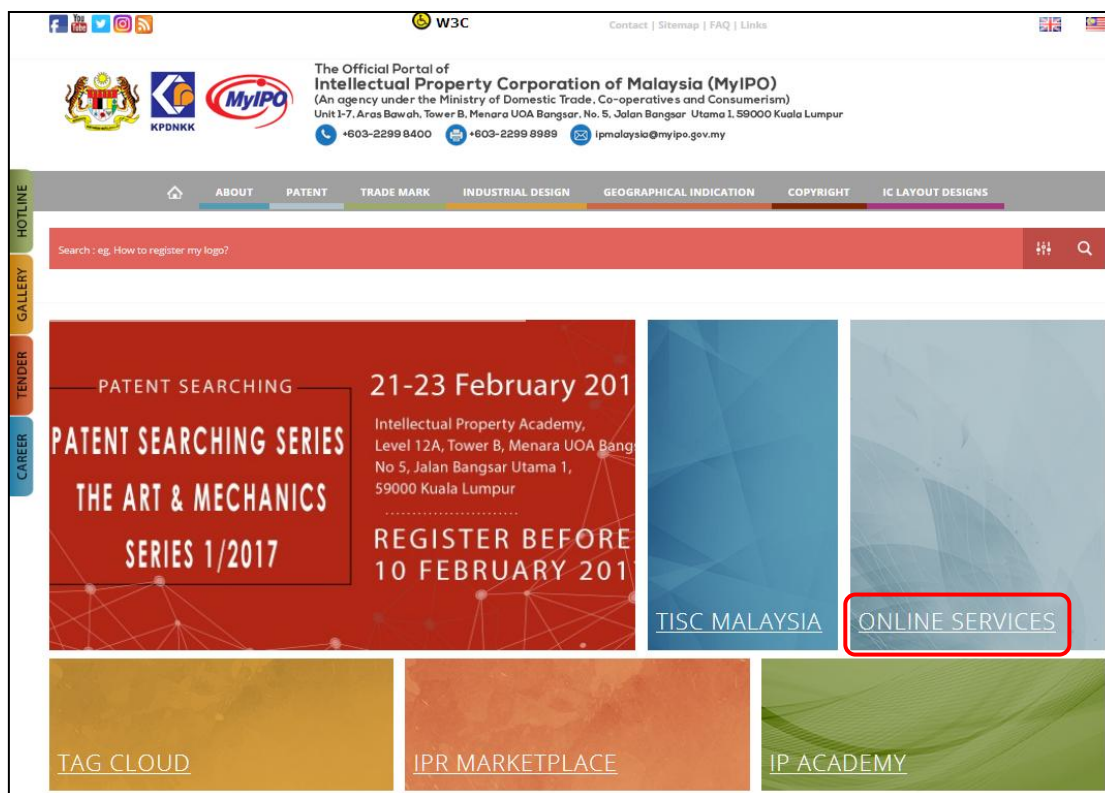
今後は新データベース（<http://onlineip.myipo.gov.my/index.cfm/search/pt/index>）のみ利用可能となる。

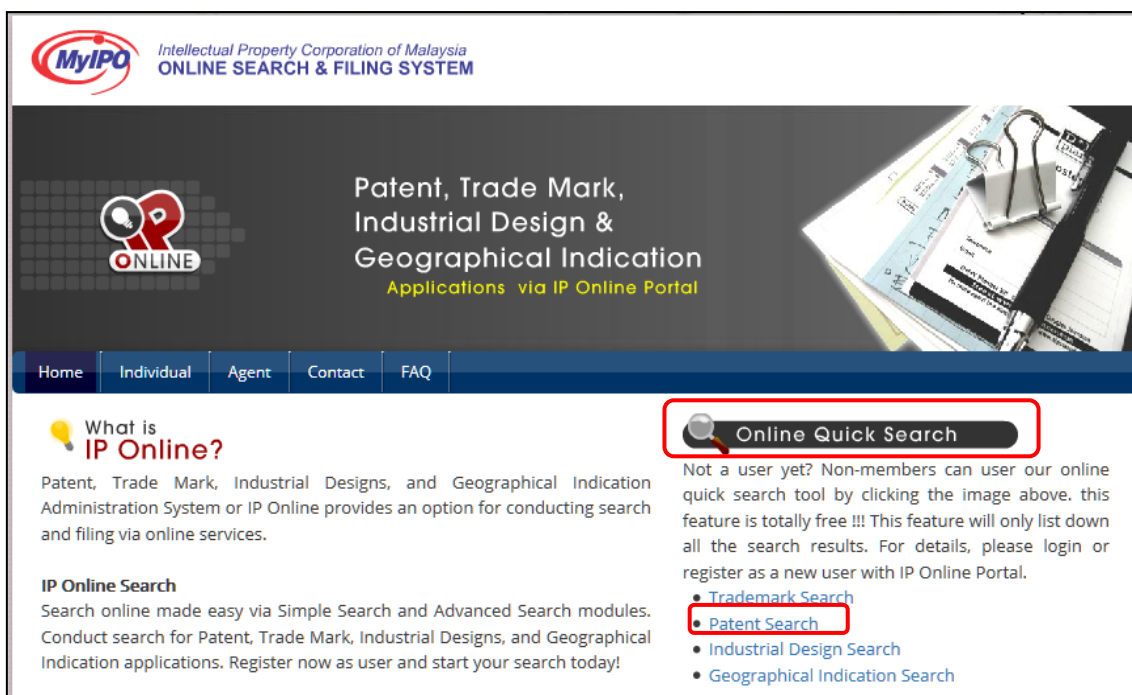
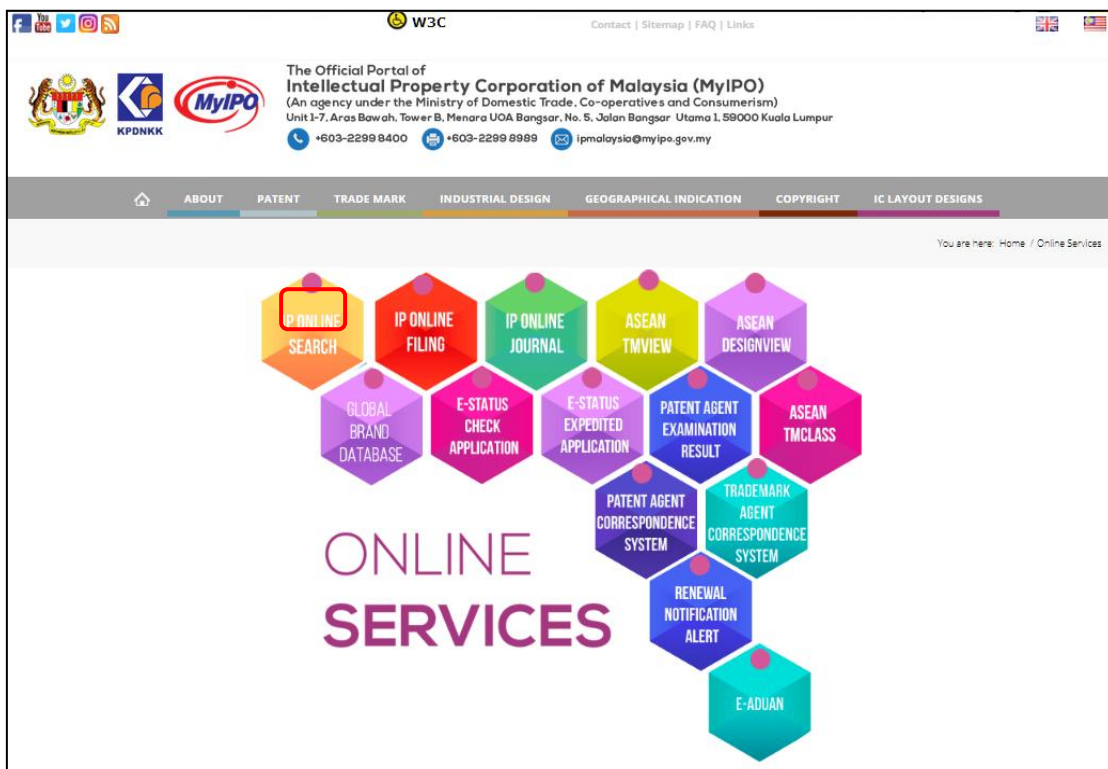
新データベースへのアクセス方法を下記に示す。

まずは MyIPO のサイトへアクセスし、「ONLINE SERVICE」の文字をクリックする。続いて、「IP ONLINE SEARCH」のアイコンの上部の●の部分をクリックする。さらに、「ONLINE QUICK SEARCH」の「Patent Search」をクリックすると、アクセスできる。

MyIPO のホームページ

<http://www.myipo.gov.my/en/myipo/>





検索画面は下記のようにっており、各種検索ができる項目が並んでいる。ただし、2017 年 1 月現在、IPC の検索、日付の検索が機能していないなどの不具合が確認されている。

Patent Advance Search

Application No		Invention Title	
Abstract		IPC No	
Applicant		Inventor Name	
Agent Name		Date of Reinstatement	
Legal Status		Patent No	
Divisional Application		Prior Art	
Date of Filing		Date of End of Protection	
Date of Grant		Date of Expiry	
Date open to public (18 months publication)		Date of Lapsing	
Search << Back to Simple Search			