各 国 知 的 財 産 関 連 法 令
TRIPS 協定整合性レビュー調査

『国際知財制度研究会』報告書

（平成 30 年度）

２０１９年 ３月

一般財団法人 知的財産研究教育財団

知的財産研究所

『国際知財制度研究会』（平成 30 年度）委員名簿

委員長	相澤 英孝	武蔵野大学法学部 教授
委員	粟津 卓郎	曾我法律事務所 弁護士
委員	伊藤 一頼	北海道大学 大学院法学研究科 准教授
委員	今井 正栄	富士フイルム株式会社 執行役員 知的財産本部長
委員	奥村 浩也	武田薬品工業株式会社 グローバルＩＰヘッド
委員	奥脇 智紀	ソニー会社 知的財産センター センター長
委員	川合 弘造	西村あさひ法律事務所 弁護士
委員	北村 朋史	東京大学大学院総合文化研究科 国際社会科学専攻 准教授
委員	佐々木 剛史	関西 TLO 株式会社 代表取締役社長 兼 京都大学特任教授
委員	鈴木 將文	名古屋大学 大学院法学研究科長 教授
委員	高倉 成男	明治大学 法科大学院 教授
委員	滝澤 紗矢子	東北大学 大学院法学研究科 教授
委員	長澤 健一	キヤノン株式会社 常務執行役員 知的財産法務本部長
委員	藤井 光夫	日本製薬工業協会 知的財産部長
委員	別所 弘和	本田技研工業株式会社 知的財産・標準化統括部長
委員	山根 裕子	政策研究大学院大学 名誉教授
＜講　師＞	小林　誠	デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 シニアヴァイスプレジデント
	墳崎 隆之	一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構事務局長　弁護士
<ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ>	大熊 靖夫	経済産業省 通商政策局 通商機構部 国際知財制度調整官
	新田　亮	（前）経済産業省 通商政策局 通商機構部 参事官補佐
	岡山 太一郎	経済産業省 通商政策局 通商機構部 参事官補佐
	横山 協子	経済産業省 通商政策局 通商機構部 係長
	山崎 利直	特許庁 総務部 国際政策課 国際制度企画官
	江間 正起	特許庁 総務部 国際政策課 課長補佐
	打越 文洋	特許庁 総務部 国際政策課 係長
<事務局>	三平 圭祐	一般財団法人　知的財産研究所　常務理事
	星野 昌幸	一般財団法人　知的財産研究所　研究部長
	峯木 英治	一般財団法人　知的財産研究所　統括研究員
	小野田 靖夫	一般財団法人　知的財産研究所　主任研究員
	引地 麻由子	一般財団法人　知的財産研究所　主任研究員
	松下 剛志	一般財団法人　知的財産研究所　主任研究員
	草間 裕子	一般財団法人　知的財産研究所　研究員

『国際知財制度研究会』報告書（平成 30 年度）

目　次

はじめに 1

第１章　国際的な枠組みにおける知的財産を巡る状況に関する調査 2

Ⅰ．TRIPS 協定と RTA の TRIPS プラス条項の効力・適用関係 2
Ⅱ．豪州のプレイン・パッケージ制度の WTO 協定整合性 ―WTO パネル報告書の分析― . 15
Ⅲ．医薬品を巡る最近の事案について 39
Ⅳ．知的財産に関する移転価格税制と BEPS 行動計画の動向 47
Ⅴ．標準必須特許に関する国際的な議論の状況 66

第２章　二国間・地域的な経済連携協定における 知的財産を巡る状況に関する調査 107

Ⅰ．我が国の経済連携交渉（知財分野）の状況 107
Ⅱ．我が国が締結済みの ASEAN 主要国との EPA／FTA 知財章の実効性に関する調査 .. 116
Ⅲ．EU における知的財産権の保護制度：立法の動向 216

第３章　各国における知的財産制度を巡る状況に関する調査 236

Ⅰ．ASEAN 地域における営業秘密保護法制度に関する調査 236
Ⅱ．ASEAN 地域における水際措置制度に関する調査 248
Ⅲ．デジタルコンテンツ分野における知的財産権侵害を巡る国際状況 281
Ⅳ．知財保護に関わる一方的な貿易制裁措置の分析（米中紛争を中心に） 290

第４章　国際的な枠組みにおける知的財産を巡る状況に関する調査 305

Ⅰ．TRIPS 理事会に関する動向 305
Ⅱ．TRIPS 協定に関連する紛争案件 316
Ⅲ．WIPO における議論の動向 325
Ⅳ．世界知的所有権機関（WIPO）における著作権関連の最近の動向について 335
Ⅴ．WIPO 遺伝資源等政府間委員会（IGC）における議論の動向 338

第５章　国際知財制度研究会まとめ 344

Ⅰ．はじめに 344
Ⅱ．国際的な枠組みにおける知的財産を巡る状況 344
Ⅲ．二国間・地域的な経済連携協定における知的財産を巡る状況 345
Ⅳ．各国における知的財産制度を巡る状況 345
Ⅴ．WIPO 及び WTO/TRIPS 理事会における議論の状況等 346
Ⅵ．むすび 346

付属資料

１．海外調査報告書（英語）.....資-1
２．海外調査報告書（日本語訳）.....資-115

はじめに

本報告書は、平成 30 年度『国際知財制度研究会』において検討を行った事項についてとりまとめたものである。

今年度の研究会では、第一に、国際的な枠組みにおける知的財産を巡る状況に関し、各国における強制実施権の発動をはじめ医薬品の知的財産保護やその実効性に関する最新の状況、知的財産に係る国際紛争処理手続及びその事例に基づく議論、並びに、標準必須特許を巡る紛争及び移転価格税制に関する国際的な議論の状況について検討した。

第二に、二国間・地域的な経済連携協定における知的財産を巡る状況に関し、我が国が締結した経済連携協定（EPA）／自由貿易協定（FTA）のうち、特に ASEAN 地域との間の EPA/FTA の知的財産章における規律について、その実効性及び実態に即した課題について検討した。また、我が国の経済連携協定に関する交渉等を取り巻く最新の状況、及び、本報告書の執筆時点（2019 年 3 月）では期限が間近に迫りながらも未だに不確定要素が大きい英国の EU 離脱（BREXIT）も含め、欧州知的財産制度に関して域内立法の動向と国際的側面の視点から検討した。

第三に、各国における知的財産制度を巡る状況に関し、ASEAN 地域のうち今年度はシンガポール、マレーシアの 2 ヶ国に絞り営業秘密保護法制度、及び水際措置制度に関して法律等だけでなく実態及び実務上の課題を含めた情報を整理、検討をし、またデジタルコンテンツ分野における国際的な知財保護に関する最新の状況及び課題、並びに、知財制度に関する通商措置について検討した。

第四に、WIPO 及び WTO/TRIPS 理事会における議論の状況等について、TRIPS 理事会における議論の動向及び TRIPS 協定に関連する紛争案件について検討し、WIPO における議論の動向、特に WIPO の 2 つの委員会（遺伝資源等政府間委員会〔IGC〕及び著作権等常設委員会〔SCCR〕）について検討し、整理・分析した。

なお、本報告書は研究会における討議を踏まえて作成されたものであるが、執筆者名の表記がある部分については執筆者が記載したものである。

第１章　国際的な枠組みにおける知的財産を巡る状況に関する調査

Ⅰ．TRIPS 協定と RTA の TRIPS プラス条項の効力・適用関係

東京大学准教授　北村朋史

１．はじめに

現在、知的財産権の保護に関する新たな国際規律の策定は、主に二国間、複数国間および地域的な貿易協定（以下、まとめて RTA と呼ぶ）を通じてなされている。途上国は、知的財産権の国際的保護の強化は技術移転を制限し、経済発展を阻害するなどとしてこれに反対してきたが、先進国による農業や繊維分野における市場アクセスの改善の約束等を受けて、著作権や特許権をはじめとする種々の権利について具体的な保護の最低水準を定め、強力な国内的および国際的な実施のための手続を導入する TRIPS 協定が発効した。しかし、WTO における多数国間での意思決定の困難さゆえ、TRIPS 協定の改正等を通じたさらなる国際的保護の強化は、極めて困難な状況にある。そこで、日・米・欧等の先進国は、RTA において国際的保護の強化を求め、途上国も、物品やサービス分野における市場アクセスの改善等を見返りとして、これに応じるという状況が顕著となっているのである。

もっとも、RTA を通じた知的財産権の国際的保護の強化の試みは、RTA と TRIPS 協定との効力関係や適用関係という困難な問題を生じている。というのは、TRIPS 協定は、知的財産権の保護の最低水準を定めるだけでなく、「加盟国は、国内法令の制定又は改正に当たり、…公共の利益を促進するために必要な措置を、これらの措置がこの協定に適合する限りにおいて、とることができる」とし（8 条 1）、加盟国が公衆の健康や栄養の保護といった公共の利益を促進するための一定の柔軟性（flexibilities）を含んでいると解されている。しかし、RTA を通じた知的財産権の国際的保護の強化は、こうした TRIPS 協定の柔軟性を制約することになりかねない。そこで、TRIPS 協定に反するような条項が RTA に置かれた場合、TRIPS 協定とそれらの RTA の条項のいずれが優先するのかという問題が生じているのである。

日本を含む多くの WTO 加盟国が、知的財産権の国際的保護の強化を図る RTA を締結しているなか、こうした TRIPS 協定と RTA の関係について検討しておくことは、一定の意義を有するように思われる。そこで、本報告では、特に大きな注目を集めている公衆衛生を保護するための措置に注目して、上記の問題について予備的な検討を行う。具体的には、まず、２．において、こうした検討のための準備作業として、WTO 協定との関係という観点から見た RTA の条項の類型と WTO 協定と RTA の「抵触」の意味について確認する。次に、３．において、公衆衛生の保護に関する TRIPS 協定の柔軟性とこれに係る RTA の条項について検討する。その上で、４．において、両者の間に抵触が存在する場合、いずれが優先するかを一般国際法上の条約の抵触や修正に関する規則、および WTO 紛争解決手続

の先例等に基づき検討する。５．では、結論を述べる。

２．TRIPS 協定と RTA の関係に関する分析概念

（１）RTA の条項の類型

RTA や WTO 加盟議定書の条項を分析する際、これらの条項と WTO 協定との関係に着目して、「WTO プラス」条項や「WTO マイナス」条項などの分類がしばしば用いられる[1]。

このうち WTO プラス条項とは、WTO 協定の義務よりも重い義務に帰結する条項を指す。これには、WTO 協定の既存の義務をより厳格なものとし、または WTO 協定には存在しない義務を付け加える条項や、WTO 協定上認められている例外措置等を禁止したりその要件をより厳格なものとしたりする条項が含まれる。TRIPS 協定の文脈で言えば、例えば、著作権の保護期間を 70 年とする条項や、伝統的知識の保護を求める条項、また同協定 31 条が認める強制実施権の許諾の範囲を限定する条項などである[2]。

これに対して、WTO マイナス条項とは、逆に WTO 協定の義務よりも軽い義務に帰結する条項を指す。これらの条項には、RTA 等の当事国の間で、WTO 協定の既存の義務を不適用としたり緩和したりする条項や、WTO 協定上認められている例外措置等の要件を緩和し、または WTO 協定上認められていない例外措置等を付け加える条項が含まれる。コメや自動車といった特定の産品の輸入について、GATT11 等で禁止される関税その他の課徴金以外の制限措置の適用を認める条項などが典型例である。

物品やサービスの貿易については、最恵国待遇ベースの GATT プラスや GATS プラスの条項（第三国である WTO 加盟国との関係においても WTO 協定よりも重い義務を課す条項）を設けることにもとより制限はなく、非最恵国待遇ベースの GATT プラスや GATS プラスの条項（条約当事国との関係においてのみ WTO 協定よりも重い義務を課す条項）も、経済統合に関する GATT24 条や GATS5 条 1 の要件を満たせば認められる。これに対して、条約当事国の間で、WTO 協定よりも軽い義務を課す GATT マイナスや GATS マイナスの条項が認められるかについては見解の対立が存在し[3]、貿易赤字の削減を目的として、各国

---

[1] これらの類型の意味については、特に Steve Charmovitz, “Mapping the LAW of WTO Accession,” in Merit E. Janow et al., eds., The WTO: Governance, Dispute Settlement & Developing Countries (2008).

[2] これらの例につき、鈴木將文「地域貿易協定（RTAs）における知的財産条項の評価と展望」RIETI Discussion Paper Series 08-J-005 (2008 年)、14-15 ページ; Carlos M. Correa, “Intellectual Property: A Regulatory Constraint to Redress Inequalities,” Initiative for Policy Dialogue working Paper #308 (2018), pp.2-4. なお、WTO 協定には存在しない義務を付け加える条項を WTO 協定の既存の義務をより厳格なものとする条項と区別して、「WTO エクストラ」条項などと呼ぶこともある（Correa, ibid., p.3）が、何が WTO 協定上の既存の義務に該当し、何が WTO 協定には存在しない義務に該当するかの違いは相対的で、上記 2 つの条項の厳密な区別は困難である（鈴木、同上、15 頁）。

[3] こうした議論について、例えば、Joost Pauwelyn, ‘Interplay between WTO Treaty and Other International Legal Instruments and Tribunals: Evolution after 20 Years of WTO Jurisprudence’ (2016), available at SSRN http://ssrn.com/abstract=2731144; Gregory Shaffer and L. Alan Winters, “FTA Law in WTO Dispute Settlement: Peru–Additional Duty and the Fragmentation of Trade Law,” 16 World Trade Review 2 (2017); Geraldo *Vidigal, “The Return of Voluntary Export Restraints*? How WTO Law Regulates (And Doesn't Regulate) Bilateral Trade-Restrictive Agreements,” 53 Journal of World Trade 2 (2019).

との通商関係の改訂を目論むトランプ政権の通商政策との関係で、近年特に注目を集めている。

他方、知的財産権の国際的保護については、条約当事国の間で、WTO 協定よりも軽い義務を課す TRIPS マイナス条項はほとんど存在しないようである。むしろ、RTA における知財関連条項の創設の意義は、TRIPS 協定によって課される保護の最低水準を引き上げることにあるのであって、こうした TRIPS プラス条項と TRIPS 協定との関係が問題となっているのである。なお、TRIPS 協定にも、他の国の国民に対して最恵国待遇を与えることを義務づける規定が存在し（4 条）、しかし、同協定には、GATT24 条や GATS5 条 1 に相当する規定は存在しないため、非最恵国待遇ベースの TRIPS プラス条項は認められないと解されている[4]。

（2）条約間の「抵触」の概念

TRIPS プラス条項は、TRIPS 協定とは異なる規律を課すものだが、だからといって両者の間に直ちに抵触が生じ、それゆえ両者の効力関係や適用関係が問題となるわけではもちろんない。こうした抵触が生じるか、またいかなる TRIPS プラス条項と TRIPS 協定の間に抵触が生じるかは、条約間の抵触をいかに理解するかによる。

抵触の概念を狭く解する論者によれば、抵触とは、2 つの義務を同時に遵守することができない場合、すなわち、ある義務の遵守がまた別の義務の違反を生じる場合（義務と義務の抵触）を指すとされる[5]。2 つの条項が相互に排他的な異なる行為をなすように命じている場合（作為義務と作為義務の抵触）や、一方の条項がある行為をなすように命じ、また別の条項が同じ行為をなすことを禁止している場合（作為義務と不作為義務の抵触）である。

これに対して、抵触の概念を広く解する論者によれば、抵触とは、上記のような義務と義務の抵触だけでなく、ある義務の遵守によってある「権利」の行使が妨げられる場合（義務と権利の抵触）も含むとされる[6]。一方の条項がある行為をなすように命じ、また別の条項が同じ行為をなさないことを認めている場合（作為義務と免除の抵触）や[7]、一方の条項がある行為をなすことを禁止し、また別の条項が同じ行為をなすことを認めている場合（不作為義務と許可の抵触）である。

本報告の対象である TRIPS 協定と RTA の TRIPS プラス条項の関係について言えば、著作権の保護期間を 70 年とする条項や伝統的知識の保護を求める条項は、それ自体としては、TRIPS 協定との抵触を生じるものではない。後者のように TRIPS 協定には存在しない義務を付け加える条項については、もとより 2 つの異なる義務は存在せず、また前者のように TRIPS 協定の既存の義務をより厳格なものとする条項については、2 つの異なる義務は

---

[4] 詳しくは、鈴木、前掲注 2、16-18 頁。

[5] 特に Wilfred Jenks, "*Conflict* of Law-Making Treaties," 30 BYIL (1953), pp.425-426.

[6] 特に Joost Pauwelyn, Conflict of Norms in Public International Law (2003), pp.169-172.

[7] ここで言う「条項が…行為をなさないことを認めている場合」とは、条約の条項が明示的またはその解釈の帰結としてある行為をなさないこと積極的に認めている場合を指し、単に義務が課されていないことまでも含むものではない（Pauwelyn, ibid., p.161）。

存在するが、これらの義務は相互に排他的なものではないからである。

これに対して、TRIPS 協定 31 条が認める強制実施権の許諾の範囲を限定するような条項が TRIPS 協定と抵触するかは、抵触の概念について上記のいずれの理解をとるかによる。狭義の理解によれば、そもそも義務と権利の間に抵触は生じえないが、広義の理解によれば、TRIPS 協定がなすことを認めている強制実施権の許諾を RTA が限定（部分的に禁止）している場合、両者の間には抵触が存在すると解されるからである。

これらの抵触概念のいずれが妥当であるかについて結論することは、本報告の射程を超えるが、少なくとも WTO 協定と RTA の関係ついては、狭義の理解は、狭きに失するように思われる。こうした理解は、「立法者の意思は一貫していると推定されるため、抵触は原則として存在しないと解すべし」との理由に基づいているように見受けられるが[8]、立法者意思の一貫性は推定にすぎないため、義務と権利の抵触をカテゴリカルに否定する理由にはならないはずで、また WTO 協定の起草者と RTA の起草者はもとより大きく異なるため、そもそも意思の一貫性の推定が妥当するかも定かではないからである。

以下では、こうした抵触の概念の理解に基づいて検討を進める。

３．TRIPS 協定の柔軟性と RTA の TRIPS プラス条項

（１）公衆衛生の保護に関する TRIPS 協定の柔軟性

TRIPS 協定は、「加盟国は、国内法令の制定又は改正に当たり、…公共の利益を促進するために必要な措置を、これらの措置がこの協定に適合する限りにおいて、とることができる」とし（8 条 1）、著作権や特許権等の個々の権利の保護について、これらの公共の利益を促進するための措置を認める例外規定等を定めている。

例えば、特権者に与えられる権利の例外について定める 30 条は、「特許の通常の実施を不当に妨げ、かつ、特許権者の正当な利益を不当に害さないこと」を条件として、「加盟国は、第三者の正当な利益を考慮し、特許により与えられる排他的権利について限定的な例外を定めることができる」と規定している。また 31 条は、加盟国は、個々の当否に基づいて、「使用者となろうとする者が合理的な商業上の条件の下で特許権者から許諾を得る努力を行って、合理的な期間内にその努力が成功しなかった」ことなどを条件として、特許権者の許諾を得ていない特許の対象の使用を認めること（強制実施権の許諾等）ができるとしている。

また 2001 年には、TRIPS 協定が途上国の人々の必須医薬品へのアクセスを妨げているとの懸念を受けて、TRIPS 協定と公衆衛生に係る閣僚宣言（ドーハ宣言）が採択され、「TRIPS 協定は、加盟国が公衆衛生を保護するための措置をとることを妨げないし、妨げるべきでな（く）」、「加盟国は、この目的のための柔軟性を提供する TRIPS 協定の条文を利用する権利を有する」ことが合意されている（パラ４）。そして、こうした TRIPS 協定の柔軟性には、強制実施権を許諾する権利や、強制実施権が許諾される理由を決定する自由、ま

[8] Jenks, supra note 5, pp.427-429.

た何が国家緊急事態その他の極度の緊急事態にあたるかを決定する権利や、知的財産権の消尽について制度を創設する自由等が含まれるとしている（パラ５）。

さらに 2005 年には、医薬分野の生産能力が不十分またはない加盟国が強制実施権の利用にあたって直面しうる困難に対処するため、TRIPS 協定 31 条(f)に規定する輸出加盟国の義務（主として国内市場への供給のために許諾を与える義務）は、後発開発途上国等に輸出するために与える強制実施許諾については、適用しないとする TRIPS 協定改正議定書が採択され、2017 年に発効している（31 条の 2）。

TRIPS 協定、特に公衆衛生の保護に関する TRIPS 協定の柔軟性とは、「条約の解釈又は適用につき当事国の間で後にされた合意」（ウィーン条約法条約 31 条 3(a)）としての性質を有するドーハ宣言等に照らして解釈される[9]、TRIPS 協定 31 条等の規定によって認められた公衆衛生を保護するための行為の範囲を意味するものと言える[10]。

（２）公衆衛生の保護に係る RTA の TRIPS プラス条項

上記の通り TRIPS 協定は、加盟国が公衆衛生を保護するための柔軟性を有しているが、RTA の TRIPS プラス条項によって、こうした柔軟性が制約されているとの懸念が広まっている。公衆衛生の保護に係る主な TRIPS プラス条項としては、下記の措置を求める条項が挙げられるが[11]、このうち上記の柔軟性の中核とされる強制実施権の許諾の権利を制約するものとして、特に大きな懸念が示されているのが、③、⑤および⑥の措置である[12]。

① 既知の物の新たな用途に対する保護
② 特許付与前異議の禁止
③ 試験データ保護
④ 不合理な遅延について補償するための特許期間の延長
⑤ 特許リンケージ
⑥ 強制実施権の許諾理由に対する制限
⑦ 並行輸入の制限・禁止
⑧ 民事・行政・刑事上の手続・措置の強化

---

[9] こうしたドーハ宣言の性質の理解については、例えば、Frederick Abbot, “The Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health: Lighting a Dark Corner at the WTO,” 5 Journal of International Economic Law 2 (2002), p.491; Steve Charmovitz, “The Legal Status of the Doha Declaration,” 5 Journal of International Economic Law 1 (2002), p.211.

[10] TRIPS 協定の柔軟性の定義と内容については、さしあたって、WIPO Committee on Development and Intellectual Property (CDIP), *Patent Related Flexibilities* in the *Multilateral Legal Framework* and *their Legislative Implementation at* the *National* and *Regional Levels (2010).*

[11] High Level Panel on Access to Medicines, Report of the United Nations Secretary-General’s High Level Panel on Access to Medicines (2016), pp.25-26.

[12] これらの措置を求める RTA の条項やその意義については、特に Michael Handler and Bryan Mercurio, “Intellectual Property” in Simon Lester and Bryan Mercurio, eds., Bilateral and Regional Trade Agreements: Commentary and Analysis (2009), pp.344-357.

③試験データ保護とは、新規医薬品の販売承認から一定の期間、その試験データに基づいてジェネクリック医薬品の販売を認めることを禁止する措置を指す。強制実施権の下でジェネリック医薬品を生産する権限を与えられた生産者は、医薬品規制当局から販売承認を得ることが求められるが、既存の試験データに依拠することができなければ、強制実施権を活用して安価な医薬品を提供することができなくなるため、試験データ保護を求める条項は、加盟国による強制実施権の利用を妨げかねない[13]。

⑤特許リンケージとは、特許権者の同意なく、特許医薬品のジェネリック版の販売を認めることを禁止する措置である。こうした措置は、従来もっぱら医薬品の品質や安全性等を審査してきた医薬品規制当局に、特許権という私権の「執行者」としての役割が与えられることを意味する。特許リンケージを求める条項が、強制実施権の下で生産される医薬品についても、特許権の満了まで販売承認を禁止するものと解されるとすれば、やはり加盟国による強制実施権の利用を妨げるものとなる[14]。

⑧強制実施権の許諾理由に対する制限とは、文字通り TRIPS 協定が認める強制実施権の許諾理由を反競争的行為の是正や、非商業的使用、また国家緊急事態その他の極度の緊急事態の場合などの特定のケースに限定する措置を指す。このほか、TRIPS 協定が「特許権者は、個々の場合における状況に応じ適当（adequate）な報酬を受ける」としている（31 条(h)）のに対して、特許権者に対する「合理的かつ完全（reasonable and entire）」な補償を求める条項や、ノウハウの移転を制限する条項が置かれることもある[15]。

そのため、これらの RTA の TRIPS プラス条項に対しては、学説や NGO 等はもとより国連の諸機関からも大きな懸念が示されている。

例えば、国連開発計画・国連合同エイズ計画は、「TRIPS 協定の柔軟性の恩恵を保持するため、国は、少なくとも医薬品の価格や可用性に影響を与えうる TRIPS プラス義務を含む FTA への加入を控えるべき」とし、また既にそうした義務を引き受けた場合には、「残存する利用可能な公衆衛生に関する柔軟性を最大限に利用して」、その負の影響を緩和するためのあらゆる努力をすべきであると指摘している[16]。

また国連事務総長「医薬品アクセスに関するハイレベル・パネル」は、特許や試験データの保護を拡大する RTA 等の条項は、「知的財産の保護と執行が政府の人権保護義務と公衆衛生上の優先事項を害することのないようにするために TRIPS 協定とドーハ宣言によって政府に与えられた選択肢を狭めることによって、さらに政策的な矛盾を深刻化させるもの」であると批判している[17]。

これらの報告においては、RTA の TRIPS プラス条項が TRIPS 協定の柔軟性を制約し、公衆衛生を保護するための加盟国の選択肢を狭めているとの認識に基づき、これらの条

[13] Ibid., p.353.
[14] Ibid., p.355.
[15] Ibid., p.356.
[16] UNDP and UNAIDS, The Potential Impact of Free Trade Agreement on Public Health (2012), p.5.
[17] High Level Panel on Access to Medicines, supra note 11, p.19.

項を含む RTA に加入しないことや、既に加入した場合には、残存する柔軟性を最大限利用して、その悪影響を緩和するように努めることが提言されているのである。

もっとも、RTA の TRIPS プラス条項が TRIPS 協定の柔軟性を制約しているとしても、そうした条項を含む RTA に加入した場合、締約国はそれらの制約に服するのかという問題は別途検討を要する。既述の通り TRIPS 協定がなすことを認めている強制実施権の許諾等を RTA が禁止している場合、両者の間には抵触が存在すると考えられ、両協定の当事国がこうした禁止に服するかは、いずれの協定が優先するかによるからである。

４．TRIPS 協定と RTA の TRIPS プラス条項の関係

（１）一般国際法上の条約の抵触規則

「同一の事項に関する相前後する条約の適用」について定める条約法条約 30 条によれば、これらの条約の当事国の権利義務は、次の規定により決定するとされる。

> ２ 条約が前の若しくは後の条約に従うものであること又は前の若しくは後の条約と両立しないものとみなしてはならないことを規定している場合には、当該前の又は後の条約が優先する。
> ３ 条約の当事国のすべてが後の条約の当事国となっている場合において、第五十九条の規定による条約の終了又は運用停止がされていないときは、条約は、後の条約と両立する限度においてのみ、適用する。
> ４ 条約の当事国のすべてが後の条約の当事国となっている場合以外の場合には、
> (ａ) 双方の条約の当事国である国の間においては、３の規則と同一の規則を適用する。
> (ｂ) 双方の条約の当事国である国といずれかの条約のみの当事国である国との間においては、これらの国が共に当事国となっている条約が、これらの国の相互の権利及び義務を規律する。

30 条 2 によれば、TRIPS 協定と RTA のいずれが優先するかの決定にあたっては、まずもってこれらの条約にもう一方の条約が優先することを定める規定が存在するかの検討が必要となる。他方、TRIPS プラス条項を含む多くの RTA は TRIPS 協定の後の条約に該当し、またその当事国の多くは TRIPS 協定の当事国でもあるため、これらの条約に上記の規定が存在しない場合には、4(a)および 3（後法優先原則）に従って、RTA が TRIPS 協定に優先することになる。ただし、こうした後法優先原則の適用は、前の条約である TRIPS 協定が後の条約によって逸脱可能であることを前提とする。TRIPS 協

定が逸脱を許さないものであるとすれば、これに反する RTA の条項は違法であって、執行不能であるため、適用することができないからである[18]。

TRIPS 協定に RTA が優先することを定める規定は見受けられない[19]。また公衆衛生の保護に係る RTA の TRIPS プラス条項との抵触が問題となっているのは、TRIPS 協定の義務ではなく権利を定める規定である。そのため、以下では、RTA に TRIPS 協定が優先することを定める規定は存在するか、強制実施権の許諾等の権利を定める TRIPS 協定の規定は逸脱可能であるかについて検討する[20]。

（2）RTA における抵触規定

RTA、特に近年の RTA の中には、TRIPS 協定が優先することを定めていると解される規定を有するものが多く存在する。ただし、それらの規定の内容は多様で、その TRIPS プラス条項、とりわけ公衆衛生の保護に係る TRIPS プラス条項の適用の可否に関する含意はそれぞれ異なる[21]。

例えば、日 EU・EPA の 14 章 3 条には、次のような規定が置かれている。

> 1　この章の規定は、両締約国が締結している知的財産の分野における他の国際協定に基づく両締約国の権利及び義務を補完する。
> 2　両締約国は、この協定の効力発生の日に両締約国が締結している知的財産に関する国際協定に定める義務を履行することについての約束を確認する…。

3 条 2 は、日 EU・EPA の知財章の規定は、既存の知財関連条約の義務と両立しないものとみなしてはならないことを規定したものと言え、これらの既存の知財関連条約には TRIPS 協定も含まれるため、同条項は、TRIPS 協定の義務を定める規定は、知財章の規定に優先することを定めたものと解される。もっとも、3 条 2 は、既存の知財関連条約の権利については触れていない。そのため、この条項をもって、TRIPS 協定の権利を定める規定も知財章の規定に優先し、それゆえ TRIPS 協定の権利を制約する TRIPS プラス条項の適用は否定されると解することは困難である[22]。

---

[18] こうした違法な合意の効果については、特に Pauwelyn, supra note 6, pp.312-315.

[19] TRIPS 協定 2 条 2 は、同協定の規定は、パリ条約やベルヌ条約等の条約に基づく既存の義務を免れさせるものではないと規定するが、これらの条約に RTA は含まれておらず、また多くの RTA の義務は既存の義務ではない。また 1 条 1 は、「加盟国は、この協定に反しないことを条件として、この協定において要求される保護よりも広範な保護を国内法令において実施することができる」とするが、これはもとより TRIPS 協定とその他の条約の適用関係について定めたものではなく、仮にそのように解しうるとしても、「この協定に反しない」との条件が付されていることから、その他の条約に従うことやこれと両立しないものとみなしてはならないことを定めたものとは解されない。

[20] 論理的には、後者の問題が前者の問題に先行するが、RTA が、TRIPS 協定が優先することを定めている場合は、いずれにせよ TRIPS 協定に反する RTA の条項は適用することができないため、後者の問題の検討は不要である。

[21] これらの RTA の抵触規則に関する詳細な検討として、Henning G. *Ruse-Khan*, "The *International Law Relation Between* TRIPS and Subsequent TRIPS-Plus Free Trade Agreements: Towards Safeguarding TRIPS Flexibilities?" 18 Journal of Intellectual Property Law 2 (*2011*), pp.350-364.

[22] 日 EU・EPA の 14 章 3 条について述べたものではないが、同様の指摘として、ibid., pp.350-351.

他方、日 EU・EPA は、14 章 34 条 1 において、次のように規定している。

> 両締約国は、WTOの閣僚会議において二千一年十一月十四日に採択された知的所有権の貿易関連の側面に関する協定及び公衆の健康に関するドーハ宣言の重要性を認識する。両締約国は、この章の規定に基づく権利及び義務の解釈及び実施に当たり、同宣言との整合性を確保する。

同条項は、知財章の規定に基づく権利や義務のドーハ宣言との整合性を確保するとし、知財章の規定は、ドーハ宣言と両立しないものとみなしてはならないことを規定したものと考えられる。既述の通りドーハ宣言とは、「条約の解釈又は適用につき当事国の間で後にされた合意」として、公衆衛生の保護に関するTRIPS協定の加盟国の権利を確認し、その内容を明らかにしたものである。そのため、同条項は、公衆衛生の保護に関する権利に限って、TRIPS協定の規定が知財章の規定に優先することを定めたものと言え、これらの権利を制約するTRIPSプラス条項を不適用とする効果を有するものと解される。

このようにTRIPS協定が優先することを定めていると解されるRTAの規定は多様である。本報告で、そうしたRTAの規定を仔細に検討することはできないが、そうした検討においては、個々のRTAの抵触規定がTRIPS協定のいかなる規定の優先を定め、それゆえRTAのいかなるTRIPSプラス条項の適用を否定するものであるかを確定していく必要がある。

なお、RTA が、TRIPS 協定が優先することを定めている場合は、まず RTA の TRIPS 協定適合的な解釈が試みられることになる。RTA の適用が否定されるのは、あくまでもそうした TRIPS 協定適合的な解釈が不可能な場合である。

（３）TRIPS 協定の逸脱の可否

（ａ）一般国際法上の条約の修正規則

既述の通り RTA に TRIPS 協定が優先することを定める規定が存在しない場合は、後法優先原則によって、後の条約である RTA が前の条約である TRIPS 協定に優先するが、その前提として、前の条約である TRIPS 協定が後の条約によって逸脱可能であるかが問題となる。

こうした多数国間条約からの逸脱の可否に関する条件は、「多数国間の条約を一部の当事国の間においてのみ修正する合意」について定める下記の条約法条約 41 条 1 に置かれている[23]。

---

[23] 条約法条約 41 条は、条約の文字通りの修正、つまりある条約を修正する合意がなされ、その合意がある条約の一部になるという場合だけでなく、ある条約とは別の条約が締結され、その別の条約がある条約の権利義務を変更する効果を有するというより広い場合についても規定しているとの理解が一般的である。例えば、Pauwelyn, supra note 6, p.89. このほか、ILC, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law (2006), p.165; Anne Rigaux et al., “Article 41” in Oliver Corten and Pierre *Klein*, eds., The *Vienna Conventions* on the Law of Treaties: A Commentary, vol.2 (2011), p.989.

多数国間の条約の二以上の当事国は、次の場合には、条約を当該二以上の当事国の間においてのみ修正する合意を締結することができる。

（a）このような修正を行うことができることを条約が規定している場合

（b）当該二以上の当事国が行おうとする修正が条約により禁止されておらずかつ次の条件を満たしている場合

(i) 条約に基づく他の当事国による権利の享有又は義務の履行を妨げるものでないこと。

(ii) 逸脱を認めれば条約全体の趣旨及び目的の効果的な実現と両立しないこととなる条約の規定に関するものでないこと。

WTO 協定には、TRIPS 協定の一部当事国間における修正を認める規定も、禁止する規定も見受けられない[24]。そのため、こうした修正が認められるかは、41 条 1(b)(i)と(ii)に定められる条件の充足いかんにかかっていると考えられる。

このうち、41 条 1(b)(i)は、「条約は第三国を害しも益しもしない（pacta tertiis nec nocent nec prosunt）」という原則を確認する趣旨と解される[25]。

試験データ保護等を求める RTA の TRIPS プラス条項によって、TRIPS 協定の強制実施権の許諾の権利等の享有が妨げられるとしても、それは、一般には、RTA の当事国の権利であって、WTO の他の加盟国の権利の享有が妨げられるわけではない。ただし、RTA の TRIPS プラス条項によって、医薬分野の生産能力が不十分もしくはない加盟国への輸出のための強制実施権も許諾できなくなるとすれば、強制実施権の下で生産された安価な医薬品の輸入というこれらの加盟国の利益の享受は妨げられうる。これらの加盟国が強制実施権の下で生産された安価な医薬品を輸入する権利を与えられていると言えるかは、TRIPS 協定 31 条の 2 等の解釈によるが、これらの規定の趣旨に鑑みれば、そうした解釈の余地がないとは言えない[26]。その場合は、強制実施権の許諾の権利を制約する RTA の TRIPS プラス条項は、上記の加盟国への輸出のための許諾に関する限りは、違法であって、適用できないということになろう。

他方、41 条 1 (b)(ii) の言う「逸脱を認めれば条約全体の趣旨及び目的の効果的な実現と両立しないこととなる条約の規定」とは、条約社会の共通利益の実現を目的として、条約社会全体に対して負う義務（erga omnes partes）を定める規定を指すものと解される[27]。人権保護義務を課す人権条約の規定や、温室効果ガスの削減や絶滅危惧種の国際取引の禁止といった地球環境保護のための義務を課す地球環境条約の規定などである。

---

[24] ただし、この点に関する WTO 上級委員会の理解については、下記の「(2) WTO 上級委員会の先例」を参照。

[25] Rigaux, supra note 23, p.1002.

[26] この点に関する分析として、Henning Grosse *Ruse-Khan*, "*From TRIPS to FTAs and Back*: Re-Conceptualising the Role of a Multilateral IP Framework in a TRIPS-Plus World," Netherlands Yearbook of International Law 2017 (2018), pp.93-95.

[27] ILC, supra note 23, pp.159-161; Rigaux, supra note 23, pp.1003-1005.

強制実施権の許諾の権利等を定める TRIPS 協定の規定は、加盟国に自らの公共の利益を促進するためにある行為をなすことやなさないことを認めるもので、条約社会の共通利益の実現を目的として、条約社会全体に対して負う義務を定めるものではない。そのため、これらの規定は、通常理解される「逸脱を認めれば条約全体の趣旨及び目的の効果的な実現と両立しないこととなる条約の規定」とは大きく異なるが、にもかかわらずこれらの規定からの逸脱を禁止すべき理由があるとすれば、それは、加盟国、特に途上国の自己加害的な行為を防止することに求められると考えられる。RTA の下で途上国が先進国の政治的圧力に晒され、自らにとって不利益となる義務を引き受ける危険は否定できない。しかし、途上国は、その見返りとして、物品やサービス分野における市場アクセスの改善等の利益を得ているとも考えられ、こうした利害の衡量に関する途上国自らの決定を否定することは、パターナリスティックに過ぎるように思われる。

（b）WTO 上級委員会の先例

以上のように条約法条約 41 条の条件に基づく検討によれば、TRIPS 協定の強制実施権の許諾の権利等を制約する RTA の TRIPS プラス条項は、後発開発途上国等への輸出のための強制実施権の許諾の場合を除いて、TRIPS 協定に反するため違法であるとは言えないように思われる。しかし、近年の WTO 上級委員会の報告の中には、こうした理解に反するようにも見受けられる判断例がある。ペルー農産品事件上級委報告である[28]。

本件は、ペルーが、一部の農産品に関して価格帯制度（農産品の国際価格が所定の最低価格を下回る場合は加算関税を課し、逆に所定の最高価格を上回る場合は関税の払い戻しを行うという制度）を設けていたところ、グアテマラが、ペルーの措置は農業協定 4.2 条に違反するとして、WTO 紛争解決手続に申立てたものである。ただし、ペルーとグアテマラの間には FTA が存在し、その FTA には「ペルーは価格帯制度を維持できる」との条文が含まれていた。そのため、ペルーは、条約法条約 41 条を援用して、上記の FTA の条項によって農業協定 4.2 条は修正され、それゆえ WTO 協定違反は生じないと主張したが、これに対して、上級委は、次のような判断を行っている。

> WTO 協定は、改正、ウェーバー、地域貿易協定に関する例外について定める特定的な規定を有し、これらの規定は条約法条約 41 条の一般的な規定に優先する。…WTO の規則から逸脱しうる FTA の条項が、しかし WTO 協定と整合的であるかの評価のための適切な道筋は、地域貿易協定の形成を許可する WTO の条文である。…4 項（GATT24 条 4）における貿易を容易にすることや一層密接な統合への言及は、24 条は WTO 協定上の権利義務から後退する FTA 上の措置の広い抗弁になるとの解釈と整合しない[29]。

[28] Peru – Additional Duty on Imports of Certain Agricultural Products, Report of the Appellate Body (DS457/AB/R).
[29] Ibid., paras.5.112-5.116. 括弧内は筆者注。

本件は、RTA の WTO マイナス条項による WTO の物品貿易に関する多角的協定からの逸脱の可否が争われた事案である。上級委は、こうした逸脱の可否は GATT24 条に基づき評価されるとした上で、結論として逸脱の可能性を否定しているが、TRIPS 協定には、GATT24 条に相当する RTA の形成について定める規定は存在しない[30]。しかし、ここで注意すべきは、上級委が地域貿易協定に関する例外について定める規定だけでなく、WTO 設立協定 10 条の改正規定等も条約法条約 41 条の特別法にあたると判断している点である。WTO 設立協定 10 条の改正規定は、「多数国間の条約の改正」について定める条約法条約 40 条に対応するもので、多数国間の条約の一部当事国間における修正について定める 41 条の特別法にあたると言えるかは疑わしい。しかし、WTO 設立協定 10 条の改正規定は、TRIPS 協定の改正についても規定しているため、こうした上級委判断によれば、TRIPS 協定からの逸脱は、カテゴリカルに否定されるということになるように思われる。

もっとも、ペルー・グアテマラ FTA は未発効であったため、上記の上級委の判断は傍論である。また上級委は自らが示した過去の判断を踏襲する傾向にあるが、上級委の判断に先例拘束性はなく、WTO 設立協定 10 条の改正規定等は条約法条約 41 条の特別法にあたるとの判断が維持されるか、維持しうるかは定かではない。さらに RTA の TRIPS プラス条項の違反が争われるとすれば、それは RTA の紛争解決手続においてであるが[31]、これらの紛争解決手続が WTO 上級委の判断をどれほど尊重するかも明らかではない。その意味で、上記の上級委の判断の意義は限られるが、TRIPS 協定からの逸脱の可否に関するひとつのありうる解釈を示したものと言え、注目に値する。

５．おわりに

公衆衛生の保護、特に途上国の人々の必須医薬品へのアクセスの確保は、もとより国内法制の不備やサプライチェーンの問題の改善等の多様な取り組みを要するが、強制実施権の許諾等が限定的ではあるが、有効な処方のひとつとなりうることは確かであろう。その意味で、RTA の TRIPS プラス条項によって、公衆衛生の保護に関する TRIPS 協定の柔軟性の利用が妨げられているとの懸念は傾聴を要する。

近年の RTA の中には、公衆衛生の保護に関する TRIPS 協定の一部規定の優先を定めているものも多く、WTO 加盟国は、国連の諸機関等の勧告に応じて、TRIPS 協定の柔軟性の確保に努めてきているように見受けられる。

他方、TRIPS 協定の柔軟性は、そもそもそうした加盟国の選択にかかっているのか、あるいはそうした選択に関わらず、現在もまた将来的にも既に確保されているのかは、強制実施権の許諾等の権利を定める TRIPS 協定の規定が逸脱可能であるかによる。条約法条約 41 条によれば、他の WTO 加盟国の権利の享有が妨げられる場合を除いて、それらの TRIPS

[30] そのため、本上級委判断は TRIPS 協定からの逸脱の可否の問題について含意を有さず、この問題は条約法条約 41 条に基づき判断されるとの指摘として、Ruse-Khan, supra note 26, pp.90-92.

[31] WTO 紛争可決手続への申立の基礎は、協定違反（違反申立）や協定上の利益の無効化侵害（非違反申立）に限られるため（GATT23 条 1 等）、パネルや上級委は、RTA 違反の申立について管轄権を有さない。

協定の規定は逸脱不能と解すべき説得的な理由はないように思われ、TRIPS 協定の柔軟性を確保するか、またどの程度確保するかは、やはり WTO 加盟国の選択にかかっていると考えられる。ただし、近年の WTO 上級委の報告には、これとは異なる結論を示唆する判断例も見受けられ、今後の動向を注視していく必要がある。

Ⅱ．豪州のプレイン・パッケージ制度の WTO 協定整合性
―WTO パネル報告書の分析―

鈴木將文*

１．はじめに[1]

タバコに関連する事業については、世界各国において、公衆衛生政策の観点から、種々の規制が行われている。2003 年には、「タバコの規制のための措置についての枠組みを提供する」ための「タバコの規制に関する世界保健機関枠組条約」（以下、「WHO FCTC」という。）[2]が採択されている。

そのような規制の一つに、プレイン・パッケージ（plain packaging）制度がある。これは、タバコの消費を抑制するため、タバコ製品及びその包装上の表示について消費者を引き付けるような商標、色、ロゴ等を付することを禁止し、製品に関する最低限の情報を標準的な文字や色彩で付することのみを許すという規制である。

プレイン・パッケージ規制については、過去に欧州やカナダ等で導入が検討され[3]、また、WHO FCTC のガイドライン（2008 年策定）[4]もこれを推奨している。そして、豪州において 2011 年に制定された法制度[5]が、実際に導入された初の例となった。

プレイン・パッケージ規制は、タバコの販売方法に直接的に影響するものであること等から[6]、タバコ産業やタバコ生産に関係する国等の反発を受けてきた。豪州の制度についても、様々な根拠及び手続により、その合法性等が争われてきた、すなわち、豪州国内において同

* 名古屋大学大学院法学研究科教授 本稿は、公益財団法人大幸財団による研究助成及び科研費補助金（17H00963）をそれぞれ受けた各研究の成果を用いている。

[1] 筆者は、プレイン・パッケージ規制について、鈴木將文「知的財産権と非経済分野の公共政策との調整をめぐる法的問題―タバコのプレイン・パッケージ規制を素材として」同志社大学知的財産法研究会編『知的財産法の挑戦』38-69 頁（弘文堂、2013 年）（以下、鈴木「法的問題」として引用する。）、Masabumi Suzuki “Domestic Measures for Public Health Policy and International IP/Trade Law - the Case of the Australian Plain Packaging Act -", Nagoya University Journal of Law and Politics（名古屋大学法政論集） No. 247, pp. 374-350 (1-25) (2012) 等で検討したところであり、本稿ではそれらの一部を用いている。

[2] The WHO Framework Convention on Tobacco Control. 世界保健機関（WHO）において 2003 年 5 月に採択され、2005 年に発効した条約である。我が国も 2004 年に受託書を寄託している。なお、同条約の公定訳では「たばこ」の表記が用いられているが、本稿では「タバコ」の表記で統一する。WHO FCTC については、本パネル報告書も詳しく説明している（paras. 2.94-2.112）。

[3] 鈴木「法的問題」前掲注 1、41 頁、43 頁参照。

[4] 「WHO タバコ規制枠組条約第 11 条の実施のためのガイドライン」46 項、及び「WHO タバコ規制枠組条約第 13 条の実施のためのガイドライン」15 項ないし 17 項。

[5] “Tobacco Plain Packaging Act 2011” と “Trade Marks Amendment (Tobacco Plain Packaging) Act 2011” という二つの法からなる。

[6] 同規制については、タバコの消費や喫煙行為との関係が間接的であることから、タバコの消費抑制ひいては健康被害防止の効果が明らかでないとの批判も受けやすい面があり、現に、豪州の制度を巡る紛争ではその点も指摘されてきた。

国の憲法との整合性を問う訴訟が提起されたほか[7]、投資協定に基づく投資仲裁[8]や WTO 紛争解決制度の申立てが行われた。そのうち、WTO における紛争は、ホンジュラス、ドミニカ共和国、キューバ及びインドネシアの各国が豪州を相手に申立てを行い、それら紛争に対して一つのパネルが設置され、2018 年 6 月にパネル報告書が公表された（以下、上記 4 か国が提起した紛争をまとめて「本件紛争」という。）。本稿では、このパネル報告書について分析することとしたい。

なお、具体的検討に入る前に、特に知的財産制度の観点から、本パネル報告書の意義について述べておこう。後述するように、今回のパネルの判断については、すでに一部申立国により上訴されており、今後上級委員会で覆される可能性も残されているが、仮にこれが大きな変更を受けることなく確定すれば、少なくとも以下の点で大きな法的及び政策的意義を持つと評価できる。

第一に、知的財産制度と WTO 協定[9]との関係を明らかにした新しい事例として、大きな意義がある。具体的には後に論じるが、知的財産制度について現時点で最も包括的な多数国間協定である TRIPS 協定[10]については、これまでに多数の紛争が WTO 紛争解決制度に申し立てられてきたが、その多くは当事国間の協議の段階で終了又は中断しており、パネル報告書が出されるに至ったものは少ない[11]。しかも、本件紛争では、これまで WTO 紛争解決制度で検討されていなかった、商標に関する TRIPS 協定の規定や知的財産と「貿易の技術的障害に関する協定」（TBT 協定）との関係に関するパネルの解釈が示されており、その点でも本報告書は貴重である。

第二に、プレイン・パッケージ規制の WTO 協定との整合性を確認したことの政策的意義は極めて大きい。同様の規制は、豪州に続いてアイルランド、英国及びフランス等で導入されたほか、多数の国で導入が検討されている[12]。また、タバコ以外の製品（食品等）に同種の規制が拡大する可能性もあると思われる。

---

[7] JT International SA v. Commonwealth of Australia; British American Tobacco Australasia Limited v. The Commonwealth, [2012] HCA 43.結論として、豪州高等裁判所（最高裁判所）は、タバコ会社による違憲の主張を退ける判断を下した。鈴木「法的問題」45-50 頁参照。本パネル報告書の para. 7.1320, fn. 3235 も参照。

[8] Philip Morris Asia Limited v. The Commonwealth of Australia, UNCITRAL, PCA Case No. 2012-12. 本仲裁手続は、豪州と香港の間の投資協定に基づく、いわゆる ISDS（投資家・国家間紛争解決制度）として申し立てられたものである。仲裁廷は、結論として、本件申立は申立人の権利濫用によるものであり、仲裁廷は本件紛争について管轄を有しないとした（2015 年 12 月 17 日付け Award of Jurisdiction and Admissibility）。

[9] 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定（Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization）を本稿では「WTO 協定」と呼ぶ。

[10] WTO 協定の附属書 1 C「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」。

[11] 2018 年 8 月末時点で、TRIPS 協定に関係する論点が提起された WTO 紛争は 39 件であり、そのうちパネル報告書の公表に至ったものは、本件紛争を含め 14 件にとどまる（以上の紛争件数は、同一の措置について複数の国が紛争を申し立てた場合は申立国の数による。同一措置に関する事件を 1 とカウントした場合には、パネル報告書が出された案件は 9 件にすぎない。）。

[12] WHO, “Plain Packaging,” *available at* http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/tobacco/publications/key-policy-documents/who-framework-convention-on-tobacco-control-who-fctc/key-areas-of-tobacco-control-policy/plain-packaging. ハンガリー、スロヴェニア、カナダ等でも導入がなされ、または検討されていると伝えられている。

２．本件紛争の手続的経緯

本件紛争は、豪州のプレイン・パッケージ規制について、ホンジュラス、ドミニカ、インドネシア及びキューバが、それぞれ WTO 紛争解決制度における協議要請を行ったことから開始した[13]。それらの国々は、協議で紛争解決に至らなかったとして、2012 年 10 月から 2014 年 3 月までの間にそれぞれパネル設置要請を行い、2013 年から 2014 年にかけてパネル設置が決定され、2014 年 5 月に 4 つの事件についてまとめて一つのパネルが構成された[14]。

パネルは、中間報告書を 2017 年 5 月に当事国に送付し、さらに最終報告書を同年 9 月に当事国に対し、また 2018 年 6 月 28 日に全加盟国に対し、送付した。2018 年 8 月 28 日の DSB において、DS458（申立国キューバ）及び DS467（同インドネシア）については、パネル報告書が採択された。他方、DS435（同ホンジュラス）及び DS441（同ドミニカ）に関しては、それぞれ 2018 年 7 月 19 日と同年 8 月 23 日に、上級委員会への上訴申立ての意思が通報されている[15]。

３．　本パネル報告書の概要[16]

（１）問題とされた措置

本紛争で問題とされた豪州の措置は、具体的には、①「タバコ・プレイン・パッケージ法」（Tobacco Plain Packaging Act 2011）（以下、「TPP 法」という。）、②「タバコ・プレイン・パッケージ規則」（Tobacco Plain Packaging Regulations 2011）（2012 年改正後のもの。以下、「TPP 規則」という。）、及び③「商標法改正法」（Trade Marks Amendment (Tobacco Plain Packaging) Act 2011）（以下、「TMA 法」という。）である（para. 2.2）[17]。本パネル報告書は、これらの措置をまとめて「TPP 措置」（TPP measures）と呼んでおり（para. 2.5）、本稿もこの用語法に従うこととする。

---

[13] 各国の申立（協議要請）日は、ホンジュラスが 2012 年 4 月 4 日、ドミニカが同年 7 月 18 日、キューバが 2013 年 5 月 3 日、インドネシアが同年 9 月 20 日であった（事件番号は、順に DS435、 DS441、DS458、DS467）。なお、ウクライナも 2012 年 3 月 12 日に協議要請を行い（DS434）、その事件についてもパネルが設置されたが、同国からパネル手続停止要請がなされ、そのまま手続が中止された。

[14] パネリストは、Alexander Erwin、Francois Dessemont 及び Billie Miller である。

[15] WTO, *Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging: Notification of an Appeal by Honduras under Article 16.4 and Article 17 of the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU), and under Rule 20(1) of the Working Procedures for Appellate Review*, WTO Doc WT/DS435/23 (25 July 2018); *ibid.: Notification of an Appeal by the Dominican Republic under Article 16.4 and Article 17 of the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU), and under Rule 20(1) of the Working Procedures for Appellate Review*, WTO Doc WT/DS441/23 (28 August 2018).

[16] 本稿では、本パネル報告書のパラグラフ番号を“para. x”という形で示す。

[17] 各措置の詳細について、paras. 2.6-2.48。なお、申立国は、それら各措置以外の関連措置も申立てに含む旨を述べていたが、パネルは各措置以外については判断を求められていないとした（paras. 2.3-2.4）。豪州では、TPP の規制以外に、タバコについて、表示規制（健康被害の可能性について言語及び画像による警告的表示の義務付け）、広告規制、特別の税制、販売規制等が行われていることにつき、paras. 2.52-2.73 参照。なお、パネルは、TPP 措置が、他の諸措置と併せた包括的なタバコ規制の一部として、実施されていることを重視すべきであると述べている（para. 7.1729）。

TPP 法は、公衆衛生の向上と WHO FCTC に基づく義務の履行を目的とし（同法 3 条）、同法と TPP 規則が、タバコ製品（tobacco products）の小売用包装（retail packaging）及び外観（appearance）について要件を定め、これに従わないタバコ製品の供給、購入、または製造に対して、罰則と民事罰を適用するとしている。上記の要件の主なものは、以下のとおりである 。

①小売用包装の物的特徴（physical features）の規制（TPP 規則が定める以外の装飾の禁止など）

②小売用包装の色（原則、くすんだ暗褐色）と仕上げ（原則、つや消し仕上げ）の規制

③小売用包装における商標その他の標章の使用規制（指定された方法以外での使用禁止）

④外部包装（wrapper）の規制（原則透明、商標の使用禁止等）

⑤タバコ製品の外観（商標その他標識の使用の原則禁止等）

また、商標法との関係について、タバコ製品に係る商標登録を出願した者は、当該商標について使用の意図が認められるとしている（TPP 法 28 条 1 項）。

（2）申立国とその主張の根拠とされた条項

上述のように本件紛争は、ホンジュラス、ドミニカ、インドネシア及びキューバの 4 カ国が、それぞれ豪州に対して提起したものである。パネル手続において、各申立国が TPP 措置の WTO 協定整合性につき問題視した具体的条項は、下表のとおりである（○は各国が言及した条項）[18]。また、下表の下段に、ホンジュラスとドミニカによる上訴の対象とされた論点（○を付したもの）を示す。上訴については後述する。

[18] 本表に挙げた条項のほか、各申立国は以下の条項との不整合性も主張したが、パネルは具体的主張がなされていないことを理由に、それらの条項に関して当該申立国との関係で判断をしていない（DS435、DS441、DS458 及び DS467 のそれぞれに対応する para. 8.2 参照）。ホンジュラス：TRIPS 協定 3 条 1 項、TBT 協定 2 条 1 項、GATT3 条 4 項；ドミニカ：TRIPS 協定 2 条 1 項（パリ条約 6 条の 5）、TRIPS 協定 3 条 1 項、TBT 協定 2 条 1 項、GATT3 条 4 項；キューバ：TRIPS 協定 2 条 1 項（パリ条約 6 条の 2）、TRIPS 協定 3 条 1 項、TBT 協定 2 条 1 項、GATT3 条 4 項；インドネシア：TRIPS 協定 1 条 1 項、TRIPS 協定 2 条 1 項（パリ条約 6 条の 5）、TRIPS 協定 3 条 1 項、TBT 協定 2 条 1 項、GATT3 条 4 項。

協定と条項	TRIPS 協定									TBT 協定	GATT
	2.1（パリ条約 6 条の 5)	2.1（パリ条約 10 条の 2)	15.4	16.1	16.3	17	20	22.2 (b)	24.3	2.2	IX:4
ホンジュラス	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	-
ドミニカ	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	-
キューバ	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
インドネシア	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	-
上訴の対象				○			○			○	

（3）主要論点とパネルの判断

（a）検討の順序

パネルは、最初に、申立国の主張を検討する順番につき、一般論として検討の順はパネルの裁量に委ねられること（本件紛争の当事国もこの点につき基本的に同意している。)、TRIPS 協定と TBT 協定の間に優劣の関係（hierarchy）はないこと、特別法的で、より詳細な内容の協定に係る論点を、他の協定のより一般な規定に係る論点よりも優先して検討すべきであること等を確認した上で、TBT 協定、TRIPS 協定（商標関係、パリ条約 10 条の 2 関係、地理的表示関係の順)、1994 年の関税と貿易に関する一般協定 (GATT) の順で、関係する論点を分析していくとした。

（b）TBT 協定との整合性

（i）当事国の主張

TBT 協定 2 条 2 項は、「加盟国は、国際貿易に対する不必要な障害をもたらすことを目的として又はこれらをもたらす結果となるように強制規格が立案され、制定され又は適用されないことを確保する。このため、強制規格は、正当な目的が達成できないことによって生ずる危険性を考慮した上で、正当な目的の達成のために必要である以上に貿易制限的であってはならない。」等と規定する。

申立国（4 か国すべて）は、TPP 措置が「正当な目的の達成のために必要である以上に貿易制限的」な強制規格に当たり、したがって豪州は上記規定に違反すると主張した（paras. 7.15-7.25)。これに対し、豪州は、TPP 措置のうち物的要件（physical requirements）は強制規格であるが、商標要件（trademark requirements）を強制規格とすることには問題

があり、仮にパネルが後者も強制規格と解する場合には、商標要件についてはTRIPS協定20条が適用され、TBT協定2条2項の適用は排除されるべきであるなどと主張した（para. 7.21-7.23）。

（ii）パネルの判断

パネルは、まず、WTO協定に含まれる協定、例えば物の貿易に関する協定（附属書1Aに掲げられたGATT、TBT協定等）やTRIPS協定は、同一措置が各協定の対象となる場合には、それらの協定が同時かつ重畳的に適用されること（この点は過去の先例で明らかにされている。）を確認した上で（paras 7.76-7.83）、TRIPS協定20条とTBT協定2条2項の定める義務につき相互間に実質的な不整合や排他的関係はなく、両協定を重畳的かつ調和的に適用できると考えるべきであるとした（paras. 7.96-7.106）。そして、TBT協定の附属書1の第1項の強制規格の定義（「産品の特性又はその関連の生産工程若しくは生産方法について規定する文書であって遵守することが義務付けられているもの（適用可能な管理規定を含む。）」）に照らし、TPP措置は強制規格に該当するとした（同措置のうちTMA法は、定義中の「管理規定」に該当するとする）（paras. 7.171-7.182）。

TPP措置のTBT協定2条2項への適合性については、①措置の「正当な目的」への貢献の度合、②措置の貿易制限性、及び③措置によって目的を達成することができない場合の危険性と結果の重大性という三つの要素の相互関係の分析（relational analysis）を行い、さらにそれらの要素を踏まえた比較分析（comparative analysis）を通じて、「正当な目的の達成のために必要である以上に貿易制限的」であるか否かを判断すべきであるとする（paras. 7.184-7.185）。そして、TPP措置は、タバコ製品の使用とその影響を被る状態に置かれることを抑制することにより公衆衛生の向上を図ること（to improve public health by reducing the use of, and exposure to, tobacco products）を目的とすると解されるところ（paras. 7.217-7.244）、これは2条2項にいう「正当な目的」に当たるとした（paras. 7.245-7.251）。

パネルは、次に、豪州による「TPP措置はWHO FCTC（厳密には同条約11条のためのガイドラインと同条約13条のためのガイドライン）に従った措置であるから、TBT協定2条5項の『関連する国際規格に適合している場合』に当たり、同項により、貿易に対する不必要な障害をもたらさないとの推定を受ける」旨の主張について検討した。結論として、パネルは、上記ガイドラインが「国際規格」（のうち、TBT協定附属書1第2項が定義する任意規格（standard））に該当することを豪州は立証できていないとして、2条5項の適用は否定した（paras. 7.398-7.7.402）。

続いて、パネルは、TPP措置がその目的に貢献する度合を検討した。先例[19]にしたがって、目的の達成度合は、強制規格のデザイン、構成及び運用（the design、structure, and operation of the technical regulation）並びに措置の適用に関する証拠から認定することが

[19] Appellate Body Reports, *US-COOL*, para. 461.

できることを確認し（para. 7.484）、この指針の下で TPP 措置について、当事国から提出された多数の文献に基づく詳細な分析を加え、結論として、申立国は、TPP 措置がその目的に貢献できないことを証明できておらず、むしろ証拠からは、同措置が、豪州の他のタバコ規制措置とともに、目的達成に貢献できるものであり、現に貢献していることが認められるとした（para. 7.1025）。

次に、パネルは、TPP 措置の貿易制限性について検討し、同措置はタバコ製品の使用を抑制することにより、豪州市場における輸入タバコ製品の数量を減らし、貿易を限定するという意味で、貿易制限的といえるとした。しかし、それ以外に、輸入タバコ製品の価値を減じるとか、タバコ製品の豪州における販売に係る条件やコストの賦課により貿易制限効果を持つとかの申立国の主張は、立証されていないとした（para. 7.1255）。

続いて、目的が達成されないことによる危険性の性質と重大性に関し、危険性の性質については、タバコ製品の使用等が抑制されないことにより公衆衛生の向上が実現しないことであり（para. 7.1287）、その結果は特段に重大であって（particularly grave）（para. 7.1310）、とりわけ若年層にとって深刻である（paras. 7.1316, 7.1321-7.1322）との評価を示した。

以上を踏まえて、パネルは、強制規格が「必要である以上に」貿易制限的であって、ひいては「国際貿易に対する不必要な障害」をもたらすものであってはならないという要件について検討した。この検討の方法は、先例にしたがって[20]、目的不達成による危険性を考慮しつつ、TPP 措置よりも貿易制限的でなく、かつ合理的に実施可能な代替手段と TPP 措置とを比較分析するという手法で行うことがまず確認された（para. 7.1324、具体的な分析の方法について paras. 7.1362-7.1391 参照）。そして具体的な代替手段として、申立国の主張に基づき、第一にタバコ製品購入可能年齢（MLPA）の引上げ、第二にタバコ製品課税の引上げ、第三にソーシャル・マーケティングのキャンペーン（social marketing campaigns）、第四に事前審査（pre-vetting）のそれぞれにつき検討した。

第一の MLPA の引上げ（現行の 18 歳から 21 歳への引上げを申立国は主張した。）については、実施可能性はあるものの、TPP 措置よりも貿易制限的でないと認めることはできず、また、同措置の目的に対して同措置と同等の効果を持つとは認められない（21 歳未満の者に対する使用抑制効果はあるだろうが、21 歳以上の者に対しては TPP 措置と同等の効果を期待できない）ことから、上述の代替手段とはいえないとした（paras. 7-1432-7.1471）。

第二の税（物品税）の引上げについては、タバコの規制に係る有効な手段と認められるが（para. 7.1511）、タバコ製品の使用等に対し TPP 措置と同等の抑制効果を持つとすると、TPP 措置と同様にタバコ製品の貿易量に影響を与え、「TPP 措置よりも貿易制限的でない」とはいえないことになる、申立国はその点（税の引上げの方が貿易制限効果が小さいこと）について立証できていないとした（paras. 7.1490-7.1495, 7.1543）[21]。また、税の引上げが

[20] 先例については、para. 7.1324 に対応する脚注 3237 参照。

[21] 申立国は、TPP 措置について、高価なタバコ製品から廉価なタバコ製品に消費者を乗り換えさせる downtrading の効果があり、結果的にタバコの消費を増加させる可能性を指摘していたのに対し、パネルは、税の引上げの方法によっては、正に downtrading の効果を持つのではないかとの疑問も提示している（paras. 7.1492-7.1494）。

TPP 措置の目的に対し同措置と同等の効果を持つとは認められないとした（paras. 7.1526-7.1531, 7.1544）。

第三のソーシャル・マーケティングのキャンペーンに係る申立国の主張は、豪州がすでに導入している対策を改善するという提案であるが、TPP 措置と同等の効果を持つことは立証されておらず（para. 7.1615）、また仮に TPP 措置と同程度にタバコ製品の消費に影響を与えるのであれば、同措置よりも貿易制限的でないとはいえない（para. 7.1622）などとした。

第四の事前審査とは、タバコ製品に係る包装や商標についての事前審査・承認の仕組みを指す。パネルは、これについても、仮に TPP 措置と同様の効果をタバコ製品の消費に対して及ぼすのであれば、同措置よりも貿易制限的でないとはいえず（para. 7.1649）、また申立国の真意は TPP 措置で規制される包装態様を事前審査では承認する可能性を認める点にあるが、審査の誤りの可能性をも考慮すると、事前審査は TPP 措置と同等の効果を持つとは認められないとした（paras. 7.1685, 7.1715）。

なお、申立国は、以上の代替策を重畳的に講じることも提案しているところ、パネルは、各代替案は TPP 措置と同等の効果を持つとは認められず、仮にそれらが重畳的に採用されてもなお同等の効果を期待できないとした（paras. 7.1717-7.1723）。

以上の分析を踏まえ、パネルは、TPP 措置が TBT 協定 2 条 2 項の定める「正当な目的の達成のために必要である以上に貿易制限的」な強制規格であることは立証されていないとした（para. 7.1732）。

（ｃ）TRIPS 協定（商標関連規定）との整合性

（ア）パリ条約 6 条の 5（TRIPS 協定 2 条 1 項が援用）

（ｉ）当事国の主張

パリ条約 6 条の 5A1 項は、「本国において正規に登録された商標は、この条で特に規定する場合を除くほか、他の同盟国においても、そのまま（telle quelle；as is）その登録を認められかつ保護される。」と定め、この規定を遵守することは、TRIPS 協定 2 条 1 項により同協定上の義務とされている。

ホンジュラス及びキューバは、豪州以外の国で登録された商標が、TPP 措置によって、豪州では「そのまま」保護されないことから、同措置はパリ条約 6 条の 5 を取り込んだ TRIPS 協定 2 条 1 項に違反すると主張した（paras. 7.1736, 7.1738-7.1742）。

豪州は、ホンジュラスが、商標権者は商標を使用することについての積極的権利を有しないことを認めつつ、パリ条約 6 条の 5A1 項について、商標権者が商標を使用できることを保証することを義務付ける規定と主張するのは矛盾であるなどと主張した（paras. 7.1743-7.1753）。

（ⅱ）パネルの判断

先例[22]によれば、パリ条約 6 条の 5A は、商標の形態（form）を問題にしており、ある国で正規に登録された商標は、他の同盟国（加盟国）において、たとえ後者の国の商標の形態に関する法令に適合しないとしても、その国で登録が認められ、かつ保護されなければならない旨を定めた規定である（para. 7.1762）。ホンジュラスとキューバの主張は、豪州が他国で登録された商標につき「そのまま」登録を認めないということではなく、保護をしないという趣旨と解されるが（para. 7.1764）、「保護」とは登録を認めた国において登録商標について与えられる保護を意味すると解される（paras. 7.1765-7.1766）。TPP 法 28 条は、商標権者が有する、商標の保護並びに商標の登録及び登録の維持に係る権能を阻害しないことを明らかにしており（TPP 法案の説明文書（Explanatory Memorandum））、ホンジュラス及びキューバは、豪州がいかなる意味で登録商標に保護を与えていないかについて立証できていない（para. 7.1774-7.1775）。

（イ）TRIPS 協定 15 条 4 項

（ⅰ）当事国の主張

TRIPS 協定 15 条 4 項は、「商標が出願される商品又はサービスの性質は、いかなる場合にも、その商標の登録の妨げになってはならない。」としている。

申立国（4 カ国すべて）は、TPP 措置につき、同措置が対象とする商品の性質に基づき商標登録の妨げになることから、15 条 4 項に違反すると主張した（paras. 7.1778, 7.1781-1790, 7.1815-7.1820）。具体的には、TPP 措置が、①本来的に識別性がなく、かつ、未だ識別力を獲得していないが、使用を通じて識別性を持つ可能性のある標識につき、登録を妨げる、②本来的に識別性がない非文字標識につき、使用を通じて識別力を獲得し、登録可能性を持つことを妨げる、及び③タバコに関係する商標につき、それを使用する商品の性質を理由として、登録を受けることによる保護を減じるという 3 つの点において、15 条 4 項に違反するという主張である（para. 7.1819）。

（ⅱ）パネルの判断

パネルは、TRIPS 協定 15 条 4 項に関し、15 条全体にしたがい、かつ、その文脈の中で解釈する必要があるとして、商標や登録等の概念について検討した上で、同項は、商標として登録可能性がある標識又はその組合せについて、商標が使用される商品又はサービスの性質に基づき、登録を拒むことがあってはならない旨を定めていると解されるとした（paras. 7.1821-7.1857）。

---

[22] Panel Report, *US-Section211Appropriation Act*, para. 8.83. 上級委員会もパネルの判断の結論を支持した（Appellate Body Report, *US-Section211Appropriation Act*, para. 148）。

そして、まず上記（ｉ）の①の理由に基づく申立国の主張に関しては、TRIPS 協定 15 条 1 項第 1 文は識別力が認められる標識について「商標とすることができるものとする」としているのであって、識別力を獲得する可能性がある標識につき何らかの義務を定めたものではなく、したがって、15 条 4 項の「商標」は本来的に識別性があるか、又は使用によって識別力を獲得した標識のみを意味すると解されることから、同主張は成り立たないとした（paras. 7.1861-7.1874）。

次に、上記（ｉ）の②の理由に基づく主張についても、TRIPS 協定 15 条 4 項が、識別力のない非文字標識につき、商品やサービスを問わず識別力を獲得させるために使用を認めることを義務付ける規定と解することはできず、理由がないとした（paras. 7.1875-7.1897）。

最後に、上記（ｉ）の③の理由に基づく主張に関しては、まず、他の二つの主張と異なり、TPP 措置が登録の妨げになるという趣旨ではなく、登録商標に与えられる保護の水準が 15 条 4 項に違反する旨の主張であると指摘する（para. 7.1901）。そして、15 条は商標登録の条件、すなわち、16 条 1 項が規定する最小限の権利を得るための前提条件を定めており、15 条 4 項も商標登録を拒絶する根拠を限定した規定であって、登録に由来する商標の保護の範囲や内容に関する義務を定めたものではないことを確認し、上記主張は成り立たないとする（paras. 7.1902-7.1912）。

以上のように、パネルは、15 条 4 項違反の主張はいずれも認められないとした（para. 7.1913）。

（ウ）TRIPS 協定 16 条 1 項

（ｉ）当事国の主張

TRIPS 協定 16 条 1 項は、登録商標の権利者に「当該登録された商標に係る商品又はサービスと同一又は類似の商品又はサービスについて同一又は類似の標識を商業上使用することの結果として混同を生じさせるおそれがある場合には、その使用を防止する排他的権利」を認めるべき旨を定めている。

申立国（4 カ国すべて）は、TPP 措置によってタバコに関係する一部の登録商標の使用が禁止されることにより、その商標の識別力が減じられ、他の標識との混同のおそれを示す可能性が減少させられることから、同措置は 16 条 1 項に違反する旨を主張した（paras. 7.1916, 7.1918-7.1953）。これに対して、豪州は、16 条 1 項が定める権利は、第三者による商標の使用を禁止する消極的な権利にすぎず、同項は（申立国の主張が意味するような）商標権者に混同を防ぐ機会を与えるべく混同のおそれを保証する義務を課す規定ではないなどと反論した（paras.7.1954-7.1960）。

（ⅱ）パネルの判断

パネルは、申立国の主張が、本質的に商標権者の商標を使用する権能に関係するものであ

ることを指摘し（para. 7.1966）、先例[23]も述べたように、16 条 1 項は登録商標の保有者にその商標を使用する権利でなく、第三者の一定違反の行為を禁止する権利を認めるにすぎないことを確認した（paras. 7.1978）。そして、混同のおそれが生じる可能性を減じることは 16 条 1 項が義務付ける商標権者の権利に反するものといえず（paras. 7.1994-7.2002）、また同項は、登録商標の識別力を維持し、又は登録商標の使用を通じて獲得した識別力を減じる可能性のある規制を講じないことについての義務を課すものでもない（para. 7.2005）。*EC – Trademarks and Geographical Indications (Australis)* 事件のパネルは、商標の識別力の確保に係る商標保有者の正当な利益（legitimate interest）が、商標を関連商品・役務について使用することについての利益を含む旨を認めているが、そこでいう「正当な利益」は、TRIPS 協定 17 条の定める商標権の保護の例外として容認できるか否かの検討において考慮される（taken into account）ものであって、それ自体が「権利」として保護されるものではなく、したがって、上記事件のパネルと本パネルの判断は整合的である（paras. 7.2006-7.2008）。さらに、（キューバの主張のように）16 条 1 項は、登録商標を使用する「最低限の機会」の確保を義務付けると解することもできない（paras. 7.2019-7.2030）。以上のような理由により、パネルは、TPP 措置が登録商標の使用にいかなる影響を与えるかという事実上の問題を検討するまでもなく、16 条 1 項違反の主張は認められないとした（paras. 7.2031-7.2032）。

（エ）TRIPS 協定 16 条 3 項

（ｉ）当事国の主張

TRIPS 協定 16 条 3 項は、いわゆる周知商標の保護について定めるパリ条約 6 条の 2 を引きつつ、「1967 年のパリ条約第 6 条の 2 の規定は、登録された商標に係る商品又はサービスと類似していない商品又はサービスについて準用する。ただし、当該類似していない商品又はサービスについての当該登録された商標の使用が、当該類似していない商品又はサービスと当該登録された商標の権利者との間の関連性を示唆し、かつ、当該権利者の利益が当該使用により害されるおそれがある場合に限る。」と定める。

申立国の一部は、TPP 措置が、タバコ関連の既存の周知商標が周知性を維持すること及びタバコ関連の他の商標が使用を通じて周知性を獲得することを妨げることから、16 条 3 項に違反する旨を主張した（paras. 7.2054, 7.2056-7.2074）。

これに対し豪州は、16 条 3 項及びパリ条約 6 条の 2 が周知商標について認めるべしとしているのは、第三者による登録を拒絶若しくは無効とし、又はその使用を禁止することについての消極的権利であり、権利者が自ら使用することについての積極的権利ではなく、TPP 措置は、周知商標の権利者が前者の権利を行使することを何ら制限しないのであるから、16 条 3 項違反の主張は成り立たないと主張した（paras. 7.2075-7.2078）。

[23] Paras. 7.1975-7.1977 が引く、Panel Report, *EC – Trademarks and Geographical Indications (Australia)*, para. 7.611 fn 564 及び Appellate Body Report, *US – Section 211 Appropriations Act*, para. 186。

（ⅱ）パネルの判断

パネルは、まず、TRIPS 協定 16 条 3 項の意義について、当事国も同意するように、周知商標の使用について積極的な権利を設けるものではなく、登録の拒絶若しくは無効化又は使用の禁止に係る加盟国の制度を求めているにとどまるとした上で（7.2098-7.2099）、同項は、加盟国に対し、周知商標の権利者が周知性を維持し、又は商標を使用する最低限の機会を有する可能性に影響を与えるような規制を禁じているわけではなく（para. 7.2123）、同項ただし書き（英語正文では“provided”以下）の基準を充たす状態を維持することを私人に保証することや、私人がそれらの基準を充足することの難易度を決める市場条件に影響を与える可能性のある規制の導入を控えることを、加盟国に義務付けているわけでもない（para. 7.2129）として、16 条 3 項の違反は認められないとした（para. 7.2130）。

（オ）TRIPS 協定 20 条

（ⅰ）当事国の主張

TRIPS 協定 20 条は、「商標の商業上の使用は、他の商標との併用、特殊な形式による使用又はある事業に係る商品若しくはサービスを他の事業に係る商品若しくはサービスと識別する能力を損なわせる方法による使用等特別な要件（special requirements）により不当に妨げられてはならない（shall not be unjustifiably encumbered）。このことは、商品又はサービスを生産する事業を特定する商標を、その事業に係る特定の商品又はサービスを識別する商標と共に、それと結び付けることなく、使用することを要件とすることを妨げるものではない。」と定める。

申立国（4 カ国すべて）は、TPP 措置につき、商標の商業上の使用を特別な要件により不当に妨げるものであって、20 条に違反すると主張した（paras. 7.2132, 7.2132-7.2137。7.2140-7.2144）。豪州は、TPP 措置の一部が「特別の要件」であることを認めつつ（ただし、TPP 措置がタバコ製品及びその包装に一定の商標の使用を禁止している点についえは「特別の要件」に当たらないと主張する。）、商標の商業上の使用を不当に妨げる特別の要件には該当しないと反論した（paras. 7.2138, 7.2145-7.2146）。

（ⅱ）パネルの判断

パネルは、まず、20 条違反の論点に係る立証責任について、「不当に」の要件を含め（申立国は、この要件については豪州が「不当でないこと」（正当性）を立証すべきであると主張していた。）、同条違反を構成するすべての要素について申立国側にあることを確認した（para. 7.2157-7.2171）。

そこで、第一に、TPP 措置が商標の使用を「妨げる（encumber）特別の要件」に当たるかについて、豪州の主張に反し、商標の使用を禁止する措置を含めて「妨げる特別の要件」

と解するべきであるとし、TPP 措置は、文字標識を特定の形態での使用に限定し、また特別の様式による文字標識、組合せ的標識及び装飾的標識の使用を禁止している点において、上記要件に該当するとした（paras. 7.2221-7.2245）。

第二に、TPP 措置が「商標の商業上の使用」を妨げるかについて、豪州は、「商標の商業上の使用」とは、販売の時点において、商品又はサービスの出所を区別するために商標が使用される場合に限定されると主張したが、パネルはそのような限定を認める理由はないとし、TPP 措置の商標に係る要件は「商標の商業上の使用」を妨げる特別の要件に該当するとした（paras. 7.2279-7.2292）。

第三に、TPP 措置が「不当に」商標の商業上の使用を妨げるかについて、まず「不当に」の解釈として、問題となる行為又は状況を十分根拠づけることができるという意味で合理的な、正当化又は有効な理由を提供できる可能性（the ability to provide a "justification" or "good reason" for the relevant action or situation that is reasonable in the sense that it provides sufficient support for that action or situation）を問う概念であるとした（para. 7.2395）。さらに、TRIPS 協定の前文、7 条及び 8 条から、TRIPS 協定の一般的目的とその基礎とする原理を理解して 20 条の解釈をする必要があるとし、特に 8 条 1 項が「公衆衛生」[24]を確保するために必要な措置を、TRIPS 協定に適合する限りにおいて採用することを妨げてはならない旨を明記していること、さらにはドーハ閣僚会議宣言も公衆衛生の重要性を確認していること等を指摘する（paras. 7.2398-7.2411）。そして、20 条は、商標の保有者が市場で当該商標を使用することについての正当な利益の存在と、そのような使用に否定的影響を与える可能性のある公共的利益の保護のための措置を採用することについての WTO 加盟国の権利とのバランスをとることを企図して起草されたと理解すると述べ（para. 7.2429）、商標の商業上の使用が特別の要件により「不当に」妨げられたか否かを判断するに際しては、①特別の要件による制限効果（encumbrance）の性質と程度（その検討に当たっては、商標を商業上使用し、商標が目的とする機能を実現することについての商標保有者の正当な利益に配慮する）、②特別の要件が適用される理由（当該要件が保護しようとしている社会的利益を含む）、③②の理由が、特別の要件によって生じる制限効果の十分な根拠となるか、という諸要素を考慮すべきであるとした（para. 7.2430）。

申立国は、TPP 措置が一部の商標の使用を禁止している点、及び個別の商標ごとに検討されることなく一律に適用される点において、当然に不当である（*per se* unjustifiable）などと主張したが、パネルは、「不当に」の要件該当性は、使用に対し高度の妨害的効果が認められる場合についても、他の場合と同様の基準の下で判断されるべきであり（paras. 7.2439-7.2442）、また、20 条は特別の要件が個別の商標について設定されることを求めているとも解されないことから（paras. 7.2492-7.2508）、TPP 措置が当然に不当である旨の主張は認められないとした。

そして、TPP 措置に関する上記①ないし③の要素について、以下のように検討した。

[24] TRIPS 協定の日本語公定訳では「公衆の健康」。

①TPP 措置が商標保有者の商標の使用に係る正当な利益に与える影響は、特にデザイン的商標（装飾的商標と、文字商標の装飾的及び様式的側面）の使用を禁止する点で、広範囲に及ぶ（far-reaching）が、他方、文字商標（標準文字）の使用は許容されることから、識別標識としての商標の使用に対する制限効果は緩和されていること、商標保有者が商標を保護し、また登録を受け、それを維持する権能は確保されることになっている（paras. 7.2556-7.2574）。

②TPP 措置の目的は（TBT 協定 2 条 2 項の論点に関し検討したように）、タバコ製品の使用とその影響を被る状態に置かれることを抑制することにより公衆衛生の向上を図ることにあり、かつ、公衆衛生は TRIPS 協定の下でも正当な政策目的として尊重されている（paras. 7.2586-7.2589）。

③TPP 措置における「特別の要件」は、国内的にも世界的にも極めて重大な（exceptionally grave）衛生上の問題に対応するためのものであり、既に検討したようにタバコ製品の小売包装と製品上のデザイン的特徴を除去することは、タバコ製品の訴求力を奪い、図表による健康被害警告（GHW）の効果を高めることに有効である。このような規制において、商標の使用を一定範囲で制限することは不可欠の要素である。商標関係の規制が不可分の一部である TPP 措置の全体のデザインから、同措置を採用する理由が、商標使用の規制を十分根拠づけるものであり、したがって、特別の要件が不当に適用されるものではないとの結論が導かれるとした（paras. 7.2592-7.2593）。

また、申立国の一部は、代替手段（具体的には、TBT 協定 2 条 2 項に係る論点で主張した手段）が存在するため、TPP 措置は「不当に」商標の使用を妨げる旨の主張もしたが、パネルは、すでに検討したように、主張される手段のいずれも、TPP 措置に代替する効果を持たず、また 20 条に一層整合的ともいえないことを確認した（paras. 7.2597-7.2604）。

結論として、パネルは、TPP 措置の商標関係の規制が TRIPS 協定 20 条に違反することは証明されていないとした（para. 7.2606）。

（ｄ）TRIPS 協定（不正競争関連規定）との整合性

（ｉ）当事国の主張

パリ条約 10 条の 2 は、不正競争からの保護について定め、この規定を遵守することは、TRIPS 協定 2 条 1 項により同協定上の義務とされている。

申立国は、TPP 措置がパリ条約 10 条の 2、ひいては TRIPS 協定 2 条 1 項に違反すると主張した。これに対し、豪州は、TPP 措置についてパリ条約 10 条の 2（を引く TRIPS 協定 2 条 1 項）は適用されず、仮に適用があるとしても、TPP 措置のうちタバコ製品及びその小売包装上の知的財産権の利用に係る規制（以下、「商標要件」という。）についてのみであり、TPP 措置のうちタバコ製品及びその小売包装の物理的特徴に係る規制（以下、「フォーマット要件」という。）については適用がないと主張した。

（ⅱ）パネルの判断

パネルは、まずパリ条約 10 条の 2 が TRIPS 協定 2 条 1 項によって同協定に取り込まれている範囲につき、先例と各条約の解釈を通じて検討し[25]、特段の限定なく（TRIPS 協定が第 2 部以下で明示的に規定している知的財産権に関係する規律に限定されることなく）不正競争の防止すべき旨の 10 条の 2 の規律がそのまま TRIPS 協定に取り込まれていると判断した（paras. 7.2620-7.2631）。

そして、パネルは、10 条の 2 第 2 項の「不正競争行為」とは「市場における行為者が、当該市場における他の行為者と競争するためになすことであって、通常又は慣例上、ある市場において誠実、公正、かつ非詐欺的と認められる方法に反するやり方でなされるもの」をいうとし（paras. 7.2664-7.2667）、同条 3 項は、不正競争行為を例示する同項各号の行為について禁止を義務付けている（para. 7.2668）。一方、同条 1 項は、2 項の定める意味における不正競争行為に対する有効な保護を求めているが、特定の加盟国が、3 項がカバーする行為の他にいかなる工業上及び商業上の行為について有効な保護をする義務を負うのかについて、その判断基準は示していない（para. 7.2669）。10 条の 2 第 2 項の「公正な慣習」（honest practices）という概念は、一義的に定めることはできず、個別事案ごとに、問題となる国内市場において適用、維持されている公正な行為に係る基準を参照して解釈されるべきである（paras. 7.2671-7.2675）。

以上のような解釈の下、パネルは、申立国の主張に沿って、第一に TPP 措置それ自体が不正競争行為を構成するか、第二に同措置は市場の行為者に不正競争行為を強いるものであるか、という二つの側面から、同措置と 10 条の 2 の関係について検討する（para. 7.2690）。

第一に、TPP 措置それ自体が不正競争行為を構成するという主張について、パネルは、TPP 措置は市場における行為者による競争行為ではないことから、10 条の 2 第 2 項の「不正競争行為」及び同条第 1 項の「不正競争」（「行為」の語が付されていないが、不正競争行為を意味すると解する。）に当たらないとする（paras. 7.2698-7.2699）。

第二に、TPP 措置は市場の行為者に不正競争行為を強いる旨の主張に関して、①10 条の 2 第 3 項 1 号[26]の行為との関係については、TPP 措置がタバコ製品及びその包装につき単一的な外観を持たせることを義務付けていることから、混同を生じさせている旨を申立国は主張するが、規制によって製品や包装の外観が類似していることを消費者も承知してお

---

[25] 先例に関し、パネルは、Appellate Body Report, *US – Section 211 Appropriations Act* を引いている。同上級委員会報告書は、TRIPS 協定 2 条 1 項の「（第 2 部から第 4 部までの規定）について」（in respect of）という表現は同項（ひいては TRIPS 協定）が規律する範囲を限定する（conditioning）働きを持つとは解されないこと等から、パリ条約 8 条が義務付ける商号の保護は、TRIPS 協定の第 2 部以下に商号保護が明記されていなくても、なお同協定 2 条 1 項を通じて同協定上の義務となっているとした。また、パネルは、Panel Report, *US – Section 211 Appropriations Act* が、パリ条約 10 条の 2 が TRIPS 協定 2 条 1 項を通じて同協定上の義務となっているかについて、判断を留保したことを確認している。さらに、パネルは、TRIPS 協定第 2 部以下の規定において、例えば 22 条 2 項(b)や 39 条 1 項がパリ条約 10 条の 2 に触れていることや、パリ条約 10 条の 2 が特定の知的財産権に関係する不正競争とそれ以外の不正競争とを区別していないこと等を指摘した。

[26] パリ条約 10 条の 2 第 3 項 1 号「いかなる方法によるかを問わず、競争者の営業所、産品又は工業上若しくは商業上の活動との混同を生じさせるようなすべての行為」。

り、しかも、ブランド名や商号等の表示は一定の要件の下に認められているのであるから、消費者にとって商品間の区別は可能であって、それにもかかわらず混同を発生させる旨の申立国の主張は立証されていない（paras. 7.2720-7.2724）。

②10 条の 2 第 3 項 3 号[27]の行為との関係については、TPP 措置によってタバコ製品及びその包装にブランドのイメージを示せないことが、消費者に対し、商品に関する不正確な情報や間違った印象を与えるという申立国の主張は、立証されていない。市場の行為者の商標上の選択を反映することなく、TPP 措置の下で広く周知された規制によってタバコ製品及びその包装が類似する外観を呈することが、消費者に対し、競争関係にあるすべての商品が同一の性質や出所を持つとの誤解を与えるとは考えられない（paras. 7.2759-7.2760）。しかも、TPP 措置は文字標識やブランド、商号等を示す標識の使用を許容しており、同措置の下、消費者は、ブランド名及びヴァリアント名を通じて、商品につき出所を識別し、当該出所の商品に係る一定の特徴に係る情報を得ることができる（商標法上の「品質保証機能」）（para. 7.2761）。また、TPP 措置は、ブランドに係るデザイン的特徴の使用を制限することにより、タバコ製品の小売包装が消費者に喫煙やタバコ製品の有害な効果に関して誤認を与える可能性を少なくしている（para. 7.2763）。

③10 条の 2 第 1 項との関係については、同項による有効な保護の対象となるべき不正競争行為（同条第 3 項列記のもの以外）の範囲は、問題とされる国内市場（本件では豪州の市場）において通常又は慣例的に、誠実、公正、かつ非詐欺的と認められるものに反する行為に関する法的制度と考え方の枠内で、判断される必要がある（para. 7.2790）。そして、TPP 措置に即して製品を売る行為について、豪州の市場において通常又は慣例的に、誠実、公正、かつ非詐欺的と認められるものに反する行為と認めることはできない。行為者が市場におけるすべての商品に等しく適用される規制に従うことのみの結果として小売包装が類似している場合において、市場行為者が規制の要件を充足するためになす行為は、そもそも市場において相互に競争するための行為であると認めることはできない（para. 2.2792）。TPP 措置の下で、ブランド名、商号、ヴァリアント名をタバコ製品に使用することが許容されていることも踏まえると、10 条の 2 第 1 項が、豪州に対し、競争関係にあるタバコ製造者が商品の追加的特徴を伝達するためにブランドを使用することを認めることを義務付けているとは、解することができない。また、包装及び製品の外観の標準化は、消費者がタバコ製品の有害性について誤認する可能性を減らすことを特に意図していることにも留意すべきである（para. 7.2794）。結論として、申立国は、10 条 2 第 1 項の違反を立証できていない（para. 7.2795）。

[27] パリ条約 10 条の 2 第 3 項 3 号「産品の性質、製造方法、特徴、用途又は数量について公衆を誤らせるような取引上の表示及び主張」。

（ｅ）TRIPS 協定（地理的表示関連規定）との整合性

（ア）TRIPS 協定 22 条 2 項(b)

（ｉ）当事国の主張

TRIPS 協定 22 条 2 項柱書きは、地理的表示に関し、利害関係を有する者に対して、同項(a)及び(b)が定める行為を防止するための法的手段を確保することを、加盟国の義務と定め、同項(b)は「1967 年のパリ条約第 10 条の 2 に規定する不正競争行為を構成する使用」と定めている。

申立国は、豪州においては、TPP 措置のために、パリ条約 10 条の 2 に規定する不正競争行為に対して地理的表示を保護するための法的手段が確保されていないことから、TRIPS 協定 22 条 2 項(b)に違反する旨の主張をした（paras. 7.2801-7.2829）。

（ⅱ）パネルの判断

豪州では、地理的表示は主として証明商標及び団体商標によって保護しているほか、消費者保護法（誤認惹起表示の規制等）、パッシング・オフに係る不法行為法などを通じても保護されている（para. 7.2852）。TRIPS 協定 22 条 2 項(b)は、地理的表示の使用について、関係当事者に積極的な権利や権限を与えているわけではない（para. 7.2860）。TPP 措置が、地理的表示に関する競争条件について不公正な条件を創出することにより、22 条 2 項(b)に違反する旨の主張は、同措置自体を不正競争行為と捉えることを前提とする主張としては、その前提を認めることはできないことから、成り立たない（para. 7.2861）。また、TPP 措置が、市場参加者に対して地理的表示に係る不正競争行為（具体的には、パリ条約 10 条の 2 第 3 項 3 号の定める誤認惹起表示・主張）を強いることから、同措置は 22 条 2 項(b)に違反する旨の主張については、TPP 措置による規制の結果がいかなる意味で上記不正競争行為に該当するのかが説明されておらず、認めることができない（paras. 7.2862-7.2870）。

（イ）TRIPS 協定 24 条 3 項

（ｉ）当事国の主張

TRIPS 協定 24 条 3 項は、「この節の規定の実施に当たり、加盟国は、世界貿易機関協定の効力発生の日の直前に当該加盟国が与えていた地理的表示の保護を減じてはならない。」と定める。

申立国は、TPP 措置の導入により、1995 年 1 月 1 日以前に与えていた地理的表示の保護を減じたことから、豪州は上記規定に違反する旨を主張した（paras. 7.2874-7.2901）。これに対し、豪州は、TPP 措置は地理的表示に係る何らかの行為を禁止する法的手段を与えるために導入された措置ではないことから、そもそも 24 条 3 項による義務とは無関係であるなどと反論した（paras. 7.2902-7.2912）。

（ⅱ）パネルの判断

TRIPS 協定 24 条 3 項は、同協定第 2 部第 3 節の規定（22 条から 24 条まで）全体の実施について義務を定めていることから、TPP 措置について、22 条 2 項の定める義務を履行する目的で導入されたものではないことを理由として、24 条 3 項と無関係であるという豪州の主張は理由がない（paras. 7.2923-7.2926）。

「保護を減じてはならない」という義務につき、地理的表示保護の制度に関するものか、個別具体的な地理的表示の保護が問題になるのかに関して、当事国の意見が分かれるが（申立国は前者、豪州は後者）、先例のパネルの判断[28]と同様、24 条 3 項は、TRIPS 協定の効力発生前に加盟国で保護を受けていた既存の財産権（property rights）の保護を弱めてはならないという趣旨を定めた規定と理解すべきである。仮に保護制度全般に関する義務と解すると、第 2 節の定める商標の保護に係る義務を履行できなくなるという不都合もある（paras. 7.2928-7.2936）。

申立国が挙げる地理的表示の唯一の具体例は、キューバの“Habanos”である。同表示は、2010 年 4 月に商標登録されており、それ以前の（したがって 1995 年 1 月以前の）商標としての保護は問題とならない。キューバは、「地理的名称を使用する権利の保護」が TPP 措置によって減じられたと主張する。豪州では、1995 年以前、地理的表示は消費者保護の実定法及びコモンローによる一定の保護、すなわち、誤認を惹起する形態による表示の使用に対する救済が認められていた。しかし、“Habanos”という表示に関し、1995 年以前に、地理的表示を使用する権利又は権能がいかなる実定法によって認められていたかにつき、キューバは説明できていない。キューバの主張は、むしろ、コモンロー上、商品又は役務の供給に際し、言葉や道具（device）を使う自由が認められており、それが地理的表示を使用する権利として認められていたという趣旨と理解できる。しかし、そのような自由が、何によって、法的に保護される権利又は権能に格上げされるのかについて、キューバは説明していない（paras. 7.2939-7.2950）。

キューバはパッシング・オフに対するコモンロー上の保護が TPP 措置により弱まるとも主張するが、利害関係者が地理的表示に係る高い評価（reputation）を維持するために市場においてそれを使用することは、豪州において法的保護の対象ではなく、したがって、24 条 3 項の「保護」の問題ではない。他の申立国の主張（ホンジュラスによる TRIPS 協定脚注 3[29]に関する主張、ドミニカによる「市場における自由」と「使用する権利」を区別すべきでない旨の主張）も理由がない（paras. 7.2951-7.2956）。

結論として、申立国は、1995 年以前の地理的表示の保護が、TPP 措置によって減じられたことを立証できておらず、“Habanos”という表示が同年以前に地理的表示として保護されていたか否かを判断するまでもなく、24 条 3 項違反は認められない（paras. 7.2957-7.2959）。

---

[28] Panel Reports, *EC – Trademarks and Geographical Indications*, paras. 7.633-7.636. (emphasis original; footnotes omitted).

[29] 公定訳では、3 条 1 項の注。

（ｆ）GATT 9 条 4 項との整合性

（ｉ）当事国の主張

GATT9 条 4 項は、原産地表示に関し、「輸入産品の表示に関する締約国の法令は、産品に著しい損害を与えることなく、その価値を実質的に減ずることなく、又はその価格を過度に引き上げることなく、遵守することができるものでなければならない。」と定めている。

本論点については、キューバが、TPP 措置は“Habanos”に係る地理的表示（さらに地理的表示一般）及びキューバ政府による品質保証シールの使用を、しかも輸入タバコ製品についてのみ制限することから、上記規定に違反する旨を主張した。これに対し豪州は、TPP 措置は上記規定に整合的であり、仮にそうでないとしても、GATT20 条(b)によって正当化されると反論した（paras. 7.2961-7,2967）。

（ⅱ）パネルの判断

9 条 4 項の文言、文脈及び目的に照らし、かつ、1958 年の原産地表示に関する GATT 締約国の決定及び 9 条の交渉過程を考慮に入れると、同項の「輸入産品の表示に関する締約国の法令」とは、輸入産品の表示一般に関するすべての法令を意味するのではなく、原産地表示、すなわち製品がどこに由来するかを示す各種標識（“signs, tokens, devices, stamps, brands, labels or inscriptions”）に係る要件を充足するための条件を提示する法令のことを指すと解される（paras. 7.2996- 7.3021）。

TPP 措置は、タバコ製品及びその小売包装において、“Habanos”に係る地理的表示及びキューバ政府による品質保証シールに関し、言語以外の要素の部分の使用を禁じ、また、ブランド名の一部をなす言語の部分等について使用方法を制限している。しかし、この措置は、9 条 4 項の対象となる輸入産品の表示の要件に当たるとはいえない。同項は、輸入国の領域において、原産地表示についての過度に煩雑又はコストのかかる要件によって、輸出者の利益が害されることを防ぐための規定である。同項は、原産地表示の使用を制限する措置に対応するための規定ではない。結論として、TPP 措置は、9 条 4 項の「輸入産品の表示に関する締約国の法令」に該当しない（paras. 7.3022-7.3030）。

キューバは、また、TPP 措置は、 “Habanos”に係る地理的表示及びキューバ政府による品質保証シールの使用の禁止により、第一に、輸出者が価格を高く設定する可能性を制限しているという意味で、第二に、消費者が製品の真正性について確信を持てなくしているという意味で、キューバのタバコの「価値を実質的に減ずる」効果をもたらしていると主張する。

しかし、先例が述べるとおり[30]、9 条 4 項は、原産地表示の使用「による」（of）影響を制限することを求めており、原産地表示の使用「に対する」（on）影響を制限すること求める規定ではない。したがって、同項は原産地に関係する表示の使用によって得られる付加的価値や価格の上昇を保証するための規定ではなく、同項の定める「価値を実質的に減ずる」措

[30] Appellate Body Reports, *US – COOL (Article 21.5 – Canada and Mexico)*, para. 5.356.

置に TPP 措置は該当しない（paras. 7.3031-7.3042）。

さらに、TPP 措置によってキューバの葉巻タバコの付加価値が奪われ、その「価値を実質的に減ずる」結果となっている旨のキューバの上記主張については、TPP 措置の下でもキューバの巻タバコに“Habanos”をブランド名（の一部）として付すことは可能であり、また、他の法令により義務付けられ、かつ、TPP 措置が許容することから、「キューバ産」という表示も付される。それら表示によって、キューバ産巻タバコの真正性は需要者に伝わっている。結局、キューバは、TPP 措置による“Habanos”の標識及びキューバ政府による品質保証シールの使用の制限が、キューバの巻タバコの付加価値を奪うものであって、同措置の順守が GATT 9 条 4 項の定める価値の実質的な減少をもたらしていることを証明できていない（paras. 7.3044-7.3058）。

また、消費者が製品の真正性について確信を持てなくしている旨のキューバの主張についても、キューバが提出する証拠は、タバコ製品に標識の使用を一切認めない場合についての分析結果であって、一定範囲で表示の使用を認める TPP 措置には当てはまらず、その主張は立証されていない（paras. 7.3059-7.3067）。

以上から、TPP 措置は、“Habanos”の標識及びキューバ政府による品質保証シールの使用を制限する面において、GATT 9 条 4 項の定める「輸入産品の表示に関する締約国の法令」に該当すると認めることはできず、また、仮に該当するとしても、同措置が、キューバの巻タバコの「価値を実質的に減ずる」ものであることは立証されていない（para. 7.3068）。したがって、TPP 措置は GATT 9 条 4 項に違反せず、同協定 20 条(b)による正当化を検討する必要はない（paras. 7.3069-7.3070）。

４．上訴申立て

上記のように、本パネル報告書については、申立国のうちキューバ及びインドネシアに関係する部分につき DSB で採択される一方、ホンジュラス及びドミニカに関する部分につき、両国が上級委員会への上訴申立てを行った[31]。上訴申立ての概要は次のとおりである。

（１）ホンジュラスによる上訴申立て

ホンジュラスは、パネルの判断につき、以下の点において、DSU[32]11 条が求める「問題の客観的な評価」をできていないことを含め、法の適用及び解釈を誤っている旨主張している。

（ａ）TRIPS20 条における「不当に」の解釈及び適用の誤り

ホンジュラスは、TRIPS 協定 20 条における「不当に」という要件につき、商標の使用を

[31] 各上訴申立てについては、前掲注 15 の文書を参照。
[32] WTO 協定附属書 2「紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」。

妨げる特別の要件を正当化するのに十分な理由の存否に関係するものとパネルが解釈したことは、誤りであるという。また、仮にその解釈は正しいとしても、パネルによる 20 条の TPP 措置への適用の仕方は法的に誤っているという。

後者について、具体的には、①商標の識別機能への影響に分析の焦点を当てていない点、②20 条の適用において、製品の包装にのみ着目して認定を行っている点、③代替措置の検討について、TPP 措置に比べ、商標の使用を妨げる程度が低く、しかし同等の効果のある措置の検討が適切に行われていない点、④WTO 協定以外の協定に基づいて TPP 措置を正当化している点を指摘している。

（b）TRIPS16 条 1 項の定める「与えられる権利」の解釈及び適用の誤り

ホンジュラスは、TPP 措置の 16 条 1 項違反は立証されていないとするパネルの判断は誤りであると主張し、その根拠として 2 点を挙げる。第一に、「与えられる権利」の解釈の誤りである。具体的には、16 条 1 項が商標の識別力を保護していないとする点、現実の混同のおそれが存在しない場合については、同項が認める権利は及ばないとする点である。第二に、TPP 措置が商標の識別力を減じるか否かを問うことなく、同措置の 16 条 1 項整合性を論じ、同項が本来義務付けているレベルよりも低い保護しか認めていないことである。

ホンジュラスは、さらに、パネルが効率的な司法判断（judicial economy）を間違って履行しており、これは DSU11 条に反していると主張する。

（c）TBT 協定 2 条 2 項の「貿易制限的」（trade-restrictive）の解釈及び適用の誤り

ホンジュラスは、パネルによる TBT 協定 2 条 2 項の解釈及び適用は、少なくとも次の 2 点において誤っていると主張する。第一に、ホンジュラスが挙げた代替措置が TPP 措置よりも貿易制限的でないといえるかを検討するに際して、目的達成への貢献度に過度に焦点を当て、競争の条件及び機会への影響を検討していないことである。第二に、代替措置が TPP 措置と「同等の」貢献をするかについて判断する法的基準の解釈及び適用が誤っている。

（d）TPP 措置の目的達成に向けた貢献度に係る証拠の評価の誤り

ホンジュラスは、正当な目的の達成のために TPP 措置がどの程度貢献するかに係る証拠のパネルによる評価につき、「客観的な評価」がなされておらず、DSU11 条に違反していると主張する。

（2）ドミニカによる上訴申立て

ドミニカは、パネルによる、TBT 協定 2 条 2 項整合性に関する判断（具体的には、TPP 措置の目的達成に対する貢献及び貿易制限性、並びに貿易制限的でない代替措置の可能性

についての判断)、TRIPS 協定 20 条整合性に関する判断（具体的には、DSB に付託された問題の一部について検討をしていない点）が誤りであると主張するとともに、ホンジュラスの上訴申立てに含まれる主張を援用（incorporate）している。

５．分析

以下、主要な論点について簡単にコメントをする。

（１）TBT 協定 2 条 2 項整合性について

TBT 協定 2 条 2 項整合性について、パネル報告書は実に約 450 頁をかけて検討を行っている。しかし、この論点は、申立国にとってかなり無理筋であった[33]。なぜなら、TPP 措置よりも貿易制限的ではなく、しかし、タバコ消費の抑制を通じた公衆衛生の向上という正当な目的の達成に同等程度有効な代替措置を示すことは、元々不可能に近いと思われるためである。すなわち、タバコの消費抑制は必然的にタバコ製品の販売の抑制を意味し、さらにはタバコ製品の輸入の抑制をも意味する。結局、ある措置が目的の達成に有効であることは、それだけ貿易制限的であることになる。このように、TBT 協定 2 条 2 項に関するパネルの結論は、法的観点からは、当然の帰結と思われる。

（２）TRIPS 協定（商標関連規定）整合性について

TRIPS 協定の商標関連規定に関する論点に関しては、実際上、商標の使用に関する 20 条との整合性に係るパネルの判断が、最も注目されたところである[34]。これに対し、商標登録に係る規律（パリ条約 6 条の 5、TRIPS 協定 15 条 4 項）及び商標権の保護に係る規律（16 条）との関係については、第一に、豪州が商標登録及びその維持について配慮する国内法規定を設けていたこと、第二に、TRIPS 協定が商標権を消極的権利と位置づけており、かつ、豪州の国内法上商標権は消極的権利にとどまるという点について、当事国の間で異論がなかったことから、申立国の主張が認められる見込みは元々薄かったといえる[35]。そこで、以下、20 条整合性の論点に焦点を当てて、コメントをする。

第一に、TPP 措置が、商標の商業上の使用を妨げる特別の要件に該当することについては、異論の余地があまりなく、他方、「不当に」の要件が問題となることは、予想されたところであった[36]。

第二に、「不当に」の要件に係る立証責任につき、パネルは申立国側がこれを負うと判断した。20 条の文言に照らせば、このように解することが適切であろう[37]。ただし、申立国

---

[33] この点は、既に鈴木「法的問題」68 頁で指摘していたところである。
[34] 鈴木「法的問題」57-63 頁参照。
[35] 鈴木「法的問題」57-63 頁参照。
[36] 鈴木「法的問題」58 頁参照。
[37] パネル報告書 para. 7.2164 も述べるように、もしも措置実施国側に「不当に」の要件の立証責任を負わせるのであれば、20 条の文言は異なるものが採用されていたと考えられる。

が、問題となる措置を正当化できる根拠が一切ないという不存在の証明を強いられると解することは適切でなく、本パネルも、申立国側が不当性を一応根拠づける証拠を挙げれば足り、これに対して措置実施国がその心証を覆す証拠を提出できなければ、不当性が立証されたものと認めるとしている[38]。

第三に、「不当に」の要件を充足しないとの実質的な判断については、TPP 措置がタバコ消費抑制を通じた公衆衛生の向上という目的の達成に効果を持つと認定されていること、かつ、TPP 措置の下でも商標権者は一定範囲で標識の使用が容認されていることから、合理的な結論と思われる。また、かかる判断の前提として、TRIPS 協定上、公衆衛生が正当な政策目的とされていることを確認している点は、近年、公衆衛生と知的財産制度の関係が問題とされることが多い中、今後の国際的な議論において重要な意義を持つと考えられる。

（３）TRIPS 協定（不正競争関連規定）整合性

TRIPS 協定の不正競争関係の規定に関するパネルの判断において特に注目すべきは、TPP 措置の整合性に係る認定よりも（整合的との結論は異論の余地がないと思われる。）、パリ条約 10 条の 2 が TRIPS 協定 2 条 1 項によって同協定に取り込まれている旨の判断である。この点は、WTO 紛争解決制度において初めてなされた判断である[39]。不正競争の防止は、パリ条約上、明確に産業財産権の保護の一つと位置づけられているものの、不正競争の概念自体は外延が不明確であり、今後、パリ条約のみならず TRIPS 協定の履行との関係でも、不正競争防止の範囲、内容等が議論になる可能性が高い[40]。

（４）その他

ホンジュラスとドミニカによる上訴申立てについては、その根拠とされる主張は特段説得的とは思われず、上級委員会がパネルの判断を覆す可能性は低いと思われる[41]。ただし、WTO において上級委員会が十分機能できない状態にあるため、上級委員会の判断が出されるまでに長期間を要する可能性がある。

---

[38] パネル報告書 para. 7.2171。なお、鈴木「法的問題」61 頁は、措置実施国側にどのような目的の達成のために正当化できるかを一応説明させたうえで、申立国側に、それでもなお「不当に」に当たることをを立証させるという考え方を主張していた。*See also*, Mark Davison, *Article 20: 20:12 in* JUSTIN MALBON, CHARLES LAWSON & MARK DAVISON, THE WTO AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: A COMMENTARY 321(2014)（鈴木・前掲と同旨）.

[39] 鈴木將文「EC の地理的表示制度を巡る WTO 紛争に係るパネル報告書の分析」AIPPI51 巻 8 号 2 頁、10 頁（2006 年）参照（EC 地理的表示事件のパネルが判断を留保したこと、パリ条約 10 条の 2 の取込みを否定する合理的理由はないこと、しかし肯定した場合には大きな影響をもたらす可能性があることを指摘した。）。

[40] 前注参照。なお、本文に挙げたような議論は、WTO の場のみならず、例えば自由貿易協定や経済連携協定等との関係でもなされる可能性があろう。

[41] 上訴申立ての主張との関連で本パネル報告書を論じる文献として、次のものがある。Tania Voon, *Third Strike: The WTO Panel Reports Upholding Australia's Tobacco Plain Packaging Scheme* (October 19, 2018). Forthcoming in (2019) Pre-edited draft Journal of World Investment & Trade. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3275074.

６．結語

本事件及び本パネル報告書は、単に豪州の TPP 措置の WTO 協定整合性を扱ったということにとどまらず、公衆衛生と知的財産制度の関係、より広くは、公共政策目的によって知的財産に係る行為が制約を受ける場合の法的問題という観点から、重要な先例的意義を持つものである。さらには、知的財産権の本質を考える上でも、非常に興味深い事例というべきである[42]。

[42] 本パネル報告に加え、TPP 措置を巡る豪州の国内裁判所の判断、さらには、ウルグアイの類似の措置を巡る国際投資仲裁の裁定は、主に商標権を扱いつつ、知的財産権の効力について検討した事例と捉えることができ、知的財産権の本質を考察するうえで興味深い事例を提供している。鈴木將文「知的財産権の効力の性質論に関する覚書」日本工業所有権学会年報 42 号（2019 年刊行予定）参照。

Ⅲ．医薬品を巡る最近の事案について

日本製薬工業協会
藤井　光夫

１．はじめに

近年、世界的に医薬品価格が高額であることが種々の場で議論されている。この様な状況下、オーストラリア、カナダ、韓国等の新薬を開発する内資の製薬企業はほとんど存在しない先進国においては、保険財政を考慮して、医薬品に係る知財保護を、日米欧にくらべ制限する傾向にある。また、途上国及び新興国においては、知財保護の制限に加えて強制実施権の発動及び強制実施権を利用した価格制限が行われている。

本稿では、最近のオーストラリアにおける知的財産に係る訴訟及び途上国・新興国における強制実施権に係る状況について紹介する。

２．オーストラリア政府による損害賠償請求訴訟

（１）サノフィのクロピドグレル事件（[2015] FCAFC 172）[1)]

（ａ）概要

本訴訟は、サノフィによる後発品の仮差止が原因となって、オーストラリア政府が、サノフィに支払った余分な保険料（薬価の差額）が、損害賠償の対象となることが認められた裁判である。

サノフィのプラビックス（一般名：クロピドグレル（抗血小板薬））の後発品を GenRx Pty（現在はアポテックスの現地子会社）が承認申請した。これに対して、サノフィは製造販売の差止を求め提訴し、GenRx Pty の後発品に対する仮差止[2)]が認められた。しかしながら、本訴[3)]で特許無効となり仮処分が取り消された。

その後、オーストラリア政府は、後発品の仮差止が原因となって、サノフィに支払った余分な保険料についてサノフィに損害賠償を求め、損害賠償の対象となることが認められた。なお、損害額については、第一審が係属中である。

（ｂ）本訴訟の背景

仮差止め時に以下の“usual undertaking as to damages”が条件となっていた。

(a) submit to such order (if any) as the Court may consider to be just for the payment of

[1)] Commonwealth of Australia v Sanofi (formerly Sanofi-Aventis) [2015] FCAFC 172.
[2)] GenRx Pty Ltd v Sanofi-Aventis [2007] FCA 1485 (21 September 2007).
[3)] Apotex Pty Ltd (formerly GenRx Pty Ltd) v Sanofi-Aventis [2008] FCA 1194; Apotex Pty Ltd v Sanofi-Aventis [2009] FCAFC 134.

compensation, to be assessed by the Court or as it may direct, to any person whether or not a party, adversely affected by the operation of the interlocutory injunction or any continuation (with or without variation); and

(b) pay the compensation referred to in subpara (a) to the person or persons there referred to.

これは、オーストラリア連邦裁判所によって発行された Practice Notes の 1 つであり、仮差止の請求人は、仮差止により損害を受けたいかなる者に対しても賠償賠償に応じなければならない内容となっている[4]。一方で関連する法律として、1989 年薬品・医薬品法（Therapeutic Goods Act 1989（TG Act））がある。特許訴訟手続き及び仮差止に関する条文第 26C 条（Certificates required in relation to patent infringement proceedings）及び第 26D 条（ Requirements for interlocutory injunction）には、悪意に基づく権利行使など極めて限定された場面において賠償義務があると定められている。特許訴訟及び仮差止手続きにおいて、(a) 誠意をもって行うこと; (b)成功の合理的な見込み; (c)不当な遅延禁止、が定められている。

これらを根拠として、特許侵害訴訟の当事者ではないオーストラリア政府は、2013 年 4 月にアポテックス非侵害の一審・合議体判決に基づき、サノフィに対し 5480 万ドルの支払いを求めて提訴した。

その理由は、アポテックス(GenRx Pty)の後発品が国民医薬品給付・償還システム（Pharmaceutical Benefits Scheme : PBS)にリスト化されず、それによってサノフィのプラビックスの値下げが妨げられた。オーストラリア政府は、結果として大きな財政的損失を被ったと主張した。2007 年当時、後発品が償還システムにリスト化されると、先発品の薬価は 12.5%下げられる（現在は 25%）ため、12.5%相当分を損害として請求した。

（ｃ）合議体判決（ [2015] FCAFC 172 ）

合議体の争点は Usual undertaking に基づくは損害賠償が認められるかどうかで、TG Act は Usual Undertaking を制限するかである。

2015 年 12 月に、裁判所は、Usual Undertaking による損害賠償を以下の理由により認めた。

・TG Act は、政府が、製薬企業に仮差止に基づく損害賠償請求することを認めている。
・侵害訴訟は、(a) 誠意をもって行うこと; (b)成功の合理的な見込み;(c)不当な遅延禁止、が求められる。
・仮差止は得られたが、最終的に非侵害の判断となったのは、上記条件を満たしていないとも考えられ、損害賠償を求めることができる場合がある。
・特許権者には、侵害訴訟が成功すると考えるに足りる理由がない。

なお、損害額については、第一審が継続中であり、その争点は仮差止とアポテックス

[4]) Practice Note CM 14,http://www.fedcourt.gov.au/law-and-practice/practice-documents/practice-notes/cm14 （最終アクセス日：2018 年 12 月 26 日）.

が後発品の償還システムへのリスト化を求めなかったことの因果関係である。サノフィは、仮差止は、製造販売に対するものであり、アポテックスのクロピドグレルが国民医薬品給付・償還システム（PBS)にリスト化されなかったのは、アポテックスがリスト化を申請しなかったためであり、仮差止とは関係しないアポテックスの判断によるものであると主張している。

特許権者が仮差し止めを求めるのは正当な権利であるが、一方で悪意に基づく権利行使などに対する救済措置は必要である。そのバランスをどの様にするかが重要であるが、上記訴訟は、特許権者にとって厳しい判断だと考えられる。特許庁で権利が認められているにもかかわらず、裁判で敗訴すれば、損害賠償を課せられる状況であり、悪意については殆ど検討されていない状況にあると考えられる。

（２）大塚製薬のアリピプラゾール事件

（ａ）概要

本訴訟は、オーストラリア政府と大塚製薬の訴訟にはまだ至っていないが、今後訴訟になる可能性のある事件である。

大塚製薬の製品名エビリファイ（一般名：アリピプラゾー ル（統合失調症治療薬））の後発品を、ジェネリックヘルスが後発承認申請を行った。それに対して、大塚製薬は後発品に対する仮差止を求め、認められた[5]。 一方、本訴の一審[6]では特許無効と判断されたが、大塚製薬は控訴し、それにより仮差止は維持された。続く合議体[7]でも特許無効の判断が維持され、上告したが不受理で、特許無効の判決は確定した。

（ｂ）控訴時

控訴時に仮差止が維持されたことに伴い、訴訟当事者ではないオーストラリア政府が、仮差止に対して担保金を要求した。裁判所は、ジェネリックヘルスに対する担保金の増額、計 1520 万ドルと、オーストラリア政府に対する担保金 600 万ドルを大塚製薬に指示した。

（ｃ）合議体判断（ [2016]　FCAFC 111）[6]

合議体は、一審判決の大塚製薬アリピプラゾール特許は無効を維持した。対象特許は既存治療で十分な効果が認められない 5-HT1A 受容体関連中枢神経系疾患（うつ病等）治療用途特許で、スイスタイプクレームと治療方法クレームが成立していた。

無効理由は、治療方法そのものは従来技術と同じであり新規性及び進歩性無しと判断

[5]) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd v Generic Health Pty Ltd [2012] FCA 239
[6]) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd v Generic Health Pty Ltd [2015] FCA 634.
[7]) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd v Generic Health Pty Ltd [2016] FCAFC 111.

している。「既存治療で十分な効果が認められない」と患者限定をしている点についてはほとんど考慮されなかった。上述の様に、その後、上告したが不受理で判決が確定した。

現時点ではまだ、オーストラリア政府との訴訟に至っていない様であるが、今後、大塚製薬はサノフィの損害額に関する訴訟の状況を見ながら、オーストラリア政府への対応を判断することになると予想される。

３．強制実施権に関するトピックス

（１）マレーシア

（ａ）過去の政府使用による強制実施権例

エイズ治療薬についての政府使用による強制実施権が 2003 年に設定され、インドの後発メーカーからエイズ治療薬を輸入し、政府系病院で使用された。

2004 年及び 2007 年には、他のエイズ治療薬について政府使用による強制実施権が設定され、結局、Didanosine、Azidothymidine、Zidovudine、Efavirenz 及びその合剤について政府使用による強制実施権が設定された。

（ｂ）Ｃ型肝炎治療薬

2017 年 9 月にギリアドＣ型肝炎治療薬についての政府使用による強制実施権が設定された[8]。ギリアドのＣ型肝炎治療薬ソフォスブビルは高額であり、患者の治療へのアクセスを阻害しているとの批判に対して、ギリアドは、2014 年にインドの後発メーカーに、中所得国におけるソフォスブビルの製造販売を許諾したが、マレーシアは含まれていなかった。

マレーシア政府は、価格の引き下げ交渉を行ったが不調となったことを受けて、2017 年 8 月に政府使用によるソフォスブビルの強制実施権を設定することを承認した。その直後に、ギリアドは上記中所得国にマレーシアを含む 4 ヶ国を追加することとした。しかしながら、国内商業・消費者大臣は、後発品の製造販売が可能であるにもかかわらず同年 9 月に政府使用によるソフォスブビルの強制実施権を設定した。

（２）コロンビア

（ａ）アンデス共同体強制実施権に関する制度

アンデス共同体決議 第 486 号 第 7 章 強制実施権制度は概略以下の様になっている。

---

[8])https://kpkesihatan.com/2017/09/20/press-statement-minister-of-health-20th-september-2017-implementation-of-the-rights-of-government-for-sofosbuvir-tablet-to-increase-access-for-hepatitis-c-treatment-in-malaysia/
（最終アクセス日：2018 年 12 月 26 日）.

●強制実施権設定のための条件

・ 不実施

・ 公益、緊急性又は国家安全保障への配慮する必要性の宣言

・ 権利の濫用

・ 利用発明

この内、公益に関する宣言（Declaration of public interest (DPI)）について、コロンビアでは以下の 2 段階の手続で行うこととなっている。

・ 保健省が特許の公共の利益に関する問題点について、特許権者、第三者に対しヒアリングを行い、DPI 発効の必要性の判断を行う。

・ DPI が発効されれば、その後特許庁が特許権者、第三者に対しヒアリングを実施し実施権者、ライセンス条件を決定する。

（b）グリベック価格交渉

コロンビアは高額なノバルティスのグリベック（一般名：イマチニブ（慢性骨髄性白血病治療薬））に関して WHO に相談し、WHO は 2016 年 5 月に強制実施権に関する助言をするための書簡をコロンビア保健省に送付した。また、並行してグリベックについて DPI が発効された。

当時のコロンビアの考慮すべき状況として、以下の様な事項が上げられる。

・ コロンビアは公的な保険制度が一応整っている。

・ グリベック結晶特許はβ型のみを保護する特許であり、少なくとも結晶特許を侵害しない後発品２製品が上市されていた。

・ グリベックの価格は、コロンビアでの通常の手続きに従って設定され、その後、価格規制により、3 年間で 2 回、薬価は切り下げられた。

・ グリベックは、通常の価格規制のルールにより定められる価格より 39%低価格である。

・ 当時、コロンビアのグリベックの価格は地域で 2 番目に低価格であり、世界中でも 6 番目に低価格である。

・ 既に後発品が市場に存在するにもかかわらず、コロンビア政府は、ノバルティスにさらに 60%の値下げを求め、同意しない場合は強制実施権を設定すると通告した。

結果として、2017 年 1 月にノバルティスが 44%の値下げに応じることで、強制実施権は回避された。

（c）C 型肝炎治療薬

コロンビア保健省は 2017 年 12 月 20 日に、公共の利益に基づき、 C 型肝炎治療薬の

強制実施権の設定が可能となる DPI に関する決議 5246 を公表し[9]、パブコメ募集を行った。

当時、コロンビアでは C 型肝炎治療薬について既に 80～90% の値下げがあり、アクセスできない状況にはないと考えられる。

なお、アンデス共同体加盟国のエクアドルでは全ての医薬品、ペルーではエイズ薬について DPI が発効されている。

（３）WHO： Prequalification

（ａ）Prequalification（PQ）とは

WHO の Prequalification（PQ）は、ワクチンについて 1987 年から、医薬品について 2001 年から開始された WHO の事前認定プログラム（Prequalification(PQ) Programme）のことである[10]。WHO は企業・国際調達機関の供給する医薬品が有効性・安全性・品質の許容基準を満たすものであることを認定している。途上国では医薬品・医療機器の薬事当局が存在していない、もしくは充分に機能していないことが多く、WHO 事前認証を以て薬事承認とするケースが多く、途上国でビジネスを検討している製薬企業にとって有用な手段である。

2018 年 12 月現在、最終製品として 517 品目が PQ 認定されている。対象疾患領域として HIV/AIDS、結核、マラリア、母子保健、インフルエンザ、顧みられない熱帯病（NTD）、下痢、肝炎がある。

（ｂ）日本メーカー関連事例

日本メーカーの PQ 関連事例として以下のものがある

・エーザイのリンパ系フィラリア症治療薬 DEC（ジエチルカルバマジン）

本件は WHO が直接エーザイに製造を打診したものである。2013 年にエーザイは PQ 承認を得て、インド工場よりアフリカ、東南アジア、南米に製品提供した。

・シプラ（インド後発メーカー）の抗エイズウイルス薬（ドルテグラビル）

シプラが 2017 年に PQ 承認を得てドルテグラビル後発品を製造･販売している。本製品については、塩野義製薬とグラクソ・スミスクライン（GSK）の共有特許が存在しているが、Medicine Patent Pool[11]に登録されシプラとも実施許諾契約がある。なお、先発メーカーはヴィーブ･ヘルスケア（GSK の子会社）でテビケイ（Tivicay）として販売している。

---

9) https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%2005246%20de%202017.pdf（最終アクセス日：2018 年 12 月 26 日）.

10) https://extranet.who.int/prequal/（最終アクセス日：2018 年 12 月 26 日）.

11) https://medicinespatentpool.org/（最終アクセス日：2018 年 12 月 26 日）、低中所得国に医薬品を提供することを目的として Unitaid の資金提供により設立。当初は HIV が中心で、その後に対象をその他の感染疾患等に拡大。

その他の製品として以下の様なものがある。

・ BCG ワクチン（日本ビーシージー製造株式会社）1987 年取得
・ (ワクチン)定温輸送バッグ EBT-30（株式会社荏原）2015 年取得
・ HIV スクリーニング検査薬 HIV Combo（アリーアメディカル株式会社）2016 年取得

（ｃ）大塚製薬デラマニドの状況

大塚製薬は多剤耐性肺結核治療薬であるデラマニド（Delamanid）について 2014 年承認を得て、商品名をデルティバとして販売している。物質特許は 2023 年 10 月 10 日まで存続している。

この様な状況下、大塚製薬に打診することなく、WHO は 2018 年 3 月にデラマニドを Prequolification 申請募集のリストに掲載した[12]。インドの後発メーカー等が PQ 申請を行う可能性が高いものと考えられるが、その際には特許の問題を解決するために TRIPS 第 31 条の 2 に基づく強制実施権の設定等が検討されることが予想される。

（４）その他

（ａ）ロシア

2018 年 6 月モスクワ市商事裁判所は、ロシア後発メーカーNativa にセルジーンのレブラミド（一般名： レナリドミド（多発性骨髄腫治療薬））の後発品の強制実施権を認めた。

ロシアの強制実施権が設定されるための条件として、連邦民法第 4 法典第 7 編第 72 章第 1362 条には以下のように定められている。

・ 特許が実施されていない又は十分に実施されていない
・ 他社特許を利用している特許発明の実施

Nativa はセルジーンに実施許諾を求めたが、回答が無く、その後 2016 年 8 月に Nativa の後発品は承認された。これに対して、2017 年 3 月にセルジーンは特許侵害を理由に提訴した。Nativa は結晶特許を有していたので、セルジーン特許の利用発明の実施であることを根拠に強制実施権の設定を求める反訴を提起した。Nativa の製品はセルジーンの製品より物性的に優れ、合成収率も高い。経済的にも優れ、30%以上安く製品化できる技術である。

裁判所は、利用発明に基づく強制実施権を認めた。この際、安く製造できることによる公共の利益にも言及した。実施料については、利益に対して 30%とし、通常の実施許諾契約と比べても低いとは言えない条件が設定された。

---

[12] https://extranet.who.int/prequal/news/16th-invitation-manufacturers-antituberculosis-medicines-submit-expression-interest-eoi-product（最終アクセス日：2018 年 12 月 26 日）.

なお現在、7 社（アストラゼネカ、オリオン、バイエル、BMS、ベーリンガーインゲルハイム、ファイザー）で同様の裁判が係属中の様である。

（b）チリ

チリ保健省はC型肝炎ウイルス治療薬の強制実施権に関する措置について発表（2018 年 3 月 9 日）した[13]。ギリアッドが、異議を申し立てたが、認められなかった。

その内容は、以下の様なものである

・ 全てのC型肝炎患者に効果的な治療を提供する。
・ そのために、ギリアッドのソホスビルとその合剤（レジパスビル又はダクラタスビル等）に強制実施権を設定するために必要な措置を行う。

（5）強制実施権に関する産業界のスタンス

強制実施権に関する産業界のスタンスは、以下の様なものである

・ 強制実施権は、TRIPS 協定で認められて権利であり、それを尊重する。
・ 但し、合理性・透明性を確保した運用を望む。
・ 強制実施権の発動のみでは医薬品アクセスを解決することはできない。

上述のように強制実施権の設定の必要性について必ずしも合理的ではない場合が多く、また特許権者との相談もないようなケースも見られる。合理性および透明性を欠く強制実施権の発動は、適切な事業投資を阻害する恐れがある。

また、医薬品アクセスの改善のためには、医療環境のインフラ整備、医療従事者の人材育成、効率的な医薬品流通システムの構築等様々な要素があり、これらの課題に総合的に取り組む必要があると考えられる。

4．終わりに

以上、オーストラリア政府による損害賠償請求訴訟と最近の強制実施権に関するトピックスを紹介した。今後の、医薬品に係る国際的な知財制度を考えるうえで多少なりとも参考になれば幸いである。

[13] https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1116217（最終アクセス日：2018 年 12 月 26 日）.

Ⅳ．知的財産に関する移転価格税制と BEPS 行動計画の動向

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
シニアヴァイスプレジデント
金沢工業大学大学院（KIT 虎ノ門大学院）イノベーションマネジメント研究科
客員教授
小林　誠

１．はじめに

2008 年のいわゆるリーマンショック以降、世界経済の GDP 成長率は鈍化し、先進国を中心に各国の財政状況が悪化してきている中、国家としては、企業の経済活動から生じる利益に対して、如何に税収を確保するかは喫緊の課題となっている。昨今では多くの企業がグローバルでの経済活動を行うようになってきており、企業活動における移転価格税制の重要性はより高まってきている。

その中でも無形資産取引における移転価格税制は、有形資産取引や役務提供のように実際にモノやヒトが国境を越えるわけではないことから、各国の税務当局においても補足しにくく、かつその価値や取引価格の妥当性が判断しにくいという特性があるため、税務リスクとして問題になることも多い。また、欧米の多国籍企業の一部が、無形資産の移転によるタックス・ヘイブンのような低税率国または優遇税制適応国の活用や、国際的な税制や租税条約等の抜け穴を利用した巧妙な課税逃れ（“二重非課税”）によって、過度に税負担を軽減してきたことから、国際的な問題として顕在化してきている。その代表例が、OECD が提起した BEPS（Base Erosion and Profit Shifting：税源浸食と利益移転）プロジェクトである。

本稿では、特に移転価格税制と BEPS 行動計画の動向について、知的財産に焦点をあてつつ企業経営への影響と国際的な課題事項について解説する。

なお、本文中、意見にわたる部分は私見であることをあらかじめ申し添える。

２．知的財産の定義と射程範囲

最初に議論の前提として、対象となる知的財産の定義と射程範囲について、法務、会計、税務、事業の 4 つの観点から整理する。

（１）法務的観点

法務的な観点からは、「知的財産基本法第二条」によれば、「知的財産」という文言が用いられ、「この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの（発見又は解明がされた自然の法則又

は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。）、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。」、「２　この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。」と定義されている。

（２）会計的観点

会計的な観点からは、「国際財務報告基準（IFRS：International Financial Reporting Standards）第 3 号」によれば、「無形資産」という文言が用いられ、「物理的実体のない、非貨幣資産のうち、識別可能なもの」と定義されている。ここで、識別可能とは、契約・法的要件として「契約または法律上の権利によって生じる資産」または、分離可能性要件として「分離・分割可能で、売却、譲渡、ライセンスの付与、貸与または交換が可能な資産」のいずれかを満たす場合をいう。

（３）税務的観点

税務的観点からは、「税源浸食と利益移転（BEPS：Base Erosion and Profit Shifting）行動計画　行動 8」によれば、会計と同様に「無形資産」という文言が用いられ、「有形資産または金融資産でないもので、商業活動における使用目的で所有または管理することができ、比較可能な独立当事者間の取引ではその使用または移転に際して対価が支払われるような資産」と定義されている。

（４）事業的観点

事業的な観点からは、明確に法律で定められているものではないが、経済産業省の知的資産経営ポータルのホームページによれば、「知的資産という文言が用いられ、「知的資産とは、人材、技術、組織力、顧客とのネットワーク、ブランド等の目に見えない資産のことで、企業の競争力の源泉となるもの」、「特許やノウハウなどの「知的財産」だけではなく、組織や人材、ネットワークなどの企業の強みとなる資産を総称する幅広い考え方」と定義されている。

それぞれの観点で文言や定義はやや異なるものの、権利化された知的財産権に関わらず、広義の知的財産として射程範囲を捉えられている。また、いずれの観点においてもビジネスにおける経済的な要素が含まれており、会計・税務的な観点は当然ながら、法律的観点では「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」や「法律上保護される利益に係る権利」、事業的観点では「企業競争力の源泉」や「企業の強みとなる資産」のように記載されといる点も共通項といえる。

このため、本稿において知的財産または無形資産という記述は、広義の意味で使用することとする。

３．移転価格税制（Transfer Pricing）

移転価格税制とは、法人と海外の関連企業（国外関連者）との有形資産、役務提供、無形資産などの取引価格（移転価格）が通常の取引価格（独立企業間価格）と異なる場合には、その国外関連者との取引が独立企業間価格で行われたものとみなして所得計算し課税することにより、海外への所得移転を防止する制度（昭和 61 年創設）[1]である。

取引価格が適切か否かの判断は、“二国間取引で設定される価格は、通常第三者間取引で設定される価格に等しくなければならない”という「アームズレングス（独立企業間価格）基準」に基づいて行われる。移転価格課税が行われた場合、企業グループの観点からは経済的二重課税が発生することになる。このため、国外関連者との取引価格をどのように設定するかは、グループ企業間での各国の利益配分に直接影響を与えるため、グローバルな事業展開を考える際に非常に重要な課題となる。

また、国外関連者間取引の内容を記載した書類の（ホ）「法人が、当該国外関連取引において当該法人に係る国外関連者から支払を受ける対価の額又は当該国外関連者に支払う対価の額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類」[2]にあるように、無形資産の実施許諾の対価としてのロイヤルティ料率設定方法の文書化も必要となる。

（１）移転価格税制の基本的な考え方

（ａ）関連者の定義

移転価格税制の対象となる関連者の定義は、「直接または間接に 50%以上の出資関係」に該当するか、または役員派遣、取引依存、資金依存等、「実質的な支配従属関係」に該当するか否かにより決定される。

（ｂ）対象となる取引

移転価格税制の対象となる取引は、「有形資産取引」「無形資産取引」「役務提供」の 3 つに大別される。「有形資産取引」は、完成品、部品、生産設備、金型、冶具などの取引が該当する。「無形資産取引」は、知的財産の実施許諾、譲渡などの取引が該当する。「役務提供」は、技術サポート（トラブルシューティング等）、委託開発（現地仕様対応等）、営業サポート、シェアードサービス（管理業務[3]等）、その他（駐在員経費、金利、

[1] 租税特別措置法第 66 条の 4 に規定（運用面のルールは、移転価格事務運営要領に規定されている）
[2] 租税特別措置法施行規則第 22 条の 10 第 2 項 1 号
[3] 当事者が取引であることを認識しているか否かを問わない

保証料、為替レート、リコール費用、訴訟費用、共同開発等）の取引が該当する。

（ｃ）移転価格税制特有の問題点

移転価格税制における独立企業間価格といっても、事業環境や経済状況によって変動するため、いくらでどのように取引価格を設定すればよいかという正解はない。意図的な所得移転であったか否かは重要な問題ではなく、税務当局の移転価格調査時における現状に照らして判断されることから、企業としては一定期間毎に関連者間の取引価格が独立企業間価格と大きく乖離していないかどうかを確認しておく必要がある。

さらに、移転価格税制の難しい問題点としては、二国間の税務当局における課税の綱引きであることから、一国の税務当局対応のみで完結しないことである。一方の課税所得を増やすことは、他方の課税所得を減らすことになるため、それぞれの当該国の事情を利益衡量して検討する必要がある。

（２）無形資産取引が重要な課題となっている背景

（ａ）移転価格税制のからの側面

BEPS 問題を巡る国際的な移転価格コンプライアンスの強化を背景に、移転価格文書化の要請を契機として、無形資産取引に対する取引価格（ロイヤルティ料率等）を見直すことの重要性が高まっている。なぜならば、移転価格の文書化によって、根拠が曖昧で無形資産の実施許諾によるロイヤルティ料率をどのように設定したかを説明できないケースや、古いロイヤルティ料率を何年にもわたって継続して適用しているケース、またはルールや体系が構築されていないケース等が明らかになってしまうからである。

（ｂ）本社の研究開発費用回収の必要性

単なる移転価格のリスクの回避にとどまらず、無形資産の対価を適切に回収するスキームの構築が重要な経営課題となっている。日本企業（親会社）が何年にもわたって巨額の研究開発費を投じ、研究開発を実施してきた成果が無形資産である。その無形資産を低廉な取引価格（ロイヤルティ料率）で国外関連者（海外子会社）に実施許諾を提供しているとすれば、過度に日本企業がコスト負担を負うことになり、極端な場合ではグローバルでの連結決算ベースは黒字でも、日本企業（親会社）の単体決算ベースでは赤字になってしまうこともある。このような状況が続けば、日本企業（親会社）での継続的な研究開発やブランド強化に向けた戦略的投資のための原資の確保が困難となる。このため、日本企業（親会社）ではグローバルベースでのロイヤルティ回収の重要性が高まっている。

（ｃ）海外子会社の無形資産創出活動との整合性

海外に製造拠点や販売拠点を設立して久しい日系企業は、海外子会社にも一定の無形資産創出活動やその開発リスクの一端を担わせるような経営方針を取るケースが増加している。海外拠点の自立性を促す本社の意向もあり、特に基礎研究やコア技術の研究開発以外について、現地でのマーケティング活動を通じたニーズ把握による現地化のための開発や、応用・適合開発等を海外拠点が担うケースが増加している。海外拠点が無形資産創出活動を担う場合、親会社一極集中での（移転価格上の経済的）無形資産所有を前提した従来のスキームと矛盾が生じることになる。このため、現状だけでなく将来の無形資産の配置と創出活動に整合した新たなロイヤルティ体系の構築が必要となっている。

（３）無形資産取引における移転価格算定方法

移転価格の算定方法については、従来より基本三法と呼ばれる算定方法が存在する。独立価格比準法（CUP 法）、再販売価格基準法（RP 法）、原価基準法（CP 法）の 3 つの算定方法である。

独立企業間価格の算定に際し、各算定方法の適用に際して要求される比較対象として適切な比較対象取引を選定できる場合には、それぞれの算定方法の特徴を考慮し、事案に応じて最も適切な方法を選定する必要がある。比較対象取引の選定に当たって検討すべき諸要素等として、①棚卸資産の種類、役務の内容等、②売手又は買手の果たす機能、③契約条件、④市場の状況、⑤売手又は買手の事業戦略[4]が挙げられている。

なお、現在では、独立企業間価格算定方法の適用優先順位（基本三法優先）は既に廃止されており、基本三法、取引単位営業利益法（TNMM）、利益分割法（PS 法）の 5 つの独立企業間価格算定方法から「最も適切な方法」を事案に応じて選定し、適用する最適方法ルールに移行している。

（ａ）独立価格比準法（CUP 法）Comparable Uncontrolled Price Method

関連者間取引で用いられている価格と、比較対象となり得る類似の非関連者間取引で用いられている価格とを直接比較する算定方法である。利益指標は、取引価格またはロイヤルティ料率となる。無形資産取引においては、同種の取引を見出すことが極めて困難であることが多く、採用するのが難しい事案が多い。

（ｂ）再販売価格基準法（RP 法）Resale Price Method

関連者間取引と比較対象取引における再販売に係る売上総利益率を比較し、検証対象

[4] 租税特別措置法関係通達（法人税編）第 66 条の 4　(3)－3

取引が独立企業原則を満たしているか否かを検証する独立企業間価格算定方法である。利益指標は、売上総利益率となる。無形資産取引においては、独立価格比準法と同様に比較対象企業の取引把握が難しく、販売機能等の差異調整も困難な場合が多いため、やはり採用するのが難しい事案が多い。

（ｃ）原価基準法（CP 法）Cost Plus Method

関連者間取引と比較対象取引における売上原価に対する売上総利益率を比較して、検証対象取引が独立企業原則を満たしているか否かを検証する算定方法である。利益指標は売上原価マークアップ率となる。無形資産取引においては、機能に応じた適正なマークアップ率の算出が難しく、製造原価等のコストの差異調整が困難な場合が多いため、やはり採用するのが難しい事案が多い。

（ｄ）取引単位営業利益法（TNMM）Transaction Net Margin Method

国外関連取引から得られる営業利益の水準に着目して国外関連取引に係る独立企業間価格を算定する算定方法である。取引価格や売上総利益よりも機能の差異による影響を受けにくい営業利益で比較することができる。利益指標は、取引単位の営業利益率であり、①売上高営業利益率：営業利益／売上高、②総費用営業利益率：営業利益／（売上原価＋販売費及び一般管理費）、③営業費用売上総利益率：売上総利益／販売費及び一般管理費、の 3 つがある。実際の適用に関しては、取引単位ごとの営業利益を切出すことが実務的に困難であり、一般管理費の配賦の精度等、営業損益の切出方法の精度に問題が残る。

また前述の通り、特に無形資産取引等の比較対象取引の選定が難しい場合、基本三法の適用には限界があることから、現在では、TNMM を適用するケースが増加しており、国税庁の平成 28 年度のデータによれば全体の約 56%を占めている[5]。

（ｅ）利益分割法（PS 法）Profit Split Method

利益分割法は、基本三法が適用できない場合に、法人と国外関連者との機能に応じて合算営業利益を分割する方法である。利益指標は、合算の営業利益を一定の按分比率で配分する。比較利益分割法（Comparable Profit Split Method）、寄与度利益分割法（Contribution Profit Split Method）、残余利益分割法（Residual Profit Split Method）の 3 つの算定方法がある。いずれも計算手続きが煩雑であり、分割ファクターの決定や、合理的な説明が困難な場合が多い。

比較利益分割法は、国外関連取引と類似の状況で行われた非関連者間取引に係る非関連者間の分割対象利益に相当する利益の配分割合から、当該国外関連取引に係る分割対

[5] 国税庁「平成 28 事務年度・相互協議処理事案の内訳」独立企業間価格の算定方法内訳

象利益を法人と国外関連者に配分することにより独立企業間価格を算定する方法である。

寄与度利益分割法は、国外関連取引に係る分割対象利益について、その発生の寄与度を推定するに足りる国外関連取引の当事者に係る要因に応じて配分することにより独立企業間価格を算定する方法である。

残余利益分割法は、国外関連取引の両当事者が独自の機能を果たすことにより、当該国外関連取引におけるこれらの者による独自の価値ある寄与が認められる場合において、①分割対象利益等のうち基本的利益を国外関連取引の両当事者にそれぞれ配分し、②分割対象利益等と配分をした基本的利益の合計額との差額である残余利益部分を、その発生の寄与度を推定するに足りる要因に応じて配分することにより、独立企業間価格を算定する方法である。

（４）移転価格の特殊性と移転価格設定の困難性

上記（３）の通り、移転価格の算定方法は様々な手法があるものの、無形資産の移転価格算定は決め手となり得る最善の手法は存在しないため、価格設定の困難性は引き続き残ることになる。無形資産取引に係わるロイヤルティ料率については、各々の無形資産が独自なものであるために基本的にベンチマーク分析が困難であることから、多くの企業では経験則に基づいた料率の設定など税務当局への説明が困難な価格設定が行われ続けている。実務的には固定的なロイヤルティ料率に基づいて無形資産取引の対価を設定し、棚卸資産取引の価格の変更によってベンチマーク分析に基づく独立企業間利益レンジに収めることが多い。企業が関連者間取引のロイヤルティ料率を設定する際、経営環境に応じて、定期的な見直しを行う企業は少ない。ただし、独立企業間レンジに収めるための変数が棚卸資産取引の価格のみでその取引量が大きくない場合、経営環境の変化によって、対応が困難になる場合が容易に起こり得る。このため、独立企業間レンジに収めるための変数としては、棚卸資産価格だけでなく、ロイヤルティ料率も柔軟に変更できるようにポリシーを構築することが望ましいと考えられる。

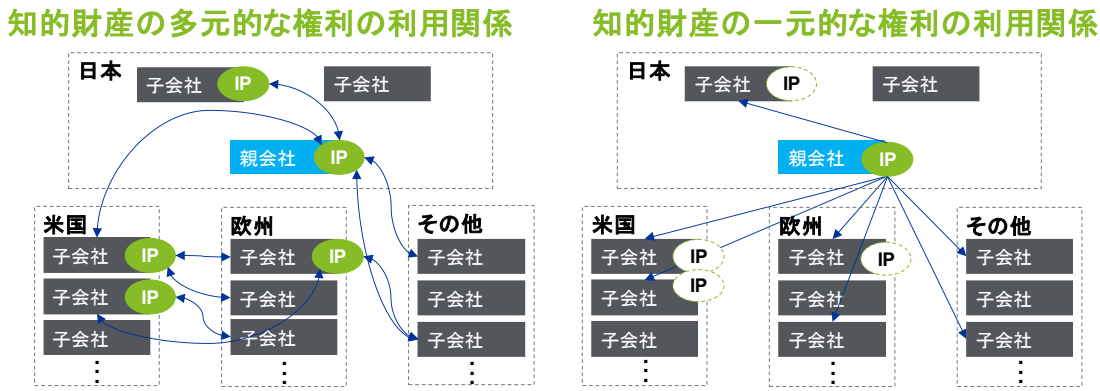
４．グローバル知的財産管理と税務

企業の経済活動がグローバル化する中で、海外進出、M&A、現地 JV、現地研究開発拠点の設立、現地製造拠点の設立等によって、企業グループ内でグローバルに知的財産が点在している状況となっている企業が増加している。一方で、企業グループ全体のガバナンスを効かせた全体最適による経営効率化や、企業グループとしてのシナジーの最大化という観点においては、必ずしも望ましい状態であるとは言い難い。ここでは、グローバルでの知財管理体制の在り方と税務の関係性について言及する。

（1）多元管理と一元管理

グローバルでの知財管理の在り方を大別すると、多元管理と一元管理の 2 つに分類できる（図 1 参照）。

図 1．知的財産の多元管理体制と一元管理体制



多元管理体制下においては、現地における権利化対応により、権利化できる知的財産を発掘することが容易で、権利化の手続きも現地に即した対応をすることが可能となる。権利を他法人に使用させることによる収益が見込まれ、積極的な活用に対するインセンティブが働きやすい。他方で、地域の特性が大きく反映される製品の場合、知的財産の情報を横展開する必要性が低く、現地子会社における管理コスト負担が大きくなる。また、知的財産がグループ内で多対多の複雑な利用関係となるため、移転価格税制の観点からは、その管理が煩雑となり、移転価格リスクも増大するものと考えられる。

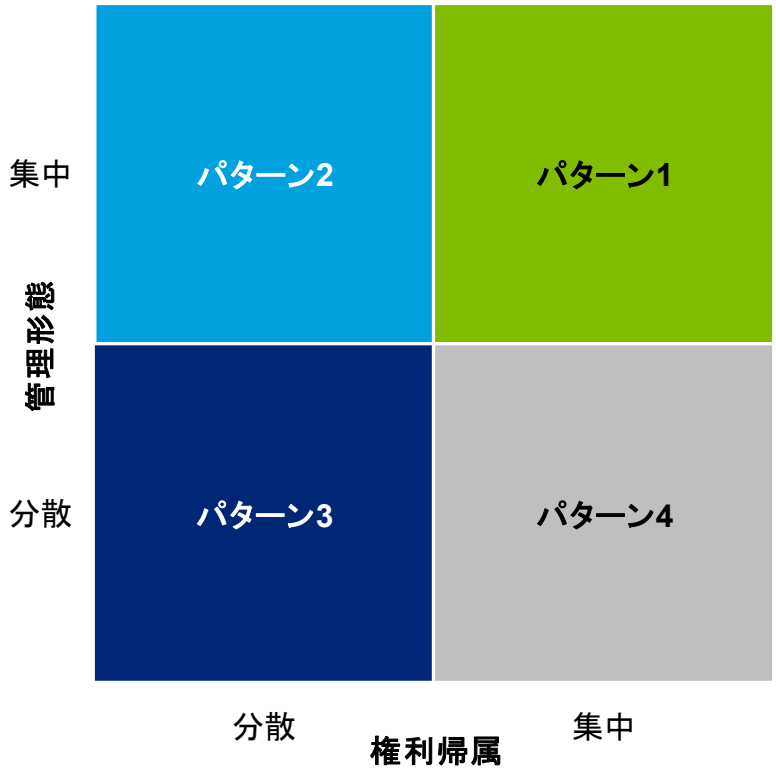
一元管理体制下においては、権利化前の知的財産に対する権利化の可否判断が統一され、権利化手続きが集中することにより、グループ全体での管理コストが低減される。グループ内における権利の利用関係が 1 対多の関係になるため、移転価格税制の観点からもロイヤルティ（特許料、商標料等）の管理が行いやすい。また、情報が一元的に集約されるため、知的財産の横展開のための施策を講じやすくなり、知的財産に関するポリシーをグローバルで徹底して実行することができる。

総じて、多元管理の場合には各社における個別権利の積極活用が見込まれ、一元管理の場合には全社的な戦略展開や知財管理の簡便さが向上すると考えられる。

（2）企業グループにおける知財管理のパターン

多元管理と一元管理に関して、より詳細な分類を試みると、企業グループにおける知的財産管理のパターンは、「管理形態」と「権利帰属」の 2 軸で分類し、4 つのパターンで捉えることができる（図 2 参照）。

図２．企業グループにおける知的財産管理の４パターン



パターン 1 は、管理：集中、権利：集中タイプである。グループ全体としての知財戦略の構築・実行が可能である一方で、権利を集約すするための対価の計算や収益分配の設計、管理コスト負担が必要となる。デメリットとしては、各グループ会社（子会社）のインセンティブが不明確となることが挙げられる。また権利移転に伴う譲渡対価設定においては、移転価格税制リスクが伴う。パターン 1 に該当する企業としては、IBM、GE 等が挙げられる。また、知財管理会社を別途設立して一元管理するようなケースとして Ford、3M、エーザイ等が挙げられる。

パターン 2 は、管理：集中、権利：分散タイプである。グループ全体としての知財戦略の構築・実行が可能となり、移転価格リスクを伴わない現実的な管理体制であるといえる。この場合、親会社とグループ会社におけるそれぞれの知財関連業務範囲と役割分担の設計が必要となる。デメリットとしては、連携が不十分な場合、最も非効率になる可能性がある。

パターン 3 は、管理：分散、権利：分散タイプである。グループ全体としての知財戦略の構築・実行が困難であるが、各グループ会社のインセンティブと、個別最適による適切な管理・活用が可能な管理体制であり、実際にパターン 3 にあてはまる企業が最も多い。特に各グループ会社の業種・業態が大きく異なる場合には有効な管理体制であると考えられる。

パターン 4 は、管理：分散、権利：集中タイプである。グループ全体としての知財戦略の構築・実行が困難であり、現実的には想定しにくいパターンである。

その他、上記 4 つのパターンを組み合わせたハイブリッド型のケースや、知財管理会社を別途設立するようなケース等がある。

（3）知的財産管理体制と税務の関係

企業における実効税率の影響は非常に大きい。なぜならば、課税は企業活動における「利益」に対してなされるものであり、最終的な純利益に関わるものであるからである。実効税率が約 30%と約 20%の場合で比較すると、仮に利益が 100 あったとすれば、それぞれの税金支払い後の純利益は 70 と 80 で、10 の差が生じることになる。同じような事業を展開している日本企業と米国企業が存在するとして、それぞれの国内での利益が同水準だった場合、実効税率の違いよって純利益に差が生じ、当然ながら将来の再投資に回せる原資にも差が生じるため、ひいては中長期的に企業競争力に差が生じることになる。

欧米の多国籍企業の一部では、低税率国や優遇税制適応国の子会社に知的財産を移転させ、そこからグローバルでグループ内にライセンスすることで、連結決算ベースで大幅な節税を図っていた企業も存在する。例えば、GAFA[6]と呼ばれるような多国籍企業においても、海外子会社での売上に対する実効税率が、一時期は 1 桁%台だったこともある。

日本企業の場合、税務リスクを重視する一方で、グローバル税務ポリシーや移転価格ポリシーを明確に定めていないケースも散見される。また、税務に関して限られた人的リソースや予算の範囲内で対応していることも多く、企業グループ全体としての税務戦略を軽視している企業も多い。このため日本企業においては、BEPS 行動計画を契機に、税務の重要性や利益に対する影響の大きさを認識すべきである。さらに、親会社がグローバルでグループ企業の情報を一元管理し、グローバルで整合性のある合理的な税務ポリシーを策定したり、親会社主導で移転価格リスク低減策を講じたりしていくことも必要であると考えられる。

５．BEPS（税源浸食と利益移転）行動計画

OECD は、2015 年 10 月 8 日にペルーのリマで開かれた G20 財務大臣会合の討議資料となる包括的かつ整合的で調整の取れた国際租税ルール改革に関する措置の最終パッケージを提示した[7]。

OECD/G20 の BEPS プロジェクトは、企業が利益を「消失」させたり、経済活動をほとんどあるいは全く行なっていない無税または低税率の国・地域に人為的に利益を移転させたりすることを可能にしてしまっている、既存の国際課税ルールの隙間を塞ぐため

[6] グーグル（Google）、アップル（Apple）、フェースブック（Facebook）、アマゾン（Amazon）の 4 社の頭文字をとったもの。

[7] OECD プレスリリース「G20 財務大臣会合の討議資料となる OECD/G20BEPS プロジェクト成果文書を提示 - 多国籍企業による租税回避を防止するための国際租税制度改革」2015 年 10 月 5 日

の解決策を各国政府に提示している。OECD によれば、BEPS による税収の損失は、控えめに見積もっても年間 1,000～2,400 億米ドル、世界全体の法人税収の 4～10%に達すると推計されている。

BEPS に対処する作業は G20 首脳の要請を受けて行われたものであり、国際的租税回避に終止符を打つための 15 の行動を特定した 2013 年の G20/OECD「BEPS 行動計画」に基づいている。この計画は、越境活動に影響を及ぼす国内ルールへの整合性導入、課税と経済活動及び価値創出との一致を確保するための既存の国際基準における実体要件の強化、企業・政府の透明性及び確実性の改善という 3 つの基本的な柱に沿って組み立てられている。

BEPS 対抗措置の最終パッケージが、いわゆる BEPS 行動計画として、以下の 15 の行動計画に取りまとめられている（図３参照）。

図３．BEPS（税源浸食と利益移転）行動計画

#	行動計画	概要
1	電子経済の課税上の課題への対処	電子商取引等の電子経済に対する直接税・間接税の課税上の課題への対応を検討
2	ハイブリッド・ミスマッチ取極めの効果の無効化	金融商品や事業体に関する複数国間における税務上の取扱いの差異（ハイブリッド・ミスマッチ）の効果を無効化するため、国内法上・租税条約上の措置を検討
3	外国子会社合算税制（CFC税制）の強化	軽課税国等に設立された外国子会社を使ったBEPSを有効に防止するため、適切な外国子会社合算税制を設計
4	利子等の損金算入を通じた税源浸食の制限	相対的に税負担の軽い国外関連会社に過大に支払われた利子について損金算入を制限するルールを検討
5	有害税制への対応	各国優遇税制の有害性を経済活動の実質性から判定するための新基準及び制度の透明性を高めるための新基準を検討
6	租税条約の濫用防止	条約漁り（第三国の居住者が不当に条約の特典を得ようとする行為）をはじめとした租税条約の濫用を防止するため、OECDモデル租税条約の改定及び国内法の設計を検討
7	恒久的施設（PE）認定の人為的回避の防止	PE認定の人為的な回避に対処するためOECDモデル租税条約のPEの定義について修正を検討
8	移転価格と価値創造の一致（①無形資産）	適正な移転価格の算定が困難である無形資産を用いたBEPSへの対応策
9	移転価格と価値創造の一致（②リスクと資本）	グループ内企業に対するリスクの移転、過度な資本の配分等によって生じるBEPSの防止策
10	移転価格と価値創造の一致（③その他リスクの高い取引）	その他移転価格算定手法の明確化やBEPSへの対応策
11	BEPSの規模・経済的効果の分析方法の策定	BEPSによる法人税収の逸失規模について、データの評価・指標の抽出・分析方法の策定を実施
12	義務的開示制度	プロモーター及び利用者が租税回避スキームを税務当局に報告する制度（義務的開示制度）を検討
13	多国籍企業の企業情報の文書化	共通様式に基づいた多国籍企業情報の報告制度を検討
14	相互協議の効果的実施	租税条約に関連する紛争を解決するためのより実効的な相互協議手続を検討
15	多数国間協定の策定	世界で約3,000本以上ある二国間租税条約にBEPS対抗措置を効率的に反映させるための多数国間協定を検討

特に行動計画 8 から 10 は、移転価格税制に関するものとなっており、移転価格ガイドライン改訂等に反映されている。また、行動計画 13 は、いわゆる三層構造の移転価格関連文書として、マスターファイル、ローカルファイル、国別報告書（CbC : Country-by-Country レポート）の作成に関して定められている。

ここでは特に無形資産と関係の深い行動計画 8 と、行動計画 13 について詳述する。

（1）BEPS 行動計画 8 の影響

BEPS 行動計画 8 においては、無形資産を低税率国または優遇税制適応国へ譲渡した

り、そこで法的に所有する、または使用したりすることで不適切に所得を分配する等の、無形資産を用いたBEPSに適切に対応することを目的に取りまとめられた。行動計画8の公表後、OECDが策定する移転価格税制の解釈指針である「移転価格ガイドライン[8]」が改訂されたため、特に無形資産に関して重要な部分を中心に、以下に解説する[9]。

（ａ）無形資産の定義

前述の通り、無形資産とは「有形資産または金融資産でないもので、商業活動における使用目的で所有または管理することができ、比較可能な独立当事者間の取引ではその使用または移転に際して対価が支払われるような資産[10]」と定義された。

（ｂ）無形資産から生じる利益の帰属先

無形資産から生じる利益の帰属先は、法的所有権のみによらず、無形資産の構築や使用に関して関連する機能（無形資産の開発、改良、維持、保護、使用に関する機能[11]）と、それに伴うリスク、使用された資産に基づき判断される[12]。

ここで、税務的な観点として、ひとつの知的財産権を概念的に「法的所有権」と「経済的所有権」を分けて考えていることに留意する必要がある。なお「法的所有権者」とは、特許権、商標権等法的に保護された知的財産権の法的な権利の帰属者（名義人）のことを指す。他方、「経済的所有権者」とは、移転価格税制上の所有者を法的所有権者のみに限定せず、法的所有権者とは別に税務上の所有者を認める、すなわち無形資産から生じる経済的利益を享受する権利を保有する者のことを指す。

（ｃ）無形資産の評価

無形資産の評価において、無形資産の使用から得られる予測キャッシュ・フローの割引現在価値を計算する手法であるDCF法（Discounted Cash Flow Method）が適切に利用できる場合のガイダンスが拡充されている[13]。

ただしDCF法の適用に際しては、独立起業原則とし整合性のある方法で適用する必要があり、他の目的で作成された財務予測値の使用等、DCF法適用の基礎となる仮定・前提条件の理解および検証が必要であるとされている[14]。

---

[8] OECD「多国籍企業及び税務当局のための移転価格ガイドライン」
[9] OECD「多国籍企業及び税務当局のための移転価格ガイドライン」 第6章　無形資産に対する特別の配慮
[10] OECD「多国籍企業及び税務当局のための移転価格ガイドライン」パラグラフ6.6
[11] 開発（Development）、改良（Enhancement）、維持（Maintenance）、保護（Protection）、使用（Exploitation）の頭文字からDEMPE機能と呼ばれる。
[12] OECD「多国籍企業及び税務当局のための移転価格ガイドライン」パラグラフ6.32
[13] OECD「多国籍企業及び税務当局のための移転価格ガイドライン」パラグラフ6.153
[14] OECD「多国籍企業及び税務当局のための移転価格ガイドライン」パラグラフ6.154～6.180

（ｄ）評価困難な無形資産（HTVI: Hard-To-Value-Intangibles）

HTVI に関する移転価格ルールとして、取引後に事後的な価格調整や条件付きの価格再評価のメカニズムの導入を可能としている[15]。

このメカニズムは所得相応性基準と呼ばれ、税務当局が取引後の財務実績に基づき、事後的に取引対価を調整する仕組みのことを指す。具体的には、取引時点において決定・合意された無形資産の譲渡価格が、取引後の収益実績と見比べたときに高すぎる、または低すぎると判断された場合等、一定の要件に該当するときには、税務当局は所得相応性基準を適用し、取引時点で設定された取引の対価について事後的に納税者に見直しを求めることが可能となり、結果として納税者は追徴課税の対象となる。このとき、事後的な所得情報は「推定証拠（Presumptive Evidences）」として取り扱われる。

HTVI の対象としては、無形資産の譲渡等の取引時点において、①信頼できる比較対象取引が存在せず、かつ②取引開始時点において移転された無形資産から生じる将来のキャッシュ・フローもしくは収益についての予測、または無形資産の評価で使用した前提が非常に不確かで、移転時点で当該無形資産の最終的な成功の水準（the Level of Ultimate Success）に係る予測が難しいもの、とされている[16]。

（ｅ）費用分担取極め（CCA：Cost Contribution Arrangement）

CCA とは、「無形資産、有形資産または役務提供」の共同開発、生産や取得に関する貢献やリスクを参加者が分担するための、企業間における契約上の取極めであり、そのような「無形資産、有形資産または役務提供」が、各参加者の事業に係る便益を生み出すと期待されるものを指す[17]。共通の目的を持つ CCA 参加者は、その活動に係る費用を分担するとともに、その成果として生じた収入や利益について、各々の貢献や負担したリスクに応じた分配を受けることができる。

CCA を利用した無形資産の移転による BEPS を防止するためのガイダンスが示されている。

（２）BEPS 行動計画 13 の影響

BEPS 行動計画 13 においては、共通化された様式に基づき、多国籍企業がグループ全体の事業情報や財務情報について、従来以上の情報を各国の税務当局に提供することが求められている。日本においては、平成 28 年度税制改正において、措置法等の一部が改正され、移転価格税制に係る文書化制度が整備された[18]。

---

[15] OECD「多国籍企業及び税務当局のための移転価格ガイドライン」パラグラフ 6.186～6.195
[16] OECD「多国籍企業及び税務当局のための移転価格ガイドライン」パラグラフ 6.189
[17] OECD「多国籍企業及び税務当局のための移転価格ガイドライン」パラグラフ 8.3
[18] 財務省「平成 28 年度　税制改正の解説」

（ａ）事業概況報告事項（マスターファイル）

事業概況報告事項とは、税務当局が重要な移転価格リスクを特定できるよう、グループ全体の「青写真」を提供することを目的とし、多国籍企業グループの組織構造、事業の概要、財務状況等に関する情報を記載するものである。直前会計年度の連結総収入金額が 1,000 億円以上の多国籍企業グループの構成会社等である内国法人または恒久的施設を有する外国法人に作成が義務付けられている。

また、同グループの最終親会社等の会計年度終了の日の翌日から 1 年を経過する日までに、電子データ（e-Tax）により提供しなければならず、平成 28 年 4 月 1 日以後に開始する最終親会社等の会計年度から適用開始となっている。

（ｂ）独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類（ローカルファイル）

独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類とは、個々の関連者間取引に関する詳細な情報を提供することを目的とし、特定の取引に関する財務情報、比較可能性分析、最適な移転価格算定手法の選定及び適用に関する情報を記載するものである。一の国外関連者との取引について、前事業年度における無形資産取引合計が 3 億円以上の場合には、作成・保存義務を負うものとされている。

また、確定申告書の提出期限までに作成し、紙または電磁的記録により提出し、原則として 7 年間保存しなければならず、平成 29 年 4 月 1 日以後に開始する最終親会社等の会計年度から適用開始となっている。

（ｃ）国別報告書（CbC：Country-by-Country レポート）

国別報告書とは、ハイレベルな移転価格リスク評価に有用な情報を提供することを目的とし、多国籍企業グループの事業が行われる国ごとの収入金額、税引前当期利益の額、納付税額等に関する情報を記載するものである。直前会計年度の連結総収入金額が 1,000 億円以上の多国籍企業グループの最終親会社等である場合には、提出が義務付けられており、記載する情報は、2015 年に改訂された OECD 移転価格ガイドラインの附則に記載されている国別報告書テンプレートと同様のものとなっている。

また、最終親会社等の会計年度終了の日の翌日から 1 年を経過する日までに、電子データ（e-Tax）により、提供しなければならず、平成 28 年 4 月 1 日以後に開始する最終親会社等の会計年度から適用開始となっている。

６．移転価格税制と BEPS 行動計画の論点

（１）企業内における課題

移転価格税制と BEPS 行動計画に対応するために、企業においては当然ながら自社に

おける課題を解決しておく必要がある。

（ａ）企業側の事務負担の増大

移転価格の文書化が義務化されたため、企業側の事務コストが増大する。文書化においては、マスターファイル、ローカルファイル、CbC レポートの三層構造での整合性の確保が重要となり、事務コストの増大が懸念される。例えば、情報収集コスト、人的・時間的コスト、外部専門家コスト、各種行政手続コスト、訴訟対応コスト等が挙げられる。移転価格リスクを低減しながら、事務コストを削減し、効率的なマネジメントを行う必要がある。

（ｂ）企業内における業務所管

移転価格における広範な事項を文書化するためには、単独での部署で担当するのは困難であり、関係部署との連携・協力が必要となる。文書化における記載項目例としては、無形資産の開発から活用に至る戦略の概要、具体的な無形資産のリスト、無形資産（研究開発）に関する移転価格ポリシー等が挙げられる。関与すべき部門としては、税務（財務・経理）部門、事業部門、研究開発部門、知的財産部門等が挙げられる。企業内において、誰が主導で作成すべきか、どのように相互理解を深めるか等、部門間の連携体制を整備しておく必要がある。

（ｃ）企業グループとしてのガバナンス

企業グループとしてのガバナンスを強化し、グループ全体のルールを形成する必要がある。

本社（親会社）の役割としては、移転価格の文書化に直接的なコミットメント、税務対応に必要な専門人材や人的リソースの確保、移転価格の文書化に関するガイドライン、子会社との情報連携、報告体制の整備等が挙げられる。企業グループとしてグローバルでの個社別の税務（財務・経理）管理レベル水準を高める必要がある。

また、移転価格税制における税務リスクという観点だけではなく、ガバナンスの観点から、昨今、ESG（Environmental（環境）、Social（社会）投資、Governance（企業統治））投資や SDGs（Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標））といった社会的な企業理念と活動が重視されつつあることからも、各企業においてグローバルでの税務ポリシーを策定し、企業収益を社会に還元し、健全な企業経営を実施していることを広くアピールすべきである。

（２）我が国における税制改正の動き

平成 30 年 12 月 21 日に閣議決定された、平成 31 年度税制改正の大綱において、BEPS

プロジェクトの勧告により改訂された OECD 移転価格ガイドライン等を踏まえ、移転価格税制の見直しが組み込まれている[19]。内容は以下の通りである[20]。

（ａ）移転価格税制の対象となる無形資産の明確化

移転価格税制の対象となる無形資産は、法人が有する資産のうち、有形資産及び金融資産（現金、預貯金、有価証券等）以外の資産で、独立の事業者の間で通常の取引の条件に従って譲渡・貸付け等が行われるとした場合に対価の支払が行われるべきものとする。

（ｂ）独立企業間価格の算定方法の整備

独立企業間価格の算定方法として、OECD 移転価格ガイドラインにおいて比較対象取引が特定できない無形資産取引等に対する価格算定方法として有用性が認められている DCF 法を加える。

これに伴い、独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類の提出等がない場合の推定課税における価格算定方法に、税務当局の当該職員が国外関連取引の時に知り得る状態にあった情報を基にして DCF 法により算定した金額を独立企業間価格とする方法を加える。

（ｃ）評価困難な無形資産に係る取引（特定無形資産取引）に係る価格調整措置の導入

特定無形資産に係る取引に係る独立企業間価格の算定の基礎となる予測と結果が相違した場合には、税務署長は、当該特定無形資産取引に係る結果及びその相違の原因となった事由の発生の可能性を勘案して、当該特定無形資産取引に係る最適な価格算定方法により算定した金額を独立企業間価格とみなして更正等をすることができることとする。ただし、上記により算定した金額と当初取引価格との相違が 20%を超えていない場合は、この限りでない。

（ｉ）特定無形資産

上記の「特定無形資産」とは、次に掲げる要件の全てを満たす無形資産をいう。①独自性があり重要な価値を有するものであること、②予測収益等の額を基礎として独立企業間価格を算定するものであること、③独立企業間価格の算定の基礎となる予測が不確実であると認められるものであること。

---

[19] 平成 30 年 12 月 21 日 閣議決定資料「平成 31 年度税制改正の大綱」

[20] 改正は、平成 32 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度分の法人税及び平成 33 年分以後の所得税について適用される。

（ⅱ）適用免除要件

税務当局の当該職員が次の①または②に掲げる書類の提出等を求めた日から一定期間以内に法人からその書類の提出等があった場合には、価格調整措置は適用しない。

①次に掲げる書類

- 特定無形資産取引に係る独立企業間価格の算定の基礎となる予測の詳細を記載した書類
- 当該予測と結果が相違する原因となった事由が災害その他これに類するものであり取引時においてその発生を予測することが困難であったこと、又は取引時において当該事由の発生の可能性を適切に勘案して独立企業間価格を算定していたことを証する書類

②特定無形資産の使用により生ずる非関連者収入が最初に生じた日を含む事業年度開始の日から 5 年を経過する日までの間の予測収益等の額と実際収益等の額との相違が20%を超えていないことを証する書類[21]

（ｄ）移転価格税制に係る更正期間等の延長

移転価格税制に係る法人税の更正期間及び更正の請求期間等を 7 年（現行：6 年）に延長する。

（ｅ）差異調整方法の整備

比較対象取引の利益率を参照する価格算定方法に係る差異調整について、定量的に把握することが困難な差異があるために必要な調整を加えることができない場合には、いわゆる四分位法に基づく方法により差異調整を行うことができることとする。

（ｆ）その他

上記の見直しのほか、移転価格税制について所要の措置を講ずる。

（ｇ）関連制度の整備

外国法人等の内部取引に係る課税の特例及び内国法人等の国外所得金額の計算の特例について、上記と同様の見直しを行う。

[21] 法人から②に掲げる書類の提出等があった場合には、価格調整措置はその経過する日後は適用しない。

（３）法制度上の課題

上記の税制改正による新たな課題としては、今後、実務的にどのように運用していくかという具体的な方法を検討していく必要があることである。

（ａ）所得相応性基準への対応

所得相応性基準の導入根拠は、税務当局として、納税者との情報の非対称性により、移転価格の適切性の検証に関して困難を伴う場合が多いためである。しかしながら、取引後の結果を見てから対価を修正するという後知恵的側面や独立企業原則との整合性という問題がある。このため、適用範囲を適正な対価から著しくに乖離している無形資産取引に限定し、かつ広範に具体的な適用免除要件を設ける必要があるのではないかと考えられる。

また米国やドイツにおいては、既に所得相応性基準が導入されているものの、実際に適用された事案は少ないようで、今後どのように運用していくかについては詳細な検討が必要になると考えられる。

（ｂ）無形資産価値評価の困難性

無形資産は、そもそもの性質としてその独自性により比較対象取引を特定することが難しく、適切な移転価格の算定が困難な資産である。このため、まずは評価対象無形資産を特定することが前提となるが、無形資産の範囲の拡大による補足漏れへの対応がより難しくなっている状況である。例えば、不正競争防止法上の限定提供データ（ビッグデータ）の取り扱い等も含め、評価対象となる無形資産を抜け漏れなく特定してリストアップするだけでも大変な作業である。

DCF 法を適用するに際しては、その基礎となる仮定・前提条件の理解および検証が必要となるため、リスクの計算、予測の詳細、予見可能性の評価等について、計算手法や検証方法のガイドラインを設けるべきである。具体的に DCF 法により無形資産の価値評価を実施する際には、事業計画の蓋然性をどのように検証するか、収益に対する無形資産の貢献度（寄与率）をどのように設定するか、経済的耐用年数と陳腐化率等の価値の変動をどのように設定するか、現在価値を計算する際の割引率をどのように設定するか等、検討すべき事項が多数存在する。

DCF 法自体は従来から会計的に様々な場面で実施されているものの、無形資産の価値評価という意味では、現在でも決まった方法論や計算式は存在せず、評価対象となる無形資産の特性や事業内容の特性に応じて都度検討しなければならないことが多い。また DCF 法による無形資産価値評価の経験のある専門人材も限られている。今後、本制度の導入によってより多くのプラクティスが蓄積され、一定のコンセンサスが得られるまでは、企業側に過度な負担を強いることになる可能性がある。

（ｃ）事前確認制度の活用（APA：Advance Pricing Agreement）

移転価格リスクを未然に防止するための措置として、将来年度における国外関連者との取引価格の算定方法について税務当局から事前に合意を得る手続きとして、事前確認制度が存在する。詳述は割愛するが、ユニラテラル APA、バイラテラル APA、マルチラテラル APA があり、移転価格の観点からは特にバイラテラルまたはマルチラテラルの APA が推奨される。しかしながら、APA は、現状で十分に制度を活用されているとは言い難い状況である。例えば、平成 29 年度における事前確認発生は 166 件、事前確認処理は 122 件、事前確認繰越は 387 件となっており、グローバルな経済活動が進む中で十分な件数とは言い難い。APA 取得のための煩雑な手続きや税務当局との相談・調整手続きをより簡素化し、企業側にとって使い勝手の良い制度にする必要があると考えられる。

以上

Ⅴ．標準必須特許に関する国際的な議論の状況

はじめに

標準必須特許を巡る国際的な紛争について、各国で相次いで判決が下されている。日本では、標準必須特許の権利行使が争われたアップル対サムスン知財高裁大合議事件[1]において、広く意見募集[2]が行われた上で、2014年に判決が下された。

さらに、日本特許庁では、IoT（Internet of Things）の普及によって、標準必須特許のライセンス交渉に大きな変化がもたらされていることから、標準必須特許を巡る紛争の未然防止及び早期解決を目的として、「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」（以下、「手引き」という。）を策定することとして、2017年に各国から提案を募集し[3]、手引き（案）に対する意見募集[4]及び国際シンポジウム[5]を経て、2018年6月に手引きの正式版が公表されている[6]。

これらの事件や手引きにおいては、標準必須特許の取扱いに関し、主にFRAND（Fair,Reasonable And Non-Discriminatory）宣言された標準必須特許のライセンス交渉に基づいた権利行使の制限やロイヤルティの算定などが論点として議論されている。

このような標準必須特許の取扱いに関して、米国、欧州及び中国における議論の状況について判例を中心に以下の通り整理した。

１．米国における議論の状況

（１）権利行使の制限に関する議論

（ａ）差止の要件[7]

米国では、差止は、衡平法上の救済であり、裁判官は裁量でこれを認めてもよいという任意規定となっている。ただし、裁判所は差止を認めることに関して以下のeBay判決[8]の4要素をテストしなければならず、また各要素を裏付ける事実認定を行わなければならない。裁判所は、差止の認否の判断について裁量権を有する一方、差止の認否の判断

---

[1] 知財高判平成 26 年 5 月 16 日・平成 25 年（ネ）第 10043 号、知財高決平成 26 年 5 月 16 日・平成 25 年（ラ）第 10007 号及び第 10008 号

[2] 知的財産高等裁判所 「大合議事件についての意見募集のお知らせ」 https://www.jpaa.or.jp/topics/2014/pdf/iken_bosyu260131.pdf [最終アクセス日：2018 年 6 月 25 日]

[3] 「標準必須特許のライセンス交渉に関するガイドライン策定に向けた提案募集について」（特許庁、2017 年 9 月） https://www.jpo.go.jp/iken/170929_hyojun.htm [最終アクセス日：2018 年 6 月 25 日]

[4] 「『標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き(案)』に対する意見募集の実施について」（特許庁、2018 年 3 月） https://www.jpo.go.jp/iken/180308_hyoujun.htm [最終アクセス日：2018 年 6 月 25 日]

[5] 「標準必須特許を巡る紛争解決に向けた国際シンポジウム -Licensing 5G SEPs-」（特許庁、2018 年 3 月） https://www.jpo.go.jp/oshirase/event/setumeikai/180209_sep_sympo.html [最終アクセス日：2018 年 6 月 25 日]

[6] 「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引きを公表しました」（特許庁、2018 年 6 月） http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/seps-tebiki.html [最終アクセス日：2018 年 6 月 25 日]

[7] 平成 28 年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「主要国における標準必須特許の権利行使の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2017 年 3 月）205 頁

[8] eBay inc. v. MercExchange, L.L.C. 547 U.S. 388（2006）

を恣意的に行うことはできない。

・原告が回復不能な損害を被っていること
・金銭賠償のような、法的に利用可能な救済措置がその損害を補償するには不適切であること
・当事者間の不利益のバランスを考慮して、衡平法上の救済措置が正当化されること
・終局的差止が公益に反しないこと

標準必須特許に基づく差止に関しては、Apple vs. Motorola事件[9]で以下のように判示され[10]、標準必須特許の場合でも上記4要素のテストが必要であるとされている。

・標準必須特許による差止の救済を受けるためには、eBay判決の4要素を満たす必要がある。
・FRAND宣言の対象となる特許権者は、回復不可能な損害を証明することが困難な場合がある。
・実施者が一方的にFRAND条件のロイヤルティを拒否した場合や、不合理に交渉を遅らせた場合、差止が正当化される可能性はあるが、ライセンスオファーを拒否したことが、必ずしも差止を正当化する理由にはならない。

（b）反トラスト法による制限[11]

特許侵害訴訟の被疑侵害者は、独占又は独占未遂を申し立てるために、反トラスト法を根拠とする競争法違反の反訴を提起することができる。例えば、関連市場の全ての特許を購入する企業は、その意図又は結果が競争を阻止するものである場合には、クレイトン法第7条（15 U.S.C.§18）とシャーマン法第2条（15 U.S.C.§2）の両規定により濫用と見なされる可能性がある。

米国では、司法省反トラスト局及びFTC（Federal Trade Commission ; 連邦取引委員会）が、反トラスト法の執行機関であり、反トラスト法違反の調査や訴訟等を行う。標準必須特許に基づく差止に関して、FTCにおけるGoogle・Motorola Mobility事件[12]では、以下のように審決が下され[13]、差止を認める基準が示されている。

・GoogleがFRAND条件でライセンスされるべき標準必須特許に基づき、willing licenseeに対して特許侵害を理由として、裁判所及びITCにおいて差止を請求した行為は、FTC法第5条（Section 5 of the Federal Trade Commission Act, 15 U.S.C.§

[9] Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014)
[10] 平成29年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2018年3月）344-347頁
[11] 平成28年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「主要国における標準必須特許の権利行使の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2017年3月）212頁
[12] In the Matter of Motorola Mobility LLC and Google Inc., File No. 121-0120, Docket No.C-4410 (FTC, 2013)
[13] 平成29年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2018年3月）342-343頁

45）違反にあたる。

・ 標準必須特許権者による差止めが適切な手順に従い、かつ、標準必須特許権者が誠実に交渉しようとしたにも関わらず実施者がそれを拒否し、又はライセンス料に合意せず、誠実に交渉する義務を怠っていると認められる場合は、差止を認める。

（2）ロイヤルティの算定に関する議論

（a）Georgia-Pacific factors

米国では、合理的なロイヤルティを算定するにあたり、Georgia-Pacific事件[14]で示された15の要素であるGeorgia-Pacific factorsが考慮される[15]。標準必須特許のロイヤルティの算定においてGeorgia-Pacific factorsを参照する判例として、Microsoft vs. Motorola事件[16]では、以下のように判示され[17]、標準必須特許のロイヤルティの算定ではGeorgia-Pacific factorsの修正が必要であるとされている。

・ FRAND条件の実施料は、1)標準規格の広範な採用を促進するという標準化団体の目的に合致したレベルに設定され、2)ホールドアップのリスクを軽減しようとするものであり、3)ロイヤルティスタッキングのリスクに対処するものであり、4)特許技術が標準規格に採用されたことによる価値とは切り離して、特許技術そのものの経済的価値に対するものとすべきである。

・ 合理的な実施料の算定に際し、FRANDの観点で、Georgia-Pacific factorsは修正されなければならない。

・ 既存のパテントプールの実施料を基準の実施料とし、パテントプールに参加する価値を考慮して、実施料を算定する。

（b）ロイヤルティベース

特許発明が製品全体の一部のみに係る場合に、ロイヤルティの算定のベースとして、最小販売可能特許実施単位（Smallest Salable Patent Practicing Unit. 以下「SSPPU」という。）と市場全体価値（Entire Market Value.以下「EMV」という。）のいずれを採用すべきかという点が問題となる[18]。

---

[14] Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970)

[15] 平成 28 年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「主要国における標準必須特許の権利行使の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2017 年 3 月）153-154 頁

[16] Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No.10-cv-1823-ORD (W.D. Was. Apr. 25, 2013)

[17] 平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2018 年 3 月）311-316 頁, 小林和人「標準規格必須特許の RAND 実施料率に関する裁判例－マイクロソフト社対モトローラ社米国訴訟（事件番号 10－CV-1823）－」パテント 67 巻 5 号 46-57 頁（2014 年）

[18] 「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」（特許庁、2018 年 6 月 5 日）30-31 頁, 平成 28 年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「主要国における標準必須特許の権利行使の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2017 年 3 月）152-153 頁

Innovatio vs. Cisco事件[19]では、以下のように判示され[20]、標準必須特許のロイヤルティをSSPPUに基づいて算定すべきとしている。

・適切な実施料の算定基準について、「製品全体」ではなく、「発明を具現する部分で、価格をつけることができる最小販売可能ユニット(SSPPU)」を実施料の基礎とすべきであり、本件におけるSSPPUは、無線LANチップである。
・本件においてFRAND条件による実施料率の算定に適した比較可能なライセンスが存在しないため、代わりに当事者が提案した算定方法の中からトップダウンアプローチを採用する。
・無線LANチップの予想平均価格と平均売上高利益率から製品当たりの利益を求め、これを製品当たりの実施料総額の上限として、実施料を算出する。

一方、CSIRO vs. Cisco事件[21]では、以下のように判示され[22]、標準必須特許のロイヤルティをEMVに基づいて算定すべきとしている。

・特許侵害に対する損害賠償はその製品の侵害する特徴部分に起因する価値のみを反映したものでなければならず、この配分の原則下で合理的な実施料を見積もるためには事案ごとに適した信頼できる方法を採択すべきである。
・SSPPUを採用する際には、マルチコンポーネント製品の小さな要素が侵害であると主張された場合、その製品の非侵害の部分に対して不適切に補償されるというリスクを考慮すべきである。
・特許発明が最終製品の需要を促進することを当事者が証明できれば、最終製品のEMVをロイヤルティベースとして利用することができる。

（ｃ）算定アプローチ

適切なロイヤルティの算定方法として、既存の比較可能なライセンスを参照するなどにより、特定の標準必須特許の貢献割合を判断するボトムアップアプローチと、特定の標準に係る標準必須特許の貢献が算定の基礎に占める割合（上限）を算定し、その後、個々の標準必須特許に割り当てるというトップダウンアプローチがある[23]。

上記Innovatio vs. Cisco事件では、トップダウンアプローチが採用され、上記CSIRO vs. Cisco事件では、ボトムアップアプローチが採用されている。また、近年の判例である

---

[19] Innovatio IP Ventures, LLC v. Cisco Systems, Inc, United States District Court Northern District of Illinois, No.11-C-09308 (2013)
[20] 平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2018 年 3 月）317-319 頁
[21] Commonwealth Scientific and Indus. Research Organization v. Cisco Sys, Inc., 809 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2015)
[22] 平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2018 年 3 月）320-325 頁
[23] 「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」（特許庁、2018 年 6 月 5 日）33 頁

TCL vs. Ericsson事件[24]では、以下のように判示され[25]、トップダウンアプローチをベースとしつつ、ボトムアップアプローチを考慮してロイヤルティが算定されている。

- トップダウンアプローチでは、最大累積ロイヤルティから始まり公正かつ合理的なレートまで引き下げを行うため、ロイヤルティスタッキングを防止することができる。また、総累積ロイヤルティが標準における特許の価値の合計に基づいて適切に設定されている場合、ホールドアップも防止できる。
- まず、トップダウンアプローチを採用し、総累積ロイヤルティ、Ericssonの配分、及び地域強度比から、米国、欧州、その他の地域のロイヤルティを求める。
- さらに、同じ状況にある企業のライセンスを比較可能なライセンスとして、トップダウンアプローチで求めたロイヤルティを修正し、FRAND条件のロイヤルティを決定する。
- FRANDとなるロイヤルティは１つではなく、特定のライセンスの経済性を考慮すると、異なるライセンシーへの異なるロイヤルティがFRANDとなり得る。

（３）司法省反トラスト局長の見解を巡る議論

2017年9月、トランプ政権の下、Makan Delrahim（マカン・デラヒム）氏が司法省反トラスト局長に就任した[26]。同局長が、2017年11月に標準必須特許に関する見解を表明したところ、その後、この見解を巡って議論が繰り広げられている。

（ａ）司法省反トラスト局長の見解（2017 年 11 月）

2017年11月のスピーチにおいて、Makan Delrahim局長は、標準必須特許に関する見解を表明した[27]。「標準必須特許問題への当局のアプローチの転換(ホールドアップ問題に重点を置いてきたが、ホールドアウト問題の方がより大きな問題である)等に関するスピーチ」であり、概要は以下の通りである[28]。

---

[24] TCL Comm. Tech Holdings, Ltd v. Ericsson, No.8-14-cv-00341 (C.D. Cal. Dec. 21, 2017)

[25] 平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2018 年 3 月）370-384 頁, 鈴木將文「標準必須特許を巡る法的問題―国際動向と日本の対応の考察」, RIETI Discussion Paper Series 18-J-020（独立行政法人経済産業研究所、2018 年 5 月）, 17-18 頁

[26] Department of Justice," Attorney General Jeff Sessions Welcomes Makan Delrahim as Assistant Attorney General for the Antitrust Division", September 27, 2017 https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-jeff-sessions-welcomes-makan-delrahim-assistant-attorney-general-antitrust ［最終アクセス日：2018 年 6 月 28 日］

[27] Makan Delrahim,"Assistant Attorney General Makan Delrahim Delivers Remarks at the USC Gould School of Law's Center for Transnational Law and Business Conference", Los Angeles, CA, Friday, November 10, 2017 https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-makan-delrahim-delivers-remarks-usc-gould-school-laws-center ［最終アクセス日：2018 年 6 月 28 日］

[28] 公正取引委員会ホームページ, https://www.jftc.go.jp/kokusai/kaigaiugoki/usa/2017usa/201712us.html［最終アクセス日：2018 年 6 月 28 日］,より抜粋

（ｉ）標準必須特許問題への反トラスト法適用の見直しが必要である

標準化機関に対する競争政策及び反トラスト法上の取扱いもまた進化している。反トラスト法の目的は自由市場における競争を守り，それによって消費者を守ることにある。しかしながら，それが誤って適用されれば，技術革新，競争プロセス及び消費者に対して著しく損害を与えることになる。私がこれまで述べてきたように，反トラスト法の執行当局は，可能な限り，発明者や創作者が彼らの知的財産権を活用する際の不必要な不確実性を排除するよう努めるべきである。なぜならば，そのような不確実性は技術革新のインセンティブを減少させ得るからである。競争プロセスを守る一方で技術革新のインセンティブを最大化させるために，私は，標準化機関の意味合い，反トラスト法の法執行の適切な役割について改めて考え直す必要があると提案する。

特に，我々執行当局が，標準化機関に参加する技術の実装者（technology implementers）の懸念に便宜を図る方向に偏り，革新的な技術の発明によって適正な報酬を得ることが認められている知的財産の発明者のインセンティブを損なわせている危険性を懸念している。発明者と実装者の利害衝突は常に緊張状態にある。その緊張状態は，自由市場によって，典型的にはライセンス料やライセンスの相互交換に関するライセンス合意を交渉する方法によって解決される。標準化機関が与える利益にもかかわらず，反トラスト法を誤って適用し，標準化機関内部の意思疎通やライセンス慣行を規制した場合，自由市場取引は妨害され，その結果，ダイナミックな技術革新のプロセスが損なわれることになる。

（ⅱ）ホールドアップ問題よりもホールドアウト問題のほうがより深刻な問題である

ホールドアップ問題に関する議論がされる中で，より深刻な問題，すなわちホールドアウト問題に対する認識がしばしば失われている。個人の投資及び所有する知的財産権を通じて技術を開発する発明者と，知的財産権所有者からライセンスを受けてライセンス料を支払うことでその技術を市場化して活用する実装者の間の交渉を背景に，標準規格は策定される。ホールドアウト問題は，実装者が，自らが要求するライセンス条件に合致するまでは，標準規格に技術を実装する際のライセンス料を過少に支払う，又は，ライセンスを取得しないと脅迫する際に生ずる。

私は，集団的なホールドアウト問題は，技術革新を妨げる，より深刻な障害であると認識している。最も重要なことは，ホールドアップ問題とホールドアウト問題は対称的ではないことである。すなわち，発明者が行っている投資は，その投資が割に合うものかが分かる前に行われていることを認識すべきである。たとえ技術革新が成功しても，実装者がホールドアウトしてしまえば，発明者は実装者によって支払われるべきライセンス料を得られなくなってしまう。対照的に，実装者は，新技術のライセンス料が決定された後に投資を行っていることから，少なくともある程度は，実装者はホールドアップされるリスクに対していくらかのバッファーを有していることになる。このような非

対称性が存在することからも，実装者が過少投資することよりも，発明者が過少投資することの方に，より重大な懸念がある。

（ⅲ）特許権者の一方的な行為が合理的であるかを審理することは、反トラスト法の義務でも役割でもない。反トラスト法の執行当局はもっと控えめになり、消費者に利益を与える競争を促進する方法で反トラスト法を執行すべきである

現行法令の下では，特許権者の一方向的な行為が合理的であるかを審理することは，反トラスト法の義務でも役割でも無い。特許権者は，自らの行動が契約法や他のコモンロー上の責任が問われるかを把握しつつ，特許権の活用方法についての判断を下している。反トラスト法をそのような行為に無遠慮に適用した場合，そうした特許権者の判断を混乱させることになる。

より重要なことは，反トラスト法上の罰則を抑制することが，より適切なコモンローによる是正を深化させ，標準化機関に誓約に従った行動をさせるのである。契約違反があった場合，合理的・無差別なライセンス料や確約事項について訴訟を起こすことができる。もしも合理性の判断基準に違反していれば，他の契約違反事件と同様に，当該基準に違反するとの決定が下されることになる。反トラスト法の執行当局はもっと控えめになり，消費者に利益を与える競争を促進する方法で反トラスト法を執行すべきである。

（ⅳ）特許権者の差止請求権を制限する標準化機関のルールの違反については、契約上の問題であり、反トラスト法違反になることは稀である

特許権者の差止請求権を制限する標準化機関のルールを特許権者が破ることは，契約上の問題であり，反トラスト法違反になることは稀であることを認識する必要がある。特許は財産の一形態であり，独占的権利は特許権者が所有する最も基本的な取引上の権利である。特許権者からその権利を剥奪するというルールは，標準化機関が課したものか，裁判所が課したものかを問わず，技術革新のインセンティブを阻害し，ホールドアウト問題を悪化させることになる。結局のところ，差止命令の脅威が無ければ，実装者は，合理的なライセンス料の債務を負っていることを知りながら，特許侵害をし続けることが可能となるのである。

（ｂ）Apple 社、Microsoft 社などの司法省反トラスト局長の見解に対する書簡

2018年1月、Makan Delrahim局長の見解に関して、Apple社、Microsoft社などを含む58の企業・個人等が同局長宛に書簡[29]を送り、「特許のホールドアップ」は大きな問題であるなどの懸念を示した。同書簡の概要は以下の通りである。

[29] "RE: Industry Letter to DOJ Regarding Standards, Innovation and Licensing", January 24, 2018 http://www.ccianet.org/wp-content/uploads/2018/01/Industry-Letter-to-DOJ-AAG.pdf ［最終アクセス日：2018年6月28日］

（ｉ）SEP のホールドアップは、経済に害を及ぼす競争法の問題である

SEPのホールドアップは、実際に、米国の産業と消費者に害を及ぼしている。FRAND義務に違反して特許のホールドアップを争う競争法の問題と、ライセンス条件の公平性を争うライセンシーの経済的問題は、全く別の問題である。FRAND義務が果たされない場合、特許権者は、市場での権力を主張し、産業と消費者に損害を与える。確かに、特許技術の価値に基づいて、合理的な報酬を侵害した者から得る特許権者の権利を、我々は支持する。

（ⅱ）バリューチェーン全体におけるイノベーションが経済を推進する

今日の複雑な製品は、バリューチェーン全体におけるイノベーションを伴う。我々は、「川上」と「川下」の技術を大きく革新し、また、これらに投資している。我々は、標準策定活動に貢献した発明が、サプライチェーンの「川下」において他人が貢献したイノベーションより保護されていることに同意できない。FRANDの対象となる川上のSEP保有者は、例えば、「川下」の発明の価値の付加に基づくロイヤリティ―など、不当に利益を受けるべきではない。

（ⅲ）SSO の多様性は評価されるべきであって、脅かされるべきではない

業界が主導する標準化団体の多様性は、米国における標準開発を推し進め、米国の経済成長を促進する資産である。その多様性の1つの側面は、多くのSSOが特許発明と標準化の相互作用に及ぼす様々なアプローチである。いくつかSSOは、FRANDライセンスを使用し、その他の重要なSSOは、デフォルトオプションとしてロイヤリティフリー（RF）ライセンスモデルを選択している。その他、主要なソフトウェア業界のSSOの一つは、RANDオプションとRFオプションの両方を提供している。

（ⅳ）自主的な FRAND コミットメントの実施は、「強制的なライセンス」ではない

自主的に標準開発に参加し、特許をFRANDライセンスで提供することに同意するSEPライセンサーは、その決定が自らの特許を実施する能力にプラスとマイナスの結果をもたらすことを認識している。ある特許権者は、成功した標準の実施者から、特許のための潜在的に大きく収益性の高い市場へのアクセスを求めるだろう。これと引き換えに、特許権者は実施者を排除する能力を制限し、不公平または不合理なロイヤルティを求めることに同意しない。その交渉に対する特許権者の自発的合意は、「強制的なライセンス」ではない。

（ｃ）元 USPTO 長官の David Kappos 氏、元 CAFC 首席判事の Paul Michel 氏らの書簡

2018年2月、元USPTO長官のDavid Kappos氏、元CAFC首席判事のPaul Michel氏らは、同局長に書簡[30]を送り、標準技術の発明者に対しても、標準技術の利用者に対しても平等に反トラスト法を適用していくという見解への支持を表明した。Kappos氏らは、ホールドアップによって消費者に悪影響が生じたことや、技術革新が阻害されたことを裏付ける証拠がこれまでに示されたことはないなどと反論している[31]。同書簡の概要は以下の通りである。

- 我々は、2018年1月に局長へ提出された書簡には同意しない。残念なことに、その書簡は、一方的に「ホールドアップ」がハイテク産業における実世界の問題であると主張する一部の学者や企業が長年にわたって抱えている誤解を永続させるものである。
- 実施者が特許権を侵害していると判明した後に、特許権者が差止めを請求したことが、消費者に損害を与えたり、技術革新のペースを遅らせる結果となったことを、実証的研究によって証明されていないことを強調している。
- さらに大きな懸念事項は、技術標準に組み込まれている特許取得済みのイノベーションの所有者による「ホールドアップ」行動に関し、純粋に理論上の懸念だけに基づいており、従来の反トラスト政策による負の結果を招く可能性が高い。

（ｄ）FTC の Terrell McSweeny 委員の声明

2018年3月、FTCのTerrell McSweeny委員は「標準設定プロセスに関わる問題で執行当局が特許保有者に注目しないのは誤りである」とする声明[32]を発表した。この声明の中で、「反トラスト当局が過去15年間の学術研究と超党派で行われた調査とから得た知識を捨てて、過度な抑止への漠然とした懸念に基づきホールドアップ問題解決に向けた取組を疑問視することは残念である」などとしている[33]。同声明の概要は以下の通りである。

---

[30] "Dear Assistant Attorney General Delrahim", February 13, 2018 https://cpip.gmu.edu/wp-content/uploads/sites/31/2018/02/Letter-to-DOJ-Supporting-Evidence-Based-Approach-to-Antitrust-Enforcement-of-IP.pdf ［最終アクセス日：2018 年 6 月 28 日］

[31] 柳澤・笠原「元 USPTO 長官の Kappos 氏など、司法省反トラスト局の Makan Delrahim 局長に対し、同局長の標準必須特許問題に関する見解を支持する書簡を送付」（JETRO NY 知的財産部, 2018 年 2 月 20 日） https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2018/20180220_2.pdf ［最終アクセス日：2018 年 6 月 28 日］

[32] Commissioner Terrell McSweeny, "Holding the Line on Patent Holdup: Why Antitrust Enforcement Matters", March 21, 2018 https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1350033/mcsweeny_-_the_reality_of_patent_hold-up_3-21-18.pdf ［最終アクセス日：2018 年 6 月 28 日］

[33] 柳澤・笠原「FTC の McSweeny 委員、標準設定プロセスに関わる問題で執行当局が特許保有者に注目しないのは誤りとする声明を発表」（JETRO NY 知的財産部, 2018 年 4 月 5 日） https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2018/20180405-4.pdf ［最終アクセス日：2018 年 6 月 28 日］

（ｉ）ホールドアップの理論

特許の「ホールドアップ」の理論は単純で簡単である。これは、特許が標準に含まれた後、特許権者の交渉ポジションが大幅に高まる可能性があるという事実を示している。ホールドアップなどの機会主義的な行動が非効率的な経済成果につながる可能性があることは研究で示されている。

（ⅱ）ホールドアップの証拠

ホールドアップが存在するという十分な証拠がある。FTCは、標準の実施者を拘束するように行動した特許権者に対し、多数の執行措置をもたらした。FTC/DOJの公聴会のパネリストは、ホールドアップを経験したと報告している。特許権者は、特許のFRANDの価値よりもかなり高い要求を行っており、標準に含めることによって付与された市場力と一致しているという理論への裏付けに乏しい。

（ⅲ）結論

FTCが反トラスト法を根拠にホールドアップへ対処することは、20年以上前から続いている。反トラスト法の執行措置はまれではあるが、それでもなお重要である。例えば、1996年から2003年の間に、FTCは、標準と関連する特許を開示しなかったため、特許権者による虚偽を理由に3件の事件を提起した。現代経済への標準化の重要性を考えると、FTCはこの分野の反トラスト法執行の任務を放棄せず、ホールドアップに取り組み続けることが不可欠である。

（ｅ）法学教授、元反トラスト局幹部などの書簡

2018年5月、法学教授、元反トラスト局幹部など77名は、同局長に対して書簡[34]を送付し、同局長の見解に対する懸念を表明した。同書簡の概要は以下の通りである[35]。

- パテントホールドアップ問題の反競争的弊害は共和党政権および民主党政権の下で政府職員により一貫して認識されている。
- ホールドアップ問題は裁判所や標準化機関においても認識されており、標準化機関はこの認識ゆえにFRAND実務を採用している。
- ホールドアップ問題はホールドアウト問題に比べてより深刻な競争法上の懸念を生じさせる。

---

[34] "Re: Speeches on Patents and Holdup", May 17, 2018 https://cdn.patentlyo.com/media/2018/05/DOJ-patent-holdup-letter.pdf ［最終アクセス日：2018 年 6 月 28 日］

[35] 柳澤・笠原「法学教授、元反トラスト局幹部など 77 名、Delrahim 司法省反トラスト局長に懸念を表明する書簡を送付」（JETRO NY 知的財産部, 2018 年 5 月 28 日）https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2018/20180528-2.pdf ［最終アクセス日：2018 年 6 月 28 日］

・ FRAND誓約を守らないことで市場力を獲得または維持する特許権者は競争法上の責任を問われ得る。
・ 特許事件の救済措置として差止救済が適切である場合もあるものの、特許権が無条件に差止請求権を伴う排他権であり、「特許権者によるライセンス供与の一方的拒否」が本質的に合法（per se legal）であるという考えは適当ではない。
・ eBay事件最高裁判決が現在の判例法であり、特許侵害の事実が必然的に差止命令をもたらすことにはならない。
・ 特許権は自然権（natural property right）と見なされるべきでなく、社会の利益を最大化するという制度目的から考察されるべきである。
・ FRAND宣言をした特許権者を当該FRANDによる制約で縛ることは問題視されるべきでない。

（ｆ）その後の司法省反トラスト局長の見解（2018 年 12 月）

その後、2018年12月7日に、Makan Delrahim局長は、標準必須特許問題に関連して、特許法と反トラスト法の交錯におけるイノベーションの促進について、スピーチを行った[36]。

本スピーチでは、特許法と反トラスト法の交錯において、イノベーションを促進するという当初の目標が見失われていることについて懸念を表明し、「FRAND 宣言の法的限界」、「標準化プロセスの濫用」、「SSO（標準化機関）のパテントポリシーとイノベーションへのインセンティブ」について、見解を述べた。特に、「FRAND 宣言の法的限界」では、SEP に基づいた差止命令及び USPTO との共同声明について、以下のように見解を示した。

・ SEPに基づき差止命令を求めることについて、反トラスト法の問題であると議論することは誤りである。裁判所が差止命令の判断のためにeBayテストを適用することで、特許法と反トラスト法の目的を促進することができる。
・ SEPの救済措置に関し、2013年のUSPTOとの共同声明は、混乱を生じさせる可能性があるため撤回し、今後、USPTOとの新たな共同声明を作成する。

[36] Assistant Attorney General Makan Delrahim Delivers Remarks at the 19th Annual Berkeley-Stanford Advanced Patent Law Institute, Palo Alto, CA, Friday, December 7, 2018, https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-makan-delrahim-delivers-remarks-19th-annual-berkeley-stanford ［最終アクセス日：2018 年 12 月 25 日］

（４）最近の判例

（ａ）Huawei v. Samsung 事件（2018/4/13）[37,38]

【概要】

HuaweiとSamsungの間で標準必須特許の侵害訴訟が中国と米国で提起され、中国の裁判所において、Samsungの侵害が認められて差止めが命じられた。これに対し、Samsungが、中国で控訴する一方、米国裁判所に対し中国で下された差止判決の暫定的な執行停止を求める申立て（モーション）を行った事件である。

米国裁判所は、Microsoft v Motorola事件で示されたモーションの要件を判断し、Huaweiが中国裁判所で得られた差止命令の執行停止を認めた。

【事件の背景】

HuaweiとSamsungは、共に3GPPの無線通信技術に関する標準必須特許を有しており、2011年からクロスライセンス交渉を行ったが、合意することができなかった。

2016年5月24日、Huaweiは、カリフォルニア北部地区地裁に対し、SamsungがHuaweiの標準必須特許を侵害しているとして、ライセンスのFRAND条件と差止を求めて提訴した。これに対し、Samsungは、HuaweiがSamsungの標準必須特許を侵害していることや、SamsungがHuaweiの標準必須特許を侵害していないこと等の確認を求める確認訴訟を地裁に提起した。

さらに、2016年5月25日、Huaweiは、中国の深圳中級人民法院に対し、SamsungがHuaweiの標準必須特許（米国特許の対応特許）を侵害しているとして、差止を求めて提訴した。これに対し、Samsungは、HuaweiがSamsungの標準必須特許を侵害していることの抗弁と、Huaweiの差止めを求めた。

その後、2018年1月、深圳中級人民法院は、SamsungがHuaweiの標準必須特許を侵害していることを認め、Samsungによる販売差止めを命じた。Samsungは、これを不服として、広東省高級人民法院に控訴した。

一方、Samsungは、カリフォルニア北部地区地裁に対し、中国裁判所で下された差止判決の暫定的な執行停止を求める申立て（モーション）を行った。

【判示事項】

（ｉ）法的基準

裁判所は、不当な状況では、外国裁判所の訴訟においてなされた差止命令を制限する

---

[37] Huawei Technologies, Co, Ltd et al v. Samsung Electronics Co, Ltd. et al, N.D. Cal., No. 3:16-cv-02787-WHO, April 13, 2018

[38] 藤野仁三「ファーウェイ事件 ： 中国の裁判所が出した侵害差止命令を FRAND 問題についての判決が出るまで執行停止することを求めた「外国訴訟禁止モーション」を認めた米国地裁判決[Huawei Technology et al. v. Samsung Electronics et al., N. D. California, 3:16-cv-02787-WHO, 2018.4.13]」, The invention 2018 No.9, 2018 年 9 月, 46-49 頁を参考にした。

ことができる。そのような差止命令の妥当性は、次の３つの要件によって判断される[39]。

・ 国内外の訴訟において当事者と争点が同じかどうか
・ いわゆるUnterweser要素のうち少なくとも1つが適用されるかどうか
・ 差止命令の影響が礼譲（comity）において許容可能かどうか

（ⅱ）判断

(A) 当事者と争点の同一性

争点の同一性に関し、Huaweiは、属地主義に基づき、米国の裁判所で外国の侵害問題を解決すべきでないことや、Microsoft v. Motorola事件との違いを主張したが、裁判所は、争点の同一性を認めた。

(B) Unterweser要素

次のUnterweser要素を満たす場合、裁判所は外国訴訟の差止命令の執行停止を認めることができる[40]。

・ 差止命令を発行する裁判所の方針に抵触する場合
・ 嫌がらせまたは抑圧的である場合
・ 裁判所の管轄権を脅かす場合
・ 衡平法上の考慮事項に抵触する場合

中国裁判所で下された差止が執行されると、Huaweiが提示するライセンス条件で解決することを強いることになり、ホールドアップに相当する。Samsungがそのような圧力を受けずに裁判所で審理を受けることは、衡平法上認められる正当な権利である。

(C) 国際礼譲（comity）

中国訴訟では、「当事者がクロスライセンスに同意すれば、差止めの執行を取りやめることができる」としており、差止の執行を停止しても中国の裁判所に影響はない。

（ⅲ）結論

中国裁判所が下した差止命令の執行を停止するというSamsungのモーション（申立て）は認められる。この訴訟で契約違反を判断するまで、差止命令の執行は停止される。

（ｂ）FTC v. Qualcomm 事件（2018/11/6）[41]

【概要】

QualcommとFTCとの訴訟であり、Qualcommが競合企業に対し、標準必須特許のライ

[39] Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d 872, 881 (9th Cir. 2012)
[40] Seattle Totems Hockey Club, Inc. v. Nat'l Hockey League, 652 F.2d 855 (9th Cir. 1981)
[41] Federal Trade Commission v. Qualcomm Incorporated, N.D. Cal., No. 5:17-cv-00220-LHK, September 25, 2018

センスを行わないことがFTC法に違反するか否かが争われた。Qualcommは、FRAND義務に合意しているが、モデムチップには適用されず、携帯電話などの最終製品にのみ適用されると主張していた。これに対し、裁判所は、競合のモデムチップに対しライセンス義務があると判断した。

【事件の背景】

Qualcomm は、モデムチップの「支配的サプライヤ」であり、「広く採用された無線通信規格」に不可欠な標準必須特許の保有者である。Qualcomm は、標準必須特許に「高いロイヤルティ」を設定し、顧客がそのライセンスを受諾しない限り、モデムチップを販売していない。また、Qualcomm は、業界合意に違反して、モデムチップサプライヤ市場の競合他社に対する標準必須特許のライセンスを拒否している。さらに、Qualcomm は重要な携帯電話メーカーである Apple と「独占的取引契約」を締結している。

2017年1月17日、FTCは、これらの事実をもとにQualcommの行為がFTC法5条に違反していると主張し、カリフォルニア北部地区地裁へ提訴した。

2017年5月12日、App Association（ACT）、Samsung Electronics、Intel Corporation、American Antitrust Instituteは、FTCに反対するamicus curiae briefsを提出した。

2018年8月30日、FTCは部分要約判決（partial summary judgment）の申立てを提出した。

2018 年 9 月 17 日、ACT と Computer＆Communications Industry Association（「CCIA」）は、FTC の部分要約判決の申立のために、amicus の要旨を提出した。

2018年9月24日に、QualcommはFTCの部分要約判決の申立てに異議を申し立てた。

2018 年 10 月 3 日、Nokia Technologies（Nokia）は、FTC の部分要約判決の申立に対する Qualcomm の反対を支持する amicus の要旨を提出した。

2018 年 10 月 15 日、両当事者は、FTC の部分要約判決の申立てを延期するための共同行政申立（joint administrative motion）を提出したが、同日、裁判所はこの申立てを却下した。

【判示事項】

TIAおよびATIS IPRポリシーの条項を解釈するためにカリフォルニア州の契約法を採用する。カリフォルニア州法の下では、QualcommがATISおよびTIA IPRポリシーを遵守する約束を実行したときに、カリフォルニア州で契約が締結される。

裁判所は、TIA および ATIS IPR ポリシーに基づく SEP 保有者の FRAND 条項の契約範囲を検討しなければならない。FTC は、両方の IPR ポリシーが Qualcomm に競合するモデムチップサプライヤを含むすべての者に SEP をライセンスする必要があると主張する。一方、Qualcomm は、IPR ポリシーには制限があると主張する。Qualcomm は、モデムチップサプライヤなど、デバイスのコンポーネントのみを生産する者に SEP をライセンスする必要はないという。

裁判所は、第 9 巡回裁判所の判例、IPR ポリシーの内容、および関連する外部証拠か

ら、TIA および ATIS IPR ポリシーは Qualcomm に SEP をモデムチップサプライヤにライセンス供与することを要求していると結論づける。

すなわち、第 9 巡回裁判所の判例[42]は、Qualcomm の FRAND 契約が、競合するモデムチップサプライヤを含むすべての加入者にライセンス供与する義務を含むことを証明している。また、TIA および ATIS IPR ポリシーには、Qualcomm が申請者の種類を区別することを禁止する差別禁止条項が含まれている。TIA ガイドラインは、TIA IPR ポリシーに基づく非差別的行為の例として、「ライセンサーの競合他社以外のすべての申請者にライセンス供与する意思」を明確に示している。

以上の理由により、裁判所は、FTC の部分要約判決の申立を認める。

[42] Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d at 875.

２．欧州における議論の状況

（１）権利行使の制限に関する議論[43]

欧州及び欧州各国では、標準必須特許の権利行使に関し、欧州競争法であるEU運営条約（Treaty on the Function of the European Union：TFEU）第102条の「支配的地位の濫用」に当たるか否かが争点となる。「支配的地位の濫用」に該当すると判断された場合には、権利行使が制限される。この判断基準に関する主な判例を以下に示す。

（ａ）Philips vs. Princo(Orange Book)事件[44]

ドイツ最高裁で、書き込み可能なCD-Rの標準規格であるOrange Bookの標準必須特許の権利行使が「支配的地位の濫用」に当たるか否か判断され、以下のように判示された[45]。その後欧州各国の多くの判決でこの判断基準が参照されている。

- 標準必須特許による差止請求に対し、支配的地位の濫用にあたるとの抗弁を認める。
- 以下の条件を満たす場合、権利行使は支配的地位の濫用となり認められない。
  (A) 標準必須特許権者が支配的な地位を有していること。
  (B) 実施者が、標準必須特許権者に対して付随条件なしで、FRAND条件でのライセンスを取得する旨の申出を行っていること。
  (C) 実施者が当該申出に基づき、ロイヤルティの支払等により当該条件でのライセンスを取得したかのように行動していること。

（ｂ）Huawei vs. ZTE 事件[46]

上記Orange Book事件の判断基準と欧州委員会の判断基準[47]とに矛盾が生じる可能性があるため、ドイツのデュッセルドルフ地方裁判所が、欧州司法裁判所(CJEU：Court of Justice of the European Union)に対して、標準必須特許による差止が支配的地位の濫用とみなされる場合の条件について照会を行った。これに対し、CJEUは以下のように判示した[48]。

---

43 平成 28 年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「主要国における標準必須特許の権利行使の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2017 年 3 月）214 頁

44 Bundesgerichtshof, GH KZR 39/06, GRUR 2009, 694: IIC 2010, 369 (2009)

45 平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2018 年 3 月）326-330 頁

46 Case C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH [2015] CJEU

47 Samsung v. Apple 事件の欧州委員会による予備的見解（2012 年 12 月 21 日）では、侵害者が FRAND 条件でライセンス許諾を受ける意思を表明し、ライセンス交渉に前向きである場合には、権利者による差止請求は市場支配的地位の濫用になるとしている。

48 平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2018 年 3 月）296-300 頁, 鈴木將文「標準必須特許を巡る法的問題―国際動向と日本の対応の考察」, RIETI Discussion Paper Series 18-J-020（独立行政法人経済産業研究所、2018 年 5 月）, 4-8 頁

・ 標準必須特許に基づく差止が支配的地位の濫用となるか否かの条件は次の通りである。

(A) まず、特許権者は、訴訟手続に先立って、被疑侵害者に対して侵害されている標準必須特許を指定し、その侵害の態様を特定することによって警告を行う。

(B) 続いて、被疑侵害者がFRAND条件によるライセンス契約を締結する意思がある旨を表明した後、特許権者は、FRAND条件に基づく具体的な書面でのライセンスのオファーを、特に、実施料の額及びその算定方法を特定しつつ、被疑侵害者に提示する。

(C) 被疑侵害者は、特許権者のオファーに対して、真摯に、当該分野で広く認められた商慣行に従い、誠実に対応する。

(D) さらに、被疑侵害者は、そのオファーを受け入れない場合には、標準必須特許権者に対して速やかに書面でFRAND条件に対応する具体的なカウンターオファーを提示する。

(E) また、被疑侵害者は、ライセンス契約締結の前に標準必須特許を実施している場合、そのカウンターオファーが拒絶された時点から、例えば、銀行保証の提供や必要額の供託の手段など、当該分野で広く認められた商慣行に基づいて適切な担保を提供する。

・ FRAND条件の合意に至らなかった場合、当事者の合意により、実施料額の決定を独立の第三者に遅滞なく決定によって行うよう依頼することができる。

・ 被疑侵害者が、ライセンス交渉と並行して、標準必須特許の有効性や必須性に異議を申し立てることによって批判されない。

（ｃ）その後の事件

Huawei vs. ZTE事件の後、欧州各国では、当該事件で示された上記判断基準に従って、支配的地位の濫用について判断されている[49]。

ドイツのSisvel vs. Haier事件[50]では、FRAND条件でのライセンスのオファーの提示は標準必須特許権者の義務であるから、差止を認めるためには、標準必須特許権者によるライセンスのオファーがFRAND条件に従っているかどうかを審査しなければならないとした[51]。

---

[49] 鈴木將文「標準必須特許を巡る法的問題―国際動向と日本の対応の考察」, RIETI Discussion Paper Series 18-J-020（独立行政法人経済産業研究所、2018 年 5 月）, 8-9 頁では、CJEU 判決後の事件として、ドイツの 23 件の裁判例がリストアップされている。

[50] The Düsseldorf Oberlandesgericht, Cases I-15 U 65/15 and I-15 U 66/15 (2016)

[51] 平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2018 年 3 月）338-341 頁

（2）ロイヤルティの算定に関する議論

（a）算定アプローチ

欧州においても、米国と同様に、ボトムアップアプローチやトップダウンアプローチを用いて、ロイヤルティが算定される。

英国において標準必須特許のロイヤルティを具体的に算定した近年の判例として、Unwired Planet vs. Huawei事件[52]では、以下のように判示され[53]、比較可能なライセンスをベースとしつつ、トップダウンアプローチを考慮してロイヤルティが算定されている。

- FRANDのロイヤルティを決定する適切な方法は、特許権者のポートフォリオの価値に応じた基準レートを決定することである。ロイヤルティは、ライセンシーの規模によって変わらず、これによりホールドアップとホールドアウトが排除される。
- 比較可能なライセンスを使用することによりFRANDの実施料を決定する。自由に交渉されたライセンスは、FRANDとなり得る証拠となる。比較可能なライセンスと相対的強度から基準レートが決まり、この基準レートから主要市場と中国の実施料を求める。
- 関連する標準必須特許における特許権者のシェアを決定し、それを標準の累積ロイヤルティに適用することによって実施料を決定するトップダウンアプローチを、基準レートで求めた実施料のクロスチェックとして使用する。

（b）グローバルライセンスのロイヤルティ

英国における上記Unwired Planet vs. Huawei事件では、FRANDとなるライセンス条件は１つしか存在せず、また、英国に限定したポートフォリオのライセンスはFRANDではなく、グローバルライセンスがFRANDであると判断された[54]。その後の控訴審[55]やConversant Wireless Licensing vs. Huawei事件[56]など、グローバルライセンスに関連する訴訟が続いている。

---

[52] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711 (Pat) (5 Apr. 2017)

[53] 平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2018 年 3 月）301-310 頁

[54] 平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2018 年 3 月）307 頁, 鈴木將文「標準必須特許を巡る法的問題―国際動向と日本の対応の考察」, RIETI Discussion Paper Series 18-J-020（独立行政法人経済産業研究所、2018 年 5 月）, 12 頁

[55] Unwired Planet v. Huawei [2018] EWHA Civ 2344 (23 Oct. 2018)

[56] Conversant Wireless Licensing v. Huawei Technologies and ZTE [2018] EWHC 808 (Pat) (16 Apr.2018)

（３）欧州委員会のコミュニケーション等に関する議論[57]

（ａ）標準必須特許に関するロードマップ

2017年4月、欧州委員会は、「欧州デジタル化経済のための標準必須特許に関するコミュニケーションのロードマップ」を公表した[58]。本ロードマップは、後述のコミュニケーション策定に向けた文書であり、その課題等について以下のように述べている。

- DSM（デジタル単一市場）は、特許権者に十分な投資収益率を与えるために、標準必須特許の効率的なライセンス供与が必要であり、同様に、実施者は、標準化技術を公正かつ妥当なコストで使用するために、予測可能なフレームワークを持たなければならない。
- 以下の3つの課題について取り組む予定である。
  (A) 標準必須特許に関する情報の不透明性
  (B) 特許技術の不明確な評価
  (C) エンフォースメントの不確実性のリスク

（ｂ）ロードマップに対する意見等

上記ロードマップに対する意見募集を行った結果、8件の意見が提出された[59]。これらの提出された意見等では、実装する製品の性質によって異なるロイヤルティを課す「使用ベースライセンス(Use-based Licensing)」と、全ての製品を対象にしたライセンスを義務付ける「万人向けライセンス(License for/to all)」とのいずれを採用するかについて、以下のように意見が分かれた。

- ACT (The App Association)は、「使用ベースライセンスはイノベーションへの大きな脅威である」とした[60]。
- Fair Standards Allianceも、「使用ベースライセンスは、標準必須特許権者が生成しなかった価値、発明しなかった技術などに対する補償を求めるリスクを増大させる」とした[61]。
- IP Europeは、「万人向けライセンスの最大の問題は、標準必須特許権者に対するラ

---

[57] 南かおり「5G/IoT 時代に向けた標準必須特許のライセンスに関する欧州委員会の考え方の概要（標準必須特許のライセンスをめぐる動向)」NBL 第 1114 号(2018)15-22 頁，石原尚子「日本企業にとっての欧州委員会標準必須特許ペーパー」NBL 第 1114 号(2018)23-29 頁

[58] European Commission, “Communication from the Commission on Standard Essential Patents for a European digitalised economy”, 2017/4/10 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-1906931_en ［最終アクセス日：2018 年 6 月 28 日］

[59] "Feedback received on: Standard Essential Patents for a European digitalised economy" https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-1906931/feedback_en ［最終アクセス日：2018 年 6 月 28 日］

[60] "Feedback from:ACT | The App Association" 8 May 2017 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-1906931/feedback/F1751_en ［最終アクセス日：2018 年 6 月 28 日］

[61] "Feedback from:Fair Standards Alliance", 8 May 2017 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-1906931/feedback/F1743_en ［最終アクセス日：2018 年 6 月 28 日］

イセンス供与のインセンティブを欠く点である」とした[62]。

・ ETSIのKARL HEINZ ROSENBROCK名誉総裁は、「ETSI IPRポリシーに万人向けライセンスが必要な理由」を公表し[63]、万人向けライセンスを支持するとした。

（ｃ）標準必須特許に対するアプローチに関するコミュニケーション

上記意見募集を経て、欧州委員会は、2017年11月に「標準必須特許に対するアプローチに関するコミュニケーション」を公表した[64]。本コミュニケーションは、欧州委員会の政策文書であり法的拘束力はないが、今後の実務の方向性を示す重要な文書となる。ここでは、上記課題および議論を踏まえて、以下の４項目にまとめられている。

（ｉ）標準必須特許における透明性の向上

・ 欧州委員会は、標準機関に対し、データベースの質、アクセス、および標準必須特許に関する情報の正確性の向上を要請し、必須性の精査を行う制度の導入を検討する。

（ⅱ）標準必須特許のための FRAND ライセンス条件の一般原則

・ 何が公正かつ合理的であるかは、分野や時点により異なり、FRANDの定義について、万能な解決策はない。
・ FRANDの価値の決定は、特許技術により付加された現在価値を考慮する。
・ FRANDの価値の定義について、当事者は、標準に対する合理的な総合ライセンス料率を考慮する。
・ 非差別条件とは、特許権者が、類似した状況の技術利用者に対して差別できないことである。
・ 世界規模に基づいて合意した標準必須特許のライセンスは、より効率的なアプローチに寄与する可能性があり、それゆえFRANDと両立し得る。

（ⅲ）標準必須特許のための予見可能なエンフォースメント環境

・ FRANDプロセスにおいては、タイムリーな応答を含め、両当事者が誠実に交渉す

---

[62] IP Europe, "PRESS RELEASE: ‘License to all’ is a ‘license to kill’ innovation and jobs in Europe", 6 November 2017 https://www.iptalks.eu/news/license-to-all-is-a-license-to-kill-innovation-and-jobs-in-europe ［最終アクセス日：2018 年 6 月 28 日］

[63] KARL HEINZ ROSENBROCK, “Why the ETSI IPR Policy Requires Licensing to All” http://www.fair-standards.org/wp-content/uploads/2017/08/Why-the-ETSI-IPR-Policy-Requires-Licensing-to-All_Karl-Heinz-Rosenbrock_2017.pdf ［最終アクセス日：2018 年 6 月 28 日］

[64] European Commission , “COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - Setting out the EU approach to Standard Essential Patents –“, 2017/11/29 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26583 ［最終アクセス日：2018 年 6 月 28 日］

る必要がある。
・差止請求権は、不誠実（bad faith）な当事者（例：FRAND条件に基づくライセンス契約を望まない当事者）に対して行使され得る。

（ⅳ）オープンソースと標準

・欧州委員会は、オープンソースと標準化の間の良好な交流を図るべく、調査研究及び分析を通じて、利害関係者、オープンソース・コミュニティ、標準機関と協働する。

（ｄ）標準必須特許に係る専門家グループ

（ｉ）専門家グループの立ち上げ

欧州委員会が標準必須特許に係る専門家グループの立ち上げに関する決定を2018年7月5日に公表した[65]。この専門家グループの立ち上げは、上記「標準必須特許に対するアプローチに関するコミュニケーション」の中で専門家グループを設置する旨言及していたことを受けたものである。専門家のタスクとして以下の4点が定められている。

・SEPに係るライセンシング及び価値評価の分野における専門知識及び実務知識の交換を円滑にすること。
・SEPに係るライセンシング、知的財産の価値評価、及び、FRANDライセンシング条件の決定に係る産業界の実務に関し、必要な経済的・法的・技術的専門知識を欧州委員会に提供すること。
・SEPライセンシング市場を監視し、円滑で効率的かつ効果的なSEPライセンシングのためのバランスのとれたフレームワークを確保するために必要な政策的対応について情報提供し、欧州委員会を支援すること。
・欧州委員会が公表したSEPに係るコミュニケーションに沿ったライセンシング及び価値評価実務に関する情報を収集し、欧州委員会を支援すること。

（ⅱ）専門家グループのメンバー

専門家グループのメンバーには、以下の15名が選任されている[66]。内訳は、個人とし

---

[65] COMMISSION DECISION of 5.7.2018 "setting up a group of experts on licensing and valuation of standard essential patents", http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=37653&no=1 ［最終アクセス日：2018 年 11 月 14 日］,
JETRO デュッセルドルフ事務所「欧州委員会、標準必須特許（SEP）に係る専門家グループの立ち上げを開始」, https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/europe/2018/20180709.pdf ［最終アクセス日：2018 年 11 月 14 日］

[66] http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3600 ［最終アクセス日：2018 年 12 月 25 日］

ての専門家が14名、公共の組織の代表としての専門家が1名である。

【個人としての専門家：14名】

- Aleksandra Kuznicka-Cholewa氏（国籍：ポーランド、専門：法律（civil）、経歴：弁護士/CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP）
- Bowman Heiden氏（国籍：アメリカ、専門：産業、経歴：Director/Center for Intellectual Property (CIP)、Chalmers University of Technology、University of Gothenburg、Norwegian University for Science and Technology）
- Damien Geradin氏（国籍：ベルギー、専門：法律（civil）、経歴：教授・弁護士/University of Tilburg, University College London, University of Melbourne, Euclid Law）
- Fabian Hoffmann氏（国籍：ドイツ、専門：法律（civil）、経歴：弁護士・裁判官/Landgericht Frankfurt am Main, Oberlandesgericht Frankfurt am Main）
- Jorge Padilla氏（国籍：スペイン、専門：法律（civil）、Director・研究員：Compass Lexecon Europe、 Barcelona Graduate School of Economics）
- Justus Baron氏（国籍：ドイツ、専門：研究、経歴：研究員/Northwestern University）
- Marie Courboulay氏（国籍：フランス、専門：法律（civil）、経歴：裁判官/Nanterre First Instance Court, Paris First Instance Court）
- Martin Heinebrodt氏（国籍：ドイツ、専門：産業、経歴：IPRマーケティング部ライセンス担当/Robert Bosch）[67]
- Matthias Schneider氏（国籍：ドイツ、専門：産業、経歴：最高ライセンス責任者/Audi AG, 元Siemens Communication Devices, BenQ Mobile, Nokia）
- Monica Magnusson氏（国籍：スウェーデン、専門：産業、経歴：IPRポリシー担当役員/Ericsson）
- Roya Ghafele氏（国籍：オーストリア、専門：研究、経歴：Managing Director/OxFirst Limited）
- Ruud Peters氏（国籍：オランダ、専門：産業、経歴：理事/KONSERT STRATEGY & IP,元CIPO/Royal Philips）
- Sam Granata氏（国籍：ベルギー、専門：法律（civil）、経歴：裁判官/Court of Appeal Antwerp）
- Taraneh Maghame氏（国籍：カナダ、専門：産業、経歴：Senior Director/Via Licensing Corporation, 元：Apple）

【公共の組織の代表としての専門家：1名】

- Sebastiano Tofaletti氏（国籍：イタリア、組織：事務局長/European DIGITAL SME Alliance）

[67] Axel Walz 氏（ドイツ、研究員：Max Planck Institute for Innovation and Competition）から Martin Heinebrodt 氏に変更された。

（iii）第 1 回会合

2018年11月12日、専門家グループの第1回会合が開催され、議長となったAmaryllis Verhoeven氏は、本グループでは、SEP保有者及び実施者の両方のため、IoTの文脈で活用できるよう、バランスの取れた実用的で未来志向の解決策を目指して取り組むべきだと強調した。本会合では、今後のセッションにおいて、以下の６つのトピックを議論することで合意した[68]。

(A) 今後、IoTによって、これまでと何が変わるのか。
(B) サプライチェーンにおいて誰がライセンスを取得するべきか。
(C) FRANDにおける非差別について。
(D) その他のライセンス契約条件について。
(E) IoTのための共同ライセンスメカニズムについて。
(F) 評価について。

（ｅ）CEN-CENELEC の SEP ライセンスガイダンス

上記のような欧州委員会の動きと平行して、一般企業が参加する標準化機関においても、標準必須特許の議論が行われている。

欧州の標準化機関CEN-CENELEC（欧州電気標準化委員会）は、2017年10月6日、5G/IoTアプリケーションにおけるSEPライセンスに関する行動規範を作成するためのワークショップをパリで開始した[69,70]。

このワークショップは、IPヨーロッパとノキアによって提案されたものであり、この議論の後、2018年10月5日の会議で「産業用インターネットを含む5GおよびIoTにおける標準必須特許のライセンスに関する原則および指針」（ガイダンス）[71]のドラフトが公表され、2018年12月13日までパブリックコメントが募集された[72]。提出されたコメントは、

---

[68] Group of Experts on Licensing and Valuation of Standard Essential Patents, The Secretariat “Minutes of the 1st meeting of the Group of Experts on Licensing and Valuation of Standard Essential Patents (Expert Group on SEPs)”, 12 November 2018, Brussels, http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=23715 ［最終アクセス日：2018 年 12 月 25 日］

[69] CEN-CENELEC/WS SEP “Best Practices and a Code of Conduct for Licensing Industry Standard Essential Patents in the Internet of Things (IoT) / Industrial Internet”, https://www.cencenelec.eu/news/workshops/Pages/WS-2018-011.aspx ［最終アクセス日：2018 年 12 月 26 日］

[70] ワークショップ２（WS SEP2）でも並行して議論が行われている。ワークショップ２は、IoT ベンダー、IoT 及び標準化のイノベーター、業界別の関係者、政府の代表者、中小企業及びその代表者、消費者団体、研究機関、競争法関係者、SSO 代表者、IoT の知的財産やライセンスにおけるその他の利害関係者を集めることを目指しており、2018 年 2 月 12 日にキックオフミーティングが開催されている。 CEN-CENELEC/WS SEP2 “Industry Best Practices and an Industry Code of Conduct for Licensing of Standard Essential Patents in the field of 5G and Internet of Things”, https://www.cencenelec.eu/news/workshops/Pages/WS-2017-020.aspx ［最終アクセス日：2018 年 12 月 26 日］

[71] CEN-CENELEC/CWA "Principles and guidance for licensing Standard Essential Patents in 5G and the Internet of Things (IoT),including the Industrial Internet", ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/News/WS/2018/SEP/CWA-for-public-comments.pdf ［最終アクセス日：2018 年 11 月 14 日］

[72] https://www.cencenelec.eu/news/workshops/Pages/WS-2018-011.aspx ［最終アクセス日：2018 年 11 月 14 日］

2019年1月中にワークショップで再検討され、ワークショップの検討結果は、CEN-CENELECワークショップ協定（CWA）として公表される予定である。

本ガイダンスでは、以下のようなSEPライセンスにおける６つの原則が示されている。

（原則１）権利者は、実施者が標準を使用するためにSEP技術へアクセスできるようにすべきである。

（原則２）当事者は、タイムリーかつ効率的な方法でFRANDライセンスに合意するため、互いに誠実に交渉すべきである。

（原則３）当事者は、タイムリーにFRANDライセンスを締結するために必要な情報を、秘密保持の範囲で開示すべきである。

（原則４）公平かつ合理的なロイヤルティは、特許された標準技術の価値を反映したものとすべきである。

（原則５）権利者は同様の状況にある（similarly situated）競合者を差別してはならない。

（原則６）当事者がFRANDライセンスについて合意できない場合、第三者機関（裁判所かADR機関）で解決すべきである。

（４）最近の判例

（ａ）Conversant Wireless Licensing vs. Huawei 事件（英国：2018/4/16）[73,74]

【概要】

Unwired Planet vs. Huawei 事件の一審判決で、グローバルライセンスが FRAND であると判断された後、英国特許侵害訴訟において、グローバルライセンスの判断に関する裁判管轄について争われた。

本件では、外国特許権の有効性については英国裁判所に管轄権はないが、英国特許権を含むポートフォリオのグローバルライセンスを英国裁判所が審理・判断することは問題ないとされた。

【事件の背景】

Conversantは、ルクセンブルグの企業であり、FRAND宣言された標準規格ETSIの標準必須特許を有している。Conversantは、40カ国以上にSEPを含む特許のグローバルポートフォリオを有しており、HuaweiとZTEが数年にわたり多くの異なる管轄区域でSEPを侵害していると主張している。

Conversantは、世界中で携帯電話を製造販売しているHuawei及びZTEと数年間にわたってライセンス交渉を行い、FRANDであるグローバルライセンスを提案してきたが、合意にいたっていない。

---

[73] Conversant Wireless Licensing v. Huawei Technologies and ZTE [2018] EWHC 808 (Pat) (16 April 2018)

[74] 鈴木將文「標準必須特許を巡る法的問題―国際動向と日本の対応の考察」, RIETI Discussion Paper Series 18-J-020（独立行政法人経済産業研究所、2018 年 5 月）14-15 頁を参考にした。

また、Huaweiらは、Conversantの特許は必須ではなく、無効であると主張している。

2017年7月24日、Conversantは、Huaweiらが英国指定の欧州の4つの特許を侵害していると主張して、グローバルSEPポートフォリオのFRAND条件の決定を求めて、訴訟を提起した。このようなグローバルライセンスは、Unwired Planet事件でBirss JがFRANDであると判断しものである。

【判示事項】

（正当性）

Huawei らが英国特許の有効性に疑問を呈する場合、英国の特許侵害の申し立ては、この管轄区域において適切に認められる。Huawei らの主張に基づき、英国特許の有効性を問題とする主張は、この管轄区域において正当である。

Conversantは、グローバルポートフォリオについて、FRANDライセンスを提供する義務があるものの、Huaweiらからの合意なしに、どのような条件がFRANDであるかの決定をすることができない。Huaweiらが進めている議論は、世界のすべての国で進展する可能性がある。Huaweiらは、ローカルで標準必須特許の侵害に対する申し立ては、グローバルFRANDライセンスの決定を求めている限り、現地では正当ではないと主張する。その場合、ConversantがSEPを有する各国ごとに別々の訴訟を開始することによって、別々のライセンスを求める必要がある。これはロイヤルティの支払いなしに侵害を続けることを可能にする「ホールドアウト特権（hold-out charter）」とみなされる。

また、グローバルライセンスを認めないことは、Unwired Planet 事件の判断を根本的に覆すことになる。その判断が間違っていると確定しない限り、そのような主張は認められない。

したがって、Huawei らの正当性否認を却下する。

（法廷地：Forum conveniens）

Huaweiらは、中国の裁判所の方が本件を扱うために適切な法廷であるから、英国の裁判所は本件手続を中止すべき旨主張するが、中国が英国特許権の侵害やグローバルなFRANDライセンスの条件について判断する代替的法廷であることを示す証拠はない。本件は、英国特許権の侵害に関する紛争であり、英国裁判所が適切な法廷である。

（ｂ）Unwired Planet vs. Huawei 事件（英国・控訴審：2018/10/23[75]）[76]

【概要】

[75] Unwired Planet v. Huawei [2018] EWHA Civ 2344 (23 Oct. 2018)

[76] JETRO デュッセルドルフ事務所「英国控訴院、標準必須特許（SEP）に係る FRAND ライセンシング条件をめぐる Unwired Planet v. Huawei 事件について控訴を棄却」，https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/europe/2018/20181023.pdf 最終アクセス日：2018 年 11 月 14 日］を参考にした。

Unwired Planet vs. Huawei 事件の一審判決に対する控訴審であり、一審で判断されたグローバルライセンスの問題について争われた。本控訴審においても、一審と同様に、グローバルポートフォリオに基づくグローバルライセンスは FRAND であることが確認された。

【事件の背景】

Unwired Planetは、欧州電気通信標準化機構（ETSI：European Telecommunications Standards Institute）における2G、3G及び4G通信規格の複数の標準必須特許を有する。これらの特許は、Ericssonが標準策定段階にFRAND宣言し、Unwired Planetへ譲渡したものである。

Unwired Planetは、Huaweiらと標準必須特許のライセンス交渉を進めたが、合意に至らなかったため、Google、Samsung、Huaweiに対し標準必須特許の侵害を主張し、差止等を求めて英国高等法院（一審）へ提訴した。提訴後、Google、Samsungとは和解に至っている。

英国高等法院は、Huaweiの実施の差止やグローバルライセンス等を認める判決を下したため[77]、Huaweiがこれを不服として英国控訴院（二審）へ控訴した。

控訴理由として、グローバルライセンスの問題、厳格な非差別の問題、及びHuawei v ZTEの問題についてHuaweiの控訴が許可された[78]。

グローバルライセンスの問題について、Huawei は、一審で FRAND ライセンスとして決定されたグローバルライセンスに対して、英国の裁判所は、英国のみの侵害や有効性を判定できるのであって、英国以外の国の侵害や有効性を判定できない。また、英国の特許では、英国の市場における差し止めができるのであって、その差し止め請求権の放棄の代償として、当然英国の特許に対するロイヤリティとするべきとし、英国のポートフォリオに対するライセンスが FRAND ライセンスであると主張した。また、Huawei は、中国、ドイツで、Unwired Planet の特許の無効を争う訴訟を提起しており、英国の裁判所により決定されるグローバルライセンスが、他国の訴訟の干渉になると主張した。

厳格な非差別の問題について、Huaweiは、一審で決定されたグローバルライセンスのロイヤリティ料率は、Unwired Planetとサムソンとの契約に係る料率よりはるかに高く、類似するライセンシーについては、同様又は類似する条件でライセンスを与えなければならない「非差別」条件を満たさないと主張した。

Huawei v ZTEの問題について、Huaweiは、Unwired Planetが、何らの通知も、ライセンスオファーもなく訴訟を提起したため、Huawei v ZTEの適用に誤りがあり、TFEU102条の支配的地位の濫用になると主張した。

【判示事項】

[77] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711 (Pat) (5 Apr. 2017)
[78] Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 1304 (Pat) (7 June 2017)

（グローバルライセンス）

実施者が保護を必要とするように、標準必須特許権者も同様である。特許権者は、研究開発活動を実施し、標準化プロセスに従事するための適切な報酬を得る権利があり、技術の利用者が特許権者のイノベーションにフリーライドすることを妨げなければならない。したがって、実施者はFRAND交渉において前向きに関与し、必要に応じて、適切なFRAND決定のための申出に同意することが重要である。

標準必須特許権者が、各国で訴訟を起こして権利を執行しようとするのは非常に高価であるのと同じように、標準必須特許権者が各国で特許権のライセンス交渉を求めることは全く実用的ではない可能性がある。

また、標準必須特許権者がライセンス交渉を行い、訴訟地域を超えることを期待するのが公正かつ妥当ではない状況があり、グローバルライセンスまたは少なくとも複数の地域のライセンスのみがFRANDとなる場合がある。

世界中の裁判所が、グローバルライセンスの下でロイヤルティを評価するアプローチは現在のところ完全には整理されていないが、裁判管轄の発展の状況を考慮すると驚くべきことではない。

一審の裁判官の判断の焦点は訴訟ではなく、合理的かつ誠意をもったUnwiredとHuaweiのそれぞれの立場におけるライセンサーとライセンシーの行動に基づくことである。UnwiredのSEPポートフォリオの規模と範囲、およびHuaweiの事業の多国籍性を考慮して、そのようなライセンサーとライセンシーが国別にライセンスを行うことは、誤り（madness）である。そのようなアプローチは、非常に多くのライセンス交渉と合意に必要な努力のために、不必要に非効率的であり、そして非常に多くの異なるロイヤルティの計算と支払いを追うことになる。

一審の裁判官は、すべての状況において、グローバルライセンスのみがFRANDであると判断した。その一部に誤りがあるものの、その結論に大きな影響を与えなかった。

（非差別）

異なる料金設定がそれほど好ましくないとは認められず、場合によっては利用者の保護に有益となる可能性がある。非差別に対する効果に基づくアプローチが適切であるべきである。

標準必須特許権者が技術の価値を反映しないようなレベルでしかライセンスを受けられないとすることは標準技術の開発を阻害する。標準必須特許権者に対する公正な利益と差止の脅威を考慮し、適切なバランスを図ることが重要である。

したがって、Huaweiが主張する厳格な（hard-edged）非差別ルールは認められない。

（Huawei v ZTEの適用）

ライセンス交渉において、何らかの形で不均衡になることに基づき差止命令を拒否すべきかどうかを検討すべきである。一審の裁判官は、グローバルライセンスはFRAND

であり、Unwiredはいかなる濫用行為を行っていないと判断し、この判断は妥当である。Huaweiは２件の標準必須特許権を侵害しており、Huaweiがライセンスに合意しない限り、Unwiredは更なる侵害を抑制するための差止命令を受ける権利を有する。

３．中国における議論の状況

（１）権利行使の制限に関する議論

（ａ）差止の要件

中国法上、差止請求権を明確に規定した条文はないため、裁判所は複数の条文に基づき差止請求を認めており、具体的には、中国専利法第11条、第60条等を、差止を求める法律根拠とするのが一般的である[79]。

また、最高人民法院は、訴訟における専利法の正しい適用と解釈を図るため、適用の基準となる司法解釈を公表している。2016年3月、最高人民法院は、「専利権侵害紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）」を公表し[80]、標準必須特許の差止の認否の基準を以下のように示した。

・ 第24条第2項「国、業界又は地方の推奨標準で明示的に触れられている必須特許の情報について、特許権者、被疑侵害者が当該特許の実施許諾条件を協議するとき、特許権者が標準制定において承諾した公平、合理的、無差別の実施許諾義務に故意に違反したために特許実施許諾契約が締結できず、且つ協議において被疑侵害者に明らかな過失がない場合、標準の実施行為の差止めを求める権利者の主張について、人民法院は通常これを支持しない。」

その後、標準必須特許に基づく差止が判断された判例として、Huawei vs. Samsung事件[81]及びIwncomm vs. Sony事件[82]があり、両事件で差止が認められている。Huawei vs. Samsung事件では、以下のように判示された[83]。

・ ライセンス交渉において、Samsungは、a)ライセンスオファーの遅れとカウンターオファーの遅れを伴って手続きを長引かせていること、b)SEP(標準必須特許)と一緒に非SEPのライセンスを主張して手続きを遅らせていること、c)Huaweiが提案した意見の不一致を解決するための仲裁を拒否していること、d)技術的な議論のためのHuaweiの提案を拒否していること、e)Huaweiが提供した書面によるクレームチャートに回答していないこと、及び、f)調停のための具体的な計画を提案してい

---

[79] 平成 28 年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「主要国における標準必須特許の権利行使の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2017 年 3 月）270 頁

[80] 「最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）2016 年 4 月 1 日施行」（日本語仮訳）（日本貿易振興機構、2016 年）https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/interpret/20160401.pdf ［最終アクセス日：2018 年 7 月 2 日］，張華威「中国最高人民法院『専利権侵害紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）』を発表」（日本技術貿易株式会社、2016 年 3 月）http://www.ngb.co.jp/files/pdf56f8c611b7534.pdf ［最終アクセス日：2018 年 7 月 2 日］

[81] 深圳市中級人民法院（2016）粤 03 民初 816 号・840 号（2018 年 1 月 11 日）

[82] 一審：北京知的財産法院（2015）京知民初字第 1194 号（2017 年 3 月 22 日）、二審：北京市高級人民法院（2017）京民終 454 号（2018 年 3 月 28 日）

[83] 平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2018 年 3 月）385-388 頁

ないことから、Samsungには「明らかな誤り」がある。
- Samsungには手続的な観点と実質的な観点の両方から「明らかな誤り」があるため、FRAND義務に違反しており、Samsungに対して差止を命じる。
- この差止命令は、さらなる交渉によってクロスライセンスに合意した場合、又はHuaweiが差止命令の非執行を要求した場合、解除される。

（b）競争法による制限

通常、特許権者が特許法に基づき権利行使を行うことは、独占禁止法の制限を受けないが、その権利行使が競争を排除、制限する行為に該当する場合、その権利行使、特許権による差止請求が制限される可能性はあり得る。しかし、どのような行為が知的財産権の「競争を排除、制限する行為」に該当するか等独占行為の認定などについて、法律上明確に規定していない[84]。

標準必須特許の権利行使に対する独占禁止法の適用に関する判例として、Huawei（華為） vs. InterDigital(IDC)事件[85]では、以下のように判示され[86]、標準必須特許に基づく差止が独占行為として認められた。
- IDCは、中国、米国を含む全世界で3G関連SEPを有し、各SEPの唯一性、不可代替性より、IDCは各SEPライセンス市場の完全なシェアを有し、その他事業者の関連市場への参入に影響を及ぼす能力を有する。また、IDCは、華為との3G標準必須特許ライセンス交渉の際、華為が使用する3G標準必須特許の価格、数量及びその他の取引条件をコントロールする能力を有する。したがって、IDCは、関連市場における市場支配的地位を有する。
- IDCが華為に対し提示した特許ロイヤルティは、アップルやサムソンに対するものと比べてかなり高いものであり、IDCは、華為に対し高過ぎるロイヤリティを受け入れさせるために、米国ITCに差止を求めた。また、IDCは必須特許ライセンス市場における支配的地位を利用して、必須特許と非必須特許の抱き合わせをした。したがって、IDCは、関連市場における市場支配的地位を濫用した。

また、2017年3月、国務院独占禁止委員会は、「知的財産権濫用に関する独占禁止指南

---

[84] 平成 28 年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「主要国における標準必須特許の権利行使の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2017 年 3 月）275 頁

[85] 一審；深セン市中等裁判所（2011）深中法知民初字第 858 号,二審；広東省高等裁判所（2013）粤高法民三終字第 306 号

[86] 平成 28 年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「主要国における標準必須特許の権利行使の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2017 年 3 月）280-282 頁, IP FORWARD「中国における知的財産権濫用規制の動向」（2016 年 11 月 25 日）https://www.jftc.go.jp/cprc/koukai/seminar/h28/42_notice_files/161125opseminar_1.pdf [最終アクセス日：2018 年 7 月 3 日]

（意見募集稿）」[87]を公表し、意見募集を行った。この独占禁止指南では、「差止命令救済」について、以下のように示している。

・差止命令救済は、標準必須専利権者が法により享受する、その合法的な権利を保護する救済手段である。市場支配的地位を有する標準必須専利の専利権者が差止命令救済の請求を利用して被許諾者にその要求した不公平な高値の許諾料又はその他不合理な条件を受け入れるのを強いることは、競争を排除、制限する恐れがある。

・具体的に分析するに当って、以下の要素を考慮することができる。

（a）交渉中における双方の行動及び表した真実の意図

（b）関連標準必須専利による差止命令救済への承諾

（c）交渉中に交渉双方が持ち出した許諾条件

（d）差止命令救済請求による許諾交渉への影響

（e）差止命令救済請求による川下の関連市場の競争及び消費者利益への影響

（２）ロイヤルティの算定に関する議論

中国においても、米国や欧州と同様に、ボトムアップアプローチやトップダウンアプローチを用いて、ロイヤルティが算定される。中国において標準必須特許のロイヤルティを具体的に算定した判例として、Huawei vs. InterDigital(IDC)[88]では、以下のように判示され[89]、比較可能なライセンスのロイヤルティを基準として算定が行われている。

・無線通信業界におけるおおよその利益獲得レベルを考慮し、特定の無線通信製品において支払わなければならない実施料率を算定する。

・IDCが公表した無線通信分野におけるSEPの数量、質の状況、研究開発投資等を考慮し、IDCが獲得し、かつ、その無線通信技術分野での貢献に応じた見返りを補償する。

・IDCが既に合意に達し、かつ、収受している数値化された実施料率の基準、例えば、IDCがApple、Samsung等にライセンスした際の実施料率を参考として考慮する。IDCとAppleとの合意は、完全に双方が平等で自由意思による契約に基づきなされたものであるため、本件において主に参考にする。

・HuaweiがIDCに対し単に中国でのSEPのライセンスのみを求め、全世界での標準必須特許のライセンスを求めたわけではないことを考慮する。

---

[87] 国務院独占禁止委員会「知的財産権濫用に関する独占禁止指南（意見募集稿）2017 年 3 月 23 日発表」（日本貿易振興機構）https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/opinion/20170323.pdf ［最終アクセス日：2018 年 7 月 3 日］

[88] 一審；深セン市中等裁判所（2011）深中法知民初字第 857 号,二審；広東省高等裁判所（2013）粤高法民三終字第 305 号

[89] 平成 29 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」（知的財産研究教育財団、2018 年 3 月）331-336 頁

（３）裁判所のガイドライン

中国では、2017年と2018年に標準必須特許の権利行使に関連するガイドラインが裁判所から公表されている。ガイドラインは法律ではないため、直接の法的根拠とすることはできないが、少なくとも当該裁判所及びその下級裁判所は原則ガイドラインにしたがって審理するため重要な地位を有し、また、他の裁判所においても参考とする価値がある[90]。

（ａ）特許権侵害判定ガイドライン（北京市高級人民法院）

2017年4月、北京市高級人民法院は、「特許権侵害判定ガイドライン（2017年）」を公表した[91]。本ガイドラインでは、旧ガイドライン[92]と比べて、「グラフィカル・ユーザ・インターフェース意匠」及び「標準必須特許」についての規定が追加されている。以下、標準必須特許に関連する規定の一部を示す[93]。

（ｉ）特許権濫用の抗弁

・被疑侵害者は証拠により、係争特許を特許権者が悪意に取得したことを証明した場合、原告の訴訟請求を棄却すると判決することができる。特許権侵害訴訟中に特許権が無効にされた場合でも、特許権濫用と簡単に認定すべきではない（126条）。

・「悪意に特許権を取得したこと」とは、特許権の保護を取得すべきではない発明と知って、その発明を特許出願して特許権を取得した行為をいう。以下の情況を含む（127条）。

(A) 出願日前に、特許権者が明確に知っている国家標準、業界標準など技術標準における技術案を出願して特許権を取得した場合。

(B) 国家標準、業界標準など技術標準の制定参加者が、当該標準の起草、制定等の過程で明確に知った他人の技術案を出願して特許権を取得した場合。

（ⅱ）標準必須特許に基づく差止（権利者義務違反あり、実施者過失なし）

・国家、業界または地方の推奨標準に明記された標準について、当該標準必須特許

---

[90] 張 華威「北京高裁『専利権侵害判定ガイドライン(2017)』を発表」（2017 年 5 月 12 日），http://www.ngb.co.jp/ip_articles/detail/1445.html ［最終アクセス日：2018 年 7 月 5 日］

[91] 北京市高級裁判所「《特許権侵害判定指南》修訂（2017）」（2017 年 4 月 27 日），http://bjgy.chinacourt.org/article/detail/2017/04/id/2825609.shtml ［最終アクセス日：2018 年 7 月 5 日］

[92] 北京市高級人民法院「特許権侵害判定ガイドライン（2013 年）」（2013 年 9 月）

[93] 遠藤誠『中国における技術標準と 特許をめぐる最新動向と日本企業の戦略』（日本機械輸出組合、2018 年）62-64 頁を参考にした。

関係案件において、特許権者と被疑侵害者が当該特許の実施許諾条件について交渉したが、特許権者が故意に標準の制定に承諾した公平、合理、非差別的な許諾義務に違反したため特許実施許諾契約が達成できず、且つ被疑侵害者が交渉中に明らかな過失がない場合、通常、標準実施行為について権利者の差止め請求を支持しない（149条1項）。

（iii）標準必須特許のライセンス交渉

・標準必須特許のライセンス交渉では、双方は誠実信用の原則に従って交渉しなければならない。公平、合理、非差別の許諾声明をした特許権者は、当該声明で承諾した関係義務を負うべきである。特許権者に公平、合理的、非差別の条件で実施許諾を求める被疑侵害者も、誠実信用の原則に基づいて積極的に交渉しなければならない（150条）。

（iv）標準必須特許権者の挙証責任

・標準必須特許権者がその標準制作で承諾した公平、合理、非差別的な許諾義務の具体的な内容は、特許権者が挙証責任を負う。特許権者は、次のような証拠を提出して証明することができる（151条）。

(A) 特許権者が関係標準化機関に提出した許諾声明、特許情報開示書類。
(B) 関係標準化機関の特許ポリシー書類。
(C) 特許権者が作成し、公開した許諾に関する承諾書。

（v）標準必須特許に基づく差止（権利者義務違反なし、実施者過失なし）

・標準必須特許の特許権者が故意に公平、合理的、非差別の許諾義務に違反したと証明できる証拠がなく、被疑侵害者が標準必須特許の実施に関する許諾交渉にも明らかな過失がなく、もし被疑侵害者が裁判所にその主張したライセンス費用、またはその金額以上の担保を提出した場合、標準実施行為について特許権者の差し止め請求を通常支持しない（152条1項）。
・次の事情の場合、いずれも、故意に公平、合理的、非差別の許諾義務を違反したと認定する（152条2項）。

(A) 特許権を侵害したことと合わせて、権利侵害の範囲、および権利侵害の方法を明記した書面により、被疑侵害者に通知しなかった場合。
(B) 被疑侵害者が、特許実施許諾の交渉を受け入れる意思を表明した後に、商業慣例および取引習慣に従って、書面にて被疑侵害者に特許情報または具体的実施許諾の要件を提示しなかった場合。
(C) 被疑侵害者に商業慣例および取引習慣に合う応答期限を提出しなかった場合。

(D) 実施許諾条件の交渉において、合理的な理由なく交渉を阻害しまたは中断した場合。
(E) 実施許諾条件の交渉において、明らかに不合理的な条件を主張したため、特許実施許諾契約が達成できなかった場合。
(F) 許諾交渉中において、特許権者に他の明らかな過失があった場合。

（vi）標準必須特許に基づく差止（権利者義務違反あり、実施者過失あり）

・特許権者は、公平、合理的、非差別の許諾義務を履行しなかったが、被疑侵害者も交渉中に明らかな過失があった場合、双方当事者の過失の度合いを分析し、許諾交渉中断の主な責任のある方を認定してから、標準実施行為について特許権者の差し止め請求を支持するか否かを確定する（153条1項）。
・次の事情の場合、いずれも、被疑侵害者が標準必須特許の許諾交渉において明らかな過失があると認定する（153条2項）。
(A) 特許権者から書面で権利侵害通知を受け取った後に、合理的な期間内に積極的に応答しなかった場合。
(B) 特許権者の許諾条件の書面を受け取った後に、合理的な期間内に特許権者からの許諾条件を受けるか否かを積極的に応答しなかった、または特許権者からの許諾条件を拒否した際、新しい許諾条件を提案しなかった場合。
(C) 合理的な理由なく、許諾交渉を阻害し、延期させ、または許諾交渉の参加を拒否した場合。
(D) 実施許諾条件の交渉中に、明らかに不合理的な条件を主張したため、特許実施許諾契約が達成できなかった場合。
(E) 許諾交渉において、被疑侵害者に他の明らかな過失があった場合。

（b）標準必須特許紛争事件の審理に関するガイドライン（広東省高級人民法院）

2018年4月、広東省高級人民法院は、「標準必須特許紛争事件の審理に関するガイドライン（試行2018年）」を公表し[94]、標準必須特許の差止やロイヤルティに関して以下のように示した。

・差止命令による救済のための判断では、裁判所はSEP保有者の過失とライセンス交渉中の実施者の過失を評価すべきである。過失を評価する際、裁判所は、FRANDの原則および商慣習や取引習慣の下での当事者の行動（交渉プロセスに関し、交渉の全体、時期、方法および内容などの要素）を検討する。
・FRANDのロイヤルティを決定する際、比較可能なライセンス契約、関連するSEP

[94] Hogan Lovells “Guangdong court issues new guidance for standard essential patent disputes”（2018 年 5 月）http://www.hoganlovells.com/en/publications/~/media/15a4dfbf48264596a8c1137051b39451.ashx ［最終アクセス日：2018 年 7 月 5 日］

の市場価値、比較可能なパテントプールのライセンス条件を考慮する。SEPの市場価値を分析する場合、トップダウンアプローチを採用すべきである。
・ SEPのライセンスの文脈における濫用行為が独占禁止法に自動的に違反するわけではない。裁判所は、そのような行為（FRAND原則違反、差止請求、過剰なロイヤルティ、ポートフォリオライセンス）の反競争的影響をケースバイケースで判断すべきである。

本ガイドラインは、標準必須特許紛争の審理に関する基本的な問題、標準必須特許の民事責任の実施を停止する問題（差止の問題）、標準必須特許のライセンス料を決定する問題、標準必須特許の独占紛争の審理に関する問題（独禁法の問題）、ガイドラインの適用範囲について、指針が示されており、各々の一部を以下に示す[95]。

（ｉ）標準必須特許紛争の審理に関する基本的な問題

・ このガイドラインで言及されている標準必須特許とは、技術標準を実施するために使用されなければならない特許を指す（1条）。
・ 特許権の移転による変更が発生した場合、元の特許権による公正、合理的かつ非差別的な声明は、標準必須特許の譲受人に同じ効果がある。この声明はまた、関連会社を拘束する（4条）。
・ 標準必須特許の紛争の事件を扱うためには、標準必須特許権者のイノベーションへの貢献を十分に考慮し、法律に従って特許権者の権利を保護し、特許権者、実施者および公衆の利益のバランスを取る必要がある（5条）。
・ 標準必須特許紛争の審理において、業界の特徴を考慮し、審査と判断のために業務慣行を使用すべきである（6条）。
・ 標準化団体が実施するIPRポリシーは、会員の標準化活動を拘束するものであり、標準必須特許の紛争事件を審理するための基礎として利用することができる（7条）。

（ⅱ）標準必須特許の民事責任の実施を停止する問題

・ 標準特許権者による差止を認めるかどうかを決定するために、公正、合理的かつ非差別の原則および関連するビジネス慣行に従って、特許権者と実施者の主観的な過ちを基準に判断する（10条）。
・ ビジネス慣行に従った主観的な過ちの判断は、当事者間の交渉の全体のプロセスと時間,交渉アプローチと当事者,交渉の中断、デッドロックの理由,その他の状況を審査する（11条）。

[95] http://www.gaohangip.com/article/3187.html, http://www.iprdaily.cn/article_18855.html ［最終アクセス日：2018 年 11 月 15 日］

・実施者に過ちがあるかどうか、ライセンス交渉の公正、合理的かつ非差別的な声明の基準を満たすかどうかを考慮し、次の状況に基づいて、標準必須特許権者が求める差止を支援するかどうかを決定する（12条）：

(A) 標準必須特許権者の行為が、公平、合理的かつ非差別の声明の要件を満たさず、実施者は明らかな過ちがない場合、標準必須特許の実施の差止を支持しない。

(B) 標準必須特許権者の行為が、公正、合理的かつ非差別の声明の要件を満たし、実施者に明らかな過ちがある場合、標準必須特許の実施の差止を支持する。

(C) 標準必須特許権者の行為が、公正、合理的かつ非差別の声明の要件を満たし、実施者に明らかな過ちがなく、実施者が合理的な保証を行い、タイムリーな提出を行う場合、標準必須特許の実施の差止を支持しない。

(D) 両者の交渉に過ちがある場合、そのような過ちと交渉との関係、救済措置を取るかどうか、交渉プロセスへの過ちの影響、当事者の過ちの程度を考慮し、標準必須特許の実施の差止の支持を決定する。

（iii）標準必須特許のライセンス料を決定する問題

・標準必須特許の交渉においてライセンス料を決定する際の標準必須特許権者と実施者との間の紛争は、標準必須特許ライセンス料の紛争に属する。標準必須特許権者と実施者が十分に交渉したが、依然としてライセンス料に同意できない場合、法律に従って訴訟を提起することができる（15条）。

・標準必須特許のライセンス料の紛争の審理において、交渉協議を継続するために時間を与えることに合意した場合、手続を中止することがある。標準必須特許権者または実施者が、もはや交渉を続ける必要がないと考える場合、訴訟は適時に再開されるものとする（17条）。

・標準必須特許のライセンス料を決定するためには、同等のライセンス契約、関連する標準必須特許の市場価値の分析、比較可能な特許プールのライセンス情報、その他の方法を参照する（18条）。

・標準必須特許のライセンス料の紛争の審理において、他の当事者が標準必須特許のライセンス料のための重要な証拠を保持しているという証拠がある場合、他の当事者に提出を命じることを裁判所へ求めることができる。正当な理由なく相手方がその提供を拒否した場合、請求されたライセンス料と審理のために提供された証拠を参照することができる（19条）。

（iv）標準必須特許の独占紛争の審理に関する問題

・標準必須特許の独占紛争の審理の場合、以下の基本的方法を遵守しなければならない（25条）。

(A) 中華人民共和国独占禁止法の基本的な分析枠組みに従う。
(B) 標準必須特許の特徴を十分に考慮する。
(C) 事件の状況に応じて市場を分析し、関連する主体が市場支配力を有するかどうかを判断する。
(D) 個々の状況に基づく市場競争への関連行動の影響を考慮し、イノベーションと効率、消費者の福祉への影響に注意を払う。

・ 市場シェアは、標準必須特許権者が関連市場で市場支配力を有するかどうかを決定する唯一の要素ではない。ケースバイケースで、関連する市場での競争の状態、公正、合理的かつ非差別の約束との関係、取引条件に関わる特許の制限、標準必須特許の依存性やその他のバランスをとる取引相手方要素を考慮する（27条）。
・ 標準必須特許権者が公平、合理的かつ非差別的な約束に違反した場合、必ずしも市場優位性の濫用を構成するとは限らない。関連行動が独占禁止法及び関連規定の下で規制の対象となるかどうかは、具体的な状況に基づき、行動が市場競争から排除または制限するかどうかを判断する（28条）。
・ 標準必須特許権者が標準必須特許の実施の差止を要求する行為は、必ずしも市場優位性の濫用を構成するとは限らない。市場優位性の濫用を構成しているかどうかは、実施者が提案した不公平で法外なライセンス料またはそのライセンスの他の不当な条件を受け入れることを強制するかどうか、誠実な標準必須特許の実施者の実施を差止ようとしているかどうか、関連する行動が競争の排除や制限につながるかどうかを、検討しなければならない（29条）。

（ｖ）ガイドラインの適用範囲

・ このガイドラインは、通信分野における標準必須特許の紛争の審理に適用される。標準必須特許の紛争のその他の分野については、業界の特徴に従って適用される場合がある（32条）。

（４）最近の判例

（ａ）Iwncomm vs. Sony 事件（控訴審：2018/3/28[96]）[97]

【概要】

[96] 北京市高級人民法院（2017）京民終 454 号（2018 年 3 月 28 日），https://www.faniuwenda.com/paid/news/index/id/16107.html, https://mp.weixin.qq.com/s/C0C1qrP_0Nd_3_U0R52yig ［最終アクセス日：2018 年 11 月 15 日］

[97] 林達劉グループ「西電捷通 VS ソニーの WAPI 特許侵害事件に関する検討」，http://www.furutani.jp/news/CNkansetsu.pdf, https://ipm-experts.com/wp-content/uploads/2018/04/279d52c435521bdeb4fecfacd41702fd.pdf ［最終アクセス日：2018 年 11 月 15 日]を参考にした。

本件は、標準必須特許の侵害訴訟として、中国系企業と日系企業の間で争われ、一審で日系企業が敗訴したことから注目された[98]。本件では、一審で差止と損害賠償（約 910 万元（約 1 億 5300 万円））が認められ、控訴審でも一審の判断が支持された。

【事件の背景】

Iwncomm（西電捷通）は、無線LAN標準（GB15629.11-2003：国家強制標準）の標準必須特許を有しており、この特許はFRAND宣言されている。Iwncommは、ソニー（ソニー中国）と標準必須特許のライセンス交渉を行ったが、合意に至らなかったため、ソニーに対し侵害の差止等を求めて、北京知的財産権法院（一審）へ提訴した。

北京知的財産権法院は、ソニーの実施の差止と損害賠償を認める判決を下したため[99]、ソニーはこれを不服として北京市高級人民法院（二審）へ控訴した。

【判示事項】

（国家強制標準及びFRAND宣言による非侵害の抗弁）

・本件の国家強制標準は実施が延期されているが、効力からすれば、この技術標準は推奨的な国家標準とみなされるべきである。

・最高人民法院の「専利権侵害紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）」24条1項は、「国、業界又は地方の推奨標準で明示的に触れられている必須特許の情報について、被疑侵害者が当該標準の実施に専利権者の許諾を必要としないことを理由に、当該専利権を侵害していないと抗弁した場合、人民法院は通常、これを支持しない」と規定している。この司法解釈の規定によれば、本件特許が国家標準に組み込まれていることは、ソニーの非侵害の抗弁の理由とはならない。

（権利侵害の民事責任：差止請求）

・本件において、双方当事者は2009年3月から2015年3月にかけて、本件特許のライセンスについて協議したが、合意することができなかった。

・Iwncommはソニーに対し特許リストとライセンス契約書類を提供したが、ソニーはIwncommに対しクレーム対比表の提示を求めている。ソニーは、提供された情報に基づき、侵害されたとされる製品が特許を実施しているかどうか判断することができるため、必ずしもIwncommが提示するクレーム対比表に依拠する必要はない。したがって、ソニーがIwncommにクレーム対比表を提出させることは合理的ではない。

・Iwncommは、秘密保持契約に署名することを前提に、クレーム対比表を提供することを表明したが、ソニーは秘密契約に合意していない。Iwncommは、単純化さ

[98] 遠藤誠『中国における技術標準と 特許をめぐる最新動向と日本企業の戦略』（日本機械輸出組合、2018年）74 頁

[99] 北京知的財産法院（2015）京知民初字第 1194 号（2017 年 3 月 22 日）

れた手順に拡張するため機密保持契約の再解釈を含めた様々な方法を提案したが、ソニーは誠意を持って交渉しなかった。6年間の交渉プロセスを無視して、ソニーがIwncommに申請を繰り返すことは、単に交渉の遅滞手段に過ぎないことを十分に示している。したがって、ソニーは交渉プロセスにおいて明らかな誤りがある。

・両当事者は正式な特許ライセンス交渉プロセスへ入ることが遅れており、その過ちはソニーにある。一審の判決は、ソニーの侵害を差止めるための事実上の法的根拠を有しており、裁判所はそれを支持する。

（権利侵害の民事責任：損害賠償）

・特許法65条は「特許権侵害の賠償金額は、権利者が権利侵害によって被った実際の損失に応じて確定する。実際の損失を確定することが困難である場合、権利侵害者が権利侵害によって取得した利益によって確定することができる。権利者の損失又は権利侵害者が取得した利益を確定することが困難である場合、当該特許の使用許諾料の倍数に応じて確定する。賠償金額には、権利者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的な支出も含むものとする。権利者の損失、権利侵害者の取得した利益、特許使用許諾料を確定することがいずれも困難である場合、人民法院は特許権の種類、権利侵害行為の性質及び情状等の要素に基づき、1万元以上100万元以下の賠償を認定することができる」と規定する。

・本件の場合、原告の損失や得られた被告の利益のために、当事者のいずれもが、それを証明するために、関連する証拠を提出していない。第一審裁判所が、特許権侵害の特許のタイプ、侵害行為の性質及び状況、特許ライセンスの性質、スコープ、時間やその他の要素を考慮し、本件特許のライセンス料の倍数を参照して求めた損害賠償額は、事実と法的根拠を有し、裁判所はそれを支持する。

４．各国の状況の考察

（１）米国の状況

米国では、標準必須特許との関わりが多いパテント・トロールの影響もあり、長年にわたって標準必須特許に関する議論や判例が積み重ねられてきた。このため、標準必須特許の権利行使の制限やロイヤルティの算定の考え方については、整理されつつある。

一方で、米国においては、トランプ政権によるプロパテント寄りの動きにより、権利者と実施者のバランスが変わる可能性がある。これは、司法省反トラスト局長が表明した権利者寄りの見解に表れていると考えられる。この見解に関する議論は、賛否両論があり、その後、どのように落ち着くのか注視する必要がある。

特に、2018 年 11 月 6 日の FTC v. Qualcomm 事件では、Qualcomm にライセンス義務を命じており、反トラスト法の適用に消極的な反トラスト局長の見解とは、相反するものとも考えられ、今後さらに不安定な状況になる可能性もある。

（２）欧州の状況

欧州では、デジタル単一市場の実現に向けて、欧州委員会が標準必須特許のコミュニケーションの公表や専門家グループを立ち上げ、積極的に取り組んでおり、また、欧州競争法の統一的な適用も進んでいることから、欧州全体で標準必須特許に対する議論の方向性はまとまりつつある。

一方で、上記コミュニケーションの策定にあたって、意見の対立が深まっていることや、標準化機関が独自に標準必須特許のガイドラインを策定する動きがある。そうすると、必ずしも欧州が目指そうとしている一つの方向に進まない可能性がある。

また、英国で標準必須特許に関する大きな判例が出ており注目されているが、欧州各国で判断の足並みがそろわない恐れがある。例えば、CJEU による Huawei vs. ZTE 事件に基づいて、各国で支配的地位の濫用について判断されているものの、ドイツでは厳格に適用する傾向があり、英国では柔軟に適用する傾向がある。したがって、欧州では、欧州全体の動きを把握しつつ、各国の動きに留意する必要がある。

（３）中国の状況

中国では、裁判所による標準必須特許のガイドラインが公表され、関連する判例も出ているが、欧米諸国に比べると、まだ動き始めたところであり、今後の判例の蓄積が必要と考えられる。特に、知財訴訟の審理の品質・効率の向上及び審理基準の統一を図るため、2019 年 1 月 1 日より、知財訴訟の二審（控訴審）を最高人民法院に集約することから[100]、今後の判断内容についても注視される。

---

[100] 日本技術貿易株式会社「中国:特許等訴訟事件の裁判所審級管轄の調整を決定～控訴審の管轄権を最高裁に集約～」 https://www.ngb.co.jp/ip_articles/detail/1617.html [最終アクセス日：2018 年 12 月 27 日]

また、Huawei や ZTE など、世界中で標準必須特許の訴訟を行っている企業が、ビジネスの面でも知財の面でも短期間で急成長している。これらの企業は、すでに欧米の IT 企業に対抗できるほどの脅威となりつつある一方で、これらの企業を排除しようとする動きもあるため、今後の世界的な活動が注目される。

（4）世界の状況

標準必須特許を巡る紛争は、今後、世界的な規模の問題につながる恐れがある。例えば、Unwired Planet v. Huawei 事件で認められたグローバルライセンスの考え方は、世界各国でも採用される可能性がある。そうすると、世界中で Conversant Wireless Licensing v. Huawei 事件のような裁判管轄の問題や、世界規模のフォーラムショッピングの問題も含みうる。また、Huawei v. Samsung 事件で判断された外国判決の執行停止のように、国や地域を超えた紛争が起こる可能性もある。

国際的な紛争については、国際仲裁も一つの解決策であり、2018 年 9 月に標準必須特許の国際的な紛争解決を目指して「東京国際知的財産仲裁センター」が設立されていることから[101]、今後の動向が注目される。

以上

[101] International Arbitration Center in Tokyo (IACT) https://www.iactokyo.com/ [最終アクセス日：2018 年 12 月 27 日]

第２章　二国間・地域的な経済連携協定における知的財産を巡る状況に関する調査

Ⅰ．我が国の経済連携交渉（知財分野）の状況

１．我が国の経済連携の推進状況

（１）経済連携交渉の状況

我が国はこれまで 21 の国・地域との間で 18 の経済連携協定を発効させてきた。最近では、2018 年 12 月 30 日に環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（TPP11 協定）がメキシコ・日本・シンガポール・ニュージーランド・カナダ・オーストラリアの 6 カ国間で発効し、日 EU 経済連携協定（日 EU・EPA）が 2019 年 2 月 1 日に発効している。

なお、現在、東アジア地域包括的経済連携（RCEP）、日トルコ EPA、日中韓 FTA 等が交渉中である。

（２）経済連携交渉における知財戦略

我が国企業の海外展開において、アジア地域を中心とした途上国では、TRIPS 協定履行のため最低限の法制度は整備されたものの、特に運用・執行面で、知的財産の保護水準が不十分であることが課題となっている。知的財産の保護強化、実効的なエンフォースメントといった知的財産保護体制を構築するために、WTO 等のマルチによる体制構築に比べ、より迅速な交渉が可能である二国間及び多国間での経済連携交渉を通じて、ルール構築を図っていくことが重要である。

これまでに我が国が締結した経済連携協定は、日 ASEAN 包括的経済連携（AJCEP）を除き、知的財産に関する規定を設けている。そこでは TRIPS 協定を上回る義務も規定しており、現在までに締結してきた我が国の主要な EPA/FTA の知的財産章における特徴は、大きく分類すると以下の 3 点となる[1]。

（ａ）手続の簡素化・透明化

TRIPS 協定は権利取得についての手続の詳細は定めていないが、特許出願などの手続における公証義務の原則廃止、優先権証明書の翻訳文証明手続の簡素化などの規定を EPA/FTA に導入することにより、相手国における手続面の負担を軽減し、権利取得の容易化を図っている。また、知的財産保護関連情報の入手を容易にする規定を導入することで、出願や権利執行などに関する予見性の向上を図っている。

[1] 経済産業省通商政策局編 2018 年版不公正貿易報告書　第Ⅲ部第 4 章「知的財産」（P463）

（ｂ）知的財産の保護強化

知的財産保護の実体面について、例えば、日本国特許庁の特許審査結果を提出することにより、相手国で実体審査を経ずに特許取得ができるようにする、あるいは、相手国で早期に特許審査をするよう請求ができるようにするなどの制度を導入する規定により、相手国における権利付与の迅速化を図っている。また外国周知商標を保護する規定を盛り込むなど、相手国における知的財産保護の実体面の充実を図っている。

（ｃ）エンフォースメント強化

TRIPS 協定は、第 51 条において国境措置、第 61 条において刑事罰につき規定しているが、義務規定の対象とされているのは不正商標商品及び著作権侵害物品についてのみであり、その他の知的財産侵害物品に関しては共に任意規定となっている。そこで、国境措置、刑事罰の対象を拡大するとともに、TRIPS 協定で明示的に記載されていない形態模倣行為の禁止等を明確に規定するなど、保護対象の拡大及び明確化による実体的なエンフォースメント強化を行うとともに、TRIPS 協定第 57 条に規定されている情報通知を義務化するなど、手続面での改善により、エンフォースメント強化を図っている。

２．TPP11 協定（環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定）について

（１）TPP11 協定の概要

TPP11 協定は、環太平洋パートナーシップ（TPP）協定[2]について離脱を表明した米国以外の国の間で、一部条文を除く同協定の内容を実現するための協定であり、米国の不在に伴い停止（凍結）する項目を絞り込み、TPP 協定の高い水準を維持する[3]。

TPP 協定は 2016 年 2 月に 12 か国によって署名されたが、2017 年 1 月に米国が離脱宣言をしたことから、11 か国の閣僚が TPP の早期発効に向けた検討を行うことで合意し、同年 11 月にベトナムで開催された TPP 閣僚会合において、TPP11 協定（環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定：CPTPP）が大筋合意された。2018 年 3 月に、11 か国の閣僚が署名を行い、2018 年 10 月 31 日、我が国を含む 6 か国（メキシコ・日本・シンガポール・ニュージーランド・カナダ・オーストラリア）が国内手続を完了し、協定の寄託国であるニュージーランドに対し通報した。これにより、TPP11 協定は 2018 年 12 月 30 日に発効した。なお、ベトナムにおいても、2019 年 1 月 14 日

[2] TPP の概要については「『国際知財制度研究会』報告書（平成 28 年度）」第 1 章（P2～P28）を参照のこと。
https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/trips_chousa_houkoku/28_all.pdf

[3] 外務省 HP「TPP11 について」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000022863.pdf

に発効している。

TPP11 協定は、モノの関税だけでなく、サービス、投資の自由化を進め、さらには知的財産、電子商取引、国有企業の規律、環境など、幅広い分野で 21 世紀型のルールを、アジア太平洋に構築し、自由で公正な巨大市場（世界 GDP の約 13%、貿易総額の 15%、人口約 5 億人）を作り出した[4]。

（２）凍結項目について

知的財産分野において、特許期間延長制度（第 18・46 条、第 18・48 条）、新薬のデータ保護期間に係るルール（第 18・50 条、第 18・51 条）、著作権の保護期間（第 18・63 条）等が凍結項目となっている。なお、TPP11 協定における全体の凍結項目のうち、半数が知的財産に関する規定である。

第 18 章（知的財産）における特定の規定の適用の停止[5]（TPP11 協定附属書 7 項）

(a) 第 18・8 条（内国民待遇）1 の注 2 第 3 文及び第 4 文の規定

同条 1 は第 18 章（知的財産）における内国民待遇を規定している。適用を停止する同条 1 の注 2 第 3 文の規定は、この「特にこの章の規定が適用される知的財産権の使用に影響する事項」には、著作権及び関連する権利に基づく使用に関するあらゆる形態の支払金（利用許諾の手数料、使用料、衡平な報酬、補償金等）を含むことを定め、また、適用を停止する同条 1 の注 2 第 4 文の規定は、第 3 文の規定が TRIPS 協定第 3 条（内国民待遇）1 の注に規定する「知的所有権の使用に関する事項」についての締約国の解釈に影響を及ぼすものではないことを定める。第 3 文の規定の適用の停止により、締約国は、内国民待遇が義務付けられる知的財産権の保護の対象に当該支払金を含むとの解釈に拘束されなくなる。また、第 3 文の規定の適用の停止に伴い、当該解釈が TRIPS 協定の解釈に影響を及ぼさない旨の第 4 文の規定は不要となることから、その適用を停止する。

(b) 第 18・37 条（特許を受けることができる対象事項）中次に掲げる規定

(i) 第 18・37 条（特許を受けることができる対象事項）2 の規定

同条 2 の規定は、一定の条件の下で、「既知の物の新たな用途」又は「既知の物を使用する新たな方法」の発明のうち少なくともいずれかの発明について特許が与えられることを確認することについて定める。この規定の適用の停止により、締約国間でこの協定の下でこれらに該当する発明について特許が与えられることの確認は行われないこととなる。

---

[4] 経済産業省 HP「TPP11 について」
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade/downloadfiles/tpp/20181227001.pdf

[5] 外務省「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の説明書」（P6～P10）
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000351512.pdf

(ii) 第 18・37 条（特許を受けることができる対象事項）4 第 2 文の規定

同条 4 第 2 文の規定は、一定の条件の下で、「植物に由来する発明」について特許が与えられることを確認することについて定める。この規定の適用の停止により、締約国間でこの協定の下でこれらに該当する発明について特許が与えられることの確認は行われないこととなる。

(c) 第 18・46 条（特許を与える当局の不合理な遅延についての特許期間の調整）（注を含む。）の規定

同条は、自国における特許の付与において不合理な遅延がある場合に、当該遅延について補償するために特許期間を調整するための手段を定め、特許権者の要請があるときは当該遅延について補償するために特許期間を調整すること等を定める（最大 5 年)。この規定の適用の停止により、締約国は、この規定に基づく義務を負わなくなる。

(d) 第 18・48 条（不合理な短縮についての特許期間の調整）（注を含む。）の規定

同条は、医薬品の販売承認の手続の結果として生じた有効な特許期間の不合理な短縮について特許権者に補償するため特許期間の調整を利用可能なものとすること等を定める。この規定の適用の停止により、締約国は、この規定に基づく義務を負わなくなる。

(e) 第 18・50 条（開示されていない試験データその他のデータの保護）（注を含む。）の規定

同条は、新規の医薬品の販売承認を与える条件として、締約国が、当該医薬品の安全性及び有効性に関する開示されていない試験データ等の提出を要求する場合に、当該新規の医薬品の当該締約国における販売承認の日から少なくとも 5 年間、第三者がそれらデータを提出した者の承諾を得ないで、当該情報等に基づき同一又は類似の製品を販売することを認めてはならないこと等を定める。この規定の適用の停止により、締約国は、このようなデータ保護制度に係る義務を負わなくなる。

(f) 第 18・51 条（生物製剤）（注を含む。）の規定

同条は、新規の生物製剤等の販売承認を与える条件として、締約国が、当該生物製剤等の安全性及び有効性に関する開示されていない試験データ等の提出を要求する場合に、当該生物製剤等の当該締約国における最初の販売承認の日から少なくとも 8 年間、第三者がそれらデータを提出した者の承諾を得ないで、当該情報等に基づき同一若しくは類似の生物製剤等を販売することを認めないこと、又は市場において同等の効果をもたらすために少なくとも 5 年間そのような販売を認めないことに加えて他の

措置をとること等のいずれかを行うことを定める。この規定の適用の停止により、締約国は、このようなデータ保護制度に係る義務を負わなくなる。

(g) 第 18・63 条（著作権及び関連する権利の保護期間）（注を含む。）の規定

同条は、著作物等の保護期間について、著作者の生存期間及び著作者の死後少なくとも 70 年、又は、著作物等の権利者の許諾を得た最初の公表の年の終わりから少なくとも 70 年とすること等を規定する。この規定の適用の停止により、締約国は、このような著作権等の保護期間に係る義務を負わなくなる。

(h) 第 18・68 条（技術的保護手段）（注を含む。）の規定

同条は、著作物等を保護する技術的手段を権限なく回避する行為や、回避することを目的とした装置の製造やサービスの提供等に対して、民事上及び行政上の救済措置を講ずることを定める。また、故意に及び商業上の利益又は金銭上の利得のためにこれらの行為が行われた場合には、刑罰の対象とすることについて定める。この規定の適用の停止により、締約国は、このような技術的手段についての救済措置等に係る義務を負わなくなる。

(i) 第 18・69 条（権利管理情報）（注を含む。）の規定

同条は、権利管理情報を除去したりや改変したりする行為、権利管理情報が権限なく改変されたことを知りながら当該権利管理情報の頒布等をする行為などに対して、民事上及び行政上の救済措置を講ずることを定める。また、故意に及び商業上の利益又は金銭上の利得のためにこれらの行為が行われた場合には、刑罰の対象とすることについて定める。この規定の適用の停止により、締約国は、このような権利管理情報についての救済措置等に係る義務を負わなくなる。

(j) 第 18・79 条（衛星放送用及びケーブル放送用の暗号化された番組伝送信号の保護）（注を含む。）の規定

同条は、衛星放送用の暗号化された番組伝送信号を無許諾で復号化することを補助する装置等の製造等を行うことについての刑罰及び民事上の救済措置について定め、ケーブル放送用の暗号化された番組伝送信号を無許諾で受信する機器の製造等を行うことについての刑罰又は民事上の救済措置について定める。この規定の適用の停止により、締約国は、このような衛星放送用及びケーブル放送用の暗号化された番組伝送信号についての救済措置等に係る義務を負わなくなる。

(k) 第 18・82 条（法的な救済措置及び免責）（注を含む。）、附属書 18－E（第 J 節（インターネット・サービス・プロバイダ）の附属書）、附属書 18－F（第 J 節（インターネット・サービス・プロバイダ）の附属書）

同条は、締約国が、オンラインの環境において生ずる著作権の侵害に対処するため権利者が法的な救済措置を利用することができることを確保し、著作権の侵害について、インターネット・サービス・プロバイダ（ISP）が提供するオンライン・サービスに関する適当な免責を確立すること等を定める。また、附属書 18－E の規定は、オンライン上の著作権の保護に関し、ISP に対して一定の施策を講じている締約国には、同条に規定する義務が適用されないことを定め、附属書 18－F の規定は、締約国が同条を含む第 18 章（知的財産）第 J 節（インターネット・サービス・プロバイダ）の規定を実施する代わりに、アメリカ合衆国とチリとの間の自由貿易協定の関連する規定を実施することができることを定める。これらの規定の適用の停止により、締約国は、同条に定める法的な救済措置及び免責に係る義務を負わなくなる。

３．日 EU・EPA 知財章の概要

（１）日 EU・EPA の概要

日 EU 経済連携協定（日 EU・EPA）は、2011 年 3 月に開催された第 20 回日 EU 定期首脳協議において、交渉の大枠を定めるスコーピング作業を開始することが合意され、2013 年 3 月の日 EU 首脳電話会談において、交渉の開始が決定された。

2013 年 4 月の交渉開始から約 4 年をかけ計 18 回の交渉会合が開催された後、2017 年 12 月に交渉妥結、2018 年 7 月に署名され、同年 12 月に日 EU 双方の国会及び欧州議会での承認を経て、2019 年 2 月 1 日に発効に至った。

本協定により高いレベルの関税撤廃・削減のみならず、知財等の高いレベルのルール構築が行われ、日欧双方の貿易・投資が促進されることが期待される。本協定の発効により、世界 GDP の約 3 割、世界貿易の約 4 割を占める世界最大級の自由で先進的な経済圏が誕生した[6]。

（２）知財章の概要[7]

日 EU 双方とも既に高いレベルの知的財産保護制度を有しているところ、TRIPS 協定よりも高度又は詳細な規律を定める観点から、知的財産に関する制度の運用における透明化、十分かつ効果的な実体的権利保護を確保するとともに、知的財産の権利行使、協力及び協議メカニズム等について規定し、知的財産の保護と利用の推進を図る内容となっている。

主な内容

[6] 経済産業省 HP「日 EU・EPA（経済連携協定）」
http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/epa/eu/eu_epa.html

[7] 外務省「日 EU・EPA ファクトシート」（P37～P38）
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000382020.pdf

ア 一般規定

・国際協定、内国民待遇、最恵国待遇、手続事項及び透明性、知的財産の保護に関する啓発の促進等について規定する。

イ 知的財産に関する基準

・著作権及び関連する権利

著作者、実演家、レコード製作者及び放送機関の権利の保護、著作物等の保護期間の延長（著作者の死後 70 年等）、権利の制限と例外等について規定する。

・商標

商標権者の排他的権利及び例外、商標を表示するラベル・パッケージを商標権者の許諾を得ずに製造・輸入等する行為の禁止、周知商標の保護について規定する。

・地理的表示(GI)

附属書に掲載される双方の農産品及び酒類の GI に TRIPS 協定第 23 条と概ね同等の高いレベルの保護を与えること等を規定する。

権限のある当局に対し、自国・地域の法令に従い、職権で又は関係者の要請に応じて、附属書に掲載されるＧＩを保護するために必要な措置をとる権限を与えることを規定する。

知的財産に関する委員会において、附属書に掲載される GI のリストを修正することができることを規定する。

附属書に掲載される GI の保護の継続に影響を与える事由が生じた場合に、要請に応じて締約者間で協議を行うことを規定する。

・意匠

意匠権者の排他的権利及び例外、秘密意匠制度、意匠権の存続期間等について規定する。

・未登録の商品形態

商品の形態の模倣行為に対して法的救済手段を設けることを規定する。

・特許

特許権者の排他的権利及び例外、特許制度の国際調和に向けた協力、審査結果の相互利用促進に向けた協力等について規定する。また、医薬品及び農薬に係る特許の保護期間延長について規定する。

・営業上の秘密及び開示されていない試験データその他のデータ

営業上の秘密の不正取得・開示・使用に対する保護、医薬品及び農薬の販売承認手続における試験データの保護等について規定する。

・植物の新品種

植物の新品種の保護に関する国際条約（UPOV）の 1991 年改正条約上の権利・義務に従い、植物新品種の保護を与えることについて規定する。

・不正競争

不正競争行為に対する効果的な保護、ドメイン名（国別トップレベルドメイン）の不正登録行為に対する救済措置等について規定する。

ウ 知的財産の権利行使

・民事上の救済に係る権利行使

知的財産侵害に対する民事上の救済手続に関し、証拠保全措置、暫定的・予防的措置、差止命令、損害賠償等について規定する。

・営業上の秘密の不正使用に対する権利行使

営業上の秘密の不正使用に対する民事上の救済手続に関し、差止命令、損害賠償、秘密保持命令等について規定する。

・国境措置に係る権利行使

税関における知的財産侵害物品の差止申立制度、職権による水際取締り、権利者への情報提供、税関当局間の協力等について規定する。

エ 協力及び協議メカニズム

・協力

知的財産分野において、情報交換、経験及びスキルの共有その他の形態等による協力を行うことについて規定する。

・知的財産に関する委員会

本章の規定の効果的な実施のために、知的財産に関する委員会を設立することについて規定する。

４．東アジア地域包括的経済連携（RCEP）交渉について

RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership の略、アールセップ)は、日中韓印豪 NZ の 6 カ国が ASEAN と持つ 5 つの FTA を束ねる広域的な包括的経済連携構想

であり、2011 年 11 月に ASEAN によって提唱された。その後、16 カ国による議論を経て、2012 年 11 月の ASEAN 関連首脳会合において正式に交渉が立上げられた。

RCEP が実現すれば、人口約 34 億人（世界の約半分）、GDP 約 20 兆ドル（世界全体の約 3 割）、貿易総額 10 兆ドル（世界全体の約 3 割）を占める広域経済圏が出現する[8]。

交渉立上げを首脳に提言するため、2012 年 8 月、ASEAN+FTA パートナー諸国経済大臣会合で採択された「東アジア地域包括的経済連携（RCEP）交渉の基本指針及び目的」[9]では、「東南アジア諸国連合（ASEAN）加盟国及び ASEAN の FTA パートナー諸国の間で、現代的な、包括的な、質の高い、かつ、互恵的な経済連携協定を達成すること」を RCEP 交渉の目的とし、「RCEP は物品貿易、サービス貿易、投資、経済及び技術協力、知的財産、競争、紛争解決及びその他の事項を含む」ことが合意されている。また、知的財産に関しては、「RCEP における知的財産に関する条文は、経済統合及び知的財産の利用、保護、執行における協力を推進することにより、貿易及び投資に対する知的財産権関連の障壁を削減することを目指す。」ことを指針としている。

第 1 回交渉会合が開催された 2013 年 5 月から 2019 年 2 月現在まで、25 回の交渉会合、12 回の閣僚（中間）会合及び 2 回の首脳会合等が開催されている。2018 年 11 月にシンガポールで開催された第 2 回 RCEP 首脳会合において、RCEP 交渉に係る共同首脳声明が発出され、2019 年に交渉を妥結する決意であることが確認された。

以上

[8] 経済産業省 HP「東アジア地域包括的経済連携（RCEP）」
http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/east_asia/activity/rcep.html

[9] 外務省「東アジア地域包括的経済連携（RCEP）交渉の基本指針及び目的（仮訳）」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/11/pdfs/20121120_03_04.pdf

Ⅱ．我が国が締結済みの ASEAN 主要国との EPA／FTA 知財章の実効性に関する調査

１．はじめに

我が国はこれまで 21 の国・地域との間で 18 の経済連携協定を署名・発効済であり、これらの多くに、知的財産に関する規定（知財章）が盛り込まれている。これらには、TRIPS 協定と同等もしくはこれを上回る規定（TRIPS プラス）が置かれているものもあり、手続面、実体面において我が国企業が安心して事業展開できるよう、交渉時に相手国へ制度整備を求めたことが窺える。しかしながら、知財に関する協定上の明示的な義務が、締約国の国内法制においていかにして履行されているか、現状必ずしも明らかではなく、規定自体は設けられているものの実際の運用が伴っていない、といった問題がある可能性も指摘されている。

この点、我が国が締結した経済連携協定(EPA)／自由貿易協定(FTA)知的財産章における規律について、現状の実効性及び実態に即した課題について分析することは、今後の EPA/FTA 交渉戦略を検討する上で有用であるほか、既決 EPA/FTA の見直しを行うに際しても大変有益な情報となる。そこで、我が国が締結した EPA/FTA のうち、特に ASEAN 地域 6 か国（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン及びベトナム。以下、「ASEAN 主要国」という。）との間の EPA/FTA の知的財産章における規律について、その実効性及び実態に即した課題に関する調査・分析を行った。対象としたのは、日シンガポール、日マレーシア、日タイ、日インドネシア、日フィリピン及び日ベトナムの各 EPA の知財章における規定である。

調査については、文献による調査、業界団体 11 者への質問票調査及び国内企業 10 社へのヒアリング調査を実施した。質問票調査については、11 者のうち 8 者から回答が得られた。なお、質問票調査及びヒアリング調査の結果については、回答内容の正否、現状の制度との整合性については不問とし、実際に得られた回答に基づいて掲載している。

２．ASEAN 主要国との EPA 知財章の実効性及び実態に即した課題に関する調査・分析

２－１．文献調査結果

（１）ASEAN 主要国における知的財産に関連する問題

文献調査により把握された ASEAN 主要国における知的財産の保護に関する主な問題は、以下の通りである。

● 模倣品・海賊版等の流通と権利行使の実効性の問題[1]

知的財産に関して ASEAN 主要国に共通する最も重大な問題は、自動車部品やコンテンツをはじめとする多くの商品で、模倣品・海賊版等の不正商品の製造・流通による知的財産権侵害が多数発生していることと、これらの知的財産権侵害を除去するための権利行使の実効性が十分に確保されていないことである。

TRIPS 協定では、相当部分が権利行使（司法手続きによる救済措置（侵害差止、損害賠償、侵害品廃棄、差押え及び証拠保全のための暫定措置等）、税関による国境措置、刑事上の取締・制裁等）に関する規定に充てられ（第 41 条～第 61 条）、加盟国に対して、効果的かつ迅速な措置を可能とするように国内法制度を確保することを義務付けている（第 41 条）。効果的かつ迅速な権利行使が得られない場合には、協定の義務に違反する可能性がある。

● 審査の遅延の問題[2,3]

ASEAN 諸国の知的財産保護については、TRIPS 協定の履行を目的とする知的財産保護法令の整備が進められ、各国とも法制度自体は整備されつつあるが、特許出願数が増加し、審査の遅延が問題となっており、出願人にとって安定した知的財産保護の取組みに影響が生じる状況である。出願日から登録日までの平均期間は、2017 年登録の案件で、シンガポールについては 4.2 年[4]、マレーシアについては 6.7 年[5]、タイについては 8.9 年[6]、インドネシアについては 5.4 年[7]、フィリピンについては 3.8 年[8]、ベトナムについては 6.3 年[9]となっている。タイについては、かねてより出願から権利化まで平均 10 年以上かかる審査遅延が問題となっており、様々な施策（審査官・職員の増員、新人審査官への研究等）により改善

[1] 「2017 年版不公正貿易報告書　第 I 部　各国・地域別政策・措置　第 3 章　ASEAN 諸国」93 頁（経済産業省、2017 年 5 月 23 日）http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004532/2017/pdf/01_03.pdf [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[2] ASEAN 知財動向報告会「ASEAN 知財概況紹介」（日本貿易振興機構（ジェトロ）、2018 年 5 月 30 日）https://www.jetro.go.jp/world/asia/asean/ip/meeting20180530.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[3] 「2018 年版アンケート新規意見：貿易・投資上の問題点と要望 －アジア編－」1-2 頁、109 頁（貿易・投資円滑化ビジネス協議会、2018 年 8 月）http://www.jmcti.org/mondai/sokuhou.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[4] 特許庁委託事業「シンガポール知的財産局が提供する産業財産権データベースの調査報告」112 頁（日本貿易振興機構（JETRO）バンコク事務所 知的財産部、2018 年 3 月）

[5] 特許庁委託事業「マレーシア知的財産局が提供する産業財産権データベースの調査報告」102 頁（日本貿易振興機構（JETRO）バンコク事務所 知的財産部、2018 年 3 月）

[6] 特許庁委託事業「タイ知的財産局が提供する産業財産権データベースの調査報告」94 頁（日本貿易振興機構（JETRO）バンコク事務所 知的財産部、2018 年 3 月）

[7] 特許庁委託事業「インドネシア知的財産局が提供する産業財産権データベースの調査報告」107 頁（日本貿易振興機構（JETRO）バンコク事務所 知的財産部、2018 年 3 月）

[8] 特許庁委託事業「フィリピン知的財産庁が提供する産業財産権データベースの調査報告」63 頁（日本貿易振興機構（JETRO）バンコク事務所 知的財産部、2018 年 3 月）

[9] 特許庁委託事業「ベトナム知的財産局が提供する産業財産権データベースの調査報告」103 頁（日本貿易振興機構（JETRO）バンコク事務所 知的財産部、2018 年 3 月）

されつつある状況である[10,11,12]。

ASEAN6 か国における審査促進の方法としては、ASEAN 特許審査協力（ASEAN Patent Examination Co-operation：ASPEC）プログラム、特許審査ハイウェイ試行プログラム（PPH）がある。日シンガポール PPH は実施中であり[13]、日マレーシア PPH は 2020 年 9 月 30 日まで[14]、日タイ PPH は、2019 年 12 月 31 日まで[15]、日インドネシア PPH は 2019 年 5 月 31 日まで[16]、日フィリピン PPH は 2021 年 3 月 11 日まで[17]、日ベトナム PPH は 2022 年 3 月 31 日まで[18]実施される。日ベトナム PPH については、2019 年 4 月 1 日より、3 年間の試行期間の更新に合わせて、ベトナム国家知的財産庁が一年間に受け付ける PPH 申請の件数が、従来の 100 件から 200 件に倍増する予定である[19]。

シンガポール[20]、マレーシア[21]、タイ[22]、インドネシア[23]において、修正実体審査制度が存

---

[10] 特許庁「特許行政年次報告書 2018 年版」278 頁

[11] 「カンボジア、タイとの協力を強化します。」（特許庁、2016 年 5 月 9 日）
http://www.jpo.go.jp/news/ugoki/201605/051001.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[12] 「タイの新人特許審査官を日本の特許審査官が指導しています！」（特許庁、2016 年 10 月 26 日）
https://www.jpo.go.jp/news/ugoki/201610/102601.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[13] 「日シンガポール特許審査ハイウェイ試行プログラムについて」（特許庁、2013 年 2 月 13 日）
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/pph_singapore.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[14] 「日マレーシア特許審査ハイウェイ試行プログラムについて」（特許庁、2018 年 1 月 4 日）
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/japan_malaysia_highway.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[15] 「日タイ特許審査ハイウェイ試行プログラムについて」（特許庁、2018 年 1 月 4 日）
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/japan_thailand_highway.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[16] 「日インドネシア特許審査ハイウェイ試行プログラムについて」（特許庁、2017 年 3 月 24 日）
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/japan_indonesia_highway.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[17] 「日-フィリピン特許審査ハイウェイ試行プログラムについて」（特許庁、2018 年 3 月 12 日）
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/japan_philippine_highway.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[18] 「日ベトナム特許審査ハイウェイ試行プログラムについて」（特許庁、2019 年 2 月 19 日）
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/japan_vietnam_highway.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[19] 「日ベトナム特許審査ハイウェイ試行プログラムについて」（特許庁、2019 年 2 月 19 日）
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/japan_vietnam_highway.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[20] 「日本特許庁をシンガポール特許法の修正実体審査における「所定特許庁」に指定」（特許庁、2004 年 4 月 9 日）
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/sg/asia-smse.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[21] 「マレーシアにおける修正実体審査請求」（独立行政法人工業所有権情報・研修館、2016 年 4 月 5 日）
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/10370/ [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[22] 特許庁　新興国等知財情報データバンク「タイにおける特許出願の拒絶理由の解消」（2015 年 2 月 12 日）
http://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2015/05/f7ce7b2271fe5a28186eef48090c05b4.pdf [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[23] 「インドネシアにおける特許の早期権利化」（独立行政法人工業所有権情報・研修館、2015 年 3 月 27 日）
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/8146/ [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

在する。フィリピンにおいては、対応外国出願の登録特許の写しを提出できる制度があり[24]、審査の際に提出するベトナムにおいては、実体審査の際に外国対応出願の審査結果を活用できる[25]。

- 人材の教育、確保の問題[26,27]

特許出願における審査の担当者によるバラツキやレベルの差といった審査の質の問題が指摘されている。知的財産保護制度を運用する人材の確保が重要であり、官民を問わず、知的財産問題に関する知見を有する専門家の養成に力を注がなければならない。

ASEAN 諸国は、不正商品の流通国となっている事例も多いことから、国境措置の実効性を向上させるため、税関職員の人材育成に対する支援の強化等について、先進国は制度整備への協力、研修制度の充実等の技術援助活動を積極的に推進していくべきである。

知的財産の保護についての啓発（知的財産の使用及び知的財産権の行使についての教育及び普及の計画を含む）促進については、必要な措置をとることが ASEAN 主要国におけるそれぞれの EPA 知財章に規定されている（日シンガポール EPA 第 96 条、日マレーシア EPA 第 118 条、日タイ EPA 第 128 条、日インドネシア EPA 第 111 条、日フィリピン EPA 第 122 条、日ベトナム EPA 第 85 条）。

- 知的財産保護関連情報の検索・入手を容易にする環境整備の問題[28,29,30]

我が国が締結済の ASEAN 主要国における EPA/FTA の知財章の一部には、産業財産権の出願・登録情報及びこれらに関し知財庁が保有する一件書類、並びに知的財産保護制度に

---

[24] 特許庁　新興国等知財情報データバンク「フィリピンにおける特許権早期取得のテクニック」（2015 年 12 月 8 日）
http://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2016/03/a268c2d4a0cd81437d7a8b7b9a1137c3.pdf [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[25] 「ベトナムにおける特許の早期権利化の方法」（独立行政法人工業所有権情報・研修館、2015 年 3 月 31 日）https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/8498/ [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[26] 「2018 年版不公正貿易報告書　第 I 部　各国・地域別政策・措置　第 3 章　ASEAN 諸国」59 頁（経済産業省、2018 年 6 月 18 日）
http://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/fukosei_boeki/pdf/2018_01_03.pdf [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[27] 「2018 年版アンケート新規意見：貿易・投資上の問題点と要望 －アジア編－」1 頁（貿易・投資円滑化ビジネス協議会、2018 年 8 月）
http://www.jmcti.org/mondai/sokuhou.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[28] 南宏輔他「知的財産分野におけるアジアとの協力について～アセアン、インドを中心に～ 」JAPIO YEAR BOOK 2013, 9 頁（2013 年）

[29] 「2018 年版アンケート新規意見：貿易・投資上の問題点と要望 －アジア編－」2 頁（貿易・投資円滑化ビジネス協議会、2018 年 8 月）http://www.jmcti.org/mondai/sokuhou.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[30] 「2018 年版不公正貿易報告書　第 I 部　各国・地域別政策・措置　第 3 章　ASEAN 諸国」59 頁（経済産業省、2018 年 6 月 18 日）
http://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/fukosei_boeki/pdf/2018_01_03.pdf [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

関する情報（エンフォースメントに関する自国の活動についての情報を含む）を公衆が容易に利用できるようにするため、適切な措置をとることを規定する条項がある。このような知財情報への簡易なアクセスは、企業が ASEAN 主要国に事業進出する際における権利調査を行う上で特に重要である。

しかしながら、ASEAN 主要国の特許庁は、知財情報検索・入手のためのインターネットサービスを一応整備しているものの、一部の国は、公報に権利クレームが掲載されていない、英語での検索機能を提供していない、不備・欠落が多く調査結果の信頼性が劣る等、調査環境として必ずしも十分ではなく、正確な他者特許リスクが把握できないといった指摘がある。

このように ASEAN 主要国における知財情報の調査について、日米欧などの先進国において調査する場合と同様のクオリティーを期待することは困難であり、精度の向上等の改善が望まれている。また、権利付与・登録機関や執行機関の事務が適切かつ効率的に機能するためにも、情報システムの整備等が必要である。

- 第一国出願義務の問題[31]

シンガポール、マレーシア、ベトナムにおいては、第一国出願義務が法令で規定されている（シンガポール特許法第 34 条、マレーシア特許法第 23A 条、ベトナム政府決議 122/2010/NDCP 23b 条）。法令が明確でなく有効な知的財産権の確保が困難である、国をまたいだ研究開発が行われることがある今日において、複数国での第一国出願義務が抵触するリスクが懸念される、といった問題がある。

第一国出願義務の適用緩和あるいは撤廃、法令の明確な規定が望まれている。

以下に、我が国が締結済の ASEAN 主要国におけるそれぞれの EPA について、知財章の概要並びに実効性及び実態に即した課題を述べる。

（２）日シンガポール EPA 知財章

（ａ）概要

本協定では、第 10 章の第 96 条から第 100 条に知的財産章が設けられており、知的財産権の分野における協力（第 96 条）、知的財産権に関する合同委員会の設置（第 97 条）、特許付与手続の円滑化（第 98 条）、知的財産権データベース利用の容易化（第 99 条）が規定されている[32]。

---

[31] 「2018 年版アンケート新規意見：貿易・投資上の問題点と要望 －アジア編－」124 頁、143 頁、169 頁（貿易・投資円滑化ビジネス協議会、2018 年 8 月）http://www.jmcti.org/mondai/sokuhou.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[32] 日・シンガポール EPA：https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/singapore/kyotei/pdfs/honbun.pdf [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

特許付与手続の円滑化においては、日本の特許出願に対応するシンガポール特許出願の特許付与手続を円滑にするための措置をとり、措置の詳細は実施取極で定めることが規定され、実施取極第 11 条において日本国特許庁をシンガポール特許法上の「所定特許機関」に指定することが規定された[33]。その結果、シンガポール特許出願に対応する日本の特許出願の審査結果をシンガポール知的財産庁に提出することにより基本的に日本の審査結果が受け入れられ、シンガポールで同国特許を安価な料金で迅速に取得することが可能となった。

知的財産権データベース利用の容易化においては、両国の公開されている知的所有権データベース（シンガポールの「サーフ IP」（知的所有権に関するシンガポール知的財産庁(IPOS: Intellectual Property Office of Singapore)のポータル）と日本の IPDL との間、及び IPOS が所有する「e パテント」と IPDL との間）の利用を容易にするための適当な措置をとることが規定されている。

（b）実効性及び実態に即した課題

文献調査により把握されたシンガポールにおける EPA 知財章又は知的財産関連制度の実効性及び実態に即した課題は、以下の通りである。

- 外国ルートの廃止[34]

2014 年 2 月 14 日の改正特許法では、米国、カナダ、欧州特許庁、英国、オーストラリア、ニュージーランド、日本又は韓国における所定の特許庁に出願された対応特許出願のサーチ・審査結果（拒絶理由のない最終的なもの）を利用する補充審査により特許を取得できるという外国ルートの制度が存在した。この外国ルートは、審査料が無料かつ比較的容易に特許が取得できる点で利便性が高く、一定程度の利用が存在していたが、これを廃止し、2020 年 1 月 1 日以降に出願される特許出願は、IPOS の実体審査を受けることが必要となった。これは、シンガポールへの出願に対しては IPOS が実体審査を行うことで、権利の質を向上させる戦略に基づいたものであるが、今後、外国ルートの廃止によって、外国ルート出願が実体審査を求める形態の出願へと円滑に移行するのか、あるいは、海外の出願人がシンガポールでの権利取得をあきらめる方向に動くのか、その動向が注目される。

- 知的財産権の権利行使の実効性が把握できない[35]

---

[33] 実施取極：https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/singapore/kyotei/pdfs/jisshitorikime.pdf [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[34] 五十棲　毅「シンガポールにおける特許審査の発展」（知財ぷりずむ Vol.15、No.173、3-10 頁、2017 年 2 月）

[35] 特許庁委託事業「シンガポールにおける知的財産権の権利執行状況に関する調査」1 頁（日本貿易振興機構（JETRO）シンガポール事務所 知的財産部、2018 年 3 月）

シンガポールでは、他の ASEAN 諸国とは異なり、模倣品や海賊品の被害が少ないものの、全くないということではなく、シンガポールにおける知的財産権の権利行使の実態を把握したいという要望も存在する。

しかしながら、シンガポールでは知的財産権関連の訴訟件数が極端に少ないことから、知的財産権の権利行使の実効性は必ずしも明らかではなく、効果的な権利行使を実現するための実務的な情報が不足していると言える。そのため、シンガポールで知的財産権を有する日本の権利者にとっては、どのように権利行使を行うことが有効であるか判断できず、また、権利行使の結果の予測が困難であり、その結果、効果的な権利行使を行うことができない日本企業や、行使すること自体を躊躇してしまう日本企業が少なくないのが実情である。

- シンガポール税関が有する差止め及び留置する権限の対象は、著作権及び商標権のみである[36,37]

シンガポールにおける知的財産関連法規における弱点は、シンガポール税関における差止め及び留置する権限が、特許権、意匠権、そして他の知的財産権には適用されず、著作権法及び商標法にのみ適用されるということである。

- 税関登録制度が存在しないため、知的財産権者は侵害品が輸入されないようにするためにより積極的にならなければならない[36,38]

税関登録制度では必ずしも効率的に水際措置が実施できないと考えられており、港湾及び空港において適法な貿易の流れの不当な妨げとなる可能性も考慮し、シンガポールには税関登録制度は設けられていない。税関登録制度が存在しないため、知的財産権者は侵害品が輸入されないようにするためにより積極的にならなければならない。知的財産権者は積極的に、輸入貨物を監視し、侵害品が輸入されたと知的財産権者が疑う場合は、長官に書面通知を送付し、書面が送付されると、税関職員は差止めをすることができる。このことは、知的財産権者にさらなる負担を与える。

知的財産権者は、例えば知的財産権者が税関職員に模倣品の識別方法を教える研修会を設ける等、侵害品の輸入を回避することに関してシンガポール税関と協力することに留意すべきである。このような研修会は過去に開催されていた。

---

[36] 特許庁委託事業「アセアン主要国（インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム）の税関における知財関連法規・運用実態に関する調査」66 頁（日本貿易振興機構（JETRO）バンコク事務所 知的財産部、2018 年 4 月）

[37] IPBE 法や地理的表示法の施行により、意匠権、地理的表示を含むように拡張される予定。詳細は第３章Ⅱ．２．（１）シンガポールを参照。

[38] 平成 28 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「模倣被害に対する主要各国による措置及び対策に関する実態調査報告書」325, 328 頁（一般社団法人 日本国際知的財産保護協会 AIPPI・JAPAN、平成 29 年 3 月）

- 侵害被疑品の差止め対象が主に輸入のみである[39,40]

シンガポールでは、上記の通り、水際措置の対象となる知的財産権は、商標権及び著作権のみである。また、これらの権利については、主に輸入における侵害被疑品が差止めによる保護の対象となっている。輸出及びトランジットにおける侵害被疑品については、職権による差止め等についての規定はあるが、権利者等からの申立てによる侵害被疑品の差止めについては規定されていない。また、シンガポールでは、税関登録制度では必ずしも効率的に水際取締りが実施できないと考えられており、港湾及び空港において適法な貿易の流れの不当な妨げとなる可能性も考慮し、税関登録制度は設けられていない。

（３）日マレーシア EPA 知財章

（ａ）概要

本協定では、第 9 章に第 112 条から第 130 条までの全 29 条からなる独立した知的財産章が設けられている[41]。

日マレーシア両国の目指す方向性として、知的財産の十分、効果的かつ無差別の保護、知的財産保護制度の効率的かつ透明な運用の促進、知的財産侵害に対する権利執行措置の提供、が明確化されるとともに（第 112 条）、知的財産章の規定の実施及び運用について見直し及び監視を行うことや、知的財産に関するあらゆる問題について討議すること等を実施するための枠組みとして「知的財産小委員会」の設置が定められている（第 129 条）。

主な条項は以下の通りである[42]。

①手続の簡素化・透明化

- 国際分類の付与（第 116 条第 2 項）

特許出願、商標出願に対し、マレーシアが未加入（日本は加入済）であるストラスブール協定、ニース協定に基づく分類を付与することを両国で義務化した（EPA 発効後の 2007 年、マレーシアはニース協定に加入）。

---

[39] 平成 28 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「模倣被害に対する主要各国による措置及び対策に関する実態調査報告書」325 頁（一般社団法人 日本国際知的財産保護協会 AIPPI・JAPAN、平成 29 年 3 月）

[40] IPBE 法や地理的表示法の施行により、輸出やトランジットに対しても拡張される予定。詳細は第３章 Ⅱ．２．（１）シンガポールを参照。

[41] 日・マレーシア EPA：https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_asean/malaysia/kyotei/pdfs/wabun.pdf [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[42] 「2017 年版不公正貿易報告書　第Ⅲ部　経済連携協定・投資協定　第 4 章　知的財産」650-651 頁（経済産業省、2017 年 5 月 23 日）http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004532/2017/pdf/03_04.pdf [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

- 知的財産保護関連情報の入手容易化（第 117 条）

知的財産権の効果的な行使を確保するための自国の活動に関する情報その他の知的財産の保護に関する制度についての情報を公衆が利用できるようにするため、適切な措置をとることを規定した。

- 特許出願日から 18 か月後の出願公開制度の導入（第 119 条第 5 項）

マレーシアでは、特許出願を特許登録時まで非公開とする制度となっていたが、出願日から 18 か月後に公開する制度（出願公開制度）を規定した。

②知的財産の保護強化

- 特許審査の迅速化（第 119 条第 3 項及び第 4 項）

自身の特許出願の審査を通常の出願よりも優先して受けることの合理的理由（権利侵害等）がある場合には、その旨の請求を出願人が行うことができる仕組みを導入した。
また、一方国に出願している特許出願を他方国に出願している場合に、他方国において通常の出願よりも優先して審査を受けることができる仕組みを導入した。

- 意匠の新規性阻却事由の拡大（第 120 条第 2 項及び第 3 項）

マレーシアでは、意匠の新規性阻却事由を「マレーシアで公衆に公開済であるもの」としていたが、更に「インターネットを通じて公開されたもの」を追加した。併せて、「上記公開対象地域を外国にまで拡大するよう努めること」を規定した。

- 周知商標の保護の強化（第 121 条第 2 項）

一方国内で周知されている商標について、他方国において不正目的で出願された場合、当該出願を拒絶又は取消すことを規定した。

- 不正競争の明確化（第 124 条第 2 項）

マレーシアでは不正競争防止法が存在しないため、TRIPS 協定では明記されていない「他人の商品形態を模倣した商品の提供行為」、「ドメインネームの不正使用行為など」が本 EPA 協定上の不正競争の対象に含まれることを明記した。

- 非開示情報の十分かつ効果的な保護の確保（第 124 条第 3 項）

自国の法令において、開示されていない情報（営業秘密）が十分かつ効果的に保護されることを確保する旨を規定した。

- 不正競争行為への救済措置（第 124 条第 4 項）

不正競争行為を防止し、又は処罰するために適切な救済について定めることを規定した。また、不正競争行為により営業上の利益が影響を受けると考える者が訴えを提起し、当該行為の停止若しくは予防、物品の廃棄、設備の除去又は損害賠償を請求できることを確保する旨についても規定した。

③エンフォースメント強化

- 税関差止め対象権利の拡大（第 125 条第 1 項）

TRIPS レベルの商標、著作権等の侵害品についての当局による解放の停止の申立手続を定めることを規定するとともに、特許権、実用新案権、意匠権及び植物の新品種に関連する権利の侵害品についての当局による解放の停止の申立手続の制定を許容することも規定した。

- 権利侵害物品情報通知の義務化（第 125 条第 2 項）

権利侵害物品の荷送人・輸入者の名称・住所を権利者に通報することは、TRIPS 協定第 57 条において任意規定とされているが、これを両国で義務化した。

- 積み戻し禁止の対象拡大（第 125 条第 3 項））

侵害物品の積み戻しを禁止することについては、TRIPS 協定第 59 条において、商標のみが保護対象となっていたが、この対象に著作権も含めた。

- 刑事上の制裁に係る権利行使（第 127 条）

刑事上の手続と罰則について、TRIPS 第 61 条においては商標権、著作権及び著作隣接権が対象となっているが、他の知的財産権についても刑事上の手続と罰則を定めるよう努めることを規定した。

（b）実効性及び実態に即した課題

文献調査により把握されたマレーシアにおける EPA 知財章又は知的財産関連制度の実効性及び実態に即した課題は、以下の通りである。

①EPA の義務の不履行[43]

- 第 117 条 透明性
  (c) 国境措置としての侵害物品解放停止に関する情報の公衆への利用可能化
  (d) 知的財産の保護に関する制度についての情報の公衆への利用可能化

本調査では、規定を確認することができなかったため、EPA の義務との整合性に疑念がある。

- 第 121 条 商品及びサービスに係る商標
  第 2 項 他の締約国での周知商標を図利加害目的で使用する商標の登録拒絶・取消

商標法は、マレーシアで登録されていない他の国で周知の商標と同一又は類似の商標の登録を拒絶する権限を登録官に与えておらず、登録官は、審査の過程において、未登録海外周知商標を考慮しないとされており、そのため同項の EPA の義務との整合性に疑念がある。

マレーシア周知商標の保有者は、商標法 14 条(1)(d)及び 45 条(1)(a)に基づき、そのマレーシア周知商標と同一又は類似の標章が商標登録された場合には、裁判所に登録簿の更正を求めることができる。ただし当該周知商標がマレーシアで周知である必要があるため、取消しに関しても EPA の義務との整合性に疑念がある。

- 第 125 条 国境措置に係る権利行使
  第 3 項 商標／著作権・隣接権侵害物品の当局による積戻しの不許容

侵害物品の当局による積戻しを認めないとする規定はマレーシアには存在しない。ただし、商標法 70 O 条に基づき、商標侵害物品の輸出の再発が発見された場合、権限ある当局が、一応の証拠に基づいて、その職権により物品の解放の中断、押収留置できる。しかし、同条に関する規則は無く、また当局の職員が知的財産権の問題について訓練を受けていないため、実務上職権での留置には消極的とされている。

[43] 「各国知的財産関連法令 TRIPS 協定整合性分析調査『国際知財制度研究会』報告書（平成 26 年度）」13 頁（一般財団法人 知的財産研究所、2015 年 3 月）

②税関における運用実態の問題点[44,45]

国境措置に対して、マレーシア税関（RMC）によって実施される識別手続が存在しない。マレーシア税関は、マレーシアに模倣品が輸入された疑いがある場合、国内取引・消費者保護省（MDTCA）、あるいは、直接ブランド所有者のいずれかに連絡し、商品が模倣品であるという知的財産権所有者の確認に基づいて、更なる措置のために、国内商業・消費者問題省にその商品を手渡すのみである。

1976 年マレーシア商標法の 70O 条は、職務権限をマレーシア税関に与えている。権限のある職員は、自分が獲得した一応の証拠（prima facie）に基づいて模倣品であると判断した商品を差止又はその解放を保留することができる。しかしながら、どのように職員がこの条項を実施するのかについての規定は存在しない。実際に、職員は通常、知的財産権の問題について十分な知識を備えておらず、訓練も受けていないため、ブランド所有者の十分な協力及び訓練なしでは商品を留置することを躊躇する。

また、登録商標の所有者は、模倣品の輸入を差し止めるための申請を行うことができるが、特定の積荷の詳細を提供しなければならず、実現のハードルが高い。

水際取締に関する税関における知的財産権の登録制度はない。また、税関において輸入禁止に関する権利や特定情報を直接記録するシステムはない。

2017 年に、国際知的財産保護フォーラム（IIPPF）を代表する日系企業が、MDTCA 職員、税関職員らと意見交換を行い、模倣品の販売を繰り返す悪質業者に対する対策、税関登録制度の導入、差止めの申立てに必要となる要件の緩和、近年増加する e コマースサイトにおける模倣品流入の拡大に対する注意喚起と対策等を要望している[46]。

③TRIPS 協定との整合性

マレーシアにおいて、慢性 C 型肝炎治療薬について特許権者が自発的ライセンスの用意があることを公表したにもかかわらず、2017 年 9 月に強制実施権が発動された。製薬業界からは、TRIPS 協定 31 条の条件を満たさない安易な強制実施権が発動されないこと、及び強制実施権発動の基準や手順の明確化を望む声があがっている[47]。

---

[44] 特許庁委託事業「アセアン主要国（インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム）の税関における知財関連法規・運用実態に関する調査」28 頁（日本貿易振興機構（JETRO）バンコク事務所 知的財産部、2018 年 4 月）

[45] 平成 28 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「模倣被害に対する主要各国による措置及び対策に関する実態調査報告書」314 頁（一般社団法人 日本国際知的財産保護協会 AIPPI・JAPAN、平成 29 年 3 月）

[46] 「真贋判定セミナーをマレーシアで開催－電子商取引の利用増で模倣品対策の重要性増す－（マレーシア）」（日本貿易振興機構（JETRO）、2017 年 12 月 28 日）
https://www.jetro.go.jp/biznews/2017/12/c462c869718e7618.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[47] 「2018 年版アンケート新規意見：貿易・投資上の問題点と要望 －アジア編－」124 頁（貿易・投資円滑化ビジネス協議会、2018 年 8 月）http://www.jmcti.org/mondai/sokuhou.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

④知的財産関連制度の実効性及び実態に即した課題[48]

その他、公開情報において、以下に示す知的財産関連制度の問題に対する改善要望が見受けられる。

- ✓ 審査官の裁量となっている通常実体審査における延長の認定についての改善
- ✓ 通常実体審査を請求した場合でも、修正実体審査に移行できる制度への改正
- ✓ 分割出願制度の見直し（拒絶査定、特許査定時に分割することができない。また、最初の審査官の報告書の郵送後 3 ヶ月を経過した場合に分割することができない。）

（4）日タイ EPA 知財章

（a）概要

本協定には、第 10 章に第 122 条から第 144 条までの全 23 条からなる独立した知的財産章が設けられている[49]。

日タイ両国の目指す方向性として、知的財産の十分、効果的かつ無差別的な保護、知的財産保護制度の効率的かつ透明な運用の促進、知的財産侵害に対する権利執行措置の提供、が明確化されるとともに（第 122 条）、知的財産章の規定の実施及び運用について見直しを行うことや、知的財産に関するあらゆる問題について討議すること等を実施するための枠組みとして「知的財産小委員会」の設置が定められている（第 143 条）。

主な条項は以下のとおりである[50]。

①手続の簡素化・透明化

- 国際分類の付与（第 126 条第 2 項）

タイは特許分類に関するストラスブール協定、及び商標分類に関するニース協定ともに未加盟であるところ、これら国際分類に従った分類の付与を可能な範囲で両国の義務とした。

- 知的財産保護関連情報の入手容易化（第 127 条）

産業財産権の出願・登録情報及びこれらに関し知財庁が保有する一件書類、並びに知的財

---

48 「2018 年版アンケート新規意見：貿易・投資上の問題点と要望 －アジア編－」123-124 頁（貿易・投資円滑化ビジネス協議会、2018 年 8 月）http://www.jmcti.org/mondai/sokuhou.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

49 日・タイ EPA：https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_asean/thailand/pdfs/mokuji.pdf [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

50 「2017 年版不公正貿易報告書　第Ⅲ部　経済連携協定・投資協定　第 4 章　知的財産」652-653 頁（経済産業省、2017 年 5 月 23 日）http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004532/2017/pdf/03_04.pdf

産保護制度に関する情報（エンフォースメントに関する自国の活動についての情報を含む）を公衆が容易に利用できるようにするため、適切な措置をとることを規定した。

②知的財産の保護強化

- 新規性阻却事由の拡大（第 130 条第 2 項、第 131 条第 2 項）

タイ国外において公知となった発明及び意匠、並びにインターネット等を介して公知となった発明が新規性を喪失することを規定した。

- 微生物発明の保護（第 130 条第 3 項）

特許出願に係る保護の対象が天然の微生物に関連するという理由のみで拒絶されない旨を規定した。

- 外国周知商標の保護（第 132 条第 2 項）

外国で周知の商標であって、不正の目的をもって使用するもの又は権利者若しくは出所についての混同を招くものについて、当該登録を拒絶又は取消すことを規定した。

- 不正競争の明確化（第 136 条第 2 項）

混同を生じさせるようなすべての行為、信用を害するような虚偽の主張、商品の性質等について公衆を誤らせるような取引上の表示及び主張を特に禁じることを規定した。

- 不正競争行為への救済措置（第 136 条第 3 項）

不正競争行為を防止し、又は処罰するために適切な救済について定めることを規定した。

- 非開示情報の十分かつ効果的な保護の確保（第 137 条）

自国の法令において、開示されていない情報（営業秘密）が十分かつ効果的に保護されることを確保する旨を規定した。

③エンフォースメント強化

- 国境措置の強化（第 138 条第 1 項、第 4 項）

商標、著作権等の侵害品についての税関当局による解放の停止の申立手続を定めることを規定するとともに、商標権、著作権及び著作隣接権の侵害物品につき、税関当局が職権により水際措置を開始できることを確保した。

- 権利侵害物品情報通知の義務化（第 138 条第 3 項）

権利侵害物品の荷受人・輸入者の名称・住所を権利者に通報することは、TRIPS 協定第 57 条において任意規定とされているが、これを両国で義務化した。

- 積み戻し禁止の対象拡大（第 138 条第 5 項）

侵害物品の積み戻しを禁止することについて、TRIPS 協定第 59 条においては商標のみが対象となっているが、この対象に著作権及び著作隣接権も含めた。

- 刑事手続・罰則対象権利の拡大（第 140 条第 1 項、第 4 項）

刑事上の手続と罰則の対象となる権利について、TRIPS 協定第 61 条においては商標権、著作権及び著作隣接権が対象となっているが、これを知的財産全体（特許権、実用新案権、意匠権、半導体回路配置権、及び植物の新品種に関連する権利）にまで拡大した。また、特許権・実用新案権・意匠権・商標権及び植物の新品種に関連する権利の侵害を非親告罪とした。

（b）実効性及び実態に即した課題

文献調査により把握されたタイにおける EPA 知財章又は知的財産関連制度の実効性及び実態に即した課題は、以下の通りである。

①EPA の義務の不履行

- 第 130 条 特許
  第 2 項 新規性阻却事由

タイ国外において公知となった発明が新規性を喪失することが規定されているが、国内法においては、新規性の要件として、出願日より前に、タイ国内において公知又は公然使用されていないこと、とされており（第 6 条）、公知公用は国内に限定されることから EPA の

義務との整合性に疑念がある。世界公知公用の採用が望まれている[51]。

特許法の改正が予定されており、改正案においては、国内での公知・公用から、世界主義に拡大される予定であり[52]、今後の動向に注視を要する。

- 第 131 条 意匠
  第 2 項 新規性阻却事由

タイ国外において公知となった意匠が新規性を喪失することが規定されているが、国内法においては、新規性の要件として、頒布された刊行物に関しては世界主義が採用されているが、公知及び公用に関しては国内に限定されており[53]、EPA の義務との整合性に疑念がある。

- 第 138 条 国境措置に係る権利行使
  第 4 項 職権による国境措置

法律上は、税関職員は権利者からの申出がなくとも、知的財産権を侵害している疑いのある輸出入貨物の通関を差し止める権限があるが、税関での効率的な差止を行うためには、実務上は、権利者側から税関に対して知的財産権の保護申請書を提出し、知的財産権を侵害している疑いのある輸出入貨物を検査するよう働きかける必要がある[54]。

②模倣品の流通

EPA において、国境措置の強化が第 138 条第 1 項及び第 4 項で定められ、また、刑事上の制裁について第 140 条に定められている。

企業からは、模倣品への政府の対処はまだ不十分であり、ハードウェア、ソフトウェアの模倣品が依然として流通していることから、水際措置の強化、厳罰化を望む声がある[55]。

---

[51] 「2018 年版アンケート新規意見：貿易・投資上の問題点と要望 －アジア編－」158 頁（貿易・投資円滑化ビジネス協議会、2018 年 8 月）http://www.jmcti.org/mondai/sokuhou.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[52] 「世界の産業財産権制度および産業財産権侵害対策概要ミニガイド　タイ王国」（特許庁、2017 年 10 月 21 日）
https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/pdf/Asia_Thailand_sys.pdf#view=fit&toolbar=1&navpanes=0 [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[53] 「世界の産業財産権制度および産業財産権侵害対策概要ミニガイド　タイ王国」（特許庁、2017 年 10 月 21 日）
https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/pdf/Asia_Thailand_sys.pdf#view=fit&toolbar=1&navpanes=0 [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[54] 平成 28 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「模倣被害に対する主要各国による措置及び対策に関する実態調査報告書」298 頁（一般社団法人 日本国際知的財産保護協会 AIPPI・JAPAN、平成 29 年 3 月）

[55] 「2018 年版アンケート新規意見：貿易・投資上の問題点と要望 －アジア編－」（貿易・投資円滑化ビジネス協議会、2018 年 8 月）http://www.jmcti.org/mondai/sokuhou.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

③知的財産関連制度の実効性及び実態に即した課題[56,57]

その他、公開情報において、以下に示す知的財産関連制度の問題に対する改善要望が見受けられる。

- ✓ 審査の遅延
- ✓ 出願人が自発的に分割出願できる制度への改正
- ✓ 拒絶査定時、特許査定時に分割出願できる制度への改正
- ✓ 出願公開時期を明確にする規定の新設
- ✓ 審査請求時期を出願日基準とする改正

なお、特許法の改正案において、最初の公開は、方式的要件審査後でタイ出願の出願日から 18 ヶ月以内に行うこととなっており、この公開後、出願人は出願日から 3 年以内に審査請求をする必要があるとされている[58]。今後の動向に注視を要する。

（5）日インドネシア EPA 知財章

（a）概要

本協定には、第 9 章に第 106 条から第 123 条までの全 18 条からなる独立した知的財産章が設けられている[59]。

日インドネシア両国の目指す方向性として、知的財産の十分、効果的かつ無差別的な保護、知的財産保護制度の効率的かつ透明な運用の促進、知的財産侵害に対する権利執行措置の提供、が明確化されるとともに（第 106 条）、知的財産章の規定の実施及び運用について見直し及び監視を行うことや、知的財産に関するあらゆる問題について討議すること等を実施するための枠組みとして「知的財産小委員会」の設置が定められている（第 123 条）。

主な条項は以下のとおりである[60]。

---

[56] ASEAN 知財動向報告会「ASEAN 知財概況紹介」（日本貿易振興機構（ジェトロ）、2018 年 5 月 30 日）
https://www.jetro.go.jp/world/asia/asean/ip/meeting20180530.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[57] 「2018 年版アンケート新規意見：貿易・投資上の問題点と要望 －アジア編－」158 頁（貿易・投資円滑化ビジネス協議会、2018 年 8 月）http://www.jmcti.org/mondai/sokuhou.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[58] 「世界の産業財産権制度および産業財産権侵害対策概要ミニガイド　タイ王国」（特許庁、2017 年 10 月 21 日）
https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/pdf/Asia_Thailand_sys.pdf [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[59] 日・インドネシア EPA：https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_asean/indonesia/pdfs/mokuji.pdf [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[60] 「2017 年版不公正貿易報告書　第Ⅲ部　経済連携協定・投資協定　第 4 章　知的財産」653-654 頁（経済産業省、2017 年 5 月 23 日）http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004532/2017/pdf/03_04.pdf [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

①手続の簡素化・透明化

- 公証義務の原則禁止（第 109 条第 2 項）

産業財産権の出願その他の行政手続について、当局に提出される書類上の署名その他の提出者を特定する方法についての公証義務を原則として禁止した。

- 優先権証明書の翻訳認証の禁止（第 109 条第 4 項）

優先権証明書の翻訳文に対する認証を要求することを禁止する旨を規定した。

- 「包括委任状制度」の導入（第 109 条第 5 項）

産業財産権の出願その他の行政手続について、手続をする者が代理人に対し、現在及び将来にわたる複数の事件に対する包括的な代理権の授与を可能とする包括委任状制度を導入する旨を規定した。

- 国際分類の付与（第 109 条第 8 項）

特許分類に関するストラスブール協定、及び商標分類に関するニース協定に従った分類の付与を義務としている。

- 知的財産保護関連情報の入手容易化（第 110 条）

知的財産権の効果的な行使を確保するための自国の努力に関する情報その他の知的財産の保護に関する制度についての情報を公に利用できるようにするため、適切な措置をとることを規定した。

②知的財産の保護強化

- 特許において「コンピュータ・プログラム関連発明の保護」を規定（第 112 条第 1 項）

特許出願に係る保護の対象がコンピュータ・プログラムに関連するという理由のみで拒絶されない旨を規定した。

- 特許において、「特許出願分割制度」を規定（第 112 条第 2 項）

二以上の発明を含む特許出願を一定の数の特許出願に分割することができることを確保することを規定した。

- 特許において「審査・審判結果の提供に基づく早期審査制度」の導入（第 112 条第 3 項、第 4 項）

一方国に出願している特許出願を他方国に出願している場合に、他方国において通常の出願よりも優先して審査を受けることができる仕組みを導入した。

審査促進の方法としては、ASEAN 特許審査協力（ASEAN Patent Examination Co-operation：ASPEC）プログラム、特許審査ハイウェイ試行プログラム（PPH）、修正実体審査がある[61]。PPH は、2019 年 5 月 31 日まで試行期間が延長されている[62]。

- 特許出願に対する情報提供機会の確保（第 112 条第 5 項）

発明の新規性または進歩性を否定し得る情報を、特許出願が継続している間に行政当局に対し書面により提出することができ、適当な場合には審査に当たり当該情報を考慮する旨を規定した。

- 特許権侵害とみなす行為（第 112 条第 7 項）

物の発明についての特許、及び方法の発明についての特許に関して、特許権侵害とみなす行為を規定した。

- 意匠において「類似意匠」の保護及び「部分意匠制度」の導入（第 113 条第 3 項、第 4 項）

意匠権の範囲を、同一のみならず類似の意匠にまで拡大。また、独立した製品として取引の対象とされず流通をしない物品の部分に係る意匠を、意匠法の保護対象とする制度を導入した。

- 商標において「外国周知商標制度」の導入（第 114 条第 2 項）

---

[61] 「インドネシアにおける特許の早期権利化」（独立行政法人工業所有権情報・研修館、2015 年 3 月 27 日）
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/8146/ [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[62] 「日インドネシア特許審査ハイウェイ試行プログラムについて」（特許庁、2017 年 3 月 24 日）
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/japan_indonesia_highway.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

一方国内で周知の商標について、他方国において不正目的で出願された場合、当該出願を拒絶又は取消すことを規定した。

- 商標において「更新可能期間」を規定（第 114 条第 5 項）

商標登録の更新のための料金を支払うことができる期間が、更新が行われるべき日の 6 か月以上前に開始し、かつ更新が行われるべき日の 6 か月以上後に終了することを規定した。

- 著作権及び関連する権利について、「侵害の誘発、可能化、助長、隠匿行為（権利管理情報の除去／改変・除去／改変等の知情頒布等）に対する救済措置」を規定（第 115 条第 4 項）

著作権又は関連する権利の侵害を誘い、可能にし、助長し、又は隠す結果となることを知りながら以下の(a)、(b)の行為を故意に行う者がある場合に関し、十分かつ効果的な法的救済の措置を講ずることを規定した。

(a) 電磁的な権利管理情報を権限なく除去し、又は改変すること。
(b) 電磁的な権利管理情報が権限なく除去され、又は改変されたことを知りながら、著作物、著作物の複製物、実演又は固定された実演もしくはレコードの複製物を権限なく頒布し、頒布のために輸入し、放送し、公衆に伝達し、又は公衆により利用が可能となる状態に置くこと。

- 不正競争の明確化（第 117 条第 3 項、第 4 項）

不正競争行為に対する効果的な保護を与えること、及び工業上又は商業上の公正な慣習に反するすべての競争行為は不正競争行為を構成することが規定し、特に、混同を生じさせるようなすべての行為、信用を害するような虚偽の主張、商品若しくはサービスの性質等について公衆を誤らせるような取引上の表示及び主張を禁じることを規定した。
また、他の者の著名な商品表示と同一又は類似の商品表示を使用した商品の提供行為、他人の商品形態を模倣した商品の提供行為、ドメインネームの不正使用行為を禁止することができる旨が規定されている。

- 不正競争行為への救済措置（第 117 条第 5 項）

不正競争行為を防止し、又は処罰するために適切な救済について定めることを規定した。また、不正競争行為により営業上の利益が影響を受けると考える者が訴えを提起し、当該行為の停止若しくは予防、物品の廃棄、設備の除去又は損害賠償を請求できることを確保する

旨についても規定した。

- 非開示情報の十分かつ効果的な保護の確保（第 118 条）

自国の法令において、開示されていない情報（営業秘密）が十分かつ効果的に保護されることを確保する旨を規定した。

③エンフォースメント強化

- 税関差止め対象権利の拡大（第 119 条第 1 項）

税関における侵害品の差止め対象を TRIPS レベルの商標、著作権等の輸入品から、輸出品にも拡大した。

- 権利侵害物品情報通知の義務化（第 119 条第 2 項）

権利侵害物品の輸入又は輸出に関する停止について、輸入者若しくは輸出者、及び権利者は速やかに通知を受けることを規定した。

- 積み戻し禁止の対象拡大（第 119 条第 3 項）

侵害物品の積み戻しを禁止することについては、TRIPS 協定第 59 条において、商標のみが対象となっていたが、この対象に著作権も含めた。

- 刑事罰対象権利の拡大（第 121 条）

刑事上の手続と罰則について対象となる権利を TRIPS レベルの商標、著作権等から知的財産全体（特許権、実用新案権、意匠権、半導体回路配置権、及び植物の新品種に関連する権利）にまで拡大した。

（b）実効性及び実態に即した課題

文献調査により把握されたインドネシアにおける EPA 知財章又は知的財産関連制度の実効性及び実態に即した課題は、以下の通りである。

①EPA の義務の不履行[63,64]

- 第 109 条 手続事項
  第 5 項 包括委任状制度の導入・実施

特許に関する 1989 年法第 6 号を改正する特許に関する 2001 法第 14 号（以下、「特許法」という。）において、包括委任状制度について規定を設けておらず、実務上も包括委任状により手続きを進めることはできないため、本項の EPA の義務との整合性に疑念がある。

2016 年 8 月 26 日に改正特許法が施行されているが、その内容として「包括委任状」制度の導入が行われた事実は確認できない。

- 第 112 条 特許
  第 3 項 外国における同一発明の特許出願がある場合の申立てに基づく優先審査の確保

外国における同一発明の特許出願がある場合の申立てに基づく優先審査についての規定を設けておらず、EPA の義務との整合性に疑念がある。なお、実務上、実体審査をする PCT 加盟国の対応する特許の登録の証拠を出願人が提出した場合、出願が特許され得る。一方で、自発的に対応外国出願の審査結果を提出することにより審査の迅速化が図られるような運用を望む声がある[65]。

- 第 112 条 特許
  第 5 項 出願継続中の公衆からの情報提供機会の確保

EPA 締結前から、特許法 45 条（2016 年 8 月 26 日付で施行された改正法[66]においては、第 49 条）及び特許出願規則 48 条が特許出願に対する意見提出、異議申し立てを認めている。しかし、これらの規定では、EPA 第 112 条 5 項が、新規性又は進歩性を否定し得る情報を「出願の係属中に」提出することができるようにすることを求めているにもかかわらず、情報提供が「公開期間中にのみ」（6 か月以内）提出することができるとしており、期間の面で EPA の義務との整合性に疑念がある。

---

63 「2018 年版不公正貿易報告書　第 I 部　各国・地域別政策・措置　第 3 章　ASEAN 諸国」74 頁（経済産業省、2018 年 6 月 18 日）

64 「各国知的財産関連法令 TRIPS 協定整合性分析調査『国際知財制度研究会』報告書（平成 26 年度）」20-31 頁（一般財団法人 知的財産研究所、2015 年 3 月）

65 「2018 年版アンケート新規意見：貿易・投資上の問題点と要望 －アジア編－」109 頁（貿易・投資円滑化ビジネス協議会、2018 年 8 月）http://www.jmcti.org/mondai/sokuhou.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

66 2016 年法律第 13 号改正 https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/idn/ip/pdf/tokkyo_2016.pdf [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

- 第 112 条 特許
  第 6 項 拒絶査定不服審判請求後の補正機会の確保

拒絶査定不服審判請求後の補正機会を与える規定を設けていない。なお、補正は付与前には特許法 35 条（2016 年 8 月 26 日付で施行された改正法[67]においては、第 39 条）に基づき認められるが、その後は認められない。

- 第 112 条 特許
  第 7 項 侵害とみなす行為（専ら物の生産・方法の使用に使用される物の生産等）

専ら物の発明の生産・方法発明の使用に使用される物の生産等を侵害とみなす規定は存在しない。ただし、特許法 19 条(1)（特許権者の有する排他権）の解釈により前記の行為が侵害と評価される可能性はあるようである。

- 第 113 条 意匠
  第 4 項 意匠使用商品の製造等を防止する権利の確保

EPA 締結前から、意匠に関する 2000 年法第 31 号（以下、「意匠法」という。）9 条(1)が、第三者による保護される意匠と同一の意匠を用いた製品の製造等に対する禁止権を規定している。しかし、保護される意匠と類似する意匠を用いた製品の製造等を禁止する明確な規定は存在していない。

- 第 114 条 商標
  第 5 項 更新可能期間

EPA 締結前から、商標に関する 1992 法第 19 号を改正する商標に関する 2001 年法第 15 号（以下、「商標法」という。）28 条（出願から 10 年間の保護・延長可）、35 条（延長請求は保護期間満了前 12 月以内に行う）及び商標規則 8 条が、これに一部対応している。しかし、EPA が求めている更新の申請・料金支払い期間が、「更新が行われるべき日の 6 か月以上後に終了することを確保する」規定は設けられておらず、実務上もその期間に更新申請・料金支払いはできないため、この期間については EPA の義務に対応していない。

- 第 115 条 著作権及び関連する権利
  第 4 項 侵害の誘発、可能化、助長、隠匿となることを知りながら、権利管理情報の除去／改変・除去／改変等の知情頒布等をする行為に対する救済措置

[67] 2016 年法律第 13 号改正 https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/idn/ip/pdf/tokkyo_2016.pdf [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

著作権に関する 2002 年法第 19 号を改正する著作権に関する 2014 年法第 28 号（以下、「新著作権法」という。）では、7 条で「電子権利管理情報」を削除、変更する行為に対する救済を規定しており、112 条でその違反に対する刑事上の規定を設けている。なお、EPA で救済措置を講ずることが義務付けられている「電磁的な管理情報が権限無く…改変[等]されたことを知りながら、著作物[等]を権限なく頒布[等]」する行為については、著作権に関する 1987 法第 7 号を改正する著作権に関する 2002 法第 19 号、新著作権法ともに規制しておらず、EPA の義務との整合性に疑念がある。

- 第 117 条 不正競争行為
  第 1 項 不正競争行為からの効果的な保護の付与
  第 2 項 工業上又は商業上の公正な慣習に反するすべての競争行為の不正競争行為性
  第 3 項 特に禁止される不正競争行為（(a) 混同惹起行為、(b) 信用棄損虚偽主張、(c) 品質誤認表示、(d) 代理人による商標の使用）

不正競争行為からの効果的な保護については、知的財産法においては規定されていないが、刑法 382 条の 2 が、「公衆又は特定人を欺くための詐欺的な行為」を処罰するとしており、一般的に不正競争行為を処罰するために用いられうる。なお、刑法 380 条及び 393 条も関連するより具体的な規定である。しかし、ほとんどの専門家は、上記の刑法の規定が、あまりにも漠然としているため上記の特に禁止される不正競争行為である(a) 混同惹起行為、(b) 信用棄損虚偽主張、(c) 品質誤認表示及び(d) 代理人による商標の使用の不正競争行為に対応するのに十分ではないとする。また刑法の規定は、50 年以上前の独立直後の立法であり、近代的な商慣習には適していないと評価されている。刑法の適用事例は存在するが、1990 年代の知的財産法の立法前のものがほとんどであり、実務上、上記の刑法の規定は、適用されていない。そのため、不正競争に対する効果的な保護が存在しておらず、本項の EPA の義務との整合性に疑念がある。

- 第 117 条 不正競争行為
  第 5 項 不正競争行為を防止し、又は処罰するために適切な救済制度（差止め、廃棄、除去又は損害賠償）の制定

本調査では、不正競争行為を防止する適切な民事救済についての規定を確認することができず、本項の EPA の義務は整合性に疑念がある。

- 第 119 条 国境措置に係る権利行使
  第 3 項 不正商標商品／著作権侵害物品の当局による積戻しの不許

本調査では、当局が「不正商標商品／著作権侵害物品の当局による積戻を許可しない」という規定を確認することができなかった。

②コンピュータ・プログラム関連発明の保護[68,69]

コンピュータ・プログラム関連発明の保護は明定されていなかったが、2016 年法律第 13 号改正により、コンピュータ・プログラムのみを内容とする規則及び方法は特許保護の対象とならないことが明定され（第 4 条）、有形無形の技術的かつ機能的効果を有するコンピュータ・プログラムであれば特許が付与され得るとされているが、実際の運用や実態については明らかでない。

③特許査定時及び拒絶査定時の分割出願[70]

EPA 第 112 条「特許」の第 2 項において、二以上の発明を含む特許出願を一定の数の特許出願に分割することができることが規定されている。

特許査定時及び拒絶査定時に分割出願することができないため、査定後に適切な特許権獲得のための手段が限られる場合があり、特許査定時及び拒絶査定時の分割出願制度を望む声が企業からあがっている。

④部分意匠制度の採用[71,72]

EPA 第 113 条「意匠」の第 3 項において、物品の部分に係る意匠を保護対象とすることが定められている。

インドネシア意匠法に部分意匠に関する規定はないが、意匠規則 3 条(1)b は、「結合体を構成する…いくつかの工業デザイン」（仮訳）について出願可能としており、全体のみならず、部分意匠についても効果的な保護を与えている。

また、部分意匠については、意匠規則 6 条(1)(g)が、保護を求めない場合の図面の破線表示を許容しており、意匠当局はそのような出願を受け入れ、破線は例示と理解する。実際にもインドネシア知的財産総局には自動車部品を含む部分意匠が多く登録されており、実務上認められているものと考えられる。

---

68 「各国知的財産関連法令 TRIPS 協定整合性分析調査『国際知財制度研究会』報告書（平成 26 年度）」29 頁（一般財団法人 知的財産研究所、2015 年 3 月）

69 「インドネシア特許法　2016 年法律第 13 号改正　ジェトロ仮訳」（特許庁）https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/idn/ip/pdf/tokkyo_2016.pdf [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

70 「2018 年版アンケート新規意見：貿易・投資上の問題点と要望 －アジア編－」110 頁（貿易・投資円滑化ビジネス協議会、2018 年 8 月）http://www.jmcti.org/mondai/sokuhou.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

71 「各国知的財産関連法令 TRIPS 協定整合性分析調査『国際知財制度研究会』報告書（平成 26 年度）」24 頁（一般財団法人 知的財産研究所、2015 年 3 月）

72 関川裕 他「アセアン諸国における部分意匠及び機能的意匠の考察」（知財管理 67 巻 10 号 1469-1478 頁（2017 年））

意匠法の改正に伴う部分意匠の登録に関する規定の追加についての情報もあり、今後の動向に注視を要する。

⑤商標法との整合性[73,74]

EPA 第 114 条「商標」の第 2 項において、一方国内で周知の商標について、他方国において不正目的で出願された場合、当該出願を拒絶又は取消すことが規定されている。

商標法 6 条(1)(b)は、出願が「同種の商品・サービスに、他人の有する著名商標と要部又は全体において同一性を有する場合」拒絶されるとしている。また、取消しについては、商標法 68 条に基づき、関係当事者が、商標法 6 条違反等を理由として商務裁判所に取消訴訟を提起することによって行われる。なお、当局の職権による取消制度は存在しない。

なお、国内に限定する文言はないため「外国」著名商標にも商標法 6 条・68 条は適用され、登録が拒絶・取消される。ただし、実際に日本のみで周知の商標においても登録拒絶・無効の対象になるのか、運用について明確でない。

2016 年 11 月 15 日には改正商標法が施行されたところだが、同改正法は主に商標としての保護対象の拡大やマドリッド協定議定書に基づく手続について新たに規定するものであり、周知商標について改正が行われた事実は把握できない。今後、本法改正に基づき施行細則の制定が行われる予定であるところ、同改正の内容及び進捗について注視していく必要がある。

⑥侵害物品の輸入又は輸出差止め手続の運用[75,76,77]

EPA 第 119 条「国境措置に係る権利行使」の第 1 項において、権利者が不正商標商品及び著作権侵害物品の輸入又は輸出差止めを申立てることのできる手続を採用しなければならないことが規定されている。

この点に関して、インドネシア関税法（法律 2006 年第 17 号によって改正された、法律 1995 年第 10 号）第 54 条には、権利者からの申立てに基づき裁判所が税関に対して差止めを命じることができる旨が規定されている。しかしながら、実際の運用を行う上で必要となる細則が存在していないため、上記規定に基づく運用は機能しておらず、インドネシアでは水際での侵害品差止めが事実上不可能であるとの指摘がなされてきた。

インドネシア税関では実際の運用を行う上で必要となる細則を策定中であったところ、

---

73 「2018 年版不公正貿易報告書　第 I 部　各国・地域別政策・措置　第 3 章　ASEAN 諸国」74 頁（経済産業省、2018 年 6 月 18 日）

74 「各国知的財産関連法令 TRIPS 協定整合性分析調査『国際知財制度研究会』報告書（平成 26 年度）」25 頁（一般財団法人 知的財産研究所、2015 年 3 月）

75 「2017 年版不公正貿易報告書　第 I 部　各国・地域別政策・措置　第 3 章　ASEAN 諸国」108-109 頁（経済産業省、2017 年 5 月 23 日）

76 「2018 年版不公正貿易報告書　第 I 部　各国・地域別政策・措置　第 3 章　ASEAN 諸国」74 頁（経済産業省、2018 年 6 月 18 日）

77 「各国知的財産関連法令 TRIPS 協定整合性分析調査『国際知財制度研究会』報告書（平成 26 年度）」29 頁（一般財団法人 知的財産研究所、2015 年 3 月）

2017 年 6 月 2 日に「知的財産権侵害物品または知的財産権侵害疑義物品である輸入品または輸出品の取締りに関する 2017 年度インドネシア共和国政令第 20 号」が公布され、これに基づき、2018 年 4 月には財務大臣規則が公布された[78]。本規則により、権利者及び税関の手続きが整備され、輸出入に関する取締り体制が整った。なお、財務大臣規則によれば、申請は、インドネシアに所在する法人である権利所有者又は権利保有者によって提出されるものとすること、担保として 1 億ルピアを供託すること、権利所有者又は権利保有者が登録期間中にそれぞれ異なる 3 回の停止について、税関職員から出される知財権侵害物品又は侵害疑義物品貨物の停止の通知に対する確認を行わなかった場合、登録許可が取り消されること等が定められている。今後の運用等の状況を注視していく必要がある。

また、EPA 第 110 条「透明性」の(b)において、国境措置としての侵害物品解放停止申立に関する情報の公衆への利用可能化が規定されているが、上述の通り国境措置の体制が整ったものの、侵害物品解放停止申立に関する情報の公衆への利用可能化についての運用及び実態については明らかになっていない。

その他、税関における運用実態の問題点として、以下の点が指摘されている[79]。

・税関職員が侵害疑義製品の認識に関するガイダンス及び情報を有していないため、日本企業が定期的にインドネシア税関に対して製品知識を提供することが有用である。
・保証金が高額である。
・知的財産権の所有者は、積荷の差止を請求する場合、通常、裁判所に請求するため、疑義のある積荷に関する特定情報、並びに、裁判所に積荷を差止める裁判所の命令を発効させるために証拠となる書証を必要とするが、これらの情報を有していない。

⑦停止についての権利者への通知[80]

EPA 第 119 条「国境措置に係る権利行使」の第 2 項において、不正商標商品又は著作権侵害物品の税関当局による停止について輸入者／輸出者・権利者は通知を受けることが規定されている。

関税法 56 条(1)は停止物品の輸出入者又はその所有者に停止の通知をすることを定めている。しかし、権利者に停止の通知をすることを定める規定は存在しない。

---

78 「税関による知財侵害物品の取り締まり規定が整備」（日本貿易振興機構（JETRO）、2018 年 8 月 29 日）
https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/08/825f07124281464e.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

79 特許庁委託事業「アセアン主要国（インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム）の税関における知財関連法規・運用実態に関する調査」16 頁（日本貿易振興機構（JETRO）バンコク事務所 知的財産部、2018 年 4 月）

80 「各国知的財産関連法令 TRIPS 協定整合性分析調査『国際知財制度研究会』報告書（平成 26 年度）」30 頁（一般財団法人 知的財産研究所、2015 年 3 月）

かかる状況において、2017 年に制定された政令[81]により、裁判所による差止命令の決定について、税関職員が権利者に通知することが定められた。なお、2018 年には、かかる政令の実施細則として、財務大臣規則が制定されている[82]。現在の運用状況や実態については明らかでない。

⑧民事上の救済[83]

EPA 第 120 条「民事上の救済に係る権利行使」において、民事上の救済措置を請求する権利の確保について規定されている。

インドネシアでの権利行使は民事及び刑事の手続が可能であるが、知的財産権の侵害においては、主に刑事告訴による対応が一般的である。これは、裁判所において損害裁定の指針が確立されておらず結果が予見しづらいこと、民事訴訟に要する費用が高額であり警察による強制捜査（レイド）の方が安価であること、損害賠償が認められる例が少なく、認められた場合であっても損害賠償額が比較的少額であること等が理由として考えられる。

⑨刑事上の制裁[84]

EPA 第 121 条「刑事上の制裁に係る権利行使」において、刑事上手続及び刑罰の適用の確保について規定されている。

近時、警察が被害者に賄賂を要求するといった腐敗が原因で、刑事裁判の数は減少し、ほとんど刑事裁判に至っていない。これに対して、知的財産総局は知的財産権犯罪を調査するために 2011 年に PPN 捜査課を立ち上げ、レイドはいくらか行ってきたが、まだ刑事裁判に至ったものはない。インドネシアの知的財産に関する刑事の制度は機能不全に至っていると理解されており、大規模な改革が必要と考えられているようである。

⑩TRIPS 協定との整合性[85]

TRIPS 協定第 27 条第 1 項では、発明地及び技術分野並びに物が輸入されたものであるか国内で生産されたものであるかについて差別することなく特許が与えられ、特許権が享

---

[81] 知的財産権侵害物品または知的財産権侵害疑義物品である輸入品または輸出品の取締りに関する 2017 年度インドネシア共和国政令第 20 号　https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/idn/ip/pdf/gov2017-20.pdf [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[82] 知的財産権侵害物品または知的財産権侵害疑義物品である輸入品または輸出品の取締りにおける、登録、停止、担保、一時差止、監視および評価に関する 2018 年 4 月インドネシア共和国財務大臣規則第 40 号(PMK.04/2018)　https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/idn/ip/pdf/gov2018-40-0.pdf [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[83] 平成 28 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「模倣被害に対する主要各国による措置及び対策に関する実態調査報告書」349 頁（一般社団法人 日本国際知的財産保護協会 AIPPI・JAPAN、平成 29 年 3 月）

[84] 「各国知的財産関連法令 TRIPS 協定整合性分析調査『国際知財制度研究会』報告書（平成 26 年度）」31 頁（一般財団法人 知的財産研究所、2015 年 3 月）

[85] 「2018 年版不公正貿易報告書　第 I 部　各国・地域別政策・措置　第 3 章　ASEAN 諸国」74-75 頁（経済産業省、2018 年 6 月 18 日）

受される旨規定されている。

2016 年 8 月 26 日に施行された改正特許法第 20 条(1)においては、特許権者はインドネシア国内において特許を受けた物を製造し、又は方法を使用する義務を負う旨規定されている。また、当該義務を履行しない場合の取扱いとして、特許付与後に当該義務の不履行のまま 36 か月経過した場合に強制実施権付与の対象となるほか（同法第 82 条(1)(a)）、特許取消しの対象にもなる（同法第 132 条(1)(e)）。なお、同法第 20 条(2)によれば、前述の「特許を受けた物の製造や方法の使用」は（インドネシアにおける）技術移転や投資の受入、雇用の提供に資さなければならないこととされている。

したがって、このように国内実施要件を充足しない場合に強制実施権の設定対象とされ、又は、特に特許取消しの対象とされることは TRIPS 協定第 27 条との整合性という観点から問題がある可能性がある。

本改正特許法に関し、2017 年 5 月に我が国政府は EU、米国及びスイスと共同してインドネシア政府に対し上記の懸念を伝達の上、TRIPS 協定の規定の遵守の徹底を要望した。その後、インドネシアでは大統領令をはじめとした関連規則の整備が進められているところであるが、今後も、これら関連規則制定の動向及び我が国企業に対する影響等の情報収集を行い、必要な働きかけを行っていく必要がある。

製薬業界からも、輸入か国内生産か、又は、技術分野で差別することなく特許が保護されることを望む声があがっている[86]。

また、改正特許法では、強制実施権一般についての 81 条～92 条に加えて、人に対する病気治療目的のために国内で特許医薬品を製造する強制実施権の発動を許容する第 93 条が設けられており、製薬業界からは、TRIPS 協定 31 条の条件を満たさない安易な強制実施権が発動されないこと、及び強制実施権発動の基準や手順の明確化を望む声があがっている[87]。

[86] 「2018 年版アンケート新規意見：貿易・投資上の問題点と要望 －アジア編－」110 頁（貿易・投資円滑化ビジネス協議会、2018 年 8 月）http://www.jmcti.org/mondai/sokuhou.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[87] 「2018 年版アンケート新規意見：貿易・投資上の問題点と要望 －アジア編－」110 頁（貿易・投資円滑化ビジネス協議会、2018 年 8 月）http://www.jmcti.org/mondai/sokuhou.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

⑪特許の未納年金に関する通知[88,89,90]

特許法改正前は、期限経過後 3 年まで年金納付が可能で、この 3 年間に納付がなかった場合には、特許が無効とされ、その結果として特許料不納による特許権放棄にもかかわらず、この 3 年間分の年金納付を余儀なくされるという制度であった。特許法の改正により、納付制度は大幅に変更され、他国と同様に期限前の前納制度に改められ、上記 3 年分の年金の金額を納付する必要は無くなった。

インドネシア特許庁は、2018 年 8 月 16 日付で、旧法下で未納年金がある特許権者に対して、6 か月以内に未納年金を支払わない場合には、新しい特許出願を受理しないとする旨の通知を発行した。新規特許出願の拒否に関する公式な規定は存在していないが、公式な通知が漏れたために未納年金を納付せず、新規出願が受け付けられなくなるといった事態や、未納年金を納付したがインドネシア特許庁の記録ミスにより新規出願が受け付けられなくなるといった事態、出願期限が過ぎてから新規出願不受理の通知を受け取るといった事態等、様々な問題が考えられる。また、インドネシア知的財産総局は、当該通知の周知が不十分であるなどを理由に 2019 年 2 月 17 日付通達により、未納年金の支払い期限をこの通達の日から 6 か月延長することを公表[91, 92]するなど、今後の動向に注視を要する。

⑫知的財産関連制度の実効性及び実態に即した課題[93]

その他、公開情報において、以下に示す知的財産関連制度の問題に対する改善要望が見受けられる。

---

88 「世界の産業財産権制度および産業財産権侵害対策概要ミニガイド　インドネシア共和国」（特許庁、2017 年 10 月 21 日）
https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/pdf/Asia_Indonesia_sys.pdf#view=fit&toolbar=1&navpanes=0 [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

89 「外国特許トピックス　インドネシア特許 未納年金に関する庁通知」（特許業務法人 志賀国際特許事務所、2018 年 10 月）
https://www.shigapatent.com/wp-content/uploads/2018/11/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E7%89%B9%E8%A8%B1%E3%83%88%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%EF%BC%882018%E5%B9%B410%E6%9C%88%EF%BC%89.pdf [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

90 「インドネシア特許 - 未払い年金を支払わなければ新規出願は拒否」（Spruson & Ferguson、2018 年 11 月 13 日）
https://www.spruson.com/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%82%A2%E7%89%B9%E8%A8%B1-%E6%9C%AA%E6%89%95%E3%81%84%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%82%92%E6%94%AF%E6%89%95%E3%82%8F%E3%81%AA%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0/ [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

91 Surat Edaran Tentang Perpanjangan Waktu Pemenuhan Kewajiban Hutang Biaya Tahunan Paten Bagi Pemegang Paten http://www.dgip.go.id/info-terbaru

92 SPRUSON&FERGUSON,INDONESIA UPDATE: PAY OUTSTANDING ANNUITIES OR NEW PATENT APPLICATIONS WILL BE REFUSED,<https://www.spruson.com/indonesia-update-pay-outstanding-annuities-new-patent-applications-will-refused/>

93 「2018 年版アンケート新規意見：貿易・投資上の問題点と要望 －アジア編－」109-110 頁（貿易・投資円滑化ビジネス協議会、2018 年 8 月）http://www.jmcti.org/mondai/sokuhou.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

✓ 出願公開期間が終わるまで実体審査が開始されない規定の廃止
✓ ASPEC や PPH を利用した早期審査の申請に対する迅速な対応
✓ 事前申請なしで特許年金の追納が可能となる制度への改正
✓ 年金の支払期限の見直し
✓ 出願中の維持年金の減額又は撤廃
✓ 商標不使用取消し手続きにおいて、被請求人が「使用」を立証するような制度への改正

（6）日フィリピン EPA 知財章

（a）概要

本協定には、第 10 章に第 117 条から第 130 条までの全 14 条からなる独立した知的財産章が設けられている[94]。

日フィリピン両国の目指す方向性として、知的財産の十分かつ無差別的な保護、知的財産保護制度の効率的・透明性のある運用、知的財産侵害に対する効果的な権利執行の確保、が明確化されるとともに（第 117 条）、知的財産章の規定の実施及び運用について見直し及び監視を行うことや、知的財産に関する事項について討議すること等を実施するための枠組みとして「知的財産小委員会」の設置が定められている（第 130 条）。

主な条項は以下のとおりである[95]。

①手続の簡素化・透明化

● 公証義務の原則禁止（第 120 条第 2 項）

知的財産権の出願その他の行政手続について、当局に提出される書類上の署名その他の提出者を特定する方法についての公証義務を原則として禁止した。

● 優先権証明書の翻訳文証明手続の簡略化（第 120 条第 4 項）

優先権証明書の翻訳文の正確性について認証要件を課す場合、翻訳者による翻訳が誠実かつ正確に行われた旨の書面を提出することで、認証に代えることができる旨を規定した。

● 国際分類の付与（第 120 条第 5 項）

---

[94] 日・フィリピン EPA：https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_asean/philippines/pdfs/mokuji.pdf [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[95] 「2017 年版不公正貿易報告書　第Ⅲ部　経済連携協定・投資協定　第 4 章　知的財産」651-652 頁（経済産業省、2017 年 5 月 23 日）http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004532/2017/pdf/03_04.pdf [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

フィリピンは特許分類に関するストラスブール協定、商標分類に関するニース協定のいずれにも加盟していないが、これら国際分類に従った分類の付与を可能な範囲で両国の義務とした。

- 知的財産保護関連情報の入手容易化（第 121 条）

知的財産権の登録情報及びこれらに関し知的財産庁が保有する一件書類、並びに知的財産保護制度に関する情報（エンフォースメントに関する自国の活動についての情報を含む）を公衆が容易に利用できるようにするため、適切な措置をとることを規定した。

②知的財産の保護強化

- 特許早期審査請求（第 123 条）

特許の出願人が当局に対し出願を早期に審査すべき旨の申請を提出できることを規定した。

- 形態模倣行為・混同惹起行為の禁止（第 128 条第 2 項）

不正競争の対象として、TRIPS 協定に明記されていない、他者の商品の外観を模倣する商品を販売する行為、競業者のサービスとの混同を生じさせる行為が含まれることを明記した。

- 非開示情報の十分かつ効果的な保護の確保（第 128 条第 3 項）

自国の法令において、開示されていない情報（営業秘密）が十分かつ効果的に保護されることを確保する旨を規定した。

③エンフォースメント強化

- 税関差止め対象権利の拡大（第 129 条第 1 項）

税関における侵害品の差止め対象を TRIPS レベルの商標、著作権などから、特許権、実用新案権、意匠権にも拡大した。

- 刑事罰対象権利の拡大（第 129 条第 3 項）

刑事上の手続と罰則について、対象となる権利を TRIPS レベルの商標、著作権などから知的財産全体（特許権、実用新案権、意匠権、半導体回路配置権、及び植物の新品種に関連する権利）にまで拡大した。

（b）実効性及び実態に即した課題

文献調査により把握されたフィリピンにおける EPA 知財章又は知的財産関連制度の実効性及び実態に即した課題は、以下の通りである。

①税関における運用実態の問題点[96,97]

日系企業に起こり得る問題点は、税関局が不正行為疑惑により追跡されているということである。この点により、結果が予測できないという印象のため、権利者が税関局内の行政手続及び救済を進めて利用する気がなくなる。重大な汚職は、プロセスにおいて悪徳雇用者が犯した意図的な遅延であり、手続の迅速化を図るために賄賂を贈るように、税関局と取引を行う利害関係人をし向けたものである。

日系企業の他の問題点は、税関局が抑圧しようとしているが、知的財産権を侵害する輸入品を含む密輸が行き渡っていることである。

知的財産の行使に関する実効性を高めるために、税関職員に侵害品を検出する方法についてより多くの研修を提供しなければならない。これを達成させるために、税関局は、いつでも侵害疑義製品の解放停止の申請が適用される特定の侵害品を検出する方法について、権利者が研修を行う、検査官のチームを創設するのがよい。

水際措置の対象となる知的財産権は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権であり、これらの権利が輸出及び輸入する貨物の差止による保護の対象となっている。ただし、特許権等の侵害物品は、侵害の有無が外観上明らかでないことが多いため税関での判断が難しく、実務上税関での差止はほぼ商標権侵害と著作権侵害、特に商標権侵害に限られる。

その他、公開情報において、以下に示す知的財産関連制度の問題に対する改善要望が見受けられる[98]。

✓　拒絶査定時に分割出願が可能となる制度への改正

---

[96] 特許庁委託事業「アセアン主要国（インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム）の税関における知財関連法規・運用実態に関する調査」28 頁（日本貿易振興機構（JETRO）バンコク事務所 知的財産部、2018 年 4 月）

[97] 平成 28 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「模倣被害に対する主要各国による措置及び対策に関する実態調査報告書」245-246 頁（一般社団法人 日本国際知的財産保護協会 AIPPI・JAPAN、平成 29 年 3 月）

[98] 「2018 年版アンケート新規意見：貿易・投資上の問題点と要望 －アジア編－」138 頁（貿易・投資円滑化ビジネス協議会、2018 年 8 月）http://www.jmcti.org/mondai/sokuhou.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

✓　図面の書式の他国との統一化

（7）日ベトナム EPA 知財章

（a）概要

本協定には、第 9 章に第 80 条から第 98 条までの全 19 条からなる独立した知的財産章が設けられている[99]。

日ベトナム両国の目指す方向性として、知的財産の十分、効果的かつ無差別的な保護、知的財産保護制度の効率的かつ透明な運用の促進、知的財産侵害に対する権利執行措置の提供、が明確化されるとともに（第 80 条）、知的財産章の規定の実施及び運用について見直し及び監視を行うことや、知的財産に関するあらゆる問題について討議すること等を実施するための枠組みとして「知的財産小委員会」の設置が定められている（第 97 条）。

主な条項は以下のとおりである[100]。

①手続の簡素化・透明化

- 国際分類の付与（第 83 条第 6 項）

特許分類に関するストラスブール協定、及び商標分類に関するニース協定に従った分類の付与を義務としている。

- 公証義務の原則禁止（第 83 条第 2 項）

産業財産権の出願その他の行政手続について、当局に提出される書類上の署名その他の提出者を特定する方法についての公証義務を原則として禁止した。

- 優先権証明書の翻訳認証の禁止（第 83 条第 4 項）

優先権証明書の翻訳文の正確性に対する認証を要求することを禁止する旨を規定した。

- 包括委任状制度（第 83 条第 5 項）

産業財産権の出願その他の行政手続について、手続をする者が代理人に対し、現在及び将

[99] 日・ベトナム EPA：https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_asean/vietnam/pdfs/mokuji.pdf [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[100] 「2017 年版不公正貿易報告書　第Ⅲ部　経済連携協定・投資協定　第 4 章　知的財産」654-655 頁（経済産業省、2017 年 5 月 23 日）http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004532/2017/pdf/03_04.pdf [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

来にわたる複数の事件についての代理権の授与を可能とする制度（包括委任状制度）を実施する旨を規定した。

- 知的財産保護関連情報の入手容易化（第 84 条）

知的財産の保護に関する制度についての情報（知的財産権の効果的な行使を確保するための自国の活動に関する情報を含む）を公衆に容易に利用できるようにするよう努めることを規定した。

②知的財産の保護強化

- 特許において「コンピュータ・プログラム関連発明の保護」を規定（第 86 条第 1 項、第 2 項）。

特許出願に係る保護の対象がコンピュータ・プログラムに関連するという理由のみで拒絶されない旨を規定した。

- 特許の優先審査制度（第 86 条第 3 項）

特許出願公開後に第三者が当該発明を実施しているときには、当該第三者による実施の証拠または他国に出願された実質的に同一の発明についてのサーチ・審査結果等のいずれかを提出することにより、通常の出願よりも優先して審査を受けることができる仕組みを規定した。

- 特許の訂正審判制度（第 86 条第 4 項）

特許権の付与後、請求項の範囲を減縮するため、明細書、請求項の範囲、または図面の訂正を請求することができる旨を規定した。

- 不正競争の明確化（第 92 条第 3 項）

不正競争の対象として、TRIPS 協定では明記されていない「ドメイン名の不正使用行為等」について、本 EPA 協定に含まれることを明記した。

- 非開示情報の十分かつ効果的な保護の確保（第 92 条第 4 項）

自国の法令において、開示されていない情報（営業秘密）が十分かつ効果的に保護される

ことを確保する旨を規定した。

- 不正競争行為への救済措置（第 92 条第 5 項）

不正競争行為を防止し、又は処罰するために適切な救済について定めることを規定した。また、不正競争行為により営業上の利益が影響を受けると考える者が訴えを提起し、当該行為の停止若しくは予防、物品の廃棄、設備の除去又は損害賠償を請求できることを確保する旨についても規定した。

③エンフォースメント強化

- 国境措置に係る権利行使（第 93 条）

TRIPS 協定第 51 条から第 60 条までの規定に従い、国境措置の十分かつ効果的な執行を確保することが規定されている。

- 裁判所による相当な損害額の認定（第 94 条第 2 項）

知的財産権の侵害訴訟において、実際の経済的損害の証明が事案の性質上著しく困難なときは、可能な範囲で司法当局が損害額の認定権限を有する旨を規定した。

- 刑事上の制裁に係る権利行使（第 95 条）

刑事上の手続及び刑罰を TRIPS 協定に従って適用することを確保することを規定した。

（b）実効性及び実態に即した課題

文献調査により把握されたベトナムにおける EPA 知財章又は知的財産関連制度の実効性及び実態に即した課題は、以下の通りである。

①EPA の義務の不履行[101]

- 第 93 条 国境措置に係る権利行使

EPA 締結前より、TRIPS 協定第 51 条から第 60 条までの規定に従い、知的財産関係の輸入及び輸出に関し税関当局による物品の解放の停止や、税関当局による物品の解放の停止

[101] 「各国知的財産関連法令 TRIPS 協定整合性分析調査『国際知財制度研究会』報告書（平成 26 年度）」2-11 頁（一般財団法人 知的財産研究所、2015 年 3 月）

の申立て等について、ベトナム知的財産法（2005 年制定、2009 年改正。以下、「VIPA」という。）216～218 条に規定されている。しかし、税関当局は、商品が知的財産権を侵害しているかを判断することができない。またこれを可能とする法改正や職員教育に関する予定は明らかにされていない。

なお、特許等が用いられている物品に関して、当該物品の自由な流通への解放が税関当局によって停止されたものの TRIPS 協定第 55 条に規定される期間内に暫定的な救済が与えられなかった場合、当該物品の輸入者等による担保の提供を条件とした当該物品の解放についての権利（TRIPS 協定第 53 条 2 項）及び本案についての決定に至る手続が開始された場合の被申立人の申立てに基づき意見を述べる機会の与えられる審査（TRIPS 協定第 55 条）についての規定は存在していない。

また、ベトナム税関から提供される疑義侵害物品に関する情報は、輸出入業者等の書類上の情報であり、正式な差止め申請を行い担保金も積まない限り、貨物の現品を確認することができない運用となっている。実質、真贋鑑定を行うことができなかったため、権利者としてはリリースせざるを得ず、水際措置が機能していなかったが、疑義侵害物品の通知を受ける際、鑑定ができるように真贋鑑定で用いる「写真」も提供されるようになり、運用は改善されつつあるようである[102]。

知的財産法及び税関法は、知的財産権に関して輸入品及び輸出品を管理及び監督する権限を税関に与えている。すなわち、これらの法律は、知的財産権に関連する輸入品及び輸出品の水際取締は税関の権限下にあることを規定する。しかしながら、これらの法律は、輸出に関する知的財産権侵害に対する制裁措置を取る権利を当該当局に与えていない[103]。

②意匠の権利行使[104]

EPA 第 87 条「意匠」において、TRIPS 協定に従った意匠の十分かつ効果的な保護について規定されている。

意匠の権利の行使は、権利侵害か否かを判断可能な専門知識を有する裁判官の不在や、判決執行の際における監視や強制執行のための専門的権限の欠如のために困難である。なお、このような困難に対応するための専門裁判所の創設に向けた動きや、裁判官の教育に関する組織立った動きは知られていない。

---

[102] 「2018 年版アンケート新規意見：貿易・投資上の問題点と要望 －アジア編－」169 頁（貿易・投資円滑化ビジネス協議会、2018 年 8 月）http://www.jmcti.org/mondai/sokuhou.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

[103] 特許庁委託事業「アセアン主要国（インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム）の税関における知財関連法規・運用実態に関する調査」28 頁（日本貿易振興機構（JETRO）バンコク事務所 知的財産部、2018 年 4 月）

[104] 「各国知的財産関連法令 TRIPS 協定整合性分析調査『国際知財制度研究会』報告書（平成 26 年度）」6 頁（一般財団法人 知的財産研究所、2015 年 3 月）

③民事上の救済に係る権利行使[105]

EPA 第 94 条「民事上の救済に係る権利行使」の第 2 項において、司法当局による全証拠に基づく損害賠償額の認定権限の確保について規定されている。

VIPA 第 205 条(1)(c)が裁判所による損害賠償額の決定を認めているが、それは 5 億ベトナム・ドンを超えないものとされている。なお、実務上、民事訴訟は知的財産紛争の解決手段としては一般的ではなく、あまり利用されていない。これは、民事訴訟は手続きが長く、時間・費用がかかり、複雑であると認識されており、行政ルートのようなより効果的な手続きがあるためである。また民事訴訟での損害賠償の立証の困難性もその利用を敬遠させている。しかし、近年、知的財産に関する紛争が裁判所に持ち込まれる数が増加しているようである。

④刑事上の制裁に係る権利行使[106]

EPA 第 95 条「刑事上の制裁に係る権利行使」において、TRIPS 協定に従って刑事上の手続及び刑罰を適用することを確保することについて規定されている。

TRIPS 協定 61 条の規定に従って VIPA 第 199 条(1)（侵害者の刑事責任)、212 条（刑法に従った刑事罰)、刑法 170a 条（著作権・隣接権侵害の罪）及び 171 条（商標、原産地表示に関する工業所有権侵害の罪）が、刑事罰を定めており、本項の義務を履行している。EPA 締結後に、特許、意匠等の工業所有権を刑事罰の対象から除外する刑法の一部改正がなされているが、これは EPA が影響したのではなく、政府が犯罪者に対してより寛大な政策を採用し、ビジネス不祥事を犯罪とすることを避けるというベトナムの近時の傾向に従ったものと理解されている。実務上、知的財産権の侵害に刑事罰を科すことは極めて稀なようである。これは、上記のベトナムの近時の傾向に加え、州の humanity policy でも刑事罰の賦課は推奨されていないためである。

⑤コンピュータ・プログラム関連発明の保護[107]

VIPA は、コンピュータ・プログラムを「発明として保護されない」とする（VIPA 第 59 条(2)）が、「自然法則を利用して特定の課題を解決するための、物又は方法の形態による技術的解決である」（VIPA 第 4 条(12)）発明が、新規性、進歩性、産業上利用可能性がある場合には、特許保護適格性有としており（VIPA 第 58 条(1)）、明文上「コンピュータ・プログラムに関連する」特許出願が拒絶されるとはしていない。なお、コンピュータ・プログラムそのものは、著作権法により保護される。

---

105 「各国知的財産関連法令 TRIPS 協定整合性分析調査『国際知財制度研究会』報告書（平成 26 年度）」11 頁（一般財団法人 知的財産研究所、2015 年 3 月）

106 「各国知的財産関連法令 TRIPS 協定整合性分析調査『国際知財制度研究会』報告書（平成 26 年度）」11 頁（一般財団法人 知的財産研究所、2015 年 3 月）

107 「各国知的財産関連法令 TRIPS 協定整合性分析調査『国際知財制度研究会』報告書（平成 26 年度）」5 頁（一般財団法人 知的財産研究所、2015 年 3 月）

審査基準は、コンピュータ・プログラムが技術的特徴を有しており、技術的効果をもたらすように自然法則を利用して技術的な課題を解決するための、技術的な解決策である場合には、特許の対象となるとする。しかしながら、その場合においても、発明主題事項を定義するために「コンピュータ・プログラム」等の記載を用いてはならず、「装置の動作方法」といった記載とする必要がある。

一方で、コンピュータ・プログラムを特許の保護対象としてほしいという企業からの声も聞かれる[108]。

⑥知的財産関連制度の実効性及び実態に即した課題[109]

その他、公開情報において、以下に示す知的財産関連制度の問題に対する改善要望が見受けられる。

- ✓ 拒絶査定時に分割出願ができる制度への改正
- ✓ 英語ないし外国語言語で特許出願した場合に出願日が確保できる制度への改正
- ✓ ベトナム語への翻訳期間の猶予のため、英語で出願できる制度への改正
- ✓ 優先権証明書の提出簡略化のための、世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービスへの参加
- ✓ インターネット情報の検索サービスを実施するための複製等に係る権利制限の導入
- ✓ 現実に即した私的使用目的での複製の権利制限の導入
- ✓ 技術の開発又は実用化のための試験に係る複製等の権利制限の導入
- ✓ 情報解析研究のための複製等に係る権利制限の導入
- ✓ リバースエンジニアリング目的での複製の権利制限の導入
- ✓ 機器利用時・通信過程における一時的蓄積に関する権利制限及び情報通信の技術を利用した役務提供のための利用に関する権利制限の導入

---

108 「2018 年版アンケート新規意見：貿易・投資上の問題点と要望 －アジア編－」169 頁（貿易・投資円滑化ビジネス協議会、2018 年 8 月）http://www.jmcti.org/mondai/sokuhou.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

109 「2018 年版アンケート新規意見：貿易・投資上の問題点と要望 －アジア編－」168-170 頁（貿易・投資円滑化ビジネス協議会、2018 年 8 月）http://www.jmcti.org/mondai/sokuhou.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

（8）ASEAN 主要国との EPA 知財章まとめ

ASEAN 主要国との EPA における主な知財章の概要をまとめた表を以下に示す。なお、表中の数字は EPA 知財章の条、項を表す。

①手続の簡素化・透明化

ア．国際分類の付与

特許分類に関するストラスブール協定、及び商標分類に関するニース協定に従った分類の付与を義務とする規定。

シンガポール	マレーシア	タイ	インドネシア	フィリピン	ベトナム
―	116 条②	126 条②	109 条⑧	120 条⑤	83 条⑥

イ．知的財産保護関連情報の入手容易化

産業財産権の出願・登録情報及びこれらに関し知財庁が保有する一件書類、税関当局が知財権の侵害品の解放を停止することを求める申立てに関する情報並びに知的財産保護制度に関する情報（エンフォースメントに関する自国の活動についての情報を含む）を公衆が利用できるようにするため、適切な措置をとることを規定。

シンガポール	マレーシア	タイ	インドネシア	フィリピン	ベトナム
―	117 条	127 条	110 条	121 条[110]	84 条[4]

ウ．公証義務の原則禁止

知的財産権の出願その他の行政手続について、当局に提出される書類上の署名その他の提出者を特定する方法についての公証義務を原則として禁止する旨を規定。

シンガポール	マレーシア	タイ	インドネシア	フィリピン	ベトナム
―	―	―	109 条②	120 条②	83 条②

エ．優先権証明書の翻訳

優先権証明書の翻訳文に対する認証を要求することを禁止する旨を規定。

シンガポール	マレーシア	タイ	インドネシア	フィリピン	ベトナム
―	―	―	109 条④	120 条④[111]	83 条④

[110] 国境措置としての侵害品解放停止関連情報の利用可能化については規定なし。

[111] 翻訳文の正確性について認証要件を課す場合、認証に代えて、翻訳者による翻訳が誠実かつ正確に行われた旨の書面を提出することにより行うことができる旨を規定。

オ．包括委任状制度

産業財産権の出願その他の行政手続について、手続をする者が代理人に対し、現在及び将来にわたる複数の事件に対する包括的な代理権の授与を可能とする包括委任状制度を導入する旨を規定。

シンガポール	マレーシア	タイ	インドネシア	フィリピン	ベトナム
―	―	―	109 条⑤	―	83 条⑤

カ．特許出願の公開

マレーシアでは、特許出願を特許登録時まで非公開とする制度となっていたが、出願日から 18 か月後に公開する制度（出願公開制度）を規定。

シンガポール	マレーシア	タイ	インドネシア	フィリピン	ベトナム
―	119 条⑤	―	―	―	―

キ．特許付与手続の円滑化

シンガポールは、日本国における出願に対応するシンガポールにおける出願の特許付与手続を円滑にするための適切な措置をとる旨を規定。措置の詳細は実施取極で定めることが規定され、実施取極[112]第 11 条において、日本国特許庁をシンガポール特許法上の「所定特許機関」に指定することが規定されている。その結果、シンガポール特許出願に対応する日本の特許出願の審査結果をシンガポール知的財産庁に提出することにより基本的に日本の審査結果が受け入れられ、シンガポールで同国特許を取得することができる。

シンガポール	マレーシア	タイ	インドネシア	フィリピン	ベトナム
98 条	―	―	―	―	―

ク．データベースの利用容易化

シンガポール及び日本国において、公開されている知的財産権データベース（シンガポール：知的財産ポータル「SurfIP」、「e パテント」データベース　日本：特許電子図書館（IPDL））の利用容易化のための適切な措置をとる旨を規定。

シンガポール	マレーシア	タイ	インドネシア	フィリピン	ベトナム
99 条	―	―	―	―	―

[112] 実施取極：https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/singapore/kyotei/pdfs/jisshitorikime.pdf [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

②知的財産の保護強化

ア．知的財産の保護についての啓発促進

知的財産の保護についての啓発（知的財産の使用及び知的財産権の行使についての教育及び普及の計画を含む）を促進するための必要な措置をとる旨を規定。

シンガポール	マレーシア	タイ	インドネシア	フィリピン	ベトナム
96 条	118 条	128 条	111 条	122 条	85 条

イ．特許の優先審査、早期審査

マレーシア：・自身の特許出願の審査を通常の出願よりも優先して受けることの合理的理由（権利侵害など）がある場合には、その旨の請求を出願人が行うことができる仕組みを導入。

・一方国に出願している特許出願を他方国に出願している場合に、他方国において通常の出願よりも優先して審査を受けることができる仕組みを導入。

インドネシア：一方国に出願している特許出願を他方国に出願している場合に、他方国において通常の出願よりも優先して審査を受けることができる仕組みを導入。

フィリピン：特許の出願人が当局に対し出願を早期に審査すべき旨の申請を提出できることを規定。

ベトナム：特許出願公開後に第三者が当該発明を実施しているときには、当該第三者による実施の証拠又は他国に出願された実質的に同一の発明についてのサーチ・審査結果等のいずれかを提出することにより、通常の出願よりも優先して審査を受けることができる仕組みを規定。

シンガポール	マレーシア	タイ	インドネシア	フィリピン	ベトナム
―	119 条③④	―	112 条③④	123 条	86 条③

ウ．発明の新規性阻却事由の拡大

タイ国外において公知となった発明及びインターネット等を介して公知となった発明が新規性を喪失することを規定。

シンガポール	マレーシア	タイ	インドネシア	フィリピン	ベトナム
―	―	130 条②	―	―	―

エ．コンピュータ・プログラム関連発明の保護

特許出願に係る保護の対象がコンピュータ・プログラムに関連するという理由のみで拒絶されない旨を規定。

シンガポール	マレーシア	タイ	インドネシア	フィリピン	ベトナム
―	―	―	112 条①	―	86 条①②

オ．微生物発明の保護

特許出願に係る保護の対象が微生物に関連するという理由のみで拒絶されない旨を規定。

シンガポール	マレーシア	タイ	インドネシア	フィリピン	ベトナム
－	119 条②	130 条③	－	－	－

カ．特許の訂正審判制度

ベトナムにおいて、特許権の付与後、請求項の範囲を減縮するため、明細書、請求項の範囲、又は図面の訂正を請求することができる旨を規定。

シンガポール	マレーシア	タイ	インドネシア	フィリピン	ベトナム
－	－	－	－	－	86 条④

キ．特許出願分割制度の導入

インドネシアにおいて、二以上の発明を含む特許出願を一定の数の特許出願に分割することができる旨を規定。

シンガポール	マレーシア	タイ	インドネシア	フィリピン	ベトナム
－	－	－	112 条②	－	－

ク．特許出願に対する情報提供機会の確保

インドネシアにおいて、発明の新規性または進歩性を否定し得る情報を、特許出願が継続している間に行政当局に対し書面により提出することができ、適当な場合には審査に当たり当該情報を考慮する旨を規定。

シンガポール	マレーシア	タイ	インドネシア	フィリピン	ベトナム
－	－	－	112 条⑤	－	－

ケ．特許出願の拒絶査定不服審判請求後の補正機会の確保

インドネシアにおいて、特許出願の拒絶査定不服審判請求後に、一定の期間内に補正をすることができる旨を規定。

シンガポール	マレーシア	タイ	インドネシア	フィリピン	ベトナム
－	－	－	112 条⑥	－	－

コ．特許権侵害とみなす行為

インドネシアにおいて、物の発明についての特許、及び方法の発明についての特許に関して、特許権侵害とみなす行為を規定。

シンガポール	マレーシア	タイ	インドネシア	フィリピン	ベトナム
－	－	－	112 条⑦	－	－

サ．意匠の新規性阻却事由

マレーシア：マレーシアでは、意匠の新規性阻却事由を「マレーシアで公衆に公開済であるもの」としていたが、更に「インターネットを通じて公開されたもの」を追加。併せて、「上記公開対象地域を他方の締約国にまで拡大するよう努めること」を規定。

タイ：いずれかの締約国又はタイ国外において公知となった意匠が新規性を喪失することを規定。

シンガポール	マレーシア	タイ	インドネシア	フィリピン	ベトナム
―	120 条②③	131 条②	―	―	―

シ．部分意匠制度の導入

インドネシアにおいて、独立した製品として取引の対象とされず流通をしない物品の部分に係る意匠を、意匠法の保護対象とする制度を導入。

シンガポール	マレーシア	タイ	インドネシア	フィリピン	ベトナム
―	―	―	113 条③	―	―

ス．類似意匠の保護

インドネシアにおいて、意匠権の範囲を、同一のみならず類似の意匠にまで拡大。

シンガポール	マレーシア	タイ	インドネシア	フィリピン	ベトナム
―	―	―	113 条④	―	―

セ．周知商標の保護の強化

一方国内で周知の商標について、他方国において不正目的で出願された場合、当該出願を拒絶又は取消すことを規定。

シンガポール	マレーシア	タイ	インドネシア	フィリピン	ベトナム
―	121 条②	132 条②	114 条②	―	―

ソ．不正競争行為の禁止

混同を生じさせるようなすべての行為、信用を害するような虚偽の主張[113]、商品の性質等について公衆を誤らせるような取引上の表示及び主張[8]、他人の商品形態を模倣した商品の提供行為[114]、ドメインネームの不正使用行為等[115]を特に禁じることを規定。

シンガポール	マレーシア	タイ	インドネシア	フィリピン	ベトナム
―	124 条②	136 条②	117 条③④	128 条②	92 条③

[113] マレーシア、タイ、インドネシア及びベトナムにおいて明示。フィリピンにおいて明示無し。

[114] マレーシア及びフィリピンにおいて明示。インドネシアにおいては「禁止することができる」と規定。その他の国は明示無し。

[115] マレーシア及びベトナムにおいて明示。インドネシアにおいては「禁止することができる」と規定。その他の国は明示無し。

タ．不正競争行為への適切な救済制度

不正競争行為を防止し、又は処罰するために適切な救済について定めることを規定。マレーシア、インドネシア及びベトナムにおいては、不正競争行為により営業上の利益が影響を受けると考える者が訴えを提起し、当該行為の停止若しくは予防、物品の廃棄、設備の除去又は損害賠償を請求できることを確保する旨についても規定。

シンガポール	マレーシア	タイ	インドネシア	フィリピン	ベトナム
―	124 条④	136 条③	117 条⑤	―	92 条⑤

チ．非開示情報の保護の確保

貿易関連知的所有権協定に従い、自国の法令において、開示されていない情報（営業秘密）が十分かつ効果的に保護されることを確保する旨を規定。

シンガポール	マレーシア	タイ	インドネシア	フィリピン	ベトナム
―	124 条③	137 条	118 条	128 条③	92 条④

③エンフォースメント強化

ア．権限のある当局による侵害品の解放停止

商標権並びに著作権及び関連する権利の侵害品についての税関当局による解放の停止の申立手続を定めることを規定。

マレーシア：上記申立手続を定めることを規定するとともに、特許権、実用新案権、意匠権及び植物の新品種に関連する権利の侵害品についての当局による解放の停止の申立手続の制定を許容することも規定。

タイ　　：上記申立手続を定めることを規定するとともに、商標権、著作権及び著作隣接権の侵害物品につき、税関当局が職権により水際措置を開始できることを確保することも規定。

インドネシア：税関における侵害品の差止め対象を TRIPS レベルの商標、著作権等の輸入品から、輸出品にも拡大。

フィリピン：税関における侵害品の差止め対象を TRIPS レベルの商標、著作権等から、特許権、実用新案権、意匠権にも拡大。

ベトナム：商標権並びに著作権及び関連する権利の侵害品についての記載はないが、「貿易関連知的所有権協定に従い、国境措置の十分かつ効果的な執行を確保する。」ことが規定されている。

シンガポール	マレーシア	タイ	インドネシア	フィリピン	ベトナム
－	125 条①	138 条①④	119 条①	129 条①	93 条

イ．権利侵害物品情報の通知

マレーシア、タイ：権利侵害物品の解放を停止することを決定した場合、当該物品の荷送人・輸入者の名称・住所を権利者に通報する旨を規定。

インドネシア：輸入者若しくは輸出者、及び権利者は、権利侵害物品の輸入又は輸出に関する停止について、速やかに通知を受けることを規定。

シンガポール	マレーシア	タイ	インドネシア	フィリピン	ベトナム
－	125 条②	138 条③	119 条②	－	－

ウ．侵害品の積み戻し禁止

商標権並びに著作権及び関連する権利の侵害物品の積み戻しを禁止する旨を規定。

シンガポール	マレーシア	タイ	インドネシア	フィリピン	ベトナム
－	125 条③	138 条⑤	119 条③	－	－

エ．民事上の救済に係る権利行使

知的財産権の侵害によって権利者が被った損害を補償するために適当な賠償を請求する権利を有する旨を規定。

ベトナム：上記規定とともに、知的財産権の侵害訴訟において、実際の経済的損害の証明が事案の性質上著しく困難なときは、可能な範囲で司法当局が損害額の認定権限を有する旨についても規定。

シンガポール	マレーシア	タイ	インドネシア	フィリピン	ベトナム
－	126 条	139 条	120 条①②	129 条②	94 条①～③

オ．刑事上の制裁に係る権利行使

商標権並びに著作権及び関連する権利の侵害についての刑事上の手続と罰則を定めることを規定。

マレーシア：他の知的財産権についても刑事上の手続と罰則を定めるよう努めることを規定。

タイ　　：対象となる権利を知的財産全体（特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及び関連する権利、半導体回路配置権、並びに植物の新品種に関連する権利）まで拡大。また、特許権・実用新案権・意匠権・商標権及び植物の新品種に関連する権利の侵害を非親告罪とすることを規定。

インドネシア：対象となる権利を知的財産全体（特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及び関連する権利、半導体回路配置権、及び植物の新品種に関連する権利）に拡大。

フィリピン：対象となる権利を知的財産全体（特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、半導体回路配置権、及び植物の新品種に関連する権利）に拡大。

ベトナム：商標権並びに著作権及び関連する権利の侵害についての記載はないが、「刑事上の手続と罰則を貿易関連知的所有権協定に従って適用することを確保する。」ことが規定されている。

シンガポール	マレーシア	タイ	インドネシア	フィリピン	ベトナム
－	127 条	140 条①～④	121 条	129 条③	95 条

２－２．質問票調査及びヒアリング調査の結果

（１）各国の EPA 知財章及び知的財産制度に関連する課題及び要望

（ａ）ASEAN 主要国に共通した課題及び要望

①手続の簡素化・透明性について

- 知的財産権データベース利用の容易化、知的財産保護関連情報の入手容易化

EPA 知財章において、シンガポールでは知的財産権データベース利用の容易化が規定され、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン及びベトナムでは、知的財産保護関連情報の入手容易化が規定されている（２－１（２）～（７）参照)。

情報の入手容易性については、各国の特許、商標のデータベースに関し、複数の業界の企業から問題が指摘される結果となった。具体的には、以下に示す問題点の指摘、改善要望があった。

- ✓ 未収録のデータが多く、情報の入手が困難である。
- ✓ 情報が現地語で提供される国については、日本語又は英語で提供してほしい。
- ✓ 検索が現地語しか対応していない国については、日本語又は英語で検索できるようにしてほしい。
- ✓ 英語で検索できるデータベースであっても、現地語で検索した場合と検索結果が異なる等、精度が不十分である。
- ✓ 入手できる情報の種類（ステータス、包袋情報等）を増やしてほしい。
- ✓ 更新頻度を増やしてほしい。
- ✓ 各国のデータベースについて、調べなければならないことは調べられるようになってほしい。せめて、言語が分かる人がいれば日本でも調べられるぐらいの内容であってほしい。現地に依頼して費用をかけて調査を行わざるを得ないという状況は好ましくない。
- ✓ IP5 Offices（US/EP/JP/CN/KR）等の Dossier サイトへの情報連携が可能となるデータベースの整備を希望する。
- ✓ ASEAN PATENTSCOPE については、タイムラグが小さくなることを期待する。
- ✓ 商標の調査においてまずどのデータベースをみればよいのかで悩む。データの収録の精度や更新頻度が適正なのか分からない。
- ✓ ASEAN TMview は動作が不安定である。WIPO は動作が安定しているが精度、更新頻度が疑問である。動作が安定した統一されたデータベースがほしい。
- ✓ ASEAN TMview は検索できる内容が一般的な書誌事項のみであり、中間の経過情報等も入手できるよう改善を望む。

✓ シンガポール以外の国について、産業財産権の出願、登録及びこれらに関し知財庁が所有する情報のデータベースの精度をあげてほしい。
✓ 民事訴訟の判断のために、判例データベースが整備されてほしい。

● 公証義務の原則禁止

知的財産権の出願その他の行政手続について、当局に提出される書類上の署名その他の提出者を特定する方法についての公証義務を原則として禁止する旨がインドネシア、フィリピン及びベトナムの EPA 知財章に規定されている（２－１（５）～（７）参照)。

インドネシア、フィリピン及びベトナムにおいては、複数の業界の企業から、出願時書類の譲渡証、名義変更時の譲渡証、委任状、商標の使用宣誓書等の書類に公証を求められるという意見が聞かれ、EPA 知財章に規定がない国においても明文化し、公証義務を廃止することが望まれている。

● 優先権証明書の翻訳文に対する認証要求の禁止

優先権証明書の翻訳文に対する認証要求の禁止については、インドネシア、フィリピン及びベトナムにおいて EPA 知財章の規定が存在する（２－１（５）～（７）参照)。

EPA 知財章に規定がない国においても、明文化し、優先権証明書の翻訳文に対する認証要求の廃止を望む声があがった。

● 包括委任状制度

包括委任状制度の導入については、インドネシア及びベトナムにおいて EPA 知財章に規定が存在する（２－１（５）及び（７）参照)。

ASEAN6 か国全ての国で包括委任状制度はあった方がよく、EPA 知財章に規定がない国においても明文化し、各国で包括委任状制度の制度化及び適正な運用を望む声が複数の業界の企業からあがった。各国で運用が異ならないよう統一されればよいという意見もあった。

実態として、包括委任状はよほど信頼ができる代理人でないと利用しないという方針であり、原則、個別に対応しているという企業があった。信頼できる事務所があれば利用できるに越したことはなく、各国で制度はあった方が便利だとは思うという意見であった。

● DAS への参加

複数の業界の企業から、優先権証明書の提出省略、作業負担軽減、手続の簡素化という観点から、各国において DAS（世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス）への参加

を希望するという声があった。

- 審査基準、審判便覧の公開

複数の業界の企業から、各国の審査基準が不明確であることや、情報が公開されていないことが指摘されており、審査基準の公開及び明確化が望まれる結果となった。また、審判便覧についても公開を望む声があった。

- その他

ASEAN 主要国に共通する手続の簡素化・透明化に関する課題及び要望について上記以外に寄せられた意見を以下に記す。

- ✓ 優先権証明書について、国ごとに運用が異なり大変な面があるので、統一されれば良いと感じる。
- ✓ ASEAN では法制度は整備されつつあると思うが、実際の運用のための実施細則がどうなっているか分からず、戸惑うことが多い。法律で定められていること以上に心配になり動けないことがあるので、法で定められている制度については条件等を明確化してほしい。
- ✓ 審査経過や包袋情報の閲覧の利便性改善について、専ら、特許庁を主導とする制度整備及び人材育成等の支援を継続して実施してほしい。

②知的財産の保護強化について

- 特許審査の迅速化

主にタイ及びインドネシアで審査の迅速化を望む声があった。実態として、審査が遅い国についてはライフサイクルが短く模倣品が出るタイミングも早い製品に関する出願の判断に思慮が必要であるという状況の企業や、最近の出願の審査は早くなった印象を受けるが、昔の出願の審査が止まったままというケースがあるという状況の企業があった。

一方、ASEAN では優先審査、早期審査により早期の権利化を目指すという状況にはない、早期審査や特許審査ハイウェイ試行プログラム（PPH）をぜひ使いたいという状況までには至っていない、費用対効果を考慮して検討するが早期の権利化が必須というわけではない、といった優先審査、早期審査を積極的に利用するまでには至っていない実態を挙げた企業もあった。

各国の審査への要望として、「各国で歩調を合わせ、レベルを伴った審査をすみやかに行ってほしい。各国で同様の権利が取得できるような形が望ましい。」という意見があった。

優先審査、早期審査への要望について、ASEAN 主要国内である程度統一化された手続きになると分かりやすいという意見や、修正実体審査制度を採用する国を増やしてほしいという意見があった。

ASEAN 特許審査協力（ASEAN Patent Examination Co-operation：ASPEC）プログラム、PPH については、ASPEC を使っているためここ数年は PPH を使っていない、PPH を使うとそれなりに効果がある国はある、ASPEC は実効性があるのか関心がある、といった意見が得られた。

● コンピュータ・プログラム関連発明の保護

コンピュータ・プログラム関連発明については、インドネシア及びベトナムにおいて EPA 知財章の規定が存在する（２－１（５）及び（７）参照）。

修正実体審査を利用する際に、その国でコンピュータ・プログラム関連発明が保護されないと、当該発明のクレームを削除したりする等の対応を要し、時間と手間がかかるとの意見があった。また、別の企業からは、審査基準が定まっていないという印象であり、どのようなクレームにすれば実際に認められるのか、国ごとにバラツキがあると考えられるという意見が得られた。各国で共通して特許の保護対象とすることが望まれている。

● 特許の訂正審判制度

特許権の付与後の訂正については、ベトナムにおいて EPA 知財章の規定が存在する（２－１（７）参照）。

修正実体審査又は PPH を利用して権利化を行った後に、公知文献が見つかったようなケースでは、訂正審判制度がないと瑕疵がある状態で権利が存在することとなり、問題であることが複数の業界の企業から指摘された。実際に権利行使をあきらめたという声もあった。権利化のスピードだけでなく、権利の安定性についても強化されるよう、各国で訂正審判の制度化が望まれている。

● 特許出願分割制度

特許出願分割制度については、インドネシアにおいて EPA 知財章の規定が存在する（２－１（５）参照）。

国によって制度の違いが大きく、マレーシア、タイ、フィリピン、ベトナムにおいて、特許の分割出願のタイミングが少ないことや、条件が厳しいことが複数の業界の企業から指摘されている。ASEAN では分割出願が難しい面があり、欧米のような分割出願の戦略が採りにくいという意見もあった。一般論として、分割出願できないと困る場面が出てくることが考えられることから、各業界の企業は各国で分割出願のタイミングが増えることや条件

が緩和されることに対して肯定的であった。具体的には、各国の違いにより混乱する状況であるので、域内で運用されるシンプルな制度、統一された審査手続き等があれば望ましいという意見があった。

- 部分意匠制度

部分意匠制度については、インドネシアにおいてEPA知財章の規定が存在する（２－１（５）参照)。

複数の業界の企業から、要望の強弱に差がみられるものの（各国で制度化してほしい、各国で制度を設けるように働きかけてほしい、一般論として各国で制度があった方がよい、各国で制度があるに越したことはない、等)、制度化を望む声があった。理由として、GUI（グラフィカル・ユーザー・インターフェース）意匠をはじめとして、部分意匠制度があって成立する新しい保護対象があり、制度がないと適切な保護が図られないことを挙げた企業があった。

具体的な要望内容としては、「アジアで実際に権利行使をするとなると難しいことが考えられるが、権利範囲が分かりやすい権利ではあるので競合他社への牽制になると考える。そのためにはデータベースへのアクセス性が担保されることが条件となるため、データの整備とともに制度化してほしい。」、「制度がない国が一つでもあると、結局その国については日本で部分意匠ではない意匠出願をして優先権を主張することになるので、各国で認めてほしい」、「制度が整備されしっかり運用されれば、部分意匠は使いやすいと考えるので、制度を各国で認めてほしい。ただ、意匠の類似性については国によって判断が異なるのでどうなるかが懸念される。」というものであった。

- 周知商標の保護の強化

外国周知商標の保護強化については、マレーシア、タイ及びインドネシアにおいてEPA知財章の規定が存在する（２－１（３）～（５）参照)。

周知と認めてもらうためのハードルが高い、非類似と判断されてしまう、国内ほど周知性がなかなか認められていない現状である、周知かどうかの判断が難しいのではないか、といった意見はあったが、複数の業界の企業から、各国で外国周知商標による拒絶・取消になる制度が明文化され、実効性を伴って運用されることを望む意見があった。

実態として、基本的には該当国における国内周知を証明することにより、不正目的の商標の拒絶・取消を行う方針であり、外国周知商標による拒絶・取消を認めるべきであるとまでは考えていないという企業もあった。

著名商標登録制度、防護標章制度についての意見もあり、具体的には、タイは2015年に制度廃止となっており、現状は著名商標の登録制度はないと認識しているが、ASEAN6か国において著名商標登録制度が整備されれば、積極的に登録申請したいという企業や、利用

を検討したいという企業があった。著名商標については、日本で登録になっている商標は審査で見てくれるような制度が望ましいという意見があった。また、防護標章制度についても、整備されれば積極的に登録申請したいという企業があった。

- 非開示情報の十分かつ効果的な保護の確保

非開示情報の十分かつ効果的な保護の確保については、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン及びベトナムにおいてEPA知財章の規定が存在する（２－１（３）～（７）参照)。

ASEAN主要国での営業秘密の保護に関しては、企業から以下の実態、課題及び対策が示された。

＜課題＞

- ✓ 現地主導の保護は難しいと考えられ、実際に漏洩した場合の対処や不競法による検討が課題となる。
- ✓ 現地で発生する営業秘密がどれほどのレベルなのかという問題があり、現地化が進んだ時に、現地で生まれたものは日本では管理しきれないとなった場合、どのように対応していくか検討が必要である。
- ✓ 営業秘密の保護について、今後、現地でのものづくりにより営業秘密が生まれた場合に現地主導で保護できるかというと難しいと考えられ、実際に漏洩した場合の対処や不競法による検討は課題になってくると考えられる。
- ✓ 現地で発生する営業秘密がどれほどのレベルなのかという問題がある。現地化が進んだ時に、現地で生まれたものは日本では管理しきれないとなった場合、どのように対応していくか検討が必要となる。これからは現地での管理が必要となり、その手当てを日本側でしなければならないのかもしれないが、現時点で具体的に検討するまでには至っていない。
- ✓ 罰金が安い。刑事罰が甘いのではないか。

＜対策＞

- ✓ 社内機密は外に持ち出してはいけないことを就業規則で書き、雇用契約でも規定し、書類にも社内機密であることを明示する等している。一般的に日本よりも厳重に管理している。日本よりも機密を保持する意識が緩いので厳しく対応する姿勢を示したいからである。
- ✓ これまでの取り組みとして、特許出願しないで営業秘密として守るという方針である。方法としては、公証制度を利用して先使用権の確保等を行っている。公証制度の活用については、現地の代理人と連携し、手探りではあるが証拠の確保に取り組んでいる。
- ✓ 現地の人の営業秘密に対する教育をしていくことが重要である。

- ✓ 営業秘密漏洩について、立証が難しく、どこまでが社員であった時の技術かが分からない。また、立証に時間と費用がかかる。やめる前に出願するという対策しかない。
- ✓ 現地工場には営業秘密になりえるものがあるが、社内機密は外に持ち出してはいけないことを就業規則で書き、雇用契約でも規定し、書類にも社内機密であることを明示する等の対応をしている。一般的に日本よりも厳重に管理している。日本よりも機密を保持する意識が緩いので厳しく対応する姿勢を示したいからである。今のところ、問題になった事例は把握していない。
- ✓ 販売会社の営業秘密は売上や価格、計画等で、漏洩は問題ではあるが、R&D 等の情報に比べ影響は低いため、基本的な営業秘密の管理をしている。
- ✓ これまでの取り組みとして、特許出願しないで営業秘密として守るという方針である。方法としては、公証制度を利用して先使用権の確保などを行っている。公証制度の活用については、現地の代理人と連携し、手探りではあるが証拠の確保に取り組んでいる。日本発の技術の移管は日本主導でそのように行っている。
- ✓ 特許権等でエンフォースメントするのではなく、不競法で手当てをしていく方が効果的であると考える。罰則が緩いと感じるまでの経験はないが、他の企業において罰則強化を要望しているという話は聞いている。ただ、罰則を強化することでそれに対する要件をいろいろと課されるようなことになると、やりづらくなると考える。
- ✓ 現地のモチベーションを上げるために現地化を進めており、日本で技術を囲い込むことはしていない。それで技術が流出してしまうのはその企業に魅力がないということである。

要望として、複数の業界の企業から、営業秘密の保護強化のために、各国の刑事罰等の罰則の強化を望む意見があった。

- 新規性阻却事由の拡大

発明の新規性阻却事由の拡大については、タイにおいて EPA 知財章の規定が存在し、意匠の新規性阻却事由の拡大については、マレーシア及びタイにおいて EPA 知財章の規定が存在する（２－１（３）及び（４）参照)。

公知公用、頒布された刊行物に関し世界主義が採用されていない国については、権利濫用の懸念から、制度改正を望む声があがっている。

- 意匠の権利存続期間

意匠権の最長存続期間は、シンガポールにおいて出願日から 15 年、マレーシアにおいて出願日又は優先日から 25 年、タイにおいては出願日から 10 年、インドネシアにおいては出願日から 10 年、フィリピンにおいては出願日から 15 年、ベトナムにおいては出願日か

ら 15 年となっている[116]。

各国の EPA 知財章において規定はないが、複数の業界の企業から、意匠権の存続期間が短い国については、長くする（例えば、日本と同等）ことを望む意見があった。具体的には、タイ、インドネシア、ベトナムの名前が要望として挙がった。

● 強制実施権の発動

製薬業界から、マレーシア、タイ、インドネシアについて強制実施権の発動を問題視する声があがっている（詳細は以下の（ｃ）マレーシア、（ｄ）タイ、（ｅ）インドネシアの項を参照。）。

また、少し前までは強制実施権において輸出のための製造が認められていなかったのが、認められるようになり、日本に還流し入ってくる可能性も考えられるような状況が問題として指摘されている。

● その他

ASEAN 主要国に共通する知的財産の保護強化に関する課題及び要望について上記以外に寄せられた意見を以下に記す。

✓ 知的財産の保護について、啓発活動を強化してほしい。
✓ 知的財産の保護強化について、迅速な審査や権利の安定化のための審査品質の向上に係る実務対応について、専ら、特許庁を主導とする制度整備及び人材育成等の支援を継続して実施してほしい。
✓ 存続期間の延長制度が重要と考える。ASEAN では第二医薬用途発明の保護や存続期間の延長についての規定がない国が多いため、EPA 等により法制化していってほしい。ASEAN はデータ保護の規定もない国が多い。RCEP に期待する。
✓ 意匠権に関して、新規性喪失の例外規定が無い国、秘密意匠制度の無い国については、制度を設けるよう働きかけてほしい。
✓ 意匠について、各国で権利解釈が異なる。
✓ ASEAN 主要国では事例は少ないが、外国で著名な商標を冒認出願できないように働きかけてほしい。
✓ 防衛的な出願をしていたとしても、不使用取消により権利が守られないという問題がある。特に、マレーシア、フィリピンにおいては、基準が厳しい。日本ではビジネスを行っているが当該国では行っていないケースもある。

[116] 日本とタイにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較（独立行政法人工業所有権情報・研修館、2015 年 3 月 31 日）
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/8456/ [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

✓ 著名商標について、不使用による取消がされないような制度の整備を望む。
✓ 商標について、国によって登録までのスピードが異なる。
✓ 国によっては商号、会社名の商標が認められないため、マークと一体にして登録申請しているという実態がある。

③エンフォースメント強化について

● 税関による差止めについて

税関による差止めの申立手続を定めることがマレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン及びベトナムの EPA 知財章に規定されている（２－１（３）～（７）参照)。

企業からは、模倣品が善意のユーザーに届かないことが重要であるといった理由から、現行よりもより簡素に模倣品の流通が止まるような制度・システムの構築、税関の職権拡大を望む声が複数あがった。具体的には、真贋判定さえすれば職権で処分までするようなシステムの形成を望むという意見や、慣れない国の刑事訴訟はなるべく避けたいため日本と同じく税関において職権で完結してくれることが望ましいという意見があった。

税関登録制度の実効性を疑問視する声もあり、積極的には利用していないという企業もあった。

ASEAN 主要国における税関による差止めについて、企業から実態として以下に示す事例が挙げられた。

✓ 東南アジアでは、1回で抑える摘発量は少ない。手口が巧妙化しており、従来のようなデッドコピーというよりはデザインを模倣してブランドを少し変更したり、デザインを組み合わせたりしたものが多くなっている。出所は今のところ中国であると認識している。
✓ 商標について税関登録制度がある税関については、積極的に利用している。
✓ 真正品が止まったケースもある。税関によっては写真を撮って確認依頼があるので、それで対応している。
✓ 税関で疑義がある場合は写真を送ってもらうようにお願いしている。実際送ってくれるかは、ケースバイケースである。
✓ 法制度として職権の行政手続が定められている国が少なく、民事上又は刑事上の救済しかないという国が多い。
✓ 商標は偽物の判断がつきやすい。意匠は類否の判断が難しい面がある。
✓ 税関による差止めについては、かなり明確でないと差し止めてくれないと予想され、正規品が押さえられてしまうリスクもあるので、慎重に行わなければならない。
✓ データベースを持っている国は多いが、どのような内容を登録すればよいのか明確でない。

税関による差止めへの提言、要望として、上記以外に以下に示す意見が得られた。

- ✓ 税関の登録制度がない国については、制度があれば税関の機能がより強化されるのではと期待する。
- ✓ 類否判断について日本の審査基準のようなプロセスが分かるものがあれば促進されるのではないかと考える。
- ✓ 模倣品は差止め後の廃棄を徹底してもらいたい。できればこちらが費用を負担しなくてよいようにしてほしい。
- ✓ 通過貨物について、職権で差し止める運用がなされればよい。
- ✓ 担保金を権利者が負担することをやめてほしい。
- ✓ 行政手続きの制度が整備されればユーザーとしても使いやすいと考える。
- ✓ 現在は問題となっていないが、将来的には、ネームタグの偽造品が取締られるようになればよいと考える。

- ● 税関による差止めの対象となる知的財産権の拡大

税関による差止めの対象となる知的財産権は、TRIPS 協定上は商標権及び著作権であり、フィリピンにおいては、EPA 知財章において特許権、実用新案権及び意匠権にも拡大することが規定されている（２－１（６）参照)。

デザインを模倣した模倣品が流通しており、意匠権を税関差止めの対象にすることを望む声が複数の業界の企業から聞かれた。具体的には、デザインを真似た意匠権侵害品が多くなってきているため、意匠について税関の差止めの対象になっていない国は対象にしてほしいという意見があった。特許権については、一般的なニーズはあると考える企業や、意匠権は権利範囲が狭く模倣品対策が難しいことも考えられるため、見た目等で簡単に侵害が判断できるような特許を取得し活用することも検討に値すると考える企業はあったが、レクチャーをしたとしても税関職員が判断することは難しく実効性に問題があると予想するという理由から、特許権を税関差止めの対象にすることへの要望は少ないものであった。具体的には、「外観について特許侵害が分かりやすいものがあるような場合に、税関登録制度で特許権まで対象が広がるに越したことはないが、対象が限られる。行政や民事で特許権を行使しようとすると、きっちり分かりやすく説明しなければならないため時間がかかる。税関で特許権の対応ができるかは疑問であり、意匠の方が優先度が高い。」という意見が得られた。

- ● 民事上の救済及び刑事上の制裁にかかる権利行使

マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン及びベトナムの EPA 知財章において、知

的財産権の侵害についての民事上の救済及び刑事上の手続と罰則を定めることが規定されている（２－１（３）～（７）参照)。

現状は刑事罰が甘いため、刑事上の罰則がきちんと定められ、罰金、禁固等の刑事罰が強化されれば、再犯防止、模倣の抑止につながると考えるという意見が複数の業界の企業からあがった。実態として、賠償金を取ることはできないと考えられる際に、費用がそれほどかからず、罰金といった相手へのダメージという面から、刑事摘発を行うことも多く、インドネシアやタイで利用しているという企業もあり、刑が軽ければ実効性がないため厳罰化を望むという意見であった。一方で、模倣品の抑止に対する刑事罰強化の実効性については疑問であるという意見もあった。

数個の模倣品のために都度、民事訴訟や刑事訴訟を行うのはハードルが高い、あるいは、刑事訴訟の実効性に疑問があり、対応についても負荷が大きいので躊躇してしまう、といった意見もあった。

訴訟の経験を有する一企業から、訴訟に関し、悪意性のある不正に登録された商標に対しては、取消訴訟を実施し、模倣品や類似品を販売している実態があれば、なお積極的に実施するという方針であり、問題点として、訴訟については証拠収集に労力がかかること、古い権利であると当時の周知性を立証しなければならず苦労すること、費用対効果が悩ましいことが挙げられた。

訴訟にいかないまでも和解金の算定が難しいという企業もあった。上限を高くし、損害賠償の算定基準が明確になればいろいろと予見しやすいという意見であった。

- 模倣品対策

ASEAN 主要国における模倣品については、複数の業界の企業から実態として以下に示す事例が挙げられた。

- ✓ 模倣品対策を実施しているが模倣品の数は変わらず多く市場で次から次に出てくる状況はあまり変わっていない。
- ✓ 模倣品に関しては量が増えてきている。昔は中国が多かったように思うが、最近は目立たなくなっており、ASEAN 等で増えてきているように感じている。模倣品の製造は中国で行われている例が多いのではと考えている。
- ✓ ASEAN に流通している模倣品については、どの国で偽物に商標が付されて販売されているのかが分からないことが多い。
- ✓ 個人的な荷物、例えばオートバイや自転車の荷台に括り付けた荷物の場合、一定量のものが税関を通っても全くチェックされていない。個人の荷物のチェックがないことを知って、小口で運び入れることが横行している。手入れをしてほしい。全部のチェックは無理であることは理解しているが、抜き打ちで行うことで、個人の持ち込みの抑制になるのではないか。

- ✓ 小包による個人ベースのものが増えてきている。
- ✓ デザインが全く同じで商標は使わず、意匠が模倣される。侵害者の手口が巧妙化しており、意匠だけでなく特許侵害についても対応している。
- ✓ 訴訟まではいかず、警告状の送付や当局への通常の申立による摘発を行っている状況である。
- ✓ 模倣品を発見した際は、警告状を送る。他にも、販売者の実地調査、刑事／行政摘発、悪質な販売者の場合は民事訴訟の提起等、状況に応じて様々な対応をしている。
- ✓ 類似品については、金銭の要求はせず、やめるよう警告する。
- ✓ 国によって、行政庁が取締りをしてくれる場合、警察が取り締まる場合、民事の方が良い場合、等が考えられるので、その国の弁護士と相談しながら対応を決めている。

要望として、周辺の制度も整備した上で、ボーダレスに使える、形態模倣について差止めができる日本の不競法のような制度があればよいという意見があった。一方で、日本のように不競法で形態模倣を取り締まれたとしても裁判になるため、証拠収集が大変であるという意見の企業もあった。

インターネット上の模倣品について、数多くみられるという実態が複数の業界の企業から挙げられ、対策を講じているという状況がヒアリングにより把握できた。

具体的には、デザイン模倣を特定するだけでも一苦労である、対策を実施しているが模倣品の数は変わらず多く、インターネット上で次から次に出てくる状況はあまり変わっていない、要請により一応削除はできるが処罰が甘く再犯が多い、といった事例が挙げられた。

具体的な対策としては、主に、現地法人や現地代理店による監視、海外拠点との連携による監視、現地の弁護士との連携による監視、あるいは模倣品摘発業者等の外部業者、代理人や調査会社への依頼による監視を行い、模倣品が見つかればサイトに削除要請を実施するという手順であった。総じて、大手のサイトは対応が早いが、マイナーなサイトは手間がかかるという話であった。とりあえず削除はするがあとは当事者間で解決するように促される場合もあるという意見もあった。

要望として、刑事罰の強化や、インターネット用のルール作りを望む声があった。

模倣品対策として、上記以外に以下に示す事例、提言及び要望があった。

- ✓ IIPPF 等の団体と一緒に、サイトに削除要請への迅速な対応や模倣品対策の強化を働きかけている。
- ✓ 社内の模倣品対策担当が自ら、あるいは各国で雇っている代理人が、世界中の税関向けに真贋判定セミナーを積極的に行っている。成果はあると考える。税関職員に最新の模倣品情報を提供すると共に、税関との協力関係を強化するための貴重な場となってい

る。まだ税関機能がまだ発展中の地域であっても、例えばセミナーを行った後にその税関で初の差止めがある等、効果がみられる。セミナーの継続が重要と考えている。

- ✓ 税関、経済警察、消費者等に模倣品が悪いものである点等を教育してほしい。
- ✓ 税関と経済警察、市場管理局の連携については課題がある。市場管理局は職権による差し押さえができるが、税関にはそのような権限がないという国が多く、連携を強化してほしい。
- ✓ 模倣品を壊す際、特許庁がイベント的に行うことがあり、メディアに取り上げられるが、立ち会った際に、テレビ等に映ることにより危険な目にあうことがないか懸念している。ケアしてほしい。
- ✓ 経済産業省の模倣品対策室のメンバーを増やしてほしい。

- その他

ASEAN 主要国に共通するエンフォースメント強化に関する課題及び要望について上記以外に寄せられた意見を以下に記す。

- ✓ エンフォースメント強化について、紛争解決手続の制度整備の支援のみならず、その実用性について、新たに発生する課題に対する日本の産業界の要望を踏まえつつ、且つ相手国産業の個別事情も考慮することが必要になると考える。具体的なケースの積み重ねが必要であり、そのための相手国における日本企業への人的支援のみならず、相手国の税関差し止めにおける実効性や、訴訟における予見可能性向上のための法曹界の人材の育成支援を合わせて実施してほしい。
- ✓ 権利行使の実効性が不明である。（シンガポール、タイ、インドネシア、ベトナム）
- ✓ 自社が行っていないビジネスである非類似商品役務に関する商標に対するエンフォースメントにやりにくさを感じる。
- ✓ 各国で知財の活用という観点で手当てがされる状況にならないと、各国への出願やその国での活動につながらないと考える。
- ✓ 出願するモチベ―ションが薄れてしまうので、是非、ASEAN のエンフォースメントの制度の整備をしてほしい。
- ✓ ASPEC を実施した共通の権利範囲で ASEAN 共通の判定制度があるとよい。

（b）シンガポール

①手続の簡素化・透明性について

- 特許付与手続の円滑化

日本国における出願に対応するシンガポールにおける出願の特許付与手続を円滑にする

ための適切な措置をとる旨が EPA 知財章に規定され、日本国特許庁をシンガポール特許法上の「所定特許機関」に指定することが規定されている。その結果、シンガポール特許出願に対応する日本の特許出願の審査結果をシンガポール知的財産庁に提出することにより基本的に日本の審査結果が受け入れられ、シンガポールで同国特許を取得することができる。

修正実体審査については、利用しているという企業もあれば、外国ルートの廃止（２－１（２）参照）を見越して利用していないという企業もあった。利用しているという企業の中の一者においては、他国、例えば EPO で特許が成立しており、その成立クレームに合わせてクレームを補正することにより、シンガポールにおける権利化を行っているという実態であった。利用していないという企業においては、以前、延期されることになったものの、修正実体審査が廃止されるというアナウンスがあった際に修正実体審査を利用しない方向に変えており、実体審査の結果から ASPEC を活用しているという実態であった。IPOS の審査結果の信頼は高く、サーチ能力を評価しており、PCT の調査官庁として IPOS を選択することも検討しているという意見もあった。

企業から挙げられた他の問題点として、特許出願の審査ルートが上記の方法を含めいくつかあり複雑である点、他国審査を参考にするオプションを選択すると 36 か月以内に他国の審査結果を提出しなければならないが、36 か月のうちに他国の審査結果が出ていない場合が多く、他国の審査結果を提出できない場合は分割出願で係属させなければならない点が指摘された。

シンガポールにおける審査については、以下に示す実績や感想が得られた。

- ✓ ASPEC をトライアルで使うために、シンガポールで早期権利化し ASEAN に展開した経験があり、それなりにうまくいった。シンガポールでまず権利化するという面でハードルが高く、実績は少ない。
- ✓ IPOS の審査技術については、特許庁からの審査官の派遣もあり、向上している印象を持っている。
- ✓ IPOS の自らの審査については、影響が出てくると考えているが、審査が遅くならないことを望む。
- ✓ 審査期間が短く、早期審査のニーズはそれほどない。

- ● 知的財産権データベース利用の容易化

知的財産権データベースについては、更新頻度も多く使いやすいといった意見や、充実していると感じているという意見もあったが、問題として公報の PDF ファイルに案件を特定する番号が付いいておらず、取り違いや確認作業に手間がかかる点を指摘する企業もあった。公報の PDF のヘッダに公開番号、登録番号を付けることが望まれている。

検索ツールである IP²SG については、要約・請求項・発明の詳細な説明が未表示である点、収録ルールや網羅性が分からないため調査結果に不安が残る点、特許検索項目が少ない

（クレーム検索ができない）ため、FTO 調査（侵害把握）が困難である点が問題として指摘されている。

- 第一国出願義務の明確化

第一国出願義務が法令で規定されているが、その対象（「シンガポールに居住」の定義、その判断時等）が不明確であり、その解釈や安全をみた対応に苦労する点が複数の業界の企業から指摘されている。具体的には、悩ましい事案として、PCT 出願を行ったり、出願のタイミングをずらしたり、国内優先権主張出願を行ったりする中で、たまたま第一国出願の際に発明者がシンガポールに赴任していたことが判明したケース等が挙げられている。また、当該義務の違反が刑事罰（罰金）の対象となっていることから、間違いのない対応に迫られているという事態になっている。

第一国出願義務の撤廃又は簡素化、制度改正（単に居住の有無だけで判断するのではなく、シンガポール国外で発明した場合は制度の条件に該当しないようにする、等）、制度の明確化、及び刑事罰の対象からの除外を望む声があった。

- その他

上記以外に、シンガポールにおける手続の簡素化・透明性に関する課題及び要望について以下の意見が得られた。

- ✓ 包袋が入手しにくい。
- ✓ シンガポールで利用を検討したことはないが、特許出願しない場合における IP の立証手段（公証、タイムスタンプサービス）がないため、将来に備えてルートを整備してほしい。

②知的財産の保護強化について

- 特許の審査

特許の審査については、審査にバラツキがある、早期審査に関する実質的な制度がないといった意見が得られた。

- 不正競争行為

不正競争行為の禁止や救済について規定がなく、十分な保護を受けることができないという意見が得られた。

● 知的財産の法的保護

法規定が少なく、知財権の法的保護が不十分な点が多い点が指摘されている。

③エンフォースメント強化について

● 当局による侵害品の解放停止

税関登録制度が存在しないため、複数の業界の企業において制度を導入の上、実効的に運用されることが望まれている。具体的には、権利者が税関登録を行い、当該登録に基づき税関が自主的に疑義品の差止めを実施するような制度を規定してほしいという意見があった。また、税関が模倣品の取り締りに消極的であることが指摘されており、シンガポールはASEAN 内外への模倣品拡散の重要拠点であるため、改善されれば、ASEAN 内外への波及効果が期待できるという意見も得られた。

税関差止めの手続にあたり、当局から疑義物品のコンテナ番号の提供を要求されるが、権利者が疑義品のコンテナ番号を入手することは事実上不可能であり、事実上申立てできない状況であるという実態を挙げた企業があった。通常、疑義物品のコンテナ番号が入手可能な状況下では権利者が輸出者を特定していると思われ、コンテナ番号提供の必要性は低い状況と考えられることから、改善が望まれている。

税関で差し止められた後、訴訟を起こさなければならないというのはかなりハードルが高いという意見もあった。具体的には、差し止められた物が少量であった場合、高額な弁護士費用等を考えると訴訟を起こすのはハードルが高いということであった。税関の権限の拡大が望まれている。

FTZ の問題点を挙げる企業もあった。具体的には、「FTZ 内で模倣品流通の疑いがあっても権利者が調査困難であるため、状況を把握できておらず、FTZ が模倣品流通の温床となる可能性を危惧している。現状、FTZ 内の摘発実施にあたっては、警察及び税関の両機関の協力が必要であるが、実際のところ、各機関とも権限がないとして積極的な対応が期待できない状況にある。」という意見が得られた。模倣品について、シンガポールの FTZ や中国でラベル貼りや包装されるケースが問題であることについても指摘があった。

税関に対する要望として、以下に示す事項が挙げられた。

✓ FTZ 内においてシンガポール税関には対応してほしい。
✓ 税関等単独の機関に FTZ 内での摘発権限を与える旨等が EPA で規定されれば、権利者から当局への働きかけが容易になると考える。
✓ 税関における水際取締をより積極的に行うことを希望する。

模倣品が見つかることはあまりなく、商標に関しては問題が起こりにくい国であるという認識の企業もあった。

（ｃ）マレーシア

①手続の簡素化・透明化について

- 国際分類の付与

国際分類の付与については、マレーシアにおいて EPA 知財章の規定が存在する（２－１（３）参照)。

複数の業界の企業から、国際分類の付与が不十分であるという意見が得られ、具体的には、直近 5 年の IPC 付与が無いものが多数みられる、特許庁データベースを使って調査を実施すると IPC 分類が付与されていない案件や大雑把に付与されている案件があるという意見があった。

- 知的財産保護関連情報の入手容易化

データベースについては、英語で検索できない、未収録データが多い、PCT 出願から移行した出願がヒットしないケースがあった、クレームが閲覧できない、2018 年、2017 年の特許出願のレコードが欠落している、商標について庁データベース及びシステムの更新中はデータが使用できないことがあり、その場合には調査等が行えず復旧見込みも明確に示されない等、整備が不十分である点が複数の業界の企業から問題として指摘された。また、ASEAN PATENTSCOPE を用いたマレーシアの特許検索において、収録ルールや網羅性が分からないこと、データの信頼性に不安があることから、調査結果に不安が残る点や、特許検索項目が少ない（クレーム検索ができない）ため、FTO 調査（侵害把握）が困難である点を指摘する意見も得られた。

- 包括委任状制度

マレーシアにおいては、包括委任状制度の導入は EPA 知財章に定められていない。

複数の業界の企業から、包括委任状が認められておらず個別に必要とされている状態であり、負担が大きいため、法整備及び適切な運用を望むという意見が得られた。

- マドリッドプロトコルへの加盟

商標について、マドリッドプロトコルに加盟してほしいという要望が複数の業界の企業から聞かれた。

● 商標の不使用取消審判の手続

商標の不使用取消審判において、不使用の立証責任が申立人側にあるため、活用が制限されることが複数の業界の企業から問題視されており、また、高等裁判所への提訴が必要であるため、費用が高額となることが指摘されている。

要望として、国際的な標準レベルに合わせることを望む声や、不使用であってもなかなか認められない状況であり、使用の立証は被請求人のみが行う制度に改正してほしいという声があがっている。また、裁判所ではなく、商標を扱う庁で対応できるようにする等、費用面について高額にならないような制度とすることも望まれている。

● その他

上記以外に、マレーシアにおける手続の簡素化・透明化に関する課題及び要望について寄せられた意見を以下に記す。

✓ 特許出願に関する微生物を国際寄託機関に寄託しているにもかかわらず、寄託に関する宣誓書を提出しなければならない。宣誓書提出には代表者のパスポート番号が必要とされる状況である。ブタペスト条約に加盟するように働きかけてほしい。
✓ 1970 年代に商標出願したサバ、サラワクの商標権は、実際の効力が不明であるが、州ごとに権利がそれぞれ残っている（マレーシア、サバ、サラワク/いずれも同一商標、同一商品役務）ので、現地代理人の意見により、現在でも商標の更新手続をそれぞれ行っている。サバ、サラワクの商標権は、マレーシアの商標権に統一してほしい。権利集約したい。

②知的財産の保護強化について

● コンピュータ・プログラム関連発明の保護

マレーシアにおいては、コンピュータ・プログラム関連発明の保護について EPA 知財章に定められていない。

ある企業から、修正実体審査を利用しているが、日本でコンピュータ・プログラムの発明があるとそれを除いて出願しなければならないとされており、修正実体審査が他国の特許と同じクレームを前提としていることと矛盾するという問題があるという意見が得られた。

● 特許出願分割制度

マレーシアにおいては、特許出願分割制度について EPA 知財章に定められていない。

ある企業からは、分割出願について制限が多いことが指摘された。また、他の企業からは、拒絶査定、特許査定時に分割することができないことと、最初の報告書の郵送後 3 か月を経過した場合に分割することができないことが問題であるという意見があった。出願人が自発的に分割出願することができるタイミングを増やすこと、先進国と同様の分割機会を設けることが望まれている。

- 特許制度について

特許制度に対する問題及び要望について寄せられた意見を以下に記す。

- ✓ 通常実体審査を一旦請求すると修正実体審査の申請ができない法体系になっている。通常実体審査でも他国とクレームを合わせるよう指示されることもあり、結果が同じであるので修正実体審査への移行を認めてほしい。マレーシアは審査が遅いこともあり、修正実体審査であれば結論が早く出るので、修正実体審査に移行したいケースがある。通常実体審査から修正実体審査への移行を認めてほしい。
- ✓ 通常実体審査において、出願人が延長を希望しても審査官の裁量で延長できない場合がある。通常実体審査の応答期間の延長の制度は、どの国でも設けられているので、マレーシアでも応答期間の延長については審査官の裁量ではなく、法体系で確保してほしい。出願人によって決めさせてほしい。
- ✓ 早期権利化の必要性はそれほどなく問題にはなっていないが、平均審査期間は長い。

- 部分意匠制度

マレーシアにおいては、部分意匠制度について EPA 知財章に定められていない。

ある企業から、マレーシアにおいて部分意匠制度はないが運用上認められているという実態が挙げられた。運用上認められてはいるが、明文化し制度化することを望むという意見であった。

- 意匠制度について

意匠の公開遅延制度がないため、出願日を遅くしたり、製品発表前に公告されるリスクを認識した上で早めに出願したりしている状況であることから、制度導入が望まれている。

秘密意匠制度がないため、制度を入れてほしい、Must Match 意匠の条項を無くしてほしいという意見もあった。

- 商標出願の多区分制導入について

複数の業界の企業から、商標出願の多区分制導入を望む声があった。審査において全て無くなるのではなく一部残るような制度であれば、管理及び費用の上で多区分性が良いという意見であった。その上で分割出願制度もあればよいという要望も出た。

- 商標の審査について

実態として、識別力の判断が他国に比して厳しいことを指摘する企業や、審査期間が長いことを指摘する企業があった。一方、商標に関して審査が相当遅かったが、かなり改善してきたという印象を持っている企業もあった。

- 商標制度について

商標制度に対する問題及び要望が多く得られた。得られた意見を以下に示す。

- ✓ 2 文字の商標登録を認めて欲しい。
- ✓ 商標の出願時の指定商品の数が多いとそれだけで拒絶確定となる例があり、国際的な標準レベルに合わせることを望む。
- ✓ 連合商標制度をなくしてほしい。
- ✓ 出願役務が出願区分に属さないとの拒絶理由がなされた際、適切な区分はどれであるのかを庁に問合せてもすぐ回答が得られず、時間がかかる。

- 強制実施権の発動

マレーシアにおいて、慢性 C 型肝炎治療薬について特許権者が自発的ライセンスの用意があることを公表したにもかかわらず、2017 年 9 月に強制実施権が発動されたことから、強制実施権ありきではなく交渉にはのってほしい、TRIPS 協定 31 条の条件を満たさない安易な強制実施権の発動は止めてほしい、正しい使い方をしてほしい、という声が製薬業界からあがっている。あわせて、国によって公共の利益の解釈が異なることが問題として挙げられた。要望として、EPA 等の交渉により流れをくい止めてほしい、強制実施権発動の基準や手順を明確化してほしい、という意見があった。

③エンフォースメント強化について

- 当局による侵害品の解放停止

税関による差止めの申立手続を定めることがマレーシアの EPA 知財章に規定されている

（２－１（３）参照）。

シンガポールと同様に、税関登録制度が存在しないため、複数の業界の企業において制度を導入の上、実効的に運用されることが望まれている。具体的には、権利者が税関登録を行い、当該登録に基づき税関が自主的に疑義品の差止めを実施するような制度を規定してほしいという意見があった。また、ある企業からは、「市場の取り締まりは可能であるが、税関で取り締まる制度を作ってほしい。導入にあたってはまずは商標権について実績を作ってから、対象となる権利を拡大するのが現実的と思われる。」という意見があった。

実態として、税関が職権で差止め可能となっているが実績はないことを挙げ、おそらく、その後の処罰を MDTCA で行い、税関が処分を行わず自分の手柄にならないためモチベーションが上がらないのではと指摘した企業があり、税関に権限を与えてほしいという要望があった。また、別の企業からは、当局（MDTCA）の取締において処罰決定書が交付されず、処罰が軽く再犯防止に結びついていない実態が挙げられた。一方で、当局の対応は協力的であり、要請しても動いてくれないということはないという意見の企業もあった。MDTCA 主導による Basket of Brands[117]というプログラムに参加し、市場摘発を行ってもらっているという企業も存在した。

現状、水際措置は輸入品のみが対象であり、輸出品及びトランジット品は対象外であることを問題視する意見も得られた。

税関による差止めの実態として、事前に偽物が入っている貨物の日付、貨物船名等の詳細情報を教えてくれれば差し止めると言われるが実際には難しいという意見や、MDTCA を使って意匠権を行使しようとしたところ、意匠権は難しいと言われ MDTCA が動いてくれず、意匠権の行政摘発の実効性がないという意見もあった。

最近は商標を外して外観だけが似ている模倣品が流通しており、税関で差し止められないという実態や、特許権侵害についても積極的に対応しているという実態から、税関による差止めの対象に特許権と意匠権が含まれていないことを問題視する企業もあった。

ある企業からは、「警告状を送ると模倣品をやめるが、少し変えたものを出してくる。訴訟で取り締まりたいが、費用対効果を考えると難しいので、行政摘発が望ましい。また、模倣品を摘発しても再犯が多いという話をよく聞く。」という意見が得られた。

複数の業界の企業から、意匠権の行政摘発がうまく運用される方法を望む声があがった。具体的には、「民事は負担が大きいので行政レベルで利用できるようにしてほしい」、「意匠権侵害が多くなっているが、意匠権は行政摘発の対象外である。対策しようとすると裁判になり、証拠収集が大変である。マレーシアの弁護士費用は高額であり、模倣品業者相手に高額な費用をかけていられない。また、非類似と判断されて勝つかどうかも分からない。意匠も行政摘発の対象に変更してほしい。」という内容であった。

---

[117] MDTCA が構築した登録商標権者に関するデータベースシステムに必要情報が登録してあるブランドについて、MDTCA が登録商標の権利侵害に対して主体的に職権措置を行うことができる制度。（商標権者の登録（ブランドバスケット＝BOB）に関するガイドライン及び仕組み（日本貿易振興機構（ジェトロ）、2011 年 7 月 15 日）https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/my/ip/pdf/bob_guideline_jp.pdf [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]）

税関による差止めに対する上記以外の要望として、水際取締についてより簡素に行政手続きで税関差止めができる制度の導入を希望するという意見があった。

④その他

上記以外に、マレーシアにおける課題及び要望について寄せられた意見を以下に記す。

✓ JETRO 最新模倣マニュアルが、2012 年度版（2013 年 3 月）から更新されていない。

（d）タイ

①手続の簡素化・透明化について

● 知的財産保護関連情報の入手容易化

データベースについては、収録データの精度や言語の問題等、整備が不十分である点が複数の業界の企業から問題として指摘された。具体的には、未収録データが多い、有料である、商標データベース及び意匠データベースについては現地語でしか検索できない、特許データベースについてはデータが網羅的ではない、英語で検索すると現地語で検索した結果と異なる（ヒット数が減る）、英語表記へ切り替えてもタイ語での表記が多く内容が分からない場合がある、収録ルールが不明、特許が出ていてもヒットしないようなケースがある、英語検索でヒットしても書類が入っていない、タイ語で検索した場合に出願日がタイ太陽暦で表示されるため収集、特許性判断の際に計算が必要であることから西暦も併記してほしい、といった点が挙がっており、改善が望まれている。

また、包袋等の知財情報の入手についても、包袋が入手しにくい、書面が現地語のみで言語面での制約が大きい（英語での包袋等の書面の入手が困難）、タイ語が分からないと知財情報が収集しにくい、特許情報（公報、包袋）を収集しにくい、日付が仏歴表記で分かりにくいといった意見が寄せられた。

● 公証義務の原則禁止

公証義務の原則禁止については、タイにおける EPA 知財章に規定はされていない。

複数の業界の企業から、実態として、委任状、包括委任状に対して公証認証が必要となっている点や、出願時の認証制度が煩雑である点（発明者、出願人の公証役場による認証等）が指摘され、手続の簡素化の観点から、公証不要とすることが望まれている。

● 譲渡書の提出

複数の業界の企業から、譲渡書の提出の負担が大きいことが問題として指摘された。具体的な内容は以下の通りである。

- ✓ 譲渡書提出の負担が大きい。譲渡書のフォーマットが決まっており、対応国と共通にできない。譲渡書提出の免除、もしくは対応国と共通の譲渡書を提出できるようフォーマットフリーとしてほしい。
- ✓ 譲渡書において発明者のサインを集めることは、特に発明者が退職しているケースで困難かつ、多くの工数を要する一方、その必要性は極めて低い。譲渡書の提出を廃止してほしい。
- ✓ 国内出願を基礎として優先権主張して外国出願する場合、すでに国内出願時に譲渡書を提出しているのであれば、外国出願時に再度、譲渡書を提出しなくてもよいようにしてほしい。

- 商標の不使用取消審判の手続

複数の業界の企業から、商標の不使用取消審判において、不使用の立証責任が申立人側にあるため、立証責任を権利者側のみとすることが望まれている。現状は、不使用取消が認められるケースはほとんどないという現地情報があり、実質、制度が機能していない状況であるという意見が得られた。簡単に提出すればいいという代理人もいれば、そうでない代理人もいるため、明確化してほしいという意見もあった。

- その他

上記以外に、タイにおける手続の簡素化・透明化に関する課題及び要望について寄せられた意見を以下に記す。

- ✓ 優先権証明書提出の負担が大きい。優先権証明書提出の代わりに、願書への優先権の番号入力、もしくは DAS を導入する等、優先権主張手続を簡略化してほしい。
- ✓ 現地語明細書でないと出願できない。日本語又は英語明細書での出願ができるようにしてほしい。
- ✓ タイ人発明者がいる場合、タイ人発明者の ID 提出を求められる。PCT 国内移行時点で退職している場合等は、ID 入手に非常に苦労する。タイ人発明者の ID 提出を不要としてほしい。
- ✓ 商標審査基準（英語）の情報が不十分である。
- ✓ タイで利用を検討したことはないが、特許出願しない場合における IP の立証手段（公証、タイムスタンプサービス）がないため、将来に備えてルートを整備してほしい。

②知的財産の保護強化について

- 審査の遅延について

タイにおける審査の遅延については、多くの業界の企業から問題点として指摘された。特許、意匠及び商標、特に特許と商標に関して、審査の迅速化を望む声が複数の業界の企業からあがっている。審査の着手が遅い、現地代理人の業務意識・レベルが低い、他国に比して重要案件の登録が遅れた事例がある、一度応答しても放置されることが多い印象である、他の国（米、日等）で審査が終わってからその審査を反映した拒絶理由がくるというケースが頻発している、かつて特許の審査が 10 年以上かかると言われていたところ、改善はされたがそれでもまだ長いように思われる、公開されないと実体審査が始まらず審査が遅い、意匠について審査は早くなっているという印象であるがそれでも他国に比して遅い、といった実態が示された。

具体的な要望として、権利者が自発的に対応外国出願の審査結果を提出することによって、審査を迅速化するような運用を図ってほしいという意見があった。

- 特許の早期審査、優先審査

特許の早期審査､優先審査については､タイにおける EPA 知財章に規定はされておらず、タイ独自の早期審査・優先審査の制度もない[118]。そのため、企業から早期審査に関する実質的な制度がないことを指摘する意見があった。また、早期審査や優先審査が制度化されても、審査の遅延が解消されるのか、実際の運用が伴うのかを危惧する企業もあった。

審査促進の方法としては ASPEC、PPH がある。

重要な案件については PPH を活用して早期権利化を目指すという対応をとっている企業が見受けられた。PPH については、思ったほど早くならず、PPH が認定されてから審査に入るまでの期間も長い状況であり、去年、一昨年に申請したものも登録になっていないため効果が実感できていないという実態を述べた企業もあった。PPH の制度が整備されることを望む声もあった。

ASPEC については、利用すれば比較的早く対応してくれており、審査官の数も増えてきていることも聞いているが、そもそもの審査期間が長すぎるためまだまだという印象を持っている企業があった。また、ASPEC を使っても審査が遅いという意見の企業もあった。

ASPEC や PPH に対して迅速な対応を図ることが望まれている。

- 特許の訂正審判制度

[118] 平成 28 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「五大特許庁及びその他主要知財庁における特許出願から特許査定までの期間の現状と実態に関する調査報告書」141 頁（一般社団法人 日本国際知的財産保護協会 AIPPI・JAPAN、平成 29 年 3 月）

タイにおいては、特許権の付与後の訂正について EPA 知財章に定められていない。
訂正審判制度がないため権利行使をあきらめたという実態をあげた企業があった。

- 特許出願分割制度

複数の業界の企業から、分割出願に制限が多いことが問題として指摘された。具体的には、特許の自発的な分割出願が難しい、オフィスアクションに応答するタイミングでしかできない、審査官が複数の異なる発明があると判断した場合しか分割出願をすることができず、出願人は自発的な分割出願を行うことができない、分割のタイミングの条件が厳しい、減縮しか認められない、分割要件が審査官による単一要件違反と認定した時のみであるため分割の機会が少ない、模倣品を排除するために審査中の自社出願を分割する際問題となったことがある、といった意見があった。出願人が自発的に分割出願できるようにすること、先進国と同様の分割機会を設けることが望まれている。

- 新規性阻却事由の拡大

発明の新規性阻却事由の拡大については、タイにおける EPA 知財章に規定されている（２－１（４）参照)。
ある企業から、新規性の要件として出願前に発明が国内の公知公用でないことだけが規定されているため、タイ以外の国では公知である発明が、タイでは特許権が付与されるという問題があるという意見があった。一般論として世界公知であるべきであり、法体系として世界公知を認めるべきであるという要望が出された。

- 出願公開制度、審査請求期限について

複数の業界の企業から、タイにおいて特許出願の公開時期が不明確であるという指摘がなされ、明確化が望まれている。また、公開までに時間がかかるという意見もあった。具体的には、出願から 18 か月後に公開になればよいという要望があった。とにかく実体審査が早く進むようにしてほしいので、公開されなくても審査が進むのであればそれでよいという意見もあった。
審査請求期限が出願公開日から 5 年以内となっており、管理が難しいため、審査請求期限を出願日基準とすることを望む意見も多かった。具体的には、国際的なハーモナイゼーションを考え、出願日から 3 年としてほしいという声があった。

- 意匠の権利存続期間

タイの意匠に関しては、出願日から 10 年と存続期間が短いため、登録後から権利満了ま

での期間が短いという問題を指摘する企業があった。

- 商標の識別性について

複数の業界の企業から、商標の審査において、識別力の判断が他国に比して厳しいという意見があり、具体的には、日本国内で周知の商標でもタイで識別力がないとして登録できないことがあるといった事例や、同じ商標出願が他国で登録になっても、タイでは拒絶され断念したり、違う商標にして出願し直したりするという事例が挙げられた。判断基準を緩和し、国際的な標準レベルに合わせることが望まれている。

- 商標制度について

商標制度に対する問題及び要望が多く得られた。得られた意見を以下に示す。

- ✓ 商標の指定商品/役務の類似という概念が無いため出願時の負担が大きい。商標の指定商品／役務の審査基準（分類ハンドブック）を公開してほしい。
- ✓ 商標の権利化において同意書の提出を認めてほしい。
- ✓ 商標の指定商品／役務の類似を認めてほしい。
- ✓ 2 文字の商標登録を認めてほしい。
- ✓ 多区分での商標出願をした場合は、全区分の審査結果を待つ必要があり、一部の区分が拒絶された場合は、分割出願できない。単区分での商標出願となり、管理等に不利不便である。分割出願を認めてほしい。
- ✓ 指定商品についての審査結果が審査官によってバラツキがある。
- ✓ 後から出願した商標が前のものと同じだから出願を併合させられたという話を聞いたことがある。同一だったらよいが、類似のものまで言われると問題である。事業譲渡による移転等の場面を考えると、別々に商標の権利を認めてほしい。

- 微生物発明の保護

微生物発明の保護については、タイにおける EPA 知財章に規定されている（２－１（４）参照）。

微生物が関与する発明に関し、企業から以下の意見が聞かれた。

- ✓ タイ審査ガイドライン（JETRO が仮訳を公表している 2011 年改訂版）第 3 章第 9 条(1)には「11.1 自然に存在する微生物及びその組成分、動物、植物、又は動植物からの抽出物」の項において、「発明の要旨において人間が関与していない発明又は発見（DISCOVERY）とみなされるもの」の例として『自然発生する微生物及びそれらの成

分』が挙げられているものの、一方で、『純化された自然にある製品について、USPTO、EPO、及びJPOは、それらの抽出物は、純粋な状態で自然に存在しないため、天然産物若しくは発見とみなさない。分離されたこの微生物の抽出物は、自然にある状態と同じではない。』と記載されている。タイ特許庁の最近のプラクティスでは、真菌の培養物から単離した新規化合物が抗バクテリア活性を有することを見出した場合に、天然で菌がその化合物を作らないことを証明できない限り、物質クレームは認められず、許可されるクレームは用途や製法に限られるようである。作らないということを証明するのは困難であるため、そのような要件をなくし、新規構造の化合物には物質クレームを認めてほしい。

- 非開示情報の十分かつ効果的な保護の確保

非開示情報の十分かつ効果的な保護の確保については、タイにおいてEPA知財章の規定が存在する（２－１（４）参照)。

罰金が安くわずかな金額であることを指摘する声が一企業からあがった。

- 強制実施権の発動

タイにおいて、強制実施権の発動が問題となっており、2008年頃まで発動されていたことから、TRIPS協定31条の条件を満たさない安易な強制実施権の発動は止めてほしい、正しい使い方をしてほしい、という声が製薬業界からあがっている。あわせて、国によって公共の利益の解釈が異なることが問題として挙げられた。要望として、EPA等の交渉により流れをくい止めてほしい、強制実施権発動の基準や手順を明確化してほしい、という意見があった。

- その他

上記以外に、タイにおける知的財産の保護強化に関する課題及び要望について寄せられた意見を以下に記す。

- ✓ 特許について、審査にバラツキがある。
- ✓ 改正特許法では、新規性喪失の例外に関して、「発明者による重要事項又は詳細の開示」は認められているが、「出願人による」ものが認められているか不明である。また、「インターネット、製品発売等にて自ら製品発表した場合」が含まれているか不明である。
- ✓ 特許査定後の異議申立ができない。一般論として日本と同様の特許査定後の異議申立制度を作ってほしい。
- ✓ 一般論として情報提供制度を作ってほしい。

③エンフォースメント強化について

- 当局による侵害品の解放停止

税関による差止めの申立手続を定めることがタイの EPA 知財章に規定されている（２－１（４）参照)。

タイにおいて税関登録制度は存在するが、実績が少なく、税関での差止めがあまりされていない点や、税関登録はしているがおそらく小口化しており差し止められていない点、実態が伴っておらず米国スペシャル 301 条報告書で優先監視国に指定されている点が問題として複数の業界の企業から指摘され、税関における運用の活性化、差止めの強化を望む声があがっている。また、商標権に基づいた摘発を依頼して、該当商品を押収してくれたが、破棄の決定に時間がかかり、倉庫を借りて保管している状態が続いているという事例を挙げた企業もあり、摘発手続の迅速化が望まれている。

最近は商標を外して外観だけが似ている模倣品が流通しており、税関で差し止められないという実態や、特許権侵害についても積極的に対応しているという実態から、税関による差止めの対象に特許権と意匠権が含まれていないことを問題視する企業もあった。

意匠権の申立において、当局及び警察の協力により模倣品摘発を実施できた経験があるという企業もあった。

税関への働きかけにより、職権で積極的に止めてもらえるようになったという企業もあった。

また、税関による差止めの対象となる知的財産権について、「特許権は後でもよいが、まずは意匠権を対象としてほしい。税関で意匠権の判断をするのは難しいかもしれないが、制度に入れてほしい。」という意見があった。

- 民事上の救済及び刑事上の制裁にかかる権利行使

タイの EPA 知財章において、知的財産権の侵害についての民事上及び刑事上の手続と罰則を定めることが規定されている（２－１（４）参照)。

模倣品摘発の実態として、摘発したものの安い保釈金で保釈され、同じことを繰り返すという場合が多く、刑事罰が軽いため抑止力となっていないことを挙げる企業があった。

特許権により摘発を行っている企業もあり、その対象は基本デッドコピーであり、現物を入手して検証を行っているという実態であった。

- その他

上記以外に、タイにおけるエンフォースメント強化に関する課題及び要望について寄せ

られた意見を以下に記す。

✓ 訴訟までの準備に時間がかかりすぎる。日本やベトナムの知的財産研究所（VIPRI）のような判定制度があればよい。

④その他

上記以外に、タイにおける課題及び要望について寄せられた意見を以下に記す。

✓ 出願日から 5 年経過後に特許になった場合には、特許日から所定期間内に 5 年度目からの年金を一度に納付する必要がある。審査の遅延も考慮すると、初回に納付すべき年金が高額となる懸念がある。
✓ JETRO 版対策マニュアル最新情報が 2007 年度版（2008 年 3 月）と大変に古い。

（ｅ）インドネシア

①手続の簡素化・透明化について

● 国際分類の付与

国際分類の付与については、インドネシアにおいて EPA 知財章の規定が存在する（２－１（５）参照)。

複数の業界の企業から、国際分類の付与が不十分であるという意見が得られ、具体的には、特許庁データベースを使って調査を実施すると IPC 分類が付与されていない案件や大雑把に付与されている案件があることや、国際分類は 2～3 個の代表的なものしか付与されておらず、例えば A61K8 のみ付与し、A61Q（用途）は付与していないケースがあることや、ストラスブール協定に従っていることになっているが、付与されている IPC は不適切なものがあったり、書式がまちまちであったりすることが多いことが指摘されている。ストラスブール協定への加盟が望まれている。

● 公証義務の原則禁止

公証義務の原則禁止については､インドネシアにおいて EPA 知財章の規定が存在する（２－１（５）参照)。

ある企業から、譲渡等で出願の名義を変更する場合、譲渡証に公証を、場合によっては領事認証を要求されることがあり、加えて、代理人によって要求される公証・領事認証が異なる状況であり、公証・領事認証の事務負担が大きいことが問題として指摘された。

● 優先権証明書の翻訳認証の禁止

優先権証明書の翻訳認証の禁止については、インドネシアにおいてEPA知財章の規定が存在する（２－１（５）参照)。

ある企業からは、商標について、実務上、優先権証明書に認証付きの現地語訳を添付して庁に提出しており、認証付きの現地語訳準備費用が発生するという実態が挙げられた。

● 包括委任状制度の導入

包括委任状制度の導入については、インドネシアにおいてEPA知財章の規定が存在する（２－１（５）参照)。

多くの企業から、実態として包括委任状が認められていないという意見があがった。把握できた実際の状況を以下に示す。

✓ 出願時及び年金納付開始時の 2 回、委任状を提出する規則となっており、個別委任状を提出している。代理人によれば、庁のガイドラインでは包括委任状制度が規定されていないため、包括委任状の提出は認められない、とのことであった。
✓ 商標の異議申立を行う際に代理人に問い合わせたが、都度委任状の提出を求められる。
✓ 都度委任状を求められている。代理人の問題か、運用の問題かは分からない。
✓ 包括委任状を出しておらず、現地代理人の指示により個々で対応を行っている。

個別委任状の準備、提出のための労力と費用が発生しており、包括委任状制度の制度化及び適正な運用が望まれている。

● 知的財産保護関連情報の入手容易化

データベースについては、収録データの精度や言語の問題等、整備が不十分である点が複数の業界の企業から問題として指摘された。具体的には、未収録データが多い、現地語仕様である、商標データベースの網羅性が整備途上である、特許データベースの収録ルールや網羅性が不明であり、データの信頼性に不安がある、検索項目が不足している、公報が全文見られない、意匠データベースは検索画面が現地語で表示されているため利用できない、といった点が挙がっており、改善が望まれている。

また、包袋等の知財情報の入手についても、包袋が入手しにくい、公開、登録公報が発行されない、公報の入手が困難である、書誌、要約ページのみの公開である、特許登録時のクレームの確認方法がなくクリアランスを実施できない、公報が確認できず包袋取り寄せも事実上不可能である、書面が現地語のみで言語面での制約が大きい（英語での包袋等の書面の入手が困難)、インドネシア語がわからないと知財情報を収集しにくい、商標が登録にな

った後 1 年以上経過しても登録証発行の通知が来ないことがある、といった問題点を指摘する意見が寄せられた。

- 商標の不使用取消審判の手続

商標の不使用取消審判において、不使用の立証責任が申立人側にあることが複数の業界の企業から問題視されており、また、裁判所への提訴が必要であるため、費用が高額となることが指摘されている。使用の立証は被請求人のみが行う制度に改正してほしいという声があがっている。また、裁判所ではなく、商標を扱う庁で対応できるようにする等、費用面について高額にならないような制度とすることも望まれている。簡単に提出すればいいという代理人もいれば、そうでない代理人もいるため、明確化してほしいという意見もあった。

- 特許の未納年金に関する通知

多くの業界の企業から、未納年金がある特許権者が 6 か月以内に未納年金を支払わない場合に新しい特許出願を受理しないとする通知に対し、具体的な情報が無く運用が不透明であることが問題として挙げられた。具体的な疑問、要望を以下に示す。

- ✓ このような重要な通知は、対象案件を特定し、各権利者に通達してほしい。
- ✓ 未払い年金がある案件が残っていることに気づかないまま新規出願を行ってしまった場合の回復措置等、具体的な情報の提供をしてほしい。
- ✓ 過去の負債を免責としてほしい。
- ✓ 取扱いが不透明な上に正確な情報が入手できず、判断が困難である。
- ✓ インドネシア特許を他社に譲渡した後、その譲渡先が名義の変更を行わず年金未納でインドネシア特許を放棄した場合、負債が譲渡元に残る形になるため、譲渡元に不測のトラブルが起こることが考えられる。
- ✓ 各国特許制度のハーモナイズを考えると、当該取扱いは見直しを検討すべきと考える。
- ✓ ユーザーに大きな混乱を招いており、新たな出願を受け付けないといった事態が生じないよう、インドネシア特許庁に働きかけてほしい。
- ✓ インドネシア特許庁のデータベースでは、年金の支払い実績について一般ユーザーがアクセスできず、直接調べることができないので、現地の代理人に依頼しなければならない状況である。公開しアクセスできるようにしてほしい。調べたにもかかわらず支払われていなかったことに気づかなかったというリスクがある。
- ✓ 合併等で会社が変わっても支払義務を承継するか不明である。
- ✓ インドネシア政府に追徴金の額を確認したところ、回答が遅れており、このままでは納付期限に間に合わないことが懸念されたので対応している。政府の対応の遅れにより

支払えなくなって新規出願が受け付けられないというのは不測の不利益となり、そのような事態になった場合は救済措置を求める。

- ✓ 他社に譲渡した特許について、契約では譲渡先が名義変更することになっていたが、実際はなされておらず、譲渡先の対応が間に合わなかった場合に自社の新規出願が受け付けられなくなるような事態になってしまう。
- ✓ 全ての対象案件に督促状が来ているわけではなく、漏れがあり、督促状が来ていない案件もある。督促状の内容からすると、おそらく支払わなくてはならない。案件を特定する作業も大変であり、困っている状況である。新規出願が受け付けられなくなる事態に備え、PCT 出願の重要案件については、支払期限前に前倒しで国内移行するといった対応を行っている。
- ✓ 特許法には、年金を支払わなかった個別の特許を取り消すと規定されているものの、新規特許出願を受理しないとの規定はない。
- ✓ 支払いは、追徴金と共に行うが、期限を過ぎて支払った場合に解除されるかどうかは不明である。
- ✓ 未納のリストが示されていないので、企業として対応が難しい。2 年前にはリストが示されたが、業者に調べてもらったらリスト漏れがあった。
- ✓ どこまで対応すればよいものか悩む。

影響が大きいことから、手続及び運用の明確化、具体的な対応方法の明示、救済措置や免責の設定等、早急な働きかけが望まれている。

- 譲渡書について

複数の業界の企業から、譲渡書の負担が大きい点が問題として指摘された。具体的には、以下に示す状況が把握できた。

- ✓ 譲渡書提出の負担が大きい。譲渡書のフォーマットが決まっており、対応国と共通にできない。譲渡書提出の免除、もしくは対応国と共通の譲渡書を提出できるようフォーマットフリーとしてほしい。
- ✓ 譲渡書において発明者のサインを集めることは、特に発明者が退職しているケースで困難かつ、多くの工数を要する一方、その必要性は極めて低い。譲渡書の提出を廃止してほしい。
- ✓ 譲渡書、及び発明者の宣誓書に出願人として会社代表者の署名を求められる。最近運用が変わったようであり、出願の際に発明者からの譲渡書に加え、それとは別に発明が法人に帰属するものであることを証明する書面が要求されるようになったため、委任状が包括委任状になったとしても、それらの書面の事務負担は残ってしまう。記載内容はあまり変わらないが、要求されているので負担である。

✓ 国内出願を基礎として優先権主張して外国出願する場合、すでに国内出願時に譲渡書を提出しているのであれば、外国出願時に再度、譲渡書を提出しなくてもよいようにしてほしい。

● その他

上記以外に、インドネシアにおける手続の簡素化・透明化に関する課題及び要望について寄せられた意見を以下に記す。

✓ 優先権証明書提出の負担が大きい。優先権証明書提出の代わりに、願書への優先権の番号入力、もしくは DAS を導入する等、優先権主張手続を簡略化してほしい。
✓ 現地語明細書でないと出願できない。日本語又は英語明細書での出願ができるようにしてほしい。
✓ 意匠の登録証において、図面の比率がおかしい／ゆがんでいる、物品名の誤記、登録証に登録日が記載されない、等の不備が頻発している。代理人に訂正の有無を聞かれ訂正を求めると、さらに時間と費用がかかってしまう。実際権利行使することを考えると不備がなく整ったものがよい。

②知的財産の保護強化について

● 審査の遅延について

特許と商標に関して、審査の迅速化を望む声が複数の業界の企業からあがっている。

特許については、実体審査は公開後に行われる（特許法第 51 条）点や、他国のファミリー（米、日等）の審査が終わってからその審査経過を反映した拒絶理由がくるケースが頻発しているといった点が指摘されており、出願後に速やかに審査が行われることが望まれている。具体的な要望として、権利者が自発的に対応外国出願の審査結果を提出することによって、審査を迅速化するような運用を図ってほしいという意見があった。

また、JETRO の資料等によると、審査期間は長くないという報告がなされているが、出願人が内国人か外国人かで大きな差が出ており、外国出願人の案件は 8 年以上かかっているため、タイとあまり変わらない印象であるという実態を述べる企業もみられた。

商標については、ある企業からは以前より改善されているものの、依然として数年間かかる状況であるという意見があった。実態として、審査期間は他国は半年～1 年程度の印象であるが、2 年程度の印象であるという意見も得られた。

● 特許の早期審査、優先審査

特許の早期審査、優先審査については、インドネシアにおいてEPA知財章の規定が存在する（２－１（５）参照)。

審査促進の方法としては、ASPEC、PPHがある。

PPHについては、早期審査（PPH）を申請しているが、審査が遅いため効果が実感できていないという実態を述べる企業があった。PPHを申請しても何年も放置されたという他の企業の話を聞いたことがあるという意見もあった。

ASPECについては、ある企業から、何件か使ってみたが他の国に比べるとあまり成果がなく、期間が短くならなかったという事例が挙げられた。また、他の業界の企業においてもASPECを使っても審査が遅いという意見があった。

ASPECやPPHに対して迅速な対応を図ることが望まれている。

● 特許出願分割制度

特許出願分割制度については、インドネシアにおいてEPA知財章の規定が存在する（２－１（５）参照)。

ある企業からは、分割出願後の請求項が原出願の請求項に対して減縮しか認められないことが問題であるという意見が得られた。別の企業からは、一般論として分割出願の機会を確保してほしいところであり、日本同様の分割出願のタイミングを確保してほしいという要望や、特許付与の決定が与えられる前に行うことができる（特許法第38条）と規定されているが、特許付与決定後も一定期間は分割出願可能となるよう制度を改正してほしい、そのようなEPAを結んでほしいという要望があった。

● 特許出願に対する情報提供機会の確保

特許出願に対する情報提供機会の確保については、インドネシアにおいてEPA知財章の規定が存在する（２－１（５）参照)。

ある企業からは、公開時のクレームの確認方法がないために、情報提供制度を利用するに至らないという指摘がなされた。

● 用途発明について

改正特許法は、既知又は既存製品の新規な用途を発明に含まないとする（特許法第４条(f)の1)。TRIPS協定27条の履行義務を負うところ、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性のある全ての技術分野の発明について、特許を保護するとの同条の規定の趣旨に反するのではないかとの指摘が製薬業界からなされている。第二医薬用途発明が認められないのは影響が大きいため、保護してほしいという声があがっている。

● 特許権者の国内実施義務

改正特許法において、特許権者はインドネシア国内において特許を受けた物を製造し、又は方法を使用する義務を負い、当該義務を履行しない場合、強制実施権付与の対象となるほか、特許取消しの対象にもなる旨が規定されている（２－１（５）参照)。

複数の業界の企業から、かかる点を問題視する意見が得られた。ある企業からは、自己実施となると製造拠点を設けなければならずハードルが高い、系列のジョイントベンチャーが実施していれば認められるのか、あるいは販売をしていれば実施が認められるのかが分からない、弁護士に聞いた話ではインドネシアで製造していないと無効化されるリスクがあるとのことであるが、実際のところ実施の範囲がよく分からず懸念がある、といった点が問題として指摘されている。自ら製造していないと実施とは認められず、特許が無効化されるということであれば、出願しても無駄になるおそれがあるため、明確化してほしいという要望があった。

ある企業からは、政府規定で適用猶予申請ができるとのことであるが、具体的な申請方法が不明であり、5 年ごとに延長申請が必要のようであるとの情報が得られた。輸入か国内生産かで差別することなく、特許を保護することが望まれている。

法改正からあまり時間が経っていないため、法改正ではなく規則や審査基準の運用面での解決方法もあるのではという意見を述べる企業もあった。

● 強制実施権の発動

改正特許法には、人の病気治療のために国内で特許医薬品を製造する強制実施権の発動を許容する第 93 条が設けられている（２－１（５）参照)。

強制実施権の発動が問題となっており、最新では 2012 年に発動されたことから、TRIPS 協定 31 条の条件を満たさない安易な強制実施権の発動をしないでほしい、正しい使い方をしてほしい、という声が製薬業界からあがっている。あわせて、国によって公共の利益の解釈が異なることが問題として挙げられた。要望として、EPA 等の交渉により流れをくい止めてほしい、強制実施権発動の基準や手順を明確化してほしい、という意見があった。

● 医薬品の輸入行為について

改正特許法において、他国で合法的に販売されている医薬品を輸入する行為に特許権の効力は及ばないと規定されており（特許法第 167 条)、TRIPS 協定 27 条及び 28 条の履行義務を負うところ、輸入か国内生産か、又は、技術分野で差別することなく、特許権者の承諾を得ていない第三者の販売等を目的とする輸入を防止する権利を与えるべきであることが製薬業界の複数の企業から望まれている。

● 部分意匠制度

部分意匠制度については、インドネシアにおいて EPA 知財章の規定が存在する（２－１（５）参照)。

インドネシアにおいては、意匠法に規定がないが、実務上部分意匠が認められている（２－１（５）参照) 現状である。しかしながら、明文化し制度化することを望む企業があった。法律で決まっていないので、念のため部分意匠ではなく部品意匠で登録を行っているという実態の企業もあった。

● 意匠制度について

意匠については、意匠法上、同一でなければ登録されるが、運用上は類似の範囲まで保護されると認識しているが、意匠権が及ぶ類似範囲を立法化により明確にしてほしいという意見が得られた。

● 意匠の権利存続期間

インドネシアの意匠に関しては、出願日から 10 年と存続期間が短いという問題を指摘する企業があった。

● 周知商標の保護の強化

外国周知商標の保護強化については、インドネシアにおいて EPA 知財章の規定が存在する（２－１（５）参照)。

周知と認めてもらうためのハードルが高いという意見が一企業からあがった。

また、実態として、近年は冒認出願については登録になる前に拒絶しているようだという認識の企業があった。

● 商標制度について

商標制度に対する問題及び要望が多く得られた。得られた意見を以下に示す。

✓ 商標権利化の際において、審査官とのヒアリング制度の有無が不明である。事務所によってはヒアリング制度は無いという認識のところもあり、活用に不安がある。
✓ 商標の権利化において同意書の提出を認めてほしい。
✓ 審査において、国際分類を超えて、審査官の裁量で第三者商標を引用される例が散見される。国際分類への準拠を盛り込んでほしい。

✓ 優先権主張のベースと出願商品は同一でなければならないが、ベース表記が認められない場合には、補正できない。
✓ 周知商標として認められるためのハードルが高い。

● その他

上記以外に、インドネシアにおける知的財産の保護強化に関する課題及び要望について寄せられた意見を以下に記す。

✓ 特許について、審査にバラツキがある。
✓ 特許登録時に出願日からの年金を一度に支払う必要があるので、初回に納付すべき年金が高額となる懸念がある。

③エンフォースメント強化について

● 当局による侵害品の解放停止

当局による侵害品の解放停止については、インドネシアにおいて EPA 知財章の規定が存在する（２－１（５）参照)。

ある企業からは、税関による差止めの実態について、職権で止められることはない、警察に言えば摘発してくれるが小口化しているので費用対効果を考えて実施していない、権利者に模倣品の通知が来れば申立てをするが、模倣品を見つけても放置され連絡は来ないだろう、という意見が得られた。

2018 年から税関登録制度の運用体制が整ったが（２－１（５）参照)、多くの業界の企業から多くの問題点が挙げられた。具体的には、以下の点が挙げられ、条件が厳しく活用できないことが指摘された。

✓ 現地に事業体がないと実質的に活用できない。
✓ 同国人又は同国法人以外の登録が認められておらず外国法人の現地代理店や代理人を介した登録もできない。
✓ 現地法人がインドネシア語で直接やり取りしなければならない。
✓ 担保金を支払うのは代理人ではできず現地法人から直接払わなければならない。
✓ 差止めの担保金が高額（1 億ルピア）である。
✓ 差止めた際に原則訴訟しなければならない。
✓ 税関から裁判所へ案件を移管する際に別途倉庫代や担保金が必要となる。
✓ 裁判所への担保金も差止めの担保金と同程度かかる。
✓ 3 度税関への対応がうまくいかなかった場合は二度と税関登録ができない。

税関登録制度の利用促進のために、外国法人が登録できるようにすること、担保金の減額あるいは返却に関する手続きの明確化等、上記条件の緩和が望まれている。現地代理人を含め、迅速に対応できる体制が整えば税関登録制度を利用したいという声があった。

インドネシアでは実態としてかなり多くの模倣品を摘発しているという企業も存在し、高い担保金を払って差止めることができた物が大したものでない事態や、差止めができずに模倣品が流通するという事態になることを懸念する声があった。登録の対象が商標権、著作権となっているが、意匠権も保護対象にしてほしいという要望もあった。

また、シンガポールと同じく、税関で差し止められた後、訴訟を起こさなければならないというのはかなりハードルが高いという意見もあった。具体的には、差し止められた物が少量であった場合、高額な弁護士費用等を考えると訴訟を起こすのはハードルが高いということであった。税関の権限の拡大が望まれている。

模倣品差止めに関する規定はあるものの、米国通商代表部スペシャル 301 条報告書で優先監視国に指定されているように、実態が伴っていないことを指摘する企業もあった。

税関による差止めに対する上記以外の要望として、水際取締についてより簡素に行政手続きで税関差止めができる制度の導入を希望するという意見があった。

- 模倣品対策

インドネシアにおける模倣品については、実態として以下に示す事例が挙げられた。

✓ 最近商標の模倣品対策を行ったが、警察がレイド等を実施し動いてくれたおかげで、模倣業者との交渉により今後実施しないことの確約を得ることができ、国が対応してくれていると感じている。規模が大きくなかったので、費用をかけて損害賠償請求訴訟を起こすことまでは行わず、模倣品を止めることが目的であった。警察が押さえてくれたことにより、刑事罰のバックグラウンドの下で交渉でき、模倣業者が謝罪に応じた。規模が大きければ損害賠償請求も検討したであろうが、自社が模倣品対策を行っているという姿勢を市場にアピールするという目的もあった。対策後にかなり模倣品が減った。過去に試みた時はうまくいかなかったが、最近は国として模倣品を根絶しようという動きになっているのではと感じている。

- その他

上記以外に、インドネシアにおけるエンフォースメント強化に関する課題及び要望について寄せられた意見を以下に記す。

- ✓ 当局への摘発依頼に「賄賂」が必要と聞くことがあり、依頼をためらう。噂の真偽を確認したい。
- ✓ 侵害訴訟での権利者の証人喚問を書面提出で免除する、あるいは代理人での証言での代替を認めてほしい。
- ✓ 訴訟までの準備に時間がかかりすぎる。日本やベトナムの知的財産研究所（VIPRI）のような判定制度があればよい。
- ✓ 罰金の程度が軽く裁判したいと思わない。
- ✓ 並行輸入が商標権侵害となるか否かについての明文化、もしくはガイドラインを作成してほしい。
- ✓ 商標権侵害が親告罪なので、非親告罪化してほしい。

（ｆ）フィリピン

①手続の簡素化・透明化について

- 公証義務の原則禁止

公証義務の原則禁止については、フィリピンにおいてEPA知財章の規定が存在する（２－１（６）参照)。

複数の業界の多くの企業から、商標権更新の際（出願から3年以内、登録から5年目以降の更新の際）に提出する使用宣誓書において、公証が必要であるため、労力及び費用の面から負担が大きく問題であるという意見があった。また、特許事務所が安全サイドで自発的に要求してきているのか、本当にフィリピン知財局の要請なのかを明確に知りたいといった要望や、公証不要としてほしいといった要望があった。使用宣誓書に限らず、公証認証が必要な書類が多く手続が大変であるという意見を述べる企業もあった。

また、出願時書類である譲渡証に公証が求められることがあり、譲渡により名義変更する場合も譲渡証に公証が求められ、加えて、譲渡証の公証要否については代理人によって要求が異なる状況であるという企業もあった。

- 優先権証明書の翻訳文証明手続の簡略化について

優先権証明書の翻訳文に対する認証要求の禁止については、フィリピンにおいてEPA知財章の規定が存在する（２－１（６）参照)。

ある企業からは、代理人が慣例で要求している可能性もあるが、パリルートの特許出願の優先権証明書の翻訳について、認証を求められることがあるという意見があった。

- 知的財産保護関連情報の入手容易化

データベースについては、複数の業界の企業から整備が不十分であるという意見が得られ、具体的には、IPOPHL の収録ルールや網羅性が分からないこと、データの信頼性に不安があることから調査結果に不安が残ること、入手可能な特許情報が限られていること、2010 年以前の特許出願の要約収録が不十分であること、調べる日によって結果が異なったりフリーズしたりすることが問題として指摘された。

- 商標の使用宣誓書及び使用証拠の提出について

複数の業界の企業から、商標登録に関する使用宣誓書、販売店情報及び使用証拠の提出負担が大きいという問題が指摘された。具体的には、販売店情報は企業秘密であるため、当局等からの情報漏洩のおそれもあり、情報提供に難色を示されることがあるという事例や、例えば 35 類の小売り等役務等の使用証拠は、店舗写真等を更新の度に関係者に依頼しなければならず、使用証拠の収集に手間と時間を要してしまうという事例があがった。その他に、使用証拠、使用宣誓書の提出頻度が多すぎるという指摘や、かなり厳密な証拠を求められるという指摘もあった。要望として、使用宣誓書、販売店情報、使用証拠の提出を廃止あるいは簡素化してほしい、せめて更新の時だけにしてほしいといった意見や、公証の手間とコストがかかるので使用宣誓書の公証を省略してほしいという意見、せめて米国と同程度に削減してほしいという意見があった。

実態として、使用の証明を提出する際に、官庁からリマインドが送られてきたことはなく、管理を依頼している会社からリマインドされており、社内のシステムでも期限管理しているという企業があった。証拠提出に関して挙げられた具体的な事例は以下に示す内容であった。

- ✓ 更新の際に比較的証拠は提出しやすく、これまでの経験からフィリピンは証拠については緩いという認識である。
- ✓ 少し昔の話であり現状は把握していないが、店舗名の記載については、製品販売窓口のページがあればよく、フィリピンの言語か英語で対応できた。
- ✓ 最近は米国も厳しくなりつつあるので、フィリピンも追従する可能性が懸念される。
- ✓ 証拠の収集手段や内容が代理人によっても異なるという話を他社から聞いたことがある。
- ✓ マドリッドプロトコルの期限の起点とずれるため、期限管理が煩雑となる。

- 商標の不使用取消審判の手続

商標の不使用取消審判において、不使用の立証を申立人側が先に行う責を負う制度となっているため、立証責任を被請求人側のみとすることが企業から望まれている。

● その他

上記以外に、フィリピンにおける手続の簡素化・透明化に関する課題及び要望について寄せられた意見を以下に記す。

✓ 国内出願を基礎として優先権主張して外国出願する場合、すでに国内出願時に譲渡書を提出しているのであれば、外国出願時に再度、譲渡書を提出しなくてもよいようにしてほしい。
✓ 優先権証明書提出の負担が大きい。優先権証明書提出の代わりに、願書への優先権の番号入力、もしくは DAS を導入する等、優先権主張手続を簡略化してほしい。
✓ 図面余白を大きくとる必要があるといったフィリピン特有の書式があり、実務上、他国とは別に図面を用意しなければならない。他国と図面の書式をあわせるようにしてほしい。

②知的財産の保護強化について

● 特許の早期審査、優先審査

特許の早期審査、優先審査については、フィリピンにおいて EPA 知財章の規定が存在する（２－１（６）参照)。
実態として、フィリピンにおいては審査期間が短く、早期審査のニーズはそれほどないという意見の企業があった。

● 特許出願分割制度

フィリピンにおいては、特許出願分割制度について EPA 知財章に定められていない。
ある企業からは、拒絶査定時に分割出願をすることができないことを問題視する意見があった。先進国と同様の分割機会を設けることが望まれている。

③エンフォースメント強化について

● 当局による侵害品の解放停止

フィリピンにおいて税関登録制度は存在するが、実績が少なく、税関での差止めがあまりされていない点を問題として指摘する企業があり、税関における運用の活性化を望む声があがっている。
他の業界の企業からは、模倣業者に対して刑事訴訟を数年前に起こしたが、遅々として進まず、倉庫代を払い続け、事態を進めるためにヒアリングを再度起こしたが、模倣業者が逃

走し案件自体が止まらなかったという事例が挙げられた。

税関における摘発は広く行ってもらっており、立体商標での差止め実績もあるという企業もあった。

- その他

上記以外に、フィリピンにおけるエンフォースメント強化に関する課題及び要望について寄せられた意見を以下に記す。

- ✓ 訴訟に非常に長い時間がかかる。改善してほしい。迅速な審理を望む。行政手段を利用するしかないという印象である。
- ✓ 模倣品業者の摘発について、より簡素に行政手続で摘発できる制度の導入を希望する。

（g）ベトナム

①手続の簡素化・透明化について

- 知的財産保護関連情報の入手容易化

データベースについては、複数の業界の企業から整備が不十分であるという意見が得られ、具体的には、英語で検索できない、何が書いてあるか分からない、未収録データが多い、タイトル・要約の表示がベトナム語である、システムの信頼性に不安がある、FTO 調査が困難である、2010 年以前の特許出願の要約収録が不十分であるといった点が問題として指摘された。また、特許検索サイト（IP-Lib）と公報入手サイト（DigiPat）については、以下の問題点が指摘され、改善が望まれている。

- ✓ IP-Lib と公報入手サイト DigiPat が分かれているので、ヒットした案件の内容を即座に確認できず、使いにくい。
- ✓ DigiPat のインターフェイスはベトナム語のため、使いにくい。
- ✓ IP-Lib での検索はベトナム語入力のため、使い勝手が悪い（使えない）。
- ✓ IP-Lib の収録ルールや網羅性が分からないことと、データの信頼性に不安があることから、調査結果に不安が残る。

また、包袋等の知財情報の入手についても、包袋が入手しにくい、書面が現地語のみで言語面での制約が大きい（英語での包袋等の書面の入手が困難）、といった意見が寄せられた。

- 公証義務の原則禁止

公証義務の原則禁止については、ベトナムにおいてEPA知財章の規定が存在する（２－１（７）参照)。

ある企業から、譲渡等で出願の名義を変更する場合、譲渡証に公証を、場合によっては領事認証を要求されることがあり、加えて、代理人によって要求される公証・領事認証が異なる状況であり、公証・領事認証の事務負担が大きいことが問題として指摘された。

● 包括委任状制度の導入

包括委任状制度の導入については、ベトナムにおいてEPA知財章の規定が存在する（２－１（７）参照)。

ベトナムにおいて包括委任状制度に関し問題点を挙げた企業は無く、実際に困っていないという実態を挙げた企業もあった。

● 出願明細書の言語について

複数の業界の企業から、現地語で記載した明細書でないと出願できない点が問題として指摘された。日本語又は英語による出願が可能となることが望まれている。

● 商標の不使用取消審判の手続

商標の不使用取消審判において、不使用の立証を申立人側が先に行う責を負う制度となっているため、立証責任を被請求人側のみとすることが企業から望まれている。

また、事前に調査をしなければならず、不使用取消は切羽詰まった状態で行うことが多いので、時間がかかるのは問題であるという意見が一企業から得られた。事前調査をオプションとするかやめてほしいという要望があった。

● その他

上記以外に、ベトナムにおける手続の簡素化・透明化に関する課題及び要望について寄せられた意見を以下に記す。

✓ 現状は把握できていないが、譲渡書の提出が必要とされていれば、提出しなくてもよいようにしてほしい。
✓ 優先権証明書提出の負担が大きい。優先権証明書提出の代わりに、願書への優先権の番号入力、もしくはDASを導入する等、優先権主張手続を簡略化してほしい。
✓ 特許権者の名称の変更を行う際、変更のために特許証の原本が必要となり、面倒である。他の国ではそのようなことはないため、簡素化してほしい。

✓ ライセンス契約について登録義務があるが、どのように登録すればよいか、登録しないとどうなるか、どこまでが対象となるか等、不明な点が多く、現地の弁護士に聞いてもよく分からず費用だけがかかることがある。

②知的財産の保護強化について

● 審査の遅延について

実態として出願から登録までの平均審査期間が長いことを問題に挙げる企業があった。

● 特許の早期審査、優先審査

特許の早期審査、優先審査については、ベトナムにおいて EPA 知財章の規定が存在する（２－１（７）参照)。

審査促進の方法としては、ASPEC、PPH がある。早期審査制度は存在するが、運用が伴っていない。外国対応出願の審査結果を活用し審査を促進することは可能である[119]。

ある企業から、早期審査に関する実質的な制度がないことを指摘する意見があった。

PPH については、申請件数の上限が 100 件となっており（2019 年 3 月 31 日まで）[120]、複数の業界の多くの企業から増枠を希望する意見が寄せられた。

● コンピュータ・プログラム関連発明の保護

コンピュータ・プログラム関連発明の保護については、ベトナムにおいて EPA 知財章の規定が存在する（２－１（７）参照)。

ある企業からは、コンピュータ・プログラムの発明が特許として認められておらず、記録媒体などのクレームで権利化しているため、権利範囲は狭いものになってしまうと考えるという点、及び同じクレームとできないことで、修正実体審査でも審査に時間がかかるなどの問題が生じることもあるという点が問題として指摘された。

● 特許出願分割制度

ベトナムにおいては、特許出願分割制度について EPA 知財章に定められていない。

ある企業からは、拒絶査定時に分割出願をすることができないことを問題視する意見が

---

119 「ベトナムにおける特許の早期権利化の方法」（独立行政法人工業所有権情報・研修館、2015 年 3 月 31 日）
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/8498/ [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

120 「日ベトナム特許審査ハイウェイ試行プログラムについて」（特許庁、2019 年 2 月 19 日）
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/japan_vietnam_highway.html [最終アクセス日：2019 年 2 月 25 日]

あった。別の企業からも、分割のタイミングの条件が厳しいこと、分割後の請求項が原出願の請求項に対して減縮しか認められないことが問題であるという意見が得られた。

具体的な要望として、拒絶査定時にも分割出願できるようにしてほしいという意見や、許可通知後にクレームの瑕疵が見つかった場合や、より広い保護を求めたいという場合に、分割出願できるようにしてほしいという意見があった。

- 意匠制度について

意匠の公開遅延制度がないため、出願日を遅くしたり、製品発表前に公告されるリスクを認識した上で早めに出願したりしている状況であることから、制度導入を望む声が一企業からあがった。

また、秘密意匠制度がないため、制度を入れてほしいという意見の企業もあった。

別の企業からは、模様が意匠として認められないことが問題として挙げられた。

- 商標の審査について

商標に関して、審査の迅速化を望む声が複数の業界の企業からあがっている。実態として、審査期間は他国は半年～1 年程度の印象であるが、2 年程度の印象であるという意見が得られた。

また、複数の業界の企業から、権利消滅後 5 年以内の商標が審査で引用されることを問題とする意見があった。要望として、期間を 5 年よりも短くするか、そもそも引用しないでほしい、5 年は他国に比べて長すぎるので、1 年以下に短縮してほしい、という声があった。

- 商標制度について

商標制度に対する問題及び要望が多く得られた。得られた意見を以下に示す。

- ✓ 商標の異議申立の期間が明確でない。
- ✓ 2 文字の商標登録を認めてほしい。
- ✓ 図形の商標としての識別性の審査において、外国語は認めないという規定があるため、他国の言語も図形の商標として識別性を審査してほしい。
- ✓ 日本語であることを理由に「識別力なし」と判断される例が散見される。EPA 約定国の言語について、識別力なしと判断するのをやめる旨を規定してほしい。

- 医薬品の用途発明について

機能や目的に関する特徴は、Circular No. 16/2016/TT-BKHCN Point 25.5.d (i)に基づき、

医薬品分野を含む全ての技術分野において、「技術的解決手段の基本的特徴」の定義から除外され、他国では認められる医薬用途クレームが、ベトナムでは一律して拒絶され、医薬品の適切な保護が図れない状況に陥っていることを問題視する意見が製薬業界の企業から得られた。医薬用途クレームが認められるようにすることを望む声があがっている。

- その他

上記以外に、ベトナムにおける知的財産の保護強化に関する課題及び要望について寄せられた意見を以下に記す。

- ✓ 特許について、審査にバラツキがある。
- ✓ 許可通知後にクレームの瑕疵が見つかった場合や、より広い保護を求めたいという場合に、補正することができるようにしてほしい。
- ✓ 意匠権の存続期間がもっと長くなればよい。

③エンフォースメント強化について

- 当局による侵害品の解放停止

ベトナムにおいて税関登録制度は存在するが、実績が少なく、税関での差止めがあまりされていない点や、税関登録して 5 年ほど経過するが一向に連絡がない点を問題として挙げた企業があり、税関における運用の活性化、差止めの強化を望む声があがっている。

具体的には、「ベトナムは模倣品がものすごく多く、中国で売れなくなったものがベトナムで売られている状況であり、国境から入っているのは明らかであるが、連絡自体が来ず止められていない。連絡が来ても真正品ばかりだという話もある。やり方に問題があり、開梱してではなく、インボイスを見て連絡が来るといった状況である。税関と話をしてもかみ合わない。」という事例を挙げた企業があった。

また、ある企業からは、問題事例として、科学技術省が商標権侵害を認定し販売行為の停止・模倣品の廃棄・罰金等を命じた模倣業者が、当該命令に従わず姿をくらまし、結果として現在も模倣品が市場に放置され回収されていないという実態が挙げられた。悪質性の高い模倣業者に対して、行政当局主導で業者の足跡を追って調査を継続したり、再犯については重罰を課したりする等、模倣品撲滅に向けて実効性のあるエンフォースメントを行えるような法制度の整備が望まれている。

税関差止めを申請したことがある企業からは、熱心に対応してくれるのはありがたいが、ノイズが増えるという問題が指摘された。具体的には、真正品や並行輸入品が止まってビジネスに影響が出てしまい、本当にアクセスしたい模倣品にはたどり着かなかったという事例が挙げられた。他の業界の企業からは、模倣品摘発について、権利者が毎回行くのは大変

なので、現地の行政機関が対応してくれることを望むという意見があった。別の企業からは、商標権に基づいて摘発を依頼したが、動きが遅かったため、摘発手続の迅速化を望む声があがった。

ショッピングモール向けに啓発セミナーが何度も実施されており、その時は無くなるが、しばらくすると元に戻るという実態を挙げた企業もあった。

中国からベトナムにオートバイや自転車の荷台に括り付けた荷物で持ち込まれているという実態を挙げる企業もあった。個人の荷物のチェックがないことを知って、小口で運び入れることが横行しているため、全部のチェックは無理であることは理解しているが、抜き打ちで行う等手入れを行うことにより、個人の持ち込みを抑制してほしいという要望があった。

税関への働きかけにより、ここ 2 年ぐらいは税関の運用がなされるようになっており、差止め品の情報を写真とともに入手できているという企業もあった。

「職権で積極的に止めてもらえるが、真正品も止められることがある。差し止めた際には連絡が来る。短い時間で回答を要求されるが、ひとまず連絡すると裁量で延長してくれているので、時間が短すぎるということではない。写真は来ないが、輸出者の情報で判断している。」という税関の運用の実態を述べた企業もあった。

- 民事上の救済及び刑事上の制裁にかかる権利行使

ベトナムの EPA 知財章において、知的財産権の侵害についての民事上及び刑事上の手続と罰則を定めることが規定されている（２－１（７）参照)。

特許権により摘発を行っている企業もあり、その対象は基本デッドコピーであり、現物を入手して検証を行っているという実態であった。

要望として、「ベトナムは現地で製造していなければならない等、刑事案件にする基準がいろいろとあるため、違法経営額だけで刑事案件にする等、刑事案件の条件を緩和してほしい。また、再犯を 1 年でリセットしないようにしてほしい。」という意見を述べた企業があった。

- 模倣品対策

ベトナムにおける模倣品については、実態として以下に示す事例が挙げられた。

- ✓ 模倣品に対し、全体意匠では非類似となり権利行使できなかったが、部品意匠により権利行使を可能にした事例がある。
- ✓ 最近の侵害品の摘発は、市場管理局への通報により、行政機関を使って行っているのがメインである。

- ✓ 模倣品を作らないよう、また買わないようアピールするために、商品について新聞に特許、商標、意匠があることを掲載したり、行政当局にセミナーを行ったり、展示会で模倣品の性能が悪いことをアピールし消費者への啓発を行ったりしている。
- ✓ 国境警察や普通の警察が抜き打ちでトラックの積み荷を差し押さえ、廃棄処分をきちんとやってもらえている。

- ● ベトナム知的財産研究所（VIPRI）の鑑定について

複数の業界の企業からは、VIPRI の鑑定における権利解釈は有効に活用できるという意見が得られた一方、別の企業からは、VIPRI の権利解釈の精度を改善してほしいという要望が得られた。

具体的には、実態として以下に示す意見が得られた。

- ✓ 意匠についてベトナムの権利でなくとも判定してくれており、ベンチマークとして依頼をしているが、日本より権利範囲は広い印象である。
- ✓ 意匠の類否判断が難しいことから、行政機関に要請する前に鑑定してもらっている。VIPRI は法的拘束力はないものの、かなり信頼性の高い鑑定書を出してくれる。
- ✓ 鑑定をとった上で模倣品を押さえている。

３．総括

今回の調査で把握できた ASEAN6 か国との EPA 知財章及び知的財産制度に関連する課題及び要望として、主に以下に示すことが挙げられる。今後の EPA 等の交渉における改善が望まれる。

（１）手続の簡素化・透明化について

- ● データベースの整備

各国及び ASEAN の特許及び商標のデータベースについて、整備が望まれている。具体的には、主にデータの精度向上、収録漏れの削減、更新頻度アップ、日本語又は英語による検索の実現及びデータ提供、入手できる情報の種類の拡大が望まれている。

- ● 公証義務の原則禁止

公証義務の原則禁止について EPA 知財章に規定のあるインドネシア、フィリピン及びベトナムにおいて、実態として種々の場面で公証を求められていることが明らかとなった。当該国において EPA の義務を履行し公証義務を廃止することが望まれる。また、EPA 知財章

に規定がない国においても、国内法で明文化し、公証義務が各国で廃止されることが望まれている。

- 包括委任状制度の整備及び運用

包括委任状制度の導入について EPA 知財章に規定のあるインドネシアにおいて、実態として包括委任状が認められていないということが明らかとなった。当該国において EPA の義務を履行し、包括委任状制度を整備の上、適正に運用されることが望まれる。また、ASEAN6 か国全ての国で包括委任状制度の制度化及び適正な運用がなされることが望まれている。

- 第一国出願義務の明確化

第一国出願義務が法令で規定されているが、その対象（「シンガポールに居住」の定義、その判断時等）が不明確であり、第一国出願義務の撤廃又は簡素化、制度改正、制度の明確化、刑事罰の対象からの除外等が望まれている。

- 商標の不使用取消審判の立証責任

マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン及びベトナムにおいて、商標の不使用取消審判にかかる不使用の立証責任が申立人側にあり、制度の活用が制限されているという実態が明らかとなった。使用の立証を被請求人のみが行う制度に改正することが望まれる。

- 譲渡書の提出負担

タイ及びインドネシアにおいて、譲渡書の提出の負担が大きいことが指摘されており、提出義務の廃止又は簡素化が望まれる。

- 特許の未納年金への対応

インドネシアにおいて、未納年金がある特許権者が 6 か月以内に未納年金を支払わない場合に新しい特許出願を受理しないとする通知に対し、多くの企業が対応に苦慮している実態が明らかとなった。手続及び運用の明確化、具体的な対応方法の明示、救済措置や免責の設定等、早急な働きかけが望まれている。

- 商標の使用宣誓書及び使用証拠の提出負担

フィリピンにおいて、多くの企業が商標登録に関する使用宣誓書、販売店情報及び使用証拠の提出負担が大きいと感じている実態が明らかとなった。廃止又は簡素化が望まれている。

（2）知的財産の保護強化について

- 審査の遅延

主にタイ及びインドネシアにおいて依然として審査が遅いという実態が挙げられ、迅速化が望まれている。
ベトナムにおいては、PPH の受付件数の増枠を希望する声が多く寄せられた。

- コンピュータ・プログラム関連発明の保護

コンピュータ・プログラム関連発明については、各国で共通で認められないと、修正実体審査に時間がかかることや国によって出願戦略に違いが生じるといった問題があり、特許の保護対象とすることが望まれている。

- 特許の訂正審判制度の整備

修正実体審査又は PPH を利用して権利化を行った後に、公知文献が見つかったようなケースでは、訂正審判制度がないと瑕疵がある状態で権利が存在することとなり、問題であることが複数の業界の企業から指摘されており、各国で訂正審判の制度化が望まれている。

- 特許出願分割制度の整備

国によって制度の違いが大きく、マレーシア、タイ、フィリピン、ベトナムにおいて、特許の分割出願のタイミングが少ないことや、条件が厳しいことが複数の業界の企業から指摘されており、先進国と同等の分割出願のタイミングの付与や条件の緩和が望まれている。

- 出願公開時期の明確化及び審査請求期限の基準日変更

タイにおいて、特許出願の公開時期が不明確であることが問題視されており、明確化が望まれている。また、審査請求期限を出願日基準とすることも望まれている。
特許法の改正が検討されており、注視を要する。

- 部分意匠制度の整備

複数の業界の企業から、積極的に活用したいという理由や、一般論として制度がないよりはあった方がよいといった理由から、各国で部分意匠制度が整備されることが望まれている。インドネシアにおいては運用上部分意匠が認められているという実態が把握できたが、明文化が望まれている。

- 意匠の権利存続期間

主にタイ、インドネシア、ベトナムにおいて、意匠の権利存続期間が短いため、長くすることが望まれている。

- 周知商標の保護の強化

複数の業界の企業から、各国において外国周知商標による拒絶・取消になる制度が実効性を伴って運用されることを望む声があがっている。

- 商標の識別性の判断基準

タイにおける商標の審査について、識別力の判断が他国に比して厳しいという声が複数の業界の企業からあがっており、判断基準を緩和し、国際的な標準レベルに合わせることが望まれている。

- 権利消滅後の商標の審査への引用

ベトナムにおいて、権利消滅後の商標を 5 年間審査で引用できるようになっていることが問題視されており、期間を短くするか、引用しないことが望まれている。

- 非開示情報の十分かつ効果的な保護の確保

非開示情報の保護について、保護の強化、漏洩への抑止力のために、各国の刑事罰等の罰則の強化が複数の業界の企業から望まれている。

- 特許権者の国内実施義務

インドネシアにおいて、特許権者に国内製造義務を課し、義務違反の場合に特許が無効となることが問題視されている。実施に該当する範囲も不明確であり、義務をなくすことが望まれている。

- 強制実施権の発動

製薬業界においては、マレーシア、タイ、インドネシアについて強制実施権の発動が問題視されており、安易な強制実施権の発動の抑制や、強制実施権発動の基準、手順の明確化が望まれている。

（3）エンフォースメント強化について

- 税関による差止め手続の簡素化

模倣品が流通しなければよい、訴訟は避けたいといった理由から、税関において職権で差止めから処分まで完結させるような模倣品の流通がより簡素に止まる制度・システムの構築や、税関の職権拡大を望む声があがっている。

- 税関による差止めの対象となる知的財産権の拡大

デザインの模倣品が多く流通しているという実態から、意匠権を税関差止めの対象にすることを望む声が多くあがっている。

- 刑事上の制裁にかかる罰則強化

各国において刑事上の罰則がきちんと定められ、罰金、禁固等の刑事罰が強化されれば、再犯防止、模倣の抑止につながると考えられており、刑事罰の強化が望まれている。

- インターネット上の模倣品対策

多くの業界においてインターネット上の模倣品が数多くみられるという実態であり、刑事罰の強化や、インターネット用のルール作りを望む声があがっている。

- 税関登録制度の導入

シンガポール、マレーシアにおいて、税関登録制度を導入の上、実効的に運用されることが望まれている。

- 税関差止めにおける貨物情報の要求

シンガポール、マレーシアにおいて、税関による差止めにあたり、疑義物品のコンテナ番号の特定や詳細な貨物情報を求められ、事実上差し止められないことが問題となっており、改善が望まれている。

- 税関差止め後の訴訟提起

シンガポール、インドネシアにおいて、税関による差止めの後、訴訟を起こさなければならないのはハードルが高いため、税関における職権の拡大が望まれている。

- 税関登録制度の利用条件

インドネシアにおいて、税関登録制度が利用可能となったが、条件が厳しく活用できないことが多くの企業から指摘されており、条件の緩和が望まれている。

以上

Ⅲ．EU における知的財産権の保護制度：立法の動向

山根裕子

はじめに

欧州経済共同体（EEC）を設立するローマ条約[1]（基本条約）の 222 条は、「本条約は、加盟国における財産所有のシステムを何ら害するものではない」と規定しており、EC 条約 295 条および 2009 年 12 月 1 日に発効したリスボン条約に引き継がれた（TFEU345 条）。共同体初期、欧州裁判所は、同規定の下で、加盟国法下の知的財産（知財）の「存在」は基本条約の影響を受けないが、その排他的権利の「行使」は同条約下にあると解釈した。

共同体の創設時、自由貿易と競争を唱える学派の主張が貢献したこともあって、知財自体の産業発展における価値や役割が議論されることは稀であった。知的財産権の行使は、その保護目的を形成する「本質的な機能」（specific subject-matter）によって正当化される限り、EEC 条約 36 条（EC 条約 30 条、TFEU36 条）にもとづく物の自由移動原則の例外として、あるいは EU 競争法上の問題を提示しなければ、EU 法に整合的として解釈されていた。

とはいえ欧州共同体（EC）[2]の主な目的は、域内市場の統合にあった。知的財産権の保護制度が各加盟国間で相違している以上、市場統合への弊害のひとつとなることが徐々に問題視されるようになり、加盟国制度接近のための指令や、域内市場に効力を及ぼす権利の保護制度の調整等が規則などによって採択され始め、イノベーションの重要性も認識されていった。そのような試みが本格的に始まったのは、1990 年代に至ってからのことである。本稿は、EU 立法の動向を概観し、その国際的側面について考える。

１．加盟国間の法制接近

1980 年代以来、加盟国それぞれの知財に関する保護制度が物およびサービスの自由移動を中心にする域内市場の機能が損なわれないよう加盟国知財法間の接近

[1] 1957 年 3 月 25 日ローマで締結され、EEC および欧州原子力共同体（EURATOM）が設立された。1951 年 4 月 18 日に締結されたパリ条約にもとづく欧州石炭鉄鋼共同体（ECSC）とともに三つの共同体が欧州共同体〈EC〉と呼ばれるようになった。基本条約は各共同体に法人格を与え、共同体が国際的に行動し、条約を締結することを可能にした。欧州連合（EU）はマーストリヒト条約（1992 年 2 月 7 日調印;1993 年 11 月 1 日発効）により創設され、EU を構成する 3 本柱として上記 3 共同体（EC, 第 1 の柱）、共通外交・安全保障政策（第 2 の柱）、司法・内務協力（第 3 の柱、後に「警察・刑事司法協力」と呼ばれる）が並列して成立したが、EU ではなく各共同体が法人格を維持した。2002 年 7 月 23 日、50 年の期限が定めれらていた ECSC は基本条約の失効に伴い消滅した。2007 年 12 月 13 日締結され 2009 年 12 月 1 日に発効したリスボン条約において、EC は消滅し、欧州連合（EU）に吸収され、EU が法人格を有することになった。

[2] 注 1 参照。

（approximation of laws）が試みられるようになった。基本条約上の根拠は、主として法制接近に関する欧州連合機能条約（TFEU）114 条（EEC 条約 100a 条、EC 条約 95 条）で、TFEU114 条のもとでは、域内市場の確立と運営のため、委員会が提案し、理事会と欧州議会が（経済社会評議会の諮問を経て）通常の決定方式[3]で採択する。

1988 年 12 月 21 日、商標に関しては、物およびサービスの流通に関して域内市場の機能を高め、消費者の誤認を避けるためなど、市場機能の向上のための加盟国制度間の調和が試みられ、部分的な制度調和指令[4]が採択された。意匠については、指令 98/71（1998 年）[5]により加盟国間の制度調和が目指された。

（１） 著作権分野における法制接近

著作権分野における加盟国制度間の差異は広範囲にわたっており、権利制限や例外の理由や範囲について考え方の相違も加盟国間に広く存在する。加盟国間の部分的な法制接近による調和は容易いことではない。とはいえ、その実現に向けた第一歩が踏み出された。

（ａ） 著作権およびそれに関連する権利の存続期間調和指令

著作権およびそれに関連する権利（実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者等に認められる著作隣接権）に係る保護に関して加盟国間で制度が相違することは、商品やサービスの自由移動を妨げる。この理由から、著作権および隣接権の存続期間の調和が図られ、1993 年 10 月 29 日、著作権および隣接権の保護期間調和指令 93/98[6]が採択された。

この指令によれば、文学・芸術の著作物における著作権の保護期間は、合法的に公衆アクセスが可能となった時点のいかんにかかわらず、著作者の死亡時から 70 年（指令１条 1 項）、匿名または変名により公表された著作物の場合は著作物が合法的に公衆アクセス可能とされた時点から 70 年間と規定された（１条 3 項）。

当指令において、隣接権の保護期間は 50 年とされ、事案に応じて、実演・公表・放送の告知時点から起算された(3 条 1 項)。指令 93/98 は、公表日以降 25 年間（出版その他の公衆アクセス手段により）未公表であったパブリック・ドメイン作品の発行人に著作権を認めた（4 条）。

写真の著作物の著作権の保護期間は共同体域内で統一され、その写真が「著作者自身の知的な創造」（the author's own intellectual creation）である限り、指令 1 条（著作者の死後 70 年）が適用される（6 条）。

---

[3] 各加盟国の加重特定多数決で採択される。
[4] Directive 89/104/EEC to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, 1988.12.21.
[5] Directive 98/71/EC on the legal protection of designs, 1998.10.13.
[6] Directive 93/98/EC harmonising the term of protection of copyright and certain related rights.

その後、著作権・隣接権保護期間指令 93/98 は指令 2006/116[7]により改正され、また 2011 年に再び改正された。指令 2006/116 が公表後 50 年（公表されなかった場合は演奏時から 50 年）と規定していたのに対し、2011 年の指令 2011/77[8]は、演奏者の権利を著作者のそれに近づけ、演奏者（グループの場合は最も若い演奏者）の死後 70 年とした。

このほか、貸与と貸出の権利に関する指令 92/100 (1992 年）[9]、データベースの保護に関する指令 96/9[10]（1996 年)、追求権（オリジナル芸術作品の著者のための再販権）指令 2001/84[11]（2001 年）が採択された。

他方、視覚障害者その他の著作物利用に関するマラケシュ条約に関しては、2017 年 9 月 13 日、指令 2017/1564[12]および規則 2017/1563[13]により、域内措置が採られた。

（b） 情報社会における著作権および著作隣接権

1990 年代後半、EU の著作権・隣接著作権制度は、情報化社会の発展とともに、欧州産業とのかかわりを深めつつ発展した。1995 年、委員会は「情報社会における著作権と著作隣接権に関するグリーン・ペーパー」[14]を公表し、情報社会の機能についてまとめた。それによると、大容量の情報通信ネットワークや国内、EU および国際レベルでの枠組情報社会を実現させるための枠組みの構築が必要である。

世界知的所有権機関（WIPO）においても、1996 年 12 月 20 日、著作権・著作隣接権を技術革新に整合的な法規定にするよう WIPO 著作権条約（WIPO Copyright Treaty,WCT)が採択された（2002 年 3 月 6 日発効）。同時に、実演およびレコードに関する世界知的所有権機関条約（WIPO Performances and Phonograms Treaty,WPPT）が採択された（2002 年 5 月 20 日発効）。欧州共同体において WCT は、2000 年 3 月 16 日、理事会決定 2000/278[15]によって承認され、著作権の法制接近が推進される。まずコンピュータ・プログラムに関する指令 91/250[16]によりソフトウェアの著作権保護について、加盟国間の法制接近がなされた。その後、衛星およびケーブルに関する指令（1993 年）

---

[7] Directive 2006/116/EC on the term of protection of copyright and certain related rights, 2006.12.12.
[8] Directive 2011/77/EU amending Directive 2006/116/EC on the term of protection of copyright and certain related rights, 2011.9.27.
[9] Directive 92/100/EEC on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property, 1992.11.19 (codified version Directive 2006/115/EC).
[10] Directive 96/9 /EC on the legal protection of databases, 1996.3.11.
[11] Directive 2001/84/EC on the resale right for the benefit of the author of an original work of art, 2001.9.27.
[12] Directive (EU) 2017/1564 on certain permitted uses of certain works and other subject matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print-disabled and amending Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, 2017.9.13.
[13] Regulation (EU) 2017/1563 on the cross-border exchange between the Union and third countries of accessible format copies of certain works and other subject matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print-disabled, 2017.9.13.
[14] Green Paper on Copyright and Related Rights in the Information Society, COM (95)382 final.
[15] Council Decision on the approval, on behalf of the European Community, of the WIPO Copyright Treaty and the WIPO Performances and Phonograms Treaty,2000.3.16.
[16] Directive 91/250/EEC on the legal protection of computer programs, 1991.5.14.

[17]、電子商取引相互承認指令[18]（2000 年）が採択される。「情報社会における著作権および著作隣接権の特定側面の調和」に関する指令 2001/29[19]は、デジタル的に保護された著作物の保護を解除するデバイスの禁止等について規定し、情報化社会に対応できるよう域内の法整備を目指した。

孤児著作物指令 2012/28[20]の主な目的は、欧州デジタル図書館の創設を促進すること（前文１）、孤児著作物の状態や孤児著作物に関する許された利用について判断するための共通のアプローチを採択することなどにより，孤児著作物の利用に関する域内市場の法的安定性を確保すること（前文 9）等である。

2015 年 5 月以来、欧州委員会は、「デジタル単一市場戦略」を公表[21]し、複数分野における政策を遂行してきている。2016 年には、電子商取引、著作権、電気通信規制、個人データ保護[22]などの分野において視聴覚メディアサービス指令の改正案（2016 年 5 月）や著作権制度の改正案（2016 年 9 月）[23]等を提案した。著作権法の調和指令において、委員会にとっての重要案件は、データ・マイニング例外[24]に関する加盟国間の相違を調和すること（3 条）、新聞報道機関に *sui generis* 権を与えること（11-12 条）、コンテンツ共有サイトのサービス・プロバイダーによる違法コンテンツ対策に対する責任を強化すること（13 条）であり、その他、教育（4 条）や文化遺産（5, 7 条）にも関わっており、域内越境オンライン・サービス利用環境の改善が目指されている。

オンライン・コンテンツの域内越境ポータビリティーについては、2017 年、規則 2017/1128[25]が採択された。

（ｃ） その他

知財の執行についてもエンフォースメント指令 2004/48[26]等、複数の指令が採択され、権利の集中的管理とオンライン音楽の多国間ライセンスに関する EU 指令 2014/26[27]も採択されている。とくに、加盟国の効果属地主義が基本となる EU 全域においてオンラ

---

[17] Directive 93/83/EEC on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission (Satellite and Cable Directive), 1993.9.27.

[18] Directive 2000/31/EC on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market, 2000.6.8.

[19] Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, 2001.5.22.

[20] Directive 2012/28/EU on certain permitted uses of orphan works, 2012.10.25.

[21] A Digital Single Market Strategy for Europe, COM(2015) 192 final, 2015.5.6.

[22] 2012 年欧州委員会が提案した「一般データ保護規則（GDPR）」は、2016 年 4 月採択され、2018 年 5 月施行。

[23] Proposal for a directive on copyright in the Digital Single Market (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)), 2018.9.12.

[24] 日本の著作権法では、47 条の 7 において「情報解析のための複製等」が許容されていたが、同条の内容は 2018 年の改正 30 条の 4 のいわゆる「柔軟性のある権利制限規定」にまとめられ、従来よりも広い範囲でのデータ・マイニングが可能となった。2018 年の改正 30 条の 4 は 2019 年 1 月 1 日に施行された。

[25] Regulation (EU) 2017/1128 on cross-border portability of online content services in the internal market, 2017.6.14.

[26] Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property, 2004.4.29 (corrigendum 2004.6.2).

[27] Directive 2014/26/EU on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online use in the internal market, 2014.2.26.

イン音楽のクロスボーダー・ライセンスの構造が適切に創造され、全 EU の集中管理団体のマネジメント、意思決定過程における権利者が適正なロイヤリティの支払いを受けられるような制度の構築等が目指されている。EU 知的財産の侵害に対する刑事罰指令案[28]も存在するが、EU の権限問題もあり、採択されていない。

（２） 動植物の特許保護に関する法制接近

欧州地域においては、農業を主とする国と、工業を経済の基幹とする国とでは利益が異なり、宗教や倫理観の多様性も加わって、バイオ技術研究の成果物を概念化し、特許保護の対象とするか否かについて加盟国間で相違があった。

植物の保護分野においては、1961 年、UPOV 条約[29]がパリで締結されていたため、共同体加盟国において植物品種は、特許ではなく、他の特別な（*sui generis*）方法で保護されていた。動植物品種あるいは本質的に生物学的な動植物の生産方法（plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals）の特許付与に関して、1963 年の欧州評議会の「特許実体法にかかわる若干の要素の統一に関する」ストラスブルグ条約は各国の選択に任せた。1973 年に採択された EPC は、動物に関しては同条約のアプローチに譲ったが、（微生物以外の）植物及び動物の品種又は植物又は動物の生産の本質的に生物学的な方法は特許保護の対象にならないとした（EPC53 条(b)）。

欧州委員会は 1988 年、①EU 加盟国の法制接近、②バイオ技術分野における研究開発の成果の流通促進、③バイオ技術保護の明確化とレベルアップを目的として最初の指令案を提案した。バイオ技術発明の法的保護に関する指令 98/44[30]（バイオ技術指令）が採択されたのは、1998 年 7 月 6 日、委員会の最初の提案から 10 年後のことであった。その直後、同指令の立法根拠,生物多様性条約（Convention on Biological Diversity, CBD）との整合性および共同体の原則や人間の尊厳との整合性に関してオランダが理事会に取消訴訟を提起した[31]。その後も、指令 98/44 におけるバイオ技術の特許付与可能性に関し、複数の訴訟において、同裁判所により指令内容の明確化が試みられている[32]。

（３） 営業秘密

2016 年 5 月 27 日、非開示のノウハウおよびビジネス情報,‘undisclosed know-how and

---

[28] COM(2006)0168.

[29] 植物新品種保護国際同盟（International Union for the Protection of New Varieties of Plants ）は、植物の新品種の保護に関する国際条約（International Convention for the Protection of New Varieties of Plants）によってジュネーブに設立された。同条約は、1961 年パリにおいて締結され、その後 1972 年, 1978 年および 1991 年に改正された。

[30] Directive 98/44/EC on the legal protection of biotechnological inventions,1998. 7.6.

[31] Netherlands v Parliament and Council of the European Union, Case C-377/98, 2001.10.9.

[32] Monsanto Technology LLC v Cefetra BV and others, Case C-428/08, 2010.7.6; Oliver Brüstle v Greenpeace e.V., Case C-34/10, 2011.10.18; International Stem Cell Corporation（ISCC) v Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks, Case C-364/13, 2014.12.18.

business information’（「営業秘密」）の保護に関する指令 2016/943[33]が採択され、その不正取得、開示および使用からの保護に関する加盟国法が一つのルールのもとに調和されることになった。

1967 年パリ条約 10 条の 2 は、不正競争行為を禁止するが、いかなる経済活動が「不正」とされるかは、締約国に依拠する。WTO の「知的財産権の貿易関連の側面に関する」協定（TRIPS 協定）第 2 部第 7 節は、「開示されていない情報（undisclosed information）の保護」について規定し、その第 1 項は「1967 年のパリ条約 10 条の 2 に規定される不正競争からの有効な保護を確保するため」、WTO 加盟国が「開示されていない情報」を同条 2 項および 3 項の規定に従って保護する旨規定する。TRIPS 協定 39 条 2 項は、自然人または法人は，合法的に自己の管理する情報が秘密であり、秘密であることにより商業的価値があり、秘密として保持するよう合理的な措置がとられている場合、「公正な商慣習に反する方法」により「自己の承諾を得ないで他の者が当該情報を開示し，取得しまたは使用することを防止することができる」と規定する。

指令 2016/943 は、EU レベルでの営業秘密の定義と要件を明らかにし、すべての EU 加盟国において裁判所による差止めなどの措置を可能にし、営業秘密の「不正な取得、使用および開示」があった場合の民事的救済手段および公正かつ公平な手続きについて一般的なルールを域内に打ち立てた。

当指令は、「開示されないノウハウおよび企業情報」を次の条件すべてを満たす情報として定義する。「(a)全体として又はその部品の正確な構成および組み立てにおいて、一般の間で知られていないか、又は通常その種類の情報を扱う領域内には容易にアクセスできないという意味で秘密である。(b)秘密であるので、商品化されない価値を有する。(c)当該状況下で秘密保持のための合理的な努力がなされている。」（指令 2 条 1 項）。この定義は、TRIPS 協定 39 条 2 項のそれとほぼ同様である。指令 2 条 2 号以下によれば、「営業秘密保有者」はこのような秘密情報を保有する自然人・法人、「侵害者」はそれを不正に「取得、使用および開示」する自然人・法人、「侵害品」とは「その設計、質、製造工程あるいは取引が、不正に取得、使用、示された秘密情報から、重要な利益をあげる商品」である。「不正」な取得とは、営業秘密保有者の同意のない故意又は重過失で実施される秘密情報の取得行為で、(a) 営業秘密を含む文書等への権限の無いアクセス又は複製、(b)窃盗、(c)贈収賄、(d)詐欺、(e)機密保持契約又は秘密を維持するためのその他の義務の違反又は違反の勧誘および(f)状況のもとで誠実な商習慣に反するとみなされるその他の行為をいう（4 条 3 項）。

指令 6 条は、営業秘密保護のための民事救済手段、救済手続きおよび救済が、公正かつ公平であり、不要な複雑さ、高額な費用、不合理な時間制限又は不当な遅延を伴わないことを加盟国に義務づける(2 項)。13 条によれば，侵害者による営業秘密の不正取得・開示・使用行為に関し、知っていたか知るべきであった場合の損害賠償について規定す

[33] Directive 2016/943/EU on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure, 2016.6.8.

る。損害額算定に当たって被侵害者の逸失利益，侵害者の不当な利益等の経済的悪影響のほか、場合によっては営業秘密保有者の精神的損害（moral prejudice）のような非経済的要因を考慮すべきである。ただしロイヤルティベースで算定することも可能である（同条 2 項）。

指令 9 条にもとづき加盟国は 2018 年 6 月 9 日までに国内法として当指令を実施しなければならないが、未実施の加盟国もある。

２．域内で効力を有する知財権保護制度の発展

1990 年代以来、共同体全域で効力のある知的財産権の保護制度も実現された。その例は、共同体植物品種の育成者権、共同体商標および意匠、地理的表示等品質スキーム等である。

TFEU352 条（EEC 条約 235 条， EC 条約 308 条）は、基本条約によって十分な権限は付与されてはいないものの、基本条約が定める目的の達成に必要な場合、理事会は、委員会の提案にもとづき、欧州議会と協議の後、全会一致により措置を採択しなければならないと規定する。EU 域内で効力を有する権利の保護制度は、それが市場統合という基本条約上の目的に合致することから、この条項が主な根拠となって採択される場合が多かった。

リスボン条約においては、EU 域内で効力を有する知財権の保護制度に関し、立法権限が明記されるに至った。TFEU118 条 1 項は、域内市場の確立という文脈において、欧州議会と理事会は、EU レベルで統一的に保護される知的財産権を創設するための措置を通常の立法採択手続により採択できること、そのため EU レベルで承認、コーディネーションあるいは監督するしくみを設定することが可能である旨規定する。

（１） 共同体植物品種の育成者権保護制度

1994 年 7 月 27 日、共同体の植物品種育成者権の保護制度は、理事会規則 2100/94[34]により制定された。この権利は加盟国のそれと共存し (3 条)、共同体全域で統一的な効力を有する（2 条)。共同体の植物品種権取得の要件は、（ａ）区別性, (ｂ）均一性,（ｃ）安定性および（ｄ）新規性であり、名称が指定されていることである（6 条)。

規則の実施に関しては「共同体植物品種庁」が設立され（4 条)、出願・登録等の手続きについては 49 条以下に規定されている。各加盟国の植物品種保護に基づく出願・登録の場合は、その国のみで育成者として権利を持つことができ（3 条)、共同体植物品種権の効力は、（ａ）個人的に、非商業的な目的で行われた行為、（ｂ）実験的な目的で行われた行為、（ｃ）他の品種を育成、発見、または開発する目的で行われた行為には及ばない（15 条)。育成者権の存続期間は、一般植物 25 年、樹木等 30 年で（19 条 1 項)、

[34] Regulation (EC) 2100/94 on Community plant variety rights,1994.7.27.日本語訳は https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/joyaku/document/index/new_varieties_of_plants.pdf

農家の自家増殖権（農業者特権）は、14 条 1 項に掲げられた 22 品種にのみ適用される。農家には委員会規則[35]に基づく公平な報酬（equitable remuneration）を育成者に支払うことが求められる（小規模農業者を除く）。

（２） 共同体商標と意匠

共同体商標も EC 条約 308 条にもとづき、市場統合目的で共同体規則[36]により制定された。共同体商標はこの規則にもとづいて登録される(1 条 1 項)。この制度により、単一の商標登録出願を行うことで、出願者は共同体すべての加盟国に有効な権利を取得することが可能になった。規則 2 条は欧州共同体商標(Office for Harmonisation in the Internal Market, OHIM)の設置について規定しており、共同体の専門機関のひとつとしてスペインのアリカンテに設立された。共同体は標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書に参加しており[37]、国際商標出願において EU を指定することより、OHIM が登録する共同体商標を取得することもできる。共同体商標制度は大きな成功を収めてきた[38]。

その後、2009 年、共同体制度を改善し、加盟国法との関係も明確にすべく、共同体商標規則 207/2009[39]が採択され、さらに 2016 年 3 月 23 日には、2009 年 11 月 1 日に発効したリスボン条約を踏まえ、共同体商標規則、商標加盟国法制度間調和指令、欧州共同体商標意匠庁（OHIM）手数料規則をそれぞれ改正するパッケージが採択された。共同体商標規則は欧州連合商標規則（EU 商標規則）[40]に改称され、商標に関する加盟国法の調整指令も改正された。OHIM も欧州連合知的財産庁（European Union Intellectual Property Office, EUIPO）と改称され、同規則により新たに設立された。EUIPO は、EU 域内における商標（EU 商標、European Union　trade mark、EUTM）および意匠（登録共同体意匠 registered Community design,RCD）の出願を審査し、登録する。各加盟国当局に出願する各国商標と、EU 商標（EUTM）を EUIPO に出願する方法が共存する。EUTM は EU 全域で保護され、EU 加盟国が増えた場合は自動的にその加盟国にも保護が及ぶ。

これらパッケージ立法にもとづき、EU レベルでの商標保護制度の改正、模倣品対策手段の強化、EU 加盟国における商標の無効・取消のための行政手続導入の義務付け、料金改定等が実施された。

---

[35] Commission Regulation (EC) 1768/95 implementing rules on the agricultural exemption provided for in Article 14 (3) of Council Regulation (EC) 2100/94 on Community plant variety rights,1995.7.24.

[36] Regulation (EC) 40/94 on the Community trade mark,1996.4.1.

[37] 1989 年 6 月 27 日採択された議定書で、WIPO 国際事務局が管理する。特許庁、https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/seido/mado.html

[38] 2015 年の国際登録出願件数の多い順は、OHIM、米国、ドイツ、国際登録出願指定国件数は、中国、米国、OHIM である。詳しくは、「平成２８年度商標出願動向調査報告書（概要）－マクロ調査－」平成 29 年 3 月、特許庁、https://www.jpo.go.jp/resources/report/gidou-houkoku/document/isyou_syouhyou-houkoku/28syouhyou_macro.pdf

[39] Regulation (EC)207/2009 on the Community trade mark, 2009.2.26

[40] Regulation （EU）2015/2424 amending Regulation(EC) 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC)2868/95 implementing Council Regulation 40/94 (EC) on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC)2869/95 on the fees payable to the Office for the Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), 2015.12.16.

共同体意匠規則もリスボン条約に対応し、EU 意匠規則に改称されることになっている。

（３） 地理的表示等品質スキーム

現在、EU の地理的表示品質スキームは、TRIPS 協定 22 条、23 条が枠組ではあるが、農産品・食品に関しては、①原産地呼称保護（Protected Designation of Origin, PDO），②地理的表示保護（Protected Geographical Indication,PGI）,および③伝統的特産品保証（Traditional Specialty Guaranteed, TSG）から成る。

「農産品・食品」の品質スキームに関する EU 規則としては、1992 年、規則 2081/92 が採択され、2006 年、規則 510/2006 により改正され、その後、現行の規則 1151/2012[41]が採択された。現行のワイン規則は 1308/2013 （PDO,PGI）、スピリッツ規則は地理的表示規則 110/2008 である。

原産地呼称保護は、原料も、全生産工程すべてのプロセスが、ひとつの地域においてなされ、その地域名の特性が反映されていなければならない。これに対し、地理的表示保護であれば、生産、加工または調整過程のいずれか一工程が当該地域または国で実施されていればよい。地域が本質的に影響を与えていること以外の要件としては、品質、評判のうちいずれかの特徴さえあればよい。伝統的特産品保証は、伝統的な名称および特徴を備えた食品およびレシピーの保証制度である。

（４） 医薬品の補充的保護証明書に関する規則（SPC）

補充的保護証明書（Supplementary Protection Certificate,SPC）は、薬品および農薬の市販許可を得るため安全性等の審査の遅延を補う限りにおいて特許権の存続期間の延長を可能にする *sui generis* 権を証明する。医薬品については 1992 年、規則 1768/92[42]が採択された。この証明を取得することで、最大 5 年間、当該医薬品を保護する基本特許の存続期間を延長することができる。規制当局による販売承認の手続に起因して特許発明の実施が妨げられた場合、以下の要件を満たせば特許権の存続期間の延長を可能にする SPC が与えられる（規則 3 条(a)）。

―当該医薬品が有効な基本特許 (basic patent)によって保護されていること、
―有効な販売認可が与えられていること、
―当該医薬品が以前同様の証明書を受け取っていないこと、
―当該販売認可が当該医薬品の最初の販売承認であること。

規則 469/2009 にもとづき、SPC により補充される基本特許の保護期間は、特許出願日と EU における医薬品の最初の販売許可日との間の期間であり、最大 5 年である。

---

[41] Regulation (EU)1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, 2012.11.21.
[42] Regulation (EEC) 1768/92 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products,1992.6.18(→改正 Regulation (EC)469/2009,2009.5.6).

Teva v Gilead（C-121/17,2018.7.25）において欧州裁判所は、規則 3 条（a）にいう当該医薬品が「有効な基本特許によって保護されていること」がいかなる意味かについて判示した。同裁判所によれば、基本特許が当該特許により開示されている情報において判別でき、有効成分の組み合わせと基本特許の関連性が特定できることである。

規則 1768/925 条は、証明書を通じて「基本特許によって付与されたものと同一の権利を付与する」としており、特許同様、各国ごとに発生する権利であるが、SPC 規則は、共同体域内での特許の効果をハーモナイズしたといえる（後にみる EU の単一効特許とは異なる）。当規則は、法制接近に関する EEC 条約 100a 条（EC 条約 95 条、TFEU114 条）にもとづき特定多数決で採択された。

この規則採択に関し、条約上の根拠についてスペインは理事会に対して取消訴訟を提起した[43]。スペインは、基本条約（EEC 条約 222 条、EC 条約 295 条,TFEU345 条）が、財産に関しては加盟国に権限を与えていること、もし新たな知的財産権を創設するのであれば、採択には全会一致を要し、共同体に特許の内容等、実体に関する一般的な権限を与えないよう EEC 条約 235 条あるいは 100 条を根拠とすべきと主張した。これに対し欧州裁判所は、この補充的保護証明書は、①加盟国が付与する基本特許には何ら変更を与えないこと、②この規則は医薬品開発を保護し、イノベーションの市場での活用を可能にし、物の自由移動を促し、販売承認制度の欠点を是正するための制度であること、③同裁判所意見 1/94[44]にもあるとおり、知財における共同体の権限は徐々に拡大しつつあること、などを指摘し、EEC 条約 100a 条が適切な立法根拠であることを示した。

（５） 共通の水際措置

1968 年 7 月 1 日から欧州共同体は関税同盟となり（EEC 条約 18 条, EC 条約 25 条、TFEU30 条）、第三国からの知的財産権侵害物品に対して加盟国共通の水際措置を採るための規則を設けてきている。第三国からの物資に対する税関の措置は、加盟国法あるいは特定された EU 立法下の商標、意匠権、著作権・著作隣接権、特許権、地理的表示、SPC、共同体植物品種、植物用農薬保護証、実用新案、集積回路の回路配置を含み、排他権である限り称号も含む[45]。

（６） 単一共同体特許構想から「欧州単一特許制度と統一特許裁判所」

EU 加盟国において単一の効果を有する共同体特許の構想については、1960 年代から議論され始め、共同体専門委員会が二つの条約を考案した。ひとつは欧州特許の付与に

[43] Spain v Council, Case C-350/92, 1995.7.13.
[44] Opinion 1/94 of the Court, Competence of the Community to conclude international agreements concerning services and the protection of intellectual property,1994.11.15.
[45] Regulation (EU) 2016/2339 amending Regulation (EU) 952/2013 laying down the Union Customs Code, as regards goods that have temporarily left the customs territory of the Union by sea or air, 2016.12.14.

関する条約（Convention on the Grant of European Patents, EPC) [46]であり、1973 年 10 月 5 日ミュンヘンにおいて、当時の EEC 加盟国やスイス等を含む欧州諸国によって調印され、1977 年 10 月 7 日発効した。現在、すべての EU 加盟国が EPC の締約国である。もうひとつは共同体特許条約（Community Patent Convention,CPC）[47]で、1975 年調印されたが発効することはなかった。CPC は、クレームと明細書全文を共同体すべての公用語に翻訳することを義務づけており、多大なコストを出願人に課していた。また CPC は、各国の裁判所が侵害について扱い、CPC の解釈等について欧州裁判所に先決判決を求めるしくみになっていた。

EPC は、欧州特許の付与を一括して行うことを可能にした。出願者は、欧州特許庁(EPO）に出願し、EPC（およびその規則）による特許要件と手続きのもとで審査を受け、出願時に指定した加盟国で「欧州特許」（European Patent）を取得する。特許権の設定登録，維持管理および移転手続は各加盟国で行う。この制度による特許権は、国毎に登録され、その権利行使と有効性の判断は、各加盟国の裁判所で行なわれる。

EPC は、ヨーロッパで広範な役割を果たすようになった。その結果、ヨーロッパ地域での特許には，各国が付与する特許と EPO が付与する欧州特許の 2 種類が併存するに至った。2019 年 3 月 10 日現在、EPC の加盟国数は、現 EU 加盟国 28 か国を含むヨーロッパの 38 か国である。

これに対し、共同体において単一効を有する特許（共同体特許）の構想は 1960 年代以来存在していたが、翻訳言語や国内司法体制上の課題があった。EU の経済成長やイノベーションが課題となった 1997 年、委員会は共同体特許についてグリーン・ペーパーを公表し、新たな提案をした。さらに 2000 年には、共同体特許規則案[48]を公表し、共同体が EPC に参加し、共同体で単一効を有する特許を EPO が付与する制度を図ったが、結局合意に至らなかった[49]。EPC 締約国においても 1999 年以来、欧州特許に関する欧州特許訴訟協定（European Patent Litigation Agreement,EPLA）が検討されていたが、EU 法や先の共同体特許(CPC）[50]との関係等について決着がつかなかった。

2007 年 4 月、欧州委員会は、「ヨーロッパにおける特許システムの強化」（Enhancing the patent system in Europe）[51] と題するコミュニケーションを公表。市場統合や中小企業にとっての負担軽減を視野に、従来の共同体特許、欧州特許を管轄する統合システム

---

[46] 1973 年 10 月 5 日ミュンヘンにおいて、当時の EEC 加盟国やスイスを含む欧州諸国によって調印され、1977 年 10 月 7 日発効した。現在、すべての EU 加盟国が EPC の締約国である。

[47] Convention for the European Patent for the Common Market (76/76/EEC),ルクセンブルグ条約。

[48] Draft for a Council regulation on the Community Patent, COM (2000) 412 final.

[49]特許取得にかかる費用の大部分は翻訳コストであり，翻訳言語の解決も重要であった。2010 年には欧州委員会が英語・フランス語・ドイツ語を軸とする規則案を提案したが，スペインとイタリアの反対により採択は困難となった。Spain and Italy v Council, C-274, 295/11,2013.4.16.
スペインはさらに，単一特許規則および単一特許の翻訳言語規則に関して欧州裁判所に訴えをおこした（Spain v Council, C-146,147/13,2015.5.5）。

[50] 上記注 47.

[51] Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Enhancing the patent system in Europe （COM/2007/0165 final, 2007.4.3）

および訴訟を取り扱う方法について理事会および欧州議会による検討を促した。その後理事会と欧州議会との議論を経て、委員会の欧州および共同体特許裁判所（European and Community Patents Court,ECPC）を創設する協定案[52]が、2009 年、(競争力)理事会において合意された。その主軸は EPC の改正と共同体の EPC 参加であった。ところが協定案のこの段階で理事会は欧州裁判所の「意見」を求め、同裁判所は、意見 1/09[53]により、2011 年 3 月、欧州および共同体特許裁判所を創設することは EU 法不整合と判断した。同協定案は、共同体特許裁判所を最終審とする司法制度を打ち立てようとしており、加盟国の国内裁判所が欧州裁判所の先決判決を求める権利が制限されることがその主な理由であった。

ECPC に関する欧州裁判所意見 1/09 の公表後まもなく 2011 年 6 月、イタリア・スペインを除く 25 加盟国は、General Approach：Unified Patent Court(UPC)協定修正案を作成した。この草案は、欧州裁判所の先決判決請求制度を導入することにより先の欧州裁判所意見 1/09 が提示する問題を解決し、EU 法との整合性を確保することを狙った。2012 年 12 月，EU の「強化された協力枠組」[54]を用いて，イタリアとスペインを除く 25 の EU 加盟国が統一特許裁判所について「先行的に措置を採る」ことが理事会で決定された[55]。新たに構想された統一特許制度の特徴は、欧州における特許権の管理を統一的に行なうことを可能にする欧州単一特許制度と、特許権について法的判断を行なう統一特許裁判所（UPC）が、ひとつのパッケージとされていることである。

その後，2012 年 6 月 28 ,29 日の首脳会議で，新設される統一特許裁判所の中央部をパリに、中央部支部をロンドンとミュンヘンに置くことが合意された。第一審は中央部支部、地方部（上限 4 か国加盟国）， 地域部ストックホルム（エストニア、リトアニア、ラトビア、スウェーデンから構成される）で、控訴審はルクセンブルクに設置される控訴裁判所で行われるが、共通の手続ルールが採用されている。中央部のロンドン支部では、医薬品、バイオテクノロジー、化学、農業及び医療デバイスを含む広範囲な訴訟の審理を行うことになった。

UPC 協定は、2013 年 2 月 19 日、調印された[56]。UPC 協定の締約国は EU 加盟国とされており（UPC84 条）全 EU 加盟国の参加が意図されているが、スペイン、ポーランド

[52]この協定案の特徴は、EPO が EPC にもとづき EU において単一の効力を有する特許を付与し、欧州特許と共同体特許に関して統一管轄を実現させることにあった。

[53] Opinion 1/09 of the Court, Creation of a unified patent litigation system - European and Community Patents Court - Compatibility of the draft agreement with the Treaties. 2011.3.8.

[54]アムステルダム基本条約(1997 年 10 月 2 日調印, 1999 年 5 月 1 日発効)は、「緊密化協力」（closer cooperation）に関する第 VII 章を追加し、すでに行われていた「異なる速度の欧州統合」（variable geometry）を追認した。この手続きは,その後ニース基本条約(2000 年 12 月 11 日調印, 2003 年 2 月 1 日発効)により改正され、「強化された協力手続」（enhanced cooperation）と呼ばれるようになり、リスボン条約に引き継がれた。現行ルールのもとでは、EU が排他的管轄権を有する分野及び共通外交・安全保障政策を除き、統合をさらに進める意見のある加盟国が協力する手続で、加盟国の増加に関わらず 8-9 か国の賛成で手続きを開始できる。参加しない加盟国は拒否権を行使しない。この手続きが用いられた案件はこれまで 2 件ある。

[55] Regulation (EU) 1257/2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection including any subsequent amendments, 2012.12.17.

[56] Agreement on a Unified Patent Court, 2013/C 175/01.

およびクロアチアは、これまで参加の意思を表明していないため、現在のところ対象国はEU 25 か国である。新たに創設される統一特許裁判所（UPC）は，欧州単一効特許とEPC にもとづく欧州特許に関する訴訟を取り扱う。UPC 協定は英国、ドイツ、フランスを含む EU13 か国の批准から 4 か月目の最初の日に発効する。このときから UPC 実現への期待が高まった。

３．産業との関連性

近年、EU は知財に関する立法を提案するにあたり、産業振興（とくに輸出入データ）、研究開発の費用対効果、イノベーション効果等についての研究を委託したりアンケート調査を重ねてきた。

1990 年代から 2005 年まで続いたフェタ・チーズに関する 2 件の訴訟が表しているように、欧州裁判所においてもその傾向が生まれつつあった。

地理的表示と輸出力

2017 年 12 月末日、EU の登録 GI 数は 3373、うち食品が 1363,スピリッツ 247,ワイン 1758,GI 産品輸出額（概算）は € 1150 億ユーロであり、EU 食品およびドリンク輸出の 15%といわれる[57]。

1996 年 6 月 21 日、EU 官報に理事会規則 2081/92 が記載され、委員会が基本規則 1107/96 にもとづき、ギリシャのフェタ・チーズに原産地呼称保護 PDO および地理的表示 PGI が与えられた旨掲載された。この決定に対し、フェタ・チーズを生産するデンマーク、ドイツ、フランスが取消訴訟を提起した。他にも多くの加盟国でフェタ・チーズが生産・消費されているなか、何故ギリシャのフェタだけに保護を与えるのか。この裁判で欧州裁判所は、規則 1107/96 の 3 条（1）が列挙する、食品名が一般名でないことを証明するための要件が満たされていないとして委員会決定を取消した[58]。委員会および特別委員会は、必要な詳細調査（生産量、消費量や生産・販売の歴史等）をした。この調査の結果は、生産量も消費量もギリシャにおいて圧倒的に多く、生産の歴史はギリシャにおいて最も長いこと、他の 12 加盟国のフェタの生産は特定のルールに基づいて生産されていないこと、多くの加盟国のフェタは、ギリシャのフェタに言及して価値付けていることを示していた。この調査結果にもとづき、委員会は 2002 年 10 月 14 日、さきの規則 1107/96 のうちフェタに関する部分を改正する委員会規則 1829/2002 を採択し、再びギリシャのフェタのみに、PDO および PGI 保護を与えた。ドイツおよびデンマークは、この改正規則 1829/2002 に対し、再び取消訴訟を提起した[59]。

---

[57] Natalie Nathon, European Commission,Geographical Indication in the EU, presentation Tel Aviv,2018.3.7.https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Documents/NATHON_EU_GI_policy.pdf

[58] Denmark, Federal Republic of Germany and French Republic v Commission, Joined Cases C-289/96, C-293/96 and C-299/96, 1999.3.16.

[59] Germany and Denmark v Commission, Joined Cases C-465/02 and C-466/02, 2005.10.25.

この訴訟においては、フェタが地理的表示等品質スキーム規則 2 条(2)(a)にもとづく原産地呼称（PDO）として記載されていることが問題にされた。原産地呼称であるなら、その食品の品質や特徴は、本質的に「地理的な環境」に拠っているはずであり、生産、加工および調理等がその地域で行われ、地域の環境における自然および人間環境がその産品に特徴を与えていなければならない。ところがフェタについては、ギリシャ本土とレスボス島がその地域とされており、ほとんどギリシャ全土である。デンマーク政府はフェタがバルカン半島全体に存在しており、せいぜい 2 条(3)にもとづく伝統的呼称でしかないとした。また原告とともに訴訟に参加した英国はフェタの名称はイタリア語でスライスを意味し、特定地域とは無関係な名称であること、フランス政府はフェタ同様の製造方法（雌羊とヤギのミルクから作られる白チーズをギリシャの伝統的な塩水につけたもの）を用いて 10 000 から 12 000 トンのフェタを生産しているとした。フェタに関する国内規則を有するのはギリシャとデンマークのみである。欧州裁判所は、このことからも、フェタは域内で一般食品名となったとはいえないとした。

知財保護のあり方により、EU 域内でも、域外に対しても貿易量が変化することをこの判決は示している。判決後、2005 年から 10 年間で、デンマークの輸出競争力は減少し、ギリシャ産フェタの輸出額は 2 倍以上になったのに対し、デンマーク産フェタは 1 割強まで落ち込んだといわれる[60]。

営業秘密

欧州委員会は委託研究調査結果を踏まえ、知識と情報に依拠して成長する EU 経済にとって、営業秘密の保護制度の改善と域内法制接近が必要と見た。EU 加盟国間で、営業秘密の漏えいを回避するための制度には大きな隔たりがあり、営業秘密の保護を強化すべきとの声は、企業のみならず、一般的には知財権保護の強化には懐疑的な欧州議会においてさえあがっていた。発案当初、立法案の推進を担った企業は、重電メーカーや設備関係等であった。

委員会のワーキング・ドキュメント[61]によれば、パブコメの回答者全体のうち多数が営業秘密保護を有益と認めており、企業内の研究開発を促進し（44%）、中小企業の競争力を強め（42%）、イノベーションの活用を促し（45%）、大企業の国際的役割を促進する（44%）と答えた。企業による回答については、65%の企業が、営業秘密保護の積極的な役割を認め、たとえば企業内研究開発（44%）、イノベーションの活用（45%）、中小企業によるイノベーションと競争力向上（42%）、大企業の国際的役割の向上（44%）に資するとした。67%の中小企業は営業秘密保護がイノベーションと競争力向上に効果的とみる。これに対し多数の一般市民は、営業秘密保護の役割に対し懐疑的で、イノベ

[60] 日本経済新聞、2018 年 5 月 22 日。

[61] Public consultation on the protection against misappropriation of trade secret s and confidential business information (2012.12. 11 -2013.3.8).
http://ec.europa.eu/growth/content/public-consultation-protection-against-misappropriation-trade-secrets-and-confidential_en, Commission Staff Working Document, Impact Assessment (2014).

ーションの活用には多少の効果があるにせよ、研究開発、企業のイノベーションや競争力、EU の競争力、経済成長と雇用にとってネガティブと考える。一方、研究開発の専門機関の意見は、営業秘密と研究開発へのインパクトに関し両極に分かれており、強いプラス相関を認める回答が 31%, 強いマイナス相関を認める回答が 37%、研究機関にプラス効果を与えるとの回答が 26%にとどまったのに対し、37%はマイナス効果があるとした。ただし研究機関の 53%が営業秘密保護の強化は、企業の研究開発に関して効果的との意見であった[62]。

SPC 改正案

2018 年 5 月、SPC の権利制限案が、委員会より提出された[63]。その目的は、SPC が基本特許に該当する特許が存在しない第三国市場において EU ジェネリックおよびバイオシミラーの競争力の確保を狙うものであり、EU 製薬企業にとって開かれた市場を確保するという通商政策を補強する意味を有する（前文(7)）。

委員会案の主旨は、従来の SPC 規則 4 条を改正し 4 条 2 項を追加することである。

その 1 項は、SPC により与えられた基本特許の保護は、販売が承認された市場における製品であって SPC の有効期限内にのみ及ぶと規定する。4 条 2 項によれば、SPC により付与された権利は当規則上特定される行為につき、以下の条件が満たされる場合には保護されない。(i)　第三国への輸出目的のためにのみ生産されること、 (ii)　厳密にその生産または輸出に必要な関連する行為であること。この改正案は、（4 条 2 項（a））。4 条 2 項（b）は、当該生産者が、関連加盟国政府にこうした生産の意図を通知することを義務付ける。このほか、製品の通知事項（4 条 3 項）や生産輸出される製品の表示月が 4 条 2 項（ｃ）および Annex I に示されている。

4 条 2 項の権利制限により、SPC による特許存続期間にも、ジェネリックおよびバイオシミラーの生産・貯蔵が可能になり、EU 市場においては SPC による特許延長期間の終了後、ただちに販売することができるようになる。

それに先立ち、2017 年から、欧州委員会は複数の研究を委託し、パブコメを募った[64]。

---

[62] 前掲パブコメ p.82.

[63] Proposal for a Regulation amending Regulation (EC) 469/2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products, 2018.5.28.

[64] パブコメは 2017.10.12 から 2018.1.4 にかけて行われ、231 の回答が得られた。
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-supplementary-protection-certificates-spcs-and-patent-research-exemptions_en

ひとつの委託研究[65]は、シミュレーションなどで、輸出・雇用増加予測などを行っている。それによれば、SPC の権利制限が低分子医薬品の第三国への輸出に与える影響は、2025 年までに 73 億から 95 億ユーロの増加と予想される。これにより EU 域内の雇用は 13% から 16%に増大 する(20000 から 25000 への雇用の増大)。ジェネリックおよび新薬の輸出は 73 億－74 億ユーロ分増大する（年間 6-18%）。バイオ医薬については、オリジナルメーカーの輸出が減少し、2025 年までに€120 億 から€210 億までバイオシミラーの輸出が増加する。EGA（European Generic and Biosimilar Medicines Association）の調査によれば、雇用については、EU ジェネリックとバイオシミラー 被雇用者は 13-16% 増加する。

SPC 改正案につき、理事会と欧州議会の合意形成過程で 2019 年 2 月 15 日、EU 域内市場担当委員は、急速に拡大しつつあるジェネリックおよびバイオシミラー製品のグローバル市場に注目し、10 年間で EU 域内に 25000 の雇用、成長、投資、10 億ユーロの収入増を実現したいと述べた[66]。

その後 2019 年 2 月 20 日、理事会と欧州議会による SPC 改正案審議において 5 条が加えられ、その 2 項(a)(iii)(iv)において、4 条の要件のもとで、SPC の存続期間満期前 6 カ月以内の生産・貯蔵が認められることになった[67]。

４．国際的側面

EU は、域内市場統合を主な目的として、加盟国間の法制接近、あるいは域内で効力を有する知的財産権の保護制度の創設に努めてきた。知財権の種類によって異なるアプローチが採られてはいるものの、近年は、産業の競争力を視野に保護制度の立法が推進されている。単に関連企業がそれぞれの利益を政府に訴えるロビーを超え、閲覧可能な研究結果あるいは広範囲の意見表示にもとづく公的議論がなされている点、透明性の確保を重んじる姿勢がみられる。数多い加盟国に対して、また EU 市民との関係で、「国家」とは異なり、弱い立場にある欧州委員会が、採るべき立場なのであろう。

著作権に関しては、これまで 10 余りの指令による制度接近が行われてきたが[68]、依然として各国間の制度は微にいり細にわたって相違している。これに対し、共同体商標や地理的表示については、EU レベルの知財が国際的な役割を果たしつつあるといえる。

---

[65] Charles River Associates, 'Assessing the economic impacts of changing exemption provisions during patent and SPC protection in Europe, 218p, 2017.10.5. p.14.
Max Planck Institute for Innovation and Competition, Study on the legal aspects of supplementary protection certificates in the EU, Annex I-IV, 2018.5.31.

[66] European Commission - Press release Pharmaceuticals: Commission refines intellectual property rules, 2018.5.28.

[67] Note from General Secretariat of the Council, Council of the European Union, 2019.2.20.

[68] Maria Martin Prat, 'The Future of Copyrigt in Europe', Columbia Journal of Law and the Arts, Volume 38, No. 1 (2014).

（1） EU 共通通商政策と知的財産権

共同体は 1994 年 12 月 22 日、理事会決定 94/800 により WTO 設立条約案を承認した。[69]それに先立ち、欧州委員会は、TRIPS 協定およびサービス貿易に関する GATS が共同体の（対外）共通通商政策（EEC 条約 113 条,EC 条約 133 条,TFEU207 条）の一環として共同体の排他的権限とみなされるか否かについて裁判所意見を求め、意見 1/94[70]が示された。TRIPS 協定に関し、意見 1/94 は、知財権保護の内容、保護水準および執行の権限はほとんど加盟国にあり、不正商品の取締り以外の TRIPS 分野は EC 条約 133 条の管轄下にはなく、共同体は TRIPS 協定について排他的管轄を主張できず、加盟国の参加が必要であり、加盟国と共同体はともに権限をもつ（jointly competent）とした。この意見を受け、アムステルダム基本条約（1999 年 5 月 1 日発効）は EC 条約 133 条に（5）項を追加し、理事会が決定さえすれば、同条（1）－（4）項の適用をサービス貿易および知的財産権に関する国際交渉および協定に拡大できるとした。第（5）項によれば、「理事会は、委員会の提案に対し欧州議会を諮問したうえで、上記（1）－（4）項を、これらの条項がカバーしていない場合は、サービスおよび知的財産権に関する国際交渉および協定に適用を拡大するか否か全会一致で決定する」。1995 年 1 月、世界貿易機関（WTO）が設立され TRIPS 協定も発効した。

リスボン条約は、共通通商政策に関する EC 条約 133 条を再度改正し、TFEU207 条 1 項には「知的財産権の商業的側面、直接投資、自由化措置の一貫性の達成」が「一律の原則にもとづく」共通通商政策の一環として追加された。

EU は、域内統合を進めると同時に WTO において、また二国間通商条約を通して、知財に関する国際的役割を拡大させている。日本との経済連携協定（EPA）においても、知財に関する 14 章が、二国間通商関係を拡大させる可能性を広げた。

（2） Brexit

そうしたなかで、英国の EU 離脱という、欧州の秩序を大きく変える決定がなされた。

2016 年 6 月 23 日、英国民は国民投票により支持率 51.9％で EU 離脱を選び、政府は EU 条約 50 条にもとづき 2017 年 3 月 29 日、EU に離脱を通告した。2017 年 6 月 26 日には英国において EU 離脱法が採択され、離脱後の国内法枠組みが成立。2018 年 11 月 14 日、欧州委員会と英国政府との間で合意された離脱協定案は理事会の承認を経て公表された。協定案および EU と英国の将来の関係について政治宣言案は 2018 年 11 月 25 日、欧州理事会により承認された。その後、離脱協定案の合意のため EU27 か国と英国において批准過程が開始されるはずであったが、英国議会は離脱協定案を否認した。これにより、残された道は①交渉の延長（これには EU27 カ国の合意が必要）、②英国に

[69] ウルグアイ・ラウンド交渉（1986 年 9 月－1994 年 4 月）は、1947 年 GATT のもとでの多角的貿易交渉で WTO は、マラケシュ協定（WTO 協定）にもとづき 1995 年 1 月設立された。

[70] Opinion 1/94 of the Court,上記注 44.

よる離脱通告の撤回（これには英国において国民投票が必要）、あるいは③ハード Brexit（合意なき離脱）となった。2019 年 3 月 5 日現在の段階では、③に限りなく近い道になる可能性が高い。

離脱協定案は、2019 年 3 月 29 日から 2020 年 12 月 31 日を移行期間としており、この間、その後の２者の関係に関して新たな協定が結ばれることになっていた。離脱協定案は、特段の手続きなしで、英国において効力のある EU 法と同種の権利を英国法のもとで取得できること、現在、英国と EU において有効な EU の地理的表示を保護すること等を規定していた。

EU 法は、直接適用の可能性や国内法に対する EU 法の優位等、いくつかの原則のもと、加盟国における統一解釈により機能する。ハード Brexit のもとでは英国の上記 EU 離脱法の枠内で、欧州裁判所の判決による効力は失われる。離脱後の英国で、こうした原則や、欧州裁判所の判例による拘束がなくなれば、EU 法やその他英国の国内法が立法化され、施行されていく過程で、いかなる知的財産権の保護がなされるかについて、予測は容易くない。

今後の英国内における知財保護法の根拠や立法について、これまで多くの議論がなされてきたが、EU 法の観点からも、課題が点検されつつある。

さらに、EU が国際的に発展させてきた制度が、Brexit の影響を受けることも考えられる。統一特許裁判所（UPC）に EU 法上、組織上の課題を与えていることなども、そのひとつである。

（３） 統一特許裁判所（UPC）

UPC（Unified Patent Court, UPC）協定は、中央部をパリに、中央部支部をロンドンとミュンヘンに置くことを規定する(UPC協定7条2項)。英国はUPC協定を2018年4月に批准している[71]。同年7月12日、英国政府は、「英国とEUとの（離脱後の）関係について白書」[72]を公表した。そこには、EUを離脱した後も、英国は、欧州単一特許制度およびUPC協定に留まる可能性を精査する意向であることが表明されている。「UPCは、EPOが管理する欧州特許およびEU単一効特許の紛争を扱うというユニークな構造を有する国際裁判所であり、英国はUPCが確固とした法的根拠にもとづいて発展するよう他の締約国と協力する」との見解であった[73]。

---

[71] 単一特許パッケージの発効には英国、ドイツ及びフランスを含む 13 の EU 加盟国の UPC 協定の批准が必要で、これまで英国およびフランスを含む EU 加盟 15 か国が UPC 協定を批准している。ドイツが批准すれば（議会は一応の承認）単一特許パッケージは発効することになっているが、現在ドイツでは、UPC 協定の批准法案に対する違憲訴訟が提起されており、遅延が予想されている。

[72] Her Majesty's Government, The Future Relationship between the United Kingdom and the European Union, July 2018.このほか、UK Intellectual Property Office Guide on IP and BREXIT https://www.gov.uk/government/publications/ip-and-brexit-the-facts,2014 年、英国知財庁の委託調査において、英国企業等がいかに欧州単一特許及び統一特許裁判所を使うか、その可能性について実証研究等が公表されている。McDonagh, L. (2014)Exploring perspectives of the Unified Patent Court and Unitary Patent within the business and legal communities,July 2014.

[73] 上記白書, paras.149-152, p.46.

UPC協定に関しては、Brexit後、EU加盟国でない英国にUPCの支部を設置できるか否かEU加盟国側でも議論されてきた。

UPC 協定は、国際条約であり、条約を修正することで UPC の中央部支部をロンドンに設置する可能性は十分あるとの見解も存在する一方で、国際機関の支部を加盟国でない国に置く慣習はないとの反対意見もある。また、英国に UPC 協定上の特定の地位を与え、特許の単一効を及ばせるべきとの考えもある。

先述のとおり、欧州における特許権の管理を統一的に行なうことを可能にする欧州単一特許制度と、特許権についての法的判断を統一的に行なう欧州単一特許裁判所はセットされている。ところが欧州単一特許制度は EU 規則 1257/2012（上記注 54,55）に依拠するが、UPC 協定は国際条約であり、しかも EU 加盟国間の条約である。EU 規則にもとづく特許の単一効と条約にもとづく特許裁判所が併合された二つの制度を、非 EU 加盟国において実施することはどこまで可能か。このことから EU 法上、市場統合上、実質的な課題が多く存在するとの見解もある[74]。UPC 協定の前文 1 は、「欧州連合加盟国の特許分野における協力によりヨーロッパの統合とくに域内市場の確立に与すること」とし、市場統合を目指す制度であるとする。

Brexit 後の英国による UPC 協定参加およびロンドン中央支部の設置可能性については、国際条約に関する欧州裁判所の意見を重んじる向きもあり、先の ECPC に関する意見 1/09[75]が参照されている。遡って 2011 年、ECPC に関して同裁判所意見は以下のことを述べた。

ECPC は TEU19 条(1)が規定する EU 制度および司法枠組みの外にあり、国際法上、独立した法人格を有するとしている。ECPC は、 EU 司法制度の外にある国際裁判所に共同体特許について個人の訴訟を審理する排他的権限を ECPC に与えている。ECPC は、個人の訴訟を扱い、その法源は国内法を含む。このことは、加盟国の国内裁判所の欧州裁判所による EU 法の解釈および適用について先決判決を請求する権利等、基本条約が加盟国および EU 機関に与える権限の本質的な性格を変更することになる。主にこの理由で、欧州特許および単一欧州特許に関する訴訟制度を創設しようとする ECPC 協定案は、欧州連合条約（TEU）および TFEU の規定に不整合との判断が出された。

ただし、2009 年に合意された ECPC と 2013 年の UPC 協定との間には多くの相違点があることにも留意すべきであろう。

まず、ECPC は EU 加盟国および EPC 加盟の EEA 条約国なども一定条件のもとに締約国になれるとしていた点で大きく異なる。これに対し、UPC の加盟国は EU 加盟国でなければならない（UPC84 条）が、ベネルックス裁判所のように、EU 司法制度枠内にはない。さらに、ECPC の控訴審には欧州裁判所の先決判決を求める義務があった(48 条)。にもかかわらず、個別案件における適用法に関して ECPC に対する EU 法順守義

[74] Matthias Lamping and Hanns Ullrich (ed), The Impact of Brexit on Unitary Patent Protection and its Court, Max Planck Institute for Innovation and Competition research paper No. 18-20, 2018.8.30.
[75] Opinion 1/09 of the Court,上記注 53.

務は限定的であった。ECPC 案の 14a 条は ECPC の裁判官による審理の際、適用される法を定めている。その 1 項（b）は、「直接適用される」共同体法、とくに 共同体特許および締約国において実施されている共同体特許に関する理事会規則および共同体法を実施する国内法」と限定し、14 条 2 項は、締約国の国内法に依拠する場合、(a)「直接適用される」共同体法、(b) 「直接適用される」共同体法が存在しない場合、すべての締約国が参加する国際公法あるいは私法とし、ECPC14a 条 3 項は、EEA 条約加盟国でない場合、ECPC 締約国が EU 加盟国でない場合で、当該 ECPC が国内法に依拠して判断する場合は、(a)国内法、規則および行政規定を特許実体に関する共同体法に整合的にしなければならないとしていた。

意見 1/09 は Brexit と UPC との関係について検討するにあたり、十分参考になるとは言い難い。EU 法との関係において、また EU 市場と EU 離脱後の英国市場との相違から、今後、考慮に入れ、解決しなければならない課題がさらに提示されていくであろうが、まずは交渉の方向性が整理され、定められる必要があると思われる。

＊＊＊

以上のように、EU の知財保護制度は、域内市場において重要な発展を遂げつつあり、国際的にも重要な役割を果たしつつある。とはいえクロスボーダーの範囲の変化など、不確定な側面も存在する。とくに Brexit 後の英国における知財保護制度と EU 法との関係を見守る必要があろう。

第３章　各国における知的財産制度を巡る状況に関する調査

Ⅰ．ASEAN 地域における営業秘密保護法制度に関する調査

１．はじめに

近年、我が国企業の研究開発・生産等の事業活動が益々グローバルに展開される状況にあるところ、我が国企業に関わる営業秘密の漏洩事件の発生は後を絶たず、技術情報を始めとする営業秘密管理の重要度はますます大きくなってきている。かかる状況下でありながら、中国、ASEAN 等における営業秘密保護制度と各国の運用実態に関しては充分に知見が得られているとは言えず、平成 29 年度の本調査研究では、我が国企業の事業活動の拡大が今後も想定されるという観点から中国と ASEAN のうちでインドネシア、タイ、フィリピン、ベトナムの４か国と更にインドを加えての計６ヵ国における国・地域における営業秘密に関する法制度やその運用の実態を調査した[1]。

本年度の調査研究では昨年度の結果を踏まえ、対象国をシンガポール、マレーシアに絞り、公開情報調査に加え質問票で現地法律事務所[2]へ問いかけることで営業秘密に関する調査を実施した。 調査にかかる具体的な観点には、営業秘密保護に関する法制度の概要／営業秘密の定義／営業秘密侵害に対する救済手段及び例外規定／訴訟における証拠収集手続／営業秘密保持方法／国境措置の有無／営業秘密保護規定の域外適用の可否／営業秘密保護に関する紛争実態（侵害事件数、裁判外での紛争解決手続の有無、訴訟における主な争点など）、及び我が国企業がシンガポール、マレーシアに進出する際の営業秘密保護に関する実務上の留意点等を含めた。

２．営業秘密保護に関する法制度

（１）シンガポール

（ｉ）営業秘密の定義

シンガポールでは、営業秘密は裁判例を通じて発展したコモンローによって保護されており、営業秘密保護に特化した明文規定はない。営業秘密は機密情報の一種とされ、「公衆が相対的にアクセスしにくい情報（または公知になっていない情報）」として定義される。ただし、保護の対象となる機密情報とみなされるためには、以下の３つの要件を満たす必要がある[3]。

（1）当該情報が秘密としての性質を有していること

---

[1] 『国際知財制度研究会』報告書　（平成 29 年度）
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/tripschousahoukoku/29_all.pdf

[2] ラジャタン法律事務所。調査期間は 2018 年 11 月～2019 年 3 月。

[3] Clearlab 判決でシンガポール高等裁判所が承認した英国の Coco v Clark (Engineers) Ltd [1969] RPC 41 判決による営業秘密の定義。

（2）当該情報が守秘義務を課される状況下において開示されていること
（3）当該情報を伝える者が不利になるように無断使用されていること

更に判例に見られる幾つかの定義について以下詳述すると、

- ✓ 機密情報とは、公衆が相対的にアクセスしにくい情報（又は公知になっていない情報）である[4]。 その判断基準は絶対的な新規性や秘密性にあるのではなく、情報が容易にアクセスできるかどうかの判断において、裁判所は、露出の程度（当該情報が利用のために提供された回数）並びに露出したことにより関心のある公衆の一員にとって情報へのアクセスしやすさが向上した程度を考慮する。
- ✓ 営業秘密と一般の機密情報の違いは、一般的な機密情報のほうが営業秘密情報よりも機密性の程度が低いと考えられている点である[5]。
- ✓ 営業秘密の情報は公知の情報とは区別され、また従業者の技能や知識、取引上の一般慣行とも区別される[6]。
- ✓ 営業秘密又はこれに相当するものと見なされる事物のリストを提供することはできない[7]。 秘密の製法は明白な事例ではあるが、秘密性が短期間のものに過ぎず、その期間を過ぎると営業秘密とは見做されなくなる情報がある一方で、他の多くの部分が営業秘密であるという場合もあり得る。さらに、特定の情報の回覧が、限られた人数の個人に制限されているという事実がある場合に、その事実はその情報の状態や秘密性の程度を明らかにする可能性がある。特に、Neill LJ 裁判官は、過去の雇用状況との関連においては、情報が営業秘密又はこれに相当するものであるかを判断するためには、以下を考慮する必要があると判示している。
    - (a) 雇用の性質。例えば、その従業者の立場上、定期的に機密情報を扱う地位にあり、機密情報をそのようなものとして認識していたかどうか、又は当該情報が制限された数の従業者によってのみ取り扱われたかどうか。
    - (b) 情報そのものの性質
    - (c) 使用者が従業者に対して当該情報の機密性を強調したかどうか
    - (d) 当該関連情報を同じ情報のまとまりの一部である他の非機密情報から容易に分離できるかどうか。
- ✓ 上記基準は他の判例でも確認されている[8]。
- ✓ 一般に知られていない費用や価格も営業秘密又は機密情報となり得る[9]。
- ✓ 営業秘密侵害が成立する要件として、図利加害目的等の主観的要件は必要とされない[10]。

[4] Clearlab SG v. Ting Chong Chai [2015] 1 SLR 163 (「Clearlab」事件) at[66]
[5] Clearlab 判決の［68］
[6] Man Financial (S) Pte Ltd v Wong Bark Chuan David [2008] 1 SLR(R) 663 at [83].
[7] Faccenda Chicken Ltd v Fowler [1986] 1 All ER 617 (“Faccenda”) Neill LJ at 625–627 事件
[8] Medivac International Management Pte Ltd v Moore [1987] SLR(R) 449)事件のシンガポール高等裁判所
[9] Herbert Morris Ltd v Saxelby [1916] 1 AC 688
[10] National Broach v Churchill Gear [1967] 1 WLR 384

従って、当該情報を利用する意図がない場合[11]、又は当該情報を「無意識に」利用している場合[12]であっても、営業秘密の侵害となる可能性がある。

（ⅱ）営業秘密侵害の救済

シンガポールでは、営業秘密の侵害に対する救済は民事救済のみであって、刑事救済、行政救済の制度はない。また、営業秘密を侵害する商品に対する水際措置の制度もない。

営業秘密を侵害された者は、民事上の差止請求および損害賠償請求が可能だが、原告として当該情報が機密情報に該当していることを証明しなければならない。その際、重大かつ回復不能な損害が生じていることは必要なく、情報の無断使用により生じた一定の損害があればよいとされる。ただし、侵害行為が未遂である場合は処罰の対象とはならない。

出訴期限については、営業秘密侵害は、当事者間に合意のない機密情報の開示、又は契約上の守秘義務条項への違反という不法行為によるものであるため、出訴期限法第 6 条(1)(a)によって、訴えの原因となる事実が発生した日（営業秘密を無断使用した日）から起算して 6 年をもって期限を迎える。

（ⅲ）営業秘密侵害に関する裁判例

最近判決に至った裁判例として下記の 3 件を挙げる。結論から言うと、いずれも原告による立証が十分ではなかったことを理由に営業秘密の侵害を認めていない。また、シンガポールにおいて大多数の事件は訴訟提起後に裁判外で解決されているために公表されていないケースは多くあるとのことで裁判外での解決については非公開情報であることから詳細な情報は得られなかった。裁判以外の紛争解決手段の一つである仲裁に関しても、非公開であることから、件数、内容に関する情報は得られなかった。

2017 年

- Salad Stop Pte Ltd 対 Simply Wrapps Express Pte Ltd[2018] SGDC 174

原告の Salad Stop は、元従業員が Simply Wrapps に入社後ほどなくして実店舗を開いたスピードを考慮して、Simply Wrapps に入社した元従業員が原告の営業秘密を Simply Wrapps に漏洩したと主張した。しかしながら、裁判所は、原告が、秘密保持義務を生じさせるような状況又は機密情報の具体的な内容が漏洩された状況を十分に説明できなかったと判断し、原告の請求を棄却した。

2014 年

- IWA Design Pte Ltd 対 Spirit of Design Analogy Pte Ltd, Tung Ching Yew, Lee Chia Hwa [2014] SGDC 318.

[11] Interfirm Comparisons v Law Society of New South Wales [1977] RPC 137
[12] Seager v Copydex [1967] 1 WLR 923

原告 IWA Design Pte Ltd が、顧客のために作成した意匠および顧客リスト、価格リストを機密情報として有していたところ、第 2 被告及び第 3 被告がこれらの営業秘密にアクセスし、窃盗し、悪用したことにより、第 1 被告に利益をもたらしたと主張した。しかし、裁判所は、原告はその意匠および顧客リスト、価格リストの窃盗に関する直接の証拠を提示できなかったとして、原告の訴えを棄却した。また、裁判所は、問題となった意匠は、原告から窃盗をしなくとも、被告らが顧客の既存の販売経路を訪問することにより容易に複製できるものだとする被告らの主張も認めた。

- Invenpro 対 JCS Automation [2014] 2 SLR 1045.

原告 Invenpro は、被告が製造したバッチ式洗浄装置が原告自身のバッチ式洗浄装置の機密とされる特徴の多くを適用したものであり、被告 JCS Automation が機密情報（製法及び装置のデザインに関連する原告の既存の営業秘密を含む）を利用したと主張した。被告は、両者の製品が類似しているのは、その設計時において被告側設計者が原告側設計者と類似したコンサルテーション及びイノベーションプロセスを辿っているからに過ぎないと主張した。裁判所は、原告が原告に帰属する機密情報の無断使用があったことを証明していないものと判断し、原告の請求を棄却した。

（iv）訴訟における営業秘密保護

シンガポールにおける証拠収集に関して[13] 、権利者は、知的財産権の侵害者に対して、(1) アントン・ピラー命令（Anton Pillar Order）、(2)その他の情報開示命令の暫定救済命令、を裁判所から得ることができる。いずれの命令も、裁判官の裁量によるものである。申請者は必要な侵害状況の情報を収集し、リスクの説明、宣誓供述書の提出を行う。命令が発令されるかに関しては、召喚後に法廷で決定がなされる。上記の命令が発令され執行された場合には、証拠の保全義務は申立者にあるので、申立人は確実な保全措置と早い時期での提訴が必要となる。命令による手続きで被告側に損害が生じ、裁判所がその補償を命じた場合には、従わなければならないリスクもある。

(1)アントン・ピラー命令
侵害者が侵害品やその他の侵害行為を示す重要な証拠を廃棄、処分、隠匿される虞があるときに、そうした活動を防止しするために、侵害品や証拠の調査や押収を認める。
(2)その他の情報開示命令
原告（知的財産権者）は、当事者ではない関係者に対して、被告や事件に関する情報の開示命令を請求することを認める

[13] 特許庁 HP「世界の産業財産権制度および産業財産権侵害対策概要ミニガイド」「侵害ガイド」「シンガポール」（2012 年 1 月 5 日作成）21 頁
https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/pdf/Asia_Singapore_inf.pdf

更に訴訟における営業秘密の取り扱いに関しては、当事者が“confidentiality club”を設け、機密情報を閲覧できる個人の人数を特定のそのクラブのメンバーに限定する。裁判所は、情報の開示が限定的に行われることを確保するよう指示を出し、かつ、このメンバーの各個人は守秘義務契約に署名する必要がある。また、裁判所は、訴訟中は機密情報であることを理由にその書類を法廷に提出する必要がないという指示を出すこともできることに加えて、インカメラ手続きで一般に公開されないようにするという指示を出すこともできる。

これとは別に、証拠開示手続において、被告は「リディック原則（the Riddick principle）」に拘束される。これは、ディスカバリー手続において、開示された書類を付随的な目的のために使用しないという黙示的な合意である。しかしながら、一旦この書類が公開の法廷で使用されると、もはやこの原則は適用されなくなるため、原告は訴訟後においても機密情報としての取り扱いを継続させるよう申し立てることが必要となる。

また、訴訟において秘密情報の流出を防止するための措置として、中間差止命令（interim injunction）という制度がある。中間差止命令は、裁判や仲裁等の最終的な決定を待つ間に出される差止命令である。中間差止命令は、裁判所により紛争が正式に解決される前の段階で被告を抑制する必要がある場合、すなわち、重大かつ回復不能な損失を被る場合のように、非常に緊急性が高い事案において要求されることが多い。

裁判所は、中間差止命令を認めるべきであるかを判断する際、審理に付さなければならない重大な問題があること（根拠のない申立てや訴権の濫用に該当せず、裁判で勝訴する何らかの見込みがあること）、及び双方の権利の比較衡量により中間差止命令を認めるべきこと、の２点について検討しなければならない。

（ｖ）国外での侵害行為に関して

シンガポール企業が保有する営業秘密が、外国において漏洩されたり、外国において当該営業秘密を利用した製品を製造、販売等されたりする可能性もある。

このように、営業秘密の国外における使用があった場合に、シンガポールの営業秘密に関する法律で侵害を追及することが可能であるかが問題となる。

理論上は、シンガポールにおいて原告がシンガポール国外での営業秘密の使用について、いわゆる「二重の訴訟可能性の原則（double actionability rule）」に基づいて訴訟を提起することは可能である。この原則によれば、(1) その行為がその法廷地（forum）で行われていたとすれば、その法廷地の法律により不法行為として訴訟提起可能であること、(2) その行為が、行われた場所の法律で民事責任を生じさせるものであること、の 2 つの要件を満たす必要がある。

（vi）リバース・エンジニアリングとの関係

裁判例によれば、リバース・エンジニアリングにより情報を独力で獲得するに至った場合

には、営業秘密の侵害には該当しないと考えられている。

先述の Invenpro 判決[14]において、シンガポール高等裁判所は、以下の二つの事例を挙げて、リバース・エンジニアリングが営業秘密の侵害に該当しないと説明した。

① A が、合弁事業の目的で、B に秘密のレシピの形で機密情報を提供した。そのレシピは、缶入りの「発泡性のトマト冷スープ」に関するものであるが、この製品が販売されると、トマトスープ自体の機密性は失われ、その味、食感、色、匂いは既知のものとなる。公知になっていないのは（レシピが製品に記載されていない場合）実際のレシピであり、その情報は B のもとで機密に保持される。もし、合弁事業の解散後に B がこのレシピの知識を利用したならば、B は当然、機密情報を無断で使用したことになる。

そこで、B が A と競合しようとするならば（ここでは契約上の制限事項又はその他の知的財産権は考慮しないものとする）、B は独力で製法やレシピを再発見しなければならない。これを行う一つの方法として、エクイティにより長い間認められてきたのが、原告がすでに公衆の利用に供している素材からのリバース・エンジニアリングである。

すなわち、独立したエンジニアが、化学分析や実験室の分析を通じて各成分（及びその比率）を発見した場合、その者は、自身に与えられた機密情報を無断で使用したことにはならない。そこで、発泡性スープの缶詰をパブリックドメインから正当に取得して、分析及び研究が行われた。B が、B の所有する知識を一切利用することなく、独立して委託したエンジニアにレシピのリバース・エンジニアリングを行わせたことを実証できる限りは、B はその独力で獲得した情報を利用し得るはずである。B は、A から秘密として開示された情報を利用していないからである。」

② Mars 判決では、両替機内に具現化されたコンピュータプログラムで構成される機密情報の悪用に対して訴訟が提訴された。同プログラムは暗号化されており、リバース・エンジニアリングは難易度が高かった。当該両替機を正当に獲得した被告は、リバース・エンジニアリングにより、プログラミングの詳細を発見し、当該両替機を新しい種類の硬貨の使用向けに再調整することができた。これに関して、Jacob 裁判官（当時）は、コンピュータ・コードをリバース・エンジニアリングする行為が守秘義務違反になるとする主張を退けた。その理由の一つとして、当該両替機の正当な所有者には、両替機を分解したり、その作動方法を発見したり、自身がしたことを他人に伝えたりする権利を有するという一般原則が示された。ある機械の作動を発見するために機械を分解する行為は、その機械がパブリックドメインから獲得されたものであれば、その事自体はエクイティ法の観点からは不適切な行為とはいえない。この場合、原告がリバース・エンジニアリングを阻止したいのであれば、特許や著作権等の他の権利による保護を根拠としなければならない。機械が買い手に「ブラックボックス」として販売される場合（つまり、買い手がその仕組みや詳細を突き止めるため

[14] Invenpro 対 JCS Automation [2014] 2 SLR 1045 at [137][138]

に分解やリバース・エンジニアリングを行わないことに合意する場合）には、契約による制限も有効となりうる。

（vii）データ保護

シンガポールには、著作権法やその他の知的財産法とは別に「個人データ保護法(The Personal Data Protection Act)があるが、これは、個人データを保護するための法律であり、営業秘密を保護するものではない。なお、営業秘密に関する法律はコモンローによるものであるところ、現時点において見直しをする予定はない[15]。

（viii）営業秘密保護制度に関する国内的な課題

現在のシンガポールにおいて、営業秘密に関連する法律は、営業秘密の不正取得からの保護、競合者による営業秘密の利用に対処するという点においては、十分に発達していると考えられているようである。他方で、現代的な課題として、会社の営業秘密をオンラインチャットルームやソーシャルメディアで共有する元従業員の行為に対する防衛策の検討が挙げられ、この態様については従来の対応よりも難しくなっていると考えられる。

（２）マレーシア

（ｉ）営業秘密の定義

マレーシアでは、営業秘密保護に特化した明文規定は存在せず、営業秘密は機密情報の一種としてコモンローとエクイティによって保護される。

営業秘密については、英国法の考え方と一致しており、次の３つの条件が満たされている場合に、守秘義務違反（breach of confidence）として裁判所に提訴することが可能であることが英国で提起された Saltman Engineering Co Ltd 対 Campbell Engineering Co Ltd （1948）65 RPC 203 事件及び Coco 対 AN Clark （Engineers） Ltd （1969） RPC 41 事件において次のように明示された[16]。

①機密性のある情報であること。
②守秘義務が存在する状況下で開示されたこと。
③情報の無断使用、無断開示があったか、それが予期されること[17]。

この事件以降、これらの要件がマレーシアの訴訟で適用されている。例えば、Schmidt Scientific Sdn Bhd 対 Ong Han Suan & Ors [1998] 1 CLJ 685 事件、Electro Cad Australia Pty Ltd

[15] 質問票調査の回答による。
[16] JETRO「特許庁委託事業 模倣対策マニュアル マレーシア編」（2013 年 3 月）209～210 頁 https://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/manual/pdf/malaysia1.pdf
[17] Coco v AN Clark(Engineers) Ltd [1969] RPC 41 事件

& Ors 対 Mejat RCS Sdn Bhd & Ors [1998] 3 CLJ SUPP 196.事件などが挙げられる。

①については、守秘義務を課す状況のもとで情報が開示された場合には、当該情報は機密性があるとされる。また、一般に、機密情報とは、事業に商業的利益をもたらす情報とされており、営業秘密は機密情報の一種として位置づけられている。但し、営業秘密は契約で守秘義務等を定めない限り、原則保護されない[18]点は注意すべき点である。

（ⅱ）営業秘密の侵害と救済

営業秘密の侵害に該当する行為としては、例えば、①窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為や、②不正の手段により取得した営業秘密を使用、もしくは開示（秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む）する行為などが挙げられる。なお、営業秘密の侵害が成立するために、侵害者の主観的要件は必要とされていない。

守秘義務が、機密情報の開示者と被開示者の間の契約から生じる場合、機密保持に関する契約上の明示又は黙示の規定が、両者間の守秘義務の履行の根拠となる。

通常、このような状況は、使用者と従業者、ライセンサーとライセンシー、製造者と販売者の関与する関係に関連して生じうる。

マレーシアでは、営業秘密の保護に関する法律上の規定は存在しない。また、営業秘密の侵害は、ほとんどが民事事件として取り扱われることから、刑事救済については情報が得られなかった。なお、営業秘密の侵害に対する行政救済は利用できない。

以下、民事上の救済について詳細に説明する。営業秘密の侵害に対する民事救済は、一般にディスカバリー（証拠開示）命令、アントン・ピラー命令、損害賠償、差止命令である。営業秘密の侵害は守秘義務違反という不法行為に該当し、そのような違反が想定される場合又は違反行為がある場合には差止命令が認められる。差止命令が認められるためには、原告は、回復不能な損害があること、及び損害賠償請求のみでは救済として不十分であることを立証しなければならない。また、原告は、守秘義務違反の結果として原告が被った損失又は損害について損害賠償を請求することが可能である。

裁判所は、損害賠償額の判断に当たり、次の事項を考慮する。

- 従業者による守秘義務違反と機密情報の不正利用又は開示の結果、原告に生じた利益の喪失
- 違反行為を行った被告が、機密情報の不正利用又は第三者への開示により得た利益額

なお、守秘義務違反に関する訴訟における立証責任は原告が負うため、原告である使用者は、機密情報の不正利用又は開示から従業者（被告）が利益を得たことを証明しなければな

[18] 「特許庁委託事業 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 年 4 月 日本貿易振興機構 バンコク事務所 知的財産部）47 頁 http://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wpcontent/uploads/2013/10/42e263dd6ded0826ebece167245d9446.pdf

らない。また、被告側は、原告の主張に反論する証拠を提示する義務を負い、情報が性質上機密に保持されるものでないことを立証する必要がある。

上記に関連して、秘密情報の開示がまだ行われておらず、予期されるだけであっても、証拠により、不当な開示のおそれがあること、及び使用者に損害が生じるおそれがあることの両方が示された場合には、裁判所は、使用又は開示を禁止する中間差止命令を認容することができ、特定の状況下では、差止命令に代えて損害賠償の裁定を行うことができる。

なお、守秘義務違反という不法行為に対する請求権の除斥期間は 1953 年出訴期限法第 6 条(1)(a)に基づき 6 年である。守秘義務違反の不法行為に対する訴因は、当該不法行為について三つの要素が満たされた日をもって発生する[19]。

（iii）営業秘密侵害に関する裁判例

マレーシアにおける営業秘密に関する有効な裁判例は今回見付けられなかった。

（iv）訴訟における営業秘密保護

マレーシアにおける証拠収集に関して[20] 、アントン・ピラー命令が知的財産の権利行使では多用される。アントン・ピラー命令は、文書、ファイル、及び物品の検査を容易にするため、申立人が被申立人の敷地施設内に立入り、証拠文書や財産を捜索押収する許可に被申立人を従わせる命令である（強制的差止命令）。アントン・ピラー命令は被申立人に過酷であるため発令には厳格な要件が定められ、例外的な場合だけに付与される。なお、アントン・ピラー命令は不意打ち要素が重要なときに用いられる。例えば、被申立人が申立人の知的財産権を侵害していると信じるに足る強力な事由があり、侵害行為に関して被申立人に対する申立人の要求を裏づけるのに必要な証拠が訴訟の提起によって破棄されたり、隠匿されたりする危険が実際にあるときである。

1964 年司法裁判所法（Courts of Judicature Act 1964）第 15 条は、当該事項を秘密にすることが司法、公共の安全、公共の安寧又は財産の利益にとって妥当であると裁判所が納得する場合を除き、手続は公開の裁判所でなされなければならないと定めている。

しかし、上記に該当する場合には、手続は非公開で行われる。

通常の手続では、裁判所は、一方当事者からの申立てがあり、その者が秘密保持の必要性が妥当であることを示した場合は、特定の書類を秘密とすることができる。

営業秘密の手続における機密書類は、公衆に公開されないように裁判所が細心の注意を払って取り扱う。

---

[19] Novaviro Technology Sdn Bhd v QL Plantation Sdn Bhd & Anor (Watermech Engineering Sdn Bhd, third party) [2018] 11 MLJ 392

[20] JETRO「特許庁委託事業 模倣対策マニュアル マレーシア編」（2013 年 3 月）69 頁 https://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/manual/pdf/malaysia1.pdf

裁判所は、2012 年裁判規則（Rules of Court 2012）の第 24 条第 3 項(1)の以下の書類のディスカバリーを命ずることができる。

① 当事者が根拠とする書類又は根拠としようとする書類
② 当事者の主張に不利に働く、他方当事者の主張に不利に働く又は他方当事者の主張を裏付ける可能性のある書類
③ ディスカバリーは、関連書類について命じられる。ディスカバリーの命令は、「必要性」のテストに基づき判断される。機密書類に関連性がある場合、その開示が法律で禁止されている場合を除き、開示される。秘匿特権は機密書類には適用されない。裁判所は、制限された閲覧のために機密書類の編集又は提出を許容することができる。

また、訴訟において機密書類を相手方当事者と共有するかどうかの判断は、裁判長に委ねられている。当事者らは、関連書類に関して秘密保持のための同意命令に服する。

（v）国外での侵害行為に関して

国外で起きた守秘義務違反行為について、マレーシアで訴訟を提起するためには、二つの条件を満たす必要がある。一つ目は、国外で行われた開示行為が、同様の状況下でマレーシア国内において行われたものであったとしても、提訴が可能であることである。

二つ目は、訴訟の原因となる開示行為が、当該行為が行われた国の法律によっても適法なものとはいえないことである。これは、控訴院が Attorney General of Hong Kong v Zauyah Wan Chik & Ors and Another Appeal [1995] 2 MLJ 620 事件において示した判断基準である。

この事件で、原告は、第 1 被告から第 3 被告に対し、機密情報を開示したことが守秘義務違反にあたるとして、香港の裁判所に訴訟を提起した。しかし、その開示行為が、マレーシアで行われたとしても、マレーシア法に基づき提訴可能であると立証できなかったため、守秘義務違反が認められなかった。

また、連邦裁判所は、Chan Kwon Fong & Anor v Chan Wah [1977] 1 MLJ 232 判決において次のように述べ、一般原則を定めている。

裁判所の見解によれば、国外で行われた行為については、マレーシア国内における民事責任の条件を規定する国際私法規則を確認することが必要である。現行の法律に従って、国外で行われたとされる不法行為についてマレーシアで不法行為訴訟を提起するには、二つの条件が満たされている必要がある。一つ目は、当該不法行為がマレーシア国内で行われたとしても提訴の対象となる性質を有するものであること。二つ目は、その行為が行われた国の法律に基づき、当該行為が正当な行為に該当しないことである。

（vi）リバース・エンジニアリングとの関係

リバース・エンジニアリングで知りえた営業秘密の使用が侵害になるかについては、今回の調査では有効な回答が得られなかった。侵害と問われる可能性も考慮して、十分に慎重な対応が必要と思われる。

（vii）データ保護

マレーシア 1987 年著作権法には、営業秘密の保護に関して具体的に定めた規定は存在しないが、コンピュータプログラム形式のデータや技術は 1987 年著作権法で保護される。

マレーシアには、2010 年個人データ保護法があり、この法律が商取引に関して「個人データ」を処理し、管理し、その処理の権限を与える者に適用される。同法は、マレーシアを通過する目的以外で、個人データの処理を行うためにマレーシアの施設を利用する場合には、マレーシアで設立されていない者（例えば、外国企業）にも適用される。一定の部類のデータの利用者は、個人データ保護省に登録することが義務付けられる。

（viii）営業秘密保護制度に関する国内的な課題

マレーシアでは、機密情報の登録制度は存在しないため、保護が可能となるのは、情報を秘密に維持することによってだけである。一度公開されてしまえば、その後情報を再び秘密にすることはできない。不正に利用された情報の所有者が法的措置を講じ、被った損害に対する支払いを得たとしても、情報を秘密に保持することには敵わない。

保護を維持する際に重要となるのは、企業が適切に管理することである。従業員による機密情報へのアクセスは、「知る必要性」に基づく管理により制限するべきである。なぜなら、企業が機密情報を失う最大の原因は、従業員が同じ業種の別の企業に移籍してしまうことだからである。雇用契約や供給業者、請負業者等の第三者との契約には適切な条項を含めなければならない。

マレーシアの裁判所は、営業秘密の保護に関して良好に機能していると考える。ただし、世界は技術指向で発展し続けているため、明確な法律が存在しないマレーシアでは、営業秘密に関する法律を制定する必要性が指摘されている。

３．営業秘密の保護に関する海外企業の留意点等

（１）シンガポール

シンガポールに進出している外国企業が営業秘密侵害を回避するために留意すべき点としては、以下が挙げられる。

(a) 機微な情報を含む書類は、安全で非公開の場所に保管し、営業時間外はファイルに鍵をかけて収納するとともに、関連する電子データを暗号化すること。アクセス権・複製権は、

実際にそれを必要とする人員に限定し、そのような権限は随時更新すること。
(b) 営業秘密を共有する者には、秘密保持契約書に署名させること。
(c) パスワード、暗号化、ログ記録の適切な利用など、効果的な IT セキュリティ措置を採用すること。
(d) 適切な IT 技術方針書を整備し、従業員にそれを確実に遵守させること（一例として、従業員にとっては、機微な情報を含む書類を第三者に電子メールで送信したり、USB ドライブや CD/DVSD を利用してファイルを転送したりすることが容易にできるため、管理者の方で従業員の USB ドライブの使用権限を制限したり、CD/DVD を焼却したりすることも考えられる)。この方針書は、英語とその国の言語の両方で提供すべきである。
(e) 会議、議論、電子メール、通信文書、電子ファイルの転送を記録することを含め、会社の内外の情報の流れを十分に記録し、営業秘密が不正に利用された場合には調査を実施できるようにすること。
また、シンガポールにおいては、訴訟において、現地企業に対する取扱いと、外国企業に対する取扱いとの間に違いはない。ただし、外国の原告は、費用の担保を供与しなければならないことがある。

（2）マレーシア

機密情報を共有する必要がある場合に、企業が情報の機密を保持するために取るべき実務上の手段としては、例えば以下のものがある。
(a) 当該情報が機密情報であることを明確に伝えること。
(b) 情報の共有が先任者又は責任者であることを理由に行われた旨を通知すること[21]。
(c) 情報へのアクセスを明らかに制限及び保護すること。
(d) 被告の機器に情報の無断複製及び共有ができないようにするための技術手段を採用すること。
(e) 守秘義務又は機密保持契約を締結すること。（単発プロジェクトのパートナー又は合弁事業に固有のものであっても、被告に幅広く一般的に適用されるものであってもよい）
(f) 雇用契約に機密保持条項を含めること。マレーシアでは、訴訟において外国企業が不利に扱われるような傾向はないが、事件の状況によっては、裁判所がマレーシアで訴訟を行おうとする外国企業に対して費用の担保を供与するよう命じることがある。費用の担保は、被告が勝訴した場合に、被告が原告から費用を回収できるよう確保するために、外国人である原告が裁判所に支払う資金である。

[21] Faccenda Chicken Ltd v Fowler [1986] 1 All ER 617 at 628

Ⅱ．ASEAN 地域における水際措置制度に関する調査

１．はじめに

前節においては、ASEAN２ヶ国（マレーシア、シンガポール）の営業秘密について論じたが、これら ASEAN 地域の水際措置、即ち知財（権）被疑侵害品が輸出、輸入等がなされる場合に税関で差止め等の措置を行うことに関して、その法制度及び運用実態がどうなっているかについても充分に知られているとは言えず、知的財産の面からは重要な検討課題であることは論を待たない。またそれら ASEAN 諸国は日本との関係においては直接貿易の対象国としての位置付けのみならず、各国港湾が中継港となって更に最終的な貿易相手国と日本を結ぶという位置付けもあり、輸出入だけではなく通貨貨物（TRANSIT）に対する水際措置がどうなっているかも重要な視点となってくる。更にその視点では、ASEAN 諸国においても多くのフリー（トレード）ゾーンが港湾に設けられており、それ自体は中継港として利用されることを促進しているという意味において産業政策として意味があるが、それらフリー（トレード）ゾーンでは知的財産権の侵害品も自由に流通していのではないかという懸念から知的財産の視点からは大きな関心事である。

以上の状況を踏まえ、本年度の調査研究では営業秘密同様 対象国を ASEAN のうちまずはマレーシア、シンガポールに絞り、また手法としてはやはり営業秘密同様 現地法律事務所[1]に質問票を投げかけ回答を得る手法を採用した。調査内容としては、関連する法制度の概要／機関／差止め対象／差止め手続き／差止め事例/フリー（トレード）ゾーンでの扱い／及び我が国企業がシンガポール、マレーシアにおける水際措置で実務上留意すべき点等を含めた。

２．水際措置制度に関する法制度

（１）シンガポール

（ａ）水際措置に関する法律・慣行等

- 知的財産権のうち、著作権、商標権侵害品に対しては従来から水際措置に関する以下の明文規定が通り存在する。
  - ① 商標法(Cap. 332, Rev Ed. 2005) 第 81 条から第 100 条
  - ② 1999 年商標（水際措置）規則
  - ③ 著作権法(Cap. 63, Rev Ed 2006)第 140 A 条から第 140 L 条
  - ④ 著作権（水際措置）規則
- その他で関連する法律としては、輸出入法規則（Cap. 272A）に輸出入の規制、登録と管理について規定があり、関税法（Cap. 70）には関税と物品税に関連する規程がある。

[1] ラジャタン法律事務所。調査期間は 2018 年 11 月～2019 年 3 月。

更に輸出入規制規則は、規則 3 において、物品が適用除外品である場合を除き、商品を輸入する前にシンガポール税関長官の輸入許可を取得しなければならないと規程されている。この輸入許可には取引表示書を付さなければならず、もしそれが虚偽であることが判明した場合は、その輸入者は違法行為により処罰の対象となる。
消費者保護法（Cap. 53, 2013 Rev Ed）は、商取引過程における商品の虚偽表示を禁じる法律である。同法第 4 条によれば、商取引又は業務の過程において (a) 商品に虚偽の取引表示を付すか、又は(b) 「虚偽の取引表示」が付された商品を提供すると犯罪行為として罪に問われることになる。同法第 8 条は、商標法（Cap. 332）が言うところの商標又はその一部である取引表示が、虚偽の取引表示となり得ることを具体的に明記している。

- また、最近になって新たに水際措置を包括的に取扱い、商標法、著作権法等関連する各法律を改正する法律として水際措置法（IPBE Act：Intellectual Property Border Enforcement Act、以下 IPBE 法）[2]が制定されたことが大きな変化として挙げられる。IPBE 法は 2018 年 7 月 9 日に議会で可決され、2018 年 8 月 2 日に大統領がこれを承認したが、施行は EU-シンガポール FTA の署名から 3 年後である 2021 年 10 月 19 日以降となっている。IPBE 法には著作権法及び商標法への改正も盛り込まれているが、その改正内容には著作権又は商標権の権利者が侵害訴訟を提起することを可能にする為に必要な情報を、求めに応じて権利者に提供する権限を税関の長官に与えているというものも含まれている。また、この IPBE 法により、登録意匠法（Cap. 266, Rev Ed 2005）及び地理的表示法（2014 年第 19 号）も水際措置を取り入れる改正がなされることになっている。

- IPBE 法により改正された内容は追って詳述するが、ここで一旦まとめると下表の通りであり、水際措置の対象となる知的財産権は商標権、著作権から意匠権、地理的表示を含むように拡張されている。

[2]Intellectual Property (Border Enforcement) Act 2018 (No. 34 of 2018)
https://sso.agc.gov.sg/Act/IPBEA2018/Uncommenced/20180831104805?DocDate=20180820

表１：シンガポールにおける水際措置の区分

		特許権	意匠権	商標権	著作権	地理的表示
申立て	輸出	×	◎	◎	◎	※1
	輸入	×	◎	○	○	※1
	通過貨物	×	×	◎※2	◎※2	×
職権	輸出	×	×	○	○	※1
	輸入	×	×	○	○	※1
	通過貨物	×	×	○※2	○※2	×

◎は IPBE 法施行により対象。○は従前より対象。×は非対象。

※１…2014 年地理的表示法の施行（2021 年 10 月 19 日以降）により対象。

※２…物品がシンガポールに商業上又は実際に存在するいずれかの者に委託されている場合(“consigned to a person with a commercial or physical presence in Singapore”)に限定[3]

- 因みに、
  - シンガポールにおいて税関登録制度はなく、その為、事前に過去に知財権を侵害した輸出入業者をブラックリストとして提出すること、もしくはその反対にホワイトリストを税関に提出することは意味がないとされる。（後記の「申立て」による差止めでは都度の申請が必要とされており、登録制度とは明確に区分される。）
  - また水際措置は上記の４つの権利に限定され、特許権、回路配置利用権等の他の知的財産権及び広義の知的財産である営業秘密には及ばないとされる。
  - シンがポールにおいては、上記以外に特筆すべき慣行の情報は得られなかった。

（ｂ）水際措置に関与する行政機関

- シンガポールにおいて水際措置に関する主要機関は、シンガポール税関[4]である。その他 水際措置に関連する執行機関としては、警察犯罪捜査部門 特殊犯罪部 知的財産権室(IPBR)[5]、検事局(AGC)[6]が挙げられる。

- シンガポール税関長官は、職権により若しくは申立てを受けて、上記の知的財産権の被疑侵害品の検査及び（必要に応じて）差押えをする権限を与えられており、差押えは輸出入に異議を申立てた者及び輸出入者／受託者に通知される。既に記載した通り、

[3] 商標法 93A 条(商標権職権)、著作権法 140LA 条（著作権職権）、IPBE 法 7 条（著作権申立て）、60 条（商標権申立て）

[4] SINGAPORE CUSTOMES https://www.customs.gov.sg/

[5] シンガポール警察 The Singapore Police Force, Criminal Investigation Department, Intellectual Property Rights Branch (IPRB) https://www.police.gov.sg/about-us/organisational-structure/specialist-staff-departments/criminal-investigation-department#content

[6] Attorney-General's Chambers https://www.agc.gov.sg/docs/default-source/about-us-document/agc-org-chart-1-may-2018-(for-agc-intranet-and-agc-website).pdf

2018 年に成立した IPBE 法では、シンガポール税関／長官は侵害訴訟の提起を促進するために求めに応じて差止商品に関連する情報を取得し、それを権利者に提供する権限を与えられている。

- 被疑侵害品の差押え後は、シンガポール税関は通常 当該案件を警察犯罪捜査部門 特殊犯罪部 知的財産権室（IPRB）に引き渡す。IPBR は権利者と共に当該商品が模倣品であるのかの認定をし、もし認定をされたならば検事局（AGC）と協力して訴追するか、若しくは権利者が AGC の許可を得て民事訴訟を提起するように要請する。

- 尚、税関には物品を差止める裁量権があり、税関が商品を模倣品と疑う場合には、係争中で司法判断が出ていなくても、物品を差し止めることができる。ほとんどの場合は、模倣品の形態は千差万別で（例えば、同一貨物の中でも異なる形態がある場合がある）、税関は裁判所よりも権利者の証明に頼るのが実際のところである。

（ｃ）水際措置の差止め対象

- 水際措置には①「申立て」(upon request)によるものと②「職権」(ex officio)の 2 種類がある。①の申立てによるものは権利者からの申立てがあって初めて執行されるものであり②の税関の職権によるものとは区分される。

- 再掲になるがシンガポールにおける水際措置の区分の表を以下に掲載し、それぞれの解説を加える。

表１：シンガポールにおける水際措置の区分

		特許権	意匠権	商標権	著作権	地理的表示
申立て	輸出	×	◎	◎	◎	※1
	輸入	×	◎	○	○	※1
	通過貨物	×	×	◎※2	◎※2	×
職権	輸出	×	×	○	○	※1
	輸入	×	×	○	○	※1
	通過貨物	×	×	○※2	○※2	×

◎は IPBE 法施行により可能なもの。○は従前より可能なもの。×は非適用。

※１…2014 年地理的表示法の施行（2021 年 10 月 19 日以降）により対象。

※２…物品がシンガポールに商業上又は実際に存在するいずれかの者に委託されている場合(“consigned to a person with a commercial or physical presence in Singapore”)に限定

- ここに、地理的表示に関しては 2014 年地理的表示法の新第 67 条に基づき登録されて

いる地理的表示に関連する権利が対象であり、意匠権に関しては登録意匠法（Cap. 266, Rev Ed 2005）の新第 68D 条(4)に基づき登録されている意匠に関連する権利が対象となる。

① 申立てによる差止め

- IPBE 法が制定されるまでは、著作権法及び商標法に基づき権利者が申立てによる水際措置の対象は、シンガポールに輸入される被疑侵害品のみに限定されていた。IPBE 法により、シンガポール税関局は権利者の申立てにより、著作権又は商標権について侵害の疑念のある商品で輸出されるものと通貨貨物をも差し押さえることが認められるようになる。また地理的表示（ただし、登録意匠ではないもの）については、輸入、輸出についてての差止めに加え通過貨物については当該物品がシンガポールにおいて商業上又は実際に存在する者に委託されていることを条件として差止めができるように変更されている。登録意匠権の場合は輸出、輸入は差止め対象となるが通過貨物の差止めはできない。

- 申立てには例えば商標権の場合、(ⅰ)自己が登録商標の所有者又は使用権者（ライセンシー）であり、(ⅱ)商標権の侵害にあたる商品が輸入されることが予期され、(ⅲ)(ア)当該商品を特定し (イ)当該商品の予期される輸入時期と場所を長官が確定できるようにし、かつ(ウ)当該商品が侵害商品であることを長官に認めさせるために、十分な情報を提供し、かつ(d)自己が当該輸入行為に反対することを記載すること」を長官に通知することが必要である（商標法 82 条)。また著作権の場合は同様の規定が著作権法 140B 条において存在する。ここで記述される「十分な情報」とは、船舶の名称、船舶の到着日、商品が置かれているコンテナ番号までを含み、当該商品がどこで見つかるかという具体的な情報を指す。

- 商標法第 82 条及び著作権法 140B 条によると、ライセンシーも申立てをすることは可能であるが、手続きの部分で後述するように差止め後は権利者による侵害訴訟の提起が必要となるので、その観点からここで言うライセンシーとは独占的ライセンシーと理解される。（商標法第 45 条、著作権法第 123 条）

② 職権による差止め

- 税関は意匠権、商標権に関して輸入又は輸出の際に侵害の疑いのある商品を職権により留置、検査する権限を有する。通過貨物では、職権による差止め、検査が可能であるのは、被疑侵害品がシンガポールにおいて商業上又は実際に存在するいずれかの者に委託されている場合に限定される。これについては、商標法第 93(A)条及び著作権第 140LA 条に定められている。

- 地理的表示に関しては、IPBE 法の成立により輸出、輸入の際に職権による差止めが可能となった。また、通過貨物について職権による差止めが可能なのは、当該物品がシンガポールにおいて商業上又は実際に存在する者に委託されていることが条件となっている。

- 税関には物品を差止める裁量権があり、税関が商品を模倣品と疑う場合には、係争中の訴訟があるかにかかわらず、物品を差し止めることができる。ほとんどの場合は、模倣品の形態は千差万別で（例えば、同一貨物の中でも異なる形態がある場合がある）、税関は裁判所よりも権利者の証明に頼るのが実際のところである。

（d）水際措置の手続き

- 水際措置の手続きを、その代表的な場合として商標権に基づくものの場合を申立てによるものと職権によるものに分けて具体的な手続きを下記に記述する。著作権等他の権利の場合も当然根拠法は異なるが、手続き自体は基本的に同一である。
  ① 商標権に基づき申立ての場合（輸出入）
  ② 商標権に基づき職権の場合（輸出入）

①商標権に基づき申立ての場合

【手続き１】長官への通知の提出（商標法第 82 条(1)）

水際措置の申立人は、通知を完了しなければならず、その通知には、以下を記載しなければならない。

ア)　自身が登録商標の所有者であること、又は当該通知を行う権利を有するライセンシーであること

イ)　登録商標に関連して侵害にあたる商品が輸入されることが予期されること

ウ)　(a) 侵害複製物又は商品を特定し、

(b) 侵害複製物又は商品が輸入されることが予期される時期と場所を長官が確定できるようにし、かつ、

(c) 当該複製物又は商品が侵害複製物又は商品であることを長官に認めさせるために、十分な情報を提供すること

エ)　自身が当該輸入行為に反対すること

1999 年商標（水際措置）規則の第 3 条(2)に基づき、上記の通知は、次の書類及び手数料を添付しなければならない。

ア）　通知の記載事項が真実である旨の宣誓書 1 通

イ）　200 シンガポールドルの手数料[7]

ウ）　通知で指定された商標に関連する商標登録証の写し 1 通

エ）登録商標の登録が常時適切に更新されたことの証拠

オ）登録商標の所有者／ライセンシーの代理人である者により通知が出される場合、当該通知者の権限についての証拠

この通知に記載する必要のあるものとして以下項目が挙げられる。

- ✓ 輸入者の氏名と住所
- ✓ 模倣物品の到着予定日
- ✓ シンガポールへの輸入が見込まれる港、空港、またはチェックポイントの名前
- ✓ 船名、航空機のフライト番号、または物品のコピーがシンガポールに輸入される
- ✓ ことが予測される自動車の車両登録番号
- ✓ 入手可能な場合（ｉ）模倣品の製造国　(ii) 商品がシンガポールに輸入される実際の時間と場所を示すその他の情報。

【手続き２】担保及び約束の供与（商標法第 83 条(a)）

差押えのためには、預託金又は銀行保証の形で担保が要求される。担保が供与されない場

[7] 2009 年著作権（水際措置）規則の規則 3(2)によると著作権の場合も同額 200 シンガポールドルである。

合、知的所有権庁は、商品の差押えを拒絶することができる。

要求される預託金又は担保の金額は、(a)侵害複製物又は商品の差押えの結果として政府が被る虞のある債務若しくは費用を政府に弁済するため、及び(b) 侵害訴訟が却下又は中止される場合に裁判所が命ずる賠償を損失を被った被告に支払うために十分なものでなければならない。要求される担保の金額に関しては、シンガポール税関の業務管理部（Operations Management Branch）に問い合わせることができる。
なお、権利者は、侵害複製物又は商品の差押え、輸送、保管、処分に関連する全費用を負担するために誓約書（Letter of Undertaking）も提出する必要がある。

【手続き３】税関による差押え（商標法第 82 条(4),第 84 条及び第 93A 条）
長官は、通過中の商品以外の侵害品がシンガポールに輸入又はシンガポールから輸出される場合は、当該侵害品を差し押さえることができる。
差し押さえられた複製物は、長官が指示する安全な場所に置かれる。（これは通常税関倉庫なので費用の発生はない。）
この手続き３は手続き１で通知が提出された日から６０日間は有効である。

【手続き４】税関から被疑侵害者及び異議申立人への連絡（商標法第 85 条(1)）
長官は、輸入者／受託者に対して、差押えについて通知し、またその輸出入に対する異議申立をしにも差押通知を交付する。
この手続きは手続き３に続いて可及的速やかに行われる。

【手続き５】侵害訴訟の提起（商標（水際措置）規則 8、9）
輸出入に異議を申立てた者は輸出入業者に対して商標権侵害訴訟を提起する必要がある。長官により差押通知が交付されてから 10 日営業日以内に、その旨を長官に通知する必要がある。侵害訴訟の出訴期限は、異議申立人の申立てにより、さらに 10 営業日延長することができる。

・尚、この期間内に訴訟提起がなされない場合、留置された物品は解放される。

【手続き６】裁判所による処分の決定（商標法第 92 条）
差押商品は政府に没収されるべきであると裁判所が命令すると、当該商品は商標法に基づき制定される規則が定める方法で、又は税関長官が指示するとおりに処分される。

・訴訟開始から 3 週間以内に裁判所による侵害判断が得られない場合、留置された物品は解放される[8]。

②商標権に基づく職権に場合（侵害品が輸入される場合）

【手続き 1】税関による差押え（商標法第 84 条、第 93A 条(1)）
権限のある職員は、シンガポールに輸入もしくはシンガポールから輸出される物品（シンガポールにおいて商業上又は実際に存在するいずれかの者に委託された通過中の商品を含む）を検査し、差押えすることができる。
差し押さえられた複製物は長官が指示する安全な場所に留置される。

【手続き 2】税関による被疑侵害者及び異議申立人への連絡（商標法第 93A 条(2)）
長官は、差押商品の輸入者、輸出者又は受託者に対して、及び登録商標の所有者に対して、書面通知を行わなければならない。この通知では、差押商品を特定し、第 86 条の販売業者の権利を設定しなければならない。この連絡は可及的速やかに実施される。

【手続き 3】　長官への通知の提出
(商標法第 93A 条(3)(a))
登録商標の所有者は、商標法第 82 条(1)に基づく通知（申立てによる差押えの場合になされるものと同じ通知）を行わなければならない。
この通知において、所有者は、以下を記載
以下を記載しなければならない。
1) 自身が登録商標の所有者であること、
センシーであること
2) 登録商標に関連して侵害にあたる商品が輸入されることが予期されること
3) (a) 侵害複製物又は商品を特定し、(b) 侵害複製物又は商品が輸入されることが予期される時期と場所を長官が確定できるようにし、かつ、(c) 当該複製物又は商品が侵害複製物又は商品であることを長官に認めさせるために、
十分な情報を提供すること、
4) 自身が当該輸入行為に反対すること[9]

[8] アセアン主要国（インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム）の税関における知財関連法規・運用実態に関する調査（JETRO)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/asean/ip/pdf/report_201804.pdf
[9] 通知の見本は、1999 年商標（水際措置）規則の別表に掲載されている。
https://sso.agc.gov.sg/SL-Supp/S5-1999/Published/20010131?DocDate=19990115

1999 年商標（水際措置）規則の規則 3(2)に基づき、上記の通知には、次の書類及び手数料を添付しなければならない。

1) 通知の記載事項が真実である旨の宣誓書 1 通

2) 200 シンガポールドルの手数料

3) 通知で指定された商標に関連する商標登録証の写し 1 通

4) 登録商標の登録が常時適切に更新されたことの証拠

5) 登録商標の所有者／ライセンシーの代理人である者により通知が出される場合、当該通知者の権限についての証拠[10]

【手続き４】担保及び約束の供与

（商標法第 93A 条(3)(a)(ⅲ)）

差押えのためには、預託金又は銀行保証の形で担保が要求される。

預託金又は担保の金額は、(a)侵害複製物又は商品の差押えの結果として政府が被る虞のある債務若しくは費用を政府に弁

済するため、及び（b）侵害訴訟が却下又は中止される場合に裁判所が命ずる賠償を損失を被った被告に支払うために十分なものでなければならない。担保の金額に関しては、シンガポール税関の業務管理部（Operations Management Branch）に問い合わせすることができる。

この手続き４は手続き３と同時に実施される必要がある。

③商標権に基づく職権に場合（侵害品が輸出される場合）

【手続き 1】税関による差押え（商標法第 84 条、第 93A 条(1)）

権限のある職員は、シンガポールに輸入もしくはシンガポールから輸出される物品（シンガポールにおいて商業上又は実際に存在するいずれかの者に委託された通過中の商品を含む）を検査し、差押えすることができる。

差し押さえられた複製物は長官が指示する安全な場所に留置される。

【手続き 2】税関による被疑侵害者及び異議申立人への連絡（商標法第 93A 条(2)）

長官は、差押商品の輸入者、輸出者又は受託者に対して、及び登録商標の所有者に対して、書面通知を行わなければならない。この通知では、差押商品を特定し、第 86 条の販売業者の権利を設定しなければならない。この連絡は可及的速やかに実施される。

[10] 商標規則（国境措置）第 10 条（a）で、【手続き 4】は【手続き 3】から 48 時間以内と規定されている。

【手続き 3】　侵害訴訟の提起

（商標法第 93A 条(3)(b)(i)）

シンガポールから輸出される商品又はシンガポールにおいて商業上又は実際に存在する者に委託された通過中の商品については、登録商標の所有者は、自己の商標の侵害訴訟を提起しなければならない。侵害訴訟が期限内に提起されない場合、留置された商品は、輸入者、輸出者又は受託者に引き渡される。

【手続き 4】　長官への裁判所命令の送達

（商標法第 93A 条(3)(b)(ⅱ)）

登録商標の所有者は、商品のさらなる留置を許可する裁判所命令を長官に送達しなければならない。

【手続き 3】の期限は商標（国境措置）規則の第 10 条（b）に規定されているが、税関の長官が登録商標の所有者に対して書面による通知を与えた後 10 営業日である。また【手続き 4】は【手続き 3】と同時に実施されなければならない。

【手続き 5】預託金又は担保の供託

（商標法 第 93A 条(3)(b)(ⅲ)）

登録商標の所有者は、(a) 当該商品の留置、保管、処分に関連して政府が被った又はさらに被る虞のある債務若しくは費用を政府に弁済するため、及び(b) 裁判所が命ずる賠償を当該商品の留置により損失又は損害を被るいずれかの者に支払うために十分な金額の預託金又は担保を提供しなければならない[11]。

【手続き 5】は商標規則第 10 条（b）(ⅱ)の規定により、【手続き 4】から 48 時間以内に実施されなければならない。

【手続き 6】差押商品の輸送

（商標規則第 93A 条(5)）

差押え商品は、長官の指示する安全な場所に運ばれなければならない。

[11] 商標規則（国境措置）第 10 条（b）で、【手続き 5】は【手続き 4】から 48 時間以内と規定されている。

（ｅ）水際措置の実施件数及び実施例

- シンガポール知財庁（IPOS）の HP ではシンガポール警察 知的財産執行部門（IPBR）による摘発の件数等を公表している[12]。数値が確定している直近 5 年間の数値を表にまとめると以下の通りとなる。

表 2：税関における知的財産権侵害品の差押え件数及び押収品合計金額

	著作権	商標権	合計	差押え品金額（S$）
2013 年	12	182	194	2,679,354
2014 年	7	162	169	1,480,739
2015 年	3	163	166	16,334,864
2016 年	2	121	123	2,561,722
2017 年	3	109	112	13,442,015

但し、年表示はシンガポール会計年度（4 月 1 日～3 月 31 日）

- また個別の摘発案件については、シンガポール警察とシンガポール税関の協働の成果(SINGAPORE POLICE FORCE AND SINGAPORE CUSTOMS JOINT NEWS RELEASE)[13]として多くの事例が紹介されている。具体的には、携帯電話機のアクセサリーから、衣類、米袋、コンピュータ・ハードウェアまで幅広い製品を対象として差止めがなされてきた。下記に最近の事例を紹介する。

[12] IPOS, IPR statics by IPBR https://www.ipos.gov.sg/about-ipos/statistics
[13] SINGAPORE POLICE FORCE AND SINGAPORE CUSTOMS JOINT NEWS RELEASE

（ｉ）事例１[14]

- ✓ 時期：2018 年 10 月 11 日
- ✓ 機関：税関（職権）による押収
- ✓ 根拠法：不明（おそらく商標法）
- ✓ 押収場所：Woodlands 工業団地の倉庫
- ✓ 区分：輸入品（どの国からのものかは不明）
- ✓ 内容：バッグ、財布、時計の模倣品について、職権でシンガポール税関が 800 本以上の偽造袋を押収した。IPRB とのフォローアップで、男性が逮捕され、520,000 シンガポールドル相当の偽造袋、財布、腕時計 4000 本が押収された。

(Photos: Singapore Customs)

[14] SINGAPORE POLICE FORCE AND SINGAPORE CUSTOMS JOINT NEWS RELEASE (15 October 2018) Man arrested for suspected importation and possession of counterfeit bags, wallets and watches for the purpose of trade https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/media-releases/2018/151018-spf-customs-joint-release.pdf

（ⅱ）事例２[15]

- ✓ 時期：2018 年 2 月 5 日
- ✓ 機関：税関（職権）による押収
- ✓ 根拠法：不明
- ✓ 押収場所：Pioneer Sector の倉庫
- ✓ 区分：輸入と所持（どの国からのものかは不明）
- ✓ 内容：衣類の模倣品総計 6097 枚が職権で押収された。現在も調査中。

[15] SINGAPORE POLICE FORCE AND SINGAPORE CUSTOMS JOINT NEWS RELEASE (10 February 2018) Couple arrested for importation and possession of counterfeit apparels for the purpose of trade https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/media-releases/final-100218-spf-customs-joint-media-release.pdf

（iii）事例３[16]

- ✓ 時期：2017 年 10 月 27 日
- ✓ 機関：税関（職権）による押収
- ✓ 根拠法：不明（おそらく商標法）
- ✓ 押収場所：シンガポール空港
- ✓ 区分：輸入品（香港から）
- ✓ 内容：商標権侵害の偽造携帯電話 180 件が職権で押収された。IPRB のフォローアップで、別途 288 件も押収。４名が逮捕されている。

(Photo: Singapore Customs)

(Photo: Singapore Police Force)

[16] SINGAPORE POLICE FORCE AND SINGAPORE CUSTOMS JOINT NEWS RELEASE (17 October 2017) Four men arrested for possession of counterfeit mobile phones for trade https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/media-releases/2017/final---four-men-arrested-for-possession-of-counterfeit-mobile-phones-for-trade.pdf

（iv）事例４[17]

- ✓ 時期：2017 年 9 月 18 日
- ✓ 機関：税関（職権）による押収
- ✓ 根拠法：不明
- ✓ 押収場所：Jurong Port Road の倉庫および Punggol の住居
- ✓ 区分：輸入品（どの国からのものかは不明）
- ✓ 内容：20 袋を職権によって押収。IPRB とのフォローアップによって計 318 件の偽造品（商標権侵害品・おそよ 11680 ドル分）が押収された。

(Photo: Singapore Police Force)

(Photos: Singapore Customs)

[17] SINGAPORE POLICE FORCE AND SINGAPORE CUSTOMS JOINT NEWS RELEASE (1 October 2017) Man arrested for importation of counterfeit bags for the purpose of trade https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/media-releases/2017/for-website--singapore-customs-media-release---011017.pdf

（ｖ）事例５[18]

- ✓ 時期：2017 年 4 月 11 日
- ✓ 機関：税関（職権）による押収
- ✓ 根拠法：不明
- ✓ 押収場所：Tanah Merah, Kaki Bukit and Harbourfront
- ✓ 区分：不明
- ✓ 内容：IPRB がシンガポール税関と一緒に実施した捜査中に、携帯電話とその部品を含む 10,660 個の商標権侵害品（約 1,478,479 千ドル分）が職権で押収された。

[18]SINGAPORE POLICE FORCE AND SINGAPORE CUSTOMS JOINT NEWS RELEASE (14 April 2017) Syndicate busted for involvement in the sales of counterfeit mobile phones https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/media-releases/2017/syndicate-busted-for-involvement-in-the-sales-of-counterfeit-mobile-phones.pdf

（vi）事例６[19]

- ✓ 時期：2016 年 11 月 24 日
- ✓ 機関：税関（申立て）による押収
- ✓ 根拠法：商標法 82 条
- ✓ 押収場所：Pasir Panjang ターミナル
- ✓ 区分：輸入品（インドから）
- ✓ 内容：シンガポール―ル商標登録者より模倣品である米袋の輸入に異議が申し立てられた。5000 個の米袋を（重量約 129 トン）申立てによって押収した。

[19]SINGAPORE POLICE FORCE AND SINGAPORE CUSTOMS JOINT NEWS RELEASE (25 November 2016) Singapore Customs seizes over 5,000 bags of trademark-infringing rice
https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/media-releases/2016/for-website-251116.pdf

（vii）事例７[20]

- ✓ 時期：2016 年 9 月 2 日
- ✓ 機関：税関（職権）による押収
- ✓ 根拠法：商標法
- ✓ 押収場所：Tanjong Pagar Distripark にてコンテナの検査時
- ✓ 区分：輸入品（中国から）
- ✓ 内容：財布、鞄の模倣品と思われる 1,300 個を押収し、警察に通報。

[20]SINGAPORE POLICE FORCE AND SINGAPORE CUSTOMS JOINT NEWS RELEASE (9 September 2016) Singapore Customs detains over 1,300 suspected trademark-infringing wallets, purses and bags https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/media-releases/2016/website-singapore-customs-detains-over-1300-suspected-trademarkinfringing-wallets-purses-and-bags.pdf

（viii）事例８[21]

- ✓ 時期：2015 年 12 月 4 日
- ✓ 機関：税関（職権）による押収
- ✓ 根拠法：商標法 93 条 A(1)(a)
- ✓ 押収場所：Serangoon North Avenue 4 にある輸入業者の保管施設
- ✓ 区分：輸入品（どの国からのものかは不明）
- ✓ 内容：商標権侵害のハード・ディスク・ドライブおよびアンチ・ウィルス・ソフトウェア製品キーに対して税関が押収したことを受けて、IPRB が職権で業務を行い、243,000 を超える商標を侵害したハード･ディスク、携帯電話および アクセサリー、およそ 1100 万シンガポールドルのコンピューターソフトウェアプロダクトキーを含むメモリーカードを押収した。

[21]SINGAPORE POLICE FORCE AND SINGAPORE CUSTOMS JOINT NEWS RELEASE (8 December 2015) TRIO NABBED FOR SUSPECTED INVOLVEMENT IN IMPORTATION OF TRADEMARK-INFRINGING GOODS
https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/media-releases/2015/mediarelease_08dec2015.pdf

（ix）事例９[22]

- ✓ 時期：2015 年 6 月 24 日
- ✓ 機関：税関（職権）による押収
- ✓ 根拠法：商標法 93 条 A(1)(a)
- ✓ 押収場所：MacPherson 工業団地倉庫、チャンギ空港 Immigration & Checkpoints Authority Airfreight Centre
- ✓ 区分：輸入品（どの国からのものかは不明）
- ✓ 内容：Longchamp バッグの模倣品 361 個、Burberry の香水ポーチの模倣品 300 個を押収した。

[22]SINGAPORE CUSTOMS NEWSLETTER JULY – SEPTEMBER 2015
https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/insync/issue37/inSYNC_ecopy.pdf (at page 9)

（ｘ）事例 10[23]

- ✓ 時期：2014 年 5 月 20 日
- ✓ 機関：税関（職権）による押収
- ✓ 根拠法：商標法
- ✓ 押収場所：Woodlands 工業団地倉庫
- ✓ 区分：中国からの輸入品
- ✓ 内容（量）：バトン、キャプテンアメリカ、スパイダーマン、スーパーマン、トランスフォーマー、バーニー、ケアベアズ、ハローキティなどのスーパーヒーローやコミックキャラクターを特集した玩具、ウォーターボトル、バッグ、アクセサリーなどを含む模倣品カートンと 9 袋を押収した。

[23] SINGAPORE POLICE FORCE AND SINGAPORE CUSTOMS JOINT NEWS RELEASE (29 May 2014) Singapore Customs foils importer's bid to distribute trademark-infringing goods to shops https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/media-releases/2014/mediarelease_29may2014.pdf

（ｆ）自由貿易区での水際措置

（ｉ）執行機関

シンガポールには９つの自由貿易区（FTZ：Free Trade Zone）があり、それらは 3 つの FTZ 機関（Corporation Pte Ltd、Jurong Port Pte Ltd、及び、Changi Airport Group (Singapore) Pte Ltd.）に分かれて運営されている。FTZ 区内での取締りに関与する執行機関は税関である。シンガポール税関が主として FTZ 内の監督を行い、知的財産権の侵害を含め、取引上の違反行為が行われていないか監視しており、FTZ 内において定期的な検査も実施する。

（ⅱ）FTZ 域内の通貨貨物・法の適用

- FTZ 域内の通貨貨物とは､輸入もしくは輸出の形を取らずに税関管理下で一時的に FTZ 域内を通過することを意味し、積替え(transshipment)、荷別け（breaking bulk）、保税地区もしくは FTZ 内の保税倉庫での留置き（placing in bonded warehouses, bonded areas or free zones）等が含まれ[24]、その際にラベル貼り付け等の限定的な加工を施すことも含む場合もある。

- 適用される法律としは、シンガポール国内で適用されている法律と同じものが適用される。税関は、FTZ 域内のシンガポールへの輸入・販売を目的とする商品を、FTZ 以外の地域の輸入を目的とする商品と同様に差し押さえることができる。

- FTZ 域内の侵害品の取締りにおける本質的な問題点は、FTZ 域内の積替品がシンガポール法において侵害しているとされるかが不明だということである。積替品はシンガポールに「輸入された」と見なされ得る一方で、積替者（trans-shipper）は、当該商品の輸入者とはみなされないことが問題である。Louis Vuitton Malletier v Megastar Shipping Pte Ltd [2017] SGHC 305 事件において高等裁判所がこのように判示し現在[25]上訴されている。この事件では、権利者は商標侵害に責任のある積替者を突き止めることができなかった。

- IPBE 法は、通過貨物がシンガポールに商業上又は実際に存在する者に委託されている場合に限り、税関は当該通過貨物を差し押さえることができると定めることで、この状況を変えようとしている。これが今後どれほどの効果を有するかは、現時点では不明である。

---

[24] （一財）知的財産研究教育財団 知的財産研究所 平成 30 年度招へい研究者 成果報告会 2019 年 2 月 25 日 Harmonization of Border Measures Concerning Goods in Transit in East Asia and Modification of Relevant Provisions in Japanese Industrial Property Laws

[25] 2018 年 1 月時点

- FTZ 域内における執行機関はシンガポール税関ではあるが、これまで知的財産権侵害について水際措置を講じてはおらず、当然 実績として挙がっている事例もない。IPBE 法施行以降の実効に期待することとなる。

（g）日本企業の留意点[26]

- 日本企業の主な留意点としては、シンガポールでは当局が知的財産権の行使は主に権利者の責任であるという見解を取っていることである。そのため、関連当局に情報を与え、当局が何らかの措置を取ることを期待するだけでは十分ではない。一般に、シンガポールでは、権利者は法律顧問に相談して自ら調査を行い、権利行使措置を講じる必要がある。税関又は IPRB などの関連当局は、必要な場合（例えば、強制捜査を行う必要がある場合や国境で商品の差押えをする必要がある場合）には援助を行うが、犯罪組織が関与している場合を除き、それ以降の訴追は、権利者が実行し、費用を負担する必要があることが多い。

- もう一つの留意点は、近年では、模倣品の多くがシンガポールのオンライン市場で販売されているということである。模倣品を実店舗で見かけることはほとんどない。オンライン市場の販売者に対する水際措置は実行が難しくなることがある。こうした販売者は、大抵は、自宅から商品を販売しており、調査の手続きを複雑化させ、従来の民事・刑事訴訟の経済的意味が薄れることとなるからである。一般に、オンライン市場で販売された商品に対する権利執行は、市場自体に削除通知を行うことによって実施される。

[26] 質問票調査による。

（２） マレーシア

（ａ）水際措置に関する法律・慣行等

マレーシアにおける知的財産権執行に係る法令のうち、水際の侵害品取締りに係る規定を有する法は、1973 年商標法[27]、特に第 XIVA 部 国境措置（第 70C 条～第 70P 条）および 1987 年著作権法[28] 39 条がある。商標法と著作権法は、侵害物品の通関停止の申立権を権利者に付与する（商標法 70D 条、著作権法 39 条(1)）とともに、当局が申請人に担保を要求できること（商標法 70E 条、著作権法 39 条(5)）、また、当該物品にかかる押収と通知（商標法 70G 条、著作権法 39 条(7)）、没収(商標法 70I 条、著作権法 39 条(8))を設けている。なお、商標法 70O 条には権限のある公務員による職権による偽造商標商品の留置やその商品の引渡しを留保できる規定があるが、著作権法にはない。

また、下位規制である商標規則の規則[29] 83A（偽造商標商品の輸入の差止）には、権利者からの申請手続き等に関する規定がある。

他にも、水際において行政機関の救済措置で利用できる規定として 2011 年取引表示法[30,31]がある。取引表示法では、物品およびサービスの供給、これらに関連しあるいは付随する事物の提供に関連する虚偽取引表示、虚偽または不実な陳述、行為、実施方法を禁止することにより適正な取引実施方法を促進することを目的とし、商標に関する虚偽取引表示は禁止されており、刑事罰が課せられる（取引表示法 8 条）。

また、水際措置の執行に関する法律として関税法(CUSTOMS ACT 1967)[32]があり、この法律で「禁止品」とは、他の法律あるいは財務大臣の命令[33]により輸入又は輸出が禁止されたものとされている (関税法 2 条(1),31 条)。

---

[27] 諸外国の法令・条約等（マレーシア商標法）
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/malaysia-shouhyou.pdf

[28] マレーシア司法長官室(著作権法)
http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/EN/Act%20332%20-%20Copyright%20Act%201987%20Cetakan%20Semula%202013.pdf

[29] 諸外国の法令・条約等（マレーシア商標規則）
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/malaysia-shouhyou_kisoku.pdf

[30] マレーシア司法長官室(取引表示法)
http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/EN/Act%20730%20(REPRINT%202018).pdf

[31] ジェトロ・マレーシア　法令等（取引表示法）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/my/ip/pdf/tradedescription2011_jp.pdf

[32] マレーシア司法長官室(関税法)
http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/EN/Act%20235.pdf

[33] 電子官報オフィシャルポータルサイト CUSTOMS(PROHIBITION OF IMPORTS)ORDER 2017
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20170404_P.U.(A)103_Import.pdf

（b）水際措置に関与する行政機関

模倣品対策に関係する主な行政機関としては、以下のものがある。

行政機関	主な関係業務
マレーシア税関局(Royal Malaysian Custom Department (RMCD))	模倣品に対する国境対策を担当する。
国内取引・消費者保護省 (Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs(MDTCA))	MyIPO を傘下に持つ経済産業にかかる行政組織である。法執行部門を有し、知的財産権の保護、消費者の権利保護、商品の供給と価格の監督を行う。
マレーシア知的財産公社 (The Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO))	特許、意匠、商標、地理的表示、半導体回路配置設計、及び著作権の知的財産権の登録手続など。
マレーシア警察 (Royal Police of Malaysia (RMP))	MDTCA の模倣品及び海賊品に対する法執行手続を支援する。

（ⅰ）マレーシア税関局(RMCD)

商標法 70C 条には、税関職員は「権限のある職員」と定義されており、同法 70D 条により、輸入に対する異議の申請が承認された場合には、偽造商標商品が輸入されることを禁止するために、当該製品を押収し、留置する権限をもつ。

（ⅱ）国内取引・消費者保護省(MDTCA)

MDTCA は、著作権法と取引表示法の執行を担当している。MDTCA の登録官は、検査又はその他の方法により、虚偽取引の違反行為が行われたかを確認するために住居専用施設以外の施設に立ち入り物品の査察を行うことや、物品の押収すること（取引表示法 40 条）、商標に関する虚偽表示の禁止（同法 8 条）の下での違反をしたか、又は違反をしようとしているということを信ずるに相当な理由があるという者を令状なくして逮捕できる（同法 39 条）など強いエンフォースメントの権限を有している。

なお、MDTCA には、登録商標侵害の取調べを促進させるため、ブランドバスケット(Basket of Brands : BOB)[34]というデータベースを作成している。商標権者が登録商標などを登録することで、MDTCA が主体的に職権捜査を行うことができるスキームである。

（ⅲ）マレーシア知的財産公社(MyIPO)

MyIPO は、知的財産の創造力及び利用を強化するために強固な法的基盤及び有効な管理

[34] ジェトロ「商標権者の登録（ブランドバスケット＝BOB）に関するガイドライン及び仕組み」 https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/my/ip/pdf/bob_guideline_jp.pdf

体制を提供することを使命として、MDTCA の下部機関として作られた法人である。

商標法に基づく輸入の異議申し立ての申請は MyIPO の商標登録官に提出し、登録官はその申立ての承認を行った場合には、直ちにその旨を当該税関職員に通知する。

（ｃ）水際措置の差止め対象

水際措置の差止めの対象となる知的財産権は、商標権及び著作権のみである。原則として商標法及び著作権法に基づく所定の書式での権利者による適切な申請により水際措置が開始される。登録商標の侵害品については、税関職員などの権限を有する公務員が、入手した一応の証拠に基づきそれらを留置し、引渡しを留保することができる（商標法 70O 条）。

マレーシアの現行法では輸入のみが差止の対象であり、輸出品、通過貨物には水際取締措置は適用されない。

マレーシアにおける水際措置を整理すると以下の通りである。

表 2：マレーシアにおける水際措置の区分

		特許権	意匠権	商標権	著作権	地理的表示
申立て	輸出	×	×	×	×	×
	輸入	×	×	○	○	×
	通過貨物	×	×	×	×	×
職権	輸出	×	×	×	×	×
	輸入	×	×	○	×	×
	通過貨物	×	×	×	×	×

○：対象　　×：非対象

なお、マレーシアにおいてもシンガポール同様、水際取締に関する税関における知的財産権の登録制度はない[35]。従って、事前に過去に知財権を侵害した輸出入業者をブラックリストとして提出すること、もしくはその反対にホワイトリストを税関に提出することは意味がないとされる点はシンガポールと同様である。

（ｄ）水際措置の手続き

水際措置の手続きを、上記表 2 の対象 3 つの場合についてそれぞれ、その具体的な手続き手順を記載する。

① 申立てによる商標権侵害差止手続き（輸入）
② 職権による商標権侵害品の差止手続き（輸入）
③ 申立てによる著作権侵害品の差止手続き（輸入）

[35] 現地代理人ヒアリングによる

①申立てによる商標権侵害品の差止手続き

【手続き１】権利者からの申し立て（商標法 70D 条(1)(2)、商標規則 83A）

登録商標の所有者又はその代理人は、次のことを明記した申請書をマレーシア知的財産公社(MyIPO)の登録官に提出する。

(a)その者がある登録商標の所有者であること

(b)当該申請書に特定された時と場所において、当該登録商標に関し偽造商標商品である商品が取引目的で輸入されようとしていること

(c)その者は当該輸入に異議を申し立てること

申請書は、その裏付けとして、税関職員等の権限ある公務員が当該偽造商標商品を特定するための当該商品に関する書類その他の情報を添付するとともに、所定の手数料（電子申請：300 リンギット、書面申請：330 リンギット）[36]を納付する。申請書は様式 TM30[37]の書面で行い、宣誓供述書１通及び申請書５通を提出する。宣誓供述書には、申請者は偽造された商標の所有者又は当該申請を提出する権限を有する代理人であること、当該商標の登録番号、商標の表示、当該商標についての請求人の利害関係（あれば）が述べられなければならない。

【手続き２】商標登録官による申請処理（商標法 70D 条(3)-(7)、商標規則 83A）

登録官は、申請様式 30 を受領すると、申請について判断し、申請が承認されたかどうかを合理的な期間内（１週間）[38]に申請者に通知する。承認は、承認日から 60 日間有効となる。また、申請の承認後直ちにマレーシア税関(RMCD)の税関職員に通知する。

【手続き３】担保の供託(商標法 70E 条)

申請が承認されると、登録官は、申請者に対して、マレーシア税関（RMCD）による押収の結果として政府に発生する債務又は費用を政府に賠償するのに十分な金額の担保を供託することを求める。担保は、濫用を阻止し、輸入業者を保護するため、又は裁判所が命じる補償を支払うためのものでもある。担保の額は、登録官の裁量に基づいて、差止められる被疑侵害品の数量及び種類を考慮した上で指定する[39]。

[36] MyIPO　TM FORMS AND FEES FOR ALL PROCEEDINGS FOR REGISTERED TRADE MARK http://www.myipo.gov.my/en/tm-forms-and-fees-for-all-proceedings-for-registered-trademark/?lang=en

[37] MyIPO form TM30 http://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2016/12/TM30.pdf

[38] 質問票調査による。

[39] 質問票調査による。

【手続き４】侵害商品の押収及び留置(商標法 70D 条(8))

登録官からの通知を受けた税関職員は、その通知において特定された商品（通過商品は除く。）を何人かが輸入することを禁止するための必要な措置を取り、当該商品を押収し、かつ、留置する。

【手続き５】押収の通知(商標法 70F 条、70G 条)

押収商品が税関職員により留置される場合は、押収商品の所在を登録官に通知する。また、できる限り速やかに、税関職員は、登録官、輸入者及び申請人に対して、直接又は郵便書留により、対象の商品、それらが押収されたこと及びそれらの所在について、書面で通知する。この書面には指定された期間内に当該商品に関して侵害訴訟を提起しない限り、当該者商品は輸入者に引き渡される旨も記載される。なお、指定された期間が満了する前に MyIPO の登録官に書面で通知することにより、その期間を延長する事ができる。

【手続き６】押収商品の検査、引渡し等(商標法 70H 条)

登録官は、申請人又は輸入者が、以下の約束を行うことを条件として、押収商品の検査を許可することができる。

(a) 登録官が承認する特定の時に押収商品の見本を登録官に返還すること
(b) 見本の損傷を防止するために合理的な注意を払うこと

【手続き７】押収商品の処分 (商標法 70I 条、70M 条)

輸入者が、押収商品の没収に書面により同意した場合、又は、押収した商品が没収されるべきことを裁判所が命じた場合には、押収商品は処分される。

【手続き８】押収商品の輸入者への義務的引渡しと賠償(商標法 70J 条、70K 条)

次の場合には，登録官は，押収商品を，輸入者に引き渡す。

(1) 留置期間満了時に、
  (a) 申請人が，押収商品に関して侵害訴訟を提起していない場合
  (b) 侵害訴訟が提起された旨を書面により登録官に通知していない場合
(2) 押収商品に関して侵害訴訟が提起されたが、当該侵害訴訟が提起された日から起算して 30 日の期間が経過した時点に裁判所により引渡しを禁じる命令が発せられていない

場合
(3) 申請人が，押収商品の引渡しに同意する旨を書面により登録官に通知した場合

申請人が留置期間内に侵害訴訟を提起しない場合であって、押収により被害を被った者は、裁判所に損害賠償命令の申立てを行うことができる。

②職権による商標権侵害品の差止手続

【手続き１】権限のある公務員による職権による押収(商標法 70O 条(1))
自己の得た証拠に基づいて偽造商標商品と認められる商品を留置し又はその商品の引渡しを留保することができる。

【手続き２】押収の通知(商標法 70O 条(2)(3))
押収商品が税関職員により留置される場合は、登録官、輸入者及び関係商標の所有者に対して、その旨を通知する。税関職員は、いつでも、商標の所有者に対してこの措置に関する情報を求めることができる。
輸入者は、その商品の留置又は商品の引渡しの留保に対して上訴することができる。

【手続き３】押収商品の検査、引渡し等(商標法 70H 条)
登録官は、申請人又は輸入者が、以下の約束を行うことを条件として、押収商品の検査を許可することができる。

(a) 登録官が承認する特定の時に押収商品の見本を登録官に返還すること
(b) 見本の損傷を防止するために合理的な注意を払うこと

【手続き４】押収商品の輸入者への義務的引渡し(商標法 70O 条(3)(4) 商標法 70J 条)
次の場合には，登録官は，押収商品を，輸入者に引渡す。
(1) 訴訟が提起された日から起算して 30 日の期間が経過した時点に裁判所により引渡しを禁じる命令が発せられていない場合
(2) 申請人が，押収商品の引渡しに同意する旨を書面により登録官に通知した場合

税関職員は、押収商品に対する行為を誠実に行った場合には、その責任は問われない。

③申立てによる著作権侵害品の差止手続き

【手続き１】権利者からの申し立て（著作権法 39 条(1)、著作権（輸入禁止通知）規則 1987[40]）

著作物の著作権の所有者又は所有者から権限をうけた者は、著作権侵害作品を禁制品として処理するように、所定の形式[41]で申請する。所定の用紙には、著作権者の氏名を記入し、関連文書や情報を添付し裏付けするとともに、所定の手数料（100 リンギット）を納付する。申請書は著作権（輸入禁止通知）規則に規定の様式で行い、申請書４通と著作物の著作権の所有権の十分な証明を提出する。

【手続き２】管理官による申請処理（著作権法 39 条(2)(3)）

管理官は、申請を受領すると、申請について判断し、申請が承認されたかどうかを合理的な期間内に申請者に通知する。承認された場合には、承認日から管理官が妥当と認める期間の間、著作権侵害品として輸入が制限される。

【手続き３】担保の供託(著作権法 39 条(5))

申請が承認されると、管理官は、申請者に対して、押収の結果として発生する可能性のある責任又は費用を政府に弁済するのに十分な金額の担保を供託することを求める。担保の額は、管理官の裁量で判断される[42]。

【手続き４】侵害商品の押収とその通知(著作権法 39 条(6)-(8))

上記申請により輸入が制限された著作権侵害品を捜査し、押収することができるのは管理官補、検査官以下の警察官、または税関職員である。著作権侵害品が押収されたときは、押収当局者は、その押収およびその理由を書面で通知する。著作権侵害品は、関税法で禁止されている商品と同様に没収することができる。

（ｅ）水際措置の実施件数及び実施例

今回の調査では、マレーシアにおいては水際措置に関する公表された有用な統計データは得られなかった。なお、模倣品の水際における押収件数は 6 件(2017 年)、3 件(2018 年)[43]と少ない。

---

[40] MyIPO COPYRIGHT(NOTICE OF PROHIBITION OF IMPORT) REGULATIONS 1987
http://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2016/09/Copyright-Notice-of-Prohibition-of-Import-Regulations-1987.pdf

[41] 同上

[42] 質問票調査による。

[43] マレーシア税関職員の発言による。

商標権による水際の差し止め事例としては、

- Philip Morris Products SARL v. Goodness for Import and Export [2017] 10 CLJ 337
- Philip Morris Products SA v. Ong Kien Hoe & Ors [2010] 2 CLJ 106

などがある[44]。

（ｆ）自由貿易区での水際措置

（ｉ）執行機関

マレーシア自由貿易区（FZ：Free Zone）内において知的財産侵害品を取り締まる場合の執行機関は税関である。

Philip Morris Products SA v Ong Kien Hoe & Ors [2009] 4 MLJ 727 事件では、Mary Lim 裁判官は、判決において次のように述べている。

『執行機関は、この自由区に対して、また自由区内において管轄権を引き続き有する。このことは、1990 年自由区法（法律第 438 号）第 18 条、第 21 条、第 23 条、第 24 条及び第 26 条並びに 1967 年関税法（法第 235 号）第 XI 部及び第 XII 部の規定から明らかである。』

1990 年自由区法第 18 条、第 21 条、第 23 条、第 24 条及び第 26 条[45]並びに 1967 年関税法（法第 235 号）第 XI 部及び第 XII 部の規定は、他の執行機関ではなく「税関職員」に権利を与えている。

（ⅱ）FZ 域内の通貨貨物・法の適用

FZ 域内の通貨貨物の定義に関してはシンガポールの項を参照されたい。

適用される法律としは、マレーシア国内で適用されている法律と同じものが適用される。“Philip Morris Products SA v Ong Kien Hoe & Ors [2009] 4 MLJ 727”事件は、次のような考え方が示された事例である。

『…これは、自由区があらゆる面で自由であり、あらゆる法律の適用を免れ、すなわちこの区内では無法であることを意味するのではない。執行機関は、この自由区に対して、また自由区内において管轄権を引き続き有する。』

FZ 地域内において商標権侵害品や著作権侵害品を税関が廃棄・破壊等の処分をすること

---

[44] ジェトロバンコク事務所「アセアン主要国（インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム）の税関における知財関連法規・運用実態に関する調査」
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/asean/ip/pdf/report_201804.pdf

[45] マレーシア司法長官室(自由区法(FREE ZONES ACT 1990))
http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/EN/Act%20438.pdf

は基本的に可能だが、裁判所の自由裁量による命令が必要である。またその際に費用が発生する場合は侵害行為を行ったと判断された者が費用を負担する。[46]

（h）日本企業の留意点[47]

権利行使に際してのスケジュールの流れを把握しておくこと、実際の局面で直面する課題、即ち貨物の船積みの時期、場所、その詳細に関する具体的な情報を提供する必要性があること等を認識しておくことが留意点である。

[46] “Philip Morris Brand Sarl v Goodness for Import and Export & Ors [2018] 7 MLJ 350”事件
[47] 質問票調査による。

Ⅲ．デジタルコンテンツ分野における知的財産権侵害を巡る国際状況

一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構
事務局長　弁護士　墳崎隆之

１．はじめに

コンテンツにかかる知的財産権侵害は当初はビデオ、ＤＶＤなどの複製によるもの（以下「海賊版ＤＶＤ等」という。）が主流であったが、インターネットの普及により、それら海賊版ＤＶＤ等による権利侵害は減少していると思われる。実際、中国の北京などにおいては、以前は海賊版ＤＶＤ等がそこら中で販売されていたが、インターネトの普及によりそういった海賊版ＤＶＤ等の需要が減少したこともあり、現在はそれらの店舗はほぼ見なくなった。

しかしながら、コンテンツにかかる知的財産権侵害がなくなったということではなく、オンラインおいて権利者の許諾を得ないコンテンツ（以下「違法コンテンツ」という。）の流通による権利侵害が行われている。すなわち、フィジカルの世界からオンラインに権利侵害の舞台が移行している。そして、オンラインにおける権利侵害も権利者の対策により様々な変遷を見せている。

本稿では、オンラインにおける違法コンテンツの流通について現在の侵害状況と問題点を紹介し、その対策として近時検討されているものについて紹介する。

２．現在の侵害の状況

（1）不正ストリーミング

以前はＰ２Ｐによる権利侵害が主流であったが、通信技術の発展によりストリーミングによる違法コンテンツの配信が主流となっている。以下のサイトは既に閉鎖されたものであるが、視聴したい動画のサムネイルをクリックする、当該動画の再生ページに遷移し、当該動画をみることが可能となる。

これに対する対策としては、主にサイト運営者に対する違法コンテンツの削除要請がある。すなわち、違法コンテンツの配信されている動画共有サイト等のサイト運営者に対し、違法コンテンツの掲載されている動画のＵＲＬと当該ＵＲＬに掲載されている動画が違法コンテンツであることを通知し、速やかな削除を求めるというものである。下表は一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構（ＣＯＤＡ）の削除要請数と削除率（削除された違法コンテンツの数量を削除要請数で除したもの）になる。

サイト名	累計実績（2011年8月～2017年3月）			2017年度実績（2017年4月～2018年3月）		
	通知数	削除数	削除率	通知数	削除数	削除率
youku	95,367	95,324	99.95%	5,387	5,344	99.20%
dailymotion	86,254	86,254	100.00%	62,420	62,420	100.00%
tudou	78,649	78,622	99.97%	5,347	5,320	99.50%
pandora	53,868	53,868	100.00%	23,694	23,694	100.00%
youtube	40,911	40,911	100.00%	35,995	35,995	100.00%
miomio	2,218	739	33.32%	1,641	164	9.99%
anitube	1,899	2	0.11%	1,578	0	0.00%
その他	113,281	98,444	-	59,681	44,577	-
合計	**472,447**	**452,164**	**95.71%**	**195,743**	**177,514**	**90.69%**

上記表をみれば分かるとおり、大手動画共有サイトにおいては、権利者からの削除要請に応じる体制がそれなりに整っているため、権利者が削除要請をすることにより違法コンテンツは削除される。しかし、削除要請はあくまでもサイト運営者による任意での対応を求めるものであるため、サイト運営者側がこれに応じない場合には違法コンテンツは残存することになる。

したがって、そのような場合には、サイト運営者の所在する国において、当該国の

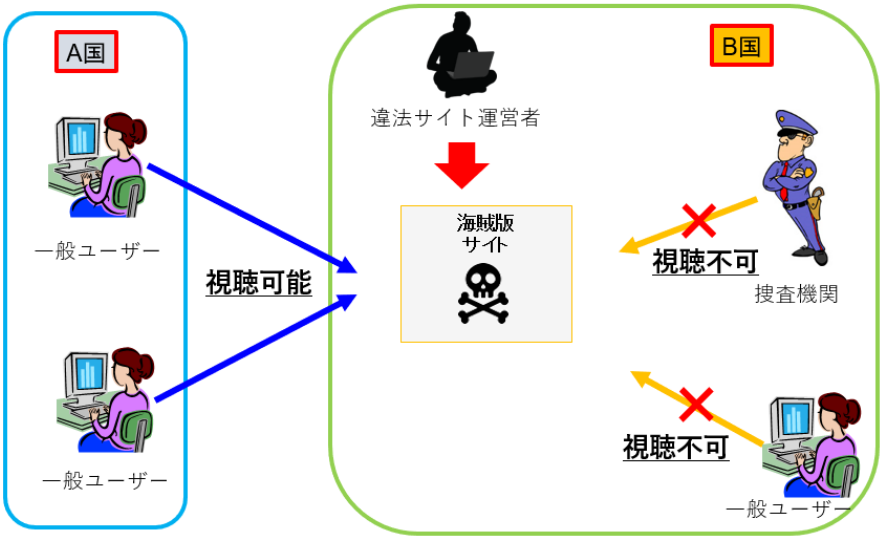
法制度に基づき、サイト運営者や違法コンテンツのアップローダーに対して行政投訴や刑事告訴、また民事訴訟等を行い、違法コンテンツの配信に関与する者に対する行政指導や処罰を求めることになる。

（2）ジオブロッキング

しかしながら、最近では行政投訴や刑事告訴等が困難になっている。

違法コンテンツのストリーミングの場合、そこには違法なコンテンツのコピーによる複製権侵害と違法コンテンツの配信による公衆送信権侵害があるが、動画共有サイトの場合、違法コンテンツのコピーとアップロードはユーザーが行うため、動画共有サイトの違法行為は公衆送信権侵害のみとなる。

このため、動画共有サイトのサイト運営者が、自国における処罰を免れるために、自国内においては当該動画共有サイトを視聴できないようにするという措置を講じるという事例が出てきている。



すなわち、インターネットの配信においては、特定の地域のみ視聴できなくする措置（ジオブロッキング）ということが可能であるところ、このジオブロッキングを利用して動画共有サイトのサイト運営者の所在地の国について視聴できなくすることにより、（世界では違法コンテンツが配信されて続けるが）当該国における違法コンテンツの配信がない状態とし、当該国においては公衆送信権侵害が観念できなくするというものである。

これにより、当該国の執行機関は動画共有サイトのサイト運営者に対して指導や処罰をする根拠を失う又は不明確になることから、当該国以外の場所では違法コンテンツの配信という権利侵害は継続しているにもかかわらず、行政投訴や刑事告訴による

対応は極めて難しくなる。

（3）匿名化の徹底

また、インターネット社会における匿名化の徹底も進んでおり、これにより権利行使は困難となっている。

すなわち、違法コンテンツの配信者である権利侵害者に対して権利行使をするためには、権利侵害者の特定をする必要がある。しかしながら、違法コンテンツの配信において、データ関連の法令が未整備の国や発信者情報開示が認められにくい国のサーバーを権利侵害者が利用することにより、権利侵害者の特定が困難になっている。特に、最近では、電子メールアドレスと電子マネーのアカウント情報のみでサーバーやドメイン名などのサービスを提供する事業者もおり、当該事業者に対して発信者情報開示をしても、当該事業者さえも権利侵害者の情報を持っていないということもある。

このように、インターネットにおける匿名性が高くなっており、それを悪用されることにより権利侵害者の特定が困難になっている。

３．サイトブロッキング

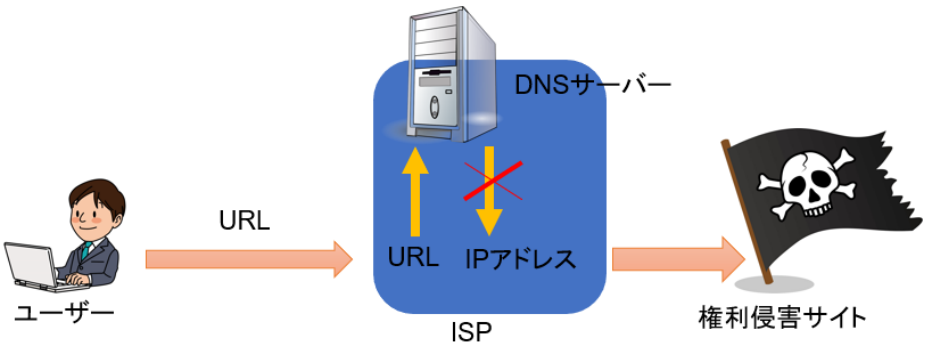
（1）サイトブロッキングとは

上記のような問題への対策の一つとして近時検討されているものが、サイトブロッキングである。

サイトブロッキングとは、ユーザーが権利侵害サイトへのアクセスすることを通信事業者が遮断することである。そして、このサイトブロッキングには様々な手法があるが、最近我が国においても議論されていた方法は、ＤＮＳブロックという手法である。このＤＮＳブロックという手法は、ユーザーがインターネットを利用する場合に行うＤＮＳサーバーとのやり取りを利用したものである。

すなわち、ユーザーがウェブサイトへアクセスするには、当該ウェブサイトの所在をまず特定する必要がある。その為に、サイトが蔵置されているサーバーにはＩＰアドレスと言う数字で構成される識別子が付けられている。ただ、ＩＰアドレスは覚えづらいので、それぞれのＩＰアドレスに対応するドメインネームといるアルファベット等で構成された名前が付されており、ウェブサイトへアクセスする為に使われている。このため、ユーザーの通常のウェブサイト訪問のためのインターネット通信は、ユーザーがURL(ドメインネーム)をブラウザーへ打ち込み、それがＤＮＳサーバーでＩＰアドレスへ変化され、ウェブサイトへのアクセスが可能となる、というプロセスで行われている。これに対してＤＮＳブロックというものは、ユーザーがあるサイトのＵＲＬ（ドメインネーム）をＩＳＰのＤＮＳサーバーに通信しても、サイトブロッキングの対象サイトと

して各ＩＳＰに登録されたＵＲＬは、全く別のＩＰアドレスが回答される又はＩＰアドレスが回答されないという状態とし、この結果、ユーザーは当該サイトにアクセスできなくなる、というものである。



なお、サイトブロッキングは国ごとに制度として導入されるものであるため、これが導入されたとしても視聴ことができなくなるのは当該国においてのみであり、その他の国においては依然として視聴可能な状態が続く。このため、サイトブロッキングは海賊版を完全に排除するものではなく、これを行ったとしてもその他の対策は別途継続する必要がある。

（２）サイトブロッキング制度の例（英国の例）

サイトブロッキングには様々な方法があり、また制度の構築の仕方も様々である。ここでは、最も成功していると言われている英国について紹介する。

英国においては、ウェブサイトが著作権を侵害する場合には、1988 年著作権・意匠・特許法(以下「CDPA」という。)第 97A 条に基づき、ウェブサイトへのアクセスを遮断する差止命令を認める明示的な法定の権限が存在する。最初に ISP に対してアクセスを制限するよう ISP に要求した裁判例（Twentieth Century Fox Film Corp v British Telecommunications plc［2012］1 All ER 806 及び Twentieth Century Fox Film Corp v BritishTelecommunications plc（No 2）［2012］1 All ER 869）以降、著作権者の請求に基づき ISP に対する約 40～50 件の同様の差止命令が認められ(5,000 件ものウェブサイトを制限している)、請求手続と命令の形式は高度に標準化されている。

具体的には以下のような法令が規定されている。

【英国における関連法令】

● CDPA 第 97A 条(サービス提供者に対する差止命令)

(1) 高等法院(スコットランドにおいては民事控訴院)は、サービス提供者が、そのサ

ービスを著作権を侵害するために使用する他の者のことを現実に知っている場合には、そのサービス提供者に対して差止命令を与える権限を有する。
(2) サービス提供者がこの条の目的上現実に知っているかどうかを決定する際に、裁判所は、特定の状況において適切であると認めるすべての事項を考慮し、かつ、特に次に掲げることに配慮する。
(a) 2002 年の電子商取引(EC 指令)規則(SI2002/2013)の規則第 6 第 1 項 c 号に従って提供される接触の手段を通じてサービス提供者が通知を受領しているかどうか。
(b) いずれの通知にも含まれる次に掲げるものの範囲
(i) 通知の発送者の氏名(フルネーム)及び住所
(ii) 当該侵害の詳細

● 情報社会における著作権と著作隣接権の一定の側面のハーモナイゼーションに関する 2001 年 5 月 22 日の欧州議会及び理事会指令 2001/29/EC(以下「情報社会指令」という。)第 8 条(3)項

「加盟国は、権利者が、著作権又は関連する権利を侵害するために第三者によってサービスが使用されている媒介者[intermediaries]に対する差止命令を申し立てられる地位にあることを確保しなければならない。」

● 知的財産権の執行に関する 2004 年 4 月 29 日の欧州議会及び理事会指令 2004/48/EC(以下「執行指令[エンフォースメント指令]」という。)第 11 条

「加盟国は、知的財産権の侵害を認定する裁判が下された場合には、司法当局が、侵害者に対し、侵害行為の継続を禁止するための差止命令を発することができることを確保しなければならない。加盟国各国の国内法により定められる場合、差止命令を遵守しなかったとき当該命令の遵守を確保する観点から、必要に応じて、繰り返し追加の制裁金を課すべきである。加盟国は、情報社会指令第 8 条(3)項に影響を与えることなく、権利者が、知的財産権を侵害するために第三者によってサービスが使用されている媒介者に対する差止命令を申し立てられる地位にあることも確保しなければならない。」

なお、商標(又はその他の著作権以外の知的財産権)の分野では、CDPA 第 97A 条に対応する法律はない。しかしながら、Cartier International and Others vs BSkyB and others [2016] EWCA Civ 658 において、控訴院は、商標権侵害に関連して、ブロッキング差止命令が利用可能であることを確認し、ISP が偽造品を販売するウェブサイトへのアクセスを阻止するよう求めるブロッキング差止命令を下している。

【請求権者】
「権利者」(すなわち、権利を侵害されている者)が、請求権者である。権利者が、業

界団体(録音音楽における BPI や動画における MPA など)の構成員である場合、当該権利者は、自己の権利に基づいて請求するほか、他の構成員のために請求することもできる。

【サイトブロッキングの可否について考慮される要素】
比例性：知的財産権と、ＩＳＰの営業の自由との間で、公平なバランスをとることが必要である。措置は、正当に目的を追求するために適切かつ必要なものを超えてはならならず、また、いくつかの適切な措置の中から選択肢がある場合には、最も負担が少なくなければならず、また、引き起こされる不利益は、追求される目的に不釣り合いにしてはならないという EU 法の一般原則を考慮することが適切である。

必要性：知的財産権の保護が、ISP の権利を含む憲章で保護されている他の権利と抵触する場合、その抵触は、比例性の原則を適用し、それらの間のバランスをとることによって解決されるべきである。この原則を適用するにあたり、裁判所は、ブロッキングよりも負担の少ない代替手段が利用可能かつ適切であるか否かを検討しなければならず、そうでない場合にのみブロッキングを検討すべきである。

関与する権利の相対的重要性及びそれらの権利に干渉する正当性：裁判所は、一方では権利者の著作権、他方では被告の営業の自由及びインターネット利用者の情報の授受の自由の相対的な重要性及びこれらに対する妨害の正当性を考慮する必要がある。

有効性：採用される措置は、当該権利の真の保護を確保するために十分に有効でなければならない。それらは、保護対象への無権限アクセスを防止し、又は少なくともアクセスを困難にし、かつ、侵害を著しく抑止する効果を有していなければならない。

抑止力性：有効性の要件は被告に関係し、抑止力性の要件は第三者に関係する。サイトブロッキング命令を発するか否かを検討する際、裁判所は、当該命令が抑止力を有する可能性が高いか否かを検討する。

必要以上に複雑で高コストでない：ＩＳＰが講じなければならない措置は、不必要に費用がかかり、又は困難であってはならない。すなわち、救済を受ける権利者にとっても、命令を受けるＩＳＰにとっても、救済手続は、不必要に費用がかかり、複雑なものであってはならない。

正当な取引に対する障壁の回避：ＩＳＰのサービスを利用している合法的なユーザーを害しないように、ＩＳＰに求める対策は、明確に限定されていなければならない。

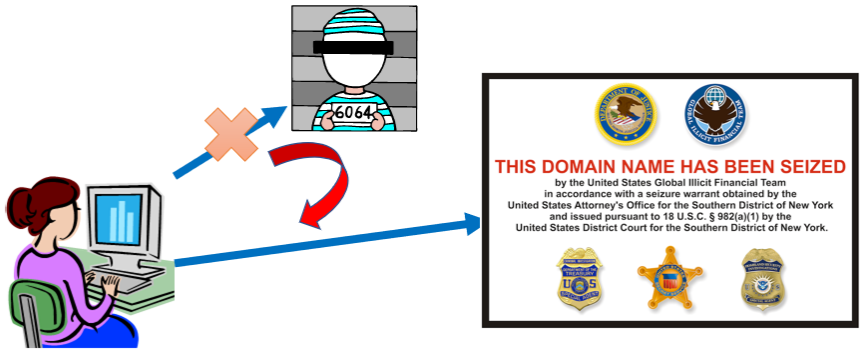
公正かつ衡平：救済は、比例性の要件を確実にすることにより、公正かつ衡平であることを要する。

４．ドメイン差押え

（１）ドメイン差押えとは

上記のサイトブロッキングと似て非なる制度として、ドメイン差押えという制度が米国にある。これも対応方法の一つとして考えられることから、紹介することとする。

「ドメイン差押（Domain Seizures)」は、オンライン知的財産侵害の対応策として2010年6月に米国政府（アメリカ合衆国国土安全保障省(DHS)移民・関税執行局(ICE)National Intellectual Property Rights Coordination Center（IPR Center))が開始した、「Operation in Our Site」の一環として行われている、知的財産侵害行為を目的として悪用されるウェブサイトに対する取り組みであり、ウェブサイトがドメイン差押えを受けると、差押えられたドメイン名を利用してのサイトへのアクセスが不可能になる。



（２）具体的な手続概要

ドメイン差押えの申立ては、著作権者、政府関連機関など誰でも行うことが可能である。ドメイン差押の申立を行うにあたり、最初のステップとして、まず行わなくてはいけないのは著作権侵害の報告のためのIPRセンターへの「Referral」の提出である。

その後、ＩＰＲセンターは次のように手続きを進めることになる。

①適切と思われるパートナー（例：連邦捜査局（ＦＢＩ)、司法省（ＤＯＪ))、国際的な法執行機関、貿易関係団体、著作権者、国際関連団体と共有をする。

②ＩＰＲセンターとＩＣＥはＲｅｆｅｒｒａｌに基づき、侵害行為を行っていると疑

われるサイトから関連の著作物を購入（またはダウンロード、ストリーミング）をし、それらが侵害物であるか否かの鑑定を著作権者に依頼する。
③その後、両者はドメイン差押に値するだけの証拠があるかどうかを判断するために、著作権者からの鑑定により得られた証拠をＩＣＥ、及びＩＰＲセンターと業務上関係のあるＤＯＪの代理人に提出をする。
④その後、両者は宣誓供述書（Ａｆｆｉｄａｖｉｔ）を独自に連邦治安判事に提出をする。連邦治安判事が重大な著作権侵害にあたるという証拠が十分に揃っていると判断した場合には、差押命令が国内のドメイン名登録者（サイト運営者に対してではない）に対して発効される。

上記差押命令により、ドメイン名は差押えられ、これによりユーザーは当該サイトへ訪問できなくなる。

５．終わりに

冒頭述べたとおり、コンテンツにかかる権利侵害の態様は日々変化している。特にインターネットの発展にともない、インターネットの匿名性やボーダレスであるという特性を利用する形で、侵害行為の態様は複雑かつ深刻化していると言える。

これに対応するには、様々な方法を行う必要がある。ＣＯＤＡにおいては、本稿において紹介した削除要請や行政投訴等だけでなく、間接的な対応として検索エンジンの結果に違法コンテンツのあるＵＲＬを表示させないように要請することや、違法コンテンツのあるサイトに広告に出稿させないようにする取組も始めている。しかし、現在行っている方法だけでは、本稿で紹介したような問題には十分に対応できるものではない。このため、これらに加えてサイトブロッキングやドメイン差押も併せて実施できるように、これらの導入については今後も検討するべきでると考える（なお、個々の方法は絶対の方法ではなく、あくまでも「併せての実施」が必要であることには注意が必要である。）。

以上

Ⅳ．知財保護に関わる一方的な貿易制裁措置の分析（米中紛争を中心に）

伊藤一頼（北海道大学）

１．はじめに

近時、米国と中国の間における通商紛争が緊迫の度を増し、双方とも相手国からの輸入品に対して広範に追加関税を賦課する事態に至っている。この紛争において米国は、近年まったく使われてこなかった通商法 301 条に基づく制裁措置という手段を利用して、中国の知的財産権問題に対処しようとした。本稿では、このような一方的な制裁措置が現在の国際通商法（WTO 法）上どのように評価されるのかを分析し、それを踏まえてかかる制裁措置の政策手段としての有効性を検討したい。以下では、まず今般の米中通商紛争の経緯を振り返ったうえで、米国が通商法 301 条措置を発動する前提として公表した調査報告書の内容を概観する。これにより本件 301 条措置の目的や性格を明らかにしたうえで、その国際通商法上の合法性、および知財問題の解決に関する政策手段としての有効性を考察したい。

２．知財保護をめぐる米中紛争の経緯

（１）米中間の通商紛争の展開

2017 年 8 月 14 日、トランプ大統領は合衆国通商代表に対しメモランダムを送付した[1]。それによれば、中国は米国の技術や知的財産を中国企業に移転させることを促進する法令・政策・慣行を維持しており、これは米国の輸出を妨げ、米国民からイノベーションに対する適正な対価を奪い、米国の雇用を中国に転換し、対中貿易赤字を増大させ、米国の製造・サービス・イノベーションを侵害している。トランプ大統領はこうした認識に基づき、通商代表に対し、通商法 301 条の下で中国の法令・政策・慣行・行為が不合理または差別的でないかの調査を行うべきか決定するよう指示した。これを受け通商代表は、省庁間の 301 条委員会及び民間部門諮問委員会との協議を経て、8 月 18 日に 301 条調査を開始した。

2018 年 3 月 22 日に通商代表は、中国の不公正貿易慣行の存在を認定する調査報告書を発表し、それに基づく貿易制裁措置が数次にわたり中国に課されていくことになった。他方中国側も、米国の措置と同内容の貿易制裁措置を賦課するなど、徹底して米国に対抗する姿勢を見せたため、両国間の通商関係は緊張の度合いを高めることになった。

301 条をめぐる米国及び中国の 2018 年末までの行動を時系列的に整理すると、以下の表のようになる。（なお、301 条措置に関連して、米国・中国とも WTO への提訴を行

[1] *Presidential Memorandum for the United States Trade Representative* (August 14, 2017), available at: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-memorandum-united-states-trade-representative/

っているが、これについては後述(４．)するため、この表には掲載していない）

	米国	中国
2017 年 8 月 14 日	トランプ大統領が通商代表に 301 条調査に関する検討を要請	
8 月 18 日	通商代表が 301 条調査を開始	
8 月 28 日		商務部長が 301 条調査開始に反対する声明
2018 年 3 月 22 日	中国の不公正貿易慣行を認定する 301 条調査報告書を発表。 トランプ大統領は通商代表に、中国に対してあらゆる適当な措置をとるよう指示。	
4 月 6 日	中国に対する貿易制裁措置の対象と 1333 品目をリストアップ	
7 月 6 日	818 品目（340 億ドル分）について 25%の追加関税の賦課を開始	米国からの輸入に対し、米国の措置と同額の追加関税を賦課
8 月 23 日	さらに 160 億ドル分について 25%の追加関税の賦課を開始	米国からの輸入に対し、米国の措置と同額の追加関税を賦課
9 月 24 日	さらに 2000 億ドル分に対し 10%の追加関税を賦課。 （中国側の状況に改善が見られなければ 2019 年 1 月 1 日より追加関税額を 25%に引上げ）	600 億ドル分に対する 5%または 10%の追加関税を賦課。
11 月 20 日	301 条アップデート報告書を発表。中国側の状況は是正されていないと認定。	
12 月 1 日	G20 に際して米中首脳会談を実施。2019 年 1 月 1 日からの関税額引上げを 90 日間停止。	貿易不均衡の是正のために米製品を大量に購入するととも

		に、知財保護のための対処を行うことを約束。
12 月 23 日		外国企業に行政手段を用いて技術移転を強要することを禁止する法律の制定に着手。

（２）米国通商法 301 条の概要

通商法 301 条の下では、米国の貿易相手国において以下の状況のいずれかが存在する場合に、貿易上の制裁措置等がとられうる。

(i)通商協定上の米国の権利の否定、または、通商協定の規定に違反する、もしくは通商協定で米国に与えられた利益を否定する行為・政策・慣行（301 条(a)(1)(A), (B)(i)）

(ii)正当化されない(unjustifiable)行為・政策・慣行であって米国経済に対する負担や制約となるもの（301 条(a)(1)(B)(ii)）

(iii)不合理(unreasonable)または差別的(discriminatory)な行為・政策・慣行であって米国経済に対する負担や制約となるもの。（301 条(b)(1)）

なお、「差別的」とは、米国の物品・サービス・投資に対して最恵国待遇・内国民待遇を保証しない行為・政策・慣行を含むとされる（301 条(d)(5)）。また、「不合理」とは、米国の国際法上の権利を侵害するわけではないものの、他の形で不公正(unfair)ないし不衡平(inequitable)な行為・政策・慣行をいう（301 条(d)(3)(A)）。不合理性を判断する際には、米国が外国の個人や企業に対し相互主義的に同様の機会を与えているかも考慮される（301 条(d)(3)(D)）。なお、不合理な行為・政策・慣行の例示として、相手国が TRIPS 協定の規律には違反していないものの知的財産権の十分かつ実効的な保護を公正・衡平に行っていない場合などが挙げられている（301 条(d)(3)(B)(i)）。

相手国の行為・政策・慣行が上記の類型のいずれかに該当するときは、通商代表は大統領権限の範囲内にあるあらゆる適当な措置を用いて、当該慣行等の撤廃を促すことになる。具体的には、①通商協定上の譲許の停止や撤回、②課徴金の賦課および対象国の物品・サービスのその他の輸入制限、③特恵プログラムによる特恵関税率の撤回・停止、④対象国との間で当該慣行の改善や代償の提供を約束する合意を締結する、⑤サービス部門における許可の発行を制約・拒否すること、といった措置である（301 条(c)(1)）。

なお、1974 年に通商法 301 条が制定された後も、行政府は議会が想定したほどには同条を積極的に使用しなかったため、1988 年に米国議会は包括通商・競争力法（1988 年通商法）を制定し、301 条の内容に幾つかの変更を加えた。第 1 に、議会は 301 条に関する各種の決定権限を大統領から通商代表に移すことを求め（大統領は様々な外交上の配慮に囚われて貿易上の利益を犠牲にしがちであるとの考えから）、実際に不公正貿易

慣行の認定権限は通商代表が持つことになった。第 2 に、議会は、不公正慣行が存在する場合には制裁措置の発動を義務的に行うよう求め、上記の 3 つの類型の(i)と(ii)、つまり通商協定違反の場合と正当化されない行為・政策・慣行の場合はかかる義務的発動の対象になるとされた[2]。他方、上記類型の(iii)、つまり不合理または差別的な行為・政策・慣行の存在が認定された場合には、制裁措置の発動が米国にとって適当であれば発動する、という形で裁量的判断の余地が残されている（301 条(b)(2)）。

また、この 1988 年通商法では、いわゆるスーパー301 条（通商法 310 条）とスペシャル 301 条（通商法 182 条）が導入されている。スーパー301 条とは、通商代表が外国貿易障壁年次報告書（NTE レポート）を作成し、継続的な貿易障壁や市場歪曲的慣行を維持している国（優先国）を特定したうえで、職権による調査を開始してそのような障壁の排除に向けた交渉を当該国政府と行うことを義務づけるものである。スーパー301 条は、1989 年と 1990 年の 2 年間を対象とする時限付きのものであったが、この 2 年間では、優先国の特定はあったものの制裁措置の発動に至ることはなかった。スーパー301 条はその後も大統領令によって何度か「復活」されているが、制裁発動に至った事例はない。

また、スペシャル 301 条は、スーパー301 条と同じく通商代表が年次報告書において、知財保護に問題のある国を優先国・優先監視国・監視国の 3 段階に分けて指定し、優先国との間で協議を開始する（解決が得られなければ制裁措置の発動を検討する）というものである。特にこのスペシャル 301 条の下では、中国は従来より優先監視国に指定され、今般の通商紛争で問題となっているような様々な面での知財保護の不十分さがこれまでの年次報告書においても指摘されてきていた。

ただ、今般の米国による制裁措置は、通常の 301 条を用いたものであり、スペシャル 301 条手続に基づく措置ではないため、同手続の下で中国の知財侵害問題につきどのような対処がなされてきたかについては本稿では取り上げない[3]。

３．米国の 301 条調査報告書の要点

米国の 301 条調査報告書は、4 つの事項について、中国の行為・政策・慣行が「不合理」ないし「差別的」であると認定している。以下、それぞれの事項に関して、調査報告書が述べている認定の根拠を要約する形で紹介しておきたい。

（１）不公正な技術移転要求

中国は、外国企業による直接投資の受入れに際して、中国現地企業との合弁(joint venture)を要求したり、投資許可に際して技術移転を条件としたりすることで、米国の

[2] ただし、相手国が不公正慣行の是正のために満足できる対応をとっている場合など、一定の状況では制裁措置の発動を行わないことができる（301 条(a)(2)）。

[3] 2018 年の年次報告書の内容については、例えば日本関税協会 CIPIC 事務局「USTR の 2018 年版『スペシャル 301 条報告書』の概要」貿易と関税 2018 年 8 月号 58-68 頁参照。

企業が持つ先端的な技術を不当に中国企業に移転させようとしている[4]。中国は 2001 年までは投資許可の直接の交換条件として技術移転を要求していたが、2001 年の WTO 加盟時に、加盟議定書により技術移転を投資許可の条件としないことを約束した。しかしその後も、口頭での非公式な行政指導など、より見えにくい形で技術移転要求は続けられている[5]。

外国企業は中国からの報復を恐れて、こうした非公式な要求を受けたことをあまり公にしない。中国政府がこうした非公式な個別の圧力を用いている以上、その実態に関する調査も秘密・匿名のものとならざるを得ないが、2013 年の米国の各分野の企業に対する調査では、35%の企業が中国への投資に際して技術移転を要求されたと回答し（宇宙や情報など中国政府が重視する産業分野では 42%）、2017 年の調査でも 36%が同様の回答をしている[6]。

技術移転要求レジームの核をなすのは、合弁要求や持分規制といった外国人所有制限である。本調査における米国商業会議所意見では、合弁事業の条件交渉を行うと、そうした合弁を最終的に合意するための契約条件として技術移転を要求されることがあり、相手が国有企業の場合は特にその傾向が強い[7]。市場アクセスのためには中国企業側が一方的にレバレッジを持つので、非対等な交渉になりやすい。

中国の外資規制の基本法は「外商投資産業指導目録（Catalogue of Industries for Guiding Foreign Investment）」である。これは、外国からの投資が規制される業種を、奨励(encouraged)、 制限(restricted)、禁止(prohibited)の 3 つに分類する。「制限」業種への投資は、政府による厳格な審査の対象になり、合弁や持分規制の下に許可されることになる。現在このカテゴリに指定されているのは 35 部門である[8]。「奨励」業種は基本的に届出のみで投資できるが、他国との技術の差が縮まってくると、この業種でも外資規制が強化されることがある。

一般に、事業の行政上の許可プロセスでは、政府職員が広範な裁量を行使する。合弁に関する規則では、それは中国の科学技術の水準を向上させるものでなければならないとされており、また、合弁の許可を出すためには、当該投資が中国の経済発展上のニーズや産業政策上の目的と一致しているかどうかを考慮することとしている[9]。また、投資許可を得ても、さらに事業許可を得なければならない。

これらの行政上の許可の交換条件として、政府は不合理な量の機微情報・営業秘密の公開を要求する。許可の可否の審査において、「専門家パネル」を設置することもあるが、そのメンバーには、当該企業と競争関係にある中国企業の人物を含むことが多い（こ

[4] Office of The United States Trade Representative, *Findings of the Investigation into China's Acts, Policies, and Practices Related to Technology Transfer, Intellectual Property, and Innovation under Section 301 of the Trade Act of 1974* (March 22, 2018), p.19.
[5] *Ibid*.
[6] *Ibid*., p.22.
[7] *Ibid*., pp.20-21.
[8] *Ibid*., p.26.
[9] *Ibid*., pp.36-37.

うした審査は、環境影響評価などの場合にも行われうる）[10]。また、投資設立時点での審査だけでなく、設立後にもサイバーセキュリティ法の下で審査が行われることがある。

こうした中国政府の行為は「不合理」であると結論する。通商法 301 条では、必ずしも米国の国際法上の権利を侵害するものでなくとも、不合理または不衡平となることはあるとされる。通商代表は、米国において外国企業が享受できる機会が、外国において米国企業に対して相互主義的に保障されているかを特に考慮する。中国の外国投資規制及び行政上の許可・審査制度は、米国企業に対して技術移転の強い圧力を加えるものであり、それは米国や他の諸国におけるものより遥かに制約度が強い。中国の制度は、米国企業が中国市場で競争するうえで自らの価値ある技術を活用・保護する自由を大幅に制約する点で不合理かつ不衡平である。中国は、対等な競争環境を促進するどころか、中国企業が米国等の企業から技術を取得することを体系的かつ構造的に支援するものである。米国企業は中国において極めて不平等な競争環境に置かれており、これは中国企業が米国市場において置かれている状況と全く異なる。したがって、中国の技術移転制度は通商法 301 条で定義される不合理な行為に該当する[11]。

また、こうした中国の不合理な行為は米国経済に対して負担および制約を課す。強制的な技術移転は、米国の技術の価値を大きく損ない、市場を歪曲し、米国企業の国際競争力を奪っている[12]。

（２）中国の外資許可制度の差別的性格

外国企業が中国の合弁相手等に対して技術を移転する際の関連法令として、「技術輸出入管理規則（Regulations on the Administration of the Import and Export of Technologies; TIER）」および「外国持分合弁事業に関する法令実施規則（合弁規則）」がある。これらは、中国企業間での技術取引における適用法令（中国契約法）よりも不利な条件を課すものである[13]。

TIER は、次のような規制により、米国企業が市場ベースで技術移転の条件を交渉・決定することを難しくしている[14]。①損害賠償保障。移転した技術により生じる損害賠償リスク（第三者の権利の侵害など）を全て外国企業側が負うよう義務付け、当事者間で交渉する余地を認めていない（24 条）。②技術進歩に関する権利。移転された技術に基づく進歩は、それを生み出した現地企業側にすべて帰属する。外国企業側は、移転した技術に対し現地企業が新たな進歩を加えることを禁止してはならない（29 条 3 項）。新たな技術進歩について、外国企業側に権利が帰属したり共同所有の形態をとるように当事者間で交渉することはできない（27 条）。これに対し、中国企業間の技術取引に適用される中国契約法では、技術移転に関する損害賠償責任の負担は当事者が交渉により

[10] *Ibid*., pp.41-43.
[11] *Ibid*., pp.44-45.
[12] *Ibid*., pp.45-47.
[13] *Ibid*., pp.48-49.
[14] *Ibid*., pp.49-50.

自由に配分することができ（353 条）、また、新たな技術進歩に関する権利の配分も当事者間で自由に交渉できる（354 条）[15]。

合弁規則は、一般に技術移転契約の期間を 10 年を超えてはならないとし、その後は合弁相手（中国企業）が当該技術を自由に使用できることとしている（43 条）。また、こうした合弁契約により移転される技術は、既存製品の性能や品質を大幅に向上させ、生産性を増大させるものでなければならないとされ（25 条・41 条）、最新の先端的な技術を移転させるよう圧力が加えられる[16]。中国契約法ではこうした規制は行われていない。

これらの規制は、明らかに内外差別的であり、米国経済に負担と制約を課すものである[17]。

（３）中国の対外投資に関する政策

中国政府は、対外投資により米国企業が持つ先端的な技術や知財を獲得し、大規模な技術移転を行わせている。これは、中国の政府が影響力を持つ国有企業・ファンド・政策銀行・民間企業を通じて行われる[18]。

中国政府の様々な政策文書は、外国投資促進戦略（いわゆる「走出去」戦略）を、外国企業が保有する技術の取得と結び付けて捉えている。

2004 年以降、中国政府は対外投資の規制を緩和し、それと同時に対外投資の審査に関する制度を整備した。特に、2004 年 7 月 1 日から施行された行政許可法は、行政上の許可が必要な諸事項を規定し、それに関する手続規則を定めている。

同法の下で、国家発展改革委員会は、外国の資源採掘や大規模な外国為替取引を含む対外投資プロジェクトを審査・承認する権限を持つ。商務部は、外国における企業設立や入札参加について審査・承認する権限を持つ。中国の中央銀行の機関である国家外貨管理局（SAFE）は、投資家が発展改革委等の審査をクリアした後、さらに当該対外投資プロジェクトにおける外国為替の国際移転について審査・承認する権限を持つ（2015 年以降は SAFE が監督する地方銀行の審査を受ける形となった）[19]。

行政上の許可が必要な投資プロジェクトのカタログが 2004 年に作成され（最新改訂は 2016 年版）、そこでは敏感国(sensitive countries)や敏感部門(sensitive sectors)への投資は国務院の機関による審査・承認が必要とされる[20]。また、2014 年商務部対外投資管理規則によれば、敏感国や敏感部門への対外投資は、商務部も審査・承認権限を持つ[21]。さらに発展改革委員会の 2014 年対外投資規則は、敏感国・敏感部門における 20 億ドルを超える対外投資につき発展改革委の審査・承認対象とし、その審査基準として「産業

[15] *Ibid*., pp.52-53.
[16] *Ibid*., p.54.
[17] *Ibid*., pp.55-61.
[18] *Ibid*., p.65.
[19] *Ibid*., pp.70-71.
[20] *Ibid*., p.72.
[21] *Ibid*., pp.72-73.

政策との適合性」を挙げる[22]。同規則は 2018 年 3 月に改訂され、そこでは、中国で設立された企業のみならず、中国企業が支配する他国企業が行う外国投資についても審査対象とし、また審査の基準として、国益(national interest)や国家安全保障(national security)との適合性が考慮されることとなった。発展改革委は、国益や国家安全保障を脅かす(threaten)ような対外投資について一時停止や変更を要求することができ、また、国益や国家安全保障を害する(harm)ような対外投資については終了や変更を要求し、是正措置を発動できる。

発展改革委と商務部およびその他の機関が共同で 2006 年に作成した「対外投資に関する産業指導政策」は、「奨励される対外投資」として、①中国国内で不足する資源であって国家の経済社会発展にとって緊急の需要があるものを取得する投資、②物品、設備、技術、労働の輸出を促進する投資、③国際的な先端技術や発展的な経営経験、専門的能力などを活用する能力を含む技術面での研究開発能力の向上を可能にする投資、といったものを挙げる[23]。同政策では、対外投資が奨励される 40 の分野（及び禁止される 8 つの分野）が列挙される。奨励分野には、政府の補助金による低利融資が銀行から与えられたり、外国為替の利用の優先権が与えられたりする。

こうした政策的な意図を持つ対外投資を担う主体として、まず国有企業がある。主要な国有企業は、国務院の国有資産監督管理委員会(SASAC)により株式が保有され、監督される。SASAC は国有企業の対外投資を監督するために、2012 年に国有企業監督管理規則を作成し、これは 2017 年に改訂された。同規則は、国有企業が対外投資を行う際は、国家の経済社会発展および対外投資に関する産業政策との適合性も含め、基本的な政策方針に合致することを求める[24]。また国有企業の場合は主要な経営陣は共産党から送り込まれている。

民間企業であっても、対外投資を行うための融資を銀行から受ける際に、銀行が政府から技術発展に資する案件を優遇するよう指示されているため（例えば 2014 年集積回路指針など）、そうした分野への投資を選択するようになる[25]。また、中国の会社法 19 条は、会社の種類を問わず共産党委員会を設けることを認めており、2017 年の統計によれば 186 万社の民間企業のうち 70%に党委員会が設置されている（これは 2014 年時点の 53%と比べて急速な増加である）[26]。こうして党の方針が会社行動に影響を与えている。

政府系ファンドとしては、2007 年に中国投資有限責任公司（China Investment Corporation; CIC）が設立された。CIC は SAFE が管理する外貨準備から定期的に資本注入を受ける。CIC の資産の多くは、その子会社である中央匯金投資有限責任公司（Central Huijin Investment Ltd.）に置かれ、同社は中国の国有商業銀行や政策銀行、証券会社、保

[22] *Ibid*., pp.73-74.
[23] *Ibid*., p.77.
[24] *Ibid*., p.82.
[25] *Ibid*., p.88.
[26] *Ibid*., p.89.

険会社等の株式を保有する。また、CIC 以降も多くの政府資金によるファンドが設立されており、例えば 2014 年設立の集積回路国家ファンドは 210 億ドルの資金を持ち、集積回路技術関連の対外投資を支援している[27]。

中国の対外投資はフローで 2016 年に 1961 億ドルであり、2006 年の 211 億ドルに比べ大きく増加している。また、中国企業による外国 M&A は、1990 年～2008 年の 1250 件から、2009 年～2016 年には 2715 件へと増加した。中国からの対米投資は、2011 年の 11 億ドルから 2016 年の 103 億ドルへと増加している。また、2000 年時点では中国の対外投資のうち 99.6%がグリーンフィールド投資であったのに対し、2010 年～2016 年にはその割合は 7.6%にまで減少し、企業買収が 92.4%を占めるに至った。また、中国の産業政策で重視される 7 分野（自動車、航空、電子機器、エネルギー、保健・バイオ、産業機械、情報技術）における対米投資は、2005 年の 19 億ドルから 2016 年の 98 億ドルに増加している[28]。

以上のように、中国企業による対外投資は、政府の産業政策に合致するよう、戦略分野における外国企業の先端技術を取得・移転する目的の下になされることが多く、商業的なリターンを最大化するという考え方に立脚していない。米国企業が中国市場に対外投資する際には様々な制約に服することと比べても相互主義を欠いている。よって、中国政府のこうした対外投資規律は、不合理なものであると結論する[29]。

なお、通常であれば、投資の受入れは米国にとって経済的利益をもたらすが、中国のように技術取得を目的にしたものは米国のグローバルな競争力を損なうため、米国経済に対し負担を課している[30]。

（4）ネットワーク侵入による知財や商業情報の盗取

中国政府は、米国企業が持つ秘密の商業情報を得るため、みずからコンピュータネットワークに侵入したりそれを支援したりしてきた。その証拠となりうる様々な事象が報告されている[31]。これは不合理な行為であり、米国経済に負担を課すものであると認定する[32]。

以上のように、米国は本件調査報告書において、4 つの事項について中国政府の行為・政策・慣行が不合理ないし差別的であると認定した。なお、以下の 5 つの事項は、利害関係者から主張がなされたものの、今回の報告書では不合理性の認定を行わないとされたものである[33]。これらについては、今後、二国間交渉や WTO への提訴、新たな 301 条調査などを通じて問題の解決を図っていくとされている。

---

27 *Ibid*., pp.91-92.
28 *Ibid*., pp.98-102.
29 *Ibid*., pp.147-149.
30 *Ibid*., pp.150-152.
31 *Ibid*., pp.154-171.
32 *Ibid*., pp.171-176.
33 *Ibid*., pp.177-182.

①2017 年 6 月に施行されたサイバーセキュリティ法は、情報技術関連の物品・サービスについて幅広く審査の対象とし、データの越境的流通に制約を課し、データローカライゼーションの要求を含み、国際標準を超えるサイバーセキュリティ基準の導入を許容している。同法 37 条は、重要な情報インフラ事業者が「個人情報」または「重要なデータ」を安全保障審査を受けずに国外に持ち出すことを禁止する。個人情報の持ち出し規制は他の国においてもなされているが、「重要なデータ」は多国籍企業が日常的に自由に越境的流通を行っているものであり、企業活動への制約が極めて大きい。また同じく最近制定された国家情報法も、企業の施設や電子情報に対する政府当局のアクセスを広範に認めている。

②特許権・著作権の侵害、模倣品・海賊版の氾濫、営業秘密の盗取、民事上・刑事上のエンフォースメントの弱さ、といった知的財産権保護の不十分さは従来から多くの企業が指摘してきている。

③中国独占禁止法が米国企業の持つ知財権の効果を弱め、競争の保護よりも産業政策の手段として利用されているという懸念がある。

④中国標準化(standardization)法が改正されたことで、中国の標準化機関への参加の条件として米国企業が持つ知財権を非市場ベースで移転することが要求される（みずからの商品の機能や構造を公開させられる）という懸念がある。

⑤中国政府が中国企業に資金を援助し、市場条件よりもはるかに高額な報酬を提示して、技術集約的な産業における米国企業の有能な人材が引き抜かれ技術が流出しているという懸念がある。

４．通商法 301 条に基づく制裁措置の WTO 協定整合性

（１）一方的な制裁措置と WTO 紛争解決制度との関係

米国通商法 301 条のように、ある国の独断により一方的な貿易制裁措置を課す行為は、すでに 1970 年代から多くの諸国が問題視してきたものである。1986 年から開始されたウルグアイ・ラウンド交渉においては、こうした一方的制裁措置の抑制に関する議論がなされ、その結果、WTO では一定の規律が導入されることになった。

すなわち、紛争解決了解(DSU)23 条は、まず 1 項において、「加盟国は、対象協定に基づく義務についての違反…について是正を求める場合には、この了解に定める規則及び手続によるものとし、かつ、これらを遵守する」という原則を定める。そして 2 項(a)において、より具体的に、加盟国は「この了解に定める規則及び手続に従って紛争解決を図る場合を除くほか、違反が生じ…ている旨の決定を行ってはならず、また、紛争解決機関が採択する小委員会又は上級委員会の報告に含まれている認定又はこの了解に従って行われた仲裁判断に適合する決定を行う」と述べ、ある国が独断で他国の WTO 協定違反を認定してはならないと規定している。また 2 項(c)は、加盟国は「譲許その他の義務の停止の程度の決定に当たっては、前条に定める手続に従うものとし、関係加盟

国が妥当な期間内に勧告及び裁定を実施しないことに対応して対象協定に基づく譲許その他の義務を停止する前に、同条に定める手続に従って紛争解決機関の承認を得る」と述べ、他国の協定違反に対する制裁措置を課す際にも独断で行うことがないよう定めている。

このようなDSU23条の規定を念頭に置いた場合、今般の301条措置は、WTOの規律に整合的であると言えるのであろうか。これについては、次に見るように、米国は本件調査で認定した問題の一部について、WTOへの提訴も同時に行っている点に留意する必要がある。

（2）米国によるWTO提訴

本件の301条調査報告書が発表された翌日の2018年3月23日、米国は中国に対し、WTOにおいて協議要請を行った。本件協議は不調に終わったため、同年10月18日に米国はWTOにパネル設置要請を行い、11月21日にパネルが設置された。

本件提訴において米国がWTO協定違反を主張している中国の措置は、次の2つである[34]。

①技術輸出入管理規則(TIER)は、外国の知財権利者に対して、中国国内の権利者よりも不利な待遇を与えている点で、TRIPS協定3条および28条2項と不整合である。例えば、(i)同規則24条は、技術移転に伴い第三者の権利侵害が発生した場合の損害賠償責任を外国の権利者側が全て負うこととする、(ii)同規則27条は、移転された技術に基づく新たな進歩は当該進歩を生み出した当事者に権利が帰属するとしている、(iii)同規則29条3項は、技術移転契約において中国側当事者が当該技術を発展させ、その発展させた技術を使用することを妨げてはならないとしている。

②外国持分合弁法施行規則は、TRIPS協定3条、28条1項(a)(b)、28条2項と不整合である。同規則43条4項は、中国側の合弁当事者は技術移転契約の終了後も当該技術の使用を継続する権利を持つと規定している。これは内国民待遇義務に違反するほか、特許権者の許諾なしに特許を利用することを防止する権利の保障にも違反する。

このように、米国は本件調査報告書における認定事項のうち、特に「差別性」を認定した部分について、TRIPS協定違反を主張してWTOに提訴しているのであり、「不合理性」のみを認定した部分については提訴の対象とはしていない。それは、米国の考えによれば、そうした中国の行為を規律するようなWTO協定上のルールが存在しないからであろう。

なお、中国の技術移転等の問題に対しては、EUも2018年6月1日にWTOに協議要請を行っている。EUは、米国が主張している上記内容に加えて、TIERおよび合弁規則が、①TRIPS協定39条1項及び2項に違反する（技術移転契約への様々な制限により

[34] *China — Certain Measures Concerning the Protection of Intellectual Property Rights*, Request for the establishment of a panel by the United States, WT/DS542/8, 19 October 2018.

営業秘密の保護が困難になっている)、②特許保護の期間を最低 20 年とする TRIPS 協定 33 条に違反する、③法令の公平かつ合理的な適用を求める GATT10 条 3 項(a)及び中国 WTO 加入議定書の附属書 Z 第 2(A)2 項に違反する、という主張も展開している[35]。

（3）中国による WTO 提訴

上記のように米国は 301 条調査報告書で認定した一部の事項について WTO への提訴を行っているが、それと並行して、一方的な措置としての制裁手続も進めている。これに対して中国は、こうした一方的措置が WTO 協定違反に当たるとして、2018 年 4 月 4 日に WTO に協議要請した（中国は、米国の追加関税の拡大に伴い、同年 7 月 6 日、7 月 16 日、9 月 18 日に要請内容を更新している)。本件では同年 8 月 28 日、10 月 22 日に協議が行われたが不調に終わり、同年 12 月 6 日に中国がパネル設置要請を行った（12 月 18 日パネル設置)。

本件における中国の主張は、主に次の 2 点である[36]。①WTO 協定の違反や WTO 協定の目的が損なわれたことに対し是正を求める場合には DSU の手続に従わなければならないところ、米国は 301 条報告書の決定に基づき一方的に関税賦課に踏み切っており、これは DSU23 条 1 項および同 2 項(a)(b)(c)に違反する。②米国が賦課した貿易制裁措置は、GATT1 条の最恵国待遇義務、および同 2 条の関税譲許義務に違反する。

（4）通商法 301 条に関する過去の紛争案件

米国の通商法 301 条が WTO 紛争解決手続で扱われたのは上記の中国による提訴が初めてではなく、すでに 1998 年に EU が提訴した先例がある。これは、特定の制裁措置に対してではなく、301 条という法令それ自体が DSU に違反するという主張であった。

1999 年に発出されたパネル報告書において、パネルは、米国の通商法の下では、DSU の手続が完了していない段階であっても WTO 協定違反の決定を行う権限が通商代表に与えられており、この点で同法は DSU23 条 1 項に表見的には違反するという[37]。しかし他方で、パネルは、米国大統領が 1994 年 9 月 27 日に米国議会に対して提出した行政行動宣言(Statement of the Administrative Action, SAA)において、「通商協定違反を認定するいかなる 301 条決定もパネルないし上級委員会の報告に基づく」と述べている点に注目する。パネルによれば、この SAA が遵守される限り、301 条は常に DSU23 条の規律に適合的に運用されることになるため、DSU 違反を認定する必要はないのである[38]。

---

[35] *China — Certain Measures on the Transfer of Technology*, Request for consultations by the European Union, WT/DS549/1, 6 June 2018.

[36] *United States — Tariff Measures on Certain Goods from China*, Request for the establishment of a panel by China, WT/DS543/7, 7 December 2018. なお、中国は 8 月 23 日の米国による追加関税賦課に対して別途提訴を行っている（主張内容はほとんど同一である）。*United States — Tariff Measures on Certain Goods from China II*, Request for consultations by China, WT/DS565/1, 27 August 2018.

[37] *United States — Sections 301–310 of the Trade Act 1974*, Report of the panel, WT/DS152/R, 22 December 1999, para.7.56.

[38] *Ibid*., para.7.109.

ただし、パネルは同時に、もし米国政府が SAA における約束を遵守しなかった場合には、この結論は有効性を失うという留保をも付している[39]。

それでは、今般の 301 条措置により、米国は SAA に反する行動をとったことになるのだろうか。この点、前述のように、301 条調査報告書では、「不合理」ないし「差別的」な行為の存在のみを認定する形をとっており、WTO 協定違反の認定を行っているわけではない。もちろん、米国は、それらの行為が同時に WTO 協定違反をも構成しうるとの考えを持っているが、その部分の認定は上述のように WTO 紛争解決手続を通して求める姿勢を見せているのである。

このような形での 301 条の発動のしかたは、当初から SAA において想定されていたものであるとも言える。すなわち、SAA は、WTO 協定の下での米国の権利や利益を侵害しない不公正慣行については、301 条手続は完全に利用可能であり、WTO 紛争解決制度への付託を要しないと明確に述べている[40]。さらに、たとえある分野が WTO 協定で扱われていても、問題となる外国政府の行為に対応する協定上の規定がなければ、301 条に基づき対処することができる、とも述べる。そして、相手国の行為が WTO 規律によってカバーされる事項とそうでない事項を両方含む場合には、前者は WTO 紛争解決手続に持ち込み、後者は二国間交渉等で解決を図るという方針も明記されているのである[41]。

したがって、本件の 301 条調査報告書のような構成をとる限り、米国行政府は、みずから約束した SAA の内容に反する行動をとったとは言えないと思われる。また、DSU23 条も、あくまでも WTO 協定が規律対象とする事項について、一方的な違反認定や制裁を禁止するための条項であると捉えれば、本件措置は同条にも違反しないと理解する余地があろう。

（５）通商法 301 条に基づく貿易制裁措置の正当化可能性

上記のように、本件 301 条措置が、WTO 協定違反の行為の是正とは無関係であり、それゆえ DSU23 条違反の問題は生じないとしても、特定国に対して追加関税を課すという手段をとるのであれば、それ自体は GATT1 条（最恵国待遇義務）及び 2 条（関税譲許義務）の違反を生じさせることになる。これは米国に対する WTO 提訴において中国も主張している点である。仮にそのような GATT 違反が認定されるとして、かかる違反を正当化しうる方策はあるだろうか。

第 1 に、GATT の一般例外条項である 20 条を援用することが考えられる。20 条に列挙される例外事由のうち、本件のような 301 条措置について適用しうるものは(d)号であろう。(d)号は、GATT に反しない国内法令の遵守確保のために必要な措置を例外扱い

[39] *Ibid*., para.7.136.
[40] Uruguay Round Trade Agreement, *Statement of Administrative Action, Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*, H.R. Doc. No.316, 103D Cong., 2D Sess., Vol.1, 1027-1029, 1032-1036 (September 27, 1994).
[41] *Ibid*.

するものであり、もし 301 条が、貿易制限という制裁手段以外の部分は GATT に反していないとすれば、本号に依拠することも考えられよう。ただ、20 条(d)号の本来の趣旨は、貿易制限以外の何らかの政策目的を追求する国内法令が存在し、その遵守確保のために貿易制限という手段を用いることを認める点にあると思われるところ、301 条のように貿易制限措置を定める法律それ自体を遵守確保の対象となる国内法令として捉えることは難しいであろう。また、仮にその点がクリアできたとしても、(d)号には「必要性」要件が含まれており、この要件を満たすためには措置の目的と手段との間に強い相関関係がなければならない。中国の知財政策の改善にとって貿易制裁という手段がどの程度寄与するかを論証することはそれほど容易ではないであろう。

第 2 に、問題となる中国の行為や政策が WTO 規律の対象外の事項であることを踏まえて、301 条措置を一般国際法上の「対抗措置（countermeasure）」として位置づけることが考えられる。つまり、WTO 協定違反に対しては WTO で承認された制裁措置のみが認められるところ、WTO 協定の枠外の問題については、それへの対抗手段も WTO の枠外にあるものとして扱うという考え方である。もっとも、一般国際法上、対抗措置を合法的に発動するためには様々な要件を満たす必要がある。例えば、相手国側に先行違法行為が存在しなければならないとされるが（国家責任条文 49 条）、中国の技術移転政策等が何らかの国際法違反を構成すると言えるであろうか。また、対抗措置は被った被害と均衡する範囲で実施することが求められるが（国家責任条文 51 条）、本件 301 条措置の規模は中国の行為により米国企業が被った損害額と均衡性があると言えるであろうか。仮にこれらの要件が満たされるとしても、本件のように制裁対象国が WTO 紛争解決手続に提訴した場合に、パネルや上級委員会が一般国際法上の対抗措置の抗弁を考慮せず、あくまでも WTO の枠内で通常の貿易制限措置として扱う可能性もある。

以上のように、本件 301 条措置が持つ GATT 違反の要素を、WTO 紛争解決手続において正当化することは非常に困難であると言えよう。

ただしその一方で、現在の WTO 紛争解決手続は、近い将来に機能不全に陥る可能性を含んでいることも念頭に置く必要がある。つまり、2017 年より米国は、上級委員会による越権行為（任期切れの委員が任期中に割り振られた案件を継続して担当していること）などを理由に、新規の上級委員会委員の任命に関するコンセンサス決定をブロックし続けており、この状態が続けば 2019 年中には上級委員会は人数不足により活動ができなくなる恐れがある。その場合、たとえパネル判断が出されたとしても、上訴がなされればそこで行き詰まってしまうため、最終的な紛争解決がなされない状態が続くことになる。したがって、本件 301 条措置は、WTO 協定違反の可能性が高いとしても、それを確定させることができないという状況が起こりうるのである。

こうした上級委員会の機能不全を回避すべく、米国と他の諸国との間で交渉が行われているが、本件 301 条措置や通商拡大法 232 条に基づく鉄鋼・アルミニウムの輸入制限など、WTO 協定整合性が疑わしい措置を近時多用している米国が、紛争解決手続の正常化に早期に同意する見込みは決して高くないであろう。

５．おわりに

以上のように、本件 301 条調査報告書は、DSU23 条違反とならないよう意識的に論理構成されていると言えるが、いずれにせよ追加関税賦課という制裁手段は GATT1 条・2 条違反とならざるを得ないと思われる。他方で、こうした米国の制裁措置に対して、中国が即座に実施した対抗的な関税賦課も、WTO 紛争解決手続を経由していない点で DSU23 条違反を構成することになる。しかし、WTO 上級委員会の機能不全という事態も迫りつつある中では、これら両国の協定違反が正式に確定する見込みは当面立たない。こうした状況もあり、本件紛争は、中国側が米国の要求を一定程度受け入れて法制度を整備・改革するという方向で政治的な決着が図られつつある。その意味では、（WTO 紛争解決手続が特殊な状況に置かれているという条件下であるにせよ）一方的な貿易制裁が知財分野の問題解決にとって一定の効果を発揮した事例として今後位置づけられていく可能性もあるだろう。

しかし、言うまでもなく、こうした一方的貿易制裁という政策は、米国のような巨大市場を抱える国のみが利用しうる手法であり、かつその判断基準は「不合理」「不公正」といった極めて恣意的なものになりやすい。こうした一方的制裁措置の問題性が強く認識されたからこそ、WTO では DSU23 条という規律が導入されたのであり、それを踏まえれば、今般の米中紛争の帰趨にかかわらず、一方的制裁措置の有用性を安易に認めることは避けるべきである。確かに、WTO 協定や TRIPS 協定でカバーされていない事項については、WTO 紛争解決手続を通じて問題を処理することにも限界があるが、それは関係国間の協議・交渉を通じて新たなルール作りを目指していくべき事柄であろう。

第４章　国際的な枠組みにおける知的財産を巡る状況に関する調査

Ⅰ．TRIPS 理事会に関する動向

TRIPS 理事会は TRIPS 協定の実施、義務の遵守のチェックや、TRIPS 協定に関する事項の協議を行う場であり、毎年 3 回開催される通常会合などで議論がなされている。

2018 年の通常会合においては、１．TRIPS 協定と生物多様性条約（CBD）の関係、２．知的財産とイノベーション、３．知的財産と公共の利益、４．TRIPS 協定第 66 条 2 に基づく技術移転奨励措置などに関する議論が行われた。以下、上記１．～４．の議論の概要を説明する。

なお、TRIPS 協定中で更に議論を行うことが規定されているワイン・スピリッツの地理的表示の多国間通報登録制度については、特別会合において議論することになっているが、近年はあまり議論の進展がみられず、2018 年も特段の進展は見られなかった。

１．TRIPS 協定と生物多様性条約（CBD）との関係

TRIPS 協定と生物多様性条約（CBD）との関係は、WTO 香港閣僚宣言パラ 39 において、協議プロセスを加速化し、一般理事会は、進展を検討し、遅くとも 2006 年 7 月 31 日までに適切な行動をとること、また、パラ 44 において TRIPS 理事会の作業を継続することとされている。

2018 年通常会合において、インド、ブラジル、南ア等の途上国側からは、従来どおり、CBD 及び名古屋議定書の定める、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分が重要であり、TRIPS 協定と CBD を相互補完的なものとするべく、遺伝資源の出所開示要件の義務付けや、利益配分等のための TRIPS 協定改正の必要性が主張された。また、CBD 事務局を TRIPS 理事会に招聘し、名古屋議定書を含む最近の議論の状況を説明させるべきである旨、WTO 事務局に関連文書の更新を行うべきである旨提案がなされた。

これに対して、日本、米国、カナダ等からは、遺伝資源の出所開示要件等はイノベーションを減退させるおそれがあることから反対の立場が繰り返し表明されるとともに、WIPO の遺伝資源等政府間委員会（WIPO/IGC）こそが本議論に関し最適なフォーラムである旨主張がなされた。ただし、カナダや豪州からは、交渉を予断しない前提で、CBD 事務局が事実関係を説明する点には反対しないとの立場も表明された。

議長からは、必要に応じた非公式な二国間協議などが推奨された。

２．知的財産とイノベーション

知的財産とイノベーションは、各国における知的財産権の活用の成功事例等を紹介することにより、知的財産権制度の肯定的な側面に焦点を当てることを目的とした議題で

あり、米国の主導により、2012 年 11 月の TRIPS 理事会通常会合以来議論が行われている。

2018 年は、「新たな経済における知財の社会的価値・生活を改善する知財」を通年テーマとし、「知財を重視する産業（IP-intensive industry）が社会に与える経済的な影響」、「知財の社会的価値・生活を改善する知財」及び「知財と新ビジネスの関係、スタートアップの呼び込みや支援の施策」を会合毎のサブテーマとして議論を行った。

各会合では、日本、米国、EU，スイス及び豪州等の先進国から、各国の経験・知見や取組について共有されると共に、先進国のみならずコロンビアやエルサルバドル等の途上国からも知財活用のための取組等が共有された。

一方で、インド及び南アフリカからは、従前どおりの主張として、知的財産が経済発展・イノベーションのための一つの要素にすぎない旨言及があり、知的財産権の有する独占的な側面が場合によってはイノベーションを阻害する要因にもなり得ることや、各国の発展の程度に合わせた知財制度が必要である旨主張がなされた。

３．知的財産と公共の利益

本議題は、2017 年 6 月の TRIPS 理事会において、ブラジル、中国、フィジー、インド及び南アフリカが共同提案国となり、知的財産と公共の利益の観点から強制実施権やボーラー条項、特許性の基準等に関して各国の知見を共有する目的で新たに提案されたもの。

2018 年は、「規制審査の例外（Regulatory Review Exception）」及び「競争法・施策による公衆衛生の促進」について議論を実施。

「規制審査の例外」については、ブラジルから、医薬品特許に関し特許期間の不当な延長を防止するための措置である規制審査の例外（いわゆるボーラー条項）の重要性が説明された一方、日本、米国、EU 等からは、医薬品特許に関しては、同例外に関する議論のみならず有用な新薬開発のためのインセンティブ確保の必要性についても勘案されるべき旨言及がなされた。

「競争法・施策による公衆衛生の促進」については、インド及び南ア等から、各国の競争政策がいかに TRIPS 協定の柔軟性を確保し、公衆衛生の保護に貢献しているか示すべく、各国の競争法の規定、知財制度との調整規定、裁判例について紹介がなされた。

これに対し、日本、米国、EU 等からは、知的財産制度の中で特許権者と第三者とのバランスを図ることが重要であり、TRIPS 協定を過度に広く解釈すべきではない旨、そもそも各国の競争政策に関する議論は TRIPS 理事会の外で行うべきである旨等言及がなされ、知財政策と競争政策が両立しうる中で、競争政策と公衆衛生の保護を結びつける意義に疑問が呈された。

４．TRIPS 協定第 66 条 2 に基づく技術移転奨励措置

後発開発途上国（LDC）グループを代表してハイチ及び中央アフリカから、TRIPS 協定第 66 条 2 に基づく先進国側の取組が LDC 側の期待に充分に応えるものとなっていない点指摘がなされ、TRIPS 協定第 66 条 2 に基づく技術移転奨励措置に関する報告書では LDC に対する奨励措置を特定して記載すべきこと等が提案されると共に、先進国による裨益国の能力開発等は、同条文が予定する奨励措置として不十分である旨主張がなされた。

この点、日本、米国、EU、豪州といった先進国側からは、LDC における技術移転にかかるニーズは様々であり画一的な奨励措置の設定は困難であるところ、その促進のためには LDC における知財制度の整備を含む環境整備が重要である点や、強制的な技術移転ではなく相互に合意された自発的な技術移転の重要性等が主張された。

【参考１】既加盟国に対する協定実施のレビュー

（作業の概要）

TRIPS 協定は、1995 年 1 月 1 日に発効し、先進国には 1 年間の経過期間を経て 1996 年 1 月 1 日から、また、発展途上国には 5 年間の経過期間を経て 2000 年 1 月 1 日から、協定の履行義務が発生している＜表１＞。

＜表１＞　TRIPS 協定の適用時期

	内国民待遇 最恵国待遇	全体	物質特許 (医薬品等)	医薬品等の 補完措置(*1)
先進国	1996.1.1	1996.1.1	－－	1995.1.1
途上国		2000.1.1	2005.1.1	
後発途上国		2021.7.1(*3)	2033.1.1(*2)	2033.1.1(*4)

(*1) ウルグアイ・ラウンドの結果、途上国等には、物質特許制度の導入について 2006 年までの経過期間が認められたが、その補完措置として、TRIPS 協定発効日（1995 年 1 月 1 日）から、①医薬品及び農業用化学品の特許出願を受けつけること、②一定の条件の下に医薬品等に排他的販売権を認めることが義務とされている（第 70 条 8 項、9 項）。

(*2) 2001 年 11 月にドーハにて開催された第 4 回閣僚会議で合意された「TRIPS と公衆衛生に関する特別宣言」に基づき、2002 年 6 月の TRIPS 理事会において、後発途上国の医薬品に関連する物質特許制度の導入及び開示されない情報（営業秘密）の保護について、2016 年 1 月 1 日までの経過期間が認められており、2015 年 11 月の TRIPS 理事会においてこの経過期間が 2033 年 1 月 1 日へと、17 年間延長されている。

(*3) 2013 年 6 月の TRIPS 理事会において、後発途上国に認められる経過期間を 2021 年 7 月 1 日まで延長することが決定された。

(*4) 後発途上国に対しては、2002 年 7 月の WTO 一般理事会において、第

70 条 9 項（排他的販売権）の義務が 2016 年 1 月 1 日まで免除されることが決定された。こちらも(*2)と同タイミングで議論が行われ、2015 年 11 月の WTO 一般理事会において、第 70 条 8,9 項について、2033 年 1 月 1 日までの免除が決定している。

協定実施のレビュー（各加盟国の法令の実施状況の相互チェック）は、各国から通報された国内法令に基づいて、加盟国間で質問／回答を行うレビュー方式で進められ、1996 年以降、先進国、開発途上国の経過期間である 1999 年末までに前倒しで国内法制の整備を完了した一部の途上国、その他の開発途上国、新規に加盟した国に対して順次行われている。

【参考２】地理的表示（GI）

（A）概要

（イ）ワイン・蒸留酒の地理的表示の多国間通報登録制度創設（TRIPS 第 23 条 4 項に規定される交渉項目）

香港閣僚宣言（WT/MIN(05)/DEC）パラ 29 において、ドーハ閣僚宣言において予測された交渉終結の期間内に交渉を完了すべく、交渉を強化することが合意されている。

（ロ）地理的表示の追加的保護の対象産品の拡大（交渉項目ではない）

実施問題に関する香港閣僚宣言パラ 39 において、協議プロセスを加速化し、一般理事会は、進展を検討し、遅くとも 2006 年 7 月 31 日までに適切な行動をとることとされていた。

※その他、EC は農業交渉で、特定の品目の地理的表示について保護の遡及（ロールバック）を提案している。

（B）各国提案

（イ）ワイン・蒸留酒の地理的表示の多数国間通報登録制度創設

・主要論点は、WTO に通報登録された地理的表示(GI)が各国に及ぼす法的効果の有無・強弱、制度非参加国に及ぶ法的効果の有無、の 2 点。

・＜日米加豪等共同提案（TN/IP/W/10）＞

過度の負担がかかる制度を創設すべきではなく、WTO に各国の地理的表示を通報登録する DB を作成する。国内での法的効果は各国が決定する。制度への参加は任意。

・＜EC 提案（TN/IP/W/11）＞

通報された地理的表示は公示から一定期間後に登録され、制度への参加／非参加に拘わらず全加盟国で自動的に地理的表示としての法的保護

を受けるようにする。地理的表示の拡大も包含。

・＜香港提案（TN/IP/W/8）＞

上記 2 提案の折衷案。通報登録された地理的表示を保護するかどうかは各国の判断に任されるが、一部緩い法的効果を自動的に認める。制度への参加は任意。

（ロ）追加的保護の対象産品の拡大

・ワイン・蒸留酒の地理的表示にのみ認められている追加的保護を、食品等の他の産品に拡大するか否かの議論。

・＜EC・スイス・インド等＞対象産品に制限を設けない。

EC（TN/IP/W/11）

印・EC 等（TN/C/W/14/Add.2）

・＜米・豪・ラ米等新大陸諸国＞拡大には反対。

（C）TRIPS 理事会等での議論

（イ）ワイン・蒸留酒の地理的表示の多数国間通報登録制度創設

・日米加豪チリ等の共同提案国と EC との間の主張が対立し、依然として立場に大きな隔たりがあり、2011 年 4 月に、これまでの交渉の現況をまとめた合成テキストを添付したムワペ議長報告書（TN/IP/21）が公表されて以降、実質的な議論が行われず、大きな進展は見られていない。

・＜2011 年 4 月ムワペ議長報告書（TN/IP/21）＞

2011年3月のTRIPS理事会特別会合において、これまでのシングル・テキスト作成に向けた交渉結果概要が加盟国に共有され、2011年4月に、交渉の現況をまとめた合成テキストを添付した議長報告書を公表。議長報告書では、通報登録制度の対象品目の交渉範囲については、ワイン及び蒸留酒に限定されるという見解を示し、また、登録についての法的効果・参加義務については、法的効果を持たせ、参加を義務的とするW52提案（ＥＵ途上国等）と、通報登録制度に法的効果を持たせず、参加を任意とする共同提案（日米加豪ＮＺ等）があり、２つの立場には大きな隔たりがあるとの報告がなされた。

・＜2014 年 4 月スイスコム議長報告書（TN/IP/22）＞

2014年4月1日、前年に行われたバリでの閣僚会合を受け、ドーハ開発アジェンダの残されたイシューを前進させるべく、「ポストバリ作業計画」を策定する旨の事務局長からの指示を踏まえ、非公式特別会合が開催された。報告書には、事前に行われた議長による個々の加盟国及びグループと

の非公式協議の結果について、依然として交渉の進め方等で加盟国間には懸隔があるとし、「加盟国には通報登録制度に関する実質的な議論を行う準備はない」旨記載された。

・＜2015 年 12 月カスティーヨ議長報告書（TN/IP/23）＞

2015年7月のポストバリ作業計画策定期限まで、議長からの提案で非公式の特別会合や情報会合が数回行われたものの、特段の進展は無かった。その後2015年12月WTO閣僚会議前に行われた貿易交渉委員会にて、議長より「状況は2014年から変わりなく、第10回WTO閣僚会議に際してGI通報登録制度に関し実質的な作業を行うことは加盟国間の優先事項ではないと思われる」旨の報告書が発出されている。

（ロ）追加的保護の対象産品の拡大

・EC を含む拡大推進派より、ワイン・スピリッツから全産品へ拡大するという提案がなされているが、豪・米をはじめとする拡大反対派は、拡大の必要性、GI の定義（範囲）、拡大に伴う負担コスト増等を問題視して激しく議論が対立し、完全に膠着。2012 年以降は具体的な議論がなされず、特段の進展は見られていない。

【参考３】　TRIPS 協定と生物多様性条約（CBD）との関係、伝統的知識・フォークロアの保護（GRTKF）

（A）概要

・実施問題に関する香港閣僚宣言パラ 39 において、協議プロセスを加速化し、一般理事会は、進展を検討し、遅くとも 2006 年 7 月 31 日までに適切な行動をとること、また、パラ 44 において TRIPS 理事会の作業を継続することとされていた。

（B）各国提案

・インド・ブラジル・ペルー等途上国から、遺伝資源等の出所、遺伝資源等の利用に係る事前の同意の証拠、公正・衡平な利益配分の証拠の特許出願中への開示を義務づけるための TRIPS 協定の改正が主張されており、テキストベースの議論を主張しているのに対し、米、我が方、豪、加、NZ 等はテキストベースの議論は尚早であり問題の所在を明らかにすべく、まずは各国の経験の分析等事例ベースの議論を行うべきとした。

・インド、ブラジル等の開示フレンズ（WT/GC/W/564/Rev.2、TN/C/W/41/Rev.2、IP/C/W/474）、ノルウェー（WT/GC/W/566、TN/C/W/42、IP/C/W/473）は 2006 年 6 月に協定改正テキスト案を提出。

・我が方は WIPO に提出した文書を提出（IP/C/W/472）し、「誤った特許」の問題は出所開示によっては解決できず、データベースの改善を図るべきであること等を主張。
・EC は遺伝資源等の出所のみの開示を方式的な義務とし、特許無効の理由とはしない案を提示。

（C）TRIPS 理事会等での議論

・引き続き TRIPS 理事会通常会合において議論されたが、各国がこれまでの立場を確認するにとどまっている。
・2018 年 6 月 TRIPS 理事会において、TRIPS 協定と CBD に関するサイドイベントが開催され、途上国側が TRIPS 理事会や WIPO の遺伝資源等政府間委員会（IGC）で提案する、特許出願時の出所開示要件の導入をめぐり、その趣旨や効果等に関して意見交換が行われた。国内法で本要件を持つ国々（南ア、中国、ブラジル、スイス等）から経験の共有がされるとともに、ブラジルや NZ の先住民、学者、研究者らを含めて、その必要性や具体的な規定方法等が議論された。

【参考４】知的財産とイノベーション

・各国における知的財産権の活用の成功事例等を紹介することにより、知的財産権制度の肯定的な側面に焦点を当てることを目的とした議題であり、米国の主導により、2012 年 11 月の TRIPS 理事会以来議論が行われている。
・2013 年は、中小企業（3 月）、費用効率的なイノベーション（6 月）、スポーツ（10 月）、2014 年は大学との技術連携（2 月）、インキュベーション（6 月）、知財制度の普及（10 月）、2015 年は女性とイノベーション（2 月）、イノベーションの資金調達における知財の役割（6 月）、起業と新技術（10 月）、2016 年は教育と普及（3 月）、持続可能な資源と低排出技術戦略（6 月）、広域のイノベーションモデル（11 月）、2017 年は包摂的なイノベーションと零細・中小企業の協力（3 月）、包摂的な イノベーションと零細・中小企業の成長（6 月）、包摂的なイノベーションと零細・中小企業の貿易（10 月）といったテーマの下、先進国・途上国問わず多くの加盟国が、事例紹介を中心とした発言を行っている。
・2018 年は、「新たな経済における知財の社会的価値・生活を改善する知財」を通年のテーマとし、知財を重視する産業（IP-intensive industry）が社会に与える経済的な影響（2 月）、知財の社会的価値・生活を改善する知財（6 月）、知財と新ビジネス（11 月）といったテーマで各国における各種支援取組について知見の共有が行われた。
・我が国を含む先進国が具体的取組の紹介を通じてイノベーション促進に果たす

知的財産権の重要性を主張する一方で、インド等一部の国からは、知的財産はイノベーション促進のためのひとつの要素に過ぎず、知的財産保護は公衆衛生問題等社会福祉とのバランスも考慮すべき旨主張されている。

【参考５】環境関連技術移転促進への知的財産の貢献

・2013 年 3 月の TRIPS 理事会において、エクアドルが、「現行の知的財産権制度は環境関連技術の移転の障壁になっており、環境関連技術の知的財産権保護を弱めるべき」との文書を提出した。
・これを受けて同年 6 月以降非常設の議題として議論が行われており、ブラジル、インド、中国等の途上国は同提案を歓迎し、気候変動の悪影響を軽減するために TRIPS 柔軟性や強制実施権を積極的に活用するべきと主張したのに対し、日米等の先進国は、知的財産権制度はむしろ技術移転を促進するものであって、途上国において技術移転が進まないのは財政的な問題やインフラ、市場規模等の影響によるものであるとして反論し、意見の対立が続いている。なお 2015 年以降本議題が取り上げられていない。

【参考６】TRIPS 協定と公衆衛生

・2001 年のドーハ閣僚宣言に基づき、医薬品を製造する能力のない開発途上国による特許の強制実施権の活用方法に関する具体的解決策につき、2003 年 8 月 30 日の一般理事会において TRIPS 協定と公衆衛生に係るドーハ閣僚宣言のパラグラフ 6 の実施に係る決定を採択、一定の要件を満たす場合に TRIPS 協定第 31 条（f）及び（h）[1]の義務の一時免除（ウェーバー）が認められ、強制実施権にかかる技術によって製造された医薬品を、製造能力のない開発途上国に輸出することが可能となった（所謂、パラ 6 システム）。その後、2005 年 12 月 6 日の一般理事会において、上記決定の内容を TRIPS 協定第 31 条の 2 及び同附属書並

[1] TRIPS 協定第 31 条　特許権者の許諾を得ていない他の使用
加盟国の国内法令により、特許権者の許諾を得ていない特許の対象の他の使用(政府による使用又は政府により許諾された第三者による使用を含む。)(注)を認める場合には、次の規定を尊重する。
（注）「他の使用」とは、前条の規定に基づき認められる使用以外の使用をいう。
（略）
(f) 他の使用は、主として当該他の使用を許諾する加盟国の国内市場への供給のために許諾される。
（略）
(h) 許諾の経済的価値を考慮し,特許権者は,個々の場合における状況に応じ適当な報酬を受ける。

びに附属書補遺に反映する協定改正議定書[2]が、2003 年 8 月 30 日の一般理事会議長声明の再読み上げと併せて採択された。

・2015 年 10 月の TRIPS 理事会における年次レビューでは、中国、インド等の途上国が、2014 年の会合に引き続き、パラ 6 システムの僅かな利用実績は当該システムの欠陥に起因するとし、NGO や関連企業等全ての関係者を招聘したワークショップの開催を主張する一方、我が国含む先進国からは、従来同様、同システムに問題があることは十分に実証されておらず、引き続き通常会合の枠内で加盟国の具体的事例に基づく分析的かつ論理的な議論を行うべきとして、途上国と先進国の間で議論は平行線をたどった。

・TRIPS 協定改正議定書は WTO 加盟国の 3 分の 2 が受諾したときに当該改正を受諾した加盟国について効力が生じ、その他の加盟国については加盟ごとに受諾の時に効力を生ずる。当初の TRIPS 協定改正議定書の受諾期限は、2007 年 12 月 1 日であったが、各加盟国の受諾状況を踏まえ、TRIPS 理事会の提案により受諾期限は、一般理事会の承認を得て、2009 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日までと 4 度延長された。そして、2015 年 10 月の TRIPS 理事会では、さらに受諾期間を 2 年間延長し、2017 年 12 月 31 日までとする合意がなされ、一般理事会で承認された。

・2017 年 1 月 23 日に、リヒテンシュタイン、アラブ首長国連邦、ベトナムの 3 ヵ国が新たに受諾し、本改正議定書が発効した（なお、我が国は 2007 年に受諾手続を終えているため、我が国においても同日付で効力が生じることとなった。我が国では、本改正議定書に対応する制度について関連法令で対応可能であったところ、受諾時においても特許法等関連法令の改正は行っていない。）。

・上記のとおり、TRIPS 協定改正議定書の受諾期限については 2017 年 12 月 31 日までとされていたものの、未受諾の全ての加盟国が当該期限までに受諾することが困難であったことを踏まえ、2017 年 10 月の TRIPS 理事会ではさらに受諾期限を 2 年間延長し、2019 年 12 月 31 日とする合意がなされ、一般理事会で承認された。

[2] TRIPS 協定改正議定書の附属書の関連規定
第 31 条の 2
1. 第 31 条(f)における輸出国の義務は、この協定の附属書の第 2 段落に規定された条件に従い、医薬品を製造する目的のため及び資格のある輸入国へ輸出する目的のため必要な限りにおいて、強制実施権の許諾に関し、適用しない。
2. この条及びこの協定の附属書に規定される制度において、輸出国により強制実施権が許諾される場合、輸出国において許可された使用の輸入国での経済的価値を考慮し、第 31 条(h)に従い適当な報酬が輸出国において支払われる。資格のある輸入国において、同一の生産物に強制実施権が許諾される場合、第 31 条(h)における加盟国の義務は、この段落の第一文に従い輸出国において報酬が支払われた生産物には適用しない。

【参考７】知的財産と公共の利益

・2017 年 6 月の TRIPS 理事会において、ブラジル、中国、フィジー、インド及び南アフリカが共同提案国となり、知的財産と公共の利益の観点から強制実施権やボーラー条項、特許性の基準等に関して各国の知見を共有する目的で新たに提案された議題。
・2017 年は「強制実施権」がテーマとして設定され、インドやブラジル等といった途上国からは各国国内法における強制実施権許諾のための要件や実際の許諾例の紹介が行われた。また、強制実施権の許諾が医薬品価格の下落を含め医薬品アクセス問題の解決に資するといった主張がなされたものの、日米欧等の先進国からは新薬開発のためのインセンティブたり得る知的財産の果たす役割の重要性等について指摘がなされ、双方の見解は一致を見ていない。
・2018 年 6 月及び 11 月の TRIPS 理事会では、「競争法や競争政策を通じた公衆衛生の促進」をテーマに、共同提案国であるブラジル、インド、南アフリカ等から、各国の競争政策がいかに TRIPS 協定の柔軟性を確保し、公衆衛生の保護に貢献しているか示すべく、国内法における規定や判例が紹介された。これに対し、我が方、米国、EU 等は、知的財産制度の中で特許権者と第三者とのバランスを図ることが重要であり、TRIPS 協定を過度に広く解釈すべきではなく、さらに、各国の競争政策に関する議論は、そもそもそのような専門家が少ない TRIPS 理事会で行うべきではないとした。

【参考８】ノン・バイオレーション

・協定上の義務には違反しないものの、その措置の結果として自国の利益が無効化・侵害されるため、GATT において紛争解決手段の対象とされているノン・バイオレーションについては、その適用猶予期限が、2001 年のドーハ閣僚宣言では第 5 回閣僚会議まで、2004 年 7 月の一般理事会では第 6 回閣僚会議（香港閣僚会議）まで、2005 年 12 月の第 6 回閣僚会議以降の各閣僚会議では次回閣僚会議（2009 年 12 月の第 7 回閣僚会議（ジュネーブ閣僚会議）、2011 年 12 月の第 8 回閣僚会議（ジュネーブ閣僚会議）、2013 年 12 月の第 9 回閣僚会議（バリ閣僚会議）、2015 年 12 月の第 10 回閣僚会議（ナイロビ閣僚会議)、2017 年 12 月の第 11 回閣僚会議（ブエノスアイレス閣僚会議)）まで、それぞれ延長決定されてきた。その後の TRIPS 理事会においても、ノン・バイオレーション申立ての範囲と態様に関する議論が行われてきたものの、適用の賛成派と反対派の懸隔が埋まらず、第 11 回閣僚会議において、2019 年に開催予定の次回閣僚会議まで本適用猶予期限を延長することが決定された。

【参考９】その他（LDC の経過期間延長等）

・2008 年以降、それぞれの 10 月（11 月）会合に前後して、LDC と先進国との間でワークショップが開催され、TRIPS 協定第 66 条 2 項の報告書の説明と、改善点に関する議論が行われている。

・TRIPS 協定第 66 条に基づく後発開発途上国（LDC）の TRIPS 協定履行までの経過期間は、2013 年 6 月の TRIPS 理事会において、2021 年 7 月 1 日まで延長することが決定[3]された。同決定には、経過期間の延長に加え、LDC が TRIPS 協定の実施に向けた進展を維持、継続する決意の表明も盛り込まれた。

・一方、2001 年の TRIPS 協定と公衆衛生に関するドーハ閣僚宣言パラ 7 に端を発する、LDC のみに認めている医薬品関係規定の①経過期間（2002 年 TRIPS 理事会決定[4]。TRIPS 協定第 2 部第 5 節（特許）及び同第 7 節（非開示情報）は LDC に対して適用されない。）および②義務免除（2002 年一般理事会決定[5]。LDC に対しては TRIPS 協定第 70 条 9 項の履行義務を免除。）に関しては、両決定ともに 2016 年 1 月 1 日までが期限とされていたところ、2015 年 2 月の TRIPS 理事会において LDC 側より、①経過期間、②義務免除共に期限を「LDC を卒業するまで」とし、②に関しては TRIPS 協定 70 条 9 項に加え、（本来履行義務が発生しているはずの）TRIPS 70 条 8 項も免除対象に加える旨の提案がなされた。以降、2015 年中の TRIPS 理事会および非公式会合において議論が行われ、最終的に、2015 年 11 月の TRIPS 理事会再開会合にて、①経過期間、②義務免除共に、期限を 2033 年 1 月 1 日までとすることが決定[6]及び合意[7]された。なお②については TRIPS70 条 8,9 項の義務を免除する旨の決定文案が、一般理事会にて決定された。

以上

[3] IP/C/64
[4] IP/C/25
[5] WT/L/478
[6] IP/C/73
[7] IP/C/74

Ⅱ．TRIPS 協定に関連する紛争案件

１．TRIPS 協定に関連する紛争案件（一覧／概要）

（１）紛争案件一覧

TRIPS 協定発効から 2018 年 12 月末までの同協定に関連する紛争処理案件としては、40 件の協議要請がなされ、うち 18 件のパネルが設置された。

No.	案件	申立国	協議要請	状況
1	日本の外国レコードの遡及保護	米国(DS28)	1996.2	終了
		ＥＵ(DS42)	1996.5	終了
2	パキスタンの医薬品農業用化学品の特許保護	米国(DS36)	1996.4	終了
3	ポルトガルの工業所有権法の特許保護	米国(DS37)	1996.4	終了
4	インドの医薬品及び農業用化学品の特許保護	米国(DS50)	1996.7	終了
		ＥＵ(DS79)	1997.4	終了
5	インドネシアの自動車関連措置	米国(DS59)	1996.10	終了
6	アイルランド及びＥＵの著作権及び著作隣接権	米国(DS82)	1997.5	終了
7	デンマークの知的財産権の権利行使	米国(DS83)	1997.5	終了
8	スウェーデンの知的財産権の権利行使	米国(DS86)	1997.5	終了
9	カナダの医薬品の特許保護	ＥＵ(DS114)	1997.12	終了
10	ＥＵの著作隣接権付与に係る措置	米国(DS115)	1998.1	終了
11	ＥＵ及びギリシャの知的財産権の権利行使	米国(DS124)	1998.4	終了
		米国(DS125)	1998.4	終了
12	ＥＵの医薬品及び農薬品の特許保護	ｶﾅﾀﾞ(DS153)	1998.12	協議要請
13	米国の著作権法１１０条５	ＥＵ(DS160)	1999.1	終了
14	カナダの特許保護期間	米国(DS170)	1999.5	終了
15	ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝの医薬品特許保護及び農業化学品のデータ保護	米国(DS171)	1999.5	終了
16	ＥＵの農産品と食品に関する商標と地理的表示の保護	米国(DS174)	1999.6	終了
		豪州(DS290)	2003.4	終了
17	米国の 1998 年オムニバス法 211 条	ＥＵ(DS176)	1999.6	終了
18	米国の 1930 年関税法 337 条	ＥＵ(DS186)	2000.1	協議要請
19	アルゼンチンの特許保護及びデータ保護	米国(DS196)	2000.5	終了
20	ブラジルの特許保護	米国(DS199)	2000.5	終了

21	米国の特許法	ﾌﾞﾗｼﾞﾙ（DS224)	2001.1	協議要請
22	中国の知的財産の執行に関する問題	米国(DS362)	2007.4	終了
23	中国の金融情報に係る配信規制	ＥＵ(DS372)	2008.3	終了
24	EU 及び加盟国のジェネリック医薬品の通過差止	ｲﾝﾄﾞ（DS408）	2010.5	協議要請
		ﾌﾞﾗｼﾞﾙ(DS409）	2010.5	協議要請
25	豪州のタバコ製品の包装に関する規制に関する措置	ｳｸﾗｲﾅ（DS434）	2012.3	終了
		ﾎﾝﾃﾞｭﾗｽ（DS435）	2012.4	上訴
		ﾄﾞﾐﾆｶ共和国（DS441）	2012.7	上訴
		ｷｭｰﾊﾞ（DS458）	2013.5	終了
		ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ（DS467）	2013.9	終了
26	アラブ首長国連邦、バーレーン及びサウジアラビアによるカタールに対する経済孤立化措置	ｶﾀｰﾙ（DS526）【対 UAE】	2017.7	小委員会設置
		ｶﾀｰﾙ（DS527）【対ﾊﾞｰﾚｰﾝ】	2017.7	協議要請
		ｶﾀｰﾙ（DS528）【対ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ】	2017.7	協議要請
27	中国の知的財産権保護に関する措置	米国（DS542）	2018.3	小委員会設置
28	中国の技術移転に関する措置	ＥＵ（DS549）	2018.6	協議要請
29	サウジアラビアの知的財産権保護に関する措置	ｶﾀｰﾙ（DS567）	2018.10	小委員会設置

TRIPS 協定に関連する紛争案件のうち、日本が当事国となった案件、小委員会（パネル）が設置された案件、2019 年 1 月末の時点で係争中の案件の概略につき紹介する。

〔以下の各案件の左の数字は、前記表の案件№を示す〕

１　日本の外国レコードの遡及保護（米国申立：DS28、EU 申立：DS42）

（協議要請の理由）

日本は、1971 年以前の外国音楽ソフトの著作隣接権の保護を欠いており、これは、TRIPS 協定第 14 条（実演家、レコード製作者等の保護）に違反する。

その後日本は、政策的観点から著作権法を改正し、著作隣接権の遡及的保護範囲を 50 年まで拡大したことにより、協定解釈を行うパネルの設置に至らずに紛争処理は終結した。

1996. 2. 9　米国が協議要請
96. 5.24　EU が協議要請（その後、DS28 と一本化）
97. 1.2　日米二国間合意により妥結

４　インドの医薬品及び農業用化学品の特許保護（米国申立：DS50）

（協議要請の理由）

インドは、医薬品及び農業用化学品の特許保護を行っておらず、また、経過期間中の途上国の義務である医薬品等の特許出願制度及び当該製品の排他的販売権を設けていない。これは、TRIPS 協定第 27 条（特許の対象）、第 70 条 8 項(医薬品等の経過期間中の特許出願)、同 9 項（医薬品等の経過期間中の排他的販売権）に違反する。

1996. 7. 2　米国が協議要請（EU 第三国参加）
96.11.20　小委員会設置（EU 第三国参加）
97. 9. 5　小委員会報告配布
98. 1.16　上級委報告採択
99. 1.20　米国が勧告実施のためのインドの措置を小委員会に付託

４' インドの医薬品及び農業用化学品の特許保護（EU 申立：DS79）

（協議要請の理由）

米国の理由と同じ。

1997. 4.28　EU が協議要請
97.10.16　小委員会設置（米国第三国参加）
98. 9.22　小委員会報告採択

５　インドネシアの自動車関連措置（米国申立：DS59）

（協議要請の理由）

インドネシアは、一定の現地調達率の達成と過去に登録されていない独自の商標の使用を条件に、自動車部品の輸入関税及び奢侈税を免除する「国民車」構想

を導入した。これは、GATT 第 1 条、第 3 条(最恵国待遇、内外無差別)、TRIM（貿易関連投資措置）協定第 2 条、TRIPS 協定第 3 条、第 20 条、第 65 条（内国民待遇､商標の要件）等に違反する。

1996.10. 8　米国が協議要請
97. 7.30　小委員会設置
98. 7.23　小委員会報告採択
(TRIPS 協定部分は、証拠不十分で違反の認定せず。)

9　カナダの医薬品の特許保護（EU 申立：DS114）

（協議要請の理由）

カナダの特許法等は、医薬品の特許保護が十分でなく、TRIPS 協定第 27 条 1 項（特許の対象)、第 28 条（特許の権利)、第 33 条（特許期間）に整合的でない。

その後、カナダは、パネル報告を受けて TRIPS 協定に整合的でないとされた国内法規を改正し、紛争処理は終結した。

1997.12.19　EU が協議要請
98.11.12　EU が小委員会設置要請
99. 2. 1　小委員会設置
2000. 4. 7　小委員会報告採択
00. 6.20　勧告実施期間について仲裁に付託
00.10. 7　仲裁勧告

12　EU の医薬品及び農薬品の特許保護（カナダ申立：DS153）

（協議要請の理由）

欧州の医薬品特許の保護期間延長に関する EC 規則第 1768／92 号、農薬品特許の保護期間延長に関する EC 規則第 1610／96 号が、技術分野による差別的取り扱いを禁じた TRIPS 協定第 27 条 1 項（特許の対象）に違反する。

1998.12. 2　カナダが協議要請

13　米国の著作権法第 110 条５（EU 申立：DS160)

（協議要請の理由）

米国著作権法第 110 条(5)は、一定の状況下では、ロイヤリティを支払うことなく、ラジオ、テレビ等のプログラムを流すことが許される“home style exemption”を規定しているが、この規定はベルヌ条約第 11 条 2(1)、第 11 条(1)に整合的でなく、ベルヌ条約第 1 から第 21 条の規定を尊守することを定めた TRIPS 協定第 9 条 1 項（ベルヌ条約との関係）に違反する。

1999. 1.26　EU が協議要請
99. 4.15　EU が小委員会設置要請
99. 5.26　小委員会設置
2000. 7.27　小委員会報告採択
00.11.22　勧告実施期間について仲裁に付託
01. 1.15　仲裁勧告
01.10.12　勧告実施のための米国の措置について仲裁勧告

14　カナダの特許保護期間（米国申立：DS170)

（協議要請の理由）

カナダ特許法は、1989 年 10 月以前の出願に関し、特許成立の日から 17 年間しか保護しておらず、出願の日から 20 年以上の保護を与えることを義務づけた TRIPS 協定第 33 条（保護期間）と整合的でない。また、協定適用の日において係属中の出願についても、協定に定められたより広範な保護を与えるための補正を認めることを義務づけた TRIPS 協定第 70 条 7 項（既存の保護の対象）とも整合的でない。

1999. 5. 6　米国が協議要請
99. 7.15　米国が小委員会設置要請
99. 9.22　小委員会設置
2000. 5. 5　小委員会報告配布
00. 6.19　カナダが上訴
00.10.12　上級委報告採択

16　EU の農産品と食品に関する商標と地理的表示の保護（米国申立：DS174、豪州申立：DS290)

（協議要請の理由）

欧州委員会規則 2081／92 は、地理的表示に関し内国民待遇を与えておらず、地理的表示と同一の又は類似の、以前から存在する商標について十分な保護を与えていない。このような EC 規則は、TRIPS 協定第 3 条（内国民待遇）、第 16 条（商標について与えられる権利）、第 24 条（地理的表示の保護により、当該地理的表示と同一の又は類似の、地理的表示として知られる以前から存在する商標に関する保護を害すことを禁止）の規定に違反している。

1999. 6. 1　米国が協議要請（カナダ第三国参加）
2003. 4.17　豪州により協議要請
03. 8.18　米国、豪州によりパネル設置要請
03.10. 2　小委員会設置（NZ、アルゼンチン、メキシコ、台湾、スリランカ、チェコ、ハンガリー、ブルガリア等第三国参加）
05. 3.15　小委員会報告配布
05. 4.20　小委員会報告採択

17　米国の 1998 年オムニバス法第 211 条（EU 申立：DS176)

（協議要請の理由）

米国 1998 年オムニバス法第 211 条は、キューバにより接収された企業が保有している商標の登録、更新及び権利行使を認めないことが規定されているところ、TRIPS 協定第 2～4 条、第 15～21 条、第 41 条、第 42～62 条の義務に整合的でない。

1999. 6. 8　EU が協議要請
2000. 6.30　EU が小委員会設置要請
00. 9.26　小委員会設置（カナダ、日本、ニカラグア第三国参加）
01. 8. 6　小委員会報告配布
01.10. 4　EU が上訴（10. 19　米国も上訴）
02. 2. 1　上級委報告採択

18　米国の 1930 年関税法第 337 条（EU 申立：DS186)

（協議要請の理由）

米国関税法第 337 条は、2 度 GATT のパネルで検討されている。2 度目の 1989 年のパネルでは、GATT 第 3 条で規定される輸入品に対する内国民待遇義務に違反するとされた。その後、同法は 1994 年ウルグアイ・ラウンド協定法により改正されたが、米国はパネルの結論に沿った改正がなされておらず協定不整合な点が存在すると共に、TRIPS 協定第 2 条、第 3 条、第 9 条、第 27 条、第 41 条、第 42 条、第 49 条、第 50 条、第 51 条の規定に違反している。

2000. 1.12　EU が協議要請（カナダ、日本第三国参加）

20　ブラジルの特許保護（米国申立：DS199)

（協議要請の理由）

ブラジルの 1996 年産業財産法では、強制実施権の設定に際してブラジル国内での実施の有無を要件として課しており、物の国内生産の有無について差別を禁じる TRIPS 協定第 27 条、第 28 条の規定に違反している。

2000. 5.30　米国が協議要請
01. 1. 9　米国が小委員会設置要請
01. 2. 1　小委員会設置（日本、インド、ホンジュラス、ドミニカ第三国参加）
01. 7. 5　米・ブラジル二国間合意により妥結

21　米国の特許法（ブラジル申立：DS224）

（協議要請の理由）

米国特許法（第 8 章等）は、政府の助成を受けた発明に対する特許権について

制限を設けているが、発明地等による差別を禁じた TRIPS 協定第 27 条、特許権者に与えられる権利を定めた第 28 条に違反する。

2001. 1.31　ブラジルが協議要請

22　中国の知的財産の執行に関する問題（米国申立：DS362）

（協議要請の理由）

中国における、①商標の不正使用及び著作物の違法な複製に係る刑事手続き及び刑事罰の扱い、②税関において没収された知的財産権侵害物品の処理、③中国国内での発行または流通が許可されていない作品に関する著作権及び著作隣接権の保護及び執行の欠如、④著作物の未許可の複製あるいは未許可の頒布のいずれかのみを行った者に対する刑事手続き及び刑事罰の欠如、は TRIPS 協定第 9 条 1 項、第 14 条、第 41 条 1 項、第 46 条、第 59 条、第 61 条等に整合的でない。

2007. 4.10　米国が協議要請
07. 8.13　米国が小委員会設置要請
07. 9.25　小委員会設置（日本、EU、ブラジル、インド、カナダ等第三国参加）
09. 1.26　小委員会報告配布
09. 3.20　小委員会報告採択
10. 3.19　中国が勧告履行を報告
10. 4. 8　米中がシークエンス合意

24　EU 及び加盟国のジュネリック医薬品の通過差止（インド申立：DS408、ブラジル申立：DS409）

（協議要請の理由）

ブラジル等の第三国を仕向地とするインドで製造したジェネリック医薬品が、オランダ税関で通過差止された問題に関する EU 及びオランダの措置は、GATT 第 5 条、第 10 条、TRIPS 協定第 28 条、第 41 条、第 42 条、TRIPS 協定と公衆衛生に関する 2003 年 8 月の決定と TRIPS31 条等に整合的でない。

2010. 5.11　インドが協議要請
10. 5.12　ブラジルが協議要請

25　豪州のタバコ製品の包装に関する規制に関する措置（ウクライナ申立:DS434、ホンジュラス申立：DS435、ドミニカ共和国申立：DS441、キューバ申立：DS458、インドネシア申立：DS467）

（協議要請の理由）

オーストラリアによるタバコ製品の包装に関して、商標を制限し、無地パッケージを強制する措置は、GATT 第3条（内国の課税及び規制に関する内国民待遇）、

TRIPS 協定第 2 条 1 項（知的所有権に関する条約）、第 3 条 1 項（内国民待遇）、第 15 条（保護の対象）、第 16 条（与えられる権利）、第 20 条（その他の要件）、第 22 条 2 項（b）（地理的表示の保護）、第 24 条 3 項（国際交渉及び例外）、TBT 協定第 2.2 条（強制規格の必要性）等に整合的でない

2012. 3.13　ウクライナが協議要請
12. 4. 4　ホンジュラスが協議要請
12. 7.18　ドミニカ共和国が協議要請
12. 9.28　ウクライナの要請を受け小委員会設置
（日本等 30 カ国以上第三国参加）
13. 5. 3　キューバが協議要請
13. 9.20　インドネシアが協議要請
13. 9.25　ホンジュラスの要請を受け小委員会設置
（日本等 30 国以上第三国参加）
14. 4.25　5 つの案件に関し統一の小委員会を設置することが決定
14. 5. 5　統一の小委員会構成（日本等 30 カ国以上第三国参加）
15. 5.28　ウクライナより DS434 に関し手続停止要請。翌日パネルより認可
16. 5.30　DS434 は 12 月以内に手続再開が請求されなかったため DSU 第 12.12 条に基づき終了
18. 6.28　小委員会報告書配布
18. 7.19　ホンジュラスが上訴
18. 8.23　ドミニカ共和国が上訴
18. 8.28　小委員会報告書採択
（キューバ申立：DS458、インドネシア申立：DS467）

26　カタールに対する経済孤立化措置（カタール申立：DS526（対 UAE）、DS527（対バーレーン）、DS528（対サウジアラビア））

（協議要請の理由）

アラブ首長国連邦、バーレーン及びサウジアラビアにおける、カタール国民が著作権等を有するテレビコンテンツに対する表示及びアクセス制限等は、TRIPS 協定第 3 条及び第 4 条に整合的でない。

2017. 7.31　カタールがアラブ首長国連邦、バーレーン及びサウジアラビアに対し協議要請
17.10. 6　カタールが小委員会設置要請（DS526）
17.11.22　DS526 に関して小委員会設置（日本等 20 カ国以上第三国参加）

27　中国の知的財産権保護に関する措置（米国申立：DS542）

（協議要請の理由）

中国の技術輸出入管理条例等に基づく内外差別的な技術ライセンシング規制は、TRIPS 協定第 3 条、第 28 条 1 項(a)、(b)及び第 28 条 2 項に整合的でない。

2018. 3.23　米国が協議要請（日本は第三国参加）
18.10.18　米国が小委員会設置要請
18.11.21　小委員会設置（日本を含む 15 カ国第三国参加）

28　中国の技術移転に関する措置（ＥＵ申立：DS549）

（協議要請の理由）

中国の中外合弁企業法等に基づく外国企業からの技術移転を強制する措置や、技術輸出入管理条例等に基づく内外差別的な技術ライセンシング規制等は、TRIPS 協定第 3 条、第 28 条 1 項(a)、(b)、第 33 条、第 39 条 1 項及び 2 項、GATT 第 10 条 3 項(a)及び中国加盟議定書 2(A)2 等に整合的でない。

2018. 6. 1　ＥＵが協議要請（日本は第三国参加要請）
19. 1. 9　ＥＵが協議要請書を改正（主張内容を拡大）

29　サウジアラビアの知的財産権保護に関する措置（カタール申立：DS567）

（協議要請の理由）

サウジアラビアによる、カタール企業が保有する著作権等に対する適切な保護の不履行は、TRIPS 協定第 3 条 1 項、第 4 条、第 9 条、第 14 条 3 項、第 16 条 1 項、第 41 条 1 項、第 42 条及び第 61 条に整合的でない。

2018.10. 1　カタールが協議要請
18.11. 9　カタールが小委員会設置要請
18.12.18　小委員会設置（日本を含む 15 カ国第三国参加）

以上

Ⅲ．WIPO における議論の動向

～2018 年 2 月以降の動き～

2018 年 2 月以降の WIPO 関連会合の議論の動向を報告する。

目次

１．加盟国総会
２．特許法常設委員会(SCP)
３．PCT 作業部会
４．商標・意匠・GI の法律に関する常設委員会(SCT)
５．マドプロ作業部会
６．ハーグ作業部会
７．著作権等常設委員会（SCCR）
８．ＷＩＰＯ標準委員会
９．エンフォースメント諮問委員会
１０．開発と知的財産に関する委員会(CDIP)
１１．遺伝資源等政府間委員会(IGC)

１．加盟国総会

WIPO 加盟国総会は、WIPO の予算の策定、PCT 等の国際出願・登録制度の規則改正承認等、WIPO 全体に関わる事項についての意思決定を行う会合。第 58 回総会は 2018 年 9 月に開催され、WIPO 調整委員会の構成のほか、WIPO 外部事務所の新規開設、意匠法条約の外交会議開催等について議論が行われた。

（ａ）WIPO 調整委員会の構成：WIPO 調整委員会は、パリ同盟執行委員会又はベルヌ同盟執行委員会の構成国の合計 83 か国で構成されてきた。2017 年の総会時より、WIPO 調整委員会の構成国を、従来の 83 か国に追加することが議論されており、この追加国（5 か国）としていずれの国が加えられるべきかが議論されたものの、合意に至らず、来年の第 59 回加盟国総会で引き続き議論をすることとなった。

（ｂ）WIPO 外部事務所の新規開設に関する議論：第 55 回加盟国総会において、2016～2017 年及び 2018～2019 年にそれぞれ最大 3 箇所ずつの外部事務所を新たに設けること、アフリカ地域を優先して設置することが決定され、第 56 回加盟国総会で 2016～2017 年はアルジェリア、ナイジェリアに開設することが決定された。第 57 回加盟国総会では 2016～2017 年の残り 1 箇所について議論がされたが合意に至らず、2018～2019 年に最大 4 箇所を新設することが決定。第 58 回総会では、2018～2019 年に新設される外部事務所の設置国を決定するべく議論がされたが合意に至らず、来年の第 59 回加盟

国総会で、引き続き議論をすることとなった。

（ｃ）意匠法条約（DLT）採択のための外交会議の開催に関する議論：意匠制度の手続要件の調和を目的とするDLTの採択のための外交会議の開催に関して議論されたが、伝統的知識等の出所開示要件の規定と技術支援の規定について合意できなかったため、来年の第59回加盟国総会で引き続き検討することになった。

（ｄ）PCT規則改正及びハーグ協定1999年アクト及び1960年アクトに基づく共通規則改正：PCT規則の規則69.1(a)（国際予備審査の開始を早めることで出願人と審査官との対話の時間を拡充するための規則改正）並びにハーグ協定1999年アクト及び1960年アクトに基づく共通規則の規則3の改正（国際出願時に代理人を選任するために必要とされる、出願人の署名又は委任状の提出を不要とするための規則修正）が提案され承認された。

２．特許法常設委員会(SCP)

特許法常設委員会（SCP）では2000年～2005年に実体特許法条約作成に向けて議論を続けていたが、その後3年間、南北対立により会合を開催することができなかった。その後の調整の結果、2008年6月に第12回会合が開催され、第16回以降、ファクトファインディングに留め制度調和につなげないとの前提で、「特許の質（異議制度を含む）」及び「秘匿特権」（以上主に先進国の関心事項）、「特許権の例外と制限」、「特許と健康」及び「技術移転」（以上主に途上国の関心事項）の5項目に関して議論が行われてきた。

2018年は7月（第28回）、12月（第29回）に開催され、これらの会合においては、引き続き上記の5項目に関して議論を行うとともに、いくつかの項目に関する情報交換セッションが行われた。

（ａ）「特許権の例外と制限」：事務局が作成した「研究の例外」の参照文書（reference document）の草案について、先進国、途上国双方から、有益な文書であると評価する発言があった一方で、一部の途上国は、特許権の例外と制限の議論、特に医薬品分野に影響を与える強制実施権の議論が重要であり、新たなトピックとして強制実施権についても作業すべきとの主張がなされるなどして、先進国との主張の対立が見られた。

（ｂ）「特許の質（異議制度を含む）」：事務局が作成した進歩性の評価に関する調査文書について、多くの国から有用なものであると評価する発言があった。一方、一部の途上国（インド）は、TRIPS協定は進歩性について各国の柔軟性を認めており、SCPで作成される文書が進歩性の制度調和のツールとなってはならないとの指摘がなされるなどした。ほか、特許付与過程の品質に関するシェアリングセッションや知財庁間の協力に関するセッション、異議と行政上の取消及び特許庁間の協力について情報交換セッションなどが開催された。

（ｃ）「特許と健康」：一部の途上国は、医薬品アクセス問題の解決のために特許制度の

柔軟性の活用について議論すべきと主張し、また、国連ハイレベルパネル（HLP）報告書に基づく議論を SCP で行うことを引き続き求めた。先進国は、医薬品アクセス問題について、HLP 報告書は作業のベースとして適切ではないと主張し、包括的なアプローチによりバランスのとれた議論がなされるべきであると主張した。ほか、医薬品及びワクチンの特許情報に関する公衆がアクセス可能なデータベース、及び、ライセンス合意の交渉の経験について、それぞれセッションが開催された。

（ｄ）「秘匿特権」: 一部の途上国は、秘匿特権は国内法の問題であり SCP で議論を継続する必要はないと主張した。他方、先進国は、依頼人と代理人間のクロスボーダーなコミュニケーションの秘密を保護することは重要であり、ソフトロー・アプローチによる解決が望まれる旨主張した。我が方から、秘匿特権の問題の重要性を指摘しつつ多くの国が参加可能な枠組みを構築すべく議論を続けていく必要がある旨主張した。

（ｅ）「技術移転」: 先進国は、技術移転に関する議論は開発と知的財産に関する委員会（CDIP）が適切なフォーラムであり、議論の重複を避けるべき旨主張した。一方、途上国は、SCP と CDIP における技術移転の議論は補完関係にあり、作業は重複しないと主張した。また、一部の途上国は、技術移転には特許明細書の記載が重要であり、開示の十分性（sufficiency of disclosure）について議論するべきと主張した。先進国は、既存の特許制度は発明のインセンティブと第三者による実施とのバランスを考慮して設計されており、 開示の十分性について SCP における追加的な議論は不要と主張した。

３．PCT 作業部会

PCT 作業部会（WG）は、2007 年の PCT 同盟総会において設立が合意されたもの。2008 年以降、年 1 回開催されている。PCT 同盟総会での採択に向けた実務者間の事前協議・調整の場と位置づけられている。

2018 年は 6 月に開催。部会では、昨年 2 月 PCT300 万件の国際特許出願公開時にガリ WIPO 事務局長が提示したメモランダム（PCT 制度の更なる改善を目的とし、今後の重点分野を、(i)法的・組織的課題、(ii)技術的環境、(iii)財政的課題、及び(iv)品質に分類し、それぞれの課題や解決策を分析したもの）について初めて正式に作業部会で議論する機会が設けられ、今後の作業の優先課題や方向性について意見が求められた。発言した国はいずれも４つの重点分野及び各分野における優先課題を支持した。

ほか、出願人と審査官との対話期間を拡充するため、原則、国際予備審査請求期限の満了後に開始する国際予備審査を、必要な書類等を全て受領した時点で開始できるようにする規則改正が提案された。本規則改正案が採用されることで国際予備審査の質及び利便性の向上が見込まれるといった理由から、我が方を始め、多くの国が歓迎し、作業部会は 2018 年の総会への提案を承認した。

４．商標・意匠・GI の法律に関する常設委員会(SCT)

SCT では、意匠・商標・地理的表示（GI）の法律に関する国際調和、各国共通の課題等について議論。

2018 年は 4 月（第 39 回）、11 月（第 40 回）に開催。会合では、①意匠（意匠法条約(DLT)、画像意匠（GUI）等の意匠の保護、優先権書類の電子的交換（DAS）に関する締約国の最新状況、国際博覧会出品産品の意匠保護に関する各国調査提案）、②商標（国名・地名・国ブランドの保護、医薬品に関する商標・国際一般的名称(INNs)、ドメインネームにおける商標関連の最新情報）、③地理的表示（GI 保護に係る各国国内法及び実務運用等の調査に係る質問票回答及び将来作業）について議論。

このうち、DLT については、伝統的文化表現等に関する出所開示要件及び技術支援の条文化を巡る途上国と先進国との意見の隔たりから、未だ外交会議開催の決定には至っていない。2018 年の加盟国総会においても外交会議開催の決定について合意できなかったため、2020 年前半の外交会議開催に向けて、引き続き 2019 年の加盟国総会で議論を継続することが決定された。第 40 回 SCT 会合においても、2018 年の加盟国総会の決定に従い、DLT についての更なる議論は 2019 年の加盟国総会に委ねることが確認された。ほか、意匠に関しては、GUI、アイコン、タイプフェイス／タイプフォントの意匠の保護や、優先権書類の電子的交換（DAS）に関する締約国の最新状況、国際博覧会出品産品の意匠保護に関する各国調査提案に関する議論などがなされた。

商標については、国名、地名、国ブランドの保護や、医薬品に関する商標及び国際一般的名称(INNs)、ドメインネームシステムの拡大における商標関連の側面に関する議論などがなされた。

５．マドプロ作業部会

本作業部会は、マドリッド制度をより使いやすい制度とするため、主にマドリッド協定及びマドリッド協定議定書（マドプロ）の共通規則改正を議論する場として 2005 年にアドホック会合として初めて開催された。2008 年の第 5 回会合から常設化され、以後ほぼ年 1 回の頻度で開催されている。

2018 年は 7 月に第 16 回会合が開催され、当該会合では、①国際登録による代替[1]、②国際登録の国内出願への変更[2]、③新しいタイプの標章及び新しい表現手段、④国際登録の限定[3]に係る質問票の調査結果などについて議論。いずれも引き続き議論することとなった。

---

[1] ある締約国において既に商標登録が存在する場合に、同一の商標が国際登録され、その締約国を領域指定すると、当該締約国における国内登録を国際登録に置き換えることができる仕組み。代替により、複数の締約国において別個に存在する国内登録を国際登録として一元管理できるようになる。

[2] 国際登録の基礎出願/登録の終了によって国際登録が取り消された場合、一定の要件のもと、国内出願への転換出願（変更）が認められている。

[3] 国際登録簿に記録されている指定商品・役務について、一部の国に対して範囲を限定して審査を求める手続。

６．ハーグ作業部会

ハーグ同盟総会に向け、意匠の国際登録に関するハーグ協定の共通規則及び実施細則の改正をはじめとする事項について、締約国の実務者間における協議を行う場。2011 年にアドホック会合として初めて開催されて以降（同年の総会で定期会合化）、概ね年 1 回の頻度で開催されている。

2018 年は 7 月に第 7 回会合を開催。当該会合においては、①共通規則第 3 規則の改正提案と、②実施細則の改正提案の採択のほか、③拒絶通報の公表に関する問題などを議論。

このうち、①共通規則第 3 規則の改正提案は、手続緩和の観点から、国際出願時に代理人を選任するために必要とされる願書への出願人の署名を、代理人による署名によって代替し委任状の提出も不要とする規則改正が提案された。本改正提案は、国際事務局に対する代理人の選任手続に係るものであることを明確にするための文言修正を経て採択され、施行予定日を 2019 年 1 月 1 日として 2018 年の同盟総会に提案することとなった。

②実施細則の改正提案は、国際事務局とのファクシミリ通信の廃止及び代替手段としての申請書類のオンラインアップロードサービスの導入、並びに、手数料のオンライン支払手段の自由度を高めるために現行の明示規定から告示委任規定に変更するための修正について、実施細則の改正提案がなされ、出願人の利益に資するものとして採択された。

③拒絶通報の公表に関する問題は、指定締約国が通知した拒絶の通報を WIPO ウェブサイト上で公表する現行の運用によって、拒絶理由が不特定多数の者に容易に閲覧されることを懸念する潜在的なユーザーからハーグ制度の利用の妨げになっているとの意見があるため、本件運用の今後の扱いについて議論がなされた。

７．著作権等常設委員会（SCCR）

SCCR は 2018 年、5 月（第 36 回）と 11 月（第 37 回）に開催され、特に①放送機関の保護と②権利の制限と例外について議論。

このうち、①放送機関の保護は、1998 年、デジタル化・ネットワーク化に対応した放送機関の保護に関する新たなルール（放送条約）の策定を目指して議題化され、現在、2007 年の一般総会のマンデート（伝統的な意味での放送機関の保護を定めること（ただし、コンテンツ自体は保護の適用対象外））に従って議論を継続しており、第 24 回 SCCR（2012 年 7 月）において、単一の作業文書が作成されるに至っている。また、第 31 回 SCCR（2015 年 12 月）には、条約の枢要である、(ⅰ)用語の定義（definition）、(ⅱ)保護の対象（object of protection）、及び(ⅲ)与えられる権利（rights to be granted/protection）に関する統合テキスト案が議長から提示され、本統合テキスト案に基づいて議論が行われているところ、2018 年の会合では、議長より提示された統合テキスト案に基づき集

中的に議論。具体的には、「放送」の定義について、有線放送を含める案に対して、国内法制との整合性の観点から複数の国から懸念が表明されたものの、当該国から受け入れ可能との表明がなされ、放送に有線放送が含まれることとなった。また、放送の定義からインターネット送信を除くという点について合意が得られた。また、保護の対象（インターネット上の送信 ）について、主に異時送信の保護について議論がなされたところ、異時送信のうち見逃し配信については義務的保護とすべきであるとする国がある一方で、国ごとに異時送信の保護の必要性は異なることから義務的保護に懸念を有する国があり、引き続き議論が継続されることとなった。

②権利の制限と例外は、著作権等の権利保護だけではなく、権利の制限と例外の措置についてもデジタル時代に対応した新たな国際的枠組みを構築すべきという途上国からの指摘を受け、2005 年以降、議題化されている。現在（ｉ）図書館とアーカイブのためのものと（ii）教育、研究機関等のためのものの２つを議論対象としている。両議題とも、各国の経験等の共有を中心に行うべきとする先進国と、新たな国際的枠組みの必要性を主張する途上国との間で対立する構造が続いているところ、2018 年の会合では、2019 年までの本議題に関する進め方に関するアクションプランが議長より提示され、制限と例外に関する研究の継続、専門家会合、地域セミナーを開催することが決定された。

８．WIPO 標準委員会

WIPO 標準委員会（CWS）は、2009 年 9 月の一般総会において、従前の情報技術常設委員会／標準・文書作業部会（SCIT／SDWG）に代わり設置が承認された。技術専門家が集い、新たな WIPO 標準の策定や現行 WIPO 標準の改正等について検討することを目的とした委員会である。

2018 年は 10 月に第 6 回会合を開催。同会合において、①ICT 戦略及び AI に関する会合と WIPO 標準、②Web API（Application Programing Interface）に関する新 WIPO 標準、③XML4IP タスクフォース、④リーガルステータスタスクフォース、⑤WIPO 標準 ST.26、⑥知的財産文書に含まれる 3D モデル及び画像に関する WIPO 標準作成の提案などについて議論。

このうち、①ICT 戦略及び AI に関する会合と WIPO 標準においては、WIPO が開催した「知財行政のための ICT 戦略及び人工知能に関する知的財産庁会合」（2018 年 5 月）において提案された 40 の勧告を、当委員会の既存又は新設タスク（標準化のための ICT 戦略タスクフォース）に割当て、今後の取組を検討することが承認された。

②Web API（Application Programing Interface）に関する新 WIPO 標準については、Web API に関する新たな WIPO 標準を策定するための議題。XML4IP タスクフォースが作成した標準案を踏まえ、共通 API の開発について議論された。その結果、共通 API を検討するためのビジネスケースの例として、審査書類を共有するワン・ポータル・ドシエ、

及び、リーガルステータスデータの交換が挙げられた。今後は、事務局がベータ版として作成する共通 API を用いて、これらの概念実証（Proof of Concept）を行うこと、及び、次回 CWS 会合において XML4IP タスクフォースが Web API 標準の最終提案を行うことが承認された。

９．エンフォースメント諮問委員会

本諮問委員会は、2002 年の一般総会において、知的財産権のエンフォースメント（権利執行）に関する諮問委員会（ACE）として設立され、知的財産権（知財）の執行に関する技術的な支援や調整、特に模倣・海賊行為に対抗するための機関・産業界との連携、公衆教育、支援、国内・地域内の研修プログラムの実施調整、知的財産権行使の事項に関する情報交換等を行っている。

2018 年は 9 月に第 13 回会合が開催された。当該会合では、知財のエンフォースメントに係る①公衆への啓発活動、②政策実施体制、③WIPO からの法律起草支援、④WIPO による各国・地域での人材育成活動支援について、プレゼンテーション等を通じ、情報共有が行われた。

このうち、①知財エンフォースメントに係る公衆への啓発活動においては、クロアチア、カザフスタン、タイ、米国、スペイン及びスイスから報告がなされ、特定の対象に対して知財尊重意識を醸成するために、各国のソーシャルメディアの利用、有名アーティストとコラボレーションの啓発活動事例の紹介があった。

また、②知財エンフォースメントに係る政策実施体制においては、サブテーマ「知財エンフォースメントと競争法のインターフェイス」として、ブラジル及びペルーから知的財産法と競争法の適用に関するプレゼンテーションが行われ、サブテーマ「知財エンフォースメントの調整」では、ベラルーシ、中国、フィンランド、メキシコ、ペルー、韓国、ロシア及びウガンダから、それぞれの国及び地域レベルでの取り組みについてプレゼンテーションが行われた。サブテーマ「オンライン侵害に対する連携」では、イスラエル、英国及び欧州委員会から、オンライン侵害に対して、プロバイダ、検索エンジン、オンライン広告業者と連携した取り組みについてプレゼンテーションが行われ、サブテーマ「公平で総論的で効果的な知財紛争の解決」では、コロンビア、ヨルダン、モロッコ、英国及び AIPPI から、知財侵害の場合の損害賠償額についてプレゼンテーションが行われた。いずれのサブセッションもパネルディスカッションが設けられており、活発な議論がなされた。

③WIPO からのエンフォースメントに係る法律起草支援においては、WIPO より、2017 年に引き続き途上国のエンフォースメント関連法草案に対し、それが TRIPS 協定に沿った形で、かつ、各国の状況を考慮した柔軟性のあるものとなるよう、支援を行っている旨説明があり、実際に支援を受けたインドネシアから感謝の意が述べられた。

１０．開発と知的財産に関する委員会(CDIP)

開発と知的財産に関する委員会（CDIP）は、WIPO が取り組むべき「開発アジェンダ」（2007 年の WIPO 一般総会にて採択）を実施するための作業計画の策定、履行状況の確認等を行うために設立された委員会。

2018 年は 5 月（第 21 回）と 11 月（第 22 回）に開催。同会合においては、①知的財産と開発に関する国際会議の隔年開催に関するアフリカグループの提案、②独立レビューの勧告の実施に関する議論、③知的財産と開発などについて議論。

このうち、①知的財産と開発に関する国際会議の隔年開催に関するアフリカグループの提案については、アフリカグループは、2016 年 4 月に開催された「知的財産と開発に関する国際会議」と同様の国際会議を 2 年に 1 度、開催することに関する提案文書を第 19 回会合に提出し、さらに第 20 回会合では、提案文書の修正版を提出し、加盟国政府だけでなくユーザー、投資家や NGO など全てのステークホルダーが参加できる形で会議を開催する必要性を主張した。これに関して、先進国は、具体的なトピックやスピーカーが決まっておらず、予算も不明な状況で、2 年ごとの開催という枠組みだけを決定することはできないとし、意見の対立が続いていたが、第 22 回会合では、議長が事前にアフリカグループ等との調整を経て示した提案を元に地域グループ内及び地域グループ間の調整がされ、隔年で 3 回、CDIP 会合初日の 1 日を使って、知的財産と開発に関する国際会議を開催すること、次回会合初日に開催される国際会議のトピックは「知財制度の恩恵を受ける方法」とし、それ以降のトピックについては加盟国の同意に基づき決定すること、スピーカーの選任等については、バランスと公平性に基づき実施されるよう事務局に求めることが同意された。

②独立レビューの勧告の実施に関する議論は、第 20 回会合において、開発アジェンダ勧告の実施に関して外部のレビューチームが行ったレビューに含まれる 12 の勧告のうち、事務局等に過度の負担が発生するものや既に実施されているものは更なる対応は不要であり支持しないとする先進国と、全ての勧告を正式に採択して完全に実施すべきであるとする途上国との間で意見の対立が生じていたが、第 22 回会合において、議長から、事務局は、引き続き勧告 5 と 11 に関連する実務を継続して実施することとする提案がされたところ、さらに開発アジェンダの実施に関する事務局長報告において、「期待される結果」への関連付けを追記する旨の文言を追記することで、合意された。

③知的財産と開発は、第 19 回会合で CDIP 会合の常設議題として導入することが決定され、第 20 回会合において、この新しい議題について議論がされたが、具体的な議題の内容を決定することができなかったため、関心のある加盟国は、第 21 回会合までに事務局に提案を提出することとされていたところ、議論、調整の結果、第 22 回会合では「女性と知的財産」を、第 23 回会合では「デジタル環境における知的財産権と開発」を議論し、第 24 回会合においては、B グループ等が提案した「中小零細企業における知財とイノベーション」を、第 25 回会合では、インドネシアと UAE からの共同提

案である、「知的財産とクリエイティブエコノミー」について議論することに合意した。

そして、第 22 回会合においては、「女性と知的財産」が議題として、事務局から様々な仕事で活躍している女性についてのプレゼンテーションがなされ、加盟国の議論の場が設けられた。多くの加盟国から、女性の参加を促進する各国の取組の紹介がなされた。本議題に関し、メキシコは、加盟国が人権としての男女平等の再確認を含む、12 の項目に対するコミットメントを宣言することを提案した。加盟国からの意見を調整した結果、宣言という形式ではなく、今次会合において「女性と知的財産」に関する議論がなされ、当委員会は、男女平等の機会促進の重要性等を認識すること等をまとめた文書が提示され、加盟国はこれを承認した。また、第 26 回会合において「女性と知的財産」に関する議論を再度行うことも合意された。

１１．遺伝資源等政府間委員会(IGC)

WIPO 遺伝資源等政府間委員会（Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore; IGC）においては、遺伝資源（GR）、伝統的知識（TK）、伝統的文化表現・フォークロア（TCEs）の保護に関し、2001 年以来、知的財産権の観点から専門的かつ包括的な議論が重ねられている。これまで、効果的かつバランスのとれた保護を確保する国際的な法的文書[4]について合意に達することを目的に、テキストベースの交渉を行うこと等のマンデートに基づき、それぞれ具体的なテキストに基づく議論が行われてきたが、国際的な保護の枠組の創設を求める途上国と、それに慎重な先進国の意見の懸隔は依然大きいままである。

2018 年は 3 月、6 月にそれぞれ、GR に関する第 35 回、第 36 回 IGC 会合、8 月に TK/TCEs 及び WIPO 一般総会への勧告事項に関する第 37 回 IGC 会合、そして 12 月にも TK/TCEs に関する第 38 回 IGC 会合がそれぞれ開催された。2018 年に開催された IGC 会合の議論の概要は以下の通り。

（ａ）データベース整備：我が国や米国等は、GR 及び GR に関連する TK に関するデータベースの整備が「誤った特許付与」の防止に有効である点を主張した。一方途上国は、データベースの重要性は認識しつつも、それはあくまでも出所開示要件を補完する手段であるとの見解を示した。

（ｂ）GR に関するテキストの対象：途上国は、GR とその配列情報等をも含みうる派生物（derivatives）にまで対象を広げるべきであると主張した。これに対し、先進国は、“derivatives”という用語の曖昧さから、対象が無制限に広がることに懸念を表明した。

[4] 「The Committee will, during the next budgetary biennium 2018/2019, continue to expedite its work, with the objective of reaching an agreement on an international legal instrument(s), without prejudging the nature of outcome(s), relating to intellectual property which will ensure the balanced and effective protection of genetic resources (GRs), traditional knowledge (TK) and traditional cultural expressions (TCEs).」（第 57 回 WIPO 加盟国総会決定（A/57/11 ADD.6）より。法的拘束力があるとは明示されていない。）

また、先進国は、テキストの対象を、特許のみに限定すべきと主張したが、途上国は、知的財産全般を対象とすべきと主張した。

（ｃ）GR に関する開示要件の導入：途上国からはその導入が要望されたが、先進国は、新たな開示要件の導入が特許制度の利用者に大きな負担を課すものであり、イノベーションを阻害し得るものであることや、審査遅延を引き起こす懸念がある等の理由から、これに反対した。

（ｄ）TK/TCEs に関するテキストの対象：テキストの保護対象とする TK/TCEs を、一定（50 年又は 5 世代）以上の期間にわたり利用されてきたもののみとするか否かについて、テキストの客観性、法的予見性を重視する観点から、これを必要であるとする先進国と、TK/TCEs の内容は日々変動し、期間を明確に区切れるものでないとの観点から、これを不要であるとする途上国の間で意見の隔たりがみられた。また、保護される TK/TCEs を、①秘密又は神聖なもの、②狭い範囲で拡散しているもの、③広く拡散しているものの３段階に分け、それぞれにおいて保護のレベルを変えるアプローチに関しても、各段階の定義の明確化を求める先進国と、テキスト上の明確化は不要であるとする途上国の間の意見の隔たりを解消することはできなかった。

以上

Ⅳ．世界知的所有権機関（WIPO）における著作権関連の最近の動向について

１．著作権等常設委員会（SCCR）における最近の議題

（１）放送機関の保護

（２）権利の制限と例外

２．各論

（１）放送機関の保護

＜経緯等＞

1998年、デジタル化・ネットワーク化に対応した放送機関の保護に関する新たなルール（放送条約）の策定を目指して議題化され、現在、2007年の一般総会のマンデート（伝統的な意味での放送機関の保護を定めること（ただし、コンテンツ自体は保護の適用対象外））に従って議論を継続しており、第24回SCCR（2012年7月）において、単一の作業文書が作成されるに至っている。また、第31回SCCR（2015年12月）には、条約の枢要である、(ⅰ)用語の定義（definition）、(ⅱ)保護の対象（object of protection）、及び(ⅲ)与えられる権利（rights to be granted/protection）に関する統合テキスト案が議長から提示され、本統合テキスト案に基づいて議論が行われている。

2018年に開催された2度のSCCR（第36回会合（5月）、第37回会合（11月））では、議長より提示された統合テキスト案に基づき集中的に議論が行われた。

＜2018年の議論の概要＞

ア．用語の定義

「放送」の定義については、有線放送を含める案に対して、国内法制との整合性の観点から複数の国から懸念が表明されたものの、当該国から受け入れ可能との表明がなされ、放送に有線放送が含まれることとなった。また、放送の定義からインターネット送信を除くという点について合意が得られた。

イ．保護の対象（インターネット上の送信[1]）

主に異時送信の保護について議論がなされたところ、異時送信のうち見逃し配信については義務的保護とすべきであるとする国がある一方で、国ごとに異時送信の保護の必要性は異なることから義務的保護に懸念を有する国があり、引き続き議論が継続されることとなった。

[1] 現在の議論では、インターネット上の送信を、（ⅰ）サイマルキャスティング（放送番組の同時のウェブキャスティング）、（ⅱ）ニアサイマルキャスティング（時差等により時間を少しずらして行われるウェブキャスティング）（ⅲ）異時送信に分類している。

（２）権利の制限と例外

著作権等の権利保護だけではなく、権利の制限と例外の措置についてもデジタル時代に対応した新たな国際的枠組みを構築すべきという途上国からの指摘を受け、2005 年以降、議題化されている。現在（ⅰ）図書館とアーカイブのためのものと（ⅱ）教育、研究機関等のためのものの２つを議論対象としている。両議題とも、各国の経験等の共有を中心に行うべきとする先進国と、新たな国際的枠組みの必要性を主張する途上国との間で対立する構造が続いている。

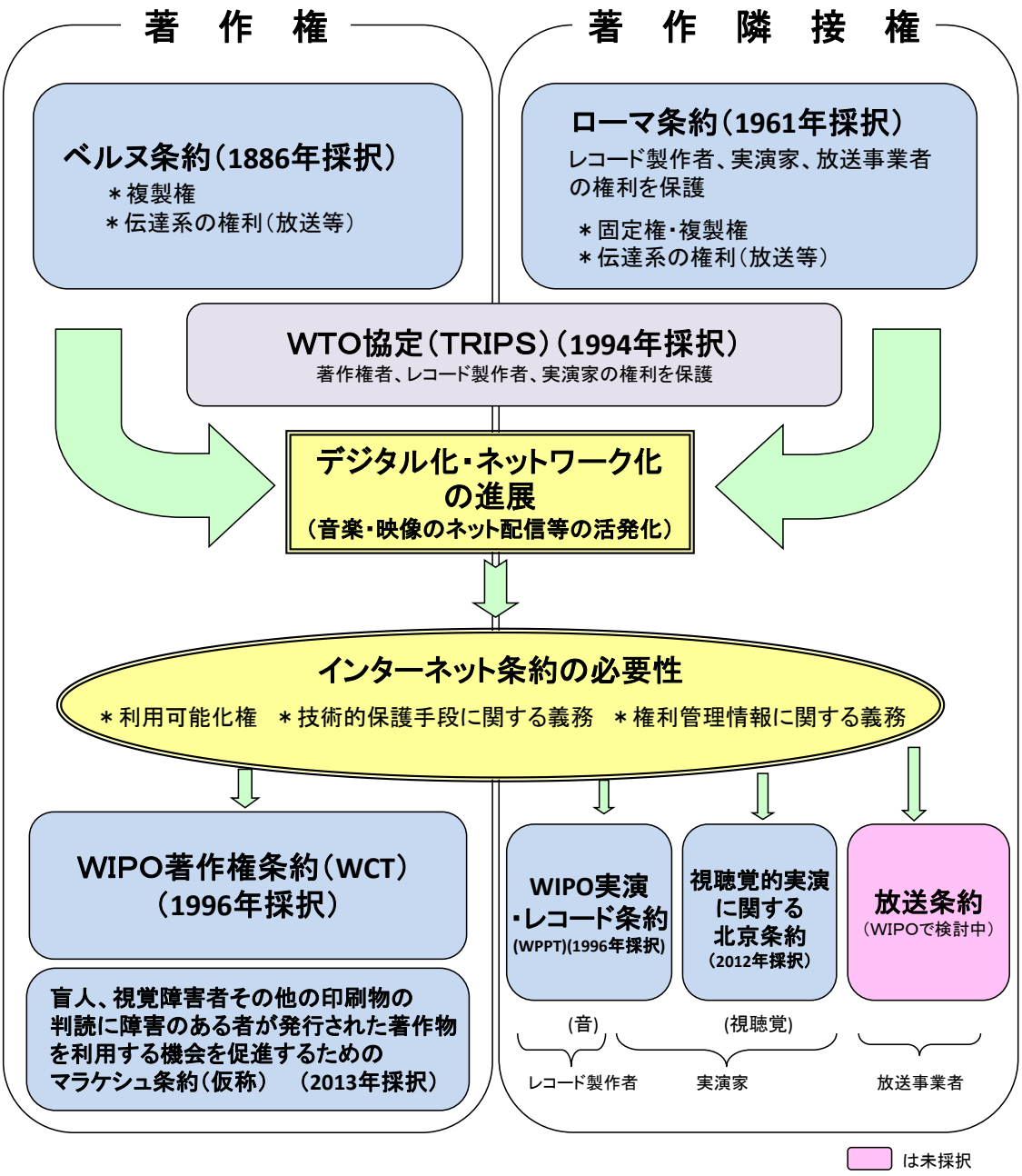
2018 年の会合では、2019 年までの本議題に関する進め方に関するアクションプランが議長より提示され、制限と例外に関する研究の継続、専門家会合、地域セミナーを開催することが決定された。

（３）今後の予定

今後SCCRは、2019年4月、10月に開催予定である。

参考

主　要　な　著　作　権　関　連　条　約



以上

Ⅴ．WIPO 遺伝資源等政府間委員会（IGC）における議論の動向
～2018 年 2 月以降の動き～

はじめに

WIPO 遺伝資源等政府間委員会（Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore; IGC）においては、遺伝資源（GR）、伝統的知識（TK）、伝統的文化表現・フォークロア（TCEs）の保護に関し、2001 年以来、知的財産権の観点から専門的かつ包括的な議論が重ねられている。これまで、効果的かつバランスのとれた保護を確保する国際的な法的文書[1]について合意に達することを目的に、テキストベースの交渉を行うこと等のマンデートに基づき、それぞれ具体的なテキストに基づく議論が行われてきたが、国際的な保護の枠組の創設を求める途上国と、それに慎重な先進国の意見の懸隔は依然大きいままである。

2018 年 3 月、6 月にそれぞれ、GR に関する第 35 回、第 36 回 IGC 会合、8 月に TK/TCEs 及び WIPO 一般総会への勧告事項に関する第 37 回 IGC 会合、そして 12 月にも TK/TCEs に関する第 38 回 IGC 会合がそれぞれ開催された。各会合の結果概要は、以下のとおりである[2]。なお、2018 年は WIPO の計画予算策定年度ではないため、2018 年 10 月の WIPO 一般総会では、それまでの進捗のレビューが行われるに留まり、引き続き 2018/19 年度マンデート・作業計画に従って議論が行われていくこととなっている。

１．第 35 回 IGC 会合（GR）（2018 年 3 月 19 日～23 日）

議論の対象となるテキストに対する意見の収束を図ることを目的として、地域ごとに参加国数を限定した非公式会合やコンタクトグループ[3]と、全体会合（以下「プレナリー」）とを併用する手法が採用され、各条項についてテキストベースの議論が進められた。

我が国や米国等は、GR に関するデータベース整備が「誤った特許付与」の防止に有効である点を主張した。一方途上国は、データベースの重要性は認識しつつも、それはあ

---

[1] 「The Committee will, during the next budgetary biennium 2018/2019, continue to expedite its work, with the objective of reaching an agreement on an international legal instrument(s), without prejudging the nature of outcome(s), relating to intellectual property which will ensure the balanced and effective protection of genetic resources (GRs), traditional knowledge (TK) and traditional cultural expressions (TCEs).」（第 57 回 WIPO 加盟国総会決定（A/57/11 ADD.6）より。法的拘束力があるとは明示されていない。）

[2] これまでの IGC の議論の動向については、平成 29 年度 TRIPS 協定整合性分析調査報告書（第 4 章Ⅰ.1. WIPO 遺伝資源等政府間委員会（IGC）における議論の動向～2017 年 2 月以降の動き～）等を参照。
https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/trips_chousa_houkoku/29_4.pdf

[3] 国際的な法的文書について、選択肢の数を減らし、見解の隔たりを小さくすることを目的とした議論をするために組織される少人数のグループ。複数のテーマについて、テーマごとにコンタクトグループが組織され、同時進行的に議論が行われた。各地域グループから 1 テーマにつき 1 人が専門家として参加。

くまでも出所開示要件を補完する手段であるとの見解を示した。また、テキストの対象（subject matter）に関して、途上国は、GR とその配列情報等をも含みうる派生物（derivatives）にまで対象を広げるべきであると主張した。これに対し、先進国は、“derivatives”という用語の曖昧さから、対象が無制限に広がることに懸念を表明し、結果的に先進国と途上国の対立構造に変化はなかった。

会合 2 日目までの議論を踏まえ、会合 3 日目に改訂テキスト第 1 版が作成された。会合 4 日目には、各地域グループから最大 6 か国が参加するインフォーマルで議論が行われた。また、3 つのテーマ[4]ごとに構成されたコンタクトグループも行われ、プレナリーにその結果が報告された。それら議論の結果を踏まえ、会合 5 日目（最終日）に改訂テキスト第 2 版が提示された。

依然として合意に至っていない多くの事項を含み、多数のブラケットが付されている改訂テキスト第 2 版は、第 36 回会合に送られ、引き続き議論を行うこととなった。

２．第 36 回 IGC 会合（GR）（2018 年 6 月 25 日～29 日）

（１）主な論点と GR テキストに関する議論

議論の対象となるテキストに対する意見の収束を図ることを目的として、地域ごとに参加国数を限定した非公式協議やコンタクトグループ[5]と、プレナリーとを併用する手法が採用され、各条項についてテキストベースの議論が進められた。

開示要件の導入に関しては、途上国からはその導入が要望されたが、先進国は、新たな開示要件の導入が特許制度の利用者に大きな負担を課すものであり、イノベーションを阻害し得るものであることや、審査遅延を引き起こす懸念がある等の理由から、これに反対した。我が国や米国等は、GR に関するデータベース整備が「誤った特許付与」の防止に有効である点を主張した。一方途上国は、データベースの重要性は認識しつつも、それはあくまでも出所開示要件を補完する手段であるとの見解を示した。またテキストの対象に関して、先進国は、特許のみに限定すべきと主張したが、途上国は、知的財産全般を対象とすべきと主張し、先進国と途上国との対立構造に変化はなかった。

会合 2 日目までの議論を踏まえ、会合 3 日目に改訂テキスト第 1 版が作成された。会合 4 日目には、インフォーマルが開催され、改訂テキスト第 1 版について議論がされた。この議論の結果を受けて、会合 5 日目に改訂テキスト第 2 版が提供されたものの、先進国より、改訂テキスト第 2 版には正式なテキストの最新版として採用し得るものでないとの主張がなされ、議論が膠着。最終的に、改訂テキスト第 2 版はあくまで参考としての位置付けとし、第 36 回会合開始前のテキスト（第 35 回会合より送られてきたテキスト）を 2018/19 年度の最終会合である第 40 回会合に送付することで合意に至った。

---

[4]「前文」、「用語の定義」（特に、開示要件で開示する内容と、開示要件の適用条件に関するもの）及び「制裁措置」（開示要件に違反した時のもの）。

[5] 第 36 回会合では、３つのテーマ（テキストの対象、開示要件の内容とトリガー、開示要件不遵守の結果）について、コンタクトグループが設けられた。

（2）アドホック専門家グループ[6]

第 36 回会合に先立ち、アドホック専門家グループが開催された。我が国からは、嶋田国際政策課国際制度企画官（当時）がこれに出席し、今次会合 1 日目には、その議論の内容がプレナリーに報告された。

3．第 37 回 IGC 会合（TK/TCEs 及び一般総会への勧告検討）（2018 年 8 月 27 日～31 日）

（1）主な論点と TK/TCEs のテキストに関する議論

議論の対象となるテキストに対する意見の収束を図ることを目的として、地域ごとに参加国数を限定した非公式会合とプレナリーとを併用する手法が採用され各条項についてテキストベースの議論が進められた。

①「前文」に利益配分に関する文言を導入すべきか、②テキストの保護対象となるべき TK 及び TCEs の適格性の基準を規定する場合、TK 及び TCEs の定義を規定している「用語の利用」の条文内に規定すべきか、③「保護対象」の条文を別途設けるべきか、④受益者に国家を含めるべきか等について議論がされた。我が国を含む先進国が提案している TK に関するデータベース整備については、アフリカなどの途上国は従前と同様にデータベースの重要性は認識しつつも、それは出所開示要件を補完する手段であるという考え方に変化はなかった。

また、事実に基づいた調査研究（TK/TCEs に関する各国の国内登録制度及び具体的保護対象等を明らかにする研究）提案が EU からなされた。我が国及び米国は、各国の TK に関する新たな（sui generis）保護制度についての調査研究を提案した。いずれの提案も先進諸国から好意的な意見が寄せられた一方、インドやアフリカ等の途上国から調査研究よりもテキストの議論を優先すべき旨意見が述べられた。

会合 2 日目までの議論を踏まえ、会合 3 日目に改訂テキスト第 1 版が提案されたところ、先進国より懸念が示された。会合最終日には、改訂テキスト第 2 版が提示され、これには多くの加盟国から今後の議論の対象とすることに同意が示され、当該テキストが第 38 回会合に送られることとなった。

（2）WIPO 一般総会への勧告に関する議論

上記（1）の議論と並行して、WIPO 一般総会に対する勧告についても、主に議長と地域グループコーディネータを中心にして文言の調整が進められた。

---

[6] アドホック専門家グループは、マンデートにて開催が示唆されていた、IGC での交渉をサポートし促進するためのグループ。IGC のプレナリーが議決機関（decision-making body）であり、アドホック専門家グループは、法的、政策的、技術的論点について助言や分析を行い、第 36 回会合のプレナリーにその結果を報告することとされていた。アドホック専門家グループは、各地域グループから参加する最大 4 人の専門家と、事務局、事務局が招聘する 3 人の学術界や産業界からの専門家で構成された。

調整の結果、最終的には、「2018/19 年の IGC マンデートに従い、 (a) IGC 会合へのすべての参加国は、第 37 回会合の結論として、テキストへの合意形成のために IGC 会合の議論を加速させることに貢献することを再認識し、 (b) 第 35 回及び第 36 回会合における GR テキストの進捗を認め、 (c) GR テキストについて第 40 回会合において棚卸作業を行ったうえで、GR、TK、TCEs テキストについての外交会議開催に関する勧告を含む次の段階について検討を行うことに留意し、 (d) 第 37 回会合における TK 及び TCEs テキストの進捗に留意し、 (e) 第 38 回～第 40 回会合では、引き続き TK 及び TCEs テキストの議論を継続し、 (f) 先住民及び地域コミュニティの IGC 会合への参加の重要性を認識し、その実現のための WIPO 任意ファインドの枯渇を認識し、加盟国に対しファンドへの資金拠出や別途代替となるファンドについて検討することを奨励する」、との勧告が採択された。

４．第 50 回 WIPO 一般総会（2018 年 9 月 24 日～10 月 2 日）

上記３．（２）で採択された勧告が 2018/19 年度の 1 年目の進捗として報告され、各国より歓迎の意が表された。

５．第 38 回 IGC 会合（TK/TCEs）（2018 年 12 月 10 日～14 日）

（１）主な論点と TK/TCEs のテキストに関する議論

議論の対象となるテキストに対する意見の収束を図ることを目的として、地域ごとに参加国数を限定した非公式会合やコンタクトグループとプレナリーとを併用する手法が採用され、特に TK/TCEs につき、両者に共通の横断的課題（「用語の利用」、「保護対象」、「保護範囲」、「例外及び制限」）について集中的な議論が行われた。

テキストの保護対象とする TK/TCEs を、一定（50 年又は 5 世代）以上の期間にわたり利用されてきたもののみとするか否かについて、テキストの客観性、法的予見性を重視する観点から、これを必要であるとする先進国と、TK/TCEs の内容は日々変動し、期間を明確に区切れるものでないとの観点から、これを不要であるとする途上国の間で意見の隔たりがみられた。また、保護される TK/TCEs を、①秘密又は神聖なもの、②狭い範囲で拡散しているもの、③広く拡散しているものの３段階に分け、それぞれにおいて保護のレベルを変えるアプローチに関しても、各段階の定義の明確化を求める先進国と、テキスト上の明確化は不要であるとする途上国の間の意見の隔たりを解消することはできなかった。

会合 2 日目までの議論を踏まえ、会合 3 日目に改訂テキスト第 1 版が提案され、更に議論を経て会合最終日には改訂テキスト第 2 版が提示された。改訂テキスト第 2 版には、“Traditional”の定義が導入されたほか、改訂テキスト第 1 版の配布後に議論された点につき、各国からの提案が盛り込まれたが、合意に至っていない提案事項も含まれて

いる。

プレナリーで改訂テキスト第 2 版に寄せられた意見は、全て今次会合の報告に盛り込むことされた上で、改訂テキスト第 2 版が第 39 回会合に送られることとなった。

（2）その他各国の提案

前回会合中に日米共同で提示した、各国の TK に関する特有の（sui generis）保護制度についての調査研究実施の提案が、修正の上で今次会合でも提出され、その重要性が日米より説明された。また、従前より先進国が提案している TK に関するデータベース整備に関しても、改めて説明があった。これらの提案に関しては、先進諸国から好意的な意見が寄せられた一方、インドやアフリカ等の途上国からは、調査研究よりもテキストの議論を優先すべき旨の意見が述べられた。

（3）アドホック専門家グループ

第 38 回会合に先立ち、アドホック専門家グループが開催された。我が国からは、山崎国際政策課国際制度企画官が出席し、今次会合 1 日目には、その議論の内容がプレナリーに報告された。また、当初のワークプログラムから変更し、次回第 39 回会合前にもアドホック専門家グループが開催されることになった。

結び

2018/19 年度後半も、引き続き議論の動向を注視しつつ、我が国の関連産業への影響も踏まえながら、マンデートに従い作業を継続していく。

【2018/19 年度マンデート・作業計画】

第 35 回 IGC 会合（GR）：2018 年 3 月 19 日～23 日（5 日間）
・GR につき、未解決事項への対処やテキスト中のオプション検討に焦点を置き議論

第 36 回 IGC 会合（GR）：2018 年 6 月 25 日～29 日（5～6 日間）
・GR につき、未解決事項への対処やテキスト中のオプション検討に焦点を置き議論
・アドホック専門家グループの開催

第 37 回 IGC 会合（TK/TCEs）：2018 年 8 月 27 日～31 日（5 日間）
・TK/TCEs につき、未解決事項への対処やテキスト中のオプション検討に焦点を置き議論
・勧告を作成することもあり得る

WIPO 一般総会：2018 年 9 月 24 日～10 月 2 日
・現状報告と勧告の検討

第 38 回 IGC 会合（TK/TCEs）：2018 年 12 月 10 日～14 日（5～6 日間）
・TK/TCEs につき、未解決事項への対処やテキスト中のオプション検討に焦点を置き議論
・アドホック専門家グループの開催

第 39 回 IGC 会合（TK/TCEs）：2019 年 3 月～4 月（5 日間）
・TK/TCEs につき、未解決事項への対処やテキスト中のオプション検討に焦点を置き議論
・アドホック専門家グループの開催

第 40 回 IGC 会合（TK/TCEs）：2019 年 6 月～7 月（5～6 日間）
・TK/TCEs につき、未解決事項への対処やテキスト中のオプション検討に焦点を置き議論
・GR/TK/TCEs の実績評価と勧告の作成

WIPO 一般総会：2019 年 10 月
・これまでの議論の進捗を評価し、テキストを検討し必要な決定を下す

以上

第５章　国際知財制度研究会まとめ

Ⅰ．はじめに

今年度の国際知財制度研究会では、国際的な枠組みにおける知的財産を巡る状況、二国間・地域的な経済連携協定における知的財産を巡る状況、及び各国における知的財産制度を巡る状況、並びに WIPO 及び WTO/TRIPS 理事会における議論の状況について、研究会委員やその他有識者の発表を踏まえつつ、議論を行った。本章では上記発表、議論も含め全体を振り返り、まとめにすることとしたい。

Ⅱ．国際的な枠組みにおける知的財産を巡る状況

TRIPS 協定と RTAs の TRIPS プラス条項の効力・適用関係については、TRIPS 協定の柔軟性に関する規定と RTAs の TRIPS-plus 条項との関係についての報告がなされた。委員会では TRIPS 協定で義務とされていないことは権利といえるのか、また権利であったとしても途上国が何かの見返りにその権利を放棄することは、条約交渉権限を持っている当事国には許されるのではという意見や、この問題は RTAs だけにかかわらず大きな問題であるため実質的な観点から議論を詰める必要があるとの意見がなされた。

知的財産制度関係の WTO 紛争事例では、2018 年 6 月に WTO パネルが豪州プレーンパッケージ規制を認める判断を示し、それに対して上訴している国もあるとの報告がなされた。委員会では、この事例が塩、砂糖等の他の商品に適用が拡大される可能性について議論がなされ、委員からは、この事例はタバコという特殊な商品の事例であり一般化すべきではないという意見もなされた。

医薬品特許を巡っては、豪州において、後発医薬品に対する仮差止が認められた後、本訴で判断が覆り、特許権者に対して仮差止により生じた先行医薬品と後発医薬品の薬価の差額について支払った保険料が政府に対する賠償の対象となることが認められる事例が発生したこと、また、マレーシアやコロンビアにおいて強制実施権の設定やその通告がなされる事例も見受けられるとの報告がなされた。委員会では、WHO からコロンビアに出状された強制実施権について触れたレターについて、WHO が WTO の紛争解決の場において当事者になることはないとしつつ、その間接的な影響力に関する議論がなされた。

移転価格税制については、我が国企業の事業活動がグローバル化することに伴い、非常に関心が高まっている状況下で、知的財産に関する移転価格税制の課題やそれに対応するためのモデル、また、各国の税制や国際課税ルールとのずれを利用することで課税逃れを行っている問題に対処するために策定された BEPS 行動計画への日本企業の対応について報告がなされた。委員からは、現地法人の立ち上げ当初は、会社規模が小さいため適切なライセンス料を設定できず、会社規模が大きくなった後にライセンス料を適切な設定に変更することを途上国の税務担当者から問題視され、日本と途上国の税務当局で綱引きになることがあるとの意見等があった。

標準必須特許（SEP）に関する国際的な議論の状況として、近年、第四次産業革命が進行する中、IoT の普及に伴い、様々なモノ（機器・企業・インフラ等）同士のつながりが増加しその為、これまで関係のなかった企業にも通信に関する標準（規格）とそこに組み込まれている特許の重要性が増しているところ、各国裁判所での SEP に関わる判例の紹介の他、米国 反トラスト局長がホールドアウトこそが問題であると発言した旨や、その後状況が変わってきている等の報告がなされた。委員からは、純粋な知財の問題ではなく競争法の問題となってきているとの意見や、1 カ国の裁判所でグローバルライセンスを決めてしまうことにより様々な問題が生じる等の意見がなされた。

Ⅲ．二国間・地域的な経済連携協定における知的財産を巡る状況

我が国経済連携協定における知財分野の条文を、①手続の簡素化・透明化　②知的財産の保護強化　③エンフォースメント強化に大別して概説した。特に、TPP11 協定について凍結項目（TPP11 協定における全体の凍結項目のうち、半数が知的財産に関する規定）も含め説明を加え、更に 2019 年 2 月から発効している日 EU EPA についても全体像と知財章についての報告がなされた。

我が国が締結済の ASEAN 主要国との EPA/FTA 知財章の実効性に関する調査では、業界団体への質問票による問いかけ、企業へのヒアリングを通じて ASEAN 主要 6 カ国（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン及びベトナム）において我が国の企業が課題と捉えている点を浮彫りにすべく、それら課題を上記①、②、③の分類に分けて整理した調査の報告がなされた。課題の代表例として、①ではデータベースの整備が不十分である点、公証義務があると言われる点等があり、②では特許出願の審査遅延等があり、③では水際措置において簡素で確実な模倣品の差止めがなかなかできないこと、同じく水際措置で意匠権が対象となっていない国が多いこと等が確認された。

EU の知財保護制度（立法の動向）については、1980 年代以降の著作権法を始めとする域内加盟国の制度調和について、その後営業秘密等も含めた知財と産業の関連性について検討し、また期限が近づいているにも関わらず方向性の見えない BREXIT についても報告・検討がなされた。委員からは、EU の知財保護制度については、BREXIT でハードランディングした場合について法律問題の議論を進めるべきとの意見等があった。

Ⅳ．各国における知的財産制度を巡る状況

シンガポール、マレーシアについての営業秘密保護法制度、及び水際措置制度に関する情報を、公開情報調査に加えて海外法律事務所への質問票調査を実施した。シンガポールにおいては水際措置に関しては、2018 年の 7 月に新たに知的財産水際措置法（IPBE Act）が議会承認され、今後この法律の施行とともに、水際措置の対象となる知的財産権が従来の商標権、著作権から意匠権（申立てのみ）と地理的表示にも拡大されることが新たに確認された。また、中継貿易等に用いられる自由貿易区においては、税関が知的財産

侵害品に対する執行機関であるとしながらも実効が上がっていない実態も再確認された。委員からは、模倣品を積んだ船がいつ来るかなどを権利者側が税関当局に詳細情報を伝えないと差し止めることができないなどの実効性の問題点に関する意見等があり、模倣品対策は実行面からすると厳しい国が多く FTA 交渉などに期待するとの意見もなされた。

デジタルコンテンツ分野における国際的な知財保護に関しては、海賊版サイトの侵害品の現状とそれに対して法整備の議論が続いていたサイトブロッキング問題の報告等があった。委員会においては、近年 海賊版サイトが小型化、巧妙化し、対策が難しくなってきていることに関する議論がなされた。

知財制度に関する通商措置の分析に関しては、中国に対して米国通商法 301 条措置が 2018 年から発動したこと等を踏まえ米中間の対立を中心にその法的な側面からの解釈について報告がなされた。

Ⅴ．WIPO 及び WTO/TRIPS 理事会における議論の状況等

WIPO や WTO/TRIPS 理事会における公衆衛生や地球環境、生物多様性、人権等を根拠として知財保護の弱体化につながる議論がなされている。このような状況の中で、知財保護の実効性に関する政策的な議論や各国の立場等を注視し、現状把握を行い必要な検討を進めることを目的として、WIPO 遺伝資源等政府間委員会（IGC）における議論の状況、及び世界知的所有権機関（WIPO）における著作権関連の最近の動向について報告がなされた。また、TRIPS 理事会における議論の動向、及び TRIPS 協定に関連する紛争案件等についても報告がなされた。

Ⅵ．むすび

近年、経済のグローバル化や情報社会の進展は著しく、知的財産（権）の国際的な保護の重要性はますます大きくなってきている。かかる状況で、TRIPS 協定をはじめとする多国間条約や二国間経済連携協定のみならず、各国の法制度の動向、新たな国際的紛争解決手続の枠組み及び適切な知財法制度の執行、及びそれらの実態に関して、絶えず新たな動向を注視して情報を収集し、検討を続けていくことは重要なことである。今後もその重要度は増しこそすれ減るものではないので、知的財産制度の国際的側面について、継続的に調査を続けることが期待される。

付属資料　1

海外調査報告書

＜ラジャ・タン法律事務所＞

Questionnaire for the "Survey the on Your Legal System and Enforcement Practices Related to Trade Secret Protection" (Singapore)

Foundation for Intellectual Property
Institute of Intellectual Property

I. Introduction

Currently, the IIP conducts the above-captioned survey as a part of a project commissioned by the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan.

We would appreciate if you could answer the questions listed in the section titled "III. Questions" below and send us your answers by the time limit mentioned in the section titled "II. Survey schedule" below.

If any of your answers is given based on a certain source or referential materials, please state such source or materials as well.

II. Survey schedule

Please answer this questionnaire by December 10, 2018

III. Questions

Regarding the current legal system and enforcement practices (including judicial practices) related to trade secret protection in Singapore, please answer the following questions.

1. Law concerning trade secret protection

(Q1-1) Statutory provisions

If your country has any statutory provisions concerning trade secret protection (laws, cabinet orders, announcements, notices, interpretation guidelines, any other guidelines, etc.), please tell us the names of such laws, etc. and provide brief explanations.

R&T:

Trade secrets are not regulated by any specific legislation, notices, or guidelines in Singapore.

(Q1-2) Customary rules and judicial precedents, etc.

If you have any rules other than statutory provisions regarding trade secret protection, please describe them.

R&T:

Trade secrets are protected as confidential information under common law, developed through judicial precedents.

2. Definition of a trade secret, infringement of a trade secret

(Q2-1) Definition of a trade secret

Please state the definition of a trade secret in your country and explain the requirements for receiving protection as a trade secret. If there are court cases, etc. where such requirements were mentioned, please describe them.

R&T:

"Trade secrets" are a subset of confidential information. Confidential information has been defined as information relatively inaccessibly to the public (or information which has not become public knowledge), at paragraph [66] of Clearlab SG v. Ting Chong Chai [2015] 1 SLR 163 ("**Clearlab**"). Absolute novelty or secrecy is not the touchstone. In deciding whether information is readily accessible, the court will have regard to the degree of exposure (how many times the information has been made available) as well as the extent to which that exposure makes the information readily accessible to interested members of the public. Ultimately, the question is one of fact and degree: [130] of Invenpro v JCS Automation [2014] 2 SLR 1045 ("**Invenpro**").

"Trade secrets", being confidential information, are distinct from publicly available information- and also distinct from the employee's skills and experience and general practice of the trade: *Man Financial (S) Pte Ltd v Wong Bark Chuan David* [2008] 1 SLR(R) 663 at [83].

In *Faccenda Chicken Ltd v Fowler* [1986] 1 All ER 617 ("**Faccenda**") Neill LJ at 625–627 held that it is impossible to provide a list of matters which will qualify as trade secrets or their equivalent. Secret processes of manufacture provide obvious examples, but innumerable other pieces of information are capable of being trade secrets, though the secrecy of some information may be only short-lived. In addition,

the fact that the circulation of certain information is restricted to a limited number of individuals may throw light on the status of the information and its degree of confidentiality. In particular, Neill LJ also held that in the context of an ex-employment situation, in order to determine whether information was a trade secret or equivalent to a trade secret it was necessary to have regard to:

(a) the nature of the employment, for example whether the status of the employee was such that he regularly handled confidential information and recognised it as such or whether the information was only handled by a restricted number of employees,
(b) the nature of the information itself,
(c) whether the employer had stressed the confidentiality of the information to the employee and
(d) whether the relevant information could easily be isolated from other non-confidential information which was part of the same package of information.

These principles were affirmed and applied by the Singapore High Court in *Medivac International Management Pte Ltd v Moore* [1987] SLR(R) 449).

Further, costs and prices which are not generally known may well constitute trade secrets or confidential information: see *Herbert Morris Ltd v Saxelby* [1916] 1 AC 688 referring to prices.

The difference between trade secrets and general confidential information is that confidential information are of a lesser degree of confidentiality than trade secrets, as pointed out at [68] of Clearlab. However, the law of confidential information makes no distinction between the different levels of confidentiality (see [66] of Clearlab)– consequently, the law applying to afford protection for confidential information applies to protection for trade secrets as well.

According to the UK case of *Coco v Clark (Engineers) Ltd* [1969] RPC 41 followed by the Singapore Court of Appeal in *Obegi Melissa and Others v Vestwin Trading Pte Ltd and Another [2008] 2 SLR(R) 540*) and most recently endorsed by the Singapore High Court in Clearlab in 2015, trade secrets enjoy protection as confidential information, which fulfils the following elements:

(1) The information must have the necessary quality of confidence about it;

(2) The information must have been imparted in circumstances importing an obligation of confidence; and

(3) There must be an unauthorized use of the information to the detriment of the party communicating it.

(Q2-2) Types of infringement

Please explain the types of trade secret infringement in your country.

Example 1: An act of obtaining a trade secret through stealing, fraud, threat, or any other illegal means

Example 2: An act of using or disclosing a trade secret obtained through an illegal means (including an act of disclosing a trade secret to a certain party with secrecy obligation)

R&T:

Trade secrets are infringed in any situation when a party in receipt of such information discloses it without the permission or authorization from the owner of the trade secret. It does not have to be done in an illegal manner, unlike the examples provided above.

(Q2-3) Requirements for finding the occurrence of trade secret infringement

In order to find the occurrence of trade secret infringement, would it be necessary for the infringer to fulfill the subjective requirements? (For example, infringement must have been committed for self-profiting or other-harming purposes?)

R&T:

No, there need not be any subjective intent of malice. The test is objective. An infringing party may be liable even if he does not appreciate the confidentiality of the information (*National Broach v Churchill Gear* [1967] 1 WLR 384), has no intention to take advantage of the information (*Interfirm Comparisons v Law Society of New South Wales* [1977] RPC 137), or uses the information "subconsciously" (*Seager v Copydex* [1967] 1 WLR 923).

(Q2-4) How to deal with an act of infringement in a foreign country

If you detect that a trade secret owned by a Singaporean company is leaked in a foreign country or that goods are manufactured, sold, or otherwise handled by use of such trade secret in a foreign country, would it be possible for you to crack down on

such infringement under Singaporean laws concerning trade secrets? If yes, please tell us the underlying grounds.

If there were any disputes over whether the effect of the Singaporean laws extends to an act conducted in a foreign country, please tell us the conclusions of the disputes.

R&T:

In theory it is possible for a plaintiff to sue in Singapore for use of a trade secret outside Singapore under the double actionability rule, i.e. (1) the wrong is actionable as a tort by the law of the forum if the tort had been committed in the forum, and (2) the wrong gives rise to civil liability by the law of the place where the tort is committed.

Only a few statutes in Singapore have extra territorial effect and extend to acts carried out outside of Singapore (none are relevant to trade secrets), but the key point of double actionability is that the law in Singapore mirrors the law in the jurisdiction where the tort is carried out.

3. Remedies

(Q3-1) Requirements for being entitled to civil remedies and the details of the remedies

Please describe the requirements for being entitled to remedies for an act of tort that constitutes trade secret infringement (For example, a case where material and irreversible damage has been caused) and also describe the details of the remedies as well as the underlying legal provisions, etc.

R&T:

A party is entitled to civil remedies such a damages or injunction for trade secret infringement, as long as he can show that the elements of breach of confidentiality has been satisfied:

(1) The information must have the necessary quality of confidence about it;
(2) The information must have been imparted in circumstances importing an obligation of confidence; and
(3) There must be an unauthorized use of the information to the detriment of the party communicating it.

It does not need to be that material and irreversible damage is caused: as long as there is quantifiable damage caused by unauthorized use of the information to the detriment of the party communicating it, then the party is entitled to civil remedies.

(Q3-2) Requirements for being entitled to criminal remedies and the details of the remedies

Please describe the requirements for being entitled to remedies for an act of tort that constitutes trade secret infringement (For example, a case where material and irreversible damage has been caused) and also describe the details of the remedies as well as the underlying legal provisions, etc.

R&T:

There are no criminal remedies available for trade secret infringement.

Further Questions :

How is TPP 18.78(2) ensured its effectiveness? Are there any legislation to make TPP18.78(2) effective?

R&T :

There is no reference to TPP18.78(2) in Question 3-2, but if you are referring to the intellectual property provisions of the Trans-Pacific Partnership, the eventual CPTPP was signed without the intellectual property provisions.

(Q3-3) Requirements for being entitled to administrative remedies and the details of the remedies

For an act of tort that constitutes trade secret infringement, could administrative remedies be provided? If yes, please describe the requirements for being entitled to such remedies and also describe the details of the remedies as well as the underlying legal provisions, etc.

R&T:

There are no administrative remedies available for trade secret infringement.

(Q3-4) Border measures against infringing goods

Would any border measures be taken against goods infringing a trade secret? If yes, please describe the details of such measures as well as the underlying laws, etc.

Also, please tell us the number of cases where border measures were taken (in each year between 2013 and 2017).

R&T:

There are no border measures that can be taken against goods infringing a trade secret.

(Q3-5) Infringement attempt

If trade secret infringement is attempted but not committed, would it be possible to impose a punishment? If a punishment can be imposed on an infringement attempt, please describe the punishable acts and the underlying laws, etc.

R&T:

No, it is not possible to impose a punishment on an attempted infringement.

(Q3-6) Offense prosecutable only upon a complaint (criminal matters)

If trade secret infringement is considered to be an offense prosecutable only upon a complaint, please tell us the underlying laws, etc.

R&T:

Trade secret infringement is not an offence in Singapore.

(Q3-7) Punishment (civil and criminal matters)

Do you have any provisions in laws, etc. with regard to punishment for trade secret infringement? (damages, penalty, imprisonment, etc.) If there are recent cases where such punishment was determined, please describe them. Also, in the case of a punishment for trade secret infringement committed by a company, would the punishment be heavier than the one for infringement committed by an individual?

R&T:

No, there are no provisions in law with regard to punishment for trade secret infringement.

Further Further Questions：

While we understand there is no codified penalties for breach of trade secrets, just to confirm, then we understand there is no punitive damages awarded for such breaches / any laws that deems damages for such breaches?

R&T:

While there are no codified penalties, punitive damages may be awarded in tort in certain situations.

Exemplary damages are awarded to reflect the court's displeasure with what the defendant had done, and is rather punitive in character.

Aggravated damages are awarded when the plaintiff has suffered injury or loss other than pecuniary loss, such as a smear on his reputation, feeling of shame, pain and so forth. Aggravated damages may be awarded for malicious falsehood.

(Q3-8) Duration of prescription and statute of limitations (civil and criminal matters)

If any prescription and statute of limitations are applied to a lawsuit concerning trade secret infringement, please describe them in detail.

R&T:

Trade secrets can be infringed either by the commission of a tortious act in the absence of any agreement between parties (under the law of confidential information at common law) or a breach of a confidentiality clause in a contract. Under Section 6(1)(a) of the Limitation Act of Singapore, actions founded on a contract or on tort shall not be brought after the expiration of 6 years from the date on which the cause of action accrued (which in the case of a trade secret would mean the date on which the infringer made unauthorized use of the trade secret to the detriment of the party who had communicated the trade secret.)

(Q3-9) Difference from other intellectual property rights (civil and criminal matters)

Regarding trade secret protection, please describe the difference, if any, between civil remedies and criminal remedies. In particular, in comparison with other types of intellectual property, in what respect a trade secret is different in terms of the manner of conducting a raid?

R&T:

As mentioned above, there are no criminal remedies available for the infringement of trade secrets. There is no statutory regime permitting the conduct of raids for trade secret infringement.

(Q3-10) Reverse engineering

Would reverse engineering constitute infringement of a trade secret?

Is there any act that would not be regarded as trade secret infringement even though the act technically constitutes unauthorized use of a trade secret?

R&T:

No, to the extent the defendant did not make use of confidential information obtained from the owner of the trade secret but independently came to the acquire the information by reverse engineering.

In Invenpro at [137] and [138], the Singapore Court of Appeal explained that reverse engineering does not constitute an infringement of a trade secret with two examples:

a) *Where A provides confidential information in the form of a secret recipe to B for a joint venture. The recipe is for a "sparkling tomato cold soup" to be sold in cans as a refreshing summer soup. Once the product has been sold, the fact of a sparkling clear tomato cold soup in cans will no longer be confidential. The taste, texture, colour and aroma will be known. What may not be known (unless the recipe is listed on the product) is the actual recipe. That information will remain confidential in the hands of B. If, after the dissolution of the joint venture, B makes use of his knowledge of the recipe, he will of course have made unauthorised use of the confidential information. If B wishes to compete with A (leaving aside any contractual restrictions or other intellectual property rights), B will have to independently rediscover the formula or recipe. One way of doing this, long recognised by equity, is reverse engineering from material which the plaintiff has already made available to the public.* ***An independent engineer who through chemical and laboratory analysis discovers the ingredients (and the proportions) will not have made any unauthorised use of information that has been given to him in confidence. The can of sparkling soup was legitimately acquired from the public domain and subjected to analysis and research. So long as B is able to demonstrate that his independently commissioned engineer reversed engineered the recipe without making any use of the knowledge that B possessed, B should be able to make use of that independently acquired information. He did not use the information which A had***

communicated to him in confidence. *See, generally, Cadbury Schweppes Inc v FBI Foods Ltd[1999] 1 SCR 142, Terrapin Ltd v Builders' Supply Co (Hayes) Ltd [1967] RPC 375 and Mars UK Ltd v Teknowledge Ltd [1999] EWHC 226 (Pat) ("Mars").*

b) *In Mars, an action was brought for the misuse of confidential information comprising a computer program embodied within a coin changing machine. The program was encrypted so as to make reverse engineering more difficult.* ***The defendant having lawfully acquired the machine was able, through reverse engineering, to discover the programming details such that he was able to recalibrate the machine for use with new coinage. In this context, Jacob J (as he then was) rejected the argument that the act of reverse engineering the computer code amounted to breach of confidence.*** *Several reasons were advanced, including the general principle that the lawful owner of the machine was entitled as owner to dismantle the machine, to discover how it works and to tell anyone that he pleased.* ***The act of taking a machine apart to discover how it worked was not ipso facto improper conduct in the eyes of equity if the machine was acquired from the public domain.*** *In these cases, the claimant will have to rely on some other right if he wishes to prevent reverse engineering, such as patent or copyright protection. Contractual restraints may also be helpful, such as where a machine is sold to a buyer on a "black box" basis: meaning that the buyer has agreed not to dismantle or to make attempts to reverse engineer the workings and details. See, for example, K S Paul (Printing Machinery) Ltd v Southern Instruments (Communications) Ltd and EP Ellis (Male) (t/a Ellis & Sons) [1964] RPC 118.*

4. Number of lawsuits and court cases

(Q4-1) Number of lawsuits (civil, criminal, and administrative matters)

Please tell us the number of lawsuits concerning trade secret infringement (in each year between 2013 and 2017).

(1) The number of civil lawsuits and the number of cases where the court found the occurrence of infringement of a trade secret;

(2) The number of criminal cases and the number of cases where the defendant was found guilty; and

(3) The number of administrative lawsuits and the number of cases where the court found the occurrence of infringement of a trade secret;

* Regarding (2) and (3), please also tell us the number of cases where there was only a crackdown, but no lawsuit.

(4) Regarding Q2-4, if any lawsuits have been filed, please tell us the number of such lawsuits and the number of cases where the court found the occurrence of

infringement of a trade secret.

R&T:

On (1), we set out three reported judgments relating to breach of confidentiality in the form of trade secret infringement. We do not have statistics relating to cases filed where there was no reported judgment.

2017

Salad Stop Pte Ltd *v* Simply Wrapps Express Pte Ltd and another suit [2018] SGDC 174. In this case, the plaintiff Salad Stop argued that its ex-employee which joined Simply Wrapps had divulged the former's trade secrets to the latter, given the speed with which Simply Wrapps had set up physical shop not long after the ex-employee had joined them. However, the Court in the end held that Salad Stopp had failed to adequately explain the circumstances from which the duty to maintain confidence arose or the specific contents of the confidential information said to have been betrayed. Therefore, the Court dismissed the plaintiff's claim.

2014

IWA Design Pte Ltd *v* Spirit of Design Analogy Pte Ltd, Tung Ching Yew, Lee Chia Hwa [2014] SGDC 318. The plaintiff's pleaded case was that it had trade secrets and confidential information in the form of its designs (undertaken for its customers), a Customer List and a Price List. It alleged that the second and third defendants had access to, stolen and misused these trade secrets and benefitted the first defendant. However, the Court eventually dismissed the plaintiff's case as the plaintiff did not adduce any direct evidence of theft of its designs, Customer List or Price List. The Court also accepted the defendants' position that such designs could easily be replicated from their experience by visits to such customers' existing outlets, as required by such customers, rather than stolen from the plaintiff.

2014

Invenpro v JCS Automation [2014] 2 SLR 1045. The Plaintiff alleged that the batch scrubbers produced by the Defendants embodied many of the alleged confidential features of the plaintiff's own batch scrubber. Therefore, the Defendants had used confidential information (including pre-existing trade secrets of the plaintiff in relation to processes and equipment design). The Defendants argued that the similarities in both parties' products is because their designers had gone through a

similar process of consultation and innovation as Invenpro had. Overall, the Court held that the Plaintiff's claims failed as the Plaintiff had not established any unauthorized use of confidential information belonging to the Plaintiff.

As can be seen, the Court did not find any trade secret infringement in any of the litigated cases.

On (2) to (4), we reiterate that criminal cases, administrative lawsuits, and crackdowns on the basis of trade secret infringement are not available in our jurisdiction.

Further Questions :

Roughly, how many cases are there that are filed but not reported? Any percentage on Cases where there is no judgement / there is judgement but not reported / judgement is reported?

R&T :

We do not have exact statistics, but the large majority of cases are likely not reported, mostly because they are settled out of court after they are filed.

(Q4-2) Lawsuits filed by or against foreign nationals (civil, criminal, and administrative matters)

Please tell us the number of civil and criminal lawsuits filed by or against foreign nationals (including foreign companies; hereinafter the same) in each year between 2013 and 2017. Please show us a breakdown of the total number by the nationalities of those foreign nationals.

R&T:

There are no reported judgments from 2013 to 2017 for trade secret infringement where the defendant is a foreign national/companies. We are not privy to statistics showing if any such cases were filed.

(Q4-3) Brief descriptions of major court cases

Please provide us with brief descriptions of major court cases. We would like to know the disputed issues (such as proper secrecy management) and the court

decisions regarding those issues.

R&T:

Please see our response to Q4-1.

(Q4-4) Out-of-court settlement

Please tell us the underlying laws (general laws, special laws, etc.) with regard to the means of out-of-court settlement such as arbitration and conciliation for cases concerning trade secret infringement.

Please tell us the number of cases where out-of-court settlement was made (in each year between 2013 and 2017).

R&T:

Such information is not publicly available.

Please describe major disputes that were settled through arbitration, conciliation, etc.

R&T:

Such information is not publicly available, as arbitration hearings are confidential.

5. Advice for prevention of trade secret infringement

(Q5) Advice

Is there any information (laws, rules, enforcement practices, etc.) that foreign companies should take into consideration in order to prevent trade secret infringement? What precautions should foreign companies take when conducting business?

R&T:

We would recommend the following precautions:

1) Keep sensitive documents in a safe, undisclosed location, lock files away after business hours, and encrypt relevant electronic data. Limit access and copying rights to personnel who actually need it, and refresh these rights from time to time

2) Sign a non-disclosure agreement with the party with whom the trade secret is intended to be shared.
3) Employ effective IT security measures such as proper use of passwords, encryption, and logging features.
4) Have in place a good written IT technology policy and ensure that the employees abide by it (as an example- it is easy for employees to e-mail sensitive documents to third parties or to transfer files using USB drives or CD/DVSD, so management may consider restricting his ability to use USB drives and burn CD/DVDs). This policy should be provided in both English and the native language of the country.
5) Maintain sufficient records of information flow in and out of the company, including keeping record of meetings, discussions, emails, written correspondence and the transfer of electronic files so that investigations can be conducted if trade secrets have been misappropriated.

6. Trade secret protection in intellectual property lawsuits

(Q6-1) Disclosure of collected evidence to the public

We would like to know about evidence collection (order for submission of documents, etc.) in the course of judicial proceedings. It is our understanding that you have a process called discovery (and e-discovery) as a part of the judicial proceedings in your country. Is there a risk that a trade secret might be disclosed to the public in the process of discovery (and e-discovery) or in any other process of evidence disclosure? Is there any procedure to prevent disclosure of a trade secret? In what way is such procedure for the process of discovery (and e-discovery) different from any other procedure?

R&T:

In practice, parties normally create a "confidentiality club", which limits the number of individuals who can view the confidential information to a specific named group. Each person in the "club" will need to sign a non-disclosure agreement. The Courts will provide directions to ensure that the disclosure of the information is limited. For example, it may order that the documents containing the confidential information need not be filed in Court, or that during trial, the proceedings are "in camera" (i.e. not open to public) when confidential information is being produced.

Separately, the defendant is bound by what is known as "the *Riddick* principle" which

is that he is subject to an implied undertaking to not use documents disclosed during discovery for a collateral purpose. The undertaking no longer applies once the document has been used in open court, so it is important for the plaintiff to make an application for the implied undertaking of confidentiality to continue after the suit.

(Q6-2) Disclosure of a trade secret in a trial

Is there a risk that it might be required to submit testimony or disclose information that contains a trade secret in a trial? If the required testimony or information contains a trade secret, is there any procedure to prevent its disclosure? If yes, please describe the procedure. If there is a procedure to hold a trial in camera, is it correct to consider it as a type of such procedure?

R&T:

Please see our answers to Q6-1.

(Q6-3) Sharing of a trade secret

Regarding Q6-1 and Q6-2, even if there is a means to prevent disclosure of a trade secret to the public, are there any cases where a trade secret is shared among the parties to the lawsuit, etc. or among certain people related to the lawsuit?

If yes, please tell us the conditions under which such information is shared and the persons who would be permitted to share the information (such as the attorney of the other party).

R&T:

Please see our answers to Q6-1.

(Q6-4) Secrecy protection order

If there is a system to prevent leakage of a shared trade secret (such as a secrecy protection order), please tell us the relevant legal provisions and enforcement practices.

R&T:

The closest approximation is an interim injunction. An interim injunction is an injunction pending the outcome of a trial or arbitration or any other final determination of a matter. An

interim injunction is frequently sought for in matters of great urgency, where the applicant must restrain the defendant even before the dispute is formally resolved by the court or suffer great irreparable losses.

In determining whether an interim injunction ought to be granted, the court must first be persuaded that there is a serious question to be tried (that the claim is not frivolous and vexatious, such that there is some prospect of it succeeding at trial) and that the balance of convenience lies in favour of granting the interim injunction.

(Q6-5) Representing a foreign company

Do you represent a foreign company for judicial proceedings? If yes, please describe any procedures, requirements, etc. that a foreign company might consider particularly difficult. Is there a tendency that a foreign company is treated unfavorably?

R&T:

The firm does represent foreign companies in legal proceedings in Singapore. There is generally no difference between the treatment towards a local company and the treatment towards a foreign company, apart from the fact that a foreign plaintiff might have to furnish security for costs.

7. Unique systems such as a registration system for trade secret licenses

(Q7)

If you have any unique systems or enforcement practices to protect trade secrets in your country, please describe them (such as a registration system for trade secret licenses).

R&T:

No, there is no need and no way to register for a trade secret license.

8. Current situation of trade secret protection

(Q8-1) Protection of data

Not only information companies such as GAFA but also, as a result of IoT and other technical advancement, companies in all industrial fields recognize the increasing importance of the data in their databases. Does your country provide

sufficient protection to such data under the Copyright Act and laws concerning trade secrets? Is there any new development or discussion arising in Singapore such as the drafting of a bill for establishment of a new law concerning data protection?

R&T:

In Singapore, there is the Personal Data Protection Act, which is separate legislation from the Copyright Act and other intellectual property statutes, but only protects personal data, not trade secrets. That being said, there is no current intention in Singapore to overhaul the law relating to trade secrets, as currently provided for by common law.

(Q8-2) Issues

Do you think that your legal system has been sufficiently developed for trade secret protection? In what ways? If you think there is room for improvement, please describe how the system can be improved.

R&T:

Arguably more can be done to tackle the ease in which trade secrets can be lost in today's connected world. The law relating to trade secrets is well developed for protecting the traditional type of trade secret theft, which tends to involve an ex-employee bringing trade secrets to a competitor who then uses them. The situation becomes harder if you have an ex-employee who shares a company's trade secrets in online chat rooms, or social media and more can be done to counter this.

Questionnaire for the "Survey the on Your Legal System and Enforcement Practices Related to Trade Secret Protection" (Malaysia)

Foundation for Intellectual Property
Institute of Intellectual Property

I. Introduction

Currently, the IIP conducts the above-captioned survey as a part of a project commissioned by the Ministry of Economy, Trade and Industry of .Japan.

We would appreciate if you could answer the questions listed in the section titled "III. Questions" below and send us your answers by the time limit mentioned in the section titled "II. Survey schedule" below.

If any of your answers is given based on a certain source or referential materials, please state such source or materials as well.

II. Survey schedule

Please answer this questionnaire by December 10, 2018

III. Questions

Regarding the current legal system and enforcement practices (including judicial practices) related to trade secret protection in Malaysia, please answer the following questions.

1. Law concerning trade secret protection

(Q1-1) Statutory provisions

If your country has any statutory provisions concerning trade secret protection (laws, cabinet orders, announcements, notices, interpretation guidelines, any other guidelines, etc.), please tell us the names of such laws, etc. and provide brief explanations.

A1-1: Trade secrets qualify to be what is known as confidential information in the Malaysian legal regime. Unlike other areas of intellectual property law which are statutorily based, the law of confidential information in Malaysia is largely based on common law and equity.

(Q1-2) Customary rules and judicial precedents, etc.

If you have any rules other than statutory provisions regarding trade secret protection, please describe them.

A1-2: In line with the developments in English law, a breach of confidence is generally actionable in the Malaysian Courts if the following three conditions are fulfilled:

i. **Information must be confidential;**
ii. **Information must be disclosed in circumstances importing confidentiality; and**
iii. **Actual or anticipated unauthorized use or disclosure.**

(as laid down in the case of **Coco v AN Clark(Engineers) Ltd [1969] RPC 41**)

2. Definition of a trade secret, infringement of a trade secret

(Q2-1) Definition of a trade secret

Please state the definition of a trade secret in your country and explain the requirements for receiving protection as a trade secret. If there are court cases, etc. where such requirements were mentioned, please describe them.

A2-1: Trade secret is a type of confidential information. There is a wide variety information that can be encapsulated within trade secret. It is to be noted that there is no single definition of what amounts to confidential information. The definition of confidential information is never exhaustive. Confidential does not mean that the information is known only to the creator of the information and no others. Rather by the nature of the law of confidential information, information remains confidential even if it has been disclosed to a number of people provided that the disclosure has been made under circumstances which impose an obligation of confidence on the part of the confidant. Confidential information may be generally described as any confidential information that provides a commercial business advantage.

In Malaysia, for an action on breach of confidence to succeed, three important requirements must be satisfied, i.e. the information was of a confidential nature, it was communicated in circumstances imparting an obligation of confidence, and there was an unauthorized use of the information.

(Q2-2) Types of infringement

Please explain the types of trade secret infringement in your country.

Example 1: An act of obtaining a trade secret through stealing, fraud, threat, or any other illegal means

Example 2: An act of using or disclosing a trade secret obtained through an illegal means (including an act of disclosing a trade secret to a certain party with secrecy obligation)

A2-2: Both example 1 and 2 are type of trade secret infringement in Malaysia. When an obligation of confidence arises from a contract between a confider and a confidant, the express or implied terms of the contract pertaining to confidentiality will provide the basis for enforcing the obligation of confidence between the parties. This typically arises in the context of relationships involving employers and employees, licensors and licensees and manufacturer and distributors.

(Q2-3) Requirements for finding the occurrence of trade secret infringement

In order to find the occurrence of trade secret infringement, would it be necessary for the infringer to fulfill the subjective requirements? (For example, infringement must have been committed for self-profiting or other-harming purposes?)

A2-3: No. There are no specific requirements to find the occurrence of trade secret infringement excepting common law requirements for an action on breach of confidence to succeed, three important requirements must be satisfied, i.e. the information was of a confidential nature, it was communicated in circumstances imparting an obligation of confidence, and there was an unauthorized use of the information.

(Q2-4) How to deal with an act of infringement in a foreign country

If you detect that a trade secret owned by a Malaysian company is leaked in a foreign country or that goods are manufactured, sold, or otherwise handled by use of such trade secret in a foreign country, would it be possible for you to crack down on such infringement under Malaysian laws concerning trade secrets? If yes, please tell us the underlying grounds.

If there were any disputes over whether the effect of the Malaysian laws extends to an act conducted in a foreign country, please tell us the conclusions of the disputes.

A2-4: In order to render an alleged breach of confidence that occurs abroad

actionable in Malaysia, two conditions must be satisfied. First, it must be actionable if the particular disclosure was made in Malaysia in the same circumstances in which it was made in the foreign country. Secondly, the disclosure of the confidential information of which complaint is made must not be justifiable by the law of the country in which the alleged breach of confidence occurred. This was laid down in the Court of Appeal case of **Attorney General of Hong Kong v Zauyah Wan Chik & Ors and Another Appeal [1995] 2 MLJ 620**. In this case, the action brought by a putative plaintiff against the first to third respondents for breach of confidence in their disclosure of confidential information before the courts of Hong Kong was bound to fail because it could not be established that the disclosure complained of, if made here, would be actionable under the law of Malaysia.

The general law has been laid down by the Federal Court in **Chan Kwon Fong & Anor v Chan Wah [1977] 1 MLJ 232** stated the following:
It is necessary, in my view, to ascertain the rule of private international law which defines the conditions of civil liability in this country for an act done abroad. As the law stands it must be accepted that an action of tort will lie in Malaysia for a wrong alleged to be committed in a country outside Malaysia if two conditions are fulfilled. Firstly, the wrong must be of such a character that it would have been actionable if it had been committed in Malaysia. Secondly, it must not have been justifiable by the law of the country where it was committed.

3. Remedies

(Q3-1) Requirements for being entitled to civil remedies and the details of the remedies

Please describe the requirements for being entitled to remedies for an act of tort that constitutes trade secret infringement (For example, a case where material and irreversible damage has been caused) and also describe the details of the remedies as well as the underlying legal provisions, etc.

A3-1: There are no legal provisions as regards protection of trade secrets. Trade secret infringement is brought about by the tort of breach of confidence and hence injunctions can be obtained for the such anticipated breach and the breach as well. In order to obtain an injunction, plaintiff must demonstrate irreparable injury and that damages are an inadequate remedy. In addition

to the specific reliefs, the plaintiff could also seek damages from court for any loss or damage which the plaintiff suffered as a result of a breach of confidence.
In determining the quantum of damages, the Court will consider the following:

・ the loss of profit to the plaintiff as a consequence of the breach of confidence and the misappropriation/disclosure of confidential information by the employee;

・ the amount of profit made by the defaulting defendant as a result of the misappropriation/disclosure of confidential information to third party.

The burden of proof in claiming for breach of confidence lies with the plaintiff.

As such, the employer must prove that the employee gained gross profits from the misuse/disclosure of the confidential information.

On the part of the defendant, he/she has the obligation to adduce evidence to rebut the allegation made by the plaintiff and the employee must demonstrate that the information is not confidential in nature.

In relation to the above, it should be noted that even when the disclosure has not occurred yet but it is only anticipated, if evidences show that there are both likelihood of undue disclosure and danger of damages to the employer, the Court may grant an interlocutory injunction to prevent such use or disclosure and, in certain circumstances, award damages in lieu of an injunction.

(Q3-2) Requirements for being entitled to criminal remedies and the details of the remedies

Please describe the requirements for being entitled to remedies for an act of tort that constitutes trade secret infringement (For example, a case where material and irreversible damage has been caused) and also describe the details of the remedies as well as the underlying legal provisions, etc.

A3-2: There is not specific criminal remedies as infringement of trade secrets is dealt mostly by civil action.

Further Questions :

How is TPP 18.78(2) ensured its effectiveness? Are there any legislation to make TPP18.78(2) effective?

R&T :

Malaysia has not ratified the TPP/CPTPP. So far there is no legislation to ma ke TPP 18.78(2) effective in Malaysia.

(Q3-3) Requirements for being entitled to administrative remedies and the details of the remedies

For an act of tort that constitutes trade secret infringement, could administrative remedies be provided? If yes, please describe the requirements for being entitled to such remedies and also describe the details of the remedies as well as the underlying legal provisions, etc.

A3-3: Not available.

(Q3-4) Border measures against infringing goods

Would any border measures be taken against goods infringing a trade secret? If yes, please describe the details of such measures as well as the underlying laws, etc.

Also, please tell us the number of cases where border measures were taken (in each year between 2013 and 2017).

A3-4: No.

(Q3-5) Infringement attempt

If trade secret infringement is attempted but not committed, would it be possible to impose a punishment? If a punishment can be imposed on an infringement attempt, please describe the punishable acts and the underlying laws, etc.

A3-5: Not available.

(Q3-6) Offense prosecutable only upon a complaint (criminal matters)

If trade secret infringement is considered to be an offense prosecutable only upon a complaint, please tell us the underlying laws, etc.

A3-6: Not available.

(Q3-7) Punishment (civil and criminal matters)

Do you have any provisions in laws, etc. with regard to punishment for trade secret infringement? (damages, penalty, imprisonment, etc.) If there are recent cases where such punishment was determined, please describe them. Also, in the case of a punishment for trade secret infringement committed by a company, would the punishment be heavier than the one for infringement committed by an individual?

A3-7: As mentioned above, the breach of confidence is based on common law and equity. In recent cases, the court had ordered injunction, judicial assignment. The degree of punishment varies on a case by case basis.

Further Further Question:

While we understand there is no codified penalties for breach of trade secrets, just to confirm, then we understand there is no punitive damages awarded for such breaches / any laws that deems damages for such breaches?

R&T: It is the court's discretion to award punitive damages in the form of exemplary damages and/or aggravated damages for breach of trade secrets. It is treated on a case by case basis and would only be awarded in exceptional circumstances.

Exemplary damages are awarded to reflect the court's displeasure with what the defendant had done, and is rather punitive in character.

Aggravated damages are awarded when the plaintiff has suffered injury or loss other than pecuniary loss, such as a smear on his reputation, feeling of shame, pain and so forth. Aggravated damages may be awarded for malicious falsehood.

(Q3-8) Duration of prescription and statute of limitations (civil and criminal matters)

If any prescription and statute of limitations are applied to a lawsuit concerning trade secret infringement, please describe them in detail.

A3-7: Limitation period for a claim for tort of breach of confidence is 6 years under **Section 6(1)(a) of the Limitation Act 1953**. A cause of action for the tort of breach of confidence accrues on a date when the three elements for tort of breach of confidence are satisfied. (see the case of **Novaviro Technology Sdn Bhd v QL Plantation Sdn Bhd & Anor (Watermech Engineering Sdn Bhd, third party) [2018] 11 MLJ 392**)

(Q3-9) Difference from other intellectual property rights (civil and criminal matters)

Regarding trade secret protection, please describe the difference, if any, between civil remedies and criminal remedies. In particular, in comparison with other types of intellectual property, in what respect a trade secret is different in terms of the manner of conducting a raid?

A3-9: Actions in relation to trade secret infringement are mostly civil action. For trade secret, usually the civil remedies are discovery order, Anton Piller order, damages, and injunction.

(Q3-10) Reverse engineering

Would reverse engineering constitute infringement of a trade secret?

Is there any act that would not be regarded as trade secret infringement even though the act technically constitutes unauthorized use of a trade secret?

A3-10: In **Peko Wallsend Operations & 3 Ors v Linatex Process Rubber Bhd [1993] 1 MLJ 225**, the Malaysian High Court held that the defendant had infringed the copyright to the engineering drawings and any three-dimensional work by reproducing identical slurry pump parts and moulds by way of reverse engineering.

Malaysian court would most probably hold that reverse engineering constitutes infringement of a trade secret depending on the facts of the case. It should be noted that in the case of **Electro Cad Australia Pty Ltd & Ors v Mejati RCS Sdn Bhd [1998] 3 MLJ 422**, the Malaysian High Court referred to the English case of **Terrapin Ltd v Builders' Supply Co (Hayes) Ltd [1960] RPC 128** where the plaintiff-designer of a portable building entered into a contract with the defendants for the latter to manufacture

such buildings. The plaintiff also produced detailed brochures describing this product. Upon expiry of the contract, the defendant utilized the confidential information of the plaintiff and manufactured similar buildings. In an action for breach of confidence, the defendants argued that by publishing detailed brochures and marketing the buildings, it was possible for the public to analyse them and discover them and discover the confidential information through this way. The information should therefore be regarded as not being accessible to the public and, thus, confidential.

Further Questions：

What sort of reverse engineerings are violations? Pls elaborate.

R&T： The Peko case concerns the reverse engineering of mechanical products. The law is uncertain on whether prohibition of reverse engineering extends to computer software.

Further Further Question 1:

Your confirmation " The information should therefore be regarded as not being accessible to the public and, thus, confidential." – this seems to be contrary to the sentences before. Is there a typo?

R&T: We have inadvertently omitted a line prior to the sentence. Please find the amended answer below:

"…In an action for breach of confidence, the defendants argued that by publishing detailed brochures and marketing the buildings, it was possible for the public to analyse them and discover the confidential information on how the buildings were manufactured. The court refused to accept this argument holding that substantive work would be required to obtain the confidential information through this way. The information should therefore be regarded as not being accessible to the public and, thus, confidential."

Further Further Question 2:

Looking at articles about Peco, it does refer to 'reverse engineering', but if one can simply understand without some analysis, then we underrstand such, without some analytical process, would not constitute reverse engineering – What would constitute

'reverse engineering' (also how much analysis was done under Peco case?) Is this specific to Malaysia?

R&T: Since Peko is the only case in Malaysia that made reference to reverse engineering, Malaysian Courts would rely on caselaw from other jurisdictions, especially commonwealth jurisdictions when face with a similar situation in the future.

4. Number of lawsuits and court cases

(Q4-1) Number of lawsuits (civil, criminal, and administrative matters)

Please tell us the number of lawsuits concerning trade secret infringement (in each year between 2013 and 2017).

(1) The number of civil lawsuits and the number of cases where the court found the occurrence of infringement of a trade secret;

(2) The number of criminal cases and the number of cases where the defendant was found guilty; and

(3) The number of administrative lawsuits and the number of cases where the court found the occurrence of infringement of a trade secret;

* Regarding (2) and (3), please also tell us the number of cases where there was only a crackdown, but no lawsuit.

(4) Regarding Q2-4, if any lawsuits have been filed, please tell us the number of such lawsuits and the number of cases where the court found the occurrence of infringement of a trade secret.

A4-1: There is no such statistic, but lately we have been receiving cases with element of trade secret infringement.

Further Further Question:

You mentioned there is no database on court cases – there is no such database available in Malaysia as in other countries?

R&T: There is database on court cases but there is no statistic on the cases as previously requested.

(Q4-2) Lawsuits filed by or against foreign nationals (civil, criminal, and administrative matters)

Please tell us the number of civil and criminal lawsuits filed by or against foreign nationals (including foreign companies; hereinafter the same) in each year between 2013 and 2017. Please show us a breakdown of the total number by the nationalities of those foreign nationals.

A4-2: There is no such statistic.

(Q4-3) Brief descriptions of major court cases

Please provide us with brief descriptions of major court cases. We would like to know the disputed issues (such as proper secrecy management) and the court decisions regarding those issues.

A4-3: In our most recent case in relation to breach of confidential information and trade secret involved software which have been developed by the Defendants after leaving the Plaintiffs companies. There are confidentiality clauses under in the Defendants' employment contracts with the Plaintiffs.

The court decided against the Defendants and awarded the Plaintiffs:

a) Perpetual prohibitory injunction
b) Judicially assignment
c) Delivery of the infringing material
d) General damages to be assessed by the Court
e) Statutory damages, additional damages and exemplary and aggravated damages in the total sum of RM600,000.00
f) Costs of RM1,324,329.21

Shaifubahrim bin Mohd v EM Exhibitions (M) Sdn Bhd & Anor [2012] 9 MLJ 84

Based on the evidence adduced by the plaintiff and the defendants' own evidence and admission, that there was evidence of misuse of the confidential information in the plaintiff's exhibitor database, which was akin to a customer list, by the defendants. As such, the Court has decided that the defendants had breached the plaintiff's confidential information in relation to lead information in the plaintiff's exhibitor database.

Further Further Question:

You have referred to a recent case- is this Shaifubahrim bin Mohd v EM Exhibitions (M) Sdn Bhd & Anor [2012] 9 MLJ referred to? What is Judiccially assignment?

R&T: Shaifubahrim bin Mohd v EM Exhibitions (M) Sdn Bhd & Anor does not refer to judicial assignment. It was referred to in another unreported case involving breach of confidence where the court ordered the software created to be judicially assigned to the plaintiffs who were deemed to be the rightful owners.

(Q4-4) Out-of-court settlement

Please tell us the underlying laws (general laws, special laws, etc.) with regard to the means of out-of-court settlement such as arbitration and conciliation for cases concerning trade secret infringement.

Please tell us the number of cases where out-of-court settlement was made (in each year between 2013 and 2017).

Please describe major disputes that were settled through arbitration, conciliation, etc.

A4-4: Mode of dispute resolution is determined by the contract between the parties. No statistic or cases as these cases are confidential in nature.

5. Advice for prevention of trade secret infringement

(Q5) Advice

Is there any information (laws, rules, enforcement practices, etc.) that foreign companies should take into consideration in order to prevent trade secret infringement? What precautions should foreign companies take when conducting business?

A5: In an environment where confidential information needs to be shared, the practical steps that a business should take to retain confidentiality in information include:

a) plainly making it known that the information is regarded as confidential;

b) giving notice that the sharing is by reason of seniority or responsibility - *Faccenda Chicken Ltd v Fowler* [1986] 1 All ER 617 at 628

c) demonstrably restricting/limiting access to the information and guarding of the same;

d) employing technological measures to prevent unauthorised copying and sharing of information on devices of defendants;
e) entering into non-disclosure or confidentiality agreements (which may be specific for one-off project partners or joint ventures, or wide and general for defendants); and
f) alternatively, incorporating confidentiality clauses in employment agreements.

6. Trade secret protection in intellectual property lawsuits

(Q6-1) Disclosure of collected evidence to the public

We would like to know about evidence collection (order for submission of documents, etc.) in the course of judicial proceedings. It is our understanding that you have a process called discovery (and e-discovery) as a part of the judicial proceedings in your country. Is there a risk that a trade secret might be disclosed to the public in the process of discovery (and e-discovery) or in any other process of evidence disclosure? Is there any procedure to prevent disclosure of a trade secret? In what way is such procedure for the process of discovery (and e-discovery) different from any other procedure?

A6-1: **Section 15 of the Courts of Judicature Act 1964** provides that proceedings must be in open court, unless the court is satisfied that it is expedient to keep the matter private in the interest of justice, public safety, public security or propriety. In such circumstances, the proceedings will be held in private.

For normal proceedings, the court can preserve the confidentiality of certain documents on an application of a party, who must justify the need for confidentiality. Confidential documents in trade secret proceedings will be treated with utmost caution by the court to ensure that they are not revealed to the public.

A court can order the discovery of the following documents under **Order 24, Rule 3(1), Rules of Court 2012**:

a) Documents that the party relies on or will rely on.
b) Documents that could adversely affect the party's case, adversely affect another party's case or support another party's case.

Discovery is ordered for relevant documents. An order for discovery is subject to the test of "necessity". Confidential documents must be disclosed if they are relevant, except where such disclosure is prohibited by law. Privilege does not apply to confidential documents. The court can allow confidential documents to be redacted or produced for limited viewing.

(Q6-2) Disclosure of a trade secret in a trial

Is there a risk that it might be required to submit testimony or disclose information that contains a trade secret in a trial? If the required testimony or information contains a trade secret, is there any procedure to prevent its disclosure? If yes, please describe the procedure. If there is a procedure to hold a trial in camera, is it correct to consider it as a type of such procedure?

A6-2: Answer same as the above in A6-1. Court proceedings are camera recorded. The judge has the discretion to protect against unnecessary disclosure of confidentiality of information during trial.

(Q6-3) Sharing of a trade secret

Regarding Q6-1 and Q6-2, even if there is a means to prevent disclosure of a trade secret to the public, are there any cases where a trade secret is shared among the parties to the lawsuit, etc. or among certain people related to the lawsuit?

If yes, please tell us the conditions under which such information is shared and the persons who would be permitted to share the information (such as the attorney of the other party).

A6-3: The discretion whether to share the confidential document to the other party in a lawsuit depends on the presiding Judge. Further, the parties can enter into a consent order to protect the secrecy of the documents concerned.

(Q6-4) Secrecy protection order

If there is a system to prevent leakage of a shared trade secret (such as a secrecy protection order), please tell us the relevant legal provisions and enforcement practices.

A6-4: The parties can enter into a consent order to protect the secrecy of the

documents concerned.

(Q6-5) Representing a foreign company

Do you represent a foreign company for judicial proceedings? If yes, please describe any procedures, requirements, etc. that a foreign company might consider particularly difficult. Is there a tendency that a foreign company is treated unfavorably?

A6-5: Yes, we do represent foreign companies in judicial proceedings. It is the discretion of the court to order a foreign company who wishes to take action in Malaysia to furnish security for costs depending on the circumstances of the case. Security for costs is money paid to the court by the foreign Plaintiffs to ensure that a defendant is able to recover his or her costs from the plaintiff in the event the defendant succeeds in the litigation. There is no tendency that a foreign company is being treated unfavorably.

7. Unique systems such as a registration system for trade secret licenses

(Q7)

If you have any unique systems or enforcement practices to protect trade secrets in your country, please describe them (such as a registration system for trade secret licenses).

A-7: There is no system of registration for confidential information. Protection is only available by keeping the information secret, because once made public the information cannot subsequently be made secret again. Even if the owner of the misappropriated information takes legal action and obtains payment for the damage suffered, this may never be as good as having the information kept confidential in the first place.

An important aspect of maintaining protection is adequate management control by businesses. Access to confidential information by staff should be restricted by management on a "need-to-know" basis, since the commonest cause of loss of confidential information from a company is staff moving to another firm in the same field of business. Appropriate clauses should be included in employment contracts and contracts with third parties such as

suppliers, sub-contractors and the like.

8. Current situation of trade secret protection

(Q8-1) Protection of data

Not only information companies such as GAFA but also, as a result of IoT and other technical advancement, companies in all industrial fields recognize the increasing importance of the data in their databases. Does your country provide sufficient protection to such data under the Copyright Act and laws concerning trade secrets? Is there any new development or discussion arising in Malaysia such as the drafting of a bill for establishment of a new law concerning data protection?

A8-1: There are no specific provisions in the Malaysian **Copyright Act 1987** on the protection of trade secrets, but data in the form of computer programs and technology is protected under the Copyright Act 1987.

It should be noted that there is a **Personal Data Protection Act 2010** in Malaysia which applies to any person who processes and has control over or authorizes the processing of any "personal data" in respect of commercial transactions. The Act also applies to persons not established in Malaysia (for example: foreign companies), if they use equipment in Malaysia for the processing of personal data otherwise than for the purposes of transit through Malaysia. Certain classes of data users are required to register themselves with the Department of Personal Data Protection.

(Q8-2) Issues

Do you think that your legal system has been sufficiently developed for trade secret protection? In what ways? If you think there is room for improvement, please describe how the system can be improved.

A8-2: Yes. The Malaysian Court has done a good job in the protection of trade secret. However, as the world is advancing to a technology oriented one, Malaysia requires the law of trade secret to be codified as there is no clear-cut legislation.

Questionnaire for a Survey on Your Border Enforcement System over Infringing Goods (Singapore)

Foundation for Intellectual Property
Institute of Intellectual Property

I. Introduction

Currently, the IIP conducts the above-captioned survey as a part of a project commissioned by the Ministry of Economy, Trade and Industry of .Japan.

We would appreciate if you could answer the questions listed in the section titled "III. Questions" below and send us your answers by the time limit mentioned in the section titled "II. Survey schedule" below.

If any of your answers is given based on a certain source or referential materials, please state such source or materials as well.

II. Survey schedule

Please answer this questionnaire by December 10, 2018

III. Questions

Regarding your border enforcement system over infringing goods, we would like to know the current situation and issues related to enforcement practices. We would appreciate if you could answer the following questions.

1. Laws, etc. concerning border enforcement over infringing goods

(Q1-1) Statutory provisions

It is our understanding that your country has some statutory provisions in the Trade Marks Act (section 70c to 70p) and the Copyright Act (section 39) concerning border enforcement over goods infringing intellectual property.

Is it correct to understand in this way? Do you have any other statutory provisions (laws, cabinet orders, announcements, notices, interpretation guidelines, any other guidelines, etc.) that provide grounds for such border enforcement? If yes, please tell us the names of such laws, etc.

R&T:

The abovementioned provisions are not correct. Border enforcement provisions for copyright and trademark infringing goods are:

(a) Section 81 to 100 of the Trade Marks Act (Cap. 332, Rev Ed. 2005)
(b) Trade Marks (Border Enforcement Measures) Rules 1999
(c) Section 140A to 140L of the Copyright Act (Cap. 63, Rev Ed 2006)
(d) Copyright (Border Enforcement Measures) Rules

The Intellectual Property (Border Enforcement) Act 2018 ("**IPBE Act**") was passed in the Singapore Parliament on 9 July 2018 and assented to by the President on 2 August 2018. The IPBE Act will include amendments to the Copyright Act and Trade Marks Act, and will also officially (1) introduce a border enforcement regime in the Registered Designs Act (Cap. 266, Rev Ed 2005) and (2) bring to force the border enforcement measures in the Geographical Indications Act (No. 19 of 2014).

The Regulation of Imports and Exports Act (Cap. 272A) which provides for the regulation, registration and control of imports and exports and the Customs Act (Cap. 70) which relates to customs and excise have both, by virtue of the IPBEA, incorporated provisions empowering the Director General to provide information to rights holder requested for under the relevant sections in the Copyright Act and Trade Marks Act to enable the rights holder to institute an action for copyright or trademark infringement respectively.

The Regulation of Imports and Exports Regulations provides under Regulation 3 that a party must obtain an import permit from the Director-General of Singapore Customs before importing goods, unless the goods fall within exceptions provided. In this permit, trade descriptions must be provided and, if found to be false, will result in the importer being guilty of an offence. The Consumer Protection (Trade Description and Safety Requirements) Act (Cap. 53, 2013 Rev Ed) is an act prohibiting mis-descriptions of goods supplied in the course of trade. Under Section 4, any person who in the course of a trade or business (a) applies a false trade description to any goods or (b) supplies any goods to which a "false trade description" is applied shall be guilty of an offence. Section 8 specifically states that a trade description which is or is part of a trade mark within the meaning of the Trade Marks Act (Cap. 332) may be a false trade description.

Further Questions：

Please see the IPBE Act at：

R&T :
https://sso.agc.gov.sg/Act/IPBEA2018/Uncommenced/20180831104805?DocDate=20180820

Further Further Question

We understand Singapore has codified its laws according to TPP, but please explain – in particular is IPBE the law for this purposes?

R&T :

We did not codify our laws according to TPP; it just happened to be that for the purposes of the intellectual property provisions of the TPP, our laws were already largely in compliance. The purpose of the IPBE Act is to fulfil Singapore's obligations under the EUSFTA, not the TPP.

(Q1-2) Customary rules, etc.

If you have any customary rules, etc. other than statutory provisions regarding border enforcement, please describe them.

R&T: The quick guide at the Singapore Customs website https://www.customs.gov.sg/businesses/border-enforcement-of-intellectual-property-rights/quick-guide-for-copyright-and-trade-mark-owners-and-licensees provides a useful summary on border enforcement upon request.

2. Administrative agencies involved in border enforcement

(Q2-1) Agencies

It is our understanding that the administrative agencies in charge of anti-counterfeiting measures are The Singapore Police Force, Criminal Investigation Department, Intellectual Property Rights Branch (IPRB), Attorney-General's Chambers (AGC), Immigration & Checkpoint Authority (ICA), and Singapore Customs.

Please describe the role of each of these four agencies and the tasks assigned to each of them.

R&T:

The lead agency with regards to border enforcement is Singapore Customs. The Director-General of the Singapore Customs is empowered to inspect and/or seize infringing copies or goods (either upon request or by *ex officio* action), and informing the objector and the importer/consignee of the seizure. The IPBE Act passed earlier this year provides new powers for the Singapore Customs/Director-General to obtain and provide information relating to the goods they seized or detained to facilitate the taking of infringement action by the owner of the goods.

Once infringing goods have been seized, Singapore Customs normally hands the matter over to the IPRB who works with rights holders to positively identify counterfeit goods. If the goods are confirmed to be counterfeit, the IPRB either works with the AGC to carry out any prosecution, or the rights holder will be asked to carry out private prosecution proceedings with authorization from the AGC.

The ICA does not normally involve itself in anti-counterfeiting operations.

(Q2-2) Role of each agency

Regarding three of the four agencies mentioned in Q2-1 above, namely, the IPRB, the AGC, and the ICA, we would like to have their organization charts. If an organization chart shows a department in charge of border enforcement over infringing goods, please tell us the name of the department and its role in border enforcement.

We found the organization chart of Singapore Customs on the website below. If this chart shows a department in charge of border enforcement over infringing goods, please tell us the name of the department and its role in border enforcement.

R&T:

IRPB: There is no organizational chart of the IPRB. However, we know that they are part of the Criminal Investigation Department, which is a specialist staff department in the Singapore Police Force: https://www.police.gov.sg/about-us/organisational-structure/specialist-staff-departments/criminal-investigation-department#content

AGC: https://www.agc.gov.sg/docs/default-source/about-us-document/agc-org-chart-1-may-2018-(for-agc-intranet-and-agc-website).pdf

ICA: https://en.wikipedia.org/wiki/File:OrgChart.jpg

(Q2-3) Other organizations

If there is any other organization involved in border enforcement other than the agencies mentioned in Q2-1 above, please tell us the name and role of such organization.

R&T:

There are no other organizations involved in border enforcement.

3. Goods subject to detention

(Q3-1) Detention of imported goods upon request

It is our understanding that the proprietor or licensee of a registered trademark in your country may file an application for detention of suspected trademark infringing goods (section 82 of the Trade Marks Act).

Also, it is our understanding that the proprietor or licensee of a copyright in your country may file an application for detention of suspected copyright infringing goods (section 140B of the Copyright Act).

Is it possible to detain imported goods upon request that infringe any intellectual property right other than a trademark right or copyright? If yes, please tell us the underlying grounds (laws, enforcement practices, guidelines, etc.).

R&T:

Yes, it is now possible (with the passing of the IPBE Act) for the Singapore Customs to detain and inspect, **upon request**:

(i) infringing goods in relation to registered **geographical indicators (under the new Section 67 of the Geographical Indicators Act 2014)** that are either imported or exported, including goods in transit provided that the copies are consigned to any person with a commercial or physical presence in Singapore; or

(ii) infringing goods in relation to registered designs (**under the new Section 68D(4) of the Registered Designs Act** (Cap. 266, Rev Ed 2005); that are either imported or exported, **excluding goods in transit**.

Further Questions :

"goods in transit provided that the copies are consigned…" – what do you mean by goods in transit? Goods shipped to outside Singapore but transitted through Singapore are not included?

R&T :
According to the Copyright Act, Trade Marks Act, Registered Designs Act and Geographical Indicators Act, "goods in transit" means "goods imported, whether or not landed or transhipped within Singapore, which are to be carried to another country either by the same or another conveyance."

(Q3-2) Detention of goods to be exported or in transit upon request

Is it correct to understand that it is impossible for you to detain goods infringing a trademark right, copyright or any other intellectual property right upon request if those goods are (1) to be exported, (2) in transit, or (3) unloaded for transshipment?

R&T:

Before the IPBE Act, a right-holder initiated border enforcement action under the Copyright Act and Trademarks Act is limited to only suspected infringing goods which are to be **imported** into Singapore. However, the IPBE Act will now allow the Singapore Customs Authority to seize, on the request of rights-holders, goods which are suspected of infringing copyright or trademarks that are to be **exported**. If the infringed right is a copyright, trade mark or a geographical indicator (but not a registered design)), then **goods in transit (provided the copies are consigned to any person with a commercial or physical presence in Singapore)** can also be seized. On the other hand, if the infringed right is a registered design right, then **goods in transit** strictly cannot be seized.

(Q3-3) Detention conducted ex officio

It is our understanding that, in your country, customs, etc. is authorized to detain and inspect, ex officio, suspected trademark infringing goods imported to your country, to be exported from your country, or in transit in your country (section 93A of the Trade Marks Act, etc.).

Also, it is our understanding that, in your country, it is possible to detain and inspect, ex officio, suspected copyright infringing copies imported, to be exported, or in transit (section 140LA of the Copyright Act, etc.).

Is it possible for your country to detain and inspect, ex officio (even if no request is made), goods imported, to be exported, in transit, or unloaded for transshipment that are suspected of infringing any intellectual property right other than a trademark right or copyright? If yes, please tell us the underlying grounds (laws, enforcement practices, guidelines, etc.).

R&T:

For clarity, customs is authorized to detain and inspect, ex officio, suspected infringing goods imported to our country or to be exported from our country. As for goods in transit, this is so **only if** the goods or copies are consigned to any person with a commercial or physical presence in Singapore. This is with reference to Section 93(A) of the Trade Marks Act and Section 140LA of the Copyright Act).

In relation to your question, yes, apart from **copyright** or **trademark**, it is now possible (with the passing of the IPBE Act) for our country to detain and inspect, **ex officio,** goods that are infringing on **geographical indicators** that are either imported or exported and again, also for goods in transit (again, **only if** the copies are consigned to any person with a commercial or physical presence in Singapore). This is according to the newly incorporated Section 67 of the Geographical Indications Act 2014.

(Q3-4) Detention made by any way other than "upon request" or "ex officio"

In Q3-1 to 3-3 above, we asked you about detention conducted upon request or ex officio in the course of inspecting cargos to be exported, imported, in transit, or unloaded for transshipment. Is there any way to detain infringing goods other than "upon request" or "ex officio"? Please tell us specifically which enforcement authorities are authorized to detain which of the following types of cargos: cargos (1) to be exported, (2) to be imported, (3) in transit, or (4) unloaded for transshipment.

R&T:

No, apart from upon request or ex officio cases there are no other ways to detain infringing goods.

(Q3-5) Determination of infringement made by an enforcement agency

At the border, is it possible for an enforcement agency to detain goods if it finds those goods to be infringing in addition to the goods that have been found infringing by a court?

R&T:

Is this question asking whether, upon a finding of a court of infringement, Customs can detain further goods of the same type? We will provide our response after this has been clarified. Thank you.

Customs has the discretion to detain goods. If they suspect goods to be counterfeit, they may detain the goods notwithstanding any pending court case. The reality is that in most cases, there is a significant variation between counterfeit goods (one shipment may not necessarily be like the other), and customs is more dependent on rights holders for authentication, than the Courts.

Further Questions :

Our question is about the counterfeit that has not been judged by the court yet.
Our understanding is
that if counterfeits X' against authentic good X is detained if the court has already made the judgment.
What if the custom find counterfeit X" ? Can they detain X" by themselves? This question is also
applied to the suspect counterfeit that is still under trial.

R&T :

Customs has the discretion to detain goods. If they suspect goods to be counterfeit, they may detain the goods notwithstanding any pending court case.
The reality is that in most cases, there is a significant variation between counterfeit goods
(one shipment may not necessarily be like the other), and customs is more dependent on rights holders for authentication, than the Courts.

4. Contents of the Trade Marks Act and the Copyright Act

(Q4-1) Interpretation of section 82 of the Trade Marks Act and section 140B of the Copyright Act

It is our understanding that an application for border enforcement over infringing goods must state that "(a) the person is the proprietor of the registered trade mark or a licensee thereof and that (b) goods which, in relation to the registered trade mark, are infringing goods are expected to be imported, and that (c) the person will provide sufficient information (i) to identify the goods, (ii) to enable the Director-General to ascertain when and where the goods are expected to be imported, and (iii) to satisfy the Director-General that the goods are infringing goods, and that (d) the person objects to such importation" (section 82 of the Trade Marks Act).

Regarding (c) above, specifically what needs to be submitted to "provide sufficient information"? (We recognize that section 140B of the Copyright Act is a similar provision using the same wording)

R&T:

There is no case law interpretation on what "provide sufficient information" entails. In practice, detailed information needs to be given to Customs to seize the goods. Apart from a description of the goods, this includes the name of the ship, the date that the ship will arrive, and the container number that the goods will be located in. Without specific information on where to find the goods, Customs is not likely to take it upon themselves to hunt down infringing goods.

(Q4-2) Application filed by a licensee

Section 82 of the Trade Marks Act and section 140B of the Copyright Act specify that a licensee may also file an application for border enforcement.

Can such application be filed only by an exclusive licensee? Can it be filed by a nonexclusive license as well?

R&T:

We are of the view that a licensee applying for an order of this nature is likely to have to be an exclusive licensee. This is because an application for border enforcement is premised upon the intention of instituting a copyright or trademark infringement action thereafter, which is a condition for the Singapore Customs' continued detention of the goods. Under Section 45 of the Trade Marks Act and

Section 123 of the Copyright Act, only exclusive licensees (in addition to owners) can bring actions.

5. Procedure to handle trademark and copyright infringing goods

(Q5-1) Procedure

We would like to ask you about the procedure starting from the detention of suspected trademark infringing goods up to the execution of an administrative disposition by an enforcement agency.

Please fill out the following Tables (A) to (E) with each step of the procedure and an explanation of the step. Before you start, please refer to the example titled "How to fill out the table" presented below Table (E).

(A) Please describe the procedure to **detain suspected trademark infringing goods upon request.** Fill out the following table with each step of the procedure, a detailed explanation of each step, and the time limit for each step (please clearly state the starting point of the time preceding the time limit. For example, state that "the procedure must be completed within two weeks after the completion of the previous procedure X"). Also, state the average length of time required for each step and the underlying laws, etc. for the step (including cabinet orders and guidelines).

Step	Detailed explanation	Time limit
Step 1 Lodgment of Notice with Director General	The applicant for the border enforcement must complete the notice under Section 82(1) of the Trade Marks Act. In this notice, he must: 1) state that he is proprietor of the registered trade mark, or licensee having the power to give such notice; 2) state that goods which, in relation to the registered trade mark, are infringing goods expected to be imported; 3) providing sufficient information: (a) to identify the infringing copies or goods (b) to enable the Director-General to ascertain the time and place where the infringing copies or goods are expected to be imported; and (c) to satisfy the Director-General that the	During such time as the office of the Customs and Excise Department is open for business, and at such time as is reasonably possible for an authorized officer to take any action under the Act in relation to the notice: Regulation 4 of the Trademark Border (Enforcement Measures) Rules.

	copies or goods are infringing copies or goods; and 4) state that he objects to such importation. Under Section 3(1) of the Trademark (Border Enforcement Measures) Rules 1999, the above notice must be accompanied by the following documents and fees: 1) a statutory declaration that the particulars in the notice are true; 2) a fee of S$200; 3) a copy of the trademark registration certificate in relation to the trademark specified in the notice; 4) evidence that the registration of the registered trade mark was duly renewed at all times; 5) where notice is given by a person as agent for proprietor/licensee of the registered trademark, evidence of the authority of the person giving notice;	
Step 2 Furnishing of security and undertaking	Under Section 83(a) of the Trade Marks Act, a security in the form of deposit or bank guarantee is required for the seizure. If not, the office may refuse to seize the goods. The quantum of the deposit or security required must be sufficient to (a) reimburse the Government for any liability or expense it is likely to incur as a result of seizing the infringing copies or goods, and (b) to pay such compensation as ordered by the court for loss suffered by the defendant if the infringement action is dismissed or discontinued. Please contact Operations Management Branch, Singapore Customs, on the quantum of the security required. Additionally, the rights holder should also provide a Letter of Undertaking to bear all costs relating to the seizure, transportation, storage and disposal of the infringing copies or goods.	Preferably at the same time the notice is lodged, so that the officer may proceed to inspect and seize the goods as soon as possible.
Step 3 Seizure by Customs	Under Section 82(4) and Section 93(A) of the Trademarks Act, the Director-General may seize the infringing goods if they are being	Within 60 days of lodgment of notice under Step 1

	imported into Singapore or exported from Singapore, which are not goods in transit (unless the goods are consigned to any person with a commercial or physical presence in Singapore). Under Section 84D of the Trade Marks Act, seized copies shall be taken to such secure place as the Director-General directs.	
Step 4 Notification by Customs to alleged infringer and objector	Under Section 85(1), the Director-General will inform the importer/consignee of the seizure and also issue the notice of seizure to the objector.	As soon as practicable
Step 5 Filing an infringement lawsuit	Under Regulation 8 and 9 of the Regulations, the objector has to institute an action for copyright or trademark infringement and notify the Director-General accordingly within 10 working days after issue of the notice of seizure by the Director-General. The time limit for initiating infringement action may be extended by a further 10 working days upon request of the objector.	10 days + 10 days

Further Questions :

①Is it correct to understand that only imports are subject to detention upon request?

R&T :

That used to be the case. However, after the passing of the IPBE Act, exports, as well as goods in transit (provided that the infringing goods/copies are consigned to any person with a commercial or physical presence in Singapore, can also be subject to detention upon request.

②5-1 (A)Step1 Notice – what is required to be filled in? ie. Whatever is known, or everything? Please attach the form of the notice if such is available.

R&T :

The required information include:

- full name and address of the importer,
- estimated date of arrival of the copies of the goodl(s);
- the name of the port, airport or checkpoint by which the good(s) are expected to be imported into Singapore;
- the name of the ship, the flight number of the aircraft or the vehicle registration number of the motor vehicle by which the copies of the good(s) are expected to be imported into Singapore;
- where available (i) the country of origin of the copies of the good(s); and (ii) any other information which may indicate the actual time when and place where the good(s) will be imported into Singapore;

For more comprehensive details of what must be provided, the template notice for trademark border enforcement on request is attached as Attachment 1 a.

③Step 3 60days – when does this start from? For example, if it is difficult to ascertain when the goods arrived.

R&T :

The 60 days begin from the day after the notices are lodged.

(B) Please describe the procedure to **detain suspected trademark infringing goods ex officio.** Fill out the following table with each step of the procedure, a detailed explanation of each step, and the time limit for each step (please clearly state the starting point of the time preceding the time limit. For example, state that "the procedure must be completed within two weeks after the completion of the previous procedure X"). Also, state the average length of time required for each step and the underlying laws, etc. for the step (including cabinet orders and guidelines).

R&T:

The procedure for imports and exports are different from Step 3 onwards, under Section 93A(3). We have provided two different tables for ease of reference.

Where infringing goods are imports

Step	Detailed explanation	Time limit
Step 1 Seizure by customs	Under Section 93A(1) of the Trade Marks Act, the an authorized officer may examine any goods or seize any goods that are to be imported or exported from Singapore (including goods in transit provided that they are consigned to a person with a commercial or physical presence in Singapore.) Under Section 140D, seized copies shall be taken to such secure place as the Director-General directs.	-
Step 2 Notification by Customs to alleged infringer and objector	Under Section 93A(2), the Director-General must give personal written notice to the importer, exporter or consignee of the seized goods, and the proprietor of the registered trade mark. This must identify the goods seized and set out the rights of the dealer in section 86.	As soon as practicable.
Step 3 Lodgment of Notice with Director General	Under Section 93(A)(3)(a)(i) and (ii) read with Section 82(1), the proprietor of the registered trade mark must give a notice under Section 82(1) of the Trade Marks Act (same notice as the one provided in a case of seizure **upon request**). In this notice, he must: 1) state that he is proprietor of the registered trade mark, or licensee having the power to give such notice; 2) state that goods which, in relation to the registered trade mark, are infringing goods expected to be imported; 3) providing sufficient information: (a) to identify the infringing copies or goods (b) to enable the Director-General to ascertain the time and place where the infringing copies or goods are expected to be imported; and (c) to satisfy the Director-General that the copies or goods are infringing copies or goods; and 4) state that he objects to such importation.	Within prescribed period.

	The template of the notice can be found at the Appendix to the Trademark (Border Enforcement Measures) Rules 1999. Under Regulation 3(1) of the Trademark (Border Enforcement Measures) Rules 1999, the above notice must be accompanied by the following documents and fees: 1) a statutory declaration that the particulars in the notice are true; 2) a fee of S$200; 3) a copy of the trademark registration certificate in relation to the trademark specified in the notice; 4) evidence that the registration of the registered trade mark was duly renewed at all times; 5) where notice is given by a person as agent for proprietor/licensee of the registered trademark, evidence of the authority of the person giving notice.	
Step 4 Furnishing of security and undertaking	Under Section 93(A)(3)(a)(iii) read with Section 83 of the Trade Marks Act, a security in the form of deposit or **bank guarantee** is required for the seizure. The quantum of the deposit or security required must be sufficient to (a) reimburse the Government for any liability or expense it is likely to incur as a result of seizing the infringing copies or goods, and (b) to pay such compensation as ordered by the court for loss suffered by the defendant if the infringement action is dismissed or discontinued. Please contact Operations Management Branch, Singapore Customs, on the quantum of the security required.	At the same time as the notice is lodged in step 3.

Where infringing goods are exports

Step	Detailed explanation	Time limit
Step 1 Seizure by customs	Under Section 93A(1) of the Trade Marks Act, an authorized officer may examine any goods or seize any goods that are to be imported or exported from Singapore (including goods in transit provided that they are consigned to a person with a commercial or physical presence in Singapore.)	-
Step 2 Notification by Customs to alleged infringer and objector	Under Section 93A(2), the Director-General must give personal written notice to the importer, exporter or consignee of the seized goods, and the proprietor of the registered trade mark. This must identify the goods seized and set out the rights of the dealer in section 86.	As soon as practicable.
Step 3 Filing an infringement lawsuit	Under Section 93(3)(b)(i), for goods that are to be exported from Singapore or goods in transit that are consigned to a person with a commercial or physical presence in Singapore, the proprietor of the registered trademark must institute an action for the infringement of his trademark. If not, the detained goods will be released to the importer, exporter or consignee.	Within the prescribed period.
Step 4 Serve order of court on Director General	Under Section 93(3)(b)(ii), the proprietor of the registered trademark must serve on the Director- General an order of the Court authorizing the further detention of the goods.	Within the prescribed period.
Step 5 Provide deposit of security	Under Section 93(3b)(iii), the proprietor of the registered trademark must provide a deposit, or a security, sufficient to (a) reimburse the Government for any liability or expense it has incurred, and is likely to further incur in relation to the detention, storage and disposal of the goods, and (b) to pay such	Within the prescribed period.

	compensation to any person who suffers loss or damage, as a result of the detention of the goods as may be ordered by the Court.	
Step 6 Transportation of seized goods	Under Section 93(A)(5), seized goods must be transported to a secure place at the Director Generals direction.	

(C) Please describe the procedure to **detain suspected copyright infringing goods upon request.** Fill out the following table with each step of the procedure, a detailed explanation of each step, and the time limit for each step (please clearly state the starting point of the time preceding the time limit. For example, state that "the procedure must be completed within two weeks after the completion of the previous procedure X"). Also, state the average length of time required for each step and the underlying laws, etc. for the step (including cabinet orders and guidelines).

Step	Detailed explanation	Time limit
Step 1 Lodgment of Notice with Director General	The applicant for the border enforcement must complete the notice under Section 140B(1) of the Copyright Act. In this notice, he must: 1) state that he is proprietor of the copyright, or licensee having the power to give such notice; 2) state that copies which, in relation to the copyright, are infringing copies expected to be imported; 3) providing sufficient information: (a) to identify the infringing copies (b) to enable the Director-General to ascertain the time and place where the infringing copies are expected to be imported; and (c) to satisfy the Director-General that the copies are infringing copies; and 4) state that he objects to such importation. The template of the notice can be found at the Schedule to the Copyright (Border Enforcement Measures) Rules 2009. Under Regulation 3(2) of the Copyright (Border Enforcement Measures) Rules 2009,	Under Regulation 4 of the Copyright Border (Enforcement Measures) Rules: During such time as the office of the Customs and Excise Department is open for business, and at such time as is reasonably possible for an authorized officer to take any action under the Act in relation to the notice:

	the above notice must be accompanied by the following documents and fees: 1) a statutory declaration that the particulars in the notice are true; 2) a fee of S$200.	
Step 2 Furnishing of security and undertaking	Under Section 140C of the Copyright Act, a security in the form of deposit or bank guarantee is required for the seizure. If not, the office may refuse to seize the goods. The quantum of the deposit or security required must be sufficient to (a) reimburse the Government for any liability or expense it is likely to incur as a result of seizing the infringing copies or goods, and (b) to pay such compensation as ordered by the court for loss suffered by the defendant if the infringement action is dismissed or discontinued. Please contact Operations Management Branch, Singapore Customs, on the quantum of the security required. Additionally, the rights holder should also provide a Letter of Undertaking to bear all costs relating to the seizure, transportation, storage and disposal of the infringing copies or goods.	Preferably at the same time the notice is lodged, so that the officer may proceed to inspect and seize the goods as soon as possible.
Step 3 Seizure by Customs	Under Section 140(7) of the Copyright Act read with Section 140LA of the Copyright Act, the Director-General may seize the infringing copies of goods if they are being imported into Singapore or exported from Singapore, which are not goods in transit (unless the goods are consigned to any person with a commercial or physical presence in Singapore). Under Section 140D, seized copies shall be taken to such secure place as the Director-General directs.	Within 60 days of lodgment of notice under Step 1
Step 4 Notification by Customs to alleged infringer and objector	Under Section 140E, the Director-General will inform the importer/consignee of the seizure and also issue the notice of seizure to the objector.	As soon as practicable after seizure

Step 5 Filing an infringement lawsuit	Under Regulation 8 and 9 of the Regulations, the objector has to institute an action for copyright or trademark infringement and notify the Director-General accordingly within 10 working days after issue of the notice of seizure by the Director-General. The time limit for initiating infringement action may be extended by a further 10 working days upon request of the objector.	10 days + 10 days

Further Questions :

5-1 (c) Step1 Notice – what is required to be filled in? ie. Whatever is known, or everything? Please attach the form of the notice if such is available.

R&T :

The required information include:

- full name and address of the importer,
- estimated date of arrival of the copies of the copyright material(s);
- the name of the port, airport or checkpoint by which the copies of the copyright material(s) are expected to be imported into Singapore;
- the name of the ship, the flight number of the aircraft or the vehicle registration number of the motor vehicle by which the copies of the copyright material(s) are expected to be imported into Singapore;
- where available (i) the country of origin of the copies of the copyright material(s); and (ii) any other information which may indicate the actual time when and place where the copies of the copyright material(s) will be imported into Singapore;

For more comprehensive details of what must be provided, the template notices for copyright border enforcement on request is attached as Attachment 1 b.

Step 3 60days – when does this start from? For example, if it is difficult to ascertain when the goods arrived. The 60 days begin from the day after the notices are lodged.

(D) Please describe the procedure to **detain suspected copyright infringing goods ex officio.** Fill out the following table with each step of the procedure, a detailed

explanation of each step, and the time limit for each step (please clearly state the starting point of the time preceding the time limit. For example, state that "the procedure must be completed within two weeks after the completion of the previous procedure X"). Also, state the average length of time required for each step and the underlying laws, etc. for the step (including cabinet orders and guidelines).

R&T:

The procedure for imports and exports are different from Step 3 onwards, under Section 140LA(3). We have provided two different tables for ease of reference.

Where infringing goods are imports

Step	Detailed explanation	Time limit
Step 1 Seizure by customs	Under Section 140LA(1) of the Copyright Act an authorized officer may examine any copies or seize any copies that are to be imported or exported from Singapore (including goods in transit provided that they are consigned to a person with a commercial or physical presence in Singapore.), which he reasonably suspects are infringing copies of any copyright material. Under Section 140D, seized copies shall be taken to such secure place as the Director-General directs.	-
Step 2 Notification by Customs to alleged infringer and objector	Under Section 140LA(2), the Director-General must give written notice to the importer, exporter or consignee of the seized copies, and the proprietor of the copyright, of the seizure.	As soon as practicable.
Step 3 Lodgment of Notice with Director General	Under Section 140LA(3) read with Section 140B(1), to avoid the relesae of the copies back to the importer, the proprietor of the registered trade mark must give a notice under Section 82(1) of the Copyright Act (same notice as the one provided in a case of seizure **upon request**). In this notice, he must:	Within prescribed period.

	1) state that he is proprietor of the copyright, or licensee having the power to give such notice; 2) state that copies which, in relation to the copyright, are infringing goods expected to be imported; 3) providing sufficient information: (a) to identify the infringing copies (b) to enable the Director-General to ascertain the time and place where the infringing copies are expected to be imported; and (c) to satisfy the Director-General that the copies are infringing copies; and 4) state that he objects to such importation. The template of the notice can be found at the Schedule to the Copyright (Border Enforcement Measures) Rules 2009. Under Regulation 3(2) of the Copyright (Border Enforcement Measures) Rules 2009, the above notice must be accompanied by the following documents and fees: 1) a statutory declaration that the particulars in the notice are true; 2) a fee of S$200	
Step 4 Furnishing of security and undertaking	Under Section 140LA(3)(b)(ii) read with Section 140C(a), a security in the form of deposit or **bank guarantee** is required. The quantum of the deposit or security required must be sufficient to (a) reimburse the Government for any liability or expense it is likely to incur as a result of seizure, storage and disposal of the copies, and (b) to pay such compensation as ordered by the court for loss suffered by the defendant if the infringement action is dismissed or discontinued. Please contact Operations Management Branch, Singapore Customs, on the quantum of the security required. Additionally, the rights holder should also provide a **Letter of Undertaking** to bear all costs relating to the seizure, transportation, storage and disposal of the infringing copies or goods.	We would recommend that this is done at the same time as the notice is lodged in step 3.

Where infringing goods are exports

Step	Detailed explanation	Time limit
Step 1 Seizure by customs	Under Section 140LA(1) of the Copyright Act an authorized officer may examine any copies or seize any copies that are to be imported or exported from Singapore (including goods in transit provided that they are consigned to a person with a commercial or physical presence in Singapore.), which he reasonably suspects are infringing copies of any copyright material.	-
Step 2 Notification by Customs to alleged infringer and objector	Under Section 140LA(2), the Director-General must give written notice to the importer, exporter or consignee of the seized copies, and the proprietor of the copyright, of the seizure.	As soon as practicable.
Step 3 Filing an infringement lawsuit	Under 140LA(3), for copies that are to be exported from Singapore or goods in transit that are consigned to a person with a commercial or physical presence in Singapore, the proprietor of the copyright must institute an action for the infringement of his trademark. If not, the detained copies will be released to the importer, exporter or consignee.	Within the prescribed period.
Step 4 Serve order of court on Director-General	Under Section 140LA(3)(b)(ii), the proprietor of the copyright must serve on the Director- General an order of the Court authorizing the further detention of the copies.	Within the prescribed period.
Step 5 Provide deposit of security	Under Section 140LA(3)(b)(iii), the proprietor of the copyright must provide a deposit, or a security, sufficient to (a) reimburse the Government for any liability or expense it has incurred, and is likely to further incur in relation to the detention, storage and disposal of the copies, and (b) to pay such compensation to any person who suffers loss or damage, as a result of	Within the prescribed period.

	the detention of the copies as may be ordered by the Court.	
Step 6 Transportation of seized goods	Under Section 140LA(5), detained copies must be transported to a secure place at the Director Generals direction.	-

(E) Please describe the procedure to **detain suspected trademark and copyright infringing goods in any way other than "upon request" or "ex officio."** Fill out the following table with each step of the procedure, a detailed explanation of each step, and the time limit for each step (please clearly state the starting point of the time preceding the time limit. For example, state that "the procedure must be completed within two weeks after the completion of the previous procedure X").

R&T:

There are no other ways of detention.

Further Questions：

①Is it possible to give me specific time line instead of "Within the prescribed period" in question A, B and D.

R&T：

For 5-1(A), there is no "within the prescribed period."
For 5-1(B), when trademark infringing goods are imports:
Step 3: The period that is prescribed under the Section 10(a) of the Trade Marks (Border Enforcement) Regulations is 48 hours after the Director-General of Customs has given the owner of the registered trademark the written notice issued by the Customs to the owner under Section 93A(2).
For 5-1(B), when trademark infringing goods are exports:
Step 3, 4: The period that is prescribed under Section 10(b) of the Trade Marks (Border Enforcement) Regulations to complete these steps is 10 working days after the Director-General of Customs has given the owner of the registered trade mark the written notice issued by the Customs to the owner. This is provided that Step 5 has been completed within 48 hours under Section 10(b)(ii).
Step 5: The period that is prescribed under Section 10(b)(ii) is 48 hours after the Director-General of Customs has given the owner of the registered trade mark the written notice issued by the Customs to the owner under Section 93A(2).

For 5-1(D), when copyright infringing goods are imports:
Step 3: The period that is prescribed under Section 10(b)(i) of the Copyright (Border Enforcement) Measures Regulations is 48 hours after the Director-General of Customs has given the owner of the copyright the written notice issued by the Customs to the owner under Section 140LA(2).
For 5-1(D), when copyright infringing goods are exports:
Step 3, 4: The period that is prescribed under Section 10(b)(ii) of the Copyright (Border Enforcement) Measures Regulations to complete these steps is 10 working days after the Director-General of Customs has given the owner of the copyright the written notice issued by the Customs to the owner. This is provided that Step 5 has been completed within 48 hours under Section 10(b)(ii).
Step 5: The period that is prescribed under Section 10(b)(ii) is 48 hours after the Director-General of Customs has given the owner of the copyright the written notice issued by the Customs to the owner under Section 140LA(2).

②We have summarised as below – is this correct? Please see our amendments. Is Geographical notice not enforced yet?

R&T :

It is Geographical "Indicators" and not Geographical "Notice". Please note that the border enforcement rules below for Geographical Indicators were already previously passed in 2014 but had just not come into effect then. It is to come into effect 3 years after the European Union – Singapore Free Trade Agreement (EUSFTA) was ratified by both the EU and Singapore – which took place on 19 October 2018 – i.e., it is to come into effect on 19 October 2021.

Power of Customs to detain infringing goods		patent	design	trademark	copyright	Geographical notice indicators
By application	Export	NA	Yes: IPBE Act	Yes IPBE Act	Yes: IPBE Act	Passed previously but will take effect on 19 October 2021 (i.e., 3 years

						after EUSFTA has been ratified by both parties)
	Import	NA	Yes: IPBE Act	Yes, From before	Yes, From before	Passed previously but will take effect on 19 October 2021.
	Transit	NA	NA	Yes: IPBE Act, but only provided the goods in transit are consigned to any person with a commercial or physical presence in Singapore	Yes: IPBE Act, but only provided the goods in transit are consigned to any person with a commercial or physical presence in Singapore	Passed previously and will take effect on 19 October 2021, but only provided the goods in transit are consigned to any person with a commercial or physical presence in Singapore
By authority	Export	NA	NA	Yes, From before	Yes, From before	Passed previously in 2014 and further refined in the IPBE Act but will take effect only on

						19 October 2021.
	Import	NA	NA	Yes, From before	Yes, From before	Passed previously in 2014 and further refined in the IPBE Act but will take effect only on 19 October 2021
	transit	NA	NA	Yes: From before, but only provided the goods in transit are consigned to any person with a commercial or physical presence in Singapore	Yes: From before, but only provided the goods in transit are consigned to any person with a commercial or physical presence in Singapore	Passed previously in 2014 and further refined in the IPBE Act but will take effect only on 19 October 2021, but only provided the goods in transit are consigned to any person with a commercial or physical presence in Singapore

Further Further Question 1

We understand that under IPBE enforcement at borders are possible for designs

and geographical indications, but are the procedures same for trademarks / copyrights? Specifically, for trademarks / copyrights for the court to issue orders there need to be commencement of action, but is this same for designs and geographical indications?

R&T:

For a court to issue an order, an action for infringement must be commenced for geographical indications.

Further Further Question 2

You have set out that timelimits for Step 3 to be within 60 days of lodgment of notice under Step 1 – does this mean that if the filing application is silent on the arrival date, the authority will be on the watch and/or enforcing for 60 days for the arrival? Also is this 60 days reflecting the Trademark act 82 (3) / Copyrights Act 140B 5(a) ?

R&T:

As stated in our previous round of answers provided on 7 Jan 2019, the 60 days begins from the date the notice is filed, not the arrival date. Yes, the 60 days period is provided under the Trade Marks Act Section 82(3) and Copyright Act Section 140B5(a).

(Example of how to fill out the table)

Step	Detailed explanation	Time limit
Step 1 Detention of imported goods upon request of the right holder	Describe Step 1 (including the average length of time required for the step and the underlying laws, etc.)	
Step 2 Commencement of the application processing procedure by the trademark registrar	Describe Step 2 (including the average length of time required for the step and the underlying laws, etc.)	
Step 3 Payment of money as collateral	Describe Step 3 (including the average length of time required for the step and the underlying laws, etc.)	

Step 4 Inspection, identification, and storage of infringing goods	Describe Step 4 (including the average length of time required for the step and the underlying laws, etc.)	
Step 5 Notice of seizure to the trademark registrar	Describe Step 5 (including the average length of time required for the step and the underlying laws, etc.)	
Step 6 Filing of an infringement lawsuit	Describe Step 6 (including the average length of time required for the step and the underlying laws, etc.)	

*If Steps 1 to 6 above need to be corrected, please make necessary corrections and fill out the table.

(Q5-2) Calculation of the amount of money to be paid as collateral

Regarding (Q5-1), it is our understanding that the offering of sufficient collateral is required when filing an application for border enforcement over infringing goods (section 83 of the Trade Marks Act, section 140C of the Copyright Act).

At what timing should such collateral be offered? How should the amount of collateral be calculated? If possible, please tell us the amounts of collateral for example cases and the calculation formulas.

R&T:

The collateral, or rather security, shall be offered by the owner/licensee of a copyright or registered trademark at the time of lodging the notice of objection, under Section 93B(2)(a) of the Trade Marks Act and Section 140C of the Copyright Act.

The quantum of the security required must be sufficient to (a) reimburse the Government for any liability or expense it is likely to incur as a result of seizing the infringing copies or goods, and (b) to pay such compensation as ordered by the court for loss suffered by the defendant if the infringement action is dismissed or discontinued. The objector must contact the Operations Management Branch, Singapore Customs, to confirm the quantum of the security required.

(Q5-3) Other expenses

An applicant for border enforcement is required to pay an official fee (S$200/per application) (rule 3 of the TRADE MARKS (BORDER ENFORCEMENT MEASURES) RULES and regulation 3 of the COPYRIGHT (BORDER ENFORCEMENT MEASURES) REGULATIONS. If there are any other necessary costs, please describe them.

R&T:

The applicant must also provide the security or deposit requested for under Section 83(a) of the Trade Marks Act. If not, the office may refuse to seize the goods.
The quantum of the deposit or security required must be sufficient to (a) reimburse the Government for any liability or expense it is likely to incur as a result of seizing the infringing copies or goods, and (b) to pay such compensation as ordered by the court for loss suffered by the defendant if the infringement action is dismissed or discontinued.

6. How to handle infringing goods

(Q6-1) Storage

It is our understanding that detained goods or copies suspected of infringement will be stored in the storage place designated by the Director-General (section 84 of the Trade Marks Act, section 140D of the Copyright Act, etc.).

Would the person who requested detection be required to pay a storage fee (warehouse costs, etc.)?

R&T:

Generally, no.

Further Questions :

Who bears the cost of storage if the plaintiff does not have to, the government or infringer?

R&T :

In practice, usually if the goods are not tremendously bulky in nature, customs will store the goods in their own facilities and therefore incur no costs. If storage costs are incurred, it is likely that customs will look to the plaintiff for this. The plaintiff

can then attempt to claim reimbursement for this, although in practice, this is not likely to be ordered.

What is the average amount of storage fee? If possible, tell us the amount of fee and its calculation formula.

R&T:

Not applicable.

(Q6-2) Ratio of opening cargos

What is the actual ratio of opening cargos as a whole that are likely to contain infringing goods (infringing copies)?

What is the ratio of the cargos opened ex officio, upon request, or in any other way respectively? What event would lead to cargos opened ex-officio, upon request, or in any other way respectively?

R&T:

We do not have information on this.

Further Questions：

Is there data on the percentage of how much of the packages are opened? If no public data, do you have any other available data?

R&T：

As already stated in our first round of clarifications, there is no available data on this.

(Q6-3) Notification to the right holder upon detection of infringing goods

After an application for border enforcement is filed, if an inspection, etc. is conducted on infringing goods (infringing copies), would the inspection result such as the photographs of the infringing goods be sent to the applicant? Please tell us whether any notification is made to the right holder and, if yes, at what timing and what is included in such notification.

R&T:

Is the suggestion here that the applicant is a different party to the rights holder? As stated above, it is likely that the applicant has to either be the owner or exclusive licensee of the intellectual property.

Yes, a written notice will be made to the rights holder under Section 85(1) of the Trade Marks Act and under Section 140E of the Copyright Act respectively. This is done "as soon as practicable" after the seizure. These notifications include:

(a) an identification of the goods/copies that have been seized
(b) a statement that they have been seized
(c) a statement that the goods will be released to the importer unless an infringement action in respect of the goods is instituted by the applicant, within 10 days (subject to possible further extension of another 10 days), and unless the objector provides written notice to the Director-General within that period stating that the infringement action has been instituted.

Further Questions :

We mean that the applicant is the rights holder. We hear that in some countries the custom provides the photos of the counterfeit to the right holder in order to expedite the procedure steps to meet on the time limit?
Do you have similar system or service in Singapore?

R&T:

Yes the applicant will have to inspect the goods (whether physically or by photographs), because it is the applicant who will authenticate that the goods are truly counterfeit.

(Q6-4) Disposal or destruction of infringing goods, notification to the right holder

If the suspected trademark infringing goods or copyright infringing goods are found to be "infringing," specifically what action (disposal, destruction, etc.) would be taken?

R&T:

Delivery of goods to the plaintiff, or disposal, are both possible actions that may be ordered. This is according to Sections 33 and 34 of the Trade Mark Act, and Sections 120 and 121 of the Copyright Act on delivery and disposal respectively. In

respect of an order for disposal under Section 34 of the Trade Mark Act and 121 of the Copyright Act, Section 34(2) and 121(2) respectively mention that in considering which order to make ,the Court shall have regard to whether other remedies available in an action for infringement of trademark/copyright would be adequate to compensate the plaintiff and to protect the interests of the plaintiff, and the need to ensure that no infringing copy is disposed of in a manner that would adversely affect the plaintiff.

Under Section 92 of the Trade Marks Act and Section 140K of the Copyright Act, if the Court orders that the seized goods are to be forfeited to the Government, the goods shall be disposed of either in the manner prescribed by rules made under the Trade Marks Act or the Copyright Act, or as the Director-General directs.

If the infringing goods are disposed of or destroyed, who would shoulder the costs?

R&T:

Generally, if the goods are not delivered to the plaintiff/right holder, customs will handle and pay costs of disposal.

Please tell us whether any notification is made to the right holder and, if yes, at what timing and what is included in such notification (photographs, etc.). Also, if a punishment (such as a penalty) is imposed on the infringer, would the right holder be notified to that effect? We would like to know the actual procedural practices.

R&T:

If customs disposes of the goods, normally nothing further is provided to the plaintiff/right holder. If the IPRB/AGC takes on the matter and prosecutes the infringer, the right holder will eventually be notified of the outcome of the prosecution by the IPRB.

7. Customs registration system

(Q7-1) Customs registration system

It is our understanding that your country does not have a customs registration system. Do SingaporeanFT people call for introduction of such system or point out problems caused by the lack of such system?

R&T:

If you mean a recordal system for rights holders to register their IP rights to enable Customs to monitor, the answer is no. There are no plans to introduce a customs recordal at this point.

(Q7-2) Blacklist and white list

If a company submits a blacklist or white list regarding cargos to the authorities, how would the list be handled?

R&T:

Informally it is possible for rights holders to meet with Customs to discuss their goods and intellectual property that are likely to be infringed, and how to identify infringing copies, but because Customs is not very proactive in conducting ad hoc searches for infringing goods, the effect of this is not likely to be significant.

Further Questions :

As mentioned in the above answer Q7-1, there is no custom recordal. So we understand it does not make sense for a right holder to submits a blacklist or white list. Is this correct?

R&T

Yes. Customs may act on such information if they happen to encounter products that are quite obviously counterfeit, but they will not proactively search for and detain counterfeit goods.

8. Number of cases where goods are detained

(Q8-1) Breakdown of the number of cases of detention by the type of goods

Please tell us the number of cases of detention and the details of each case. We would like to have such information concerning the cases of detention in each year for the recent five years. Also, please provide us with the following details about each case: the type of the detained goods ("imported goods," "goods to be exported," and "goods in transit in Singapore," and "goods unloaded for transshipment"), the type of the infringed intellectual property right (trademark, copyright, etc.), and whether the detention was conducted upon request, ex officio, or in any other way.

When answering to this question, please note the following. In the case of imported goods, we would like to know which country they were imported from. In the case of goods to be exported, we would like to know which country they will be exported to. In the case of the goods in transit and goods unloaded for transshipment, we would like to know which country they were sent from and will be sent to via Singapore.
[Example answers: 2017]
"10 cases of detention conducted upon request on trademark infringing goods imported from Country A"
"10 cases of detention conducted ex officio on copyright infringing goods to be exported to Country B"
"10 cases of detention conducted upon request on trademark infringing goods currently in transit in Singapore on its way from Country A to Country B"

R&T:

1) 11 October 2018: More than 800 pieces of counterfeit bags were seized by Singapore Customs, **ex officio**, on trademark infringing goods. In a follow up operation conducted with the IPRB, the man was arrested and more than 4000 pieces of counterfeit bags, wallets and watches worth S$520,000 were seized. These were imports, but not clear from which country. Source: https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/media-releases/2018/151018-spf-customs-joint-release.pdf

2) 5 February 2018: Total of 6097 pieces of counterfeit apparel with an estimated street value of more than S$120,000 were seized **ex officio**. These were imports, but not clear from which country. Source: https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/media-releases/final-100218-spf-customs-joint-media-release.pdf

3) 12 October 2017: 180 counterfeit (i.e., trademark infringing) mobile phones were seized by Singapore Customs **ex officio**. In a follow up operation with the IPRB, another 288 counterfeit mobile phones were seized. These were imports from **Hong Kong**. Source: https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/media-releases/2017/final---four-men-arrested-for-possession-of-counterfeit-mobile-phones-for-trade.pdf

4) 18 September 2017: 200 bags and luggage were seized by Singapore Customs **ex officio**. In a follow up operation with the IPRB, a total of 318 counterfeit (i.e., trademark infringing) bags with estimated street value of S$11,680 were seized. These were imports, but not clear from which country. Source: https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/media-releases/2017/for-website--singapore-customs-media-release---011017.pdf

5) 11 April 2017: 10,660 pieces of trademark infringing goods comprising mobile phones and components parts with estimated street value of S$1,478,479 were seized, **ex officio**, during the operation conducted by IPRB together with Singapore Customs. Source: https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/media-releases/2017/syndicate-busted-for-involvement-in-the-sales-of-counterfeit-mobile-phones.pdf

6) 24 November 2016: 5000 bags of trademark infringing rice was seized by Singapore Customs, **upon request**, from a shipment imported from **India** to Singapore. Source: https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/media-releases/2016/for-website-251116.pdf

7) 2 September 2016: More than 1,300 pieces of suspected trademark-infringing wallets and purses were seized by Singapore Customs, **ex officio**, from a shipment imported from **China** to Singapore. Source: https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/media-releases/2016/website-singapore-customs-detains-over-1300-suspected-trademarkinfringing-wallets-purses-and-bags.pdf

8) 4 December 2015: Following up from a previous seizure by the Singapore Customs, **ex officio**, on trademark-infringing hard disk drives and anti-virus software product keys, the IPRB conducted an operation ex officio and seized more than 243,000 trademark infringing hard disk drives, mobile phones and accessories, memory cards and computer software product keys with estimated street value of about S$11 million. These were imports, but not clear from which country. Source: https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/media-releases/2015/mediarelease_08dec2015.pdf

9) 24 June 2015: 300 pieces of trademark infringing Burberry fragrance pouches were seized by the Singapore Customs, ex-officio. These were import from China.

Source: https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/insync/issue37/inSYNC_ecopy.pdf, at page 9.

10) 20 May 2014: 159 cartons and nine sacks containing an assortment of toys, water bottles, bags, accessories featuring superhero and comic characters such as Batman, Captain America, Spider-man, Superman, Transformers, Barney, Care Bears, and Hello Kitty were seized by the Singapore Customs, **ex officio**. These were imports from Shenzhen, **China**. Source: https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/media-releases/2014/mediarelease_29may2014.pdf

(Q8-2) Products subject to detention

Which products (such as machines, everyday goods, clothes, etc.) are likely to be subject to detention?

R&T:

As you can appreciate from our responses to the previous question, products detained can range from mobile accessories, to apparel, to bags of rice, to computer hardware. It appears that the Singapore Customs and the IPRB treat all goods the same for purposes of inspection and seizure.

Further Questions :

You mention bags of rice – why is this ie. Is there commercial benefits of producing such ?

R&T :

Please refer to https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/media-releases/2016/for-website-251116.pdf for any questions relating to the detention of 5000 bags of rice on 24 November 2016.

9. Matters that Japanese companies should take into consideration

If Japanese companies want to request a crackdown on suspected infringing goods in your country, what should they take into consideration?

R&T:

The primary consideration is that in Singapore, the authorities take the view that the enforcement of intellectual property rights is primarily the responsibility of the rights holder. It is therefore not enough to inform the relevant authorities and hope that they take action. Generally rights holders here have to carry out their own investigations and enforcement actions with their legal counsel. The relevant authorities such as Customs or the IPRB will assist where required (eg. where a raid needs to be carried out, or goods need to be seized at the border) but unless there is a criminal syndicate involved, any prosecution thereafter is likely to have to be carried out by and paid for by the rights holder.

Another consideration is that in recent years, most of the counterfeits are sold on online marketplaces in Singapore. You rarely see counterfeits at physical shops. It can be difficult to take enforcement action against sellers on online marketplaces because they are usually individuals selling goods from their homes, which complicates the investigation process and questions the economics of traditional civil and criminal litigation. Generally, the enforcement of goods sold on online marketplaces is through the filing of take down notices on the marketplaces themselves.

10. Border enforcement over infringing goods in the free zones

(Q10-1) Enforcement agency in charge of the Free Trade Zones (FTZs)

Is customs in charge of controlling IP infringing goods in the FTZs? If there is any other enforcement agency other than customs, please describe it.

R&T:

Yes. The Singapore Customs is the authority that has main oversight of the FTZs and conducts regular checks within the FTZs to ensure that no trade offences are committed (including intellectual property infringement). Apart from that, the nine FTZs in Singapore are operated by three FTZ authorities: PSA Corporation Pte Ltd, Jurong Port Pte Ltd, and the Changi Airport Group (Singapore) Pte Ltd.

(Q10-2) Application of laws in the FTZs

(1) Regarding a crackdown conducted by an enforcement agency (such as customs) on IP infringing goods in the FTZs in your country, we would like to know which laws would apply. For example, would the laws applied in the FTZs be the same or different from those applied outside the FTZs? Would some of the laws applied

outside the FTZs be inapplicable in the FTZs? We would like to know the underlying legal provisions as well.

R&T:

The same laws in Singapore apply to goods within an FTZ as the goods outside the FTZ. Goods in an FTZ that are intended for import and sale into Singapore can be seized by Customs in the same was as goods outside an FTZ intended for import.

The fundamental problem with carrying out a crackdown on IP infringing goods in an FTZ is that it is at present unclear if transshipped goods within a FTZ are infringing under Singapore law. The problem is that while such goods may be deemed to have been "imported" into Singapore, a transshipped is not deemed to be an importer of those goods. This was set out by the High Court in the case of *Louis Vuitton Malletier v Megastar Shipping Pte Ltd* [2017] SGHC 305 which is currently being appealed. In that case, the rights holders failed to find a transshipper liable for trade mark infringement.

The IPBA has sought to change this by providing that Customs can seize goods in transit so long as they are consigned to a person with a commercial or physical presence in Singapore. How effective this is remains to be seen.

Further Questions :

Please attach the judgement of Louis Vuitton Malletier v Megastar Shipping 2017 SGHC305.

R&T :

Please find the judgment attached.

(2) If there are any judicial precedents concerning the detention of IP infringing goods in the FTZs, please describe them. Please describe major cases in detail including the court decisions made in those cases. If any enforcement agency has adopted enforcement practices that are not in line with those precedents, please describe them.

R&T:

See Q10-2

(Q10-3) Procedures in the FTZs

Regarding the control of IP infringing goods in the FTZs, are the FTZs different from the areas outside the FTZs in terms of the steps taken in the course of the procedure starting from the detention of suspected trademark infringing goods up to the execution of an administrative disposition? If there are different steps, please describe them in detail including the underlying laws, etc. for those steps.

R&T:

See Q10-2

(Q10-4) Counterfeit labels affixed to imported goods or goods to be exported

In the case of FTZs, if you find trademark infringing-counterfeit labels affixed to imported goods or goods to be exported, would it be possible to crack down on those goods as trademark infringing goods? If you cannot crack down on those goods in the FTZs, would it be possible for you to crack down on them in Singapore while those goods are in transit from the FTZs to another country? We would appreciate your detailed explanation including the underlying laws, etc.

R&T:

While such goods are likely to have been deemed exported, it is likely that any rights holder will arrive at the same problem of a transshipper not being deemed an exporter as in the *Megastar* case. See Q10-2

(Q10-5) Manufacturing, affixing, and importation of counterfeit labels

If you find an act of manufacturing or fixing counterfeit labels infringing a trademark right in a FTZ or an act of importing such labels from another country to a FTZ, is it possible for an enforcement agency (such as customs) to crack down on those labels? Even if a crackdown is impossible in the FTZ, would it be possible for you to carry out a crackdown on those counterfeit labels in your country when they are transferred from the FTZ to another country or before the counterfeit labels imported from another country enter the FTZs? We would appreciate your detailed explanation including the underlying laws, etc.

R&T:

See the answer to Q10-4 above.

(Q10-6) Detention of goods in transit in a FTZ

Is it possible for an enforcement agency (such as customs) to detain goods ex officio when they are in transit in a FTZ before being exported to another country or goods that are unloaded in a FTZ for transshipment to another country?

Even if it is impossible to detain such goods in a FTZ, would it be possible to detain trademark infringing goods or copyright infringing goods when they are transferred from a FTZ to another country or before the infringing goods imported from another country enter a FTZ? For example, would it be possible to detain infringing goods when they are unloaded from a container and loaded onto another container? We would appreciate your detailed explanation including the underlying laws, etc.

R&T:

See Q10-2

11. Procedure for disposal of infringing goods in a FTZ

(Q11-1) Disposal or destruction of infringing goods in a FTZ

Is it possible for customs to dispose of or destroy trademark infringing goods or copyright infringing goods in a FTZ?

Even if it is impossible to dispose of or destroy those goods in a FTZ, would it be possible to dispose of or destroy trademark infringing goods or copyright infringing goods in the course of transferring them from a FTZ to another country or before the infringing goods imported from another country enter a FTZ? We would appreciate your detailed explanation including the underlying laws, etc.

R&T:

See Q10-2

(Q11-2) Cost of disposal or destruction

Who would be required to pay the cost of disposal, destruction, etc. in the FTZs?

R&T:

See Q10-2

Please tell us whether any notification is made to the right holder and, if yes, at what timing and what is included in such notification. Also, if a punishment (such as a penalty) is imposed on the infringer, would the right holder be notified to that effect?

R&T:

See Q10-2

12. Number of cases of detention in the FTZs

Has any enforcement agency (such as customs) ever cracked down on IP infringing goods in the FTZs? If yes, please tell us the number of cases of detention in each year of the recent five years. Also, please show us a breakdown of the total number by each of the enforcement agencies such as courts and by the type of intellectual property right. Also, if possible, please show us a breakdown of the total number by the detention conducted upon request or the detention conducted ex officio. We would like to know recent major cases of detention in the FTZs.

R&T:

No, up until now Customs generally does not carry out enforcement activities in FTZ for intellectual property infringement.

13. Detection of infringing goods

What event is likely to lead to the detection of IP infringing goods in the FTZs?

R&T:

Not applicable.

14. Types of infringing goods

Which products (such as machines, everyday goods, clothes, etc.) are likely to be subject to border enforcement in the FTZs?

R&T:

Not applicable.

15. Matters that Japanese companies should take into consideration

In dealing with IP infringing goods in the FTZs, what should Japanese companies take into consideration?

R&T:

Not applicable.

16. Improvement of IP control

Are you taking any special measures to effectively crack down on IP infringing goods in the FTZs? Do you think there is room for improvement in terms of enforcement practices?

R&T:

As mentioned above, the IPBA makes helpful changes, but whether this is likely to be meaningful remains to be seen.

Questionnaire for a Survey on Your Border Enforcement System over Infringing Goods (Malaysia)

Foundation for Intellectual Property
Institute of Intellectual Property

I. Introduction

Currently, the IIP conducts the above-captioned survey as a part of a project commissioned by the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan.

We would appreciate if you could answer the questions listed in the section titled "III. Questions" below and send us your answers by the time limit mentioned in the section titled "II. Survey schedule" below.

If any of your answers is given based on a certain source or referential materials, please state such source or materials as well.

II. Survey schedule

Please answer this questionnaire **by December 10, 2018**

III. Questions

Regarding your border enforcement system over infringing goods, we would like to know the current situation and issues related to enforcement practices. We would appreciate if you could answer the following questions.

1. Laws, etc. concerning border enforcement over infringing goods

(Q1-1) Statutory provisions

It is our understanding that your country has some statutory provisions in the Trade Marks Act (section 70c to 70p) and the Copyright Act (section 39) concerning border enforcement over goods infringing intellectual property.

Is it correct to understand in this way? Do you have any other statutory provisions (laws, cabinet orders, announcements, notices, interpretation guidelines, any other guidelines, etc.) that provide grounds for such border enforcement? If yes, please tell us the names of such laws, etc.

A1-1: Yes. The following could also be relevant:

a) **Price Control (Labelling by Manufacturers, Importers, Producers or Wholesalers) Order 1980**

i. Order 3(1)(c) makes it mandatory for goods to carry details of the manufacturer, importer, wholesaler, producer and, if applicable, country of origin.

b) Trade Marks Regulations 1997

i. Regulation 83A stipulates that an application must be made under Section 70D to the Registrar to restrict the importation of counterfeit trade mark goods into Malaysia.

c) Customs Act 1967 ("CA 1967")

i. Section 31 covers the power of the Minister to prohibit imports or exports.

Further Questions :

Please attach the provision of Customs Act 1967. Also, which Minister do you mean?

R&T :

Section 31 of the Customs Act 1967 is as follows:-

Power of Minister to prohibit imports or exports

(1) The Minister may, by order—

(a) prohibit the importation into, or the exportation from Malaysia or any part thereof, either absolutely or conditionally, or from or to any specified country, territory or place outside Malaysia, or the removal from one place to another place in Malaysia of any goods or class of goods; and

(b) prohibit the importation into, or exportation from, Malaysia or any part thereof, or removal from one place to another place in Malaysia of any goods or class of goods, except at specified ports or places.

(2) If any question arises as to whether any particular goods are or are not included in a class of goods appearing in an order made under subsection (1), such question shall be decided by the Director General.

The minister referred to is the Minister of Finance Malaysia.

Further Further Question:

We understand Malaysia has codified its laws according to TPP, but please explain

what were the changes? In particular, which laws have been amended, in relation to export / copyright?

R&T:

Malaysia did not codify its laws according to TPP.

(Q1-2) Customary rules, etc.

If you have any customary rules, etc. other than statutory provisions regarding border enforcement, please describe them.

A1-2: **a) Trade Descriptions Act 2011**

i. This legislation provides for criminal enforcement against infringement. Section 9 allows for an owner to apply for a Trade Description Order ("**TDO**") from the High Court. A TDO pronounces a specific offending mark as a false trade description and may be issued ex parte.

b) Trade Description (Optical Disc Label) Order 2010

i. Section 4 provides that all optical discs carrying content and intended for trade or business must carry original optical disc labels issued by the Ministry of Domestic Trade, Co-Operatives and Consumerism (MDTCC) (now MDTCA).

2. Administrative agencies involved in border enforcement

(Q2-1) Agencies

It is our understanding that the administrative agencies in charge of anti-counterfeiting measures are the Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), the Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs (MDTCA), the Royal Police of Malaysia (RMP), and the Royal Malaysian Customs Department (JKDM).

Please describe the role of each of these four agencies and the tasks assigned to each of them. Regarding the MDTCA, what changes have been made since the time when the agency was called the Ministry of Domestic Trade, Co-operatives and Consumerism (MDTCC).

A2-1:

a) **MyIPO**

Appoint Deputy Registrars, Assistant Registrars and other officers for the administration of the Trade Marks Act 1976 ("**TMA 1976**").

b) **MDTCA**

The body to whom complaints are lodged with regards to trade mark enforcement. Upon receipt of complaint, the Enforcement Division will conduct a raid and seizure action.

c) **RMP**

May search for and seize any infringing copies prohibited from being imported.

d) **JKDM**

Empowered with the right to detain the suspected infringing goods.

Further Questions :

2-1 as was in the questionnaire, please explain the changes from MDTCC. Could you elaborate a bit more on the differences of the 5 agencies? MyIPO, MDTCA, RMP, JKDM, MBSA.

R&T :

The new government took over in May 2018 and have decided to change the name of the ministry. No change in terms of the function of the ministry.

MyIPO

- It is an agency set up under the MDTCA, which has the power to grant patents, trademark registration, and copyright protection.
- However, it has no enforcement mechanism, but application for objection of importation of trade mark (border measure) is made to MyIPO.

MDTCA

- Formulates policies, strategies and reviews matters pertaining to the development of the domestic trade, consumerism, franchise, price control etc.
- Handles enforcement under their Enforcement Division.

RMP

- Malaysian uniformed federal police force, which conducts criminal prosecution with the Enforcement Division of MDTCA.

JKDM

- Is the Customs authority, which has been conferred the power to enforce intellectual property rights under ex-officio capacity as provided for under the Trade Marks Act 1976 (Sections 70C to 70O).

MBSA

- Is a Malaysian government agency responsible for guarding country's entry and exit points from illegal activities such as smuggling, illegal migration and human trafficking.
- Involves three core agencies, including the RMP and the JKDM.

Further Further Question 1:

We understand MDTCA and RMP also conduct enforcement – what are their differences?

R&T:

The main body handling the enforcement is MDTCA, RMP assists MDTCA in cases where they need assistance from the police force.

Further Further Question 2:

We understand MBSA was set up in 2015, but under which agency are they (ie. whom do they report to?) Understand this agency is in charge of illegal trafficking but they deal in IP breach too? What are the difference with the customs? Please elaborate the background and the laws that set this up.

R&T:

Customs handles water and air border while MBSA handles land border. The land concerned is the land border between Malaysia and Thailand; Malaysia and Indonesia; and Malaysia and Brunei.

Sections 3 and 4 of the Malaysian Border Security Agency Act 2017 are as follows:

Section 3 Establishment of Malaysian Border Security Agency:

(1) An agency by the name of the "Malaysian Border Security Agency" is established.
(2) The Agency shall, subject to this Act, be employed at the Malaysian land border for securing any smuggling activities or other illegal activities at the Malaysian land border.

Section 4 Functions of Agency:
The Agency shall have the following functions:
(a) to carry out Malaysian land border control;
(b) to make recommendations on matters relating to Malaysian land border security or for matters provided for under this Act to the High Level Committee and the Coordinating Committee;
(c) to receive any report of the commission of an offence in relation to smuggling activities or other illegal activities at the Malaysian land border;
(d) to prevent and suppress the commission of an offence in relation to smuggling activities or other illegal activities at the Malaysian land border;
(e) to coordinate the implementation of enforcement by the Agency with other agencies at the Malaysian land border;
(f) to monitor any smuggling activities or other illegal activities at the Malaysian land border;
(g) to formulate policies and programmes to prevent any smuggling activities or other illegal activities at the Malaysian land border; and
(h) generally to perform any other function for ensuring Malaysian land border security and wellbeing or do all matters incidental to its functions.

Further Further Question 3:

You have explained JKDM has authority for trademark, but not for application for trademark or for copyright? Is this consistent with 6-1?

R&T:

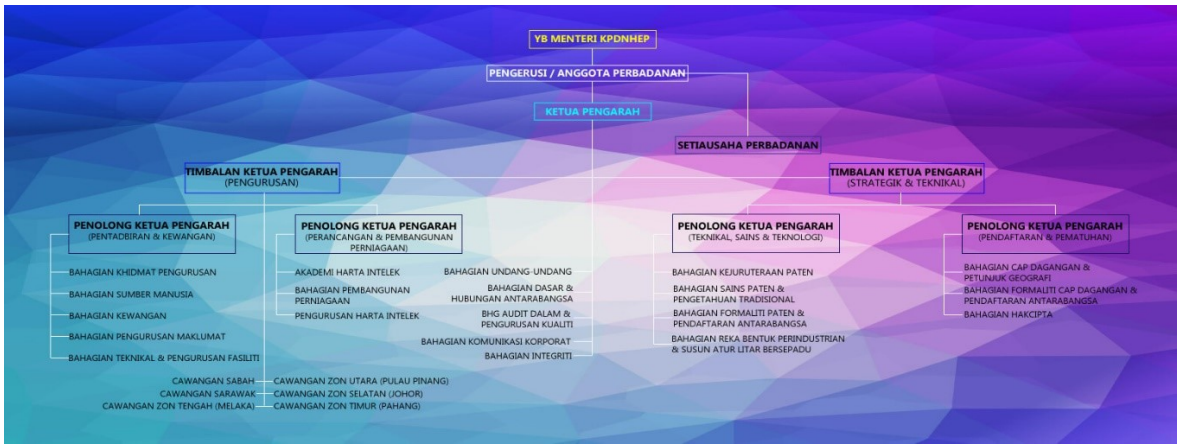
Yes, it is consistent with 6-1. Although some provisions may refer to the enforcement authority of JKDM, the primary function of trademark and/or voluntary notification of copyright still rests with MyIPO.

(Q2-2) Role of each agency

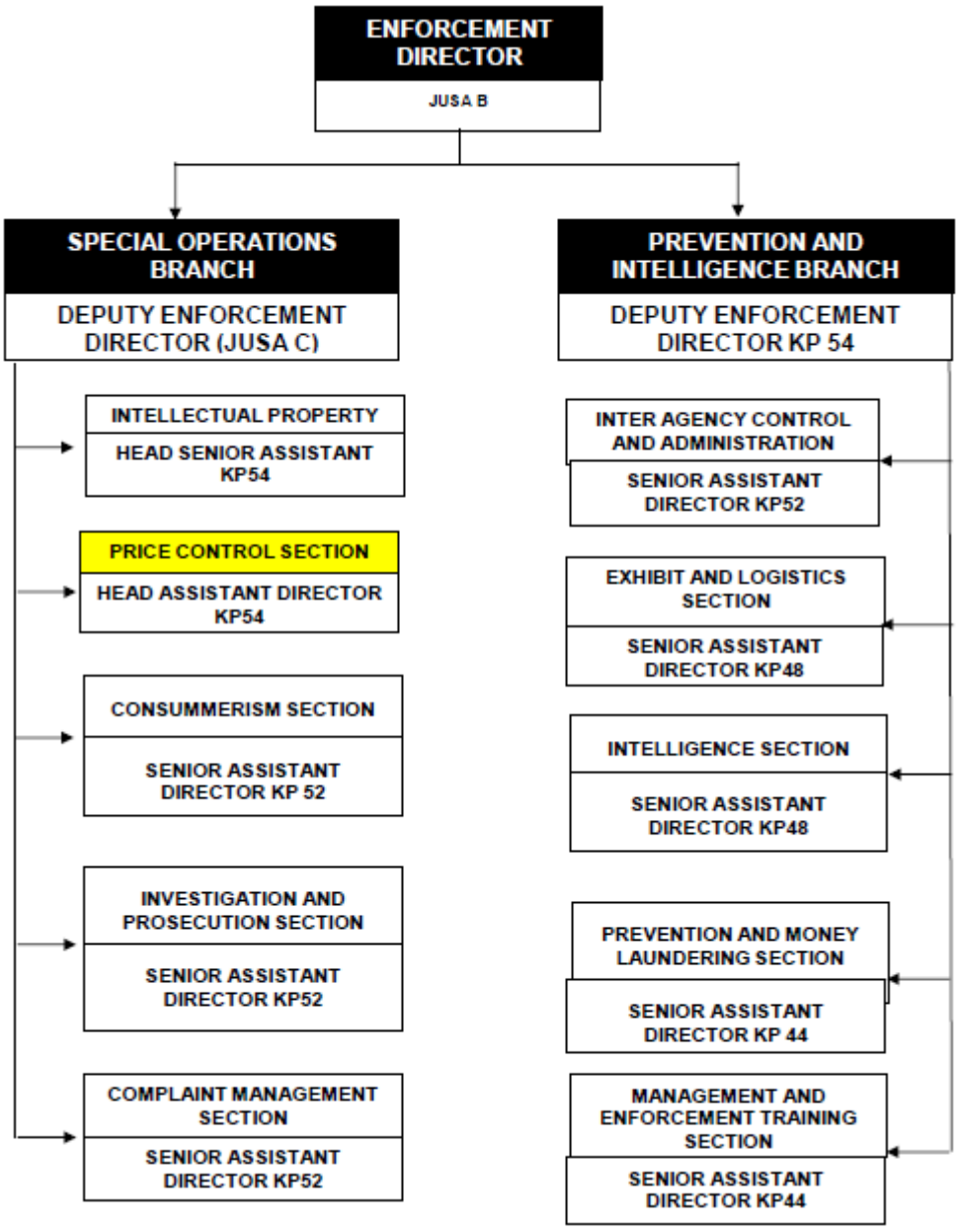
Please provide us with the organization charts of the four agencies mentioned in Q2-1 above, namely, the Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), the Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs (MDTCA), the Royal Police of Malaysia (RMP), and the Royal Malaysian Customs Department (JKDM). If each of those agencies has a department in charge of border enforcement, please tell us the name of the department and its role in border enforcement.

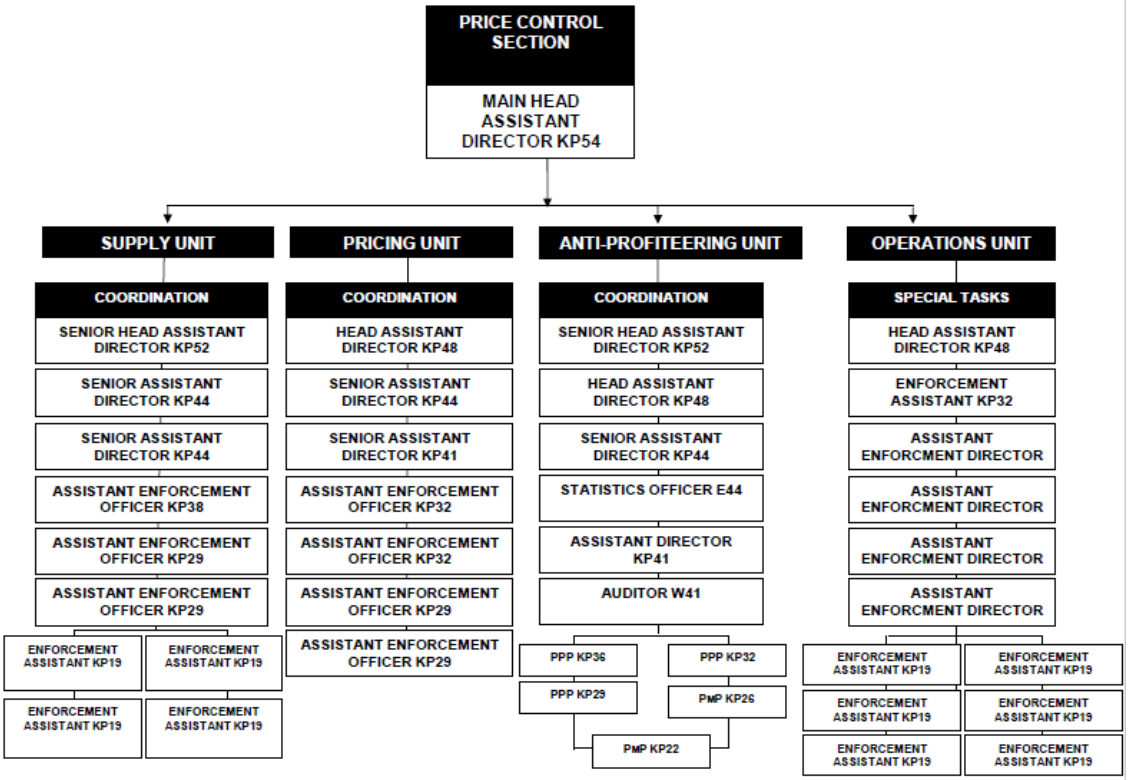
A2-2:

a) MyIPO



b) MDTCA

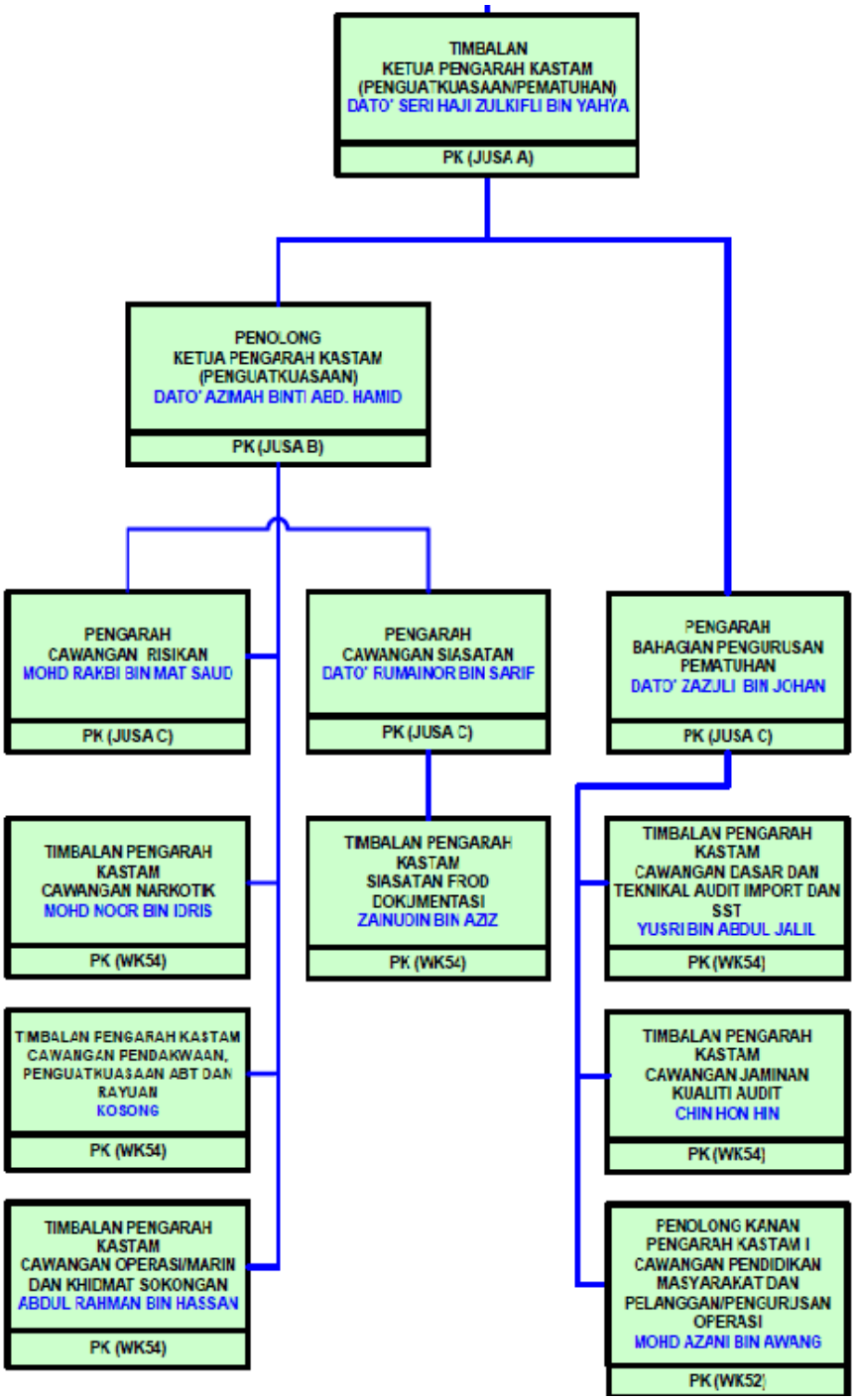

ENFORCEMENT DIRECTOR
JUSA B
SPECIAL OPERATIONS BRANCH
DEPUTY ENFORCEMENT DIRECTOR (JUSA C)
INTELLECTUAL PROPERTY
HEAD SENIOR ASSISTANT KP54
PRICE CONTROL SECTION
HEAD ASSISTANT DIRECTOR KP54
CONSUMMERISM SECTION
SENIOR ASSISTANT DIRECTOR KP 52
INVESTIGATION AND PROSECUTION SECTION
SENIOR ASSISTANT DIRECTOR KP52
COMPLAINT MANAGEMENT SECTION
SENIOR ASSISTANT DIRECTOR KP52
PREVENTION AND INTELLIGENCE BRANCH
DEPUTY ENFORCEMENT DIRECTOR KP 54
INTER AGENCY CONTROL AND ADMINISTRATION
SENIOR ASSISTANT DIRECTOR KP52
EXHIBIT AND LOGISTICS SECTION
SENIOR ASSISTANT DIRECTOR KP48
INTELLIGENCE SECTION
SENIOR ASSISTANT DIRECTOR KP48
PREVENTION AND MONEY LAUNDERING SECTION
SENIOR ASSISTANT DIRECTOR KP 44
MANAGEMENT AND ENFORCEMENT TRAINING SECTION
SENIOR ASSISTANT DIRECTOR KP44


PRICE CONTROL SECTION
MAIN HEAD ASSISTANT DIRECTOR KP54
SUPPLY UNIT
COORDINATION
SENIOR HEAD ASSISTANT DIRECTOR KP52
SENIOR ASSISTANT DIRECTOR KP44
SENIOR ASSISTANT DIRECTOR KP44
ASSISTANT ENFORCEMENT OFFICER KP38
ASSISTANT ENFORCEMENT OFFICER KP29
ASSISTANT ENFORCEMENT OFFICER KP29
ENFORCEMENT ASSISTANT KP19
ENFORCEMENT ASSISTANT KP19
ENFORCEMENT ASSISTANT KP19
ENFORCEMENT ASSISTANT KP19
PRICING UNIT
COORDINATION
HEAD ASSISTANT DIRECTOR KP48
SENIOR ASSISTANT DIRECTOR KP44
SENIOR ASSISTANT DIRECTOR KP41
ASSISTANT ENFORCEMENT OFFICER KP32
ASSISTANT ENFORCEMENT OFFICER KP32
ASSISTANT ENFORCEMENT OFFICER KP29
ASSISTANT ENFORCEMENT OFFICER KP29
ANTI-PROFITEERING UNIT
COORDINATION
SENIOR HEAD ASSISTANT DIRECTOR KP52
HEAD ASSISTANT DIRECTOR KP48
SENIOR ASSISTANT DIRECTOR KP44
STATISTICS OFFICER E44
ASSISTANT DIRECTOR KP41
AUDITOR W41
PPP KP36
PPP KP32
PPP KP29
PMP KP26
PMP KP22
OPERATIONS UNIT
SPECIAL TASKS
HEAD ASSISTANT DIRECTOR KP48
ENFORCEMENT ASSISTANT KP32
ASSISTANT ENFORCMENT DIRECTOR
ASSISTANT ENFORCMENT DIRECTOR
ASSISTANT ENFORCMENT DIRECTOR
ASSISTANT ENFORCMENT DIRECTOR
ENFORCEMENT ASSISTANT KP19
ENFORCEMENT ASSISTANT KP19
ENFORCEMENT ASSISTANT KP19
ENFORCEMENT ASSISTANT KP19
ENFORCEMENT ASSISTANT KP19
ENFORCEMENT ASSISTANT KP19

c) RMP

BARISAN KEPIMPINAN
POLIS DIRAJA MALAYSIA
KETUA POLIS NEGARA
TIMBALAN KETUA POLIS NEGARA

d) JKDM


TIMBALAN
KETUA PENGARAH KASTAM
(PENGUATKUASAAN/PEMATUHAN)
DATO' SERI HAJI ZULKIFLI BIN YAHYA
PK (JUSA A)
PENOLONG
KETUA PENGARAH KASTAM
(PENGUATKUASAAN)
DATO' AZIMAH BINTI AED. HAMID
PK (JUSA B)
PENGARAH
CAWANGAN RISIKAN
MOHD RAKBI BIN MAT SAUD
PK (JUSA C)
PENGARAH
CAWANGAN SIASATAN
DATO' RUMAINOR BIN SARIF
PK (JUSA C)
PENGARAH
BAHAGIAN PENGURUSAN
PEMATUHAN
DATO' ZAZJLI BIN JOHAN
PK (JUSA C)
TIMBALAN PENGARAH
KASTAM
CAWANGAN NARKOTIK
MOHD NOOR BIN IDRIS
PK (WK54)
TIMBALAN PENGARAH
KASTAM
SIASATAN FROD
DOKUMENTASI
ZAINUDIN BIN AZIZ
PK (WK54)
TIMBALAN PENGARAH
KASTAM
CAWANGAN DASAR DAN
TEKNIKAL AUDIT IMPORT DAN
SST
YUSRI BIN ABDUL JALIL
PK (WK54)
TIMBALAN PENGARAH KASTAM
CAWANGAN PENDAKWAAN,
PENGUATKUASAAN ABT DAN
RAYUAN
KOSONG
PK (WK54)
TIMBALAN PENGARAH
KASTAM
CAWANGAN JAMINAN
KUALITI AUDIT
CHIN HON HIN
PK (WK54)
TIMBALAN PENGARAH
KASTAM
CAWANGAN OPERASI/MARIN
DAN KHIDMAT SOKONGAN
ABDUL RAHMAN BIN HASSAN
PK (WK54)
PENOLONG KANAN
PENGARAH KASTAM I
CAWANGAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT DAN
PELANGGAN/PENGURUSAN
OPERASI
MOHD AZANI BIN AWANG
PK (WK52)

(Q2-3) Other organizations

If there is any other organization involved in border enforcement other than the agencies mentioned in Q2-1 above, please tell us the name and role of such organization.

A2-3: Recently, the **Malaysian Border Security Agency Act 2017** established a new agency called the Malaysian Border Security Agency ("**MBSA**").

Section 13 of the aforementioned Act stipulates five other agencies in the MBSA, namely:-

a) police officers;
b) the Royal Customs Department;
c) the Immigration Department;
d) the National Anti-Drugs Agency; and
e) the National Kenaf and Tobacco Board.

3. Goods subject to detention

(Q3-1) Detention of imported goods upon request

It is our understanding that "the proprietor of a registered trade mark or an agent of the proprietor having the power to submit such application" is entitled to file an application for detention of imported goods that infringe the trademark right (section 70d of the Trade Marks Act).

Also, in the case of a copyright, "the owner of copyright in any work, or any person authorized by him" is entitled to file an application for detention of imported goods that infringe the copyright (section 39 of the Copyright Act).

Is it possible for you to detain imported goods infringing an intellectual property right other than a trademark right or copyright upon request? If it is possible, please describe the underlying grounds (laws, enforcement practices, guidelines, etc.).

A3-1: No.

(Q3-2) Detention of goods to be exported or in transit upon request

Is it correct to understand that it is impossible for you to detain goods infringing a trademark right, copyright or any other intellectual property right upon request if those goods are (1) to be exported, (2) in transit, or (3) unloaded for transshipment?

A3-2: Yes.

(1) To be exported

Since the goods are is still in the Malaysian market, **Section 31 of the CA 1967** gives Customs the power to prohibit export. However, trademark infringing goods are not considered to be prohibited goods under the Act.

(2) In transit

Impossible.

(3) Unloaded for transshipment

Impossible.

Further Questions :

3-2 Breach of copyright is basis for injunction? Ie. CA1967 section 31 only addresses copyright? Please sort out the results, depending on whether by application or by the regulators discretion, and for export / import / transit.

R&T :

Kindly disregard our earlier answer. "CA 1967" referred to in our earlier answer is Customs Act 1967.
As the law currently stands, there are no measures that extend to goods in transit or goods unloaded for transhipment. Goods to be exported, by virtue of still being in the Malaysian market, fall within the jurisdiction of Malaysian laws.
The MDTCA can conduct raids to seize goods that are to be exported if they are found to be infringing in trademark and copyright.
Further, Section 31 of the Customs Act 1967 also prohibits the exportation of goods. This includes goods prohibited under the Customs (Prohibition of Exports) Order 2017. This order is subject to change from time to time.

Further Further Question :

We had understood that in Malaysia only trademark and import of copyright can be banned by the court, but your response seems to suggest can be also done for export of copyright? - reffering to the chart.

R&T: Yes.

(Q3-3) Detention conducted ex officio

It is our understanding that, if imported goods infringe a trademark right, an enforcement agency can detain them ex officio (section 700 of the TMA 1976, etc.). If imported goods infringe any other intellectual property right, would it be possible to detain them ex officio? In the case of infringing goods (1) to be exported, (2) imported, (3) in transit, or (3) unloaded for transshipment, would it be possible to detain them? If yes, please describe the underlying grounds (laws, enforcement practices, guidelines, etc.).

A3-3: No, the premise of **Section 70O of the TMA 1976** goes only as far as detaining counterfeit trade mark goods, which states as follows:

(1) Any authorized officer may detain or suspend the release of goods which, based on prima facie evidence that he has acquired, are counterfeit trade mark goods.

In s70C, this is defined:
"counterfeit trade mark goods"
means any goods, including packaging, bearing without authorization a trade mark which is identical with or so nearly resembles the trade mark validly registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from such a trade mark, and which infringes the rights of the proprietor of the trade mark under this Act;

(Q3-4) Detention made by any way other than "upon request" or "ex officio"

In Q3-1 to 3-3 above, we asked you about detention conducted upon request or ex officio in the course of inspecting cargos to be exported, imported, in transit, or unloaded for transshipment. Is there any way to detain infringing goods other than "upon request" or "ex officio"? Please tell us specifically which enforcement authorities are authorized to detain which of the following types of cargos: cargos (1) to be exported, (2) to be imported, (3) in transit, or (4) unloaded for transshipment.

A3-4: **Section 31 of the CA 1967** stipulates that the Minister has the power to prohibit imports and exports.
There is no other border measure.

There is a database known as the "Basket of Brands" scheme ("**BOB**") administered by the MDTCA. The BOB scheme is only an option for owners of registered trade marks who register their brands or trade marks with the MDTCA. Being part of the scheme then allows for said owners to have priority with regards to the initiation of enforcement actions and prosecution of infringement cases.

In order to join the BOB scheme, the following documents are needed:

i. Registered Trade mark;
ii. Trade Description Order;
iii. Letter of Authorization and/or Power of Attorney from owner of the registered trademark if enclosed by representatives of the owner of the registered trademark; and
iv. Consent Letter to Cooperate In The Investigation For Infringing Registered Trademark Cases duly signed by the Trade Mark Owner/Representatives.

The application process is as follows:

i. Complete application form
ii. Attach all documents required
iii. Submit to MDTCA
iv. Applicant notified of approval

Further Further Question 1 :

CA1967 Section 31 can be applied for enforcement against breach of IP? How can this be done?

R&T:

Although Section 31 of the Customs Act 1967 technically gives power to the Minister to prohibit import or export of IP related breaches, this provision is rarely used for that circumstance.

Further Further Question 2:

A3-4 refers to BOB, but how is this relevant? Registration of BOB makes enforcement easier?

R&T:

BOB makes it easier for enforcement authority to conduct enforcement on its own accord without waiting for complains from the brand owners.

(Q3-5) Determination of infringement made by an enforcement agency

At the border, is it possible for an enforcement agency to detain goods if it finds those goods to be infringing in addition to the goods that have been found infringing by a court?

A3-5: Yes, under **Section 70O of the TMA 1976**:

(1) Any authorised officer may detain or suspend the release of goods which, based on prima facie evidence that he has acquired, are counterfeit trade mark goods.

Authorised officers are conferred the right to detain or suspend on the basis of "prima facie evidence".

4. Contents of the Trade Marks Act and the Copyright Act

(Q4-1) Interpretation of section 70d of the Trade Marks Act

It is our understanding that any person who wants to file an application for border enforcement (section 70d of the Trade Marks Act) must submit an application to the registrar stating (a) that he is "the proprietor of a registered trade mark or an agent of the proprietor having the power to submit such application"; (b) that, at a time and place specified in the application, goods which, in relation to the registered trade mark, are counterfeit trade mark goods are expected to be imported for the purpose of trade; and (c) that he objects to such importation.

Specifically, who would be "an agent of the proprietor having the power" specified in (a) above? Also, what information should the right holder submit in order to prove that "counterfeit trade mark goods are expected to be imported" as stated in (b)?

A4-1: **On Agents**

Section 80 of the TMA 1976 on agents:

(1) Where an applicant for registration of a trade mark does not reside or carry on business in Malaysia, he shall appoint an agent to act for him.

(2) Where by this Act any act has to be done by or to any person in connection with a trade mark or proposed trade mark or any procedure relating thereto, the act may, under and in accordance with this Act and any regulations made thereunder or in particular cases by special leave of the Registrar, be done by or to an agent of that person duly authorized in the prescribed manner.

(3) No person, firm or company shall be authorized to act as an agent for the purposes of this Act unless that person is domiciled or resident in Malaysia or the firm or company is constituted under the laws of Malaysia and such person, firm or company carries on business or practice principally in Malaysia.

An applicant has to make an application pursuant to **Section 12, Part III** of the **Trade Marks Regulations 1997** through form **TM2** in order to be a Registered Trade Mark Agent.

On top of that, pursuant to the same section,
(3) In order to be registered in the Register of Trade Marks Agents, the applicant shall satisfy the Registrar that he is either domiciled or resident in Malaysia or has a principal place of business in Malaysia, and—
*(a) is on the Register of Patents Agents maintained in pursuance of regulations made under the Patents Act 1983 [*Act 291*]; or*
(b) is an advocate and solicitor practising solely in Malaysia; or
(c) holds a recognized degree in any field of studies and has had at least three years experience in the field of industrial property; or
(d) has had at least three years of experience in the field of industrial property by virtue of he being an ex-officer of the Office; or
(e) has acted as a trade mark agent to the satisfaction of the Registrar before the Trade Marks Regulations 1997 came into force.

On information required

Application to restrict importation of counterfeit trade marks goods made through form **TM30**.

Information required in such application is:

1. Applicant (whether proprietor or agent) details
    a. Name

b. Address
c. Nationality
d. Telephone Number

2. Trade Mark Number
3. Class
4. Representation of mark
5. Specification of goods
6. Particulars of importers of counterfeit trade mark goods
    a. Name and address of importer
    b. Name and registration number of ship, aircraft, vehicle etc
    c. Name of place expected to be imported
    d. Expected date and time of arrival
    e. Company of origin
    f. Interest of the application in the mark, if any

Pursuant to **Section 83A of the Trade Marks Regulations 1997**, the application must be accompanied by:

1. the prescribed fee;
2. an affidavit, which contains:-
    a. information such as the applicant being the proprietor of the mark;
    b. the registration number of the trade mark;
    c. the representation of the mark; and
    d. the interest of the applicant in the mark;
3. five copies of the application

(Q4-2) Interpretation of section 39 of the Copyright Act

It is our understanding that a person may file an application for border enforcement (section 39 of the Copyright Act) by using the application format TM30 (Request for restriction of the importation of trademark infringing goods);
(a) as long as he is "the owner of copyright in any work, or any person authorized by him";
(b) if the application stating that copies of the work should be treated as infringing copies is supported by such documents and information and accompanied by such fee as may be prescribed.

Who would be "any person authorized by him" as specified in (a) above? Also, what information should the right holder submit in order to prove that "the

application stating that copies of the work should be treated as infringing copies is supported by such documents and information" as stated in (b)?

A4-2: Previously, we followed the form in the Copyright (Notice of Prohibition of Import) Regulations 1987 ("**Regulation**"). However, following the amendment of the Copyright Act 1987, we were made to understand that the enforcement office was still using the format of the said form under the regulation.

Request should not be in the format of TM30. It should be in the Format of Notice stated in the Regulation, which contains a Notice, Statutory Declaration and an Appendix.

5. Procedure to handle trademark infringing goods

(Q5-1) Procedure

We would like to ask you about the procedure starting from the detention of suspected trademark infringing goods up to the execution of an administrative disposition by an enforcement agency.

Please fill out the following Tables (A) to (C) with each step of the procedure and an explanation of the step. Before you start, please refer to the example titled "How to fill out the table" presented below Table (B).

(A) Please describe the procedure to **detain suspected trademark infringing goods upon request.** Fill out the following table with each step of the procedure, a detailed explanation of each step, and the time limit for each step (please clearly state the starting point of the time preceding the time limit. For example, state that "the procedure must be completed within two weeks after the completion of the previous procedure X"). Also, state the average length of time required for each step and the underlying laws, etc. for the step (including cabinet orders and guidelines).

A5-1(A):

Step	Detailed explanation	Time limit
Step 1 Application	Trade mark owner or his agent may submit an application to the Registrar of Trade Marks stating that:	1 week

	i. he is the proprietor of a registered trade mark; ii. the counterfeit trade mark goods are expected to be imported at a specified time and place; and iii. such importation is objected to. Such an application must be supported by evidence identifying the goods to be seized. **(Section 70D TMA 1976)**	
Step 2 Approval of Application	Approval is valid for 60 days.	1 week
Step 3 Notification Of The Customs Authorities	The Registrar shall notify the Customs authorities immediately after approving the application. **(Section 70D TMA 1976)**	2-3 days
Step 4 Seizure and notice of seizure	After the seizure, the Customs authorities will issue a notice of seizure to the Registrar, importer and applicant stating that the goods have been seized and their whereabouts. A specified period known as the "retention period" will also be stated for the applicant to institute an infringement action. This notice is crucial because the goods will be released unless an infringement action is brought within a time stipulated in the notice. This notice period can be extended via application to the Registrar and not to the Customs authorities. **(Section 70F & 70G TMA 1976)**	Subject to the approval of the Registrar and within 60 days of approval
Step 5 Inspection of goods	The importer and trade mark owners may be allowed to inspect and/ or	During a reasonable

	remove the seized goods provided the requisite undertakings are given. These undertakings are not unreasonable. In summary, the party seeking to inspect the seized goods must return the sample and take reasonable care in preventing damage to it. The Registrar is not liable for any damage to the seized goods during the inspection or when removed. **(Section 70H TMA 1976)**	period upon detention.
Step 6 Forfeiture of goods	The importer may, by written notice to the Registrar consent to the forfeiture of the seized goods. The Government will then dispose of such goods. Such a notice must be given before any infringement action is instituted. This provision may be used by the importer to their advantage at the expense of trade mark owners. Where the goods seized are perishables (e.g. cigarettes), the importer would quickly consent to the forfeiture prior to the commencement of an infringement action and the Government will then dispose of the seized goods upon receiving such a notice. In essence, this amounts to destruction of evidence before legal suit can be instituted against the importer and/or the manufacturer of the seized goods. **(Section 70I TMA 1976)**	
Step 7 Release of goods	Upon expiration of the retention period or extended period, the Registrar shall release the seized goods to the importer if the applicant has not: i. instituted an infringement action; or	

	ii. given notice that such action has been instituted. Compensation must be paid to the importer if an action is not taken within the period or no notice was given. If an infringement action has commenced but the trade mark owner has not obtained an interlocutory injunction from the court to prevent the release of such goods within 30 days from the date of commencement, the Registrar shall also release the goods back to the importer. (Section 70J TMA 1976)	

* ***The time limit may differ from case to case basis.***

Further Questions :

5-1 (A) Step1 Notice – what is required to be filled in? ie. Whatever is known, or everything? Please attach the form of the notice if such is available.

R&T :

The relevant form is Form TM30, as attached below.

Further Questions :

Step 3 60 days – when does this start from? For example, if it is difficult to ascertain when the goods arrived.

R&T :

It starts from when the application is approved.

Further Further Question 1:

You have set out hat timelimits for Step 2 to be within 60 days– what does this 60 days mean in relation to the Approval? (Similarly for Step 4)What are the laws?

R&T:

Sections 70D(1), (3) and (5) of the Trade Marks Act 1976 are relevant and they are reproduced as follows:

Section 70D Restriction on importation of counterfeit trade mark goods:

(1) Any person may submit an application to the Registrar stating—
(a) that he is the proprietor of a registered trade mark or an agent of the proprietor having the power to submit such application;
(b) that, at a time and place specified in the application, goods which, in relation to the registered trade mark, are counterfeit trade mark goods are expected to be imported for the purpose of trade; and
(c) that he objects to such importation.
…
(3) Upon receipt of the application under subsection (1), the Registrar shall determine the application, and the Registrar shall within a reasonable period inform the applicant whether the application has been approved.
…
(5) An approval under subsection (3) shall remain in force until the end of the period of sixty days commencing on the day on which the approval was given, unless it is withdrawn before the end of that period by the applicant by giving a notice in writing to the Registrar.

Basically, what this means is that the applicant has 60 days from the day the applicant receives the approval to take action.

Further Further Question 2:

Does TM30 required to be filled in all the items to submit?

R&T:

It is better to fill in as much information as possible.

(B) Please describe the procedure to **detain suspected trademark infringing goods ex**

officio. Fill out the following table with each step of the procedure, a detailed explanation of each step, and the time limit for each step (please clearly state the starting point of the time preceding the time limit. For example, state that "the procedure must be completed within two weeks after the completion of the previous procedure X"). Also, state the average length of time required for each step and the underlying laws, etc. for the step (including cabinet orders and guidelines).

A5-1(B):

Step	Detailed explanation	Time limit
Step 1 Seizure by the officer ex officio	Suspected trademark infringing goods may be detained by an authorised officer. **(Section 70O TMA 1976)**	
Step 2 Rightsholder notified	After the seizure, the Customs authorities will issue a notice of seizure to the Registrar, importer and applicant stating that the goods have been seized and their whereabouts. A specified period known as the "retention period" will also be stated for the applicant to institute an infringement action. **(Section 70O TMA 1976)**	Immediately
Step 3 Rightsholder asked for verification via inspection	The importer and trade mark owners may be allowed to inspect and/ or remove the seized goods provided the requisite undertakings are given. **(Section 70H TMA 1976)**	Immediately
Step 4 Rightsholder has to take action within reasonable period of time		
Step 5 If no action taken, goods released	Upon expiration of the retention period or extended period, the Registrar shall release the seized	

	goods to the importer if the applicant has not: i. instituted an infringement action; or ii. given notice that such action has been instituted. Compensation must be paid to the importer if an action is not taken within the period or no notice was given. If an infringement action has commenced but the trade mark owner has not obtained an interlocutory injunction from the court to prevent the release of such goods within 30 days from the date of commencement, the Registrar shall also release the goods back to the importer. **(Section 70I TMA 1976)**	

(C) Please describe the procedure to **detain suspected trademark infringing goods in any way other than "upon request" or "ex officio."** Fill out the following table with each step of the procedure, a detailed explanation of each step, and the time limit for each step (please clearly state the starting point of the time preceding the time limit. For example, state that "the procedure must be completed within two weeks after the completion of the previous procedure X").

A5-1(C): There is no such procedure.

(Example of how to fill out the table)

Step	Detailed explanation	Time limit
Step 1 Detention of imported goods upon request of the right holder	Describe Step 1 (including the average length of time required for the step and the underlying laws, etc.)	
Step 2 Commencement of the application processing procedure by the trademark registrar	Describe Step 2 (including the average length of time required for the step and the underlying laws, etc.)	

Step 3 Payment of money as collateral	Describe Step 3 (including the average length of time required for the step and the underlying laws, etc.)	
Step 4 Inspection, identification, and storage of infringing goods	Describe Step 4 (including the average length of time required for the step and the underlying laws, etc.)	
Step 5 Notice of seizure to the trademark registrar	Describe Step 5 (including the average length of time required for the step and the underlying laws, etc.)	
Step 6 Filing of an infringement lawsuit	Describe Step 6 (including the average length of time required for the step and the underlying laws, etc.)	

*If Steps 1 to 6 above need to be corrected, please make necessary corrections and fill out the table.

(Q5-2) Calculation of the amount of money to be paid as collateral

Regarding Q5-1 above, please tell us how to calculate the amount of money to be paid as collateral. If possible, please describe an example where the amount of such money is calculated and tell us the calculation formula.

A5-2: The amount to be paid as collateral will be fixed by the Registrar purely based on his or her discretion, taking into consideration the number and type of suspected infringing goods to be detained. There is no specific calculation formula.

(Q5-3) Other expenses

When we file an application for border enforcement based on a trademark right, we understand that we are required to pay an official application fee (electronic application: 130 ringgit, paper application: 140 ringgit) and some amount as collateral (if necessary). Do we have to pay any other fees? If yes, please tell us the underlying grounds.

A5-3: The relevant form for border enforcement measure based on a trademark

right is **Form TM30**. It is RM300 for e-filing and RM330 for manual filing. No other fees are involved.

6. Procedure to handle copyright infringing goods

(Q6-1) Procedure

We would like to ask you about the procedure starting from the detention of **suspected copyright infringing goods** up to the execution of an administrative disposition by an enforcement agency.

It is our understanding that, in your country, copyright infringing goods can be detained upon request.

Regarding the procedure for **detention upon request**, please fill out the following table by giving detailed explanations of Steps 1 to 7, the average length of time required for each step, and the underlying laws, etc. for each step (including cabinet orders and guidelines).

A6-1:

Step	Detailed explanation	Time limit
Step 1 Filing of application	As in **A4-2**.	
Step 2 Application determined	The Director General of the Intellectual Property Corporation of Malaysia ("**Controller**") shall determine the application and the Controller shall within a reasonable period inform the applicant by a written notice whether the application has been approved and specify the period during which the copies shall be treated as infringing copies. **(Section 39(2A) Copyright Act 1987)**	Within a reasonable period of time as determined by the authority.
Step 3 Approval	Where the application is approved by the Controller in respect of a work and the application is not withdrawn, the importation of any infringing copies into Malaysia for the duration of the period specified in the Controller's notice shall be prohibited. **(Section 39(3) Copyright Act 1987)**	

Step 4 Seizure	Whenever any infringing copies are seized, the seizing officer shall forthwith give notice in writing of such seizure and the grounds thereof to the owner of the infringing copies if known, either by delivering such notice to him personally or by post at his residence, if known. **(Section 39(6) Copyright Act 1987)**	
Step 5 Forfeiture	Infringing copies shall be liable to forfeiture as if they were prohibited goods under the law relating to Customs. **(Section 39(8) Copyright Act 1987)**	

Further Questions :

6-1 Step1 Notice – what is required to be filled in? ie. Whatever is known, or everything? Please attach the form at 4-2.

R&T :

No particular form, however the following information would be required under section 39(1) of the Copyright Act 1987:
The application:

(a) *shall be in such form as may be prescribed;*
(b) *shall state that the person named in it is the owner of the copyright; and*
(c) *shall be supported by such documents and information, and accompanied by such fee, as may be prescribed.*

Further Further Question:

CA30(1) The owner of copyright in any work, or any person authorized by him, may make an application to the Controller to request that during a period specified in the application copies of the work to which this section applied be treated as infringing copies – this means the owner can decide? 6-1 suggests the authority, but which is correct?

R&T:

Owners can make application under Section 39(1) of the Copyright Act 1987, however, the application will be determined by the Controller under Section 39(2A) of the Copyright Act 1987.

(Q6-2) Procedure to detain goods in any way other than "upon request"

Do you have a procedure to detain goods **in any way other than "upon request"?** If yes, please fill out the following table with each step of the procedure, a detailed explanation of each step, and the time limit for each step (please clearly state the starting point of the time preceding the time limit. For example, state that "the procedure must be completed within two weeks after the completion of the previous procedure X").

A6-2: No.

(Q6-3) Calculation of the amount of money to be paid as collateral

Regarding Q6-1 above, please tell us how to calculate the amount of money to be paid as collateral. If possible, please describe an example where the amount of such money is calculated and tell us the calculation formula.

A6-3: There is no specific calculation formula. It is the Controller's discretion.

(Q6-4) Other costs

In connection with Q6-1, please tell us the necessary costs and the underlying legal provisions (laws, guidelines, etc.).

A6-4: No.

7. How to handle infringing goods

(Q7-1) Storage

It is our understanding that the suspected trademark infringing goods or copyright infringing goods will be detained and stored (for example, section 70f of the Trade Marks Act).

Would the person who requested detection be required to pay a storage fee (warehouse costs, etc.)?

What is the average amount of storage fee? If possible, tell us the amount of fee

and its calculation formula.

A7-1: No storage fee is required as the detained goods would be sent to the warehouse of MDTCA or the Customs.

(Q7-2) Ratio of opening cargos

What is the actual ratio of opening cargos as a whole that are likely to contain infringing goods (infringing copies)?

What is the ratio of the cargos opened ex officio, upon request, or in any other way respectively? What event would lead to cargos opened ex-officio, upon request, or in any other way respectively?

A7-2: There is no statistic for the opening of the cargo that is likely to contain infringing goods. It is up to the relevant authority based on the information provided and suspicion on the documents provided by the transporter.

Further Questions :

7-2 Is there data on the percentage of how much of the packages are opened? If no public
data, do you have any other available data?

R&T :

No, we do not have any available data.

(Q7-3) Notification to the right holder upon detection of infringing goods

After an application for border enforcement is filed, if an inspection, etc. is conducted on infringing goods (infringing copies), would the inspection result such as the photographs of the infringing goods be sent to the applicant? Please tell us whether any notification is made to the right holder and, if yes, at what timing and what is included in such notification.

A7-3: Upon detection of infringing goods, the authority would contact the applicant or agent of the applicant immediately via telephone, email, letter, fax etc to immediately conduct verification of the infringing goods and take necessary photos on their own accord.

(Q7-4) Disposal or destruction of infringing goods, notification to the right holder

If the suspected trademark infringing goods or copyright infringing goods are found to be "infringing," specifically what action (disposal, destruction, etc.) would be taken? If the infringing goods are disposed of or destroyed, who would shoulder the costs? Please tell us whether any notification is made to the right holder and, if yes, at what timing and what is included in such notification (photographs, etc.). Also, if a punishment (such as a penalty) is imposed on the infringer, would the right holder be notified to that effect? We would like to know the actual procedural practices.

A7-4: It depends on the order of the court. The costs for such disposal or destruction would also be determined by the court. Usually, such cost will be borne by the infringer. Since it is a court order, the rightsholder will be notified.

8. Customs registration system

(Q8-1) Customs registration system

It is our understanding that your country does not have a Customs registration system. Do Malaysian people call for introduction of such system or point out problems caused by the lack of such system?

A8-1: Various bodies and associations representing business organizations are always calling for the introduction of such system.

(Q8-2) Blacklist and white list

If a company submits a blacklist or white list regarding cargos to the authorities, how would the list be handled?

A8-2: The authorities will do the necessary investigation whether to take action against the cargo concerned. Subsequent procedure will depend on **Section 70C TMA 1976** and **Section 39 Copyright Act 1987**.

9. Number of cases where goods are detained

(Q9-1) Breakdown of the number of cases of detention by the type of goods

Please tell us the number of cases of detention and the details of each case. We would like to have such information concerning the cases of detention in each year for the recent five years. Also, please provide us with the following details about each case: the type of the detained goods ("imported goods," "goods to be exported," and "goods in transit in Malaysia," and "goods unloaded for transshipment"), the type of the infringed intellectual property right (trademark, copyright, etc.), and whether the detention was conducted upon request, ex officio, or in any other way.

When answering to this question, please note the following. In the case of imported goods, we would like to know which country they were imported from. In the case of goods to be exported, we would like to know which country they will be exported to. In the case of the goods in transit and goods unloaded for transshipment, we would like to know which country they were sent from and will be sent to via Malaysia.

/- This is evident from ss 18, 21, 23, 24 and 26 of Act 438 and the provisions of Parts XI and XII of Act 235.

[Example answers: 2017]

"10 cases of detention conducted upon request on trademark infringing goods imported from Country A"

"10 cases of detention conducted ex officio on copyright infringing goods to be exported to Country B"

"10 cases of detention conducted upon request on trademark infringing goods currently in transit in Malaysia on its way from Country A to Country B"

A9-1: There is no such statistic.

(Q9-2) Products subject to detention

Which products (such as machines, everyday goods, clothes, etc.) are likely to be subject to detention?

A9-2: There is no statistic on the type of goods which are likely to be subject to detention. The usual products that are detained would be contraband, cigarettes and/or alcohol.

Further Questions :

9-2 Could you list some of the common goods?

R&T :

Pirated DVDs and computer games.

Further Further Question:

You have referred to dvd and PC games – could you elaborate further with examples? Any database available for such?

R&T:

Copyright infringing copies of DVD like movies, TV series, music and PC games. There is no database for such.

10. Matters that Japanese companies should take into consideration

If Japanese companies want to request a crackdown on suspected infringing goods in your country, what should they take into consideration?

A10: Japanese companies should take into consideration of the timeline and practical difficulties faced in the enforcement of such right including the need to provide specific information on the time, venue, details of the shipment of all the cargos.

11. Border enforcement over infringing goods in the free zones

(Q11-1) Enforcement agency in charge of the free zones (FZs)

Is customs in charge of controlling IP infringing goods in the FZs? If there is any other enforcement agency other than customs, please describe it.

A11-1: Yes, the Customs are in charge of controlling IP infringing goods in the FZs. There is no other known enforcement agency with regards to the FZs.

In **Philip Morris Products SA v Ong Kien Hoe & Ors [2009] 4 MLJ 727**, Mary Lim JC in her judgment stated:

The enforcement agencies continue to hold jurisdiction over and in these Free Zones. This is evident from ss 18, 21, 23, 24 and 26 of Act 438 and the provisions of Parts XI and XII of Act 235.

ss 18, 21, 23, 24 and 26 of the Free Zone Act 1990 and the provisions of Parts XI and XII of the Customs Act 1967 confer rights on "officers of Customs", and not any other enforcement agencies.

(Q11-2) Application of laws in the FZs

It is our understanding that, based on the judicial precedents concerning the detention of IP infringing goods in your country, namely, "Philip Morris Products SA v. Ong Kien Hoe & Ors [2010] 2 CLJ 106" and "Philip Morris Products SARL v. Goodness for Import and Export [2017] 10 CLJ 337," (1) the laws of Malaysia are generally applicable in the FZs and (2) any suspected infringing goods that violate the Trade Marks Act of Malaysia may be seized in accordance with the procedures specified in the Free Zones Act.

(1) Is it correct to understand this way? Regarding a crackdown conducted by an enforcement agency (such as customs) on IP infringing goods in the FZs in your country, we would like to know which laws would apply. For example, would the laws applied in the FZs be the same or different from those applied outside the FZs? Would some of the laws applied outside the FZs be inapplicable in the FZs? We would like to know the underlying legal provisions as well.

A11-2(1): Yes.

Philip Morris Products SA v Ong Kien Hoe & Ors [2009] 4 MLJ 727 was a case in which the following concept was laid down:

"…that does not mean that the Free Zone is free for all area, free of all laws or, that there is lawlessness in this zone. The enforcement agencies continue to hold jurisdiction over and in these Free Zones."

(2) If there are any judicial precedents where the court expressed its opposition to the application of the Trade Marks Act of Malaysia in the FZs, please describe them. If any enforcement agency other than courts has adopted enforcement practices that are not in line with those precedents, please describe them.

A11-1(2): There are none.

(Q11-3) Procedures in the FZs

Regarding the control of IP infringing goods in the FZs, are the FZs different from the areas outside the FZs in terms of the steps taken in the course of the procedure starting from the detention of suspected trademark infringing goods up to the execution of an administrative disposition? If there are different steps, please describe them in detail including the underlying laws, etc. for those steps.

A11-3: There is nothing specified in legislation. It should be the same since the same laws apply within the FZs.

(Q11-4) Counterfeit labels affixed to imported goods or goods to be exported

In the case of FZs, if you find trademark infringing-counterfeit labels affixed to imported goods or goods to be exported, would it be possible to crack down on those goods as trademark infringing goods? If you cannot crack down on those goods in the FZs, would it be possible for you to crack down on them in Malaysia while those goods are in transit from the FZs to another country? We would appreciate your detailed explanation including the underlying laws, etc.

A11-4: Not enforceable.

Further Questions :

How is TPP18.77(3) being ensured effectiveness?

R&T :

Malaysia has not ratified the TPP/CPTPP. So far there is no legislation to make TPP18.77(3) effective.

(Q11-5) Manufacturing, affixing, and importation of counterfeit labels

If you find an act of manufacturing or fixing counterfeit labels infringing a trademark right in a FZ or an act of importing such labels from another country to a FZ, is it possible for an enforcement agency (such as customs) to crack down on those labels? Even if a crackdown is impossible in the FZ, would it be possible for you to carry out a crackdown on those counterfeit labels in your country when they are transferred from the FZ to another country or before the counterfeit labels imported from another country enter the FZs? We would appreciate your detailed explanation including the underlying laws, etc.

A11-5: Not enforceable.

(Q11-6) Detention of goods in transit in a FZ

Is it possible for an enforcement agency (such as customs) to detain goods ex officio when they are in transit in a FZ before being exported to another country or

goods that are unloaded in a FZ for transshipment to another country?

Even if it is impossible to detain such goods in a FZ, would it be possible to detain trademark infringing goods or copyright infringing goods when they are transferred from a FZ to another country or before the infringing goods imported from another country enter a FZ? For example, would it be possible to detain infringing goods when they are unloaded from a container and loaded onto another container? We would appreciate your detailed explanation including the underlying laws, etc.

A11-6: Not enforceable.

12. Procedure for disposal of infringing goods in a FZ

(Q12-1) Disposal or destruction of infringing goods in a FZ

Is it possible for customs to dispose of or destroy trademark infringing goods or copyright infringing goods in a FZ?

Even if it is impossible to dispose of or destroy those goods in a FZ, would it be possible to dispose of or destroy trademark infringing goods or copyright infringing goods in the course of transferring them from a FZ to another country or before the infringing goods imported from another country enter a FZ? We would appreciate your detailed explanation including the underlying laws, etc.

A12-1: Possible, but subject to Court's (discretionary) order.

Discretionary power clear from **Section 53 of Specific Relief Act 1950**:

53 Mandatory injunctions

When, to prevent the breach of an obligation, it is necessary to compel the performance of certain acts which the court is capable of enforcing, the court may in its discretion grant an injunction to prevent the breach complained of, and also to compel performance of the requisite acts.

ILLUSTRATIONS

…

(g) In the cases put as illustrations (s) and (t) [Illustration (t) to s 52 SRA concerns Trade Mark Infringement] to section 52, and as illustrations (e) and (f) to this section, the court may also order the copies produced by piracy, and the trade marks, statements, and communications, therein respectively mentioned,to be given up or destroyed. (Emphasis added.)

(Q12-2) Cost of disposal or destruction

Who would be required to pay the cost of disposal, destruction, etc. in the FZs? Please tell us whether any notification is made to the right holder and, if yes, at what timing and what is included in such notification. Also, if a punishment (such as a penalty) is imposed on the infringer, would the right holder be notified to that effect?

A12-2: Destruction done at the expense of the party found to have committed the infringement (subject to Court's order).
This was the case in Philip Morris Brand Sarl v Goodness for Import and Export & Ors [2018] 7 MLJ 350.

13. Number of cases of detention in the FZs

Has any enforcement agency (such as customs) ever cracked down on IP infringing goods in the FZs? If yes, please tell us the number of cases of detention in each year of the recent five years. Also, please show us a breakdown of the total number by each of the enforcement agencies such as courts and by the type of intellectual property right. Also, if possible, please show us a breakdown of the total number by the detention conducted upon request or the detention conducted ex officio. We would like to know recent major cases of detention in the FZs.

A13: There is no such statistic.

14. Detection of infringing goods

What event is likely to lead to the detection of IP infringing goods in the FZs?

A14: Tip off information from the rightsholder on the details of the shipment of infringing goods.

15. Types of infringing goods

Which products (such as machines, everyday goods, clothes, etc.) are likely to be subject to border enforcement in the FZs?

A15: There is no statistic on the type of goods which are likely to be subject to border enforcement. The usual products that are detained would be contraband cigarettes and/or alcohol.

16. Matters that Japanese companies should take into consideration

In dealing with IP infringing goods in the FZs, what should Japanese companies

take into consideration?

A16: Japanese companies should take into consideration of the timeline and practical difficulties faced in the enforcement of such right including the need to provide specific information on the time, venue, details of the shipment of all the cargos.

17. Improvement of IP control

Are you taking any special measures to effectively crack down on IP infringing goods in the FZs? Do you think there is room for improvement in terms of enforcement practices?

A17: The Courts are willing to protect goods going through the FZ, as decided in **Philip Morris Products SA v Ong Kien Hoe & Ors [2009] 4 MLJ 727**. In my opinion, there is always room for improvement.

付属資料　２

海外調査報告書（日本語訳）

＜ラジャ・タン法律事務所＞

第１章「営業秘密保護にかかる法制度及び運用に関する情報調査」回答

Ⅰ．シンガポール

１．営業秘密保護に関する法

（質問１－１）明文規定

貴国において、営業秘密の保護に関する明文規定（法律、政令、告示、通知、解釈基準、ガイドライン等）が存在する場合には、その名称および概要を教えてください。

＜回答＞

シンガポールでは、営業秘密は、特定の法律、通知又はガイドラインにより規律されていない。

（質問１－２）慣行・判例等

営業秘密の保護に関して、明文規定以外のものがあれば概要を教えてください。

＜回答＞

営業秘密は、裁判所の判例を通じて発展したコモン・ローに基づく機密情報として保護されている。

２．営業秘密の定義、営業秘密侵害行為

（質問２－１）営業秘密の定義

貴国における営業秘密の定義を教えてください。また、営業秘密として保護されるための要件を教えてください。要件が判示された裁判例等があれば、併せて教えてください。

＜回答＞

「営業秘密」は、機密情報の一つである。Clearlab SG v. Ting Chong Chai [2015] 1 SLR 163（「**Clearlab」事件**)のパラグラフ 66 において、機密情報とは、公衆が相対的にアクセスしにくい情報（又は公知になっていない情報）であると定義されている。その判断基準は、絶対的な新規性や秘密性ではない。情報が容易にアクセスできるかどうかの判断において、裁判所は、露出の程度（当該情報が利用のために提供された回数）並びに露出したことにより関心のある公衆の一員にとって情報へのアクセスしやすさが向上した程度を考慮する。最終的には、Invenpro v JCS Automation [2014] 2 SLR 1045（“**Invenpro**”）の[130] で示された事実と頻度の問題となる。

機密情報である「営業秘密」は、公知の情報とは区別され、また従業者の技能や知識、取引上の一般慣行とも区別される。*Man Financial (S) Pte Ltd v Wong Bark Chuan David* [2008] 1 SLR(R) 663 at [83].

Faccenda Chicken Ltd v Fowler [1986] 1 All ER 617（"**Faccenda**"）Neill LJ at 625–627 事件では、営業秘密又はこれに相当するものと見なされる事物のリストを提供することはできないと判示された。秘密の製法は明白な事例ではあるが、秘密性が短期間のものに過ぎないかもしれない情報がある一方で、情報の無数の他の部分が営業秘密であるということもあり得る。さらに、特定の情報の回覧が、限られた数の個人に制限されているという事実がある場合に、それはその情報の状態や秘密性の程度を明らかにする可能性がある。特に、Neill LJ 裁判官は、過去の雇用状況との関連においては、情報が営業秘密又は営業秘密に相当するものであるかを判断するためには、以下を考慮する必要があると判示している。

(e) 雇用の性質。例えば、その従業者の立場上、定期的に機密情報を扱う地位にあり、機密情報をそのようなものとして認識していたかどうか、又は当該情報が制限された数の従業者によってのみ取り扱われたかどうか。
(f) 情報そのものの性質
(g) 使用者が従業者に対して当該情報の機密性を強調したかどうか
(h) 当該関連情報を同じ情報のまとまりの一部である他の非機密情報から容易に分離できるかどうか。

これらの原則は、*Medivac International Management Pte Ltd v Moore* [1987] SLR(R) 449)事件のシンガポール高等裁判所により確認・適用された。

さらに、一般に知られていない費用や価格も営業秘密又は機密情報となり得る。価格に言及している *Herbert Morris Ltd v Saxelby* [1916] 1 AC 688 を参照。

営業秘密と一般の機密情報の違いは、Clearlab 判決の［68］で指摘されたように、機密情報が営業秘密よりも機密性の程度が低いものであるということである。しかしながら、機密情報に関する法律では、異なる機密性の水準の情報の間を区別していない（Clearlab 判決の［66］を参照）。その結果、機密情報に保護を与えるために適用される法律が、営業秘密の保護にも適用される。

Obegi Melissa and Others v Vestwin Trading Pte Ltd and Another [2008] 2 SLR(R) 540) 事件においてシンガポールの控訴裁判所が倣い、つい最近では 2015 年に Clearlab 判決でシンガポール高等裁判所が承認した英国の *Coco v Clark (Engineers) Ltd* [1969] RPC 41 判

決によると、営業秘密は、次の要素を満たす機密情報として保護を享受する。

(4) 情報は、それについて必要な質の機密性を有さなければならない。
(5) 情報は、守秘義務を示唆する状況において開示されていなければならない。
(6) 情報を伝える者の不利となるように当該情報が無断使用されていなければならない。

（質問２－２）侵害行為の類型

貴国において、営業秘密の侵害となる行為の類型を教えてください。
例１：窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為。
例２：不正の手段により取得した営業秘密を使用、もしくは開示（秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む）する行為。

＜回答＞
営業秘密に該当する情報の受取者が、その営業秘密の所有者から許可又は認可を得ずにそれを開示する状況において営業秘密は侵害される。上記の事例のように、違法な方法で行われる必要は（必ずしも）ない。

（質問２－３）侵害成立の要件

営業秘密の侵害が成立するためには、侵害者の主観的要件（例えば、図利目的や加害目的等）は必要でしょうか。

＜回答＞
主観的な悪意がある必要はない。そのテストは客観的なものである。侵害者は、情報の機密性を正しく認識していない場合(*National Broach v Churchill Gear* [1967] 1 WLR 384)、当該情報を利用する意図がない場合(*Interfirm Comparisons v Law Society of New South Wales* [1977] RPC 137)又は当該情報を「無意識に」利用している場合(*Seager v Copydex* [1967] 1 WLR 923).であっても、責任を問われることがある。

（質問２－４）国外での侵害行為の扱い

例えば、貴国の企業が保有する営業秘密を外国において漏洩させ、もしくは外国において当該営業秘密を利用した製品を製造、販売等した場合に、貴国の営業秘密に関する法律で侵害を追及することは可能でしょうか。可能であれば、その根拠を教えてください。また、貴国の法律が国外における行為にまで及ぶことについて争われた事例があれば、その判断結果を教えてください。

＜回答＞ 理論上は、シンガポールにおいて原告がシンガポール国外での営業秘密の使用について、二重の訴訟可能性のルールに基づいて訴訟を起こすことは、可能である。すなわち（1）不法行為が**法廷地（forum）**で行われた場合には、**法廷地（forum）**法律により、その不正行為を不法行為として提訴することができる。また(2)その不正行為は、不法行為の行われた場所の法律により民事責任を生じさせる。

シンガポールには、制定法で、特別な領域的効果を有し、シンガポール国外で行われた行為に及ぶものはわずかしかない（そのいずれも営業秘密には関係がない）が、二重の訴訟可能性の要点は、シンガポールの法律が不法行為が行われた法域の法律を反映するということである。

３．救済

（質問３－１）民事救済の要件及び内容

営業秘密の侵害となる不正行為に対して、救済が認められるための要件（例えば、重大かつ回復不能な損害がある場合等）、救済の内容を教えてください。また、根拠となる法律等も教えてください。

＜回答＞
営業秘密が侵害された者は、以下の守秘義務違反の要素が満たされていることを証明することができるのであれば、損害賠償又は差止めといった民事上の救済を受けることができる。

(4) 当該情報がそれについて機密に保持する必要があるほどの質のものであること。
(5) 当該情報が守秘義務**（下にあることを）**を示唆する状況で伝えられたこと。
(6) 当該情報を伝える者の不利となるように当該情報が無断使用されること。

重大かつ回復不能な損害が生じている必要はない。当該情報を伝える者の不利となるような当該情報の無断使用により生じた定量化できる損害がある場合には、その者は、民事上の救済を受ける権利がある。

（質問３－２）刑事救済の要件及び内容

営業秘密の侵害となる不正行為に対して、救済が認められるための要件（例えば、重大かつ回復不能な損害がある場合等）、救済の内容を教えてください。また、根拠となる法律等も教えてください。

＜回答＞
営業秘密の侵害について利用できる刑事救済は存在しない。

【更問】
TPP18.78 条(2)の規定をどのように担保しているか。特定の法令があれば教えていただきたい。
＜回答＞
TPP18.78(2)については本質問に言及がない。
CPTPP は知的財産権条項なしで署名されている。

（質問３－３）行政救済の要件及び内容

営業秘密の侵害となる不正行為に対して、行政上の救済は可能ですか。
救済が可能であれば、救済が認められるための要件および救済の内容について、根拠となる法律等と共に教えてください。

＜回答＞
営業秘密の侵害について利用できる行政上の救済は存在しない。

（質問３－４）侵害物品に対する国境措置

営業秘密侵害物品について国境措置が講じられることはありますか。あるとすれば、その内容を根拠となる法律等と共に教えてください。
併せて、国境措置が講じられた件数（2013 年～2017 年の各年毎）を教えてください。

＜回答＞
営業秘密を侵害する商品に対して講じることのできる国境措置は存在ない。

（質問３－５）侵害の未遂

営業秘密の侵害行為が未遂の場合、処罰は可能でしょうか。未遂でも処罰可能であれば、処罰対象となる具体的な行為と、その根拠となる法律等を教えてください。

＜回答＞
侵害の未遂を処罰することはできない。

（質問３－６）親告罪かどうか（刑事）

営業秘密侵害が親告罪の場合には、その根拠となる法律等を教えてください。

＜回答＞

営業秘密侵害は、シンガポールでは**犯罪(offence)**ではない。

（質問３－７）罰則（民事・刑事）

営業秘密侵害に対する罰則（損害賠償、罰金、懲役等）は、法律等にどのように規定されているでしょうか。また、罰則の決定について、最近の具体的事例があれば教えてください。併せて、法人による営業秘密侵害の罰則は、個人による侵害より加重されるのでしょうか。

＜回答＞

営業秘密侵害に対する罰則に関しては法律に規定が存在しない。

【更々問】

営業秘密侵害に対する罰則に関しては法律に規定がないとの事なので為念確認になるが、

・懲罰的賠償制度はあるか。

・侵害者に損害賠償請求を行う場合の損害額を推定する規程はあるか。

＜回答＞

成分化された罰則はないが、特定の状況下では不法行為に対し懲罰的損害賠償が認められることがある。

懲罰的損害賠償は、被告がしたことに対する裁判所の不満を反映するために認められるものであり、むしろ罰的な性質のものである。

損害賠償は、名誉毀損、侮辱、痛みなど、原告が金銭的損失以外の傷害または損失を被ったときに認める。加重的損害賠償が悪意のある虚偽に対し認められるかもしれない。

（質問３－８）時効、除斥期間（民事・刑事）

営業秘密侵害訴訟に関して、時効・除斥期間があれば、教えてください。

＜回答＞

営業秘密侵害は、当事者間に合意がなく不法行為が行われること（コモン・ローの機密情報法に基づく）又は契約の守秘義務条項への違反により行われる。シンガポールの出訴期限法第 6 条(1)(a)では、契約又は不法行為を根拠とする訴訟は、訴因が発生した日から起算して 6 年が満了した後には、提訴することができない（営業秘密の場合には、侵害者が営業秘密を伝えた者の不利となるように営業秘密を無断使用した日を意味する）。

（質問３－９）他の知的財産権との相違（民事・刑事）

営業秘密の保護に関して、民事・刑事救済の内容に違いがあれば教えてください。特に、強制捜査に関して、他の知的財産と比較した場合の相違点を教えてください。

＜回答＞

上述のとおり、営業秘密侵害に対して利用できる刑事救済は存在しない。営業秘密侵害に対して強制捜査の実施を許可する法制度がない。

（質問３－１０）リバース・エンジニアリング

リバース・エンジニアリングは営業秘密の侵害になりますか。

その他、形式上は営業秘密の許諾のない利用に該当するものの、営業秘密の侵害とは判断されない行為はあるでしょうか。

＜回答＞

被告が、営業秘密の所有者から得た機密情報を利用するのではなく、リバース・エンジニアリングにより当該情報を独力で獲得するに至った場合には、侵害とはならない。

Invenpro 判決の[137]と[138]では、シンガポール高等裁判所は、リバース・エンジニアリングについて以下の二つの事例を示し、営業秘密の侵害とはならないと説明した。

c) A は、合弁事業のために、B に秘密のレシピの形で機密情報を提供する。そのレシピは、元気を回復させる夏用スープとして販売される缶入りの「発泡性のトマト冷スープ」に関するものである。製品が販売されると、缶入りの発泡性の澄んだ冷トマトスープの事実はもはや機密ではなくなる。その味、食感、色、匂いは既知のものとなる。明らかになっていないかもしれないのは、（レシピが製品に記載されていない場合）実際のレシピである。この情報は、B の手元で機密に保持される。合弁事業の解散後に、B がこのレシピの知識を利用する場合、B は当然、機密情報の無断使用を行ったことになる。B が A と競合しようとするならば（ここでは契約上の制限事項又はその他の知的財産権は考慮しない）、B は独力で製法やレシピを再発見する必要がある。これを行う一つの方法として、エクイティにより長い間認められてきたのが、原告がすでに公衆の利用のために提供している素材からのリバース・エンジニアリングである。独立したエンジニアが、化学分析や実験室の分析を通じて各成分（及びその比率）を発見する場合、その者は、自身に秘密に与えられた情報を無断使用したことにはならない。発泡性スープの缶詰をパブリックドメインから正当に取得して、分析及び研究が行われた。B が B の所有する知識を一切利用することなく、独立して委託したエンジニアにレシピのリバース・エンジニ

*アリングを行わせたことを実証できる限りは、B はその独力で獲得した情報を利用することができなければならない。B は、A から秘密で伝えられた情報を利用しなかった。一般に、*Cadbury Schweppes Inc v FBI Foods Ltd *[1999] 1 SCR 142,* Terrapin Ltd v Builders' Supply Co (Hayes) Ltd *[1967] RPC 375 and* Mars UK Ltd v Teknowledge Ltd *[1999] EWHC 226 (Pat) (以下「*Mars*」判決という)を参照。*

d) Mars 判決では、両替機内に具現化されたコンピュータプログラムで構成される機密情報の悪用に対して提訴された。*同プログラムは暗号化されており、リバース・エンジニアリングは難易度が高かった。当該両替機を正当に獲得した被告は、リバース・エンジニアリングにより、プログラミングの詳細を発見し、当該両替機を新しい種類の硬貨の使用向けに再調整できたほどであった。これに関連して、Jacob 裁判官（当時）は、コンピュータ・コードをリバース・エンジニアリングする行為が守秘義務違反になるとする主張を却下した。当該両替機の正当な所有者には、所有者として、両替機を分解し、その機能の仕方を発見し、誰にでも自身が楽しんだことを伝える権利を有するという一般原則を含め、複数の理由が提示された。ある機械の機能の仕方を発見するために、その機械を分解する行為は、その機械がパブリックドメインから獲得されたものであれば、その事実自体はエクイティ法の観点からは不適切な行為ではない。こうした場合、原告がリバース・エンジニアリングを阻止したいのであれば、特許や著作権による保護など、他の権利を根拠としなければならない。機械が買い手に「ブラックボックス」として販売される場合、つまり、買い手が解体やその仕組みや詳細をリバース・エンジニアリングにより突き止めようとしないことに合意する場合などには、契約による制限も役に立つ可能性がある。例えば、*K S Paul (Printing Machinery) Ltd v Southern Instruments (Communications) Ltd and EP Ellis (Male) (t/a Ellis & Sons) *[1964] RPC 118* を参照。*

４．訴訟件数、裁判例

（質問４－１）訴訟件数（民事・刑事・行政）

営業秘密の侵害に対する訴訟件数（2013 年～2017 年の各年毎）を教えてください。

①民事事件についての訴訟件数と、営業秘密の侵害が認められた件数。

②刑事事件についての訴訟件数と、有罪となった件数。

③行政事件についての訴訟件数と、営業秘密の侵害が認められた件数。

※②③については、訴訟にならずとも取り締られた件数がわかれば教えてください。

④（質問２－４）に関して、訴訟がある場合には、その件数と営業秘密の侵害が認められた件数。

＜回答＞

(1)について、営業秘密侵害の形での守秘義務違反に関連して報告されている 3 件の判決を提示する。判決が報告されていない訴訟については統計を持っていない。

2017

Salad Stop Pte Ltd 対 Simply Wrapps Express Pte Ltd 及び別の訴訟 [2018] SGDC 174. 同事件では、Simply Wrapps が元従業員の入社後ほどなくして実店舗を開いたスピードを考慮して、原告の Salad Stop は、Simply Wrapps に入社した元従業員が原告の営業秘密を Simply Wrapps に漏洩したと主張した。しかしながら、裁判所は、最終的に、秘密保持義務を生じさせるような状況又は機密情報の具体的な内容が漏洩されたとする申立てを Salad Stopp は十分に説明できなかったと判断した。したがって、裁判所は、原告の請求を棄却した。

2014

IWA Design Pte Ltd 対 Spirit of Design Analogy Pte Ltd, Tung Ching Yew, Lee Chia Hwa [2014] SGDC 318. 原告の主張は、原告が意匠（顧客のために作成されたもの）、顧客リスト、価格リストの形で営業秘密及び機密情報を有しているというものであった。原告は、第 2 及び第 3 被告がこれらの営業秘密にアクセスでき、これを窃盗し、悪用し、第 1 被告に利益をもたらしたと主張した。しかしながら、裁判所は、原告はその意匠、顧客リスト又は価格リストの窃盗に関する直接の証拠を提示しなかったとして、最終的に原告の主張を棄却した。また裁判所は、被告らの経験上、該当する意匠は、原告から窃盗するのではなく、該当する顧客の要求に従って、顧客の既存の販売経路を訪問することにより容易に複製できるものだとする被告らの見解も認めた。

2014

Invenpro 対 JCS Automation [2014] 2 SLR 1045. 原告は、被告が製造したバッチ式洗浄装置が原告自身のバッチ式洗浄装置の機密とされる特徴の多くを実施したものであり、被告が機密情報（製法及び装置のデザインに関連する原告の既存の営業秘密を含む。）を利用した、と主張した。被告は、両者の製品が類似しているのは、デザイナーが Invenpro の有する類似した協議・イノベーションプロセスを辿っているからであると主張した。全般的に、裁判所は、原告が原告に帰属する機密情報の無断使用があったことを実証していないので、原告の請求は認められないと判断した。

以上から分かるように、裁判所は、訴訟が提起されたいずれの事件でも、営業秘密侵害があったことを認めなかった。

(2)から(4)については、シンガポールの法域では、営業秘密侵害を根拠として、刑事訴訟、

行政訴訟、摘発を利用することはできないと再度述べておきたい。

【更問】
提訴されても公表されないケースがどの程度あるか。下記がだいたいどのくらいの割合か。①判決(judgment)が出ないケース②判決が出ても公表(report)されないケース③判決が公表されるケース

＜回答＞ 正確な統計はない。大多数の訴訟は提起後に裁判外で解決されているため公表されていない。

（質問４－２）外国人を当事者とする訴訟（民事・刑事・行政）

民事事件、刑事事件のそれぞれについて、2013 年～2017 年の各年毎に、外国人（外国企業を含む。以下同じ）が当事者となった件数を教えてください。なお、当事者となった件数は、外国人の国籍別にご提示ください。

＜回答＞
被告が外国の国民／企業である場合の営業秘密侵害については 2013 年～2017 年に報告されている判決がない。該当する訴訟が提起されたことを示すような統計には弊所は精通していない。

（質問４－３）裁判例の概要

裁判例のうち、代表的な事件について、概要を教えてください。争点（例えば、秘密管理性等）とそれに対する判断部分を明確にして記載してください。

＜回答＞
Q4-1 への回答を参照されたい。

（質問４－４）裁判外紛争解決

営業秘密侵害事件に関して行われる仲裁・調停等の裁判外紛争解決手段の根拠法（一般法、特別法等）を教えてください。
裁判外紛争解決手段がとられた件数（2013 年～2017 年の各年毎）を教えてください。
併せて仲裁・調停等の代表的な紛争解決事例を教えてください。

＜回答＞ 仲裁の審理は秘密であるので、該当するような情報は公開されていない。

５．営業秘密侵害回避のための留意点

（質問５）留意点

貴国に進出した外国企業が営業秘密侵害を回避する観点で参考となる情報（法令、規則及び運用等）、実務上で留意すべき点がありましたら、教えてください。

＜回答＞

次のことに注意するよう提言したい。

6) 機微な書類は、安全で公表されていない場所に保管し、営業時間外はファイルに鍵をかけてしまっておき、関連電子データを暗号化すること。アクセス・複製権は、実際にそれを必要とする人員に限定し、そうした権利を適宜更新すること。
7) 営業秘密を共有しようとする者とは、秘密保持契約書に署名すること。
8) パスワード、暗号化、ログ記録の適切な利用など、効果的な IT セキュリティ措置を採用すること。
9) 優れた IT 技術方針書を整備し、従業員がそれを遵守するよう確保すること（一例として、従業員にとっては、機微な書類を第三者に電子メールで送信したり、USB ドライブや CD/DVSD を利用してファイルを転送するのが簡単なので、管理者は、従業員の USB ドライブの使用権限を制限したり、CD/DVD を焼却したりすることを検討してもよいかもしれない）。この方針書は、英語とその国の母語の両方で提供すること。
10) 会議、議論、電子メール、通信文書、電子ファイルの転送を記録することを含め、会社の内外の情報の流れについて十分に記録し、営業秘密が不正に利用された場合に、調査を行うことができるようにすること。

６．知的財産訴訟における営業秘密の保護

（質問６－１）証拠収集の開示

訴訟手続における証拠収集（書類提出命令等）関して教えて下さい。貴国の訴訟手続きにおいてはディスカバリー（及びｅディスカバリー）があると認識していますが、営業秘密がディスカバリー（及びｅディスカバリー）その他の証拠開示により公開されることはありますか。営業秘密の関しては公開されないようにする手続きはありますか。それはディスカバリー（及びｅディスカバリー）とその他の手続きとでどのように異なりますか。

＜回答＞

実務では、通常は、関係者は「秘密クラブ（confidentiality club）」を造り、機密情報を閲覧できる個人の人数を特定の指定グループに限定する。「クラブ」の各個人が守秘義務契約に署名する必要がある。裁判所は、情報の開示が限定的に行われることを確保するよう指

示を出す。例えば、機密情報を含む書類は裁判所に提出する必要がないと命じたり、裁判中は、機密情報が提出される場合は、手続きを「インカメラ」（つまり一般には公開しないこと）とすることを命じたりすることがある。

これとは別に、被告は**「リディック原則（Riddick Principle）」**として知られるもの（被告は証拠開示手続において開示された書類を付随的目的のために使用しないという暗黙の約束に従う）に拘束される。書類が公開の裁判所で使用された後には、この約束はもはや適用されないので、原告側としては、訴訟後にも秘密保持の暗黙の約束を継続させるよう申し立てることが重要となる。

（質問６－２）裁判における営業秘密の公開

裁判において営業秘密にあたる内容の証言、公開を求められることはありえますか。その情報が営業秘密だった場合に、それを公開されないようにする手続きがあれば教えて下さい。裁判が非公開で行われることがあれば、それも上記手続きの一つと考えられますか。

＜回答＞

Q6-1 への回答を参照されたい。

（質問６－３）営業秘密の共有

質問（６－１）、（質問６－２）において、営業秘密の公開等を防ぐ手段があるとしても訴訟当事者等の一定の関係者の間では営業秘密が共有される場合はあるでしょうか。

共有される場合があれば、共有されるための条件およびその対象者（例えば、相手方の代理人等）を教えてください。

＜回答＞　Q6-1 への回答を参照されたい。

（質問６－４）秘密保持命令

共有された営業秘密の漏洩を防止する措置（秘密保持命令等）がある場合、関連する規定、運用を教えてください。

＜回答＞

これに最も類似するものは、中間差止命令である。中間差止命令は、裁判や仲裁の結果又はその他ある事項の最終決定を待つ間に出される差止命令である。中間差止命令は、裁判所により紛争が正式に解決される前であっても被告を抑制しなければならない場合、すなわち、重大な回復不能な損失を被る場合のように、非常に緊急性が高い問題で要求されることが多い。

中間差止命令を認めるべきであるかを判断するに当たり、裁判所は、まず審理に付さなければならない重大な問題があること（請求に根拠がなく、訴権の濫用でなく、裁判で勝訴する何らかの見込みがあること）及び便宜の均衡により中間差止命令を認めることが支持されることを納得させられなければならない。

（質問６－５）外国企業の代理

訴訟手続において、外国企業を代理する場合はありますか。ある場合には、当事者として特に負担に感じるような手続や要件等がありましたら教えてください。また、外国企業が不利に扱われるような傾向はありますか。

＜回答＞

弊所は、シンガポールの法的訴訟において外国企業の代理を務めていない。一般に、現地の企業に対する対応と、外国企業に対する対応との間には違いはない。ただし、外国の原告は、費用の担保を供与しなければならないことがある。

７．営業秘密のライセンスの登録制度等

（質問７）

貴国における営業秘密保護に関して、特徴的な制度・運用があれば教えてください。（例えば、「営業秘密のライセンスの登録制度」等）。

＜回答＞

ない。営業秘密のライセンスを登録する必要もないし、また登録する方法がない。

８．営業秘密保護の現状

（質問８－１）データ保護

GAFA 等の情報材を中核にした企業のみならず、IoT 等の進展により全ての産業において企業の保有するデータの重要性が高まっています。貴国においては、データは著作権及び営業秘密に関する法制度等で十分に保護され得るでしょうか。データの保護に関して、新たな法律案を策定する等、国内的に新しい動き、議論があれば教えてください。

＜回答＞

シンガポールでは、個人データ保護法があり、これは著作権法や他の知的財産法とは個別の法律であるが、保護の対象は個人データだけであって、営業秘密は対象とならない。つま

り、シンガポールでは、現在、コモン・ローで規定されているように、営業秘密に関連する法律を見直す予定はない。

（質問８－２）課題

貴国において、営業秘密保護に関する法制度が整っていると貴所が感じる点があれば、教えてください。また、逆に、今後改善の余地があると貴所が感じる点があれば、教えてください。

＜回答＞

今日のつながった世界で営業秘密が容易に失われないようにするためにもっと多くのことができると言ってよいだろう。営業秘密に関連する法律は、営業秘密を競合者に持ち込み、競合者がそれを使用する状況に関与する、従来型の営業秘密の窃盗から保護するという点では、十分に発達している。会社の営業秘密をオンラインチャットルームやソーシャルメディアで共有する元従業員がいる場合には、状況はより難しくなるが、これに対処するためにできることはもっとある。

Ⅱ．マレーシア

１．営業秘密保護に関する法

（質問１－１）明文規定

貴国において、営業秘密の保護に関する明文規定（法律、政令、告示、通知、解釈基準、ガイドライン等）が存在する場合には、その名称および概要を教えてください。

＜回答＞　営業秘密とは、マレーシアの法制度において機密情報として知られるものに該当する。法律に根拠とする他の知的財産法の分野とは異なり、マレーシアの機密情報法は主にコモン・ローとエクイティを基礎としている。

（質問１－２）慣行・判例等

営業秘密の保護に関して、明文規定以外のものがあれば概要を教えてください。

＜回答＞　英国法における展開と合致して、次の三つの条件が満たされている場合に、守秘義務違反（breach of confidence）について一般にマレーシアの裁判所に提訴することができる。

i 情報が機密のものであること

ii　情報が機密であることを示した状況において開示されていること

iii　無断の使用又は開示が実際に行われたか又は予期されること

（Coco v AN Clark(Engineers) Ltd [1969] RPC 41 事件において示された）

２．営業秘密の定義、営業秘密侵害行為

（質問２－１）営業秘密の定義

貴国における営業秘密の定義を教えてください。また、営業秘密として保護されるための要件を教えてください。要件が判示された裁判例等があれば、併せて教えてください。

＜回答＞

営業秘密は機密情報の一種である。営業秘密の範囲内に包含され得る情報にはさまざまなものがある。何が機密情報となるのかについて単一の定義は存在しない。機密情報を網羅的に定義することは決してできない。機密であるとは、情報がその情報の創作者にのみ知られており、それ以外の者には知られていないという意味ではない。機密情報の法律の性質上、多くの人に情報が開示されたとしても、その開示が機密情報の被開示者に守秘義務を課す状況のもとで行われた場合には、その情報は機密に維持される。一般に、機密情報は、事業に商業的利益をもたらす機密情報とされる。

マレーシアでは、守秘義務違反の訴訟で勝訴するためには、三つの重要な要件が満たされている必要がある。その要件とは、情報が機密の性質を有するものであること、守秘義務があることを示唆する状況下において機密情報が伝達されたこと、そして当該情報の無断使用があったことの三つである。

（質問２－２）侵害行為の類型

貴国において、営業秘密の侵害となる行為の類型を教えてください。
例１：窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為。
例２：不正の手段により取得した営業秘密を使用、もしくは開示（秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む）する行為。

＜回答＞

例１と例２の行為はいずれも、マレーシアでは営業秘密の侵害となる行為の類型である。守秘義務が、機密の開示者と被開示者の間の契約から生じる場合、契約上の機密保持に関する明示又は暗示の規定が、両者間の守秘義務の履行の根拠となる。このような状況は通常は、使用者と従業者、ライセンサーとライセンシー、製造者と販売者の関与する関係に関連して生じる。

（質問２－３）侵害成立の要件

営業秘密の侵害が成立するためには、侵害者の主観的要件（例えば、図利目的や加害目的等）は必要でしょうか。

＜回答＞

不要。営業秘密の侵害が成立するための特定の要件は存在しないが、守秘義務の訴訟で勝訴するためには、コモン・ロー上の要件として三つの重要な要件を満たしている必要がある。その要件とは、情報が機密の性質を有するものであること、守秘義務があることを示唆する状況において機密情報が伝達されたこと、そして当該情報の無断使用があったことである。

（質問２－４）国外での侵害行為の扱い

例えば、貴国の企業が保有する営業秘密を外国において漏洩させ、もしくは外国において当該営業秘密を利用した製品を製造、販売等した場合に、貴国の営業秘密に関する法律で侵害を追及することは可能でしょうか。可能であれば、その根拠を教えてください。また、貴国の法律が国外における行為にまで及ぶことについて争われた事例があれば、その判断結果を教えてください。

＜回答＞

外国で起こる守秘義務違反とされる行為についてマレーシアで提訴できるためには、二つの条件を満たす必要がある。一つ目は、外国で行われた特定の開示行為が、同様の状況下でマレーシア国内において行われた場合にも、提訴可能であることである。二つ目は、訴追の対象となっている機密情報の開示が、その守秘義務違反とされる行為が行われた国の法律において合法ではないことである。これは、控訴院が Attorney General of Hong Kong v Zauyah Wan Chik & Ors and Another Appeal [1995] 2 MLJ 620 事件において示した。この場合、原告が、香港の裁判所に第１被告から第 3 被告を相手として機密情報を開示したことについて守秘義務違反を申立てた。そこにおいては、開示行為が、マレーシアで行われたとしても、マレーシア法に基づき提訴可能であるとが立証できないことにより、守秘義務違反が認められなかったはずである。

連邦裁判所が Chan Kwon Fong & Anor v Chan Wah [1977] 1 MLJ 232 判決において一般法を定めている。同判決は次のように述べている。

裁判所の見解では、海外で行われる行為については、マレーシア国内における民事責任の条件を規定する国際私法規則を確認することが必要である。

現行の法律に従って、国外で行われたとされる不法行為についてマレーシアで不法行為訴訟を提起するには、二つの条件が満たされている場合である。一つ目が、当該不法行為がマレーシア国内で行われたとしたら提訴の対象となる性質を有するものであること。二つ目が、その行為が行われた国の法律で当該行為が正当な行為に該当しないことである。

３．救済

（質問３－１）民事救済の要件及び内容

営業秘密の侵害となる不正行為に対して、救済が認められるための要件（例えば、重大かつ回復不能な損害がある場合等）、救済の内容を教えてください。また、根拠となる法律等も教えてください。

＜回答＞

営業秘密の保護に関する法律上の規定は存在しない。営業秘密の侵害は守秘義務違反という不法行為により発生し、そのような違反が想定される場合又は違反行為がある場合には差止命令が認められる。差止命令が認められるためには、原告は、回復不能な損害があること、及び損害賠償請求のみでは救済として不十分であることを立証しなければならない。原告は、守秘義務違反の結果として原告が被った損失又は損害について、裁判所において損害賠償請求も可能。

損害賠償額の判断に当たり、裁判所は、次の事項を考慮に入れる。

- 従業者による守秘義務違反と機密情報の不正利用／開示の結果原告に生じた利益の喪

失

- 違反行為を行っている被告が機密情報の不正利用又は第三者への開示により得た利益額

守秘義務違反の申立てにおける証明責任は原告が負う。したがって、使用者は機密情報の不正利用／開示から従業者が粗利益を得たことを証明しなければならない。被告側は、原告の主張に反論する証拠を提示する義務があり、従業者は情報が性質上機密に保持されるものでないことを立証しなければならない。

上記に関連して、秘密情報の開示がまだ行われておらず、予期されるだけであっても、証拠により不当な開示であるおそれがあることと、使用者に損害が生じる危険の両方が存在することが示された場合には、裁判所は、そのような使用又は開示を禁止する中間差止命令を認め、特定の状況においては、差止命令に代えて損害賠償の裁定を行うことができる。

（質問３－２）刑事救済の要件及び内容

営業秘密の侵害となる不正行為に対して、救済が認められるための要件（例えば、重大かつ回復不能な損害がある場合等）、救済の内容を教えてください。また、根拠となる法律等も教えてください。

＜回答＞　営業秘密の侵害は、大抵は民事訴訟で扱われるため、具体的な刑事救済の詳細は存在しない。

【更問】

TPP18.78 条(2)の規定をどのように担保しているか。特定の法令があれば教えていただきたい。

＜回答＞

マレーシアは TPP / CPTPP に批准していないため、これまでのところ TPP 18.78 (2) を有効にするための法律はない。

（質問３－３）行政救済の要件及び内容

営業秘密の侵害となる不正行為に対して、行政上の救済は可能ですか。

救済が可能であれば、救済が認められるための要件および救済の内容について、根拠となる法律等と共に教えてください。

＜回答＞　利用できない。

（質問３－４）侵害物品に対する国境措置

営業秘密侵害物品について国境措置が講じられることはありますか。あるとすれば、その内容を根拠となる法律等と共に教えてください。

併せて、国境措置が講じられた件数（2013 年～2017 年の各年毎）を教えてください。

＜回答＞　　ない。

（質問３－５）侵害の未遂

営業秘密の侵害行為が未遂の場合、処罰は可能でしょうか。未遂でも処罰可能であれば、処罰対象となる具体的な行為と、その根拠となる法律等を教えてください。

＜回答＞　　利用できない。

（質問３－６）親告罪かどうか（刑事）

営業秘密侵害が親告罪の場合には、その根拠となる法律等を教えてください。

＜回答＞　　利用できない。

（質問３－７）罰則（民事・刑事）

営業秘密侵害に対する罰則（損害賠償、罰金、懲役等）は、法律等にどのように規定されているでしょうか。また、罰則の決定について、最近の具体的事例があれば教えてください。併せて、法人による営業秘密侵害の罰則は、個人による侵害より加重されるのでしょうか。

＜回答＞　　上述のとおり、守秘義務違反は、コモン・ローやエクイティを根拠としている。最近の事例では、裁判所が差止め、司法譲渡？（judicial assignment）を命じている。罰則の内容は個々のケースによって異なっている。

【更々問】

営業秘密侵害に対する罰則に関しては法律に規定がないとの事なので為念確認になるが、

・懲罰的賠償制度はあるか。

・侵害者に損害賠償請求を行う場合の損害額を推定する規程はあるか。

＜回答＞

企業秘密侵害に対して懲罰的損害賠償および/または加重的損害賠償の形で罰的な損害賠

償を認めることは裁判所の裁量である。それはケースバイケースで扱われ、例外的な状況でのみ認められる。

懲罰的損害賠償は、被告がしたことに対する裁判所の不満を反映するために認められるものであり、むしろ罰的な性質のものである。

損害賠償は、名誉毀損、侮辱、痛みなど、原告が金銭的損失以外の傷害または損失を被ったときに認める。加重的損害賠償が悪意のある虚偽に対し認められるかもしれない。

（質問３－８）時効、除斥期間（民事・刑事）

営業秘密侵害訴訟に関して、時効・除斥期間があれば、教えてください。

＜回答＞

守秘義務違反という不法行為に対する請求権の除斥期間は 1953 年出訴期限法第 6 条(1)(a)に基づき 6 年である。守秘義務違反の不法行為に対する訴因は、当該不法行為について三つの要素が満たされた日をもって発生する。（Novaviro Technology Sdn Bhd v QL Plantation Sdn Bhd & Anor (Watermech Engineering Sdn Bhd, third party) [2018] 11 MLJ 392)事件を参照）

（質問３－９）他の知的財産権との相違（民事・刑事）

営業秘密の保護に関して、民事・刑事救済の内容に違いがあれば教えてください。特に、強制捜査に関して、他の知的財産と比較した場合の相違点を教えてください。

＜回答＞

営業秘密の侵害に関連する訴訟はその多くが民事訴訟である。営業秘密については、その民事救済は一般にディスカバリー（証拠開示）命令、アントン・ピラー命令、損害賠償、差止命令である。

（質問３－１０）リバース・エンジニアリング

リバース・エンジニアリングは営業秘密の侵害になりますか。

その他、形式上は営業秘密の許諾のない利用に該当するものの、営業秘密の侵害とは判断されない行為はあるでしょうか。

＜回答＞

Peko Wallsend Operations & Ors v Linatex Process Rubber Bhd [1993] 1 MLJ 225, 事件において、マレーシア高等法院は、被告が、リバース・エンジニアリングによって、同一のスラ

リーポンプの部品と鋳型を複製したことにより、原告の機械製図と立体的著作物の著作権を侵害したと判断した。おそらくは本件事件の事実関係に応じて、リバース・エンジニアリングも営業秘密侵害と判断するだろう。

Electro Cad Australia Pty Ltd & Ors v Mejati RCS Sdn Bhd [1998] 3 MLJ 422 事件においては、マレーシア高等法院は、原告である移動式建物の設計者が、被告との間で被告のために移動式建物を製造することを内容とする契約を締結していた英国の Terrapin Ltd v Builders' Supply Co (Hayes) Ltd [1960] RPC 128 事件に言及した。原告は、この製品を説明する詳細を記した冊子も作成しており、契約の満了時に、被告は原告の機密情報を活用して、同様の建物を製造した。本件では、守秘義務違反が問われ、被告は、詳細を記した冊子を発行し、建物を販売したことにより、公衆がそれらを分析し、発見することが可能となり、この方法により機密情報を発見することもできたと主張した。したがって、この情報は、公衆のアクセスできないもの、つまり、機密のものと見なされなければならない。(原文通り、前述部と矛盾？)

【更問】どのようなリバース・エンジニアリングが侵害になるのか詳しく説明して欲しい。

＜回答＞

機械製品のリバース・エンジニアリングに関するもので Peko 事件がある。 リバース・エンジニアリングの禁止がコンピュータ・ソフトウェアにまで及ぶかどうかについての法律は不明確である。

【更々問１】

（質問３－１０）の回答最終部 " The information should therefore be regarded as not being accessible to the public and, thus, confidential. "はその前の説明と矛盾しているようだがこの通りか。(意味が逆ではないか)

＜回答＞

前回は誤って、文の前の行を省略した。修正された以下の回答を見よ：

「……秘密漏洩に対する訴訟では、被告らは、詳細なパンフレットを発行し、建物を販売することによって、公衆がそれらを分析し、建物の製造方法に関する機密情報を発見することは可能であると主張した。裁判所は、このような方法で機密情報を入手するには実質的な作業が必要であると主張し、この主張を受け入れることを拒否した。すなわち、情報は一般に公開されていない、つまり機密情報ではないと見なされるべきである。」

【更々問２】

Peco 事件の解説を NET で検索すると意匠権もしくは著作権で保護される形状の模倣を

取り扱っている。その中に確かに" reverse engieering"という言葉も出てくるが通常は、簡単に目視したのみで模倣出来るすものについては"reverse engineering"と言わないと理解している。即ち、何等かの解析 PROCESS が必要で、それにより判明した知財を模倣した場合に"reverse engineering”と言うと理解している。(外観の単純模倣は寧ろ単なる意匠権模倣等に区分される）この観点で考えると Peco 事件はどの程度の解析がなされたでしょうか。また上記の" reverse engieering"に対する考えはマレーシアでも他国と同様という事でいいでしょうか。

＜回答＞

Peko 事件はリバース･エンジニアリングに言及したマレーシアで唯一の事件であるため、マレーシアの裁判所が、将来同様の状況に直面した場合には、他の裁判権、特に連邦裁判権からの判例法に頼ることになる。

４．訴訟件数、裁判例

（質問４－１）訴訟件数（民事・刑事・行政）

営業秘密の侵害に対する訴訟件数（2013 年～2017 年の各年毎）を教えてください。

①民事事件についての訴訟件数と、営業秘密の侵害が認められた件数。

②刑事事件についての訴訟件数と、有罪となった件数。

③行政事件についての訴訟件数と、営業秘密の侵害が認められた件数。

※②③については、訴訟にならずとも取り締られた件数がわかれば教えてください。

④（質問２－４）に関して、訴訟がある場合には、その件数と営業秘密の侵害が認められた件数。

＜回答＞

該当するような統計情報はないが、最近になって、弊所は、営業秘密侵害の要素のある訴訟の依頼を受けている。

【更々問】

訴訟件数、外国人の訴訟件数、裁判例の概要について、通常 各国とも裁判所が訴訟件数、概要を公開していると理解しているが、マレーシアではそのような DB はないのでしょうか。もしあれば、是非調べて欲しい。

＜回答＞

訴訟に関するデータベースはあるが、以前に要求されたような訴訟に関する統計はない。

（質問４－２）外国人を当事者とする訴訟（民事・刑事・行政）

民事事件、刑事事件のそれぞれについて、2013 年～2017 年の各年毎に、外国人（外国企業を含む。以下同じ）が当事者となった件数を教えてください。なお、当事者となった件数は、外国人の国籍別にご提示ください。

＜回答＞　　該当するような統計情報がない。

（質問４－３）裁判例の概要

裁判例のうち、代表的な事件について、概要を教えてください。争点（例えば、秘密管理性等）とそれに対する判断部分を明確にして記載してください。

＜回答＞

機密情報及び営業秘密の漏洩に関連する弊所の最近の事例では、被告が原告の会社を退職した後に開発したソフトウェアに関するものがあった。被告の原告との雇用契約には、秘密保持条項が存在していた。

裁判所は、被告に不利な決定を下し、原告に以下を認めた。

g) 無期限の禁止的差止命令
h) 司法譲渡（Judicially assignment）？
i) 侵害素材の引渡し
j) 裁判所による一般的損害額の査定
k) 総額 60 万リンギットの法定損害賠償、追加の損害賠償、懲罰的損害賠償、加重的損害賠償
l) 1,324,329.21 リンギットの費用の負担

Shaifubahrim bin Mohd v EM Exhibitions (M) Sdn Bhd & Anor [2012] 9 MLJ 84

原告が提示した証拠、並びに被告自身の証拠と告白に基づき、顧客リストに類似する原告の出展者データベースの機密情報が被告により不正利用された証拠があると判断された。**（原文から推定）**したがって、裁判所は、原告の出展者データベースの主要な情報に関連して被告が原告の機密情報を侵害したと判断した。

【更々問】

（質問４-３）の回答で弊所の最近の事例とあるが、その下のある"Shaifubahrim bin Mohd v EM Exhibitions (M) Sdn Bhd & Anor [2012] 9 MLJ 84"のことか。また"judicially assignment"の具体的にどういうものか。

＜回答＞

"Shaifubahrim bin Mohd v EM Exhibitions (M) Sdn Bhd & Anor [2012] 9 MLJ 84"は、司法の命令については言及していない。"Shaifubahrim bin Mohd v EM Exhibitions (M) Sdn Bhd & Anor [2012] 9 MLJ 84"の判決は司法の命令について言及していない。回答の例は、秘密漏えい罪を含む別の未報告の事件で言及されたもので、裁判所が、作成されたソフトウェアを正当な所有者であると見なされた原告に司法的に譲渡されるように命じたものである。

（質問４－４）裁判外紛争解決

営業秘密侵害事件に関して行われる仲裁・調停等の裁判外紛争解決手段の根拠法（一般法、特別法等）を教えてください。

裁判外紛争解決手段がとられた件数（2013 年～2017 年の各年毎）を教えてください。

併せて仲裁・調停等の代表的な紛争解決事例を教えてください。

＜回答＞　紛争解決手法については当事者間の契約により決定される。こうした事件は、本質的に秘密が保持されるものであるため、統計や事例が存在しない。

５．営業秘密侵害回避のための留意点

（質問５）留意点

貴国に進出した外国企業が営業秘密侵害を回避する観点で参考となる情報（法令、規則及び運用等）、実務上で留意すべき点がありましたら、教えてください。

＜回答＞

機密情報を共有する必要がある環境にあっては、企業が情報の機密を保持するために取るべき実務上の手段には、次のものなどがある。

a）当該情報が機密情報であることを明確に伝える

b）情報の共有が先任者又は責任者であることを理由に行われた旨を通知する -*Faccenda Chicken Ltd v Fowler* [1986] 1 All ER 617 at 628

c）情報へのアクセスを明らかに制限及び保護する

d）被告の機器に情報の無断複製及び共有ができないようにするための技術手段を採用する

e）守秘義務又は機密保持契約を締結する（これは、単発プロジェクトのパートナー又は合弁事業に固有のものであっても、被告に幅広く一般的に適用されるものであってもよい）

f）または、雇用契約に機密保持条項を含める

６．知的財産訴訟における営業秘密の保護

（質問６－１）証拠収集の開示

訴訟手続における証拠収集（書類提出命令等）関して教えて下さい。貴国の訴訟手続きにおいてはディスカバリー（及びｅディスカバリー）があると認識していますが、営業秘密がディスカバリー（及びｅディスカバリー）その他の証拠開示により公開されることはありますか。営業秘密の関しては公開されないようにする手続きはありますか。それはディスカバリー（及びｅディスカバリー）とその他の手続きとでどのように異なりますか。

＜回答＞

1964 年司法裁判所法（Courts of Judicature Act 1964）第 15 条は、当該事項を秘密にすることが司法、公共の安全、公共の安寧又は財産の利益にとって妥当であると裁判所が納得する場合を除き、手続は公開の裁判所でなされなければならないと定めている。しかし、該当する場合は、手続は、非公開で行われる。

通常の手続では、裁判所は、一方の当事者の申立てがあり、その者が秘密保持の必要性が妥当であることを示す場合は、特定の書類を秘密に維持することができる。営業秘密の手続における機密書類は、公衆に公開されないように裁判所が細心の注意を払って取り扱う。

裁判所は、**2012 年裁判規則（Rules of Court 2012）の第 24 条第 3 項(1)**の以下の書類のディスカバリーを命ずることができる。

c)　当事者が根拠とする書類又は根拠としようとする書類

d)　当事者の主張に不利に働く、他方の当事者の主張に不利に働く又は他方の当事者の主張を裏付ける可能性のある書類

ディスカバリーは、関連書類について命じられる。ディスカバリーの命令は、「必要性」のテストに基づき判断される。機密書類は、それが関連するときは、その開示が法律で禁止されている場合を除き、開示されなければならない。秘匿特権は、機密書類には適用されない。裁判所は、制限された閲覧のために機密書類の編集又は提出を許容することができる。

（質問６－２）裁判における営業秘密の公開

裁判において営業秘密にあたる内容の証言、公開を求められることはありえますか。その情報が営業秘密だった場合に、それを公開されないようにする手続きがあれば教えて下さい。裁判が非公開で行われることがあれば、それも上記手続きの一つと考えられますか。

＜回答＞

上の質問６－１と同じ答え。裁判手続はカメラに記録されている。裁判官は、裁判において秘密情報が無用に開示されないように保護する裁量権を有する。

（質問６－３）営業秘密の共有

質問（６－１）、（質問６－２）において、営業秘密の公開等を防ぐ手段があるとしても訴訟当事者等の一定の関係者の間では営業秘密が共有される場合はあるでしょうか。

共有される場合があれば、共有されるための条件およびその対象者（例えば、相手方の代理人等）を教えてください。

＜回答＞

訴訟において機密書類を相手方当事者と共有するかどうかの判断は、裁判長に委ねられている。さらに、当事者らは、関連する書類に関して秘密保持のため同意命令に服する。

（質問６－４）秘密保持命令

共有された営業秘密の漏洩を防止する措置（秘密保持命令等）がある場合、関連する規定、運用を教えてください。

＜回答＞　　当事者らは、関連する書類の秘密保持のため同意命令に服する。

（質問６－５）外国企業の代理

訴訟手続において、外国企業を代理する場合はありますか。ある場合には、当事者として特に負担に感じるような手続や要件等がありましたら教えてください。また、外国企業が不利に扱われるような傾向はありますか。

＜回答＞

弊所は訴訟手続において外国企業を代理する場合がある。事件の状況によっては、裁判所がマレーシアで訴訟を行おうとする外国企業に対して費用の担保を供与するよう命じることがある。費用の担保は、被告が勝訴した場合に、被告が原告から費用を回収できるよう確保するために、外国人である原告が裁判所に支払う資金である。外国企業が不利に扱われるような傾向はない。

７．営業秘密のライセンスの登録制度等

（質問７）

貴国における営業秘密保護に関して、特徴的な制度・運用があれば教えてください。（例えば、「営業秘密のライセンスの登録制度」等）。

＜回答＞

機密情報の登録制度は存在しない。保護が可能となるのは、情報を秘密に維持することによってだけである。一度公開されてしまえば、その後情報を再び秘密にすることはできない。不正に利用された情報の所有者が法的措置を講じ、被った損害に対する支払いを得たとしても、情報を秘密に保持することには敵わない。

保護を維持する際に重要となるのは、企業が適切に管理することである。従業員による機密情報へのアクセスは、「知る必要性」に基づく管理により制限するべきである。なぜなら、企業が機密情報を失う最大の原因は、従業員が同じ業種の別の企業に移籍してしまうことだからである。雇用契約や供給業者、請負業者等の第三者との契約には適切な条項を含めなければならない。

８．営業秘密保護の現状

（質問８－１）データ保護

GAFA 等の情報材を中核にした企業のみならず、IoT 等の進展により全ての産業において企業の保有するデータの重要性が高まっています。貴国においては、データは著作権及び営業秘密に関する法制度等で十分に保護され得るでしょうか。データの保護に関して、新たな法律案を策定する等、国内的に新しい動き、議論があれば教えてください。

＜回答＞

マレーシア 1987 年著作権法には、営業秘密の保護に関して具体的に定めた規定は存在しないが、コンピュータプログラムの形でのデータや技術は 1987 年著作権法で保護される。

マレーシアには、2010 年個人データ保護法があり、この法律が商取引に関して「個人データ」を処理し、管理し、その処理の権限を与える者に適用される。同法は、マレーシアを通過する目的以外で、個人データの処理を行うためにマレーシアの施設を利用する場合には、マレーシアで設立されていない者（例えば、外国企業）にも適用される。一定の部類のデータの利用者は、個人データ保護省に登録することが義務付けられる。

（質問８－２）課題

貴国において、営業秘密保護に関する法制度が整っていると貴所が感じる点があれば、教えてください。また、逆に、今後改善の余地があると貴所が感じる点があれば、教えてください。

＜回答＞

マレーシアの裁判所は、営業秘密の保護においてよい仕事をしたと考える。ただし、世界は技術指向に発展し続けているので、明確な法律がないマレーシアでは、営業秘密に関する法律を制定する必要がある。

第２章「水際措置制度に関する情報調査」回答

Ⅰ．シンガポール

１．水際措置に関する法律等

（質問１－１）明文規定

貴国において、知的財産侵害品に対する水際措置に関する明文規定として、少なくとも、商標法（81条～93A条）、TRADE MARKS (BORDER ENFORCEMENT MEASURES) RULES、著作権法（140A条～140LA条）、COPYRIGHT (BORDER ENFORCEMENT MEASURES) REGULATIONSが存在すると認識しています。

この理解で正しいでしょうか。上記以外に水際措置を可能にする明文規定（法律、政令、告示、通知、解釈基準、ガイドライン等）が存在する場合には、その名称を教えてください。

＜回答＞

上記の規定の情報は正しくない。著作権及び商標権侵害品に対する水際措置に関する規定は、以下のとおりである。

(e) 商標法(Cap. 332, Rev Ed. 2005)第81条から第100条
(f) 1999年商標（水際措置）規則
(g) 著作権法(Cap. 63, Rev Ed 2006)第140A条から第140L条
(h) 著作権（水際措置）規則

2018年7月9日に2018年知的財産（水際措置）法（「IPBE法」）がシンガポール議会で可決され、2018年8月2日に大統領がこれを承認した。IPBE法には、著作権法及び商標法への改正が盛り込まれ、正式に(1)登録意匠法（Cap. 266, Rev Ed 2005）に水際制度を取り入れ、(2)地理的表示法（2014年第19号）の水際措置を実施することになる。

輸出入法規則（Cap. 272A）は輸出入の規制、登録と管理について規定しており、関税法（Cap. 70）は関税と物品税に関連するものであるが、いずれの法律も、IPBE法により、権利者による著作権又は商標の侵害訴訟提起を可能にするために、著作権法及び商標法の関連条項に基づき求められている情報を権利者に提供する権限を長官に与える規定を取り込んでいる。

輸出入規制規則は、規則3において、物品が適用除外品である場合を除き、商品を輸入する前に、シンガポール税関長官の輸入許可を取得しなければならないと定めている。この輸入許可には、取引表示を付さなければならず、虚偽であることが判明した場合は、その輸入者は違反行為により有罪となる。消費者保護（取引表示・安全要件）法（Cap. 53, 2013 Rev Ed）は、取引の過程において供給された商品の誤表示を禁じる法律である。第4条によれば、取引の過程において又は業として(a) 商品に虚偽の取引表示を付すか、又は(b) 「虚偽の取

引表示」が付された商品を供給する者は、違反行為により有罪となる。第8条は、商標法（Cap. 332）の意味における商標又はその一部である取引表示が、虚偽の取引表示となり得ることを具体的に明記している。

【更問】
IPBE Actについての英文リンクを教えていただけますか。
＜回答＞
https://sso.agc.gov.sg/Act/IPBEA2018/Uncommenced/20180831104805?DocDate=20180820

【更々問】
タイムリーな話題として、TPP発効に伴い国内法を改正していると了解しているが、改正概略を教えて欲しい。IPBE法がそれにあたるという理解でいいのか。

＜回答＞
TPPに従ってシンガポールの法律を成文化していない。TPPの知的財産章の目的は、シンガポールの法律ですでに大部分が順守されていた。IPBE法の目的は、TPPではなく、欧シンガポールFTA(The European Union-Singapore Free Trade Agreement(EUSFTA))に基づくシンガポールの義務を果たすことである。

（質問１－２）慣行等

水際措置に関して、明文規定以外の慣行等があれば教えてください。
＜回答＞
シンガポール税関のウェブサイトのクイックガイド
https://www.customs.gov.sg/businesses/border-enforcement-of-intellectual-property-rights/quick-guide-for-copyright-and-trade-mark-owners-and-licensees では、問い合わせれば、水際措置に関して役に立つ要約を提供してくれる。

２．水際措置に関与する行政機関

（質問２－１）機関

貴国において、模倣品対策に取り組む行政機関は、警察犯罪捜査部門 特殊犯罪部 知的財産権室（Singapore Police Force, Criminal Investigation Department, Intellectual Property Rights Branch (IPRB)）、検事局(Attorney-General's Chambers (AGC))、シンガポール移民登録局(Immigration & Checkpoint Authority (ICA))、シンガポール税関

(Singapore Customs）と承知しています。
水際措置に関して上記の4者の役割と分担を教えて下さい。

＜回答＞
水際措置に関する主要機関は、シンガポール税関である。シンガポール税関長官は、侵害複製物又は侵害商品を検査及び／又は差押えする権限を与えられており（申立てを受けて、又は職権により行動する）、差押えについて異議申立人及び輸入者／受託者に通知する。本年すでに成立している IPBE 法は、商品の所有者による侵害訴訟の提起を容易にするために、シンガポール税関／長官に差押又は差止商品に関連する情報を取得・提供する権限を新たに与えている。
シンガポール税関は、侵害品の差押え後は、通常であれば模倣品を特定する権利者と協力する警察犯罪捜査部門 特殊犯罪部 知的財産権室（IPRB）に当該事案を引き渡す。商品が模倣品と確認されると、IPRB は、検事局（AGC）と協力して訴追するか、権利者に AGC の許可を得て民事訴訟を提起するよう要請する。
シンガポール移民登録局（ICA）は、通常は、模倣品取締りには関与しない。

（質問２－２）機関ごとの役割

質問２－１に提示した 4 者のうちの 3 者である、警察犯罪捜査部門特殊犯罪部知的財産権室、検事局、シンガポール移民登録局の組織図を教えてください。組織図の中で水際措置に関与する部署があれば、その部署名および水際措置における役割を教えてください。
また、シンガポール税関の組織図は下記リンク先に公開されています。シンガポール税関で水際措置水際措置に関与する部署があれば、その部署名および水際措置における役割を教えてください。
https://www.customs.gov.sg/about-us/organisation-overview/organisational-structure

＜回答＞
IRPB: 警察犯罪捜査部門 特殊犯罪部 知的財産権室（IRPB）の組織図はない。ただし、IRPB は、シンガポール警察の特殊任務部門の警察犯罪捜査部門に属すると我々は承知している。
https://www.police.gov.sg/about-us/organisational-structure/specialist-staff-departments/criminal-investigation-department#content

AGC: https://www.agc.gov.sg/docs/default-source/about-us-document/agc-org-chart-1-may-2018-(for-agc-intranet-and-agc-website).pdf

ICA: https://en.wikipedia.org/wiki/File:OrgChart.jpg

（質問２－３）その他の機関

質問２－１に記載した機関以外にも水際措置に関与する機関があれば、その名称及び役割を教えてください。

＜回答＞　他には水際措置に関与する機関はない。

３．差止めの対象

（質問３－１）申立てによる輸入差止め

貴国では、商標権について、登録商標の所有者（）またはライセンシー（licensee）が商標権侵害品の輸入の差止めを申立て可能であると理解しています（商標法 82 条）。

また、著作権について、著作権の所有者（owner）またはライセンシー（licensee）が著作権侵害品の輸入の差止めを申立て可能であると理解しています（著作権法 140B 条）。

それでは、申立てにより、商標権及び著作権以外の知的財産権を侵害する物品の輸入の差止めは可能でしょうか。差止め可能であれば、その根拠（法律、運用、ガイドライン等）を教えてください。

＜回答＞

（IPBE 法の成立により）現在は、**申立てにより**、シンガポール税関が以下のものについて留置、検査することが可能である。

(iii) **（2014 年地理的表示法の新第 67 条に基づき）**登録されている**地理的表示**に関連する、輸入又は輸出された侵害品（通過中の商品を含む。）。当該複製物がシンガポールにおいて商業上又は実際に存在する者に委託されていることを条件とする。

(iv) （**登録意匠法**（Cap. 266, Rev Ed 2005）**の新第 68D 条(4)に基づき**）登録されている意匠に関連する、輸入又は輸出された侵害品。（**通過中の商品を除く**。）

【更問】

回答にある”goods in transit provided that the copies are consigned to any person with a commercial or physical presence in Singapore”について、具体的にどのような transit を指しているのか。シンガポールを経由して他の国に送られるものは含まれないという理解で良いか。

＜回答＞

著作権法、商標法、登録意匠法および地理的表示法によると、「通貨貨物」とは、「シンガポール国内に持ち込まれたか国内で積替えられたかに関わらず、同一または別の輸送機関によって他国へ運ばれる予定のものを意味する。

（質問３－２）申立てによる輸出・通過貨物の差止め

商標権・著作権・その他の知的財産権について、貨物の①輸出や②通過、③積替えの場面においては、申立てによって侵害品の差止めをすることはできないという理解でよろしいでしょうか。

＜回答＞

IPBE 法が制定されるまでは、著作権法及び商標法に基づき権利者が提起する水際措置の対象は、シンガポールに**輸入**された侵害の疑念のある商品のみに限定されていた。しかしながら、IPBE 法により、シンガポール税関局は、権利者の申立てにより、著作権又は商標権について侵害の疑念のある商品で**輸出**されるものを差し押さえることを認められている。侵害された権利が、著作権、商標又は地理的表示（ただし、登録意匠ではないもの）である場合には、**通過中の商品（当該複製物がシンガポールにおいて商業上又は実際に存在する者に委託されていることを条件とする。）**も差し押さえることができる。一方、侵害された権利が登録意匠権である場合、**通過中の商品**は厳密には差し押さえることはできない。

（質問３－３）職権による差止め

貴国では、商標権については、税関職員等が職権で、侵害の疑念のある輸入された商品、輸出される商品や通過貨物の留置、検査が可能であると理解しています（商標法第 93A 条等）。

また、著作権については、職権で、著作権侵害の疑念のある輸入された複製物、輸出される複製物や通過貨物の複製物の留置、検査が可能であると理解しています（著作権法第 140LA 条等）。

それでは、貴国において、（申立てがなくとも）職権で、商標権及び著作権以外の知的財産権を侵害する疑念のある輸入物品、輸出物品、通過貨物及び、積替え貨物の留置、検査を行うことは可能でしょうか。可能であれば、その根拠（法律、運用、ガイドライン等）を教えてください。

＜回答＞

なお、税関は、シンガポールに輸入されたか又はシンガポールから輸出される侵害の疑いのある商品を職権により留置、検査する権限を有する。通過中の商品では、職権による留置、検査が可能であるのは、商品又は複製物がシンガポールにおいて商業上又は実際に存在するいずれかの者に委託されている**場合に限定される**。これについては、商標法第 93(A)条及び著作権第 140LA 条に定められている。

質問に関しては、可能であると回答する。シンガポールでは、（IPBE 法の成立により）現在は、**著作権**又は**商標**以外で、輸入又は輸出された**地理的表示**侵害品、さらに通過中の商

品（これについても、複製物がシンガポールにおいて商業上又は実際に存在するいずれかの者に委託されている場合に限定される）の職権による留置、検査が可能である。これは、2014 年地理的表示法に新たに取り込まれた第 67 条の条文によるものである。

（質問３－４）申立て、職権以外の差止め

上記の（質問３－１）～（質問３－３）でお聞きしている、輸出入、通過貨物・積替え貨物に関する申立てもしくは職権による差止め以外の方法で差止めるというのはありますか？ ある場合は、具体的にどの執行機関が、①輸出・②輸入・③通過・④積替え貨物のうちどれを差止める場合があるか教えて下さい。

＜回答＞

申立て又は職権によるもの以外には、侵害品を差し止める方法はない。

（質問３－５）執行機関による侵害判断

水際の現場において、執行機関は、すでに裁判所で侵害判断がなされた物品以外についても、自ら侵害／非侵害を判断して差止めをすることはありますか。

＜回答＞

この質問は、裁判所が侵害判断を行った際には、税関がさらに同種の商品を差し止めることができるかどうかという問いであろうか。この点が判明してから、回答を行いたいと思う。

【更問】

司法判断によって侵害が確定した物品によく似た別の物品について、例えば真正品 X に対して既に侵害と司法判断が出ている模倣品 X’に関しては差止めができると理解しています。この質問はそれを越えて模倣品 X”が検出された時に税関が自らの判断で差止めることはあるか、という質問です。訴訟が係属中で侵害判断が確定していないものについても同様かと思います。

＜回答＞

税関には物品を差止める裁量権があり、税関が商品を模倣品と疑う場合には、係争中の訴訟があるかにかかわらず、物品を差し止めることができる。ほとんどの場合は、模倣品の形態は千差万別で（例えば、同一貨物の中でも異なる形態がある場合がある）、税関は裁判所よりも権利者の証明に頼るのが実際のところである。

４．商標法及び著作権法の内容

（質問４－１）商標法 82 条、著作権法 140B 条の運用

水際措置の申請には、「(a)自己が登録商標の所有者又は使用権者（ライセンシー）であり、(b)商標権の侵害にあたる商品が輸入されることが予期され、(c)(i)当該商品を特定し (ii)当該商品の予期される輸入時期と場所を長官が確定できるようにし、かつ(iii)当該商品が侵害商品であることを長官に認めさせるために、十分な情報を提供し、かつ(d)自己が当該輸入行為に反対することを記載すること」を長官に通知することが必要であると承知しています（商標法 82 条）。

上記の(c)に関して、「侵害商品であることを長官に認めさせるために十分な情報」とは具体的にはどのような程度が要求されるでしょうか。（なお、著作権法 140B 条においても、同様の文言で規定があると理解しています。）

＜回答＞

「十分な情報を提供する」ことに何が要求されるのかについての解釈を示す裁判例はない。実務では、商品を差し押さえるには、税関に詳細な情報が提供される必要がある。商品名以外に、この内容としては、船舶の名称、船舶の到着日、商品が置かれているコンテナ番号が含まれる。商品がどこで見つかるかという具体的な情報がなければ、税関が侵害品を探し当てることを引き受ける可能性は薄い。

（質問４－２）ライセンシーによる申立て

商標法第 82 条及び著作権法 140B 条では、ライセンシーも水際措置の申し立てを行うことができると規定されています。

申し立てができるのは独占的ライセンシーのみでしょうか。それとも、非独占的なライセンシーでも申し立てが可能でしょうか。

＜回答＞

この性質の命令を申し立てるライセンシーは、独占的ライセンシーである必要があると我々は考える。それは、水際措置の申立てが、その後の著作権又は商標権の侵害訴訟を提起する意図を前提として行われるためであり、訴訟提起はシンガポール税関が商品の留置を継続する条件となっている。商標法第 45 条及び著作権法第 123 条に基づき、（所有者のほかに）独占的ライセンシーのみが訴訟を提起することができる。

５．商標権・著作権侵害品に対する手続

（質問５－１）手続

執行機関における**商標権被疑侵害品の**差止めから処分までの流れについてお尋ねします。

以下の（A）～（D）における手続、手続の内容の記入に際しては、本質問の末尾の（記載のための参考例）を参考に記入をお願い致します。

（A）**商標権について、申立てによって**被疑侵害品の差止を行う場合の、処分の流れを、手続、具体的内容及び期限（前のどの手続からの期限かを明確にして）に分けて以下の表にご記入ください。なお、各手続に要する平均的な期間及び各手続の根拠となる法律（政令やガイドラインを含む）を併せて教えてください。

Step	Detailed explanation	Time limit
手続 1　長官への通知の提出	水際措置の申立人は、商標法第 82 条(1)に基づく通知を完了しなければならない。 この通知には、以下を記載しなければならない。 1) 自身が登録商標の所有者であること、又は当該通知を行う権利を有するライセンシーであること 2) 登録商標に関連して侵害にあたる商品が輸入されることが予期されること 3) (a) 侵害複製物又は商品を特定し、(b) 侵害複製物又は商品が輸入されることが予期される時期と場所を長官が確定できるようにし、かつ、(c) 当該複製物又は商品が侵害複製物又は商品であることを長官に認めさせるために、 十分な情報を提供すること、 4) 自身が当該輸入行為に反対すること 1999 年商標（水際措置）規則の第 3 条(1)に基づき、上記の通知は、次の書類及び手数料を添付しなければならない。 1) 通知の記載事項が真実である旨の宣誓書 1 通 2) 200 シンガポールドルの手数料 3) 通知で指定された商標に関連する商標登録証の写し 1 通 4) 登録商標の登録が常時適切に更新されたこと	税関局の事務所の営業時間内、また権限のある職員が通知に関連して同法に基づき合理的に措置を講じることのできる時点。商標（水際措置）規則の規則 4。

	の証拠 5) 登録商標の所有者／ライセンシーの代理人である者により通知が出される場合、当該通知者の権限についての証拠	
手続2　担保及び約束の供与	商標法第 83 条(a)に基づき、差押えのためには、預託金又は銀行保証の形で担保が要求される。担保が供与されない場合、知的所有権庁は、商品の差押えを拒絶することができる。 要求される預託金又は担保の金額は、(a)侵害複製物又は商品の差押えの結果として政府が被る虞のある債務若しくは費用を政府に弁済するため、及び(b) 侵害訴訟が却下又は中止される場合に裁判所が命ずる賠償を損失を被った被告に支払うために十分なものでなければならない。要求される担保の金額に関しては、シンガポール税関の業務管理部（Operations Management Branch）に問い合わされたい。 なお、権利者は、侵害複製物又は商品の差押え、輸送、保管、処分に関連する全費用を負担するために誓約書（Letter of Undertaking）も提出する必要がある。	職員が商品の検査・差押えを可及的速やかに進めることができるように、通知の提出と同時が望ましい。
手続3　税関による差押え	商標法第 82 条(4)及び第 93 条(A)に基づき、長官は、通過中の商品以外の侵害品がシンガポールに輸入又はシンガポールから輸出される場合は、当該侵害品を差し押さえることができる。（通過中の商品が除外されるのは、当該商品がシンガポールにおいて商業上又は実際に存在する者に委託されていない場合に限る。） 商標法第 84D 条に従って、差し押さえられた複製物は、長官が指示する安全な場所に置かれる。	手続 1 の通知の提出から 60 日以内

手続4　税関から被疑侵害者及び異議申立人への連絡	第 85 条(1)に基づき、長官は、輸入者／受託者に対して、差押えについて通知し、また異議申立人にも差押通知を交付する。	可及的速やかに
手続5　侵害訴訟の提起	規則 8 と 9 に基づき、異議申立人は、著作権又は商標権侵害訴訟を提起し、長官により差押通知が交付されてから 10 日営業日以内に、その旨を長官に通知する必要がある。侵害訴訟の出訴期限は、異議申立人の申立てにより、さらに 10 営業日延長することができる。	

【更問１】

輸入のみが差止めの対象になるという理解でよいか。

＜回答＞

以前はそうだったが、IPBE 法の可決後、輸出品および輸送中の商品（侵害品/コピーがシンガポールで商業的または物理的に存在する者に委託されている場合）は、請求により差止められることもある。

【更問２】

①step1 の notice にはどの程度記入する必要があるか（分かる範囲で良いのか、全ての項目を記入しないと受け付けてもらえないのか、など）。また notice のフォームを添付していただきたい。

＜回答＞

必要な情報は次のとおり。

・輸入者の氏名と住所　・模倣物品の到着予定日

・シンガポールへの輸入が見込まれる港、空港、またはチェックポイントの名前

・船名、航空機のフライト番号、または物品のコピーがシンガポールに輸入されることが予測される自動車の車両登録番号・入手可能な場合、（(i) 模倣品の製造国　(ii) 商品がシンガポールに輸入される実際の時間と場所を示すその他の情報。詳細については、(添付 1-1)、(添付 1-2)として添付する。詳細については添付 1 参照。

②step3 の”60 days”はどの期間を指すのか。例えば、荷物の到着日が特定できない場合に、おおよその日付から 60 日間取り締まってくれるのか。

＜回答＞

例えば、商品がいつ到着したかを確認するのが難しい場合には、通知が提出された翌日から 60 日とする。

（B）**商標権について、職権によって**被疑侵害品の差止めを行う場合の処分の流れを、手続、具体的内容及び期限（前のどの手続からの期限かを明確にして）に分けて以下の表にご記入ください。なお、各手続に要する平均的な期間及び各手続の根拠となる法律（政令やガイドラインを含む）を併せて教えてください。

＜回答＞

第 93A 条（3）に基づき、輸出入の手続は手続 3 以降が異なっている。参照しやすいように、二つの表に分けて示した。

侵害品が輸入される場合

Step	Detailed explanation	Time limit
手続 1　税関による差押え	商標法第 93A 条(1)に基づき、権限のある職員は、シンガポールから輸入された商品又はシンガポールから輸出される商品（シンガポールにおいて商業上又は実際に存在するいずれかの者に委託された通過中の商品を含む。）を検査又は差押えすることができる。 第 140D 条に基づき、差し押さえられた複製物は、長官が指示する安全な場所に置かれる。	-
手続 2　税関による被疑侵害者及び異議申立人への連絡	第 93A 条(2)に基づき、長官は、差押商品の輸入者、輸出者又は受託者に対して、及び登録商標の所有者に対して、書面通知を行わなければならない。この通知では、差押商品を特定し、第 86 条の販売業者の権利を設定しなければならない。	可及的速やかに
手続 3　長官への通知の提出	第 93 条(A)(3)(a)(i)と(ii)を第 82 条(1)とともに解釈して、登録商標の所有者は、商標法第 82 条(1)に基づく通知（申立てによる、差押えの場合になされるものと同じ通知）を行わなければならない。 この通知において、所有者は、以下を記載しなければならない。 1) 自身が登録商標の所有者であること、又は当該通知を行う権利を有するライセンシーであること 2) 登録商標に関連して侵害にあたる商品が輸入されることが予期されること 3) (a) 侵害複製物又は商品を特定し、(b) 侵害複製物又は商品が輸入されることが予期される時期と場所を長官が確定できるようにし、かつ、(c) 当該複製物又は商品が侵害複製物又は商品であることを長官に認めさせるために、 十分な情報を提供すること、 4) 自身が当該輸入行為に反対すること	所定の期間内（所定の期間が具体的にどうなっているかは後記更問を本日時点では確認下さい。以下同様。）

	通知の見本は、1999 年商標（水際措置）規則の別表に掲載されている。 1999 年商標（水際措置）規則の規則 3(1)に基づき、上記の通知には、次の書類及び手数料を添付しなければならない。 1) 通知の記載事項が真実である旨の宣誓書 1 通 2) 200 シンガポールドルの手数料 3) 通知で指定された商標に関連する商標登録証の写し 1 通 4) 登録商標の登録が常時適切に更新されたことの証拠 5) 登録商標の所有者／ライセンシーの代理人である者により通知が出される場合、当該通知者の権限についての証拠	
手続 4　担保及引き続きび約束の供与	第 93 条(A)(3)(a)(iii)を第 83 条とともに解釈して、差押えのためには、預託金又は**銀行保証**の形で担保が要求される。 要求される預託金又は担保の金額は、(a)侵害複製物又は商品の差押えの結果として政府が被る虞のある債務若しくは費用を政府に弁済するため、及び (b) 侵害訴訟が却下又は中止される場合に裁判所が命ずる賠償を損失を被った被告に支払うために十分なものでなければならない。要求される担保の金額に関しては、シンガポール税関の業務管理部（Operations Management Branch）に問い合わされたい。	手続 3 の通知の提出と同時

侵害品が輸出される場合

Step	Detailed explanation	Time limit
手続 1　税関による差押え	商標法第 93A 条(1)に基づき、権限のある職員は、シンガポールから輸入された商品又はシンガポールから輸出される商品（シンガポールにおいて商業上又は実際に存	-

	在するいずれかの者に委託された通過中の商品を含む。）を検査又は差押えすることができる。	
手続 2　税関による被疑侵害者及び異議申立人への連絡	第 93A 条(2)に基づき、長官は、差押商品の輸入者、輸出者又は受託者に対して、及び登録商標の所有者に対して、書面通知を行わなければならない。この通知では、差押商品を特定し、第 86 条の販売業者の権利を設定しなければならない。	可及的速やかに.
手続 3　侵害訴訟の提起	第 93 条(3)(b)(i)に基づき、シンガポールに輸出される商品又はシンガポールにおいて商業上又は実際に存在する者に委託された通過中の商品については、登録商標の所有者は、自己の商標の侵害訴訟を提起しなければならない。侵害訴訟が提起されない場合、留置された商品は、輸入者、輸出者又は受託者に引き渡される。	所定の期間内
手続 4　長官への裁判所命令の送達	第 93 条(3)(b)(ii)に基づき、登録商標の所有者は、商品のさらなる留置を許可する裁判所命令を長官に送達しなければならない。	所定の期間内
手続 5　預託金又は担保の供託	第 93 条(3b)(iii)に基づき、登録商標の所有者は、(a) 当該商品の留置、保管、処分に関連して政府が被った又はさらに被る虞のある債務若しくは費用を政府に弁済するため、及び(b) 裁判所が命ずる賠償を当該商品の留置により損失又は損害を被るいずれかの者に支払うために十分な金額の預託金又は担保を提供しなければならない。	所定の期間内
手続 6　差押商品の輸送	第 93 条(A)(5)に基づき、差押商品は、長官の指示する安全な場所に運ばれなければならない。	

（C）**著作権について、申立てによって**被疑侵害品の差止めを行う場合の処分の流れを、手続、具体的内容及び期限（前のどの手続からの期限かを明確にして）に分けて以下の表にご記入ください。なお、各手続に要する平均的な期間及び各手続の根拠となる法律（政令やガ

イドラインを含む）を併せて教えてください。

Step	Detailed explanation
手続 1　長官への通知の提出	水際措置の申立人は、著作権法第 140B 条(1)に基づく通知を完了しなければならない。 申立人は、この通知には、以下を記載しなければならない。 1) 自身が著作権の所有者であること、又は当該通知を行う権限を有するライセンシーであること 2) 著作権に関連して侵害複製物が輸入されることが予期されること 3) (a) 侵害複製物を特定し、(b) 侵害複製物が輸入されることが予期される時期と場所を長官が確定できるようにし、かつ、(c) 当該複製物が侵害複製物であることを長官に認めさせるために、 十分な情報を提供すること、 4) 自身が当該輸入行為に反対すること 通知の見本は、2009 年著作権（水際措置）規則の付則に掲載されている。 2009 年著作権（水際措置）規則の規則 3(2)に従って、上記の通知には、次の書類及び手数料を添付しなければならない。 1) 通知の記載事項が真実である旨の宣誓書 1 通 2) 200 シンガポールドルの手数料
手続 2　担保及び約束の供与	著作権法第 140C 条に基づき、差押えのためには、預託金又は銀行保証の形で担保が要求される。担保が供与されない場合、知的所有権庁は、商品の差押えを拒絶することができる。 要求される預託金又は担保の金額は、(a)侵害複製物又は商品の差押えの結果として被る虞のある債務若しくは費用を政府に弁済するため、及び(b)侵害訴訟が却下又は中止される場合に裁判所が命ずる賠償を損失を被った被告に支払うために十分なものでなければならない。要求される担保の金額に関しては、シンガポール税関の業務管理部（Operations Management Branch）に問い合わされたい。 なお、権利者は、侵害複製物又は商品の差押え、輸送、保管、

	処分に関連する全費用を負担するために誓約書（Letter of Undertaking）も提出する必要がある。
手続 3　税関による差押え	著作権法第 140 条(7)を第 140LA 条とともに解釈して、長官は、通過中の商品以外の商品の侵害複製物がシンガポールに輸入又はシンガポールから輸出される場合は、当該侵害複製物を差し押さえることができる。(通過中の商品が除外されるのは、当該商品がシンガポールにおいて商業上又は実際に存在する者に委託されていない場合に限る。) 第 140D 条に基づき、差し押さえられた複製物は、長官が指示する安全な場所に置かれる。
手続 4　税関から被疑侵害者及び異議申立人への連絡	第 140E 条に基づき、長官は、輸入者／受託者に対して、差押えについて通知し、また異議申立人にも差押通知を交付する。
手続 5　侵害訴訟の提起	規則 8 と 9 に従って、異議申立人は、著作権又は商標侵害訴訟を提起し、長官により差押通知が交付されてから 10 営業日以内に、その旨を長官に通知する必要がある。侵害訴訟の出訴期限は、異議申立人の申立てにより、さらに 10 営業日延長することができる。

【更問１】

①step1 の notice にはどの程度記入する必要があるか（分かる範囲で良いのか、全ての項目を記入しないと受け付けてもらえないのか、など）。また notice のフォームを添付していただきたい。

②step3 の”60 days”はどの期間を指すのか。例えば、荷物の到着日が特定できない場合に、おおよその日付から 60 日間取り締まってくれるのか。

＜回答＞

①必要な情報は次のとおり。

・輸入者の氏名と住所

・著作権物のコピーの到着予定日。

・著作権物のコピーがシンガポールに輸入されることが予想される港、空港またはチェックポイントの名前。

・船の名前、航空機のフライト番号、または著作権資料のコピーがシンガポールに輸入されると予想される自動車の車両登録番号。

・入手可能な場合、(i) 著作権資料のコピーの原産国。(ii) 著作権資料のコピーがシンガポールに輸入される実際の時間と場所を示すその他の情報。

提供すべき情報に関するより包括的な詳細については、添付資料 1 b 参照。

②通知が提出された翌日から 60 日。

(D) **著作権について、職権によって**被疑侵害品の差止めを行う場合の処分の流れを、手続、具体的内容及び期限 (前のどの手続からの期限かを明確にして) に分けて以下の表にご記入ください。なお、各手続に要する平均的な期間及び各手続の根拠となる法律 (政令やガイドラインを含む) を併せて教えてください。

＜回答＞

第 140LA 条 (3) に基づき、輸出入の手続は手続 3 以降が異なっている。参照しやすいように、二つの表に分けて示した。

侵害品が輸入される場合

Step	Detailed explanation	Time limit
手続 1　税関による差押え	著作権法第 140LA 条(1)に基づき、権限のある職員は、シンガポールから輸入された複製物又はシンガポールから輸出される複製物 (シンガポールにおいて商業上又は実際に存在するいずれかの者に委託された通過中の商品を含む。) であって、著作物の侵害複製物であると合理的な疑いがあるものについては検査又は差押えをすることができる。 第 140D 条に従って、差し押さえられた複製物は、長官が指示する安全な場所に置かれる。	-
手続 2　税関による被疑侵害者及び異議申立人への連絡	第 140LA 条(2)に基づき、長官は、差押えられた商品の輸入者、輸出者又は受託者に対して、及び著作権の所有者に対して、書面通知を行わなければならない。	可及的速やかに
手続 3　長官への通知の提出	第 140LA 条(3)を第 140B 条(1)とともに解釈して、登録商標の所有者は、当該複製物が輸入者に返還されることを避けるために、著作権法第 82 条(1)に基づく通知 (**申立てによる**、差押えの場合にな	所定の期間内

	されるものと同じ通知）を行わなければならない。 申立人は、この通知には、以下を記載しなければならない。 1) 自身が著作権の所有者であること、又は当該通知を行う権限を有するライセンシーであること 2) 著作権に関連して侵害品である複製物が輸入されることが予期されること 3) (a) 侵害複製物を特定し、(b) 侵害複製物が輸入されることが予期される時期と場所を長官が確定できるようにし、かつ、(c) 当該複製物が侵害複製物であることを長官に認めさせるために、十分な情報を提供すること、 4) 自身が当該輸入行為に反対すること 通知の見本は、2009 年著作権（水際措置）規則の付則に掲載されている。 2009 年著作権（水際措置）規則の規則 3(2)に基づき、上記の通知には、次の書類及び手数料を添付しなければならない。 1) 通知の記載事項が真実である旨の宣誓書 1 通 2) 200 シンガポールドルの手数料	
手続 4　担保及び約束の供与		

侵害品が輸出される場合

Step	Detailed explanation	Time limit
手続 1　税関による差押え	著作権法第 140LA 条(1)に基づき、権限のある職員は、シンガポールから輸入された複製物又はシンガポールから輸出される複製物（シンガポールにおいて商業上又は実際に存在するいずれかの者に委託された通過中の商品を含む。）であって、著作物の侵害複製物であると合理的な疑いが	-

	あるものについては検査又は差押えをすることができる。	
手続 2　税関による被疑侵害者及び異議申立人への連絡	第 140LA 条(2)に基づき、長官は、差し押さえられた複製物の輸入者、輸出者又は受託者に対して、及び著作権の所有者に対して、書面通知を行わなければならない。	可及的速やかに
手続 3　侵害訴訟の提起	第 140LA 条(3)に基づき、シンガポールに輸出される複製物又はシンガポールにおいて商業上又は実際に存在する者に委託された通過中の商品については、著作権の所有者は、自己の著作権の侵害訴訟を提起しなければならない。侵害訴訟が提起されない場合、留置された複製物は、輸入者、輸出者又は受託者に引き渡される。	所定の期間内
手続 4　長官への裁判所命令の送達	第 140LA 条(3)(b)(ii)に基づき、著作権の所有者は、複製物のさらなる留置を許可する裁判所命令を長官に送達しなければならない。	所定の期間内
手続 5　預託金又は担保の供託	第 140LA 条(3)(b)(iii)に基づき、著作権の所有者は、(a)当該複製物の留置、保管、処分に関連して政府が被った又はさらに被る虞のある債務又は費用を政府に弁済するため、及び(b) 裁判所が命ずる賠償を複製物の留置の結果として損失又は損害を被るいずれかの者に支払うために十分な金額の預託金又は担保を提供しなければならない。	所定の期間内
手続 6　差押商品の輸送	第 140LA 条(5)に基づき、留置された複製物は、長官の指示する安全な場所に運ばれなければならない。	-

(E) **申立て及び職権による差止め以外**の差止めで同様に手続き手順がある場合は、商標権・著作権のそれぞれに関して、手続と具体的内容及びその期限（(前のどの手続からの期限かを明確にして）を教えて下さい。

＜回答＞ これ以外の差止めの方法はない。

【更問１】
質問５（A）（B）（D）の回答にある Within the prescribed period.を具体的に。

＜回答＞
・5-1（A）については、「規定期間内」はない。
・5-1（B）について、商標権侵害品が輸入品である場合：ステップ 3：商標規則（国境措置）第 10 条（a）に規定されている期間は、税関の長官が登録商標の所有者に対して第 93A 条（2）に基づいて発行した書面による通知を送付してから 48 時間後である。
・5-1（B）について、商標権を侵害する商品が輸出品である場合：ステップ 3、4 について、商標（国境措置）規則の第 10 条（b）に規定されている期間は、税関の長官が登録商標の所有者に対して書面による通知を与えた後 10 営業日である。これは、ステップ 5 が第 10 条（b）（ii）に基づき 48 時間以内に完了したことを条件とする。ステップ 5 について、商標規則第 10 条（b）（ii）に基づいて規定される期間は、税関長官が登録商標の所有者に第 93A 条(2)に基づいて所有者に発行した書面による通知を与えた後 48 時間である。
・5-１（D）について、著作権侵害品が輸入品である場合：ステップ 3：著作権（国境措置）規則の第 10 条（b）（i）に規定されている期間は、税関の長官が第 140LA 条（2）に基づき著作権の所有者に税関が権利者に対して発行した書面による通知を与えた後 48 時間である。
・5-１（D）について、著作権侵害品が輸出品である場合：ステップ 3、4 について、これらのステップを完了するための著作権（国境措置）規則の第 10 条（b）（ii）に規定されている期間は、税関の長官が著作権の所有者に対して書面による通知を与えてから 10 営業日である。これは、ステップ 5 が第 10 条（b）（ii）に基づき 48 時間以内に完了したことを条件とする。ステップ 5 について、著作権規則第 10 条（b）（ii）に規定される期間は、税関の長官が著作権の所有者に第 140LA 条（2）に基づき権利者に発行した書面による通知を与えた後 48 時間である。

【更問２】
IPBE 法の施行後では、シンガポールにおいて、各知的財産権により権利者の申請及び職権によって差止めが可能か否か。(質問１)（質問３）等をまとめると下表の通りと理解しているがそれで問題ないか。地理的表示に関しては現在未施行という理解でいいのか。

＜回答＞
IPBE 法の施行は、EU-S FTA の署名から 3 年後である 2021 年 10 月 19 日以降になる。修正事項は以下の通り。

		特許権	意匠権	商標権	著作権	地理的表示
申立て	輸出	×	◎	◎	◎	◎（2021 年 10 月 19 日以降）
	輸入	×	◎	○	○	◎（2021 年 10 月 19 日以降）
	通過貨物	×	×	◎（シンガポールに商業上又は実際に存在するいずれかの者に委託されている場合に限定）	◎（商業上又は実際に存在するいずれかの者に委託されている場合に限定）	◎（商業上又は実際に存在するいずれかの者に委託されている場合に限定）
職権	輸出	×	×	○	○	◎（2021 年 10 月 19 日以降）
	輸入	×	×	○	○	◎（2021 年 10 月 19 日以降）
	通過貨物	×	×	○（シンガポールに商業上又は実際に存在するいずれかの者に委託されている場合に限定）	○（シンガポールに商業上又は実際に存在するいずれかの者に委託されている場合に限定）	◎（2021 年 10 月 19 日以降、シンガポールに商業上又は実際に存在するいずれかの者に委託されている場合に限定）

◎は IPBE 法施行により可能なもの。○は従前より可能なもの。

【更々問１】

今回 IPBE 法で商標権・著作権以外に意匠権・地理的表示も水際措置が可能になると理解しているが、これらについても手続きとしては商標権・著作権と同様と考えていいか。特に職権による差止めの輸出において商標権・著作権とも侵害訴訟の提起が必要となっているが、この点は意匠権・地理的表示についても必要か。

＜回答＞

裁判所が命令を出すためには、地理的表示に対する侵害訴訟を起こさなければならない。

【更々問２】

特に(A)申立てによる商標権に関して、Step3 の Time limit 欄には、Within 60 days of lodgment of notice under Step 1 と記載されているが、この６０日間というのは、application 中に貨物の到着予定日との関係ではどのようになるのか。すなわち、到着予定日が不明或いは空欄の場合に、当該貨物の到着を６０日間監視してもらえるのか。あるいは、貨物の到着予定日の記入の有無にかかわらず６０日間は有効であるのか。

また、この６０日間という期間は、シンガポール商標法８２条３項を受けたものという理解でよいか。異なる場合は、どのような法令に基づくものか。

また、【更問 2】②で通知が出された日から６０日となっているが、その理解として、「通知の提出の翌日から、税関が 60 日の間ずっと、（おそらく輸入者の名前などの情報を頼りに）取り締まってくれる」ということで合っているか。

＜回答＞

2019 年 1 月 7 日の前回回答で述べたように、「60 日」の起算日は、通知が到着した日ではなく、通知が提出された日である。「60 日」の期間は、商標法第 82 条第 3 項および著作権法第 140B5 条（a）に基づくものである。

【更々問３】

特に（C)申立てによる著作権に関して、Step3 の Time limit 欄には、Within 60 days of lodgment of notice under Step 1 と記載されているが、この６０日間というのは、application 中に貨物の到着予定日との関係ではどのようになるのか。　すなわち、到着予定日が不明或いは空欄の場合に、当該貨物の到着を６０日間監視してもらえるのか。　あるいは、貨物の到着予定日の記入の有無にかかわらず６０日間は有効であるのか。

また、この６０日間という期間は、シンガポール著作権法１４０B 条５ a 項を受けたものという理解でよいか。　異なる場合は、どのような法令に基づくものか。

＜回答＞

2019 年 1 月 7 日の前回回答で述べたように、「60 日」の起算日は、通知が到着した日ではなく、通知が提出された日である。「60 日」の期間は、商標法第 82 条第 3 項および著作

権法第 140B5 条（a）に基づくものである。

（質問５－２）担保となる金銭の算出

（質問５－１）に関して、水際措置の申請においては、十分な担保の提供が必要であると認識しています（商標法第 83 条、著作権法 140C 条）。

担保を供託する時期は、いつでしょうか。また、担保となる金銭はどのように算定されるのでしょうか。可能であれば、具体的金額の例とその算出式を教えてください。

＜回答＞

商標法第 93B 条(2)(a)及び著作権法第 140C 条に基づき、担保物（collateral）、厳密には担保（security）は、著作権又は登録商標の所有者／ライセンシーが、異議申立の通知の提出時に差し入れる。

要求される担保の金額は、(a) 侵害複製物又は商品の差押えの結果として政府が被る虞のある債務又は費用を政府に弁済するため、及び(b) 侵害訴訟が却下又は中止される場合に、裁判所が命ずる賠償を損失を被った被告に支払うために十分なものでなければならない。異議申立人は、要求される担保の金額を確認するために、シンガポール税関の業務管理部（Operations Management Branch）に問い合わせる必要がある。

（質問５－３）その他の費用

水際措置の申請を行う際には書面の公的手数料（S＄200／1 通）が必要とされています。（TRADE MARKS (BORDER ENFORCEMENT MEASURES) RULES3 条、COPYRIGHT (BORDER ENFORCEMENT MEASURES) REGULATIONS の 3 条）。これ以外に必要な費用がある場合には、その内容を教えてください。

＜回答＞

申立人は、商標法第 83 条(a)により要求される担保又は預託金も提供しなければならない。提供されない場合、知的所有権庁は、商品の差押えを拒絶することができる。

要求される預託金又は担保の金額は、(a) 侵害複製物又は商品の差押えの結果として政府が被る虞のある債務又は費用を政府に弁済するため、及び(b) 侵害訴訟が却下又は中止される場合に裁判所が命ずる賠償を損失を被った被告に支払うために十分なものでなければならない。

６．侵害品の取り扱い

（質問６－１）保管

侵害の疑念があるとして差し押さえられた商品や複製物は、長官の指定する保管場所に保管されると承知しています（例えば商標法第 84 条、著作権法第 140D 条）。

保管場所に関して発生する費用（倉庫費用等）は、申立て人の負担でしょうか。

保管料の相場はどの程度でしょうか。可能であれば、具体的金額とその算出式を教えてください。

＜回答＞ 一般的には、申立人の負担ではない。

＜回答＞ 該当するものがない。

【更問】

回答の Generally, no について、具体的には政府の負担 or 侵害者の負担になるのか。

＜回答＞

実際には、通常、物品のサイズがそれほど大きくない場合は、税関の施設に保管されるため費用はかからない。保管費用が発生した場合は、税関はその費用を原告に頼る可能性がある。原告は、この費用に対する弁済を請求することができるが、実際には弁済命令が下される可能性は低い。

（質問６－２）開梱率

侵害商品（侵害複製品）を含む可能性のある貨物全体に対する実際の開梱率はどの程度でしょうか。

職権による場合、申立てによる場合、その他の場合（あれば）、それぞれの開梱率の内訳はどの程度でしょうか。また、それはどのようなきっかけで実施されますか。

＜回答＞ これに関する情報を持っていない。

【更問】

知財侵害品の疑いがある荷物に限らず、税関における荷物全般の開梱率を知ることはできるか。税関が数字を出していなくても、何か情報があれば。

＜回答＞　これに関する利用可能なデータはない。

（質問６－３）侵害発見時の権利者への連絡

水際措置が申請され、侵害品（侵害複製品）の検査等がされた結果として、例えば、当該物品の写真の情報等は、申立て人に提供されるでしょうか。権利者への連絡の有無やタイミ

ング、内容について運用を教えてください。

＜回答＞

ここで示されているのは、申立人が権利者とは異なる場合ということであろうか。上述のとおり、申立人は、知的財産の所有者又は排他的ライセンシーのいずれかである必要があると考えられる。

商標法第 85 条(1)及び著作権法第 140E 条に基づいて、権利者には書面による通知が行われる。これが行われるタイミングは差押え後「可及的速やかに」である。こうした連絡の内容は以下のとおりである。

(d) 差し押さえられた商品／模倣品の特定
(e) それらが差し押さえられた旨の記載
(f) 当該商品に関する侵害訴訟が、10 日以内（さらに 10 日延長することができる）に申立人によって開始された場合、及び異議申立人が、侵害訴訟が開始されたことを記載する書面通知を、当該期間内に長官に対して与えた場合を除き、当該商品が輸入者に引き渡される旨の記載

【更問】

手続きの早期実現のために権利者へ写真を送ることがあるか、という意味で質問している。他国にはこのような手続きがあるが、シンガポールではどうか。

＜回答＞

物品が模倣品であることを証明するのは申立人であるため、申立者が物理的または写真によって物品を検査する義務がある。

（質問６－４）廃棄、破壊時の権利者への連絡

商標権や著作権の被疑侵害品が「侵害である」と確定した後は、具体的にどのような手続（廃棄、破壊等）が行われるのでしょうか。廃棄や破壊がされる場合、その処置にかかる費用を負担するのは誰でしょうか。権利者への連絡の有無や連絡のタイミング、連絡の内容（例：写真）などについても併せて教えてください。また関連して、侵害者に対する処罰（罰金など）がなされた時に権利者に連絡はいくのでしょうか。実際の運用を教えてください。

＜回答＞

原告への商品の引渡し、又は処分は、いずれも命じられる可能性のある手続である。これは、商標法第 33 条及び第 34 条、著作権法第 120 条及び第 121 条にそれぞれ規定されている引渡し及び処分に該当する。商標法第 34 条及び著作権法第 121 条による処分の命令に関

しては、それぞれ第 34 条(2)と第 121 条(2)において、いずれの命令を下すべきかを検討する際に、裁判所は、商標／著作権侵害訴訟において利用可能なその他の救済が、原告を補償しその利益を保護するために適当であるか否か、及び、いかなる侵害にあたる複製物も、原告に不利な影響を与える方法では処分されないことを保証する必要性を考慮する。

商標法第 92 条及び著作権法第 140K 条に基づき、差押商品は政府に没収されるべきであると裁判所が命令する場合は、当該商品は、商標法又は著作権法に基づき制定される規則が定める方法で、又は、長官が指示するとおりに、処分される。

＜回答＞

一般に、原告／権利者に商品が引き渡されない場合には、税関がこれを取り扱い、処分の費用を支払う。

＜回答＞

税関が商品を処分する場合、通常は、原告／権利者にはそれ以上は何もなされない。IPRB/AGC が、この事項について引き受け、侵害者を起訴する場合、最終的には IPRB から起訴の結果について権利者に連絡がいくことになる。

７．税関登録制度について

（質問７－１）税関登録制度

貴国には、税関登録制度は存在しないと承知しています。国内において、税関登録制度の導入等の要望や、登録制度がないことによる問題点の指摘等の議論はなされているでしょうか。

＜回答＞

税関による監視を可能とするために、権利者が知的財産権を登録するための登録制度という意味であれば、存在しない。現時点では、税関登録制度を導入する予定はない。

（質問７－２）ブラックリスト・ホワイトリスト

企業から当局に対して、貨物に関するブラックリスト・ホワイトリストが提出された場合、その取扱いはどのようになっていますでしょうか。

＜回答＞ 非公式には、権利者は、税関に出向いて、侵害の可能性のある自身の商品や知的財産及び侵害複製物を特定する方法について協議することができるが、税関は侵害品を個別に捜索することにあまり積極的ではないので、その効果は大きくはないだろう。

【更問】
税関登録システムがないから、企業が BL、WL を出してもあまり効果がないということでしょうか。

＜回答＞
その通りである。税関は明らかな模倣品に遭遇した場合、BL や WL に記載の情報に基づいて行動することがあるが、積極的に探索して物品を差止めることはない。

８．差止めの実施件数

（質問８－１）場面ごとの件数

差止めの実施件数と内訳についてお尋ねします。差止めが実施された実績について 1 年ごとの件数の 5 年分を、場面毎（①輸入、②輸出、③通過貨物、④積替え貨物）に、権利別（商標、著作権、その他）に教えてください。申立てか職権によるものかその他かの区分も教えてください。回答にあたっては、例えば輸入については仕出国、輸出については仕向国、通過貨物、積替え貨物については仕出国と仕向国の情報も併せてご記載ください。

【回答例：2017 年】
「A 国からの輸入、商標権に関する申立差止が〇件」
「B 国への輸出、著作権に関する職権差止が〇件」
「A 国からマレーシアを経由して B 国へのトランジット、商標権に関する申立差止が〇件」

＜回答＞
1) 2018 年 10 月 11 日： 商標権侵害に関連して、シンガポール税関は**職権により**偽造バッグ 800 点以上を差し押さえた。IPRB と共同で行われた事後的な取締りにおいて、52 万シンガポールドル相当の偽造バッグ、財布、腕時計 4000 点以上が差し押さえられた。これらは輸入されたものであったが、その仕出国は不明であった。
出典： https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/media-releases/2018/151018-spf-customs-joint-release.pdf

2) 2018 年 2 月 5 日： 概算で末端価格 12 万シンガポールドル以上の偽造衣類合計 6,097 点が**職権により**差し押さえられた。これらは輸入されたものであったが、その仕出国は不明であった。
出典： https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/media-releases/final-100218-spf-customs-joint-media-release.pdf

3) 2017 年 10 月 12 日： シンガポール税関は、偽造（すなわち商標権を侵害する）携帯電

話 180 点を**職権により**差し押さえた。IPRB と共同で行われた事後的な取締りにおいて、さらに偽造携帯電話 288 点が差し押さえられた。これらは**香港**から輸入されたものであった。
出典： https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/media-releases/2017/final---four-men-arrested-for-possession-of-counterfeit-mobile-phones-for-trade.pdf

4) 2017 年 9 月 18 日： シンガポール税関は、**職権により** 200 点のバッグと旅行かばんを差し押さえた。IPRB と共同で行われた事後的な取締りにおいて、概算で末端価格 1 万 1,680 シンガポールドルの偽造（すなわち商標権を侵害する）バッグ合計 318 点が差し押さえられた。これらは輸入されたものであったが、その仕出国は不明であった。
出典： https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/media-releases/2017/for-website--singapore-customs-media-release---011017.pdf

5) 2017 年 4 月 11 日： IPRB がシンガポール税関と共同で行った取締りにおいて、概算で末端価格が 147 万 8,479 シンガポールドルの、携帯電話と構成部品を含む商標侵害品 10,660 点が**職権により**差し押さえられた。
出典： https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/media-releases/2017/syndicate-busted-for-involvement-in-the-sales-of-counterfeit-mobile-phones.pdf

6) 2016 年 11 月 24 日：シンガポール税関は、**申立により、インド**からシンガポールに輸入された積荷から商標権を侵害する米 5,000 袋を差し押さえた。
出典： https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/media-releases/2016/for-website-251116.pdf

7) 2016 年 9 月 2 日： シンガポール税関は、**職権により**、**中国**からシンガポールに輸入された積荷から商標権侵害の疑われる財布とハンドバッグ 1,300 点以上を差し押さえた。
出典： https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/media-releases/2016/website-singapore-customs-detains-over-1300-suspected-trademarkinfringing-wallets-purses-and-bags.pdf

8) 2015 年 12 月 4 日： 商標権を侵害するハードディスク・ドライブとアンチウイルス・ソフトウェアのプロダクト・キーに関するシンガポール税関の職権による差押えが行われた後に、IPRB は、職権による取締りを継続し、概算で末端価格 1100 万シンガポールドルの、商標権を侵害するハードディスク・ドライブと携帯電話とアクセサリー、メモリーカード、コンピュータ・ソフトウェアのプロダクト・キー24 万 3,000 点以上を差し押さえた。これらは輸入されたものであったが、その仕出国は不明であった。
出典： https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/media-

releases/2015/mediarelease_08dec2015.pdf

9) 2015 年 6 月 24 日： シンガポール税関は、職権により、商標権を侵害するバーバリー・フレグランス袋 300 点を差し押さえた。これらは中国から輸入されたものであった。
出典： https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/insync/issue37/inSYNC_ecopy.pdf, 9 頁。

10) 2014 年 5 月 20 日： シンガポール税関は、職権により、バットマン、キャプテンアメリカ、スパイダーマン、スーパーマン、トランスフォーマー、バーニー、ケアベア、ヘローキティなどスーパーヒーローやコミックのキャラクターを特徴とする玩具、水差し、かばん、アクセサリーの入った 159 箱と 9 袋を差し押さえた。これらは中国深セン市から輸入されたものであった。
出典： https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/media-releases/2014/mediarelease_29may2014.pdf

（質問８－２）対象製品

差止めの対象となる製品（例えば、機械、日用品、衣料等）にはどのようなものが多いか傾向を教えてください。

＜回答＞
前の質問への当方の回答から分かるように、差止めの対象となる製品は、携帯電話機のアクセサリーから、衣類、米袋、コンピュータ・ハードウェアまで幅広いものが対象となり得る。シンガポール税関と IPRB は、検査・差押えの目的においては、全ての商品を一律に扱っているように思われる。

【更問】
差止めが多い物品の中に"bags of rice"があるがどういう意味か。"bags of rice"の模倣品があるという事、即ち"bags of rice”の模倣品を作る経済的意味があるという事か。

＜回答＞
次を参照されたい。
https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/media-releases/2016/for-website-251116.pdf

９．日本企業が留意すべきこと

（質問９）留意点

貴国において、例えば日本企業が被疑侵害品への取締りを求める場合に、留意する点があれば教えてください。

＜回答＞

主な留意点は、シンガポールでは、当局が知的財産権の行使は主に権利者の責任であるという見解を取っていることである。そのため、関連当局に情報を与え、当局が何らかの措置を取ることを期待するだけでは十分ではない。一般に、シンガポールでは、権利者は法律顧問に相談して自ら調査を行い、権利行使措置を講じる必要がある。税関又は IPRB などの関連当局は、必要な場合（例えば、強制捜査を行う必要がある場合や国境で商品の差押えをする必要がある場合）には援助を行うが、犯罪組織が関与している場合を除き、それ以降の訴追は、権利者が実行し、費用を負担する必要があることが多い。

もう一つの留意点は、近年では、模倣品の多くがシンガポールのオンライン市場で販売されているということである。模倣品を実店舗で見かけることはほとんどない。オンライン市場の販売者に対する水際措置は実行が難しくなることがある。こうした販売者は、大抵は、自宅から商品を販売しており、調査の手続を複雑化させ、従来の民事・刑事訴訟の経済的意味が薄れることとなるからである。一般に、オンライン市場で販売された商品に対する権利執行は、市場自体に削除通知を行うことによって実施される。

１０．自由貿易地区内での水際措置

（質問１０－１）FTZ（Free Trade Zone）における執行機関

FTZ 内において知的財産侵害品を取り締まる場合、その執行機関は税関でしょうか。税関以外にも執行機関はあれば教えてください。

＜回答＞

その通りである。シンガポール税関が FTZ の主な監督を行い、取引上の違反行為が行われていないこと（知的財産権の侵害を含む。）を保証するために、FTZ 内の定期的な検査を行う当局である。それ以外では、シンガポールに 9 つある FTZ は、3 つの FTZ 機関（Corporation Pte Ltd、Jurong Port Pte Ltd、及び、Changi Airport Group (Singapore) Pte Ltd.）により運営されている。

（質問１０－２）FTZ における法の適用

（１）執行機関による知的財産侵害品の取り締まりに関し、FTZ 以外の地域と同様の法令が適用されるか、異なる法令が適用されるか、あるいは、他の地域で適用される法令の一部の適用が免除になるのか等、根拠法令も含めて具体的に教えてください。

＜回答＞

シンガポールの FTZ 以外の地域の商品に適用されるものと同じ法律が FTZ 域内の商品にも適用される。税関は、FTZ 域内のシンガポールへの輸入・販売を目的とする商品を、FTZ 以外の地域の輸入を目的とする商品と同様に差し押さえることができる。

FTZ 域内の侵害品の取締りにおける本質的な問題点は、FTZ 内の積替品がシンガポール法において侵害しているとされるかが今のところ不明だということである。積替品はシンガポールに「輸入された」と見なされ得る一方で、積替者（transshipped）は、当該商品の輸入者とはみなされないことが問題である。*Louis Vuitton Malletier v Megastar Shipping Pte Ltd* [2017] SGHC 305 事件において高等裁判所がこのように判示し、現在、上訴されている。この事件では、権利者は、商標侵害に責任のある積替者を突き止めることができなかった。

IPBE 法は、通過中の商品が、シンガポールに商業上又は実際に存在する者に委託されている場合に限り、税関は当該通過中の商品を差し押さえることができると定めることで、この状況を変えようとしている。これがどれほどの効果を有するかは、現時点では不明である。

（２）FTZ における知的財産侵害品の差止めに関する裁判例はありますか。貴国において代表的な事例がありましたら、具体的な事実および判断内容を教えてください。また、裁判例の判断と異なる実務慣行等がある場合はそれについても教えてください。

＜回答＞ Q10-2 を参照のこと。

（質問１０－３）FTZ における手続

FTZ 内で知的財産侵害品の取り締まりを行う場合、知的財産侵害品の差止から処分までの流れについて FTZ 以外の地域と異なる手続きはありますか。異なる手続きがありましたら、根拠法令も含めて詳細に教えてください。

＜回答＞ Q10-2 を参照のこと。

（質問１０－４）FTZ における輸入品・輸出品に対する模倣ラベルの貼り付け取扱い

FTZ 内で輸入品もしくは輸出品に対して商標権を侵害する模倣ラベルの貼り付けが行われた場合、商標権侵害として取り締まることは可能でしょうか。仮に、FTZ 内で取り締まることができなくても、FTZ から他の国に移動する過程で、貴国において取り締まることは可能でしょうか。根拠法令も含めて具体的に教えてください。

＜回答＞

そのような商品はおそらく輸出されたと見なされるが、権利者は、*Megastar* 事件のように輸出者とは見なされない積替者と同じ問題に直面する可能性が高い。Q10-2 を参照のこと。

（質問１０－５）FTZ における模倣ラベルの製造・貼り付け・持ち込みについて

FTZ 内で商標権を侵害する模倣ラベルの製造、貼り付け、模倣ラベルの他国から FTZ 内への持ち込みがあった場合、貴国の執行機関（税関含む）で取り締まることは可能でしょうか。さらに、FTZ 内で取り締まることができなくても、貴国の FTZ から他の国に当該模倣ラベルを移動する過程で、あるいは、他の国から持ち込んだ模倣ラベルを貴国の FTZ に移動する前に貴国において侵害品を取り締まることは可能でしょうか。根拠法令も含めて具体的に教えてください。

＜回答＞　上の Q10-4 の回答を参照のこと。

（質問１０－６）FTZ 内の通過貨物に対する差止め

FTZ 内を通過して他の国に輸出される荷物や、FZ 内で積み替えられて他の国に輸出される荷物について、執行機関（税関含む）が職権で差し止めることは可能ですか。

FTZ 内で差し止めることができなくても、例えば単なるコンテナ積替え等も含め、貴国の FTZ から他の国に商標権侵害品や著作権侵害品を移動する過程で、あるいは、他の国から持ち込んだ侵害品を FTZ に移動する前に貴国において侵害品を差し止めることは可能ですか。根拠法令も含めて具体的に教えてください。

＜回答＞ Q10-2 を参照のこと。

１１．FTZ 内における製品の廃棄に関する手続

（質問１１－１）FTZ 内における製品の廃棄・破壊

FTZ 内において、商標権侵害品や著作権侵害品を税関が廃棄・破壊することは可能ですか。

FTZ 内で廃棄・破壊することができなくても、FTZ から他の国に商標権侵害品や著作権侵害品を移動する過程で、あるいは、他の国から持ち込んだ侵害品を FTZ に移動する前に貴国において侵害品を廃棄・破壊することは可能ですか。根拠法令も含めて具体的に教えてください。

＜回答＞ Q10-2 を参照のこと。

（質問１１－２）FTZ 内における廃棄、破壊に関する費用

FTZ 内において廃棄や破壊等の処置にかかる費用を負担するのは誰でしょうか。権利者への連絡の有無や連絡のタイミング、連絡の内容などについても併せて教えてください。また関連して、侵害者に対する処罰（罰金など）がなされた時にも権利者に連絡がいくことはありますか。

＜回答＞ Q10-2を参照のこと。

１２．FTZ 内における差止め件数

執行機関（税関含む）による FTZ 内での知的財産侵害品の取り締まり実績はありますか。実績がある場合は、裁判所を含む関係機関ごとに、知的財産権の権利別に件数（過去５年間・年別）を教えてください。また、件数に関して、申立てに基づいて実施された件数及び職権で実施された件数との内訳が分かる場合は教えてください。あわせて、最近の代表的な事例があれば教えてください。

＜回答＞ これまでに、税関は、FTZ内において一般に知的財産権侵害について水際措置を講じていない。

１３．FTZ 内における侵害品の検知

FTZ内における知的財産侵害品は、どのような出来事をきっかけに検知されることが多いでしょうか。

＜回答＞ 該当なし

１４．FTZ 内における侵害製品の種類

FTZ 内で水際措置の対象となる製品（例えば、機械、日用品、衣料等）にはどのようなものが多いか傾向を教えてください。

＜回答＞ 該当なし

１５．FTZ 内において日本企業が留意すべきこと

TFZ 内における知的財産権侵害品の取り扱いに関し、日本企業が気を付けるべきことがあれば教えてください。

＜回答＞ 該当なし

１６．FTZ 内における取締りに関する改善点

FTZ において知的財産侵害を効果的に取り締まるための特別な取り組みや、運用面で改善の余地があると考えられていることがあれば教えてください。

＜回答＞ 上述のとおり、IPBE法によって有益な変更がなされているが、これが有意義かどうかは、現時点では不明である。

Ⅱ．マレーシア

１．水際措置に関する法律等

（質問１－１）明文規定

貴国において、知的財産侵害品に対する水際措置に関する明文規定として、少なくとも、商標法（70C条～70P条）、著作権法（39条）が存在すると認識しています。

この理解で正しいでしょうか。上記以外に水際措置を可能にする明文規定（法律、政令、告示、通知、解釈基準、ガイドライン等）が存在する場合には、その名称を教えてください。

＜回答＞　上記の他に、以下も関連すると考えられる。

d) 1980 年価格統制（製造業者、輸入業者、生産業者又は卸売業者による表示）令

i. 第 3 条(1)(c)は、商品に製造業者、輸入業者、卸売業者、生産者、及び該当する場合は、原産国の詳細を付すことを義務づけている。

e) 1997 年商標規則

i. 規則 83A に、偽造商標商品のマレーシア国内への輸入を制限するための登録官への申請は、第 70D 条に基づきなされなければならないことを定めている。

f) 1967 年関税法（「CA 1967」）

i. 第 31 条は、輸入又は輸出を禁止する大臣の権限を定めている。

【更問】

Customs Act 1967 (“CA 1967”)の条文を添付していただきたい。また”Minister”はどの Minister を指すのか。

＜回答＞

・関税法 1967 セクション 31 は以下の通り

大臣権限は以下の輸出入を禁ずる（大臣は命令により特定な物品以外のマレーシアの国外への輸出入以下をすることができる）

(1) The Minister may, by order—

(a) prohibit the importation into, or the exportation from Malaysia or any part thereof, either absolutely or conditionally, or from or to any specified country, territory or place outside Malaysia, or the removal from one place to another place in Malaysia of any goods or class of goods; and

(b) prohibit the importation into, or exportation from, Malaysia or any part thereof, or removal from one place to another place in Malaysia of any goods or class of goods, except at specified ports or places.
(2) If any question arises as to whether any particular goods are or are not included in a class of goods appearing in an order made under subsection (1), such question shall be decided by the Director General.

・ここに大臣とはマレーシア財務大臣のことである。

【更々問】
タイムリーな話題として、TPP 発効に伴い国内法を改正していると了解しているが、改正概略を教えて欲しい。下記（質問３-2）で聞いている内容にも関連するが、輸出も含む、著作権も対応していると思うが、どの法律のどの部分が変更になっているのか。

＜回答＞　マレーシアは TPP に従ってその法律を成文化していない。

（質問１－２）慣行等

水際措置に関して、明文規定以外の慣行等があれば教えてください。

＜回答＞　　a) 2011 年取引表示法

ii. この法律は、侵害に対する刑事上のエンフォースメントを定めている。第 9 条は、権利者が高等法院に取引表示命令の発令を申請することを認めている。取引表示命令は、特定の侵害標章が虚偽の取引表示であることを宣言し、一方的に発行することができる。

c) 2010 年取引表示（光ディスクラベル）令

i. 第 4 条は、内容を収録し、取引又は事業目的のすべての光ディスクは、国内取引・協同組合・消費者保護省（MDTCC・現 MDTCA）の発行する光ディスクラベルの原本を貼付なければならないと定めている。

２．水際措置に関与する行政機関

（質問２－１）機関

貴国において、模倣品対策に取り組む行政機関は、マレーシア知的財産公社(The Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO))、 国内取引・消費者保護省(MDTCA（Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs)、マレーシア警察(Royal Police of Malaysia (RMP))、マレーシア税関局(Royal Malaysian Custom Department

(JKDM))と承知しています。

水際措置に関して上記の4者の役割と分担を教えて下さい。また、MDTCAについては、The Ministry of Domestic Trade, Co-operatives and Consumerism (MDTCC))であった頃との変更点を教えてください。

＜回答＞

e) MyIPO

1976 年商標管理のために副登録官、登録官補及び他の職員を任命する。

f) MDTCA

商標権の行使に関する申立先となる機関。申立てを受理すると、執行部は、強制捜査と押収措置を実施する。

g) RMP

輸入の禁じられている模倣品がある場合は、その捜索・押収を行うことができる。

h) JKDM

被疑侵害品を留置する権利を与えられている。

【更問】

質問にあるとおり、MDTCC からの変更点を教えていただきたい。

＜回答＞2018 年 5 月に新政府によって省の名称を変更したが、機能に関して変更はない。

【更々問１】

MDTCA も RMP も取締り（law enforcement）を行えると理解しているが、両者の 棲み分けにつき教えてほしい。

＜回答＞

エンフォースメントを担当する主体は MDTCA であり、RMP は、警察力の支援が必要な場合に MDTCA を支援する。

【更々問２】

MBSA(Malaysia Border Security Agency)は 2,015 年設立と了解しているが、組織としてはどこに所属するのか。（MBSA の TOP はだれに REPORT TO か）

また機能として国境において密輸、不法移民、人身売買等を取り締まると理解しているが、知財侵害品に対する業務も扱っているという理解でいいか。知財権侵害品を扱っている場合税関との棲み分けはどうなっているか。（国境で税関のない所？）
更に設立の契機となった背景及び根拠法についても可能な範囲で教えて欲しい。

＜回答＞
税関は水路と空路の国境を扱い、MBSA は陸上国境を扱う。この陸上国境とは、マレーシアとタイ、インドネシア、ブルネイとの国境である。

2017 年マレーシア国境警備局法第 3 条および第 4 条は以下のとおり：

第 3 条　マレーシア国境警備局の設立
(1)「マレーシア国境警備局」という名称の機関が設立される。
(2) 当局は、この法律に従って、マレーシアの国境における密輸行為またはその他の違法行為を監視するために、マレーシアの陸上国境で雇用されるものとする。

第 4 条　局の機能：
当局は以下の機能を有するものとする。

(a) マレーシアの国境管理を実施すること。
(b) マレーシアの国境警備に関連する事項、または本法に基づいて提供される事項について、ハイレベル委員会および調整委員会に勧告すること。
(c) マレーシアの国境での密輸行為またはその他の違法行為に関連した犯罪行為の報告を受けること。
(d) マレーシアの国境での密輸行為またはその他の違法行為に関連した犯罪行為の防止および抑制すること。
(e) マレーシアの国境で他の機関との機関による執行の実施を調整すること。
(f) マレーシアの国境における密輸行為またはその他の違法行為を監視すること。
(g) マレーシアの国境での密輸行為またはその他の違法行為を防止するための方針およびプログラムを策定すること。そして
(h) 一般的に、マレーシアの国境の安全及び福祉の確保、又は、その機能に付随するすべての事項を実施すること。

【更々問３】
（質問２-２）において JKDM は商標権の職権のよるものと書かれているが、商標権の申立て、著作権（申立てのみ？）には JKDM は権限はないのか。（特に(質問６-1）手続き 5 の記載と矛盾はないか。）

＜回答＞

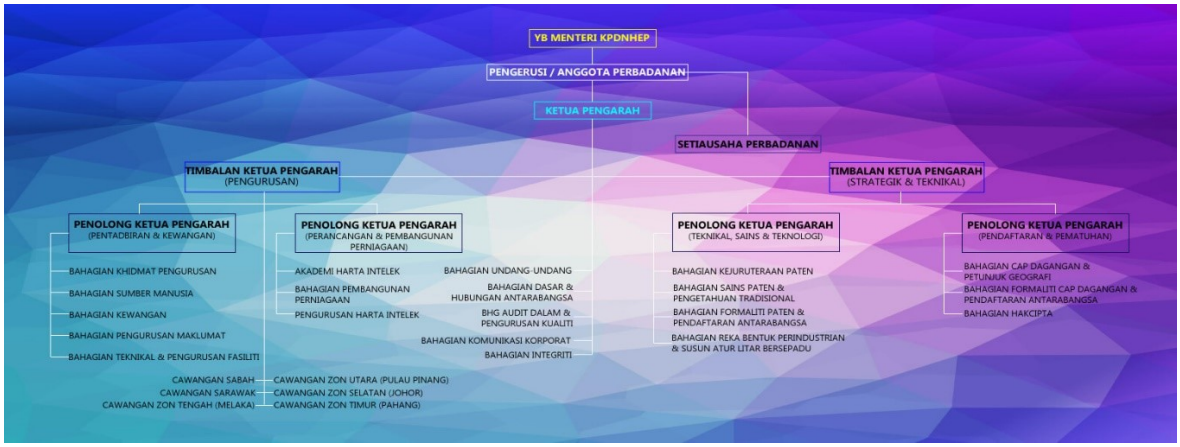
はい。6-1 と一致している。いくつかの条項は JKDM の執行当局として言及しているかもしれないが、商標の主な機能および/または著作権の自発的通知は依然として MyIPO にあります。

（質問２－２）機関ごとの役割

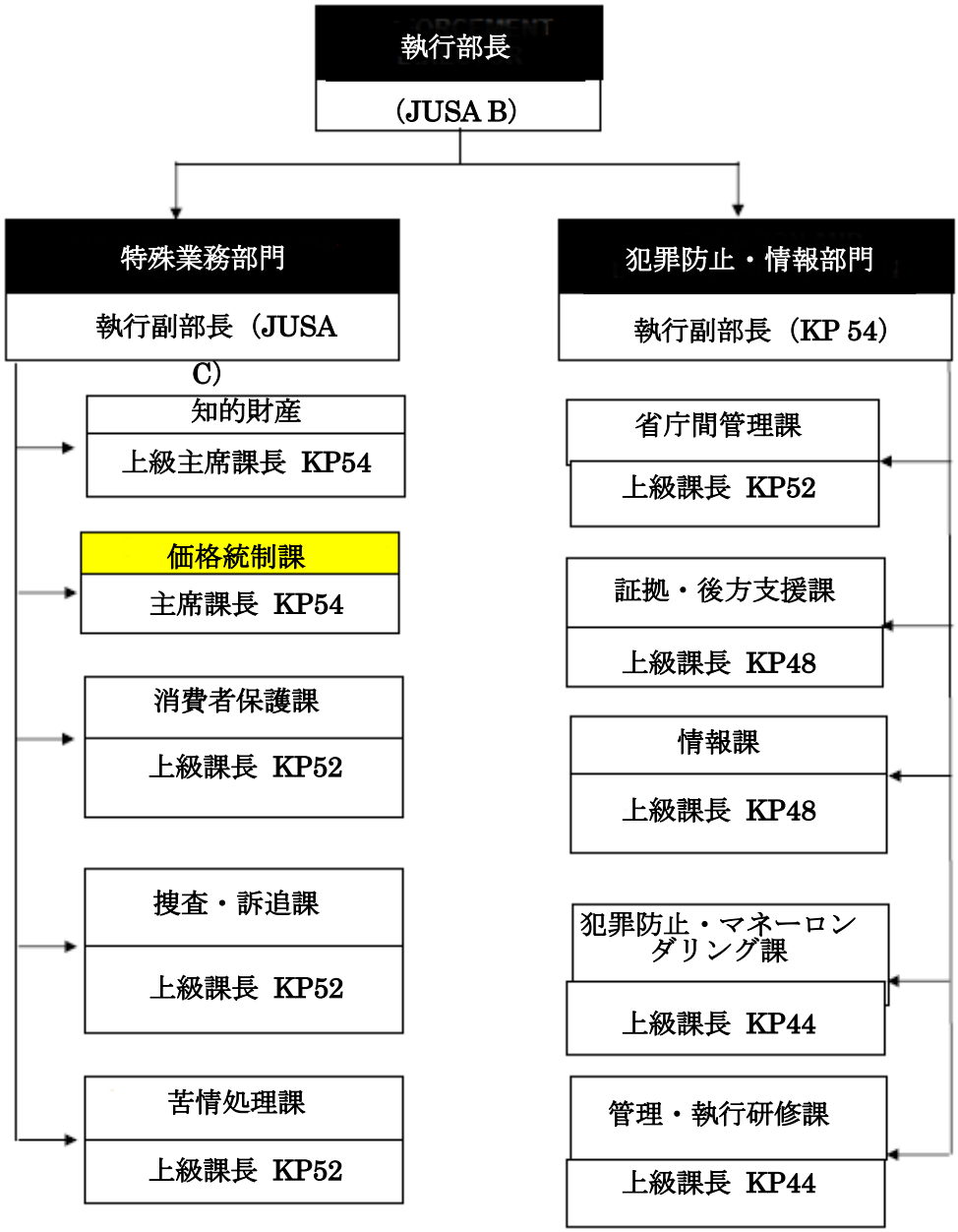
質問２－１に提示した４者、すなわち、マレーシア知的財産公社、 国内取引・協同組合・消費者保護省、マレーシア警察、マレーシア税関局の組織図を教えてください。組織図の中で水際措置に関与する部署があれば、その部署名および水際措置における役割を教えてください。

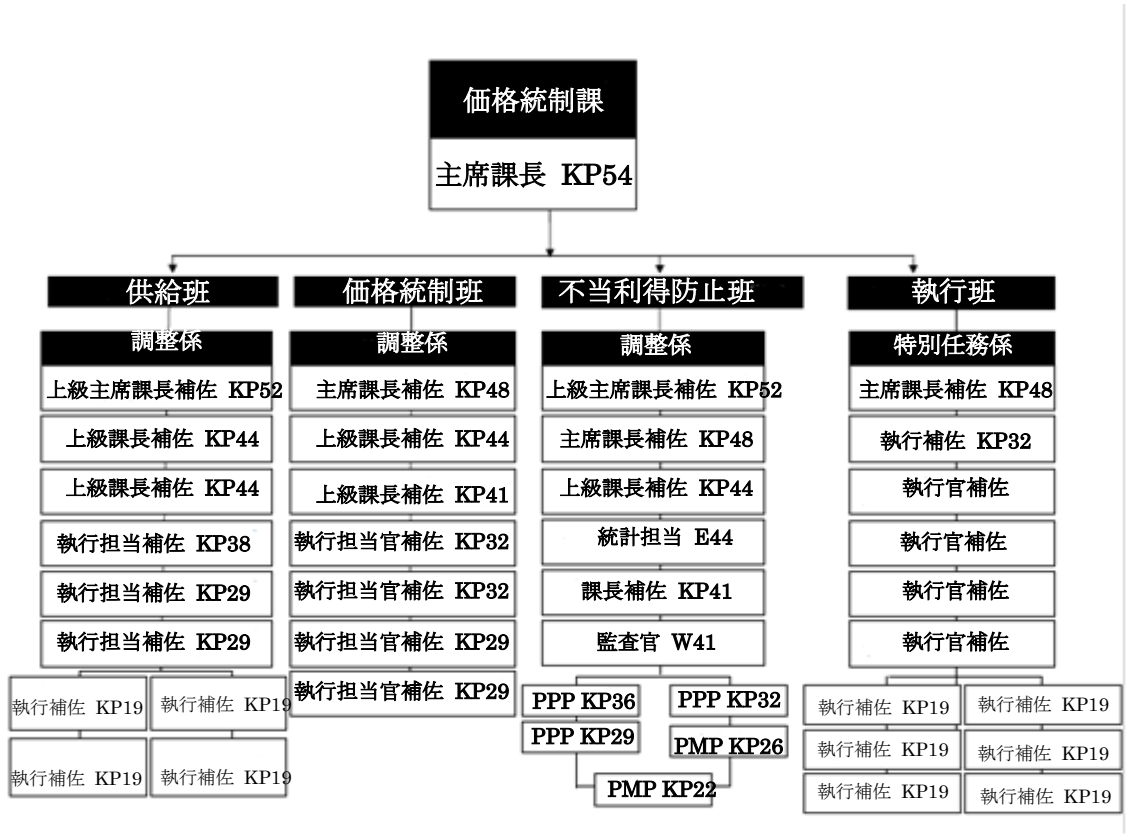
＜回答＞

e） MyIPO



f)　国内取引・消費者問題省（MDTCA）

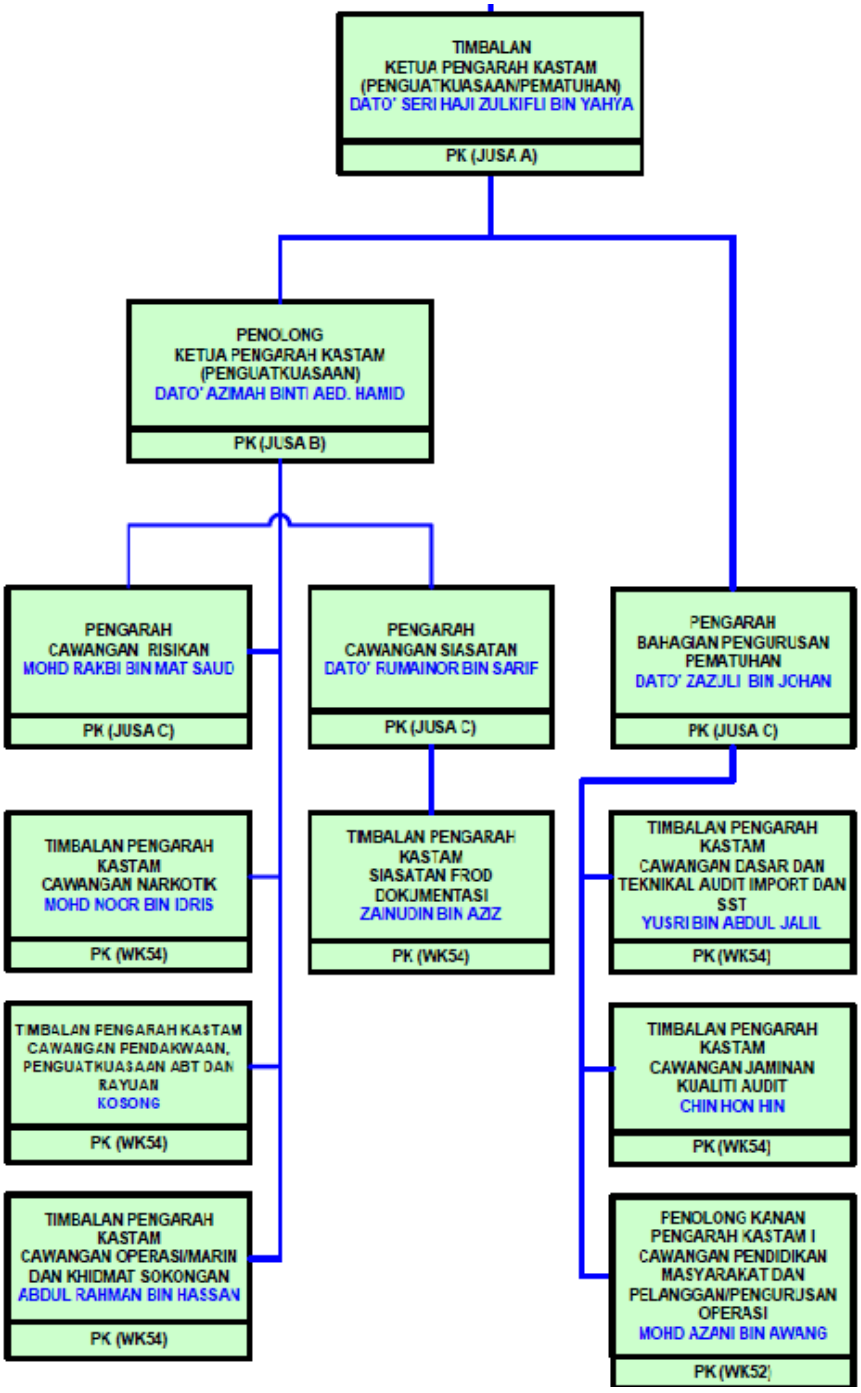



価格統制課
主席課長 KP54
供給班
価格統制班
不当利得防止班
執行班
調整係
調整係
調整係
特別任務係
上級主席課長補佐 KP52
上級課長補佐 KP44
上級課長補佐 KP44
執行担当補佐 KP38
執行担当補佐 KP29
執行担当補佐 KP29
執行補佐 KP19
執行補佐 KP19
執行補佐 KP19
執行補佐 KP19
主席課長補佐 KP48
上級課長補佐 KP44
上級課長補佐 KP41
執行担当官補佐 KP32
執行担当官補佐 KP32
執行担当官補佐 KP29
執行担当官補佐 KP29
上級主席課長補佐 KP52
主席課長補佐 KP48
上級課長補佐 KP44
統計担当 E44
課長補佐 KP41
監査官 W41
PPP KP36
PPP KP29
PPP KP32
PMP KP26
PMP KP22
主席課長補佐 KP48
執行補佐 KP32
執行官補佐
執行官補佐
執行官補佐
執行官補佐
執行補佐 KP19
執行補佐 KP19
執行補佐 KP19
執行補佐 KP19
執行補佐 KP19
執行補佐 KP19

g) RMP

BARISAN KEPIMPINAN
POLIS DIRAJA MALAYSIA

h) JKDM


TIMBALAN
KETUA PENGARAH KASTAM
(PENGUATKUASAAN/PEMATUHAN)
DATO' SERI HAJI ZULKIFLI BIN YAHYA
PK (JUSA A)
PENOLONG
KETUA PENGARAH KASTAM
(PENGUATKUASAAN)
DATO' AZIMAH BINTI ABD. HAMID
PK (JUSA B)
PENGARAH
CAWANGAN RISIKAN
MOHD RAKBI BIN MAT SAUD
PK (JUSA C)
PENGARAH
CAWANGAN SIASATAN
DATO' RUMAINOR BIN SARIF
PK (JUSA C)
PENGARAH
BAHAGIAN PENGURUSAN
PEMATUHAN
DATO' ZAZULI BIN JOHAN
PK (JUSA C)
TIMBALAN PENGARAH
KASTAM
CAWANGAN NARKOTIK
MOHD NOOR BIN IDRIS
PK (WK54)
TIMBALAN PENGARAH
KASTAM
SIASATAN FROD
DOKUMENTASI
ZAINUDIN BIN AZIZ
PK (WK54)
TIMBALAN PENGARAH
KASTAM
CAWANGAN DASAR DAN
TEKNIKAL AUDIT IMPORT DAN
SST
YUSRI BIN ABDUL JALIL
PK (WK54)
TIMBALAN PENGARAH KASTAM
CAWANGAN PENDAKWAAN,
PENGUATKUASAAN ABT DAN
RAYUAN
KOSONG
PK (WK54)
TIMBALAN PENGARAH
KASTAM
CAWANGAN JAMINAN
KUALITI AUDIT
CHIN HON HIN
PK (WK54)
TIMBALAN PENGARAH
KASTAM
CAWANGAN OPERASI/MARIN
DAN KHIDMAT SOKONGAN
ABDUL RAHMAN BIN HASSAN
PK (WK54)
PENOLONG KANAN
PENGARAH KASTAM I
CAWANGAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT DAN
PELANGGAN/PENGURUSAN
OPERASI
MOHD AZANI BIN AWANG
PK (WK52)

【更問】
５つの機関（MyIPO、MDTCA、RMP、JKDM＋MBSA）の機能の違いをもう少し細かく説明してもらえないか。

＜回答＞
MyIPO
- 特許、商標登録、および著作権保護を付与する権限を持つ MDTCA の下に設立された機関である。ただし、enforcement の仕組みはないが、商標の輸入に関する異議申立（国境措置）の申請は可能。
MDTCA
- 国内取引の発展、消費主義、フランチャイズ、価格統制などに関する方針、戦略および見直し事項を策定する。
- Enforcement Division の下で法執行がなされる。
RMP
- マレーシアの統一連邦警察は、MDTCA の Enforcement Division と協同し刑事訴追を行う。
JKDM
- 税関当局は、1976 年の商標法（セクション 70C から 70O）の下で、職権によって知的財産権を執行する権限を有する。
MBSA
- マレーシア政府機関は、密輸、違法移住、人身売買などの違法行為について出入国に関する責任を持つ。
- RMP と JKDM と合わせて３つの中核機関である。

（質問２－３）その他の機関

質問２－１に記載した機関以外にも水際措置に関与する機関があれば、その名称及び役割を教えてください。

＜回答＞ 2017 年マレーシア国境安全庁法（Malaysian Border Security Agency Act 2017）により、マレーシア国境安全庁と称される機関が新設された。
同法の第 13 条は、マレーシア国境安全庁内に他に以下の 5 つの機関を設けることを定めている。

a) 警察官
b) 税関
c) 入国管理局
d) 薬物取締局（National Anti-Drugs Agency）

e） ケナフたばこ庁（National Kenaf and Tobacco Board）

３．差止めの対象

（質問３－１）申立てによる輸入差止め

貴国においては、商標について、登録商標の所有者または権限を与えられた代理人（the proprietor of a registered trade mark or an agent of the proprietor having the power to submit such application）が商標権侵害品の輸入の差止めを申立て可能であると理解しています（商標法第 70D 条等）。

また、著作権について、所有者または所有者から権限をうけた者（The owner of copyright in any work, or any person authorized by him）が著作権侵害品の輸入の差止めを申立て可能であると理解しています（著作権法 39 条等）。

それでは、申立てにより、商標権及び著作権**以外の知的財産権**を侵害する物品の輸入の差止めは可能でしょうか。差止め可能であれば、その根拠（法律、運用、ガイドライン等）を教えてください。

＜回答＞　　商標権及び著作権以外の知的財産権の侵害する物品の輸入差止めは不可能。

（質問３－２）申立てによる輸出・通過貨物の差止め

商標権・著作権・**その他の知的財産権について、**貨物の①輸出や②通過③積替えの場面においては、申立てによって侵害品の差止めをすることはできないという理解でよろしいでしょうか。

＜回答＞　　その理解でよい。

(1) 輸出の場面

この場合、物品はまだマレーシア市場にあるので、1967 年著作権法第 31 条は、輸出を禁ずる権限を税関に与えている。ただし、商標権を侵害する商品は、同法に基づく禁制品とはみなされない。

(4) 通過の場面

差止めは不可能。

(5) 積み替えの場面

差止めは不可能。

【更問】
著作権侵害は差止めの対象となるのか（Section 31 of the CA 1967 は著作権侵害のみを対象としているのか）。

＜回答＞前回の回答を無視してほしい。 以前の回答で言及された「CA 1967」は、1967 年関税法である。
現在の法律では、輸送中の商品または積替えのために荷降ろしされた商品にまで及ぶ措置はない。輸出商品は、輸出まではマレーシア市場にあるため、マレーシアの法律の管轄内にある。
MDTCA は、商標や著作権の侵害が判明した場合、輸出商品を押収するための捜査を行うことができる。さらには、1967 年関税法第 31 条でも物品の輸出が禁止されている。これには、関税（輸出禁止）命令 2017 のもとで禁止されている商品が含まれる。しかし、この命令は変更されることがある。

【更々問】
弊方の公開情報調査ではマレーシアで差止め可能なものは商標権、著作権の輸入のみ、しかも著作権の職権による差止めはなしと理解していた（即ち右表 白抜き部のみ）が、（質問３-２）の回答を見ると著作権の輸出は差止め可能と読める。表に整理すると右表（シェード部も含め全て）という理解でいいか。

		商標権	著作権
輸入	申立て	○	○
	職権	○	×
輸出	申立て	×	○
	職権	×	×
通貨貨物	ー	×	×

＜回答＞　その理解でよい。

（質問３－３）職権による差止め

貴国では、商標権については、執行機関が職権によって侵害品の輸入差止めをできると理解しています。（商標法第 700 条等）。それ以外の知的財産権に関しても、輸入の場面において職権によって侵害品を差止めることは可能でしょうか。また、①輸出や②輸入③貨物の通過④貨物の積替えの場面についても教えてください。差し止めることができる場合には、その根拠（法律、運用、ガイドライン等）も教えてください。

＜回答＞

それ以外の知的財産権については、差し止めることはできない。1976 年商標法第 70O 条の前提は、偽造商標商品の差止めに関してのみ適用される。同条は次のとおり定めている。

（1）権限ある公務員は、自己の得た一応の証拠に基づいて模倣商標商品と認められる商品を差止めし又はその商品の引渡しを差止めることができる。

第 70C 条には、これは次のように定義されている。

「偽造商標商品」とは、ある商品について適法に登録されている商標と同一の若しくは類似する、又は当該商標と本質的部分において区別し得ない商標であって、本法に基づく当該商標の所有者の権利を侵害するものが、許可なく付されている商品（包装を含む。）をいう。

（質問３－４）申立て、職権以外の差止め

上記の（質問３－１）～（質問３－３）でお聞きしている、輸出入、通過貨物・積替え貨物に関する申立てもしくは職権による差止め以外の差止めというのはありますか？ ある場合は、具体的にどの執行機関が、①輸出②輸入③通過貨物④積替え貨物のうち、どれを差止める場合があるか教えて下さい。

＜回答＞

1967 年著作権法第 31 条は、大臣が輸入及び輸出を禁ずる権限を有することを規定している。それ以外の国境措置は存在しない。

「ブランドバスケット」スキーム（「BOB」）と称されるデータベースがあり、MDTCA がこれを管理している。BOB スキームは、自身のブランドや商標を MDTCA に登録する登録商標の所有者のみが利用できるものである。このスキームに参加することで、登録商標の所有者は、エンフォースメント措置の提起及び侵害事件の訴追に関連して優先される。

BOB スキームに参加するためには、次の書類が必要となる。

v. 登録商標
vi. 取引表示命令
vii. 登録商標所有者の代理人が同封する場合、登録商標所有者からの承認書（Letter of Authorization）又は委任状、又はその両方
viii. 登録商標の侵害事件の捜査協力の承諾書で、商標所有者／代理人による正式な署名のあるもの

申請手続は次のとおりとなる。

v. 申請書の記入
vi. すべての必要書類の添付

vii. MDTCA への提出

viii. 申請者への承認の通知

【更々問１】

ＣＡ１９６７の Section31 は、知財侵害品の取締りにも用いることができるのか？それはどのようにして用いることができるのか？

＜回答＞

1967 年関税法第 31 条は、知的財産権に関連する違反の輸出入を禁止する権限を法律的に大臣に与えているが、この規定がその状況で使用されることはめったにない。

【更々問２】

質問３－４の回答の中で BOB を紹介しているが、MDTCA による BOB が税関（水際）の取締りにどのように関係するのか。BOB に登録することによって、税関の職権差止の可能性が高まったりするのか。

＜回答＞

BOB は、ブランドの所有者からの苦情を待つことなく、執行当局が職権でのエンフォースメントを実施することを容易にする。

（質問３－５）執行機関による侵害判断

水際の現場において、執行機関は、すでに裁判所で侵害判断がなされた物品以外についても、自ら侵害／非侵害を判断して差止めをすることはありますか。

＜回答＞

ある。1976 年商標法第 70O 条によると、

(1) 権限ある公務員は、自己の得た一応の証拠に基づいて偽造商標商品と認められる商品を差止めし又はその商品の引渡しを留保することができる。

権限ある公務員には、「一応の証拠」に基づいて差止め又は留保する権利が与えられている。

４．商標法及び著作権法の内容

（質問４－１）商標法 70 条 D の運用

水際措置の申請（商標法 70 条 D）には、(a)自己が登録商標の所有者又は権限を与えら

れた代理人（the proprietor of a registered trade mark or an agent of the proprietor having the power to submit such application）であり、(b)申請書に特定された時と場所において，当該登録商標に関し偽造商標商品である商品が輸入されようとしていること，及び (c)当該輸入に異議を申し立てること、を登録官（Registrar）に通知することが必要であると承知しています。

上記の（a）に関して、「権限を与えられた代理人」とは、具体的にどのような者でしょうか。また、(b)に関して、権利者は「偽造商標商品である商品が輸入されようとしていること」を具体的にどのような情報によって示すのでしょうか。

＜回答＞

代理人について

1976 年商標法の代理人に関する第 80 条：

(1) 商標登録出願人がマレーシア国内に居住せず、又はマレーシア国内で事業も行っていない場合は、当該出願人は、自己のために行動する代理人を選任しなければならない。

(2) 本法に基づき、ある商標若しくは予定している商標又はこれらに関係する何らかの手続に関して、何らかの行為が何人かによって又は何人かに対してなされるべき場合は、当該行為は、本法及び本法に基づく規則に従い又は特定の場合は登録官が与える特別の許可に基づいて、所定の方法でその者の適正に授権された代理人によって又はこれに対して行うことができる。

(3) いかなる者、企業又は会社も、その者がマレーシア国内に住所を有し若しくは居住しているか、又はその企業又は会社がマレーシア国法に基づいて設立されたものであり、かつ、その者、企業又は会社が主としてマレーシアで事業又は業務を行っているのでなければ、本法の適用上、代理人として行動することは認められない。

申請者は、登録商標代理人となるためには、**1997 年商標規則第 III 部の規則 12** に従って様式 **TM2** を用いて申請を行わなければならない。

それに加えて、同条に基づき、

(3) 商標代理人登録簿への登録を受けるためには、登録申請者は、マレーシア国内に住所を有するか若しくは居住する者であるか、又はマレーシア国内に主たる事務所を有する者であること、及び、次のいずれかについて登録官を納得させなければならない。

(a) 1983 年特許法［法律第 291 号］に基づき制定された規則に従って維持されている特許代理人登録簿に登録されていること。

(b) マレーシア国内でのみ開業している法廷弁護士及び事務弁護士であること

(c)何らかの専門分野における認定学位を有するとともに、工業所有権分野における少なくとも 3 年の経験を有する者であること

(d) 局に雇用されていたことにより、工業所有権分野における少なくとも 3 年の経験を有す

る者であること
(e)1997 年商標規則が施行される前に、登録官の承認する商標代理人として行為した経験を有する者であること

必要な情報について

偽造商標商品の輸入制限の申請は **TM30** の様式を用いて行われる。当該申請に必要な情報は、以下のとおり。

7. 申請者（所有者又は代理人を問わない）の詳細
   a. 氏名
   b. 住所
   c. 国籍
   d. 電話番号
8. 商標番号
9. 分類
10. 標章の表示
11. 商品の指定
12. 偽造商標商品の輸入者の詳細
   a. 輸入者の氏名・住所
   b. 船舶、航空機、車両等の名称及び登録番号
   c. 輸入されようとしている場所の名称
   d. 予想される到着日時
   e. 真正品を所有する会社
   f. 当該商標についての申請者の利害関係（ある場合）

1997 年商標規則の規則 83A に従って、申請は、次のものを伴わなければならない。

4. 所定の手数料
5. 以下の内容が記載されている宣誓供述書 1 通
   a. 申請者が偽造された商標の所有者であることなどの情報
   b. 当該商標の登録番号
   c. 当該商標の表示
   d. 当該商標についての申請者の利害関係（ある場合）
6. 申請書の写し 5 通

（質問４－２）著作権法 39 条の運用

水際措置の申請（著作権法 39 条）を行う場合には、申請様式 TM30（模倣商標商品の

輸入制限の申請）において、

(a)自己が著作権の所有者または所有者から権限をうけた者（The owner of copyright in any work, or any person authorized by him）であり、

(b)文献および情報により複製品が侵害複製品であると示し、費用を添えると承知しています。

上記の(a)に関して、「所有者から権限をうけた者」とは、具体的にはどのような者でしょうか。また、(b)に関して、権利者は「文献および情報により侵害複製品であること」を具体的に、どのように示すのでしょうか。

＜回答＞

これまでは、我々は 1987 年著作権（輸入禁止通報）規則（「同規則」）の形式に従ってきた。しかし、1987 年著作権法の改正後においても、執行機関が現在も同規則の当該形式のフォーマットを利用していることが判明した。

申請書は、TM30 の書式によらなくともよい。同規則で挙げられている通報の様式により行い、この様式には、通報、法定の宣言及び別表が含まれる。

５．商標権侵害品に対する手続

（質問５－１）手続

執行機関における**商標権被疑侵害品**の差止から処分までの流れについてお尋ねします。

以下の（A）～（C）における手続、手続の内容の記入に際しては、本質問の末尾の（記載のための参考例）を参考にご記入をお願い致します。

（A）**商標権について、申し立てによって、**被疑侵害品の差止めを行う場合の処分の流れを、手続、具体的内容及び期限（前のどの手続きからの期限かを明確にして）に分けて以下の表にご記入ください。なお、各手続に要する平均的な期間及び各手続の根拠となる法律等（政令やガイドラインを含む）を併せて教えてください。

＜回答＞

手続	具体的内容	期限
手続 1 申請	商標所有者又はその代理人は、次のことを明記した申請書を商標登録官に提出することができる。 iv. その者がある登録商標の所有者であること v. 特定された時と場所において、偽造商標商品が輸入されようとしていること	1 週間

	vi. 当該輸入に異議を申し立てること 当該申請書は、押収されるべき商品を特定する証拠により、裏付けられていなければならない。 **（TMA 1976 年商標法第 70D 条）**	
手続 2 申請の承認	承認は 60 日間効力を有する。	1 週間
手続 3 税関の通報	登録官は、申請の承認後直ちに税関に通報する。 **（1976 年商標法第 70D 条）**	2-3 日
手続 4 押収及び押収の通知	押収後、税関は、商品が押収されたこと及びその所在を記載した押収通知を登録官、輸入者及び申請者に発行する。申請者が侵害訴訟を提起するための「留置期間」と称される特定の期間も記載される。通知に指定された期間内に侵害訴訟が提起されない限りは、商品が引き渡されてしまうのでこの通知は決定的に重要である。この通知期間は、税関ではなく、登録官に申請することにより延長することができる。 **（1976 年商標法第 70F 条及び第 70G 条）**	登録官の承認を受け、承認から 60 日以内に行われることを条件とする
手続 5 商品の検査	輸入者及び商標の所有者は、必要な約束を行った場合には、押収商品を検査及び／又は持出しをすることが認められる場合がある。この約束は不合理なものであってはならない。要約すれば、押収商品を検査しようとする者は、その見本を返還し、その損傷を防止するために合理的な注意を払わなければならない。登録官は、検査中又は持ち出されたときに押	差止め時の合理的な期間

	収商品に発生した損害について責任を負わない。 **（1976 年商標法第 70H 条）**	
手続 6 商品の没収	輸入者は、登録官に書面で通知することにより、押収商品の没収に同意することができる。政府は、その後、当該商品を処分する。当該通知は、侵害訴訟が提起される前にしなければならない。この規定は、商標の所有者に費用を負担させて輸入者が自己の有利に利用することがある。押収商品が傷みやすいもの（例えば、たばこ）である場合、輸入者は侵害訴訟の提起前に迅速に没収を承諾し、その後政府が当該通知を受領して押収商品を処分する。実質的には、これにより、押収商品の輸入者及び／又は製造者に対して法的訴訟が提起される前に、証拠が破壊されることとなる。 **（1976 年商標法第 70I 条）**	
手続 7 商品の引渡し	登録官は、申請者が以下のいずれかに該当する場合、留置期間又は延長された期間の満了時に、輸入者に押収商品を引き渡さなければならない。 iii. 侵害訴訟を提起していない iv. 侵害訴訟が提起された旨の通知を行っていない 訴訟が当該期間内に提起されていない場合又は通知が行われていない場合は、輸入者に賠償が支払われなければならない。	

	侵害訴訟が提起されているものの、商標の所有者が当該訴訟が提起された日から 30 日以内に裁判所により当該商品の引渡しを禁じる中間差止命令を得ていない場合にも、登録官は、当該商品を輸入者に引き渡す。 **（1976 年商標法第 70J 条）**	

【更々問１】

Ｓｔｅｐ２の Detailed explanation には「Approval is valid for 60 days」とあるが、この Approval が６０日間有効とは、具体的に Approval のどのような効果が有効なのか。同様に、Step４の Time limit には「Subject to the Registrar and within 60days of approval」との記載における６０日間とは、何の期間が６０日間であるのか。これらの６０日間との期間を規定する法律や規則等も具体的に教えてください。

＜回答＞

1976 年商標法第 70D 条(1)(3)及び(5)が関連する。以下のように規定される。

第 70D 条 偽造商標商品の輸入についての制限［法律 A1078 による挿入］

(1) 何人も，次のことを明記した申請書を登録官に提出することができる。

(a) その者がある登録商標の所有者又は当該申請書提出の権限を与えられている所有者の代
理人であること

(b) 当該申請書に特定された時と場所において，当該登録商標に関し偽造商標商品である商品が取引目的で輸入されようとしていること，及び

(c) その者は当該輸入に異議を申し立てること

・・・

(3) (1)に基づく申請書を受領したときは，登録官は，その申請に対する決定を行ない，当該申請を承認するか否かを合理的な期間内に申請人に通知するものとする。

・・・

(5) (3)に基づく承認は，当該承認が与えられた日から 60 日が経過するまで効力を持続する。ただし，その期間が満了する前に申請人が登録官に対し書面で当該申請を取り下げた場合は
この限りでない。

基本的に、これが意味するのは、申請者が承認を受けた日から 60 日以内であるというこ

とである。

【更々問２】
TM30 は全ての項目を記入しないと受理してもらえないのか。

＜回答＞
可能な限り多くの情報を記入することが望ましい。

（B）**商標権について、職権によって**被疑侵害品の差止めを行う場合の処分流れを、手続、具体的内容及び期限（前のどの手続きからの期限かを明確にして）に分けて以下の表にご記入ください。なお、各手続に要する平均的な期間及び各手続の根拠となる法律等（政令やガイドラインを含む）を併せて教えてください。

＜回答＞

手続	具体的内容	期限
手続 **1** 公務員の職権による押収	権限ある公務員は、商標侵害品と疑われるものを差し止めることができる。 **（1976 年商標法第 70O 条）**	
手続 **2** 権利者への通知	押収後は、税関は、当該商品が押収されたこと及びその所在を記載した押収通知を登録官、輸入者及び申請者に交付する。申請者が侵害訴訟を提起するための「留保期間」と称される特定の期間についても記載する。 **（1976 年商標法第 70O 条）**	即時
手続 **3** 権利者への検査による検証の要請	輸入者及び商標の所有者は、必要な約束が行われた場合は、押収商品の検査及び／又は持出しを認められる。 **（1976 年商標法第 70H 条）**	即時
手続 **4** 権利者は、合理的な期間内に訴訟を提起する必		

要がある		
手続 **5** 訴訟が提起されない場合、商品は引き渡される	登録官は、申請者が以下のいずれかに該当する場合、押収商品を留置期間又は延長された期間の満了時に、輸入者に押収商品を引き渡さなければならない。 i. 侵害訴訟を提起していない ii. 侵害訴訟が提起された旨の通知を行っていない 訴訟が当該期間内に提起されていない場合又は通知が行われていない場合は、輸入者に賠償が支払われなければならない。 侵害訴訟が提起されているものの、商標の所有者が当該訴訟が提起された日から 30 日以内に裁判所により当該商品の引渡しを禁じる中間差止命令を得ていない場合にも、登録官は、当該商品を輸入者に引き渡す。 **（1976 年商標法第 70I 条）**	

（C）<u>**商標権について、申立て及び職権による差止め以外**</u>の差止め方法で同様の手順がある場合は、手続と具体的内容及びその期限（(前のどの手続からの期限かを明確にして）を教えて下さい。

＜回答＞　　該当する手続は存在しない。

（質問５－２）担保となる金銭の算出

（質問５－１）に関して、担保となる金銭はどのように算定されるのでしょうか。可能であれば、具体的金額の例とその算出式を教えてください。

＜回答＞

担保となる金額は、純然と登録官の裁量に基づいて、差止められる被疑侵害品の数量及び種類を考慮した上で、登録官が指定する。特定の算出式は存在しない。

（質問５－３）その他の費用

商標権に基づく水際措置の申請を行う場合に、公式申請手数料（電子申請：130 リンギット、書面申請：140 リンギット）、（担保が必要な場合の）担保以外に必要な費用はあるでしょうか。ある場合には、その根拠を教えてください。

＜回答＞

商標権に基づく水際措置の申請を行うための関連様式は、**様式 TM30** である。電子申請が 300 リンギット、書面申請が 330 リンギットである。他の手数料はかからない。

６．著作権侵害品に対する手続

（質問６－１）手続

執行機関における**著作権被疑侵害品**の差止から処分までの流れについてお尋ねします。

貴国では、著作権に関しては申立てによる差止めが可能と承知しています。

申立てによる差止めの手続に関して、以下の表の各手続１～７の具体的な内容、各手続に要する平均的な期間及び各手続の根拠となる法律等（政令やガイドラインを含む）を併せて教えてください。

＜回答＞

手続	具体的内容	期限
手続 1 申請の提出	**A4-2** と同様。	
手続 2 申請についての判断	マレーシア知的財産公社の長官（以下「長官」）は、申請について判断し、長官は、書面による通知により、合理的な期間内に申請者に申請の承認の可否を通知し、複製物が侵害複製物として扱われる期間を指定する。 **（1987 年著作権法第 39 条(2A)）**	当局が決定する合理的な期間内
手続 3 承認	ある著作物に関する申請を長官が承認し、かつ当該申請が取下げられない場合は、長官の通知に指定される期間における侵害複製物のマレーシアへの輸入は禁じられる。	

	（1987 年著作権法第 39 条(3)）	
手続 4 押収	侵害複製物が押収されたときは、押収担当官は、直ちに当該押収及びその理由について、侵害複製物の所有者が判明している場合にはその者に、本人に直接通知を届けることにより、又は判明している住居に郵送することにより、書面により通知する。 **（1987 年著作権法第 39 条(6)）**	
手続 5 没収	侵害複製物は、税関に関連する法律により禁制品である場合には、没収の対象となる。 **（1987 年著作権法第 39 条(8)）**	

【更々問】

マレーシア著作権法３９条第１項には「The owner of copyright in any work, or any person authorized by him, may make an application to the Controller to request that during a period specified in the application copies of the work to which this section applied be treated as infringing copies」とあるが、この条文によると「期間」は申請書類の中で決定し得るとあるので権利者が決定し得るのか。一方で、質問６－１の回答の Time limit には「Within a reasonable period of time as determined by the authority」とあるので、当局側が期間を決定し得るようにも見えるところ、マレーシア著作権法３９条１項との関係はどのようになっているのか。

＜回答＞

著作権者は 1987 年著作権法第 39 条（1）に基づいて申請を行うことができるが、申請は 1987 年著作権法第 39 条（2A）に基づいて管理者によって決定される。

（質問６－２）申立て以外の差止手続

申立てによる差止め以外の差止め方法で同様の手順がある場合は、手続と具体的内容及びその期限（(前のどの手続からの期限かを明確にして）を教えて下さい。

＜回答＞　　該当する手順はない。

（質問６－３）担保となる金銭の算出

（質問６－１）において、担保となる金銭はどのように算定されるのでしょうか。可能であれば、具体的金額の例とその算出式を教えてください。

＜回答＞　　具体的な算出式は存在しない。長官の裁量で判断される。

（質問６－４）その他の費用

（質問６－１）において、必要な費用を教えてください。また、その根拠（法律、ガイドライン等）を教えてください。

＜回答＞　　ない。

７．侵害品の取り扱い

（質問７－１）保管

商標権、著作権の侵害の疑念があるとして差し押さえられた侵害品は保管されると承知しています（例えば、商標法第 70F 条）。

保管場所に関して発生する費用（倉庫費用等）は、申立て人の負担でしょうか。

保管料の相場はどの程度でしょうか。可能であれば、具体的金額とその算出式を教えてください。

＜回答＞

差し押さえられた商品は、MDTCA 又は税関の倉庫に送付されるので、保管費用は請求されない。

（質問７－２）開梱率

侵害商品（侵害複製品）を含む可能性のある貨物全体に対する実際の開梱率はどの程度でしょうか。

職権による場合、申立てによる場合、その他の場合（あれば）それぞれの開梱率の内訳はどの程度でしょうか。また、職権による場合やその他の場合は、それはどのようなきっかけで実施されるか教えてください。

＜回答＞

侵害商品を含む可能性のある貨物の開梱率に関する統計は存在しない。輸送者から提供された情報及びその書類に対する疑惑に基づいて、関連する当局が判断する。

【更問】

知財侵害品の疑いがある荷物に限らず、税関における荷物全般の開梱率を知ることはできるか。税関が数字を出していなくても、何か情報があれば。

＜回答＞情報を持っていない。

（質問７－３）侵害発見時の権利者への連絡

水際措置が申請され、侵害品（侵害複製品）の検査等がされた結果として、例えば、当該物品の写真の情報等は、申立て人に提供されるでしょうか。権利者への連絡の有無やタイミング、内容について運用を教えてください。

＜回答＞

侵害品の発見時には、当局は、電話、電子メール、書簡、ファックス等により、申立人又はその代理人に連絡を取り、直ちに侵害品の検証が行われ、独自に必要な写真の撮影が行われるようにする。

（質問７－４）廃棄、破壊時の権利者への連絡

商標権や著作権の被疑侵害品が「侵害である」と確定した後は、具体的にどのような手続（廃棄、破壊等）が行われるのでしょうか。廃棄や破壊がされる場合、その処置にかかる費用を負担するのは誰でしょうか。権利者への連絡の有無や連絡のタイミング、連絡の内容（例：）写真などについても併せて教えてください。また関連して、侵害者に対する処罰（罰金など）がなされた時に権利者に連絡はいくのでしょうか。実際の運用を教えてください。

＜回答＞

裁判所命令が出されているかどうかによる。当該廃棄や破壊にかかる費用についても裁判所が決定する。通常は、当該費用は侵害者が負担する。裁判所命令なので、権利者に連絡がいくことになる。

８．税関登録制度について

（質問８－１）税関登録制度

貴国では税関登録制度は存在しないと承知しています。国内において、税関登録制度の導入等の要望や、登録制度がないことによる問題点の指摘等の議論はなされているでしょうか。

＜回答＞
企業を代表する各種の団体や協会からは、以前から税関登録制度の導入の要望が出されている。

（質問８－２）ブラックリスト・ホワイトリスト

企業から当局に対して、貨物に関するブラックリスト・ホワイトリストが提出された場合、その取扱いはどのようになっていますでしょうか。

＜回答＞
該当する貨物に対して措置を講じるかどうかについて当局は必要な調査を行う。その後の手続は、1976 年商標法第 70C 条及び 1987 年著作権法第 39 条に従って行われる。

９．差止めの実施件数

（質問９－１）場面ごとの件数

差止めの実施件数と内訳についてお尋ねします。差止めが実施された実績について 1 年ごとの件数の 5 年分を、場面毎（輸入、輸出、通過貨物、積替え貨物）、権利別（商標、著作権、その他）、申立てか職権によるものかその他かの区分毎に教えてください。
回答にあたっては、例えば輸入については仕出国、輸出については仕向国、通過貨物については仕出国と仕向国の情報も併せてご記載ください。

【回答例：2017 年】
「A 国からの輸入、商標権に関する申立差止が〇件」
「B 国への輸出、著作権に関する職権差止が〇件」
「A 国からマレーシアを経由して B 国へのトランジット、商標権に関する申立差止が〇件」

＜回答＞　該当するような統計がない。

（質問９－２）対象製品

差止めの対象となる製品（例えば、機械、日用品、衣料等）にはどのようなものが多いか傾向を教えてください。

＜回答＞

差止めの対象となる商品の種類についての統計は存在しない。一般に差止められる製品は、禁制品であるたばこやアルコール飲料である。

【更問】

代表例をあげてもらえるか。

＜回答＞海賊版 DVD やコンピューターゲーム等がある。

【更々問】

更問結果、具体例として海賊版 DVD、コンピュータゲームと回答頂いたが、シンガポールのような具体例を挙げて頂くことは可能か。このような DB は available ではないのか。

＜回答＞

映画、TV シリーズ、音楽、PC ゲームなどの DVD の著作権を侵害するもの。 そのようなデータベースはない。

１０．日本企業が留意すべきこと

（質問１０）留意点

貴国において、例えば日本企業が被疑侵害品への取締りを求める場合に、留意する点があれば教えてください。

＜回答＞

日本企業が留意すべきことは、権利行使に際してのスケジュールや実際に直面する問題（全ての貨物の船積みの時期、場所、その詳細に関する具体的な情報を提供する必要性など）である。

１１．自由区内での水際措置

（質問１１－１）FZ（Free Zone: FZ)）における執行機関

FZ 内において知的財産侵害品を取り締まる場合、その執行機関は税関でしょうか。税関以外にも執行機関はあれば教えてください。

＜回答＞

FZ 内において知的財産侵害品を取り締まる場合の執行機関は税関である。

FZ に関してはそれ以外に知られている執行機関は存在しない。

“Philip Morris Products SA v Ong Kien Hoe & Ors [2009] 4 MLJ 727”事件では、Mary Lim 裁判官は、判決において次のように述べている。

執行機関は、この自由区に対して、また自由区内において管轄権を引き続き有する。このことは、1990 年自由区法（法律第 438 号）第 18 条、第 21 条、第 23 条、第 24 条及び第 26 条並びに 1967 年関税法（法第 235 号）第 XI 部及び第 XII 部の規定から明らかである。

1990 年自由区法第 18 条、第 21 条、第 23 条、第 24 条及び第 26 条並びに 1967 年関税法（法第 235 号）第 XI 部及び第 XII 部の規定は、他の執行機関ではなく「税関職員」に権利を与えている。

（質問１１－２）FZ における法の適用

貴国での知的財産侵害品の差止め事例には“Philip Morris Products SA v. Ong Kien Hoe & Ors [2010] 2 CLJ 106)”及び“Philip Morris Products SARL v. Goodness for Import and Export [2017] 10 CLJ 337”があり、これらにより①一般に、FZ においてもマレーシアの法律が適用されること、②マレーシア商標法の違反があれば被疑侵害物品を FZ 法に定める手続きに基づいて押収できること、を認識しております。

（１）この理解で正しいでしょうか。つまり、貴国の自由貿易地区（Free Zone: FZ）において、執行機関（税関含む）による知的財産侵害品の取り締まりに関し、FZ 以外の地域と同様の法令が適用されるか、異なる法令が適用されるか、あるいは、他の地域で適用される法令の一部の適用が免除になるのか等、根拠法令も含めて具体的に教えてください。

＜回答＞

その理解で正しい。

“Philip Morris Products SA v Ong Kien Hoe & Ors [2009] 4 MLJ 727”事件は、次のような考え方が示された事例である。

「…これは、自由区があらゆる面で自由であり、あらゆる法律の適用を免れ、すなわちこの区内では無法であることを意味するのではない。執行機関は、この自由区に対して、また自由区内において管轄権を引き続き有する。」

（２）FZ 内においてもマレーシア商標法が適用されることについて反対意見を示す裁判例や、上記判例に沿わない実務慣行等が、裁判所以外の関連する執行機関において存在する場合は教えてください。

＜回答＞ 存在しない。

（質問１１－３）FZ における手続

FZ 内で知的財産侵害品の取り締まりを行う場合、知的財産侵害品の差止から処分までの流れについて FZ 以外の地域と異なる手続きはありますか。異なる手続きがありましたら、根拠法令も含めて詳細に教えてください。

＜回答＞

法律に定められているものはない。FZ 内にも同じ法律が適用されることから、同じ手続きとなる。

（質問１１－４）輸入品・輸出品に対する模倣ラベルの貼り付け取扱い

FZ 内で輸入品もしくは輸出品に対して商標権を侵害する模倣ラベルの貼り付けが行われた場合、商標権侵害として取り締まることは可能でしょうか。仮に、FZ 内で取り締まることができなくても、FZ から他の国に移動する過程で、貴国において取り締まることは可能でしょうか。根拠法令も含めて具体的に教えてください。

＜回答＞ 取り締まることはできない。

【更問】

TPP18.77 条(3)の規定をどのように担保しているか。

＜回答＞

マレーシアは TPP / CPTPP に批准していない。これまでのところ、TPP18.77（3）を有効にするための法律はない。

（質問１１－５）模倣ラベルの製造・貼り付け・持ち込みについて

FZ 内で商標権を侵害する模倣ラベルの製造、貼り付け、模倣ラベルの他国から FZ 内への持ち込みがあった場合、貴国の執行機関（税関含む）で取り締まることは可能でしょうか。さらに、FZ 内で取り締まることができなくても、貴国の FZ から他の国に当該模倣ラベルを移動する過程で、あるいは、他の国から持ち込んだ模倣ラベルを貴国の FZ に移動する前に貴国において侵害品を取り締まることは可能でしょうか。根拠法令も含めて具体的に教えてください。

＜回答＞　　取り締まることはできない。

（質問１１－６）FZ 内通過貨物に対する差止め

FZ 内を通過して他の国に輸出される荷物や、FZ 内で積み替えられて他の国に輸出される荷物について、執行機関（税関含む）が職権で差し止めることは可能ですか。

FZ 内で差し止めることができなくても、例えば単なるコンテナー積替え等も含め、FZ から他の国に商標権侵害品や著作権侵害品を移動する過程で、あるいは、他の国から持ち込んだ侵害品を FZ に移動する前に貴国において侵害品を差し止めることは可能ですか。根拠法令も含めて具体的に教えてください。

＜回答＞　　差し止めることはできない。

１２．FZ 内における製品の廃棄に関する手続

（質問１２－１）FZ 内における製品の廃棄・破壊

FZ 内において、商標権侵害品や著作権侵害品を税関が廃棄・破壊することは可能ですか？

FZ 内で廃棄・破壊することができなくても、FZ から他の国に商標権侵害品や著作権侵害品を移動する過程で、あるいは、他の国から持ち込んだ侵害品を FZ に移動する前に貴国において侵害品を廃棄・破壊することは可能ですか。根拠法令も含めて具体的に教えてください。

＜回答＞

可能だが、裁判所の（自由裁量による）命令がなければならない。

自由裁量権は、1950 年特定救済法（**Specific Relief Act 1950**）第 53 条から明らかである。

第 53 条　強制的差止め

義務違反を阻止するために、裁判所が執行可能な特定の行為の履行を強要する必要があるときは、裁判所は、その裁量により、当該違反を阻止し、かつ、必要な行為の履行を強いるために、差止命令を与えることができる。

解説

…

(g) 第 52 条の(s)及び(t)の解説［特定救済法第 52 条の(s)から(t)の解説は、商標の侵害に関するものである］並びに本条の(e)から(f)の解説で挙げられている事例では、裁判所は、海賊行為（著作権侵害）により作成された複製物及びその中でそれぞれ言及されている商標、陳述及び通信を放棄又は破壊することも命じることができる。（強調は筆者によるもの）

（質問１２－２）廃棄、破壊に関する費用

FZ 内において廃棄や破壊等の処置にかかる費用を負担するのは誰でしょうか。権利者への連絡の有無や連絡のタイミング、連絡の内容などについても併せて教えてください。また関連して、侵害者に対する処罰（罰金など）がなされた時にも権利者に連絡がいくことはありますか。

＜回答＞

破壊は、（裁判所の命令に従って）侵害行為を行ったと判断された者が費用を負担して行われる。

“Philip Morris Brand Sarl v Goodness for Import and Export & Ors [2018] 7 MLJ 350” 事件はこの実例である。

１３．FZ 内における差止め件数

執行機関（税関含む）による FZ 内での知的財産侵害品の取り締まり実績はありますか。実績がある場合は、裁判所を含む関係機関ごとに、知的財産権の権利別に件数（過去５年間・年別）を教えてください。また、件数に関して、申立てに基づいて実施された件数及び職権で実施された件数との内訳が分かる場合は教えてください。あわせて、最近の代表的な事例があれば教えてください。

＜回答＞ 該当する統計が存在しない。

１４．侵害品の検知

FZ内における知的財産侵害品は、どのような出来事をきっかけに検知されることが多いでしょうか。

＜回答＞　　侵害品の輸送の詳細に関して権利者から情報が提供される。

１５．侵害製品の種類

FZ 内で水際措置の対象となる製品（例えば、機械、日用品、衣料等）にはどのようなものが多いか傾向を教えてください。

＜回答＞

水際措置の対象となる商品の種類についての統計は存在しない。差し止められる一般的な製品は、禁制品であるたばこやアルコール飲料である。

１６．日本企業が留意すべきこと

FZ 内における知的財産権侵害品の取り扱いに関し、日本企業が気を付けるべきことがあれば教えてください。

＜回答＞

日本企業が留意すべきことは、権利行使に際してのスケジュールや実際に直面する問題（全ての貨物の船積みの時期、場所、その詳細に関する具体的な情報を提供する必要性など）である。

１７．取締りに関する改善点

FZ において知的財産侵害を効果的に取り締まるための特別な取り組みや、運用面で改善の余地があると考えられていることがあれば教えてください。

＜回答＞

Philip Morris Products SA v Ong Kien Hoe & Ors [2009] 4 MLJ 727 で決定されたとおり、裁判所は、FZ を通過する商品を保護することに意欲的である。常に改善の余地はあるものだと筆者は考える。

2019 年 3 月発行

各国知的財産関連法令 TRIPS 協定整合性レビュー調査

『国際知財制度研究会』報告書

（平成 30 年度）

一般財団法人 知的財産研究教育財団
知的財産研究所

〒101-0054　東京都千代田区神田錦町 3 丁目 11 番地
精興竹橋共同ビル 5F
電話 03-5281-5671
FAX 03-5281-5676
URL http://www.iip.or.jp
E-mail iip-support@fdn-ip.or.jp

禁 無 断 転 載