

APAA特別セミナーレポート

本誌3月号p.11でも参加者を募ったが、去る5月24日、日本消防会館（東京）でAPAA特別セミナー「マレーシアとベトナムにおけるIP制度と審査の現状」が開催され、APAA日本部会の会員弁理士や本誌読者をはじめ100名の参加者を得て盛況のうちに無事終了した。本稿では、そのセミナーのダイジェストを紹介する。

YKI国際特許事務所
弁理士 特定侵害訴訟代理人
商標グループ ジェネラルマネージャー



葦原 エミ



ニッショーホール5階大会議室

1. APAA特別セミナーの全貌

セミナー当日、まず吉田研二氏からアジア弁理士協会（APAA）の発足の背景や現在の参加国、会員数や部会数、今後の課題や展望についての紹介があった（APAAの詳細については、本誌2013年3月号p.p5～11を参照）。

続いて、マレーシアとベトナムの知財制度についての講演が行われ、最後に、セミナー参加者から事前に受け付けた講師への質問に回答する形式でディスカッションが行われた。



吉田 研二氏（第9代APAA会長）
YKI国際特許事務所所長・弁理士

2. マレーシアの知財

講師のDato V.L.Kandan氏からは、マレーシアの知財の歴史や各制度におけるトピックの説明があった。

マレーシアは、イギリスによる植民地支配時代、イギリスの知財関連法をそのまま適用していたが、近年、独自の法律を制定している（1976年：商標法、1983年：特許法、1996年：工業デザイン法、2000年：集積回路配置設計法、2000年：地理的表示法、1987年：著作権法）。

マレーシア知的財産公社が、商標、特許、意匠、半導体集積回路の回路配置、地理的表示、著作権の登録を管轄しており、植物の新品種保護については農業省の管轄となっている。

——商標制度について

2012年の出願件数は約3万2000件で、日本からの出願は、マレーシア、米国に次ぐ第3位。登録までに要する期間は出願から約2年だが、第5、9、35、42類の場合、他の区分より審査に時間がかかる可能性がある。商標審査官は現在60名（2013年5月時点）。

① 国益・公益に係る場合、② 侵害のおそれがある場合、③ 国の資金による研究に関する場合などは、出願日から4カ月以内であれば、早期審査を要請することができるが、出願人の希望のみで審査を促進させる制度はない。

なお、「賄賂は通用するのか？」という質問が参加者からあったが、そのような事実はない。

「国際的または日本でのみ周知な商標が他人によって登録された場合、何らかの措置が採れるか？」との質問も



Dato V.L.Kandan氏（第7代APAA会長）
Shearn Delamore & Co. コンサルタント弁護士



あったが、商標の所有者が他者の商標の使用差止めや、登録の取り消しを求めるには、マレーシアにおいて周知・著名な商標でなければならない。

周知・著名性の判断では、関連セクターにおける商標の認知度、商標が実際に使用されている期間・規模・地理的範囲、宣伝されている期間・規模・地理的範囲、所管官庁により周知・著名商標であると認められて権利行使をした実績、商標価値等を考慮する。

マレーシアの商標は、以下のサイトで検索可能である。

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

——特許制度について

2012年における特許・実用新案の出願件数は約7000件。日本からの出願は、米国、マレーシアに次いで第3位となっている。特許審査官は現在、78名（2013年5月時点）。

審査請求は、原則として出願日から18カ月以内にしなければならない。公式な統計はないが、講師の経験上、審査請求後、最初のオフィス・アクション(OA)までにかかる期間は2～2.5年で、特許となるまでには審査請求から3.5～4年かかる。ただし、バイオテクノロジーや製薬の分野は審査に時間がかかる場合がある。

これに対して、日本、米国、欧州、イギリス、韓国、オーストラリアでマレーシア特許に対応する出願がなさ

れ、特許が付与されている場合、簡易な審査で特許が付与されるModified Substantive Examination（修正実体審査）制度があり、審査請求から6～12カ月程度で許可通知がくる。

本制度のデメリットは、クレームが変更できない、他国に分割された対応特許がなければ分割出願できないなどであるが、審査を早めるためには有効である。また、本制度を利用する場合、日本と米国のいずれの審査結果を基礎としても目立った違いはない。

なお、通常の審査請求でも早期審査の申請は可能。

進歩性の判断において、審査官は3～5件の文献を調査するが、発明分野以外の引用技術が組み合わせられる場合もある。

その他、OA後の補正や自発補正も可能だが、拡張補正は認められない。無効審判については、被侵害者が請求することができる。

マレーシアの特許は、以下のサイトで検索可能である。

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

——実用新案制度について

進歩性の判断が不要な“Utility Innovation” (IU) と呼ばれる制度があり、クレームは1つのみ可能。

権利存続期間は出願日から最大20年であるが、11年目以降も権利を維持するためには、11～15年目分、16

～20年目分の年金を支払うとともに、IUが商業的・産業的に実施されていること、または、実施しない十分な理由があることを記した宣誓供述書 (affidavit evidence) を提出する必要がある。

——地理的表示について

地理的表示として保護されているのは、そのほとんどがマレーシアの地名であり、外国の地名では、“Cognac” や “Champagne” などわずかである。

——権利行使について

マレーシアには5種類の裁判所があるが、民事訴訟は通常、差止権限を持つ高等裁判所に提起される。

過去5年間では、63件の商標権侵害訴訟があり、そのうち37%が海外の商標権者によるものである。結審までの期間は商標で2～3年、特許で2年ほどである。

なお、訴訟になった場合、マレーシア国民に特に有利な判断が下されることがはない。

——ASPEC (ASEAN Patent Examination Co-operation) について

カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムで調査や審査の結果をシェアし、審査の促進を図る計画が2009年から始まっている。

ブルネイが2012年に参加しているが、ASPECの実現までにはまだ時間がかかりそうである。

3. ベトナムの知財

引き続き、講師のPham Nghiem Xuan Bac氏から、ベトナムにおける知財について説明があった。

ベトナムの知財に関する主な法律は、民法、知的財産法、知的財産法に関する政令・省令等であり、いずれも2005年に制定された（商標法、特許法等の個別の法律はない）。

登録を管轄するのは、国家知的財産庁、著作権庁、植物品種庁である。

——特許制度について

年間3500～4000件の出願があるのに対し、審査官は55人であり、やや不足気味といわざるを得ない。出願から登録までの平均期間は36～50カ月だが、バイオテクノロジー分野の場合、より時間がかかる傾向にある。

最初の優先日から42カ月以内に審査請求しなければならず、審査請求後、最初のOAまでにかかる期間は18カ月である。

また、権利存続期間は出願日から20年である。

進歩性判断はプロブレム・ソリューション・アプローチに沿って行われる。引用文献数に制限はないが、通常、審査官は5つの文献を組み合わせている。

発明とは異なる技術分野からの引用は不可能だが、仮にそうしたケースがあったとしても、それで進歩性が否定されることはない。補正は審査係属中であれば可能だが拡張補正はできない。

付与前異議の制度があり、何人も申し立てることができる。また、特許後は、権利存続中であれば誰でも無効審判を請求することができる（利害関係不問）。

公開日後、特許されるまでは、願書に記載された発明と同一発明の実施者に対し、警告できる「仮保護」という制度がある。公開日前の実施者には、先使用権が認められ、特許後の実施継続も可能である。ただし、原則として譲渡や規模の拡大はできない。

ベトナムの特許は、以下のサイトで検索可能である。

<http://ipilib.noip.gov.vn/WebUI/WSearchPAT.php>もしくは

<http://digipat.noip.gov.vn/>

——実用新案制度について

新規性の判断のみを行い、進歩性の判断を要しない“Utility Solution”という制度があり、物の発明も方法の発明も、この制度の保護対象となる。

審査請求期間は最初の優先日から36カ月、権利存続期間は出願日から10年である。

——商標制度について

審査官数は60名。審査期間は（法文上）、出願後1カ月で方式審査が行われ、その後2カ月で公告、公告後9カ月で実体審査がなされる旨が規定されているが、実際には出願から登録まで16～18カ月程度を要する。区分によって審査時間に違いはない。



Pham Nghiem Xuan Bac氏（弁護士・弁理士）
Vision&Associatesマネージング・パートナー

ベトナムでは、ラテン語以外の文字の商標は登録にならない。日本の仮名や漢字の商標、色彩、スローガンも登録されない。

知らぬ間に第三者に商標を登録してしまった場合の対処法について参加者から質問があったが、5年間使用していない登録商標であれば不使用取消審判を請求することができる。

また、第三者がベトナムまたは国際的に周知・著名な商標を悪意で出願した場合、これに対して無効審判を請求できる。

一例として、某ベトナム企業が第17類の商品「ゴム製ワッシャー」等について「SEIKEN」の登録を受けていたが、日本の自動車部品専門商社である明治産業株式会社がこの登録に対して取消審判を請求し、取り消しに成功したケースがある。



同社の商標「**Seiken**」は、ベトナムで登録を受けていなかったものの、ベトナム国内でも周知・著名であったことが取消理由となった。

なお、ある国（例えば日本）でのみ、周知・著名であっても、ベトナム国内で知られていない場合、ベトナムでは無効審判の根拠とはならない。

ベトナムの商標は、以下のサイトで検索可能である。

<http://ipilib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php>

——ライセンスについて

知的財産権のライセンス契約は、当事者間においては契約成立時に効力が生じる。ただし、第三者に対抗する場合には、国家知的財産庁への登録が必要となる。

——権利行使について

権利侵害に対しては、行政、民事、刑事の3ルートによる救済が可能だが、行政ルートが最も効果的である。

ほとんどすべてのケースが行政ルートで解決されており、侵害訴訟はまれである（講師の知る限り、特許では、両当事者ともベトナム人の訴訟が2件あるのみ。最高裁判所に確認したが、公式な統計発表はないとのこと）。

行政ルートで権利行使をする際は、まず、侵害者を調査し、権利侵害に対するVietnam Intellectual Property Research Instituteからの評価結論を得、所管当局の強制捜査（レイド）を

求める。侵害行為があったとの決定がなされた場合、侵害者に対しては、警告命令や罰金が科せられる（最高額は5億ドン、およそ2万5000米ドル）。

その他、侵害品や侵害品製造に使用された物の没収、一定期間の営業停止等の措置もある。

訴訟となった場合、第一審口頭審理までは、12～24カ月を要し、この間の費用は、特許の場合、約4000～2万米ドル、商標の場合、約4000～1万3000米ドルである。訴訟になった場合、ベトナム国民に特に有利な判断が下されるということはない。

——水際対策について

知的財産の権利者、ライセンシー、代理人は、税関総局（GDC）のASID（Anti-Smuggling and Investigation Department）に、税関監督申請を行うことができる。

この申請が受理された場合、ASIDは地方税関に申請者および受理通知を送付、侵害被疑品が発見された場合、権利者等に通知され、権利者等は通関停止措置を申請できる。

侵害被疑品が発見された場合、税関監督申請がなされていない場合であっても、通関の一時停止を求めることができる。

停止期間は申請受理から10日間であり（保証金追加により10日間延長が可能）、侵害品と確認できた場合は、民事訴訟か行政措置の申請に移る。

4. APAA特別セミナーに参加して

最後に、セミナーを聴講して興味深かった点について述べたい。

マレーシアの場合、「例えば商標で、当事者が希望しても審査を早めることはできないが、マレーシアの審査官はフレンドリーなので、代理人や本人が審査官に直接コンタクトすることによって、移転登録などの審査が早まることもある」とのこと。

マレーシアではあらゆる審査が遅いという印象を持っていたので、今後は現地代理人を通じて審査官にコンタクトする際、もっと積極的にアプローチしてもらう必要性を感じた。

また、ベトナムについては、「社会主義国であることが、審査や権利行使に影響することはない」とのこと。

だが、審査に影響はないとしても、民事ルートよりも行政ルートからの権利行使のほうが効果的である点は、社会主義国ならではといえそうだ。

また、知的財産法の中に商標も規定されているためか、「商標についても国内優先権の制度がある」という説明には驚いた（実際にどの程度機能しているのか、詳細は分からない）。

マレーシアとベトナムは、共に日本企業が市場として注目している国であり、今後、日本からの出願件数の増加も予想される。両国の制度に対する理解をさらに深めていきたい。

（あしはら えみ）