

## 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

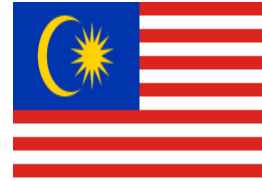
バンコク事務所

知的財産部

協力

Mori Hamada Matsumoto (Singapore) LLP

## 第6章 マレーシア



### 1. 調査結果の概要

マレーシアにおける未登録知的財産権の保護についての調査結果の概要は以下のとおりである。

| 場面                              | 対象            | 対象             | 概要   | 根拠   |                        |
|---------------------------------|---------------|----------------|--|--|------------------------|
| 権利行使                            | 発明            | 営業秘密<br>(ノウハウ) | 契約で守秘義務等を定めない限り、原則保護されない。                        |  |                        |
|                                 |               | それ以外           | 登録がなければ保護されない。                                   | -  |                        |
|                                 | 周知・著名の意匠/商標   | 意匠             | 原則保護されない。  | -  |                        |
|                                 |               | 商標             | 保護される。<br>また、コモンローに基づく詐称通用 (passing off) の主張も可能。 | 商標法<br>70B   |                        |
| 防<br>御<br>／<br>取<br>消<br>抗<br>弁 | 無効<br>／<br>取消 | 冒認             | 特許/小特許/<br>意匠                                    | 冒認出願に該当すれば、特許出願又は特許の譲渡のほか、無効の請求が可能。<br>意匠については、取消の請求が可能。 | 特許法<br>19、56<br>意匠法 27 |
|                                 |               | 周知・著名の商標       | 登録簿の更正申立   | 冒認商標として一定の要件を満たせば、登録簿の更正申立てが可能。                          | 商標法<br>10、14、<br>25、45 |
|                                 | 抗弁            | 特許/小特許         | 先使用  | 優先日より前に善意で製造等を行っていた場合は主張可能。                              | 特許 38                  |
|                                 |               | 意匠/商標          | 先使用  | 法律上は規定がないが、商標については判例により先使用者がコモンロー上の権利者となるものと解されている。      | -                      |
|                                 |               | 特許/小特許/意匠      | 外国公知技術   | 主張できない。  | -                      |
|                                 |               | 商標             | 周知・著名  | 主張できるかにつき疑義があり、判例は存在しない。                                 | -                      |

|  |         |                          |       |
|--|---------|--------------------------|-------|
|  | 善意・権利濫用 | 商標の場合、一定の要件を充たす場合には主張可能。 | 商標 40 |
|--|---------|--------------------------|-------|

## 2. 無断使用行為に対する民事上及びその他の救済手段

### (1) 発明等の技術思想の保護（営業秘密としてのノウハウの保護）

マレーシアにおいては、営業秘密やノウハウを保護するための特定の法律は存在しない。もし営業秘密やノウハウが複数当事者間で共有され、これを秘密として扱うことが契約上義務付けられている場合には、契約違反に基づく責任追及が可能となるが、営業秘密を保護する法律が存在しないため、その保護や救済はケースによって異なる。

マレーシアの法律では、営業秘密につき特定の定義も存在しない。判例としては、Schmidt Scientific Sdn Bhd v Ong Han Suan & Ors [1998] 1 CLJ 685 が、営業秘密は製造工程や秘密製法に限られるものではなく、顧客やサプライヤーの氏名・住所、顧客に送付した質問内容、価格、顧客からの特定のニーズや要求、顧客との交渉状況に関する情報にも及ぶものと判示した。

### (2) 周知・著名の意匠及び商標の保護

#### ア. 周知・著名意匠/商標

##### (ア) 意匠

意匠法<sup>17</sup>は、登録を保護要件としており、未登録の周知デザインについては保護を付与していない。同法の下で登録可能なデザインは出願日時点で新規なものに限られるところ、あるデザインがマレーシア国外で周知であれば、それがマレーシア内でも公衆に開示されている、すなわち新規性要件を喪失している可能性がある。

##### (イ) 商標

商標法<sup>18</sup>第 70B条は、マレーシアにおける周知商標の保護を定めている。具体的には、以下のとおり、パリ条約第 6 条の 2 又は TRIPS 協定第 16 条に基づいて周知商標として保護を受けることができる商標の所有者は、同一の商品又はサービスに関して同一又は類似の商標が使用され、それによって誤認又は混同を生じさせる虞がある場

<sup>17</sup> 特許庁の日本語仮訳 ([http://www.jpo.go.jp/shiryoku/s\\_sonota/fips/pdf/malaysia/ishou.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/s_sonota/fips/pdf/malaysia/ishou.pdf)) 参照。

<sup>18</sup> 特許庁の日本語仮訳 ([http://www.jpo.go.jp/shiryoku/s\\_sonota/fips/pdf/malaysia/shouhyou.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/s_sonota/fips/pdf/malaysia/shouhyou.pdf)) 参照。

合には、差止め及び損害賠償請求権を行使できる。

第 70B 条（周知商標の保護）

- (1): 周知商標としてパリ条約又は TRIPS 協定に基づく保護の対象となる商標の所有者は、当該所有者の商標と全体として若しくは本質的部分において同一又は類似する商標が、業として自己の同意なしに同一の商品又はサービスに関してマレーシアで使用され、それによって誤認又は混同を生じさせる虞がある場合は、かかる商標の使用を差止め命令により阻止することができる
- (2): (1)の如何なる規定も、本法の施行前に誠実に使用が開始された商標の継続的な使用を妨げるものではない
- (3): 本条において、パリ条約第 6 条の 2 又は TRIPS 協定第 16 条に基づいて周知商標として保護を受けることができる商標というときは、マレーシアで事業を営んでいる者であるか又はマレーシアに営業権を有する者であるかを問わず、ある者の商標としてマレーシアにおいて周知である商標を意味し、また当該商標の所有者というときは、相応に解釈するものとする

また、未登録商標の所有者としては、コモンローにおける詐称通用（passing off）に基づく権利行使を行うことも可能であるが、以下の要件を充足する必要がある<sup>19</sup>。

- i) 所有者が標章に評判及び信用を有していること
- ii) 侵害者の行為が誤認を引き起こす虞があり、及び／又は実際に引き起こしたこと
- iii) 侵害者の行為の結果として損害が生じたこと

詐称通用（passing off）の立証責任は通常の商標権侵害の場合に比して重いため、詐称通用（passing off）に基づく権利行使は、一般に、登録商標に基づく権利行使が不可能な場合の予備的な手段として用いられる。

マレーシアにおいて未登録の周知商標が保護された近時の著名な裁判例としては、以下のものが挙げられる。

—Yong Teng Hing B/S Hong Kong Trading Co v Walton International Ltd [2012]  
(連邦裁判所<sup>20</sup>)

被申立人（高等裁判所<sup>21</sup>での原告）は第 9 類ではGIORDANOという標章を登録

<sup>19</sup> Erven Warnick BV v J Townend & Sons (Hull) Ltd (1979) 2 ALL ER 927, Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc & Ors (1990) WLR 493

<sup>20</sup> 連邦裁判所（Federal Court）は、マレーシアにおける最高裁判所である。

<sup>21</sup> マレーシアでは、知的財産権侵害訴訟は、通常、高等裁判所（High Court）への提訴から始まる。

していなかったが、他の類（第 13、18、25 類）では長期に亘って当該標章を使用しており、マレーシアだけでなく国際的にも有名であった。そのため、裁判所は一般人であれば被申立人の当該標章と申立人の標章を関連付けて認識する可能性が高いと述べ、申立人（高等裁判所での被告）に対して第 9 類でのGIORDANO標章の使用停止を命じるとともに、登録簿からの商標の抹消を命じた。

### 3. 冒認登録された第三者の権利の無効及び取消の可否

#### (1) 冒認特許/意匠の無効/取消

特許については、原則として、特許を受ける権利は発明者に帰属する。その例外としては、以下のような職務発明等に関する特許法<sup>22</sup>第 20 条及び第 21 条のような定めがある。

#### 第 20 条（従業者によって又は委託に従って行われた発明）

- (1)：雇用契約又は業務遂行契約に別段の規定がない場合は、その雇用契約の履行又はその業務の遂行によって行われた発明に関して特許を受ける権利は、使用者又は場合により業務委託者に属するとみなす。ただし、その発明が、雇用契約又は場合により業務遂行契約が締結されたときに当事者が合理的に予想することができたものよりも遥かに大きな経済的価値を獲得した場合は、発明者は、公正な報酬を受ける権利を有するものとし、当事者間に合意が成立しない場合は、裁判所がその報酬を定めることができる。
- (2)：雇用契約上、発明活動に従事する義務を負わされていない従業者が、その使用者から使用を委ねられている情報又は手段を使用し、使用者の業務分野における発明をしたときは、その発明に関して特許を受ける権利は、雇用契約に別段の規定がない場合は、使用者に属するとみなす。ただし、従業者は、公正な報酬を受ける権利を有するものとし、この報酬は、当事者間に合意が成立しない場合は、裁判所が従業者の給与、その発明の経済的価値及び使用者がそれから得る利益を考慮して定めることができる。
- (3)：(1)及び(2)に基づいて発明者に与えられる権利は、契約によって制限することができない。

#### 第 21 条（公務員による発明）

第 20 条(3)の規定に拘らず、同条の規定は、公務員、又は政府機関若しくは政府企業の職員に対し、これらの政府機関又は政府企業の規則に別段の定めがあるとき

<sup>22</sup> 特許庁の日本語仮訳 ([http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/malaysia/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/malaysia/tokkyo.pdf)) 参照。

を除き、適用するものとする

冒認出願への救済としては、真の権利者は、裁判所に対して、特許出願又は特許の譲渡を求めて出訴することができる（同法第 19 条）とともに、特許の無効を請求することができる（同法第 56 条）。

第 19 条（特許出願又は特許の裁判による譲渡）

特許出願又は特許においてクレームされている発明の主要部が、特許を受ける権利が他人に属する発明から違法に取得されたものであるときは、当該他人は裁判所に対し、前記の特許出願又は特許が同人に譲渡されるべき旨の命令を出すよう申請することができる。ただし、裁判所は、特許の付与日から 5 年が経過した後では、特許譲渡の申請を受理しないものとする。

第 56 条（特許の無効）

(2) : 特許の無効を請求する者が次に掲げる事由を証明したときは、裁判所は、それに係る特許を無効にしなければならない。

(d) その特許を受ける権利が、特許を付与された者に属していないこと

意匠についても、原則として、意匠を受ける権利は創作者に帰属し、その例外として職務創作等に関する定めがある（意匠法第 10 条）。

第 10 条（登録意匠の所有者）

(1) : 本条に従うことを条件として、意匠の創作者は、本法の適用上、意匠の原所有者として扱われる。

(2) : 意匠が金銭又は金銭的価値を以てする委託の遂行により創作される場合は、当該意匠を委託する者は、当事者間に別段の合意があればこれに従うことを条件として、意匠の原所有者として扱われる。

(3) : (2)に該当しない場合において、意匠が業務遂行中の従業者により創作されるときは、当該従業者の使用人は、当事者間に別段の合意があればこれに従うことを条件として、意匠の原所有者として扱われる。

冒認出願への救済としては、同法第 27 条が何人も意匠登録が不法手段により取得されたことを理由とする意匠登録の取消を請求できる旨を定めているので、真の権利者は、この規定に基づく取消を求めて裁判所に出訴することができる（同条第 1 項(b)）。また、意匠が登録出願の優先日前に公衆に開示されていたといえる場合にも、同様に取消を求めて出訴することができる（同条第 1 項(a)）。

第 27 条（登録の取消及び強制ライセンスの付与）

- (1)：意匠登録後はいつでも、何人も次に掲げる事項を裁判所に申請することができる。裁判所は当該申請に関して適正とみなす命令を発することができる。
- (a) 第 12 条に従うことを条件として、意匠が意匠登録出願の優先日前に公衆に開示されていたことを理由とする意匠登録の取消
- (b) 意匠登録が不法手段により取得されたことを理由とする意匠登録の取消

(2) 冒認商標の無効/取消

次に冒認商標については、1976 年商標法第 45 条が登録簿の更正申立について定めている。更正申立を行うためには、申立人が同条にいう「被害者」に該当する必要がある。裁判所は、申立人が「被害者」に該当するといえるためには、申立人の事業に損害が生じていなければならないとしており、また、一般には、申立人が登録者と同じ事業を行っていて、登録商標がなければできたはずの事業を行えないことが示されれば「被害者」としての申立適格を有するものと判断している。

第 45 条（登録簿の更正）

- (1)(a)：登録簿への不記載若しくは登録簿からの脱漏、十分な理由なしに登録簿になされた記載、誤って登録簿に残存している記載又は登録簿の記載における過誤又は瑕疵による被害者から所定の方式による申立があったときは、裁判所は、その適当と考えるところに従い、登録簿への記載、記載の削除又は記載の変更を命じることができる

上記の商標法第 45 条に基づく更正申立の要件を充たすためには、申立人は同法の以下のいずれかの条項に基づく主張を行う必要がある。

第一に、申立人は、登録商標が同法第 10 条の登録要件を充たしていないと主張することが考えられる。

第 10 条（登録可能な商標）

- (1) ある商標(証明商標以外のもの)が登録可能なものであるためには、次に掲げる要素の少なくとも 1 を含むか又はこれより成るものでなければならない。
- (a) 特別の又は独特な態様で表示される個人、会社又は企業の名称
- (b) 登録出願人又はその者の事業の前主の署名
- (c) 考案された語

- (d) 商品又はサービスの性質又は品質に直接言及せず、かつ、その通常の意味に従えば、地理的名称でも人の姓でもない語、又は
- (e) その他識別性を有する標章

第二に、申立人は、登録商標が同法第 14 条の登録禁止要件に該当する、例えば「その使用が公衆に誤認若しくは混同を生じさせる虞を伴い又は法律に違反することになる」(同条(1)(a))と主張することが考えられる。この場合、申立人は、当該商標の登録前から標章を使用していたことを示す必要がある。

第三に、同法第 25 条は「商標の所有者であることを主張する者は」「当該商標の登録出願をすることができる。」と定めているところ、申立人としては、当該登録商標権者は自らが商標の所有者でないことを知っていたのだから、出願は善意 (bona fide) でなされたものではなく、悪意 (mala fide) でなされたと主張することが考えられる。

なお、留意すべき条項として、登録の効力の確定についての同法第 37 条が存在する。同条によれば、一定の例外を除き、商標登録は、登録日から 7 年が経過した後はその有効性を争うことができなくなる。

#### 第 37 条 (登録の効力の確定)

登録簿に登録されている商標に関するあらゆる法的手続 (第 45 条に基づく請求を含む。)において、本法に基づく商標の原登録は、登録日から 7 年が経過した後はすべての点において有効なものとみなされる。ただし、次のことが明らかにされるときはこの限りでない

- (a) 原登録が詐欺により取得されたこと
- (b) 当該商標が第 14 条に違反すること、又は
- (c) 当該商標が、手続開始時において、その登録所有者の商品若しくはサービスについての識別性を欠いていたこと

## 4. 冒認知的財産権を根拠とする第三者による権利行使に対する防御の可否

### (1) 先使用权の抗弁

ある発明やデザインが登録日又は優先日前にマレーシアで公衆に開示されていた場合には、そのことを抗弁として主張することができる。

意匠についてはこの他に先使用权についての規定はないが、特許については、特許法第 38 条が先使用权につき定めており、以下のとおり、マレーシア国内で善意で当該方



法の使用等をし、又はそれに向けて真摯な準備をしていれば、出願に対する特許の付与に拘わらず、特許発明を実施する権利を有する。但し、①出願日前1年以内の出願人等の行為、②出願日前1年以内の出願人等の権利濫用、又は③マレーシア特許法の施行日に、イギリス特許庁に係属している特許登録出願によって開示された結果として発明を知得した場合には、先使用权の対象外となる。また、先使用权は事業の一部としてのみ移転することができる（同条第2項）。

第38条（先の製造又は使用から生じる権利）

(1) 人が、特許出願の優先日において、

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

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

その出願に対する特許の付与に拘らず、当該人は、その特許発明を実施する権利を有するものとする。ただし、前記の者によってマレーシアにおいて、その製品が生産されること、又はその方法が使用されることを条件とする。（後略）

商標については、先使用权を定める商標法の規定は存在しないが、判例<sup>23</sup>において、最初の使用者がその後の使用者に劣後するのは法律上不都合であるので、マレーシアで商標を最初に商品に使用した者がコモンロー上の権利者とされている。

(2) 外国公知技術の抗弁

ある発明やデザインがマレーシア国外で公知だったとしても、マレーシア国内において新規なものとして登録されれば、当該登録は有効でありこれに対抗することはできない。

(3) 外国における周知/著名の抗弁

商標が周知であるか否かの基準として、商標規則第13B条が以下のように定めている。しかし、これらの要件を充たす場合であっても、未登録であるため、抗弁として援用できるかという点には疑義がある。なお、この点について判示した判例は存在しない。

<sup>23</sup> Syarikat Zamani Hj Tamin Sdn Bhd & Anor v Yong Sze Fun & Anor [2006] 5 MLJ 262

第 13B 条（周知商標の基準）

商標が周知か否かを決定する際には、次の諸事項を考慮することができる。

- (a) 関係範囲の公衆の間での当該商標の認知度
- (b) 当該商標が使用されている期間、地理的範囲及びその具体的領域
- (c) 当該商標が使用される商品若しくはサービスの見本市若しくは博覧会で行われている、宣伝と広告を含む販売促進活動での当該商標の使用の期間、地理的範囲及びその具体的領域
- (d) 当該商標が登録されている又は登録出願がなされている期間、地理的範囲及びその具体的領域(それらが当該商標の使用度及び認知度を反映する限りにおいて)
- (e) 当該商標の権利を守るための強制手段が過去において成功した記録、特に当該商標が所轄当局によって周知と認められた程度、及び
- (f) 当該商標に関連する価値

(4) 善意、権利濫用その他の抗弁

善意による使用が非侵害になる例として、商標法第 40 条は以下のとおり定めている。

第 40 条（侵害を構成しない行為）

- (1) 本法の規定に拘らず、次に掲げる行為は、商標の侵害とはならない。
  - (a) ある者が、自己の名称若しくは自己の事業所の名称、又は自己の事業に係る何れかの前主の事業所の名称を善意で使用すること
  - (b) ある者が、自己の商品又はサービスの性質若しくは品質についての表示であって、商品の場合は第 56 条(3)(b)にいう言及を意味すると解釈される虞がある表示でないものを善意で使用すること

特許庁委託

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

発行

日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部

協力

Mori Hamada Matsumoto (Singapore) LLP

2013 年 4 月発行 禁無断転載

本冊子は、2012 年度に日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部が調査委託を行った Mori Hamada Matsumoto (Singapore) LLP が実施した調査報告に基づくものであり、その後の法改正等によって記載内容の情報は変わる場合があります。また、記載された内容には正確を期しているものの、完全に正確なものであると保証するものではありません。