

# JETRO

## マレーシア 知的財産レポート 判例集

ジェトロ・クアラルンプール

2012年1月

※本レポートは、特許庁委託事業の一環として作成した「知的財産レポート」より抜粋・まとめたものです。

## 目次

MediaCorp News Pte Ltd & Ors v MediaBanc (Johor Bharu) Sdn Bhd & Ors .....	3
Ranbaxy (Malaysia) Sdn Bhd v E.I. Du Pont De Nemours and Company (未報告) .....	4
Guandong Canary & Anor vTea Sai Kyau & 2 Others (民事訴訟番号 T(22) 54 of 2010).....	5
SKB Shutters Manufacturing Sdn Bhd v Seng Kong Shutter Industries Sdn Bhd & Anor (2010) 1 LNS 1071 .....	6
Sherinna Nur Elena Bt Abdullah v Kent Well Edar Sdn Bhd (訴訟番号 K22-187-2009-I) サバ・サラワク州高等裁判所.....	7
The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority of India (APEDA) & Ors v Syarikat Faiza Sdn Bhd (2011) 2 MLJ 768 .....	8
Elster Metering Limited & Anor v Damini Corporation Sdn Bhd & Anor (2010) 1 LNS 397 .....	9
ARENSI-MARLEY (M) SDN BHD v. MIDDY INDUSTRIES SDN BHD (2011) 5 CLJ 355 .....	10
Kuang Pei San Food Products Public Company Limited v Wees Marketing Co Sdn Bhd (2010) MJLU 641 .....	11
Kean Beng Lee Industries (M) Sdn Bhd v Jintye Corporation Sdn Bhd (2009) MLJU 1357 .....	12
Positive Well-Marketing Sdn Bhd v OKA Concrete Industries Sdn Bhd (クアラルンプール・マラヤ高等裁判所).....	13
Yong Teng Hing B/S Hong Kong Trading Co and Registrar of Trade Marks Malaysia v Walton International Limited (連邦裁判所).....	15
Ecotherm (TFT) Sdn Bhd v Kendek Industry Sdn Bhd & Ors (訴訟 No: D5(IP)-22-461-2007 ....	16
Agensi Pekerjaan Talent2 International Sdn Bhd v Kenneth Yong Fu Loong (訴訟 No.22NCVC-238-2011) .....	17
Visiber Sdn Bhd v Tan Meng Them & 3 Ors (訴訟 No: D5(IP)-22-1069-2008) .....	18
Hiu Kuan Hoe v Societe Des Produits Nestle SA (2011) 7 CLJ 179.....	19
Navi & Map Sdn. Bhd v Twinice Sdn. Bhd. & Ors [2011] 7 CLJ 764.....	20
LB (Lian Bee) Confectionary Sdn. Bhd v QAF Limited & Another [2011] 7 CLJ 797 .....	21
Rotta Research Laboratorium Spa & Anor v Ho Tack Sien & Ors [2011] 1 LNS 597 .....	23
Soon Seng Palm Oil Mill (Gemas) Sdn Bhd & Ors v Jang Kim Luang @ Yeo Kim Luang & Ors [2011] 9 MLJ 496 .....	24

## MediaCorp News Pte Ltd & Ors v MediaBanc (Johor Bharu) Sdn Bhd & Ors

原告は「MediaCorp Group」として知られるシンガポールの大手放送・メディアグループで、テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・映画・家庭外メディアを通じて一般向けの情報やニュースを配信している。被告はマレーシアで設立されたグループ企業で、特定のテレビニュース番組やコマーシャル、ラジオのニュース番組やコマーシャル、新聞・雑誌の広告を継続的にモニター・編集して、データベースにアーカイブを構築している。被告である MediaBanc のクライアントは、メディアで取り上げられた自社の情報や詳細を常に必要としている。これらのデータをクライアントに提供するにあたり、MediaBanc は、自社のデータベースにあるニュースやコマーシャルのクリップを情報・データに添付してその裏付としている。

原告は、上記の原告のデータ、情報、放送、制作物を使用するライセンスを被告に与えてはおらず、また、かかる使用に同意もしていないため、被告が原告の放映した放送やメディア番組を恒常的に録音・録画・編集・記録しているのは著作権の侵害にあたると訴えている。これに対して被告は、自らが行う上記放送内容の編集・区分・記録は著作権の侵害にはあたらないと主張している。被告は更に、原告が著作権の侵害を証明できたとしても、被告による比較的限定的なデータの使用は 1967 年著作権法第 13 条に該当する「公正使用」にあたると主張している。

判決：

裁判所は原告の主張を費用と共に認めた。原告はニュース番組の原作者の権利を証明し、テレビのニュース番組は法律に基づき著作権保護の対象となる資格を有することが認められた。

しかし、ラジオ番組の著作権に関しては、原告はラジオ番組の放送内容の正謄本または、一定の形態によるラジオ番組の録音物を提出することができなかつたため、ラジオ番組の著作権を証明することはできないとの判断を裁判所は下した。

テレビのニュース番組の著作権保護が原告に認められたため、被告は原告から明示的な許可またはライセンスを得ないかぎり、テレビのニュース番組のオリジナルまたはオリジナルに由来すると認められる物の本質的部分を自由に録画・録音・複製することはできない。このため、被告の行為は、原告の放送物の著作権および、予め録画されたそれらの放送物の映像著作権を侵害していたことになる。

また、裁判所は、「公正な扱い」は被告には適用されないと判断した。被告が原告のテレビニュース番組の放送内容を恒常的に録画していた目的は、情報アーカイブを編集し、それらのデータや分析を有料で自社のクライアントに提供することである。このため、被告によるメディアモニター・エージェントとしての事業は「公正な扱い」として擁護されるものには該当しないとされた。

## Ranbaxy (Malaysia) Sdn Bhd v E.I. Du Pont De Nemours and Company (未報告)

原告は、医薬品の製造・販売業、とりわけ「COVANCE」として商業的に知られる医薬品有効成分ロサルタンカリウムを含有する錠剤の製造・販売に従事するマレーシア企業である。被告は、広範囲にわたる化学品およびその他製品の製造・販売・輸出者であり、特許第 414 号の特許権所有者である。特許第 414 号には請求項が 29 項あり、本訴訟についてはロサルタンカリウムという置換イミダゾールに関する請求項 7 と請求項 8 が係争点となっている。

原告は特許第 414 号の請求項 7 および請求項 8 は記載内容の不備ならびに 1983 年特許法および 1986 年特許規則違反のため無効であり、第三者に対しては法的強制力がないと主張した。原告は、オーストラリア、英国、米国および欧州共同体特許条約といった所定国および所定条約における対応特許には請求項 7 および請求項 8 が存在していないため、請求項 7 および請求項 8 は特許法第 23 条および 30 条ならびに 1986 年特許規則第 27(A)に従っていないと述べた。これに対し被告は、原告の商品である「COVANCE」には結晶性のロサルタンカリウムが含有されており、請求項 7 を侵害していると反訴した。しかし、原告は「COVANCE」の販売については規制当局の認可を受けており、原告による「COVANCE」の製造・販売は特許第 414 号の侵害にはあたらないと主張した。

### 判決:

高等裁判所は、薬品の特許の実施許諾は特許権者と薬品の登録申請者との間の問題であることから、原告が規制当局の認可を取得したことと特許法とは何ら関係がなく、このため原告は特許の実施について特許権者である被告の許諾を得なければならないとした。

また、特許第 414 号の明細書において、請求項 7 および請求項 8、ならびに請求項における発明の実施方法の記載が十分かつ公正になされていないとする原告の主張について、裁判所は、DW6 および DW7 の実験結果により証明されている特許第 414 号の明細書における記載内容は、請求項 7 を裏付けるに十分な固有明示を構成するとの判断を下した。このため、熟練者は請求項 7 の分野に関する発明を容易に実施することが可能である。更に、裁判所は請求項 8 は特許第 414 号の明細書において十分に裏付が行われているとしている。

特許第 414 号は修正実体審査に基づき付与されているものであり、この制度では所定国の一つにおいて付与されている対応特許と特許第 414 号とが一致していることが求められるとする原告の主張については、特許第 414 号の出願日ならびに登録に至るまでの審査期間中について、修正実体審査はその出願時点・付与時点のいずれにおいても利用不可であったことから、特許第 414 号は修正実体審査を受けていないと裁判所は判断した。このため、マレーシアにおいて付与されたいずれの特許についても、当時の法律に基づき、他国の対応特許との一致が求められることはない。よって、原告の異議申し立ては全く支持できるものではなく、拒絶された。

裁判所は主張がなされなかった無効理由について検討することを拒否し、特許第 414 号の請求項 7 および請求項 8 は関係する全期間において有効に存続していることから、原告の COVANCE は被告の特許を侵害しているとした。裁判所は原告の主張を費用と共に退け、被告の反訴を費用と共に認めた。

## Guandong Canary & Anor vTea Sai Kyau & 2 Others (民事訴訟番号 T(22) 54 of 2010)

第 1 原告は、中国産の鯪魚の缶詰を、マレーシア国内で登録されたクラス 29 の「イーグルコイン」(商標番号 91000416)という商標で、また色については商標番号 03002298(原告商標)で販売している。第 2 原告は、マレーシアにおける第 1 原告の販売店であり、2008 年 3 月より原告商標を使用している。

被告は、鯪魚の缶詰に関する取引の過程で原告の同意を得ることなく原告商標を使用し、また、原告がマレーシアで販売している製品であると詐称通用して、原告商標を侵害したと原告は主張する。但し、商標権侵害品は第 1 原告がその製造者であるものの、中国での販売用に製造されたものではなく、第 2 原告による販売のために原告がマレーシアへ輸入したものでない。原告は、被告が商標権侵害品を直接輸入することに合意したことはなく、また、被告によるマレーシア国内での同製品の販売ならびに原告商標の使用にも合意したことはない。

原告は宣言による救済、被告による侵害の差し止め、利益回収、損害賠償およびその他の救済または費用を求めている。

被告は、クアラルンプールの「Wing Soon Hang Sdn. Bhd.」という会社より商標権侵害品の供給を受けているために、原告の主張内容は知らないとして、原告による訴訟の取消を申請した。更に、商標法第 40(1)(d)条に従い、第 1 原告が中国で製造・販売する商標権侵害品の並行輸入は、Winthrop Products Inc v Sun Ocean (M) Sdn Bhd (1988) 2MLJ317 における当局による暗黙の了解に基づき同法の侵害を構成するものでないと被告は主張した。

### **高等裁判所の判決:**

タワウ高等裁判所の裁判官は、本件には審理すべき事項が存在するため、取消は適切でないとした。その理由として、被告が製品をクアラルンプールの「Wing Soon Hang Sdn. Bhd.」から購入したとする以外に、第 1 原告および第 2 原告が被告による調達に同意したかに関するその他の証拠がなく、これだけでも明示または黙示の同意に関する審理事項を提起するに十分であることを挙げている。

また、第 1 原告と第 2 原告の関係は契約に基づく独占的なものであることが認められたことから、暗黙の了解の発生に関する親会社・子会社との関係となるとは考えられない。これにより、原告は審理事項を提起することができるため、被告に対する訴因は取り消されるべきではない。

## SKB Shutters Manufacturing Sdn Bhd v Seng Kong Shutter Industries Sdn Bhd & Anor (2010) 1 LNS 1071

原告はシャッタードアおよび巻き上げシャッターに関して 2007 年 1 月 31 日に付与された原告特許の登録所有者である。原告は上記特許に基づく発明内容を包含したシャッタードアおよび巻き上げシャッターを製造し、また「SKB VISION 7」との名称で販売している。また原告は、クラス 6 の物品およびサービスに関するマレーシア商標「SKB VISION 7」(登録番号 98009483)の登録所有者でもある。原告は、上記特許が有効に存在している中で、第 1 被告および第 2 被告が原告の同意または許諾を得ることなく上記特許の特徴を包含する製品(特許侵害品)を製作・販売・提供および使用し、上記特許を侵害したと主張した。

特許侵害品には「SK-PC 7」の商標が付されている。また、特許侵害品を製造・流通・販売する被告の行為は、特許侵害品が原告由来の製品であること、または原告の製品あるいは原告と関係があることを消費者および業界に対して虚偽に表示するもの、またはかかる虚偽表示のおそれを生じるものであるが、これは事実ではなく、そのために詐称通用行為にあると原告は主張する。原告は被告に対し、侵害と詐称通用の宣言、恒久的差止めおよび損害賠償を請求した。

これについて被告は、原告特許が常に無効かつ失効不能であることを宣言することを反対要求し、更に原告特許を取り消すよう求めた。査証通用に関しては、原告特許の特徴を包含した原告のシャッタードアは機能的で、業界内または一般に取引されているものであり、原告特有のものとは言えないと主張した。

### 判決:

被告は原告特許が予測されるものであることを証明できないため、原告の発明には新規性および独創性があり、また、原告特許の発明には当技術分野に関する技能を有する人物にとって当然ではない独創的な手順が含まれるとの判断を裁判所は下した。このため、原告特許は有効である。

詐称通用については、「SKB Vision 7」の文言のみならず、原告の巻き上げシャッターに見られる特徴も共に詐称通用の対象に含まれると原告が主張しているが、原告は自らの巻き上げシャッターに見られる特徴の独自性およびのれんを証明していないとの判断を裁判所は下した。また、消費者が原告の商標「SKB Vision 7」の助けを借りずに原告の巻き上げシャッターに見られる特徴を認識できるとは証明されていない。更に、被告の商標「SK-PC-7」は、原告の商標「SKB Vision 7」と比較した場合、原告商標との視覚的・聴覚的および概念的な区別が可能である。このため、原告の詐称通用の主張は退けざるをえない。

**Sherinna Nur Elena Bt Abdullah v Kent Well Edar Sdn Bhd (訴訟番号 K22-187-2009-1) サバ・サラワク州高等  
裁判所**

原告は、1992年から1994年にかけて複数の美人コンテストに優勝した女性である。原告は2008年11月にコタキナバルに戻った際、特にコタキナバルの各小売店・食料品店・スーパーマーケット・ハイパーマーケットで陳列・販売されているコメをはじめとする被告の商品の包装に原告の写真や画像が付されていることを発見した。原告はまた、大型の広告板上に貼られた被告の包装上にも自らの写真や画像を認めた。

原告は、被告によりプライバシーの権利を侵害され、自らの写真や画像の著作権が侵害されたと主張した上で、原告の写真や画像を複製または取り扱うことを被告に承認・許可したことも、その許諾を付与したこともないと訴えた。原告は、被告が原告のプライバシーの権利をひどく軽んじたことにより、自らの信用や評判が大きく傷つけられたと訴えている。

原告は弁護士を通じて、原告の写真または画像が用いられた出版物・広告・印刷物を排除し、賠償金RM1,000,000.00を支払うことを求める催告書を被告に対して3通出している。

原告はその後、差止請求と、侵害に起因する損害賠償ならびに懲罰的損害賠償または加重的損害賠償としてRM1,000,000.00を求める訴訟を起こした。

被告は責任を全て否定し、原告の写真および作成された印刷物の著作権は全て写真を撮影した組織者またはカメラマンにあると主張した。被告は、関係する全期間を通じて原告のことを知らず、原告が言うような原告の個人的・宗教的価値観は何も知らないと訴えた。被告はまた、原告には広報上のプライバシーおよびマレーシアの法律では知られていないプライバシーに対する権利はないと主張した。

**判決:**

著作権法に基づき、詩・演劇・写真または絵画等の作品はそれを創作した人物が著作者となり、通常は当該作品の著作権を所有する。このため、写真または画像の著作者を証明する責任は原告にある。高等裁判所は本訴訟に関して、原告は、被告が自社商品に使用した写真または画像のカメラマンでも著作者でもないとの判断を下した。また、1992年の冊子上で公開した写真または画像を商業目的でいかなる第三者にも渡しておらず、その写真または画像に対する要請や許可を何ら受領していないとするサバ州政府観光局のレターを原告が提示したという事実は、サバ州政府観光局がかかる写真または画像の著作権の所有者であるか、または同観光局が冊子上で写真または画像を公開する目的で著作者または著作権所有者から許可を得ていることを示している。

1987年著作権法第37(1)条は、著作権侵害で提訴できるのは、著作権所有者が提訴した場合と定めている。原告は自らが被告の使用した写真または画像の著作権所有者であることを示していないため、著作権侵害で被告を訴える提訴権を持たず、提訴することはできない。

原告がプライバシーの侵害で被告を提訴するのは自由であるが、本件については、被告が原告の私有地に侵入して同意を得ずに原告の写真撮影したのではない。当該の写真は何年も前に原告が自ら進んで出場者として参加した公の場である美人コンテストで他者が撮影したものであり、私有地におけるプライベートなものではない。更に、当該の写真は公のものとなっており、原告のプライバシーの侵害にはあたらない。

このため、原告の訴訟は被告の費用と共に退けられた。

The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority of India (APEDA) & Ors v  
Syarikat Faiza Sdn Bhd (2011) 2 MLJ 768

マレーシア国内でコメの取引、流通、販売を手掛けるマレーシア企業(被告)が「PONNI」という名称の商標登録出願を行った。インドの法定機関、インドの農業大学、インドで Ponni ライスを育てる農民・耕作者およびインドのコメ輸出業者で構成される原告は、マレーシア商標登録局に対し、同商標の抹消・削除を求めている。原告のこの訴えは、商標「PONNI」がまったく不当に商標登録簿に残されているという根拠に基づいて行われた。Ponni ライスという名称はこの品種のコメが育つインドのカヴェリデルタにちなんで付けられている。

**判決:**

裁判所は、原告の申立通知を費用と共に認めた。原告は被害者であり、本訴訟の提訴権を有するとの判断を裁判所は下した。原告の利益は、被告が商標「PONNI」を独占的に主張することによる影響を受けており、また、その影響を更に受けるおそれがある。

裁判所はまた、PONNI という文言は、被告が出願を行った日より前はインド、マレーシアならびに多くの国々で販売・消費に利用できるものであったことから、PONNI は南インド原産の品種のコメの名称という意味を有している。このため、PONNI は創作された文言ではなく、南インドのタミルナドゥ地域原産の特定品種のコメを直接表すものであり、識別力を有していない。

PONNI を商標として登録・使用することは、PONNI ライスの原産地域を原産地とする PONNI 種のコメではないコメを考え違いで購入するおそれがあり、混乱が生じるのは必至である。このため、被告の商標をマレーシア商標登録簿から抹消・削除するものとする。



## Elster Metering Limited & Anor v Damini Corporation Sdn Bhd & Anor (2010) 1 LNS 397

原告側の訴因は、被告による水道メーター図面の著作権の侵害である。原告は、Ningbo Water Meter Co Ltd (Ningbo)が原告から使用許諾または使用権限を得ることなく、図面および原告の水道メーターを有形的に再製した LXH-15B (Ningbo 水道メーター)モデルまたはその部品の保有・発売・販売または取り扱いを行ったと主張した。また原告は、Damini Corporation Sdn Bhd と Delta Perdana Sdn Bhd (被告)が原告から使用許諾または使用権限を得ることなく、著作権侵害品である Ningbo 水道メーターおよびその部品の取引目的での保有・発売・販売・供給・輸入・その他取り扱いを行ったとも主張した。

第一原告は以下を根拠として図面の著作権を主張している。図面は第一原告または第一原告の前身の従業員が雇用期間中にイギリスに在住していた時期に作成した創作的、技巧優れた作品である。2000年6月1日付けの書面で行われた譲渡により、第一原告は全図面、とりわけ第一被告の前身が所有者である原告の水道メーターに関する図面の著作権を取得した。

一方、被告は図面の著作権に異議を唱え、当該の著作権は著作権法第7条を理由に消滅していると主張した。被告は Ningbo 水道メーターまたはメーター部品は図面を再製したものであることや、Ningbo が図面の著作権を侵害したことを否定している。被告は Ningbo 水道メーターは Ningbo が実施した広範囲にわたる研究開発の成果であると述べた。

### 判決:

裁判所は、原告の水道メーターの図面は「技巧優れた作品」としての資格を真に有しており、1987年著作権法第42(2)条に基づき第一原告は図面の著作権の所有権の明白な証拠を有していると判断した。裁判所はまた、被告は原告の明白な所有権を否定する明確な証拠を提示せず、抗弁陳述の中で図面に関する著作権の所有権を単に認めないに留まったとした。

著作権の侵害については、原告の水道メーターと被告による Ningbo 水道メーターとの間における構造上の明白な類似性は、著作権法で保護されていない設計のコンセプトやアイデアの共通性に端を発するという点に裁判所は同意し、また、これら2つの水道メーターに十分な客観的類似性は存在しないと認めた。

更に、原告の水道メーターのリバースエンジニアリングであるという申し立てについては、Ningbo が原告の水道メーターのリバースエンジニアリングによって図面を複製できるはずがなく、そもそも図面の一部は原告の水道メーターを正確に表したのではないため認められない。このため、被告は蓋然性の均衡に基づき、Ningbo 水道メーターが独自に開発されたものであることを証明したと裁判所は判断した。

控訴人は硬質ポリ塩化ビニル(uPVC)製の雨水製品の草分け的メーカーであり、マレーシアの硬質ポリ塩化ビニル雨水チャネリング業界の大手である。控訴人の主要製品は Rainwater System として知られる雨樋システムである。被控訴人は雨樋を設計し、2001 年 7 月 16 日に意匠法に基づき意匠登録を行った(「意匠登録第 372 号」)。控訴人は「意匠登録第 372 号」が、その両端と被控訴人による雨樋の脇材が「閉じていないこと」を除き、Rainwater System の雨樋システムと全く同じであると主張した。控訴人は、「意匠登録第 372 号」の登録無効化とマレーシア意匠登録簿からの抹消を求めて被告に対する訴訟を起こした。高等裁判所は控訴人の訴えを退け、とりわけ「意匠登録第 372 号」が新規であるとの判決を下した。

その後控訴人は控訴を提起した。法廷において焦点となったのは、( i )被控訴人の「意匠登録第 372 号」は新規ではなく、控訴人の雨樋の意匠と類似するため先行技術であるかどうか、( ii )意匠の相違点は重要でない細部および業界に共通する特徴のみに限定されるかどうか、( iii )1996 年意匠法第 24(1)条に基づき、登録を是正し被控訴人の登録番号を取り消すよう控訴人が裁判所に訴えた申立ては正しく適切なものであるかどうか、という点である。

#### 判決:

控訴裁判所は控訴を棄却し、関連団体、この場合は即ち雨樋の業者およびメーカーの知識と経験も考慮の対象としたものの、裁判所による当初の視覚的印象が重要であるとの見解を述べた。全ての意匠を全体として見た結果、閉じていない両端と脇材を持つ「意匠登録第 372 号」の外観は新規であるとの判断を高等裁判所は下した。

控訴裁判所は、正しい手続きを採択した高等裁判所の裁判官の所見に合意し、また、予審判事の所見に干渉する理由がないことにも合意した。「意匠登録第 372 号」はマレーシアにおいて有効に付与された登録であり、このため、マレーシア意匠登録簿への登録を継続することが認められるべきである。

また、控訴裁判所は、控訴人の申立ては意匠法第 27 条に基づき正しく行われるべきであったとの見解を示した。これは、1996 年意匠法第 24(1)条では登録内容の是正または訂正が取り上げられているものの、それは登録自体でなく登録の一部のみについてであるという事実によるものである。控訴人または(控訴人がそうであったように)その他のいずれかの者が登録簿からの登録抹消を希望する場合は、登録の抹消を特に扱った第 27(1)条が正しい規定となる。

## Kuang Pei San Food Products Public Company Limited v Wees Marketing Co Sdn Bhd (2010) MJLU 641

原告は、マレーシアで登録され、「Smiling Fish」の文言の下に魚の風刺画が描かれた「Smiling Fish」商標の缶詰食品の登録権利者である。原告は、被告のいわしの缶詰の表装が原告の製品と類似しており、また、原告の著作権が侵害されていることから、被告のいわしの缶詰は原告の承認および同意を得て被告が製造・輸入・流通・販売していると一般市民を欺いたり、そのような誤った認識を一般市民に抱かせるおそれがあり、原告ののれんや評判に取り返しのできない損害が生じ、原告は損失・損害を被っていると主張した。

原告は前述の理由により、とりわけ被告自身またはその取締役、職員、使用人または代理人による被告の表装を使用したいわしの缶詰またはその他の海産物製品の製造・輸入・販売等の中止を求め、被告に対する差止め命令を求める訴えを起した。

これに対し被告は、原告のいわしの缶詰の人気・信用・評判は、1988年5月まで原告の販売店であった Wee Ping Trading Sdn Bhd の取り組みによるもので、原告は自らの海産物の缶詰の表装の所有権を持たないと主張した。また、被告はこれら2つの表装が類似していることや、消費者に混乱や誤判断を生じさせる可能性を否定した。

### **判決:**

裁判所は、両者の表装が極めて類似していることを認め、一方の商品がそこに無く、もう一方の商品だけを見た人物は「騙されるおそれや、目の前にある商標が他方のものと同一であるとおそれがあり、一般的にもう一方を想起させるものである」との判断を下した。また、原告が用いている「Smiling Fish」という文言と、被告が用いている「Smiling Brand」という文言は中国語(北京語)で発音した場合に発音が異なると被告は主張しているものの、普通の一般市民はスーパーの棚にある缶詰製品の詳細を何時間もかけて細かくチェックすることはないため、被告の表装は一般市民の考えに混乱を生じさせるおそれがあるとした。

裁判所は、被告による侵害や詐称通用に関して訴えるべき重大な問題が存在することを原告が論証したと判断した。このため、被告に対し、暫定的差止め命令ならびに RM8000 の費用が言い渡された。

Kean Beng Lee Industries (M) Sdn Bhd v Jintye Corporation Sdn Bhd (2009) MLJU 1357

原告は、被告が原告の 1996 年意匠法に基づく登録意匠や、その不正なもしくは明らかな模倣を適用した花瓶を事業・販売目的で製造し、流通させ、マレーシア国内で販売または保管することによって、かかる登録意匠を侵害し、また、被告が自らの花瓶を原告のものと詐称通用していると主張した。

原告は被告による前述の侵害行為・違反行為を止めさせる差止め救済、侵害品・違反品全ての引渡しまたは破壊命令、前述の侵害行為・違反行為に関する全関連書類の全面的開示命令および、損害に関する調査を求めた。

**判決:**

裁判所は、意匠法に基づく侵害の問題を判断するにあたり、原告の登録意匠と侵害品・違反品である花瓶の視覚的な比較を行うのみとした。その結果、裁判所は、被告と原告の意匠とが類似していることから、被告には原告の登録意匠の侵害に責任があることを原告が蓋然性の均衡に基づき証明できたと判断した。

詐称通用に関しては、原告は自らの事業および花瓶の製造・販売・流通において実質的なのれんと評判を確立しており、それこそが原告の花瓶の「印」となっていると認められていると裁判所は判断した。更に、裁判所は両者の意匠に全体的な類似性が存在するため、混乱が生じるおそれがあるとも判断した。

裁判所は被告に対する原告の主張を、RM50,000 の費用と共に認めた。

## Positive Well-Marketing Sdn Bhd v OKA Concrete Industries Sdn Bhd (クアラルンプール・マラヤ高等裁判所)

原告は、被告が原告及びその前身の許可及び許諾を得ずに、発売、販売又は利用目的で「OKA」という名称の既成コンクリート杭とパネル固定留め具を用いた類似する河岸保護システムをマレーシア国内で製作、発売、販売、使用、在庫保有することにより原告の特許「Wellguard System」を侵害したと主張した。

被告は答弁及び反訴において、原告が発明したとされる特許は新規性及び進歩性がないことから、原告の特許は関係する全期間において常に無効且つ執行不能であったと主張した。

裁判所が判断すべき問題は以下の通りである。

- a) 原告が 1983 年特許法第 39 条に基づく合法的な特許権者であるか否か、また、被告に対して本訴訟を起こす提訴権を有しているか否か。
- b) 被告は原告の特許を侵害したか否か。
- c) 先行技術及び発明でないという見地から当該特許を無効にすべきか否か。

### 判決:

原告に提訴権があるか否かの問題に関しては、原告は 1983 年特許法第 39 条に基づく当該特許の合法的な登録権者であるため、提訴権を有しているとの見解を裁判所は下した。また、原告は特許権の付与より前に発生した侵害について訴訟を起こすことはできないとする被告の主張は適切でないと裁判所は判断した。これは、1983 年特許法第 59(3)条で、特許権所有者に特許侵害についての訴訟を開始する権利が発生するのは特許権が付与された直後からであり、特許権所有者は期間の制限に関する条件があるものの、出願日以降の全侵害行為に対して損害賠償訴訟を起こす権利を有することが定められているためである。

被告が原告の特許を侵害したか否かに関する問題については、両当事者が提出した証拠を慎重に精査した上で、被告の製品は実質的に原告の製品と類似していると裁判所は判断した。

原告の特許を先行技術の見地から無効化すべきか否かに関する問題については、被告は 1 つの先行技術に頼り、それを別の先行技術と結びつけて特許の新規性がないと判断することはできないとの見解を裁判所は示した。また、被告は引用した先行技術に関連性があることを証明できおらず、更に引用した先行技術には、当該の技術分野において知識を有する者(当業者)が原告の特許技術の全要素を持つ特許に至るような紛れもなく明確な指示が含まれていることも証明できていないと裁判所は判断した。

上記より、原告の特許の発明には、当業者にとって自明ではない進歩性があるとされるため、原告の特許は有効であり、被告による侵害を受けたとの裁定を裁判所は下した。

## B. Braun Melsungen AG & Anor v Terumo Kabushiki Kaisha & Anor (クアラルンプール・マラヤ高等裁判所)

原告は、被告が同社のテルモ製品の取引という形で同製品を製造、販売、供給、発売することにより原告の特許「安全カテーテル用の針先保護ばねクリップ」(「ブラウン社特許」)を侵害したと主張した。原告の安全 IVC 製品もテルモ製品も、針がカテーテルハブから抜かれるときに針先を自動的に覆い、医療従事者が誤って針先で刺されないように考案されたものである。

被告はテルモ製品はブラウン社特許を侵害しておらず、同特許の請求範囲に該当しないと宣言して、非侵害を主張し、ブラウン社特許の無効を反訴した。

原告はブラウン社特許は有効であり、被告による侵害を受けたと宣言して主張し、更に差止命令、引渡命令、損害調査、加重的・懲罰的損害賠償を求めた。

### **判決:**

侵害の問題について、裁判所はテルモ製品はブラウン社特許の請求範囲に該当しておらず、同特許の請求事項を侵害していないとの判断を下した。

ブラウン社特許には先行技術には見られない新規性がなく、発明に特許性がないとする被告の主張については、類似する国際特許出願を理由として新規性に欠けるという被告の主張は受け入れられず、また、被告はブラウン社特許の発明は当業者が実際に持つ一般知識と照らし合わせて自明性があることも示すことができていないことから、ブラウン社特許は関連する全期間において有効に存続しており、第三者に対して執行可能であると裁判所は判断した。

侵害の問題については、原告はテルモ製品がブラウン社特許の請求範囲に十分に該当していることを示さなければならず、テルモ製品が全請求事項を完全に含んでいないかぎり侵害はないとの見解を裁判所は示した。証拠を検討した結果、原告の請求事項のうち 3 件の不可欠な特徴がテルモ製品には見られないと判断したため、テルモ製品は原告のブラウン社特許を侵害しておらず、同特許の請求範囲に該当しないと宣言した被告の主張を裁判所は認めた。

Yong Teng Hing B/S Hong Kong Trading Co and Registrar of Trade Marks Malaysia v Walton International Limited (連邦裁判所)

上告人は、控訴裁判所の判決に対する上告を行うことの許可を申し立てている。控訴裁判所は、被上告人による控訴(上告人によるクラス9のGIORDANO商標の出願に対して、被上告人が申し立てた異議を却下した高等裁判所の判決の破棄)を認めていた。控訴裁判所は、被上告人がマレーシアにおけるGIORDANO商標の真正な所有者であることや、クラス9のサングラスや眼鏡類は、同様のファッションアクセサリーであり、同類の消費者に訴えかけるものであることを鑑みて、ファッションアパレル小売業における被上告人のれんや評判は、クラス9のサングラスや眼鏡類にも拡大適用されるとの判決を下している。

上告人は、控訴裁判所の判決を不服として、幾つかに及ぶ法律上の争点に基づき、上位裁判所である連邦裁判所に上告する権利を申し立てた。しかしながら、この申立ての審理開始にあたり被上告人は、高等裁判所が第一審管轄権ではなく上訴管轄権を行使した事件の審理を行う管轄権を、連邦裁判所は有していない、とする判決が下された過去の判例(本件とは無関係な対象物を含む)を挙げ、連邦裁判所の上告を審理する管轄権に関して、先決的抗弁を提起した。

1964年裁判所法第96(a)条では、控訴裁判所から連邦裁判所への上訴は、高等裁判所が第一審管轄権を行使して判決を下した訴訟や事件に関して、控訴裁判所が下した判決、または命令についてのみ行われることが定められている。

この先決的抗弁については、以下に挙げる2つの相互に関連した問題が提起されている。

- i) 商標登録官(Registrar of Trade Marks)は本質的に「下級裁判所」であり、1964年裁判所法第3条に基づく「下級裁判所(Subordinate Court)」と見なされるか否か。
- ii) 異議申立に関して商標登録官が下した判断において、1976年商標法第28(5)条に基づき行われた上訴を審理するにあたり、高等裁判所が行使したのは第一審管轄権であるか、上訴管轄権であるか。

**判決:**

連邦裁判所は、以下の根拠に基づき、被上告人が提起した先決的抗弁を棄却した。

- a) 商標登録官は現行の関連法の規定に基づき下級裁判所の意義の範囲内に該当しないため(商標法には、商標登録官の判断に対する高等裁判所への上訴を、あたかも下級裁判所からの上訴であるかのような手続きとして定めた明確な規定はない)、商標登録官の判断は、下級裁判所の判決ではない。
- b) 商標登録官は下級裁判所の意義の範囲内に該当しないことから、高等裁判所が、商標登録官の判断に対する上訴の審理を行う場合は、第一審管轄権を行使していることになる。
- c) 「上訴(appeal)」という文言は、それが用いられる文脈により意味が左右されるため、特定の法律においては、通常理解されているような意味を必ずしも持つとはかぎらない。

上記に基づき、高等裁判所は商標登録官の判断に対する「上訴(appeal)」の審理を行う際に、第一審管轄権を行使したものとされるため、連邦裁判所は、1964年裁判所法第96(a)条の範囲内において、高等裁判所に端を発した商標登録官の判断に基づく件に関して、控訴裁判所の判決に対する上訴の審理を行う管轄権を有する。

原告は被告に対する特許侵害訴訟を提起し、とりわけ原告の特許が有効に存続する旨の宣言的命令、差止め命令及び損害賠償を申し立てた。本訴訟は、手袋等のゴム製品を成形機上で成形する浸漬工程に用いられる運搬・成形機のコンベヤシステムに関するマレーシア特許 MY-121188-A (特許第 188 号)に関わるものである。

原告である Ecotherm は 2006 年 11 月 3 日付の譲渡証書により特許権者となった登録名義人であるため、原告には本訴訟に関する提訴権はないと被告は主張し、更に、特許第 188 号は 1983 年特許法第 11、14 及び 15 条に準拠していないため無効であり、誤って付与されたものであるとも主張している。また、第一被告人は、自社の手袋製造装置の特徴は、原告の装置とは異なるとして、その設計・製造・販売により特許第 188 号を侵害したことを否定した。

また、第 2 及び第 3 被告は、原告が訴訟を濫用して、これら被告の取引や事業を妨害したと反訴した。

#### 判決:

被告が提出した先行技術文書は、いずれも請求項と同一の内容を開示したものでないため、特許第 188 号には新規性があると裁判所は判断した。また、特許第 188 号で開示されている変更形態及び発明概念は、当業者が当該特許を読まなくとも考え付くことができるような、単なる明白な作業上の改善ではない。被告は、本訴訟の対象となっている特許が曖昧、不完全で十分な根拠がないとする自らの主張を立証できていない。このため、特許第 188 号は関係する全期間において有効に存続しており、そのため被告を含む他の第三者に対して執行可能である。

提訴権の問題に関しては、原告は Ecotherm Sdn Bhd を第二原告として参加するよう請求の原因を修正し、被告からはそれに関する異議申立てがなかったため、問題になることはない裁判所は判断した。

侵害については、被告が販売・発売した製品は特許第 188 号の請求における重要な面を全て有していないため、原告が被告に対して行った特許侵害の申立ては受け入れられないとした。侵害を構成するには被告の製品が特許第 188 号の重要な面を全て取り入れていなければならない。そのため裁判所は、特許第 188 号が有効に存続しているという宣言を除き、原告の訴えを全て棄却した。また、被告の反訴についても費用と共に棄却された。



**Agensi Pekerjaan Talent2 International Sdn Bhd v Kenneth Yong Fu Loong (訴訟 No.22NCVC-238-2011)**

原告はオーストラリアのシドニーに本社がある多国籍事業グループ Talent2 のグループ会社である。原告は人材斡旋会社であり、主な事業は給与、ヘッドハンティング及び人材斡旋等のアウトソーシングサービスの提供である。

原告による被告の雇用は、2008年1月7日に開始し、雇用条件は2007年12月17日付の採用通知書に記載されたが、その中には秘密情報に関する条項、及び雇用終了後における制限約款に関する条項が含まれていた。

原告は、被告が退職する際に、被告のチームを全員連れて行き、また、原告の既存の顧客に、直接または間接的に近づいて、それらの顧客の人材斡旋サービスを引き受け、実施する旨の勧誘を行ったと申立てた。このため原告は、被告の行為は原告の取引の違法妨害にあたり、原告に損失と損害を発生させたと主張している。

原告は以下の事項等を止めさせるため、被告に対する差し止め命令による救済を求めている。

- a) 雇用終了から6ヶ月間にわたり、原告の従業員、コンサルタント又は代理人として行動することをやめるよう原告の現在、または過去の従業員、コンサルタント又は代理人を勧誘すること。
- b) 原告のクライアント、人材または取引関係者に関する情報等の原告の秘密情報の全部、もしくは一部の他者への開示、または被告の利益のための利用、またはかかる秘密情報を原告の同意を得ずに別途利用すること。

**判決:**

裁判所は、Keet Gerald Francis Noel John v Mohd Noor bin Abdullah & Ors (1995) 1 MLJ 193 で提起された問題が全て本件で挙げられ、それに対する答えが示されていると判断した。また、審理で判断すべき重大な法律上の争点や事実があったものの、被告に対する仮差止め命令については、便宜の比較衡量により、原告に有利であるとの判断を下した。更に裁判所は、被告が勝訴した場合でも、損害賠償が適切な救済になるとした。

**Visiber Sdn Bhd v Tan Meng Them & 3 Ors (訴訟 No: D5(IP)-22-1069-2008)**

原告は、1987年著作権法に基づく特許侵害、1996年工業意匠法に基づく工業意匠、原告の正当な利益を傷つける詐称通用及び謀議を訴えている。被告は、著作権侵害に基づき原告を反訴している。

第一被告は以前、原告の前身である Geodezy (M) Sdn Bhd という会社に関与しており、雇用され、給与の支給を受けていた。原告の現在の取締役2名は、Geodezy の取締役でもあることに注目されたい。

第二被告はマレーシアで設立された会社である Amber Network Corporation Sdn Bhd である。第三・第四被告は、第二被告の出資者及び発起人であり、第二被告の唯一の取締役及び株主となっている。

原告は、書籍「Pyramick Methodology, A Breakthrough in New Age Metaphysics」及び「Mastery Programme」(原告の著作)の製作に多大な技能と努力を費やし、数種類のロケットやフレームに関する工業意匠登録を取得している。

第一被告は、書籍の著作権が自らにあると主張し、第二・第三・第四被告は、自らが主張する工業意匠について、原告は何ら権利を持たないと申し立てている。

**判決:**

係争中の原告の書籍の著作権が Geodezy から原告に譲渡されたのは2010年10月20日であり、原告は訴訟を開始した時点(2008年6月20日)では、係争中の原告の書籍の著作権を所有していなかったため、原告の著作権侵害の申立ては受け入れられないと裁判所は判断した。

また、原告の製品と、被告のナンバーペンダント及びフレームには広範囲にわたる類似性があり、その差異があったとしても全く重大ではないことが判明した。このため、原告は被告に対する工業意匠侵害を立証している。

原告の意匠は、出願優先日の約18ヶ月前に公に開示されているという被告の主張に関しては、無効性に関する問題が訴えられたことはないため、裁判所はこの主張については検討が行われなかった。

原告が訴えた詐称通用の申立てについては、被告の製品が、原告の製品と何らかの関連がある旨の虚偽表示を、一般消費者に対してしているものではないため受け入れられないと裁判所は判断した。

第一被告の反訴については、書籍の内容は、PW1及びPW9により創作されたものであるか、PW1とPW9の指揮下で、既存の資料を編集したものであることが明らかになっている。このことから、PW1とPW9が提出した書類の内容は全て複製であるため、DW1は創造性、技能または労力を何ら使っていないはずである。

## Hiu Kuan Hoe v Societe Des Produits Nestle SA (2011) 7 CLJ 179

上訴人は「LotteNidoo」商標の所有者であり、また、同商標の使用権者且つ同商標を掲げた製品の販売業者である ROP Enterprises Sdn Bhd の取締役及び株主である。被上訴人は、世界最大の食品メーカーの一つで、その著名な食品ブランドの一つに「Nido」がある。

上訴人は、自らの「LotteNidoo」商標出願に対して、被上訴人が提出した異議申立通知を認める 2010 年 6 月 2 日のマレーシア商標登録官の判断について、高等裁判所に上訴した。

### 判決:

裁判所は、登録官が商標「LotteNidoo」は思い違いや混乱を生じさせるほど被上訴人の商標「Nido」に類似していると判断する上で、関連要因や周囲の状況ならびに商標が適用される製品について、全て適切に検討を行ったと判断した。

また、上訴人の製品と被上訴人の製品は、以下の理由に基づき、同一のもの又は同一の内容のものであると判断した。

- i) 上訴人の製品と被上訴人の製品は、いずれも牛乳・乳製品に関するものであるため、性質および配合が明らかに同じであること。
- ii) 上訴人の製品と被上訴人の製品は、いずれも目的が同じであり、同じ消費者を対象としていること。
- iii) 上訴人の製品と被上訴人の製品は、いずれも店舗の同じ区域に陳列され、隣り合って陳列・販売される可能性があること。

また、被上訴人は商標「Nido」をマレーシアで初めて使用した先使用者であり、その使用は、上訴人による商標「LotteNidoo」の使用以前に遡ることが明らかになっている。

更に、商標「LotteNidoo」には商標「Nido」及び被上訴人の商標の識別力を生じる部分が全て含まれており、それにより商標「LotteNidoo」は、商標「Nido」と混乱を生じさせるおそれがあるほど類似するものになっているが、このような商標「LotteNidoo」を上訴人が採用及び使用したのは、完全な偶然ではない、という見解を裁判所は示した。上訴人は、商標をどうして選択したのかを示す証拠を何ら提出しておらず、「Lotte」という文言は、上訴人の製品に用いられた場合、生来的な識別力はほぼ皆無である。

このため、上訴人は登録官が、「明確な誤りであった」ことを示すことができず、本上訴は費用と共に棄却された。

### コメント

上訴人はその後、高等裁判所の決定を不服として控訴裁判所に上告し、認められている。このため、高等裁判所の判決は破棄されており、被上訴人は現在、連邦裁判所への上告の許可を申し立てているところである。

本件は、5<sup>th</sup> Edition, Street Directory of Kuala Lumpur and Klang Valley と題する印刷版およびデジタル版の編集・出版済地図データ一式(「本件作品」)の著作権者であることを主張する原告に関するものである。原告は、被告が原告の同意・認可を受けずに、地図データおよび関連のデジタル地図を取得し、その複製、製造および一般への販売を行ったと訴えた。

**判決:**

高等裁判所は著作権侵害の件について、原告は実際の作品を提示しなかったため法廷宣言書には不備があり1987年著作権法第42(1)(a)項を遵守していないことから、原告が本件作品の著作権者であるという明白な証拠はないと判断した。一方、第7被告が提出した、自らの作品の著作権保有を裏付ける法廷宣言書は同法第42条の要件を全て満たしていた。この明白な証拠は第7被告が本件作品の著作権者であることの確定的な証拠とみなされる。

原告はまた、被告の証人と行ったスカイプのチャットが著作権侵害の証拠であると主張した。これについて原告は、当該のチャットをプリントアウトしたもので、サイバーセキュリティのデジタル科学捜査課(Digital Forensic Department in Cyber Security)のデジタル科学捜査専門家(digital forensic expert)のトップが正式に署名したものを証拠として用いるために、1950年証拠法第90A条に基づく証明書を提出した。裁判所は、当該のデジタル科学捜査専門家は管理職に就いている人物ではないという事実と、チャットを生成したコンピューターの分析方法のため、この証明書は1950年証拠法第90A条に基づき有効ではないとの見解を示した。更にこの証明書では、前述の書類がコンピューターの通常の使用過程において作成されたことや、コンピューターが良好な運転状態にあるときにその書類が作成されたことが証明されていない。また、当該のスカイプチャットについては一部に脱漏がある。このため、裁判所は当該のスカイプチャットの証拠は原告が著作権侵害を証明する上で一助となるものではないと考える。結論として、蓋然性を比較考量した上で、原告は被告が当該作品の著作権を侵害したことを証明できていない。

**LB (Lian Bee) Confectionary Sdn. Bhd v QAF Limited & Another [2011] 7 CLJ 797**

控訴人は 1992 年の設立以来、各種ビスケット、パン及び菓子類を製造・販売している会社である。

被控訴人は QAF Limited と Gardenia (KL) Sdn. Bhd. である。第一被控訴人はシンガポールで設立された会社で、1970 年以来アジア太平洋地域全体における各種食品産業に携わっている。第二被控訴人はマレーシアで設立された会社で QAF が受益権の 70%を保有している。1985 年、QAF は自社が生産・販売するパンに「Gardenia」商標を取得した。QAF は使用許諾契約（「使用許諾契約」）を通じて Gardenia にこの商標を使用する権利を与えた。2004 年、QAF は登録証により、「パン、ペストリー、ロールパン、クッキー、ビスケット及びケーキ」に関するクラス 30 の登録商標「Squiggles」の商標権者として認められ、2008 年に Gardenia は該当期間中、「Squiggles」商標の登録使用者として登録された。2003 年以来、Gardenia はパンやチョコレートコーティングされたロールパンを製造し、「Squiggles」商標で広く販売している。

控訴人も 2002 年以來、クリーム入りのパンを製造し、「Squiggle」の標識／名称で販売している（「商標権侵害品」）。

簡潔に説明すると、本件は、控訴人による商標侵害に関するもので、控訴人はこれについて現在控訴を行っている。

控訴人は高等裁判所の判決を不服とし、次の 2 点について控訴した。

1. 第一被控訴人および第二被控訴人による、1972 年取引表示法第 16 条（商標侵害及び詐称通用行為に係る規定）に基づき取引表示命令の申立てが認められたことに対する控訴。
2. 「Squiggles」商標を商標登録簿から削除することを求めた控訴人の申立てを棄却する判決に対する控訴。

**判決：**

裁判所はいずれの控訴も棄却した。

一件目の控訴について、裁判所は 1972 年取引表示法第 16 条により、同条に基づき命令の発布を希望する者は次の 2 点を証明しなければならないとした。

- (1) その者が当該商標の登録商標権者であること。
- (2) 商標権者が登録商標について持つ権利が取引の過程において侵害されたこと。

上記第一点目について、裁判所は QAF が 10 年間「Squiggles」商標の登録商標権者であることについては疑問の余地がないと判断した。商標侵害に関しては、「Squiggle」標識は商標として使用されていないとする控訴人の答弁に合意できないとした。裁判所は、「Squiggle」という文言が包装上の他の文字よりも視覚的に大きくなっていることを考慮し、当該の標識は 1976 年商標法第 3 条に基づき定義される商標として使用されるためのものであったと結論付けた。

1976 年商標法第 38 条に基づく侵害の有無について、裁判所は、いずれの商標もほぼ同一の文言を使用し、発音もほぼ類似するため、見間違いや混乱が生じるほど類似していると判断した。また、いずれもチョコレートやクリーム入りのパンという同じ製品に使用されている。裁判所によると、これら双方に通ずる類似性は、人々の心に

混乱をもたらし、「Squiggle」標識は被控訴人が「Squiggles」商標で製造する同種の製品を示すものと間違えるおそれがある。

また、第二件目の控訴について、「Squiggles」商標を付した Gardenia の製品の売り上げは、控訴人が「Squiggle」標識を使用する以前に 5000 万リングに達しているという事実から、控訴人は被害者ではないと判断した。また、控訴人が「Squiggle」標識を登録しようとする取り組みを行っていないことは、控訴人が被害者ではないという結論を一層強固なものとしている。控訴人は第 46 条の意義の範囲内における被害者であるとは認められず、このため控訴人には第 2 次訴訟の提訴権がない。

第1原告は、マレーシア国内で第2原告が現在も販売しているViartril-Sという医薬品を製造している。第1原告のViartril-S商標はマレーシアでクラス5に登録されている。

第1および第2被告は第2原告の元従業員である。第3被告は第2被告ならびに第1被告の父親が設立した会社である。第3被告はマレーシアで登録された商標Artril 250の商標権者である。第4被告は第2被告のためにArtril 250を製造している指定業者で、第5被告はArtril 250の指定販売業者である。第6被告は、第4被告の契約が満了した後第4被告に代わってArtril 250を現在に至るまで製造する指定業者である。

原告は、第1被告および第2被告が第2原告に属する情報に関する守秘義務の重大違反を犯したと主張した。また原告は、第3、第4、第5および第6被告が、第1原告の商標および体裁と類似する、または人を惑わすような類似したArtril 250という製品の製造、流通、販売、販売の申出を行ったと主張した。更に、第3被告がArtril 250という名称および商標の製品を販売することは第1原告の商標侵害であり、原告の製品を被告の製品とする詐称通用にあたるとした。

これに対して被告は、2つの製品は類似しておらず、混乱が生じることや、混乱が生じるおそれはないと主張し、何らかの侵害や詐称通用にあたることを否定した。

裁判所は、第4被告を除く被告に対する原告の事例の正当性が証明されたとの判決を下した。第4被告以外の被告は、かかる判決全般に対して控訴している。

#### **判決:**

裁判所は原告の主張を認め、Viartril-S商標とArtril 250商標とを音声的・視覚的に比較した結果、これら2つの商標に混乱を招く類似性があると判断した。更に、実際に混乱が生じた証拠が存在し、とりわけ証人が医薬業界の有資格の専門家であり、長い年月にわたって第2原告との取引を過去に行っていた人物であることから、裁判所はこの混乱が重大であるとの見解を示し、被告が原告のViartril-S商標と間違いや混乱を生じるような類似性を持つArtril 250を取引の過程において使用していたと判断した。このため、被告が原告の商標を侵害し、詐称通用をしていたとする原告の主張が認められた。更にこれを受けて、第3被告の商標「Artril 250」は商標登録簿から抹消されることになる。

また、裁判所は、第1および第2被告が第2原告の秘密情報を不正利用したとして、守秘義務違反を犯したとした。

原告は関係する全期間において、Tai 一族が所有する Soon Seng Group のオイルパーム部門を構成するオイルパーム業界関連事業を営んでいる。第 1 被告は Tai 一族の一員の元妻であり、Soon Seng のパームオイル部門の取締役／最高責任者であった人物である。第 2 被告は第 1 被告のビジネスパートナーであり、第 3～第 7 被告は第 1 被告に所属する会社である。

原告は、第 1 被告が第 2 原告の発明を横領して、自らのもの並びに第 2～第 7 被告のものとし、不正利用したとして、雇用契約および信認義務に違反したと主張した。原告は更に、第 1 被告はこの発明を元に第 2～第 7 被告との共同名義で不当に特許出願を行ったと主張している。これについて原告は特許出願と当該発明を包含する特許に関する宣言とその司法による譲渡、差し止めによる救済、利益計算ならびに RM4,626,082.99 の損害賠償を求めた。

第 1 被告は、当該の秘密情報には守秘義務要件が課されておらず、原告は当該情報の秘密保持を確保する適切な措置を講じていなかったとして、自らに守秘義務違反はなかったと主張した。更に、自らが原告に雇用されたのは双方の家族による便宜上の取決めで、そのような状況下では取締役としての信認義務違反を犯したことはないと主張した。また、懸案の特許および実用新案は当該の発明とは無関係の独自のイノベーションおよび発明であり、原告の秘密情報を何ら利用していないとも主張した。

#### 判決:

裁判所は原告の主張を認めたものの、損害賠償に対する原告の権利が十分に立証されていないため RM4,626,082.99 の損害賠償請求は退けられた。

裁判所は、第 1 被告と原告との間に存在する計画や事業運営上の状況は全て家族の取決めによるものであり、法的な意図はなかったとする第 1 被告の主張は、原告との雇用条件を改めるものではないと判断した。このため第 1 被告は、従業員による職務遂行の結果発生した発明は雇用者に所属することを定めた 1983 年特許法第 20 条に触れることになる。

更に原告は、第 1 被告が原告の会社における自らの立場を利用して第 2 原告の秘密情報を不当に横領・開示・利用し、それらの情報を使って競合事業を行う競合会社を設立したことを証明している。このため、第 1 被告が自らの名義およびその他の被告の名義で特許出願させたことで明白な利益相反が生じたことになる。