

平成 25 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

各国・地域の意匠権の効力範囲及び侵害が及ぶ範囲  
に関する調査研究報告書

平成 26 年 2 月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

## 15. マレーシア【実体審査なし<sup>334</sup>、ハーグ協定未加盟】

### 15. 1. 制度の枠組み

- (1) 意匠は、マレーシア意匠法<sup>335</sup>(1996年12月1日法律552、以下「法」と略す場合もある)により保護されている。
- (2) 保護対象としての意匠はマレーシア意匠法第3条に規定されており、『「意匠」とは、工業的方法又は手段により物品に適用される形状、輪郭、模様又は装飾の特徴であって、完成した物品において視覚に訴え、郭、模様又は装飾の特徴であって、完成した物品において視覚に訴え、視覚によって判断されるものをいう。ただし、次に掲げるものを含まない。
  - (a)構成の方法若しくは原理
  - (b)物品の形状若しくは輪郭の特徴であって、
    - (i)当該物品が果たすべき機能によってのみ決定付けられるもの又は
    - (ii)意匠の創作者が、当該物品がその不可分の一部を構成することを意図している他の物品の外観に依存するもの』とされ、物品に適用されるものとしており、機能のみによるものを除外している。
- (3) 意匠出願は、マレーシア知的財産公社(以下、「MyIPO」。)に行う。
- (4) 登録要件は、意匠は、本法に従うことを条件として、新規性がない限り登録されないものとする(法第12条(1))。
- (5) 意匠登録出願が出願日を付与され、かつ、出願が取り下げられていない場合は、登録官は、出願が方式要件を遵守するか否かを決定するために審査を行わせるものとする(法第21条第1項)。
- (6) 意匠登録は、意匠登録出願日に効力を生じたとみなされ、その後5年間存続するものとする(法第25条第1項)。意匠登録の存続期間は、現行期間の満了前に延長申請が所定の様式でなされ、所定の延長手数料が納付されるときは、さらに各5年間の期間を連続する2期に亘り延長することができる(法第25条第2項)。
- (7) 知的財産公社における無効審判制度の規定はないが、何人も裁判所へ登録意匠の取消を申請することができる(法第27条)。
- (8) 民事的救済として、意匠権者は意匠権を侵害したか侵害するおそれのある者に対して、法的手続きを提起する権利を有し(法第33条)、裁判所は、損害賠償額又は利益の算定を裁定することができる。また、さらなる防止のための差止め命令等の措置もとることができる(法第35条(1))。
- (9) 意匠権の効力については、登録意匠の所有者は、登録意匠が適用されている何らか

<sup>334</sup> マレーシア意匠法では、方式審査のみを行うこととされているが、運用上は新規性の審査がなされているようである。

<sup>335</sup> マレーシア意匠法(2002年法律A1140により改正された1996年12月1日法律552、2003年3月3日施行)<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryousonota/fips/mokuji.htm>(最終アクセス日:2014年2月14日)

の物品を、販売、賃貸、事業のための製造、輸入、販売等の申出、陳列を排他する権利を有すると規定されている(法第 32 条第 1 項)。

- (1 0) 意匠権の侵害行為については、意匠権利者の同意なく、意匠又はその偽造若しくは明白な模造を登録対象である何らかの物品に適用する場合、それらの物品を販売、使用、賃貸等する行為と規定されている(法第 32 条第 2 項)。
- (1 1) 裁判所は、2 つの意匠の類否判断の手法として、その意匠の特定部分を個別に比較するのとは別に、それらの意匠の特徴部分及び意匠全体についての全般的な外観を比較して審理する。このような審理方式は、*CKE Marketing v Virtual Century & Anor* [2006] 1 MLJ 767 事件において判示された<sup>336</sup>。
- (1 2) 間接侵害についての規定はないが、侵害品の保管が直接侵害を構成する行為に該当する(法第 32 条第 2 項)。
- (1 3) 意匠の模倣品について取引表示法(*Trade Descriptions Act 1972*)に基づく行政的救済制度の適用の可能性がある。これは判例法上のパッシングオフ(*passing off*)に関する権利に基づくもので、意匠権利者は高等裁判所へ申立てを行うことができる。
- (1 4) 意匠権の侵害に対する刑事罰の規定はないが、意匠登録である旨の虚偽の表示をなす者は犯罪者であり、有罪判決の場合は 15、000 リンギット以下の罰金もしくは 2 年以下の禁固に処し又はこれらの刑を併科される(法第 37 条)。

## 1 5. 2. 意匠権設定までの運用

### (1) 願書の記載

法第 14 条(1)により所定の出願様式で作成することとされて、意匠が適用される物品の所定数の表示を添付する。また、出願に係る意匠に関する新規性の陳述を含めることとされている。

原書における意匠に関する記載として、出願に係る意匠の新規性の陳述を含めることができる(法第 14 条(1)(c))。これは出願に係る意匠の先行意匠に対する特徴を出願人の判断で記載するものと解される。また、物品の用途、機能の記載の可否については規定がない。そこで、MyIPO に物品の用途、機能及び説明が意匠の類否判断に影響するかを質問した。回答は、「新規性の陳述」には、形状と構成 (3D)、模様と装飾(2D)、または 3D と 2D の両方の双方を含み、記載の標準様式があるとのことであった。

願書には国際意匠分類のクラス及びサブクラスを記載することとされている(意匠規則 6)。この意匠分類の出願人による記載は必須かどうかを MyIPO に確認したところ、記載することが出願人の義務であるとの MyIPO 回答者の回答を得た。

### (2) 物品名の表示

願書に記載した物品名(*title of article*)は方式審査又は実体審査においてどのように認

---

<sup>336</sup> AIPPI 平成 19 年「各国における意匠権侵害に対する行政・刑事・民事救済制度とその運用に関する状況調査研究報告書」2007.3,p191)

定されるか物品の範囲を複数段階特定して、該当する範囲の回答を MyIPO に求めたところ「我々は物品名を決定する際の(最新版)ガイドラインとして国際意匠分類(ロカルノ分類)を使用している。」とのことであった。意匠を適用する特定の物品は、意匠規則<sup>337</sup>により願書の記載事項とされている。この記載に国際意匠分類が使用されるものと判断される。

### (3) 図面提出要件

出願には、所定数の意匠の表示の提出が必要とされる(法第16条)。

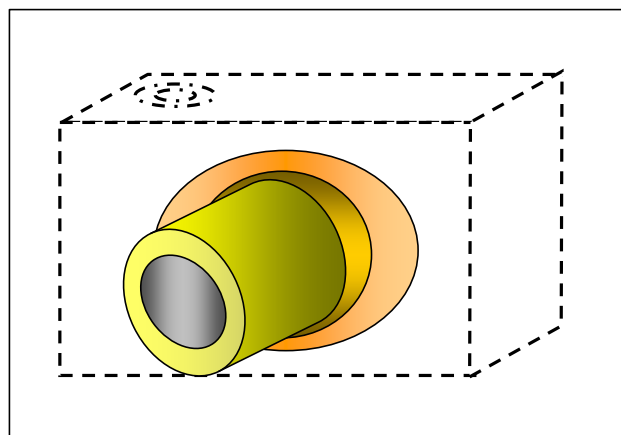
書類はA4 サイズの強靱な紙を使用し、片面のみの記載、ひび割れ・しわ・折り目が無いこと、左側余白を3cm 残すことが規定され、写真又は図面の大きさは12.5cm×9cm が指定されている。また、見本のサイズは20cm の立方体以下とされる(意匠規則10)

物品の定義から部分意匠制度はないが、意匠出願ガイドによれば「保護されるべき部分を実線で描き、その他の部分を点線で示す又はその部分を色のついたインキで囲む」手法が解説されており、この手法を使用する場合は「放棄(Disclaimer)」の陳述が必要としている(意匠出願ガイドライン 3.0 表現ガイド)。

### (4) 図面に記載した破線の意味

実線と破線を用いて意匠を表現した例として下記のデジタルカメラの図面を MyIPO に示して、破線部の意味を質問した。MyIPO 回答者の回答は、破線部は保護を求めない部分であるとし、記述をしても全く意味を持たず、審査の判断にもないものとして取り扱うというもので、このような出願は新規性の陳述又は保護は実線部分に限られるとの条件で認められるとのものであった。

これから、保護される部分の解釈には、破線による表現が参酌されることはなく、願書の説明で実線部分が保護を求める部分であるとの記載が必要であることがわかった。



※実際のアンケート票では、この図とほぼ同じデジタルカメラの図を示して回答を得た。

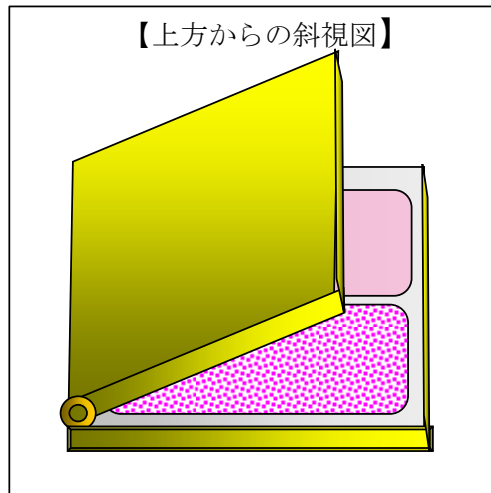
デジタルカメラの部分についての意匠  
(Design of a part of a digital camera)

<sup>337</sup> マレーシア意匠規則(1999年7月14日PU(A)351改正 1999年9月1日施行)

[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s\\_sonota/fips/mokuji.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm)(最終アクセス日:2014年2月14日)

(5) 図面又は写真によって開示されていない部分の取り扱い

下記の斜視方向から撮影した蓋を開いた状態の化粧品用ケースの写真一枚のみを MyIPO に提示して、その扱いについて回答を得た。



※実際のアンケート票では、この図とほぼ同じ化粧品の写真を示して回答を得た。

一枚の斜視図(写真)のみにより開示された意匠の例(化粧品用ケース)

(Example of a design disclosed only by one perspective view (photograph) alone (cosmetic case))

MyIPO 回答者回答：

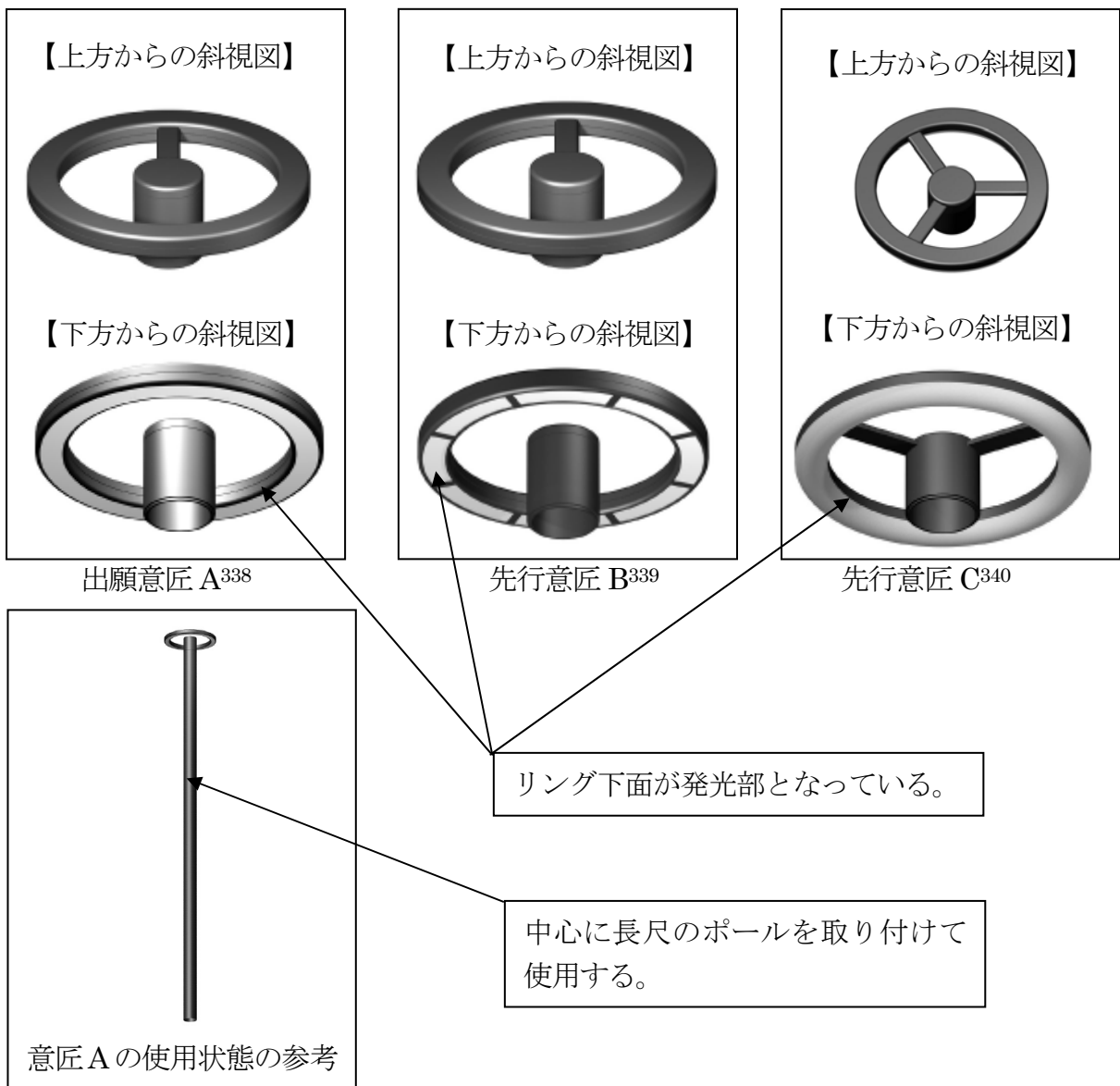
図面等で表現されている部分だけで意匠を認定し審査をし、見えていない部分はないものとして取り扱うというものであった。従って、このような一図面等の出願であっても意匠規則 10 の要件を満たし、意匠が認定され拒絶はされることはないものと判断される。

(6) 複数意匠の関係

法第 21 条によれば、審査は、方式審査のみを行うとの規定となっているが、MyPIO では、運用では新規性に関する実体審査が行われている。そこで、出願に係る意匠と意匠分類を同じくする先行意匠を示して、出願が登録されるか否かを MyPIO に質問をした。

【判断例 1】

出願意匠 A、先行意匠 B、先行意匠 C は、いずれも物品が「街路灯灯具本体」で同じであるが、出願意匠 A、先行意匠 B 及び先行意匠 C は互いに発光面(底面)の形状が異なるとともに、先行意匠 C は発光円盤を中心ポールに支持する支持体の数が異なる。図面は CG で作成されている。



MyPIO 回答者回答：

意匠 A についての出願は、先行意匠 B あるいは先行意匠 C のいずれによっても拒絶とされ得る。

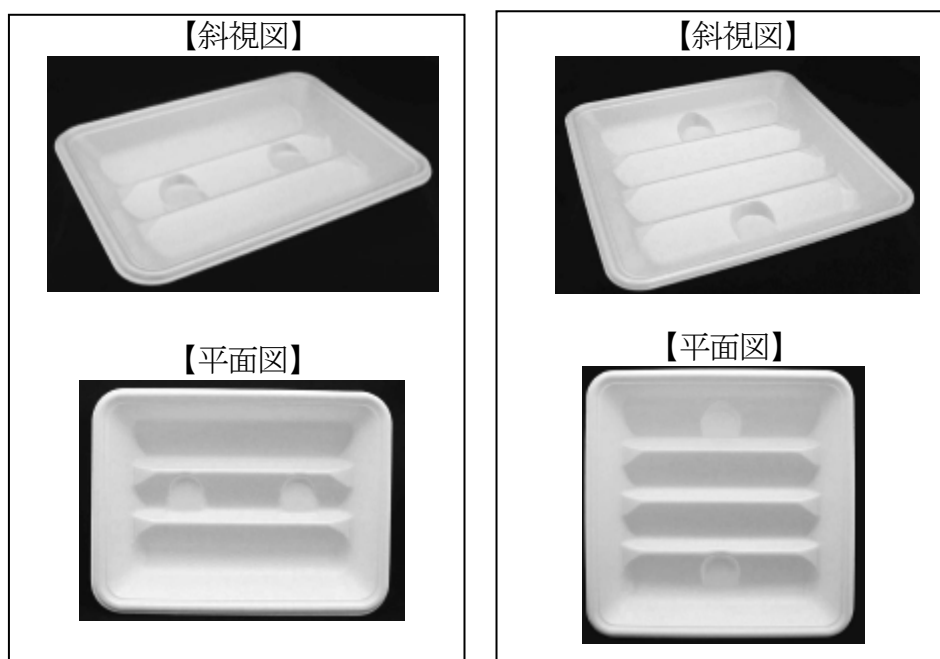
<sup>338</sup> 意匠登録第 1365435 号(本意匠)

<sup>339</sup> 意匠登録第 1365854 号(意匠登録第 1365435 号の関連登録)

<sup>340</sup> 意匠登録第 1421163 号(意匠登録第 1365435 号の関連登録)

## 【判断例 2】

出願意匠 F 及び先行意匠 G は物品が包装容器で同じであるが、先行意匠 G は、全体の形状、底面の山形部の数、凹部の位置が意匠 F とやや異なる。



出願意匠 F<sup>341</sup>

先行意匠 G<sup>342</sup>

### MyPIO 回答者回答：

意匠 F についての出願は、先行意匠 G によって拒絶とされうる。

#### (7) パリ条約による優先権主張を伴う意匠出願の扱い

パリ条約による優先権主張を伴う出願による優先権所請書の記載事項について、MyIPO でチェックしている事項として以下の項目であるとの回答を得た。したがって、意匠の説明及び意匠が用いられる物品についての記載はチェックの対象外としている。

- ・出願日、出願人、創作者、図面

#### (8) パリ条約による優先権主張を伴う意匠出願の記載と優先権証明書に記載との相違

パリ優先権による主張を伴う出願の場合、登録官は出願人に対して先の出願がなされた官庁より真正であることを認証された先の出願の謄本を所定期間内に提出することができる(法第 17 条(3))。意匠出願に願書、図面の記載と謄本の記載の相違がどの程度であれば認められるかを MyIPO に質問をしたところ、変更できるのは物品名のみとの回答であった。しかし、次に示すとおり破線から実線への変更は色彩の変更が認められることから、表現物の表現形式の変更も認められるものと考えられる。

パリ条約による優先権証明書に、保護を求める部分を実線で示し、全体を破線で表現し

<sup>341</sup> 意匠登録第 1373205 号(単独登録)

<sup>342</sup> 意匠登録第 1409656 号(単独登録)

た意匠を、すべて実線で表現した物品全体の意匠に変更して出願をした場合にパリ優先権主張は認められるかを質問した。MyIPO 回答者の回答は、優先権証明書に、破線であっても物品の開示がされているとして、物品全体の意匠出願の優先権が認められるとの回答であった。

色彩の変更については MyIPO 回答者から次の回答を得た。

	優先権証明書	変更	マレーシアへの出願
■	色彩付き線図	→	色彩なし線図
□	色彩なし線図	→	色彩付き線図
■	色彩付き線図	→	モノトーン陰影図
□	モノトーン陰影図	→	色彩付き線図
□	カラー写真	→	色彩なし線図
□	色彩なし線図	→	カラー写真
■	カラー写真	→	モノトーン写真
□	モノトーン写真	→	カラー写真

#### (9) グレースピリオド(新規性喪失の例外規定)

意匠出願が公式又は公認の博覧会に展示から、出願から 6 か月以内の場合には、公衆に開示したとはみなされない(法第 12 条(3)(a))。MyIPO 回答者によれば、この事実は、意匠公報には掲載されないとのことである。

#### (10) 保護要件

マレーシア意匠法における実体的保護要件を確認するために法 12 条に規定される新規性以外に、非自明性、独自性、識別性、創作非容易性など先行意匠との判断を要する保護要件はないか及びその判断主体について、MyIPO 及びマレーシアの実務者へ質問をした。

保護要件は新規性(Novelty)のみであるとの回答を得た。判断主体については、的確な回答が得られなかったが、判断主体は「使用者」<sup>343</sup>との判決がある。

新規性について先行意匠との関係を質問した。先行意匠の範囲として同一、実質的同一、類似の範囲のいずれの範囲が対象とされるかを質問した。MyIPO 回答者及びマレーシアの実務者からも「類似の範囲」との回答を得た。上記のように新規性の法第 12 条(2)に規定のとおり「一般的に使用される、重要でない細部若しくは特徴においてのみ当該意匠と異なる意匠」は新規性を有しているとはみなされないとされていることから、このような

<sup>343</sup> Redland Tiles 対 Kua Hong Brick Tile Works (1996) 2 MLJ 62 (HC)事件 侵害事件であるが、「意匠が侵害していると疑われるかの問題は、視覚のみによって判断されなければならないと判示された。」

JETRO 模倣品対策マニュアル マレーシア編

<http://www.globalipdb.jpo.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/8c130606fbbcf682d6c7a84b8a416602.pdf> (最終アクセス日：平成 26 年 1 月 20 日)



意匠を「類似の範囲」と解釈したものと解される<sup>344</sup>。

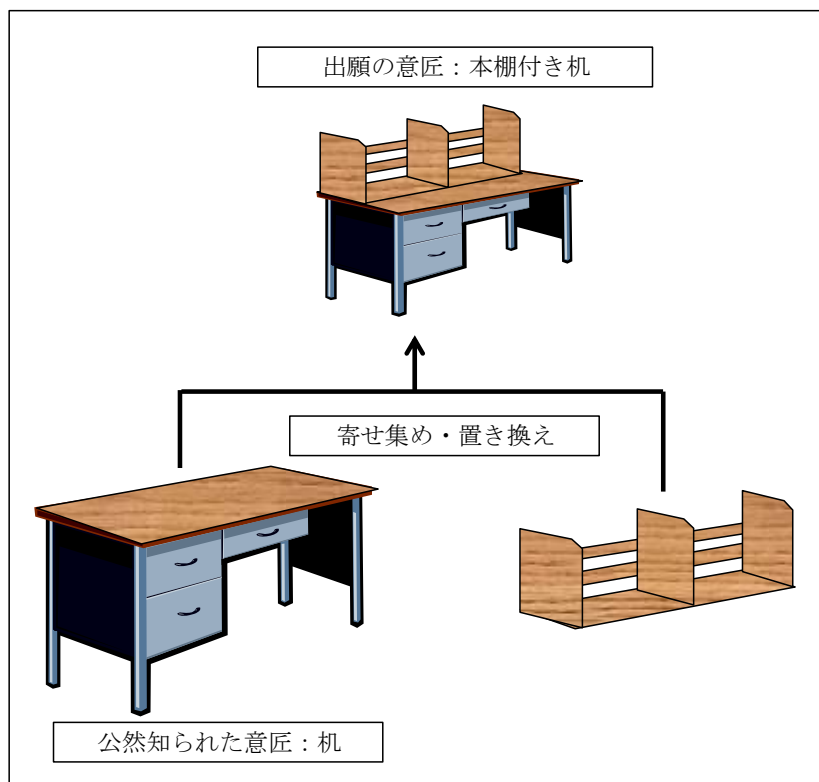
#### (1 1) 創作非容易性に関する参考判断例

日本意匠法第3条2項に該当する下記の3つの判断例を示して、登録可否をMyIPOに質問をした。MyPIO回答者は具体的な回答を避けて、新規性に関する問題のみを扱うということであった。このことから、例えば、公知の意匠を組み合わせただけの意匠が、「一般的に使用される、重要でない細部若しくは特徴においてのみ当該意匠と異なる意匠」に該当すれば、新規性がないとして登録要件を満たさないものと考えられる。

#### 【判断例1】

その意匠の属する分野において、本立てを机に組み合わせること。

“本棚付き机”



※実際のアンケート票では、この図とほぼ同じ図を示して回答を得た。

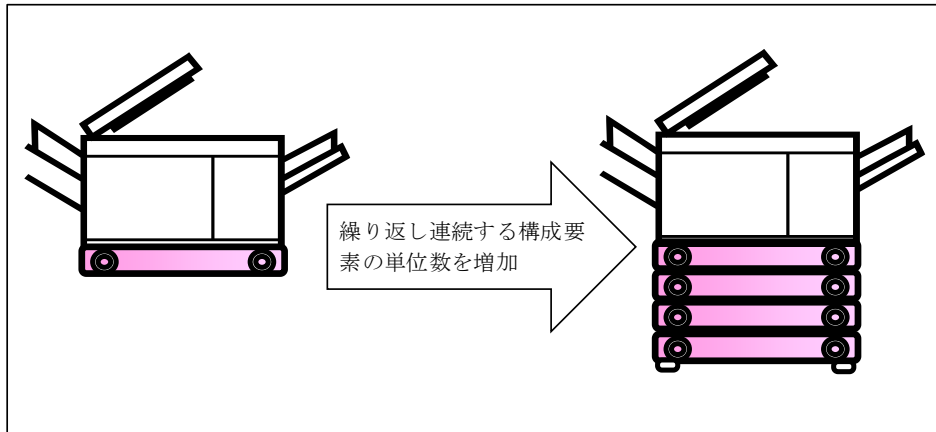
<sup>344</sup>Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha 対 Allied Pacific Motor (M) Sdn Bhd& Anor [2005] 3 MLJ 30 事件 侵害事件であるが高等裁判所は、「2つの意匠に類似性があるかを判断する際に、登録意匠に関する原告と被告のそれぞれの表示を比較し、原告が宣誓供述書に掲載した写真及び図面を精査し、登録意匠が実施された実際の製品の物理的な外観を見た上で、審査した。」とされる。

<http://www.globalipdb.jpo.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/8c130606fbbcf682d6c7a84b8a416602.pdf> (最終アクセス日：平成26年1月20日)

【判断例2】

同じ引き出しの形状を有する電子複写機等の分野において、公然知られた意匠の繰り返し連続する構成要素の単位の数を適宜増減させること。

“電子複写機”



※実際のアンケート票では、この図とほぼ同じ図を示して回答を得た。

【判断例3】

その意匠の属する分野において、おもちゃの形状を乗物の形状に模すること。

“Toy Motorcycle”



※実際のアンケート票では、この図とほぼ同じ図を示して回答を得た。

### 15. 3. 意匠権設定後の運用

#### (1) 願書の記載と権利範囲

願書に記載した物品名は権利範囲にどのように影響するかをマレーシアの実務者に質問をした。回答は以下のとおりであった。例えば、「文房具」等、願書に物品の分野を表す名称が物品名とすることが認められており、その権利範囲は、「文房具」全般に及ぶとのことである。

意匠分類が権利範囲に及ぼす影響を質問した。回答は、以下のとおりであった。

- ・複数デザイン一括出願を認めているため、意匠分類は1通の願書に含めることができるデザインの権利範囲(物品あるいは物品分野)等を決定する要素である。
- ・出願に係るデザインの属するデザイン分野もしくは製品分野を決定するものである。

意匠の特徴や物品の機能・用途についての願書における記載が、権利範囲にどのような影響を与えるかの見解を求めた。結果は以下のとおりであった。

特徴及び機能に関する陳述は認められない。その理由は、1996年版マレーシア工業意匠法では、工業意匠について、一定の包括的定義を示している。法第3条によると、工業意匠とは、製造過程や方法により、ある物品に適用された形状、構造、模様、装飾の特徴である、と定義されている。そして、その完成品が示す特徴は一目でわかり目視確認できるもので、且つ次の事項を含まないものとされている。

(a)構造上の構築方法や原理；または

(b)製品の形状や構成上の特徴が次に該当する場合

(i) 当該製品が果たすべき機能のみで特定できるもの；または

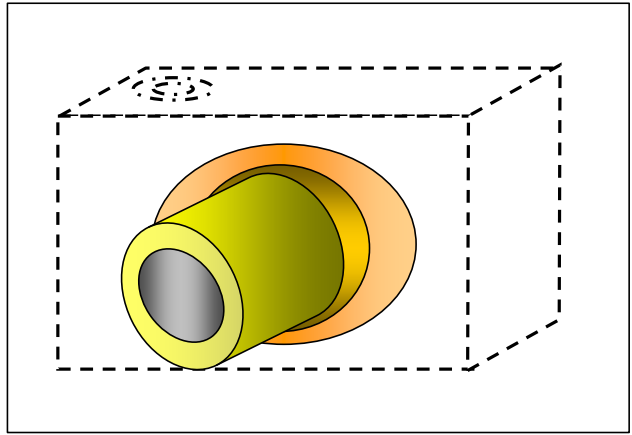
(ii)意匠の作者が意図して他製品の外見に依存し、完成品として成立させようとするもの

#### (2) 登録意匠の権利範囲の参考判断例

マレーシアの実務者に意匠の図面を提示して見解を求めたところ、以下のとおりであった。

##### 【参考判断例2】

図面に記載した破線がもつ意味について見解を得るために、マレーシアの実務者に下図のデジタルカメラの部分について意匠を提示した。



※実際のアンケート票では、この図とほぼ同じデジタルカメラの図を示して回答を得た。

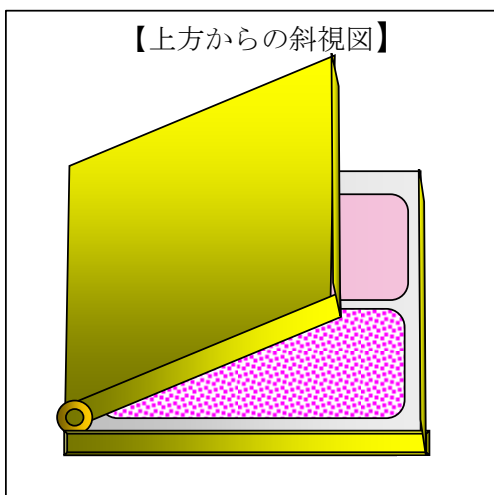
デジタルカメラの部分についての意匠  
(Design of a part of a digital camera)

マレーシア実務者回答：

マレーシアでは、意匠の保護対象は製品形状及び構造の実線部分にある。点線部分が占める箇所は意匠保護対象ではない

【参考判断例1】

開示されていない部分を含んで表現された意匠を提示して、このような意匠の権利範囲をどのように考えるかの見解を求めた。



※実際のアンケート票では、この図とほぼ同じ化粧品の写真を示して回答を得た。

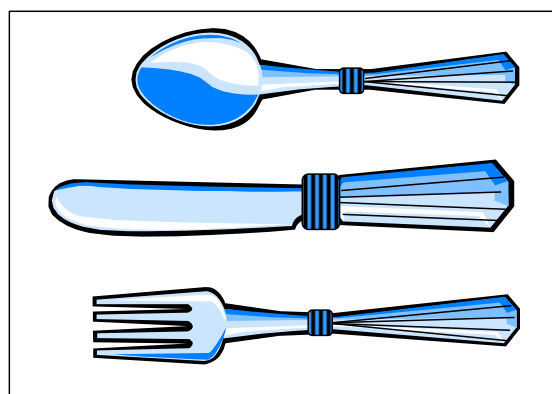
一枚の斜視図(写真)のみにより開示された意匠の例(化粧品用ケース)  
(Example of a design disclosed only by one perspective view (photograph) alone  
(cosmetic case))

マレーシア実務者回答：

図面等で表現されている部分のみの権利である。すなわち、見えていない部分は無いものとして取り扱われる(見えている部分だけが権利となっている)ともまた、図面等で表現されていない部分がディスクレームされた権利とされる(見えていない若しくは表されていない部分は権利から除かれている)とも考えられる。

(3) 意匠の単一性

日本で認められている下図のような組物「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」の意匠がタイでも認められるか、また、認められる場合に、権利範囲は組物の意匠全体の実施にのみ及ぶのか、あるいは単独の物品の実施にも及ぶのかマレーシアの実務者の意見を求めた。



※実際のアンケート票では、この図とほぼ同じ図を示して回答を得た。

柄部の特徴的な意匠が共通するスプーン、フォーク、ナイフのセット  
(A set of a spoon、 folk and knife which share the distinctive design of the handle part)

マレーシア実務者回答：

1996年版マレーシア工業意匠法第3条の(1)は次のように規定から、セットもの意匠は求められる。願書には、意匠が保護対象となる製品セットのためだ、と決定づける陳述を含んでいならない。(権利範囲が全体のセットの実施のみについて及ぶかセットを構成する各物品の個別の実施にまで及ぶかについては明確な見解が得られなかった。)

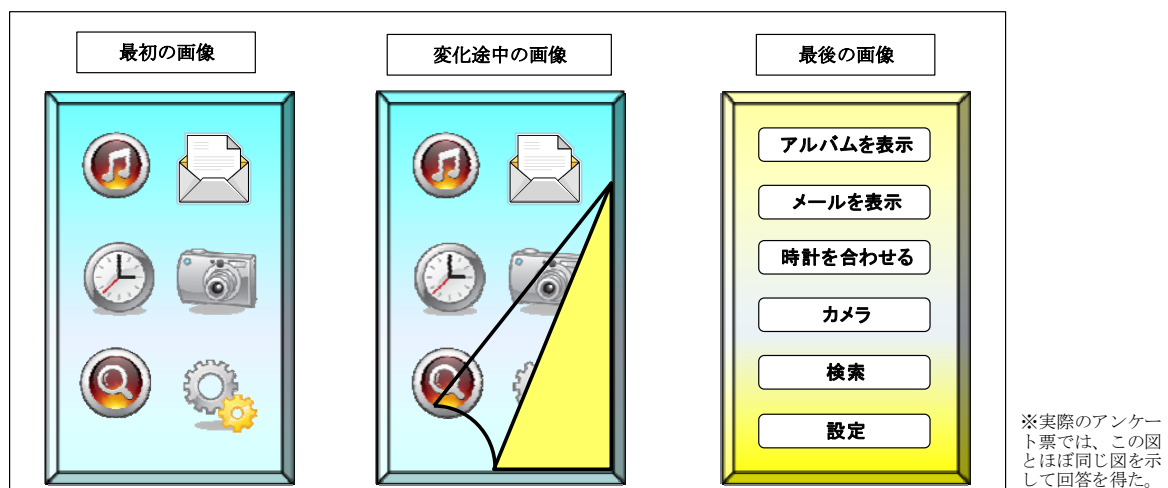
(4) 変化する意匠

物品が機能に基づいて変化する意匠の例として、形状が変化するおもちゃの権利を示して、このような意匠の権利範囲について見解を求めたところ、マレーシアでは、機能のみで規定する意匠の特徴では登録できないとの回答を得た。

以下の例にあるような遷移する画像の意匠のを保護しているかをマレーシアの実務者に質問したところ、画像そのものを保護対象としている。(例えば、「GUI」、「アイコン」を物品名(タイトル等)として記載する)との見解であった。法第3条から明確に画像は保護対象とされるか判断はできないが、運用では認められているものと解される。また、画像意匠に係る権利であることを何によって決定しているかを確認したところ、物品名称と図面

とのことであった。また、画像意匠の実施とは、当該画像の「製造」・「使用」する行為との見解を得た。しかし、画像の製造あるいは使用が具体的にどのような行為をいうかまでは、見解は得られなかった。

携帯電話画面の変化する画像について、以下のように変化する画像の意匠について、一の意匠として出願ができるかを確認をしたところ、同実務者は次のような見解であった。すなわち、グラフィック画像が変わる意匠は承認することができない。それぞれの画像にあるグラフィックは独立したものとして、別出願か、多意匠一出願として申請しなければならない。そのようにすれば同一口カルノ分類に属するためであるとしている。



変化する画像についての意匠  
(Design containing changing graphic images)

#### (5) 意匠登録の無効

権利の無効を争うことのできる手段としては、裁判所に権利の無効を求めて提訴することができる(法第27条)。MyIPOでは、登録意匠の無効に関する手続きは行っていない。

無効理由に該当するものとして、

- ・新規性の欠如
- ・他人の先行出願による開示
- ・公序良俗を害する恐れのある意匠
- ・物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠

が該当するとされた。また、登録無効になった判例として下記事件が示された。

F&N Dairies (Malaysia) Sdn Bhd (上訴者)v. Tropicana Products、 Inc & Other (被告)  
のケース(プトラジャヤ上訴裁判所)の事件<sup>345</sup>

<sup>345</sup> 後段の「15. 5. 3 意匠権侵害に関する判例」と重複するが、マレーシア実務者が登録無効の重要判決として挙げているので、ここにも記載をした。

判決は上訴側の勝訴で、裁判所は次のことを認めた；すなわち  
被告の意匠 624 号は、1996 年版工業意匠法第 3 条(1)の工業意匠の定義に当たらず、したがって同法第 12 条に基づいた登録はできない、その根拠は：

- (i)完成物あるいは完成製品において、その特徴で人目を引く要素がない；
  - (ii)その意匠は、製品における形状または構造上の特徴が、当該製品が本来果たすべき機能によってのみ特定されるものであるため、工業意匠の定義から除外する。
- (b)以上の根拠だけでも、被告の意匠 624 号は「工業意匠」として登録するに値せず、したがって上訴人の、被告の意匠 624 号に効力はないとする上訴を認め、上訴人の訴えを認める。

審査において拒絶理由となるが無効事由とはならない要件があるかを MyIPO に質問をした。運用で新規性を審査しているため、拒絶理由と無効事由の関係を整理する趣旨で質問をした。MyIPO 回答者の回答は、形式要件は無効の根拠にはならないというものであった。

#### 15. 4. 著作権との関係

意匠法の保護対象と著作権との関係について調整規定があるかを MyIPO へ質問をし以下の回答を得た。

#### MyIPO 回答者回答：

1978 年の著作権法第 7 節で定義される著作権の保護は、表現の範囲での創造物に適用されるのであり、アイデア、過程、動作方法に適用されるのではないと定義されている。一方、意匠法(IDA 1996)の第 3 節では、意匠の保護はあらゆる工業過程に適用されると定義されている。

#### 15. 5. 意匠権侵害

##### 15. 5. 1. 意匠権侵害についての事例検討<sup>346</sup>

マレーシアにおいて権利行使を行う場合、基礎となる意匠権における意匠の開示として、侵害が認められやすい意匠の開示方法または開示程度(開示程度)に関する見解を求めた。回答は、登録意匠は、通常の使用状態では使用者からは観察できない面(例えば、冷蔵庫の背面など)も開示し、物品のすべての面が見えるような意匠の表現よりも、意匠を表現する方法は、線図による図面よりも写真又は CG の方が裁判所に容易に意匠を理解してもらえるので権利行使の際には有利であるとのことであった。

---

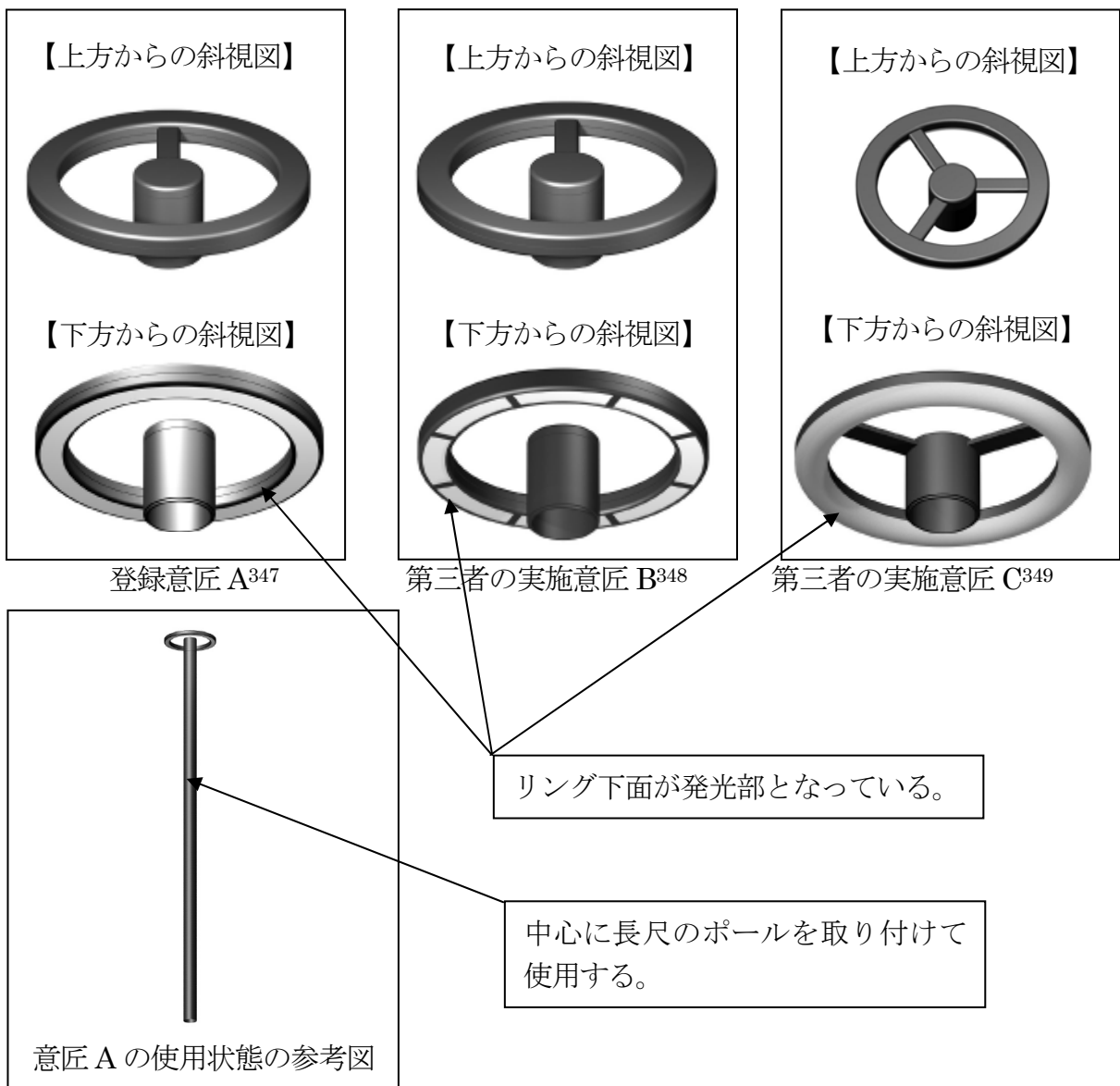
<sup>346</sup> 知財庁は審査上、登録可否の観点から類否を見ているが、実務者は、侵害・非侵害となるか等効力範囲の観点から類否を見ている。

マレーシアの実務者が意匠権侵害について検討をした結果を判断の参考例として以下に示す。

【参考判断例 1】

質問：

登録意匠 A、意匠 B、意匠 C は、いずれも物品が「街路灯灯具本体」で同じであるが、登録意匠 A、意匠 B 及び意匠 C は互いに発光面(底面)の形状が異なるとともに、先行意匠 C は発光円盤を中心ポールに支持する支持体の数が異なる。意匠 B、意匠 C を第三者が販売している場合に、これらの意匠は登録意匠 A を侵害するか。



<sup>347</sup> 意匠登録第 135435 号(本意匠)

<sup>348</sup> 意匠登録第 1365854 号(意匠登録第 135435 号の関連登録)

<sup>349</sup> 意匠登録第 1421163 号(意匠登録第 135435 号の関連登録)



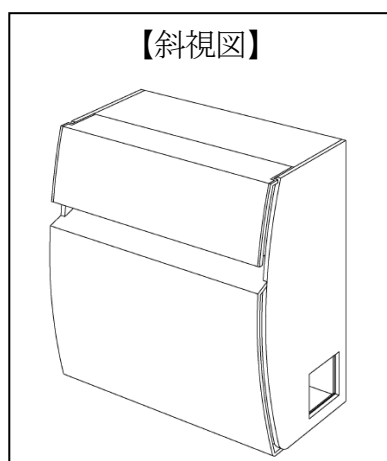
マレーシア実務者回答：

意匠 B は登録意匠 A を侵害するが、意匠 C は登録意匠 A を侵害しない。

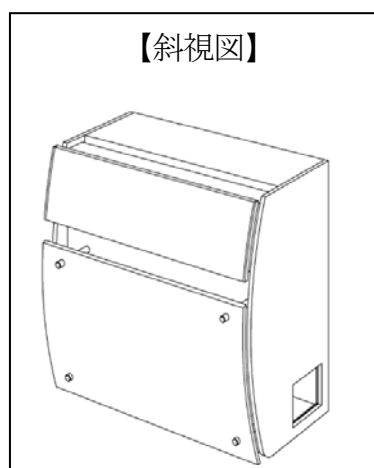
【参考判断例 2】

質問：

登録意匠 D、意匠 E は、いずれも物品が「郵便受箱」で同じであるが、意匠 E は前面カバーの形状が登録意匠とやや異なる。意匠 E を第三者が販売している場合に、この意匠は登録意匠 D を侵害するか。



登録意匠 D<sup>350</sup>



第三者の実施意匠 E<sup>351</sup>

マレーシア実務者回答：

意匠 E は登録意匠 D を侵害すると判断できる。

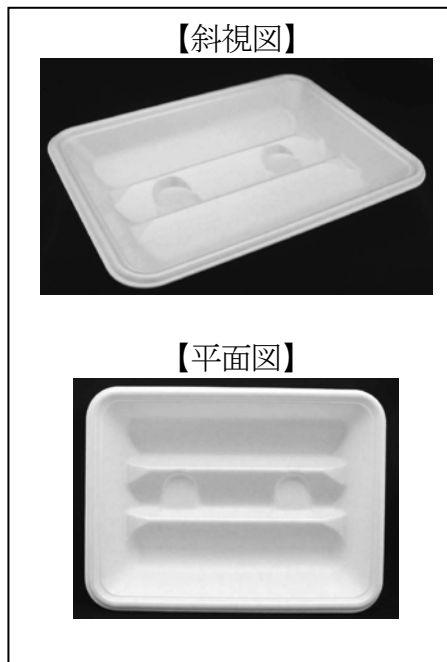
【参考判断例 3】

質問：

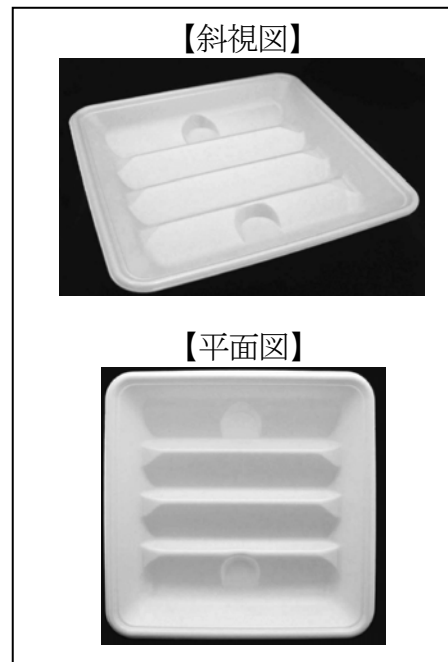
登録意匠 F、意匠 G は、いずれも物品が「包装容器」で同じであるが、意匠 G は全体の形状、底面の三角部の数、凹部の位置が登録意匠 F とやや異なる。意匠 G を第三者が販売している場合に、この意匠は登録意匠 F を侵害するか。

<sup>350</sup> 意匠登録第 1374144 号(本意匠)

<sup>351</sup> 意匠登録第 1411875 号(意匠登録第 1374144 号の関連登録)



登録意匠 F



第三者の実施意匠 G

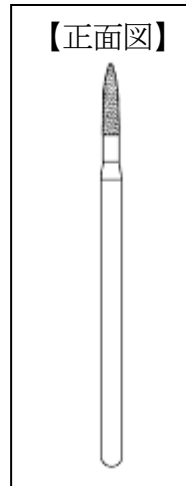
マレーシア実務者回答：

意匠 G は登録意匠 F を侵害すると判断できる。

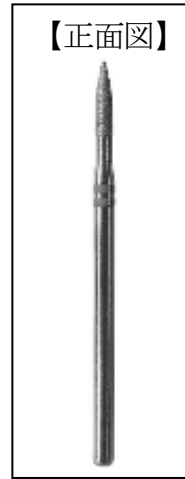
【参考判断例 4】

質問：

下の意匠 H 及び意匠 I はいずれも物品が歯科用回転器具で同一であり、意匠 H は登録意匠で、意匠 I は第三者が製造・販売をしている意匠であるとする。第三者の実施意匠 I は側部に、登録意匠 H にはない二重の輪状模様が付されている。このとき、実施意匠 I は、登録意匠 H の意匠権を侵害すると判断できるか。なお、意匠に係る物品である「歯科用回転器具」は、人工歯の形態を研削して修整するためのものであり、歯科用電気エンジン又は歯科用ハンドピースに装着して回転させながら使われるものである。また、本器具は軸対象に加工されている。



登録意匠 H<sup>352</sup>



第三者の実施意匠 I<sup>353</sup>

マレーシア実務者回答：

意匠 I は登録意匠 H の意匠権を侵害すると判断できる。

#### 15. 5. 2. 意匠権侵害の救済

意匠権の直接侵害あるいは間接侵害に該当するかを行為について、日本意匠法で規定されている行為をすべて例示して MyIPO へ質問をした。MyIPO 回答者の回答は、生産、譲渡、貸渡し、輸出、譲渡若しくは貸渡しの申出が、直接侵害に該当し、意匠法には間接侵害の規定はないとのことであった。

マレーシアでは、侵害に対する救済を求めることのできる機関は裁判所が一般的である。裁判所に求めることのできる救済は、差止請求、損害賠償請求その他の金銭的請求、侵害品の破棄、侵害に供した設備の除去の請求である。

意匠権侵害訴訟にいたるまでの一般的な当事者間のやりとりは、権利者が警告状を送付することなく提訴するのではなく、侵害行為の中止等を記載した警告状を権利者が被疑侵害者に送付し、被疑侵害者がそれに対して回答書を送付するなどが行われるのが一般的なようである。

意匠権の侵害は、刑事罰の対象とはならない。従って、意匠権の侵害行為に対して罰金刑あるいは懲役刑が科されることはない。

#### 15. 5. 3 意匠権侵害に関する判例

意匠権の効力範囲の認定、直接侵害、間接侵害が争点となった判例についてマレーシアの実務者に質問をしたところ、以下の事件が列举された。

<sup>352</sup> 登録意匠第 1377111 号(本意匠)

<sup>353</sup> 登録意匠第 1377517 号(意匠登録第 1377111 号の関連登録)

## 1. Visiber Sdn. Bhd. v. Tan Meng Them & Others 事件

### 原告側主張

- 2007 年以降ロケット及びフレームの数種で工業意匠登録をしていた。
- 被告人に対し、恒久的措置として、出荷停止と損害処理についての命令を求める。
- 被告人は、とりわけその意匠そのものとも言える、写真フレーム及びロケットを販売することによって、原告の意匠登録所有者としての権利を侵害した。

### 裁判官の意見

- 違反複製物が明らかに登録意匠の模造品であることが、目視で比較した結果判明した場合に、工業意匠の侵害が成立する。
- 被告の数字ペンダントとフレームは、原告の意匠に対する、明らかな模倣である。他に違いがあっても、それは全く些細で取るに足らないものである。

### 判決

#### 裁判官の救済措置：

- a) 被告に対し、あらゆる経路において第 3 者による侵害品の製造、宣伝、流通、販売を差し止める命令を与える。
- b) 原告の工業意匠侵害に対する損害についての調査を行う。

## 2. Tropicana Products Inc. v. F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd 事件.

### 原告側の主張

- 被告に対し訴訟を起こし、工業意匠への侵害を申立てた。
- 2006 年 2 月 10 日にマレーシアにおいて登録された工業意匠の保有者であり、被告の意匠登録は、2009 年 4 月 21 日であった。
- 原告側の工業意匠を侵害しているとする特定のボトル使用を、被告に対し禁止する暫定措置を申請した。

### 被告人側主張

- 原告が主張するボトルの意匠は意匠登録出願時点において、もはや目新しいものではなかったため、その意匠権は有効ではない、として反論した。
- ボトル外面の渦巻き状意匠から成る、原告側の意匠の主たる特徴は、ポッカ・緑茶ボトルという形で、2004 年以來、公(おおやけ)になっている、と申立てた。
- さらに被告側は、F&N 設計による形状と意匠は、原告側意匠とは、たとえそれが新規であったにせよ、著しく違っていると主張した。

### 判決

判決は、工業意匠権の侵害が立証されたと認め、原告側の勝訴とした。そして裁判所は、原告所有の工業意匠への侵害に関して、差し止め、証拠開示、一般損害に関する措置を命令した。

### 3. F&N Dairies (Malaysia) Sdn Bhd (上訴人) v. Tropicana Products, Inc & Other (被告)の事件 (プトラジャヤ上訴裁判所)

この訴えに対する判決は、上訴人の勝訴で、被告人の意匠 624 号は、1996 年版マレーシア工業意匠法第 3 条(1)のもとでは、「工業意匠」の定義の内には入らず、よって同法 12 条により、次の根拠によって登録できないことを認めた。

- (i)完成物あるいは完成製品において、その特徴で「人目を引く」要素が成立していない。
- (ii)その意匠は、製品における形状または構造上の特徴が、当該製品が本来果たすべき機能によってのみ認識されるものであるため、工業意匠の定義から除外する。
- (b) 以上の根拠だけでも、被告の意匠 624 号は「工業意匠」として登録するに値せず、したがって上訴人の、被告の意匠 624 号に効力はないとする上訴を認め、上訴人の訴えを認める。

#### 判決

被告が登録した工業意匠は、「人目に付く」要件を満たさず、またその形状及び特徴は、その機能と直接関連しているため、登録対象ではないことが証明された。したがって、上訴人の側に侵害はなかったものとする。

### 15. 6. 税関・警察等での取締り

王立関税消費税局(The Royal Customs &Excise Department)は、入国地点において、著作権のある商品や登録商標の付けられた商品の模倣品の輸入を阻止する権限を有する。商標法第 70D 条には当該規定があるが、意匠法にはない。意匠権侵害品が関税法第 2 条(1)の禁制品(prohibited goods)に該当すればこの権限で、当該物品の輸入を阻止することができるが、実務として処理はなされていないようである。