

## マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使【その1】

Shearn Delamore & Co.

Sai Fong Wong



Shearn Delamore 事務所は1905年設立したクアラルンプールに拠点をもつ一般法律事務所であり、知的財産権関連の弁護士数は9名である。出願、訴訟共にマレーシアで有名な事務所である。知的財産部門のリーダーの一人である Sai Fong Wong 氏は事務所の知財部門の出願、訴訟共に現在の地位を確固たるものとした弁護士である。

マレーシアでは、意匠の創作者は自分の創作能力から利益を受ける権利を有する。他者が許可なくその創作能力を利用することは公正を欠く。意匠が保護されれば、公共の利益となる。このことにより、特に商品の多様性の観点から、イノベーションや創作が奨励される。マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使について、全2回のシリーズで紹介する。

二以上の物品が同じ機能的属性や特徴を持つ場合、物品の全体的な外観や印象が購入者の好みを左右することがある。

製造された物品の意匠は1996年工業意匠法（日本における意匠法に相当。以下「意匠法」。）に基づく意匠登録制度に従い、登録によりその意匠の全部または一部について保護を受けることができる。手工芸品も意匠の定義に入り、登録により同様に保護される。

限定的な範囲ではあるが、製造された物品の意匠であって意匠法の下で登録されていないものであっても、著作権、不正競争に対する保護を規定する虚偽の商品表示に関する法律、商標法、コモンローの下で保護される場合がある。これらを以下に説明する。

意匠法の下で登録されるものを含め、意匠は工業的プロセスにより製造された物品に付与される形状、輪郭、模様または装飾の特徴を意味する。こうした特徴は、

見る者の目で判断され、認識され、または識別できるものでなければならず、さらに見る者の目に訴えるものでなければならない。意匠には組立てに関する方法や原理は含まれない。意匠としての適格を有さないものとしては、物品の形状および輪郭の特徴であって、物品が果たす機能のみにより表されたものや、その物品が別の物品の外観に依拠することで、一体的なものを形成することが創作者によって意図されているものがある。物品の部分が独立して製造され、販売され、また意匠全体が機能的ではなく、完成品の中で見る者に訴え、見る者に称賛される意匠の要素を持つものであれば、当該物品の部分は意匠として保護される。

一方で「形状と輪郭」の違いと、「模様と装飾」の違いは、Kestos Ltd v Kempat Ltd 事件 ((1935)53 RPC 139 at 152)において明確に示されている。

「形状と輪郭」は同義語と考えられている。それぞれが何か三次元的なもの、物品自体が形成されている形状を表す。「模様と装飾」は多くの場合、現実的に同義語と扱うことができる。それは飾りとして物品の上に置かれた何かである。三次元に対して実質的に二次元のものである。物品は、模様や装飾がなくとも存在することは可能であるが、形状と輪郭がなければまったく存在することができない。

工業的に製造された物品には組物も含まれ、組物中の各物品、組物と組物中の各物品の両方が含まれる。現場にある固定構造物や建物は意匠保護を受けることができない。集積回路またはその一部、集積回路の製造に用いられるマスクも同様である。

意匠は特定の形状または模様によって製造された物品ではなく、物品に係る独立した特有の外観を持つ特定の形状、輪郭、模様または装飾である (Re Wolanski's Registered Design 事件 (1953) 88 CLR 278 at 279)。意匠に係る主題が製造された物品でない場合、それに関する意匠は意匠として保護を受けられるものではない。

現場にある固定構造物や建物は意匠保護を受けることができない。購入時点で目に見えず、通常の使用の過程でも見えるようにならない意匠も、意匠保護を受けることができない。これは内部の意匠要素、メカニズムの特徴、製造された物品の配列であって、密閉されたユニットとして販売されるものの場合にあてはまる。

製造された物品に係る意匠はまた、1976年商標法等の立法に基づくトレードドレスの制度、2011年取引表示法、コモンローのいずれかの下で保護される場合もある。しかしトレードドレスも識別性という要件を満たさなければならない。

トレードドレスとは製品の商業的な全体的イメージおよび印象であって、全体的概観、サイズ、色彩およびフィーリングによって確立されるものを指す。トレードドレスには製品の包装など、あらゆる方法による製品の形状、輪郭およびデザインが含まれる。実際、製品から看取され観察される広い範囲の要素がトレードドレスとして保護される。視覚的に認識した場合に識別力があれば、トレードドレスは商標やブランドと同様に、それに係る製品を別の競合相手の似たような製品から識別することができ、登録商標であるかのように、詐称通用の訴訟または侵害訴訟のいずれかにより不正競争からも保護することができる。

#### ■ 製造された物品に係る意匠は著作権で保護されるか？

1999年9月1日に1996年意匠法（1996年12月1日制定）が施行される前は、工業的プロセスで製造された場合であっても、物品の二次元の図面および三次元の形態が、芸術作品および二次元の図面上の三次元の形態として著作権によって保護されていた。意匠法が施行された際に、施行日およびそれ以降の日付で創作された意匠であって、工業的に製造された物品に係るものは、意匠法に基づき保護されるものであれば意匠として登録しなければならない。著作権保護は意匠法施行日から適用できなくなったが、1996年改正著作権法の移行規定により、以下のように規定された。

「1996年改正著作権法のいずれの規定も、本改正著作権法の施行日（1999年9月1日）以前に著作権が内在する作品には影響を及ぼさず、…元の法律（1987年の著作権法）の規定およびそれに基づき制定された規則が引き続き適用されるものとし…当該作品は…元の法律が改正されなかったが如く…。」

したがって、1999年8月31日以前の物品にすでに存在していた意匠の図面および三次元の形態の著作権は、工業的に製造されたか否かにかかわらず、引き続き存続する。ただし著作権保護は、当該物品が最初に市販された暦年の末日から25年が経過した時点で終了する。

#### ■ 意匠権の登録に必要な意匠の新規性

意匠法に基づく登録の目的上、意匠が意匠としての法的定義および法的要件を満たすよう確保することとはまったく別に、意匠は優先権出願日前に新規なものでなければならない。意匠の特徴的要素という点で、同種の物品が関連する業界で普通に使用される意匠の特徴的要素と相当程度に異なる必要がある。先に登録された意匠または既に出願されている意匠の類似対象であってはならない。出願日前6ヶ月以内に公認の展示会等にて公開されるか、第三者による不法行為により公開された場合には新規性喪失の例外の適用を受けることができる。

物品に係る意匠のすべての特徴を絵や写真で表したものは、意匠を看取または観察した者が、物品に係る形状、輪郭、模様または装飾を心の中で描けるよう、十分な程度に明瞭でなければならない。明瞭でない場合には、形状および輪郭が不明確であることを根拠として、拒絶される可能性もある。

新規性に関する供述書（statement of novelty）は出願に係る意匠の先行意匠に対する特徴について供述されなければならない。

マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使について、「意匠の権利を侵害する商品に対抗する措置」について【その2】で解説する。

[【その2】へ続く](#)

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)