

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2】

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ち一般法律事務所での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紹介する全 2 回のシリーズの後編。

■ 意匠の権利を侵害する商品に対抗する措置

【その 1】からの続き

物品に係る意匠が登録商標であれば、民事の侵害訴訟や、2011 年取引表示法に基づく刑事告発の後の警察の捜索や押収によって、侵害に対抗する措置を講じることがもできる。商標権侵害について国境（税関）での水際措置も可能である。

トレードドレスを装った意匠に係る物品は、2011 年取引表示法に基づき、輸入を禁止される場合がある。マレーシア国外で虚偽表示が付された商品であって、虚偽表示が商品またはその一部についている商品については輸入禁止命令を担当する省庁に対し求めることができる。

意匠に係る物品が 1999 年 9 月 1 日以前にすでに市場に出ていたものの、商品が市販された年の末日から数えてまだ 20 年が経過していない場合、民事または刑事訴訟により自らの著作権を行使することができる。著作権を行使するために、刑事訴訟のルートが選択された場合、国内取引・協業・消費者保護省(The Ministry of

Domestic Trade, Co-operatives and Consumerism : MDTCC)の法執行部門は
検索と押収を行う。税関の国境管理措置も可能である。

法的要件ではないものの、権利者は無断で自らの意匠を使用している者に対して、
侵害排除請求（警告書）を送ることができる。侵害排除請求を行わなければ訴訟で
敗訴した場合に、費用負担を命じられることになる場合もある。

■ 救済策

暫定差止命令または仮差止命令の形式による予備的救済策を得ることが可能で
ある。事実や法律の審理に適した事件で行われる必要があり、利便性については予
備的救済策が与えられる方に有利になさなければならない。被る損害または被る
おそれのある損害は十分に数値化できず、適切に補償されないかもしれないが、権
利主張者が被る損失は明らかにされなければならない。裁判所が審理前に予備的差
止命令を無視するか、予備的差止命令が下されるべきではなかったと判断した場合、
不法行為者とされる者への損害賠償金を支払うとの約束がなされなければならな
い。費用は判決に続き、勝訴側当事者への費用として命じられる金額は、裁判所規
則に基づくガイドラインに従い、裁量で決められる。

控訴の条件として、権利主張者が侵害および有効性の争点で審理において勝訴し
た場合（登録意匠の場合）、最終差止命令が下される。終局的命令は敗訴側当事者
である無断の使用者に、違法な物品および輸入、頒布、供給および販売に関する書
類をすべて放棄し、侵害行為に関連したもので適切な書類で裏付けられるものであ
って、サプライヤーや顧客の身元を含めた情報を開示するよう要求する。

勝訴した権利主張者は損害賠償金もしくは利益の算定を選択することもできる。
損害賠償金は、敗訴側当事者である無断使用者が、権利主張者の権利を侵害しなけ
れば権利主張者が得られたであろう売上や利益を基に算出される。あるいは、概念
的に公正なライセンス料を基に算出することもできる。懲罰的損害賠償または制定

法上の損害賠償は、開始された訴訟が著作権侵害のものの場合、事情が許せば認められる場合があることに留意しなければならない。

暫定的な性質を持つ禁止的差止命令は、行われるおそれが急迫しているもののまだ始まっていない侵害行為を抑制するために適用される場合がある。暫定命令の継続のために行われる審理の場で、その行為が実際に行われれば侵害となるという十分かつ議論の余地のない証拠がある場合、裁判所はその裁量により略式判決を下し、永続的差止命令を発し、本案に関する十分な審理を必要とせずに通常の永続的救済策を命ずることができる。

アントン・ピラー命令の形式を取る民事の調査および押収命令や、地域外の効力を及ぼすマリーバ差止命令の形式を取る資産凍結命令が、適切な状況であれば下される。開示命令は、侵害者とされている者の侵害または違法な濫用に無意識に関与してしまった第三者に対して下される。

また、意匠に関する紛争は、仲裁や調停等の代替紛争解決手続によっても解決することができる。

■ 参考資料

- ・ マレーシア工業意匠法
- ・ マレーシア商標法
- ・ マレーシア著作権法
- ・ マレーシア取引表示法

(完)

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)