

マレーシアにおける並行輸入 【その1】



SKRINE

Kuek Pei Yee

Sri Richgopinath

Skrine 事務所は 1963 年設立したクアラルンプールにある総合法律事務所で、知的財産権関連の弁護士・弁理士数は 15 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。Kuek Pei Yee 氏は知的財産部門のパートナー弁理士である。Sri Richgopinathi 氏は知的財産部門の弁護士である。

マレーシアでは、判例法上において、真正品の並行輸入は禁止されていないと考えられる。ただし、商標の登録権利者は他の地域での製造および販売を承認した製品についての処置を規制する権利を有しており、並行輸入の自由はかかる権利の制限を受ける可能性が高い。

本稿では、マレーシアにおける並行輸入について全 2 回のシリーズで紹介する。

商標関連法の基本的立場は、真正品の並行輸入は認められると解されている。この主張に重きを置く条文根拠および判例は以下の通りである。

- ・ 1976 年の商標法第 40 条(1)(d)および第 40 条(1)(dd)
- ・ マレーシア判例法の判決例、特に Winthrop Products Inc & Anor v Sun Ocean (M) Sdn Bhd & Anor [1988] 1 LNS 21 および Tien Ying Hong Enterprise Sdn Bhd v Beenion Sdn Bhd [2011] 2 CLJ 469

1976 年の商標法第 40 条(1)(d)および第 40 条(1)(dd)はは下記の様に規定している。

マレーシア商標法第 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、商標権の侵害とはならない。

(中略)

(d)ある商標の登録権利者または登録使用者と業として関係する商品についての当該商標の使用であって、それらの商品またはそれらの商品を含む 1 群の商品について当該登録権利者または許諾使用に従う登録使用者が当該商標を付し、かつ、その後その商標を除去せずまたは消去していない場合。

(dd)ある者が、時期如何を問わず、商標の登録権利者または登録使用者が明示的または黙示的にした同意に基づき、商品またはサービスについて当該商標を使用すること。

1997年12月1日以前（改正前）の第40条(1)(d)は以下の通りであったことに注目しなければならない。

マレーシア旧商標法第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。

(中略)

(d)ある商標の登録権利者または登録使用者と業として関係する商品についての当該商標の使用であって、それらの商品またはそれらの商品を含む 1 群の商品について当該登録権利者または許諾使用に従う登録使用者が当該商標を付し、かつ、その後その商標を除去せずまたは消去していない場合、または当該商標の使用について適宜に明示または黙示に同意した場合。

改正により第40条(1)(d)の下線部分が削除され、新たに第40条(1)(dd)として挿入されたが、現行法においても有効である。この点から、第40条(1)(d)も第40条(1)(dd)も並行輸入の問題に注目する際には考察すべき対象条文である。

第40条(1)(d)では、登録権利者が商標を付した商品に対して後になされた行為であって、その商標が除去されず消去もされていない場合、侵害を構成しないことが示唆されている。この規定は一見すると、取引の過程で登録権利者から（直接、間接を問わず）発生した製品を誰でも自由に取り扱うことができるとの主張を支持し

ているように思われる。通常取引に関わる行為には輸入、頒布、宣伝広告、販売および販売のための在庫保持が含まれる。

しかし、Tien Ying Hong Enterprise Sdn Bhd v Beenion Sdn Bhd [2011] 2 CLJ 469 および Winthrop Products Inc & Anor v Sun Ocean (M) Sdn Bhd & Anor [1988] 1 LNS 21 において高等裁判所裁判官が行った並行輸入に関する議論によると、真正品のマレーシアへの並行輸入およびマレーシアでの販売の自由は絶対ではないものと思われる。

Tien Ying Hong Enterprise Sdn Bhd v Beenion Sdn Bhd [2011] 2 CLJ 469 において、第40条(1)(d)に基づく並行輸入の抗弁が本件被告によりなされたが、原告が侵害品である電池を買った者と関係があることを被告が証明できなかったため、裁判所により抗弁は却下された。しかし、並行輸入の議論は裁判官により検討されており、高等裁判所裁判官は以下の見解を述べている。

「…我が国（マレーシア）の法律はマレーシアへの並行輸入を明確に禁じていないように思われる。並行輸入は合法的な国際ビジネスである。しかし、重要な制限を課す必要がある。本法（マレーシア商標法）第35条により商標の登録権利者が商品に商標を使用する排他的権利を有することを理由として、すべての並行輸入品が本法の下で許容されるものではない。原則上も権限上も、我が国の商標法は本質的に我が国に限定されるものであることは明らかと思われる…」

Winthrop Products Inc & Anor v Sun Ocean (M) Sdn Bhd & Anor [1988] 1 LNS 21 において、裁判官は、商標「PANADOL」の登録権利者とマレーシアの実施権者が、登録権利者の最終的な親会社の実施権者により製造され販売された「PANADOL」製品の第三者による輸入および販売を防ぐことはできない、と認定した。このように、第三者の商標権侵害の責任は問われなかった。

Winthrop 事件の決定は表面上、Tien Ying Hong 事件で裁判官が取った立場に矛盾するように見える。しかし、Winthrop 事件の決定は裁判所による事実認定に限定されることに留意しなければならない。判決を詳細に読むと、裁判官は実際、以

下のような一定の事実が立証されれば、この事件の判決は変わっていたかもしれないことを示唆するコメントをしていたことがわかる。

- (i) 製品の販売に地域的限定があることを示唆するものが、包装上に何もなかったこと
- (ii) 製品の輸出の制限があることを意図するものが、包装上にも箱上にも何もなかったこと
- (iii) 製品の販売が条件付きでなされるとの証拠がなく、引き出される推論は条件付きでなかったということ
- (iv) 実施権者に課される契約上の制限がなかったこと

さらに言えば、Winthrop 事件の決定は、Colgate-Palmolive Limited & Anor v Markwell Finance Limited & Anor [1989] RPC 497 より前になされた。これは英国控訴裁判所の事件であって、改正前のマレーシア商標法第 40 条(1)(d)と同様の内容の 1938 年の英国商標法第 4 条(3)(a)に基づく並行輸入の問題を提起したものである。改正にかかわらず、現在の第 40 条(1)(d)および(dd)は改正前の第 40 条(1)(d)に本質的に類似しており、従って Colgate-Palmolive 事件がマレーシア裁判所において未だ説得力のある重要な判例であるというのが筆者および筆者の所属する事務所の見解である。

マレーシアにおける並行輸入について、【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)