

マレーシアにおける 商標権に基づく権利 行使の留意点



Kherk Ying Chew
(パートナー弁護士)



Wai Teng Woo
(アソシエート)

Wong & Partners

Wong & Partners は、全世界 77 事務所・従業員 12,000 名以上を擁する総合法律事務所 Baker & McKenzie グループの一員として、マレーシアを中心に知的財産を含む総合的な法務サービスを提供している。Chew 氏、Woo 氏は、ともに知的財産部門に所属し、長年の経験と豊富な知見を有している。

1. 民事訴訟

商標権侵害の民事訴訟は、マレーシアの知的財産高等裁判所に提起することができる。知的財産高等裁判所は、紛争の速やかな解決を設立目的として、2007 年に設立された。提訴から事実審理まで通常 6-9 か月以内に民事訴訟が結審する。

勝訴した商標権者に与えられる民事救済には、下記がある。

- (a) 侵害品への永久的な差止を要求する終局的差止命令
- (b) 侵害品の引渡し、廃棄または焼却・粉砕処理
- (c) 損害賠償または不当利得の返還
- (d) 訴訟費用の負担

1-1. 差止命令

永久的な差止を要求する終局的差止命令は、事件の事実審理後の侵害者による再犯を防止する為に、商標権侵害訴訟において最後の救済として請求される。

侵害者が上記差止命令を守らない場合は、法廷侮辱罪となり、拘禁または罰金の一方、または双方を科せられる。

1-2. 引渡しおよび廃棄

商標権者が勝訴した場合、侵害者に対して、侵害品の在庫ならびに梱包、カタログおよび広告資料などのあらゆる関連材料を原告に引き渡すよう要求する場合がある。あるいは侵害者に対し、侵害品を廃棄した後、かかる廃棄処理に関して全ての侵害品を完全に廃棄処理した旨を宣誓する宣誓確認書を提出するよう要求する場合もある。

1-3. 損害賠償または不当利得の返還

一般的に侵害者に対して裁判所により命じられる損害賠償額は、侵害者の活動の結果として原告が被った損失額である。損失額が算出できないような場合には、当該知的財産権の使用許諾に基づいて本来獲得できたであろうと想定し得るロイヤルティの損失額を採用することもある。

また、商標権者は、損害賠償の代わりに、侵害者が無許可の活動から得た不当利益の返還を要求することもできる。

1-4. 訴訟費用

訴訟の勝訴当事者は、「訴訟費用」を敗訴当事者から受けとる権利を有する。しかしながら、裁判所により命じられる支払い額は、勝訴当事者の実際の訴訟費用に届かないことも多い。実情では、勝訴した原告は、実際の訴訟費用の三分の一ほどの回収率となっている。

1-5. 暫定的差止命令

暫定的差止命令は、事実審理まで、または後の裁判所命令が下されるまでの間の、侵害者による侵害行為の継続を阻止するために請求される。事実審理で勝訴した場合、侵害訴訟の原告は、以後の侵害活動を禁止する終局的差止命令を獲得できる可能性がある。

1-6. アントンピラー命令(Anton Piller Order)

アントンピラー命令とは、侵害品および侵害品を製造するための道具や機械、ならびに請求書、荷渡し指図書および領収書などの証拠書類を含む侵害の証拠を捜索および押収するために、原告が侵害者の施設に立ち入ることを許可するものである。この命令の目的は、事実審理の決定が下されるまでの間、侵害の証拠を保全することである。

アントンピラー命令を獲得するには、原告は通常、侵害者が侵害活動の証拠を処分または廃棄する差し迫った危険があることを証明しなければならない。しかし、この証拠を提出するのは難しいため、多くの場合は侵害活動の証拠を提出すれば十分とみなされる。

2. 行政手続

上記に述べた民事手続に加えて、またはその代わりに、商標権者は商標侵害を根拠として、侵害者に対する水際取締りの行政手続を開始することもできる。

1976年商標法の第XIVA部は、偽造商標の商品をマレーシアに輸入することを禁止している。マレーシア関税局（税関）および任命された職員は、マレーシアに輸入された、登録商標を侵害する貨物を押収および留置する権利を与られている。ただし、マレーシア国内に入らずに他国へそのまま出荷される積み替え貨物は押収を免除される。

商標権者または当該権利者の代理人は、マレーシアにおいて商標を侵害する疑いのある特定商品の輸入に異議を唱える申請を、マレーシア知的財産公社（MyIPO）の商標登録官に提出することができる。（商標法第70D条）申請が承認された場合、登録官は税関職員に通知し、通報を受けた税関職員が物品を押収・留置することとなる。この申請には、任命された税関職員が侵害品を識別しやすいように当該商品に関する情報を添付しなければならない。

3. 刑事訴訟

3-1. 虚偽取引表示

商標権者は、1972年取引表示法に基づく摘発および押収後の商標侵害行為を阻止するために、国内取引・協同組合・消費者省(the Ministry of Domestic Trade, Cooperative and Consumerism: MDTCC)の執行部を通して、取引表示法に基づく刑事制裁を発動することができる。虚偽取引表示を貼付した商品を利用および提供することは、取引表示法に基づく犯罪であり、このような犯罪行為には、他人の登録商標と類似または同一の商標を商品に貼付することも含まれる。

虚偽表示が貼付された商品を利用および提供した場合、下記の刑罰が科せられる。

(1)法人の違反者の場合、初犯については25万RM(通貨単位:マレーシアリングギット)以下の罰金、および再犯については50万RM以下の罰金。さらに法人の取締役、管理責任者、総務部長その他の同様の役員などに対しては、初犯については10万RM以下の罰金または3年以下の禁固もしくはその両方が科せられる場合がある。再犯については20万RM以下の罰金または6年以下の禁固もしくはその両方が科せられる場合がある。

(2)非法人の違反者の場合、初犯については10万RM以下の罰金または3年以下の禁固もしくはその両方が科せられる場合がある。再犯については20万RM以下の罰金およびまたは6年以下の拘禁、もしくはその両方が科せられる場合がある。

3-2. 取引表示命令

さらに取引表示法は、正規の製造業者により製造されたものではない商品への、特定の商標、商号または包装パッケージの使用は、取引表示法の解釈上、虚偽取引表示に相当すると宣言する、取引表示命令(trade description order: TDO)についての規定がある。つまり、TDOは、侵害品に使用された商標が「虚偽取引表示」とであると宣言する効力を有する。

TDOの申請は、商標侵害または詐称通用の証拠を示す宣誓供述書を添付しなければならない。TDOの申請は、知的財産高等裁判所によって審理される。およそ1-2か月以内に当該申請に関する聴聞を受けることができる。申請が認められ、TDOの写しが裁判所により発行されるまでには、聴聞後、少なくとも1-2か月を要する。TDOは発行日から1年間にわたり有効であり、申請により更新することができる。

知的財産高等裁判所によるTDOの発行が、犯罪捜査を開始するための前提条件とはならないが、TDOはMDTCCの執行部の刑事訴追において力強い味方となる。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)