

経済産業省

受託調査

ASEAN 主要国における司法動向調査

2016 年 3 月

日本貿易振興機構（JETRO）

バンコク事務所 知的財産部

2. 意匠権関連判例・審決例

(1) ペットボトル意匠権侵害・取消請求訴訟 (F & N Dairies (Malaysia) & Others v. Tropicana Products)

① 概要

控訴人／被告1：F & N Dairies (Malaysia) Sdn Bhd

控訴人／被告2：F & N Beverages Manufacturing Sdn Bhd

控訴人／被告3：Fraser & Neave Limited

被控訴人／原告：Tropicana Products, Inc

裁判所名：控訴裁判所

判決番号：W-02(IPCV)(W)-1913-08/2012, W-02(IPCV)(W)-1914-08/2012,
W-02(IPCV)(W)-1916-08/2012, W-02(IPCV)(W)-1917-08/2012,

判決日：2013年2月18日

② 当事者

控訴人／被告1：F&Nブランドで食品の製造・販売を営むマレーシア法人

控訴人／被告2：F&Nブランドで食品の製造・販売を営むマレーシア法人

控訴人／被告3：控訴人1および2の持株会社であるシンガポール法人

被控訴人／原告：「Tropicana」ブランドで飲料等の製造・販売を営むアメリカ法人

③ 裁判に至る経緯

被控訴人（原告）はアメリカで設立された会社で、世界中で「Tropicana」ブランドの飲料等の製造、販売を営んでおり、マレーシア知的財産公社において、ペットボトルに関する以下の意匠（以下「本件意匠」という。）を登録していた。

[本件意匠]



被控訴人（原告）は、控訴人（被告）らが本件意匠を使用し又は明白に模倣したペットボトル（以下「対象商品」という。）を使用して、飲料の製造および販売を行っていたことから、本件意匠の意匠権侵害を理由に、控訴人（被告）らに対し、対象商品の使用差止め、対象商品の没収および損害賠償等を、控訴人（被告）3に対し、保有するペットボトルに関する以下の登録意匠（以下「対象意匠」という。）の取消しを求めて、訴訟をクアラルンプール高等裁判所に提起した。これに対し、控訴人（被告）らは、本件意匠の取消しを求めて反訴を提起した。

[対象意匠]



同裁判所は、本件意匠と対象商品および対象意匠が類似しているとして、控訴人（被告）らによる対象商品の使用が本件意匠の意匠権侵害に該当するとして、控訴人（被告）らによる対象商品の使用差止め、対象商品およびこれに関連する資料の没収および損害賠償を命じるとともに、対象意匠の取消しを命じる判決を下した。そこで、控訴人（被告）らは控訴裁判所に控訴した。

④ 裁判所の判断

(i) 本件意匠の取消（反訴）について

控訴人らは、本件意匠は(a)マレーシア意匠法における「意匠」の定義に該当せず、かつ、(b)新規性がないとして、本件意匠は取り消されるべきであると主張した。

(a) 「意匠」の定義の該当性について

裁判所は、マレーシア意匠法は、「意匠」の定義において、「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」であることを求めており、当該「視覚」は、当該物品に関して知識を有し、教育を受けている者の視覚を意味するが、本件意匠は、ペットボトルに飲料を注入する際の手法に関連する専門的な構造に関するものであることから、商品の通常の購入者ではなく、ボトル飲料の製造に従事している者の視覚を基に検討すべきであるとし、通常の購入者の視覚を基にした原審の判断を覆し、本件では被控訴人

は本件意匠がこれらの者の視覚に訴え、視覚によって判断される特徴を有しているか否かについて立証できていないとして、本件意匠は当該要件を満たしていないと判断した。

また、マレーシア意匠法は、「意匠」の定義において、「当該物品が果たすべき機能によって」当該物品の形状等が決定づけられる意匠は、「意匠」には含まれないとしており、本件意匠はペットボトルに飲料を注入する手法に関連する機能によってのみ決定づけられるものであるとし、当該要件への該当性を否定した原審の判断を覆し、本件意匠はマレーシア意匠法における「意匠」に該当しないと判断した。

(b) 新規性の有無について

裁判所は、本件意匠はマレーシアにおいて2006年8月9日に登録されているが、既にアメリカにおいて2006年2月10日に登録されているため、同日が優先日となることを指摘した上で、優先日よりも前に先行物品が存在し、先にマレーシアにおいて公衆に開示されていること、また、優先日よりも前に存在する先行物品との違いが重要ではない細部に関するものであって、関連する取引において通常使用される特徴を含むものである場合には新規性の要件は否定されるとした。その上で、本件では、優先日よりも前にPOKKAのペットボトルに関する意匠がマレーシアの新聞等において広告され、マレーシア国内において販売されていたことから、公衆に開示されていたと言え、本件意匠とPOKKAの意匠は形状および特徴が類似していることから、両者の違いは重要ではない細部に関するものであり、両者は共にペットボトルに通常使用されている飲料の注入方法に関する特徴を含むものであることから、新規性を認めた原審の判断を覆し、本件意匠は優先日において新規性が認められないと判断した。

以上から、裁判所は、本件意匠は、マレーシア意匠法における「意匠」の定義に該当せず、かつ、新規性を有しないとして、本件意匠は取り消されるべきであると判断した。

(ii) 意匠侵害について

裁判所は、上記のとおり、本件意匠は取り消されるべきであることから、本件意匠に対する控訴人らによる侵害は認められないと判断した。

⑤ 判決

裁判所は、原審の判決を破棄し、控訴人らの控訴を認め、原告の訴えを棄

却する判決を下した。

(2) 衣類乾燥用品意匠権侵害・取消請求訴訟 (Three V Marketing v. Cun Hing Trading)

① 概要

原告：Three V Marketing (M) Sdn Bhd

被告1：Cun Hing Trading (M) Sdn Bhd

被告2：Heng Yong Ting

被告3：Heng Lik Hee

被告4：Tube Home (M) Sdn Bhd

裁判所名：クアラルンプール高等裁判所

判決番号：D-22(IP)-1360-2005

判決日：2010年3月16日

② 当事者

原告：衣類乾燥用品等の製造・販売等を営むマレーシア法人

被告1：衣類乾燥用品および家具の卸売・販売等を営むマレーシア法人

被告2：被告1の取締役である個人

被告3：被告1の取締役である個人

被告4：被告1の商品を販売するマレーシア法人

③ 裁判に至る経緯

原告は、マレーシア知的財産公社に登録済の衣類乾燥用品に関する以下の意匠（以下「本件意匠」という。）を譲り受け、2003年12月頃から「12 Bars Fan Hanger」という名称の衣類乾燥用品の製造、販売等を行っていた。

[本件意匠]



原告は、被告らが販売していた「Super Hanger Mapo 1818」と呼ばれる衣類乾燥用品（以下「対象商品」という。）が本件意匠を明白に模造したものの又は欺罔的に同様の設計を有するものであるとして、(i)本件意匠の意匠権侵害

および(ii)原告の事業への不当な干渉を理由に、被告らに対し、本件意匠およびこれに類似する意匠の使用差止め、本件意匠の意匠権を侵害する商品およびこれに関連する文書等の引渡し、当該商品を提供した相手方の名称、住所、提供日、量等の詳細についての開示、並びに損害賠償を求めて本件訴訟を提起した。

これに対し、被告らは、本件意匠は新規性が認められないとして、マレーシア意匠法の「意匠」の定義に該当しないことを理由に、本件意匠の取消しを求めて反訴を提起した。

④ 裁判所の判断

(i) 本件意匠の取消（反訴）について

被告らは、(a)原告が本件意匠の本来の所有者ではなく、(b)本件意匠は新規性が認められないことから、本件意匠は取り消されるべきであると主張した。

(a) 「意匠」の定義の該当性について

裁判所は、本件意匠を考案したのは Innovative Knowledge Sdn Bhd であったが、その後、本件意匠の権利が原告に譲渡されたことは明らかであるから、原告が本件意匠の所有者であるとし、被告らの主張を退けた。

(b) 新規性の有無について

裁判所は、本件意匠は2003年8月15日に出願されたものであるから、被告らは、これよりも前に、衣類乾燥用品に関連する市場において、本件意匠に類似する形状を有する製品が一般に公表されていることを立証しなければならないとし、本件意匠の出願当時、本件意匠に含まれている折りたたみおよび組み立て式のパーツ、タイヤ付き4本足の場所や形状、上部の洗濯物を干す平行に並べられた複数の棒の配置や形状等と同様の特徴を有した原告自身の別の衣類乾燥用品および被告1の衣類乾燥用品が販売されており、かつ、同様の特徴を有している意匠が出願公告されていることから、これらは本件意匠の出願時点での本件意匠の先行物品に該当するとして、本件意匠の新規性を認めなかった。

この点、原告は、本件意匠の全体ではなく、パーツを繋ぐT字のコネクター部分を取り出して、その形状の新規性を主張したが、裁判所は、本件意匠については特定の部分のデザインが意匠の識別の目的とされていないことから、本件意匠の新規性は全体を見て判断すべきであると指摘し、原告の主張を退けた。

以上から、裁判所は、本件意匠は新規性を有しないとして、本件意匠は取り消されるべきであると判断した。

(ii) 意匠侵害について

裁判所は、上記のとおり、本件意匠は取り消されるべきであることから、本件意匠に対する被告らによる意匠権侵害は認められないと判断した。

⑤ 判決

裁判所は、原告の訴えを棄却し、被告らの反訴を認め、本件意匠の取消しを命じる判決を下した。

(3) 植木鉢意匠権侵害訴訟 (Kean Beng Lee Industries v. Jintye Corporation)

① 概要

原告：Kean Beng Lee Industries (M) Sdn Bhd

被告：Jintye Corporation Sdn Bhd

裁判所名：ペナン州高等裁判所

判決番号：MT2-22-541-2002

判決日：2009年12月12日

② 当事者

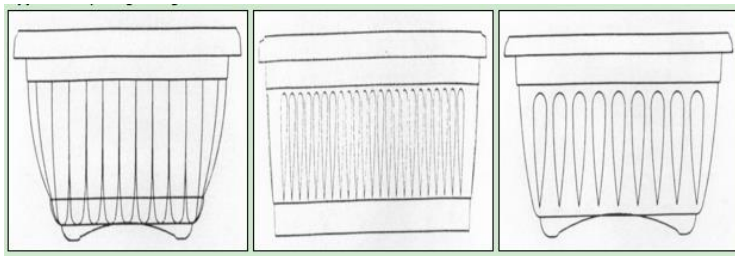
原告：植木鉢の製造・販売を営むマレーシア法人

被告：プラスチック製品等の製造・販売を営むマレーシア法人

③ 裁判に至る経緯

原告は、マレーシア知的財産公社に登録済の植木鉢に関する以下の意匠（以下「本件意匠」という。）を譲り受け、本件意匠を使用した「Baba 206」という名称の植木鉢を製造し、自らおよび販売代理店を通じてこれを販売していた。

[本件意匠]



原告は、被告が本件意匠と同一又は実質的に同一の形状・特徴を有する植

木鉢（以下「対象商品」という。）を製造、販売していたことから、(i)本件意匠の意匠権侵害および(ii)詐称通用（パッシングオフ）を理由に、被告に対し、対象製品を製造および販売等の差止め、本件意匠の意匠権を侵害する対象製品の引渡又は廃棄および損害賠償を求めて本件訴訟を提起した。

④ 裁判所の判断

(i) 原告の当事者適格について

被告は、本件意匠は、原告が登録したものではなく、原告に本件訴訟に関する当事者適格が認められないと主張した。これについて、裁判所は、原告および本件意匠の登録者間で締結された譲渡書面によって、本件意匠およびこれに関連する全ての権利が原告に譲渡されており、当該譲渡による本件意匠の移転手続がマレーシア知的財産公社において有効に行われていることから、原告に当事者適格が認められると判断した。

(ii) 意匠権侵害について

裁判所は、意匠権侵害が認められるか否かは、被侵害意匠と侵害商品の形状、特徴の類似性を判断する必要があるとし、本件意匠と対象商品を比較した結果、通常の消費者から見れば、両者の形状は類似しており、相違点は重要でない部分についてのみであって、対象商品は本件意匠を偽造又は明らかに模造したものであるとし、被告が対象商品の製造、販売等を行うことによって、本件意匠を侵害したと認めた。

(iii) 詐称通用について

裁判所は、詐称通用が認められるためには、(a)原告がその事業に関してのれんおよび評判を有していること、(b)被告が原告の標章、体裁、名前等と同一又は混同させる程度に類似したものを使用することにより、被告の商品又は役務が原告のものであるかのように、または、原告との間に関係があるかのように公衆に対して誤認、混同を生じさせる不正表示があること、(c)被告の不正表示によって原告に損害が発生し又は発生するおそれがあることを立証する必要があるとした。

その上で、(a)原告は、2000年から本件意匠を使用した植木鉢の広告、販売を行っており、その独創的かつ魅力的なデザインによって人気を得ていたことから、原告は植木鉢の製造および販売事業において、のれんおよび名声を有しているとし、(b)対象商品は原告の商品よりも若干安価であり、底の部分に被告の商標がプリントされているものの、これらの相違点は重要ではなく、原告の商品と混同するおそれがあることは明白であることから、被告による不正表示が認められるとし、(c)当該不正表示によって原告に損害が生じたことは明らかであるとし、被告による詐

称通用を認めた。

⑤ 判決

裁判所は、被告が本件意匠の意匠権を侵害し、詐称通用を行ったとして、原告の請求を認めた。

(4) ヘッドライト意匠取消請求訴訟 (Golden Crescent Trading v. Alpine Auto Access)

① 概要

原告：Golden Crescent Trading Sdn Bhd

被告：Alpine Auto Access Sdn Bhd

裁判所名：クアラルンプール高等裁判所

判決番号：(D7) D5-25-18-2007

判決日：2008年4月4日

② 当事者

原告：車用部品の販売・卸売を営むマレーシア法人

被告：車用部品の製造・販売を営むマレーシア法人

③ 裁判に至る経緯

原告は、被告が有するマレーシア知的財産公社に登録済のヘッドライトに関する以下の意匠（以下「本件意匠」という。）は、その出願日である 2005 年 12 月 30 日（以下「本件優先日」という。）よりも先に、同様の形状、特徴を有する意匠が公衆に開示されており、新規性が認められないとして、本件意匠の取消しを求めて、本件訴訟を提起した。

[本件意匠]



④ 裁判所の判断

原告は、本件優先日よりも先に、原告が、本件意匠と同一又は実質的に類似している形状を有する「Wira Projector Head Lamp」（以下「先行商品」という。）という名称のヘッドライトを、原告が WRC という販売代理店に販売

しており、WRCが先行商品の広告を行い、一般消費者に対して販売していたことから、本件意匠には新規性が認められないと主張した。

これに対して、被告は、本件意匠の複数の特徴を挙げ、本件意匠と先行商品は類似していないと主張したが、裁判所は、原告が主張した特徴は重要な特徴とは言えず、本件意匠を全体として見た場合に、先行商品の重要な特徴と同一又は類似していることは明らかであるとし、かつ、先行商品が実際に製造、販売されていたことから、公衆に対して開示されていたとし、本件意匠は新規性が認められないと判断した。

⑤ 判決

裁判所は、本件意匠には新規性は認められないとする原告の主張を認め、本件意匠の登録の取消しを命じる判決を下した。

(5) オートバイ意匠権侵害訴訟 (Honda Giken Kogyo v. Allied Pacific Motor)

① 概要

原告：Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha

被告：Allied Pacific Motor (M) Sdn Bhd

裁判所名：シャーアラム高等裁判所

判決番号：MT1-22-392-2004

判決日：2005年3月22日

② 当事者

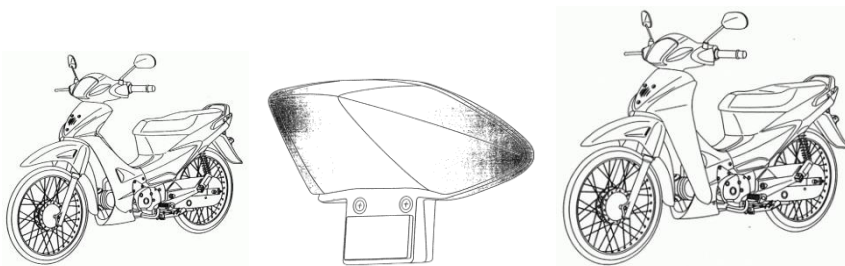
原告：オートバイの製造・販売を営む日本法人

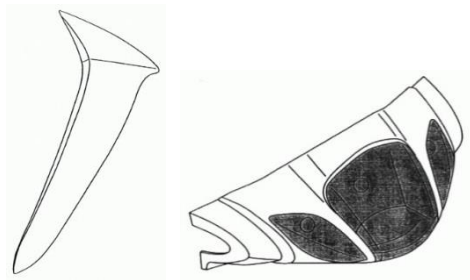
被告：オートバイの製造・販売を営むマレーシア法人

③ 裁判に至る経緯

原告は、HONDA WAVE 125 というモデルのオートバイに関して、以下の意匠（以下「本件意匠」という。）をマレーシア知的財産公社に登録していた。

[本件意匠]





原告は、被告の製造する COMEL MANJA JMP 125 および COMEL MANJA JMP-100 (GS-5) というモデルのオートバイ（以下「対象商品」という。）が本件意匠の意匠権および原告の本件意匠に関連する著作権（以下「本件著作権」という。）を侵害しているとして、対象商品の製造等の仮差止めを求めて本件訴訟を提起した。

④ 裁判所の判断

(i) 意匠権侵害について

被告は、本件意匠の出願日より先に、本件意匠に類似する形状、特徴を有するオートバイがタイにおいて販売されていたことから、本件意匠には新規性が認められないと主張したが、裁判所は、マレーシア意匠法第 12 条第(2)項(a)における公衆に対する開示とはマレーシア国内での開示を意味するとして、マレーシア以外で販売されていたとしても本件意匠の新規性は失われるものではないと判示した。

更に、裁判所は、本件意匠と対象商品の形状、特徴を比較し、両者にはハンドルやフロントエッジの形状、スピードメーターの形、後部ランプの位置等、様々な類似点が見られることから、対象商品は本件意匠を明らかに模倣するものであるとして、被告による本件意匠の意匠権侵害を認めた。

(ii) 著作権侵害について

裁判所は、本件著作権の原作者は Honda R&D Co Ltd の従業員であるものの、本件著作権は原告に移転されたとみなされ、その結果原告が本件著作権の排他的権利を有すると指摘した。また、被告は、本件著作権に係る著作物は、1986 年にタイにおいて既に公にされており、その日から 30 日以内にマレーシアで公になっていないことから、マレーシアにおいては著作権法の保護を受けることはできないと主張したが、裁判所は、マレーシアはベルヌ条約を批准しており、この条約により、過去に締約国で作成された著作物についてもその著作権が保護されることを指摘し、本件著作権についても法的に保護されると判示した。

その上で、裁判所は、(i)のとおり、対象商品は、本件著作権に係る著作物と多くの部分について類似していることから、本件著作権の実質的な複製が認められるとして、被告による本件著作権の侵害を認めた。

(iii) 仮差止めについて

裁判所は、意匠権侵害における仮差止めに関し、本件意匠に係る原告のオートバイはマレーシアではまだ販売されていない一方で、被告の対象商品は既にマレーシアで製造、販売され、製造に係る労働者や取引相手が存在するという実態を考慮し、仮差止命令を下した場合には、社会的、経済的に深刻な影響を与えるおそれがあるとして、意匠権侵害による仮差止めを認めなかった。

また、裁判所は、著作権侵害における仮差止めに関しては、原告の本件著作権に係る著作物はマレーシアでも取得可能であり、ベストセラーでとなっていることから、対象商品が市場に流通したとしても原告の商品に何ら脅威を与えるものではないこと、裁判所が仮差止命令を下した場合には、被告の事業に回復不可能な程度にまで悪影響を及ぼすおそれがあること、および、原告は財政面において困窮している会社ではなく損害賠償による救済が可能であるとして、著作権侵害による仮差止めも認めなかった。

⑤ 判決

裁判所は、本件意匠の意匠権および本件著作権に対する被告による侵害を認めたものの、仮差止命令を下した場合の社会的影響を考慮し、原告による仮差止めの申立てを棄却する旨の判決を下した。

(6) 雨樋意匠取消請求訴訟 (Arensi-Marley v. Middy Industries)

① 概要

原告：Arensi-Marley (M) Sdn Bhd

被告：Middy Industries Sdn Bhd

裁判所名：クアラルンプール高等裁判所

判決番号：[2004] 4 AMR 481

判決日：2004年2月25日

② 当事者

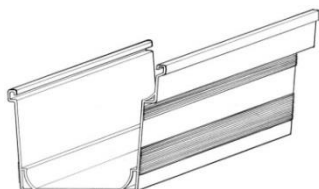
原告：硬質ポリ塩化ビニル製の雨水に関連する製品の製造・販売を営むマレーシア法人

被告：雨樋の製造を営むマレーシア法人

③ 裁判に至る経緯

被告は、雨樋に関する以下の意匠（以下「本件意匠」という。）をマレーシア知的財産公社に登録していた。

[本件意匠]



原告は、2002年4月、被告の本件意匠が、原告の製造する雨樋（以下「対象商品」という。）を実質的に複製したものであり、本件意匠は原告の雨水側溝システムにしか適用できない形状であるとして、(i)マレーシア意匠法第24条に基づく本件意匠の無効および(ii)同法第27条に基づく本件意匠の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

④ 裁判所の判断

(i) マレーシア意匠法第24条に基づく本件意匠の無効について

裁判所は、同法第24条は意匠の「登録簿」に関する、記載、抹消又は変更に関する規定であり、本件のように意匠全体の取消しを求める場合には同法第27条を根拠とすべきであるとして、原告の意匠法第24条に基づく本件意匠の抹消請求を認めなかった。

(ii) マレーシア意匠法第27条に基づく本件意匠の取消について

裁判所は、本件意匠は、端の部分が閉じられておらず、三辺に縦のリブが入っているものであり、この形状は原告の対象商品との実質的な相違点であると認められ、このような形状は本件意匠の出願時点においてマレーシアにおいて存在していなかったことから、本件意匠は独創性と新規性が認められるとして、原告の意匠法第24条に基づく本件意匠の抹消請求を認めなかった。

⑤ 判決

裁判所は、本件意匠は有効であるとして、原告の請求を棄却する旨の判決を下した。

(7) 自動車部品意匠無効確認訴訟 (Veresdale v. Doerwyn)

① 概要

原告：Veresdale Ltd

被告：Doerwyn Ltd

裁判所名：クアラルンプール高等裁判所

判決番号：24IP-24-10/2013

判決日：2014年4月29日

② 当事者

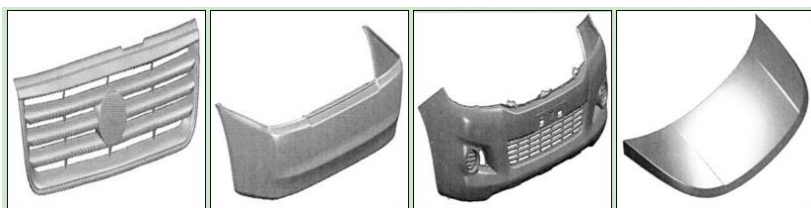
原告：自動車および自動車部品の製造を営む法人

被告：自動車および自動車部品の製造を営む法人

③ 裁判に至る経緯

原告と被告は、共同で自動車および自動車部品の開発を行っていたところ、被告が単独で自動車部品（ボンネット、フロントバンパー、リアバンパー、フロントグリル等）に関する下記の意匠（以下「本件意匠」という。）をマレーシア知的財産公社に登録した。

[本件意匠]



これに対して、原告は、本件意匠はマレーシア意匠法に規定される「意匠」に該当しないことから、本件意匠の登録が無効であることの確認を求めて本件訴訟を提起した。

④ 裁判所の判断

裁判所は、本件意匠の対象となっている自動車部品は、自動車の不可欠な部品であり、自動車全体の形状外観に影響を与えることから、意匠法第3条(b)(ii)により、「意匠」から除外されると判示した。

⑤ 判決

裁判所は、本件意匠は「意匠」に該当しないとして、本件意匠の登録が無効であることを確認する旨の判決を下した。

[執筆協力]

TMI Associates(Singapore) LLP

[発行]

日本貿易振興機構 (JETRO)

バンコク事務所 知的財産部

TEL: +66-2-253-6441

FAX: +66-2-253-2020

2016年3月発行 禁無断転載

【免責条項】

本レポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。JETROは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本レポートの記載内容に関連して生じた直接的、間接的、あるいは懲罰的損害及び利益の喪失については一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。これは、たとえJETROがかかる損害の可能性を知らされていても同様とします。

なお、本レポートはJETROが発行時点に入手した情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる可能性があります。また、掲載した情報・コメントは著者及びJETROの判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものではないことを予めお断りします。