



マレーシア

(Malaysia)

目次

1. 侵害対策関連法令.....	1
2. 侵害対策関係機関.....	4
3. 侵害の定義.....	7
4. 侵害の発見から解決までのフロー.....	14
5. 侵害に対する救済手段.....	22
6. 留意事項.....	34
7. その他の関連団体.....	35

1. 侵害対策関連法令

1.1 特許法

Patents Act 1983 (“A291 PA 1983”) as amended, A648-1986, A863-1993, A1088-2000, A1137-2002, A1196-2003 and A1264-2006 as of August 16, 2006

第7部 特許権者の権利

第36条 特許権者の権利

第37条 制限規定

第38条 先使用権

第11部 権利侵害

第58条 侵害と見做す行為

第58A条 非侵害と見做す行為

第59条 侵害訴訟

第60条 侵害差止と損害賠償

第13部 第63条～第67条 違反行為

注) 実用新案も同じ適用を受ける

1. 2 工業意匠法

Industrial Designs Act 1996 (“A552 IDA 1996”) as amended, A1077-2000, A1140-2002 and A1449-2013 as of July 1, 2013

第 6 部 侵害

第 32 条 登録工業意匠の侵害

第 33 条 侵害訴訟

第 35 条 侵害に対する救済

第 7 部 第 36 条～第 39 条 罰則

1. 3 商標法

Trade Marks Act 1976 (“A175 TM 1976”) as amended, A881-1994, A1078-2000 and A1138-2002 as of January 24, 2002

第 6 部 登録とその権利

第 38 条 商標権侵害

第 40 条 制限規定

第 51 条 侵害訴訟

第 14 部 条約と国際協定

第 70B 条 著名商標の保護

第 14A 部 国境措置

第 70C-70P 条 模倣品に対する国境での対策

第 15 部 雑則

第 81 条 虚偽表示

1. 4 地理的表示法

Geographical Indications Act 2000 (“A602 GI 2000”) as amended, A1141-2001 as of January 24, 2002

第 3 条 地理的表示の保護

第 5 条 差止と賠償の救済手続き

1. 5 取引表示法(2011 年改正法)

Trade Descriptions Act 1972, as amended A539-1982, A672-1987, A880-1994 and A730-2012 as of November 1, 2011

第 3 条～第 9 条 虚偽取引表示の禁止

第 15 条～第 15A 条 虚偽・誤認表示

第 16 条 商標権侵害及び詐称通用行為

第 18 条 処罰

1.6 その他の知的財産法

(1) 集積回路配置設計法

Layout-Designs of Integrated Circuits Act 2000

第9条 所有者の権利

第10条 侵害

第13条 救済

(2) 植物新品種保護法(2007年1月1日発効、農務省管轄)

Protection of New Plant Varieties Act 2004

第47条 被疑侵害行為

第49条 救済

(3) 著作権法

Copyright Act 1987 as amended, A306-1975, A461-1979, A775-1990, A952-1996, A994-1997, A1082-2000, A1139-2002, A1195-2003 and A1420-2012 as of March 1, 2012

第36条 侵害

第37条 救済

第41条 違法行為

第43条 罰則

1.7 その他

(1) 税関法 Customs Act 1967

(2) 価格統制 1946年法 Price Control Act 1946

(3) 産業調整法 Industrial Co-ordination Act 1975

(4) 消費者保護法 Consumer Protection Act 1999

(5) 光ディスク法 Optical Disc Act 2000

(6) 電子商取引法 Electronic Commerce Act 2006

(7) 競争法 Competition Act 2010

マレーシアでは英米法系のコモンロー(衡平法)上がマレーシアでのコモンローとなり、その保護を受けることができる。例えば、詐称通用(パッシングオフ Passing Off: 事業において、他人の商号、商標又は商品の包装などに虚偽的、また欺瞞的な表示をすること)による不法行為や営業秘密の漏洩などについて、民事上の保護を受けることができる。

2. 侵害対策関係機関

2. 1 マレーシア知的財産公社

The Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO)

住所: Unit 1-7, Aras Bawah, Tower B,
Menara UOA Bangsar, No. 5,
Jalan Bangsar Utama 1,
59000 Kuala Lumpur, Malaysia.

電話: +603-2299-8400

Fax: +603-2299-8989

Email: ipmalaysia@myipo.gov.my

Website: www.myipo.gov.my

[特許、意匠、商標、地理的表示、半導体回路配置設計、及び著作権の知的財産権の登録手続き、管理及び教育奨励事業を担当する]

2. 2 農務省植物新品種保護登録局

Plant Variety Protection Registration Section

Corp Quality Control Division, Department of Agriculture

住所: Wisma Tani, Level 7, No. 30,
Persiaran Perdana, Precint 4,
62624 Putrajaya, Malaysia.

電話: +603-8870 3000/3449

Fax: +603-8888 5069

Website: <http://pvpbkkt.doa.gov.my/>

[植物新品種の申請登録手続きを担当する]

2. 3 国内取引・協同組合・消費者保護省 法執行部門

The Ministry of Domestic Trade, Co-operatives and Consumerism (MDTCC)
Enforcement Division,

住所: No. 13, Persiaran Perdana,
Presint 2,
62623 Putrajaya, Malaysia

電話: +603-8000-8000、ホットライン: 1800-886-800

Fax: +603-8882-5983

Email: e-aduan@kpdnkk.gov.my

Website: <http://www.kpdnkk.gov.my>

[国内取引・協同組合・消費者保護省は知的財産公社も傘下に持つ経済産業にかかると行政組織であるが、法執行部門を有し、知的財産権の保護、消費者の権利保護、商品の供給と価格の監視を担当する]

2. 4 マレーシア警察

Royal Police of Malaysia (RMP)

住所: Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia,
Bukit Aman,
50560 Kuala Lumpur, Malaysia.

電話: +603-2266-2222

Fax: +603-2070-7500

Email: rmp@rmp.gov.my

Website: <http://www.rmp.gov.my>

[交通、犯罪捜査、商業犯罪、テロなどの対策を行い、MDTCC の模倣品及び海賊品に対する法執行手続きを支援する]

2. 5 マレーシア税関局

Royal Malaysian Custom Department (JKDM)

Royal Malaysian Customs Headquarters

Ministry Of Finance Complex,

住所: Ibu Pejabat Kastam Diraja Malaysia,
Kompleks Kementerian Kewangan No 3,
Persiaran Perdana,
Presint 2,
62596, Putrajaya, Malaysia.

電話: +603-8882-2100/2300/2500

Fax: +603-8889-5881/5884

Email: ccc@customs.gov.my

Website: <http://www.customs.gov.my>

[通関処理、徴税、国家の安全保障対策を行い、模倣品に対する国境対策も担当する]

2. 6. 1 マレーシア連邦裁判所

Federal Court of Malaysia

住所: Federal Court Of Malaysia
Palace of Justice,

Precint 3,
62506 Putrajaya, Malaysia
電話: +603-8880-3500
Fax: +603-8888-3886
Website: <http://www.kehakiman.gov.my>
[民事刑事手続きの最終審裁判所]

2. 6. 2 マレーシア控訴裁判所

Court of Appeal

住所: Federal Court Of Malaysia
Palace of Justice,
Precint 3,
62506 Putrajaya, Malaysia
電話: +603-8880-3500
Fax: +603-8888-3886
Website: <http://www.kehakiman.gov.my/>
[民事刑事手続きの上訴裁判所]

2. 6. 3 クアラルンプール高等裁判所

Hight Court of Appeal

住所: Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur
Jalan Duta,
50450 Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur, Malaysia.
電話: +603-6209-4000
Fax: +603-6209-4019
Website: <http://www.kehakiman.gov.my>
[マレー地区の知的財産権関連を含む民事刑事手続きの第一審裁判所]

2. 7 クワラルンプール地区仲裁センター

Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration

住所: KLRCA, Bangunan Sulaiman,
Jalan Sultan Hishamuddin,
50000 Kuala Lumpur, Malaysia
電話: +603-2271-1000
Fax: +603-2271-1010
Email: enquiry@klrca.org

Website: <http://klrca.org>

[ドメインネーム紛争解決を含む商事仲裁を行う機関]

2. 8 マレーシアネットワーク情報センター

Malaysian Network Information Centre

MYNIC Berhad (Co.No. 735031-H)

住所: Level 3, Block C

Mines Waterfront Business Park

No.3, Jalan Tasik, Mines Resort City

43300 Seri Kembangan

Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tel: +603-8943-5510

Fax: +603-8943-5520

Email: corpcom@mynic.org

Website: www.mynic.my

[ドメインネームの登録機関]

3. 侵害の定義

3. 1 特許権の侵害

特許権者の承諾なく、権利存続期間中にマレーシア国内で、特許法第 36 条第 3 項に規定される特許権者の排他権を実施する行為は侵害行為と見做される(特許法第 58 条)。特許権者又は被許諾者は民事訴訟により侵害の停止或いは予防を請求することができる(同第 59 条、第 61 条)。

特許法が規定する特許発明を実施していると思做す対象は次の行為である(同第36条第3項)。

- (a) 特許がもの(製品)の場合、その製品の製造、輸入、販売の申出、販売、又は使用する行為、及びその製品の販売の申出、販売又は使用するために保管する行為;
- (b) 特許が方法の場合、その方法を使用する行為、その方法によって直接得られた製品に関し、その製品の製造、輸入、販売の申出、販売、又は使用する行為、及びその製品の販売の申出、販売、又は使用するために保管する行為

侵害対象外

- (1) 科学技術の研究目的のみに使用する行為(同第37条第1項);
- (2) 医薬品の製造、使用、又は販売を規制する関係当局に開発及び情報提供のためにのみ合理的に使用する行為(同第37条第1A項);
- (3) マレーシアに一時的に存在する外国の船舶、航空機、宇宙船又は陸上車両において使用する行為(同第37条第3項)
- (4) 先使用に基づく行為(同第38条)
- (5) 合法的に生産された特許製品又は合法的な方法特許により直接的に製造、或いはその方法が適用されて製造された製品の輸入、販売、販売の申し出(並行輸入)(同第58A条)

権利行使で注意すべき事項

- ・ マレーシア居住者の発明には第一国出願義務がある(同第23A条)
- ・ 間接侵害の適用はない
- ・ 特許出願の公開による補償金請求権は警告を受けた時から発生し(同第34条第6項)、特許付与後に行使することができる(同第7項)
- ・ 救済は侵害の差止及び損害賠償である(同第60条)
- ・ 訴訟の時効は侵害行為発生時から5年である(同第59条第3項)
- ・ 被許諾者は特許権者に侵害訴訟を要求したが3か月以内に応じない場合、自ら訴訟を開始できる(同第61条)
- ・ 名義や住所変更などは権利行使前に必ず行う

保護期間:出願日から20年間(同第35条)

3.2 実用新案権の侵害

実用新案(Utility Innovation)も特許と同様の規定が適用され、特許権者の承諾なく、権利存続期間中にマレーシア国内で、実用新案権者の排他権を実施する行為は侵害行為と見做され、実用新案権者又は被許諾者は民事訴訟により侵害の停止或いは予防を請求することができる(特許法第17A条)。詳細は、特許権の3.1項を参照のこと。

保護期間:出願日から10年、5年単位で2回更新可能、最長20年
(同第2附則第35条)

3.3 意匠権の侵害

マレーシアでは、工業意匠法(以下、意匠法という)で意匠を工業的方法又は手段

により物品に適用される形状、輪郭、模様又は装飾の特徴であり、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と定義しており、機能や不可分の外観に依存するもの及び工業以外のものを除外している。半導体回路配置設計は 2000 年より新設の法律で保護される。2013 年の意匠法改正は大きな影響があるため、下記の項目に注意する。

登録工業意匠の所有者(以下、意匠権者という)の承諾なく、権利存続期間中にマレーシア国内で、意匠権者の排他権を実施する行為は侵害行為と見做される(意匠法第 32 条第 1 項)。意匠権者及び被許諾者は民事訴訟により侵害の停止或いは予防を請求することができる(同第 33 条)。

意匠法は、意匠権者の排他権には、販売や賃貸又は取引若しくは事業目的で使用するための製造、輸入、販売、賃貸、販売若しくは賃貸の申出や陳列が含まれると規定しており、その排他権を侵害すると見做す対象は次の行為である(同第32条第2項)。

- (a) 登録意匠を意匠物品、偽造品、又は明らかな模倣品に適用する行為;
- (b) 登録意匠が適用された意匠物品、偽造品、又は明らかな模倣品を販売、取引、又は事業目的での使用のために輸入する行為;
- (c) 上記(a)、(b)のいずれかの物品を販売や販売の申出又はそのために保管、賃貸や賃貸の申出又はそのために保管する行為

侵害対象外

- (1) 登録意匠が適用された物品を合法的にマレーシアに輸入する行為(並行輸入)或いは合法的に販売された後の行為(権利消尽)(同第 32 条第 3 項)
- (2) 法文上明確な規定はないが、非商業的使用、先使用も対象外

権利行使で注意すべき事項

- ・ 救済は侵害の差止及び損害賠償である(同第35条)
- ・ 訴訟の時効は侵害行為発生日から5年である(同第33条第3項)
- ・ 被許諾者が意匠権者に侵害訴訟を要求したが3か月以内に応じない場合、自ら訴訟を開始できる(同第33条第4項)
- ・ 登録意匠の虚偽表示は処罰の対象である(同第37条)
- ・ 2013年の意匠法の改正により、下記の点に注意する
 - ① 新規性基準が絶対新規性に改正され、2013年7月1日以降の意匠出願は、従来の国内のみから外国での公知も無効原因となる(同第12条)
 - ② 譲渡や移転などは変更登記をその発生から6か月以内することで、第

三者対抗要件が発生する(同第30条)

* 以上のことから、名義や住所変更などは変更後速やかに行うべきである

- ③ 変更登記をしていない場合、裁判所は登記がされていないことで、訴訟費の補償を認めない(同第35条第4項)
- ④ 権利期間を最大4回更新可能とし、10年間追加延長した(同第25条第2項)

保護期間:出願日から5年間、5年単位で4回更新可能、最長25年(同第25条)

3.4 商標権の侵害

商標権の所有者(以下、商標権者という)の承諾なく、権利存続期間中にマレーシア国内で、商標権者の排他権(商標法第35条)を実施する行為は侵害行為と見做される(同第38条)。

商標法が侵害と見做す対象は次の行為である(同第38条)。

- (a) 登録商標と同一又は誤認若しくは混同を生じさせるおそれがある程度に類似する商標を当該登録商標の商品又はサービスについて業として使用する場で、
 - 1. 登録商標としての使用(使用には、製造、流通及び販売が含まれる);
 - 2. 広告宣伝において、商品や商品の出所を示す使用;
 - 3. 広告宣伝において、サービスやサービスの提供元を示す使用

侵害対象外(同第40条)

- (1) 善意による自己の名前や事業所の場所などの名称としての使用;
- (2) 善意かつ登録商標とは独立した自己の商品やサービスの特徴や品質の説明としての使用;
- (3) 登録商標の登録日やその所有者などが使用した日より前から、当該商標の対象である商品やサービスにおいての継続した使用(先使用);
- (4) 商標権者又は被許諾者が取引において登録商標を付した商品がその商品の大部分を占める取引において、当該登録商標が付けられたままの使用;
- (5) 商標権者又は被許諾者から明示的又は黙示的に同意された使用;
- (6) 商標権を侵害せずに商品やサービスの構成部分或いは付属品に合理的に登録商標が組込まれた或いはそのように使用された場合で、事業上そのように理解されることが合理的で必要であり、他の目的ではないことが

明らかな使用；

(7) 実質的に2つ以上の同一と認められる登録商標がある場合で、その内の1つの正当な使用；

(8) 条件の付いた登録商標の場合、その条件範囲外での使用

権利行使で注意すべき事項

- ・ 商標権の名義や住所の変更があれば、速やかに行い、有効な証拠とする(同第36条、同第43条)
- ・ 連続3年間不使用の場合、不使用の申請日の1か月前までに連続した3年間に使用がない場合、無効となり権利行使ができない(同第46条)
- ・ 救済は民事的救済として、侵害の差止及び損害賠償、侵害品及び関係書類の廃棄等の処分、訴訟費用の負担、刑事的救済として、処罰がある
- ・ 時効は侵害発生日から6年である、なお、商標法上は明記されていない
- ・ 被許諾者は商標権者に侵害訴訟を要求したが、拒否されたか2か月以内に応じない場合、自ら訴訟を開始できる(同第51条)
- ・ 著名商標には、防護商標登録制度がある(同第57条)
- ・ パリ条約又はTRIPS協定に基づき著名商標の保護を受けることができる(同第70B条)
- ・ 偽造商標商品は輸入差止の対象である(同第70D条)
- ・ 登録商標の虚偽表示は処罰の対象である(同第81条)

保護期間：出願日から10年間、10年毎の更新可能、無期限(同第32条)

● 詐称通用(Passing off)による未登録権利権侵害対策

マレーシアにおいて、事業上の信用(Goodwill)があるものの、商品やサービスに附した商標やデザインが未登録や未出願の標章、出願中の商標、登録されない商標や商号、未登録の意匠は、その独占的使用をコモンローに基づく、詐称通用として保護をうけることができる。マレーシアには不正競争防止に関する法規制がないため、詐称通用の基づく民事訴訟による救済を受けることができる。

詐称通用による保護とは、他人がその商品やサービスを、あたかも本来の所有者の商品やサービスであるかのように、或いは関連しているかのように偽って取引することに対する救済方法のひとつである。つまり、この目的は原告の信用を保護することにあるため、被告となる被疑侵害者がそうした侵害行為を実施している状況で、原告である本来の所有者が権利主張による保護を受けるためには、自身の商品やサービスに係わる商標、商号、また事業形態や装飾などに対

する実質的な名声や評判、また信用を市場で獲得していることが条件となる。そして、原告が被告に対して使用の差止や損害賠償を請求するためには、被告の行為が公衆に所有者によるものと誤認混同させるもの、或いは公衆を欺くような行為であること、さらに、そうした行為が原告の事業や信用を損なわせるものであることを立証しなければならない。

3.5 地理的表示権の侵害

2000年6月より商標権から独立した地理的表示法が施行され、2015年現在、100件強の申請があり、約60件の登録がある。地理的表示の所有者(以下、地理的表示権者という)の承諾なく、権利存続期間中にマレーシア国内で、地理的表示権者の排他権(地理的表示法第35条)を実施する行為は侵害行為と見做される(同第38条)。

地理的表示法が侵害と見做す対象は次の行為である(同第5条)。

- (a) 取引において、その商品の原産地が公衆に正しい出所ではない原産地と誤解させるような表示や連想させる名称や案内による原産地の使用;
- (b) パリ条約第10条の2に規定される、商品や商業活動を混同させたり、誤った認識をさせたり、また商品の性質、製法、適合性や数量などを誤解させると言った不正競争を構成するような取引上の原産地の使用;
- (c) その商品の原産地として文言上、国、地域や地方は正しくとも、他の国、地域や地方の原産地であるように誤認させるような取引上の原産地の使用;
- (d) そのワインや蒸留酒はその本来の原産地の産品でないにもかかわらず、商品の正しい原産地を表示し、その本来の原産地の地理的表示の翻訳や「種類」、「タイプ」、「スタイル」また「類似」などの表示を加えて、その商品が本来の原産地であると誤認させるような取引上の原産地の使用

侵害対象外

- (1) 地理的表示の対象とならないもの表示;
- (2) 公序良俗又は原産地の領域に反する地理的表示;
- (3) 当該国で保護されていない又は保護を停止された地理的表示;
- (4) 当該国又原産地の領域において廃止された地理的表示、(以上、同第4条)
- (5) 先使用(同第28条);
- (6) 個人や事業者の名前の使用(同第29条)

権利行使で注意すべき事項

- ・ 使用差止、損害賠償及びその他の救済がある(同第5条)

- ・ 訴訟の時効は当該使用が一般に知られた日、或いは当該商標の登録日のどちらか早い日から5年。商標出願が悪意による場合は除く(同第6条)
保護期間:出願日から10年間(同第19条)、10年毎に更新可能(同第19A条)

3.6 取引表示法の違反

取引表示法(Trade Description Act)は1972年に施行され、民事訴訟とは別の行政上の救済手段として、国内取引・協同組合・消費者保護省(MDTCC)の法執行部門による迅速で低コストの処罰を可能とするために導入され、商品及びサービスの提供並びにそれらに関係・付随する事項の提供において、商標を含む虚偽や不実の取引表示並びに誤認混同を生じさせる記載を禁止することで、良好な取引慣行の促進を目的としている。

「取引表示」には、直接また間接を問わず、下記のような事項に対する表示が対象となり、取引表示法は虚偽表示を「重要な程度(a material degree)の虚偽が存在する表示」としており、不実の場合や取引表示に該当しない場合も虚偽表示に含まれると規定している(同第7条)。

- (1) 性質や目的;
- (2) 数量、長さ、幅、高さ、面積、容積、容量、重量、寸法、規格;
- (3) 製造、供給、組立、修理の方法;
- (4) 組成;
- (5) 特定目的への適合性、強度、性能、動作、精度;
- (6) 貴金属製品の品質基準;
- (7) 上記各項に含まれない物理的、技術的特性;
- (8) 有効期限;
- (9) 試験及びその結果;
- (10) 上記各項に含まれない品質;
- (11) 承認、承認への適合;
- (12) 製造、生産、加工、修理の場所;
- (13) 製造、生産、加工、修理を行った者;
- (14) 以前の所有者や使用、その他の履歴
(同第6条第1項)

また、登録商標に関する虚偽表示の禁止(同第8条)を規定しており、違反對象者を次のように定めている。

- (a) 商品が登録商標に関する権利の対象であるとの虚偽取引表示を行った者;
- (b) 登録商標に関する権利の対象であるとの虚偽取引表示がなされている商品を

供給又は供給の申し出を行った者；

(c) 虚偽取引表示がなされた商品を供給、或いは供給の目的で所持、保管又は管理した者

登録商標権者は、被疑侵害者が使用する登録商標と同一或いは誤認される程度の商標や表示を侵害と宣言する取引表示命令(TDO:Trade Description Order)の発行を高等裁判所に求め、その命令書に基づき、MDTCC の法執行部門に刑事告訴や処罰を請求することができる。また、MDTCC の法執行部門には、捜査権限(同第 30 条、同第 55 条)があり、独自に、或いは申立があった場合、情報提出命令や記録閲覧による調査や侵害施設への立入り捜査、侵害物品の押収や没収を行うこともできる。

権利行使で注意すべき事項

2011 年の法改正により、従来は未登録商標の詐称通用(パッシングオフ)も対象としていたが、登録商標権者のみによる手続きとなり、詐称通用に対する刑事処罰は外された。従って、コモンロー(衡平法)上の未登録商標の権利に対する救済は民事訴訟で求めることになった。また、高等裁判所の発行する表示取引命令書の有効期間は発行後 1 年に短縮された。

4. 侵害の発見から解決までのフロー

マレーシアは、マレー半島南部とボルネオ島の一部からなり、国土 33 万平方 km(日本の約 90%)に人口約 3,000 万人が居住する多民族国家で、1965 年にシンガポー



ルが独立して、現在の立憲君主制のマレーシアとなった。行政区分としては、マレー半島に、首都のクアラルンプール(Kuala Lumpur)、及びラブアン(Labuan)、プトラジャヤ(Putrajaya)の 3 つの連邦直轄領とジョホール(Johor)、ケダ(Kedah)、クランタン(Kelantan)、ムラカ(Melaka)、ヌグリ・スンビルン(Negeri Sembilan)、パハン(Pahang)、ペナン(Pinang)、

ペラ(Perak)、プルリス(Perlis)、セランゴール(Selangor)、トレンガヌ(Terengganu)の11州、東のボルネオ島に、サバ(Sabah)とサラワク(Sarawak)の2州が設置されている

主要産業は、製造業(電気機器)、農林業及び鉱業(錫など)である。主な輸出産品は電気製品、パーム油、化学製品、原油・石油製品、LNG、機械・器具製品、金属製品、科学光学設備、ゴム製品等がある。取引相手国はシンガポール、中国、日本が中心で、日本への輸出は、主に、鉱物性燃料(LNG等)、電気機器、木材等、輸入は電気機器、機械類、自動車、鉄鋼、半導体、鉄鋼板、プラスチック製品、光学機器である。

4.1 侵害の発見

侵害と疑われる物品(以下、被疑侵害品)は、マレーシア市内のマーケットの店頭や展示会で発見されたり、販売代理店、ディーラーからの通報、顧客や得意先からのクレームや通報により発見されたりすることが多い。最近では、インターネット上の通販サイトやモールサイトでの被疑侵害品の発見が増加している。

また、マレーシアで発見される侵害品は、国内で製造される被疑侵害品よりも外国、主に中国などからのニセモノや模倣品が輸入されて販売されるものである。被疑侵害品は一般機械、電子部品、電気製品、自動車部品や日用品雑貨が発見されており、被害内容はデッドコピー、デザインやブランドを模倣したもので、質の悪いニセモノや価格の安い模倣品や類似品である。

日本企業がマレーシアで知的財産権侵害を受けているものは、音楽CD、映画のDVD、写真集などの海賊品、日本の漫画、コミックで人気のフィギュア、おもちゃ、衣類、ゲームソフト、携帯電話、コンピュータの部品、インクカートリッジ、自動車部品、化粧品などが発見されている。

マレーシアにおける知的財産権の侵害や偽造問題の対応は、他のアジア各国での侵害対応とあまり変わらない。知的財産権者がマレーシアで侵害を発見したとの報告を受けたり、侵害と思われたりする状況に遭遇した場合、その侵害を発見した現地法人や提携先に依頼し、侵害とされる事実(以下、被疑侵害と言う)に関する詳しい情報の入手に努める。

4.2 証拠の収集

知的財産権者にとって重要なことは、侵害の事実を確認するために、侵害を実施している被疑侵害者から少なくとも複数の侵害品のサンプルを確実に入手することである。こうした証拠品の収集活動は、被害を受けている知的財産権者の目的や戦略に

より異なり、長い調査期間をかけて侵害品の出所から侵害者の活動全般を把握して、民事訴訟による対策をとる場合や、数個の侵害品を市中で入手し行政によるレイドを一連の被疑侵害者に対して網羅的に行う場合などがある。

具体的な証拠収集は、通報や提供された情報が正確でない場合も多いために、下記のような観点から被疑侵害が行われている地域や店舗、或いは、ウェブサイトなどの場所、被疑侵害者、被疑侵害品などの詳しい情報の入手に可能な限り努める。

- ・発見日/発見者や通報者
- ・発見場所
- ・被疑侵害品と対応する自社商品
- ・模倣品発見時の状況/インターネットサイトの情報
- ・サンプル/侵害状況の証拠の入手
- ・製造者・販売者・輸入者の情報

具体的な証拠収集では、権利侵害や商流(製造販売のルート)の分析作業ができるように、被疑侵害品の購入、パンフレットや製品説明書の収集、販売地、販売状況を示す資料などの収集を行う。現物証拠の入手が困難な場合は、被疑侵害品の写真やビデオなど、侵害を直接示すまたはその事実を確認できる資料を収集する。

収集された資料やサンプルに基づき侵害状況の分析を行う。つまり、被疑侵害品の対象となる自社製品との比較、自社の知的財産権との比較などを行い、侵害事実の初期判断を行う。証拠が入手できた場合は、精巧な侵害品か、また質の悪い模倣品であるかどうか、また自社の真正品の並行輸入かなど、さまざまな角度から判定する。パッケージや商品本体にどのような記載があるか、製造国や番号類、製造元、商標などの記載があるか、また、パッケージや付属する説明書などの記載は自社のものと比べて同一かどうか、違う場合は、どこがどのように違うのかなどを細かく分析する。こうした作業を行なうことで、自社の商標権、意匠権、特許権、又は著作権の侵害かを判断するとともに、商流を調べることで、模倣品か並行輸入かなどを総合的に判断し、今後の対策や方針を決定する基本情報とする。

マレーシアでは、知的財産権者が収集した侵害品について、公証や認証の追加作業は要求されない。刑事告訴する場合、知的財産権者は当局に真正品と侵害品を視覚的に明らかに区別できることを説明するだけで十分である。もし、侵害の証拠を実務上確実に手に入れることが難しい場合、知的財産権者は当局にいくつかの補助証拠とともに「合理的な疑い(reasonable suspicious)」に基づきレイドを実施することを求めることができる。

ところで、非登録の著名商標や有名製品による業務上の信用(Goodwill)に基づく詐称通用を利用しなければならない場合、この時点で、現地の弁護士に相談の上、自社の対象商標や製品について、詐称通用を主張するための販売状況や関係資料について確認し、必要な証拠となる実績や資料を収集する。

4.3 侵害者の特定

侵害者の特定及びその後の手続きは、現地の法律事務所を通じて行うことが一般的で安全である。マレーシアの法律事務所の一部には、調査員を雇用している事務所もあるが、現地には知的財産権の侵害行為を調査する専門会社がいくつかある。

なお、日本から調査会社をコントロールすることは業務に対する理解や言葉の面から難しさがあり、侵害者の特定やその後の手続きを行うためには、現地の法律事務所を通じて、調査会社や情報提供者を利用しながら進めることが勧められる。

4.4 権利行使の判断

知的財産権者は、速やかに侵害行為を停止させるために、被疑侵害状況の情報を迅速に入手するとともに、具体的かつ十分な被疑侵害関連資料から事態を良く判断し、どの知的財産権を行使し、どの権利行使手段を選択するかを決定し、適切な行動を早くとることが重要である。

また、被疑侵害者に対して、知的財産権者が具体的な民事上又は刑事上の行動を起こす前に、現地の弁護士から成功の可能性や潜在的なリスクを判断するための法律見解を入手することも検討しなければならない。既に説明した通り、知的財産権者は、少なくとも数個の侵害品サンプルを証拠として、確実に入手するべきであり、そうした証拠がないと民事訴訟や行政摘発と刑事告訴をする際の勝率が低くなることに注意しなければならない。

下記の項目は、権利者が権利行使前の準備段階で注意すべきポイントである。

1. 入手した被疑侵害サンプルや関連の資料、被疑侵害者とその居所などの基本情報を確認する。
2. マレーシアにおける具体的な知的財産権、例えば、特許権、意匠権や商標権を保有している場合、対象となる知的財産権が有効であることを確認する。商標権の場合、過去3年間の使用実態があり、権利行使に支障がないことを確認する。

なお、対象となる知的財産権がまだ出願係属中で権利が付与されていない場合、他国での登録状況などを含めて、今後の登録の見通しを確認するとともに、コモロ上での保護が受けられるかどうかを検討する。

3. 利用できる知的財産権について、その権利範囲を確認し、被疑侵害品や被疑侵害行為がその知的財産権の権利範囲に含まれるかどうかを比較検討する。
4. 必要に応じて、マレーシアの法律事務所から対象となる知的財産権の有効性や被疑侵害品の侵害判断に関する鑑定書を入手する。
5. どのような救済を求めるのか、つまり、レイドと刑事告訴による簡易な刑事処分、或いは民事訴訟に基づく救済により、侵害差止や損害賠償までを求めるのかどうかを検討する。
6. 現地の法律事務所の弁護士費用、翻訳や調査、旅費交通費など費用を含め、権利行使にかかる費用を予測される権利行使ルートごとに見積り比較する。
7. 具体的な権利がなく、非登録商標や有名商品のデザインによる詐称通用を主張する場合、対象の商標や商品の使用証拠、一定の著名性を示す証拠を収集する。
8. マレーシアの知的財産権の権利証書、マレーシアの法律事務所への委任状、その他必要な関係書類を準備する。例えば、登録証、委任状、法人登記簿など全ての必要書類を正しく準備する。委任状には、日本での公証と駐日マレーシア領事認証を受けたものを提出しなければならない。
9. 最終的にレイドと刑事告訴や民事訴訟で使用する被疑侵害者の侵害証拠、例えば、侵害品サンプルや販売関連伝票類、宣伝広告類、被告となる被疑侵害者の登記情報など固有情報を確認する。証拠の公証等は不要であるが、書類のコピーを提出する場合は、裁判官の面前での確認を受けたものを提出しなければならない。

4.5 警告状

被疑侵害者に対して法的手続きを行うことはコストと時間がかかるため、知的財産権者は裁判以外の方法による権利行使や和解を模索しても良い。自社の知的財産権が侵害されていると信じる合理的な理由がある場合、マレーシアでは、主に商標権や著作権の知的財産権者は被疑侵害者に警告状(a Cease and Desist Letter)や催告状(a letter of demand)を送付することが利用されている。

こうした警告状のマレーシアでの利用は、被疑侵害者が小規模で一回限りの侵害の場合に使われるほか、知的財産権者として積極的な権利行使をしたくない場合や状況によって権利行使がしづらい場合に使用されることが多い。例えば、商標が全く同一でないような場合、行政摘発する際に担当官がレイドをするための十分かつ明確な理由となるよう、警告状を使用する場合もある。時には、権利行使と同時に送付することで、相手にプレッシャーをかけるために使用されることもある。

警告状は、主として、所有する知的財産権を説明し、侵害状況を説明するとともに、

知的財産権者が被疑侵害者を提訴しないことを条件に、侵害品の引渡し、情報の開示、賠償、合意内容を遵守しない場合の罰則などを保証する同意契約書に署名を求める内容になっている。警告状には、下記のような事項を記載する。

- ① 被疑侵害者と代表者名
- ② 知的財産権者の情報
- ③ 侵害されている具体的な知的財産権の情報(登録番号や商標など)
- ④ 侵害が発生している場所
- ⑤ 被疑侵害対象製品やサービスの具体的な内容(製品名と型番など)
- ⑥ 被疑侵害者に対する要求(例えば、侵害中止、侵害品の引き渡しなど)
- ⑦ 応答期限(2週間程度)

被疑侵害者が当該警告を受けて、その内容に合意し、保証をしながらも、引き続き侵害行為を続ける場合、保証の不履行となり、知的財産権者は合意後の侵害のみならず、最初からの侵害を含めて、高等裁判所に民事訴訟を提起することができる。被疑侵害者によっては、こうした訴訟リスクがあるために、警告状の要求を受け入れ、侵害事件が解決できる場合もある。一方、警告状の送付を受けて、侵害関係品の秘匿、隠滅など更に権利行使が難しくなる事態となることがある。従って、警告状の送付前に、被疑侵害者の調査、侵害実態の調査を行い、状況に応じては警告状を送付しないなど、慎重な対応をとることも必要である。なお、マレーシアでは、警告状を受けて3か月以上かかる交渉は相手に和解の意思や関心がない場合が多いので、注意が必要である。

警告状の送付など裁判手続き以外で侵害者との和解交渉が成功した場合、知的財産権者は和解条件となるすべての項目を網羅した文書、例えば、和解契約書や念書と言った適切な書面を用意して、和解内容を明確に規定し、万全を期すべきである。知的財産権者が侵害者との和解する条件として、例えば、次のような項目がある。

- ① マレーシアやその他の地域で侵害行為や侵害品の取引を再開しないこと
- ② 保管されている侵害品の引渡し
- ③ 侵害品が外部からのものであればその出所の開示
- ④ 謝罪広告
- ⑤ 損害や損失また弁護士費用などの支払い
- ⑥ 上記項目の期日
- ⑦ 上記の保証や違約条件
- ⑧ その他の関連事項

警告状の送付は、知的財産権者が直接送付することもできるが、弁護士を通じて

送付することにより、法的な措置を前提に対応していると当方の意思を知らせることに繋がる効果を期待することができる。いずれにしても、警告状の送付やその後の和解の効果はケースバイケースであるため、現地の法律事務所と相談の上、警告状や和解書を活用する。

4.6 予想される抗弁(特許権、商標権)

警告状を受けた被疑侵害者は非侵害や権利無効を主張することが、マレーシアでは一般的である。自社の権利やその他の理由で逆提訴を受けることも予想されるが、まれであり、事業規模や事業主の事情によるものと考えられる。特許と商標に関する被疑侵害者の抗弁や対抗策及びそれらに対する対抗策を次のようにまとめることができる。

特許権	商標権	対応策
非侵害、営業妨害、脅迫罪で逆提訴		侵害証拠の確定
無効審判	無効審判	事前に有効性鑑定
	先使用の主張	事前に使用実態調査
—	3年不使用取消	マレーシアでの使用状況調査
特許侵害提訴	商標権等侵害提訴	相手の特許や権利を事前に調査

4.7 侵害に対する法的措置

和解交渉が決裂した場合には、知的財産権者は次の権利行使として、民事訴訟や行政摘発と刑事告訴などを検討することができる。マレーシアでは、模倣品による侵害が多いために、行政摘発が主に利用される。税関差止については、税関への商標権の登録制度がないため職権による取締りのみである。

●民事訴訟

マレーシアでの特許権、実用新案権、意匠権、及び商標権などの実体的権利がある場合、或いはコモンローに基づく事業上の信用の権利のために行政摘発等の救済手段がない場合は、侵害に対して民事訴訟を行うことになる。民事訴訟は時間とコストがかかり、原告の財務情報やノウハウにかかるような重要情報の開示を伴うリスクがある。

また、損害賠償やその他のコストの補償は、裁判所の裁量によるため、恒久的差止命令ができて、結果的に不十分な補償となることがある。なお、マレーシアに居所を持たない原告(代表事務所のみを持つ企業を含む)の場合、訴額相当の裁判費用を担保として提供することを求められることがあり、裁判所に供託するか、現地の銀行の保証で処理するなど手続き上注意が必要である。

●行政摘発と刑事告訴

通常、刑事告訴は取引表示法違反により商標権侵害や不正表示などの模倣品に対して、又は著作権法により海賊版に対する措置として行うことになる。

刑事手続きをするメリットとしては、行政摘発(レイド)及び訴追のコストは、国内取引・協同組合・消費者保護省(MDTCC)が負担する。特に効果があるのは、小売商や露天商、夜間商など特定な業態の模倣品業者である。また、マレーシアの異なる場所や地域で、MDTCCによる協力で同時レイドを行うことも可能である。レイドと訴追が成功すると刑事処罰と言う結果につながるため、刑事手続きは民事訴訟よりも早く安上がりである。

また、MDTCC や税関は模倣品対策を強化しており、職権による捜査や処罰を強化しているため、積極的な情報提供や裁判所の取引表示命令を取得することで、積極的な行政措置を活用できる機会が増えている。

一方、刑事手続きをするデメリットとしては、MDTCC の行政摘発と刑事処罰は単発の処分であること、MDTCC は当該事件の訴追又は示談などの裁量権があるため、不十分な結果となる場合もある。また、刑事手続きでは、起訴に成功して、罰金の支払いがあっても、被告に将来にわたる侵害を含めた恒久的差止の裁定がなされず、十分な処分とならない場合もある。

自発措置	行政措置		司法措置	
警告状	通報	輸入差止	民事訴訟	刑事告訴
(対象権利)				
全知的財産権	商標権	商標権 著作権	全知的財産権	商標権 著作権
(処理主体)				
権利者	MDTCC	税関	裁判所	裁判所
(目的・結果)				
和解 許諾契約	行政捜査 侵害中止 是正措置 刑事処罰	輸入差止	侵害差止 損害賠償 侵害品処分 その他	侵害差止 刑事処罰
(期間・コスト)				
2-3 か月	20 日-12 か月	1 か月-12 か月	18-24 か月	24 か月以上
低コスト	低コスト	低コスト	高コスト	低コスト
(メリット・デメリット)				
短期決着	短期決着	即時性	法的効果	法的効果

自由度	職権捜査あり 刑事処罰	経済的打撃	損害賠償	刑事罰
拘束力なし 証拠隠滅	立証義務 行政判断依拠 刑事告訴依拠	職権検査のみ	立証義務 権利攻撃	侵害立証 司法判断依拠

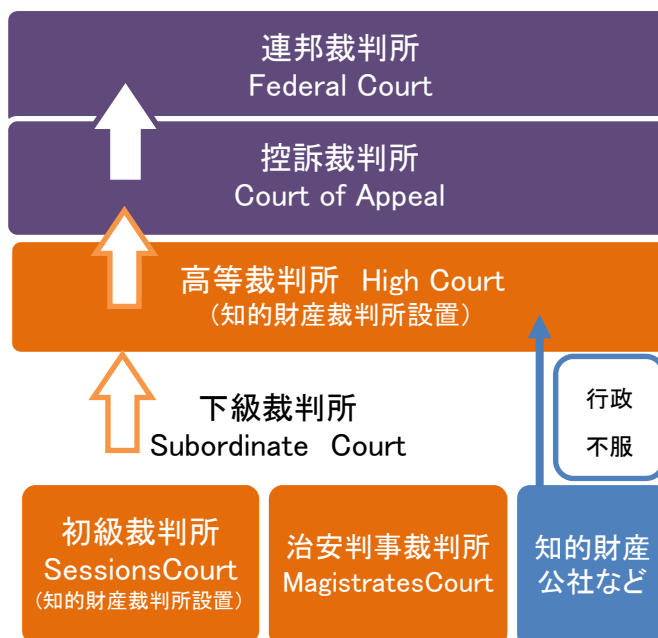
5. 侵害に対する救済手段

この項では、訴訟ルートでの民事訴訟、行政ルートでの執行部門と税関での措置と刑事告訴、及びその他の救済手段について、それぞれ解説する。

5.1 民事訴訟

マレーシアでは最高裁判所にあたる連邦裁判所以下、控訴裁判所、及び地区の高等裁判所が、マラヤ、サバ、サワラクの3か所に配置されており、その下に地区ごとに初級裁判所、治安判事裁判所などからなる下級裁判所の階層から司法システムが構成され、原則三審制を採用している。各裁判所は民事と刑事の両方の事件を処理する。連邦裁判所は事実審を行わない。

マレーシアの司法制度(概略)



2007年にマレーシア政府が発表した国家知的財産政策(NIPP)¹により、知的財産の保護や権利行使の強化を図るために、知的財産裁判所(Intellectual Property Court)が設置された。初級裁判所に設置された知的財産裁判所は刑事事件のみを担当し、高等裁判所の設置された知的財産裁判所は、行政事件と民事事件の第一審、及び刑事事件の上訴審を担当する。通常、知的財産権侵害関連の民事訴訟は、差止権限を有する高等裁判所に提訴することになる。初級裁判所と治安判事裁判所など下級裁判所には差止命令を出す権限がなく、主に著作権法に基づく著作権侵害の刑事訴追をする権限を有する。

民事救済対象としては、行政措置がとれない特許権、実用新案権や意匠権の侵害

¹ 国家知的財産政策(National Intellectual Property Policy)とは、マレーシアにおける開発や投資における知的財産権の環境や保護体制の強化を目指し導入された施策。

に加えて、商標権侵害、著作権侵害、原産地表示法違反、植物新品種保護権侵害及びコモロ上での詐称通用や営業秘密違反などが対象となる。商標権や著作権侵害には行政措置による刑事処罰が可能ではあるものの、影響力のある侵害者に対しては、引き続き侵害行為を行わせない恒久的差止命令、或いは金銭的な損害賠償や補償を得るために民事訴訟を提起することができる。

民事訴訟での救済は、恒久的差止命令、侵害品の引渡し、証拠や情報の開示、損害賠償、裁判などでの合理的支出の補償である。

●民事訴訟の先制措置

知的財産権者は民事訴訟の開始に先立って、被疑侵害者に対して、次の4つの先制的裁判所命令を取得することができる。これらの命令には、それぞれに極めて厳しい効果があるため、原告が被疑侵害者である被告に対する命令を高等裁判所に請求しても、その請求内容がそれぞれの命令を発する適用基準に適合した場合のみ認められ、命令が下されることになる。従って、原告である知的財産権者は命令を発行してもらうために、被疑侵害者の罪状や侵害の場所やその状況などについての挙証責任を果たさなければならず、併せて、裁判官がその命令の発行が必要であるとの心証を持つように、その必要性を説得する必要がある。命令が発行された場合には、2日以内に手続き開始令状の発行を求め、執行しなければならない。

(1) 仮差止命令 (Interlocutory Injunction)

仮差止命令とは、一定の緊急性のある場合、裁判所の審理もしくは次の命令を出すまでの間、侵害者にその行為を継続させないようにするものである。命令に従わない場合、法廷侮辱罪を構成し、侵害者は罰金や禁固刑を言い渡される可能性が生じる。仮差止命令が出された場合、21日以内に執行しなければならない。

(2) アントンピラー命令 (Anton Piller Order)

アントンピラー命令とは、侵害者が侵害品やその他の侵害行為を示す重要な証拠を廃棄したり、処分したり、又は隠匿されるおそれがある時、そうした行動を阻止するため、侵害品や証拠の調査や押収を認めるものである。なお、アントンピラーとはこの種の命令が最初に出されたイギリスの事件の名前にちなんでいる。

(3) マレーバ差止命令 (Mareva Injunction)

マレーバ差止命令とは、侵害者の銀行口座を凍結し、侵害者がその保有する資産の取引をさせないことで、資金や資産の流出、或いは不法に得た収益の処分を自由にさせないように証拠の保全を目的とするものである。マレーバも命令が最初に出さ

れたイギリスの事件の名前にちなんでいる。

(4) 特殊命令 (Special Order)

特殊命令では、侵害者が出国しないように禁足命令などを裁判所から取得することができる。

● 民事訴訟

知的財産権者は、訴訟に対応できる被疑侵害者である場合、一定規模の影響のある侵害の場合、民事上明確の救済を受けるべき事件である場合、或いは、一般或いは同業者に対する知的財産権者の権利行使の意思や事実を通知することが必要な場合は、民事訴訟を選択することが考えられる。

民事訴訟で、知的財産権者である原告が受けることができる救済は下記の通りである。

(1) 恒久的差止命令 (Perpetual injunction)

知的財産権侵害事件では、最終的かつ永久の差止命令により、いかなる継続的侵害行為も禁止される。もし、被告が差止命令に従わない場合、被告の行為は法廷侮辱罪を構成し、原告の訴求コストを支払う命令とともに、罰金刑か禁固刑のいずれか、もしくは両方が科される。

(2) 侵害品の引渡し (Delivery-up) 命令

侵害行為を行った被告に対して、裁判所は原告に侵害品の在庫やその他の関連物品、たとえば包装、ラベル、また宣伝広告のパンフレットなどの引渡し命令を下される。原告は、これらの侵害品及び関連物品の引渡しを受けるか、もしくは廃棄するかを自由に決めることができる。

(3) 損害賠償

原告は被告の侵害行為の結果として生じた損害について、不当利得及びもしくは逸失利益としての賠償額の裁定を受けることができる。つまり、事業者として、販売できなかった売上額、もしくは原告がライセンスにより被告から得たであろう使用料(ロイヤルティー)の額を算出し、その対象とする。なお、著作権侵害の場合は、著作権法の規定により、被告の得た利益の大きさや侵害の悪質さを判断し、原告の救済が適切でないとは判断された場合は、追加の懲罰的賠償が裁定される。

(4) 利益の選択

原告は、損害賠償額の代わりに、特定の状況下、被告が無許可の行為により得た税引き前利益額を請求することもできる。通常、原告が事業の対象にできなかった

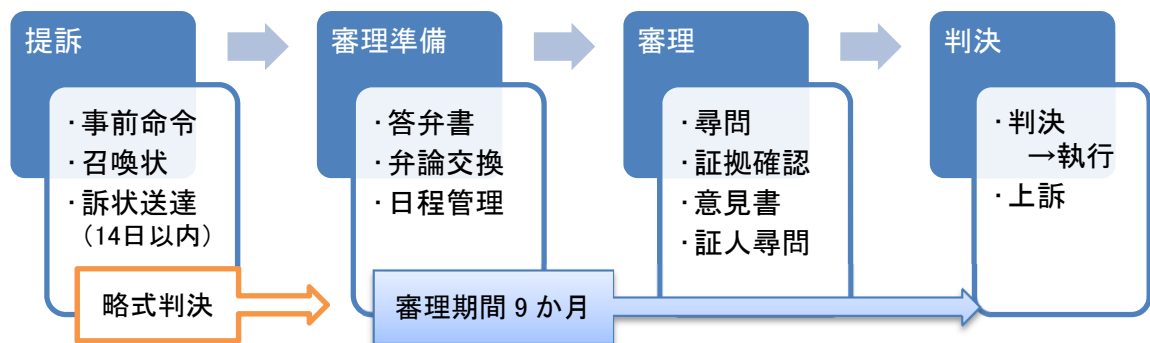
た被告の利益がある場合、原告に有利な賠償額が算定される場合が多い。

(5) 訴訟コスト

勝訴した側は訴訟コスト、つまり通常、原告と被告の両者が実際に訴訟で支払った合理的費用を請求する権利を有する。マレーシアの裁判所で裁定されるコストの額は、勝訴側が実際に負担した費用の全額、又は半額とされるのはまれで、判決の内容や性格、また手続きの複雑さや規模により個別に判断されるため、原告が勝訴した場合、実際にかかった費用の3分の1程度と判断されることが多い。

下級裁判所と高等裁判所における訴訟手続きは、2012年の裁判規則(Rules of Court 2012)に基づいて行われる。

民事訴訟は、原告(知的財産権者或いは被許諾者)が高等裁判所に訴状及び被告の召喚状を提出することから開始する。被告は出頭確認書と答弁書を提出する。この段階で、被告は原告に反訴することもできる。原告は、反論する答弁書があれば弁駁書を提出することができる。高等裁判所は事件日程管理通知により、裁判のスケジュールを通知し、その後、審理での弁護士意見書の提出等を経て、判決が下される。判決前に和解をすることもできる。



召喚に対して、明確な反論や答弁がない場合、速やかに略式判決 (Summary Judgment) を裁判所に申立て、訴訟の継続や刑事告訴を行わずに、処分を求めることもできる。

特許権や実用新案権の侵害訴訟の場合、被疑侵害品やその製造方法が侵害している事実を分析した鑑定書を含めた証拠書類を裁判所に提出しなければならない。もし、権利の有効性が争点になった場合には、専門家や当業者を証人として利用することも検討しなければならないため、現地の法律事務所と十分な事前検討を行う。

意匠権の侵害訴訟の場合、意匠設計の違い、類似性、機能的な部分など類否判

断による侵害鑑定を行い、提訴前に十分な事前検討を行う。また、最近の判例で意匠権の有効性が否定された事例もあるため、有効性についても、特許権などと同様に鑑定を行い、十分な検討を行う。

パッシングオフによる商標や有名商品のデザインの侵害においては、原告がマレーシアで十分な事業上の信用を獲得していることを立証しなければならない。従って、できれば過去 5 年間の事業における売上、広告宣伝や営業記録などを証拠として準備するだけでなく、顧客が誤認により購買した事実や市場調査による認知度の資料なども準備することで、知名度や周知性を立証できるようにする。必要な資料やその量は、事案ごとに異なるため、現地の法律事務所と検討する。

なお、裁判規則は、訴訟手続のいずれの当事者も、どの手続き段階でも和解を申し出ることができる」と規定している。従って、両当事者は、同意できる条件が整えば、紛争の全部又は一部について和解を成立させることができる。その場合、裁判所における審理は判決を伴うことなく終了、或いは和解条項を付した判決を下して終了する。なお、和解の合意があっても、裁判所の判決を伴う和解がその後の執行の面からも好ましい。和解契約の内容は、4.5 項の警告状を参照。

5. 2. 行政取締と刑事告訴

マレーシアで知的財産権侵害の行政ルートでの処分は、マレーシアでは商標権侵害や著作権侵害が多く、「国内取引・協同組合・消費者保護省」の法執行部門(MDTCC)及び税関による取締とそれに引き続く刑事告訴のみの対応となる。ここでは、商標権侵害を対象に、MDTCC 及び税関による調査やレイド及び、これに引き続く刑事告訴について説明する。

● MDTCC による行政処分

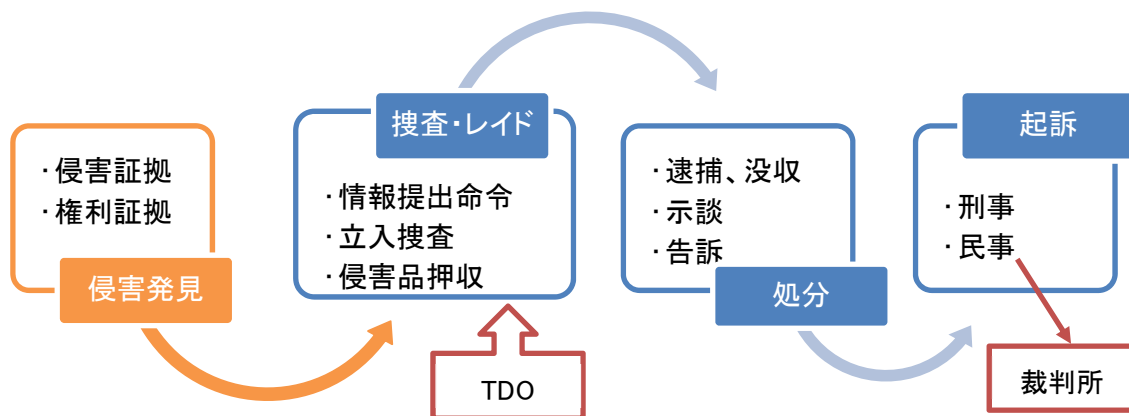
マレーシア国内での知的財産権侵害の行政ルートでの対策は、「国内取引・協同組合・消費者保護省」の法執行部門(MDTCC)が捜査権を有しており(取引表示法第 30 条)、自主的に職権捜査を行うか、商標権者の申立てに基づき(同第 31 条)、取引表示法の規定に準じて、調査やレイドを開始する。なお、取引表示法に基づくコモロー上の非登録商標に基づく申立ては、2011 年の改正により除外され、民事訴訟による救済を求めることになる。

MDTCC は 1972 年に設立され、知的財産権者や消費者保護に関する 10 の法律を執行し、消費者に不利益をもたらす不正行為、搾取行為、不当利得行為を排除し、消費者と取引業者による倫理的な取引行為を促進するとともに、国内に製造施設を

持つ外国企業の保護などを含む業務を対象とする組織で、マレーシア全域に 72 の支部がある。

商標権者は、被疑侵害品に使用されている商標や表示が、登録商標と同一或いは精巧な偽造である場合、MDTCC に侵害の証拠や侵害場所等の資料と共に直接侵害を申立てることができる。しかし、被疑侵害品の商標や表示が登録商標と同一でない場合、取引表示法に基づき、「本来の商標権者の製造していない商品であり、商標権者の特定の登録商標の使用ではない、或いは本来の取引方法や形態を使用しない虚偽取引表示に当たる」ということを主張し、高等裁判所から取引表示命令 (TDO: Trade Description Order) を入手するとともに、MDTCC に申立てる (同第 9 条)。

被疑違法行為は、インターネットモールなど電子的手段を含み、商品の販売、賃貸借や再供給、サービスの提供も対象となる。被疑者は、法人を含み、不正取引表示を行った者、商品の販売や販売の申し出、これらの目的での保持、保管や管理した者が対象となる (同第 8 条)。なお、保持とは、同じか類似の商品を 3 個以上所持していることが条件である (同第 12 条)。



取引表示命令 (TDO: Trade Description Order) には、侵害品や模倣品に使用されている商標や装飾が「虚偽取引表示」であることを宣言するだけでなく、刑事告訴での依拠文書としての効果がある。一般的に取引表示命令の申請は、一方の当事者によりなされるものであり、商標権侵害を証拠立てる宣誓供述書を準備しなければならない。この申請には、通常 1～2ヶ月以内に高等裁判所の事務室で聴取され、その後、裁判所の押捺がある取引表示命令書が発行されるまで、さらに 1～2ヶ月かかるため、全体の手続きは約 2～4ヶ月かかる。こうして作成された取引表示命令は発行から 1年間有効で、再請求をすれば更新することもできる。

MDTCC は、商標権者の申立を受けて、被疑侵害者に対して、関係資料の提出や閲覧を命じ、必要に応じて侵害証拠として留置し、被疑侵害の実態を確認する。もし、廃棄や隠匿、或いは国外に持ち出した場合は、処罰の対象となる。

また、MDTCC の担当官は、住居以外の施設における査察と押収(同第 40 条)、また逮捕の権限があり、緊急の対応が必要と判断できれば捜査令状なく(同第 42 条)、レイドを独自に執行することができる。被疑侵害者がレイド作業を妨害する場合は、処罰の対象となる(同第 51 条)。

レイドを行う前に、商標権者とその代理人である事務弁護士(Solicitor)は、担当官とレイドのタイミングや実施計画について、さまざまな角度から連携をとるように調整する。一方、商標権者は民間の調査会社や弁護士事務所を利用して、侵害品の保管先や出荷元を調査、特定な場所を確認するためのおとり取引、例えば、侵害者に侵害品を注文し、注文を受ける場所や侵害品を発送する場所を突き止められるよう事前準備を行う。レイドのタイミングは侵害品の集荷や配送のタイミングに合うようにして、レイドを実施する時に一定量の侵害品がその場所に存在することを確保する。このように、レイドを MDTCC が行うタイミングに合わせることができれば、担当官は自らの裁量で押収内容を決めることができる。

レイドの実施には、原告やその代理人が同行し、その手続き中、被疑侵害品の特定や押収品が侵害品かどうかの確認作業に協力する。レイドが成功した後、担当官は押収物のリストを作成する。知的財産権者もしくはその代理人は、押収物リストの再確認と陳述書を作成して、担当官に提出する。

この段階で、刑事訴追前であれば、担当官は違反金の支払いによる示談にするかどうかの文書を作成することが可能で、示談で処理されることもある。その場合、押収物などは商標権者に引き渡される。また、示談金が支払われない場合は、刑事告訴として訴追することができる。

MDTCC は、被疑侵害者の行為が違反行為と合理的に判断した場合は、押収したすべての侵害品を没収することができる(同第 47 条)。被疑侵害者等から所有権の主張が 1 か月なかった場合や起訴がされなかった場合、1 か月後に正式に没収となる。或いは、没収品の最終的判断を裁判所に求めることもできる。また、被疑者を令状なく逮捕することもできる。逮捕された者は警察に引渡され、逮捕した場合と同様の刑事手続きが適用される(同第 39 条)。こうした捜査手続きが完了すると、担当官は侵害者に対する告訴をするかどうかを判断し、告訴を決定した場合、報告書を初

級裁判所に提出する。ここまでの手続きは約 3 週間程度かかることになる。

ところで、MDTCC は、2011 年から商標権者を侵害から保護するための Basket of Brand (BOB)というデータベースの運用を開始し、全国の支所で活用している。ブランド所有者は取引表示命令を入手する必要がある、ブランド、所有者、現地の連絡先の情報が収録される。2015 年現在、40 社強、300 のブランドが登録されている。なお、登録されているブランドは下記のサイトで見ることができる。

Basket of Brand (BOB)

http://www.kpdnkk.gov.my/kpdnkkv3/index.php?option=com_mstablemanager&view=tablemanager&Itemid=1081&lang=en

従来、MDTCC の担当者は、商標権者との協力関係や侵害実態の立証の方法などが少なく、侵害者のレイドにおける難しさがあった。マレーシア政府は権利行使レベルの向上のために MDTCC が活用できる BOB 商標情報データベースの活用を企画し、担当官は登録されている登録商標の捜査や押収を率先して行うことができるようにしたのである。

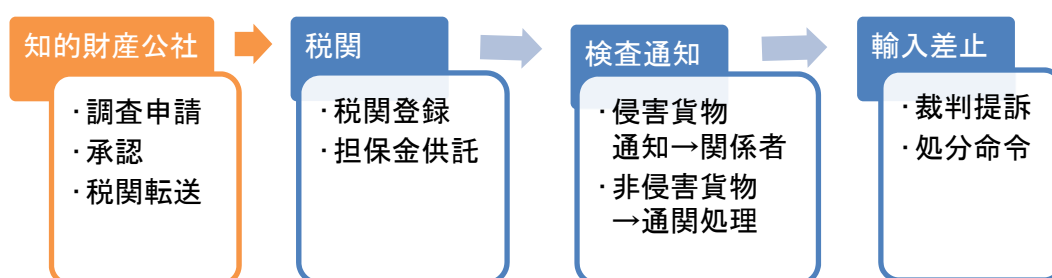
BOBに自社の登録商標の登録を希望する商標権者は、商標登録証、取引表示命令、現地の代理人及び取り調べに協力することを約する同意書を提出する。このように、取引表示命令の入手やMDTCCの捜査や30日以内に報告書作成等に協力する必要があるものの、自社の商標権を保護する機会を増やすこと、費用や時間を削減できることでの効果が期待できる。一方、MDTCC にとっては、全体の作業時間の短縮、事案ごとに商標権者から個別の同意を得る作業削減、依拠する商標権者の主体を明確にできるなど、双方にメリットのあるシステムとなっている。

● 税関取締(国境対策)

マレーシアには 154 の出入国か所があり、税関はそのすべてを管轄している。主に、港湾での通関対策を強化している。残念ながら、マレーシアは、他国で一般的に導入されている商標権の税関登録制度が未整備のために、商標権者は個別の侵害案件を事前に把握し、輸入貨物の詳細な情報を税関に申請することで、検査と差止による保護をうけるシステムになっている。また、マレーシアでは、積換え貨物は差押えの対象ではなく、他国に転送される貨物については検査が行われないので、十分な税関対策が機能しているとは言えない現状である。なお、税関としては、侵害に関する情報の提供は受ける方針のようであり、現地の弁護士や代理人を通じて、積極的な情報提供をすることで、限られた範囲ではあるものの、職権による調

査を期待することができる。

国境対策は、商標法第 70C 条から 70P 条に規定されており、2001 年 8 月から適用され、マレーシア国内に商標権を侵害する偽造品の輸入を禁じている。また、著作権法第 41 条も著作権を侵害する著作物の輸入を禁じている。このように、税関は商標法、著作権法及び取引表示法に基づく国境対策を担当しており、原則、職権による商標権や取引表示法に違反する模倣品や著作権侵害の海賊品の輸入の取締を MDTCC と連携して行っている。



税関申請は、例えば、商標権の被疑侵害商品がマレーシアに輸入されると分つた場合、商標権者は税関或いは知的財産公社 (MYIPO) に対象貨物を留置するための輸入規制申請書 (様式 TM30) を提出する。この申請は、1 件ごとに作成し提出しなければならない。対象となるマレーシアでの商標登録証、宣誓供述書の提出、及び手数料の支払いを行わなければならない。さらに、対象貨物にかかる輸入業者の詳細、予定入港日時や被疑侵害品、船舶などの便名及び出航地などの情報を併せて提出する。また、商標の識別に役立つ情報があれば、併せて提供する。前述の通り、税関登録の要件が厳しいために、今まで一度もこの手続きは行われていないようであるが、手続き概要は下記の通りである。

この申請が承認されると、次に担保金を供託する。担保金は、差止の経費や損害に対する補償であり、輸入される商品の価格などを参考に決定される。税関で申請対象の貨物と被疑侵害商標のチェックがなされる期間は、許可日から 60 日間で、承認された申請の取下げがない限り、その間、その商標が付された被疑侵害品のマレーシアへの輸入は実質的に停止される。

税関職員が被疑侵害輸入品を発見し、留置すると、その事実を輸入者と商標権者又はその代理人に書面で、その被疑侵害品の留置と留置期限、そして、対応がなければ通関することを通知する。当該被疑侵害貨物の留置期間は係官の裁量で決められ、この期間は延長が可能である。留置された被疑侵害品は念書を提出す

ることで、税関から検査の許可を得ることができる。商標権者が高等裁判所に侵害訴訟を提起すれば、留置物は裁判所の指示に基づく方法で対処される。非侵害として起訴しなかった場合は開放されるが、輸入者や所有者から賠償金の支払いを請求される可能性がある。

一方、税関職員が職権で商標法或いは取引表示法に違反する被疑侵害品を発見した場合は、当該被疑侵害貨物を差押えるとともに、MTDCC に当該被疑侵害貨物を引き渡し、MTDCC は取引表示法に基づき取締を行うとともに、裁判所に起訴する。税関は、職権での模倣品対策の強化を図っているものの、情報不足が大きな課題となっている。輸入による模倣品対策には、税関への情報提供も効果がある。



なお、2011年の取引表示法は特定物品の輸出入を禁じており、不正表示商品の製造、生産、加工及び修理などがマレーシアで行われていると解釈される物品の輸出やそのための幫助、教唆も違反行為としており、こうした物品の輸入及び輸出を制限し、処罰の対象としている(同第26条、同第27条)。

● 刑事告訴

マレーシアの法規では、商標権や著作権侵害を処罰の対象として規定しているが、刑事罰ではなく民法上の不法行為の一つであるため、刑事訴訟手続きは行われず、民事訴訟の手続きで処罰が決定される。MDTCC は、刑事告訴を決定すると商標権者の協力を受けて、侵害者を初級裁判所に起訴する。起訴は、検察官がその内容を判断して決定することができる。被告が法人の場合は、両罰規定があり、会社の管理職やその業務に責任がある者を被告とすることができる。

手続きは民事訴訟を参照のこと。なお、刑事告訴から判決執行までは2年以上かかることが多く、刑事告訴による裁判は長期化することが予想される。

初級裁判所には、商標権者は対象となる登録商標権の登録証や更新書、真正品、レイドでの侵害品に対する宣誓書などを準備し、提出する。また、必要に応じて、レイドに立ち会った代理人や商標権者は証人として参加することもできる。有罪判決となれば、裁判所は侵害品の没収やその処分方法を命じる。没収品に対する一般的手続きは、侵害品の廃棄となるが、損害賠償を含めた民事訴訟を開始する場合は、

MDTCC に侵害品の保存を請求し、民事訴訟での証拠として利用することもできる。

侵害者が判決に不服の場合は、上訴することができる。また、起訴が情報提供者の協力によるものである場合、処罰額の半額を超えない範囲で報酬が支払われる（取引表示法第 66 条）。

以下は、各法律が規定する処罰である。

(1) 取引表示法第 8 条に基づく処罰(商標虚偽表示違反)

法人の場合： 初犯の場合、商品 1 個につき 15,000 マレーシアリンギット以下の罰金

再犯・累犯の場合、同 30,000 マレーシアリンギット以下の罰金

個人の場合： 初犯の場合、商品 1 個につき 10,000 マレーシアリンギット以下の罰金

又は 3 年を超えない禁固、若しくはその併科

再犯・累犯の場合、同 20,000 マレーシアリンギット以下の罰金

又は 5 年を超えない禁固、若しくはその併科

(2) 取引表示法第 21 条に基づく処罰(商標虚偽表示違反以外)

法人の場合： 初犯の場合、500,000 マレーシアリンギット以下の罰金

再犯・累犯の場合、同 1,000,000 マレーシアリンギット以下の罰金

個人の場合： 初犯の場合、200,000 マレーシアリンギット以下の罰金

又は 3 年を超えない禁固、若しくはその併科

再犯・累犯の場合、同 500,000 マレーシアリンギット以下の罰金

又は 5 年を超えない禁固、若しくはその併科

(3) 商標法第 81 条に基づく処罰(商標虚偽表示違反)

有罪判決により 500 マレーシアリンギット以下の罰金、又は 2 月以下の禁固、若しくはその併科

(4) 著作権法第 41 条に違反した場合の処罰(著作権侵害)

・侵害に対する処罰は侵害作品ごとに 2,000 マレーシアリンギット以上 20,000 マレーシアリンギット以下の罰金及び若しくは初犯の場合 5 年以下の禁錮、その後の重犯には、作品ごとに 4000 マレーシアリンギット以上 40,000 マレーシアリンギット以下の罰金及び若しくは 10 年以下の禁錮

・侵害品を作る目的で計画もしくは実施した策略は実施の有無に関わらず違反行為となる。こうした場合の処罰は、初犯の場合、策略ごとに 4,000 マレーシアリンギット以上 40,000 マレーシアリンギット以下の罰金及び若しくは 10 年以下の禁錮、その後の重犯には、策略ごとに 8,000 マレーシアリンギット以上 80,000 マレーシアリンギット以下の罰金及び若

しくは 20 年以下の禁錮

5.3 その他の紛争処理

マレーシアでは、仲裁や斡旋が一般的にとられる解決方法であるが、知的財産権侵害問題ではあまり利用されていない。最近の統計でも年間 2、3 件であり、斡旋は法的拘束力がないために、利用されることは少ない。ここでは、仲裁とドメイン名の紛争処理について、その概要を紹介する。

●仲裁

マレーシアでは、2005 年の仲裁法 (Arbitration Act) に基づき、クワラルンプール地区仲裁センターが、裁判以外での貿易、商事などの紛争を仲裁、調停、斡旋、またドメイン名の紛争を解決する役割を果たしている。

仲裁結果は高等裁判所に書面提出することで法的拘束力を確保するとともに (仲裁法第 38 条)、その仲裁文書に記載された内容は裁定という形で法的執行力がある (仲裁法第 38 条、第 39 条)。従って、裁定内容が実行されない場合は、裁判所に執行命令を求める提訴を行うことができる。

●ドメイン名紛争処理

ドメイン名の紛争は、マレーシアネットワーク情報センター (MYNIC) のドメイン名紛争処理方針やその規則などを活用して、仲裁の対応がなされる。

ドメイン名仲裁手続きは、ドメイン名仲裁解決指針 (MYDRP: Domain Name Dispute Resolution Policy) に基づき行われ、商標等の権利者である申立人がドメインの所有者の登録及び使用についての不服をクワラルンプール地区仲裁センター (プロバイダと呼ばれる) に申立てる。その申立書のコピーは、ドメイン名の所有者にも送付される。ドメイン名の所有者は当該ドメイン名が維持される理由を回答する。

仲裁センターのパネル (仲裁員は通常 1 名か 3 名を申立者が選択する) が審理を担当し、双方当事者から提出された文書や証拠をドメイン名紛争処理方針などに基づき判断する。主な検討基準は以下の通り。

- (1) 対象ドメイン名は申立人の有する商標権と同一か、誤認混同するかどうか;
- (2) 現在の所有者がそのドメイン名を正当に有する権利や権益があるかどうか;
- (3) そのドメイン名は悪意で登録され、使用されているかどうか。

パネルは、関係書類を受領後 14 日以内に判断を行い、裁定書を作成し、仲裁セン

ターを通じて、両当事者に通知する。当該ドメイン名の登録が不正であるとの判断がなされた場合、ドメイン名の所有者が 10 日以内に裁判所に不服を申立てなければ、マレーシアネットワーク情報センターは、パネルの裁定結果に従って 3 日以内に必要な手続きを行う。ドメイン名紛争での救済は、ドメイン名の移転又は削除のみであり、金銭的賠償や差止などは行われぬ。もし、損害賠償やその他の救済を求める場合民事訴訟による紛争解決となる。

ところで、WIPO は、2009 年 7 月にシンガポールに支所を開設するとともに、国際仲裁調停センターを開設し、アジア太平洋地区での知的財産権に関する調停と仲裁サービスを介している。契約紛争やドメイン名の紛争についての裁判外解決手段として活用できる。

WIPO Arbitration and Mediation Center Office in Singapore

住所: Maxwell Chambers
32 Maxwell Road #02-02
Singapore 069115

電話: +65 6225 2129

Email: arbiter.mail@wipo.int

WEB: www.wipo.int/amc

6. 留 意 事 項

- (1) 通常、マレーシアの侵害は模倣品の場合が多く、時には非常に巧妙で手が込んでおり、シンジケートや犯罪組織による場合もある。原材料が中国やインドネシアから輸入されているような場合、模倣品や海賊品はマレーシア国内で製造や組立てがなされる。従って、知的財産権者がマレーシアで満足する権利行使を希望する場合、侵害者による具体的な証拠や有用な情報を確保することが最も重要である。
- (2) マレーシアでは、並行輸入に対して、知的財産権者は権利行使ができない。並行輸入に対して権利行使ができる場合としては、例えば、その製品の品質に水濡れや不良など問題があるにもかかわらず、マーケットでは同じ品質であることを公衆に通知しているような場合に限られる。
- (3) 税関対策においては、税関との友好関係を構築し、定期的な情報提供と交流が職員への侵害品捜査のモチベーションになるため、真贋鑑定への指導などの機会を設け

ることで、職権摘発につながることを期待できる。自社製品に偽造防止などの対策を行い、そうした情報も必要な範囲で提供する。

- (4) 税関対策において、条件付輸入許可品目や輸入禁止品目を輸入(密輸)となる、例えば、アルコールやタバコ、その他政府が出す命令によって規制される課税対象品目の場合、適正な輸入行為がされていないとして、不法行為に基づく処罰を活用することが考えられる。
- (5) 粗悪な模倣品や海賊品の表示や出所などを取り締まる法令として、1946年価格統制法(Price Control Act 1946)や1980年価格統制(製造者、輸入者、卸業者によるラベル付け)令(Price Control (Labeling by manufacturers, importers, producers or wholesalers) Act 1980)がある。これらは商品や品質表示に関する規制であり、出所など表示の面から対策の一つに活用が考えられる。
- (6) 許可を得ない商標の使用が広告や屋外の掲示板、インターネットに利用されているような場合は、通信マルチメディア法(Communications and Multimedia Act 1998)に基づき、マレーシア広告標準局(ASA)に申立て、対応を求めることができる。
- (7) 1975年産業調整法は、特定の工場や製造活動拠点に特定物品の製造許可を出すものである。許可を得ない製造事業を禁止し、違反行為を処罰の対象としている。特定の品目については、本法の適用を受けていないとして、不法行為に基づく処罰を活用することが考えられる。
- (8) マレーシアでは、模倣品や侵害品の排除や消費者にそうした事実と影響について注目が集まるように、新聞や業界誌を利用した広告が良く利用される。費用対効果の面もあるが、費用を検討する。
- (9) 中国、香港や隣国のインドネシアなどから流入する模倣品の状況を考えると、中国などの関係国とも連携を取り、模倣品や侵害対策も同時に検討する必要がある。

7. その他の関連団体

7.1 マレーシア知的財産協会

Malaysian Intellectual Property Association (MIPA)

住所： W-10-17, Menara Melawangi,
Pusat Perdagangan Amcorp,
18 Jalan Persiaran Barat,
46050 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tel: +603-7960-3002

Fax: +603-7960-4002

Email: secretariat@mipa.org.my

Website: www.mipa.org.my

7. 2 マレーシア弁護士協会

Bar Council Malaysia

住所： No.15, Leboh Pasar Besar,
50050 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: +603-2050-2050

Fax: +603-2026-1313

Email: council@malaysianbar.org.my

Website: www.malaysianbar.org.my

7. 3 アジア特許弁理士協会マレーシア部会

APAA Malaysia Country Group

住所： W-10-17, Menara Melawangi,
Pusat Perdagangan Amcorp,
18 Jalan Persiaran Barat,
46050 Petaling Jaya, Malaysia.

Tel: +603-7960-3002

Fax: +603-7960-4002

7. 4 国際知的財産保護協会マレーシア部会

AIPPI Malaysia

住所： c/o Michael Chai Ken
Level 5, Wisma Hong Leong,
18, Jalan Perak,
50450 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: +603-2166-8662

Fax: +603-2166-8661

Email: mchai@mchai.com.my

Website: www.aippi.my

7. 5 ライセンス協会マレーシア支部

Licensing Executives Society Malaysia

住所: Level 21, Suite 21.01
The Garden South Tower,
Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra,
59200 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: +603-2298-7888

Fax: +603-2282-2669

Email: secretariat@lesm.org.my

Website: www.lesm.org.my

7. 6 ジェトロ クアラルンプール事務所

JETRO Kuala Lumpur

住所: 9th Floor, Chulan Tower,
No.3 Jalan Conlay,
50450 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: +603-2171-6100

Fax: +603-2171-6077

Email: mak@jetro.go.jp

Website: ww.jetro.go.jp/malaysia/
www.jetro.go.jp/jetro/overseas/my_kualalumpur.html

