

特許庁委託
ジェトロ海外工業所有権情報

模倣対策マニュアル

マレーシア編（改訂版）

2001年3月

JETRO

はじめに

我が国とアジア太平洋地域との経済的相互依存関係の深まりの中で、今後とも我が国企業の同地域への進出、事業展開のより一層の拡大が見込まれるところ、我が国企業が今後地域社会において事業を展開していく前提として、商標・意匠・特許等の知的所有権が国内のみならず投資先においても適切に保護されることが不可欠となっています。

開発途上国における知的所有権制度は WTO・TRIPS 協定の成立、APEC の進展などを受けて近年急速に整備されてきたものの、いまだに不備な部分が残されており、また制度が存在していても運用面、特にエンフォースメントが適切になされていないため、一般的に投資先としての知的所有権の保護とそれにより生ずる収益の回収が十分になされていない状況がみられます。

特に、アジア太平洋地域においては、商標・意匠を中心にして、我が国企業の製品に対する模倣が相当程度増加しつつあり、我が国企業の真正商品のマーケットシェアおよび企業のイメージに悪影響を及ぼしています。

このような状況下、ジェットロでは、平成 9 年度より特許庁からの委託により、「各国工業所有権情報収集等事業」を実施しています。

12 年度は、北京、上海、香港、ハノイ、マニラ、クアラルンプール、ジャカルタ、ニューデリー、バンコク、ソウル、シンガポールのアジア地域の 11 都市において、現地のジェットロ事務所が特許法律事務所と契約をし、工業所有権の模倣対策に資する情報を収集、同地域における工業所有権の侵害実態を把握、模倣対策の強化に努めようというものです。

また、アジア地域と同様な、悪影響が出始めている中東地域（アラブ 首長国連邦、イラン、トルコ、サウジアラビア）における工業所有権制度の調査を行いました。

ここに本事業において収集した情報を基に、「模倣対策マニュアル マレーシア編」の改訂版を作成しましたのでお届けいたします。本事業及び本誌が皆様のお役に立てば幸いです。

2001 年 3 月

日本貿易振興会 投資交流部

模倣対策マニュアル（マレーシア編）改正事項

目 次

第1章	工業所有権の取得	
1.	商標	1
2.	特許	9
3.	工業意匠	13
第2章	使用許諾、技術移転およびフランチャイズ	
1.	使用許諾	16
第3章	係属中の出願、権利への対抗措置	
1.	出願、権利に関する情報収集	20
2.	係属中出願への対抗措置	21
3.	権利への対抗措置	21
第4章	模倣に関する情報または証拠の収集	23
第5章	模倣や侵害に対する経済	
1.	訴訟開始前の措置	23
2.	水際措置	24
3.	侵害	25
4.	特許の侵害	25
5.	工業意匠の侵害	27
第6章	侵害者に対する法的措置	
1.	民事訴訟	28
第7章	仲裁と和解	30

第 1 章 工業所有権の取得

1. 商標

法律および規則（2 ページ）

マレーシアにおける商標には、1976 年商標法（Trade Marks Act 1976：以下「TMA」とする）および 1997 年商標施行規則（Trade Marks Regulations 1997：以下「TMR」とする）が適用される。TMA は、サービスに対するトレードマーク（サービスマークと呼ばれている）を認めるために 1994 年に改正された。しかし、この改正は 1997 年 12 月 1 日に施行されたばかりである。また、商標登録用の書式や公定手数料も 1997 年 12 月 1 日付けで改正された。1976 年商標法と 1983 年商標施行規則も、「サービス」に対して等しく適用される。「商標」という用語の解釈も、文脈上そうであると認められる場合には、「サービス」に対してもまた適用される。

マレーシアは 1989 年 1 月 1 日、商標に関する国際条約である工業所有権保護に関するパリ条約に加盟した。

保護の対象（2 ページ）

自ら使用している商標または使用を提案されている商標の所有権者であることを主張する者は、登録官に出願して商標を登録することができる。

TMA の保護対象となるのは、以下のように定義される「商標」である。

「商標とは、商取引の際、本人表示の如何に関わらず、登録権者または登録使用者と商品・役務との結びつきを示すために、その商品・役務に使用される、または使用を意図される標章。」

登録可能な商標の種類には、図案、ブランド、見出し、ラベル、チケット、名前、署名、単語、文字、数字、またはそれらを組み合わせたものが含まれる。現時点では、いかなる

形の表示であれ、現実的に表示できなければ、匂いと音は登録することができない。

商標が登録されるには、少なくとも以下の一つを含むか、またはそれで構成されていなければならない。

- (a) 特別または特殊な方法で表現される会社や企業の名称
- (b) 登録を求める出願人の署名、または自ら行っている事業の前任者の署名
- (c) 工夫して作り出した単語や言葉
- (d) 一般的に地理的名称ではない商品やサービスの特徴または品質に直接に関連のない言葉
- (e) 識別できるその他の標章

登録から除外される対象 (3 ページ)

特定の標章は、その社会的、法的、政治的、宗教的理由により登録を受けることができない。こうした標章は以下のいずれかを含むか、またはそれで構成されているものである。

標章または標章の一部が以下のとおりであれば、登録されない。

10 項以下を改正。

- 1 0 その使用が一般大衆を欺いたり、混乱させたりする可能性があるか、または法律に抵触すると思われる場合。
- 1 1 それが中傷的または不愉快な内容を含んでいたり、裁判所の保護の対象とはならなかったりするような場合。
- 1 2 それがマレーシアの利害を損ねるものであったり、マレーシアの安全保障に悪影響を与えたりする場合。
- 1 3 他の所有権者と同じ商品またはサービスにおいて、それがマレーシアでよく知られた標章と同一またはきわめて類似している標章である場合。
- 1 4 それが、著名な防護標章として防護的に登録された標章である場合。検討すべきことは、使用予定の標章を認めることが、いかなる方法であれ、著名標章を傷つけることになるかどうかである。
- 1 5 表示した原産地のものでない商品に関して、標章が地理的表示となっている場合。
- 1 6 地理的表示からなるワインやスピリッツの標章であっても、それが、地理的表示で示された場所が原産ではないワインやスピリッツである場合。
- 1 7 同じ商品または商品の説明について、それが、別の所有権者に属し登録簿に記載されている商標と同じである場合、もしくは出願された商標が、誤認や混同を招

くほどに当該商標ときわめて類似している場合。サービスマークの出願の場合にも、同じことが言える。登録官が出願の実体審査を開始する前に、争いは当事者間または裁判所で解決しなければならない。

名前、イニシャル、紋章、勲章、騎士記章、および国際組織、国、市、行政区、町、場所、団体、法人、機関、人物に係わる紋章や、旗章の図柄などで構成される商標の場合、登録官は、登録申請を受理するか否かを決定するに当たって、当該担当者その他の人物から同意が得られた旨の証拠を示すよう、出願人に要求する場合がある。

防語商標 (4 ページに追加)

商標が著名商標であるか否かを決定するに当たっては、パリ条約第 6 条第 6 項と Trips 協定第 16 条が適用される。

証明商標 (4 ページに追加)

地理的表示

地理的表示は、TMA の規定により登録することができなかった。しかし、2000 年地理的表示法が施行されて以来、原産国において地理的表示が保護されなくなったり、廃止になったりした場合、地理的表示は TMA に基づき登録することが可能になった。地理的表示とは、国または領土、もしくは国または領土の中の地域や場所を原産とする商品であることの表示であり、商品の一定の品質、評判、その他の特徴が、本質的にその地理的な出所に由来していることを意味する。地理的表示のある商品は、天然の産物、農産物、手工芸品または産業 (industry) に限られる。

地理的表示の登録は、保護されたり権利を行使できるようになってからでよい。しかし、2000 年地理的表示法に基づき、中央地理的表示局 (Central Geographical Indications Office) で地理的表示として登録することができる。以下に掲げる者は、地理的表示の登録を申請することができる。

- (a) 当該商品につき、その地理的場所で生産者としての業務を続けている者
- (b) 所管官庁
- (c) 職業団体または商工団体

通常マレーシアに居住していない出願人は、それを行うためにはマレーシアに居所があり、実際に住んでいる代理人を指名しなければならない。

標章

商品に関連して登録されている商標、または登録出願の対象となっている商標が、同じ商品や商品の説明に関して、もしくはその商品に密接に関連しているサービスに関して、同じ所有権者の名前で登録されていたり、登録出願の対象となっている別の商標と同一である場合、あるいは、その所有権者以外の者が使用すれば、誤認または混乱を招くほどそれに非常に類似している場合、登録官はまた当該登録または出願についてその関連性を要求することができる。

共同所有の商標

二名以上の者がある商標に権利を持ち、そのいずれも、双方の利益になる場合を除いて自らだけではその商標を使用することができない場合、また取引において両者が関係している商品またはサービスにつき、自らだけではその商標を使用することができない場合、両者はその商標の共同所有権者として登録される。

商標の出願 願資格を有する者

自ら使用している商標または使用を提案されている商標の所有権者であることを主張する者は、その商標の登録を出願することができる。商標の出願ができるのは、次の者である。

法人（会社）社印、取締役または秘書の署名、署名権限のある者の署名付き
上記各例においては、出願人に代わって商標代理人も署名することができる。

初段階の書類（5 ページ）

2 . 書類 TM5

これが出願書本体である。この書式には、標章そのものまたはその見本を記載し、当該標章に係わる商品の明細を表示しなければならない。標章の表示は原則として、二次元のモノクロで行う。この書類は 5 部作成する。標章についての制限、条件、排除はこの書式に記載することができる。

上記すべての書類を提出するのに必要な公定出願料は 280 リンギットで、これには商標代理人の報酬は含まれない。出願書類を提出し、出願料を支払うと、領収書が発行される。領収書の日付が出願日とみなされる。別名、優先権主張日とも呼ばれる。それと同時に出願番号が交付され、公定出願料の支払いに対して領収書が出される。

出願の範囲 (6 ページ)

いずれの商標登録出願書にも、出願人がその標章の登録を希望する商品の一覧表、すなわち明細書を含めなければならない。登録商標から派生するいずれの権利も、この明細書で厳格に制限される。さらに、各出願書に記載された明細書では、単一区分の商品のみ指定することができる。出願人が、複数の区分に該当する商品につき同じ標章を登録したいと望む場合には、別途に出願しなければならない。複数の区分の出願はできない。

同様に、一件の出願では一件の商標登録しかできない。例え商品が同じ分類に属していても、一個以上の商標登録を望む場合には、それぞれ出願を行わなければならない。

マレーシアでは商標の登録において、商品・サービスの国際分類に関するニース協定 (Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services) に従って商品・サービスを分類している。但し、ひとつだけ例外がある。国際分類区分 42 は、マレーシアではさらに 3 つに細分化されているため、合計 45 の区分となっている。小売業は区分 35 で分類されている。

審査 (7 ページ)

予告審査

出願書は、CTMO に受理されるときに予備審査を受ける。予備審査では、登録官がすべて正しい手続きに従っているかどうか (例えば、正しい書式が使用されているか、必要事項がすべて記載されているかどうか、といったこと) を調べる。

正規の手続きに従っていないと、出願番号の交付と出願の受理が遅れる場合がある。

それにより誤りが見つかり、出願人は誤りを正すために必要な措置を講じることができる。

公式調査

公式調査の次の段階は方式審査である。この段階において登録官は、出願書を審査し、標

章が登録基準を満たしているかどうかを判断する。

登録官はまず、出願された標章と公式調査の結果を比較する。登録官は出願された標章が、次の場合には受理しない。

方式審査

登録官は、その出願が基準を満たしていないと考えるときには、出願された商標と争っている、より早く登録された標章または出願中の標章を引用したり、もしくはそれが商標法第 10 条 1 項の規定を満たしていないという理由により、拒絶することができる。一方、出願が適切であると確信すれば、それを承認し、官報に公告し、異議を受付ける機会を設ける。権利を侵害された者は、官報に公告されてから 2 ヶ月以内に、当該標章の受理に対する異議申立てを行うことができる。

証明商標の方式審査 (8 ページ 11 行以下を改正)

登録官が、基準は満たされていると確信すれば、証明商標が承認され、官報に掲載される。これにより、第三者が異議を申し立てる機会が与えられることになる。意義申立ての期間は、やはり公告の日から 2 ヶ月である。

証明商標が不備の場合、登録官は出願を完全に拒絶することもできるし、修正、制限または補正によりそれを受理することもできる。このような場合、登録官は審決する前に、出願人に説明の機会を与えなければならない。

応答期間の延長 (10 ページ)

TMR で定められており、前述した上記の期間は絶対的なものではない。TMR の手続き上の問題である期間の延長については、誰でも申請することができる。応答期間の延長を申請する場合には、書式 TM27 で行い、延長を求める事由とその期間を明記しなければならない。正当な理由があれば、延長は原則として認められる。期間延長の公定手数料は 50 リンギットで、延長 1 ヶ月ごとに 100 リンギットが追加される。

登録官の規則により、応答期間延長の申請は、当初の期限が満了する前に行わなければならない。

登録にかかる時間 (10 ページ)

商標の登録には通常、出願より 3 年から 5 年を要す。正式に拒絶された出願や第三者による異議申し立てがあった出願は、登録までにさらに長い期間を要することがある。

登録により付与される権利 (11 ページ)

登録簿への商標登録により、商標権者は、商品またはサービスに関して商標を排他的に使用する権利を得る。当該標章と同一である標章、または取引において誤認や混乱を招く可能性があるほど当該標章ときわめて類似している標章が許可なしに使用されると、この権利は侵害されることになる。最初の登録は出願日から 10 年であり、その後 10 年ごとに更新することができる。

権利の制限 (11 ページ)

1. 他の所有権者の商標が自分の登録商標と同一、またはきわめて類似している商標であっても、自分の登録商標を他の所有権者により使用される場合。
6. その使用が、商標の登録所有権者または登録使用者との取引に関連する商品で、その商品またはその商品の積荷に関して、その登録所有権者または認められた使用に適合しているその登録使用者が、当該商標を出願し、その結果、それが排除または抹消されなかった場合。

譲渡および移転 (12 ページ)

全般

商標権は通常、譲渡証書により譲渡されるが、場合によっては、譲渡確認証書により譲渡される。ひとたび譲渡が完了すると、譲受人は書式 TM15 を用いて、譲渡を登録簿に記載するよう申請しなければならない。記載がなければ、譲渡は第三者に対して効力を持たない。譲渡金額に応じた印紙税を支払わなければならない。

譲渡はのれんを伴うこともあるし、伴わないこともある。のれんを伴わない譲渡には特別な手続きがあるため、書類にその旨を示さなければならない。権利移転の証拠として、譲渡証書の写しを登録官に提出することもできる。譲渡は商品の一部だけに限って行うこと

もできる。

一部譲渡

登録が承諾されている商品の一部だけを譲渡することは可能である。原則的に登録官の承認が求められるが、一部譲渡についての登録申請は、承認から6ヶ月以内に行わなければならない。これは、登録官が常に世間一般を混同と詐欺から守る義務があるためである。譲渡すれば、誤認または混同を引き起こす可能性のあるまったく同じ商標、もしくは互いに非常に似通った商標を使用する独占的権利を複数の者が持つことになる、と登録官が確信すれば、こうした一部譲渡を承認することはできない。

未登録商標の譲渡

未登録の商標は、それが登録の標章と同じ事業体で使用されている、あるいは使用されていた、しかもそれが登録の標章として同じ時に、同じ人物に譲渡したり、権利を移転されるのであれば、それを譲渡したり、権利移転することは可能である。未登録商標は、登録商標が譲渡される事業体の商品とサービスで使用しなければならない。

登録使用者

登録使用者とは、商標を使用する権利を持つことを正式に認められている者である。登録使用者として登録されるより先に、登録使用者は商標の使用許諾を得ていなければならない、また商標権者は、商標の使用および登録使用者が供給する商品の品質を管理しなければならない。

他の者を登録使用者として申請するかどうかは、商標権者次第である。しかし、商標権者が登録商標に対する所有権を保持し、その不使用による抹消を避けようとするのであれば、商標権者は、自らの商標の使用を許諾した者に登録使用者として登録させなければならない。これを行うには書式 TM23 を用いる。商標権者は、登録使用者の条件を変えたり、適用範囲を拡大したり、取り消すこともできる。

登録使用者 (13 ページ 17 行目に追加)

流通業者と請負契約の製造業者は、登録使用者として登録する必要はない。しかし、使用を許諾されており、かつ指定流通業者でもある製造業者は、登録使用者として登録しなけ

ればならない。

提訴 (13 ページ)

登録官の決定に対する高等法院への提訴は増えている。提訴は申立書を使って行われるが、高等法院で弁論できるのは登録の商標代理人ではなく、パリスタ（法廷弁護士）とソリシタ（事務弁護士）のみである。

2 . 特許

保護の対象 (14 ページ)

PA は、特許権を受けられる発明に対して出願日から二十（20）年という限られた期間だけに法的保護を与えている。

「新規性」の意味

発明が先行技術では予期し得なかった場合に、新規性があるとみなされる。発明の新規性を評価する根拠となる先行技術とは、以下のものである。

2. 当該内容が国内出願で付与された特許の中に含まれているのであれば、特許出願より早い優先権主張日を有する国内で出願した特許の内容。

実用新案 (15 ページ)

実用新案が先行技術では予期し得なかった場合に、新規性があるとみなされる。実用新案の新規性を評価する根拠となる先行技術とは、以下のものである。

- 2 . 当該内容が、国内の実用新案出願により付与された実用新案証明書の中に含まれているのであれば、実用新案出願より早い優先権主張日を有する国内の実用新案出願の内容。

特許出願 (16 ページ)

出願資格を有する者

発明をした者は、特許または実用新案を出願することができる。特許または実用新案の権利は発明者（達）に帰属する。二名以上の者が共同で一件の発明を行った場合、特許また

は実用新案の権利は共有され、共同で出願して特許権を受けることができる。

従業員

発明が雇用において、または委託によりなされた場合、その発明の特許権は雇用主または研究を委託した者に帰属する。同じく、従業員がその雇用主の業務分野において、雇用主が自由に使えるように置いているデータや道具を使って発明をした場合、当該発明の特許権は雇用主に帰属するものとみなされる。こうした状況では、雇用主が特許や実用新案を出願できると思われる。

初段階の書類 (17 ページ)

特許

特許の出願には以下の書類を提出しなければならない。

実用新案

注

2. 優先権の主張を条件に、優先権主張日は出願書の提出日となる。
3. PA には、出願人が同じ対象物で特許と実用新案の双方を出願するのを妨げる規定はないが、特許の出願人が実用新案を出願したり、同じ対象物で実用新案証明書が交付された場合、PA は、実用新案の出願を取り下げたり、実用新案証明書を放棄しない限り、特許は付与されないと謳っている。

変更出願 (18 ページ)

登録官は、変更合理的な理由があると確信した場合、変更を認めるだろう。変更が認められれば、出願人はその旨の通知を受け、通知のあった日から 1 ヶ月以内に以下の料金を支払わなければならない。

優先権の主張 (18 ページ)

優先権主張日が出願日より早くなる場合がある。これは、出願人がマレーシアで出願した日より前の 12 ヶ月間に、国際条約やパリ条約の加盟国で特許または類似の保護（実用新案等）を出願した場合である。この場合、マレーシアにおける優先権主張日は、遡ってこれより先の出願日となる。つまり、優先権主張日より早い日付の先行技術だけが、マレー

シアでの出願に係わる新規性やマレーシアでの実用新案の出願に係わる「新規性」を判断するのに相応しい開示とみなされる。

受理の最低条件 (18 ページに追加)

PRO が出願書を受理する日が出願日となる。但し、出願書には最低限以下の項目が記載されていなければならない。

- (a) 出願人の氏名と住所
- (b) 発明者の氏名と住所
- (c) 規則に従っている旨の記載
- (d) 請求内容

この他に、出願料も支払わなければならない。こうして一切の要件が適合した後に、出願が受理される。したがって、これらの要件がすべて満たされており、特に説明のための書式と内容がきちんと条件を満たしていることを確かめるのは非常に重要なことである。

権利付与後の補正 (18 ページに追加)

特許権者の請求があるとき、登録官は、事務的な間違いや明らかな誤り、その他受け入れられる理由があれば、当該特許の説明、請求項、図面、または当該特許に関連した書類の補正をすることができる。先に開示した以上に特許対象物が広がる結果となる場合や、権利付与の時点で与えられた保護を拡大する結果となるような場合、補正は認められないだろう。権利付与後の補正は、裁判所でその有効性が争われている場合には受け入れられない。

審査 (19 ページ)

予備審査

出願が受理された後、PA と PR が要求する正式な手続きすべてに適合しているかどうか確認される。手続きの一部に適合していないところがあれば、登録官は出願人に対してその旨の通知から 3 ヶ月以内に出願を補正する機会を与える。

審査請求 (19 ページ)

審査請求は、出願日から 2 年以内に行わなければならない。この 2 年間の期限は通常の応

答期間延長規則では延長できないが、しかし、延期することは可能である。

猶予 (19 ページ)

出願人は、審査請求期間の延長を申請することができる場合もある。これは、最初の 2 年の期間満了前に行わなければならない。延長は以下の理由のいずれかに該当する場合にのみ認められる。

権利の制限 (22 ページ)

PA は、特許権者の独占的権利に対していくつか例外を設けている。それは以下の通りである。

権利の制限 (2. d) の後 23 ページに追加)

不思議なことに、こうした例外は、特許の対象である製品にのみ認められている。特許の保護対象となりうる製法については何も言及していない。したがって、並行輸入の製品が、マレーシアで付与された特許の製法を侵害しているか否かについての解釈は自由である。

譲渡および移転 (23 ページに追加)

特許出願または特許の司法譲渡

特許出願または特許で請求された発明の基本的要素が、他の者に特許権のある発明から違法に派生したものである場合、該当する他の者は特許出願または特許を自らに譲渡する命令を裁判所に願い出ることができる。こうした司法譲渡の申請は、特許付与日から 5 年以内に行わなければならない。

実施権の種類

付与できる実施権には 4 種類ある。それは、

- (i) 権利の実施権
- (ii) 強制的実施権
- (iii) 交互実施権
- (iv) 契約による実施権

権利の実施権

特許権者である使用許諾者は、登録官に対して、誰でも実施権を得ることができる旨を登録簿に記載するよう申請することができる。登録簿に記載された後はいつでも、誰でも使用許諾者に対し、登録官を通じて実施権を求めることができる。こうして締結された使用許諾契約とその後の契約終了は、当該特許につき記録される。

交互実施権と同時履行実施権

交互実施権は、別の形の強制的実施権である。後発の特許で請求された発明が、先に権利を付与された特許を侵害するため、使用できない場合、後発の特許権者の要求があれば、特許委員会（Patent Board）は、後発特許に基づく使用許諾契約の実施権者、または後発特許の強制的実施権の受益者に対して、権利侵害を避けるために必要な程度まで強制的実施権を付与することができる。しかし、委員会は、先の特許で請求された発明に比べて大きな技術的進歩があったと確信していなければならない。強制的実施権が付与されれば、先の特許権者、先の特許に基づく使用許諾契約の実施権者、先の特許に基づく強制的実施権の受益者も、強制的交互実施権を要求することができる。

契約による実施権

契約による実施権は、特許権者である使用許諾者と実施権者との間の合意に基づいて締結された実施権である。使用許諾契約で特に明示しない限り、特許権者である使用許諾者はまた、非独占的に実施権を与えることができるし、自らその特許権を利用することもできる。しかし、使用許諾契約により当該実施権が独占的なものである場合、別段の定めがない限り、特許権者である使用許諾者は、これ以上非独占的实施権を与えることはできないし、自らもその特許権を利用することはできない。

3. 工業意匠

保護の対象 (26 ページに追加)

著作権と工業意匠の重複保護

1999年9月1日にIDAが施行されるより前に、物事の形、意匠、工業意匠の配置は芸術的著作権として保護の対象となっていた。しかし、1999年9月1日以降、工業意匠は著作権の保護を受けられなくなった。受けられる唯一の保護は、IDAに基づく工業意匠として登録することである。しかし、すでに存在し、著作権の保護を受けていた工業意匠は、1999

年 9 月 1 日以降も著作権の保護を継続して受けることになる。

工業意匠の出願 (27 ページ)

出願資格を有する者

工業意匠の創作者は、出願し登録を受けることができる。工業意匠が一名以上の創作者によって創造された場合には、共同で作業を行った全員が合意すれば、出願し登録を受けることができる。「創作者」とは、意匠を創作する者を言う。創作者が存在しない状況で、コンピュータ上で作った工業意匠の場合、工業意匠を創作するのに必要な準備をした者が創作者とみなされる。

代理人の指定は書式 ID10 を使って行う。代理人は、マレーシアの工業意匠代理人登録簿 (Register of Industrial Design Agents) に正式に登録されていないなければならない。書式 ID10 は、出願書と一緒に提出しなければならない。

初段階の書類 (28 ページ)

出願書に以上の最低必要事項を記載し、手数料をきちんと支払わなければ、出願は受理されない。

出願の範囲 (28 ページ)

工業意匠出願は原則として、1 件ごとに行われる。しかし、意匠が工業意匠の国際分類の中で同じ分類にあたり、物品の配置または構成が同じであったりする場合、IDA は一回の出願で 2 件以上の意匠を認めている。工業意匠ごとに別々の番号が与えられ、2 件以上の意匠を出願するときは、1 件増やすごとに追加手数料を支払わなければならない。工業意匠は、ロカルノ協定 (Locarno Agreement) により工業意匠の国際分類に基づいて分類されている。

出願の補正 (29 ページに追加)

分割出願

補正により当初の出願よりひとつまたはそれ以上の工業意匠を排除する結果になった場合、出願人は、当初の出願が未決定の間はいつでも、排除された工業意匠または意匠の登録のために追加して出願 (分割出願) することができる。分割出願には、最初に出願した優先権主張日の権利が与えられる。

審査 (29 ページに追加)

審査に通れば、登録官は登録簿に工業意匠を登録し、出願人に登録証明書を発行し、登録は官報に掲載される。

他の物品に関する工業意匠

工業意匠が特定の物品で登録された場合、意匠権者は、登録した意匠を付した物品の登録、もしくは登録した工業意匠とはなんら本質的に変わらない工業意匠を付した同じ物品または別の物品の登録を求めて出願することができる。

登録にかかる時間 (30 ページ)

マレーシアでは、登録官は工業意匠の新規性についての実体審査を現在行っていない。工業意匠の新規性についての争いは、法廷での判断に委ねなければならない。このため、登録の時間が少なくて済む。しかし注意すべきなのは、新規性についての実体審査を行う必要があると、登録官が考えている節があることだ。その問題は現在検討中であり、そのうちに決定が下されるだろう。

譲渡および移転 (32 ページ)

登録済み工業意匠の譲渡および権利移転

全般 (32 ページに追加)

出願前工業意匠の権利

最初の工業意匠権者または工業意匠権の譲受人は、自らの工業意匠権の全部または一部を書面により他の者に譲渡することができる。当該権利には、工業意匠を登録出願する権利が含まれる。

工業意匠登録の取り消し

工業意匠の登録後はいつでも誰でも、当該工業意匠は優先権主張日に出願されたときにはもう新規性がなかったという理由で、または、当該登録は違法な手段で獲得されたものであるという理由で、その登録の取り消しを高等法院に願い出ることができる。

第2章 使用許諾、技術移転およびフランチャイズ

1. 使用許諾

技術移転契約 (36 ページ)

TTA という用語は広く使用されており、特定の製法、処方、製造技術（特許の有無は問わない）、その他、工場設立に必要な知識や専門技術、様々な技術支援、マーケティング、支援業務の提供に係わる実施権について定めた一種の契約をいう。

7. 契約の打ち切り (38 ページ)

使用許諾契約は、契約の根本的違反と、通知により是正できる違反を区別しなければならない。根本的違反については、実施権が自動的に停止されるようにしなければならない。通知があっても従わなければ、根本的違反とみなされる。契約解除の規定は、起こり得るあらゆる偶発事象を考慮して慎重に作成しなければならない。

12. 侵害 (39 ページ)

実施権者は、工業所有権が侵害された可能性があるときは、使用許諾者に通知しなければならない。権利侵害者に対して法的措置を講じることができるのは、原則として使用許諾者だけであるが、実施権者が支援を要求されることもあるし、また、当事者として参加することを要求される場合もある。その場合、訴訟費用をもらう権利や経費の問題を検討しなければならない。

13. 司法管轄と仲裁 (39 ページ)

使用許諾契約において、各当事者は、いずれの法律が適用されるのか、紛争に際しては、先ず仲裁または調停のどちらを望むのかを決めておかなければならない。

15. 秘密保持 (40 ページ)

当事者は、相手方から入手した知的所有権を主張できるノウハウ、トレードシークレット（営業秘密）秘密情報を秘匿しなければならない。守秘義務は契約期間に限定することも

できるし、契約終了後も期間を定めることなく延長することもできる。

商標の使用許諾 (43 ページ)

特許や工業意匠とは異なり、1976 年商標法 (Trade Marks Act 1976: 以下「TMA」とする) では、商標権者がその商標を第三者に使用許諾することができる旨の記載は特にない。しかし TMA は、商品やサービスの商標の登録所有権者としての登録は、その登録が有効であれば、当該商品またはサービスへの商標の使用に関する独占的権利をその所有権者に与えている、もしくは与えたのみなされると定めている。「使用」という言葉は解釈の範囲が広いので、商標を使用許諾する権利も含むものと考えられる。商標の使用が印刷物、視覚媒体であり、商品上に、商品の物質の中に、あるいは商品に関連してその他の形で使用されている限り、それが登録の商標権者であろうと、登録商標権者の承認を得た他の者(訳注: 原文は sometime ですが、someone として翻訳)であろうと、問題ではない。それが許諾された使用であれば、TMA の要件は満たされているはずである。商標を使用許諾する権利は、登録使用者を取り扱っている規定の中でも暗に認められている。

商標権者による商標の使用 (44 ページ)

したがって、使用許諾者も商標を付した商品を何らかの形で自ら取り扱うべきである。例えば、実施権者とは別に、使用許諾者も商品を製造することができるし、あるいは製造が実施権者だけに限られるのであれば、使用許諾者は、その商品の販売代理店となって小売店に販売したり、もしくは直接販売やカタログ販売を通じて消費者に販売したりすることもかまわない。またラベルの表示により、製品が商標権者の許諾を得て製造されていることが分かればよいだろう。商標の使用許諾者が自ら当該商品を取り扱ったり、その商品で一定の評価を得たりしていれば、商標を取り消されることはないだろう。問題となるのはいつも、登録商標権者との取引において関係が維持されているかどうかであり、また、当該標章が誤認させやすく、商標権者ではなくむしろ実施権者のものと一般に思われていないかどうか、である。

登録使用者 (44 ページ)

TMA 第 48 条は、実施権者が商標の使用人として登録される旨を定めている。一度登録されると、実施権者は正式に商標の「登録使用者」と認められ、商標を使用する登録使用者の権利は、「認められた使用 (permitted use)」と呼ばれる。実施権者が登録使用者として登録

することは任意であるが、登録は、実施権者が商標の使用を認められたことを意味し、それは使用許諾者である商標権者による商標の使用とみなされる。登録商標に関して「認められた使用」とは、登録使用者自らが取引に係わっている商品またはサービスに関連して、また、当該商標が登録を維持しており、登録使用者として自ら登録されていることに関連した、登録使用者による商標の使用を言う。登録使用者は登録しておくことが望ましいと思われる。

使用許諾契約

1. 品質管理 (45 ページ)

前述したように、商標使用許諾契約では、詐欺的との理由で商標が抹消されないよう、然るべき品質管理規定を設けることが絶対に必要である。

2. 要求規定 (45 ページ)

前述したように、商品の製造は実施権者だけが行って、使用許諾者は製造しない場合でも、使用許諾者は何らかの形で商品を取り扱い、商品と使用許諾者との間に商取引上の関係を保つことが必要である。その場合、使用許諾契約には、使用許諾者またはその本人が指定した者に対して、使用許諾者が必要な量の商品を提供するよう実施権者に義務付ける規定を盛り込まなければならない。商品の供給価格と出荷価格についても定めておかなければならない。製品は使用許諾者の許諾によって実施権者が製造したものであることを、製品に明記するよう要求することもできる。

使用許諾の登録 (46 ページ)

登録使用者の登録申請を行うためには、次の各項目が必要である。

- (i) 登録商標の名称
- (ii) 商標権者と登録使用者の名前および住所
- (iii) 登録を行う商品とサービス
- (iv) 商品またはサービスの特徴、認められた使用の様態や場所について提案されている条件もしくは制限事項
- (v) 認められた使用につき期間が限定されているか、期限なしか、また、期間が設けられている場合には、その期間

5 . FA によって付与されるその他の保護 (54 ページ)

(ix) 更新 フランチャイズ契約の更新にも FA が適用されるため、フランチャイザーが、フランチャイジーに補償金を支払わずに契約の更新や延長を拒否することは違法である。この場合、補償は買戻しにより、または両者が合意したこれ以外の金額で行うことができるが、以下の場合には、フランチャイズ (契約) の満了で生じたフランチャイズ事業の価値の目減りを勘案して行わなければならない。

2 . 罪と罰 (56 ページ)

フランチャイザー、フランチャイズブローカー、フランチャイジーが規定に従わない場合には、FA により様々な罰則が課せられる。初犯の場合には、5000 リンギット以上 50000 リンギット以下の罰金、2 回目以降は、10000 リンギット以上の罰金もしくは 5 年以内の禁固刑、または罰金、禁固刑の両方が課せられる。これに加え、裁判所は以下を行う権限を有している。

第3章 係属中の出願、権利への対抗措置

1. 出願、権利に関する情報収集

商標 (59 ページ)

他の登録済み商標または係属中の商標に関する情報は、クアラルンプールの商標登録所で検索を行えば入手することができる。情報の入手希望者は、出願番号、商標の名称、商品・サービスの説明、商標の区分といった、検索する情報を詳しく提供しなければならない。検索は、登録所に保管されている記録簿を手作業で丹念に調べて行われると思われるが、現在はコンピュータを使って言葉での標章 (word marks) だけは検索することができる。手作業での調査は単調で時間がかかる。登録所は、記録を調べるための手数料として一人当たり 1 時間 10 リンギットを請求する。これには、検索をする代理人 (Agent) の専門家報酬は含まれていない。そのうちに意匠と標章のコンピュータ検索ができるようになるだろう。

新たに出願された商標の内容については、前述とは異なり、官報の最新号で調べることができる。登録官は、新たに承認された出願をすべて公告することが法律で義務付けられているからである。官報の内容を細かく調べて「訴訟の注視」を行うため、法律事務所の職員や商標代理人を抱えるのが一般的である。どんな商標に注目すべきかを具体的に示す必要があるかもしれない。「訴訟の注視」を行う費用は、依頼する事務所によって異なる。

登録官への出願により、登録商標で明確に証明された詳細事項が入手できる。ファイル・カバー (wrapper) での検索ができることは稀である。

必要な検索を行いやすくするため、情報の入手希望者は、特許番号、概略説明やキーワードなど、特許に関する詳細な情報を提供しなければならない。適切な分類が分かれば、対象物の検索も可能である。

工業意匠 (60 ページ)

係属中の工業意匠の出願について検索を行うことはできない。こうした係属中に出願は秘

密として取り扱われる。しかし、権利付与後の登録意匠については、登録後の意匠をすべて公告している官報で詳しく知ることができる。

2．係属中出願への対抗措置

特許 (60 ページ)

出願中の特許については、正式に定められた意義申し立て期間はない。しかし、出願中の特許に権利が付与されることを阻止したいと考える第三者は、登録官に対して、拒絶すべき理由を記した書面を非公式に提出することができる。もっともよくある理由は、出願中の特許に新規性がないことであるが、この場合、当該第三者は、出願中の特許は出願日より前にすでに公開されていることを証明する書類を同封しなければならない。この非公式の意見に関する手続きは、当該第三者が聴聞されたり、当該出願人が反論する機会を必要としたりしない。第三者により提供された書類と意見が適切であるか否かを判断するのは、登録官次第である。

3．権利への対抗措置

3．商標に混同・誤認を生じさせる可能性がある場合 (61 ページ)

商標法に定められた基本原則では、商標が取引中の商品に付されたり、それに関連するとき、当該商標には識別性があり、しかもそれは当該商標権者だけにしか帰属しないものでなければならない。したがって、登録商標が、より早く使われた商標（登録の有無は問わない）と非常に類似している場合、混乱の原因になることもあり、抹消されることがある。このことは、前述した Luk 訴訟でも起きた。被告が不正に登録した商標は、原告が先に使用していた商標と同一であった。このため、2つの商標は混同される可能性が非常に高かった。この場合、抹消されるのは後から使用を始めた商標である。原告はマレーシアでその商標を使用した最初の企業であったため、その商標が保護され、被告の商標が抹消された。

4．商標が一般化した場合 (62 ページ)

注：商標が7年以上にわたって登録された後は、すべての面で有効とみなされるため、以下の理由のいずれかに該当しなければ、抹消することはできない。

(i) それが不正に得られたものである

(ii) その使用は、誤認や混同を生じさせる可能性がある

(iii) 抹消の申請がなされたときには、その商標権者にもはや識別性はなかった。識別性の喪失は、当然に当該商標権者の過失行為である。

前述の各事例は、こうした理由を示す格好の例となっている。

商標登録から7年が経過する前ならば、権利を侵害された者は、以下を理由として申請し、商標を抹消させることができる。

(i) 商標の登録が十分な理由なしに行われた

(ii) 登録が不当に登録されたままになっている

登録、譲渡、権利の移転に不正がある場合には、登録官は裁判所に申請し、当該標章を抹消または変更することができる。

4 . 特許の請求と明細書が不十分な場合 (63 ページ)

1986年特許法(1995年改正)は、特許に関する説明の要件を定めている。関連する施行規則は、規則12、13、14、15、16、17、18、19である。以上の規則は別添7に記載。

工業意匠

3 . 工業意匠が真の意匠でない場合 (64 ページ)

意匠は、「工業的な製法または手段によって物品に用いられた形、配置、模様、装飾の特徴であり、完成品においては、視覚に訴え、視覚によって判断されるもの」と定義されている。意匠は目に快いことが非常に大事である。したがって、登録された工業意匠に審美的な価値がないことを証明できれば、それを抹消することができる。

工業意匠 (65 ページに追加)

5 . 「マスト・フィット」のルールに適合した工業意匠

必要なものを作る際に、創作者が意図した物とはまったく別の外見のものであるとき、工業意匠は登録から抹消される。

第4章 模倣に関する情報誌または証拠の収集

民間意識によるサービス (67 ページ)

マレーシアには調査を行う民間の会社が数社ある。これらの会社は一般に、工業所有権者の委託を受け、権利侵害者の素性、活動範囲、事業の規模、およびその手口などを調査している。こうした会社の調査員は案件ごとに指名されることもあるし、一定期間、雇用されることもある。料金は、問題解決の手がかりが得られるか、こうした手がかりがどれほど信頼できるか、必要な調査の規模と範囲はどの程度かなど、内容によって非常に異なる。模造者が提訴されたり、起訴されたりすれば、調査員は証人として裁判所に出廷することが多い。

第5章 模倣や侵害に対する救済

1 .

訴訟

開始前の措置

証拠の収集 (69 ページ)

主張の説得力は、結局のところ、その裏づけとなる証拠によって決まる。訴訟の開始前、場合によっては、それが法的助言を求める段階であっても、工業所有権者は手元に十分な証拠を用意し、法的助言者が意見書や準備書面を作成できるようにしておかなければならない。

侵害者の身元確認 (69 ページ)

これは基本的な前提条件である。身元不詳の者を相手取って民事訴訟や刑事訴訟を起こすことはできないからである。権利を侵害している過程では、異なる当事者が複数関与している場合がある。具体的に言うと、小売業者、流通業者、卸売り業者、輸入業者、そして製造業者自身である。この中では、製造業者がもっとも重要である。製造業者こそが、権利侵害商品の出所となっているからである。

しかし、製造業者の特定は必ずしも容易ではない。なぜなら、事業所やそこでの作業は一般の目の届かない所にあるからだ。こうした場合、模造品の出所を突き止めるには、調査員を雇う必要がある。調査には何週間、何ヶ月といった期間が必要で、多額の費用がかかることも多い。調査員が製造業者を見つけられなかったり、工業所有権者が調査に費用をかけたくない場合には、執行機関が行政訴訟や刑事訴訟の形で、それ以外の者（小売業者、流通業者、輸入業者等）を提訴することができる。これら小売業者その他の身元を特定して訴追することは、言うまでもない。模造が特定の季節だけまたは時々行われている場合があることはよく知られている。

最初の警告 (70 ページ)

一般に訴訟を提起することは、もっとも理想的なものとは言い難い。訴訟には費用も時間もかかるため、所有権者は、訴訟を起こす前に、もっと迅速な解決方法を求めるほうが望ましい。

権利侵害者は、工業所有権者の主張に説得力があると知ると、裁判以外で決着を図ることに同意し、損害賠償や裁判費用の権利放棄、手持ち在庫の消化期間といった、和解条件に向けて交渉をしようとする。工業所有権者が和解条件に合意すると、両当事者は和解条件を記載した和解合意書を作成するのが普通である。権利侵害者の側が和解合意書に違反すると、所有権者は直ちに裁判所に差止請求を行うことができる。それでも、所有権者は、権利侵害者による再度の企てや類似の状況を解決せざるをえないことが時々ある。

2 . 水際措置 (72 ページに追加)

商標権者の商標と同一であったり、類似したりしている商品、または商標権者の商品に付された登録商標や著名商標の許諾のない使用もまた、商品の出所に関する不実表示として、取引中の商品の不実表示に該当する。マレーシア以外の商品に不実表示が適用されると、不正な表示または不正な表示の一部が、商品または商品の一部の製造、生産、加工、改良の場所においてなされれば、国内取引消費者省は、マレーシアへの当該商品の輸入を禁止する命令を出すことができる。

3 . 侵害

侵害の概要 (73 ページ)

商標権の侵害に対しては、TMA 第 38 条が適用される。同条は、登録商標と同一の標章や、誤認・混同を引き起こすほど類似している標章を商取引で使用すれば（以下「侵害標章」とする）、当該登録商標は権利が侵害される旨を定めている。この規定には制限が2つある。

訴訟資格 (74 ページ)

登録使用者が係わっている場合、登録使用者が侵害行為を見つけたときは、登録権者に商標権侵害訴訟を起こすよう要請することができる。登録権者が、要求があってから2ヶ月以内に拒否したり、またはそれを無視したりしたときは、登録権者（？訳注：登録使用者と思われます）は自ら訴訟を提起することができる。しかし、独立した提訴権者である（independent locus standi）登録使用者は、暫定的な審理しか受けられない。実質的な審理においては、登録権者が当事者として加わらなければならない。

詐称通用 (75 ページ)

詐称通用は、取引で使用されている商品に付されたり、それに関連している未登録の商標、商標ドレスなどに付帯したりするのれんの違法な流用に対する訴訟の原因となっている。TMA に基づく商標権侵害訴訟は、登録商標についてのみ提起できるが、未登録の商標や商標ドレスの権利侵害では、詐称通用訴訟が行われる。

1. のれん。商標や商標ドレスの所有者は、商標や商標ドレスが使われている商品の取引と事業において、そののれんと名声を所有しているのは自分自身であることを証明しなければならない。
2. 不実表示。これが詐称通用の本質である。第三者による類似の商標や商標ドレスの使用が、誤認や混乱を引き起こし、当該商品や事業は所有者のものである、あるいは所有者に関連があると信じ込ませて、同業者や世間一般を欺いたことを、所有者が証明しなければならない。
3. 損害。所有者は、第三者の行為が自分ののれんと名声に損害や損失を与えたことを証明しなければならない。

詐称通用は、商標権の侵害に比べて証明するのがはるかに難しい。詐称通用は未登録の商標や商標ドレスに係わっているため、未登録の商標や商標ドレスの所有権を立証するのは、登録商標のように登録証明書を提出するほど簡単なことではない。それどころか、商標や商標ドレスに付帯するのれんや名声を証明するには、商標権者は、それがマレーシアで使用されてきた程度と期間を立証しなければならない。このため所有権者は、(i) 商標や商標ドレスが使用されてきた期間、(ii) 商標や商標ドレスを付した商品の売上高、(iii) 商標や商標ドレスのために行ってきた広告や販売促進の程度、などを証明しなければならない。商標権者は、商標や商標ドレスの使用を証明できる証拠書類、例えば、インボイス、発注書、会計記録、印刷広告のコピー、新聞記事その他を提出する準備をしなければならない。のれんや不実表示の構成要素について法廷で証言をする証人を確保することもまた、所有権者にとっては非常に重要である。必ずしも必要ではないが、証人が誤解したり、混乱したりした経験があれば、その証言は所有権者の主張に大きく肩入れすることになる。こうした証拠や証人を集めることは、詐称通用訴訟の準備のうちでも最も難しい局面のひとつである。

次に、所有権者は、第三者による商標や商標ドレスの使用が、同業者や世間一般を混乱させたり、誤認させたりする可能性のあることを証明しなければならない。所有権者は、実際に混乱が生じたことを証明する必要はないが、こうした証拠があれば、極めて有益である。模造品にまったく同じ、または極めて類似した商標や商標ドレスが使われていれば、普通、裁判所は不実表示の可能性があると推論するだろう。しかし、詐称通用の訴訟は大体において、それほど単純なものではなく、所有権者は、同業者や世間一般が混乱させられたり、誤認させられたり、またその可能性があることを明らかにするため、調査する必要があるだろう。マレーシア国民は、調査、宣誓供述書、裁判所での証言といったことでも、証拠を提示することに消極的であるため、不実表示の証明は骨の折れる作業である。しかも、調査を行う費用も馬鹿にならない。

詐称通用における抗弁 (77 ページ)

4. 弁解の余地のない遅延があったこと。所有権者が権利侵害者に対して訴訟を起こすのが遅れた場合、それにより権利侵害者が自分ののれんを強化できる可能性があるため、このことは所有権者の主張に致命傷を与えるものとなり得る。

4．特許の侵害 (78 ページ)

特許侵害訴訟では、事案を立証する責任は特許権者にあるため、特許権者は、権利侵害者が特許権者の特許請求の範囲内にある製品を製造、販売、使用、輸入したことを証明しなければならない。しかし、特許権のある製法の権利侵害訴訟においては、製品が特許権のある製法を使っては製造されなかったことの立証責任は、権利侵害者の側にある。

訴訟資格 (79 ページ)

特許権者は、その特許を侵害したか、または現在それを侵害している者、もしくは権利侵害を起こす恐れのある行為を行ったか、または現在それを行っている者を相手取って訴訟を提起することができる。その特許が譲渡された場合、譲受人は訴訟を起こすことができるが、しかし、その譲渡が特許登録簿に登録されていることが条件となる。

5．工業意匠の侵害

訴訟資格 (82 ページ)

工業意匠権者は、工業意匠の登録によって与えられた自らの権利を侵害したか、または現在それを侵害している者、もしくはそれを侵害する恐れのある者を相手取って訴訟を提起することができる。

第6章 侵害者に対する法的措置

1. 民事訴訟 (86 ページ)

工業所有権者は、自分の権利が侵害されていると分かっても、平和的に解決できなければ、法的措置に訴えて解決するのが一般的である。工業所有権は個人に属するため、工業所有権者は権利侵害者を民事訴訟で訴えることになる。

連邦裁判所

裁判手続き (88 ページ)

1. 裁判において「原告」と呼ばれる工業所有権者が、工業所有権侵害訴訟を開始するときに使用する召喚状を提出すれば審理が始まる。召喚状には通常、事件の重要な事実の要約を明記した請求原因に関する陳述書が添付される。召喚状が提出され、それを裁判所が受理した後、被告である権利侵害者に送達される。法律と事実に関して争いがなければ、訴訟は訴訟開始申立てまたは訴訟開始召喚により始まる。純粹に宣言的な救済も、事実と法律について争いがなければ、訴訟開始申立てまたは訴訟開始召喚により始まる。権利侵害者がマレーシア以外に居住している場合、審理を開始し、裁判管轄外に居住するその人物に書類を送達するには、裁判所の許可が必要である。

6. 訴答の終結後、両当事者は判決の前に訴訟の運営を求めることになる。その後、両当事者は、正式事実審理準備指図のための召喚 (SFD) を開始し、証拠開示の次の段階に移る手続きをとることになる。これは先ず、両当事者が、SFD に記載された期限に従って裁判に関する書類の一覧を交換する。その後、両当事者は、裁判の争点に関係する、相手方が所有、保管し、権限を持つ書類を調べることができる。SFD については、以下でさらに詳しく述べる。

7. 各当事者は、必要な場合には、質問書により証拠開示を行うよう裁判所に請求することができる。質問書とは、答えなければならない質問の一覧を記載した質問表である。答えは宣誓供述書の形で答えなければならない。各当事者による訴答の中で提起された問題

については、さらに詳しい内容を求めることもできる。

略式裁判 (90 ページ)

権利侵害の多くの訴訟において、特に、模造の訴訟においては、工業所有権は模造者によって正確に模造されるため、一般に権利侵害については疑いがない。工業所有権者は、当然の事ながら、うんざりしながら模造者を相手取って訴訟を提起するだろう。この方法には、以下の理由で欠点があると思われる。

略式判決の利点は、模造者に対する裁判を迅速に終わらせることができる点である。略式判決が出れば、裁判は終了する。所有権者は、差止命令、損害賠償、その他の適切な救済措置など、略式判決による民事的救済措置のすべてを得ることができる。略式判決は最終的なものであり、判決に基づく差止命令は、工業所有権者が必要ないと思うことの多い損害賠償の約束を条件としない。

訴訟費用の担保 (92 ページ)

工業所有権者が外国人の場合、訴訟費用の担保を提供する準備をしなければならない。これは権利侵害者が勝訴した場合、本人の妥当な訴訟費用を賄うために預託金の形をとるものである。権利侵害者が訴訟を起こされた場合、所有権者がマレーシアに居住しておらず、マレーシアに実質的な財産を持たなければ、権利侵害者は裁判所に申請してこうした担保を要求することができる。

裁判費用のための担保の提供は任意であるが、このことにより裁判所は、訴訟の難しさ、訴訟期間、両当事者の財産、所有権者の居所、所有権者の主張の説得力、権利侵害者の行為など、あらゆる状況を勘案することが必要となる。所有権者が外国人で、マレーシアにまとまった財産がない場合、裁判所は裁判費用の担保を認める可能性が非常に高い。裁判所が命令する担保金額は、前述の状況によって異なる。

訴訟のための準備 (92 ページ)

TDA に基づく刑事訴訟は、特に製造業者、卸売り業者、輸入業者を特定できない場合、商標権侵害や詐称通用を押さえ込む上で非常に上手く機能しており、しかも民事訴訟に比べて費用が安いという利点もある。もう一つの大きな利点は、執行機関が比較的迅速に手入

れを行うことである。普通、TDO の入手から 1 週間以内に手入れを実施することができる。執行機関による一斉検挙は、一般に多くの注目を集めるため、権利侵害を行っている他の者を抑止することになる。

第 7 章 仲裁と和解

はじめに (109 ページ)

仲裁は、裁判の他に紛争を解決するもう一つの大きな手段である。マレーシアでは、商業活動、特に建設や建築の分野で広く利用されている紛争解決手段である。もう一つの調停も人気が高まってきている。

和解 (110 ページ)

和解とは、一般に裁判や仲裁を経ないで紛争を平和的に解決することを言う。和解は原則として、原告と権利侵害者の間の交渉による合意である。所有権者が訴訟を起こすと脅したり、実際に訴訟に踏み切った後に、権利侵害者が和解を申し出たりするのが普通である。

[特許庁委託] ジェトロ海外工業所有権情報

模倣対策マニュアル

マレーシア編

改訂版

[発行] 日本貿易振興会 投資交流部

〒105 - 8466 東京都港区虎ノ門2 - 2 - 5

Tel : 03 - 3582 - 5235

Fax : 03 - 3505 - 1854

2001年3月発行 禁無断転載