

JETRO

特許庁委託事業

模倣対策マニュアル

マレーシア 編

2013年3月



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・特許等の知的財産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財産権制度は 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財産権保護とそれにより生じ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、ジェトロでは、平成 9 年度より特許庁から委託を受け、「海外知的財産侵害対策強化事業」として、海外における我が国企業の知的財産保護に関する各種事業を実施しております。

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」を作成しましたのでお届けします。また、ジェトロホームページにおいても同情報をご覧頂くことが可能です (<http://www.jetro.go.jp/theme/ip/data/manual.html>)。本事業及び本書が皆様のお役に立てば幸いです。

2013 年 3 月

日本貿易振興機構
進出企業支援・知的財産部
知的財産課

目次

要旨	1
I. マレーシアの知的財産権の侵害対策	1
A. 刑事訴訟／行政措置	1
B. 民事訴訟	3
C. 国境措置条項	4
II. 知的財産法及び救済措置の表	5
III. 知的財産権の保護を受ける方法	5
IV. 技術移転／ライセンス供与	6
第1章 マレーシアにおける知的財産権侵害対策	7
はじめに	7
第1節 模倣品及び海賊版の現状	10
I. 民間企業による模倣品及び海賊版に対する共同措置	11
A. 映画産業	12
B. 音楽産業	12
C. ソフトウェア産業	14
D. 著作権特別タスクフォース	15
第2節 日本企業がマレーシアで直面している知的財産権侵害問題	17
I. 娯楽品の海賊版	17
A. 模倣商品／偽造商品	19
B. コンピュータ製品、ゲームソフト及びインクカートリッジの模倣品	19
C. 携帯電話及びその附属品の模倣品	19
D. 自動車産業向けスペア部品：スペア部品の製造及び販売	19
E. 自動車設計の侵害	20
F. 模倣化粧品：製造及び販売	20
II. 並行輸入	20
A. 1987年著作権法	20
B. 1983年特許法	21
C. 1976年商標法	21
D. 詐称通用（パッシングオフ）	21
第3節 マレーシアにおける知的財産権執行システム	23
I. 国家知的財産政策(NIPP)	23
II. マレーシアの知的財産公社(MyIPO)	23
III. マレーシアにおける知的財産権の行使に関する法律	24
A. 2011年取引表示法	24
B. 2012年取引表示（光ディスクラベル）令	28
C. 1946年価格統制法に基づく価格統制(1993年小売による価格表示に関する省令)令	29
D. 1980年価格統制（製造者、輸入者、製作者又は卸売り業者によるラベルの貼付）令	30
E. 2000年光ディスク法	31
F. (2000年（改正）商標法により改正される）1976年商標法	35
G. 1987年著作権法	38
H. 1967年関税法	42

IV. 民事又は刑事上の救済	44
V. 知的財産権関連執行措置の選択（概要）	46
A. 商標が登録されており、模倣品に係る場合（精密又はほぼ同一の模倣品）	46
B. 商標が未登録で、模倣品が精巧でない場合	47
C. 著作権侵害事件が海賊版の複製の問題を含む場合	48
D. 模倣品の輸入	49
VI. 統計	50
VII. 関係政府機関の連絡先一覧	51
VIII. マレーシアの裁判所	53
IX. 弁護士及び特許代理人	54
X. 民間調査会社の連絡先一覧	54
第4節 侵害停止要求状	56
第5節 知的財産権侵害に対する民事上の救済措置の適用	58
I. マレーシアの裁判システム及びその特徴	58
A. 治安判事裁判所及びセッションズ裁判所	59
B. 高等裁判所	59
C. 控訴裁判所	59
D. 連邦裁判所	60
E. 知的財産裁判所	60
II. 上訴制度	60
III. 裁判	62
IV. 民事的救済措置	64
V. 民事訴訟手続	65
A. 暫定的差止命令	67
B. アントン・ピラー命令	69
VI. 著作権侵害	70
A. 著作権侵害に対する民事訴訟	71
B. 著作権侵害に対する抗弁	72
C. 証拠上の要件	72
VII. 商標権侵害及び詐称通用	73
A. 商標権侵害及び詐称通用に対する民事訴訟	74
B. 商標権侵害に対する抗弁	74
C. 詐称通用に対する抗弁	75
D. 証拠上の要件	76
VIII. 特許侵害	76
A. 特許侵害に対する民事訴訟	77
B. 特許侵害に対する抗弁	77
C. 証拠上の要件	78
IX. 意匠の侵害	78
A. 登録意匠の侵害に対する民事訴訟	78
B. 意匠権侵害に対する抗弁	79
C. 証拠上の要件	79
X. 日本企業が関連する訴訟	79
XI. 和解／示談	82
第6節 知的財産権侵害に対する行政措置の適用	84
I. MDTCC 執行部	84
II. マレーシア税関	84
A. 1976年商標法に基づく国境措置	84

III. 内政省	91
IV. 警察の権限	91
A. 1943年価格統制法	91
B. 2000年光ディスク法	91
C. 1987年著作権法	91
D. 1967年税関法	91
第7節 知的財産権侵害に対する刑事訴追	93
I. はじめに	93
A. 2011年取引表示法（TDA）に基づく権限	94
B. 1943年価格統制法及び1980年価格統制（製造者、輸入者、製作者又は卸売業者によるラベルの貼付）令に基づく権限	97
C. 2000年光ディスク法に基づく権限	97
D. 1987年著作権法に基づく権限	100
II. マレーシアの刑事司法制度－裁判所の構造	102
A. 治安判事裁判所	103
III. 知的財産権侵害に対する刑事訴追の請求方法	105
A. 捜査	105
B. 不服申立て	106
C. エンフォースメント	107
D. 刑事訴追	107
IV. エンフォースメント措置のリスク対効果	108
V. エンフォースメント措置に基づき捜査等の開始された刑事事件の例	108
第8節 裁判外紛争処理（ADR）	111
I. はじめに	111
II. 仲裁	112
A. クアラルンプール地域仲裁センターの仲裁規則に基づく手続	113
B. 仲裁の法的効力	115
III. 調停／斡旋	116
A. KLRCAの調停／斡旋の規則による調停／斡旋の手続	117
B. 2012年斡旋法に基づく斡旋手続	120
C. 調停／斡旋の法的効力	121
IV. ドメイン名を巡る紛争の処理	121
A. ドメイン名紛争処理手続	122
V. 知的財産紛争を処理する際のADRの利用	123
第2章 マレーシアにおける知的財産権の取得方法	125
I. はじめに	125
II. 知的財産権の登録の重要性	125
III. 統計	126
IV. 最新情報	130
第1節 商標の登録	135
I. はじめに	135
II. 登録可能な標章	135
III. 「商標」の定義	135
A. 登録可能な商標の分類	136
IV. 登録できない標章	139
V. 立体商標	142

VI. 連合商標（1976年TMA第22条）	143
VII. 連続商標（1976年TMA第24条）	143
VIII. 防護商標（1976年TMA第57条）	143
IX. 証明商標（1976年TMA第56条）	144
X. 商標の登録出願に関する予備的事項	145
A. 登録官による助言	145
B. 調査	145
C. 商品又はサービスの分類	145
XI. 出願の手續	147
A. 出願の様式	147
B. 出願の内容	147
C. 商標の表示	147
D. 書類の提出	148
E. 署名	148
F. 翻字及び翻訳	148
G. 送達用住所	148
H. 証拠の提供方法	148
I. 優先権主張を伴う出願	149
J. 出願の受理	149
XII. 出願の審査	150
A. 方式審査	150
B. 調査及び審査	150
C. 早期審査	151
D. 通常審査	153
E. 類似基準の一般原則	153
F. 受理又は異議	155
G. 補正	156
H. 拒絶理由の通知	156
I. 不服申立て	156
XIII. 出願の受理後	156
A. 公告	156
B. 異議申立て	157
C. 費用の担保	157
XIV. 登録	157
XV. 登録の効果	158
XVI. 登録簿の訂正	158
XVII. 譲渡及び実施許諾	160
A. 譲渡及び移転の登録手續	160
B. のれんつきの譲渡	161
C. のれんの移転を伴わない譲渡	161
D. 登録使用者	161
第2節 特許発明及び実用新案の登録	165
I. 定義及び要件	165
II. 特許と実用新案の相違	166
III. 特許出願	167
A. 特許を出願し、取得する権利	168
B. 発明者の氏名及び住所	168
C. 優先日	168
D. 出願の要件	169

E. 出願の開始及び出願日の取得	169
F. 予備審査	170
IV. 予備審査後	170
A. 出願の変更	174
B. 特許取得に係る期間	174
V. 調査	174
VI. 保護期間	174
VII. 職務発明	175
VIII. クレームの解釈（構成）及び侵害の範囲	175
IX. 譲渡	175
X. 実施許諾	176
XI. 強制実施権	176
A. 強制実施権の範囲	177
B. 強制実施権の修正、取消し及び放棄	177
XII. 特許の無効	177
XIII. 侵害	178
XIV. 非侵害の宣言	178
XV. 上訴	179
XVI. PCT 出願手続	179
A. 出願公開	179
第3節 意匠	185
I. はじめに	185
II. 出願手続	186
A. 登録適格者	186
B. 最初の提出書類	186
C. 優先権の宣言	187
D. 補正及び取下げ	187
E. 審査	188
F. 登録対象とならない意匠	188
G. 登録及び公告	189
H. 組物の意匠（第3条）	189
I. 部分意匠	189
III. 他の物品に係る同一意匠の登録	189
IV. 登録の存続期間及び失効した登録の回復	190
V. 登録簿の閲覧	190
VI. 譲渡及び移転	191
VII. 強制ライセンス（第27条(1)(c)）	191
VIII. 上訴	191
IX. 無効	191
X. 侵害	192
A. 侵害の判断基準	192
第4節 著作権及び関連権	198
I. はじめに	198
II. 要件	198
A. 独創性	198
B. 録音又は記録	198
C. 保護を受ける著作物のカテゴリーの一つに帰属すること	198
D. 適格	199

III. 著作権による保護の他の諸国への拡張	200
IV. 2012年著作権（任意届出）規則	200
V. 著作権の存在及び所有の証拠	201
A. 著作権侵害に対する民事上の救済措置	202
B. 行政上の救済措置	202
C. 著作権侵害に対する刑事制裁	202
VI. 著作権及び2000年光ディスク法	203
VII. インターネットにおける違法なアップロード／ダウンロード	204
VIII. 著作権に基づくロゴの保護	206
IX. 最新情報	207
第5節 営業秘密の保護	209
I. はじめに	209
II. 営業秘密の保護	209
III. 雇用契約における機密情報	210
IV. 忠実及び誠実の義務の範囲	210
V. 雇用契約における競業避止条項	211
VI. 契約違反及び機密保持義務違反	212
VII. 機密保持条項の例	212
VIII. 従業員による機密保持義務違反発生時の使用者への救済措置	214
A. 差止命令	214
B. 損害賠償	214
C. アントン・ピラー命令	214
D. 引渡し	214
E. 不当利得の返還	214
第6節 不正競争防止	215
I. はじめに	215
II. パッシングオフ（詐称通用）	215
III. パッシングオフ訴訟の要素	215
A. のれんと評判	216
B. 不当表示の成立要件	216
C. 損害	216
IV. パッシングオフの立証	217
A. 誤認又は混同のおそれの立証	217
B. 記述的な名称	217
C. 商品の体裁（Getup）及びデザイン	217
D. 商号	219
E. のれんの帰属と地域的考慮	221
F. 立証責任	221
第7節 その他の知的財産	226
I. 植物品種	226
A. 植物品種の新規性	226
B. 植物品種の区別性	227
C. 植物品種の均一性	227
D. 植物品種の安定性	227
E. 植物品種の識別性	227
II. 地理的表示	228
A. 地理的表示の保護	229
B. 訴訟の提起	229

C. 地理的表示の登録出願.....	230
D. 登録の取消し及び修正.....	231
III. 集積回路の回路配置.....	234
IV. 商号.....	235
第3章 技術移転／使用許諾（実施許諾）.....	237
I. 国内の技術移転先に対する出資.....	237
II. 実施（使用）許諾による移転.....	238
A. 技術支援及び技術情報.....	238
B. 商標ライセンス.....	239
III. コンサルタント及び経営管理.....	239
IV. 技術移転契約.....	240
V. 政府の方針と優遇措置.....	240
A. 1975年産業調整法.....	241
B. 優遇措置.....	241
VI. ロイヤリティへの課税.....	242
VII. フランチャイズ契約.....	243
付属資料.....	248

略語

MDTCC	国内取引・協同組合・消費者省
MyIPO	マレーシア知的財産公社
TDA	取引表示法
TDO	取引表示命令
ODA	光ディスク法
TMA	商標法

要 旨

マレーシア市場でみつかると不正な商品、物まね商品あるいは海賊版の存在は、益々懸念が拡大されてきている。こうした現象が一層蔓延していく状況に照らして、各種の措置が採られてきており、法執行当局と知的財産権の所有者との協力により実行に移されている。

本マニュアルでは、マレーシアで利用できる知的財産権（IPR）の概要を示し、知的財産権の侵害対策、知的財産権の保護と実施方法を重点的に取り上げている。

I. マレーシアの知的財産権の侵害対策

一般的にあって、知的財産権の権利行使（エンフォースメント）には、行政措置／刑事訴訟と民事訴訟の二通りがある。

A. 刑事訴訟／行政措置

刑事訴訟／行政措置を通じた知的財産権のエンフォースメントは、次のものを対象とする場合に限定される。

- 2011年取引表示法（Trade Descriptions Act 2011）に準拠した商標（登録の有無を問わない）
- 1987年著作権法（Copyright Act 1987）に準拠した著作権
- 2000年光ディスク法（Optical Discs Act 2000）
- 2010年取引表示（光ディスクラベル）令（Trade Description (Optical Disc Label) Order 2010）

模倣品／海賊版の取締りは、包装品の表示要件の規制が盛り込まれた1946年価格統制法（Price Control Act 1946）等の関連する法律を通じて間接的に行われることがある。

行政措置で利用できる救済措置は、次の通りである。

要 旨

- 2011年取引表示法、1987年著作権法、2000年商標（改正）法の規定を適用した輸入の禁止
- 侵害物の捜索押収を含む強制捜査（レイド）
- 押収された侵害物の没収
- 違反に対する反則金の支払い（取引表示違反の場合に限る）
- 侵害者に対する刑事訴追

主として国内取引・協同組合・消費者省（Ministry of Domestic Trade, Cooperative and Consumerism (MDTCC)）が取締りを行う。著作権侵害については、警察も取締権限を有する。

執行機関は行政手続を通じて執行権を行使するにあたり、知的財産権者から相当な情報提供を受ける必要がある。知的財産権者が行う支援の方法としては、以下の措置が想定される。

- 著作権侵害行為の予備調査の実施
- 侵害者の所在地、図面、営業時間など施設に関する詳細な情報の入手
- 必要に応じて、侵害品のおとり購入
- 関係政府機関への公式な申立て
- 強制捜査（レイド）において模倣品／海賊版製品の特定を支援する代理人の派遣
- 押収物が相当な量になると疑われる場合は、輸送手段及び保管場所の提供
- 強制捜査後：押収品の検証及び検査報告書の提出
- 申立ての時に提出されていない場合は、必要な権原関係書類をすべて提出
- 侵害者が起訴された場合は、刑事訴追の訴訟警戒依頼（watching brief）の実施

以上のように行政措置及び刑事措置を相互交換可能なものとして用いている。マレーシアでは、これらは一つのもので同じものである。そうであるから、行政措置は国境管理の規定にとどまらず、国内における商標権のエンフォースメントにも及ぶのである。MDTCCのそうした措置は、敷地内での捜索・押収、侵害者に対して反則金支払いの勧告、あるいは裁判所での侵害者の責任追及も含まれるのである。

要 旨

しかしながら、行政措置について MDTCC はそれが適切と考える場合には、裁判所で侵害者に対する刑事訴訟をする代わりに侵害者と反則金支払いの措置をするかもしれないので侵害者に対して恒久的な禁止あるいは差止めとしては働かないということをごこのマニュアルで指摘した。反則金支払い金額は裁判所が認める損害賠償ほど通常は高額ではないので、このような行政措置では抑止的効果に欠けるのではないかと考えられる。また、MDTCC は、刑事訴訟は時間がかかり勝訴率は必ずしも高くはないので、刑事訴訟提起の比率は高くない。さらに、裁判所によって科される罰金あるいは MDTCC による反則金は知財権の所有者に行くわけではない。そんなわけで、民事訴訟は、侵害者に対する裁判所の制裁的な差止め命令があることを保証し及び金銭的損失を取り戻すためには、より規模の大きくかつ確固たる侵害及び侵害者に対する知的財産権の行使のためのより良い選択肢のように見える。

B. 民事訴訟

行政上の対策措置では侵害者に対する恒久的な抑止措置や禁止措置にはなりえない。そのため、民事訴訟はエンフォースメントの主要な手段であるとともに、商標及び著作権以外の知的財産権を行使する唯一の手段となっている。

民事訴訟で利用可能な救済措置は、大別すると次の二つである。

- (i) 暫定的な救済措置
- (ii) 恒久的な救済措置

暫定的な救済措置には、次のものが含まれる。

- 一方的差止命令
- 当事者系中間的差止命令
- アントン・ピラー命令（搜索押収命令）
- マレーバ差止命令（資産凍結命令）

恒久的な救済措置には、次のものが含まれる。

- 終局的差止命令
- 特定履行
- 宣言的命令
- 損害賠償
- 不当利得の返還

- 侵害品の引渡し及び廃棄

C. 国境措置条項

1976年商標法（Trade Marks Act）には国境措置条項が定められているが、これまでに適用されたことはない。税関はMDTCCと協力して、模倣品／海賊版を積載している疑いのある貨物を押収している。しかし税関に商標を登録して輸入を差し止める制度はなく、また税関では定期的な検査も行われていない。それでも知的財産権者は税関職員を対象に研修を行って認識を高め、職員は国境を出入りする物品の動向への監視の目を強めている。マレーシア税関は個別の企業や団体から研修への招待があれば、それに応じている。

税関向け研修の手配は、日本企業の代理人を務める事務弁護士／法律顧問に依頼するか、企業が直接行うか、JETROなど貿易機構を通じて行う方法もある。研修の開催を申し出る場合は、税関に書面で知らせ、研修の日時、開催場所、テーマについて連絡を取ることをお勧めする。

これまでの経験では、MDTCCを経由したエンフォースメント行為が市場から模倣品を駆逐するには費用効率や時間の点で模倣対策として効果的な措置であると考えられる。しかしながら、こうしたエンフォースメントの行為は差止めとして働くものではないし、また刑事責任の追及は時間がかかり、罰則は重いものでもない。とりわけ、違反に対する反則金の支払いという選択肢がある場合がそうなる。こういう状況から、どのような総体的な反模倣プログラムであっても、差し止め及び謝罪や損害賠償のような他の措置に関し同意を取り付ける目的をもってより規模の大きな侵害者に対し民事訴訟をするということに支えられて、MDTCCによるコアとなるエンフォースメントがあるといえよう。加えて、こうしたエンフォースメント行為をもとにして、知的財産権の所有者は一般市民を啓蒙し市場に模倣品があることについて意識を向上させるという努力をするためにプレスリリースという方法も選択しうるのである。

II. 知的財産法及び救済措置の表

商標及び著作権のエンフォースメントに関して行政措置と民事訴訟のどちらを選択するかは、救済措置の緊急性、エンフォースメントの目的（差止命令又は損害賠償請求の必要の有無を含む）、侵害の性質（侵害者が特定可能か、侵害行為の蔓延）、関連費用を考慮して決定される。

知的財産法	救済措置 (Remedies)
1976 年商標法	商標権侵害に対する民事訴訟 国境措置条項
2011 年取引表示法	商標権侵害及び詐称通用に対する行政措置（詐称通用について刑事訴訟は適用されなくなった。）
1987 年著作権法	著作権侵害に対する民事訴訟 著作権侵害罪に対する行政措置及び刑事訴訟
1983 年特許法 (Patents Act 1983)	特許権侵害に対する民事訴訟 非侵害の宣言
1996 年意匠法 (Industrial Designs Act 1996)	意匠権侵害に対する民事訴訟
2000 年集積回路配置法 (Layout Design of Integrated Circuits Act 2000)	回路配置利用権侵害に対する民事訴訟

III. 知的財産権の保護を受ける方法

マレーシア国内で保護を受けるために登録を要する知的財産権は次の通り。

- 商標
- 特許及び実用新案
- 意匠

登録の有無にかかわらず保護を受ける知的財産権は次の通り。

- 著作権
- 集積回路の回路配置

要 旨

- 地理的表示
- 詐称通用の不法行為によりコモンロー上の保護を受ける商標及び商号
- 営業秘密／機密情報

特に詐称通用の不法行為や秘密保持の法理など、コモンロー上の権利については、マレーシアでは現在もこうした法律の動向において英国の判例法が権威を持ち、根拠とされている。

現在、マレーシアは、世界貿易機関（WTO）、世界知的所有権機関（WIPO）、パリ条約、ベルヌ条約、特許協力条約（PCT）の加盟国である。

マレーシア知的財産公社（Malaysian IP Office (MyIPO)）はまだ加盟の期日を提示して確約してはいないが、マレーシアはマドリッド協定議定書への加入を決定している。マドリッド協定議定書への加入は 2015 年までに行われる予定である。

マレーシアの知的財産法は、TRIPS 協定に基づく最小限の義務を履行するものである。現在の動向や技術を反映させるため商標法、特許法、著作権法が改正された。本マニュアルの最新版が発表される日の時点では、1987 年著作権法が改正され、商標法及び特許法の改正案は議会の審議の最終過程にある。

IV. 技術移転／ライセンス供与

知的財産権は所有権の移転/譲渡及びライセンス付与/フランチャイズ契約を通じてマレーシアでは利用されるものである。技術移転契約、技術援助契約、マレーシアの企業との合弁/への投資あるはコンサルタント/経営管理サービス契約が、知的財産権が利用される形態の事例である。これらは 1950 年契約法により概ね規律されており、マレーシアには契約の自由があり、契約条項は契約当事者により協議され合意に達することとされている。

フランチャイズ契約に関しては、1998 年フランチャイズ法に定められた要件及び規定は外国のフランチャイザー及びマレーシアのフランチャイザー/フランチャイジー双方によって遵守されねばならない。

第1章 マレーシアにおける知的財産権侵害対策

はじめに

マレーシアの知的財産権制度は、主に次の法律により規定されている。

- a) 1976年商標法
- b) 1983年特許法
- c) 1987年著作権法
- d) 1996年意匠法
- e) 2000年地理的表示法
- f) 2000年集積回路配置法

本制度はさらに、（主に英国のコモンローから継承した）コモンロー上の保護により補完されている。

- a) 詐称通用による不法行為
- b) 秘密情報の保持に関する法律

マレーシアは WIPO 加盟国であり、上記知的財産権を規定するパリ条約及びベルヌ条約の締約国でもある。また、WTO 加盟国であり、TRIPS 協定にも加盟している。さらに、特許協力条約（PCT）にも加盟し、2006年8月16日から施行されている。

現在までのところ、マレーシアの知的財産権に関する法律は TRIPS 協定に規定されている最低限の国際基準に合致している。国内外の投資家に対して適切な保護を提供できるよう、マレーシアの知的財産権制度をさらに改善するための様々な措置が取られている。

最近米国通商代表部により発表された「スペシャル 301 条報告書」では、マレーシアは知的財産権侵害に関する「監視対象国（WL）」から除外された。マレーシアがかかる監視対象国から除外されたことは、国内取引・協同組合・消費者省（MDTCC）の執行チームによる活動の成功を反映しているといえるだろう。また、「スペシャル 301 条報告書」では、1987年著作権法の新たな改正により、マレーシアにおける著作権の保護及び著作権侵害に対する法律の執行が大いに強化されたと報告された。

1987年著作権法の改正は、2012年3月1日に施行された。同法に基づき行われた注目すべき改正は次に掲げるとおりである。

- a) 著作物の著作者、著作権者又は著作権の譲受人若しくはライセンシーによって又はこれらの者に代わって、著作権管理官に対してなされる著作物の著作権に関する任意の届出。この手続により、著作権者は著作権を有することの一応の証拠となりかつ訴訟において許容性のある証拠として認められる著作権登録簿の抄本などにより、所有権の証拠を確立しやすくなる。
- b) 著作権者の代理のライセンス団体として活動しようとする団体又は組織は、ライセンス団体としての宣言を受けるために、著作権管理官に申請をするものとする。
- c) 技術的保護手段を回避する行為は、次に掲げる著作権法第 36A 条 (2) に規定される例外に該当する場合を除き、禁じられている。当該例外には、特に、法の執行、国の安全保障、制定法上の機能の遂行、コンピュータ、コンピュータシステム又はコンピュータネットワークに係る場合にはセキュリティの検査、調査又は修正、並びに技術上の欠陥の特定及び分析が含まれる。
- d) 映画の全部又は一部を録画するために映画館で録音録画装置を操作することを法律違反と規定する映画の盗撮の防止に関する規定。
- e) インターネット・サービス・プロバイダーの責任の制限。著作権者はネットワーク上でアクセス可能な著作物の電子コピーが自らの著作権を侵害している場合には、当該インターネット・サービス・プロバイダーに通知することができ、当該通知を受けたインターネット・サービス・プロバイダーはそのネットワーク上に存在する当該電子コピーを削除又は当該電子コピーへのアクセスを不可能にしなければならない。著作物の電子コピーが当該ネットワーク上から削除された又は当該電子コピーへのアクセスを不可能にされた者は、当該サービス・プロバイダーに対して反論する通知をすることができる。通知を行ういずれの当事者も、当該通知を遵守する際に当該サービス・プロバイダーが被る損害、損失又は負担を賠償する責任を負う。

上記改正を施行するため、ライセンス団体による著作権登録官への申請を規定する 2012 年著作権（ライセンス団体）に関する規則が起草され、著作権の任意の届出をするための適切な形式及び手数料を規定する 2012 年著作権（任意届出）に関する規則が施行された。

マレーシアは現在、1976 年商標法及び 1983 年特許法を国際条約上の義務と整合させるために、その改正作業を行っている。

知的財産権に関する法律の改正には次のものが含まれる。

第1章 マレーシアにおける知的財産権侵害対策

- a) 主にマレーシアのマドリッド協定議定書への加盟を規定するために行われる
1976年商標法の改正
- b) バイオテクノロジー部門を支援するために行われる 1983年特許法の改正

マドリッド協定議定書への加盟は不可避であり、マレーシアの加盟期限は2015年とされているにもかかわらず、現時点で当該加盟日は確約されていない。

第1節 模倣品及び海賊版の現状

グローバル化により、効率的な物流が短期間で模倣品を移動しやすくし、模倣品の国内市場への流入も比較的容易になった。さらに、中国やタイ、インドネシアなどの製造コストの低い国の経済発展により、高級品や自動車部品などの模倣品がナイトマーケットやショッピングモールの小売店での販売を目的にマレーシアに頻繁に輸入されている。マレーシアに持ち込まれた自動車部品や携帯電話などの模倣品は現地で組み立てられた後、市場で流通されている。マレーシアは、プリンターの消耗品や映画、音楽及びコンピュータソフトウェアに係る光ディスクの模倣品が製造されていることで悪評を買っている。

映画、音楽及びソフトウェアの海賊版は現在でも市場や郊外のショッピングセンターでも公然と販売されている。MDTCCに著作権者による侵害の申立てを調査する権限が付与されているにもかかわらず、かかる申立てが行われる件数は海賊版を販売する小売店の数より少ないのが現状である。また、現在も娯楽ソフトウェアや映画、音楽CDの模倣品がマレーシアから輸出されていることが確認されている。

さらに最近では、商標権者が生産又は製造していない商品に侵害者が他者の商標を使用する傾向も確認されている。最近では、日本の製菓会社の商標が当該会社の許可を得ることなく、当該会社が製造したことのない製品に使用されるという事件が起きている。

マレーシア国内で行われている模倣活動の程度に関する正確な統計の取得は、当該活動が秘密裏に行われているという問題と共に正式なベンチマークに基づく統計の実施が行なわれていないために、難しい状況にある。

2012年に発表された著作権の保護及び執行に関するスペシャル301条報告書には、1987年著作権法の改正によりマレーシアにおける著作権の保護及び海賊版に対する法の執行が大いに強化されたことが記載された。また、MDTCCも継続して海賊版対策に取り組んでいる。近年マレーシアにおける知的財産権に関する取組みが改善されていることを受けて、米国はマレーシアを監視対象国から除外した。

また、同様の進展として、MDTCCの収集した統計によれば、最近、CDやVCDの海賊版の販売が2001年の88%から48%にまで低下したという。

I. 民間企業による模倣品及び海賊版に対する共同措置

マレーシアの法律及びその執行は海賊版対策に重点が置かれているため、海賊版については民間部門により数多くの共同の取組みが行われている。その一方で、民間企業が協力して模倣品対策を行うことはほとんどない。大半の模倣品対策は各企業が個別に行っている。しかしながら、医薬品、タバコ及び文房具の模倣品については共同の取組みが見られる。

➤ 保健省（MOH）、地方の医療関係グループの代表者及びマレーシア医薬品協会（PhAMA）

上記の関係者はマレーシアにおける医薬品の模倣を撲滅する取組みを強化するために医薬品産業に関するラウンドテーブルに参加してきた。世界保健機関（WHO）の定義によれば、偽造医薬品とは意図的かつ不正にその出所及び／又は原産地に関する不正表示がされたものである。ブランド医薬品及びジェネリック医薬品のいずれについても偽造は行われ、偽造医薬品には成分は正しいもの、成分が間違っているもの、有効成分が含まれていないもの、有効成分の量が誤っているものや偽のパッケージが施されているものなど様々なものが存在する。目標とするところは、偽造医薬品を撲滅するための取組みを含め、MOH 及び MDTCC の政策に影響を及ぼし変化をもたらすことである。

➤ マレーシアたばこ製造業者連盟（CMTM）

マレーシアたばこ製造業者連盟（CMTM）は、たばこの密輸品及び模倣品を撲滅するための法の執行に係る活動の調整に助力してきた。関税局及び CMTM による四半期調査によれば、マレーシア半島で販売されているたばこの3箱中1箱が密輸品又は模倣品であるという。

➤ 文房具ブランド所有者連合（SBOAB）

文房具ブランド所有者連合（SBOAB）は、協力して卸売り及び小売りの販路において各自のブランドの有する利益を保護するための戦略を実施するために2007年4月に設立された、マレーシアの11の代表的な文房具会社による組合である。SBOAB は他の組織とも緊密に連携し、マレーシアにおけるオリジナルの文房具に対する認識を高め

ようとしている。また、SBOABは模倣品対策に関する共同の法執行措置をとっていることでも知られている。

➤ **インク・カートリッジ製造業者**

プリンターの消耗品及びカートリッジの製造業者は、カートリッジの模倣品に対する共同の対策活動についてはあまり緊密には連携していない。

著作権に係る取締活動に関与している機関も存在する。これらの関係機関は、上記で示された複数の政府取締機関に海賊版の押収及び侵害者の起訴を最大限に可能にする既存の法律の全部又は一部を利用している。

A. 映画産業

The International Motion Picture Association (MPA)は、著作権の窃盗による悪影響からマレーシアのMPA加盟企業の利益を保護するために、2007年にマレーシア著作権盗難防止連盟(MFACT)を設立した。MFACTはMPA加盟企業の利益を保護し、かつマレーシアにおける著作権の保護を確保するために、マレーシア政府及び取締機関と緊密に連携している。

B. 音楽産業

音楽産業における主な法執行グループは次に掲げるとおりである。

➤ **RIM**

マレーシアレコード協会(RIM)は、マレーシアの全レコード会社のための事業者団体である。マレーシアのレコード会社の大半は国際的な大手レコード会社の関係会社又は子会社であり、マレーシアで保護される外国の著作権を有する作品に関して当該国際的なレコード会社との間で締結した契約に基づく独占的なライセンスである。

RIMは国際レコード産業連盟(IFPI)に所属しており、IFPIと概ね同様の方針と目的を採用している。RIMはPhonographic Performance Malaysia Sdn. Bhd.とRIMCOP Sdn. Bhd.(RIMCOP)という、2つの法執行機関を有する。

➤ **PPM**

PPM は、ライセンス団体を認定し、ライセンシング制度及びその条件に関する著作権審判所への付託を規定する 1987 年著作権法第 IVA 部にに基づき、レコード会社に代わって著作権料を徴収する機関である。また、PPM は Recording Performers Malaysia Bhd. の独占的なライセンス代行機関でもある。

レストラン、クラブ、パブ、カラオケ店、式典やパーティーなどは、PPM が録音物の演奏に係るライセンス料又はロイヤルティを徴収する対象となる。基準料金は、観客数、演奏回数、会場の規模及びその他の要素などのいくつかの基準に基づき、定められている。しかしながら、クラブやレストラン等のオーナーがひとたび PPM によるロイヤルティ又はライセンス料の支払要請を拒否し、当該録音物の演奏を継続した場合には、該当するレコード会社は当該オーナーに対して著作権侵害に基づく民事訴訟を提起することができる。

著作権法第 41 条(3) に基づく違反が生じた場合には、警察又は執行部 (Enforcement Division) に対して申立をすることもできる。当該規定は「公共の場で言語又は音楽の著作物を実演した者は、善意で行動しかつ当該行動により著作権を侵害する又はその可能性があることを推定する合理的な理由がなかったことを証明できない場合には、本項に基づく違反で有罪とする」と定めている。

かかる違反行為により、行政執行及び訴追手続が行われる可能性がある。この意味では、PPM はレコード会社の権利を監視することにとどまらず、当該レコード会社に代わって録音物に係るその著作権を行使している。

PPM は IFPI の実演権委員会 (Performance Rights Committee) の常任委員である。当該委員会は、世界中の徴収機関の方針、管理及び運用を定めている。

➤ **MACP**

音楽著作者著作権保護会社 (MACP) は、作詞家及び作曲家を含む音楽著作物の著作者の徴収代行機関として著作権の権利行使及び著作権料の徴収を行うために設立された会社である。PPM と同様の役割及び機能を果たしており、唯一の違いはその構成員にある。

また、MACP は 200 万以上の海外の作曲家、作詞家及び出版者を代表し、マレーシアにおける世界中から集まった 1200 万曲を超える音楽著作物の管理を行なっている。

➤ **Recording Performers Malaysia Sdn. Bhd**

1987年著作権法は、一定の例外を除いて、実演者に実演の公衆送信をコントロールする権利を付与している。

この独占的な権利は、実演の固定物又はその複製物の売却又はその他の所有権の移転、あるいはレンタルされた複製物の所有権を問わず当該固定物又はその複製物の公衆へのレンタルを通して、当該実演の固定物又はその複製物を最初に公開することにも及ぶ。

Recording Performers Malaysia Bhd (RPM)は、ライセンス事項のすべてに関して、録音物に係るアーティスト及び実演者を代表する。

実演者は、実演の録音物がマレーシアで公演又は放映された場合には、衡平な報酬を受ける権利を有する。録音物を商業的に利用する者は、PPMを通じてRPMメンバーである実演者に当該報酬を支払わなければならない。徴収されたライセンス料による収入は、最善の分配方法により、RPMメンバーに分配される。

C. ソフトウェア産業

マレーシアビジネス・ソフトウェア・アライアンス (BSA) は、世界規模で活動するビジネス・ソフトウェア・アライアンスの一部であり、1989年以来、マレーシア国内におけるコンピュータプログラムの著作権に係る法執行を担っている。

BSA はマイクロソフト等の国際的なメンバーと共に、広くマレーシア国内のコンピュータプログラムに係る言語の著作物の著作権者を代表している。BSA は執行部及び警察、そして時には税関と協力してそのメンバーの著作権を行使するだけでなく、業界に有利な政策や決定がなされるよう政府にかけあうロビイストでもある。

行政執行機関による法執行の実施と同時に、BSA は、該当する特定のメンバー（主にマイクロソフト）を通じて、条件に従った反則金支払いがなされない場合には民事訴訟を提起する旨の警告を侵害者に対して発する。反則金支払い条件は通常、次に掲げる事項を約束することを含む。すなわち、BSA が行使する著作権侵害に対する終局的差止めの実行、著作権を侵害された特定のメンバーに対する金銭賠償、公式の謝罪又はマスコミを通じた謝罪表明、及び正規のソフトウェアの購入等を通じたコンピュータの必需品の適法化である。

D. 著作権特別タスクフォース

著作権特別タスクフォースは1999年4月に海賊版対策の機関としてマレーシア政府により設立された。

タスクフォースはMDTCCの事務局長が率いる政府及び民間の執行機関又は団体から構成されている。メンバーの構成は次に掲げるとおりである。

- a) 国際貿易産業省(MITI)
- b) エネルギー・通信・マルチメディア省
- c) 法務省
- d) マレーシア警察
- e) マレーシア税関・間接税務局
- f) マレーシア国立映画開発公社(FINAS)
- g) マレーシア国立検閲委員会
- h) マルチメディア開発公社(MDC)
- i) 地方自治体
- j) 音楽著作者著作権保護会社(MACP)
- k) マレーシア著作権盗難対策連盟(MFACT)
- l) ビジネス・ソフトウェア・アライアンス(BSA)
- m) ソフトウェア出版社協会
- n) マレーシアレコード協会(RIM)
- o) モーション・ピクチャー・アソシエーション(MPA)

タスクフォースの目標の概要は次のとおりである。

- a) 知的財産権の保護又はその法律の執行に係る様々な政府機関の権限の確認
- b) これらの機関が行なう活動の承認及び調整
- c) 著作権侵害行為を抑制するための共同活動の計画・立案
- d) 当該活動の実施に関する指針の策定
- e) セミナー等の様々なプログラムを通じて国民の認識を高めるキャンペーンの計画・立案
- f) 著作権保護の推進に係るデータ情報の収集
- g) 各機関による活動を随時評価すること
- h) 知的財産業界の発展及び現状に関して、MTDCC大臣に報告及び助言を行うこと

第1節 模倣品及び海賊版の現状

- i) 必要に応じて、既存の法令及び規則の改正を提案するために調査を行うこと
- j) 著作権に係る利益を保護するために、新たな法律が必要かどうかを調査すること
- k) MITI、FINAS、市議会、地方議会及びその他の関連機関の課す全てのライセンス条件を修正すること、並びに、
- l) 不備を改善するために、知的財産権に係る政策実施及び法執行手続を改正すること。

第2節 日本企業がマレーシアで直面している知的財産権侵害問題

日本企業はマレーシア市場において様々な種類の知的財産権侵害問題に耐えることを余儀なくされている。日本の権利者が主に（模倣品の生産と併せて）模倣品及びCDやDVDなどの視聴覚製品の海賊版問題に直面することは珍しいことではない。マレーシア市場で人気のある日本製品の模倣品及び海賊版は、特に次に掲げるとおりである。

I. 娯楽品の海賊版

ナイトマーケットや一定のショッピングセンターで頻繁に販売され、沿道の屋台で販売されていることもある。

これらの海賊版の一部は、飲食店や小売店に出没する個人により頒布されている場合もある。こういった個人は多くの場合、娯楽品の海賊版を販売するシンジケートのメンバーである。

販売されている海賊版コンテンツの一例は、次の通りである。

- a) DVD や VCD、ブルーレイなどによる日本製のアニメーション（「アニメ」としても知られている）
- b) CD、DVD、写真集、ポスター及び商品等の形式による J ポップの音楽、コンサート及び J ポップアーティスト関連商品
- c) DVD、VCD 又はブルーレイディスクによる日本のドラマ
- d) DVD、VCD 又はブルーレイディスクによる日本の映画
- e) CD による日本の映画やドラマのオリジナルサウンドトラック（OST）

疑われる著作権侵害行為：製造及び小売り。一般に、マレーシアは光ディスクの海賊版を輸出していることで悪評を買っている。

一般に、次に掲げる理由により、マレーシアで著作物の海賊版は広く流通している。

- 映画館などの上映室に対する監視がなされていないために、映像が簡単に録画及び複製できること。
- 日本のアニメ、ドラマ及びオリジナルサウンドトラックの違法ダウンロードが簡単にできること。
- 効果的で広範囲に及ぶ取締活動がなされていないこと。

- 光ディスクのラベルに対する検査が不十分なために、侵害製品に正規品のラベルが付されていること。

MPAによる統計によれば、2005年から2012年4月までにマレーシアの映画館では合計69件の違法盗撮事件が確認され、2007年1年間だけでも30件報告されている。

2011年2月、1年間の捜査の末、世界中から集めた大量の盗撮品の販売を仲介していた国際的な盗撮仲介人がMDTCCに逮捕された。

2010年1月には、クアラルンプールから車で45分ほどの小さい町にある秘密工場に対する強制捜査により3人の男が海賊版の製造ラインを稼動していたことが発覚した。光ディスクの製造に使用されていたDVDの複製ライン、印刷機及びポリカーボネートの袋は押収され、1年で1000万枚のディスクを製造できる量であったことが報告された。

取締活動、映画館のオーナーによる映画館において違法盗撮機器を使用する侵害者を特定しようとする取組み及び映画館への盗撮機器の持込に対する警告の増加に伴い、上記のような違法事件の数は減少しているものの、マレーシア市場における著作権侵害資料の数は現在も大きな懸案事項となっている。

最近施行された1987年著作権法の改正は、第43A条において映画館で録音・録画機器を使用していた又は使用しようとしたところを取り押さえられた者は法律違反とされることを規定し、厳格な取締りを行う立場を明確にして、刑事罰に処せられること、刑事罰が罰金刑か禁錮刑になることを規定している。

また、2010年取引表示（光ディスクラベル）令が施行され、その第4条において次に掲げる行為を業として行なう者は法律違反により罪に問われることを規定されたことにより、かかる立場を取ることが改めて確認された。

- 光ディスクラベルを付すことなく光ディスクを提供する行為
- 偽造又は模倣された光ディスクラベルが付された光ディスクを提供する行為
- 承認により認められたタイトル以外の光ディスクラベルが付された光ディスクを提供する行為
- 偽造又は模倣された光ディスクラベルを生産、提供又は所有する行為
- 承認を受けていない者に対して光ディスクラベルを提供する行為
- 著作権管理官の承認を得ることなく光ディスクラベルを所有する行為

- 使い捨ての包装紙に光ディスクラベルを付す行為

A. 模倣商品／偽造商品

ナイトマーケットや一定のショッピングセンター、またインターネット上（例えば、HP やブログ、ソーシャルネットワーキングサービス上での掲載による）で頻繁に販売されている。

入手できる模倣商品の一例は次に掲げるとおりである。

- a) 子供や日本のアニメファンに人気の高い日本のアニメのキャラクターに係る商品、フィギュア及びおもちゃ
- b) 非公認の翻訳及び違法な複製を含む漫画も漫画ファンに人気がある
- c) 日本のブランドの衣類及びアパレル製品

小売販売のみで、現時点では生産施設は確認されていない。

B. コンピュータ製品、ゲームソフト及びインクカートリッジの模倣品

ゲームソフトは主にナイトマーケットやショッピングセンターで販売されている。

コンピュータ製品、その附属品及びインクカートリッジの模倣品は、ショッピングセンターや小売店で販売されている。

インクカートリッジ等の消耗品は特に国内消費及び輸出のために製造されている。

C. 携帯電話及びその附属品の模倣品

ナイトマーケットや一定のショッピングセンターで頻繁に販売されている。

附属品の模倣品の一例は次に掲げるとおりである。

- a) 携帯電話用バッテリー
- b) ハンズフリーキット
- c) メモリーカード
- d) 充電器

疑われる侵害行為：部品の輸入及び組み立て並びに小売販売

D. 自動車産業向けスペア部品：スペア部品の製造及び販売

疑われる侵害行為：部品の輸入及び組み立て並びに小売販売

E. 自動車設計の侵害

(例：本田技研工業株式会社対 Allied Pacific Motor Sdn Bhd [2005] 3 MLJ 30) :
製造及び販売

F. 模倣化粧品：製造及び販売

最近 MDTCC の執行部はマレーシアのある州で美白用液体化粧品の模倣品を押収した。当該模倣品は日本企業が製造した原材料名によるブランド名で販売されていた。この模倣品は、現在までのところ日本企業が製造したことのない美容注射剤に当該日本企業の製造した医薬品の商標が付されたという化粧品の模倣品としては初めて報告された例である。

これらの模倣品は、美容専門家を自称する者のブログや HP 上での広告を通してネット上で頻繁に販売されている。

以上のような既に知られている侵害行為により、日本の知的財産権者は次のような知的財産権侵害問題に直面している。

- a) 商標の侵害及び詐称通用
- b) 著作権の侵害
- c) 意匠権の侵害

この問題はこれ以降の節で個別に取り上げていく。しかしながら、意匠の侵害に対して利用できる MDTCC による行政上の執行措置はないことに留意する必要がある。

II. 並行輸入

通常、並行輸入は認められている。実際に、1987 年著作権法及び 1983 年特許法のいずれの法律においても並行輸入は明示的に認められている。知的財産法における並行輸入の位置づけは下記の部分で検討される。

A. 1987 年著作権法

1990 年（改正）著作権法が施行される以前は、並行輸入は侵害行為とされていた。しかし、1990 年（改正）著作権法の施行に伴い、並行輸入に対する制限は撤廃されたのである。1987 年著作権法に新たに規定された第 36 条（2）は、並行輸入は、輸入者

が当該物品の製造が著作権者の同意又は許可を得ることなく行なわれたことを知っている又は合理的に知っているべきであった場合に限り、侵害行為とされる旨を規定した。

1990年（改正）著作権法は、上記事実を知らなかったこと又は（知らなかったことについて）合理的な理由がないことを証明する責任を輸入者ではなく原告に課している。

B. 1983年特許法

2000年改正法による1983年特許法への第58A条の規定の導入により、マレーシアにおける並行輸入は明示的に認められた。第58A条は、特許製品及び特許された製造方法によって直接得られた製品若しくは特許された製造方法が利用された製品で特許権者又はそのライセンシーにより又はその同意を得て製造されているものを輸入、販売又は使用する行為は侵害に当たらないと規定している。

C. 1976年商標法

1976年商標法は並行輸入の位置づけを明示的に規定していない。しかしながら、登録商標の登録所有権者又は登録使用権者が当該商品又はサービスに関連して当該商標を使用することに明示的又は黙示的に同意した場合には侵害とはみなされないと規定する同法第40条(1)(dd)の規定により、並行輸入は一般的に認められている。

裁判所は並行輸入を正当化する上で、商標は出所表示として機能するため、登録所有権者により認められた商品の並行輸入は商標侵害に相当しないとするアプローチを取っている。

D. 詐称通用（パッシングオフ）

詐称通用は、限られた状況においては、並行輸入を制限することがある。裁判所は、Revlon 対 Cripps (1980) FSR 85 事件において、被告が Revlon 社により製造、命名、ラベルの貼付及び流通のなされた商品とその内容、名称又はラベルを変更することなく販売した場合には詐称通用に当たらないと判示した。しかしながら、並行輸入品が消費者に分かる程度に劣悪な品質で、消費者が事前にその旨の通告を受けていない場合には、登録商標権者又は登録使用権者ののれん（goodwill）が害されるおそれがある。この場合は、詐称通用の不法行為に基づき劣悪な品質の商品の並行輸入を制限することができる。

Revlon Flex 事件で判断されたように、品質の違いが消費者にとって気づきうるものであることが非常に重要である。同事件で裁判所は、米国のシャンプー処方と英国のものが著しく異なるものだったとはいえ、消費者がその違いに気づかなかったことを理由に、詐称通用は認められないと結論付けた。

Colgate-Palmolive 対 Markwell Finance [1989] RPC 497 (CA)事件で原告は、英国及び米国で流通している製品と比べて品質の劣るコルゲート歯磨きをブラジルから輸入した者に対して詐称通用に基づく訴訟を提起し、勝訴した。

英国の控訴院は、のれんは本来領域的なものであること、すなわち、「地域的な性格を持ち可分性がある」ことを強調した。また、製造業者は当該領域内でどのような商品を製造して評判を築くか自由に決定できるべきであるとした上で、品質の劣る歯磨き粉の流通をブラジル国内及び少数の輸出市場に制限することを確保するために最善を尽くした原告は、英国の消費者の混同を招いたことに対して責任を負わないと判断した。

また、控訴院はブラジルの歯磨き粉の特徴及び品質については、英国の潜在的消費者に対して誤解を生じる表示がなされていたと判示した。当該商品が原告の子会社により製造されたものであるとの証明をもって抗弁とすることはできないとされた。この判例はマレーシアにおいて明示的に採用されているわけではないが、英国のコモンローの説得力から判断して、関連性のある事件が発生した場合には同様の判断がなされる可能性は高いものと思われる。

第3節 マレーシアにおける知的財産権執行システム

I. 国家知的財産政策(NIPP)

2007年4月27日、MDTCCは国家知的財産政策（NIPP）に着手した。NIPPは海外投資家の誘引及び創作者又は発明者が最大限の利益を享受し、かつ、その作品又は発明を保護できるようより迅速かつ効果的な技術移転を可能とするためにマレーシアにおける知的財産権を巡る環境を強化することを目的としている。

NIPPはまた、迅速かつ簡単な保護及び権利の取得、並びに知的財産権の侵害の是正及び解決策を提供する的確かつ実用的な法執行メカニズムを確保し、侵害の再発を阻止するための効率的かつ効果的な知的財産保護体制を整備することも目的としている。

NIPPの目的

- 高水準の知的財産保護体制
- 知的財産関連活動の促進
- 知的財産の商業利用の促進
- 知的財産管理能力の開発
- 知的財産取引用のインフラ整備
- 国内の知的財産権に係る利益の保護
- 人材開発及び公衆
- 海外投資及び技術の促進

II. マレーシアの知的財産公社(MyIPO)

2003年3月3日に施行された2002年マレーシア知的財産公社法に続き、知的財産部はMDTCCの下部機関として後にマレーシア知的財産公社（MyIPO）として知られ

るようになる法人に組織変更された。MyIPO は、知的財産の創造力及び利用を強化するために強固な法的基盤及び有効な管理体制を提供することを使命としている。

本節では、直接的であるか間接的であるかを問わず、知的財産権の行政上及び民事上のエンフォースメントに係るすべての関連法の概要を取り上げ、次節以降では法律の各分野に関する詳細な議論が展開される。

III. マレーシアにおける知的財産権の行使に関する法律

A. 2011 年取引表示法

商標侵害に係る取引表示法（TDA）に基づくエンフォースメントは、知的財産権者が最もよく利用する法的手段である。この方法では、知的財産権者が責任を負担するリスクを最小限に抑えられた上で模倣品の押収及び市場からの撤去を行なうための迅速な執行措置が取られる。また、この方法は高等裁判所による一方的差止め命令を得ることに比べて比較的 low コストで行なうことができ、知的財産権者は MDTCC に対して損害賠償に関していかなる約束もする必要がない。知的財産権者は、MDTCC に 2011 年 TDA に基づく権限を行使するよう文書で告訴することができ、当該告訴が行なわれた後 MDTCC は刑事訴追を行なう（第 1 章第 6 節及び第 7 節を相互参照）

2011 年の新取引表示法では 1972 年法を廃止し、商標のエンフォースメントに関してかなりの変更がなされている。

このことは 2011 年取引表示法 9 条 1 項で明確に示されている。すなわち、「いかなる者も 1976 年商標法の下で登録商標の登録された所有者であって、当該商標に関する自らの権利が、その他のいかなる商標によるか、あるいはその他のいかなる者の体裁かにより、そしてその他人の商標はその者の登録商標と同一ではないがその者の登録商標として詐称通用しうるものであるときに、取引の過程で侵害されていると主張する場合

には、その者は、高等裁判所に対し侵害している標章は8条の目的からみて虚偽の取引表示であると宣言するよう、訴えを提起することができる」とされている。」

このことは、登録商標の所有者が当該侵害している商標が虚偽の取引表示であることを宣言するためだけに取引表示命令の適用を求める権利を明らかに保有しているということである。これは、1972年取引表示法とは対照をなしており、72年法では、モンロー上の所有者（権利者）も、自らの標章が侵害されており、あるいは詐称通用されているとの主張適格を有していたのである。このようであるから、2011年法では刑事責任追及においては「詐称通用」は除外されている。

➤ 内容

商標について刑事上の措置を取る際の主な法律は、2011年取引表示法（TDA）である。TDAは、商品及びサービスの提供並びにそれらに関係しかつ付随する事項の提供に関連して、虚偽の取引表示並びに虚偽の又は誤解を生じさせる記載、行為及び実務を禁止することで、良好な取引慣行の促進を図っている。TDAは、次に掲げる行為を業として行なう者は、刑事上の罪に問われると規定している。

- a) 商品に虚偽の取引表示を使用すること
- b) 虚偽の取引表示が使用された商品の提供又は提供の申出をすること
- c) 虚偽の取引表示が使用された商品を提供するために陳列すること又は所有、保管若しくは管理すること

登録商標権者の同意を得ずに登録商標と同一の標章が付された商品を使用、提供若しくは提供する申出、提供するために陳列、又は提供するために所有、保管又は管理する者は、反証されない限り、虚偽の取引表示が付された商品の使用、提供又は提供の申出をしているとみなされる。

TDA第6条の定義によれば「取引表示」とは、「直接的又は間接的に、何らかの手段により示される、商品又はその一部の性質、名称、数量、長さ、幅、高さ、分野、容

量、容積、重さ、規格、大きさ、製造方法、製造、加工若しくは再生、構成、目的適合性、強度、性能、作用若しくは精度、貴金属製品の適合性の基準、物理的特性、有効期間、実施された試験及びその結果、品質、取得した承認若しくは（ある者のための）承認された種類との適合性、製造場所若しくは製造日、製造者若しくは製作者の氏名若しくは名称、前の所有者を含む変遷又は利用に関する表示」をいう。

虚偽の取引表示とは重大な程度に虚偽である取引表示をいう。上記の「取引表示」の定義が商標又は体裁(get-up)の侵害又は違反に直接言及していないとはいえ、規定された表示が所有者に有用な場合もある。これは、精巧な偽造品又は模倣品の場合、実際には模倣品が正当な製造者により生産されたものではなくても製造者の名称が複製されたラベルが付されるからである。

さらに、TDA 第9条は登録商標権者が高等裁判所に取引表示命令（TDO）を求める申請を行うことのできる是正措置を明確に規定している。登録商標権者はTDOを得るには、侵害されている商標その他の標章又は体裁を具体的に特定しなければならない。

上記命令には、第三者の標章又は体裁は登録商標権者の商標を侵害するため虚偽の取引表示である旨が明記される。前記第三者の商標又は体裁の合法性に関する宣言的な命令をもって、登録商標権者は、侵害者に対する行政措置の実施をMDTCCの執行部に申し立てることができる。

商標の無断使用があった場合、事実でない場合にも、当該不正使用に係る商品が商標権者自身により又は当該商標権者の同意若しくは許可を得て製造されたという推測が生じる。この理論的解釈に基づき、かかる無断使用はTDAにより虚偽の取引とみなされるのである。

類似の表示及び同一の取引表示が付された同一の商品を3つ以上所有している者は、当該商品を提供するために所有しているものとみなされる。

2011年TDAは、広告における虚偽又は誤解を生じさせる記載及び競争又はゲームに関連した虚偽又は誤解を生じさせる記載についても新たな規定を定めている。

➤ 違反及び罰則

TDAに定める違反を行なった場合、10万マレーシア・リングギ以下の罰金若しくは3年以下の禁錮又はその両方に処せられる。さらに、2回目以降の違反の場合は、罰金の最高額は25万マレーシア・リングギに増額され、禁錮刑も5年以下に延長され、これらのいずれか又は両方に処せられる。

法人がTDAに基づく違反をした場合、最初の違反で25万マレーシア・リングギ以下、2回目以降の違反で最高50万マレーシア・リングギの罰金が科されることが規定されている。

さらに、法人の代表者もまた、その従業員又は代理人の行為につき責任を問われる可能性があることに留意するべきである。侵害とされた行為又は不作為について次のことを証明する責任は当該代表者が負う。すなわち、

- a) 当該行為又は不作為が従業員の職務又は代理人の業務の通常範囲外で行なわれたこと、又は
- b) 申し立てられた行為又は不作為が代表者の同意又は黙認を得ずに行なわれ、かつ、当該代表者が当該事案のすべての状況に関連して行使すべきであったすべての注意義務を当該行為又は不作為を阻止するために行使したこと。

TDAは、取引表示管理官に、違反行為を裁判所における審理を経ずにTDAに基づき反則金支払いをさせる権限を付与している。この権限の付与により、当該違反行為に係る罰金の最高額を上回らない金額の支払が侵害者に課されることになるため、公正性を放棄することなく違反者に対処する手続が促進されるようになった。さらに重要なことに、これは裁判所の取り扱い件数の減少にも貢献している。

TDA の執行は MDTCC の執行部が担っている。執行部に付与されている具体的な権限については、本書の第7節で取り上げる。

B. 2012年取引表示（光ディスクラベル）令

この省令により 2002 年取引表示（オリジナルラベル）令が廃止された。この省令は、光ディスクの形式による映画、音楽及びソフトウェアの海賊版の増加に対処するために制定された。この省令により、すべての光ディスクについて、光ディスクラベルを使い捨てる包装紙ではなく、光ディスク又は光ディスクが提供される容器若しくはその他のものの目立つ場所に付すことが義務付けられた。この光ディスクラベルは消費者が光ディスクの正規品と海賊版を見分けるのに役立つものである。

光ディスクラベルの使用に関する申請は、製品に含まれる著作物の所有者、そのライセンスシー又は著作権者により書面で認められた者にのみ認められている。管理官は、当該申請を承認又は拒絶することができ、承認を与える上で適切とみなす条件を課すこともできる。製品に含まれる著作物の著作権者、そのライセンスシー及び著作権者により書面で認められた者は、承認に際して管理官が特定した形式により、光ディスクラベルの使用及びその他の情報に関する適切な記録を備え、保管しなければならない。

次に掲げる行為は法律違反とされる。

- a) 業として、光ディスクラベルの貼付されていない光ディスクの提供又は提供の申出をすること
- b) 業として、偽造の光ディスクラベルが貼付された光ディスクの提供又は提供の申出をすること
- c) 業として、承認により認められたタイトル以外のタイトルの光ディスクラベルの貼付された光ディスクの提供又は提供の申出をすること
- d) 偽造の光ディスクラベルの製造、提供若しくは提供の申出又は所有をすること
- e) 光ディスクラベルの使用を承認された者が承認されていない者に対して光ディスクラベルを提供すること

f) 管理官の承認を得ずに光ディスクラベルを所有すること

C. 1946年価格統制法に基づく価格統制(1993年小売による価格表示に関する省令)令

1946年価格統制法第13条(1)(d)の規定に基づき制定された上記省令は1993年6月1日に施行された。この省令は知的財産権に係るものではないとはいえ、当該商標が登録されていない場合又は精巧な若しくは同一の偽造がなされていない場合に商品を押収するためにしばしば援用される、とても有用な省令である。上記法の執行もまた、MDTCCが担っている。欠点は、罰金額が低く、罰金の支払後に正規のラベルを貼付することを輸入者、製造者又は小売店が約束すれば押収された商品が返還されてしまう点にある。

➤ 内容

上記省令第3条は、商品の小売店は「当該商品の単位又は重量若しくは大きさごとの価格を表示するラベル、タグ又はマークを当該小売店の店内に販売用又は販売用のサンプルとして陳列されている商品又は当該商品を入れる袋に付さなければならない」と規定している。

当該商品の性質又は大きさにより上記ラベルやタグを当該商品に付すことが不可能な場合には、商品の性質及び価格、重さ又は大きさを記載したリストを表示しなければならない。詳細についてはマレー語で記載され（小売店がマレー語を読めない場合は、小売店の母国語による翻訳文によることができる）、価格はマレーシア・リングギで表記されるものとする。

➤ 違反及び罰則

1943年価格統制法は、上記規定に違反した場合は法律違反とされることを規定している。同法に基づく違反行為を行なった場合は、法人以外の者の場合、1万マレーシア・

リング以下の罰金若しくは2年以下の禁錮又はその両方に処せられ、2回目以降の違反の場合は2万5千マレーシア・リング以下の罰金若しくは5年以下の禁錮又はその両方に処せられる。

同法に基づく違反で有罪とされた法人は、2万5千マレーシア・リング以下の罰金、又は、2回目以降の違反は、5万マレーシア・リング以下の罰金に処せられる。

しかしながら、1994年価格統制（違反に対する反則金支払い）規則の別表1に規定されているように、同省令に基づき行なわれた違反については和解させることができる。和解金の上限は、当該違反につき科される可能性のある罰金の最高額の50%を超えないものとする。

D. 1980年価格統制（製造者、輸入者、製作者又は卸売り業者によるラベルの貼付） 令

上記省令もまた、1943年価格統制法第13条(1)(d)の規定に基づき制定された省令で、1981年7月1日に施行された。この省令はラベルの貼付に関する法的要件に関するものでもあるため、知的財産のエンフォースメントに係る省令である。

➤ 内容

上記令第3条は、特に次に掲げる詳細事項を含むラベル又はマークが当該商品、その包装紙、バッグ又は容器に付されていない限り、製造者、輸入者、製作者又は卸売業者は包装済みの商品を販売してならないと規定する。

- a) 当該商品の適正な名称
- b) (該当する場合は)包装紙、バッグ又は容器に入っている商品の適切な最小重量、数量、分量又は容量

- c) 場合に応じて、商品の製造者、輸入者、製作者又は卸売業者の氏名又は名称及び住所、並びに、輸入品の場合には、当該商品が製造された国の名称
- d) 所要の詳細事項を含むラベル又はマークはマレー語で記載されていなければならない。しかしながら、輸入品の場合はマレー語又は英語のいずれかによることができる。何人も商品の付されたラベル又はマークをはがす、消す、削除する、又は差し替える行為をしてはならない。

➤ **違反及び罰則**

同省令の規定に違反した者は 1943 年価格統制法に基づく違反として有罪とされる。刑罰は上記 B に規定されたとおりで、同省令に基づく違反もまた反則金の支払いをさせることができる。

E. 2000 年光ディスク法

2000 年光ディスク法 (ODA) は 2000 年 9 月 15 日に施行された。この法律は著作権侵害行為を抑制するための主要な知的財産権関連法の一つであり、ある意味では「光ディスク」に化体された著作物の保護を拡張している。

➤ **内容**

「光ディスク」とは「別表 1 に記載された媒体若しくは装置、又はデータがデジタル形式で保存されレーザーによって読み取られるその他の媒体若しくは装置をいい、レーザー又はその他の手段により読み取れるデータが保存されているかいないかを問わず、何らかの目的のために製造された媒体若しくは装置を含む」として、広義に定義されている。

別表 1 のリストには、CD-A、CD-V、CD-ROM、CD-I、DVD、LD 及び MD が記載されている。

ODA は、光ディスクの製造者による活動を管理規制する措置として、ライセンスの取得及び製造された光ディスクへのコードのマーキングを義務付けている。

このため、光ディスクの製造者にはライセンスを取得することが義務付けられており、取得しなかった場合には法律違反となる。ライセンスは特定の施設又は場所に対して付与される。つまり、ライセンスの付与された施設以外の場所で光ディスクを製造したライセンシーは、法律違反を犯したものとみなされるのである。しかしながら、製造者が複数の施設で光ディスクを製造しようとする場合には、当該製造者はすべての施設についてライセンスを申請することができる。

ライセンスが付与された場合、管理官はライセンシーに所定の手数料を支払うよう求め、当該ライセンシーに製造者番号を割り当てる。当該番号は「定められた一以上の文字若しくは数字、記号、符号若しくは図案、又は文字、数字、マーク、記号、符号若しくは図案の組み合わせ」から構成されるものとする。

ライセンシーは当該ライセンスに基づき管理官から割り当てられた製造者番号を製造された各光ディスクに記さなければならない。光ディスクの種類又は銘柄の違いによりマーキングの基準も異なる。この番号は製造者の型版に組み込まれるため、製造されたディスクの表面に複製される。

管理官は著作物を侵害する複製物の製造を防止し、著作権者の権利を保護するための条件を課すこともできる。ライセンスは、当該ライセンスに記載された期間中は有効である。

➤ 違反及び罰則

製造者番号の偽造及び製造者番号又は製造者番号と類似のマークを故意に人を欺くために使用することは法律違反とされる。また、偽造目的でいかなる金型、台盤、機械あるいはその他の器具を製造することも違反であり、あるいは、製造者番号を偽造する

目的で製造者番号を偽造するために用いる金型、台盤、機械あるいはその他の器具を製造、処分又は所有することも法律違反となる。

管理官は、ODA 違反又は当該ライセンスに課された条件の違反等の特定の状況においてはライセンスを取り消すことができる。ライセンスの譲渡には管理官の同意が必要とされ、ライセンスは失効する1ヵ月前までに更新されなければならない。

ODA 違反に対する罰則は大きく分けて次のように分類される。

➤ **ODA 第3部に係る違反**

ODA 第3部は、光ディスクの製造活動が行なわれる施設についてライセンスを取得すること、付与されたライセンスに課された条件の維持及び遵守、並びに、ライセンスの表示を義務付けている。

第3部に定める上記規定の違反は犯罪とされている。かかる違反行為が法人により行なわれた場合には、50万マレーシア・リングギ以下の罰金、2回目以降の違反には100万マレーシア・リングギ以下の罰金が科せられる。

当該違反行為を犯した者が法人でない場合には、25万マレーシア・リングギ以下の罰金若しくは3年以下の禁錮又はその両方に処せられる。2回目以降の違反の場合は、50万マレーシア・リングギ以下の罰金若しくは6年以下の禁錮又はその両方に処せられる。

➤ **申請書、報告書又は書類における虚偽又は誤解を生じさせる情報の提供に関する違反**

違反を犯した者が法人である場合、50万マレーシア・リングギ以下の罰金、2回目以降の違反には、100万マレーシア・リングギ以下の罰金が科される。

当該違反行為を犯した者が法人以外の場合には、25 万マレーシア・リングギ以下の罰金若しくは 3 年以下の禁錮又はその両方に処せられる。2 回目以降の違反の場合は、50 万マレーシア・リングギ以下の罰金若しくは 6 年以下の禁錮又はその両方に処せられる。

➤ 一般的罰則

罰則が明示的に定められていない ODA に基づく違反行為が行なわれた場合、有罪とされた者は、15 万マレーシア・リングギ以下の罰金若しくは 3 年以下の禁錮又はその両方に処せられ、2 回目以降の違反の場合は、30 万マレーシア・リングギ以下の罰金若しくは 5 年以下の禁錮又はその両方に処せられる。

➤ 違反に対する反則金支払い

ODA は反則金の支払いをさせることができる違反行為に関する規定を定めており、反則金支払いは当該違反行為に科される罰金の最高額の 50% を超えないものとされる。

知的財産権者の証明及び MDTCC の捜査の後、侵害者を刑事訴追するかそれとも反則金支払いとするかは MDTCC の裁量である。反則金支払いとする場合は、侵害者はその通告を受ける。侵害者が反則金支払いを受け入れない場合は、その違反は刑事訴訟を提起されることになる。もし侵害者が受け入れれば、事件はそれでおしまいとなる。

MDTCC の担当官は、反則金支払額はまったく MDTCC の裁量であるので反則金支払額を決定する前に知的財産権者と相談することはない。知的財産権者は罰金の額に関し勧告の書面を出してもよいが、MDTCC はそれに拘束されることはない。しかしながら、実際には違反に関する反則金支払いの代わりに刑事訴追を勧告する書面を MDTCC に書いた場合は、MDTCC はその事案と証拠が十分の場合はそれに従うこともある。

F. (2000年(改正)商標法により改正される) 1976年商標法

TIRPS 協定を遵守する措置の一環として、模倣品の国から国への移動を抑制するために国境を越えた措置を定める規定が 1976 年商標法 (TMA) に導入された。TRIPS 協定第 51 条から第 59 条までの規定は、1976 年 TMA の第 XIVA 部に組み込まれた。

➤ 内容

「不正商標商品」とは「当該商品に関して有効に登録された商標と同一若しくは酷似している又は本質的な部分において当該商標と区別することができない商標で、本法に基づく商標権者の権利を侵害するものが、許可なく、付されている包装を含む商品」をいうものとして具体的に定義されている。

MDTCC 及びマレーシア税関を管理する財務省が国境を越えた措置に関する規定を執行する機関として指定されている。このことは「正当な権限を有する職員」とは「1967 年関税法に定義される正当な税関の職員又は正当な権限を有する職員に付与された権限を行使し、その課された任務を遂行するために財務省が官報における告示により任命した職員のいずれか」と定義されていることから分かる。

➤ 手続き

まず、登録商標権者又はその代理人は、偽造商標の付された商品の輸入が行なわれた日時及び場所を記載した申立書を商標登録官 (MyIPO の) に提出し、取引目的で行なわれた不正商標商品の輸入に対する申立てをする。

申立書は、関連する書類及び正当な権限を有する職員が当該商品を特定できるよう商品に関連した情報により裏付けられていなければならない。当該申立てには手数料がかかる。その後、登録官は合理的な期間内に申立人に当該申立てに関する決定を通知するものとする。

承認は、申立人により書面でそれ以前に取り下げられない限り、承認がされた日から60日が経過すると失効する。当該期間中は不正商標商品の輸入は禁止される。

登録官は、税関の職員が特定された商品の押収及び留置を含む必要な措置を取れるよう、承認を付与した際は直ちにその旨を当該税関職員に通知するものとする。

裁判所は、商品の押収、不正使用の防止、輸入者の保護に関連して政府が負担する可能性のある債務又は費用の弁済又は裁判所が命令する賠償の支払として、十分な金額を保証金として登録官に預けるよう命令することができる。

商品が押収された際には、押収された商品が実際に十分に特定され次第すぐに、当該通知日から指定された期間内に商標侵害訴訟が提起されない場合には当該商品は輸入者に返還されることが登録官、輸入者及び申立人に通知されるものとする。

➤ **執行措置**

登録官は、押収された商品のサンプルが返還されること及び当該サンプルが損傷されないよう相当の注意を払うことなどの必要な措置をとることが約束されることを条件として、申立人若しくは輸入者のいずれか又は両者に、押収（没収）された商品の閲覧及び移動を認めることができる。

輸入者は、押収された商品に係る侵害訴訟が提起される前に通知が行なわれることを条件に、押収された商品が没収されることに同意書をもって合意することができる。

通知が行なわれない場合又は指定された期間内に登録官に商標侵害訴訟が提起されない場合には、押収された商品は当該留置期間の満了後に輸入者に返還されるものとする。しかしながら、著作権侵害訴訟が提起された場合にも裁判所による押収品の還付を阻止する命令がされない場合には、当該訴訟が開始した日から30日が経過した後、当該商品は輸入者に還付される。

当該決定を不服とする者は、著作権侵害訴訟が提起されていない場合には、当該申立人に対する賠償命令を求めて裁判所に申立てを行うことができる。改正法は登録商標権者が模倣品の国内への輸入に対してとることのできる措置を追加的に定めている。

政府執行機関による救済措置が列挙され、且つ、登録商標権者には模倣品の押収及び留置による行政上の救済が認められているとはいえ、これらは暫定的な救済措置に過ぎないため、登録商標権者は TDA に基づき直ちに高等裁判所に商標侵害による民事訴訟を提起しなければならない。改正法により、侵害者に刑事的責任は課されない。

TDA は、事案の状況に基づき発せられる条件付の輸入者への商品の還付命令、特定の期間の留置の継続命令及び政府に対する商品の没収命令を含む、裁判所が付与することのできる商標侵害に係る民事訴訟手続における追加的な救済措置を規定している。また、登録官又は正当な権限を有する職員は民事訴訟で意見を陳述する権利を有することも規定している。

さらに、TDA は、訴訟が却下若しくは取り下げられた場合、又は裁判所が侵害行為がなかったと判断し、被告が当該商品の押収の結果、損失若しくは損害を受けたと裁判所を納得させた場合には、裁判所は被告に賠償するよう申立人に命じることができると規定する。金銭賠償が妥当な賠償であると想定される。

また、TDA は、正当な権限を有する職員が自らの意思により、取得した一応の証拠に基づき、商品を留置又はその還付を延期する権限を有することを規定している。正当な権限を有する職員は、誠実に行為することを条件として、責任を免除されている。輸入者はこの規定に基づき押収された商品の留置に対して、裁判所に異議の申立てをすることができる。

TDA に基づく国境を越える措置は、まず模倣品の輸入の日時及び場所が特定されなければならないことを一因に、商標権者によりその適用の主張がされたことはほとんどない。また、約束を行なう規定、刑事責任が課されないとする規定及び指定された期間

内に民事訴訟を提起しなければならない義務もまた、商標権者にとっては追加的な義務となっている。税関の職権による取締措置が利用できるため、国境を越える措置はほぼ不必要な状態にある。これは、TMA の定める国境を越える措置は負担が大きく非実用的であるために、商標権者にとっては使い勝手が悪いことによる。より使いやすい選択肢は、1972 年取引表示法に基づき税関と MDTCC が共同して執行する職権による措置を利用することである。

➤ 侵害-民事訴訟

1976 年商標法第 38 条は、当該商標と同一の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、次に掲げる使用としてみなされる可能性のある形で、業として使用する場合に、当該商標の侵害となると規定している。

- a) 商標の使用、
- b) その使用が当該商品自体に若しくは当該商品との物理的關係において、又は公衆に対する広告においてなされる場合は、当該商標の登録所有者若しくは登録使用者としての権利を有する者への言及又はその者が業として関係する商品への言及を意味するものとしての使用、又は
- c) その使用が、当該サービスが提供若しくは実行される場所又はその近辺においてなされる場合に、当該商標の登録所有者若しくは登録使用者としての権利を有する者への言及又はその者が業として関係するサービスへの言及を意味するものとしての使用。

G. 1987 年著作権法

1987 年著作権法 (CA) は他の知的財産関連法に比べて最も広範に行政措置を定めている。同法に基づき、特に音楽、映画及びソフトウェア産業などにおいて海賊版がはびこっていることを主な理由として行政措置は取られている。

➤ 内容

1987年著作権法に定めるところによる場合を除き、著作権は存在しないものとする。同法は、次に掲げる作品は、その品質及び作成目的を問わず、著作権の対象となると規定する。

- a) 言語の著作物
- b) 音楽の著作物
- c) 美術の著作物
- d) 映画
- e) 録音物
- f) 放送番組

これらの著作物を文書化、記録又はその他の方法により有形化し、当該作品を独創的なものとするための十分な努力が払われた場合には、これらの作品は保護の対象となる。

著作者は、当該作品が創作された時点において有資格者でなければならない。すなわち、著作権を存続させるにはマレーシアの国民若しくは永住者又はマレーシアで設立された若しくは法人格を与えられた会社でなければならないのである。しかしながら、マレーシア国内で創作された作品には常に著作権は存在するものとする。

1990年著作権（他国への適用）規則の規定により、ベルヌ条約締約国において創作された作品である場合又は「有資格者」がベルヌ条約締約国の国民、住民又は当該国の法律に基づき設立された法人である場合には、当該作品はマレーシアにおいても同一の保護が与えられるものとする。

著作権者は、著作物が複製される有形の形式、公衆への伝達、実演、公衆への展示又は公演、販売、レンタル、貸借又は貸与による公衆への作品の複製物の頒布、及び作品の全部又は重要な部分の公衆への商業的なレンタルを管理することのできる独占的な権利を享受する。

➤ 侵害- 民事訴訟

著作権者の同意を得ることなく、上記の独占的な行為を行なう者又は他者に行なわせる者は、著作権を侵害したとみなされる。

また、著作権者の同意を得ることなく、当該著作権者の同意を得ずに制作されたと知っている又は合理的に知っているべきである物を、販売、賃借、頒布若しくは取引目的での展示又はその他の目的でマレーシアに輸入した場合にも、著作権は侵害されたとみなされる。ある作品の著作権者の承認により又はその承認を得て、当該作品の複製物に技術的保護手段が適用されている場合には、何人も、著作権法に基づく権利の行使に関連して著作権者が使用しており、且つ、当該著作権者の作品に関連して該当する著作権者により認められていない又は法律により許可されていない行為を制限する技術的保護手段を回避し又は他者に回避させる若しくは回避することを認めてはならない。

また、故意に、許可なく電子著作権管理情報を削除若しくは変更した場合、又は許可なく電子著作権管理情報が削除若しくは変更されたことを知りながら、許可なく作品若しくは作品の複製物を頒布、頒布目的で輸入若しくは公衆に伝達した場合で、かかる行為が著作権法に基づく権利の侵害を生じ、可能にし、促進し若しくは隠匿することになると知りながら若しくは知ることのできる合理的な根拠がありながらかかる行為が行われた場合には、著作権は侵害されたものとみなされる。

➤ 違反及び罰則

著作権法第41条は、ある作品に係る著作権又は実演家の権利の存続中に、次に掲げる行為を行なうことは法律違反であると規定している。

- a) 権利侵害複製品の販売又は賃借
- b) 権利侵害複製品の販売、又貸し、又は取引目的での展示、販売の申出若しくは賃借
- c) 権利侵害複製品の頒布
- d) 権利侵害複製品を私用及び家庭使用以外の目的での所有又はマレーシアへの輸入

- e) 権利侵害複製品の取引目的での公共の場での展示、及び
- f) 権利侵害複製品を作成する目的で使用されている又は使用される予定の装置の製造又は所有

装置に係るものを除く、上記の違反行為を犯した際に科される罰則は、各権利侵害複製品につき 2 万マレーシア・リングギ以下の罰金若しくは 5 年以下の禁錮又はその両方、再犯の場合には各権利侵害複製品につき 4 万マレーシア・リングギ以下の罰金若しくは 10 年以下の禁錮又はその両方とされている。

装置の製造又は所有に関する違反については、各装置につき 4 万マレーシア・リングギ以下の罰金若しくは 10 年以下の禁錮又はその両方に処せられ、再犯の場合の罰金の最高額及び禁錮の年数は、初犯の場合に規定されている罰則の上限の 2 倍とされている。

また、有効な技術的保護手段を回避又は回避せしめること、許可なく電子著作権管理情報を削除又は変更すること、及び、許可なく電子著作権管理情報が削除又は変更された著作物又はその複製品を許可なく頒布、頒布目的で輸入又は公衆に伝達することも違反行為とされている。

罰則は、25 万マレーシア・リングギ以下の罰金若しくは 5 年以下の禁錮又はその両方とされ、再犯の場合には、50 万マレーシア・リングギ以下の罰金若しくは 10 年以下の禁錮又はその両方に処せられる。

違反行為を犯したと申し立てられた者は、善意で行動し、著作権が侵害される又はその可能性があるとして推定できる合理的な根拠がなかったことを証明することをもって、対抗することができる。

同一の作品に係る権利侵害複製品を同一の形式により 3 つ以上所有する者は、私用又は家庭使用以外の目的でかかる複製品を所有又は輸入したものとみなされる。

H. 1967年関税法

関税法は知的財産権に直接係る法律ではない。しかしながら、同法には、輸出入マレーシア税関（以下、「税関」）にたばこやアルコール製品などの関税品である模倣品又は海賊版を取り締まることを認める規定がいくつか定められている。

➤ 内容

たばこ、アルコール製品並びに同法及び別表に掲げられているその他の製品は、輸入又は輸出目的であるかを問わず、課税対象である。輸入品については、各航空便、鉄道便又は船便に関税の指定する荷揚場があり、輸入された製品は輸入者又はその代理人により、税関若しくは認可された倉庫又は税関局長の承認した倉庫に預けなければならない。

例外は、郵便又は税関の倉庫のない輸入場所への陸路若しくは水路による輸入、及び私物の入った乗客の手荷物だけである。

倉庫に保管された関税品は、関税の納付又は税関局長の課すその他の条件の履行後でなければ、税関の管理下から移動してはならない。

輸入品に倉庫での保管やその他の要件が課されているか問わず、輸入者は輸入品について所定の形式により申告書を作成しなければならない。また、税関職員は、書面による通知から3日以内に申告書を提出するよう通知することができる。

申告書には、小包の個数及び詳細、当該関税品の価格並びに原産地がすべて正確に記載されなければならない。虚偽の申告書又は偽造文書を作成した際には、5千マレーシア・リングギ以下の罰金若しくは12ヵ月以下の禁錮又はそれらが併科される。

➤ **禁制品**

必要とされる許可又は申告なしに輸入された模倣品又は海賊版は同法により禁止されている。「模倣品」及び「海賊版」は関税法の定める「禁制品」の定義に該当するものと思われる。

「禁制」品とは、「第31条に基づく命令又はその他の成文法により無条件に又は条件付で輸出入が禁止されている商品」をいうものと定義されている。同法第31条は、無条件又は条件付で、特定の国、領域若しくはマレーシアから又はそれらの場所に、一定の商品又は商品の種類の輸入若しくは輸出、若しくはマレーシア国内での移動を禁じる命令を発することのできる大臣の権限を規定している。

同法第31条に基づき策定された省令である2008年関税（輸入の禁止）令はその一例である。同令によれば、「ビデオ及び録音用の磁気テープウェブ、カラーコピー機、カセット又はカートリッジに入っているものを除く磁気記録用のフィルム又はテープ、及び未加工のたばこ」などの特定の品目を輸入するには、国際貿易産業省から輸入許可証を取得しなければならない。

これまでに模倣品又は海賊版を明示的に禁じる省の命令が発せられたことはない。しかしながら、知的財産権者が任意に行った適切な啓発研修のおかげで、ペナン及び特にポート・クランの税関では疑わしい商品の出荷を阻止することができた。このような場合、税関は、検査が認められている場合には、MDTCC及び／又は知的財産権者の代表者に連絡をとり、知的財産権者が当該商品が模倣品であると証明することができれば、MDTCCで留置するために商品を引き渡すことになる。

上記に加え、MPAは、税関と協力して、輸出を目的とする光ディスクの海賊版の積荷を検出するために、空港にスキャナーを設置し、特別に訓練された犬を配置した。

➤ **違反及び罰則**

密輸、すなわち関税品であるにもかかわらず関税が支払われていない未通関商品の輸出入に関する罰則は、初犯の場合は、課税額の10倍以上20倍以下の罰金若しくは3年以下の禁錮又はその両方とされている。

2回目以降の違反の場合には、課税額の20倍以上40倍以下の罰金若しくは5年以下の禁錮又はその両方に処せられる。

禁制品の密輸については、当該商品の価格の10倍以上20倍以下の罰金若しくは3年以下の禁錮又はその両方に処せられる。2回目以降の違反の場合には、当該商品価格の20倍以上40倍以下の罰金若しくは5年以下の禁錮又はその両方に処せられる。

また、被告により反証されない限り、被告が関税対象である、未通関である又は禁止されていると知りながら密輸していたと推定される「みなし規定」がある。

現在までのところ、知的財産関連の違反行為は、取引表示法又は著作権法のいずれか該当する法律に基づき訴追されるためにMDTCCに引き渡されており、関税法に基づき起訴されたことはない。

IV. 民事又は刑事上の救済

知的財産権侵害問題に直面した場合、知的財産権者は、侵害者に対して民事訴訟を提起するか若しくは刑事上の措置を求めて政府当局に申立を行なうか、又は両方を行なうかの選択肢がある。いずれの選択肢にも利点と欠点がある。

知的財産権者は、侵害者からの金銭賠償及び侵害者に対する終局的差止命令を求めて、民事訴訟を提起する。

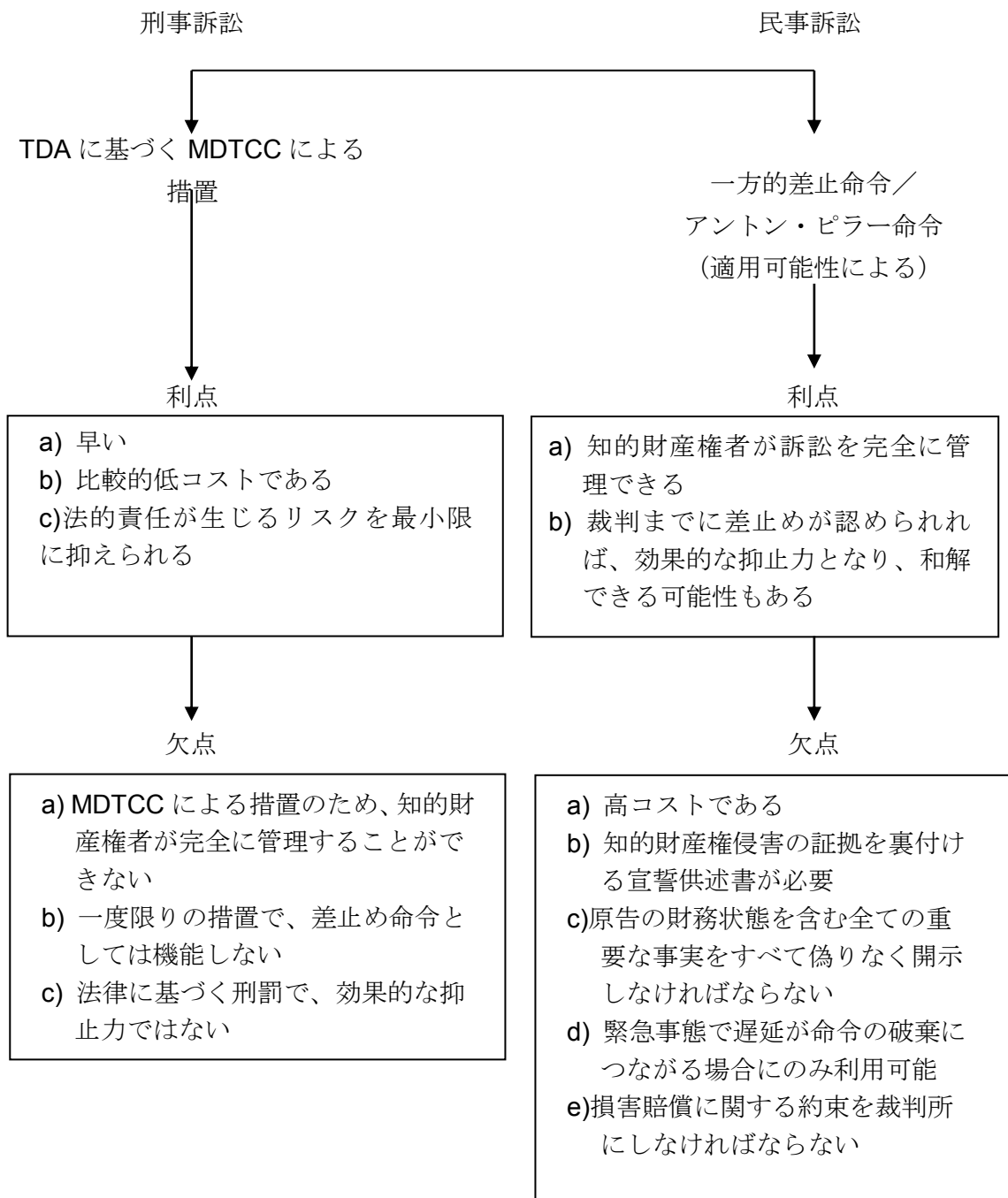
刑事上の措置の有効性は、政府の方針並びに裁判所における訴追及び侵害活動に対する警戒を継続するための資金や資源に大きく左右されることに留意しなければならない

い。しかしながら、現実には、政府当局は人材不足から違反者を綿密に監視できない可能性がある。このため、知的財産権者は自ら民事訴訟を提起し、効果的なエンフォースメントのために政府にのみ頼るべきではない。しかしながら、民事訴訟を遂行することにより、知的財産権者には負担するコストが増加するリスクがあり、裁判手続は長期間に及ぶ可能性もある。

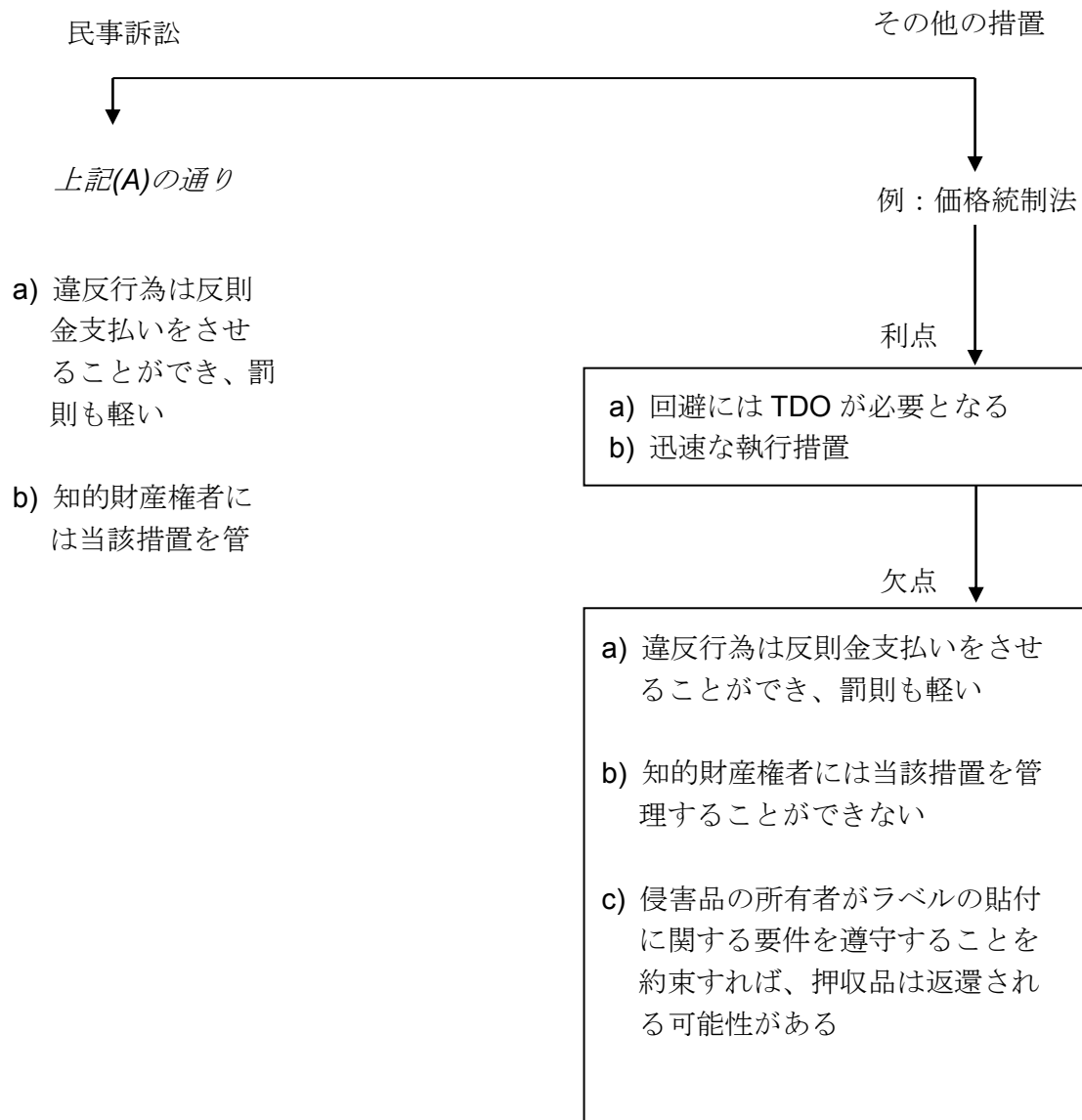
知的財産権者が利用可能なエンフォースメントの手段の概要は次の図に示されている。民事上又は行政上の措置の選択は、各事案の事実、事態の緊急性、商品の性質及び侵害活動が行なわれた方法により変わる。

V. 知的財産権関連執行措置の選択（概要）

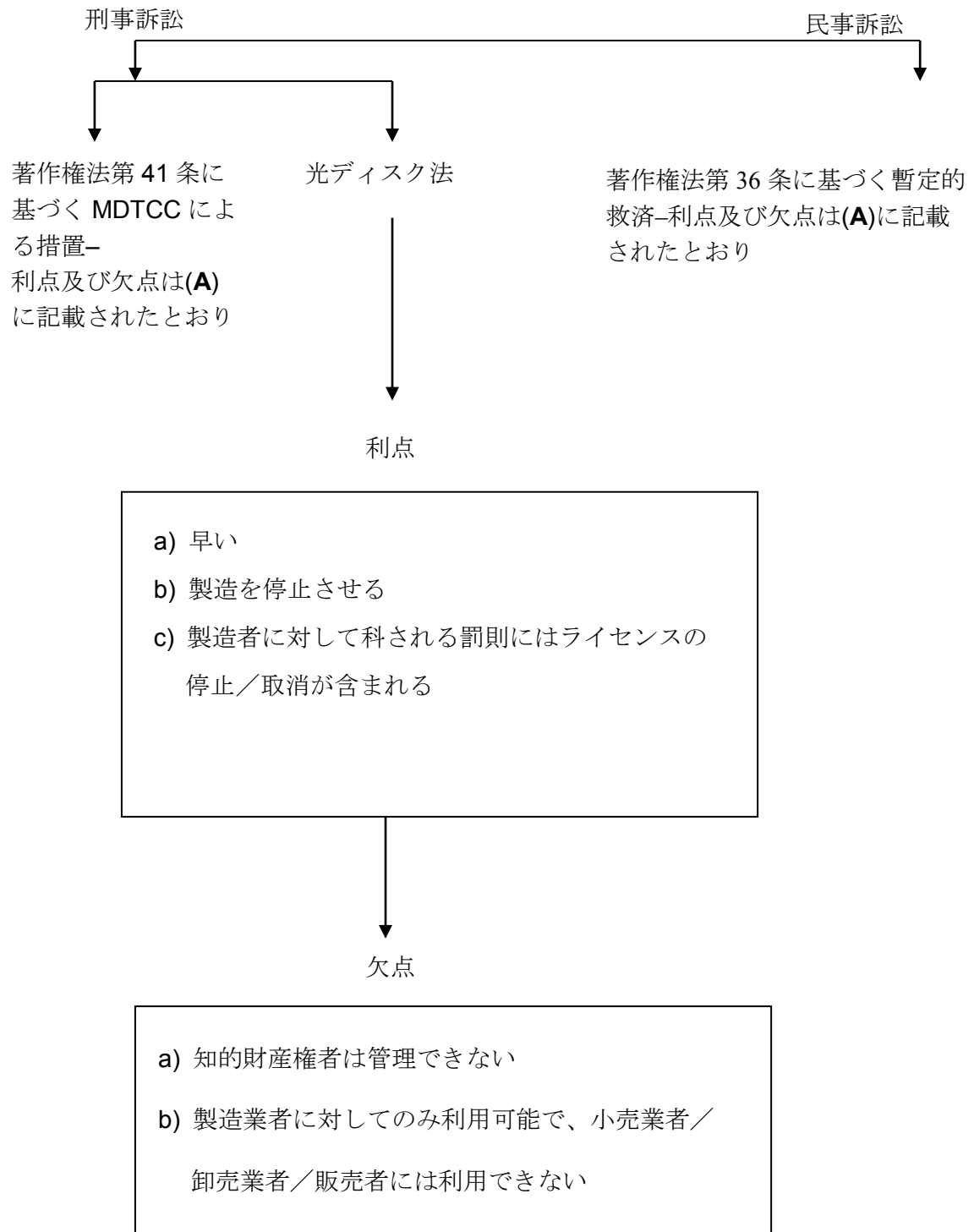
A. 商標が登録されており、模倣品に係る場合（精密又はほぼ同一の模倣品）



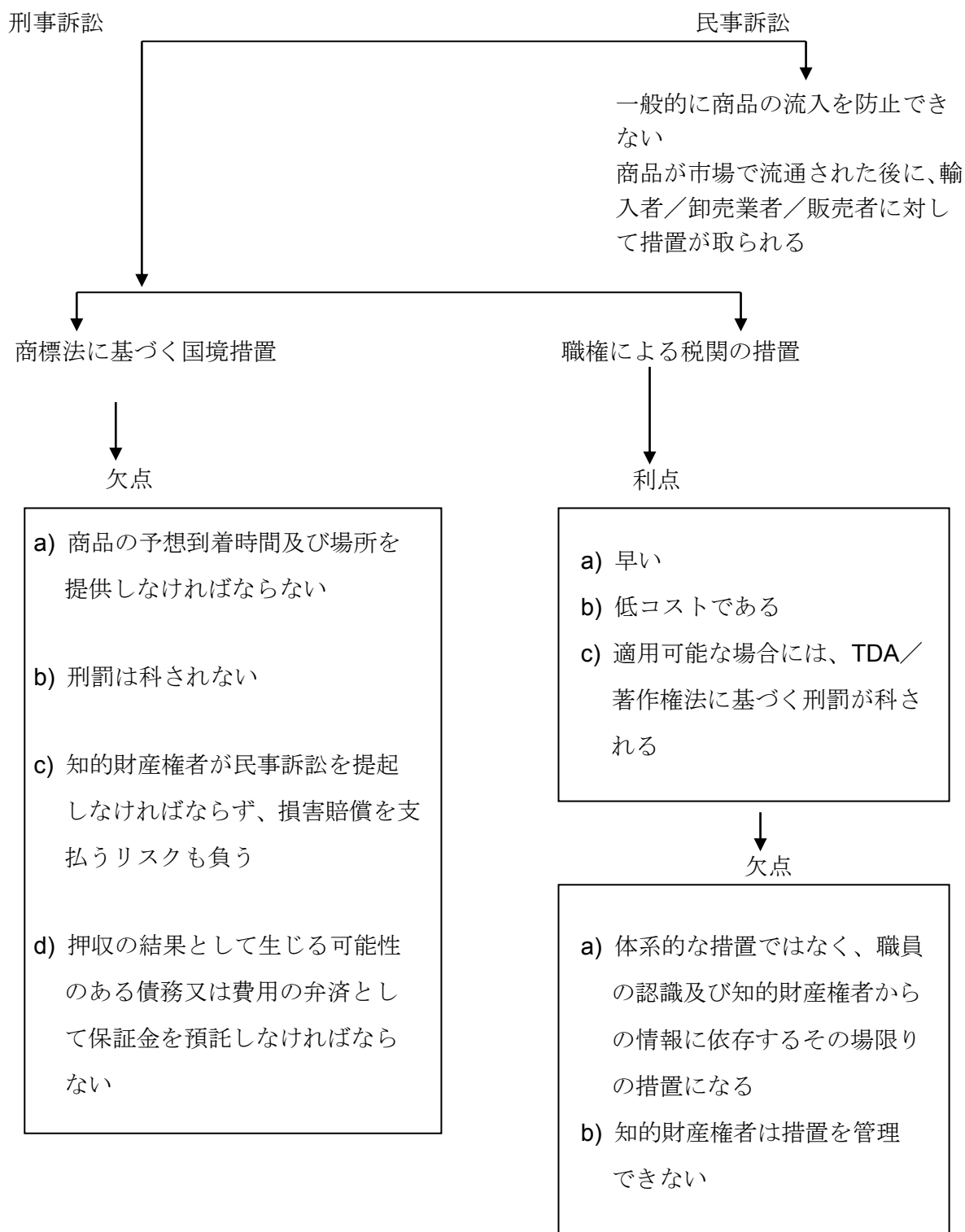
B. 商標が未登録で、模倣品が精巧でない場合



C. 著作権侵害事件が海賊版の複製の問題を含む場合



D. 模倣品の輸入



VI. 統計

模倣品の撲滅

年度	総件数	押収額 (単位；マレーシア・リンギ)
2004	3,914	78,166,687.27
2005	2,606	12,212,808.55
2006	2,018	42,686,237.69
2007	1,936	56,169,682.09
2008	1,528	23,463,304.88
2009	N/A	N/A
2010	1328	13,783,735.83
2011	1057	11,035,244.99
2012 (7月)	604	11,288,687
合計	14,091	248,806,388.30

著作権侵害活動の撲滅

年度	捜査施設	総件数	押収額 (単位：マレーシア・リンギ)
2004	25,508	4,390	59,216,528.00
2005	38,069	3,812	100,370,598.00
2006	38,166	3,792	120,001,103.00
2007	70,863	2,720	54,907,108.49
2008	150,310	1,942	20,680,942.20
合計	322,916	16,656	355,176,280

年度	光ディスクの押収数
2010	2,495,325
2011	1,682,281
2012	824,688
合計	5,002,294

出典: MDTCC

VII. 関係政府機関の連絡先一覧

名称 : 国内取引・協同組合・消費者省
**(Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan
 Kepenggunaan)**

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

電話 : 03-88825500

Fax : 03-88825762

ホットライン : 1800-886-800

HP : www.kpdnkk.gov.my

執行部

担当者名 : En. Mohd. Roslan bin Mahayudin

電話 : 03-8882 6007

メールアドレス: rosemah@kpdnkk.gov.my

担当者名 : Pn. Ali NurAisyah Aleya Bt Abdullah Peter Legi

電話 : 03-8882 6008

メールアドレス: pabpqk@kpdnkk.gov.my

名称 : マレーシア税関**(Jabatan Diraja Kastam Malaysia)**

住所 : Kompleks Kementerian Kewangan No. 3, Persiaran Perdana,
 Presint 2 62596 Putrajaya

電話 : 03-8882 2100/03-8882 2300/ 03-8882 2500 2929

HP : www.customs.gov.my

名称 : マレーシア投資開発庁(MIDA)
(Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia)

住所 : No. 5 Jalan Stesen Sentral 5,
Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala Lumpur, Malaysia.

電話 : 603-2267 3633

Fax : 603-2274 7970

メールアドレス: investmalaysia@mida.gov.my

HP : www.mida.gov.my

名称 : 国際貿易産業省
(Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri)

住所 : Block 10, Government Offices Complex, Jalan Duta, 50622 Kuala
Lumpur, Malaysia.

電話 : 603- 6200 0000

Fax : 603-6201 2337

メールアドレス: webmiti@miti.gov.my

HP : <http://www.miti.gov.my>

名称 : 内務省
(Kementerian Dalam Negeri)

住所 : Blok D1 & D2, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan
Persekutuan 62546 Putrajaya.

電話 : 603 8886 8000/603 6668 3000

Fax : 603 8889 1613/603 8889 1610

メールアドレス: webmaster@moha.gov.my

HP : www.moha.gov.my

名称 : マレーシア知的財産公社(MyIPO)
(Perbadanan Harta Intelek Malaysia)

住所 : Unit1-7, Ground Floor, Tower B, Menara UOA Bangsar, No.5

JalanBangsarUtama 1, 59000 Kuala Lumpur

電話 : 603-2299 8400

Fax : 603-2299 8989

HP : www.myipo.gov.my

VIII. マレーシアの裁判所

マレーシアには州ごとに様々な高等裁判所、セッションズ裁判所及び治安判事裁判所があることに留意しなければならない。各裁判所の住所はマレーシア裁判所公式ウェブサイト(Malaysian Court Official Website)に掲載されている。

<http://www.kehakiman.gov.my/?q=en/node/673>

名称 : クアラルンプール高等裁判所、セッションズ裁判所及び治安判事裁判所 (**Kuala Lumpur High Court, Sessions Court and Magistrates Court**)

住所 : Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, Jalan Duta
50592 Kuala Lumpur

電話 : 603-6209 4000

Fax : 603-6209 4015

名称 : マレーシア控訴裁判所 (**Court of Appeal of Malaysia**)

住所 : Court of Appeal of Malaysia
Istana Kehakiman, Precint 3, 65206 Putrajaya.

電話 : 603-8880 3500

名称 : マレーシア連邦裁判所 (**Federal Court of Malaysia**)

住所 : Federal Court of Malaysia
Istana Kehakiman, Precint 3, 65206 Putrajaya.

電話 : 603-8880 3500

IX. 弁護士及び特許代理人

氏名 : Malaysian Bar Council

住所 : No. 13, 15 & 17, Leboh Pasar Besar,
50050 Kuala Lumpur, Malaysia

電話 : 603-20313003

メールアドレス: council@malaysianbar.org.my

氏名 : 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

電話 : 603-7960 3002

メールアドレス: mipa@tm.net.my (or) info@mipa.org.my

X. 民間調査会社の連絡先一覧

*注: この一覧は情報提供のみを目的としたものであり、特定の調査会社を推薦するものではなく、調査料金や専門家に係る手数料に関する情報は感知していない。

名称 : **Jay Private Investigation**

住所 : No. 1-3, Jalan Solaris 2, Solaris Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur.

電話 : 603-6209 9768

Fax : 603-6209 9999

HP : www.jprivateeyes.com

名称 : **MVD International SdnBhd**

住所 : A-39-10, Level 39, Menara UOA Bangsar, JalanBangsarUtama,
59000, Kuala Lumpur.

電話 : 603-2282-3535

Fax : 603 2282 3636

HP : <http://mvdinternational.com/contact-us/contact-us>

名称 : **Handal Asia Pacific SdnBhd**

住所 : No 111, JalanPuteri 5/7 Bandar PuteriPuchong,

Puchong 47100 Malaysia

電話 : 603 8065 1233

Fax : 603 8062 8350

メールアドレス: info@handalgroup.com

HP : www.handalgroup.com

名称 : **AJ Miller Consulting Services SdnBhd**

住所 : P1-K01, Level P1, The Gardens, Midvalley City, Lingkaran Syed Putra
59200 Kuala Lumpur

電話 : 603-2283 4769

メールアドレス: amiller@pd.jaring.my

HP : www.ajmillerconsulting.com

第4節 侵害停止要求状

知的財産権の侵害が発生した場合、知的財産権の所有者（知的財産権者）は民事訴訟を提起することができる。知的財産権の侵害を巡る紛争はその多くが、権利が侵害されていると信じる合理的な根拠のある商標権者又は著作権者から侵害停止要求状（**cease and desist letter**、**C/D レター**）が出されることにより始まる。**C/D レター**は知的財産権者の権利の存在を侵害者に実際に告知する書状である。さらに **C/D レター**は、知的財産権者が、侵害者に対して特定の疑われる不法行為を停止するよう求め、停止しなければ法的措置を取ると警告する、最初の連絡状としての役割を果たす。場合によっては、**C/D レター**の送付により侵害者が要求に従い、知的財産権紛争を終結させることもできる。

C/D レターは、特定の情報を過度に開示することで知的財産権者に不利となる可能性があるため、慎重に作成する必要がある。したがって、**C/D レター**は通常、知的財産権者に代わって弁護士が侵害者に送付する。知的財産権者も必要に応じて侵害者に最初に **C/D レター**を送ることができるが、弁護士が送付する **C/D レター**は威力が増し、法的措置をも辞さないという知的財産権者の真剣さを示すものとなる。マレーシアの現行の知的財産権法においては、根拠のない警告は認められていないことに注意する必要がある。

C/D レターでは、知的財産権者は自身の身元及び知的財産権者の所有する知的財産権を特定する必要がある。弁護士が作成する場合は、依頼者の知的財産権を特定する必要がある。また **C/D レター**には、侵害者の製品が知的財産権者の独占的な権利を侵害しているかとされる理由の説明、及び知的財産権者の主張を裏づける証拠の記載が必要である。次に、侵害者は当該知的財産権の侵害となる方法による製品の製造、販売の申出、販売、頒布又は取扱いの「停止」を求められる。警告状では、侵害者側が当該 **C/D レター**に記載された要求に従うために7日から14日の合理的な猶予期間を定めなければならない。

C/D レターには通常、同意確認書が同封される。この確認書には、反則金支払いの条件又は要請で、侵害者が遵守しなければならないものが明示される。同意の条件には通常、以下の事項が含まれる。

- a) 侵害品の製造、販売の申出、販売、その他の取扱いによる当該知的財産権の侵害の停止
- b) 侵害品の引渡し又は廃棄の確約
- c) 法的費用
- d) 損害賠償
- e) 宣誓した上での供給者／製造者／輸入者／顧客の詳細の開示
- f) 公的謝罪
- g) 同意の条件に従わない場合の罰則

侵害者が同意の条件に従えば、知的財産権者は当該侵害者に対する法的手続を開始しないことに同意する。

1980年高等裁判所規則第29条第1項(2A)(c)はまた、原告が暫定的差止命令の一方的申立てが認められる前に原告の意図する法的措置の通知を被告に送付することを法的な要件としている。ただし、証拠を隠滅するおそれがある場合や、緊急に法的措置を取る必要がある場合など、かかる事前の通知がされない正当な事情がある場合を除く。C/Dレターは第29条に基づく通知として効果的に機能する。C/Dレターの発行は、侵害者による意図的な侵害を明らかにするためにも有益であり、暫定的差止命令の認定を正当化できる。通知がなされない場合、原告は暫定的差止命令の申立てを裏づける宣誓供述書で、その理由を説明しなければならない。説明を怠った場合、一方的差止命令許可が撤回されることがある。

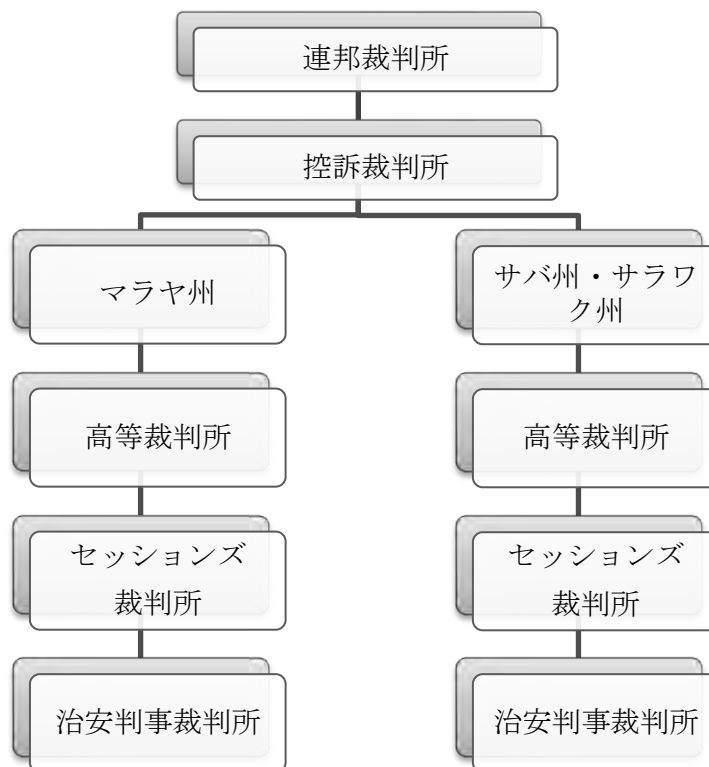
侵害者からの反応がない場合や、否定的な反応をする場合、又はC/Dレターの内容に異議を唱える場合は、知的財産権者は民事上及び刑事上の救済を求めることができる。C/Dレターは、刑事訴訟や起訴においては有用ではない。

C/Dレターの作成例については、付属資料を参照のこと。

第5節 知的財産権侵害に対する民事上の救済措置の適用

1. マレーシアの裁判システム及びその特徴

裁判所の階層は、下から治安判事裁判所、セッションズ裁判所、高等裁判所、控訴裁判所、連邦裁判所となっている。憲法第121条は、管轄の2つの（地域の）高等裁判所としてマラヤ州高等裁判所とサバ州・サラワク州高等裁判所を定めており、これが2つの独立した裁判管轄を形成している。マレーシアの裁判所は以下のような階層構造になっている。



マレーシアの裁判制度は上記のように5種の裁判所があり、三審制となっており、連邦裁判所では事実認定は行わない。

差止命令など一般的に求められる救済措置の性質により、知的財産権の侵害訴訟は通常、高等裁判所への提訴から始まる。治安判事裁判所及びセッションズ裁判所など下級裁判所には差止命令を出す権限がない。申立人の申立ては侵害品の差止め、宣言、損害

賠償、又は被申立人が所有する侵害複製品の引渡し又は廃棄の確約、費用及びその他の法的救済を含めることができる。

したがって、マレーシアにおいて民事訴訟手続を通じて知的財産権の行使を審理する裁判所は、控訴裁判所及び連邦裁判所（裁判所の許可が必要）への上訴権を有する高等裁判所である。

A. 治安判事裁判所及びセッションズ裁判所

犯罪訴追手続では、治安判事裁判所は 2011 年取引表示法に基づく裁判権を有し、1987 年著作権法に基づき令状を発行する権限を付与されている。また、1987 年著作権法は、セッションズ裁判所及び治安判事裁判所に著作権侵害に対する刑事訴追を審理する権限があり、（許可されれば）上訴は高等裁判所及び控訴裁判所で審理されることができる旨を定めている。

B. 高等裁判所

高等裁判所には訴額の制限がなく、事物管轄は自由である。1984 年下級裁判所法第 69 条は、下級裁判所の訴額の管轄範囲内であっても高等裁判所のみ事件を審理できる状況を規定している。

また高等裁判所は、治安判事裁判所、セッションズ裁判所からの上訴及び商標・特許登録官の決定に対する不服の申立てを審理する。

C. 控訴裁判所

控訴裁判所は、民事事件に関して、本来の管轄権の行使であるか控訴審の管轄権の行使であるかにかかわらず、当該上訴が提起された条件に関する規定を置く成文法に従うことを条件として、高等裁判所が下した判決又は命令に対する上訴を審理判断する管轄権を有する。ただし、次に該当する場合は、控訴裁判所に上訴することができない。

- a) 裁判所が許可する場合を除き、申立対象となっている訴額が 25 万マレーシア・リングギ以下であるとき
- b) 当事者の同意を得て判決又は命令が出されたとき
- c) 費用のみに関する判決又は命令であるとき
- d) 成文法に基づき、高等裁判所が最終判決又は命令が最終的なものであるとき

裁判所の許可がある場合を除き、事実関係が争われていない場合は、競合権者確定手続の召喚に関して略式手続によりなされた非公開審理（Judge in Chambers）での判決に対しては上訴することができない。

D. 連邦裁判所

連邦裁判所はマレーシアの最高裁判所である。連邦裁判所は、連邦裁判所が許可を与えることにより、控訴裁判所の民事判決に対する上訴を審理することができる。連邦裁判所は、事件が連邦裁判所の判断を必要とする法的に重大な問題に関わる場合又は公共政策の問題に関わる場合にのみ許可を与える。

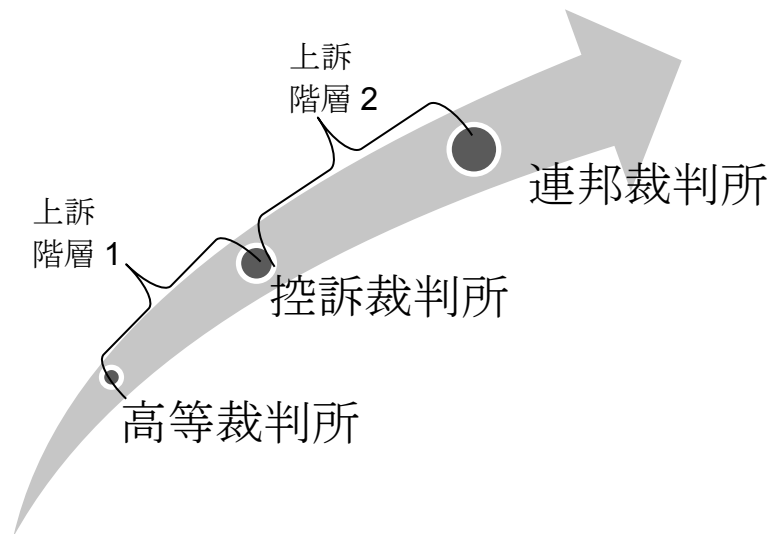
E. 知的財産裁判所

2007年の知的財産裁判所の設立は、著作権侵害を抑え、知的財産問題に対処するというマレーシア政府のコミットメントの表れである。未処理の事件をなくすために、全国に合計で15カ所のセッションズ裁判所及び6カ所の高等裁判所が設置されることが予定されていた。知的財産裁判所の設立目的は紛争の速やかな解決を確保し、知的財産権者がこれまでよりも迅速に補償を受けることができるようにするとともに、知的財産侵害を根絶することにある。しかし、現在、クアラルンプールで刑事事件を処理する裁判所に指定されている知的財産高等裁判所及びセッションズ裁判所はそれぞれ1カ所ずつしかない。

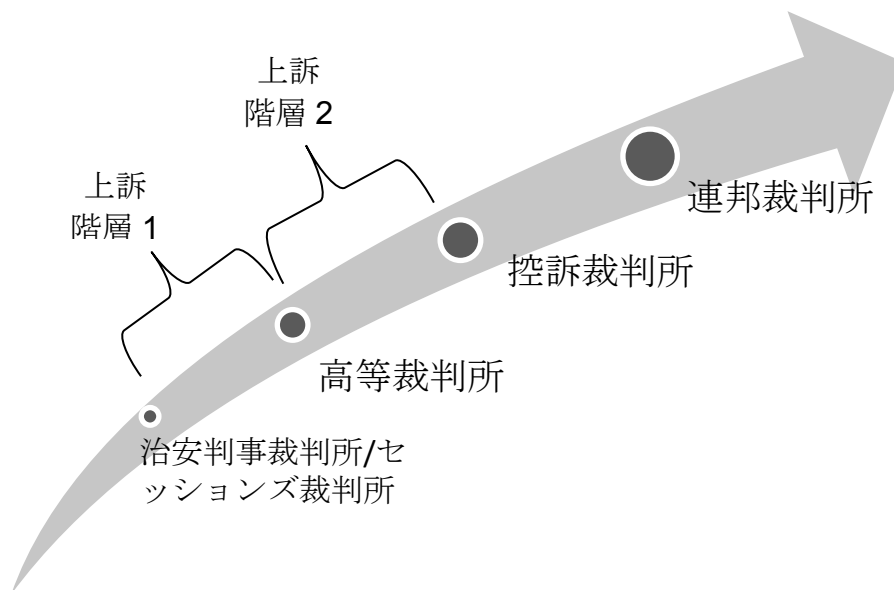
2012年8月1日、2012年裁判所規則が施行され、1980年高等裁判所規則及び1980年下級裁判所規則が廃止された。

II. 上訴制度

マレーシアの裁判所は次のような二層構造の上訴制度を採用している。



例えば、下級裁判所(治安判事裁判所/セッションズ裁判所)の判決に対する控訴は、最後の上訴としてのみ控訴裁判所にすることができる。それ以上連邦裁判所へ上訴することはできない。



知的財産訴訟、特に商標及び詐称通用に関する訴訟については、そうした上訴が商標登録官の決定に対するものである場合、その上訴は下級裁判所からのものとは見なされないことに注意しなければならない。そのため、商標登録官の決定に対する上訴はいずれも、連邦裁判所で処理される。なお、ここで商標登録官の決定とは、商標の登録可能性に関する決定をいう。そのような決定は登録簿レベルでなされるものである。

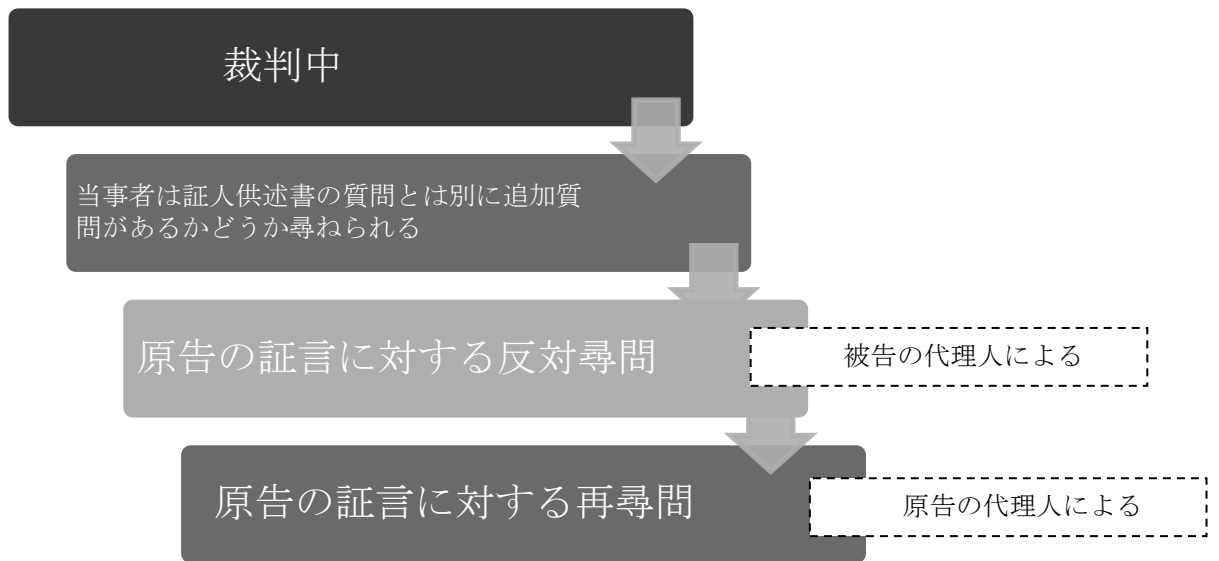
こうした見解は、Yong Teng Hing (t/a Hong Kong Trading Co) & Anor 対 Walton International Ltd (2011) 5 MLJ 629 事件における連邦裁判所の最近の判決で示された。連邦裁判所は、商標登録官は下級裁判所に相当するものではないので、商標登録官の判断に対する高等裁判所への上訴は、控訴審の管轄権ではなく、本来の管轄権の行使と見なされる。そのため、この上訴は連邦裁判所で取り扱うことができる。

III. 裁判

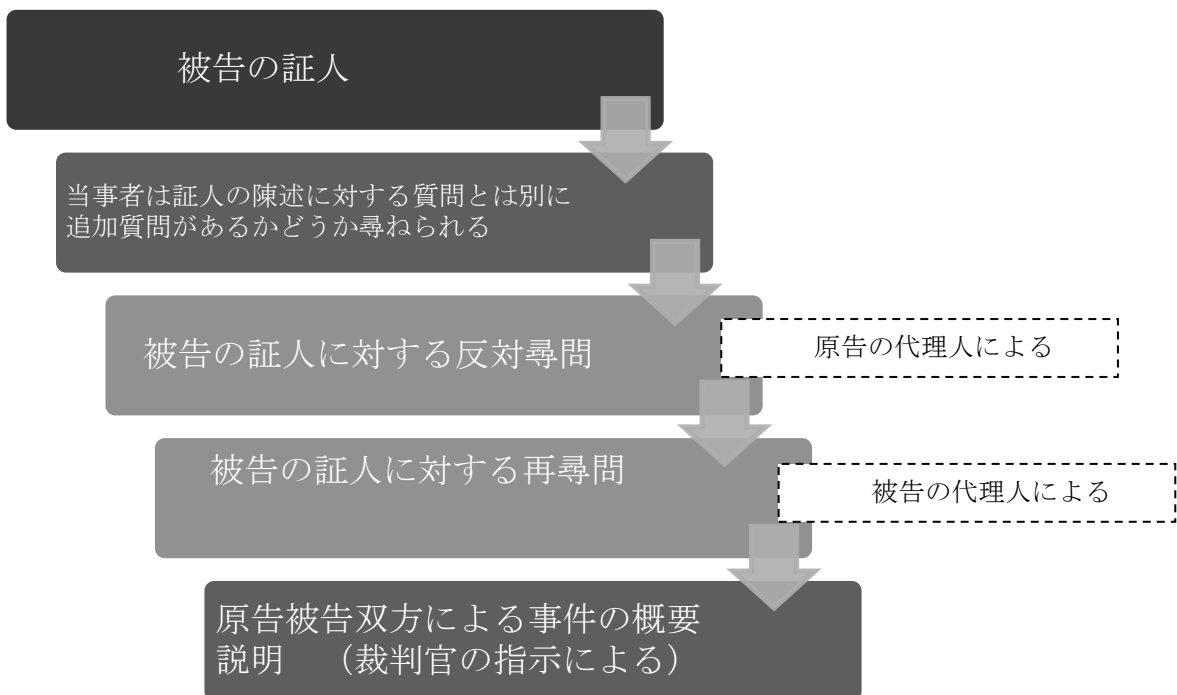
訴訟については、マレーシアでは裁判は次のように行われる。

審理前の事件管理では、裁判所は、訴訟又は手続における問題の全部又は一部についての反則金支払いの可能性を含めあらゆる事項を考慮し、当事者に対して裁判所が適切と判断する情報を提出するよう求めることができる。さらに、正当、迅速、かつ低コストな訴訟又は手続の処理を確実に行うための適切な決定及び命令としては次のものが含まれる。

- a) 斡旋
- b) 原告の書面提出期限（申立書一式、同意事項申告書、審理内容申告書、その他の書類一式）
- c) 当事者に対する、当該裁判で証言する可能性のあるすべての証人について証人に関する申立書の提出及び交換の要請
- d) 報告書に添付された宣誓供述書の交換に先立ち、手続きにおいて問題を特定するよう求め、可能であれば問題について合意に至るようにするために、鑑定人の間で協議を行うかどうかの指示
- e) 証言内容又は証人による他の証拠に対する異議申立ての期限
- f) 裁判の予想期間と公判日
- g) 通常、証人の陳述は、裁判に関するそれぞれの証人に対するの主尋問と見なされる。裁判は次の手順で行われる。



原告側の証人すべてが証言した後、被告側の証言が求められ、この手続が繰り返し行われる。



裁判の結審後、裁判官は双方の当事者に対し新たに指示を出す。通常、当事者は書面を提出するよう求められるが、場合によっては裁判所が判決を出すまでに数週間かかる

ことがある。当事者には判決日が通知される。事情の解明が必要な場合は、裁判所は面接日を設定し判決前に当事者が書面を提出又は口頭で説明する機会を与える。

IV. 民事的救済措置

知的財産権はまずは高等裁判所に申し立てられた民事訴訟手続を通じて行使される。民事訴訟は、現行の知的財産権、特に特許権、意匠権（行政措置にはこれら双方に相当する手段はない）、著作権及び商標権の侵害の他、コモンロー上の詐称通用違反（パッシングオフ）及び守秘義務違反に対して申し立てることができる。

これらの知的財産法はすべて、知的財産権者に対し、独占的な権利及び第三者を管理する権利を付与する。商標権者又は著作権者は通常、商標権及び著作権の侵害に関して、政府機関による（行政的）措置がとられた場合でも、賠償と終局的差止めを求めするために侵害者に対して民事訴訟を提起しようとする。

政府機関が侵害品の強制捜査や差押えを実施した場合であっても、侵害者によっては訴追及び／又は有罪判決を受けるまではその活動を継続することがある。この場合、執行部が人材・資源の不足から特定の違反者を綿密に監視できないこともあって、知的財産権者は民事訴訟を提起し、中間的差止めの申立てをせざるをえなくなる。

知的財産権者又は所有者が利用できる主な救済措置としては次のものがある。

- a) 権利侵害行為の結果として生じた損失の損害賠償
- b) 将来の侵害の発生を防止するための終局的差止め
- c) 侵害品の引渡し
- d) 証拠の開示（原告及び被告が当該民事訴訟で係争中の問題に関して自身が所有し、保管し又は処分権限を有している／いた書類を相互に開示する手続）
- e) 費用（の償還）（当該訴訟で発生した費用について、訴訟当事者が別の訴訟当事者に補償するために後者に対し支払う金額の合計）
- f) 著作権侵害に対する法定損害賠償

民事訴訟は差止めによる救済を求めるものであるため、高等裁判所に対して提起される。特に著作権訴訟の場合、保護を求める特定の著作物に対する所有権を主張する目的で宣言的命令が望まれることもある。また、特許法では、特許の非侵害の宣言についても定められている。

V. 民事訴訟手続

2012年裁判所規則は民事訴訟を提起する手続を定めている。以下は、2012年裁判所規則に従った裁判手続の簡単な説明である。

一方的申立ては、(差止命令/アントン・ピラー命令/マレーバ差止命令)申立ての通知により行うことができる。

(マレーバ命令とは、暫定的差止命令の一種であり、被告の財産のうち、係属中の原告の請求を満たすために必要となるか又は必要となり得るものを、被告、その代理人、従業員などが当該管轄区から移動させたり、処分したり、取引したりすることを被告に禁止するもの)

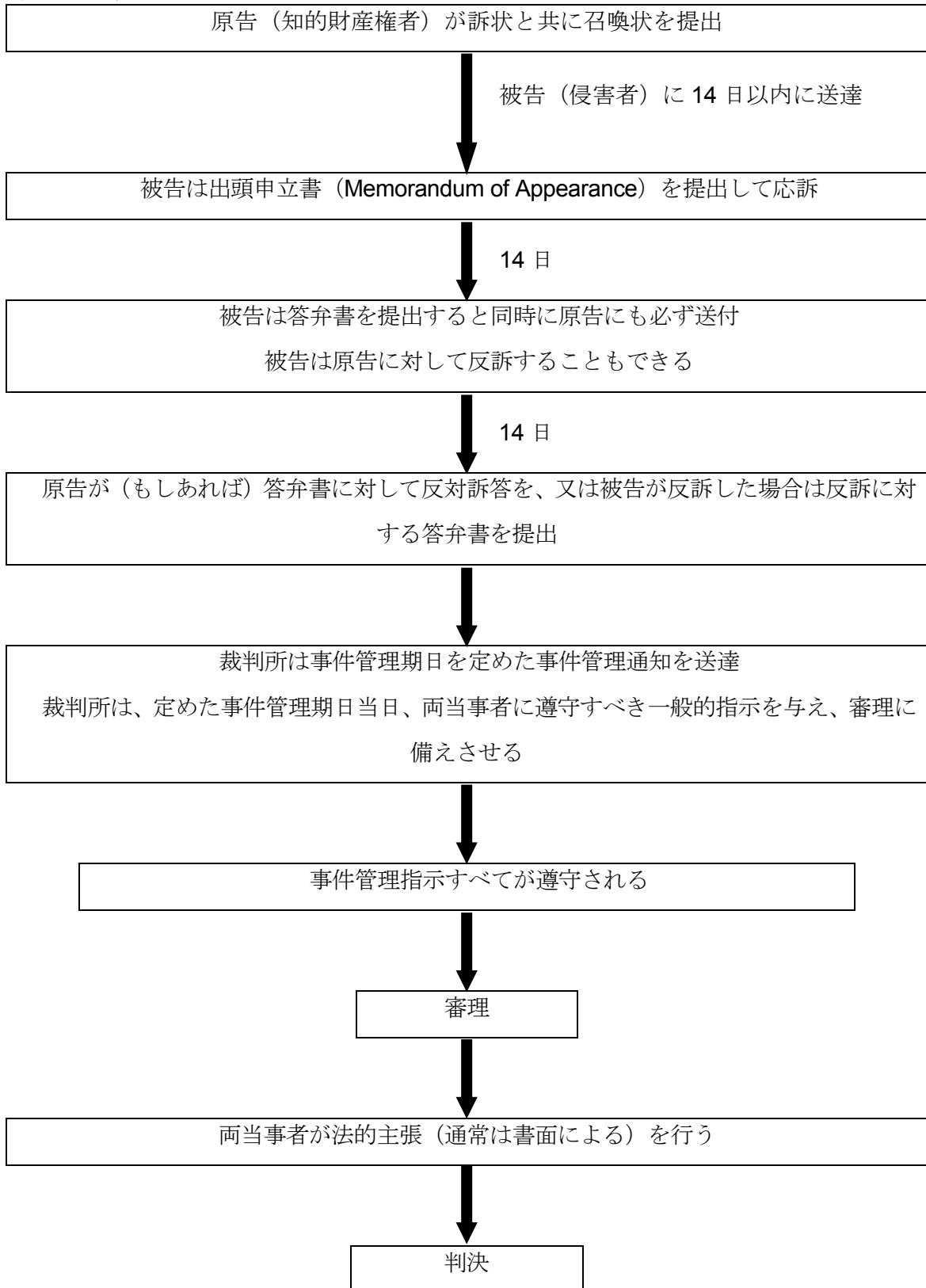
(宣誓供述書により立証する)



差止命令の発行より2日以内

手続開始令状(請求を裏付ける事実が全面的又は一般的に記載された)令状の発行を受けなければならない。発行されない場合は、被告の申立てがあれば、裁判所は差止請求を却下する。)

暫定的救済を求めない場合



A. 暫定的差止命令

差止命令は、当事者のある行為の防止（禁止的差止命令）又は特定の行為の強制（作為命令的差止命令）を目的として、高等裁判所が自由裁量で発出する司法命令である。

暫定的な救済措置は、知的財産権に関わる民事訴訟の多くで求められる救済措置であり、判決が出るまでの間、申立人の権利をさらなる侵害行為から保護することを目的としている。通常は、中間的差止命令が請求され、一方的な差止命令又は当事者間の協議の結果として差止命令が出される。一方的申立てとは、一方の当事者、つまり原告のみが申し立てたことを意味する。この場合、原告は、被告が裁判所で弁明したり又は審理を受ける機会を与えない。事案に緊急性がある場合はそうした申立てがなされる。

予防的差止命令は、申立人の権利が脅かされているがまだ侵害されていない場合に出される。この差止命令はその性質及び目的からして「一方的に」適用される。予防的差止命令を取得するためには、申立人は差し迫った実質的な被害の危機に直面していること、及び差止命令が付与されなければ申立人が自身を保護できない可能性があるということを示さなければならない。

2012年裁判所規則の第29条第2A項は、一方的に中間的差止命令の申立てを審理する高等裁判所の権限について規定している。一方的差止命令は通常、被告の侵害行為を早急に阻止する必要があり被告が侵害行為の証拠を隠滅する可能性があることを申立人が立証できる場合に付与される。一方的差止命令の存続期間は、期間中に取り下げられたり撤回されたりしない限り、命令が出された日から21日間である。中間的差止命令は、往々にして事件を完全に処理することができるため、重要な役割を果たしている。

最も重要なのは、一方的差止命令が事案の緊急性に基づいて付与されるため、侵害行為の発見と差止命令の申立てとの間に時間的な遅れがあってはならないということである。遅れが生じた場合は、そうした遅れについて正当な理由を示すことができないなければならない。

第29条に規定された条件は、高等裁判所が一方的差止命令を出すまで厳守する必要があり、これが守らなければ当該申立てにとって致命的となる。一方的差止命令が付与されても、第29条の不遵守から、その後被告によって無効とされる可能性がある。第29条第1項(2A)は、一方的差止命令の申立てを裏づける宣誓供述書に、次の「明確かつ簡潔な供述」を含めることを定めている。

- a) 当該請求の原因となった事実
- b) 中間的差止命令の申立ての原因となった事実

- c) 一方的申立ての正当性の根拠となる事実（相手方に対し行った通知の詳細、又は通知を行っていない場合はその理由を含む）
- d) 当該請求又は申立てに対する相手方の答弁（又は主張すると思われる答弁）
- e) 裁判所が一方的な申立てを認めない理由となり得る又は理由となる事実
- f) 別の裁判官への類似した申立ての提出の有無、その申立てに対し出された命令
- g) 求める救済措置の明示

これら厳密な要件は、申立人による完全かつ率直な情報開示を確保するため、また過酷な救済措置の濫用を防ぐための法的な保護である。

さらに第29条第2項（BA）は、一方的差止命令が命令の発出日から1週間以内に被告に送達されなければならないと定めている。最近施行された2012年裁判所規則はさらに、裁判所は差止命令を出す際、命令から14日以内に当事者間の審理を開く期日を速やかに設定しなければならないと定めている。一方的差止命令は21日間が経過した後失効し、審理日には、暫定的差止命令の付与決定を待つ間、原告が中間的差止命令を申し立てるのが一般的である。なお、2012年裁判所規則の第29条第1項（3）は、命令日から2日以内に手続開始令状の発行を受けなければならないと規定していることにも注意すべきである。

American Cynamid 対 Ethicon Ltd（1975）AC 396 事件において、裁判所は中間的差止命令を出すかどうかを判断する際の原則を次のように示した。

- a) 判断すべき深刻な問題の有無
- b) 便宜の比較考量の有無
- c) 中間的差止命令が出されなかった場合、申立人に発生する回復不能な損害の有無

これらの原則は、控訴裁判所が **Keet Gerald Francis NoelJ ohn 対 Mohd Noor Bin Abdullah & Ors（1995）1MLJ 193** 事件の判断に適用した。判断すべき深刻な問題の有無とは、要求が些細なものであってはならないことを意味する。よって法的な閾は低い。裁判所はまた、損害賠償が原告への補償として十分かどうかを考慮に入れ、十分な場合、中間的差止命令は出されない。便益の比較衡量の判断において、裁判所は現状保全の重要性、当該訴訟の正当性、公共の利益など訴訟の関連事情すべてを考慮に入れる。原告は、何らかの中間的差止命令が出されていないながら裁判に負けた場合に、損害賠償の支払いを命じられることになる。

裁判所は特定の行為を被告に命じることになるため、強制的差止命令の付与にはより慎重である。例えば、強制的差止命令は申立人の著作権侵害品の複製の引き渡しを被告に命じるものになる可能性がある。**American Cynamid** 事件で提示された原則は、中間的な強制差止命令の付与には適用されない。しかし、裁判所は原告の権利の侵害が深刻であり、その救済に差止命令が早急に必要とされる場合、及び明確な契約義務違反に関わる場合には、強制的差止命令を進んで付与することになる。

B. アントン・ピラー命令

アントン・ピラー命令という特殊な種類の中間的差止命令は、知的財産の権利行使では多用される。

アントン・ピラー命令は、文書、ファイル、及び物品の検査を容易にするため、申立人が被申立人の敷地施設内に立入り、証拠文書や財産を捜索押収する許可に被申立人を従わせる命令である。したがって、これは強制的差止命令の特殊な形式である。裁判所はアントン・ピラー命令の過酷な性質を十分認識しているため、厳格な要件が定められ、例外的な場合だけに付与される。

アントン・ピラー命令は、立入りと有罪を立証する物の押収許可に似ていると言われる。アントン・ピラー命令は捜索令状にも似ているが、施設内への強制的な立入りは許可していない。それにもかかわらず、立入りを拒否した被申立人は法廷侮辱罪に問われることがある。

アントン・ピラー命令は不意打ち要素が重要なときに用いられる。例えば、被申立人が申立人の知的財産権を侵害していると信じるに足る強力な事由があり、侵害行為に関して被申立人に対する申立人の要求を裏づけるのに必要な証拠が訴訟の提起によって破棄されたり、隠匿されたりする危険が実際にあるときである。アントン・ピラー命令の適用は一方的に行われる。命令が出される前に、アントン・ピラー命令がなぜ適切であるかを説明した宣誓供述書の提出が必要であり、申立人は命令が誤って付与されたことが証明された場合には、被申立人に損害賠償を行う約束をしなければならない。そうした約束は通常、中間的差止命令のあらゆる適用において申立人が与える損害賠償に関して求められる。第29条第1項もまた遵守しなければならない。

命令と立入りの執行は原告が任命した独立した事務弁護士により実施され、これは必要に応じて原告が支援する。しかし複写や押収可能な物品は、令状に具体的に記載され提示されたもののみである。

裁判所は、文書保存のためアントン・ピラー命令を付与する裁量を有している。その裁量を有する場合とは、それ自体は訴訟の主題ではないが、当該文書が最適な証拠と思われる場合又は原告の申立てを有利な方向に進めるのに不可欠な証拠である場合である。しかし、そうした裁量の行使は、被告に不当にならないように十分慎重に行われていることに注目すべきである。

被告に対するさらなる保護がアントン・ピラー命令には定められている。例えば、被告には法的助言を得る十分な機会が与えられなければならない。そのため、命令は通常の営業時間に執行されなければならない。これは **Bhimji 対 Chatwani (1991) 1 All ER 705** 事件後の英国の姿勢に則している。この事件では、アントン・ピラー命令が被告に送達された場合、被告は弁護士と連絡を取るために2時間の間立ち入りを拒否する権利を有するという意見が支持された。

Anton Piller KG 対 Manufacturing Processes Ltd (1976) Ch 55 事件は、アントン・ピラー命令の付与を考慮する際の裁判所の原則を示したが、マレーシアでは **Bank Bumiputra Malaysia Bhd 対 Lorrain Osman (1985) 2 MLJ 236** 事件で次のように適用された。

- a) 申立人には非常に強力な証拠がなければならない
- b) 損害が申立人にとって非常に深刻でなければならない
- c) 被申立人がその犯罪を示す文書及び財産を所有しているという明確な証拠がなければならない
- d) 当事者間適用の前に、被申立人が問題の証拠を除去又は隠滅する真のおそれがない限りなければならない

VI. 著作権侵害

著作権は、著作権者の同意を得ずに前述の専有行為を行う者又はその行為を他人に行わせることで侵害となる（1987年著作権法第36条（1））。

また著作権侵害は、著作権者の同意を得ずに制作されたことを知っている又は当然知っているべきである物を、販売、貸与、頒布、若しくは取引目的での展示、又は著作権者を害するその他の目的で、著作権者の同意を得ずにマレーシアに輸入されたときにも生じる（1987年著作権法第36条（2））。

さらに著作権は、著作権法に基づく権利の行使に関連して、著作権者が使用する有効な技術的保護手段であって、著作権者の著作物に関して当該著作権者により承認されていない又は法律により許可されていない行為を制限するものを回避する者、又は他の者に回避させる者によっても侵害される（1987年著作権法第 36A 条）。

ある者が許可なく電子著作権管理情報を故意に削除若しくは変更する場合、又は許可なく電子著作権管理情報が削除若しくは変更されていることを知りながら、許可なく著作物又は著作物の複製を頒布、頒布目的で輸入若しくは公衆に送信する場合で、かかる行為が著作権法に基づく権利の侵害を生じ、可能にし、促進し若しくは隠匿することになると知りながら若しくは知ることのできる合理的な根拠がありながらかかる行為が行なわれた場合には著作権は侵害される（1987年著作権法第 36 条 B）。

新設された著作権法第 37 条（1）は、同法第 36A 条及び第 36B 条に基づく著作権の侵害及び禁止行為について、裁判所が以下の救済措置を許可できる旨を規定している。

- a) 差止命令
- b) 損害賠償
- c) 不当利得の返還
- d) 一作品につき 25,000 マレーシア・リングギ以下の法定損害賠償。ただし、総額 500,000 マレーシア・リングギを超えないものとする
- e) 裁判所が適切と見なすその他命令

A. 著作権侵害に対する民事訴訟

著作権侵害に対する訴訟は、著作権を侵害された著作権者及び／又は著作権の独占的実施権者が提起することができる。著作権者又は独占的实施権者のいずれかによって訴訟が提起され、両者に請求権の競合がある場合、当該著作権者又は実施権者は他の一方の当事者が訴訟の原告又は被告として加わらない限り、裁判所の許可を得なければ訴訟を進めることができない。

著作権法第 37 条（7）は、裁判所が、特に侵害又は禁止行為の凶悪性並びに侵害及び他のすべての関連事項によって被告に生じたことが示された利益を考慮し、追加の損害賠償を認めることができると定めている。

法定損害賠償を認める際に裁判所は次の事項を考慮するものとする。

- a) 侵害行為の性質及び目的
- b) 侵害行為の凶悪性

- c) 被告の行為に悪意があったか
- d) 原告が何らかの損失を被ったか又は被る可能性があるか
- e) 侵害又は禁止行為のために被告に発生したと思われる何らかの利益
- f) 手続前及び最中の当事者の行為
- g) 他の類似侵害の阻止の必要性
- h) すべての関連事案

著作権侵害に対する訴訟を提起できる期限は侵害が行われた日から6年である。

B. 著作権侵害に対する抗弁

著作権法第13条(2)では、法的な抗弁に関する長い一覧が示されており、その一部を以下に抜粋した。

- a) 第13条(1)に述べられた行為を次の方法で行うこと。すなわち、調査、私的研究、批評、評価、又は時事事件の報道を目的とした公正な取扱い。ただし、作品の題名及び著作者名といった出所表示を添えることが条件とされるが、作品が録音、映画又は放送を用いたニュース又は時事事件の報道に関連して出所を表示する必要がない場合を除く。
- b) 著作権によって保護された行為をパロディ、混成画、又は風刺を通じて行うこと
- c) 公衆による閲覧可能な場所に置かれた芸術作品を映画又は放送に包含すること
- d) 公衆への放送、実演、展示又は上映、文学若しくは音楽作品集、音声録音又は映画への作品の包含で、そうした包含が教育目的用図解として行われ、公正な慣行に対応していること
- e) 何らかの作品の複製を視覚又は聴覚に障害のある者の特別な要求に応じる版になるように作成すること及びそうした複製を非営利団体又は機関が主務大臣が決定した条件に沿って公開すること。

C. 証拠上の要件

原告は、侵害されている作品の著作権が存続していること及びその著作権が自らに帰属していることを証明しなければならない。これは著作権法第42条に定められた法的宣言を通じて行うことができる。しかし、被告が証拠を示して異議を申し立てた場合、原告は著作権の所有及び問題となっている著作権の存続について個人的に事情を知っ

ている著作者又は著作権者の代理人に説明を求める必要がある。原告はまた、おとり購入及び／又は調査の結果を提供して侵害行為を立証しなければならない。

VII. 商標権侵害及び詐称通用

1976年商標法第38条(1)は、登録商標が、登録所有者又は登録した使用者の同意を得ないで、商品又はサービスに関して同一の又は混同を生じさせるおそれがある程に類似する標章を業として使用する場合には、侵害となる旨を規定している。

侵害標章を使用する行為は、業として商標として使用されたものとみなされなければならない。また原告の登録商標を使用する行為は、単に別の種類の商品又はサービスについての広告として行うことを意図したものであったとしても侵害となる可能性がある。

詐称通用のコモンローは、商標又は商号によって事業でのれん (goodwill) を確立しうる場合、未登録標章、登録出願中の商標、1976年商標法の下では登録できない商標及び商号の所有者が自己の商標又は商号に対する独占的使用権を保護することを可能にしている。

詐称通用法の理論的根拠は、何人も、商品の生産又は事業の実施において、自らを他者の商品又はサービスについて事業を行っている者又は当該商品又はサービスと何らかの関連を持っている者であるかのように示す権利を有さないというものである。

詐称通用の本質的な要素は、Erven Warnick BV その他 対 J Townend & Sons (Hull) Ltd その他 (1979) 2 ALL ER 927 事件で定められ、その後 Reckitt & Colman Products Ltd 対 Borden Inc & Ors (1990) WLR 493 事件で再度公式化され、Seet Chuan Seng & Anor 対 Tee Yih Jia Food Manufacturing Pte Ltd 事件に適用された。その要素とは次のものである。

- a) 事業に付随してのれんが存在し、その事業は名称、標章又は体裁に言及して行われ、当該の名称、標章、又は体裁は識別性があること
- b) 被告が公衆に混同を生じさせ又は公衆を欺くため、同一又は欺瞞的に類似する名称、標章又は体裁を使用したこと
- c) 結果的に原告の事業の評判又はのれんに損害が生じたこと、又は生じる可能性があること

A. 商標権侵害及び詐称通用に対する民事訴訟

一般的に、登録商標の所有者は登録商標の侵害及び詐称通用に対して訴訟を提起する排他的な権利を有する。しかし、商標の登録使用者は、登録使用者が商標権侵害訴訟を開始するようにと要求してから 2 ヶ月以内に訴訟提起することを商標権者が拒絶又は怠った場合、商標権侵害訴訟を提起できる。

登録商標侵害に対する訴訟では、原告が当該商標について登録された権原を主張し、侵害を構成する事由を陳述しなければならない。したがって、原告は商標が登録されている証拠を提出する必要がある。

詐称通用の申立てに関しては、原告は標章の特殊性の根拠及びどのようにのれんが確立されたかに関する事由を述べなければならない。原告は通常、商標又は商号の使用期間、商標又は商号の広告宣伝費用、及び過去 3 年から 5 年の間に商標又は商号を付した商品の総売上高を経験則として示さなければならない。さらに、申立てには被告の行為の結果として生じた不当表示や混同に関する事実が記載されていなければならない。

商標侵害及び詐称通用に対する訴訟は、侵害又は詐称通用行為が行なわれた後 6 年が経過すると提起できない。

B. 商標権侵害に対する抗弁

第 40 条は、侵害を構成しない行為を次のように規定している。

- a) ある者が、自己の名称又は自己の事業所若しくは自己の事業の前主の事業所の名称を善意で使用すること
- b) ある者が、自己の商品又はサービスの性質若しくは品質についての表示を善意で使用すること
- c) ある者が、自己又は自己の事業の前主が、当該登録商標の登録所有者、その事業の前主、若しくは登録使用者による使用、又は当該商標の登録のうち、いずれか早い方の事由の発生日よりも前の日から継続的に使用している商標の対象である商品又はサービスについて、当該商標を使用すること。
- d) ある商標の登録所有者又は登録使用者と業として関係する商品に関して、それらの商品又はそれらの商品を含む 1 群の商品について当該登録所有者又は許諾された使用に従った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又は消去していない場合。

- e) ある者が、時期を問わず商標の登録権者又は登録使用者が明示的又は黙示的にした同意に基づき、商品又はサービスに関して当該商標を使用すること。及び
- f) ある者が、当該商標が与えられた権利を侵害することなく使用されてきたか又は現にそのように使用され得る別の商品若しくはサービスの構成部分又は付属要素となるよう改作された商品又はサービスについて、当該商標を使用すること。ただし、当該商標の使用が、それらの商品又はサービスが前記のとおり改作されていることを示すために合理的にみて必要であり、かつ、商標の使用の目的も効果も、事実に従う以外の方法で対象の商品又はサービスと何人かとの間の業としての関係を示すものでないことを条件とする。
- g) 実質的に同一の二つ以上の登録商標の一つである商標を、登録によって付与された当該商標の使用権を行使して、使用する場合。

上記の法規以外にも、被告は商標の不使用又は商標の不正登録を主張して商標無効に對抗することもできる。言い換えれば、被告は当該商標の是正のために反訴できる。

C. 詐称通用に対する抗弁

被告は、当該名称又は体裁が原告の商品又はサービスについて識別性がないこと、一般的又は記述的となっていていること、原告の事業に付随するのれんは存在せず、不当表示若しくは混同の可能性がないこと、又は原告が明示的若しくは黙示的に侵害者による使用に同意していることを立証しなければならない。

この好例は *Suria Klcc Sdn. Bhd 対 Makamewah Sdn. Bhd* の判例 ([2011] 8 CLJ 883) であろう。この事案で原告は「*Suria KLCC*」の商標の登録者であり、一方被告は資産開発事業をしている企業である。被告は商業施設を建設し、それを「*Suria Sabah*」という名前で宣伝した。原告はこれに対し、被告の商標は同一であり、そうでないとしても原告の商標に酷似しているので、被告は取引の過程で権利侵害をし、原告の商標を自分のもののように詐称通用したと主張した。

原告主張の商標の侵害及び詐称通用を棄却するに際して、とりわけ、「*Suria*」という名前が通常のあるいは一般の言葉であり、マレーシアでは事業の名前で極めて一般的に用いられているものであるから、原告はその言葉あるは「*Suria*」という名前を独占的にあるいは排他的に用いることはできないとされた。

D. 証拠上の要件

商標権侵害訴訟において、原告は登録証明書原本又は登録原簿に登録されているとの認証のある謄本により、商標が登録されている証拠を示さなければならない。おとり購入による侵害商品の証拠提出もまた必要となる。

商標が登録されておらず、原告が詐称通用に対する要求を行った場合、原告は自らがマレーシアでのれんを獲得している証拠を提出しなければならない。のれんの証拠は、過去3年から5年間の請求書や配達注文書の任意のコピーなど、売上証明書、販売量、広告宣伝費の他、すべて商標の使用を示すものからなる。さらに不当表示や混同の可能性の証明も必要である。また裁判の証人として取引先及び／又は消費者を召喚して実際に比較するための証拠を提出する必要がある場合も多い。調査証拠は有用な場合もあるが、調査証拠だけに依存したり、調査証拠に過度に依存しすぎたりすると、数多くの法的落とし穴がある。

VIII. 特許侵害

1983年特許法第36条(3)及び第58条は、特許の有効期間中に、特許権者以外の者が特許権者の合意を得ないで以下の行為をすることは、マレーシアでは特許侵害にあたると規定している。

- a) 製品が物の発明である場合、そうした製品の製造、輸入、販売の申出、販売、若しくは使用、又は販売の申出、販売若しくは利用するためにかかる製品を保管すること
- b) 発明が方法の発明である場合、その方法の使用、又はその方法を手段として直接得た製品に関する一切の行為

特許法には、特許が、製品を得るための製法に関して付与された場合、その製法によって特許権者あるいはその実施権者以外の者によって製造された同じ製品は、当該製法によって得られたものと推定されるという推定規定がある。

侵害行為に関して過失の規定は83年特許法、76年商標法、96年意匠法及び87年著作権法には存在しない。実際には、判例法で著作権侵害及び商標侵害の責任は厳格であるとしている（無過失責任に類似する）。

特許については 83 年特許法 58 条で、特許侵害は、特許の保護範囲に入るもの又は方法に関し特許権者以外の者であつてかつ特許権者の許諾を受けていない者による実施行為（物及び方法に関して付与された特許にとって、販売目的で商品を生産、輸入、販売、貯蔵すること、及びその方法を使用することを含む）からなると明示的に規定している。以上であるから、特許法では厳格な責任がという用語は用いられてはいないものの、特許侵害の主要な行為の責任の性質は同様に厳しいものである。

A. 特許侵害に対する民事訴訟

1983 年特許法第 59 条は、特許侵害に対する手続を定めている。特許権者は特許の侵害及び急迫な侵害に対して当該行為がなされたときには訴訟を提起する権利を有する。急迫な侵害とは基本的に、今後侵害が生じるうるということを意味する。特許侵害に対する訴訟は、特許付与後及び特許証書が発行された後でなければ開始できない。

特許侵害に対する訴訟は、当該侵害行為から 5 年以上経過すると提起できない（1983 年特許法第 59 条）。

B. 特許侵害に対する抗弁

特許権者の権利に対する制限は第 37 条に定められており、抗弁として以下のものが提出できる。

- a) 特許に基づく権利は工業又は商業目的のために行つた行為のみに及び、科学的調査並びに開発及び薬品の製造、使用、又は販売を規制する関係機関に対する情報提供に合理的に関係する使用には及ばない。
- b) 特許侵害者が以下の者によつて市場に出された特許製品を販売、販売の申出又は実施している場合（これは並行輸入の規定である）
 - i) 特許権者
 - ii) 先行の製造又は使用から生じた権利を有する人
 - iii) 特許の実施権者
 - iv) 強制実施権の受益者
- c) 一時的にマレーシア国内にある外国船舶、航空機、宇宙船、又は陸上車両において特許発明を実施していること

第一に、当該製品／製法が特許の範囲内に該当しないという主張とは別に、被告は多くの場合、特許法第 56 条に定められたさまざまな事由に基づき特許無効の反訴を提起

する。これらの事由には新規性又は進歩性の欠如及びその他の特許要件を満たしていないことが含まれる。

C. 証拠上の要件

原告は特許証明書を提示する必要がある。被告の製品／製法による特許の侵害方法を裁判所に示す場合やクレームの解釈において、鑑定書や証人が必要になる場合がある。特許の有効性が争点である場合は、証人には当業者（当該技術に精通した者）を召喚する必要が出てくる。おとり購入による侵害の証拠提出も、むろん必要となる。

IX. 意匠の侵害

1996年意匠法第32条(2)は、登録が有効な間にライセンス又は意匠権者の同意なく、ある者が次の行為をした場合、意匠の登録によって付与された権利の侵害にあたりと規定している。

- a) 当該意匠又はその偽造若しくは明白な模造を当該意匠の登録対象である何らかの物品に適用する場合
- b) 当該意匠又はその偽造若しくは明白な模造が所有者のライセンス又は同意なしにマレーシア外で適用された物品を、販売のため又は何らかの取引若しくは事業目的での使用のため、マレーシアに輸入する場合
- c) 上記 a) 及び b) にいう物品のいずれかの販売、販売の申出若しくは販売のための保管、賃貸、又は賃貸の申出若しくは賃貸のための保管をする場合

A. 登録意匠の侵害に対する民事訴訟

登録意匠権者は、侵害、又は侵害が生じるおそれのある行為を行った者に対して法的措置を開始する権利を有する。かかる権利は、意匠権が付与された後になってからのみ行使できる。

意匠権侵害に対する訴訟は侵害行為から5年が経過すると提起できない（1996年意匠法第33条(3)）。

B. 意匠権侵害に対する抗弁

第34条は、意匠の登録が無効とされる根拠は登録意匠の侵害に対する訴訟における抗弁として利用可能であると定めている。そうした事由には次が含まれる。

- a) 意匠が意匠登録出願の優先日前に公衆に開示されていた場合
- b) 意匠登録が違法な手段により取得された場合
- c) 意匠が保護対象から除外された場合
- d) 審査官が適正とみなすその他の事由

抗弁において成功するには、意匠の相違点、又は類似性が機能的なものあるいは取引上一般的なものという特徴に関することが前提となることもある。

C. 証拠上の要件

原告は主張した意匠に対する権利、意匠の有効性及び侵害行為を証明しなければならない。

X. 日本企業が関連する訴訟

日本企業が関連する特許侵害訴訟の例としては、**B. Braun Melsungen AG & Anor 社** 対 **テルモ株式会社** (訴訟番号第 **D5(IP)-22-2374-2008** 号) 事件が挙げられる。本件は、原告の特許である「安全な静脈内カテーテル」に関するものであり、原告は日本の被告の製品により侵害されたと主張した。被告は非侵害の抗弁をし、原告特許の無効宣言を求めて反訴した。高等裁判所は、重要な問題は侵害が疑われる製品が原告の特許のクレームの特徴又は構成要素 (**integers**) の範疇に含まれるかどうかであると判示した。高等裁判所は、十分な審議の後、原告の特許の3つの本質的特徴が被告の製品にはなく、そのため侵害が疑われる被告の製品は原告の特許を侵害していないと判断した。高等裁判所はさらに、被告の反訴における請求を棄却し、原告の特許が有効である旨判示した。本マニュアルの作成時点では、両当事者が高等裁判所の判決を不服として控訴裁判所に上訴している。

本田技研工業株式会社対 **Allied Pacific Motor (M) Sdn Bhd & Anor 社** (2005) **6CLJ174** 事件は、著作権及び意匠の侵害に関する裁判である。原告は、被告が登録意

匠と著作物を侵害したとして被告に対する暫定的差止命令を求めた。マレーシアでの登録意匠の侵害は、原告のホンダ Wave 125 モデルに搭載されるオートバイの部品と自動車の部品に関するものであり、これを被告が自身の ComelManja JMP 125 の名称で知られるオートバイとして模倣した疑いがあった。著作権にかかる作品への侵害は、原告の、ホンダ Ex-5 Dream (EX5) モデルのブランド名で販売され、オートバイの形態で具現されている平面図及び立体的形状に関するものであり、被告の ComelManja JMP-100 (GS-5) に反映されていた。高等裁判所は、原告のホンダ Ex-5 Dream (EX5) と被告の ComelManja JMP 100 (GS-5) とでは包括的に見れば類似性があり、著作権法で保護されている原告の図面が最終製品である ComelManja JMP 100 (GS-5) に類似している点を視覚的に確認できることから物理的な証拠もあるものの、ComelManja JMP 125 及び ComelManja JMP 100 (GS-5) に対する差止命令の付与を否定するいくつかの理由もあるとし、原告の申立てに係る請求を棄却した。その否定する理由とは次のものである。

- (i) 原告の登録意匠は、2000年12月に登録されたが、当該製品は2004年10月に販売が開始されたと思われること。
- (ii) 当面の問題に関する最終的な処分を待つ間差止命令が付与された場合、そうした命令が多くの当事者に社会的・財政的問題を発生させ、非常に大きな影響を与える可能性があること。
- (iii) 審理において、被告が ComelManja JMP-125 を市場から既に撤去していると主張していること。
- (iv) 原告は、Honda Wave 125 を ComelManja JMP-125 と同時に市販しなかった理由を複数提出したが、根拠がないこと。
- (v) 差止命令が付与された場合、被告から、その従業員、第三者、州政府及び税関局への支払いが止まり、事業は救済不能となり破たんする可能性があること。被告の事業は、業績不安により経営が悪化しているわけではなく、提示された証拠を考慮すると、原告が受けたと思われる損害を賠償することはできる。

なお、本件では、原告ホンダは被告による意匠権及び著作権の侵害を主張したものである。とりわけ、原告は、被告が原告のスクーターの意匠を真似したものであり、侵害

品たるスクーターを販売 あるいは販売、製造、及び供給のための申出でをし、侵害品を流通させていると主張している。

この訴訟で、原告が請求したものは、とりわけ、以下のものであった。

- ①被告者のスクーターに原告の登録意匠及び著作権を使用することを差止めること。
- ②被告が販売あるいは販売の申出でをすることを差止めること。
- ③販売あるいは商用のための申出での目的でマレーシアに輸入することを差止めること。

Meidi (M) Sdn Bhd 対株式会社明治屋 Japan & Anor (2008) 1 CLJ 46 事件は、商標に関連した裁判である。第一被申立人は、1885年創業の日本の企業であり、ビスケット、ケーキ、焼き菓子などの製造及び販売を行っている。第二被申立人は、第一被申立人の子会社であり、1987年11月23日にマレーシアで法人化された。申立人は、1986年創業の企業でありパン、ケーキなどの販売に携わっている。申立人は、「Meidi-ya FRESH BAKERY」の文字に風にたなびく小麦の束のデザインを組み合わせたハウスマークを用いていた。申立人はマレーシア商標登録官に対して前記デザインを有した前記ハウスマークの登録出願を行った。第二被申立人は、ローマ字と漢字を組み合わせているが前記のような図案は用いていない「MEIDI-YA」の商標を登録するため商標登録官に複数の出願を行った。これらは競合している出願であったため、商標登録官は、1976年商標法（以下「本法」）第19条（3）に従い、競合する権利について判断を受けるため裁判所に出廷するよう当事者に命じた。高等裁判所は、申立人に対し、前記図案を組み合わせたハウスマーク「Meidi FRESH BAKERY」の登録を許可し、さらに第二被申立人の、ローマ字と漢字を組み合わせたハウスマーク「MEIDI-YA」の登録も許可した。両当事者は、控訴裁判所に上訴した。

控訴裁判所は、申立人の申立てにかかる請求を認容し、両被申立人の交差上訴にかかる請求を次の理由から棄却した。

- (i) 両被申立人は、マレーシアで1986年以降（書面上の日付）初の当該商号商標使用者であることを示さなかった。第二被申立人は1987年11月23日に法人化したということは、第一被申立人が1986年当時当該ハウスマークを使用し始めた時には存在していなかったという事実は争われていない。

(ii) 第二被申立人は、第一被申立人の物品の輸入業者でしかなく、よってハウスマークの権利を申し立てる権利自体が第二被申立人には与えられない。一般的に、商品特定のため商品に付ける商標の所有者として商標を登録する資格を有する者とは、その商品の製造者であって、マレーシア国内への当該商品の輸入者ではない。

(iii) 両被申立人は、書面上の日付で発行された当該ハウスマークの最初的使用者ではなく、さらに書面上の日付でマレーシア国内の製品の有するのれんを示すことができなかつたのである。

なお、マレーシアでは、先願主義に対して先使用主義を適用することが商標法では常に行われてきている。本件では、1986年から日本で被申立人の MEIDI-YA という商標は使われてきたけれど、それ以外では、被申立人はマレーシアで最先の使用であることを立証できなかつたということである。

XI 和解／示談

訴訟手続のいずれかの段階において、当事者は両当事者が同意する何らかの条件に基づき当事者間の紛争の全部又は一部について和解を成立させる権利を有し、これにより、裁判所による審理又は終局的判決を行うことなく訴訟手続が終了する。

2012年裁判所規則では、いずれの訴訟手続のいずれの当事者も、和解を申出ることができる」と規定している。和解の申出が当該申出を受諾する期限を定めている場合で、当該期限までに当該申出の受諾又は撤回がされなかつたときは、当該申出は当該期限が満了したときをもって撤回されたものと見なされる。期限が特定されていない場合、裁判所での当該事案が終了する前であれば、当該申出はいつでも受諾することができる。そのような和解申出は、権利を損なうことなくコストを抑えて行われる示談の申出と見なされる。ここで権利を損なうことなくとは、和解の申出が、責任を認めたものと解釈されるべきではないとする妥協（互譲）の申出でとみなされるべきものであるということである。

申出が受諾された場合、裁判所は判決に条件を加えることができる。

受諾された和解申出に係る当事者が受諾された申出の条件を遵守しない場合、相手方当事者は、受諾された申出の条件について裁判官に判断を求めることができる。又は、和解受諾が成立していないものとして訴訟手続を続行できる。

受諾された和解申出が費用について定めていない場合、各当事者は各自の費用を負担するものとする。

なお、2012年「裁判所規則」命令22B規則6のより、和解の申出で承認された場合には、裁判所は判決にその条項を組み入れることができることとされる。このようにして、和解条項が判決効を有することを保障するために、当事者は判決に和解条項を組み込むことに同意すべきである。

そうでないと、同命令22B規則8はまた、同意した和解条項についての当事者のうちの一方がその条項のいずれかを履行しない場合は、他の一方は裁判官に対し、同意された和解の申出でに関し判決を求めるか、同意に達した和解の申出でなかったものとして訴訟手続きを継続することができる。

第6節 知的財産権侵害に対する行政措置の適用

本節では知的財産権侵害に対する行政措置に関して、MDTCC（国内取引・協同組合・消費者省）の執行部、マレーシア税関、内政省の役割について取り上げる。

I. MDTCC 執行部

執行部は、国内における違法行為の取締りの一端を担う。同執行部の取締りの対象となっている主な分野には次のものが含まれる。

- a) 知的財産権の保護
- b) 補助金を受けている製品の実施の撲滅
- c) 消費者の権利の保護
- d) 商品の供給と価格の監視

近年、MDTCC は「Basket of Brands (BOB)」制度を設け、著作権侵害及び模倣品販売から企業を保護してきた。本計画の目的は、「本物のブランド品を1つの籠に入れる」ことにより市場からの模倣品の排除を支援し、これにより侵害される可能性があるブランド品の特定を促し、商標権者の申立てを受けた後の迅速な行動が可能にすることである。BOB 制度に基づくエンフォースメント措置は、執行部が能動的措置及び職権上の措置を実行し、BOB 制度の登録ブランドが付された模倣品を押収するため、本来は行政措置の一環ではあるが、後々刑事訴追につながっていくものである。

知的財産権の保護における MDTCC の役割については、第7節で説明する。

MDTCC は、国境措置に関し、マレーシア税関と連携して活動し、税関が押収した商品は、MDTCC に引き渡され調査及び起訴へと進む。

II. マレーシア税関

A. 1976 年商標法に基づく国境措置

マレーシアにおいて知的財産権エンフォースメントに関する管轄官庁は MDTCC であるが、マレーシア税関もまた、1976 年商標法第 70C 条から第 70O 条に規定されている職権に基づき知的財産権に関する取締りを行う。国境措置に関する限り、マレーシ

ア税関は（侵害又は模倣の疑いのある）商品を差押える権限を有する。ただし、商標登録官に対し申立てが出されており、税関職員が職権に基づき当該商品が模倣品又は侵害品であると疑った上での行為である必要がある。

商標権者は、税関当局に対し、模倣の疑いのある商品が港に到着した時点でそれを差し押さえるよう求めることができる。1976年商標法第XIVA部は、商標登録商品、特にその模倣品の国境措置を定めている。この措置は、国境において税関当局の支援を得て行っており、国内に商標登録商品の模倣品が流通する前にそうした模倣品の輸入を未然に防ごうとする措置である。加えて、税関職員は、1976年商標法及び1987年著作権法に基づき、商標登録商品の模倣品及び著作物の海賊版が国内に入った時点でそれらを押収する権限を有する。

登録官への申立てには様式TM30、所定の手数料、宣誓供述書、及び申立書の写し5部を提出しなければならない。一件の商標毎に申立てを行う必要がある。商標権者は次の事項及び情報を提供しなければならない。

- a) 申立人の詳細（氏名、住所、国籍、永住居住地又は主たる事業所、及び電話番号）
- b) 商標番号
- c) 商標が登録された類（区分）
- d) 標章の表示
- e) 商品の仕様
- f) 不正商標品の輸入者の詳細
 - i) 当該輸入者の氏名又は名称及び住所
 - ii) 船舶又は航空機若しくは車両の名称及び登録番号
 - iii) 不正商標品の輸入予想先
 - iv) 到着が予想される日時
 - v) 原産国
- g) 標章における申立人の利害（ある場合）

提出する宣誓供述書には次の項目を記入しなければならない。

- a) 申立人が商標権者又は当該申立書を提出する権限を有する代理人であること
- b) 商標の登録番号
- c) 標章の表示
- d) 標章における申立人の利害（ある場合）

権限を有する職員が商品を識別できるように、当該商品に関するその他の文書及び情報もまた提出しなければならない。

国境措置は、当該商標がマレーシア国内で既に登録されている場合にのみ行われ、審査係属中の商標の模倣品に対しては行われぬ。通過商品は規定に包含されないことに注意が必要である。

Phillip Morris Products SA 対 Ong Kien Hoe & Ors[2010] 2 CLJ 10) 事件では、原告はたばこ製品の製造・販売業者であり、世界各国で「MARLBORO」の登録商標を用いており、マレーシアでは「MARLBORO」の商標登録を受けていた。2002年9月10日、自由貿易地区において、標章がない梱包された箱 1350 個が入ったコンテナ 2 個が押収され、中から登録商標である「MARLBORO」の標章を付した模倣たばこが発見された。被告は、自由貿易地区はマレーシア国外でありマレーシアの法律は適用されないと主張した。高等裁判所は、自由貿易地区は「すべてにわたり制約のない」場所ではない、つまり法がないわけではないか、あるいは法がない状況であるかであると判示した。さらに執行機関はこうした地区においても管轄を引き続き有しており、その権限は 1990 年自由地区法第 18 条、第 21 条、第 23 条、第 24 条、第 26 条並びに 1967 年関税法第 XI 部及び第 XII 条の各規定からも明白であると述べた。被告は、自由貿易地区において「MARLBORO」の模倣品を詰め替える侵害行為を行ったため、商標侵害及び／又は詐称通用に対し責任を負うと判断された。

一般的に、「通過商品」は厳密にはマレーシアに輸入された商品と見なすことはできないが、上記の事件については、ブランドの商標権者は侵害者に対しその侵害行為、つまり自由貿易地区における登録商品の詰め替えについて訴える権利を有するとされる。

➤ **1976年商標法による国境措置**

申立人は商標登録商品の不正商標品の輸入規制を、様式 TM30 に所定の手数料を添えて商標登録官に申し立てる。

商標登録官は申立てを判断し、申立てが許可されたかどうかを申立人に通知する。許可が下りた場合、模倣品のマレーシアへの輸入は 60 日間禁止される。

申立人は、登録官に対し、登録官が次のいずれかの目的を達成するのに十分と判断する担保を供託しなければならない。

- (i) 当該商品の押収の結果生じうる負担又は費用の登録官への弁済
- (ii) 当該商品の濫用防止及び輸入者保護
- (iii) 裁判所から命じられる可能性のある補償の支払い

このような国境措置は当事者により行使されたことがないため、担保として要求された金額について実例を挙げることはできない。

登録官はすぐに権限を有する職員に通知しなければならない。

権限を有する職員は、通過商品でなく、通知で特定されている商品の輸入を阻止するため必要な措置を取る。当該職員は、当該特定商品の押収及び留置を行う。

商品押収後、権限を有する職員は、当該登録官、輸入者及び当該申立人に対し、押収商品及びその所在の詳細を書面で通知する。

当該申立人又は輸入者は、書面で必要な同意確認書提出すれば、押収商品の検査を登録官から許可される。商標法では検査時間は規定されておらず、登録官が決定する。

申立人が必要な約束を提出すると、登録官は、自己の保管する押収商品の見本を申立人が検査のために持ち出すことを許可する。

侵害訴訟が提起されない場合、登録官は押収商品を輸入者に返還する。そのような押収によって権利を侵害された者は、裁判所に賠償金支払命令を申し立てることができる。

侵害訴訟が提起された場合、裁判所は政府に押収商品の没収を命じ、押収商品は裁判所の指示した方法で処分されることになる。

➤ **1987年著作権法による国境措置**

1987年著作権法第39条は、管理官が著作権侵害作品を禁制品として処理するように、著作権者は管理官に所定の用紙で申し立てる必要があると定めている。所定の用紙には著作権者の氏名を記入し、関連文書や情報を添付し裏付けする。

MDTCCは申立人の申立てが許可されたか否かを申立人に通知する。許可された場合、複製版が著作権侵害品として取り扱われる期間を指定しなければならない。

申立てが許可された場合、著作権侵害品の輸入を禁止する通知が発行され、税関職員、管理官補、又は警部補以上の警官が禁制品の搜索及び押収を行う。発生した責任及び費用負担用の担保の支払いが必要となる。著作権侵害品のマレーシアへの輸入は、私的使用でもなく家庭内での使用向けでもないと判断されていた場合に、指定期間中禁止される。

押収職員は、著作権侵害品の所有者が知っている場合は、押収した著作権侵害品及びその理由について当該所有者に書面で通知する。当該所有者又はその代理人が押収の場に立会う場合はかかる通知は必要ない。

著作権侵害品は、税関に関連する法に基づき禁制品同様に没収される。

➤ **効果**

国境措置の申立てでは、模倣品が輸入されると予想される地名、車種及び車両の登録番号、船荷の詳細、並びに輸入者の氏名及び住所などの詳細を提供しなければならないため、申立人には負担が大きい。また、申立人がそうした詳細を把握していないことがある。

加えて、申立人は商標権侵害の場合は登録官、著作権侵害の場合は管理官が、その自由裁量で定めた担保を供託しなければならない。なお、登録官による支出額が申立人の供託担保金額を上回った場合、超過額は政府に対する債務と見なされる。さらに、申立人にとって、民事訴訟を提起しなければならないという要件は負担が大きい。国境措置の利用には制約があり、利用しやすいものではない。

マレーシアへの模倣品輸入を取り締るより効果的な方法は、知的財産権者の事務弁護士が MDTCC の執行部に申立てを行うことであるという考えがある。この申立てにより執行部は、模倣品輸入時にその押収を支援する税関職員と協力して模倣品を取り締まる。

さらに、知的財産権を効果的に行使するために、企業が個別に研修を行うことで、税関局に情報を伝え当局を支援することが可能になる。そうした研修は税関当局に歓迎されている。税関局が特定のブランド品や製品の模倣品に注意を払い、知的財産権者が模倣品の疑いがある商品を確認できるよう、その商品の出荷を差押えやすくなることから、研修の有効性が認められている。

MDTCC と税関局は、模倣品の特徴や真正品の判断の担保となる特徴に関する一般教育を受けているとはいえ、模倣品を留置又は押収する際は当該知的財産権者又はその他代理人による特定にのみ依拠する。

判断ミスを避けるため、MDTCC 及び税関は正真正銘の模倣品又は明らかな海賊版の場合にのみ措置をとる。

➤ 職権上の措置

マレーシア税関は、1976 年商標法、1987 年著作権法及び 1872 年取引表示法に係る国境措置に関与している。マレーシア税関は、執行部と連携して侵害品の海外への輸出を阻止し、国際的著作権侵害寄与者というマレーシアの汚名を取り除くべく努力している。同税関は、また、商標登録商品の模倣品又は著作権物の海賊版がマレーシア国内へ輸入される時点で当該輸入を阻止する権限を有している。かかる権限は、1976 年商標法、1987 年著作権法、及び 1972 年取引表示法に基づくものである。

マレーシア税関は、MDTCC の商標登録官に対して申立てがなされ、かつ、1967 年関税法第 69 条に基づき、税関職員が職権に基づき当該商品が模倣品又は侵害品であると疑った上で自発的に行動した場合、(侵害又は模倣の疑いのある) 商品を差し押える権限を有する。さらに同税関は、模倣品と疑われる商品を発見した場合、知的財産権者又は MDTCC に連絡を取る。押収した商品は MDTCC に引き渡され、取締り及び起訴へと進む。

1976 年商標法は明示的に国境措置に関する規定を置いているに対して、1987 年著作権法は侵害コピーの輸入を規制する規定を置いていることに留意する必要がある。商標法 70L 条によると商標の所有者は税関で差し止めにつき商標侵害の民事訴訟を提起する必要がある。そして裁判所は差し止めた商品を没収あるは処分するよう命令を下す。

著作権侵害品は、著作権法39条8項の規定で、侵害コピーは税関に関する法律の下で（輸入）禁止される商品であるならば没収される責任を負うとされている。著作権者が裁判所で侵害訴訟を提起する要求する規定は置かれていない。

これまでのところ、商標法の下で国境措置の規定が発動されたことはないということに留意しておくことは重要である。実際のところ、模倣品とおぼしき商品が税関に到着した場合には、商標権者か著作権者の協力を得てエンフォースメントを行うことの決定をするMDTCCに通常は通知を行う。一旦、MDTCCがエンフォースメントを行うことになれば、その商品は税関からMDTCCに引渡され、MDTCCはそれから模倣品の場合には取引表示法に従って、著作権侵害品の場合は著作権法に従って捜査及び刑事責任の追及をおこなうこととなる。当該商品が処分されることとなるかどうかは、MDTCCの捜査及び違反者に対する責任追及が功を奏したことに続く裁判所の命令によることとなる。

本税関でのいわゆる模倣品の特定作業については、期限、ガイドライン及び手続はなく、この特定作業の方法は完全に職員の裁量に依る。

税関が一応の証拠に基づけば模倣品である商品の留置又は還付の延期を職権により自発的に行うことのできるその他の権限は、当該権限に基づきいかなる行為が行なわれる前に知的財産権者から次に掲げる情報が提供されなければならないために、相応の問題を生じる。

- a) 積荷追跡情報番号
- b) 模倣品と疑われる製品の船荷証券のコピー（入手可能な場合）
- c) 通常の輸送スケジュール及び入港地
- d) コンテナ毎の積荷平均重量

通常、知的財産権者は上記の情報を把握しておらず、税関に提供できない。

税関には登録システムがないため、知的財産権者は通常、模倣品や模造品を特定するための研修を税関局に対して行っていることに注意が必要である。

税関局は次の国際機関と連携している。

- a) 税関監視取締ネットワーク（CEN）：税関による国際犯罪組織の摘発を支援する国際的執行機関
- b) アジア・大洋州地域情報連絡事務所（RILO）：税関取締局の作業効率・効果向上を目的とした国際的情報ネットワーク

- c) 税関取締連絡事務所（CELO）：RILO に類似した機関であるが、ASEAN 加盟国のみで構成された機関

III. 内政省

内政省の管轄である関連取締実施機関は警察と C 課（Division C）の 2 つあり、C 課は印刷機、出版及び検閲を所掌している。

商業犯罪課の下、警察は次の法を執行する管轄権を有する。

- a) 1943 年価格統制法
- b) 2000 年光ディスク法
- c) 1987 年著作権法
- d) 1967 年関税法

IV. 警察の権限

A. 1943 年価格統制法

警部補以上の警官は、同法で定められた執行部が行う取締り及び刑事訴追のいずれについても同等の権限を行使できる。

B. 2000 年光ディスク法

警部以上の警官は、同法を執行する権限を有しており、これは MDTCC の執行部に認められている権限に類似している。

C. 1987 年著作権法

警部以上の警官は、登録官補と同等の執行権限及び刑事訴追権を行使できる。

D. 1967 年税関法

1967 年税関法第 8 条の定めるところにより、警部以上の警官はすべて、同法に基づき税関の上級職員に認められたすべての権限を有し、行使することができる。警部以下

第6節 知的財産権侵害に対する行政措置の適用

の警官はすべて、同法により税関職員に認められたすべての権限を有し、行使することができる。

第7節 知的財産権侵害に対する刑事訴追

I. はじめに

MDTCC の責任の下にある執行部は、国内取引における不正行為に対処する任務を負っている。知的財産権侵害に関して執行部が果たす機能は次の通りである。

- a) 1987 年著作権法に基づき著作権侵害行為に対処すること
- b) 2000 年光ディスク法に基づき光ディスクの製造を監視すること
- c) 2010 年取引表示（光ディスクラベル）令及び 2011 年取引表示法に基づき、光ディスク及びカセットへの光ディスクラベルの使用を遵守させること
- d) 2010 年取引表示（光ディスクラベル）令に基づき、光ディスクラベルに係る申請の受理、処理及び調査を行うこと
- e) 2011 年取引表示法に基づき模倣活動を抑制すること
- f) 2011 年取引表示法に基づき、商品、役務、施設、設備及び商品価格に関する虚偽の取引表示並びに虚偽で誤解を生じさせる表示の使用を監視すること
- g) 消費者の苦情の受理及び調査をすること

執行部は、マレーシア税関、マレーシア警察、地方自治体、薬事部、保健省、エネルギー委員会及び **Sirim Bhd** 等の他の取締機関と共同の活動を行っている。また、これ以外にも、執行部は著作権者、メディア及び非政府機関（NGO）と協力して活動している。

現在、執行部は次に掲げる知的財産関連法を執行する権限を有する。

- a) 2011 年取引表示法
- b) 1946 年価格統制法
- c) 2000 年光ディスク法
- d) 1987 年著作権法

上記 2011 年の新たな取引表示法は取引表示に係る法を改革するために制定されたものである。新法の目的は消費者の利益を保護し、虚偽の取引表示及び商品及びサービスの供給に関する虚偽あるいは誤認を生じる記述、行為、慣行を禁じることにより、良好な商慣行を促進することにある。例えば、以前は、72 年取引表示法 28B 条の下では令状なしに逮捕する権限はその者が名前や住所を申立てることを拒否する者の場合に、

あるいは MDTCC がその者が虚偽の名前や住所を申立てていると信ずるに相当の理由がある者の場合に、もしくはその者が逃亡のおそれがあるという場合に限られていた。

一方で、2011 年法 39 条では、MDTCC は同法 8 条（商標に関する虚偽表示の禁止）の下での違反をしたか、又は違反をしようとしているということを信ずるに相当な理由があるという者を令状なくして逮捕できると規定している。

これは明らかにエンフォースメントの活動面で MDTCC に権限を強化しているものが見ることができる。これは廃止された法の下でかつて生じた欠陥を除去することによりエンフォースメントを円滑にしようとしたものである。

A. 2011 年取引表示法 (TDA) に基づく権限

執行部は、TDA の執行により模倣品を撲滅する上で、積極的な役割を果たしている。TDA は、MDTCC の執行部の登録官補にマレーシア国内で登録商標に係る権利を侵害する人又は会社に対して準刑事的な措置をとることができる権限を付与している。

TDA に基づき、執行職員は、申立てを受理し、虚偽の取引表示の使用された製品を押収する権限を付与されている。TDA 第 5 条は、商品に虚偽の取引表示を使用すること、虚偽の取引表示が使用されている製品の提供又は提供の申し出をすること、あるいは虚偽の取引表示が使用されている製品を提供するために陳列すること又は提供するために所有、保管若しくは管理することは違反行為とみなされると規定している。

TDA 第 6 条は、取引表示とは、直接的又は間接的に、商品又はその一部の性質、名称、証明、製造方法、製造日又は製造場所、取得した承認又は承認された種類との適合性の表示をいう。同法第 7 条によれば、虚偽の取引表示とは虚偽の程度が重大な取引表示をいう。

TDA 第 VII 部は、正当な権限を有する職員の権限及び規定を執行する上で遵守すべき手続きを明確に規定している。MDTCC 大臣は、公務員の中から、管理官並びに TDA の適用上必要な数の副登録官、登録官補及びその他の職員を任命することができる。TDA 第 3 条の規定に基づき任命された職員は、刑法の意義の範囲内における公務員とみなされる。

TDA の下においては、登録官補及びその管理する職員に、試験的な購入並びに関連する施設に立ち入り TDA 違反に係る訴訟手続きにおいて証拠として求められると合理的に信じられる商品及び書類を調査し押収する権限が付与されている。また、登録官補

は、コンピュータ又はその他に保存されているかを問わず、記録された情報又は電子化若しくはデジタル化されたデータへのアクセス権を付与されている。

さらに、登録官補は、検査又はその他の方法により、違反行為が行われたかを確認するために商品を押収することができる。その性質、大きさ又は量により、商品又は書類を移動できない場合には、登録官又はその職員は、「いかなる手段によっても」（いかなる手段又は方法を使用しても）関係する施設又は容器を封鎖又は封印することができる。

実際には、TDA 第 40 条(1)(a)の規定により、登録官補は、対象者が当該対象地又は住所において取引又は事業を行っている限り、裁判所の令状なしにいかなる施設にも立ち入ることができる。TDA は、強制的な立ち入り以外による立ち入り方法が不可能な場合には、施設への強制立ち入りを認めているが、この場合には治安判事の令状を取得しなければならない。

TDA の下では、登録官補は逮捕、捜査及び訴追を行なう権限を有する。TDA に基づき押収された全ての商品は没収される可能性がある。犯罪訴追手続が裁判所に移送された場合、当該違反行為により有罪判決を受けた者がいない場合にも、TDA 違反が行われたこと及び当該商品が当該違反行為の対象物である又は当該違反行為を犯す際に使用されたことが証明されたときは、裁判所は押収品の没収を命令する。

訴追手続がとられない場合、期限日前までに押収された商品の所有権に関する申立てがなされなければ、当該押収された商品は押収日から 1 ヶ月が経過したときに没収されるものとみなされる。当該商品の所有者であり、かつ当該商品の没収は不当であると主張する者は、自らは又は書面により権限を与えられたその代理人により、登録官補にその旨の申立てを書面で通知することができる。当該通知後、かかる問題の判断は登録官に付託され、登録官は当該商品の還付若しくは没収の指示、又は判断を求めるために当該問題に関する判断を裁判所に付託するよう登録官補に指示する。当該問題の判断が付託された裁判所は、当該商品の所有者であると主張する者及び当該商品の押収された者に出廷を求める召喚状を出し、裁判所は当該問題を審理し、それに応じて命令を発するものとする。

没収された商品はすべて、登録官の指示に従って処分されるものとする。腐敗しやすい性質のある押収品又は保管に不合理な費用のかかるもの及び不都合のあるものといった押収品については、いつでも売却することができ、当該売却により得られた収益は訴追又は申立ての結果に従って保管されるものとする。

2007年、模倣品撲滅のための特別タスクフォース（PPKMBT）は活動を再開した。PPKMBTは、マレーシア国内の産業界全体で行なわれている海賊版の製造及び流通への対処において、消費者を保護し、他の政府機関と協力することを目的としている。

登録商標と同一の模倣品に対して自らの権利を行使しようとする商標権者は、高等裁判所における Johnson & Johnson [1993] 3 CLJ 127 事件に従って取引表示命令（TDO）を取得せずに、MDTCCの執行部の助力を受けてその権利を行使することができる。

取引表示命令(TDO)

TDA 第9条は、他者が使用する標章又は体裁で登録商標と同一ではないが当該登録商標とみなされうるものにより、取引の過程において当該登録商標に係る自己の権利が侵害されたと主張する当該登録商標の登録権者による申立てを受けて、高等裁判所は、当該登録商標を侵害している商標又は体裁は当該命令において特定される商品への使用においては虚偽の取引表示であると宣言する命令をすることができる。登録商標を侵害する商標又は体裁は具体的に特定されるものとする。

命令が発せられた後、申立人は執行部に取引表示命令（TDO）を提出することができ、当該執行部は当該問題を調査し、強制捜査及び当該虚偽の取引表示の付された侵害品の押収を実施した後に訴追手続に入る。

取引表示命令は、高等裁判所が申立て時に定めた期間及び延長期間につき高等裁判所により更新されない限り、当該発行日から1年を経過した日に失効する。当該命令は侵害者により使用された商標又は体裁は虚偽の取引表示であることを宣言する宣言的命令であり、付与された命令は当該命令が一方的に取得されたもので、権利を侵害された当事者が取り消すことのできるものであったとしても、確定的なものとなる。取引表示命令は、違反者に対する刑事訴訟において、登録商標を侵害していると宣言された特定の商標又は体裁は虚偽の取引表示であることの決定的かつ的確な証拠となる。当該命令を取得した場合、登録商標権者は、侵害者に対して行政上の執行措置をとるために、MDTCCの執行部に申立てをすることができる。

新2011年取引表示法の下では、登録商標権者のみ当該命令を申請することができることに留意いただきたい。この規定は、コモンロー上の所有者、すなわち未登録商標の所有者もTDOを求めて高等裁判所に申請することのできた旧法からの脱却であるとみることができる。この手段はもはや利用できず、模倣品への対処には商標登録が絶対的に重要なものとなる。

登録商標権者は、当該申請に係る相手方当事者に通知せずに、一方的に TDO を取得することができる。当該命令の厳しい効力により、裁判所は一方当事者のみの審理を認めることに消極的になる場合がある。しかしながら、そのような場合には、当該 TDO の執行が意図されている当事者は、裁判所に当事者間において当該 TDO を取り消すための申立てをすることができる。Parkson Corporation Sdn Bhd 対 Fazaruddin Ibrahim [2002] 4 CLJ 18 事件で、控訴裁判所は TDO が取り消された場合には、権利を侵害された当事者に対する損害賠償を認めるべきであると判示した。

B. 1943 年価格統制法及び 1980 年価格統制（製造者、輸入者、製作者又は卸売業者によるラベルの貼付）令に基づく権限

上記の価格統制法及び価格統制令を執行する権限は執行部に付与され、指揮は価格統制官としての役割を果たす事務総長が、そして副価格統制官及び価格統制官補としての役割は局長及び副局長が果たすこととされる。

価格統制官、副価格統制官、価格統制官補又は検察官により任命されたその他の者は訴追を行なうことができる。

1943 年価格統制法及び価格統制（製造者、輸入者、生産者又は卸売業者によるラベルの貼付）令は消費者保護を目的とし、輸入食品及びこの法に準拠すべき製品を含むに模倣品に対してエンフォースメントにおいて、追加的な措置として有用である。これは、ときには模倣品が価格統制令に適合しないパッケージになっているからであり、そのような商品は MDTCC による押収の対象となるからである。例えば、製造者の名前が虚偽の記述であったり、なにも記述されていなかったり、あるいはパッケージがその国の言語で記述されていなかった場合である。当該法律と命令は並行輸入を減らすにも有用である。

C. 2000 年光ディスク法に基づく権限

光ディスク特別課は 2000 年光ディスク法（以下、C において「光ディスク法」という）を執行するために 2002 年に設立された。主な役割は、ライセンスの取得の有無を問わず、光ディスク工場における著作権侵害行為を管理することである。

管理官補に付与されている権限の範囲は光ディスク法第 VII 部に規定されている。執行部は同法に基づく管理官及び管理官補の地位を占めている。

すべての管理官補は、合理的な時間に、通知の有無にかかわらず、ライセンスを受けた施設の捜査、訪問、立ち入り、査察及び調査を行う権限を付与されている。また、管理官補はさらに、ライセンスを受けた者にその保有する記録、帳簿、会計簿、電子化されたデータ又は文書を提出するよう求め、それらを査察、調査又は複写することができる。

管理官補にはコンピュータ又はその他に保存されている電子データへのアクセス権が付与される。当該アクセス権には、電子化されたデータを判読するために必要なパスワード、暗号コード、解読コード、ソフトウェア若しくはハードウェア又はその他の手段が提供されることを含む。

治安判事は、宣誓に係る書面による情報及び捜査が必要であると考えられる場合に、光ディスク法に基づく違反行為がいずれかの施設において行なわれている又は行なわれていたと信じるにつき合理的な理由がある場合には、捜査令状を発する。

当該令状は管理官補に対して発せられ、合理的な時間に、支援の有無を問わず、また必要な場合には強制的に、当該施設に立ち入る権限を付与する。管理官補は、必要と考える場合には、いかなる者又は装備をも帯同することができる。

管理官補は、実行されたと疑われる違反行為に関する情報を含む又は含むと合理的に信じられ、かつ、光ディスク法に基づく違反行為が行なわれたことの証拠を明らかにする可能性のある電子化されたデータを含む物品、物、光ディスク、書籍又は文書を捜査及び押収することができる。

また管理官補には当該施設に存在する者を捜査する権限も与えられている。その性質、大きさ又は量により対象物を移動することができない場合には、押収を行なう職員は当該物品を発見された施設又は容器に封じ込めるものとする。

管理官補は、捜査令状の取得の遅延により、捜査に悪影響が及ぶ又は違反行為が行なわれたことの証拠が改ざん、削除、損傷又は破棄される可能性があると思えるにつき合理的な理由がある場合には、捜査令状を取得する必要はない。

押収品リストは作成され、その写しは当該施設の占有者に交付されるものとする。管理官補には逮捕の権限はないが、当該事案の事実及び状況を知ると思われる人物に出頭するよう書面により要請することができ、当該要請を受けた者は要請に従って出頭するものとする。出頭がされない場合には、治安判事が当該者に出頭を求める召喚状の発付をすることができる。

管理官補は、当該者を口頭で尋問することができ、供述は可能な限り文書化され、陳述者は当該供述を読み、必要な変更を加えた後に、署名するものとする。

かかる供述は、光ディスク法に基づく違反行為により当該者が起訴される前又はその後に行なわれた自白に相当するか否かを問わず、裁判において証拠として認められる。しかしながら、かかる供述は誘導、脅迫又は（告発手続に関する）約束により作成されたものであってはならない。当該供述が当該人物の逮捕後に作成された場合には、まず制定法上の告知が行なわれなければならない。

起訴が行なわれない場合、押収品は、押収日から1ヵ月が経過する前に申立てが行なわれない限り、没収されるものとみなされる。光ディスク法に基づく起訴は、検察官の書面による同意がなければ、開始されないものとする。

2000年光学ディスク法では管理官補には逮捕権限は与えられていなかった。警部より下のランクではない警察官にも同法のエンフォースメントをする権限が付与されていたので、当該警察官は被疑者を逮捕する権限があったといえる。1987年著作権法の下では、その50A条が管理官補に令状なくして逮捕する権限を与えている。逮捕後は、遅滞なく逮捕した者を直近の警察署に連行することを要する。

光ディスク法は情報提供者を保護し、裁判で提供される書類又は証言における情報提供者の身元及び住所は秘密にされると規定している。また、情報提供者は、違反者が有罪判決を受けた際に科された罰金の一部を報酬として受領することができる。

執行部により年2回発行される雑誌によると、2006年には9,300万マレーシア・リングに相当する25の複製機械が押収された件を含め、ライセンスを受けた製造工場に対する捜査は合計10件行なわれた。ライセンスを取得していない光ディスク製造工場の取締活動は、公衆からの情報に基づき行なわれた。2006年は、150万マレーシア・リングに相当する複製機械が押収された。2007年には、合計10件で執行措置がとられ、3,590万マレーシア・リングに相当する21の複製機械が押収された。2009年、光ディスク法に基づき4件の捜査が行なわれ、押収額は2,050万マレーシア・リングに及び、いずれの事案もまだ調査中である。2011年、ヌグリ・スンビラン州で光ディスクの海賊版を製造する違法な工場に対する強制捜査が行なわれ、2台の機械を含め押収された光ディスクの海賊版の総価値は約800万マレーシア・リング相当であった。

執行部のインターネット及び科学捜査課もまた、光ディスクの海賊版の製造元を特定し、海賊版を製造していると疑われる工場に対する強制捜査を行なうために、光ディスクの海賊版に対する科学捜査を行なっている。

D. 1987年著作権法に基づく権限

1987年著作権法（以下 D.において、「著作権法」という）第 VII 部は、同法を執行する権限に関する規定を置く。

著作権法第 44 条は、治安判事に対して宣誓供述書により、

- a) 施設において著作物を侵害する複製物があると疑う合理的な理由があること、
- b) 当該施設においてかかる著作物の侵害複製物を製造するために利用される装置が発見されること、又は
- c) 当該施設において、法第 41 条に基づく犯罪行為が行なわれていること、

に関する情報が提供された場合には、治安判事は、著作権管理官補と警察官が財産の捜査及び／又は押収するために日中又は夜間の合理的な時間に施設に立ち入れるよう、捜査令状を発行することができる。

管理官補は、取得した情報に基づき、捜査令状の取得の遅延により、法に基づく違反行為を行なう際に使われた又は使われる複製物、装置、物品、媒体、書籍又は文書が削除又は破棄される可能性があると感じる合理的な理由があると合理的に思われる場合には、捜査令状を取得する必要はない。

著作物の侵害複製物若しくは著作物の複製物であると疑われる複製物、著作物の侵害複製物を製造するために使用された、使用することが意図されている若しくは製造することができる装置、物品、媒体、書籍又は文書は押収することができる。ただし、著作権法に基づく捜査又は訴追の目的上、当該押収品を登録官、登録官補又は警察官の下で保管することを指示することができる治安判事に、当該押収品が提出されることを条件とする。

押収品を治安判事に提出できないものである場合には、代わりに当該押収に関する報告書が提出されなければならない。対象物がかさばるものである又は押収できないものである場合には、当該物品が発見された施設又は容器は封じ込めることができる。

必要な場合には、職員は強制的に施設に立ち入り、立ち入り、捜査若しくは押収する際の障害物を強制的に除去し、当該場所が捜査されるまでに当該場所において発見された人物を抑留することができる。

職員は、財産を押収された者に対して、除去されたものすべてを記載したリストを提供しなければならない。管理官補の立ち入りに対し、立ち入りを拒否、攻撃、妨害、阻害、又は遅延させる者、あるいは違反行為若しくは疑われる違反行為に関連する情報又は当該者が合理的に求められかつ知っている若しくは提供する権限を有するその他の情報の提供を拒否する者は、違反行為について有罪とされる。

管理官補は捜査及びセッションズ裁判所において訴追を行なう権限を有する。

著作権法に基づく違反行為で告発された者を審理する裁判所は、審理の終結時に、当該者が有罪判決を受けたか否かを問わず、当該者から押収した物品、媒体、書籍、文書、複製物若しくは装置の処分、又は著作物の侵害複製物である場合には、当該著作権の第一所有者、その譲受人又は独占的ライセンシーへの引渡しを命じることができる。

起訴が行なわれない場合、押収品に対する申立てが押収日から一暦月が経過する日前までに行なわれない限り、当該押収品は当該日の経過をもって没収されたものとみなされる。没収品は、管理官が適切であるとみなす方法により、廃棄又は著作権者への引渡しが行なわれる。

著作権法は、情報提供者の身元情報の保護については光ディスク法と同様の規定があり、情報提供者の氏名又は住所は、いかなる民事及び刑事訴訟手続においても開示されない。当該身元に関する情報が民事又は刑事訴訟において証拠として提出された書籍又は文書に記載されている場合には、当該情報に言及する箇所は隠匿又は消去される。

執行部は、場合に応じて、警察と協力してマレーシアにおける著作権侵害行為を撲滅するために多くの強制捜査を行ってきた。また、警部以上の階級の警察官にも 1987 年著作権法に基づき著作権違反行為を取り締まる権限があることに留意しなければならない。

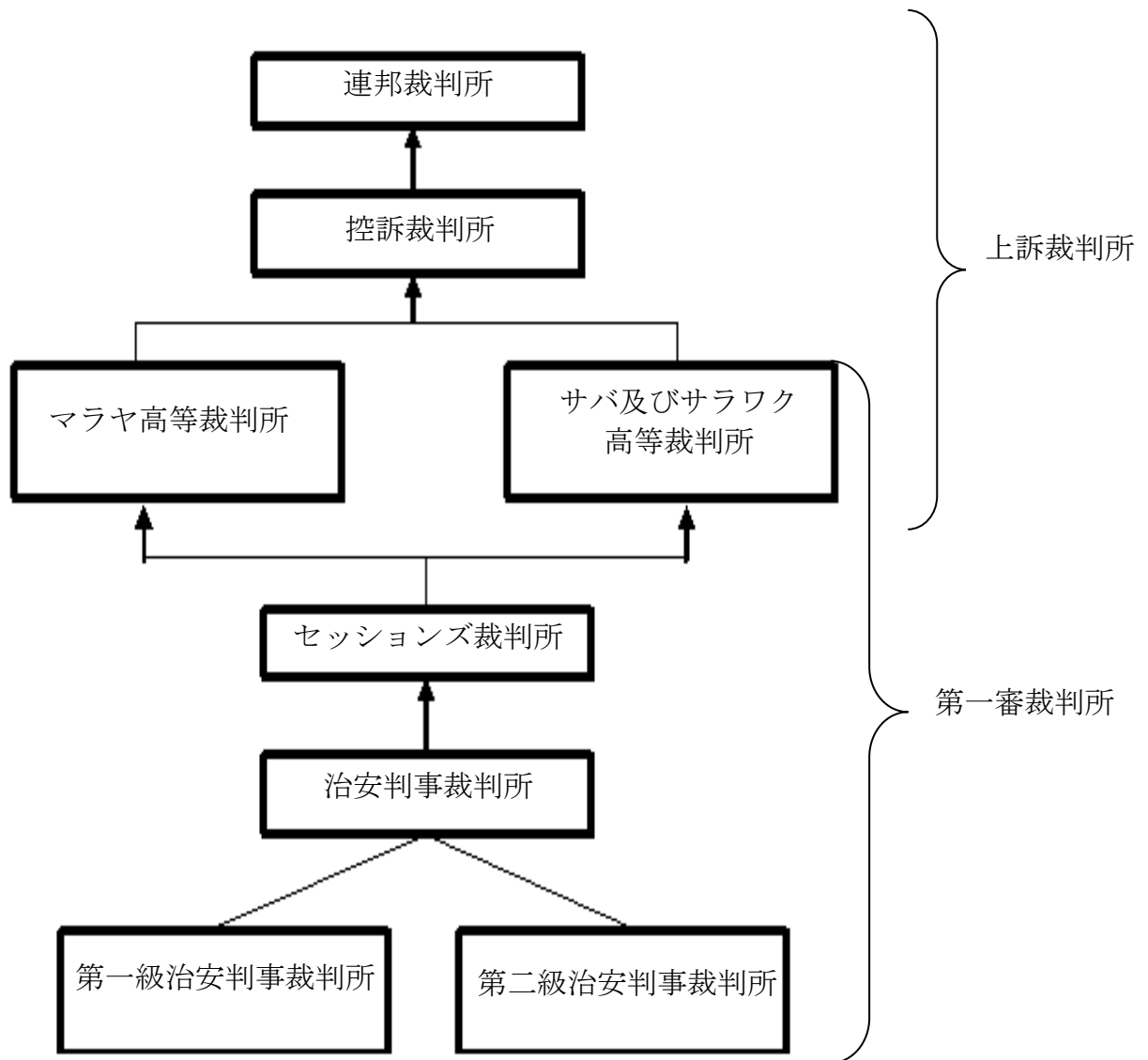
執行部が年 2 回発行する雑誌によると、空港ターミナルを通じた著作権侵害行為を撲滅するために、執行部に輸出課が設立された。この課は、産業界の主要プレーヤーからの苦情、具体的には、**Motion Picture Association (MPA)**から寄せられた国際市場へのマレーシア製海賊版のおびただしい数の流入への対応として設立された。

インターネット及び科学捜査課は、インターネットを介した著作権侵害行為を撲滅するために 2006 年に設立された。この課は、それ以外にも、マレーシア科学部及び著作権団体用のデータベースを作成するために、ライセンスを受けた光ディスク工場からサンプルを収集している。

II. マレーシアの刑事司法制度－裁判所の構造

刑事訴訟法（CPC）第7条により、違反行為の調査又は審理を目的に刑事裁判が開かれた場所は、公衆が通常利用することのできる公開の裁判所とみなされることが確立した原則になっている。

刑事裁判所の構成は次に掲げる通りである。



A. 治安判事裁判所

a) 第二級治安判事裁判所

裁判権

1948年下級裁判所法（「1948年SCA」）第88条の定めるところにより、本裁判所は12ヵ月以下の禁錮又は罰金のいずれかに処せられる違反行為のみ審理する裁判権を有する。また、同法第88条の規定は、同裁判所はその科すことができる刑罰が不十分であると考えられる場合には、第一級治安裁判所で審理するために当該裁判を延期する上で必要な措置を取ることができる旨を規定している。さらに、CPC第117条(2)は、第二級治安判事裁判所に拘留又は再拘留の命令を発行する権限を付与している。

量刑に係る権限

第二級治安判事裁判所は違反者を次に掲げる刑に処することができる。

- (a) 6ヵ月以下の禁錮、若しくは
- (b) 1000マレーシア・リングギ以下の罰金、又は
- (c) 両方

b) 第一級治安判事裁判所

裁判権

1948年SCA第85条の規定により、次に掲げる要件を満たす違反行為を審理することができる。

- (a) 10年以下の禁錮に処せられる違反行為、
- (b) 罰金刑にのみ処せられる違反行為、
- (c) 刑法第392条に基づく違反行為（すなわち、最高14年の禁錮に処せられる、日没から日の出の間までにおける公道での強盗）、又は
- (d) 刑法第457条に基づく違反行為（すなわち、最高14年の禁錮に処せられる、窃盗目的の夜間の家宅侵入）

また、CPC 第9条は、治安判事に特に、刑事裁判（略式裁判）の審理、令状の発付、並びに裁判の延期、再拘留、保釈及びセッションズ裁判所への移送に関する命令をする権限を付与している。

量刑に係る権限

1948年SCA第87条(1)は、第一級治安判事裁判所には、次に掲げる刑を申し渡す権限があると規定している。

- (a) 5年以下の禁錮、
- (b) 1万マレーシア・リングギ以下の罰金、
- (c) 最大12回の鞭打ち刑、又は
- (d) 上記(a)、(b)及び(c)の組み合わせ

c) セッションズ裁判所

1948年SCA第63条は、セッションズ裁判所に、死刑以外の刑に処せられる違反行為を審理できる権限を付与している。判決の言い渡しに関して、1948年SCA第64条は、セッションズ裁判所には、死刑判決を除き、法により認められているいかなる刑も申し渡すことができると規定している。

d) 高等裁判所

高等裁判所は、成文法に定める全ての違反行為について審理する権限を有する。判決の言い渡しに関して、1964年高等裁判所法（CJA）第22条は、高等裁判所に、法により認められている、すなわち、申し渡すことのできる刑及び司法上の原則の範囲内で、いかなる判決を下すことも認めている。

e) 控訴裁判所

控訴裁判所は上訴を審理する権限のみ有する。治安判事裁判所の判決に対する上訴は、法律問題に限定される。上訴が検察官によるものである場合、又はセッションズ裁判所若しくは高等裁判所の判決に対して提起されたものである場合には、事実及び法律問題のいずれも含むことができる。控訴裁判所は、高等裁判所の判決の確認、破棄、又は変更、再審理の命令、控訴裁判所の意見を示した上での当該問題の第一審裁判所への差戻し及び控訴の棄却をすることができる。

f) 連邦裁判所

マレーシア連邦憲法第 126 条及び CJA 第 13 条は、連邦裁判所は刑事裁判を行なわないが、法廷侮辱罪で刑罰を下すことができると規定している。また、連邦裁判所には控訴裁判所及び高等裁判所の判決に対する上訴を審理する権限を有する。連邦裁判所には助言を行なう権限もあることは留意しなければならない。

知的財産の係る刑事訴訟は、セッションズ裁判所が指揮する一方で、高等裁判所には知的財産の係る刑事及び民事訴訟のいずれについても審理する権限が付与されている。

前第 5 節で記載されたように、治安判事裁判所は 2011 年取引表示法に基づく裁判権を有し、1987 年著作権法に基づき令状を発行する権限を付与されている。また、1987 年著作権法は、セッションズ裁判所及び治安判事裁判所に著作権侵害に対する刑事訴追を審理する権限があり、（許可されれば）上訴は高等裁判所及び控訴裁判所で審理されることができる旨を規定している。

III. 知的財産権侵害に対する刑事訴追の請求方法

A. 捜査

侵害行為が発見された場合、行政上／刑事上の救済措置を求める知的財産権者は、施設の正確な所在地及び図面、作業時間、流通ネットワーク等の必要な情報をすべて収集するために民間の取締機関又は私立探偵を雇うことができる。また、2011 年取引表示法第 30 条の規定に基づき、管理官補は、同法に基づく違反行為が行なわれている又は行なわれると疑うにつき合理的な理由がある場合には、自発的に調査を実施することができる。

MDTCC は 2011 年に特に職権によるエンフォースメントを促進するための原則として登録商標権者に関するデータベースである、「Basket of Brands」(BOB) というデータベースシステムを立ち上げた。

当該データベースは、MDTCC に捜査及び物品の押収を優先させること、並びに商標権者による押収品に係る立証及び起訴されている場合には証人として出廷することによる明確な協力の確保を支援する。

マレーシアにおける登録商標権者で、BOB への加入を希望する者は、「登録商標侵害事件に係る調査の完了に協力する約束」を履行しなければならない。当該約束は、特

に登録商標権者に特定の期間内に当該侵害品を特定することにより押収品に係る立証を支援することを義務付けており、当該支援ができない場合には MDTCC は当該問題の処理又は捜査に関して判断を下す裁量を有するものとする。

侵害品が登録商標の精巧な偽造品である又は登録商標と同一である場合には、登録商標に係る刑事上のエンフォースメントにおいて商標登録証は非常に重要なものである。この場合、登録商標権者は、TDO を取得せずに、自らの標章が侵害されたことを主張する旨の申立てを MDTCC にすることができる。当該侵害標章が登録商標と同一ではないが類似している場合には、登録商標権者は、MDTCC がエンフォースメント措置をとる前にまず TDO を取得しなければならない。著作権に関しては、著作権者に代わって民間の執行機関により著作権が行使されている場合には、著作権法第 42 条に基づき制定法上の宣誓供述書が通常、当該著作権者の正当な権限を有する代理人又は代表者により確認される。

著作物の複製物並びに著作権者から得た必要な委任状、決議又は授權書は、当該著作物の著作権に関する一応の証拠として扱われる制定法上の宣誓供述に示されなければならない。著作権の存在、保護を受ける資格、及び特定の作品に存する著作権の所有者に関して、確認は行なわれる。

さらに、2012 年 3 月 1 日施行された新 2012 年著作権(改正)法は、著作権者に MyIPO に対して、届出及びその著作物の複製物の預託をする規定を定めている。当該届出が適切である場合、著作権に関する届出は著作権登録簿に記載される。著作権登録簿の抄本は、著作権法に基づく訴訟手続において証拠として認められ、記載されている事実に関する一応の証拠となる。

B. 不服申立て

十分な情報が収集されたら、代理人又は知的財産権者は、侵害を申し立てている特定の作品に存する知的財産権を証明する書類を順序正しくまとめなければならない。

取引表示法及び著作権法は、侵害活動に関する公衆の不服申立てが受理される手段を規定している。

MDTCC の執行部が受理した通常書面による正式な申立ては、適切な措置が取られるために、タスクフォースの一員である政府機関に伝達されることがある。しかしながら、主に侵害者に対して措置をとるのは執行部である。

特定の政府機関が行動できる速さは、時期及び対応可能な職員の状況による。また、通常、実際の強制捜査の日までは強制捜査される場所の正確な所在地は開示されない。

C. エンフォースメント

民間のエンフォースメントの代理機関の代表者又は個人の申立人は通常、強制捜査を行なう職員に同行する。多くの場合、職員と連携するために不服の申立てから強制捜査及び起訴の段階に弁護士が関与する。

強制捜査において申立人／知的財産権者の代理人又は弁護士が果たすべき役割は、主に侵害製品の特定及び職員への必要な支援の提供である。かかる支援には、押収品の倉庫への輸送手段の提供、並びに、政府の倉庫が利用できない場合には、押収品用の倉庫及び保管場所の提供が含まれる。この場合、保全される倉庫に立ち入ることができるのは職員だけである。

強制捜査が成功した場合、同行した申立人又は代理人は捜査員に陳述をし、かつ、押収品に関して立証することが義務付けられる。捜査の終了後、捜査員は部局内の訴追担当職員又はマレーシア司法長官室のどちらか適切な方に、適切な助言をする。

取引表示法の下においては、違反行為を和解させることができる。登録官又は副登録官は、当該違反行為が行なわれた後から訴追前であればいつでも、当該違反行為を行なったと合理的に疑われる者に対して、当該提案において定められた期間内に金銭の支払により当該違反行為を反則金支払いとすることを書面で提案することができる。

当該金銭が定められた期間内に支払われない場合、当該違反行為に対する訴追を開始することができる。違反行為が反則金支払いとされた場合には、当該違反行為につき当該者は訴追されないものとする。また、取引表示法又はその他の規則により押収された商品又は文書がある場合には、課された条件に従って、当該商品又は書類は還付されるものとする。

D. 刑事訴追

刑事訴追は、当該違反者が罪を問われる法律並びに違反行為及び刑罰の重大さにより、治安判事裁判所又はセッションズ裁判所のいずれかに提起される。

知的財産権者には、その権原及び所有権を証明するために義務付けられているすべての必要な書類及び真正な製品等の証拠物が利用可能でかつ順番どおりになっているこ

とを確保することにより、訴追担当職員を支援することが期待されている。強制捜査に同行する代表者もまた、訴訟手続において証人となることが求められている。さらに、知的財産権者の代理人は押収品が模倣品又は海賊版であることを明らかにする特徴を証言することも期待されている。

申立人は通常、刑事訴訟を監視する事務弁護士を任命する。監視を行なう利点は次に掲げる通りである。

- a) 事務弁護士が、関係する知的財産法に係る法的問題を明らかにする上で、訴追担当者及び時には裁判所を支援すること
- b) 刑事訴訟の遂行及び結果が、提起が企図されている又は係属中の民事訴訟に影響を与える可能性があること
- c) 申立人又はその代表者の立会いは、一つには政府への支援になるだけでなく、より厳重な刑罰の規定の働きかけ（ロビー）となること

所有者は廃棄するために模倣品を引き渡すよう MDTCC に要求することもできる。

IV. エンフォースメント措置のリスク対効果

次に掲げる商品に係るシンジケート形式による知的財産権侵害には多くの場合、リスク／危険が伴う。

- a) 光ディスク
- b) プリンターの消耗品
- c) 特定の贅沢品

しかしながら、一般的にその他の種類の商品に伴うリスク又は危険は極めて低い。

著作権法に基づく侵害が行なわれている場合、強制捜査は通常 MDTCC の執行部が警察の支援を得て実施する。「ハイリスク」な強制捜査に警察が立ち会うことは、特に知的財産権者の代理人などの個人の安全を確保する上で、非常に役立つものである。

V. エンフォースメント措置に基づき捜査等の開始された刑事事件の例

Public Prosecutor 対 Hon Jin Bong & Anor [1998] 1 LNS 360 事件では、侵害者らは 1972 年取引表示法第 3 条(1)(a)の規定に基づき罪に問われ、同法第 18 条(1)に定める刑

に処せられた。この事件で侵害者らは、**Snowman** というブランド名が付されたマーカ―が日本で製造されたものでなかったにもかかわらず、**25 万本の Snowman** マーカ―に「日本製」という虚偽の取引表示を使用したことにより罪に問われた。本件の申立人は、取引表示管理官補であり、執行職員から構成されるチームを指揮し、侵害者らの施設を強制捜査の上、侵害品及び複数の機械を押収した。取引表示法に係る問題に精通しているセッションズ裁判所の裁判官は、各被告にそれぞれ**1 万マレーシア・リング**の罰金を課し、罰金が支払われない場合には**3 ヶ月**の禁錮に処せられるとした。さらに、**Snowman** マーカ―**25 万本**並びにその他の包装用品及び原材料の没収を命令した。押収された機械は侵害者らに還付するよう命じられた。

著作権侵害問題に関しては、**Chew Onn Yuen & Anor 対 Public Prosecutor [1977] 2 MLJ 118** 事件で、知的財産権の行使に関連して著作権者と警察との協力が見られた。申立人である **EMI (M) Sdn Bhd** (以下、「EMI」)は、著作権を管理する自己のレコード盤に対する著作権侵害行為を行なっている侵害者に対して様々な間隔で通知を送付し警告をしていたが、当該侵害者はかかる警告に取り合う様子を見せなかった。そのため、警察に通報がされ、EMI の経営責任者は**2 名**の警察官に同行して侵害者の店を訪れ、当該店で警察官は**110 枚**のレコードを押収した。当該強制処分をする前に、警察官は当該侵害者の店で**3 枚**のレコードを購入していた。EMI の代表者は、押収されたレコードが品質の劣悪な海賊版であると確認した。著作権侵害問題に精通している治安判事は、本件訴追は一応（被害者の）主張どおりであると信ずるに足りるものであるので被告には抗弁をするように求めた。しかしながら、いずれの侵害者も黙秘することを選択したために、有罪判決を受け、それぞれ**2200 米ドル**の罰金に処せられた。押収されたレコードは廃棄するために EMI に引き渡すよう命令された。

Public Prosecutor 対 Hong Chen Kim [2009] MLJU865 事件では、被告は著作物の侵害複製物であると疑われる **VCD** を合計**72 枚**保有していることが判明した。レストラン付近をパトロールしていた **MDTCC** の執行部職員が、肩掛けかばんを持ち、レストラン内でテーブルからテーブルへと移動して複数の客に **VCD** の販売を持ちかけている被告を発見したのである。裁判官は、**1987 年著作権法第 41 条(1)(i)**に基づく違反行為（すなわち、権限なく電子的著作権管理情報を削除又は変更する行為）の構成要素を次のように要約した。

- (i) 被告が当該違反行為に関与していること

- (ii) 当該違反行為の日時
- (iii) 被告が私用及び家庭利用以外の目的で当該 VCD を保有していたこと
- (iv) 当該 VCD は映画に存する著作権を侵害する複製物であること

上記構成要素の(i)から(iii)までは証明されたものの、訴追手続では被告に対する一応有利な事件を証明することができなかった。裁判所は被告が当該 VCD の販売の申し出をしたこと又は当該 VCD が被告の肩掛けかばんから発見されたことが証明されていないと判示した。また、SP 4（検察側の証人）が当該作品の著作権者に代わって VCD を試験的に視聴し、かつ、VCD の侵害複製物の試験的な視聴の結果を証明する権限を有することを確認できる授權（認可）覚書の原本を検察は提出しなかったことが指摘された。検察官が上記構成要件(iv)を証明できなかったことは致命的で、裁判官は被告を無罪とし釈放した。

第 8 節 裁判外紛争処理 (ADR)

I. はじめに

裁判外紛争処理制度には、交渉、仲裁、調停及び斡旋がある。マレーシアにおいて一般的な裁判外紛争処理手続きは、仲裁及び斡旋である。

マレーシアでは、クアラルンプール地域仲裁センター (KLRCA) が (アジア・アメリカ法律諮問機関の援助の下) 裁判所外において利用可能な最良の解決策を提供し、また貿易、商事及び投資に係る紛争を仲裁によって解決する場を提供する。KLRCA は政府機関ではない。KLRCA は公正、迅速かつ低コストな手続を通じて商取引における紛争解決のために、仲裁、調停／斡旋、又はドメイン名紛争処理手続を行う際に必要な事務処理、通訳業務及びその他の支援を提供する。

2011 年改正仲裁法により改正された 2005 年仲裁法に基づき、KLRCA は両当事者にとって独立した仲裁機関であると同時に国際的仲裁機関と見なされている。これは KLRCA 事務長が法定任命者としての権限を与えられているためである。2005 年法の第 13 条 (9) に定められているように、KLRCA 事務長の判断は最終的なものであり、上訴は一切できない。仲裁に関する法律は 2005 年仲裁法、KLRCA 規則、及び 1976 年国連国際商取引法委員会 (UNCITRAL) 規則に定められている。2011 年改正仲裁法による 2005 年仲裁法の主な改正点には次が含まれる。

- a) 改正仲裁法では、裁判所の、特に仲裁法に規定されている状況への介入及び改正法第 8 条に基づく固有の権利の行使の阻止が制限された。
- b) 改正法第 10 条 (1) は、仲裁合意が無効又は履行不可能であることを裁判所が納得した場合にのみ、仲裁手続を停止できると定めている。
- c) この改正法には、海事訴訟手続に関する特別規定が盛り込まれた。同規定は、裁判所に、仲裁における裁定を満たすための担保として、没収財産又は保証金若しくはその他担保を保持するよう命令すること、又は訴訟手続の停止を、当該裁定

を満たすために相当する担保の提供を条件とするよう命令することを認めている。

- d) 改正法第 30 条（1）では、両当事者の別段の同意がない限り、仲裁の拠点がマレーシア国内である国内仲裁においてはマレーシアの実体法に従って仲裁裁判所が紛争を裁定すると規定されている。
- e) 改正法第 39 条では、仲裁合意の有効性は、裁定が行われる州の法に基づき判断され、必ずしもマレーシアの法律に基づくべきものではないと規定されている。
- f) 改正法では第 42 条（1A）が新設された。同条では、法的問題が複数の当事者の権利に実質的に影響を与える場合を除き、改正法第 42 条（1）に基づく言及を却下する権限が高等裁判所に付与されると規定されている。

UNCITRAL 仲裁規則を採用している改正 KLRCA 仲裁規則が 2012 年 7 月 2 日より施行されていることは特筆に価する。同改正規則により、仲裁手続が迅速かつ費用効率よく行われることが期待される。

II. 仲裁

仲裁は、法廷外で紛争を解決する法的手段である。こうした仲裁では紛争当事者は複数名（「仲裁人」）に当該紛争を付託し、その判断（「裁定」）に拘束されることに同意する。仲裁は、第三者が事案を審理し、両当事者を法的に拘束する判断を下す和解手段である。仲裁は拘束又は非拘束のいずれの場合もありうる。非拘束的仲裁は、表面上は斡旋に似ている。

しかし、斡旋と非拘束的仲裁の主な相違は、斡旋人が当事者間の示談を引き出す中間点を見出す一方、（非拘束）仲裁人は和解の手続きから完全に離れて、債務の確定を行い、また適切であれば、損害賠償額の提示しか行わないということである。2005 年仲裁法第 21 条は、当事者は、同法の規定に従うことを条件として、手続を進める仲裁裁判所が遂行する手続に自由に同意できると定めている。

紛争の大半は、KLRCA 規則に基づく仲裁により解決可能であるが、そうした紛争は、建設、日用品、保険、エネルギー、その他商業的紛争から発生している。

A. クアラルンプール地域仲裁センターの仲裁規則に基づく手続

仲裁手続は基本的に次のように要約できる。

- a) 本規則に基づき仲裁を開始しようとする一名又は複数名の当事者は、UNCITRAL 仲裁規則第3条に基づき、申立書に被申立人に送達された仲裁通知の写しを添えてKLRCA事務長に提出し、かつ次の事項を盛り込むよう求められる。
 - i) 仲裁条項が記載された書面の写し及び当該仲裁条項が記載された又は当該仲裁が生じる原因となった契約書の写し。
 - ii) KLRCA事務長宛ての仲裁通知送達確認書。当該確認書で特定される一又は複数の手段により、当該仲裁の他のすべての当事者に仲裁通知が送達された又は送達中であることが記載されるものとする。
 - iii) 国際仲裁においては、返金不可能な登録料250米ドル（UNCITRAL国際商事調停モデル法の規定による）及び他の種類の仲裁においては、950マレーシア・リンギ。

- b) UNCITRAL 仲裁規則第3条に基づき、被申立人に対する仲裁通知には次の事項を記載するものとする。
 - i) 紛争を仲裁に付託する旨の要請
 - ii) 当事者の氏名又は名称及び連絡先
 - iii) 行使された仲裁合意
 - iv) 紛争の発生の原因又はそれに関連する契約書若しくはその他法的文書、又はかかる契約書又は法的文書がない場合は、当事者の関係を示す要約書
 - v) 申立事項の要約及び、存在する場合には当該仲裁に係る金額の合計
 - vi) 求める救済又は賠償
 - vii) 当事者が事前に合意していない場合には、仲裁人の人数、仲裁で利用する言語及び場所に関する提案

- c) 添付文書及び返金不能な登録料を供えた申立てがKLRCA事務長により受理された日は、当該仲裁が開始された日とみなされる。
- d) 被申立人は、仲裁通知書の受領後30日以内に、当該仲裁通知に対する認否を当該申立人に対し返信するものとする。この認否には各被申立人の氏名及び連絡先並びに当該仲裁通知で指定された情報に対する応答を記入する。この認否には、仲裁規則に基づき設置されている仲裁廷に管轄権がない旨の申立て、希望する仲裁人選定機関の提示、及び相殺を目的とした反訴又は申立ての概要を含むことができる。また、存在する場合で関連がある時は、当該事案に係る金額の合計及び要求する救済又は賠償を記載することもできる。
- e) 当該申立人は、仲裁廷が決定する期日までに申立ての趣旨を書面により被申立人及び各仲裁人に送達する。
- f) 被申立人は、仲裁廷が決定する期日までに抗弁の陳述を書面により申立人及び各仲裁人に送達する。
- g) 仲裁手続において、当事者は、相殺を目的としてその申立事項を修正又は補足することができる。ただし、仲裁廷が修正又は補足による審理の遅延若しくは相手方当事者の不利益又はその他の事情を考慮して当該修正又は補足が不適切であるとみなさない場合に限る。しかしながら、相殺を目的とした反訴又は申立てを含む申立て又は抗弁は、修正又は補足のされた申立て又は抗弁が当該仲裁廷の管轄外となるような方法で修正又は補足することはできない。
- h) 仲裁廷は、当事者に申立ての趣旨及び抗弁の陳述以外の追加書面を求めるかどうか又は当事者がかかる追加書面が提出可能かどうかを決定し、そうした書面の送達期限を設定するものとする。
- i) 仲裁廷が設定した（申立ての趣旨及び抗弁の陳述を含めた）書面の送達期限は、45日を超えてはならない。しかし、仲裁廷は、期限の延期は正当であると結論付けた場合、期限を延期することができる。
- j) 紛争の判断が決定していない現状を維持又は回復を目的とした暫定的措置は、後に下される裁定を充たす資産を保全する手段を提供し、又は関連の可能性のある証拠を保存する手段を提供する。紛争の解決に関する資料は、当事者の申立てにより仲裁廷により提供される。

- k) 仲裁廷は、適切であると見なす方法で審理を行うことができる。さらに仲裁廷は、前記規定の一般性を損なうことなく、仲裁に係るすべての当事者の別段に同意する場合を除き、各当事者の審理の時間を制限することができる。
- l) 仲裁廷は、3ヵ月以内に、最終的な裁定を言い渡すものとする。この期限は、仲裁廷に対して意見書の最終口頭説明が行われた日から起算する。この期限を延期する場合は仲裁廷が当事者の了承を得、かつKLRCA事務長と協議した上で行うことができる。KLRCA事務長は、当事者との合意なく期限をさらに延期できることに注意が必要である。
- m) 仲裁廷は、終了した裁定についての十分な部数の写しをKLRCA事務長に送達するものとする。
- n) 当事者は、本仲裁規則に基づく仲裁に同意することにより、直ちに遅滞なく裁定を実行することを誓約する。

B. 仲裁の法的効力

2005年仲裁法第38条（2011年改正仲裁法も含める）で明示されているように、高等裁判所に書面で申立てをする場合、仲裁の拠点がマレーシア国内である仲裁について判断された裁定又は外国からの裁定は拘束力があるものとみなされ、同条及び第39条に基づき、当該裁定についての判決であるとして登録すること又は法的措置により裁定を行使する。

さらに仲裁法第36条は、仲裁廷により判断された裁定は当事者に関し最終判断であり、かつ、拘束力のあるものであるため、いかなる訴訟手続においても当事者は当該裁定に依拠できると規定している。つまり、裁定は、その対象となる当事者に対し法的強制力を有する。

よって、裁定が実行されない場合、勝訴側の当事者は通常裁判所（高等裁判所）に対し、裁定の行使を目的とした判決を得るための訴えを起こすことができる。

当事者は、2005年仲裁法第11条に基づき、仲裁手続の前又はその最中に、暫定的措置を求めて高等裁判所に申し立てをすることができる。注意すべきなのは、当事者が

暫定的措置を高等裁判所に申し立てた場合に、仲裁廷が当該申立てに相当する事案をすでに裁定していた場合、高等裁判所は仲裁廷の事実認定を当該申立においては確定的なものとして取り扱うことである。つまり、高等裁判所の権限は仲裁手続を妨げるのではなく支援するために用いられなければならない。

早期仲裁

2010年 KLRCA 早期仲裁規則は、企業社会の利便性を求める要請に応じる目的で施行された。同規則では、賠償金額の低い紛争（100万マレーシア・リングギ以下）の審理は最長140日以内に終了することが可能になる。

両当事者は、早期仲裁制度に基づき仲裁人を自ら指名する。3人目の仲裁人は、既に指名されている2名の仲裁人により指名される。こうした指名により、仲裁人パネルの中立性が維持及び確保される。

事案の早期解決に向け、指名された2名の仲裁人は、合意した場合には、3人目の仲裁人が指名される前に判断、命令及び裁定を下す権限を有する。しかし、実質的な口頭審理は3名の仲裁人全員が出廷したときのみ開始することができる。

III. 調停／斡旋

調停は紛争（将来の利益紛争を含む）当事者同士が調停人を利用することに同意する紛争解決手続である。調停人は両当事者に個別に面談し、両者の相違を解消しようとする。調停人は緊張を和らげ、意思疎通を助け、問題を解釈し、技術的な支援を提供し、解決の可能性を模索し、交渉による解決がもたらされるよう支援することができる。

斡旋は、斡旋人が関与する訴訟手続である。斡旋人とはすなわち中立な第三者であり、紛争当事者が同意可能な解決に帰着できるように両者を促す。斡旋人の主な機能は、両当事者間の建設的な意思疎通を作り出し、紛争者同士が相互に満足が行く合意に達する

ことができる対話の場を提供することである。斡旋人は裁定を下すことはないが、両当事者が納得のゆく解決がもたらされるよう支援する。第三者が課した事項を受け入れるのではなく、当事者自身が和解の条件を決定する。

調停とは、その主な目標は調停を結ぶことであり、ほとんどの時間を譲歩の模索で費やすという点で斡旋とは異なる。斡旋では、斡旋人が当事者同士の意見を考慮しながら両当事者の要求を満たす方法で協議を導き、申立てを再構成しようとする。

調停では、両当事者が調停人の立会の下、テーブルを挟んで実際に向き合うことは稀である。

当事者は KLRCA が設立した斡旋センターを選択することができる。KLRCA での斡旋は、UNCITRAL 調停規則の規定の多くが盛り込まれた 2011 年斡旋／調停規則に沿って行われる。2011 年規則では、「斡旋」及び「調停」という文言は同義で使用され、「調停人」及び「調停」への言及には「斡旋人」及び「斡旋」が含まれるものとされる。

2012 年斡旋法（後述参照）が同規則と矛盾する場合は斡旋法が優先することに注意が必要である。

A. KLRCA の調停／斡旋の規則による調停／斡旋の手続

調停／斡旋を開始する当事者は、まず次に掲げる事項及び書類の記載及び添付をした申立書を KLRCA に提出しなければならない。

- a) 当事者の氏名又は名称及び住所、
- b) 調停条項への言及又は存在する場合には個別の調停合意書の写し、
- c) 紛争の発生の原因又はそれに関係する契約又はその他の法的関係への言及、
- d) （調停人の数について当事者が合意に達していない場合には）調停人の人数についての提案、
- e) 紛争の性質及び存在する場合には事案に関わる金額、及び
- f) 付属の料金表に従った登録料。

KLRCA は当該申立書の写しを相手方当事者／指名された当事者に送付するものとする。

KLRCA が相手方当事者（ら）から申立てを受理した旨の書面による通知を受け取ったときに、調停／斡旋手続は開始されたものとみなされる。

相手方当事者が調停の申立てを拒否した場合又は KLRCA が調停の申立書の写しを送付した日から 30 日以内に応答がない場合には、KLRCA は調停の呼出状の拒否とみなして、それに従って調停を開始することを当事者（ら）に通知する。

当事者間で複数の調停人を置くことが合意されていない限り、調停人／斡旋人は 1 名とする。調停人が 1 名以上いる場合には、調停人らは原則として共同して行動するものとする。

調停手続においては、当事者らは任命される調停人について合意に達するよう努めなければならない。調停人が 2 名又は 3 名いる調停手続の場合、各当事者が 1 名の調停人を任命するものとする。当事者らは 3 人目の調停人の任命について合意に達するよう努力しなければならない。調停の申立てが受理されてから 14 日以内に調停人が任命されない場合には、KLRCA の事務長が調停人を任命し、当事者らは KLRCA 事務長による任命を承認したものとみなされる。

任命を受けた調停人／斡旋人は、各当事者に当該紛争の概要及び争点を説明した簡潔な陳述書を提出するよう要請する。各当事者は相手方にその陳述書の写しを送付する。調停人／斡旋人はさらに、適切とみなす書類及びその他の証拠により補完される、当事者の見解並びにその裏づけとなる事実及び根拠を記載した陳述書を提出するよう当事者に要請することもできる。各当事者は当該陳述書の写しを相手方当事者に送付するものとする。

調停手続のいかなる段階においても、調停人は適切とみなす追加的な情報を提出するよう当事者に要請することができる。

各当事者は、調停／斡旋日の少なくとも7日前までに、当該事案の要約及び各当事者が調停／斡旋手続において言及する意図があり当該要約で言及されているすべての書類の写しを調停人／斡旋人に提出するものとする。

当事者は自らが選択した者を代理人又は補助人とすることができる。かかる者の氏名及び住所は相手方当事者及び調停人／斡旋者に書面で伝達されるものとし、当該伝達は当該任命が代理又は補助の目的で行なわれるのかを特定するために行なわれる。

調停人／斡旋人は、面談のため当事者を呼び出すか又は当事者と口頭若しくは書面で連絡を取ることができる。調停人／斡旋人は両当事者を一緒に又は各当事者と個別に面談し又は連絡をとることができる。

当事者間で調停人との面談を行なう場所が合意されている場合を除き、当該面談の場所は、両当事者との相談後に、当該調停手続に関する状況を考慮して、調停人が決定する。

当事者は、自発的に又は調停人の下で当該紛争を解決するための選択肢を提案することを含むがこれに限定されない方法により、紛争を解決するために調停人／斡旋人と協力しなければならない。

調停人／斡旋人は、当事者が受諾可能な和解の要素があると思われる場合には、可能な和解条件を定め、当事者に提供しその判断を仰ぐものとする。当事者の判断を得た後、調停人／斡旋人は当該判断を考慮して可能な和解条件を再度定めることができる。

当事者が紛争の和解について合意に達した場合、当事者らは和解合意書を作成し署名することができる。当事者から請求を受けた場合には、調停人は和解合意書を自ら作成又は当事者が作成するのを支援する。当事者は和解合意に、当該和解合意を理由に又はそれに関連して生じる紛争は仲裁に付託するものとする条項を含むことを検討できると規定する2011年斡旋／調停規則に留意しなければならない。

和解合意への署名をもって紛争は終結し、当事者は当該合意に拘束される。

B. 2012年斡旋法に基づく斡旋手続

2012年斡旋法は、斡旋手続を規定することにより、裁判外紛争処理の方法としての斡旋を促進及び奨励し、もって紛争当事者間における紛争の公正かつ迅速で費用効果の高い方法による解決を促進し、関連事項を規定することを意図して施行された。

2012年8月1日に施行された2012年斡旋法は、裁判所に提起された民事訴訟に基づき裁判官、治安判事又は裁判所の職員により行なわれた斡旋、法律扶助部による斡旋、及び2012年斡旋法の別表に記載された事項には適用されない。

同法第5条は、紛争の相手方に斡旋に関する呼出状を送付することにより斡旋を開始できること、及び当該呼出しには問題点を簡潔に特定することが規定されている。

当該斡旋を開始する者が紛争の相手方に呼出状を送付した日から（規則に定める30日以内ではなく）14日以内又は当該呼出状に指定されている期間内に、当該紛争の相手方から応答がない場合には、当該斡旋の呼出しは拒否されたものとみなされる。

斡旋を開始する際、当事者らは斡旋に関する合意を結ばなければならない。斡旋に関する合意には、当事者間に生じた又は生じる可能性のある紛争を斡旋に付託すること、斡旋人の任命、各当事者の負担する費用及び当事者が適切であるとみなすその他の事項についての当事者の合意を含むものとする。

当事者は斡旋を支援する斡旋人を任命するか、又は当事者に代わり1名又は複数の斡旋人を任命する機関（institution）に支援を求めることができる。

当事者が別に合意する場合を除き、1件の斡旋につき1名の斡旋人がつくことに留意しなければならない。複数の斡旋人がいる場合には、斡旋人らは共同して行動しなければならない。

2012年斡旋法第9条は、斡旋人は斡旋を促進し、斡旋の方法を決定すると規定する。斡旋人は紛争を満足できる形で解決できるよう当事者を支援し、紛争を解決するための選択肢を提案することができる。

斡旋は、同法第13条に基づく当事者の和解合意への署名、斡旋における更なる取り組みが紛争を満足できる形で解決することに貢献しない旨を記載した宣言書の斡旋人から当事者への発行、又は当該斡旋が終結したことを記載した宣言書の当事者から斡旋人への発行により、終結する。

C. 調停／斡旋の法的効力

調停／斡旋の結果は両当事者が署名する和解合意書に文書化され、いずれかの当事者が当該合意の条件に従って行為できなかった場合、相手方当事者は民事訴訟を提起できることになる。かかる和解合意は当事者を拘束する。

手続が裁判所で開始された場合には、和解合意は同意判決又は裁判所の判決として裁判所で記録される。

IV. ドメイン名を巡る紛争の処理

ドメイン名を巡る紛争は、複数の当事者が問題となっているドメイン名を登録又は使用する権利を争う場合に生じる。ドメイン名を巡る紛争は、ドメイン名が事業者を識別する機能を果たすために、近年増加している。ドメイン名を巡る紛争は、マレーシアネットワーク情報センターのドメイン名紛争処理方針(MYDRP)、MYDRPの規則及びKLRCAの補則に従って処理されている。

.my（ドットエムワイ；マレーシア国内ドメイン）ドメインを管理するマレーシアネットワーク情報センター（MYNIC）は、KLRCAを.myドメインを巡る紛争を処理するサービスの提供者に任命している。.myドメイン名を巡る紛争は、マレーシア国内におけるドメイン名紛争処理手続を通してのみ処理できることに留意しなければならない。

A. ドメイン名紛争処理手続

申立人は、被申立人のドメイン名の登録及び／又は使用に関して、KLRCA（プロバイダー）に申立てをする。被申立人はプロバイダーの送付した申立てに応答を送付する。被申立人の応答は、当該被申立人による当該ドメイン名の登録及び／又は使用の維持が認められるべき理由を具体的に記載しなければならない。申立人は当該応答に回答するかを選択できる。その後、プロバイダーにより手続を審理するパネルが任命される。

申立人は、手続を審理するパネルが1名又は3名のメンバーのいずれから構成されるかを選択できる。しかしながら、例えば申立人が1名のメンバーから構成されるパネルを選択した一方で、被申立人は3名のメンバーから構成されるパネルにより手続が審理されることを希望する場合は、被申立人は3名のメンバーから構成されるパネルを利用するための料金の半額を支払わなければならない。

パネルは、判断を下す前に、当事者から提出された書類及び証拠、MYDRPの方針及び規則並びに関連する適用法を検討する。

パネルはMYDRPに定められた次に掲げる基準を下に、事案を判断する。

- a) 当該ドメイン名が、申立人が権利を有する商標又はサービスマークと同一又は誤解を生じさせる程度に類似しているか、
- b) 被申立人が当該ドメイン名に何らかの権利又は正当な利益を有するか、
- c) 当該ドメイン名が悪意により登録及び／又は使用されたか

その後、パネルは、プロバイダーから申立て、応答及び／又は回答を含むファイルを受け取ってから14営業日以内に、その判断をプロバイダーに送付する。プロバイダーは両当事者に当該判断を通知し、MYNICは、10営業日以内に当該判断につき申立人が裁判所に不服を申し立てない限り、3営業日後にパネルの判断を実施する。（ドメイン名紛争処理手続に関するフローチャートは付属書に記載されている）

ドメイン名紛争処理手続において唯一利用可能な救済措置は、申立人へのドメイン名の登録の移転又は当該ドメイン名の登録の削除である。いかなる金銭賠償も差止め救済

措置も利用することはできない。また、損害賠償請求も訴訟の提起又は仲裁手続を通じて行わなければならない。

ドメイン名を巡る紛争は、当該訴訟手続が開始、終結又はその他の状態にあるかを問わず、マレーシアの裁判所における訴訟手続、仲裁手続又は申立人及び被申立人がいずれかの時に合意した紛争処理手続により、解決することもできる。

V. 知的財産紛争を処理する際の ADR の利用

裁判外紛争処理（ADR）は、知的財産の侵害に関する事件についてはあまり利用されていない。これは、知的財産権者が通常、一方的差止め命令が得られる裁判所への申立てなど、侵害に対処する上でより迅速な手段を望むためである。また、大半の知的財産権侵害行為及び模倣品に係る行為は、仲裁に適していないこともその理由となっている。さらに、侵害活動を行なっている第三者の身元の確認は難しいことが多く、当該第三者が敵対的で ADR の利用に同意することを拒否する可能性もあることから、侵害を行なう第三者に対して ADR が利用されることも少ない。マレーシアに知的財産裁判所が設置されて以降、知的財産関連紛争の当事者が知的財産関連紛争の解決を知的財産法に精通するための訓練を受けている裁判官がいる知的財産裁判所に付託するケースが増えている。とはいえ、契約上の紛争又はライセンス契約の違反などの紛争で、特に経験豊富な仲裁人／斡旋人が効果的な役割を果たすような技術的問題に係るものについては、ADR は有効な場合もある。現在、ADR が重要な役割を果たしている分野の一つが、ドメイン名を巡る紛争である。

侵害／模倣品の速やかな排除をもたらす、知的財産権の執行について公衆に強力なメッセージを送るエンフォースメント活動は効果的である。しかしながら、かかるエンフォースメント活動は、訴追の遅さ及び刑罰の軽さから、必ずしも強い抑止力を持つもの

第8節 裁判外紛争処理（ADR）

ではない。そのため、多くの場合、知的財産権者は侵害行為を恒久的に停止させるために判明している侵害者に対して民事訴訟を提起する必要に迫られている。

第2章 マレーシアにおける知的財産権の取得方法

I. はじめに

マレーシアにおける知的財産法は主に英国の知的財産関連法に基づき、TRIPS 協定及びその他の国際条約に準拠している。英国のコモン・ローを採用している国の判例はマレーシアの裁判所において大きな説得力を有するものとして扱われる。さらに、TRIPS 協定に基づく知的財産法のハーモナイゼーションの結果、他の法域における法律の解釈も一定の役割を果たしている。

マレーシアにおける知的財産権は次に掲げる法律に規定されている。

商標	1976 年商標法
特許及び実用新案	1983 年特許法
意匠	1996 年意匠法
著作権	1987 年著作権法
植物品種	2004 年新植物品種保護法
地理的表示	2000 年地理的表示法

MyIPO は、知的財産に関わる問題を規制及び監督する責任を有する。また、MyIPO は商標、特許、意匠及び地理的表示に係る申請を管理することにより、上記の法律（2004 年新植物品種保護法を除く）を執行する任務も負っている。

最近行なわれた 2012 年著作権（改正）法による 1987 年著作権法の改正により、著作権の所有者又は著作者／実施権者／譲受人／代表者が所定の手数料と共に自らの作品に存する著作権について MyIPO に任意の届出をする、「著作権の任意の登録」という概念が導入された。

2004 年新植物品種保護法の管理及び執行を担っているのは、農業局（DOA）である。

II. 知的財産権の登録の重要性

一般に、知的財産権の登録は登録所有者にその知的財産を使用及び実施する独占的な権利を付与する。登録された知的財産権の登録証は、当該知的財産権の所有権に関する一応の証拠となる。さらに、登録権者はその同意を得ずにその知的財産権を使用する者に対して侵害訴訟を提起できる権利を有する。このことは、次節で詳細に説明される。

III. 統計

商標

1934年から2012年までの商標出願及び登録

年度	出願			登録		
	マレーシア	外国	合計	マレーシア	外国	合計
1934 -1982	-	-	162,415	-	-	132,273
1983 -1990	26,079	29,857	55,936	4,084	18,736	22,820
1991	3,707	4,616	8,323	357	1,463	1,820
1992	4,214	5,061	9,275	342	1,355	1,697
1993	5,056	5,209	10,265	766	2,247	3,013
1994	6,011	6,334	12,345	1,789	6,166	7,955
1995	6,861	7,242	14,103	2,399	7,013	9,412
1996	7,329	8,243	15,572	1,258	2,759	4,017
1997	9,042	13,087	22,129	1,082	2,537	3,619
1998	4,063	10,813	14,876	1,521	2,869	4,390
1999	5,053	8,660	13,713	439	1,226	1,665
2000	6,303	12,500	18,803	449	1,328	1,777
2001	6,525	10,078	16,603	1,570	5,341	6,911
2002	7,661	8,785	16,446	4,056	7,072	11,128
2003	8,327	9,439	17,766	3,014	9,108	12,122
2004	10,406	10,337	20,743	3,243	8,473	11,716
2005	10,479	11,668	22,147	3,683	7,771	11,454
2006	11,209	12,840	24,049	5,651	10,108	15,759
2007	12,289	13,605	25,894	8,108	17,382	25,490
2008	12,562	13,472	26,034	9,049	18,798	27,847
2009	12,810	11,260	24,070	5,438	9,534	14,972
2010	13,099	13,271	26,370	5,642	8,652	14,294
2011	13,001	15,832	28,833	10,201	13,618	23,819
2012 (7月)	8,436	10,351	18,787	5,609	9,509	15,118
合計	210,522	252,560	625,497	79,750	173,065	385,088

2011年に商標出願をした上位10カ国

国	2011年
マレーシア	13,001
米国	3,254
日本	2,224
シンガポール	1,120
中国	1,091
ドイツ	940
英国	887
フランス	792
スイス	775
韓国	510

出典: MyIPO

特許及び実用新案

1986年から2012年までの特許及び実用新案に係る出願及び登録

年度	出願			登録		
	マレーシア	外国	合計	マレーシア	外国	合計
1986	29	233	262	-	-	-
1987	71	3,195	3,266	-	-	-
1988	73	1,547	1,620	-	6	6
1989	84	1,803	1,887	11	121	132
1990	92	2,213	2,305	20	498	518
1991	106	2,321	2,427	29	1,021	1,050
1992	151	2,260	2,411	10	1,124	1,134
1993	198	2,684	2,882	14	1,270	1,284
1994	223	3,364	3,587	21	1,608	1,629
1995	185	3,992	4,177	29	1,724	1,753
1996	221	5,354	5,575	79	1,722	1,801
1997	179	6,278	6,457	52	741	793
1998	193	5,770	5,963	21	545	566
1999	218	5,624	5,842	39	683	722
2000	206	6,021	6,227	24	381	405
2001	271	5,663	5,934	18	1,452	1,470
2002	322	4,615	4,937	32	1,460	1,492
2003	376	4,686	5,062	31	1,547	1,578
2004	522	4,920	5,442	24	2,323	2,347
2005	522	5,764	6,286	37	2,471	2,508
2006	531	4,269	4,800	187	6,562	6,749
2007	670	1,702	2,372	338	6,645	6,983
2008	864	4,539	5,403	198	2,044	2,242
2009	1,234	4,503	5,737	270	3,198	3,468
2010	1,275	5,189	6,464	204	1,973	2,177
2011	1,136	5,423	6,559	335	2,057	2,392
2012(7月)	604	3,383	3,987	157	993	1,150
合計	10,556	107,315	117,871	2,180	44,169	46,349

2006年8月から2012年までに受理されたPCT出願

年度	月												合計
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2006	-	-	-	-	-	-	-	7	7	10	6	4	34
2007	9	4	4	9	9	10	5	12	3	5	16	7	93
2008	5	11	5	15	13	13	15	15	26	7	43	32	200
2009	21	14	12	12	6	24	21	20	32	19	19	24	224
2010	19	7	22	18	23	25	19	22	43	45	71	20	334
2011	10	7	12	12	21	103	17	15	15	21	5	13	251
2012	20	21	32	24	18	80	24						219
合計												1,355	

出典: MyIPO

意匠

1999年から2012年までの意匠出願及び登録

年度	出願			登録		
	マレーシア	外国	合計	マレーシア	外国	合計
1999	111	157	268	0	0	0
2000	286	679	965	73	208	281
2001	465	597	1,062	199	635	834
2002	502	660	1,162	274	429	703
2003	624	700	1,324	573	974	1,547
2004	520	941	1,461	602	671	1,273
2005	633	974	1,607	314	463	777
2006	616	928	1,544	700	1,100	1,800
2007	774	1,146	1,920	597	1,076	1,673
2008	630	1,072	1,702	580	903	1,483
2009	699	766	1,465	529	1,067	1,596
2010	737	940	1,677	748	850	1,598
2011	743	1,128	1,871	714	927	1,641
2012(7月)	554	689	1,243	403	660	1,063
合計	7,894	11,377	19,271	6,306	9,963	16,269

出典: MyIPO

地理的表示

2003年から2012年までの地理的表示に係る出願及び登録

年度	出願			登録		
	マレーシア	外国	合計	マレーシア	外国	合計
2003	1	0	1	0	0	0
2004	0	0	0	1	0	1
2005	0	0	0	0	0	0
2006	5	0	5	0	0	0
2007	5	0	5	4	0	4
2008	3	1	4	1	0	1
2009	6	1	7	1	2	3
2010	3	2	5	3	0	3
2011	6	1	7	6	2	8
2012(7月)	3	0	3	1	1	2
合計	32	5	37	17	5	22

登録された地理的表示一覧

番号	地理的表示
1	Sarawak Pepper
2	Sabah Tea
3	Borneo Virgin Coconut Oil
4	Tenom Coffee
5	Sabah Seaweed
6	Bario Rice
7	BuahLimau Bali Sungai Gedung
8	Pisco
9	Scotch Whisky
10	Sarawak BerasBiris
11	Sarawak BerasBajong
12	KuihLidahKampungBerundongPapar
13	Tambunan Ginger
14	Sarawak Sour Eggplant
15	Sarawak Layered Cake
16	Sarawak Dabai
17	Cognac
18	ParmigianoReggiano
19	Langkawi Cheese
20	Sarawak Litsea
21	Perlis Harumanis Mango
22	Champagne

出典: MyIPO

次節以降では知的財産権及びその登録手続きが詳細に説明される。

IV. 最新情報

前節で記載されたように、2012年3月1日に施行された2012年著作権（改正）法により1987年著作権法が改正された。また、1976年商標法及び1983年特許法に関する改正作業も進行中であるが、現在はまだ起草及び協議を行なっている段階である。

1976年商標法及び1983年特許法の両法に関する改正案は、MyIPOのウェブサイトを確認できる。当該改正案について利害関係者によるフィードバックを得るためにMyIPOは協議書を発行している。

1976年商標法の改正案に関する公開協議

2010年10月、MyIPOは1976年商標法の改正案について第一回の公開協議を行なった。しかしながら、MDTCCは、受領したフィードバックを検討した後、段階的な検討を行なうべきであると考えた。現在、MyIPOが発行している協議書は主に標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書（以下、「マドリッド議定書」）を重点的に扱っている。

MyIPOによる1976年商標法の改正案は次のとおりである。

- a) 一つの出願で複数の類について出願することを認めること。この出願は、一の登録となる。現在、複数の類について商標出願を希望する出願人は、各類につきそれぞれ一つの出願書類を提出しなければならない。
- b) 第17A条という新たな規定により、出願人が一の商標登録出願を2以上の個別の商標登録出願に分割することを請求できる分割出願の制度が導入される。
- c) 使用权の付与、登録商標又はそれに係る権利の譲渡、登録商標の担保権の設定、商標登録に係る同意に関する遺言執行者の設定、及び裁判所又はその他の管轄官庁による登録商標の移転命令等の登録可能な取引の登録システム。
- d) 当該商標が登録されている商品又はサービスの全部ではなく一部に関連して、又は特定の方法による若しくは特定の地域における商標の使用に関連して、登録商標の一部譲渡又は移転の許可。
- e) 団体商標に関する新たな規定。
- f) マレーシア国内でマドリッド議定書の規定及び要件の完全な実施及び施行ができるように該当する省庁に規則を制定する権限を付与する、新たな規定第70AA条。

- g) 知的財産に関する全ての事項を公表するために、官報に代わって知的財産官報（以下、「知的財産官報」）を発行。

1983年特許法の改正案に関する公開協議

1983年特許法の改正案に関する第1回公開協議は2011年7月に開催された。（商標と）同様に、2012年6月にMDTCCは段階的な検討が必要であるという見解を示した。検討の第一段階では、主に特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブタペスト条約を重点的に扱い、公衆衛生に関してTRIPS協定を実行する。検討の第二段階は2013年に行なわれ、特許手続に関する事項が扱われる。

1983年特許法の改正案は次に掲げる通りである。

- a) 次の表は、1983年特許法に導入することが提案されているTRIPS協定に基づく変更の要件を示している。

	1983年特許法第X部に基づく既存の強制実施権	TRIPS協定第31条の2	改正案
製品特許の種類	すべて	医薬品	第3条。「医薬品」の定義をTRIPS協定第31条の2の定義と同一にする。
申請する資格のある者	誰でも	資格のある輸入国	第49条(4)。誰でも強制実施権を申請できることを示した新たな規定。ただし、公衆衛生については、輸出入目的で医薬品を利用する必要がある。
申請理由	1) マレーシア国内で製造されていないため 2) 製造されているが不当に価格が高い	1) 国家の緊急事態 2) 極度の緊急事態 3) 非商業的使用	(上記の新たな規定案については当該基準が考慮される)
適用可能な条件	1) 特定の場合にのみ認めること 2) ロイヤルティの額及び条件 3) 実施権の範囲 4) 主にマレーシア国内での供給 5) 特定の状況以外では、譲渡不可	1) 資格国の需要を満たすために必要な量のみ製造可能 2) 製品は特殊なマークやラベルにより明確に特定されること 3) 出荷前に実施権者はウェブサイトには供給量及び当該製品を識別するための特徴を示すこと	第53条。特に第49条(4)の規定に基づく申請により付与された強制実施権が特許発明を主にマレーシア国内で供給するに限定しない場合において、TRIPS協定第31条の2に基づき課される条件を導入するための新たな規定(1A)項。
TRIPS理事会への通報	なし	輸出国及び輸入国、共に通報が必要	この規定を特許法に反映する必要はない
法的手段の利用可能性	なし	この制度を利用する製品がマレーシア市場向けでない場合には、マレーシア市場に流入しないことを確保するために利用可能。	(第53条(1A)への導入が提案されている)
報酬の義務	輸入者及び製造者には支払義務がある。	1度きりの報酬(輸入国又は輸出国のいずれかにより支払われる)	第54条。特許発明の実施が特許の所有者に対して当該実施に関して適正な報酬を1度払う義務を生じる新たな規定第4項の導入が提案されている。

出典: MyIPO

- b) 1983年特許法第13条の規定において、当該微生物学的方法の語を「micro-organism process」から「micro-biological processes」と置き換えるものとする。
- c) 新たに提案された第28条(1A)の規定は、1983年特許法が定めるように当該微生物を詳細に記述することができない場合には、当該微生物の明細書の代わりに当該微生物を寄託することを認める。
- d) 微生物を寄託するために新たに提案された第13A条の規定。
- e) 知的財産を金融取引における保証又は担保として認めるために1983年特許法第3条及び第36条(1)の規定も改正される予定である。
- f) 知的財産に関連する全ての事項を公表するために官報に代わって知的財産官報（以下、「知的財産官報」）を発行すること。

1996年意匠法の改正案に関する公開協議

2010年7月、MyIPOは現行法の1996年意匠法の廃止案に関する第1回公開協議を行なった。1976年商標法及び1983年特許法に係る改正作業に従って、検討作業は知的財産官報及び担保としての意匠という概念の導入に重点が置かれている。注目すべき改正案には次のものがある。

- a) 所定の手数料を添えて延長の申請が所定の様式により行なわれた場合には、意匠の登録存続期間は各5年間の期間を連続4期にわたって延長することができる。改正案は登録意匠の所有者に登録の存続期間を25年間に拡張する権利を与えることとなる。
- b) 意匠を金融取引における保証及び担保として認めるために、第29条の規定は改正される予定である。
- c) 権利の登録によって取得された権利を把握するために、権利の登録を奨励する目的で第30条は改正される。第30条の定めるところにより登録をしなかった場合で、権利に関する所定の事項が登録簿に登録される前に登録意匠が侵害された場合には、裁判所は次に掲げる場合を除き、当該者に対して侵害訴訟手続においていかなる費用の賠償も認めないものとする。

- (i) 権利の登録申請が、当該権利に関する取引が行なわれた日から6ヵ月が経過する前に行なわれた場合、又は
- (ii) 裁判所が、上記期間の経過前に当該申請ができなかったこと及び可能な限り早く申請がされたことに納得している場合。

第1節 商標の登録

I. はじめに

マレーシアの商標システムはもともと、英国の1938年商標法（1938年TMA）を基礎としていた。そのため、マレーシアの1976年商標法（1976年TMA）と英国の1938年TMAには類似性が見られる。

通常、商標の優先権は、マレーシアにおける当該商標の最先の使用に基づき判断される(Lim Yew Sing 対 Hummel International Sports & Leisure A/S [1996] 4 CLJ 784 事件)。しかしながら、先の出願日は後続の商標出願に対して先行権の推定を享受できるため、先の出願日を得ることには利点がある。また、商標を登録することにより、有効性の推定（1976年TMA第36条）を享受でき、かつ、登録から7年が経過した後はその有効性に対しては限られた場合にのみ異議を申し立てられる（1976年TMA第37条）ため、商標を登録することにも利点はある。

II. 登録可能な標章

1976年商標法（1976年TMA）第10条(3)の規定により、商標はいかなる商品又はサービスに関しても登録簿に登録することができる。一般的に登録できる商標の範囲は広いように見えるが、次に掲げる3つの一般条件が満たされなければならない。

- a) 1976年TMAの定義の範囲内に属する「商標」を構成すること、
- b) 1976年TMAの定める登録可能な商標の分類に属すること、
- c) 既に登録簿に登録されている若しくは出願中の商標と同一若しくは混同を生じさせる程度に類似していないこと又は1976年TMAが禁止している商標でないこと。

III. 「商標」の定義

1976年TMA第3条(1)に定める「商標」の定義は次の通りである。

「商標」とは、第XI部に関する場合を除き、商品又はサービスと所有者又は登録使用者として商標を使用する権利を有する者との間の業としての関係を、これらの者を特定する表示を伴うか否かを問わず、表示することを目的として又はこのように表示するために当該商品又はサービスに関して使用され又は使用を予定されている標章をいい、また、第XI部に関しては、当該第XI部に基づいて登録可能な又は登録された標章をいう。

*この規定において言及されている第XI部は証明商標に関する規定を定めている。

1976年商標法第3条(1)の規定は、標章を図案、ブランド、標題、ラベル、チケット、名称、署名、語、文字、数字又はこれらの組合せを含むものと定義している。現時点で、匂い、音、色彩及び形などの非伝統的な商標は登録できない。色彩商標は、当該色の適用範囲が限定されている場合には登録が認められている。形は識別できる場合には登録が認められる。

大まかに言えば、商標とは商品又はサービスの出所表示として使用される標章であると定義できる。

A. 登録可能な商標の分類

1976年TMA第10条(1)の定める分類は次に掲げるとおりである。

ある商標(証明商標以外のもの)が登録可能なものであるためには、次に掲げる要素の少なくとも1要素を含むか又はこれより成るものでなければならない。

- a) 特別の又は独特な態様で表示される個人、会社又は企業の名称、
- b) 登録出願人又はその者の事業の前主の署名、
- c) 造語、
- d) 商品又はサービスの性質又は品質に直接言及せず、かつ、その通常の意味に従えば、地理的名称でも人の姓でもない語、又は
- e) その他識別性を有する標章。

➤ 特別の又は独特な態様で表示される個人、会社又は企業の名称

「名称」は、出願人の氏名又は名称である必要はないが、架空のものではなく実在する会社、個人又は企業の氏名又は名称でなければならない。しかしながら、架空の名称である場合にも、1976年TMA第10条(1)(e)の定めるところにより識別できる場合には

登録は認められる。「ある名称(a name)」でなく「その名称(the name)」への言及は、当該名称の一部にとどまらず、当該個人又は事業体の名称全体に言及することが意図されている。しかしながら、Sdn.Bhd.又はInc.などの法人格を示す単語を削除することが会社名として不適格とみなされる理由にはならない。

他の取引業者が使用している名称又はそうした他の取引業者との連携を示唆する名称は、当該取引業者により明示の同意が得られていない場合には、詐称通用の不法行為に相当する行為となる場合がある。名称又は署名は、その名称を有する者も当該名称を使用できるように、特別の又は独特な態様で表示されなければならない。したがって、名称は、当該名称を使用したいと誠実に希望する者と出願人を充分区別できるように構成されていることが重要である。

➤ **造語**

通常、辞書に載っている単語について取引業者が独占的な権利を取得しないようにすることが、この規定の根底をなす方針である。造語とは、まだ英語にないという意味で、新たに創り出された語と説明されている。マレーシアでは、これはマレー語及びマレーシア国内の様々なコミュニティーで使われているその他の言語（例えば中国語やタミル語など）にも及ぶ。

一般的な語の組み合わせ又はスペルミス若しくは変形は造語とはならない。新たな造語であること又は識別性があることを証明する責任は出願人にある。しかしながら、「混成(portmanteau)語、すなわち、独創的に創られた語は造語として認められる。この場合にも、そのことを証明する責任は出願人にある。

➤ **性質又は品質に直接言及しないこと**

商標は、商品又はサービスの性質又は品質に直接言及してはならない。このことは、出願で指定されているすべての商品又はサービスの仕様に関して考慮される。しかし、「性質又は品質への直接の言及」を含む商標と「性質又は品質に対する隠された巧み(covert and skilful)な隠喩」を含む商標とは区別されており、後者は登録可能である。

➤ **地理的名称**

通常、地理的名称からなる商標は、当該商標が特定の場所又は所在地ではなく当該出願人と関連しているという二次的意味を獲得していることを証明できない限り、登録す

ることはできない。当該商品に関して場所への言及が完全に架空のものである場合には、登録官は当該商標が本質的に識別性を有するものであると判断し、登録を認める場合がある。

➤ 姓（苗字）

姓の登録は、他の者が同じ姓を使う権利を奪うことから、通常好ましくない。出願人は、特にその姓がありふれた姓である場合には広範にわたる証拠を示して、当該姓が識別性を有するものになっていることを証明することが法律により義務付けられている。しかしながら、当該姓が一般的に使われていない場合には、登録が認められることがある。

➤ 識別性

商標は識別性の要件を満たさなければならない。1976年TMA第10条(2A)の規定は、商標は、当該者が業として関係しているか又は関係する可能性のある商品若しくはサービスを、当該関係が存在しない他の商品又はサービスから識別する能力を有する場合には、当該者の商品又はサービスに関する識別性を有すると定めている。この問題を判断する上で、同法第10条(2B)の規定は、登録官は、当該標章が本質的に識別力を有する程度及び当該標章が実際に識別性を有するようになった標章の利用若しくはその他の事情を考慮に入れることができる旨を定めている。

商標は、本質的に又は事実上、識別性を有する必要がある。商標は、それまでに使用によって確立されていない場合にもそれ自体で識別性を有する場合には、本質的な識別性が認められる。その一方で、商標は、その使用の結果識別性を獲得した場合には、事実上の識別性が認められる。出願人は諸外国で使用又は登録が認められている証拠を示すことによって、自らの商標が事実上の識別性を有することを証明することができる。この要件は、商標は他者の商品又はサービスから自己の商品又はサービスを識別する能力、すなわち、出所表示機能がなければならないことに基づくものである。

➤ 色彩

商標は、その全体又は一部を、1又は複数の特定された色に限定することができる。商標が色を限定することなく登録されている場合（すなわち白黒で登録されている）、当該商標はすべての色について登録されたものとみなされる(1976年TMA第13条)。

この規定により、商標登録局は、色彩商標が（色彩商標として指定された出願において）定義でき、かつ、識別性を有することを条件として、登録することができるとしている。

IV. 登録できない標章

➤ 登録商標と同一又は類似している標章

かかる標章は、公衆に誤認又は混同を生じさせる可能性があるため、登録することができない。この問題を克服するには、出願人は、その標章の登録が当該商品又はサービスの出所について公衆に誤認又は混同を生じさせないことを登録官又は裁判所に納得させなければならない。

➤ 周知商標

商標は、同一の商品又はサービスについて、マレーシアで周知となっている他の権利者の標章と同一又は極めて類似している場合には、登録できない。また、異なる商品又はサービスについてマレーシアにおいて登録されている周知商標の場合には、標章の使用が当該商品又はサービスと当該周知商標の所有者との関連性を示すことになること、及び、当該使用により当該周知商標の所有者の利益が害される可能性があるときにも、（第三者の商標）登録は認められない。1976年TMA第14条(1)(d)及び(e)に定められたこの規定は、2000年商標（改正）法により導入されたものである。また、1976年TMA第70B条の規定は、周知商標としてパリ条約又はTRIPS協定に基づく保護の対象となる商標の所有者は、当該所有者の商標と全体として又は本質的部分において同一又は類似する商標が、業として自己の同意なしに同一の商品又はサービスに関してマレーシアで使用され、それによって誤認又は混同を生じさせるおそれがある場合は、かかる商標の使用を差止命令により阻止することができるものと定めている。さらに、同規定は、周知商標としての商標というときは、マレーシアで事業を営んでいる者であるか又はマレーシアにのれんを有する者であるかを問わず、ある者の商標としてマレーシアにおいて周知である商標を意味するものとする規定する。

「周知商標」の意味については、同法はパリ条約第6条の2及びTRIPS協定第16条の規定を明確に記述している。

1997年商標規則第13Bは、標章が周知商標であるかを判断する際の基準を例示列挙している。規定されている基準は次のとおりである。

- a) 公衆の関連する範囲における当該商標の認知度、
- b) 当該商標が使用されている期間、程度及び地理的領域、
- c) 当該商標が使用される商品若しくはサービスの広告又は宣伝及び見本市又は博覧会における展示を含む、販売促進活動の期間、程度及び地理的領域
- d) (当該商標の使用度及び認知度を反映する限りにおいて)当該商標が登録されている又は登録出願がなされている期間及び地理的領域、
- e) 当該商標の権利を守るための強制手段が過去において成功した記録、特に当該商標が管轄当局によって周知と認められた程度、及び
- f) 当該商標に関連する価値

高等裁判所における **Dabur India Ltd 対 Nagasegi Sdn Bhd & Ors** [2011] 7 MLJ 522 事件では、インドの会社である原告が、被告がマレーシアで原告の標章と類似の標章について行なった登録出願に対して、異議申立手続をとった。高等裁判所の裁判官は **Federick W. Mostert** の「著名商標及び周知標章－国際的分析」という本を引用し、周知商標として承認されていることを証明する上で最も有力な証拠は実施権者、製造者、卸売業者、輸入者、小売業者及び消費者になる可能性のある者又はその他の第三者による自発的な要求であると判断した。さらに、原告に対して販売権及びフランチャイズに係る複数の要求が書面によりなされていた証拠に鑑みて、被告は原告の周知商標に係る権利を侵害しており、原告は当該周知商標と同一又は混同を生じさせる程度に類似している商標の無断使用を阻止できると判示した。

Aspect Synergy Sdn Bhd 対 Banyan Tree Holdings Ltd [2009] 8 CLJ 97 事件では、被告はパリ条約、TRIPS 協定及び 1976 年 TMA 第 70B に定める周知商標に与えられる保護を受ける権利を有すると主張した。しかしながら、裁判所は、被告がマレーシア国内における被告の商標の認知度を示す証拠又は調査報告書を提出しなかったために商標規則第 13B に定める基準が満たされていないとして、被告の商標はマレーシアにおける周知商標とは認められないと判示した。また、権利の行使が成功したという記録も提出されず、被告はパンフレットや契約書を作成する以外に被告の商標に関連する価値に関する情報を提供しなかった。さらに、裁判所は原告の商標と被告の商標には大きな相違があり、当該商標は異なる分野で使用されていることに言及し、誤認及び混同が生じる可能性はないと判断した。そのため、被告の商標が周知商標であったとしても、原告は取引を行なわなかつたろうとした。

商標は、同規則第13Bに定める要素に基づき、マレーシアにおいて周知でなければならず、商標が周知と認められるための法的基準は高く設定される可能性があることを強調する必要がある。商標登録局は、商標が周知であるとする法的見解を示すこと又は宣言することに消極的である。かかる宣言を得るには、高等裁判所に申立てをしなければならない。

➤ 地理的表示

表示された領域を原産地としない商品について誤解を招く地理的表示を含む標章は、マレーシアにおけるその使用が当該商品の真の原産地について公衆の誤解を招く可能性がある場合には、登録することができない。

➤ その他の登録できない標章

- a) 法律に反する標章、
- b) 中傷的又は攻撃的な標章、
- c) 国益又は国の安全保障を損なう標章、
- d) 王室の紋章を表す標章、
- e) 同意が示されない限り、国際機関、州、都市、協会、法人、組織又は人を表す標章、
- f) 商品又はサービスの説明を含む標章、
- g) 単一の化学元素又は化合物の名称を含む標章、
- h) 知的財産権（例えば、「著作権」、「特許取得済み」、「特許」）を主張する標章、
- i) 「BUNGA RAYA」という語及びハイビスカスの表示、
- j) 国王又は国家元首を表す又は言及する標章、
- k) 政府所有の建物を表す標章、
- l) 「ASEAN」という語及びそのロゴの表示、及び
- m) 「RED CRESCENT」又は「GENEVA CROSS」という語及びそれらのロゴの表示。

V. 立体商標

立体商標は、商標の定義に明確に規定されていないとはいえ、その表示は商標登録局により受理されている。しかしながら、商標は特定の立体表示についてのみ登録されることから、当該商標が真に3次元の形式により保護されているとはいえないのである。すなわち、例えば、第三者の商標が登録された立体商標の異なる角度の表示を示す場合があるということである。

マレーシアの商標マニュアルは、パラグラフ 6.18 及び 6.19 において次のような指針を示している。

独特な(unusual)標章

6.18 上記のいずれかの方法により表すことのできない標章には特別な措置が認められるべきである。このような場合、標章の表示方法及び登録簿における当該標章への言及方法という2つの問題が生じる。このような標章の取扱方法については、次のパラグラフで例証される。

6.19 標章が立体商標である場合には、登録官は当該標章の見本を商標局に寄託するよう要請する。当該標章が非常に大きい場合には、登録官は縮尺による見本を要請する—商標規則第21(1)。標章を一意的に識別するのに十分な当該標章の表示は、出願書、添付される様式TM.5並びに出願後の公告及び登録簿への登録事項として記載される。出願人及びその代理人から当該表示の構成について支援が求められた場合には、直ちに対応がされるが、登録簿への記載事項の最終的決定権は常に登録官にある—商標規則第21(2)。

商標登録局は立体商標それ自体を拒絶することはないが、当該商標のすべての立体表示について真の保護が与えられることはないことから、立体商標の保護及び効力は限定的なものとなる。さらに、立体商標の登録は、その商標としての機能性、すなわち出所表示機能及び識別性の証明に左右される。そのため、形の標章もまた、そのような厳格な判断基準が適用され、識別性を有する場合には登録することができる。

VI. 連合商標（1976 年 TMA 第 22 条）

連合商標とは、登録されているか出願中であるかを問わず、次に掲げる特徴を有する標章をいう。

- a) 商標が、同一又は密接に関連する商品又はサービスについて、同一所有者の名義で登録されているかもしくは登録出願の対象となっている別の商標と同一であること、又は
- b) 商標が、所有者以外の者が使用した場合、別の商標と誤認もしくは混同を生じさせるおそれがある程に類似していること。

VII. 連続商標（1976 年 TMA 第 24 条）

連続商標とは、一の類における同一の商品又はサービスに関する複数の商標が重要な特徴において相互に類似するものをいう。

連続商標は 1 回の出願で登録され、連合商標とみなされる。出願の手続は、通常の商標と同一である。ただし、各標章の表示を出願書に添付しなければならない。

VIII. 防護商標（1976 年 TMA 第 57 条）

考案された 1 又は複数の語で構成される商標が、それが使用又は登録されている商品又はサービスに関して周知となっている場合に、当該商標が他の商品に使用されると混同を生じるおそれがあるときは、他の商品又はサービスについて当該商標は防護商標として登録することができる。当該所有者が当該他の商品について当該商標を使用する意思がない場合にも、防護商標は登録することができる。そのため、防護商標は不使用を理由に登録を取り消されることない。商標自体の登録とともに防護商標の登録がされた場合には、連合商標とみなして登録される。

防護商標の登録出願は、出願人が出願の根拠として依拠する事実の全詳細を記載した事情説明書を添付しなければならない。かかる事情説明書は、出願人又は登録官によりその目的で承認されたその他の者の宣誓書により証明されたものとする。

登録官は、防護商標以外には、所有者の名義でなされた登録が存在しない場合には、いつでも当該防護商標登録を取り消すことができる。

防護商標は造語に限定されているため、当該規定が援用されることは稀である。また、防護商標は商標の登録及び維持に関しては追加的な分野でもある。2000年商標(改正)法による商標法への周知商標の導入により、防護商標に関わる規定を援用する重要性は低下している。

IX. 証明商標 (1976年 TMA 第56条)

証明商標とは、何人かによって出所、材料、製造方法、品質、精度又はその他の特質について証明された商品又はサービスをそのような証明のない商品又はサービスから業として識別する機能を有する標章である。標章を証明する者は当該標章の所有者として登録される。

かかる標章にも通常の商標出願と同じ手続が適用される。しかしながら、標章の使用を規制する規約案及び事由を記載した事情説明書が出願の根拠として必要となる。規約案には、所有者が商品又はサービスを証明する場合及び商標の使用を認める場合に関する規定を含み、登録官が挿入を要請又は許可するその他の規定を含むこともできる。出願を受理した場合、登録官は次の事項を検討する。

- a) 出願人が商品又はサービスを証明する上で適格であるか、
- b) 規約案が十分なものか、及び
- c) 一切の事情に照らし、出願された登録を行なうことが公共の利益にかなうか。

登録官は出願を拒絶するか、又は規約案の修正若しくは変更を条件として受理することができる。

現在、団体商標の登録に関する明示の規定はない。

X. 商標の登録出願に関する予備的事項

A. 登録官による助言

出願人は当該標章が登録可能かどうか登録官に事前の助言を求めることができる。この請求は、所定の手数料 100 マレーシア・リングギを添えて様式 TM4 を提出することによりできる。

B. 調査

類似の商標が登録済か登録出願中かについては、次に掲げる方法により調査することができる。

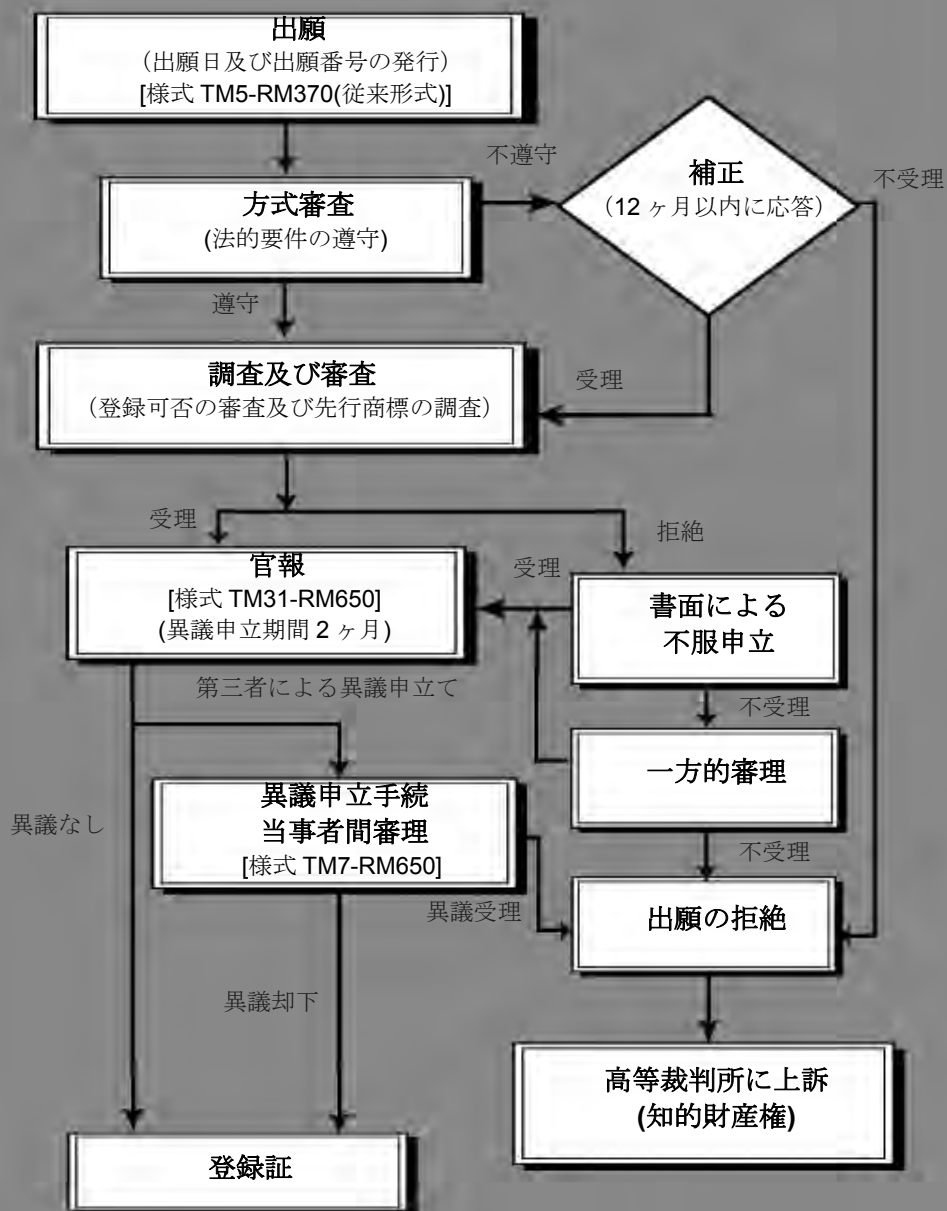
- a) 所定の手数料 360 マレーシア・リングギ及び商標の表示の写しを添えて様式 TM4 を登録官に提出する方法、
- b) クアラルンプールの商標局で出願人又はその代理人が自ら手作業で行なう調査、
- c) .MyIPO の Online Search & Filing System へのアクセスによるネット調査

MyIPO のネット上の調査ツール <https://iponline.myipo.gov.my/ipo/main/search.cfm> により、誰でも、商標、特許、意匠及び地理的表示の登録状況を調査することができる。商標出願番号又は商標の名称を入力すると、システムが当該調査対象である商標と類似の商標を表示する。

C. 商品又はサービスの分類

1997 年商標規則第 5 及び別表 3 により、マレーシアの商標システムは現在、2012 年 1 月 1 日に発効された商品又はサービスの分類に関するニース分類第 10 版を採用している。

商標出願手続
フローチャート
(1976年商標法)



* 手続の詳細については商標規則を参照のこと。

XI. 出願の手続

A. 出願の様式

出願の際には次に掲げるものを提出しなければならない。

- a) 記入済の様式 TM5 の写し 5 部（各写しに商標が付されるものとする）、
- b) 所定の手数料 370 マレーシア・リングギ（従来形式による出願の場合）、
- c) 商標が付された宣誓書の原本、
- d) 出願の詳細及び商標の表示を含む索引カード、
- e) （必要な場合には）優先権主張に関する書類の写し、
- f) （必要な場合には）当該商標が英字以外の表記によるときは、商標の認証された翻字及び翻訳の写し、及び
- g) 送達用住所の通知に関する様式 TM1。

B. 出願の内容

出願には次に掲げる事項が記載されなければならない。

- a) 出願が商標、防護商標又は証明商標についてなされたのかに関する表示、
- b) 標章の表示、
- c) 商品又はサービスのリスト及び分類の表示、
- d) 商標が受ける制限、条件又は部分放棄、
- e) 出願人の氏名又は名称及び住所、
- f) 代理人の氏名及び住所、
- g) 代理人の照会先及び登録番号、
- h) 優先権主張日及び締約国名、
- i) マレーシアで最初に使用された日、及び
- j) 出願人が出願された標章の真正な所有者であることの宣言。

C. 商標の表示

商標の明確で耐久性のある表示が指定された欄に添付されなければならない。ただし、当該標章がその欄よりも大きい場合には、当該表示は様式 TM5 に添付することができる。色彩商標を出願する場合には、十分な表示がされなければならない。

D. 書類の提出

.すべての出願書及びその他の必要書類は、その通常の業務時間中に商標登録局に提出するか、登録官に郵便により送付するものとする。送付された書類は、商標登録局が受領した時に、受領されたものとみなされる。

2011年商標（改正）規則第8A及び第8Bの規定により、現在では特許、商標、意匠及び地理的表示について電子出願が利用可能となっている。電子出願による商標出願を希望する出願人は手数料の割引を受けることができる。例えば、様式TM5の提出にかかる手数料は電子出願の場合は330マレーシア・リングgit、従来形式による場合の370マレーシア・リングgitより安くなる。

E. 署名

出願人に代わって代理人によって提出された書類は、代理人が署名することができる。

F. 翻字及び翻訳

商標がローマ字以外の文字による語を含む場合、各語の認証された翻訳及び翻字並びに使用された言語の説明が出願書に記載されなければならない。登録局が認証された翻訳及び翻字を受領するまで、出願は処理されない。この手続は通常、商標代理人がマレーシア国内で手配し、出願後に行うことができる。

G. 送達用住所

マレーシア国内に居住していない又はマレーシア国内で事業を行っていない出願人は、マレーシア国内での送達用住所を届け出するために様式TM1を提出しなければならない。様式TM1は、出願人に代わって任命された商標代理人が署名及び提出できる。

H. 証拠の提供方法

宣誓書(SD)

出願人は、当該商標の真正な所有者であることを正式に公証されたSDで証言しなければならない。この書類は、出願後に提出することができる。出願及び訴追目的で提出が求められるSDは、次に掲げる方法により作成されなければならない。

- a) マレーシアで作成される場合には、1960年法定宣言法に従って作成すること、

- b) マレーシア以外の国で作成される場合には、裁判所、裁判官、治安判事、下級裁判所の裁判官若しくは公証人の前で又は訴訟手続のために宣誓を行なうことが法律により認められているその他の職員の立会いの下で、作成すること。

口頭による証言

登録官の面前で行なわれるすべての手続きにおいて、証拠は SD により提供されるものとする。ただし、登録官が適切とみなす場合には、宣誓による証拠に代わって口頭で証拠を提供することができる。しかしながら、この慣行は商標登録局では採用されていない。

I. 優先権主張を伴う出願

出願人が条約締約国、すなわちパリ条約締約国及び所定の国々（商標の相互保護をマレーシアと取決めた国として、官報に掲載された MDTCC 大臣の命令により宣言された国々）において商標の保護出願をした場合、当該出願人は、出願日及び出願国に関する情報を提供することにより、当該外国で保護を出願した日と同じ日をマレーシア国内における出願日とすることができる。ただし、当該外国で出願した日から 6 ヶ月以内に優先権の主張を伴った出願が行なわれるものとする。

この出願は、出願日及び出願国が示された宣言を含み、かつ、優先権書類を添えなければならない。この優先権書類とは、事前に提出した出願の写しであり、当該出願を受理した当局が正確であると証明し出願日を示しているものである。

J. 出願の受理

登録局は、商標出願及び所定の手数料を受理した際には、提出された様式 TM5 の写しについて商標出願番号及び出願日を発行する。

XII. 出願の審査

A. 方式審査

審査官は、出願が方式要件に適合していない場合には、出願人に不備を補正するよう通知する。出願人は当該通知日から2ヵ月以内に不備を補正するものとする。当該補正が行なわれなかった場合、当該出願は取り下げられたものとみなされる。また、この段階で、審査官は商品又はサービスの分類が適正かを判断し、商品がニース分類に基づいて適切に分類されていないと判断された場合には出願人に明確にさせるか補正を求めものとする。

B. 調査及び審査

審査官は、当該出願された商標に関して、同一の又は類似の商品又はサービスにつき登録簿に登録された同一又は類似の商標で公衆に誤認又は混同を生じさせるものがないかを判断するために、登録済及び登録出願中の商標の調査を行う。商標登録局では、互いに6ヵ月以内に出願された類似の商標の出願を相互引用することを慣行としている。6ヵ月以上前に出願された古い出願は先行権の推定を享受し、認められる。

しかしながら、通常マレーシアでは商標の優先権は最先の使用者に付与される。最初に出願した者は優先権の推定を享受し、後願の出願人は最先の使用を証明する責任が課される。しかしながら、最終的には、商標を受ける権利及び優先権に関する問題は、登録を求める商品又はサービスに関してマレーシアにおいて最初に使用した事実に基づき、判断される。

Lim Yew Sing 対 Hummel International Sports and Leisure (1996) 4 CLJ 784 事件で控訴裁判所は、商標とは本来領域的なものであると判示した。1976年商標法においては、外国の商標がマレーシア国内で使用されていないことを条件として、マレーシアの取引業者が類似の商品について当該外国の商標の登録所有者となることは適法とされていた。また、裁判所は最先使用の原則を定め、マレーシアで商標と認められるには、商標は業としてその所有者の商品について識別性を有する必要がある、かかる識別性の判断はマレーシア市場のみについて行なわれ、外国の市場は全く考慮されないとした。

Hummel 事件の判決は、後の「Elba」 SPA 対 Fiamma Sdn Bhd [2008] 8 CLJ 202 事件で追随された。しかしながら、現在定められている周知商標に関する規定により、

Hummel 判決の効力は低減されてしまったが、マレーシア国内で周知商標として認められていない外国の商標は引き続き、Hummel 判決に拘束される。

C. 早期審査

商標規則第 18A の定めるところにより、同規定に基づき商標出願をする又はした出願人は当該出願の早期審査を請求することができる。

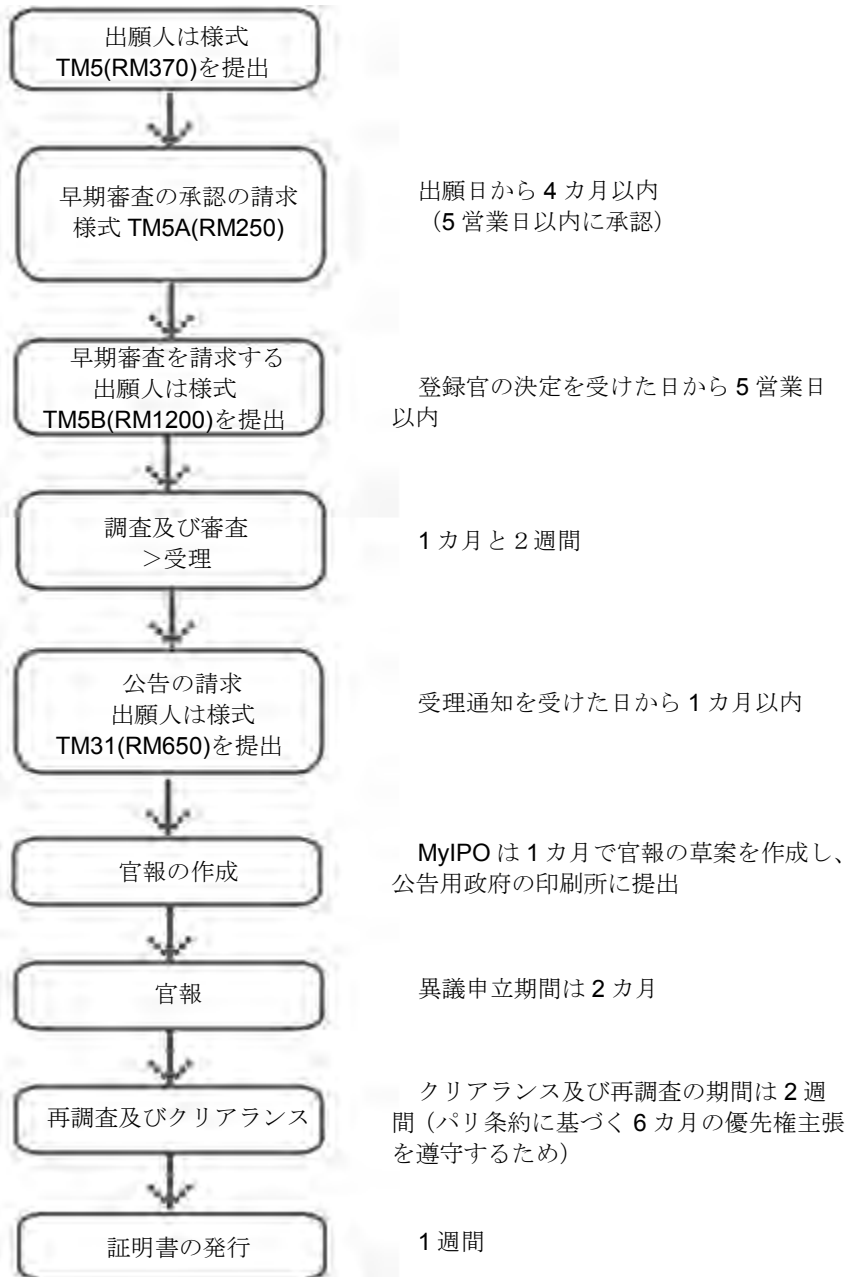
当該請求は、出願日から 4 ヶ月以内に様式 TM5A を正副 2 通提出することにより行なうことができる。登録官は、早期審査が行なわれるべきか否かを決定した後、可能な限り速やかに、当該決定を出願人に書面により通知しなければならない。登録官が当該請求を受理した場合、出願人は登録官の決定を受けた日から 5 営業日以内に、様式 TM5B を提出しなければならない。出願人が所定の期間内に様式 TM5B を提出できない場合、登録官は迅速出願の請求はされていないものとして取り扱う。

早期審査の請求は、商標規則が定めるように当該請求に関わる特定の事情及び理由を記載した宣誓供述書又は宣誓書に裏付られていなければならない。請求の受理又は拒絶は、出願人が記載した理由に基づき決定される。

早期審査を選択することにより、商標出願は出願日から 7 ヶ月以内に登録できるようになる。これは、迅速出願の承認の請求が出願日から 1 ヶ月以内にされ、出願人に不利益な通知が発行されず、かつ、異議申立て手続が行なわれないことを前提とする。

しかしながら、審査官から異議が申立てられた場合には、早期審査は利用できなくなり、出願は通常の審査手続及び時間枠で処理されることになる。

早期審査に関するフローチャート



出典：MyIPO

D. 通常審査

1997年商標規則の改正は、早期審査という選択肢を提供するだけでなく、通常の手続についてもより迅速な審査手続を可能にしている。改善された通常審査手続により、商標出願は、出願から登録までの手続が円滑に行なわれることを前提として、出願日から13ヵ月以内に登録できるようになった。

2ヵ月以内に異議が申し立てられない場合には、登録は認められ、2週間でクリアランス及び証明書の発行が行なわれる。

E. 類似基準の一般原則

2つの出願又は出願されている商標と登録商標の類似性を判断する際に、審査官は主に次の2つの要素を検討する。

- a) 商標が同一又は誤認若しくは混同を生じ可能性がある程度まで類似しているか、及び
- b) 商標が、同一の商品若しくはサービス又は同一種類の商品若しくはサービスについて使用されているか、あるいは商品若しくはサービスが密接に関連しているか。

また、審査官は次の要素も考慮に入れる。

- a) 商標の特徴に通常の注意を払う通常の記憶力を有する通常の消費者に誤認又は混同が生じるか、
- b) 両商標の外観及び呼称、
- c) 商標の本質的な特徴及び観念、及び
- d) 商標全体の比較、

次に掲げるものは、商標の類似性を判断する際にマレーシアの裁判所が取っている見解を示すための事案である。

a) Caitlin Financial Corp NV 対 CA Seimer (M) Sdn Bhd [2001] 3 MLJ 423 事件

本件は、異議申立人が出願人の標章の登録を認めた登録官の命令を取り消すために高等裁判所に提訴した事件である。異議申立人は、第2類、第3類、第4類及び第5類について、「KIWI」及び／又はキウイという鳥の図案から構成される商標の所有者である。出願人は、第25類について、鳥の図案の下に「KIWI」という語を配した標章の登録を出願した。裁判所は、両商標が音声上及び視覚上同一であり、かつ、キウイ鳥の図案が同様の方法で描写及び表現されていること

を理由に、誤認及び混同が生じると判示した。また、裁判所は、通常の公正な方法により原告と被告とで異なる商品の区分にされた場合にも、相当数の一般購買者に誤認及び混同を生じる可能性があるとして判断した。

b) Tohtonku Sdn. Bhd. 対 Superace (M) Sdn. Bhd. [1992] 2 MLJ 63 事件

裁判所は、「MISTER」と「SISTER」という2つの語は誤認又は混同を生じるような類似性はない。2つの語は異なる語である。第二音節には類似点があるが、全体的に見て、当該類似点は誤認又は混同を生じるほどのものではない」と判示した。

c) Walton International Ltd 対 Yong Teng Hing b/s Hong Kong Trading Co & Anor [2007] 4 MLJ 133 事件

被告は第9類の光学グラス及びサングラスについて、「GIODANO」という商標の登録を出願した。原告は被告の商標出願に対する原告の異議申立てを却下した登録官の決定に対して提訴した。裁判所は、当該分類の商品に関して当該商標が使用されていたことの証拠又は証明がなされていないことを理由に、原告は第9分類の商品に関して「GIRODANO」という商標で名声又はのれんを受けていないと判示した。さらに、原告の製品と被告の製品は異なる店で販売されていたことにより、原告が主張した誤認又は混同の問題は生じていないとした。以上に基つき、高等裁判所は控訴を棄却した。

d) Bata Ltd 対 Sim Ah Ba @ Sim Teng Khor & Ors (trading as Kheng Aik Trading) [2006] 6 MLJ 445 事件

原告の商標は「POWER」という語と右を差す二本に分かれた鋭い矢のような図案から構成されていた。その一方で、被告の商標は「SPORTS」及び「POWER」という語と3本の羽のような縁の図案から構成されていた。裁判所は原告の商標で販売された商品は、原告の専門店「BATA」又は原告のフランチャイズ店のみに販売されており、被告の店舗のような一般的な量販店では売られていなかったと判断した。さらに、原告の商標は、被告の販売する商品については登録されていなかった。裁判所はまた、原告及び被告両者の商標について「POWER」という語を使用する権利が放棄されていることから、原告及び被告のいずれも

「POWER」という語の使用を独占する権利はないとした。しかしながら、「POWER」という語は原告の商標においては支配的な特徴であり、この語がなければ、原告の商標は原告の商品につき識別性を持たないものになる。したがって、対照的な取引経路及び2つの商標のデザインの重大な相違により、2つの競合する商標が存在することによって公衆に誤認及び混同が生じるおそれはないとされた。

e) Elba Group Sdn Bhd (以前は Chie Seng (M) Sdn Bhd) 対 Pendaftar Cap Dagangan dan Paten, Malaysia & Anor (1998) 4 AMR 3366 事件

この事件では、2つの商標が相互に混同を生じるかは、次の点について2つの語を判断することにより決定されるべきであるとされた。

- (i) 外観及び呼称、
- (ii) 当該語が使用される商品、
- (iii) 当該商品を購入する可能性のある消費者の性質及び種類、
- (iv) とりまくあらゆる状況、及び
- (v) その所有者の商品の商標として通常の方法で各商標が使用された場合に起こる可能性のある出来事。

裁判所は、「adax」と「DAKS」という語は視覚上区別できるだけでなく、音声上も混同及び誤認を生じる程度に類似していないと判断した。「DAKS」が防寒服に用いられているのに対して、「adax」は熱帯気候における衣類に関するものであった。したがって、混同及び誤認が生じる可能性は低いとされた。また、「adax」がマレーシア国内の消費者をひきつける一方で「DAKS」は外国の市場やマレーシア国内の富裕層をひきつけるとされた。

F. 受理又は異議

出願の検討後、登録官は次のいずれかの判断を下すことができる。

- a) 出願の全面的な受理、
- b) 登録官が課すことが正当であると考えられる条件、補正、修正又は制限に従うことを条件に、出願を受理すること、又は
- c) 出願の受理を拒絶すること。

G. 補正

出願の補正を請求するには、所定の手数料 140 マレーシア・リングギ（従来方式の出願方法の場合）を添えて様式 TM26 を提出しなければならない。

H. 拒絶理由の通知

審査官は登録要件に基づく拒絶理由を出願人に書面により通知し、出願人は当該拒絶理由の通知に対して 2 ヶ月以内に応答するものとする。出願人は、延長の理由を記載した様式 TM27 を提出することにより、上記期間の延長を求めることができる。

審査官が拒絶の決定を維持する場合には、出願人は登録官の決定を受けた日から 2 ヶ月以内に聴聞を申請することができる。当該申請が行なわれない場合、出願は取り下げられたものとみなされる。

I. 不服申立て

命令第 87 号 2012 年裁判所規則により、出願人は、不服を申し立てる決定の日から 1 ヶ月以内に、手続開始令状により、登録官の決定に対して裁判所に訴えを提起できる。出願人が所定の期間内に訴えを提起しない場合には、出願は取り下げられたものとみなされる。利害関係を有する者の申請により、当該期間は 1 ヶ月間延長することができる。

XIII. 出願の受理後

A. 公告

出願が受理された場合、出願人に当該出願が受理されたことを通知し、かつ、所定の手数料を添えて様式 31 を 2 ヶ月以内に提出するよう求める通知書が発行される。

当該通知を受けた出願人は次のことをしなければならない。

- a) 適切な手数料を添えて様式 TM31 を提出すること。

登録官の要請を受けてから 2 ヶ月以内に当該出願人が手数料を支払わない場合には、出願は取り下げられたものとみなされる。

B. 異議申立て

商標が官報に公告された日から2ヵ月以内であれば、様式TM7による異議申立ての理由を記載した異議申立通知を所定の手数料を添えて提出することにより、当該商標に異議を申し立てることができる。当該通知を提出する前に、異議申立人は異議の申し立てられる出願人に対して相応の通知をすることが賢明であると思われる。

出願人は、異議申立通知を受領した日から2ヵ月以内であれば、様式TM8による出願の根拠を記載した答弁書を所定の手数料を添えて提出することができる。答弁書が提出されない場合、出願は取り下げられたものとみなされる。

各当事者には、それぞれ異議申立て及び出願の根拠を裏付ける証拠を宣誓書により提出するため順次2ヵ月の期間が与えられる。いずれかの当事者が様式TM27を提出することにより当該2ヵ月の期間は延長することができる。登録官は、各当事者に証拠が揃い次第、意見書又は提出物を送付するよう通知する。出願人は異議申立てに関する聴聞を請求することができる。

登録官は意見書及び提出物を検討し、当事者にその決定及びその根拠を書面により伝達する。出願人は、当該決定を受けた日から1月以内であれば、登録官の決定に対して裁判所に訴えを提起することができる。

商標法に定められている理由のうち、特に悪意により登録出願された商標に異議を申し立てる手段として、異議申立手続は利用可能である。

C. 費用の担保

登録官又は裁判所は、異議申立手続の当事者でマレーシア国内に居住していない又はマレーシア国内で事業を行っていない者に対しては、当該手続に関わる費用の担保を提供するよう求めることができる。

XIV. 登録

公告された商標に対して2ヵ月以内に異議が申立てられない場合、当該商標は登録料の支払をもって登録が認められる。登録官は、様式TM10に商標、商標番号、類、登録の発効日、所有者の氏名及び商品若しくはサービスを記載し、登録証を発行する。

XV. 登録の効果

商標の登録により、登録所有者は（10年間。ただし、更新することで永久に）次に掲げる権利を有する。

- a) 登録簿に記載された権利について、商標を譲渡する権利、
- b) 登録簿に記載された条件、制限又は修正に従うこと条件として、商標が適用される商品又はサービスに関連して当該商標を使用する独占的な権利、及び
- c) 商標の無断使用に対して商標侵害訴訟を提起する権利。

なお、商標登録の効果に関し76年商標法38条は、登録者の許可なく登録商標を使用した者は侵害したこととなると規定し、その使用はその商標が登録されるに關しての商品又はサービスに關連して同一の標章か取引過程で誤認させ混同を惹起する酷似した標章をいうとされる。商標の侵害行為は、登録された同一の商品に關して同一か酷似した標章にしかないということに注意を要する。

1976年TMA第46条の規定により、商標が登録から連続して3年以上使用されなかった場合は、登録の削除又は取消の根拠となることに留意頂きたい。

不使用取消につき、指定商品・役務の全体を取り消すか、その一部のみを取消すかは状況次第である。実際、我々は指定商品全体の取消しという申請の選択肢も、申請者がすべての商品について不使用であるとの確信がない場合はより狭い部分的な指定商品の取消しの選択肢もある。不使用の規定（1976年商標法46条）は、裁判所は不服のある者の請求に基づき、当該商標が登録された商品あるいはサービスのいずれをも登録簿から削除することを命ずることができる規定している。

XVI. 登録簿の訂正

出願人は次に掲げる理由により、裁判所に登録簿に記載されている事項の削除又は変更を命じるよう請求することができる。

- a) 記載事項の不記載若しくは登録簿からの脱漏又は十分な理由なく行なわれた登録簿への記載、
- b) 登録簿に誤って残っている記載事項、又は
- c) 登録簿の記載事項の誤り又は不備。

1976年商標法第45条は、裁判所は、記載事項の登録簿への不記載若しくは登録簿からの脱漏、十分な理由なしに登録簿になされた記載、誤って登録簿に残っている記載又は登録簿の記載における誤り又は不備により権利を侵害された者から申立てがあったときは、その相当と考えるところに従い、登録簿への記載、記載の削除又は記載の変更を命じることができると定めている。

同法第46条は、権利を侵害された者は、申請により、次のいずれかの理由に基づき、登録商標をその登録に係る商品又はサービスのいずれかに関して登録簿から抹消すべき旨の命令を求めると定めている。

- (a) 当該商標が、その登録出願人の側において、それらの商品又はサービスに関して当該商標を使用する誠実な意図がないにもかかわらず登録され、かつ、当該商標の登録所有者又は登録使用者が、当該申請の日の1月前までに、それらの商品又はサービスに関して当該商標の誠実な使用を実際に行っていないこと、又は
- (b) 申請の日の1月前に至るまで連続して3年以上、当該商標が登録されているにもかかわらず当該商標の登録所有者又は登録使用者がそれらの商品又はサービスに関して当該商標の誠実な使用を行っていないこと

出願人が権利を侵害された者であるかの判断に関して、連邦裁判所は **McLaren International Ltd 対 Lim Yat Meen [2009] 4 CLJ 749** 事件で、先行する商標により自らの商標登録が阻止されたことのみを理由として、権利を侵害されたとはいえないと判示した。裁判所は **Re Arnold D. Palmer [1987] 2 MLJ 681** 事件の 686 ページで示された次のようなテストを適用した。

「...所有者の名義において登録された商標は、その効力が発生した場合には、該当する商品に取引上の利害関係を持たない者により妨げられるべきではない。更正を求める請求人がかかる利害関係をそもそも持たず、したがって、登録簿上に競合する商標が存在していることにより損害を被るはずがない場合には、原則として、当該申請のみをもって、更正手続を目的とする請求人に必要な訴えの利益を認めることは正しくない。さもなければ、**Powell's Trade Mark [1984] 11 RPC 7; [1984] AC 8**事件で提起された不服申立ての判断基準は、申請人が削除を求める商標そのものの登録出願をするという単純な便宜的手段を用いることによって、完全に効力のないものとされてしまうことになろう。」

また登録官は、登録商標の登録、譲渡又は移転に関して不正行為が行なわれた場合、又はそれが公益に適うと考える場合には、裁判所に登録簿の更正を申請することができる。

商標の侵害訴訟においては、登録簿の更正は抗弁及び反訴として機能しうる。

更正手続は、登録官に請求書の写しと共に申立ての通知をすることにより行なわれる。登録簿の更正を命じる裁判所の命令は様式 **TM28** により所定の手数料を添えて登録官に提出されるものとする。当該命令等の受領後、登録官は登録簿を更正する。

XVII. 譲渡及び実施許諾

1976年TMA第55条(1)の規定は、登録商標は、当該商標が登録されている商品若しくはサービス、又はそれら商品若しくはサービスの一部について、関係事業ののれんと共に又はのれんを伴わずに譲渡及び移転が可能なるものと定めている。

登録所有者は、商標を譲渡する権限を有する。商標に関する衡平法上の諸権利は、他の動産の場合と同様の態様で行使することができる。

商標の譲渡又は移転が複数の者が同一の商標を使用する独占的な権利を有すること又は誤認若しくは混同を生じるような相互に類似する標章を使用することにつながる場合には、商標は譲渡又は移転できないことに留意頂きたい。

登録出願中の商標について譲渡の申請はできるが、当該商標が登録されなければ処理はされない。

A. 譲渡及び移転の登録手続

(通常、譲渡証書による)譲渡又は移転により、登録商標に係る権利を取得した者は、所定の手数料を添えて様式 **TM15** を提出することにより、その権利の登録を申請することができる。かかる提出物に義務付けられている記載事項は次の通りである。

- a) 申請人の正式な名称及び事業所の住所、
- b) 譲渡又は移転を認める認証された証書。申請人が、それ自体で自己の権利を証明する書証としての証拠能力を有する証書に基づき権利を主張しない場合には、申請人は様式 **TM15** により、自己が当該商標の所有者であるとの主張を理由付ける事実を全面的に記載しており当該権利が自己に譲渡又は移転されたことを示

す陳述書を提出しなければならない。登録官が要請する場合には、当該陳述書は宣誓書により証明される。

B. のれんつきの譲渡

IRC 対 Muller (1901) AC 217 事件で、「のれん」は「名声、評判及び事業のつながりによる利益及び利点、(並びに)顧客を惹きつける力」であると定義された。「当該商品又はサービスに関係する事業」ののれんの移転を目的とする譲渡の場合は、移転と同時に他の商標の登録が取り消される場合を除き、当該事業において使用されている当該他の登録商標に関する権限も移転しなければならない。

譲渡証書には、売主の事業ののれんが当該事業で使用されている商標と共に譲渡されるという当事者の意図が明確に記載されなければならない。また、譲渡証書には、譲渡が有効かつ十分な約因を目的としていることを、望ましくは約因の額面価額とともに記載しなければならない。マレーシアでは確認譲渡証書も受理される。

C. のれんの移転を伴わない譲渡

のれんの移転を伴わない譲渡は、単独譲渡(assignment in gross)としても知られている。のれんの移転を伴わない譲渡を登録する手続は多少異なる。出願人は次の手続を取らなければならない。

- a) 商標が、譲渡の時点において、当該商品又はサービスに関する事業で使用されていたことを述べること、
- b) 譲渡が当該事業ののれんとの関連以外で行なわれたことを述べること、
- c) 譲渡を大手の新聞又は登録官が承認したその他の刊行物に公告すること。実際には、登録官は譲渡を **News Strait Times** に公告するよう譲受人に求めている。

法律上、マレーシア国内で使用されたことのない商標は、当該事業ののれんを伴わずに譲渡することはできない。

D. 登録使用者

適法な契約により、登録所有者から商標を使用する権利を付与された者は、登録所有者として登録簿に記載されることができる。登録所有者は、登録官に所定の手数料を添えて様式 **TM23** を提出して申請をしなければならない。**McLaren** 事件で連邦裁判所は登録使用者は当該申請を義務付けられていないと述べたとはいえ、当該登録をしていな

第1節 商標の登録

かったために 1976 年 TMA 第 46 条の規定に基づく不使用により当該商標が登録簿から削除されることもあるため、登録使用者は当該登録をするのが望ましい。

登録使用者による商標登録の使用は、当該商標登録の登録所有者による使用とみなされる。しかし、次に掲げる場合には、この規定は効力を失う。

- a) 何らかの理由により商標が登録商標でなくなった場合、
- b) 登録所有者が商標の使用及び商品又はサービスの質を管理することを停止した場合、及び
- c) 新たな登録所有者が登録使用者の登録について新たに申請を行なった場合。

1976 年 TMA 第 48 条は、登録所有者は、商標の使用及び商品又はサービスの質を管理しなければならないと定めている。

登録使用者は次に掲げる権利を有する。

- a) 登録所有者が商標侵害訴訟の提起を拒否又は怠る場合には、当該訴訟を提起する権利、
- b) 登録使用者に係る記載事項の誤りの訂正又はその氏名若しくは住所の変更の記録を登録官に申請する権利、
- c) ;登録使用者としての記載の取消しを登録官に申請する権利、
- d) 登録使用者としての記載に影響を及ぼす行為に関して登録官から通知を受ける権利、及び
- e) 登録使用者の不利益になることに対し、登録所有者が登録により付与された権利を行使しない場合に、裁判所に救済措置を申し立てる権利。

様式	関連事項又は手続き	手数料 (RM)	
		従来形式	電子
CD 0	事務文書及び原稿の写しの請求	10.00	-
CD46	商標の登録出願の補正許可の請求	20.00	-
TM01	送達用住所の記載、変更又は差換えの承認及び請求の様式	45.00	40.00
TM02	商標代理人の登録申請	1,350.00	1,300.00
TM03	商標代理人の登録更新申請	570.00	520.00
TM04	商標の登録可能性に関する登録官の予備的助言の請求	140.00	130.00

第1節 商標の登録

様式	関連事項又は手続き	手数料 (RM)	
		従来形式	電子
TM4A	調査請求	360.00	330.00
TM05	商標の登録出願	370.00	330.00
	連続商標 (連続商標一つにつき)	50.00	50.00
TM5A	商標出願の早期審査の承認請求	250.00	200.00
TM5B	商標出願の早期審査の請求	1,200.00	1,060.00
TM06	決定の根拠を示した文書の請求	700.00	650.00
TM07	異議申立通知	650.00	600.00
TM08	異議申立通知への答弁書	440.00	400.00
TM09	登録官への審理出席の通知	680.00	630.00
TM9A	登録官への一方的審理出席の通知	170.00	150.00
TM11	商標登録とその他の商標登録の連合解消の申請	180.00	160.00
TM12	商標登録の更新申請	600.00	550
TM13	商標登録の遅延更新申請	870.00	820.00
TM14	登録の回復及び更新申請	930.00	880.00
TM15	商標の所有者としての登録のための譲渡／移転の申請及び宣言	260.00	240.00
TM16	登録商標の登録所有者／登録使用者による登録簿における記載の変更、事業所の住所の変更又は誤記の訂正請求	90.00	80.00
TM17	登録商標の登録所有者による登録簿の記載事項の記載、取消し又は変更の請求	140.00	130.00
TM18	登録商標の登録所有者による商品又はサービスの削除の請求	140.00	130.00
TM19	登録商標の登録所有者による部分放棄覚書の記載請求	180.00	160.00
TM20	登録商標の登録所有者による登録簿への裁判所の有効性証書の付記請求	180.00	160.00
TM21	登録所有者による登録商標への追加又はその変更の申請	180.00	160.00
TM22	登録商標への追加又はその変更の申請に対する異議申立ての通知	680.00	630.00
TM23	登録使用者の登録申請	260.00	240.00
TM24	登録使用者の登録の変更又は取消しの申請	220.00	200.00

第1節 商標の登録

様式	関連事項又は手続き	手数料 (RM)	
		従来形式	電子
TM25	登録証以外の登録官の証明書の請求	140.00	130.00
TM26	出願書における事務的な誤りの訂正又はその他の方法による登録目的での出願の補正の許可の請求	140.00	130.00
TM27	期間の延長申請	80.00	70.00
	1 ヶ月につき	140.00	130.00
TM27A	(異議申立手続きに関する)期間の延長申請	80.00	70.00
	1 ヶ月につき	140.00	130.00
TM28	裁判所の登録簿の更正又は変更の命令の通知	140.00	130.00
TM30	模倣商標の付された商品の輸入制限の申請	330.00	300.00
TM31	商標の公告請求	650.00	600.00

出典：1997年商標規則別表1

	商標法により義務付けられているその他の手数料	手数料 (RM)
1.	事務文書及び草稿の写しの請求：	
	a) 登録簿の抄本	1 ページにつき 10
	b) 登録簿の写し	1 ページにつき 5
	c) コンピュータによるプリントアウト	1 ページにつき 5
	d) 請求により認められる情報 (対象リスト)	10 枚以下については 100、それ以降は 5
2.	一般調査の実施請求	1 時間につき 10
3.	コンピュータによる一般調査の実施請求	1 時間につき 20

出典: MyIPO ウェブサイト

第2節 特許発明及び実用新案の登録

I. 定義及び要件

	特許	実用新案
定義	発明は、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性を有している場合には、特許をうけることができる。	新規の製品若しくは方法又は既知の製品若しくは方法についての新規の改良を創出する新案であって、いかなる種類の産業においても製造又は使用することができるものをいい、発明を含む。実用新案は進歩性を必要としていない。
「新規であること」	発明／実用新案は先行技術がない場合には、新規であるとみなされる。	
「先行技術」	<p>先行技術は次のものから構成される。</p> <ol style="list-style-type: none"> 優先日前に、世界のいずれかの場所において、書面による発表、口頭の開示、使用その他の方法で公衆に開示されたすべてのもの、 当該特許出願より先の優先日を有する国内特許出願の内容。 <p>先行技術の例外</p> <ol style="list-style-type: none"> 特許出願日前1年以内に生じた開示。ただし、その開示が出願人の行為の結果であることを条件とする。 特許出願日前1年以内に生じた開示。ただし、その開示が出願人の権利に対する濫用を理由とするものであったことを条件とする。 マレーシア特許法の施行日に、英国特許庁に係属している特許登録出願による開示。 	<p>先行技術は次のものから構成される。</p> <ol style="list-style-type: none"> 優先日前に、書面による発表、口頭の開示、使用その他の方法で公衆に開示されたすべてのもの、 当該実用新案出願より先の優先日を有する国内実用新案出願の内容。 <p>先行技術の例外</p> <ol style="list-style-type: none"> 実用新案出願日前1年以内に生じた開示。ただし、その開示が出願人の行為の結果であることを条件とする。 実用新案出願日前1年以内に生じた開示。ただし、その開示が出願人の権利に対する濫用を理由とするものであったことを条件とする。
「進歩性」	先行技術を構成するすべての事項を考慮した場合に、その進歩性が、	要件ではない。

	特許	実用新案
	それに係る技術において通常の技量を有する者にとって自明なものでないこと。	
「産業上の利用可能性」	いかなる種類の産業においてでも、製造又は使用することができる場合。	いかなる種類の産業においてでも、製造又は使用することができる場合。
登録から除外される対象物	<ol style="list-style-type: none"> 1. 発見、科学理論及び数学的方法。 2. 植物若しくは動物の品種、又は植物若しくは動物を生産するための本質的に生物学的な生産方法。ただし、人工の生存微生物、微生物学的方法及び当該微生物学的方法による製品を除く。 3. 事業、純粹に精神的な行為又はゲームを行うための計画、規則又は方法。 4. 人間又は動物の身体についての外科手術又は治療術による処置の方法及び人間又は動物の身体に施される診断方法。 	

II. 特許と実用新案の相違

	特許	実用新案
出願手続	特許明細書と共に様式 1 を提出。 複数のクレームの出願が認められている。	様式 14 の提出。 1つのクレームのみ出願可。
審査	新規性以外に進歩性の証明も必要。	進歩性の証明は必要なく、新規性の要件が満たされていれば十分とされる。
更新条件	出願日から最大 20 年後まで毎年特許維持年金を支払う。	更新を申請するには、様式 15 と共に、当該実用新案がマレーシア国内において商業上又は産業上の利用がされていることを証明する宣誓書を提出しなければならない。 実用新案の付与後 3 年目から実用新案維持年金を支払うが、特許より低額である。
1983 年特許法	すべての規定が特許に規定される。	一定の修正及び例外を条件として、適用される。
強制実施権	特許に適用される。	強制実施権は実用新案には適用されない。
侵害行為に対する時効	侵害行為が行なわれた日から 5 年。	侵害行為が行なわれた日から 2 年。

適用すべき判断基準は、英国の控訴院での **General Tire 対 Firestone (1972) RPC 457** 事件で示された通りである。先行技術とは、特許権者のクレームを侵害することになる行為又は物の製造に関する明確な説明又は指示が含まれていなければならない場合であるとする。裁判所はさらに次のような判断を示した。

「先発明者の刊行物が、特許権者に特許が付与された後に実施された場合には当該特許権者のクレームを侵害することになる行為又は物の製造に関する明確な説明又は明確な指示を含む場合には、特許権者のクレームは必要な新規性が欠如している、すなわち、新規性がないことになる。しかしながら、先発明者と特許権者は異なる出発点から同一の装置にアプローチした可能性があり、これを理由に、又その他の理由により、実際には同一の装置を発明したことを説明するためにそれぞれが使用した文章を単に読むだけでは直ちに識別することができないような形で当該説明をした可能性がある。とはいえ、先発明者の刊行物に記載された指示を遂行すると必然的に、特許権者の特許が有効とされた場合には、当該特許権者のクレームの侵害を構成する物の製造又は行為を行うことになる場合、この状況は、特許権者のクレームが実際に新規性がないことを証明している。」

この原則は、マレーシアの **Heveafoam Asian Sdn Bhd 対 PF Teknologi Sdn Bhd (2001) 2 MLJ 660** 事件及び **IEV International Pty Ltd 対 Sadacharamani Govindasamy (2008) 2 MLJ 754** 事件でも適用された。

進歩性を判断する場合には、発明の自明性の問題が、関連する技術に応じて異なる技術を有する当業者であると仮定される者の基準により判断されなければならない (**Intercontinental Specialty Fats Sdn Bhd 対 Asahi Denka Kogyo KK (2000) 4 MLJ 775**)。判断基準は客観的なものとされる。

III. 特許出願

特許出願をする場合、出願人は特許の明細書及び所定の手数料と共に様式 1 を提出することが求められる。さらに、出願日から 18 ヶ月以内に、出願人は出願の実体審査を請求するために所定の手数料を添えて様式 5 を提出することが義務付けられている。

また、特許規則に新たに規定された第 52A 及び第 52B は、電子出願サービスについて定めを置いている。特許の電子出願を希望する出願人は手数料の割引を受けられる。出願人はこのシステムを利用する前に IP Online で MyIPO から無料のデジタル ID を求めなければならない。

A. 特許を出願し、取得する権利

いかなる者又は会社も、単独で又は他者と共同で特許を出願することができる。特許出願又は特許の裁判による譲渡に従うことを条件として、特許を受ける権利は発明者に属するものとする(第 18 条)。複数の者が個別に独立して同一の発明をした場合には、当該発明につき特許を受ける権利は、最先の優先日を有する出願をした者に属するものとする。

2011 年特許(改正)規則第 10 及び第 26 の定めるところにより、予備審査の方式要件として、出願人が特許を受ける権利を有することを正当化する陳述書を様式 22 により、様式 1 及び様式 17 と共に提出しなければならない。

B. 発明者の氏名及び住所

特許出願には発明者の氏名及び住所が記載されていなければならない。会社名又は団体名を発明者の氏名として使用することはできない。自己の氏名が掲載されることを希望しない発明者は、その旨を示した書面による宣言に署名し、特許登録官に提出することができる。発明者が出願人である場合には、その旨を事実として、特許付与の請求に記載しなければならない。出願人が発明者でない場合には、当該出願人が特許を受ける権利を有することを正当化する陳述書を特許付与の請求に添付しなければならない。

C. 優先日

優先日は、特許出願が新規であるか若しくは自明であるか又はその他の特許出願により新規性がないものかを確認するために、発明に割り当てられなければならないものである。1938 年特許法第 27A 条は、特許出願の優先日は出願日であると定めている。

優先権を主張する宣言は、国際条約又は協定に基づき、国内出願の出願日に先立つ 12 ヶ月間に、国内、地域又は海外でされた一つ又は複数の出願について、することができる。優先権の宣言がされない場合には、優先日は出願日となる。

1983年特許法の施行前にされた出願又は英国の1977年特許法に基づきされた出願に関しては、出願人は、1983年特許法の施行から12ヵ月以内に、特許付与を求める出願をすることができ、当該出願には、英国で付与されていた出願日及び優先権が付与されるものとする。

D. 出願の要件

- a) 出願は、特許付与の請求、明細書、クレーム、求められている場合には図面及び要約を含まなければならない。
- b) 出願を構成する書類はすべて、しっかりした白色のなめらかな非光沢性の耐久性のあるA4用紙(29.7cm x 21cm)で作成されなければならない。用紙の最小余白は2cmとする。
- c) 書類はすべて、写真、静電プロセス、写真オフセット印刷及びマイクロフィルム複写による直接の複写ができるような形で提出されなければならない。
- d) 用紙はすべて、亀裂、しわ及び折れ目がないものとし、各用紙とも片面だけ使用することができるものとする。
- e) 用紙はすべて用紙上部の中央にアラビア数字でページ番号を打たなければならない。明細書及びクレームの各用紙の5行目ごとに、当該行の左側余白にアラビア数字で行番号を記さなければならない。
- f) 文章は、濃い、消えない色で少なくとも1.5行間隔でタイプ又は印刷されなければならない。図形記号、化学式又は数式及び特定の文字は、必要な場合には手書き又は描画することができる。
- g) 図面は、耐久性があり、黒色で、十分な密度と濃さ、均一な厚みと明確な行と筆で、着色せずに描かれなければならない。
- h) 出願書及び関連する陳述書及び書類は、公用語であるマレー語又は英語で提出しなければならない。
- i) 測定値はメートル法で表示され、用語及び記号は一般的使用法に従い、出願書において一貫していなければならない。

E. 出願の開始及び出願日の取得

出願日及び出願番号を取得するには、次のことが必要となる。

- a) 出願人の氏名及び住所、発明者の氏名及び住所、明細書及びクレームを含む書類を特許登録局に提出すること、及び
- b) 出願人による所定の手数料の納付。

特許登録官は出願の受領日を出願日として記録する。しかしながら、出願の補正が必要な場合又は図面がない場合には、登録官はそれらの提出を求める。登録官は、補正又は図面を受領した日を出願日として記録する。

F. 予備審査

出願日が付与された場合、特許登録官は定められた手続に従って出願を審査し、方式要件として定められている 1983 年特許法及び特許規則の要件を満たしているかを判断する。

登録官は、方式要件が遵守されていないと認めた場合には、出願人に当該認定に対する意見書を提出させるための機会及び所定の期間内に出願を補正する機会を与えなければならない。

IV. 予備審査後

出願人が予備審査を受けた出願の手続を進めたいと希望する場合には、出願日から 18 ヶ月以内に所定の手数料を添えて様式 5 又は様式 5A を提出し、実体審査又は修正実体審査を請求しなければならない。

1986 年特許規則第 27C 及び第 27D の定めるところにより、出願人は、登録官による不利益通知(adverse report)の発送日から(以前は 3 月だったのに対して)2 月以内であれば、これに対する意見書を提出し、出願の明細書を補正することができる。これはすなわち、出願人には一層の注意が求められ、短縮された期限に間に合うために不利益通知を受けた際には直ちに行動することが求められているということである。

完全な実体審査とは、審査官が出願の包括的な実体審査を行うことをいう。1983 年特許法第 29A 条(4)の規定は、実体審査を請求するには次に掲げるものを添付しなければならないと定めている。

- a) マレーシア以外で出願した特許出願に関する所定の情報又は関係書類、
- b) 特許協力条約 (PCT) に基づき国際調査機関の行った調査又は審査の結果に関する所定の情報。

修正実体審査とは、審査官が、海外で付与された特許及び当該付与された特許について国際特許庁が引用した先行技術に照らしてのみ、特許を審査するものである。1986年特許規則第27Aは、修正実体審査を請求するには、マレーシアで出願するものと本質的に同一の発明に関して海外で付与された特許の認証謄本を添付しなければならないと定めている。また、マレーシアでの出願を海外で付与された特許と実質的に適合させる（方式の問題とは別に）ための補正をしなければならない。修正実体審査の適用を受けられる国は、オーストラリア、日本、韓国、英国及び米国であり、適用を受けられる条約は、PCT及びEPCである。

請求は、出願日から18月以内に手数料の納付とともにされなければならない。出願人は、出願日から18月という所定の期間以内に実体審査又は修正実体審査のいずれかを請求することができなかつた場合には、審査の請求の猶予を申し立てることができる。許容される実体審査及び修正実体審査の請求の最大猶予期間は、マレーシアの出願日又は国際出願日から5年である（1986年特許規則第27B）。

特許規則に新たに規定された第27Eにより、実体審査を請求する又は請求した出願人はさらに、登録官に出願の早期審査を請求することができるとされた。当該請求は様式5Hにより、次に掲げるものを添えてしなければならない。

- a) 早期審査を請求する理由を記載した宣誓書、及び
- b) 所定の手数料。

登録官は、次に掲げることに合理的に納得する場合にのみ、早期審査を認めることができる。

- a) 早期審査を認めることが国益又は公衆の利益に適うこと、
- b) 出願された特許について、侵害訴訟が係属している又は潜在的な侵害を示す証拠があること、
- c) 出願人が、早期審査の請求日から2年以内に当該発明を商品化した又はその商品化を予定していること、
- d) 特許付与を受けるために出願をすることが、政府又は登録官が認定する機関から金銭的利益を得るための条件となっていること、
- e) 当該発明が、環境の質又はエネルギー資源の保全を高める環境保全技術に関連すること、又は
- f) 請求を裏付けるその他の合理的な理由があること。

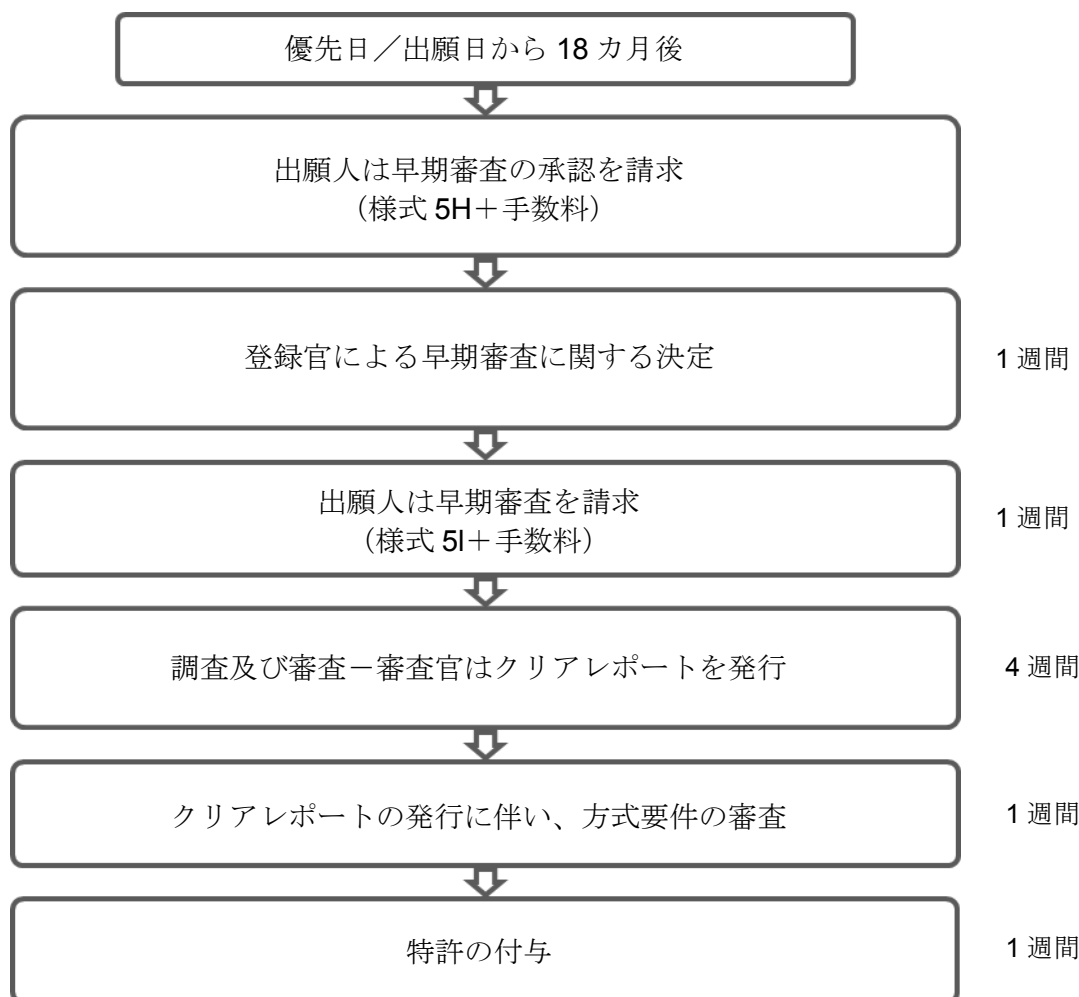
出願人は、早期審査の請求に関する登録官の決定の通知を受けるものとする。出願人は、登録官の通知を受けた日から**5**営業日以内に、様式**51**（早期審査の請求）を提出しなければならない。

審査官が、いずれかの実体要件が遵守されていないと通知した場合には、登録官は出願人に不利益通知の発行日から**3**週間以内に意見書を提出し、出願を補正する機会を与えるものとする。この期間の延長は認められない。出願人が**3**週間以内に不利益通知に応答した場合、登録官は**3**週間以内に再審査を行い、登録官は早期実体審査の最終的な決定を下す。**3**週間以内に応答がされない場合又は出願人が当該要件が遵守されたことについて登録官を納得させられなかった場合には、早期審査の請求は取り下げられたものとみなされ、当該特許出願は通常の審査手続きに従って処理されることに留意いただきたい。

出願が円滑に行われること（出願が法的条件を遵守すること）を前提として、早期審査の処理は、（最初の拒絶理由通知については）早期審査請求の受理日から**2**月で行なわれる。これはすなわち、すべての文書及び書類が整理されていることを前提として、出願から特許の付与まで合計約**20**月しかかからないことになる。

なお、実用新案にも実体審査、修正実体審査、早期実体審査が適用となる。

早期審査のワークフローは次に掲げるとおりである。



出典: MyIPO 早期審査手続

登録官に完全及び正確な情報を提供できなかった場合、特許が無効にされることになることに留意する必要がある（1983年特許法第56条(2)(e)）。

登録官は、出願人が必要な要件を遵守したことに納得した場合には、特許を付与し、特許付与証明書を出願人に発行する。

特許の所有者は出願日から20年間は当該特許発明を実施する独占的な権利を有し、特許権を譲渡又は移転し、ライセンス契約を締結することもできる。1983年特許法第36条(3)は、特許発明の「実施」とは、特許に関連して行う次に掲げる行為である。

- a) 特許が製品に関して付与された場合、
- 製品の製造、輸入、販売の申出、販売又は使用、
 - 販売の申出、販売又は使用する目的で当該製品を保管すること。

- b) 特許が方法に関して付与された場合、
 - 方法を使用すること、
 - 当該方法により直接得られる製品に関して、第(a)項に定める行為を行うこと。

A. 出願の変更

様式 5G を提出することにより、特許出願を実用新案出願に変更することができる。当該請求は、特許審査官が実体審査又は修正実体審査の結果を発行した日から 6 月以内にしなければならない。

同一の発明について特許と実用新案証明書が両方付与されることはないことに留意いただきたい。

B. 特許取得に係る期間

MyIPO は、不利益通知が発行されないことを前提として、早期審査により、出願から特許付与までの全期間が平均 2~3 年かかる通常の審査手続きに対して、特許登録手続きまでにかかる全期間が 20 月以内になることを約束する。しかしながら、当該特許について審査官が異議を述べた場合には、より長い期間がかかることに留意いただきたい。

V. 調査

公衆が調査に利用できるデータベースは <https://iponline.myipo.gov.my/ipo/main/search.cfm> 上にある IP Online Portal である。

VI. 保護期間

特許の存続期間は、特許出願が 2001 年 8 月 1 日前にされ、かつ、同日において係属していた場合には、出願日から 20 年間又は付与日から 15 年間のいずれか長い方とする（1983 年特許法第 35 条(1B)）。1983 年特許法第 35 条(1C)の規定は、2001 年 8 月 1 日前に付与され、かつ、同日になお有効であった特許の存続期間は、出願日から 20 年又は付与日から 15 年のうち、いずれか長い方とすると定めている。特許の無効又は放棄によって、保護期間は短縮される可能性がある。特許の有効性を維持するには、出願人は、特許の存続期間中の 2 年目以降の各年の満了日前 12 ヶ月以内に所定の年金を支

払わなければならない。しかしながら、出願人が所定の年金及び所定の追加料金を支払えば、特許は満了日後6ヵ月以内であれば更新することができる。

特許法第35A条は、官報に特許の消滅の通知が公告された日から2年以内であれば、所有者又は当該特許に係る権利を有する者は消滅した特許の回復を申請できることを定めている。登録官は、納付期限が到来しているすべての年金及び回復のための所定の追加料金が支払われ、かつ、年金の不払いが事故、錯誤又は予測不可能な事情によるものであることに納得した場合には、特許を回復することができる。

VII. 職務発明

発明が雇用の過程において又は委任に基づいて行われた場合、特許を受ける権利は雇用に帰属する。これは、従業者が発明活動に従事することを義務付けられていないにもかかわらず従業者が雇業者によってその従業者の裁量に任されたデータ又は手段を使用した場合にも、同様である。しかし、このことは雇用契約においては排除できる。いずれの場合にも、雇業者が特許を受ける権利を有する場合としても、従業者は、特許又は実用新案の経済的価値を考慮して裁判所が決定する公平な報酬を受領することができる。

VIII. クレームの解釈（構成）及び侵害の範囲

クレームを解釈する上で、マレーシア裁判所は Rhone-Poulenc AG Co 対 Dikloride Herbicides Sdn Bhd (1988) 2 MLJ 323 事件で、英国の Catnic Components Ltd 対 Hill & Smith Ltd 事件で示された目的論的アプローチ(purposive approach)を適用した。

IX. 譲渡

当事者が署名した書面による証書により、特許は譲渡することができる。その後、譲受人は当該譲渡を登録簿に登録するよう登録官に申請することができる。この申請は、譲渡証書の写しと共に様式6を提出することによりできる。譲渡は、登録簿に登録されるまで、第三者に対して効力をもたない。譲受人は、特許の所有者と同一の権利を有する。

X. 実施許諾

これは特許又は実用新案を実施するためのライセンスである。特許の所有者は、誰でも実施権が取得できることを登録簿に記載するよう登録官に申請することができる。

「実施許諾契約」とは、発明を実施する権利が他の主体に付与される契約である。実施許諾契約は書面により作成され、契約当事者により又はそれらの者に代わって署名されるものとする。実施許諾契約が締結された場合、登録官がその旨を登録できるように登録官は通知を受けるものとする。実施許諾契約が終了されたときも、登録官は通知を受けなければならない。実施権者は、実施許諾契約がなければ禁じられる特定の行為及び実施許諾契約が具体的に規定しなければ一般公衆に対して実施する権利のない行為を行うことの権限を、特許の所有者から得ることになる。しかしながら、実施許諾契約を特許登録簿に登録する一般的な又は強制的な要求はされていない。

XI. 強制実施権

強制実施権が付与される理由は2つある。

a) 独占権の濫用の場合

特許の付与から3年又は出願日から4年が経過した後は、次に掲げる理由により特許登録官に強制実施権を申請することができる。

- 特許製品の生産又は特許製法の実施が正当な理由なくマレーシアで行なわれていない場合
- 国内市場で販売するためにマレーシアで特許に基づき製品が生産されていない、又は生産されているが不当に高い価格で販売されている若しくは正当な理由なく公衆の需要を満たしていない場合。

b) 特許の相互依存がある場合

特許がマレーシアにおいて他の特許を侵害することなく実施することができないが、当該特許が相当の経済的重要性を有する重要な技術的進歩を構成する場合、請求を受けた時は、MyIPOは先行する特許の侵害を回避するために必要な範囲内で強制実施権を付与することができる。

A. 強制実施権の範囲

強制実施権の範囲には、強制実施権の存続期間、特許所有者に支払うべきロイヤルティの額及び条件、並びに強制実施権の受益者がマレーシアにおいて当該特許発明の実施を開始しなければならない期限が含まれる。

強制実施権の譲渡は特許発明が使用されているのれん又は事業と共にする場合以外は認められない。また、強制実施権の付与は主にマレーシアにおいて特許発明を提供する場合に限定されている。強制実施権の受益者は、強制実施権が付与された特許に基づき、第三者と実施許諾契約を締結することは認められていない。

B. 強制実施権の修正、取消し及び放棄

特許の所有者又は受益者の請求により、登録官は、新たな事実が修正を正当化する限りにおいて、強制実施権を付与する旨の決定を修正することができる。登録官は、次に掲げる場合には、特許の所有者の請求に応じて強制実施権を取り消すことができる。

- a) 強制実施権を付与した理由が存在しなくなった場合、
- b) 受益者が期限内にマレーシアで特許発明の実施を開始しない又は当該実施に向けて真摯な準備(serious preparation)をしない場合、
- c) 受益者が強制実施権の範囲を遵守しない場合、又は
- d) 受益者が実施権付与の決定に従って支払うべき金額を滞納した場合。

受益者は、特許登録官に書面による宣言を提出することにより強制実施権を放棄することもできる。

XII. 特許の無効

特許法第56条は、自己の権利を侵害された者は、次に掲げる理由により、特許の無効を求める訴訟を、特許所有者を相手として提起することができる」と規定している。

- a) 特許発明として請求されている発明が特許法の意味の範囲内の発明でない場合、
- b) 特許発明として請求されている発明が保護から除外されている発明である場合、
- c) 請求された発明に関わる行為の実施が公序良俗に反する場合、
- d) 発明が新規でない場合、
- e) 発明が自明である場合、
- f) 発明が産業上利用可能でない場合、

- g) 明細書又はクレームが特許法の要件を満たしていない場合、
- h) 請求された発明の理解に必要な図面が提出されていない場合、
- i) 特許を受ける権利が、特許を付与された者に帰属しない場合、
- j) 不完全又は不正確な情報が故意に登録官に提供された又は提供させられた場合。

このような特許の無効の訴えは、手続開始令状により、高等裁判所に提起することができ、又は侵害訴訟において無効であることを示す詳細を提示し、反訴をすることによってできる。

XIII. 侵害

特許法第59条は、特許所有者は、その特許を侵害した者又は侵害している者を相手として、訴訟を提起する権利を有するものと定めている。また、特許所有者は、「急迫した侵害」と呼ばれる侵害となるおそれのある行為を行なう者に対しても、同様の権利を有する。最終的に特許製品の販売、製造、輸入又は使用につながる準備行為は急迫した侵害とみなされる。(特許侵害訴訟に関する詳細については第1章第5節を参照すること)

XIV. 非侵害の宣言

利害関係人は、特許所有者を相手とする訴訟を提起することにより、一定の行為の遂行がその特許の侵害を構成するものではないことを、裁判所が宣言するよう請求する権利を有するものとする。かかる訴訟は、特許の無効を求める訴訟と共に提起することができる。ただし、特許侵害訴訟において被告が特許の無効を請求しているときは、この限りでない。問題の行為が既に侵害訴訟の争点となっている場合、当該侵害訴訟における被告は、非侵害の宣言を求める訴訟を提起してはならないことに留意頂きたい。

なお、マレーシアでは被告が特許権侵害で訴えられた場合に、被告は同じ訴訟の中で抗弁あるいは反訴により原告の特許権が無効であることを主張することが通常である。

XV. 上訴

登録官の決定によりその権利を侵害された者は、裁判所に上訴することができる。

特許の侵害又は無効に関して高等裁判所で行なわれるすべての訴訟手続について、上訴は制限があるものの控訴裁判所に対しすることができ、その後、許可を得れば連邦裁判所に上告することもできる。手続に関わる問題の上訴については、裁量の問題であるため、上訴裁判所は通常、下級裁判所の決定に干渉することに消極的である。特許問題に関わる事案においては特にその傾向が強い。

XVI. PCT 出願手続

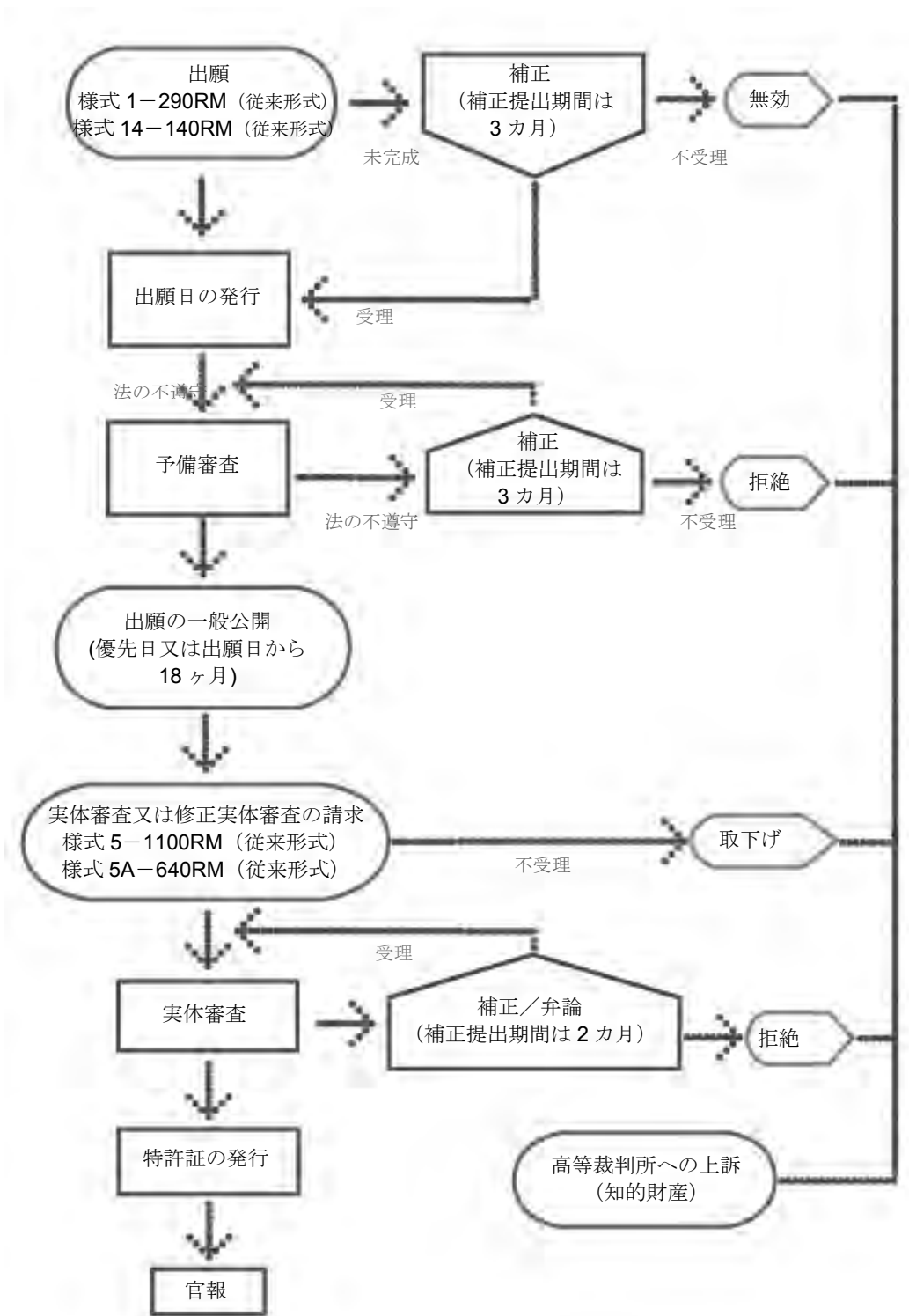
PCT はマレーシアでは 2006 年 8 月 16 日に施行された。PCT 出願のマレーシアにおける国内段階への移行期限は、最先の優先日から 30 月とされている。国内段階への移行に必要な書類等は次に掲げるとおりである。

- a) PCT 出願用紙(PCT/RO/101)、
- b) クレームを含む発明の明細書、要約及び(ある場合には)図面、
- c) 所定の手数料、及び
- d) 英語で書かれた国際出願の写し。
- e)

A. 出願公開

出願はすべて、出願日又は出願人が優先権を主張している場合には優先日から 18 ヶ月後に、WIPO の発行する PCT 公報に公開される。

第2節 特許発明及び実用新案の登録



出典: MyIPO ウェブサイト

第2節 特許発明及び実用新案の登録

様式	内容	手数料(RM)	
		従来形式	電子
F1	(a) 特許の付与請求	290.00	260.00
	(b) クレーム		
	(i) 最初の 10 のクレーム	なし	なし
	(ii) それ以降の追加クレーム 1 つにつき	20.00	20.00
F2	出願の取下げの宣言	なし	なし
F2A	国内段階への移行		
	(a) 最初の 10 のクレーム	290.00	260.00
	(b) それ以降の追加クレーム 1 つにつき	20.00	20.00
F2A	第 78OA 条に基づく回復申請 (遅延 1 カ月ごとにつき)	690.00	650.00
F5	実体審査の請求	1100.00	950.00
F5A	修正実体審査の請求	640.00	600.00
F5B	審査請求期間又は情報提供期間の猶予の請求	なし	なし
F5C	認証謄本又は抄本の請求	80.00	70.00
F5D	登録簿更正の申請	80.00	70.00
F5E	消滅特許の回復請求	140.00	130.00
F5F	特許発明の実施権の付与請求	なし	なし
F5G	特許出願から実用新案証の出願への出願変更請求又はその逆の請求	290.00	260.00
F5H	早期審査の承認請求	250.00	260.00
F5I	早期実体審査の請求	220.00	2000.00
F6	譲渡又は移転の登録申請	140.00	130.00
F7	誰でも実施権を取得できる旨の登録申請	80.00	70.00
F8	誰でも実施権を取得できる旨の削除申請	80.00	70.00
F9	実施許諾契約の詳細の登録請求	140.00	130.00
F10	実施許諾契約の満了又は終了の登録請求	110.00	100.00
F11	強制実施権の請求	110.00	100.00
F12	強制実施権の付与決定の修正請求	110.00	100.00
F13	強制実施権の取消請求	110.00	100.00
F14	実用新案証の付与請求	140.00	130.00
F15	実用新案証の期間延長請求	140.00	130.00
F16	特許付与出願の補正申請	80.00	70.00
F16A	特許の補正申請	80.00	70.00
F17	特許代理人の任命又は変更	80.00	70.00

第2節 特許発明及び実用新案の登録

F18	特許代理人の登録申請	2670.00	2600.00
F18A	審査候補としての登録申請	140.00	130.00
F18B	再審査請求	140.00	130.00
F19	特許代理人の登録更新申請	590.00	550.00
F20	送達用住所の提出	140.00	130.00
F21	期間延長請求	290.00	260.00
F22	出願人の特許／実用新案証を受ける権利を正当化する陳述書	80.00	70.00

出典: MyIPO ウェブサイト

項目 番号	事項／手続き	手数料(RM)	
		従来形式	電子
1.	特許の写し	40.00	40.00
2.	調査報告書の写し	30.00	30.00
3.	登録簿の調査 (1時間につき)	15.00	15.00
4.	登録簿の認証謄本又は抄本 (1ページにつき)	15.00	15.00
5.	登録簿の写し又は抄本 (1ページにつき)	3.00	3.00
6.	特許出願に関する情報の閲覧の手数料(1時間につき)	30.00	30.00
7.	情報の認証謄本又は抄本 (a) 最初の5ページ (1ページにつき)	100.00	100.00
	(b) それ以降のページ (1ページにつき)	3.00	3.00
8.	年金		
	a) 2年次	290.00	260.00
	b) 3年次	360.00	330.00
	c) 4年次	420.00	390.00
	d) 5年次	490.00	460.00
	e) 6年次	560.00	520.00
	f) 7年次	640.00	600.00
	g) 8年次	690.00	650.00
	h) 9年次	760.00	720.00
	i) 10年次	820.00	780.00
	j) 11年次	890.00	850.00
	k) 12年次	940.00	900.00
	l) 13年次	1100.00	1050.00
	m) 14年次	1250.00	1200.00
	n) 15年次	1350.00	1300.00
	o) 16年次	1660.00	1600.00
	p) 17年次	1900.00	1850.00
	q) 18年次	2200.00	2100.00
	r) 19年次	2500.00	2400.00
	s) 20年次	2700.00	2600.00

第2節 特許発明及び実用新案の登録

項目 番号	事項／手続き	手数料(RM)	
		従来形式	電子
9.	回復のための追加手数料	当該年次の年金の100%	当該年次の年金の100%
10.	強制実施権の放棄	90.00	80.00
11.	特許の放棄	90.00	80.00
12.	実用新案証の年金		
	(a) 3年次	170.00	160.00
	(b) 4年次	240.00	210.00
	(c) 5年次	240.00	210.00
	(d) 6年次	290.00	260.00
	(e) 7年次	290.00	260.00
	(f) 8年次	350.00	320.00
	(g) 9年次	350.00	320.00
	(h) 10年次	400.00	370.00
	(i) 11年次	560.00	520.00
	(j) 12年次	820.00	780.00
	(k) 13年次	950.00	910.00
	(l) 14年次	1100.00	1050.00
	(m) 15年次	1350.00	1300.00
	(o) 16年次	1500.00	1450.00
	(p) 17年次	1650.00	1600.00
	(q) 18年次	1750.00	1700.00
	(n) 19年次	1900.00	1850.00
	(r) 20年次	2000.00	1950.00
13.	審理の開催	140.00	130.00
14.	特許証	なし	なし
15.	実用新案証	なし	なし
15A.	審査手数料 (1件につき)	140.00	130.00
16	審査結果に対する申立て (1件につき)	290.00	260.00
17	期間の延長 (毎月又は1ヵ月の一部につき)	80.00	70.00
18	年金の支払遅延に対する課徴金	当該年次の年金の100%	当該年次の年金の100%
19	コンピュータによる一般検索	30.00	30.00
20	コンピュータのプリントアウト (参考文献一覧1ページにつき)	10.00	10.00
21	許可された情報 (請求に応じて)		
	(a) 10ページまで	140.00	130.00
	(b) それ以降のページ	7.00	7.00
22	国際出願の作成手数料 (1ページにつき)	3.00	3.00

出典: MyIPO ウェブサイト

第2節 特許発明及び実用新案の登録

項目 番号	事項／手続	手数料(RM)	
		従来形式	電子
1.	条約に基づく規則第 14 及び第 19 による送付手数料 (a) 最初の 30 枚 (b) 31 枚目から 1 枚毎	555.00 70.00	500.00 60.00
2.	国際調査用に遅れて提出した翻字の手数料	条約の定める国際出願手数料の 25%	条約の定める国際出願手数料の 25%
3.	国際公開用に遅れて提出した翻字の手数料	条約の定める国際出願手数料の 25%	条約の定める国際出願手数料の 25%
4.	条約に基づく特許規則第 16 の 2 による遅延手数料	(i) 未払いの手数料の 50%、又は (ii) 送付手数料と同額、のいずれか高い方 ただし、遅延手数料の額は条約の定める国際出願手数料の 50%を超えないことを条件とする。	
5.	要請に応じて国内要件を遵守するための手数料	140.00	130.00

出典: MyIPO ウェブサイト

第3節 意匠

I. はじめに

1996年意匠法第3条は、「意匠」とは、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って、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をいうと規定している。

1996年意匠法は、マレーシアにおける意匠の登録及び保護を取り扱っている。意匠を登録するためには、登録の出願日において新規な意匠でなければならない。意匠が新規だとみなされるのは、当該出願日前にマレーシアにおいて任意の方法により公衆の利用に供されるか、開示されておらず、かつ意匠登録簿に登録されていない場合に限定される。

なお、「新規」が何であるかについて、12条2項で次のように規定している。

「登録出願される意匠は、当該出願の優先日前に、当該意匠が、又は関係する取引において一般的に使用される、重要でない細部若しくは特徴においてのみ当該意匠と異なる意匠が、次に掲げる場合に該当するときは、新規性を有しているとはみなされない。

(a) マレーシアの何れかの場所で公衆に開示されていた場合、又は

(b) 他の出願人によりなされたマレーシアでの出願であって、より早い優先日を有する他の意匠登録出願の内容であった場合において、その内容が当該他の出願に基づき付与された登録に含まれていたとき。」

意匠は、登録出願日前6ヵ月以内に、公認の博覧会に展示された場合、又は出願人若しくは当該出願人の前権利者以外の他人により、当該他人によりなされた不法行為の結果として開示された場合には、公衆に開示されたとみなされない。公共の秩序又は道徳に反する意匠は登録できない。

1996年意匠法の規定では意匠が登録されるための要件として意匠の創作に非容易性を謳ってはいない。事実、登録可能な意匠について規定している意匠法12条では、「この法に従うことを条件として意匠が新規でないならば登録されない」としている。

意匠は、登録することにより、その所有者にマレーシアにおいて、登録意匠が適用されている物品を、販売又は取引若しくは事業目的での使用のために製造又は輸入し、又は販売若しくは賃貸若しくは販売若しくは賃貸の申出をし、又は所有者と合意された条件に基づき他人に登録意匠を使用させる排他権を与える。この所有者の排他権は、登録意匠又は登録意匠と実質的に異なる意匠のいずれかが適用されている物品に対しても及ぶものであり、これには当該物品につき前記を実現させるためにあらゆる行為をなす権利が含まれる。また所有者は、侵害行為から5年以内に侵害者に対し法的手続を提起する権利をも有する。

与えられた保護は、登録意匠の実施された物品全体に及ぶ。物品の一部が独立して製造及び販売されない限りは、この一部について意匠を登録することはできない。

II. 出願手続

意匠の出願は、請求には「先願」主義が採用されることから、できる限り早い時期に行うか、又は物品が公衆に開示される前に行うべきである。意匠の登録出願は MyIPO に対して行わなければならない。

A. 登録適格者

意匠の創作者が意匠の登録出願を行う権利を有する。出願人の通常の居所又は主たる事業所がマレーシア国外にある場合、出願人は、意匠局の登録簿（Register of Industrial Designs Agent）に登録されている代理人を選任する。

1 意匠が業務遂行中の従業者により創作されるときは、当該従業者の使用人は、当事者間に別段の合意があればこれに従うことを条件として、意匠の原所有者として扱われる。

B. 最初の提出書類

意匠の登録出願には、次のものが必要となる。

- a) 記入済みの出願書類（ID 様式 1）
- b) 意匠が適用されている物品の表示（図面又は写真）
- c) 意匠が適用される物品（industrial designs）についての新規性の陳述。壁紙、レース又はテキスタイル品を登録する場合は、新規性の陳述は不要である。

d) 所定の出願手数料

e) 意匠の権利の正当性を宣言する陳述書（出願者が創作者でない場合のみ）

MyIPO に提出された書類であって、英字以外の文字又は国語若しくは英語でない一又は複数の語が含まれるか、又はそれから成るものには、次の書類を添付する。

a) 各語の英語による翻訳及び必要に応じて、翻字。これらは登録官の納得する方法で認証又は証明されなければならない。

b) 各語の帰属する言語に関する陳述

意匠登録出願の出願日は、必要な条件の全てが満たされる最先の日とする。この出願日が優先日となる。

登録出願後に、出願人は当該意匠を付した物品の製造及び販売を開始することができる。2012年意匠（改正）規則には、電子出願も規定されている。電子出願を利用すれば、従来形式で出願する場合よりも公式手数料が若干安くなる。さらに2012年意匠（改正）規則は、特に国語若しくは英語によらない書類を英語に翻訳又は翻字する要件も初めて規定している。同規則は、マレーシアにおける意匠の出願、取扱及び更新に係る公式手数料の引き上げも規定している。

C. 優先権の宣言

出願人は、マレーシアが加盟国となっている国際条約に従って、先の出願の優先権を主張するために、先の内出願、地域出願又は国際出願をなした旨を宣言することができる。この宣言は、先の出願日から6ヵ月以内になされなければならない。出願にかかる宣言が含まれる場合は、登録官は、出願人に対して、先の出願がなされた官庁により真正であることを認証された先の出願の謄本を所定の期間内に提出するよう要求することができる。

D. 補正及び取下げ

登録官は、出願人の請求を受けたときは、出願を補正することができる。補正の結果、当初提出された出願において実体事項として開示されていなかった事項の包含により出願の範囲が拡大することになる場合は、補正をすることはできない。

登録の出願は、登録官に対する書面による通知により、何時でも、出願を取り下げることができる。

E. 審査

意匠登録出願が出願日を付与され、かつ、出願が取り下げられていない場合は、登録官は、出願が方式要件に準拠するか否かを決定するために審査を行わせる。

出願が方式要件を満たさないときは、登録官は、出願人に通知し、指定された期限内に当該判定に対する意見を表明し、また、出願を補正する機会を与える。登録官は、所定の期間内に出願人がかかる意見を表明しない場合、又は、補正しない場合には、当該意匠の登録を拒絶することができる。ただし、意匠出願の実体審査は行われない。

F. 登録対象とならない意匠

第3条は、次のものは意匠として登録できないと規定している。

- a) 構成の方法若しくは原理
- b) 物品の形状若しくは輪郭の特徴であつて、当該物品が果たすべき機能によるのみ決定付けられるもの、又は意匠の創作者が、当該物品がその不可分の一部を構成することを意図している他の物品（修理部品）の外観に依拠するもの。

また公共の秩序又は道徳に反する意匠は登録することができないことにも注意しなければならない。

上記（b）はいわゆる **Must Match** 規定であり、これは補修部品の供給業者を保護する目的で規定されたものである。要するに、この規定はアフターマーケットの競争を確保する目的がある。この規定は、1988年英国著作権・意匠・特許法から採用されたものである。このような事情から、これに関しては、英国の判例法理が関係するものである。

Ford自動車株式会社の意匠登録出願の英国の裁判例（1994年 PRC 545）の判断基準を引用する。「**Must Match** 規定は以下のような政策と整合が取れていると述べる。その政策とは、消費者が製造事業者の金（利益）のために人質にされてはならないというものである。すなわち、このような事業者は、交換あるいは修理の後も、顧客には美的な意味で元々購入した物と同種の物がそのままあるに過ぎないのであれば、常識的にみて再製されるはずのその美的な意匠の外観に対する独占を維持しているというものである。

G. 登録及び公告

登録官は、出願が方式要件に準拠していることに納得した場合は、登録簿に所定の詳細を記載することにより、意匠を登録し、出願人に対して意匠登録証を交付する。

登録後、登録官は、当該意匠が登録された旨の通知、登録所有者の名称及び住所、意匠を構成し又は意匠に係るその他の事項で、登録官の意見では公告することが望ましいものを公報に公告する。

登録証は、記載された事実及び登録の有効性の一応の証拠となる。

マレーシアで登録された意匠は、マレーシアにおいてのみ保護される。

H. 組物の意匠（第3条）

所有者は、組物の意匠を登録することができる。意匠法は、「組物」とは、数個の物品であって、同一の一般的特徴を有し、かつ、通常は括販売され、又は一括使用を意図するものであり、重要でない細部のみ異なる各個の物品に適用される同一の意匠を有するものであると定義している。

I. 部分意匠

意匠法は、部分意匠の登録については規定していないが、物品の部分に新規性がある場合は、新規性の陳述に、それを反映しなければならない。

III. 他の物品に係る同一意匠の登録

意匠がいずれかの物品に関して登録されていて、当該意匠の所有者が登録意匠の1又は複数の他の物品に係る登録を出願する場合、又は登録意匠で構成され、当該意匠の特徴を変更するほど若しくはその同一性に実質的な影響を与えるほどではない変更又は変形を加えた意匠の、同一又は1若しくは複数の他の物品に係る登録を出願する場合、かかる出願は拒絶されてはならず、また当該出願に基づいてなされる登録は、先の登録のみを理由として、又は先の登録出願に係る優先日後における当該出願に基づいて登録された意匠の開示若しくは使用のみを理由としては、無効にされない。

かかる意匠登録の存続期間は、原登録意匠の登録期間及びその延長期間を超えてはならない。

IV 登録の存続期間及び失効した登録の回復

登録日は、意匠出願日とみなされ、最初の存続期間は5年間であり、各5年の期間を連続する2期にわたり延長することができる。登録期間の延長申請は所定の様式により、失効前6ヵ月以内に所定の手数料を添えて行わなければならない。未納の延長手数料の納付期限日から6ヵ月の猶予期間が延長手数料の納付のために付与される。延長申請がなされないか又は延長手数料が納付されない場合は、登録は失効する。登録失効の公告が官報に掲載される。なお、意匠法50条の経過規定で、英国の1949年登録意匠法に基づいて付与された登録証は、廃止法に基づいて付与された最大有効期限を有するものとしている。そして、1949年英国登録意匠法8条は、登録が5年毎に更新されたとして意匠権の保護は出願日から25年間存続すると規定している。

意匠登録の失効公告の官報掲載日から1年以内に、所有者又はその権原承継人は、未納の延長手数料及び回復のための所定の追加料金を添えて、所定の様式による回復請求及び意匠登録の延長懈怠に至った事情を説明する陳述書の提出することにより、意匠登録の回復を申請することができる。

登録官は、登録の延長懈怠が事故又は錯誤によるものであったことに納得する場合は、失効した登録を回復する意図の公告を官報に掲載することができる。

利害関係人は何人も、当該公告から3ヵ月以内に、登録回復に対する異議申立書を登録官に提出することができ、かつ、回復申請人に当該通知の写しを送付する。異議申立書が提出されない場合は、登録官は、意匠登録を回復させ、これが当該登録が失効しなかったものとしての効力を与え、登録官は、官報に登録が回復された旨の公告を掲載する。

異議申立書が提出される場合は、異議申立人及び回復申請人に対して、審問を受ける機会が与えられ、登録官は、当該事項について決定を行う。

V. 登録簿の閲覧

登録意匠は、公衆の閲覧に供され、登録の詳細は意匠登録簿に記載され、官報に公告される。オンラインで、検索することもできる。

(URL <https://iponline.myipo.gov.my/ipo/main/search.cfm>)

VI. 譲渡及び移転

登録意匠に係る所有者の権利は、私的財産であり、法の適用により譲渡及び移転が可能である。登録意匠の譲渡は、書面により行わなければならない。登録意匠に係る譲渡、移転又はその他法の運用は、登録簿に登録されない限りは、第三者に対して効力を有さない。

VII. 強制ライセンス（第27条(1)(c)）

意匠登録後はいつでも、何人も、意匠がマレーシアにおいていかなる工業上の方法又は手段によっても、登録対象である物品に対して当該事件の事情において相応の程度にまでは用いられていないことを理由として、裁判所に対して、意匠に関して強制ライセンスの付与を申請することができ、裁判所は当該申請に関して正当と考える場合には強制ライセンス付与の命令を発することができる。

VIII. 上訴

登録官の決定又は命令に不服のある者は、裁判所に上訴することができる。かかる上訴には、民事における下級裁判所の決定に対する高等裁判所への上訴についてと同一の上訴手続規則が適用される。

IX. 無効

意匠の無効性は、通常は侵害訴訟に対する抗弁の理由となる（第1章第5節を参照）。意匠は、第27条に規定されている理由により無効となる。すなわち、次の通りである。

- a) 意匠が意匠登録出願の優先日前に公衆に開示されていること
- b) 意匠登録が不法手段により取得されたこと

Arensi-Marley (M) Sdn Bhd 対 Middy Industries Sdn Bhd 事件では、権利の侵害を受けた者が意匠登録そのものの取消し又は抹消を望む場合に、第27条に基づき行くと判示された。この事件では、原告は記録の更正又は補正を取り扱っている第24条を根拠としたために、一部を抹消できなかった。

X. 侵害

第32条は、何人も、意匠の所有者のライセンス又は同意なしに次に掲げる行為のいずれかを当該意匠登録の存続期間中に行う場合は、意匠登録により付与された権利を侵害することとなる旨を規定している。

- a) 当該意匠又はその偽造若しくは明白な模造を当該意匠の登録対象である何らかの物品に適用する場合
- b) 当該意匠又はその偽造若しくは明白な模造が所有者のライセンス又は同意なしにマレーシア国外で適用された物品を、販売のため又は何らかの取引若しくは事業目的での使用のためにマレーシアに輸入する場合
- c) (a)及び(b)にいう物品のいずれかを販売し、販売の申出をし若しくは保管し、又は賃貸し、賃貸の申出をし若しくは保管する場合

A. 侵害の判断基準

- a) 偽造若しくは明白な模造

意匠法第32条(2)(a)は、何人も、意匠の所有者のライセンス又は同意なしに、当該意匠又はその偽造若しくは明白な模造を当該意匠の登録対象である何らかの物品に適用する場合は、意匠登録により付与された権利を侵害すると規定している。よって、同法により、偽造若しくは明白な模造の基準は、侵害が起こったかどうかの判断にあたり使用される。

- b) 実質的に異なること

Hunter Douglas Industries BV & Ors v Lim Hong Joo Sdn Bhd & Johnny Maing & Ors (1991) 2 CLJ (Rep) 751 事件では、マレーシアの裁判所は、「実質的に異なること」という基準、すなわち、侵害すると申し立てられた物品が登録意匠と実質的に異なる意匠から成るかどうかの基準を適用した。

また Three V Marketing Sdn Bhd v Heng Capital Industries (M) Sdn Bhd (意匠登録者、利害関係人) (2010) 2 MLJ 807 事件では、原告は、1996年意匠法第27条(1)に従って被告の意匠の登録の無効を申し立てた。原告による無効の申立ては、次の理由に基づきなされた。

- i) 被告の意匠が原告の意匠と同一であるか又は実質的及び／又は重大な類似性を有していたこと

- ii) 被告の意匠が原告の意匠の明白な及び／又は偽造的な模造であったこと
- iii) 被告の意匠が意匠法第12条の意図するところの範囲内での新規な意匠でなかったこと

被告は、原告の申立てに異議を申し立てる際に、その宣誓供述書に多くの理由を挙げたが、知識が豊富な被告の弁護士は、その提出物において一点のみを挙げた。すなわち、原告の登録は「衣類乾燥機」全体に係るものであり、被告の登録は「家具用の装飾的な縁」に係るものであるということであった。このため、被告の登録は原告の登録に実質的に類似しているとは言えないはずだと主張がなされた。

高等裁判所は、費用を10,000マレーシア・リングギに指定して、原告の請求を棄却し、被告の意匠が先行する原告の意匠とあらゆる点において同一であった場合、被告の意匠が「新規」でないことは明白であると述べた。しかし、被告の意匠が先行する原告の意匠と一般に類似するが、一定の相違点がある場合、相違点が重要でない細部であるかどうか、及び相違点が取引において通常使用されているものの単なる変形であるかどうかを確認する必要がある。相違点が重要でない細部であり、取引において通常使用されているものの変形を構成する場合、被告の意匠は新規なものでない。

原告の意匠は被告の意匠とは明確にかつ間違いなく異なると判示された。被告の品目は、「家具用の装飾的な縁」である。2つの意匠の間の最も明白な相違点は、被告の意匠が衣類乾燥機の意匠ではないという事実である。2つの意匠の間には、重要な類似点はなかった。したがって、被告の意匠は、1996年意匠法第12条の意味で新規である。

c) 侵害は視覚に訴えることにより判断すること

- **Redland Tiles 対 Kua Hong Brick Tile Works (1996) 2 MLJ 62 (HC)** 事件では、意匠が侵害していると疑われるかの問題は、視覚のみによって判断されなければならないと判示された。使用者の通常の状態において、視覚的に見て、2つの意匠が混同されない場合は、侵害はない。
- **Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha 対 Allied Pacific Motor (M) Sdn Bhd & Anor [2005] 3 MLJ 30** 事件では、高等裁判所の裁判官は、2つの意匠に類

第3節 意匠

似性があるかを判断する際に、登録意匠に関する原告と被告のそれぞれの表示を比較し、原告が宣誓供述書に掲載した写真及び図面を精査し、登録意匠が実施された実際の製品の物理的な外観を見た上で、審査した。

- **Kean Beng Lee Industries (M) Sdn Bhd v Jintye Corporation Sdn Bhd (2009) MLJU 1357** 事件では、裁判所は、意匠法に基づく侵害の問題を判断する際に、裁判所は原告の登録意匠と侵害及び／又は違反が疑われる植木鉢とを視覚的に比較しただけだったと判示した。裁判所は、被告の意匠が原告のそれを類似していることを理由として、被告が原告の登録意匠の侵害に責任を負うことを原告は蓋然性の均衡に基づき証明したと判断した。

項目番号	事項又は手続	様式	電子出願手数料 (RM)	従来形式の出願手数料 (RM)
1.	次の意匠の登録出願	ID 様式 1		
	単一の意匠		480.00	500.00
	指定した追加的な意匠 1 つにつき (規則 5)		480.00	500.00
	出願に含められた表示の公告、図 1 つにつき (規則 10 及び 22)		200.00	200.00
2.	登録期間の延長申請 次の意匠の第 2 次延長期間	ID 様式 2		
	(a) 単一の意匠		780.00	800.00
	(b) 追加的な意匠 1 つにつき		780.00	800.00
	次の意匠の第 3 次延長期間			
	(a) 単一の意匠		780.00	800.00
	(b) 追加的な意匠 1 つにつき		780.00	800.00
	次の意匠の第 4 次延長期間			
	(a) 単一の意匠		780.00	800.00
	(b) 追加的な意匠 1 つにつき		780.00	800.00
	次の意匠の第 5 次延長期間			
	(a) 単一の意匠		780.00	800.00
	(b) 追加的な意匠 1 つにつき		780.00	800.00
	登録期間延長申請の猶予期間について、規則 25(3)に基づき追加料金を納付しなければならない			
	1 ヶ月の期間につき (合計 6 ヶ月未満) (規則 23)		200.00	200.00

第3節 意匠

項目番号	事項又は手続	様式	電子出願手数料 (RM)	従来形式の出願手数料 (RM)
3.	登録意匠の回復請求 (規則 24)	ID 様式 3	780.00	800.00
	規則 24 (4) に基づき納付すべき追徴金 1 ヶ月の期間につき (合計 12 ヶ月未満)			
4.	意匠回復に対する異議申立書 (規則 25)	ID 様式 4	280.00	300.00
5.	次の意匠の譲渡、移転その他法の運用の申請	ID 様式 5		
	(a) 登録意匠		280.00 意匠 1 つにつき	300.00 意匠 1 つにつき
	(b) 意匠登録出願 (規則 26)		280.00 意匠 1 つにつき	300.00 意匠 1 つにつき
6.	登録簿の修正の申請又は取消若しくは登録の請求 (規則 27)	ID 様式 6	580.00	600.00
7.	裁判所への申立書の写しの提出 (規則 28)	ID 様式 7	無料	無料
8.	登録簿の修正を求める裁判所命令の通知 (規則 29)	ID 様式 8	180.00	200.00
9.	意匠の登録出願又は登録意匠の補正請求 (規則 30)	ID 様式 9	180.00	200.00
10.	代理人の任命又は変更及び送達のための住所の変更 (規則 32 及び 40)	ID 様式 10	80.00	100.00
11.	意匠代理人としての登録申請 (規則 33(2))	ID 様式 11	1,280.00	1,300.00
12.	意匠代理人としての登録の延長申請 (規則 33(7))	ID 様式 12	580.00	600.00
13.	期間延長請求	ID 様式 13	280.00	300.00
	それぞれ 1 ヶ月の期間につき (合計 3 ヶ月未満)			
14.	記載事項、書類等の認証/未認証謄本又は抄本の請求	ID 様式 14	10.00 1 頁につき	10.00 1 頁につき
	(a) 認証謄本又は抄本		5.00 1 頁につき	5.00 1 頁につき
	(b) 未認証謄本又は抄本 (注: これは原本全体の単なる複写又は単なる一部の複写の意)		100.00 証明書 1 枚につき	100.00 証明書 1 枚につき

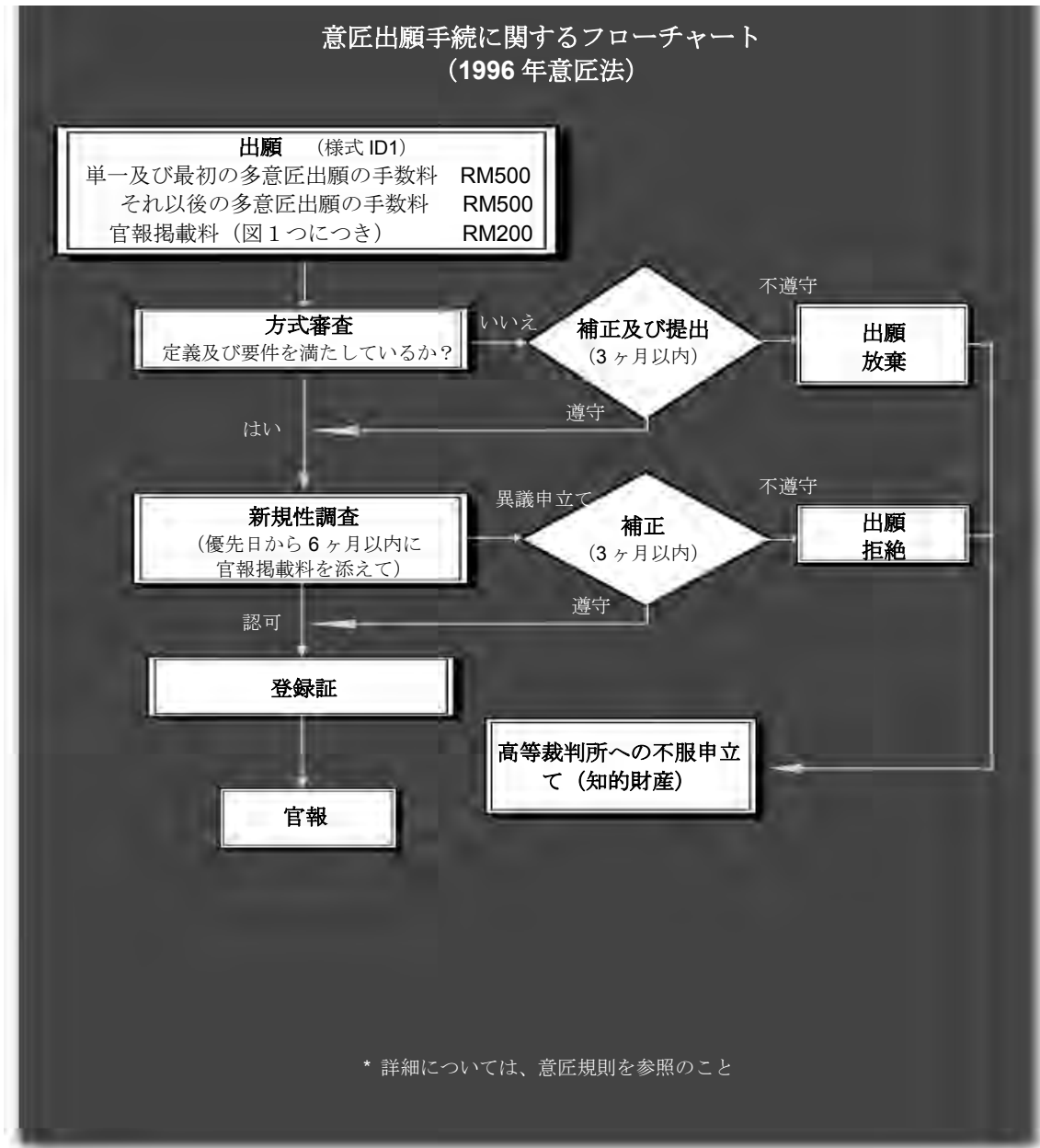
第3節 意匠

項目番号	事項又は手続	様式	電子出願手数料 (RM)	従来形式の出願手数料 (RM)
	(c) 認証謄本又は抄本付の登録証明書 (規則 45)		20.00 謄本又は抄本1頁につき	20.00 謄本又は抄本1頁につき

その他の手数料

項目番号	事項又は手続	手数料 (RM)
1.	一般調査の実施請求	20.00 (1時間につき)
2.	コンピュータによるプリントアウト	
	(a) 白黒	5.00 (1頁につき)
	(b) カラー	20.00 (1頁につき)

出典 : MyIPO



出典: MyIPO

第4節 著作権及び関連権

I. はじめに

マレーシアにおいて著作物に対して著作権による保護が与えられるためには、登録は要件とされない。しかし、2012年6月1日に施行された2012年著作権（任意届出）規則（Copyright (Voluntary Notification) Regulations 2012）は、マレーシア国民又は永住者が著作権を任意に届け出るよう規定している。著作物の著作者、著作物の著作権者、著作権若しくはそれに対する利益のライセンスの譲受人又はこれらの者に代えて任意の届出を行った者が届出人となることができるとしている。2012年著作権（任意届出）規則について、以下に詳細に説明する。

著作権は、1987年著作権法に基づく要件が満たされている限り、存続する。

II. 要件

A. 独創性

著作物は、複製であってはならないという意味で独創的なものでなければならない。すなわち、著作物は著作者に由来するものであって、十分な労力が費やされていなければならない。これは新規なものであることを言うのではない。そのため、2つの同一の著作物の2人の著作者が自己の著作物が互いから独立して創造されたものであり、著作物を独創的なものとするために十分な労力を費やした結果であることを立証できるならば、それらは著作権に基づく保護の対象となり得る。

B. 録音又は記録

著作物は、記録、録音されるか又は有形の形態となっていなければならない。

C. 保護を受ける著作物のカテゴリーの一つに帰属すること

- a) 言語の著作物
- b) 音楽の著作物
- c) 美術の著作物

- d) 映画
- e) 録音物
- f) 放送
- g) 二次的著作物
- h) 発行された版 (Published editions)

コンピュータプログラムは言語の著作物として保護される。

著作権の存続期間は、著作者又は創作者の生存中は存続し、当該著作者又は創作者の死後 50 年間存続する。映画、放送、録音物など二次的著作物に関しては、著作権の存続期間は、発行された日から 50 年間である。

D. 適格

- a) 著作者は、適格者でなければならない。

適格者とは、マレーシア国民又はマレーシアの永住者をいう。法人の場合、適格者とは、マレーシアで設立され、マレーシア法に基づき法人格を与えられていることを意味する。

- b) 著作物は、最初にマレーシアで発行されていなければならない。

最初にマレーシアで発行されたとは、公衆の利用に供されたことをいう。著作物が他の場所で発行された後、その日から 30 日以内にマレーシアで発行された場合は、最初にマレーシアで発行されたものとみなされる。

- c) 著作物がマレーシアで制作されたこと

これは、国籍、居住又は発行とは関係なく、当該著作物がマレーシアで制作されたことを証明できる限りは、著作権による保護が与えられる。

1987 年著作権法はあらゆる実演に対する実演者の権利も認めている。この場合、実演者が適格者であっても、適格者でなくても、マレーシアで実演が行われることが条件とされる。

III. 著作権による保護の他の諸国への拡張

1990年著作権（他の諸国への適用）規則により、次に該当する場合は、ある者が適格者とみなされ、又は著作物が最初にマレーシアで発行されたとみなされ、1987年著作権法に基づき保護される。

a) 言語、音楽及び美術の著作物に関して

- 著作物がベルヌ条約の締約国である国（例、日本）において最初に発行された場合
- 著作物がベルヌ条約の締約国である国（例、日本）において制作された場合
- 当該の者がベルヌ条約の締約国である国（例、日本）の国民又は永住者である場合

b) 録音物、映画、放送及び発行された版に関して

- 録音物が世界貿易機関（WTO）の加盟国（例、日本）において最初に発行された場合
- 放送が世界貿易機関（WTO）の加盟国（例、日本）から送信された場合
- 言語、音楽又は美術の著作物の発行された版が最初に英国で発行された場合
- 当該の者が世界貿易機関（WTO）の加盟国（例、日本）の国民又は永住者である場合

IV. 2012年著作権（任意届出）規則

著作権（任意届出）規則は、2012年著作権（改正）法の結果として定められたものである。同規則に基づき、著作権者は、今後は1987年著作権法による保護の対象となる自己の著作物を届け出て、その複製を寄託することができる。

届出の承認を受けるためには、申請者から管理官宛てに宣誓書、著作物の複製、所定の手数料とともに関連する様式が提出されなければならない。また規則では、著作物の題号に国語又は英語以外の言語の語が含まれている場合は、著作権の届出にも、当該の語の国語又は英語への翻訳及び当該の語の翻字並びに当該の言語名も含める旨が規定されている。

届出が提出されている場合、管理官は、著作権の届出が登録簿に記録された旨を記載した文書を申請人に対して発行する。同規則は、当該登録簿の記載事項の訂正、削除又は修正及び審査（**examination**）についても規定している。

登録簿に記録されている著作物に対する著作権が、遺言による財産処分によってある者に譲渡、ライセンス又は移転される場合は、当該の者又はその代理人は、所定の手数料を添えて管理官に届け出ることができる。

V. 著作権の存在及び所有の証拠

著作権法第42条は、著作権者は著作物に対する自己の著作権を確認する宣誓書を作成することができる規定している。第42条によれば、宣誓書には、そこに記載した時点において、著作物には著作権があること、そこに記載された者が著作権者であること、そこに添付された著作物の複製物が著作物の正確な複製物であることが記載されなければならない。宣誓書は、侵害訴訟における証拠として認められることが明示されており、「その記載事実の一応の証拠」となる。このため第42条の宣誓書は、著作権を証明する簡易な手段であり、最近の判決においても、特に宣誓書を提出することで裁判の時間を相当に短縮できる刑事訴追と関連して、その有用性が確認されている。また第42条は、著作権登録簿の抄本は著作権法に定める手続の証拠として認められ、その記載事実の一応の証拠となることも規定している。

Microsoft Corporation v Yong Wai Hong [2008]6CLJ223 事件における控訴裁判所の判決では、被告からの有力かつ明白な証拠がなければ、第42条の宣誓書に対する異議は認められないので、著作権の存在及び所有は立証されたと見なされると判示された。

Navi & Map Sdn Bhd v Twinice Sdn Bhd & Ors (2011) 7 CLJ 764 事件及び *Ultra Dimension Sdn Bhd v Ketua Pengarah, Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia & Ors* (2010) 8 CLJ 245 事件などでは、宣誓供述書による承認が前提条件とされることが繰り返し強調された。すなわち、宣誓供述書に著作物の本物の複製が添付されていなければならない。この要件は停止条件であり、強制的なものであるため、裁判所はこの厳格な遵守を要求する。

A. 著作権侵害に対する民事上の救済措置

著作権者又はライセンサーは、著作物に関する自己の排他的権利を行使するため、著作権侵害者に対してマレーシアの裁判所に民事訴訟を提起することができる。排他的権利は、著作物全体又はその重要部分に関して第13条に規定されているとおり、その原形又は次の二次的な形式のいずれかに対して与えられる。

- a) 何らかの有形的形式による複製
- b) 公衆送信
- c) 実演、公衆への展示又は上演
- d) 販売その他所有権の移転による公衆への複製物の頒布
- e) 公衆への商業的貸与

ある者が、著作権者の許可又は承諾を得ずに、第13条により著作権者に与えられた排他的権利に係るいずれか（の行為）をした場合には侵害となる。

裁判所が認める可能性のある救済措置は、損害賠償、差止め、不当利得の返還である。2012年著作権（改正）法は、各著作物につき25,000マレーシア・リングギ以下、総計500,000マレーシア・リングギ以下の法定損害賠償を裁判所は認めることができるとも規定している。さらに裁判所は、被告の所有する侵害品及び著作権侵害となる複製物（侵害複製物）の制作に使用された装置の引渡しを命じることもできる。

B. 行政上の救済措置

行政上の救済措置として利用できる形式は、輸入の制限である。著作権者は、マレーシア国外で制作された侵害複製物の輸入の禁止を求めることができる。マレーシアでは、それをマレーシアの輸入者が行った場合には、著作権を侵害することになる。この禁止は、禁止対象の複製物及び禁止が有効となる期間を明記した大臣宛の書面を提出することにより課すことができる。

C. 著作権侵害に対する刑事制裁

1987年著作権法は、著作権侵害に関する刑事制裁も規定している。同法は、次の行為を違反行為としている。

- a) 販売若しくは貸与のために侵害複製物を作成すること
- b) 侵害複製物を販売又は貸与のため提供すること
- c) 侵害複製物を頒布すること

- d) 私的使用及び家庭での使用以外の目的で侵害複製物を所有すること
- e) 取引目的で侵害複製物を展示すること
- f) 私的使用及び家庭での使用以外の目的でマレーシアに侵害複製物を輸入すること
- g) 侵害複製物の作成に使用される装置を製造又は所有すること
- h) 有効な技術的保護手段を回避すること
- i) 著作権法に基づき行われる捜索中に担当官を妨害すること
- j) 著作権法に基づく違反行為の関連情報の提供を拒否すること
- k) 取締官を欺く目的で故意に虚偽の情報を提供すること
- l) 著作権法に基づく義務の履行を目的として行われた場合以外で、同法に従って取得した情報を開示すること

これらの規定の執行は、MDTCC 執行部の権限の下で行われる（第6条及び第7条を参照）。

VI. 著作権及び2000年光ディスク法

マレーシアにおける著作権侵害の問題に対処するため、許可を得た製造業者を規制する2000年光ディスク法が制定された。

同法は、光ディスク管理官（Controller of Optical Discs）のみが光ディスク製造許可を付与することができることと規定している。許可を得ずに光ディスクを製造した製造業者又は許可を得ていない施設で光ディスクを製造した製造業者は、同法によれば違反行為を行うことになる。許可を付与する際に、管理官は、何よりも著作権が存在する著作物の侵害複製物の製造を阻止し、著作権者の権利を保護する目的に適う条件を課すことになる（第6節を参照）。

同法は、ライセンサーに対して、自身が製造した光ディスクのそれぞれにライセンス申請時に割り振られた製造業者コードを付すことも規定している。これにより、執行機関は海賊版の製造元を突き止めることができる。許可を得ていない場合、並びに、コードの偽造又はコードを得るために虚偽の申請を行う行為は犯罪となる。

2001年3月15日以降、MDTCCは製造許可の発行を凍結している。製造許可の更新は、現在許可を得ている企業にのみ認められている。また管理官は、製造業者が同法の

規定を遵守しなかったことに納得した場合、当該製造業者に現在与えられている許可の更新を拒絶したり、取り消す権利を保有している。

同法は、取締官に対して、特に、許可の条件、光ディスク法及び著作権法への遵守を確保するため、許可を受けている施設への抜き打ち検査を実施する権限を与えている。

VII. インターネットにおける違法なアップロード/ダウンロード

マレーシアには、インターネット上への素材の違法アップロード/ダウンロードに適用される特別な規定は存在しない。しかし、1987年著作権法によれば、著作権の保護により、その所有者にはマレーシアにおいて有形的形式の複製、公衆送信、実演、公衆への展示又は上演、販売その他所有権の移転による公衆への複製物の頒布、著作物の公衆への商業的貸与をコントロールする排他権が与えられている。そのため、無断で当該行為を行えば、著作権を侵害することになる。

同法において「複製」とは、何らかの形式又は版で著作物の一以上の複製物を作成することと定義され、「有形的形式」とは、何らかの形式の保存であって、そこから当該の著作物又は二次的著作物を複製できるものを含むこととすると定義されている。よって、アップロード/ダウンロードは、この排他権の対象となり得る。

例えば、著作物の送信では、原作品の複製物が作成され、有形的形式の複製にほぼ間違いなく該当することになる。米国では、コンピュータのランダム・アクセス・メモリ（RAM）の著作物の蓄積（appearances）でさえ、こうした保存の形式が単なる一時的なものであり、コンピュータの電源が消されれば、保存されている情報がすべて失われるにもかかわらず複製であるとされる。

英国では、著作権・意匠・特許法（Copyright, Designs and Patents Act）が「複製する」とは何らかの有形的形式の著作物の複製をいい、また電子的手段により何らかの媒体への著作物の保存を含むと規定している。これには、一時的な又は著作物のその他の使用に付随する複製物の作成が含まれる。

マレーシアでは、著作権法における複製権は広義に定義されており、電子的著作物の単なる送信を包含すると考えられる。「複製」の解釈はいまだマレーシアでは司法上定まっていないため、「複製」が恒久的な複製も一時的な複製も包含するかは議論の余地がある。

さらに、著作権法は公衆送信を「公衆を構成する者が一人一人選択した場所及び時間から著作物又は実演にアクセスできるように（中略）有線又は無線手段による公衆への著作物又は実演の送信」と定義している。「ピア・ツー・ピア」又はファイル共有システムが著作権侵害となるのかどうかは、司法上定まっていない。しかし、英国又は米国法に沿って「複製」が広義に解釈されるとすれば、「ピア・ツー・ピア」システムはおそらく著作権侵害となる。

著作権法は、著作者が自己の権利行使に関連して使用した有効な技術的保護手段を回避するのであれば、これは著作権侵害になるとも規定している。さらに、許可なく電子的権利管理情報を除去若しくは改ざんすることにより、又は電子的権利管理情報が除去されたことを知りながら著作物を頒布し、頒布のために輸入し若しくは公衆に送信することにより、侵害を故意に行う者又はそれが侵害を誘発し、可能にし、促進し若しくは隠蔽することを知っていることにつき合理的な根拠があるがあれば著作権侵害になる。

インターネットを介した著作権侵害行為を撲滅するために MDTCC の下にインターネット及び科学捜査部が設置された。その任務としては、ファイル共有、デジタルストリーミング、携帯端末での著作権侵害（mobile piracy）、ラピッドシェアやセーブファイルを利用したダウンロードを促進するインターネット技術を監視し、海賊版の頒布に関係するウェブサイトの運営を監視し、インターネット上の違法行為を捜査し、コンピュータへの電子情報の科学捜査を監督・実施することなどがある。

インターネット上で侵害品又は模倣品を販売する侵害者を捕らえる際に MDTCC が行政上の措置を講じることは知られているが、現在これ以外にはマレーシアで違法ダウンロード又はファイル共有に対する執行措置又は民事措置は知られていないことに注意しなければならない。

1987年著作権法の新たな改正では、インターネット・サービス・プロバイダーの責任の制限が規定されている。サービス・プロバイダーとは、オンラインサービス又はネットワークアクセスを提供する者又はそのための施設を運営する者と定義され、データへのアクセス、送信又はルーティングに関連するサービスを提供する者又はそのための接続を提供する者を含むとされている。著作権者はネットワーク上でアクセス可能な著作物の電子コピーが自らの著作権を侵害している場合には、当該インターネット・サービス・プロバイダーに通知することができ、当該通知を受けたインターネット・サービス・プロバイダーはそのネットワーク上に存在する当該電子コピーを削除又は当該電子コピーへのアクセスを不可能にしなければならない。著作物の電子コピーが当該ネット

ワーク上から削除された又は当該電子コピーへのアクセスが不可能にされた者は、当該サービス・プロバイダーに対して対抗通知をすることができる。通知を行ういずれの当事者も、当該通知を遵守する際に当該サービス・プロバイダーが被る損害、損失又は負担を賠償することをサービス・プロバイダーに対して約束しなければならない。サービス・プロバイダーは、対抗通知を受領次第、通知の発行者に対し直ちに対抗通知の写しを提供し、当該の通知を行った者に対して削除された素材又は当該素材へのアクセスが10営業日後に回復されること、及びサービス・プロバイダーが当該の通知を行った者からサービス・プロバイダーのネットワーク上で当該素材に関連する侵害活動に従事する行為を、対抗通知を行った者に禁止する裁判所命令を求める訴訟を提起した旨の通知を受領しない限りは、削除された素材又はアクセスを回復させることを知らせる。虚偽の通知を行うものは、損害賠償を支払う義務を有する。

1987年著作権法第43C-43F条は、次の事項に関するインターネット・サービス・プロバイダーの免責について規定している。

- a) 一次ネットワーク又はシステムキャッシングによる著作物の電子コピーの送信、ルーティング又は接続の提供
- b) サービス・プロバイダーの一次ネットワークのユーザーの指示により著作物の電子コピーを保存したことで、又は著作物の電子コピーがハイパーリンク若しくはディレクトリなどの情報ツールによって利用できるようにされた主ネットワーク上のオンラインロケーション又は検索エンジンなどの位置情報サービスにユーザーをリンクすることにより侵害が生じる場合

VIII. 著作権に基づくロゴの保護

ロゴとは、美術の著作物の一つの形式であり、それが独創的であって、かつ著作権保護の条件を満たしている場合には一般に著作権法で保護される。ロゴの著作権者は、著作権法に基づきロゴの著作権侵害に対して民事訴訟を提起することができ、ロゴを登録している場合は、商標法に基づき商標権侵害についても、また当該ロゴに言及して行われる事業に関連してのれんがある場合は、おそらく詐称通用についても民事訴訟を提起できる。

BP Plc 対 Mohd Shariff Abdullah, (2009) 7 CLJ 381 事件では、被告は原告の請求を退けるよう申し立てた。被告に対する原告の請求は詐称通用、商標権及び著作権の侵害を根拠としていた。原告は、自身が商標「BP」及び著作権を所有している「BP Helios」のロゴで特定される BP 製品及びサービスに関して、世界各地及びマレーシアで実質的にのれん及び名声を確立していると主張した。被告は、原告が申し立てている詐称通用及び商標権侵害の訴訟原因に異議を申し立てた。被告の主張した理由とは、基本的に、原告は当該の訴訟原因の本質的な要素を申し立てていないというものであった。被告は、原告の申し立てた著作権侵害という訴訟原因については異議を申し立てなかった。このため、請求の原因及び趣旨全体を退けるよう求めた被告の申立ては、著作権侵害に関しては効果がなく及び／又は理由がなかった。したがって、裁判所は、被告の申立てを退け、（原告の主張する）当該事案を審理するよう命じた。

IX. 最新情報

2012年3月1日に施行された2012年著作権（改正）法は、1987年著作権法（これまでに取り上げたもの以外）に次の注目すべき改正を導入している。

- a) 映画館で録音録画装置を操作する者が映画の全部又は一部を録画する行為が法律違反であることを規定する映画の盗撮の防止に関する規定
- b) 著作権者のライセンス管理団体としての運営しようとする団体又は組織は、ライセンス管理団体としての宣言を受けるために、著作権管理官に申請をする。こうした申請については、2012年著作権（ライセンス管理団体）規則において規定されている。
- c) 技術的保護手段を回避する行為は、次に掲げる著作権法第36A条（2）に規定される例外に該当する場合を除き、禁じられている。当該例外には、特に、法の執行、国の安全保障、制定法上の権能の遂行、コンピュータ、コンピュータシステム又はコンピュータネットワークに係る場合にはセキュリティの検査、調査又は修正、並びに技術上の欠陥の特定及び分析が含まれる。
- d) 副管理官又は階級が警部以上の警察官の申立てに基づき、検察官は送信又は受信された通信が1987年著作権法又はその関連法に基づく捜査の目的に関連する情報を含むと考える場合は、当該の通信を妨害又は傍受することを警察官に認めることができる。

e) 密告（注：公衆に技術的保護手段が削除されているか変更されていることを知らせること）（Tipping-off）は 1987 年著作権法に定められている違反行為である。

2012 年著作権（著作権審判委員会）規則（Copyright (Copyright Tribunal) Regulations 2012）は、著作権審判委員会への申立て、付託及び不服の申立ての手続を規定している。著作権審判委員会は、申立て、付託又は不服の申立ての統合審理を命じることができる。手続のいずれかの段階で、著作権審判委員会は当事者の同意を得て申立て、付託又は不服の申立てについて和解を促す。また当事者が合意した和解を承認・記録し、当該の和解は著作権審判委員会の決定であるかのような効力を生じる。同審判委員会の決定はすべて最終的なもので、申立手続のあらゆる関係者を拘束するとともに、セッションズ裁判所の命令と見なされ、当該申立手続の当事者により適宜執行される。

第5節 営業秘密の保護

I. はじめに

マレーシアには、機密情報つまり営業秘密を統制する一般的な法が存在しない。機密情報及び営業秘密の保護は、機密保持義務違反に対するコモンローに基づく訴訟から始まる。こうした機密情報及び営業秘密は、契約によっても保護される。

II. 営業秘密の保護

営業秘密とは、機密営業情報、つまり、事業の成功、発展及び良好な状態の基本となる情報を意味する。これには、製法、方法、技術、製造費用、顧客リスト、事業計画などが含まれる。機密情報を保護のための登録制度はないということに留意してほしい。

機密法が保護する対象は、秘密となっている情報のみである。公共財となっている情報、つまり一般的な情報は保護されない。しかし、製法や計画といった公共財となっている特定の文書でも、そのような文書を作成する製造者により技能が伝えられてきているので、いまだ機密的性格を維持しているということがあり得る（Saltman Engineering Co Ltd 対 Campbell Engineering Co Ltd (1948) 65 RPC 203 事件）。さらに、被告による機密保持義務違反自体が原因で情報が開示された場合、当該被告は、そうした開示により原告が受けた損害にやはり責任を負う。

マレーシアにおいては、営業秘密に関する訴訟の大半は、技術的ノウハウに関連した情報の保護に関するものである。こうしたノウハウには、製造技術又は製造方法、市場化、並びに性質及び状況により営業秘密として保護することが利益に繋がる可能性がある顧客資料、意匠、又はその他資料が含まれる。

機密保持義務違反に関する訴訟の構成要素は、英国で提起された Saltman Engineering Co Ltd 対 Campbell Engineering Co Ltd (1948) 65 RPC 203 事件及び Coco 対 AN Clark (Engineers) Ltd (1969) RPC 41 事件において次のように明示された。

- a) 原告が保護を要求する情報に機密性があること。
- b) 機密保持義務を伴う状況において問題の情報が伝達されたこと。

c) 当該情報を伝達する者の不利益となるように当該情報が無断で使用されたこと。

この事件以降、これらの要件がマレーシアの訴訟で適用されている。例えば、Schmidt Scientific Sdn Bhd 対 Ong Han Suan & Ors [1998] 1 CLJ 685 事件、Electro Cad Australia Pty Ltd & Ors 対 Mejat RCS Sdn Bhd & Ors [1998] 3 CLJ SUPP 196 事件などが挙げられる。

III. 雇用契約における機密情報

機密保持義務は、通常、雇用関係において発生する。機密法は、従業員による機密情報の無許可使用から使用者を保護する。雇用期間中、従業員はその使用者に対する忠実及び誠実の義務を負う。この義務は暗示であっても、明示であってもよい。従業員に対し取り得る別の措置は、忠実義務違反である。使用者が選択する最も一般的な方法は、雇用期間中に契約上の取り決めを締結して、当該従業員に忠実義務及び機密保持義務を認識させることである。

IV. 忠実及び誠実の義務の範囲

この義務は、雇用状態にある従業員に対し、すべての機密情報の悪用又は開示を差し控えるよう求めるものである。この義務は、従業員が雇用中に取得した機密情報を使用者の同意を得ずに、自身で又は他の者のために使用することに関連して、その雇用終了後にまで及ぶ。

しかし、使用者は従業員に対し、当該従業員の技術及び知識の一部となったものの使用を禁止できない。裁判所では、通常、開示された情報が営業秘密であるのか、当該従業員が職務上取得した技術及び知識であるのかの判断を求める訴訟が提起される。裁判所はこうした訴訟の判決において、当該情報の性質及び当該情報が開示された状況を検討する (Schmidt Scientific Sdn Bhd 対 Ong Han Suan & Ors [1998] 1 CLJ 685 事件)。

マレーシアで提起された Svenson Hair Center Sdn Bhd 対 Irene Chin Zee Ling [2008] 8 CLJ 386 事件において引用された Faccenda Chicken 対 Fowler (1985) FSR 105 事件では、裁判所は、次の4つの要点からなるテストを設定し、当該情報が営業秘密であるか又は一般知識及び技術であるかを判断した。

- a) 雇用の性質
- b) 情報の性質
- c) 使用者がその資料の機密性を強調したか
- d) 当該営業秘密が一般知識及び技術と区別できるものであるのか

V. 雇用契約における競業禁止条項

マレーシアでは、1950年契約法第28条に基づき競業禁止条項は無効となったため、雇用契約終了後は裁判所により競業禁止が施行されることはない。ただし、パートナーシップ又はのれんの売却が行われた場合といった例外事項に当てはまる場合はこの限りでない。

Stamford College Group Sdn Bhd 対 Raja Abdullah Raja Othman (1991) 2 CLJ 1135 事件では、裁判所は、制限が被告の生計に影響を与えるため不当であるとして、被告の雇用契約終了後原告の許可なく被告が講師として活動することを2年間禁止する差止命令を取り消した。

しかしながら、Yeohata Industries Sdn Bhd & Anor 対 Coil Master Sdn Bhd & Ors (2001) 6 CLJ 418 事件では、原告が被告に対し当該原告の営業秘密の使用又は開示のみを制限し、被告が同業種で取引することは制限しなかったため、競業禁止であるとの抗弁は認められなかった。この抗弁は、原告が被告に対して申立てた差止めに対する被告の応答をいっている。この事案では、被告は抗弁で、第一原告が発明した蚊取り線香の製造機械を製造し販売することの差止の申立によって原告は被告の業務を妨げている、と主張している。しかしながら、原告は単に被告が原告の営業秘密を用いるか又は開示することを差止めただけであり（原告の販路開拓の代理人としての地位があるならばその理由で）、原告が同一の業務に従事することを妨げたものではないので、競業禁止の規制であるとの抗弁は成立しない。

Worldwide Rota Dies Sdn Bhd 対 Ronald Ong Cheow Joon (2010) 8 MLJ 297 事件では、高等裁判所は、使用人が業務上取得した営業秘密の利用を禁止することが競業禁止の目的である場合、競合業者を対象とした競業禁止は正当であると判示した。これにより裁判所は、当該被告は当該原告の顧客の特別な詳細情報を取得できる職務にあったため、本事件での競業禁止条項は妥当であると判断した。裁判所はさらに、取引主義にお

ける公共の利益の重要性を判断する際、両契約当事者間の契約の神聖性にも敬意を払うべきであると判示した。同判決は、英国のコモンロー上の競業禁止条項における妥当性の概念を取り入れたため、1950年契約法第28条の厳格な原則から逸脱している。この判決は同法第28条の文字通りの明確な規定に違反する可能性がある。

本事件において裁判所は、1950年契約法第28条の実施の必要性を考慮すると法的介入の緊急性があると明言した。両当事者が、双方の事業の性質を考慮した上で、その商取引への競業禁止の導入に同意した場合、裁判所は当該競業禁止を実施すべきである。当該契約の神聖性も支持されなければならない、とされた。

V. 契約違反及び機密保持義務違反

使用者が従業員の機密保持義務を明示しており、かつ、当該従業員がこの義務に違反した場合、当該使用者は、契約不履行の訴訟を提起することができる。そのような義務は、契約で暗示される場合もある。当該使用者は、コモンロー上の機密保持義務違反に基づき訴訟を提起することもできる。訴訟においては、通常、当該使用者は、コモンローに基づく契約不履行及び秘密保持義務違反のいずれをも主張する。

VI. 機密保持条項の例

雇用契約

- a) 「被用者は、業務上知り得た会社及び会社の顧客に関する全ての情報を秘密及び機密にし、許可を得ていない者に対し一切説明及び開示してはならない。被用者は、かかる情報から個人的利益を享受することはできない。機密保持義務は、被用者の雇用契約終了により、あらゆる書類を破棄することにまで及ぶ。」
- b) 「機密情報 　いずれかの当事者により開示された一切の情報であって、まさにその性質からして相手方当事者が機密であると期待するもの。これには、事業計画、提案、書式及び製法、製品価格表、顧客情報又は関連企業、マーケティング並びに販売情報などのノウハウ及び一切の専有情報が含まれ、また、

- (i) 一方の当事者による本契約に基づく義務の不履行がなく、現在若しくは今後も、公知若しくは印刷物の一部となっていない情報、又は
- (ii) いずれかの当事者が、当該情報につき相手方当事者じゃそれに代わる者がした最先の開示に先立ち、かつ、いずれの当事者もそれにつき自由かつ制限のない開示の権利を有している者であるとした場合に、保有されていた情報であることをいずれの当事者も示すことができるものをいう。

両当事者は、本契約により、本契約の期間中も本契約の終了後の3年間についても、相手方当事者の機密情報（相手方当事者に帰属する冊子、製品情報、製品価格表、営業秘密、広告、及び宣伝資料を含む。）を極秘に保持するものとする。機密保持義務をさらに遵守するため、両当事者は次の事項を行うものとする。

- (i) その任命者、従業員、代理人、請負人について、これらの者による秘密要件の遵守を保証するために必要なあらゆる措置を講じ、またかかる者に相手方当事者が承認する方式で秘密保持の誓約書又は保証書を提出させ、さらに、当該の情報が法律により必要とされ、その場合に最初に相手方当事者にその旨が通知されない限りは、これらの者が当該機密情報を開示しないよう保証すること、並びに
- (ii) 電子的又は機械的手段を用いた複写を含むあらゆる方法による、ノウハウ及び製品に関連する文書の複写をしないこと、また複写を許可しないこと。

本条項は本契約終了後も存続するものとする。」

特許ライセンス契約

「当事者は、本契約に従って開示された論考及び専有情報を秘密に保持し、それらをそれぞれの組織内で知る必要がある者のみに開示し、かかる者が本機密保持義務を理解していることを相手方当事者に保証することに同意する。」

VII. 従業員による機密保持義務違反発生時の使用者への救済措置

A. 差止命令

裁判所は、従業員が使用者に帰属する機密情報を開示したり、自身の利益のために当該機密情報を利用したりする行為を禁止するため、差止命令を発行することができる。

B. 損害賠償

使用者は、当該機密情報が既に開示されている場合であっても、機密保持義務違反の結果、持続している被害に対する損害賠償を請求する権利を有する。

営業秘密及び機密情報については、損害賠償が十分な救済措置とはならないことがある。今後損害がもたらされる現実的なおそれがあることを原告が証明できる場合は、原告には終局的差止命令が認められる。この終局的差止命令とは、被告が機密情報を用いたり開示したりすることを禁止するものであり、被告が機密情報から由来する商品を製造したり販売したりすることを恒久的に停止させることである。

C. アントン・ピラー命令

従業員が、使用者に帰属する何らかの機密情報を業務上所有していると使用者が信じ、かつ、当該従業員へ訴訟通知を送達することにより当該従業員が証拠を隠滅するおそれがあると当該使用者が信じる根拠がある場合、当該使用者はアントン・ピラー命令を申し立てることができる。

D. 引渡し

裁判所は、従業員に対し、使用者に帰属する書面の引渡し、又は廃棄を目的として、従業員に秘密として与えられた機密情報の引渡しを命じることができる。

E. 不当利得の返還

裁判所はまた、従業員に対して、従業員が使用者に帰属する機密情報を利用した結果として獲得したすべての利得を返還するよう命じることができる。

第6節 不正競争防止

I. はじめに

マレーシアでは従来、不正競争に関する一般法が定められていなかった。マレーシアで、不正取引慣行を防止するための最も近い措置は、コモンローのパッシングオフ（詐称通用）法に基づいている。

2010年6月に「2010年競争法」（Competition Act 2020、「競争法」）が施行された。この法の目的は、競争秩序に反する行為を禁止すること、さらに、競争プロセスを推進・保護することによって経済発展を促進し、もって消費者の利益を向上させることにある。

II. パッシングオフ（詐称通用）

マレーシアのパッシングオフ制度はコモンローに立脚しており、したがって、英国のパッシングオフ制度に極めて類似している。このコモンローによる措置に基づいて、未登録商標及び商号の権利者は、商標又は商号の独占的使用権を保護することができる。パッシングオフという不法行為の本質は、何人も、他人の商品又は事業であると称して、あるいはそれと関連付けるような方法で、商品製造又は事業を行う権利はないという点にある。

III. パッシングオフ訴訟の要素

原告の訴えが認容されるのは、裁判所で次の事実を立証できる場合に限られる。

- a) 原告が、マレーシア国内において、その標章との関連で実施する事業についてのれんを有していること。
- b) パッシングオフに該当すると申し立てられた使用行為により、公衆が被告商品を原告商品であると混同又は誤認するおそれがある。
- c) その使用行為が、原告の事業及びのれんに損害を与える可能性がある。

この原則は、Erven Warnink 対 Townend & Sons (Hull) Ltd (1979) AC 731 訴訟において定立され、その後、マレーシアの Seet Chuan Seng 対 Tee Yih Jia Food Manufacturing Pte Ltd.(1994) 3 CLJ 7 や Neeta's Herbal (M) Sdn Bhd 対 Lim Bak Hiang (2000) 6 MLJ 321 訴訟などで適用された。

A. のれんと評判

のれん(Goodwill)は、高い名声、評判及び取引先との関係から生じる利益及び優位性として定義される。パッシングオフ法の保護対象は本来、事業と関連するのれんである。したがって、のれんは、パッシングオフの対象となった取引及び事業との関連で立証しなければならない。しかし、のれんが発生するのは実際の取引からとは限らない。発売準備用の広告や募集広告によってもものれんが生じることがある。ある商品又は事業が評判を有しており、かつ、当該地域で一定のマーケティング活動が行われていれば、事業上ののれんの立証には十分である (Lord's Tailor Sdn Bhd 対 Seow Sing For (t/a Tukang Jahit Lord's (1993) 4 CLJ 165))。

B. 不当表示の成立要件

パッシングオフ訴訟において不当表示として確立されているのは、ある者の商品が他人の商品であるかのように、直接的又は間接的な虚偽の表示を行うことなどである。他には以下のような行為が挙げられる。

- a) 商品の正しい成分について、公衆を誤認させること。
- b) 出所又は取引関係について誤認させること。
- c) 正規商品であると称しているが、実際は不合格品又は欠陥品である場合。
- d) リバース・パッシングオフ。すなわち、原告が正当な評判を有する商品・サービスが、自己のものであると被告が称すること。
- e) 商品の供給元を誤認させること。
- f) 代用品又はおとり販売。

C. 損害

販売利益の逸失又は名称の独占的使用に対する損害が原因で、原告ののれんに損害が生じるおそれが存在する限り、実際の損害額を立証する必要はない。裁判所は、特に製品が他の製品と直接競合している場合には、損害のおそれを推定することが多い。

IV. パッシングオフの立証

A. 誤認又は混同のおそれの立証

誤認又は混同のおそれがあることを立証するには、次の二つの事実的要素を示さなければならない。

- a) 使用された標章に識別性があり、公衆の一定層で評判を得ていること。
- b) その層の人々が、二つの商品の出所が同一であるか関連性を有すると誤認すること。

詐欺的な故意、又は実際に公衆が誤認したことを証明する必要はない。

B. 記述的な名称

使用されている名称が単に事業の特徴を記述するものである場合、その名称は、「使用による識別力」を獲得し、公衆がその名称により当該事業者を連想するようになっていない限り、識別性がないとみなされる。「使用による識別力」は、その名称使用及び事業を数年間継続した結果、公衆が名称と事業者を関連付けるようになったという証拠を提示することで、立証が可能である。

C. 商品の体裁 (Getup) 及びデザイン

原告は、商品の体裁にすべての他社を排除する程度の識別性があり、公衆がそれによって商品を認識していることを立証しなければならない。

Seet Chuan Seng & Anor 対 Tee Yih Jia Food Manufacturing Pte Ltd 事件の判例（控訴審）（[1994] 3 BLJ292）では、「控訴人（被告）が非類似とはいえない TYJ という名称、関連するロゴ及び体裁を使用したことは、商品の潜在的購買者（商品を見分ける能力の有無を問わない）にとっては混同を生じさせるものであり、したがって控訴人の商品は容易に被控訴人（原告）の商品として通用するおそれがある」と原審が判断したことは正当として、第一審が維持された。さらに、「TYJ という名称、関連するロゴ及び体裁は、被控訴人の商品についての識別力が生じており、控訴人によるその使用は、購買者を誤認させるおそれが高いものである」という第一審判決の事実認定も維持された。

P.T Inbisco Niagatama Semesta 等対 Khee San Food Industry Sdn Bhd 事件（[1996] 1 LJ332）の判例では、原告は、自らの Kopiko 菓子の包装紙の特徴と色彩パターン、

とりわけこげ茶色の包装紙と赤い斜方向の帯に白文字で書かれているという点に、その製品の識別性があると主張した。これに対し、被告は自らの VC 菓子の包装と Kopiko のそれとを比較して、この二つの製品は、それぞれの体裁の色のコンビネーションと同様、正味重量、大きさ及び封の仕方、出っ張り、ぎざぎざの端、赤い斜方向の帯も同じであることは認めたものの、いくつか相違点もあると主張した。裁判所は、この二つの包装を同時に見た場合は、不注意で知識のない者でさえ識別可能であるという点には疑いがないものの、設備の整った明るい照明のスーパーマーケットやミニマーケットで買い物をする文字の読める一般公衆に一般的な記憶テストを行えば、VC は実際に誤認混同を生じるおそれがあり、被告はVCを原告の商品として通用させることが可能である、とした。

さらに、客層によっては、デザインや色彩を頼りに商品を識別する。原告の体裁と被告のそれとの間に実質的な類似性があることは、被告による複製行為を推測させる一応の推定的証拠となり、これに対する反証責任は被告にある。VC包装のデザインと色彩は、Kopiko 製品と間違えやすいものである。被告は原告の Kopiko 包装と体裁を意図的に複製したものである。多くの共通の特徴があるため、蓋然性の基準に照らすと、このことは偶然だとは考えられない。

Chocosuisse Union des Fabricants Suisses de Chocolat（スイス債権法の第29章に基づき設立された協同組合、以下 CHOCOSUISSE）等対 Maestro Swiss Chocolate Sdn Bhd 等の事件。スイス国内で設立された協同組合である CHOCOSUISSE の目的は、その構成員（スイスのチョコレート製造業者）の全世界的な評判及びのれんを保護することである。Kraft Foods Schweiz（第二原告）と Nestle Suisse SA（第三原告）はスイスのチョコレート製造業者であり、第一原告の構成員でもある。原告らは、スイスチョコレートを製造し、マレーシアその他世界各国に輸出している。第二原告及び第三原告は、主に「Toblerone」「Nestle」というブランドを付した100%スイス産のチョコレートを、マレーシアにおいて長年にわたり販売継続していた。

被告は、Maestro Swiss Chocolates の各種製品の製造、マーケティング、宣伝、供給及び販売を行っていた。

原告は、被告が故意に SWISS という語を採用しこれを使用したことは、公衆を欺罔して被告チョコレート製品の原産国がスイスである（すなわちスイスチョコレートである）と誤認させ、もってスイスのチョコレート製造業者の評判及びのれんを不正に利用することを目的とするものである、と主張した。また、被告が「Maestro SWISS」とい

う標章を自己のチョコレート製品について無断で違法に使用したことは、原告ののれん及び評判に損害を与えるものであって、パッシングオフに基づく不法行為が成立すると主張した。さらに、原告は、2000年地理的表示法に定める、地理的表示の不正利用に対する法的保護に基づく主張を行った。

被告は、第一原告がマレーシアにおいてはその業務活動に伴うのれん又は評判を確立しておらず、また、第二原告及び第三原告にもマレーシアにおいてスイスチョコレートという記述的名称に関するのれん又は評判は発生していない、と主張した。また、自社チョコレート製品がスイス産であると表示したことはなく、2000年から「Maestro SWISS」という標章を使用しているのは自社商号の一部であるからだと主張した。高等裁判所は原告の訴えを退けた。控訴裁判所は、控訴申立を受けて高等裁判所判決を破棄した。そのうえで、包装紙に「Maestro SWISS」という標章を付したことは、被告のチョコレート製品がスイスチョコレートであるかのように消費者を誤認混同させ、パッシングオフに基づく不法行為に該当する、と認定した。本マニュアル作成日現在、被告は連邦裁判所への上訴許可を申し立てている。

D. 商号

次の事例は、商号のパッシングオフ防止に関するマレーシア裁判所のアプローチを示している。

a) Lord's Tailor Sdn Bhd 対 Seow Sing For (1993) 4 CLJ 165

本パッシングオフ訴訟では、裁判所によって、原告と被告の事業分野が共通していること、さらに、両者の商号の間に、被告の事業と原告の事業との関連性を示唆するような類似性があることが認定されたため、原告が勝訴した。また、被告製品の品質が劣悪であったため、原告ののれんの損害が認定された。

b) Revertex Ltd & Anor 対 Slim Rivertex Sdn Bhd & Ors [1991] 1 CLJ 174

原告は「Revertex」という商号を用いて59年間取引を行っていたが、「Slim Rivertex Sdn. Bhd.」という商号を用いて取引をしようとした被告に対し、パッシングオフ訴訟を提起した。裁判所は、被告事業は原告事業と同一であること、また、両者の商号の間には、被告事業が原告の出張所、支店又はその他の代理店であること、あるいは原告事業とその他の関連性があることを示唆するような類似性が認められると判断した。このため、差止命令が許与された。

c) **Compagnie Generale Des Eaux 対 Compagnie Generale Des Eaux Sdn Bhd [1993] 1 MLJ 55**

原告（外国企業）が、被告による「**Compagnie Generale Des Eaux**」という同一名称の使用の差止めを裁判所に申し立てた。裁判所は「**Sdn Bhd**」という語以外に両者の名称に相違がないため、混同の可能性があるとして判断した。被告は、他人の事業を実施しているか、又は他人の事業の支店若しくは何らかの関係者であるかのように思われる可能性のある方法又は名称を用いて事業を遂行する権利を有しないとされた。裁判所はまた、原告がマレーシア国内で行っている事業に由来するのれん、評判及び影響力を確立していると判示した。

d) **Thrifty Rent-A-Car System INC v Thrifty Rent-A-Car Sdn Bhd & Anor [2004] 7 MLJ 567**

裁判所は、控訴人が、異議申立のなされた商標登録出願の日よりも前に、マレーシアにおいてすでにその商号を用いて広く事業・サービスを実施及び宣伝することで相当ののれんを確立していたことから、被控訴人による商標の使用又は登録はパッシングオフに該当すると判示した。控訴人は、マレーシアにおいて相当ののれんを確立していたと認定された。

e) **Intel Corp v Intelcard Systems Sdn Bhd & Ors [2004] 1 MLJ 595**

裁判所は、名称に「**INTEL**」という接頭語のついた第一被告の会社設立が不当表示にあたり、「**INTEL**」という名称の使用だけではなく、原告及び第一被告の事業分野や提供・販売する商品に密接な関連性があることから、混同を生じさせるものであると判示した。

f) **Maxis Sdn Bhd v Suruhanjaya Syarikat Malaysia & Ors [2004] 2 MLJ 84**

高等裁判所は、「**MAXIS**」という名称は通信事業との関連性が高いが、それでも、この名称の付いた別の事業分野の商品・サービスが原告のものだと公衆が認識するおそれがあると判示した。さらに、原告商号とほぼ同一の形状、スタイル及び特徴を有する「**MAXIS**」という語を付した電話カードやレターヘッドを所持していたこと、さらに、原告が所有する **Menara MAXIS** 所在の物件に入居し

ていたことは、被告が提供する商品・サービスが原告のものであるかのように公衆を欺罔し、誤認混同させる目的であったとの疑いが明らかだと判示した。

E. のれんの帰属と地域的考慮

Hai-O Enterprise Bhd 対 Nguang Chan@Nguang Chan Liquor Trader (訴訟参加人) [1992] 4 CLJ 1985 では、マレーシア国外で製造又は供給された製品のマレーシア現地販売代理店については、のれんは海外の製造者又は供給者に帰属すると判断されている。

しかし、外国の商標がマレーシアで使用されたことがない場合、不正行為の証拠がない限り、マレーシアの取引業者が外国商標の登録名義人となることは違法ではない。商標の自他商品識別性が求められるのは、マレーシアの国内市場の取引過程においてのみである。

F. 立証責任

パッシングオフ訴訟における立証責任は商標の登録者にあり、商標権侵害訴訟よりも高度である。これは、使用された商標に係る事業ののれん及び評判を立証するためには、商標使用の実質的な証拠を示す必要があるためである。原告は、不当表示と、さらに、パッシングオフ行為の結果として混同の生じる可能性を立証しなければならない。

McCurry Restaurant (KL) Sdn Bhd 対 McDonalds Corporation [2009] 3 MLJ774 訴訟において、控訴裁判所は、誤認混同が従来タイプ、すなわちある商品・サービスを他人のものと誤認する場合以外の場合には、パッシングオフの立証が難しいことを例証した。本件では、控訴裁判所は被告の控訴における主張を認めた。その理由は、被告商品の展示のスタイルや体裁は原告と著しく異なっていること、原告が販売しているのはファストフードであるが被告が販売しているのはインド料理及び郷土料理であること、さらに、原告店舗をしばしば訪れる客層が被告店舗の客層と大きく異なっていたことである。したがって、証拠を全体的に勘案しても、一般人が原告の事業と被告の事業を関連づけるという結論には至らないとされた。

1976年商標法の第82条第2項は、未登録商標及びトレードドレスに関するパッシングオフ訴訟について定めている。パッシングオフ訴訟における救済には、損失、損害賠償又は被告の不当利得を明らかにするための調査や、侵害商品の引渡し又は廃棄の命令、さらに、差止の仮処分命令が含まれる。

2010年競争法（競争法）

競争法は、マレーシア国内外での商取引行為であって、マレーシア市場における競争に影響を及ぼすものに適用される。同法では商取引行為について、商業的性質を有する行為であると定義しているが、政府の権限行使としての活動、連帯性原則に基づく活動、さらに、商品・サービスの購入であっても経済的活動の一環としての提供を目的としない活動は除外される。

競争法の基本的な目的は、競争プロセスを促進し、経済的効率性を高め、さらに、カルテル、独占及び市場優位性の濫用を禁止・制限することにある。もっとも、知的財産関連法では、権利者に対して、他人によるその知的財産権の商業的实施を禁止する一定の独占的な法的権利が与えられている。

知的財産権利者は、自己の権利の不法な利用を排除する権利を有するが、市場においてそのような利益や優位的立場を濫用することは許されない。知的財産関連法と競争法は相互に密接に関連しており、これらの両方が共存し、知的財産権利者と消費者の利益が守られるようバランスをとる必要がある。このため、競争委員会（MyCC）によって、知的財産権とフランチャイズ契約に関するガイドラインが公表される予定である。

競争法第4条では、商品・サービス市場での競争を実質的に妨げ、制限し又は歪める効果のある、企業間の水平的又は垂直的な協定を禁止している。競争法第4条第2項によれば、以下のことを目的とする企業間の水平的協定は、商品・サービス市場での競争を実質的に妨げ、制限し又は歪める効果があるとみなされる。

- a) 購入価格、販売価格その他の取引条件を、直接的又は間接的に固定すること。
- b) 市場又は供給ソースをシェアすること。
- c) 生産、販売網、市場アクセス、技術・テクノロジー開発又は投資を制限又は支配すること。
- d) 入札談合行為を行うこと。

しかし、競争法第5条では、下記のような要件をすべて満たす場合には、第4条の禁止規定違反に基づく責任の適用除外が定められている。

- a) その協定によって直接的にもたらされる、技術上、効率上又は社会的な便益が大きいこと。
- b) 商品・サービス市場での競争を著しく妨げ、制限し又は歪める効果のある協定によってしか、その当事者からの便益の提供が合理的に不可能であること。

- c) その協定が競争に及ぼす弊害が、それにより得られる便益と比して相当であること。
- d) その協定が、当事者企業に対して、商品・サービスの重要部分に関して完全に競争を排除することを許すものではないこと。

競争委員会は、第5条の特定カテゴリーに該当する協定については「一括適用除外」と呼ばれる形式の適用除外を行うことができる。また、企業は、競争委員会に対して、特定の協定について第4条の禁止規定の適用除外を個別に申し立てることができる。

競争法第10条は、商品・サービス市場における支配的地位の濫用に該当する企業活動を禁止している。もっとも、同条では、支配的地位にある企業が、経済的に正当な理由のある措置をとること、又は競合他社による市場参入又は市場活動に対抗するために合理的な商業活動を行うことは禁止されていない。

支配的地位の濫用としては、例えば以下のような行為が挙げられる。

- a) サプライヤー又は顧客に対して、不公正な売買価格その他の取引条件を直接的又は間接的に設定する行為。
- b) 生産、販売網、市場アクセス、技術・テクノロジー開発又は投資を制限又は支配し、消費者の利益を害する行為。
- c) 特定企業又は特定グループ若しくはカテゴリーの企業に対する供給を拒否する行為。
- d) 同等の内容の取引について取引相手ごとに異なる条件を設定し、以下のような効果を生じる行為。
 - i) 既存の競合他社による新規市場参入、事業拡大又は投資を抑制すること。
 - ii) 支配的地位にある企業と同程度に効率の高い競合他社に市場撤退を余儀なくさせること、又はその他の方法で深刻な損害を与えること。
 - iii) 支配的地位にある企業が参入している市場、又はその上流市場若しくは下流市場での競争を阻害すること。
- e) 契約の締結にあたり、相手方に対し、その性質又は商業的用途からみて契約の内容とは関係のない付帯的条項を受諾するという条件を課す行為。
- f) 競合他社に対して、市場から追放することを目的とした行動を行うこと。
- g) 支配的地位にある企業が、自己のニーズを満たすための合理的な経済的理由がないのに、競合他社が必要とする希少な中間財又は希少資源を買い占める行為。

競争委員会は、職権に基づき又は大臣の要請に応じて、市場調査を実施し、市場での競争が単一又は複合的な市場要因によって妨げられ、制限され又は歪曲が生じているかどうかを判断することができる。

競争法第14条は、競争委員会は、同法に基づく禁止規定の違反又はそのおそれが疑われる合理的な理由がある場合には、企業の調査を実施することができるように定めている。

競争法では、さらに、調査の実施又はその予定を妨げるような情報その他の事項を他人に漏洩することは、違反行為にあると定めている。また、同法では、競争委員会に苦情を申し立てる者や委員会に協力する者に対する脅迫・報復を禁じている。

調査の終了後、競争委員会は、競争法の禁止規定の違反又はそのおそれが認められる旨の決定をしようとする場合には、その予定する決定を、当該決定の影響を直接的に受ける企業に対して書面で通知しなければならない。この通知には、以下のことを記載しなければならない。

- a) 委員会が予定する決定についての詳細な理由。この理由は、通知先の企業が十分な情報に基づき意見を述べる現実的かつ十分な見通しを得るのに足りる程度でなければならない。
- b) 委員会が適用しようとする罰則又は救済措置。
- c) 通知先の各企業に対して、当該通知に定める合理的期間内に以下の措置が可能である旨を知らせること。
 - i) 委員会に対して弁明書を提出すること。
 - ii) 委員会における口頭での弁明の希望の有無を知らせること。

委員会は、企業による競争法に基づく禁止行為の違反又はそのおそれの有無を判断するため、いつでも聴聞を実施することができる。

委員会は、違反がないと認定した場合には、その決定の影響を受ける者に対して、決定の基礎となった事実及び決定の理由を記した通知を遅滞なく行わなければならない。委員会が違反を認定した場合には、次の措置が適用される。

- a) 委員会は、違反行為を直ちに中止するよう命じなければならない。
- b) 委員会は、違反の解消のために適切であると判断する、違反企業が実施すべき措置を具体的に示すことができる。
- c) 委員会は、罰金を科すことができる。
- d) その他、適切と判断する指示を行うことができる。

委員会は、決定日から14日以内に、決定による影響を受ける者に対して通知し、さらに、決定の理由を作成しこれを公表しなければならない。罰金の額は、企業の違反行為の発生期間中における全世界売上額の10%以下とする。決定により損害を受け、又は自己の利益が影響されるおそれのある者は、競争不服審判委員会に対して不服申立をすることができる。不服審判委員会による裁決がない限り、競争不服審判委員会の決定は有効で拘束力を有し、かつ、執行が可能なものである。但し、不服申立人が決定の効力停止を申し立て、これが不服審判委員会によって認められた場合を除く。

競争法には、明示的な罰則のない場合に適用される、一般的な罰則が定められている。法人が有罪判決を受けた場合には500万マレーシア・リングギ以下、あるいは2回目以降の再犯の場合には1,000万マレーシア・リングギ以下の罰金刑に処せられる。個人の場合は、100万マレーシア・リングギ以下の罰金刑若しくは5年以下の禁錮刑又はこれらの併科、あるいは、2回目以降の再犯の場合には200万マレーシア・リングギ以下の罰金刑若しくは5年以下の禁錮刑又はこれらの併科に処せられる。

法人が競争法に定める違反行為を行った場合には、違反行為の実行時においてその法人の取締役、最高経営責任者、最高執行責任者、マネジャー、秘書役その他これに相当する役員であった者、これらの地位において活動する意図を有していた者、当該法人の業務の管理を何らかの形式又は範囲において担当していた者、あるいはその業務管理を補助していた者は、連帯して責任を負う。

上記に掲げる者も、違反行為をその者が知らなかったこと、又はその者の同意若しくは黙認なく実行されたこと、さらに、その者が違反行為の防止のためのあらゆる合理的な防止措置を実施しかつ相当の注意を払っていたことを立証できない限り、違反行為を行ったものとみなす。

第7節 その他の知的財産

I. 植物品種

植物品種の保護は、新品種の育成者に当該品種を利用する独占的な権利を付与する知的財産権の一形態である。2007年1月1日に施行された2004年植物新品種保護法（2004年PNPVA）及び2008年10月20日に施行された2008年植物新品種保護規則は、マレーシアにおける植物品種に適用される。同法に基づき、様々な農業関連の省庁及びプランテーション委員会から構成される植物品種委員会が設立される予定である。同法の規定を実施する責任は農務省にある。農務省は、ウェブサイト上の<http://pvpbkkt.doa.gov.my/>で植物新種の保護を扱っている。同法は、産業上の発明の保護に関しては特許と共通する特徴を有し、保護を受ける植物品種の所有者が他者による当該保護を受ける植物品種の再生産を妨げることができる点において著作権法と類似している。

植物品種が植物新品種として登録され、育成者権の付与を受けるには、新規性、区別性、均一性及び安定性が必要である。しかしながら、農家、地域コミュニティ又は先住民によって育成、発見又は開発された植物品種に関しては、当該植物品種に新規性、区別性及び識別性がある場合は、植物品種として登録され、育成者権の付与を受けることができる。

A. 植物品種の新規性

植物品種は、登録及び育成者権の付与に係る出願の日において、当該植物品種の種苗又は収穫物が、育成者により又はその同意を得て、マレーシア国内においては1年前、外国においては樹木及びぶどうの木に関しては6年前、その他の植物品種に関しては4年前に、販売又はその他の商業ベースの処分がされていない場合には、新規性があるものと認められる。

B. 植物品種の区別性

植物品種は、植物新品種の登録及び育成者権の付与に係る出願の日において、その存在が周知となっているその他の植物品種と明確に区別することができる場合には、区別性があるものと認められる。

C. 植物品種の均一性

植物品種は、当該植物品種の繁殖における独特な特徴から予想される変異を除いて、関連する特性において十分に均一である場合、均一性があるものと認められる。

D. 植物品種の安定性

植物品種は、繰り返し繁殖された後、又は特定の繁殖サイクルを有する場合には各繁殖サイクルの終了時に、当該植物品種の関連する特性が変化しない場合には、安定性があるものと認められる。

E. 植物品種の識別性

植物品種は、一つの特性により他の植物体の集合から区別できる場合で、当該特性が個々の植物の中で又は植物の集合体の中で若しくは植物の集合体にわたって識別でき、かつ、当該特性が当業者によって識別可能な場合には、識別性があるものと認められる。

同法の規定により、育成者は、生産又は再生産、繁殖目的の調整、販売の申出、マーケティング、輸出、輸入及びかかる行為のために素材を保管することを含む行為を商業ベースで行なう権利を有する。そのため、これらの行為を無断で行なった場合には、侵害を構成する。

しかしながら、同法は、一定の行為に対して育成者の権利を制限する規定もおいている。かかる行為には、非商業ベース又は実験目的で個人的に行なった行為、他の植物品種の育成を目的に行なわれた行為、小規模農家が自己の保有する登録植物品種の収穫物を利用して行なう繁殖、小規模農家間で行なわれる合理的な量の種苗の交換、及び農家が不使用を管理できない状況における農場で保管されていた種苗の販売が含まれる。

次に掲げる者は、植物新品種の登録出願及び育成者権の付与申請ができる。

- a) 育成者、
- b) 育成者の雇用者、
- c) 育成者の承継人、

- d) 農家又は農家グループ、
- e) 育成者の役割を果たした地域コミュニティ又は先住民、及び
- f) 育成者の役割を果たした政府又は法定機関。

しかしながら、出願人の通常の居住地若しくは主たる事務所がマレーシア国外である場合又は出願人が農家グループである場合には、当該出願人は、マレーシアの居住者である又はマレーシアに登録事務所を有する代理人を任命しなければならない。

2004年PNPVAに基づき登録を希望する外国人は、まず同法第13条(2)の定めるところによりマレーシアにおける代理人を任命しなければならない。登録フォームを提出する際、当該外国人は、当該任命を証明し、かつ、任命されたマレーシアにおける代理人に関する詳細を明らかにする書状を同封しなければならない。TRIP協定27.3条により、この規定は加盟国が植物品種の特許あるいは有効な固有の制度で保護を与えることを規定しているので、マレーシアは2004年新植物品種法による植物品種の保護を規定している。

2004年PVPVAは、特有の植物新品種保護国際同盟(UPOV)のようなシステムを採用していることに留意頂きたい。現在のところ、マレーシアはUPOVの加盟国ではないが、マレーシアは、UPOVへの加盟に向けた手続きをUPOV理事会と協力して開始している。UPOVの刊行物2011年12月8日付けのNo.437では、マレーシアはUPOVの加盟国となる手続きをUPOVの評議会と開始していることを明らかにした点に注目すべきだと思われる。そのようなわけで、マレーシアがUPOVに似た制度を採用し、マレーシアがUPOVの加盟国でないにも拘らずマレーシアにとって非居住者の植物品種の権利を保護する規定があることは驚くに値しない。

樹木及びぶどうの木に関する育成者権の存続期間は最大25年間であり、出願日から効力を生じる。新規性、区別性、均一性及び安定性のある登録植物品種に関しては、育成者権の存続期間は20年間であり、新規性、区別性及び識別性のある登録植物品種に関しては、15年間と定められている。

II. 地理的表示

地理的表示とは、ある商品の確立した品質、社会的評価又はその他の特性がその地理的原産地に主として帰せられる場合において、当該商品がある国若しくは領域又は当該

国若しくは領域内の地域若しくは地方を原産地とするものであることを特定する表示である。マレーシアにおいては、地理的表示には 2000 年地理的表示法及び 2001 年 8 月 15 日に施行された 2001 年地理的表示規則が適用される。

2000 年地理的表示法第 2 条は、商品とは、天然物若しくは農産物又は手工業製品若しくは工業製品であると定義する。

A. 地理的表示の保護

同法により、地理的表示は、登録の有無を問わず、保護される。また、かかる地理的表示は、商品が由来する国、領域、地域又は地方を文字通り正しく示すが当該商品が他の国、領域、地域又は地方に由来するものであると公衆に誤解をもたらす表示となるその他の地理的表示からも保護される。

しかしながら、次に掲げる地理的表示は、地理的表示としての保護を受けることはできない。

- a) 公序良俗又は原産地の領域に反する地理的表示、
- b) 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、及び
- c) 当該国又原産地の領域において廃止された地理的表示

B. 訴訟の提起

いかなる利害関係人も、次に掲げる場合は、地理的表示に関する差止め及び損害賠償を求める訴訟を裁判所に提起することができる。

- a) 業として、商品の特定又は提示において、当該商品の地理的原産地について公衆を誤認させるような方法で、当該商品が真正の原産地以外の地理的区域を原産地とするものであることを表示し又は示唆する手段を使用する場合、
- b) 業として、別表に定めるパリ条約第 10 条の 2 に規定する不正競争行為を構成する使用をする場合、
- c) 業として、商品が由来する国、領域、地域又は地方を文字通り正しく示すが当該商品が他の国、領域、地域又は地方に由来するものであると公衆に誤解をもたらす表示となる地理的表示を使用する場合、又は
- d) 業として、当該ぶどう酒又は蒸留酒の真正の原産地が表示されている場合又は地理的表示が翻訳されて使用される場合若しくは「種類」、「型」、「様式」、「模造品」等の表現を伴う場合にも、ぶどう酒又は蒸留酒を特定する地理的表示が当

該地理的表示によって表示されている場所を原産地としないぶどう酒又は蒸留酒に使用する場合。

裁判所は、地理的表示の違法な使用を防止するために差止命令を発し、損害賠償及びその他の適切とみなす法的措置又は救済を与えることができる。

しかしながら、同法第6条は、地理的表示を含む又は地理的表示から構成される商標を使用した者に対して、当該者又はその前権利者による使用がマレーシアにおいて一般的に知られるようになった日から5年が経過するまでに、上記の措置がとられなかった場合、地理的表示の違法な使用に対して訴訟を提起することはできないと定めている。

C. 地理的表示の登録出願

地理的表示を登録することによる主な利益は、発行された登録証がそこに記載された事実の一応の証拠となり、有効性が推定されることにある。

次に掲げる者は、地理的表示の登録出願をする権利を有する。

- a) 出願において特定された商品に関して出願で特定されている地理的領域の生産者として活動している者、及びかかる者から構成されるグループを含む、
- b) 管轄官庁、又は
- c) 業界団体。

出願人がマレーシアに居住していない又はマレーシアで事業を行っていない場合には、代理人を任命しなければならない。

地理的表示の登録出願をするには、出願人の宣誓書の写し及び所定の手数料を添えて様式 GI1 を提出しなければならない。出願には次に掲げる事項が記載されなければならない。

- a) 出願をする自然人又は法人の氏名又は名称、住所及び国籍、並びに、出願人が登録出願をする資格、
- b) 登録を受けようとする地理的表示、
- c) 地理的表示が適用される地理的領域、
- d) 地理的表示が適用される商品、
- e) 地理的表示が使用されている商品品質、社会的評価又はその他の特性、及び
- f) 所定のその他の詳細。

登録官は、登録出願の審査後、当該出願が同法に定める要件を遵守しており、かつ、登録を受けようとする地理的表示が公序良俗に反しないことに納得した場合、当該出願

を所定の方法により公告しなければならない。登録官は、出願人にその旨を通知し、かつ、様式 GI3 を提出して所定の手数料を支払うよう求める。出願人は、登録官の要請を受けた日から 1 ヶ月以内に当該手数料を支払わない場合には、当該出願を取り下げたものとみなされる。

異議が申し立てられていない場合又は登録官の決定に対して高等裁判所に上訴が提起されていない場合、登録官は地理的表示を登録し、出願人に登録証を発行するものとする。登録された地理的表示は出願日から 10 年間保護を受けることができ、10 年毎に更新できる。

登録官は、地理的表示の登録の更新のために追加的な詳細を提供するよう要請することができ、出願人が要請された詳細を提供できなかった場合には、当該登録の更新を拒絶することができる。登録官は、登録の更新を拒絶する場合には、その決定を出願人に書面により通知しなければならない。

出願人が所定の期間内に更新の申請をしなかった場合、登録官は当該地理的表示を登録簿から削除することができる。

出願人が登録の満了日から 12 ヶ月以内に回復を申請した場合で、登録官が登録簿から削除された年の直前の年に当該地理的表示の悪意による使用がなかったこと又は地理的表示の過去の使用により当該地理的表示の使用が誤認若しくは混同を生じる可能性がないことを納得した場合には、登録官は削除された地理的表示を回復することができる。

登録された地理的表示の場合、登録簿に特定された地理的領域で活動を行なっている生産者のみ、登録された地理的表示を業として使用する権利を有するものとする。かかる使用する権利は、登録簿で特定された品質、社会的評価又は特性にしたがって登録簿で特定された商品に関して、認められる。

D. 登録の取消し及び修正

-登録官は、利害関係人の請求及び所定の手数料の支払をもって、次に掲げる行為を行なうことができる。

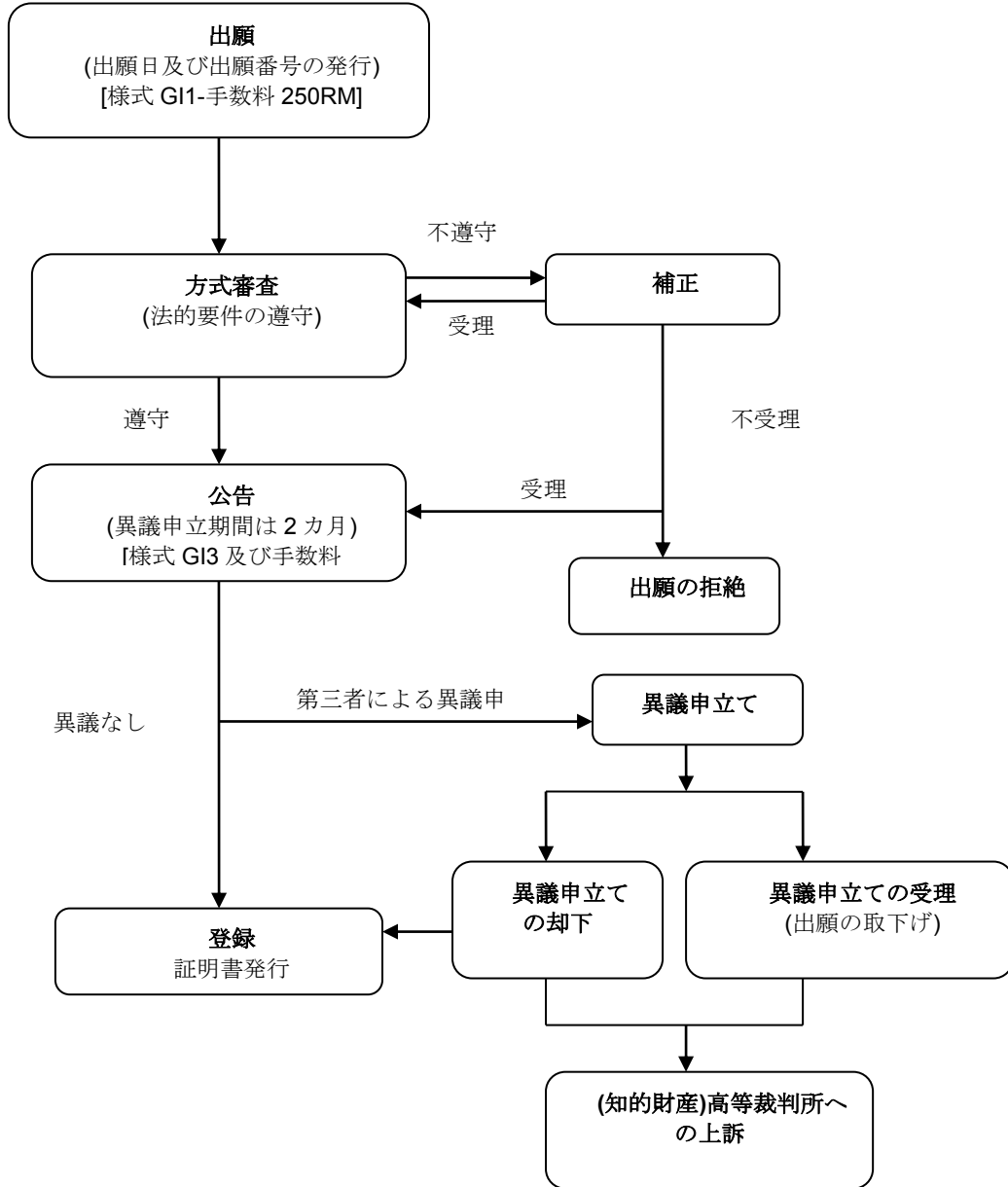
- a) 当該地理的表示が保護を受ける資格がないことを理由に、当該地理的表示の登録を取り消すこと、又は
- b) 登録する際に特定された地理的領域が当該地理的表示の使用されている商品の地理的表示に対応していないこと、又は当該商品の品質、社会的評価若しくはそ

の他の特性が欠けている若しくは不十分であることを理由に、地理的表示の登録を修正すること。

登録官の決定により自己の権利を侵害された者は、裁判所に上訴することができる。

様式	関連事項又は手続き	手数料(RM)
<u>GI 1</u>	地理的表示の登録出願	250.00
<u>GI 2</u>	送達用住所の記載、変更又は差換えの承認及び請求の様式	30.00
<u>GI 3</u>	登録の公告	450.00
<u>GI 4</u>	異議申立通知	450.00
<u>GI 5</u>	異議申立通知への答弁	300.00
<u>GI 6</u>	登録証	-
<u>GI 7</u>	地理的表示の登録の取消又は修正の請求	450.00
<u>GI 8</u>	登録簿の修正又は登録簿の地理的表示の取消に関する訴訟 手続に当事者として登録官に参加してもらうための申請	100.00
<u>GI 9</u>	地理的表示の登録の取消又は修正の請求による応答	300.00
<u>GI 10</u>	出願における誤記の訂正又はその他の登録出願の補正許可 の請求	100.00
<u>GI 11</u>	登録証以外の登録官の証明書の請求	100.00
<u>GI 12</u>	登録された地理的表示の登録所有者による登録簿の記載事 項の変更の申請	100.00
<u>GI 13</u>	期間の延長の申請	50.00
	1 ヶ月当たり	100.00
<u>GI 14</u>	登録官への審理出席の通知	480.00

地理的表示の出願手続のフローチャート
(2000年地理的表示法)



III. 集積回路の回路配置

2000年集積回路配置法は、マレーシアにおける集積回路に特有の保護を与える。

「集積回路」とは、「最終的な形態であるか中間的な形態であるかを問わず、その構成要素の少なくとも1つは能動的な要素であり、当該構成要素及び相互接続の一部又は全部が1つの物質の上若しくは内部又は上及び内部に集積して形成されており、かつ、電子的機能を果たすことが意図された製品」であると定義されている。

「回路配置」とは、「表現方法を問わず、集積回路の構成要素及び当該集積回路の相互接続の一部若しくは全部の3次元配置、又は製造を目的とした集積回路の3次元配置」をいうものと定義されている。

回路配置が保護を受けるには、次に掲げる3つの要件が満たされなければならない。

- a) 回路配置が独創的であること、
- b) 当該回路配置が有形的形式に固定されていること又は集積回路と一体化していること、及び
- c) 当該回路配置の権利者が保護を受ける資格を有する者であること。

回路配置は、創作者自身の知的成果であり、かつ、その創作時点において回路配置の創作者及び集積回路の製造者の間で一般的でない場合、又は一般的な特徴から構成されている場合には構成要素の組み合わせが全体的に見ると一般的でない場合、独創的であるとみなされる。

同法に基づき保護を受ける資格を有する者には、マレーシア国民又はマレーシアの居住者、マレーシアで設立された法人、及び資格を有する国に住所を有する自然人又は法人が含まれる。資格を有する国には、WTO加盟国が含まれる。

同法第7条は、次に掲げる者は回路配置の権利者となることができると定めている。

- a) 創作者、
- b) 当該回路配置が委任により創作された場合には、当該回路配置の創作を委任した者、

c) 従業員が業務において回路配置を創作した場合には、その雇用者。

回路配置の権利者は、その配置の全部又は本質的部分の再現並びに、その配置、当該配置が組み込まれている集積回路又はかかる集積回路を含む物品の商用利用及び商用利用の認可を行なう独占的な権利を有する。

回路配置の保護の存続期間は、当該回路配置がマレーシア国内又はそれ以外で初めて商用利用のされた時から 10 年間とされる。しかしながら、同法に基づき回路配置に付与された保護は、当該回路配置が創作された日から 15 年が経過したときに消滅する。

保護されている回路配置に係る権利は財産権（自然人及び法人の）であり、譲渡、実施許諾、遺言証書及び法の適用による承継を含む手段により譲渡することができる。かかる譲渡又はその他の方法による移転は回路配置の全部又は一部についてできる。

譲渡又はその他の方法による移転は、当該譲渡又はその他の方法による移転が書面により、譲渡人による又は譲渡人に代わる署名がされ、かつ、現実の通知であるか擬制通知であるかを問わず、第三者に当該譲渡又はその他の方法による移転が通知されている場合にのみ、効力を有する。

IV. 商号

商号は 1976 年商標法に基づきサービスマークとして保護することができる。1996 年商標（改正）法は、標章を定めるすべての規定の適用範囲にサービスマークを含むものとした。

未登録商標に関しては、商号がのれんを伴う場合には、詐称通用の不法行為に基づき保護が与えられる（第 2 章第 6 節を参照すること）。

マレーシア会社登記所は、登録商標について商標登録簿を確認せず、商号の登録請求の正当性を調査しないことに留意頂きたい。被告に商号の変更及び当該商標号の使用の中止を強制するために商標侵害及び／又は詐称通用のいずれかに基づく法的措置を開

始する責任は、当該商標の正当な所有者にある。このことは、マレーシアにおける商標に係る様々な判例からも明らかである。

会社の名称の登録はマレーシア会社登記所（CCM）により行われている。CCMは商標登録簿に反する商号への申請をチェックすることはしていないし、義務も負っていない。そんなわけで、第三者の登録商標を取り込んだ称号を登録した会社との紛争はよくあることである。会社の登記官も商標の登録官も現行法制下では商号の変更を強制する権限を持っていない。

商標権者は、その相手当事者に商号を変更することを強制する裁判所の作為命令的差止め命令を求めるために、商標侵害あるいは詐称通用として裁判所において訴訟手続きをかいしすることにある。

第3章 技術移転／使用許諾（実施許諾）

マレーシア政府は自国の技術力をさらに高め、自国のさまざまな産業への最先端技術移転を促進するため、多大な努力を行ってきた。マレーシア政府は外国からの投資（特に合弁企業プロジェクト）を歓迎し、多国籍企業がマレーシアの産業発展に主要な役割を果たすことを認識している。多国籍企業からは、必要性の高いテクノロジーや経営管理に関する技術提供を受けることができる。

このマニュアルでは、「技術移転」とは技術の提供者（海外事業者）から被提供者（国内事業者）に対する技術の移転を指す。

技術移転にはいくつかの方法がある。

- a) 実施（使用）許諾
- b) 合弁会社／国内企業への投資
- c) コンサルティング契約／経営管理委託契約

I. 国内の技術移転先に対する出資

外国の技術提供者からの出資に伴い技術が移転される場合には、通常合弁事業の形態をとる。外国の技術提供者は、通常は有限責任会社の形式による新たな合弁会社の株式を、現地法人とともに引き受ける。マレーシアで事業拠点を確立したいと考える外国企業は合弁事業を模索するのが通常である。

技術移転の対価は、ロイヤリティ形式をとることができる。これは新規の合弁事業体から、技術移転と引替えに直接、外国の技術提供者に対して支払われる。技術は基本的レベル（必要不可欠なものとして）で、外国の技術提供者からこの新規の合弁事業体に対して実施許諾される。外国の技術提供者はまた、この合弁事業体の持分共有者又は株主であり、したがって、提供された技術に基づいて合弁事業体が得た利益の分配を受ける。

II. 実施（使用）許諾による移転

技術の実施許諾とは、許諾者が被許諾者に対して、一定の額のロイヤリティ支払を条件として、一定の製品の製造技術を実施する権利を付与することをいう。これは必ずしも国内ライセンシーへの出資が必要とされるわけではない。外国ライセンサーが有する、技術に対する権利が直接的にライセンスされることもありうる。

ライセンシングのスキームにおいて通常利用されるライセンスの種類は、さらに細かく分類することができる。こうしたライセンスの特徴や対象技術は共通することもある。

A. 技術支援及び技術情報

技術支援やノウハウの移転方法には、以下のようなものがある。

- a) 機械の購入（機械の試運転、設置及び維持管理の支援）
- b) 特許（物の発明・方法発明）、ノウハウ

どちらの移転方法によっても、外国の技術提供者から貴重な技術的知識及びノウハウが提供される。このような技術・ノウハウには特許性がある場合とない場合があるが、企業の独占的秘情報として保護されることが多い。

国内の被提供者による機械購入の場合には、外国の技術提供者は、操作マニュアルの提供や現場での訓練を通じて、機械の使用及び操作方法を提供する。このようなノウハウ・技術支援は、機械販売とは不可分な要素として（特に機械の作動、設置及びアフターサービスの一部として）提供されるのが一般的である。このような場合には、機械購入価格にはそのノウハウの使用許諾が明示的又は黙示的に含まれている。

外国の技術提供者によって、契約終了後の機械の使用が制限される場合がある。機械販売と受託製造・技術提供者への完成品再販売とがタイアップされた取引の場合、このような制限は、提供者が機械を買い戻し、技術移転先に補償することによって行われることが多い。

マレーシアでは、当事者間の契約が終了すれば、取引制限による競業避止条項は効力が消滅する。しかし、国内の被提供者が引き続き利用できるのは、提供されたノウハウのうち、マレーシアの秘情報又は特許の関係法令による保護の及ばない範囲に限られる。このため、外国の技術提供者は、国内の被提供者による情報の使用を制限し、ノウハウが常に秘情報として保護されるよう確保することが多い。信義則は、その技術ノウハウが機密を保持したままであれば、ライセンス供与契約の終了後も営業秘密を保護

している。これは、当事者が明示的にその保護から除外されていないならば、契約から独立したコモンロー上の責任であるのである。

研修が必要な場合に、技術の被提供者が、外国から派遣された人員のマレーシア滞在費、又は必要な場合には従業員が技術提供者の本国で研修を受けるための滞在費を負担することが普通である。研修は通常、被提供者による追加料金の負担なしで提供される。

ロイヤリティは、特許権者によってライセンス契約に基づき提供される特許権及びノウハウの利用に対して課される。研修費は通常、特許ライセンシーが負担する。

B. 商標ライセンス

上記で説明した特許及び独占的技術情報のライセンスに加えて、商標ライセンス及び著作権ライセンスも、マレーシアでは一般的な技術移転方法である。

具体的には、商標ライセンスの場合には、ライセンサーからの技術移転は特定の製品に関連して、ライセンシーが製造し対象商標を付して販売する製品に対するライセンサーの品質管理義務の一環として行われる。

特許の対象となる製品・方法は、必ず特許権者の有する商標を付して販売されるため、特に製品が世界各国で販売され、ライセンサーにとって統一性が重要である場合には、商標及び特許のライセンスは同時に行われることがある。

III. コンサルタント及び経営管理

技術移転の場面では、このような取り決め、すなわち一定の経営管理料の支払いを条件として経営管理サービスを提供するという内容の条項が、特許ライセンス契約又は技術支援契約の一部として盛り込まれていることがある。現地工場・会社の経営管理の支援強化のため、特許権者又は技術提供者の人員を派遣する場合には、個別のコンサルタント契約が利用される。

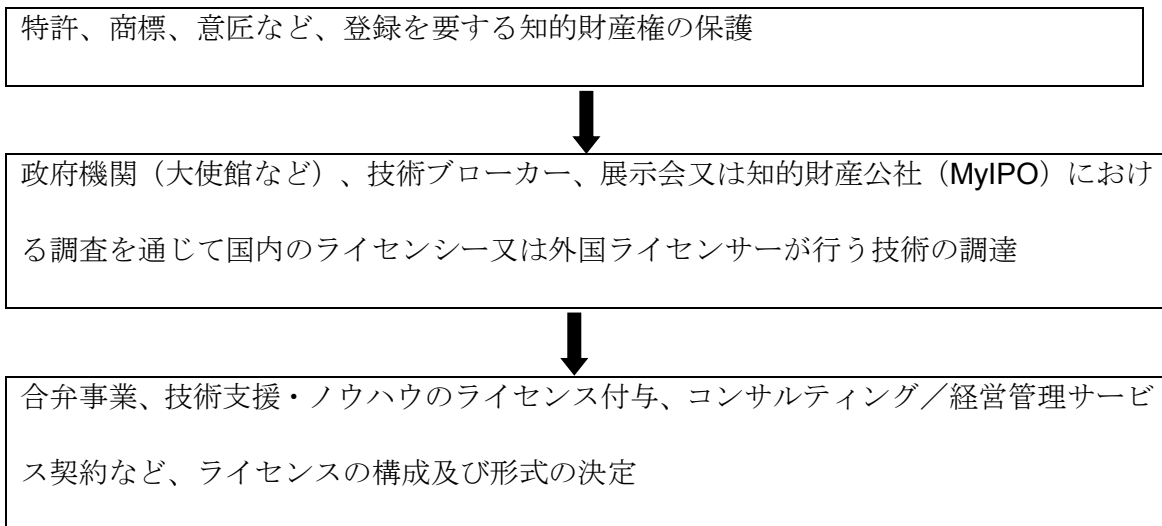
専門のコンサルタント業者又は企業は、ライセンス取引においても各自の専門能力に基づいて業務委託されており、サービス業者である場合が多い。これは間接的にはノウハウの移転にあたる。このようなコンサルタントにマレーシア国内で業務委託するのであれば、政府から承認及び労働許可証を事前に取得する必要がある。

IV. 技術移転契約

以前は、技術移転契約には政府当局による承認が必要であり、ライセンスの許可を得るには、適切な必要条件を技術移転契約に含める必要があった。しかし、2002年現在、当事者が技術移転契約を締結する場合は事前にそのような承認又は同意を取得する必要はなくなった。

現在では、当事者は両者間で締結した契約書の条項のみに拘束されることとなっている。承認要件を廃止することによって、政府は当事者間の取引契約への介入を中止し、契約の内容は当事者間で自由に定めることとした。

以下の図は、マレーシアでの技術移転についてまとめた簡単な説明である。



V. 政府の方針と優遇措置

国際貿易産業省（MITI）は、製造許可が必要な技術移転の管轄政府官庁である。製造許可の付与は、1975年産業調整法（Industrial Coordination Act 1975）に基づき行われる。MITIの執行機関は、産業調整法の施行を担当するマレーシア工業開発庁（Malaysian Industrial Development Authority, MIDA）である。

1975年産業調整法に基づく製造許可の申請が必要とされるのは、資本金が250万マレーシア・リングギ以上であるか、又は正社員を75人以上有する会社に限られる。

A. 1975年産業調整法

同法では、MIDA の許可を得ない限り、いかなる製造事業も実施が禁止されている。これに違反すると、2,000 マレーシア・リングギ以下の罰金又は6ヵ月以下の禁錮、さらに、当該違反行為が継続する期間中1日当たり1,000 マレーシア・リングギ以下の罰金の刑に処される。この許可は、特定の工場や製造活動拠点のみを対象とする。

裁判所は、同法違反の合理的な疑いがある場合、製品及び製造設備の搜索・差押えを命じる権限を有する。製造許可の申請には、所定の書式が定められている。

B. 優遇措置

マレーシア政府は、多岐にわたる産業分野に優遇措置を提供している。製造業・ハイテク業界向けの主な優遇措置は「パイオニアステータス」(Pioneer Status) の認定又は「投資税額控除」(Investment Tax Allowance、ITA) の付与である。

「パイオニアステータス」を獲得した企業は、5年間、法定所得の30パーセントに対してのみ課税されるという優遇措置を受けることができる。法定所得とは、総所得から、収益を得るための支出と資本控除を差し引いて得られた金額である。また、投資税額控除とは、会社が、工場又は設備などのような適格設備投資額のうち、それが最初に発生した日から5年以内に発生したものについて、その60%に相当する控除枠を与えられるというものである。この控除は、会社の法定所得の70%と相殺するために利用することができる。

1986年投資促進法(Promotion of Investments Act 1986)では、マレーシアで設立された小規模製造企業のうち、資本金が50万マレーシア・リングギ以下でかつ国内資本が60パーセント以上であるものに対する追加的な優遇措置を定めている。このような会社は「パイオニアステータス」の適格を有し、法定所得の100%に対する所得税の免税措置を5年間受けることができる。さらに、5年以内に発生した適格設備投資額の60%に相当する投資税額控除を受けることができる。

パイオニアステータスの適格対象となるのは指定業種であり、その範囲は農業及び関連活動から、ゴム、ヤシ油製品、化学製品、石油化学、繊維、機械、電子製品にまで及んでいる。

優遇措置は、さらに、奨励対象事業、又は新興技術分野の奨励対象製品(電気電子製品、機械・部品の製造、化学薬品の製造など)の製造事業に従事するハイテク企業にも

与えられる。こうしたハイテク企業は、パイオニアステータス及び投資税額控除の対象となる。ハイテク企業がこの優遇措置を受けるためには、次の基準を満たす必要がある。

- a) 総売上高に対する国内研究開発支出額の割合が年間 1 パーセント以上であること。企業は開業日から 3 年間以内にこの要件を充たすことが求められる。
- b) 企業の全従業員の 15%以上が、関連分野で 5 年以上の経験を持ち学位のある科学・技術スタッフで構成されていること。

技術開発計画（Technology Development Programme）に基づき、マレーシア技術開発公社（MDTC）によって提供される政府の技術取得基金（Technology Acquisition Fund、TAF）を利用することができる。この基金は、マレーシアの産業部門が外国から戦略的技術・関連技術を習得しやすくするために設立された。この計画の目的は、マレーシア国内技術の実用化を促進するほか、国内企業の競争力の強化にある。この基金はまた、民間部門による技術レベルと生産プロセスの強化を促進するための資金ともなっている。また、企業が、高コストでリスクを伴う技術開発段階を回避するのにも役立っている。マレーシア企業は、同省に対して、新製品の開発に必要な外国の知的財産権及び技術の取得対価に充てる資金を申請することができる。TAF の助成金申請にあたっては、技術提供者と会社（技術被提供者）との間の条項（ライセンス料、ロイヤリティ、独占権、販売地域、仲裁、契約期間、支払いスケジュール、プロジェクトの達成指標、撤退条項など）を明記した契約書ドラフトが必要となる。

VI. ロイヤリティへの課税

1967 年所得税法（Income Tax Act 1967）第 2 条では、ロイヤリティは以下の実施又は実施権の対価として支払われる金員であると定義されている。

- a) 著作権、芸術的若しくは科学的作品、特許、デザイン若しくは模型、図面、秘密の方法若しくは製法、商標、又は、ラジオ若しくはテレビ放送用のテープ、映画、フィルム、ビデオテープその他の複製手段（そのフィルムやテープがマレーシア国内で利用若しくは複製され、又はその予定である場合）、あるいはその他これらに類する資産又は権利。
- b) 技術的、工業的、商業的又は科学的な知識、経験又は技能に関するノウハウ又は情報。
- c) 上記の定義条項に定める資産、ノウハウ又は情報の譲渡によって得られた所得。

通常、特許権使用料の支払いには次の2種類がある。

- a) 一括払い
- b) 定期的なロイヤリティ支払い

以前、技術移転契約に関連して政府の許可が必要とされていた際には、ロイヤリティ支払条件とその金額に関する厳格なガイドラインが定められていた。政府ではこのような要件は現在課しておらず、契約当事者は自由にロイヤリティ金額を決定することができるようになった。

源泉徴収税は、マレーシア非居住者（個人／団体）が受領した所得に課せられる税金である。マレーシア国内で事業を行い、かつ、税法上はマレーシア居住者に該当する支払者（個人／団体）は、提供された役務／技術的助言／賃貸に対する支払い、又は動産の使用契約に基づくその他の支払いに関して、非居住者である支払受取人に対して支払いをする場合には、源泉徴収をしなければならない。

1967年所得税法の第109条では、支払者が非居住者である受取人に対して支払義務を負う場合（非居住者である芸能人の所得を除く）、支払者は所定の比率に基づく源泉課税をその支払金額から控除し、その支払いが非居住者である受取人に対して行われてから1ヵ月以内に、その税金を歳入庁長官に支払うことと定めている（この税額の控除の有無を問わない）。

非居住者である受取人に支払われるロイヤリティの総額は、マレーシアと日本間の二重課税防止条約に基づく10パーセントの源泉徴収税の対象となる。これが最終的な納税額である。この源泉徴収税の支払いは、様式CP37に必要事項をすべて記入し、非居住者である受取人が発行した請求書の写し、さらに、非居住者である受取人への支払い日付を証する支払書類の写しを添えて行わなければならない。

VII. フランチャイズ契約

マレーシアにおけるフランチャイズ販売は、1998年フランチャイズ法（Franchise Act 1998）によって規制されている。マレーシアでは、フランチャイズ権の売却・購入の申し込みが国内で行われ国内又は国外で受諾された場合、あるいは、その申し込みが国外で行われ国内で受諾された場合であって、かつ、フランチャイズビジネスがマレーシ

アで運営され又はその予定である場合には、当該フランチャイズ権の売却はマレーシアで行われたものとみなされる。

フランチャイズ法により、フランチャイズ契約の内容が規制されるだけでなく、フランチャイザー、フランチャイジー、フランチャイズ・ブローカーの登録に関する体系的な制度も実施されており、フランチャイズ業界が厳しく規制されている。

ある事業取り決めがフランチャイズ法に定める「フランチャイズ」に該当するためには、以下のすべての要件を充たす必要がある。

- a) フランチャイジーが、フランチャイザーの定めるフランチャイズ制度に従って事業を運営すること。
- b) フランチャイザーが、フランチャイジーに対して、知的財産権の使用許諾をすること。
- c) フランチャイザーが、フランチャイズ制度に従い、フランチャイジーの事業運営に対して継続的な支配権を行使する権限を有すること。
- d) フランチャイザーが、フランチャイジーに対して、事業運営上の支援をすること。この支援には、材料及びサービスの供給又は提供、研修、マーケティング、営業上・技術上の支援などが含まれる。
- e) フランチャイジーが、フランチャイズの対価として、手数料又は何らかの形式の非金銭的対価を供すること。
- f) フランチャイジーが、フランチャイザーとは別個に事業を運営すること。

フランチャイザーは、他人に対してフランチャイズ権の売却の申し出を行うには、登録官に対してフランチャイズ登録をする必要がある。フランチャイザーは、登録申請前に、自己のフランチャイズ権に係る商号又はサービス・マークの登録を済ませておかなければならない。フランチャイザーは、所定の申請書に下記の書類を添付し、登録官に提出することによって、フランチャイズ権の登録申請をしなければならない。

- a) 必要事項をすべて記載した完全な情報開示書面。
- b) フランチャイズ契約のサンプル。
- c) フランチャイズの運営マニュアル。
- d) フランチャイズのトレーニングマニュアル。
- e) 申請人の監査役及び取締役による最新の監査済み会計帳簿、財務書類、報告書があればその写し。

f) その他、登録官が申請の審査に必要と判断する情報又は書面。

登録官は、登録申請を承認するにあたって条件を課することができる。フランチャイズ権の登録は、登録官が申請人又はフランチャイザーに対し書面通知によってフランチャイズの中断、終了又は禁止を命ずるか、フランチャイズ権の売却又は登録を拒否しない限り、効力が継続する。

フランチャイズ法では、外国フランチャイザーがマレーシアにおいて、又はマレーシア国籍の者に対してフランチャイズを売却する際には、事前に登録官の承認を受けなければならないとされている。

外国フランチャイザーとフランチャイズ契約を締結するに際しては、その者のマレーシアのフランチャイジーについては、外国フランチャイザーのフランチャイジーとしての指名後直ちに登録をしなければならない。これは、登録官が外国フランチャイザーに対して指示や条件を実行するのは難しいため、マレーシアのフランチャイジーを通じてフランチャイズを規律しやすくするために設けられたものである。登録官は、マレーシアのフランチャイジーに対して、必要と判断する条件を課することも可能である。マレーシアのフランチャイジーが主要フランチャイジーに指定されている場合、そのフランチャイジーは、マレーシアにおいてフランチャイズ権を付与する前に、自己をフランチャイザーとして登録することも義務づけられている。

フランチャイズ・ブローカーは、所定の書式を用いて、また、自己が指名した担当者又は代理人に関する情報を登録官の要求に応じて記載した上で、自己について登録を受けなければならない。

フランチャイズ契約は書面で締結するものとし、以下の条項を含めなければならない（但し、これらに限られない）。以下の条項が含まれていなければ、契約は無効とする。

- a) フランチャイズの対象となる商品及び事業の名称及び説明。
- b) フランチャイジーに対して与えられる、対象地域における権利。
- c) フランチャイズ手数料、広告料、ロイヤリティ、その他これに関連してフランチャイジーに課される支払い（ある場合）。
- d) フランチャイザーの義務。
- e) フランチャイジーの義務。
- f) フランチャイジーの有する商標の使用権その他の知的財産権（出願中のもの又はフランチャイズ登録を待って発生するもの）

- g) フランチャイジーが、フランチャイズに基づく権利を譲渡する際の条件。
- h) クーリングオフ期間に関する言明。
- i) フランチャイザーが所有する又はこれに関連する標章その他の知的財産権で、フランチャイズに利用されるものに関する説明。
- j) 契約が主要フランチャイジー契約である場合には、フランチャイザーの情報、並びに主要フランチャイジーがフランチャイザーから付与された権利の説明。
- k) フランチャイザーから提供される支援の種類及び詳細。
- l) フランチャイズ権の有効期間及び更新期間。
- m) フランチャイズ契約の解除又は満了の効果。

フランチャイズ契約には、クーリングオフ期間を定めなければならない。これは契約の両当事者が決めるが、7営業日以上としなければならない。この期間中は、フランチャイジーは契約を解除する権利を有する。クーリングオフ期間中にフランチャイジーが契約を解除した場合、フランチャイジーは初回手数料から差し引くことにより、契約作成にかかった合理的な費用を回収することができる。それ以外の支払いはすべてフランチャイジーに返金しなければならない。フランチャイズ権の有効期間は5年以上とする。

フランチャイザーがフランチャイジーに対して、フランチャイズの宣伝広告目的での支払いを要求する場合、フランチャイザーは広告宣伝用の資金を積み立てなければならない。この資金は、別の口座で管理するものとし、フランチャイズに基づく商品宣伝の目的に限り利用することができる。

フランチャイジーは、フランチャイザーに対して、以下のことを保証する書面を交付しなければならない。フランチャイジー及びその従業員が、オペレーションマニュアルに記載された情報、又はフランチャイザーが実施したトレーニング受講中に知った情報を第三者に開示しないこと、また、フランチャイズの有効期間中とさらにフランチャイズ契約の中途解除又は満了後2年間は、フランチャイジーが運営するフランチャイズ事業に類する別の事業を実施しないこと。

フランチャイズ契約の条件又は規定のうち、フランチャイジーに対してフランチャイズ法の規定の遵守に関する権利の放棄を求めることを意図するものは、無効とする。

フランチャイズ法では、さまざまな違反行為とそれを行った場合の罰則が定められている。罰則は、罰金若しくは禁錮又はその併科による。罰金額及び禁錮の刑期は、違反行為の重大性、あるいは同法に具体的な刑罰の規定があるかどうかによって変わってく

る。また、刑罰を科すにあたっては、違反の実行主体が個人か法人か、あるいは常習的な違反であるかどうかも考慮される。

担当官は、フランチャイザー、フランチャイズ・ブローカー又はフランチャイジーが法を遵守しているかどうか判断する目的で、これらの業務を調査することができる。治安判事（Magistrate）は、フランチャイズ法に定める違反行為が特定の施設において実行されており又はそのおそれがあると判断する合理的な理由を認める場合には、担当官に対して、合理的な時間帯であればいつでも、協力を得て又は協力なしで、また、必要であれば実力を行使してその施設に立ち入ることを許可する旨の令状を発することができる。令状の取得が遅れることにより捜査に悪影響が及ぶか、違反行為が実行された事実の証拠が改変、削除、毀損又は破棄されるおそれがあると担当官が判断する合理的な理由がある場合には、当該担当官は、令状によって許可されている場合と同様に、施設に立ち入りその権限を行使することができる。担当官には、さらに、違反行為の捜査の実施目的で、施設にて物を搜索しこれを差し押さえる権限が与えられている。

付属資料

付属資料

2012 年著作権(任意届出)規則

商標関連フォーム

- TM 01 Authorization and Request to Enter, Alter or Substitute an Address for Service
- TM 04 Request for Gistrar's Preliminary Advice as to Registrability of a Mark
- TM 4A Request for search
- TM 05 Application for Registration of a Mark
- TM 5A Request for Approval for Expedited Examination of a Trade Mark Application
(Subregulation 18A(2))
- TM 5B Request for Approval for Expedited Examination of a Trade Mark Application
(Subregulation 18A(5))
- TM 06 Request for Statement of Grounds of Decision
- TM 07 Notice of Opposition
- TM 12 Application for Renewal of Registration of a Trade Mark
- TM 13 Application for Late Renewal of Registration of a Trade Mark
- TM 14 Application for Restratement and Renewal of Registration
- TM 15 Application and Declaration of an Assignment
- TM 16 Request by the Registered Proprietor/Registered User of a Registered Trade
Mark for Entering a Change in the Description...
- TM 18 Request by Registered Proprietor of a Registered Trade Mark to Strike out
Goods or Services
- TM 23 Application for Registration of Registered User
- TM 24 Application for Variation or Cancellation of the Registration of Registered User
- TM 28 Notice of Order of Court for Rectification or Alteration of the Register
- TM 30 Application to Restrict Importation of Counterfeit Trade Mark Goods
- TM 31 Request for Advertisement of a Trade mark

特許関連フォーム

- Patent Form No.1 Request for Grant of Patent
- Patent Form No.5 Request for Substantive Examination
- Patent Form No.5A Request for Modified Substantive Examination
- Patent Form No.5D Request to Amend Register
- Patent Form No.5E Request for Reinstatement of Lapsed Patent
- Patent Form No.5F Request for Licence to Exploit Patented Invention

- Patent Form No.5G Request to Convert Application for Patent into Application for Certificate for Utility Innovation or vice versa
- Patent Form No.5H Request for Approval for Expedited Examination
- Patent Form No.6 Application for Recording of Assignment or Transmission
- Patent Form No.7 Application for Entry in Register that Any Person may Obtain License
- Patent Form No.9 Request for Recording of Particulars Licence Contract in Register
- Patent Form No.10 Request for Recording Expiry or Termination of License Contract in Register
- Patent Form No.14 Request of Grant of Certificate for Utility Innovation
- Patent Form No.15 Application to Extend Term of Certificate for Utility Innovation
- Patent Form No.16 Request for Amend application for Grant of Patent
- Patent Form No.16A Request to Amend Patent
- Patent Form No.17 Appointment or Change of Patent Agent
- Patent Form No.20 Furnishment of Address for Service
- Patent Form No.22 Statement Justifying the Applicant's Right to a Patent/...

意匠関連フォーム

- ID Form 1 Application for Registration of an Industrial Design
- ID Form 2 Application for Extension of the Period of Registration
- ID Form 3 Application for Restore a Registered Industrial Design
- ID Form 5 Application to Record the Assignment.....
- ID Form 6 Application for Rectification of the Registered or Request for Revocation of Registration
- ID Form 8 Notice of Order of Court for Rectification of the Register
- ID Form 9 Request for Amendment of an Application for Registration of an Industrial Design or a Registered Industrial Design
- ID Form 10 Appointment or Change of Agent and Change of Address for Service

著作権関連フォーム

- CR-1 Notification of Works
- CR-2 Notification of Derivative Works
- CR-3 Notification of Copyright by a Representative

地理的表示関連フォーム

- GI 1 Application for Registration of a Geographical Indication
- GI 2 Form of Authorisation and Request to Enter, Alter or Substitute an Address
for Service
- GI 3 Advertisement for Registration

以上の出所：**MyIPO**

レターのサンプル

MDTCC への取締依頼書簡

侵害停止要求状(Cease and Desist Letter)

以上の出所：**Tay & Partners**

注釈なしのマレーシア法（USM）／法律第332号 – 1987年著作権法 [2012年4月10日現在] ／関連法／P.U.
(A) 160/2012/2012年著作権（任意届出）規則

2012年著作権（任意届出）規則

目次

第I部 序

規則

1. 引用及び施行
2. 解釈
3. 所定の手数料
4. 様式

第II部 著作権の届出

5. 届出
6. 著作権の届出に対する修正
7. 管理官への提出

第III部 著作権登録簿

8. 登録簿への記載
9. 誤記の訂正
10. 訂正、削除又は修正
11. 登録簿の閲覧
12. 抄本
13. 住所の変更

第IV部 雑則

規則

14. 譲渡、ライセンス又は遺言による財産処分
15. 著作物の代替物
16. 著作物、書類などの有形的複製物
17. 情報の正確性
18. 返還不能な手数料

別表1

別表2

1987年著作権法（法第332号）第26A条、第26B条、第26C条及び第59条により与えられた権限を行使し、大臣は、次の規則を定める。

第I部

序

1. 引用及び施行

- (1) 本規則は、2012年著作権(任意届出)規則として引用することができる。
- (2) 本規則は、2012年6月1日に施行されるものとする。

2. 解釈

本規則では、文脈により別段の解釈が必要とされない限りは、次の通り解釈するものとする。

「法」とは、1987年著作権法をいう。

「登録簿」とは、法第26B条に定める著作権登録簿をいう。

「電子的」とは、電氣的、光学的、磁氣的、電磁的、生体測定的、フォトリソグラフィ的その他類似する技術を利用する技術をいう。

「著作物」とは、法第7条(1)に定める著作権の保護を受ける著作物並びに法第8条(1)に定める原著物として保護される二次的著作物をいう。

「著作権局」とは、マレーシア知的財産公社の事務局をいう。

「申請者」とは、著作物の著作者、著作物の著作権者、著作権の譲受人若しくは管理官への著作物に対する著作権の届出が行われた著作権に対する利益のライセンシー、又はこれらのいずれかの代理でかかる届出を行った者をいう。

「著作者」とは、法に基づく定義と同一の意味を有する。

「管理官」とは、法に基づく定義と同一の意味を有する。

「公社」とは、法に基づく定義と同一の意味を有する。

3. 所定の手数料

本規則に基づき納付する手数料は、別表1の規定の通りとする。

4. 様式

- (1) 別表2に挙げられた様式は、本規則に記載した目的のために使用される。
- (2) 別表2に挙げられた様式の内容は、大臣による決定に従うものとする。

第II部

著作権の届出

5. 届出

- (1) 著作権の届出は、マレーシア国民又は永住者により行われるものとする。

(2) 著作権の届出が著作物の著作者、著作物の著作権者、著作権の譲受人又は著作権に対する利益のライセンスにより行われる場合、当該の届出は、法第26A条(3)(b)に基づく宣誓書、著作物の複製物及び所定の手数料を添えて次のいずれかの様式で行われるものとする。

- (a) 法第7条(1)に定める著作権による保護を受ける著作物については様式CR-1
- (b) 法第8条(1)に定める原著作物として保護される二次的著作物については様式CR-2

(3) 著作権の届出が著作物の著作者、著作物の著作権者、著作権の譲受人又は著作権に対する利益のライセンスの代理人により行われる場合、当該の届出は、法第26A条(3)(b)に基づく宣誓書、著作物の複製物及び所定の手数料を添えて次の様式で行われるものとする。

- (a) 様式CR-3及び
- (b) 法第7条(1)に定める著作権による保護を受ける著作物については様式CR-1、又は
- (c) 法第8条(1)に定める原著作物として保護される二次的著作物については様式CR-2

(4) 著作物の題号に国語又は英語以外の言語の語が含まれる場合、著作権の届出には、提出義務のある様式以外に、当該の語から国語又は英語への翻訳及び当該の語の翻字並びに当該言語名も記載されるものとする。

(5) 管理官への提出義務がある様式には、申請者が自然人の場合は、申請者本人が署名又は拇印を押すものとし、申請者が協会、団体、法人又は会社である場合は、それぞれの場合に応じて、様式には協会、団体、法人又は会社の理事長、管理者、秘書、パートナーその他同様の役員又は人が署名するものとする。

(6) (2)又は(3)に基づき提出された著作物の複製物は管理官を納得させる程に鮮明かつ耐久性のある品質のものとし、管理官は、提出された著作物の鮮明さ又は耐久性のある品質に納得しない場合は、届出を受理する前にその代替物として当該著作物の別の複製物の提出を請求することができる。

(7) 管理官が(6)に基づき著作物の複製物を書面により請求し、当該の請求日から30日以内に当該著作物の複製物を受領しなかった場合、著作権の届出は取り下げられたものとみなされる。

6. 著作権の届出に対する修正

著作権の届出に対する修正請求は、所定の手数料を添えて様式CR-4で行われるものとする。

7. 管理官への提出

本規則により提出義務のある書類又は著作物は、管理官宛てに通常の就業時間中に著作権局に直接持参されるか又は管理官宛に郵便又は電子的手段により送付されるものとする。

第III部

著作権登録簿

8. 登録簿への記録

(1) 著作権の届出が正常に行われる場合、管理官は、申請者に対して著作権の届出が登録簿に記録されたことを記載した文書を発行する。

(2) 申請者は、管理官に対して、所定の手数料を添えて様式CR-5で、著作権の届出が登録簿に記録された旨を記載する証明書を発行するよう請求することができる。

9. 誤記の訂正

申請者は、所定の手数料を添えて様式CR-6で、登録簿の誤記の訂正を請求することができる。

10. 訂正、削除又は修正

- (1) 第26C条に基づき裁判所が登録簿の記載事項を訂正し、削除し又は修正する命令を出した場合、当該命令を取得した者は、様式CR-7とともに封印された裁判所命令の写しを管理官に送付するものとする。
- (2) 様式CR-7とともに裁判所命令の送付を受け、管理官は、登録簿を適宜訂正し、削除し又は修正するものとする。

11. 登録簿の閲覧

- (1) 何人も、所定の手数料を添えて様式CR-8で、登録簿の閲覧を管理官に請求することができる。
- (2) 管理官の承認を受けることにより、当該請求をした者は、大臣の決定する時間及び条件に従って、著作権局において登録簿を閲覧することができる。

12. 抄本

何人も、所定の手数料を添えて様式CR-9で、登録簿の抄本又は認証抄本を請求することができる。

13. 住所の変更

登録簿に記載された住所に変更がある場合、申請者は、所定の手数料を添えて様式CR-10で、当該変更を管理官に届け出るものとする。

第IV部

雑則

14. 譲渡、ライセンス又は遺言による財産処分

- (1) 譲渡、遺言による財産処分又は法の適用により、登録簿に記載されている著作物に対する著作権がある者に移転される場合、又は著作物に対する著作権についてある者にライセンスが供与された場合、当該の者又はその代理人は、所定の手数料を添えて様式CR-11で、それぞれの場合に応じて、当該譲渡、遺言による財産処分、法の適用又はライセンスについて管理官に届け出ることができる。
- (2) (1)に定める様式のほか、代理人は、所定の手数料を添えて様式CR-3も提出するものとする。

15. 著作物の代替物

管理官は、登録簿の正確性を維持するため、何時でも、著作物の著作者、著作物の著作権者、著作権の譲受人又は著作権に対する利益のライセンシーに対して、著作権の届出に関連する著作物の代替物を管理官に提供するよう請求することができる。

16. 著作物、書類などの有形的複製物

著作物に対する著作権に関連する詳細全てを記録後、管理官は、何時でも自らが適切だと考える方法により、著作物、書類などの有形的複製物を処分することができる。

17. 情報の正確性

登録簿に記録された情報の正確性は、申請者により提供された情報に依る。

18. 返還不能な手数料

本規則に基づき納付された手数料は返還されることはできない。

別表1

手数料
[規則3]

項目番号	内容	手数料	
		従来形式の出願 (RM)	電子出願 (RM)
1.	著作物の届出(著作権法第7条(1)に規定) [規則第5(2)及び第5(3)]		
	a. 著作権の届出	15	15
	b. 著作物の寄託		
	i. CD-ROM(1枚当たり)	30	--
	ii. DVD(1枚当たり)	50	--
	iii. サムドライブ/外付ハードディスクド ライブ/SDカード		
	a. 1キロバイト(KB)から500メ ガバイト(MB)まで	20	20
	b. 500MBから1ギガバイト(GB) まで	30	30
	c. 以後500MB毎	10	10
	iv. 文書		
	a. 1ページから25ページまで	10	--
b. 26ページから50ページまで	20	--	
c. 以後50ページ毎	10	--	
2.	二次的著作物の届出 [規則第5(2)及び第5(3)]		
	a. 著作権の届出	30	30
	b. 著作物の寄託		
	i. CD ROM(1枚当たり)	30	-
	ii. DVD (1枚当たり)	50	-
	iii. サムドライブ/外付ハードディスクド ライブ/SDカード		
	a. 1KBから500MBまで	20	20
	b. 500 MBから1 GBまで	30	30
	c. 以後500 MB毎	10	10
	iv. 文書		
	a. 1ページから25ページまで	10	--
b. 26ページから50ページまで	20	--	
c. 以後50ページ毎	10	--	
3.	代理人による著作権の届出 [規則第5(3)及び第14(2)]	30	30
4.	著作権の届出の修正請求 [規則第6]	30	30
5.	著作権の届出証明書の請求 [規則第8(2)]	50	50
6.	誤記の訂正請求 [規則第9]	30	30

7.	登録簿の閲覧請求 [規則第11](1時間につき)	20	--
8.	抄本の請求 [規則第12]		
	i. 認証抄本(1ページにつき)	10	--
	ii. 抄本(1ページにつき)	5	--
	iii. 電子版		
	a. 1KB-1GB	30	--
	b. 以後1GB毎	10	--
9.	住所変更の届出 [規則第13]	20	20
10.	譲渡、ライセンス又は遺言による財産処分の届出 [規則第14]	50	50

別表2

様式
[規則第4]

項目番号	内容	様式
1.	著作物の届出(著作権法第7条(1)Ⅱ規定) [規則第5(2)及び第5(3)]	CR-1
2.	二次的著作物の届出 [規則第5(2)及び第5(3)]	CR-2
3.	代理人による著作権の届出 [規則第5(3)及び第14(2)]	CR-3
4.	著作権の届出の修正請求 [規則第6]	CR-4
5.	著作権の届出証明書の請求 [規則第8]	CR-5
6.	誤記の訂正請求 [規則第9]	CR-6
7.	訂正、削除又は修正 [規則第10]	CR-7
8.	登録簿の閲覧請求 [規則第11]	CR-8
9.	抄本の請求 [規則第12]	CR-9
10.	住所変更の届出 [規則第13]	CR-10
11.	譲渡、ライセンス又は遺言による財産処分の届出 [規則第14]	CR-11

作成日：2012年5月24日

[KPDN (PUU) (PU²)26/5/5; PN(PU²)457/IV]

DATO' SRI ISMAIL SABRI BIN YAAKOB
*Minister of Domestic Trade,
Cooperative and Consumeris*

**FORM OF AUTHORISATION AND REQUEST TO ENTER, ALTER OR SUBSTITUTE
AN ADDRESS FOR SERVICE**

This form must be filed whenever an agent is appointed or when one agent is substituted for another

(Subregulations 10(1), (10(2), 10(3) and 11(2))

1.	Trade Mark No:
2.	Class
3.	Full name and address of proprietor:
4.	Full name and address of agent (if any):
5.	Agent's Registration No (if known) :
6.	Agent's own reference :
7.	I request that all communication concerning the above mark be sent to the address indicated, which is the address for service. Note: Enter (3) or (4) as appropriate in the box. An address for service must be in Malaysia. The full postal addresses of the parties must be given. Signature: <input type="text"/> Name of signatory (in block letter): Date :

**REQUEST FOR REGISTRAR'S PRELIMINARY ADVICE AS TO
REGISTRABILITY OF A MARK**

(Subregulations 17 (1))

1. Representation of mark: If the space provided is insufficient, the representation may be made on a separate sheet which must be firmly annexed to this Form. The representation must be clear and durable and comply with regulation 34 of the Trade Marks Regulations 1997.	
2. List of Goods or services	3. Class
Goods or services falling within more than one international class must be the subject of separate applications. Continue on a separate sheet if necessary.	
4. Full name and address of applicant :	
If the applicant resides abroad, an address for service in Malaysia must be provided.	
5. Full name and address of agent (if any):	
If this is the address for service and is not already on record, Form TM 1 must be filed with this Form.	
6. Agent's Registration No (if known) :	
7. Agent's own reference :	
8. The Registrar is requested to advice whether the mark appears to him prima facie to be inherently adapted to distinguish or inherently capable of distinguishing the goods or services specified, within the meaning of sections 10, 11 and 12 of the Act. Signature: Name of signatory (in block letter): Date :	

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA
 TRADE MARKS REGISTRY
 TRADE MARKS ACT 1976
 TRADE MARKS REGULATIONS 1997 REQUEST FOR SEARCH
 (Regulation 17A)

<p>1. Representation of mark:</p> <p>If the space provided is insufficient, the representation may be made on a separate sheet which must be firmly annexed to this Form.</p> <p>The representation must be clear and durable and comply with regulation 34 of the Trade Marks Regulations 1997.</p>	
<p>2. Class :</p>	<p>3. List of goods or services :</p>
<p>4. Full name and address of applicant:</p> <p>If the applicant resides abroad, an address for service in Malaysia must be provided.</p>	
<p>5. Full name and address of agent (if any) :</p> <p>If this is the address for service and is not already on record, Form TM1 must be filed with this Form.</p>	
<p>6. Agent's Registration No. (if know) :</p>	
<p>7. Agent's own reference :</p>	
<p>8. The Registrar is requested to search in Class in respect of to ascertain whether the trade mark(s) sent herewith in duplicate and each representation being mounted on ISOA4. (Priority claim search is not included)</p> <p>Signature:</p> <p>Name of signatory (in block letters):</p> <p>Date:</p>	

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA
TRADE MARKS REGISTRY
TRADE MARKS ACT 1976
TRADE MARKS REGULATIONS 1997
APPLICATION FOR REGISTRATION OF A MARK
[Subregulation 18(1)]

TM 5

Applicant's* or Agent's* file reference:
** Delete whichever not applicable*

1. Application is hereby made for the registration of a:

trade mark

defensive trade mark

certification trade mark

Note: Please tick the box appropriate to the kind of mark which registration is desired. In the case of a trade mark, please attach a copy of the oath, sworn statement or statutory declaration evidencing that the applicant is the true owner. In the case of a certification trade mark, please attach a copy of the rules governing its use. In the case of a defensive trade mark, please attach a copy of the statement of case verified by a statutory declaration.

[Please enclose five (5) copies of the Form with the application]

2. Representation of mark:

Note: If the space provided is insufficient, the representation may be made on a separate sheet and firmly attached to this Form. Please ensure that the representation is clear and comply fully with regulation 34 and the size of the trade mark shall not exceed 10 x 10 cm.

If the mark is coloured and is to be limited according to the colour, please tick this box:

If the application is for a series of trade marks under section 24, please specify the number of series in this box:

Note: Any application made for a series of trade marks exceeding two trade marks is subject to an additional fee of RM50.00 per trade mark.

3. Limitations, etc.:

(Insert below any conditions, disclaimers or other limitations to which the registration will be subjected to. If the mark contains or consists of a word or words in non-Roman characters or in a language other than English language or the national language, please provide a certified transliteration and translation as appropriate.)

.....
.....
.....
.....

4. Class:

5. List of goods or services:

(Goods or services falling within more than one international class are subject to separate applications. Please use a separate sheet if necessary.)

.....
.....
.....
.....

6. Full name and address of applicant:

Name :

Address :

.....
.....
.....

NRIC No./Company Registration No./Passport No.:
(as a personal reference number)

*If the applicant is a partnership, please state the full names of all the partners.
If the applicant resides abroad, please provide an address for service in Malaysia (Column 7).*

7. Full name and address of agent (if any):

Name :

Address :

.....
.....
.....

Note: If this is the address for service, please file Form TM 1 together with this Form.

8. Agent's Registration No. (if known):

9. Agent's own reference:

10. International Convention priority claim: *If priority date is claimed under International Convention or a bilateral arrangement, please give details below and attach the relevant documents.*

Convention country in which the trade mark was first filed:

Date: No. (if any):

11. Date of first use of the mark in Malaysia (if any):

12. Declaration: I/We claim to be the bona fide proprietor of the mark whose registration is applied for and, where the mark has not been used in Malaysia, that the application is made in good faith and that I am/we are entitled to be registered as the proprietor of the mark.

An agent signing this Form on behalf of the applicant shall satisfy himself as to the truth of the declaration.

Signature:

Name of signatory (in block letter):

Telephone No.: E-mail:

Date:

Note: If the applicant is a partnership, please state the full names of all the partners.

IN THE MATTER of the *Trade Marks Act, 1976* and
the *Trade Marks Regulations, 1997*

and

IN THE MATTER of application for the Registration of
a Mark in Malaysia.

STATUTORY DECLARATION

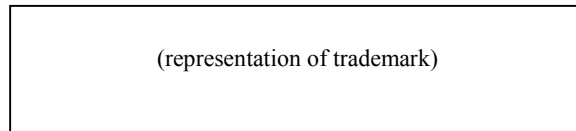
I, _____ (a), [NRIC No. _____ (b)] of full age and care of
_____ (c),

Malaysia, do solemnly and sincerely declare that:

1) I am _____ (d)(Company Registration No.) of
_____ (e), Malaysia

(hereinafter referred to as the "Applicant") and I am duly authorized to make this Statutory Declaration on behalf of the Applicant. The facts deposed herein are true to the best of my knowledge, information and belief.

2) The Applicant is the bona fide proprietor of the mark; a representation of which appears below and the Applicant is entitled to be registered as the proprietor of the same in Class(s) _____.



3) The Applicant hereby appoints _____ of _____ of _____ to be the Trade Mark Agents for the filing, prosecution and registration of the above mark and all other matters related thereto.

AND I make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true and by virtue of the Statutory Declarations Act 1960.

Subscribed and solemnly declared by the)
abovenamed, _____)

this day of _____)

At _____)

Before me,
Commissioner for Oaths

- a. insert name of declarant
- b. I.C or passport number
- c. insert address of declarant
- d. insert designation of declarant
- e. insert name of company

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA
 TRADE MARKS REGISTRY
 TRADE MARKS ACT 1976
 TRADE MARKS REGULATION 1997
 REQUEST FOR APPROVAL FOR EXPEDITED EXAMINATION OF A TRADE MARK APPLICATION
 (Subregulation 18A(2))

Please submit this Form in duplicate together with the prescribed fee	Applicant's* or Agent's* file reference: * <i>Delete whichever not applicable</i>
---	--

1. IN THE MATTER OF :

Trade Mark Application No. : Filing Date :
 Class:

2. FULL NAME AND ADDRESS OF APPLICANT:

Name :
 Address :

3. REQUEST :

The applicant(s) request(s) the Registrar to refer the trade mark application identified above for an expedited examination in accordance with Regulation 18A of the Trade Mark Regulations 1997. This application contains the following, stating the reason(s) for the request (*please tick*):

a) Statutory Declaration

b) Other (*please specify*)

.....

4. ADDITIONAL INFORMATION accompanying this Form :

Yes *Please specify:* No

5. Signature:

Name of signatory (in block letter):

Telephone No.: Valid E-mail:

Date :

If Column 5 is signed by an agent on behalf of the applicant, the agent must satisfy himself as to the truth of the declaration.

For Official Use Only

Notification: (a) Your request for approval for expedited examination of a trade mark application is approved.
Please file Form 5B accompanied by the prescribed fee.

(b) Your request for approval for expedited examination of a trade mark application is refused.

Authorised Signature :

Name :

Date :

Note: Applicant is advisable to conduct a proper search of the trade mark filed for application prior to the filing of this Form

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA
 TRADE MARKS REGISTRY
 TRADE MARKS ACT 1976
 TRADE MARKS REGULATION 1997
 REQUEST FOR EXPEDITED EXAMINATION OF A TRADE MARK APPLICATION
 (Subregulation 18A(5))

Applicant's* or Agent's* file reference:

* *Delete whichever not applicable*

1. IN THE MATTER OF :

Trade Mark Application No. : Filing Date :
 Class:

2. FULL NAME AND ADDRESS OF APPLICANT:

Name :
 Address :

3. REQUEST :

The applicant(s) make the payment for the expedited examination upon receipt of the Registrar's notification in accordance with Regulation 18A of the Trade Marks Regulations 1997.

4. ADDITIONAL INFORMATION accompanying this Form :

Yes *Please specify:* No

5. Signature:

Name of signatory (in block letter):

Telephone No.: Valid E-mail:

Date :

Note: Applicant is advisable to conduct a proper search of the trade mark filed for application prior to the filing of this Form.

REQUEST FOR STATEMENT OF GROUNDS OF DECISION

(Subregulation 29 (1))

1.	Application No:
2.	Class :
3.	Full name and address of applicant : If the applicant resides abroad, an address for service in Malaysia must be provided.
4.	Full name and address of agent (if any): If this is the address for service and is not already on record, Form TM 1 must be filed with this Form.
5.	Agent's Registration No (if known) :
6.	Agent's own reference :
7.	Date of Registrar's decision: Please state above the date of Registrar's letter conveying his refusal or conditional acceptance of the application.
8.	The Registrar is requested to state in writing his decision and the grounds. Note: The date of the Registrar's decision for the purpose of any appeal will be the date that the written grounds are issued in response to this request. Signature: Name of signatory (in block letter): Date :

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA

TRADE MARKS REGISTRY

TM 07

TRADE MARKS ACT 1976

TRADE MARKS REGULATION 1997

NOTICE OF OPPOSITION

(Regulation 37, Subregulations 50(1) and 51(1))

1.	Application No:
2.	Class :
3.	Notice is hereby given to oppose the application for registration of a: trade mark <input type="checkbox"/> certification trade mark <input type="checkbox"/> defensive trade mark <input type="checkbox"/> alteration of rules of a registered Others <input type="checkbox"/> certification trade mark <input type="checkbox"/> (Please tick whichever is applicable)
4.	Full name and address of opponent: If the opponent resides abroad, an address for service in Malaysia must be provided.
5.	Full name and address of agent (if any): If this is the address for service and is not already on record, Form TM 1 must be filed with this Form.
6.	Agent's Registration No. (if known):
7.	Agent's own reference:
8.	Date and details of Gazette in which the opposed mark was advertised:

9. Grounds of opposition :

If registration is opposed on the ground that the mark resembles marks already on the Register, the number of those marks and the Gazette in which they were advertised must also be given

If the space provided is in sufficient, please continue on a separate sheet which must be firmly annexed to this Form.

Signature:

Name of signatory (in block letter):

Date:

Note:

- A copy of this Form must be sent to the applicant for registration at this address for service.
- One notice for each opposition

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA

TRADE MARKS REGISTRY

TM 12

TRADE MARKS ACT 1976

TRADE MARKS REGULATION 1997

APPLICATION FOR RENEWAL OF REGISTRATION OF A TRADE MARK

(Subregulation 57 (1))

Trade Mark No:

Class:

I/We/Agent

of -

Hereby apply to renew the above registration. Fee is enclosed herewith.

(Cheque/ Cash)

Signature :Proprietor

..... Agent

Date :

Note:

- If the agent is newly appointed, please file Form TM 1
- A letter of authority must be attached if the applicant is other than the registered proprietor or the agent.
- A representation of the mark must accompany the application.

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA

TRADE MARKS REGISTRY

TM 15

TRADE MARKS ACT 1976

TRADE MARKS REGULATION 1997

**APPLICATION AND DECLARATION OF AN ASSIGNMENT/ A TRANSMISSION FOR
REGISTRATION AS PROPRIETOR OF A TRADE MARK**

(Subregulations 63(1) AND 69(1))

Trade Mark No: Class:

Associated No:

PARTICULARS OF ASSIGNOR/ PRESENT/ PREVIOUS PROPRIETOR:

Name:

Address:

PARTICULARS OF ASSIGNEE/ NEW PROPRIETOR:

Name:

Address:

Telephone No:

I/We hereby apply for the approval of the Registrar to be entered in the Register as proprietor of the trade mark for the following:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> assignment with goodwill | <input type="checkbox"/> assignment without goodwill |
| <input type="checkbox"/> proposed assignment (with goodwill)
(without goodwill) | <input type="checkbox"/> proposed assignment |
| <input type="checkbox"/> transmission | |

(Please tick whichever is applicable)

I/We am/are entitled to the trade mark by virtue of:

- 'Deed of Assignment'
- Statement of Case verified by a Statutory Declaration
- Others (Please specify)

Dated _____, a copy/copies which is/are attached together with this Form.

(Please tick whichever is applicable)

..... Date
(Signature of Assignee)

Note:

- If there is any appointment of agent or address for service, please attach Form TM 1 together with this Form.
- If partial assignment is to be made, goods or services assigned should be stated clearly in the Deed.
- One application form for each trade mark.

**REQUEST BY THE REGISTERED PROPRIETOR/REGISTERED USER OF A REGISTERED
TRADE MARK FOR ENTERING A CHANGE IN THE DESCRIPTION, ALTERATION OF
TRADE/BUSINESS ADDRESS OR CORRECTION OF AN ERROR IN THE REGISTER**

(Subregulation 70(1))

Trade Mark No: Class:

I/We am/are the:

Proprietor Registered User of a registered mark.

I/We hereby request for :

- entering a change in the description in the Register
 alteration of trade/ business address in the Register
 correction of an error in the Register

(Please tick whichever is applicable)

PREVIOUS PARTICULARS:

Name:

Address:

NEW PARTICULARS:

Name:

Address:

Actual date of change of:

i) name:

ii) address:

Address for service:
(If there is a change of agent or address for service, please Form TM 1)

..... Date
(Signature of Registered proprietor or registered user)

Note: A registered proprietor or a registered user whose address has been altered by a public authority, while the change of address designates the same premises as before, shall attached the supporting statement together with this Form to avoid payment of fee.

**REQUEST BY REGISTERED PROPRIETOR OF A REGISTERED TRADE MARK TO STRIKE
OUT GOODS OR SERVICES**

(Subregulation 71 (1))

1.	Trade Mark No:
2.	Class
3.	Full name and address of the registered proprietor : If the applicant resides abroad, an address for service in Malaysia must be provided.
4.	Full name and address of agent (if any): If this is the address for service and is not already on record, Form TM 1 must be filed with this Form.
5.	Agent's Registration No (if known) :
6.	Agent's own reference :
7.	The Registrar is requested to strike out the following goods or services from the registered specification: (If the space provided is insufficient, please continue on a separate sheet which must be firmly annexed to this Form) Signature: Name of signatory (in block letter): Date : Note: A copy of this Form must be sent to the opponent at his address for service.

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA

TRADE MARKS REGISTRY

TRADE MARKS ACT 1976

TRADE MARKS REGULATION 1997

APPLICATION FOR REGISTRATION OF REGISTERED USER

(Subregulation 80(1))

TM 23

Trade Mark No: Class:

PARTICULARS OF REGISTERED PROPRIETOR:

Full name:

Address:

Telephone No:

PARTICULARS OF REGISTERED USER:

Full Name:

Address:

Telephone No:

Note: Please state the full names of each of the partners, if the registered user is a partnership.

- Effective from:
- Without limit of period
- With limit. Please state the expiry date:
- Exclusive/ Sole registered user.
- Non exclusive/ Not sole registered user.
- To use all goods or services registered under the proprietor.
- To use parts of the goods or services registered under the proprietor. Please state below:

(If the space provided is insufficient, please continue on a separate sheet which must be firmly annexed to this Form)

(Please tick whichever is applicable)

Representation of the registered mark:

(If the space provided is insufficient, please continue on a separate sheet which must be firmly annexed to this Form)

.....
(Signature of registered proprietor)

Date

Note: if there is any appointment of agent or address for service, please attach Form TM 1 together with this Form.

- One application form for each trade mark.

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA

TRADE MARKS REGISTRY

TRADE MARKS ACT 1976

TRADE MARKS REGULATION 1997

**APPLICATION FOR VARIATION OR CANCELLATION OF
THE REGISTRATION OF REGISTERED USER**

(Subregulation 82(1))

TM 24

Trade Mark No: Class:

PARTICULARS OF REGISTERED PROPRIETOR:

Name:

Address:

Telephone No:

PARTICULARS OF REGISTERED USER:

Name:

Address:

Telephone No:

State the goods or service registered under the registered user:

(If the space provided is insufficient, please continue on a separate sheet which must be firmly annexed to this Form)

This application is for: cancellation variation

Effective date of cancellation of registered user:

Effective date of variation of registered user:

State the goods in respect of which the registered user is to be altered.

(If the space provided is insufficient, please continue on a separate sheet which must be firmly annexed to this Form)

(Please tick whichever is applicable)

.....
(Signature of registered proprietor)

Date

Note:

- Please attach a representation of the registered mark together with this Form.
- If there is any appointment of agent or address for service, please attach Form TM 1 together with this Form.
- One application form for each trade mark.

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA

TRADE MARKS REGISTRY

TM 28

TRADE MARKS ACT 1976

TRADE MARKS REGULATION 1997

**NOTICE OF ORDER OF COURT FOR RECTIFICATION OR
ALTERATION OF THE REGISTER**

(Regulation 75 (1))

1.	Trade Mark No:
2.	Class:
3.	Full name and address of the registered proprietor: If the proprietor resides abroad, an address for service in Malaysia must be provided.
4.	Full name and address of agent (if any): If this is the address for service and is not already on record, Form TM 1 must be filed with this Form.
5.	Details of the amendment required to be made: (An office copy of the order of court must be attached) Signature: Name of signatory (in block letter): Date :

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA

TRADE MARKS REGISTRY

TM 30

TRADE MARKS ACT 1976

TRADE MARKS REGULATION 1997

**APPLICATION TO RESTRICT IMPORTATION OF COUNTERFEIT
TRADE MARKS GOODS**

(Regulation 83A)

FOR OFFICIAL USE

Application Date:

Fee:

* Cheque/ Postal Order/ money Order / Cash / Draft No:

Registrar's Remark:

Notice remain in force from until
(Not more than 60 days)

Security Deposit:
(As required under Section 70E of the Trade Marks Act 1976)

Place of storage of seized goods:
(As required under Section 70F of the Trade Marks Act 1976)

1. Applicant:
(Proprietor of a registered mark or agent having the power)

Name:

Address:

Nationality:

Telephone:

2. Trade Mark No:

3. Class:

4. Representation of mark:

5. Specification of goods:

6. Particulars of importers of counterfeit trade mark goods:

(i) Name and address of the importer:

(ii) Name and registration number of the ship, aircraft, vehicle, etc :

(iii) Name of the place of the counterfeit trade mark goods expected to be imported:

(iv) Expected date and time of arrival:

(v) Company of origin:

7. Interest of the application in the mark, if any:

Signature:

Name of signatory (in block letters):

Date :

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA
 TRADE MARKS REGISTRY
 TRADE MARKS ACT 1976
 TRADE MARKS REGULATION 1997
 REQUEST FOR ADVERTISEMENT OF A TRADE A MARK
 (Subregulation 33(2))

Applicant's* or Agent's* file reference:

* *Delete whichever not applicable*

1. IN THE MATTER OF:

Trade Mark Application No. : Filing Date:

Class:

2. Full name and address of applicant:

Name :

Address :

3. REQUEST :

The prescribed fee for the advertisement of the above mentioned application is hereby transmitted.

4. ADDITIONAL INFORMATION accompanying this Form :

Yes *Please specify:* No

5. Signature:

Name of signatory (in block letter):

Telephone No.: Valid E-mail:

Date:

<p>Patents Form No. 1</p> <p>PATENTS ACT 1983 REQUEST FOR GRANT OF PATENT (Regulation 7(1))</p> <p>To : The Registrar of Patents Patents Registration Office Kuala Lumpur, Malaysia</p>	<p style="text-align: center;">For Official Use</p> <p>Application received on</p> <p>Fee received on:</p> <p>Amount:</p> <p>*Cheque / Postal Order / Money Order / Draft/ Cash No.</p> <hr/> <p>Date of mailing:</p>
<p>Please submit this Form in duplicate together with the prescribed fee</p>	<p>Applicant's file reference</p>
<p>THE APPLICANT(S) REQUEST(S) THE GRANT OF A PATENT IN RESPECT OF THE FOLLOWING PARTICULARS :</p> <p>I. Title Of Invention :</p>	
<p>II. APPLICANT(S) (the data concerning each applicant must appear in this box or,if the space insufficient, in the space below :</p> <p>Name:_____</p> <p>I.C. /Passport No.: _____</p> <p>Address : _____</p> <p>Address for service in Malaysia: _____</p> <p>Nationality : _____</p> <p>*Permanent residence or principal place of business : _____</p> <p>Telephone Number (if any) _____</p> <p>Fax Number (if any) _____</p>	
<p>Additional Information (if any)</p> <p>_____</p>	

III. INVENTOR :

Applicant is the inventor Yes No

If the applicant is not the inventor:

Name of inventor: _____

Address of inventor: _____

A statement justifying the applicant's right to the patent accompanies this Form:

Yes No

Additional Information (if any)

IV. AGENT OR REPRESENTATIVE :

Applicant has appointed a patent agent in accompanying Form No. 17

Yes No

Agent's registration No. : _____

Applicant has appointed _____ to be their representative

V. DIVISIONAL APPLICATION :

This application is a divisional application

The benefit of the filing date priority date

of the initial application is claimed in as much as the subject-matter of the present application is contained in the initial application identified below :

Initial Application No. : _____

Date of Filing of initial application : _____

Additional Information (if any)

VI. DISCLOSURE TO BE REGARDED FOR PRIOR ART PURPOSES:

Additional information is contained in supplemental box:

(a) Disclosure was due to acts of applicant or his predecessor in title

Date of disclosure _____

(b) Disclosure was due to abuse of rights of applicant or his predecessor in title

Date of disclosure _____

A statement specifying in more detail the facts concerning the disclosure accompanies this Form

Yes No

Additional Information (if any)

VII. PRIORITY CLAIM (if any) :

The priority of an earlier application is claimed as follows :

Country (if the earlier application is a regional or international application, indicate the office with which it is filed) : _____

Filing Date : _____

Application No. : _____

Symbol of the International Patent Classification :

If not yet allocated, please tick

The priority of more than one earlier application is claimed :

Yes No

The certified copy of the earlier application (s) accompanies this Form :

Yes No

If No, it will be furnished by _____ (date)

Additional Information (if any)

VIII. CHECK LIST :

A. This application contains the following :

1. Request
2. Description _____ sheets
3. Claim _____ sheets
4. Abstract _____ sheets
5. Drawings _____ sheets
6. Total _____ sheets

B. This Form, as filed, is accompanied by the items checked below :

- a. signed Form No. 17
- b. declaration that inventor does not wish to be named in the patent

- c. statement justifying applicant's right to the patent
- d. statement that certain disclosure be disregarded
- e. priority document (certified copy of earlier application)
- f. cash, cheque, money order, bank draft or postal order for the payment of application fee
- g. other documents (specify)

IX. SIGNATURE
** (*Applicant/Agent*) (*Date*)

If Agent, indicate Agent's Registration No. _____

For Official Use

1. Date application received:
2. Date of receipt of correction, later filed papers or drawings completing the application:
.....

* Delete whichever does not apply

** Type name under signature and delete whichever does not apply

<p>Patents Form No. 5 PATENTS ACT 1983</p> <p>REQUEST FOR SUBSTANTIVE EXAMINATION</p> <p>(Regulations 27(1) and 45(3))</p> <p>To : The Registrar of Patents Patents Registration Office Kuala Lumpur, Malaysia</p>	<p style="text-align: center;">For Official Use</p> <p>APPLICATION NO:</p> <p>Filing Date:</p> <p>Request received on:</p> <p>Fee received on:</p> <p>Amount:</p> <p>*Cheque / Postal Order / Money Order / Draft / Cash No. :</p> <hr/> <p>Date of mailing</p>
<p>Please submit this Form in duplicate together with prescribed fee.</p>	<p>Applicant's or Agent's file reference :</p>
<p>I. IN THE MATTER OF :</p> <p>Patent Application No. : _____ Filing Date : _____</p> <p>Certificate Application No. : _____ Filing Date : _____</p>	
<p>II. APPLICANT(S)</p> <p>Name : _____</p> <p>Address : _____</p>	
<p>III. REQUEST :</p> <p>The applicant(s) request(s) the Registrar to refer the patent application identified above to an Examiner for a substantive examination in accordance with Section 29A (1) of the Patent Act 1983.</p>	
<p>IV ADDITIONAL INFORMATION accompanies this Form :</p> <p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	
<p>V SIGNATURE</p> <p style="text-align: center;">** (Applicant/Agent) _____ (Date)</p> <p>If Agent, indicate Agent's Registration No. ____</p>	
<p>For Official Use</p> <p>Date application received:</p>	

* Delete whichever does not apply

** Type name under signature and delete whichever does not apply

<p>Patents Form No. 5A PATENTS ACT 1983</p> <p>REQUEST FOR MODIFIED SUBSTANTIVE EXAMINATION (Regulations 27 A(1) and 45(3))</p> <p>To: The Registrar of Patents Patents Registration Office Kuala Lumpur, Malaysia</p> <p style="text-align: center;">Please submit this Form in duplicate together with prescribed fee</p>	<p style="text-align: center;">For Official Use</p> <p>APPLICATION NO. :</p> <p>Filing Date :</p> <p>Request received on :</p> <p>Fee received on :</p> <p>Amount :</p> <p>*Cheque / Postal Order / Money Order / Draft / Cash No. :</p> <hr/> <p>Date of mailing</p> <p>Applicant's or Agent's file reference</p>
<p>I. IN THE MATTER OF :</p> <p>Patent Application No. : Filing Date :</p> <p>Certificate Application No. : Filing Date :</p>	
<p>II. APPLICANT (S) :</p> <p>Name :</p> <p>Address :</p> <p>.....</p>	
<p>III. REQUEST :</p> <p>The applicant(s) request(s) the Registrar to refer the patent application identified above to an Examiner for a modified substantive examination in accordance with Section 29A (1) of the Patent Act 1983.</p>	
<p>IV. PRESCRIBED FOREIGN PATENT :</p> <p>I provide herewith a certified copy of the specification of Patent No. : in granted in on</p> <p>Copy of granted patent from : * UK/US/EP/Australia</p>	
<p>V. AMENDMENTS :</p> <p>Amendments in accordance with regulation 27A (3)(b) accompany this Form :</p> <p style="text-align: center;">Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	
<p>VI. SIGNATURE (Date)</p> <p style="text-align: center;">** (Applicant/Agent)</p> <p>If Agent, indicate Agent's Registration No.</p>	

* Delete whichever does not apply

** Type name under signature and delete whichever does not apply

<p>Patents Form No. 5D PATENTS ACT 1983</p> <p>REQUEST TO AMEND REGISTER</p> <p>(Regulations 31B(1) and 45(3))</p> <p>To : The Registrar of Patents Patents Registration Office Kuala Lumpur, Malaysia</p>	<p style="text-align: center;">For Official Use</p> <p>APPLICATION NO:</p> <p>Filing Date:</p> <p>Request received on:</p> <p>Fee received on:</p> <p>Amount:</p> <p>*Cheque / Postal Order / Money Order / Draft / Cash No. : </p>
<p>Please submit this Form in duplicate together with prescribed fee</p>	<p>Applicant's or Agent's file reference: </p>
<p>I. IN THE MATTER OF :</p> <p>Patent No. : _____ Date of Grant : _____</p> <p>Certificate No. : _____ Date of Grant : _____</p>	
<p>II. OWNER (S) :</p> <p>Name : _____</p> <p>Address : _____</p>	
<p>III. REQUEST :</p> <p>The owner(s) request(s) the Registrar to amend the Register in accordance with Section 33B (1) of the Patent Act 1983.</p> <p>*(a) correcting an error in the *name/address of the owner(s) (b) changing the *name/address of the owner(s)</p> <p>in respect of the above identified *patent/certificate.</p>	
<p>IV. *CORRECTED/CHANGED *NAME/ADDRESS OF OWNER(S) :</p> <p>Name : _____</p> <p>Address : _____</p>	
<p>V. SIGNATURE ** (Applicant/Agent) _____ (Date)</p> <p>If Agent, indicate Agent's Registration No. _____</p>	

* Delete whichever does not apply

** Type name under signature and delete whichever does not apply

Patents Form No. 5E PATENTS ACT 1983 REQUEST FOR RESTATEMENT OF LAPSED PATENT (Regulations 33A(1) and 45(3)) To : The Registrar of Patents Patents Registration Office Kuala Lumpur, Malaysia	For Official Use APPLICATION NO. : Filing Date : Request received on : Fee received on : Amount : *Cheque / Postal Order / Money Order / Draft / Cash No. :
Please submit this Form in duplicate together with prescribed fee	Applicant's or Agent's file reference
I. IN THE MATTER OF : Patent No. : Date of Grant : Certificate No. : Date of Grant :	
II. OWNER (S) : Name : Address :	
III. REQUEST : The owner(s) request(s) the Registrar to reinstate the *patent/certificate identified above in accordance with Section 35A of the Patent Act 1983.	
IV. EVIDENCE IN SUPPORT accompanies this Form : <div style="text-align: center;"> <small>* Delete whichever does not apply</small> <small>** Type name under signature and delete whichever does not apply</small> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> </div>	
V. SIGNATURE <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> ** (Owner(s)/Agent) (Date) </div> If Agent, indicate Agent's Registration No.	

* Delete whichever does not apply

** Type name under signature and delete whichever does not apply

<p>Patents Form No. 5F PATENTS ACT 1983</p> <p>REQUEST FOR LICENCE TO EXPLOIT PATENTED INVENTION</p> <p>(Regulations 33B(2) and 45(3))</p> <p>To : The Registrar of Patents Patents Registration Office Kuala Lumpur, Malaysia</p>	<p style="text-align: center;">For Official Use</p> <p>APPLICATION NO:</p> <p>Filing Date:</p> <p>Application received on:</p>
<p>Please submit this Form in duplicate</p>	<p>Applicant's or Agent's file reference:</p>
<p>I. IN THE MATTER OF :</p> <p>Patent Application No. : _____ Date of Grant : _____</p> <p>Certificate Application No. : _____ Date of Grant : _____</p> <p>Date of Reinstatement of *Patent/ Certificate : _____</p>	
<p>II. OWNER(S)</p> <p>Name : _____</p> <p>Address : _____</p>	
<p>III. REQUEST :</p> <p>The applicant applies to the Registrar for a licence under the *patent/certificate identified above in accordance with Regulation 33B of the Patents Regulations 1986.</p>	
<p>IV. ADDITIONAL INFORMATION accompanies this Form :</p> <p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	
<p>V. A COPY OF THIS REQUEST HAS BEEN SERVED ON THE OWNER(S) IDENTIFIED ABOVE :</p> <p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	
<p>VI. SIGNATURE</p> <p style="text-align: center;">** (Applicant/Agent) _____ (Date)</p> <p>If Agent, indicate Agent's Registration No. _____</p>	

* Delete whichever does not apply

** Type name under signature and delete whichever does not apply

<p>Patents Form No. 5G PATENTS ACT 1983</p> <p>REQUEST TO CONVERT APPLICATION FOR PATENT INTO APPLICATION FOR CERTIFICATE FOR UTILITY INNOVATION OR <i>VICE VERSA</i></p> <p>(Regulations 33C and 45(3))</p> <p>To : The Registrar of Patents Patents Registration Office Kuala Lumpur, Malaysia</p>	<p style="text-align: center;">For Official Use</p> <p>APPLICATION NO:</p> <p>Filing Date:</p> <p>Request received on:</p> <p>Fee received on:</p> <p>Amount:</p> <p>*Cheque / Postal Order / Money Order / Draft / Cash No. :</p>
<p>Please submit this Form in duplicate together with prescribed fee</p>	<p>Applicant's or Agent's file reference:</p>
<p>I. IN THE MATTER OF :</p> <p style="padding-left: 40px;">*Patent/Certificate Application No. : _____ Filing Date : _____</p>	
<p>II. APPLICANT(S) :</p> <p style="padding-left: 40px;">Name : _____</p> <p style="padding-left: 40px;">Address : _____</p>	
<p>III. REQUEST :</p> <p style="padding-left: 40px;">The applicant applies to the Registrar for the conversion of the *patent/certificate application identified above into an application for a *certificate for a utility innovation/patent in accordance with Section 17B (3) of the Patents Act 1983.</p>	
<p>IV. EVIDENCE IN SUPPORT accompanies this Form :</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p>	
<p>V. SIGNATURE</p> <p style="padding-left: 100px;">** (<i>Applicant(s)/Agent</i>)</p> <p style="text-align: right; padding-right: 50px;">_____ (<i>Date</i>)</p> <p>If Agent, indicate Agent's Registration No. _____</p>	

* Delete whichever does not apply

** Type name under signature and delete whichever does not apply

<p>Patents Form No. 5H</p> <p>PATENTS ACT 1983</p> <p>REQUEST FOR APPROVAL FOR EXPEDITED EXAMINATION</p> <p>(Regulation 27E)</p> <p>To : The Registrar of Patents Patents Registration Office Kuala Lumpur, Malaysia</p>	<p>For Official Use</p> <p>APPLICATION NO. :</p> <p>Filing Date:</p> <p>Request received on:</p> <p>Fee received on:</p> <p>Amount:</p> <p>*Cheque/ Postal Order/Money Order/Draft/Cash No. :</p> <hr/> <p>Date of mailing:</p>
<p>Please submit this Form in duplicate together with the prescribed fee</p>	<p>Applicant's or Agent's file reference:</p>
<p>I. IN THE MATTER OF:</p> <p>Patent Application No.: _____ Filing Date : _____</p> <p>Certificate Application No. : _____ Filing Date : _____</p>	
<p>II. APPLICANT:</p> <p>Name : _____</p> <p>Address : _____</p>	
<p>III. REQUEST :</p> <p>The applicant requests the Registrar to refer the patent application identified above for an expedited examination in accordance with subregulation 27E(2) and (3) of the Patents Regulations 1986. This application contains the following (<i>please tick</i>):</p> <p>(a) Statutory Declaration <input type="checkbox"/></p> <p>(b) Grounds of statement <input type="checkbox"/></p> <p>(c) Others (<i>please specify</i>) <input type="checkbox"/></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Where the Registrar is satisfied that the request for expedited examination complies with the requirement, he shall issue a notification that the applicant shall make the payment of the prescribed fee.</p>	

IV. ADDITIONAL INFORMATION accompanying this Form:

Yes

No

V. SIGNATURE

** (*Applicant/Agent*)

(*Date*)

If Agent, indicate Agent's Registration No. _____

* Delete whichever does not apply

** Type name under signature and delete whichever does not apply

Patents Form No. 6
PATENTS ACT 1983

APPLICATION FOR RECORDING OF ASSIGNMENT
OR TRANSMISSION
(Regulations 34(1) and 45(3))

To : The Registrar of Patents
Patents Registration Office
Kuala Lumpur, Malaysia

Please submit this Form in duplicate together with prescribed fee

For Official Use

APPLICATION NO. :

Filing Date :

Application received on :

Fee received on :

Amount :

*Cheque / Postal Order / Money Order / Draft /Cash
No. :

Date of Mailing

Applicant's or Agent's file reference
.....

I. IN THE MATTER OF :

Patent Application No.:
Patent No.:
Certificate Application No.:
Certificate No. :

Filing Date :
Date of Grant :
Filing Date :
Date of Grant :

II. APPLICANT(S) / OWNER (S) :

Name:
Address :

III. APPLICATION :

The new applicant(s)/ new owner(s) below applies/apply to the Registrar to record the *assignment/transmission of the above identified *patent application/ patent/ certificate application/ certificate.

IV. *NEW APPLICANT(S)/ NEW OWNER(S) :

Name :
Address :
Address for service in Malaysia :
Nationality :
*Permanent residence or principal place of business

Telephone Number
(if any)

Fax Number
(if any)

.....

.....

V. ADDITIONAL INFORMATION :

The following items accompany this Form :

- (a) the original or a certified copy of the assignment signed by or on behalf of the contracting parties
- (b) other documents evidencing the change of ownership (specify)
- (c) other (specify)



VI. SIGNATURE (Date)

*** (New Applicant/New Owner/
Agent for New Applicant
or New Owner)*

If Agent, indicate Agent's Registration No.

(in case of assignment) (Date)

*** (Applicant/Owner/Agent
for Applicant or Owner)*

If Agent, indicate Agent's Registration No.

* Delete whichever does not apply

** Type name under signature and delete whichever does not apply

<p>Patents Form No. 7 PATENTS ACT 1983</p> <p>APPLICATION FOR ENTRY IN REGISTER THAT ANY PERSON MAY OBTAIN A LICENCE</p> <p>(Regulations 35(1) and 45(3))</p> <p>To : The Registrar of Patents Patents Registration Office Kuala Lumpur, Malaysia</p>	<p style="text-align: center;">For Official Use</p> <p>APPLICATION NO:</p> <p>Filing Date:</p> <p>Application received on:</p> <p>Fee received on:</p> <p>Amount:</p> <p>*Cheque / Postal Order / Money Order / Draft / Cash No. :</p> <hr/> <p>Date of mailing:</p>
<p>Please submit one copy of this Form together with prescribed fee</p>	<p>Applicant's or Agent's file reference:</p>
<p>I. IN THE MATTER OF :</p> <p>Patent No. : _____ Date of Grant : _____</p> <p>Certificate No. : _____ Date of Grant : _____</p>	
<p>II. *PATENT/CERTIFICATE OWNER (S) :</p> <p>Name : _____</p> <p>Address : _____</p>	
<p>III. APPLICATION :</p> <p>The *patent/certificate owner(s) applies/apply to the Registrar for an entry to be made in the Register to the effect that any person may obtain a licence under the *patent/certificate identified above. (The *patent/certificate owner (s) *is/are not precluded by contract from granting licences under the *patent/certificate).</p>	
<p>IV. ADDITIONAL INFORMATION accompanies this Form :</p> <p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	
<p>V. SIGNATURE _____</p> <p style="text-align: center;">** (Owner(s)/Agent) (Date)</p> <p>If Agent, indicate Agent's Registration No. _____</p>	

* Delete whichever does not apply

** Type name under signature and delete whichever does not apply

<p>Patents Form No. 9 PATENTS ACT 1983</p> <p>REQUEST FOR RECORDING OF PARTICULARS LICENSE CONTRACT IN REGISTER</p> <p>(Regulations 36 and 45(3))</p> <p>To : The Registrar of Patents Patents Registration Office Kuala Lumpur, Malaysia</p>	<p style="text-align: center;">For Official Use</p> <p>APPLICATION NO:</p> <p>Filing Date:</p> <p>Application received on:</p> <p>Fee received on:</p> <p>Amount:</p> <p>*Cheque / Postal Order / Money Order / Draft / Cash No. : </p> <hr/> <p>Date of mailing:</p>
<p>Please submit one copy of this Form together with prescribed fee</p>	<p>Applicant's or Agent's file reference: </p>
<p>I. IN THE MATTER OF :</p> <p>Patent No. : _____ Date of Grant : _____</p> <p>Certificate No. : _____ Date of Grant : _____ and the licence contract relating thereto</p>	
<p>II. LICENSOR :</p> <p>Name : _____</p> <p>Address : _____</p>	
<p>III. LICENSEE :</p> <p>Name : _____</p> <p>Address : _____</p>	
<p>IV. REQUEST :</p> <p>The above parties request the Registrar to record in the Register the following particulars relating to the licence contract :</p>	
<p>V. ADDITIONAL INFORMATION accompanies this Form :</p> <p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	

VI. SIGNATURE
** (*Licensor/ Agent for Licensor*)

(*Date*)

If Agent, indicate Agent's Registration No. _____

.....
** (*Licensee/ Agent for Licensee*)

(*Date*)

If Agent, indicate Agent's Registration No. _____

* Delete whichever does not apply

** Type name under signature and delete whichever does not apply

<p>Patents Form No. 10 PATENTS ACT 1983</p> <p>REQUEST FOR RECORDING EXPIRY OR TERMINATION OF LICENSE CONTRACT IN REGISTER (Regulations 37 and 45(3))</p> <p>To : The Registrar of Patents Patents Registration Office Kuala Lumpur, Malaysia</p>	<p style="text-align: center;">For Official Use</p> <p>APPLICATION NO:</p> <p>Filing Date:</p> <p>Request received on:</p> <p>Fee received on:</p> <p>Amount:</p> <p>*Cheque / Postal Order / Money Order / Draft / Cash No. : </p> <hr/> <p>Date of mailing:</p>
<p>Please submit one copy of this Form together with prescribed fee</p>	<p>Applicant's or Agent's file reference: </p>
<p>I. IN THE MATTER OF :</p> <p style="margin-left: 40px;">Patent No. : _____ Date of Grant : _____</p> <p style="margin-left: 40px;">Certificate No. : _____ Date of Grant : _____ and the licence contract relating thereto</p>	
<p>II. LICENSOR :</p> <p style="margin-left: 40px;">Name : _____</p> <p style="margin-left: 40px;">Address : _____</p>	
<p>III. LICENSEE :</p> <p style="margin-left: 40px;">Name : _____</p> <p style="margin-left: 40px;">Address : _____</p>	
<p>IV. REQUEST :</p> <p>The parties to the licence contract identified above request the Registrar to record in the Register the</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> expiry <input type="checkbox"/> or termination</p> <p>of the licence contract</p>	

V. ADDITIONAL INFORMATION

The following items accompany this Form :

- (a) documentation evidencing the above fact (specify)
- (b) other (specify)

VI. SIGNATURE
** (Licensor/ Agent for Licensor)
(Date)

If Agent, indicate Agent's Registration No. _____

.....
** (Licensee/ Agent for Licensee)

(Date)

If Agent, indicate Agent's Registration No. _____

* Delete whichever does not apply

** Type name under signature and delete whichever does not apply

<p>Patents Form No. 14 PATENTS ACT 1983</p> <p>REQUEST FOR GRANT OF CERTIFICATE FOR UTILITY INNOVATION</p> <p>(Regulations 45 (1))</p> <p>To : The Registrar of Patents Patents Registration Office Kuala Lumpur, Malaysia</p>	<p style="text-align: center;">For Official Use</p> <p>APPLICATION NO:</p> <p>Filing Date:</p> <p>Application received on:</p> <p>Fee received on:</p> <p>Amount:</p> <p>*Cheque / Postal Order / Money Order / Draft / Cash No. : </p> <hr/> <p>Date of mailing:</p>
<p>Please submit one copy of this Form together with prescribed fee</p>	<p>Applicant's or Agent's file reference: </p>
<p>THE APPLICANT(S) REQUEST(S) THE GRANT OF A CERTIFICATE FOR A UTILITY INNOVATION IN RESPECT OF THE FOLLOWING PARTICULARS :</p> <p>I. Title Of Invention : _____</p>	
<p>II. APPLICANT(S) (the data concerning each applicant must appear in this box or, if the space insufficient, in the space below :</p> <p>Name : _____</p> <p>I.C./Passport No. : _____</p> <p>Address : _____</p> <p>Address for service in Malaysia : _____</p> <p>Nationality : _____ *Permanent residence or principal place of business :</p> <p>Telephone Number (if any) _____</p> <p>Fax Number (if any) _____</p>	

III. INNOVATOR :

Applicant is the innovator Yes No

If the applicant is not the innovator :

Name of innovator : _____

Address of innovator : _____

A statement justifying the applicant's right to the certificate accompanies this Form :

Yes No

IV. AGENT OR REPRESENTATIVE :

Applicant has appointed a patent agent in accompanying Form No. 17 Yes

No

Agent's registration No. : _____

Applicants have appointed to be their representative: _____

V. DIVISIONAL APPLICATION :

This application is a divisional application

The benefit of the filing date priority date

of the initial application is claimed in as much as the subject-matter of the present application is contained in the initial application identified below :

Initial Application No. : _____

Date of filing of initial application : _____

VI. DISCLOSURE TO BE REGARDED FOR PRIOR ART PURPOSES :

Additional information is contained in supplemental box:

(a) Disclosure was due to acts of applicant or his predecessor in title

Date of disclosure : _____

(b) Disclosure was due to abuse of rights of applicant or his predecessor in title

Date of disclosure : _____

A statement specifying in more detail the facts concerning the disclosure accompanies this Form

Yes No

VII. PRIORITY CLAIM (if any) :

The priority of an earlier application is claimed as follows :

Country (if the earlier application is a regional or international application, indicate the office with which it is filed) : _____

Filing Date : _____

Application No. : _____

Symbol of the International Patent Classification :

It not yet allocated, please tick

The priority of more than one earlier application is claimed :

Yes No

The certified copy of the earlier application (s) accompanies this Form :

Yes No

If No, it will be furnished by _____ (date)

Additional Information (if any)

VIII. CHECK LIST :

A. This application contains the following :

1. request
 2. description _____ sheets
 3. claim _____ sheets
 4. abstract _____ sheets
 5. drawings _____ sheets
- Total _____ sheets

B. This Form, as filed, is accompanied by the items checked below

- (a) signed Form No. 17
- (b) declaration that inventor does not wish to be named in the patent
- (c) statement justifying applicant's right to the patent
- (d) statement that certain disclosure be disregarded
- (e) priority document (certified copy of earlier application)
- (f) cash, cheque, money order, bank draft or postal order for the payment of application fee
- (g) other documents (specify)

IX. SIGNATURE
** (Applicant/Agent)

(Date)

If Agent, indicate Agent's Registration No. _____

For Official Use

1. Date application received : _____
2. Date of receipt of correction, later filed papers or drawings completing the application : _____

* Delete whichever does not apply

** Type name under signature and delete whichever does not apply

<p>Patents Form No. 15 PATENTS ACT 1983</p> <p>APPLICATION TO EXTEND TERM OF CERTIFICATE FOR UTILITY INNOVATION</p> <p>(Regulations 45 (2))</p> <p>To : The Registrar of Patents Patents Registration Office Kuala Lumpur, Malaysia</p>	<p style="text-align: center;">For Official Use</p> <p>APPLICATION NO:</p> <p>Filing Date:</p> <p>Application received on:</p> <p>Fee received on:</p> <p>Amount:</p> <p>*Cheque / Postal Order / Money Order / Draft / Cash No. :</p> <hr/> <p>Date of mailing:</p>
<p>Please submit one copy of this Form together with prescribed fee</p>	<p>Applicant's or Agent's file reference:</p>
<p>I. IN THE MATTER OF :</p> <p style="padding-left: 40px;">Certificate No. : _____ Date of Grant : _____</p>	
<p>II. APPLICANT(S) (the data concerning each applicant must appear in this box or, if the space insufficient, in the space below :</p> <p style="padding-left: 40px;">Name : _____</p> <p style="padding-left: 40px;">Address : _____</p> <p style="padding-left: 40px;">Address for service in Malaysia : _____</p> <p style="padding-left: 40px;">Telephone Number (if any) _____</p> <p style="padding-left: 40px;">Fax Number (if any) _____</p>	
<p>III. APPLICATION :</p> <p style="padding-left: 40px;">The owner of the Certificate applies for an extension of the term of the Certificate for an additional period of five years.</p>	
<p>IV. AFFIDAVIT :</p> <p style="padding-left: 40px;">An affidavit showing that the utility innovation is in commercial use in Malaysia or satisfactorily explaining its non-use is attached in accordance with Section 35(3) of the Patent Act 1983.</p>	

<p>Patents Form No. 16 PATENTS ACT 1983</p> <p>REQUEST TO AMEND APPLICATION FOR GRANT OF PATENT (Regulations 46 and 45(3))</p> <p>To : The Registrar of Patents Patents Registration Office Kuala Lumpur, Malaysia</p>	<p style="text-align: center;">For Official Use</p> <p>APPLICATION NO:</p> <p>Filing Date:</p> <p>Request received on:</p> <p>Fee received on:</p> <p>Amount:</p> <p>*Cheque / Postal Order / Money Order / Draft / Cash No.:</p> <hr/> <p>Date of mailing:</p>
<p>Please submit one copy of this Form together with prescribed fee</p>	<p>Applicant's or Agent's file reference : </p>
<p>I. IN THE MATTER OF :</p> <p>Patent Application No.: _____ Filing Date : _____</p> <p>Certificate Application No.: _____ Filing Date : _____</p> <p>Other documents (identify) : _____</p>	
<p>II. PERSON(S) MAKING REQUEST :</p> <p>Name : _____</p> <p>Address : _____</p> <p>Address for service in Malaysia : _____</p> <p>Telephone Number (if any) _____</p> <p>Fax Number (if any) _____</p>	
<p>III. REQUEST :</p> <p>The person (s) above-identified request(s) the Registrar that, after *his/their paying the prescribed fee, the clerical error or obvious mistake in the document identified above may, in accordance with Section 79 of the Patents Act 1983, be corrected as attached.</p>	
<p>IV. ADDITIONAL INFORMATION accompanies this Form :</p> <p><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p>	

V. SIGNATURE
** (Applicant(s)/Agent)

(Date)

If Agent, indicate Agent's Registration No. _____

* Delete whichever does not apply

** Type name under signature and delete whichever does not apply

<p>Patents Form No. 16A PATENTS ACT 1983</p> <p>REQUEST TO AMEND PATENT (Regulations 46A and 45(3))</p> <p>To : The Registrar of Patents Patents Registration Office Kuala Lumpur, Malaysia</p>	<p>For Official Use</p> <p>APPLICATION NO:</p> <p>Filing Date:</p> <p>Request received on:</p> <p>Fee received on:</p> <p>Amount:</p> <p>*Cheque / Postal Order / Money Order / Draft / Cash No.:</p> <p>Date of mailing:</p>
<p>Please submit one copy of this Form together with prescribed fee</p>	<p>Applicant's or Agent's file reference:</p>
<p>I. IN THE MATTER OF :</p> <p>Patent No.: _____ Date of Grant : _____</p> <p>Certificate No.: _____ Date of Grant : _____</p>	
<p>II. OWNER(S) :</p> <p>Name : _____</p> <p>Address : _____</p>	
<p>III. ASSOCIATED DOCUMENT (if any) :</p> <p>Document : _____</p>	
<p>IV. REQUEST :</p> <p>The owner(s) request(s) the Registrar to amend, as attached, the above-identified *patent/certificate/document in accordance with Section 79A (1) of the Patents Act 1983.</p>	
<p>V. REASON FOR REQUEST :</p> <p>(a) Correction of clerical error _____</p> <p>(b) Correction of obvious mistake _____</p> <p>(c) Other ** reason _____</p>	
<p>VI. ADDITIONAL INFORMATION accompanies this Form :</p> <p><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p>	

VII. SIGNATURE

** (Applicant(s)/Agent)

(Date)

If Agent, indicate Agent's Registration No. _____

* Delete whichever does not apply

** Type name under signature and delete whichever does not apply

<p>Patents Form No. 17 PATENTS ACT 1983</p> <p>APPOINTMENT OR CHANGE OF PATENT AGENT</p> <p>(Regulations 45B(2) and 45(3))</p> <p>To : The Registrar of Patents Patents Registration Office Kuala Lumpur, Malaysia</p>	<p style="text-align: center;">For Official Use</p> <p>APPLICATION NO:</p> <p>Filing Date:</p> <p>Received on:</p>
<p>Please submit one copy of this Form</p>	<p>Date of mailing:</p> <p>Applicant's or Agent's file reference: </p>
<p>*I/ We the undersigned ,</p> <p>Name : _____</p> <p>Address : _____</p> <p>appoint</p> <p>Name : _____</p> <p>Address : _____</p> <p>Telephone Number (if any) _____</p> <p>Fax Number (if any) _____</p> <p>to act as *my/our agent in connection with the following matter(s) :</p> <p>ratify all acts done by the agent on *my/our behalf in connection with that/those matter(s), and request that all notices, requisitions and communications relating thereto be sent to the agent at the abovementioned said address.</p> <p>Any previous appointment in respect of the same matter(s) is revoked.</p> <p>**SIGNATURE</p> <p style="text-align: right;"><u>(Date)</u></p>	

* Delete whichever does not apply

** Type name under signature and delete whichever does not apply

<p>Patents Form No. 20 PATENTS ACT 1983</p> <p>FURNISHMENT OF ADDRESS FOR SERVICE</p> <p>(Regulations 51 and 45(3))</p> <p>To : The Registrar of Patents Patents Registration Office Kuala Lumpur, Malaysia</p>	<p style="text-align: center;">For Official Use</p> <p>Request No:</p> <p>Fee received on:</p> <p>Received on:</p> <p>Amount:</p> <p>*Cheque / Postal Order / Money Order / Draft / Cash No. :</p> <hr/> <p>Date of mailing:</p>
<p>Please submit this Form in duplicate together with prescribed fee</p>	<p>Applicant's or Agent's file reference:</p>
<p>I. IN THE MATTER OF :</p> <p>Patent Application No. : _____ Filing Date : _____</p> <p>Patent No. : _____ Date of Grant : _____</p> <p>Certificate Application No. : _____ Filing Date : _____</p> <p>Certificate No. : _____ Date of Grant : _____</p>	
<p>II. APPLICANT(S)</p> <p>Name : _____</p> <p>Address : _____</p>	
<p>III. REQUEST :</p> <p>The applicant(s) identified above request the Registrar for the *inclusion/addition/alteration/substitution of an address for service in Malaysia as follows:</p>	
<p>IV. ADDITIONAL INFORMATION accompanies this Form :</p> <p><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p>	
<p>V. SIGNATURE _____ (Date)</p> <p style="text-align: center;">** (Owner(s)/Agent)</p> <p>If Agent, indicate Agent's Registration No. _____</p>	

* Delete whichever does not apply

** Type name under signature and delete whichever does not apply

Patents Form No. 22 PATENTS ACT 1983 STATEMENT JUSTIFYING THE APPLICANT'S RIGHT TO A PATENT/CERTIFICATE (Regulations 10(2)) To : The Registrar of Patents Patents Registration Office Kuala Lumpur, Malaysia	For Official Use APPLICATION NO. : Filing Date : Request received on : <hr/> Date of mailing
Please submit this Form in duplicate	Applicant's or Agent's file reference
I. IN THE MATTER OF : Patent Application No. : Filing Date : Filing Date : Certificate Application No. :	
II. TITLE OF INVENTION :	
III. APPLICANT (S) : Name : Address :	
IV. I/we believe that the inventor(s)/innovator(s) of the above mentioned application is as follows :	
V. Statement justifying the applicant's right to a patent/certificate :	
VI. ADDITIONAL INFORMATION accompanies this Form : <div style="text-align: center;"> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> </div>	
VII. SIGNATURE <div style="text-align: right;"> ** (Applicant/Agent) </div> (Date) If Agent, indicate Agent's Registration No.	

* Delete whichever does not apply

** Type name under signature and delete whichever does not apply

ID FORM 1

**MINISTRY OF DOMESTIC TRADE, CO-OPERATIVES
AND CONSUMERISM, MALAYSIA**

Industrial Designs Act 1996
Industrial Designs Regulations 1999
(Section 14 and Regulation 5)

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA
Industrial Designs Registration Office

APPLICATION FOR REGISTRATION OF AN INDUSTRIAL DESIGN

Application number (For official use only):

1. Full name and address of / each applicant:
(Names of individuals including all partners in a firm shall be given in full. Underline the surname or family name. For a corporate body give its company name)

If the applicant is a corporate body, give country / state of incorporation.

-
2. Full name and address of the author:
-

3. Name of agent (if applicable):
Address for service in Malaysia to which correspondence should be sent:
-

4. Name the particular article or set of articles to which the design applies:
-

5. Classification:
Enter the class / subclass number in accordance with the International Classification for Industrial Designs.
-

6. Multiple applications: Enter the number of industrial design applied for registration (if any):
-

ID FORM 1

7. Association:

Enter the application number or registration number of the earlier design with which the applicant seeks association under section 23 and regulation 17.

8. Declaration of priority (if any):

Give the convention country and filing date of any previous application made abroad from which priority is claimed under section 17.

Country:

Date of filing:

9. If the details in column 8 applies, and the previous application was not made in the name(s) given in column 1, give details of the instrument (for example, deed of assignment) which gives the applicant the right to apply for registration. Include appropriate name(s) and date(s):

(If this information is not given at the time this Form is filed, you must submit it before this industrial design is registered).

10. Divisional application: Give the number and filing date of any relevant earlier application whose filing date is claimed under section 20.

Number:

Date of filing:

11. Declaration:

I / We apply to register the industrial design shown in the accompanying representations. I / We declare the I / We the applicant(s) who claim(s) to be the owner(s) of the design in relation to the article or set of articles specified in column 4 and to be the owner of any designs right that exists in this industrial design. I / We also declare in respect of any entry in column 8 that the application made in the convention country upon which the applicant relies is the first application made for registration of the design in a convention country.

(Delete whichever is not applicable)

Signature(s)

Date

12. Name and telephone number of person to contact in Malaysia:

13. Checklist: Make sure you have enclosed:

- Representations of the industrial design.
- Any separate sheet of paper.
- The relevant fee.

ID FORM 2

**MINISTRY OF DOMESTIC TRADE, CO-OPERATIVES
AND CONSUMERISM, MALAYSIA**

Industrial Designs Act 1996
Industrial Designs Regulations 1999
(Subsection 25(2) or Subsection 50(2) and Regulation 23)

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA
Industrial Designs Registration Office

APPLICATION FOR EXTENSION OF THE PERIOD OF REGISTRATION

1. Application number (For official use only):

2. Registered industrial design number:

3. Full name and address of the / each owner:

4. Is this application for an extension for a second or third period? State 2 or 3.

5. When is the extension fee due?

How may period of grace do you want if the application for extension is late?

6. If the registration contains more than one industrial design and extension is not applied for in respect of all of them, state the number of each industrial design for which extension is applied for:

7. Extension fee	RM _____
Surcharge (if applicable)	RM _____
Total	RM _____ enclosed

8. Full name and address in Malaysia to which the certificate of extension is to be sent:

ID FORM 2

9. Declaration:

I / We apply for an extension of the period of registration of the above registered industrial design.

(Delete whichever is not applicable)

Signature(s)

Date

10. Name and telephone number of person to contact in Malaysia:

ID FORM 3

**MINISTRY OF DOMESTIC TRADE, CO-OPERATIVES
AND CONSUMERISM, MALAYSIA**

Industrial Designs Act 1996
Industrial Designs Regulations 1999
(Section 26 and Regulation 24)

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA
Industrial Designs Registration Office

REQUEST TO RESTORE A REGISTERED INDUSTRIAL DESIGN

1. Application number (For official use only):

2. Registration number:

3. Full name and address of the / each owner:

4. Full name and address of the / each applicant applying for restoration:
(Leave blank if this information is the same as given in column 3)

5. Name of agent (if applicable):

Address for service in Malaysia to which correspondence should be sent:

6. If this application is being made by the owner(s), do you want the address in column 5 to replace the address for service currently on the Register?
(State YES or NO)

7. Grounds for this application:

8. Restoration fee:

RM _____ enclosed

ID FORM 3

9. Declaration:

I/We apply for the above registered industrial design to be restored.

(Delete whichever is not applicable)

Signature(s)

Date

10. Name and telephone number of person to contact in Malaysia:

**MINISTRY OF DOMESTIC TRADE, CO-OPERATIVES
AND CONSUMERISM, MALAYSIA**

Industrial Designs Act 1996
Industrial Designs Regulations 1999
(Section 30 and Regulation 26)

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA
Industrial Designs Registration Office

**APPLICATION TO RECORD THE ASSIGNMENT, TRANSMISSION OR OTHER OPERATION
OF LAW TO A REGISTERED INDUSTRIAL DESIGN OR APPLICATION FOR REGISTRATION
OF AN INDUSTRIAL DESIGN**

1. Application number (For official use only):

2. Application or registration number(s): Give the total number if more than one.

3. Full name and address of the / each applicant / owner as currently recorded on the Register or application(s):

4. Full name and address of the / each person making this application:
(Leave blank if this information is the same as given in column 3)

5. Grounds for this application:

Give details of the assignment, transmission or operation of law affecting the rights in the or in registered industrial design specified column 2 including its date and the names of all the parties for corporate bodies the country and, if appropriate, state of incorporation. A certified copy of transmission or other operation of law shall be enclosed.

6. Name of agent (if applicable):
Address for service in Malaysia to which correspondence should be sent:

7. Declaration:
(Name of each signatory should be entered, and status if relevant) I / We declare that where industrial design right exists in the / in each industrial design mentioned in column 2, the person(s) entitled to any interest which the applicant is seeking to register by this application is / are also entitled to the corresponding interest in the industrial design right.

(Delete whichever is not applicable)

ID FORM 5

Signature(s)

Date

8. Name and telephone number of person to contact in Malaysia:

ID FORM 6

**MINISTRY OF DOMESTIC TRADE, CO-OPERATIVES
AND CONSUMERISM, MALAYSIA**

Industrial Designs Act 1996
Industrial Designs Regulations 1999
(Subsection 24(3) or 27(2) and Regulation 27)

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA
Industrial Designs Registration Office

**APPLICATION FOR RECTIFICATION OF THE REGISTER OR REQUEST FOR REVOCATION
OF REGISTRATION**

1. Application number (For official use only):

2. Registration number:

3. Full name and address of the / each owner:

4. Full name and address of the person making the application / request on this form: (Leave blank if this information is the same as given in column 3)

5. Name of agent (if applicable):
Address for service in Malaysia to which correspondence should be sent:

6. Explain the nature of your application:

7. Declaration:

I / We apply / request for rectification of the Register / revocation of registration.

(Delete whichever is not applicable)

Signature(s)

date

8. Name and telephone number of person to contact in Malaysia:

**MINISTRY OF DOMESTIC TRADE, CO-OPERATIVES
AND CONSUMERISM, MALAYSIA**

Industrial Designs Act 1996
Industrial Designs Regulations 1999
(Paragraph 24(1) (d) and Regulation 29)

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA
Industrial Designs Registration Office

NOTICE OF ORDER OF COURT FOR RECTIFICATION OF THE REGISTER

1. Application number (For official use only):

2. Registration number:

3. Full name and address of the / each owner:

4. Name of agent (if applicable):
Address for service in Malaysia to which correspondence should be sent:

5. Details of the rectification required to be made: (An office copy of the order of Court shall be attached)

6. Declaration:

I / We submit a copy of the notice of order of the Court rectification of the Register. (Delete whichever is not applicable)

Signature(s)

Date

**MINISTRY OF DOMESTIC TRADE, CO-OPERATIVES
AND CONSUMERISM, MALAYSIA**

Industrial Designs Act 1996
Industrial Designs Regulations 1999
(Section 19 or 40 and Regulation 30)

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA
Industrial Designs Registration Office

**REQUEST FOR AMENDMENT OF AN APPLICATION FOR REGISTRATION OF AN
INDUSTRIAL DESIGN OR A REGISTERED INDUSTRIAL DESIGN**

1. Application number (For official use only):

2. Application or registration number(s):

3. Full name and address of the / each applicant / owner as currently recorded on application(s)
or the Register:

4. Full name and address of person(s) making the request:
(Leave blank if this information is the same as given in column 3)

5. Give details of new name, if applicable:

6. Give details of amendment to be made, if applicable:

7. If this request is to alter the name or address, does the alteration apply to all application for
registration of an industrial design or registered industrial designs in that name?
(State YES or NO)

ID FORM 9

8. Name of agent (if applicable):
Address for service in Malaysia to which correspondence should be sent:

9. Declaration:

I / We apply for amendment of the application for registration of an industrial design / registered industrial design.

(Delete whichever is not applicable)

Signature(s)

Date

10. Name and telephone number of person to contact in Malaysia:

**MINISTRY OF DOMESTIC TRADE, CO-OPERATIVES
AND CONSUMERISM, MALAYSIA**

Industrial Designs Act 1996
Industrial Designs Regulations 1999
(Section 14 or 45 and Regulations 32 and 40)

INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF MALAYSIA
Industrial Designs Registration Office

APPOINTMENT OR CHANGE OF AGENT AND CHANGE OF ADDRESS FOR SERVICE

1. Application or registration number(s):

2. Full name and address of the / each applicant / owner:

3. Full name and address of present agent (if applicable):

4. Agent's registration number (if applicable):

5. Name and address of new agent:

6. Registration number of new agent:

7. Declaration:

I request that all communication concerning the above application or registration shall be sent to the address specified in column 5, which is the address for service.

Signature

Date:

Name:

Designation:

8. Name and telephone number of person to contact in Malaysia:



COPYRIGHT ACT 1987
NOTIFICATION OF WORKS

[subregulation 5(2) and 5(3)]



Application No : _____

Applicant :

Owner Author Licensee Assignee

Title of work (Original language) : _____

Translation : _____

Transliteration : _____

Name of the Language : _____

If published in a periodical or serial (Literary Work) : _____ (Volume / Number) _____ (Issue Date) _____ (On Pages)

Section A : Type of Works

Literary Musical Sound Recording Artistic Film Broadcast

Date of Fixation / First Published / Erected / Incorporated / Broadcasted :

____ / ____ / ____

Section B : Publication

The Work is : Published Unpublished

If published : _____ (Year of Compilation) ____ / ____ / ____ (Date of first publication) _____ (Country)

Section C : Author (If author is "same as owner" go to Part D - if more than one author, please attach a list of names and addresses of all the author)

Name : _____

Address 1 : _____

Address 2 : _____

Address 3 : _____

Postcode : _____ City : _____ Nationality : _____

State : _____ Country : _____

Telephone No. : _____ E-Mail : _____ *Date of Death : ____ / ____ / ____

Fax No. : _____



COPYRIGHT ACT 1987
NOTIFICATION OF WORKS

[subregulation 5(2) and 5(3)]

Section D : Owner (If more than one owner, please use the attachment)

Please tick (✓) if Owner is same as Author

Name : _____

Company Name : _____

Address 1 : _____

Address 2 : _____

Address 3 : _____

Postcode : _____ City : _____ Nationality : _____

State : _____ Country : _____

Telephone No. : _____ E-Mail : _____ Fax No. : _____

Section E : Assignee / Licensee

Name : _____

Company Name : _____

Address 1 : _____

Address 2 : _____

Address 3 : _____

Postcode : _____ City : _____ Nationality : _____

State : _____ Country : _____

Telephone No. : _____ E-Mail : _____ Fax No. : _____

Section F : Contact Person

Please tick (✓) if information below should be copied from Section D. Proceed to Section G

Name : _____

Company Name : _____

Address 1 : _____

Address 2 : _____

Address 3 : _____

Postcode : _____ City : _____ Nationality : _____

State : _____ Country : _____

Telephone No. : _____ E-Mail : _____ Fax No. : _____



COPYRIGHT ACT 1987
NOTIFICATION OF WORKS

[subregulation 5(2) and 5(3)]

Section G : Declaration

- Author of the work
- Owner of the copyright in the work
- Licensee of copyright the work (Please provide adequate related document(s))

Signature,

(.....)

Name :

Date (dd/mm/yy) :

Section H : Official Use

Payment Received

Acknowledged by,

(.....)

Officer's Name :

Date (dd/mm/yy) :

* Whichever is applicable

All correspondence should be addressed to :

Copyright Office,
Unit 1-7, Mezzanine Floor, Menara UOA Bangsar,
No. 5 Jalan Bangsar Utama 1,
59000 Kuala Lumpur.

Telephone : +603 - 229 98400
Fax : +603 - 229 98989
Website : <http://www.myipo.gov.my>
E-Mail : copyright@myipo.gov.my



COPYRIGHT ACT 1987
NOTIFICATION OF DERIVATIVE WORKS

[subregulation 5(2) and 5(3)]

Section D : Owner (If more than one owner, please use the attachment)

Please tick (✓) if Owner is same as Author

Name : _____
Company Name : _____
Address 1 : _____
Address 2 : _____
Address 3 : _____
Postcode : _____ City : _____ Nationality : _____
State : _____ Country : _____
Telephone No. : _____ E-Mail : _____ Fax No. : _____

Section E : Assignee / Licensee

Name : _____
Company Name : _____
Address 1 : _____
Address 2 : _____
Address 3 : _____
Postcode : _____ City : _____ Nationality : _____
State : _____ Country : _____
Telephone No. : _____ E-Mail : _____ Fax No. : _____

Section F : Contact Person

Please tick (✓) if information below should be copied from Section D. Proceed to Section G

Name : _____
Company Name : _____
Address 1 : _____
Address 2 : _____
Address 3 : _____
Postcode : _____ City : _____ Nationality : _____
State : _____ Country : _____
Telephone No. : _____ E-Mail : _____ Fax No. : _____



COPYRIGHT ACT 1987
NOTIFICATION OF DERIVATIVE WORKS

[subregulation 5(2) and 5(3)]

Section G : Declaration

- Author of the work
- Owner of the copyright in the work
- Licensee of copyright the work (Please provide adequate related document(s))

Signature,

(.....)

Name :

Date (dd/mm/yy) :

Section H : Official Use

- Payment Received

Acknowledged by,

(.....)

Officer's Name :

Date (dd/mm/yy) :

* Whichever is applicable

All correspondence should be addressed to :

Copyright Office,
Unit 1-7, Mezzanine Floor, Menara UOA Bangsar,
No. 5 Jalan Bangsar Utama 1,
59000 Kuala Lumpur.

Telephone : +603 - 229 98400
Fax : +603 - 229 98989
Website : <http://www.myipo.gov.my>
E-Mail : copyright@myipo.gov.my



COPYRIGHT ACT 1987
NOTIFICATION OF COPYRIGHT BY A REPRESENTATIVE

[subregulation 5(3)]



Application No :

Section A : Detail of representative

Name : _____
Address 1 : _____
Address 2 : _____
Address 3 : _____
Postcode : _____ City : _____ Nationality : _____
State : _____ Country : _____
Telephone No. : _____ E-Mail : _____
Fax No. : _____

Section B : Declaration

I hereby authorize the above representative to notify my work
..... (Title of Work) **in original language*
to the Controller and certify that to the best of my knowledge and belief, the contents of Form CR-1/CR-2/CR-11
attached herewith are true and correct.

Signature,

(.....)
Name of Copyright Owner/licensee etc. :
Date (dd/mm/yy) :

Section C : Official Use

Payment Received

Acknowledged by,

(.....)
Officer's Name :
Date (dd/mm/yy) :

* Whichever is applicable

All correspondence should be addressed to :

Copyright Office,
Unit 1-7, Mezzanine Floor, Menara UOA Bangsar,
No. 5 Jalan Bangsar Utama 1,
59000 Kuala Lumpur.

Telephone : +603 - 229 98400
Fax : +603 - 229 98989
Website : <http://www.myipo.gov.my>
E-Mail : copyright@myipo.gov.my

CENTRAL GEOGRAPHICAL INDICATIONS OFFICE MALAYSIA
GEOGRAPHICAL INDICATIONS REGISTRY

GI 1

GEOGRAPHICAL INDICATION ACT 2000
GEOGRAPHICAL INDICATIONS REGULATIONS 2001

<p>APPLICATION FOR REGISTRATION OF A GEOGRAPHICAL INDICATION (Subregulation 6(1))</p> <p>TO: The Registrar of Geographical Indications Central Geographical Indications Office Kuala Lumpur, Malaysia</p>	<p>For Official Use:</p> <p>Date of Receipt by Central Geographical Indications Office:</p> <p>APPLICATION NO.:</p> <p>(Office's Stamp)</p> <p>Fees received on:</p> <p>Amount :</p>
	<p>Applicant's or Agent's File Reference</p>

THE APPLICANT REQUEST FOR THE REGISTRATION OF A GEOGRAPHICAL INDICATION IN RESPECT OF THE FOLLOWING PARTICULARS:

I. Full name and address of applicant :

.....

(If the applicant resides abroad, an address for service in Malaysia must be provided)

Nationality :

Country of Residence or
principal place of business:

Capacity in which applicant
is applying for registration:

Tel No:

Telegraphic Address:

Telex No:

Fax No:

II. Full name and address of agent (if any) :

.....

.....
(If this is the address for service and is not already on record, Form GI 1 must be filed with this Form)

Agent's Registration (if known) :

Agent's own reference :

Tel No:

Telegraphic Address:

Telex No:

Fax No:

III. GEOGRAPHICAL INDICATION :

The geographical indication for which registration is sought is the following :

IV. GEOGRAPHICAL AREA

The following is the demarcation of the territory of the country, or region, or locality in that territory , to which the geographical indication applies, and from which the goods for which the geographical indication is used originate:

Additional information, possibly in graphic forms, maps,etc:

Accompanies this Form

Is contained in the supplement box

V. GOODS:

The goods for which the geographical indication is used are the following:

VI. QUALITY, REPUTATION, OR OTHER CHARACTERISTIC

The quality, reputation or other characteristics of the goods for which the geographical indication is used, and any conditions under which the indication may be used, are the following:

Additional information is contained in the supplementary box

Additional information accompanies this Form

VII. FEES

accompany this Form

VIII. SUPPLEMENTARY BOX

(Use this box if any of the boxes is not large enough to contain information to be furnished. Indicate the boxes continued in this box by their Roman numerals and title)

VIII. SUPPLEMENTARY BOX (Continued)

(Use this box if any of the boxes is not large enough to contain information to be furnished. Indicate the boxes continued in this box by their Roman numerals and title)

IX. DECLARATION:

Signature :

Name of signatory (in block letters) :

Date :

(If the applicant is a partnership, the full names of all partners must be stated)

- Note :
1. A copy of the Statutory Declaration by the applicant must be attached.
 2. An agent signing this Form on behalf of the applicant must be satisfy himself as to the truth of the declaration.

CENTRAL GEOGRAPHICAL INDICATIONS OFFICE MALAYSIA
GEOGRAPHICAL INDICATIONS REGISTRY

GI 2

GEOGRAPHICAL INDICATION ACT 2000
GEOGRAPHICAL INDICATIONS REGULATIONS 2001

<p>FORM OF AUTHORISATION AND REQUEST TO ENTER, ALTER OR SUBSTITUTE AN ADDRESS FOR SERVICE (Subregulations 12(1), (2), (3),(6) and 14(2))</p> <p>TO: The Registrar of Geographical Indications Central Geographical Indications Office Kuala Lumpur, Malaysia</p>	<p>For Official Use:</p> <p>Date of Receipt by Central Geographical Indications Office:</p> <p>APPLICATION NO.:</p> <p>(Office's Stamp)</p> <p>Fees received on:</p> <p>Amount :</p>
	<p>Applicant's or Agent's File Reference</p>

1. Geographical Indication No:	<input type="text"/>		
2. Class :	<input type="text"/>		
3. Full name and address of proprietor :			
.....			
.....			
.....			
.....			
Tel No:	Telegraphic Address:	Telex No:	Fax No:

4. Full name and address of agent (if any) :

.....

.....

(If this is the address for service and is not already on record, Form GI 1 must be filed with this Form)

Agent's Registration (if known) :

Agent's own reference :

Tel No:

Telegraphic Address:

Telex No:

Fax No:

5. I request that all communications concerning the above geographical indication be sent to the address indicated, which is the address for service.

Note : Enter (3) or (4) as appropriate in the box.
An address for service must be in Malaysia.
The full postal addresses of the parties must be given

Signature :

Name of the signatory (in block letters) :

Date :

CENTRAL GEOGRAPHICAL INDICATIONS OFFICE MALAYSIA
GEOGRAPHICAL INDICATIONS REGISTRY

GI 3

GEOGRAPHICAL INDICATION ACT 2000
GEOGRAPHICAL INDICATIONS REGULATIONS 2001

ADVERTISEMENT FOR REGISTRATION (Section

13 Subregulations 16(1) and Regulation 31)

Date :

Your Reference No:

To:

.....

.....

.....

.....

Application No:

Class :

INSTRUCTION FOR ADVERTISING GEOGRAPHICAL INDICATIONS IN THE GAZETTE

1. Please send in four (4) copies of black / white artworks and a copy of coloured artwork (if relevant) as in the attached Form GI 1.
2. Artwork must be on bromide paper, clear and measuring not more than 7 cm x 7 cm and not less than 2 cm x 2 cm.
3. Artwork received are not returnable.
4. Please make sure that all details on the next page are correct and notify the Registrar if there is any error and/or objection.
5. Any alteration to the details on the next page must be filed on Form GI 10.
6. Please return this Form together with the prescribed fee.
7. Your geographical Indication application will be abandoned if there is no reply within two (2) months from the above date.
8. Certificate of registration will be issued subject to opposition or any other matters related thereto.

Representation of
Geographical Indication :

Application No. :

Date of Filing :

Class :

Applicant's Name/
Nationality/
Address :

Agents' name /
Address for service :
(If the agent is newly appointed,
please file
Form GI 2)

Goods :

The demarcation of the geographical area to which the geographical indication applies:

The quality, reputation or other characteristics of the goods for which the geographical indication is used , and any conditions under which the indication may be used;

Signature and designation :

.....

.....

Date:

Your Ref : Please advise
Our Ref :

(Date)

**Kementerian Perdagangan Dalam Negeri
Dan Hal Ehwal Pengguna**

Lot. 2G3, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62623 Putrajaya.

By Fax & Hand

Attn:

Dear Sir,

**ANTI-COUNTERFEITING OPERATION UNDER TRADE DESCRIPTIONS ACT 1972 ON
(DATE)**

We refer to the above captioned matter.

We represent _____ (hereinafter referred to as "our client").

Our Client is the Trademark owner of (Trade Mark) under Class _____ and has received numerous complaints from the public that the goods/products bearing our clients trademarks bought by the public from a trader (the target place) are imitation/counterfeit products and not genuine as claimed by the traders. After investigation by our investigator, we confirmed that the shop in question is indeed selling counterfeit products bearing our clients marks.

In view of the serious problems, we would like to seek the assistance of the Special Squad 2 for imitation products from the Putrajaya Enforcement Division to conduct an anti-counterfeiting operation against that unscrupulous trader. We have surveyed the place and in view of the size of the target involved are huge; we believed that this special anti-counterfeiting operation is best conducted and co-coordinated by you and your trusted officers.

We would be grateful if you can provide us with 3 enforcement teams (consist of 3 officers each) for the said raid.

May we extend our thanks and appreciation in advance.

Thank you.

Yours faithfully,

Intellectual Property Department
TAY & PARTNERS

Cease and Desist Letter for Passing Off and Infringement of Trade Mark

30 August 2009

XXX Co

(Infringer's Address) FAX & A R REGISTERED POST

Dear Sirs

Trade Mark "ZZ" – Passing-off and Infringement of Trade Mark

We act for YYY Company (Trade Mark' owner's Address).

Our client is the common law and registered proprietor of the word mark "ZZ" ("the Trade Mark") in Malaysia and in other countries worldwide including United Kingdom, Philippines, Japan and Hong Kong. The Trade Mark is used specifically in relation to automotive components for vehicles, parts and fittings for automotive components ("the Goods"). In Malaysia, the Trade Mark is registered under Trade Mark Registration No. 123456 in Class 12 in respect of the Goods.

Our client has manufactured distributed, supplied sold and/or offered for sale the Goods using the Trade Mark continuously and substantially for many years. Our client has also expended considerable amount of money in the promotion and advertising of the Products both in Malaysia and worldwide.

By virtue of the foregoing, substantial reputation and goodwill has been generated by our client in the Goods and the Trade Mark such that the trade and public in Malaysia and worldwide have come to associate and recognize the same to be identifiable exclusively with our client and none other. The goodwill and reputation thereby earned are proprietary rights belonging to our client which the law permits our client to guard against all manner of misappropriation. Further, our client's registered rights in the Trade Mark in Malaysia are statutory protected under the Malaysian Trade Marks Act 1976.

It has recently come to our client's attention that you have been manufacturing, distributing, supplying, selling and/or offering for sale various components, parts and fittings for automotive vehicles ("the Offending Goods") bearing a trade mark so confusingly and deceptively similar to the Trade Mark ("the Offending Trade Mark") which are not manufactured, supplied, licensed and/or approved by our client and/or its authorized licensees.

Our client strongly objects to your use of the Offending Trade Mark which is so confusingly similar if not, identical to the Trade Mark on goods and particularly spark plugs, components, parts and fittings for automotive vehicles which are not manufactured, supplied, licensed and/or approved by our client and/or its authorized licensees.

Your use of the Offending Trade Mark on the Offending Goods is clearly in breach of the terms in which you are appointed as a distributor of the Goods bearing the Trade Mark. Our client views that your use of the Offending Trade Mark is a deliberate attempt to fraudulently misappropriate our client's proprietary rights in the Trade Mark.

Your acts tantamount to passing-off as well as an infringement of the Trade Mark. As a result of your unlawful acts, our client has suffered damage and loss in its business, goodwill and reputation. In view of your actions, our client is therefore minded to take legal action against you for passing-off and/or trade mark infringement, seeking all available remedies and relief which include injunction, delivery up, damages and costs.

Our client, however, is prepared to refrain from commencing legal proceedings and is willing to provide you with an opportunity of settling the matter amicably if you would, within **14 days** from the date of this letter, return to us the enclosed Letter of Undertaking, duly signed and witnessed as well as comply strictly with the terms stipulated in the Undertaking.

Time is of the essence. If we do not receive the above Letter of Undertaking from you within the stipulated time, our client will have no alternative but to assume that you are not interested in an amicable settlement. In such an event, our client will, without further notice to you, seek redress to the fullest extent permitted by law and shall hold you liable for all losses and damages, including all costs and expenses incurred thereby.

Meanwhile, all our client's rights are reserved.

Yours faithfully

TAY & PARTNERS

Encl: (1) Letter of Undertaking

Cc: client – By E-mail Only

[特許庁委託]

模倣対策マニュアル マレーシア編

[著者]

Tay & Partners

Su Siew Ling, Partner, Advocate & Solicitor

April Wong Chooi Li, Advocate & Solicitor

Joanne Lee, Advocate & Solicitor

[発行]

日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 知的財産課

〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6 階

TEL:03-3582-5198

FAX:03-3585-7289

2013 年 3 月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が 2013 年 3 月現在入手している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場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構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ないことを予めお断りします。

