特許庁委託事業

マレーシアにおける知的財産権の
権利執行状況に関する調査

2018年3月

日本貿易振興機構（JETRO）
シンガポール事務所 知的財産部

目　次

第 1 章　はじめに 1
第 2 章　調査内容等 2
第 1　調査内容 2
1.　判例の検討・考察 2
2.　訴訟期間・判決内容・訴訟費用等の実態調査 2
第 2　判例選定基準 2
第 3 章　本選定判例の概要 4
第 4 章　判例の要旨 7
第 1　特許権侵害訴訟 7
1.　医薬品特許権無効等請求訴訟（反訴：特許権侵害訴訟）（民事） 7
2.　画像検査システム特許権侵害訴訟（民事） 11
第 2　商標権侵害訴訟 14
1.　ネコ砂商標権侵害訴訟（民事） 14
2.　石膏天井板商標権侵害訴訟（民事） 17
第 5 章　現地法律事務所からのヒアリング 20
第 1　訴訟期間について 20
1.　特許権侵害訴訟（民事） 20
2.　商標権侵害訴訟（民事） 21
3.　商標権侵害訴訟（刑事） 22
第 2　判決内容について 23
1.　特許権侵害訴訟（民事）（損害賠償額） 23
2.　商標権侵害訴訟（民事）（損害賠償額） 24
3.　商標権侵害訴訟（刑事）（罰金額） 24
第 3　弁護士費用及び訴訟費用について 25
1.　特許権侵害訴訟（民事） 25
2.　商標侵害訴訟（民事） 26
3.　商標侵害訴訟（刑事） 27
第 6 章　本調査結果の分析・まとめ 28
別紙 1　参照条文一覧

マレーシアにおける知的財産権の権利執行状況に関する調査報告書

第 1 章　はじめに

本報告書は、独立行政法人日本貿易振興機構シンガポール事務所の委託を受けて、弊事務所が行ったマレーシアにおける知的財産権の権利執行状況に関する調査（以下「本調査」という。）の結果を報告するものである。

マレーシアは、マレー半島南部 11 州及び東マレーシア 2 州の合計 13 州と 3 つの連邦管轄地から成る連邦国家であり、国土面積が日本の約 0.9 倍に相当する約 33 万 km^2、人口が約 3,170 万人となっている。2016 年の一人当たりの名目 GDP は 9,360 米ドルに達しており、高中間所得者が多く、スズ、天然ゴム、パーム油等の豊富な天然資源を有していること等を背景に、多くの日本企業が同国へ進出し、事業活動を行っている。経済発展に伴って都市開発が進んでおり、マレーシアの首都であるクアラルンプールでは鉄道が整備され、高層ビルが立ち並んでおり、多くの外国製品も輸入、販売されている。また、イギリス連邦の植民地であったことからイギリス連邦の法制度の影響を強く受けたコモンロー法体系を採用しており、会社法、知的財産法等、マレーシアへの投資及び進出に関する法令が整備されている。

このようにマレーシアは先進国の一歩手前まで来ていると言える一方で、未だに街中の露店では多くの模倣品や海賊版 CD・DVD 等が販売されている。また、汚職等の問題がないわけではないことから、マレーシアに進出した日本企業は知的財産権の適切な権利執行に苦慮している。更に、法制度は整っているものの、知的財産権の執行制度の実効性は必ずしも明らかではなく、効果的な権利執行を実現するための実務的な情報も不足していることから、マレーシアにおいて知的財産権を有する日本の権利者にとってはどの種の権利執行を採るべきか判断できず、権利執行の結果を予測することも困難である。その結果、効果的な権利執行を行うことができず、また執行すること自体を躊躇してしまう日本企業も少なくないのが実情である。

かかる事情に鑑み、日本企業のマレーシアにおける事業活動を支援するため、マレーシアにおける特許権侵害及び商標権侵害を原因とする判例を考察し、知的財産権侵害に対する権利執行及び司法救済の実態を明らかにすることを目的として、本調査を実施することとした。

なお、本報告書は、一般的な情報の調査結果を報告する目的で作成されたものであり、専門家としての法的助言は含まれていない点に留意されたい。

第 2 章　調査内容等

第1　調査内容

1.　判例の検討・考察

本調査では、マレーシアにおける知的財産権侵害に対する権利執行及び司法救済の実態を明らかにするため、特許権侵害又は商標権侵害を原因とする民事訴訟の判例をそれぞれ 2 件ずつ選定し（以下、本調査において選定した判例を「本選定判例」という。）、各判例における(1)裁判所の判断の概要、(2)判決の内容並びに(3)裁判に要した期間等の検討及び考察を行った。なお、マレーシアでは、マレーシア特許法（"Patents Act 1983 (Act 291)"）及びマレーシア商標法（"Trade Marks Act 1976 (Act 175)"）において、特許権侵害及び商標権侵害に刑事罰が科されていないため、本調査では民事訴訟のみを対象としている。

2.　訴訟期間・判決内容・訴訟費用等の実態調査

上記に加え、特許権侵害訴訟及び商標権侵害訴訟に要する期間、判決内容並びにこれらの訴訟を行うにあたって必要となる訴訟費用等を把握するため、本選定判例に類する事件に要する訴訟期間、判決内容及び訴訟費用等の概算について、複数の現地法律事務所へのヒアリング及び面談を通じて、情報収集を行った。

なお、当然のことながら、裁判手続に要する訴訟期間、判決内容及び訴訟費用等は事実関係や依頼内容に応じて様々であることから、本調査の結果はあくまで参考値にすぎない点に留意されたい。

第2　判例選定基準

本調査の目的を達するため、本調査においては以下の基準（以下「本選定基準」という。）に従って判例の選定を行っている。なお、訴訟期間・判決内容・訴訟費用等の実態調査においても本選定基準を前提とした上でヒアリングを行った。

①　特許権・商標権侵害が請求原因となっている裁判であり、判決において損害賠償額等が明らかになっていること。但し、マレーシアの裁判においては、損害賠償額が本訴とは別の手続きで算定されることとなっており、かつ、当該手続きの結果は原則として公開されていないため、具体的な損害賠償額が明らかとなっていない判決も対象とする。

② マレーシア連邦裁判所（”Federal Court of Malaysia”）又はマレーシア控訴裁判所（”Court of Appeal of Malaysia”）[1]に係属した裁判であること。但し、マレーシア連邦裁判所又はマレーシア控訴裁判所に係属した事件で本選定基準に沿うものがない場合には、マレーシア高等裁判所（”High Court of Malaysia”）に係属した裁判も対象とする。

③ 原告が外資企業若しくは外資企業のマレーシア子会社であり、被告がマレーシア国籍を有する法人又は個人であること。但し、本選定基準に沿う判例がない場合には、マレーシア国籍を有する法人又は個人同士若しくは外国籍を有する法人又は個人同士の裁判も対象とする。

---

[1] http://www.kehakiman.gov.my/en

第 3 章　本選定判例の概要

本調査において選定した本選定判例の概要は以下のとおりである。なお、各選定判例の内容については第 4 章にて詳述する。

	原　告	被　告	期　間	判　決	選定理由
特許権侵害訴訟					
医薬品特許権無効等請求訴訟 （反訴 : 特許権侵害訴訟）	マレーシア法人 (反訴被告)	米国法人 (反訴原告)	第一審 2009 ~ 2011/2/18	被告（反訴原告）請求認容 原告医薬品等の製造・販売停止 原告医薬品等及び関連資料の引渡・破棄 損害賠償[2]	マレーシアでは特許権侵害訴訟の件数が少ない中、損害賠償金額は明らかとなっていないものの、外国法人とマレーシア法人の間で特許権侵害が主要な争点となった事案であり、原告（反訴被告）の特許権侵害を認めた事案であることから選定対象とした。
			控訴審 2011 ~ 2012/3/8	控訴棄却	
画像検査システム特許権侵害訴訟	中国法人	マレーシア法人・個人	第一審 2013/11/21 ~ 2016/1/27	原告請求認容 被告商品の引渡 損害賠償[3]	マレーシアでは特許権侵害訴訟の件数が少ない中、損害賠償金額は明らかとなっていないものの、外国法人とマレーシア法人の間の特許権侵害訴訟であり、

2 具体的な金額は不明
3 具体的な金額は不明

					被告の特許権侵害を認めた事案であることから選定対象とした。
商標権侵害訴訟					
ネコ砂商標権侵害訴訟	シンガポール人	マレーシア法人	第一審 2014/7/8 ~ 2016/8/3	原告請求認容 被告商標の使用停止 被告商品の没収 損害賠償[4]	マレーシアでは商標権侵害訴訟の件数が少ない中、損害賠償金額は明らかとなっていないものの、外国法人とマレーシア法人の間の商標権侵害訴訟であり、被告の商標権侵害を認めた事案であることから選定対象とした。
石膏天井板商標権侵害訴訟	マレーシア法人	マレーシア法人	第一審 不明 ~ 2004/9/10	原告請求認容 損害賠償: RM4,831,450.00 （約 1 億 3530 万円[5]）	マレーシア法人同士の訴訟であるが、損害賠償額が明らかとなっている数少ない商標権侵害の

[4] 具体的な金額は不明
[5] 1 マレーシアリンギット（RM1）＝28 円で算出。以下同じ

			控訴審 2004 年 ~ 2007/1/8	控訴棄却	民事訴訟であり、マレーシアでの商標権侵害の際の損害賠償額の参考となることから選定対象とした。

第 4 章　判例の要旨

第1　特許権侵害訴訟

1.　医薬品特許権無効等請求訴訟（反訴：特許権侵害訴訟）（民事）

(1)　裁判の概要

①　当事者

原　告 （反訴被告）	:	X1 医薬品の製造・販売を営むマレーシア法人
被　告 （反訴原告）	:	Y1 医薬品の製造・販売・輸出を営む米国法人

②　第一審

裁 判 所 名	:	クアラルンプール高等裁判所
訴 訟 番 号	:	D5(IP)-22-16-2009
裁 判 期 間	:	2009 年[6] ~ 2011 年 2 月 18 日

③　控訴審

裁 判 所 名	:	マレーシア控訴裁判所
訴 訟 番 号	:	W-02-533-2011
裁 判 期 間	:	2011 年[7] ~ 2012 年 3 月 8 日

(2)　事案の概要・請求の原因

①　被告（反訴原告）は、医薬品の製造・販売・輸出を営む米国法人であり、1989 年 1 月 6 日に、アンジオテンシン II 受容体に関する特許権（以下「被告特許権」という。）をマレーシア知的財産公社（”Intellectual Property Corporation of Malaysia”[8]）に出願し、1998 年 5 月 30 日に特許付与査定を受けた。

②　原告（反訴被告）は、マレーシアにおいて「COVANCE」と呼ばれる医薬品（以下「原告医薬品」という。）の製造及び販売を行っており、2008 年 12 月 19 日に原告医薬品についてマレーシア国家保健省薬品管理局より商品認可を受けた。原告は、原告医薬品の開発・製造過程において、被告

---

6 具体的な日付は不明。
7 具体的な日付は不明。
8 http://www.myipo.gov.my/en/home-2/

特許権の存在を認識しており、原告医薬品と被告特許権との類似性を認識していたものの、マレーシア国家保健省薬品管理局より商品認可を得ていることから、被告特許権の侵害には該当しないものと考えていた。

③　そこで、原告は、クアラルンプール高等裁判所に対して、マレーシア特許法第 56 条（別紙 1 参照）に基づき、被告特許権の無効を求めるとともに、マレーシア特許法第 62 条（別紙 1 参照）に基づき、原告による原告医薬品の製造及び販売等が被告特許権を侵害していないことの確認を求める訴訟を提起した。

④　これに対して被告は、原告は、何らの権限もなく、被告特許権を侵害している原告医薬品を製造、販売しているとして、マレーシア特許法第 59 条（別紙 1 参照）に基づいて、原告商品の引渡し及び破棄並びに損害賠償を求める反訴を提起した。

(3)　第一審判決

①　被告特許権の無効請求について

1)　被告特許権の明細が不明確であること

原告は、被告特許権の無効請求の理由として、まず被告特許権の明細は、カリウム塩と置換イミダゾールの使用方法のみを記載しており、ロサルタンカリウムと呼ばれる結晶型の置換イミダゾールの生成方法について記載されていないこと等から、明確かつ具体的でないと主張した。

この主張に対して、高等裁判所は、特許明細が登録のために必要な程度に明確かつ具体的か否かは、当該特許に係る技術分野における技術を有している人にとって、当該発明を評価し、実施するために明確かつ具体的か否かで判断すべきであるとし、医薬品の分野において通常の技術を有している被告側の証人が被告特許権の明細が明確かつ具体的である旨供述していること等から、被告特許権の明細は十分に明確かつ具体的であると判断した。

2)　被告特許権が修正実体審査手続を遵守していないこと

原告は、上記の無効請求理由に加え、被告特許権は、所定国（本件では欧州特許庁）での登録特許権に対応しておらず、修正実体審査手続の法定の要件を満たしていないと主張した。しかしながら、高等裁判所は被告特許権が出願された 1989 年当時は、マレーシアでは修正実体審査制度が導入されておらず、現在の修正実体審査手続の法定の要件を満たす必要はないと判断した。

以上から、クアラルンプール高等裁判所は、原告による被告特許権の無効請求を棄却した。

② 原告医薬品の被告特許権の非侵害について

原告は、原告医薬品についてはマレーシア国家保健省薬品管理局の商品認可を取得していることから、被告特許権を侵害していないと主張した。

しかしながら、高等裁判所は、マレーシア国家保健省薬品管理局の商品認可は医薬品としての製造及び販売等を認めているにすぎず、特許権を侵害していないことを保証するものではないとして、マレーシア国家保健省薬品管理局の商品認可があることをもって被告特許権を侵害していないとは言えないと判断した。その上で、高等裁判所は、原告は原告医薬品が被告特許権を侵害していないことを立証していないとして、原告による原告医薬品の製造及び販売等が被告特許権を侵害していないことの確認を求める請求を棄却した。

③ 原告医薬品の被告特許権の侵害（被告の反訴）について

高等裁判所は、被告が提出した原告医薬品と被告特許権を使用した医薬品のX線回折が同一又は類似しているという調査結果の信用性を認め、原告医薬品が被告特許権を侵害していると判断した。

④ 第一審判決内容について

以上から、クアラルンプール高等裁判所は、原告医薬品による被告特許権の侵害を認定し、原告（反訴被告）の請求を棄却し、被告（反訴原告）の反訴請求を認容し、原告（反訴被告）に対して以下の判決を下した。

- 原告による原告医薬品を含む被告特許権を侵害する商品の製造及び販売の停止
- 原告医薬品を含む被告特許権を侵害する商品及びこれらに関連する資料の被告への引渡し及び破棄
- 原告による被告特許権の侵害で被告が被った損害又はこれによって原告が得た利益の被告に対する損害賠償[9]

(4) 控訴審判決

① 原告（反訴被告）は、第一審判決は誤りであるとして、マレーシア控訴裁判所に対して控訴した。

② 原告は、第一審で主張した事実に加え、第一審では被告自身が主張立証

[9] 具体的な金額は不明

を行わず、被告のマレーシア国内でのライセンシーである Merck & Co のみが出張立証を行っているため、被告は公判廷に出席しておらず、Merck & Co が提出した証拠及び主張は採用できないと主張した。

この主張に対して、控訴裁判所は、法律上被告自身が主張立証を行わなければならないとする規制はないとして、原告の主張を退けた。その上で、高等裁判所の各論点に関する判断を支持し、原告の控訴を棄却し、原告に対し控訴審における訴訟費用として 5 万リンギット（約 140 万円）の支払いを命じた。

(5)　裁判期間

本裁判に要した期間は以下のとおりである。

第一審	2009 年 ~ 2011 年 2 月 18 日	（最長で） 約 2 年 2 か月
控訴審	2011 年 ~ 2012 年 3 月 8 日	（最長で） 約 1 年 3 か月

第 5 章に後述する現地法律事務所からのヒアリングでは特許権侵害の民事訴訟における平均裁判期間は、第一審が約 1 年 5 か月、控訴審が約 1 年 2 か月となっていることから、本裁判の第一審はヒアリング結果よりも若干長期間で結審に至っており、控訴審はヒアリング結果とほぼ同期間で結審に至っている。

2.　画像検査システム特許権侵害訴訟（民事）

(1)　裁判の概要

① 当事者

原　告	:	X1 セキュリティ検査製品の製造・販売を営む中国法人
被告 1	:	Y1 ハイテク製品の販売及び管理を営むマレーシア法人
被告 2	:	Y2 被告 1 の株主兼取締役
被告 3	:	Y3 被告 1 の株主兼取締役
被告 4	:	Y4 被告 1 の株主兼取締役
訴訟参加者	:	Z セキュリティ検査製品の製造・販売を営む中国法人

② 第一審

裁 判 所 名	:	クアラルンプール高等裁判所
訴 訟 番 号	:	22IP-43-11/2013
裁 判 期 間	:	2013 年 11 月 21 日 ~2016 年 1 月 27 日

(2)　事案の概要・請求の原因

① 原告は、セキュリティ検査製品の製造・販売を営む中国法人であり、2008 年 10 月 13 日に、A と共同で可動物の画像検査システム等に関する特許権（以下「原告特許権」という。）をマレーシア知的財産公社に出願し、2011 年 1 月 14 日に特許付与査定を受けた。

② 被告 1 は、マレーシアにおいてハイテク製品（主に X 線検査装置等）の販売及び管理を行っており、マレーシア税関に対して、2009 年、2011 年及び 2013 年に X 線検査装置を販売した。

被告 1 は、2009 年における販売では、原告から仕入れた X 線検査装置をマレーシア税関に対して納入したが、2011 年及び 2013 年における販売では、原告の商品ではなく、訴訟参加者から仕入れた X 線検査装置（以下「訴訟参加者商品」という。）を、マレーシア税関に対して納入した。

③　そこで、原告は、被告らによる訴訟参加者商品のマレーシア税関への販売が原告特許権の侵害に該当するとして、2003 年 11 月 21 日、クアラルンプール高等裁判所に対して、マレーシア特許法第 59 条に基づき、訴訟参加者商品の引渡し及び損害賠償を求める訴訟を提起した。

④　これに対して被告らは、訴訟参加者商品は訴訟参加者から購入したものであるとして、訴訟参加者を本件訴訟に参加させた上で、訴訟参加者とともに、マレーシア特許法第 56 条に基づき、原告特許権の無効を求める反訴を提起した。

(3)　第一審判決

①　原告特許権の無効請求（被告らの反訴）について

被告ら及び訴訟参加者は、原告特許権には新規性及び進歩性が認められず、無効であると主張した。

しかしながら、高等裁判所は、被告らが証拠として提出した先行技術から原告特許権を予測することは困難であり、かつ、これらの先行技術を考慮したとしても原告特許権は自明なものとは言えないと判断し、原告特許権が新規性及び進捗性を有しないことは立証されていないとして、被告らによる原告特許権の無効請求を棄却した。

②　訴訟参加者商品による原告特許権の侵害について

高等裁判所は、訴訟参加者商品は、その主要な要素である可動物の第一検出部及び第二検出部並びにスキャン画像装置の技術が原告特許権の技術と類似しており、かつ、これらの部分について原告特許権と同種の手法を使用しているとして、訴訟参加者商品が原告特許権を侵害していると判断した。

③　第一審判決内容について

以上から、クアラルンプール高等裁判所は、訴訟参加者商品による原告特許権の侵害を認め、被告 1、被告 2 及び訴訟参加者（被告 3 及び被告 4 に対する請求は棄却）に対して、訴訟参加者商品の原告への引渡し及び損害賠償[10]を求める判決を下した。

[10] 具体的な金額は不明

(4)　裁判期間

本裁判に要した期間は以下のとおりである。

第一審	2013 年 11 月 21 日 ~ 2016 年 1 月 27 日	約 2 年 2 か月

第 5 章に後述する現地法律事務所からのヒアリングでは特許権侵害の民事訴訟における平均裁判期間は、第一審が約 1 年 5 か月となっていることから、本裁判はヒアリング結果よりも結審までに若干時間がかかっていると言える。

第2　商標権侵害訴訟

1.　ネコ砂商標権侵害訴訟（民事）

(1)　裁判の概要

① 当事者

原告 1	:	X1 ペット関連商品の製造販売を営むシンガポール法人
原告 2	:	X2 原告 1 の商品をマレーシアで販売するマレーシア法人
被告 1	:	Y1 ペット関連商品の製造販売を営むマレーシア法人
被告 2	:	Y2 マレーシア知的財産公社商標局

② 第一審

裁判所名	:	クアラルンプール高等裁判所
判決番号	:	22IP-35-07-2014
裁判期間	:	2014 年 7 月 8 日 ~ 2016 年 8 月 3 日

(2)　事案の概要・請求の原因

①　原告 1 は、2006 年から以下の商標（以下「原告商標」という。）を使用して「FUSSIE CAT」という名称でネコ用のトイレ砂（以下「原告商品」という。）の製造、販売を行っており、原告 2 は、2006 年より原告商品をマレーシア国内で販売していた。

[原告商標]

FUSSIE CAT

② 　一方、被告 1 は、2012 年から以下の商標（以下「被告商標」という。）を使用して「FUSSIE CAT」という名称で原告らと同様にネコ用のトイレ砂（以下「被告商品」という。）の製造、販売を行っており、2013 年 6 月 25 日に、指定区分を 31 類、指定商品を動物用のトイレ砂及びペット用食品として、マレーシア知的財産公社に対して、被告商標の登録出願を行った。

[被告商標]

③ 　原告 1 は、2013 年 8 月 30 日、指定区分を 31 類、指定商品をネコ用のトイレ砂及びネコ用食品として、マレーシア知的財産公社に対して、原告商標の登録出願を行ったが、被告商標の存在を理由に、原告商標の登録出願は拒絶された。

そこで、原告らは、被告 1 による被告商標の使用が、原告商標に対するパッシングオフ（詐称通用）に該当するとして、2014 年 7 月 8 日、クアラルンプール高等裁判所に対して、被告による被告商標の使用停止、被告商品の没収及び損害賠償を求める訴訟を提起した。

④ 　これに対し、被告 1 は、2014 年 11 月 20 日、被告 1 が「FUSSIE CAT」商標の権利者であることの確認及び損害賠償を求める反訴を提起した。

(3) 第一審判決

① パッシングオフについて

高等裁判所は、パッシングオフに該当すると判断するためには、以下の 3 つの要件を満たす必要があると判示した。

(i) 被侵害商標が、特定の商品・役務との関連で十分なのれん又は評判を取得していること。

(ii) 侵害者により、公衆に対して、被侵害者の商品・役務であるとの誤認を招くような不正表示があったこと。

(iii) 侵害者の不正表示により、被侵害者の事業又はのれんに損害が生じているか又は損害が生じるおそれがあること。

その上で、高等裁判所は、(i)原告 1 自身はマレーシア国内で原告商標を使用していないものの、被告 1 に先立って、原告 2 を通じて 2006 年からマレーシア国内で原告商標を使用しており、かつ、その売上げは年間 4 百万リンギット（約 1 億 1200 万円）程度で、年々増加していることから、原告商標には十分なのれん又は評判があり、(ii)原告商標と被告商標は使用している用語が同じで、かつ、いずれにもネコのシルエットが描かれており、かつ、原告商品と被告商品が類似した商品で、その商品に記載されている文字も共通していることから、被告 1 による不正表示があり、(iii)被告商品が原告商品よりも安値で販売されたことによって、原告の事業に損害が生じていると判断し、原告らによるパッシングオフの主張を認めた。

② 被告らの反訴について

以上のとおり、高等裁判所は、被告らによる原告商標に対するパッシングオフを認めたことから、被告らの反訴を棄却した。

③ 第一審判決内容について

以上から、高等裁判所は、原告らの請求を認め、被告らに対して、被告らによる原告商標の使用停止、被告商品の没収及び損害賠償[11]を求める判決を下した。

(4) 訴訟期間について

本件訴訟に要した期間は以下のとおりである。

第一審	2014 年 7 月 8 日 ~ 2016 年 8 月 3 日	約 2 年 1 か月

第 5 章に後述する現地法律事務所からのヒアリングでは商標権侵害の民事訴訟における平均裁判期間は、第一審が約 1 年 2 か月となっていることから、本裁判はヒアリング結果よりも結審までに若干時間がかかっていると言える。

[11] 具体的な金額は不明

2. 石膏天井板商標権侵害訴訟（民事）

(1) 裁判の概要

① 当事者

原告	:	X1 石膏製品等の製造・販売を営むマレーシア法人
被告	:	Y1 石膏製品等の製造・販売を営むマレーシア法人

② 第一審

裁判所名	:	クアラルンプール高等裁判所
判決番号	:	D4-22-289/1991
裁判期間	:	不明 ~2004 年 9 月 10 日

③ 控訴審

裁判所名	:	マレーシア控訴裁判所
判決番号	:	W-02-1100/2004
裁判期間	:	2004 年[12] ~2007 年 1 月 8 日

(2) 事案の概要・請求の原因

① 原告は、石膏製品等の開発及び製造を営むマレーシア法人であり、「PINHOLE」、「SAKURA」、「FISSURED」及び「LEOPARD」という名称のブランドで石膏天井板の製造、販売を行っており、これらのブランド名称に関する商標についてマレーシア知的財産公社に登録していた（以下、当該登録商標を「本件商標」という。）。

② 原告は、原告と同様に石膏製品等の開発及び製造を営むマレーシア法人である被告が、本件商標と同一又は類似の商標を使用して石膏天井板（以下「被告商品」という。）を販売していることを発見したため、被告による被告商品の販売がマレーシア商標法 38 条（別紙 1 参照）に定める商標権侵害に該当するとして、クアラルンプール高等裁判所に対して、被告による原告商標の使用停止、被告商品の没収及び損害賠償を求める訴訟を提起した。

[12] 具体的な日付は不明

③　これに対し、被告は、原告商標には識別力がなく、記述的であることを理由に、原告商標権の取消しを求める反訴を提起した。

(3)　第一審判決

①　原告商標の取消し（被告の反訴）について

高等裁判所は、原告商標に使用されている用語は、一般用語ではなく、原告が新たに考案した用語であり、かつ、原告商標に使用されている用語は石膏板天井の特徴や品質を直接意味するものとは言えず、記述的でもないと判断した。更に、高等裁判所は、原告商標の登録手続きの過程で、被告は何らの異議も申し立てていないことから、被告による原告商標の取消しを求める反訴を棄却した。

②　被告による商標権侵害について

高等裁判所は、原告が提出した証拠から、原告の元従業員が被告に転職したことを契機に、被告が原告商標と同一の商標及びブランド名を用いて被告商品の販売を開始し、その後使用を継続していたことが明らかであり、このような被告による被告商品の販売は、マレーシア商標法 38 条に規定する商標権侵害に該当すると判断した。

③　損害額について

高等裁判所は、被告による被告商品の年間売上金額が 14,866,000.00 リンギット（約 4 億 1620 万円）であり、利益率が 30 から 35%であることから、14,866,000.00 リンギットに 32.5%を乗じた 4,831,450.00 リンギット（約 1 億 3530 万円）が、被告による被告商品の販売から原告が被った損害であると認定した。

④　判決について

以上から、クアラルンプール高等裁判所は、被告による原告商標の侵害を認め、被告に対し、原告へ 4,831,450.00 リンギット（約 1 億 3530 万円）の損害賠償の支払いを命じる判決を下した。

(4)　控訴審判決

被告は、第一審判決が誤っているとして、マレーシア控訴裁判所に控訴したが、マレーシア控訴裁判所は、第一審判決を全て支持し、被告による控訴を棄却した。

(5)　裁判期間

本裁判に要した期間は以下のとおりである。

第一審	不明 ~2004 年 9 月 10 日	－
控訴審	2004 年~ 2007 年 1 月 8 日	（最長で） 約 2 年 4 か月

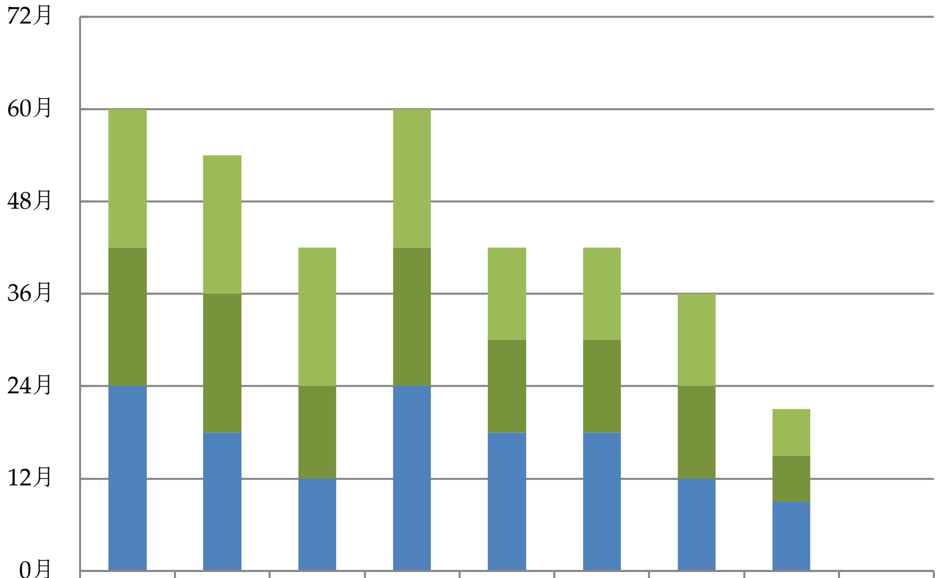
第 5 章に後述する現地法律事務所からのヒアリングでは商標権侵害の民事訴訟における平均裁判期間は、第一審が約 1 年 2 か月、控訴審が約 1 年 2 か月となっていることから、本裁判の控訴審はヒアリング結果よりも結審までに若干時間がかかっていると言える。

第 5 章　現地法律事務所からのヒアリング

第1　訴訟期間について

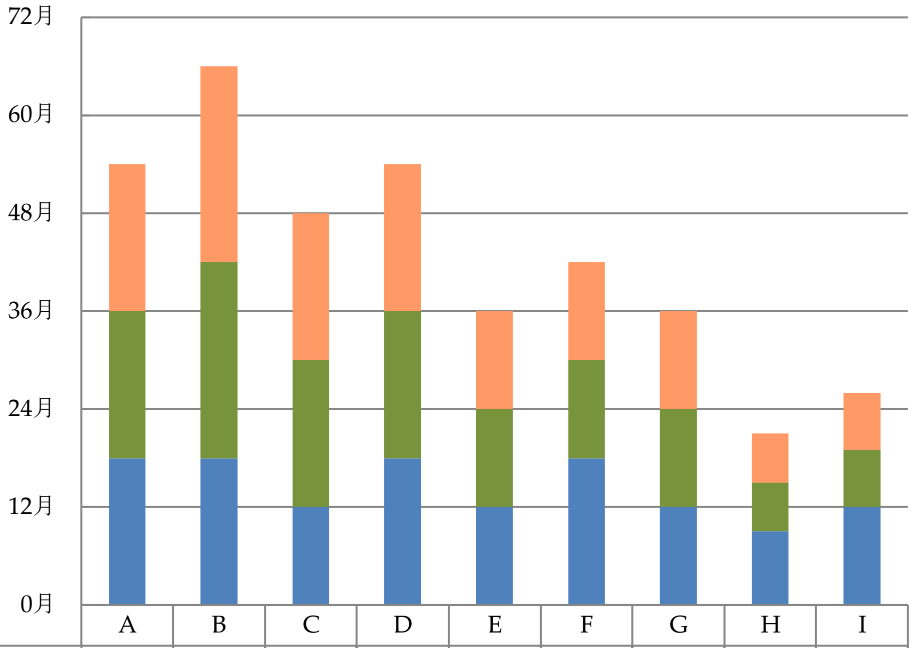
訴訟期間に関する現地法律事務所からのヒアリング結果は以下のとおりである。

1.　特許権侵害訴訟（民事）



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
上告審［平均1年2月］	18月	18月	18月	18月	12月	12月	12月	6月	
控訴審［平均1年2月］	18月	18月	12月	18月	12月	12月	12月	6月	
第一審［平均1年5月］	24月	18月	12月	24月	18月	18月	12月	9月	

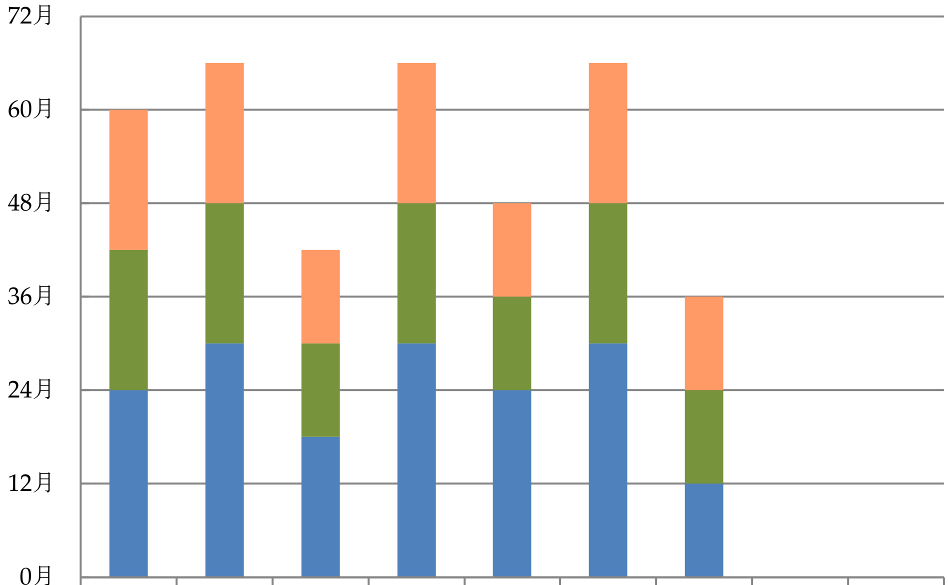
2.　商標権侵害訴訟（民事）



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
上告審［平均1年2月］	18月	24月	18月	18月	12月	12月	12月	6月	7月
控訴審［平均1年2月］	18月	24月	18月	18月	12月	12月	12月	6月	7月
第一審［平均1年2月］	18月	18月	12月	18月	12月	18月	12月	9月	12月

3.　商標権侵害訴訟（刑事）

第 2 章第 1 の 1 項において説明したとおり、マレーシア商標法においては商標権侵害に刑事罰が規定されていないが、取引表示法（"Trade Descriptions Act 2011 (Act 730)”）という別の法律において他人の取引表示を模倣等した場合に刑事罰が規定されているため、マレーシアにおいて商標権侵害があった場合には、取引表示法に基づいて刑事執行を行うこととなる。商標権侵害を理由とする同法に基づく刑事訴訟は、第一審が下級裁判所となるため、その多くが公開されていないことから、第 4 章の選定対象とすることはできなかったが、現地法律事務所に対するヒアリングにおいては、当該刑事訴訟にかかる時間、判決及び費用についても対象としたことから、本章ではその結果を報告する。

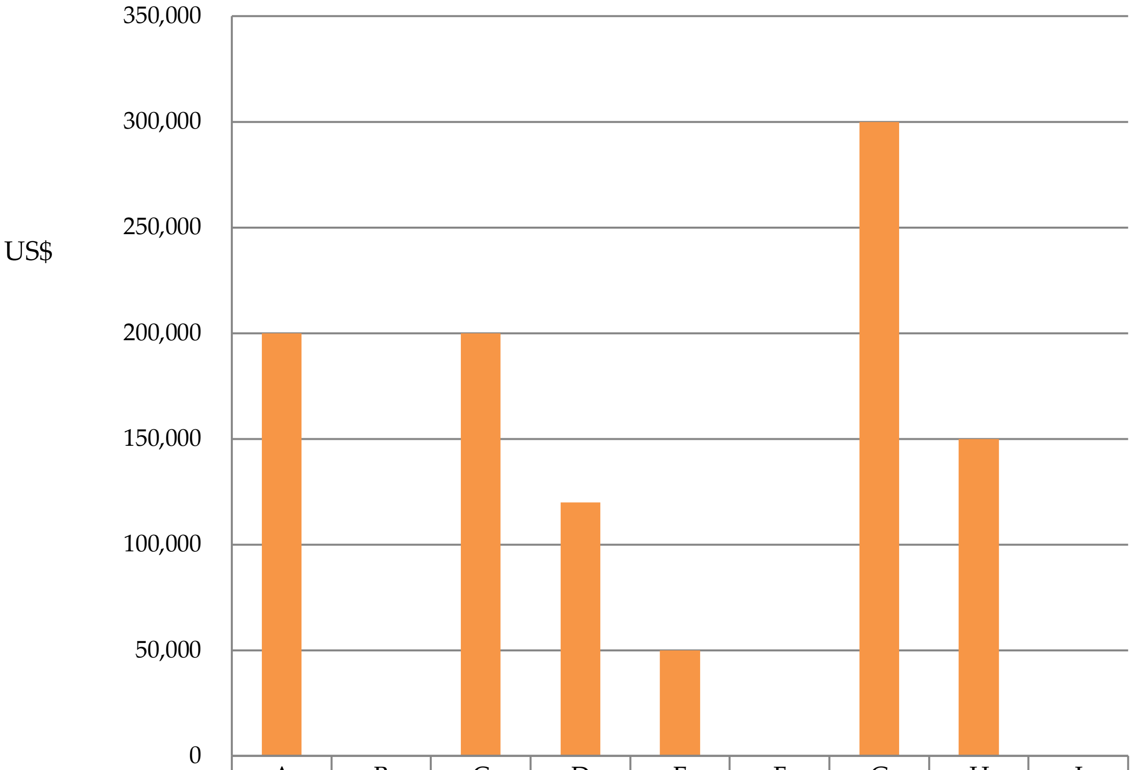


	A	B	C	D	E	F	G	H	I
上告審［平均1年3月］	18月	18月	12月	18月	12月	18月	12月		
控訴審［平均1年3月］	18月	18月	12月	18月	12月	18月	12月		
第一審［平均2年］	24月	30月	18月	30月	24月	30月	12月		

第2　判決内容について

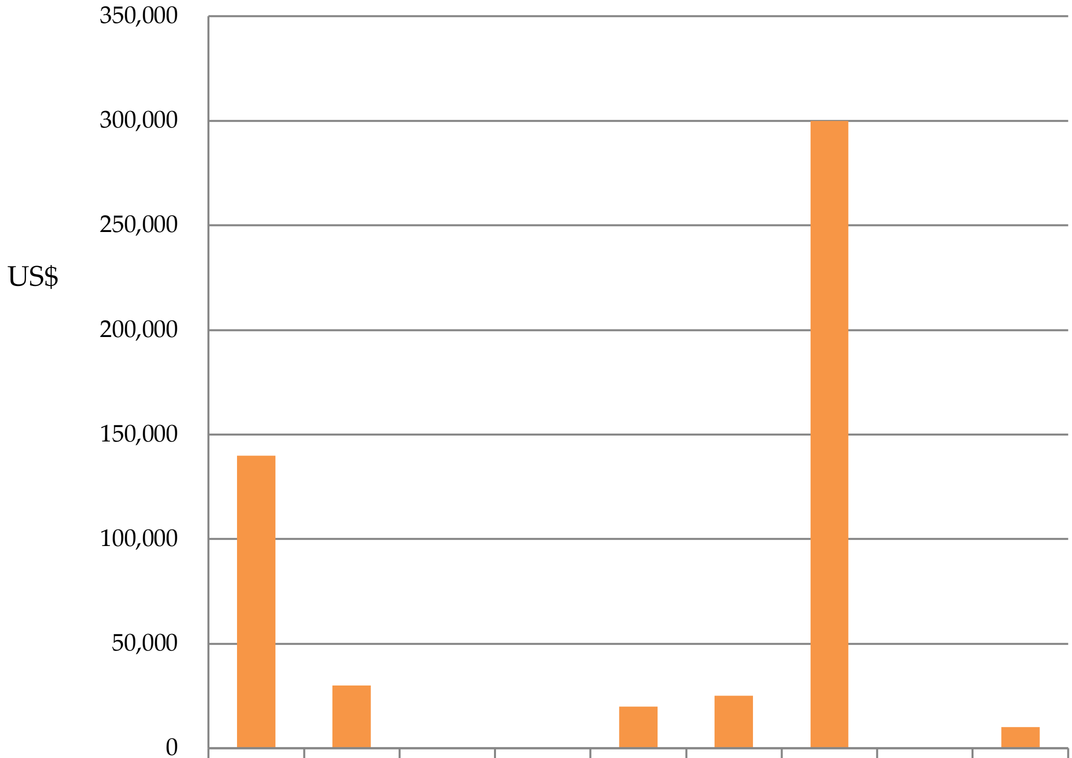
判決内容に関する現地法律事務所からのヒアリング結果は以下のとおりである。

1.　特許権侵害訴訟（民事）（損害賠償額）



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
損害賠償額 [平均US$170,000]	200,000		200,000	120,000	50,000		300,000	150,000	

2.　　商標権侵害訴訟（民事）（損害賠償額）



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
損害賠償額 [平均US$87,500]	140,000	30,000			20,000	25,000	300,000		10,000

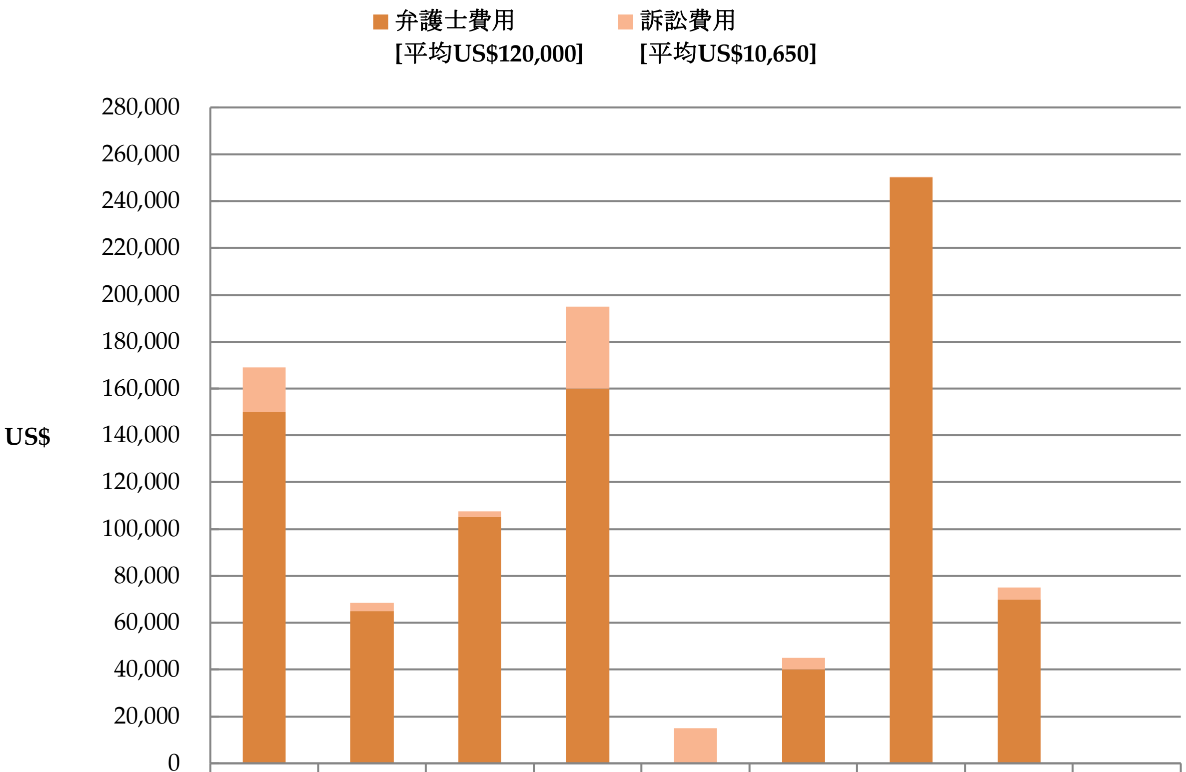
3.　　商標権侵害訴訟（刑事）（罰金額）

いずれの法律事務所からも、事案によって大きく異なること、公開されている情報が少ないこと等を理由に回答を受けることができなかった。

第3　弁護士費用及び訴訟費用について

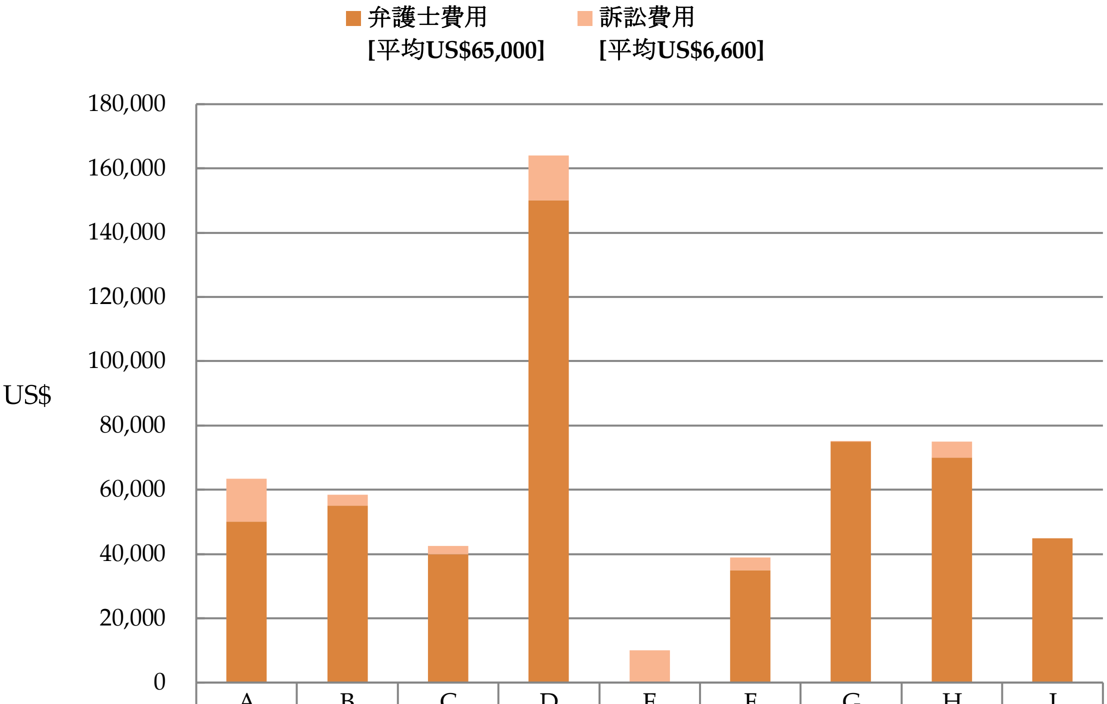
弁護士費用及び訴訟費用に関する現地法律事務所からのヒアリング結果は以下のとおりである。なお、弁護士費用及び訴訟費用のヒアリングでは、クライアントは外資企業であり、コミュニケーションは英語で行われることを前提とし、第一審にかかる費用についてのみヒアリングを行っている。

1.　特許権侵害訴訟（民事）



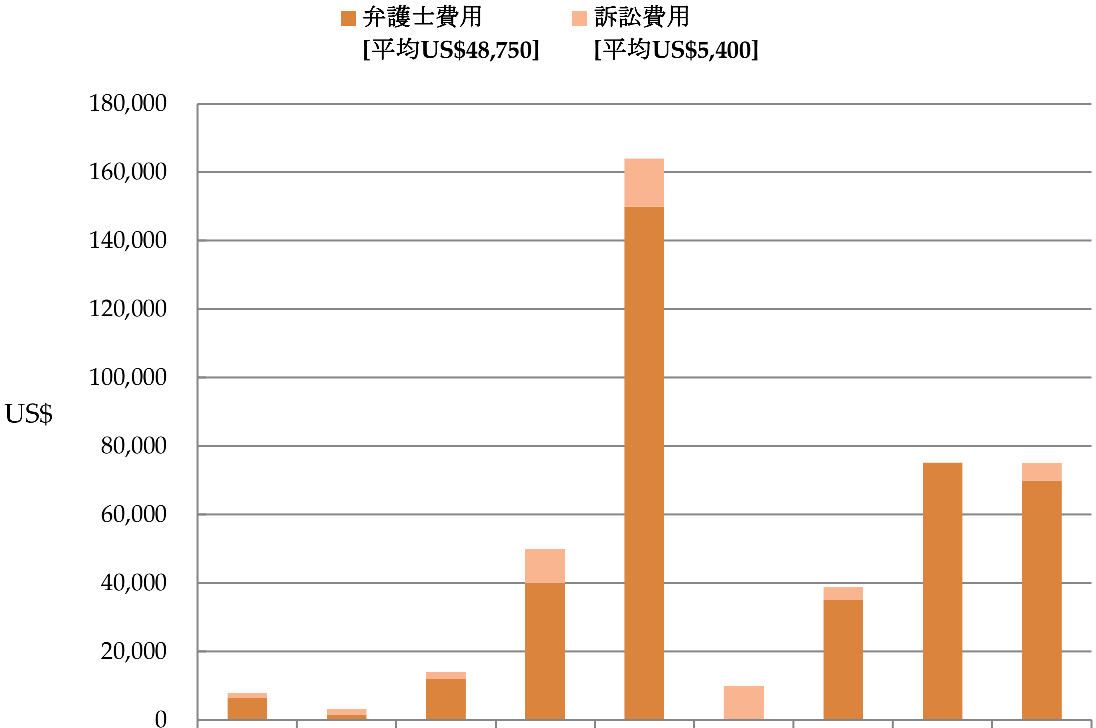
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
訴訟費用 [平均US$10,650]	19,000	3,500	2,500	35,000	15,000	5,000	200	5,000	
弁護士費用 [平均US$120,000]	150,000	65,000	105,000	160,000		40,000	250,000	70,000	

2.　商標侵害訴訟（民事）



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
訴訟費用 [平均US$6,600]	13,500	3,500	2,500	14,000	10,000	4,000	200	5,000	
弁護士費用 [平均US$65,000]	50,000	55,000	40,000	150,000		35,000	75,000	70,000	45,000

3.　商標侵害訴訟（刑事）



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
訴訟費用 [平均US$5,400]	1,500	1,750	2,150	10,000	14,000	10,000	4,000	200	5,000
弁護士費用 [平均US$48,750]	6,500	1,500	12,000	40,000	150,000		35,000	75,000	70,000

第 6 章　本調査結果の分析・まとめ

以上が、本調査結果の詳細である。

本調査結果によれば、マレーシアにおける特許権侵害及び商標権侵害の民事訴訟においては、比較的短期間（特許権侵害：第一審約 1 年 5 か月、控訴審・上告審約 1 年 2 か月、商標権侵害：第一審・控訴審・上告審のいずれも約 1 年 2 か月）で判決を得ることができることになっているものの、民事訴訟にかかる弁護士費用は特許権侵害の場合で平均して約 120,000 米ドル（約 1320 万円[13]）、商標権侵害の場合で平均して約 65,000 米ドル（約 715 万円）と高額である。勝訴した場合にはある程度高額な損害賠償額（本調査結果では特許権侵害の場合で平均して約 165,000 米ドル（約 1820 万円）、商標権侵害の場合で平均して 87,500 米ドル（約 960 万円））が認められることが期待できるものの、マレーシアという国の市場規模を考慮すると、特許権侵害又は商標権侵害を理由に民事訴訟を提起することは相当ハードルが高いものと考えられる。なお、マレーシアにおける民事訴訟では、裁判所の判決において、勝訴当事者の弁護士費用の一部（平均して約 50%から 70%程度）を、敗訴当事者に負担させる判決が出ることが多いため、当該特許権又は商標権の侵害においてマレーシア国内で甚大な被害が発生しており、かつ、勝訴することが高い確率で見込まれる場合には民事訴訟も考慮の対象となり得る。

また、商標権侵害（取引表示侵害）事件では、刑事執行も対象となるが、刑事訴訟にかかる弁護士費用は平均して約 48,750 米ドル（約 540 万円）と決して安いとは言えず、刑事訴訟の場合には経済的な補償も受けられないことを考慮すると、刑事執行を通じて刑事訴訟まで持ち込むことはハードルは高いと考えられ、ある程度規模の大きい模倣品被害の場合等、限定した場面でのみ利用できると考えられる。

以　上

[13] 1 米ドル＝110 円で算出。以下同じ

別紙 1　　　　　　　　　　　　**参照条文一覧**

マレーシア特許法[14]

第 56 条　特許の無効

(1)　自己の法的利益を侵害される者は、それに係る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。

(2)　特許の無効を請求する者が次に掲げる事由を証明したときは、裁判所は、それに係る特許を無効にしなければならない。

(a)　その特許において発明としてクレームされているものが、第 12 条の意味における発明でないこと、又は第 13 条若しくは第 31 条(1)に基づいて保護から除外されていること、又は第 11 条、第 14 条、第 15 条及び第 16 条の要件を遵守していないために特許を受けることができるものでないこと

(b)　明細書又はクレームが第 23 条の要件を遵守していないこと

(c)　クレームされている発明を理解するために必要な図面が提出されていないこと

(d)　その特許を受ける権利が、特許を付与された者に属していないこと、又は

(e)　不完全若しくは不正確な情報が第 29A 条(4)に基づいて、その特許の付与を受けた者又はその代理人によって登録官に故意に提供されたか、又は提供するようにされたこと

(2A)　(2)に拘らず、裁判所は、特許がその特許を受ける権利を有する者に既に譲渡されているときは、(2)(d)に記載した事由に基づいてその特許を無効にしてはならない。

(3)　(1)の規定が複数のクレームの内の一部のクレーム又は 1 のクレームの内の一部の部分に限り適用されるときは、裁判所は、該当するクレーム又は 1 のクレームの内の該当する部分について無効を宣言することができ、かつ、1 のクレームの内の一部に関する無効は、そのクレームについての相応の減縮の形式で宣言されるものとする。

第 59 条　侵害訴訟

(1)　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する。

---

14 日本国特許庁が提供している日本語訳（https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/malaysia/tokkyo.pdf）から抜粋。

(2) 特許所有者は、侵害となる虞がある行為（この部においては、「急迫した侵害」という）を遂行する者に対しても、同じ権利を有するものとする。

(3) (1)及び(2)の訴訟は、侵害行為から5年が経過した後は、提起することができない。

第62条　非侵害の宣言

(1) (4)に従うことを条件として、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。

(2) 前記の請求をする者が、問題の行為がその特許の侵害を構成しないことを証明したときは、裁判所は、非侵害の宣言を許可しなければならない。

(3) (a) 特許所有者は、実施権者にその訴訟について通知する義務を負い、かつ、実施権者は、ライセンス契約に別段の規定がない場合は、その訴訟に参加する権利を有するものとする。

(b) 非侵害の宣言を請求する者は、第51条に基づいて付与された強制ライセンスの受益者にその訴訟について通知する義務を負い、当該受益者は、その訴訟に参加する権利を有するものとする。

(4) 問題の行為が既に侵害訴訟の対象となっているときは、その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することができない。

(5) 非侵害の宣言を求める訴訟は、それに係る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、第 60 条(3)に基づいて特許の無効が請求されているときは、この限りでな い。

マレーシア商標法[15]

第 38 条　商標の侵害

(1) 登録商標は、その商標の登録所有者でもなく、許諾を得てその商標を使用する登録使用者でもない者が、その商標と同一の又は誤認若しくは混同を生じさせる虞がある程に類似する商標を当該商標の登録に関係する商品又はサービスについて業として使用する場合において、当該商標の使用が、

(a) 登録商標としての使用であるとして、

(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関係において、又は公衆に対する広告回状その他の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、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、又は公衆に対する広告回状その他の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サービスへの言及を意味するものとして、

受け取られる虞がある方法でなされるときは、当該使用者によって侵害されたものと認められる。

(2) （削除）

15 日本国特許庁が提供している日本語訳（https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/malaysia/shouhyou.pdf）から抜粋。

特許庁委託事業

マレーシアにおける知的財産権の権利執行状況に関する調査

発行

日本貿易振興機構シンガポール事務所 知的財産部

協力

TMI Associates（Singapore）LLP

2018 年 3 月発行 禁無断転載

本冊子は、2017年度に日本貿易振興機構シンガポール事務所知的財産部が調査委託を行った TMI Associates (Singapore) LLP が作成した調査報告等に基づくものであり、その後の法改正等によって記載内容の情報は変わる場合があります。また、記載された内容には正確を期しているものの、完全に正確なものであると保証するものではございません。

Copyright(C) 2018 JETRO. All right reserved.