

特許庁委託事業

マレーシアにおける
商標制度・運用に係る実態調査

2021年3月

独立行政法人 日本貿易振興機構

バンコク事務所

(知的財産権部)

報告書の利用についての注意・免責事項

本報告書は、日本貿易振興機構（ジェトロ）が現地調査会社に委託し作成したものであり、調査後の法律改正などによって情報が変わる場合があります。掲載した情報・コメントは調査委託先の判断によるものであり、情報の正確性や一般的な解釈がこのとおりであることを保証するものではありません。また、本報告書はあくまでも参考情報の提供を目的としており、法的助言を構成するものではなく、法的助言として依拠すべきものではありません。本報告書にてご提供する情報等に基づいて行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿った具体的な法的助言を別途お求め下さい。

ジェトロおよび調査委託先は、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的な損害および利益の喪失について、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたかにかかわらず、一切の責任を負いません。これは、たとえジェトロまたは調査委託先が係る損害等の可能性を知らされていても同様とします。

Contents

| | |
|---|----|
| 第1章 はじめに..... | 5 |
| 1. 背景及び目的..... | 5 |
| 2. 調査の概要..... | 5 |
| 第2章 マレーシアにおける商標制度..... | 6 |
| 1. 出願統計..... | 6 |
| 1. 1 2017年～現時点で入手可能な期間に係る年別の商標出願件数の推移..... | 6 |
| 1. 2 直接出願とマドプロ出願の審査期間の比較..... | 7 |
| 2. 商標法の改正ポイント..... | 8 |
| 3. コモンロー及びその他の法上の権利を踏まえたマレーシアにおける商標制度の理解..... | 14 |
| 3. 1 マレーシアでの未登録商標の権利行使..... | 14 |
| 3. 2 未登録商標の権利..... | 14 |
| 3. 3 未登録商標について..... | 14 |
| 3. 4 パッシングオフによる措置の本質..... | 14 |
| 3. 5 商標に係るパッシングオフの措置..... | 15 |
| 3. 6 登録商標について..... | 15 |
| 3. 7 マレーシアで登録商標の所有者が登録商標の侵害のアクションをとる場合..... | 15 |
| 4. 商標の保護対象..... | 16 |
| 4. 1 現行法における商標の定義及び保護対象..... | 16 |
| 4. 2 商標の保護対象..... | 16 |
| 4. 3 非伝統的商標・表示及び団体商標の例..... | 16 |
| 4. 4 現行法での商標の定義において重要な変更点..... | 21 |
| 5. 審査フロー..... | 22 |
| 5. 1 方式審査（第29条（1））..... | 22 |
| 5. 2 方式要件を満たさない場合（規則14）..... | 30 |
| 5. 3 実体審査..... | 31 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 5. 4 | 早期審査..... | 34 |
| 6. | 指定商品・役務の審査 | 36 |
| 6. 1 | 現行法での多区分出願..... | 36 |
| 6. 2 | 採択可能な商品・役務名リストの公表の有無 | 36 |
| 6. 3 | 相対的審査における商品・役務の「類否」の審査手法（判断基準、審査基準・ガイドラインの公表有無..... | 37 |
| 6. 4 | マレーシアを指定国とするマドプロ出願と国内出願に係る商品・役務の審査についての運用や審査傾向の違い | 38 |
| 7. | 絶対的拒絶理由（識別性）の審査..... | 38 |
| 7. 1 | 商標の識別性の審査手法（判断基準、審査基準・ガイドラインの公表有無） | 38 |
| 7. 2 | 日本と比較したマレーシア特有の規定 | 41 |
| 7. 3 | 2019年改正によって新たに追加された条項..... | 41 |
| 7. 4 | 識別性を図る登録事例や拒絶事例 | 41 |
| 7. 5 | 使用による識別性の立証..... | 47 |
| 7. 6 | マレーシアを指定国とするマドプロ出願と国内出願とで審査運用や傾向の違い .. | 49 |
| 8. | 相対的拒絶理由の審査 | 49 |
| 8. 1 | 商標の類否の審査手法（判断基準、審査基準・ガイドラインの公表有無） | 49 |
| 8. 2 | 日本と比較してマレーシア特有の規定 | 51 |
| 8. 3 | 類否判断の幅を図る登録事例や拒絶事例について | 51 |
| 8. 4 | 周知商標の保護に係る規定の紹介（周知商標の認定基準、外国でのみ周知でも認められるか、冒認出願を排除可能な規定があるか等） | 60 |
| 8. 5 | 2019年改正によって新たに追加された条項..... | 63 |
| 8. 6 | コンセント制度の有無..... | 63 |
| 8. 7 | マレーシアを指定国とするマドプロ出願と国内出願とで審査運用の違い | 64 |
| 9. | 異議申立て、無効取消、不使用取消制度について | 64 |
| 9. 1 | 異議申立て..... | 64 |
| 9. 2 | 登録官による取消手続..... | 69 |
| 9. 3 | 裁判所での取消・無効..... | 71 |

| | |
|---|------------|
| 9. 4 異議申立、無効取消、不使用取消についての統計／請求が認められる割合..... | 72 |
| 10. エンフォースメント（権利行使） | 73 |
| 10. 1 商標権侵害の定義..... | 73 |
| 10. 2 マレーシアにおいて権利行使する際の留意点 | 84 |
| 10. 3 商標権侵害についてメルクマールとなる審判・裁判事例の概要 | 86 |
| 11. 料金..... | 102 |
| 11. 1 商標出願／登録..... | 102 |
| 11. 2 更新..... | 104 |
| 11. 3 異議申立..... | 104 |

第1章 はじめに

第1章 はじめに

1. 背景及び目的

マレーシアは、2019年9月27日にマドリッドプロトコル（以下、マドプロ）への加入書を世界知的所有権機関（WIPO）に寄託し106番目の加盟国となった。商標法（Trademarks Act 2019）は2019年7月23日に議会を通過し2019年12月27日から規則（Trademarks Regulations 2019）及びガイドライン（Guidelines of Trademarks 2019）がともに施行された。

これらの商標法・規則・ガイドラインは、マレーシアにおける商標制度についてマドプロを履行し順守するためのものである。現時点で、マドプロを利用して123のマドプロ加盟国において知的財産公社（MyIPO）を通じた国際登録出願によるマレーシアでの商標の保護を求めることが可能である。

商標法は旧商標法（Trade Marks Act 1976）を完全に刷新した。旧商標法は無効とされ、マドプロを履行するためのものだけではなくいくつかの重要な商標制度の変更が行われた。

本調査は、マレーシアの商標制度に関する運用及びシステム、特に商標の審査及び権利行使に関する規定やシステム、マレーシアにおけるマドプロの履行に関して調査し把握することを目的とするものである。

2. 調査の概要

本報告書では、マレーシアにおける商標制度に関する以下の情報をカバーしている。

- (1) ナショナルルートでの出願件数及び国際登録出願件数の推移
- (2) 商標法的主要な改正点
- (3) コモンロー及びその他の法上の権利を踏まえたマレーシアにおける商標制度の理解
- (4) 商標法による商標の保護対象
- (5) 審査のフロー
- (6) 指定商品・指定役務の審査
- (7) 絶対的拒絶理由及び相対的拒絶理由の審査
- (8) 異議申立て、不使用取消、無効取消制度
- (9) エンフォースメント（権利行使）
- (10) 料金

なお、本報告書は以下の資料等に基づき作成したものである。

a, MyIPO 及び WIPO から入手した統計

b, 旧商標法及び旧規則

c, 現行商標法及び規則

d, ガイドライン (ガイドラインは商標法第 160 条にしたがって作成されたため法上の効果を有する。同条では、商標法に規定されている何事及び何人についても順守しなければならないガイドライン又は指示[practice directions]を発する権限を登録官に与えている。ガイドライン又は指示は変更が可能で見直しや取り消しも可能である。登録官によるガイドライン又は指示を満たさない場合は要件を満たさないとされ、出願が取り下げ・放棄・拒絶・無効とされるか又は登録官の決定通りとされ、あるいは 10,000 リンギットを超えない罰金刑の対象となり得る)。

e, マレーシアでの判例

第 2 章

マレーシアにおける商標制度

第 2 章 マレーシアにおける商標制度

1. 出願統計

1. 1 2017 年～現時点 (2020 年 9 月) で入手可能な期間に係る年別の商標出願件数の推移

*2020 年のマドプロ出願件数を含む。なお、マドプロ出願には、マレーシアを指定国とする海外からの出願、及びマレーシアを本国官庁とする海外への出願の双方を含む。

商標出願件数の推移 (2017 年から 2020 年 9 月)

| 年 | 出願 | | |
|------------|--------|---------|--------|
| | 国内出願 | 海外からの出願 | 合計 |
| 2017 | 19,481 | 21,612 | 41,093 |
| 2018 | 19,863 | 23,793 | 43,656 |
| 2019 | 22,485 | 24,045 | 46,530 |
| 2020 (9 月) | 12,122 | 16,295* | 28,417 |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| まで) | | | |
|-----|--|--|--|

(出典: <http://www.myipo.gov.my/en/statistic-application-registration>)

注：2020年9月までの16,295件の海外からの出願中、7,187件（区分ごとに計算）がマレーシアを指定国とするマドプロ出願

*統計の分析

- (i) ここ何年か国内出願の数が増加している。しかし、国内出願の数は海外からの出願よりも依然として少なく、45～49%が国内出願、51～55%が海外からの出願となっている。
- (ii) 2017年から2019年にかけての出願件数は毎年6.5%平均で増加している。しかし、2020年は出願件数が大幅な減少となっている。2020年9月までの件数は28,417件であり、これはコロナウイルス（COVID-19）の影響でマレーシアでもロックダウンが行われ、多くの事業者が影響を受けたことを踏まえると驚くべきことではない。とはいえ、MyIPO-IP ONLINE システムが利用可能であるため、ロックダウン期間中のオンラインによる新規出願を、MyIPO が受領することは可能であった。
- (iii) MyIPOによれば、2020年9月までの28,417件の出願中、マレーシアを指定国とするマドプロ出願は7,187件（情報源：MyIPO the Market Research & Development Division）である。したがって、2020年9月までの国内出願は21,230件であり、マレーシアがマドプロに加盟しマレーシアを指定国とするマドプロ出願が可能になった際に期待したものより大幅に減少している。ナショナルルートでの出願とマドプロ出願との比率は約75対25となっている。
- (iv) 2019年12月27日から12月31日までのマレーシア人によるマレーシアを本国官庁とする海外へのマドプロ出願の件数は11件で2020年1月から9月までの出願が60件であるため、現時点でのマレーシアを本国官庁とする海外へのマドプロ出願の件数は合計で71件である（情報源：MyIPO the Market Research & Development Division）。

1. 2 直接出願とマドプロ出願の審査期間の比較

現行の商標法により 2019 年 12 月 27 日以降に直接された出願については、現時点では審査されていない。また、マドプロ出願についても同様に審査されていない。しかし、現地代理人の感覚ではあるが直接出願とマドプロ出願の審査期間に差異はないと考える。

近年、MyIPO はナショナルルートでの出願の審査を早めるようにしており、マドプロへの加盟を見越して局通知がないケースでは 18 ヶ月以内に登録されている。

2. 商標法の改正ポイント

2019 年改正法の主な変更点及び新規条項

| | 条文 | 内容 |
|---|--------|---|
| • | 第 2 条 | 商標としての保護対象に非伝統的商標（商品の形状又は包装、色彩、音、匂い、ホログラム、位置、連続する動き又はこれらの組み合わせ）が含まれる。旧商標法では伝統的商標のみが登録可能であった。 |
| • | 第 3 条 | 商標が「ある事業者の商品又はサービスを他の事業者のものと識別でき、イメージや文字によって視覚で認識できる標識（sign）」と定義された。旧商標法では「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（mark）」と定義されていた。 |
| • | 第 17 条 | 何人も出願の際に「善意の所有者（bona fide proprietor）」を主張できる。所有者としての法定宣誓書は不要となる。 |
| • | 第 18 条 | 一出願で多区分指定が可能となった。旧商標法では、一区分・一商標ごとの出願が必要であった。 |
| • | 第 21 条 | シリーズ商標が以下のものを含むと明確にされた。 <ul style="list-style-type: none"> - 商標の同一性に実質的な影響を与えない標準的なフォント - 識別機能を有さず商標の同一性に実質的な影響を与えないその他のもの - シリーズ商標は 6 商標を超えないこと 旧商標法では、シリーズ商標に含まれる数の制限がなかった。 ＊「シリーズ商標」とは「連続商標」と訳される場合もあるものであり、以下の場合に 1 の出願により複数の商標をシリーズ |

| | | |
|---|--------|--|
| | | <p>として登録できる制度である（法第 21 条(b)。）</p> <p>1) 重要な特徴についてお互いに類似し、</p> <p>2) 以下の相違のみであるもの</p> <p>(a)商標が使用され若しくは使用意思のある商品又はサービスについての陳述又は表示</p> <p>(b)数量, 価格, 品質に関する陳述又は表示</p> <p>(c)商標の同一性に本質的な影響を及ぼさない標準的なフォント</p> <p>(d)色彩</p> <p>なお、シリーズとして登録された一部の登録商標は独立して使用可能であり、1つの出願で足りるためコスト面でのメリットがある。</p> |
| • | 第 22 条 | <p>出願受理日が出願日となり、第 17 条のすべての要件を異なる日に満たした場合は、その最後の日が出願日となる。また、優先権の主張は出願日に影響しない。</p> <p>旧商標法では、出願日は方式を満たすかとは無関係であり、方式要件は出願日から 12 ヶ月以内に満たせば足りた。</p> <p>優先権を主張した場合、旧商標法では優先権主張の日がマレーシアでの商標登録日（存続期間起算日）とされていたが、現行法では出願日が登録日（存続期間起算日）とされる。</p> |
| • | 第 23 条 | <p>商標の本質的な登録性（識別力）を根拠とする拒絶が、登録拒絶の絶対的理由として統合・分類された。</p> <p>旧商標法では、本質的な登録性（識別力）については 10 条、14 条、15 条に規定されていた。</p> |
| • | 第 24 条 | <p>同一／類似を根拠とする拒絶が、周知商標及び未登録商標に関連する新たな規定を含めて登録拒絶の相対的理由として分類された。</p> |
| • | 第 26 条 | <p>優先権主張について</p> <ul style="list-style-type: none"> - 最初の基礎出願の出願日は、優先する権利が確立した日とされる。 |

| | | |
|---|--------|--|
| | | - 出願の登録可能性は、優先権主張基礎出願の出願日と実際の出願日の間のマレーシアでの使用には影響されない。 |
| • | 第 29 条 | <p>審査</p> <p>暫定的拒絶に対して文書での応答が可能であり、新たな証拠を提出する場合には法定宣誓書を含めた文書での応答又はヒアリングの申請が1回のみ認められる。</p> <p>旧商標法では、局通知に対しては文書もしくは法定宣誓書による使用証拠による応答が可能であり局通知が維持された場合出願人はヒアリングの申請による不服申し立てが可能であった。現行法では1回のみ文書での応答又はヒアリングの申請のみが可能であり、局通知が維持され不服がある場合は各州の高等裁判所に提訴しなければならない。</p> <p>一定の要件を満たせば審査の延期が可能である。</p> <p>旧商標法では、延期の制度はなく、期間延長の申請のみであった。</p> |
| • | 第 30 条 | <p>出願時に出願人による自発的な権利不要求（ディスクレーム）が可能となり権利不要求が登録官に認められた場合は権利不要求の取消は認められない。</p> <p>旧商標法では、権利不要求は登録官の職権によって課されるものであり、出願人が同意できない場合は反論を行うことが可能であった。</p> |
| • | 第 34 条 | <p>異議申立</p> <p>異議申立の各々の段階で両社が宣誓供述書を提出することが必要になった。また、異議申立の理由が明確に規定された。</p> |
| • | 第 36 条 | <p>登録</p> <ul style="list-style-type: none"> - 登録官の証印付きの登録通知のみが登録時に発行され出願日が登録日となる。 - 登録証は発行されないが、所定の費用を払うことで発行の申請が可能である。登録証は、登録通知と同じ価値である。 |
| • | 第 37 条 | 分割出願又は登録の分割を申請することが可能である。多区分出願が可能になったことによって認められるようになった。 |
| • | 第 38 条 | 2つ以上の出願・登録の統合を申請することができる。多区分出願が可能になったことによって認められるようになった。 |
| • | 第 39 条 | 一部又はすべての区分での更新が可能である。存続期間満了後、6 ヶ月以内に更新が可能である。その後、抹消されたのみ |

| | | |
|---|-------------------|---|
| | | <p>なされるが、抹消から6ヶ月以内に回復の申請が可能である。回復の申請がされない場合、商標権は消滅する。</p> <p>旧商標法では、存続期間満了後の更新猶予期間は12ヶ月であったが、実際の手続としては6ヶ月以内に更新を行い、この期間内に更新できない場合は、その後の6ヶ月以内に回復と更新の申請を併せて行う必要があった。</p> |
| • | 第45条 | <p>異議申立の通知又は異議申立の期間延長を考慮しなかったことによって誤って登録された場合は、登録官による登録の取消が可能となった。</p> <p>旧商標法では、このような規定はなかった。</p> |
| • | 第53条 | <p>登録日から5年経過後に登録の効力が確定する。旧商標法では、7年経過後であった。</p> |
| • | 第54条 | <p>侵害の範囲が、混同を生じさせるおそれのある類似する商品・サービスに関係する商標から生じる法的責任の可能性を含むよう拡張された。</p> |
| • | 第56条、第58条から第60条 | <p>侵害に対する措置において求めることが可能な救済が明確に規定された（旧商標法では、規定されていなかった）。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 差止 - 損害賠償 - 不当利得 - 裁判所が認めた場合の追加の損害賠償 - 侵害している標識の消去ほかの命令 - 侵害品・素材・物品の引き渡し命令 - 侵害品・素材・物品の廃棄命令 |
| • | 第61条 | <p>侵害手続における根拠のない威嚇の救済（旧商標法では、規定されていなかった）。</p> |
| • | 第62条 | <p>個人の財産又は動産としての商標であり担保権の対象になり得ること（旧商標法では、規定されていなかった）。</p> |
| • | 第65条 | <p>登録可能な行為—登録商標による利益を主張する者、又は商標の移転及び担保権に関連する取引によって影響を受ける者は登録義務がある。使用許諾に関する行為は免除される。</p> |
| • | Part X 第68条から第71条 | <p>以前の「registered user（登録使用者）」システムが「Licensing（使用許諾）」に換わった。再許諾も可能であり独占的使用権者も明確にされた。</p> <p>使用許諾は許可者又はその代理者による文書及び署名がある</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | | 場合にのみ有効とされる。使用許諾の登録は必須ではない。登録使用者のシステムでは登録が必要であった。MyIPO に登録している場合のみ、その使用が所有者の使用とされるためである。 |
| • | 第 72 条 | 団体商標制度が導入され登録可能となった（新規）。 |
| • | 第 74 条、第 75 条 | マレーシア人によるマドプロを利用して外国に出願できる国際登録商標及び外国人がマドプロを利用してマレーシアを指定国とする国際登録商標が導入された。 |
| • | 第 76 条、第 77 条 | マレーシアでの登録・未登録にかかわらず、また、所有者がマレーシアで事業を行っているかマレーシアで営業上の信用を得ているかにかかわらず、周知商標（well-known）の保護及び使用を認める。旧商標法と比較して、より明確に規定された。 |
| • | 第 98 条 | 登録商標の代理人の秘匿特権付き情報（新規）。 |
| • | Part XV （第 99 条、 第 100 条） 第 99 条 第 100 条 第 101 条 第 102 条 第 103 条 第 104 条 第 105 条 第 106 条 第 108 条 | 刑事的措置が導入された。以前の商標に関する刑事的措置は取引表示法 2011（Trade Descriptions Act 2011）で規定されていた。 商標の模造 商品又はサービスへの登録商標の不正な適用 違反のための物品の作成又は所有 登録商標の不正な適用がされた商品の輸入・販売等 当局又は登録簿等の不正な登録 商品又はサービスの虚偽表示 召喚への不服従又は証拠提出の拒否 マレーシアを指定国とする国際登録商標とする虚偽表示 登録された商標代理人とする未登録者による行為 |
| • | Part XVI （第 109 条 から第 139 条） 第 110 条 第 111 条 第 112 条 第 113 条 第 114 条 第 115 条 | 取引表示法 2011（Trade Descriptions Act 2011）での監察官（Controller）、副監察官（Deputy Controllers）、アシスタントコントローラーに付与される商標権の調査及び行使の権限 監察官（Controllers） 調査の権限 アシスタントコントローラーに対する不服申立 情報提供を求めるアシスタントコントローラーの権限 アシスタントコントローラーによる書類の保持 守秘義務 |

| | |
|-----------|---|
| 第 116 条 | 秘匿特権付き情報 |
| 第 117 条 | 虚偽又は誤認を生じる情報・証拠・資料の提出 |
| 第 118 条 | 記録の破壊・隠ぺい・損傷・改変 |
| 第 119 条 | 逮捕権 |
| 第 120 条 | 立ち入り・検査・商品の押収等の権限 |
| 第 121 条 | 判事による捜索令状 |
| 第 122 条 | 令状なしでの調査 |
| 第 123 条 | 記録された情報やコンピュータデータ等へのアクセス |
| 第 124 条 | 密告等 |
| 第 125 条 | 欠陥にかかわらず認容される令状 |
| 第 126 条 | 押収した商品のリスト等 |
| 第 127 条 | 押収した商品の没収等 |
| 第 128 条 | 押収した商品のリリース等 |
| 第 129 条 | 腐敗しやすい商品の押収 |
| 第 130 条 | 押収による費用・損害の無保証 |
| 第 131 条 | 妨害 |
| 第 132 条 | 扇動工作者による証拠の認容 |
| 第 133 条 | サンプルの入手 |
| 第 134 条 | 犯罪の管轄権 |
| 第 135 条 | 起訴 |
| 第 136 条 | 複数犯罪 |
| 第 137 条 | 公務員又は代理人が負う法的責任の原則 |
| 第 138 条 | 法人による犯罪 |
| 第 139 条 | 監察官 (Controller) 、副監察官 (Deputy Controllers) 、アシスタントコントローラーの保護 |
| • 第 144 条 | 登録官が認証した写しの証明力 |
| • 第 146 条 | 証拠における登録官に申請又は登録官が発した電子情報・書類・謄本又は抄本の認容 |
| • 第 156 条 | 書類の秘密保持についての登録官の権限 |
| • 第 157 条 | 新たな区分での登録の適合 |
| • 第 160 条 | 登録官によるガイドライン又は指示 (新規) |

なお、商標法 (TRADEMARK ACT 2019) 及び規則 (TRADEMARK REGULATIONS 2019) は議会によって承認され施行されている成文法であり、ガイドライン (Guidelines of Trademarks 2019) は商標法第 160 条から 162 条によって付与された権限により登録

官によって規定されている。

3. コモンロー及びその他の法上の権利を踏まえたマレーシアにおける商標制度の理解

3. 1 マレーシアは英国の影響を受けてきているため、法律は英国法に強く影響されている。そのため、マレーシアでの刑事法・民事法のいずれもコモンローの原理が認められる。マレーシアでの未登録商標の権利行使については、その所有者がコモンロー制度におけるパッシングオフを根拠とする手段によって措置をとることが可能である。

3. 2 未登録商標の権利は商標法にも規定されており、法第 159 条は以下のよう

に定めている。

未登録商標—
第 159 条 (1) 何人も、未登録商標の侵害についての差止又は損害賠償請求の権利を有しない。

(2) (1) にかかわらず、本法の定めは商品やサービスのパッシングオフに対する措置を取る行為や救済を求める権利に何ら影響を与えるものではない。

3. 3 成文法である本法第 24 条 (4) にも、未登録商標についていくつか関係する点が規定されている。

第 24 条 (4)

(6) を条件として、登録官は、マレーシアでの使用を妨げるものとして以下の場合は登録を拒絶しなければならない。

(a) パッシングオフ法によるものを含む業として使用されている未登録商標又は標識を保護する規則により定められている商標

(b) 著作権法又は意匠法によるものであって(a)又は本条(1)から(3)に該当しない先行する権利

3. 4 パッシングオフによる措置の本質は、確立された原理—「ある男は他の男の商品について自己の商品として販売しない」というものであり、明確な点はパッシングオフの措置は、本来、商標又は表装（ゲットアップ＝トレードドレスと同種の概念で事業店舗や商品の外装）や名称そのものを保護するものではない。保護の対象は、事業あるいは商標、名称、表装、あるいは業として使用されているその他の識別可能な「しるし」を使用することで生まれた事業又は営業上の信用である。

したがって、未登録商標によるコモンロー上の権利を主張するためには、最先使用

日、及び営業上の信用及び事業の名声が生じていることを示す商標の使用期間を確定させることが重要である。

3. 5 商標に関係するパッシングオフの措置では、商標の所有者は英国の判例法に由来しマレーシア裁判所で採択されている以下の原則を確立する必要がある。

- ・商品又はサービスに付随する業務上の信用又は名声が、購入する公衆の心理において、「表装」（ブランド名、取引の説明、表装や包装又はその他の個別のしるしであるかを問わない）を連想させるものであること
- ・被告の行為の結果が、商品又はサービスが原告の商品等であるかのように信じさせるか、又は信じさせるおそれのある不実表示（意図的か否かを問わない）であること
- ・被告の誤った不実表示により、商品又はサービスに関して事業又は営業上の信用について損害を被っている又はそのおそれがあること

3. 6 登録商標については、保護の対象は商標の使用そのものである。登録商標の所有者に与えられる権利は、登録された商品又はサービスについて商標を独占的に使用する権利又は他人に使用を許可する権利である（第 48 条）。登録商標の所有者として与えられる権利により、侵害とされる行為（第 54 条）を証明することにより侵害からの救済を得ることができる。登録商標の所有者には登録日からこの権利が生じ、権利不要求・条件・修正・変更又は条件となる。商標登録のために、商標の使用又は使用意思に基づき出願（第 17 条）する場合でも出願時に使用証明を提出する必要はない。また、登録商標を維持するために使用宣誓書を提出する必要もない。

3. 7 上述のことから、マレーシアでは登録商標の所有者が登録商標の侵害のアクションをとる場合に、並行してパッシングオフを主張することは一般的ではない。

編者注：日本ではパッシングオフは「詐称通用」と称されている。これは被告の商品を原告の商品と偽って通用させる不法行為であり、英国コモンローに起源を有するものであるが、日本では不正競争防止法第 2 条第 1 項第 1 号に類する規定が存在する。

4. 商標の保護対象

4. 1 現行法における商標の定義及び保護対象は以下の通りである。

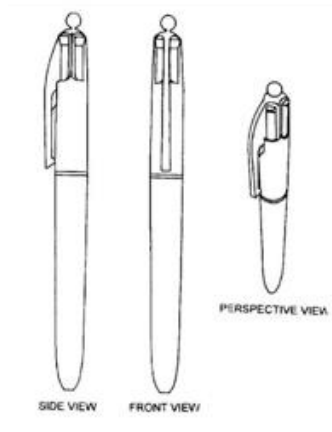
| 旧商標法 | 現行法 |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 「trademarks」 (商標) | <ul style="list-style-type: none"> • 「trademarks」 (商標) |
| <p>*定義</p> <ul style="list-style-type: none"> • 「商品又はサービスと所有者又は登録使用者として商標を使用する権利を有する者との間の業としての関係を、これらの者を特定する表示を伴うか否かを問わず、表示することを目的として又はこのように表示するために当該商品又はサービスに関して使用され又は使用が予定されている標章」 (第3条) | <p>*定義</p> <p>ある者の事業に係る商品又はサービスを他人の商品又はサービスと識別することができる視覚的に表すことができる標識 (第3条)</p> <p>この定義には団体商標及び証明商標を含む。</p> <p>標識は取引又は事業に付随するサービスとの関係で使用されている場合及びサービスが有償で提供されているかを問わず商標を構成し得る。</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 「mark」 (標章) <ul style="list-style-type: none"> • 標章には「図案、ブランド、見出し、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 | <ul style="list-style-type: none"> • 「sign」 (標識) <ul style="list-style-type: none"> • 標識には「いかなる文字、語、名称、数字、図案、ブランド、見出し、ラベル、チケット、商品の形状又は包装、色彩、音、匂い、ホログラム、位置、連続する動き又はこれらの組み合わせ」を含む (第2条) |

4. 2 商標の保護対象は、商品の形状や包装、色彩、音、匂い、ホログラム、位置、連続する動き又はこれらの組み合わせという非伝統的商標にまで拡張され、団体商標も導入された。

4. 3 ガイドライン No. 3 では、異なるタイプの商標についていくつか例示しており、以下に非伝統的商標・表示及び団体商標の例を挙げる。

- 商品の形状

例: オーストラリア 登録第719534号 (第16類)

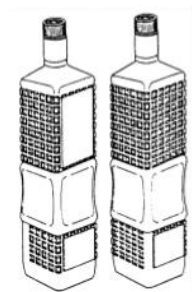


商標の説明:

The trademark consists of the three dimensional shape of a ballpoint pen as illustrated in the representations attached to the application form

- 包装

例: E U T M 登録第000056036号 (第33類)



- 色彩

例1: E U T M登録第000031336号 (第30類)

単色



商標の説明:

Lilac/violet, single colour as shown in the representation. The

values (specific coordinates in the colour space) for the present trademark are: “ $L^* = 53.58 \pm 0.8$; $a^* = 15.78 \pm 0.5$; $b^* = -31.04 \pm 0.5$ ”. The trademark can be located in “Pantone’s Process Book” between the shades with number “E 176-4” and “E 176-3”

例2: オーストラリア登録第999971号 (第16類)
色彩の組み合わせ



商標の説明:

The trademark is a colour mark. It consists of the colour LIGHT GREEN (specifically identified as a unique colour made from PMS Yellow (34.8%), PMS Green (12.1%), PMS White (51.6%) and PMS Black (1.5%)) and DARK GREEN (specifically identified as PMS 3308), applied to packaging and advertising materials for fresh kiwi fruit as shown in the representation on the application form

- 音

例: E U T M登録第003126067号 (第29、30類)
五線譜による表現:



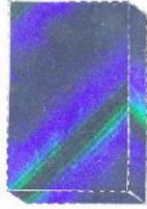
- 匂い

例1: アメリカ 登録第2,463,044号 (第4類)
商標の説明 The mark consists of a cherry scent.

例2: アメリカ 登録第2,560,618号 (第4類)
商標の説明: The mark is a scent mark having the scent of bubble gum

- **ホログラム**

例: E U T M登録第002559144 号 (第 34 類)

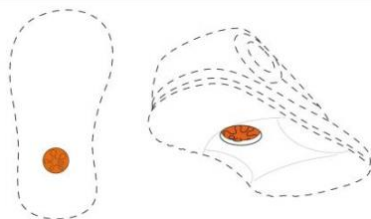


商標の説明: *The mark as shown in the attachment consists of holographic paper that reflects the spectrum of colour in a pattern of oblique, parallel lines applied to the surface of a package; the dotted lines shown in the drawing form no part of the mark, and are for 3-d illustrative purposes only.*

Colour: *The whole spectrum of colour (hologram).*

- **位置**

例 1: E U T M登録第017363201 号 (第 25 類)



商標の説明: *The trademark is a position mark. It consists of an orange circle, inside which is the drawing of an undefined geometric shape consisting of curved lines and a small circle. The position trademark is placed on the exterior of a sole of a shoe. The shoe shape (represented by dotted lines) as well as the quadrilateral with concave and convex shapes and the semicircle in the shape of a half moon inside it (both on the exterior of the sole of the shoe) do not form part of the position trademark, they are only outlined to indicate the exact context in which the claimed position trademark appears.*

例 2: E U T M登録第017961602 号 (第 32 類、33 類)



商標の説明: *The trademark consists of the figure of a person carrying a barrel. It is positioned under the bottle. The dotted line trademarks the position of the trademark.*

- **連続する動き**

例: シンガポール登録第0201708908Y 号 (第 3 類)



標章の特徴の説明: *The trademark is a movement mark, consisting of a sequence of four images as shown in the representations on the form of application. The entire sequence is approximately 3 seconds in duration. The sequence depicts 4 round objects aligned symmetrically in 2 rows of 2, with each round object containing an orange coloured substance in the middle. A distinctive stylized logo appears in the bottom right hand corner of the sequence and remains prominently in this position throughout the entire sequence. This logo comprises a tear-drop bubble device with the word "Joy" in a stylized font. Concurrently, the sequence shows a finger gently touching, then lifted from, the middle of each of the 4 round objects in a sequential, clockwise manner, starting from the round object at the lower right corner, to the lower left corner, then to the upper left corner, and finally to the*

round object in the upper right corner. A smaller white round device is formed beneath the finger in each of the four round objects as the finger has contact with the orange coloured substance. The smaller white round device beneath the finger in each of the 4 round objects expands outwards in a concentric manner sequentially, until only a thin outer ring of the orange coloured substance is left in each of the 4 round objects.

- **団体商標**

例 1: シンガポール登録第T1107129D 号 (第 35 類)



例 2: シンガポール登録第T0420500J 号 (第 29 類)

地理的表示を含む団体商標の例



例 3: シンガポール登録第T1312725D 号 (第 33 類)

地理的表示を含む団体商標の例



4. 4 現行法での商標の定義において重要な変更点は、ある者の事業に係る商品又はサービスを他人の商品又はサービスと識別することが可能な「視覚的に表すことができる標識」とされた点である。この点は団体商標及び証明商標にも適用される。したがって、出願のために、出願人は「様々な角度での商標や文字で表現した商標の説明を含む明確で耐久性のある商標見本」を提出することが極めて重要である。

5. 審査フロー

商標登録出願については第 29 条に規定されており、審査手続は第 17 条から第 19 条に規定されている要件を考慮して行われる。審査のフローチャートは添付の APPENDIX-A の通りである。

5. 1 方式審査（第 29 条（1））

出願人が、出願時に第 17 条及び規則に規定する法定の方式要件を満たすかを決定するために方式審査が行われる。

（a）商標についての情報（第 17 条／規則 7）

- ・商標の性質についての明確な表示（通常の商標であるかの表明）
- ・視覚的に表した商標
- ・商標の色彩について（色彩限定）

（b）明確で耐久性のある商標見本（規則 9）

ガイドライン 7 では、願書に記載しなければならない商標について、商標の種類ごとに明確で耐久性のある視覚的に表した商標の例を挙げている。

- ・文字からなる商標


Times New Roman 又は Arial を含む標準的なフォントにより視覚的に表現

例：標準的なフォント（Arial）：**FELDA**

- ・装飾化した文字からなる商標

例： :

- ・図案からなる商標

例： :

- ・図案と文字の組み合わせからなる商標

例： :

- ・商品の形状又は包装の商標

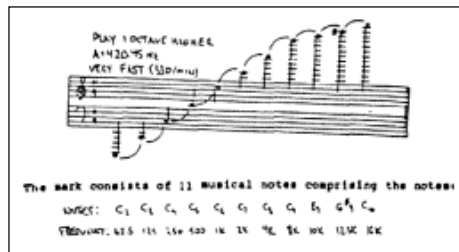
例（包装）：



- ・音の商標

説明：電子的な音のファイル（録音した音源）の提出が必須である。MP3での提出も認められる。さらに、記譜法によっても提出可能である。

例（記譜法）：



- ・単一色からなる商標

例：



- ・単一色と位置の組み合わせからなる商標

例：

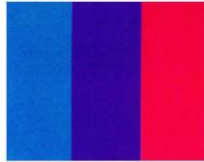


- ・複数の色彩と商品の形状の組み合わせからなる商標

例：



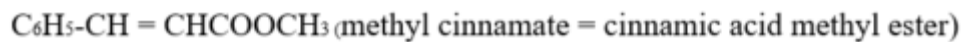
例：色彩の組み合わせからなる商標



・匂いの商標

説明：匂いについての記述の提出が必須である。また、匂いの化学組成又は化学式での提出も認められる。

認められる匂いの化学組成又は化学式の例：



微かにシナモンを匂わせるバルサムのようなフルーティーな匂いを示す化学式

・ホログラム

説明：全体のホログラフィックの効果を十分に特定するために必要な最大で6つの図又は写真での商標の提出が必須である。また、MP4 でのビデオファイル（50MB 未満）又は AVI format での提出も認められる。

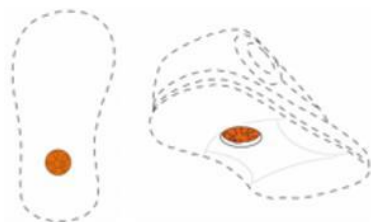
例：



・位置商標

出願人が登録を望む部分を実線で表し、登録を望まない部分を破線で表して提出しなければならない。

例：

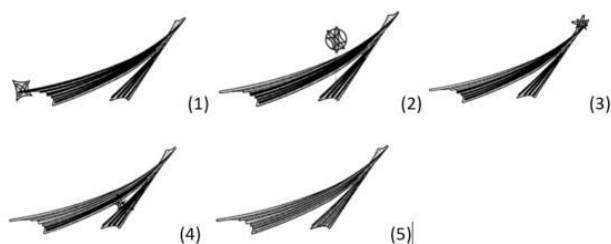


・連続する動き

すべての異なる見え方での動きを示す商標の静止画像のシリーズの形で、連続する動きを視覚的に表して提出しなければならない。

連続性を説明した記述による番号付け及び商標の動きを説明した詳細な記述が必要である。また、連続する動きを示すビデオファイル（MP4 及び AVI format（50MB 未満））の提出も認められる。

例：



・シリーズ商標

例（文字）：

1. 使用されている又は使用意思のある商品又はサービスについて相違する場合

例：Fanta Orange, Fanta Apple

2. 数字、価格又は品質が相違する場合

例：BUTTERFLY 1, BUTTERFLY 2

3. 商標の同一性に実質的な影響を与えない標準的なフォントの相違

例：

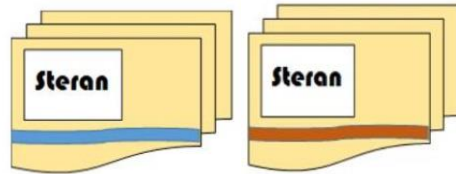
IBM IBM

IBM IBM

IBM

SUNSAC SUNSAC

4. 商標の色彩又はその他の構成要素の相違
色彩の相違によりシリーズ商標として認められる例

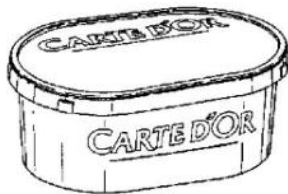


(c) 文字での商標の説明

商標が商品の形状又は包装・色彩・音・ホログラム・位置商標・連続する動きである場合、出願時に、文字による商標の説明を提出しなければならない。この要件は非伝統的商標のみに適用される。ガイドライン7では商標の説明についていくつかの例を挙げている。

- 商品の形状又は包装

例：



Description of the mark: *The trademark consists of a shape of the packaging of the goods with the words "Carte D'or" appearing thereon.*

- 音
 - 音の説明を提出しなければならない。
 - 説明は詳細で明確でなければならない。
 - ソノグラフ単独は認められない。
 - 正確でない音の説明は認められない。

例：認められる音の商標の説明：

The mark consists of a sound mark comprised of the following musical notes; a, c, f sharp, g, h in the musical notation as shown in the representation attached to the application form.

- 色彩
 - どのように商品に色彩が付されるか、サービスに関連して使用されるかの説明が必要である。
 - 色彩を説明するためにパントーンの色コードを記載しなければならない。

例：認められる単色の商標の説明
(オーストラリア登録第1120614号)



第30類：ブロックチョコレート、箱入りのチョコレート
商標権者：Cadbury UK Limited

“The trademark is the colour PURPLE depicted in the representation attached to the application form being approximated by reference PMS2685C in the Pantone Colour Formula Guide and used in relation to the designated goods”.

例：認められる色彩の組み合わせの商標の説明：
(オーストラリア登録第999983号)



第31類：「キウイフルーツ」
商標権者：Zespri Group Limited

“The trademark is a colour. It consists of the colours RED (specifically identified as PMS 032) and YELLOW (specifically identified as PMS 116), applied to packaging and advertising materials for fresh kiwi fruit as shown in the representations attached to the application form.”

- 匂い

- 匂いについて明確で正確に記載する必要がある。
- 商品又はサービスと関連性のない不明瞭な説明は認められない。

例：認められる匂いの商標の説明

“The trademark is a scent mark. It consists of the smell of freshly cut grass for tennis balls”.

“The application is a scent mark, consisting of the smell of roses applied to car tyres”.

- ホログラム

- 異なる角度から見える複数のホログラムの見え方を正確に記述した署名の提出が認められる。



例：認められるホログラムの商標の説明

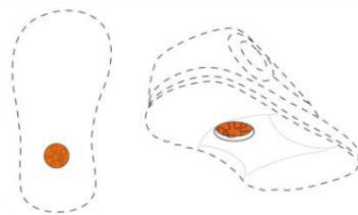
“The trademark is rectangular in shape with rounded edges and is placed on the product. The trademark will appear to shift and various elements will come into focus, alternatively disappear, as the viewer sees the mark from different angles. Elements include, but are not exclusively made up of, a circular shaped figure appearing to hold a round ball within, and the opening holding the ball being divided into two asymmetrical parts, by a curves stripe and the text Sony”.

- 位置

- 位置商標の説明が必須である。商標そのもの及び商標がどのような態様で使用されるか、使用される商品又はサービスの位置について明確に記載しなければならない。

例：認められる位置商標の説明

(EUTM 登録第 017363201 号)



第 25 類：「履物、乳児の履物」

商標権者：International Shoes Garvalin, S.L.

“The trademark is a position mark. It consists of an orange circle, inside which is the drawing of an undefined geometric shape consisting of curved lines and a small circle. The position trademark is placed on the exterior of a sole of a shoe. The shoe shape (represented by dotted lines) as well as the quadrilateral with concave and convex shapes and the semicircle in the shape of a half moon inside it (both on the exterior of the sole of the shoe) do not form part of the

position trademark, they are only outlined to indicate the exact context in which the claimed position trademark appears.

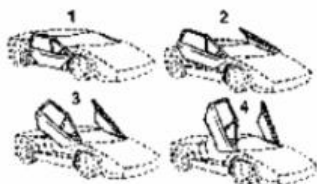
- 連続する動き

- 明確で正確・詳細な連続する動きの説明をしなければならない。

例1：認められる連続する動きの説明

“The trademark is a sequence of motion. It consists of a yellow balloon with a face drawn on it which floats from the bottom left corner of the screen to the top right corner, while the facial expression changes over the course of the traverse from frowning to smiling”.

例2：認められる連続する動きの説明



“The trademark consists of the unique motion in which the door of a vehicle is opened. The doors move parallel to the body of the vehicle but are gradually raised above the vehicle to a parallel position. The matter shown in dotted lines is not part of the mark”.

提出した表現が十分に商標の詳細を示していない場合又は正確に審査するための商標の特徴を備えていない場合、登録官は出願人に対して以下のものを提出するよう求める暫定的拒絶を発することができる。

- 商標の1つの見え方あるいはいくつかの異なる見え方からなるその他の商標
- 文字での商標の説明
- 登録官が必要と考えるその他の情報

(d) 優先権の主張（第17条／規則10）

優先権の主張は出願の際に行う必要がある。出願後に優先権を主張する場合は、出願日から3日以内に補正の申請が必要である。優先権の主張には以下のものを含む。

- 加盟国又は宣誓した国
- 基礎出願の出願日
- 優先権を主張する商品及びサービス

詳細が不十分な場合、登録官は、基礎とする国の当局による詳細を証明する証明書及びその英訳文を提出するよう出願人に求める暫定的拒絶を発することができる。

登録官による暫定的拒絶発行日から2ヶ月以内に提出する必要がある、未提出の場合は優先権が考慮されない。

(e) 商品及びサービスの区分 (第17条/規則11)

商品及びサービスの区分は規則により以下のものにより定められる。

- (1) ニース協定による商品及びサービスの国際分類 (ニース協定)
- (2) 標章の図形要素の国際分類
- (3) マレーシアで認められている商品又はサービスの分類

指定商品・サービスに関する暫定的拒絶回避するためには、ガイドラインで定められた「あらかじめ認められた商品・サービス (the Pre-Approved Goods and Services)」の採択を勧める。

(f) 翻訳及び音訳 (第17条/規則12)

商標中にローマ字又は英語での公用語以外の語が含まれている場合は、出願時に以下の情報を提出しなければならない。

- マレー語又は英語での翻訳
- 必要な場合は音訳
- 言語の種類

提出された翻訳及び音訳が不十分と登録官が認めた場合は、登録官が認める翻訳又は音訳の証明書の提出を出願人に求めることができる。

5. 2 方式要件を満たさない場合 (規則14)

- 出願時に法第17条又は規則に定める方式要件を満たさない場合、登録官は出願人に対して、書面により、所定の期間内 (暫定的拒絶に示す期間、登録官が認める場合は1ヶ月の延期可能) に要件を満たすこと又は出願費用を納付することを求める暫定的拒絶を発する。
- 登録官は出願人によるいかなる応答も認容又は拒絶することができる。応答しない場合、出願は取下げとみなされる。
- 出願日 - 暫定的拒絶の応答期間内に、出願人が要件を満たした場合又は出願費用を納付した場合、登録官は要件を満たした日又は出願費用を納付した日を出願日と認定する。

商標法第 22 条では以下の通り規定している：

出願日 22

- (1) 登録官は第 17 条による商標登録出願を受領した日を出願日として記録する
- (2) 17 条による要件を他の日に満たした場合、登録官はその最後の日を出願日として記録する。
- (3) 第 26, 27, 28 条による優先権の主張日は、第 29 条 (2) による調査の目的を除いて出願日の記録に何ら影響を与えない。

5. 3 実体審査

5.3.1 先行商標の調査 (第 29 条 (2))

登録官は必要と考える範囲で先行商標の調査を行う。先行商標 (earlier trademark) は第 5 条で以下の通り規定されている。

- (a) 登録商標又はマレーシアを指定国とする保護が認められている国際登録商標、当該出願よりも先願の商標 (該当する場合は優先権を考慮する)
- (b) 当該出願の出願日又は優先権主張の日に周知である商標 (登録されていることを条件に(a)による出願がされているものを含む)

第 24 条(1)にしたがって、当該出願商標が先行商標と同一で商品又はサービスが先行商標と同一の場合、登録官は出願を拒絶する。調査により先行商標が判明した場合、相対的拒絶理由による暫定的拒絶を発する。

5.3.2 登録可能な表示の審査 (識別性)

登録官が識別性を有さず登録できない表示であると判断した場合、第 23 条 (1)により、登録官は出願を拒絶する。その場合、絶対的拒絶理由による暫定的拒絶が発せられる。

5.3.3 暫定的拒絶 (第 29 条(5)/規則 17)

実体審査において登録要件を満たさない場合、登録官は文書により暫定的拒絶の理由を通知する。

出願人は通知文書に対して、記載の期間内に 1 回のみ以下の応答ができる。

- 文書での回答又は所定の費用を支払うことによる登録官とのヒアリングの申請を行うこと。ヒアリング申請を受領した場合、登録官は出願人の回答を聴くためのヒアリング日を通知する。

- 所定の費用を支払い、登録官の命令又は指示に合致させるための何らかの条件・補正・修正・限定を行うこと
- 法定宣誓書又はその代わりのあるいは追加の口頭で、その他の情報又は証拠を提出すること

旧商標法においては、拒絶を受けた場合出願人は2回の対応が可能であった。1回目は拒絶通知に対して文書での回答又は法定宣誓書による使用証拠を提出する方法である。提出によっても登録官が意見を維持する場合、2回目の対応としてヒアリングの申請による不服申立が可能であった。

5.3.4 期間延長（規則 17(2)）／審査延期（第 29 条(7)／規則 35)

- 期間延長-出願人は所定の費用を支払うことにより、登録官が示した期間について6か月を超えない範囲で延長の申請を行うことができる。
- 審査延期-出願人は所定の費用を支払うことにより、最大6か月の審査延期の申請を行うことができる。延期を認めるかは、裁判所に係属している出願人による当該出願に関連する出願であることを条件に登録官が判断する。なお、延期期間の更なる延長については、期間の定めはないが、登録官の裁量により最大6か月まで認められる場合がある。

5.3.5 拒絶（第 29 条(5)）／規則 17(5)(6)

- 出願人が所定の期間内に応答しない場合、出願は取下げたものとみなされる。
- 出願人の応答が要件を満たすと登録官が認めない場合、登録官は出願を拒絶し、出願人が必要とするときは、登録官は文書により拒絶の理由を述べる。拒絶決定には決定の理由は記載されず、単に「拒絶する」又は該当条文などの最低限の情報のみが記載される。拒絶決定は郵便又はオンラインで発送される。

拒絶決定の記載例：

- Date of decision - 10 Feb 2021
- To request written grounds of decision - on or before 10 April 2021 and no extension of time is allowed. If grounds of decision not requested by the prescribed deadline, the opportunity to appeal to the Court is lost.
- When the request is received and processed, the written grounds of decision could be issued in another be 2-3 months or longer such as on 25 July 2021.
- 出願人は拒絶決定の発行日から2ヶ月以内に文書による拒絶の理由を求めることが可能であり、登録官による文書での拒絶理由が発行された日が、

裁判所に対する不服申立のための登録官による決定の日とされ、1ヶ月以内に裁判所に対して不服申立ができる（上述の例であれば、2021年7月25日から1ヶ月以内である8月24日までに裁判所に不服申立ができる）。この期間は延期不可であるが、裁判所に対する不服申立期間の延長申請を登録官に行うことが可能であり、登録官は2ヶ月を超えない範囲で延長を認めることができる。

- 拒絶決定については登録官に対する更なる不服申立は認められず、不服申立は高等裁判所に対して行う。
 - 不服申立は、決定において決定に至る際に登録官が使用した資料に基づき審理が行われ、裁判所の許可がない場合は登録官によるその他の追加の暫定的拒絶の理由は認められない。
 - その他の暫定的拒絶の理由が出された場合、出願人は所定の方法で費用を負担することなく出願を取り下げる権利を有する。
 - 不服申立の決定では、裁判所は必要があれば登録を認めるための何らかの条件・補正・修正・限定の命令を下す。

5.3.6 登録許可／公告（第31条）／規則18)

- 実体審査において商標が登録要件を満たす場合、登録官は、出願日に行ったとみなす何らかの条件・補正・修正・限定を条件として、登録を許可する。
- 暫定的拒絶が発せられた場合、出願人の応答を考慮して登録を許可するか、拒絶をする。出願人の応答が要件を満たす場合、登録官は、出願日に行ったとみなす何らかの条件・補正・修正・限定を条件として、登録を許可する。
- 登録が許可され公報に公告された後に登録官は出願人に文書での公告通知を出すことができる。公告には登録が許可されるためのすべての条件・補正・修正・限定が含まれる。

5.3.7 登録許可の取り消し（第29条（12））／規則19)

- (a) 登録許可後で登録前までの期間、以下の場合、登録官は自発的に登録許可を取り消し、登録が許可できないとすること又は追加のあるいは異なる条件・限定によってのみ登録を許可すると再度の許可を発行することが可能である。
- 出願が誤りにより許可された場合

・特別な状況により登録すべきではない又は追加のあるいは異なる条件・限定の対象とすべきである場合

登録許可が取り消された場合、登録官は取消を公報で公開し、出願人に対して文書での暫定的拒絶を発する。

出願人は暫定的拒絶を受けた場合と同様に、文書又はヒアリングで応答することができる。

- 所定の費用を支払い、文書での回答又は所定の費用を支払うことによる登録官とのヒアリングの申請を行うこと。ヒアリング申請を受領した場合、登録官は出願人の回答を聴くためのヒアリング日を通知する。
- 所定の費用を支払い、登録官の命令又は指示に合わせるための何らかの条件・補正・修正・限定を行う補正を行うこと
- 法定宣誓書又はその代わりのあるいは追加の口頭でのその他の情報又は証拠を提出すること

通知における所定の期間内に応答しない場合、出願は取下げたものとみなされる。出願人の応答が要件を満たすと登録官が認めない場合、登録官は出願を拒絶し、出願人が必要とするときは、登録官は文書による拒絶の理由を述べる。出願人は拒絶決定の発行日から2ヶ月以内に文書による拒絶の理由を求めることが可能であり、登録官による文書での拒絶理由が発行された日が、裁判所に対する不服申立のための登録官による決定の日とされる（延期不可）。

5.3.8 登録通知（第36条）／規則36）

登録を認める場合、登録官は証印した登録通知を所有者に発行する。登録された所有者が登録証を希望する場合、登録公報後に申請することができる。登録証は証印した登録官の登録通知と同じとされる。

5.4 早期審査

早期審査は、現行法においても維持されている。特に、早期審査は審査期間を短縮することが可能であり、より短いタイムラインで登録を得ることができる。旧商標法及び旧規則によるタイムラインでは、最も早い場合の審査結果は6ヶ月と3週間であった。しかし、現行法及び規則によれば、早期審査の各段階でのタイムラインは示されていない。そのため、早期審査によるタイムラインがどの程度になるかを予測することは困難である。出願人にとって有意義で好ましい早期審査の申請となるためには、6ヶ月と3週間というタイムラインが、より短くなることが望まれる。

早期審査の手続は簡素化され第 17 条及び規則 8 に以下の通り規定されている。

- (a) 出願人は、所定の費用を支払い、所定の様式（出願時には Form TMA2、出願後は TMA4）を提出することにより早期審査の申請を行うことができる。
- (b) 早期審査は団体商標・証明商標・非伝統的商標（色彩、音、匂い、ホログラム、位置、連続する動き）には適用されない。
- (c) 早期審査が許可される条件は（規則 8）は以下のいずれかに該当する場合である。
 - 申請が国益又は公衆の利益によるものであること
 - 侵害が進行していること又は出願された商標の侵害の可能性を示す証拠があること
 - 登録が、登録官に認められた政府又は公共団体からの金銭的利益（法人等に対して製品の輸出促進を行うための補助金）を得られるものであること
- (d) その他の申請の合理的な理由は登録官によって判断される。
- (e) 区分ごとの所定の費用を支払うことで、1 以上の区分の商品又はサービスについての申請も可能である。しかし、多区分出願の場合であって出願後に 1 区分のみの早期審査を希望する場合、早期審査の申請前に出願を分割するよう求められる。
- (f) 登録官は早期審査の申請の根拠となる弁明書類として、公証した法定宣誓書の提出を要求する、又は要求しないこともできる。要求された場合、領事認証は不要である。

早期審査の申請を認める理由は以前と同じである。しかし、出願人が 1 通の申請書で申請できるよう簡素化されている。旧商標法においては、出願人は最初に早期審査の許可を求める申請の提出が必要であり、早期審査が認められた場合のみその後早期審査の申請を提出可能であった。

6. 指定商品・役務の審査

- ・ 商品・役務の「表示（明確性）」の審査手法（採択可能な商品・役務名の粒度、判断基準、審査基準・ガイドラインの公表有無）

6. 1 現行法では多区分出願が可能であり、多区分について1出願で行うことが可能である。商品又はサービスは、規定された区分システムにしたがって登録のために区分され、商品又はサービスの区分に疑問がある場合は、登録官によって区分が決定される。

6. 2 採択可能な商品・役務名リストの公表の有無

6.2.1 あらかじめ認められた商品・サービス (the Pre-Approved Goods and Services) にしたがって出願することが可能であり、リスト以外の商品又はサービスを含む出願と比べてオフィシャルフィーは安価となる。オンライン出願のためには、ニース協定の商品・サービス国際分類表第 11 版からのあらかじめ認められた商品・サービスを選択することが可能である。Madrid Goods and Services などのその他のあらかじめ認められた商品・サービスを採択する場合は、マニュアルでの出願が可能である。

6.2.2 規則 11 に規定されている区分システムは以下の通りである。

1. 標章の登録のため商品及びサービスの国際分類
2. 標章の図形要素の国際分類
3. マレーシアで認められている商品又はサービスの分類

6.2.3 あらかじめ認められた商品・サービスは、ガイドラインに以下のように規定されている。

1. ニース協定の商品・サービス国際分類表第 11 版に掲載されているすべての商品・サービス
2. Madrid Goods and Services に掲載されているすべての商品・サービス

6.2.4 当局があらかじめ認める商品・サービスは以下のウェブサイトで公表されており参照できる。これらはニース協定の国際分類第 11 版に沿ったものである。

<http://www.myipo.gov.my/en/myipo-goods-and-services-pre-approved/>

6. 3 相対的審査における商品・役務の「類否」の審査手法（判断基準、審査基準・ガイドラインの公表有無）

現行法及び規則においては、相対的審査における商品・役務の「類否」の審査基準・ガイドラインは存在しない。

審査手法は、基本的には商品・サービスの比較の原則を定めた判例に基づく。ニース協定の国際分類に沿った商品又はサービスの区分は、異なる区分における商品又はサービスであれば単純に同一ではないということを意味するものではない。当然のことながら、ニース協定の国際分類は、材料や用途、加工品か半加工品か、未加工の原材料かなどの要素によって様々な区分けをしている。

旧商標法においては、相対的審査における商品・サービスは以下の通りとされていた。

- 同一の商品
- 同一のサービス
- 同一の種類の商品
- 同一の種類の商品
- サービスに密接に関連する商品
- 商品に密接に関連するサービス

現行法では、相対的審査における商品・サービスは、単に同一の商品・サービス又は類似する商品・サービスとされる。

審査基準は、商品・サービスの類否を決定する際に英国で採択されており、マレーシアの判例でも採択されている以下の原則から集められる。

- 商品・サービスの特徴及び性質
- 商品・サービスの出所
- 商品・サービスの用途
- 商品の各々の利用方法
- 提供される商品・サービスの取引ルート
- 商品・サービスが同一の事業者又は個人から通常提供されるか。
- 商品・サービスが通常、同一の出所から提供されるか、又は関係する商品・サービスか。
- 商品・サービスが同一人による提供とみなされるか。
- 商品・サービスが同一の卸問屋によるものか。
- 商品・サービスが同一の店舗で同じ季節に同一のカウンターで販売されており同種の需要者向けであるか、商品の製造・流通の関係者が同業者であるか。

6. 4 マレーシアを指定国とするマドプロ出願と国内出願に係る商品・役務の審査についての運用や審査傾向の違い

現地代理人の感覚としては、マドプロ出願と国内出願に係る商品・役務の審査について運用や審査傾向に違いはないと考えられる。

7. 絶対的拒絶理由（識別性）の審査

7. 1 商標の識別性の審査手法（判断基準、審査基準・ガイドラインの公表有無）

商標の識別性に関する規定は法第 23 条であり、識別性を有しないとされる商標についての絶対的拒絶理由を規定している。

- (a) 視覚的に表すことができない標識及びある事業の商品又はサービスを他の事業のものと識別できない標識；
- (b) 識別性を有する性質を欠く商標；
- (c) 取引において又は商品の製造・サービスの提供時において、商品・サービスの種類・質・量・用途・価値・地理的出所、その他の商品・サービスの特徴を示すために用いられる標識又は表示のみからなる商標
- (d) マレーシアの現代の言語において、又は善意により取引の慣習において慣用されるに至った標識又は表示のみからなる商標
- (e) 商品そのものの性質による形状のみからなる標識；
- (f) 技術的効果を得るために必要な商品の形状のみからなる標識；
- (g) 商品に実質的価値を与える形状のみからなる標識；
- (h) 国名のみからなる商標；
- (i) 広く知られている地理的表示、又はそれを含む商標
- (j) 商標の使用が公衆に誤認又は混同を生じさせるおそれがある場合又は成文法に反する場合；
- (k) 商標が商品・サービスの性質・質・地理的出所について公衆に誤認させ欺くのに十分な程度の性質を持っている場合；
- (l) 商標が公共の利益又は道徳に反する場合；
- (m) 中傷的又は侮辱的な商標、あるいはそれらを含み法廷で保護を受ける権利を有さない商標
- (n) 登録官による意見中の内容又は国家の利益・安全保障に不利になる可能性があることを含む商標；
- (o) 生死にかかわらず、他人の名前・肖像からなる又はそれらを含む商標（生きている場合は当該他人、亡くなっている場合は代理人による同意書を出願人が登

録官に提出しない場合) ; 国旗・国章・記章・勲章・王室の紋章からなる又はそれらを含む商標 (第 78, 79 条に規定する管轄庁又は国際的政府間組織による許可を出願人が登録官に提出しない場合) ; 元素名として一般に使用されている商標、又は混合物と区別され元素名・化合物として認識されている商標、又は WHO が定める国際一般名又は国際一般名と誤認するほど類似する商標又はそれらを含む商標 (商標の所有者による単にブランドとしての表示又は所有者が製造した成分・合成物として表示する場合、又はライセンシーが他人の成分・合成物と区別するために表示する場合、又は公共の利用のために適切な名称・記述に関連して表示する場合以外)

- (p) 「Patent」、「Patented」、「By Royal Letters Patent」、「Registered」、「Registered Design」、「Copyright」の標識又はそれらと認識される類似する標識又は何らかの言語で同じ効果を持つ語又は標識からなる商標又はそれらを含む商標

規則 4 では絶対的拒絶理由の対象となる標示のリストを規定している。

- (a) 「To counterfeit this is a forgery」、「Registered Trademark」、「Registered Service Mark」の語、又は、何らかの他の言語で同じ効果を持つ語；
- (b) 「*Bunga Raya*」の語及びハイビスカスの描写又はハイビスカスの模造
*マレーシアの国花
- (c) 「Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong」及び国家君主について言及する語又は描写、又はそれらの模倣
- (d) 王宮又は連邦政府・州政府・外国政府が所有する建物の描写又はそれらの模倣；
- (e) 「ASEAN」の語及び「ASEAN ロゴ」の描写又はそれらの模倣；
- (f) 「Red Crescent」又は「Geneva Cross」の語；
- (g) 「Red Crescent」又は「Geneva Cross」及びその他の赤十字の描写又は類似する色彩でのそれらの描写；
- (h) 「Swiss Federal Cross」の語及び赤地又は類似する色彩上での白色又は銀色での「Swiss Federal Cross」の描写
- (i) the National Emblems (Control of Display) Act 1949 [Act 193] 第2条に定められた「国章 (national emblem)」の描写；
- (j) the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act 1963 [Act 414] 第2条に定められた「指定の記章・紋章」
- (k) the Police Act 1967 [Act 344] 第89条で定められた「警察隊のメンバーであることを示すバッジ又は道具」についての描写・モットーや語

- (l) the Armed Forces Act 1972 [Act
77]で定められた装飾・バッジ又は記章についての描写・モットーや語
- (m) 国際機関・条約国（条約国の市・行政区画・町・地域を含む）の名称・イニシヤル・旗、それらの描写；
- (n) 条約国（条約国の市・行政区画・町・地域を含む）の紋章・記章・騎士団の印・旗の装飾及びそれらの描写；
- (o) 協会・法人・機関の名称・イニシヤル・道具又はそれらの描写；
- (p) 生死にかかわらず人物の絵での描写

なお、以下の場合には例外とされる。

- (i) (m), (n), (o), (p)に該当する標識からなる商標又はそれを含む商標の場合であって権限を有する者から商標の登録・使用について同意又は許可がある場合は登録官は拒絶しない。
- (ii) 「crescent」、「cross」の色彩が(g)、(h)において定めたものではない場合、登録官は出願人に対して登録許可の条件として赤地又は類似する色彩上での白色又は銀色で使用しないことを約するよう求めることができる。

登録可能性についての審査基準は以下のように要することができる。

- 視覚的に表すことができず、かつ、ある者の事業に係る商品又はサービスを他人の事業のものと識別する能力がない標識
- 上述の法第23条(3)(4)(5)及び規則4で規定された要素からなるため識別性を有する性質を欠く標識又は商標

法第2条では以下の通り「識別性のある特徴」について定義している。

商標が商品又はサービスを識別する能力があるとは一

登録の範囲での使用に関連して

- (a) 商標の所有者が取引の過程で商品又はサービスにより認識される又は関連付けられる可能性がある；又は
- (b) 当該関連性が存在しない場合であっても又は登録又は登録を目的とする場合に条件・補正・修正又は限定を条件とすることにより取引者と関係する商品又はサービスであると認識できる場合

これらの基準は、商標の識別性について実体審査をする際に絶対的拒絶理由が存在するかを決定するための根拠となる。

絶対的拒絶理由は旧法での第10, 14, 18, 33条及び旧規則第13, 13A, 14, 15条と似て

おり、法第23条は旧規則第4条以外を統合して登録できない商標を明確にしたものである。また、「識別性」の定義も旧法のものに似ている。商標の識別性に関する旧法での規定は現行法では「絶対的拒絶理由」に分類され、識別性を欠く商標はいずれかの絶対的拒絶理由に該当するとされる。

7. 2 日本と比較したマレーシア特有の規定

マレーシアでは、商標の定義により、視覚的に表すことができない標識が絶対的拒絶理由に含まれ、商標の使用が公衆に誤認又は混同を生じさせるおそれがある場合又は成文法に反する場合や商標が商品・サービスの性質・質・地理的出所について公衆に誤認させ欺くのに十分な程度の性質を持っている場合、他人の名前・肖像からなる又はそれらを含む商標が絶対的拒絶理由とされている。

7. 3 2019年改正によって新たに追加された条項

概して、絶対的拒絶理由は、現行法で導入された以下の識別性に関する新たな絶対的拒絶理由と本質的に近似している。

- (a) 第23条(1)(d)-マレーシアの現代の言語において、又は善意により取引の慣習において慣用されるに至った標示又は表示からのみからなる商標
- (b) 第23条(3)(a), (b), (c) - 商品そのものの性質による形状のみからなる標示、技術的効果を得るために必要な商品の形状のみからなる標示、商品に実質的価値を与える形状のみからなる標識（これらは商品の形状又は包装に係る非伝統的商標を判断する際に当然に必要な要件である）
- (c) 第23条(4)(a) - 国名のみからなる商標
- (d) 第23条(5)(h) - 元素名として一般に使用されている商標、又は混合物と区別され元素名・化合物として認識されている商標、又はWHOが定める国際一般名又は国際一般名と誤認するほど類似する商標又はそれらを含む商標（商標の所有者による単にブランドとしての表示又は所有者が製造した成分・合成物として表示する場合、又はライセンシーが他人の成分・合成物と区別するために表示する場合、又は公共の利用のために適切な名前・記述に関連して表示する場合以外）

7. 4 識別性を図る登録事例や拒絶事例

識別性に関して当局の審査基準又はガイドラインに掲示されている事例はない。現行法での識別性が旧法のものに似ていることを考慮すれば、過去に確立されたマレ

ーシア及びイギリスでの判例が、現在でも参照され続けると考えられる。

現行法の規定に沿ったイギリスの判例も参照される。また、絶対的拒絶理由に関する現行法第 23 条は、シンガポール商標法第 7 条とも似ているためシンガポールでの決定も参照されると考えられる。現行法の施行以来まだ日が浅いため当局又は裁判所での決定がないことから、特に非伝統的商標の取り扱いについて有用であると考えられる。審査では、商標が視覚的に表現でき、他の商品と識別できることが必須条件として判断される。

以下に、旧法における識別性欠如を理由とする拒絶に対する不服申立に関するマレーシアの裁判所での決定を挙げる。

いずれも、現行法第23条に規定する絶対的拒絶理由（商標が識別性を有する性質を欠く商標、取引において又は商品の製造・サービスの提供時において、商品・サービスの種類・質・量・用途・価値・地理的出所、その他の商品・サービスの特徴を示すために用いられる標示又は表示）と類似する要件に関するものである。裁判所の決定の概要は、主に事案の判決要旨又は報告されていない裁判所の事案での理由を要約したものである。

ケース 1: TITAN (M) SDN BHD v THE REGISTRAR OF TRADE MARKS

[2009] 7 CLJ 338 (高等裁判所)

本件は旧法第 10 条 (1) による商標“SURE-Loc”（第 6 類）の拒絶に対する不服申立である。

登録官は、決定の理由を、商標が第 10 条(1)(c)に規定する創作した語ではないとし、使用する商品を直接表すため第 10 条(1)(d)の要件を満たさないとした。また、商標は識別性を欠くため第 10 条(1)(f)にも該当するとした。

登録官は、法定宣誓書により出願人が提出した使用証拠は十分なものではないため商標登録は適当ではないとして使用による識別力も取得してないとした。

裁判所は登録官の決定について商標法に沿った正しいものと判断し、不服申立を却下した際に裁判官は以下の事実認定をした。

「SURE-LOC」という語は、「SURE-LOCK」のスペルミスであるが、創作した語ではない。意味を有する「SURE」の語と意味を有さない「Loc」の語の組み合わせが創作した語になるものではない。「Sure-Loc」は「SURE-Lock」と称呼され公衆の心中に「certainly the lock would secure something」という明確な意味合いを与える。創作した語は一般名称にならない限り意味を有さないものであることから、本件商標は創作した語ではない。よって、創作した語としての登録要件を満たさない。

本件商標は「key lock」の図形を「Loc」の「o」に付した商標「SURE-Loc」からなり、第6類「door locks, cylindrical locks, hinges, door handles ほか」を指定商品として出願しており、商品の性質又は品質を直接表すものである。指定商品は「何かをしっかりと閉める・ロックアップする」ために使用される機器に関するものであることは明白である。商標「SURE-Loc」は「しっかりと閉めることでロックされた物を守る」という商品の特徴を明らかに記述するものである。裁判所は、商品又はサービスを直接表す記述的な語は商品又はサービスの性質や品質が一般に使用できるものであるため、何人かによる独占は認められないと考える。他の錠前師やセキュリティに関する取引者は、その商品について「their goods too will be SURE to LOCK」と記述することを望む。したがって、本件商標は法第10条(1)(d)の要件を満たさない。

本件商標は商品について極めて記述的であるため、識別性を有しない。記述的な語は使用による識別力を取得しない限り識別性を有しない。公衆が名称を関連付けるとする識別力の取得を示す証拠は提出されていない。提出された全ての証拠は、広告を含む単に本件商標を付した商品の販売とそれを購入した者が存在することを示すインボイスのみである。これらの証拠では、公衆が商標を商品と関連付けていることを示すものではなく、また、使用による識別力の取得を示すものでもない。「SURE-Loc」の語は非常に記述的なものである。さらに、提出された証拠の量は取るに足りないものである。そのため、本件商標は法第10条(1)(e)の要件も満たさない。本件商標はシンガポールで登録されているが、そのことがマレーシア商標法によって行われる厳格な審査を縛るものではない。登録の不一致は、各国の法律と本質的に属地主義によるものである。

ケース 2: KOREA WALLPAPER SDN BHD v. PENDAFTAR CAP DAGANGAN

[2019] 8 CLJ 513 (高等裁判所)

原告は壁紙の販売・マーケティングを行う企業で、法第4条により構成される被告（登録官）に対して下記商標の申請を行った。



審査の結果、被告は法第10条(1)を満たさないとして以下の理由により原告の申請を拒絶した。

- (i)本願商標は法第10条 (1) (a)に規定する特別の又は独特な態様で表示される企業の名称ではない
- (ii)本願商標は法第10条 (1) (b)に規定する原告の署名ではない
- (iii)本願商標は法第10条 (1) (c)に規定する創作された語ではない
- (iv) 本願商標は被告の製品の性質又は品質に直接言及し地理的名称であるため、一般的で記述的であって法第10条 (1) (d)の要件を満たさない
- (v)本願商標は法第10条 (1) (e)に規定する識別性を有するものではない

原告は、商標を付した商品はその競業者間で目立つものであって他の事業者がが通常の事業で使用するものではなく、不正な動機による商標の使用ではないと主張した。原告は、商標を付した商品の相当量の使用と販売促進により、実際の事業の世界、事業者及び公衆において十分な著名性と信用を得ているとも強調した。

判決要旨 (不服申立の棄却):

法第 10 条(2A)に規定されている通り、登録商標又は登録可能な商標は識別性を有する必要がある。商標は他の取引者の商品又はサービスと自らのものを区別するユニークな性質で識別可能なものでなければならない。

本質的な識別機能及び実際の又は事実上の識別機能は、本来の又は使用により構成されるものであることは周知の事実である。商標が商品を記述することなく全体として創作されたものであって原告の商品、即ち壁紙と関連付けられる奇抜な標示である場合に限り、識別性を有するものである。原告の商品は主に韓国で製造され輸入されるものである。商標は、記述的な語である「Wallpaper」、「Korea」を含み、商品の産地についての地理的標示を含むものである。したがって、識別性を有するものではない。実際の識別性を取得しているレベルに到達しているかは、数年に亘る説得力のある証拠及び商標を付した商品の頒布及び公衆の認知度によって立証される事実問題である。

原告はその商品と商標を公衆が関連付けることを示す長年の使用及び事業について立証する必要がある。原告は2009年11月6日に設立され、Prima Habitat Sdn Bhdの商号を2012年6月7日にKorea Wallpaper Sdn Bhdに変更しただけであり、原告がいつ壁紙の事業を開始したかは不明確である。原告が提出した資料は、需要者を含む公衆が商標を原告商品と関連付けることを示すには不十分である。資料は利己的なものであり、単に原告の成功を強調するものであって、商標による成果によるものは全くない。原告が主張する公衆がその商品と商標を関連付けることを示す説得力のある証拠はない。

独立した調査会社による詳細な市場調査及び商標による不知の公衆と原告の商品を関連付ける統計的結果も存在しない。したがって、原告は実際の使用による識別

力の取得も立証していない。よって原告は商標が識別性を有することを立証できていない。

ケース 3: CARGILL INCORPORATED V PENDAFTAR CAP DAGANGAN

[2014] 9 MLJ 99 (高等裁判所)

本件は、第 31 類「医療用以外の動物飼料」を指定商品として出願された商標「POULTRY FOCUS」について、登録官が(i)創作された語ではないため法第 10 条(1)(c)を満たさないこと(ii)登録を求める商品の性質又は品質を直接表す語で構成される商標の組み合わせからなるため法第 10 条(1)(d)を満たさないこと(iii)その意味が商品の性質又は品質を直接表すものであるため法第 10 条(1)(e)を満たさないことことを理由に識別性を有さないとして登録を拒絶した決定に対する不服申立てである。裁判所は不服申し立てを認め、商標「POULTRY FOCUS」は法第 10 条(1)の要件を満たすとし裁判官は以下のように判示した。

本件商標「POULTRY FOCUS」は法第 10 条(1)(c)の創作した語に該当する。「POULTRY」と「FOCUS」の組み合わせは、出願人が販売する製品を暗示するかもしれないが、「FOCUS」は製品との実際の関係がないため、商標自体は当該製品を記述するとは言えない。この組み合わせは英語の辞書にも存在しない。

「POULTRY」と「FOCUS」のそれぞれは一般的な英語であるが、組み合わせは商品を直接記述する「明白な意味」を伝えるものではなく、他の事業者が商品の品質等を記述するために使用することを妨げるものでもない。商標を全体として判断することは陳腐な法の原則である。

法第 10 条(1)(d)については、原告は商標「POULTRY FOCUS」が商品の性質又は品質を直接表すものではないと主張している。登録官は、「POULTRY FOCUS」の語が家畜又は動物に関して直接表すものであるとして、この組み合わせから生じる意味について解釈・認定した。しかし、「POULTRY FOCUS」は商品の性質又は品質を直接表すものではない。仮に「POULTRY FOCUS」が商品の性質又は品質をある程度表すものであっても直接的なものではなく、法第 10 条(1)(d)の要件を満たして登録が認められるものである。

商標「POULTRY FOCUS」は、決定において登録官が述べたように、原告の商品である動物飼料の品質が良い、又は「栄養度、消化率の高い成分、有効性」、他の動物飼料と比べて優れた利点があるという意味合いを伝えるものではない。

さらに、被告(登録官)はすでに原告の商標「AQUA FOCUS」及び「PORK FOCUS」を商品「動物飼料」について登録を認めており、その登録の事実は、本件商標の組み合

わせが法第 10 条(1)(d)の要件を満たし登録可能であることを示している。

本件商標「POULTRY FOCUS」は法第 10 条(2A)の識別性の意味を踏まえると法第 10 条(1)(e)の識別性を有する。

「POULTRY FOCUS」の語は、創作された語であることのみならず、出願人の商品を識別できる語である。商標「POULTRY FOCUS」は Cargill Animal Nutrition という語よりも大きなフォントでありそれ自体が識別性を有する商標である。

裁判官は、原告が提出した判例である「識別性を有するかを決定するには、登録の効果及び出願人の成功の可能性はさておき、他の取引者が通常の事業取引において不正の意図なく、その商品に関連して同一の商標又は近似する商標の使用を欲するかを考慮しなければならない」とする「the House of Lords case of *W & G du Cros Ltd's Applications* (1913) 30 RPC 660」に同意した。

「POULTRY FOCUS」の組み合わせは、「動物飼料」との関係で使用された場合、実際に統語的に一般的ではない並列であり、馴染みはなく、一般的でもなく、英語での通常の組み合わせでもない。

「POULTRY FOCUS」の組み合わせが使用された場合、医療用以外の動物飼料について一般的に用いられる記述でないため、その品質や特徴を直接表すものではない。さらに、原告は被告の主張を論駁するために、他の取引者がこの組み合わせを使用しておらず、また、通常の事業取引において不正の意図なくこの組み合わせの使用をしないと主張した。裁判官は原告商標について識別性を有すると判断したため、原告による使用による識別力の取得を立証する必要はないとした。

ケース 4: KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GmbH v. PENDAFTAR CAP DAGANGAN [2016] 9 CLJ 558 (高等裁判所)

注:

本件控訴は、期間延長が認められたにもかかわらず、控訴期間を徒過したとの理由で却下されたが、3D 商標に関するものであったため裁判所は期間を徒過していない前提で審理を進めたものである。

原告は、第 30 類「chocolate, chocolate confectionary, cocoa, pastry and ice-cream」指定商品として「赤みを帯びた茶色の 3D の柱形状」(Toblerone Chocolate Teeth 3D in colour との記述)の出願をしたが、登録官は、とりわけ、商標法第 3 条(1)に規定する「標章」、「商標」に該当しないとの理由で拒絶した。

不服申立において、原告は、マレーシアは TRIPS 協定の加盟国で、協定第 15 条(1)では商標を「ある事業に係る商品若しくはサービスを他の事業に係る商品若しくはサービスから識別することができる標識又はその組合せは、商標とすることができるも

のとする。」と広く定義していると強く主張した。問題は裁判所が TRIPS 協定について適用できるかである。

マレーシアは 1995 年 1 月 1 日に TRIPS 協定の加盟国となった。TRIPS 協定は、議会により国内法が制定されない限り適用できない。パリ条約及び TRIPS 協定のマレーシア法への変換は法第 14 条(2)に規定されている（商標が周知商標であるか否かを判断する上では、パリ条約第 6 条の 2 及び TRIPS 協定第 16 条を適用するものとする）。法第 3 条(1)の「標章」及び「商標」の定義では TRIPS 協定第 15 条(1)あるいはその他の規定に言及していない。したがって、法第 3 条(1)の「標章」及び「商標」の定義に 3D 商標が含まれるかの決定に関しては、TRIPS 協定は適用されない。

原告は、法第 3 条(1)の「標章」は広範で包括的であり、出願商標は「device」の定義に含まれると強く主張した。裁判所で検討されたのは「標章」に 3D を含むかという点である。

「標章」に 3D を含むかは、法解釈の問題である。この法解釈についてマレーシアでの先例は存在しない。

裁判所は、イギリスでの判例 (*Smith Kline & French Laboratories Ltd*) を検討し、3D は法第 3 条(1)の「標章」に含まれると判断した。

容器の形状からなる 3D 標章を排除する定義は法第 3 条(1)の「標章」にはないとした。また、連邦裁判所のケースで容器の形状からなる 3D の「形状標章 (shape mark)」は、以下の条件を満たせば登録可能であるとした「*Yong Teng Hing B/S Hong Kong Trading Co & Anor v. Walton International Ltd [2012] 6 CLJ 337,*」にも言及した。

- (a) 出願人が法第 25 条(1)による 3D の形状標章の善意の所有者であること
- (b) 3D の形状標章が法第 10 条(1)(e)、(2A)、(2B)による識別性を有すること
- (c) 3D の形状標章の登録が法第 14 条や 19 条によって登録が禁止されるものではないこと

法は、容器の形状からなる 3D 標章について単に容器の形状からなる 3D 標章であることを理由に登録を禁止していないことは明らかであるとした。

3D 標章が法第 3 条(1)の「標章」であると決定されたが、次なる問題は本件商標が同条に定める「商標」であるかである。この点について、裁判所は、本件商標が取引において出願人の商品と出願人との関係を示すものはないとの理由で第 3 条(1)の「商標」ではないとした。したがって、この理由によってのみ控訴は棄却された。

7. 5 使用による識別性の立証

識別性の立証は、所定の状況を満たす場合にのみ認められる。法第 23 条 (2) では「出願日以前の使用の結果、実際に識別性を取得している場合、登録官は(1)(b), (c)にかかわらず出願を拒絶できない」と規定している。

この規定は、使用による識別性の立証は、使用の結果、出願日前に商標が実際に識別性を取得しているかは登録官によって判断されることを意味している。使用により識別性を立証した場合は以下の絶対的拒絶理由の例外とされる。

- 識別性を有する性質を欠く商標-法第 23 条(2)(b)
- 取引において又は商品の製造・サービスの提供時において、商品・サービスの種類・質・量・用途・価値・地理的出所、その他の商品・サービスの特徴を示すために用いられる標示又は表示-法第 23 条(2)(c)
- マレーシアの現代の言語において、又は善意により取引の慣習において慣用されるに至った標示又は表示からのみからなる商標-法第 23 条(2)(d)

法第 154 条により登録官に提出する証拠は、それに反する指示がない限り、法定宣誓書により提出しなければならない。また、登録官は、妥当と考える場合は、口頭で宣誓書による証拠に代わる証拠、あるいは追加の証拠を求めることができる。

登録官は、他人によって適法に使用されている関係する取引での証拠又は対象サービスの提供での証拠、関係する商標・商号・屋号又は表装を証拠として認める。

7. 5. 1 ディスクレーム制度

現行法では、出願人による出願時又は拒絶理由通知の際の自発的ディスクレームを認めている。法第 30 条では以下の通り規定している。

- 出願人は以下の申請を行うことができる。
 - (a) 商標中の特定の構成要素についての独占使用権のディスクレーム
 - (b) 登録によって生じる権利が登録官によって課される所定の条件・制限の対象とすることに同意すること
- 登録官は法第 23 条、24 条で定める絶対的拒絶理由を含む又はそれからなる出願である場合は上記(a)により拒絶できる。
- 出願人によるディスクレーム又は登録官に課された所定の条件・制限は登録が許可された後は取り消しできない。

登録官は、旧法第 18 条でのディスクレーム（権利の部分放棄）を課すことはできない。しかし、登録官は引き続き条件・制限を課すことが可能である。自発的ディスクレームにかかわらず、登録官は絶対的拒絶理由及び相対的拒絶理由により自発的ディスクレームを認めない権限を有する。

登録官は、自発的ディスクレームに拘束されずディスクレームを認めるかの裁量を有するため、出願人が自発的ディスクレームを行った場合でもそれが認められず拒絶される場合がある。

7. 6 マレーシアを指定国とするマドプロ出願と国内出願とで審査運用や傾向の違い

マレーシアを指定国とするマドプロ出願は国内出願と同様に審査される。マレーシアを指定国とするマドプロ出願は法及び規則に基づき登録可能かが審査され、規則 70 ではマレーシアを指定国とするマドプロ出願を国内出願と同じフローで審査するフローが規定されている。

8. 相対的拒絶理由の審査

8. 1 商標の類否の審査手法（判断基準、審査基準・ガイドラインの公表有無）

現行法では商標の類否の審査は相対的拒絶理由に分類されている法第 24 条でカバーされている。相対的拒絶理由は以下の通りである。

- 法第 24 条(1)- 先行商標と商標及び商品又はサービスが同一での場合
- 法第 24 条(2)- 以下の場合で公衆の一部に混同のおそれがある場合-
 - (a) 商標が先行商標と同一で、先行商標の商品又はサービスと類似する商品又はサービス；又は
 - (b) 商標が先行商標と類似し先行商標の商品又はサービスと同一又は類似する商品又はサービス；
- 法第 24 条(3)- 以下の場合に拒絶する。
 - (a) マレーシアで未登録の周知商標と同一又は類似し、周知商標の所有者に係る商品又はサービスと同一の場合；
 - (b) マレーシアで登録されている周知商標と同一又は類似し、登録されている周知商標に係る商品又はサービスと同一又は類似ではない場合であつて-
 - (i) その商品についての商標の使用が周知商標の所有者に係る商品又はサービスと関係があることを示す場合；
 - (ii) その使用により公衆の一部に混同のおそれがある場合；
 - (iii) 使用により周知商標の所有者の利益が損なわれること

相対的拒絶理由は以下のように要約される。

- 先行商標と同一で、同一の商品又はサービスの場合
- 先行商標と同一で類似する商品又はサービス又は先行商標と類似し、同一又は類似する商品又はサービスであつて混同のおそれがある場合

- ▶ マレーシアで未登録の周知商標と同一又は類似であり、同一の商品又はサービスである場合又はマレーシアで登録されている周知商標と同一又は類似し、商品又はサービスが登録されている商品又はサービスと同一又は類似ではない場合であって
 - 商標の使用が周知商標の所有者に係る商品又はサービスと関係があることを示す場合；
 - 使用が公衆の一部に混同のおそれを生じさせる場合；
 - 使用が周知商標の所有者の利益に損害を与える可能性が高いこと

相対的拒絶理由のキーワードは法第5条に規定する「先行商標(earlier trademark)」である。「先行商標(Earlier trademark)」とは、

- (a) 登録商標又はマレーシアを指定国として保護されている国際登録商標、当該商標出願より前の出願（該当する場合は優先権主張を考慮した上で）；
- (b) 当該商標出願の出願日又は優先権主張日の時点の周知商標；
- (c) 登録されることを条件として上記(a)により先行商標とされる出願されている商標を含む。

また、その他のキーワードは「混同のおそれ (*likelihood of confusion*)」である。どのように決定されるかは法第9条に「商標／標識により公衆の一部に混同を生じさせる可能性があるかを決定する場合、登録官又は裁判所はその使用が先行商標と関連付けられるかを含む関係するすべての要素を考慮する」と規定されている。

法第24条の相対的拒絶理由の審査のために、登録官は満了後12ヶ月以内の先行商標を考慮しなければならない。

なお、善意の併存使用者(Honest concurrent user)は法第25条に規定される通り相対的拒絶理由の例外とされる。

第25条「善意の併存使用」

(1) 以下の要件を満たすと登録官又は裁判所が認める場合は、第24条にかかわらず登録を認めることができる。

- (a) 当該商標が先行商標又はその他の先行する権利と善意で併存使用されている場合又は
- (b) 登録すべきその他の特別な事情がある場合。

(2) 上記による登録は裁判所又は場合に応じて登録官が課すことが適当と判断する条件、補正、修正又は制限に従うことを条件とする。現時点では、相対的拒絶理由に関する審査基準及びガイドラインを規定する審査マニュアルは公表されていない。

8. 2 日本と比較してマレーシア特有の規定

日本の商標法では明記されていないが、諸外国の商標法では極めて一般的に要件とされている混同のおそれがマレーシア商標法でも明記されている。また、善意の併存使用者が相対的拒絶理由の例外とされる点はコモンロー的要素であり日本の商標法には同様の規定はない。

8. 3 類否判断の幅を図る登録事例や拒絶事例について

当局の審査基準又はガイドラインに挙げられている事例はない。法第 24 条には以下の通り考査 (tests) について規定されている。

- ▶ 商標が類似し同一又は類似の商品又はサービスの場合 (双方を満たす場合) は混同のおそれがある。したがって、旧法に基づく判例が適用可能である。登録官はイギリスの判例及び法第 24 条がシンガポール商標法第 8 条と似ているためシンガポールの判例も参照する可能性がある。
- ▶ 周知商標についての類否判断についてはいまだに不明である。現時点でマレーシアでは周知商標の登録はなく、未登録の周知商標については登録官によってどのように認められるかも不明である。

以下の判例は、旧法の下、同一／類似商標で同一／類似商品又はサービスに関して不服申立がされた異議申立のケースである。事案の概要及び裁判所の決定について、主に判決要旨などから作成したものである。

ケース 1: MERCK KGAA v XTALIC CORPORATION [2019] 1 LNS 739 (高等裁判所)

本件は異議申立を棄却した登録官の決定に対する不服申立である。原告は、マレーシア登録商標「XIRALLIC」(第 1, 2, 37, 42 類) の商標権者である。原告はマレーシアで原告商標を 2000 年から、また国際的に 2002 年 8 月から使用を開始し、いくつかの国において出願し商標登録した。被告は 2009 年 7 月 20 日に商標「XTALIC」を第 2 類について出願した (商願 09011990 号)。被告は被告商標を 2009 年 6 月からマレーシアで使用し、被告商標をアメリカ、台湾、ブラジルで登録し、イギリス・韓国・日本・スペイン・イタリア・ドイツ・フランス・中国を指定国とする国際登録を行った。裁判所は、原告商標は被告商標と相違して識別でき原告の商品と被告の商品は性質が相違し販売プロセスも取引チャンネルも完全に相違するとして登録官による判断は違法ではなく事実誤認もないため、原告は裁判所に対して登録官の決定を妨げる正当な理由による不服申立の意義を有しないとされた。

類似する商標及び類似する商品を理解するための登録官による決定内容は、以下の通

りである。

1. 商標が相違し識別可能/被告商標の独自の着想

関係する規定は、その使用が公衆に誤認若しくは混同を生じさせるおそれがある又は法律に違反する場合は登録を禁止するとする旧法での第 14 条、第 19 条である。

裁判所は、同一区分の同一又は類似の商品についての商標出願については、異議申立手続のために一般的で公平な方法で使用を考慮する場合は、誤認若しくは混同を生じさせるおそれがあるかに基づき評価すべきであるとした。両者の商標は以下の通りである。

| Plaintiff's Mark | Defendant's Mark |
|------------------|------------------|
| X I R A L L I C | X T A L I C |

登録官は以下の主たる理由により両商標が相違し識別可能であるとした。

- 両商標は称呼が同一の語尾の「lic」を共通にするが、商標全体で把握すればお互いの称呼は非常に相違する。語の最後は早口で不明瞭に言う傾向があるため、商標の語尾での類似は比較において重要なものではないと考えられる。
- 外観の比較については、相違点及び類似点は自明である。両商標を並べるとは比較のためではなく初期効果のためであるが、お互いが類似するかを確認するために両商標の外観をまず審査することが必要である。
- 誤認若しくは混同を生じさせるおそれがない限り、類似性そのものは認容できる。誤認若しくは混同は、商品の需要者・購入者に対してある者の商品を他の者の商品として購入してしまう誤解を招くことを引き起こすことになる。混同の可能性で十分ではなく、「実際の確実な混同の危険性」であることが必要である。
- 想定される需要者の心中に生じる影響又は印象を計る必要がある。商標が同一と誤認させるかは、印象又は記憶がなくなるか残存するかに基づくことが必要である。
- 商標を口にした際の効果も考慮する必要がある。購入者が商品を欲する際に、もし商標が名称の出所又は口頭での記述として実際に又はその性質によって使用されるのであれば、称呼及び観念の類似性は重要な役割を果たす。
- 混同又は誤認が生じるかの考査には一般人の行動における通常の方法を考慮しなければならない。潜在的購入者は高度な認識又は習慣的な注意力の

高い評価とはならない。一方で、例外的な不注意や愚行は無視することができる。

- 事業過程やある特定の商品の提供方法、大半の人物が考える場面・習慣・知識は標準と言える。実際の誤認があることは重要なウェイトを占める。
- 登録官は比較の原則を以下の通りとした。
 - (a) 商標のアイデアに注意する
 - (b) 商標の構成要素は全体として把握する
 - (c) 需要者・購入者による不完全な記憶を考慮する
 - (d) 需要者向けの口頭・外観の観点及び考慮すべきその他の全ての状況

2. 商品の相違

登録官は以下の通り商品は相違すると判断した。

- 商品が同一であるかを評価する場合、過去の *Jellinek's Application* (“Panda”), 63 R.P.C. 59 で判示された以下の要素を考慮することが重要である。
 - (i) サービスの性質
 - (ii) 用途
 - (iii) 提供される取引チャンネル
- 登録官は、同じ区分に属する商品が同じ商品の意味するものではないと主張する出願人に同意した。両商標の利用者、特に出願人の商品はそのブランドとして知られており、少なくともブランドの不完全な記憶を持つ可能性がある。
- そのため出願人の商品が異議申立人の商品である又は関連付けられる・関係がある・推奨されていると認識される可能性は極めて低い。出願人はその商標を付した商品とは相違するとして以下の通り主張した。
 - 出願人の商品はナノ結晶による合金コーティング材を製造するための独自の化学薬品を含んでいる。性能特性は異なる工業用及び需要者の要求に応じて変更できる。
 - 出願人の商品は高度な技術によるものであり、購入が認められる前に少なくとも6ヶ月から12ヶ月の需要者のテストが必要である。
 - 出願人の商品は、資格を満たす出願人の技術スタッフ及びエンジニアによって販売される。

- 出願人の商品は、ボリュームベースごとの標準的価格ではない。価格は商品に関して必要な技術情報を含むライセンス契約の前に各々の需要者との交渉で決められる。
- 一方、異議申立人の商品である「Colourants; dyes; pigments, pearlescent pigments, paints, industrial paints, powder coatings, coil coatings, dispersion paints, furniture paints, ; mass colour of plastics, printing inks, colour for decorative cosmetic products, ceramic decors」を出願人の商品と比較すると性質が相違し、用途も異なり、完全に相違する販売過程及び取引チャンネルである。また、出願人の商品は取り扱うためには高度な専門性が必要な非常に明確な性質を有している。

裁判所はそれぞれの商標、特に指定商品を比較して以下の通り判断した。

- 両商標の商品はともにコーティング材であるが、機能が全く相違する。原告の商品は指定されたコーティングが染料の一種であるため主に着色用に提供されるものであるが、被告の商品は指定されたコーティングが強固な耐火性を有するコーティングの一種であるため主に腐食や傷つきにくさを強化するために提供されるものである。
- 端的に言えば、同一の区分であるにもかかわらず、商品の非類似性は「美観 vs エンジニアリング機能」である。これは重大な相違であり、したがって、登録官の判断は違法ではなく事実誤認もない。
- 被告商品の取引チャンネルはライセンス契約により特定の需要者に提供されるが、原告商品の取引チャンネルは通常の流通チャンネルで提供されるため、両商品の取引チャンネルも相違し誤認混同はない。被告商品の需要者は一般公衆に提供される原告商品と比較して特定の契約者又は製造者に提供される。したがって、両商標が併存登録されたとしても実際の確実な誤認混同の危険性はない。

3. 独自の両商標の併存

登録官は、出願商標は出願人が独自に思いついたものであり、取引において識別可能であるとした。出願商標と異議申立人の商標がいくつかの国で併存登録している事実は、両商標がお互いに十分に相違し出願商標は出願人と他人を識別できるようになっていることを明確に示す要素であるとした。裁判所は、登録官が他国でのそれぞれの商標の併存登録

を信用して認めたことを支持した。

ケース 2: HUP SENG PERUSAHAAN MAKANAN (M) SDN BHD v LAM SOON EDIBLE OILS SDN BHD & Anor. [2019] 1 LNS 737 (高等裁判所)

本件は異議申立を棄却した登録官の決定に対する不服申立である。異議申立人(原告)の Hup Seng Perusahaan Makanan (M) Sdn. Bhd. は 40 カ国以上でビスケットと菓子の製造・流通・販売を行っている。第一被告の Lam Soon Edible Oils Sdn Bhd はパームオイルの加工・精製とともに Knife, Buruh, Zip, Labour, Antabax, May, NATUREL などの名称でマレーシアにおいて調理・ベーキング商品及び家庭用・個人用ケア商品の製造・流通・販売を行っている。

原告は登録商標「NATURELL」(登録第 97012526 号、指定商品: 第 30 類: bread, biscuit, cakes, pastry, confectionary, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, sago, flour, preparation made from cereals) の商標権者である。原告は、原告商標を付した商品を 2005 年から上市し、商標の使用によりかなりの信用及び名声を取得している。



第一被告は商標出願「()」(第 07009502 号、指定商品: 第 30 類「rice; pasta; noodles; biscuits; confectionary; pastry; breakfast cereals; cereal preparations and beverages; prepared meals and frozen meals included in class 30; coffee; tea; frozen yoghurt (confectionary ices); ice-cream; condiments; fish sauce being a condiment; condiments made from salted soya bean; all included in Class 30」の出願人である。

異議申立は棄却され、原告は高等裁判所に不服申立を行った。登録官に明らかな誤りはなく不服申立の意義を有しない場合、裁判所は登録官の決定を妨げる正当な理由はないとするが、裁判所による論旨及び判断内容は以下の通りである。

1. 原告は以下の理由により不服申立を行っている:
 - (i) 出願商標はその使用が公衆に誤認若しくは混同を生じさせるおそれがある又は法律に違反する、又は保護を受ける権利を有しないもので法第 14 条、第 19 条に反するものであるため、登録官は法の適用及び事実認定に誤りがある。

- (ii) 原告商標の指定商品と出願商標の指定商品は相当程度重複しているため公衆の心中に誤認若しくは混同を生じさせるおそれを高めるものであることを見逃しているため、登録官は法の適用及び事実認定に誤りがある。
- (iii) 第一被告商標の登録により誤認若しくは混同を生じさせるかを決定するために原告商標と出願商標の取引での現在の使用を考慮する際に、登録官は法の適用及び事実認定に誤りがある。
- (iv) 原告商標と出願商標が第 30 類において併存していないことについて、登録官は法の適用及び事実認定に誤りがある。
- (v) 第一被告が登録を求める商品が原告の商品と同じ階級の需要者であることを認めておらず、登録官は法の適用及び事実認定に誤りがある。
- (vi) 第一被告が登録を求める商品が原告の商品と同じ取引チャンネルを通じて流通することを認めておらず、登録官は法の適用及び事実認定に誤りがある。
- (vii) 第一被告が出願商標を第 30 類の商品について使用している証拠がないにもかかわらず、第一被告が法第 25 条による第 30 類の出願商標の善意の所有者であるとしたことは、登録官は法の適用及び事実認定に誤りがある。
- (viii) 事業において第 30 類の原告商標がかなりの信用及び名声を取得している事実について十分なウェイトを置かず、考慮してないため、登録官は法の適用及び事実認定に誤りがある。
- (ix) 第一被告は出願商標がその指定商品について法第 10 条による識別性を有することの立証責任を果たしておらず、登録を認めることは、登録官は法の適用及び事実認定に誤りがある。
- (x) 第一被告による出願商標の登録・使用は法第 82 条(2)に反するパッシングオフを構成することを認定しておらず、登録官は法の適用及び事実認定に誤りがある
- (xi) 原告商標が周知であることを見逃し法第 14 条(1)(d), (e)に基づく異議申立を棄却しており、登録官は法の適用及び事実認定に誤りがある

2. 裁判所は登録官の決定を覆して不服申立を認め、出願商標の登録は認められないとした。

3. 裁判所は、以下の理由により、登録官の判断に反し出願商標の使用は公衆に誤認若しくは混同を生じさせるおそれがあるとした。

- 法第 14 条(1)(a)及び第 19 条(1)(b)では、通常のかつ適当な方法で使用した際に誤認若しくは混同を生じさせる商標の登録を禁止していることは明ら




かである。最終的な決定の際に、商標の使用により確実な誤認混同の危険性があるかがしばしば分析され集合的に取り扱われるが、実際には二段階の分析がある。初めに、一緒に比較した場合に商標の性質に類似性があるか、次に、類似性がある場合は、類似性があるにもかかわらず売買の際の商品の性質・用途・取引チャンネルにより識別されるかを分析することである。第一段階の分析で商標の類似性がないと判断されれば第二段階の分析に進む必要がないことは明らかである。

- 登録官は「NATUREL」と「NATURELL」の共通点は別として、全体として判断した場合はその他の構成要素が観念的に相違すると認定した。商標を全体として比較し、登録官が非常に重要な要素は商標のワーディングであることを理由に両商標が充分とは言えないが外観が相違すると結論付けたことは違法ではない。しかし、両商標の称呼はほぼ同一である。全体としては、第一段階の分析では出願商標の性質、すなわち、外観及び称呼において誤認混同を生じさせるおそれがあると客観的に結論付けられる。
- 第二段階の分析では、両商標がいくつかの同一商品、すなわち、「confectionary, biscuits, pastry, coffee and tea」を含み同じ第30類で登録されていることが確認されている。これらの商品は基本的に食料品店やスーパーマーケットで販売される消費財である。需要者の大半は商標の文字を詳細には記憶せず不完全な外観の記憶を有する主婦層である。そのため、商標の称呼は、商標と商品に関連付ける、あるいは識別する上で重要である。裁判所は、商品の購入者のみならず購入者を補助する店員による不十分な記憶及び軽率な称呼の影響を注意深く考慮する必要がある。
- しかし、登録官はこの点について、出願商標は長い間市場において他人の商標と混同されていないと仮定して、両商標の相違は明らかであると結論付けた。
- 裁判所は、登録官が確固たる証拠もなく仮定に基づくことを含めて結論付けたことは誤りであると判断した。
- 法第14条(1)(a)による誤認混同は、事実及び程度の問題である。異なる区分の商品については誤認混同のおそれは単純に決められるものではない。さらに、より周知の商標又は一般的ではない商標の場合は、同一又は類似の商標を付した商品の間に取引の関係があると需要者が信じて混同を生じさせやすい。

4. 裁判所は、第 30 類に関する出願商標の先使用に関する第一被告の主張を認めたことについて登録官は根本的な誤りがあるとした。仮に関連する商品であっても出願商標の第 29 類についての第一被告の使用は無関係であるとした。商標の最先使用者が誰かという問題は第一被告による適切な証拠によって確立される事実の 1 つである。この点について、第一被告が1991年のものとして提示した証拠は、第29類の「edible oils specifically margarine」についてのみである。しかし、原告はすでに 1997 年に原告商標を第30類に登録しており、第一被告の出願は10年後の2007年である。また、原告提出の証拠によれば、原告商標はconfectionary について販売等され各種の賞も取得している。第一被告が提出したいずれの証拠も、原告商標が第30類に使用されるよりも前に使用されていることは立証していない。第一被告はその商標がシンガポールで「Oats」について使用されていると強く主張するが、商標法は属地主義であるため取るに足らない主張である。また、両商標が併存している証拠も提示されていない。



ケース 3: ROLLS-ROYCE PLC & ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LIMITED v SAUJANA HOTEL SDN BHD & PENDAFTAR CAP DAGANGAN MALAYSIA INTERESTED [2019] 1 LNS 815
(高等裁判所)

本件は、ブランド商品についてされた商標出願に対する異議申立を棄却した登録官の決定に対する不服申立である。原告はイギリス法人及びその関係会社である。第一原告はマレーシアでの以下の登録商標の権利者であり、世界の多くの国で商標登録している。

| Registration No. | Mark | Class | Date of Registration | Status |
|------------------|---|-------|----------------------|------------|
| M031762 |  | 12 | June 24, 1959 | Registered |
| MB 069061 |  | 12 | July 26, 1975 | Registered |
| 99012013 |  | 12 | November 26, 1999 | Registered |

被告はマレーシア法人で、2001年9月20日に第25類（商願01012522号）、第18類



（商願01012520）について商標   を出願した。

第25類の指定商品には「cases of leather and leather board, travelling bags, rucksacks: imitation leather, key cases (leatherware), pouches of leather for packaging, pocket wallets, purses, shopping bags, umbrellas, and parasols; all included in Class 25」を含み、第18類の指定商品には「aprons; bibs (not of paper); clothing of leathers; clothing of imitations of leather; jerseys, neckties, pullovers, jumpers, jerseys, sweaters, tee-shirts, shirts, top coats, singlets, vests, socks, trousers, scarfs, uniforms,; caps, hats, headbands, headgear for wear, visors, top hats; sandals, shoes, slippers; all included in Class 18」を含む。

原告はこの出願商標に対して異議申立を行ったが、登録官は、出願商標の使用は公衆に誤認混同を生じさせるおそれがないため、商標法第19条(1)及び第14条(1)(a)には該当しないと結論付けて異議申立を棄却した。

1. 立証責任が出願人にあることは明らかであり、本件においては、被告は登録官を納得させているため、連邦裁判所での「Yong Teng Hong b/s Hong Kong Trading Co & Anor v. Walton International Ltd [2012] 6 CLJ 337」ケースによれば出願商標は登録可能である。
2. 裁判所は以下の理由により不服申立を棄却し登録官の決定を支持した。

・いずれの商標も基本的にロゴである。そのため、口頭で称呼できる語ではない。裁判所による客観的意見としては、両商標の外観はかなり相違する。

被告の色彩付き商標は原告商標と比較すると際立って相違する。不完全な印象又は記憶により見比べた場合であっても、客観的には両商標はお互いに近似しない。そのため、被告の商標が全体として原告商標と混同を生じさせるほど類似しない又は相当近似するものではないとした登録官の決定に誤りはない。両商標は同一でもないし、相当近似するものでもない。

・被告商標が出願された2001年9月20日の時点でマレーシアにおいて原告商品が販売されたことを示す適切な証拠はない。原告により宣誓書によって説得材料である売上高及びそれに関するインボイスや伝票が提出されたが、それはマレーシアのものではない。原告による先使用の証拠がない限り、原告が主張するような被告による使用の立証は必要ない。

・商品はブランド商品であり、需要者は双方の商標に精通して見分けることができる。また、双方の商品の取引チャンネルは明らかに相違する。両商標が併存することによって実際の確実な誤認混同が生じるおそれはないため、登録官の決定には誤りはない。

・被告商標が法第10条(1)(e)及び(2)による識別性を有することについては明らかである。第10条の規定を満たすことによって登録官を納得させれば十分である。被告商標は長年の継続した使用により信用と名声を取得しており、被告の商品との関係づけられて識別機能を発揮している。

8. 4 周知商標の保護に係る規定の紹介（周知商標の認定基準、外国でのみ周知でも認められるか、冒認出願を排除可能な規定があるか等）

▶ 現行法第4条では周知商標 (*well-known trademark*) についてマレーシアにおいて周知で以下の者に属するものとしている。

(a) 条約加盟国の国民又は

(b) マレーシアにおいて事業を行っているか、又は信用を得ているかにかかわらず、条約加盟国に住所、又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する者

マレーシアで周知商標であるかを決定するために、登録官又は裁判所は以下の通り規定されている規則5の基準を考慮する。

(a) 関連する公衆における認知度

(b) 商標が使用されている期間・範囲・地理的エリア

(c) 商標を付した商品又はサービスの販売促進がされている期間・範囲・地理的エリア

(d) 商標の使用又は認知度に影響を与える商標登録の期間及び地域又は商標登録出願の期間及び地域

(e) 商標権の権利行使に関する記録、特に関係当局によって周知商標と認定された範囲

(f) 商標に関連付けられる価値

▶ 法第76条(1)では周知商標は、以下の場合でも保護を受ける権利を有すると規定している。

- (a) マレーシアでの登録又は商標登録出願の有無にかかわらず、
- (b) 商標の所有者がマレーシアにおいて事業を行っているか、又は信用を取得しているかにかかわらず

法第 76 条(1)は海外での周知商標まで対象を拡げている。しかし、法第 4 条及び規則第 5 条によれば、周知商標はマレーシアでの登録又は商標登録出願の有無、商標の所有者がマレーシアにおいて事業を行っているか、又は信用を取得しているかにかかわらずとしているものの、周知商標であるかの判断は、海外及びマレーシアで周知であるかによるとされている。

- ▶ 周知商標の所有者は以下の手続きを取ることができる。
 - (i) 以下の商品について、商標又はその要部が所有者の商標と同一又は類似する商標であって所有者の許可なくマレーシアで使用していることの差止 (第 76 条(2))
 - (a) 使用により混同を生じさせるおそれがある同一又は類似の商品又はサービス
 - (b) 商標の使用が商品又はサービス間に関係があることを示し、所有者の利益に損害を与える可能性がある商品又はサービス
 - (ii) 以下の場合であって、登録商標が、マレーシアでの周知商標と同一又は類似であって周知商標の商品又はサービスと非類似の商品又はサービスについて登録されていることを理由とする裁判所への無効宣誓の申請 (第 76 条(3))
 - (a) 登録商標のその商品又はサービスについての使用が周知商標の所有者の商品又はサービスと関係があることを示す場合
 - (b) 使用により、公衆の一部に混同が生じるおそれがある場合
 - (c) 使用により、所有者の利益に損害を与える可能性がある場合
 - (iii) 欺瞞又は虚偽による登録を理由とする裁判所への無効宣誓の申請 (第 76 条(4))
- ▶ 以下の場合、周知商標の所有者は保護を受けることができない。
 - (i) 悪意 (冒認) による使用ではない限り、所有者の商標が周知となる前から使用している場合- 第 76 条(5)
 - (ii) 悪意 (冒認) による使用ではない限り、周知商標の所有者がその存在を知りつつ、継続して 5 年間その使用を黙認していた場合- 法第 76 条(6)
- ▶ 以下の場合、周知商標の所有者は他の取引者による継続した使用に対して影響を与えることができない。

- (i) 1997年12月1日（TRIPS協定がマレーシアで発行した日）以前からの善意での使用-法第76条(8)
 - (ii) 現行法の施行以前からの善意での使用-法第76条(9)
- 悪意（冒認）による使用かを決定するため、裁判所は商標の使用者がその使用を開始した時点で周知商標を知っていたか、又は知るべき理由があったかを考慮する。-法第76条(7)
- 周知商標の使用の定義は、法第54条(3)から76条(10)での使用を意味する。法第54条(3)は以下の通り標識を使用する者を規定している-
- (i) 商品又は包装に付すこと
 - (ii) 標識を用いた商品の販売を申し出ること又は陳列すること
 - (iii) 標識を用いた商品を市場に置くこと
 - (iv) 標識を用いた商品を販売の申し出又は陳列又は市場に置く目的で保管すること
 - (v) 標識を用いたサービスの申し出又は提供すること
 - (vi) 標識を用いた商品の輸入又は輸出
 - (vii) メディアを問わず、標識をインボイス、カタログ、ビジネスレター、ビジネスペーパー、料金表その他の商業書類に使用すること又は広告で使用する
- 法第77条では以下の場合には他の取引者が周知商標を使用することを認めると規定している。
- 法第77条(1)-他者による使用が工業・商業上の誠実なプラクティスである場合-
- (a) 以下の名称である場合-
 - その者自身
 - その者の事業の場所
 - その者の事業の承継者
 - その者の事業の承継者の場所
 - (b) 以下の標識である場合-
 - 商品又はサービスの種類・質・量・用途・価値・地理的出所又はその他の特徴
 - 商品の製造期間又はサービスの提供期間
 - (c) 附属品又はスペア部品・サービスを含む用途を表示する商標

➤ 法第 77(2)-マレーシアでの以下の使用-

- (a) 後願登録商標の商品又はサービスに関する登録商標
- (b) 以下の使用に該当する商標-
 - 非商業的目的
 - ニュースの報道又はニュースのコメント
 - 周知商標の所有者の明示の又は暗黙の了解がある場合

実際に法第 77 条(1)、77 条(2)に該当する場合、周知商標の所有者はマレーシアでの差止を求めることができない。

8. 5 2019 年改正によって新たに追加された条項

旧法の第 19 条及び第 14 条(1)(a)で規定されていた誤認若しくは混同を生じさせるおそれのある同一・類似商標の登録の禁止が、現行法では相対的拒絶理由に統一してまとめられたが、以下の点を除いて旧法と似ている。

- 混同のおそれがあれば十分である。旧法では類似性が誤認混同を導くかが判断された。また、現行法では「先行商標 (earlier trademark)」の語が使用されている。
- 法第 23(4)-周知商標の登録の有無を問わず、同一又は類似の商品又はサービスについての周知商標と同一・類似商標の登録の禁止
- 法第 24 条(4)-パッシングオフ法を含む各種規定による未登録商標又は標示の保護 (特に異議申立の理由として)
- 法第 24 条(7)-先行商標の所有者によるコンセントの承認

8. 6 コンセント制度の有無

コンセントについては法第24条 (7) に以下の通り明確に規定されている。

「同条(1), (2), (3), (4)の相対的拒絶理由にかかわらず、登録官は、先行商標又は先行権利の所有者が所定の方法で登録に同意し、公衆の利益及び公衆の一部に混同が生じるおそれがあるかを考慮して登録を認めることができる」

登録官は、先行商標又は先行権利の所有者のコンセントを認めて登録を認める義務はない。登録官は、公衆の利益及び公衆に混同が生じるおそれがあるかを考慮してコンセントを認めることができる。

旧法ではコンセントについて明確な規定はなかった。しかし、出願人は引用商標の所有者によるコンセントを応答で提出することが可能であったが、コンセント

は事実上の説得力のみがあった。

8. 7 マレーシアを指定国とするマドプロ出願と国内出願とで審査運用の違い
マレーシアを指定国とするマドプロ出願は国内出願とに相違はない。いずれの出願も同様の審査である。

9. 異議申立て、無効取消、不使用取消制度について

9. 1 異議申立て

異議申立手続は登録官 (MyIPO) の下で進められる。異議申立に関する規定は法第34条、35条である。

➤ 異議申立人

法第34条(1)では、登録された所有者（商標権者）・その事業の承継者又はその管理又は監督の下で以下の通り商標を継続して使用している者が異議申立できるとしている。

(a) 出願人・その事業の承継者又はその管理又は監督の下での使用以前から使用している場合

(b) 出願人による出願日以前から使用している場合

➤ また、他の者による以下の異議申立も認められる。

❖ 異議申立書の提出者以外の何人で-

(a) 異議申立人が異議申立書を提出した後、異議申立が依拠する権利又は利益を他人に与えた場合

(b) 異議申立を取り下げなかった場合、上記(a)の他者が登録官に対して法定宣誓書により権利又は利益を与えたことを証明し記録された場合

❖ 異議申立は、以下の場合は答弁書を提出した出願人以外によっても進められる。

(a) 出願人による答弁書提出後、答弁書が依拠する権利又は利益を他人に与えた場合

(b) 答弁書を取り下げなかった場合、上記(a)の他者が登録官に対して法定宣誓書により権利又は利益を与えたことを証明し記録された場合

➤ したがって、商標を登録した所有者（商標権者）を含む何人も異議申立を行うことができる。しかし、権利又は利益の付与となり所有者の変更があった場合には異議申立人・出願人以外の者により異議申立手続が進められる。

➤ 異議申立の理由

異議申立の理由は法第 34 条(2)に以下の通り規定されている。

- (a) 法第 23 条（絶対的拒絶理由）又は第 24 条（相対的拒絶理由）による理由
- (b) 出願人が商標の所有者ではないとの理由
- (c) 第 34 条(3)を条件として—
 - (i) マレーシアでの周知商標と同一で周知商標の商品又はサービスとは同一・類似ではない商品又はサービスについて登録を求めるものである場合
 - (ii) マレーシアでの周知商標と類似し周知商標の商品又はサービスとは同一・類似ではない商品又はサービスについて登録を求めるものである場合

第 34 条(3)では(2)(c)を理由とする場合には、出願商標が登録を求める商品又はサービスが以下のものであるとしている。

- (a) その商品又はサービスと先行する周知商標の所有者との関係を示す場合
 - (b) 出願商標の使用により公衆の一部に混同を生じさせるおそれがある場合
 - (c) 周知商標の所有者の利益に損害を与える場合
- なお、34 条(2)(c)による異議申立は現行法施行後の出願に対してのみ認められる。

➤ 異議申立手続のフロー

法第 35 条及び規則 23, 24 では以下の通り規定している。

❖ 異議申立書（法第35条(1)(2)/規則23）

何人も、商標登録出願の登録許可の公告日から 2 ヶ月以内に異議申立書を提出、若しくはこの期間から 2 ヶ月を超えない期間延長請求ができる。異議申立書には異議の理由を含む必要がある。異議申立が商標権者による登録商標に基づくものである場合、以下の内容を異議申立書に含む必要がある。

(a) 商標登録の許可の詳細

(b) 登録番号

(c) 異議申立の基礎となる登録されている商品又はサービス

異議申立が商標登録出願された商標に基づく場合、異議申立書に当該商標及び上記の情報を含めて記載する必要がある。

❖ **異議申立書の宣誓供述書 (Affidavit of Service)**

異議申立人は異議申立書の写しを出願人に送付し、出願人が異議申立書を受領した日の証明を含む宣誓供述書を異議申立書の送付から14日以内に提出しなければならない。提出しない場合は、異議申立は取り下げたものとみなされる。

❖ **答弁書**

出願人は異議申立書受領日から2ヶ月以内に答弁書を提出する必要がある、答弁書には出願に依拠する理由を含めなければならない。期間内に答弁書が提出されない場合は、登録官が命令しない限り異議申立がされた商品又はサービスについて出願は取り下げたものとみなされる。

❖ **答弁書の宣誓供述書**

出願人は答弁書の写しを異議申立人に送付し、異議申立人が答弁書を受領した日の証明を含む宣誓供述書を答弁書の送付から14日以内に提出しなければならない。提出しない場合は、出願は取り下げたものとみなされる。

❖ **異議申立の補強証拠**

異議申立人は、答弁書受領から2ヶ月以内に、登録官に対して異議申立の補強証拠を法定宣誓書により提出しなければならない。異議申立人の法定宣誓書の写しは出願人に送付される。証拠が提出されない場合、異議申立は取り下げたものとみなされる。

❖ **異議申立人による法定宣誓書の宣誓供述書**

異議申立人は法定宣誓書の写しを出願人に送付し、出願人が法定宣誓書を受領した日の証明を含む宣誓供述書を法定宣誓書の送付から14日以内に提出しなければならない。提出しない場合は、異議申立は取り下げたものとみなされる。

❖ **出願の補強証拠**

出願人は、法定宣誓書受領から2ヶ月以内に、登録官に対して出願の補強証拠を法定宣誓書により提出しなければならない。出願人の法定宣誓書の写しは異議申立人へ送付される。証拠が提出されない場合、出願は取り下げたものとみなされる。

❖ **出願人による法定宣誓書の宣誓供述書**

出願人は法定宣誓書の写しを異議申立人に送付し、異議申立人が法定宣誓書を受領した日の証明を含む宣誓供述書を法定宣誓書の送付から14日以内に提出しなければならない。提出しない場合は、出願は取り下げたものとみなされる。

❖ **異議申立人の反論における証拠**

出願人による証拠受領から2ヶ月以内に、異議申立人は法定宣誓書により反論の証拠を提出することが可能であり、その証拠の写しを出願人に送付しなければならない。反論の証拠は出願人の証拠に関するものに厳密に制限される。この後は異議申立人・出願人とも、登録官の許可又は登録官が適当と認めない限り、追加の証拠を提出することができない。

❖ **異議申立期間内の自発的ディスクレーム**

異議申立手続の期間内、出願人は出願の補正申請及び所定の費用を支払うことで商標中の構成要素について自発的ディスクレームを行うことができる。自発的ディスクレームを認める前に、登録官は異議申立による同意について考慮する必要がある。登録官が自発的ディスクレームを認めた場合は異議申立人は異議申立を取り下げなければならない。

❖ **書面の提出**

各種証拠の提出が完了した後、登録官は異議申立人・出願人に対して、異議申立に関する書面を2ヶ月以内に提出するよう求める通知を発する。

❖ **登録官の異議申立の決定**

全ての異議申立手続の書類が提出された後、登録官は証拠及び提出された書面を考慮し、2ヶ月以内に以下の決定を伝え、決定の理由を書面で双方に送る。

(a) 商標登録を拒絶する

(b) 完全に商標登録を認める

(c) 適切と考える場合は、条件・補正・修正・ディスクレーム又は限定を条件として商標登録を認める

❖ **争いがない異議申立の場合の費用**

異議申立において争いが無い場合、登録官は異議申立人に費用を負担させるかを決定するために、異議申立書が提出される前に、異議申立が回避されるべく異議申立人によって出願人に適切な通知がされていたかを考慮する。

異議申立では、通常は主張が認められなかった側の者が費用を負担する。したがって、当事者間で争いがなかった場合は、負担費用の金額について、出願人に対する適切な通知がされていたかが考慮される。

➤ **期間の延長／延期**

異議申立の段階でもいずれの異議申立人又は出願人は以下の申請が可能である。

❖ **異議申立の期間の延長**

登録官は、所定の費用を支払うことによる異議申立人又は出願人の期間延長請求を認めることができる。延長請求できる期間は6ヶ月以内である。期間延長請求がされた場合、請求した者は他方の者に対して期間延長請求を行ったことを同時に知らせなければならない。

❖ **必要な行為の延期**

登録官は、所定の費用を支払った上での所定の様式による異議申立人又は出願人による必要な行為の延期申請について、所定の状況に合致する場合は必要な行為の延期を認めることができる。登録官は、最大で6ヶ月の延期を認めることが可能でさらに新たな延期申請により延期することができる。

規則 35(3)(b)では、登録官は以下の状況に該当する商標出願に関する異議申立手続を含む事案が裁判所に係属中は、必要な行為の延期ができると規定している。

(a) 異議申立人及び出願人の双方がマレーシアでの裁判所に係属している事案の当事者である場合

(b) 登録官が適切と考えるその他の妥当な状況の場合

➤ **異議申立についての裁判所への不服申立**

❖ 登録官による文書による決定の発行日が裁判所に対する不服申立のための起算日となる。登録官の決定に対する裁判所への不服申立は決定発行日から1ヶ月以内に行う必要がある。出願人又は異議申立人は登録官に対して2ヶ月を超えない範囲でこの期限の延期を申請することができる。

- ❖ 不服申立は所定の様式による必要があり、必要な場合、裁判所は両者のヒアリングを行う。登録官又はいずれかの者は規定の方法又は裁判所の特別な許可により裁判所に追加の資料を提出できるが、裁判所の許可がない場合は異議申立の理由の追加は考慮されない。
- ❖ 異議申立の理由が追加された場合、出願人は異議申立に係る所定の費用を支払うことなく出願を取り下げる権利を有する。
- ❖ 登録官へのヒアリング後、裁判所は商標の同一性に実質的に影響を与えない修正により登録を認めることができる。しかし、その場合は修正された商標を登録前に当局の公報に掲載しなければならない。
- 異議申立人、答弁書を提出する出願人、上诉人がマレーシアに居住していない又は事業を行っていない場合、登録官又は裁判所は異議申立、出願又は不服申立に関する費用の担保を求めることが可能であり、場合によっては費用の担保がない場合は異議申立、出願又は不服申立は取り下げたものとみなすことができる。

9. 2 登録官による取消手続

以下の登録商標の取消は登録官によるものである。

- **登録商標の自発的取消 (法第44条)**
 - ❖ 所有者の申請により、登録官は商品又はサービスの全て又は一部を取り消す。登録取消の前に、登録官は以下の者に通知する。
 - (a) 商標に関しての権利又は商標の利益を主張する者
 - (b) 商標の承継の登録について申請がされたものの未登録である場合の被承継人
 - ❖ 登録された所有者は、所有者が取り消す意図があることの通知の送付から2ヶ月以内に、商標に関しての権利又は商標の利益を主張する者が影響を受けない又は影響がある場合は取消に同意していることの宣言をしなければならない。
 - ❖ 登録官は、文書によって追加の補充資料又は情報を求めることが可能であり、登録された所有者は所定の期間内にそれらを提出しなければならない。登録の取消は登録官が要件を満たしていると判断することにより

有効となる。登録官は、登録簿に必要な記載を行い、取消日が公報に掲載される。

➤ **登録官による取消(第45条)**

現行法で導入された新たな規定である。登録官は、以下の場合に登録を取り消す。

- (a) 異議申立がされたが、商標登録の決定に際し登録官が異議申立を考慮していなかった場合
- (b) 登録前に、異議申立の延期を申請していたが商標登録の決定に際し登録官が延期申請を考慮していなかった場合

取消は、登録官が異議申立又は異議申立の延期申請の2ヶ月以内に提出された異議申立及び申請を考慮していなかったことに気づいたことによるものである。

登録官は異議申立又は異議申立の延期申請を考慮していなかったことに気づいた時から1ヶ月以内に登録を取り消す。

上記にもかかわらず、登録官は以下を考慮して登録を取り消すことが妥当であると考えられる場合は、商標登録日から12ヶ月以内に登録を取り消すことができる。

- (a) 国際協定又は条約によるマレーシアの義務がある場合
- (b) 以下の特別な事情がある場合
 - (i) 商標登録すべきではない場合
 - (ii) 対象とはならないディスクレーム・条件・補正・修正・限定を条件とした商標登録

登録官が上記(ii)に気づいた場合、登録を取り消す前に以下の者に取り消す内容を通知する。

- (a) 商標の登録された所有者
- (b) 商標に関しての権利又は商標の利益を主張する者

なお、上記各者はヒアリングの機会を与えられる。

本条により登録官が登録を取り消した場合、

- (a) 登録は最初から生じなかったとみなされる。

- (b) 取り消された登録は更なる審査又は登録官による決定手続の対象となる。

登録官に対する取消要請の有無にかかわらず、登録を取り消すべきかを検討することは登録官の義務ではない。

9. 3 裁判所での取消・無効

以下の手続は裁判所で行われる。

➤ 商標の不使用に関する裁判所による登録取消(法第46条)

- ❖ 商標登録は、権利を害された者による以下の理由により裁判所によって取り消すことができる。
 - (a) 登録通知の発行日の後の3年間、登録された所有者又はその同意を受けた者により登録された商品又はサービスについてマレーシアで善意の使用がされておらず、不使用についての正当な理由がない場合
 - (b) (a)に規定する使用が3年間継続して中断されており、不使用についての正当な理由がない場合
 - (c) 商標の所有者の活動又は無活動によって、登録された商品又はサービスについて取引での一般名となった場合（新規）
 - (d) 商標の所有者又はその同意を受けた者による登録された商品又はサービスについての商標の使用によって、商品又はサービスの性質・質・地理的出所を含み公衆を欺瞞するおそれがある場合

上記(c)、(d)は現行法で導入された新たな取消理由である。

- ❖ 上記(a)、(b)の理由による場合、3年経過後であって取消請求前に使用を開始又は再開している場合には登録は取り消されない。ただし、取消請求前3ヶ月以内に商標の所有者が取消請求をされる可能性に気づいて使用の準備を開始した場合は取消の対象となる（いわゆる駆け込み使用）。
- ❖ 登録商標の一部の商品又はサービスについて取消理由が存在する場合は、当該商品又はサービスについてのみ取り消される。
- ❖ 商標登録が取り消された場合、登録された所有者の権利は以下の基準で停止するとみなされる。

- (a) 登録取消の請求日
- (b) 裁判所が認めた場合はそれよりも早い日

➤ **裁判所による登録の無効(第47条)**

- ❖ 権利を害された者は裁判所に対して以下の理由による登録の無効宣誓を求めることができる。
 - (a) 法第23条違反(先行商標の権利による相対的拒絶理由)
 - (b) 法第24条違反(絶対的拒絶理由)
 - (c) 欺瞞又は虚偽による登録

- ❖ 例外-以下の場合、登録商標は無効とされない。
 - (a) 登録された商品又はサービスについて登録後の使用により識別力を取得している場合
 - (b) 先行商標又は先行権利の所有者が登録に同意している場合
 - (c) 両商標が善意の併存使用されている場合(登録官又は裁判所が善意の併存使用の事実がないとしない限り)

- ❖ 登録商標の一部の商品又はサービスについて無効理由が存在する場合は、当該商品又はサービスについてのみ無効宣誓がされる。

商標登録が無効宣誓された場合、登録されなかったとみなされるが、過去の、またすでに終了している事案の処理には影響を与えない。

9. 4 異議申立、無効取消、不使用取消についての統計/請求が認められる割合以下が2020年11月現在の裁判所による更生・変更命令の通知に基づく異議申立及び無効又は取消の統計である。

| Year | 異議申立の統計 | 裁判所に対する無効又は取消請求の統計 |
|------|---------|--------------------|
| 2017 | 319 | N/A |
| 2018 | 323 | 18 |
| 2019 | 110 | 29 |
| 2020 | N/A | 4 |

(情報源：MyIPO)

統計の内訳は公開されていない。したがって、請求が認められる割合を算出することも困難である。一方、審理期間も事案に多くの状況が影響するため算出することが困難である。当事者による和解・出願の放棄・異議申立後の諸事情による異議申立の放棄などがある。また、ある年に開始された異議申立が期間延長などにより完了しておらず、最終的には登録官の決定は異議申立手続が開始してから2～3年あるいはそれ以上経過して発行されている。

10. エンフォースメント（権利行使）

10.1 商標権侵害の定義

商標権侵害の主たる規定は法第54条から64条に規定されている。

- ▶ 登録商標の侵害を構成する行為は法第54条に以下の通り規定されている。
 - ❖ 第54条(1)-所有者の同意なく、業として登録商標と同一の標識を登録されている商品又はサービスと同一の商品又はサービスに使用すること
 - ❖ 第54条(2)-所有者の同意なく、業として公衆の一部に混同を生じさせるおそれがある以下の行為を行うこと
 - (a) 登録商標と同一の標識を登録されている商品又はサービスと類似する商品又はサービスに使用
 - (b) 登録商標と類似する標識を登録されている商品又はサービスと類似する商品又はサービスに使用
- ▶ 第54条(4)-
 - (a) 登録商標を何らかの素材に付す場合、又はラベリング又は包装のために使用する意思がある場合
 - (b) 標識を広告で使用又は法第53条(g)に規定する書類に使用する場合であって、登録商標の素材への使用が侵害となり、登録された所有者又はライセンシーの許諾を得ていないことを知っている又はそう信じられるだけの理由がある場合

要すると：

- ★ 同一の商品又はサービスに同一の標識を使用する侵害に関しては、所有者は、使用により公衆に混同を生じさせるおそれがあることを証明する必要はない。
 - ★ しかし、同一の商品又はサービスに類似する標識を使用する侵害又は類似する商品又はサービスに類似する標識を使用する侵害に関しては、所有者は、使用により公衆に混同を生じさせるおそれがあることを証明する必要がある。
- 旧法の商標権侵害の規定と比較した場合、現行法では侵害の範囲が拡張された。現行法では、業として登録された所有者の同意なしで、同一・類似の商品又はサービスについて登録商標と同一又は類似する標識を使用することも侵害とされる。
- 旧法においては、侵害の範囲は登録された商品又はサービス（同一の商品又はサービス）と同一の標章又は近似する標章に関するものであった。さらに、第54条（4）では、侵害の範囲は、登録された所有者又はライセンシーの許諾を得ていないことを知っている又はそれを信じられるだけの理由があることを条件に他人のために表示を使用する者まで拡張された。また、侵害の範囲は、非伝統的商標の使用による侵害をカバーするために以前の「標章」から「標識」にまで拡張された。
- 商標権侵害に関連し、現行法では第6条で以下の通り定義を規定している。
- “侵害にあたる商品 (*infringing goods*)”：登録商標に関連して、商品又は包装が商標と同一又は類似する標識を付している場合で、かつ、
 - (a) その標識を商品又は包装に表示を付すことが登録商標を侵害する場合
 - (b) マレーシアに輸入される予定の商品でマレーシアにおいて商品又は包装に標識を付すことが登録商標を侵害する場合
 - (c) その他の登録商標を侵害する方法で標識が商品に関して使用されている場合
 - “侵害にあたる素材 (*infringing material*)”：登録商標に関連して、素材が商標と同一又は類似する標識を付している場合で、かつ、
 - (a) 登録商標を侵害する方法で営業文書として商品のラベリング又は包装のために、若しくは商品又はサービスの広告のために使用されている場合

- (b) 使用の意思がありその使用が登録商標を侵害する場合
- 登録商標に関連する“侵害に関する物品 (*Infringing articles*)”とは：
 - (a) 商標と同一又は類似する標識を複写するために特別に設計又は採択された物品
 - (b) 侵害にあたる商品又は材料を製造するために使用されていること又は使用されることを知っている又はそう信じられる理由があつて所持・保管・管理している場合
- 侵害を構成しない行為は法第 55 条に規定されており、商標権侵害の措置における防御となる。
 - 第 55 条(1)-以下の場合には侵害を構成しない。
 - (a) 善意での使用であつて-
 - (i) 自己の名称又は事業所の名称
 - (ii) 事業の承継者の名称又は承継した事業所の名称
 - (b) 善意での標識の使用であつて-
 - (i) 商品又はサービスの種類・質・量・用途・価値・地理的出所又はその他の性質
 - (ii) 商品の製造時期又はサービスの提供時期
 - (c) 商品又は付属品又はスペア部品を含む商品又はサービスの用途を示す商標の使用でありその使用が工業・商業における善良な方法である場合
 - 法第 55 条(2)-以下の時期のいずれか早い時期よりも前から当人又は事業の承継者が継続して登録商標と同一又は類似の未登録商標を同一又は類似の商品又はサービスについて継続して使用する場合は侵害を構成しない。
 - (a) 登録商標の登録日
 - (b) 登録された所有者又はその事業の承継者又は旧法における登録した使用権者がその商標を最初に使用した日
 - 法第 55 条(3)-その使用が以下に該当する場合は侵害を構成しない。
 - (a) 非営利目的
 - (b) ニュースの報道又はニュースの解説目的
 - (c) 明示又は暗示を問わず登録された所有者又はライセンシーの同意がある場合
 - (d) 規定により登録によって付与された商標を使用する権利を行使する中で実質的に同一である 2 又はそれ以上の登録商標の 1 つを使用する場合

- 法第 55 条(4)-他の登録商標をその登録された商品又はサービスについて使用する場合
- 商標権侵害の防御が非営利目的及びニュースの報道又はニュースの解説目的まで拡張された。(法第 55 条(3)(a)、(b))
- 法第 61 条で侵害訴訟手続きにおける根拠のない威嚇に関する救済が規定された。侵害訴訟手続きにおける根拠のない威嚇を受けた被害者は同条により以下のいずれかの救済を求めることができる。
 - (a) 脅迫が不当であることの宣誓
 - (b) 脅迫の継続に対する差止
 - (c) 脅迫によって被った損失の損害賠償

被害者（原告）は、手続きに関して威嚇されたとする行為が登録商標の侵害を構成することを被告が証明しない限り救済を求める権利を有する。これにかかわらず、商標登録が無効又は取消になる恐れがあることを原告が証明すれば救済を求める権利を有する。しかし、商標が登録されていることや出願中であることの単なる通知は法第 61 条の威嚇には該当しない。また、依頼者に代わって専門家としてサービスを提供する弁護士も同条による責任を負わない。なお、例外として、救済は、侵害する商標を商品又は素材に付す者、ラベリング又は包装のために使用する意思がある者、商標が付された商品を輸入・梱包する者、侵害する商標によりサービスを提供する者には適用されない。

10. 1. 1 電子商取引における商標の使用行為についての侵害

電子商取引における商標の使用が侵害となるかを決定するためには、法上の「使用」の概念についての理解が必要である。電子商取引による侵害にまで拡張される使用の概念に関してはいくつか規定がある。

- (a) 第 7 条-商標の使用については以下の通り解釈される。
- (b) 商標の印刷その他の視覚的又は非視覚的表示による使用
- (c) 商品そのもの又は商品との物理的その他の関係における商標の使用
- (d) サービスに関する陳述若しくはその一部としての商標の使用
- (e) 口頭での表示による使用
- (f) 商標の同一性に実質的な影響を与えない追加又は変更による使用
- 第 54 条(3)-侵害となる行為を目的として、以下の通り標識を使用する行為
 - 商品又はその包装に付すこと

- (a) 商品又はその包装に付すこと
 - (b) 標識の下で販売のために商品を陳列すること
 - (c) 標識の下で商品を市場に出すこと
 - (d) 販売のためのオファー・陳列又は市場に出す目的で標識の下で商品を貯蔵すること
 - (e) 標識の下でサービスを提供すること
 - (f) 標識の下で商品を輸入・輸出すること
 - (g) 媒体を問わず、インボイス、カタログ、営業文書・価格表・その他の商業書類に標識を使用すること又は標識を広告で使用する事
- 商標の使用の概念に関する規定は、インターネットで、商品について又は商品に関係して商標が使用されている場合をカバーする範疇まで十分に拡張されている。商標の使用についての解釈では、印刷のほかに視覚的又は非視覚的表示による使用も含まれている。また、侵害となる商標の侵害は如何なる媒体であっても適用される。
- 規則 6 ではインターネットでの商標の使用を明確に規定している。
- インターネットにおける標識又は商標の使用に関しては、登録官又は裁判所は商標法、規則及び 2001 年 9 月 24 日から 10 月 3 日まで開催された WIPO の第 36 回会合で採択された「Provisions on the Protection of Marks and other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet」(Joint Recommendation = 共同勧告) を考慮しなければならない。
 - 共同勧告によれば、「Internet」とは「*an interactive medium for communication which contains information that is simultaneously and immediately accessible irrespective of territorial location to members of the public from a place and at a time individually chosen by them* (領域的な場所にかかわらず、公衆のそれぞれが選択する場所及び時において、同時かつ直ちにアクセス可能な情報を含む双方向の通信手段)」を意味する。
 - 共同勧告第 2 条では、インターネット上での標識の使用は、その使用が、メンバー国で商業的効果を有する場合に限り、当該メンバー国における使用を構成すると規定している。第 3 条では、使用がメンバー国において商業的効果を有するか否かを決定するに当たっては、権限ある当局はすべての関連する状況を考慮する。関連され得る状況は、以下を含むが限定されないと規定している。
 - (a) インターネット上でその標識が使用されている商品・サービスと同

- 一又は類似する商品・サービスに関して、その標識の使用者がそのメンバー国においてビジネスを行っている又はビジネスを行うための重要な計画に着手した旨を示す状況
- (b) そのメンバー国に関しての使用者の商業活動の程度及び特色（以下を含む）
- (i) その使用者が、実際にそのメンバー国に所在する顧客に提供しているか否か、又はそのメンバー国に所在する者との商業的に動機付けられた関係を結んでいるか否か
 - (ii) その使用者がウェブサイト上でオファーしている商品・サービスをそのメンバー国に所在する顧客に対して提供する意図のない旨を、インターネット上における標識の使用と共に表示しているか否か、そして使用者がその表示した意図を厳守しているか否か
 - (iii) その使用者がそのメンバー国において保証又はアフターサービスのような販売後の活動を提供しているか否か
 - (iv) その使用者が、インターネットを通じては行われなくても、インターネット上の標識の使用に関係する更なる商業的活動をそのメンバー国において行っているか否か
- (c) インターネット上における商品・サービスの提供とそのメンバー国との関係（以下を含む）
- (i) オファーされている商品又はサービスが、そのメンバー国において合法的に提供され得るか否か
 - (ii) 価格が、そのメンバー国の公式通貨で表示されているか否か
- (d) インターネット上における標識の使用の方法とそのメンバー国との関係（以下を含む）
- (i) その標識が、そのメンバー国のインターネット利用者にアクセス可能な双方向の通信手段に関連して使用されているか否か
 - (ii) その使用者が、そのメンバー国の住所、電話番号又はその他の連絡方法を、その標識の使用と共に示しているか否か
 - (iii) その標識が、そのメンバー国に関する ISO 標準の国コード 3 1 6 6 のトップ・レベル・ドメインに基づいて登録されているドメイン名に関連して使用されているか否か
 - (iv) その標識の使用と共に使用されている文言が、そのメンバー国で主に使用されている言語によるものか否か
 - (v) その標識が、そのメンバー国に所在するインターネット利用者

によって実際にアクセスされたインターネット・ロケーションに関連して使用されているか否か

- (e) インターネット上における標識の使用とそのメンバー国における当該標識に係る権利との関係（以下を含む）
 - (i) その使用が、当該権利に裏付けられているか否か
 - (ii) その権利が他人に属している場合、その使用が、当該権利の対象である標識の識別性又は社会的評価を不正に利用する、又は、弁解できないほど損なうか否か

- 上記の要素は、その使用がメンバー国において商業的効果を有するか否かを権限ある当局が決定するに当たって用いられるガイドラインであり、決定のための前提条件ではない。むしろ、各ケースは個別の状況によって決定される。いくつかのケースでは全ての要素が関係するとされ、その他のケースではいくつかの要素が関係するとされている。また、いずれの要素も無関係とされたケースもあり上記以外の要素によって決定されたケースもある。追加の要素のみが関係するとされた場合もあり、上記の要素の1つ又はいくつかとの組み合わせが関係するとされたものもある。
- インターネット上の商標の使用については、表示が悪意による使用であるか、共同勧告第4条に規定する悪意（バッド・フェイス）によって取得された権利かを考慮する必要がある。権限ある当局は、特に以下の要素を考慮しなければならない。
 - (i) その標識を使用した者又はその標識に係る権利を取得した者が、その標識を最初に使用した時、当該権利を取得した時、又はその権利の取得のための出願を提出した時のいずれか早い時期に、他人に属する同一又は類似の標章に係る権利を知っていたか否か、又は当該権利を知らないことが合理的でないか否か、及び
 - (ii) その標識の使用が、他人の権利の対象である標識の識別性や社会的評価を不正に利用していたか否か、又は不当に損なうか否か

共同勧告第6条では、商標の侵害かを決定する際に、インターネット上の標識の使用は、技術の進歩により可能となった使用の形態を含め、その使用がメンバー国においてインターネット上の標識の使用を構成する場合に限り、当該メンバー国の適用法令の下における権利が侵害されるか否か、当該メンバー国の適用法令の下における不正競争行為に当たるか否かを決定するに当たり考慮されると規定している。

10. 1. 2 刑事罰・権利行使

The Trade Descriptions Act 2011 で降り扱っていた商標に関する刑事罰・制裁は現行法に組み込まれ、第 99 条から 108 条が刑事罰、第 109 条から 139 条が刑事的執行について規定している。

➤ 刑事罰及び制裁

➤ 第 99 条-商標の模造

登録商標の所有者の同意なく以下の方法により商標を模造する者は、有罪とし 100 万リングット以下の罰金又は 10 年以下の懲役又はこれらを併科される。

- (a) 欺瞞の意図で登録商標と同一又は類似する標示を制作すること又は
- (b) 改変・追加・抹消・部分的削除又はその他を問わず、真正な登録商標を偽造すること

なお、登録商標の所有者の同意の立証責任は被告である。

➤ 第 100 条-商品又はサービスへの登録商標の不正な適用

以下の場合には商品又はサービスへの登録商標の不正な適用とされる。

- (a) 登録商標の所有者の同意なく、商品又はサービスに、商標の誤認をさせるような商標又は標識を付す場合
- (b) 商品に付す場合、当該商品が登録商標の所有者又はライセンシーによる真正品ではない場合

以下の使用は商品又はサービスについての商標の使用とみなされる。

- (a) 看板又は広告での使用
- (b) 媒体を問わずインボイス、カタログ、営業文書・、料金表その他の商業書類での使用であって

使用されている商標に言及した要求又は注文によって商品が配送され、又はサービスが提供された場合

さらに、以下の場合には商品に標識が付される行為とされる。

- (i) 商品それ自体に付される場合
- (ii) ストッパー・ガラス・ボトル・器・箱・カプセル・フレーム・包み紙を含むすべての包装、バンド・チケットを含むラベル、リール又は商品と共に販売・販売の申し出・販売のための陳列される、又は取引若しくは

製造を目的として所有する全ての物に付される場合

商品又はサービスに関連する・記述する・指定すると信じさせるおそれのある方法で使用される場合は、商品又はサービスに表示が付されるものとされる。

商品について登録商標の不正な適用をした者は、有罪とし、

- (i) 法人の場合は、不正な適用がされた商品ごとに 15,000 リンギット、2 回目以降の場合は虚偽の表示がされた商品ごとに 30,000 リンギット以下の罰金
- (ii) 個人の場合は、不正な適用がされた商品ごとに 10,000 リンギットの罰金又は 3 年以下の懲役又はこれらの併科、2 回目以降の場合は不正な適用がされた商品ごとに 20,000 リンギット以下の罰金又は 5 年以下の懲役又はこれらが併科される。

サービスについて登録商標の不正な適用をした者は、有罪とし、

- (i) 法人の場合は 100,000 リンギット以下の罰金
- (ii) 法人以外の場合は、70,000 リンギット以下の罰金又は 3 年以下の懲役又はこれらが併科される。

なお、登録商標の所有者の同意の立証責任は被告である。

➤ **第 101 条-侵害を構成する物品の製造又は所持**

- (a) 登録商標の複製をするために特別に設計・採択された物又はその商標と誤認させるおそれがある標識を制作する者、又は
- (b) その立場・管理において(a)に規定する物が第 99 条、100 条に違反することを知っている又はそれを信じられるだけの理由がある者は有罪とし、1,000,000 リンギット以下の罰金又は 5 年以下の懲役又はこれらが併科される。

➤ **第 102 条-不正に商標を適用した商品の輸入・販売ほか**

第 100 条に規定する不正に登録商標を付した商品を

- (a) 取引又は製造の目的でマレーシアに輸入する、又は
- (b) 取引又は製造の目的で所有 (3 個以上)・保管・管理する者は、違反することについて全ての合理的な注意をしていたことを証明し、違反した際に商

標が真正であることに疑いの余地がない場合であってアシスタントコントローラーによる要求により商品を購入した者について知っていることの全ての情報を提供しない限り、違反するものとして有罪とし、法人の場合は、不正に登録商標が適用された商品ごとに 15,000 リンギット以下の罰金及び 2 回目以降は不正に登録商標が適用された商品ごとに 30,000 リンギット以下の罰金が科される。

(i) 法人以外の場合は、不正に登録商標が適用された商品ごとに 10,000 リンギット以下の罰金又は 3 年以下の懲役又はこれらが併科され、2 回目以降は不正に登録商標が適用された商品ごとに 20,000 リンギット以下の罰金又は 5 年以下の懲役又はこれらが併科される。

➤ 登録に関しては以下の刑罰が規定されている。

➤ **第 103 条-商標局又は登録簿の偽造等**

(a) 商標局又は登録簿に虚偽の登録をした・させた者

(b) 商標局の認証写しに虚偽のものを作成した・させた者

(c) 登録簿の記入事項の謄本となること又は商標局に申請することを目的として不正に偽りを主張した・させた者

(d) (c)に関する証拠を製造・提出及び製造及び提出させた者であって、登録又は登録した物が虚偽であることを知っている又はそう信じる理由がある場合は、有罪とし、15,000 リンギット以下の罰金又は 5 年以下の懲役又はこれらが併科される。

➤ **法第 104 条-登録商標の虚偽表示**

(a) 商標が登録商標であると虚偽の表示した者

(b) 商品又はサービスに商標が登録商標であると虚偽の表示した者であって

表示が違反するものであることを知っている又はそう信じる理由がある場合は、有罪とし、10,000 リンギット以下の罰金又は科される。

「登録商標 (registered) 又は登録に関する明らかな言及・明示か暗示を問わず登録を示すその他の語又は記号のマレーシアにおける取引での使用」は、マレーシア以外での登録に関するものであって実際に当該商標が商品又はサービスについて登録されていない限り、本条の虚偽表示となる。

➤ **第 106 条-マレーシアを指定国とする国際登録商標の保護の虚偽表示**

(a) マレーシアを指定国として保護されている商標であると虚偽の表示した者

- (b) 商品又はサービスに商標がマレーシアを指定国として保護されている商標であると虚偽の表示した者であって
表示が違反するものであることを知っている又は信じる理由がある場合は、有罪とし、10,000 リンギット以下の罰金が科される。

➤ エンフォースメント（権利行使）

the Trade Descriptions Act 2011 により権限を有し指定された執行官は、以下を含む現行法第 XVI 部により付与された任務を遂行し権利を行使することができる。

- 第 XVI 部、第 1 章では、第 99 条から第 102 条に定める刑事犯罪に関する調査権限及び苦情が申し立てられた事件の調査権限及び調査及び苦情申し立てについて第 111 条から 112 条に規定している。
- 第 2 章では、第 113 条から第 118 条に、執行官が秘匿特権に関する情報の取得を含む情報を収集し証拠の提出が可能な者からの情報提供を求める権限について規定している。
- 虚偽又は誤認させる情報・証拠又は記録の破壊・隠蔽・切除・改変を含む情報を提供することは犯罪となる。
- 第 3 章では、第 119 条から第 139 条に、執行官に、以下を含む逮捕・捜索・差し押さえなどの権限が付与されていることを規定している。
 - 第 99 条から第 102 条の違反に対する無令状での逮捕権限
 - 法に違反していると信じる相応の理由があり証拠のために必要な場合は、商品・書類・材料・物品・事柄の検査又は差し押さえする権限（住居用建屋以外の建屋に入る権限及び容器をこじ開ける又は販売機を開けることを含む）
 - 裁判官に捜索令状の発行を求め、及び令状により犯罪捜査の目的で敷地内の者を調査し、押収し、捜索により見つかった全ての物を安全に保管する権限
差し押さえた商品・書類・材料・品物・物の移動が現実的ではない場合、執行官はそれらが見つかった建屋・容器を封鎖することができる。封鎖された物が破壊・開封又は傷つけられた場合で有罪の場合は、100,000 リンギット以下の罰金が科される。捜索令状は欠陥・誤り又は省略にかかわらず行使可能である。
 - 裁判官による令状取得の遅れが調査に悪影響を与える又は証拠が改竄・除去又は破壊される場合は無令状での捜索を行う権限

- 複写され又は抜粋された情報又はデータとの関係で使用されたコンピュータ、その付属品・材料の検査を含む保存された記録済み情報又はコンピュータ化された・デジタル化されたデータに対してアクセスする権限（アクセスにはこれらの情報を理解することを可能にする必要なパスワード・暗号化コード・解読コード・その他の手段を含む）

10. 2 マレーシアにおいて権利行使する際の留意点（MyIPO で登録証を取得の上、権利行使する必要があるか等）

現行法では登録証は発行されない。しかし、その複写を求めることが可能であり、それにより発行される登録証は登録官の証印がある登録通知と同等のものである。権利行使の際にマレーシアで登録商標の法定の所有者であることを証明するために以下の通り規定されている。

- 第 52 条では登録商標に関する全ての法的手続きについて以下の通り規定している。
 - (a) 登録簿は登録簿に含まれている内容の一応の証拠である。
 - (b) 法第 65 条によって登録可能な所定の取引の内容の登録は、取引の一応の証拠である。
 - (c) 商標の登録された所有者であることの登録は以下についての一応の証拠である。
 - (i) 商標の原登録の有効性
 - (ii) その後の移転・譲渡
- 原登録は、詐欺による場合又は識別力を欠く場合又は法第 23 条(5)(a), (c), (d), (e)に反することが明らかにならない限り、登録日から 5 年経過後に確定的なものとなる（第 53 条）
- 法第 144 条では、登録官により認証された写しの証明力を規定している。商標局に提出された書類の写し又は抜粋であって、登録官が真正な写しとして認証し、又は登録官により署名・捺印された抜粋は、原本と同じ効力を有するものとして、いかなる手続でも証拠として認められる。
- 法第 145 条では、商標に関するいかなる法上の手続においても書類の捺印された写しが証拠として認められるとしている。
 - (i) 登録官により認証され捺印された登録簿の写し・抜粋は、追加の立証又は原本の提出なしで裁判所手続において証拠として認められる。
 - (ii) 登録通知又は登録証は、追加の立証又は原本の提出なく裁判所の手続において証拠として認められる。

(iii) 登録官が遂行することが認められている行為及び遂行した又はまだ遂行していない行為に関する登録官の手元にある証明書は、裁判所でのいかなる手続においても一応の証拠とされる。

(iv) 法人の従業員は以下の書類を作成する目的で裁判所に出廷する必要がない。

(a) 本法によって取得された商標出願又は登録商標に関する書類

(b) 秘密であって公衆の閲覧のために公開されない又は第三者が利用できないと本法によって規定されている書類

➤ 法第 146 条では、登録官に電子的に提出された、あるいは登録官が電子的に発行した書式・情報・書類又はこれらの抜粋の写しは真正な抜粋であり、書式・情報・書類・抜粋の写しに記載の内容は一応の証拠とされると規定されている。

➤ 法第 147 条では、以下の場合、商標に関する海外の書類が裁判所での手続において証拠として認められることを、公報で公開された命令により、大臣が宣言できるとしている。

(a) 当該書類が、権限を有する公務員又は海外の政府による印章が捺印されている場合であって印章が当該国で登録されている、又は認定されている商標に関するものである場合。印章がない場合は、その中に含まれている内容の証拠となる書類であるとの趣旨の権限を有する公務員による署名のある証明書が含まれている場合。

(b) 海外の政府又はその一部がマレーシアと書類の許容可能な証拠に関する相互協定を結んでいる場合

本条においては、

(a) 「権限を有する公務員」とは、商標に関して当該国で効力を有する成文法によって、商標を登録簿で維持し記録する当該国の政府によって権限を付与された者又は当局を意味する。

(b) 「書類」とは以下を意味する。

i. 商標に関して当該国で効力を有する成文法によって登録簿に維持されている商標の抜粋又は記録の印刷又は書面での写し

ii. 登録商標又は当該国により商標として認定されているその他のものに関する事柄・法律に関するその他の書類

(c) 「商標」とは「文字・語・名称・署名・数字・図案・ブランド・見出し・ラベル・チケット・色彩（単色又は色彩の組み合わせを問わず）・音・匂い・ホログラム・位置・連続する動き」からなる又はこれらの組み合わせからなるものを含む標識であって、当該者であること・登録商標又

は当該国により商標として認定されている（当該国で効力を有する成文法による）ことの表示の有無にかかわらず、取引において商品又はサービスと商標の所有者又は商標を使用するライセンシー（当該国における）との関係を示している又は示そうとするために使用されている又は使用の意思があるもの（当該海外国とその他の国との相互協定によって当該海外国においてその他の国で登録商標又は商標として認定されているものは含まない）

疑念を回避するため、法第 147 条では、本法による登録の目的のために外国で商標として認定されるものに付与するとは解釈されず、外国での書類について裁判所手続において認めることのみと解釈される。

法第 148 条では、知財当局の公報における公開は、本法によって公開が必要とされる全ての事項について十分な通知であるとしている。知財当局の公報の写しは、公開されたものの写しである場合は追加の立証なく法的手続きにおいて証拠として認められる。知財当局の公報の写しは、記載事項が真実であることの一応の証拠とされる。

10. 3 商標権侵害についてメルクマールとなる審判・裁判事例の概要

現行法による新たな事例は報告されていないため、以下に旧法下での事例を紹介する。いくつかの事例ではパッシングオフなどの問題もあるが、特に商標権侵害に焦点を当てている。事例及び判決の要約は、主に公表された事例の判決要旨又は判決理由の要旨から作成したものである。

ケース 1: LOW CHI YONG (T/A REYNOX FERTICHEM INDUSTRIES) v LOW CHI HONG & ANOR [2018] MLJ 175 (連邦裁判所)

上訴人である Low Chi Yong (t/a Reynox Fertichem Industries) は、高等裁判所において、被告が液体肥料についての自社の商標・REYNOX®の商標を侵害しておりパッシングオフに当たると主張した。被告は、上訴人が第一被告への詐欺により商標登録したと反論した。当初、商標は上訴人及び第一被告名義で登録され、その後、第二被告に移転された。上訴人及び第一被告は商標にも適用されるパートナーシップを結んでいた。高等裁判所は上訴人の主張を認め、被告の主張を却下した。被告が控訴裁判所に控訴したところ、高等裁判所の判決は破棄されたため、原告が控訴裁判所の判決に対して上訴した事例である。

上訴での争点は、利益を得ていない場合であっても、かつて株主・取締役・パートナ

一であった企業に対して自己の商標の使用に同意したことによって、商標についての独占権を永久に放棄したことになるか、上訴人が禁反言に反するか、黙認による懈怠かである（本件はマレーシアでの最終審である連邦裁判所の事例である）。

判決は、以下の通り判示して上訴を認め、控訴裁判所の決定を破棄して高等裁判所の決定を復活させた。

1. 上訴人は、肥料について商標登録しており、旧法第 36 条(1)により登録商標に関するあらゆる法的手続において、ある者が商標の所有者として登録されている事実は、当該商標の原登録並びにそれ以後のすべての譲渡及び移転の有効性の一応の証拠となるものとするとしている。
2. 被告は旧法第 37 条（登録の効力の確定）による旧法第 36 条を否定する要件を証明していることを示す証拠を示した。商標は有効である。商標が有効な場合、第 35 条(1)により、上訴人は独占使用権及び登録された使用者以外が商標又はそれに類似する標章を肥料に使用することを防止する権利を有する。
3. 上訴人は、被告により商標権を侵害されていることの一応の立証をしている。商標の侵害についての措置を成功させるためには、上訴人は、侵害の意味及び状況について規定する第 38 条に規定される商標の侵害を被告が行っていることを立証する必要がある。上訴人は、*Fabrique Ebel Societe Anonyme v. Syarikat Perniagaan Tukang Jam City Port & Ors [1988] 1 MLJ 188* で示された以下の侵害の要件を立証する必要がある。
 - (a) 被告が使用している商標が原告の標章と同一であること
 - (b) 侵害している標章が原告の許可を受けていない者によって使用されていること
 - (c) 被告が業として侵害している標章を使用していること
 - (d) 被告が登録されている商品について侵害している標章を使用していること
 - (e) 被告が侵害している標章を商標としての使用態様で使用していること
4. 証拠によれば、被告は、商標を付した上訴人の液体肥料と類似する肥料の装飾・外観を用いて上訴人の商標を掲示板、パンフレット、レシート、名刺に使用している。

5. この行為は、上訴人と被告が分かれた後に両者の関係がないにもかかわらず、混同を誘導し、需要者に対して被告の製品と上訴人の製品が同一又は関連するものと信じさせるものである。
6. 被告の反論の主たるものは、上訴人は被告による商標の使用に同意していたとする法第 40 条 (侵害を構成しない行為) に依拠するものである。法第 40 条(1)(dd) によれば、商標の登録所有者である上訴人が、時期の如何を問わず明示的又は黙示的にした同意していれば侵害を構成しないとされている。
7. 上訴人が被告に対して、とりわけ上訴人が商標の唯一の登録所有者であって、したがって、被告は取引において上訴人の商標を侵害する全ての態様での商標の使用を中止しなければならない旨の通知を送付したことを証明する十分な証拠が存在する。
8. 被告は、同意は継続しており上訴人による第二被告に対する譲渡又はライセンスによる同意が取り下げられたにもかかわらず同意は存在すると主張した。同意が取り下げられた場合は、法的に有効な同意は終了する。さらに、譲渡が登録された証拠はない。
9. 上訴人が商標に関する権利を放棄したと結論付けられる証拠はなく、まして永久的なものではない。反対の十分な証拠が立証されている。上訴人は被告に対して同意の取下げを通知していることだけではなく、登録商標を更新している。

ケース 2: SKYWORLD DEVELOPMENT SDN BHD & ANOR v SKYWORLD HOLDINGS SDN BHD & 5 ORS. [2020] 3 MLJ 294 (控訴裁判所)

控訴での争点は、被告による商号中の「Skyworld」の語をドメインネーム及びサバ地方で開発予定のテーマパークで使用することが、控訴人の第 37 類の登録商標である



() を侵害するか、パッシングオフの不法行為か、取引での不法妨害かである。控訴人は不動産業及び不動産開発を行っており、2014 年から標章「SkyWorld」を所有・使用している。第一～第四被告は 2017 年に設立され旅行業を行っている。控訴人は、「Skyworld」の名称の取引・事業

での使用が自己の登録商標と極めて近似するものであって需要者に誤認混同を生じさせるおそれがあるとして、被告に対して商標の侵害・パッシングオフで提訴した。

高等裁判所は以下の通り控訴人の主張を棄却した。

- (a) 被告により使用されている標章は、外観が控訴人の登録商標と相違し、類似する点があるものの、両商標は誤認混同を生じさせるおそれがない。
- (b) 被告標章と登録商標の類似店は偶然の一致である。
- (c) 控訴人は、法第 38 条に規定する商標の侵害を立証できておらず、パッシングオフの不法行為を証明するに足りる登録商標の周知性による信用及び名声を証明していない。

決定に対する即時抗告では、控訴人は裁判官の決定は法的にも事実認定にも誤りがあると主張した。特に、標章「SkyWorld」の後からの使用者である被告が、その採択が善意によるものであって虚偽の陳述ではないことを立証していない事実を裁判官が考慮していないと述べた。また、被告が「Skyworld」の名称をその商号・ドメインネーム・テーマパークプロジェクトに採択した理由を説明しておらず、したがって、両商標の類似性が単に偶然の一致であると結論付けた裁判官の判断は誤りであると主張した。

被告は、法第38条は、侵害者の商品又はサービスが商標の登録所有者のものであると公衆に誤認混同させることを防止することを目的とするため、侵害する商標は商品又はサービスについて、又は関連して使用するものでなければならぬと主張した。そのため被告は、その使用は商品又はサービスに関連するものでなく、他社の登録商標と同一又は類似する商号を使用するものであるためまったく侵害ではないと主張した。被告は「Skyworld」の名称の商号登記について異議なく登録が認められた証明も提出した。

控訴人は、被告が設立された際にすでに控訴人が存在していたため、被告による「Skyworld」の名称での商号登記は控訴人の名称と同一であることを理由に、会社法第 25 条(2)、26 条により拒絶すべきであったと答弁した。

控訴人は、いずれにせよ、被告の商号登記が認められたことは商標の侵害に対する法的措置を排除する意味ではないと主張した。

控訴裁判所は全員一致で控訴人の主張を認め、高等裁判所の決定を破棄した。

1. 控訴人は、被告に対して法第 38 条の商標の侵害を構成する要素を立証している。被告による侵害名称の使用は、登録商標「SkyWorld」と称呼・外観が類似するため誤認混同を生じさせるおそれがある。被告は、取引において法第3条(1)、(2)で定義する商標として侵害する名称を使用している。侵害する名称は登録商標「SkyWorld」の必須構成要素を含んでいる。また、被告が登録商標「SkyWorld」の登録された所有者又は使用者でないことは議論の余地はない。高裁裁判所は、侵害する名称及び標章の使用が登録商標「SkyWorld」に含まれているサービスの範疇、とりわけ、「real estate development; property development; building project management; building and construction of real property」の範疇に入るかを審理していない点で誤りがある。それどころか、高裁裁判官は、商標の侵害かを決定する際に両者が同じ事業に携わっているかという誤った審理をしている。
2. 控訴人は、明白な証拠により、サバ地方での the Sky World City project が疑わしいものであり、詐欺行為として警察の調査の対象となったことを立証した。被告は、真正な取引者ではなく SkyWorld の名称及び標章に化体した控訴人の信用に乗ろうとする不法行為者である。被告は、当局に認可されていないプロジェクトに投資する無防備な投資家を餌食にするために登録商標を侵害した。高裁裁判所は、控訴人の主張を棄却する際にこの極めて重要な証拠を考慮しなかった。高裁裁判所は、両者による商号及びプロジェクトの名称での「skyworld」の採択・使用は偶然の一致だとした。被告は原告の事業を模倣し妨げるために故意に同じものを採択したのではなく、違法なものではないとした。しかし、当審はそう考えない。上述した控訴人の立証のほかに、the Sky World City Sabah の正当性が疑わしいこと、とりわけ、the Sky World City Sabah プロジェクトがプロジェクトを進め販売することについての認可を受けていない土地開発シンジケートであると報告されたため警察が開発について調査していることを明らかな証拠により立証している
3. 高裁裁判所は、パッシングオフの主張が認められるほどの広範囲で相当量の広告・販売促進活動及び投資を通じて、控訴人が SkyWorld の名称及び標章に必須の信用を得ていることを正当に評価していない。当該信用は周知である必要はない。控訴人は、事業を表象するもの（本件ではSkyWorldの名称及び標章）により控訴人を識別できることのみを示す必要がある。法は、被告に対して、

新たな（後からの）事業者として侵害する名称又は標章の使用により混同を生じさせない義務を課している。被告は控訴人と同一又は関係する事業分野であり、この義務を果たしていない。控訴人が商標の侵害又はパッシングオフの主張について立証した場合、取引における違法な妨害の不法行為であるとの主張は当然の結果である。

4. 被告は、控訴人の事業と関係する事業を行っている。両者は不動産開発の分野に該当する。したがって、被告による侵害する名称・表彰の使用は、必然的に詐称に該当する。控訴人及び被告はお互いに競業関係にあり、そのため損害があることは容易に推断できる。しかし、被告によって被った控訴人の損失・損害については証拠がない。
5. 「Skyworld」の語の使用を除くと、被告の名称は控訴人の名称と同一ではない。そのため、会社法第 26 条(2)には違反していない。同条による登記局の権限は、すでに存在する登録商標と同一の商号であることを理由に登記を拒否することには及ばない。

ケース 3: SITI AISHAH AISIKIN BINTI RAZALI (t/a PERFECT LADY TRADING) & ANOR. v AMIRUL AIMAN BIN AHMAD ZUBIR (t/a RICHGLOW GLOBAL RESOURCES)[2019] 1 LNS 396 (高等裁判所)

本件は、健康・美容に関する製品の商標の侵害に関する判決の要約である。原告は the style Perfect Lady Trading における単独の所有者として取引を行う個人であり、以下の商標の登録所有者である（登録第 2013011380 号・第 5 類、登録第 2013011382



号・第 25 類、登録第 2013015681 号・第 35 類) 被告は、the style Richglow Global Resources において取引を行う個人である。

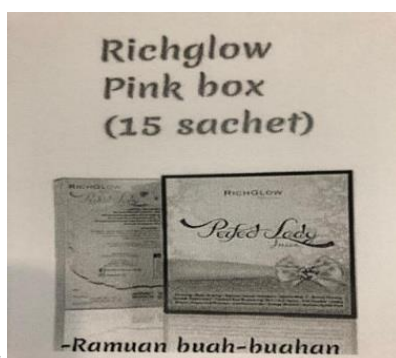
2017 年後半、原告は、原告商標と同一又は類似する商標を被告がフェイスブック・インスタグラムのソーシャルメディアにおいて販売促進・販売の申し出・販売のために派手に使用していることを発見した。原告は、被告が原告の使用中止を求める通知を聞き入れることを拒否又は無視したため提訴した。

裁判所は以下の通り判示した:

1. 両者が提出した宣誓書を注意深く検討した。原告は、その補強宣誓書によって、被告の侵害製品及び原告に対するワッツアップの回答のキャプチャーによる侵害の自白を説明する説得力のある書証を示した。
一方、被告は答弁の宣誓書において両者の商品パッケージの相違を比較するだけであった。
2. 裁判所は、商標の侵害かを検証するリトマス試験(試金石)を提供した *Fabrique Ebel Societe Anonyme v. Syarikat Perniagaan Tukang Jam City Port & Ors* [1988] 1 MLJ 188を参照し、以下の5つの要件を取りまとめた。
 - (a) 被告が使用している標章が原告の標章と同一
 - (b) 問題の標章が原告に認可・許諾されていない者によって使用されている。
 - (c) 被告が問題の標章を業として使用している。
 - (d) 被告が問題の標章を登録されている商品に関連して使用している。
 - (e) 被告が問題の標章を商標としての態様で使用している、
3. 上記のリトマス試験に基づけば、原告が原告商標の登録所有者であることは争いの余地がない。登録の証明については被告も争わないことが提示されている。したがって、原告は原告商標を登録された区分の商品について独占的に使用する権利を有する。
4. 被告は、可能な時期に反論方法として商標の抹消を行うとしなかったため、原告商標が一般的な語から構成されていることは重要ではない。被告が原告商標を使用していることは、原告による補強宣誓書によって示されている被告の侵害製品のパッケージのイメージ及びソーシャルメディアからダウンロードしたイメージによって証明された通り明らかである。その中には「Perfect Lady」の語又は標章について紛れもなく際立った言及がある。
「Perfect Lady」の語又は標章は、被告によって、原告の第5類の登録の範疇であるダイエット食品である健康ジュース製品に主に使用されている。原告は被告に対して原告商標又は「Perfect Lady」そのものの使用を許諾しておらず使用も認めていない。
5. 両者がソーシャルメディアで取引を行っていることは共通している。争いのない事実によれば、被告はソーシャルメディアにおいて販売の申し出及び販売の広告を行っており、「Perfect Lady」の語又は標章を取引で使用しているため、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受け取られるおそれ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とする法第 38 条(1)(b)に違反する（裁判官は自ら決定した事件である *Maple Sdn Bhd v. Siti Safiyah binti Mohd Firdaus KLHC Civil Suit no. WA-22IP-31-05/2018*(非公表)に言及した）。

6. かかる状況で、高等裁判所は公衆が被告製品と原告製品を誤認混同させると判断した。公衆に誤認を生じさせるおそれがあるかの問題は、最終的に裁判所が決定するためのものであって証人のためではないとした連邦裁判所の事例「*Ho Tack Sien & Ors v. Rotta Research Laboratorium SpA & Anor and Another Appeal; Registrar of Trade Marks (Intervener)*[2015] 3 MLRA 611」は陳腐な法律であるとした。
7. 被告は、「Perfect Lady」の語又は標章を被告製品を使用した後に引きしまった体型の女性となったことを示すために使用したと主張したが、裁判所は、法第 40 条(1)の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であって善意で使用することによる抗弁をするための弱い後からの思いつきであって本件では記述的ではないため、法第 38 条(1)(b)に該当するとした。
8. この点について、裁判所は被告が主張した製品パッケージへの「Perfect Lady」の語又は標章の使用について、そのジュース製品と使用後の効果との関連性を明確には認めなかった。



* 被告製品のパッケージ:


パッケージでは「Perfect Lady」の語は被告のブランドである RicGlow よりもより輝く態様であった。圧倒的な客観的結論は、原告製品に対するパッシ

ングオフではないとしても原告製品の人気に便乗する意図で行われた可能性が高いというものであった。被告の主張は誠実なものではないとされ、被告のスタンスが誠実さを欠くことは、同時期にされたワッツアップの交換にも見られるとした。その内容によれば、被告が原告商標を侵害しているとする明らかな自認あるとした。

ケース 4: ORGANO GOLD HOLDINGS LIMITED & ORS v INFIGRAMS SDN BHD & ANOR [2019] MLJU 349 (高等裁判所)

第一原告は第二原告を通じてマレーシアでの事業を 2012 年から拡大してきた。第二原告はあらかじめミックスした全てのコーヒー製品を第一原告の完全な子会社である Organo Gold Management Ltd から仕入れる責任を有する。また、第一原告は 2012



年 5 月 16 日に商標  及び **ORGANO GOLD** について第 30 類の

「Coffee, Mocha coffee, Latte, Cocoa, Hot chocolate, Coffee infused with Ganoderma spore powder extract, Coffee and coffee ginseng blend, Coffee and ginseng blend with Ganoderma extract, Green tea, Tea and iced tea」について登録した。第一原告は、マレーシアにおいて第三原告に商標の使用許諾を行い、第三原告は Organo Gold Management Ltd 又はその他の認定した製造者から仕入れたあらかじめミックスしたコーヒー製品を、許可した代理店及び最終消費者に提供する責任を有する。原告団のビジネスモデルは、第三原告からのライセンスを得た代理店から消費者に需要者あらかじめミックスしたコーヒー製品を直接提供するという「ダイレクトセール マルチレベル マーケティング」である。このライセンスはマレーシア国内での販売にのみ有効であり、あらかじめミックスしたコーヒー製品はスーパーマーケットや雑貨店では販売されない。このライセンスはマレーシア国内での販売にのみ有効であり、あらかじめミックスしたコーヒー製品はスーパーマーケットや雑貨店では販売されない。マレーシアの需要者は、あらかじめミックスしたコーヒー製品をライセンスを受けた代理店か、第一原告のウェブサイト経由でオンラインで直接購入するしかない。第一原告は、Nores Industries Sdn Bhd に対して「Gourmet Cafe Latte」、「Gourmet Black Coffee」ブランド（以下、The Gourmet Coffees）のあらかじめミックスしたコーヒー製品について独占製造をライセンスした。

これらの商品は、第三原告により指定されたマレーシアでのライセンスされた代理店による商標を付した黒と黄色の小袋を含む包装箱で販売された。

The Gourmet Coffees はマレーシアで適用される所定のラベリング基準にしたがって製造され、したがって、マレーシア向けの販売のみである。第一原告は、関係する全期間において第三原告によって指定されたライセンスを受けた代理店ではなく、一方、第二被告は 2014 年から 2015 年まで第三原告によって指定されたライセンスを受けた代理店である。

2015 年 9 月前後に、原告団はカナダの関係会社を通じて、The Gourmet Coffees の侵害品が、原告団の許可なく“Royale Concept”, “Maxi Vogue”, “Azonio”, “Nozomic”及び“Branded Outlet Shoppe”のドメインネームを用いたウェブサイト（以下、ウェブサイト）を通じて E-bay 経由で主にアメリカ及びヨーロッパを中心に世界中でインターネットにより販売されていることを発見した。

The Gourmet Coffees とされる商品は、マレーシア市場向けを意味する特定の態様による販売・包装・ラベリングがされていた。上述のドメインネームについての詳細な調査により、原告団はドメインネームを第一被告と同じ組織名による Dave Lim という個人が所有・管理していることを発見した。

マレーシア会社登記所での更なる調査の結果、原告団は、Dave Lim は実際には第二被告であることを立証した。また、更なる調査の結果、原告は市場に出された The Gourmet Coffees の出所をトレースし、被告が Petaling Jaya, Selangor にある倉庫から事業を行っていることが分かった。そのため、原告団は 2018 年 4 月 23 日に提訴した。

裁判所での論点及び判示内容は以下の通りである。

1. 被告団は、関係する期間、そのウェブサイトにより The Gourmet Coffees の模倣品又は偽造品のオンライン販売の申し出及び販売を行っていた。第一被告及び第二被告は異なる法人格であるが、実質的に一体となって活動し、そのウェブサイト経由でオンラインでの販売の申し出及び販売を行っている The Gourmet Coffees は見分けがつかない。したがって、両者は連帯責任がある。
2. 原告団の The Gourmet Coffees は、トルコにおいて Nores Industries が製造している。すなわち、the Gourmet Coffees は Nores Industries によってデザイン・製造・包装されている。第三原告はオンラインでのトラップ購入を行い、購入した物を検査のために Nores Industries 及び Bio Synergy lab に提供し、オリジナルの the Gourmet Coffees とトラップ購入した商品の比較が行われた。Nores Industries は the Gourmet Coffees の包装の検査を行い、包装箱のシュリンクフィルムの封印ライン・包装箱上のフェイク防止標章・包装箱の板紙の色・値札の情報・包装箱に印刷されている情報・小袋のサイズ・各小袋の封印ラインの数字・小袋に付された商標の色彩・小袋のバッチナンバーのア

ライメントの相違を見つけた。これらを検証した結果、裁判所は実際にこれらの相違があると確認した。Nores Industries は実際に製品を飲んで検査を行い、温かくても冷たくても味に相違があることを見つけた。これに加えて、Bio Synergy Lab の化学分析によれば、カロリーや炭水化物・脂分・タンパク質などの成分の組み合わせも相違することが分かった。

3. 製品が真正品であるか偽造品であるかを評価するやめの標準的な方法はなく、しばしば個別案件における実際の証拠や専門家の証言に依拠する。Nores Industries は原告団のためにトルコにおいてオリジナルの The Gourmet Coffees を製造しているため、裁判所は Nores Industries は評価を行うベストの者であるとした。裁判所は原告が提出した証拠の包括性を認め、原告は被告が The Gourmet Coffees の偽造品を取り扱っていることの立証責任を果たしているとした。証拠によると、原告は、the Gourmet Coffees の侵害品のオンラインによる販売量が 2016 年 9 月から 2018 年 3 月までに Nores Industries が実際に製造した the Gourmet Coffees の量を超えていることを分析し示しているとした。さらに、原告団は被告団が同時期に最低限のオリジナルの Gourmet Coffees の購入しかしていないことを示しているとした(参照事案：*Jasmine Food Corporation Sdn Bhd v Leong Wai Chum*)。
4. したがって、被告団は原告団の同意なく取引において違法に商標を使用しているため商標を侵害しており、商標を保有する第一原告に対する責任を有する。被告団は、第一原告が商標の登録された所有者であることは争わなかった。商標の侵害についての法律は連邦裁判所の *ow Chi Yong v Low Chi Hong & Ors* [2018] 1 CLJ 287 ケースで以下のように判示されている。
 - 商標の侵害についての立証責任は原告にあり、証拠の優越によって有効な登録商標を保有すること及び被告が同意なく取引において原告の商標を使用していることを証明しなければならない。
 - 原告は *Fabrique Ebel Societe Anonyme v. Syarikat Perniagaan Tukang Jam City Port & Ors* [1988] 1 MLJ 188 ケースで示された以下の侵害の構成要素を証明しなければならない。
 - (a) 被告が原告の標章と同一の標章を使用していること
 - (b) 対象の標章が原告の認可・許諾を得ていない者により使用されていること

- (c) 被告が対象の標章を業として使用していること
- (d) 被告が対象の標章を登録商標の商品に関係する商品に使用していること
- (e) 被告が対象の標章を商標の使用と考えられる態様で使用していること

- *(Boh Plantations Sdn Bhd v. Gui Nee Chuan & Ors [1975] 1 LNS 4; [1975] 2 MLJ 213* ケースで示された商標の違法な使用により想定される需要者間で誤認混同を生じさせること

5. 被告団によるウェブサイトでの The Gourmet Coffees の販売の申し出及び模倣品又は偽造品を販売した行為が第一原告の同意を得ていないことは明白である。さらに、これらの The Gourmet Coffees の模倣品又は偽造品が想定される需要者間で誤認混同を生じさせたことも明らかである。証拠によれば、被告団が販売した The Gourmet Coffees は、包装箱及び小袋に商標が付されており原告商標と同一のデザイン・色彩である。被告によるオンラインでの商品カタログでは商標と共に The Gourmet Coffees の写真が誤って鮮やかに描かれている。そのため、マレーシアでの登録ドメインネームのプラットフォーム及びウェブサイトを通じてオンラインで商品の販売の申し出及び販売を行うことは、法第 38 条(1)の業としての行為に該当し、したがって、被告団のウェブサイトにも適用される [参照事案 : *Philip Morris Brands Sarl v Goodness for Import and Export & Ors [2017] 10 CLJ 337* and *Heineken Asia Pacific Pte Ltd v Supre La Via Sdn Bhd [2019] 2 MLRH 165*].
6. 被告は法第 40 条による同意及び許諾、具体的には同条(1)(dd)の商標の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ついて当該商標を使用することは侵害を構成しないと争い、原告団は共同で被告団に商標の使用を認めておりさらにコーヒーのストックを代理人が処分することを補助したと主張した。同意・許可が与えられていたかは事実問題であり、その立証責任は反論で依拠する被告にある。しかし、原告が被告に対してウェブサイトによる世界中での The Gourmet Coffees のオンライン販売を明示的又は黙示的に同意していたことは裁判所に提出されていない。実際には、原告団と被告団との間でのどんな形であれこの点についてのやり取りは存在しない。2015 年末までに、第三原告による第二被告の独立した代理店契約は終了している。被告

団による The Gourmet Coffees の販売は模倣又は偽造であり、原告団が明示的又は黙示的に同意していたことを示す合理性は存在しない。

**ケース 5: TELEKOM MALAYSIA BERHAD & TELEKOM SALES & SERVICES SDN BHD v CA
MULTIMEDIA SDN BHD & ORS. [2019] 1 LNS 2005
(高等裁判所)**

本件は、ドメインネームの使用に関する知的財産権に関するものである。第一原告は公開会社でありマレーシアにおける電気通信及びインターネットサービス・製品のリーダーである。第二原告は第一原告の子会社の有限会社であり、第一原告が認可したその製品・サービスのサプライヤーである。第一原告は 1940 年代から商号「TELEKOM MALAYSIA」、「TM」、「TMPOINT」（原告商標）を使用しており、商標「TMPOINT」のコモンロー上及び収益上の所有者であって第 16 類、35 類において商標登録している。

第一被告と第二被告は有限会社であり、第二原告との間で製品・サービスに関する契約を結んでいる。第三被告、第四被告及び第五被告は個人であり、第四被告及び第五被告は第一被告と第二被告の役員である。

原告団は、契約違反、許可なしでのドメインネームの使用、商標の侵害、パッシングオフ、契約違反のための誘導及び原告団を害する共謀を主張して 2018 年 10 月 16 日に提訴した。また、関連する email アドレスと共に www.tmpoint.com を第一原告に移転することの命令及び TMPOINT 商標の侵害・パッシングオフのいかなる行為も永久に行うことを禁じる命令という救済も求めた。

原告団は、2015 年 5 月 18 日頃に第一被告が第一被告又は第二被告のウェブサイトで原告商標を使用していることを発見した。そのため、第二原告は、自己の許可なく第一被告又は第二被告がそのウェブサイトを通じて TM logo や原告商標を使用して商品の販促活動を行っていることは商標の権利違反の疑いがある旨の email を第四被告に送付した。

第一被告及び第二被告の情報及び所在地は、www.tmpoint.com のウェブサイトに掲載されていた。第二原告は第一被告が要請した文書での許諾を検討し、第一被告に対して契約による付加事項である要件・指示・追加のガイドラインにしたがうことを条件にそのウェブサイト（TMPOINT Website）及び原告商標を継続して使用することを認めた。しかし、原告団は、2018 年 7 月頃に TMPOINT Website において付加事項にしたがった使用をしていないことを発見した。TMPOINT Website 及び www.tmpoint.com のドメインネームにおいて原告団の競業者の製品を含む原告団以外の製品・サービスが販売されており、請求書の支払い・クレジットカード決済・自動車保険の更新・家庭用製品・ファッション製品・電子製品・子供用品及び食料品を含

むものであった。また、TMPOINT Website では原告団の競業者の商標も表示されていた。TMPOINT Website では、マレーシアで周知の電気通信プロバイダーである MAXIS, Celcom, Yes and U Mobile の製品・サービスも提示されていた。その結果、第二原告は 2018 年 7 月 19 日付で第一被告に対して www.tmpoint.com のドメインネーム及び関係するすべての email アドレスを第二原告に移転することを求める要求書を発した。その後、第二原告は、www.tmpoint.com のドメインネームの実際の管理者で運営者である Easypay Online Sdn Bhd から 2018 年 7 月 27 日付で TMPOINT Website における全ての第一原告に関する全ての引用を削除するとの回答を得た。

広範な調査の結果、原告団は、Easypay Online Sdn Bhd が、以前、CA Network Sdn Bhd (企業番号：1110332-M) として知られていた第二被告であることを発見した。また、原告団は CA Network Sdn Bhd の役員が第四・第五被告であることを突き止めた。そのため、原告団は、第一・第二被告との契約を解除し、被告団を提訴した。第一・第二被告は契約解除後も TMPOINT Website を通じた電子商取引を継続していた。

商標の侵害については、被告団は第一原告の商標を侵害していると認定された。裁判所での論点及び判示内容は以下の通りである。

1. 商標の侵害については、最近、連邦裁判所の *Low Chi Yong v. Low Chi Hong & Ors* [2018] 1 CLJ 287 ケースで以下の通り述べられている。
 - 商標の侵害についての立証責任は原告にあり、原告は十分な証拠により有効な登録商標を保有しており被告が原告商標を許可なく業として使用していることを立証しなければならない。
 - 原告は、*Fabrique Ebel Societe Anonyme v. Syarikat Perniagaan Tukang Jam City Port & Ors* [1988] 1 MLJ 188 ケースで示された以下の侵害の構成要素を証明しなければならない。
 - (a) 被告が原告の標章と同一の標章を使用していること
 - (b) 対象の標章が原告の認可・許諾を得ていない者により使用されていること
 - (c) 被告が対象の標章を業として使用していること
 - (d) 被告が対象の標章を登録商標の商品に関係する商品に使用していること
 - (e) 被告が対象の標章を商標の使用と考えられる態様で使用していること

- (*Boh Plantations Sdn Bhd v. Gui Nee Chuan & Ors* [1975] 1 LNS 4; [1975] 2 MLJ 213 ケースで示された商標の違法な使用により想定される需要者間で誤認混同を生じさせること

2. 提出された証拠によれば、原告団は、第一原告がマレーシアでの登録された所有者であり、被告団が登録された所有者でも登録された使用者でもないことを立証している。第二被告は法第 3 条の標章の定義に十分該当する語あるいは名称「tmpoint」を使用している。「tmpoint」の標章は、第二被告もしくは第四被告が作成し第二被告の商品又はサービスの広告・販促のために「www.tmpoint.com」のドメインネームで運営されている TMPPOINT Website によって業として商標として使用されている標章と同一である。この行為は第一原告の第 35 類の登録商標の範囲に含まれる。被告団はウェブサイトとドメインネームの相違を主張している。両者は機能において技術的相違があるが一体として運用されており、本件での商標の侵害の目的のためには 1 つのものとして取り扱わなければならない。それはさておき、公開された企業名の登録商標と同一の商標を採択することは、事業のために物理的に用いる場合も、インターネットでバーチャルで用いる場合でも商標の使用に該当することは明らかである（参照事案：*University of Oxford v. Oxford Law School Ltd* [2014] ALL ER (D) 104 (Jan), *Skyworld Development Sdn Bhd v. Skyworld Holdings Sdn Bhd & Ors* [2019] 9 MLJ 137 and *Organo Gold Holdings Limited & Ors v. Infigrams Sdn Bhd & Anor* [2019] 5 MLRH 428).
3. どのような広告が登録商標の範疇に該当するかの境界線は、原告・被告で解釈が相違する。原告団は、ニース協定第 11 版による解釈（第 35 類の注釈である「主として、人又は組織が提供するサービスであって：商業に従事する企業の運営若しくは管理に関する援助、又は工業若しくは商業に従事する企業の事業若しくは商業機能の管理に関する援助を主たる目的とするもの、及び広告事業所であって、すべての種類の商品又はサービスに関するあらゆる伝達手段を用いた公衆への伝達又は発表を主に請け負うものが提供するサービスを含む。他人の便宜のために各種商品を揃え（その運搬を除く。）、顧客がこれらの商品を見、かつ、購入するために便宜を図ること；当該サービスは、小売店、卸売店、自動販売機、通信販売、カタログによる注文又はウェブサイト若しくはテレビのショッピング番組などの電子メディアによって提供される（コンピュータネットワークにおけるオンライン広告・商品又はサービスの購入者・販売者のためのオンライン市場の提供など）場合がある。」を引用した。一方、被告

団は、Cambridge English dictionary では「広告」を「the business of trying to persuade people to buy products or services and the activity of making products or services known about and persuading people to buy them together with that article」と定義し、WIPO が発行した「Managing Intellectual Property in the Advertising Industry」では「広告」を「a direct part of the creative industries」としていることに依拠した。そして被告団は、TMPOINT Website にはこれらの定義に該当する要素がないため広告には該当しないと主張した。即ち、第二被告の事業は単なる電子商取引であって広告に当たらないと主張した。

4. 裁判所は、近年の技術及び通信はマレーシアの公衆はマレーシアで未使用の外国の標章を知る程度にまで改善されており、情報技術が進化した近年では誤認混同の国境はないと判示した控訴裁判所のケースである *Walton International Ltd v. Yong Teng Hin; Pendaftar Cap Dagangan Malaysia (Interested Party)*[2010]8 CLJ を取り上げた。慎重な審議の結果、裁判所はニース協定で示されている広範な「広告」が適切とした。実際に、ニース協定は、1957 年以來、商標登録のための分類の事実上の国際的基準である。被告による広告の意味の主張は、利己的なものであって人為的な制限であると判断された。そして、知的財産保護に関する法律は、商標の侵害及びパッシングオフに関する防御においてなされる革新的な主張を含みダイナミックな挑戦に合致するよう成長し高まる必要があるとした。その結果、第二被告は法第 38 条(1)(b)に規定する商標の侵害をしていると判断された。
5. さらに、第二被告は第一原告から標章の使用を認められていないと判断された。仮に第二被告が契約により第一原告の許可又は同意を得ていたと誤って認識していたとしても、契約の解除によりもはや真実とは言えず適法なものではないとした (*Low Chi Yong v. Low Chi Hong & Ors (supra)* ケースでは、取り下げられた同意は、法的効果は終了するとしている)。
6. さらに、原告団によって提出された TMPOINT Website のスクリーンショットを詳細に審理した結果、第二被告による商標の使用は、商標の使用と考えられる態様又は第一原告又はその商品又はサービスに関する事項を表すものであると判断された。第一原告又はその認可されたディーラーの TMPOINT のアドレス又はサービスを見つけようとする公衆は、インターネットの Google を利用して調査を行うが、この調査によれば TMPOINT Website は最初のページに表れ

る。そして原告団の系列販売店で企業カラーとして使用されているオレンジ色と同じ色調のオレンジ色が表示されている TMPOINT Website に誘導される。端的に言えば、第二被告はその電子商取引の広告・販促を容易にするためバーチャルな手段で商標を使用している。事実、第二被告及び第四被告は当該標章の存在及びそれが広く知られていることを知り、自らの電子商取引の目的で取引を産むためにそれらを利用した。換言すれば、両被告は原告の事業の成功に乗ろうとするものであり、極めて好ましくないものである。

7. 被告団は第一原告が標章を登録する前に www.tmpoint.com を創作し使用していると主張した。しかし、被告団は標章の無効手続きを行わず、また、法第 20 条の同時使用による商標登録手続きも行わなかったため、その主張は取るに足らないとされた。そして TMPOINT Website を検証した結果、平均的なマレーシアの需要者は、原告団に関係のある事業者であると誤認混同を生じると判断した。*Musical Fidelity Ltd v. Vickers (t/a Vickers Hi-Fi)* [2002] ALL ER (D) 120 (May) での判示内容である「両者の進行中の関係をほのめかすために原告の名称をドメインネーム及びそのウェブサイトで被告が使用することは、原告の名声を表示するものである。このような使用はインターネットの利用者に誤認混同を生じさせるおそれがあるものであり、原告の名声・信用に損害を与えるものである。したがって、原告は被告に対して略式判決を求める権利を有する」を参照し、本件における事実も相違しないとされた。本件では、マレーシア市場は除外されていないため、第二被告が世界の市場をターゲットとしていることは関係ないと判断された。

1 1 料金

規則及びガイドラインで規定されているオフィシャルフィーは以下の通りである。

1 1 . 1 商標出願／登録

- 現行法では、商標の種類を問わず、出願から出願公告・登録までの費用を出願時に一括納付することを求めている。拒絶理由を受け出願を取り下げ又は放棄する場合でも出願人に既納の費用は返還されない。また、オフィシャルフィーは区分数に基づき計算され、出願単位ではない。したがって、多区分出願の場合は出願における区分数によって計算される。

- また、指定商品・指定役務があらかじめ認められたリストのものか否かに

よっても追加の費用が課される。あらかじめ認められたリストによらない各類のオフィシャルフィーはより高額となる。

- シリーズ商標については、最大で 6 商標までとして、2 商標及びそれ以上の商標の数によってオフィシャルフィーが課される。以前は、2 商標のシリーズ商標へのオフィシャルフィーは課されず、3 商標目及びそれ以上の商標については数に制限なくオフィシャルフィーは課されなかった。

| 内容 | 関連条文 | オフィシャルフィー (リングット) |
|--|------------------|--------------------------------------|
| 商標登録出願— (a) 通常の商標 | 17(2) | 950 (あらかじめ認められた リストの場合／類ごと) |
| (b) 商品の形状及び包装 | | 1100 (あらかじめ認められたリ ストにない場合／類ごと) |
| (c) その他のタイプの 商標: 音、匂い、ホログ ラム、位置、連続 する動き、色彩 | | |
| (d) 団体商標 | | |
| (e) 証明商標 | | |
| 2 商標及びそれ以上の 数からなるシリーズ 商標 (最大で 6 商標) | 規則 38(2) | 50 (商標ごと) |
| 代理人の指定等 | 95(1) / 95(3) | 20 (出願ごと) |

| | | |
|------------------|--------------------|----------------|
| 団体商標又は証明商標の規約の提出 | 付則 5(1) 付則 6(2) | 300 (区分ごと) |
| 早期審査の申請 | 17(5) | 1000 (区分ごと) |
| 登録証の申請 | 36(4) | 50 (出願ごと) |

11.2 更新

更新についてのオフィシャルフィーは著しく増額となった。

| 内容 | 関連条文 | オフィシャルフィー (リングिट) |
|------------|-------|----------------------|
| 更新 | 39(4) | 1000 (区分ごと) |
| 期間経過後の更新申請 | 39(5) | 1200 (区分ごと) |
| 回復の申請 | 39(9) | 1500 (区分ごと) |

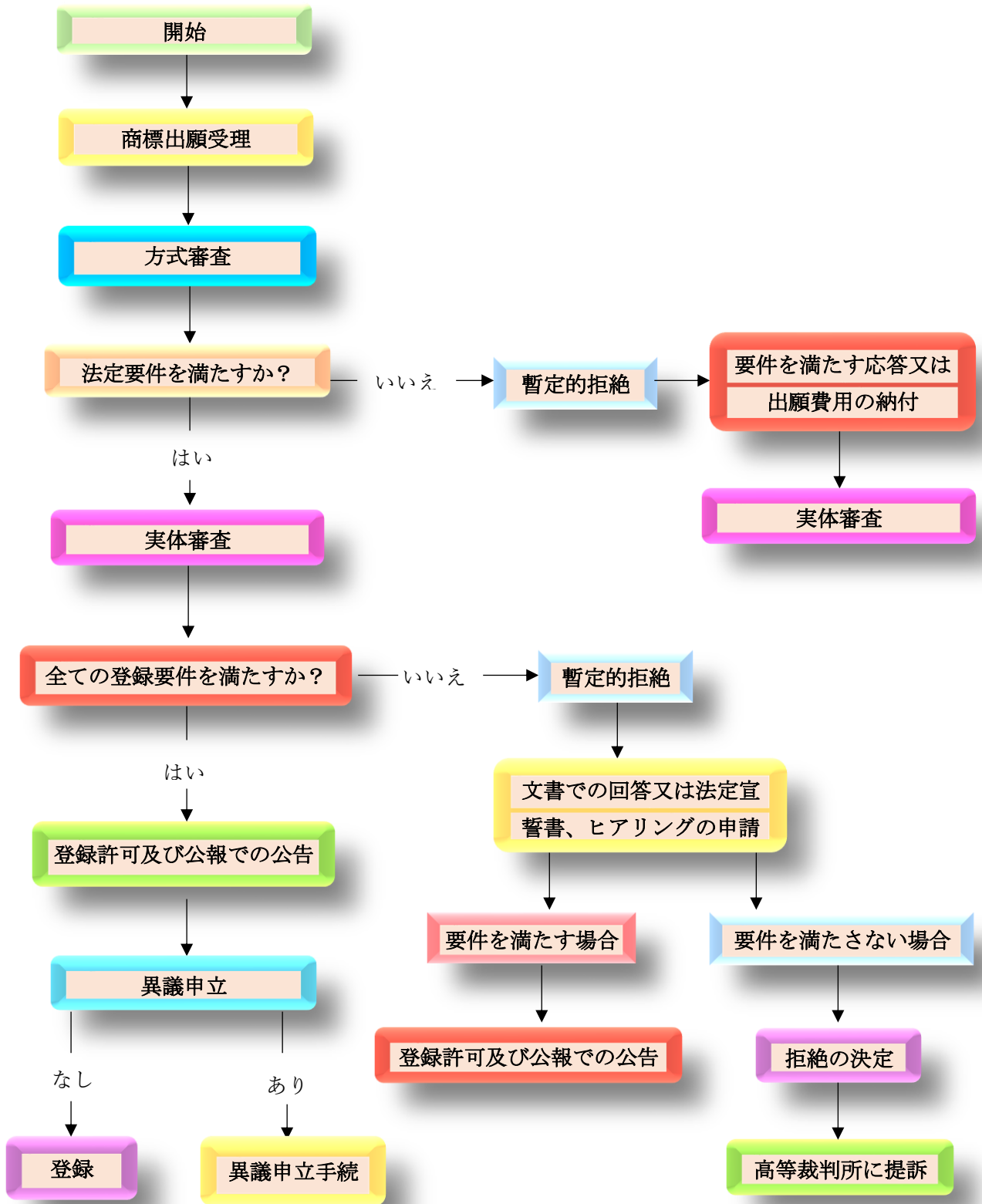
11.3 異議申立

異議申立についてのオフィシャルフィーは著しく増額となったが答弁費用は僅かな増額となった。代理人費用は変更されていない。

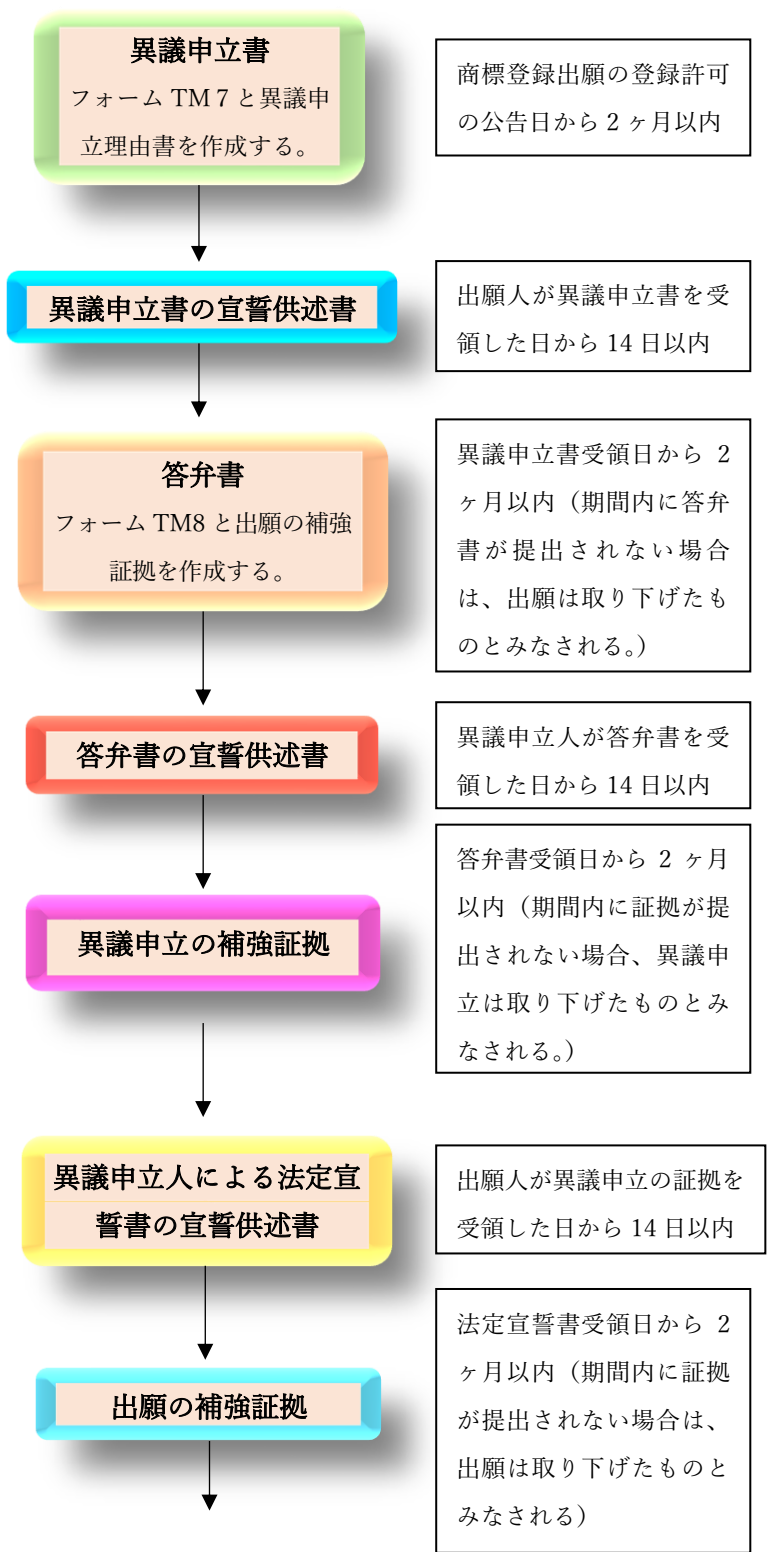
| 内容 | 関連条文 | オフィシャルフィー (リングिट) |
|------------------------|---------------------------|----------------------|
| 商標・団体商標・証明商標登録に対する異議申立 | 35(1), 付則 6(8)、8(3) | 950 (区分ごと) |
| 答弁書の提出 | 35(4) | 350 (区分ごと) |

| | | |
|-------------------|------------------|---------------|
| 異議申立手続の期間 延長請求 | - | 200 (1月ごと) |
| 審査又は異議申立手 続の延期 | 29(7)又は 35(9) | 300 (出願ごと) |

APPENDIX A



商標異議申立手続のフローチャート



**出願人による法定宣誓
書の宣誓供述書**

異議申立人が出願の証拠を
受領した日から 14 日以内

**異議申立人の反論
における証拠**

出願人による証拠受領か
ら 2 ヶ月以内（反論の証
拠は出願人の証拠に関す
るものに厳密に制限され
る。）

追加の証拠
登録官の許可又は登録官が
適当と認めた場合

登録官は異議申立人・出
願人に対して、異議申立
に関する書面を 2 ヶ月以
内に提出するよう求める
通知を発する。

書面の提出

登録官の異議申立の決定
決定の理由を書面で双方に送る。

全ての異議申立手続の書
類提出後、2 ヶ月以内

裁判所への不服申立 s. 28(5)

決定発行日から 1 ヶ月以内

期間の延長／延期
登録官は、所定の費用を支払うことによる異議
申立人又は出願人の期間延長請求を認めること
ができる。延長請求できる期間は 6 か月以内で
ある。なお、異議申立書の提出期間の延長は 2 ヶ
月を超えないものとする。

The MYIPO official portal : (<http://www.myipo.gov.my/en/home>)

現在の商標法、規制、規則、ガイドライン、旧商標法等 : (<http://www.myipo.gov.my/en/trade-marks-act-1976/?lang=en>)

特許庁委託事業

マレーシアにおける商標制度・運用に係る実態調査

2021年3月

禁無断転載

〔調査受託〕

Kasame & Associates Co., Ltd.

独立行政法人 日本貿易振興機構

バンコク事務所

(知的財産権部)

本冊子は、2020年度に日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部が調査委託を行った Kasame & Associates Co., Ltd.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ありません。

Copyright(C) 2021 JPO/JETRO. All right reserved.