

ベトナムにおける
商標の指定商品・役務の
審査に関する制度・運用調査

2021/7/9

Kasame & Associates

弁理士 藤田 雅彦

調査概要

- パート 1. 指定商品・役務の明確性に関する詳細な分析
- パート 2. 指定商品・役務の類否に関する事項
- パート 3. マドリッドプロトコルを利用した場合の手続の分析
- パート 4. ベトナムにおけるその他の指定商品・役務の審査に関する事項

I. 調査目的

- 関連する規定及び現在の実務に基づき、ナショナルルートあるいはマドリッドプロトコルによる国際商標登録出願での指定商品・役務の明確性及び類否に関する審査について調査
- 審査の実務についての有用な情報を確認するための出願についての主要なポイントを提供

* フルレポート

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/asean/ip/pdf/report_202009_vn.pdf

II. 指定商品等の明確性について

1. 商品等の区分に関する関連規定

特別なガイドラインはないがいくつか規定

* 知的財産法第105条 (3)

「出願において表示する商品・役務は、国家知的財産庁により刊行されている商品・役務の国際分類に関するニース協定に基づく分類に従い分類しなければならない。」

* 通知「01/2007/TT-BKHCN, point 37.4.e amended and supplemented by Point 7.1 of Circular 18/2011/TT-BKHCN」

「出願における商標を付す商品・役務は、国家知的財産庁により刊行されている国際分類に関するニース協定に基づく分類に従い分類されなければならない。」

II. 指定商品等の明確性について

- ベトナムはニース協定加盟国ではないが、ベトナムでの商標登録制度の開始以来、ニース協定に記載の国際分類を採択
- 2020年2月1日から、WIPOによって公開された国際分類第11－2020版の英語版から当局が翻訳したベトナム語版が、指定商品・役務の区分に適用
- 国家知的財産庁による公報380B又はそのウェブサイトあるいは科学技術省のウェブサイトでベトナム語版を見ることが可能

区分に関する審査

(1) 国際分類第11－2020版のベトナム語版を使用

最初に参照するのはニース協定のアルファベット順一覧表、リストに記載のない商品等である場合、類見出し、一般的注釈及び各級の注釈を参照。

注) 完成品が複数の用途を有する複合物（例えば、ラジオ付き時計）である場合には各機能又は各用途に対応するいずれの類にも分類することができるとする**注釈が適用されない**（通常、多目的を有する製品の場合は、正しい区分を決定するために、出願人は主たる機能又は主たる用途を明確にするよう求められる）

(2) 採択可能な商品・役務名リスト

公表されたリストは入手不可（国家知的財産庁はニース協定のアルファベット順一覧表を時々翻訳して公表しており、2言語でのリストは指定商品・役務の審査で利用されている。

* ベトナム語版のニース協定の国際分類表第11－2020版は以下のサイトからダウンロードが可能 (<https://bit.ly/3xBvgts>)

区分に関する審査

- IP公報及び庁産財的知家国のウェブサイト上のオンラインデータベースで公開される商標出願を通じて採択可能な商品・役務名を参照することが可能（ただし、ベトナム語のみ）
- 公開された商標出願についてはオンラインデータベース
(<http://:iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php>) からアクセス可能



NATIONAL OFFICE OF INTELLECTUAL PROPERTY OF VIETNAM
Industrial Property Digital Library (IP LIB)

Tue, 19/05/2020

English Tiếng Việt

[Home](#) [Help](#) [About](#)

SEARCH QUERY CREATION FOR TRADEMARK

Nice

Vienna

Field Name

Expression

Example

Applicant Name ▼ = ▼

TM name:*thông nhất*

AND ▼ Nice classification ▼ = ▼

Nice Class: 14

AND ▼ Application Number ▼ >= ▼

Vienna Class:06.01.01

AND ▼ Goods and Services ▼ = ▼

Goods/Services:*diêm*

Submit

Clear

区分に関する審査

注) ニース協定のアルファベット順一覧表のすべての商品・役務ではなく**IP公報で公開され当局によって許可された出願の商品・役務で採択が認められる商品・役務の標準的なリスト**であると考えられる。

→審査官の意見の不一致及びニース協定の変更により同一の商品又は役務が異なる区分とされている事実もあり

例) 「bags made of non-woven textile fabrics」

* 第18類と第22類に区分（ある審査官は商品の目的に基づき第18類とし、異なる審査官はその材料に基づき第22類とした（ベトナムの審査官の間ではニース協定の原則の適用に不一致が存在）

→区分の決定が審査官の意見や知識によることになり、商品・役務の区分の決定に際して不一致を生じさせる可能性あり

区分に関する審査

(3) 採択可能な商品・役務の粒度（細かさ）

- 原則：詳細で限定的、明確で正確且つ簡潔でなければならない。
- ニース協定に記載の指定商品・役務の記載はOK（ニース協定に記載されていない指定商品・役務の場合、その詳細を記載することが必要）

ニース協定のクラスヘディング

- いくつかのクラスヘディングは方式審査に関しては認められている。
- 認められる例：
第25類「Clothing; footwear; headwear」
- 認められない例：
第7類「**Machines**, machine tools, power-operated tools～」
- **クラスヘディングの主張≠区分に属するすべての商品・役務を主張すること**
 - 指定商品・役務の記載をクラスヘディングとした場合はヘディングに記載の商品・役務のみを権利主張することになる。
 - アルファベット順一覧表のすべての商品・役務を保護したい場合は、リストに記載の各商品・役務を記載することが必要

その他の関連事項

- 不明瞭な場合又は一般的な用語の場合：
より詳細な内容に補正（十分に明確であるか否かの判断は審査官の見解）
- ある区分内での他の区分の言及は不可
「retail services for all goods in Class 24, 25 and 30 ...」
- 頭字語及び略語の使用
該当する需要者の間で一般に知られている場合（例えば「LED、USBなど」）は可能

その他の関連事項 (2)

- 「and/or」の使用は可能
- 商品・役務の範囲を決定する「移行句」(namely、exclusively、consisting of、in particular、except for)の使用は可能
- 同じ区分に属する異なるカテゴリーの商品・役務はセミコロン(;)で分けることが必要(コンマ(,)はある商品・役務のカテゴリーにおいて異なるものを分けるために使用)

区分に関する審査

(4) 補正が可能な時期・補正の方法

* 最終決定前はいつでも補正可能

- 方式審査 = 局通知発行日から2ヶ月 (2ヶ月の延期可能)
- 実体審査 = 局通知発行日から3ヶ月 (3ヶ月の延期可能)
- 自発補正 = 登録決定又は拒絶決定が発行されるまではいつでも可
- 補正申請書 (a Request for Amendment) を提出。補正の審査には通常2～4ヶ月を要し、その後、当局が補正決定 (a Decision of Amendment Recordal) を発行

III. 指定商品等の類否の審査について

1. 類否審査に関する関連規定

明確に定めた規定等は存在せず、Circular No. 01/2007/TT-BKHCHNでの規定のみが商品等の類否審査のガイド

* Circular No. 01/2007/TT-BKHCHN Article 39.9

「商品・役務の類否の評価」

a) 2つの商品・役務が以下の特徴の場合は同一と考えられる。

同じ性質（構成物、材料）で同じ機能及び用途の場合・・・

b) 2つの商品・役務が以下の特徴の場合は類似と考えられる。

性質が類似する場合又は機能又は用途が類似する場合・・・

III. 指定商品等の類否の審査について

2. 相対的拒絶理由に係る指定商品等の類否

国家知的財産庁は709/QD-SHTTの決定に添付する形でCircular No .01/2007/TT-BKHCHN Article 39.9の詳細な解釈として「Article 21 of the Regulation」と呼ばれる審査の規則を発表（2010年）

→審査官が一般的に商品等の審査及び商品・役務の類否の審査においてしばしば言及するにもかかわらず、この規則は依然として正式な法的書類とはされていないため、当該規則は登録又は拒絶の際の法的な根拠としては依然として使用されていない！

III. 指定商品等の類否の審査について

3. 商品・役務の類否審査の概要

(1) 指定商品・役務の同一・同じ性質及び同じ機能・用途を有し同じカテゴリーに属する場合

例：「Product display services」と「Product introduction services」

「Water purifying apparatus; water purifiers for household purposes」と
「water filtering apparatus」

・同意語の場合

例：「Garments」と「Clothing」

III. 指定商品等の類否の審査について

- 先後願で完全に商品・役務を包含する場合

例：第 11 類「laundry drying machines, tumble dryers for laundry use, and parts and components thereof」は第11類「apparatus for drying」と同一

* 「apparatus for drying」は 2 つの乾燥用製品である「laundry drying machines, tumble dryers for laundry use」を包含しているため

- 後願商標の商品・役務が広範である場合、出願人は引用商標の商品・役務と同一及び類似しない商品・役務に範囲を減縮することが可能。しかし、補正後の商品・役務が依然として引用商標の商品・役務と類似する、又は関連するとして局通知を解消できないケースが多い。

III. 指定商品等の類否の審査について

(2) 指定商品・役務の類似

- ・ 同じ性質（成分・構成）、同じ機能・用途を有する場合

例) 第43類「Hotel services」と「homestay services」

第11類「Electric cooktops」と「gas hobs」

- ・ 類似する性質、類似する機能を有する場合

例) 第1類「Unprocessed plastics」と第17類「semi-processed plastic substances」

第36類「Real estate management service」と第35類「business management of hotel」、第43類「hotel services」

III. 指定商品等の類否の審査について

- ・ 同一の取引チャンネルを通じて市場に出され、同じタイプの店舗で一緒に又は並べて販売される場合

例) 第18類「Handbags」と第25類「clothing」

- ・ 一緒に使用される商品・役務

例) 第21類「Make-up container cases」と第3類「Make-up」、第3類「Eyebrow pencil」と第21類「eyebrow brushes」

III. 指定商品等の類否の審査について

* 性質の類似性及び機能・用途の類似性については、明確で最終的な境界線は存在しない。多くのケースで機能が類似する商品・役務は性質も類似するとされ、その逆もまた存在するためである。

← 商標審査における類似の定義は非常に広範であり、審査官は各々の社会的認識及び知識に基づきガイドラインを解釈することが可能であり、商品・役務の商業的状況及び当該商品・役務の需要者層の高度な知識レベルまでは考慮しないため

*** 各審査官は、その主観的な理解及びCircular No. 01/2007/TT-BKH CN Article 39.9及びArticle 21 of the Regulationの独自の解釈により商品・役務の類似性を判断**

→ 詳細なガイドラインがないことにより、同じ状況で他の審査官と異なる意見が生じることがしばしばある。

事例：フルレポート参照

(https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/asean/ip/pdf/report_202009_vn.pdf)

IV. マドリッドプロトコルを通じた出願

- **審査はMM2に記載の言語**
- 指定商品・指定役務の記載については、MM2で使用されている言語に基づき判断
- ベトナム語への翻訳は不要 = 審査官はその能力と知識により、審査のために出願の詳細全て（指定商品・指定役務を含む）をベトナム語に翻訳
- 前段階で国際事務局により区分と指定商品等についての審査が行われているため、方式審査はされず実体審査の対象（実体審査の段階で再度内容がチェック）

国際登録商標の公報のサンプル

CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 386 TẬP B - QUYỂN 3 (05.2020)

(111)	1457918	(151)	22.02.2019
(171)	10 năm	(450)	2019/11 Gaz (28.03.2019)
(540)		(732)	WINGSTOP FRANCHISING LLC 5501 LBJ Freeway, 5th Floor, Dallas TX 75240
	WHERE FLAVOR GETS ITS WINGS	(740)	Keith W. Medansky DLA Piper LLP (US) P.O. Box 64807 Chicago IL 60664-0807
(511)	43.		

国際登録商標の有効性の確認証

- 権利行使のためにベトナムでの国際登録商標の詳細（指定商品・指定役務を含む）を知りたい場合、所定の費用を支払うことで国際登録商標の有効性の確認証（Certificate of Confirmation of the validity of International Registration）を当局に要請可能
- 確認証はベトナム語でありWIPO公報の写しに添付されて発行

ベトナムでの国際登録商標の有効性の確認証及び英訳文のサンプル

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ XÁC NHẬN:

Nhãn hiệu dưới đây được bảo hộ tại Việt Nam theo Đăng ký quốc tế:
Số đăng ký quốc tế: **1183585**
Ngày đăng ký quốc tế: 11.09.2013
Chủ sở hữu Đăng ký quốc tế: **JLS CO., LTD.**
Địa chỉ: 229, Yeongdong-daero,
Gangnam-gu
Seoul
Republic of Korea

Có hiệu lực đến ngày: 11.09.2023



CARAMEL TREE

NỘI DUNG BẢO HỘ:
- Màu sắc nhãn hiệu: Tím, da cam, xanh lá cây.
- Nội dung khác:

Danh mục dịch vụ (xếp theo Bảng phân loại quốc tế):
- Nhóm: 41 (danh mục cụ thể như trong Đăng ký quốc tế kèm theo).

CỤC TRƯỞNG
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Đinh Hữu Phí

English translation

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
NATIONAL OFFICE OF INTELLECTUAL
PROPERTY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness

Hanoi, 22 May 2019

THE CERTIFICATE


THE NATIONAL OFFICE OF INTELLECTUAL PROPERTY CERTIFY:

The following mark is protected in Vietnam under the International Registration:

International Registration No: **1183585**
Registration date: **11 September 2013**
The owner: **JLS CO., LTD.**
Address: **229, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, Korea (KR)**
Expiration date: **11 September 2023**

THE CONTENT OF PROTECTION:

- Color: Purple, Orange, green.
- Other content:



CARAMEL TREE

The list of goods and services (according to International Classification):

- Class: 41 (The list of goods is mentioned in the attached International Registration).

DIRECTOR GENERAL OF NOIP
(Signed & Sealed)

Đinh Hữu Phí

国際登録商標についてベトナムで権利行使をする場合の 注意点

- 商標権者はベトナムでの国際登録商標の有効性の確認証を取得しなければならず、指定商品・指定役務を含むその内容をベトナム語に翻訳した上で、権利行使に関する当局（市場管理局：Market Management Controllers、経済警察：Economic Police、税関、裁判所を含む）に提出しなければならない。
- 指定商品・指定役務の翻訳は商標権者又はベトナム代理人が行う必要がある。
- 権利行使に関わるいくつかの当局は翻訳を公証することを求める場合があり、公証の前に知的財産のプロフェッショナル（知的財産エージェント：IP agents）により指定商品・指定役務の正確な翻訳を行うことを求める場合がある

指定商品・役務の補正を行う際の手続き

- 補正の申請は公式書類であるMM6によって行う必要があり、MM6は国際事務局に直接提出するか本国の当局に提出する必要があるため、国家知的財産庁には提出できない。

その他の関連事項

・ マドリッドプロトコルを通じた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

* 現在の実務では、一般的に、マドリッドプロトコルを通じた出願に係る商標・役務の判断は、国家知的財産庁に直接出願する国内出願よりも寛大←審査官は一定の商品等が明確性を欠くことを理由に国際登録出願を拒絶したがない傾向

* 国内出願は、形式に関してはニース協定のみならず審査官の意見により厳格に審査が行われているが、国際登録出願についてはWIPOによる形式に関する審査はニース協定のみに基づくものであり、さらに、国際登録出願におけるベトナム語以外での審査は、審査官の指定商品・指定役務の判断を緩める結果を招いている。

V. その他

• 部分拒絶制度

- 当局に対して「部分拒絶を承諾する旨」を明確に伝え、同時に抵触する商品・役務について削除する応答を提出することが必要

• 使用意思の確認や使用証明

- 登録のために使用意思の確認や使用証明は不要

• 不使用取消審判


- 指定商品・役務ごとの請求、区分ごとの請求、登録商標全体についての請求かは、第三者が提出する証拠次第（実際には、引用商標が特定の商品・役務について実際に使用されていることが確実でない限り、ほとんどの不使用取消審判が登録商標全体について請求）
- 不使用取消審判を始めるために、請求人は特別な機関・組織による使用・不使用の調査結果などの一定の証拠を提出することが必要

- **更新時に指定商品・役務を減縮して更新**

- 指定商品・役務を減縮して更新又は区分を減縮して更新することが可能

- **商標権の侵害行為（知的財産法第129.1）**

- 保護範囲は、混同が生じるおそれのある類似する商品・役務の範囲まで拡張
- 商標権者が権利行使する場合、多くの場合、ベトナム知的産業研究所（the Vietnam Intellectual Property Research Institute = VIPRI）による商標権侵害の評価を取得しなければならない←ベトナムで権利行使を司る機関の大半は、侵害行為に対してアクションをとる場合は研究所の専門家による評価に依拠するため



マレーシアにおける 商標制度・運用に係る実態調査

2021/7/9

Kasame & Associates

弁理士 藤田 雅彦

調査概要

- (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) 商標法の主な改正点
- (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

I. 調査目的

- 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
- 商標法（Trademarks Act 2019）は2019年7月23日に議会を通過、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
- マドプロを履行するためのものだけでなくいくつかの重要な商標制度の変更
- マドプロ加盟・商標法施行による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の変化やマレーシアにおけるマドプロの履行に関して調査

* フルレポート

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/asean/ip/pdf/report_202103_my.pdf

II. 出願統計

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

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月まで）	12,122	16,295*	28,417

III. 商標法の主な改正ポイント

- 商標としての保護対象：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）に拡大（第2条）
- 何人も出願の際に「善意の所有者（bona fide proprietor）」を主張（所有者としての法定宣誓書は不要（第17条）
- 一出願で多区分指定が可能（第18条）
- シリーズ商標：含まれるものを明確化（第21条）
- 出願日：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（優先権の主張は出願日に影響しない）（第22条）

III. 商標法の主な改正ポイント(2)

- 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
- 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（第23条、第24条）
- 暫定的拒絶に対して文書での応答が可能。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回のみ可能（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必要）（第29条）
- 要件を満たせば審査の延期が可能（旧法では期間延長の申請のみ）（第29条）

III. 商標法の主な改正ポイント(3)

- 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（第30条）
- 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 & 異議申立の理由が明確に規定（第34条）
- 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
- 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（第36条）
- 2つ以上の出願・登録の統合を申請することが可能（第38条）

III. 商標法の主な改正ポイント(4)

- 一部又はすべての区分での更新が可能。存続期間満了後、6ヶ月以内に更新が可能（第39条）
- 登録日から5年経過後に登録の効力が確定（旧法では、7年経過後）（第53条）
- 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・サービスに係る商標から生じる法的責任の可能性を含むよう拡張（第54条）
- 侵害に対する措置において求めることが可能な救済（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ほか）が明確に規定（旧法では規定されていなかった）（第56条ほか）

III. 商標法の主な改正ポイント(5)

- 従前の「registered user（登録使用者）」システムが「Licensing（使用許諾）」に変更（再許諾も可能であり独占的使用権者も明確化（第68条ほか）
- 団体商標制度が導入（第72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）の保護及び使用を許可（旧法と比較してより明確に規定）（第76条ほか）
- 刑事的措置が導入（従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（第99条ほか）

IV. 商標法・規則・ガイドラインの構成

* 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

V. コモンローとの関係

- ・ 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
 - ・ 未登録商標の権利は商標法にも規定（第159条、第24条）

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。
 - ・ 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、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。

VI. 商標の保護対象

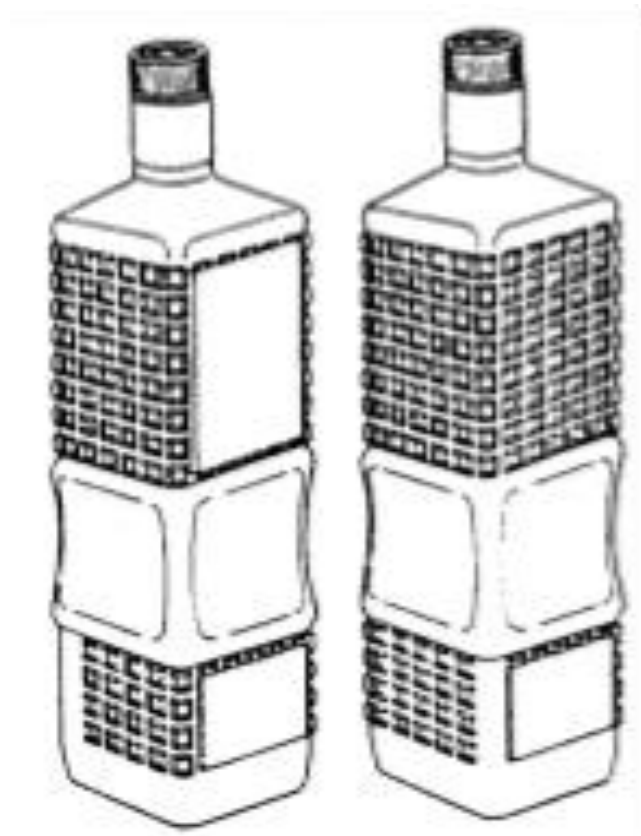
商品の形状や包装、色彩、音、匂い、ホログラム、位置、連続する動き
又はこれらの組み合わせという非伝統的商標に拡張

*以下、ガイドラインでの例示

VI. 商標の保護対象

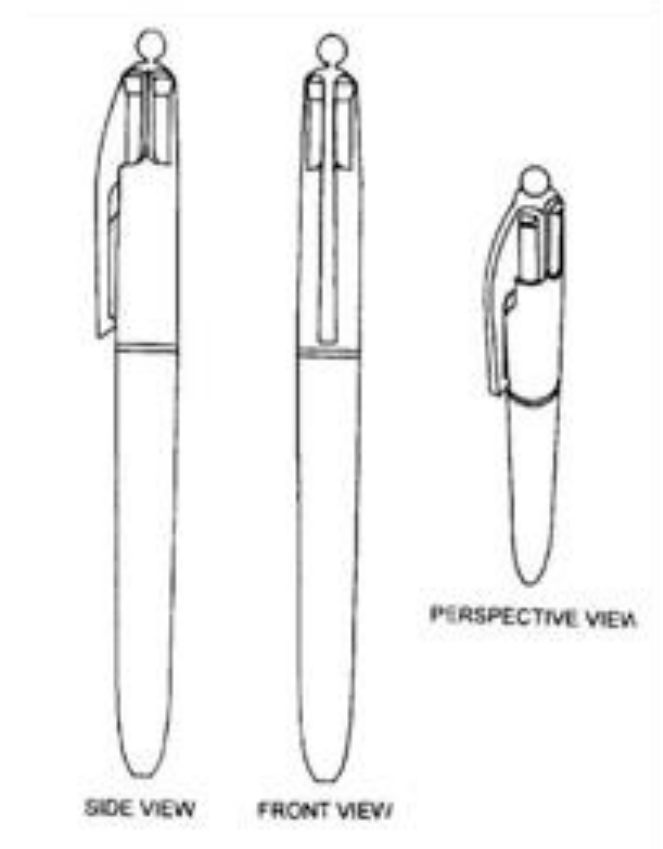
・包装

E U T M 登録第000056036号 (第33類)



・商品の形状

オーストラリア 登録第719534号 (第16類)



VI. 商標の保護対象

・色彩

E U T M登録第000031336号（第30類）



・音

E U T M 登録第003126067号（第29、30類）

VI. 商標の保護対象

- ・「視覚的に表すことができる標識」とされた点が重要

→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

VII. 審査フロー

1. 方式審査（第29条（1））

- ・ 商標についての情報（第17条／規則7）
- ・ 明確で耐久性のある商標見本（規則9）
- ・ 文字での商標の説明（非伝統的商標：ガイドライン7）
- ・ 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ことが必要（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）

- ・ 商品及びサービスの区分（第17条／規則11）
 - 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）
 - マレーシアで認められている商品又はサービスの分類

*** 指定商品等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）」の採択がベター**

- ・ 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「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」を提出

VII. 審査フロー

* シリーズ商標

例

- ・ 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

Fanta Orange, Fanta Apple

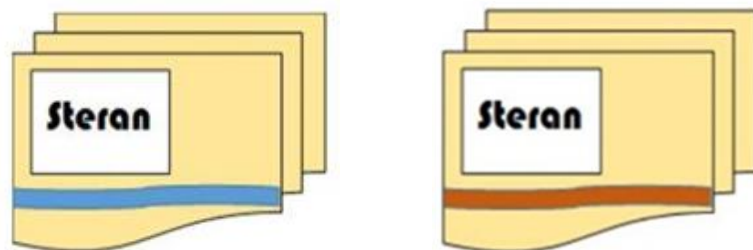
- ・ 数字、価格又は品質が相違する場合

BUTTERFLY 1, BUTTERFLY 2

- ・ 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

IBM IBM
IBM IBM SUNSAC SUNSAC
IBM

- ・ 商標の色彩又はその他の構成要素の相違



VII. 審査フロー

2. 方式を満たさない場合（規則14）

- ・登録官が出願人に対して、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出
- ・登録官は出願人によるいかなる応答も認容又は拒絶可能。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

VII. 審査フロー

3. 実体審査（規則14）

- ・ 先行商標の調査（第 29 条（2））
 - * 先行商標（earlier trademark）は第 5 条で周知である商標も含むと規定
- ・ 登録可能な表示の審査（識別性）

4. 暫定的拒絶（第 29 条(5)／規則 17）

- ・ 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
- ← 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可能
 - ・ 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
 - ・ 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

VII. 審査フロー

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

- ・ 期間延長 – 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可能
- ・ 審査延期 – 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可能（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）

6. 拒絶（第 29 条(5)）／規則 17(5)(6)）

- ・ 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が、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（拒絶決定は郵便又はオンラインで発送）
- ・ 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、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 ヶ月以内に高等裁判所に対して不服申立が可能

VII. 審査フロー

7. 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。
- ・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可能（登録証は証印した登録官の登録通知と同じ）

8. 早期審査（第17条／規則8）

- ・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
- ・現行法及び規則では、早期審査の各段階でのタイムラインは示されていないため、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
- ・早期審査の手続
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申請（団体商標・証明商標・非伝統的商標には適用されない）
- ・早期審査が許可されるいずれかの条件（規則8）
 - * 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

VII. 審査フロー

- * 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
- ・ 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は、早期審査の申請前に出願の分割が必要
- ・ 早期審査の申請の根拠となる弁明書類として、登録官は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可能
- ・ 早期審査の申請を認める理由は以前と同じだが、出願人が1通の申請書で申請できるよう簡素化（旧法においては、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、その後に早期審査の申請を提出可能）

VIII. 指定商品・役務の審査

1. 採択可能な商品・役務名リスト

***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**

- ・ 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が安価
- ・ 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（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）
- ・ 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可能

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

VIII. 指定商品・役務の審査

2. 商品・役務の「類否」の審査手法

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・サービスの比較の以下の原則を定めた判例に基づく。

- 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。

IX. 絶対的拒絶理由（識別性）の審査

1. 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（第 23 条）

- (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して識別できない標識
- (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

2. 絶対拒絶理由の対象となる標示のリスト（規則 4）

- (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

VIII. 指定商品・役務の審査

3. 「識別性のある特徴」についての定義（第2条）

商標が商品又はサービスを識別する能力があるとは = 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

4. 2019年改正によって新たに追加された条項

(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、技術的效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）

IX. 絶対的拒絶理由（識別性）の審査

5. 識別性を図る登録事例や拒絶事例

（１）調査時点では識別性に関して審査基準又はガイドラインに掲示されている事例なし→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。

（２）現行法の規定に沿ったイギリスの判例も参照される。

（３）絶対的拒絶理由に関する法第 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。

* イギリス・シンガポールでの決定の活用

事例（旧法下）

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。

事例（旧法下）

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。

6. ディスクレーム制度（第 30 条）

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可能

(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
ことに同意すること

* 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あり→拒絶される可能性あり

X. 相対的拒絶理由の審査(1)

1. 相対的拒絶理由

- 第 24 条(1) – 先行商標と商標及び商品又はサービスが同一の場合
- 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
- 第 24 条 (3) – 以下の場合に拒絶
 - (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って
 - (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

X. 相対的拒絶理由の審査(2)

2. 相対的拒絶理由のキーワード

(1) 「先行商標 (earlier trademark)」 (第5条)

「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。

(2) 「混同のおそれ (likelihood of confusion)」 (第9条)

「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

X. 相対的拒絶理由の審査(3)

3. 相対的拒絶理由の例外

善意の併存使用者（Honest concurrent user）（第 25 条）

* 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

X. 相対的拒絶理由の審査(4)

4. 類否判断の幅を図る登録事例や拒絶事例

(1) 調査時点では審査基準又はガイドラインに掲示されている事例なし

→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。

(2) 現行法の規定に沿ったイギリスの判例も参照される。

(3) 相対的拒絶理由に関する法第24条は、シンガポール商標法第8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。

(4) 周知商標についての類否判断についてはいまだに不明。調査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

X. 相対的拒絶理由の審査(5)

5. コンセント制度

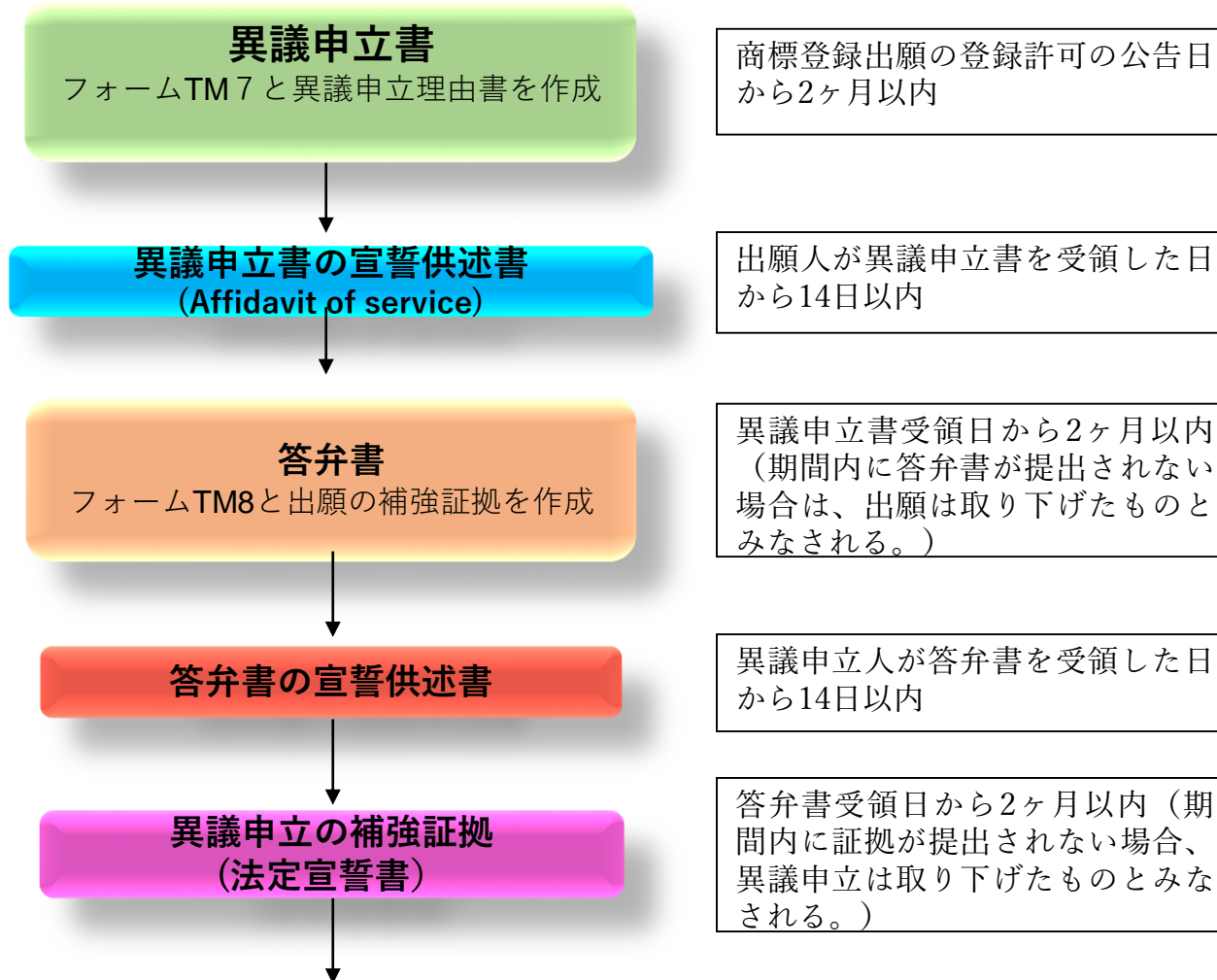
(1) 規定

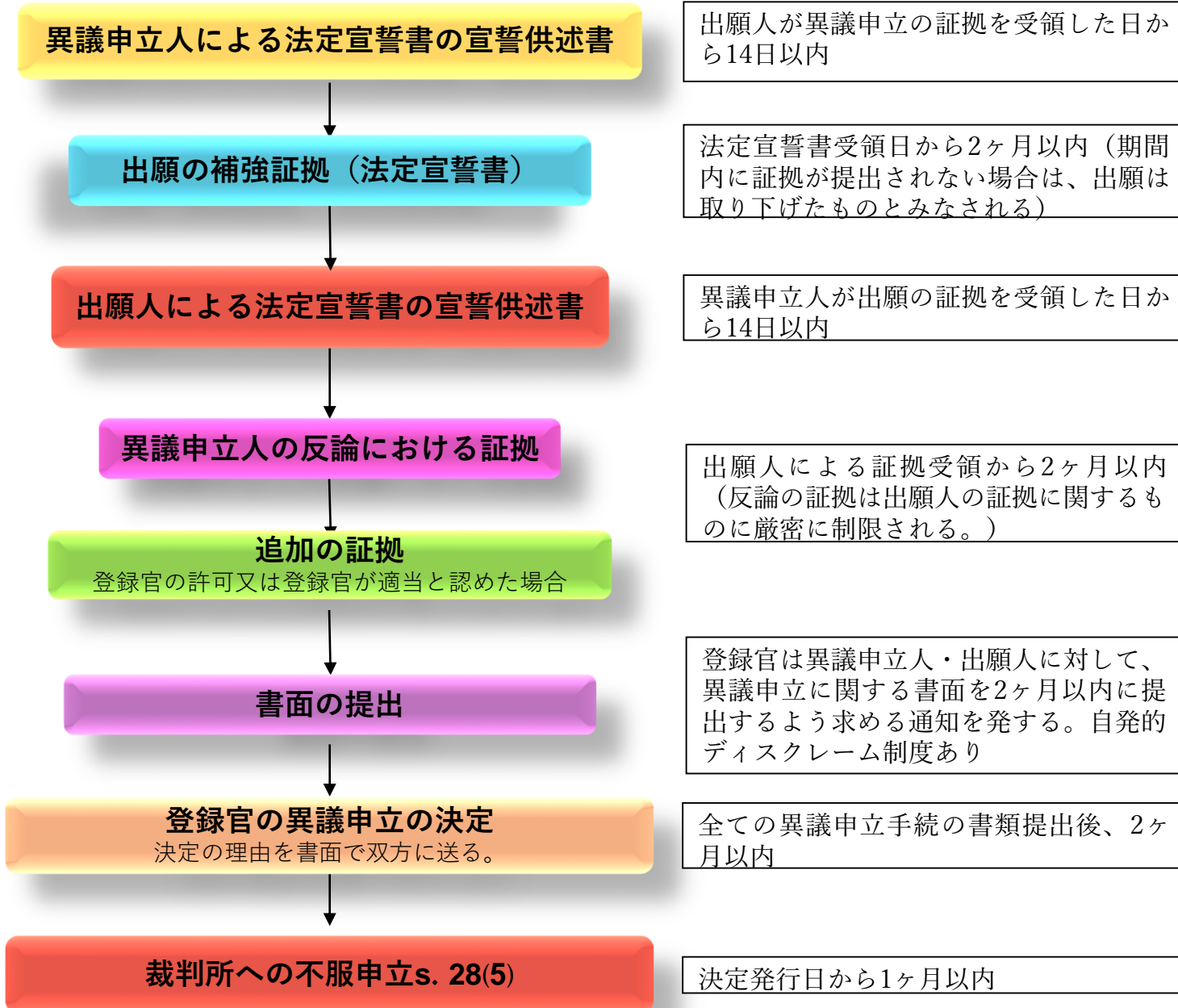
「同条(1),(2),(3),(4)の相対的拒絶理由にかかわらず、登録官は、先行商標又は先行権利の所有者が所定の方法で登録に同意し、公衆の利益及び公衆の一部に混同が生じるおそれがあるかを考慮して登録を認めることができる」(第24条(7))

(2) 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なし(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 = 登録官の裁量)

XI. 異議申立て・取消し・無効

* 異議申立てのフロー





* 登録取消

- **登録商標の自発的取消(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し

- **登録官による取消(第45条)**

- 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

* 取消の効果→登録は最初から生じなかったとみなされる

* 裁判所での取消

• 不使用等に関する裁判所による登録取消(第46条)

(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

(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

* 裁判所での無効

• 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

XII. エンフォースメント（権利行使）

1. 商標権侵害の定義（第54条～64条）

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・・・

* 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なし

* 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あり

XII. エンフォースメント（権利行使）

2. 旧法と比較して拡張された内容

- （1）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（第54条（2））
- （2）侵害の範囲が、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（第54条（4））
- （3）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
- （4）商標権侵害の防御範囲は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
- （5）侵害訴訟手続きにおける根拠のない威嚇に関する救済を規定（第61条）

XII. エンフォースメント（権利行使）

3. 電子商取引における商標の使用行為についての侵害

（1）商標の使用の概念

- ・ 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拡張
- ・ 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包含
- ・ 侵害となる商標の侵害は如何なる媒体であっても適用

（2）インターネットでの商標の使用を明確に規定（規則6）

* 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

XII. エンフォースメント（権利行使）

4. 刑事罰・権利行使

The Trade Descriptions Act 2011 で取り扱っていた商標に関する刑事罰・制裁 が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

第 99 条 - 商標の模造

第 100 条 - 商品又はサービスへの登録商標の不正な適用

第 101 条 - 侵害を構成する物品の製造又は所持

第 102 条 - 不正に商標を適用した商品の輸入・販売ほか

第 103 条 - 商標局又は登録簿の偽造等

第 104 条 - 登録商標の虚偽表示

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

XII. エンフォースメント（権利行使）

5. マレーシアでの権利行使の留意点

現行法では登録証は発行されない→複写を求めることが可能→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＝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

（1）第52条

- (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) 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

XII. エンフォースメント（権利行使）

（2）第53条

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。

（3）第144条（登録官により認証された写しの証明力を規定）

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。

（4）第145条（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ことを規定）

(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。

XII. エンフォースメント（権利行使）

（5）第147条

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原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

・事例（旧法下）

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。

・事例（旧法下）

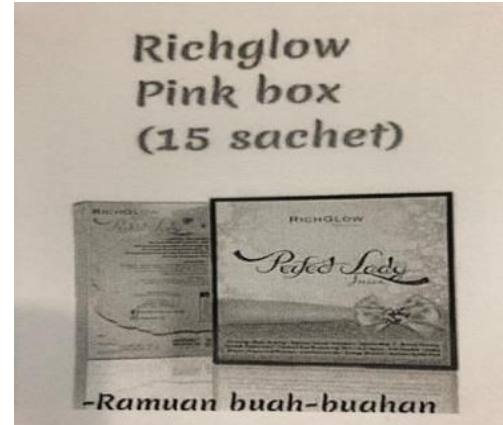
1. 両者が提出した宣誓書を注意深く検討した。原告は、その補強宣誓書によって、被告の侵害製品及び原告に対するワッツアップの回答のキャプチャーによる侵害の自白を説明する説得力のある書証を示した。一方、被告は答弁の宣誓書において両者の商品パッケージの相違を比較するだけであった。
2. 裁判所は、商標の侵害かを検証するリトマス試験（試金石）を提供した Fabrique Ebel Societe Anonyme v. Syarikat Perniagaan Tukang Jam City Port & Ors [1988] 1 MLJ 188を参照し、以下の5つの要件を取りまとめた。(a)被告が使用し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。

・事例（旧法下）

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関係において、又は公衆に対する広告回状その他の広告においてなされる場合は、当該商標の登録所有者若しくは登録使用者としての権利を有する者への言及又はその者が業として関係する商品への言及を意味するものとして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 TradeMarks (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。

・事例（旧法下）

* 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があったとした。