

経済産業省

受託調査

## ASEAN 主要国における司法動向調査

2016 年 3 月

日本貿易振興機構（JETRO）

バンコク事務所 知的財産部

### 第3 マレーシア

#### 1. 商標権関連判例・審決例

##### (1) SIAM エンブレム商標権侵害訴訟 (St. John Ambulans Malaysia v. PJ Uniform)

###### ① 概要

原告：St. John Ambulans Malaysia

被告：PJ Uniform Sdn Bhd

裁判所名：シャーアラム高等裁判所

判決番号：22NCVC-148-02/2013

判決日：2014年12月4日

###### ② 当事者

原告：St. John Ambulans Malaysia 法に基づき設立されたマレーシアの非  
営利慈善団体

被告：被服の製造・販売等を営むマレーシア法人

###### ③ 裁判に至る経緯

原告は、第 25 類を指定区分とし、被服、靴および帽子を指定商品として、マレーシア知的財産公社に登録済の以下の商標（以下「本件商標」という。）を使用して被服等を販売していた。

[本件商標]



原告は、2011年に、被告による本件商標に類似した標章（以下「対象標章」という。）の不正使用を発見したため、被告に対して警告状を送付した。ところが、2012年に原告が被告の店舗において販売されている商品を購入したところ、対象標章が引き続き使用されていたことから、原告はマレーシア国内取引・協同組合・消費者省（“Ministry of Domestic Trade, Cooperatives and Consumerism”）の執行部門に対して被告の店舗で販売されている商品の差押えを申立て、159枚のTシャツが押収された。その後、両当事者間の代理人弁護士を通じて交渉を行ったものの、解決に至らなかったため、原告は、(i)マ

レーシア商標法第 38 条に基づく商標権侵害および(ii)コモンローに基づく詐称通用（パッシングオフ）を理由に、被告に対し、本件商標およびそれに類似する対象標章の使用の中止、損害賠償並びに謝罪広告を求めて本件訴訟を提起した。

④ 裁判所の判断

(i) 商標権侵害について

裁判所は、マレーシア商標法第 38 条第(1)項(a)に基づく商標権侵害が認められるためには、以下の 5 つの要件を満たす必要があると判示した。

- (a) 被告が原告の商標に類似した標章を使用したこと
- (b) 当該標章が原告から権利又はライセンスを付与されていない者によって使用されたこと
- (c) 被告が業務の過程で当該標章を使用したこと
- (d) 被告が原告の商標が登録されている指定商品に関連して当該標章を使用したこと
- (e) 被告が当該標章を原告の商標の使用と見なされる可能性が高い態様で使用したこと

その上で、各要件について以下のとおり検討、判断した。

(a) 類似性について

裁判所は、類似性の要件を満たすためには、原告の商標と被告が使用している標章が同一である必要はないものの、消費者に誤認、混同を生じさせる程度に実質的に類似している必要があると判示し、対象標章は本件商標とは厳密には一致しないものの、類似している点が複数あり、実際に被告から購入した T シャツを原告に返品した顧客が存在する等、消費者に対して誤認又は混同を生じさせたとして、本件においては類似性が認められると判断した。

(b) 権限について

裁判所は、両当事者の証人の証言等から、被告が原告から本件商標の使用に関する権限又はライセンスの付与を受けずに対象標章を使用したと判断した。

(c) 業務性について

裁判所は、原告が被告の店舗から T シャツを購入した事実およびマレーシア国内取引・協同組合・消費者省の執行部門が被告の店舗から T シャツを差押えた事実から、被告が対象標章を業務の過程で使用していたと判断した。

(d) 商品関連性について

裁判所は、被告は本件商標の指定商品である被服に該当する T シャツに対象標章を使用していたことから、当然に本要件を満たすと判断した。

(e) 使用態様について

裁判所は、被告によって販売されていた対象標章が付された T シャツは、原告によって行われている SJAM の活動の際に着用するために消費者に販売されていたことから、被告は対象標章を本件商標の使用と見なされるような態様で使用していたと判断した。

以上から、裁判所は被告による本件商標の商標権侵害を認めた。なお、被告は、商標は商標法第 3 条に基づき消費者に対して商品又は役務を提供するために使用されなければならないところ、原告は非営利団体であることからこのような取引を行っていないと反論したが、裁判所は、当該取引は非営利事業等も含めて広く解釈されるべきであり、原告は商品の販売等を通じて収益を上げることが法的にも認められていることから、取引過程において本件商標を使用していたことが認められるとした。

(ii) 詐称通用について

裁判所は、詐称通用があると認められるためには、以下の 3 つの要件を満たす必要があると判示した。

- (a) 原告が提供している商品又は役務に関して公衆に対してのれん又は評判を取得していること
- (b) 被告によって提供される商品又は役務が原告によって提供されるかのように公衆に混同を生じさせ又は公衆を欺くために標章を使用したこと
- (c) 被告の行為によって原告が損害を被るか又は損害を被るおそれがあること

その上で、各要件について以下のとおり検討、判断した。

(a) のれんについて

被告は、原告が営利事業に従事していないことを理由にのれんを取得していないと主張したが、裁判所は、必ずしもこのれんは営利事業から取得されるものである必要はなく、原告は慈善および人道的サービスの提供者として有名であり、この点は被告も認めていることから、原告が本件商標の使用についてのれん又は評判を取得していると認めた。

(b) 誤認・混同について

裁判所は、原告は実際に消費者が誤認、混同したことまでを立証する必要はなく、誤認、混同のおそれがあることを証明すれば足りるとした上で、消費者は被告の T シャツを原告によって行われている SJAM の活動の際に着用するために購入しており、かつ、実際に被告から購入した T シャツを原告に返品した顧客が存在していたことから、誤認、混同のおそれがあることを認めた。

(c) 損害について

裁判所は、損害についても、実際に損害が発生したことを立証する必要はなく、損害を被るおそれがあることを証明すれば足りるとした上で、被告が対象標章を使用して商品を市場に流通させたことで、原告の収益を喪失させたことが自明であり、また、被告の商品は低品質、かつ、高価格で販売されていたことから原告の評判を貶めるおそれがあったとし、原告に損害があると認めた。

以上から、裁判所は被告による詐称通用を認めた。

⑤ 判決

裁判所は、被告による(i)商標権侵害および(ii)詐称通用を認め、被告に対し、以下を命じる判決を下した。

- (i) 被告若しくはその取締役、役員、使用人、代理人、フランチャイジー等による(a)本件商標およびこれに類似する標章を使用した本件商標の侵害、(b)被服および靴等の商品における本件商標と同一又は類似の標章の使用、(c)本件商標と同一又は類似の標章を使用した原告の商品ではない商品を原告の商品であるかのように表示する詐称通用、(d)原告の同意なく被告の広告、通知、看板、ウェブサイト等における本件商標と同一又は類似の標章の使用の差止め
- (ii) 本件商標と同一又は類似の標章を付した被告の商品の廃棄
- (iii) 被告の行為により被告が得た利益又は原告が受けた損害（2013年2月1日から弁済に至るまでの年5%の利息を含む）の原告に対する賠償
- (iv) 判決から21日以内に、本件商標に類似した標章を付した被告の商品が原告による同意を得たものではなかったことの謝罪広告
- (v) 本件訴訟における費用負担

(2) WB Fresh Coconut 商標権侵害訴訟 (WB Fresh Coconut Supplier v. Gan Boon Wah & Anor)

① 概要

原告：WB Fresh Coconut Supplier Sdn Bhd

被告1：Gan Boon Wah

被告2：Wong Ai Peng

裁判所名：ジョホールバル高等裁判所

判決番号：23NCVC-142-10/2012

判決日：2013年3月12日

② 当事者

原告：タイココナッツ飲料の製造・販売等を営むマレーシア法人

被告1：原告の元従業員で現在第2被告が経営する法人「BW Thai Coconut Enterprise」（以下「対象会社」という。）の従業員である個人

被告2：対象会社を経営する個人

③ 裁判に至る経緯

原告は、第35類を指定区分とし、ココナッツ飲料の提供を指定役務として、マレーシア知的財産公社に登録済の以下の商標（以下「本件商標」という。）を使用して、数年にわたってマレーシアにおいてタイココナッツ飲料を製造、販売していた。

[本件商標]



ところが、2012年8月頃、被告らが、原告から承諾およびライセンスを受けずに、対象会社を通じて、本件商標と同一又は類似している標章（以下「対象標章」という。）を使用してタイココナッツ飲料を販売していたのを発見した。そこで、原告は、対象会社のタイココナッツ飲料に付された対象標章が本件商標と同一又は類似しており、消費者に対して本件商標を付した商品に関連する商品であるとの誤認又は混同を生じさせ、かつ、被告らは自らの商品を原告の商品であるかのように詐称通用しているとして、(i)商標権侵害お

よび(ii)詐称通用（パッシングオフ）を理由に、被告らに対し、対象標章を付したココナツ飲料の販売差止め等を求めて本件訴訟を提起した。

④ 裁判所の判断

(i) 商標権侵害について

裁判所は、原告が、「Fresh Coconut Thailand」という用語、ココナツの図形および「WB」という文字についてディスクレームした上で本件商標を登録したこと、本件商標と対象標章の間に複数の相違点があることを認めたものの、両者の基本的な特徴を比較すると、ココナツの絵模様、黄色の背景の中央に赤色で書かれた「BW」と「WB」の文字、上部に上向きにカーブし青色で書かれた「BW Thai Coconut」と「Fresh Coconut Thailand」の文字が類似しており、対象標章を見た通常の消費者は、対象標章を本件商標と認識するおそれがあると判断し、被告らによる本件商標の商標権侵害を認めた。

(ii) 詐称通用について

裁判所は、被告らの行為は消費者に対する不当表示に該当し、差止め命令が出されなければ原告が損害又は損失を受ける可能性があるとして、被告らによる詐称通用を認めた。

⑤ 判決

裁判所は、被告らによる(i)商標権侵害および(ii)詐称通用を認め、被告らに対し、対象標章を付したココナツ飲料の販売の差止めを命じる判決を下した。

(3) Smiling Fish Brand 商標権等侵害訴訟 (Kuang Pei San Food Products v. Wees Marketing)

① 概要

原告：Kuang Pei San Food Products Public Company Ltd

被告：Wees Marketing Co Sdn Bhd

裁判所名：サバ・サワラク高等裁判所

判決番号：22-231-2009-III

判決日：2011年6月23日

② 当事者

原告：イワシ缶詰の製造・販売等を営むタイ法人

被告：シーフード缶詰の製造・卸売・小売業を営むマレーシア法人

③ 裁判に至る経緯

原告は、第 29 類を指定区分とし、シーフード缶詰を指定商品として、マレーシア知的財産公社に登録済の以下の商標（以下「本件商標」という。）を使用してイワシ缶詰の販売等を行っていた。

[本件商標]

Smiling Fish  
BRAND



原告は、2009 年に、原告の販売代理店であった Wee Ping Trading Co. Sdn. の関係会社である被告が、本件商標および原告が販売しているイワシ缶詰（以下「本件著作物」という。）の形状に類似した形状のイワシ缶詰を使用して、「Smiling Brand」（以下「対象標章」という。）というブランド名でイワシ缶詰（以下「対象商品」という。）を販売していることを発見したため、(i)商標権侵害、(ii)詐称通用（パッシングオフ）および(iii)著作権侵害を理由に、被告に対し、対象標章および本件商標に類似する標章を使用したシーフード缶詰の製造差止め等を求めて本件訴訟を提起した。

④ 裁判所の判断

(i) 商標権侵害について

裁判所は、マレーシア商標法第 38 条第(1)項(a)に基づき、登録商標と同一又は非常に類似している標章を、登録商標の指定商品又は役務に関連して使用し、当該標章の使用が登録商標の使用であるとの誤認又は混同を生じさせるおそれがある場合に商標権侵害が認められると判示し、本件商標と対象標章は、配色、野菜が付け合わされている皿の上の青い魚と唐辛子の絵が類似しており、魚の絵が同じ角度で描かれており、かつ、両者とも「Smiling」という同一の用語を使用していることから、通常の消費者は対象標章と本件商標を誤認又は混同するおそれがあるとして、被告による本件商標の商標権侵害を認めた。

(ii) 詐称通用について

裁判所は、詐称通用があると認められるためには、以下の 3 つの要件

を満たす必要があると判示した。

- (a) 原告が当該商標に関して十分なのれん又は評判を取得していること
- (b) 被告が不正表示を行ったこと
- (c) 被告の行為によって原告の事業又はのれんに損害が生じるか又は損害が生じるおそれがあること

その上で、各要件について以下のとおり検討、判断した。

- (a) のれんについて

裁判所は、原告が 1984 年から本件商標を使用してイワシ缶詰を含む様々な缶詰の販売を行っており、多額の費用をかけて宣伝、販売促進活動を行ってきたことから、原告が本件商標についてののれんを取得していると認めた。

- (b) 不正表示について

裁判所は、上記(i)で述べたとおり、通常の缶詰の消費者は対象標章と本件商標を誤認又は混同するおそれがあるとして、被告による不正表示があったと認めた。

- (c) 損害について

裁判所は、実際に損害が発生したことを立証する必要はなく、損害を被るおそれがあることを証明すれば足りるとしたものの、原告は実際の数字を示しておらず、2004 年から 2008 年と 2010 年における実際の売上推定値でさえ提出することができていないため、損害の立証がなされていないと判断した。

以上から、裁判所は、損害の証明がないとして、原告による詐称通用の主張を棄却した。

- (iii) 著作権侵害について

裁判所は、本件著作物の著作権が原告に帰属していると指摘した上で、著作権侵害は、(a)客観的な類似性が認められ、(b)著作物と侵害品との間に因果関係 (“causal connection”) がある場合に認められるとし、(a)本件著作物と対象商品の間に類似性が認められることは明らかであり、(b)原告のかつての販売代理店と被告が関係会社であることから、被告が本件著作物を参考に対象作品を創作したことが推測され、かつ、被告は対象商品を独自にデザインしたのではなく、インターネットから取得した絵を参考にデザインしたことを認めていることから、両者に因果関係があるとして、被告による著作権侵害を認めた。

⑤ 判決

裁判所は、原告の(i)商標権侵害および(iii)著作権侵害の主張を認め、被告に対し、対象標章および本件商標に類似する標章を使用したシーフード缶詰の製造、輸入、卸売り、販売および展示等並びに原告の同意なしに本件著作物の複製等の差止めを命じる判決を下した。但し、詐称通用に基づく損害賠償請求については、損害が認められないとして、原告の請求を棄却した。

(4) CHIPSMORE 商標権侵害訴訟 (Danone Biscuits Manufacturing v. Hwa Tai Industries)

① 概要

原告：Danone Biscuits Manufacturing (M) Sdn Bhd

被告：Hwa Tai Industries Bhd

裁判所名：ジョホールバル高等裁判所

判決番号：22-180-2001

判決日：2010年1月17日

② 当事者

原告：チョコチップクッキーの製造・販売を営むマレーシア法人

被告：チョコチップクッキーの製造・販売を営むマレーシア法人

③ 裁判に至る経緯

原告は、第30類を指定区分とし、ビスケットを指定商品として、マレーシア知的財産公社に登録済の「CHIPSMORE」という文字商標（以下「本件商標」という。）を使用して、1990年頃から、マレーシアにおいてチョコチップクッキーの製造、販売を行っていた。

原告は、2001年に、被告が「CHIPSPLUS」という標章（以下「対象標章」という。）を使用し、原告の商品の外見および包装と類似しているチョコチップクッキーを製造、販売していることを発見したため、被告に対して当該チョコチップクッキーの製造、販売を中止するよう求めたものの、被告がこれに応じなかったため、(i)商標権侵害および(ii)詐称通用（パッシングオフ）を理由に、被告に対し、対象標章を使用した商品の製造、販売の差止め等を求めて本件訴訟を提起した。

④ 裁判所の判断

(i) 商標権侵害について

裁判所は、本件商標と対象標章を比較した結果、共に(a)「Chips」という接頭語を用いている点、(b)類似している「More」と「Plus」という接

尾語を用いている点、(c)「Chips」の直後にスペースを置かずに「Plus」又は「More」という用語を用いている点、(d)「Chips」および「Plus」又は「More」の1文字目を大文字としている点、並びに(e)アルファベットの周りに二重枠を使用している点が類似しているとし、両者は消費者に対して混同を生じさせるほどに類似していると認め、被告は原告の承諾なしに対象標章を使用していることから、被告による対象標章の使用は、マレーシア商標法第38条第(1)項に定める商標権侵害に該当すると判断した。

(ii) 詐称通用について

裁判所は、(a)不正表示があり、(b)当該不正表示が取引過程で行われ、(c)当該不正表示が商品又は役務の潜在的な顧客に対して行われ、(d)他の事業者の事業又はのれんを侵害し、(e)実際に損害を与えた場合に詐称通用が認められるとし、原告は本件商標を使用した商品の開発、宣伝等に多額の費用をかけていることから、本件商標についてのれんを取得しており、原告の商品と被告の商品は、使用されている標章、包装の素材、文字の形状、色、図形、対象とする顧客層、販売場所等が類似していることから消費者に誤認、混同を生じさせるおそれがあり、原告と被告はチョコチップクッキーの販売において直接的な競合相手であることから、被告の行為により、原告の売上げの損失を通じて原告ののれんに損害を与える可能性があることから、被告による詐称通用を認めた。

⑤ 判決

裁判所は、被告による(i)商標権侵害および(ii)詐称通用を認め、被告に対し、対象標章を使用した商品の製造、販売の差止め、当該商品の没収および損害賠償を命じる判決を下した。

(5) Lady Gold 商標権侵害訴訟 (Keep Good Feel & Anor v. Pharma World & Others)

① 概要

原告1 : Keep Good Feel Corporation Sdn Bhd

原告2 : KGF Pharmaceutical Sdn Bhd

被告1 : Pharma World (M) Sdn Bhd

被告2 : Multi Herbs Pharmaceutical (M) Sdn Bhd

被告3 : Wong Jing Herng

被告4 : Lim Suh Wan

被告5 : Neutical Pharma Products (M) Sdn Bhd

裁判所名 : クアラルンプール高等裁判所

判決番号：D6-22-389-2002

判決日：2009年8月21日

② 当事者

原告1：婦人向け医薬品である「Lady Gold」の製造を営むマレーシア法人

原告2：原告1の製品の市場開拓・販売を営むマレーシア法人

被告1～5：原告の商品に類似した製品の製造・販売を営むマレーシア法人又は個人

③ 裁判に至る経緯

原告らは、「Lady Gold 金貴妃」（以下「本件商標」という。）という名称の婦人向け医薬品（以下「本件商品」という。）を製造、販売していたところ、被告らが、本件商標に使われている3つの漢字のうち、「貴妃」という2つの漢字を使用し、本件商品のパッケージにもプリントされている伝統的な衣装を着た東洋の女性をパッケージに使用した婦人向け医薬品（以下「対象商品」という。）を販売していることを発見したため、対象商品の製造、販売を中止するよう求めたものの、被告らがこれに応じなかったため、(i)詐称通用、(ii)詐称通用の共謀、(iii)原告らの事業侵害の共謀、(iv)悪意による欺罔および商品毀損並びに(v)商標権侵害を理由に、被告らに対し、本件商標の使用および対象商品の販売差止め等を求めて本件訴訟を提起した。

④ 裁判所の判断

裁判所は、以下の理由から、原告らの全ての請求を棄却した。

(i) 類似性が認められないこと

裁判所は、本件商品には、大きくはっきりとしたフォントで、かつ、エンボス加工されたカラフルな文字で「Lady Gold」と記載されており、その下に小さく漢字が記載されていることから、本件商標の主要部分は「Lady Gold」という英文字であるとした。これに対し、被告らの対象商品には、2つの漢字がカラフルな文字で記載されており、かつ、パッケージの色彩も本件商品とは異なるとし、更に本件商品のパッケージには伝統的な衣装の中国人女性の絵が記載されている一方で、対象商品のパッケージには現代的な衣装の2名の中国人女性の絵が記載されていること等から、本件商標と対象商品に使用されている標章には類似性は認められないとした。

(ii) 混同が生じないこと

上記に加え、裁判所は、現代のマレーシア人の教育水準は高く、本件

商品や対象商品を購入する消費者はマレーシア語、中国語、英語の教育を受けていることから、両商品を明確に区別することができ、混同は生じないとした。

(iii) のれんが認められないこと

更に、裁判所は、被告らの対象商品の方が、原告らの本件商品よりも先に市場で販売されており、両商品の販売戦略が異なり、かつ、本件商品は2年間しか市場で販売されていなかったことから、本件商品は詐称通用等が認められるほどののれんを取得していないとした。

以上から、裁判所は、被告らによる(i)詐称通用、(ii)詐称通用の共謀、(iii)原告らの事業侵害の共謀、(iv)悪意による欺罔および商品毀損並びに(v)商標権侵害は認められないと判示した。

⑤ 判決

裁判所は、原告らの主張を全て棄却する旨の判決を下した。

(6) A1 BAK KUT TEH 商標異議申立訴訟 (A. K. Koh Enterprise v. A1 Best One Food Industry)

① 概要

原告：A. K. Koh Enterprise Sdn Bhd

被告：A1 Best One Food Industry Sdn Bhd

裁判所名：クアラルンプール高等裁判所

判決番号：24IP-06-03/2013

判決日：2014年7月17日

② 当事者

原告：肉骨茶の香辛料およびその原料の製造・販売を営むマレーシア法人

被告：肉骨茶の香辛料およびその原料の製造・販売を営むマレーシア法人

③ 裁判に至る経緯

原告は、第30類を指定区分とし、麺類、ハーブ茶、調味料等を指定商品として、マレーシア知的財産公社に登録済の以下の商標（以下「本件商標」と総称する。）を使用して、1987年からマレーシアにおいて肉骨茶の香辛料等を製造、販売していた。

[本件商標]



一方、被告は、2009年1月22日に、第30類を指定区分とし、肉骨茶の香辛料、調味料、ハーブ等を指定商品として以下の商標（以下「対象商標」という。）の出願を行い、2010年8月5日に公告された。

[対象商標]



原告は、対象商標の出願に対し、対象商標が本件商標と類似しており、かつ、指定商品も同一であるため、消費者に対して誤認又は混同を生じさせるとして、2010年9月17日に、マレーシア知的財産公社に異議申立てを行ったが棄却されたため、原告は当該決定の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

#### ④ 裁判所の判断

##### (i) 類似性について

マレーシア知的財産公社の商標登録官は、対象商標のA1ロゴが原告と被告の商品の出所が異なることを示しており、対象商標は本件商標と誤認又は混同を生じさせないと判断したが、裁判所は、公衆に誤認又は混同を生じさせるか否かについては、両商標の個々の要素を取り出して比較するのではなく、全体として比較して、誤認又は混同を引き起こす可能性があるか否かを判断すべきであると指摘した。

その上で、本件では、両商標の色、レイアウト、体裁等の類似点が認められ、指定商品も類似しており、かつ、両商品は共にスーパーマーケット等で販売されるもので、同様の流通経路をたどっており、共に料理をする主婦層を対象とした商品であること等、多くの類似点が認められることから、通常の消費者に容易に誤認又は混同を生じさせると判断し、

両商標の類似性を認めた。

(ii) 同時使用について

原告の主張に対し、被告は、約 13 年間にわたって A1 ブランドを使用して自社の商品を販売していることから、マレーシア商標法第 20 条第(1)項に基づいて同時使用が認められると反論した。

これに対し、裁判所は、同時使用が認められるためには、対象となっている登録商標よりも先に誠実に当該商標を使用していることを立証する必要があるとし、被告は別の A1 ブランド商標を 13 年間にわたって使用しているものの、対象商標は 2009 年 1 月 22 日に出願されたものであり、本件商標の登録日である 2008 年 12 月 17 日より前に被告によって対象商標が使用されていたことを示す証拠はないとして、被告による同時使用の主張を認めなかった。

⑤ 判決

裁判所は、商標登録官の決定は法の適用を誤ったものであるとし、被告による対象商標の使用は誤認又は混同を生じさせるものであるから、対象商標は登録されるべきではないとして、商標登録官の決定を取消し、対象商標の出願を拒絶するよう命じる判決を下した。

(7) Hansa 商標異議申立訴訟 (Solid Corporation v. Sun Yuen Rubber Manufacturing Co & Anor)

① 概要

原告：Solid Corporation Sdn Bhd

被告 1: Pendafter Cap Dagangan, Malaysia

被告 2: Sun Yuen Rubber Manufacturing Co Sdn Bhd

裁判所名：クアラルンプール高等裁判所

判決番号：24IP-12-05/2013

判決日：2014 年 7 月 8 日

② 当事者

原告：車両部品の販売を営むマレーシア法人

被告 1: マレーシア知的財産公社の商標登録官

被告 2: Sun Yuen Rubber Manufacturing Co Sdn Bhd

③ 裁判に至る経緯

原告は、第 7 類、第 9 類、第 11 類および第 12 類を指定区分とし、車両に使用される様々な商品を指定商品として、マレーシア知的財産公社に登録済の以下の商標（以下「本件商標」という。）を使用して、1992 年からマレーシ

アにおいて車両部品の販売を行っていた。

[本件商標]



一方、被告 2 は、1996 年 1 月 24 日に、第 12 類を指定区分とし、自動車やバイクのチューブ等を指定商品として「HANSA」という商標（以下「対象商標」という。）の出願を行い、2005 年 5 月 26 日に公告された。

[対象商標]



原告は、対象商標の出願に対し、対象商標が本件商標と類似しており、消費者に対して誤認又は混同を生じさせるとして、マレーシア商標法第 14 第(1)項(a)、第 19 条第(1)項(b)、第 25 条および第 10 条第(1)項(e)に基づいて、マレーシア知的財産公社に異議申立てを行ったが、商標登録官は原告の異議申立てを棄却したため、原告は当該決定の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

#### ④ 裁判所の判断

裁判所は、本件商標および対象商標は共に「HANSA」という文字を使用しており、発音も読み方も同じであり、音声上の類似性が認められることから、誤認又は混同を避けることは出来ないと判断し、両商標の類似性を認めた。

被告 1 は両商標の指定商品が異なることを理由に対象商標と本件商標の類似性を否定したが、裁判所は、一般論として、対象となる 2 つの商標が、同一商品若しくは役務又は同種類の商品若しくは役務について使用されているか、あるいはその指定商品若しくは指定役務が密接に関連している場合には、後の商標は登録が認められないものであるが、必ずしも当該要件を満たす必要はないとして、本件では、本件商標も対象商標も同じ第 12 類の指定区分に分類される車両に係る商品を指定商品とするもので、両指定商品は同様の本質と目的を有し、その取引経路および顧客層も同じであることから、公衆に誤認又は混同を生じさせるものであると判示した。

#### ⑤ 判決

裁判所は、商標登録官の決定は法の適用を誤ったものであるとし、被告 1 の決定を取消し、対象商標の出願を拒絶するよう命じる判決を下した。

(8) Mulberry 商標異議申立事件 (Saujana Hotel v. Mulberry Company (Design))

① 概 要

商標出願人：Saujana Hotel Sdn Bhd

異議申立者：Mulberry Company (Design) Limited

決定機関名：マレーシア知的財産公社

決 定 日：2015 年 2 月 16 日

② 当事者

商標出願人：ホテル業等を営むマレーシア法人

異議申立者：かばん、革製品の製造等を営む英国法人

③ 異議申立に至る経緯

商標出願人は、第 18 類を指定区分とし、リュック、旅行かばん、キーケース、財布、傘、その他革製品等を指定商品として、以下の商標（以下「対象商標」という。）の出願を行い、2007 年 7 月 19 日に官報に公告された。

[対象商標]



これに対して、異議申立者は、自社が第 16 類、第 18 類および第 25 類を指定区分とし、旅行かばん、スーツケース、財布等を指定商品として、マレーシア知的財産公社に登録している商標（以下「本件商標」という。）に対象商標が混同を生じさせるほどに類似しているとして、マレーシア知的財産公社に対して、異議申立を行った。

[本件商標]



④ 商標登録官の判断

商標登録官は、商標は個々の具体的な要素ではなく、全体的の印象や目立

った特徴で記憶されるのが通常であるところ、本件では、①対象商標および本件商標のいずれの商標も木の図形が主要な要素となっており、これが類似していること、②異議申立者の本件商標には「Mulberry」という文字が記載されているが、異議申立者は複数の商品で木の図形のみを使用していること、③指定商品が重複していること、④本件商標が対象商標に先行して登録、使用されていることから、消費者が両商標を識別するのは困難であり、誤認又は混同を生じさせるおそれがあるとして、異議申立者の異議申立てを認めた。

⑤ 審 決

商標登録官は、異議申立者の異議申立てを認め、商標出願人による対象商標の出願を拒絶した。

(9) Viartril-S 商標権侵害訴訟 (Rtta Research Laboratorium & Anor v. Ho Tack Sien & Others)

① 概 要

被上告人／原告 1 : Rtta Research Laboratorium S.p.A

被上告人／原告 2 : Antah Pharma Sdn Bhd

上 告 人／被告 1 : Ho Tack Sien

上 告 人／被告 2 : Chai Yuet Ying

上 告 人／被告 3 : Advance Pharma Sdn Bhd

上 告 人／被告 4 : Hovid Sdn Bhd

上 告 人／被告 5 : Schmidt Biomedtech Sdn Bhd

上 告 人／被告 6 : AV Manufacturing Sdn Bhd

裁 判 所 名 : 連邦裁判所

判 決 番 号 : 02-7-03/2013(W) / 02-13-04/2013(W)

判 決 日 : 2015 年 4 月 7 日

② 当事者

被上告人／原告 1 : 医薬品の研究・開発・製造等を営むイタリア法人

被上告人／原告 2 : 第 1 原告の医薬品の販売代理店であるマレーシア法人

上 告 人／被告 1 : 被上告人 2 の元従業員

上 告 人／被告 1 : 上告人 1 の妻で、被上告人 2 の元従業員 (パートタイム)

上 告 人／被告 2 : 上告人 2 によって設立された医薬品の委託製造を営むマレーシア法人

上 告 人／被告 3 : 上告人 2 のため医薬品の委託製造を営むマレーシア法人

上 告 人／被告 4 : 上告人 3 により製造された医薬品の販売を営むマレーシア法人

上告人／被告 5-6：上告人 4 に代わって、上告人 2 のために医薬品の委託製造を営むマレーシア法人

③ 裁判に至る経緯

被上告人（原告）1 は、第 5 類を指定区分として、マレーシア知的財産公社に登録済の「Viartril-S」という文字商標（以下「本件商標」という。）を使用した医薬品を、マレーシア国立医薬品管理研究所および医薬品管理局に登録した上で、マレーシア国内の販売代理店である被上告人（原告）2 を通じて、マレーシア国内で販売していた。

被上告人（原告）らは、上告人（被告）5 および 6 が、本件商標に類似し、上告人（被告）3 が保有する「Atril-250」という登録商標（以下「対象商標」という。）を使用した医薬品を製造、販売していることを発見したため、上告人（被告）らによる商標権侵害および詐称通用（パッシングオフ）を理由に、上告人（被告）らに対し、対象商標の使用差止めおよび損害賠償等を求めて訴訟を提起した。

第一審は、被上告人（原告）らの主張を認め、本件商標と対象商標は混同を招くほどに類似しているとして、上告人（被告）4 を除く上告人（被告）らによる商標権侵害および詐称通用を認め、上告人（被告）4 を除く上告人（被告）らに対し、対象商標の使用差止めおよび損害賠償の支払い等とともに、裁量によって対象商標の取消しを命じる判決を下した。

第一審判決に対して、上告人（被告）らおよび被上告人（原告）らの双方が控訴裁判所に控訴したところ、控訴審では、対象商標の使用差止めおよび損害賠償の支払い等に関する高等裁判所の判決を支持したものの、対象商標は既に登録されていることから、取り消すためには、商標登録官を訴訟当事者に含めるか、少なくとも証人として法廷に出廷させるべきであったとして、対象商標の取消しを認めた第一審判決を破棄した。

控訴審判決に対し、上告人（被告）および被上告人（原告）の双方が連邦裁判所に上告した。

④ 裁判所の判断

連邦裁判所は、対象商標の使用差止めおよび損害賠償の支払い等に関する第一審および控訴審判決を支持した上で、対象商標の取消しに関して、商標登録官は、商標取消し又は更正訴訟に関し、自らが適当と認めた場合又は裁判所が命じた場合に出廷できる権利を有しているものの、商標登録官を訴訟当事者や証人とする義務はなく、また商標が登録された場合であっても、当該登録が誤って登録されていた場合には取消し又は更正されるべきできあり、当該取消し又は更正に関する最終的な判断権は裁判所が有しているとし、対

象商標の取消しを認めた。

⑤ 判 決

裁判所は、対象商標の取消しに関する控訴審判決を破棄し、対象商標の取消しを認める判決を下した。

[執筆協力]

TMI Associates(Singapore) LLP

[発行]

日本貿易振興機構（JETRO）

バンコク事務所 知的財産部

TEL: +66-2-253-6441

FAX: +66-2-253-2020

2016年3月発行 禁無断転載

**【免責条項】**

本レポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。JETROは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本レポートの記載内容に関連して生じた直接的、間接的、あるいは懲罰的損害及び利益の喪失については一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。これは、たとえJETROがかかる損害の可能性を知らされていても同様とします。

なお、本レポートはJETROが発行時点に入手した情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる可能性があります。また、掲載した情報・コメントは著者及びJETROの判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものではないことを予めお断りします。