

マレーシアにおける外国語 (日本語) 商標の取り扱い



Lee Lin Li
(弁護士)



Chong Kah Yee
(弁護士)

TAY & PARTNERS

TAY & PARTNERS は、1989 年にマレーシアで設立された総合法律事務所である。現在、30 名の弁護士および 37 名のスタッフを擁し、クアラルンプールとジョホールバルにオフィスを有している。Li 氏は 15 年以上の経験を有するパートナー弁護士で、知的財産全般を担当している。Yee 氏は主に商標を専門とする弁護士である。

マレーシアの商標保護は、1976 年商標法 (Trade Marks Act 1976) および 1997 年商標規則 (Trade Marks Regulations 1997) を根拠とする。商標は、国語であるマレー語、広く使用される英語はもとより、日本語を含むあらゆる外国語で登録可能である。

マレー語または英語以外の語からなる商標とローマ字以外の文字の単語からなる商標は、商標規則第 23 条第 1 項および第 23 条第 3 項に基づき登録可能であるが、英語またはマレー語による各語の翻訳および音訳を付記し、何語であるか外国語名を明記するよう義務付けられている。商標の翻訳および音訳は、出願日から 1 年以内に提出すべきものとされ、提出しない場合、その出願は放棄されたものとみなされる。

登録官が外国語を含む商標の登録出願を審査するにあたっては、マレー語および英語の商標に適用する基準と同じ審査基準を適用する。登録官は、提出された翻訳および音訳を考慮し、出願された外国語を含む標章が、先行商標出願および登録と類似するか否かを審査する。また、識別性有無の判断においても、提出された翻訳および音訳を考慮し、出願された外国語を含む標章が対象となる商品または役務の一般的または記述的名称である場合には拒絶する。このように、商標の言語が外国語であっても、審査基準には影響がない。

外国語からなる商標の識別性の有無を判断する際、その外国語が一般のマレーシア人にとって自明な意味を有するどうか、または取引の過程で他の同業者が使用せざるを得ない意味を有するかどうかことが重要となる。登録官は、出願人が提出した翻訳および外国語辞書を参照するが、英訳すると識別性を有しない単語を含むマレーシアで周知の外国語で表示された商標は、識別性の欠如を理由に拒絶される。一方、外国語が、マレーシア人の大多数が理解できないと思われる言語である場合、登録官はかかる商標の登録出願を拒絶しない。

外国語の中でも、中国語、韓国語、日本語など漢字を用いる言語が、マレーシアで一般的に理解される言語として扱われるようになってきたことは注目すべき点である。その要因として、マレーシア人によるアジア圏の言語への関心の高まり、中国人、韓国人、日本人の居住者、移住者の増加、韓国企業、日本企業による製造拠点の増加や事業の拡大が挙げられる。

外国語からなる商標が記述的または称賛的な単語を含んでいる場合、登録官は、当該商標の登録出願を許可する条件として、外国語のうち記述的または称賛的な単語の使用に対して部分的な権利不要求を課す傾向にある。例えば、「食品」を含む漢字4文字からなる商標において、登録官は「食品」について権利不要求とするよう指令するなどの措置をとる。

ただし、外国語からなる商標に関する登録権利者の権利を、相当する英語およびマレー語や、相当する他の外国語にまで拡大するかどうかについては、今後の裁判所の判断を見守る必要がある。

外国語で表示された商標の詐称通用（パッシング・オフ）および侵害の有無についてマレーシアの裁判所が審理した判例として、Sinma Medical Products v Yomeishu Seizo Co Ltd & Ors 事件、Meidi-ya Co Ltd, Japan & Anor v Meidi (M) Sdn Bhd 事件、Keep Good Feel Corp Sdn Bhd (previously known as Fasa

Bebas Sdn Bhd) & Anor v Pharma World (M) Sdn Bhd & Ors 事件の3例を挙げる。

Sinma Medical Products v Yomeishu Seizo Co Ltd & Ors 事件は、高等裁判所の判決を不服として控訴された控訴裁判所の事件である。控訴人は被控訴人らの登録商標の詐称通用および侵害で有罪となり、確定判決、差止命令および登録簿の訂正命令が認められた。

被控訴人は、漢字3文字「養命酒」とローマ字「Yomeishu」および図案で構成される商標の登録権利者であり、日本から輸入された漢方薬用酒に関して1969年からマレーシアで商標を使用していた。第一被控訴人の商標は中国の複数の方言により様々に発音されるが、一般的な中国標準語では「Yang Ming Jiu」と発音されていた。

控訴人は、中国から輸入された薬用酒に関して、1981年にマレーシアで「中国養命酒」を使用し、「Chinese Yangmingjiu」を商標登録した。被控訴人は、控訴人の商標が被控訴人の商標と混同を生じるほど類似しているという理由で、控訴人を相手取り侵害および詐称通用訴訟を起こした。これに対し、控訴人は、控訴人のローマ字表記の商標「Chinese Yangmingjiu」は、被控訴人の漢字3文字と混同を生じるほど類似しておらず、外観が異なっており、漢字は複数の称呼が生ずると主張した。さらに控訴人は、「中国養命酒」は商品の記述であって、商標として使用されていないと主張した。

控訴裁判所は控訴を棄却するにあたり、控訴人による登録商標「Chinese Yangmingjiu」の使用は、被控訴人の「養命酒」の中国標準語による発音と混同を生じるほど類似しているため、誤認混同を生じる可能性があるとした第一審の認定は適切であると述べた。控訴人の商品に目立つように漢字が表示されているという事実は、かかる漢字が意図的に商標として使用されていたことを示していた。被控訴人の商標が固有の識別性を有すること、または固有の識別性はないとしても既に

識別性を獲得していることに照らし、控訴人の標章「中国養命酒」は第一被控訴人の商標の漢字3文字「養命酒」全てを組み込んでおり、同業者および公衆の誤認および混同を生じる可能性があるとした第一審の判断を控訴裁判所は支持した。

Meidi-ya Co Ltd, Japan & Anor v Meidi (M) Sdn Bhd 事件は、菓子製品に関して商標「Meidi-ya」を登録する権利に関するものであった。原告はクッキー、ケーキ、ペストリー、酒の製造および販売を業とする日本企業であり、被告は1986年後半からパン、ケーキその他の菓子の製造および販売を手掛けているマレーシア企業であった。被告は1986年に、図案を伴う商標「Meidi-ya FRESH BAKERY」の登録出願を提出しており、原告は1987年にローマ字と漢字で表示された商標「Meidi-ya」の登録出願を提出した。1987年にマレーシアの子会社（第二原告）が設立されるまで、原告は商標「Meidi-ya」を日本とマレーシア以外の国で使用していた。高等裁判所は、原告がローマ字と漢字による商標「Meidi-ya」を登録することを許可すると共に、被告が単語「-ya」を除いた図案を伴う商標および商号「Meidi FRESH BAKERY」を登録することを許可した。被告はこの決定を不服として控訴した。

控訴裁判所は控訴を認め、原告らは係争対象の商品に関してマレーシアで最初に「Meidi-ya」商標および商号を使用したことを証明しなかったと述べた。控訴裁判所は、第二原告の設立前の1986年後半に被告が商標「Meidi-ya FRESH BAKERY」を使用していたこと、さらに原告らは日本とマレーシア以外の国において当該商標の長期使用による実質的な知名度を得ていたにもかかわらず、マレーシアではいかなる業務上の信用もなかったことを認定した。さらに控訴裁判所は、それぞれの商標を評価し、識別可能な特徴のため公衆に誤認混同を生じる可能性はないと結論づけた。原告の詐称通用の主張は認められなかった。

原告は控訴裁判所の判決を不服として連邦裁判所に上告許可を求めたが、連邦裁判所は上告許可申請を棄却して控訴裁判所の判決を支持した。

Keep Good Feel Corp Sdn Bhd (previously known as Fasa Bebas Sdn Bhd) & Anor v Pharma World (M) Sdn Bhd & Ors 事件では、婦人向け用品に関する漢字3文字の使用が争われた。原告は「Lady Gold」として知られる婦人向け用品の製造業者であり、1984年医薬品化粧品管理規則に基づいて当該製品を製品登録した。被告は、原告の登録より前に「Pik Yuk Chu」として知られる類似製品を製品登録した。原告は、原告の漢字3文字における漢字2文字を含む、原告のパッケージと類似の外装を用いて被告が製品の市場取引を行ったと主張して、詐称通用訴訟を起こした。

高等裁判所は原告の主張を退け、それぞれの製品に付された標章により両者製品は識別可能であり、被告製品が原告製品と誤認混同される可能性はないと判示した。両者それぞれのパッケージに表示された異なる色彩および画像に加え、原告の製品の最も特徴的な標章は漢字3文字ではなく、目立つように表示された「Lady Gold」という語であるのに対し、被告のパッケージには、原告の漢字3文字より鮮明な人目を引く色彩により漢字2文字が表示されていると高等裁判所は認定した。さらに、高等裁判所は、購買者は中国語、英語およびマレー語に通じており、これらの製品を十分に識別できるとの見解を示した。原告の製品が1999年に発売される前に被告の製品が市場で取引されていたことも重要である。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)