

特許庁委託事業

ASEAN 主要国における 冒認商標出願の実態調査

2020年3月

日本貿易振興機構（JETRO）

バンコク事務所 知的財産部

商標登録により損害を被ると考える何人も、知的財産庁に対して取消請求が可能である。取消請求は知的財産庁法務局に申請することも可能である。取消請求の決定に不服の場合の手続きは異議申立についての手続きと同じである。

Ⅲ. マレーシア

1) 総論

1.1) 所管庁の概要

マレーシアにおける商標登録は、マレーシア国内取引・消費者省下の機関であるマレーシア知的財産公社（Intellectual Property Corporation of Malaysia : MyIPO）が管轄している。商標権を行使するには、商標権者は高等裁判所で商標権侵害手続きをとる必要がある。高等裁判所は商標登録官の決定に対する不服申立も処理する。

1.2) 手続のフロー

商標出願については商標法第 25 条及び商標規則第 18 条から第 29 条に規定されている。

1.2.1) 方式のチェック／調査及び審査

出願が法定の要件を満たしているかの方式審査が最初に行われる。要件を満たさない場合、登録官は 2 か月以内に補正を行うよう出願人に求める方式に関する局通知を発する。

真正な所有者であることを述べた法定宣誓書、優先権主張を伴う場合は優先権証明書、ローマ字以外の外国の文字・マレー語あるいは英語以外の言語についての認証した音訳及び翻訳については、出願日から 12 ヶ月以内に提出する必要がある。12 ヶ月以内に要件を満たさない場合、出願は不十分であり放棄したものとみなされる。

方式審査完了後、先願・先登録商標と抵触しないかについて決定するための調査及び審査が行われる。調査後、出願は登録可能性、登録できない商標に該当するか、登録が禁止されている商標であるかについて審査される。

1.2.2) 登録許可／条件付き登録許可(商標規則第 26 条、第 28 条)

調査及び審査後、登録官は出願を無条件に認めるか、登録を認めないか、あるいはそれを課すことが正しいと考える何らかの条件・補正・修正・限定を条件に登録を認める意思があるかを明らかにする。

何らかの条件・補正・修正・限定を条件に登録を認める場合は出願人に伝えられ、出願人はこの条件について通知日から 2 か月以内に反論する機会が認められるが、応答しない場合、出願は放棄したものとみなされる。

1.2.3) 登録官の拒絶(商標規則第 27 条)

登録官が拒絶する場合、文書による通知が出願人に発行され、通知から 2 か月以内（延期可能）に出願人は文書での応答を行う必要がある。期限内に応答しない場合は、出願は放棄したものとみなされる。応答には、拒絶理由を覆す目的の提案・条件・補正・修正・限定を含めることができる。

文書での応答後に登録官が拒絶理由を維持する場合、出願人は登録に対する拒絶理由を維持する旨の書信の日付から 2 か月以内にヒアリングの申請を行うことができる。この申請を行わない場合は、出願は放棄したものとみなされる。

1.2.4) ヒアリング後の登録官の決定(商標規則第 29 条)

ヒアリング後、登録官はその決定を文書で出願人に送付し、出願人は決定に承服で

きない場合は 2 か月以内に「決定についての登録官の理由（Registrar's Ground of Decision）」を求めることが可能であり、この「決定の理由」の日付が登録官による決定の日付であるとみなされる。

登録官の決定から 1 ヶ月以内に出願人は高等裁判所に不服申立が可能であり、高等裁判所では再度ヒアリングが行われる。

以下の審査手続のフローチャート参照：

2) 商標審査

2.1) 審査段階での冒認出願の拒絶

審査段階で冒認出願を必ず拒絶するという規定は商標法にはない。25条では商標の所有者であることを主張する者は何人も出願することができるとしており、判例では、「真正な所有者」と解釈されている。さらに、出願の方式要件の1つとして、出願人は真正な所有者であることの宣誓書の提出が必要とされている。

登録官は、混同のおそれがあるか及び先登録商標と同一・類似することにより公衆を欺瞞するか、法に基づき識別性を有するについてのみ審査する。登録官は、出願人による真正な所有者であるとの主張について決定するための審査は行わない。

2.2) 冒認出願に関する規定・審査基準等

現時点では、商標法では「冒認出願」についての規定及び審査基準はない。しかし、職権により、職権によるインターネットやその他の手段による調査によって商標の所有者について疑念があると審査官が考えた場合には、その裁量によって拒絶する場合がある。そのような疑いを持つ審査官は拒絶通知を発するか、または出願人に対して裁判所の命令を含めて商標の所有者であることについて登録官を納得させるよう求める指示を発する場合がある。

2.3) 冒認出願についての知的財産公社への情報提供制度

知的財産公社に対して冒認出願について情報提供する正式な仕組みはない。しかし、商標法第28条により、何人も公告後2ヶ月以内に登録官に対し異議申立を行うことができる。

3) 冒認出願に対する異議申立・審判（無効審判、不使用取消審判等）・訴訟

3.1) 異議申立に係る請求理由(マレーシア知的財産公社レベル)

異議申立の理由は以下の通りである。

- (i) 当該商標またはその一部の使用が公衆に欺瞞・混同を生じさせるおそれがある場合、あるいは法に反する場合
- (ii) 当該商標がマレーシアでの周知商標と同一商品・サービスと同一または非常に近似する場合

- (iii) 当該商標が異議申立人の商標と同一または非常に近似するものであり、同一商品・サービスまたは非常に近似する商品・サービスについてのもので欺瞞・混同を生じさせるおそれがある場合
- (iv) 出願人が当該商標についての適法な所有者との主張ができない場合（間接的な冒認）
- (v) 当該商標が識別性の要件を満たさない場合
- (vi) 出願人が単にライセンシーまたは代理店である場合（間接的な冒認）

異議申立を受けた商標が登録性を有することの立証責任は出願人にある。

3.2) 更生及び無効（高等裁判所）

高等裁判所における更生及び無効／取消の理由は以下の通りである。

- (i) 商標第 45 条による理由：以下について不服がある場合、何人も更生の申立が可能である。
 - (a) 何らかの事項の登録簿への不記載若しくは登録簿からの脱落、または
 - (b) 十分な理由なしに登録簿にされた記載、または
 - (c) 誤って登録簿に残っている記載、または
 - (d) 登録簿の記載におけるその他の誤りまたは瑕疵
 - (e) 登録官は、登録・譲渡又は移転に関して詐欺的行為があった場合、または公共の利益になると判断した場合は、自ら申立を裁判所に対して行うことができる。
- (ii) 商標第 46 条による理由：以下について不服がある場合、何人も抹消／取消の申立が可能である。
 - (a) 商標が使用する真正な意図がないにもかかわらず登録された場合（詳細は上述の異議申立のものと同様）
 - (b) 商標の不使用
- (iii) 登録商標に関するすべての法的手続きは、以下の理由を除き、7 年が経過することですべて決定的（不可抗性）となる。
 - (a) 詐欺により登録した場合
 - (b) 商標が法第 14 条に抵触する場合
 - (c) 商標使用の際に所有者の商品・サービスについて識別性を有さない場合

3.3) 冒認出願と考えられる出願の種類

裁判になった冒認のケースによれば、以下の通りであると考えられる。

- (a) 商標の所有者及び商標が周知・著名であったことを知って出願したこと
- (b) 商標の真正な使用意思なく出願したこと（商標売買の目的）
- (c) 海外での登録商標についての現地代理店／輸入業者であること

3.4) 外国でのみ周知な商標の保護

外国でのみ周知であるがマレーシアでは周知でない商標は保護されない。周知商標の基準は、事業を行っているかにかかわらず、ある人の商標であるとしてマレーシアで周知であり、信用を獲得しているものである。

商標規則 13B では周知商標の基準を以下のように規定している。

- (a) 関係する公衆の間での当該商標の認知度
- (b) 商標が使用されている期間、地理的範囲及びその場所
- (c) 商標が使用される商品・サービスの見本市若しくは博覧会での広告宣伝を含む販売促進活動での商標使用の期間、地理的範囲及びその具体的場所
- (d) 商標の使用度及び認知度を反映する商標登録または出願の期間、地理的範囲及びその具体的場所
- (e) 商標権の行使について成功した記録、特に商標が関連当局によって周知と認められた事実
- (f) 商標に関連する価値

3.5) 異議申立手続きの概要及び留意点

- 公告から 2 ヶ月（延期可能）以内の期間に異議理由を含む異議申立書を提出すること
- 異議申立通知受領から 2 ヶ月以内（延期可能）の期間に出願を支持する答弁書を提出すること
- 異議申立人は答弁書受領から 2 ヶ月以内に法定宣誓書の形式で証拠を提出すること
- 出願人は異議申立人の証拠受領から 2 ヶ月以内に法定宣誓書の形式で補充証拠を提出すること
- 異議申立人は、出願人の証拠受領後 2 ヶ月以内に、証拠に応答する証拠を提出すること
- 証拠手続きが完了した場合、登録官は少なくとも通知から 1 か月以内に文書での意見を提出するよう求める通知を発する。
- 証拠及び意見を検討し、登録官は 2 ヶ月以内に理由を述べた決定を発する。
- 登録官の決定については高等裁判所に不服申し立てが可能である。

3.6) 高等裁判所での不服申立手続きの概要及び留意点

- 登録官の決定に対する不服申立は決定から 1 か月以内に行うことができる。
- 不服申立は不服申立理由を述べた宣誓書による手続開始申立書（Originating Summons : OS)の提出による。不服申立の理由は、通常、登録官の決定に事実認定・法律の誤りがあるとするものである。
- すべての証拠は宣誓書により提示し提出する。
- 被告による応訴の理由を述べた宣誓書の提出期限は、封緘された手続開始申立書写しの受領後 14 日以内である。その後のすべての手続きも受領後 14 日以内とされる。
- 当事者は、通常、聴聞に出席することは必要ではない。すべての証拠は宣誓書により提出されるため、証人は通常は手続開始申立書による進行に召喚されないためである。代理人弁護士のみが裁判所でのヒアリングに出廷し、口頭での意見及び応答を行う。しかし、裁判官は必要と認めた場合は当事者をヒアリングに出廷させる権限を有する。
- 高等裁判所の決定は、その決定後 30 日以内に控訴裁判所に不服申立することができる。更なる不服申立は最高裁判所あるいは最終控訴裁判所（連邦裁判所）に行うことができるが、不服申立にはその許可を得る必要がある。許可を得られない場合は不服申立の手段はない。初めての法律問題／法理が含まれている場合は、連邦裁判所への不服申立は通常は許可される。

3.7) 高等裁判所での無効／取消手続の概要

- 無効／取消手続はその理由及び求める救済内容を述べた宣誓書による手続開始申立書を提出する必要がある。
- すべての証拠は宣誓書により提示し提出する。
- 被告による応訴の理由を述べた宣誓書の提出期限は、封緘された手続開始申立書写しの受領後 14 日以内である。その後のすべての手続きも受領後 14 日以内とされる。
- 当事者は、通常、聴聞に出席することは必要ではない。すべての証拠は宣誓書により提出されるため、証人は通常は手続開始申立書による進行に召喚されないためである。代理人弁護士のみが裁判所でのヒアリングに出廷し、口頭での意見及び応答を行う。しかし、裁判官は必要と認めた場合は当事者をヒアリングに出廷させる権限を有する。

- 無効／取消手続が法廷でのヒアリングに付される場合、訴訟を提起した当事者が、権利を侵害されたことを立証しなければならない。立証責任を果たせない場合、実質審理がされることなく案件が却下される。
- 高等裁判所の決定は、決定後 30 日以内に控訴裁判所への不服申立を行うことができる。更なる不服申立は最高裁判所あるいは最終控訴裁判所（連邦裁判所）に行うことができるが、不服申立にはその許可を得る必要がある。すなわち、許可を得られない場合は不服申立の手段はない。初めての法律問題や法理が含まれている場合は、通常、連邦裁判所への不服申立が許可される。

IV. ベトナム

1) 総論

1.1) 所管庁の概要:


ベトナムにおける商標登録は、科学技術省傘下のベトナム国家知的財産庁（Intellectual Property Office of Viet Nam : IP Viet Nam）が管轄している。したがって、国家知的財産庁が異議申立及び取消請求の第一審管轄機関である。原則として国家知的財産庁の決定に対しては審判部に不服申立が可能であり、審判部の決定に対しては科学技術省あるいは行政部裁判所（Administrative Court）に不服申立が可能である。

1.2) 手続のフロー:


1.2.1) 方式審査

すべての出願は、出願日から 1 か月以内に知的財産庁により方式が審査される。方式審査の期間に出願人が自発的、あるいは当局の求めにより修正あるいは補助書類を提出した場合は方式審査の期間が延長される。


上記期間満了前に当局は方式審査を完了し出願人に結果を通知する。出願人は通知から 2 ヶ月以内（2 ヶ月の延期可能）に応答する必要がある。

	4-2004- 007243	11 Aug 2004 5 Feb 2007	チェーン、スプロケット、リム、リアクッション、タイヤ、コントロールケーブル、バッテリーなど、自動二輪車用部品および付属品（区分 12）
---	-------------------	---------------------------	---

請求人のフィリピンにおける登録商標

商標	出願番号	出願日	商品
	4-2009-500466	21 Jul 2009	自動二輪車、自動二輪車の構成部品および部品、衣料品、履き物、ヘッドギア、およびその他（区分 12 および 25）
	4-2009-500495	30 Jul 2009	自動二輪車用マフラー、衣料品、履き物およびヘッドギア（区分 7 および 25）

請求人の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
	2526980	28 Apr 1993	オートバイの部品及び付属品(区分 12)

III マレーシア

日本企業と関係する冒認出願の論争事案についてのケーススタディ及び出願のタイミングは以下の通りである。

1) **Yomeishu Seizo Co. Ltd & Ors v. Sinma Medical Products (M) Sdn. Bhd.**

[1996] 2 MLJ 334 高等裁判所

Court Decision of 31 December 1995

・本件は、被告であるマレーシアの Sinma Medical Products が薬用酒について中国由来の「Chinese Ming Jiu」という名前を使用する行為について、原告である日本の薬用酒製造企業であり、Shiozawa family により 1602 年から「Yomeishu」及び中国語での「Yang Ming Jiu」の名前を使用している Yomeishu Co. Ltd がパッシングオフで訴えたものである。

・第一原告は薬用酒をマレーシアで 1969 年から販売し、「Yomeishu」及び中国語を 1977 年に商標登録している。被告は「Yang Ming Jiu」と称呼される 3 文字の漢字養命酒が「創作した語ではなく何人も使用できる記述的な語である」と主張したが認められなかった。

・高等裁判所は、被告は厚かましい企て（軽蔑すべき厚かましき又は他人の軽視）を犯していると判断した。

・また、原告は被告製品の（中国からの）正規代理店と交渉を行ってその行為を止めるという同意を得ていたにもかかわらず、その後、被告がその他の中国の代理店から仕入れた薬用酒を販売していたことも判明しており、これが悪意（冒認）を示すとされた。

・控訴裁判所は、被告は「Chinese Yang Ming Jiu」又は「Chung Kok Yang Ming Jiu」の称呼が生じ「Chinese Yomeishu」の意味を有する「中國養命酒」とする原告の漢字の登録商標に漢字 2 文字を加えた商標を使用してはならないということを含めて、高等裁判所の決定に完全に同意した。このことが許されるのであれば、取引者は Malaysian Coca Cola のように自己の飲み物を詐称する、あるいは Coca Cola をジャウィ文字（アラビア文字をマレー語の表記のために適合させた文字）のような外国語で表記することを招来するため認められないとした。

・裁判官は、例え 3 文字の漢字により中国語で「Yang Ming Jiu」と称呼されることで隠したとしても原告の周知な製品「Yomeishu」の名称を故意に選択したものであったと結論付けた。

・原告の商標 3 文字の漢字が中国語で「Yang Ming Jiu」と称呼されることは論争に

ならなかった。原告は、証拠により、そのマレーシアの顧客（主に中国人）がその製品について「Yomeishu」のみならず中国語で「Yang Ming Jiu」と呼んでいたことを立証した。

・被告による登録商標「Chinese Yang Ming Jiu」は、原告が登録により独占権を有し中国でのいずれの方言でも称呼され得る中国語3文字の商標「Yang Ming Jiu」の称呼と混同を生じるほど類似するため欺瞞・誤認を生じさせるおそれがあるとした。




出願のタイミング

被告のマレーシアにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品
	M/092363	29 Sep 1981	中国ワイン（区分 33）

原告のマレーシアにおける登録商標

商標	出願番号	出願日	商品
YOMEISHU	M/055086	24 Jul 1970	区分 5 に含まれるあらゆる商品
	M/079974	26 Sep 1978	ワイン、酒、リキュール、および区分 33 に含まれるあらゆる商品
	M/079975	26 Sep 1978	薬用ワイン、酒、リキュール、区分 5 に含まれるあらゆる商品
	S/028523	02 Sep 1981	ワイン、スピリッツ（飲料）、およびリキュール（区分 33）
	M/092015	02 Sep 1981	区分 33 に含まれるワイン、スピリッツ（飲料）、およびリキュール

	M/092016	02 Sep 1981	ワイン、スピリッツ（飲料）、およびリキュール、あらゆる薬用酒、区分5に含まれるあらゆる商品
	R/018603	23 Sep 1978	ワイン、酒、リキュール、および区分33に含まれるあらゆる商品
	R/018604	23 Sep 1978	薬用ワイン、酒、リキュール、区分5に含まれるあらゆる商品
YOMEISHU	R/009465	30 Jul 1970	区分5に含まれるあらゆる商品

申立人・原告の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
YOMEISHU	766981	16 Jan 1968	薬味酒（区分33）
YOMEISHU	794898	8 Oct 1968	薬用酒（区分5）
	950884	22 Feb 1972	薬用酒（区分5）
	1794159	29 Jul 1985	ビール（区分32）、日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒（区分33）

Yomeishu	5632985	29 Nov 2013	ビール, 清涼飲料, 果実飲料, 飲料用野菜ジュース, ビール製造用ホップエキス, 乳清飲料 (区分 32)、日本酒, 洋酒, 果実酒, 酎ハイ, 中国酒, 薬味酒 (区分 33)
Y O M E I S H U	5948229	19 May 2017	薬剤, 医療用試験紙ほか (区分 5), 泡盛, 合成清酒, 焼酎, 白酒, 清酒, 直し, みりん, 洋酒, 果実酒, 酎ハイ, 中国酒, 薬味酒 (区分 33)

2) Meidi (M) Sdn Bhd v. Meidi-Ya Co Ltd, Japan & Anor

[2008] 6 MLJ 433 控訴裁判所

Court Decision of 23 October 2007

・本件は、商標「Meidi-ya」又は「Meidi-Ya」の菓子（パン）製品について争われたものである。

・第一原告である Meidi-Ya Co Ltd は 1885 年に設立された日本企業であり、ビスケット、ケーキほかのパン菓子・アルコール飲料の製造・販売を行う企業である。第二原告は第一原告の関係会社で 1987 年 11 月 23 日に設立された。

第一原告は商標 Meidi-ya の使用を日本及び諸外国で始めたが、マレーシアでは第二原告により 1987 年から使用しており、パン・ケーキその他の菓子のロゴと共に商標「Meidi-ya FRESH BAKERY」を使用している。

・第一被告はクアラルンプールに所在する企業で、1986 年から、ケーキなどの他、とりわけパンの製造・販売・卸を行っている。第一被告は、1986 年 12 月 10 日に「風

に吹かれた小麦の茎の図と小さな文字の Meidi-Ya、大文字の FRESH BAKERY」からなる商標「Meidi-ya FRESH BAKERY」を出願した。

・1987年11月24日、1987年12月11日に第二原告は様々な区分について小麦の茎がないローマ字化した自らの名称である「MEIDI-YA」及び漢字の「明治屋」を商標出願した。出願は第29,30,32類についてのものであり、30類の出願は「MEIDI-YA FRESH BAKERY」（全て大文字で風に吹かれた小麦の茎の図がないもの）であった。

・登録官は権利の帰属について裁判所が決定するよう指示し、高等裁判所は、第一原告は日本及びその他の国において「Meidi-ya 及び漢字での識別性を有するロゴ」の商標と商号の使用者であると判断した。裁判所は第一被告による Meidi (M) Sdn Bhd 設立の由来の説明を認めなかった。具体的には、裁判所は「Meidi-ya」がその父親（日本人）であるため選択したという説明を信用しなかった。

・高等裁判所はマレーシアでの同時使用（concurrent use）を認めるかについてについて検討し、被告による商標（風に吹かれた小麦の茎の図形と小さな文字の Meidi-Ya、大文字の FRESH BAKERY からなる商標）について、公衆を欺瞞又は混同を生じさせるとして商標法第14条(1)(a)により登録すべきではないとした。

・また裁判所は原告のその他の商標（ローマ字化した「MEIDI-YA」及び漢字の「明治屋」）についての登録を認めた。しかし、裁判所は第二原告による出願「MEIDI-YA FRESH BAKERY」については登録を認めなかった。

・実質上は、高等裁判所は被告が Meidi の後ろに Ya がなく風に吹かれた小麦の茎の図を含む商標「Meidi FRESH BAKERY」又は「Meidi (M) FRESH BAKERY」を被告が選択することを認めた。

- ・そのため、第二原告は商標「MEIDI-YA FRESH BAKERY」の登録を禁止された。
 - ・しかし、控訴裁判所では、誰が「Meidi-Ya」をマレーシアで最初に使用したかが結局高等裁判所では決定されていないということに問題が変わった。控訴裁判所は証拠に基づき自らが決定することとし、被告勝訴とした。
 - ・控訴裁判所は、原告は、1986年12月8日（被告が風に吹かれた小麦の茎の図と小さな文字の Meidi-Ya、大文字の FRESH BAKERY からなる商標である Meidi-ya FRESH BAKERY を出願した日）前にマレーシアで最初に商標「Meidi-Ya」を使用した者ではないと認定した。
 - ・そのため、控訴裁判所は、第一被告はその出願商標の登録を受ける権利を有すると結論付けた。また、控訴裁判所は、原告商標と被告商標は当該区分では十分に識別できるとして、原告に対して商標「MEIDI-YA」についてその他の分類での登録を認めた。
 - ・控訴裁判所は、商標及び商号が日本で使用されているが、商標法は非常に属地的であるため他の国の事実は重要ではないと判断した。
 - ・第二原告は1987年11月23日に設立されているが、第一被告が商標の使用を遅くとも1986年後半から開始していることとイーブンではないとした。第二原告はせいぜい第一原告商品の輸入者に過ぎず、したがって本来は商標及び商号の所有権について主張する権利は認められないとした。
- 本件に関する各商標は以下の通りである。


	原告商標	被告商標
a		
b	 	

c	
---	--

・本件において第一原告は、第一被告は日本人がコントロールしており、その商標の使用は明らかに日本での第一原告の名声及び信用を先取りするものであってマレーシアの日本人需要者をおびき寄せると主張したが、裁判所は、第二原告が最初の利用者であることを立証しておらず、誰が所有権の権利を有するかを決定することと動機とは無関係であると決定した。

出願のタイミング

被告のマレーシアにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品
	86005265	10 Dec 1986	パン、ペストリー、ケーキ、菓子、包装された食品類、その他全てを含む（区分30）

原告のマレーシアにおける登録商標

商標	出願番号	出願日	商品
	87005653	25 Nov 1987	食肉、魚、家禽肉、ジビエ、肉抽出成分、保存食品、乾燥および調理済み果実および野菜、およびその他（区分29）
	87005655	25 Nov 1987	食肉、魚、家禽肉、ジビエ、肉抽出成分、保存食品、乾燥および調理済み果実および野菜、およびその他（区分29）
MEIDI-YA	87005656	25 Nov 1987	コーヒー、茶葉、ココア、砂糖、米、タピオカ、サゴ、コーヒー風飲料、小麦粉および穀物その他を原料とする調理済み食品およびその他（区分30）
	87005658	25 Nov 1987	コーヒー、茶葉、ココア、砂糖、米、タピオカ、サゴ、コーヒー風飲料、小麦粉および穀物その他を原料とする調理済み食品およびその他（区分30）
MEIDI-YA FRESH BAKERY	87005937	25 Nov 1987	小麦粉を原料とした調理済み食品、シリアル、パン、ビスケット、ケーキ、ペストリー、菓子、蜂蜜、ベーキングパウダー（区分30）

MEIDI-YA	87005659	25 Nov 1987	ビール、エール、黒ビール、ミネラル水、炭酸水、その他のノンアルコール飲料、およびその他 (区分32)
----------	----------	-------------	--

原告の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
MEIDI-YA	556293	28 Sep 1960	乳児用粉乳、乳製品、マーガリン (区分 5、29)
MEIDI-YA	604689	30 Jan 1963	ビール (区分 32)、日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒 (区分 33)
MEIDI-YA	615400	30 May 1963	豆類、食用タンパク、米、脱穀したオーツ麦、脱穀した大麦、小麦粉、食用グルテンほか (区分 1, 25, 29, 30 および 31)
MEIDI-YA	620579	11 Jul 1963	せっけん類、歯磨き、化粧品、香料類 (区分 3)、食用香料 (精油のものを除く。) (区分 30)
MEIDI-YA	620580	11 Jul 1963	果糖、氷砂糖 (調味料)、砂糖、麦芽糖、はちみつほか (区分 1, 5, 30)
MEIDI-YA	623671	28 Aug 1963	冷凍野菜、冷凍果実、肉製品、加工水産物、コーヒー豆、穀物の加工品、野菜、糖料作物、野菜ジュースその他 (区分 29、30、31 および 32)

MEIDI-YA	642395	27 Apr 1964	アイスクリーム用凝固剤、家庭用食肉軟化剤、ホイップクリーム用安定剤 (区分 30) ほか (区分 1,2,3,4,5,8,9,10,16, 19, 21)
-----------------	--------	-------------	---

3) **GS Yuasa Corporation v. GBI Marketing Malaysia Sdn. Bhd.**

[2016] 1 LNS 978 高等裁判所

Court Decision of 2 November 2016

本件は、Japan Storage Battery Co., Ltd と Yuasa Corporation のジョイントベンチャーである原告が、被告による登録商標第 05005790 号の取消を求めて手続開始申立書 (*originating summons*) の申請を行ったものである。

	原告が使用・所有していた商標	被告商標
1)	 第98013472号	 第05005790号
2)	 第00005524号	

・事実の検討後、裁判所は、以下の通り決定した。

(i)原告は、被告の登録商標が商標法第 37 条の詐欺により取得されたものであること及び以下の事実についての立証責任を果たしている。

- 原告は「GS」商標の最初の使用者でありコモンロー上の所有者である。
- 被告は商標出願した際のコモンロー上の所有者ではなかったことを実際に知っているはずである。被告はその他の商標出願(その後 abandon)

で、原告の登録商標に関する書信を受領している。さらに登録官に対して被告が長期にわたりマレーシアで使用していると応答しているが証拠は提示されていない。

- 被告は登録官を欺瞞し被告が商標法第 25(1)のコモンロー上の所有者であると信じさせる不正な意図を有していた。
- 被告の登録商標は、被告と共通の代表者が権利者であるインドネシアでの登録商標と一致しない。被告がインドネシアの出願を知らないことは被告がインドネシア企業とは別の独立した法人であることを意味し、これは裁判所が原告の主張である「原告の商標・登録商標と欺瞞・混同させるほど類似する商標をマレーシアとインドネシアで登録することは、被告とインドネシア企業とによる国際的陰謀」である。

(ii) 原告は被告による商品への登録商標の使用が公衆に対して原告のものであると欺瞞し誤認させるおそれがあることについて、以下の理由により立証責任を果たしている。


- 調査会社のトラップによる被告商品購入のインボイスには、誤って原告の商品が販売されたと記載されている。
- 原告商品及び被告商品は共に第 9 類に属する乗物用電池であり需要者や取引の種類は同一である。
- 両商標の外観に相違点はあるが、「G」「S」の文字は顕著な類似性を有しており、称呼の面では「G」と「S」の音節からなる。

(iii) 原告は、手続開始申立書 (OS) 提出日 (2015 年 12 月 2 日) の時点で被告商標が被告商品を表す商標として認識されていないことについて、以下の理由により立証責任を果たしている。


- 被告はその登録商標を使用した商品の販売に関する書証を提出していない。
- 上記の通り、被告商標の使用により実際に誤認・混同が生じており、したがって被告の登録商標は被告商品を表す商標として認識されていない。
- さらに、被告は 2009 年 4 月 29 日に法人となったが被告商標の登録は 2005 年 4 月 18 日であり、被告は意図して移転により商標を取得している。したがって、被告は「GISI」及び「GISI Premium」の語について創作された

語と主張することはできない。


被告のマレーシアにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品
	05005790	18 Apr 2005	バッテリー、電気機器、および区分 9 に含まれるあらゆる商品

原告のマレーシアにおける登録商標

商標	出願番号	出願日	商品
	98013472	21 Nov 1998	区分 9 に含まれるバッテリー類
	00005524	04 May 2000	区分 9 に含まれる乗り物用蓄電池

原告の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
	580382	15 Sep 1961	蓄電池（区分 9）

4) **Hakubaku Co Ltd v. Asiamega Food Manufacturers Sdn Bhd**

[2018] 1 LNS 2077 高等裁判所


Court Decision of 27 December 2018

本件は、製麺その他の製造を行っている日本企業である原告が、被告による第 30




類の麺類を含む登録商標 **Hakubaku Hakubaku**”の取消を求めたものである。原告は、



についての最先の善意での使用者であり、この態様、図形 () 及び




() についての著作権を有していると主張し、被告は取消請求に異議を唱えた。

裁判所は原告の請求を認め、以下の理由により取消を認めた。


- (i) 裁判所の規則ではコモンウェルス諸国又はマレーシア領事館での所定の人物に認証された宣誓は必要としていないとして、原告の日本で公証した英語での宣誓書の証拠能力を認めた。
- (ii) 原告は出願公告中に被告商標に対して異議申立を行っていないが、原告の第 30、31 類の出願が登録官により拒絶されたことを理由に取消請求することは禁止されていない。



- (iii) 原告は、マレーシアでの  の最初の使用者であり 3つの商標を本当に

現在使用する意思があることを証拠により立証した。  の最初の使用者である原告のコモンロー上の所有権は、被告商標の登録により不利な影響を受ける。

- (iv) 被告は最先の出願人であるが、単なる登録により優先する権利を有するもので

はなく、また、最初の使用者を意味するものでもない。原告は  につ

いての最初の使用者であり、原告が時間と労力、費用をかけて創作した商標中に著作権を有する3つの商標を、本当に現在使用する意思があることについての法的及び証拠に関する立証責任を果たしている。

しかし被告は、その使用を示す書証を提出できていない。さらに、「Hakubaku」は「white barley」の意味を有する日本語であり、被告は日本で事業を行っておらず、日本人の代表者や株主もいないため商標を使用する理由がなく、商標を



創作することができない。さらに、原告は被告に対して、原告が所有者であり被告はその所有者でないため自発的な取消を求めるデマンドレターを送付しているが、被告は原告の主張を否定することができなかつたため、裁判所が認めたデマンドレターを無視することを選択した。



(v) 原告はマレーシアでの Hakubaku の最初の使用者であるため、商標に赤色の同じ図形と赤色の「Hakubaku」の文字を含む被告商標は、外観上、顕著な類似性を有し公衆を誤認・混同させるおそれがあるという第2の取消理由がある。称呼は同一であり商品も同一又は類似である。

(vi) 原告商標のデザインは著作権法第3(a)による「graphic works」の定義に入るものであり、原告は3つの商標についての著作権があることの立証責任を果たしている。被告は登録商標による権利を主張する証拠を提出していない。したがって、原告が被告に対して著作権侵害として提訴する権利を有すると判断され、被告による商標の使用が原告の著作権を侵害すると認定された。

出願のタイミング

被告のマレーシアにおける登録商標

商標	登録番号	出願日	商品
	2013060073	23 Sep 2013	麺類、即席麺類、即席調理麺、米麺、春雨（麺）、区分30に含まれるあらゆる商品

原告のマレーシアにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品
	2015010506	15 Oct 2015	野菜（生鮮）、サトウキビ、テンサイ（未加工）、果物（生鮮）、未精米の米、およびその他（区分 30）
	2015010507	15 Oct 2015	茶葉、調理済みシリアル、中国式調理済み餃子、中国式調理済みシューマイ、寿司、およびその他（区分 30）

原告の日本における登録商標


商標	登録番号	登録日	商品
	5541247	7 Dec 2012	冷凍野菜、冷凍果実、茶、穀物の加工品、 野菜、糖料作物、果実ほか（区分 29, 30 および 31）

5) Louis Vuitton Malletier v. Renown Incorporated

[2017] 1 LNS 366 高等裁判所

Court Decision of 21 March 2017


原告は、周知ブランド「Louis Vuitton」を所有する著名なファッションハウスである。被告は日本で設立されたマレーシアでの事業や事務所を有しない企業であるが、

 商標「ZEPHYR」を第 25 類について出願し（出願番号：95010243）1995 年 9 月 28 日に登録された。

原告は、被告が善意により使用していないことを理由として商標法第 46 条(1)(b)による取り消しを請求した。しかし、手続開始申立書（OS）が日本の被告住所に届いたことを受け、被告は当該商標をマレーシアで使用しておらず原告の申請に異を唱える意思がないことを伝えたため、裁判所は登録の取消を認めた。

出願のタイミング

被告のマレーシアにおける登録商標

商標	出願番号	出願日	商品
	95010243	28 Sep 1995	衣類、スーツ、ジャケット、コート、 スラックス、ジーンズ、セーター、ス ウェットシャツ、その他のニットウ ェア、シャツ、靴、ソックス、帽子、

			キャップ、手袋、下着、ベルト、区分25に含まれるあらゆる商品
--	--	--	--------------------------------

原告のマレーシアにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品
ZEPHYR	2013055296	04 Jun 2013	天然皮革または人口皮革張りの箱、旅行鞆、旅行用品（皮革製品）、ハンドバッグ、スポーツバッグ、財布、動物搬送用バッグ、およびその他（区分18）

被告の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
ZEPHYR	2261702	21 Sep 1990	履き物（区分25）
ZEPHYR	4304896	13 Aug 1999	被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト（区分25）

IV. ベトナム

日本企業と関係する冒認出願の論争事案についてのケーススタディ及び出願のタイミングは以下の通りである。

1) Yamaha Motor vs. Phuong Dong Electric Motorcycle JSC

（国家知的財産庁による決定）

事実

Yamaha Motor は、Phuong Dong Electric Motorcycle JSC による第12類の出願商標 YAMAHA、YAMAITA、YAMAI-IA、yamai-ta and yamai-tax に対して異議申立を行っ

III マレーシア

1) 具体的対策

1.1) 適時の商標出願及び登録

商標の所有者は、遅滞なくできるだけ早く商標出願すべきである。なお、予算の制限がある場合でも、商標の所有者は、遅くとも現地代理店との交渉前又は製品のマレーシアへの輸出前に商標出願すべきである。

1.2) 出願に必要な情報

- (i) 区分に沿った正確な指定商品・サービス名
- (ii) 真の所有者であることを主張する法定宣誓書
- (iii) 優先権主張を行う場合は優先権書類
- (iv) ローマ字以外の外国の文字及びマレー語・英語以外の言語についての認証した音訳及び翻訳

1.3) 登録料

出願から登録までの平均的な費用約 US\$950 である。

1.4) 平均的な審査期間

出願から登録までスムーズに進む場合は 18 ヶ月以内であり、早期審査の申請を行った場合は最速で 6 か月 3 週間となるが早期審査にはいくつか条件がある。登録官は、出願人が条件のいずれかを順守していると合理的に判断する場合、早期審査の請求ができます。条件は下記のとおりです。

- (1) 請求が国または公共の利益に資する場合。
- (2) 商標規則 1997 の 18 項に基づいて申請された商標に関して、侵害訴訟が発生しているか、潜在的な侵害を示す証拠がある場合。
- (3) 商標登録が、登録官によって認められた政府または機関から金銭的援助を得

る目的の場合。

(4) 請求を支持する明確な根拠がある場合。

商標の所有者による出願以前に冒認出願がされた場合、冒認出願を引用する拒絶が発せられる。もし冒認出願又は所有者の出願に類似する商標出願と所有者による出願がお互いに近接する期間に行われた場合、登録官は裁判所の決定、又は当事者の交渉により権利の帰属が決定されるまで、いずれの出願も登録を認めない。

1.5) 出願時の留意点

- (i) 異議申立、無効審判及び不使用取消審判の時期が非常に重要である。時期が遅れると、拒絶や技術的な理由による不利益を被る可能性がある。
- (ii) 全ての証拠と補強書類を集めて準備することが必要である。適切で正しい異議申立、無効審判及び不使用取消審判の作成のための情報が必要である。強い主張が構成できる全ての角度からの情報が、異議申立、無効審判及び不使用取消審判を支えるために必要である。
- (iii) 出願前に市場調査を行うべきである。
- (iv) 第三者の行為の背景について調査すべきである。

1.6) 冒認出願の監視

現時点ではマレーシアでは冒認出願のデータベースはない。冒認出願を監視し、なるべく早く見つけるための方法は以下の通りである。

a. 商標のウォッチングサービスを利用する方法

これにより所定の期間内に異議申立を行うことが可能になる。冒認出願に対する異議申立は、さほど費用が高額ではなく、また異議申立人に責任が転嫁される前になぜ商標が登録されるべきかを登録官に納得させる責任が出願人に課せられる。

冒認出願が登録された場合、商標の所有者は裁判所に対して冒認による登録の更生／取消を求める必要があり、立証責任は所有者にある。

- b. 定期的な商標調査が有効（特に、直近の商標出願について）である。何かを見つけた場合には異議申立のために進展をウォッチングすべきである。

フィリピンで実際に事業を行っているか、実際に商標を使用しているかを調べる企業調査を実施すること

- 4 実際に商品を購入し商標の使用証拠としての領収書を入手すること

2.4) 冒認出願の権利者からの登録商標の買取要求への対応方法

この要求を受けた場合、実際の所有者は拒否すべきである。実際の所有者が先使用及び冒認出願に係る商標が模倣であること、どのようにして当該商標を創作したかの説明がないことを立証さえすれば、勝算が高いためである。

出願人がその出願日以前に商標を知っていたことを立証することが重要である。

III マレーシア

1) 冒認出願に対し取り得る法的手段

- (a) 冒認出願の出願人に対して自発的な出願取下げを求める通知を送ること。冒認出願がすでに登録されている場合は、裁判所に取消請求を行うことや登録商標の譲渡の交渉を行う前に自発的な取消を求める書信を送ること
- (b) 高等裁判所に冒認による登録の更生／取消請求を行うこと

2) 実務上の留意点

2.1) 代理人の選任

- (i) 異議申立を行う場合、異議申立人は商標代理人を選任する必要がある。
- (ii) 高等裁判所に無効・取消を請求する場合、マレーシアの弁護士のみが依頼者に代わって裁判所での出廷・手続が可能であるため、原告はマレーシアの弁護士を選任する必要がある。
- (iii) 原告は弁護士選任についてのシンプルな保証書に署名が必要である。保証書は弁護士と依頼者間のものであり裁判所に提出する必要はないが、全ての裁判所提出書類は当該弁護士が依頼者のために活動する旨を記載する。

2.2) 費用の相場

- (a) 商標の監視を行うために、商標の所有者は CompuMark, Novagraaf, CheckMark などにウォッチングサービスを依頼することが考えられるが、この費用は監視する範囲で相違するため、相場を出すことは困難である。しかし、商標の所有者がマレーシアの商標代理人にウォッチングサービスを依頼した場合、その費用は明らかに安く 1 区分 1 ヶ月当たり US\$80~US\$100 くらいである。
- (b) 商標の所有者は、マレーシアの商標代理人又は弁護士に相手方に要求を求め通知を発行するよう依頼できるが、その場合の費用は約 US\$1,000 であり、交渉解決までの追加費用は約 US\$3,000 である。
- (c) 商標の所有者は、更生／取消を請求する場合、代理人としてマレーシアの弁護士を選任する必要がある。その場合の相場は、裁判所費用と実費を除いて約 US\$40,000~US\$50,000 である。また、各中間手続のための追加費用として裁判所費用と実費を除いて約 US\$3,000 が必要となる。

2.3) 事実関係の調査及び証拠収集の方法

- (a) 商標調査
- (b) インターネット検索
- (c) 実際の市場調査－市場調査は上記 a, b と比べて非常に費用がかかるが、適当な調査を行えば適切で説得力のある証拠を入手できる。

2.4) 冒認出願の権利者からの登録商標の買取要求への対応方法

権利（要求）者に対して悪意の出願／登録の自発的な取下げ／取消を求め、応じない場合は取消請求を裁判所に行う用意があることを述べた要求書を送付することを勧める。とは言え、商標の所有者は、買取対価と法的手段の費用について比較考量すべきである。

IV. ベトナム

1) 冒認出願に対し取り得る法的手段

冒認出願を発見した場合の、冒認出願に対して取り得る最も一般的な手段は異議申立／取消請求である。前述したように、冒認（悪意）の例としては以下のものがある。

特許庁委託事業

ASEAN 主要国における冒認商標出願の実態調査

発行

日本貿易振興機構バンコク事務所 知的財産部

協力

Kasame & Associates Co., Ltd

2020年3月発行 禁無断転載

本冊子は、2019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) 2020 JPO/JETRO. All right reserved