

マレーシアにおける 2019 年商標法 について



Amy Chan

マレーシア弁護士、弁理士

商標部門 PRINCIPAL

ハル大学 (LLB (Hons, Second Upper)) を卒業し、マレーシアの弁護士および弁理士資格を有している。幅広い業界の外国および多国籍クライアントのグローバル商標ポートフォリオを管理しており、クリアランス検索、ブランド戦略管理、商標出願、商標異議申立て案件を支援している。「World Trademark Review 2021」でシンガポール地域の商標登録と保護に詳しい人物として紹介された。

【概要】

マレーシアでは、2019年12月27日、1976年商標法（以下、「旧法」という）に代わる「2019年新商標法（以下、「新法」という）」が施行された。本稿では、新法の注目すべき重要な変更事項の概要を紹介する。

【詳細及び留意点】

A. マドリッド協定議定書への加入（新法第74条）

マドリッド協定議定書への加入により、1言語、1出願で合計126か国に商標を登録することが可能となった。加入前は、商標所有者は各国の事務所を通して個別に登録申請書を提出する必要があった。新法では、外国の商標所有者は国際出願によりマレーシアを指定することができるようになった。

B. 1出願多区分制度（Multi-Class Applications）の導入（新法第18条）

国際分類の複数の商品と役務を指定できる1出願多区分制度の導入により、1つの申請で複数の区分の商品や役務を指定できるため、商標の管理が容易になった。一方、1つの区分に対して拒絶理由通知が発行された場合は、他の区分の登録が遅れる可能性がある。

C. 方式手続要件の緩和（新法第17条）

旧法では、公証認証された所有宣言書、ローマ字、英語、マレー語以外の商標においては公証認証された翻訳および音訳等を提出する必要があった。しかし、新法ではこれらの方式要件が廃止され、出願日を確保するために必要な書類は通常の翻訳と音訳のみとなっている。

D. 提出日と優先日（新法第22条、第26条）

新法では、優先権主張の有無にかかわらず、出願日を登録日とみなす。商標登録の存続期間（10年）は、出願（登録）日から計算され、（優先権が主張されている場合でも）優先日起算ではなくなった（新法第22条）。優先日は、優先権を決定する日とされる（新法第26条）。

E. 非伝統的商標の保護（新法第2条）

新法では、形状、色彩、匂い、音、ホログラム、位置、連続する動き、またはそれらの任意の組み合わせなど、従来とは異なるマーク（非伝統的商標）が認知され商標の保護対象に含まれた。商標を画像として表現し、出願人の商品または役務を他の業者と区別できる限り、商標を登録することができる。

F. 1回限りの審査（新法第29条）

識別性または先行商標に基づいて暫定的拒絶理由通知が発行された場合、新法では、拒絶を克服するための文書提出（written submission）による応答またはヒアリング（ex-parte Hearing）を申請する機会が1回認められる。審査官が応答内容を認めない場合、申請は拒否される。不服がある場合は、所定の期間内に高等裁判所に提訴する必要があり、費用がかかる可能性がある。

G. 担保権としての商標の認識（新法第62条）

新法は、商標を動産として認識しており、他の動産と同じように担保権の対象となり得る。これにより、商標所有者が自分の商標を資金援助の担保として使用することが可能となる。

H. Registered user（登録使用者）システムの Licensing（使用許諾）への置き換え（新法第 68 条から第 71 条）

新法による新しいライセンス制度の下では、商標ライセンスは書面であることを義務付けており、書面によるライセンスは、ライセンス付与者またはライセンスの付与者の代理人による署名か、取引を確立するための証拠書類の添付が必要である（新法第 69 条）。また、新法では、ライセンスが商標登録簿に記録されているか否かに関係なく、侵害訴訟を開始する権利などの特定の法定権利に対するライセンシーの権利を定めている（新法第 70 条）。

さらに、新法の下では、排他的ライセンシーと非排他的ライセンシーの区分がある。排他的ライセンシーは、ライセンスが譲渡であった場合と同一の権利と救済が付与される。ライセンスで付与されている場合、排他的ライセンシーは、商標所有者を経由したり、商標所有者が当事者として参加しなくとも、侵害訴訟を開始することができる。一方、非排他的ライセンシーは、商標所有者が当事者として参加しない限り、裁判所の許可なしに訴訟を進めることができない（新法第 71 条）。

I. 商標侵害の範囲の拡張（新法第 54 条）

新法では、商標所有者は、登録の下で保護されている商品および/またはサービスと同様の商品およびサービスの侵害に対して訴訟を起こす権利が認められている。旧法では、侵害訴訟は、登録の際にリストされている商品および/またはサービスに対してのみ提起することが可能であった。

J. 侵害訴訟手続における根拠のない威嚇の救済（第 61 条）

新法では、侵害訴訟手続において正当な根拠なく脅迫を受けた者に、そのような脅迫行為を行った者に対して訴訟を起こす権利を与え、威嚇を受けた者（脅迫を受けた者）の救済が規定された。

このため、排除措置の書面は慎重に起草する必要がある。訴訟を提起した場合、訴訟手続における行為が正当であることを証明するのは、商標所有者の責任

である。この救済規定は、商品の製造業者または輸入業者、あるいはサービス供給業者には適用されない。

K. 商標の不使用による取消し理由の追加（新法第46条(1)(c)、(d)）

商標の不使用による取消し理由の規定に、商標所有者の活動または無活動の結果として、取引により一般名となった場合（新法第46条(1)(c)）、商標所有者またはその同意を受けた者による登録された商標の使用の結果として、商品またはサービスの性質、品質または地理的出所に関して公衆を欺瞞する恐れが生じた場合（新法第46条(1)(d)）が追加された。

L. 登録（新法第36条）

商標局は、商標が登録された場合に登録通知を発行する。商標所有者が登録証の発行を希望する場合は、所定の手数料を支払い、登録官に申請する必要がある。

M. 防護商標（Defensive Trademarks）および関連商標（Associated trademarks）の廃止（新法第165条、第166条（4））

新法の下では、防護商標（商標所有者による使用を意図していない、または商標所有者と関係のある商品またはサービスの有名な商標の商標所有者による登録）および関連商標（互いに類似しており、同じ商標所有者により同じ区分で適用される）は利用できなくなる。ただし、旧法に基づいて登録された防護商標は、新法に基づいて既存の登録商標として引き続き扱われるが、不使用による取消訴訟の対象になる。関連商標は、新法の施行時に効果がなくなる。

N. 刑事執行（新法第109条～139条）

旧法には、商標権の刑事執行に関する規定は含まれておらず、取引表示法2011（Trade Descriptions Act 2011）で規定されていた。取引表示法2011に基づく違反、罰則、調査、および執行に関する規定は、新法に統合されている。

民事商標権侵害のカテゴリーの拡大に伴い、登録商標を商品やサービスに偽って適用すること、偽って商標を適用した商品を輸入または販売することに対する刑事罰が強化された。

0. 登録商標代理人と代理人選任者間の通信における秘匿特権付の付与（新法第98条）

新法では、すべての商標代理人は、商標に関連する事項において依頼人との通信および関連する通信の目的で作成された記録または書類について、弁護士におけるそれと同じ範囲で、秘匿特権が与えられる。

まとめ

新法の施行により、マレーシアにおける商標の出願と登録に一貫性が生まれ、国際的な商標保護に沿った、新しいものとなった。

【ソース】

- ・2019年マレーシア商標法

英語：<https://wipolex.wipo.int/en/text/547328>

日本語：<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/malaysia-shouhyou.pdf>

- ・「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、日本貿易振興機構 バンコク事務所 知的財産権部）

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

（編集協力：日本国際知的財産保護協会）