

特許庁委託事業

マレーシアにおける
知的財産の審判等手続に関する調査

2021年3月

日本貿易振興機構(JETRO)
シンガポール事務所 知的財産部

目次

A.	はじめに	1
I.	調査範囲	1
II.	調査方法	1
III.	調査結果	2
B.	審理機関と紛争解決手段	3
I.	審理機関	3
II.	紛争解決手段	5
C.	特許	6
I.	特許出願手続の概要	6
II.	特許出願の審査手続	7
III.	異議申立手続	8
IV.	無効審判手続	9
V.	特許付与前後の特許／発明の特許性を争うその他の手続	9
VI.	統計	10
VII.	ケーススタディ	10
D.	意匠	12
I.	意匠出願手続の概要	12
II.	意匠出願の審査手続	13
III.	異議申立手続	13
IV.	取消手続	14
V.	登録簿の更正	15
VI.	統計	17
VII.	ケーススタディ	18
E.	商標	20
I.	商標出願手続の概要	20
II.	商標出願の審査手続	21
III.	異議申立手続	21
IV.	取消手続	27
V.	無効手続	30

VI. 統計	30
VII. ケーススタディ.....	31
附属書 A	33

A. はじめに

I. 調査範囲

- 1.1 本調査報告書は、マレーシアにおける特許、登録意匠及び商標(以下総称して「知的財産権」という。)の、審判請求、異議申立、取消、削除及び無効審判に関する手続を対象とし、以下を含むものである。
- (a) 知的財産権の審理をする主な機関とその判断の拘束力
 - (b) 裁判官又は審査官の任命、裁判官又は審査官に対する異議、裁判官・審査官の解任
 - (c) 請求できる手続(審判請求、異議申立、取消、又は無効手続等)及び訴訟開始の際の管轄
 - (d) 当事者の要件
 - (e) 訴えの提起ができる期間
 - (f) 訴訟開始の範囲及び理由
 - (g) 出願の補正
 - (h) 知的財産の範囲の補正・訂正(要件、期限等)
 - (i) 審理形態(口頭又は書面)
 - (j) 訴えの提起から判断までの平均所要期間
 - (k) 審理機関の判断の詳細
 - (l) 判断の効力及び判断が確定する時
 - (m) 様式及び手数料
 - (n) 判断内容の公表とその方法
 - (o) 手続のフローチャート
 - (p) 他の訴訟の文脈においてのみ提起可能な訴訟手続と、独立して提起可能な紛争との関係
 - (q) マレーシア知的財産公社(以下「MyIPO」という。)又は裁判所に提起、審理された知的財産権に関する紛争の件数、MyIPO 又は裁判所の判断の認容率、及び控訴された判断に関する統計
 - (r) 代表的な事例と戦略

II. 調査方法

- 2.1 本調査報告書は、各種知的財産法及び規則の調査に基づいて作成した。

本調査は以下の調査者(弁護士と専門家)により実施された。

- Ms.Chew Kherk Ying (Partner, Wong & Partners, a member firm of Baker McKenzie International)

- Ms. Woo Wai Teng (Senior Associate, Wong & Partners, a member firm of Baker McKenzie International)
- Ms. Koh Shueh Jing (Legal Assistant, Wong & Partners, a member firm of Baker McKenzie International)

調査者は、本調査の対象となる関連データや統計についても収集、調査を行った。

2.1.1 知的財産法及び規則に関する調査

マレーシアにおいて、知的財産権は以下の法規で定められている。

- (a) 1983年特許法(第294号)(以下「特許法」という。)及び1986年特許規則(以下「特許規則」という。)
- (b) 1996年意匠法(第552号)(以下「意匠法」という。)及び1999年意匠規則(以下「意匠規則」という。)
- (c) 2019年商標法(第815号)(以下「商標法」という。)及び2019年商標規則(以下「商標規則」という。)

III. 調査結果

3.1 調査結果は、本調査報告書の以下の章に記載されている。

- (a) **第B章 審理機関と管轄**
- (b) **第C章 特許**
- (c) **第D章 意匠**
- (d) **第E章 商標**

B. 審理機関と紛争解決手段

I. 審理機関

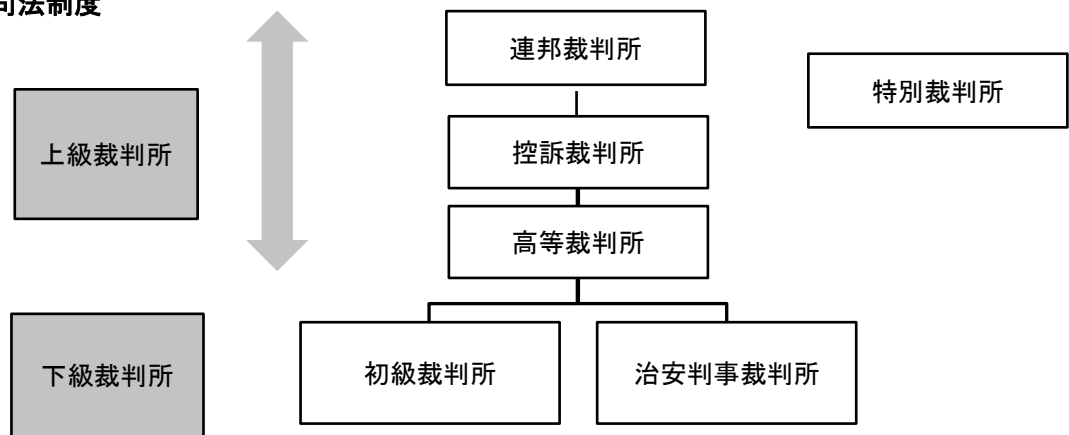
1.1 マレーシアの知的財産権について審理する2つの主な機関は、(a) MyIPO 及び(b)知的財産裁判所である。

1.2 MyIPO

1.2.1 MyIPO は、内国取引・消費者省(以下「MDTCA」という)の下にある機関であり、知的財産権の開発及び管理に責任を負う¹。

1.2.2 MyIPO は、マレーシアにおいて保護対象となるあらゆる工業所有権に関し、保護の許可を与える権限を有する。MyIPO の商標及び意匠当局は、知的財産法の規定に従い、登録の要件を満たす知的財産を登録し、その登録を維持する責任を負う。²

1.3 マレーシア司法制度



フローチャート B-1: マレーシア裁判所の構成

1.3.1 マレーシアの司法制度は、上級裁判所と下級裁判所に大別される 2 つの階層から構成されている³。上級裁判所は、連邦裁判所、控訴裁判所及び高等裁判所から構成される。知的財産専門の裁判所もあり、刑事管轄権を有する 15 の初級裁判所 (Sessions Courts。セッションズ裁判所とも呼ばれる。)と、民事管轄権及び控訴管轄権を有する 6 つの高等裁判所から構成され、独占的に知的財産権紛争のみを扱うよう設計されている。しかし、知的財産裁判所の裁判官に就任する要件として、知的財産の分野における法的な専門知識を有していることは要求されないため、知的財産裁判所には専門的な裁判官や審理官はいないことに注意が必要である。

1.3.2 特別裁判所は、上級裁判所または下級裁判所のいずれにも該当しない。特別裁判所は、国王もしくは州の君主の資格において訴え又は訴えられた、すべての刑事及び民事訴訟を審理する専属管轄権を有する⁴。

¹<http://www.MyIPO.gov.my/en/about/?lang=en>

²<http://www.MyIPO.gov.my/en/about/?lang=en>

³1964 年司法裁判所法(第 91 号)(「CJA」) 第 3 条、及び 1948 年下級裁判所法(第 92 号)第 3 条(2)

⁴連邦憲法第 15 部第 182 条(2)及び(3)

- 1.3.3 RM 10,000 を超えない請求を含む民事訴訟は、通常、治安判事裁判所が取り扱う。初級裁判所は、RM 1,000,000⁵を超えない請求を含む民事訴訟を取り扱う。但し、自動車事故、地主及び賃借人に関する訴訟、民事上の苦痛に関する訴訟は例外であり、初級裁判所が無制限の管轄を持つ⁶。高等裁判所は、通常、請求額が RM 1,000,000 を超える民事訴訟を審理する。
- 1.3.4 連邦裁判所は、連邦裁判所首席裁判官、控訴裁判所長官、高等裁判所首席裁判官、及び連邦裁判所首席裁判官の助言に基づいて国王に任命される 11 人の連邦裁判所裁判官⁷で構成される⁸。
- 1.3.5 連邦裁判所首席裁判官、控訴裁判所長官、高等裁判所首席裁判官は、統治者会議を経て、首相の助言に基づき国王により任命される⁹。連邦裁判所、控訴裁判所、高等裁判所のいずれかの裁判官に任命されるためには、マレーシア国民であること、かつ、弁護士として、又は、連邦政府又は州の司法・法律職として、少なくとも 10 年間の法律の実務経験を持っていない¹⁰。
- 1.3.6 上級裁判所のすべての裁判官は、66 歳に達したとき、または国王の承認を得ることを条件として 66 歳に達した後 6 月を超えない時期に、退職しなければならない¹¹。また、裁判官は、国王宛に自筆の書面を提出することで、いつでも辞任することができる¹²。連邦裁判所裁判官は、国王が定めた倫理規定に違反したことを理由に（控訴裁判所首席裁判官及び同裁判所長官、高等裁判所首席裁判官の勧告に基づき、また首相との協議を経て）、又は心身の不調若しくはその他の原因によりその職責を適切に果たさないことを理由に、解任されることがある¹³。解任されるべき理由があると、国王は、過去又は現在において連邦裁判所、控訴裁判所又は高等裁判所の裁判官に任官したことがある 5 人以上の者で構成される裁決機関を任命しなければならず、同機関の勧告に基づき、同裁判官を解任することができる¹⁴。
- 1.3.7 高等裁判所における手続は、一人の裁判官により審理・判断されるのに対し、控訴裁判所における手続は、通常、3 人の裁判官の合議体によって審理・判断される。連邦裁判所に関しては、上訴人は、まず連邦裁判所への上訴許可申請をしなければならない。上訴許可申請は 3 人の裁判官の合議によって審理・処理されるが、実際の上訴は 5 人の裁判官の合議で審理・判断される。

II. 紛争解決手段

2.1 訴訟

⁵1948 年下位裁判所法(第 92 号)第 65 条(1)(b)、第 73 条(b)及び第 93 条(1)

⁶1948 年下位裁判所法(第 92 号)第 65 条(1)(a)

⁷<http://www.jac.gov.my/spk/en/commission/superior-court-judges.html> (as at 23 October 2020)

⁸連邦憲法第 9 部第 122 条(1)及び(IA)

⁹連邦憲法第 9 部第 122B 条(1)9 号

¹⁰連邦憲法第 9 部第 123 条

¹¹連邦憲法第 9 部第 125 条(1)

¹²連邦憲法第 9 部第 125 条(2)

¹³連邦憲法第 9 部第 125 条(3)

¹⁴連邦憲法第 9 部第 125 条(3)及び(4)

2.1.1 現在、知的財産に関する紛争は、高等裁判所において開始され、知的財産権の性質、訴訟の種類又は請求の額に応じて、高等裁判所、控訴裁判所または連邦裁判所で審理される。各知的財産権の訴訟を開始するための適切な裁判管轄の概要は、以下の表のとおりである。

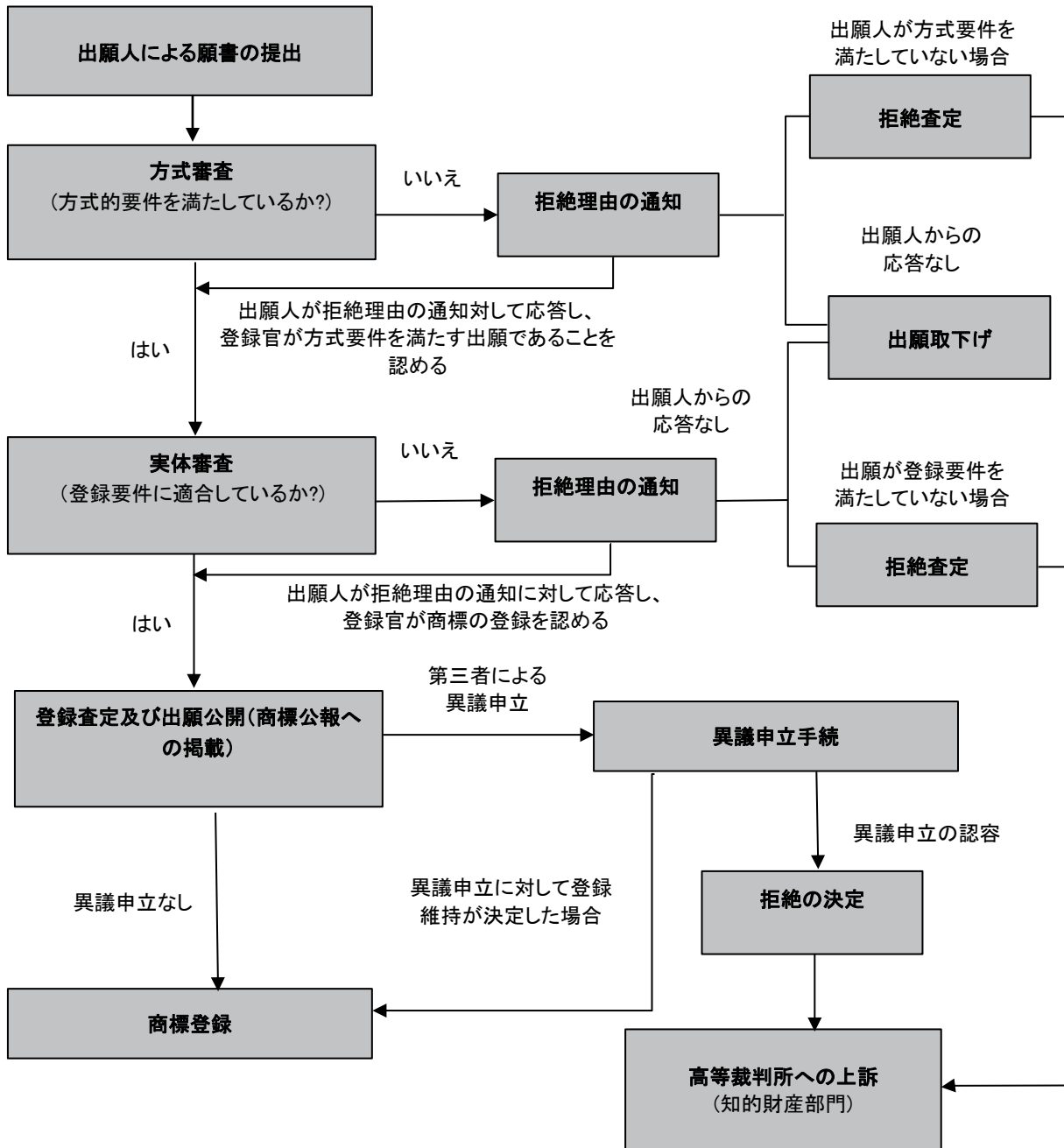
知的財産権	異議申立	無効	取消	侵害
特許		高等裁判所		高等裁判所
意匠			MyIPO ／高等裁判所	高等裁判所
商標	MyIPO	高等裁判所	MyIPO ／高等裁判所	高等裁判所

2.2. 裁判外紛争解決

2.2.1 当事者は、訴訟以外にも、知的財産権紛争を含むあらゆる種類の紛争を取扱うアジア国際仲裁センター(AIAC)などの機関を利用して、知的財産権に関する紛争の解決を検討することができる。これらは、1.2 及び 1.3 で説明した審理・裁判の枠組みに代わるものである。

E. 商標

I. 商標出願手続の概要



フローチャートE-1:商標出願手続の概要

II. 商標出願の審査手続

2.1 審査手続

2.1.1 **拒絶理由の通知に対する出願人の応答** 審査において、出願が商標登録の形式的要件又は実体的要件を満たさない場合は、登録官は、書面により、出願人に対して拒絶の理由を通知する。出願人は、以下の方法により、拒絶理由の通知に対して応答する機会が与えられる。

- (a) 意見書により、又は登録官との面談により(1 区分につき RM 150 の支払い及び様式 TMC1 による申請書の提出が必要)、反論をすること
- (b) 登録官に要求又は指示された通りの条件を満たし、修正し、変更し、又は制限するよう願書を修正すること
- (c) 宣誓書及び口頭で、又はいずれかの方法により、追加的な又はその他の情報又は証拠を提供すること⁷⁰

2.1.2 **登録局による登録査定又は拒絶査定**

- (a) 登録官は、出願が登録要件を満たしていると認めた場合には、その出願を、条件付きで、又は補正、修正若しくは制限の対象となるか否かを問わず、受理することができる⁷¹。受理された出願は、知的財産局公報⁷²の掲載によって公告される。登録官は、出願人に対し、当該公告について書面により通知することができる⁷³。
- (b) 登録官が、拒絶の理由が解消されていないと判断した場合には、拒絶査定となる。拒絶査定については、書面で出願人に通知されなければならない⁷⁴。出願人は、登録局の決定の日から 2 月以内(延長不可)に、様式 TMC3 / TMC4 を提出し、RM1,000 を支払うことにより⁷⁵、決定の理由書を請求することができる⁷⁶。

2.1.3 **出願人による高等裁判所への控訴提起** 出願人は、登録局の決定の日から 1 月以内に高等裁判所に控訴することにより、登録局の決定に対し争うことができる⁷⁷。登録官の承認及び所定の手数料(1月につき RM 100)の納付を条件として、2 月を超えない期間の延長が認められる⁷⁸。

2.2 **決定の効力** 出願人が登録局の決定について高等裁判所に控訴しない限り、登録局の決定は確定する。

2.3 **決定の公表** 登録局によってなされるすべての決定は、英語で公表される。登録局の決定は、出願人に対して書面で行われるが、それらは公表されない。

⁷⁰商標規則 17(1)

⁷¹商標規則 18(1)

⁷²商標法第 31 条

⁷³商標規則 18(2)

⁷⁴商標規則 17(5)

⁷⁵商標規則 17(7)

⁷⁶商標規則 17(6)

⁷⁷商標規則 17(9)

⁷⁸商標規則 17(10)

III. 異議申立手続

3.1 異議申立の理由 商標法第 34 条は、商標登録官により登録が認められて公告された商標出願に対して異議の申立てをすることができる理由について定めており、商標法第 23 条及び第 24 条に定める登録拒絶理由もこれに含まれる。

3.1.1 第 23 条：登録の絶対的拒絶理由

3.1.1.1 商標が次のいずれかに該当する場合

- (a) 視覚的に表現できず、かつ、自己の取扱いに係る商品又は役務を他人の取扱いに係る商品又は役務と識別することができない標章
- (b) 顕著性を欠くもの
- (c) 商品の種類、品質、数量、用途、価額、原産地、生産時期、役務の提供時期、その他の商品又は役務の特徴を記述したもの
- (d) 普通名称(取引界において、その商品・役務の一般的名称であると意識されるに至っているもの)
- (e) もっぱら、商品の性質に起因する形状、技術的な成果を得るために必要な形状、又は商品に実質的価値を与える形状のみからなる標章
- (f) 国の名称のみから成るか、または認識された地理的表示を含むか、またはそれからなる商標
- (g) 詐欺的であるか、混乱を引き起こす可能性がある商標
- (h) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
- (i) マレーシアにおいて、法律により、その使用が禁止されている商標

3.1.2 第 24 条：登録の相対的拒絶理由

3.1.2.1 先行商標⁷⁹と同一である商標又は公衆に混同を生ずるおそれがある商標であって、次のいずれかに該当するものをいう。

No.	出願商標	商品・役務	その他の要件
(i)	先行商標と同一	商品・役務が同一	-

⁷⁹マレーシア商標法第 5 条で「先行商標」とは、次に掲げるものをいう。(i)登録商標もしくは係属中の商標又は国際商標(マレーシアを指定)であって、その出願日が出願標章の日より早いもの(商標に関してなされた優先権主張を考慮して)。これには、係属中の出願が含まれる。ただし、当該商標が最終的に登録されることを条件とする。(ii)出願標章が提出された日(商標に関してなされた優先権主張を考慮して)にマレーシアにおいて周知である登録商標、又は(iii)出願標章が提出された日(商標に関してなされた優先権主張を考慮して)にマレーシアにおいて周知であり、かつ、その所有者がパリ条約又は世界貿易機関(以下「WTO」という)加盟国に居住しており、かつ、パリ条約又は WTO 加盟国において実効的な工業上又は商業上の施設を有している未登録商標。これは、周知商標の所有者が業務を営んでいるか否か、又はマレーシアに営業上の信用を有するか否かに拘らない(商標法第 76 条(1)参照)。

No.	出願商標	商品・役務	その他の要件
(ii)	先行商標と同一	商品・役務が類似	<ul style="list-style-type: none"> 公衆に混同を生じさせるおそれがあること。
(iii)	先行商標と類似	商品・役務が同一又は類似	
(iv)	未登録周知商標と同一又は類似	商品・役務が同一	<ul style="list-style-type: none"> 第三者の商標が、マレーシアにおいて周知であること。
(v)	周知な登録商標と同一又は類似	商品・役務が同一ではなく、かつ、非類似	<ul style="list-style-type: none"> 第三者の商標がマレーシアにおいて周知であること。 当該商標が使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができるものであること。 公衆に混同を生じさせるおそれがあること。 当該商標の使用が、先行標章の権利者の利益を害するおそれがあること。

3.1.2.2、マレーシアにおける当該商標の使用が、未登録商標を保護する法律(詐称通用に係る法律等)、又は既に法律上保護されている権利(著作権又は意匠等)により妨げられるおそれがある場合には、当該商標は登録を受けることができない⁸⁰。

3.1.3 第 34 条： 異議申立ての理由

3.1.3.1 出願人による商標の使用より前又は出願の日より前から商標を継続的に使用していたことによる登録権利者の先の権利がある場合⁸¹；

3.1.3.2 第 23 条又は第 24 条(第 III 節 3.1.1 項及び第 3.1.2 項参照)に該当する場合；

3.1.3.3 出願人が当該商標の所有者でない場合；又は

3.1.3.4 異議申立ての対象となっている商標が周知の商標と同一又は類似である場合であって、下記の状況に従い判断する。

⁸⁰商標法第 24 条(4)

⁸¹商標法第 34 条

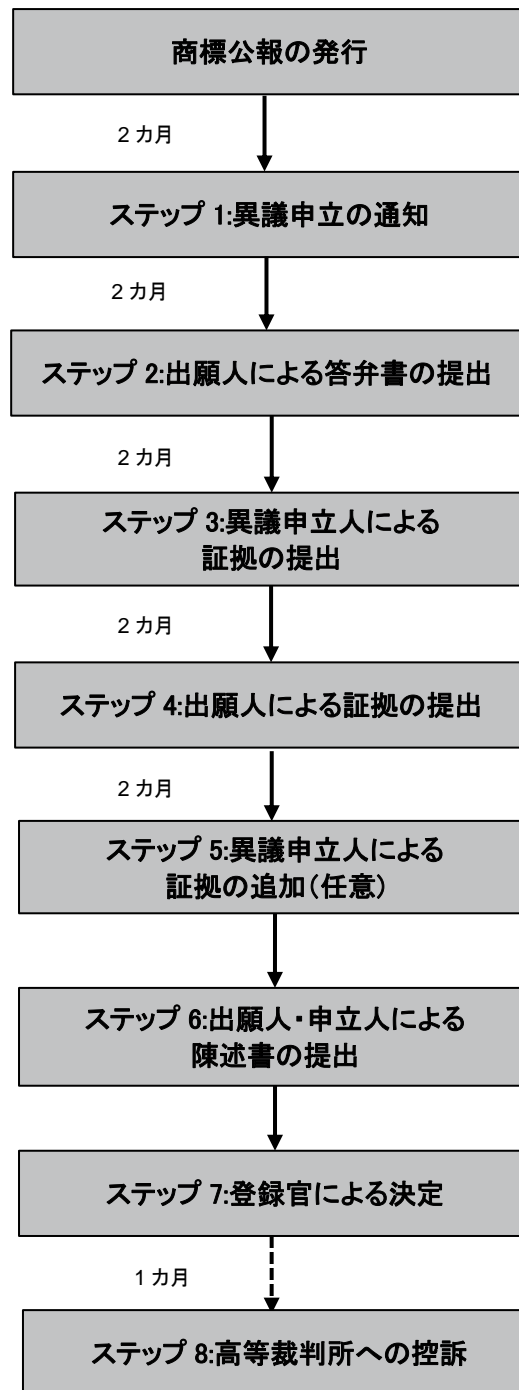
No.	アプリケーション標章	商品・サービス	その他の要件
(i)	マレーシアにおいて周知の商標と同一のもの	商品・役務が非同一又は非類似	<ul style="list-style-type: none"> 出願商標の使用により出願人の商品・役務と先の商標の権利者との間に何らかの関係を示すものであること;
(ii)	マレーシアにおいて周知の商標と類似のもの	商品・役務が非同一又は非類似	<ul style="list-style-type: none"> 公衆に混同を生じさせるおそれがあること; 及び 当該使用が、先の商標の権利者の利益を害するおそれがあること。

(a) 当該事由に基づく異議申立ては、2019年12月27日以降に登録された登録出願に対してのみ提起することができる⁸²。

- 3.2 **異議申立ができる者** 何人も、異議申立手続をすることにより商標登録に異議を申し立てることができる⁸³。
- 3.3 **異議申立手続の概要** 登録商標出願に関する異議申立ての大まかな手続とタイムラインは以下のとおりである。

⁸²商標法第34条(4)

⁸³商標法第35条(1)



フローチャート E-2:登録商標出願に対する異議申立の手續上のステップ及びタイムラインの概要

3.3.1 **ステップ 1: 異議申立の通知** 異議申立手續は、申立人が様式 TMD1(異議申立の通知)を提出し、1 区分につき RM 950 の支払いをすることにより開始する。当該様式には、異議申立の根拠となる第 34 条に定める事由を記載した陳述書が含まれなければならない⁸⁴。その写しは、異議申立の通知の提出時に出願人に送達されなければならない⁸⁵。

⁸⁴商標法第 35 条(2)

⁸⁵商標規則 23(8)

3.3.1.1 商標規則第 23 条(4)及び(5)に基づいて、既に登録された商標又は商標登録出願に係る商標に基づいて異議申立をする場合には、異議申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(a) 当該商標の表示

(b) 商標登録又は出願に関する権限の詳細

(c) 当該商標の登録又は出願番号

(d) 当該商標が登録・出願され、かつ、異議申立ての根拠となる商品又は役務

3.3.1.2 未だ登録されていない商標若しくはその他の標章、又は既に法律上保護されている権利(第 III 節 3.1.2.2 項参照)に基づく異議申立の場合には、異議申立書には、当該商標又は標章及び当該陳述書において保護が主張されている商品・役務を記載しなければならない⁸⁶。

3.3.1.3 異議申立人が、異議申立書に関する要件を遵守しない場合には、異議申立は行われなかったものとみなされる⁸⁷。

3.3.1.4 異議申立人は、異議申立書の写しを出願人に送付した日から 14 日以内に、登録官に対して、送達の宣誓供述書を提出しなければならない。ただし、送達の宣誓供述書には、出願人による異議申立書の受領日に関する証拠が含まれていなければならない。提出しなかった場合は、異議申立は取り下げられたものとみなされる⁸⁸。

3.3.2 **ステップ 2: 出願人による反対意見書の提出** 出願人は、異議申立書の受領日から 2 月以内に、様式 TMD6 による反対意見書を登録官に提出し、出願に異議を申し立てなければならない(1 区分についての RM 350 の支払と共に)⁸⁹。その写しは、書類の提出時に異議申立人に送達しなければならない⁹⁰。出願人は、異議申立人に反対意見書の写しを送付した日から 14 日以内に、登録官に対して送達の宣誓供述書を提出しなければならない。その送達の宣誓供述書には、異議申立人による受領日の証明が含まなければならない⁹¹。それが提出されない場合は、出願は取り下げられたものとみなされる。出願人が所定の期間内に反対意見書を提出しない場合は、出願は取り下げられたものとみなされる⁹²。

3.3.3 **ステップ 3: 異議申立人による証拠の提出** 異議申立人は、反対意見書の受領日から 2 月以内に、法定宣言を介して、異議申立を支持する証拠を提出することを要する⁹³。その写しは、証拠の提出時に出願人に送達しなければならない⁹⁴。異議申立人は、証拠の写しを出願人に送達した日から 14 日以内に、登録官に対して、送達の宣誓供述書を提出することが必要である。そ

⁸⁶商標規則 23(6)

⁸⁷商標規則 23(7)

⁸⁸商標規則 23(9)

⁸⁹商標規則 24(1)

⁹⁰商標規則 24(2)

⁹¹商標規則 24(3)

⁹²商標規則 24(4)

⁹³商標規則 25(1)

⁹⁴商標規則 25(2)

の際には、出願人による証拠の受領日の証拠についても提出する必要がある⁹⁵。以上の要件のいずれかを満たさない場合には、異議申立は取り下げられたものとみなされる⁹⁶。

3.3.4 **ステップ 4: 出願人による証拠の提出** 出願人は、異議申立人の証拠を受領した日から 2 月以内に、法定宣言書を介して、その出願を裏付ける証拠を提出しなければならない⁹⁷。その写しは、証拠の提出時に異議申立人に送付しなければならない⁹⁸。送達の宣誓供述書には、異議申立人による証拠の受領日についての証拠が含まれる場合は、当該証拠の写しを異議申立人に送付した日から 14 日以内に、出願人が登録官に対して、送達の宣誓供述書を提出することが必要である⁹⁹。以上の要件のいずれかを満たさない場合には、出願人は、商標登録出願を取り下げたものとみなされる¹⁰⁰。

3.3.5 **ステップ 5: 異議申立人による証拠の追加** 異議申立人は、出願人の証拠を受領した日から 2 月以内に、出願人の提出した証拠に対して反論することを目的とする場合には、更なる証拠を提出することができる¹⁰¹。この証拠は、法定宣言を介して提出することができ、その写しを出願人に同時に送達しなければならない¹⁰²。更なる証拠は、その後、登録官の許可を得て提出することができる¹⁰³。

3.3.6 **ステップ 6: 追加陳述書の提出** 双方の証拠の提出が完了したときは、登録官は、異議申立人及び出願人双方に対し、当該通知の発出日から 2 月以内に異議申立に関する提出書を提出するよう通知する¹⁰⁴。

3.3.7 **ステップ 7: 審査官による決定** 登録官は、証拠、別紙及び書面による提出物を検討した後、自己の決定及びその理由を記載した決定書を発行する¹⁰⁵。

3.3.8 **ステップ 8: 高等裁判所への上訴** 当事者は、決定の日から 1 月以内に高等裁判所に上訴することにより、登録官の決定に異議を申し立てることができる¹⁰⁶。いずれの当事者も、2 月を超えない期間、裁判所に上訴するための期間の延長を登録官に申請することができる¹⁰⁷。高等裁判所における審理においては、裁判所の許可がある場合を除き、資料又は異議申立の理由を追加することはできない¹⁰⁸。

3.4 **時間の延長** 両当事者は、手続の期間中いつでも、期間の延長を請求することができる。登録官は、期間の延長を正当な理由のあるものと認めるときは、当該請求を認める¹⁰⁹。出願人又は異議申立人は、RM50 を納付し、様式 TMK1(各出願について)に則り、期間の延長を請求することができる。そして、請

⁹⁵商標規則 25(3)

⁹⁶商標規則 25(4)

⁹⁷商標規則 26(1)

⁹⁸商標規則 26(2)

⁹⁹商標規則 26(3)

¹⁰⁰商標規則 26(4)

¹⁰¹商標規則 27(1)及び(2)

¹⁰²商標規則 27(1)

¹⁰³商標規則 28

¹⁰⁴商標規則 30

¹⁰⁵商標法第 35 条(8)及び商標規則 33(1)

¹⁰⁶商標規則 33(3)商標法第 35 条(10)(c)

¹⁰⁷商標規則 33(4)

¹⁰⁸商標法第 35 条(10)(c)

¹⁰⁹商標規則 59(2)

求者は、登録官に対して、延長が正当である根拠を説明しなければならない¹¹⁰。期間延長は、6 月を超えない範囲について請求することができる¹¹¹。

- 3.5 **決定の効力** 登録官の決定は、当事者が審査官の決定に対して上級裁判所に上訴しない限り、確定する¹¹²。
- 3.6 **決定の公表** 登録官によるすべての決定は、一般に公開されることはない。高等裁判所、控訴裁判所、連邦裁判所が発行した判決に関しては、マレーシア連邦最高裁判所 (<http://www.kehakiman.gov.my/en>)、マレー法律雑誌、CLJ 法律網(マレーシアにおける判決と判決のための法律上の基盤の 1 つ)の事務所の公式ポータルに掲載されている(<http://www.cjljlaw.com> 参照)。

IV. 取消手続

- 4.1 **取消理由** 商標法第 45 項及び第 46 項は、商標登録を取り消すことができる事由を定める。
- 4.1.1 **第 45 条：登録官による登録の取消¹¹³**
- 4.1.1.1 登録官が、商標の登録を決定する際に提出された、異議申立書の記載内容を考慮しなかった場合
- 4.1.1.2 登録官は、商標登録を決定する際に、登録前になされた異議申立書の提出期間の延長申請を考慮しなかった場合
- 4.1.2 **第 46 条：裁判所による登録の取消¹¹⁴**
- 4.1.2.1 商標は、登録通知の日から 3 年間、マレーシアにおいて使用されておらず、かつ、不使用についても正当な理由がない場合
- 4.1.2.2 商標の使用が 3 年間停止し、その停止に正当な理由がない場合
- 4.1.2.3 権利者の作為又は不作為により当該商標がありふれた名称となった場合
- 4.1.2.4 商品又は役務に関する商標の使用が、公衆に混同を生じさせるおそれがある場合
- 4.2 **取消権者** 登録官による取消は、商標又は登録官の登録に対する異議申立人が、自己の申立により開始することができる。被害者は、裁判所に取消申請をすることにより、登録商標の全部又は一部の取消を申請することができる¹¹⁵。
- 4.3 **登録商標の取消の手続** 商標の取消手続は、取消訴訟が登録官又は高等裁判所の前で開始されるか否かによって異なる(第 B 章 審理機関と管轄 第 II 節 管轄 2.1 項参照)。
- 4.3.1 **登録官による登録の取消**

¹¹⁰商標規則 59(1)

¹¹¹商標規則 31(2)

¹¹²商標法第 35 条(10)(c)

¹¹³商標法第 45 条(1)

¹¹⁴商標法第 46 条(1)

¹¹⁵商標法第 46 条(1)

4.3.1.1 **手続** 登録官は、当該標章の権利者及び当該標章の取消前に当該標章についての権利又は利害を有する者に対し、取消案を通知することを義務付けられる。登録官はまた、商標の権利者又は商標に関する権利もしくは利害を主張する者に聴聞を受ける機会を与えなければならない。また、(1 区分について)RM 150 の支払を伴う様式 TMC1 を提出することにより、聴聞を登録官に対して申請することもできる。

4.3.1.2 **決定の効力** 登録官が商標登録の取消を決定した場合は、登録は、発生しなかったものとみなされ、登録官が決定する更なる審査又は手続に付される。高等裁判所の決定は、当事者が高等裁判所の決定に対して上訴することを選択しない限り、確定する。

4.3.2 裁判所による登録の取消

4.3.2.1 **手続** 裁判所による登録取消の申請を裁判所に提出する者は、様式 TMF3 に従い、(1 区分について)RM300 の支払と共に、次の事項を記載して登録官に提出しなければならない。

- (a) 当該商標の登録番号
- (b) 出願により影響を受ける商品・役務
- (c) 当該商標の登録者の名称
- (d) 召喚状又は召喚状の発付回数
- (e) 裁判所に対する請求日
- (f) 管轄裁判所
- (g) 申請の当事者
- (h) 申請の行為の原因¹¹⁶

4.3.2.2 **決定の効力** 裁判所が商標登録を取消す決定をした場合は、取消は、裁判所が、訴えが提起された日に先立って取消理由が存在したと認めた場合を除き、裁判所への訴えが提起された日から効力を生じるものとみなされる¹¹⁷。高等裁判所の決定は、当事者が高等裁判所の決定に対して控訴しない限り、確定する。

4.4 **決定の公表** 登録局の決定は、事者に対して書面により通知されるが、一般に公開されることはない。高等裁判所、控訴裁判所、連邦裁判所が発行した判決報告は、マレーシア連邦裁判所首席登録官事務局 (<http://www.kehakiman.gov.my/en>)、マレーシア法律雑誌、マレーシアにおける決定や判決が掲載されるデータベースの一つである CLJ リーガルネットワーク)に掲載される(<http://www.cljlaw.com> 参照)。

¹¹⁶商標規則 51

¹¹⁷商標法第 46 条(5)

V. 無効手続

- 5.1 **無効理由** 商標法第 47 条は、登録商標を無効とすることができる事由を規定している。
- (a) 当該商標が、絶対的又は相対的拒絶理由に違反して登録された場合(第Ⅲ節 異議申立手続 3.1.1 項及び 3.1.2 項 参照)
- (b) 登録過程において欺罔的行為があったか、または虚偽表示により登録を取得した場合¹¹⁸
- 5.2 **請求権者** 権利を侵害された者は、無効の申請をすることにより、商標登録の全部又は一部の無効を申請することができる¹¹⁹。
- 5.3 **商標登録の無効の手続** 無効手続は、取消手続と同一の手続に従うものとする(第Ⅳ節 取消手続 4.3.2.1 項 参照)¹²⁰。ただし、取消を開始した当事者は、TMF3 の代わりに、RM 300(1 区分につき)の支払いを伴う様式 TMF4 を提出しなければならない。
- 5.4 **決定の効力** 商標登録の無効が決定されたときは、登録はなかったものとみなされる。ただし、過去の終了したの案件はその効力について影響を受けないものとする。高等裁判所の決定は、当事者が高等裁判所の決定に対して控訴しない限り、確定する。
- 5.5 **決定の公表** マレーシアの裁判所による判決は、マレーシア連邦裁判所首席登録官事務局 (<http://www.kehakiman.gov.my/en>) のオフィシャルホームページ、マレーシア法律雑誌、マレーシアにおける決定や判決が掲載されるデータベースの一つである CLJ リーガルネットワークに掲載される (<http://www.cjljlaw.com> 参照)。

VI. 統計

6.1 MyIPO 統計¹²¹

- 6.1.1 **申請件数** MyIPO に出願された商標出願および 2010 年から 2020 年 9 月までの間の登録件数

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (9月現在)
出願	26,370	28,833	31,876	32,225	34,571	35,923	39,107	41,093	43,656	46,530	28,417
登録	14,294	23,819	26,076	26,979	27,428	28,800	32,806	33,225	34,566	19,481	20,505

- 6.1.2 **商標紛争** MyIPO は、MyIPO が決定した商標紛争(商標異議申立)に関する公式統計を公表していない。

¹¹⁸商標法第 47 条(6)

¹¹⁹商標法第 47 条

¹²⁰商標規則 51

¹²¹データは、付属書 A に記載された MyIPO 公表統計から得られたものである。

6.2 裁判所統計 マレーシアの裁判所は、商標紛争の審理に関する公式統計を公表していない。

VII. ケーススタディ

7.1 *Ooi Siew Bee (通称: Sykt Perniagaan Eng Leong) & Ors v Zhu Ge Kong Ming Sdn Bhd [2020] 4 MLJ 815*

7.1.1 **Ooi Siew Bee (通称: Sykt Perniagaan Eng Leong) & Ors v Zhu Ge Kong Ming Sdn Bhd [2020] 4 MLJ 815** に関する決定は、本件(以下、「後行手続」とする。)における被申立人が高等裁判所に提起した侵害訴訟(以下、「先行手続」とする。)に端を発する。

7.1.2 **先行手続の事実** 本件被申立人(先行手続における申立人(原告))は、中国の祈禱関連商品(prayer materials)の製造、卸売及び小売業を営むマレーシアの企業でありその商品の中に、被申立人の登録商標を記載した祈禱書(praying papers)が含まれていた点が問題となった事案である。本件申立人(先行手続における被申立人(被告))は、中国の祈禱書、祈禱用紙箱(prayer paper boxes)を販売する個人事業主、輸入業者、及び、販売業者であった。本件被申立人(先行手続における申立人(原告))は、先行手続において、とりわけ、被申立人の登録商標「**還債金**」(「**被申立人の商標**」)の商標権侵害について訴訟を提起した。高等裁判所は、被申立人の商標は北京語の普通名称であるとの結論に達し、被申立人(先行手続(前訴))における申立人(原告)の請求を棄却した。被申立人(先行手続(前訴))における申立人(原告)は、高等裁判所の決定に対して上告し、上告裁判所は、被申立人の請求を同様の理由で棄却した。

7.1.3 **後行手続の事実** その後、本件申立人(先行手続における被申立人(被告))は、本件被申立人の標章が1976年商標法(「**旧商標法**」)第10項及び第14項に違反して登録されたものであり、旧商標法第45項に従って取り消されるべきものであることを理由として、高等裁判所において本件被申立人に対して訴えを提起した。高等裁判所は、特に、本件被申立人の標章登録から7年を経過しており、そのため、旧商標法第37条が適用されるという点を根拠に、請求を棄却し、もって、本件申立人(先行手続における被申立人(被告))は、本件被申立人の標章を旧商標法第37条の規定の外に抹消することはできないと結論づけたのである。そこで、本件申立人(先行手続における被申立人(被告))は、高等裁判所の決定に対して上告をしたものである。

7.1.4 **上告審における問題点** 先行手続において「**還債金**」という標章が、祈禱書 Prayer Paperに関連して使われている一般的な言葉であるかどうかという問題は、既判力との抵触の問題となる。

7.1.5 **得られた知見** 裁判所は、後行手続は、既判力によって禁じられていると判断した。したがって、本件は、高等裁判所が、被申立人の標章中の漢字がその文脈において普通名称であることを理由に、被審人標章の侵害を求める被審人の請求を棄却した後行手続において、被申立人標章が先行手続における判決と同様の普通名称であるか否かという点について判断することは、後行手続における高等裁判所にとって誤りであるから、控訴参加のための事案である。本件は、前訴において裁判所が決定したものであるから、後行手続の当事者は、本件を再開することができない。両当事者が問題を再開することを可能にすることは、問題に関する矛盾する決定を危険にさらすことになり、これが司法の原則が予防を目指すものである。よって、本件前訴における判決は是認することができ、本件上告は、本件被審人標章の更正及び抹消を可能とするものである。

7.1.6 **コメント** 本件は、旧商標法を前提とするものであるが、商標侵害訴訟に対する既判力の原則についての事例判決の一つであり、その意味で意義深いものである。本件のように先行手続と後行手続でそれぞれ請求原因とする法律上の規定が異なる場合であっても、既判力は、先行手続における請求原因又は争点が後行手続におけるそれらと類似している場合にもその効力が及ぶのである。

附属書 A

No.	年	統計資料
1.	2010 - 2020 年 9 月	http://www.myipo.gov.my/en/statistic-application-registration/#toggle-id-1
2.	2010 - 2020 年 9 月	http://www.myipo.gov.my/en/statistic-application-registration/#toggle-id-3
3.	2010 - 2020 年 9 月	http://www.myipo.gov.my/en/statistic-application-registration/#toggle-id-2

特許庁委託事業

マレーシアにおける
知的財産の審判等手続に関する調査

発行

日本貿易振興機構シンガポール事務所知的財産部

協力

Baker McKenzie Wong & Leow

2021年3月発行禁無断転載

本冊子は、2020年度に日本貿易振興機構シンガポール事務所知的財産部が Baker McKenzie Wong & Leow の協力のもと作成したものであり、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。