

マレーシアにおける商標出願制度概要



創英国際特許法律事務所

井上博人
(弁理士)

創英国際特許法律事務所は、知的財産立国ビジョンの推進に貢献することを「創業の理念」としており、知財創造の現場に根ざした知財の権利化と、知財権の有効活用をサポートする活動をグローバルに展開している。井上氏は、2011年創英国際特許法律事務所に参加。2009年弁理士登録。主に国内外の商標出願、中間処理、審判等を担当している。2017年より、ASEAN オフィス支配人としてタイ王国・バンコク駐在中。

【概要】

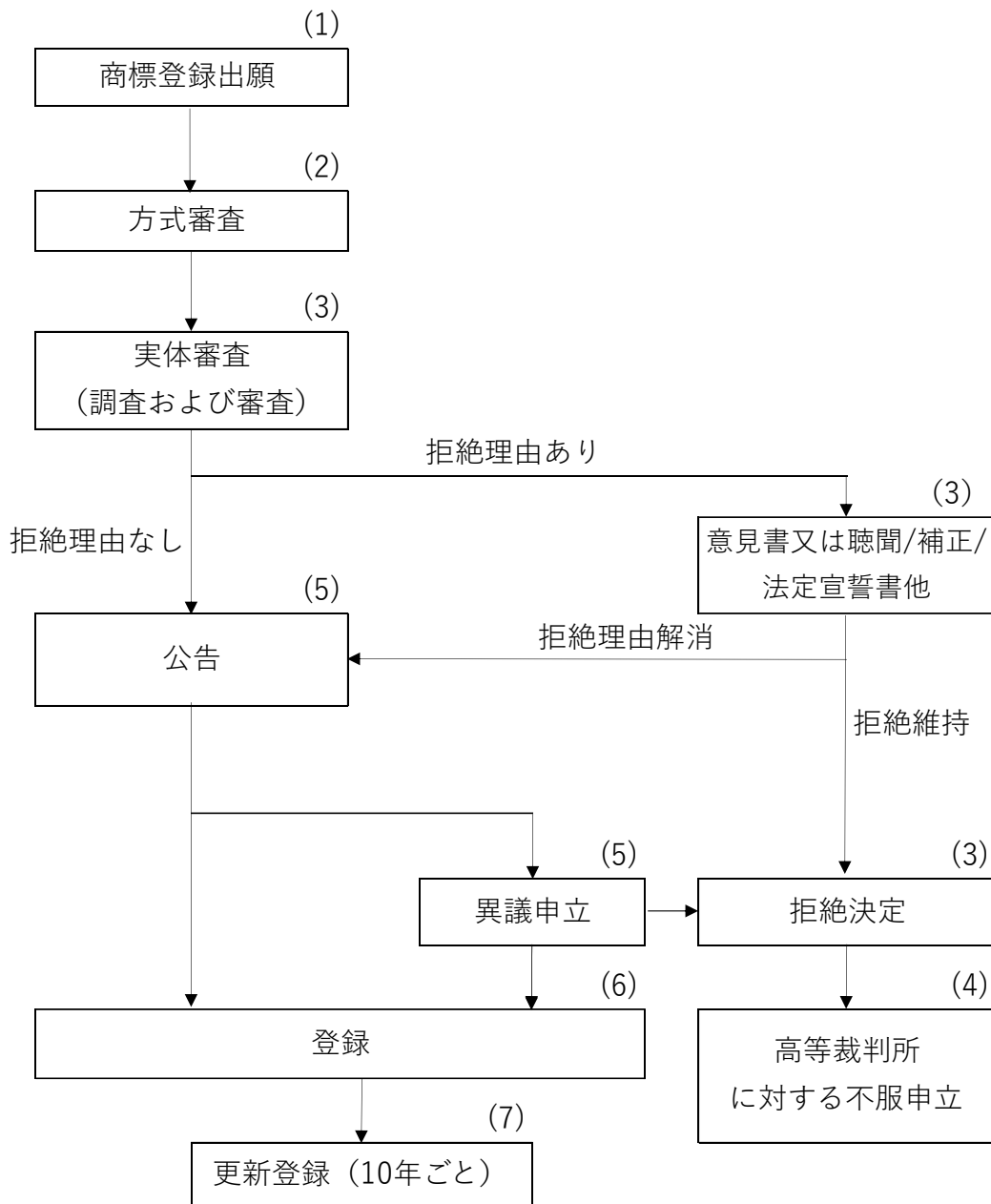
マレーシアにおける商標出願手続について、2019年12月27日施行の商標法（以下「商標法」という。）および商標規則（以下「規則」という。）ならびに2023年1月17日改正の商標ガイドライン（以下「ガイドライン」という。）に基づいて説明する。通常の国内商標出願に関するフローチャートを次ページに示す。フローチャート中におけるカッコ付き数字は、下記1.に記載の項目番号に対応する。2.ではマレーシアを指定する国際登録出願（マドプロ出願）について概説する。

【詳細】

1. マレーシアの国内出願について

(1) 商標登録出願

- ・ 商標登録出願の種類は、通常の商標出願（商標法第17条）に加えて、団体商標（商標法第72条）および証明商標（商標法第73条）の出願がある。
- ・ 複数の商標において、重要な細部においては相互に類似するが、(i) 商品またはサービスに関する記述または表示、(ii) 数量、価格もしくは品質に関する記述または表示、(iii) 商標の同一性に実質的に影響を及ぼさない標準書体、または (iv) 商標の何れかの部分の色彩、が異なる商標同士は、連続商標（シリーズ商標）の出願が可能である（商標法第21条）。連続商標は、単一の登録商標として保護される。連続商標とする商標の個数は6個以下に制限され、2商標目から1商標ごとに追加の庁費用が発生する（規則38(1)および(2)）。
- ・ 通常の国内出願手続のフローチャートは、以下のとおりである。



- 願書には、出願人情報、商標のタイプ（通常の商標、団体商標、証明商標）、商標の性質（文字、図形、文字と図形の結合、様式化された文字、商品またはその包装の形状、色彩、音、香り、ホログラム、位置、一連の動き、およびこれらの組合せ）、（該当すれば）商標の説明、商標見本、（該当すれば）商標の翻訳・音訳、国際分類および指定商品・役務、使用意思の宣誓、等を記載する（商標法第17条、規則7、9、11、12、ガイドラインの願書フォーム：TMA2）。
- パリ条約による優先権主張に基づく出願は、第一国出願の出願日から6か月以内に可能である（商標法第26条(1)）。

- ・1出願多区分制度である（商標法第18条）。
- ・指定商品・役務をマレーシア知的財産公社（MyIPO）により事前承認された商品・役務リストからのみ選んだ場合、リスト外の商品・役務を含む場合よりも出願手数料が低廉となる（規則の附則1番号2.(5)手数料：事前承認された一覧から採用する場合）。
- ・団体商標、証明商標および色彩、音、香り等の非伝統的商標以外の商標出願については、所定の理由に該当する場合、早期審査を請求することができる（商標法第17条(5)、規則8）。
- ・商標同一、出願日同一、出願人/所有者同一等の要件を満たす2以上の商標出願または商標登録は、1の商標出願または商標登録に併合することができる（商標法第38条、規則43）。

(2) 方式審査

- ・方式審査では、出願が方式要件（願書の記載、手数料の納付等）を充足しているかが審査される（商標法第29条(1)、規則14）。方式要件の一例としては、商標が、日本語など、ローマ字またはマレーシア語もしくは英語でない語を含む場合は、その音訳および翻訳などの登録官が求める情報を提出する必要がある（商標法第17条(3)）。方式要件を遵守していない場合、登録官は、指定期間内（明記されていないが、通常、2か月）に是正することを求める暫定的拒絶の通知を出願人に送付する。指定期間内に是正されなかった場合、出願は取り下げられたものとみなされる（規則14）。

(3) 実体審査（調査および審査）

- ・実体審査では、絶対的拒絶理由（識別性等、商標法第23条）および相対的拒絶理由（先行商標等、商標法第24条）等に関する実体審査が行われる。

<審査で拒絶理由がない場合>

- ・出願は認容され、下記（5）公告へと進む（規則18）。

<審査で拒絶理由がある場合>

- ・審査で拒絶理由がある場合、登録官は、暫定的拒絶の理由を書面により出願人に通知する（商標法第29条(5)）。出願人が、拒絶通知において指定された期間内（明記されていないが、通常、2か月）に回答しない場合は、出願は取り下げられたものとみなされる（商標法第29条(6)）。
- ・拒絶通知に対して、出願人は、(a) 書面または聴聞（ヒアリング）による意見陳述、(b) 商標登録出願の補正、または(c) 法定宣誓書または/および口頭による情報または証拠の提出、の応答を行うことができる（規則17(1)）。旧商標法下では、まずは意見書を提出し、拒絶が維持された場合に聴聞を申請することが可能であったが、現行法では応答は1回のみ制限された。
- ・出願人は、所定の手数料を納付して、6か月を超えない範囲で、拒絶通知において指定された期間の延長を申請することができる（規則17(2)）。

- ・ 出願人の応答を検討した後に、登録官は、商標の登録を認めるかまたは拒絶する（規則17(4)）。拒絶した場合は、登録官は、その決定を書面で出願人に通知する（規則17(5)）。

(4) 拒絶決定に対する不服申立

- ・ 登録官による拒絶決定に対しては、高等裁判所に提訴することができる（商標法第29条(8)）。

(5) 公告・異議申立

- ・ 審査で拒絶理由がない場合、または拒絶理由が解消された場合、出願は公告される（商標法第31条）。
- ・ 何人も、公告日から2か月以内に異議申立を行うことができる（商標法第35条(1)、規則23(1)）。

(6) 登録・存続期間

- ・ 商標登録出願が認容され、異議が申し立てられずに公告期間を経過するか、または異議が申し立てられたが出願人に有利な決定がなされた場合、当該商標は、登録簿に登録され、商標登録通知が交付される（商標法第36条(1)、(2)）。
- ・ 登録証は、商標権者が希望する場合、所定の手数料の納付とともに申請を行うことで取得可能である。登録証は商標登録通知と同等である（商標法第36条(3)、(4)）。
- ・ 商標登録の存続期間は、登録日（登録出願日が登録日とみなされる）から10年であり、10年ごとに更新可能である（商標法第36条(1)、商標法第39条）。

(7) 更新登録

- ・ 商標登録の更新は、商標登録の存続期間満了日の6か月前から行うことができる（ガイドライン15.(1)）。
- ・ 商標登録の存続期間満了日後6か月以内においては、割増料金が課された所定の更新手数料を納付することで更新登録が可能である（商標法第39条(5)、(6)）。
- ・ 前記に従って更新されない場合、商標は抹消されたものとみなされるが、さらに抹消の日から6か月以内に所定の回復手数料を納付して、登録の回復請求を行い登録を回復することができる（商標法第39条(8)、(9)）。このため、更新されていない商標は、商標登録の存続期間満了日後12か月を経過するまでは、審査の目的において登録商標であるものとみなされる（商標法第40条(2)）。

2. マレーシアを指定国とする国際登録出願

- ・ マレーシアを指定国とする国際登録出願は、国際登録日または事後指定日から、マレーシア国内出願と同一の効果を有する（規則68(1)）。マレーシアの商標出願は、使用意思に関する要件が課されているが（商標法17条(1)）、国際登録出願については、出願願書（MM2）においてマレーシアを指定することで行う宣言によりこの要件は満たされる（規則67）。

- ・ 国際登録出願の審査（規則70）、異議申立（規則72～74）は、通常の国内出願と同様の手続が行われる。
- ・ 登録を拒絶する際の暫定的拒絶通報は、国際事務局および国際登録出願の所有者に通知される（規則70(4)(a)）。暫定的拒絶通報への応答は、マレーシアの代理人を通じて行う（規則70(6)）。
- ・ 国際登録出願に対する異議申立は、国際事務局に通知され（規則72(6)）、国際事務局から通知を受けた国際登録出願の所有者は、マレーシアの代理人を通じて応答を行う（規則73(5)）。

【留意点】

マレーシアにおける商標出願制度は、英国法の流れを汲み、特徴の一つとして、上記の連続商標（シリーズ商標）制度の存在があげられる。また、コモンローに基づくパッシングオフへの措置が可能であり、それに関連する規定が商標法にも置かれている（商標法第159条(2)等）。そのほか、出願商標が先行商標に類似すると判断される場合であっても、先行商標の所有者の同意により出願商標の登録が認められ得るコンセント制度があり（商標法第24条(7)）、コンセントにより登録された場合、その事実は登録簿に記載される（規則45(n)）。

【ソース】

マレーシア商標法（2019年12月27日施行）

（英語）

<https://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2019/12/ACT-815-TRADEMARKS-ACT-201.pdf>

（日本語仮訳）

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

マレーシア商標規則（2019年12月27日施行）

（マレーシア語/英語）

<https://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2020/01/Peraturan-Cap-Dagangan-2019.pdf>

（日本語仮訳）

https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/malaysia-shouhyou_kisoku.pdf

マレーシア商標ガイドライン（2023年1月17日改正）

（英語）

https://drive.google.com/file/d/1ZmzS_AYuNFMgpSIEYB_PkQ1ZPQ-_5Lq9/view

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)