

マレーシア

商標法

2002 年法律 A1138 により改正された 1976 年法律 175

2003 年 3 月 3 日施行

目次

第 I 部 序

第 1 条 略称，施行及び適用

第 2 条 適用の範囲

第 3 条 解釈

第 II 部 管理

第 4 条 登録官，副登録官及び登録官補

第 4A 条 登録官等の保護

第 5 条 中央及び地方商標局

第 III 部 商標登録簿

第 6 条 登録簿

第 7 条 信託の届出

第 8 条 登録簿の閲覧

第 9 条 登録簿への虚偽記載

第 IV 部 登録可能な商標

第 10 条 登録可能な商標

第 11 条 (削除)

第 12 条 登録を予定された使用者による使用は，識別性の決定において考慮されること等

第 13 条 商標の色彩

第 14 条 登録の禁止

第 14A 条 登録が拒絶されない場合

第 15 条 登録が拒絶される場合

第 16 条 他人の名称の使用

第 17 条 特定の商品又はサービスの登録

第 18 条 権利の部分放棄

第 19 条 同一商標

第 20 条 同時使用

第 21 条 共有商標

第 22 条 商標の連合

第 23 条 連合商標の譲渡

第 24 条 連続商標

第Ⅴ部 登録出願

第25条 登録

第26条 譲受人又は登録使用者に商標を使用させることになっている場合の出願の受理

第27条 出願受理の公告

第28条 登録異議申立

第29条 登録の未完了

第Ⅵ部 登録及びその効果

第30条 商標の登録

第31条 登録のための期間

第32条 登録の存続期間

第33条 物品、物質又はサービスの名称若しくは説明として使用される語

第34条 登録所有者の権限

第35条 登録により生じる権利

第36条 有効性の一応の証拠としての登録

第37条 登録の効力の確定

第38条 商標の侵害

第39条 一定の制限の違反による商標侵害

第40条 侵害を構成しない行為

第Ⅶ部 登録の更新

第41条 登録の更新

第42条 更新されていない商標の地位

第Ⅷ部 登録簿の訂正及び更正

第43条 登録簿の訂正

第44条 登録商標の変更

第45条 登録簿の更正

第46条 商標不使用に関する規定

第47条 譲渡の登録

第Ⅸ部 登録使用者

第48条 登録使用者

第49条 登録使用者の登録を変更し、延長し又は取り消す権限

第50条 (削除)

第51条 侵害訴訟

第52条 登録使用者の権利は譲渡できない

第53条-第54条 (削除)

第Ⅹ部 商標の譲渡

第55条 商標の譲渡及び移転

第 XI 部 証明商標

第 56 条 証明商標

第 XII 部 防護商標

第 57 条 周知商標の防護登録

第 58 条 連合商標とみなされる防護商標

第 59 条 登録簿の更正

第 60 条 本法の適用

第 XIII 部 法的手続，費用及び証拠

第 61 条 有効性の証明書

第 62 条 登録官の聴聞

第 63 条 費用

第 64 条 証拠提出の方法

第 65 条 有印書類は証拠となる

第 66 条 大臣は商標に関する外国書類を受け入れ得る旨宣言することができる

第 67 条 裁量権

第 68 条 (削除)

第 69 条 登録官の決定に対する上訴

第 XIV 部 条約と国際協定

第 70 条 条約に基づく優先権等

第 70A 条 国際博覧会の対象物たる商品又はサービスに関する商標の仮保護

第 70B 条 周知商標の保護

第 XIVA 部 国境措置

第 70C 条 解釈

第 70D 条 偽造商標商品の輸入についての制限

第 70E 条 担保

第 70F 条 押収商品の安全な保管

第 70G 条 通知

第 70H 条 押収商品の検査，引渡し等

第 70I 条 同意に基づく押収商品の没収

第 70J 条 押収商品の輸入者への義務的引渡し

第 70K 条 訴訟不提起による賠償

第 70L 条 登録商標の侵害に対する訴訟

第 70M 条 没収を命じられた押収商品の処分

第 70N 条 担保の不足

第 70O 条 職権による措置

第 70P 条 国境措置に関する規制

- 第 XV 部 雑則
- 第 71 条 輸出向けの商標使用
- 第 72 条 取引形態変更の場合における商標の使用
- 第 73 条 登録官による予備的助言
- 第 74 条 登録官の書類補正権限
- 第 75 条 登録官のその他の権限
- 第 76 条 裁量権の行使
- 第 77 条 期間の延長
- 第 78 条 商標局等の過誤を理由とする期間の延長
- 第 79 条 送達宛先
- 第 80 条 代理人
- 第 81 条 登録商標としての虚偽表示
- 第 82 条 登録されていない商標
- 第 83 条 規則
- 第 84 条 廃止及び留保

第1部 序

第1条 略称，施行及び適用

(1) 本法は，1976年商標法として引用することができ，大臣が官報による告示をもって指定する日に効力を生じる。

(2) 本法は，マレーシアの全領域に適用される。

第2条 適用の範囲

(1) 本法は，本法の施行後になされた商標登録出願及びそれら出願に基づいてなされた商標の登録に適用される。

(2) 第6条(4)に従うことを条件として，本法は，廃止された各関係法令に基づいて登録された商標にも適用される。[法律 A881 による置換]

(3) 廃止された各関係法令は，廃止されたにも拘らず，本法の施行前になされていた商標に係る出願及び本法の施行後にそれら出願に基づいてなされた商標登録に適用される。

第3条 解釈

(1) 本法において，文脈上別段の解釈を必要としない限り，

「指定日」とは，2002年マレーシア知的所有権法人法において当該表現に付与されたのと同じ意味を有する。[法律 A1138 による挿入]

「譲渡」とは，関係当事者の行為による譲渡をいう。

「登録官補」とは，第4条(2)又は(3)に基づいて登録官補に任命されたか又は任命されたとみなされる者をいう。[法律 A1138 による挿入]

「マレーシアの構成地域」とは，西マレーシア，サバ及びサラワク地域をいう。

「条約国」とは，マレーシアも締約国となっている商標に関する多国間条約の締約国を意味する。[法律 A881 による挿入]

「法人」とは，2002年マレーシア知的所有権法人法に基づいて設立されたマレーシア知的所有権法人をいう。[法律 A1138 による挿入]

「裁判所」とは，高等裁判所をいう。

「副登録官」とは，第4条(2)又は(3)に基づいて副登録官に任命されたか又は任命されたとみなされる者をいう。[法律 A1138 による挿入]

「地理的表示」とは，何らかの商品がある国若しくは領域，又は当該の国若しくは領域内のある地域若しくは地方を原産とすることを示す表示であって，当該商品の品質，名声又はその他の特徴を本質的にそれらの地理的原産地に帰属せしめているものをいう。[法律 A1078 による挿入]

サービスの提供に関しての「業として」とは，事業遂行の過程におけることをいう。[法律 A881 による挿入]

「制限」とは，商標の登録によって与えられる商標の排他的使用の権利の制限であって，次についての当該権利の制限を含むものをいう。

(a) 使用の態様

(b) マレーシア国内のある領域内での使用，又は

(c) マレーシア国外の市場に輸出される商品又はマレーシア国外の場所で提供されるサービ

スに関する使用 [法律 A881 による改正]

「標章」とは、図案、ブランド、標題、ラベル、チケット、名称、署名、語、文字、数字又はこれらの組合せを含む。

「大臣」とは、知的所有権についての責任を現に負っている大臣をいう。[法律 A1138 による挿入]

「パリ条約」とは、1967年7月14日にストックホルムで改正された1883年3月20日の工業所有権の保護に関するパリ条約をいう。[法律 A1078 による挿入]

ある登録商標に関して「許諾使用」とは、その登録使用者が、自ら業として関係する商品又はサービスであって、商標登録が維持されており、かつ、自らが登録使用者として登録されているものについて、当該商標を使用することをいい、当該人の登録に付された条件又は制限に従うものとする。

裁判所での手続又はその予審的な若しくはそれに関連する手続に関して「所定の」とは、1964年司法裁判所法に基づいて設置された規則委員会により制定された裁判所規則によって定められていること、及びその他の場合については、本法又は本法に基づく規則によって定められていることをいう。

「所定の外国」とは、商標の相互保護についてマレーシアと協定を結んでいる国として、官報に公布される命令により大臣が宣言した国をいう。[法律 A881 による挿入]

「旧登録簿」とは、廃止された法令に基づいて備えられた商標登録簿をいう。

「登録簿」とは、本法に基づいて備えられた商標登録簿をいう。

ある商標に関して「登録所有者」とは、商標所有者として現に登録簿に登録されている者をいう。

「登録商標」とは、現に登録簿に登録されている商標をいう。

「登録使用者」とは、第 IX 部に基づいて登録使用者として登録されている者をいう。

「登録可能な商標」とは、本法の規定に基づいて登録を受けることができる商標をいう。

「登録官」とは、第 4 条(1)において任命された商標登録官をいう。[法律 A1138 による置換]

「廃止された法令」とは、1950年商標令、サバ商標令及びサラワク商標令を意味する。

「指定」とは、商標又は商標の登録使用者が登録され又は登録を予定されている商品又はサービスの指定をいう。[法律 A881 による挿入]

「商標」とは、第 XI 部に関する場合を除き、商品又はサービスと所有者又は登録使用者として商標を使用する権利を有する者との間の業としての関係を、これらの者を特定する表示を伴うか否かを問わず、表示することを目的として又はこのように表示するために当該商品又はサービスに関して使用され又は使用を予定されている標章をいい、また、第 XI 部に関しては、当該第 XI 部に基づいて登録可能な又は登録された標章をいう。

「移転」とは、法の適用による移転、死亡者の人格代表者による承継及びその他譲渡以外の態様による移転をいう。

「TRIPS 協定」とは、世界貿易機関設立協定の付属書 1C を構成する 1994 年知的所有権の貿易関連の側面に関する協定をいう。[法律 A1078 による挿入]

「語」とは、略語を含む。

(2) 本法において、

(a) ある標章の使用というときは、当該標章の印刷その他の視覚的表示による使用をいうものとし、

- (b) 商品に関してある標章の使用というときは、商品そのものへの又は商品との物理的その他の関係における当該標章の使用をいうものとし、また
- (c) サービスに関してある標章の使用というときは、サービスの利用可能性又は実行に関する陳述若しくはその一部としての当該標章の使用をいうものとする。[法律 A881 による挿入]

第 II 部 管理

第 4 条 登録官、副登録官及び登録官補 [法律 A1138 による置換]

- (1) 法人の総裁は、商標登録官とする。
- (2) 法人は、自己が決定する条件で、法人が雇用している者の中から、本法の適正な管理に必要な数の副商標登録官、商標登録官補及びその他の職員を任命することができ、かつ、そのように任命された者又は(3)に基づいてそのように任命されたとみなされる者の任命を取り消すことができる。
- (3) 指定日前に副登録官、登録官補及びその他の職員としての職にある者であつて、法人の従業者として勤務する選択権をマレーシア政府から与えられ、かつ、それを選択したものは、指定日に、(2)に基づいて副登録官、登録官補及びその他の職員として任命されたとみなされる。
- (4) 副登録官又は登録官補は、登録官の一般的指示及び監督並びに登録官が課する条件又は制限に従うことを条件として、本法に基づく登録官の機能を行使することができ、本法により、登録官が行い若しくは署名することを指定され、授権され又は要求された事柄は、何れの副登録官又は登録官補も行い若しくは署名することができ、かつ、副登録官又は登録官補の行為若しくは署名は、登録官が行った若しくは署名したもものとして有効であるものとする。
- (5) 登録官は、法人の承認を得た図柄の印章を有するものとし、この印影は、司法上認識され、証拠として認められる。

第 4A 条 登録官等の保護 [法律 A1078 による挿入]

次に掲げる者に対しては、本法に基づく機能の遂行及び権限の行使において善意でなされる如何なる履行若しくは不履行についても、裁判所において訴訟又は訴追を提起し、開始し又は維持することができない。

- (a) 商標登録官
- (b) 副商標登録官
- (c) 商標登録官補

第 5 条 中央及び地方商標局

- (1) 本法の適用上、中央商標局を設置し、その所在地をクアラルンプールとする。
- (2) サバ州及びサラワク州に、それぞれ地方商標局を設置する。
 - (2A) サバ州及びサラワク州に設置される地方商標局に加え、本法の適用上必要とされる数の商標局を設置することができる。[法律 A881 による挿入]
- (3) 本法において中央商標局に提出することが要求され又は許可される書類は、何れの商標局にも提出することができ、かつ、本法において中央商標局への提出というときは、前記他の商標局への提出も含まれる。[法律 A881 による改正]

第 III 部 商標登録簿

第 6 条 登録簿

(1) 中央商標局に商標登録簿が備えられるものとし、これには次に掲げる事項が記載される。

(a) すべての登録商標，それらの所有者の名称，宛先その他の記述，譲渡及び移転の届出，すべての登録使用者の名称，宛先その他の記述，権利の部分放棄，条件，制限，及び

(b) 大臣が随時定める商標に関するその他の事項

(2) (削除) [法律 A1078]

(3) 廃止された法令のそれぞれに基づき備えられていた旧商標登録簿は何れも，本法の施行直前における旧登録簿の記載内容に従って登録簿に組み込まれその一部となる。[法律 A1078]

(4) 旧登録簿の登録簿への組込みは，次の効果を有する。

(a) ある商標がその所有者によりマレーシアの 3 構成地域すべてについてすべての旧登録簿に登録されている場合において，当該商標は，旧登録簿が登録簿へ組み込まれるときは，本法に基づくその所有者の名義による登録商標とみなされる。

(b) ある商標がその所有者によりマレーシアの 3 構成地域の 1 又は 2 について何れかの旧登録簿に登録されている場合において，当該商標は，本法の施行日に次に掲げる条件が満たされているときは，旧登録簿を登録簿へ組み込むに際して，本法に基づくその所有者の名義による登録商標とみなされる。

(i) 同一の商標も又は，同一の商品又は同一種類の商品について前記の商標と誤認若しくは混同を生じさせる虞がある程に類似する商標も，当該地域以外の何れかのマレーシア構成地域について，本法の施行前に他の所有者により他の旧登録簿に登録されたことがなく，かつ

(ii) 同一の商標の登録出願も又は，同一の商品又は同一種類の商品について前記の商標と誤認若しくは混同を生じさせる虞がある程に類似する商標の登録出願も，当該地域以外の何れかのマレーシア構成地域について，本法の施行前に他の者によりなされたことがなく，又はなされたとしても，後に拒絶され，放棄され若しくは異議申立認容により拒絶されていること

(c) ある商標がマレーシアの 3 構成地域の 1 又は 2 についてその所有者により旧登録簿の何れかに登録されており，かつ，同一の商標が又は，同一の商品又は同一種類の商品について前記の商標と誤認若しくは混同を生じさせる虞がある程に類似する商標が，当該構成地域以外の全部又は 1 の構成地域について別の 1 又は複数の所有者により旧登録簿の何れかに登録されている場合は，前記の商標及びそれと同一の又はそのように類似する商標の双方は，旧登録簿を登録簿へ組み込むに際して，本法に基づいてそれぞれの所有者の名義で登録された商標とみなされる。ただし，第 20 条(1)に従い，双方の所有者がそれぞれの商標を同時に使用することを条件とする。

(d) ある商標がマレーシアの 3 構成地域の 1 又は 2 についてその所有者により旧登録簿の何れかに登録されており，かつ，同一の商標の 1 又は複数の登録出願が又は，同一の商品又は同一種類の商品について前記の商標と誤認若しくは混同を生じされる虞がある程に類似する商標の 1 又は複数の登録出願が，当該構成地域以外の全部又は 1 の構成地域について本法の施行前に別の者によりなされている場合は，前記の商標は，旧登録簿を登録簿へ組み込むに際して，それが当初登録されたマレーシア構成地域についてのみ効力を有するものとする。

ただし、前記の出願が後に拒絶され、放棄され又は異議申立認容により拒絶されたときはこの限りでなく、その場合は、前記の商標は、本法に基づいてその所有者の名義で登録された商標とみなされる。

(5) 第 30 条に拘らず、ある商標が、登録簿に組み込まれその一部を構成する旧登録簿の何れかに登録された日も、当該商標の原登録日とみなされる。

第 7 条 信託の届出

信託は、明示的であるか、黙示的であるか又は擬制的であるかを問わず、その届出を登録簿に登録せず、また登録官はその届出を受領してはならない。

第 8 条 登録簿の閲覧

(1) 登録簿は、所定の時間に、かつ、所定の条件に従って、公衆の閲覧に供される。[法律 A1138 による改正]

(2) 所定の手数料を納付して請求する者に対しては、登録簿中の記載事項の認証謄本又は抄本を登録官の公印を押捺した上で交付する。

(3) 登録簿の認証謄本は、大臣が規則で定める時間内に公衆による調査の便宜のために各商標局に寄託されるものとするが、これらの認証謄本中の記載事項の写し又は抄本は作成してはならず、また何人にも交付してはならない。[法律 A881 による改正]

第 9 条 登録簿への虚偽記載

次に掲げることとする者は犯則者とし、有罪の判決により 5,000 リンギット以下の罰金若しくは 5 年以下の禁固に処し又はこれらの刑を併科する。

(a) 登録簿に虚偽の記載をし又はさせること

(b) 商標局に寄託された登録簿の認証謄本中に虚偽の記載をし又はさせること [法律 A881 による改正]

(c) 登録簿の記載事項の謄本と称する虚偽の書類を作成し若しくは作成させること、又は

(d) 前記書類又はその中の記載事項が虚偽であることを知りながら当該書類を証拠として提出し若しくは提出させること

第 IV 部 登録可能な商標

第 10 条 登録可能な商標

(1) ある商標(証明商標以外のもの)が登録可能なものであるためには、次に掲げる要素の少なくとも 1 を含むか又はこれより成るものでなければならない。

(a) 特別の又は独特な態様で表示される個人、会社又は企業の名称

(b) 登録出願人又はその者の事業の前主の署名

(c) 考案された語

(d) 商品又はサービスの性質又は品質に直接言及せず、かつ、その通常の意味に従えば、地理的名称でも人の姓でもない語、又は

(e) その他識別性を有する標章 [法律 A881, A1078 による改正]

(2) (1)(a), (b), (c)又は(d)の何れにも掲げられない名称、署名又は語は、それが証拠により識別性を有するものと証明されない限り、登録することができない。 [法律 A1078 による改正]

(2A) 本条の適用上、商品又はサービスについて登録されたか又は登録される予定の商標に関して「識別性を有する」とは、当該商標が、その所有者が業として関係しているか又は関係する可能性のある商品若しくはサービスを、一般的に、又は当該の登録されたか若しくは登録される予定の商標の場合は、その登録の範囲内における使用に関係する条件、補正、修正又は制限に従うことを条件として、当該関係が存在しない他の商品又はサービスから識別する能力を有していることを意味する。 [法律 A881 による挿入] [法律 A1078 による改正]

(2B) ある商標が前項に定めるように識別する能力を有するか否かを決定するに際しては、次に掲げる程度を考慮することができる。

(a) 当該商標が本質的に前項にいう識別能力を有する程度、及び

(b) 当該商標の使用又はその他の事情により、当該商標が実際に前項にいう識別能力を有する程度 [法律 A1078 による置換]

(3) 商標は、如何なる商品又はサービスに関しても登録簿に登録することができる。 [法律 A1078 による置換]

第 11 条 (削除) [法律 A1078]

第 12 条 登録を予定された使用者による使用は、識別性の決定において考慮されること等 [法律 A881 による置換]

(1) 商標登録の出願がある者によってなされた場合において、出願日前にその商標が出願人の同意と授権の下にその統制を受けて出願人以外の者によって使用されていたとき、また、出願人及び当該他人がその商標の登録後直ちにその商標の登録使用者として当該他人を登録するよう申請する場合において、登録官が当該他人をその商標の登録使用者として登録を受けるのに適格であると判断するときは、登録官は、その商標が出願人の商品又はサービスを他から識別しているか又は識別し得るかを判断する上において、当該他人によるその商標の使用を出願人自身による使用と同等に扱い、その商標は前記のように識別性を有し又は識別能力がある旨の命令を発することができる。

(2) (1)に基づく登録官の命令に対しては、裁判所に上訴することができる。

(3) (1)に基づく命令が発せられた場合において、所定の期間内又は6月を超えない範囲で登録官が許可する追加の期間内に当該他人がその商標の登録使用者として登録されないときは、その商標の登録は効力を失う。

第13条 商標の色彩

(1) 商標は、その全体又は一部を、1又は複数の特定された色彩に限定することができ、その場合に商標が色彩を限定されているという事実は、当該商標が識別性を有するか否かの判断において斟酌されるものとする。

(2) 商標が色彩に関する限定なしに登録されている場合は、当該商標は、すべての色彩について登録されたとみなされる。

第14条 登録の禁止

(1) 標章又は標章の一部が次の何れかに該当するときは、商標として登録されない。

(a) その使用が公衆に誤認若しくは混同を生じさせる虞を伴い又は法律に違反することになるとき

(b) それが中傷的若しくは侮辱的な事項を含むか又はそのような事項で構成され、又はその他裁判所の保護を受けるのに適格でないとき

(c) それが、登録官の判断において、国の利益又は安全を害し若しくは害する虞のある事項を含むとき [法律 A881 による挿入]

(d) それが、同一の商品又はサービスについて、マレーシアにおいて周知の他の所有者の標章と同一か又はそれに極めて類似するとき [法律 A1078 による挿入]

(e) それが、登録出願に係るものと同じでない商品又はサービスについて、マレーシアにおいて周知でありかつ登録されているとき。ただし、登録出願に係る商品又はサービスに関する標章の使用がそれら商品又はサービスと当該周知商標の所有者との間の関係を示唆し、そのような使用により当該所有者の利益が害される虞があることを条件とする。 [法律 A1078 による挿入]

(f) それが、表示された領域を原産地としない商品に係る地理的表示を含むか又はそのような表示で構成されている場合において、マレーシアで当該商品についての標章中にその地理的表示を使用することが当該商品の真の原産地に関して公衆に誤解を生じさせる虞があるとき [法律 A1078 による挿入]

(g) それがぶどう酒を特定する地理的表示を含むか若しくはそのような表示で構成されているぶどう酒についての標識であるか又は蒸留酒を特定する地理的表示を含むか若しくはそのような表示で構成されている蒸留酒についての標識であるが、当該ぶどう酒又は蒸留酒がそのような地理的表示により表示される地を原産地としていないとき [法律 A1078 による挿入]

(2) ある商標が周知商標であるか否かを判断する上では、パリ条約第6条の2及びTRIPS協定第16条を適用するものとする。 [法律 A1078 による挿入]

第14A条 登録が拒絶されない場合 [法律 A1078 による挿入]

(1) 商標は、次の何れかの時期において、その出願が誠実になされていたか又は当該商標が出願人若しくはその前権利者により業として誠実かつ継続的に使用されていた場合は、第14条(f)及び(g)によりその登録を拒絶されないものとする。

- (a) 2000年地理的表示法の施行前，又は
 - (b) 問題の地理的表示が原産国で保護される前
- (2) 商標は，問題の地理的表示がその原産国において次のとおりとなった場合は，第14条(f)及び(g)によりその登録を拒絶されないものとする。
- (a) 保護されなくなった場合，又は
 - (b) 使用されなくなった場合

第15条 登録が拒絶される場合

登録官は，次に該当する標章若しくはそのような標章との混同を生じさせる虞がある程に類似する標章を含むか又はそれより成る商標の登録出願の受理を拒絶するものとする。

- (a) 何れの言語によるかを問わず，「特許」，「特許された」，「国王特許証」，「登録された」，「登録意匠」及び「著作権」の語，又はこれらに類似する意味を有する語，又は
- (b) 本法に基づく規則において大臣が禁止標章として特に宣言している標章

第16条 他人の名称の使用 [法律A881による改正]

生存者であるか故人であるかを問わず，他人の名称又は表示を含むか又はそれより成る商標の登録出願がなされた場合は，登録官は，当該名称又は表示の商標としての使用を許可する前に，生存者については本人の同意を，故人についてはその法律上の代表者の同意を提示するよう当該出願人に対して要求することができる。

第17条 特定の商品又はサービスの登録 [法律A881による置換]

- (1) 商標は，ある特定の類に属する商品の全部若しくは一部，又はある特定の類に属するサービスの全部若しくは一部について登録を受けることができる。
- (2) ある商品又はサービスが何れの類に属するかについて疑義が生じた場合，当該疑義の解決は登録官の決定によるものとし，その決定が最終のものとなる。

第18条 権利の部分放棄

- (1) 商標が，
 - (a) 次の部分，すなわち，
 - (i) 当該商標の所有者による別個の商標登録出願の対象になっていない部分，若しくは
 - (ii) 当該所有者により別途商標登録されていない部分，を含むか，又は
 - (b) 取引上若しくは事業上普通に使用されているか又は識別性を有さない事項を含む場合は，登録官又は裁判所は，当該商標を登録すべきか否か又は登録簿に存置すべきか否かを決定するに際し，当該商標を登録簿に記載しておく条件として，当該所有者が，前記の部分若しくは事項であって登録官若しくは裁判所において当該所有者が排他的使用の権利を有しないと認めるものを排他的に使用する権利を主張しないこと，又は当該所有者が，登録に基づく自己の権利を限定する目的で登録官若しくは裁判所が必要と認めるその他の権利の部分放棄を行うこと，を要求することができる。
- (2) 登録簿に関する権利の部分放棄は，当該権利の部分放棄が関係する商標登録から生じる権利以外の当該商標所有者の権利に影響を及ぼすものではない。

第 19 条 同一商標 [法律 A881 による置換]

(1) 如何なる商標も，ある商品又はある種類の商品に関して，次の何れかの項目に該当する場合は，当該の商品又は当該種類の商品については登録されない。

(a) 同一の商品若しくは同一種類の商品又はこれらの商品に密接に関連するサービスに関して他の所有者に属するものとして登録簿に登録されている商標と同一であるか，又は

(b) このような商標と誤認若しくは混同を生じさせる虞がある程に類似する商標

(2) 如何なる商標も，あるサービス又はある種類のサービスに関して，次の何れかの項目に該当する場合は，当該のサービス又は当該種類のサービスについては登録されない。

(a) 同一のサービス若しくは同一種類のサービス又はこれらのサービスに密接に関連する商品に関して他の所有者に属するものとして登録簿に登録されている商標と同一であるか，又は

(b) このような商標と誤認若しくは混同を生じさせる虞がある程に類似する商標

(3) 同一であるか又は誤認若しくは混同を生じさせる虞がある程に類似する複数の商標の登録出願がそれぞれ別の者によってなされた場合において，

(a) それら複数の出願が同一の商品若しくは同一種類の商品に係るものであるか，又は

(b) それら複数の出願の少なくとも 1 がある商品に係わり，残り全部が当該商品と密接に関連するサービスに係るものであるときは，

登録官は，各自の権利が裁判所によって決定されるか又は登録官若しくは裁判所が承認する形の合意によって解決されるまでは，それら登録出願の何れも拒絶することができる。

(4) 同一であるか又は誤認若しくは混同を生じさせる虞がある程に類似する複数の商標の登録出願がそれぞれ別の者によってなされた場合において，

(a) それら複数の出願が同一のサービス又は同一種類のサービスに係るものであるか，又は

(b) それら複数の出願の少なくとも 1 があるサービスに係り，残り全部が当該サービスと密接に関連する商品に係るものであるときは，

登録官は，各自の権利が裁判所によって決定されるか又は登録官若しくは裁判所が承認する形の合意によって解決されるまでは，それら登録出願の何れも拒絶することができる。

第 20 条 同時使用

(1) 第 19 条(1)に拘らず，誠実な同時使用の場合，第 6 条(4)(c)にいう事情の場合，又は裁判所若しくは登録官がそうすることが適切と判断する特別の事情がある場合において，裁判所又は登録官は，次の何れかに該当するときは，同一の又は誤認若しくは混同を生じさせる虞がある程に類似する商標について複数の所有者の登録を認めることができる。

(a) それら複数の所有者の登録が同一の商品又は同一種類の商品に係るものであるとき，又は

(b) 少なくとも 1 の所有者の場合は商品に係るものであり，他のすべての所有者の場合は当該商品と密接に関連するサービスに係るものであるとき

ただし，裁判所又は場合に応じて登録官が課すことが適切と判断する条件，補正，修正又は制限に従うことを条件とする。

[法律 A881 による置換]

(1A) 第 19 条(2)に拘らず，誠実な同時使用の場合又は裁判所若しくは登録官が相当と判断す

る特別の事情がある場合において，裁判所又は登録官は，次の何れかに該当するときは，同一の又は誤認若しくは混同を生じさせる虞がある程に類似する商標について複数の所有者の登録を認めることができる。

(a) それら複数の所有者の登録が同一のサービス又は同一種類のサービスに係るものであるとき，又は

(b) 少なくとも1の所有者の場合はサービスに係るものであり，他のすべての所有者の場合は当該サービスと密接に関連する商品に係るものであるとき

ただし，裁判所又は場合に応じて登録官が課すことが適当と判断する条件，補正，修正又は制限に従うことを条件とする。

[法律 A881 による挿入]

(2) 既に登録されているある商標と同一の又は誤認若しくは混同を生じさせる虞がある程に類似する商標についての登録出願がなされた場合において，後の商標の出願人又はその事業の前主が次の何れか早い方の時よりも前から当該後の商標を継続的に使用しているときは，登録官は，当該後の商標の登録出願を拒絶してはならない。

(a) 当該前の商標の登録所有者若しくはその事業の前主又は登録使用者による当該前の商標の使用，又は

(b) 当該前の商標の登録所有者又はその事業の前主による当該前の商標の登録

第 21 条 共有商標

(1) 2以上の者が1の商標に利害関係を有し，かつ，その相互関係において，

(a) これらの者すべてのために，又は

(b) これらの者すべてが業として関係する商品又はサービスについて，

その商標を使用する場合を除き，何れの者も当該商標を使用する権利を有さないときは，これらの者すべてが当該商標の共有者として登録を受けることができ，本法は，当該商標の使用に関するこれら共有者の権利に関しては，当該権利が単独所有者の権利であるものとして適用される。

(2) (1)に従うことを条件として，本法の如何なる規定も，ある商標を相互に独立して使用し又は使用を予定している2以上の者を，当該商標の共有者として登録することを許すものと解してはならない。

第 22 条 商標の連合

(1) 何らかの商品について登録されているか又は登録出願の対象となっている商標が，

(a) 同一の商品若しくは同一種類の商品について又はそれら商品と密接に関連するサービスについて，同一所有者の名義で登録されているか又は登録出願の対象となっている別の商標と同一であるか，又は

(b) 所有者以外の者が使用すれば，当該別商標と誤認若しくは混同を生じさせる虞がある程に類似する場合は，

登録官はいつでも，これらの商標を連合商標として登録簿に登録するよう要求することができる。[法律 A881 による置換]

(1A) 何らかのサービスについて登録されているか又は登録出願の対象となっている商標が，

(a) 同一のサービス若しくは同一種類のサービスについて又はそれらサービスと密接に関連

する商品について，同一所有者の名義で登録されているか又は登録出願の対象となっている別の商標と同一であるか，又は

(b) 所有者以外の者が使用すれば，当該別商標と誤認若しくは混同を生じさせる虞がある程に類似する場合は，

登録官はいつでも，これらの商標を連合商標として登録簿に登録するよう要求することができる。[法律 A881 による挿入]

(2) 2 又はそれ以上の連合商標の登録所有者が所定の方式により申請した場合において，当該連合商標中の何れかの商標について，登録官がその商標の登録に係る商品又はサービスの何れかに関して当該商標が他人により使用されたとしても誤認又は混同を生じさせる虞はないと判断するときは，当該連合を解消させ，登録簿に相応の変更を施すことができる。

(3) (2)に基づく登録官の決定に対しては，裁判所に上訴することができる。

第 23 条 連合商標の譲渡

(1) 連合商標は，全体について譲渡又は移転することができ，個別に譲渡又は移転することはできないが，他のすべての目的では，個別の商標として登録されたとみなされる。

(2) 本法に基づいて登録商標の使用を何らかの目的で証明する必要がある場合は，裁判所又は登録官は，正当と判断する限りにおいて，連合商標又はその同一性に本質的な影響を及ぼさない付加若しくは変更を施した商標の使用を，当該使用に等しいものとみなすことができる。

(3) 前 2 項の規定は，如何なる登録商標の使用の証明についても適用されるものであり，2 又はそれ以上の連合商標の 1 である商標の使用の証明のみに係るものではない。

第 24 条 連続商標

(1) 単一の類における同一の商品若しくは同一種類の商品又は単一の類における同一のサービス若しくは同一種類のサービスについての数個の商標が，重要な特徴においては相互に類似するが，

(a) それら商標が使用され若しくは使用を予定される商品又はサービスについての陳述又は表示，

(b) 数量，価格，品質若しくは場所の名称に関する陳述又は表示，

(c) その他の事項で識別性がなく，かつ，それら商標の同一性に本質的な影響を及ぼさないもの，又は

(d) 色彩，

について異なり，かつ，それら商標の所有者であることを主張する者がそれら商標の登録を出願するときは，それら商標は，1 の登録をもって連続したものとして登録することができる。[法律 A881 による改正]

(2) 連続したものとして登録されたすべての商標は，連合商標とみなされ，かつ，連合商標として登録されるものとする。

第V部 登録出願

第25条 登録

(1) 自己が使用しており又は使用する予定である商標の所有者であることを主張する者は何人も、所定の方式で、当該商標の登録簿への登録を登録官に出願することができる。[法律A1078による改正]

(2) 1の出願は、2以上の類に亘る商品又はサービスについてすることができない。[法律A881による改正]

(3) 本法の規定に従うことを条件として、登録官は、出願を拒絶し、又は無条件に若しくはその正当と判断する条件、補正、修正又は制限があればこれを課して、出願を受理することができる。

(4) 出願を拒絶し又は条件付きで受理する場合において、出願人の請求があるときは、登録官は、当該決定の理由及び当該決定に至る上で用いた資料を書面で明らかにしなければならない。

(5) (3)に基づく登録官の決定に対しては、裁判所に上訴することができる。

(6) 本条に基づく上訴は所定の方式でなされるものとし、裁判所は、必要な場合は、出願人及び登録官を聴聞し、出願が受理されるべきか否か及び条件、補正、修正又は制限があればこれを付して出願を受理すべきか否かを定める命令を発するものとする。

(7) 上訴は、登録官が当該決定に至るに当たって自己が用いたと述べた資料に基づいて審理され、裁判所の許可がある場合を除いて、登録官は、出願の受理を拒絶するそれら以外の更なる理由を援用することを許されない。

(8) 更なる拒絶理由が採用される場合は、出願人は、所定の方式による届出により、費用納付の要なしに、出願を取り下げることができる。

(9) 登録官又は場合に応じて裁判所は、出願受理の前後を問わずいつでも、出願における又はそれに関する誤りを訂正することができ、又はその適当と判断する条件を付して、出願人が自己の出願を補正することを許すことができる。

(10) 本条に基づいてなされ、かつ、受理された出願は、当該出願に関して登録官又は裁判所がなすことを認めた訂正又は補正に拘らず、その原出願の日になされたものとみなされる。

(11) (削除) [法律A1078]

(12) (10)を害することなく、商標の登録出願の受理後その商標が登録されるまでに登録官が、

(a) 当該出願は誤って受理されたこと、又は

(b) 事件の特別の事情により、当該商標は登録されるべきでないか又は追加の若しくは異なる条件又は制限の下に登録されるべきであること、

に納得する場合は、登録官は、当該登録の受理を取り消して、出願が受理されなかったものとして処理し、又は追加の若しくは異なる条件又は制限を付して登録されるべき商標の場合のみは、追加若しくは異なる条件又は制限を付した新規の受理決定を発することができる。

[法律A881による改正]

第26条 譲受人又は登録使用者に商標を使用させることになっている場合の出願の受理

(1) 何らかの商品又はサービスについて商標の登録出願がなされた場合において、

(a) 一般法人の設立が予定されていること及び登録出願人が当該商標を対象の商品若しくは

サービスについてその一般法人に使用させるためにその一般法人に譲渡しようとしていることに登録官が納得するか、又は

(b) 当該商標の登録使用者としてある者の登録が申請されており、かつ、登録官が、対象の商品又はサービスについて当該商標をその者によって使用させるべきことを商標所有者が意図していることに納得し、また商標登録後直ちにその者が登録使用者として登録されるであろうことに納得する場合は、

当該出願は、出願人がその商標を使用していないこと又は使用する予定がないと考えられることを理由として拒絶されることも、登録許可が留保されることもない。[法律 A881 による改正]

(2) 登録官は、出願人の利益になるように(1)の権限を行使することを条件として、異議申立に関する登録官の下での手続の費用の担保を提供するよう出願人に求めることができ、当該担保が適正に提供されない場合、出願は放棄されたものとして扱うことができる。

(3) (1)により付与される権限に基づいて、何らかの商品又はサービスについてある商標が登録された場合において、前記一般法人が6月以内に当該商品又はサービスに係る商標の所有者として登録されないときは、その登録は、同期間経過時に当該商品又はサービスについて効力を失い、登録官は、登録簿の記載を相応に訂正するものとする。

第 27 条 出願受理の公告

(1) 商標登録出願が無条件に又は一定の条件、補正、修正若しくは制限の下に受理されたときは、登録官は、受理後できる限り速やかに、その受理された出願を所定の方式で公告させるものとする。

(2) 出願受理の条件として課されるすべての条件、補正、修正又は制限は、公告において明示されるものとする。ただし、第 10 条(2B)若しくは第 11 条(1A)との関係で、又は特別の事情により望ましいと登録官が判断した結果として、受理前に商標登録出願の公告がなされる場合はこの限りでない。[法律 A881 による置換]

(3) (2)に基づいて出願が公告された場合において、登録官は、適当と判断するときは、受理の時点で再度公告させることができるが、その義務を負うものではない。

第 28 条 登録異議申立

(1) 何人も、商標登録出願の公告日後所定の期間内に、登録官及び出願人に対し登録異議の申立を行うことができる。

(2) 登録異議の申立は、所定の方式により書面をもってするものとし、異議申立の理由の陳述を含まなければならない。

(3) 出願人は、異議申立書の受領後所定の期間内に、所定の方式による出願理由についての答弁書を登録官及び異議申立人に送付するものとし、出願人がそうしないときは、出願人は当該出願を放棄したとみなされる。[法律 A881 による置換]

(3A) (3)に基づいて出願人が答弁書を提出した場合、異議申立人及び出願人は、所定の方式により、かつ、所定の期間内に、異議申立又は場合により答弁書を裏付ける証拠及び証拠物を提出しなければならない。異議申立人又は出願人が当該証拠提出を行わないときは、異議申立又は場合により出願は放棄されたとみなされる。[法律 A881 による挿入]

(3B) 出願人が(3A)に基づいて証拠及び証拠物を提出した場合は、異議申立人は、所定の期間

内に、所定の方式により提示すべき応答証拠を、登録官及び出願人に提出することができる。

[法律 A881 による挿入]

(4) 提出された証拠及び証拠物を検討し、かつ、出願人及び異議申立人に陳述書提出の機会を与えた後、登録官は、次の何れかを決定しなければならない。

(a) 当該商標の登録を拒絶すること

(b) 当該商標を無条件に登録すること、又は

(c) 当該商標を、適当と判断する条件、補正、修正若しくは制限の下に登録すること [法律 A881 による置換]

(5) (4)に基づく登録官の決定に対しては、裁判所に上訴することができる。

(6) 本条に基づく上訴は、所定の方式でなされるものとする。裁判所は、必要な場合は、当事者及び登録官を聴聞するものとし、登録を認めるべきか否か、又は適当な条件、補正、修正若しくは制限の下に認めるべきか否かを定める命令を発する。

(7) 本条に基づく上訴の審理においては、各当事者は、所定の方式により又は裁判所の特別の許可を得て、裁判所の判断のための更なる資料を提出することができる。ただし、商標登録を拒絶する理由については、異議申立人及び登録官の何れも、裁判所の許可を得ない限り、異議申立人によって既に主張されている理由以外のものは申し立てることができない。

(8) 商標登録を拒絶する更なる理由が採用される場合は、出願人は、所定の届出をすることによって、異議申立人の費用を支払うことなく出願を取り下げることができる。

(9) 本条に基づく上訴がなされた場合、裁判所は、登録官に対する聴聞を行った後、商標の同一性を実質的に損なわない方法で当該登録出願商標の修正を許すことができる。ただし、この場合、修正された商標は、登録前に、所定の方式により公告されるものとする。[法律 A881 による改正]

(10) 異議申立をした者、異議申立書の受領後に答弁書を送付した出願人又は上訴人がマレーシアにおいて居住も営業もしていない場合は、登録官又は裁判所は、異議申立、出願又は場合により上訴に関する手続の費用の担保を提供するようこれらの者に求めることができる。適正に担保が提供されない場合は、当該の異議申立、出願又は場合により上訴は放棄されたとみなされる。

第 29 条 登録の未完了 [法律 A881 による改正]

(1) 商標の登録出願が出願人の懈怠により出願日から 12 月以内に完了しなかった場合、登録官は、出願人に対して所定の方式により書面をもって出願未完了の通知を行い、その通知に指定した追完期間内になお出願が完了しない限り、当該出願は放棄されたものとして扱うことができる。

(2) 本法の規定に基づき商標登録出願に関する何らかの上訴が提起された場合は、登録官は、その上訴に対する判決の後 3 月が満了するまで又は裁判所が許すことがある追加期間が満了するまで、出願未完了の通知を発することはできないものとする。

第 VI 部 登録及びその効果

第 30 条 商標の登録

- (1) 登録簿への商標登録の出願が受理され、かつ、
- (a) 出願に対する異議が申し立てられないまま異議申立期間が経過するか、又は
 - (b) 出願に対する異議が申し立てられたが当該異議申立について出願人に有利な決定がなされた場合は、
- 登録官は、出願が誤って受理された場合を除き、所定の手数料の納付があったときは、当該商標をその所有者の名義で登録簿に登録するものとする。商標登録は、登録出願日付でなされ、本法の適用上、その日が登録日とみなされる。[法律 A1078 による改正]
- (2) 商標が登録されたときは、登録官は、所定の様式による商標登録証を、登録官の公印を押捺して出願人に交付する。

第 31 条 登録のための期間

- (1) (2)に従うことを条件として、商標は、商標登録出願受理の公告日から 12 月経過後は、登録することができない。
- (2) 商標登録が、
- (a) 商標登録に対する異議申立、
 - (b) 裁判所への上訴、又は
 - (c) 中央商標局又は何れかの商標局の行動、[法律 A881 による置換]
- によって遅延したときは、当該商標は、登録官又は裁判所が指定する期間内に登録することができる。
- (3) 商標が所定期間内に登録されなかった場合は、当該出願は効力を失うものとする。

第 32 条 登録の存続期間 [法律 A881 による改正]

- (1) 商標登録は 10 年間効力を有する。ただし、本法に従い、随時更新することができる。
- (2) 廃止された法令に基づき登録された商標が本法に基づく登録簿に組み込まれてその内容を構成する場合は、当該商標の登録は、本法に基づいて更新されない限り、廃止法令に基づき与えられた当初の期間又は更新された存続期間の残存部分に相当する期間について効力を維持するものとする。
- (3) 商標の登録は、第 VII 部に従い随時更新することができる。

第 33 条 物品、物質又はサービスの名称若しくは説明として使用される語

- (1) 商標の登録は、その登録日後に、当該商標が含み又は当該商標を構成する 1 若しくは複数の語が何らかの物品、物質又はサービスの名称若しくは説明として使用されたという理由のみにより無効になったとみなされることはない。[法律 A881 による置換]
- (2) 次の何れかが証明された場合は、(3)が適用されるものとする。
- (a) 前項に該当する物品又は物質の名称若しくは説明として当該物品又は物質の取引を行う者によって使用される 1 若しくは複数の語の使用が確立され周知となっている場合において、当該使用が、当該商標の所有者又は登録使用者と業として関係する商品についての使用でなく、また当該商標が証明商標であるときは、その所有者が証明する商品についての使用でも

ないこと

(b) 当該物品又は物質が過去において特許に基づいて製造されており、その特許の失効後 2 年の期間が経過しており、かつ、1 若しくは複数の語が当該物品又は物質の唯一の実際的名称又は説明であること、又は

(c) あるサービスの名称若しくは説明として当該サービスを含むサービスを提供している者によってなされる 1 若しくは複数の語の使用が確立され周知となっている場合において、その使用が、当該商標の所有者又は登録使用者が業として関係しているサービスの提供に関しての使用でないこと [法律 A881 による挿入]

(3) (2)(a) ,(b)又は(c)に該当する事実が 1 又は複数の語に関して証明された場合において、(a) 当該商標がその 1 又は複数の語のみをもって構成されているときは、当該商標の登録は、当該の物品、物質若しくはサービス、又は同一種類の商品若しくはサービスについての登録に関する限り、第 45 条の適用上、誤って登録簿に残存する商標とみなされる。

(b) 当該商標がその 1 又は複数の語に加えて他の事項を含んでいるときは、裁判所又は登録官は、その物品、物質若しくはサービス、又は同一種類の商品若しくはサービスについての登録に関する限り、当該商標を登録簿に存置すべきか否かを決定するに際し、登録簿上にこれを存置すべき旨の決定の場合は、当該決定を行なう条件として、その商標の所有者が物品、物質若しくはサービス、又は同一種類の商品若しくはサービスに関して前記 1 若しくは複数の語の排他的使用の権利を放棄することを要求することができる。ただし、登録簿についての権利の部分放棄は、それに関係する商標登録から生じる権利以外の当該商標所有者の権利に何ら影響を及ぼすものではない。また

(c) 当該商標に関する他の何らかの法的手続の目的では、

(i) その商標が前記 1 若しくは複数の語のみで構成されている場合は、当該の物品、物質若しくはサービス、又は同一種類の商品若しくはサービスに関して当該商標を排他的に使用するその登録商標所有者の一切の権利、又は

(ii) その商標が前記 1 若しくは複数の語に加えて他の事項を含む場合は、(i)に掲げるものについて、前記 1 若しくは複数の語を排他的に使用するその登録商標所有者の一切の権利は、(2)(a)又は(c)にいう使用が最初に周知となり、かつ、確立されたものとなった時、又は(2)(b)にいう 2 年の期間が経過した時に消滅したとみなされる。

(4) 混合物とは区別される単一の化学元素又は単一の化合物の、普通に使用され、かつ、認められている名称は、化学物質又は化学調製物についての商標として登録を受けることはできない。ただし、この規定は、他人の製造に関係する化学元素又は化合物と区別される商標所有者又は登録使用者自らの製造に関係する化学元素又は化合物のブランド又は製造元を専ら表示するために使用される語で、公衆の使用に開かれている他の適当な名称又は表示と組合せて使用されるものには適用されない。

第 34 条 登録所有者の権限

本法の規定に従うことを条件として、

(a) ある商標の登録所有者として登録簿に現に記載されている者は、登録簿の記載から他人に帰属することが明らかな権利に従うことを条件として、当該商標を譲渡し、その譲渡の対価と引き換えに十分な免責を与えることができ、

(b) 商標に関する衡平上の諸権利は、他の動産の場合と同様の態様で行使することができる。

第 35 条 登録により生じる権利

(1) 本法の規定に従うことを条件として、ある物品又はサービスについて商標(証明商標は除く。)の登録所有者として登録を受けた者は、その登録が有効である限り、登録簿に記載された条件、補正、修正又は制限に従うことを条件として、それらの商品又はサービスについて当該商標を使用する排他的権利を与えられるものとし又は与えられたとみなされる。[法律 A1078 による改正]

(2) 2 以上の者が同一の又は相互に類似する商標の所有者である場合は、これら商標の何れかについて、所有者の中の何れの者も、その商標登録を理由として他の者に対して排他的使用の権利を取得することはできないが、それら所有者の各人は、自己が単独の登録商標所有者であるとした場合と同様に他の者(登録使用者を除く。)に対して同一の権利を主張することができるものとする(登録官又は裁判所によってそれら所有者それぞれの権利が限定されたときはこの限りでない。)。[法律 A881 による改正]

第 36 条 有効性の一応の証拠としての登録

登録商標に関するあらゆる法的手続(第 45 条に基づく請求を含む。)において、ある者が商標所有者として登録されている事実は、当該商標の原登録並びにそれ以後のすべての譲渡及び移転の有効性の一応の証拠となるものとする。

第 37 条 登録の効力の確定 [法律 A1078 による改正]

登録簿に登録されている商標に関するあらゆる法的手続(第 45 条に基づく請求を含む。)において、本法に基づく商標の原登録は、登録日から 7 年が経過した後にはすべての点において有効なものとみなされる。ただし、次のことが明らかにされるときはこの限りでない。

- (a) 原登録が詐欺により取得されたこと
- (b) 当該商標が第 14 条に違反すること、又は
- (c) 当該商標が、手続開始時において、その登録所有者の商品若しくはサービスについての識別性を欠いていたこと

本条は、廃止された法令に基づき登録された商標で第 6 条(3)により登録簿に組み込まれたものには、本法の施行後 3 年が経過するまでは適用されない。

第 38 条 商標の侵害

(1) 登録商標は、その商標の登録所有者でもなく、許諾を得てその商標を使用する登録使用者でもない者が、その商標と同一の又は誤認若しくは混同を生じさせる虞がある程に類似する商標を当該商標の登録に係る商品又はサービスについて業として使用する場合において、当該商標の使用が、

- (a) 登録商標としての使用であるとして、
- (b) その使用が当該商品自体に若しくは当該商品との物理的關係において、又は公衆に対する広告回状その他の広告においてなされる場合は、当該商標の登録所有者若しくは登録使用者としての権利を有する者への言及又はその者が業として関係する商品への言及を意味するものとして、又は [法律 A881 による挿入]
- (c) その使用が、当該サービスが提供若しくは実行される場所又はその近辺において、又は公衆に対する広告回状その他の広告においてなされる場合は、当該商標の登録所有者若しく

は登録使用者としての権利を有する者への言及又はその者が業として関係するサービスへの言及を意味するものとして、
受け取られる虞がある方法でなされるときは、当該使用者によって侵害されたものと認められる。

(2) (削除) [法律 A1078]

第 39 条 一定の制限の違反による商標侵害

(1) 登録簿に登録された商標の登録所有者又は登録使用者が、商品自体又は商品の容器に付された注意書きによって本条の対象となる一定の行為を禁止する意志を表示した場合において、現に当該商品の所有者となっている者が、当該商品に関し業として又は当該商品を業として扱う目的をもって、当該禁止行為を行うか又は行わせるときは、その者は当該商標を侵害したとみなされる。ただし、次の場合はこの限りでない。

(a) その者が当該商品の購入に同意した時に、禁止表示が当該商品に付されていることに気付かないで善意に行動した場合、又は

(b) その者が、当該商品の購入に同意した別の者から取得した権原により当該商品の所有者となった場合 [法律 A1078 による改正]

(2) 本条が適用される行為とは、次をいう。

(a) 商品の状態、条件、外装又は包装に変更を加えた後に、その商品に当該商標を使用すること

(b) 当該商標が商品に付されている場合において、当該商標を変更、一部除去若しくは一部抹消すること、他の商標を当該商品に付すること、又は商標の名声を傷付ける虞のある別の事項を書面その他により当該商品に付加すること

(c) 当該商標が商品に付されており、かつ、その商品に当該商標の登録所有者又は登録使用者とその商品との間の業としての関係を示す他の事項も付されている場合において、当該商標をその商品から全部又は一部除去又は抹消すること。ただし、当該他の事項が完全に除去又は抹消されるときはこの限りでない。

(3) 本条において、商品に関してある商標の登録所有者、登録使用者及び登録というときは、それぞれ、それらの商品に係る当該商標の登録所有者、当該商標の登録使用者及び当該商標の登録をいうものとし、かつ、「商品に」というときは、当該商品への物理的関係も含めていうものとする。

第 40 条 侵害を構成しない行為

(1) 本法の規定に拘らず、次に掲げる行為は、商標の侵害とはならない。

(a) ある者が、自己の名称若しくは自己の事業所の名称、又は自己の事業に係る何れかの前主の事業所の名称を善意で使用すること

(b) ある者が、自己の商品又はサービスの性質若しくは品質についての表示であって、商品の場合は第 56 条(3)(b)にいう言及を意味すると解釈される虞がある表示でないものを善意で使用すること [法律 A881 による改正]

(c) ある者が、自己又は自己の事業の前主が次の何れか早い方の事由の発生日よりも前の日から継続的に使用している商標の対象である商品又はサービスについて、当該商標を使用すること

- (i) 当該登録商標の登録所有者，その事業の前主，若しくは登録使用者による使用，又は
- (ii) 当該商標の登録
- (d) ある商標の登録所有者又は登録使用者と業として関係する商品についての当該商標の使用であって，それらの商品又はそれらの商品を含む 1 群の商品について当該登録所有者又は許諾使用に従う登録使用者が当該商標を付し，かつ，その後その商標を除去せず又は消去していない場合 [法律 A881 による改正]
- (dd) ある者が，時期如何を問わず，商標の登録所有者又は登録使用者が明示的又は黙示的にした同意に基づき，商品又はサービスについて当該商標を使用すること [法律 A881 による挿入]
- (e) ある者が，当該商標が与えられた権利を侵害することなく使用されてきたか又は現にそのように使用され得る別の商品若しくはサービスの構成部分又は付属要素となるよう改作された商品又はサービスについて，当該商標を使用すること。ただし，当該商標の使用が，それらの商品又はサービスが前記のとおり改作されていることを示すために合理的にみて必要であり，かつ，商標の使用の目的も効果も，事実に従う以外の方法で対象の商品又はサービスと何人かとの間の業としての関係を示すものでないことを条件とする。及び
- (f) 実質的に同一と認められる 2 以上の登録商標の 1 を，本法が規定する登録によって生じる当該商標の使用の権利を行使して使用すること
- (2) ある商標が条件，補正，修正又は制限を付して登録された場合は，その商標を，そのような条件，補正，修正又は制限に鑑みて当該登録の効力が及ばない場所で売買その他の取引の対象とされる商品，当該及ばない市場に輸出される商品，当該及ばない場所その他の状況において提供されるサービスに何らかの態様で使用することは，当該商標を侵害することにならない。 [法律 A881 による改正]

第 VII 部 登録の更新

第 41 条 登録の更新

(1) 登録官は、所定の期間内に所定の方式による登録商標所有者からの申請があるときは、原登録又は場合により最終の更新登録の満了日から 10 年の期間をもって当該商標登録を更新するものとし、かつ、この満了日を以下「最終登録満了日」という。[法律 A881 による改正]

(2) 登録官は、何れの商標についてもその最終登録満了日前の所定の時期に、所定の方式により、登録所有者に対して当該商標の最終登録満了日及び更新を受けるための手数料の納付に関する条件を通知するものとし、当該条件が適正に遵守されない場合は、登録官は当該商標を登録簿から抹消することができる。ただし、このように抹消された登録については、回復手数料の納付を前提として定められる条件(あれば)に従って登録簿への回復を得ることができる。[法律 A881 による改正]

(3) (2)に拘らず、更新の申請が最終登録満了日から 1 年が経過した後になされる場合は、商標登録は更新されない。[法律 A881 による挿入]

第 42 条 更新されていない商標の地位 [法律 A881 による改正]

商標が更新手数料の不納の故に登録簿から抹消された場合においても、当該商標は、最終登録満了日から 1 年以内になされる商標登録出願の目的では、登録簿に存在する商標として扱われるものとする。ただし、本条は、登録官が次の何れかの事由を認定する場合は適用されない。

- (a) 登録を抹消された商標の善意の使用が、その抹消の直前 2 年間になかったこと、又は
- (b) 抹消された商標の従前の使用を理由として、登録出願の対象である商標の使用が、何らの誤認若しくは混同も生じさせる虞がないこと

第 VIII 部 登録簿の訂正及び更正

第 43 条 登録簿の訂正

(1) 登録官は、商標登録所有者の所定の方式による請求に基づき、次に掲げる方法により登録簿の修正又は変更を行うことができる。

(a) 当該商標の登録所有者の名称、宛先その他の事項についての誤りを訂正し又は変更を記載すること

(b) 登録簿への商標の記載を取り消すこと

(c) 商標が登録される商品又はサービスの明細を修正し、又は既存の商標登録によって付与されている権利を如何なる形でも拡張することなく、当該商標に関する権利の部分放棄若しくは注記事項を記載すること

その結果として、登録官は、登録証に修正又は変更を施すことができ、そのために登録証の提出を求めることができる。

(2) 登録官は、商標の登録使用者の所定の方式による請求により、当該登録使用者の名称、宛先その他の事項についての誤りを訂正し、又はそれらの変更を記載することができる。

(3) 本条に基づく登録官の決定に対しては、裁判所に上訴することができる。

第 44 条 登録商標の変更

(1) 商標登録所有者は、所定の方式により、当該商標の同一性に本質的な影響を与えない方法で当該商標に付加又は変更を施す許可を登録官に対して申請することができ、登録官は、当該申請を拒絶し又はその適当と考える条件及び制限を付して許可することができる。

(2) 登録官は、そうすることが便宜であると判断する場合は、本条に基づく申請を所定の方法で公告させることができ、公告の日から所定の期間内に何人かが当該申請に対する異議申立を所定の方式で登録官にした場合は、登録官は、必要な場合、当事者を聴聞した後に当該事項の決定を行なうものとする。

(3) 本条に基づく登録官の決定に対しては、裁判所に上訴することができる。

(4) (1)に基づく許可が付与された場合は、変更された商標が所定の方式で公告されるものとする。ただし、(2)に基づく公告において変更された形の商標が既に公告されているときはこの限りでない。

第 45 条 登録簿の更正

(1) 本法の規定に従うことを条件として、

(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漏、十分な理由なしに登録簿になされた記載、誤って登録簿に残存している記載又は登録簿の記載における過誤又は瑕疵に不服を有する者から所定の方式による申立があったときは、裁判所は、その適当と考えるところに従い、登録簿への記載、記載の削除又は記載の変更を命じることができる。

(b) 本条に基づく手続において、裁判所は、登録簿の更正に関し決定することが必要又は便宜である問題の決定を行なうことができる。

(c) 登録官は、ある登録商標の登録、譲渡又は移転に関して詐欺行為があった場合、又は公共の利益になると判断する場合は、自ら本条に基づく申立を裁判所に対して行うことができる。

(d) 登録簿の更正の命令において、裁判所は、更正通知が所定の方式で登録官に送達されるべきことを命じるものとし、登録官は、当該通知の受領により、相応に登録簿の更正を行う。

(2) (削除) [法律 A1078]

第 46 条 商標不使用に関する規定

(1) 本条及び第 57 条に従うことを条件として、裁判所は、不服を有する者の申請により、次の何れかを理由として、ある登録商標をその登録に係る商品又はサービスの何れかに関して登録簿から抹消すべき旨の命令を発することができる。

(a) 当該商標が、その登録出願人の側において、又は第 26 条(1)に基づく登録の場合は、関係の一般法人若しくは登録使用者の側において、それらの商品又はサービスに関して当該商標を使用する善意の意図がないにも拘らず登録され、かつ、当該商標の登録所有者又は登録使用者が、当該申請の日の 1 月前までに、それらの商品又はサービスに関して当該商標の善意の使用を実際に行っていないこと、又は

(b) 申請の日の 1 月前に至るまで連続して 3 年以上、当該商標が登録されているにも拘らず当該商標の登録所有者又は登録使用者がそれらの商品又はサービスに関して当該商標の善意の使用を行っていないこと [法律 A881 による改正]

(2) 申請人が当該申請の関係する商品又はサービスについて同一又は類似の商標の登録を第 20 条に基づいて受けることを認められているか、又は裁判所が申請人に当該商標の登録を認めるのが適当であると判断する場合を除いて、裁判所は、次の商品又はサービスに関して、(1)に基づいてなされた申請を拒絶することができる。

(a) 同一種類の商品に関して、関係日に至るまで又は場合により関係期間中に、現に当該商標の登録所有者である者によるその商標の善意の使用があったときは、当該商標の登録に係る商品、及び

(b) 同一種類のサービスに関して、関係日に至るまで又は場合により関係期間中に、現に当該商標の登録所有者である者によるその商標の善意の使用があったときは、当該商標の登録に係るサービス [法律 A881 による置換]

(3) ある商標の登録に係る商品について、

(a) (1)(b)に述べる事項が、マレーシアの特定の場所で販売若しくはその他取引される商品(マレーシアから輸出される商品は除く。)又はマレーシア国外の特定市場へ輸出される商品に関する当該商標の不使用に関して明らかにされ、かつ

(b) ある者が、当該場所で販売若しくはその他取引される商品(マレーシアから輸出される商品は除く。)又は当該外国市場へ輸出される商品に関する使用に及ぶ登録に基づいてそれら商品についての同一若しくは類似の商標の登録を第 20 条に基づいて認められているか、又は裁判所がある者に対してそのような商標登録を認めるのが適当と判断する場合は、[法律 A881 による改正]

裁判所は、その者の申請により、前記の不使用商標の登録の効力が、当該場所で販売若しくはその他取引される商品(マレーシアから輸出される商品は除く。)又は当該外国市場へ輸出される商品に関する商標の使用に及ぶことのないようするために、裁判所が適当と判断する条件、補正、修正又は制限を最初に言及した商標の登録に付すべき旨の指示を発することができる。[法律 A881 による改正]

(3A) ある商標の登録に係るサービスについて、

(a) (1)(b)に述べる事項が、マレーシアの特定の場所で提供されるサービスに関する当該商標の不使用に関して明らかにされ、かつ

(b) ある者が、当該場所で提供されるサービスに関する使用に及ぶ登録に基づいてそれらサービスについての同一若しくは類似の商標の登録を第 20 条に基づいて認められているか、又は裁判所がある者に対してそのような商標登録を認めるのが適当と判断する場合は、裁判所は、その者の申請により、前記の不使用商標の登録の効力が、当該場所で提供されているサービスに関する商標の使用に及ぶことのないようにするために、裁判所が適当と判断する条件、補正、修正又は制限を最初に言及した商標の登録に付すべき旨の指示を発することができる。[法律 A881 による挿入]

(4) 登録商標の不使用が、取引上の特別の事情に基づくものであり、かつ、申請に関係する商品について当該商標の不使用又は放棄の意図によるものではないことが明らかにされた場合は、(1)(b)、(3)又は(3A)の適用上、申請人による登録商標不使用の主張は認められないものとする。

第 47 条 譲渡の登録

(1) ある者が登録商標を譲渡又は移転により取得した場合は、その者は、当該商標についての自己の権利を登録するよう登録官に対して申請するものとし、登録官は、その申請及び納得できる権原の証拠を受領したときは、その者を当該譲渡又は移転に係る商品又はサービスについての当該商標の所有者として登録し、かつ、当該譲渡又は移転の詳細を登録簿に記載させるものとする。

(2) (1)に基づく登録官の決定に対しては、裁判所に上訴することができる。

(3) 本条に基づく上訴及び第 45 条に基づく申立の場合を除き、(1)により登録簿に記載がなされていない書類又は証書は、裁判所が別段の指示をしない限り、登録商標に係る権原を証明する証拠として裁判所に受け入れられない。

第 IX 部 登録使用者

第 48 条 登録使用者 [法律 A881 による置換]

(1) 本条の規定に従うことを条件として、ある商標の登録所有者が、適法な契約により、当該商標の登録に係る商品又はサービスの全部又は一部に関して当該商標を使用する権利を何人かに付与した場合は、その者を、何らかの条件若しくは制限を付してか否かを問わず、当該商標の登録使用者として登録簿に登録することができる。ただし、登録所有者が、当該商標の使用について及び当該商標の下に登録使用者が提供する商品又はサービスの質についての管理権を保持し、かつ、これを行することを登録の条件とする。

(2) ある者を商標の登録使用者として登録しようとするときは、登録所有者は、その者を当該商標の登録使用者として登録することを求める申請書を登録官に提出しなければならない。当該申請書を提出する場合は、所定の手数料を添えると共に、次に掲げる情報を提供しなければならない。

(a) 当該登録商標の表示

(b) 両当事者の名称、住所及び送達宛先

(c) 予定された登録に係る商品又はサービス

(d) 当該商品又はサービスの特徴、許諾される使用の方法及び場所又はその他の事項に関して予定される条件又は制限、及び

(e) 許諾される使用が期限付きか無期限か、及び期限付きの場合はその存続期間

(3) 登録所有者は、登録官又は本法に基づく規則により要求されることのある更なる書類、情報又は証拠を登録官に提出するものとする。

(4) (2)に基づいてある者を商標の登録使用者として登録することを求める申請書を受領したときは、登録官は、そこで提供を求められているすべての事項を登録簿に記載するものとする。

(5) ある者がある商標の登録使用者として登録された場合は、その登録の範囲内での当該登録使用者によるその商標の使用は、当該登録使用者が使用するのと同範囲内での登録所有者による当該商標の使用とみなされ、他の者による使用とはみなされない。

(6) (5)は、次の場合は、何れの商標の登録使用者についても効力を失う。

(a) 当該商標が何らかの理由で登録商標でなくなった場合

(b) 当該商標の登録に係る商品又はサービスが登録後に制限され、登録使用者の登録の対象であった商品又はサービスの全部又は一部が除外されることになった場合

(c) 登録所有者が、当該商標の使用について及び当該商標の登録使用者が提供する商品又はサービスの質について管理を行わなくなった場合

(d) 当該商標の最終登録満了日において、(2)に基づく新たな申請が当該商標の登録更新申請を伴っていない場合

(e) 当該登録商標の譲渡又は移転の日において、権原の移転が本法の規定に従って登録簿に登録されていない場合は、それが登録されるまで、また、当該登録商標の後の所有者が(2)に基づく新たな申請をしていない場合は、それがされるまで

(7) ある商標の登録所有者が、当該商標登録により付与された権利を行使しないことにより当該商標の登録使用者を害する結果となる場合は、当該登録使用者は、その者を当該商標の登録所有者として登録するよう命じることによる登録簿の更正を含め、裁判所が適当と考え

る救済措置を裁判所に対して申請することができる。使用の権利を有する者による当該商標の使用が誤認又は混同を生じさせる虞がある場合は、裁判所は、第 37 条の規定に拘らず、当該商標を登録簿から除去すべき旨の命令を発することができる。

(8) 第 62 条の規定は、登録簿の変更又は更正の結果をもたらす可能性がある(7)に基づく手続に適用する。

第 49 条 登録使用者の登録を変更し、延長し又は取り消す権限

(1) 第 45 条を害することなく、登録官は、登録使用者としてのある者の登録を、

(a) 登録所有者の所定の方式での書面による申請に基づいて、当該登録に係る商品若しくはサービスについて又はその登録に付されている条件若しくは制限について変更することができる、

(b) 登録所有者の所定の方式での書面による申請に基づいて、登録官が適当と考える期間延長することができる、また、

(c) 登録所有者の申請に基づいて、取り消すことができる。[法律 A881 による置換]

(2) 登録官はいつでも、ある商標の登録使用者としてのある者の登録を、当該商標がもはや対象としない商品又はサービスに関して取り消すことができる。

(3) (1)又は(2)に基づく登録官の決定に対しては、裁判所に上訴することができる。[法律 A881 による挿入]

第 50 条 (削除) [法律 A881]

第 51 条 侵害訴訟

(1) 商標の登録使用者は、自己と当該商標の登録所有者との間の合意に従うことを条件として、商標侵害行為に対して訴訟を提起するよう登録所有者に要求することができ、登録所有者がそうすることを拒絶するか又は要求された後 2 月以内にそうしない場合は、登録使用者は、自己が登録所有者であるものとして、自己の名義において侵害訴訟を提起することができる。この場合、登録使用者は、登録所有者を被告としなければならない。

(2) 被告に加えられた登録所有者は、自ら出廷し手続に参加しない限り、費用を負担する義務を負わない。

第 52 条 登録使用者の権利は譲渡できない

この部は、登録使用者に対象商標についての譲渡又は移転可能な使用の権利を与えるものではない。

第 53 条-第 54 条 (削除) [法律 A881]

第 X 部 商標の譲渡

第 55 条 商標の譲渡及び移転

(1) 本条に従うことを条件として、登録商標は、当該商標が登録されている商品若しくはサービス、又はそれら商品若しくはサービスの一部について、関係事業の営業権と共に又は営業権を伴わずに譲渡可能及び移転可能なものとする。

(1A) (1)は、何らかの商品又はサービスについて登録された登録商標の場合と同様に、何らかの商品又はサービスについて使用される未登録商標の場合についても適用される。ただし、未登録商標の譲渡又は移転の時点で、当該未登録商標が、登録商標を使用している事業において使われているか又は使われていたこと、及び、当該未登録商標が、その登録商標と同時かつ同一人に対して、また、それが当該事業に使用されるか又は使用された対象の商品又はサービスのすべてについて、かつ、登録商標が譲渡又は移転されるか又はされた対象の商品又はサービスについて、譲渡又は移転されるか又はされたことを条件とする。

[法律 A881 による挿入]

(2) (1)に拘らず、本法施行の前後を問わず、営業権を伴わずになされる登録商標の譲渡は、当該商標が当該譲渡に先立つ何れかの時期に譲渡人又はその前権利者によってマレーシアで誠実に使用されたことがない場合は、効力を有さない。ただし、これは次の場合は適用されないものとする。

(a) 当該商標が、設立予定の一般法人に譲渡する意図をもって登録され、実際に当該一般法人に譲渡されている場合、又は

(b) 当該商標が、ある者を登録使用者としてこれに使用させる意図をもって登録され、実際にその者が商標の登録から 6 月以内に当該商標の登録使用者として登録され、かつ、その期間内にその者が当該商標を使用している場合

(3) (1)及び(1A)に拘らず、商標は、コモンローによるか又は登録によるかを問わず、譲渡又は移転の結果として 2 以上の関係人が同一商標又は誤認若しくは混同を生じさせる虞がある程に相互に類似する商標を使用する排他的権利を有することになる場合は、譲渡又は移転可能なものとはみなされない。[法律 A881 による置換]

(4) 自己の商標を譲渡しようとする登録所有者、又はある商標が自己若しくは自己の前権利者に移転されたことを主張する者が、本法の施行後に所定の方式で申請した場合において、登録官は、一切の事情に照らし前項に述べる排他的権利の行使としての当該商標の使用が公共の利益に反さないことに納得するときは、当該譲渡又は移転を書面により承認することができるものとし、このような承認を得た譲渡又は移転は本条に基づき無効とみなされることはない。ただし、この規定は、権利取得者の権原の第 47 条に基づく登録申請が、承認の日から 6 月以内になされなかったとき、又は移転の場合は承認の日の前になされなかったときは、効力を有さない。

(5) 譲渡の際に、何らかの商品又はサービスについて事業上使用されている商標の当該商品又はサービスに関する譲渡が、当該事業の営業権に関係することなくなされた場合は、当該譲渡は、それが所定の方式で公告され、かつ、営業権の伴わない譲渡の承認の申請が、公告を伴って、登録官に対してなされない限り、効力を有したとみなされない。[法律 A881 による置換]

(6) (削除) [法律 A881]

(7) 本条に基づく登録官の決定に対しては，裁判所に上訴することができる。

第 XI 部 証明商標

第 56 条 証明商標

(1) 何人かによって出所，材料，製造方法，品質，精度又はその他の特質について証明された商品又はサービスを，そのような証明のない商品又はサービスから業として識別する機能を有する標章は，当該証明のなされた商品又はサービスに関して当該標章の所有者である証明者の名義で，証明商標として登録簿に登録することができる。ただし，証明がなされた種類の商品又はサービスについて取引を行っている者の名義で標章をこのように登録することはできない。[法律 A1078 による改正]

(2) ある標章が識別性を有するか否かを決定するに際し，登録官は，次の諸要素の程度を斟酌することができる。

(a) 当該標章が対象の商品又はサービスについて有する固有の識別力，及び

(b) 当該標章の使用その他の事情により，当該標章が対象の商品又はサービスについて事実上有するに至っている識別力 [法律 A1078 による置換]

(3) 第 37 条(a)及び(b)，第 40 条(1)(a)から(c)まで並びにこの部に従うことを条件として，何らかの商品に関する証明商標の登録所有者としてある者を登録することにより，その登録が有効である限り，その者はそれら商品に関して当該商標を使用する排他的権利を取得する。前記規定の一般性を損うことなく，当該商標の登録所有者でもなく，規約に従いその登録所有者から自己に代わって当該商標を使用する権限を与えられた者でもない者が，登録に係る商品に関して，当該商標と同一の又は誤認若しくは混同を生じさせる虞がある程に類似する標章を，その使用が次の何れかと受け取られる虞のある態様で業として使用するときは，当該商標についての権利は，侵害されたとみなされる。

(a) 商標としての使用であること

(b) その使用が，当該商品若しくはサービスについての使用，それらとの物理的関係における使用，又は公衆に対する広告回状その他の広告においてなされる使用である場合において，当該商標の登録所有者若しくは当該商標の使用に関する規約に基づいて使用権限を与えられた者であること又は登録所有者が証明する商品若しくはサービスであることを意味していること

(c) その使用が，当該サービスが提供され若しくは実行される場所若しくはその近辺における使用，又は公衆に対する広告回状その他の広告においてなされる使用である場合において，所有者若しくは登録使用者として当該商標を使用する権利を有する者であること又はそのような者が業として提供に係わっているサービスであることを意味していること [法律 A881 による挿入]

(4) 登録によって生じる証明商標の使用の権利は，登録簿に記載される条件，補正，修正又は制限に従うものとし，また，何らかの場所で売買その他の取引の対象とされる商品，何らかの市場に輸出される商品，又は何らかの場所で提供されるサービスについて，これら条件，補正，修正又は制限に鑑みて当該登録の効果が及ばない態様又は事情の下で当該標章を使用しても，その使用により侵害されたとみなされない。[法律 A881 による改正]

(5) 登録によって生じる証明商標の使用の権利は，次の場合は，ある者により当該標章が使用されても，それにより侵害されたとみなされない。

(a) 当該商標の登録所有者が証明する商品又はそれら商品を含む一群の商品に関してその登

録所有者又は関係規約に基づいてその登録所有者から授権された者が当該商標を使用し、その後これを除去又は消去していない場合

(aa) 登録所有者が何れかの時点でその商標の使用に明示的又は黙示的に同意を与えている場合、又は [法律 A881 による挿入]

(b) 当該商標が付与された権利を侵害することなく使用されており、又は現にそのように使用することができる別の商品又はサービスの構成部分又は付属要素となるよう改作された商品又はサービスについて、それら商品又はサービスがそのように改作されていることを示すために当該商標の使用が必要であると合理的に認められ、かつ、その使用の目的と効果が何れも、対象の商品又はサービスが登録所有者によって証明されていることを事実に従う以外の方法で示すものでない場合

ただし、(a)は、当該標章が使用される商品又はサービスが(a)に規定される商品又はサービスであっても、そのような使用が関係規約に反している場合は適用されない。

(6) ある証明商標が同一の又は相互に類似している2以上の登録商標の1である場合は、登録によって与えられた登録商標を使用する権利の行使としてのそれら商標の何れの使用も、それら商標中の他の商標を使用する権利の侵害とはみなされない。

(7) 本条に基づく商標登録出願は、その所有者として登録を受けようとする者が、書面により所定の方式で登録官に対して行うものとする。

(8) 第25条(2)から(8)まで及び(10)の規定は、それらが同条(1)に基づく出願に関して適用されると同様に、本条に基づく出願に関して準用される。[法律 A881 による改正]

(9) 本条に基づく出願を処理するに際し、登録官は、関連性がある限り、第25条に基づく出願に対する場合と同様の事項に対して考慮を払い、ある商標に証明商標であることの表示を含ませることの適切性を含め、本条に基づく出願に関係する他の事柄にも考慮を払うものとする。

(10) 本条に基づく商標登録の出願人は、その使用を規制する規約案を登録官に提出するものとする。この規約案には、所有者が商品又はサービスを証明する場合及び他人に当該商標の使用権限を与える場合についての規定を含めるものとし、かつ、登録官が含めることを求め又は認めるその他の事項(規約に従って商品若しくはサービスを証明すること又は商標使用の権利を与えることを所有者が拒絶する場合に登録官に不服申立をする権利を認める規定を含む。)を含めることができる。当該規約案は、承認されたときは、登録官に寄託され、登録簿の場合と同じ態様で閲覧に供されるものとする。

(11) 登録官は、次の事項について出願を検討する。すなわち、

(a) 出願人が商標登録に係る商品又はサービスを証明する上で適格であるか否か

(b) 規約が十分なものか否か、及び

(c) 一切の事情に照らし、出願された登録を行うことが公共の利益に適うか否か
また、次の何れかの対応を行うことができる。

(i) 出願を拒絶すること、又は

(ii) 無修正かつ無条件で、又は自己が必要と判断する条件、補正、修正又は制限を出願又は規約案に付して、出願を受理し規約案を承認すること

ただし、無修正かつ無条件で受理及び承認を行う場合を除いて、登録官は、出願人に聴聞を受ける機会を与えることなく決定を行なってはならず、また、登録官は、出願人の請求があった場合は、出願の続行を許可する前に出願についての判断を行うことができ、一旦決定を

行なった事項についても、その後出願又は規約案に補正又は修正がなされたときは、裁量によりその事項を再検討することができる。

(12) 出願が受理された場合は、登録官は、当該受理後できる限り速やかに受理された出願を所定の方式で公告させるものとし、この場合、当該出願が第 25 条に基づく出願であったものとして第 28 条が当該商標の登録に関して準用される。ただし、第 28 条に基づいて決定を行なうに際し、登録官は(9)にいう事項のみを考慮するものとし、第 28 条に基づく出願人に有利な決定は、(11)にいう事項の何れかに関する異議申立についての登録官による(13)に基づく出願人に有利な決定を条件とする。

(13) (11)にいう事項の何れかに関して異議申立がなされたときは、登録官は、必要な場合は、当事者を聴聞し、かつ、証拠を調べた後、関係の登録を認容するか否か及び必要な場合如何なる条件、補正、修正又は制限を出願又は規約案に付して認容するかを決定する。

(14) (a) 登録所有者の申請があったときは、登録官は、証明商標に関して寄託された規約を変更することができる。

(b) 登録官は、そうすることが便宜であると判断する場合は、自己の同意を求める申請を公告させることができる。登録官が申請を公告させた場合において、公告日後所定の期間内に何人かが登録官に対して当該申請に対する異議を申し立てたときは、登録官は、当事者に聴聞を受ける機会を与えることなく決定を行なってはならない。

(15) 不服のある者が所定の方式で申請し又は登録官が申請したときは、裁判所は、その判断により、証明商標に関する登録簿の記載事項を削除若しくは変更し又は寄託された規約を変更する命令を、次の理由の何れかに基づき発することができる。

(a) 登録所有者が、当該商標の登録に係る商品又はサービスの何れかについて証明を行う上でもはや適格でないこと

(b) 登録所有者が、その遵守すべき規約中の何れかの規定を遵守しなかったこと

(c) 当該商標を登録しておくことがもはや公共の利益に合わないこと、又は

(d) 当該商標の登録を維持するには、規約を変更することが公共の利益の上で必要であること

ただし、裁判所は、これらの理由の何れかにより第 45 条に基づく命令を発する権限を有さない。

(16) 登録官は、(15)に基づいて発せられた命令を執行するのに必要な態様で登録簿及び寄託された規約の修正を行うものとする。

(17) 第 63 条(2)の規定に拘らず、登録官は、証明商標の登録所有者が商品若しくはサービスを証明すること又は証明商標の使用を許可することを拒絶したとき、これに対して自己になされた不服申立に関して、何れの当事者についてもその費用の裁定を行う権限を有さない。

[法律 A1078]

(18) (削除)

(19) この部の規定は、1966 年基準法第 19 条に従って解釈されるものとする。

第 XII 部 防護商標

第 57 条 周知商標の防護登録

(1) 考案された 1 又は複数の語で構成される商標が、それが登録され、かつ、使用されている商品又はサービスに関して周知となっており、その結果他の商品又はサービスについて、当該商標の使用が当該他の商品又はサービスと前記商品又はサービスについて当該商標を使用する権利を有する者との間に業としての関係を示すものと受け取られる虞を生じる場合は、前記商品又はサービスについて登録された所有者が当該他の商品又はサービスについて当該商標を使用せず又は使用する予定がないにも拘らず、かつ、第 46 条の規定に拘らず、前記商品又はサービスについて登録された所有者は、所定の方式で出願することにより、当該他の商品又はサービスについて当該商標を自己の名義で防護商標として登録することができ、当該防護商標は、そのように登録されている間は、第 46 条に基づいて登録簿から抹消されることはない。

(2) ある商標の登録所有者は、その商標が防護商標以外の商標として既に自己の名義で何らかの商品又はサービスについて登録されているにも拘らず、当該商品又はサービスについて防護商標としてその商標の登録を出願することができ、又はそれが防護商標として既に自己の名義で何らかの商品について登録されているにも拘らず、当該商品又はサービスについて防護商標以外の商標としてその商標の登録を出願することができる。ただし、何れの場合においても、当該登録がなされたときは、既存の登録に代わるものとする。

第 58 条 連合商標とみなされる防護商標

防護商標として登録された商標及び同一の所有者の名義において防護商標以外の商標として登録された当該商標は、それぞれの登録が異なる商品又はサービスに係るものであっても、連合商標とみなされ、かつ、連合商標として登録されるものとする。

第 59 条 登録簿の更正

登録官は、同一所有者の名義における防護商標以外の登録がもはや存在しない場合はいつでも、当該防護商標の登録を取り消すことができる。

第 60 条 本法の適用

この部に従うことを条件として、本法は、ある商標の防護商標としての登録及び防護商標として登録された商標について適用されるが、防護商標の登録所有者は、その登録の更新を得るために当該商標の使用を証明する必要はない。

第 XIII 部 法的手続，費用及び証拠

第 61 条 有効性の証明書

ある登録商標の有効性が法的手続で争点となり，登録商標所有者に有利な決定がなされた場合は，裁判所は，その趣旨の証明書を発行することができる。かかる証明書が発行された場合において，後に別の法的手続で当該登録の有効性が争点となった際に当該商標の登録所有者が自己に有利な命令又は判決を最終的に得たときは，その登録所有者は，弁護士と依頼人との間の一切の費用，料金及び経費の補償を受けることができる。ただし，前記後の法的手続において，裁判所がその者は費用金額の補償を受けるべきでないとして認定した場合は，この限りでない。

第 62 条 登録官の聴聞

(1) 登録簿の変更又は更正を含む救済措置を求める法的手続において，登録官は，出廷し，かつ 聴聞を受ける権利を有し，また裁判所から指示があるときは出廷しなければならない。

(2) 裁判所が別段の指示をする場合を除いて，登録官は，出廷し聴聞を受ける代わりに，裁判所に対して，争点となっている事項に関する自己の下での手続，当該事項に影響を及ぼす自己が行った決定の理由，類似の事例に関する商標局の慣行，その他適当と考える当該問題に関係する事項であって自己の知識内にあるものについての詳細を述べた自己の署名入り陳述書を提出することができ，当該陳述書は，法的手続における証拠の一部を構成するとみなされる。

第 63 条 費用

(1) 本法に基づき裁判所に係属するすべての手続において，裁判所は，合理的と判断する費用を何れかの当事者に裁定することができる。裁判所が合理的と判断する費用及び登録官の費用は，裁判所の裁量によるものとするが，登録官は，他の何れの当事者の費用についてもその支払を命じられることはない。

(2) 本法に基づき登録官に係属するすべての手続において，登録官は，合理的と判断する費用を何れかの当事者に対して裁定し，それら費用を何れの当事者がどのように支払うべきかを指示する権限を有する。当該命令は，裁判所の許可により，同趣旨の裁判所の判決又は命令と同じ態様で執行することができる。

第 64 条 証拠提出の方法

(1) 本法に基づき登録官に係属するすべての手続において，証拠は，別段の指示がなされない限り，法定宣言書の形で提出されるものとする。ただし，登録官が適当と判断する場合は，宣言書による証拠に代え又はこれに加えて口頭による証拠を採用することができる。

(2) 前記の法定宣言書は，上訴の場合は，裁判所において宣誓供述書による証拠の代わりに使用することができる。ただし，このように使用されるときは，法定宣言書は，宣誓供述書による証拠の一切の付随事項及び効果を有するものとする。

(3) 商標又は商号に関するあらゆる訴訟その他の手続において，登録官又は場合に依り裁判所は，関係する取引慣行，問題となっているサービスの提供における業務慣行，及び他人が適法に使用する関係商標，商号若しくは事業の名称又は外装を，証拠として認めるものとする。

る。[法律 A881 による置換]

第 65 条 有印書類は証拠となる

(1) 登録簿の印刷された又は手書きの謄本又は抄本であって、登録官が認証したとされ、その公印が押捺されているものは、これ以外の証拠又は原本の提出を要することなく、裁判所での一切の手續において証拠として採用され得るものとする。

(2) 本法に基づいて登録官が権限を有する行為に関して、自己が当該行為を行ったか又は行っていないことについての自らが署名したとされる証明書は、裁判所での一切の手續において、登録官が当該行為を行ったこと又は行っていないことの一応の証拠となるものとする。

第 66 条 大臣は商標に関する外国書類を受け入れ得る旨宣言することができる [法律 A881 による改正]

(1) 次の場合は、国王は、裁判所に係属している手續において、特定の外国書類又は特定種類の外国書類を証拠として受け入れ得る旨を官報に公布する命令をもって宣言することができる。

(a) 当該書類に外国の権限ある公務員若しくは政府の公印が押捺されており、かつ、その印が当該外国で登録され若しくはその他承認された商標に係るものであるか、又は当該書類にそのような公印は押捺されていないが、当該書類はそこに含まれる事項の証拠である旨記載された権限ある公務員の署名入りの証明書が添付されており、かつ

(b) 当該外国又はその一部が当該書類の受け入れ可能性に関してマレーシア政府と相互主義に基づき取決めを締結している場合

(2) 本条において、

「権限ある公務員」とは、商標に関する外国の成文法に基づき商標登録簿又はその他商標に関する記録の調製と保管の権限を当該外国政府から与えられた者又は当局をいう。

「書類」とは、次をいう。

(a) 商標に関する外国の成文法に基づき当該外国で維持管理されている商標登録簿又はその他商標記録の印刷若しくは手書きの謄本又は抄本、又は

(b) 外国で商標として登録され若しくはその他承認された商標に関する何らかの事項又は行為に係るその他の書類

「商標」とは、図案、ブランド、標題、ラベル、チケット、名称、署名、語、文字、数字又はそれらの組合せであって、当該商品又はサービスと所有者又は登録使用者として当該商標を(当該外国において)使用する権利を有する者との間の業としての関係を、その者の身元の表示の有無に拘らず、表示する目的で若しくは表示するために、何らかの商品又はサービスに関して使用されており若しくは使用される予定であり、かつ、(商標に関する当該外国の成文法に基づいて)当該外国で商標として登録され若しくはその他承認されているものをいう。ただし、当該外国において、他の外国との相互主義に基づく協定により当該外国が登録し又はその他承認している他の外国の商標を含まない。

(3) 疑義を避けるために、本条は、本法に基づく登録の目的で外国商標を承認するという意味に解してはならず、裁判所に係属する法的手続における外国の書類を証拠として受入れる可能性についてのみ規定するものと解さなければならない。

第 67 条 裁量権

本法に基づく登録官の決定に対する上訴において、裁判所は、本法に基づき登録官に与えられているのと同じの裁量権を有し、これを行使する。

第 68 条 (削除) [法律 A881]

第 69 条 登録官の決定に対する上訴

本法又は本法に基づく規則に明示の規定が置かれている場合を除いて、登録官の決定に対する上訴は認められない。ただし、裁判所は、登録簿の更正案件(第 45 条に基づき申立がなされる一切の場合を含む。)を処理する上で、問題となっている記載又は求められている訂正に関係する登録官の決定を審理する権限を有する。

第 XIV 部 条約と国際協定 [法律 A881 による改正]

第 70 条 条約に基づく優先権等 [法律 A881 による置換]

(1) 何人かがある条約国又は所定の外国において商標の保護出願をした場合は、その者若しくはその者の法律上の代表者又は譲受人は、当該出願の出願日及び出願を行った国を明記した書面を所定期間内に提出した後、自己の商標に関する当該登録出願に関して優先権を享受する権限を有し、当該商標のマレーシアでの登録出願について、前記条約国又は場合により所定の外国における保護出願日と同一の出願日が付与されるものとする。ただし、次に従うことを条件とする。

(a) 登録出願が、当該条約国又は場合により所定の外国での保護出願の日から 6 月以内に行われること。保護出願が 2 以上の条約国又は所定の外国でなされた場合は、前記の 6 月の期間は、それら複数出願中の最先のものがなされた日から起算するものとする。

(b) 出願人が、当該条約国又は場合により所定の外国の国民若しくは住民又は法律に基づき設立された一般法人であること、及び

(c) 本条の如何なる規定も、当該商標の保護出願がマレーシアで行われた日より前に生じた当該商標の侵害行為その他の事由による損害について賠償を求める権利を当該商標の所有者に与えるものではないこと

(2) 本法の他の規定に拘らず、優先権を伴う商標の登録は、前項に定める 6 月の期間内に他人がマレーシアで当該商標を使用したという理由のみで拒絶され又は無効とされることはない。

(3) 優先権を伴う商標登録の出願は、

(a) 本法に基づく通常の登録出願と同一の方法で行われ、かつ、処理されるものとし、

(b) 当該保護出願又は複数の中での最先の出願がなされた条約国又は場合により所定の外国、及びその出願日を明記しなければならない。

(4) 所定の外国に関しては、本条は、関係する命令が当該国に関して効力を有する期間についてのみ適用されるものとする。

(5) 本法の適用上、大臣は、官報で公布される命令をもって、マレーシアと商標の相互保護に関する協定を結んでいる国を宣言することができる。

第 70A 条 国際博覧会の対象物たる商品又はサービスに関する商標の仮保護 [法律 A881 による挿入]

(1) 本法の規定に拘らず、マレーシア又は条約国若しくは所定の外国で開催される公式の又は公認の国際博覧会の対象物である商品又はサービスについての商標に対しては仮保護が付与されるものとする。

(2) (1) に基づいて付与される仮保護は出願人が主張することのできる優先期間を延長するものではなく、仮保護の付与後に出願人が優先権を主張する場合も、優先期間は 6 月に留まる。ただし、優先期間は、当該商品又はサービスが当該博覧会に導入された日から開始する。

(3) マレーシア又は条約国若しくは所定の外国で開催される公式の又は公認の国際博覧会の対象物である商品又はサービスについて、当該商品又はサービスが最初に展示された日から 6 月以内にマレーシアで商標の登録を出願する商標登録出願人は、その請求により、当該商品又はサービスがその博覧会で最初に展示された日に当該出願をしたとみなされる。

(4) 当該商標が付された商品又はサービスが公式の又は公認の国際博覧会の対象物であることの証拠は、当該博覧会の所轄当局が発行する証明書によるものとする。

第 70B 条 周知商標の保護 [法律 A1078 による挿入]

(1) 周知商標としてパリ条約又は TRIPS 協定に基づく保護の対象となる商標の所有者は、当該所有者の商標と全体として若しくは本質的部分において同一又は類似する商標が、業として自己の同意なしに同一の商品又はサービスに関してマレーシアで使用され、それによって誤認又は混同を生じさせる虞がある場合は、かかる商標の使用を差止命令により阻止することができる。

(2) (1)の如何なる規定も、本法の施行前に誠実に使用が開始された商標の継続的な使用を妨げるものではない。

(3) 本条において、パリ条約第 6 条の 2 又は TRIPS 協定第 16 条に基づいて周知商標として保護を受けることができる商標というときは、マレーシアで事業を営んでいる者であるか又はマレーシアに営業権を有する者であるかを問わず、ある者の商標としてマレーシアにおいて周知である商標を意味し、また当該商標の所有者というときは、相応に解釈するものとする。

第 XIVA 部 国境措置 [法律 A1078 による挿入]

第 70C 条 解釈 [法律 A1078 による挿入]

この部においては、文脈上別段の解釈を必要としない限り、

「権限ある公務員」とは、

(a) 1967 年関税法において定義されている本来の税関職員、又は

(b) この部において権限ある公務員に与えられる権限を行使し、かつ、課される義務を履行すべき者として官報における告示により大臣に任命される公務員をいう。

「偽造商標商品」とは、ある商品について適法に登録されている商標と同一の若しくは類似する、又は当該商標と本質的部分において区別し得ない商標であって、本法に基づく当該商標の所有者の権利を侵害するものが、許可なく付されている商品(包装を含む。)をいう。

「通過商品」とは、マレーシアにおいて陸揚げされるか否か又は積み替えられるか否かを問わず、同一の輸送手段によるか又は別の輸送手段によって他国に運ばれる予定で一時的にマレーシアに搬入される商品をいう。

「輸入」とは、輸送手段如何を問わずマレーシアに運び込む又は運び込ませることをいう。

「留置期間」とは、押収された商品に関して、

(a) 第 70G 条に基づき与えられる通知において指定される期間、又は

(b) 第 70G 条に基づきその期間が延長された場合は、その延長された期間をいう。

「担保」とは、何らかの金額の現金をいう。

「押収商品」とは、第 70D 条に基づき押収された商品をいう。

第 70D 条 偽造商標商品の輸入についての制限 [法律 A1078 による挿入]

(1) 何人も、次のことを明記した申請書を登録官に提出することができる。

(a) その者がある登録商標の所有者又は当該申請書提出の権限を与えられている所有者の代理人であること

(b) 当該申請書に特定された時と場所において、当該登録商標に関し偽造商標商品である商品が取引目的で輸入されようとしていること、及び

(c) その者は当該輸入に異議を申し立てること

(2) (1)に基づく申請書には、その裏付けとして、権限ある公務員が当該偽造商標商品を特定するための当該商品に関する書類その他の情報を添付すると共に、所定の手数料を納付しなければならない。

(3) (1)に基づく申請書を受領したときは、登録官は、その申請に対する決定を行ない、当該申請を承認するか否かを合理的な期間内に申請人に通知するものとする。

(4) (3)に基づく合理的な期間を判断するに際し、登録官は、当該申請に関係する一切の事情を考慮するものとする。

(5) (3)に基づく承認は、当該承認が与えられた日から 60 日が経過するまで効力を持続する。ただし、その期間が満了する前に申請人が登録官に対し書面で当該申請を取り下げた場合はこの限りでない。

(6) 本条に基づいて承認が与えられ、かつ、それが失効せず又は取り下げられることもない場合は、当該偽造商標商品のマレーシアへの輸入は、当該承認において指定された期間中禁止される。

(7) 登録官は、(3)に基づく承認を与えたときは直ちに、権限ある公務員に対してその旨を通知するために必要な措置を取るものとする。

(8) 権限ある公務員が登録官からの通知を受けた場合は、当該公務員は、その通知において特定された商品(通過商品は除く。)を何人かが輸入することを禁止するために必要な措置を取るものとし、また当該商品を押収し、かつ、留置する。

第 70E 条 担保 [法律 A1078 による挿入]

(1) 登録官は、第 70D 条に基づく承認を与えた場合は、次に掲げることのために十分であると判断する担保を自己に提供するよう申請人に求めるものとする。

(a) 商品押収の結果として政府が負担することのある債務又は費用についての政府への弁済

(b) 濫用の防止と輸入者の保護、又は

(c) この部に基づき裁判所から命じられることのある補償の支払

第 70F 条 押収商品の安全な保管 [法律 A1078 による挿入]

(1) 押収した商品は、登録官が指示し又は権限ある公務員が適当と判断する安全な場所に保管されるものとする。

(2) 押収商品が権限ある公務員の指示により保管される場合は、当該公務員は、押収商品の所在を登録官に通知するものとする。

第 70G 条 通知 [法律 A1078 による挿入]

(1) 第 70D 条に基づいて商品が押収された後合理的観点からできる限り速やかに、当該権限ある公務員は、登録官、輸入者及び申請人に対して、直接又は書留郵便により、対象の商品、それらが押収されたこと及びそれらの所在について、書面で通知するものとする。

(2) (1)に基づく通知には、申請人が通知日から起算した特定の期間内に当該商品に関して侵害訴訟を提起しない限り、当該商品は輸入者に引き渡される旨も記載されるものとする。

(3) 通知の受領時に申請人が既に侵害訴訟を提起している場合は、申請人はその旨を登録官に通知しなければならない。

(4) 申請人は、通知において指定された期間(当初期間)が満了する前に登録官に書面で通知することにより、その期間の延長を請求することができる。

(5) (6)に従うことを条件として、

(a) (4)に従って請求がなされ、かつ

(b) 登録官が請求を認めるのが合理的であることに納得する場合は、登録官は、当初期間を延長することができる。

(6) (4)に従ってなされた請求に対する決定は、その請求後 2 就業日以内になされるものとする。ただし、かかる決定は、当該請求が関係する当初期間の満了後には行うことができない。

第 70H 条 押収商品の検査、引渡し等 [法律 A1078 による挿入]

(1) 登録官は、申請人又は輸入者が必要な約束を行うことを条件として、それらの者に対し押収商品の検査を許可することができる。

(2) (1)にいう約束とは、それらの者が書面により次のことを約束することを意味する。

(a) 登録官が承認する特定の時に押収商品の見本を登録官に返還すること、及び

- (b) 見本の損傷を防止するために合理的な注意を払うこと
- (3) 申請人が必要な約束を行った場合は、登録官は、自己の保管する押収商品の見本を申請人が検査のために持ち出すことを許可することができる。
- (4) 輸入者が必要な約束を行った場合は、登録官は、自己の保管する押収商品の見本を輸入者が検査のために持ち出すことを許可することができる。
- (5) 登録官が本条に基づいて申請人による押収商品の検査又は見本の持出しを許可した場合は、登録官は、次の何れかにより輸入者が被ることがある如何なる損失又は損害についても、輸入者に対して責任を負わない。
 - (a) 検査中に押収商品に発生する損害、又は
 - (b) 登録官が保管する押収商品から持ち出された見本に対して若しくは関して申請人又はその他の者が行う行為、又は当該見本を申請人若しくはその他の者が使用すること

第 70I 条 同意に基づく押収商品の没収 [法律 A1078 による挿入]

- (1) (2)に従うことを条件として、輸入者は、登録官に書面で通知することにより、押収商品の没収に同意することができる。
- (2) 当該通知は、押収商品に関する侵害訴訟が提起される前にしなければならない。
- (3) 輸入者がかかる通知を行った場合、押収商品は政府に没収され、この部に基づき制定された規則の定めるところにより処分されるものとする。

第 70J 条 押収商品の輸入者への義務的引渡し [法律 A1078 による挿入]

- (1) 次の場合、登録官は、押収商品を、留置期間満了時に輸入者に引き渡さなければならない。
 - (a) 申請人が、押収商品に関して侵害訴訟を提起していない場合、及び
 - (b) 侵害訴訟が提起された旨を書面により登録官に通知していない場合
- (2) 次の場合、登録官は、押収商品を輸入者に引き渡さなければならない。
 - (a) 押収商品に関して侵害訴訟が提起されており、かつ、
 - (b) 当該侵害訴訟が提起された日から起算して 30 日の期間が経過した時点において、それが提起された裁判所により当該商品の引渡しを禁じる命令が発せられていない場合
- (3) 申請人が、押収商品の引渡しに同意する旨を書面により登録官に通知した場合は、登録官は、当該商品を輸入者に引き渡すものとする。

第 70K 条 訴訟不提起による賠償 [法律 A1078 による挿入]

- (1) 第 70D 条に基づいてなされた申請に従って商品が押収されたが、申請人が留置期間内に侵害訴訟を提起しない場合は、押収により被害を被った者は、申請人に対して損害賠償命令を発するよう裁判所に申し立てることができる。
- (2) 被害者が商品押収の結果として損失又は損害を被ったことを裁判所が認定した場合は、裁判所は、その適当と判断する金額を被害者に賠償するよう申請人に命じることができる。

第 70L 条 登録商標の侵害に対する訴訟 [法律 A1078 による挿入；法律 A1138 による改正]

- (1) 申請人が侵害訴訟を提起した場合は、裁判所は、付与の可能性のある何らかの救済に加えて次のことを命じることができる。

- (a) 裁判所が適当と判断する条件(あれば)に従って押収商品は輸入者に引き渡されるべきこと
 - (b) 押収商品は、指定期間が経過するまでは輸入者に引き渡されるべきでないこと、又は
 - (c) 押収商品は没収されるべきこと
- (2) 登録官又は権限ある公務員は、侵害訴訟の審理において聴聞を受ける機会を保証される。
- (3) 裁判所は、登録官又は何れかの当局が他の法律に基づいて押収商品を管理することを要求されており又は許容されていると認める場合は、(1)(a)に基づく命令を発することができない。
- (4) 登録官は、(1)に基づいて発せられた命令に従わなければならない。
- (5) 次の場合は、裁判所は、申請人に対して、裁判所が適当と判断する金額を被告に賠償するよう命じることができる。
- (a) 当該訴訟が棄却され若しくは取り下げられた場合、又は関係する登録商標は押収商品の輸入によって侵害されてはいなかったと裁判所が判断し、かつ
 - (b) 当該訴訟の被告が、商品押収の結果として損失又は損害を被ったことを裁判所に認めさせた場合

第 70M 条 没収を命じられた押収商品の処分 [法律 A1078 による挿入；法律 A1138 による改正]

押収した商品が没収されるべきことを裁判所が命じた場合は、当該商品は、裁判所が指示する方法で処分されるものとする。

第 70N 条 担保の不足 [法律 A1078 による挿入]

- (1) この部に基づく登録官の措置又はこの部に基づく裁判所の命令に従って取られた措置に関して登録官が適正に負担した合理的な費用が、第 70E 条に基づいて提供された担保の金額を超えた場合は、その超過額は、登録官に対する債務になるものとする。
- (2) (1)による債務は、申請人の負担となり、申請人が 2 以上である場合は、すべての申請人が連帯して負担する。

第 70O 条 職権による措置 [法律 A1078 による挿入]

- (1) 権限ある公務員は、自己の得た一応の証拠に基づいて偽造商標商品と認められる商品を留置し又はその商品の引渡しを留保することができる。
- (2) 当該押収商品が留置された場合は、権限ある公務員は、
- (a) 登録官、輸入者及び関係商標の所有者にこれを通知するものとし、かつ、
 - (b) いつでも、関係商標の所有者に対して、自己の権限を行使する上で役に立つ情報を求めることができる。
- (3) 第 70I 条に従うことを条件として、輸入者は、(1)に基づく商品の留置又は商品の引渡しの留保に対して上訴することができる。
- (4) 権限ある公務員は、(1)に基づく行為を誠実に行った場合は、その責任を問われない。

第 70P 条 国境措置に関する規制 [法律 A1078 による挿入]

- (1) 大臣は、この部の適用上必要又は適当と考えられる規則を定めることができる。
- (2) (1)の一般原則を害することなく、それら規則は、次の事柄について定めることができる。
 - (a) 手数料の設定及び賦課、並びにそれらの徴収方法
 - (b) 様式及び通知書の要件
 - (c) 担保提供の方法
 - (d) この部に基づいて規定することが求められるその他の事項

第 XV 部 雑則

第 71 条 輸出向けの商標使用

(1) マレーシアにおいてある商標をマレーシアから輸出される商品に使用する行為、及びその商品に関してマレーシアでなされるその他の行為であって、マレーシアで販売又はその他取引される商品に関してなされた場合にマレーシアにおける商標の使用となるものは、本法の適用上、それらの商品に関する当該商標の使用となるとみなされる。

(2) (1)は、本法の施行日前になされた行為について、それが本法施行日後になされた行為に関して効果を有すると同様に適用されるものとするが、その日前になされた裁判所の決定及び当該決定についての上訴に関する決定に影響を及ぼすものではない。

第 72 条 取引形態変更の場合における商標の使用

ある商品又はサービスと登録商標を使用する者との間に業としてある種の関係が存在する場合は、当該商品又はサービスについての当該商標の使用は、当該商品又はサービスと商標使用者又はその前権利者との間に業としての異なる関係がかつて存在し又は現に存在する場合に、その商標が当該商品又はサービスについてかつて使用され又は現に使用されているという理由のみで誤認又は混同の虞を生じさせるとみなされることはない。

第 73 条 登録官による予備的助言 [法律 1078 による改正]

(1) ある商標の登録簿への登録を出願しようとする者に対し、登録官にとって当該商標が識別性を有しているか一応考えられるか否かについて助言を与える権限は、本法に基づく登録官の機能の 1 つである。

(2) 前項の助言を得ようとする者は、所定の方式により登録官に申請しなければならない。

(3) ある商標の登録出願がそれについての肯定的な助言が登録官から与えられた後 3 月以内になされたが、その後の更なる調査又は検討の結果、登録官が出願人に対して当該商標は識別性を有さないとの理由による拒絶の通知を与えた場合は、出願人は、所定期間内に出願取下の通知を行うことにより、納付済みの出願手数料の返還を受けることができる。[法律 1078 による改正]

第 74 条 登録官の書類補正権限

(1) 登録官は、誤記の訂正の場合か又はその他の明白な誤謬の訂正の場合かを問わず、自己が正当と判断する手数料の納付を条件として、商標登録願書、異議申立書又は商標局に提出されたその他の書類の訂正を認めることができる。

(2) 本条に基づく願書の補正は、補正前の願書に記載された商標の同一性に本質的な影響を与える場合は認められない。

(3) (1)に基づく登録官の決定に対しては、裁判所に上訴することができる。

第 75 条 登録官のその他の権限

(1) 本法の適用上、登録官は次に掲げる行為を行うことができる。

(a) 証人を喚問すること

(b) 宣誓に基づく証拠を受領すること

- (c) 書類又は物品の提出を求めること，及び
 - (d) 登録官の下の手続の当事者に費用を裁定すること [法律 A881 による改正]
- (2) 正当な理由がないにも拘らず(1)(a)，(b)及び(c)に基づき登録官が行った喚問，命令又は指示に従わない者は犯則者とし，有罪の判決により 1,000 リンギット以下の罰金若しくは 3 月以下の禁固に処し又はその両者を併科する。
- (3) 登録官によって裁定された費用は，支払われない場合は，費用負担する者の債務として，費用弁済を受ける者が管轄権を有する裁判所において回収することができる。

第 76 条 裁量権の行使

本法又は本法に基づく規則において登録官に裁量権が与えられている場合は，登録官は，(所定の期間内にそうすることを然るべく要求されているときは)関係の登録出願人又は登録所有者に対し，聴聞を受ける機会を与えることなく，それらの者にとって不利に裁量権を行使してはならない。

第 77 条 期間の延長 [法律 A881 による置換]

- (1) 本法又は本法に基づく規則において，ある行為又は事柄の実行のための期間が定められている場合は，登録官は，別段の規定があるとき又は裁判所による別段の指示があるときを除いて，所定の方式による申請及び手数料の納付により，期間満了の前又は後に期間を延長することができる。
- (2) 第 78 条が適用される場合を除いて，(1)は第 29 条，第 31 条(3)，第 70 条及び第 70A 条に定める期間には適用されない。

第 78 条 商標局等の過誤を理由とする期間の延長

- (1) 商標登録の出願に関して又は本法に基づく手続(裁判所における手続を除く。)において一定の期間内に行われるべき行為が，
- (a) 関係人の制御を超えた事情，又は
 - (b) 中央商標局若しくは商標局による過誤その他の行動により，[法律 A881 による改正]
- その期間内になされなかった場合は，登録官は，当該行為を行うための期間を延長することができる。
- (2) ある行為を行うのに必要な期間は，その期間が経過した後においても，本条に基づいて延長することができる。

第 79 条 送達宛先

- (1) 商標登録の出願人がマレーシア国内に居住せず，マレーシア国内で事業も行っていない場合は，当該出願人は，送達を受ける場所としてマレーシア国内にある代理人の住所を登録官に届け出なければならず，出願人がこれを怠った場合は，登録官は，出願の処理を拒絶することができる。 [法律 A881 による置換]
- (2) 願書又は異議申立書に記載された送達宛先は，出願又は異議申立の目的ではそれぞれ出願人又は異議申立人の住所とみなされ，出願又は異議申立に関係する一切の書類は，当該住所に届けるか又は当該住所に宛てて郵送することによって送達することができる。
- (3) 送達宛先は，登録官に対する書面による通知により変更することができる。

(4) (1)に従うことを条件として、登録商標所有者は、書面をもって適宜登録簿中の記載事項の変更を登録官に届け出るものとし、登録官は、それに従って登録簿を変更しなければならない。

(5) 現に登録簿に記載されている登録商標所有者の住所は、本法に基づくすべての目的で、その登録所有者の住所とみなされる。

第 80 条 代理人 [法律 A881 による置換]

(1) 商標登録出願人がマレーシア国内に居住せず、マレーシア国内で事業も行っていない場合は、当該出願人は、自己のために行動する代理人を選任しなければならない。

(2) 本法に基づき、ある商標若しくは予定の商標又はこれらに関係する何らかの手續に関して、何らかの行為が何人かによって又は何人かに対してなされるべき場合は、当該行為は、本法及び本法に基づく規則に従い又は特定の場合は登録官が与える特別の許可に基づいて、所定の方法で適正に授權された代理人によって又はこれに対して行うことができる。

(3) 如何なる者、企業又は会社も、その者がマレーシア国内に住所を有し若しくは居住しているか、又はその企業又は会社がマレーシア国法に基づいて設立されたものであり、かつ、その者、企業又は会社が主としてマレーシアで事業又は業務を行っているものでなければ、本法の適用上、代理人として行動することを認められない。

第 81 条 登録商標としての虚偽表示

(1) ある者が、次の表示をする場合は、その者は犯則者として、有罪判決により 500 リンギット以下の罰金若しくは 2 月以下の禁固に処せられ又はこれらの刑を併科される。

(a) 登録商標でないある標章に関して、それが登録商標である旨の表示

(b) 登録商標の一部であって、分離して 1 個の商標としては登録されていないものに関して、それがそのように登録されている旨の表示

(c) ある登録商標がその登録において対象としていない商品又はサービスに関して登録されている旨の表示、又は

(d) 登録簿に記載されている条件若しくは制限に照らして登録による排他的使用の権利が及ばない事情の下で、ある商標の登録によって当該商標の排他的使用の権利を有している旨の表示

(2) 本条の適用上、マレーシアにおいてある商標に関して「登録」の語又は明示的か黙示的かを問わず登録されていることを示すその他の語を使用することは、登録簿に登録されていることを表示するとみなされる。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。

(a) 当該の語が、それを表す文字と少なくとも同じ大きさの文字で表された他の語であって、マレーシア以外のある国の法律に基づいてなされた商標登録が現に効力を有しており、登録商標として言及していることを示すものと物理的に結合して使用される場合

(b) 当該の語(「登録」の語以外のもの)が、それ自体で、(a)に述べる登録への言及を示すものである場合、又は

(c) 当該の語が、マレーシア以外のある国の法律に基づき商標として登録されている標章に関して、かつ、当該国に輸出される商品若しくはサービスに関して使用される場合

第 82 条 登録されていない商標

(1) 何人も、登録されていない商標の侵害を防止し又はそれに対する損害賠償を求めて訴訟を提起する権利を有さない。

(2) (1)に拘らず、本法の如何なる規定も、自己の商品又はサービスを他人の商品又はサービスと偽って提供している者に対して訴訟を提起し又はそれに係る救済を求める権利を害するものと解してはならない。

第 83 条 規則

(1) 本法の規定に従うことを条件として、大臣は、本法の規定を実施するための規則を制定することができる。

(2) 当該規則においては、(1)の一般原則を害することなく、特に、次に掲げる事項の全部又は一部について定めることができる。

(a) 書類の送達を含む本法律に基づく手続(裁判所における手続又はそれに関連する事項を除く。)を規制すること

(b) 商標の登録に関する商品又はサービスを分類すること

(c) 商標又はその他の書類を複製し又はそれらの複製を要求すること

(d) 大臣が適当と認める方法で商標又はその他の書類の写しを公開し、かつ販売又は配布すること及びそれらを規制すること

(e) 本法の適用上必要とされる事項又は事柄に関して納付すべき手数料を定めること [法律 A881 による置換]

(ea) 代理人の登録及び資格を規制すること [法律 A881 による挿入]

(f) 本法に明示的に規定されているか否かを問わず、ただし、本法の何れの規定にも違反しないように、各商標局において実行される商標業務に関する事項を一般的に規制すること

(3) (削除) [法律 A881]

(4) 本法の規定に従うことを条件として、1964 年司法裁判所法に基づき設置された規則委員会は、裁判所に係属する手続その他裁判所に関する実務及び手続並びに手続費用を規制する裁判所規則を制定することができる。

第 84 条 廃止及び留保

(1) 1950 年商標令、サバ商標令及びサラワク商標令は本法により廃止される。

(2) (1)に掲げる法令の廃止にも拘らず、

(a) 廃止された法令の何れかに基づいて制定された下位法は、それが本法の規定に反さない限り、本法に基づき制定されたものとして引き続き効力を有し、相応に廃止し、拡張し、変更し及び改正することができる。

(b) 廃止された法令又はこれらに基づく制定下位法に基づいてなされた選任は、大臣が別段の指示をしない限り、本法に基づいてなされたものとして引き続き効力を有する。

(c) 廃止された法令の何れかに基づいて交付された証明書であって、本法の施行の直前に有効であったものは、当該証明書に掲げる条件及び有効期間に従うことを条件として、それが本法に基づき交付されたものとして引き続き同一の効力を有する。登録官は、本法の関係規定により自己に付与された権限に基づいて、当該証明書を補正し、修正し、更新し、取り消し又は廃止することができる。