

マレーシア編 目次

1 . 商標法関連法規	...	142
1-1. 現行商標法および商標規則等	...	142
1-2. 現行法規の改正予定の有無	...	142
2 . 商標法と実務	...	143
2-1. 定義	...	143
(1) 商品および役務の定義		
(2) 商品商標および役務商標の定義		
(3) 2001年11月のWIPO ニース協定改定作業部会で追加された商品・役務(一部)		
(4) 「ガス管を通じてのガスの小売り」、「水道管を通じての水の小売り」		
(5) 「一般的な商品の小売り」(retail services of goods)		
(6) 「ビル等の不動産」(real estate)		
(7) 「通信回線(インターネット)を通じて販売されるコンピュータプログラム」		
(8) 商標の保護対象拡大		
2-2. 商標制度の概要	...	144
(1) 実体審査(substantive examination)		
(2) 先願主義か先使用主義か(first-to-file, or first-to-prior use system)		
(3) 同意書制度(コンセント、consent)		
(4) 権利不要求(ディスクレーマー、disclaimer)制度		
(5) 連合商標制度(associated trademarks)		
(6) 団体商標制度(collective trademarks)		
(7) 証明商標制度(certification trademarks)		
(8) 保証商標制度(guarantee trademark)		
(9) 一出願一商標制度		
(10) 出願公開制度		
(11) 異議申立制度		
(12) 公報の発行		

(13)情報提供		
(14)周知著名商標の保護		
(15)その他の特徴的な制度・法規定		
2-3. 出願手続	...	148
(1) 指定区分数の制限		
(2) 指定商品の包括的記載		
(3) 在外者による商標出願の言語		
(4) 在外者による出願の代理人指名		
(5) 優先権証明の書類提出時期		
(6) 公証・認証等の必要性		
(7) 出願料金体系		
(8) 出願手続における特徴的な事項		
2-4. 実体審査	...	150
(1) 実体審査における拒絶理由		
(2) 商標見本に関する職権補正		
(3) 指定商品・役務に関する職権補正		
(4) 拒絶理由通知への対応		
(5) 拒絶理由通知に対する効果的な対応のポイント、ノウハウ		
(6) 審査基準および審査マニュアル		
(7) 審査要処理期間		
(8) 特徴的な審査手続		
(9) 審査処理促進のために行われている施策		
(10)その他、実体審査に関する特徴的な事項		
2-5. 登録料金の体系	...	152
(1) 公告・登録時の料金		
(2) 更新時の料金		
2-6. 異議申立制度	...	153
(1) 権利付与前異議か付与後異議か		
2-7. 審判制度	...	153
(1) 拒絶査定に対する不服申立制度		
(2) 不使用取消制度		

(3) 商標登録無効審判制度		
2-8. 商標権の存続期間と更新	...	154
(1) 商標権の存続期間		
(2) 更新手続・期間等		
2-9. 手数料	...	155
2-10. 使用許諾制度	...	155
2-11. マドリッド協定議定書への加入予定	...	156
2-12. オンライン商標出願	...	156
2-13. 商標情報データベース	...	156
2-14. 今後注力する施策	...	156
2-15. 日本特許庁に対する要望事項	...	156
2-16. マレーシアの商標実務に対する日本企業の要望事項・内容	...	156

マレ - シア

1. 商標法関連法規

1 - 1. 現行商標法および商標規則等

現在施行されている商標法関連法規は、次の通りである。

	名 称	施 行 年 月 日
1	1976 年商標法 Trade Marks Act 1976	1983 年 9 月 1 日に施行(旧々法)され、1994 年の第 1 回改正(1997 年 12 月 1 日施行、旧法)に引き続き、2 回目の 2000 年改正法が 2001 年 8 月 1 日から施行(新法)されている。
2	1997 年商標規則 Trade Marks Regulations 1997	1997 年 12 月 1 日。 「Trade Marks Regulations 1983」を改正したもの。

1997 年 12 月 1 日前は、サ - ビスマ - クの登録が認められていなかった。

1994 年改正商標法(1997 年 12 月 1 日施行、旧法)と 1997 年商標規則(以下、単に「商標規則」という)により、次のような主な改正(1997 年 12 月 1 日施行)が行なわれた。

- 1) サ - ビスマ - ク登録制度の導入
- 2) 10 年毎の更新期間
- 3) パリ条約による優先権主張の受入れ
- 4) 商標代理人の登録制度の導入
- 5) 審査処理の促進・調整

2000 年改正商標法(2001 年 8 月 1 日施行、新法)は、TRIPS 協定の発効を受けてなされたものであり、主な改正点は、次の通りである。

- 1) A 部登録と B 部登録の廃止
- 2) 周知著名商標の保護強化
- 3) 地理的表示の保護に関する規定の導入
- 4) 水際規制の強化

1 - 2. 現行法規の改正予定の有無

現在、改正の予定はない。

2. 商標法と実務

2 - 1. 定義

(1) 商品および役務の定義

これらの定義を明示した関係法規は存在しないが、商標規則の第 5 条に、「商品・役務は附表 3 に基づいて分類されなければならない」との規定があり、附表 3(1997 年 8 月 13 日作成)には、国際分類(ニ - ス分類)第 8 版に相当するクラスヘディングが記載(第 1 ~ 45 類)されている。ニ - ス分類の第 8 版が、先取りして採択された。なお、マレ - シアは、ニ - ス協定には加盟していない。

(2) 商品商標および役務商標の定義

商標法第 3 条(1)に、次の通り規定されている。

「“商標”とは、第 XI 部に関係する場合を除いては、商品若しくは役務と、権利者若しくは登録使用权者(registered user)として標章を使用する権利を有する者との間の、取引上の関係を、その者を特定しているものであるかどうかにかかわらず、表示する目的のためにまたは表示するために、その商品若しくは役務に関連して使用されている若しくは使用が予定されている標章をいい、第 XI 部に関係する場合は、第 XI 部のもとで登録可能または登録された標章をいう。」

(コメント 第 XI 部とは、「証明商標」の条項を指している。)

(3) 2001 年 11 月の WIPO ニ - ス協定改定作業部会で追加された商品・役務(一部)

マレ - シアはニ - ス協定のメンバ - 国ではないが、ニ - ス分類を採用している。

今回の WIPO ニ - ス協定改定作業部会で追加された electrical energy(電気エネルギー)、energy generated by nuclear fusion(核融合により生成されたエネルギー)、presentation of goods on communication media, for retail purposes(情報媒体を利用した小売りのための商品展示)等について、マレ - シアは法律・実務の変更を、現時点では何ら考えていない。

(4) 「ガス管を通じてのガスの小売り」、「水道管を通じての水の小売り」

いずれも役務の第 39 類に属するだろうとの見解であった。

(5) 「一般的な商品の小売り」(retail services of goods)

役務の第 35 類に属するが、単に「retail services(小売り)」という記載は認められない。どのような商品に関する「retail service(小売り)」であるかを、特定しなければならない。どのような商品に関する「retail services(小売り)」であるかを、

特定しなければならない。

(6) 「ビル等の不動産」(real estate)

単なる「real estate(不動産)」という記載では、商品にも役務にも属さず、認められないだろうとの見解であった。

(7) 「通信回線(インタ - ネット)を通じて販売されるコンピュータ - プログラム」

このような記載は認められないだろうとの見解であった。

(8) 商標の保護対象拡大

現在、「立体商標」、「色の組合せ」が商標保護の対象に加えられているが、「音響」、「匂い」、「味」、「単色」、「ホログラム」、「動く商標」は、保護対象とされていない。

2 - 2 . 商標制度の概要

(1) 実体審査(substantive examination)

実体審査が行われている。マレ - シアにおける商標出願から登録までのフロー - チャ - トを、資料 - 1として添付。

(2) 先願主義か先使用主義か(first-to-file, or first-to-prior use system)

先使用主義が採用されている。同一または類似の商品・役務について、二つ以上の同一または類似の商標が出願された場合には、各出願人の権利(their rights)が裁判所により確定されるまで、または商標登録局長若しくは裁判所が承認した和解合意がなされるまでは、いずれの出願についても登録を拒絶することができる旨が定められている(商標法第 19 条(3))。

(3) 同意書制度(コンセント、consent)

同意書が認められている。同意書に基づいて公告・登録された場合には、その旨が公告公報・登録簿に「By consent」と記載される(商標規則第 33 条(3)、52 条(4))。

(4) 権利不要求制度(ディスクレ - マ - 、disclaimer)

権利不要求制度が採用されている。商標登録局長が権利不要求を要求するケースは、次のような場合である(商標法第 18 条)。

- 1) 商標のある部分が、その出願人による別個の商標出願対象とはならない場合
- 2) 商標のある部分が、その出願人により別個に商標出願されても、登録されない場合
- 3) 商標のある部分が、商取引上普通に使用されている、または識別力を有さな

い場合

(5) 連合商標制度(associated trademarks)

連合商標制度が存在する(商標法第 22、23 条)。

同一の出願人・権利者に関わる商標が、相互に同一または誤認混同を引き起こすほどに類似し、同一の商品・役務において出願・登録されているときは、連合商標と認定される。商標登録局長による連合の指令は、いつでも発動できることになっている(商標法第 22 条(1)、(1A))。

連合商標であると認定されると、譲渡または移転を単独で行うことができず、常に一体で行わなければならない(商標法第 23 条(1))。

商標登録局長は裁量でもって、ある連合商標の使用に基づいて、他の連合商標の使用であると認定することができる(商標法第 23 条(2))。

ある連合商標が第三者により使用されても、誤認または混同を生ずる虞がないと判断されるときには、商標登録局長は連合関係を解消することができる。この手続は、連合商標の権利者からの申請に基づいて判断される。権利者は、商標登録局長の判断に不服があれば、裁判所に出訴することができる(商標法第 22 条(2)、(3))。

(6) 団体商標制度(collective trademarks)

団体商標制度は導入されていない。

(7) 証明商標制度(certification trademarks)

証明商標制度が採用されている(商標法第 56 条)。

証明商標を出願する者は、その証明が権威あるものとして評価されるだけの能力・権限を備えていなければならない。その証明は、出所、材料、製造方法、品質、精度またはその他の特質に係わるものでなければならない。

出願人は、第三者が製造または提供する製品・役務の種々の特質や品質を証明する権能を有する製造業者団体、技術研究機関または政府機関でなければならない。

証明商標出願には、案件説明書および管理規則案が添付されていなければならない。出願人は、運営に関わる証明手続の全容、管理・監督方法、および商標使用管理運用規定に言及しなければならない。

(8) 保証商標制度(guarantee trademarks)

この制度は存在しない。

(9) 一出願一商標制度

一出願一商標という原則であるが、イギリス同様、「シリーズ商標」(series of trade marks)制度が採用されている(商標法第 24 条)。

(10) 出願公開制度

商標法には特に規定されていないが、登録商標のみならず出願商標も、先行商標調査のために、出願から平均約 2~3 月で、それらのデータが公開されている。商標登録局内でのコンピュータ検索やマニュアル検索が可能となっている。

(11) 異議申立制度

権利付与前異議申立制度が採用されている(商標法第 27、28 条)。

識別力を有する商標出願または迅速な手続が好ましいと判断されるものについては、公告決定(acceptance)を待たずに直ちに公告される。この場合、公告後に審査されるのでその審査結果によっては、再度公告されることもありうる(商標法第 27 条(2)、(3))。

公告作業は相当に遅れており、入手した 2002 年 9 月 26 日発行の公告公報でも、出願が 1988 年や 1990 年のものが散見される。約 5 万件の滞貨がある模様。平均すれば公告まで 5、6 年以上は掛かっているものと推定される。第 1 回改正法が施行された 1997 年 12 月 1 日以降の旧法および新法出願が優先的に処理され公告されている。旧々法出願で係属中のものは、新法下で再出願したほうが、公告が早いのではないかとされている。係属中の旧法出願をかかえている出願人にとっては、今後の対応を見直す検討要因の一つと思われる。

(12) 公報の発行

公告公報が、紙媒体として発行されている。言語は、英語またはマレ - 語となっているが、マレ - 語による公告公報は極めて稀である。すなわち、ほとんどの商標出願は英語で行われている。CD - ROM やインタ - ネットという媒体による公告・公開はなされていない。登録公報は発行されていない。

(13) 情報提供

公告前の未審査の商標出願に対して、第三者が情報提供を行うことができるような実務は採用されていない。商標法には、そのような規定がない。

(14) 周知著名商標の保護

防護商標登録制度(defensive trade marks)が採用されている(商標法第 57~60 条)。

すなわち、ある商品・役務について防護商標として登録された著名商標であれば、不使用であっても取り消されることがないので、第三者がその著名商標と同一または類似の商標を、非類似の当該商品・役務について出願しても拒絶される。なお、防護商標リストが公開されていないので、どのような商標が防護登録されているのかを、容易に知ることができない。

防護登録商標は、その権利者が保有する他のすべての同一商標(非類似の商品・役務に係る登録であっても)との連合商標として登録されなければならない(商標法第58条)。

防護商標登録において、防護商標登録以外に通常商標登録が存在しなくなったときには、商標登録局長はいつでもその防護商標登録を取り消すことができる(商標法第59条)。

商標権侵害や、虚偽表示・誤認混同を招くような商標使用(詐称通用、passing-off)があった場合には、取引表示法(Trade Description Act 1972)による刑事訴追が可能である。この場合、権利者は取引表示命令(Trade Description Order、略称は TDO)を高等裁判所に申請し、実際の捜査・取締りは、行政警察に相当する内国通商省(the Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs)の執行部門(the Enforcement Division)が行う仕組みになっている。

マレ - シア以外の国で周知著名であるときは、マレ - シアで保護を受けることができない。

商標法第 14 条(2)は、周知著名商標の判断基準としてパリ条約第 6 条の 2 および TRIPS 協定第 16 条の規定を採用しなければならない、と定めている。この条項を受けて、商標規則第 13 条 B に次の通り、具体的に規定されている。

「商標が周知かどうかを判断するには、下記の基準を考慮に入れることができる：

- (a) 関係分野における一般人のその商標に対する認識または認知の程度；
- (b) その商標の使用期間、程度および地域；
- (c) その商標が使用されている商品または役務について、見本市または展示会における広告若しくは宣伝および発表展示を含むその商標の販売促進の期間、程度および地域；
- (d) その商標の使用または認知に関係すると判断される、その商標についての商標登録または商標出願がなされている期間および地域；

(e) その商標の権利行使に成功したという記録、特に、その商標が権限ある当局により周知著名であると認定された記録；

(f) その商標に結び付いた経済的価値。」

マレ - シア独自による周知著名商標リストの作成は行われていないが、マレ - シア当局は、日本特許庁から「日本における周知著名商標リスト」の提供を受けている。

(15) その他の特徴的な制度、法規定

特になし。

2 - 3 . 出願手続

(1) 指定区分数の制限

一出願一区分である(商標規則第 18 条(2))。一出願多区分制度は採用されていない。

(2) 指定商品の包括的記載

第 9 類において、「machines(機械器具)」、「applied electronic machines and apparatus(電子応用機械器具)」、と言う記載は認められていない。ただし、「computers(電子計算機)」および「parts of computers(電子計算機の部品)」は認められている。「parts and fittings for all the aforesaid goods(上記のすべての商品に関する部品・備品)」、「all included in Class 何々(この区分に属するすべての商品)」、「parts and spare parts(部品および交換部品)」、「parts and supplies(部品および補給用品)」、「accessories(附属品)」等も認められている。

曖昧、不明瞭、不明確、冗長または広すぎる表現は認められない。「media(報道・広告業)」、「sound recording media(音響提供業)」は包括的であり認められていない。ただし例外的に、第 5 類での「culture media(培養基)」と言う表現は、特定の商品を指しているので認められる。また「equipment(設備・機材)」は不適切な表現として認められていないが、「apparatus or machine(装置または器具)」ならば認められているようである。この場合であっても、何に関する装置または器具であるかを特定しなければならない。

指定商品・役務の記載にあたっては、1989 年に世界知的所有権機関(WIPO)がマレ - シア政府のために作成した「Manual of Trade Mark Law & Practice in Malaysia(マレーシアにおける商標法・実務便覧)」(A4 版 308 ペ - ジ、全 27 章)が商標実務関係者

の良き基本書として参照されている。このマニュアルは商標実務全般にわたって言及されており、今は絶版となっているが、そのコピーが今なお大切に商標実務関係者に愛読されている。

(3) 在外者による商標出願の言語

英語またはマレ - 語でなければならない。なお、国内出願であってもマレ - 語で記載された商標出願は極めて稀であるとのことであった。

(4) 在外者による出願の代理人指名

マレ - シアで登録されている「商標代理人」から代理人を選任しなければならない。書類の送達先は、選任された代理人の住所となる。

在住者が商標出願するときには、商標代理人を選任することもできるが、自ら手続を行うことも可能である。この場合は出願人の住居または事務所がある住所を記載することになる。

(5) 優先権証明の書類提出時期

優先権証明書類を、出願時に同時に提出することは義務付けられていない。商標登録局からの提出指示に従えばよい。

(6) 公証・認証等の必要性

委任状や譲渡証を商標登録局に提出するときに、公証が必要とされる。ただし、領事認証は不要である。

(7) 出願料金体系

一出願一区分制度が採択されており、商標出願1件当たりの出願料は250マレーシア・リングット*である。指定商品・役務の数に左右されない。

* 1マレーシア・リングット = 約31円。2003年3月現在。なお、日本国内ではマレーシア・リングットとの換金はいできない。

(8) 出願手続における特徴的な事項

マレ - シアにおいて商標出願を行うときには、出願人は、次のような事項が含まれた宣誓書(declaration)を提出しなければならない。

- 1) その商標の誠意ある保有者であること
- 2) その商標はマレ - シアでは(第三者により)使用されていないこと
- 3) この商標出願は善意によるものであること

4) 権利者として登録されうる出願であること

もし、商標代理人が出願書類に署名しているならば、上記の宣誓書の内容が真実であると確信していることが求められる。

2 - 4. 実体審査

(1) 実体審査における拒絶理由

不登録事由・拒絶理由を列挙すると、次の通りである(商標法第14条)。

- (a) その商標の使用が公衆を欺いたり、誤認混同を生じさせたり、あるいは法律に違反するとき
- (b) その商標が風紀を乱す、あるいは侮辱的なものを含んでおり、法律で保護するに値しないとき
- (c) その商標が、国家の利益と安全を害する、あるいはその虞があると商標登録局長が判断するものを含んでいるとき
- (d) その商標が、同一の商品・役務についてマレ - シア国内で周知であると認定される商標と同一または類似しているとき
- (e) その出願された商標が、マレ - シア国内で周知でありかつ登録されている商標と同一であって、非類似の商品・役務に係るものであっても、次の要件に該当するときには、登録されない：
 - 「もし、その出願商標の使用が、非類似の商品・役務における使用であっても、周知商標の商品・役務またはその権利者との間に何か関係があると思わせるものであって、周知商標の権利者の利益がそのような出願商標の使用によって害されるとき」
- (f) その商標が地理的表示を含んでおり、当該地域を出所としない商品に係るものであって、マレ - シア国内においてその商品について使用されたならば、商品の真正な出所について公衆を誤認混同させるようなとき
- (g) その商標がワインまたはスピリッツに関するものであって、ワインまたはスピリッツを特定する地理的表示を含んでいるが、当該地域を出所としないものであるとき

【参考】 拒絶理由通知書のサンプルを、資料 - 3として添付。拒絶理由通知書は、標準様式で起案されている定型のものであり、詳細な拒絶

根拠等は何ら記載されていない。資料 - 3 は、金融業に関わる普通名称のみからなる文字商標を、「鍵」が属する第6類に出願したものであるが、拒絶理由通知書には単に該当条文のみが記載されたシンプルなもので、これ以上の「拒絶の詳細」は記載されていない。

(2) 商標見本に関する職権補正

商標登録局長が職権に基づいて商標見本を補正することはない。

(3) 指定商品・役務に関する職権補正

原則として職権補正は許されない。補正が必要と思われるときには、いつでも出願人に反論・考慮の機会を与えなければならない。すなわち、商標登録局長の指令に基づく指定商品・役務の補正・減縮・権利不要求等は、まず初めに、出願人に通知されなければならない。

(4) 拒絶理由通知への対応

拒絶理由通知書を受領してから2月以内に、補正書・意見書を提出することができる。出願商標が識別力を有しないと拒絶理由であれば、「実質的な変更」と認められない範囲で、商標見本を僅かに補正(minor modifications)することが許されている。

補正書・意見書が受け入れられず、拒絶査定が下されたときには、その決定から2月以内であれば、面接審査(hearing)を要求できる。手数料 480 マレーシア・リンギットの支払いが必要である。

(5) 拒絶理由通知に対する効果的な対応のポイント、ノウハウ

意見書を提出するときには、一般論を述べるだけでは効果がない。主張の根拠となる審判決例や説得力のある論説・先例等を引用すべきである。

(6) 審査基準および審査マニュアル

審査基準や審査ガイドライン等に相当するものは特に存在しない。しかしながら、2 - 3 . (2)で言及した「Manual of Trade Mark Law & Practice in Malaysia(マレーシアにおける商標法・実務便覧)」(A4版 308 ページ、全27章)が、実質上の審査基準または審査便覧として活用されている。

(7) 審査要処理期間

現在のマレーシアにおける2001年8月1日以降の新法出願では、出願から最初の実体審査の結果が送付されるまでの期間は、約1年~1年半である。目標として「1

年」が掲げられている。出願から最終審査結果が送付されるまでの期間も約 1 年～1 年半である。これについての目標は特になし。新法出願が優先的に処理されている模様。

なお、旧々法出願の滞貨約 2 万件が未処理として積み残されており、公告まで平均約 5～6 年を要しているという実態がある。

公告から登録までの期間については、異議申立て、出訴案件等を除いて、公告後 12 月を超えて登録されてはならないと規定されている(商標法第 31 条)。

(8) 特徴的な審査手続

出願前に、出願予定の商標が識別力を有するものであるかどうかについて、商標登録局に書面(様式 TM4、料金 100 マレーシア・リングット)にて相談できるシステムがある(商標規則第 17 条(1)、(2))。

「登録可能」とのアドバイスを得て出願したが、その後商標登録局の判断が変わり、出願を拒絶されたときには、出願手数料の返還を請求できている(商標規則第 17 条(3))。

早期審査を請求できる制度は、存在しない。

(9) 審査処理促進のために行われている施策

審査の処理促進を図るための「審査官へのノルマ設定」とか「外注」等の特別な施策は、講じられていない。

(10) その他、実体審査に関する特徴的な事項

特になし。

2 - 5 . 登録料金の体系

(1) 公告・登録時の料金

一出願一区分制度が採用されており、指定商品・役務の数に拘らず、公告手数料として 450 マレーシア・リングット*が課金されている。

* 1 マレーシア・リングット = 約 31 円。2003 年 3 月現在。

(2) 更新時の料金

更新手数料(更新期間は 10 年毎)は、指定商品・役務の数に拘らず、1 件当たり 420 マレーシア・リングットである(商標法第 41 条(1)、商標規則第 57 条)。

更新手続期間は満了前 3 月以内であるが、満了後 1 月以内であれば、630 マレーシ

ア・リングットの延滞更新手数料を追加して払えば更新できる(商標法第 41 条(2)、商標規則第 59 条)。

満了後 1 月を経過しても更新されなかった場合には、その商標登録は抹消される。ただしそれでも満了日から 1 年以内に、670 マレーシア・リングットの登録回復更新手数料を支払えば更新できることがある。この場合には、商標登録局による「そのように処置することが妥当である」との認定が必要である(商標法第 41 条(3)、商標規則第 60 条)。

2 - 6 . 異議申立制度

(1) 権利付与前異議か付与後異議か

マレ - シアでは、権利付与前異議申立制度が採用されている。異議申立ては、商標登録局の審査部(Examination Department)に対して行う。

異議申立期間は、公告から 2 月以内である。商標登録局が認めれば、延長が可能である。

2 - 7 . 審判制度

(1) 拒絶査定に対する不服申立制度

商標登録局長の出願拒絶に不服があれば、高等裁判所(The High Court)に出訴できる(商標法第 25 条(3)、(4)、(5))。この高等裁判所(The High Court)の決定に不服であれば、さらに控訴裁判所(The Court of Appeal)、続いて連邦裁判所(The Federal Court(the highest appellate court))に上訴できる。出訴期間は、それぞれその判決日から 1 月である。

(2) 不使用取消制度

出願日時点で「使用する善意の意思」もなく出願され、不使用取消請求の 1 月前までに「不使用についての正当な理由」もなく使用されていなかった登録商標、あるいは不使用取消請求の 1 月前までの 3 年間にわたり不使用の登録商標は、不使用取消の対象となる。不使用取消は、直接、高等裁判所(The High Court)に対して行うという仕組みになっている。指定商品・役務毎に、あるいは登録商標の全指定商品・役務に対して不使用取消を請求できる(商標法第 46 条(1))。

不使用についての特別の事情、あるいはその商標を使わないとか放棄するという意

図が無かった場合には、不使用を免れる(商標法第 46 条(4))。

高等裁判所(The High Court)の決定に不服であれば、控訴裁判所(The Court of Appeal)、さらに連邦裁判所(The Federal Court(the highest appellate court))に上訴できる。

商標権者が提出した使用証拠については、第三者がこれを閲覧することができる。

(3) 商標登録無効審判制度

登録無効の請求も、高等裁判所(The High Court)に対して行う(商標法第 45 条)。この高等裁判所(The High Court)の決定に不服であれば、さらに控訴裁判所(The Court of Appeal)、続いて連邦裁判所(The Federal Court(the highest appellate court))に上訴できる。出訴期間は、それぞれその判決日から 1 月である。

2 - 8 . 商標権の存続期間と更新

(1) 商標権の存続期間

登録商標の存続期間は、出願日から 10 年である(商標法第 32 条(1))。1997 年 11 月 30 日以前の旧々法出願については、登録が 1997 年 12 月 1 日(旧法施行日)以降であっても、最初の登録期間は引き続き 7 年である。ただし、1997 年 11 月 30 日以前に登録されたものについては、次回更新から 10 年毎の更新期間が適用される。

(2) 更新手続・期間等

更新手続は、更新登録の申請(請求)と更新登録料の納付のみで完了する。満了前 1 ~2 月以内に、商標登録局から更新が迫っている旨の通知が送付される(商標規則第 58 条)。

更新手続期間は満了前 3 月以内であるが、満了後 1 月以内であれば、630 マレーシア・リングットの延滞更新手数料を追加して払えば更新できる(商標法第 41 条(2)、商標規則第 59 条)。

満了後 1 月を経過しても更新されなかった場合には、その商標登録は抹消される。ただしそれでも満了日から 1 年以内に、670 マレーシア・リングットの登録回復更新手数料を支払えば更新できることがある。この場合には、商標登録局による「そのように処置することが妥当である」との認定が必要である(商標法第 41 条(3)、商標規則第 60 条)。

2 - 9 . 手数料

手数料一覧表(商標規則第3条に規定されている商標規則の附表1)が存在する。

2 - 10 . 使用許諾制度

商標法第3条(1)に「使用許諾」(英語で“permitted use”と表現されている)についての定義がなされており、ライセンス - による登録商標の使用を定めている。商標登録局に登録された「登録使用権者」(registered user)のみがライセンス - となりうる。

登録使用権者についての、単独独占(sole exclusive)、独占(exclusive)、非独占(non - exclusive)についての法的区別は存在しない。当事者間の合意・契約に委ねられる。再使用許諾契約の設定登録は認められていない。

登録商標の存続期間を超えた登録使用権者の設定登録は認められていない。

登録商標権者が自ら使用することなく、ライセンス - のみが使用して一定期間を経過した場合、その登録商標が不使用で取り消されることがある(商標法第46条)。この場合、ライセンス - の単独使用ということで、そのライセンス - がコモンロ - 上の商標権を保有することになる。

次の4つの条件が満たされれば、「使用許諾」が法的に認められる(商標法第48条)。

- 1) その商標が登録されていること
- 2) ライセンス - が登録使用権者として設定登録されていること
- 3) 登録使用権者が、商取引においてその商品に関係していること
- 4) 登録使用権者による商標使用が、登録商標に課せられている条件・限定に合致していること

登録使用権者の設定登録にあたり、次のような書類の提出および項目に言及しなければならない。

- 1) 商標権者および登録使用権者が署名した様式 TM40 の書類
- 2) 使用許諾の詳細について述べた法定宣誓書
- 3) 使用許諾の期間
- 4) 使用許諾の対象となる指定商品・役務
- 5) 地域限定等のその他の条件

2 - 11 . マドリッド協定議定書への加入予定

マレ - シアは、マドリッド協定議定書に加入する計画があり、現在検討中である。
ただし、現時点でその加入時期は未定。

2 - 12 . オンライン商標出願

検討中であるが、実現の時期は不明。

2 - 13 . 商標情報データベース

公報(紙媒体等)以外の商標データベースとしては、商標登録局において出願・登録情報が整備されており、マニュアル検索やコンピュータ検索が行える。CD-ROM やインターネットによる公開はまだなされていない。

2 - 14 . 今後の注力施策

特になし。

2 - 15 . 日本特許庁に対する要望事項

特になし。

2 - 16 . マレ - シアの商標実務に対する日本企業の要望事項・内容

(今回の調査に基づくコメントを、「 」以下で付記した。)

- 1) 指定商品・役務の記述において、ニ - ス協定分類表(WIPO 発行)に記載されていないものは、商品・役務および該当区分が不明であるという画一的な指令が出されている。

世界知的所有権機関(WIPO)が関与しているガイドライン等に忠実な国であり、個別案件毎に「説得」を重ねるしか途がなさそうに思われる。香港・シンガポールほどではないが、イギリスの先行事例の提示が有効なときもある。

- 2) 委任状(authorization)の提出が不要になったが、その代わりに公証済みの使用宣誓書(statutory declaration)が求められることになった。出願人にとっては、余計な費用がかかるようになった。

マレ - シアは、手続の簡素化を定めた商標法条約(TLT)には未加盟であり、今後の改善に期待したい。先使用主義の国であることに留意したい。

- 3) 権利化までの期間が長い。出願から 10 年以上経ても未だに審査されていないとか、1986 年の出願がまだ権利化に至っていないものがある。また、登録にはなったが、その時点で既に権利期間(7 年)が満了していた事例もある。最初の局指令が、出願から 2 年ほど経て届いたが、その後のやりとりの後、一向に審査が進まない。一方、1995 年出願で、最近登録になったものもある。最近出願したものは比較的早く審査処理されているが、旧々法下(1997 年 11 月 30 日以前の出願)のものは、未だに登録になっていないものが多い。旧法および新法出願については、審査処理期間は改善されているようだが、それでも出願から最初の実体審査の結果が送付されるまでの期間に約 2 年を要している。

審査期間の短縮が、是非に望まれる。2 - 4.(7)で述べたように、旧々法出願の滞貨が多いのは事実のようである。今後の改善に期待したい。最悪の場合、再出願も考慮する必要があるだろう。

- 4) 商標の識別力についての審査が大変厳しい。使用による識別力獲得を主張するにしても、証拠収集が大変である。

商標制度・実務の差異によるものであるが、国際調和に向けた今後の取り組みに期待したい。

- 5) A 部・B 部登録の運用が不明確であり、手続上煩雑であるにも拘らず、識別力について通常拒絶や権利不要求等で運用している他国の制度と比較して、明確な長所を見出すことができない。

2000 年改正商標法(2001 年 8 月 1 日施行、新法)で、A 部・B 部登録が廃止され一本化されたので、指摘の内容は解消されたものとする。

- 6) 更新に関わる旧マラヤ、サバ、サラワク各州の古い商標登録を一つの登録に統合する手続を再開して欲しい。(10 年以上前には一度、統合手続を認めていたことがある。)

今後の改善に、是非期待したい。出願日の古い登録は貴重なものであり、安易に新法出願には切り替えにくいという事情がある。

(以上)