

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

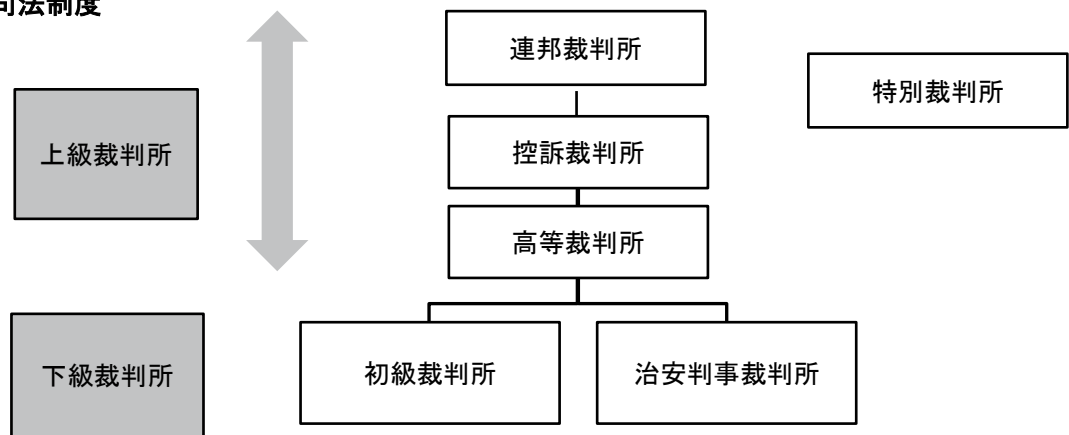
1.1 マレーシアの知的財産権について審理する2つの主な機関は、(a) MyIPO 及び(b)知的財産裁判所である。

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しえないことを理由に、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のある 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。

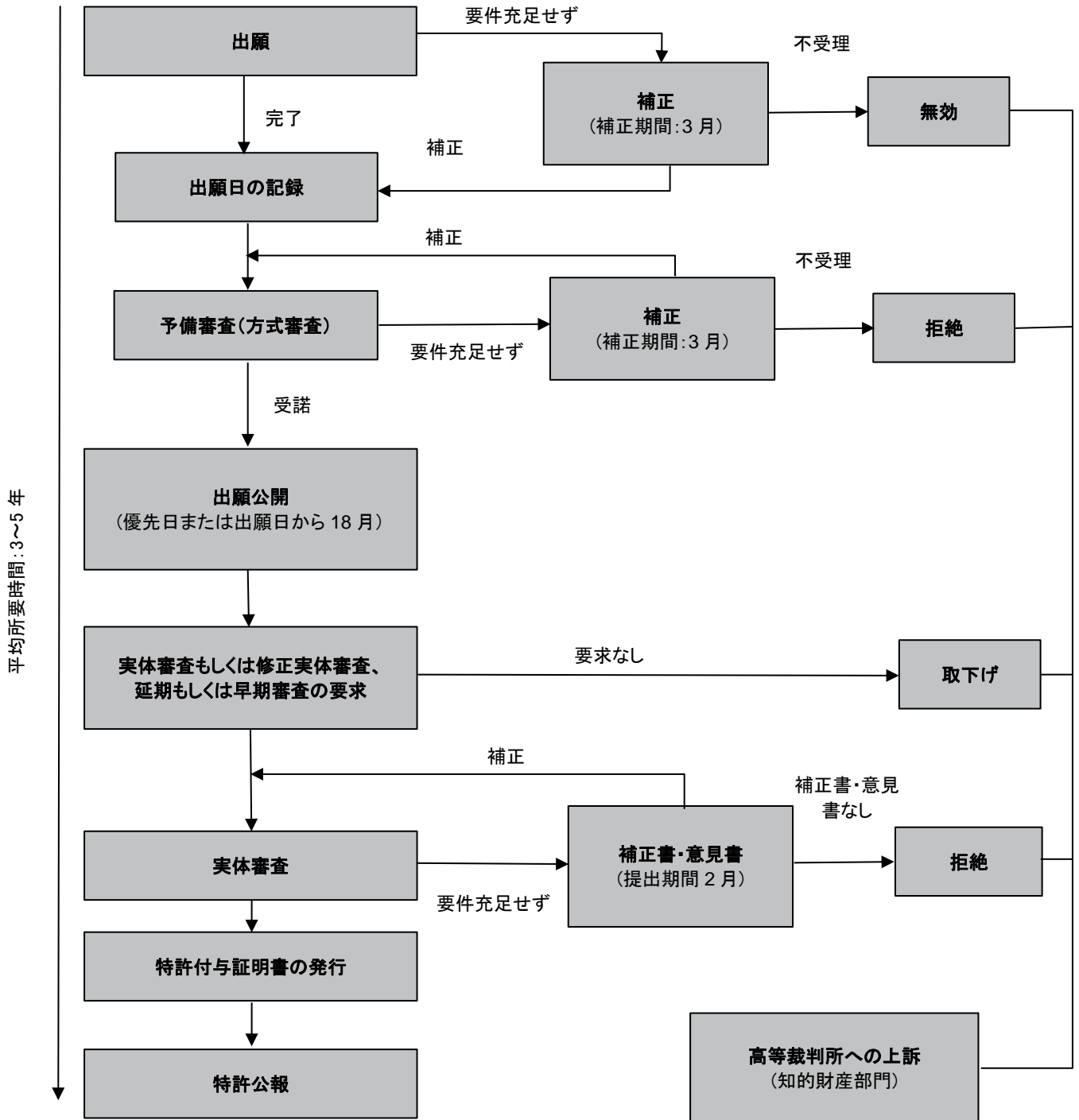
知的財産権	異議申立	無効	取消	侵害
特許		高等裁判所		高等裁判所
意匠			MyIPO ／高等裁判所	高等裁判所
商標	MyIPO	高等裁判所	MyIPO ／高等裁判所	高等裁判所

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。

C. 特許

I. 特許出願手続の概要



フローチャート C-1:特許出願手続の概要

II. 特許出願の審査手続

2.1 予備審査(方式審査)

この段階では、願書が方式要件を充足しているかどうか審査される。充足している場合、方式合格通知書が発行される。ただし、書類に不備がある場合は、方式不合格通知書が発行され、出願人は、その通知の郵送日から3月以内に、当該認定事項について意見を述べ、また当該要件を充足するよう願書を補正することができる¹⁵。出願人がそのような対応をとらなかった場合は、出願は拒絶される¹⁶。

2.2 出願公開

方式要件を満たしていることが登録官によって確認されると、出願日または優先日から18月後に出願公開される。ただし、出願が18月の期間満了前に取り下げられた場合、又は願書が公の秩序又は善良の風俗に反する情報を含んでいる場合、MyIPOは印刷形式での公開はしない。MyIPOでは、出願の詳細は公衆の閲覧に供され、また所定の手数料を納付することにより、特許明細書及び補正書の写しを請求することもできる。

2.3 実体審査

出願人は、出願日から18月以内に、様式5を提出し、所定の手数料(様式をオンラインで提出する場合はRM950、又は様式を紙で提出する場合はRM1,100)を納付することにより、3つの実体審査(修正実体審査、通常実体審査又は延期実体審査)のうちの1つを請求しなければならない¹⁷。この18月の期間は、絶対的かつ延長不可能であり、この期間内に実体審査請求を行わなかった場合は、出願は取り下げられたものとみなされ、回復は不可能となる。マレーシア国内段階へ移行する国際出願については、出願人は、特許協力条約(PCT)の国際出願日から4年以内に実体審査請求をしなければならない。

2.4 出願の分割

出願人には、所定の期間内に、出願を2つ以上の出願に分割することができる¹⁸。実体審査段階において、出願人は、審査官が通知した審査報告書に記載された異議に基づき、分割出願を行うことができる。分割出願は、審査報告書の郵送日から3月以内にされなければならない¹⁹。出願人はまた、最初の審査報告書の郵送日から3月以内に、任意に分割出願をすることもできる。

2.5 特許付与証明書の発行及び特許公報

審査を通過し特許が付与されると、登録官は、審査官の最終報告書の写しと共に特許付与証明書及び特許の謄本を交付し²⁰、登録簿に記録する²¹。その後、特許の明細及び概要は官報に掲載される。特許が付与された特許明細書の全文の写しは、一般に公開されることになる。

2.6 出願拒絶の通知

審査官が出願を拒絶し、又は、法律や規則に定める期限までに出願人からの応答がない場合、登録官は、出願人にその判断を書面で通知し、かつ、その理由を記載しなければならない²²。

¹⁵特許規則 26(2)

¹⁶特許法第 29 条(2)

¹⁷特許規則 27(1)

¹⁸特許法第 26B 条

¹⁹特許規則 19A(a)

²⁰特許法第 31 条(2)(a)

²¹特許法第 31 条(2)(b)

²²特許規則 28

2.7 出願人による高等裁判所への控訴

出願人は、拒絶の通知が発行された日から1月以内に宣誓供述書を添付した手続開始申立書を提出することで、高等裁判所に対し、登録官の判断に異議を申立てることができる。

2.8 判断の効力

出願人が登録官の判断に対して高等裁判所に異議を申し立てない限り、登録官の判断は最終的なものとなる。

2.9 期間の延長

裁判所の明示的指示がない限り、当事者は、指定された期間の満了の前後を問わず、指定された期間の延長を要求することができるが、当該延長は、1回のみ認められ、また再延長は認められない²³。現行の実務において、実体審査不合格通知に応答するための期間延長は、所定の手数料の納付を要し、1回のみ、また最長6月まで認められている。登録官は、延長要求を認めるか又は拒絶するかについて裁量権を有する。登録官は、書式21及び所定の手数料(書式を手書きで提出する場合はRM290、オンラインで提出する場合はRM260)を受領した上で、延長の要求を認めることができる²⁴。

2.10 非最終判断及び最終判断の公表

すべての当局による決定は、通常、英語で発行されるが、一定の要件を満たす出願については、マレー語で受領することもできる。当局の決定は、書面で出願人に通知される。当局の判断に関する一部の書類は、請求及び所定の手数料の納付により、一般に公開されることがある。高等裁判所、控訴裁判所、連邦裁判所が刊行する審決報告は、マレーシア連邦裁判所首席登録官事務局の公式サイト(<http://www.kehakiman.gov.my/en>)、the Malayan Law Journal、及び CLJ Legal Network (マレーシアにおける決定及び判決に関するマレーシアの法律オンラインプラットフォームの一つ)に掲載されている(<http://www.cjljlaw.com> 参照)。

III. 異議申立手続

3.1 特許付与前異議申立手続、及び付与後異議申立手続のいずれについても、正式な規定は存在しない特許付与に対する異議申立は、マレーシア高等裁判所に提出しなければならない。

IV. 無効審判手続

4.1 無効理由

特許法第56条(2)は、訴えの利益を持つものは、以下の理由により、特許の無効について特許権者に対して民事訴訟を提起することができる旨を規定している:

- (a) その特許明細書の発明が、特許法で定義された発明に該当しないこと
- (b) 発明が特許を受ける要件を遵守していないために特許を受けることができないものであること
- (c) 発明が保護の対象外であること

²³特許法第30条(4)

²⁴特許規則53

- (d) 発明の実施が公序良俗に反するものであること
- (e) 明細書又は請求項の記載が特許規則を遵守していないこと
- (f) 請求された発明を理解するための必要な図面が提供されていないこと
- (g) 特許を受ける権利が、特許を付与された者に帰属していないこと
- (h) 実体審査請求との関連において、不完全又は不正確な情報が提供され、又は故意に提供された

4.2 無効審判の請求適格

自己の法的利益を侵害される者は、それに係る特許の無効を求める裁判手続を、特許権者を相手方として提起することができる²⁵。

4.3 無効審判手続

特許の付与後、MyIPO に対し特許の有効性について異議を申し立てる手続はない。特許付与に対する異議の申立ては、高等裁判所に提起しなければならない。付与された特許を無効にするための手続の概要は、上記のとおり(第 B 章 審理機関と管轄 第 II 節 管轄 2.1 項参照)。

4.4 審理期間

高等裁判所における無効審判手続は、通常、無効審判の請求から裁判所の判断が下されるまで 10 月～18 月を要する。審判の決定に対し控訴裁判所に控訴すると、さらに 1 年～2 年かかり、連邦裁判所に上訴すると、またさらに 1 年～2 年かかることが考えられる。

4.5 判断の効力

無効理由が立証された場合は、裁判所は、特許又はその請求項もしくはそれらの一部を無効とする宣言をする命令を下す²⁶。特許法第 57 条に基づいて、裁判所の判断が確定したときは、無効の宣言は、特許登録簿に記録され、かつ、官報にも掲載される²⁷。無効とされた特許、請求項又はそれらの一部は、特許付与の日から無効であったとみなされる²⁸。

4.6 判断の公表

高等裁判所、控訴裁判所、連邦裁判所から報告された判断は、マレーシア連邦裁判所首席登録官事務局の公式サイト(<http://www.kehakiman.gov.my/en>)、the Malayan Law Journal、及び CLJ Legal Network (マレーシアにおける決定及び判決に関するマレーシアの法律オンラインプラットフォームの一つ) (<http://www.cljlaw.com> 参照)に掲載されて公表される。

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

5.1 特許付与前の第三者情報提供

5.1.1 現在のところ、特許法又は特許規則には、付与前に第三者情報提供又は異議申立書を提出するための正式な手続はない。しかしながら、実際には、第三者が、その出願に特許が付与され

²⁵特許法第 56 条(1)

²⁶特許法第 56 条(3)

²⁷特許法第 57 条(2)

²⁸特許法第 57 条(1)

るべきでない理由を非公式に書面で審査官に通知することは可能である。審査官は、第三者から送られてきた資料を考慮することについて義務はなく、裁量により判断することができる。そのような情報が審査官の注意を引く可能性は十分ある。

5.2 特許付与後の再審査

5.2.1 現在、発明の特許性に異議を申し立てる者のための唯一の手段は、無効審判手続を開始することだけである(第 IV 節 無効審判手続 参照)。特許付与後に特許の再審査を請求することを認める手続はない。

VI. 統計

6.1 MyIPO 統計²⁹

6.1.1 出願

MyIPO に出願され、2010 年から 2020 年 9 月までの間に特許が付与された出願数は以下のとおり。

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (9 月現在)
出願数	6,464	6,559	7,027	7,350	7,760	7,907	7,395	7,278	7,493	7,743	4,957
特許付与数	2,177	2,392	2,501	2,691	2,762	2,908	3,353	5,127	4,382	4,213	4,903

6.1.2 裁判所統計

マレーシアの裁判所は、裁判所における特許紛争審理の公式統計を公表していない。

VII. ケーススタディ

7.1 *Merck Sharp Dohme Group & Anor. v Hovid Bhd [2019] 9 CLJ 1*

7.1.1 近時の判決 *Merck Sharp Dohme Group & Anor v Hovid Bhd [2019] 9 CLJ 1* において、連邦裁判所は、独立請求項を無効とする判断は、その請求項に従属するその他の請求項について、その有効性を一つ一つ個別に検討することなく、自動的に無効にするか否かについて判断した。

7.1.2 意義

連邦裁判所は、*SKB Shutters Manufacturing Sdn Bhd v Seng Kong Shutter Industries Sdn Bhd & Anor*(「**SKB Shutters**」)で示された判例を覆した。同判決で説明されていた法的立場は、独立請求項が無効とされた場合、結果として他のすべての従属請求項は、個々の請求項の無効を示す追加証拠の提出なしに無効となること、また、裁判所が各請求項の有効性を検討

²⁹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。

する必要はないというものである。連邦裁判所は、先例に拘束されない権限を付与されているが、現実には、そのような権限の行使は極めて限られており、したがって、連邦裁判所が先例を覆すのは稀であること注目したい。

7.1.3 事実関係

上告人である特許所有者及びその実施権者(原告ら)は、被上告人(被告)が 194 号特許を侵害したと主張して特許侵害訴訟を開始した。これに対し、被告は、主張された侵害を否定し、194 号特許が無効である旨の宣言を求める反訴を行った。高等裁判所は、原告らの侵害の訴えを棄却し、本件特許は発明性を有しないから無効であるとして、被告の反訴請求を認容した。原告らは控訴したが、控訴裁判所は、高等裁判所の判断を是認した。

7.1.4 判決要旨

連邦裁判所多数決の判断として、次の原則が示された。:

- (a) 特許の有効性を判断するに当たり、各々の請求項を(独立項か従属項かを問わず)裁判所が個別に証拠評価することは不可欠である。
- (b) ある独立請求項に従属する請求項の有効性は、請求項の構成、すなわち、それらが完全に従属する請求項(「タイプ 1」)か、又は付加的特徴を有する請求項(「タイプ 2」)かという点、及び、請求された無効理由の内容によって決まる。審判裁判所は、各請求項のそれぞれについて、独立請求項の有効性の検討と切り離して検討すべきこと、特許法の特許性要件に照らして請求項の価値に基づいた証拠手続を実施すること、そして、各請求の種類を確認する必要があるとし、さもなくば、請求項が独立して有効なものと認定しうる特徴を見落とすことになりかねない。
- (c) さらに、特許法第 79A 条(3)は、第 56 条(3)及び第 57 条(2)と併せて読まなければならない。本質的に、補正それ自体は、特許法で禁止されていない。部分的無効の場合は、出願人は、裁判手続後に従属請求項を補正することができる。

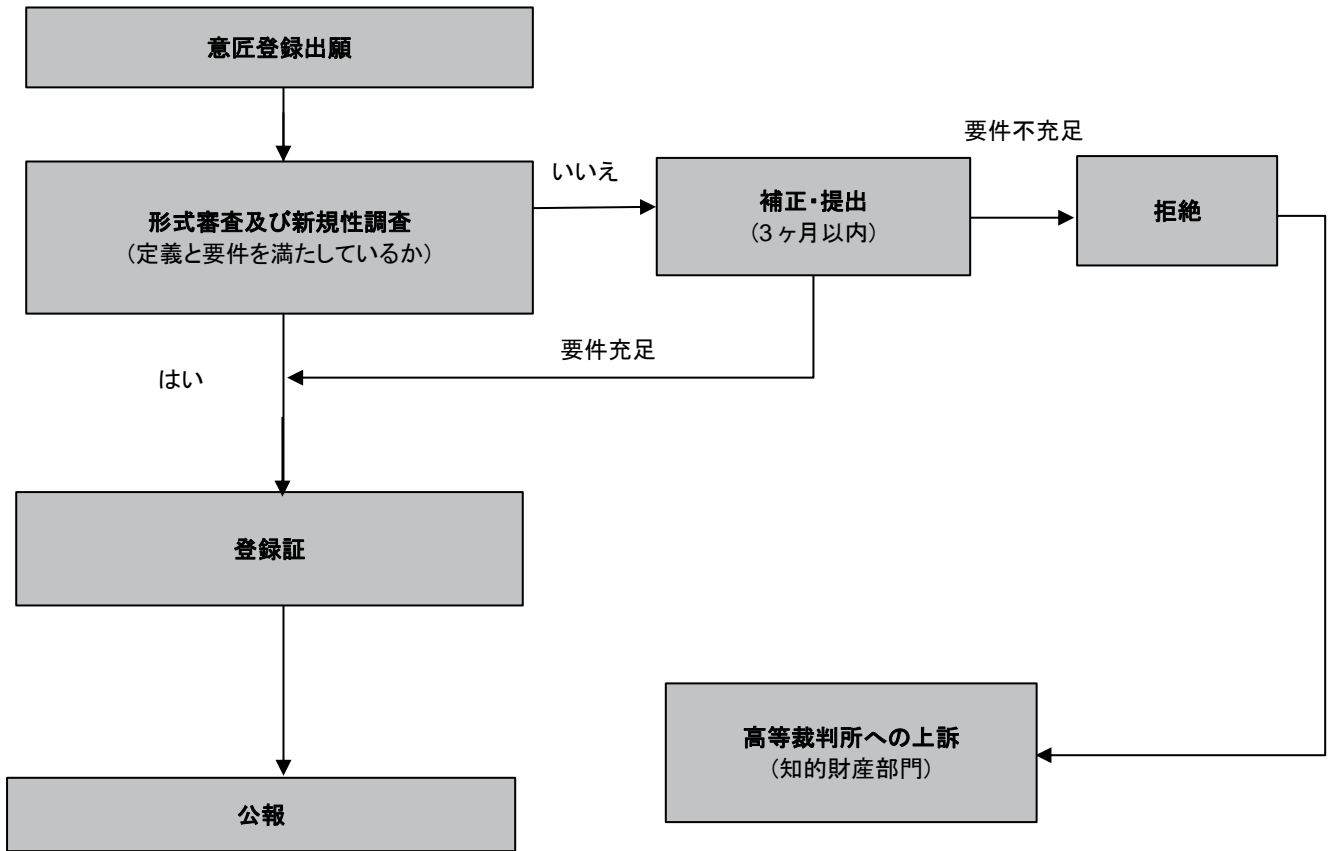
したがって、本件は、各々の従属請求項が独立して有効性を有しているか否かを判断するため、高等裁判所に差し戻された。

7.1.5 コメント

ある独立請求項の無効が、必ずしも当該請求項を引用する従属請求項の欠陥又は無効を自動的に導くものとは限らない。

D. 意匠

I. 意匠出願手続の概要



フローチャートD-1 意匠登録出願手続の概要

II. 意匠出願の審査手続

2.1 審査手続

2.1.1 方式審査と新規性審査

意匠出願は、方式審査及び新規性調査にのみ付される。実体審査は、意匠出願の要件ではないが、実務では、審査官によって指摘されることはある。方式審査及び新規性調査において、意匠審査官は、方式要件及び新規性要件に関して生じた疑義を、出願人に書面で通知し、出願人に当該通知の日から3月以内に当該指摘事項について意見を述べさせ、願書を補正する機会を与えることができる³⁰。

2.1.2 書面通知に対する出願人による3月以内の応答

出願人は、書面による通知の日から3月以内に、以下の方法で応答することができる。

- (a) 指摘事項について意見を述べること

³⁰意匠規則 19(2)

- (b) 方式要件を充足するよう願書を補正すること³¹

補正された願書が方式要件を満たしているとみなされる場合は、登録証が交付され、その後、官報に公告される。

2.1.3 当局による登録証の発行、又は出願を拒絶する旨の通知の発行

当局は、登録証を発行する、拒絶をする、又は複数出願について要件を満たしていない特定の意匠を除外するかの判断する場合、出願人に対して書面で通知する義務を負う³²。

- (a) 方式要件を充足する場合、当局は登録証を発行し、意匠は官報に公告される³³。登録証は、登録の有効性及び登録証に記載された事実の一応の証拠であるものとする³⁴。
- (b) 方式要件を充足しない場合、当局は、意匠出願が拒絶された旨を出願人に書面で通知する。書面による通知には、拒絶理由の要旨が含まれる。

2.1.4 高等裁判所への不服申立

出願人が登録拒絶の通知に対し不服を申し立てる場合は、高等裁判所に対してすることができる³⁵。

2.2 判断の効力

出願人が当局の判断に対して高等裁判所に不服を申し立てない限り、登録局の判断は最終的なものとなる。登録意匠には、出願日から5年の初期保護期間が与えられ³⁶、更に5年ごとに連続する4期にわたって延長することができる³⁷。最大保護期間は計25年である。

2.3 判断の公表

当局が公表するすべての判断は、マレー語でなされる。当局の判断は、出願人に対して書面で行われるが、その内容は一般に公開されない。

高等裁判所、控訴裁判所、連邦裁判所から報告された判断は、マレーシア連邦裁判所首席登録官事務局の公式サイト(<http://www.kehakiman.gov.my/en>)、the Malayan Law Journal、及び CLJ Legal Network (マレーシアにおける決定及び判決に関するマレーシアの法律オンラインプラットフォームの一つ) (<http://www.cijlaw.com> 参照)に掲載されて公表される。

III. 異議申立手続

- 3.1 1996年意匠法は、異議申立手続に関する規定を定めていない。

³¹意匠法第25条(2)

³²意匠規則19(4)

³³意匠法第22条(1)

³⁴意匠法第22条(3)

³⁵意匠法第46条

³⁶意匠法第25条(1)

³⁷意匠法第25条(2)

IV. 取消手続

4.1 取消理由と強制ライセンスの付与

意匠法第 27 条は、登録意匠が取り消される理由と強制ライセンスの付与について規定している。意匠登録の後いつでも、何人も裁判所に対して以下の請求をすることができる。

- (a) 意匠がその意匠登録出願の優先日前に公開されていたことを理由とする取消³⁸
- (b) 意匠が不正手段により登録されたことを理由とする取消³⁹
- (c) マレーシア国内において、その意匠が、その事情が状況に応じ合理的な範囲で登録されている物品について、工業的な方法又は手段により実施されていない場合に、強制ライセンスの付与を求める場合⁴⁰

裁判所は、裁判所が正当と認める請求に基づいてこれらの命令を下す権利を有する。

4.2 取消の請求人適格

何人も、裁判所に登録意匠の取消を請求することができる⁴¹。登録意匠の所有者も、登録官に対し、自己の所有する登録意匠の取消を要求することができる⁴²。

4.3 登録意匠の取消の手続

登録意匠の取消の手続は、取消請求人と当該意匠との関係によって異なる。

4.3.1 所有者による取消

当該意匠の所有者により、登録意匠の取消を求める請求は、登録官に対して行うことができる。登録官に対して行われる取消請求は、意匠様式 6 により、所定の手数料を支払い(様式を手書きで提出する場合は RM600、オンラインで提出する場合は RM580)⁴³、請求人が依拠する主張を十分に記載した陳述書を添えるものとする⁴⁴。

4.3.2 第三者による取消

取消請求は、手続開始申立書を発して裁判所に提出しなければならない。請求書の複写及び意匠様式 7 を、MyIPO に提出することにより、登録官に提出しなければならない⁴⁵。登録官は、ID 様式 7 を受領したときは、裁判所の判断が下されるまで、登録意匠に関するいかなる行為も停止しなければならない。裁判所による命令が出された場合は、出願人は、当該命令の控えを登録官に提出しなければならない。登録意匠の取消命令がなされた場合は、登録官は、裁判所の命令に従って処理し、次回の公報に取消の通知を掲載する。

4.4 判断の効力

裁判所が登録意匠の取消命令を発した場合は、裁判所は、その裁量権を行使し、意匠の優先日、口頭

³⁸意匠法第 27 条(1)(a)

³⁹意匠法第 27 条(1)(b)

⁴⁰意匠法第 27 条(1)(c)

⁴¹意匠法第 27 条(1)

⁴²意匠法第 27 条(2)

⁴³意匠規則 3 及び第 1 附則

⁴⁴意匠規則 27(1)

⁴⁵意匠規則 28

による裁判所の判断の日⁴⁶、又は裁判所が正当と認める日を取り消しの効力発生日として、登録意匠の登録を取り消すことができる⁴⁷。

V. 登録簿の更正

5.1 更正理由

1996年意匠法第24条は、登録意匠を以下の理由で更正することができるかと規定している。

- (a) 十分な理由なく登録簿への記載が行われた場合⁴⁸
- (b) 登録が不当に登録簿に残っている場合⁴⁹
(例) 公の秩序又は道徳に反する場合⁵⁰
- (c) 登録意匠の登録、譲渡又は移転に詐欺の要素がある場合⁵¹
- (d) 更正が公共の利益に適う場合⁵²

5.2 更正の申請ができる者

登録意匠を侵害された者又は利害関係人は、裁判所に申請することにより、登録意匠の更正を申請することができる⁵³。登録官は、登録意匠の登録、譲渡もしくは移転に詐欺行為がある場合、又は登録意匠の更正が公共の利益に適うと考える場合は、更正を裁判所に申請することができる⁵⁴。

5.3 登録意匠の更正手続

登録意匠の更正手続は、更正の根拠となる理由によって異なる。

5.3.1 MyIPO での更正

前記 5.1 にある理由に基づく登録意匠の更正の申請は、最初は登録官に対して行うことができる。ただし、登録官が更正措置の申請者でないことを条件とする⁵⁵。更に、登録官は、更正申請をいつでも裁判所に付託するか、又は申請者と登録意匠権者との間の問題について、両当事者を聴聞した後、決定する権限を付与される⁵⁶。登録官による登録意匠を更正するための手続及びタイムラインの概要を以下に示す。

⁴⁶So Yin Yit & Anor v Choong Hon Ken & Anor [2018] 1 LNS 1382, [59]-[61]段落

⁴⁷意匠法第 27 条(1)

⁴⁸意匠法第 24 条(1)(a)

⁴⁹意匠法第 13 条

⁵⁰意匠法第 13 条

⁵¹意匠法第 24 条(1)(c)

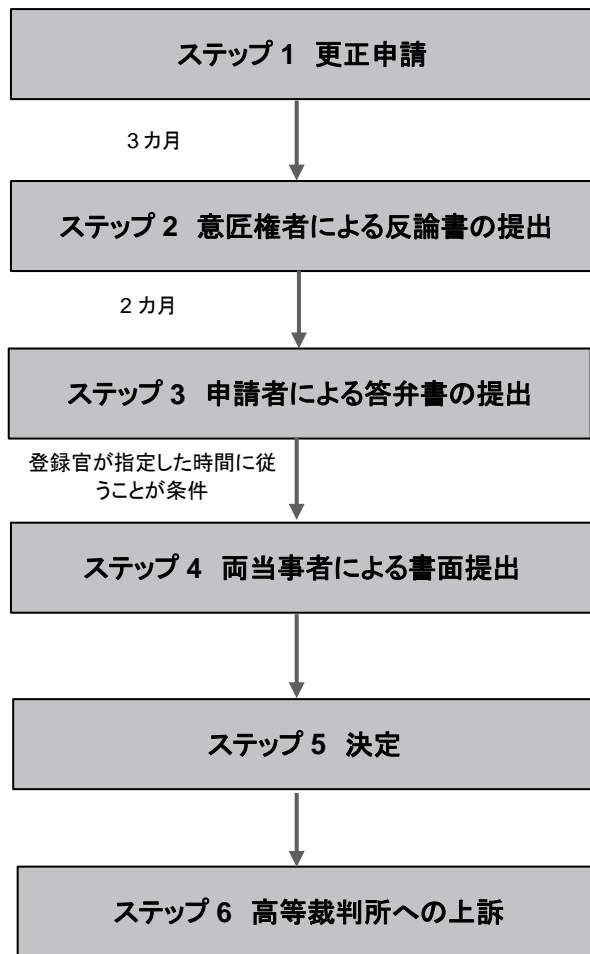
⁵²意匠法第 24 条(1)(c)

⁵³意匠法第 24 条(1)(a)

⁵⁴意匠法第 24 条(1)(c)

⁵⁵意匠法第 24 条(3)

⁵⁶意匠法第 24 条(4)



フローチャートD-2:登録意匠抹消のための手順及びタイムラインの概要

5.3.1.1 ステップ 1 更正の申請

申請は、登録官に対し、意匠様式 6 により、所定の手数料(手書の場合は RM 600、オンラインの場合は RM 580)を支払い⁵⁷、申請人が依拠する主張を十分に記載した陳述書を添えて行うものとする⁵⁸。前記様式及び陳述書の写しは、意匠権者に送達しなければならない⁵⁹。

5.3.1.2 ステップ 2 意匠権者による反論書の提出

意匠権者は、登録更正申請書の受領日から 3 月以内に、当該請求に対して反論を申立てる根拠を陳述した反論書を提出しなければならない。反論書の写しは、申請者に送達されなければならない⁶⁰。意匠権者が反論書を提出しない場合は、更正申請において提起されたすべての事実を認めたものとみなされる⁶¹。

5.3.1.3 ステップ 3 申請者による答弁書の提出

反論書の受領日から 2 月以内に、申請者は自らの請求を裏付ける根拠、及び、反論書

⁵⁷意匠規則 3 及び附則 1

⁵⁸意匠規則 27(1)

⁵⁹意匠規則 27(2)

⁶⁰意匠規則 27(3)

⁶¹意匠規則 27(4)

で主張された事実のうち認めるもの(該当する場合は)を答弁書に記載して提出しなければならない、同時に意匠権者に対して複写を送達しなければならない⁶²。これらがなされない場合には、当該請求は放棄されたものとみなされる⁶³。

5.3.1.4 ステップ 4 両当事者による書面提出

申請者及び意匠権者の双方は、登録官が指定した所定の期間内に、それぞれ書面を提出することにより、聴聞を受ける機会を与えられる⁶⁴。

5.3.1.5 ステップ 5 決定

登録官は、当事者が提出した書類を検討した上で、決定書を発行する。

5.3.1.6 ステップ 6 高等裁判所への上訴

当事者が登録官の判断に対して不服を申し立てることを希望する場合は、高等裁判所に上訴することができる。

5.3.1.7 期間の延長

裁判所が別段の明示の指示をしない限り、当事者は、上記 5.3.1.1 から 5.3.1.4 に定める期間の延長を、その期間の満了の前後を問わず、要求することができる⁶⁵。登録官は、意匠書式 13 を受領し、所定の手数料(手書きで提出する場合は RM 300、オンラインの場合は RM 280)が納付されれば、かかる要求を認めることができる⁶⁶。

5.3.1.8 判断の公表

登録局の判断は、出願人に対して書面で行われるが、一般には公開されない。

5.3.2 知的財産裁判所の更正

一般的には、手続開始申立書を提出して裁判所に申請するべきである。申請書の写し及び意匠様式 7 を、MyIPO に提出することにより、登録官に提出しなければならない⁶⁷。裁判所による命令が出された場合は、申請者は、当該命令の控えを登録官に提出しなければならない。登録簿の更正要求の場合には、申請者は、当該命令の控えに加えて、意匠様式 8 の提出及び所定の手数料(手書きで提出される場合は RM 200、オンラインで提出される場合は RM 180)の納付をしなければならない⁶⁸。

VI. 統計

6.1 MyIPO 統計⁶⁹

⁶²意匠規則第 27(5)

⁶³意匠規則第 27(6)

⁶⁴意匠規則第 27(7)

⁶⁵意匠法第 43 条

⁶⁶意匠法第 27 条(1)(a)、及び意匠規則 43

⁶⁷意匠規則 28

⁶⁸意匠規則 29

⁶⁹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。

6.1.1 出願

2010年から2020年9月までの間に MyIPO に提出された意匠出願及び登録:

種類/年	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (9月現在)
適用	1,677	1,871	2,082	2,053	1,882	1,762	1,630	1,814	1,845	1,904	1,213
登録	1,598	1,641	1,924	2,001	1,891	1,301	1,900	1,379	1,475	1,238	916

6.1.2 意匠紛争

MyIPO は、MyIPO が判断した設計紛争に関する公式統計を公表していない。

6.2 裁判所統計

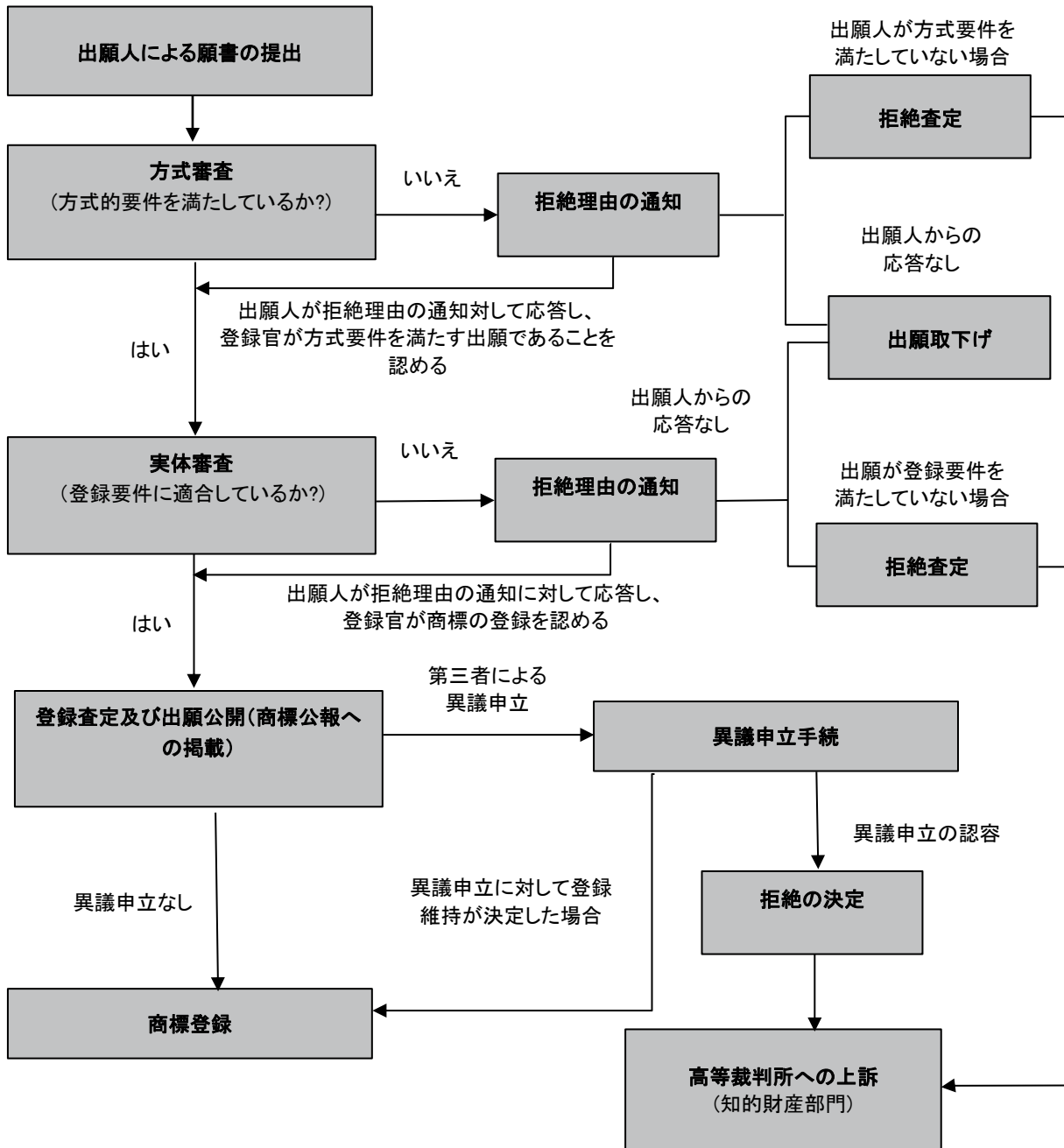
マレーシアの裁判所は、裁判所における意匠紛争の審理に関する公式統計を公表していない。

VII. ケーススタディ

1996年意匠法に基づいて提起された取消手続に関して、最近のマレーシアの事例は報告されていない。

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、またはそれからの商標
- (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。

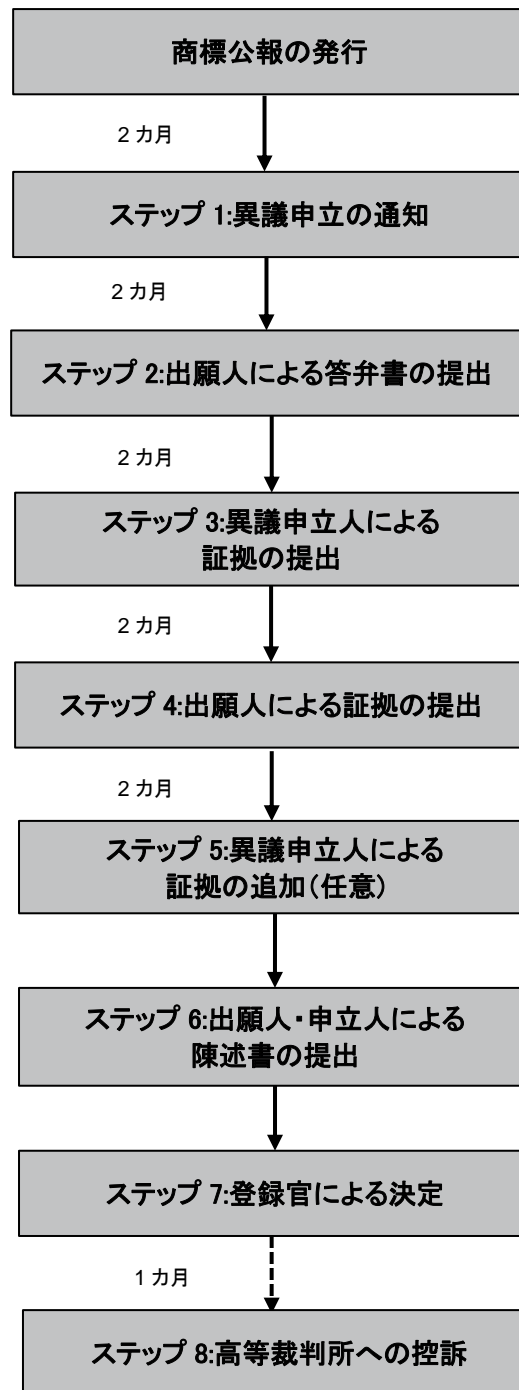
(a) 当該事由に基づく異議申立ては、2019年12月27日以降に登録された登録出願に対してのみ提起することができる⁸²。

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続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** 異議申立手続は、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。