

【6.6.8.14】マレーシアにおける商標を対象にした侵害防止調査

Q

自社商品をマレーシアで販売したい。
自社商品に使用予定の商標が他者から商標権侵害で訴えられるような事態を避けたい。どのような調査を行えば良いだろうか？

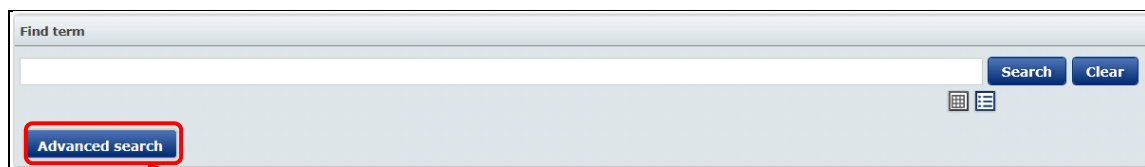
1) 調査ツールの選択

マレーシアの商標は、マレーシア知的財産公社（以下、MyIPO）が提供する ONLINE SEARCH & FILING SYSTEM、または、欧州連合知的財産庁（以下、EUIPO）が提供する asean TMview と世界知的所有権機関（以下、WIPO）が提供する Global Brand Database を使って調査することができる。今回は、データの収録状況も MyIPO が提供する ONLINE SEARCH & FILING SYSTEM と同等であり、類似商標を機械的に検索できる機能（Fuzzy search）がある asean TMview を利用した事例を紹介する。

2) 検索事例

asean TMview の検索画面は下記 URL から接続することができる。

<http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome> （英語版）



商標、番号、名義、分類など様々な検索項目の組み合わせ検索が可能なので、基本的にはこちらを使う(Advanced Search)

◆調査目的および対象商標

調査対象例として下記の製品名、製品および販売予定地域を設定した。

販売予定製品名：Smart Display

販売予定製品：モバイルディスプレイ

販売予定国：マレーシア

◆予備検索・準備編

商標調査を行う前にあらかじめ、該当する国際分類（ニース分類）の特定を行う。

例えば、独立行政法人工業所有権情報・研修館が提供する「特許情報プラットフォーム J-PlatPat」を利用して、国際分類（ニース分類）を特定することができる。

<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage>



商標のタブの中にある「6. 商標・役務名検索」を選択し、商品・役務名の入力欄に【電子表示装置】と入力し検索する。

検索結果一覧			
国際分類第11-2017版から「電子表示装置」が含まれる検索結果 1件中 1から 1件を表示			
項番	区分		商品・役務名（日本語）
1	09	M	電子表示装置

検索すると上記のような検索結果一覧が表示される。「区分」と「商品・役務名（日本語）」の間に「M」のマークがあるが、これは WIPO が提供する商品・役務名のデータベースである「Madrid Goods & Services Manager (MGS) ¹」で【電子表示装置】が商品・役務名でヒットした事を示している。電子表示装置は WIPO が提供する商品・役務名のデータベースである「Madrid Goods & Services Manager (MGS)」で区分9（国際分類（ニース分類）9類）として収録されていることがわかった。

¹ MGS の説明は下記のサイトを参照のこと。

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/mgs_2016.htm

なお、ニース国際分類の定義の詳細については日本国特許庁の以下の資料より参照できる。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/kokusai_bunrui_10-2016/all.pdf

上記国際分類（ニース分類）表で第 9 類を確認すると、「科学用、航海用、測量用、写真用、映画用、光学用、計量用、測定用、信号用、検査（監視）用、救命用及び教育用の機器；電気の伝導用、開閉用、変圧用、蓄電用、調整用又は制御用の機械器具；音響又は映像の記録用、送信用又は再生用の装置；磁気データ記憶媒体、記録用又は記録済みのディスク；コンパクトディスク、DVD 及びその他デジタル記録媒体；硬貨作動式機械用の始動装置；金銭登録機、計算機、データ処理装置、コンピュータ；コンピュータソフトウェア；消火器。」と定義されていることが確認できる。電子表示装置は「音響又は映像の記録用、送信用又は再生用の装置」に含まれ、第 9 類に属するといえる。

◆実践編

検索対象の国際分類（ニース分類）を特定することができたので、実際にマレーシア商標に対する検索を行う。asean TMview にアクセスし「Advanced Search」をクリックすると、以下のような検索画面が表示される。

① Trade mark offices	- Select one or more offices -
② Trade mark name	 ☐ Fuzzy search e.g. COLA*, *COLA, *COLA* etc. ☐ Phrase search
③ Application / registration number	
④ Trade mark type	All
⑤ Trade mark status	All
⑥ Applicant name	 ☐ Fuzzy search e.g. JOHN*, *JOHN*, *JOHN etc.
⑦ Nice class	
⑧ Vienna code	
⑨ Opposition	☐ Show only trade marks currently opposable
⑩ Application date	From To
⑪ Registration date	From To
⑫ Sort results by	Trade mark name
⑬ Order results	Ascending

<検索項目の解説>

1	商標機関	8	図形等分類（ウィーン分類）
2	商標名	9	異議申し立て
3	出願/登録番号	10	出願日
4	商標タイプ	11	登録日
5	権利状況	12	結果の並べ替え（ソート）
6	出願人名	13	結果の順番
7	国際分類（ニース分類）		

これらの検索項目に適宜入力することで、マレーシア商標に対して所望の検索を実行することができる。

調査事例 <侵害防止調査>

今回はマレーシアにおける商標検索を行うため、下図のとおり ①「商標機関」において MY（Malaysia-MY）を選択する。

① Trade mark offices MY

次に ②「商標名」において【smart display】を入力する。類似商標を併せて検索する為に、FUZZY search を利用する。今回は「80%」にして検索を行う。FUZZY（曖昧度）は 90%から 10%まで 9 段階で設定可能だが、低すぎるとノイズが増える点に留意されたい。

② Trade mark name smart display
☒ 80% ☒ Fuzzy search e.g. COLA*, *COLA, *COLA* etc.
☐ Phrase search

次に ⑦「Nice class」に先程特定しておいた国際分類（ニース分類）【9】を入力し、「検索」をクリックする。

⑦ Nice class 9

検索の結果、部分的に「SMART」と「DISPLAY」という文字商標を含むものが 1 件抽出された。Trade mark name（商標）または商標番号をクリックすると詳細情報を確認できる。

List of results					
	Graphic representation	Trade mark name	Trade mark office	Application number / Regist...	Trade mark status
☐	SMART INFO DISPLAY	SMART INFO DISPLAY	MY	2012003987	Ended

このようにして確認をしていったところ、以下の商標を発見した。

<詳細表示画面>

List of results 2012003987

Trade mark

List of goods and services

Owner

Representative

Correspondence address

Exhibition priority

Priority

Publication

Opposition

Recordals

Cancellation

Appeals

Renewals

Click here or the logo below to view this trade mark in the office of origin

MyIPO

Expand all sections | Collapse all sections

Trade mark

SMART INFO DISPLAY

SMART INFO DISPLAY

(210)/(260) Application number 2012003987

(270) Application language en

(220) Application date 2012-03-12

Trade mark office Malaysia - MY

(190) Registration office MY

(550) Trade mark type Stylized characters

(551) Kind of mark Individual

(511) Nice classification 9

Current trade mark status Application withdrawn

Status date 2014-11-11

(510) List of goods and services

Classification version

Mark standard character

EN

(511) Nice class number 9

List of goods and services

LCD display to be used in automobiles; all included in class 9.

詳細表示画面から List of goods and services（指定商品・役務）をクリックすると、指定商品および役務が確認できる。指定商品および役務は英語で表示され「自動車に使用される LCD ディスプレイ」であることを確認することができた。また、権利状況は「Application withdrawn（出願取り下げ）」であることも確認できた。したがって、上記商標は販売予定商品名に類似するものの権利はなく、侵害しないことがわかった。

一般的に商標が同一または類似しており、かつ指定商品・役務が同一もしくは類似している場合には、使用するリスクの検討、使用を予定する商標の変更、使用許諾や同意・買取交渉、不使用取消の対応などを検討することになる。国によって独自の制度や、考え方や基準が異なることもあるため、最終的なリスク判断や予測される対応策などについては、専門家にアドバイスを求めることが多い。

◆まとめ

asean TMview を使って国際分類および販売予定の製品名にて検索することで、類似する商標を把握することができ、他者の商標権を侵害するか否かの判断材料とすることができる。

Point

マレーシア商標は ONLINE SEARCH & FILING SYSTEM、asean TMview、Global Brand Database のいずれを利用しても調査することができるが、類似商標を機械的に検索できる機能（Fuzzy search）がある asea TMview を利用するのが良い。