

マレーシア
商標審査基準
クアラルンプール2003年第2版

目次

第1章 序

法的基礎

1. 1

1. 2

1. 3

本審査基準の設計及び維持

1. 10

1. 11

1. 12

法令の典拠

1. 15

1. 16

1. 17

1. 18

1. 19

慣例

1. 25

1. 26

第2章 管理及び組織

登録官及びその権限

2. 1

2. 2

業務の場所及び時間

2. 5

2. 6

2. 7

登録簿

2. 10

登録簿の索引

2. 15

2. 16

2. 17

2. 18

2. 19

2. 20

2. 25

2. 26

2. 27

登録部の作業の組織

2. 30

手数料の納付

2. 35

通信

2. 40

2. 43

様式及びその他の書類

2. 45

2. 46

2. 47

2. 48

2. 49

2. 50

送達宛先

2. 55

2. 56

2. 57

2. 58

代理人

2. 60

2. 61

2.63

第3章 登録簿

登録簿への記載事項

3.1

3.2

マレーシアの構成地域における登録簿

3.10

登録その他の権利

3.15

3.16

3.17

3.18

登録証明書

3.24

3.25

3.26

3.27

登録の存続期間

3.30

3.31

3.32

第4章 商標を構成するもの

商標の定義

4.1

4.2

4.3

標章の意味

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4. 10

4. 11

標章は外部から視認できなければならない

4. 20

4. 21

商品に関する使用

4. 25

4. 26

サービスに関する使用

4. 27

4. 28

関係の表示

4. 30

4. 31

業としての関係

4. 35

4. 36

4. 37

4. 38

4. 40

4. 41

商品又はサービスとの関係

4. 45

人との関係

4. 50

4. 51

第5章 登録できないもの

禁止されている標章

5. 1

言語道断な又は無礼な事項

5. 5

5. 6

5. 7

5. 8

違法

5. 15

国の利益又は安全に対する害

5. 16

知的所有権を主張する標章

5. 20

5. 21

5. 22

5. 23

5. 24

保護される表示及び紋章

5. 30

5. 31

5. 32

5. 33

5. 34

5. 37

5. 38

私権

5. 40

5. 41

5. 42

5. 43

第6章 標章の表示

表示の様式

6. 1

6. 2

6. 3

6. 4

6. 5

写真複写

6.10

6.11

彩色表示

6.15

6.16

6.17

普通でない標章

6.18

6.19

集合出願

6.20

翻字及び翻訳

6.21

6.22

6.23

標章の表示

6.24

6.25

補正された標章

6.26

6.27

第7章 登録出願

出願することができる者

7.1

7.2

7.3

7.4

パートナーシップ

7.10

7.11

合併事業

7. 15

法人組織になっていない組織体

7. 16

政府及びその他の公的組織体

7. 20

パリ条約に基づく内国民待遇

7. 21

7. 22

登録前の出願人の死亡

7. 25

設立が予定されている法人

7. 30

7. 31

登録使用者出願と同時の出願

7. 35

7. 36

7. 37

「自己が」使用する予定

7. 40

7. 41

書類の受領

7. 50

7. 51

7. 52

7. 53

廃止された布告 - 経過規程

7. 60

7. 61

7. 62

7. 63

7. 64

7.65

7.66

7.67

7.68

抵触する登録又は出願の不存在

7.69

7.70

7.71

抵触登録

7.72

7.73

抵触出願

7.74

7.75

7.76

7.77

第8章 登録出願の審査（一般）

手続の概要

8.1

8.2

出願番号

8.5

8.6

8.8

コンピューターの記録

8.15

当初のファイルの内容

8.20

8.21

8.22

8.23

8.24

審査報告

8.40

参考資料

8.41

8.42

8.43

8.44

8.45

8.47

8.48

8.49

8.50

8.51

8.52

8.53

審査

8.60

挙証責任

8.65

拒絶手続

8.70

8.71

8.72

8.73

8.74

審査後の手続

8.80

第9章 分類

指定

9.1

9.2

9.3

分類システム

9.4

9.5

9.6

9.7

複数の分類中の商品又はサービス

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

広範請求

9.20

9.21

9.22

商品にかかる分類請求

9.23

9.24

サービスにかかる分類請求

9.25

商品又はサービスの指定の明確性

9.26

サービスの分類

9.27

9.29

指定の編集

9.40

コンサルタントサービスの修飾

9.46

助言情報サービスの適格

9.47

レンタル又は賃貸サービスの適格

9.48

通信販売の適格

9.49

遠距離電気通信サービス

9.50

9.59

部品及び付属品

9.60

9.61

正確な句読

9.62

9.63

9.64

9.65

9.66

異なる分類に入る材料

9.70

9.71

9.72

全部又は主として

9.73

指定において避けるべき用語

9.80

機械類

9.82

周辺装置

9.83

メディア

9.84

アクセサリー

9.85

キット

9.86

システム

9.87

香料

9.88

外国の語及び表現

9.90

登録商標

9.91

商品又はサービスの認容し得る一般的記述

9.92

付加 9.4

分類システムの沿革

国際分類及びニース協定

第 10 章 登録官の予備的助言

対象事項

10.1

第 11 章 先の権利の調査

11.1

11.2

11.3

類似性規準 - 一般原則

11.5

判例の比較

11. 6

不完全な記憶

11. 7

外観及び響き

11. 8

本質的特徴

11. 10

結合標章

11. 11

標章の着想

11. 12

図案標章

11. 13

関連標章 - 混同

11. 14

標章の文脈上の混同

11. 15

商品及びサービスの比較

11. 20

商品及びサービスの比較並びにニース分類

11. 21

同じ種類の商品

11. 22

同じ種類のサービス

11. 25

密接に関係する商品及びサービス

11. 26

横断検索一覧

11. 27

法における「同じ種類の商品又はサービス」の句の使用

11. 28

同時係属抵触 - 優先権

11. 29

抵触標章 - 他の考慮

11. 30

11. 31

11. 32

11. 33

11. 34

11. 35

11. 36

11. 37

11. 38

自社標章

11. 45

第12章(保留)

第13章 使用又はその他の事情

事実上の識別性

13. 1

13. 2

13. 3

13. 4

証拠提出の方法

13. 10

13. 11

13. 12

13. 13

13. 14

13. 15

13. 16

要求される証拠の性質及び程度

13. 20

13. 21

13. 22

13. 23

13. 24

13. 25

証拠の方式 - 主宣言

13. 30

13. 31

13. 32

13. 33

証拠の方式 - 裏付宣言書

13. 35

13. 36

証拠の審査

13. 40

13. 41

13. 42

13. 43

13. 44

13. 45

13. 46

その他の事情

13. 50

13. 51

13. 52

13. 53

13. 54

誠実な同時使用

13. 65

13. 66

13. 67

13. 68

13. 69
13. 70
13. 71
13. 72
13. 73
13. 74
13. 75
13. 76

その他の特別の事情

13. 80
13. 81
13. 82
13. 83
13. 84

公告

13. 90
13. 91
13. 92
13. 93
13. 94

第14章 内在的に欺瞞的な標章

本来的欺瞞

14. 1
14. 2
14. 3
14. 4
14. 5

直接の言及

14. 10
14. 11
14. 12
14. 13
14. 14
14. 15
14. 16
14. 17

14. 18

変形条項

14. 20

14. 21

14. 22

14. 23

14. 24

14. 25

14. 26

14. 27

商品又はサービスの組成

14. 30

14. 31

14. 32

地理的原産地／表示

14. 35

14. 36

14. 37

14. 38

14. 39

14. 40

14. 41

文学及び芸術作品

14. 45

14. 46

14. 47

使用の証拠

14. 50

14. 51

14. 52

14. 53

第15章 登録官の自由裁量

法令上の根拠

15. 1

15. 2

自由裁量の特質

15. 5

15. 6

15. 7

15. 8

15. 9

15. 10

15. 11

非裁量的決定

15. 15

15. 16

自由裁量の非拘束性

15. 20

15. 21

受理の撤回

15. 25

15. 26

15. 27

15. 28

権利の部分放棄

15. 35

15. 36

15. 37

15. 38

15. 39

15. 40

15. 41

15. 42

15. 43

15. 44

15. 45

15. 46

15. 47

15. 48

15. 49

15. 50
15. 51
15. 52
15. 53
15. 54
15. 56
15. 57
15. 58

修正 - 一般

15. 60
15. 61
15. 62
15. 63

公告前の修正

15. 65
15. 66
15. 67
15. 68
15. 69
15. 70
15. 71
15. 72
15. 73

登録標章の修正

15. 75
15. 76
15. 77
15. 78
15. 79
15. 80
15. 81
15. 82

特別の条件

15. 85
15. 86

余白の条件

15. 90

15. 91

15. 92

15. 93

15. 94

15. 95

15. 96

15. 97

15. 98

品種の条件

15. 100

15. 101

包装の条件

15. 105

15. 106

「Light」の条件

15. 107

音楽グループ

15. 110

15. 111

「星」の標章

15. 115

第21条の条件

15. 120

15. 121

同意

15. 125

15. 126

15. 127

15. 128

15. 129

15. 130

第16章 連続標章

定義

16. 1

16. 2

連続登録の利点

16. 5

連続を構成するもの

16. 10

16. 11

16. 12

16. 13

16. 14

16. 15

16. 16

連続を形成しない標章

16. 20

16. 21

16. 22

16. 23

その他の連続

16. 30

連合

16. 35

16. 36

16. 37

公告

16. 40

16. 41

第17章 連合商標

連合商標の要件

17. 1

17. 2

連合商標の効果

17. 5

廃止された法令に基づく登録

17. 10

17. 11

登録手続

17. 15

17. 16

17. 17

17. 18

17. 19

連合の原則

17. 25

17. 26

17. 27

17. 28

17. 29

17. 30

17. 31

連合の解消

17. 35

17. 36

17. 37

17. 38

17. 39

17. 40

同等使用

17. 45

上訴の制限

17. 50

第18章 譲渡

沿革

18. 1

18. 2

18. 3

営業権

18. 5

18. 6

18. 7

18. 8

18. 9

請求手続

18. 15

18. 16

18. 17

18. 18

権原書類の審査

18. 20

18. 21

営業権を伴う譲渡

18. 25

18. 26

18. 27

18. 29

営業権を伴わない（総体の）譲渡

18. 35

18. 36

18. 37

18. 38

18. 39

18. 40

登録官の事前承認

18. 45

18. 46

18. 47

部分譲渡

18. 50

18. 51

18. 52

18. 53

18. 54

18. 55

登録簿への記載

18. 60

18. 61

いくつかの問題事案

18. 65

18. 68

第19章 登録使用者

沿革

19. 1

19. 2

許容された使用

19. 5

19. 6

19. 7

手続

19. 10

19. 11

19. 13

19. 14

19. 15

19. 16

19. 17

「公益に反する」

19. 20

19. 21

19. 22

登録簿への記載

19. 25

19. 26

19. 27

19. 28

無登録商標

19. 35

19. 36

19. 37

第26条 (1) (b) の事案

19. 40

19. 42

品質管理は業務上の関係を創設しない

19. 55

関連会社

19. 65

19. 66

19. 67

登録使用者の権利

19. 80

19. 81

第三者の権利

19. 85

取消又は変更

19. 90

19. 91

譲渡

19. 95

19. 96

19. 97

19. 98

第20章 更新

登録の存続期間

20. 1

20. 2

20. 3

更新することができる時期

20. 10

登録官の通知

20. 15

20. 17

更新及び遅延更新

20. 20

20. 21

20. 22

20. 23

廃止された法令

20. 25

20. 26

不更新に係る抹消

20. 30

20. 31

不更新商標の地位

20. 35

20. 36

20. 37

20. 38

回復及び更新

20. 40

20. 41

20. 42

20. 43

手数料

20. 45

20. 46

標章の証明書及び表示

20. 50

第21章 登録簿の維持

原記載

21. 1

21. 2

21. 3

記録可能な変更

21. 5

21. 6

21. 7

宛先の変更

21. 10

21. 11

21. 12

名称の変更

21. 15

21. 16

21. 17

自発的取消

21. 20

21. 21

21. 22

21. 23

権利の部分放棄又は覚書の記載

21. 25

21. 26

21. 27

21. 28

有効性の証明書

21. 35

21. 36

登録標章の変更

21. 40

21. 41

21. 43

21. 44

21. 45

21. 46

21. 47

信託

21. 50

第22章 登録官の証明書

公印

22. 1

22. 2

22. 3

証拠としての有印謄本

22. 5

22. 6

登録証

22. 7

22. 8

22. 9

その他の証明書

22. 15

22. 16

22. 17

22. 18

22. 19

22. 20

22. 21

地方登録簿

22. 25

第23章 上訴及び関連事項

上訴権

23. 1

23. 2

23. 3

23. 4

23. 5

聴聞を受ける権利

23. 10

23. 11

弁論権

23. 15

23. 16

23. 17

23. 18

登録出願に対する拒絶への応答

23. 25

23. 26

23. 27

23. 28

23. 29

23. 30

23. 31

23. 32

23. 33

理由陳述書

23. 35

23. 36

23. 37

23. 38

23. 39

23. 40

裁判所の手続

23. 45

23. 46

23. 47

23. 48

拒絶された出願の引用

23. 50

期間の延長 - 一方当事者

23. 55

23. 56

23. 57

23. 59

23. 60

23. 61

23. 62

期間の延長 - 当事者間

23. 65

23. 66

当事者間の上訴

23. 75

23. 76

第24章 異議申立

異議申立を行える者

24. 1

24. 2

異議申立ファイル

24. 3

24. 4

24. 5

手続

24. 10

24. 11

24. 12
24. 13
24. 14
24. 15
24. 16
24. 17
24. 18
24. 19
24. 20
24. 21
24. 22
24. 23
24. 24
24. 25
24. 26

費用

24. 30
24. 31
24. 32
24. 33
24. 34

費用の保証金

24. 40
24. 41
24. 42

立証責任

24. 45
24. 46

証拠の許容性

24. 50
24. 51
24. 52
24. 53

口頭証拠

24. 55
24. 56

24. 57

24. 58

24. 59

24. 60

証拠の評価

24. 65

24. 66

24. 67

24. 68

24. 69

24. 70

24. 71

24. 72

第14条及び第19条 - 相違点

24. 80

24. 81

24. 82

24. 83

24. 84

24. 85

24. 86

中間手続

24. 95

24. 96

24. 97

24. 98

24. 99

24. 100

24. 101

24. 102

24. 103

24. 105

上訴

24. 110

24. 111

24. 112

24. 113

24. 114

第25章 訂正

訴訟原因

25. 1

25. 2

25. 3

25. 4

25. 5

ファイル

25. 10

25. 11

25. 12

25. 13

手続

25. 20

被害者

25. 35

25. 36

25. 37

立証責任

25. 50

25. 51

25. 52

25. 53

防御されない訴え

25. 55

争われる第46条の事件

25. 60

25. 61

25. 62

真正の使用

25. 65

25. 66

25. 67

25. 68

取引上の特別の事情

25. 70

25. 71

25. 72

25. 73

同じ種類の商品又はサービス

25. 80

25. 81

25. 82

25. 83

第45条の範囲

25. 85

25. 86

不可争性

25. 90

25. 91

25. 92

25. 93

業務の形が変更する場合の使用

25. 95

25. 96

公有の権利としての標章

25. 100

25. 101

上訴等

25. 105

25. 106

25. 107

第26章 証明商標

登録要件

26. 1

26. 2

26. 3

26. 4

26. 5

26. 6

26. 7

証明要件

26. 10

26. 11

26. 12

手続

26. 15

26. 16

26. 17

26. 18

標章

26. 20

26. 21

26. 22

26. 23

26. 24

26. 25

26. 26

26. 27

26. 28

主張事実申立書

26. 35

26. 36

26. 37

26. 38

規約

26. 45

26. 46
26. 47
26. 48
26. 49
26. 50

異議申立

26. 55
26. 56
26. 57

登録後の事項

26. 60
26. 61
26. 62

第27章 防護商標

定義

27. 1
27. 2
27. 3
27. 4

手続

27. 6
27. 7

調査及び連合

27. 10
27. 11
27. 12

「関係を示すものと受け取られる」

27. 15
27. 16
27. 17

同じ標章の通常の登録

27. 20
27. 21

第1章 序

法的基礎

1.1

本審査基準は、マレーシアの現行法に基づく商標登録に関するすべての事項にかかる法律及び実務についての参考書である。これは、主として商標登録官局の登録官補以上による利用のために刊行されるが、マレーシアにおける商標登録出願の実行及び現行適用法に基づいて付与された登録権の維持にかかわる弁護士及び有資格実務者による利用にも供される。

1.2

本審査基準は、1994年に改正された1976年商標法(法)、法第83条に基づいて制定された1997年商標規則(規則)、法令の規定を解釈する司法及び準司法決定に由来する適用判例法、随時官報において公表される登録官実務注解及び審査職員の指導のために登録官が発出する部内通達に基づいている。

1.3

本審査基準は、主として商標登録部の職員に対する指導及び指図を目的としている。法に基づいて登録官の決定を求めるすべての事項は、法及びそれらにかかる事実で証明されているものに基づいて決定される。本審査基準に記述されている慣例は、決して、1976年商標法により登録官に与えられている一般的な自由裁量権を束縛するものではない。

本審査基準の設計及び維持

1.10

本審査基準の改訂が必要になったときは常に、修正されたページが発行され及び／又はディスクコピーに変更が施される。これらの組入れを容易にするために、基準はルーズリーフ形式で発行される。

1.11

マレーシア政府は、実務家への販売のために将来にわたって基準の改訂を続けることを保証するものはない。

1.12

本審査基準を保持する登録部の各職員は、それを絶えず最新のものに保ち、良好な状態に維持する責任を負う。

法令の典拠

1.15

法第1条(2)は「本法はマレーシアの全領域に適用される」旨を定めている。したがって法

はマレーシアの構成地域のそれぞれに適用されるが、同地域は第3条（1）において、西マレーシア、サバ及びサラワク地域と定義されている。法は、1983年9月1日に施行された。同日前は商標に関する別個の法が各構成地域において施行されていたが、これらは第84条により廃止された。他方、廃止法令がまだ施行されていた時に当該法令に基づいてなされた登録出願及び当該の標章が1983年の後になってようやく登録簿に現実に記載された場合を含めかかる出願に基づいて取得された登録について特則が設けられた。これらの特則は、必要に応じて、本審査基準の関係章において取り扱われる。

1. 16

マレーシアにおいて適用される法規では、連合王国及び他のいくつかの法域の対応する法令で用いられている言葉に類似する言葉が使用されているので、その地の司法当局の決定は、マレーシアにおいて拘束力を有さないものの、マレーシアの類似の規定を解釈する際に説得力のある根拠となり、マレーシアにおいて登録官及び実務家の双方によりその主張の中で一般に引用されている。法律の特定の規定の意味について新たな解釈を与える判決は公表され、先例となり、事実関係が十分に類似しているその後の事件で踏襲される。英国の法律に基づいて生じる判例は、英国特許庁により、略してR. P. C. と呼ばれる特許、商標及び意匠判例公式判例集において公表される。R. P. C. 全巻が登録官局に備えられており、すべての審査職員が利用できる。本審査基準を通じて、これらの指導的判例からの引用が用いられている。これらの判例は、聴聞における主張及び通信において引用することができる。これら（及びその他）の判例は、一方当事者だけの手続及び当事者間の双方において、出願人及びその代理人によりしばしば引用される。

1. 17

R. P. C. の引用は 2の方法により行われ、これが時々混乱を招いている。1957年まで、各年のR. P. C. の各号には巻数が与えられ、丸型括弧で括った年数及び巻数の双方により引用するのが普通である。たとえば（1938） 55 R. P. C. 326のようにである。1957年からは、巻数は廃止され、引用は、たとえば [1977] R. P. C. 503のように、大括弧で括った年数で示す方式になっている。2の例の中の末尾の数字は、引用された判例の報告が始まるその巻中の最初の頁数を示す。この方式が本審査基準でも踏襲されている。各判例は事実及び決定の要約で開始される。これは頭注と呼ばれる。

1. 18

他の報告シリーズに含まれている判例も引用される。たとえばフリート・ストリート判例集で、[年] F. S. R. ページ数の方式をとっている。

1. 19

本審査基準で引用されたすべての指導的判例の表を附属4に示す。それぞれ関係の段落と相互参照が付されている。マレーシアの商標判例法も、随時本審査基準に組み入れられている。

慣例

1. 25

本審査基準は、法のほかに慣例の事項も扱っている。ただし、英国において適用される慣例が常にそのまま他の管轄区域に移植することができるわけではないことを認識することが重要である。市場の状態(その規模を含む)、顧客の知的素養の度合、言語(及び同一言語の中の言葉の意味)、道徳的及び宗教的風土はすべて英国で行われているものと異なる可能性がある。これらの相違のそれぞれは、ある標章の登録可能性に重要な、否、決定的とも言える効果を及ぼす可能性があり、それは、各法区域によりそれ自体で決定されなければならない問題である。いみじくも、何れの登録出願の成否もそれぞれの事実に依存しなければならないと言われてきた。できる限り、最も広く適用され得ると信じられている慣例の例が選ばれ、かつ、できる限りマレーシアの状態に適合させた。

1. 26

出願人一般に公正であるためには、一貫性のある慣例上の規則を適用するよう細心の注意が払われなければならない。したがって、法律の適用に責任を負う者は、本審査基準の内容及びそこに含まれる慣例規則に習熟しなければならない。また、適正な理由なしにはこれらから離脱してはならない。さもないと、やがて相手方は自分たちの見解を裏付ける別の事例を引用できるようになり、登録官もコイントスで両当事者間の決着をつけるようになるかもしれない。

第2章 管理及び組織

登録官及びその権限

2.1

法は、商標に関するすべての事項を監督し、かつ、特定の権限及び機能が与えられている商標登録官の庁を創設する。登録官は、書面により、権限の全部又は一部を(委任する権限を除いて)委任することができる。大臣は、法の規定を実行するために十分な数の副登録官及び登録官補を任命する。副登録官は、委任する権限を除いて、登録官の権限及び機能のすべてを有する。登録官補の権限及び機能は、登録官からの書面による個々の委任により付与されるものとし、その際は、登録官補に付与される具体的な職務を考慮に入れる。

2.2

登録官の権限の多くは、自由裁量的な性格のものである。たとえば、ある事項を処理するための期間の延長請求の承認又は拒絶は、まったく登録官の自由裁量の範囲内である。延長について法定の権能は存在しない。ただし、この自由裁量は司法上のものである。すなわち、思慮分別をもって、気まぐれでなしに、行使されなければならない。更に、決定が登録出願人又は登録所有者に不利なものである場合は、関係当事者は、最終決定が下される前に、当該事項について聴聞を受ける機会を与えられなければならない - 第76条。登録官の自由裁量の対象については第15章でより詳細に扱われるが、受任権限を行使するすべての公務員が自由裁量権が行使されるべき態様を認識していることが重要である。

業務の場所及び時間

2.5

中央商標局は、内国取引商業省の一部としてクアラルンプールに所在する。

宛先は、

10, 27, 29, 30, 32, メナラ・ダヤブミ,

ジャラン・スルタン・ヒシャムディン,

50623 クアラルンプール

電話 : (603) 22748671

FAX : (603) 22741332

地方商標局は、サバ州及びサラワク州のそれぞれに設置されている。法第5条(3)においては、書類は、中央局に提出する代わりに地方局に提出することができる旨規定している。したがって、商標登録出願は、中央局で審査されるにも拘らず、地方局に提出することができる。各地方局の日常的な管理は、駐在登録官補の監督の下にある。

2.6

各局は、登録簿の調査を含め業務の処理のために、所定の時間に公衆に開放される。登録官補は、職務の一端として、輪番制で窓口に当たらせることができる。

現行規則では始業時刻を定めていない。

公の業務を行う業務時間は次のとおりである。

月曜日から木曜日まで：午前8時15分 - 午後1時

午後2時 - 午後4時45分

金曜日 午前8時15分 - 午後12時15分

午後2時45分 - 午後4時45分

土曜日 午前8時15分 - 午後1時5分

2.7

局が閉まっている何れの日も、たとえば公休日は、非就業日と呼び、期限等の満了を決定する際に考慮に入れない。

登録簿

2.10

登録官の主要な機能は、中央局の商標登録簿を保管し、維持することである。登録簿は、標章、その所有者の名称及び宛先、所有者の変更の通知、標章のすべての登録使用者（使用権者）の名称及び宛先並びにある登録が対象となっている権利の部分放棄、条件又は制限から成る - 第6条（1）。登録簿は、公衆の閲覧に開放される - 第8条（1）。公衆による登録簿の閲覧を容易にするために、登録簿の認証謄本が各地方局に備えられている - 第8条（3）。

登録簿の索引

2.15

登録部は、登録簿自体を維持するのみならず、登録簿の閲覧を可能にするためにいくつかの索引を備えている。その中で最も重要なのは、第19条（1）に定義する虚偽商標のあるものを特定するために使用される調査索引である。索引は、以下の3種の別個の方式で維持されている。

1. 言語標章のアルファベット順索引（場合によっては順索引と呼ばれる）
2. 末尾索引（言語標章がその末尾に応じて索引を付されている）
3. 図案標章の索引（場合によっては図案索引と呼ばれる）

これらの索引は、実際的な場合は何時でも、標章の登録のための商品及びサービスのニース分類（本審査基準においては、ニース分類又は国際分類として言及される）に従った類に分割される。

2.16

アルファベット順索引は、可能性のある衝突事項を識別する上で十分に詳細な登録事項を記載したルーズリーフの頁から構成される。各頁は、各国際分類の中で、標章のアルファベット順で保管されている。標章が外国語の語又は外国のアルファベットの文字から成る場合は、登録官は、規則23に基づいてこれらの翻訳文及び翻字が提出されているべきであるのに既に提出されていない場合は、常に、翻訳文又は翻字を要求する。これは、登録官が検討を請求されていることの内容を知ることができるようにするためのみならず、類似する標章の登録

を回避するためでもある。したがって、翻訳文及び翻字は、それ自体では登録商標ではなくても、前方調査索引に含められる。

2.17

図案索引はカード方式になっている。アルファベット順索引と同じ情報を含んでおり、ニース分類にも分けられている。標章の絵による正確な表示を含んでいる点及び図案の性格に応じた範疇に置かれている点でアルファベット順索引と異なる。図案索引に関するこれ以上の情報は、調査手続を扱う第11章に記載されている。この段階では、標章が複数の要素から構成される場合は、各要素に基づいて当該標章に索引を付する必要があることに留意すべきである。したがって、漕ぎ舟に乗っている猿の図案から成る標章は、動物（猿）及び船舶（漕ぎ舟）の下で索引が付されよう。

2.18

末尾索引は最近になって設けられたもので、まだ十分に機能していない。その機能は、視覚的又は音声的に他の標章に近似している言語標章を、これらが同一のアルファベット文字で始まっていないとしても、選び取ることである。たとえば、BRISTINOという発明語の登録出願は、もし他の所有者が同一の又は類似の商品にPRISTINOという考案された語を使用しているとしたら、公衆に混同及び欺瞞を引き起こすに違いない。純粋にアルファベット順の索引であれば、この問題は明るみに出ないであろう。

2.19

正確な索引付けは、他の所有者が所有する標章に類似することにより公衆に混同を生じさせる虞がある標章を登録しないという登録官の法律上の職務の効率的な遂行にとって不可欠である。

2.20

登録出願が係属中の場合は、出願書類に添付される様式TM. 5の写し（段落6.4参照）が索引スリップとして使用される。これらも国際分類に分けられるが、更に言語又は図案標章に分割されることはない。ただし、末尾索引に追加される。

2.25

調査索引の写しは各地域局に保管され、様式TM. 5は、係属出願を調査資料に含めるために各地域局に送付される。

2.26

各国際分類にかかる調査索引は、これらの分類への標章登録出願を扱う責務を負う登録官補が保管する。ただし、ある出願との類似についての調査は、当該出願がなされた分類の範囲を超えて行われる。それは、当該出願の商品又はサービスに類似する商品又はサービスに関して、混同を生じさせる程に類似する登録標章又は出願標章を発見する必要があるから、かつ、かかる類似の標章が異なる国際分類に分類されている可能性があるからである。この件は、調査を扱っている第11章で詳細に取り扱われている。附属2も参照されたい。現在のところは、

他の分類への横断調査が必要であるということは、様々な索引を共通の方式で最新の状態に維持しなければならないことを意味していることに留意すれば足りる。そうしなかったならば、すべての部署の作業に重大な影響を及ぼすことになるだろう。

2. 27

公衆は、登録簿を閲覧する法令上の権利を有するが、他方、調査索引の閲覧については相応する権利がない。それにも拘らず、公衆及び顧客の代理として登録簿の調査を行うことを希望する有資格実務家の便宜のために、索引の写しが備えられている。

登録部の作業の組織

2. 30

登録官補の大半は、主として、類似する先の権利にかかる調査を含む商標登録出願の審査に従事している。他の具体的な職務、たとえばコンピューター化、登録証発行、登録商標の譲渡、更新等は、能力や作業量に応じて個々の職員に割り当てられよう。

手数料の納付

2. 35

法及びそれに基づく規則においては、標章を登録簿に記載させること、登録された記載事項を変更すること又は登録簿の記載事項の認証謄本を取得することを希望する者が納付すべき手数料の体系を定めている。規則の第1附則に手数料表を掲げてある。これらの手数料は、これらの者が付託する事項の実行前に納付されなければならない。

通信

2. 40

局が受領する通信が当該事項を扱う責務を負う者に渡るように参照番号の制度が用いられており、通信者は、局に書面を送るときはこれを引用するよう求められている。事項が商標登録出願に関するものである場合は、参照番号は、通例、各出願に年代順に割り当てられ、かつ、出願が成功した場合は登録番号として維持される独自の出願番号から成る - 段落8.5参照。

2. 43

日ごとの通信は受領したときに区分けされ、適切な職員に渡される。登録官に名指しであてられたか又は登録官あての書状は直ちに登録官に手交され、登録官は応答の態様を指示する。

様式及びその他の書類

2. 45

秩序だった公務の処理を確保するために、一定の書類の提出に関して一律の手続が法定されている。重要な措置については、標準的割付けによる様式を使用しなければならない。関係

がある様式はすべて規則の第2附則に列挙され、再現されている。

2.46

法又は規則に具体的に規定されてはいないが、有資格実務家が自らの部内事情に適合するように様式を変更することを希望する場合は、登録官は、通例、様式の何れについても些少の変更を認める。このような場合は、登録官の書面による事前の承認を得なければならない、かつ、変更した様式の作成費用は変更を希望した者が負う。変更された様式は、登録官の明示の事前承認がなければ更に変更してはならない。

2.47

通例の通信以外のすべての書類は、通常、ISO A4サイズで、最低4センチの左方余白がなければならない - 規則6。登録官は、特定の場合において、異なる寸法の書類を受領することができるが、これは異例である。承認を得て公式の様式を私的に変更する場合は、公式版の寸法にすべての点で従わなければならない。

2.48

中央局及び地方局は、通常の業務時間は公衆に開かれているが、書類を自ら提出することができるときは、前納郵便で送付することもできる。この場合は、提出日は、たとえ投函証明書が提示されても投函日ではなく、通例の郵便業務において当該郵便物が受領されたであろう日であるとみなされる - 規則8。この規定は、パリ条約に基づいて優先権を主張するための6月の期間を含め、期限が付されている場合に重要になる可能性がある - 段落7.51も参照。

2.49

書類は、ひとたび提出されたら公的財産となり、差出人に返却されることはない。一定の状況においては、関係手数料の納付があったときに、書類の写しが利害関係人に提供されることもある - 規則の第1附則第II部第4項目参照。提出された書類に明白な誤り又は誤記が含まれている場合は、登録官は、他人の利益に悪影響を及ぼさないことを条件として、それを補正することを許容することができる - 第74条(1)。規則85は、日曜日、公休日として特定され若しくは公告された日又は登録官の庁に公衆のために掲示される告示により非就業日として公告された日は非就業日である旨を規定している。かかる日に何らかの出願又は請求が届くことが予期される場合は、代わりに次の就業日が該当日とみなされる。(登録簿自体における誤りを訂正する方法については、段落2.7参照)。

2.50

通信を含む書類は、関係ファイルに年代順に収める。登録標章の場合は、当該標章が登録簿に残っている限り、また、それが抹消されてから少なくとも3年は、当該ファイルを保管しておく。その後は、ファイルは、たとえば異議申立ファイル又は訂正ファイルとの相互参照等、他の事件を処理する際に使用される可能性がある資料を含む場合を除いて、破棄されなければならない。不成功に終わった登録出願の場合は、ファイルは、たとえば上訴があった場合等のようにファイルを保管しておく特別の理由がある場合を除き、当該出願に関して最後の措置がとられた日から2年の経過後に破棄することができる。一般通信ファイルは、随時、古

くなった資料を除去することにより、整理しなければならない。一般原則として、束の間の性格の通信は、2年を超えて保持する必要はない。

送達宛先

2.55

書類の送達について裁判所による確知がなされるのを確保するため、書類が地方局を含め局に提出されたときにのみ、書類が登録官に送達されたものとする - 第5条 (3)。逆に、登録官が当事者に送付する書類及び通知は、同当事者の送達宛先に送付されなければならない、その宛先はマレーシア内の宛先でなければならない。外国の出願人又は所有者の場合は、通常マレーシアにおけるその代理人の宛先であろう。規則10は、送達宛先に関する法規を定めている。これは次の段落において要約されている。

2.56

当事者が、登録されている商標の所有者としてであれ又は当該商標の登録されている使用者としてであれ登録者である場合は、その送達宛先が登録簿に記載される。このようにして、通知等を登録者に送達することを希望する第三者は、これらを送付する宛先を確かめることができる。登録官が、登録簿に記載されている送達宛先の正確さについて疑念を抱いた場合は、登録官は、登録者の業務宛先に書面を送って送達宛先を確認するよう要求することができる。この確認が2月以内に届かなかった場合は、記録されている送達宛先を登録簿から抹消することができる。自己の送達宛先及びその何らかの変更について登録官に通知する責任は厳に出願人又は場合に依り登録者にある。同人がそれを怠った場合は、登録官は、同人の業務宛先を送達宛先として扱うことができる。その効果は、登録官又はその他の者が送達宛先又は送達宛先として扱われている宛先によりある当事者に送付した通信文は、法律上適正に宛先が付されているとみなされることである。

2.57

登録簿に送達宛先を記載し、それを補正し又は取り消すよう求める登録官に対する請求は、様式TM. 1により行い、かつ、所定の手数料を納付しなければならない。宛先が複数の登録に関して記載される場合は、余分の手数料を納付しなければならない。様式TM. 1は、登録官が別途許容する場合を除き、所有者又は登録使用者自身により署名されなければならない - 規則10 (3)。実務上、出願人又は所有者の代理として行動している旨宣言する周知の代理人が署名した様式TM. 1は、問題なしに受理されている。

2.58

登録出願又はその他の出願が外国から届き、かつ、当該出願にマレーシアにおける代理人又は送達宛先が記載されていない場合は、当該出願を処理するために他の措置をとる前に、送達宛先を提出するよう出願人に請求しなければならない。

代理人

2. 60

第80条は、所有者及びその他の者（たとえば異議申立人、訂正請求人等）の代わりに代理人を立てることができる旨を規定する。第80条（1）は、マレーシアに居住せず業務も営んでもいない登録出願人に対し、同人のために行動する代理人を選任するよう義務付けている。規則2は、代理人を、登録官に満足の行くように適正に授權されている者と定義している。これは、所有者又はその他の関係者による授權を意味している。

2. 61

商標法を専門としている有資格実務家に限り代理人として行動することができ、かつ、これらは、マレーシアに事業所を有さなければならない。代理人がその顧客との通信について職業上の特権を主張できるか否かの問題は未解決の問題であるが、主張できないようである - 「Dormeuil」 T.M., [1983] R.P.C. 131, 「Tilden Pump v. Fusfield」 [1985] F.S.R. 159。

2. 63

登録部との関係で代理人に適用される詳細な規定が規則11に記載されている。

第3章 登録簿

登録簿への記載事項

3.1

商標登録簿とは、法律により定められた登録規準に合致するものとして登録官が受理した標章の公式記録をいう。登録簿には、各標章に関して、当該標章の表示（表示によっては標章が適切に示されない場合は標章の見本若しくは複製）、その所有者及び登録使用者の名称、宛先及び説明、これらの送達宛先が業務宛先と異なる場合は送達宛先、宛先の変更、権利の部分放棄、当該登録が対象となっている条件その他の制限、所有者の変更、すべての更新及び記載事項の訂正又は変更を含む登録の変遷を含める - 第6条（1）、第45条（1）（a）並びに規則10（1）、規則21（1）、規則52、規則67、規則70（1）及び（2）、規則77、規則81。

3.2

登録簿は永続的な記録である。すなわちその如何なる部分も破棄されることがない。

マレーシアの構成地域における登録簿

3.10

商標登録簿は、廃止された法令、すなわち、西マレーシアに適用された1950年商標令、サバ商標令及びサラワク商標令に基づき、マレーシアの各構成地域において保管されていた。この3件の登録簿は、「以前の登録簿」と呼ばれる - 第3条（1）。それまでそれぞれの構成地域内においてのみ存在していた権利をマレーシア全域について付与することから生じる衝突に対処するための特則が必要となったが、これは第7章において検討される。

登録及びその他の権利

3.15

登録商標の所有者は、登録から生じる一定の権利を有する。この中で主要なものは、登録の目的である商品又はサービスに関して当該標章を排他的に使用する権利である。これは、同人が、他人による当該標章の使用を排除する権利を有することを意味する。同人の同意を得ないで当該標章を使用する者は誰でもその権利を侵害することになり、裁判所に訴えられる可能性がある - 第35条（1）。侵害訴訟は登録部の関心事ではないが、異議申立を扱う第24章であらためて触れる。

3.16

マレーシアにおいて商標の登録は義務的なものではない。無登録の標章の所有者はこれを使用することはできるが、侵害について訴えを起こすことはできない - 第82条（1）。無登録の標章の侵害について訴訟を起こすことができないことは、登録を出願しているが出願がなお係属している場合にも適用がある。これは、第30条（1）に基づき、標章が結局登録された場合は出願日が登録日とみなされるにも拘らず、である。この結論は、第3条（1）において登

録商標を「現実に登録簿にある」商標と定義していることから出て来る。(法律のこの解釈は、Henry Denny & Son Ltd. v. United Biscuit (UK) Ltd. の未報告の英国の事件におけるGraham 裁判官の決定 - M14 No. 268 Folio 36 - により支持されている)。多くの登録出願が拒絶されるのであり、もし侵害に係る権利が出願の実体、更には結果に拘らず、すべての出願人に与えられるとしたならば、法の意図に反することになる。

3. 17

使用されている商標は、登録されていると否とに拘らず、コモンロー上の権利を取得する。コモンローにおいては、何人も自己の商品を他人の商品として通用させることはできないということが確立している。したがって、ある事業が商標の使用を通じて営業権を獲得し、かつ、その営業権が、同一又は類似の標章を他人が使用することによって損なわれた場合は、被害者は、違反者を制止するよう裁判所に申請することができる。第82条 (2) は、明確に、侵害に係る権利は詐称通用を訴える権利に追加的なものであり、それに代わるものではないとしている。登録商標の侵害を訴える権利は、無条件の権利であり、所有者が当該標章を使用することを条件とするものではない (もっとも、使用しないことにより、所有者は登録を喪失することになる虞がある - 「第25章 訂正」参照)。使用されている登録商標の所有者は、通例、侵害訴訟と同時に詐称通用でも訴えを起こす。

3. 18

ひとたび出願が受理されたときは、官報において公告され、かつ、それに対する第三者による異議申立が成立しないことを条件として、登録簿に記載される準備が整う。標章が登録され登録簿に記載される前に手数料を納付しなければならないが、この手数料は出願時に納付する手数料に追加されるものである。登録官により受け入れられた出願に関して登録手数料が納付されない場合は、督促が1回なされた後、出願が放棄されたものとみなされる - 規則53 (1), (2) 及び (3)。

登録証明書

3. 24

各登録について、登録官の署名及び公印を付した証明書が交付される。登録官の公印には大臣により承認された図案が用いられており、その印影は裁判所により確かに認知され、証拠として容認される - 第4条 (5)。このことは、登録証明書は登録の事実の十分な証拠であり、登録官又はその局の何れかの者が裁判所に出廷して登録の事実を証言する必要なしに、侵害訴訟を開始するために用いることができることを意味する。

3. 25

登録証明書の保持者以外の者が裁判所における手続の過程で登録簿中の記載事項に言及することを希望する場合は、登録官に認証謄本を請求することができる。公印を付した謄本は、更なる証拠なしに又は原本の提示なしに、証拠として容認される - 第65条 (1)。

3. 26

段落3. 24及び段落3. 25に記述したところから、登録簿への記載が完全に正確であることを確保するためには、記載の際に細心の注意が払われなければならないことになる。何れかの者が愚かにも登録簿（地方局に保管された登録簿の認証謄本を含む）に虚偽の記載をするか又は他人にさせるかした場合は、同人は犯罪行為の責めを負い、有罪判決があったときは、5,000. 00リングット以下の罰金若しくは5年以下の拘禁又はその双方に処される - 第9条。登録簿への記載事項の写しであるとする虚偽の書類の作成についても同一の罰が科される。

3. 27

もとより、登録簿への記載に際しては悪気のない錯誤も生じ得る。これは、登録官の職員又は所有者自身の人為過誤から生じる可能性がある。何れの場合も、登録所有者は、誤りを訂正するために様式TM17、様式TM18により登録官に申請しなければならない、また、二次的訂正のために登録証明書の原本も提出しなければならない - 第43条（1）及び規則71（3）。（登録前の出願の訂正については段落2. 49参照）。

登録の存続期間

3. 30

登録の最初の存続期間は10年である - 第32条（1）。これは、出願処理に如何に長期間かかるとしても、原出願の出願日から計算される。

3. 31

廃止された法令に基づいて登録され又は登録かつ更新された商標は、1976年法により創設された単一の登録簿に組み入れられ、廃止された規定の下で登録が満了していない部分と同じ期間だけ1976年法に基づいて登録された商標となった - 第32条（2）。これらの商標は、その期間の満了時に、後の規定に基づき、二重登録禁止に従うことを条件として更新可能となった。

3. 32

すべての登録は、最初に1976年法に基づいて取得したか又は廃止された法令に基づいて取得したかを問わず、更新することができる。更新の問題は、第20章において詳細に扱われる。

第4章 商標を構成するもの

商標の定義

4.1

法第3条（1）は、法令で使用されている用語のいくつかの定義をアルファベット順で記載している。商標を構成するものを確定する際にこの内の 2 を検討しなければならない。次のとおりである。

「標章」には、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が含まれる。

「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、これらの者の身元の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ている標章をいう。

4.2

これらの定義を理解することは、数多の登録出願を適正に処理するために重要であり、以下の各章においてこれらを詳細に検討する。ここでは、第XI部への言及は証明商標と呼ばれる特別の標章にかかわるものであり、これは第26章において取り扱われることに留意すれば足りる。

4.3

2の定義を一括して取り上げてみると、標章は必ずしも商標ではないことが明らかである。商標は特定の方法で特定の目的のために使用される標章である。したがって、最初に標章の定義を扱う必要がある。

標章の意味

4.5

標章の定義について最初に注目されるのは「含まれる」という語である。これは、この定義が網羅的なものではないことを示している。しかし、標章は、法定の定義において挙げられている例と同類のものでなければならない。例の中で問題を起こす可能性がある唯一のものは「図案」の語である。この定義の範囲を示すには、2のよく知られた判例を挙げれば足りるであろう。これらは、次の段落及び段落4.9において説明されている。

4.6

[1976] R. P. C. 511で報告されたSmith, Kline & Frenchの事件において、商品は薬剤カプセルであり、その半分は色付き、他の半分は透明であった。カプセルの内部は、透明な半分のものでは透かして見え、数多くの小さな様々な色の粒剤があった。このカプセルの外観を商標とする登録出願がなされたが、問題は、そもそもこのカプセルが標章であるかということ

であった。長年にわたる使用を通じて、業界が、当該カプセルが出願人から出たものであり、他の誰から出たものでもないことを認めるに至っていることには争いはなかった。英国控訴院は、登録が求められているのは単に商品自体の視覚的外観全体であるとの理由に基づいて、カプセルは標章ではあり得ないと判断した。しかし、上訴されたとき、上院は、当該標章は特定の色彩の組合せであり、かつ、それが商品の表面全体に使われるという事実はそれ自体では反対する理由にならないとの決定を下した。カプセル自体は標章でないことに留意されたい。この判例は、下記の命題の確かな根拠となる。

標章は3次元であり得ること、色彩のみでも標章になり得ること、また、標章は商品の全表面を対象とし得ること

4.7

この決定に照らして、ガスの販売容器の全表面に用いられる青色の登録を求めるその後のフランス企業Camping Gazによる出願が認められた。

4.8

マレーシアにおいては、他の一部の国と異なり、具体的に色彩を標章の例に含めていないが、カプセルの類の標章がマレーシアで標章として適格であることには疑いを入れない。

事実、色彩は、ある標章が登録に適格か否かを検討する際に考慮に入れなければならない事柄の1つである - 第13条 (1)。(かかる標章が商標として使用されるか否か及びかかる標章が識別性を有するか否かの問題は、登録を認容する前に検討されるべき更なる事項である)。

4.9

カプセル事件の判決書においては、瓶の首の周りの独特の造形は標章として適格であり、かつ、瓶の内容が単一の企業によって市場に出されていることを表示するためにそれがそこに置かれている場合は商標になり得る旨を明示的に述べている。検討すべき2番目の報告判例は瓶全体にかかわるもので、あの有名なコカコーラ瓶である。瓶又はその他の容器の画が標章になり得ることは長年にわたって認められている。しかし、コカコーラ事件の問題は、瓶自体が標章になり得るか否かということであった。一部の国では標章の定義に容器の形状を含め、当該形状が機能上の理由により要求されるのではないことを条件として登録を認めている。マレーシアはそれには含まれず、また、英国も含まれず、コカコーラ事件に判断が下されることとなった。この事件も、はるばる上院まで行ったが、各段階において、単なる容器は、デザインが如何に独創的であっても、また如何に有名であっても、標章にはなり得ない旨の決定が下された。本件は、[1987] R. P. C. 245で報告されている。瓶の絵は登録が認められた - 段落12. 232参照。

4.10

普通でない他の図案で標章と判断されたものは以下のとおりである。

ストッキング(hose)の全長に施した着色糸, Reddaway' s Application (1927) 44 R. P. C. 27 ;
パラフィンに用いた青色, 「Blue Paraffin」 T.M. [1977] R. P. C. 473。

4. 11

他の図案並びにラベル、名称、署名、語、文字及び数字の商標としての登録可能性は、第12章において識別性の標題の下で詳細に検討されている。しかし、標章の定義を終える前に、そこに列挙されている事項の「組合せ」が定義に含まれていることに注意しなければならない。多くの標章は複数の要素から成っている。飲み物の瓶や食料の缶詰に付されたラベルがよくある例である。このような標章は結合標章と呼ばれる。ただし、結合標章は、ある段階で商標として使用することができなくなる場合がある。書籍は語の組合せであり、絵やその他の図案を含んでいることもあるが、商標としては決して使えない。それ程極端でない例として、スローガンは申し分のない標章になり得、多くのものが商標として登録されている。第3条（1）から「語」には語の略語が含まれることも明らかである。このように、登録可能な標章には、単一の文字からスローガンまでのすべてが含まれる。

標章は外部から視認できなければならない

4. 20

商標の定義を取り上げる前に、標章の定義には音やにおいが入らないことに注意しなければならない。マレーシアでは疑いの余地がない。音もにおいも登録することはできない。このことは、第3条（2）（a）に含まれる標章使用の定義により明らかである。そこでは、本法の適用上、印刷その他の視覚的表示による使用のみを考慮に入れるとの趣旨を述べており、使用又は使用の意図なしには、標章は登録することができない。

4. 21

商標は使用の際に外部から視認できなければならないということは、標章の寸法及び配置に重要な意味を有する。この要件は、標章の使用常態に外から視認できなければならないことを意味するものではない。市場に出される前に他の商品に組み込まれる商品 - たとえばコンピューターの中のマイクロチップ - に付される標章は、それでも商標である。

「Everglide」, [1964] R.P.C. 37, において、標章はペンの上のきわめて小さなレタリングにあり、容易には見えなかった。それでもその標章は商標とされた。雑誌が陳列のためにその誌名部分（これは十分に商標になり得る）を重ね合わせて積まれるのも普通に見られることである。商標は、必ずしも広告のためではなく、識別のためにも商品に付される。（登録のために提出される標章の表示の寸法に関して段落6.5参照）。

商品に関する使用

4. 25

登録のために提出される標章は、出願時に使用されている必要はない。商標の定義の出だしの言葉から、使用する意図があれば足りることは明らかである。出願段階においては、通常、出願人がその標章を使用したか否かを問う必要はない。ただし、当該標章がかかる使用を通じて識別性を獲得したことを出願人が立証する必要がある場合は別である。この問題は、第13章で詳細に扱われる。また、通常、この段階で、出願人にその標章を使用する意図があるか否かを徹底して調べる必要もない。通常、出願様式上の出願人の陳述が額面どおりに受け

入れられる。出願人が業務を行っていないと登録官が考える理由を有する場合に例外が生じ得る。この問題は、第9章で詳細に扱われる。

4. 26

商品又はサービス「に関する」の句は、商標が商品又はサービス自体に接して使用されることを必要としないことを示している。これは、「商品に関す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関係における当該標章の使用をいうものと解する」旨を明示的に述べる第3条（2）（a）により一層明確にされている。たとえば、商品に添付されたタグでの使用又は広告における使用は商品そのものにおける使用ではないが、商品に関する使用である。販売のための商品を現実には有さない広告が使用を構成するか否かの問題は、第13章で検討される。

サービスに関する使用

4. 27

商品の場合と同様、出願日において標章が使用されている必要はない。登録官は、通常、出願人がその標章を使用する意図を有するか否か及びその出願は額面通り受け取れるか否かを確認しない。

4. 28

第3条（2）（c）は、サービスに関する標章の使用の要件を定めている。使用とは、サービスの利用可能性又は実行についての陳述又は陳述の一部であると解されている。これには、広告又はレターヘッド、業務用名刺若しくはパンフレット、リーフレット及び類似のものにおける使用が含まれる。

関係の表示

4. 30

商標の定義で注釈が次に必要な句は、「商品又はサービスと当該標章を…使用する権利を有する者との間の業としての関係を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」である。これは定義の核心であり、商標の本質に基本的なことである。当該標章は商品又はサービスと標識の所有者との間の絆とならなければならない、かつ、この絆は、業務上の関係でなければならない。言い換えれば、商標は業務の出所の表示である。これがうまく行くためには、商標が業務の単一の根源を表示できなければならない、この側面は、識別性を扱う第12章で検討される。差し当たり、定義の中の他の言い回しを幾分綿密に検討することが重要である。

4. 31

業務上の関係を表示する目的での商標の使用は十分に明確であるが、「又はこのように表示するために」という言葉により何が付加されているのだろうか。この言葉は、Bass v. Nicholsonの事件、(1932) 49 R.P.C. 88、の結果として1938年英国法に初めて現れた。

Nicholsonは、自分が販売する特定の種類のビールを表示するために、三角で囲んだNの文字の印をビール樽に付した。三角で構成される登録商標を所有するBassは、侵害の廉で訴えた。業界の者たちはNの標識を、最初は品質標識として使用されたにも拘らず、Nicholsonが販売するビールを表示するものと認識しているとの証拠が示された。所有者の元の意図如何に拘らず、当該標章は特定の業務上の関係を表示していたのであり、商標であるものと判断された。「このように表示するために」の句によりこの決定には法律的效果が与えられた。

業としての関係

4. 35

標章とその所有者との間の所要の関係は、「業としての」関係でなければならない。これにより、Nicholsonの標章のように業務上の関係も表示するのでない限り、単なる所有権又は品質等その他の関係を表示する標章は除外される。標章が同時に複数の機能を果たせない内在的な理由は存在しない。標章が商標として機能するか否かの問題は、事実の問題であり、疑義がある場合は、証拠の問題となる。

4. 36

無料で与えられる商品においては取引は存在し得ない。たとえば、「病院界」は出願人が無料で頒布していた雑誌の名称であり、同人は広告収入から利益を得ていたが、同人は雑誌を取引していないと判断された - [1967] R. P. C. 595。別段のアイランドの決定が「Golden Age」 T. M. , [1985] F. S. R. 27である。そこでは、分類類電話帳の編集者であって、電話当局に当該電話帳の作成権のために課金を納付し、その収入を広告主から得ていたものが取引に従事していると判断された。電話帳は当局により無料で頒布されていた。

4. 37

商品の取引とサービスの提供とを区別することが必要かもしれない。Aristoc v. Rysta, (1943) 60 R. P. C. 45において、上院は、標章の所有者により修理されたことを表示するためにストッキングに付された標識は商標ではないとの決定を下した。マクミラン卿は、業務上の関係には「商品の生産及び市場向けの準備の過程において商品との関係」が存在することが必要である旨述べ、更に、準備には選択及び他人によって製造された商品を市場に出すことが含まれるとした。改正法においては、サービスマークについて規定しており、現在前記のような出願は「靴下類の修理」にかかる第37類に登録される。

4. 38

関係が商品又はサービスと所有者の使用権者との間のものである場合については第19章参照。

4. 40

「Revue」 T. M. , [1979] R. P. C. 27において、英国の登録官は、商品を商標所有者のために製造するべき旨の注文及びこれらの商品が同人の商標を帯びるべき旨の同人の指図は、その当時現実には商品が存在しなかったものの、業「としての」当該標章の使用を構成する上で十分であると判断し、この決定はその後「Hermes」 T. M. , [1982] R. P. C. 425において裁判

所により承認された。

4.41

法律のこの側面で異例だった判例は、「Unilever (Striped Toothpaste) 」 [1980] F. S. R. 280 である。販売されるチューブの中では練り歯磨きは白色であるが、押し出されると、口のところにある装置により赤い縞が付け加えられた。出願人は、赤い縞の付いた練り歯磨きの視覚的表示を登録することを希望した。(WIPOの刊行物「商標法及び慣例の手引、基本概念」の段落A63にこの標章のことが引用されている。) 英国の登録官は、購入者が当該商品を家に持ち帰った後でないと当該標章は存在せず、その時点では当該商品の取引は行われなくなっているので、当該標章は業として使用されなかったと判断した。この見解は、上訴において支持された。

商品又はサービスとの関係

4.45

商標の定義においては、業務上の関係が商品又はサービスと所有者との間にあることを要件としている。ここで言及されているのは、出願の商品又はサービスである。ほとんどの場合、この題目の下で問題が生じることはないが、時折、必要とされる業務上の関係が存在するかどうかについて登録官が照会することがある。たとえば、請求が広範にわたるときは、出願人が主張するすべての商品又はサービスについて取引しているか又は取引を意図することを登録官に納得してもらう必要が出てこよう。登録官は、商人がサービスの類の分類標題を対象範囲として請求することは認めないであろう。各類に広い範囲のサービスが含まれているからである。これらすべてのサービスと所有者との間に関係があるということはある得そうにない。不当な請求については第9章で更に吟味する。

人との関係

4.50

時々、商標所有者が自分の標章を使用することを他人に許可することがある。このような取決めは、業務上の関係を維持するという重要な条件を含め、一定の条件の下に、登録簿に記載されることが可能であり、使用権者は、登録使用者と呼ばれる。登録使用者による使用は、商標の定義内に入る。無登録使用者による使用は入らない。登録使用者の件は、第19章で詳細に扱われる。

4.51

商標の定義では、関係は単一の業務の源泉とのものであることを要件としている（この源泉が当該標章の使用を許諾しているか否かを問わない）が、標章の所有者の身元が開示されることを要件としていない。（もとより、登録商標については、身元は何時でも登録簿を閲覧して確かめられる。）多くの標章は、誰がこれらを所有しているのか公衆がまったく承知しないままに日常的に使用されている。このことは、標章がその機能を果たすことを妨げるものではない。公衆は、単に当該標章のみを使用することにより、商品やサービスを購入するこ

とができる。

第5章 登録できないもの

禁止されている標章

5.1

標章の定義に入る標識であって、商標として使用することができるが、何れかの理由により商標として登録することを明確に禁止されているものは多い。その最大のグループは、公衆を混同させるか又は欺く虞がある標章であり、これらは第11章（第19条に基づく外観上の欺瞞）及び第14章（第14条（a）に基づく内在的欺瞞）で検討される。これらの一般的範疇のほかに、一定の具体的禁止がある。あるものについては拒絶は必須のものであり、他のものについては拒絶は登録官の自由裁量事項である。拒絶が必須のものである場合も、ある標章が禁止から外れるか否かは判断の問題になることもしばしばである。標章は、時折、具体的な理由及び登録官の自由裁量の双方に基づいて拒絶可能であることがある。

言語道断な又は無礼な事項

5.5

第14条（b）は、標章又は標章の部分が「言語道断な若しくは不快な事項を包含しているか又はその他により何れの裁判所でも保護を受けられない場合は」商標として登録してはならない旨を規定している。どのような事項が言語道断又は不快とみなされるかは往々にして主観的な判断である。悪は、美と同様、見る者の眼の中にある。言い回し自体も、論証すべき事項を前提として扱っている：誰にとって不快なのか？

5.6

英国の法規の表現は、マレーシア法で用いられている表現と同じではない。同法は、「法律又は善良の風俗に反する」標章又は「何れかの言語道断な図案」を禁止する。それでも、表現の相違を念頭に置いた上で、英国の登録官の決定のあるものに有益な問題の取り上げ方を見付けられるかもしれない。最初は「Hallelujah」 T.M., [1976] R.P.C. 605である。この語は「エホバの賛美」を意味し、これはキリスト教徒及びユダヤ人の神の名称の1つである。当該標章は、下着を含め女性の衣料での使用が意図されていた。かなりの数の人々が（他の）宗教上の名称を衣料品に使用することに反対しているとの証拠がある程度あった。登録官は、出願を拒絶するに当たり、当該標章は「一般に受け入れられたその時の道徳的慣習」によって不快なものであるとし、次のように述べた。

「宗教及び道徳上の基準が、きわめて急速に、変化しつつある時は、登録官は他の人々が明確に導くところに追従すべきであると私には思われる。登録官は時代遅れの道徳原則に囚われて日常の世界から孤立してはならないが、同時に、大胆に基準を設定しようとしてはならない。登録官は、検閲官や道徳の判定者として行動してはならないし、いわんや新しい流行を創出する者として行動してはならない。登録官は現実を認識していないと思われる程時流から遅れてもならないが、同時に、多くの人々が不快とみなす標章の登録を受け入れる程世論に鈍感であってはならない。」

5.7

これらの原則をマレーシアにおける商標登録に適用しようとするに当たって、マレーシアは多民族国であり、相当な割合を占める少数民族の宗教感情に適正な考慮が払われるべきであることを思い起こさなければならない。他方、標章は、それが宗教的意味合いを有しているとの理由のみによって拒絶されてはならない。たとえば、ぶどう酒やリキュールのラベルにはしばしば修道士の絵があるが、何ら不快の念生じさせない。多くのこのような飲料が宗教団体の構成員により醸造又は蒸留され、市場に出されている。例として、「ベネディクチン」(ベネディクト会の修道士が製造)や「シャルトルーズ」がある。

5.8

第14条(b)の禁止を解釈する上で役立つかもしれない英国の決定の2番目は、「ウィークエンド・セックス」の語及び裸体の男と女性たちの図案から成る標章に関するものであった。出願人は、これを雑誌に使用した。登録官は、調査に基づいてこの雑誌は実のところポルノであることを確認した。当該標章の使用を不快でない刊行物に限定するのに適した登録条件を組み立てる(又は管理する)ことができる方法はなく、当該標章は、一部には「ウィークエンド・セックス」の語句は行きずりのセックスを表し、したがって不道徳であるとの理由で拒絶された。この事例は、許容されないことの境目とみなされるかもしれない。

違法

5.15

何れの標章が法律に反するか又は裁判所で保護され得ないかを判定するのは一層困難である。標章がある図案から構成される場合は、出願人がその著作権を有すると推定されるかもしれない。しかし、その逆の証拠がある場合は、拒絶の理由は、当該標章を登録し、それにより当該標章にかかる排他権を出願人に付与することは法律に反するということであろう。欺瞞の虞がある標章は裁判所で保護されないが、これは別途第11章及び第14章で検討される。

国の利益又は安全に対する害

5.16

これは新しい規定で、審査においてまれに用いられることがあるかもしれない。第14条(c)は、商標においてどのことが国の利益又は安全に害となっているか又は害となる虞があるかを判断する責任を登録官に負わせている。そのようなものとみなされる可能性がある刺激的な陳述又は語句のある標章が包含しているかもしれない。国家の秘密が商標に含まれていたことを登録官が知っていたというようなことは、責任を有する政府部局からそのことを知らされていた場合を除いてはあり得そうにない。各事件は、それぞれの本案に基づいて検討されなければならない。

知的所有権を主張する標章

5. 20

第15条 (a) は、次の何れかの標章から構成されるか又は包含する商標は登録を拒絶されなければならない旨規定している。

特許、特許されている、王室特許証；登録済、登録済図案；著作権又は何れかの言語による、（上記の何れかと）同様の効果を有する語

5. 21

同条はまた、段落5. 20に列挙する標章の何れかと受け取られる虞がある程にその標章に近似している標章を禁止している。同条は語のみに言及しているが、実務上、著作権及び登録済を意味する丸で囲んだC及びRの文字等、「同様の効果を有する」記号を組み入れた標章の登録も拒絶している。登録のために提出された標章がそのような記号を包含している場合は、出願人は、登録が認められる前にそれを除去するよう求められる。そうしなかったときは出願は拒絶されるが、記号に言及していない第15条に基づいてではなく、登録官の一般的な自由裁量に基づいて拒絶される。

5. 22

登録されていない標章を登録済と偽って表示する者は犯罪行為の責めを負い、罰金若しくは有期拘禁又はその双方に処される - 第81条。

5. 23

第15条 (b) は、必須的に拒絶されるべき標章の一覧に、法に基づいて定められる規則で禁止標章であるものとして大臣により具体的に宣言される標章を付加する。規則13は、この権限に基づいて定められた。規則13の段落(1) (a), (b), (c), (d), (e) 及び (f) は、次のものを含む追加的な禁止標章の一覧を掲げる。

「これを偽作することは偽造である」、「登録商標」、「登録サービスマーク」又はこれらの禁止語と同様の効果を有する語並びに「ブンガラヤ」及びハイビスカスの表示若しくは偽りの模倣。

5. 24

時折、署名標章を包含するラベルに「この署名がないものは本物でない」との語を付してあることがある。この語句が禁止範囲に入るか否かは議論の余地があるが、多分、登録の前に当該語句を除去するよう求めるのが安全であろう。この語句は商標に識別性に何ら資するところがなく、これを含めた登録は、無効訴訟を起こされる可能性がある。

保護される表示及び紋章

5. 30

規則13の段落 (1) (c), (d), (e) 及び (f) は、次のものを禁止標章の一覧に追加する。

Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agongすなわち州の統治者の表示若しくはこれに言及

する語又はそのもっともらしい模倣，王宮の何れか，連邦政府，州政府若しくは何れかの他の政府が所有する建物の表示又はこれらのもっともらしい模倣，ASEANの語，ASEANのロゴの表示又はその偽の模倣；

ASEANの語及びASEANのロゴの表示又はそのもっともらしい模倣；

「赤新月」又は「ジュネーブ十字」の語並びに赤新月，ジュネーブ十字及び赤色のその他の十字若しくは赤地に白色若しくは銀色のスイス連邦十字の表示又は類似の1若しくは複数の色彩でのそのような表示。

5.31

王室の構成員の表示の商標としての使用は，その主題が商人の間で如何に人気があろうとも，登録を許容することにより公的な承認が与えられていると思われてはならないことは容易に理解されるところである。そのような商業的使用は，国の統治者の尊厳を侮辱する。個々の商人による国花の商業的利用の禁止についても，同様の考慮が働いている。

5.32

国際赤十字の表象は国内の及び国際的な取決めにより広く保護されている。元の表象はスイスの国旗の色を転換させたものである。十字の図案にはキリスト教の意味合いがあるので，イスラム諸国においては，赤新月の表象が赤十字に取って代わる。前者の見地から，規則13(1)の禁止が「その他の赤色の十字」という表現ですべての形状の十字に及んでいるのかもしれない。この禁止は，明示的ではないが実務上「赤十字」の語も対象に含めている。

5.33

第13条(2)は，ある商標が色彩に関して限定なしに登録されている場合は，すべての色彩について登録されているとみなされる。このことにかんがみて，十字又は新月から構成される標章であって，出願様式において通常の白黒による表示が含まれていたものは，登録後，赤色で使用する事ができる。この可能性に対応するために，規則13の段落(2)において，登録官は，出願人に対して，登録の条件として，赤色での又は赤地に白色若しくは銀色での又は1若しくは複数の類似の色彩での十字の図案を使用しないことを約束するよう要求することができる旨定めている。

5.34

禁止されている紋章及び語の第2の範疇は規則14に掲げられている。もっとも規則14は，次の図案は，登録出願の対象となっている商標に用いられては「ならない」と規定している。この一覧は次のとおりである。

(a) 王室若しくは帝室の紋章，頂飾り，紋飾り，記章，これらの何れかにきわめて近似しておりこれらと混同を生じる虞のある図案の表示，それらの題銘又は記述

(b) 王室若しくは帝室の冠，王室，帝室又は国の旗の表示又はこれらの題銘若しくは記述

(c) マレーシア陸軍，王立マレーシア海軍，王立マレーシア空軍若しくは王立マレーシア警察の頂飾り，紋飾り若しくは勲章又はこれらときわめて近似しておりこれらと混同を生じさせる虞のある図案の表示又はそれらの題銘若しくは記述

5. 37

マレーシアが1988年に加入した工業所有権の保護に関するパリ条約の第6条の3に基づいて、登録官は、同条約の締約国である国の紋飾り、旗、その他の国の紋章から構成されるか又はこれらを包含する標章の登録を拒絶する義務を負っている。ただし、出願人が当該標章に旗又はその他の紋章が用いられている国の所管当局からの登録同意書を差し出す場合は除かれる。この義務は、Unionの1又は複数の国が構成員である国際政府間機関の紋飾り、旗、その他の紋章、略語又は名称には及ばない。また、政府機関の紋章にも及ばない。国際オリンピック委員会の紋章は、別個の条約により保護されている。

5. 38

加盟国の旗の説明画が登録部の特別の記録所に保管されており、署名国及び国際政府間機関がジュネーブの国際事務局を通じて提供した保護対象の紋章の複製も保管されている。これらは、ある標章がパリ条約に基づいて禁止されている紋章であるか又はそれに類似する可能性がある場合は、何時でも調査資料の一部として扱われなければならない。

私権

5. 40

生きている者の名称又は肖像が標章に用いられている場合は、登録官は、出願人に対し、その者の同意を提示するよう要求することができる。その者が最近死亡した場合は、同意はその法律上の代理人により提供されなければならない。同意がない場合は、登録官は、当該標章の登録を拒絶することができる - 規則15。

5. 41

「最近死亡した」の語句の意味については、「Edward VII」 T.M., [1966] R.P.C. 1の判例がある程度の手引となろう。英国の登録官は、規則15の規準に類似する言い回しの規準に基づいて（葉巻に係る）標章の登録を拒絶する決定を下した。出願の当時、当該名称の英国王は死亡してから60年以上経っていたが、「公衆の心の中ではなお王たる人物」であった。しかし、登録官の決定は上訴において破棄された。

5. 42

有名な歴史上の人物は、特に普遍的に賞賛される資質を備えている場合、人気の高い商標の主題であり、通常この慣行に対する異論は生じない。しかし、ある人物の名称又は肖像、たとえば尊敬されている宗教上の人物の名称又は画像の商業的な使用が不快の念を生じさせる虞がある場合、登録官の一般的自由裁量権又は言語道断な標章の禁止 - 段落5.5参照 - に基づいて拒絶するのが適切かもしれない。

5. 43

規則15は、他人の名称又は肖像ではなく他人に属する財産の名称又は表示の商標又は商標の一部としての使用には適用されない。ただし、場合によっては、当該財産の所有者の同意がない場合において又は公衆に誤認を生じさせる虞がある標章として出願を拒絶することは、

登録官の自由裁量の適切な行使かもしれない。出願人が自ら当該財産を所有しているか又は所有者の許可を得ていることを証明することができる場合を除いて、周知の公共建築物の絵、有名な絵、特定のぶどう園（商品がぶどう酒である場合）を使用した標章等はこの範疇に入るであろう。このような出願を拒絶する前に、事実に関して調査がなされるべきであり、適切な場合、出願人は当該財産の所有者の同意を提示するか又は自らの所有権を法定宣言書により証明する機会を与えられるべきである。

第6章 標章の表示

表示の様式

6.1

商標としての登録のために提出される標章は通例二次元のみであり、通常、表面上の標章として、明瞭な黒と白で表示される。標章が平明なレタリングによる語で構成される場合は、通例、出願様式にタイプ印書され、容易に登録簿及びすべての受け入れられた標章が公告される官報に表示される。しかし、標章が特定の書体による語又は文字によるか、中国語のような特殊な文字によるか又は図案である場合は、当該標章の正確な表示を登録官に提示しなければならない。本章では三次元の標章やその他の異例な標章を含め、すべての標章の表示に関する法令及び実務について述べる。

6.2

商標の登録出願様式である様式TM. 5は、当該標章の表示を付すべき個所が設けられている。出願の他の様式、たとえば証明商標を登録するための出願、様式TM. 5（第26章参照）及び創作された語を防護商標として登録するための出願、様式TM. 5（第27章参照）にも同様の個所が設けられている。表示は、標章の識別性に関して登録官の予備的助言を求めるための様式TM. 4による登録官に対する請求に添付する紙面及び様式TM. 10により登録官が発行する登録証など、他の場合にも提出しなければならない。更に、各商標登録出願には、様式TM. 5に標識の表示を5部余分に添付しなければならない。本章の内容は主として登録出願に関するものであるが、他の場合にも準用される。

6.3

商標の表示を出願様式に添付できない場合について、規則19は、丈夫な材料又はその他の適切な材料に商標を表示してそれを様式に添えることを要求している。これは、標章が様式に設けられている個所より大きい場合に必要になることが最も多かろう。亜麻布が使用されていない場合に、使用されている材質では時が経つと標識の特徴が保たれないと登録官が考えるときは、登録官は、自らが指定する材質を用いて別の表示を提出するよう要求することができる - 規則19（2）。

6.4

出願様式に付し又は添えた表示の正確な写し6通を様式TM. 5により提出しなければならない - 規則18（1）。実務上、通常原表示が追加で提出される。これらも、調査索引等を作成するのに使用されるので、永続的なものでなければならない - 段落2.20参照。

6.5

商標のすべての表示は、それが最初に審査される時及び異議申立の目的で官報に印刷される時の双方においてその中のすべての要素が容易に見える程度に大きくななければならない。この点で何れかの表示が不適切である場合は、出願人は、より大きな表示と取り換えるよう求められるものとする - 段落6.11参照。

写真複写

6.10

出願人が、標章自体の表示の代わりに、出願様式にさえ標章の写真複写を用いることも珍しくない。標章の一部が明確でない場合はこれを受け入れてはならない。原標章が彩色されている場合は、当該複写方法では標章の真の印象が出せない可能性もある。その場合、審査段階において、標章に識別性があるか否か又は他の所有者の標識に類似しているか否かについての適正な判断を妨げる可能性がある。出願人は、自己の標章の原表示を提出しなければならない。登録官は、自己が検討するよう求められているのが何であるかを承知していなければならない。また、登録簿を閲覧する又は標章の索引を調べる公衆は、当該標章が使用されたときにどのように見えるかを正確に承知していなければならない。

6.11

たとえ標章の原表示が提出されても、登録官は、それに不満な場合はそれより良好なものを求めることができる - 規則20。これが提出されなかった場合は、登録官は、出願の手続を進めることを拒絶することができる。(その効果は、当該出願は終局的に第29条(1)に基づいて放棄されたものとみなされることである。)

彩色表示

6.15

彩色表示が提出された場合は、出願人の意図について若干の疑義が生じ得る。時によると標章の使用は、標章に識別性を与えるために登録官がその条件を課したためか - 第13条(1) - 又は出願人がそれを希望するゆえに一定の色彩に限定される。このような限定がない場合は、標章は、仮に登録簿上の表示が彩色標章であっても、すべての色彩について登録されるものとみなされる - 第13条(2)。

6.16

彩色表示を伴う事案が初めて審査にかけられるときは、出願人が当該表に色彩の制限を付しているか否かを確認するために出願様式を審査しなければならない。制限がない場合は、当該色彩により付加される識別性が、登録によって許容されるその他の色彩で使用される当該標章の適正な検討を損なうか否かを検討する必要がある。この点について何らかの疑義がある場合は、出願人にその意図を述べるよう求めなければならない。出願人が、当該標章を使用する際に、提示した表示の色彩に厳密に限定されることを希望しない旨答えた場合は、次の段落に述べるところに従うことを条件として、適切な黒白の表示を提出するよう出願人に求めなければならない。様式TM. 5上の彩色表示も変えなければならない。

6.17

第13条(2)は、色彩の制限なしに登録された標章はすべての色彩について登録されているとみなされる旨述べているが、これは、単に黒と白で表示される2色の標章を3色又はそれ以上

の色で 사용할 수 있는 것이지, 그러한 표지를 검은색의 대신의 어떤 색 및 흰색의 대신의 어떤 색에 의해 사용할 수 있는 것만을 의미하고 있다. 소유자가 자신의 표지를 2를 넘는 색에 의해 사용할 수 있는 것을 희망하는 경우는, 그 신청에 있어 그것을 어떻게의 방법으로 표시하지 않으면 안 된다.

普通でない標章

6. 18

前述の方法の1つで表示することができない標章は, 特別の扱いをしなければならない。このように場合には問題が 2ある。どのようにして当該標章を表示するかということと, 登録簿においてそれにどのように言及するかということである。これらに対処する方法は, 以下の例により説明されよう。

6. 19

標章が3次元による場合は, 登録官は, 見本を局に寄託することを求める。見本が非常に大きい場合は, 登録官はその縮尺ひな形を求める - 規則21 (1)。当該標章を特定するのに十分な説明を出願様式, 添付される様式TM. 5及びその後の公告又は登録簿への記載の際に記載する。そのような説明を作成する際の出願人及びその代理人からの助力要請にはすぐに応じるべきであるが, 何を登録簿に記載するかについての決定権は常に登録官にある - 規則21 (2)。このような説明の例を次に掲げる。

1. 「標章は, 商品を販売する容器 - その見本は局に寄託されている - の全表面に用いた青色から成る。」(主張されている商品は液化ガスであった。)
2. 「標章は, 練り歯磨きが販売される容器から円い断面で押し出される際の白い練り歯磨きに均等の間隔で並ぶ5本の縦縞により施される赤色から成る。」(主張されている商品は練り歯磨きであり, 押し出された色付きの練り歯磨きの棒のひな形が提示された。出願は拒絶された - 段落4. 41参照)。
3. 「標章は, 商品の容器として使用される瓶に用いられる形状及び外観から成り, 当該形状及び外観の特徴は, 瓶の表面全体にわたる垂直の縦溝又は畝及び縦溝部分を上半分と下半分とに分かつ滑らかな中央の仕切りであり, これら全体が, 口金又は蓋を付けられる上部, 頸状部, 比較的幅広い中央部, くびれ部分及び先細りの効果を与える基部から構成される輪郭に包含されている」。(これが有名なコカコーラ瓶事件である。説明は, あたかも特許弁護士が作文したようだ! より単純な方法は, 瓶の見本を寄託し, 「表示に示される形状の瓶」から成るものとして標章を説明することであったであろう。)(出願は拒絶された - 段落4. 9参照)

複數出願

6. 20

各登録出願は, 商品の単一の分類に関するものでなければならない。出願人が, 複数の国際分類に属する商品について標章を登録することを希望する場合は, 別個の出願を行わなければならない。同様に, 同一分類内の同一の商品について異なる標章を登録することを希望す

る場合も、別個の出願を行わなければならない。これらの出願の何れも、当該標章の表示を含まなければならない - 規則13 (2)。たとえ出願人が第24条に基づく連続標章を登録するために出願する場合であっても、連続の中の各標章の表示1部及び写し5部を提出しなければならない - 規則18 (2) 及び規則22。(出願人が連続のものを登録することができる場合については第16章で説明する。)

翻字及び翻訳

6. 21

商標にローマ字以外の文字による語が含まれている場合について、規則23 (1) は、登録官が別段の指示を行う場合を除いて、適切な翻字及び翻訳を出願様式及びそれに添付される様式 TM. 5それぞれに裏書きしなければならない旨を定めている。翻字においては当該語が原語でどのように聞こえるかを示し、翻訳においては当該語の英語での意味を示す。両々相俟って、登録官は、当該標章がその音声及び意味の双方によって判断される時に、当該標章に拒絶を立てる必要があるか否かを判定することができる。この規定がなかったとしたら、出願人は、たとえば「新しい」の語を中国語の文字又はロシア語の文字（キリル文字）により表示して登録することにより、不当な独占の利益を享受できるかもしれない。

6. 22

政府の指令に基づき、マレーシアにおいて登録が出願されている商標で中国文字から成るか又はこれを含むものにはすべて翻訳文を添えなければならない。

6. 23

商標に英語以外の言語の語が含まれる場合は、登録官は、その正確な翻訳文を求めることができる - 規則23 (3)。慣例上、登録官は、通常、マレーシア語の語の翻訳を求めることはない。他のすべての言語は翻訳されなければならない、翻訳文及び当該言語の名称を出願様式に記載し、かつ、出願人又はその代理人が署名しなければならない。翻訳文及び当該言語の名称は、標章のその後の公告及び標章の登録簿への記載の際に常に表示されなければならない。翻訳文が要求されるか否かに拘らず、調査索引には英語の意味を付する。

標章の表示

6. 24

受け入れられた出願の官報における公告の目的で、出願人は、その標章の良好な表示を適宜提出するよう義務付けられている - 規則34。

6. 25

出願が第24条に基づく連続標章に関する場合は、連続の中の各標章が公告され、かつ、登録官が適切と考えるときは、これらの標章が相互に異なる点についての記述を添えなければならない。通常、この相違は明白であり、それについての記述は不必要であろう。相違が明白でないか又はいくつかの標章が第24条にいう意味において単一の連続を形成するか否かにつ

いて何らかの疑義がある場合は、記述を含めなければならない。この場合、その記述にはできれば出願人又はその代理人の同意がなければならない。

補正された標章

6.26

一定の場合において、標章が公告される前に出願人がそれを補正することを認められることがある。これは、当該標章に対する拒絶を克服するために行われることが多い。たとえば、ラベル標章から無関係の非商標的要素を除去することや、引用を避けるためにわずかな補正を施す（ただし、変更により標章の同一性に本質的な影響を及ぼさないことを条件とする - 第74条（2））ことや、誤って彩色された表示が提出された場合のように単により適切な表示を提出するだけの変更などが認められることがあろう。すべての場合において、出願人又はその代理人は、様式TM. 26に記入し、かつ、所定の手数料を納付しなければならない - 規則24。

新たな表示を様式TM. 5により提出して、原様式TM. 5に代えなければならない。

6.27

如何なる場合にも、たとえ異議申立手続においてであっても、標章が公告された後で、それが登録される前に出願人が当該標章を補正することを認めてはならない。このような変更は、（異議申立の当事者ではない）他の所有者であって原標章に異論はないが当該補正により害をこうむる可能性があるものの利益を害するかもしれない。登録標章の変更は、特則の対象である - 第15章参照。

第7章 登録出願

出願することができる者

7.1

すべての商標登録出願は、所定の様式又は公認の代替物（これには公認の同等物のTM. 番号が付されていなければならない）により行わなければならない、かつ、その様式には出願人又はその代理人の署名がなければならない - 規則4及び規則18 (1)。標章の受入可能な表示を提出しなければならない - 第6章参照。所定の手数料を納付しなければならない - 規則3。出願は複数の標章を対象とすることはできず（第24条に基づいて行われる場合を除く - 第16章参照）、また、複数の国際分類中の商品又はサービスを対象としてはならない - 規則18 (2) 及び第25条 (2)。

7.2

標章の所有者であることを主張する者は、その登録を出願することができる。ただし、同一人が既に当該標章を使用しているか又はそれを使用することを予定していることを条件とする。「使用することを予定している」の意味及び使用要件に対するただ3つの法定の例外が第12章、第19章及び第27章で扱われる。

7.3

当該の標章を所有する法人に限りその登録を出願することができる。所有者の代理として署名する者は、それを行う資格を陳述しなければならない。（代理人の役割については第2章で吟味する）。出願人は、自然人又は法人の何れでも差支えない。法人には、法律上訴えを起こし又は訴えられることができるすべての組織体が含まれる。したがって、個人及び法人の双方とも、法にいう「者（人）」である。

7.4

個人は、その署名（同人に独特のもの）により、印章が付されているか否かにかかわらず、法律上の書類を有効なものにすることができる。法人は署名を有することはできず、通常、その印章により書類を有効なものにする。ただし、法人の役員は、法人の代理として署名することができる。法人により局に提出される書類は、通常、取締役、秘書役又はその他の主要な幹部により署名されなければならない - 規則7 (1)。

パートナーシップ

7.10

パートナーシップは、自らの商標を有することができ、その登録を出願することができる。出願は、すべてのパートナーの完全名称を記載し、かつ、すべてのパートナー又は資格を有するパートナー1名でパートナーシップの代理として署名する旨を陳述するものにより署名されなければならない - 規則7 (1)。

7.11

法人又はパートナーシップの代理として段落7.4及び段落7.10で言及されたもの以外の者により署名された書類は、当該書類に署名することについて署名者が所有者の許可を得ていることを登録官が納得している場合に限り、登録官により受理される。授権代理人の場合を除き、本段落に該当するすべての場合について調査が行われなければならない。

合併事業

7.15

時折、2以上の法主体が1つの事業について合同し、その合併事業内でのみある商標を使用することがある。このような場合は、当該標章の登録出願は、当該事業のすべての構成員により又はこれらの代理として署名されなければならない。このような事業の構成員に発生する登録の権利については第21条参照。

法人組織になっていない組織体

7.16

法人格なき社団、クラブ、連合等の法人組織になっていない組織体が標章を所有し、かつ、それを登録することを希望する場合がある。出願は、当該法人格なき社団の代理として、信頼できる者であってそうする資格を明確に示すものにより署名されなければならない - 規則7(1)。このような場合に時として生じる問題は、組織の業務は、しばしば、その構成員が選挙され、時々変更することがある委員会によって運営されていることである。その解決方法は、出願が、その時点で永続的に役員の地位にある者の1人であって自分がかかる地位にある者全員の代理として署名する旨を明確に示すものにより署名されることを確保することである。適切な表現の1つとして次のようなものがある。

(組織名)の代理として現在の秘書役(署名)が署名した。

役職保持者(秘書役等々)の変更が第43条(1)(a)に基づいてただちに登録官に通知されることを確保するのは、標章所有者(業務を運営する委員会を通じた構成員全体)の義務である。

政府及びその他の公的組織体

7.20

政府の部局、地方自治体、国により創設された組織及び政府の許可の下に運営されている類似の組織体は、これらが所有する標章の登録を出願することができる。当該標章がマレーシアを出所とするか又は外国を出所とするかを問わない。出願人の実体について疑義があるときは、適切な調査を行わなければならない。

パリ条約に基づく内国民待遇

7.21

パリ条約の他の締約国の国民は、マレーシア国民に与えられるのと同じの待遇を与えられなければならない。これは、パリ条約への加入により負う義務の1つであり、他の締約国が自国民に与えるのと同じの待遇が、マレーシア国民が他の締約国に行った出願に対しても与えられなければならない。内国民待遇の原則は、非締約国の国民がある締約国内に居住しているか又は現実かつ真正の工業上又は商業上の事業所を有している場合は、当該非締約国国民にも適用される。他の締約国において行われる出願は、一定の場合に優先権を与えられることがある - 段落8.24及び段落11.11参照。

7.22

外国の出願人が法主体であるか否かの問題が生じた場合は、出願人が居住しているか又は主たる事業所を有する国の法令に従って決定される。

登録前の出願人の死亡

7.25

ある個人が出願を行い、その標章が登録される前に同人が死亡した場合において、死亡者の人格代表者の選任の証拠が登録官に提示されたときは、当該代表者は、当該出願を続行することができる。通常、遺言書内容適法性確認書又は遺産管理状の写しで足りる。規則55は、死亡出願人の代わりに登録簿に記載される名称は、商標所有者の名称である旨を規定している。それは受益的所有者を意味し、人格代表者の名称で当該標章を登録することはできない。これは、第7条において登録簿への信託の記載を禁止しているからである。標章の受益的所有者の名称を確認することが必要になるが、これは人格代表者から得られるはずである。通常、死亡者の資産の処分を更に調べる必要はない。

設立が予定されている法人

7.30

標章を自ら使用するか又は使用することを意図する者のみが登録を出願できるとの原則に対する例外の1つは、出願人が、設立が予定されている法人に標章を譲渡することを意図している旨を登録官が納得している場合である - 第26条 (1) (a)。これには特別の条件がいくつか付されている。

7.31

標章は、それが出願人の名称で登録されてから6月以内に、新法人に譲渡されていなければならない。かつ、同法人が所有者として登録簿に記載されなければならない - 第26条 (3)。この期間を延長する権限は絶対に存在しない。というのも、これは「法に明示的に規定された」期間であり、したがって、規則84により授与される期間延長を認める一般的権限に属さないからである。所定の期間内に新法人を所有者として登録しなかった場合は、登録の効力が消

滅し（すなわち侵害にかかる権利が消滅し）、登録官はそれに則して登録簿を訂正しなければならない。

登録使用者出願と同時の出願

7.35

所有者自ら標章を使用しなければならないとの要件に対する第 2 の例外が第 26 条 (1) (b) に定められており、登録使用者出願として法に言及されている特定の範疇に関するものである。これには第 48 条から第 54 条までが適用され、第 19 章で扱われている。本章の目的では、登録使用者とは所有者の直接の管理の下で当該標章を使用する者であって当該標章の下で販売される商品の品質を維持する責任を負っているものであることを想起するだけで足りる。

7.36

登録所有者による使用者登録のための出願は何時でも行うことができるが、商標登録出願人により行われる使用者登録のための出願は、登録出願に伴わなければならない。登録使用者出願は通例の方法で審査され、受理された場合は、当該標章の所有者がそれを自ら使用することがないという事実も、同人の登録出願に対する拒絶理由とはならない。標章は、登録使用者出願の本案とは無関係に、すべての登録規準を満たさなければならない。

7.37

登録使用者出願及び登録出願は一括して行わなければならないとの要件は、これらの出願が局に提出される前に関係当事者が書面による合意に達しているということを意味する。審査のために出願を提出した後で取決を完結するという選択肢は出願人に残されていない。その場合は、出願人は再出願しなければならない。

「自己が」使用する予定

7.40

「Pussy Galore」 T.M., [1967] R.P.C. 265 の事件においては、特別捜査官 007 ジェームズ・ボンドの創作者、小説家イアン・フレミングの寡婦がフレミングの著書の登場人物の何人かの名称の商標としての登録を出願し、登録使用者として幾人かの販売人を指名することを意図していた。出願人は必要とされる自己との業務上の関係を表示するために当該標章を使用する意図がなく、使用権者も確保されていないので、英国における第 26 条 (1) (b) と同等の規定は適用されないと判断された。この種の出願を扱う際は、第 25 条 (1) は、前述の 2 の明示的例外に従うことを条件として、標章を「自己が」使用するか又は使用する予定である場合にのみ登録出願を行うことができる旨定めていることに留意しなければならない。

7.41

第 25 条 (1) の「使用する予定」の語の意味に関するもう 1 つの指導的判例は、「Notox」 T.M. (Duckers), (1928) 45 R.P.C. 397 の判例である。この事件において、出願人は、標章の登録が後日有益な結果をもたらすかもしれないので登録しようとした。これは出願を法規に適

合させる上で不十分であると判断された。使用する予定とは、不確定な可能性を意味するのではない。必要とされるのは、登録出願の時点での当該標章を使用する不動の意図であった。（登録後3年以内に標章を使用しないことは、登録の無効を宣言される理由になる - 第46条）。

書類の受領

7.50

請求された場合、手数料を添えた登録出願を含むすべての書類は、受領を確認され、受領証を交付されなければならない。代理人は、書類提出時に事前に印刷された自前の受領証を提供する可能性があるが、それには公印又は日付印を捺して完結させて差支えない。

7.51

通信文を含むすべての書類は、受領証を交付するか否かに拘らず、受領日を捺印するものとする。これは公式の書類提出日となり、後日優先権や期限の問題が生じた場合は重要になる。郵送された書類については、ごくまれな場合に、受領日が現実の日と異なるものとみなされることがある - 規則8参照 - が、相違がきわめて重大な何れの場合も、最終決定が下される前に登録官と話し合わなければならない。

7.52

書類を補正しなければならない場合は、所定の様式を提出しなければならない。原様式は返却されないものとする。その場合、原提出日が維持される - 第25条（10）。

7.53

サバ又はサラワクの地方局の1に提出された書類は、クアラルンプールの中央局に提出された書類と同じ方法で扱われる。書類が処理のためにクアラルンプールに転送されたとしても、提出日は変更されない - 第5条（3）。

廃止された布告 - 経過規程

7.60

第84条（1）は、1950年商標布告、サバ商標布告及びサラワク商標布告を廃止する。しかし、廃止された法令に基づいて制定された補足的法令 - たとえば規則等 - は引き続き有効であり、1976年法に基づいて制定されたものとしての効力を有するが、このことは同法と不一致でない場合に限られる - 第84条（2）（a）。

7.61

第84条の一般規定のほかに、法には廃止された布告に基づいて提出された出願及びそれらに基づいて取得された登録に関する特則も定められている。この特則は、第2条（2）、（3）、第6条（3）、（4）、（5）及び第32条（2）にある。最も重要なマレーシア全域に法を適用させる旨の第1条（2）を含む法の他の規定と併せ読むと、廃止された布告に基づく提出及び登録を取り扱う方法は以下の各段落に示すとおりである。

7.62

廃止された布告の何れかに基づいて提出された出願であって 1976 年法が 1983 年 9 月 1 日に施行された時点でなお係属中であったものは、当該布告が廃止されているにも拘らず、旧法令により定められた規準に従って審査されなければならない - 第 2 条 (3)。このことは、實際上異なる審査規準が適用されることを意味するものではない。というのも、これらの法令は根源が同じで同一の又はきわめて類似する表現が含まれるからである。関係規定の最も明白な帰結は、その後の登録は当該の構成地域における原出願の日に立ち戻り、適切な廃止法に基づく登録になるということである。そのようなものとして、構成地域における登録に関する現行法の経過規定がそれに適用される。

7.63

第 2 条 (2) は、廃止された各布告に基づいて登録された商標に法が適用されるが、それは「第 6 条 (4) に従うことを条件として」である旨を規定している。後者の規定は、下記のとおり第 6 条 (3) の帰結を扱っている。

「廃止された布告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」。

したがって、(4) の効果を吟味する前に (3) の効果を吟味する必要がある。

7.64

第 6 条 (3) は以前 3 本に分かれていた登録簿を単一の登録簿に合体し、それが 1976 年法に基づいて創設された登録簿である。これは個々の登録を統合するものではない。すなわち、ある標章が 3 本の旧登録簿すべての下で同一の所有者の名称により登録されていた場合は、同人は引き続き 3 個の登録を有するが、1983 年 9 月 1 日後は、これらは新しい登録簿上に相並んで存在する。これらの登録がすべての点において同一である場合は、事実上 2 重（又は 3 重）の登録となる。

もとより、旧登録は、すべての点では同一でない可能性がある。標章がわずかに異なるかもしれない、出願日が同じではないかもしれない、商品の一覧が同一ではないかもしれない、あるものには登録使用者があるが他のものにはないかもしれない、また、これらが異なる登録使用者を有するかもしれない又は異なる期間を持つ登録使用者を有するかもしれない等々である。それ自体では、かかる相違は問題にならない。というのも、各登録は他の登録から独立しているからである。

7.65

以前旧登録簿において存在した各登録が新登録簿において独立して存在することが第 6 条 (5) により示される。第 30 条は、登録日は 1976 年法に基づく当該標章の登録出願日であるものとみなす旨規定している。第 6 条 (5) は、第 30 条にも拘らず新登録簿への記載日は原登録、すなわち関係する単数又は複数の地域登録簿の日付であるものとみなす旨規定する。

7.66

これは、新登録簿に組み込まれた旧登録の更新日は、旧登録簿で更新されたであろう日であ

る旨を規定する第 32 条 (2) により補強されている。分かりやすく言えば、同一の標章が同一の所有者により、3 構成地域のすべてにおいて、異なる日に登録された場合は、各標章は異なる日に更新されることになるが、これは各標章が別個の同一性を維持した場合にのみ生じ得ることである。

7.67

第 6 条 (3) により、廃止された布告に基づいて取得した登録は 1976 年法律に基づいて創設された登録簿の一部となり、また、第 1 条 (2) により、同法はマレーシア全域に適用されるので、旧登録に関して取得した登録にかかる権利は、1983 年 9 月 1 日後は、かつてのように登録が最初に取得された構成地域内のみでなく、マレーシア全域において執行可能となる。前述のとおり、このことの帰結の 1 つは、所有者は 2 重の又は部分的に重複する登録を有する可能性があるということである。この結果は 1976 年法では十分に扱われなかった。(第 6 条 (4) (a) は 3 構成地域すべてにおける同一の標章の登録の単一の所有者の場合のみを扱い、当該標章が「1 個の」登録商標とみなすことの結果を不明確なままにしている。)

所有者が異なる類似の登録についてどうするかというはるかに困難度が高い問題が第 6 条 (4) の対象であり、これから詳細に吟味しなければならない。これらの登録は、これまでこれらに伴う各権利が地理的に分離されていたために抵触することなしに共存してきたが、今やこれらの権利は、それに対処する特別の措置が講じられない限りマレーシア全域に存在することになる。

7.68

第 6 条 (4) は、前段落で言及した段落 (a) とは別に、1983 年 9 月 1 日に存在した 3 つの幅広い範疇の場合を扱う。次のとおりである。

- (i) 1 又は 2 の構成地域及び残る単数又は複数の地域において保有される登録で、抵触する登録も抵触する存続出願も存在しない - 第 6 条 (4) (b)。
- (ii) 上記 (i) のとおり、ただし、残る単数又は複数の地域において抵触する登録が存在する - 第 6 条 (4) (c)。
- (iii) 上記 (i) のとおり、ただし、残る単数又は複数の地域において抵触する出願が存在する - 第 6 条 (4) (d)。

抵触する登録又は出願の不存在

7.69

段落 7.68 の 3 つの範疇の第 1 は、何らの基本的問題ともならない。登録にかかる権利は、他の商人の既存の利益を害することなく、問題なくマレーシア全域に及ぶ。(残る単数又は複数の地域で自らが使用する無登録標識の所有者が登録所有者の権利の拡大に異議申立をすることを希望したかもしれないという可能性はあるかもしれない。このような場合、登録簿の適切な訂正を請求する道がなお同人に残されている)。

7.70

1983 年 9 月 1 日に、係属中の抵触出願及び／又は同一地域又は地域の 1 つにおいて段落 7.69

に基づいて検討される登録として提出された出願の登録が存在した場合は、当該出願は、出願時に有効であった適切な布告の規定に従って扱われたであろう。これらの規定は、1983年9月1日後に行われた出願に関する第19条の下に列挙事項に適用される規定及び係属中の出願に適用される第20条に相当する以前の誠実な同時使用者規定に類似している。

7.71

1983年9月1日に、段落7.69に基づいて検討される登録として同一の地域ではなく残りの単数又は複数の地域において行われた係属中の抵触出願が存在した場合は、当該事項は、段落7.68に掲げる第3の範疇の下で扱われたであろう - 段落7.74 参照。他方、係属中の出願がその後拒絶若しくは放棄されるか又はそれに対する異議申立が認められた場合は、他人の権利との抵触はないことになり、段落7.69が適用された。

抵触登録

7.72

段落7.68にいう第3範疇は、新たに抵触する登録にかかる権利が共存することを認めることにより処理される。ただし、それぞれの所有者により同時使用されていた標章に服することを条件とする。これを判断するに際し、第20条(1)の規定が適用される - 第6条(4)(c)。第20条(1)の効果は第13章で詳細に検討されるが、法は、同時使用のある程度の証拠が提示されなければならない旨要求している。構成地域における登録が各所有者により現実に使用されていたと推定するのは適切でない。第6条(4)(c)は同時使用に言及するが、かかる使用が存在するか否かの問題は事実にかかる問題であり、証拠により左右される。

7.73

同時使用がなされたことが登録官に納得の行くように証明された場合も、登録官はなお、第20条により与えられた、自己が適切と考える条件、制限、訂正又は変更を課する自由裁量権を有する。このことは、第20条の冒頭の文言において、かかる自由裁量権が存在する場合の1つとして第6条(4)(c)に明示的に言及することにより明白にされている。この権限を行使する際、登録官は、1976年法の下で全面的に扱われている抵触の可能性についてと同じ考慮により導かれる。特に、登録官は、登録にかかる権利が各所有者がかつて登録を有していた単数又は複数の構成地域に限定されるべきことを要求することができる。最も重要な考慮事項は、同時登録が公衆の混同又は欺瞞に導くであろうか否かである。導くであろう場合は、何らかの制限が適切である。

抵触出願

7.74

段落7.68にいう第3範疇の場合は、現行の登録を原登録がなされた単数又は複数の構成地域に限定し、残りの単数又は複数の地域において他の所有者によりなされた出願の登録手続が進むのはそのままにする。たとえば当該出願が拒絶若しくは放棄され又はそれに対する異議申立が認められたために登録されなかった場合は、状況は段落7.68(i)にいう状況に立ち

戻り、現行の登録にかかる権利がマレーシア全域に及ぶことに対する障壁は存在しない。

7.75

第3範疇に示す状況において抵触出願が登録される場合は、それはもとより廃止された関係布告に基づいてなされる登録である。すなわちそれは1976年法により創設された新しい登録簿に組み込まれる登録の1つであり、したがって、第2範疇の下であらためて検討されなければならない。同時使用者の有無に拘らず、出願人の登録にかかる権利は、原出願がなされた地域に限定されなければならない。これは、第6条(4)(c)により先の登録者に課された制限にかんがみてまったく公正である。この慣例に疑問が呈された場合は、公平の理由に基づいて正当化されよう。登録官の自由裁量権の行使のためには、この理由で十分である。

7.76

上記の各段落で用いられた意味で、取得した各登録又は提出された各出願の間に抵触が存在するか否かの問題を扱う際は、関係の日に効力を有した布告が適用されなければならない。他方、適用される規準はすべての地域を通じて同一であり、かつ、實際上、1976年法律の対応する規定で用いられている規準と同一である。規準については、第11章で詳細に検討する。

7.77

1994年商標（改正）法には次の留保規定が含まれている。

主法律の第11条、第14条、第19条(1)、第19条(3)、第20条(1)、第22条(1)、第26条(1)、第27条、第28条、第42条、第46条(1)、第46条(2)、第46条(3)、第46条(5)、第48条、第49条(1)(c)、第49条(1)(d)、第50条、第53条、第54条、第55条(5)、第55条(6)、第68条、第70条、第77条(1)及び第79条(1)の改正は、商標登録の若しくは登録使用者としての登録の出願又は本法の施行前に当該主法律に基づいて行われた商標若しくは場合に依じて登録使用者の登録に影響を及ぼすものではなく、これらの規定は、改正されなかったものとして前記の出願又は場合に依じて登録に適用される。

第8章 登録出願の審査（一般）

手続の概要

8.1

商標又はサービスマークの登録出願に適用される審査手続の詳細な説明は第9章から第15章までに含まれている。本章は、踏むべき日常的な手続の幅広い概要又は外観を示す。もっとも、審査の実務についての重要な点もいくつか示す。

8.2

個々の職員のために随時詳細な臨時の指図をすることが、特に訓練中必要になるかもしれないが、本章で説明される作業の流れが一般に該当する。これに永続的な変更を施すことが必要になった場合は、修正した段落を提供する。

出願番号

8.5

各出願には受領吏員により番号が割り当てられる。この番号は、出願日の年代順による。（登録出願の出願日については第2章及び段落7.51で説明する。）次に使用される番号は、登録部に保管される原簿から取る。出願の提出日及び簡潔な事項が受領吏員により原簿に記載される。同吏員は、受領証の交付及び納付された手数料の記録についても責任を負う。

8.6

出願人が複数の国際分類で標章を登録することを希望する場合は、それぞれ別個の出願を行わなければならない。たとえ各出願の標章が同一でも、各分類について8部の様式 TM. 5（写し5部）- 規則18（1）- を添えるものとする。同日に提出されるこのような出願のグループは、番号が付される前に国際分類順に区分されなければならない。

8.8

出願が受理された場合は、割り当てられた番号は維持され、登録番号になる。すべての出願が登録されるわけではない。あるものは拒絶され、またあるものについてはそれに対する異議申立が認められ、またあるものは取り下げられる。これは現実の登録の番号に空隙ができることを意味するが、実際上の害はまったくない。空隙は、如何なる分類法においても、たとえば不更新その他の理由による抹消により生じるものである。単一番号分類法の利点は、ファイルが各標章の来歴を完全に示すことである。登録が行われてもファイルの番号を付け直す必要はなく、新たなファイルを作る必要もない。また、通信においてどの番号を引用すべきかについての混乱も避けられる。

コンピューターの記録

8.15

番号が付された出願は、受領が記録された後データ収集吏員に引き渡され、同吏員はデータベースを更新して、必要な索引カードを作成する。これが済んだら、同人は一件をファイル作成吏員に引き渡す。

当初のファイルの内容

8.20

各出願は、オレンジ色のファイルカバーすなわちジャケットに収められ、適切な事項がカバーの外側正面の所定の個所に記載される。その内容は次のとおりである。

- ・ 出願の番号及び年
- ・ 国際分類
- ・ 出願日
- ・ 主張される国際条約優先日
- ・ 出願人の名称
- ・ 送達宛先

8.21

正面カバーのその他の個所は後で記入されるもので、審査手続の結果次第である。出願が公告のために受け入れられた（又は受け入れの前に公告された）場合は、官報中の公告事項は、ファイルカバーに設けられた個所に記載される。これは、官報の当該号の日付及びページである。

8.22

カバーに記載すべき他の事項には、表題のない罫線入りの欄を用いる。その1つは、常に、標章が登録簿に到達しなかった理由を示すのに、また到達していた場合は、抹消された理由を示すのに使用される。これは、簡潔に、たとえば「拒絶」、「放棄」、「取消」、「失効」など示される。もう1つの欄は、適宜、たとえば連合要件を示すのに使用される - 第17章参照。

8.23

カバーの内側には、1枚の空白の覚書シートが付いている。これは、審査官やその他の者が以下の事項を記録するために使用する。

様式の受領及び発送、出願人若しくはその代理人との通信及び部内覚書。白紙の調査報告様式もファイルの内側左方に置かれている。右方には、出願様式及び残りの様式 TM. 5 が添付されている。（様式 TM. 5 の一部は、中央局及び地方局に保管される索引に追加するため及び公衆の利用のために使用されよう - 第1章参照。）。

8.24

パリ条約に基づく優先権出願に添付された書類はファイルの右側に置き、覚書シートにはそ

の出願日を注記しなければならない。その日付は、条約国における先の出願であって当該優先権の基礎であるものの出願日から 6 月より遅いものであってはならない。遅いものであった場合は、そのことを目立つように注記して審査官の注意を喚起しなければならない。

審査報告

8. 40

審査報告では、標章の特質又は商品若しくはサービスの指定により示される標準参考資料及び専門参考資料の中での調査の結果を記録する。これらの参考資料及びそのデータ検索能力は以下において検討される。この資料が十分に調べられること及び関連性があり得るすべての情報を、出願を受け入れるか否かの最終決定を行う登録官補による究極的検討のために記録されることが重要である。

参考資料

8. 41

言語標章又は語を含む標章の審査に使用される主たる資料は、該当する言語の辞書である。当該言語がマレーシア語又は英語以外のものである場合は、規則 23 により与えられている権限に基づいて出願人に翻訳文を提出するよう求めることもできるが、その場合も、何らかの疑義がある場合にその正確さを確かめる義務が依然として登録官に残る。外国語による語及び標識は、マレーシア語又は英語に厳密に同等のものが存在しないことがしばしばであり、出願人が、出願の成就に不利と考えられるような、意味を不明瞭にする多少厳密でない翻訳文を提出することもある。

8. 42

多くの語が、特に英語において、複数の意味を有することを見過ごしてはならない。1 つの意味がよく知られており、他の意味がよく知られていない場合に、審査官が、通常の意味に慣れていることからそれが唯一の意味であると考えたときは、よく知られていない意味が看過される虞がある。ある語の登録により出願人はその語及びそれにきわめて類似する語について排他権を与えられるということに留意し、登録を求めて提出されたすべての語の意味を確かめることが通常の慣行でなければならない。

8. 43

ある語に複数の意味があり、そのうち 1 つのみが拒絶の対象となり得る場合は、出願人は、拒絶のない意味を採るべき旨を主張することは、たとえそれがより普通の意味であってもできない。標章の意味は、常に、それが使用されているか又は使用されることになる状況にかんがみて考慮されなければならない。拒絶を唱えられる意味が当該の商品又はサービスに関係があると理解され得る場合は、拒絶が唱えられなければならない。たとえば、第 28 類の凧について「Box」の語の登録を求める出願は失敗に終わるべきである。その語はある種の凧を形容するものであり、出願人は、それがある種の常緑低木を意味する旨を主張することはできない。

8.44

後から補ったものを含む何れの英語の辞書も、英語の語の意味を探す際に依拠することができる。

8.45

新しく造られたか又ははやりの新しい意味を取得した語は、しばらくの間辞書に載らないかもしれない。というのも、辞書の編者は新しい語や意味が定着するか否かを見極めようとするからである。それでも商人たちは、常に、流行しているもの、特に自分たちの競争相手の商品より自分たちの商品を買うように公衆を仕向ける効果において賞賛の意味合いを有するものを追いかけるのに熱心である。登録官は、この風土病的な習慣を念頭に置くべきであり、言葉の意味を確かめるのに辞書だけに依存してはならない。「Heavenly」 TM., [1967] R. P. C. 306 において、その語は純粹に賞賛の意味で使用されるようになっており、辞書には宗教的な意味のみが載っていたにも拘らず、その化粧品のための商標としての登録の出願は拒絶された。登録官は、言葉の変化に遅れないよう、自己の一般的知識に加えて、新聞、雑誌及びラジオ又はテレビの番組も参考にすることがある。

8.47

外国語の語は、非常に理解し難い場合を除いて、英語又はマレーシア語の相当語と同じ様に扱われる。当該語が外国語である可能性がある場合は、出願人の居住国の辞書を含め適切な辞書を調べるべきである。

8.48

ラテン語又は古典ギリシャ語の言葉は、通例拒絶を唱えられない。ただし、「Nulli Secundus」（誰にも劣らない）又は「Pro Bono Publico」（公益のための）等の一般によく理解される意味を持ちそうな場合は、その賞賛的な意味のゆえに明らかに拒絶の余地がある。

8.49

法には、名称及び地理的名称の商標としての登録について特別の禁止規定を設けている。ただし、識別性がある場合か又は少なくとも識別することができることが証明された場合は禁止の対象とならない。これらの事項は第 12 章で詳細に検討されるが、当初の調査手続においては、ある語が姓名か又は地理的名称であるか否か及びそうであった場合はそれとして周知のものであるか否かを証明するために関係参考資料を調査しなければならない。

8.50

電話帳は、該当するマレーシアの人名録、通常はクアラルンプールの人名録において当該名称がどのくらい頻繁に出て来るか又はどの程度普通であるかを確かめるための有効な手段である。姓名調査の結果は、報告様式により注記されるべきである。

8.51

出願様式において標章が外国の名称である可能性が示されている場合は、（それは出願人自身

の名称かもしれない),それが姓名として周知のものであるか否か及びそれがその他の意味を有しているか否かを確かめるために適切な調査を行わなければならない。このような場合は,常に適切な外国語辞書を調べなければならない。

8.52

ある言語標章が地理的名称であるとの理由でそれに拒絶を唱えられるか否かを確かめるためには,通常,地図帳を調べるのみでは不十分である。ある地理的名称に登録可能性があるか否かに関する決定は,主として,その範囲及び所在のみならず,如何なる製品又は産品について有名であるかにかかっている。

8.53

必要に応じすべての審査官が参照しなければならないのは,次のものである。

- ・ 科学技術用語辞典

審査

8.60

必要なすべての調査及び照会がなされ,報告様式及び覚書シートに注記されたときは,当該事件は審査を受ける準備が整っている。これには,以下の段階の一部又は全部が関わってくる。

- (i) 商品又はサービスの指定の精査及び必要な場合の編集 - 第 92 報参照。
- (ii) 抵触する先の権利が存在するか否かを決定するための規準の適用 - 第 11 章参照。
- (iii) 登録可能性に関する事實的識別性の証拠の審査 - 第 12 章参照。
- (iv) 使用その他の情況に関する事實的識別性の証拠の審査 - 第 13 章参照。
- (v) 内在的欺瞞性の検討 - 第 14 章参照。
- (vi) 制限等の付加 - 第 15 章。いくつかの特別の事例を第 10 章,第 16 章及び第 17 章で検討する。

立証責任

8.65

自己の標章が登録可能であることを証明する責任は,厳に出願人にある。登録官が何らかの疑義を抱く場合にこれを晴らすのは出願人の義務である。したがって,出願人が出願の裏付けとして差し出す申立又は証拠を考慮に入れても登録官としてなお疑いを抱く場合は,出願は拒絶されなければならない。なぜならば,その場合,出願人自らが負う法的義務を果たしていないからである。標章が本法の要件を満たしていないことを証明するのは登録官ではない。もとより,登録官が有する拒絶は非現実的なものであってはならず,合理的な理由に基づいている必要があり,登録官は,出願人が上訴を希望する場合は書面で当該理由を陳述する義務を負う - 第 25 条 (4)。

拒絶手続

8.70

登録官がある出願に拒絶を唱えるか、制限、権利の部分放棄、条件又は変更を要求する場合は、これらは出願人に伝達されなければならない、出願人はこれに応答するための一定期間を有する - 規則 27 及び規則 28。この期間は、適切な理由に基づいて延長され得る - 規則 86。出願人の応答は、書面による熟慮の上での応答であるか、意見の提出によるか又は次の段階の聴聞の請求であるかである。所定の期間内に応答がなされなかった場合は、出願は放棄されたものとみなされる。

8.71

登録官は、出願人の応答があったらそれを検討した後、当該事件における最終決定を下し、それを書面で出願人に伝達する - 規則 29。出願人が当該決定に不満な場合は、裁判所に上诉することができる。時によっては、出願人は、出願が公式に拒絶されるよりも出願を取り下げた方が後日新たな出願を行う権利が損なわれないで済むであろうと考えて取下を希望することがある。法律的には、事実又は法が異なれば、公式の拒絶により新たな出願が妨げられることはなく、前記の請求は認められる可能性がある。

8.72

拒絶され又は取り下げられた（現実に取り下げられたか又は取り下げられたものとみなされたかを問わない）出願は係属中の出願の記録から抹消され、最早調査資料の一部を構成しない。他方、出願が上訴されている場合は、当該上訴又は更なる上訴に決定が下されるまでは記録に残される。

8.73

出願が無期限に記録に残ることはないことを確保する残りの規定は、登録官が拒絶を有さない出願に適用される。第 29 条（1）及び規則 53（1）は、出願人の懈怠により未完了が生じ、かつ、当該出願の公告の日から 6 月を超える期間が経過している場合は、登録官は、出願人にその送達宛先で当該未完了についての通知書を送ることができ、かつ、公告の日から 12 月後に出願人の懈怠の理由で登録が完了していなかった場合は、出願は失効し、記録から抹消される旨規定している。

8.74

規則 53 に基づくみなし放棄と規則 27 及び規則 28 に基づくみなし放棄との間の相違に注目されたい。これら 3 規則を一括してみると、これらは、登録されるに至らないすべての出願の最終的処分に貢献している。これらの規則なしには、遺棄された出願が調査資料の永続的な部分として残らないことを確保する手段がないだろう。

審査後の手続

8.80

出願に対して向けられた拒絶に対する応答を扱う方法は第 15 章に記述されている。拒絶理由を有しない標章又は制限等の下に受け入れられた標章は、異議申立の目的で公告される。公告の対象については第 6 章で扱う。標章の受入又は公告の拒絶に対する上訴は第 23 章の主題である。異議申立の取扱については第 24 章に記述されている。

第9章 分類

分類手続の迅速な手引

オーストラリア及び連合王国の一覧の作業便覧草案から応用したチェックリスト

- 1) 商品やサービスが正確な分類で主張されているか。(9.11 参照)
- 2) ニース分類リストから商品やサービスがどの分類に入るか明確か。(9.26)
- 3) ニース分類アルファベット順リストを使ってサービスを分類できない場合、9.27 の手引を使ってサービスを分類することが可能か。
- 4) 指定に, 出願に掲げられている分類に関係しない商品／サービスが含まれているか。(9.10 参照)
- 5) 出願人が予定している指定が何を対象としようとしているのか明確か。そうでない場合は, 更に照会を行わなければならない。(9.26)
- 6) 指定で行われている主張は範囲が広すぎるか。(たとえば第42類のすべてのサービス)
(9.20) (9.23) (9.24)

指定

9.1

出願人が自己の標章を登録する対象として希望する商品又はサービスの一覧は「指定」と呼ばれる - 第3条(1)。登録から導き出されたすべての権利は, 厳に当該指定に限定される。第38条(1)は, これらの権利は「当該商標の登録の対象である商品又はサービスに関する」ものである旨を定めている。これは, 一部の他の法域の法制と対照的である。そのような法制においては, 侵害にかかる権利を登録簿に記載されている商品又はサービスに「類似する」(又はその他の同等の語句) 商品又はサービスに及ぼす。侵害訴訟における指定の解釈は裁判所の事項であって登録官の事項ではないが, 登録官によって承認された指定で曖昧又は不明確なものが裁判所に提示されたら困惑を生じることが明らかであろう。したがって, 指定は, できる限り一貫性のある表現を用いた明確で曖昧性のないものであることがきわめて重要である。

9.2

指定を審査する際に周到な注意が払われなければならない理由がもう1つある。商標の識別性の有無は, 当該商標が使用されている商品又はサービスの特質に依存することがしばしばである。指定が曖昧な場合は, 標章の登録のための受理可能性について適切な判断を下すことは不可能かもしれない。

9.3

不正確な言い回しで曖昧な指定は, 局の作業にもう1つの悪影響を及ぼす。商品又はサービスの指定を容易に解釈することができる場合を除いて, その指定が, 他の所有者に属するか又は他の所有者が求めている権利に抵触するか否かを判断することが不可能かもしれない。

分類システム

9.4

商標登録の目的で、商品は、1997 年商標規則の第 3 附則に定める方法で分類される - 規則 5。第 25 条 (2) は、出願を複数の分類について行ってはならない旨を定めている。規則 18 (2) は、各出願は第 3 附則の 1 分類中の商品又はサービスのみについての登録にかかるものでなければならない旨を定めている。

9.5

規則の第 3 附則においては、マレーシアに適用があるニース協定に基づく商品及びサービスの国際分類の関係する分類標題を再現する。ニース分類は、注記を伴う分類一覧、掲げられた各品目が該当する分類を示す商品及びサービスのアルファベット順一覧から構成される。商品 34 分類及びサービス 11 分類が存在する。分類システムの構造に関する手引が一般的な注記により与えられるが、この注記は、アルファベット順一覧で具体的に言及されていない品目の分類を判断するのに用いられる。

分類への追加を含む変更は、全締約国が代表され、かつ、スイス国ジュネーブに所在する世界知的所有権機関 (WIPO) の国際事務局によりなされた手筈に基づいて適宜会合する専門家委員会により決定される。

出願は、出願時に有効な分類に基づいて分類される。既存の登録に遡及的に変更がなされることはない。ニース分類への変更は常に特定の日から導入されるので、その日の前に行われた出願には分類の前の版が適用される。このことは、Australian Wine Importers Trade Mark (1889) 6 RPC 311 及び「Cal-U-Test」 (1967 FSR 39) の双方において確認されている。

「Cal-U-Test」事件においては分類は登録日以降変更したが、事件は登録日における慣例を参照して決定された。

9.6

登録部における正確な分類にかかるすべての問題は、ニース協定により確立された規準に従って決定される。ただし、マレーシア内における解釈の目的では、当該商品が含まれる類に関して生じた問題は、登録官により判断され、その決定は最終的なものである - 第 17 条 (2)。英国法の同一の規定の適用の例が未報告の「Instant Whip」商標に見出される。この事件においては、出願人は第 29 類及び第 30 類のプディングにかかる標章の登録を出願した。当該標章の記述的な特質のために、使用により取得される事実上の識別性の証拠が必要とされた。英国の登録官は、出願人がその標章を使用した製品、すなわち「デザート又はデザートのトッピングを作る際に使用するための主として砂糖及び澱粉から成る乾いた粉ミックス (dry powder mixes)」は第 29 類ではなく第 30 類に分類されると正式に決定した。したがって、それまで第 29 類内の商品に標章を使用する例がなかったので、その標章はそれらの商品について識別性がないとして、当該分類での出願は拒絶された。裁判所への上訴は、Nourse 裁判官が分類の問題に関する登録官の決定に干渉することはできないと認めたため、却下された。先の商標を調査する際は、個々の品目の分類への変更の可能性に留意しなければならない。抵触する商標の登録日において有効な分類は関係分類であるので、審査官は、引用が適切であるか否かを決定する際に、指定された類に全面的に依存してはならない。指定された現実

の商品又はサービスにも注意しなければならない。

9.7

指定に含まれる用語の意味を解釈する際、それらの用語にはその通常のかつ自然な意味を付与する - 「Ofrex v. Rapesco」, [1963] R.P.C. 169 における Pennycuick 裁判官の言葉参照。このことは、指定を編集する際に留意しなければならない。編集された指定に使用される標準的な語句は、本章で用いられた例に含まれている - たとえば段落 9.40 参照。

複数の分類中の商品又はサービス

9.10

すべての商品又はサービスは、単一の国際分類内に収まらなければならない。

9.11

請求されている商品又はサービスは単一の分類内に収まるが、この分類が出願様式に記載されている分類ではない場合は、出願人は通知を受け、かつ、自己の出願を正しい分類に移すことによって補正する機会を与えられなければならない。通常この段階では先行商標にかかる調査は行われていないので、出願人は、その原出願日を維持することが認められる可能性がある。ただし、そのような決定により他人の権利に悪影響が及びかねない場合は、新たな日付を伴う新たな出願が必要とされよう - 規則 88。

9.12

関連出願 - 段落 8.30 参照 - が同日に行われ、かつ、その内の 1 以上が当該の出願の分類以外の分類に属する商品又はサービスを掲げている場合は、出願人は、自己の指定を整理し直すために必要な移し替えを行うことを認められる場合がある。他方、当該グループの分類以外の分類に該当する商品又はサービスは、新たな出願日を伴う新たな出願の対象にしなければならないであろう。

9.13

指定又は分類番号の補正は、索引及びコンピューターデータベース並びに様式 TM. 5 に行わなければならない。

9.14

段落 9.10 から段落 9.12 までにおいて言及した場合のほかには、出願人は、如何なる状況下であっても、自己の原請求にかかる指定を拡張することは許されない。特に、異なる日に提出された出願の間での商品又はサービスの移し替えは、標章が同一であっても認められない。

広範請求

9.20

規則 18 (3) においては、出願が、ある分類中のすべての商品若しくはサービスについて（分

類請求）又は多種類の商品若しくはサービスについて（分類全体を包含するか否かは問わない）行われている場合は、登録官は、当該請求が正当であると理由付けられない限り、当該出願の受理を拒絶することができる旨規定している。この規定は、所有者は出願の時点で当該標章を使用しているか又は使用すると確固たる意図を有していなければならないとの要件から派生しており、かつ、「それらの商品又はサービスに関して」、すなわち当該標章の登録の対象である商品又はサービスに関して当該標章を使用すると誠意ある意図なしに出願人が当該登録を取得した場合には裁判所は当該登録を抹消することができる旨の第 46 条 (1) の趣旨に合致している。

9.21

前段落に基づいて適用される制限は、公衆一般のみならず出願人自体の利益にもなる。あまりにも範囲が広い請求は、さもなければ抵触しないであろう他の請求の登録の妨げとなる。その結果は審査段階における不必要な召喚であり、これは多大の遅延をもたらす。召喚が行われなくても、不当な登録は、常に、その害を被る者による訂正訴訟的になりやすい。

9.22

同時にであるか否かを問わず、また、同一の標章についてであるか否かを問わず、同一の所有者により異なる分類で出願が行われた場合は、登録官は、請求のすべてが正当化されるか否かを問う必要があるかもしれない。商品又はサービスがすべて「同一の種類」である場合それらが広範な範疇の商品及びサービスにわたる場合は、出願人は、その請求の広さが正当化するように求められなければならない。これを判定するに当たり、出願人の業務の特質を考慮に入れなければならない。百貨店は、たとえば八百屋よりもはるかに幅広い商品又はサービスを取引しよう。出願人は、簡単な説明状で登録官の疑問を解決することができない場合は、その活動についてのカタログ、パンフレット又はその他の証拠を提出するように求められる。基本定款における会社創立の目的の記述は、必要とされる証拠とはならない。不確実な使用意図は、法律の要件を満たさない。

商品にかかる分類請求

9.23

分類請求は、当該分類に包含されている商品の範囲がごく狭い場合を除いて、特別の関心を払われるべきである。たとえば、第 15 類又は第 23 類全体を対象とする請求を拒絶の対象とするべき必要はない。他方、第 5 類、第 7 類及び第 9 類についての請求は疑われるべきである。単一の企業がその分類の商品すべてを取引するということはほとんどあり得そうにない。ある分類が、その標題が簡単なことにかんがみて、狭い範囲を対象としているように思われるときでも、調べるべき場合がある。

9.24

分類請求には、単に分類の標題を繰り返すものや「第（番号）類中のすべての商品」としてあるものがある。

サービスにかかる分類請求

9.25

サービスにかかる分類標題による請求は調べるべきである。各サービス分類に含まれるサービスはきわめて広範であり、1 商人が分類標題に含まれるサービスすべてを実行できるということはあり得そうにない。「第（番号）類中のすべてのサービス」にかかる請求も調査するべきであり、出願人には、関心を有するサービスを特定するよう求めるべきである。

商品又はサービスの指定の明確性

9.26

指定の対象となる商品又はサービスを特定するために使用されるすべての用語は容易に理解できるものでなければならない。ニース一覧又は局決定一覧で使用されている用語は受理可能である。その他の用語は、主流の又は専門の辞書に載っているものや特定の業務に共通する用語であるものは受理可能である。

指定の一部又は全部が漠然としていたり又は曖昧であったりしていて分類することができない場合は、審査官は、指定の問題部分に関する更なる情報を求めるべきである。出願人により公表された小冊子やパンフレットの形での更なる情報であって出願に直接関係するものを請求するべきである。

サービスの分類

9.27

あるサービスをアルファベット順一覧に従って分類することができない場合は、次の規準を適用する。

各サービスは原則として、サービス分類の標題に明記された「活動分野」に従って分類される。（たとえば、医療保険はそれが関係する活動の分野に従って分類されることになる。すなわち、医療保険は、医療サービスに関係する第 42 類にではなく、保険サービスとして第 36 類に分類されることになる）

又はサービスは、アルファベット順一覧に含まれる他の「類似点がある」サービスから「類推」して分類される。（たとえば、経理サービスは、業務サービスから類推して第 35 類に分類されることになる）

レンタルサービスは、原則として「賃貸された物件」により提供されるサービスと同じ類に分類される。（たとえば、(a) 電話機のレンタルは電気通信サービスが属しているのと同じの類に分類されている。(b) 車両のレンタルは第 39 類に適しているが、道路清掃車両のレンタルは「清掃サービス」とみなされるので第 37 類に適する）

9.29

不当な請求のもう 1 つの例は、標章自体により示されよう。たとえば、標章はぶどう酒のラベルであるが、指定は「ぶどう酒、蒸留酒（飲料）及びリキュール」である場合は、出願はぶどう酒に限定される必要があるかもしれない。ただし、このような例は、変形条項の候補

とみなされるべきであろう。(変形条項は第 15 章で扱う)。他方、時によっては、当該標章は、出願された指定に含まれた他の商品には明白に不適當であろう。たとえば、標章は「フィルターチップ」等の非本質的事項を含む紙巻きたばこ包み上の印刷から構成されるが請求の対象は「たばこ、製造又は非製造」である場合は、変形条項は適切でなく、このような場合は、欺瞞又は混同の虞があるとの理由で第 14 条 (a) に基づいて拒絶を唱えることを考慮するべきであろう。(ただし、このような拒絶は、原請求の商品の適切な自主的制限により容易に克服されてしまうであろう。)

指定の編集

9. 40

登録官補が何れの分類について責任を負うかに拘らず、編集される指定の表現を一致させる際に、一貫性のある慣行がすべての登録官補により採用されることが望ましい。その目的で、一定の標準的な言い回しや法則が適用される。これらは以下の段落において記述される。これらは次の 2 の主題目の下で検討される：修飾及び除外

コンサルタントサービスの修飾

9. 46

コンサルタントサービスは、一般に、相談を受ける業務又は分野と同じ分類に属するであろう。このサービスを通じて得られる助言又は情報が商業目的で使用されるかもしれないという事実は、直接関係のある要素ではない。

商業的事業の経営又は管理に関連するすべてのサービスは第 35 類に属する。「経営」及び「管理」とは、業務を組織又は経営する方法をいう。経営にかかるコンサルタントサービスは、コンサルタントサービスを利用する業務の特質如何に拘らず第 35 類に属し、他方、業務の特質にかかわる技術的事項にかかるコンサルタントサービスは、いくつかの分類に該当する可能性がある。

したがって、一般的手引として、「コンサルタントサービスはサービス分類のすべてに該当する可能性があり、正確な分類を可能にするためには、相談を受ける業務又は分野までに修飾されなければならない。

助言情報サービスの適格

9. 47

助言及び情報サービスは、提供される助言又は情報サービスの主題又は内容に従って分類される。たとえば、業務助言サービスは第 35 類であり、保険助言は第 36 類であり、運輸情報は第 39 類に該当し、気象情報は第 42 類に入る。この分類慣行は、助言又は情報が電子的手段によって提供される場合も適応される。情報収集、たとえば市場調査や世論調査も対象事項如何に拘らず第 35 類に該当することにも注目するべきであろう。たとえば、

- ・ 保険に関する助言サービス - 第 36 類
- ・ 警備に関する助言サービス - 第 45 類

レンタル又は賃貸サービスの適格

9.48

ニース分類第8版の「概論」第5頁は、特定のアルファベット順一覧がない場合に適用される規準について記載している。

「レンタルサービスは、原則として、賃貸された物によって提供されるサービスと同じ類に分類される（たとえば、電話機の賃貸、第38類）。

レンタル又は賃貸サービスは、原則として、提供されるサービスと同じ類に分類される。たとえば、自動車のレンタルは第39類に、電話機のレンタルは第38類に、自動販売機のレンタルは第35類に入る。財務上の賃貸借の形での賃貸借は、第36類に該当する。すなわち、最終支払まで顧客が商品を所有しない場合は、本質的に財務サービスである。

通信販売の適格

9.49

当該サービスが関係している商品を指定に含めなければならない、かつ、当該サービスは第35類に分類される。

遠距離電気通信サービス

9.50

これらのサービスは、分類の標題が「遠距離電気通信」である第38類に入る。ただし、この分類は通信の手段（たとえば陸線、衛星送信施設、通信系統のレンタル）のみを対象とし、エンターテインメントライン（第41類）、金融情報（第36類）、交通情報（第39類）等々の遠距離電気通信により提供される情報又は助言は対象としないことに注意しなければならない。

9.59

修飾及び除外に加え、特定の状況に対応するために、指定の編集について取り入れられた共通の慣行がいくつかある。以下の段落でこれらを扱う。

部品及び付属品

9.60

ニース分類の概論（c）では、他の製品の一部を構成することが意図されている商品は、原則として、同種類の商品が通常他の目的で使うことができない場合に限り、当該製品と同じ類に分類される旨定めている。多くの製造物は、他の目的でも使用され得る部品から構成され、かかる部品を含み又はかかる部品が取り付けられている。この事情を理解するには自動車を見れば十分である。自動車は第12類に分類されているが、エンジン部品、窓、車内装飾材料、ラジオ、電線、照明器具、点火プラグ等は第12類以外の多くの類に該当する。あ

る請求が1つの国際分類のみを対象とすることを確保するために使用される標準的な表現は、「；前記の商品について（分類番号）に含まれる部品及び付属品」である。この句の冒頭のセミコロンに注目されたい。それがそこにある理由は段落9.63で説明する。この表現は、それが関係する商品の一覧の後に置かれるべきであり、通常は指定自体の末尾に置かれる（ただし、次の段落を参照されたい）。

9.61

部品及び付属品への言及は、それが明らかに不適切な場合は行ってはならない。たとえば、商品は、ねじのように、それ自体部品又は付属品である場合がある。また、当該商品は、第24類の反物のように部品がないかもしれない。このような商品が、部品及び付属品を含めるのが適切な他の商品とともに指定の中に包含されている場合は、最後に記載すべきである。次の指定においては、レンズ用の部品及び付属品を含めるのは不適切であろう。

「眼鏡、眼鏡の枠、サングラス、眼鏡用のケース、前記の商品すべてのための第9類に含まれる部品、付属品及び光学用レンズ」

正確な句読

9.62

指定の作成又は編集において正確な句読をもちいることは、句読から生じる法的な効果にかんがみて、不可欠である。セミコロンの代わりにコンマを使うと、指定の意味全体を変えるかもしれない。指定に列挙された商品で独自のものでないものは、セミコロンで分離されている。これが、段落9.61で使われている標準的表現の中のセミコロンの理由である。除外が指定の一部のみではなく全体に適用される場合は、除外の前にセミコロンを置く。この原則は、次の例によって明確になるかもしれない。

- (i) 生体内での使用のための診断用の製剤及び物質。（第5類）
- (ii) 非薬物化粧用製剤、香料、石けん、すべてバラの香りが付けられている。（第3類）
- (iii) 動物用製剤、薬用添加物及び薬用サプリメント、すべて動物の飼料用。（第5類）
- (iv) カジノ提供施設。（第41類）

9.63

段落9.62の例(i)で、物質のみならず診断用の製剤も生体内での使用のためのものであることを明らかにしなければならない。というのも、生体外での使用のための製剤は第1類になるからである。また、修飾語「診断用の」は製剤のみならず物質にもかかるとするが適切である。編集した結果は次のとおりである。

「診断用の製剤及び診断用の物質、すべて生体外での使用のため。」

9.64

段落9.62の例(ii)で、正確な表現であるか否かは除外の目的が何であるかにかかっている。あり得そうなことであるが、目的が第14条(e)に基づく拒絶（すなわち、当該標章には、当該標章の下で販売される商品にはバラの香りがつけられていると公衆に思わせる要素が存在している）を回避するためであったら、この修飾は十分でない。すべての商品が修飾され

ていることを明確にするために編集した結果は次のようになる。

「非薬物化粧品用製剤；香料；石けん；すべてバラの香りがつけられている。」最後のセミコロンのにより、修飾が元の形のように香料及び石けんにのみかかるのではなくすべての列挙された商品にかかることになる。

9.65

段落 9.63 の例 (iii) は例 (ii) とは逆のことを説明する。多分、添加物及びサプリメントは飼料にのみ意図されていて、かつ、出願人は自己の標章の下で動物用製剤一般を商うことを意図している。これを正確に表示する方法は次の表現である。

「動物用製剤，薬用添加物及び薬用サプリメント，すべて動物飼料用」

この形では、修飾の前にセミコロンがなく、したがって、元のように動物用製剤が含まれるということはない。ただし、このような場合においては、誤りが原請求にはなかったときはそれを補正することは認められない。というのも、そうすることは出願後に請求を拡張することになり、これは禁止されている - 段落 9.1 参照。

9.66

例 (iv) で、「カジノ施設の提供」には、しばしばカジノ施設で利用可能であるが第 42 類に分類される宿泊、食堂及びバーサービスが含まれ得よう。この例では、第 41 類を適用できることを示すために、ニース分類のように「賭博」の語を大括弧付きで付加するのが賢明であろう。

異なる分類に入る材料

9.70

ニース分類の概論 (d) においては、完成品であるか否かに拘らず、商品がその材料に従って分類され、かつ、種々の材料からできている場合は、当該商品は原則として支配的である材料に従って分類される。

9.71

複数の材料で異なる分類に該当するものからできている商品の正確な分類に関して疑問がある場合、それについて決定を下すのは登録官である - 第 17 条 (2) - が、使われた材料及び使った各材料の比率を証明するのは出願人である。このような場合における指定に使用される標準的語句は、支配的である材料として挙げられた材料を「全面的に又は主として」である。

9.72

他方、この文脈での「支配的である」の語の意味は常に明白であるとは限らない。何れの材料も、重量、面積、体積又は価額の 1 若しくは複数の点で支配的であり得る。たとえば、「Vac-U-Flex」 T.M. [1965] F.S.R. 176 において、英国の登録官は、「全部又は主として金属製のしなやかな管」についての登録をその理由で抹消した。当該製品が金属の線で強化されたプラスチックの管でできていること及び金属が管の総重量の 56%を占めることが証拠に

より示された。他方、登録官は、金属の重量のみならず面積及び体積も考慮しなければならず、管は「全部又は主として」金属製ではないと判断した。

全部又は主として

9.73

「全部又は主として」の語は、商品が表示材料からできていると公衆に思わせる要素を当該標章が包含しているとの理由に基づく第 14 条 (a) にいう拒絶を克服するために限定が必要な場合にも常に用いられる。たとえば、標章が、第 25 類の衣料品について「羊毛」との説明語を含むか又は特筆しているときに、当該商品が羊毛からできていない場合は虚偽であろう。指定を全部又は主として羊毛からできている衣料品に限定することにより、公衆を欺瞞する可能性は避けられる。当該標章が木綿商品に使用されたとしたら、それはコモンローによる保護に依存する無登録使用であろう。

「当該商標は羊毛でできている商品にのみ使用されることが登録の条件である」旨を記載した裏書きを用いることが望ましいかもしれない。

「を含む」の語を使用することも受理可能であり、一定の比率の非羊毛材料をたとえば裏地やボタンに使用することも欺瞞を引き起こすことなしに許容される。

もう 1 つの選択肢は、たとえば商品が羊毛又は木綿のソックスだった場合に、変更の請求を用いることであろう。もとよりこれは、標章中の「羊毛」又は「木綿」の語の提示の仕方にもよろう。

指定において避けるべき用語

9.80

指定の作成又は編集に際して語や語句のあるものを避けるべきである。これらは、漠然としているか、冗長であるか又は曖昧である。これらが出願人により提出された原指定に用いられていた場合は、編集して削除するべきである。比較的頻繁に見られるものについて、以下の段落で列举し、解説する。

機械類

9.82

これは、複数の分類に入る商品を包含する幅広い用語である。「機械」を意味しているならば、その語を使用するべきである。

周辺装置

9.83

これも漠然としすぎる。コンピューターに関係してこの語が時折使用されることがある第 9 類においても、他の分類の商品、たとえば印刷機等を含み得る。実際の商品を特定するべきである。周辺装置は、サービスについての説明としても受理し得ない。

メディア

9.84

通信界では頻繁に使用されるが、これは漠然とした用語である。「録音メディア」等の語句は受理してはならない。商品が特定されなければならない。第5類で例外がある。同類において、「造影剤(contrast media)」の語は当該商品を正確に特定するものとして十分に知られている。

アクセサリ

9.85

これは請求の分類に含まれない多くの商品を包含し得る。代わりに「部品及び付属品」の語句を用いるべきである - 段落 9.61 参照。

キット

9.86

商品が、顧客が組み立てる部品のキットの形で販売される場合、個々の部品は複数の国際分類に入るかもしれないが、キットは1単位として販売される。所有者が、当該キットに含まれる品目の全部でなく一部について当該標章を使用する他人に対して侵害にかかる権利を確保することを希望する場合は、所有者は、該当するすべての分類において自己の標章を登録しなければならない。キットの正確な構成要素を確定するために調査を行うことが必要になるかもしれない。出願人は追加の出願を行うことが必要になるかもしれないが、それは当人の問題である。「キット」の語がその他の点では識別性がある標章の一部に用いられている場合は、当該標章がキットの一部を求めている購入者を混同させるか又は欺くことになるとの理由で第14条(a)に基づく拒絶を申し渡す必要があるかもしれない。このような場合は、「すべてキットに含まれるもの」の修飾語で十分であろう。

システム

9.87

この用語は、商品が1つの完結したシステムであると明確に理解され、かつ、すべての構成要素が単一の分類に入っているときにのみ許容されるべきである。たとえば、「火災警報システム及び盗難警報システム」との指定は、第9類での出願で十分に受理可能であろう。他方、「第11類の暖房システム」の用語は受理するべきでない。より適切な表現は、「設備及び装置、すべて第11類に含まれ、すべて暖房用」であろう。

香料

9.88

この語は第3類の標題に出て来るが、それが何を含んでいるかはいつも明確であるとは限らない。出願人が香料以上のものを請求することを意図している場合は、以下のような用語により、自己の商品をより具体的に明示するべきである。化粧品、第3類に含まれるエッセンス、石けん等。標章により特定の香水が示されている場合は、適切な修飾が必要である - 段落 9.65 参照。

外国の語及び表現

9.90

これは指定にとどまることを認めてはならない。出願人が当該商品又はサービスには英語による一般名称が存在しない旨を主張する場合は、当該商品又はサービスが請求されている分類にのみ該当することを明確にする適切な記述を代わりに用いるべきである。

登録商標

9.91

ある登録商標が、登録と同じ分類中の商品に関して行われたある出願の指定に用いられている場合は、出願人にそれを除去するよう求めるべきである。指定からの登録商標の除去は、出願人が当該登録を所有している場合にも要求するべきである。というのも、標章の1又は他の標章のその後の譲渡には、各登録がこのように関係していたとの理由によって異議を唱えることができないからである。

商品又はサービスの認容し得る一般的記述

9.92

出願人は、時によっては、一般的な記述の中で現実には商品又はサービスの一部のみを使用しているにも拘らず、指定において幅広い請求を行うことがある。たとえば、出願人は自己の標章を果物についての登録を出願したが、マンゴーのみについて標章を使用することがある。出願人は、将来当該標章を他の種類の果物についても使用することを意図しているのかもしれない。出願人の侵害にかかる権利が狭く記述されすぎないことが公益になる。前述の例においては、マンゴーへの限定は、出願人は他人による当該標章のスターフルーツへの使用を妨げることができないことを意味しかねず、それは公衆に混同又は欺瞞を生じさせかねない。もとより、出願人が最初からマンゴーを請求していたのならば、その後請求を果物に拡張することはできない。新たな出願が必要になる。

付加 9.4

分類システムの沿革

国際分類及びニース協定

世界知的所有権機関（WIPO）の前身である知的所有権保護合同国際事務局（BIRPI）の主催の下で開催された国際会議において、国際的な目的での新たな分類が1934年にロンドンで作成された。この国際分類は、多くの国が商標の登録のために採択することに同意し、1957年のニース協定の主題となった。マレーシアはニース協定に加入していないが、商標出願において請求される商品又はサービスを分類するためにニース分類システムを使用している。

ニース協定の最も近くの改正は、1977年ジュネーブで作成され、WIPOの刊行物『商標登録のための商品及びサービスの国際分類』に掲載されている。

国際分類の改正

ニース協定の後に次のとおり国際分類の新たな版が発行されている。

第1版 1963年

第2版 1971年

第3版 1981年

第4版 1983年

第5版 1987年

第6版 1992年

第7版 1997年

第8版 2001年

第1版及び第2版は、公式の正文としてはフランス語でのみ発行された。

公式の英語の翻訳文は、別途1965年に発行された。これは1967年、1970年、1971年に及び2度1974年に更新された。

国際分類の第3版は、英語及びフランス語の両言語で発行され、双方とも正文とされた。これは1981年2月1日に発効した。商品又はサービスの分類間の変更はなかった。

第4版に導入された変更は、1983年6月1日に発効した。第5版に導入された変更は、1987年1月1日に発効した。第6版に導入された変更は、1992年1月1日に発効した。第6版への更なる変更が1995年に導入された。

第7版に導入された変更は、1997年1月1日に発効した。

第42類の改正及び第43類から第45類までの創設がマレーシア庁により承認された。改正された規則には第1類から第45類までが含まれる。

第 10 章 登録官の予備的助言

対象事項

10.1

改正された法は、出願人が標章の内在的な識別性に関する登録官の意見を求めることを許容している。様式 TM. 4 及び様式 TM. 4A が該当様式である。改正法は、出願人が先行商標の調査を登録官に求めることは許容していない。ただし、出願人は、自らの調査を行うことはでき、登録部の職員は、常に、調査索引に不慣れな公衆にその仕組を説明する用意がある。その規定が第 73 条並びに規則 17 及び規則 17A に記載されている。

第 11 章 先の権利の調査

第 19 条（1）及び（2）は、別の所有者に属する商標と同一であるか、欺瞞又は混同を生じさせる虞がある程当該別の商標に近似している商標の登録であって、当該別の商標が、今登録出願している商品又はサービスと同じ種類の商品又はサービスに関して登録簿に記載されている場合のものを禁止している。

11.1

各登録出願の審査には、先の権利についての調査が含まれる。

11.2

規則 25 は、調査の範囲を係属中に出願にも広げる。2 件の係属出願の間に存在する抵触を解決するための手続には第 19 条（3）及び第 29 条（4）を適用する。

11.3

調査には、更新手数料の不納のゆえに登録簿から抹消された登録商標も含めなければならない。（第 42 条参照）。このような標章は、「抹消の日から 1 年以内の商標にかかる出願の目的で」依然として登録簿に記載されているものとみなされる。

類似性規準 - 一般原則

11.5

2 件の出願の間又は出願と登録商標との間の抵触の問題について決定する際は、本条に基づいて拒絶を提起する前に 2 の主要な要素がある。以下のとおりである。

- ・当該各標章は同一であるか又は欺瞞又は混同を生じさせる程近似しているか否か、及び
- ・当該各標章は、同じ商品若しくはサービス、同じ種類の商品若しくはサービスに使用されているか否か又は商品とサービスとが密接に関係しているか否か。

パーカー裁判官は、*Pianotist Co.'s Application* (1906) 23 R.P.C. 774 第 777 頁でこれらの要素を吟味した。同裁判官は次のとおり述べた。

「われわれは 2 の語又は図案を取り上げなければならない。これらについてその外観及びその音響の双方から判断しなければならない。これらが用いられる商品又はサービスを考慮しなければならない。これらの商品又はサービスを購入しそうな顧客の特質及び種類を考慮しなければならない。実際、周囲の事情すべてを考慮しなければならない。更に、これらの商標がそれぞれ商標各所有者の商品又はサービスに商標として通常の方法で使用された場合は何が起こりそうかを考慮しなければならない。これらの事情すべてを考慮して、混同が生じる場合 - すなわち必ずしもある者が被害をこうむり他の者が不法な利益を得るということではなく、公衆の頭の中に混同が生じてこれが商品又はサービスの混同をもたらすという結論に達した場合は、登録を拒絶することができる。否、本事件において登録を拒絶しなければならないのである。」

前記に述べられた原則は、図案標章及びサービスマークに準用される。

判例の比較

11.6

判例を比較する場合、審査官は、常に、各標章を全体として考慮すべきである。各標章を並べて比較したときにすべての点で同じである場合は、これらが同一であることは明白である。標章がきわめて近似しているか否かを決定するための試金石は判例法において確立されており、以下の各段落で説明する。

不完全な記憶

11.7

2 の標章を知っている消費者はこれらを混同しそうにない。欺かれたり混同したりしそうな者は、通常の記憶力を持った、商標の細かい点に通常の関心を向ける、標章の 1 つのみを知る通常の消費者である。消費者は、自分が知っている商標のすべての細かい点を思い出したり覚えていたりすることはない。したがって、消費者は、類似の標章を自分が知っている標章と混同することがある。両者の間に些細な相違点があってもである。判例法においてこの原則は不完全な記憶の法理と呼ばれており、言語標章、図案標章及び結合標章に等しく適用される。ラクスマア控訴院裁判官は、*Aristoc v. Rysta* (1943) R.P.C. 第 108 頁においてこの法理を論じた、以下のように述べた。

「ある語の響きが他の語の響きに類似しすぎるか否かの問題に対する答えは... ほとんどの場合第 1 印象にかかっているに違いない。というのも、両方の語になじんでいる者は、欺かれることも混同することもないはずだからである。欺かれそうな者は、一方の語のみ知っていて恐らくはそれも不完全な記憶しかない者である。したがって、文字ごとに、また音節ごとに、朗読術教師のような明確な発音で 2 の語を綿密に比較しても、ほとんど役に立たない。裁判所は、取引表示に基づいて購入しようとする者のみならずそのような者の手助けをする店員の不完全な記憶及び不注意な発音や話しぶりの効果を斟酌するよう留意しなければならない。

外観及び響き

11.8

消費者は、外観又は響きが類似する標章を混同するかもしれない。言語標章及び図案標章の外観上又は視覚上の類似性は、消費者が商品をたとえばスーパーマーケットの棚から又はサービスを電話帳により選択する場合は比較的大きなウェイトを占める。

消費者が口頭による手段で商品又はサービスを注文する可能性が高い場合は、標章の響きの又は聴覚上の類似性の方が外観よりも重要である。というのも、言葉は、電話又はその他による会話では歪曲される可能性があるからである。

判例法は、消費者は通例言葉の始めに強勢を置き、不明瞭に続けて言葉を発音し又は終わりを落とすと述べている。したがって、消費者は、口頭による標章の始めが類似していて終わりが不明瞭な場合は標識を混同する可能性がある。サーガント控訴院裁判官は、「*London Lubricant's Application (Tripcastron)*」, (1925) 42 RPC 264 第 279 頁において、言葉

の始めの類似性は一般に終わりの類似性よりも強い印象を与えるとして、次のように述べた。

「英語を使っている者の言葉の終わりを不明瞭にする傾向も、必然的に言葉の始めにアクセントを置かせる効果があり、私の判断では、識別の目的では語の最初の音節が原則として断然最も重要である。」

標章を比較する場合に、終わりが当該の業務で共通しており話の中で失われることがあり得そうにないときは、言葉の始めの類似性が大きな比重を占める。また、言葉の始めが共通的又は説明的である場合に、言葉の終わりが明確に発音されるときは、強勢は終わりに置かれる。ラッセル卿は、「Coca Cola of Canada v. Pepsi Cola of Canada」(1942) 59 R. P. C. 127において、COLA という接尾辞はソフトドリンクであるとの説明であるので、COCA COLA 及び PEPSI COLA という標識は混同を生じる程に類似するものではないと述べた。同様に、Frigiking T.M. [1973] RPC 739 における FRIGIKING 及び THERMO-KING は、冷暖房及び冷凍装置について登録簿に共存することを許容された。というのも、両標章に共通の KING の語は業界において一般的に使用されているからである。

本質的特徴

11. 10

標章が他の標章の本質的な又はこれを識別する特徴を組み込んでいる場合は、欺瞞又は混同を生じさせる程度に当該他の標章に類似している可能性がある。本質的特徴は、語又は図案である。この原則を裏付ける 1 つの判例は「Saville Perfumery Pty Ltd v June Perfect Ltd」, (1941) 58 RPC 147 である。裁判官は、JUNE の語を含んでいる結合標章が当該言語標章と混同が生じる程に類似しているとの決定を下した。消費者がある標章をその中のある特徴により覚えている場合は、これをこの本質的特徴を取り入れている他の標章と混同する虞がある。Dewhurst' s Application (Golden Fan) (1896) 13 RPC 288 において、出願人は、ビルマ語で「金色の扇ブランド」を意味するビルマ文字を含む標章の登録を希望した。登録簿には扇の図案から成る標章が既に存在していた。この標章は扇に金色を用いていることが証拠により示された。出願の拒絶が上訴で確認された。裁判所は、出願された標章は登録所有者の金色の扇が目に対して表現していることを言葉で表現しているのみなので、欺くことを計算したものに違いないと判断した。リンドリー控訴院裁判官は、次のように付言した。

「見慣れない文字の意味又は外国語の意味が既に登録簿にある金色の扇の標章の単なる言葉による説明である場合は、当該言語が何であるか又は見慣れない文字が何であるかは問題でなく、如何なる言語又は如何なる見慣れない文字による『金色の扇』と呼ばれる他の標章も認めることはできない。」

一方的段階においては、登録標章がどのように使用されたかの証拠はないであろう。ただし、このことは、異なる結果を導くものではない。というのも、彩色されていない標章は何色でも使用することができ、登録官は、登録標章の如何なる正当な使用をも考慮に入れなければならないからである。この古い判例は依然として適切な判例法であり、現代において翻字及び翻訳文が要求されることの説明になる。翻字及び翻訳文は調査索引に記載されている。

結合標章

11.11

結合標章はそれぞれ全体として比較されなければならない。消費者は一般に結合標章を図案要素でなく言語要素により覚えていてかつそれにより引用するので、通例言葉の方がより重要である。結合標章は、図案が異なっている場合でも同じ語から成る場合は類似しているかもしれない。結合標章は、また、主たる構成要素が同じか又は類似している場合にも類似しているかもしれない。「Taw v Notek」(1951) 68 RPC 271において、裁判官は、TAW 及び NOTEK という異なる語と類似の図案から構成される 2 の結合標章を比較した。裁判官は、2 の標章とも猫の眼が自動車のヘッドライトになっている図案を組み込んでいるので、両者は欺瞞又は混同を生じる虞があるとの決定を下した。この図案は本質的で識別性がある要素であり、したがって類似しすぎるとされた。

標章の着想

11.12

並べて見たときは異なっている 2 の標章であっても、同じ着想を表す共通の特徴を包含している場合は、混同生じる程に類似していることがある。この原則は、特に図案標章に当てはまる。消費者は、図案標章の正確な詳細よりも標章から伝えられる着想によって当該標章を思い出すのである。たとえば、消費者は、投げ槍を握っている運動選手の図案標章を走っていたり円盤を投げている運動選手の図案と混同することがある。というのは、これらの標章が同じ着想、すなわち運動選手を表しているからである。

審査官は、この「同じ着想」原則を言語標章には慎重に適用するべきである。業者は、自己の商品やサービスが良質であるとの趣旨を伝えるために KING や MASTER 等の語をよく使用する。これらが同じ着想を表すとしても、消費者がこれらを混同することはなさそうである。これらは辞書的な意味を伴う周知の英語の言葉だからである。

消費者は、異なる意味を有する言語標章や一方は意味を持ち他方は意味を有さない類似の標章は容易に識別することができる。他方、消費者は、ALGECCEL と ALGESILL のようにすぐには意味が明らかでない 2 の類似する発明語標章を容易に識別できないことがある。

図案標章

11.13

消費者は、しばしば、図案標章の説明語により当該標章を覚えていたり思い出したりする。消費者は、物体又は動物の名称である言語標章を伴う物体又は動物の普通の表示である図案について混同することがある。たとえば、「ライオン」の語を登録すると、同業の他の商人は、ライオンの図案、更にはライオンの頭の図案の登録さえも差し控えるだろう。

関連標章 - 混同

11.14

ある商人が、HYPER の語といった共通の要素を伴ういくつかの登録標章を所有していた場合において、同じ又は類似する商品又はサービスについて、同じ要素を伴う新しい標章が出てきたときは、消費者は、例の標章シリーズのもう 1 つの標章と思うかもしれない。他の所有者がこの新しい標章を登録したとしたら、消費者は欺かれたことになる。たとえば、ある業者がクリケットの用具に HYPERPAD, HYPERBAT, HYPERGLOVES を使用している場合、消費者は、別の所有者によりクリケットボールに使用された HYPER BALL の標章も同じ業者のものと考えてであろう。この原則に関係する判例としては、Beck Koller & Co Ltd' s Appn (1947) 64 RPC 76 及び Flowstacka Trade Mark [1968] RPC 66 がある。

他方、同じ接頭辞、接尾辞又は図案を伴う登録商標が様々な所有者の名義で類似の商品又はサービスについて登録簿に共存している場合は、別の所有者の名義の新しい出願も、それがその他の識別性のある要素から構成されている場合は、これらの商標と共存できるであろう。たとえば、HYPERDAY, HYPERWICK 及び HYPERLIFE は、類似の商品又はサービスについて様々な所有者の名義で登録簿に共存できる。

標章の文脈上の混同

11.15

Broadhead' s Application (1950) 67 RPC 209 において、標章「Alka-vescent」は、「Alka-Seltzer」のとの関係で拒絶された。実際の商業的状況の下で、「Alka-Seltzer effervescent tablets」と「Alka-vescent Seltzer tablets」との間には現実の混同の可能性があり、これが標章の公正な使用方法であると判断された。

商品及びサービスの比較

11.20

審査官が前記の判断基準(tests)を使って標章が同一するか又は類似すると認めた場合は、審査官は次いで当該の商品又はサービスを検討しなければならない。同一の標章、欺瞞又は混同を生じる虞がある程に相互に似ている標章も、当該の商品又はサービスが同じでないか、同じ種類でないか又は密接に関係していない場合は、登録簿に共存することができる。ただし、審査官は、密接に関係する商品やサービス、同じ商品やサービス又は同じ種類の商品やサービスに、同一又は類似の標章が用いられた場合は、当該の標章を引用しなければならない。これに決定を下すための判断基準について以下に述べる。

商品及びサービスの比較並びにニース分類

11.21

ニース分類に基づく商品及びサービスの分類は、必ずしも、商品又はサービスが同じ種類であるか否かを判断するための手引とはならない。異なる種類の商品又はサービスがしばしば

同じ分類に見出されるからである。ニース分類は、商品の材料、その用途及び商品が加工品か、半加工品か又は原料であるか等いくつかの要素に従って商品を分類している。(分類については第9章で詳細に検討している)。金属の建築用材料は金属鉱石とは同じ種類ではないが、双方とも第6類に入っている。

同じ種類の商品

11.22

商品が同じ種類であるか否かを決定する際に審査官が考慮すべき判断基準(test)が *Jellinek's Application (Panda)*, (1946) RPC 59 において確立している。この事件において、ロウマー裁判官は、靴及び靴墨が同じ種類の商品であるか否かを決定するために次の事項を検討した。

- ・当該商品の特質
- ・当該物品それぞれの用途
- ・当該商品がそれぞれ売買される取引経路

これらは主要な規準である。検討を要するかもしれないその他の事項は次のとおりである。

Beck, Koller & Company's Application (「Polio」) 64 RPC 76 第78頁において、管理官補がロウマー裁判官が述べた要素を次のとおり整理した。

- ・当該商品の特質及び特性
- ・当該商品の出所
- ・当該商品の目的
- ・当該商品は通常同一の製造者により生産されるか否か
- ・当該商品は同じ卸売企業により頒布されるか否か
- ・当該商品は同じ店舗で、同じ売場で、同じシーズンに、同じ階層の顧客に販売されるか否か
- ・当該商品は、その製造及び流通に従事している者により同じ商売に属しているとみなされているか否か

商品が同じ種類であるか否かを判断する際に検討されるべき前記の問題は、*John Crowther & Sons (Milnsbridge) Ltd's Appln* (1948) 65 RPC 369 at 372 等の事件において確認されている。同訴訟において「何れの1要素も、それ自体では確定的ではない」旨述べられた。

同じ種類のサービス

11.25

サービスが同じ種類であるか否かを決定するための判断基準は商品についての判断基準と類似している。審査官は、*Panda* の判例で確立されている判断基準を適用する。審査官は、次に掲げる事項を検討しなければならない。

- ・当該サービスの特質及び特性
- ・当該サービスの出所
- ・当該サービスの目的
- ・当該サービスは通例同一の事業又は者により提供されるか否か

- ・当該サービスは同じ出所から、同じ地域若しくは地区内で、同じシーズンに又は関連する同じ商品若しくはサービスに関連して、かつ、同じ階層の顧客に提供されるか否か、並びに
- ・当該サービスは、それを提供する者により同じものとみなされているか否か

たとえば、壁紙張り及び室内装飾サービスは同じ種類である。これらのサービスは何れも装飾サービスであるので、それらの特質も同じである。消費者は室内を改装するために双方を利用するのであり同じ業者が両サービスを提供することを期待するかもしれない。

「American Express & Co v N. V. Amev」（1985） A. I. P. C. 90 - 258（IPD Trade Mark Resource Centreにおいて利用可能なオーストラリアの判例）において、裁判官は、保険及び旅行サービスは同じ種類であるとの決定を下した。同じ企業が双方を提供するからである。たとえば、旅行代理店は旅行保険サービスを顧客に提供する。

劇場のレストラン及び娯楽サービスも同じ種類であり、コンピューターについてのセミナーとコンピューターのソフトウェア及びハードウェアの設置に関するサービスも同様である。

密接に関係する商品及びサービス

11.26

「密接に関係する」の語は、商品とサービスとが関係又は共通の業務上の出所を有していると考えているか否かにかかわる。商品とサービスとの間の関係が密接でなければならない、希薄な又は間接的な関係であってはならない。商人が、商品に対して、商品に関連して又は一定の商品を使用してサービスを行う場合は、商品及びサービスが密接に関係していることになる。たとえば、

- ・フィルムの現像（第40類）及び焼付サービス（第40類）並びにフィルム（第9類 - 感光）（第1類 - 未感光）、写真化学品（第1類）。
- ・図書館サービス（第41類）及び書籍（第16類）、通信教育課程（第41類（教育））（第42類）。
- ・塗装サービス（第37類）及びペイント（第2類）。
- ・スポーツ用品に関する小売サービス（第35類）及びスポーツ用品（第28類）。

審査官は、以下の問題を検討する必要があるだろう。

- ・当該サービスは商品に対して行われるのか又は商品を使用して行われるのか。（たとえば、フィルム現像及び焼付サービス（第40類）並びにフィルム又は写真用化学品。）
- ・当該商品及びサービスは一般に通常の消費者により1つの産業若しくは商売の一部とみなされているのか又は1つの密接に関係する商売又は産業とみなされているのか。（たとえば、家庭用又は事務所用のブラインドの寸法取り及び設置サービス並びにブラインド。）
- ・当該商品及びサービスは技術的な複雑さにおいて釣合がとれているか。当該商品を製造する者の技術訓練と当該サービスを提供する者の技術訓練とは同じものか。（たとえば、衛星通信サービスと衛星。）
- ・当該商品を作る者と当該サービスを提供する者とは同じ組合又は職業団体に属しているか。たとえば、病理サービス（第44類）と病理診断試験（第44類 - 通常）（第41類 - 教育）。)
- ・消費者は、当該商品は関連サービス契約又は一括契約としてこのサービスを受けられるものと期待するであろうか。（たとえば、非常に高価な機械を買う者が何らかのサービス契約を結ばないということはきわめて異例なことであろう - 遠距離電気通信サービスプロバイダー

を通しての遠距離電気通信設備。)

- ・逆に、当該商品は通例サービス契約の一環として提供されるか。(たとえば、空気調節装置保守サービスと空気調節装置のフィルター。)

- ・当該商品とサービスは一方が存在しなければ他方も存在しないという特質があり、したがって双方の出所は共通していると考えられるか。(たとえば、持ち帰り食堂サービスと持ち帰り軽食。)

- ・当該サービスは、顧客の要求に応じて商品を変更し、適合さ及び／又は据え付けることから成るか。(たとえば、家庭用及び産業用設備の設置業者は、しばしば間接的又は直接的に製造者に雇用されている。)

- ・当該商品及びサービスは、一般に1つの会社又は組織から提供されるか。(たとえば、小売販売及びそれに対応する商品又は電話通信サービス及び電話機。)

- ・当該商品は、特定のサービスに必須の付属品であるか又はその唯一の有形の結果であるか。(たとえば、広告サービス及び住所氏名録並びに住所氏名録)

オーストラリア商標庁の決定は関連する商品及びサービスを綿密に検討しているが、これは資料センターで利用できる。その若干の例を下記で検討する。

a) Starnet に関する決定。この決定において、聴聞官は、衛星によるデータ、音及び映像の通信を伴うサービスは音及び映像の送信装置と密接に関連する旨の判断を下した。この決定において、聴聞官は、当該サービス及び商品の特質、用途及び取引経路を検討した。前に掲げた設問は、商品及びサービスが密接に関連するか否かについて判断するために検討することを聴聞官が審査官に勧告した問題に基づいている。

b) Amart に関する決定。この決定において、聴聞官は、スポーツ商品とスポーツ用具の小売とが密接に関連するか否かを検討した。同官は、小売サービスはアウトレットショップで販売される何れの商品とも密接に関連する、なぜなら一部の商人は自らの商品を生産してこれを専門品小売アウトレットショップを通じて販売するからである旨決定した。これらの商人は、しばしば、同じ標章を自己の商品及び小売アウトレットショップに用いる。同様に、大百貨店及び食料雑貨店の小売商は、しばしば、他の商品のほかに自己の「販売者」ブランドを販売する。この「販売者」ブランドは、しばしば、当該小売サービスと同じ標章を掲げる。

c) Rowntree Plc v. Rollbits Pty Ltd (1988) 10 IPR 539 (これも資料センターにある)。この訴訟事件において、ニーハム裁判官は、スナック食品目は持ち帰りサービスと密接に関連する、なぜなら当該サービスを営む商人は、しばしば、これらのアウトレットを通じて準備し販売するからである旨の決定を下した。

横断検索一覧

11.27

商品及びサービスが密接に関連するか否か又は同じ種類のものであるか否かを判断する上で審査官にとって有益な手引になるのは横断検索一覧である。これは本審査基準の付属書1で利用できる。審査官は、横断検索一覧で特定された関連分類中の抵触する標章を検索しなければならない。これらの分類に同じ種類の商品又はサービス及び密接に関連する商品及びサービスが含まれていた場合は、これらは関連するということになる。審査官は、商品又はサービスが同じ種類のものであるか又は密接に関連する場合は、異なる分類中の同じの又は類

似する標章を引用する。横断検索一覧は、基本的な出発点として利用することができる。

法における「同じ種類の商品又はサービス」の句の使用

11. 28

同じ種類の商品又はサービスという句は、法の他の条においても使用されており、そこでも同じ意味を有する。これらの他の規定は以下のとおりである。

- ・ 第 6 条 (4) 前の登録簿の組込みの効果
- ・ 第 19 条 (3) 及び第 19 条 (4) 抵触する同時係属出願
- ・ 第 20 条 (1) 及び第 20 条 (1) (A) ある登録商標との誠実な同時使用
- ・ 第 33 条 (3) 一般使用による登録にかかる権利の喪失
- ・ 第 46 条 (2) 他の商品について使用されていない標章の保護

これらの表現は、法の他の条において使用されている言い回しと対照的である。特に、次の条において使用されている「異なる商品に関する登録」と対照的である。

- ・ 第 58 条 標章の防護登録及び非防護登録

同時係属抵触 - 優先権

11. 29

第 19 条 (3) 及び (4) は、同一の又は類似の標章が係属出願の主題である場合に適用される。これらの規定は、所有者の権利が裁判所により決定されかつ／又は登録官若しくは裁判所が承認する方法で合意により解決されるまで、同時係属標章の何れの登録も拒絶することを登録官に許容するものである。実務上、審査官はこれらの出願に拒絶を唱えることとしている。商標法 (1983 年) に対する 1994 年の改正前は、審査官は、これらの規定をそれぞれ他方の 6 月以内に出願された同時係属標章に適用した。後の標章の所有者が最初の同時係属標章の出願日より早い優先日を主張する条約書類を提出したときは、審査官は、これらの標章を交差引用した。審査官は、改正された法律に基づいて出願された標章をこの理由で交差引用してはならない。改正された法律の第 70 条 (3) は、所有者は、その出願時に条約優先日をその様式上で主張しなければならない旨を定めている。このことは、所有者は、出願を行った後は優先日を主張できないことを意味している。

第 19 条 (3) 及び (4) の規定は、各標章が同じ出願日を有していた場合に役に立つ。審査官は、各出願を交差引用して、抵触を解決するために何らかの合意に達することを各所有者に認める。所有者が、衝突を避けるために、彼らの商品若しくはサービスの指定又は彼らが標章を使用する地理的範囲を限定することに決した場合は、拒絶は克服できるかもしれない。彼らは、当該各標章が業務上抵触しないことを示すために誠実な同時使用の証拠を提出することもできる。場合によっては、所有者の 1 がその出願を取り下げることとして、他の所有者の出願の手続を進めるのを可能にすることもできる。

審査官は、所有者が合意に達する過程にあるときは、出願期限を延長することもできる。ただし、審査官は、所有者たちが合意を形成する過程にあることを示す証拠を提示した場合にのみ、長い期限延伸を認めるものとする。所有者の 1 が合意に積極的でないとみられる場合は、登録官は、両所有者に対し、当該抵触を裁判所に付託するよう要求することができる。

登録官は、両当事者に対し、双方が同じ標章の所有者であることを主張しているか又は不正目的使用若しくは詐欺の証拠がある場合は当該紛争を裁判所に付託するよう要求することもできる。訴訟が何ら開始されない場合は、両出願とも拒絶される。

抵触標章 - 他の考慮

11.30

段落 11.5 に引用された一節でパーカー卿は、2 の標章が混同を生じる程に類似するか否かを判定する際に、すべての周囲の状況を考慮することが必要である旨を述べた。これは、標章が混同を生じる程に類似するか否か及び商品が同じ種類のものであるか否か又はサービスが商品に密接に関連するか否かの問題に追加的なものである。考慮に入れなければならない事項は以下の各段落で検討する。

11.31

各当事者の商品又はサービスが、教育、年齢及び社会的背景の点ですべてのタイプの人々が購入するような種類のものである場合は、彼らの中での混同の可能性は、明らかに、予期される購入者が専門化された市場に限定されている場合よりも大きいであろう。前者は、時として、「菓子袋」と呼ばれる。

11.32

購入する前に自己の目的に照らした当該商品又はサービスの適合性についてよく考えたり調べたりする場合やしたがって商標は比較的わずかにしか問題にならない場合は、混同が生じる可能性は比較的小さい。これは、商品又はサービスがしばしば衝動買いの対象になる場合と対照的である。

11.33

セルフサービス店の増加及び1つの店舗にある製品の種類の増加も、混同や欺瞞が生じやすいか否かを判断する上で関係がある。単純に顧客が商品を自分で選んでレジに持っていく場合は、選択は全面的に商標に基づいて行われる可能性があり、その際は商標の視覚的外観が表音要素よりも重要である。他方、商品やサービスの販売がカウンターを通じる場合は、話し言葉の方が重要になるかもしれない。このような状況においては、聞き違いや聞き違えられたりする可能性を考慮に入れなければならない。特に、店舗が繁忙していたり、騒がしい場合はそうである。商品又はサービス電話で発注する場合や発音又は不良な電話線が問題である場合も、同じ状況にあるかもしれない。

11.34

適用される基準は、異なる商品又はサービスについて異なるかもしれない。たとえば、標章の混同による2の医薬品の混同は悲惨な、いや更には致命的な結果をもたらしかねない。したがって、登録官は、医薬品が関わっている場合は混同の可能性をより積極的に考慮するであろう。要指示薬は通例処方に基づいてのみ利用可能であり、混同の可能性は薬屋又は薬局で直接公衆に販売される薬の場合より小さい。

しかし、商標出願の指定がそのように限定されることは稀であり、先行商標を引用又は維持する目的では、所有者は標章登録の対象である商品又はサービスのすべてに自己の標章を使用する可能性があるものと推定しなければならない。(それぞれの標章が近似しすぎる場合には) 一方の当事者の指定を要指示薬に限定することで当該指定を修飾すること、かつ、他の当事者の指定から要指示薬を除外することにより引用を克服することができるが、このような手続は慎重に扱うべきである。混同の可能性が幾分でも残る場合は、抵触は避けられないものとみなし、登録を拒絶しなければならない。

11.35

前の段落で述べた厳格な規準は、一方の標章が薬剤にかかるもので、他方が殺菌剤、除草剤等にかかるものである場合にも適用されなければならない。なぜなら、これらは往々にして毒性の物質で、2のものを取り違えると、双方とも医薬品であった場合のように有害であり得るからである。

11.36

第5類における単一出願が医薬品及び除草剤等の双方を対象とするときは、規則18(3)に基づき、出願人が同じ商標の下でこれらの商品すべてを取引する意図を有することを登録官に納得させるよう出願人に要求する拒絶を唱えるべきである。所有者が事実その意図を有することを証明した場合は、同人は毒物を同じ標章の下で無害な物質として販売する危険があることを承知しており、かつ、同人は自己の商品にそのように標章を付するであろうと推定することができる。それにも拘らず、然るべき場合には、適切な条件又は制限を課することを考慮するべきである。

11.37

このような条件は、通例、欺瞞する程似ている標章の引用を克服する手段としてより適切である。公衆が商品を混同する虞を少なくし、かつ、それにより公衆に対する危険をできる限り小さくすることが可能であると考えられる適切な条件の例を以下に掲げる。

(i) 「当該標章が、登録された医師の処方に基づいて販売される商品のみに関連して使用されることが登録条件の1つである。」(たとえば、出願は医薬品に関してで、引用された標章は乳児食に関して登録され、双方とも第5類の場合)。

(ii) 「当該標章が、容量45ガロン以上の容器に入れて販売され、かつ、クリーニング屋での使用のためにクリーニング屋に直接供給される商品のみに関連して使用されることが登録条件の1つである。」(たとえば、出願は漂白剤に関してで、引用された標章は化粧品に関して登録され、双方とも第3類の場合)。

(iii) 「当該標章が、エアゾル容器又は内容をぷつと吹き若しくは霧状に噴出することにより使用するようにした容器に入れて販売される商品のみに関連して使用されることが登録条件の1つである。」(たとえば、出願は化粧品に関してで、引用された標章は漂白剤に関して登録され、双方とも第3類の場合)。

11.38

(包帯を除く) すべての第5類の商品は同じ種類の商品であるとする判決例 - 「Floradix」 TM

R.P.C. 583 - があるが、たとえそうでなかったとしても、認められた場合公衆の健康の危険に導きかねない出願は、登録官の一般的自由裁量権の行使により拒絶されるかもしれない - 「Jardex」 T.M. (1946) 63 R.P.C. 19。この判例においては、食肉エキスに関して「Jardox」の登録があったため毒性の殺菌剤に関する「Jardex」は拒絶された。同じ結果がソフトドリンク及びパラクワット等の除草液に関する出願についても適用されるべきである。もとより、これらは非常に異なる種類の商品であり、異なる分類に属する。法規に従うために行われる調査によってもこのような事件を発見することはあり得そうになく、第 19 条もこれらに適用されることはない。それこそ、これらが目にとまったときは一般的自由裁量権を行使する必要がある理由である。この点は、異議申立手続において生じる可能性の方が高いが、留意しておくべきである。

自社標章

11.45

法律上、所有者が同じ商品に複数の標章を使用してはならない理由は存在しない。今日の商取引の状況においては、多数の企業が、しばしば、特定の製品に使用されている異なる標章と並んで企業の独自性を伝達するために案出した「自社標章」と呼ぶものを用いている。このやり方には、所有者にとって、(識別性がある) 自社標章と(幾分識別性が低い) 製品標章とを並べて使用することができるという利点もある。この関連で、報告されたある判例が適切である。「Bulova Accutron」 T.M. [1969] R.P.C. 152 である。「Accutron」 TM, [1966] R.P.C. 152 において、「Accutron」は「Accutrist」に類似していると判断された。後の出願は「Bulova Accutron」に関してであったが、両標章はなお混同を生じる程に類似していると判断された。裁判所により全文採用された一節において、登録官は次のように述べた。

「本問題は単に 2 の語の比較ではなく、1 つの語と、第 2 の構成要素が Accutrist と混同を生じる程に類似する結合標章との比較である。この構成要素は、Bulova とともに用いられかつ Bulova の後に来るので、害がなくなったと言えるであろうか。私としては、それに害がなくなり、かつ、欺瞞又は混同の虞が少なくなったと判断できるとは考えていない。私は、たとえば Accutrist について不完全な記憶しかない者は、それを結合標章の中の accutron と混同する可能性は同じくらいあると考える。Bulova と Accutron とは句としての結び付きがなく、また、2 の構成要素からまったく異なる意味が出て来るわけでもないので、私は、これらの組合せは多くの者の第一印象として、当該時計の製造者は 2 の別個の商標を自己の製品との関連して使用している旨の表示と捉えられるものと考え、Bulova Accutron に出くわして 2 番目の語を Accutrist と混同する者は、Bulova は自分が前に気付かなかったか又は注意しなかったもう 1 つの標章であると考え、その結果 Bulova 構成要素は当該企業の自社標章又はもう 1 つの標章であると考えて、当該商品は Accutrist 時計と同じ事業所から出て来るものと結論するとの明白な危険が存在する」と考える。

第12章(保留)

第13章 使用又はその他の事情

事実上の識別性

13.1

第10条（2B）で「程度」の語を使用していることは、内在的に識別できること及び事実上の識別性は、双方とも度合の問題であることを意味している。識別できる程度がそれ自体によって標章を登録に成功させるのには不十分である場合は、出願人は、当該標章が識別する能力又は事実上の能力を有する程度を証明する必要があるかもしれない。これは、もとより、当該標章に少なくとも何らかの内在的属性が存在していること及びそれが直観的に登録不能のものではないことを前提としている。使用が内在的要素を作り出すことはあり得ない。（たとえば、第12章において言及される「Yorkshire」、「York」及び「Weldmesh」の判例を参照されたい。）

13.2

第10条（2B）(b) にいう要素（b）は「商標の使用又はその他の事情」に言及している。使用とその他の事情とを別個に扱うのが便宜であろう。實際上、この規定に基づいて手続を進めるほとんどすべての標章は、使用の証拠に基づいて手続を進めている。

13.3

第10条（2B）(b) の「使用又はその他の事情」の語句は、第20条（1）の「誠実な同時使用...又はその他の特別の事情」と対照される。両者はまったく同じ意味を有するわけではなく、したがって、別個に取り扱われている。誠実な同時使用の規定は、段落13.65以下で扱われている。

13.4

審査中の標章が、第10条（1）(a), (b), (c) 又は (d) に基づいて認められない名称、署名又は語である場合は、それに識別性があることが証拠により示されない限り、明確に登録から除外される - 第10条（2）。このことの効果は、通常の意味が又は通常の意味の1つが姓名又は地理的名称である如何なる標章も前記の証拠なしには登録できないということである。商品の特性又は品質に直接言及する語についても同じことが言える。これらも同項段落（d）に当てはまらないからである。

証拠提出の方法

13.10

第64条（1）は、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旨規定している。「すべての手続」の語が使用されていることにより、当該規定が複数当事者間の手続のみならず第12条及び第20条に基

づく手続のような一方当事者のみの手続にも適用されることが明白である。法定宣言書の形によらない証拠は、通常受け入れられない。(複数当事者間の手続において、登録官が口頭陳述の機会を与えられ、反対尋問の対象となる場合に、例外が生じ得よう。)

13.11

宣誓供述書の形で証拠を提出できることもある。厳密には、これは、第64条(1)に基づく登録官による指示なしには許容されない。實際上、この形で提出された証拠に異議を唱える必要はない。ただし、表題又は添え状において、当該証拠は、特定の手続(登録部に提出された当該証拠に係る手続)に関係するものであることが明らかにされていることを条件とする。

13.12

規則90(1)(a)は、商標法の目的で提出されかつマレーシアにおいて宣誓が行われたすべての法定宣言書は1960年法定宣言書法の規定に従って作成されることを要求している。それによると、宣言書は「(宛先)の私(名称)は、ここに厳粛にかつ誠意をもって次のとおり宣言する…」で始めなくてはならない。そして同法を引用して次のように終えるものとする。「そして私は、この厳粛な宣言をそれが真正であることを良心的に信じつつ、かつ、1960年法定宣言書法に基づいて行う」

13.13

証人が宣言書を作成する時に国内にいない場合は、裁判所、裁判官、治安判事又は法手続において宣誓を行わせる法律上の権原を与えられている者の面前で」それを作成しなければならない - 規則90(1)(b)。宣誓管理官及び公証人は、この目的で権原を与えられている公務員であり、多くの外国の宣言書はこのような公務員の面前で作成されよう。

13.14

宣言書作成させる者は当該書類を証明しかつ自らの行動の資格を陳述する。証明の方式は、同人の署名若しくは公印又はその双方とする。この署名又は印章の真正性の証拠は要求されない - 規則90(2) - が、証明されていない書類は再宣誓を受けるために返却されるものとする。

13.15

きわめて例外的な事情において、登録官は規則87により証拠を不要にする権限を有する。これは、規則に基づく要件とは異なり商標法に基づく要件には適用されない。適正な方式により証拠を提出できない旨の申立が非宣誓陳述を認めるべき旨の請求を添えてなされている案件は、規則87が援用されとの表示がなされる前に、助言を求めて登録官に提出されなければならない。通常的方式に従えない正確な理由に係る陳述全文をまず入手しなければならない。

13.16

宣言書が英語によるもので、かつ、母国語が他の言語である者により作成されたものである場合は、宣言者は、自分は英語を合理的に理解できる旨の陳述を含めなければならない。宣

言書が英語又はマレーシア語以外の言語により作成されている場合は、証拠提出者により認証翻訳文が提出されなければならない、また、宣言書の写しを証明書に示さなければならない。

要求される証拠の性質及び程度

13. 20

出願の成否はそれ自体の事実にかかっているというのは自明の理である。ある事案で十分とされる使用の範囲は、他の事案では絶望的に不十分であるかもしれない。非常に多くのことが商品又はサービスの性質、標章に内在する識別性の程度及び拒絶の強さにかかってこよう。ある年数の使用期間がこの事案又はあの事案に十分であるか否かを決定できる設計図や尺度は存在しない。

13. 21

聴聞又は書面による応答の後に一応の拒絶が維持されているときに、出願人又はその代理人から、標章が使用されている程度を証拠の形に整えたら出願の役に立つであろうか否かについて、それを作成する手間や費用をかける前に質問されることがある。確定的な答えを与えないよう（かかる答えは証拠自体の審査の提出を待たなければならない）注意しなければならないが、一般的な指摘をするのが適切なこともある。以下の段落で3つの例を挙げる。

13. 22

如何に使用していても出願の役には立たないだろうと登録官が考える場合、すなわち、当該標章は登録できないと考える場合は、登録官は、そのように述べ、何れの（証拠の）提出も奨励できない旨を付け加えるべきである。それでも出願人が証拠の提出を希望する場合は、正式の拒絶が行われる前の（合理的な期間内に）そうすることを許容されなければならない。これは、拒絶に対する上訴において当該証拠が考慮に入れられるようにするためである - 段落23. 37参照。

13. 23

事実上の識別性の証明のために提出された証拠は、それが出願日前に行われた場合にのみ考慮される。というのも、その日は、うまく行った場合の登録の効力発生日であるからである。

「基準日」と呼ばれる日前に十分な使用が行われたと思われるが、その後当該標章がかなりの程度（たとえば、はるかに大きな規模で）使用された場合には、出願人は、新たな出願に基づいてのみそれが登録のために考慮に入れられる旨助言されるべきである。出願人がこの手立てをとることを希望する場合は、先の出願の正式の拒絶は、出願人が手間取らないことを条件として、新たな出願がファイルされるまで保留されるかもしれない。証拠は標章が識別できることを証明しなければならないので出願日後に証拠が利用可能になる場合にも、標章を受理する可能性がある。これは、標章が出願された後、それが受理される前に証明されなければならない。

13. 24

何が望ましいかについてある程度の予備的な示唆を時によっては与えることができるもう1

つの場合は、出願人以外の何人かから証拠が要求されるであろうか否かの問題に関するものである。標章に対する拒絶がきわめて強い場合は、ほとんど常に補強証拠のあることが望ましい。たとえば、登録官が、当該標章又はそれに近いものが通常当該業界の他人により通常使用される必要がある可能性が高いと考える場合においては、出願人の競争相手からのそうではない旨の宣言はきわめて説得力があるだろう。

13. 25

前3つの段落で言及した3つの種類の場合以外は、必要とされる証拠の性質又は程度に関する照会に対する答えでは、確定的な見解を示してはならない。特に、特定の範疇の標章について十分であろう最少限使用年数を確定的に示すようなことは何も告げてはならない。出願に対する局の一応の拒絶を克服するために提出される証拠の性質及び程度は、まったく、出願人の問題である。ただし、証拠の形式について助言を要請された場合は、常に助言を与えなければならない。これについては段落13. 30及び段落13. 35で取り扱う。

証拠の方式 - 主宣言

13. 30

標章を使用した証拠は、通常、出願人本人又は取締役若しくはその他の役員であってすべての関係記録を閲覧でき（かつその宣言書に自分がそれを閲覧できることを記載する）ものにより提示されるものとする。この宣言書は、「主宣言」と呼ばれる。宣言者が直接認識している範囲内の何れの陳述も、そのようなものとして確認されなければならない。宣言書には最小限以下の情報を含まなければならない。

- (a) 当該標章が使用された商品の正確な一覧
- (b) 出願日直前の少なくとも5年（又は5年未満の使用についてのみ分かる場合はそれより短い期間）のそれぞれの年にかかる総売上高又は販売量
- (c) 前記（b）にいうそれぞれの年についての、当該標章を広告し宣伝するのに費やした金額
- (d) 当該商品についての当該標章の現実の使用を示す証拠物。当該標章を付した商品自体の実例並びに当該標章が用いられているラベル、店頭資料及び広告の写し等の補助的材料を含む。
- (e) 当該標章が使われたことがあるマレーシア内の町等の一覧
- (f) 当該標章の若干の沿革。すなわち、何時それが採用されたか、何時最初にマレーシアで使用されたかなど。

13. 31

通例、送り状及びレターヘッドは、商標使用の証拠としてはあまり重要でないが、許容されることもある。

13. 32

出願人が前権利者による当該標章の使用を主張する場合は、同人は、それを自らが取得した日及び誰から取得したかを示さなければならない。商標の移転のすべてに当該商標が使用された事業の営業権が伴うわけではないことを忘れてはならない。（営業権なしの譲渡に関する

第18章参照)

13.33

出願に登録使用者にかかる出願が付随している場合は、一定の事情において、予定されている使用権者による先使用が考慮されることがある - 第12条 (3)。登録使用者一般に関する第19章参照。

証拠の方式 - 裏付宣言書

13.35

標章がきわめて記述的である場合は、通例、関係する公衆が当該標章を出願人の商標として認識するに至っていることを示すための独立の証拠が必要となる。その通常の目的は、たとえば当該標章の認識、最初に認識された使用の日、特定の地域での使用、当該標識の下での商品又はサービスの発注などについての主宣言者による陳述を補強することである。

13.36

裏付宣言書は、同業者又は一般購入者が提出することができる。裏付宣言書は、段落13.10から段落13.16までに記述する法定宣言書によるものとする。

証拠の審査

13.40

宣言書は、適正な方式によるものとする - 段落13.14参照。出願人が提出することとした証拠のみが審査される。更なる、かつ、より適切な証拠を提出するよう出願人に要求することはない。ただし出願人は、既に提出した証拠が出願に対する拒絶を克服するのに十分でない場合に、希望するときは、補足的証拠を提出する機会を与えられる。

13.41

出願様式で主張された商品及びサービスの一覧と証拠中の商品又はサービスとを比較しなければならない。証拠により全主張が裏付けられない場合は、主張は適宜限定されなければならない。(このことであまりにも限定的になる必要はない。たとえば、標章がパン、ケーキ及びビスケットに使用されている場合、指定が「小麦粉菓子類」であってもまったく受理可能である。指定の編集一般に関する第11章を参照されたい。)

13.42

同様に、出願された標章と証拠物件中の標章とを比較しなければならない。これらが本質的なすべての点において一致しない場合は、その証拠は拒絶されるべきである。

13.43

当該標章の使用の区域及び程度は慎重に評価されなければならない。出願人はマレーシアにおける事実上の識別性を証明することを要求されているのであって他の国におけるものにつ

いて要求されているのではないことを忘れてはならない。標章の評判がマレーシアに「溢れ込んだ」との申立は検討されてよい。

13.44

出願日前の使用に限り考慮に入れることができる - 段落13.23参照。標章が出願日までに取得した事実上の識別性の程度を評価するに当たり、当該商品又はサービスの潜在市場の大きさに留意しなければならない。出願人の標章が当該市場に浸透した程度は、比較的短い期間にきわめて広範なものになっているかもしれないし、また、長期間かけても取るに足りないものかもしれない。販売、広告の量及びそれらの対象区域の広さは、標章が使用された期間の長さより重要とは言わないまでも、それと同じくらいに重要であろう。また、重要な考慮要因の1つは、たとえば5年間における市場占有率の維持及び／又は増加である。これは、市場における標章の力を示すものである。

13.45

出願は、最初の拒絶の強さ及び行われた使用の程度によって、受理可能か又はまったく受理不能となる。権利の部分放棄、制限、条件等を要求する権限は、証拠に基づいて取り進められる出願と一応受け入れられる出願との双方に同等に適用され、証拠の効果について結論に達する際には第15章の原則を念頭に置かなければならない。これ（証拠の効果）が出願人がそのために争っているものより少ない場合は、出願人は、たとえ一応有利な出願に関して聴聞を受けていたとして、証拠に関する聴聞を受ける機会を与えられるべきである。厳密には、これはぐずぐずするというのではなく、延期された聴聞の継続である。

13.46

使用の証拠に基づいて受け入れられ、登録へと手続が進められている商標は、その趣旨の裏書を伴わなければならない。「第10条（2B）の規定が適用される。」

その他の事情

13.50

第10条（2B）（b）にいう「その他の事情」は、当該標章が「実際に識別能力を有する」ことを示すようなものでなければならない。後者の語句の意味は第12章で詳細に吟味されており、標章の現実の使用以外の事情が事実上の識別性をもたらしたか否かを確認する際に留意されなければならない。この事情は出願人及び当該標章に特有のものでなければならない。それは登録に係る指定との関連で判断されなければならない。

13.51

この規定に基づいて最もしばしば当てはまる事情は、現実の使用に基づいて手続が進められた先の登録である。新しい出願が、同じ標章であるがわずかに異なる商品についてのものである場合か又は同じ商品であるがわずかに異なる標章についてのものである場合にそれが当てはまる。したがって、ある所有者が一見したところ識別性がない標章の登録に成功し、登録後、当該標章を先の主張の範囲内ではないがそれらとあまり異ならない商品に使用した場

合、同人は、公衆は躊躇なく新しい商品を同人の標章と結び付けるはずである旨主張することができかもしれない。同様に、先の標章の使用により得られた評判は、既に公衆に知られている標章とはわずかに異なるのみのもう1つの標章にも向けられるだろうと考えるのが合理的である。これは、結局、このような標章を他の所有者に拒絶するための論理的根拠である。

13. 52

前段落において言及した慣行は、「エクイティーズ(equities)の拡張」と呼ばれることがある。これは標章及び商品の双方が先の登録の標章及び商品と異なる場合は援用することができない。このような場合は、新しい出願の事実上の識別性を証拠によって十分に証明しなければならない。また、それ自体がこの慣行に基づいて得られた先の登録を引用することによっても、この慣行を援用することはできない。一連のいわゆる「忍び寄るエクイティーズ」は、究極的に、所有者が証拠により事実上の識別性を証明するよう要求されていた商品又はサービスからかけ離れた一連の商品又はサービスにおける権利を取得する結果をもたらすかもしれない。このことは、所有者は当該慣行の下で複数の出願を行うことができないことを意味するものではないが、各出願は、最初の登録に結び付いていなければならず、かつ、他の登録とは別に、そのみで考慮されなければならない。

13. 53

「その他の事情」規定に基づく出願の大半は、登録商品又はサービスの拡張を必要とする。現実の証拠の提示なしに認容され得るものに何らかの実際的な限度が設けられなければならない。慣行では、先の登録の商品又はサービスと同じ種類の商品又はサービスの範囲を超えないような主張のみを許容する。(同じ種類の商品又はサービスの意味については第11章参照。)

13. 54

エクイティ拡張の合理的な限度及び適用される原則についての有益な手引が「Esso T.M.」, [1972] R.P.C. 283により示されている。「Esso」の語は、使用の証拠なしに登録することはできなかった。なぜなら、それは実際上SOの2文字の正確な音声等価物であり、識別性がなかったからである - 第12章で検討される「Ogee」判例参照。これらの文字は、出願人スタンダード・オイルの頭文字でもある。所有者は、エンジン燃料、オイル及び地図については当該標章の登録に成功していた。所有者は、公衆はEssoの標章が付いた商品は何であれ当該所有者により製造されたものと考えらるであろうとの趣旨の公衆からの証言を提示し、自分たちは、望みさえしたら、ズボンやチョコレートについて当該標章を登録することも許容されるべきであると主張した。第12類の一連の商品について当該標章を登録することについての登録官の拒絶に対する上訴を棄却するに当たり、ウィットフォード裁判官は次のように述べた。

「本件出願は、出願人の既存分野の活動にかなり密接に関係していると合理的に言い得る本件出願の指定範囲に入る範疇の商品を対象として手続を進めることを許容されるべきである... 何らかの限度が存在しなければならない。私は、自動車の分野における出願人の活動の範囲についての本事案における疑いを入れない証拠にかんがみて、また、天然ゴム及び人造ゴム製造に使用するための充填剤を対象とする出願人の既存の登録にかんがみて、本件出願

は車輪のタイヤに関して手続を進めることを許容されるべきであると考えるが、商品指定のその他の部分に関しては、車両及び船舶用の第12類に含まれる部品及び付属品に関して手続を進めることを出願人に許容するのは正しいこととは思えない。なぜならば、既に述べたように、私には、これが対象とする分野はあまりにも広すぎると考えられるからである。」

誠実な同時使用

13. 65

通常、同じ商品若しくはサービスについて又は同じ種類の商品若しくはサービスについて別の所有者の名義で既に登録されている標章と混同を生じるほど類似する標章の登録出願は、第19条に基づいて拒絶を唱えられなければならない。他方、第20条（1）は例外を規定している。同規定においては、「誠実な同時使用又はその他の特別な事情... の場合において」登録官が適正と考えるときはかかる標章を登録することができる自由裁量権を登録官に与えている。この自由裁量権には、登録官が適正と考える条件、訂正、変更又は制限に従うことを登録に条件付ける権限が含まれる。（条件及び制限等は第15章で取り扱う。）その表現は、誠実な同時使用それ自体が特別な事情であることを明確にしている。この関連で、他のどのような事情が特別であるかを段落13. 80で検討する。

13. 66

「同時の」と「同時期に起こった」とは同じものではない - 「L' amy T. M. 」, [1983] R. P. C. 137参照。商標法制を通じてしばしばそうであるように、登録官は公益、特に混同及び欺瞞からの公衆の保護に関わっており、また、関係する公衆が両方の標章を認識しているとの何らかの証拠が必要とされる。

13. 67

「誠実な同時使用者」規定の論理的根拠が、實際上第20条（1）と同一の用語を用いている英国法第12条（2）との関連で、未報告の事案「Eltreva v. B & N (Engineers) Ltd. (Insal doubleclad)」において英国の登録官により検討された。同登録官は次のように述べた。

「第12条（2）に基づく抵触する商標が両立する登録の本質は、同時登録が可能であるか否かは自由裁量の問題であるものの、それぞれの商標の使用者の状況から、関係する公衆はかかる2つの標章が使用されていることを認識し、混同の可能性に注意する十分な機会を有することとなり、また、このような事情においてある程度の現実の混同が大目に見られるようになっていることにあるように思われる。私の見解では、同項で用いられている「同時」の語から必然的に、使用者は、当該使用が相手方の登録が有効である期間中に行われたという意味で同時（一緒）であるのみならず、当該使用が同じ市場において行われたという意味でも同時（一緒）であったことになる。使用者が時と所との双方で同時（一緒）であったのであれば、混同の可能性についての公衆の認識が、公衆により大目に見られるのみならず標章所有者にとって大目に見ることができなければならぬ何事かの可能性を減じる程度を判断するのは不可能である。」

13. 68

当該規定を適用する前に、両標章が同じ市場において認識されている必要があるとのこの見解は、次の「GE」 Trade Mark, [1973] R.P.C. 297, 第326頁の問題におけるディプロック卿の発言の一節により裏付けられる。

「19世紀初期の商業はなお主として地方的なものであった。同一であるか又は互いに近似している標章が様々な地域の商人により悪気もなく使用されていたかもしれない。このような地域では、各自の製品は互いに競争して販売されたのではなく、したがって、公衆を欺く問題は起こり得なかった。ところが、19世紀前半の通信の急速な発展に伴い、市場が拡大した。こうして、自分たちの商品に類似の標章を使用する2人の商人の製品が、同じ潜在的購入者に、商品の出所に関する誤認の危険を伴って販売される可能性がでてきた。更に、事業の営業権の付属物としてある商標を使用する権利が複数の承継人により取得されるかもしれないということが受け入れられるようになった。たとえば、事業が以前パートナーシップで又は複数の工場若しくは店で営まれていたときに、事業の営業権が分割された場合である。この種の状況に対応するために、誠実な同時使用者の法理が発展してきた。」

13. 69

第20条（1）の利益の主張を裏付けるために提示された証拠を審査する際に検討されなければならない要素が、一方当事者のみの場合であるか又は当事者間の場合であるかに拘らず、「Pirie’ s Application」, (1933) 50 R.P.C. 147においてトムリン卿により説明された。以下のとおりである。

- (a) 使用の期間及び量の程度並びに業務の地域の広さ
- (b) 標章の近似性から生じる虞がある混同の度合。これは、多分に公衆の迷惑の度合を示すものである。
- (c) 同時使用の誠実さ
- (d) 混同の例が実際に証明されているか否か
- (e) 当該標章が登録された場合に生じる相対的迷惑度。必要な場合は何れかの条件及び制限の下で。

13. 70

自己の主張を裏付けるために提出した出願人の主宣言書は、トムリン卿の1番目の規準が評価されるものでなければならない。卿が業務の地域の広さを考慮に入れる必要性を挙げていることは特に注目されるべきである。これは、「同時」の意味に関して段落13. 67において述べられている見解を裏付けるものである。

これは、評判がしばしば地方的であるサービスマークの登録の主張に関係がある。

13. 71

必要とされる使用の程度は、第10条（2B）（b）に基づく出願手続の場合に述べる前に述べることはできない - 段落13. 20参照。関係する公衆が両標章を認識し、かつ、両者を識別するのに十分な機会を得るには、長い間かかったに違いない。たとえば、出願人が、自己及び他方所有者の製品がそれぞれの標章の下で、同じ新聞において同時期に広告されたことを証明することができれば、疑いもなく自己の出願に役立つはずである。

13. 72

あり得そうな混同の度合は、当該標章と商品又はサービスとが如何に近いかにかかっており、また、明らかに場合ごとに異なるであろう。標章、商品又はサービス及び市場が何れも同一である場合は、公衆がこれらを識別する方法はあり得ない。混同は避けられない。このような近さを証拠が克服する可能性はほとんどなさそうであるが、登録官は、出願人が提出することを希望する誠実な同時使用に関する証拠を検討しなければならない。その他の場合においては、何らかの条件又は制限（地理的な分離等）を課すれば足りるかもしれない。

13. 73

出願人の誠実さは常に評価する必要がある。自己の標章が独立して考案されたことの何らかの証拠を提示できる場合は、自己の利益になるだろう。仮に出願人が登録標章を十分に認識しながら自己の標章を創作した場合でも、必ずしも同人が不誠実であったことを意味するものではない。もっとも、登録官の自由裁量が同人の有利に行使されるべきではないことを意味するかもしれない。それが「Bali v. Berlei」 - Bali T.M. (No. 2), [1978] F.S.R. 193の結果であった。

13. 74

現実の混同に関係する証拠が一方当事者の段階で利用できることはあり得そうにない。出願人が提出できそうな最大のものは、如何なる混同にも気付かなかった旨の宣言書である。（異議申立に関する段落13. 93参照。）登録所有者が、自己の標章の登録の対象となったすべての商品について、自己の標章に対する排他権を有する事実を決して忘れてはならない。出願人が、登録所有者はこれらの商品の一部について当該標章を使用していない旨を申し立てても、出願段階でそれを考慮に入れることはできない。出願人は、最初に、使用されていない商品を登録から抹消させるのに必要な措置を取らなければならない。

13. 75

登録官は、提示された証拠を十分に考慮に入れた後、一旦公衆の混同又は欺瞞の可能性の程度を判定したときは、当該標章が登録された場合に如何なる相対的不都合が生じるかを検討しなければならない。登録官は、登録標章の所有者にとっての不都合のみならず両当事者の不都合を考慮に入れなければならない。一定の期間にわたる実際の共存が証拠により示された場合に当該標章が登録されなかったときは、出願人に多大の不都合が生じよう。その場合、第40条（1）（f）の効果に留意しなければならない。すなわち、何れの標章を使用しても他方の登録を侵害することにはならず、したがって除外することはできない。ただし、登録が実行されるまでは、出願人による使用は多分侵害に当たる使用になろう。

13. 76

第20条（1）に基づいて手続が進められている事案において常に課さなければならない1つの条件は、通知の条件である - 段落13. 92参照。

その他の特別の事情

13.80

この表現の意味を包括的に定義しようとするのは賢明なことではないであろう。できることは、せいぜい、使用以外の特別の事情が前記の項に該当すると判断された比較的重要な事案を注記することである。その一部は争いのある手続においてのみ明るみに出るのかもしれないが、便宜上ここに含める。

13.81

抵触する登録の日より前の日からの（又は登録所有者による最初の使用であって同人の登録より早いものからの）出願人による自己の標章の使用は、常に特別の事情である。これが、出願人の使用が継続的なものであった場合は、登録官は後の出願を拒絶してはならない旨を規定する第20条（2）の効果である。もとより、出願段階では、登録官は、登録所有者による最初の使用の日をまったく知らないであろう。したがって、登録官は、通常、（当該登録が第10条（2B）に基づく使用の証拠に基づいて手続を進められたのでない限り）一方当事者による手続においては第20条（2）を考慮することができない。

13.82

「Granada T.M.」，[1979] R.P.C. 303，において，「Granada」の語（地理的名称）の登録出願に対して，登録結合標章であってそこから前記の語が部分放棄されたものの所有者により異議申立がなされた。英国の登録官は，当該権利の部分放棄について公衆は承知していないであろうから当該放棄が混同の虞を減少させてはいないが，出願人による当該語の使用は侵害に当たらない使用であるので，その放棄は当該使用をとどめることはできないことを意味すると判断した。これは，出願人による使用が2年10月という比較的短い期間であったにも拘らず，誠実な同時使用者規定に基づいて登録が認められる特別の事情であると判断された。この事情にかんがみ，より長期間の使用に基づく新たな出願を行うことができるようになるまで出願人を待たせる理由は存在しなかった。（前述の「Pirie's」の判例において，6年の使用期間で十分であると判断された。問題の標章は，同一の商品にかかるAbermill及びHammermillであった。）

13.83

登録標章が当該商品又はサービスの全部又は一部について使用されていなかったことが証明された場合に，これは抵触する出願の登録が認められる特別の事情である旨主張されることがある。この主張は受け入れられない。当該商品又はサービスが登録されている間はその所有者は何時でも当該標章の使用を再開し，その結果公衆の混同が生じる可能性があるが，それこそ第19条が阻止しようとしているところである。このような場合に出願人がとる適正な手立ては，使用されない商品の削除又は登録の全面的抹消により登録簿を訂正するよう第46条に基づく請求を行うことである。また，この関連で，「Electrix T.M.」，[1957] R.P.C. 369 第380頁も参照されたい。

13.84

オーストラリアの商標庁は、欺瞞を生じるほどに類似する標章が様々なスポーツのスポーツチームにより使用されている場合に特別の事情が生じることを認める。その理論的根拠は、あるスポーツの応援者は当該スポーツにおいて使用されている商標を認識しており、したがって、他のスポーツ団体が使用している類似の標章を見ても欺かれたり混同したりしない可能性が高いということである。

公告

13.90

第27条（2）は、登録官は、商標の登録出願が第10条（2B）に基づいて行われた場合又は「例外的な事情によりそうすることが適切であると登録官に思われるその他の場合」は、それを受理する前に公告させることができる旨を定めている。實際上、この規定は、第12条（2）又は第20条（1）に基づいて手続が進められている場合に限り適用されている。他のすべての場合は受理されたときに公告されることとなっている。

13.91

受理されていない出願は、次に掲げる陳述のうち当該事案に当てはまるものを添えて官報において公告されなければならない。

- ・使用の理由により受理前に公告。第10条（2B）及び第27条（2）
- ・その他の事情により受理前に公告。第10条（2B）及び第27条（2）
- ・使用及び特別の事情の理由により受理前に公告。第10条（2B）及び第27条（2）

13.92

第20条（2）の出願に続く公告の手続が進められている場合には、通知の条件を課さなければならない。これは、出願人が、公告の写しを引用標章の登録所有者にその送達宛先で送付する旨の保証書を発出することを義務付けられることを意味する。その後異議申立が出されない場合には通知が送付される。出願人は、通知書の写しを登録手数料に同封することによりこれをきわめて容易に行うことができる。

13.93

当事者間の手続において、登録官は、一方当事者の段階で同官が行った決定の何れにも拘束されない。第20条（1）の出願の後公告された標章に対して異議申し立てがなされた場合は、異議申立人（通例、抵触する標章の登録所有者）は、証拠を提出する機会を与えられ、それにより、段落13.69に基づいて検討される要素について異なる見解がとられる可能性がある。特に、現実の混同又は先使用の証拠が提示されるかもしれない。

13.94

受理されていない出願の公告に基づく異議申立の何れも成功しないことを条件として、当該出願が受理される。第27条（3）は、登録官に対し、適切と考える場合はかかる出願を再公告できる権限を与えている。実務上、この権限は行使されない。

第14章 内在的に欺瞞的な標章

本来の欺瞞

14.1

第14条 (a) は、使用すると公衆を欺き又は公衆に混同を生じさせる虞がある標章の登録に対するきわめて短いがきわめて強力な禁止規定を包含している。これは標章の部分に及ぶ。具体的な禁止規定の多くがそれ自体混同又は欺瞞に導きかねないが、この一般的規定はかかる具体規定に追加的なものである。具体的規定は第5章で吟味されている。

14.2

1つの標章が登録されており、商品又はサービスが類似している場合に、複数標章の類似性により生じる混同は第19条の主題であり、第11章で扱われる。第14条は標章の類似性により混同が生じる場合にも適用されるが、同条は同じ種類の商品又は当該商品に密接に関連するサービスの登録標章に何ら言及していないので、第19条よりも適用範囲が広く、したがって大半の異議申立の共通の根拠となっている。この側面は第24章で吟味される。本章においては、他の標章との比較によってではなく当該標章自体により生じる可能性がある欺瞞 - いわゆる内在的又は本来の欺瞞 - を取り扱う。

14.3

標章が内在的に欺瞞的であるとの理由に基づく標章に対する拒絶は、当該標章又はその一部が、関係する公衆に出願人の商品又はサービスを選択又は選好させるような影響を及ぼす可能性があることが合理的に明白である場合にのみ唱えられ又は維持されるべきである。

14.4

標章を欺瞞的なやり方で使用することが出願人自身の利益にならないことが明白である場合は、拒絶を唱える必要はなく、唱えた場合は聴聞において放棄されよう。一連の準記述的標章がしばしば当該商人の売物中の様々な差異を示すのに使用されており、賢明かつ誠実に取引がなされることが期待される。たとえば、ビスケットにかかるTrilchoc及びTrilcheezの標章の説明的な語尾に拒絶を唱える必要はない。これら双方ともまったく適切である。如何なる公衆の混同や欺瞞も生じそうにない。

14.5

消費者保護には他の国内法も適用される可能性があるとの事実は、本条の下で考慮されることは滅多にないことである。このような法令中の規制規定は登録官の関心事項ではない。しかしながら、ある標章がある法規を犯すことが明白である場合は、第14条 (a) に基づく欺瞞の虞に加え、当該標章は「何れの裁判所による保護も受ける権利」がないとの理由により第14条 (b) に基づいて拒絶が唱えられよう。

直接の言及

14.10

まさにその特質により、商品又はサービスの出所、組成、用途又はその他の特性に関して公衆を欺く虞がある標章に対しては、同条に基づいて拒絶を唱えなければならない。したがって、標章が商品、サービスの特性又は品質に直接言及しているとの理由に基づいて拒絶が唱えられる場合は、ほとんど常に、第14条に基づく拒絶を付け加えることが必要になる。なぜなら、当該商品又はサービスが表示されている特性又は品質を実際に有していない場合は、当該標章は欺いていることになるからである。

14.11

標章が欺瞞的であるならば、それは同時に記述的ではあり得ないか又はその逆が主張されることがあるかもしれない。ただ1つの品目が検討されている場合は、これは表面的に魅力がある。しかし、指定は、より一般的に、かつ、通例複数形で作成されている。たとえば、「顕微鏡」ではなく、「光学機器類」とされる。したがって、標章が、同じ指定の中で、一部の商品又はサービスを記述する一方、他の商品又はサービスについて欺瞞的であるということは十分あり得ることである。稀ではあるが、指定に標章が記述的にも欺瞞的にもなっていない商品又はサービスが含まれることがあり、当該標章が違反している商品又はサービスを除去することにより、当該標章が前記の商品又はサービスに限定されるようになっている場合は、拒絶は除去された商品又はサービスとともに除去されよう。

14.12

多くの出願人が経験する欺瞞／記述の板挟みが「Orlwoola T.M.」，(1909) 26 R.P.C. 850により適切に説明されている。標章は衣料に使用されることになっていた。フレッチャー・モウルトン控訴院裁判官は、当該標章は、全部羊毛である商品について直接記述的であり、そうでない商品についてはどうしようもなく欺瞞的であるので、「商標としての使用にはまったく不適當」であると判断した。「all wool」の綴り間違いはまったく取るに足りないとは判断された。この二重の拒絶は、商品を如何に限定しても克服することができない。羊毛商品を除外しても、当該標章は残りの商品について引き続き欺瞞的である。非羊毛商品を除外したら、標章は残された商品について引き続き欺瞞的である。双方を除外したら、何も残らない。

14.13

より最近の判例として「China-Therm T.M.」 [1980] F.S.R. 21があるが、この場合の商品はプラスチック材料で作られた断熱飲料容器であった。「therm」の語は飲料を温かく保つ商品の能力を直接示すが、この拒絶は克服できないものではなく、標章の他の部分が登録可能なものであったならば「therm」の語を放棄することにより克服できたはずであった。真の災いの元は標章中に「China」の語が存在したことである。これは半透明な白色の陶器又は磁器の一般名称である。商品はこの種の物ではなかったが、プラスチック材料は商品を本物のように見せたため、欺瞞になることは避けられなかった。

14. 14

「China-Therm」の事案において、顧客はよく吟味すればコップが本物の陶磁器ではないことが分かったはずなので、使用における欺瞞は生じ得なかったと主張された。これは、「Hack' s Application (Black Magic)」, (1940) 58 R.P.C. 91の判例に依拠して拒絶された。「Black Magic」の語はチョコレート菓子について登録されたが、他の所有者が緩下剤についてこれを望んだ。チョコレート緩下剤というものは存在するが、当該両商品は同じ種類のものではなく、一方が他方と混同されることはない旨申し立てられた。モートン裁判官は、顧客が究極的に欺かれないということは重要なことではなく、公衆が、当該商品の商業的出所は同じか否か疑問に思うことをもって足りるとの判断を下した。

14. 15

更に、混同の可能性は、当該商品が表示された特性を有さないことを明白にするための随伴資料によっては根絶されない。” China-Therm” 事件においてウィットフォード裁判官は次のように述べた。

「人々は、China-Thermと広告された商品は... 陶磁器でできているだろうと考える可能性が高い。したがって、商品が陶磁器でできているのではないことを明らかにするように広告され得るとの単なる事実又は誤解の下に発注した場合においても受領の際に商品が陶磁器でできているのではないことが確かめられるとの単なる事実は、出願人に関する限り状況を救うものではない」。

14. 16

「Black magic」判例の判決理由は、「標章は、他方所有者の商品についての不成功の引き合いに導く可能性が高い場合は、同条を犯すことになる」と言い換えられることがある。この解釈は、化学工場に関する「Krystal T.M. », [1960] R.P.C. 184において適用された。「Krystal」の語は、ある結晶化過程を直接的に記述するものであったが、これも、結晶化工場を購入したい者は標章に欺かれて引き合いを行うかもしれないので、化学工場一般について欺瞞的であると判断された。

14. 17

綴り間違いは、ほかの点で欺瞞的な標章の助けにはならない。上記の「Orlsoola」参照。「BBI Litetrac」 [1971] R.P.C. 1の標章は、「light tracks」を組み込まなかった照明設備について欺瞞的であると判断された。「Ombrella」はシャワーカーテンに関して拒絶されたが、それは、それが出願人の傘の形をした商品を記述したのみならず他の形のシャワーカーテンに関しても欺瞞的になるとの理由からであった - [1974] R.P.C. 371。

14. 18

第16類において、動物、花等の図案が印刷刊行物に係る商標として広く使用されている。第14条 (a) に基づいて拒絶を唱える必要はない。公衆は、商品が標章に描かれている主題に関係しているとは思わないであろう。他方、標章が織物又は陶磁器などの商品に模様として使用され得る場合は、当該標章が記述的に使用されないようにすることが必要である。なぜならば、そのように使用された場合は他の商人が類似の標章を業務の通常の方法で使用する可

能性を制限することになり得るからである。これは、指定の制限を要求することにより達成される。たとえば、織物に使用される蘭の図案から成る標章の場合、指定は「orchidaceaeで装飾されていないもの」に限定することを要求されよう。（それが識別されるのに十分なほど明確であると仮定しても、標章に描かれた特定の品種を除外するだけでは不十分である）。「装飾されて」の語の使用は、標章自体が商品に使用されるのを許容する。標章が語である場合には、この例での除外は「orchidaceaeに関係していないもの」でなければならない。

変形条項

14.20

他の点で受理可能な標章に、商品を名指し、記述し又は描く要素を含めることができる。出願が段落14.21から段落14.26までの事案の1つに入らない場合は、指定は適宜それらの商品に又は当該記述の範囲内の商品に制限されなければならない - 規則16 (1)。当該標章をそれ以外の商品に使用した場合は、必ず人を欺くことになろう。たとえば、宝石類についての「Black Gold」が金でできていない宝石類に使用された場合は、人を欺くであろうし、また、当該語句は結合しておりそれ自体の意味を有するとの議論は、第14条に基づく拒絶を克服するものとして受け入れられない（ただし、標章が記述的であるとの第10条に基づく何れの拒絶も克服する）。商標は形容詞的に用いられることが最も一般的であり、したがって、「black goldリングをどうぞ」や「Black goldリングがベストだ」などの語句は、顧客が用いるにせよ売り手が用いるにせよ、混同を生じる可能性が高い。指定は、「全部又は実質的に全部金でできている」リングに限定されなければならない - 段落9.73参照。標章がたとえば「金の山」であつたら拒絶は当たらないであろう。その場合は金の語は山を修飾するのであつて商品には及ばない。

注記：標章が貴金属への言及を含む場合に、第14類、第22類、第24類、第25類、第26類及び第34類での出願において商品が金属でできているか又は金属糸を含んでいる可能性がある（必ずしも現実にもそうである必要はない）ときは、特別の注意を払って審査しなければならない。

14.21

標章中の記述的要素が商品又はサービスを名指ししており、かつ、他の点で登録可能なものから分離されている場合は、使用時の欺瞞の可能性を除去するために変形条項を義務付けることが適切かもしれない。この規定は規則16 (1) に基づくまったくの拒絶に代わるもので、規則16 (2) に含まれている。登録官は、これにより、主張されるすべての商品又はサービスについての出願を受け入れる権限を与えられる。ただし、出願人がその出願において、標章が、登録のために提出された時の標章において名指しされている商品又はサービス以外の商品又はサービスに使用されるときには名称が変更される旨を記述することを条件とする。たとえば、標章が「Sandobis Lager」で商品が「ビール、エール、スタウト及びラーガー」であつた場合は、出願人がその出願に（望ましくはそれを提出する前に）下記のことを記載した場合に限り受け入れられよう。

「ラーガー以外の指定対象商品に関して使用されている当該標章は、『ラーガー』の語の代わりにこれこれの商品の名称を使用することにより変更される。」

14. 22

標章中のある要素が商品又はサービスを名指す代わりにそれらを記述している場合は、変形条項の言い回しはそれに応じて変更しなければならない。たとえば、標章「Portalin Orange」を「果汁」について登録することが希望されている場合は、以下の表現の変形条項を用いることを条件として受理することができよう。

「オレンジジュース以外の果汁に関して使用されている当該標章は、『オレンジ』の語の代わりに特定の果汁の記述を使用することにより変更される。」

14. 23

時によっては、標章は商品又はサービスの記述及び名称の双方を含むことがあろう。このような場合は、変形条項は適切な言い回しを用いなければならない。たとえば、標章が「Portalin Orange Juice」で指定が「ノンアルコール飲料、フルーツシロップ及び飲料製造用材料、すべて第32類のもの」である場合は、以下の表現でなければならない。

「オレンジ果汁以外の指定対象商品に関して使用されている当該標章は、『オレンジジュース』の語に代わりに特定の商品の名称及び記述を使用することにより変更される。」

14. 24

記述的な（したがって人を欺く潜在的可能性がある）表現が外国語によるものである場合も同じ原則が適用される。たとえば、「vino da tavala blanco secco」の語がぶどう酒のラベルに用いられている場合は、これらは（規則25に基づいて）翻訳されなければならない、かつ、以下の変形条項が記載されなければならない。

「食卓用のドライの白ぶどう酒以外のぶどう酒に関して使用されている当該標章は、『vino da tavala blanco secco』の語の代わりに特定のぶどう酒のイタリア語による記述を使用することにより変更される。」

14. 25

人を欺く潜在的可能性がある要素が図案である場合は、変形条項の表現は、前述の各例に沿って、それぞれの場合に適するように作られる。

たとえば、「果物缶詰」のラベル標章は、パイナップルの絵が付いているかもしれない。このような場合の変形条項は以下のようなものであろう。

「パイナップル缶詰以外の果物缶詰に関して使用されている当該標章は、パイナップルの図案の代わりに特定の果物の図案を使用することにより変更される。」

14. 26

ラベル標章に商品又はサービスの記述的な語句及び図案の双方を含んでいる場合は、使用の際に双方を変更することになり、2の変形条項が必要になる。1つは語句にかかるもので、もう1つは図案にかかるものである。

14. 27

変形条項の利用により、非識別的な図案の部分放棄を義務付けることは不要になる。同じことが記述的語句にも当てはまるが、ただし、語句はマレーシア語又は英語によることが条件

である。ただし、外国語による記述的語句の放棄を要求する慣行は従われなければならない。放棄される要素が使用の際に変更されることがある場合の放棄の適切な表現は以下のとおりである。

「この商標の登録は、語句「ここで、出願様式で用いられている放棄される要素を引用する」の排他的使用権を与えるものではない。」

商品又はサービスの組成

14.30

標章又は標章の一部が商品のあるものに直接言及しており、そのため、指定の範囲内のその他の商品に使用された場合は人を欺くとの拒絶理由は、いくつかの方法により克服できる。主な方法は2つある。1つは指定を限定することであり、他方は条件に同意することである。相違は所有者の侵害にかかる権利に対する効果にあり、それについて以下で説明する。

14.31

標章において商品又はサービスの組成材料に直接言及しており、かつ、事案が「Orlwoola」の範疇 - 段落14.12参照 - に属するものでない場合は、指定を適切に限定すれば足りるかもしれない。たとえば、ゴムのドアマットを探している者が「Magrubba」ドアマットのことを聞いたなら、それはゴムでできていると考える可能性が高い。この場合、無節操な所有者がこの標章の下で人造ゴム製のマットを売らないという保証はない。出願されている指定が「ドアマット」一般である場合は、「全部又は実質的に全部がゴムでできているドアマット」に補正しなければならない。それにより、所有者が正当に当該標章を使用することができる商品又はサービスに対する所有者の侵害にかかる権利が制限される。「China-Therm」標章は、出願人がその商品又はサービスを陶磁器に限定することにやぶさかでなかったら、受理可能であったかもしれない。当該標章が人を欺くものになったのは、出願人が限定を嫌がったこと又は限定ができなかったことであった - 段落14.13及び段落14.14参照。「Magrubba」のような標章の現実の使用の効果については段落14.51を参照されたい。

14.32

標章に、商品又はサービスの材料以外の特性又は品質について直接の言及が含まれている場合は、通例、第25条(3)に基づく適切な表現の条件を課せば済む。そうすれば指定には変化がなく、したがって所有者の侵害にかかる権利にも影響を及ぼさない。

このやり方で公益に資するのは、所有者が、他の点では合法的であるが人を欺くような当該標章の使用を妨げることができることである。

地理的原産地／表示

14.35

標章により地理的原産地を表示することができ、それ自体は地理的名称でない場合は、第10条の要件を満たせば登録可能である。地理的表示は場所の名称である必要はなく、特定の町、地域又は国に関係する語又は図案であれば差支えない。ただし、表示された場所が、主張さ

れる商品又はサービスについて評判が高い場合において、当該商品がそこで製造されていないか、その場所の産物でないか又は当該サービスがそこで提供されていないときは、当該標章は、人を欺くものであり、したがって、第14条に触れるものとなろう。標章の使用を、当該標章に表示されている出所を有する商品又はサービスに限定する条件が通例必要である。条件が通例必要とされる事情を以下のように要約することができる。

- ・公衆が、当該商品又はサービスが名指しされた地域からのものであるかと思う場合、すなわち当該場所が当該商品又はサービスについて評判が高い場合
- ・それが重要である場合、すなわち当該商品又はサービスが自然の産物である場合
- ・標章が平明な言葉で出所を陳述している場合。この慣例の例外は段落14. 38に掲げる。

14. 36

様々な国で産出されるぶどう酒は、用いられたぶどうの品種のみならず当該ぶどうが生育した土壌の特質及び製造方法によって、さまざまな風味、香り、色等の特性を有する。たとえば「シャンパーニュ法 (methode champagnoise)」で作られた発泡性ぶどう酒は、熟成後ガスを加えて泡が作られたぶどう酒とはまったく異なる。ぶどう酒生産者は、自己の産品が名高いぶどう酒産出国又はぶどう園から出てきたものであると偽って表示する標章を登録しようとするかもしれない。たとえ彼らの意図が誠実なものであるとしても、標章の使用を表示された地域産のぶどう酒に限定する条件は必要であろう。後日の譲渡により、新所有者は欺瞞的に取引をすることができるかもしれない。たとえば、「Zavrofrench」の標章は、以下のような言い回しの条件の下にぶどう酒一般について受け入れられるかもしれない。

「当該標章はフランス産のぶどう酒のみに関連して使用されるというのが登録条件の1つである」。

14. 37

地理的原産地は、たとえばラベル上の標識の一部を構成するある地域又は国の地図により表示されることがある。この場合、類似の条件が必要かもしれない。更に、識別性のない（地名）の地図の図案は放棄されなければならないであろう。

14. 38

自国産のぶどう酒について世界的な評判を有する国は、生産及び販売のすべての側面について非常に厳しい品質管理を課する法制を布いている。このような管理の下にある国内の生産者は、他のすべての国内ぶどう酒生産者と共有する評判を維持することに非常に気を配っており、他国から入ってくるぶどう酒を商うことはなさそうである。このような場合は、出所の条件を課する必要はない。この慣例については、他の場合に条件を義務付ける慣例とともに「Tonio T.M.」, [1973] R.P.C. 568で報じられている。

14. 39

（単一の商業組織が排他権を求めている）商標における地理的原産地の表示は、もとより、ぶどう酒以外の商品又はサービスに言及しているかもしれないが、条件が必要になる。商品又はサービスが天然の産物である場合は、表現は段落14. 36において用いられたのと類似するものとなろう。商品又はサービスが作られたものである場合は、「の産物」の語ではなく「で作ら

れた」の語を用いるのが適切であろう。

14. 40

指定に、地理的表示が人を欺くものとはならない商品又はサービス及び地理的表示が人を欺くものとなる商品又はサービスが含まれる場合は、出願人は、後者を削除するか又は条件を課されるかの何れかの道がある。たとえば、蒸留酒及びリキュールについての「Hopscotch」のような標章は、ホップスコッチの語がそれ自体で、かつ、アルコール飲料と関係させなければ子どもの遊びを意味するにも拘らず、スコットランドのウイスキーについての国際的な評判にかんがみて人を欺くものであり得る。適切な条件は以下のようなものであろう。

「当該標章は、ウイスキー又はウイスキーベースのリキュールに関して使用されているときは、スコッチウイスキー又はスコッチウイスキーベースのリキュールに関してのみ使用されなければならないというのが登録条件の1つである」

14. 41

地理的原産地が間接的なものである場合は、それほど厳格でない態度を取り得よう。たとえば、標章が外国語の言葉であるという理由のみで拒絶を唱える必要はない。問題は、混同が生じそうか、である。そうでない場合は、少しはその可能性があるか、である。第14条は、主として公衆を保護するために存在しており、したがって、それぞれの場合に、当該商品又はサービスの市場の公衆が当該標章のことをどう考えそうかを評価する必要がある。前記の「Tonino」の場合のように、時によっては、外国語の言葉が混同の源泉に十分なり得る（「tonino」は、イタリアの姓名であるのみならず、Antonioという名称の愛情のこもった指小辞である）。その他の場合では、標章と特定の地理的出所との間の関係は見られないであろう。たとえば、「Roman Holiday T.M.」，[1964] R.P.C. 129においては、標章は当該商品又はサービス（化粧品）について何らの地理的原産地も表示していないと判断された。これは、登録官が何らかの疑問を有する場合は出願に拒絶を唱えなければならないということを念頭に置いた上で、個々の場合における判断の問題である。

文学及び芸術作品

14. 45

書籍に使用されている図案標章は、（たとえば書名と比較して）あまり重要でない場所に置かれ、かつ、比較的サイズが小さいことが多い。図案が本の主題として取り上げられる可能性は低い。したがって、出願の商品又はサービスが書籍又はその他の印刷物であり、かつ、商標が図案から成る場合、図案が本の内容を表示する（記述性）又は内容が異なっていたときは人を欺くことになろうとの理由で拒絶を唱える必要はない。世界野生生物基金が発行する刊行物はパンダに関するものであるかもしれないし、ないかもしれない。それらに付されたパンダの図案が何れかに受け取られる可能性は低い。

14. 46

他方、記述的語句は、場合によっては刊行物の題名と間違われることがあるかもしれない。しかし、その場合でも、第14条に基づく拒絶を唱える必要はない。その場合は、第10条（2）に

基づいて拒絶が唱えられることになり、標章は、提示される識別性の証拠に基づいてのみ受理されよう。証拠が満足すべきものであった場合は、当該記述的要素は真正のものであり、公衆によりそのように受け取られることを証明しよう。定期刊行物に関して使用される「実際的コンピューティング」、「アマチュア写真家」等々の標章は、實際上人を欺くものとはならないであろう。

14. 47

書籍又は印刷物以外の文学又は芸術作品が指定に含まれている場合は（たとえば、フィルム、絵画、コンピュータープログラム）、問題はそれほど明快ではないかもしれない。一部の標章は、作品の内容を直接には述べなくても、暗示するかもしれない。第14条に基づいて拒絶を唱えるか否かは、それぞれの場合における決定の問題であろう。標章は、現実の商業において使用される可能性が高い方法により判断されるべきである。突飛な又は意味のはっきりしない記述は無視することができ、また、制限又は条件は、公衆に混同が生じる真の虞がある場合に限り課する必要がある。たとえば、コンピューターソフトウェアについての「スペースインベーダー」の標章には、拒絶を唱えて、使用をコンピューターゲームに限定するとの条件を義務付ける必要があろう。意味するところは明白で、所有者が当該標章に基づいてデータベースプログラムを販売することはあり得そうにない。

使用の証拠

14. 50

段落14. 46において述べられているところに従うことを条件として、使用の証拠が内在的な欺瞞性の拒絶を克服することは稀である。問題になるのは出願人が何をしたかではなく、出願人が何をできる可能性があるかである。同様に、出願人が自己の標章の意味するところを何であると考えているかではなく、公衆が標章の意味するところを何であると考えているかである。

14. 51

「Magrubba」の標章 - 段落14. 31参照 - をどんなにコルク又は葦でできたドアマットに使用しても、拒絶を免れることはできない。自分たちは当該標章に馴染んでおり、当該標章を使用しているゴムのマットを得るとは考えてもいないと述べる証人を出願人が立てるかもしれない。これは当該標章を初めて目にする者を無視するものである。馴染むことにより当該標章はゴムのマットを意味しないことを覚るまでは、これらの者に当該標章により混同が生じる虞がある。市場には常に新しい顧客が到来するので、当該標章の欺瞞性は決してなくならない。それでは、当該所有者が当該標章をゴムのマットに使用し始めたらどうか？

14. 52

他方、性質の異なる証拠が、他の点では登録不能の標章の役に立つような事情があるかもしれない。「電気溶接装置」に「Consarc」の標章を使用するための出願は、当該装置が（たとえば点溶接又は抵抗溶接とは異なる）アーク溶接に使用するためのものでない場合は、潜在顧客はそれにより混同を生じる虞があるとの理由で拒絶された。出願人の名称はConsarc

Corporationであるところ、出願人のために次のように主張された。購入者はそれに気付いて当該標章が出願人を出所とする商品又はサービス以外のものを表示しているとは受け取らないであろう、特に当該商品は事前に詳細な照会が行われる可能性が高い種類のものであり、照会が終わった後は、購入者は当該商品の特質について何らの誤解も抱かないであろう。拒絶に対する上訴は棄却された - 「Consarc T.M.」, [1969] R.P.C. 179。判決の過程において、トゥキ勅選弁護士は、以下のように述べた。

「私は、ある会社が、様々な商品に係る標章において、同会社がその関連で最初に評判を確立した特定の商品又はサービスについて当該標章が記述的言及を行っているとの理由で誤解が生じることはないような評判を確立した場合をよく理解できる。それは、当該商標の元の記述的言及が意義を失うような態様で状況が発展した例であろう」。

14. 53

「Consarc」は造語であるとの主張もなされた。そうならば、それは造語でさえも人を欺くことができることを示すばかりである。

第15章 登録官の自由裁量

法令上の根拠

15.1

商標法及びそれに基づいて制定された規則には、登録官に自由裁量権を与える多くの規定が含まれている。この権限は、すべての副登録官及び登録官補に委任されている。

15.2

登録官の自由裁量権がじっさいに行使される態様の多くの例が本審査基準の他の章に記載されている。これらは主として制限及び条件である。本章においては、これらが適切である様々な事情を示すために、更にほかの例が示されており、かつ、条件の特別の形態である権利の部分放棄が吟味されている。全体として、これらは自由裁量権の柔軟性を示しており、登録官はそれにより、本来ならば拒絶されるであろう出願を受理することが可能になる。ただし、本章では、自由裁量権の特質及びそれが行使されるべき一般的な態様から始める。

自由裁量の特質

15.5

第67条は、商標法に基づく登録官の決定に対する何れの上訴においても、裁判所は、登録官に与えられているのと同じ自由裁量権を有しかつそれを行使する旨を定めている。第3条(1)は、裁判所を高等法院と定義している。したがって、登録官は、その自由裁量権を行使するに際し、同様の事案において裁判所が動機付けられる原則と同じ原則に基づいて手続を進めなければならない。

15.6

このように、自由裁量は司法上の自由裁量と認められる。「Stanwal T.M.」, (1918) 35 R.P.C. 53においてヤンガー裁判官は以下のように述べた。

「自由裁量は、司法の原則に基づいて行使されなければならない、かつ、気まぐれに過度の用心に左右されてもならない。」

もう1つの有益なのは、「Rawhide T.M.」, [1962] R.P.C. 133におけるクロス裁判官の以下の言葉である。

「控訴院の3名すべての裁判官は、登録官は、商標法により定められたすべての積極的条件を満たす商標の登録を拒絶する一般的自由裁量権を有するとの判断を下した。しかし、私として、登録官はその自由裁量権の行使に当たり特定の種類の考慮に限定されるとは考えないものの、登録官は、その自由裁量権を、明確に示すことができる合理的な理由に基づいて司法的に行使しなければならない。出願人又は出願人の営業方法に対する漠然とした嫌悪感により、商標法に定める条件を満たす標章の登録の拒絶を正当化することはできない。」

15.7

付言すると、標章自体に対する嫌悪感は、当該標章が不道德な又は恥ずべき標章に対する第

14条の禁止措置の対象になるのではない限り、登録官の自由裁量権の不利な方向での行使のためには十分とは言えないであろう - 第5章参照。

15.8

出願人の営業方法が自由裁量権の行使方法に影響を及ぼした例の1つが「Arthur Fairest Ltd' s Application」, (1951) 68 R.P.C. 197である。標章は主として富くじ札に使用されていたが、その頒布は当時の法律で違法であった。当該標章は、「裁判所の保護を受ける権利がない」ものとして第11条（第14条の英国での対応法規）に触れることはないと判断された。同規定は標章自体の中の違法性を想定していたからである。ただし、標章が使用されている際の登録への言及は、富くじ札自体が司法的に承認されていると一部の者に考えさせる虞があるとの理由で、登録は自由裁量権の行使により拒絶された。標章を合法的使用に限定する条件を要求するのは適切ではなかったであろう。

15.9

自由裁量権の行使の効果は、ほとんど常に、登録簿を問題が生じる前の状態のままに置くことである。したがって、標章の登録出願の際の効果は、拒絶することであろう。異議申立が不成功に終わった際の効果は、不成功にも拘らず出願を拒絶することであろう。登録簿の訂正を求める請求が成功した際の効果は、希望された変更を行うことを拒絶することであろう。

15.10

第76条は、登録官は、当該場合の所定期間内に聴聞の請求があることを条件として、登録出願人に聴聞を受ける機会を与えることなしには、出願人又は登録所有者に不利なように自由裁量権を行使してはならない旨を定めている。明らかに、登録所有者は出願人と同程度に聴聞を受ける権利を有している。

15.11

第76条の見たところ制限的な言い回しにも拘らず、登録部において正当な業務を有する他の者、たとえば訂正申請人、自己の主張の基礎を自己の登録以外のものに置いている異議申立人等に対しても同じ方針が取られるべきである。これはひとえに自然的正義にほかならず、訴訟当事者をその地位や従事する業務の内容によって異なる扱いをすることは、不当ではないにしろ異常であろう。

非裁量的決定

15.15

事実問題の決定は、自由裁量権の行使には当たらない。また、出願が法定禁止に当たる場合も自由裁量権を行使する余地はない。当該規定は強制的なものである。

15.16

標章の類似を処理する際は、標章が混同を生じるほどに類似するか否か及び商品又はサービスが同じ種類のものであるか否かを考慮しなければならない - 第11章。両方とも事実問題で

ある。後者は証拠的立証の対象であるかもしれないので多分前者よりも明白だろう。前者については、ラクスマア控訴院裁判官が「Aristoc v. Rysta」, (1943) 60 R.P.C. 87 において以下のとおり述べた。

「議論の過程において、登録官補はこの点に関して決定に至るに際し自由裁量権を行使した旨示唆された。これは、正しい法律の見方ではないと私は考える。(英国の) 法第12条の下でなされるべきことは、2の標章の間に人を欺くか又は混同を生じる虞があるような類似性が存在するか否かを確かめることである。この問いに対する答えが肯定的であるならば、登録を求められている標章の登録は拒絶されなければならない。」

自由裁量の非拘束性

15.20

ある問題が適正に自由裁量の範囲内にある場合に、特定の事案がその本案に基づいて検討されるのを妨げるような一般的規則を設けるのは正しいことではないであろう。自由裁量は、他の事案及び他の事実に関する以前の決定によって拘束されてはならない。ただし、自由裁量は、一貫性をもってかつ安定的に行使されるべきである。

15.21

取扱の一貫性は望ましい目標である一方、登録官は、その自由裁量権の行使に当たり、過去において同一の事情にある別の出願が異なる扱いを受けた事実があるからといって、出願を拒絶又は制限することを妨げられない。登録官は、一層の考慮及び経験に基づき誤っていたと考える以前の受理決定により拘束されることはない。そのような根拠である標章を受理するよう求められた場合は、登録官はその求めを必ずや拒否するであろう。法律や実際が異なるような他の法域における決定にはなおのこと、登録官は拘束されない。

受理の撤回

15.25

第25条(12)は、出願が誤って受理されたと登録官が認め、かつ、これが登録前の何れかの段階で明らかになった場合は当該出願の受理を撤回する権限を登録官に与えている。登録官はまた、異なる限定又は制限を追加又は義務付ける場合は受理を撤回し、新たな要件を付した新たな受理証を発行し直すこともできる。この権限は、受理された出願について第28条に基づく異議申立が成立した場合とは別に追加されるもののよう考えられる。英国の法律には対応する規定が存在しない。

語の誤りは次の場合に該当しよう。

- ・類似する標章について適切な調査が完全にはなされず、引用し損なった場合
- ・姓名、地理的又は識別性調査が完全には行われなかった場合

「特別の事情」の語句は、たとえば、利用可能な商標局の資料の中に関係する情報がなかったために、組織的で完全な調査をしてもそのような情報が得られなかった場合に該当しよう。

15. 26

第30条（1）は、成立した異議申立がなく、かつ、登録手数料が納付されなかった場合は、登録官は、「出願が誤って受理された場合を除き」当該標章を登録しなければならない旨を規定している。

15. 27

出願人は、新たな拒絶に関して聴聞及び上訴の機会を与えられなければならない。（登録官が手続の早い段階で破棄したのと同じの拒絶を再度唱えることは間違いなく権限逸脱であろう。）

15. 28

出願の審査中又は先行標章の調査の際に重大な誤りが発生したと考えられることがあろう。取られるべき手続はそのときの事情によるが、一般的には以下のとおりである。

- a) すべての出願の正式の受理日は官報における出願の公告の日である。ただし、第27条（2）に基づいて「受理前」に公告される出願の場合を除く - 段落13. 90参照。
- b) 公告前に誤りが判明した場合は、前記 a) にかんがみて第25条（12）を援用する余地はない。なぜなら、当該出願は受理されなかったであろうからである。遅延拒絶は、書面により出願人に伝達され、出願人は書面による応答及び新たな事項に限定される聴聞の機会を提供される。聴聞は、拒絶の内容に従い規則29又は規則30に基づいて定められる期間内に請求するものとする。
- c) 第三者による申立の結果としてではなく、公告の後に誤りが判明した場合は、遅延拒絶は前記（b）のように処理されなければならない。当該拒絶が登録官が納得するように克服することができない場合は、登録官は、第30条（1）により与えられた権限に基づき、登録手続を進めることを拒絶する。
- d) 公告後の第三者による申立の結果誤りに気付いた場合は、当該第三者は、当該誤りを出願人に伝達し、かつ、出願が取り下げられない場合は正式の異議申立を行う旨を述べるよう求められるものとする。このような場合、登録官の下での一方当事者聴聞を求めるか又は拒絶を維持できないことを登録官に納得させるような自主的な補正を自己の出願に施すかは、出願人の自由である。このような出願の補正は、受理の前又は後に誤りを補正することを明示的に許容している第25条（9）に基づいて行う。補正は、なお同人が望む正式の異議申立を行うかもしれない他方当事者に伝達されなければならない。

権利の部分放棄

15. 35

第18条は、登録官が登録に基づく所有者の権利を明確にする目的で必要と考える権利の部分放棄を行うよう所有者に要求する権限を登録官に与えている。同条第1項は、排他権を所有者が有しないと登録官が判断する3つの場合を定めている。本来かかる排他権は登録により与えられるもので、したがって、この場合排他権の部分放棄が必要とされる。3つの場合とは次のとおりである。

- (a) 商標に、当該所有者による別個の出願の対象ではない部分が含まれている場合

- (b) 商標に、当該所有者により別個に登録されたのではない部分が含まれている場合
- (c) 商標に、当該業務又は事業に共通の部分又は識別性がない部分が含まれている場合

15.36

厳密に言うと、権利の部分放棄はまったく必要でない。登録により与えられる排他権は、登録簿に載っている標章から得られる。これは裁判所の問題であり、裁判所は標章の全体を考慮するであろう。ただし、實際上、所有者は、それ自体では識別性がないか又は当該業務に共通する標章の部分に対する排他権を主張する傾向がある。権利の部分放棄の機能は、これを防止し、かつ、商標法規の精妙な点の知識がなく、侵害にかかる権利の境界を逸脱するときを判断できない者を保護することである。

15.37

標章が複数の要素から成る場合において、他の商人がそれらの要素の1つのみを取り上げたときも、それに識別性があることを条件として、当該標章の登録が侵害されたことになる。したがって、結合標章を構成する要素の何れかの識別性について疑義がある場合は、他の商人たちがどれを使用して差支えないか判断できるように、当該標章に対する排他権を部分放棄する必要がある。

15.38

侵害にかかる権利は、登録されている標章の範囲を超える。人を欺くほどに近似する標章の使用は、訴訟原因になろう。「ある文字」と「その文字」の権利の部分放棄の間の相違及び「ある図案」と「その図案」との間の相違は既にそれぞれ段落12.178及び段落12.233で説明した。このような場合における不定冠詞の使用は、所有者の権利を当該事項が同人の標章に表現されている形に正確に限定することにより、同人が、当該文字又は図案の通常の形を使用する商人に対して不当な侵害訴訟を提起するのを防止する。

15.39

実務上、登録官が要求する権利の部分放棄のほとんどすべてののは、段落15.35の(c)に該当する。言い回しにより、権利の部分放棄は標章の一部のみに適用されること、すなわち当該標章は複数の要素から成っていることが明らかである。ある識別性のない要素が標章の不可欠の部分形成し、かつ、何れの態様によっても分離されていない場合は、権利の部分放棄はまったく必要ないであろう。標章は全体として登録性がある（恐らくは適切な表現の条件を伴って）か又は登録性がないかの何れかである。記述されている商品に関して出願された下記の4つの標章により原則を説明できよう。

- i) 電球についてApollo-Life
- ii) 電球についてConsilite
- iii) 電話の送受話器についてPirek-Lite
- iv) 金融サービスについてApollo Bank

権利の部分放棄は、最初と最後の例についてのみ必要とされる。「lite」の音節は、光を出すためのものである商品については識別性がないが、2番目の例では「区別されて」も強調されてもいない。（「区別する」は聴覚的ではなく視覚的でなければならない。なぜならば、防

ぐべきことは欺瞞ではなく侵害であるからである。苦情を申し立てられた使用が視覚的なものでないなら、侵害はあり得ない - 段落4.20参照)。第3の例では、語は商品に言及していない。この場合、その語が重量や色彩の軽さに言及しているとするのは突飛すぎる。第4の例では、Bankの語は金融サービスに関して記述的である。

15.40

標章が、何れもそれ自体では識別性がない要素のいくつかから構成されている場合において、当該標章は、要素の組合せがまったく新しい着想を提示しているときに限り未使用の標章として登録することができる - 第12章の「Diamond T」標章を参照されたい。

15.41

権利の部分放棄は、部分的にも全体的にも識別性がない標章の登録のためには出願人の役に立たないであろう。「Ford-Werke A. G. 's Application」, (1955) 72 R. P. C. 191 において、裁判官は以下のとおり述べた。

「これらの文字の使用に対する排他権について権利の部分放棄を申し立てるとの出願人の申出が受理されたとしても、立場はまったく異ならないであろう。このような権利の部分放棄は、登録により与えられる独占の範囲に影響を及ぼすであろうが、業として使用されたときに当該標章が他の者に伝達する意味には影響を及ぼし得ないであろう。人の目を奪い、記憶に残る標章の特徴を構成するのは「F」及び「K」の文字であると結論付けるのが適切であるならば、これは特許庁に保管されている登録簿に何が記載され何が記載されていないかにより影響されることはあり得ない。したがって、注目されなければならないのは、当該標章の内容であって標章のために求められている保護ではない」。

当該標章は段落12.85で説明されている。

15.42

類似の点が「Ogee」の事件で生じた。同事件において、出願人は『OG』の文字について権利の部分放棄をすることを申し出たが、ウォーリントン控訴院裁判官は以下のとおり述べた。

「同じイニシアルを有するある者の商品が『OG』の文字を付して販売されるとしたら、この商品を『OG』として求める者は、出願人の商品入手する可能性が十分にある。その逆も同様である。当該の文字自体を標章として使用する権利の部分放棄は、この事案にそぐわない。」

15.43

上記の判例に基づき、登録官は、登録所有者の権利が公衆に誤解される可能性がある権利の部分放棄を伴う登録を要求しても許容してもならない。権利の部分放棄が商品又はサービスに伴って市場に行くのではないこと及び普通の公衆は権利の部分放棄には気付かないことを忘れてはならない。したがって、登録官は、通例、登録により与えられる排他権の範囲について合理的な疑義があるか又はあるかもしれない場合に権利の部分放棄を要求する。このやり方は、不必要な権利の部分放棄で登録簿をゴった返しにするのを避ける必要性とほどよくバランスさせなければならない。

15.44

ある要素がきわめて明らかに識別性がないか又は業界でありふれており、登録によりそれが公有状態から除外されているとは誰も考えない場合は、(たとえ所有者がそうであると主張しても) 権利の部分放棄は不必要であろう。この範疇に入る標章の部分は次のとおりである：登録不能の賞賛的形容辞，商品又はサービスの名称，商品若しくはサービス又はそれらの特性を直接記述する語句，出願の商品又はサービスと通例関係する商品又はサービス（ぶどう酒についてのグラス，化学品についての試験管等々）のありふれた表示。他方，登録不能の地理的名称については，たとえそれが付随する図案の名称（たとえばバッファロー）でもあったとしても，常に権利の部分放棄がなされなければならない。（この一般的原則に対するもう1つの例外について段落15.50参照）

15.45

識別性のない要素に綴りの誤りがある場合は，出願人は，通例，当該綴り間違いは標章全体に一定の識別性をもたらすと主張する。このような場合は，たとえ当該要素が前の段落の下で通常権利の部分放棄がなされない要素であるとしても，常に権利の部分放棄を要求される。類似のやり方が外国語の識別性のない語句についても当てはまる。

15.46

権利の部分放棄の対象がきわめて目立つものである場合は，商品又はサービスを，識別性を有する要素によってではなく当該目立つものにより名指すことが考慮されなければならない。それについて合理的な可能性がある場合は，出願人が，当該標章が実際に認識され，使用される態様が変わるように当該識別性のない要素の大きさ又は位置を格下げして標章を変更しない限り，出願は拒絶されなければならない。かかる変更は，審査過程にある標章については多分不可能であろう。所有者は，自己が使用する形で補正された標章について新たな出願を提出しなければならない。使用される標章が補正されることを確保することなく出願を補正することは，侵害訴訟を複雑にし，所有者を不利な立場に置く可能性がある。境界線をどこに引くかについては，以下の例からある程度判断できるかもしれない。

15.47

以下の例において，「明らかな指導者たち」及び「冷凍庫の人々」という識別性がない語句について権利の部分放棄をすることにより，それぞれの標章はそのまま受理されよう。何れも，他の識別性を有する要素が視覚的に又は口頭で伝達する印象を害わない。（真ん中の例の冷凍庫の図案はあまりにも突飛すぎて権利の部分放棄を必要としない。）第3の標章では，語句は目立ちすぎて権利の部分放棄ができない - 段落15.48参照。

[図形省略]

15.48

識別性を有する図案と識別性を有さない語句とから成る標章の出願については慎重な吟味を要する。語句は図案よりも言葉による言及に入り易いことから困難が生じる。前掲の「冷凍庫」の標章により，このような場合において識別性を有さない要素が目立ちすぎて権利の部分放棄ができないか否かを判断する上での有用な経験則が説明される。語句が明らかに図案

に従属しており、図案より広くない場合は、権利の部分放棄で十分であろう。そうでない場合は、標章を修正して識別性を有さない要素の目立つ度合を容認できる水準まで引き下げる必要がある。第3の例では、指定に皮革商品が含まれていると仮定して、識別性を有さない語句は権利の部分放棄をするには大きすぎる。修正ができないのであれば、出願は拒絶されなければならない。標章を修正するには新たな出願が必要であろう。

15. 49

識別性を有さない語句は、周知の句から成る標章の部分として、問題のない語句と結び付けることができる。(この文脈での「周知の」の意味について段落12. 117及び段落12. 151を参照されたい。) このような場合においては、識別性を有さない語について権利の部分放棄をする必要はない。たとえば、「キスしてメーキャップ」は「化粧品」について権利の部分放棄なしでも受理可能である。たとえ「メーキャップ」の語が一部の化粧品の代用語(alternative)であったとしてもである。同様に、「Witches」 Brew (魔女の醸造物)(魔女が作ったと言われる秘薬)’の標章中の「brew」の語について権利の部分放棄の必要はない。当該商品が醸造された(brewed)ものであったとしてもである。

15. 50

2以上の識別性を有さない要素について別個に権利の部分放棄をする効果について述べた - 段落12. 224参照。このやり方は、結合に権利がない場合は適切でない。このような場合は、標章は、他の登録可能な要素を有さなくてはならない。識別性を有さない要素が既存の句を構成する語句であった場合は、権利の部分放棄は前記の句についてでなければならない。さもなければ、権利の部分放棄はそれぞれの語についてでなければならない。そうすれば、何れの語1つを使用しても、侵害は生じない。たとえば、「シャツ」についての「Moxen Button Up」の標章は、「Button Up」の語句についての権利の部分放棄に基づいてのみ手続を進められよう。標章が「Moxen Button Up Check」であったならば、権利の部分放棄は「Button」及び「Check」についてでなければならない。

15. 51

権利の部分放棄が可能な要素が標章の他の部分からほどよく分離されている場合は、権利の部分放棄のみでは他の商人たちに十分な保護を与えられないかもしれない。標章が使用されている際に、識別性を有さない要素の隣に「登録商標」の語句を付加した場合は、所有者の権利について誤った印象を与える可能性がある。このような場合は、標章は、権利の部分放棄のほかに、修正されなければならない。標章の各部分を近くに集めるか又は境界線を加えることにより標章全体を合一するべきである - 段落15. 70参照。

15. 52

商品又はサービスの図案についての権利の部分放棄の必要性については段落12. 230で述べた。標章に商品又はサービスの名称が含まれる場合は、当該名称に綴り間違いがあるか、当該名称が外国語によるか、スラングの用語であるか又は商標の態様で使用されている場合を除いて権利の部分放棄は必要ない。

たとえば、「Lemon drops being non-medicated sweets (レモンドロップは薬を加えていな

いキャンディー)」についての「The Lemon Drop Kid」の標章の中の「Lemon Drop」の語句は商標の態様で使用されており、したがって侵害にかかる権利を標章の所有者に与えるものと誤って考えられる可能性があるので、それについて権利の部分放棄を行わなければならない。

15. 53

段落15. 52に該当する事案でない場合において、識別性を有さない要素が指定に含まれているときは、権利の部分放棄を必要としない。たとえば、「卵及び酪農製品（食用）；すべて新鮮」という内容の第29類の指定についての「Radio Fresh」の標章中で、「fresh」の語について権利放棄を義務付ける必要はない。新鮮な製品への限定なしにこのような出願が行われた場合は、それを義務付ける必要はないであろう（なぜなら当該標章が人を欺くように使用される真の可能性はない）が、その場合は、権利の部分放棄が申し立てられなければならない。

15. 54

関連出願を処理する際は、同じ標章がある分類においては権利の部分放棄が必要とされるが、他の分類においては必要とされないということがあることを忘れてはならない。たとえば、ある標章に通常のフットボールの図案が含まれ（ただし全体として識別性を有さない）、かつ、この標章が「スポーツ用衣類」について第25類で、「ボール（遊戯用具）」について第28類で出願されていた場合は、第28類の出願は、「ボールの図案」についての権利の部分放棄に基づいてのみ手続を進めることができよう。

15. 56

出願が、獲得された事実上の識別性の証拠に基づいて手続が進められている場合は、識別性を有さない要素がまったく登録不能であるときに限り権利の部分放棄が必要とされよう。これは、一応の出願の扱いと対照的であり - 段落15. 44参照 - 疑義を除去する必要がある。権利の部分放棄がないときは、官報における公告から、使用により当該標章の登録不能の部分に識別性が与えられたと思われるかもしれない。

15. 57

権利の部分放棄を付して登録簿に記載された標章の所有者が使用に基づいて後の登録出願を行った場合は、当該標章は、前段落に該当する場合を除いて、権利の部分放棄なしに登録することができる。登録のその他の事項がすべて同一であるならば、所有者は、規則71 (1) 及び規則77 (1) に基づいて、権利の部分放棄の抹消により登録簿の記載が訂正されるよう請求することができる。

15. 58

出願人は、自己の標章に人を欺く事項が含まれているとの拒絶理由を、その事項について権利の部分放棄をすることによって克服することはできない。拒絶は、その不適切な事項の存在に基づいているのであり、その法的効果に基づいているのではない。

修正 - 一般

15.60

修正は、標章自体に関係する。登録前、出願人は、登録官の許可を得てのみ自己の標章を変更することができる。登録後は、出願人は、第44条の規定に該当する場合に限り標章を変更することができる。許可される補正の度合は、事実上何れの場合も同じで、かつ、他人の権利を害しない必要性に縛られる。

15.61

係属出願を公衆が閲覧できる資料に含めることは法律上必要とされてはいないが、そうすることが慣例となっているので、標章は、登録されているか否かに拘らず、利害関係人の知るところとなろう。大幅な変更を加えた場合は、他の標章との予想もしなかった衝突をもたらす可能性がある。これは、当該他の標章の所有者を不意打ちするであろう。また、混同を生じるほどに類似する標章の登録の法定禁止が守られていることを確かめるために、先行標章の調査を改めて行わなければならないことをも意味しよう。規則25(1)は、登録官は、受理前は何時でも再調査を行わせることができるが、その義務はない旨を定めている。実務上、登録官がそうすることはない。これは手数料が納付されず、職員の役務も手当されていない手続である。したがって、係属出願の修正は、ごく些細なものに限って許可される。實際上、第44条(1)の表現がこれに適用される - 段落15.85参照。出願人は、希望する修正がこの限界内に収まらない場合は、修正した標章を新たな出願の対象にするか又は規則17に基づいて様式TM4により登録官の予備的助言を求めなければならない旨を通知されるものとする。

15.62

意図された修正が当該商標の同一性に本質的な影響を及ぼす場合は、公告された標章の如何なる修正も、たとえ異議申立の脅威を克服するためであっても、許可されない。このような場合、出願人は、修正版は新たな出願の対象にするべき旨を通知されるものとする。

15.63

第44条(1)は、「その同一性に本質的な影響を与えない方法で」自己の商標に付加又は変更を施す許可を登録官に請求することを登録所有者に認めている。登録官は、当該請求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。登録官はこのように当該事項について自由裁量権を有する。第44条に関する実務は、更に段落15.75で吟味する。

公告前の修正

15.65

標章が識別性を有さない又は識別することができないとの理由で当該標章に局の拒絶が唱えられた場合は、出願人は、慣例上、当該拒絶を克服するために2以下の修正を標章に施すことを認められることがある。2の修正が施された場合は、これらは一緒に提出されなければならない。この数はまったく恣意的なものであるが、何らかの限度がなければならない。登録官が何れの修正にも満足しなかった場合において、更なる変更は新たな出願の対象にしない

ければならない。

15.66

出願段階で最も一般的な修正の1つは、出願された標章が記述的で登録不能であり、かつ、出願人が同じ商品又はサービスについて既に別の標章を登録している場合のものである。出願された標章は、その前に登録標章を付けることにより修正することを認められる。付加される標章は、出願の対象である商品と完全に同じの商品について、まったくそれのみで又は付加的な要素なしに既に登録されていなければならない。さもないと、補正の手続を進めてはならない。また、記述的要素について権利の部分放棄をすること及び適切な場合は、商品又はサービスが記述されているとおりでない場合の欺瞞の可能性を避けるために出願を限定することも必要であろう。更に、各標章は第22条にいう連合標章として登録されなければならない - 第17章参照。

15.67

前段落で述べた慣行を説明するために、たとえば出願人が「家」の標章として「Plexitan」を使用し、それを第3類で次のものについて登録したとしよう：「非薬トイレ剤、化粧品、石けん、香料、頭髮用ローション、歯磨き」，そして前掲の商品について次の標章の登録を出願したとしよう。

(i) 化粧品についてNailfixer

(ii) 薬物を加えていないトイレ剤についてNatural Garden

(iii) 頭髮用剤についてNatural Action

(iv) 調髪業についてNatural curl (第44類)

何れの標章もそのままでは登録目的では受理されない。出願人は、それぞれの前に「Plexitan」の語を付して補正することを認められるかもしれない。ただし、段落15.68及び段落15.69で述べることに従うことを条件とする。補正された出願は、元の語に係る排他権については権利の部分放棄がなされたこと及び各標章は登録簿においてPlexitanの登録と全面的に連合することを条件として、公告の手続に進むことができる。公衆の混同又は欺瞞の可能性をいささかでも避けるために、(i)の指定は「爪に使用される化粧品」に限定される必要があろうし、また(ii)は、当該標章の使用を「天然植物抽出物を含むもの」に限定する条件を課する必要があろう。第3の例については、更なる制限又は条件は要しない。「(自然作用)」の語句は、他の商人により必要とされようが、ほどよく言い表されるべき語句としては漠然としすぎる。

15.68

前述の慣例は、出願されている指定が登録標章の指定よりも範囲が広い場合は適用されない。たとえば、薬物を加えていないトイレ剤がPlexitanの登録に含められていなかった場合は、「Plexitan Naure's Garden」の指定は、「石けん、香料、頭髮用ローション、歯磨き」に限定されなければならなかったであろう。出願及び登録に共通する商品又はサービスはこれらだけである。

15. 69

この慣例は、付加される標章の登録日が修正される標章の出願日より遅い場合にも適用できない。「house」の標章が係属出願の対象であるが、修正される標章の日よりも早い日のものあった場合は、修正される標章は先の標章の結果が出るまで手続を停止されるかもしれない。後の標章の覚書シートには次の注記を施すものとする。

「出願（番号）が登録されたら受理して差支えない」。先の標章の覚書用紙には、次の注記を施すものとする。

「登録したら、出願（番号）を前に出すこと」。

双方のファイルに注記することによって相互参照を完結させることが重要である。

15. 70

結合標章の特徴が表示において広く離れている場合は、出願人に、単一の標章を意図していることを明確にするよう請求しなければならない。出願人は、各要素を近くに集めるか又は全体の周囲に境界線を引くことにより、そうすることができよう。標章が図案又は模様で構成されている場合は、何れにせよ境界線を請求しなければならない。これは、非商標的な態様で出願の商品を装飾するのに使用することができよう。境界線の要件は、衣料及び家庭用品の分類において特に重要である。

15. 71

段落15. 66又は段落15. 70に該当しない場合に、何れが認容し得る修正であるかについて網羅的な手引を示すことは不可能である。實際上、境界は、第44条に基づいて出願に適用される境界と同じであろう - 段落15. 77参照。識別するために手直ししたか又は識別することが可能な新しい要素は、上述の家の標章の場合を除いては付加することはできない。類似の標章についての新たな調査を必要とする補正は許容されないであろう。

15. 72

修正された標章を使用するとの確定的な意図を所有者が有さないと考える何らかの理由がある場合は、修正を認めてはならない。これは、「幽霊」標章の登録が許されないからである - 第12章段落12. 280参照。たとえば、元の標章が使用されている場合又は元の標章が出願人の名称の一部であるか若しくは出願人のイニシアルである場合は、新たな標章は真正の商標として使用される旨の保証書を当該標章が受理される前に入手するべきである。

15. 73

修正された出願のコンピューター及び索引記録は、第25条（9）に基づいて様式TM 26の提出後に出願様式が補正された後にのみ更新される。新たな表示1組を提出しなければならない。第25条（10）は、原出願の日付は変更されない旨規定している。

登録標章の修正

15. 75

第44条（1）は、登録標章がその所有者の請求に基づいて変更されることを認めている。登録

官は、出願を拒絶するか、それを無条件に受理するか又はそれを条件付きで受理するかについて自由裁量権を与えられている。登録官はまた、修正された標章を受理したか否かに拘らず、異議申立の目的でそれを公告させることもできる - 第44条 (2)。この手続は段落21.40に記載する。

15.76

第44条 (1) に基づく登録標章の修正は、登録日に影響を及ぼさない。これは、事実上、侵害訴訟の目的で変更の日付を溯せることを意味する。かかる申請に基づいて登録簿の新たな調査が行われるとの規定も存在しない。これらの理由により、他の商人の権利が変更により害される可能性がある場合は、変更は認められない。

15.77

登録標章を変更した場合は「その同一性に本質的な影響を与え」るときは、同項に基づいてそれを変更することはできない。「本質的な」の語は変更の量に言及しているのではなく、その効果に言及しているのである。場合によっては、まったく些細な変更が標章が認識されるか又は話される態様に本質的な効果を及ぼすこともある。實際上、外観及び音の双方とも無変化の場合を除いては、如何なる変化も認められない。次の段落は、この規定が英国の裁判所によりどのように解釈されてきたかを示している。

15.78

登録標章「Otrivin」を「Otrivine」に修正する申請は、発音上の変更は本質的でないとして登録官に拒絶された - 「Otrivine T.M.」, [1967] R.P.C. 613。上訴は棄却された。他方、英語の「Pelican」からドイツ語の相当語「Pelikan」への変更を許可することの拒絶に対する上訴は認められた - [1978] R.P.C. 424。これら 2 の事案は、恐らく、双方の限界が最も接近した例であろう。

15.79

登録標章に対する許容可能の補正と許容不能の補正との間の境界線は、英国の登録官の判例集から取った次の判例により更に推し測られよう。それぞれの事案において、登録標章が最初に挙げられている。拒絶又は受理の理由も記載されている。

Quartz Assortment Quartz Assorted

商品は砂糖菓子であり、「Assortment」の語については権利の部分放棄がなされた。

許容、ただし権利の部分放棄の補正を条件とする。

Leebelle Lebelle

拒絶。補正はフランス語の賞賛的な語句「le belle」（文法に誤りがあるが）に近すぎる。

Briltak Bril-Tak

受理前に公告。

Arog-Lo Aro Glo

拒絶。印刷上の記号のみの除去であつたら恐らく受理可能であつたであろうが、それ以上の補正により標章が単なる識別性を有さない文字の 2 のグループになっている。外観及び音が変更されている。

Goldray Gold Ray

拒絶。元の標章は、誠実な同時使用者規定（マレーシア商標法第21条（1）の相応規定）に基づいて登録された。元の証拠により当該標章は変更された形で使用されることがあったことが証明されていたならば、当該修正は恐らく他の標章の所有者に対する通知の条件付きで受理前に公告される可能性があったであろう。登録後の変更された形での使用の証拠は、新たな出願の裏付としてのみ認められよう。

Yarner' s Yarner

受理前に公告。

Polyblond Polyblonde

受理。視覚的にも音声的にもほとんど同一。

Minos Mino' s

拒絶。1つのアポストロフィを付け加えることが標章の同一性に如何に大きな影響を与え得るかの好例。それによりギリシア神話の人物の名称をスペインの姓名の所有格に変えてしまった。

Kacel KACEL

許容。単なる大文字から小文字への変換（又はその逆）は標章の同一性に影響を与えない。

Kacel KaceL

拒絶。賞賛語「ace」を目立たせたことにより標章の同一性がまったく変化する。

5尖頭星 6尖頭星

(図案) (図案)

拒絶。

Poulivac Poulvac

拒絶。3音節から2音節への変更は大幅すぎる。

Durabell Durable

拒絶。補正は賞賛語「durable」に近すぎる。

Clan Brand Clan

許容。「brand」の語は商標の中でまったく識別性がない。

15.80

次に掲げる実務上の原則は、通例、意図されている言語標章の変更がその同一性に本質的な影響を与えるか否かを決定するのを可能にするが、前段落の各例を念頭に置かなければならない。

(i) 標章の効果を判断する上での最初の文字の重要性にかんがみて、その文字の如何なる変更も認められない。（このような場合は、先行標章の調査を行わなければならなかったであろう）。

(ii) 通常、修正のために1を超える文字を付加又は除去してはならず、また、2を超える文字を取り替えてはならない。

(iii) 通常の音節の切れ目にハイフンを挿入することは通例許容される。

15.81

まったく識別性のない要素（語であると図案であるとを問わない）の変更又は除去を伴う修

正は通常許容される。この原則の唯一の例外は、標章がすべて識別性のない要素から構成されているにも拘らず、全体として新たな着想を伝えるものとして登録されたような場合であろう。たとえば、「Diamon T」の標章 - 段落12.224参照 - の補正は許容されない。

15.82

登録標章の修正を実現するための手続は段落21.40以下に示される。

特別の条件

15.85

第25条（3）は、登録官に対し、自己が適正と考える条件を登録出願に課する権限を与えている。これが最も頻繁に生じる理由は、標章が混同又は欺瞞を生じる可能性を防止することであるが、かかる条件の例は前の各章に含まれている。その一部は以下のとおりである。

段落 条件

5.33 赤十字／赤新月

6.15 色の限定，一般

11.12 同時係属出願に関する交差注記

12.222 色の限定，単純な形状

13.71 地理的分離

13.92 引用された登録の所有者への通知

14.36 地理的原産地，天産物

14.39 地理的原産地，製品

14.40 スコッチウイスキー条件

15.62 欺瞞を避けるための標章使用の制限

15.86

ある程度定期的に生じるその他の状況で標準的な形の条件を要するものについては段落15.90で扱う。

余白の条件

15.90

標章の目立った特徴が空白個所である場合は、登録官は、標章が使用されるときにその空白に追加の要素が挿入されるか否かについて調べる必要があり、そうである場合は追加される要素に識別性があるか否かについて調べる必要がある。更に、何らかの要素の追加は登録された標章の同一性に本質的な影響を与えるかもしれない。標章が全体として空白とは別の何らかの登録可能な特徴を有していることを条件として、登録官は、このような出願の手続を進めることを許容するものとするが、ただし、以下の条件を課するものとする。

「標章が使用されているときは標章中の空白個所が全面的に記述的で非商標的特性を有する要素のみによって満たされることを登録の条件とする。」

15.91

この慣行に関し、トゥキ控訴院裁判官は、「Time T.M.」, [1961] R.P.C. 381において以下のとおり述べた。

「私の考えでは、それは、商標の表示中の空白個所の特質と程度とにより、当該空白は、当該標章の同一性及び識別性に影響を与える可能性がある要素によってそれを満たす意図を示すと登録官が認める場合に適用されるべき適切な一般的慣行である。登録官は、自己が登録しているのが何であることを確実に認識できなければならない。登録官が商標法の要件に基づいて検討する機会を有さなかった要素を、その構成における本質的な特徴又は要素として、包含するラベル又は図案を登録商標であるものとして商標所有者が表示できるのは適正なことではないであろう。

「私の考えでは、一般的原則として、登録官が、全面的に記述的で非商標的特性のものではない標章の同一性に影響を与える可能性がある未開示の要素で満たされることが明確に意図されている空白個所を標章中に認める場合は、登録官は、当該標章が使用されるときは当該空白個所がそのような特性の要素のみによって満たされるとの誓約を要求して差支えない。」

15.92

前述の「Time」事件の特別の事情に対応するために、標準的な空白個所の条件の変形が案出された。標章はその名称の周知の定期刊行物の表紙で、題字に係る縁が含まれていた。出願人は、通常条件に従うことができなかった。時によっては、出願人には関係しないが雑誌の当該号の記事のテーマである商標を表紙に載せる可能性があったからである。この事案では以下の表現で合意された。

「出願様式に示されるような標章中の空白個所は、標章が使用されているときは、当該標章の登録の対象である商品に関連して商標の意味を有さない要素によってのみ満たされることが登録の条件の1つである」。

15.93

まったく偶然にできる空白個所は無視できる。単なる縁から構成される標章は、条件付でも条件なしでも登録不能である。条件は、空白個所が追加の要素のために意図されているか若しくは追加の要素を求めている場合か又は最初出願したときの標章中のスペースは要素を包含していたがその後の修正により除去された場合にのみ必要とされる。下記の例で、第1の標章については空白個所の条件は不要であり、中央の標章には如何なる条件を付しても登録可能にはならない。一番下の標章のみ条件付で手続を進めることができる。

[図形省略]

15.94

「Renold Chains Ltd.'s Application」, [1966] R.P.C. 487, において、控訴院は、標章中の空白個所に商標を付する効果を検討した。裁判所は、特に、出願人が考慮している種類の挿入は標章の同一性を変更するとの理由で、条件の有無に拘らず標章の受理を拒絶するとの登録官の決定を支持した。

15. 95

空白個所への登録商標の挿入を伴う別の事案として「Castrol' s Application」, [1970] F. S. R. 510がある。当該標章は出願人の「half-flash」の図案から構成されていた。証拠により、出願人は、自分たちの他の登録商標の水平の白地に当該図案を挿入して習慣的に使用していたことが証明され、彼らは今後も当該標章をそのように使用することを意図している旨述べた。したがって、通常の表現による条件は適用できなかった。上訴に際して高等法院は、出願は、以下の条件付で手続を進めることができる旨を命じた。

「商標が本件出願の商品又はサービスに関して使用されているときは、標章中の空白個所が空白のままにされるか、全面的に記述的で非商標的な特性の要素によってのみ満たされるか又は指定に含まれる商品、サービスに関して登録された全面的に記述的で非商標的な特性を追加したか若しくは追加しない1個若しくは複数の連合商標によってのみ満たされることを登録条件の1つとする。」

15. 96

過去においてマレーシアでは「castrolタイプ」の条件が通例出願人の請求により付されているが、今後は、これらは出願人に要求されるべきではなく、同意してもならない。むしろ、この種の出願は、いやしくも受理できるならば、如何なる種類の空白個所の条件もなしに受理されるべきである。出願人が当該図案及び登録商標から成る標章を使用することを希望する場合は、当該組合せを別個の標章として登録することを出願するべきである。これは、当該組合せが実際には登録標章ではないのに登録標章である旨を申し立てた所有者は、このような申立を犯罪行為とする第81条（1）に違反したことになると判断されるからである。

15. 97

標章の表示における空白個所は、条件が課されるまでは白地である必要はない。空白の個所が黒地である場合、条件は十分に適切であり得る。

15. 98

標章が色彩の制限を受けている場合は、空白個所の条件は要求されるべきではないし同意されるべきでもない - 段落12. 222参照。そのような標章は、常に、「出願様式上の表示に示される」指定された色彩に限定される。この制限は、登録簿にも記載される。当該標章に何らかの要素が追加される場合は、出願及び登録簿に言及された標章ではなくなるであろう。

品種の条件

15. 100

国際分類第31類には種子及び天然植物が含まれる。「Wheatcroft Bros. Ltd. ' s T. M. s」, (1954) 71 R. P. C. 43, において裁判所は、バラ植物の商標としての語のいくつかの登録を登録簿から抹消するよう命じ、かつ、語を品種名として使用する意図は、特定の者の商品を識別するものとしてこれらを使用する意図と矛盾すると判断した。裁判官は以下のとおり述べた。

「通常の取引経路の自由な運用がそのような障害から守られなければならない」。

15. 101

何れの植物の売主及び育成者も、当該植物又はその種子に自由にその品種名で言及できなければならない。これを確保するために、これらの商品にかかる商標の登録出願には適切な条件が課される。その表現は、当該標章が語のみで構成されているか又は語及び図案で構成されているかによって異なる。これらの事案における標準的な品種条項は以下のとおりである。

「当該標章を品種の名称として使用してはならないことが登録条件の1つである。」（語又は語句のみから構成される標章。）

「当該標章に用いられている語を品種の名称として使用してはならないことが登録条件の1つである。」（図案及び語又は語句から構成される結合標章。）

包装の条件

15. 105

外装に言及する標章は、通例、使用の証拠なしには受理されない（ただし段落15. 106参照）。事実上の識別性に基づいて受理前に公告の手続を進めることを許容された標章は、所有者が登録取得に成功した場合に同人の権利の限界を如何にするかを明確にするための特別の条件を課されなければならない。表現はそれぞれの場合に適応させる必要があるが、以下の2例が典型的なものである。

Gold Box

「この商標の登録は、何れかの者が（金）色の箱を使用すること又はそのような箱を（金）の箱と表現することを妨げるものではない。」

Black Label

「この商標の登録は、他の商人による（黒）色のラベルの使用を妨げるものではない。」

15. 106

標章が（他の識別性がある要素を有しているので）未使用の標章として手続を進められている場合は、外装を記述する語について権利の部分放棄がなされなければならない。「包装の条件」は不要である。権利の部分放棄で足りる。段落12. 255も参照のこと。

「Light」の条件

15. 107

「Light」の語及びそのアメリカ綴りの「lite」は識別性がなく、紙巻きタバコ、ビール及びアルコールを含まない飲料の取引で一般的である。第1の例では、タール含有量が少ない紙巻きタバコを指す。他の例では、それぞれアルコール含有量が少ないもの及びカロリーが低いものを指す。何れの綴りでも当該語について権利の部分放棄をする必要はないが、健康意識が高まりつつある公衆の混同又は欺瞞を防ぐために適切な条件又は制限を義務付けるべきである。表現は以下の例を手直しして取り入れるものとし、かつ、立法上の要求が変化した場合は数字を適宜入れ替えるものとする。（取引慣行の証拠を第64条（3）に基づいて認めることができる。）

「当該標章が、1本につき10ミリグラムを超えてタールを出さない紙巻きタバコに関して使用されることを登録条件の1つとする。」

「当該標章が、要領にしてアルコールを2%未満含む飲料に関してのみ使用されることを登録条件の1つとする。」

「当該標章が、リットル当たり10カロリー以下を含む飲料のみに関して使用されることを登録条件の1つとする。」

音楽グループ

15.110

音楽グループの多くは、識別性がありかつ普通でない名称を名乗る。この種の周知の名称の登録出願は、当該グループの構成員によりなされたものであるか否かに拘らず、当該商品又はサービスが音楽と関連しているか又は関連する可能性がある場合は、公衆の欺瞞を防ぐための条件を課されなければならない。たとえば「Small Faces」の標章について行なわれた出願に適切な表現は以下のようなものであろう。

第9類 - 「当該標章が、(蓄音機レコード及び録音テープ) に関して使用されるときはSmall Facesグループの構成員により演じられ、書かれ又は制作された録音のみに関して使用されることを登録条件の1つとする。」

第16類 - 「当該標章が、(印刷物、書籍、絵画及び写真) に関して使用されるときはSmall Facesグループに関する商品のみに関して使用されること、かつ、(シートミュージック) に関して使用されるときはSmall Facesグループの構成員により書かれた音楽のみに関して使用されることを登録条件の1つとする。」

15.111

括弧内の商品又はサービスを出願に関係するものに置き換えるものとし、かつ、Small Facesグループの名称を適切なグループの名称に置き換えるものとする。前掲の表現は、指定が、たとえば音声再生装置（第9類）及び筆記器具（第16類）等、標章が人を欺くものになるとは考えられないような商品又はサービスを含む場合にも適切である。

「星」の標章

15.115

星の図案は蒸留酒及びタバコの取引に一般的であり、識別性を有する標章の一部としてでなければ登録されない。星の標章は一部の宿泊サービスでもたとえば4つ星や5つ星ホテルとして一般的である。星の図案は、その他のほとんどの商品についてはそれのみで十分識別性を有するかもしれない。ただし、すべての場合において、マレーシア政府は、当該図案を赤色で使用するのを妨げる条件に服するよう所有者に要求する。その表現は新月の図案又はジュネーブ十字を包含する標章に適用されるものを踏襲しており、以下のとおりである。

「当該標章に用いられる星の図案が赤色又は類似の色で使用されないことを登録条件の1つとする。」

第21条の条件

15. 120

(共有商標の登録について規定する) 第21条に基づいて出願が行われる場合は, 全当事者を取り決めた協定の特質を反映する条件が課されなければならない。これは, 合併事業については以下のとおりである。

「当該標章が, (A) により製造され, (B) により販売される商品のみに関して使用されることを登録条件の1つとする。」

「(A)」及び「(B)」に当事者の名称を入れ替える。

15. 121

登録が法人組織になっていない団体の名義で行われる場合は, 類似の条件が必要になる。パートナーシップについては, 条件は以下のようにし, 表現をパートナーの数に対応させる。

「出願人 (双方の何れも／の何人も), 出願人 (双方／すべて) の代理としてでない限り, 当該標章を使用しないことを登録条件の1つとする。」

同意

15. 125

先に登録されている権利の引用により出願が不成功に終わることが確実であると登録官が考える場合は, 登録官は, 事実上公衆の混同又は欺瞞の可能性がない証拠として, 係属出願の登録に対する登録所有者の同意書を受理することができる。先の登録の所有者が現在の出願手続に同意するとの事実は, 登録官を拘束するものではない。登録官は, 当該 2 の標章についての公衆の認識及び混同又は欺瞞の可能性を考慮しなければならない。これは, 2 人の商人が欺瞞及び混同は生じそうにないことを示すものである。このような場合は, 出願の公告に「同意により」の語を含めなければならない - 規則33 (3)。登録されることになった場合は, 登録簿上も「同意により」の語を加えるものとし, かつ, 同意する者の登録番号を記載しなければならない - 規則52 (4)。

15. 126

同意が手続の条件であると言われることがある。条件は登録官が課するものである。同意状は, 登録官が欺瞞の可能性についての決定に至る際に考慮に入れる可能性がある証拠にすぎない。

15. 127

同意は登録官を拘束しない。「Dewhurst' s Application (Golden Fan)」, (1896) 13 R. P. C. 288, において, Lopes控訴院裁判官は以下のとおり述べた。

「非常に重要と考えることについて一言述べたい。今般私たちは, 互いに競争相手である商人たちが... この登録に同意したと告げられた。さて, 私の考えではこの同意にはまったく重要性がない。この同意は, 人々が欺かれる見込みがないとの一定の証拠になると正当に言える可能性があり, また, 私は正当に言えると思う。私は, その程度において当該同意が用

いられる可能性があると考え。他方、この同意がそれより大きな効果を有すべきであると言うのはきわめて有害であろうと考える。公衆はこの同意をまったく認識していない。商人のみならず一般大衆も保護されるべきである...この同意は如何様な程度でも売買される可能性がある。そして、この議会法の主要な目的にかんがみて、それより有害なことを想像することは不可能であろう。」

15. 128

「Limpac T.M.」，[1973] R.P.C. 66，において，登録官は同意を求めた。同意は条件付で出願人に提示されたが出願人はその条件を拒絶したので，出願人は同意を得られなかった。出願人は，登録官に対し，登録所有者の多額の要求は，登録所有者の希望は現状況から利益を得ることにあり，出願されている登録から自己の標章との混同が生じることを真に恐れているわけではないことを示していると主張して，同意なしに手続を進めるよう求めた。登録官は拒絶し，上訴でも支持された。

15. 129

同意状は，それが当該出願を正確に特定していること及び曖昧でない言葉が用いられていることが確認されなければならない。条件付の同意は受理されない。

15. 130

出願の登録に同意する所有者は，それに異議申立を行うことを妨げられる。

第16章 連続標章

定義

16.1

商標法第24条（1）に基づき、重要な細目において相互に近似するが、同項に定める規準の1又はその他に関して異なる複数の商標は、1件の登録中の連続体として登録することが可能である。同項は、商標は、同じ種類の商品又はサービスの同じ商品又はサービスに関するものであって差支えない旨定めている。（「同じ種類の商品又はサービス」の意味は第11章で説明する）。他方、登録は、単一の国際分類内でなければならないので、連続登録の出願は、たとえ同じ種類の商品又はサービスであっても複数の分類中の商品又はサービスを対象にすることはできない。

16.2

連続標章が異なっても差支えない事柄が4種類ある。以下のとおりである。

- （a）商標が使用されているか又は使用される予定の商品又はサービスに関する記述又は表示。（段落16.10参照）
- （b）場所の番号、価格、品質又は名称に関する記述又は表示。（段落16.11参照）
- （c）識別性がなく、かつ、商標の同一性に本質的な影響を与えないその他の要素。（段落16.12から段落16.15まで参照）
- （d）色彩

連続登録の利点

16.5

自己の標章の軽微な変形を連続として登録する所有者の権能は、同人が標章の1つの形でのみの登録から生じる侵害に係る権利に依存することに代わるものである。所有者は、これらが自分の使用する変形をすべて包含しているか否か確信が持てないかもしれない。もう1つの選択肢は、すべての変形を個別に登録することであろうが、連続登録の利点は、登録の達成及び維持が比較的安価であることにある。

連続を構成するもの

16.10

段落16.2の（a）に基づく連続登録は一般的でない。標章がそこに掲げる要素に関してのみ変化するか否かに拘らず、所有者は、通例、ラベルの1つを登録し、かつ、その他のものを含めるための変形条項 - 段落14.20参照 - に同意する。

16.11

段落16.2の（b）に基づいて行われる出願中の変形物については権利の部分放棄をする必要がある。連続登録における権利の部分放棄の表現については、権利の部分放棄の要素は各標

章に表示されるが、標章ごとに変化することを考慮に入れなければならない。たとえば、変化する要素が地名である場合は、適切な権利の部分放棄は以下のようになる。

「これらの商標の登録は、当該連続の何れかの標章に表示される地理的名称又はそれらの何れかの排他的使用にかかる権利を与えるものではない。」

16.12

ほとんどの連続出願は、段落16.2の(c)に基づいて行われる。どの程度の変形ならば商標の「同一性に本質的な影響を与える」ことなく許容可能であるかの問題は、第15章で吟味されており、そこに記載された規準は第24条に基づいて標章を審査する際に適用されなければならない。いくつかの標章が単一の連続を形成するとの主張は、本質的な識別性を有する商標の特徴が、連続を構成するすべての標章において事実上同一である場合にのみ有効である。

16.13

相互の鏡像である標章は受理可能である。下記の鳥の例を参照されたい。

[図形省略]

16.14

受理可能な3個又は4個の連続標章の例を次に示す。連続として登録することができる標章の数に理論的な制限はなく、25個のものも知られている。

[図形省略]

16.15

連続登録において権利の部分放棄が必要なのは段落16.2の(b)に基づいて行われる出願に限られない。たとえば、前段落の4個の標章の連続が第20類の「家庭用家具」についてのものであった場合は、以下のような権利の部分放棄が必要であろう。

「これらの商標の登録は、テーブル及び椅子の図案の排他的使用の権利を与えるものではない。」

16.16

標章が相異なりながらもなお連続を形成し得る第4の要素は、色彩である - 段落16.2の(d)。第13条(2)は、色彩の制限なしに登録された標章はすべての色彩について登録されたものとみなされる旨規定しているが、かかる色彩の数は何らかの方法で表示されなければならない。それについて何らかの困難がある場合又は所有者が多色の標章の特定の表示が確実に保護されることを希望している場合は、所有者は、その色彩の組合せ及び通常は無彩色のものを連続として登録することを出願することができる。その1つの例を下記に示す。下の方の標章は、紋章のしきたりに従った表示に表示されているように、緑、赤、淡青、暗青、白、紫、黄及び黒の色に限定されている。

[図形省略]

連続を形成しない標章

16.20

出願人が単一の連続を形成していると主張するグループ内の1個又はそれより多い標章が重要な点で他の標章と異なる場合は、異質なものが取り除かれなければならない限り、当該出願は第4条に該当しないとの理由で拒絶を唱えなければならない。出願人が当該標章を登録することを希望する場合は、そのための通常の連続でない出願を行わなければならない。2個又はそれより多い標章が他の標章と異なるがそれら自体の別個の連続を形成する場合も、なおそれらは、出願の手続を進める前に取り除かれなければならないが、それらを対象として新たな出願を行うことができる。たとえば、次の6つの標章を検討されたい。

[図形省略]

これらは紋章のしきたりに従って表示されておらず、何れにせよ、色彩の制限はない。これらの一部は、本質的な点に関して他のものと異なり、したがって、段落16.2の(d)に基づく単一の連続を構成しない - 段落16.12参照。6つの標章すべてを対象にするには、最小限4件の出願が必要である。上列の始めの2は、逆鏡像になっているので連続を構成するとみなすことができる。同様に、下列の始めの2個も、「2色」標章の(異なる)連続を構成する。上列の1色の標章及び下方連続中の3色の標章は、一緒にしても又は他と組み合わせても連続体にはならない。

16.21

ある標章が恐らく連続に属さないだろうとの確実な兆候は、条件、権利の部分放棄又は制限がそれには当てはまるが他のものには当てはまらないという場合である。たとえば、ただ1つの標章のみに明らかな空白個所があり、空白個所の条件を課することが必要な場合は、それを別個に登録することが必要であろう。たとえば、第9類の「ソケット、プラグ、ヒューズ箱及び接続箱」について提出された下記の2の標章は連続を形成しない。「電力部分(power part)」の語句はこれらの商品について識別性を有さず、権利の部分放棄がなされなければならない。他方の標章は空白個所の条件を必要とする。両方の「連続」の標章に当てはまる条件及び権利の部分放棄を策定するのはきわめて困難であろう。

[図形省略]

16.22

一文字のみ異なる純粋な言語標章同士であっても、連続を形成しないかもしれない。たとえば、(「すべて第16類に含まれるポケット日記帳、財布、プラスチック製の容器(holders)、文房具、情報シート」について提出された) PORTAFAX, PORTEFAX及びPORTOFAXの標章は、第24条(1)(c)にいう連続を形成しない。

16.23

出願人は、自己の出願にかかる標章が連続を形成しないとの理由に基づく拒絶に関して、熟慮の上での応答書又は聴聞を受ける通常の権利を有する - 第23章参照。

その他の連続

16.30

第24条に基づく連続の法規上の意味と、共通の所有者の下にあるか否かに拘らず、共通の特徴を有し、かつ、別の標章が連続の1又は複数のものに人を欺くほど近似しているか否かの問題に影響を与える標章を示すための「連続」の語の使用とを混同しないよう注意しなければならない - 第11章参照。たとえば、HYPERBAT, HYPERGLOVE, HYPERBALLの標章は、第24条の下で連続を形成することはできない。この場合の相違は、これらの個々の同一性に本質的な影響を及ぼす。

衝突する標章を突きとめるために異なる要素が別個の調査を必要とする場合は、連続は存在しない。

連合

16.35

第24条（2）は、連続として登録されたすべての商標は連合商標として登録されたものとみなす旨規定している。連合についての通常の要件及び連合の効果については第17章で扱う。

16.36

連続標章に関して登録簿に連合の事実を記載する必要はない。これらは、何れにせよ、単一の登録番号の下に登録される。

16.37

連続を連合とみなす理由は、連続中の何れかの標章の分離譲渡を禁止する第23条（1）を引き出すことにある。なぜならば、連続のそれぞれが共通の識別性を有する特徴を有し、かつ、同じ商品又は同じ種類の商品に関して登録されているからである。

公告

16.40

連続を形成する各商標の表示を出願様式及びそれに伴う様式TM. 5のそれぞれに添えなければならない規則22。

16.41

連続の公告には、下記の例のように事実及び連続を形成する標章の数を記載しなければならない。

「第24条に基づく（数）商標の連続の公告」

他の記載、たとえば権利の部分放棄が公告に伴う場合は、常に、後に続くものとする。

第17章 連合

連合の要件

17.1

第22条（1）は、所有者を同じくする商標が次に該当するときは連合標章として登録簿に記載される旨規定している。

- （a）標章が同じであるか又は混同を生じるほどに類似し、かつ、
- （b）商品が同じであるか又は同じ種類の商品であり、
- （c）サービスが同じであるか又は同じ種類のものであり、かつ、
- （d）商品がサービスに密接に関係している。

17.2

2の標章が混同を生じるほどに類似しているか否かを決定するための類似性規準及び商品が同じ種類のものであるか否か又はサービスが商品に密接に関係しているか否かを確認するための原則は、第11章に記載されている。所有者を同じくする2の標章を連合させなければならないか否かを判断する目的で、同じ規準及び原則が適用される。

連合の効果

17.5

第23条（1）は、連合商標は別個にではなく全体としてのみ譲渡可能又は移転可能である旨定めている。この規定の意図は、類似の商品又はサービスに関して使用される類似の標章が異なる所有者の名義で登録されて公衆の混同又は欺瞞の可能性を生じるのを防止することにある。譲渡は第18章の主題である。

廃止された法令に基づく登録

17.10

2の登録標章を連合させるべきことを要求する登録官の権限は、「何時でも」行使することができる。したがって、同じ所有者により類似の商品に使用される類似の標章が、廃止された法令に基づいてマレーシアの構成地域に保管されていた登録簿が登録簿に組み入れられた後に登録簿に記載された場合は、これらは連合させるものとする。

17.11

實際上、このようなことは、恐らく譲渡の場合のように登録簿に何らかの変更を施す請求があった時に限り生じよう。

登録手続

17.15

第22条（1）の表現は、連合を要求する登録官の権限は登録標章のみならず係属出願にも適用されることを明確にしている。連合の条件は、連合標章が既に登録されているか又は別の係属出願の対象であるかに拘らず、該当する係属出願に課される。同じ種類の商品又はサービスが同じ国際分類にあるかもしれないので、連合が必要なすべての場合を確認するよう注意しなければならない。

17.16

すべての商標の登録出願について行なわれる先行事例の調査の間、該当する報告シートの連合の部分には、当該出願が成功した場合には連合させなければならないすべての登録（又は他の出願）を注記しなければならない。

17.17

調査において一見連合可能な標章が発見されたが所有者の宛先が異なる場合は、この問題を明らかにするための調査をしなければならない旨を覚書シートに注記しなければならない。所有者が宛先変更又は送達宛先変更を登録官に通知するのを怠っていたことが判明した場合は、所有者に対し、登録簿訂正のために該当する様式を提出し、かつ、法定手数料を納付することを要求するものとする。

17.18

第19条に基づいて登録又は先の出願は、わずかでも名称が異なる場合は、第19条に基づいて引用されるものとする。出願人は、当該当事者は事実上同一であるとの証拠を提示することができ、その場合は、引用は放棄して、代わりに連合の条件を課することができる。この齟齬が記録されていない譲渡の結果である場合は、第18章の規定に基づいて登録標章を検討しなければならない。譲渡の記録洩れは所有者の権利にきわめて不利な効果をもたらす可能性がある - たとえば第47条（3）及び第55条（5）参照。

17.19

要求された連合の詳細を報告シートに記載する目的は次のとおりである。

- ・すべての係属出願が、連合しているものとして官報において正確に公告されるようにすること
- ・登録事務官が、当該標章が登録されるのと同時に連合を登録簿に記載することができるようにすること

連合の原則

17.25

連合は、各標章が類似しており、かつ、商品が同じ種類のものであるか又はサービスが商品に密接に関係しているときに要求される。2件の登録のみが関わっている場合は、これらが異

なる分類のものであっても、手続は明快である。これらは登録簿で単純に相互参照を付される。

17.26

規則54(1)は、すべての連合標章は相互にではなく共通の祖先に結び付いているものと想定する。同項は、当該標章の登録についての登録簿の記載には当該標章と連合しているすべての標章の番号を注記すべき旨及び当該標章の番号をすべての連合標章の登録簿の記載に注記すべき旨を定めている。後の登録を相互に注記することは要求されておらず、結び付きはただ1つしかない。すなわち原登録である。

17.27

規則54(1)の要件は連合が要求されるほとんどの場合に該当するが、すべてにではない。たとえば、下記の図解に沿って、3つの標章が同じ所有者により同じ商品について、ただし異なる日に登録され、かつ、1番目の標章と3番目の標章は、2番目の標章には近似しているが、相互には近似していないと仮定しよう。この状況は規則54(1)に該当せず、1番目の標章と3番目の標章との間には直接的な連合関係は存在し得ない。

[図形省略]

17.28

同様に、所有者が同一の標章に3つの登録を有し、かつ、これらは下記のとおりそれぞれ個別にかつ連続して登録されたと仮定しよう。

標章1 A及びBの商品又はサービスについて

標章2 B及びCの商品又はサービスについて

標章3 Dの商品又はサービスについて

更に、C及びDの商品又はサービスは同じ種類の商品又はサービスであるが、他のすべての書品又はサービスは異なる種類の商品又はサービスであると仮定しよう。(Bの商品又はサービスは双方の指定に共通しているので) 標章2は標章1と連合しなければならない。(C及びDの商品又はサービスは同じ種類の商品又はサービスなので) 標章3は標章2と連合しなければならない。他方、標章3が標章1と連合する理由はまったくない。それにも拘らず、各標章の何れも、同時に他の2の標章を譲渡することなしには譲渡することができない。標章1は標章2を伴い、標章2は標章3を伴い、その逆も同様で、他方、標章2は他の双方を伴う。

17.29

この状況は、登録簿に適切に表示されなければならない。要するに、3件の登録はすべて相互参照されなければならない。段落17.27に示した状況にも同じ手続が適用されなければならない。

17.30

前の各段落で検討した種類の事例により作られた結合関係は、それらの1又はそれ以上のものの商品又はサービスの指定が一部取り消された場合に自動的に解消されるかもしれない - 段落17.40参照。

17.31

同様に、連合登録の1又はそれ以上が更新されなかった場合は、結合関係も変化するかもしれない。たとえば、段落17.28で示された状況において標章2の登録が消滅した場合は、すべての連合も消滅するであろう。

連合の解消

17.35

登録官は、登録所有者の請求に基づいて連合を解消することもできる。ただし、連合関係を失った商標を他人が使用した場合に混同又は欺瞞が生じないと登録官が判断することを条件とする - 第22条 (2)。

17.36

他の登録と連合している登録を譲渡することを希望するが、他の登録は維持することを希望する所有者は、まず、連合を解消するよう登録官に請求しなければならない。かかる所有者は様式TM. 11により規則54 (2) に基づく請求を行い、かつ、所定の手数料を納付しなければならない。請求書には、請求の理由書を添えなければならない。もとより、連合が要求されてから何事もなされなかった場合は、請求は拒絶されなければならない。他方、所有者は、衝突する商品を登録の一方若しくは他方から削除するか又はこれらの商品は異なる種類のも物であり、したがって、連合は誤って要求されたものである旨を主張することができる。

17.37

登録官は、2の商標の間の連合を解消する前に、標章の一方が「その登録対象である商品又はサービスの何れかに関して」他の所有者により使用された場合に、混同又は欺瞞が生じる可能性がないことを納得しなければならない。この問題で登録官を納得させる責任は登録所有者にある。

17.38

連合を解消することが適切であるすべての事情を定義することは不可能である。指導原理は、常に、解消後は、独立して他人のものである1つ又はそれ以上の商標を譲渡することを含め、その時に所有者が自由に行えることに留意しつつ、如何なる公衆の混同の可能性も存在してはならないことではなければならない。

17.39

解消と関連する難題のほとんどは、何れの指定にも同一の商品又はサービスは残っていないにも拘らず、標章が、同じ種類の商品又は当該商品に密接に関係しているサービスによってなお相互に結び付けられていることがないことを確保する際に出て来る。指定した商品の登録指定からの部分取消にかかる様式TM. 11による請求には、商品又はサービスの抹消を実行するための規則71に基づく様式TM. 11による請求も添えなければならない。当該部分取消の後に登録に残る商品の範囲について何らかの疑義がある場合は、様式TM. 18による請求は拒絶され

なければならない。

17.40

段落17.28に示された状況に再度言及すると、標章2からのBの商品又はサービスの除去により、当該商標と商標1との間の連合の解消が可能になり、後者の分離譲渡が自由になる。これは、標章3の同時譲渡を条件として商標2の譲渡を行えることを意味する。代わりにCの商品又はサービスが商標2の指定から削除された場合は、標章1との連合は残るが、標章3との連合は解消され得る。

同等使用

17.45

第23条（2）は、連合商標の使用を当該商標が連合している商標の使用と同等であるものとして認める自由裁量権を登録官に与えている。これは、一方の商標が使用され、他方の商標が使用されておらず、使用されていない商標がその理由で攻撃に曝されている場合に、有用な防御手段を所有者に提供するものである。この可能性については、訂正措置を扱う第25章において更に言及する。

上訴の制限

17.50

第22条（2）に基づいて連合解消を拒絶する登録官の決定は、明確に裁判所への上訴の対象となる - 第22条（3）。当然の帰結として、第22条（1）に基づいて連合を要求する決定については、上訴することができない - 第69条。

第18章 譲渡

沿革

18.1

第3条(1)の商標の定義において、商標にその所有者の身元を表示することは不要である旨を特に定めているが、同人と商品又はサービスとの間の関係については表示しなければならない。更に、当該商標は、登録可能な商標であるためには、同人の商品又はサービスを他の商人の商品又はサービスから識別することができなければならない。これらの要件を総合すると、明らかに、登録商標の所有者が変更した場合は、当該商標は前の所有者の商品又はサービスを最早識別することができず、したがって人を欺くようになったことを意味する。

18.2

法には公衆を混同及び欺瞞から守る多くの規定が存在するので、すべての譲渡が禁止されていると思われるかもしれない。商標登録の初期の時代にはまさにそうであり、唯一の例外は、当該標章が最初の所有者の事業の直接の承継人に移った場合のみであった。

やがて、商標登録の権利は財産にかかる権利であり、したがって移転することができるということが認められた。他方、公衆を保護するために、このような移転の正当性は、当該標章が使用されている事業の営業権が当該標章とともに移転することが条件とされた。

更に時が経って、営業権なしの譲渡が一定の保護条件の下に認められるに至った。今日マレーシアにおいては、登録商標は、当該の商品若しくはサービス又はその一部に関係する事業の営業権とともに又はそれを伴わずに、譲渡及び移転が可能である - 第55条(1)。ただし、所有者変更に適用される一定の制限及び条件がある。本章では、現行法及びその施行手続について記述する。

第55条(1A)は、無登録商標の譲渡を、かかる商標が、譲渡又は移転される登録商標に結び付いていることを条件として認める。すべての標章が同時に、同一人に譲渡又は移転されなければならない。営業権を伴うか又は伴わない譲渡に関して同じ規定が適用され、同じ制限及び条件が適用される。

18.3

登録商標の権原は、通例、金銭又は金銭の等価物を対価とする譲渡により、ほとんど常に証書に基づいて、他人に移る。ある権原は、他の手段で移る。これらは、法において移転と総称される。第3条(1)は、移転を下記のとおり定義している。

「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。」

したがって、それには裁判所の命令による移転が含まれる。本章では、主として通常の譲渡を扱うが、述べることは移転にも準用される。

営業権

18.5

商標は、価値を有するためには使われなければならない。商標は、使用されればされる程、創出される評判や営業権も大きくなる。商標は、使用されなければ、何らの営業権も創出できない。商標が使用されなくなれば、商標により創出された営業権は無駄になる。

18.6

営業権は、「Inland Revenue v. Muller' s Margarine」 (1901) Tax Cases 217においてマクノートン卿により「ひいきをもたらす魅力的な力」と定義されている。同じ事案においてリンドリー卿は以下のとおり述べた。

「財産としての営業権は、商業にかかる事業又は職業との関連でなければ何らの意味もない。この関連で、営業権の語には、状況、名称及び評判、つながり、古い顧客への紹介並びに競争への合意による不参加又はこれらの何れか、更に私が思い付かないほかの理由により事業に価値を付加するすべてのことが含まれると私は理解する。この幅広い意味において、営業権は、それが価値を付加する事業と不可分であり、また、私の考えでは、当該事業が営まれているところに存在する。」

18.7

商標の使用により営業権が少なくとも部分的に作り出された場合は、当該商標の使用が特定の商品又はサービスに限定されているとしても、営業権はなお当該商標が使用されている事業に結び付いているのであり、標章自体に結び付いていないのではないことが明白のように思われる。これは、商標は、定義のみならずその特質により業務の過程で使用されなければならないものであるからである。

18.8

事業の営業権が分離可能である場合もある。これは、事業が実際には複数の事業である場合に起こり得る。たとえば、男性用及び女性用衣料を業としているある者は、その事業がそれぞれ別個の営業権を伴う別個の複数の業務であるように組織するかもしれない。これは、異なる商標が、当該事業のそれぞれの部門において、異なる商品に使用されている場合には適切であろう。この問題は、更に段落18.26で取り上げる。

18.9

1976年法は登録商標の譲渡を、営業権も移るか否かに拘らず認めている一方で、営業権を伴わないすべての譲渡に特別の手續が適用される。これは「総体」譲渡と呼ばれる。

請求手續

18.15

登録商標の所有者の変更は登録簿に記録されなければならない。法は、自己の権原を登録するよう登録官に請求する法的義務を新所有者に課している - 第47条 (1)。無登録標章の所有

者は、同じ義務を負っていない。

譲渡人としての登録所有者は、様式TM. 15により譲受人と共同で請求することができる - 規則63。共同請求がなされない場合は、譲受人は、様式TM. 15により登録官に請求しなければならない - 規則63。

それぞれの場合に、様式において譲渡が営業権を伴わずに行われたか否かを記載しなければならない。

18. 16

登録商標の他人への移転を生じさせる書類又は証書が登録簿に記載されていない場合は、権原を証明する証拠として裁判所で認められない。ただし、裁判所が指示した場合又は手続が権原の登録の登録官による拒絶に対する上訴にかかるものであるか若しくは登録簿の（不使用にかかる以外の）訂正にかかるものである場合はこの限りでない - 第47条（3）。

18. 17

登録商標の権原の譲受人への移転を生じさせた証書は、登録官に提供されなければならない。それがそれ自体では権原の証拠を提示することが可能でない場合は、その主張を裏付ける詳細な事実の陳述書を提示しかつ法定宣言書により立証されなければならない - 規則64（5）。

18. 18

登録官が譲受人の権原に納得したときは、登録簿は訂正され、かつ、譲渡の詳細事項がそれに記載される - 規則69。他方、譲渡に営業権が伴わなかった場合については、第55条（5）及び規則66は、意図される譲渡に対する登録官の事前の承認を取得するための特別の手続を規定している。これについては段落18. 45で説明する。

権原書類の審査

18. 20

登録官が提供された書類に納得しない場合は、新所有者であると主張する者に対し、必要とする証拠又は追加的証拠を求めることができる - 規則69（2）。この権限は、真に疑義がある場合にのみ行使されなければならない。登録所有者が申請に参加する場合は、通例、当該主張は誠意によるものと推定される。

18. 21

登録官は、権原の問題を調査するときに刑事の役割を果たす必要はない。登録官は、当事者を拘束する書類の真の解釈に基づいて行動しなければならない。特に、登録官は、その権原に隠れて、他の情報源から得た情報の真実性を試すための更なる情報を要求することは許されていない - 「Cranbux T.M.」, (1928) 45 R.P.C. 281。また登録官は、捺印証書の説明部分と効力発生部分との間の明らかな矛盾について、これらが相互をはっきり否定するか又は明らかに信じ難い場合を除いて、調べる必要もない。（登録簿に記載された譲受人の名称が後に不正確であると判明した場合は、当該誤りによる被害者の、登録が不正に取得されたとの理由での訴訟により訂正することが可能である - 第25章参照。また、登録簿に虚偽の記載を

させたことに対する厳しい罰則もある - 第9条)

営業権を伴う譲渡

18.25

当事者の意図が、それ自体譲渡される商標に伴って必然的に移転する部分の営業権のみを移転することにある場合は、当該譲渡は総体的なものである - 「Sinclair' s T.M.」 (1932) 49 R.P.C. 123及び「George Dobie & Son Ltd」, (1935) 52 R.P.C. 333。

18.26

上記で報告された事案からの当然の帰結として、「当該の商品又はサービスにかかわる事業の」営業権を移転とする譲渡は、当該事業において使用されている他の登録商標にかかる権原をも移転しなければならない。ただし、当該他の標章の登録が同時に取り消される場合はこの限りでない。そうでない場合は、譲渡は総体的なものとなり、公告が必要になる - 段落18.36参照。

18.27

譲渡の捺印証書に用いられている表現が不明確で、時によっては当事者の意図さえ伝わらないことがある。たとえば、書類が「事業の売却」のみに言及している場合は、売主が別の事業を立ち上げて元の顧客、すなわち営業権を維持する可能性もなしとしないので、営業権は対象とされていないと推定しなければならない。

更に、売主の（宛先の）事業の営業権は当該事業において使用されている商標とともに譲渡される旨を記載することもできる。その宛先が登録簿上の宛先でない場合は、同人は他の事業を営んでいない旨の宣言を取得する必要がある。さもないと、当該捺印証書は、当該事業の営業権の全部は対象としていないことになる。

18.29

登録所有者は、希望する場合は、意図する譲渡に対する登録官の事前の承認を取得することができ - 段落18.35参照 - これは、当該捺印証書について何らかの疑義を抱いているか否かを示す。営業権の全部が移転されることについて何らかの未解決の疑義がある場合は、当該譲渡は総体的なものとして扱われる。

営業権を伴わない（総体の）譲渡

18.35

総体の譲渡は、譲渡の日から6月以内に、譲受人が譲渡を公告すべき旨の指示を登録官に請求し実際に譲渡を公告する場合を除いて、効力を生じない - 第55条（4）及び第55条（5）。

18.36

このような所有者の変更を公告する目的は、そうでなければ当該変更に気付かない可能性がある関係当事者に変更を通知することにある。関係当事者は、それにより、新所有者が導入

するかもしれない品質等の変更から自らを守るのに必要と考える措置を取ることができる。営業権について何も支払わなかった譲受人は、それを維持する何らの金銭的インセンティブもなく、以前の評判が持続する間当該標章の下で劣った商品又はサービスを販売するかもしれない。

18. 37

最適の公告媒体は関係する業界誌であろうが、適切な刊行物を見付けるのは常に可能とは限らない。したがって、實際上、登録官は譲受人に対し（マレーシア全域で販売されている）ニューストレーツタイムズにおいて譲渡を公告するよう求めている。

18. 38

第55条（5）に基づく公告においては、当該標章の番号、商品及びサービスの一覧、当事者の名称及び譲渡の日を掲載しなければならない。

18. 39

営業権を伴うか又は伴わない総体の譲渡の登録請求は、様式TM15により行う - 規則63（1）及び規則69（1）。

18. 40

第26条（1）（a）は、無登録標章を自ら使用する意図は有さないがそれをまさに設立されようとしている法人に譲渡する意図を有する者が当該標章の登録出願を行うことを認めている。その後の当該人の名義での登録は、6月以内に当該会社の名義で記録されなければならない、さもなければ登録は効力を失う - 第26条（3）。

無登録の標章に営業権が付随することはあり得ないので、このような譲渡は常に総体のものであるが、標章は使用されたことがないので、公衆の欺瞞の危険は存在せず、したがって譲渡を公告する必要もない - 規則66。

登録官の事前承認

18. 45

意図される譲渡に事前承認を与えるよう登録官に求めることができる - 第55条（4）及び規則69（1）。請求は、（様式TM. 15により）登録所有者又は新所有者によって行われなければならない。当該移転が公益に反さないことに登録官が納得した場合は、登録官は承認書を交付する。

18. 46

登録官の承認の日から6月以内に通常の譲渡登録請求が行われること及び公告にかかるその後の指示が期限内に実行されることを条件として譲渡が登録され、かつ、登録官は、当該譲渡が公衆の欺瞞に導くとの異論を唱えることはできない。

18.47

意図される譲渡に対する第55条（4）に基づく登録官の承認書は、事実上、当該譲渡が侵害を引き起こさない旨の証明書である - 第55条（3）。

部分譲渡

18.50

第55条（3）には、登録商標を移転する一般的権利に対する重要な例外が含まれている。これは、類似の商品又はサービスについて登録された、人を欺くほどに類似する各標章が異なる所有者に属する結果になるのを防止することを目的としている。したがって、登録官は、人を欺くほどに近似している各標章及び同じ種類の商品又はサービスの問題の双方に関して、譲渡の結果がどうなるかを見極めなければならない。これら 2 の問題は、第11章である程度詳細に扱っている。登録所有者の権利の分割に影響を与える側面をここで検討する。

18.51

部分譲渡により各市場の完全な分離が生じる場合は、当該譲渡は認められる。単一の登録はいくつかの異なる輸出市場に分割されるかもしれないが、マレーシアの異なる場所に別個に保有される同じ商品についての同じ標章にかかる排他権を生じさせるような譲渡は認められない。

18.52

複数の標章がかかわる場合、これらは第22条に基づいて連合させられる。また、これらの個別の譲渡は、連合が解消されていない限り第23条に基づいて禁止されている。

18.53

連合商標の譲渡に関する第23条の要件は、譲渡が、登録にかかるすべての商品又はサービスに係るものである場合に限り適用される。譲渡が商品又はサービスの一部のみに関係する場合は、譲渡は必ず総体のものでなければならず、代わりに第55条（3）及び（5）が適用される - 「Phantom T.M.」 [1978] R.P.C. 245。

18.54

より普通の種類の部分譲渡は、単一の登録の商品又はサービスの分割を伴う。これは、結果として生じる 2 の登録に同じ種類の商品又はサービスが含まれないことを登録官が納得した場合にのみ、第55条（3）に基づいて認められる。何れの商品又はサービスが他の商品又はサービスと同じ種類のものであるかの決定は、技術的問題である - 第11章参照。

譲渡の当事者は、専門家の助言を得ない限り、指定を十分に分割することはできないかもしれない。たとえば、ある標章が「衣料品」について登録されており、また、「長靴及び短靴」について譲渡されると仮定しよう。前の登録に残されるのは「スリッパ、サンダル、ソックス及びストッキング」であり、これらはすべて長靴及び短靴と同じ種類の商品又はサービスである。登録所有者がその登録から「履物」を自主的に取り消さない限り、譲渡は無益であろう。もとより、そもそも譲渡が履物についてであったならば、衝突する商品又はサービス

が後に残ることはなく、譲渡は適切なものであっただろう。

18.55

登録の商品又はサービスの一部の譲渡であって、譲渡される商品又はサービスと同じ種類の商品又はサービスを登録から取り消すべき旨の登録所有者による請求を伴うものは、通例譲渡可能である。商品又はサービスを取り消す請求は、様式TM. 17によらなければならない。

登録簿への記載

18.60

部分譲渡の結果、単一の登録が2人の間に分割される場合、市場の分割によるか又は商品若しくはサービスの分割によるかに拘らず、規則68において、新しい各登録は、同じ公の番号が付されているにも拘らず、法のすべての目的（特に更新を含む）で、別個の登録とみなされる旨規定している。

実務上、登録官は、将来における混同を防ぐために、譲受人の登録番号に単数又は複数の添え字を付することとしており、この番号が登録簿に記載される。たとえば、登録M1234の商品（又はサービス）の一部が譲渡され、登録官は当該譲渡に何らの異論も有さなかった場合、譲受人の登録番号はM1234Aとなる。元の所有者の番号には変化がない。

18.61

段落18.60にいうような商品又はサービスの部分取消を伴う部分譲渡は、登録簿において2件の記載を要する。

これらについては、以下の記載に沿って表現されなければならない。

「登録M1234 - (譲渡人の名称) から (様式TM. 17の日付) に受領した請求に基づき、(取り消された商品の一覧) に関する記載を1976年商標法第43条 (1) (a) に基づいて取消」

「登録M1234A - (TM. 15の日付) に受領した請求に基づき、(譲渡人の名称) と (譲受人の名称) との間の (捺印証書の日付) 付の捺印譲渡証書に基づく (譲渡された商品又はサービスの一覧) に関係する限りにおいて、(譲受人の名称) を (TM. 15又はTM17?の日付) から所有者として登録」

いくつかの問題事案

18.65

登録官は、商標の登録及び当事者の行動から生じる可能性がある混同又は欺瞞の虞からの公衆の保護の問題に関与する。それ以外では、登録官は、捺印証書の解釈についての、往々にして単なる商標以外の財産権に適用される商事法の事柄である紛争にかかわることのないように注意しなければならない - 段落18.21におけるCranbux事件の記述参照。ただし、異例とはまったく言えない若干の事例は、正しい行動方針を決定する上で役立つ。

18.68

「マレーシアからの輸出のための食用油」について登録された標章がインドの企業に譲渡される。このような譲渡は標章を台無しにするものである。なぜなら、譲受人が下記の何れかを行う場合を除いては、当該標章を当該法域内で使用することはできないからである。

- (a) マレーシアからの再輸出のために当該商品をマレーシアに輸送する。
- (b) マレーシアに営業所を有する。
- (c) マレーシアにおける登録使用者を選任し、登録使用者契約に基づいて標章の使用を管理する。

「Cranbux」判例にかんがみて、登録官が譲渡の登録を拒絶することができるか否か疑問であるが、当事者は、それが登録されても、譲渡の有効性についての登録官の意見を意味しない旨警告されるべきである。登録使用者の問題は次章で扱う。

第19章 登録使用者

沿革

19.1

多年にわたり、商標のライセンス許諾は不適正であると考えられていた。商品の真正の商業上の出所に関して欺瞞を生じかねないからである。商慣行が発達するのに従い、この考え方は厳しすぎると受け止められるようになった。たとえば代理人、下請け業者及び関連会社による使用のように、商標の使用が混同又は欺瞞に結び付かなかった例が多々あった。これらのすべてに共通することは、当該標章の所有者が、当該標章の下で販売される商品の品質を管理したことであった。このような状況において、管理された商標使用についてのある程度のライセンス許諾は容認され得ると考えられるに至った。

19.2

他方、受容し得る形のライセンス許諾でさえ抱えていた1つの問題は、所有者が全面的に使用権者を通じて業務を行い、自らは決して当該標章を使用しない場合は、相当の不使用期間の経過後、所有者の登録が攻撃に曝されるであろうということであった。更に、使用権者は、当該標章の単独使用に基づいて当該標章に対するコモンロー上の所有権を取得する可能性があった。ライセンスを受けた使用者の合法化に関しては、これらの問題を考慮に入れなければならなかった。合法化に当たっては、「許容された使用」の方策が用いられた。

許容された使用

19.5

第3条（1）は、登録商標に関する「許容された使用」を使用権者による下記の4条件すべての下での当該商標の使用として定義する。

- (i) 商標は登録されていなければならない。
- (ii) ライセンスを受けた使用者はかかる者として登録されなければならない。
- (iii) 登録使用者は、業としての商品又はサービスと関係がなければならない。
- (iv) 登録使用者の使用は、登録が課されている条件又は制限に従わなければならない。

19.6

改正法第48条（5）は、下記のように規定している。

（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使用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。

19.7

第48条（5）の法律上の虚構においては、登録所有者自らは当該標章を使用せず、全面的に使用権者を通じて業務を行うとしても、登録所有者の権原を維持する。特に、同人の不使用の理由に基づいて登録簿から当該標章を抹消する措置から同人を保護している。第48条（6）は、

第48条（5）が効力を失う場合を略述している。

手続

19.10

使用者登録の出願は、意図されている使用者及び登録所有者により署名された様式TM. 23により行わなければならない - 規則80（1）。出願には、所定の手数料及び改正第48条（2）により要求されている下記の情報を添えなければならない。

- （a）登録商標の表示
- （b）各当事者の名称，宛先及び送達宛先
- （c）意図されている登録の目的である商品又はサービス
- （d）商品若しくはサービスの特性，場所若しくは許容されている使用の態様又はその他の事項
- （e）許容されている使用は期限付きか又は無期限か，また期限付きの場合は，その期間の存続期間

19.11

登録官は，たとえば財務上の管理の度合に関して，必要とする更なる書類，情報又は証拠を要求する権限を有する。

19.13

第48条（1）は，ある者を商標登録の目的である商品又はサービスの「すべて又は何れか」に係る使用者として登録することができる旨を定めている。ただし，意図されている各登録使用者について別個の登録申請を行わなければならない。

19.14

様式TM. 23の商品又はサービス一覧は，そこに言及されている単数又は複数の商品又はサービスと比較されなければならない。登録使用者出願に，当該商標が登録されていない商品又はサービスが言及されている場合は，かかる商品又はサービスは出願手続を進める前に削除されなければならない。このことは，現実の登録使用者契約に，より幅広い商品又はサービスを含めることを妨げるものではないが，無登録の商品又はサービスを法規上定義される許容される使用の範囲内に持ち込むことは不適正であろう - 段落19.5参照。

19.15

登録商標の登録が，たとえばその所有者による商品又はサービスの削除請求に基づいて，何れかの商品又はサービスについて消滅した場合は，かかる商品又はサービスに関する登録使用者の記載は登録官により取り消されなければならない - 第49条（2）。該当様式はTM. 24であり，登録官は，規則82（5）に基づいて変更又は取消の通知を当該登録標章の登録所有者に送付するものとし，かつ，適当と考える場合はその通知を官報で公告することができる。

19.16

登録使用者契約においては、意図される使用を特定の領域に限定することができ、また、当該契約は排他的契約であることを要さない。1人の使用権者をたとえばサラワクに関して選任し、別の使用権者を同じ商品又はサービスにつきサバに関して選任することはまったく普通のことであり、認められることである。

19.17

同様に、限定された期間について契約を締結することもできる。もっとも、期間に関して何の制限も設けない方が普通である。その代わり、当事者は、通知により又は明示的に課された義務の不履行があったときに契約を終了することを約する。登録使用者記載の存続期間が限定されている場合は、登録官は、その期間の終了時に当該記載を取り消し、すべての当事者に通知することができる - 規則83 (1) 及び (2)。

「公益に反する」

19.20

登録官は、意図されている使用権者による使用が公益に反しないと考える場合は、当該使用権者を登録使用者として登録することができる - 第48条 (3)。そうする前に、登録官は、適切と考える条件又は制限を課することができる。登録官は、決定を下すに当たり、提供されたすべての書類等を考慮に入れなければならない。所有者が使用権者による当該標章の使用に管理権を行使することを可能にする適切な規定が契約に含まれるとの最も重要な要素が満たされなければならない。これは、通例、検査及び標本抽出の権利を含む、商品又はサービスの品質を維持するための権限を所有者に与える形で定められる。

19.21

商標の売買は公益に反すると判断されてきた。1994年改正法は、ある者を登録使用者として登録することは当該商標の売買を促進することになりそうであると登録官が考える場合は、その者を当該商標の登録使用者として登録することを拒絶する権限を最早登録官に与えていない。同法は、現在、裁判所は、標章を使用する権利を有する者が人を欺くか又は混同を生じる態様で当該標章を使用した場合は、(第37条の規定に拘らず) 当該商標の除去を命じることができる旨を規定している。第48条 (7) 参照。

19.22

登録所有者が登録使用者契約に基づく自己の権限を行使する態様を登録官が監視するとの要件は存在しない。登録官がその問題にかかわるのは、標章の所有者の不都合な行為を通じて当該標章が人を欺くものになったとの理由に基づいて、被害者がその除去を求めて登録の合法性を攻撃した場合のみである - 当事者間の訂正に関して第25章を参照のこと。

登録簿への記載

19.25

登録簿への登録使用者の記載においては、当該記載がなされた日を記述するものとする - 規則81 (2)。

19.26

登録簿の記載においては、以下も記述するものとする。

- (i) 登録使用者の名称及び業務宛先並びに承認されている送達宛先
- (ii) 登録使用者が（当該標章の）使用を認められている商品又はサービスの一覧
- (iii) 記載に課されている区域、存続期間又はその他の制限

19.27

受領された登録使用者申請の対象であるすべての商標について記載がなされなければならない。

19.28

登録使用者についてのすべての記載を登録所有者、当該登録使用者及び同じ商品又はサービス、区域等に関してライセンスを受けているか否かに拘らず同じ商標登録に関して登録簿に既に記載されているその他の登録使用者に通知しなければならない。当該記載は、官報においても公告することができる - 規則81 (1)。

無登録商標

19.35

無登録商標の所有者がその登録使用者を選任することを希望する場合は、まず最初に通常の方法で登録を出願しなければならない。所有者が当該標章を自ら使用するか又は使用することを意図するか否かによって異なる規定が適用される。

19.36

所有者が当該標章を自ら使用するとともに他人による使用を許諾することを意図する場合は、自己の標章の登録を出願した後何時でも使用者の登録出願を行うこと又は当該 2 の出願を一括して行うことができる。標章の登録出願は、使用者の登録出願の成り行きとは無関係である。

19.37

第26条 (1) (b) は、「当該商標の登録使用者としてある者の登録が出願されており、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その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」と規定している。

第26条 (1) (b) の事案

19. 40

登録出願は、本審査基準に前述されている通常の審査及び調査の要件すべての対象となる。その出願が受理可能でありかつ登録官が登録使用者登録申請も適正であることに納得している場合は、当該標章の登録は手続を進めることが認められる。使用者登録の登録申請は、本章の審査要件の対象となる。

19. 42

第26条 (1) (b) の重要な効果の1つは、使用権者を通じてのみ業務を行うことを意図している所有者は、登録出願が行われる前に使用権者を契約上縛っておかなければならないことである。さもないと、商標の登録出願に登録使用者の出願を伴わせることが不可能になる。この規定は、出願者が標章を登録した後で使用権者になり得る者を求めて標章を売り歩くことができないようにする。「Pussy Galore T.M.」, [1967] R. P. C. 265, において、ジェームズ・ボンドのキャラクターの創作者イアン・フレミングの寡婦は、彼の著書の中の他のキャラクターの名称を商標として登録し、それから幅広い商品の生産者にこれらの名称の使用を許諾することにより当該名称を利用しようとした。出願は、使用する意図が不十分であるとの理由で不首尾に終わった。(所有者が商標を売買していたので登録使用者出願は失敗しなければならないとの理由でも拒絶される可能性があった)。

品質管理は業務上の関係を創設しない

19. 55

第48条は、「ある者を当該商標の登録使用者として登録簿に記載することができる。ただし、登録所有者が当該商標の使用についての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、これを行従することを登録の条件とする」旨を定めている。

したがって、登録所有者は、改正第48条 (1) の要件を満たすために、商標の使用及び商品又はサービスの質の双方について管理権を行従しなければならない。

関連会社

19. 65

第25条 (1) に該当する出願人は、第26条 (1) (b) の利益を必要としない。「Radiation T.M.」 (1930) 47 R. P. C. 37, において、取引を行わない親会社が、全額出資の子会社による使用を通じて商標を登録することができた。親会社は、取締役を任命することができ、子会社の活動について実質上管理権を行従していた。その当時、登録使用者の規定は存在せず、登録は、この場合の財務上の管理の程度からみて当該標章は事実上親会社により使用されていたということを裁判所が認めることによつてのみ取得できた。

19.66

したがって、出願人及び使用権者が関連会社であると考えられる場合は、関係の性格を確認するための調査が行われるべきである。両社はたとえば持株会社及び子会社である旨の申立てで足りる。財務上の管理権の正確な程度又はこの管理権が実際に行使されているか否かを確認する必要はない。このような事案は、第26条（1）（b）ではなく、第25条（1）に基づく通常の出願として扱われるべきである。

19.67

実際の識別性又は実際の識別能力を確認するために使用の証拠が必要とされる事案は、子会社を登録使用者として登録するべきか否かによって、2のうち何れかの方法で取り扱うことができる。

登録使用者の権利

19.80

登録使用者は、下記の各権利を有する。すなわち、登録使用者は、

- (i) 自己に関係する記載上の誤りを訂正するよう又は自己の名称若しくは宛先の変更を記録するよう登録官に請求することができる - 第43条（2）。
- (ii) 登録使用者の記載を取り消すよう登録官に請求することができる。これは、自己に関係する記載に限定されない - 第49条（1）（c）。
- (iii) 所有者が侵害にかかる手続を提起することを拒絶するか又は怠る場合は、当該手続を提起することができる - 第51条。
- (iv) 他の当事者が起こすかもしれない登録使用者の記載に影響を与える行動について登録官から通知されなければならない - 規則83（2）。
- (v) 登録所有者が登録により自己に与えられた権利の何れかの行使を、登録使用者を害するように怠った場合は、裁判所に救済を請求することができる - 第48条（7）。

19.81

段落19.80の（i）に基づく請求は様式TM.16により行わなければならない - 規則70（1）。

第三者の権利

19.85

第49条（1）（d）は1994年改正法から削除された。したがって、第49条（1）（d）に定めた事情においてある者が登録使用者の記載を取り消すよう登録官に請求する改正第48条（1）の要件を満たすことはあり得そうにない。

取消又は変更

19.90

登録簿の記載を行い、取消又は変更することを求める第43条に基づく登録官に対する請求は、

(場合に応じ) 様式TM 17, 様式TM 18又は様式TM 19を提出することにより行うものとし, かつ, 所定の手数料を添えるものとする - 規則71 (1)。本条規則に基づくすべての請求には, 請求人の主張の内容, 請求人の言い分及び求めている救済措置に関係する事実を詳細に記載した陳述を添えなければならない - 規則71 (2)。登録官は, 特定の事案においてこの陳述を法定宣言書の形にすることを要求できる - 規則71 (4) 参照。

19.91

登録官は, 権利の部分放棄又は覚書の記載のために規則71に基づき様式TM19により作成された請求を受領した場合は, 何人にも当該記載に異議申し立てをする機会を与えるために, 当該請求を官報で公告しなければならない。異議申立の期限は公告の日から2月とする - 規則73。実務上, 規則73に基づく請求は, 商標の登録出願に対する異議申立と同じように扱われ, かつ, 規則45から規則51までの手続が準用される。特に, すべての当事者は, 登録官の指示に従い, 証拠を提出することができなければならない - 第24章参照。

譲渡

19.95

当該事情に加え, 譲渡に関する規定が登録使用者についての若干の点に関して修正される。譲渡の問題一般は第18章で扱われる。

19.96

登録使用者は, 標章にかかる自己の使用権を譲渡又は移転する権利を有さない - 第52条。

19.97

未使用商標の総体での譲渡は, 第55条 (2) において記述される 2の事情の場合を除いては常に無効である。同項の(a) は, 商標が登録使用者を指名する意図をもって登録された場合, 登録使用者の記載が商標登録から6月以内になされた場合及び登録使用者がその期間内に当該商標を使用した場合に適用される。ただし, この譲渡は, 公告に関する第55条 (5) の規定が実行されない場合は効力を生じない。

19.98

登録使用者の記載が記録されている商標の譲渡は, 影響を受ける登録使用者又はかかる者が複数存在する場合はそのすべてに通知されなければならない。

第20章 更新

登録の存続期間

20.1

第32条（1）は、商標の登録は10年間であるが、随時更新することができる旨を定めている。
第41条（1）は、最初の更新は「原登録の満了日から」10年間とする旨を規定している。

20.2

登録商標は、第3条（1）において「現に登録簿に存在している商標」と定義されているにも拘らず、第30条（1）は、登録出願日は「本法の適用上、登録日とみなされる」旨を定めている。

したがって、最初の更新の日は、登録出願の10番目の周年日である。

20.3

すべての更新は10年間である。各更新は、事実上新たな更新として扱われる - 第41条（1）。

更新することができる時期

20.10

最新の登録の満了前3月以内は、何人も、更新手数料を納付し、様式TM. 12を提出して登録の更新を求めることができる。様式に登録所有者の署名がない場合は、出願人は、自分が出願を行うよう登録所有者から指示されている旨の書簡を添えなければならない - 規則57（2）。

登録官の通知

20.15

登録官は、最新の登録の期間満了日の2月前以後かつ1月前以前の間にTM. 12による請求が提出されなかった場合は、登録所有者に対して効力満了日が迫っていることを通知しなければならない - 規則58。この法定義務は、登録簿に記載された送達宛先に通知を送付することにより果たされる。

20.17

最新の登録の期間満了日までに更新手数料が納付されなかった場合は、その事実を直ちに官報で公告しなければならない - 規則59。これは、所有者が受ける権利を有する最後の局による警告である。

更新及び遅延更新

20.20

パリ条約第5条の2は、工業所有権の維持手数料の納付について、国内法が追加手数料（罰則

手数料)の納付を規定している場合はそれに従うことを条件として、6月以上の猶予期間を認めなければならない旨を規定している。

20. 21

最新の登録の期間満了日前に様式TM. 12が提出されなかったが最新の登録の期間満了日から1月以内に提出された場合は、様式TM. 13を添えて追加手数料を納付しなければならない。この場合、登録官は、登録簿から当該標章を抹消することなく登録を更新する。登録は、ひとたび抹消されたときは、回復手数料及び罰則手数料の納付を条件として、更新する前に回復されなければならない - 段落20. 40参照。

20. 22

登録の更新は登録簿に記載されなければならない。更新証明書は、登録所有者にその宛先又は送達宛先あてで送付されなければならない。これは、更新手数料が他人により納付された場合も該当する。

20. 23

すべての登録の回復及び更新を官報で公告しなければならない - 規則62。

廃止された法令

20. 25

廃止された法令に基づいて登録され、かつ、1976年法律に基づいて備えられている登録簿に組み込まれた商標も、前記により更新することができる。更新の期限日は、廃止された法令に基づく原登録又最新の更新が消滅したであろう日である - 第32条 (2)。

20. 26

廃止された法令に基づいて最初に取得された登録の更新にかかる手数料は、3構成地域すべてについて、1976年法律に基づく登録の更新に係る手数料と同じである - TM. 12に係る手数料参照 - 規則の第1附則第1部。

不更新に係る抹消

20. 30

商標が更新手数料の不納の理由で抹消された場合は、登録官は、抹消及び抹消の理由を記録し、かつ、抹消を官報で公告するものとする - 規則61。

20. 31

不更新の理由により商標が抹消された日も記載に含める。たとえば、「(記載を行った日)に(最新の登録の期間満了日)現在で不更新の理由により抹消」。この目的は、段落20. 35で説明する。

不更新商標の地位

20.35

更新手数料の不納の理由で登録簿から抹消されている商標は、それにも拘らず、先の権利の調査の目的で、「最新の登録期間の満了」の日から1年間はなお登録商標であるものとして扱われる - 第42条。

20.36

1年延長の理由は 2ある。第1に、商標は評判が残存している可能性が高く、その期間中に出席された人を欺くほどに類似する標章との混同を生じる虞がある。第2に、標章は、現実に登録簿から抹消されるまでは、實際上、なお登録商標であるとの公の表示になっている。

20.37

出願人で、抹消された標章が第42条に基づいて自己に対して引用されており、誤って引用されているとしてその放棄を登録官に納得させることができないもの又は自己の出願から商品を削除することにより引用を回避することができないものには、3つの選択肢がある。その 2は第42条の段落 (a) 及び段落 (b) に定められている。失効した標章は、以下の 2の場合に該当するときは、引用の目的でなお登録簿にあるとはみなされない。すなわち、抹消直前の2年の間に当該標章の誠実な使用がなかった場合並びに各標章について行なわれた使用及び行われる使用にかんがみて混同の虞がない場合である。実務上、これらの規定は適用されない。というのも、これらは立証責任を出願人に負わせるが、(立証が可能であるとしても) 立証には1年以上かかる可能性があり、出願人は第3の選択肢に頼らざるを得なくなる虞がある。それは単にその年が過ぎるのを待つことである。出願人の登録にかかる権利は出願日まで溯るが、出願人の標章が現実に登録簿に載るまでは、出願人は侵害訴訟を提起することができないので、公衆に対する危険は存在せず、他の商人に対する危険も存在しない - 段落3.16参照。

20.38

その年が経過した後は、その年の間に出席がなされたとしても、抹消された商標が出席の障害になることはなく、出願人が上訴に備えて理由書を請求することにより問題を公式のものにした場合は、登録官がその年の末日まで出席を正式に差し止めることはないであろう - 「Runner T.M.」, [1978] R.P.C. 402。

回復及び更新

20.40

標章が手数料不納の理由で登録簿から抹消された場合は、登録官の自由裁量によってのみ、かつ、更新手数料のほかに回復手数料を納付してのみ回復することができる - 規則60 (2)。本規則に基づく回復及び更新は、何れも官報で公告しなければならない - 規則62。

20.41

期間満了の法定通知にかんがみて、失効した登録は、遅延納付の何らかの説明なしには回復

されない。説明が合理的なものである限り厳格な措置は不要である。真に疑問がある場合については、継続的使用を証拠立てる法定宣言書が必要かもしれない。

20.42

陳述された理由が、所有者の送達宛先が古くなっていることにある場合は、所有者は、影響を受けた登録それぞれについて、自己の現在の送達宛先を記載した様式TM. 1を提出するよう要求されなければならない。変更されたのが所有者の業務宛先であった場合は、所有者は、様式TM. 16を提出するよう要求されるものとする。場合に応じて様式TM. 1又は様式TM. 16を提出する要件は回復の条件とされるべきであり、所有者は、回復手数料及び更新手数料のほかに所定の手数を納付しなければならない。複数の記載が必要な場合は、追加手数料を納付しなければならない。

20.43

段落20.35にいう引用年の満了後は、失効した登録は如何なる場合にも回復されない。回復したとしたら、登録簿を参照して、それが失効した標章の地位を正しく示しているとの仮定に立って、自己の業務を手配した者を害することになる。更に、失効した登録を登録簿に回復する決定を下す前に登録官が係属出願について先行事例(anticipations)の有無を調査するとの規定は存在しない。失効した登録の所有者は新たな登録出願を行わなければならない、また、新しい出願の通常の審査の一環として調査が必要ならばそれが行われ、手数料が納付される。

手数料

20.45

更新手数料は、標章が通常の商標であるか、証明標章であるか又は防護標章であるかに拘らず同じである。

20.46

2個以上の標章が連続したものとして登録されている場合は、これらは単一の登録を構成するものとする - 第24条 (1)。したがって、各連続登録の更新に際しては、通常の登録1件に適用される手数料のみを納付するものとする。連続標章の問題は第16章で取り扱われている。

標章の証明書及び表示

20.50

登録官が特定の料金なしに交付することを法令上義務付けられている唯一の証明書は、様式TM. 10による原登録証である - 第30条 (2)。(この証明書の手数は様式TM. 29に添えて納付する登録手数料の一部として徴収される。)登録更新の証明書を希望する所有者又はその他の者は、様式CD 0によりそれを請求して所定の手数を納付しなければならない。

第21章 登録簿の維持

原記載

21.1

商標登録簿の内容は、第6条（1）により下記のように定義されている。

(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，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

第3条（1）は，登録官の下での手続に関して，「定められた（所定の）」を「本法又はそれに基づいて制定された規則により定められた」と定義している。規則52から規則55までにおいて商標の最初の登録の際に登録簿に記載しなければならない細目を列挙している。これらは以下のとおりである。

- ・ 登録日
- ・ 登録の目的である商品又はサービス
- ・ 所有者の業務宛先及び承認された送達宛先並びにたとえば所有者の業務，知的職業又は職業などの記述
- ・ 出願人が登録前に死亡した場合に権利承継人の名称，宛先及びその他の記述
- ・ 出願様式に記載されている所有者による約束
- ・ 登録又は登録により付与される諸権利の範囲に影響を与える細目
- ・ 連合標章の番号
- ・ 所有者が登録に同意した標章の番号及び当該同意の事実
- ・ 記述されているその他の細目

21.3

付与されている権利の範囲に影響を与える事項を含めなければならないとの条件の下で行わなければならない最も重要な記載事項は，権利の部分放棄，条件及び色彩の制限を含む制限である。

記録可能な変更

21.5

登録簿が公の書類としての機能を果たすためには，登録簿を最新の状態に保つことが重要である。そのための義務は，登録官，登録所有者及び一定のその他の者又は当局が分かち合う。

21.6

登録官は，同じ所有者のその後の出願から生じる追加的連合，すべての所有者の変更，原登録日後に指名された登録使用者及びすべての更新の細目を記載しなければならない。これらの問題はそれぞれ第17章，第18章，第19章及び第20章で扱われ，当該情報がどのようにして登録官に到達するか及び登録官に変更を通知する責任を誰が負うかが示される。

21.7

登録所有者は、とりわけ、自分を出所として最初に登録簿に記載された情報の内容の変化を登録官に届け出る責任を負う。登録簿の内容は、他の態様、たとえば裁判所の命令により影響を受ける可能性もある。本章では、登録簿の維持に影響を与えるすべての事柄を扱う。これらの事柄は、本審査基準の他の個所では具体的に扱われていない。

宛先の変更

21.10

登録所有者若しくは登録使用者の業務宛先又は送達宛先が変更された場合は、登録官は、適宜様式TM. 16による届出を受けなければならない - 規則70 (1)。これは、期限又は不遵守についての罰則が明示されていないが、義務的要件である。もっとも、記録を正確に保つことはその者自身の利益でもある。記録が正確に保たれなかったときは、たとえば更新通知が同人に届かなかった場合や不使用若しくは放棄の理由に基づいて訂正の申請がなされたが当該事項について同人に連絡がとれない場合など、登録の喪失につながりかねない。

21.11

届出それぞれについて手数料を納付しなければならないが、宛先変更が地方当局による街路改称計画により生じたもので現実の敷地には変更がない場合はこの限りでない。その場合は、関係当局から交付された変更証明書が様式TM. 16に添付されることを条件として、手数料は不要である - 規則70 (3)。

21.12

登録使用者がその原登録証に当該変更が記録されることを希望する場合は、その目的で当該証明書を登録官に提出しなければならない - 第43条 (1)。その他の形の証明書は、様式TM. 25により請求しなければならない - 規則89。

名称の変更

21.15

登録所有者又は登録使用者の名称の変更は、様式TM. 16を受領したときに記録される。

21.16

登録所有者が提出した様式について措置する前に、それに表示されている以前の名称と登録簿上の名称とを注意深く比較しなければならない。記録されない譲渡が生じていないことを確認するために、如何なる不一致も通信により解明されなければならない。関連会社の名称は往々にしてきわめて類似している。何らかの未解決の疑問が存在するときは、登録官は、登録簿を変更する前に、事実についての法定宣言書を要求することができる - 規則71 (4)。

21.17

登録所有者の原証明書を訂正することができる - 段落21.12参照。

自発的取消

21.20

登録所有者は、登録全体又は商品若しくはサービスの一覧の一部を、それぞれ様式TM. 17により自発的に取り消すことができる。このような措置の通常理由は、無効訴訟又は不使用の理由に基づく訂正訴訟での防御費用を回避することである。ただし、理由を立証する必要はない。登録所有者自らが又は当人の代理として行動することを適正に授権された者が様式に署名してある限り、様式について措置することができる。他の者が様式に署名する場合は、通例、その理由を法定宣言書により立証する必要がある。

21.21

請求が商品又はサービスを削除することについてであり、かつ、標章の登録使用者1名が、削除される商品又はサービスの全部又は一部について記録される場合は、様式TM. 24を提出しなければならない。複数の登録使用者が影響される場合は、各人について別個の請求を行わなければならない - 規則82 (3)。

21.22

指定した商品又はサービスの明確な削除以外の指定訂正の請求は厳密に吟味されなければならない。既存の登録に係る権利が、たとえば原指定には含まれていなかった商品又はサービスを事実上含めることにより拡大されることがないようにすることが重要である - 第43条 (1) (c)。

21.23

何れの利害関係人も、登録官に対し、登録簿が訂正されたことを証明するよう又は訂正された記載の状態を証明するよう請求することができる。使用する様式はTM. 25であるが、標章の写しは証明書に含められない。ただし、写しがその目的で提出される場合はこの限りでない - 規則89 (3)。

権利の部分放棄又は覚書の記載

21.25

登録所有者は、登録商標に関する権利の部分放棄又は覚書の記載を請求する様式TM. 19を提出することができる。何れの種類の請求も、措置する前に官報で公告されなければならない - 規則73。公告の日から2月以内にこのような請求に対する申立書が提出されなかった場合は、下記のように措置することができる。

21.26

権利の部分放棄の表現は、必要とあれば、第14章及び本審査基準のその他の個所に挙げられた例に沿って編集されなければならない。編集された表現は、当該権利の部分的放棄が段落21.25に従って公告される前に登録所有者の同意を得ておくことが望ましい。

21. 27

覚書記載の請求は、登録が求められている事項の内容によっては問題となる可能性がある。

「Svenska Gasaccumulator」, [1962] R. P. C. 106, において、登録所有者と他の会社との間の関係に適用される覚書を記録しない旨の英国の登録官の決定は上訴により破棄されたが、ディプロック裁判官は、反対意見において、かかる覚書は1938年英国法律第1条に定める事項に限定されるべきである旨の見解を表明した。相応するマレーシアの規定は1994年商標（改正）法第6条（1）である。

21. 28

登録官は、裁判所への上訴に従うことを条件として、この問題について自由裁量権を有する。覚書の記載請求に応じるか否かを決定する際、登録官は、登録に含めることを法規が要求する細目の内容に導かれるであろうし、また、上記の「Svenska」判例には従うかもしれないが、法及び規則により付与される登録に係る諸権利とまったく無関係な事柄で登録簿を混乱させることは、嫌うであろう。

有効性の証明書

21. 35

商標登録の有効性が（登録官の下ではなく）裁判所における訴訟で問題とされ、かつ、裁判所が登録所有者に有利な決定を下した場合は、裁判所は、引き続き当該事実を確認することができる - 第61条。所有者にとって、この利益は相当なものであり得る。同条は、その後の手続で有効性が攻撃される場合は、所有者の費用の裁定額が増加される可能性がある旨を明示的に規定している。潜在的な攻撃者に対する警告として、所有者は、裁判所の証明書について登録簿で注記するよう求めることができる。

21. 36

請求様式は様式TM. 20である。請求書には裁判所の証明書の公認謄本（登録所有者はこれを裁判所の事務所から取得する）を添付しなければならない。証明書が付与された事実及び当該手続の名称を登録簿に記載する。登録簿の記載の写しも官報で公告されなければならない - 規則76。

登録標章の変更

21. 40

第44条（1）は、登録所有者は、登録商標の同一性に本質的な影響を与えない態様で当該標章に付加又は変更を施す許可を登録官に請求することができる旨を規定している。登録官は、この事項について自由裁量権を有し、かつ、登録官が意図された変更に同意する場合は、登録官は、適切と考える条件及び制限を課することができる。登録官の決定に対する上訴は、裁判所に行う - 第44条（3）。

21.41

変更が当該法規にいうところの本質的なものであるか否かを決定する際に適用される原則については、段落15.75以下で検討する。

21.43

登録所有者は様式TM. 17により請求し、変更された標章の写し5部を提出しなければならない - 規則71 (1)。即座に拒絶するのは適切でないと登録官が考えた場合に、登録官が取るべき措置は、意図されている変更が本質的なものでないことに登録官が完全に納得しているか否かによって異なる。

21.44

希望の変更が標章の同一性に影響を与えないことが明らかな場合は、登録簿の記載を変更する - 規則77。

21.45

登録官は、意図される変更は即座に受理するには大幅すぎるかもしれないが、拒絶するほどに大幅ではないかもしれないと考える場合は、それを未受理の変更として官報で公告する。公告の日から2月以内に意図される変更に対する異議申立が提起されなかった場合は、登録官は、公告による更なる調査を行うことなしに、当該変更を登録簿に施す。

21.46

登録官は、当該事項に関心を抱きそうな者が、意図される変更の言葉による説明を理解しないかもしれないと考える場合は、登録所有者に対し、官報による公告のために当該標章の適切な表示を提供するよう求めることができる。標章の表示は、段落21.45にいう受理の前に公告されるすべての事案の公告に掲載しなければならない。

21.47

受理されておらず、かつ、前2段落に基づいて公告されている、意図される変更に対する第三者による異議申立は、希望がある場合は、異議申立人の異議理由の更なる陳述書を添えて、様式TM. 22により提出されなければならない。これらの書類は正副2通で提出されなければならない。登録官は、これらを請求人に送付しなければならない。

その後の手続には、登録出願に対する異議申立について定められた手続を準用する - 第24章参照。

信託

21.50

登録簿には授益的利益のみを記載することができる。明示的であるか、擬制的であるか又は黙示的であるかに拘らず、信託の通知をもたらすような請求を登録簿に記載してはならない - 第7条。認容される例外は、死亡したか又は前の所有者の業務を現実に処理している遺言執行者又は財産保全管理人のみである。

第22章 登録官の証明書

公印

22.1

登録官は、大臣が承認した公印を交付される。当該印を押捺した書類は裁判所により確知され、かつ、証拠として認められなければならない第4条（5）。これにより、登録簿に記載されていることについて証言するためにのみ登録官自らが法的手続に出頭することが不要になり、かつ、かかる書類が証人の陳述の代わりに受け入れられる。

22.2

法又は規則に基づいて登録官が発行するすべての証明書には、登録官の公印の押印がなければならない。登録商標の表示が証明書に付されている場合は、印は当該表示の一部が入るように押捺されなければならない。

22.3

登録官の印が付されている証明書には、登録官補以上の地位の公務員が署名することができる。

証拠としての有印謄本

22.5

登録官の印が付されている登録簿の写し又は抜粋は、何れの裁判所における何れの手続においても、これ以外の証拠又は原本の提出を要することなく証拠として採用され得る - 第65条（1）。

22.6

登録官が署名した証明書で、登録官が行う権原を有する何れかの行為を行ったこと又は行わなかったことを記載するものは、何れの裁判所における何れの手続においても、当該事実の一応の証拠となる - 第65条（2）。

同項には証明書に押印する要件は存在しないが、実務上押印されている。

登録証

22.7

登録官は、すべての標章の所有者に、自己の公印を付した登録証を交付しなければならず、交付の事実登録簿に記載される - 第30条（2）。登録証は様式TM10による - 規則56。図案標章及び平明な文字以外による言語標章の場合は、当該の標章の写しを証明書に付さなければならない。この表示は、規則18に基づいて登録出願とともに提出される様式TM. 5の1つから又は登録前に合意された変更に基づいて得られる - 15.68参照。

22. 8

登録簿中の相応する記載が補正された場合は、登録官は、登録証が補正のために提出されたときにそれを補正することができる - 第43条 (1)。新たな登録証は交付されない。たとえば登録後に標章が変更された場合は、標章がそのように変更された旨を記載した登録証（下記参照）を規則89 (1) に基づいて交付することができ、変更請求とともに提出された新しい標章の写し5部のうち1部をそれに付する。

22. 9

登録所有者が登録証を紛失した旨を主張する場合は、同人は、事実に関する法定宣言書を作成して、写し（そのことを明確に記載したもの）の交付を受けることができる。

その他の証明書

22. 15

認証され、押印された登録簿記載事項の写しは、所定の手数料の納付があったときは、（必ずしも登録所有者ではなく）何れの者にも交付することができる - 第8条 (2)。請求する者は当該事項に利害関係を有することを示さなければならないとの要件は存在しない。

22. 16

登録官は、「商標法又は本規則により作成し又は行うことを授權され又は要求されている記載、事項又は事柄に関する」証明書を発行することができる - 規則89 (1)。請求が登録簿中の記載事項の写しに係るものである場合は、当該人は利害関係を示すことを要求される。その他の場合は、当該便法が濫用されているか又は当該請求が不真面目であるか若しくは嫌がらせのものであると考える理由があるときにのみ、利害関係を示すよう要求される。

22. 17

証明書の文言と登録官の印との間に空白がある場合は、インクで対角線的に線を引くものとする。その目的は、証明書が交付された後で事項が付加されるのを防止すること及び何事も付加され得なかったことを明確にすることにある。

22. 18

規則89 (1) の文言は、登録官は、自己の職務に関連する事実の陳述についてのみかかわることを明確にしている。登録官は、見解にかかわる事項について確認することを求める請求には応じない。たとえその事項が法規の範囲内の事項に関係していてもである。（ある者が、ある標章が本来的に識別に適しているか否かについて知ることを希望する場合は、規則17に基づいて特別の請求を行わなければならない - 第10章参照）。

22. 19

登録官は、まだ生じていない事柄に関する証明書の請求は受理しない。たとえば、ある係属出願が何時登録簿に記載されるかについて通知されることを希望する出願人は、登録官は、当該出願の現状を確認することに限りできる旨を通知されるべきであり、証明書はその限り

で交付されるべきである。標章が公告された場合は、官報の当該号の日付も証明書に記載するべきである。出願が受理前に公告された場合は、その事実も記載するものとする。

22. 20

登録官の証明書に係る請求は、様式TM. 25により行わなければならない。

22. 21

国外で登録を取得する目的で必要とされる証明書については、登録が権利の部分放棄を条件とする場合又は登録簿中の標章が色彩によるが色彩の制限がない場合は、特別の注意を必要とする。

地方登録簿

22. 25

登録簿の認証謄本は、公の調査の目的でのみ、地方商標局に保管されている。かかる謄本の謄本は何人にも交付してはならない - 第8条 (3)。認証謄本は、クアラルンプールの中央局に保管されている登録簿からのみ作成されなければならない - 第6条 (1)。

第23章 上訴及び関連事項

上訴権

23.1

法は、登録官の決定に対する一般的な上訴権を与えていない。上訴は、法又は規則に明示的に定められている場合にのみ行える - 第69条。

23.2

上訴権が存在する場合、裁判所に行使されなければならない。これは、第3条（1）において高等裁判所と定義されている。手続は通例申立書を発出することによる。

23.3

自由裁量権を行使して行われる登録官の決定は、自由裁量権が適正な理由に基づいて行使されたのである限り、軽々には破棄されない。その例が「Union Carbide and Carbon Corporation' s Application (Crag)」, (1952) 69 R.P.C. 306であり、その際裁判官は下記のとおり述べた。

「聴聞官が、その決定に達するに当たり、法規の文言及び判例の導きに留意して適正なやり方を守ったことに私が納得したならば、彼の出した結論が、私が独力で達したであろう結論とは必ずしも同じではないであろうということ、彼の決定に干渉する理由にはまったくなり得ない。実際、彼の結論は非現実的であり、かつ、提起した異議の非本質的な性質を理解していないことを示している、との結論に私が達したとしても、聴聞官が自由裁量権を行使するに当たりそれを司法的に行使しなかったと考える限り、私が彼の結論に干渉することは正当化されないというのが本当であろうと考える。」

23.4

引用した一節は、登録官による非現実的な決定は何れも上訴において必ず支持されるとの説の典拠と受け取られてはならない。実際、裁判所は、登録官に付与されているのと同じ自由裁量権を行使することを義務付けられている - 第67条。自由裁量権の行使に当たり、裁判所が異なる結論に達する可能性は十分にある。したがって、自由裁量権の行使の際であるか否かに拘らず、局が下すすべての決定は、証明されている限りの事実及び提示された認容される証拠に明確に基づいていること並びに決定が自然的正義の原則と合致していることに、常に注意を払わなければならない。

23.5

本章は、ある者が登録官の決定について上訴することを希望する場合に取るべき手続、上訴に先立って取らなければならない処置及び上訴の決定に際して取るべき措置を定めている。

聴聞を受ける権利

23. 10

登録官は、何れの当事者に対しても、当該事項に関して聴聞を受ける機会を与えずに、同人の不利になるように自由裁量権を行使してはならない - 第76条及び段落15. 10参照。登録官の自由裁量権は、登録簿に付加若しくは変更を施す請求を拒絶するか又は本来なら付与されるべき制定法上の権利に条件その他の制限を課する際に最も多く適用される。

23. 11

聴聞は、一方当事者に係るものか又は当事者間のものである。一方当事者に係る聴聞の運営については、本章の後の方の段落で記述されており、当事者間の聴聞については第24章（異議申立）及び第25章（訂正）で扱われている。

弁論権

23. 15

登録官の決定に対する上訴の聴聞において、登録官は、裁判所の聴聞を受ける権利を有する - 第25条（6）及び第62条（1）。

23. 16

第62条（1）は、裁判所において開始された訂正手続にも適用される。同項の文言に基づき、登録官は、かかる手続の何れについても通知の送達を受けなければならない。かかる通知を受領したときは、当該通知は関係する登録のファイルに添付され、かつ、登録官が当該訴訟の聴聞において代表されることを希望するか否かの問題を検討するために、登録官に提出されなければならない。

23. 17

登録簿の変更又は訂正を求める何れの法的手続においても、裁判所は、登録官に対して出廷するよう指示することができる。このような指示がないときは、登録官は、出廷して聴聞を受ける代わりに署名入りの陳述書を提出することができる - 第62条（2）。陳述書においては、当該の事項に関して登録部において行われたすべての手続の詳細、当該事項について登録官が下したすべての決定及び係わる問題に関連する商標局のすべての慣行を記載しなければならない。この陳述書は、裁判手続における証拠の一部を構成する。

23. 18

裁判所における訴訟の何れかの当事者が局の何れかの書類又はファイルの提示を求める場合は、むしろ当該事項に係る登録官の証明書を取得すべきである旨を通知されるものとする - 第22章参照。当該事項が、たとえば関係する情報が秘密のものである場合など、かかる証明書に適しないときは、請求は拒絶されなければならない。該当する場合において、請求人は、登録官がかかる通知を受領したときは当該ファイルを携えて訴訟の聴聞に出席し、裁判官の指示どおりに行動するであろう旨を通知されることもある。

登録出願に対する拒絶への応答

23. 25

登録官が登録出願に拒絶を唱えるか又は条件付で受理する場合は、出願人は、当問題に関して書面による申立を行うことができる。登録官が出願人の申立書を考慮に入れた後も、出願に対する拒絶を維持する場合は、登録官は、その旨を出願人に通知する。出願人は、当問題に関する聴聞を請求することができる。出願人が登録官の決定の受領日から2月以内に聴聞を請求しなかった場合は、出願は放棄されたものとみなされる - 規則27及び規則28。(何時出願人が登録官の決定を受領したかを確認するのは困難かもしれない - 今後規則の改正があるならば、この日を登録官の決定の発送日又は登録官の決定書に記された日に変更する価値があるであろう。)

23. 26

一方当事者に係る聴聞には手数料がない。当事者間に係る聴聞については、規則50(4)及び規則84にあるように手数料が課されている。聴聞は一般公衆には公開されない。

23. 27

登録官は、出願に拒絶を唱えた場合は、その拒絶理由を出願人に通知しなければならない。出願人は、当該拒絶の受領日から2月以内に、熟慮の上での応答を書面により行わなければならない。そうしない場合は、出願を放棄したものとみなされる。登録官が、熟慮の上での応答を考慮に入れた後も、自己の拒絶理由を維持する場合は、登録官は、出願人にその旨を通知するものとし、かつ、出願人が登録官の決定の受領日から2月以内に申請しない場合は、出願人は、自己の出願を放棄したものとみなされる - 規則27。規則27(3)又は規則28(4)に規定される聴聞の後の登録官の決定は、書面により出願人に送付されなければならない。出願人がなお当該決定に異論を唱える場合は、出願人は、(その受領の日から2月以内に)様式TM. 6により登録官に対し、当該決定の理由及びかかる決定に至る上で登録官が依拠した資料について、書面により明示するよう要求することができる - 規則29。

23. 28

期限又は場合に応じ延長された期限の満了までに、何らの応答も提出されなかった場合は、当該出願は放棄されたものとみなされる。出願人にその旨を通知し又は通告書を発出する必要はない。当該出願を収めてあるファイルカバーの外側の空欄に「規則(番号)に基づき放棄されたものとみなす」との注記を付するものとする。規則の番号は場合に応じ27又は28であり、注記に引用されなければならない。

23. 29

聴聞が登録官の拒絶又は要求に関して行われる場合は、最終決定は通常聴聞の終わりに下され、かつ、そのすぐ後に書面により確認される。出願人が、たとえば証拠を提出する又は標章の変更を提出するなどの合意行為をすることを希望する場合は、その目的で期限が延長され、聴聞は、新たな日まで延期されなければならない。この期限は、その他の期限と同じや

り方で延長することができる。合意行為が許容された期限内に実行されなかった場合は、出願は、正式に拒絶されるものとする。出願人が当該事項を更に推進することを希望する場合は、裁判所に上訴する権利を有する - 段落23. 45参照。

23. 30

聴聞又は熟慮の上での書面による応答の結果として、出願が何らかの形で補正されることとなった場合は、出願人は様式TM. 26を提出しなければならない - 規則24。当該様式の提出には、期限が課されなければならない、かつ、当該様式がその期限内又は承認された延長期限内に提出されなかった場合は、出願の正式な拒絶が発出されなければならない。

23. 31

正式の出願拒絶は、聴聞があったか否かに拘らず、関係するファイルカバーの外側に「拒絶(日付)」と注記されなければならない。

23. 32

正式に拒絶された出願は、上訴期間又はその許容された延長期間が満了するまで記録（公の調査資料を含む）から除去されてはならない。

23. 33

放棄されたとみなされるすべての出願は、正式に拒絶されたのとは明確に異なり、記録から除去されなければならない。このような場合には上訴権はない。

理由陳述書

23. 35

登録出願人は、登録出願の正式の拒絶に対して裁判所への上訴権を有する。ただし、登録出願人は、まず、登録官の決定の理由及びかかる決定に至る上で依拠した資料についての登録官の陳述書を入手しなければならない - 規則29（1）。登録出願人は、そのために所定の手料を添えて様式TM. 6を提出する。

23. 36

理由陳述書は、（存在する場合は）聴聞を行った官吏又はその他の事案で最終決定を下した官吏により書かれなければならない。かかる陳述書の多くの例を登録官が保管しており、手本として参照することができる場合がある。拒絶の理由陳述書は、下記のとおりでなければならない。

- ・当該事案のすべての関係する事実を記載する。
- ・出願の裏付として出願人が提出したすべての証拠又はその他の資料の価値に関して要約し、かつ、論評する。
- ・自己に代わって提示された主張について説明し、かつ、論じる。
- ・適用される法の規定及び関係すると考えられる判例への言及を含める。
- ・決定に至る上で依拠したすべての資料に言及し、かつ、これら又はこれらの写しを示す。（こ

こでの「資料」には、たとえば当該標章又はそれに近いものの他の商人による非商標的な態様での使用方法を示す辞書、技術及びその他の参考書、広告からの抜粋並びに新聞及び定期刊行物からの切り抜きが含まれる。)

23. 37

理由説明書で、当該事案に関する決定に至る上で依拠したすべての資料に言及することは、きわめて重要である。なぜなら、当該決定に対する上訴は、これらの資料に基づいてのみ審理されることになっているからである - 第25条 (7)。たとえば、一方当事者上訴の審理において出願人はほかの証拠又は資料を提示することはできない。「Disco-Vision T.M.」, [1977] R.P.C. 594において、上訴人がまさにそれを行おうとしたが、裁判所は、實際上第25条 (7) と同じ規定の英国法第17条 (6) に基づいて、それを認める権能を有さない旨の決定を下した。ウィットフォード裁判官はその判決において下記のとおり述べた。

「登録官は、(拒絶に) 至る上での理由及び依拠した資料について述べなければならない。第6項は、上訴はこの資料に基づいて審理されなければならない旨を規定しており、解釈の問題として、同項にその他の資料を持ち込むことを認める規定が一切存在しないことは明らかであると私には思われる。『当該上訴を審理している法廷の許可による場合を除き』の文言は『本条に基づく上訴は、登録官が前述した資料に基づいて審理される』の文言を修飾している旨の示唆がなされた。それは、解釈の問題として、大いに論拠があるとは私には思われない。私は、次のことが忘れられてはならないと考える。すなわち、第17条は、異議申立手続を扱う第18条と対比されるべきものである。第18条第8項には、上訴の審理において『何れの当事者も所定の方法により又は裁判所の特別の許可によりほかの資料又は裁判所の考慮を提示することができる』旨の明示の規定が存在する。この規定と第17条の規定との間の差異は非常に鮮明な差異である。第17条においては、平明な表現で、上訴において用いられる資料は明らかに、登録官が決定の理由に達する上で依拠した資料であるとしている。一見したところこれは少し妙に思われるかもしれないが、私は妙だとは思えない。」

「登録官に対する上訴を審理する法廷にとって、利用可能な資料について登録官の意見を聞けるのは常に大きな利点である。異議申立手続においては聞けない。(異議申立手続においては) 法廷は登録官の弁護士により手助けされるかもしれないし、また、商売の競争相手の見解を得られるかもしれないにしてもである。標章を受理すべきか又は受理するべきでないかが問題であるこの種の事柄においては、上訴において結論に達する上で依拠される資料は、第1審で依拠される資料と異なるべきではないというのは、至当のことと私には思われる。他の資料が利用可能になる場合でも、この段階での拒絶が、後日利用可能になる新たな資料に基づく新たな出願の障害になることはない。」

23. 38

上述の事案における裁判官の見解から当然引き出せる結論は、登録官は、決定に至る際に、聴聞の日に自己の下になかった資料を考慮に入れてはならないということである。したがって、必要なすべての調査が聴聞の日前に行われること及び最終決定が下される前に関係があると考えられるすべての資料に出願人の注意を喚起することが肝要である。

23. 39

出願人は、以前の出願が今般の拒絶を提起されることなしに受理されたとの理由に基づいて、当該拒絶を放棄するよう登録官を説得しようとするすることがあり、以前の出願に係る登録証の写しを提示することさえある。今般の拒絶の根拠が確かなものであるならば、その主張は斥けられるべきである。以前の登録が連邦において取得されたものである場合は、誤って取得されたものであり、かつ、その理由に基づき、当該登録により害を被った者による登録簿からの抹消を求める訴訟に弱点があるとみなされなければならない。その主張は、前記の登録がまったく別の法域において取得されたものである場合は、更に弱いものとなる。以前の登録の証明書の写しは、決定に際して言及されるべき資料に属するが、当該以前の決定は、拘束力のある判例にはなり得ない。ほとんどの場合これは、以前の受理に至った詳細な事情が不明である旨の説明書により処理されるべきであろう。

23. 40

理由陳述書の争点である、陳述書が出願人に送付される日を、上訴との関係における登録官の決定の日とみなす - 規則29 (3)。

裁判所の手続

23. 45

裁判所における手続に関する実務及び手続には、1964年司法裁判所法に基づいて設立された規則委員会により制定された裁判所規則が適用される - 第83条 (4)。この規則においては、特に、登録官の決定に対する上訴を提出する期間の延長の付与に関して規定している。

23. 46

裁判所への上訴について決定が下されたときは、裁判所の命令書の写しを取得して、関係する出願とともにファイルするものとする。

23. 47

上訴が棄却された場合は、当該出願は記録から抹消されるものとする。ただし、出願人が上級裁判所に上訴する旨を陳述し、かつ、許可が必要な場合にこれが付与されたときはこの限りでない。

23. 48

上訴又は更なる上訴が認められた場合は、裁判所は、出願が登録されなければならない期間を定める - 第31条 (2)。出願人は、この期間内に様式TM. 17を提出し、その時の登録手数料を納付することができる。裁判所が許容した期間内に様式TM. 27が提出されなかった場合は、当該出願は失効する - 第31条 (3)。

拒絶された出願の引用

23.50

拒絶された登録出願が上訴の対象となっている間は、それは記録から抹消することができず、引き続き、他の所有者から後の出願が提出されたときに調査される資料の一部となる。拒絶された出願が後の出願に対して引用された場合は、後の出願人は、先の出願は拒絶されたが上訴の対象となっている旨及び理由陳述書発出の日を通知されるものとする。(理由陳述書の写しは、請求及び規則により定める基準率に準じた手数料の納付があったときに提供することができる - 第1附則第2部) 拒絶された出願人がその上訴を進めるのに際して手間取る場合は、後の出願人は救済を裁判所に請求して差支えない。最初の出願が拒絶されても、後の出願の手続を進めることはできない。手続上、後の出願人には合理的な期限が課され、その期限内に他方当事者の上訴を進捗させる措置を後の出願人が取っていない場合は、後の出願人の出願も拒絶される。このような場合、同人は代わって裁判所に上訴することができる。

期間の延長 - 一方当事者

期間の延長は今や手数料の対象となる。正しい様式は、遅延が登録官の措置により生じたのではない場合のTM. 27である - 規則84。

23.55

第77条は、何れかの「行為又は事柄」の実行のための法又は規則に定める期間を延長する自由裁量権を登録官に与えており、登録官は、期間が満了した場合でも延長することができる。期間の延長の拒絶に対して上訴することはできないが、関係する者は、所定の期間内に請求した場合は、当該問題について聴聞の機会を与えられなければならない - 第76条。

23.56

非就業日と呼ばれる日は期限を計算する際に無視される - 規則85。商標局が閉じられている日は除外されるものとし、これには公休日などが含まれる。日曜日は常に非就業日である。通常非就業日に満了する期間は、非就業日でない次の日まで満了しないものとして処理される。したがって、日曜日に満了する期間は、次の月曜日の業務終了時まで継続するものとみなされる（ただし、当該月曜日も何れかの理由により局が閉じられる日ではないことを条件とする）。

23.57

登録官の期間を延長する一般的権限は、商標法に明示的に定める期間又は規則53, 規則60 (1) 若しくは規則86 (2) の期間には適用されない - 規則84。法における延長不能の明示的な期間は、本審査基準の関連する章で言及している。

23.59

登録官がそれを「正当化する事情があると判断」しない限り、期間延長は認められない - 規則84。

23.60

延長を求める出願人は、延長が正当であることについて適切な理由を挙げ、かつ、登録官に納得させなければならないということは、単に形式上のことではない。特に業務の遅れがある時の公的業務の運営においては、常に迅速かつ効果的な措置が要求される。登録部における仕事の圧力が意見の開陳又は通信に対する回答の不可避免的な遅延につながるとの事実は、出願人又はその代理人が同じやり方をする理由にはならない。特に、出願人からの指図を待っているのもより多くの時間が必要であるとの代理人からの請求は、まったく不適切であるとして却下されなければならない。余分の期間を求めているのは代理人ではなく出願人であり、出願人が適切に代理人に指図しないならば、出願人は余分の期間を得られない。

23.61

規則に定める期間の一部は短めであるかもしれないと考えるのには理由がある。法律が変更されるまでは、登録出願に対する登録官の拒絶に対する応答期間の最初の延長請求は、拒絶が伝達された日から最長6月までは寛大に取り扱われることがある。特に、出願人が国外に居住する場合はそうである。その後は、十分に理由付けされなければならない。

23.62

登録官の拒絶通知を受領してからなされた、熟慮の上での応答以外の申立に対して局から書状が発出される場合は何時でも、筆者は、必ず新しい期間を記載しなければならない。そうしない場合は、規則中の自動締切規定が適用できないことになり、出願人が遅らせようとした場合は、出願を記録から抹消する方法がまったくないことになろう。付与される期間は、すべての事情に照らして現実的なものでなければならない。期間が長ければ長い程、出願人が更なる延長を正当化するのが困難になる可能性が高い。新たな期間内に何らの応答も提出されなかった場合は、出願は場合に応じ段落23.28又は段落23.29に従って処理されるものとする。

期間の延長 - 当事者間

23.65

異議申立手続は、異議申立書が現実登録部に提出されるまでは開始しない。したがって、かかる申立書の提出期間延長の請求は、当事者間の問題ではない。異議申立書は、単に異議申立の根拠となる理由を記載するものであるもので、提出に1月程度以上かかる理由はあり得ない。異議申立人が2月の期間の経過後に期間延長請求を提出したい場合は、期間延長請求の提出遅延を説明する法定宣言書を提出することにより、そうすることができる。期間延長請求の受理は、登録官の自由裁量に委ねられる。ただし、異議申立をする可能性がある者と出願人とは、しばしば、本格的な異議申立に至ることなく互いの争いを解決しようとして交渉する。したがって、異議申立をする可能性がある者が、両当事者は有意義な交渉に入っており、解決に至る合理的な見込みがある旨述べた場合は、6月以下の延長が認められる可能性がある。交渉に進展がみられるとの何らかの証拠が提示され、かつ、登録出願人が、当該延長請求を支持するのではない場合は、更なる延長は認められないであろう。両当事者に問題の解決を急

ぐ様子が見えない場合は、正式の手続が開始されなければならない。

23. 66

異議申立手続が一旦開始された場合は、規則37から規則49までが適用され、各段階に期限が付される。期間延長は最大限3回まで認められ、追加の延長期間が必要な場合は、その請求を所要の期間延長の理由に関する法定宣言書とともに提出しなければならない。規則では具体的に登録出願に対する異議申立手続に言及しているが、当該規則は他の手続にも適用される。

当事者間の上訴

23. 75

何れかの当事者又は両当事者は、当事者間手続において下された登録官の決定に対して裁判所に上訴することができる。手続は、通例申立により開始される。申立通告書は、登録官に送達しなければならない。登録官は、このように当事者になり、かつ、適切と考える場合は出廷することができる - 23. 15参照。

23. 76

上訴に係る決定が下りたときは、裁判所の命令の処理に当たる当事者は、その公認謄本を登録官に提供しなければならない。登録官は、次いで、当該命令に従って措置する。ただし、その執行が更なる上訴の間猶予されている場合はこの限りでない。

第24章 異議申立

異議申立を行える者

24.1

何人も異議申立を提起することができる。その者は商標所有者である必要はないが、たとえば、同業組織又は消費者団体であっても差支えない。

24.2

大半の異議申立は、普通の商標の登録出願に対するものである - 第28条。その他の異議申立は、登録商標の変更請求 - 第44条（2） - 及び証明商標の登録出願 - 第56条（12）及び（13） - に対するものである。

異議申立ファイル

24.3

如何なる種類の異議申立についてであっても、OPPの記号を冠したシリーズで連続番号を付した異議申立ファイルを設けなければならない。異議申立番号は、異議を申し立てられている出願の覚書シートに目立つように記入されるものとし、当該出願のファイルは当該異議申立ファイルとともに保管されなければならない。異議申立人がその異議申立書に自己の登録標章を引用している場合は、そのファイルも一緒にしなければならない。一緒にされたすべてのファイルの所在をコンピューター記録に注記するものとする。

24.4

異議申立に関するすべての正式の通知、通信及び証拠は、当該異議申立ファイルにファイルされなければならない。関連のファイルにファイルしてはならない。異議申立の処理の管理は、期間延長請求 - 第23章参照 - 及び聴聞のやり方を含め、このファイルに基づいて行われる。

24.5

複数の標章に対して異議申立が提起された場合又は同一の標章に対し複数の異議申立が提起された場合は、各件についてOPPシリーズで1つのファイルを設けなければならない。関連するすべての異議申立ファイルは一括して保管されなければならない。

手続

24.10

通常の登録に対する異議申立手続には規則37から規則51までが適用され、段落24.2に言及されるその他の登録に対する異議申立手続には、これらの規則が準用される。本章においては、登録部においてすべての種類の異議申立がどのように処理されるかを示す。説明では、主として通常の商標の登録出願に対する異議申立を扱うが、その他の種類の異議申立に特別の規定が適用される場合は別個に説明する。

24. 11

異議申立手続は、正式の異議申立書が様式TM. 7により提出された日に開始する。当該申立書は、異議を申し立てられる標章が官報で公告された日から2月以内に提出されなければならない - 規則41。異議申立書には、当該異議申立の根拠となる理由並びに出願人の標章が異議申立人に属する何れかの登録標章に類似する旨申し立てられている場合はその登録標章の番号及びその登録標章が公告された官報の番号を記載しなければならない - 規則37並びに規則50 (1) 及び規則51 (1)。

24. 12

登録官は、異議申立の両当事者に証拠の写しを回送するという郵便局の機能を最早提供しない。改正第28条 (3) を参照されたい。

24. 13

出願人は、異議申立書の写しを受領した日から2月以内に、その答弁書を様式TM. 8により提出しなければならない。同書には、出願人が出願を裏付けるために依拠する理由及び異議申立書中の事実で同人が認めるものを記載する。期限内に答弁書が提出されなかった場合は、出願は放棄されたものとみなされ - 第28条 (3) - かつ記録から抹消される。

24. 14

以上で手続の予備段階が完了するが、裁判所訴訟における訴答手続に似たところがある。次いで各当事者は、自己の証拠を提出するが、まず異議申立人から始め、それに出願人が続き、最後にまた異議申立人が提出して、出願人の証拠に応答する機会を持つ - 規則40及び規則41。証拠は、法定宣言書のよるものでなければならない - 第64条。証拠の提示及び証明の方式は一方当事者請求について既に第13章で説明した方式に従う。

24. 15

ひとたび異議申立人の応答証拠が提出されたら、登録官が許可しない限り、何れの当事者も、更なる証拠を提示してはならない。何れかの当事者が許可を請求する場合は、意図する証拠の性格、証拠の提出の準備ができているか否か、証拠の対象となる争点及び当該証拠を適時に提出できなかった事情を、大まかな表現で陳述しなければならない。他方当事者が追加の証拠の提出に同意する場合は、その旨の通知書を提出しなければならない。登録官は、許可を与えるか否かを決定するに当たり、紛争に決定を下す前に、関係するすべての情報を持つことが望ましいこと及びその情報を除外した場合は裁判所が上訴においてそれを認める可能性があることに留意するものとする。

24. 16

許可を与える場合は、登録官は、条件を課する権限を有する - 規則43。通例、期限、応答権及び費用による3つがある。証拠提出の準備ができている場合は、提出準備の目的で短い期間が認められる可能性がある。準備ができていない場合は、期間延長請求が単なる引き延ばし戦術とは認められないことを条件として、合理的な期間延長が認められる可能性がある。更

なる証拠の提出は、その時点で事件を再開するものであるので、他方当事者が新たな証拠を取り扱うことを希望する場合は、認められるべきである。異議申立人は、証拠を提出する最後の者となる権利を有しているが、これが規則42の目的である。請求が手続の費用を増加させる場合は、登録官は、紛争の成行き如何に拘らず、増加額を他方当事者に割り当てることができる。

24. 17

規則44 (1) は、異議申立において証拠として提出された法定宣言書に付随証拠物がある場合は、提出当事者は、他方当事者の請求に基づき、かつ、その費用において、各付随証拠物の写しを他方当事者に送付すべき旨を規定している。又は当該他方当事者は、通常の時間内に登録部において原物を閲覧することもできる - 規則44 (2)。写真複製でない原物を登録官に提出すべきであり、かつ、これは聴聞において提示される。金銭的価値のある付随証拠物は、登録部にある間は、鍵のかかる安全な場所で保管されなければならない。手続の最終決定時に、すべての付随証拠物がそれを提供した当事者に返却されなければならない。

24. 18

手続の各段階が、特に第23章に記載される原則が適用されなければならない期間延長の付与に関して、登録部により厳密に管理されることが重要である。手続問題を解決するために、随時中間聴聞を開催することが必要であるかもしれない。この聴聞は、常に両当事者又はその顧問が出席する合同聴聞でなければならない。求められる種類の決定について、段落24. 95以下で若干言及している。

24. 19

証拠の手続が完了したら、事件に決定を下すばかりになっている。双方は、主張又は申立を書面により登録官に送付することを希望するか否か又は登録官が、書面による証拠若しくは彼らが作成することを希望する申立書に基づいて決定を下すことに否かでないか否かを質されるものとする。決定は、その任務を委任された、権限を有する官吏により書かれなければならない - 第28条 (4)、第76条及び規則47。

24. 20

第76条は、法又は同法に基づいて制定された規則により自由裁量権が登録官に付与されている場合は、登録官は、当該権限を、当該登録出願人に聴聞を受ける機会を与えることなく、当該の登録出願人又は登録所有者に不利に行使してはならない。

24. 21

異議申立の聴聞における発言の順序は、それが必要な場合は、以下のとおりとする。
登録出願人、異議申立人、応答する出願人

24. 22

当事者間聴聞は一般公衆に公開されないが、出願人及び異議申立人自身など、法的に代理されている手続に直接の利害関係を有する者は出席することができる。口頭で証拠を提示する

証人 - 段落24. 55参照 - は、呼ばれるまで聴聞室に入ること認められてはならないが、希望するならば、自己の証言後とどまることができる。

24. 23

登録官は、規則46 (1) に基づく証拠調べの終了から2月以内に決定書を発出し、その写しを双方に送付しなければならない。

24. 24

登録官は、標章を登録することを拒絶するか、無条件で登録するか又は適切と考える条件、補正、変更若しくは制限を付して登録するかを選択することができる - 第28条 (4)。

24. 25

登録官の決定によるか又は上訴に基づいて手続が終結したときは、結果に基づいて標章を登録する（次段落参照）か又は記録から抹消することにより決定を実施する。

24. 26

異議申立が不成功に終わったため手続を進めることができる出願は、規則53 (1) の通常の未完了手続を適用されない。その代わり、登録官（又は上訴に基づき裁判所）は、記載された期間内に標章を登録することができる旨を指示する。その期間内に当該商標が登録されなかった場合は、当該出願は失効する。それまでに登録手数料が納付されていない場合は、出願は、更なる通知なしに記録から抹消される - 規則53 (2)。

費用

24. 30

登録官は、自己の下の何れの手続においても、合理的と認める費用を裁定する権限を有する - 第63条 (2)。通例、決定により裁定を下す。何れかの当事者が当問題に関して申立を行うことを希望する場合は、同人は、聴聞が終結する前に又は当問題が聴聞なしに決定される場合は決定が請求された時に申立を行うものとする。

24. 31

登録官の下の手続に係る費用を裁定するに当たり、当事者が要した経費の全額について当事者に補償することは意図されていない。登録官が適用する現行費用率表は付属書4に掲げる。表の変更の通知は官報に載せる。

24. 32

費用は通常当該の出来事に基づくが、具体的な場合において、首尾よくいった側の行動がそれに値し、かつ、そうすることが正当であると登録官が判断したときは、費用が減額され又は差し控えられることがある - 第75条 (1) (d)。段落24. 16に一例が示されている。たとえば、争われない異議申立が通知なしに提起されているが通知されていたならば回避できたであろう場合は、異議申立人はその費用を認められないかもしれない - 規則49。当事者の一方の請

求に基づき、かつ、他方当事者の希望に反して何れかの時点で手続が停止される場合が別の例である。通例、停止によって生じた追加的費用は、停止をさせた当事者が支払を命じられる。

24. 33

何れかの当事者が登録官により割り当てられた費用の支払を怠った場合は、管轄裁判所において、支払期日の到来した債務として回収され得る - 第75条 (3)。

24. 34

手続が当事者間の合意により決着した場合は、その決着方法において手続費用の問題が処理されなければならない。

費用の保証金

24. 40

マレーシアに居住せず、また営業もしていない当事者に対して登録官が要求する費用の保証金の額を決定するに当たっては、可能な限り同じ料率及び考慮事項が斟酌される。裁判所は、第28条 (10) に基づいてこの権限を付与され、同じ権限が規則48により登録官に付与される。法は、要求された保証金が支払われない場合は、懈怠当事者は敗訴することがある旨を規定している。この規定は、具体的に規則に取り入れられていないが、通例、類似する事情において登録官により適用される。

24. 41

登録官は、他方当事者によりそうするよう請求され、かつ、下記の事情が存在する場合に限り、保証金を要求する。

(i) 両当事者が双方間の問題に関して合意に達することができず、かつ、

(ii) 手続の進捗段階を考慮に入れて、前記の請求が正当化されること

事情により正当化される場合において、更なる保証金請求が行われ、認められるのを妨げる規定は存在しない。

24. 42

第26条 (1) (a) に基づいて商標登録出願が行われ、かつ、異議申立がなされた場合は、登録官は、出願人がマレーシアに居住するとしても、費用の保証金を出願人から要求することができる。履行されないときは、出願は放棄されたものとして扱われる - 第26条 (2)。

立証責任

24. 45

自己の標章が登録されるべきであることを証明する責任は、登録出願人にある - 「Aristoc v. Rysta」, (1945) 62 R.P.C. 65。同人が一応の段階でその責任を果たしたことも、当事者間手続においては十分ではない。登録官は、聴聞においてなされた決定であっても、当該事項

における先の決定に拘束されることはない。たとえば、異議申立の理由が出願人の標章には識別性がなく、識別能力もないということにある場合、問題はまたも縛りのないものになり、当事者が提出する証拠及び異議申立聴聞における主張に照らして、決定を下される。

24. 46

異議申立人が出願人の標章は人を欺くほどに自分の標章に類似している旨を申し立てる場合は、同人は、それにより公衆が混同し又は欺かれるであろうことを証明する必要はない。出願人は、かかる混同又は欺瞞は生じそうにないことを証明しなければならないが、これは厄介な仕事であり、ほとんど証明不能なことである。

証拠の許容性

24. 50

登録官は、規則43に基づく請求を処理することに加え、証拠が法律上許容できるか否かを裁定するよう求められることがある - 段落24. 15参照。不備が、不適正な立会などのようにまったく技術的なものである場合は、通常、提出時に気付かれ、関係当事者の注意が喚起されるであろう。その場合において、登録官はそれを許容したとしても、特に他方当事者が当該問題をあらかじめ提起していなかったときは、それが聴聞において検討対象から除外されることがある。

24. 51

登録官は、第74条（1）及び規則88に基づいて、自己が適切と考えるときに、自己が指示するような（たとえば費用に関する）条件で、何れかの書類の補正を認め及びそれが何れの者の利益も害しない場合に、手続上の瑕疵を容赦する権限を有する。この権限は、前段落で言及するような不備の是正も包含するものと考えられている。

24. 52

証拠が違法に取得された等の、伝聞のものであるとの申立は、通常のやり方で処理されるものとする。それは通例許容されるが、それがどのような重要性を持つかは別問題である。

24. 53

正式には許容されないが、時折、証拠が暫定的に読まれることがある。

口頭証拠

24. 55

登録官の下の手続における証拠提示の通常の方式は、法定宣言書によるものであるが、第64条（1）は、登録官が適切と考える場合は、宣言による証拠に代えて又は加えて、口頭で証拠を取る権限を登録官に付与している。同条の効果は、登録官がそのように指示しない場合は、口頭証拠は許容されないということである。

24. 56

口頭証拠を提示することを希望するか又は相手方当事者の証人を反対尋問することを希望する当事者は、それを裁可するよう請求しなければならない。登録部の手続は一般に書面による証拠によってのみ決定が下されることになっており、また第75条（1）（a）に定める証人の出頭を命じる権限はほとんど行使されない。登録官が事件に決定を下す上で口頭証拠は助けにならないと考える場合は、当該口頭証拠は許容されない。

24. 57

登録官に異論がない場合は、両当事者はその旨を通知され、かつ、請求した当事者は、各証人の出頭を確実にするために必要なすべての準備をしなければならない。証人が相手方に属し、かつ、反対尋問に出頭することを要求されている場合は、関係当事者は、当該証人を出頭させるとの誓約を与えなければならない。かかる誓約が履行されない場合は、登録官は、第75条（1）（a）により付与される権限に基づき召喚状を発出するか又は口頭証拠なしに事件を聴聞することを決定することができる。

24. 58

登録官が口頭証拠に係る請求を認めようとする場合は、証人の数を合理的なものにとどめなければならない。一方当事者がすべて同じ趣旨の多数の宣言を提出した場合は、代表的な1つの例の者のみが出頭するよう命じられ、両当事者は、登録官が同意した上限数まで誰を召喚するか合意しなければならない。

24. 59

合法的な理由なしに登録官の聴聞召喚状に応じない証人は、罰金若しくは懲役刑又はその双方により処罰される違法行為を犯したものとみなされる - 第75条（2）。更に実務的に言えば、登録官は、前記の者が出頭しないときは、同人の書面による証拠の真実性を割り引くことがある。

24. 60

第75条（1）（b）は、宣誓に基づく証言を受ける権限を登録官に与えている。聴聞に出頭する証人は、法律及び彼らの信念に従って宣誓するよう要求され、また、必要なコーラン、バイブル又はその他の聖典若しくは物件及び宣誓又は確約の正確な文言が用意されていなければならない。登録官が口頭による証拠提示を許可した場合は、（聴聞官のほかに）必要とされる宣誓を行わせる登録部の官吏が聴聞に出席する。

証拠の評価

24. 65

証拠は事実の確立に導くものでなければならない。証人が自らの意見を開陳するのは、同人が当該事項についての専門家である場合に限り認められる - 段落24. 67参照。専門家以外の者の意見から成るいわゆる証言、議論又は単なる主張は、ほとんど価値がない。

24. 66

一方又は双方の当事者が、自らは混同していないが相手方が混同していると考える旨を述べる証人を立てることがしばしばある。このような意見は實際上無価値である（証言自体は技術的に許容されるが）。このような意見は、登録官自身の、可能性についての見方に代わるものとして用いることは不可能である。登録官がすべての証拠を考慮に入れることは当然のことではあるが。

24. 67

生じた欺瞞又は混同の可能性如何の問題について決定を下すに当たり、当該商品の実体が、提示された証拠の価値及び当該証拠が登録官自身の見方にとって代わる程度に対して決定的な影響を及ぼす。「GE Trade Mark」, [1973] R.P.C. 297において、ディプロック卿はこの点に関して下記のとおり述べた。

「商品が、通常消費又は家庭用のために一般公衆に販売されるのではなく、特定の業務に携わる人々から構成される専門市場で販売される種類のものである場合は、欺瞞又は混同の可能性に関しては、かかる市場での取引に慣れている人々の証言が不可欠である。裁判官は、当該証言の信頼性及び証拠価値を評価するに当たって、自らの良識を用いなければならないものの、自分自身が欺かれ又は混同する虞があるか否かに関する自らの主観的見解を開陳することにより、この種の証言の瑕疵を補う権原は与えられていない...しかし、商品が消費又は家庭用に一般公衆に販売されている場合において、かかる買い手が当該商標の使用により欺かれる虞があるか否かの問題は『陪審の問題』である。私が言いたいのは、問題が以前のように、自分自身が一般公衆の一員で潜在的な商品購入者である陪審員によって裁かれるとしたら、彼らは、公衆の他の構成員の証拠を検討しなければならないのみならず、自らの良識を用いて欺瞞又は混同の虞があるか否か検討しなければならないということである。

「問題が1人の裁判官又は上訴の場合複数の裁判官により審理されるときも、問題が『陪審の問題』でなくなるわけではない。問題に対する裁判官の取り組み方は陪審の取り組み方と同じであるべきである。裁判官も商品の潜在的な買い手であるはずである。もとより裁判官は、自己の決定が自己の個人的な知識又は気質により影響される危険に注意しなければならないが、法曹の実務における訓練の総体が裁判官にこのことを習慣付けており、安全性を高めているはずである。陪審の場合、この安全性は、その人数により与えられる。この種の問題において、裁判官は、欺瞞又は混同の虞に関する自己の意見に効力を与える権原を有し、かつ、効力を与えるに当たり、召喚された証人の証言に限定されないということは、本院自体の決定により十分に確立されている。」

24. 68

前掲の一節は、登録出願人が自己の標章は混同又は欺瞞をもたらさないことを示す義務を果たしたか否かについて決定を下す上で、登録官に貴重な手引となる。登録官は、異議申立手続において準裁判官的な資格で行動するからである。その場合、登録官は、自己の決定が上訴された場合は裁判所が取るであろう取り組み方と同じ取り組み方を取るであろう。

24. 69

彼ら自身も混同した旨の証人の証言にはある程度の価値があるであろうが、事情が完全に公

正なものであったことを厳密に確認する必要があるかもしれない。証拠を得るのに使用された質問票調査の文言により証人が誘導されたこと又は誤った前提に立って質問がなされたことが判明した場合は、当該調査の証拠価値が損なわれるに違いない。

24. 70

現実の混同の例の証拠は、それらが生じた状況によっては貴重なものであり得る。いわゆる「わな注文」により得たそのような証拠は、常に、注意して扱われなければならない。このような場合すべてにおいて、調査を行っている者が直ちにその事実をわなにかかった者に告げ、その者が自分がなぜそのような行動をしたかを言えるようにしなければならない。わなにかけられた者が宣言を行った場合は、この出来事はより以上の重要性を帯びるかもしれない。そうでない場合、混同した者ではない証言者は、自己の証言の価値を割引される可能性がある。もとより、登録官が混同の可能性があると考える場合は、現実の混同の証拠は不要である。

24. 71

通常的方式による宣言は、証言を取った者による付随宣言において事情が十分に説明されていない場合は、若干疑いをかけられるかもしれない。危険なのは、証人たちが自分自身の言葉を使わずに、自分で記入し、後で宣言に示すように渡された、用意された質問票に不当に影響されたかもしれないことである。(この点で、「Glastonbury’ s T. M.」 (1938) 55 R. P. C. 253におけるエヴァシェド控訴院裁判官の言葉を参照されたい。)

24. 72

公衆及び関係業界の者たちの標章についての認識に関する証言は、評判を証明するものとして常に貴重である。

第14条及び第19条 - 相違点

24. 80

第14条は、「その使用が公衆に欺瞞又は混同を生じさせる虞がある」標章の登録を禁止している。第19条 (1) は、商品が同一であるか又は同一の種類のものであった場合に、他の所有者に属する登録商標に「欺瞞又は混同を生じさせる虞がある程に」類似する商標の登録を禁止している。異議申立人はしばしばこれら 2の規定を援用する。

24. 81

第14条の効果は、内在的混同、すなわち当該標章のみを見た場合の混同との関係で、既に第14章において検討した。この検討はある標章と他の標章との比較にも当てはまるが、この側面は、第19条の効果のみが検討される一方当事者の状況においては登録官の関心事ではない。標章の比較の文脈では、この検討は当事者間手続においてのみ該当する。その文脈での第14条と第19条との間の相違点を下記で説明する。

24. 82

第14条は、登録にも商品又はサービスにも言及しない。したがって、同条は登録標章及び無登録標章の双方に適用される。各当事者の商品又はサービスが異なる種類のものではなかった場合にも適用される。他方、第19条は、異議申立人が所有する標章であって、既に登録簿に記載されているか又は出願の優先権を伴うものにのみ適用される。2の条文に基づいて検討されなければならない問題は、判例により確立されており、かつ、後年「Berlei v. Bali」, [1969] R. P. C. 472において上院により変更された「Smith, Hayden & Co.’ s Application (Ovax)」, (1946) 63 R. P. C. 97におけるエヴァシェド控訴院裁判官の判決から導き出される。マレーシアの法律に適合させると下記のとおりである。

(a) 第14条に基づくもの - 異議申立人が自己の標章について行なった使用を考慮に入れて、出願人の標章が、出願人の意図する登録の対象である商品又はサービスの何れかとの関連で、通常のかつ公正な態様で使用された場合、これらがマレーシアにおいて相当な数の人々の間に混同又は欺瞞を生じさせる虞はないと登録官は判断するか

(b) 第19条に基づくもの - 異議申立人が、自己の登録標章を各登録の対象である商品又はサービスの何れかに関して、通常のかつ公正な態様で使用したと仮定して、出願人も、自己の標章を、自己の意図する登録の対象である商品の何れか又はこれらの商品と同じ種類の何れかの商品に関して、通常かつ公正に使用した場合、マレーシアにおいて相当な数の人々の間における欺瞞及び混同の合理的な虞がないと登録官は判断するか

24. 83

かかる虞が存在しないことを登録官に納得させる責任は、出願人にある。かかる虞の有無が判断されるべき日は、たとえその日の後の出来事が、当該虞がその日に存在したか否かを示すものとして適切であったとしても、異議を申し立てられた出願が提出された日とする。

24. 84

異議を申し立てられた商品が同一であるか又は同じ種類の商品である場合は、両条の下の問題は同一、すなわち、各標章は混同を生じるほどに類似しているかである。これら2の問題は第11章で詳細に扱われており、同章に記載された同じ原則が、提出証拠が結果に影響する程度に応じて斟酌された上で、当事者間手続において適用される。

24. 85

出願人は、自己は高級な商品若しくはサービスを販売する一方、異議申立人は大衆市場で販売しているか又はその逆であるので、現実の混同は生じていない旨を主張することがある。ここでも、かかる主張は、両当事者の活動領域の納得し得る分離が彼らの指定に反映されていないときは成功しない。反映されていないときは、何れの当事者も、それまでは相手方当事者の領分であった市場部分で業務を始めることができるようになり、標章が欺瞞を生じさせる程類似している場合は、公衆の混同が生じよう。

24. 86

出願人の商品又はサービスのすべてが異議申立人のそれと異なる種類のものではなかったとしても、商標が類似しているために、両当事者の商品又はサービスは商業的出所が共通であろう

と公衆が考える虞がある場合は、出願人はやはり成功しないであろう。これは「共通の活動分野」問題と呼ばれることがあり、可能性に関する受入可能な証拠はほとんど何時でも訳に立つ。

中間手続

24. 95

決定を求めて異議申立を準備している過程において、両当事者は様々な事柄について衝突していることがある。彼らが自分たちの相違を解決することができない場合は、何れの当事者も、登録官に指示又は共同聴聞を請求することができる。生じる可能性がある問題及びその処理方法について以下の各段落である程度記述している。聴聞に言及されている場合はいつでも、当該問題を各当事者からの申立書に基づいてのみ処理することとすることができる。ただし、両当事者がそれに同意することを条件とする。

24. 96

規則45に基づいて処理することができない、異議を申し立てられた期間延長請求は、当該事項に関して両当事者から申立を受領することなしに認めてはならない - 第76条。延長が認められた場合、その延長はほとんど常に最終的なものとされなければならない。

24. 97

証拠を何ら提出しない異議申立人は、「登録官が別段の指示を与えない限り」その異議申立を放棄したものとみなされる - 規則40 (2)。通例の、かつ、受入可能な理由は、異議申立人は、全面的に弁論に依存することを意図しているというものである。登録官が当該事項の手続を進めるよう指示した場合は、出願人は、自己の証拠を通例の方法で提出することができ、また異議申立人は、希望する場合は、規則42に基づきそれに対する反証を提出する権利を失わない。

24. 98

異議申立書又は答弁書の補正を求める請求であって異議を申し立てられたものは、聴聞なしに認めてはならない。それは通例、規則88に基づいて許容され得るが、補正の請求人がその結果として手続費用の増加を生じさせた場合は、請求人には（増加した）手続費用又は何れにせよ増加額の納付を命じることができる - 第74条 (1)。

24. 99

何れの当事者も、登録官の下以外での他の手続の結果が出るまで、登録官の下での手続を一時停止するよう求めることができる。他方当事者が同意した場合は、当該請求は、通例認められる。そうでない場合は、当該事項に決定を下すために共同聴聞が必要になる場合がある。適用されるべき原則は、良識、エクイティ及び費用節約の理由で、争点が実質的に同じである争いが同時に異なる法廷において進められるのは望ましくないということである。原告（異議申立人）は、自己が選択する法廷において救済を求める権利を有し、被告（登録出願人）は、当該問題に決着をつけさせる権利を有する。このように対立することがある各権利の間

の均衡を図ることが必要である。他の手続の結果が登録官の下での手続を解決することが明らかな場合は、請求は、条件付で認めることができる。通例、この場合、他の手続は不当な遅延なしに進められ、一時停止には期限が課されるべきであり、何れの当事者も何時でも新たな指示を請求することができる。

24. 100

登録部において手続が並行して開始されることがある。最も普通にあるのは、ある異議申立人が同じ出願人による複数の出願に異議申立を行う場合である。別個の異議申立が必要である - 段落24. 4 - が、提起された争点は実質的に同じである可能性が高く、双方ともそれぞれの異議申立について別個の宣言を準備する費用を回避したいであろう。その場合、すべての事項を処理する単一の決定があることを条件として、手続を併合する請求について合意されることがある。併合が合意された場合は、両当事者は、それぞれ複数の様式TM. 9を提出したり、又は複数の聴聞手数料を納付したりする必要はなくなる。併合が合意されなかった場合でも、各事件が一括して聴聞及び議論されることはあるが、その場合、該当する数の様式TM. 9を提出しなければならない。

24. 101

複数の当事者が同じ出願に異議申立を行う場合は、各異議申立は別個かつ独立の手続となる。これらをすべて単一手続に統合する請求は、登録部において、また、上訴の際に紛糾を招く虞があるので、通例拒絶される。たとえば、ある異議申立人が技術的にはなお当該手続に加わっているにも拘らず手を引くかもしれない。また、様々な異議申立人の標章及びそれらが使用されている程度が大幅に異なるかもしれない。全当事者がその結果に拘束されることに同意した場合は、1つの異議申立を試訴として選び、その他のものを一時停止することもあり得る。

24. 102

2当事者が交互異議申立に着手した場合、すなわち両者が第19条（2）にいう類似する出願を行った場合は、彼らの証拠は、通例両方の手続において同じである。ただし、これを正式に併合することは通例便宜ではない。

24. 103

異議申立人が所有する登録標章に基づいて自己の標章に異議が申し立てられている出願人は、防御として、異議申立人の標章を登録簿から抹消することによる登録簿の修正を反対請求することができる。かかる反対請求の理由は、通例、異議申立人の標章は、不当に登録されたこと、不当に登録簿に残っていること又は使用されていないことである。修正措置は最早登録部では扱われておらず、今や裁判所事項である（第25章参照）。登録部により処理されるように修正手続と異議申立手続とを併合することは最早できない。

24. 105

ひとたび主たる聴聞が設定されたときは、これを延期する請求は、きわめて適切で説得力のある理由が申し立てられない限り、拒絶されよう。聴聞手続は非常に込み合っているので、

手続を消化するために割り当てた時間を無駄にするのは、他の訴訟当事者にきわめて不公正なことになる。ひとたび聴聞が開始されたときは、登録官がそうすることが適正であると判断した場合に、登録官の自由裁量において延期することができる。たとえば、更なる証拠を許容するために必要な場合又は修正が認められたときは異議申立が不成功に終わる可能性が高いときに、修正問題に裁判所による決定が下されるまでの場合などである。異議申立は、他の理由では十分に根拠があるかもしれないことを忘れないことが重要である。

上訴

24.110

登録官の決定に対する何れの上訴も、明示的に規定されている場合に限り、認められる-第69条。たとえば、段落24.95から段落24.103までに基づく如何なる決定に対しても上訴は認められない。異議申立に決着を付けるに際しての登録官の決定 - 段落24.23参照 - は、第28条（5）及び（6）に基づいて上訴可能である。登録官は、そう希望する場合は、出廷し、聴聞を受けることができる - 第62条（1）。

24.111

裁判所は、費用裁定の事項で自由裁量権を有するとともに、登録官が登録部の聴聞において下した裁定を考慮に入れるものとする。裁判所はまた、登録官が出廷した場合は、登録官自身の費用を登録官に割り当てることもできるが、登録官は、如何なる場合も、他の当事者の費用については義務を負わない - 第63条（1）。

24.112

異議申立における上訴の審理においては、何れの当事者も更なる資料を提出することができるが、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を申し立てることはできない。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り、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 - 第28条（7）及び（8）。

24.113

上訴がなされた場合、裁判所は、商標の同一性が「本質的に」影響されない限り、商標の変更を認めることができる。（この句の意味について第15章を参照されたい。）ただし、裁判所は、初めに登録官を聴聞しないままにその旨の命令を下すことはなく、また、登録官は、当該事項に係る慣行及び先例について裁判所に助言することができよう。変更が認められた場合は、当該商標はあらためて公告されなければならない - 第28条（9）、かつ、もう一度異議申立に開放されなければならない。

24.114

登録官は、上訴に係る決定に関して下された裁判所の命令の写しを送達されなければならない。裁判所は、標章の登録を命じることはできず、ただ、標章の手続を進めることが認めら

れるべき旨を命じることができる。標章が登録されるか否かは、出願人が通例のやり方で所定の手数料を納付するか否かにかかっている。出願人がそうしない場合は、その標章は登録されない。

第25章 訂正

訴訟原因

25. 1

登録簿中の誤り又は過誤は、当該事項に利害関係を有する者の訴えにより訂正することができる。登録所有者による請求は通常争いがないもので、第21章で扱われている。本章では当事者間の訴えを扱う。

25. 2

登録簿中の記載による被害者は、当該記載の訂正を請求することができる。これは通例記載の全面的若しくは部分的な取消又は登録所有者の名称を自己の名称に変えることを意味する。かかる請求の事由が商標法第45条及び第46条に記載されている。

25. 3

第45条（1）（a）は、下記事項の何れかによる被害者の訴えに基づく一般的な訂正権限を規定している。

- （i）何らかの記載事項の登録簿への不記載又は登録簿からの脱漏
- （ii）十分な理由なしに登録簿になされた記載
- （iii）誤って登録簿に残留している記載
- （iv）登録簿中の記載における誤り又は不備

25. 4

第46条は不使用に関するものであり、商標は、下記事情の何れかによる被害者からの請求に基づき、その登録の対象である商品又はサービスの何れかに関して抹消することができる旨を規定している。

- （i）当該標章は、それを使用する真の意図なしに登録され、かつ、実際にかかる使用がなされていない。
 - （ii）当該標章の抹消請求の1月前に至るまで3年以上その真正の使用がなされていない。
- 当該訴訟には防御もなされており、それについては後に吟味する。

25. 5

訂正請求人は、裁判所において訴えを開始する - 第45条（1）（a）、第46条（1）。

ファイル

25. 10

訴えが裁判所において開始されたときは、請求の写しを登録官に送達しなければならない。登録官は、希望する場合は、出廷し、聴聞を受けることができる - 規則74。RECを冠したシリーズで連続番号を付したファイルを設定するものとし、手続はそれに基づいて管理される。

25. 11

複数の登録が訂正請求1件の対象である場合は、訂正請求人が各案件について同じであったとしても、RECファイルをそれぞれについて設けなければならない。ただし、各ファイルは、当該訴訟に決定が下されるまで一括しておくものとする。

25. 12

攻撃されている登録商標のファイルは、対応する訂正ファイルと一緒にしておく。この登録のコンピューター記録にRECファイル番号を付加する。訂正訴訟が最終的に決着するまで、訂正訴訟の対象である商標登録を更新することができるが、登録所有者の請求に基づく全面取消以外の地位変更は認められない。特に、如何なる譲渡も、記録することができない。譲受人が訂正請求人である場合は、同人は、訂正訴訟が取り下げられるまでは、登録官は譲渡に関して措置することができない旨を通知されなければならない。

25. 13

何れかのファイルが、訴えられているものと連合していることが登録簿で示される場合は、訂正ファイルの覚書シートに目立つように注記するものとする。各当事者は通知を受けるものとし、かつ、各自の事案が影響されるか否か、影響されるとしたらどのように影響されるかを判断することになろう。連合標章は、第23条（2）に基づいて、その使用が他の標章の使用として受け入れられるものとして思い起こされようが、これは、第46条に基づく不使用に係る訴えに対する適切な防御となり得る。

手続

25. 20

手続は、現在裁判所に適用される。法及び規則の改正前は、異議申立に適用される手続が訂正に準用されていたが、一定の重要な相違が存在した。特に、下記のとおりであった。

- (i) 「被害者」のみが請求を行うのに必要な当事者適格を有していた。
- (ii) 手続を開始した申立書は、請求を裏付ける主張事実申立書を伴っており、かつ、現行の登録により被害を被っている旨請求人が主張する理由を陳述していた。
- (iii) 単に登録所有者が答弁書を提出しなかったとの理由のみで、商標が登録簿から抹消されることはなかった。
- (iv) 立証責任は逆であった、すなわち、最初に訂正すべき点を登録官に通知するのは請求人で、登録官がこれを登録所有者に送付した。

被害者

25. 35

（所有者又は登録官以外の）何人も、商標の登録の抹消又は部分的訂正を請求するためには、当該商標の登録により害を被っていなければならない。「被害者」の句は、ゆるやかに解釈されるべきである。それには、自己の登録出願が問題の登録出願により妨害されている者、登録を侵害したと申し立てられている者及び自己の正当な業務が不法な登録により悪影響を

被っている者のすべてが含まれる。「Powell T.M.」，(1894) 11 R.P.C. 4において，ハーシェル卿は下記のとおり述べた。

「この場合のように，請求人が当該商標を登録した者と同じ業務を営んでいることを証明することができ，かつ，当該商標が登録簿に残留するときは，請求人の法的権利が制限され又は制限される可能性があり，したがって，登録簿に当該記載が存在するために，かかる存在がなければ請求人が合法的に行うことができることを合法的に行えない場合は，請求人は，被害者として審理されるための訴えの利益があるように私には思われる。」

25. 36

上掲の一節における各当事者が同じ業務を営んでいることへの言及は，「Lever v. Sunniewite」，(1949) 66 R.P.C. 84において更なる裁判所による確知を受けた。これは，被告が防御方法として訂正を求めて訴え出た侵害訴訟であった。ロウマー裁判官は，被告は，自分自身が取引した商品と同じ種類の商品でない登録された商品に関する被害者ではないと判断した。同裁判官は次のように述べた。

「... 被告の活動は，石けんのない洗剤の分野にのみあり，かつ，過去数年間この分野にのみあった。したがって，また，当該の見解を裏付ける証拠も存在しないので，どうして被告が，原告の標章が香料，化粧品，毛髪用剤及び歯磨きとの関係で登録簿に記載されていることに関して被害を被っていると思慮分別をもってみなされ得るのか，私には理解できない。私は既に，前記の各製品の何れも洗剤と同じ種類の商品ではないとの意見を表明した。私が承知する限り，洗剤の前記各製品との共通点はほとんど皆無といってよい。」

25. 37

「同じ種類の商品」との表現の意味は第11章で吟味されている。これは訂正請求人が必要な当事者適格を有する否かを決定するために用いることもできようが，疑義がある何れの場合も，訂正請求人は手続を進めることを認められるべきである。その後は，争点に関する証拠を提出するのは請求人次第であり，請求人が害を被っていないことを示す証拠を出すのは登録所有者次第である。

立証責任

25. 50

訂正請求において，責任は請求人にある。これは，登録商標に関するすべての法的手続（第45条にいう申立を含む）において，ある者が商標の所有者として登録されている事実は，原登録並びにそれに係るその後のすべての譲渡及び移転の有効性の一応の証拠である旨を規定する第36条の帰結である。

25. 51

第36条及び第47条（3）の双方で第45条が明示的に言及されていることは，譲渡が記録されていなくても，登録商標の受益的所有者が手続から締め出されるわけではないこと示している。実務上，同人の資格は，第46条に基づいて訂正の請求がなされている場合と同じ様にみなされる。

25. 52

立証責任は手続の過程で移動する可能性がある。たとえば、第46条に基づく訂正請求人は、一応有利な不使用の主張を立証しなければならない - 「George Angus T.M.」, (1943) 60 R. P. C. 29参照。請求人が一旦そうした場合は、登録所有者が実際にその標章又は連合標章を登録している商品に使用したこと又は不使用が第46条（4）に基づいて容赦され得ることを証明するのは登録所有者の方である - 「Trina lt.M.」, [1977] R. P. C. 131。（第46条（4）の防御に関しては段落25. 70を参照のこと。）

25. 53

不使用の理由に基づく訂正請求人は、登録使用者による使用がなかったことを証明しなければならない。なぜならば、それが法規により定義する許容される使用であるならば、それは登録所有者による使用であるとみなされるからである - 第19章参照。この関連で、「Autodrome T.M.」, [1969] R. P. C. 564を参照されたい。（無登録使用者による使用も同じ効果を有すると主張されることがあるが、明確に所有者の利益になるのは「許容される使用」のみであるので、必ずしもそうとは言えない。無登録使用者による使用の場合において、登録官がその自由裁量権をそのように行使することが適切であると考えるときは、登録簿において使用者の名称が登録所有者の名称の代わりに用いられることもあり得るが、必ずしもそうなるとは限らない。

防御されない訴え

25. 55

第三者の訴えに基づく標章の登録簿からの抹消は、常に重大な問題であるので、裁判所は、抹消することが適正であることに完全に納得しない限り、それを命じることはない。登録簿の訂正又は変更が裁判所により命じられた場合は、命令が自分の方に有利な者は、所定の手数料を付して様式TM. 28を提出しなければならない。

争われる第46条の事件

25. 60

登録商標が、それをそのようなものとして使用する真正な意図なしに、すなわち、商品又はサービスと所有者又は登録使用者との間の関係を業として示す意図なしに登録された場合及び登録日以来真正の使用が実際に行われていない場合は、第46条（1）（a）に基づいて、被害者の訴えにより、当該商標を抹消することができる。事実上の識別性の証拠に基づいて登録された如何なる標章も、この規定に基づいて攻撃することはできない。第26条（1）に定められている、所有者が自ら当該標章を使用しなければならないとの要件からの特別の免除に基づいて取得された登録は、当該の法人又は関係登録使用者が所有者に代わって当該標章を使用しない場合は、この規定に基づいて訴えることができる。（第26条（1）の出願は第12章で扱う。）

25. 61

第46条 (1) (b) は、ある時期に使用されていたが、登録の対象である商品のすべて又は一部に関して使用されなくなったと申し立てられている標章にかかわるものである。訂正請求人が、請求の日の1月前に終わる連続3年以上の期間について当該標章の真正の使用がなかったことを証明することができる場合は、当該標章を登録簿から抹消することができる。

25. 62

1月の規定の目的は、所有者が意図されている請求に感付き、これをかわすのみの目的でかつ当該標章の下で業務を行う申請の意図なしに、使用を開始することによりこれをかわそうとするのを防止することにある。訂正の請求を起こそうとする者は、遅滞なく行動しなければならない。

真正の使用

25. 65

所有者又は登録使用者による標章の使用は、第46条 (1) の下での防御として考慮されるためには、真正のものでなければならない。2件の対照的な決定により、どこに境界線があるかが説明されよう。

25. 66

1つは、「Electrolux v. Electrix」, (1954) 71 R.P.C. 23である。Electrolux社は、使用していないElectrixを登録していた。同社は、Electrixの使用を開始するために、当該標章の登録に同意を求めるElectrix社の所有者からの要請に対する返答を遅らせていた。Electrix社が不使用の理由でElectrixの抹消を請求したとき、Electrixの使用はその登録に対する訴えに備える防御のためのみに始められたことが認められたにも拘らず、当該使用は真正のものであると判断された。証拠により、真正の販売が行われていたことが証明されたのである。

25. 67

第2の事件は、Nerit及びMeritの標章にかかわる「Imperial v. Philip Morris」, [1982] F.S.R. 72であった。これは、「幽霊」標章との関係で、段落12. 283で検討されている。Neritについてなされた形ばかりの使用には何らの商業上の目的もなく、当該標章に営業権を確立する意図もなかった、したがってそれは真正のものではなかったと判断された。

25. 68

他方、ばらばらの孤立した使用の例が十分に真正のもので、登録を防御する上で十分な場合もある。「Nodox T.M.」, [1962] R.P.C. 1において、ただ1件の販売行為で十分であると判断された。ただし、裁判官は、その判断理由として、当該販売が適切に証拠書類で証明されており、争う余地がないことを明言した。証拠により、当該販売は通常の商業の過程で生じたものであり、法律手続が提起される可能性を考慮してなされたものではないことが示された場合は、これは重要性を有するものと認められていいであろう。

取引上の特別の事情

25. 70

法は、第46条（1）（b）に基づく訴えに対する防御について規定しており、第46条（1）（a）に基づく訴えに対する防御には適用されない。これは第46条（4）に記載されており、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、請求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場合は、訂正請求人は当該商標の不使用に依拠することはできない旨を定めている。マレーシアにおける最低不使用期間は3年であるが英国では5年であることを除いては、両国の法規は實際上同じである。したがって、この規定の適用に関する判例は、規定の解釈に当たってある程度役立つ。

25. 71

特別の事情は、特定の所有者の事業のみに該当するものではなく、関係業界に該当するものでなければならない。当該の不使用は、何れの場合にも作用していたであろうような他の原因によるものであってはならない - 「James Crean T.M.」, (1921) 38 R.P.C. 155。業界全体に作用する特別の事情の明らかな例としては次のものが含まれる。すなわち、政府により課される輸入その他のライセンスの禁止措置、戦争、商品製造に使用される不可欠の構成要素又は原料の入手不能又は不足、このような不可欠の材料の購入を妨げる為替管理等である。

25. 72

材料、資金その他の必要物が不足しないとしても、所有者がその標章の使用を一定期間差し控える立派な理由があるかもしれない。これに関しチッティ裁判官は、「Mouson v. Boehm」, (1884) 26 ChD 398において以下のように述べた。

「商標を有する者は、当然ながら市場の状況や当該商品に対する需要に注意する。この者が、市場が供給過多になっているときに商品をより多く供給しなかったために、自己の商標を失うことになったと考えるのは馬鹿げていよう。」

もつとも、3年以上続く供給過剰というのも大した供給過剰だ。

25. 73

最後の段落中の所見は、特別の事情は3年間全体にわたるものである必要はない - 「Marshall' s Application (Honymol)」, (1943) 60 R.P.C. 147 - が、仮にそうであった場合は、所有者は、自己の不使用はその事情によるものであり、他の理由によるものではないことを証明しなければならないということについてである。これは、不使用は3年間全体を通じて続くが、特別の事情は同期間の一部についてのみ存在するときに特に重要である。所有者は、特別の事情の期間の自己の不使用は、同期間の前後の不使用と同じ原因によるものではなかったことを証明する必要がある。

同じ種類の商品又はサービス

25.80

自己の標章を使用しなかった登録所有者が利用できるもう1つの防御が第46条（2）に規定されている。これは、不使用が商品又はサービスの一部のみに関係することが証明されている場合に適用がある。標章が、使用されなかった商品又はサービスと同じ種類の商品又はサービスについて真正で使用されていた場合は、登録官は、使用された商品又はサービスが「当該商標の登録に係る商品又はサービス」である限り、使用されなかった商品又はサービスを抹消しない自由裁量権を付与されている。

25.81

この場合において、マレーシアの規定は、英国の法制と完全には一致していない。したがって、「Atlas T.M.」，[1979] R.P.C. 59における決定の価値は、1976年法のこの規定を解釈する上で限られている。もっとも、この判例がたとえば裁判所の審理において請求人により主張の中で引用されることはあり得る。第46条（2）を適用するための不可欠の前提条件は、使用された商品又はサービスは、使用されなかった商品又はサービスと同じ種類の商品又はサービスでなければならないこと及び双方とも同じ標章の下で登録されていなければならないことである。英国における場合と異なり、双方が同じ登録のものである必要はない。

25.82

第46条（2）が該当する事件を処理するに当たり、裁判所がどのように手続を進めるかが単純な例により示される。防臭剤について第3類及び第5類で同じ商標を登録したが、第3類の商品でのみそれを使用した所有者は、裁判所がそのように指示した場合は、第5類での登録を留保する(save)ことができる。このように平明な事件においては、裁判所は、ほとんど確実に、第5類の登録を削除することを拒絶する。というのも、削除したときは、他の商人が当該標章又は人を欺くほどに類似する標章を第5類の防臭剤に使用することを認めることになり、公衆が欺かれる可能性が非常に高くなることになるからである。訂正請求人は、現在の第5類の登録が削除されたとしても、第19条（1）の適用及び2の種類の防臭剤は2の国際分類に分類されているとしても同じ種類の商品であるという事実により、第5類の登録を自ら取得することはできないであろう。したがって、第5類の登録の残留が認められることは、公益になる。

25.83

登録所有者が、同一の又は異なる分類で同じ商品若しくはサービスについて又は同じ種類の商品若しくはサービスについてわずかに異なる標章を登録した場合は、登録官は、第22条の規定に基づいてこれらを連合させることを要求していたであろう - 第17章参照。このような場合において、訂正請求人が各登録のうちの1件は使用されていないことを証明したが、登録所有者が連合登録の何れかが使用されていることを証明したときは、恐らく登録官の裁量権は、登録簿を訂正しないままにしておくように適用されたであろう。これは、今や裁判所が決定を下す事項である。この例においては、訂正により、また、その後に請求人が自由になし得ることにより、公衆の混同又は欺瞞の可能性が増す場合は、訂正請求を拒絶することが公益になる。

第45条の範囲

25. 85

第45条は、単なる授權規定以上のものである。一方において、同条は、登録商標は、その記載が誤ってなされたか又は誤って残っている場合は、変更し又は削除することができる旨を規定する。これは、同条が適用されるためには、その前に標章が違反していなければならない法のその他の規定に言及しているのに相違ない。たとえば、標章登録の際に、標章が登録要件を満たしていなかった場合は、登録は誤ってなされたことになる。このような場合、訂正請求人は、第10条の規定がその時満たされていなかったことを証明しなければならないであろう。これは、かなり簡単な仕事であり得、所有者が、登録出願時に、登録官から真の事実を隠すこと又は聴聞官に適正な異論を不本意ながる放棄するよう圧力をかけることが所有者自身の利益にならない理由でもある。

25. 86

他方、同条は、訂正請求の時点で不法な記載を抹消又は変更する一般的権原を裁判所に付与している - 第45条 (1) (b)。登録がなされた時点における状況が何であれそうである。登録日と訂正請求日との間の事情の影響を検討する際、不可争規定を忘れてはならない。

不可争性

25. 90

第37条は、3件の例外に従うことを条件として、登録は、原登録の日から7年後は、それに関係するすべての法的手続におけるすべての点について有効である旨を規定している。(同条は、廃止された法令に基づいて取得され、第6条 (3) に基づいて現行の登録簿に組み込まれた登録には、商標法が施行されてから3年後まで適用されない。) 3件の例外は下記のとおりである。

(i) 原登録が詐欺により取得された場合

(ii) 当該商標が第14条に違反している場合

(iii) 当該商標が、手続開始時において、その登録所有者の商品又はサービスについての識別性を欠いていた場合

25. 91

登録又は譲渡が詐欺により取得された場合は、登録官は、それを抹消するよう自ら裁判所に請求することができる - 第45条 (1) (c)。これは、登録官が自らの申立てで訂正を請求できる数少ない場合である。

25. 92

登録された標章は、第14条に違反した場合、すなわち、裁判所の保護を受けられないか、不法のものであるか又は欺瞞若しくは混同を生じる虞がある場合は、不可争性を取得できない。標章が、その登録時には同条に違反していなかったが、その後違反したときはどう処理する

べきであるかの問題が「GE Trade Mark」，[1973] R. P. C. 297 において上院により検討された。全文を読むに値する綿密に理由を示した判決において，ディプロック卿は下記のとおり述べた（334頁）。

「その使用が混同を引き起こす虞がある登録商標の法的地位は，次のように要約することができる。

(1) 当該標章が登録簿に記載されているという事実は，原登録の有効性及び登録所有者の当該標章の排他的使用権の一応の証拠である。ただし，同一の標章又はそれに近似する標章の登録所有者による同時使用者の権利に従うことを条件とする。

(2) 標章が最初に登録された時点で混同を生じる虞があった場合は，「十分な理由なしに登録簿になされた記載」として登録簿から削除することができる。ただし，標章の所有者が，その時点で，当該標章の原登録前の商標としての当該標章の誠実な同時使用の理由で当該標章を登録簿に記載させる権利を有していたであろう場合はこの限りでない。

(3) 当該標章が最初に登録された時点においては混同を生じる虞は存在しなかったが，その日と当該標章を削除する請求の日との間に生じた出来事の結果としてかかる虞が存在するに至った場合は，当該標章は，誤って登録簿に残っている記載として登録簿から削除することはできない。ただし，欺瞞を生じる虞が，当該標章の登録所有者又は登録所有者としてのその前権利者の非難に値する行為に起因している場合はこの限りでない。

(4) (2) 又は (3) に基づいて標章が削除の対象となり得る場合は，裁判所は，それを削除するか否かに関して及びそれが登録簿に残ることを認められるときに課される条件又は制限に関して，自由裁量権を有する。

25. 93

他方，識別性の欠如が証明されなければならない日は手続が開始した日であることに留意しなければならない。登録部において処理される訂正の訴えの場合は，上記の日は様式 TM. 38 が提出された日である。登録されている標章の所有者は，その標章の識別性を常に維持しなければならない - この要件を段落 25. 85 の登録の時点における状況と比較されたい。

業務の形が変更する場合の使用

25. 95

登録標章は，業務上の関係の形が変更したとの理由のみで，欺瞞又は混同を生じる虞があるとみなすことはできない - 第72条。これは，第3条 (1) の商標の定義において，公衆が商標の所有者の身元を承知していないことは重要ではないとしていることと軌を一にしている。

25. 96

同条において「のみ」の語を使用していることに注目すべきである。指導原理は，いつもどおり，公衆が商品又はサービスの出所について欺かれるであろうか否かである。

公有の権利としての標章

25. 100

第33条（1）は、商標が語から構成され又は語を含む場合において、その後、その語がある物品、サービス又は物質の名称又は説明として使用されたという理由のみによりその登録が無効になったとみなされることはない旨を規定する。（2）、（3）及び（4）は、そのように使用される登録商標の地位について定めている。

25. 101

同条の全規定は複雑で、解釈が困難である。通例、ある標章が識別性を失い、一般的な説明として公有のものとなっており、したがって、第45条の適用上（同条（3）（a）参照）、誤って登録簿に残留している標章であるものとみなされるべきであると申し立てる訂正の訴えは、裁判所に付託される。

上訴等

25. 105

第45条（1）（d）は、登録簿を訂正する裁判所の命令は登録官に送達されるものとし、登録官は、それを受領したときは、相応に登録簿の訂正を行わなければならない旨を指示している。当該規定は、第45条に基づいて開始された訴えのみに適用されるとの表現にはなっていない。

25. 106

第45条（1）（d）は、登録簿を訂正する裁判所の命令は登録官に送達されるものとし、登録官は、それを受領したときは、相応に登録簿の訂正を行わなければならない旨を指示している。当該規定は、第45条に基づいて開始された訴えのみに適用されるとの表現にはなっていない。

25. 107

裁判所の命令に従って登録簿を訂正させるための様式 TM. 28 には、所定の手数料を添えなければならない - 規則75。

第26章 証明商標

登録要件

26.1

証明商標は、商標法第11部に基づいて登録可能な又は登録された標章として第3条（1）に定義される商標の特別な種類である。同部は、1 条のみで構成されるが、これは商標法中で断然最も長い条文である - 第56条。適用される主な規則は規則30から規則36までである。

26.2

手短に言えば、証明商標の機能は、この標章を付された商品が所有者により定義された一定の水準に達していること又はある特性を有することを表示することである。証明商標の登録所有者は、自らは当該商品を取引しないが、他の者が公表された規約に従って当該商品を取引することを許可する。所有者が自ら当該商品を取引する場合は、当該標章を証明商標として登録することはできないが、その場合は、当該標章を通常の商標として登録し、その登録使用者を指定することができる。（登録使用者については第19章で扱っている。）

26.3

証明商標として登録できるためには、当該標章は、証明された商品又はサービスと証明されていない商品又はサービスを識別するのに適合していなければならない - 第56条（1）。証明は、出所、材料、製造方法、品質、精度又はその他の特性に関するものでなければならない。標章がこれに適合しているか否かを判断する際、下記のことに留意しなければならない。

- (a) 当該標章が内在的にこれに適合している程度
- (b) 当該標章が、使用又はその他の事情により實際上これに適合している程度

26.4

上記の言い回しと第12条（2）に用いられている言い回しとの間の類似性及び第56条（1）においてはすべての登録可能な証明商標を登録簿に置いている事実は、登録要件について誤解に導きそうである。これは、何れの A 標章も証明商標になれること又は何れの証明商標も通常の標章になれることを意味するものではない。証明商標としての登録要件と通常の商標としての登録要件とはまったく異なる。

26.5

通常の商標の登録要件及び証明商標の登録要件の間の相違は、地理的名称を考えることによって最も適切に説明できる。段落12.45及び段落12.46に示されるように、かかる名称が用いられている商品又はサービスの地理的出所の表示が信用できるものである場合は、それが事実上如何に識別性があるものになろうとも、かかる名称を通常の商標として登録することはできない。かかる名称の証明商標としての登録が求められているときは、その正反対が当てはまる。商品の地理的出所を証明するにはこれ以上に適切な標章はあり得ない。まさに地理的出所は、証明されている商品又はサービスを証明されていない商品又はサービスから識別するための特性の1つである。

26. 6

証明商標の場合「識別性を有する」がきわめて異なる意味を有することのもう1つの顕著な例は、証明商標が商品又はサービスの特性又は品質にきわめて直接的な関係を有する点である。このような標章は、通常の商標として使用される場合は識別性を有し得ない。他方、証明商標は、かかる関係を有さなければならない。

26. 7

ただし、識別する機能のみを有する標章は、証明商標として受理可能にはなりそうにない。証明商標は、高度の識別性を有する標章でなければならない。

証明要件

26. 10

証明商標を登録することを希望する者は、自己の証明に権威があることを保証するための手段及び地位を関係業界において有していなければならない。同人は、また、当該標章の評判を維持し、かつ、その濫用を防止することができなければならない。当該標章の使用の管理は他人ではなく同人の手中にななければならない。同人は、訴えを起こし、かつ、訴えられる機能を有する法人でなければならない。

26. 11

当該標章の使用は、所要の水準その他の特性を伴う商品を製造することができ、かつ、その使用に適用される条件を守ることによぶさかでないすべての者に開放されなければならない。所有者が有資格者を当該標章の使用から除外した場合に、独立の審判者に訴え出る権利がなければならない。また、当該標章の使用の結果として、一般公衆にとってある程度の利点もなければならない。

26. 12

上記の要件は、当該仕組の管理に適用され、かつ、出願が受理された場合には登録簿に記載され、したがって公衆の閲覧に開放される1組の規則により満たされる。

手続

26. 15

出願人は、製造者組合、政府の部局又は技術機関などの組織であって、関係商品を取引しないもので、かつ、権威ある基準を設定し管理する機能を有するものなければならない。この点で、SIRIMはとりわけ適切な資格を有している。

26. 16

証明商標の登録出願は、様式 TM. 5の3通により行い、当該標章の追加表示5個を添えなければならない。各出願につき、1分類に属する商品又はサービスのみが認められる - 規則34 (1) 及

び規則21。ただし、手数料の附則において限度を設けており、それによれば實際上出願20件が限度である。

26. 17

出願人はまた、正副2通により主張事実申立書及び様式 TM. 5 による規則案を送付しなければならないが、手数料は課されない。これらにおいては同人が運用しようとしている証明の仕組の詳細、それを監督する方法及び標章の使用に適用される規約を記載するものとする。これらは、通常登録出願に伴わなければならないが、後日送付することを登録官が許容する場合もある。

26. 18

主張事実申立書及び規約案が出願と一緒にない場合は、出願が通例の方法で審査及び調査を受ける後まで提出を延期できることもある。この理由で異論がない場合は、出願人は、主張事実及び規約を提出するための更なる3月の当初期間を付与されるものとする。これは、規則 96に基づいて延長されることがある。

標章

26. 20

出願に関して拒絶し、無条件に受理し又は条件及び制限を課する登録官の自由裁量権並びに出願人の上訴権は、通常の商標の出願についてと同様である - 第56条（8）及び（9）。

26. 21

第56条（9）は、登録官は、証明商標に、それがそのような標章であるとの何らかの表示を含ませることの適切性に考慮を払うべき旨を付言している。実務上、これはすべての場合において必要条件であるべきである。提出された標章が「証明商標」の語を含まない場合は、出願人は、この語を含めるために補正を行う用意があるか否かを問われるべきである。同人にその用意がない場合は、下記の手続条件を課さなければならない。

「当該標章が『証明商標』の語に近接して使用されることを登録条件の1つとする。」

26. 22

先行事例の調査が通常の方法で行われなければならない。登録簿上の通常の商標は、第11章に記載される規準に基づいて標章及び商品が混同を生じるほどに類似している場合は、証明商標を阻止する機能を有し、その逆も当てはまる。

26. 23

証明商標の登録が複数の分類について出願されている場合は、商品又はサービスが同じ種類のものであるか否かに拘らず、これらは手続条件として連合させなければならない。商品又はサービスが異なる種類のものである限り、この要求は登録官の一般的自由裁量権の行使によるものであり、第22条（1）に基づくものではない。全体的な効果は、第23条（1）を登録群全体に適用し、それにより、それらの個々の譲渡を防止することにある。複数の所有者

が、同じ規則に基づき異なる商品又はサービスについて同じ証明商標の使用に管理を及ぼすとしたら、公益に反するであろう。

26. 24

識別性について当該標章を審査する際、証明商標及び通常の商標に適用される規準の間の基本的な相違 - 段落26. 4 - は見逃されるべきである。ただし、これらは、やや厳密でなく適用され得る。たとえば、通常受理可能な2文字のモノグラムは、証明商標として受理することができる。

26. 25

当該標章は、内在的な欺瞞性について、通常の方法で審査されるべきである - 第14章参照。もっとも、ここでも、この問題は、証明商標についての異なる視点及びその使用が公表されている規則により厳密に規律される事実に基づいて判断されなければならない。この規則が実体審査の日に提出されておらず、かつ、この問題に何らかの疑義がある場合は、当該規則の提出時期を明確にするための注記が覚書シートに目立つようになされるべきである。

26. 26

結合標章の場合も、第15章に記載される原則に基づいて、識別性不存在に係る権利の部分放棄を要求する必要があるだろう。空白個所の条件等の条件を課する問題も、同章に述べていることに基づいて検討されるべきである。

26. 27

登録官が標章自体に拒絶理由を発する場合又は条件、制限、権利の部分放棄等を課した場合は、出願人は、書面による熟慮の上での応答又は聴聞に係る通例の権利を有する。

26. 28

ひとたび標章がそのまま受理可能になり又は登録官及び出願人の双方が同意し得る条件を付して受理可能になった場合は、主張事実申立書及び規約を審査するものとする - 下記参照。これらも受理可能な場合は、公告及び異議申立に関する後続の手続は、通常の商標に関するものとほぼ同じである - 第56条（12）及び（13）。

主張事実申立書

26. 35

複数の分類について同じ標章を登録する出願がなされる場合は、主張事実申立書（及び規約案）正副2通のみを提出すればよい。ただし、これらが出願全体の対象であるすべての商品又はサービスに適用があることが明らかである場合に限る。

26. 36

主張事実申立書には下記の事項を含めなければならない。

(i) 当該標章が証明商標として登録された場合に、公衆に生じることが予想される利益に関

する出願人の意見

(ii) 当該標章が表示する予定の特定の特性を当該商品が有することを出願人が証明することができることについての理由を付した保証

(iii) 当該仕組の目的及び組織並びにこれへの加入を認められる業者の種類についての簡潔な概観

26. 37

登録されるすべての商品に関して出願人が証明することができることを疑う理由が存在しない場合は、主張事実申立書を受理することができる - 第56条 (11) (a)。主張事実の適切性に関して真の疑義がある場合は、出願人の規約又は基本定款の写し等、更なる情報を求めるものとする。当該申立書は、出願人の聴聞後必要とあれば、かかる調査の結果として変更することができる - 規則35。

26. 38

出願人が自らは関係商品の取引を営んでいないことを証明するための具体的な調査を行ってはならない。ただし、提出された書類が、同人がかかる取引をしているか又はしているかもしれないことを示している場合は、手続を進める前に当該問題を解明しなければならない。出願人が、その証明商標出願の対象である商品以外の商品を取引することには何らの異論もない。

規約

26. 45

登録官は、第56条 (11) (b) 及び (c) により、規約案が適切であるか否か及び一切の事情に照らして出願されている登録が公共の利益に適うか否かを考慮することを義務付けられている。登録官は、規約を承認することができ又は規約の形式若しくは適用について、出願人が希望する場合は同人を聴聞した後、変更を求めることもできる。

26. 46

重要なことは、規約が下記の諸点を満たしているか否かを判断することである。

(i) 当該標章が証明する特性を明示していること

(ii) 資格を有する何れの者も、当該標章を使用する許可を出願人に求めることができるようになっていないこと

(iii) 前記の許可が拒絶された場合に独立の立場の者に訴える権利を定めていること

26. 47

これら3つの事柄を、以下の各段落で簡潔に検討する。

26. 48

証明の仕組における構成員の資格は、出願人の基準を満たすように商品又はサービスを生み出すことができ、かつ、規約を守ることにやぶさかでないすべての者に開放されていなければ

ばならないというのは、法定要件ではない。したがって、規約が構成員資格を出願団体の構成員に限定しているとの理由のみによって、規約の承認を差し控えてはならない。かかる団体が、不適切な取引行為により当該団体又はその標章に汚名を着せる構成員に対して懲戒権限を行使することができるということは、公共の利益になる。

26. 49

登録証明商標の所有者が商品を証明すること又は当該標章の使用を許可することを怠ったことに関する紛争の仲裁に立つ調停人の指定は、商標法において具体的には要求されていない。規約で調停人に係る規定を置いていない場合について、第56条（10）は、調停人の役割で登録官を指定するように規約を補正することを要求する権限を登録官に付与している。

26. 50

実務上、この権限は行使されていない。この権限は、商標登録官としての役割として適切ではないと考えられている。たとえば異議申立人から、規約には、当該仕組の管理について生じる紛争の仲裁に関する規定がない旨の異議が提起された場合は、出願人は規約を補正ことができ又は登録官は規約の承認を差し控えることができる。（この実務上の慣行の下では、登録官がかかる事項における審判者として行動しているときは、登録官は費用について裁定することができない旨を規定する第56条（17）は適用できない。）

異議申立

26. 55

受理されたすべての証明商標の登録出願は、受理された形で公告されなければならない、かつ、通常の異議申立に係る規定が適用される - 第56条（12）。

26. 56

異議申立は、当該標章の登録可能性若しくは当該仕組の内容及び管理又はその双方に対するものである - 第56条（13）。標章自体に反対する者は、様式TM. 7を提出しなければならない。出願人は証明する能力がない、規約案は不適切である又は登録は公共の利益にならないとの理由による異議申立は、様式TM. 7を提出することにより行われなければならない - 規則50。両方の種類の異議申立とも同じ手続を踏むが、後者の場合は、答弁書は様式TM. 8によらなければならない、聴聞に出席する場合は様式TM. 9を提出しなければならない。両方の種類の異議申立の手数料は同じである。

26. 57

異なる者によるか否かに拘らず、両方の種類の異議申立が提起された場合は、標章が登録されるまでは、両方とも出願人の有利に決定されなければならない - 第56条（12）。

登録後の事項

26.60

登録官は、登録所有者の請求に基づいて、寄託された登録証明商標規約を変更することができる - 56条 (14) (a)。登録官は、当該変更が軽微なものでない限り、変更を官報に公告させるものとし、かつ、変更は、異議申立に開放される - 第56条 (14) (b)。

26.61

裁判所は、登録官又は被害者の訴えに基づき、証明商標の登録簿への記載を変更又は削除することができる - 第56条 (15)。「被害者」の意味について第25章を参照されたい。被害者には、仕組への参加を不当に拒絶された者が含まれる。本項に基づく訴えは、登録官による聴聞を受けることができない。

26.62

第56条 (15) に基づく裁判所の命令は、何れも登録官に送達されなければならない、登録官は、場合に応じ、登録簿又は寄託された規約を変更しなければならない。規約の補正が命じられた場合は、登録官は、補正された規約の写しの提供を要求する。

第27章 防護商標

定義

27.1

標章の防護商標としての登録可能性は、第57条から第60条まで及び規則32により扱われている。これらの規定の目的は、周知の創作された言語標章の所有者が、何れかの者が当該標章を所有者が何らの関係も有さない商品又はサービスに使用することにより、当該標章の評判の下で取引することに対して、当該標章の評判を防護できるようにすることにある。かかる所有者は、当該標章を防護標章として登録することにより、一定の条件の下で、不確かで、多額の費用がかかり、かつ、長期にわたる詐称通用訴訟の代わりに、侵害訴訟を提起することができる。

27.2

これらの規定は、創作された1又は複数の語で構成される標章にのみ適用される - 第57条（1）。同条又は第3条（1）には考案された語の定義が存在しないが、考案の判断基準は、第10条（1）（c）を適用する際に用いられる判断基準である - 第12章参照。

27.3

当該標章は、その登録の対象である一定の商品又はサービスについて確立した評判を有していなければならない、かつ、その所有者は、公衆が、それが他の商品又はサービスに付されているのを見た場合は、それが所有者又は同人の登録使用者との業務上の関係を表示するものと誤って考える虞があることを証明できなければならない。標章にその所有者の身元を表示するものが付されている必要はない - 第3条（a） - ので、これは、實際上、所有者は、他人による他の商品又はサービスへの当該標章の使用は公衆の欺瞞又は混同を生じる虞があることを証明しなければならないことを意味している。したがって、判断基準は、異議申立において第14条に基づいて生じるものにきわめて類似している - 第24条参照。この点に関する更なる所見が段落27.15に記載されている。

27.4

当該標章を防護出願の商品又はサービスに関して通常の商標として使用する意図が所有者にはまったくなくとしても、（第25条に基づいて行われる通常の出願の場合のように）当該標章がその適格を失うことはない。実際、第57条（1）は更に進んで、不使用の理由により当該標章を登録簿から抹消することを求める第46条に基づく請求は、防護登録の商品に関して認められない旨を規定する。（第46条の訴えは第25章で扱われている。）

手続

27.6

防護標章の登録出願は、所定の手数料を添えて、様式TM.5により行わなければならない。同様式にはまた、出願人が出願を裏付けるために依拠する詳細事実を記載した主張事実申立書

も添えなければならず、かつ、これは法定宣言書により立証されなければならない - 規則32。出願人は、提出を希望するその他の証拠を追加することができ、登録官は、当該事項について決定を下す前に、証拠のすべてを考慮にいれなければならない。

27. 7

他のすべての点について、通常の商標出願に適用される規則が防護標章の登録出願に適用される - 規則36。法令及び手続の詳細については、第12章から第17章までを参照されたい。防護出願の事情に適合するようにこれらに変更される場合について下記に特記されている。

調査及び連合

27. 10

先の権利に関する通常の調査を、少なくとも当該標章の所有者の名義による当該標章の登録について行われなければならない、かつ、開示しなければならない。これが行われない場合は、防護標章を登録することはできない。実際、たとえ防護登録を取得できたとしても、その根拠としての通常の登録を所有者が失った場合は、登録官はそれを取り消す - 第59条。

27. 11

調査においては、すべての国際分類を対象にしなければならない、かつ、標章の既存のすべての登録を報告シートに列挙し、かつ、これらの登録が通常の商標としてのものであるか又は防護商標としてのものであるかを並記しなければならない。防護出願が認められた場合は、登録のすべてが、たとえ異なる商品又はサービスに係るものであっても、連合しているものとみなされる - 第58条。

27. 12

防護登録は、第19条（1）に基づいて、防護登録に係る商品と同じ種類の商品についての、他の所有者による、類似の標章に係る出願に対して引用可能である。このような場合において、後の出願人が、第19条（2）の誠実な同時使用者規定の利益を主張することは不可能である。そのようなことはないはずだからである。

「関係を示すものと受け取られる」

27. 15

出願人と無関係の商品に係る当該標章の使用がそれにも拘らずかかる関係を示すものと受け取られるであろうことを証明する責任は、出願人にある。逆のことを証明する義務は、登録官にない。この責任を果たすことはとりわけ困難であり、当該規定がほとんど用いられないのは恐らくそのためであろう。証明の基準が「Ferodo T.M.」，（1945）62 P.R.C. 111においてエヴァシェド裁判官により確立された。判決文の頭注に基づき、かつ、1976年マレーシア法の条を代入すると、同裁判官は下記のとおり述べた。

（i）出願人は、自己の標章が広く知られていることを証明するだけでは十分ではなかった。出願人は、特定の商品に係る当該標章の過去の使用は、他の商品に係る当該標章の使用が

当該標章の使用者との業務上の関係を示したとの確信をもたらすであろうことをも証明しなければならない。

(ii) 第57条において「欺瞞又は混同を生じる虞がある」ではなく「業としての関係を示すものと受け取られる虞がある」の語が使用されていることは、証明の基準が、これらの語が使用されている各条〔たとえば第14条及び第15条〕においてよりも低いことを意味するものではない。というのも、第57条で示唆されている推論によれば、ある種の欺瞞が存在するはずだからである。

(iii) 第57条に基づく登録は、既に当該標章の登録に係る商品と同じ種類の商品に限定されていなかったが、求められている防護登録に係る商品が、それが使用されていた商品と類似の性質のものであったならば、出願人が果たすべき責任はより容易であった。

(iv) 一般に、かかる出願を裏付ける証拠には、登録出願に係る分類の物品を取引している者からの証拠であって、特に、かかる商人のブランド及び名称に置かれた重要性並びにかかる物品に使用されている当該標章を彼らが見た場合の彼ら自身の考えがどのようなものであるかを示すものが含まれていなければならない。

27. 16

上記の原則を適用するに際し、常に、通常の商標としての当該標章に係る所有者の現登録の範囲に留意しなければならない。これらの登録が広範囲の商品又はサービスを対象とし、かつ、防護出願を裏付ける証拠が、これらのすべてに当該標章が使用されていたことを証明するものであった場合は、第57条で要求されている、所有者と追加の商品との間に関係が存在するとの結論を引き出すことはより容易になろう。逆に、当該標章がきわめて専門化した商品又はサービスについてのみ登録されている場合は、広範囲の商品又はサービスという望ましい結論を引き出すのは事実上不可能であろう。

27. 17

当該標章を付した商品又はサービスが出願人から発したこと（もとよりこれは真実でない）を信じる旨を宣言する者からの証拠は、同人が自己の確信の理由を挙げない限り、ほとんど無価値である - 「Vono T.M.」, (1949) 66 R.P.C. 305。

同じ標章の通常の登録

27. 20

防護商標が求められている同じ商品又はサービスについての登録は受理可能である。オーストラリアにおいて、1955年商標法に基づき、防護登録は、同じ標章についての既存の登録に基づいてのみ認められた。当該登録に係る商品又はサービスの使用を、関係商品又はサービスについての防護登録が正当化される程度まで証明する必要があった。1994年マレーシア（改正）法第57条は、現在は廃止されている1955年オーストラリア商標法の第93条にきわめて類似している。

マレーシア法は、登録は要求していないが、第57条（2）は、商標の登録所有者は、ある商品又はサービスについて既に通常の登録を有していたとしても、防護商標出願として、当該商品又はサービスについて出願することができる旨を定めている。同様に、防護登録を取得し

た所有者は、なお、同じ標章について、何れの商品又はサービスに関しても、これらが既に防護登録の対象となっている場合でも、通常の登録を出願できる旨規定している - 第57条(2)。

登録官は、同じ所有者の名義で防護標章以外の登録が最早マレーシア登録簿に存在しない場合は、防護標章の登録を取り消すことができる - 第59条。

27. 21

基本登録は、所有者が通常の商標としてなおそれを利用しているべき旨の要件なしに、更新することができる - 第60条。定義により、防護標章が所有者に使用されているべき旨の要件は存在せず - 第57条(1) - このような登録は、更新時に基本的通常の登録がなお登録簿に記載されており、かつ、それと連合していることの確認を受けるのみで更新することができる。