

**Baker
McKenzie.**

マレーシア・フィリピンにおける知的財産の審判等手続に関する調査

竹中陽輔 / 荒木昭子





マレーシアの商標制度

Members



- Indonesia
- Malaysia
- Philippines
- Singapore
- Thailand
- Brunei
- Darussalam
- Cambodia
- Lao PDR
- Myanmar
- Vietnam



ASEAN

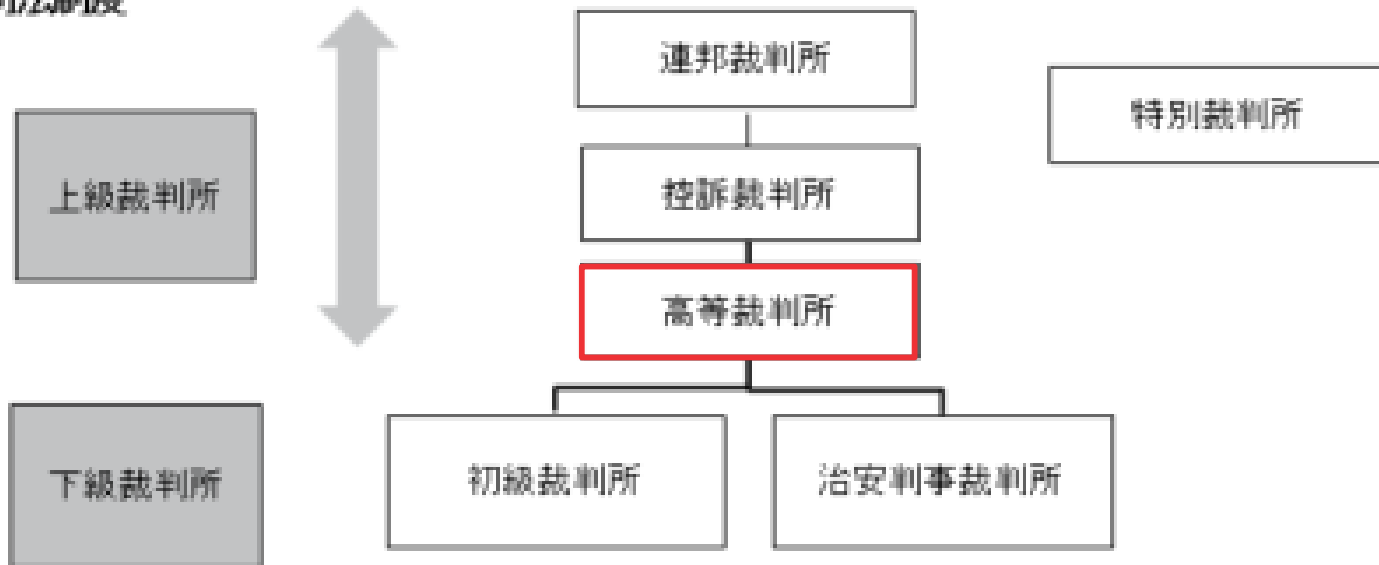
Trade Mark Prosecution

First to file vs. first to use

| Jurisdiction | First to file or first to use? |
|--------------|-----------------------------------|
| Brunei | First to use |
| Cambodia | First to file |
| Indonesia | First to file |
| Laos | First to file |
| Malaysia | First to use |
| Myanmar | First to file (under the new law) |
| Philippines | First to file |
| Singapore | First to use |
| Thailand | First to file |
| Vietnam | First to file |

マレーシア：司法制度

マレーシア司法制度



フローチャートB-1: マレーシア裁判所の構成

Scenario: a Japanese company wants to use and register its Japanese mark ひまわり (sunflower in Hiragana) for its goods and services.

| | Indonesia | Malaysia | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Myanmar* | Laos | Cambodia |
|--|-----------|----------|-------------|-----------|----------|---|----------|------|----------|
| Is ひまわり distinctive for a restaurant services? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ (non-Latin marks are not qualified for protection) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Is ひまわり distinctive for sunflower seeds? | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ (non-Latin marks are not qualified for protection) | ✓ | ✗ | ✗ |

* based on the prevailing trademark system in Myanmar, but the new law and trademark rules (when issued) may affect the interpretation.

Scenario: A Japanese company to use and register おいしい (“tasty” in Hiragana) for its goods and services wants

| | Indonesia | Malaysia | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Myanmar* | Laos | Cambodia |
|--|---------------------|----------|-------------|-----------|----------|---|----------|------|----------|
| Is おいしい distinctive for restaurant services? | ✓ (inconsistent) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ (non-Latin marks are not qualified for protection) | ✓ | ✗ | ✗ |
| Is おいしい distinctive for food? | ✓ (inconsistent) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ (non-Latin marks are not qualified for protection) | ✓ | ✗ | ✗ |

* based on the prevailing trademark system in Myanmar, but the new law and trademark rules (when issued) may affect the interpretation.

A Japanese company has a famous bread product in Japan, and uses the Katakana, メロンパン, which means “melon bread” in Japanese and is considered to be a generic name in Japan. Do they need to do a trademark search re usability and registrability?

| | Indonesia | Malaysia | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Myanmar* | Laos | Cambodia |
|--------------------------|-----------|----------|-------------|-----------|----------|---|--|------|----------|
| Is a search recommended? | x | ✓ | x | x | x | ✓ (non-Latin marks registered before the IP Law, which are active now, may stand as obstacles) | x ✓ (For English translation, if it will be used in Myanmar) | ✓ | ✓ |

* based on the prevailing trademark system in Myanmar, but the new law and trademark rules (when issued) may affect the interpretation.

Prior mark issue about “Japanese language” marks

| | Indonesia | Malaysia | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Myanmar* | Laos | Cambodia |
|--|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--|----------|--|--|
| おいしい v. 美味しい (おいしい (Oishii) is Hiragana letters meaning delicious, while 美味しい (Oishii) is Chinese characters and Hiragana letters meaning delicious. | = similar | × dissimilar | = similar | = similar | = similar | = similar (except in case the marks bear descriptive or generic meaning) | N/A | = similar | = similar |
| おいしい v. OISHII | = similar | × dissimilar | = similar | = similar | = similar | = similar (except in case the marks are descriptive or generic) | N/A | = similar | = similar |
| おいしい v. 美味 (美味 (Bimi) is Chinese characters meaning delicious. | × dissimilar | × dissimilar | = similar | = similar | × dissimilar | × dissimilar | N/A | = similar (due to connotation similarity) | = similar (due to connotation similarity) |
| おいしい v. おしい (おしい (Oshii) is Hiragana letters meaning “almost” or “close”. Appearance and/or pronunciation of these two marks might be similar. But, from a Japanese perspective, these are quite different. | = similar | = similar | = similar | = similar | = similar | = similar (except in case the marks are descriptive or generic) | N/A | = similar (due to appearance and sound similarities) | = similar (due to appearance and sound similarities) |

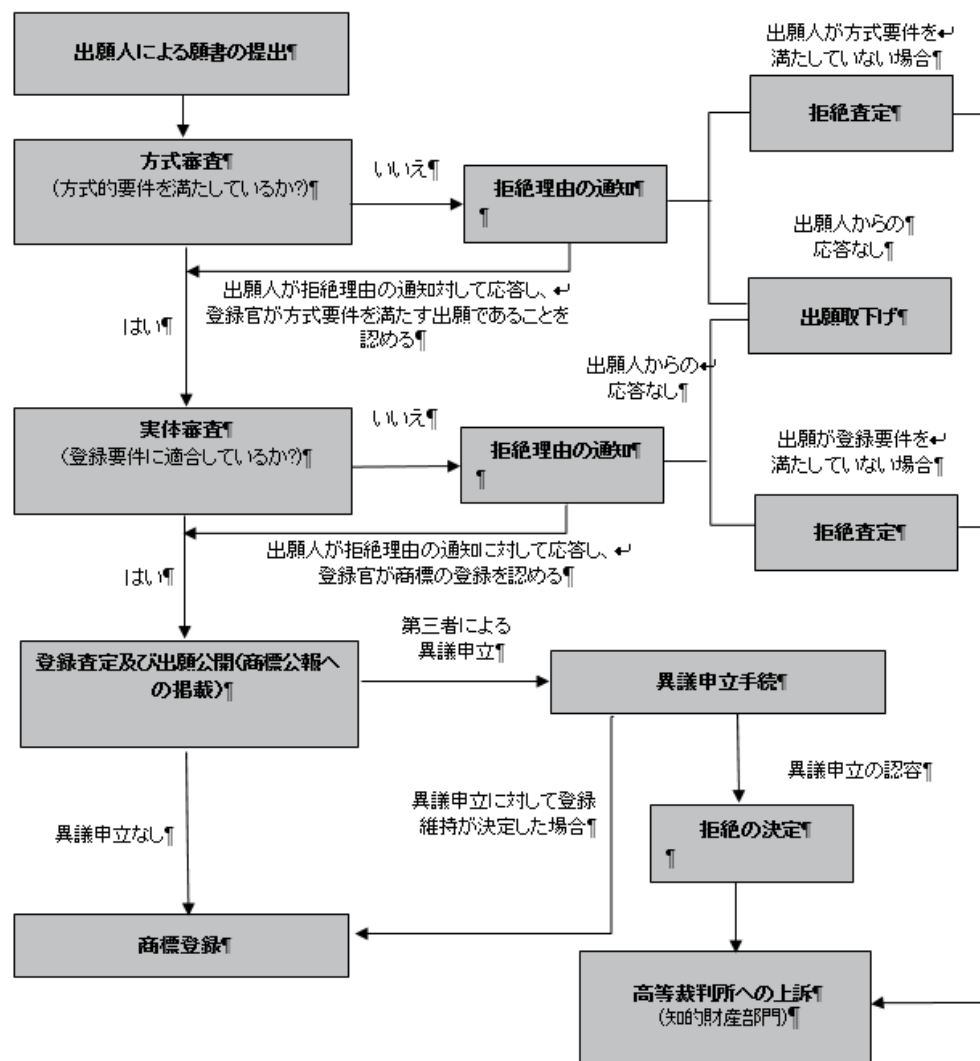
* based on the prevailing trademark system in Myanmar, but the new law and trademark rules (when issued) may affect the interpretation.

MALAYSIA - Legislation updates

Amendment to Trademarks Act

- Accession to Madrid Protocol – procedures in place for single filing of international trade mark, multi-class applications
- Protection for non-traditional marks i.e. sound, scent, colour, holograms, positioning and sequence of motion
- Remedy for groundless threats of infringement
- Increase in penalties for trademark offences

商標出願 プロセス



異議申立て

異議申立ての理由

- 絶対的拒絶理由

例) 顕著性を欠くもの／普通名称／欺罔的なもの／公序良俗に反するもの

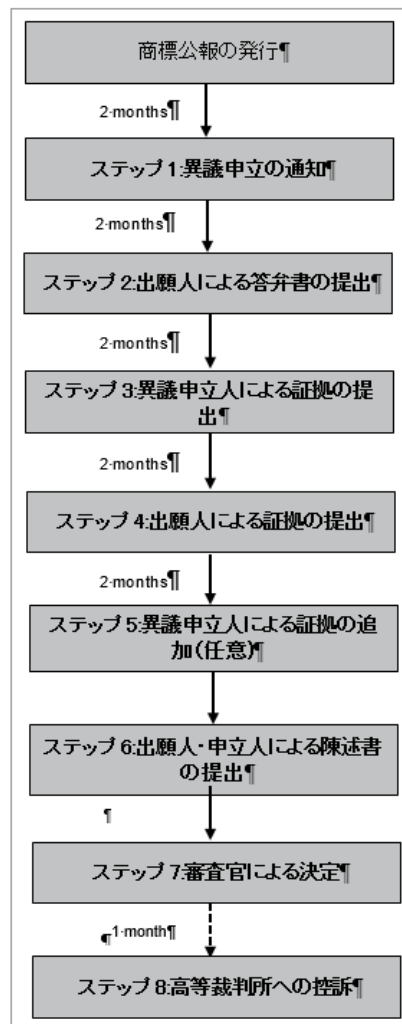
- 相対的拒絶理由

先行商標と同一である商標または公衆に混同を生ずるおそれがある商標であって、次のいずれかに該当するもの

異議申立の理由（相対的拒絶理由）

| % | % 出願商標 | % 商品・役務 | % その他の要件 |
|-----|----------------|--------------|--|
| (i) | 先行商標と同一 | 商品・役務が同一 | - |
| (i) | 先行商標と同一 | 商品・役務が類似 | <ul style="list-style-type: none"> 公衆に混同を生じさせるおそれがあること。 |
| (i) | 先行商標と類似 | 商品・役務が同一又は類似 | |
| (i) | 未登録周知商標と同一又は類似 | 商品・役務が同一 | <ul style="list-style-type: none"> 第三者の商標が、マレーシアにおいて周知であること。 |
| (i) | 周知な登録商標と同一又は類似 | 商品・役務が同一ではない | <ul style="list-style-type: none"> 第三者の商標がマレーシアにおいて周知であること。 当該商標が使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができるものであること。 公衆に混同を生じさせるおそれがあること。 当該商標の使用が、先行標章の権利者の利益を害するおそれがあること。 |

異議申立手続きの流れ



商標登録の有効性を争う手続き（1）

登録取消（Revocation Proceedings）

- 審査官による登録の取消し
- 裁判所による登録の取消し
 - ・ 3年間の不使用
 - ・ 普通名称化
 - ・ 公衆を誤認させる商標（品質・質・原産地表示等に関する“misleading”）
- 取消の効果：（審査官による取消し）登録されなかったものとみなされる
（裁判所による取消し）訴えが提起された日から

商標登録の有効性を争う手続き（2）

登録無効（Invalidation Proceedings）

- 無効理由：絶対的又は相対的拒絶理由に違反して登録された場合
欺罔的行為により登録を取得した場合
- 手続き：登録無効の申立てを高等裁判所に対して行う。（控訴裁判所に控訴可能）
- 取消の効果：登録されなかったものとみなされる



フィリピンの商標制度

Members



- Indonesia
- Malaysia
- Philippines
- Singapore
- Thailand
- Brunei
- Darussalam
- Cambodia
- Lao PDR
- Myanmar
- Vietnam



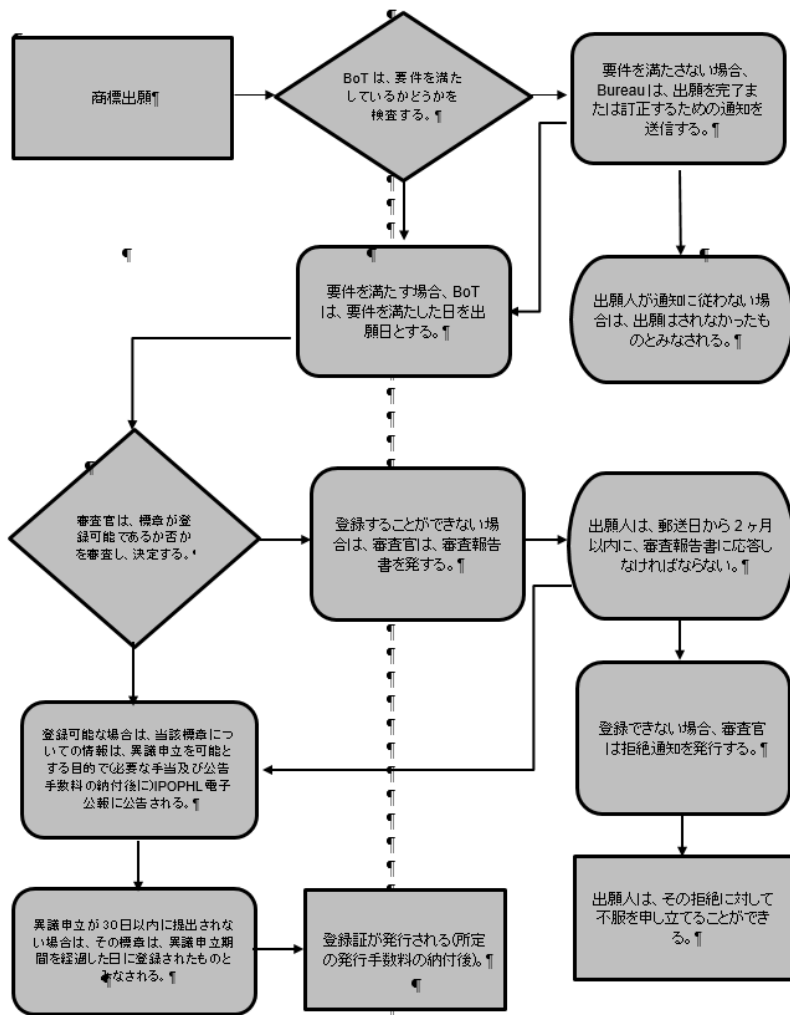
ASEAN

Trade Mark Prosecution

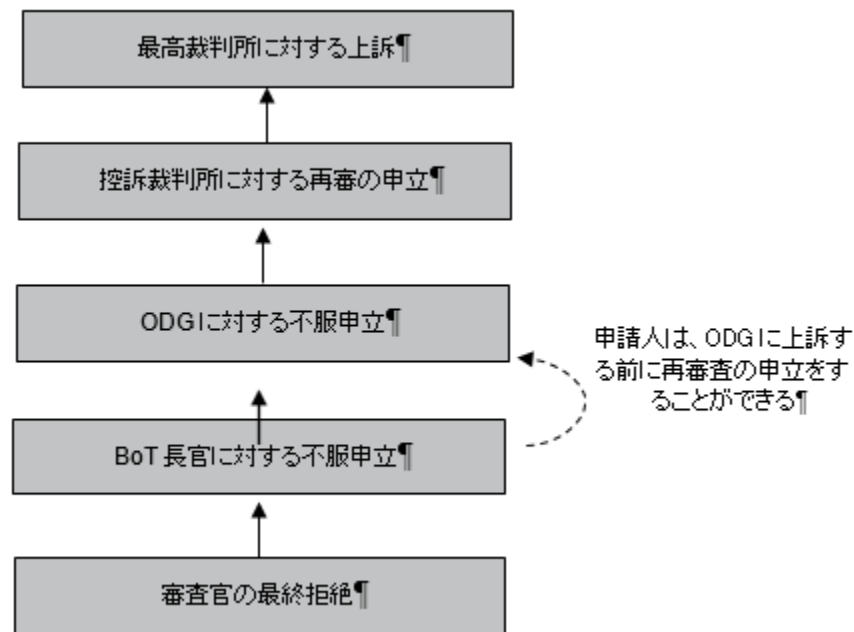
First to file vs. first to use

| Jurisdiction | First to file or first to use? |
|--------------|-----------------------------------|
| Brunei | First to use |
| Cambodia | First to file |
| Indonesia | First to file |
| Laos | First to file |
| Malaysia | First to use |
| Myanmar | First to file (under the new law) |
| Philippines | First to file |
| Singapore | First to use |
| Thailand | First to file |
| Vietnam | First to file |

商標出願プロセス



不服申立ての流れ



審理機關

| 知的財産権 | 異議 | 無効・取消 | | 侵害 |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| | | 無効 | 取消 | |
| 特許 | □ | <u>IPOPHL</u> □ | <u>IPOPHL</u> □ | PH 裁判所/ <u>IPOPHL</u> □ |
| 意匠 | □ | <u>IPOPHL</u> □ | <u>IPOPHL</u> □ | PH 裁判所/ <u>IPOPHL</u> □ |
| 商標 | <u>IPOPHL</u> □ | <u>IPOPHL</u> □ | <u>IPOPHL</u> □ | PH 裁判所/ <u>IPOPHL</u> □ |

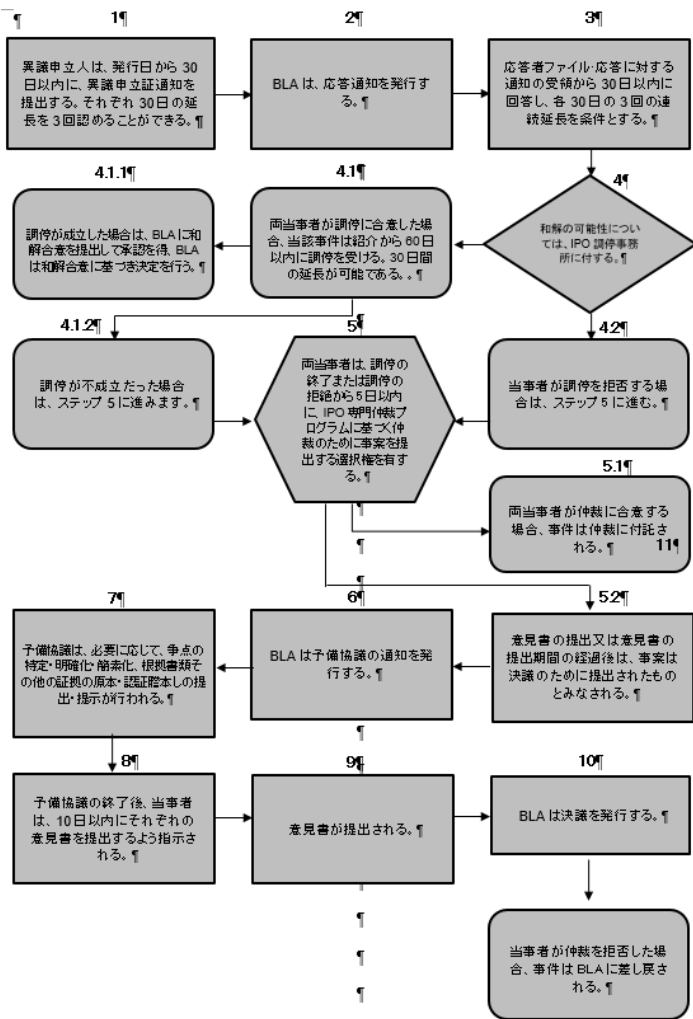
異議申立

異議理由：

- 絶対的理由
 - (例) 不道德な商標／一般名称／記述的商標
- 相対的理由
 - 先行登録商標
 - 未登録周知商標
 - 登録周知商標（非類似の商品・役務も対象となる）

期限：公告後30日以内

異議申立て



登録取消手続き

取消理由：絶対的・相対的拒絶理由

普通名称化した商標

欺罔的に登録された商標

商品の出所について誤認を起こさせる商標

3年間不使用の商標

商標登録の効力を争うその他の手続き

商標権侵害訴訟

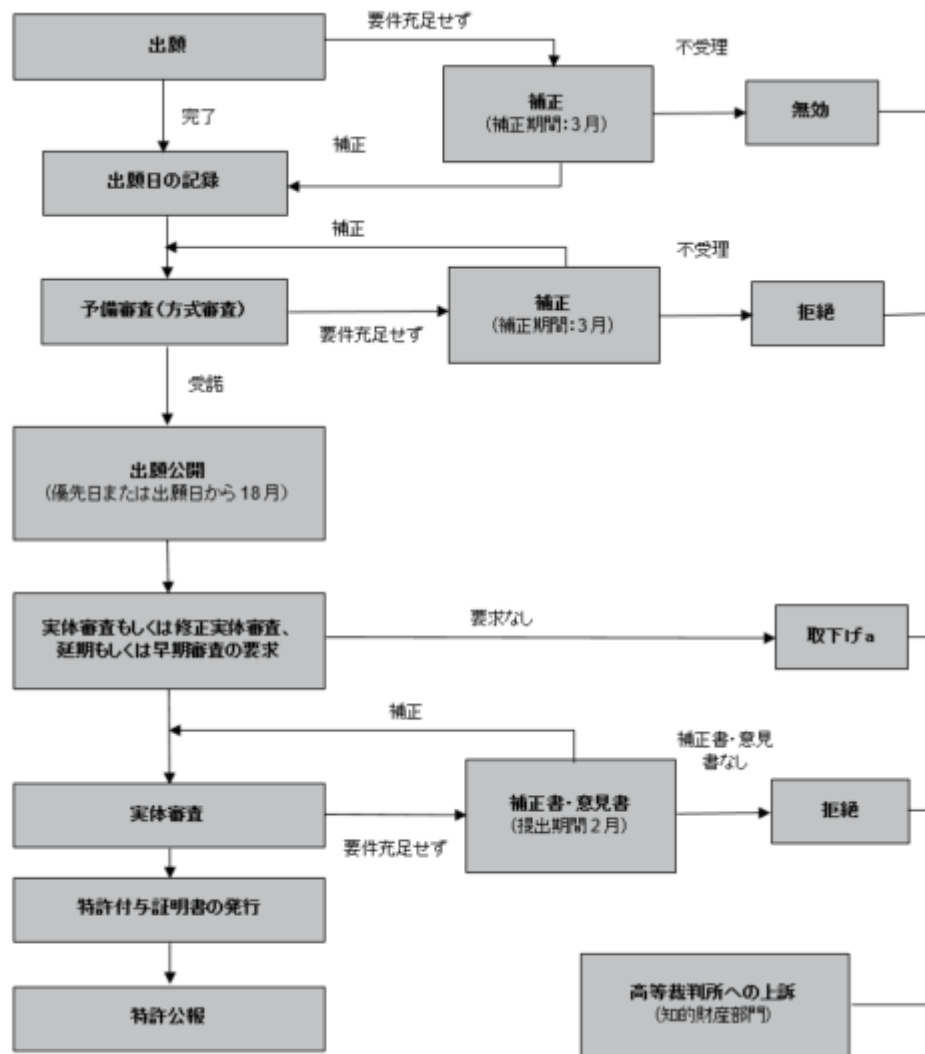
- 商標権侵害に基づく訴えにおいて、被告は商標登録の無効を主張できる。
- 裁判所が、登録の無効を認定した時は、裁判所は登録を取り消す。
- 当該取消命令の通知は、知財庁電子公報に記録し、商標局長官に送付される。



マレーシアの特許制度

特許出願 プロセス

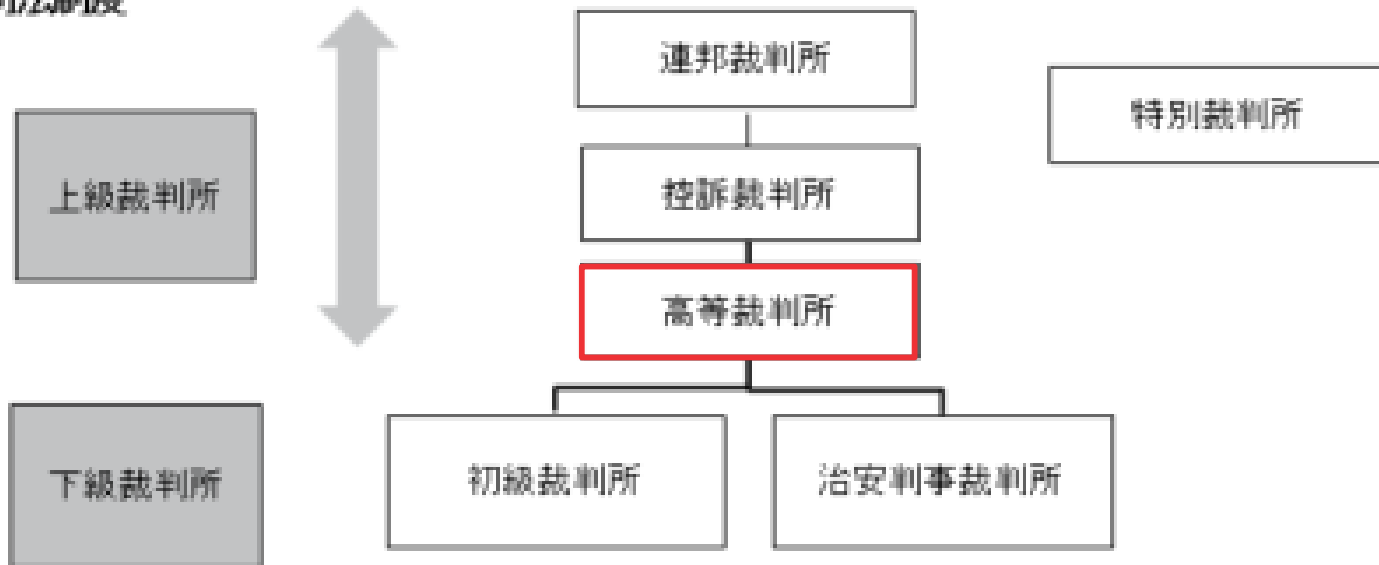
平均所要時間: 3~5年



- 予備審査（方式審査）
- 出願公開
 - ・ 優先日又は出願日から 18月
- 実体審査
 - ・ 出願日から 18月以内に請求
 - ・ マレーシア国内段階へ移行する国際出願については、PCT国際出願日から 4年以内
- 特許付与証明書の発行及び特許公報
- 拒絶の通知
- 高等裁判所への控訴
 - ・ 拒絶の通知が発行された日から 1月以内

マレーシア：司法制度

マレーシア司法制度



フローチャートB-1: マレーシア裁判所の構成

特許の有効性を争う手続き

■ 異議申立て

- ・ MyIPOに対して特許の有効性につき異議を申し立てる制度は存在しない。

■ 無効審判（無効訴訟）：高等裁判所

・ 無効理由

- ・ その特許明細書の発明が、特許法で定義された発明に該当しないこと
- ・ 発明が特許を受ける要件を遵守していないために特許を受けることができないものであること
- ・ 発明が保護の対象外であること
- ・ 発明の実施が公序良俗に反するものであること
- ・ 明細書又は請求項の記載が特許規則を遵守していないこと
- ・ 請求された発明を理解するための必要な図面が提供されていないこと
- ・ 特許を受ける権利が、特許を付与された者に帰属していないこと
- ・ 実体審査請求との関連において、不完全又は不正確な情報が提供され、又は故意に提供された

- ・ 無効審判の請求適格：自己の法的利益を侵害される者

- ・ 無効審判手続：高等裁判所への訴え提起

- ・ 審理期間：10から18月

→ 控訴裁判所への控訴：さらに1から2年

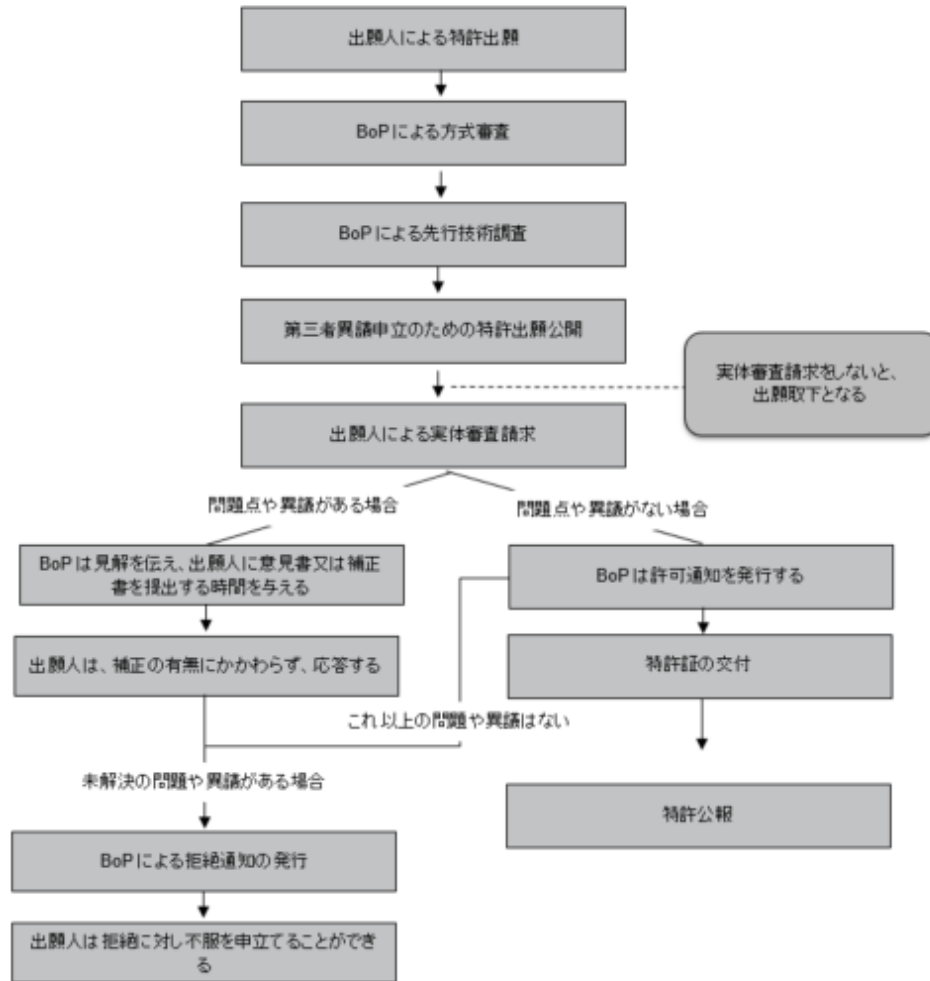
→ 連邦裁判所への上訴：さらに1から2年



フィリピンの特許制度

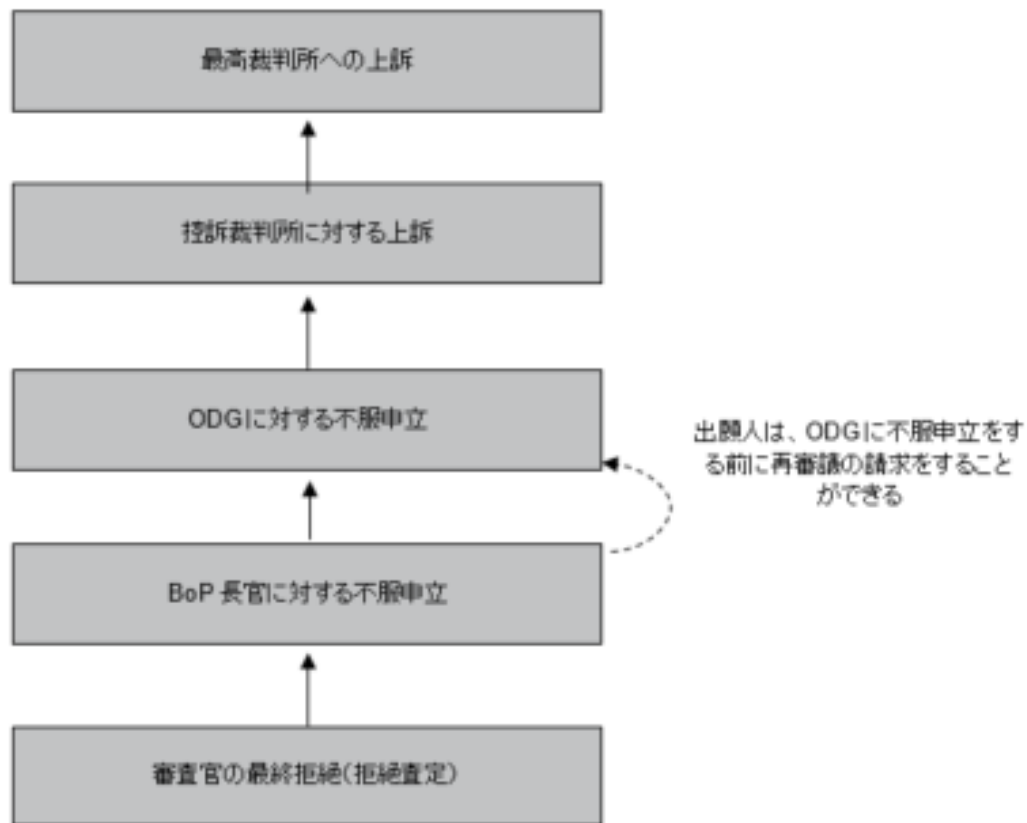
特許出願 プロセス

平均期間 4~6 年
(発明の複雑さ、審査プロセス等に応じて)



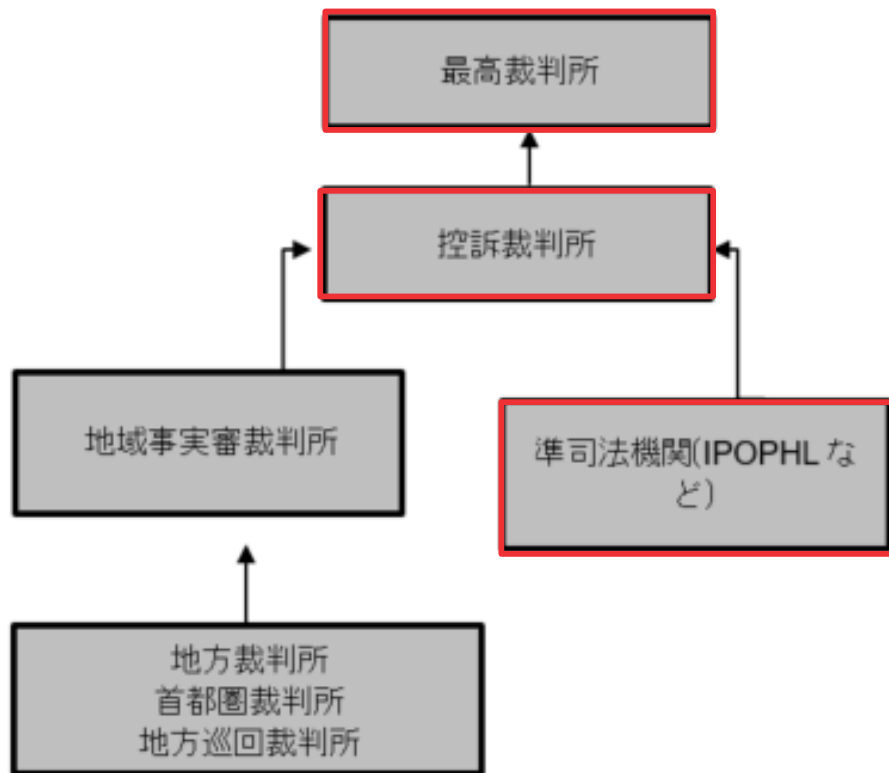
- 方式審査
- 出願公開
- 実体審査
 - →実体審査請求をしない場合は出願却下
- 拒絶の理由を通知
 - →出願人に対し意見書と補正書の提出を求める
 - →補正の有無にかかわらず再審査を行う
- 特許の付与・通知
- 拒絶の通知・不服申立て

不服申立て・再審理



- 最終の拒絶に対し、BoPに対する不服申立が可能
- BoP長官の決定に対しては、IPOP HL ODGに不服申立て可能
 - ※ 不服申立前にBoP長官に対する再審理請求も可能
- さらに、控訴裁判所・最高裁判所への上訴も可能

フィリピン：司法制度



特許の有効性を争う手続き

■ 異議申立て

- ・ 異議申立てをする手続きは設けられていない。

■ 取消手続き：IPOP HLの法務局（BLA）

・ 取消理由

- ・ 発明としてクレームされているものが新しいものでなく、又は特許性がない場合
- ・ 当該特許の発明が、当業者がそれを実施するのに十分に明確かつ完全な方法で開示されていない場合
- ・ その特許が公序良俗に反するものである場合
- ・ 特許が、出願時の願書に開示された範囲を超えた事項を含む場合

- ・ 請求人適格：特許に利害関係のある者

- ・ 特許付与取消手続：BLAへの申立て（調停・仲裁のステップあり）

- ・ 不服申立て：審判官の決定に対し、BLAの長官に不服申立て可能



Questions

Baker McKenzie.

Baker & McKenzie (Gaikokuho Joint Enterprise) is a member firm of Baker & McKenzie International, a global law firm with member law firms around the world. In Japan, the services of Baker & McKenzie (Gaikokuho Joint Enterprise) and the other member firms of Baker & McKenzie International are provided through Baker & McKenzie LPC. In accordance with the common terminology used in professional service organizations, reference to a "partner" means a person who is a partner, or equivalent, in such a law firm. Similarly, reference to an "office" means an office of any such law firm. This may qualify as "Attorney Advertising" requiring notice in some jurisdictions. Prior results do not guarantee a similar outcome.

© 2021 Baker & McKenzie (Gaikokuho Joint Enterprise)

bakermckenzie.co.jp