

## アジア諸国における商号の保護（その1）

森山義子（編集代表）\*

佐藤力哉（編集代表）\*\*

**抄 録** 会社の名称（商号）は、我が国においては、会社法、不正競争防止法、商標法等によって保護されているといえるが、日本企業の進出が特にめざましいアジア諸国において、会社の名称（商号）に関して、それぞれどのような法規制があり、どのように保護がされているのか。本稿では、3回に分けて、本号では、インド、シンガポール及びマレーシア、次号以降において、中国、香港、ミャンマー、タイ、ベトナム及びインドネシアの各国における商号に関わる法規制についての情報を提供する。

### 目 次

1. はじめに
2. インド
  2. 1 概 観
  2. 2 会社法による保護
  2. 3 商標法による保護
  2. 4 パッシングオフによる保護
3. シンガポール
  3. 1 概 観
  3. 2 会社法による保護
  3. 3 商標法による保護
  3. 4 パッシングオフによる保護
4. マレーシア
  4. 1 概 観
  4. 2 会社法による保護
  4. 3 商標法による保護
  4. 4 パッシングオフによる保護
  4. 5 その他

（以上、本号）
5. 中 国
6. 香 港
7. ミャンマー

（以上、6月号）

8. タ イ
9. ベトナム
10. インドネシア

11. おわりに  
（以上、7月号）

### 1. はじめに

工業所有権の保護に関する1883年のパリ条約（以下「パリ条約」という。）8条は、「商号は、商標の一部であるか否かを問わず、すべての加盟国において保護されるものとし、そのためには、登記の申請又は登録が行われていることを必要としない」と規定する。同条約の加盟国であるわが国においては、会社の名称は、会社法、商法、不正競争防止法、商標法等により保護されている。

まず、わが国の会社法上、会社は、会社の名称を「商号」とするとされ、商号中に「株式会社」等の会社の種類を表す文字を用いなければならず、また、商号は、定款記載事項及び登記

\* TMI総合法律事務所 弁護士  
Yoshiko MORIYAMA

\*\* TMI総合法律事務所 弁護士  
Rikiya SATO

事項とされている（会社法6条、27条2号、911条3項2号）。なお、わが国では、全く同一の商号であっても、本店所在地が同一でない限り登記することが可能である（商業登記法27条）。

しかし、会社の名称に関して、我が国において法律上保護されうる表示は、登記された「商号」に限られず、その略称やいわゆるハウスマーク（営業標識として使用される社標）なども保護の対象となりうる。すなわち、不正の目的をもって他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用する者に対しては会社法（8条）によって、また、自己の周知な商品等表示（商号その他の営業を表示するものも含まれる<sup>1)</sup>）と同一又は類似する商品等表示を使用して誤認混同を生じさせる者や自己の著名な商品等表示と同一又は類似する商品等表示を使用する者に対しては不正競争防止法に基づき、差止請求や損害賠償を行うことなどができる（同法2条1項1号・2号、3条、4条等）。

以上のとおり、会社の名称は、商標登録しなくとも、第三者による不当な使用を排除する方策が存在する。他方で、会社の名称に関して、これを商標出願し、商標登録を取得した場合には、その指定商品・サービスと同一又は類似する商品・サービスの標識として、同一又は類似する標章を使用する者に対して、商標法に基づいて差止請求や損害賠償請求を行うことが可能となる（商標法36条乃至38条等）。

但し、商標権侵害が成立するためには、商標が、商標的使用すなわち出所識別機能を果たす態様で使用されている必要がある<sup>2)</sup>。また、自己の名称やその著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標には商標権の効力が及ばないものとされており（同法26条1項1号）、自社の登記商号やその著名な略称を、自社を示すものとして普通に用いられる方法で使用するものと認められる限りは商標権侵害を構成しないと考えられる。

以上のとおり、会社を設立し、その名称を商号登記することにより、第三者がその名称を自らの会社名等として不当に使用することは排除できるが、他方で第三者が当該名称を商品やサービスの表示として使用する場合には、必ずしも保護を受けられるとは限らない。したがって、必要に応じて会社の名称に関する商標登録を取得しておくことが推奨される。

以上は日本法に基づく会社の名称に関する法規制の概要であるが、本稿においては、アジア諸国において会社を設立して海外進出を図る日本企業を念頭におきつつ、アジア諸国における商号及び商標に関連する法規制や留意点を概観するものである。

なお、本稿は、2014年1月現在における、上記各国内の一般的な情報を提供する目的で作成されたものであり、専門家としての法的助言は含まれていない点に留意されたい。

本稿の執筆は、TMI総合法律事務所の弁護士・弁理士が分担し、各国の商標制度にわたる部分については、弁理士佐藤俊司が監修した。

## 2. インド

### 2.1 概観

インドは、法体系としては英米法系に属し、主な法源は英国のコモンローである。但し、商号及び商標を規制する法令を含め、重要な法令の多くは成文化されており、法令の解釈・適用を行う場面において、判例・慣習等が考慮される。

インドにおいて、会社の名称は、会社法、商標法（Trade Marks Act, 1999、以下「商標法」という）及びコモンロー上のパッシングオフ（Passing Off、詐称通用ともいう。）に基づいて保護されている。なお、インドでは2013年8月29日、新会社法（Companies Act, 2013、以下「新会社法」という）が成立し、旧会社法

(Companies Act, 1956, 以下「旧会社法」という)が全面的に改正された。但し、2014年1月31日現在、新会社法は、一部の条文しか施行されていないため、本稿では、未施行の条文につき、新会社法と旧会社法の条文を併記するものとする。

## 2. 2 会社法による保護

### (1) 商号

インドの会社法上、商号 (Name of Company) は、基本定款 (Memorandum of Association) に記載する必要がある (旧会社法13条1項, 新会社法4条1項(a))<sup>3)</sup>, 会社設立時に会社登記局 (Registrar of Company, ROC) が発行する設立証明書 (Certificate of Incorporation) に記載される。なお、設立証明書は、企業省 (Ministry of Corporate Affairs) のウェブサイト上<sup>4)</sup> 又は所轄の登記所にて閲覧することができる (旧会社法610条, 新会社法399条)。

また、商号には会社の種類が明らかになるように、非公開有限会社 (Private Limited Company) の場合には「Private Limited」、公開有限会社 (Public Limited Company) の場合には「Limited」という文言を、商号末尾に使用する必要がある (旧会社法13条1項, 新会社法4条1項(a))。なお、実務上、商号は英語 (アルファベット) 又はヒンディー語で登記することが可能である。

### (2) 商号選択に関する制約

会社法上、会社設立時に申請する商号が、インド法に基づいて設立された既存の会社の商号又はインドの商標法に基づき第三者が登録済み<sup>5)</sup> 若しくは登録出願中の商標と、同一であるか著しく類似する場合、当該商号による新会社の設立は認められない (旧会社法20条, 新会社法4条2項)。もっとも、実務上は、設立しようとする会社の行う事業が、同一又は著しく類似す

る商号を有する既存の法人の行う事業と全く異なる場合は<sup>6)</sup>, 会社登記局が、当該商号による設立を認めることもある。

さらに、商号の選定にあたっては、2011年に公表されたガイドライン (Name Availability Guidelines, 2011, 以下「商号ガイドライン」という) の規定を遵守する必要がある。商号ガイドラインの主要な項目は、以下のとおりである<sup>7)</sup>。

- ・申請する商号が、既存の会社やLLP (Limited Liability Partnership, 有限責任事業組合) の名称と同一又は著しく類似するものであってはならない (商号ガイドライン1項(ii))。
- ・1950年紋章及び名称 (不正使用防止) 法 (Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950) を含む、関連する法令・ガイドラインの規定に違反してはならない (商号ガイドライン1項(iii))。
- ・いかなる民族、宗教、慣習等も中傷するものであってはならない (同1項(v))。
- ・商号の同一性を判断する上で、①「Private」、 「Pvt」、 「Limited」、 「Ltd」 や商号末尾の「Company」、 「co。」等の文言の違い、②単語の複数・単数形の違い、③単語の結合又は分離による違い、④同音であるが綴りによる違い、⑤「New」、 「Modern」の有無や、地名の有無による違い、⑥同一の単語の異なる順序の組合せによる違い、⑦英語をヒンディー語に翻訳することのみによる違い等は、考慮されない (同8項)。

### (3) 商号選択に関する手続

商号に係る上記の規制を遵守した上で、申請者は、設立申請書の一つ (Form 1A)<sup>8)</sup> に、原則として、最大6つの商号及びその優先順位を記載し、申請する。これを受けて、会社登記局による商号審査が行われる。商号審査には通常3日程度かかる。なお、勅許会計士 (Chartered

Accountants)、会社秘書役 (Company Secretaries) 又は原価会計士 (Cost Accountant) が、申請予定の商号が上記の会社法及び商号ガイドラインの規制を遵守していることを証明した場合には、希望する1つの商号を申請すれば足り、会社登記局による商号審査も行われない (商号ガイドライン3項、4項)。但し、この制度は、専門家に重い責任が課されるため (同4項)、ほとんど利用されていない。

次に、会社登記局は、申請された各商号の利用の可否を審査した上で、最終的に申請者の優先順位に従って、1つの商号に決定し、申請者に告知する。商号の決定後、商号が承認されるべきでなかったことが判明した場合、会社設立以前であれば、いつでも承認を取り消すことができる。但し、会社登記局は、取消前に、その理由を示し、かつ、申請者に反論の機会を与えなければならない (同5項)。承認された商号は、承認後60日間有効であり、その間に会社が設立されなければ、第三者が使用できることとなる (同6項)。

#### (4) 第三者により登録された商号への対処

前述のとおり、インドにおいては、類似の事業を行う会社については、同一又は類似の商号を登記することはできず、本来認められない商号が会社登記局により認められてしまったことが登記前に明らかとなった場合は、承認が取り消される (商号ガイドライン5項)。一方、商号登記後に、中央政府が、当該商号が既存の会社の商号又は登録商標と同一又は著しく類似することを知得した場合は、当該商号の変更が命じられることとなる (旧会社法22条、新会社法16条)。但し、上記商号変更命令は、登録商標との同一性又は類似性を理由とする場合、登録商標権者からの申立てがない限り行うことができないため、自己の登録商標と同一又は著しく類似する商号を有する会社が設立されたとき

は、中央政府へ申立てを行う必要がある。

一方、インド国内で商号登記も商標登録もされていない場合でも、後述2.4のパッシングオフの要件を満たせば商号変更が認められうる。

## 2.3 商標法による保護

### (1) 商標

インドの商標法上、商標とは、図形に表現でき、かつ、ある者の商品・サービスを他人の商品・サービスから識別できる標章をいい (商標法2条1号(zb))<sup>9)</sup>、商標登録官 (Registrar of Trade Mark) が商標登録簿 (Register of Trade Mark) に登録することによって、登録商標として商標法に基づいて保護される (同法23条1項、6条1項)。

### (2) 会社名称の商標登録の要否

前述のとおり、インド国内で会社を設立している限り、類似の事業を行う会社は、同一又は類似の商号を登記することはできず、また、会社名称の登記又は商標登録をしていなくとも後述2.4のパッシングオフにより保護される余地もある。もっとも、会社名称を商標登録しておくことで、会社名称が第三者の商品・サービスの名称として使用された場合にも、当該第三者に対し、商標法上の差止請求及び損害賠償請求を行うことが可能となりうるというメリットがある (商標法29条5項、135条)。また、パッシングオフよりも、商標権侵害に基づく請求のほうが立証が容易であることから、第三者による権利侵害を防止するには、会社名称やハウスマークを商標登録することが望ましい。

### (3) 商標の登録要件

インドの商標法上、商標登録が認められるためには、当該商標が、①識別力を有しないものや、法律により登録が禁止されるものなど、当該商標自体の性質に関する要件である絶対的拒

絶理由に該当しないこと（商標法9条）、及び②インドで商標登録済みの商標や周知商標等に類似する場合等の相対的拒絶理由に該当しないこと（同法11条）が必要である。

絶対的拒絶理由には、(a)識別力を欠くもののほかに、(b)種類、品質、用途、原産地等の商品・サービスの特徴を示す表示のみからなるもの、(c)当該業界で一般的に通用している表示のみからなるもの、(d)公衆を誤認混同させるもの、(e)インド国民の階級又は宗派の宗教的感情を害するおそれがあるもの、(f)中傷的又は卑猥なもの、(g)商品自体の形状のみからなるものなどがある。

相対的拒絶理由としては、(h)インドで先に登録出願された先行商標と同一でかつ当該商標が対象とする商品・サービスが類似するか、又は先行商標と類似し、かつ当該商標が対象とする商品・サービスが同一若しくは類似する場合で、当該先行商標と関連付けられるおそれがある場合等、公衆に混同を生じさせるおそれが存在するとき（同条1項）、(i)生存する個人又は出願前20年以内に死亡した者と関係があるかのような虚偽の暗示を与える商標において、当該個人又は死亡者の相続人の承諾を得ていない場合（同法14条）等がある。

なお、2013年7月8日に施行された改正商標法により、国際商標登録制度であるマドリッドプロトコルにおいてインドを指定国として登録された商標も、インドにおいて登録された商標と同様に扱われることとなった（同法36F条）。

#### (4) 第三者に取得された登録商標への対処

使用したい標章が既に第三者によって商標登録されているときには、当該登録商標が上記の登録拒絶理由に該当しているような場合や、使用する意思がない商標を登録し、実際に当該登録商標を使用していない場合等は、知的財産審判部（Intellectual Property Appellate Board）

又は裁判所に対して、当該登録商標の登録簿からの抹消を請求することができる（商標法47条1項(a)）。また、登録商標が5年間不使用である場合、知的財産審判部又は裁判所に対して登録商標の取消を請求することができる（同項(b)）。

#### (5) 商標権侵害

商標権侵害を構成する主要な行為は以下のとおりである（商標法29条1項乃至5項）。

- (1) 業として、登録商標に係る商品・サービスと同一又は類似するものに関して、登録商標と同一又は類似の標章を使用することにより、その標章が、公衆に混同を生じさせるおそれがある又は登録商標と関連付けられるおそれがある場合
- (2) 登録商標の指定商品・サービスと類似していない場合であっても、当該登録商標のインドにおける評判が高く、取引の過程で、当該登録商標と同一又は類似の標章を使用する場合であって、正当な理由のない標章の使用が、当該登録商標の識別力又は評判を不当に利用し又はそれを損なう場合
- (3) 当該登録商標を、自己の商号若しくはその一部として、又は当該登録商標の指定商品・サービスを取り扱う事業若しくはその一部として使用する場合

ここで、標章を「使用」とするとは、①当該商標を商品やパッケージに使用すること、②登録商標の下で商品を販売するために提供・展示・保管し若しくは市場に出し、又は登録商標の下でサービスを提供し若しくはその申し込みをすること、③商標の下で商品を輸出入すること、④登録商標を営業文書又は広告に使用することを意味する（同条6項）。他方、登録商標をその権利者を特定するために使用する場合については、それが産業上・商業上の誠実な慣行に従う使用であり、かつ、当該商標の識別力又は評

判を不当に利用し又はそれを損なう程の使用ではない限り、商標権侵害には該当しない（同法30条）。また、自己の名称若しくは営業場所の名称等の善意（bona fide）の使用、又は自己の商品・サービスの特徴又は品質表示の善意の使用は、登録商標の侵害とはならない（同法35条）。そして、「善意の使用」とは、登録商標が存在していることを知らずに当該登録商標を使用することをいうとされるが、「善意の使用」であることは、当該登録商標の利用者が立証する必要があり、当該登録商標が一般的に周知されている場合、かかる立証は困難であるといわれている<sup>10</sup>。なお、このような善意の使用についても、後述2.4のパッシングオフの規制の対象とはなりうる。

上記の商標権又は後述2.4のパッシングオフに関する訴訟においては、裁判所は、申立人の選択により、損害賠償又は不当利得の返還を命じることに加え、差止命令並びに破棄又は抹消のため侵害するラベル及び標章の引渡しを求める命令を付すことができる（商標法135条1項）。他人が登録済の商標を商号として使用することによる商標権侵害の場合、当該商標権侵害者が、裁判所から当該商標の使用差止を命じられると、当該標章を自己の商号として使用することができなくなる。

#### (6) 周知商標の保護

インド法上、当該商品を使用し又は当該サービスを受ける公衆の実質的大部分に周知となっている標章であり、類似性のない他の商品・サービスに当該標章が使用された場合に、当該商品・サービスと、周知商標に係る商品・サービスとの間に関連性があると需要者に誤解されるおそれがある標章を周知商標という。周知商標は、インド国内における登録又は使用の有無にかかわらず、商標法上、無権限の第三者によるインド国内での登録が拒絶される（商標法2条

1項(zg)、11条2項、6項、9項）。また、第三者による周知商標の使用が、当該商標の識別力若しくは評判を不当に利用し又はそれを損なう標章であるときは、後述2.4のパッシングオフにより、周知商標の保有者は、当該商標の使用禁止を求めることができる（同法135条1項）。

#### 2.4 パッシングオフによる保護

パッシングオフとは、コモンロー上の不法行為の一種で、不公平な取引競争又は違法な不公正取引であり、欺罔行為によって、他人が特定の取引や事業において確立した評価や取引の経済的利益を得ることを試みることをいい<sup>11</sup>、未登録の商標であっても、パッシングオフが認められるときは、前述2.3(5)の救済を受けることができる。ここで、未登録の商標には、商号も含まれ、第三者が無断で自己の商号を使用する場合、パッシングオフの要件を満たせばその使用を差し止めることができる。

パッシングオフが認められるためには、①申立人（登録の有無にかかわらず商標保有者）が、自己の商品、名前又は標章について、評価又はグッドウィル（Goodwill、営業上の信用）を獲得していること、②商品・サービスの消費者が当該商品・サービスを申立人のもの又は申立人に関連するものであると信じるような不実表示が、（意図的であるか、意図的でないかを問わず）第三者によって行われること、及び③申立人に損害が生じているか、生じる可能性があることを証明しなければならない<sup>12</sup>。なお、評価又はグッドウィルは、判例上、必ずしもインド国内でのものである必要はなく、国際的な名声が認められれば足りるとされている。

パッシングオフが認められた事例として、以下の事例がある。

・スウェーデンのVolvo社（原告／控訴人）が、インドで設立され製鉄業を営むVolvo Steel Ltd.（被告／被控訴人）に対して、「Volvo」

名称の使用差止を求めて提訴した事例。裁判所（控訴審）は、①原告がインドにおける様々な媒体へ広告を掲載したことや本件の訴訟期間中にインド国内での事業開始が認められたことなどから、インドにおいて一定の評判を確立していたこと、②被告が目論見書や広告等において原告のグループ会社であるかのような不実表示を行っていたこと、③②により、Volvoという標章の価値が下落し、原告が損害を被ったことなどを認定し、商号の一部に「Volvo」を使用することを禁止した<sup>13)</sup>。

・①原告（被控訴人）であるMontari Industries Ltd.は、被告（控訴人）Montari Overseas Ltd.が設立される約10年前に設立され、以降Montari Industriesグループの一員として大規模に事業を展開し、自己の商号の一部である「Montari」について識別力を獲得していたこと、②通常人の注意能力を基準とすれば、被告の商号は、被告の事業が原告の事業に関連するものであると信じられるものであること、③②により、被告の商品・サービスの品質の評判によって、原告の評価が低下するおそれがあることから、被告が、「Montari」を、商号の一部に使用することを禁止された事例<sup>14)</sup>

・①原告Dolphin Laboratories Ltd.が、自社の医薬品に関して、信用及び名声を得ていたこと、②原告と同一分野の事業を営む被告Dolphin Organic Ltd.が、商号の一部に「Dolphin」を使用し、株式発行による市場からの資金調達を計画しており、投資家が、被告の株式を原告の株式と誤認して購入するおそれがあること、③これにより、原告が修復し難い損害を被るおそれがあることなどを認定し、商号の一部に「Dolphin」の文言を使用することを禁止した事例<sup>15)</sup>

なお、かかるパッシングオフ又は商標権侵害について、最終的な判決が出るまでは4年から5年程時間がかかる可能性があるものの、最近

では、明らかな権利侵害が認められるケースでは、商標使用差止の仮処分が1回か2回の審尋を経て、申立てから3日から1か月程度で認められるようになっている。

本項の執筆は、弁護士平野正弥、同小川聡、同春日舞が担当し、外国法事務弁護士（インド法）Ray Vikram Nathの協力を得た。

### 3. シンガポール

#### 3.1 概 観

シンガポールは、法体系としては英米法系に属し、主な法源は英国のコモンローである。もっとも、シンガポール独自のコモンローや制定法も多く存在しており、特に商取引に関する事項に関しては、会社法(Companies Act(Chapter 50))や商標法(Trade Marks Act(Chapter 332))等多くの制定法が存在している。

シンガポールにおいて、会社の名称は、会社法、商標法及びコモンロー上のパッシングオフに基づいて保護される。

#### 3.2 会社法による保護

##### (1) 商 号

シンガポールにおいては、会社法上、商号は定款(Memorandum and Articles of Association)に記載する必要がある(会社法22条1項(a))、かつ、会社設立時においてシンガポール会計企業規制庁(Accounting and Corporate Regulatory Authority, 以下「ACRA」という。)に登録しなければならない事項である(同法27条)。商号は、ACRAに登録することによって、会社法による保護を受けることになる。実務上、商号は英語(アルファベット表記)によってのみ登録される。

また、商号には会社の種類を含めなければならず、有限責任会社(Limited Company)の場

合には商号の最後にLimited又はLtdという文言を、非公開会社（Private Company）の場合にはLimited又はLtdの直前にPrivate又はPteという文言を使用しなければならない（同条7項、8項）。

## (2) 商号選択に関する制約

シンガポールでは、会社法により、①望ましくない商号<sup>16)</sup>、②シンガポールで商号登録済みの他の企業の商号と同一の商号、又は③大臣が登録を拒絶するよう登録官に指示した商号<sup>17)</sup>は登録することが禁止されている（会社法27条1項）。したがって、シンガポールで商号登録している以上、他の企業により同一の商号を登録されることはない。なお、商号の同一性・類似性の判断にはLimited, Ltd, Private, Pte等の部分は考慮されないとされており、本体部分が同一の商号は上記②により禁止される（Companies (Identical Names) Rules 2条）。さらに、実務上、現存する会社のみならず、閉鎖後の会社であっても一定期間は同一の商号の登録はできない（登録が抹消された会社の商号は抹消後15年間、解散した会社の商号は解散後2年間使用することができない）。閉鎖された会社が自社の関連会社であっても、上記期間内は新たに同一商号の会社を設立することはできないので、注意が必要である。

また、登録官は、上記に該当する商号のみならず、④他の企業の商号と誤認するような類似商号や⑤商標法の手続に従って裁判所によって使用が禁止されている商号（上記①乃至⑤を以下「使用禁止商号」と総称する。）の申請があった場合にも、登録を拒絶し、申請者に対して商号を変更するよう求めることができ（会社法27条2項）、また第三者から登録官に対して使用禁止商号の変更を申請者に指示するよう求めることもできる（同条2A項）。

実務上は、会社設立前に商号予約手続を

ACRAに対して行う必要があり（同条10項）、予約手続の際にACRAによって当該商号が使用できるか否か判断されることになる。

## (3) 第三者により登録された商号への対処

前記のとおり、第三者でも登録官に対して使用禁止商号の変更を指示するよう求めることができるため、使用したい商号が既に登録されている場合で、当該商号が使用禁止商号に該当する場合には、自己の商号の登録前であっても登録官に対して使用禁止商号の変更を指示するよう求めることができる（会社法27条2A項）。

但し、自己の商号の登録前に上記の請求を行うことは実務上難しく、後述の商標権侵害やパッシングオフに基づいて行いうる対抗策を別として、原則として使用したい商号が既に第三者に登録されている場合には、別の商号を使わざるを得ない。

## 3. 3 商標法による保護

### (1) 商標

商標法上、商標とは、図形的に表現でき、かつある者の商品・サービスを他者の商品・サービスと識別することができる標章をいい（商標法2条）、シンガポール知的財産庁（Intellectual Property Office of Singapore）に登録することにより、登録商標として商標法に基づいて保護される（同法4条1項）。

### (2) 会社名称の商標登録の要否

商号は、ACRAに登録されることにより、会社法に基づいて同一又は類似の商号が第三者によって登録されることはないという保護を受けることができる。しかし、商標登録していない場合には、第三者が商品やサービスの名称としてその会社名称を使うことまでは禁止されず、商標法やコモンロー（後記3.3(6)、3.4参照。）に基づいて限定的な対抗・救済手段を利用でき



るのみである。そのため、商標法に基づいて当該会社名称について排他的な法的保護を受けるためにはその商標登録を行うことが推奨される。

### (3) 商標の登録要件

商標は、使用の意思をもって（商標法5条2項(e)参照。）、商標法に従って登録出願を行った場合で、①識別力を有しないなどの商標登録の絶対的拒絶理由に該当せず（商標法7条）、かつ②既登録商標や周知商標等に類似する場合等の相対的拒絶理由に該当しない場合（同法8条）に登録される。

絶対的拒絶理由には、(a)識別力を有しないもののほかに、(b)商標の定義を満たさないもの、(c)種類、品質、用途、原産地等の商品・サービスの特徴を示す表示のみからなるもの、(d)当該業界で一般的に通用している表示のみからなるもの、(e)商品自体の形状のみからなるもの、(f)公序良俗又は道徳に反するもの、(g)悪意 (bad faith) で登録されたもの<sup>18)</sup> 等がある。

相対的拒絶理由としては、(h)既登録商標と同一で、かつ、既登録商標の商品・サービスと同一のもの、(i)既登録商標と同一で、かつ、既登録商標の商品・サービスと類似のもので、誤認を生じさせるおそれのあるもの、(j)既登録商標と類似し、かつ、既登録商標の商品・サービスと同一又は類似のもので、誤認を生じさせるおそれのあるもの、(k)シンガポールにおいて周知となっている標章と全部又は一部が同一又は類似し、当該標章の権利者、商品・サービスと関連性があり、損害を生じさせるおそれのあるもの、(l)シンガポールにおいて著名となっている標章と全部又は一部が同一又は類似し、当該標章の識別力を不公正に希釈化させ又は利用するもの、などがある。

なお、シンガポールは、マドリッドプロトコル加盟国である。

### (4) 第三者に取得された登録商標への対処

使用したい標章が既に第三者によって商標登録されている場合で、当該登録商標が上記の絶対的拒絶理由又は相対的拒絶理由に該当しているような場合（例えば、悪意で登録された場合やシンガポールで周知となっている標章と類似し、商品・サービスと関連性があり、損害を生じさせるおそれがある場合）には、知的財産庁又は裁判所に対して当該登録商標の無効を請求することができる（商標法23条）。

また、正当な理由なく、登録商標が登録から5年間シンガポール国内で使用されていない場合や5年以上使用が中断されている場合、あるいは、商標権者の作為又は不作為の結果、取引において普通名称となった場合や、商標権者による使用の結果、商品・サービスの質等について公衆を誤認されるおそれが生じた場合等にも、知的財産庁又は裁判所に対して登録商標の取消を請求することができる（同法22条）。

### (5) 商標権侵害

商標権の侵害となるのは以下の場合である（商標法27条1項乃至3項）。

- (1) 既登録商標の登録対象である商品・サービスと同一のものに関して、取引の過程で、同一の標章を使用する場合
- (2) 既登録商標の登録対象である商品・サービスと同一又は類似のものに関して、取引の過程で、同一又は類似の商標を使用し、誤認を生じさせるおそれがある場合
- (3) シンガポールで登録された周知商標については、当該周知商標の商品・サービスと類似しないものであっても、同一又は類似の標章を使用し、その使用された商品・サービスと当該商標保有者との関係を示し、当該使用によって公衆に混同を来たして商標保有者の利益に損害を与える可能性がある場合

そして、標章を「使用」するとは、①当該標章を商品やパッケージの名称に使用すること、②当該標章の下で商品を販売・輸出入等すること、③当該標章を請求書や広告に使用することを意味し（同条4項）、業界及び取引上「善良な慣行」(honest practices)の範囲内にある限り、自己の名称や商号の使用、商品・サービスの種類、品質、量、用途、価値、原産地その他の特徴の説明のための使用、非商業目的における使用等、法に定められた一定の行為については商標権の侵害とはならない(同法28条)。但し、合理的な理由なしに、第三者の商標に関して、不正に当該商標の信用を利用する又は侵害する行為は「善良な慣行」の範囲を超えていると判断される。

商標権の侵害があった場合、民事訴訟において損害賠償、利益の返還、侵害商品の引渡し又は破棄、差止命令等を請求することができる。

また、民事訴訟以外にも商標保有者は登録商標を模倣する者に対し刑事訴追を行うこともできる<sup>19)</sup>。シンガポールの裁判所は、「シンガポールは知的財産権保護の評判が高いハブとして、模倣品を厳正に取り締まる必要がある<sup>20)</sup>という観点から、商標権侵害を重大視している。刑事裁判において登録商標の模倣者が有罪と認められた場合は、100,000シンガポールドル以下の罰金及び／又は5年以下の懲役が科されるが（商標法46条）、実務的には懲役刑が言い渡される場合も多い。

#### (6) 周知商標の保護

パリ条約、TRIPS協定及び「世界知的所有権機関の周知商標の保護規則に関する共同勧告」<sup>21)</sup>に従い、シンガポールで商標登録を行っていない商標であっても、当該商標がシンガポールにおいて関連セクター内で又は一般大衆に周知となっている場合（周知商標）には、当該商標保有者のシンガポール国内における事業及びグッ

ドウィルの有無にかかわらず、商標法上の保護を受けることができる（同法55条）。当該商標の第三者によるシンガポールでの使用が、商標保有者の商品、サービス又は事業との関連性を示し、かつ、商標保有者の利益に損害を与える可能性がある場合、商標保有者は商標法に基づき当該商標の使用差止を請求することができる。

### 3. 4 パッシングオフによる保護

上記の他に、パッシングオフというコモナー上の権利を行使することにより、一定の表示に対して、その使用差止及び損害賠償を請求することも考えられる。

パッシングオフを行使するためには、①原告の表示がグッドウィルを有すること、②被告によって不実表示が行われていること、③原告のグッドウィルに対する損害又はその発生のおそれがあること、を証明しなければならない。

①グッドウィルとは、原告が提供するサービスや商品に対する評判、取引先との関係から生じる利益等で、原告の営業に関するものである。原告がグッドウィルを証明するためには、原告の営業がその商標又は商品の体裁（色、形、パッケージ等）によってシンガポールにおける識別力を有することを立証しなければならない<sup>22)</sup>。海外では著名であっても、シンガポールにおいてグッドウィルを有する営業が行われていない場合には保護されない。商品・サービスの記述的表現や機能的な体裁からなる標章もパッシングオフによる保護を受ける余地はあるが、長期間大規模に使用された結果、当該商品・サービスについての識別力を取得したことの立証が必要となる<sup>23)</sup>。

②不実表示に被告による欺罔の意図は不要であるが、被告に欺罔の意図があることが立証できれば、需要者に混同が生じたことについての原告の証明責任は軽減される<sup>24)</sup>。したがって、シンガポールにおいて未登録の標章について

は、シンガポールにおいて周知されているものでない限り、実務上パッシングオフの行使は困難である。

本項の執筆は、弁護士関川裕（シンガポールオフィス）が担当した。

## 4. マレーシア

### 4.1 概 観

マレーシアは、法体系としては英米法系に属し、コモンローとイスラム法及び慣習法とが混在した法制度が構築されているが、英国法の影響を強く受けているといえる。商取引に関する事項に関しては、コモンロー及び慣習法によるほか、制定法も多く存在している。

マレーシアにおいて、会社の名称は、会社法（Companies Act 1965）、商標法（Trade Marks Act 1976）及びコモンロー上のパッシングオフに基づいて保護されている。

### 4.2 会社法による保護

#### (1) 商 号

マレーシアの会社法上、商号（Name of Company）は、定款（Memorandum）に記載する必要があり（会社法18条1項(a)）、かつ、会社設立時においてマレーシア企業委員会（Companies Commission of Malaysia 以下「CCM」という。）に登録をしなければならない（同法22条1項）。商号は、CCMに登録することによって、会社法による保護を受けることになる。マレーシア法上、商号は、マレー語又は英語によって登録される。また、商号には会社の種類を含めなければならない、例えば有限責任会社（Limited Company）の場合には商号の最後にBerhad又はBhd.という文言を、非公開会社（Private Company）の場合にはBerhad又はBhd.の直前にSendirian又はSdn.という文言を使用しな

なければならない（同条3項、4項）とされている。

#### (2) 商号選択に関する制約

登記官が望ましくないと判断する名称、又は大臣が公告<sup>25)</sup>により登記を受理することができないとする以下の名称は登録することができない（会社法22条1項、2項）。

- (1) 王室、政府、外国政府や国際機関、政党等との関係を示唆する名称
- (2) 「大学」等の特定の名称を含む名称
- (3) 当該会社の取締役以外の個人名
- (4) 会社の目的等を誤認させる名称
- (5) 国民に対する冒瀆的な名称
- (6) ①既登録商号の翻訳名称、②既登録商号と類似し又は誤認されうる名称、③登録予約をした商号と類似し又は誤認されうる名称  
上記(6)①②により既登録商号が保護されているといえる。また、上記(6)③の「登録予約」は、実務上、会社設立前に商号予約手続をCCMに対して行う必要がある（同条5項）、予約手続の際にCCMによって当該商号が使用できるか否か判断され、申請された商号が会社法に違反しないと登記官が認めた場合、当該商号は3ヶ月間予約されるというものであり（同条7項）、他の会社は当該商号と誤認されうる類似した商号を登記することができない（同条9項）というものである<sup>26)</sup>。

#### (3) 不当な商号の登録に対する救済手段

商号の登録が登録官に認められない場合等、商号の登録に関する登録官の決定等により権利を侵害される者は、当該決定等から30日以内であれば、裁判所に不服の申立を行うことができる（会社法11条10項）。

他方、登録から30日が経過した後であっても、会社法の規定に反する商号が登録されていることにより自己の商号の登録が妨げられる者は、登録官に対し、商号変更命令を出すよう、申し

立てることができる。商号変更命令が出された場合、当該商号を登録している会社は、当該命令が出された6週間以内に商号の変更を行わなければならない、違反者には1,000リンギットの過料が科される（同法23条3項）。

なお、商号変更命令に関する登録官の決定に対して不服がある者は、上述のとおり、当該決定から30日以内に、裁判所へ不服の申立を行うことができる（同法11条10項）。

また、商号の登録に異議がある者により登録官に対して異議が申し立てられた場合において、当該申立てに対する登録官の決定に対する裁判所への不服の申立ては、上述のとおり30日以内に限られているものの、その期間経過後であっても、パッシングオフ（後述4.4）により、商号使用の差止等を認めた裁判例がある<sup>27)</sup>。なお、登録された商号の類似商号を、第三者が商号登録をせず無断で使用している場合において、パッシングオフが成立する場合には、その使用を差し止めることが可能である。

### 4.3 商標法による保護

#### (1) 商標

商標法上、「商標」とは、商品・サービスと当該商標の所有者として登録簿に登録された者（以下「登録所有者」という。）又は当該商標の使用者として登録簿に登録された者（以下「登録使用者」という。）との間の業としての関係を表示するために当該商品・サービスに関して使用される標章をいい、「標章」とは、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をいう（商標法3条1項参照。）。商標は、登録官に出願して、商標登録簿に登録することにより、登録商標として商標法に基づいて保護される（同法35条1項）。

#### (2) 会社名称の商標登録の要否

商号は、CCMに登録されることにより、会社法に基づいて、類似商号が第三者によって商号として登録されることはないという保護を受けることができる。

しかし、マレーシアに会社を設立し、商号を登録しても、第三者が商品やサービスの名称として当該商号（又はその略称やいわゆるハウスマーク）と同一の名称を使うことは禁止されず、一定の場合にコモンロー等に基づく対抗・救済手段が与えられるのみである。

そのため、商標法に基づいて会社の名称について排他的な法的保護を受けるためにはその商標登録を行うことが推奨される。

#### (3) 商標の登録要件

商標登録が認められるためには、当該商標が、識別力を有するものであって、かつ、登録が認められないものと定められた標章に該当しないことなどが必要である。

登録の要件等については商標法10条以下等に定められているが、登録が認められない標章に含まれるものとして、例えば、同一の商品・サービスについてマレーシアで周知の他人の標章と同一又はそれに極めて類似する商標や、異なる商品・サービスについて他人の周知な商標が登録されている場合であって、出願した標章の使用が、当該登録商標の所有者との間の関係を示唆し、そのような使用により当該所有者の利益が害されるおそれがある標章（同法14条(1)(d)及び(e)）、あるいは、他人の登録商標に係る商品・サービスと同一若しくは同一種類又は密接に関連する商品・サービスについて、当該登録商標と誤認混同が生じるおそれがある程度に類似する標章（同法19条）などがある。

マレーシアは、マドリッドプロトコルには未加盟である。

#### (4) 第三者に取得された登録商標への対処

##### 1) 異議申立て

何人も、商標が官報に公告された日から2カ月以内であれば、登録官及び出願人に対し登録異議の申立てを行うことができ（商標法28条1項）、登録官の決定に対しては裁判所に上訴することができる（同条5項）。

##### 2) 登録簿変更等命令請求

登録すべき事項の不記載、脱漏、誤記、十分な理由なしに登録簿になされた記載等、商標登録簿における記載による被害者は、裁判所に対し、登録簿における当該記載の削除又は変更を求めることができる（同法45条1項(a)）。

##### 3) 不使用に基づく商標登録抹消命令請求

以下の①又は②の場合、不服を有する者の申請により、裁判所は、登録商標を抹消すべき旨の命令を発することができる（同法46条1項）。

- ① 当該商標が、使用する誠実な意図なく登録され、かつ、当該申請の日の1月前までに実際に使用されていない場合
- ② 申請の日の1月前に至るまで継続して3年以上使用されていない場合

#### (5) 商標権侵害

登録商標の権利者は、当該登録商標に係る商品・サービスについて当該商標を使用する排他的権利を取得し（商標法35条）、商標権を侵害する者に対して、差止請求及び損害賠償請求をなすうる。

そして、登録商標と同一又は誤認混同を生じさせるおそれがある程に類似する標章を、当該商標の登録に係る商品・サービスについて、業として使用する場合において、当該商標の使用が以下のいずれかにあたる場合には、商標権侵害が認められる（同法38条1項）。

- (1) 商標としての使用であるとして、
- (2) その標章が、当該商品自体か、その包装等の当該商品と物理的関係において使用され

るか、又は公衆に頒布される広告において使用される場合は、当該商標の権利者（登録所有者若しくは登録使用者）又は当該権利者が業として取り扱う商品との関係を意味するものとして、又は

- (3) その標章が、当該サービスが提供若しくは履行される場所又はその近辺において使用されるか、又は公衆に頒布される広告において使用される場合は、当該商標の権利者（登録所有者若しくは登録使用者）又は当該権利者が業として関係するサービスとの関係を意味するものとして、

受け取られるおそれがある方法で当該商標が使用されるとき。

もっとも、商品・サービスの特徴又は品質についての表示を善意かつ誠実に（good faith）使用する場合、自己及びその事業所の名称を善意かつ誠実に使用する場合等の商標法に定められた一定の事由がある場合には、商標権侵害とならない（同法40条1項）。

虚偽の取引表示等を禁止し、適正な取引を促進するための法律である取引表示法（Trade Descriptions Act 2011）は、同法において規制される「虚偽取引表示（False Trade Description）」には登録商標権を侵害する表示も含まれるとし、その刑事罰を定めている（侵害者が法人である場合には侵害物品1個につき1万5,000リングットの罰金等。同法8条1項、2項）。また、同法上、商標権者は、取引の過程において、自己の登録商標に関する権利が当該登録商標と同一ではないものの、誤認混同を引き起こすおそれがある取引表示により第三者に侵害されている場合、高等裁判所に対し、当該取引表示は虚偽取引表示であると宣言する命令（Trade Description Order）を求めることができる（同法9条1項）、高等裁判所が発した上記の命令は、刑事手続において、虚偽取引表示を認定する決定的証拠となるものとされている

(同条4項)。

#### (6) 周知商標の保護

パリ条約及びTRIPS協定に従い、マレーシアで商標登録を行っていない商標であっても、当該商標がマレーシアにおいて関連セクター内で又は一般大衆に周知となっている場合(周知商標)には、当該商標保有者がマレーシア国内で事業を営んでいる者であるか、又は営業権を有する者であるかを問わず、商標法上の保護を受けることができる。当該商標の第三者によるマレーシアでの使用が、商標保有者の商品・サービスと誤認混同を生じさせるおそれがある場合、商標保有者は商標法に基づき当該商標の使用差止を請求することができる(同法70条B)。

#### 4.4 パッシングオフによる保護

マレーシア国内で未登録の商号又は商標が第三者により使用されている場合、上記の他に、パッシングオフというコモンロー上の不法行為に関する法理に基づく請求を行うことが考えられる。

すなわち、未登録商標や未登録の会社の名称等であっても、①それが使用されている営業について、原告がマレーシア国内においてグッドウィル(高い名声、評判及び取引先との関係から生じる利益及び優位性)を有しており、②被告によるその営業上の不実表示によって公衆に誤認混同のおそれが認められ、③その結果、損害の発生又はそのおそれが認められる場合には、その使用者に対して、当該表示の使用差止及び損害賠償請求を行うことができる。

この点、①のグッドウィルは、マレーシア国外で認められる場合であっても、マレーシア国内で認められなければ、パッシングオフは成立しないとするのが判例である。株式会社明治屋及びそのマレーシアの子会社が原告となって、マレーシアにおいて、マレーシアの企業Meidi

(M) Sdn Bhdに対するパッシングオフの請求等を行った事案においても、特定の表示が日本及び世界の他の地域で有名であっても、マレーシア国内におけるグッドウィルは認められないとして、パッシングオフは認められなかった<sup>28)</sup>。

なお、先行者が、マレーシア国内のある特定の地域において、ある表示について先行してグッドウィルを獲得していたところ、後行者が、誠実に使用を開始した表示が当該先行者の表示に類似していたが、当該後行者の表示が全国的なグッドウィルを獲得するに至った事案において、後行者の表示が全国的なグッドウィルを獲得した後に、当該表示に殊更類似する表示を使用した先行者に対して、パッシングオフに基づき、そのグッドウィルを獲得していた特定の地域以外において、後行者の表示に類似する表示を使用することを禁止した裁判例がある<sup>29)</sup>。

#### 4.5 その他

会社法の改正の動きがあり、条文の草案が公表されるなどしているが、国会審理の予定・時期等は未定である。

本項の執筆は、弁護士佐藤力哉、同栗井勇貴が担当し、マレーシア弁護士資格者Saiful Azizの協力を得た。

#### 注 記

- 1) 商品等表示とは、人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう(不正競争防止法2条1項1号)。
- 2) 近時の裁判例として東京地判平成24年9月6日(平成23(ワ)23260号)(裁判所ウェブサイト)[SURF'S UP事件]等参照。
- 3) インドの定款は、基本定款と附属定款に分かれており、基本定款では、商号、本店所在地、目的等を定め(旧会社法14条, Schedule I Table B, C, D, E, 新会社法4条6項, Schedule I), 附属定款(Articles of Association)では、会社の

具体的な運営に関する規定を置くこととされている（旧会社法26条，新会社法5条）。

- 4) Ministry of Corporate Affairs, Government of India [www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)（参照日：2014年1月31日）
- 5) マドリッドプロトコルによってインドを指定国として登録された商標を含む（商標法36F条）。
- 6) インドでは，基本定款において，会社の目的を定めることとされ，目的外の行為を行うことはできない（旧会社法13条1項(d)，(e)，36条，新会社法4条1項(c)，10条1項）。
- 7) 本文で紹介した項目の他，①「Housing Finance」，「Chit Fund」，「Investment」，「Loan」等の金融業に関連する文言は，当該文言に関連する事業を行う場合に限り使用が許されること（商号ガイドライン9項(ii)），②政府系の企業に限り，「State」との文言の使用が許され，「Asia limited」，「Germany Limited」，「Haryana Limited」等の大陸，国，州又は都市名のみ名称の利用は認められないこと（同9項(vii)），③「Insurance」，「Bank」，「Stock Exchange」等の文言を利用する場合，申請者は各々保険規制開発庁(Insurance Regulatory and Development Authority)，インド準備銀行(Reserve Bank of India)，インド証券取引委員会(Security Exchange Board of India)等の各規制機関が定める規制を遵守していることを宣言する必要があること（同9項(vi)），④外国企業がインドに子会社を設立する場合，当該外国企業の名前に，「India」又はインド国内の州若しくは都市の名称を付記することが認められること（同9項(ix)）等も商号ガイドラインに定められている。
- 8) 前掲注4)の企業省のウェブサイトからダウンロード可能。
- 9) 標章とは，図形，ブランド，ヘディング，ラベル，チケット，名称，署名，語，文字，数字，商品の形状，包装若しくは色彩の組合せ，又はそれらの組合せを含むものとされている（商標法2条1号(m)）。
- 10) Poddar Tyres Ltd. vs Bedrock Sales Corporation Ltd., AIR 1993 Bom 237
- 11) Cadila v/s Cadila - 2001 PTC 541 (SC)
- 12) Reckitt & Colman Ltd. vs Borden [1990] 1 All E.R. 873, Laxmikant V. Patel vs Chetanbhat Shah - AIR 2002 SC 275
- 13) Aktiebolaget Volvo Of Sweden vs Volvo Steels Ltd. Of Gujarat, MANU/MH/0076/1997
- 14) Montari Industries Ltd. vs Montari Overseas Ltd. 1995 PTC 399
- 15) Dolphin Laboratories Ltd. vs Arun Kumar Bansal 1996 IPLR 43 (Del)
- 16) 猥褻的又は宗教的な名称等を意味する。
- 17) 現在この条項により登録が拒絶されているのは「Temasek」を含む商号のみである。Temasekはシンガポールの古称であるが，シンガポール政府の投資会社であるTemasek Holdings (Pte.) Ltd.の関連会社にのみその使用が認められている。
- 18) 知不知ではなく，不誠実な意図という意味である。
- 19) シンガポールでは，権利者自身が独自におとり購入等の捜査を行ったうえで，裁判所から捜索令状を得て，シンガポール警察知的財産部 (IPRB)の立会いの下，家宅捜索(プライベートレイド)を行い(商標法53A条3項参照)，さらに私訴という形で模倣者の刑事責任を問うことができる(刑事訴訟法(Criminal Procedure Code)12条)。
- 20) Ong Ah Tiong v Public Prosecutor [2004] 1 SLR 587 593頁参照
- 21) Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks
- 22) White Hudson & Co v Asian Organisation Ltd [1965] 1 MLJ 186, Haw Par Brothers International Ltd v Chiarapurk Jack [1991] SLR 626参照
- 23) Lifestyle 1.99 Pte Ltd v S\$1.99 Pte Ltd [2000] 2 SLR 766参照
- 24) John Robert Powers School v Tessensohn t/a Clea Professional Image Consultants [1993] 3 SLR 724参照
- 25) WARTA KERAJAAN DS.4 18-DK-08-04, 30, Jil. 41, January 1997, No.3
- 26) なお，当該商号が予約された場合であっても，当該商号を登記することができる権利を与えられるものではない(会社法22条10項)。
- 27) REVERTEX LTD. & ANOR. V. SLIM RIVER-TEX SDN. BHD. & ORS. (1991) 3 CLJ 664
- 28) Meidi (M) Sdn. Bhd. v. Meidi-ya Co. Ltd, Japan & Anor (2008) 1 CLJ 46
- 29) DEGEM BHD & ANOR v. DE GEM GOLD-SMITH & JEWELLERY SDN BHD & ORS (2013) 3 CLJ 209

(原稿受領日 2014年2月12日)