

Industrial Design HomePage
意匠専用ホームページ



TradeMark HomePage
商標専用ホームページ



T O P I C

1. Malaysia Revises Trademark Law and Joins Madrid Protocol
マレーシア 商標法改正とマドリッド協定議定書加盟へ
2. Smooth Examination of Trademarks by Using Non-governmental Investigators
民間活用で商標審査を円滑に



Malaysia Revises Trademark Law and Joins Madrid Protocol マレーシア 商標法改正とマドリッド協定議定書加盟へ

In Malaysia, the new law 'Trademark Law 2019', which had been submitted to parliament on April 9, 2019, was approved by the lower house of parliament on July 2, 2019.

Although the previous law (Trademark Law 1976) permitted only traditional items such as 'names', 'labels', 'signatures', 'languages', 'characters', and 'numbers' to be registered as trademarks, the revised law also permits registration of 'odors', 'sounds', 'shapes', and 'colors'.

Moreover, the Malaysian parliament approved joining the Madrid Protocol, which is an agreement concerning international trademark registrations.

Since the inauguration of the ASEAN Economic Community in 2015, its member nations were required to join the Madrid Protocol, but Malaysia has not yet joined. If Malaysia joins 'Madrid Protocol', it will become possible for applicants to choose Malaysia as a designated country for international trademark applications.

We will provide information regarding Malaysia's joining date and more details via our newsletter once they

become available.

マレーシアにおいて、2019年4月9日に国会に提出された商標に関する新法「2019年商標法」が、7月2日、下院議会で可決された。

旧法（1976年商標法）では、「名称」、「ラベル」、「署名」、「言葉」、「文字」、「番号」等の伝統的なもののしか登録が認められなかったが、今回の改正により、新たに「臭い」、「音」、「形状」、「色」も商標登録できるようになる。

また、マレーシアにおいて、国際商標登録に関する協定である「マドリッド協定議定書」への加盟が、国会で承認された。

2015年にASEAN経済共同体が発足した当初から、加盟国のマドプロ加盟は義務付けられていたが、加盟国であるマレーシアは、未だマドプロに加盟していなかった。マレーシアが「マドリッド協定議定書」への加盟が実現すると、それ以降、マレーシアを指定国とする国際商標出願が可能となる。

マレーシアのマドリッド協定議定書への加盟日や詳細に関しては、わかり次第ニュースレターでお伝えする予定である。

Smooth Examination of Trademarks by Using Non-governmental Investigators 民間活用で商標審査を円滑に

A case in which the JPO issued decisions of refusal against trademark applications made by multiple corporations in Hokkaido for the word 'sodanee' (that's right) is still fresh in the memory. The word 'sodanee' became famous since it was used by Japanese curling players of Loco Solare Kitami who won a bronze medal in Women's Curling at the Pyeongchang Olympics. As trademarks are intended to distinguish one's products and/or services from those of others, applicants are required to file applications in an appropriate manner.

Although the number of trademark applications in Japan was around 110,000 cases per year until 2013, it since increased each year to reach more than 190,000 cases in 2017: an increase of 80,000 in 4 years. Such an increase of trademark applications implies that examination duration may become longer, as it is unlikely to be possible to rapidly increase the number of examiners.

Accordingly, in order to improve efficiency of examination, the JPO plans 'a project to demonstrate the

potential use of non-governmental trademark investigators'. The Japan Patent Information Organization (JAPIO) has been entrusted with the project for three years.

The JAPIO investigates the registration requirements and reasons for non-registration of trademark applications, and summarizes its results in a survey report. The JPO has recruited around 50 investigators who are qualified attorneys or who have experience working on trademark surveys at firms, who are placed in charge of the work. Investigators approved by the JPO were officially employed in August 2019 and will carry out work entrusted to them by the JPO.

The number of trademark applications in each country tends to be on the rise, and a brand strategy is a must for the growth of an enterprise. As it is highly possible that the number of applications will continue to steadily increase in Japan as well, this project to make trademark examinations smoother can be expected to result in greater numbers of trademark right acquisitions.

平昌五輪のカーリング女子で銅メダルを獲得したロコ・ソラーレ北見の選手らで話題となった「そだねー」をめぐり、北海道の複数の法人が商標登録を出願し、特許庁が拒絶通知を送ったことは記憶に新しい。商標は自社の商品やサービスを他社と区別する目印な為、適切な形で出願することが求められる。

さて、日本国内の商標登録出願件数は、2013年までは年間約11万件前後で推移していたが、その後は年々増加し、2017年には19万件以上にも達し、4年間で約8万件もの増加になっている。一方で、商標出願がこれだけ増加するとなると、特許庁の審査官を急遽増員するには無理がある為、審査期間が長期に亘るおそれがある。

そこで、特許庁は審査効率を向上させるため「商標における民間調査者の活用可能実証事業」を計画し、3年間このプロジェクトを日本特許情報機構（以下、JAPIO）が受託した。

JAPIOは、商標登録出願に必要な登録要件と不登録事由に関する調査を行い、その結果を調査報告書にまとめる役割を担っている。そこで弁理士資格を有する者や事務所等での商標調査の実務経験があるなどの応募条件を基に、業務を担当する調査員を50人ほど募集した。そして、特許庁が認めた調査員を8月に正式採用し、特許庁からの受託業務に着手するとのことだ。

商標登録出願件数は、各国ともに増加傾向にあり、ブランド戦略が企業成長に欠かせない時代となっている。日本でも出願数が右肩上がりに増加していく可能性は十分あるので、本プロジェクトにより商標審査が円滑になり、より多くの商標の権利化が増加することを期待したい。



Please contact us if you have any comments or require any information.

Please acknowledge that the purpose of our column is to provide general information on the field of intellectual property, and that the description here does not represent our legal opinion on a specific theme.

Please visit our facebook pages below.

Our Legal Department on Facebook
法務部Facebook

Our legal departments based in Osaka and Tokyo provide information on trademark applications, design applications, combating counterfeit goods etc. via Facebook. Please view our Facebook page for more details.

大阪・東京に拠点を置く法務部のFacebookにて、商標出願・模倣品対策・意匠出願などの知財に関する情報を発信しております。ぜひご覧下さい。

[More information](#) [詳細はこちらへ](#)

HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

Our Hiroshima Office on Facebook
広島事務所Facebook

Our Hiroshima Office's Facebook page provides useful services for Hiroshima prefecture and the rest of the Chugoku and Shikoku regions, with constant IP information updates. Please find us on Facebook.

広島事務所のFacebookにて、広島県を含む、中四国地域の皆様に有用と思われる知財情報を随時発信しております。ぜひご覧下さい。

[More information](#) [詳細はこちらへ](#)

HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK HIROSHIMA OFFICE
特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 広島事務所

Below are links to further IP information.

BIO IP Information

バイオ知財情報

IT IP Information

IT知財情報

IoT × AI Support Station

IoT×AI支援室

Food & Medical Business Support Station

食品×医療支援室

Major & Emerging Economic Powers

諸外国知財情報

TPP I.P. Chapter

TPP知財情報

TOKYO HEAD OFFICE

ADDRESS:
 WORLD TRADE CENTER BLDG. 21F
 2-4-1, HAMAMATSU-CHO, MINATO-KU,
 TOKYO 105-6121, JAPAN

TELEPHONE:
 +81-3-3433-5810 (Main Number)

FACSIMILE:
 +81-3-3433-5281 (Main Number)

WEBSITE:
<http://www.harakenzo.com>
<http://trademark.ip-kenzo.com>
<http://design.ip-kenzo.com>
<http://www.intellelution.com>

E-MAIL:
iplaw-tky@harakenzo.com



OSAKA HEAD OFFICE

ADDRESS:
 DAIWA MINAMIMORIMACHI BLDG.,
 2-6, 2-CHOME-KITA, TENJINBASHI, KITA-KU,
 OSAKA 530-0041, JAPAN

TELEPHONE:
 +81-6-6351-4384 (Main Number)

FACSIMILE:
 +81-6-6351-5664 (Main Number)

WEBSITE:
<http://www.harakenzo.com>
<http://trademark.ip-kenzo.com>
<http://design.ip-kenzo.com>
<http://www.intellelution.com>

E-MAIL:
iplaw-osk@harakenzo.com



OSAKA 2nd OFFICE

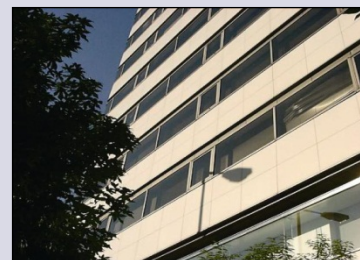
ADDRESS:
 MITSUI SUMITOMO BANK
 MINAMIMORIMACHI BLDG., 1-29,
 2-CHOME, MINAMIMORIMACHI, KITA-KU,
 OSAKA 530-0054, JAPAN

TELEPHONE:
 +81-6-6351-4384 (Main Number)

FACSIMILE:
 +81-6-6351-5664 (Main Number)

WEBSITE:
<http://www.harakenzo.com>
<http://trademark.ip-kenzo.com>
<http://design.ip-kenzo.com>
<http://www.intellelution.com>

E-MAIL:
iplaw-osk@harakenzo.com



HIROSHIMA OFFICE

ADDRESS:
 NOMURA REAL ESTATE
 HIROSHIMA BLDG. 4F
 2-23, TATEMACHI, NAKA-KU, HIROSHIMA
 730-0032, JAPAN

TELEPHONE:
 +81-82-545-3680 (Main Number)

FACSIMILE:
 +81-82-243-4130 (Main Number)

WEBSITE:
<http://www.harakenzo.com>
<http://trademark.ip-kenzo.com>
<http://design.ip-kenzo.com>
<http://www.intellelution.com>

E-MAIL:
iplaw-hsm@harakenzo.com



NAGOYA OFFICE

ADDRESS:
 GLOBAL GATE 9F, 4-60-12 HIRAIKE-CHO,
 NAKAMURA-KU, NAGOYA-SHI, AICHI
 453-6109, JAPAN

TELEPHONE:
 +81-52-589-2581 (Main Number)

FACSIMILE:
 +81-52-589-2582 (Main Number)

WEBSITE:
<http://www.harakenzo.com>
<http://trademark.ip-kenzo.com>
<http://design.ip-kenzo.com>
<http://www.intellelution.com>

E-MAIL:
iplaw-ngy@harakenzo.com

