

## 質問(全9問)に対する回答

### 問1

マレーシアにおける商標の侵害に対しては次のとおり執行される。

- (a) 民事訴訟(以下「**商標侵害訴訟**」という。)。1976年商標法第38条(1)(a)に基づく。
- (b) 刑事訴追。2011年商品表示法第5条(1)に基づく。商品表示法第5条(1)は以下のように適用される。
  - (i) 商品に関する「*商品表示*」とは、直接間接を問わず、あらゆる手段による商品の表示であり、中でも商品の性質及び品質に関する表示をいう(商品表示法第6条(1)(a)から(n))；
  - (ii) 「*虚偽的商品表示*」とは「*商品表示*」のうち虚偽の程度が重大なものをいう(商品表示法第7条(1))。
  - (iii) 次の者は罪を犯した者に当たる(商品表示法第5条(1)(a)から(c))。
    - (iiia) 「*虚偽的商品表示*」を商品について行った者
    - (iiib) 「*虚偽的商品表示*」がなされた商品を供給し又は供給することを申し出た者
    - (iiic) 「*虚偽的商品表示*」がなされた商品を、供給を目的として公開、所有、保管又は管理した者
  - (iv) 罪を犯した者が、
    - (iva) 企業である場合、RM250,000.00以下の罰金を科すことができ、2回目以降の犯罪に対しては、RM500,000.00以下の罰金を科すことができる(商品表示法第5条(1)(A))。
    - (ivb) 個人である場合、RM100,000.00以下の罰金及び3年以下の懲役を科すことができ、2回目以降の犯罪に対してはRM250,000.00の罰金及び5年以下の懲役を科すことができる(商品表示法第5条(1)(B))。

商品表示法に基づく起訴は、検察官のみが行うことができる(商品表示法第62条は、同法所定の犯罪の起訴には、すべて検察官の同意が必要と定めている。)。商標権者は商品表示法に基づき起訴することはできない。

商品表示法に基づく起訴についての統計データを本回答の付属書Aに記載する。付属書Bには民事商標侵害の訴訟データを記載する。

## 問2

商標権者が商標侵害訴訟を開始するにあたり、事前の公告又は警告は要件とされていない。商標侵害訴訟の提起の前に、商標権者は弁護士を通じて商標侵害者(以下「**侵害者**」という。)に対し、登録商標の侵害を中止するよう要求することができる(以下「**商標権者の法的要求**」という。)。商標権者の法的要求は、商標権者にとって次の利点がある。

- (1) 侵害者は、商標侵害に関するすべての行為を中止することもある。この場合、商標権者は商標侵害訴訟を提起する必要はない。
- (2) 侵害者は登録商標を知らなかったと主張することはできない。

商標権者は商品表示法に基づいて起訴することはできないが、国内取引・協同組合・消費者省の執行部門に対し、「虚偽的商品表示」に関する違反の申告をすることができる。同省はそれを受けて調査した上で調査報告書を検察官に提出し、検察官は、商品表示法に基づき当該違反者を起訴することに同意すべきかどうか判断する。

## 問3

Sardine が登録商標「Dolfin」(以下「**登録商標**」という。)を使用することについて、Tuna と Sardine との間の契約をマレーシアで締結している場合、Sardine は商標登録官(以下「**登録官**」という。)に対し、商標登録簿(以下「**登録簿**」という。)に「登録ユーザー」として登録するよう申請することができる(商標法第 48 条(1))。

Sardine は、輸入総代理店として、商標侵害訴訟を提起する前に、まず、Tuna に対し、Tuna が訴えを提起するよう求める必要がある。商標法第 51 条(1)は、Tuna と Sardine の間の契約に基づき、Sardine が Tuna に対し商標侵害訴訟を提起することを要請することができることを定めている(以下「**Sardine の請求**」という。)。Tuna が商標侵害訴訟を提起することを Sardine の請求から 2 か月経ても拒否又は無視する場合、Sardine は商標侵害訴訟を侵害者に対し提起することができる。このような訴訟では、商標法第 51 条(1)により、Sardine は、Tuna を侵害者との共同被告としなければならない。商標法第 51 条(2)によれば、Tuna は、商標侵害訴訟に参加しない限り費用は負担する必要はない。

#### 問4

次の訴訟では、標章(以下「**標章 X**」という。)は登録商標(以下「**登録標章 Y**」という。)を侵害していると判決された。標章 X は登録標章 Y と同一である又は非常に類似しており、取引の際に欺罔し又は混同を生じさせる可能性があると考えられた(以下「**欺罔・混同可能性テスト**」という。)。マレーシアの次の判決を参照。

(a) **Tohtonku Sdn Bhd v Superace (M) Sdn Bhd** [1992] 1 CLJ (Rep) 344, at p. 346 (Supreme Court)

(b) **Leo Pharmaceutical Products Ltd AS (Lovens Kemiske Fabrsk Produktionsaktieselskab) v Kotra Pharma (M) Sdn Bhd (No 2)** [2012] 10 CLJ 507, at paragraphs 83 and 84 (High Court).

問題となっている消費者や小売者の側の混同の事実を証明する必要はない。**Danone Biscuits Manufacturing (M) Sdn Bhd (formerly known as Britania Brands (M) Sdn Bhd) v Hwa Tai Industries Bhd** [2010] 8 MLJ 500, paragraph 16 (High Court)参照。

##### (1) 標章 1(Dolfin)

標章 1 は、登録商標に似ているため、取引の過程で混同を引き起こす可能性がある。これは、標章 1 と登録商標との唯一の違いが、標章 1 では小文字「n」を使用し、一方登録商標では大文字「N」を使用していることだけだからである。このような違いは軽微で取るに足らないものである。したがって、標章 1 は登録商標を侵害する。

##### (2) 標章 2(Dolphin)

標章 2 は、登録商標とは一見異なる。標章 2 は 2 つの小文字(「ph」)があるが、それらは登録商標とは異なるからである。しかし、標章 2 は登録商標を侵害する。なぜなら、商標 2 の発音が登録商標の発音に非常に似ており、取引の過程で混同を招く可能性があるからである。さらに、大文字「D」及び「N」は、登録商標と同様に、標章 2 においても目立っている。

##### (3) 標章 3(Dolphin)

標章 3 は、登録商標(Dolfin)との違い(小文字の「ph」と「n」)があるが、標章 3 は登録商標を侵害する。その理由は、標章 3 の発音が登録商標の発音に非常に似ているからで、欺罔・混同可能性テストに合致する。

(4) 標章 4(Dollfine)

標章 4 と登録商標(Dolfin)との間には次のような違いがある。

- (a) 標章 4 には、追加の文字「l」及び「e」がある。
- (b) 標章 4 には小文字「n」がある。

このような違いにかかわらず、標章 4 と登録商標との間には十分な類似性があり、売買の際に混同を招く可能性がある。これらの類似点は次のものである。

- (i) 標章 4 は、登録商標と同じ音節(Dol)が最初にある。
- (ii) 標章 4 の発音は、最初の音節のため、登録商標の発音と似ている。
- (iii) 標章 4 には、登録商標と同じ文字(「DoI」と「i」)がある。

上記の類似性のため、標章 4 は登録商標を侵害する。

(5) 標章 5 (DollerfiNance)

標章 5 と登録商標との間の違いにもかかわらず、標章 5 の「DoI」と「fiN」(登録商標と同じ語)が顕著であり、平均的な消費者/小売者は売買の際に騙されるか混同する可能性がある。それは、平均的な消費者/小売者が、標章 5 の「DoI」と「FiN」が目立つことでそれに引き付けられ、影響を受ける可能性が高いからである。平均的な消費者/小売者が持つそのような印象は、標章 5 の「DoI」と「fiN」以外の文字では是正できない。したがって、標章 5 は登録商標を侵害する。

(6) 標章 6(マレー語でイルカを意味する言葉)

平均的な消費者/小売者は、売買の際に標章 6 に対して混同する可能性がある。Bonito の T シャツの標章 6 のために Tuna がその製造者とするかもしれない。したがって、標章 6 は登録商標を侵害する。

(7) 標章 7(「dolphin」と同じ発音のマレー語)

標章 7 は登録商標を侵害する可能性がある。標章 7 の発音が登録商標の発音に類似しているためである。

(8) 標章 8(イルカの図柄)

標章 8 は取引の過程で混同を引き起こす可能性がある。なぜなら、平均的な消費者/小売者であれば、標章 6 がついた Bonito の T シャツの製造者が Tuna であると信じる可能性が高いからである。したがって、欺罔・混同可能性テストを満たし、標章 8 は登録商標を侵害する。

(9) 標章 9 (I love DolfiN but it' s too expensive)

登録商標と比較して、標章 9 は 6 つ追加の単語がある(「I love」と「but it' s too expensive」)。しかし、標章 9 は「DolfiN」が顕著であり、この語は登録商標と同一である。標章 9 の「DolfiN」が目立つため、平均的な消費者/小売者であれば、標章 9 がついた Bonito の T シャツは Tuna が製造したと信じる可能性が高い。標章 9 の「I love」と「but it' s too expensive」については、平均的な消費者・小売者は Tuna の商品のことを指すと解釈し、消費者がその商品を好きで「高価に過ぎる」と考えていると解釈するかもしれない。したがって、欺罔・混同可能性テストを満たし、標章 9 は登録商標を侵害する。

問 5

商標法第 38 条(1)は欺罔・混同可能性テストの適用にあたっての一般的判断基準を定めていない。マレーシアの判例において、次に掲げる要素が裁判所で審理されたことがある。これは、標章 X が登録商標 Y と同一であるか又は類似しているために取引に混同を招く可能性があるかどうかの判断に用いられたものである。

- (1) 標章 X と登録標章 Y との視覚的な比較 - **Sinma Medical Products (M) Sdn Bhd v Yomeishu Seizo Co Ltd & Ors** [2004] 4 MLJ 358, paragraph 23 (Court of Appeal) 参照。問題の標章の全体を考慮する必要がある - **Danone Biscuits Manufacturing** paragraph 17 参照。
- (2) 標章 X と登録標章 Y の称呼- **Leo Pharmaceutical Products** paragraph 100 参照。
- (3) 対象となる標章から生じる観念 - **Leo Pharmaceutical Products** paragraph 100 参照。
- (4) 標章 X と登録標章 Y を付した商品間に描写の類似性が存在するかどうか - **Re Ladislav Jellinek** (1946) 63 RPC 59, at 70 (English High Court) 参照。いくつかの英連邦諸国の判決はマレーシアの裁判所において事実上尊重される(拘束力はない)。なぜなら、商標法はこれらの国の商標法と似ているからである。
- (5) Tuna と Bonito の T シャツの顧客の特性を考慮する必要がある - **Tohtonku** (p. 347) 参照。
- (6) Tuna と Bonito の T シャツの小売業者は誰か-**Re Ladislav Jellinek** (p. 70) 参照

- (7) 「不完全想起テスト」の適用，すなわち平均的な記憶力と不完全な想起力を有する合理的な顧客が標章 X が付された商品と登録標章 Y が付された商品とで混同する可能性について - **MI & M Corporation & Anor v A Mohamed Ibrahim** [1964] 1 MLJ 392, at 294 (Federal Court) 参照。
- (8) 取引のすべての状況を考慮する必要がある - **Leo Pharmaceutical Products**, paragraph 100 参照。

#### 問6

商標法第 70 条 B(1) 及び(3)は周知商標を保護する(パリ条約第 6 条(2)や *TRIPS* 協定第 16 条に基づく保護)。1997 年商標規則第 13 条 B(a) から(f)は，標章が周知標章であるかどうかの基準を定める。周知標章(マレーシアで登録されていない)の所有者は，商標法第 70 条 B(1)に基づき差止命令を申請することで，マレーシアにおけるかかる周知標章の使用を制限することができる(その使用が混同を招く可能性が高い場合)。

登録商標 Y が世界的に有名であるか又は全く知られていないブランドであるかは，欺罔・混同可能性テストの適用に影響しない。なぜなら，欺罔・混同可能性テストは客観的だからである。**Acushnet Company v Metro Golf Manufacturing Sdn Bhd** [2006] 7 CLJ 557, paragraph 47 (High Court) 参照。さらに，欺罔・混同可能性テストはマレーシアの顧客や小売者にのみ用いられる(マレーシア以外の顧客や小売者には用いられない)。なぜなら商標法は本来，属地的だからである。**Yong Teng Hing B/S Hong Kong Trading Co & Anor v Walton International Ltd** [2012] 6 CLJ 337, paragraph 14 (Federal Court) 参照。

#### 問6

Tuna が「*Dolfin*」(Bonito の標章 1 から 9 で用いるフォントの種類，スタイル，サイズが異なる)を使用する場合

- (1) Bonito その他の者が商標法第 45 条(1)(a)に基づき裁判所に申立てをし，登録商標を登録簿から削除させる可能性はない。その理由は次の通り。
- (a) Sardine は，マレーシアで登録商標を「使用」してきたが，それは商標法第 3 条(2)(a)及び(b)の範囲内でのことであり，Tuna の T シャツの輸入販売を 10 年以上マレーシアで行っている。登録商標と，Sardine が

実際に使用している商標との間に軽微な差異があっても、Sardine がマレーシアでの登録商標を「使用」していないことにはならない。

(b) 登録商標が 7 年以上登録されている場合、登録商標は有効であるとみなされる。但し、Bonito が次の 3 つの例外のうちの 1 つ又は複数を証明した場合を除く(商標法第 37 条(a), (b)又は(c))。

(i) 登録商標の最初の登録を不正に取得した(商標法第 37 条(a))。

(ii) 登録商標は、商標法第 14 条(商標法第 37 条(b))に基づき混同を招く可能性が高い。

(iii) 登録商標が Tuna の T シャツとは区別できない(商標法第 37 条(c))。

- **Bata Ltd v Sim Ah Ba & Ors** [2006] 3 CLJ 393, paragraph 21 (Court of Appeal)参照。

本件場合、3 つの例外のいずれかを適用して登録商標を登録簿から削除することとなる根拠は存在しない。

(2) 商標法第 46 条(1)(a)又は(b)は、裁判所が、登録商標を使用しないことを理由に登録簿から登録商標を削除することを認めている。**McLaren International Ltd v Lim Yat Meen** [2009] 5 MLJ 741, paragraph 6 and 7 (Federal Court)参照。Sardine が登録商標を使って 10 年以上マレーシアで登録商標の入った Tuna の T シャツを輸入販売してきたのであれば、登録商標を商標法第 46 条(1)(a)又は(b)に基づいて登録簿から削除する根拠はない。

(3) 登録商標の不使用は次の効果をもたらす。

(a) 欺罔・混同可能性テストの適用に影響しない。その理由は、欺罔・混同可能性テストが客観的なものだからである。**Acushnet Company** 参照。

(b) 次のように商標侵害訴訟が棄却されることとなる可能性がある。

(i) Bonito 又は T シャツの登録商標と同一又は類似の標章を使用する当事者は、商標法第 46 条(1)(a)又は(b)に基づき裁判所に登録商標を登録簿から削除するよう申し立てることができる。

(ii) 削除申請を裁判所が認めた場合、Tuna は商標権者でなくなり、商標法第 38 条(1)(a)に基づく商標侵害訴訟提起の根拠がなくなる。

## 問 8

マレーシアでは、登録官は商標法第 25 条(3)に基づく次の裁量権がある。

- (1) 商標を絶対的に又は何らかの条件、修正、変更又は制限を条件として登録すること
- (2) 商標登録出願を拒絶すること

当事者の登録官の前での主張によって、商標侵害訴訟における当事者の主張が禁反言により許されなくなることはなく、裁判所による欺罔・混同可能性テストに照らした判断を拘束しない。**Yong Teng Hing**, paragraph 22 参照。さらに、上記のとおり、欺罔・混同可能性テストの適用は客観的なものである。**Acushnet Company** 参照。

## 問 9

Tuna がマレーシアで標章を登録していない場合でも、Tuna は民事訴訟を Bonito に対して提起できるが、その根拠は次の 2 つある。

- (1) Tuna は差止めを請求できる。これは商標法第 70 条 B(1)に基づくもので、その根拠は、Tuna の標章は周知標章であることである。周知標章の判断は商標法第 70B(3)及び商標規則第 13 条 B に基づく。
- (2) 詐称通用による不法行為(以下「**詐称通用訴訟**」という。)。詐称通用による不法行為は商標法第 82 条(2)により保護される。**Mesuma Sports Sdn Bhd v Majlis Sukan Negara, Malaysia (Pendaftar Cap Dagangan, Malaysia, interested party)** [2015] 6 MLJ 465, paragraph 24 (Federal Court)参照。

詐称通用訴訟に勝訴するには、Tuna は下記 3 要件の証明を要する。

- (a) Tuna は、Tuna が製造した T シャツに付随するのれんと信用を有する。
- (b) Bonito は公衆に事実を歪曲して伝えた。つまり、Bonito の T シャツが Tuna 製であると信じるようにしむけた。
- (c) (b)の結果、Tuna に損害が及ぶ可能性がある。

- **McCurry Restaurant (KL) Sdn Bhd v McDonalds Corporation [2009] 3 MLJ 774, paragraph 8 (Court of Appeal)** 参照。

本件の事実を照らせば、Tuna は、詐称通用訴訟を証明するのに必要な 3 要素を証明することができる。



付属書 A

年	商品表示法に基づく提訴の件数
2014	54
2015	49
2016	326

付属書 B

年	民事商標侵害訴訟
2014	82
2015	71
2016	50
2017年8月17日現在	23

## ANSWERS TO 9 QUESTIONS

### A. Question 1

1. An infringement of a trade mark in Malaysia may be enforced by –
  - (a) a civil suit (**Trade Mark Infringement Suit**) under s 38(1)(a) of the Trade Marks Act 1976 (**TMA**); and
  - (b) criminal prosecution under s 5(1) of the Trade Descriptions Act 2011 (**TDA**). Section 5(1) TDA applies in the following manner –
    - (i) a “*trade description*” regarding goods is an indication, whether direct or indirect and by any means given, of the goods with respect to, among others, the nature and quality of goods [s 6(1)(a) to (n) TDA];
    - (ii) a “*false trade description*” is a “*trade description*” which is false to a material degree [s 7(1) TDA];
    - (iii) a person who –
      - (iiia) applies a “*false trade description*” to any goods;
      - (iiib) supplies or offers to supply any goods to which a “*false trade description*” is applied; and
      - (iiic) exposes for supply or has in his possession, custody or control for supply any goods to which a “*false trade description*” is applied
    - commits an offence [s 5(1)(a) to (c) TDA]; and
    - (iv) if the offender is –
      - (iva) a company, the company may be fined up to RM250,000.00 and for a second or subsequent offence, to a fine up to RM500,000.00 [s 5(1)(A) TDA]; and
      - (ivb) an individual, the individual may be fined up to RM100,000.00 and a maximum imprisonment up to 3 years and for a second or subsequent offence, to a fine up to RM250,000.00 and maximum imprisonment up to 5 years [s 5(1)(B) TDA].

Prosecution under TDA can only be commenced by the Public Prosecutor (**PP**) [s 62 TDA requires PP’s consent for the prosecution of any offence under TDA]. An owner of a registered trade mark (**Registered Owner**) cannot institute any prosecution under TDA.

The statistics for prosecution under TDA are given in Annexure A to these answers. Annexure B provides statistics for civil trade mark infringement cases.

2. There is no legal requirement of a prior public notice or warning before a Registered Owner commences a Trade Mark Infringement Suit. Before filing a Trade Mark Infringement Suit, a Registered Owner, through solicitors, may issue a demand to the trade mark infringer (**Infringer**) to cease any infringement of the registered trade mark (**Registered Owner's Legal Demand**). The Registered Owner's Legal Demand has the following advantages for the Registered Owner:
  - (1) the Infringer may cease all acts regarding Trade Mark Infringement. In such an event, the Registered Owner need not file a Trade Mark Infringement Suit; and
  - (2) Infringer cannot claim ignorance of registered trade mark.

Although a Registered Owner cannot institute any prosecution under TDA, the Registered Owner may complain about an offence regarding a "*false trade description*" to the Enforcement Division of the Ministry of Domestic Trade, Co-operatives and Consumerism (**Ministry**). The Ministry will then investigate the complaint and submit the Investigation Papers to the PP who will decide whether to issue PP's consent to prosecute the offender in question under TDA.

3. If there is a contract between Tuna and Sardine for Sardine to use the registered trade mark "*Dolfin*" (**Registered Trade Mark**) in Malaysia, Sardine may apply to the Registrar of Trade Marks (**Registrar**) to be entered on the Register of Trade Marks (**Register**) as a "*registered user*" under s 48(1) TMA.

Sardine, as the sole import agent, is not entitled to file a Trade Mark Infringement Suit without first requesting Tuna to do so. Section 51(1) TMA provides that subject to the contract between Tuna and Sardine, Sardine may request for Tuna to file a Trade Mark Infringement Suit (**Sardine's Request**). If Tuna refuses or neglects to file a Trade Mark Infringement Suit within 2 months from Sardine's Request, Sardine may file a Trade Mark Infringement Suit against the Infringer. In such a suit, s 51(1) TMA requires Sardine to make Tuna a co-defendant with

Infringer. Under s 51(2) TMA, Tuna is not liable for costs unless Tuna takes part in the Trade Mark Infringement Suit.

4. The following cases have held that a mark (**Mark X**) infringes a registered trade mark (**Registered Mark Y**) if Mark X is identical with Registered Mark Y or so nearly resembles Registered Mark Y as is likely to deceive or cause confusion in the course of trade (**Likelihood of Deception/Confusion Test**). Please see the following Malaysian judgments:

- (a) **Tohtonku Sdn Bhd v Superace (M) Sdn Bhd** [1992] 1 CLJ (Rep) 344, at p. 346 (Supreme Court); and
- (b) **Leo Pharmaceutical Products Ltd AS (Lovens Kemiske Fabrsk Produktionsaktieselskab) v Kotra Pharma (M) Sdn Bhd (No 2)** [2012] 10 CLJ 507, at paragraphs 83 and 84 (High Court).

There need not be proof of actual deception or confusion on the part of the customer or retailer in question – please see **Danone Biscuits Manufacturing (M) Sdn Bhd (formerly known as Britania Brands (M) Sdn Bhd) v Hwa Tai Industries Bhd** [2010] 8 MLJ 500, at paragraph 16 (High Court).

(1) Mark 1 (Dolfin)

Mark 1 so nearly resembles Registered Trade Mark as is likely to deceive or cause confusion in the course of trade. This is because the only difference between Mark 1 and Registered Trade Mark is that Mark 1 has a small letter “n” while the Registered Trade Mark has a capital letter “N”. Such a difference is minor and immaterial. Accordingly, Mark 1 infringes Registered Trade Mark;

(2) Mark 2 (DolphiN)

Mark 2 is seemingly different from Registered Trade Mark (*DolphiN*) as Mark 2 has 2 small letters (“ph”) which are different from the Registered Trade Mark. However, Mark 2 infringes Registered Trade Mark because the pronunciation of Mark 2 so nearly resembles the pronunciation of the Registered Trade Mark as is likely to deceive or cause confusion in the course of trade. Furthermore, the capital letters “D” and “N” are prominent in Mark 2 in the same manner as in the Registered Trade Mark;

(3) Mark 3 (*Dolphin*)

Despite the fact that Mark 3 has differences (small letters “*ph*” and “*n*”) with Registered Trade Mark (*Dolfin*), Mark 3 infringes Registered Trade Mark. This is because the pronunciation of Mark 3 so nearly resembles the pronunciation of the Registered Trade Mark which satisfies the Likelihood of Deception/Confusion Test;

(4) Mark 4 (*Dollfine*)

There are differences between Mark 4 and Registered Trade Mark (*Dolfin*) as follows –

- (a) Mark 4 has additional letters “*l*” and “*e*”; and
- (b) Mark 4 has a small letter “*n*”.

Despite the above differences, there are sufficient similarities between Mark 4 and Registered Trade Mark which are likely to deceive or cause confusion in the course of trade. These similarities are –

- (i) Mark 4 has the first same syllable (*Dol*) as Registered Trade Mark;
- (ii) the pronunciation of Mark 4 is similar to the pronunciation of Registered Trade Mark because of the first syllable; and
- (iii) Mark 4 has the same letters (“*Dol*” and “*l*”) as the Registered Trade Mark.

Due to the above similarities, Mark 4 infringes Registered Trade Mark;

(5) Mark 5 (*DollerfiNance*)

Despite the differences between Mark 5 and Registered Trade Mark, the prominence of “*Dol*” and “*fiN*” (the same words in Registered Trade Mark) in Mark 5 meant that a reasonable consumer/retailer is likely to be deceived or confused in the course of trade regarding Mark 5 and Registered Trade Mark. This is because it is likely that a reasonable consumer/retailer will be attracted and influenced by the prominent “*Dol*” and “*fiN*” in Mark 5. Such an impression by a reasonable consumer/retailer cannot be disabused by alphabets in Mark 5 other than “*Dol*” and “*fiN*”. Accordingly, Mark 5 has infringed Registered Trade Mark;

(6) Mark 6 (a word which means dolphin in Malay language)

A reasonable consumer/retailer is likely to be deceived or confused in the course of trade regarding Mark 6 that Bonito's T-shirts bearing Mark 6 are produced by Tuna. Consequently, Mark 6 has infringed Registered Trade Mark;

(7) Mark 7 (a Malay word which is pronounced the same as "dolphin")

Mark 7 may infringe Registered Trade Mark as the pronunciation of Mark 7 is similar to the pronunciation of Registered Trade Mark;

(8) Mark 8 (a design of a dolphin)

Mark 8 is likely to deceive or cause confusion in the course of trade because a reasonable consumer/retailer is likely to believe that Bonito's T-shirts bearing Mark 6 are manufactured by Tuna. As such, the Likelihood of Deception/Confusion Test is fulfilled and Mark 8 therefore infringes Registered Trade Mark; and

(9) Mark 9 (*I love Dolfin but it's too expensive*)

Compared to Registered Trade Mark, Mark 9 has 6 extra words ("*I love*" and "*but it's too expensive*"). However, Mark 9 has a more prominent "*Dolfin*" which is identical to Registered Trade Mark. Due to the prominence of "*Dolfin*" in Mark 9, a reasonable consumer/retailer is likely to believe that Bonito's T-shirts bearing Mark 9 are manufactured by Tuna. The words "*I love*" and "*but it's too expensive*" in Mark 9 may be understood by reasonable consumer/retailer to refer to Tuna's products which are loved by consumers and are considered "*too expensive*". Accordingly, as the Likelihood of Deception/Confusion Test is satisfied, Mark 9 has infringed Registered Trade Mark.

5. Section 38(1) TMA does not lay down any general criteria in the application of the Likelihood of Deception/Confusion Test. Malaysian cases have laid down the following factors which may be considered by the court in deciding whether Mark X is identical with Registered Mark Y or so nearly resembles Registered Mark Y as is likely to deceive or cause confusion in the course of trade:

- (1) a visual comparison between Mark X and Registered Mark Y – please see **Sinma Medical Products (M) Sdn Bhd v Yomeishu Seizo Co Ltd & Ors** [2004] 4 MLJ 358, at paragraph 23 (Court of Appeal). The totality of the marks in question should be considered – please see **Danone Biscuits Manufacturing**, at paragraph 17;
  - (2) an aural examination of Mark X and Registered Mark Y – please see **Leo Pharmaceutical Products**, at paragraph 100;
  - (3) the idea of the marks in question – please see **Leo Pharmaceutical Products**, at paragraph 100;
  - (4) whether there exists a similarity of description between the goods bearing Mark X and Registered Mark Y - please see **Re Ladislav Jellinek** (1946) 63 RPC 59, at 70 (English High Court). Decisions of certain Commonwealth countries are persuasive (not binding) in Malaysian courts because our TMA is similar to trade marks legislation in those countries;
  - (5) the nature of customers of T-shirts of Tuna and Bonito should be considered - please see **Tohtonku**, at p. 347;
  - (6) who are the retailers of T-shirts of Tuna and Bonito - please see **Re Ladislav Jellinek**, at p. 70;
  - (7) application of the “*imperfect recollection test*”, namely whether a reasonable customer with an average memory and an imperfect recollection, is likely to be deceived and/or confused between goods bearing Mark X and Registered Mark Y – please see **MI & M Corporation & Anor v A Mohamed Ibrahim** [1964] 1 MLJ 392, at 294 (Federal Court); and
  - (8) all the circumstances of the trade should be taken into account - please see **Leo Pharmaceutical Products**, at paragraph 100.
6. Section 70B(1) and (3) TMA protect a “*well-known trade mark*” (protected under Article 6*bis* of the Paris Convention or Article 16 of the “*TRIPS*” Agreement). Regulation 13B(a) to (f) of Trade Mark Regulations 1997 (**TMR**) lays down the criteria to consider whether a mark is a well-known mark. A proprietor of a well-known mark (which is not registered in Malaysia) may apply for an injunction under s 70B(1) TMA to restrain any use of the well-known mark in Malaysia by any person where the use is likely to deceive or cause confusion.

Whether Registered Mark Y has a global profile or is a totally unknown brand, is immaterial to the application of the Likelihood of Deception/Confusion Test. This is because the application of the Likelihood of Deception/Confusion Test is an objective one – please see **Acushnet Company v Metro Golf Manufacturing Sdn Bhd** [2006] 7 CLJ 557, at paragraph 47 (High Court). Furthermore, the Likelihood of Deception/Confusion Test is applied in respect of only Malaysian customers and retailers (not regarding customers and retailers outside Malaysia) because trade mark law is territorial in nature - please see **Yong Teng Hing B/S Hong Kong Trading Co & Anor v Walton International Ltd** [2012] 6 CLJ 337, at paragraph 14 (Federal Court).

7. If Tuna uses “*Dolfin*” (different from the types, styles and sizes of font used in Marks 1 to 9 by Bonito) –
- (1) there is no possibility of Bonito or any party applying to court under s 45(1)(a) TMA to expunge the Registered Trade Mark from the Register because -
    - (a) Sardine has “*used*” the Registered Trade Mark in Malaysia within the meaning of s 3(2)(a) and (b) TMA by importing and selling Tuna T-shirts for more than 10 years in Malaysia. Any minor or insignificant deviation between the Registered Trade Mark and the mark actually used by Sardine, does **not** mean that Sardine has not “*used*” the Registered Trade Mark in Malaysia; and
    - (b) if the Registered Trade Mark has been on the Register for more than 7 years, the Registered Trade Mark shall be deemed to be valid unless Bonito can prove any one or more of the following 3 exceptions in s 37(a), (b) or (c) TMA (**3 Exceptions**) -
      - (i) the original registration of Registered Trade Mark has been obtained by fraud [s 37(a) TMA];
      - (ii) the Registered Trade Mark is likely to deceive and/or confuse public under s 14 TMA [s 37(b) TMA]; or
      - (iii) the Registered Trade Mark is not distinctive of Tuna’s T-shirts [s 37(c) TMA]
  - please see **Bata Ltd v Sim Ah Ba & Ors** [2006] 3 CLJ 393, at paragraph 21 (Court of Appeal).



In this case, there is no basis to apply any one of the 3 Exceptions to expunge the Registered Trade Mark from the Register;

- (2) s 46(1)(a) or (b) TMA allows the court to remove a registered trade mark from the Register due to non-use of the registered trade mark - please see **McLaren International Ltd v Lim Yat Meen** [2009] 5 MLJ 741, at paragraphs 6 and 7 (Federal Court). As Sardine has used the Registered Trade Mark for more than 10 years in Malaysia by importing and selling Tuna T-shirts bearing the Registered Trade Mark, there is therefore no ground to remove the Registered Trade Mark from the Register pursuant to s 46(1)(a) or (b) TMA;
  - (3) non-use of the Registered Trade Mark –
    - (a) does not affect the application of the Likelihood of Deception/Confusion Test. This is because the application of the Likelihood of Deception/Confusion Test is an objective one – please see **Acushnet Company**; and
    - (b) may defeat a Trade Mark Infringement Suit as follows -
      - (i) Bonito or any party who uses a mark which is identical or similar to the Registered Trade Mark on T-shirts, may apply to Court under s 46(1)(a) or (b) TMA to remove the Registered Trade Mark from the Register (**Removal Application**); and
      - (ii) if the Removal Application is allowed by the court, Tuna is no longer the Registered Owner and has no basis to commence a Trade Mark Infringement Suit pursuant to s 38(1)(a) TMA.
8. In Malaysia, the Registrar has the discretionary power under s 25(3) TMA to -
- (1) to register a trade mark absolutely or subject to any condition, amendment, modification or limitation; or
  - (2) refuse an application to register a trade mark.

In a Trade Mark Infringement Suit, the position of parties and their contentions before the Registrar, do not estop the parties or bind the court in deciding the Likelihood of Deception/Confusion Test - please see **Yong Teng Hing**, at paragraph 22. Moreover, as explained above, the application of the Likelihood of Deception/Confusion Test is an objective one – please see **Acushnet Company**.

9. If Tuna has not registered the mark in Malaysia, Tuna is still entitled to file a civil suit against Bonito based on the following 2 grounds:

- (1) Tuna may apply for an injunction under s 70B(1) TMA on the basis that Tuna's mark is a well-known mark within the meaning of s 70B(3) TMA read with reg. 13B TMR; and
- (2) the tort of passing off (**Passing Off Suit**). The tort of passing off is preserved by s 82(2) TMA - please see **Mesuma Sports Sdn Bhd v Majlis Sukan Negara, Malaysia (Pendaftar Cap Dagangan, Malaysia, interested party)** [2015] 6 MLJ 465, at paragraph 24 (Federal Court).

To succeed in a Passing Off Suit, Tuna has to prove the following 3 elements:

- (a) Tuna has goodwill and reputation attached to the T-shirts manufactured by Tuna;
  - (b) Bonito has misrepresented to the public which is calculated to confuse the public to believe that Bonito's T-shirts are from Tuna; and
  - (c) there is a likelihood of damage to Tuna due to Bonito's misrepresentation
- please see **McCurry Restaurant (KL) Sdn Bhd v McDonalds Corporation** [2009] 3 MLJ 774, at paragraph 8 (Court of Appeal).

On the facts of this case, Tuna is able to prove the 3 elements required to prove a Passing Off Suit.

**ANNEXURE A**

<b>YEAR</b>	<b>NO. OF PROSECUTION UNDER TDA</b>
2014	54
2015	49
2016	326

**ANNEXURE B**

<b>YEAR</b>	<b>CIVIL TRADE MARK INFRINGEMENT SUITS</b>
2014	82
2015	71
2016	50
<b>AS AT 17.8.2017</b>	<b>23</b>