

国際知的財産司法シンポジウム東京2017
日中韓・ASEAN 諸国における知的財産紛争解決

問1

可能である。インドネシアにおいては、商標に関する法律は、商標及び地理的表示に関する2016年法律20号（改正前は2001年法律15号）として制定されている。

商標侵害は、下記の全部又は一部に基づき民事手続を通じて処罰される。

- a. 同一種類の商品の全部又は一部に対する商標登録の取消し及び削除(第76条及び第77条)
- b. 登録商標の削除(第72条)
- c. 輸入禁止(第74条第(2)a項)
- d. 関連商標を使った商品販売の許可に関連した禁止命令又は管轄を有する当局の暫定的決定(第74条第(2)b項)
- e. 損害賠償請求(第83条第(2)a項)
- f. 関連商標の使用に関連した全ての行為の中止(第83条第(2)b項)

刑事処罰は、2016年法律20号の第100条から第103条までに規定されている。

- 第100条第(1)項：製造及び／又は取引される商品及び／又は役務と同一種類の商品及び／又は役務に対して、第三者の登録商標と全体において同一の商標を権限なく故意で使用した者は、最高5年の懲役及び／又は最高20億ルピアの罰金が科されるものとする。
- 第100条第(2)項：本質的部分で類似した商標を権限なく使用した者は、最高4年の懲役及び／又は最高20億ルピアの罰金が科されるものとする。
- 第100条第(3)項：その結果として健康問題、環境問題及び／又は死亡を発生させた者は、最高10年の懲役及び／又は最高50億ルピアの罰金が科されるものとする。
- 第101条：地理的表示に関しては、最高4年の懲役及び／又は最高20億ルピアの罰金が科されるものとする。
- 第102条：第100条又は第101条に規定されている侵害の結果生じたと知られている商品及び／又は役務の取引に関しては、最高1年の懲役及び／又は最高2億ルピアの罰金が科されるものとする。
- 第103条：第100条から第102条までに規定されている犯罪は、告訴が必要な犯罪である。

民事訴訟に関しては、2016年法律20号第83条に規定されている。

1. 登録商標の商標権者又は登録商標のライセンシーは、この商標と全体において同一の又は本質的部分で類似した商標を商品及び／又は役務に違法に使用している第三者に対し、下記の全部又は一部の形式の訴訟を提起できる。
 - a. 損害賠償請求
 - b. 関連商標の使用に関連した全ての行為の中止
2. 第(1)項のみに引用されている訴訟は、裁判所の決定に基づき有名なブランド所有者により提訴されるものとする。

民事手続及び刑事手続を通じて提訴された侵害に関しては、その件数は毎年変動しており、スラバヤ、スマラン、ジャカルタ、メダン及びマカッサルなどのインドネシア全国の全ての商事裁判所に記録された件数は正確に提示できない。

問 2

インドネシアにおいては、登録商標についての公開警告の形式での特別要件が存在している。商標が登録されている場合は、その商標権者は、民事手続又は刑事手続を通じて自己の権利を主張するための訴訟を提起できる。

これは第 3 条に下記のとおり規定されている。

商標に関する権利は、当該商標が登録され、インドネシア知的財産総局が同局の公式ウェブサイト www.hki.co.id の官報にその商標を掲載した後に、この権利が認められる。その後は、全ての人々はこの登録商標を知っていると推定され、この登録商標を使用、複製又は不正使用することが禁止される。

問 3

可能である。Sardine が商標権者でない場合でも、Sardine は、輸入総代理店の資格を有しているので、裁判所に訴訟を提訴できる。

第 44 条

インドネシアにおけるライセンスによる登録商標の使用は、インドネシアにおいては当該商標の商標権者による当該商標の使用と同一とみなされるものとする。

問 4

インドネシアにおいては、Bonito の行為は、下記の第 100 条第(2)項に違反している。「製造及び／又は取引される商品及び／又は役務と同一種類の商品及び／又は役務に対する第三者の登録商標と本質的部分で類似した商標を権限なく故意で使用した者は、最高 4 年の懲役及び／又は最高 20 億ルピアの罰金が科されるものとする。」

Bonito は第三者の登録商標と本質的部分で類似した商標を使用しているので、Sardine が Tuna 製 T シャツに DolfiN 商標をシャツの左胸上部に付けたのと同様にかかる商標を左胸上部に付け、そして、被疑侵害標章 1 乃至被疑侵害標章 9 を使って商品を製造、輸入、販売及び輸出する Bonito の行為は、商標侵害に該当する。

問 5

商標法第 1 条によれば、標章とは、特定の個人又は法人が取引活動に際して製造する商品及び／又は役務を差別化するために、2 次元及び／又は 3 次元の図形、ロゴ、名称、単語、文字、数字、色の組合せ、音声、ホログラム又はこれらの要素の 2 つ以上の組合せからなるの形態を意味する。

ある商標が、ある登録商標と類似し、かつ、同一の基本的形式を有している場合には、登録商標と異なる部分があったとしても商標侵害と考えられる。

問6

類似商標の判断は、当該商標が有名なブランドか無名なブランドかという条件及び米国又は日本において人気があるか否かという条件の影響を受けない。

商標が完全に無名な場合は、商標を比較する基準が存在しないので、区別することに関しての比較実例が存在しない。

インドネシアにおいては、商標を判断するために、商標法が手引きとして使用されている。

問7

商標権は個人の不可侵な民法上の権利とみなされているので、商標が不使用を理由として直ちに取り消されることはない。

商標が使用されていない場合又は頻繁に製造されていない場合でも、第三者が Tuna の登録商標と同一の商標を作製することはできない。

上記の説明に基づけば、Bonito は、Tuna の商標権を侵害している。

問8

- 1) インドネシア法によれば、行政機関の審査は、商標法第11条に規定されており重要な問題である。

出願書類は、第4条、第5条、第6条、第7条、第9条及び第10条に規定される全ての行政的基準を満たした上で提出されている。

- 2) 類似性があり、はっきりと区別を可能にする特徴がない場合は、長官は、第20条第(e)項に従い、登録出願を拒絶しなければならない。
- 3) はっきりと区別を可能にする特徴に関しては、インドネシア法においては、2次元及び／又は3次元の図形、ロゴ、名称、単語、文字、数字、色の組合せ、音声、ホログラム又はこれらの要素の2つ以上の組合せからなる形態を意味している。
- 4) 第20条第(e)項の説明によれば、関連商標が、1つの直線若しくは点といった非常に単純な場合又は非常に複雑なために明瞭でない場合は、その商標は、はっきりと区別を可能にする特徴がないと判断される。

商標が下記のとおり登録されている場合は、その全ては、登録商標 Dolfin と類似しており、はっきりと区別を可能にする特徴が示されていない。

DolphiN, Dolphin, Dollfine, DollerfiNance, 'dolphin' (dólfín)

問9

Tuna が本件商標を登録していない場合は、法的保護は与えられない。

Judicial Symposium on Intellectual Property/TOKYO 2017

– IP Dispute Resolution in ASEAN Plus Three (Japan-China-Republic of Korea) –

Q1.

Yes, it can. In Indonesia, trademark law is regulated in Law No. 20 of 2016 regarding Trademark and Geographical Indication (previously regulated in Law No. 15 of 2001).

Trademark infringement is punishable through civil procedures by:

- a. Nullification and deletion of mark registration for the whole or part of the same type goods (Article 76 and Article 77).
- b. Deletion a registered mark (Article 72).
- c. Import prohibition (Article 74 Paragraph (2)a).
- d. The prohibition related to the permit for the distribution of goods using the mark concerned or any temporary decision from the competent authority. (Article 74 Paragraph (2)b).
- e. Claim for compensation and/or (Article 83 Paragraph (2)a).
- f. The termination of all acts that are related to the use of the relevant mark (Article 83 Paragraph (2)b).

Criminal provisions regulated in Article 100 to Article 103 Law No. 20 of 2016:

- Article 100 Paragraph (1): Whosoever deliberately and without right uses a mark which is similar in its entirety to a registered mark of another party for the same kind of goods and/or services produced and/or traded shall be sentenced to imprisonment for a maximum period of 5 (five) years and/or a fine of a maximum amount of 2 billion rupiahs.
- Article 100 Paragraph (2): Without right uses a mark which is similar in its essential part shall be sentenced to imprisonment for a maximum period of 4 (four) years and/or a fine of a maximum amount 2 billion rupiahs.
- Article 100 Paragraph (3): If resulting health problem, environment problem and/or death shall be sentenced to imprisonment for a maximum period of 10 (ten) years and/or a fine of a maximum amount 5 billion rupiahs.
- Article 101: for geographical indication, shall be sentenced to imprisonment for a maximum period of 4 (four) years and/or a fine of a maximum amount 2 billion rupiahs.
- Article 102: for trades goods and/or services that are known as a result infringement as referred to in Article 100 or Article 101 shall be sentenced to imprisonment for a maximum period of 1 (one) year and/or a fine of a maximum amount 200 million rupiahs.
- Article 103: the criminal offences referred to in Article 100 to 102 shall be offence that warrants complaint.

For civil lawsuit regulated in Article 83 Law No. 20 of 2016

1. The owner of registered mark or a licensee of a registered mark may file a lawsuit

against other party that unlawfully uses a mark for goods and/or services which has similarity in its essential part or its entirety with his mark in the form of:

- a. claim for compensation, and/or
 - b. the termination of all acts that are related to the use of the relevant mark.
2. The lawsuit referred to in Paragraph (1) shall be filed by the owner of a famous brand based of court decisions.

Regarding the infringement filed through civil and criminal procedures, each year the number is vary and cannot be presented accurately as its registered in all commercial courts throughout Indonesia such as Surabaya, Semarang, Jakarta, Medan and Makassar.

Q2.

In Indonesia there are special requirements which is a form of public warning about a registered mark. If a mark has registered, the owner may file a legal action through civil or criminal procedures to claim his rights.

The provision is regulated in Articles 3:

The right to a mark is granted after the mark is registered and announced by the Directorate Generale of Intellectual Property Rights in the Official Gazette of Marks in its official website, www.hki.co.id and since then everyone is assumed to know know about the registered mark and prohibited to use, duplicate or misuse the registered mark.

Q3.

Yes, it can. Eventhough Sardine is not the holder of the trademark right but Sardine may file a lawsuit at the court as Sardine qualified to do so as a sole importer and distributor.

Regulated in Article 44:

The use of a registered mark in Indonesia by a licensee shall be deemed the same as the use in Indonesia of the said mark by the owner of the mark.

Q4.

Yes. In Indonesia, Bonito's acts violated Article 100 Paragraph (2):

‘Whosoever deliberately and without right uses a mark which is similar in its essential part to a registered mark of another party for the same kind of goods and/or services produced and/or traded shall be sentenced to imprisonment for a maximum period of 4 (four) years and/or a fine of a maximum amount 2 billion rupiahs.’

As Bonito use a mark which have similarity in its essential part to other party's registered mark, Bonito's acts in using the trademark attached in upper left of the shirt as Sardine's does with Dolfin trademark in Tuna's t-shirt, using the same way and then producing, importing, selling and exporting goods using Accused Marks 1 through 9 is considered as trademark

infringement.

Q5.

Yes, according to the Article 1 of Trademark Law, mark shall mean in the form of a picture, logo, name, word, letters, figures, composition of colors, in the form of 2 (two) dimensional and/or 3 (three) dimensional, voice, hologram, or a combination of 2 (two) or more the said elements to distinguish goods and/or services produced by a person or a legal entity in goods and/or services trading activity.

If a mark have the similarity and the same basic form which then modified but still featuring the original registered mark's character and element is consider as a mark infringement.

Q6.

The judgement on the similar trademark is not affected by the condition whether the trademark is renown brand or unknown brand and whether its popular in the US or in Japan or not.

If the trademark is completely unknown then there is no comparison to differentiate as there are no guidelines to compare the trademark.

In Indonesia to judge a trademark we are using Trademark Law as a guidance.

Q7.

A trademark is not immediately cancelled based on the grounds of no use since the right of a mark is personal and consider as an untouchable civil right.

Eventhough a trademark is no use or not actively produced, it doesnt mean that other party can create the same mark as Tuna's registered mark.

Based on the said explanation, Bonito has infringes Tuna's trademark rights.

Q8.

1) Under Indonesia law, administrative examination is an important issue as it is regulated in Article 11 of Trademark Law.

An application is filed by fulfilling all the administrative requirements as stated in Article 4, Article 5, Article 6, Article 7, Article 9 and Article 10.

2) If it has a similarity and has no distinguishing features then according to Article 20 Paragraph (e) it shall be refused by the Directorate Generale.

3) Regarding the distinguishing feature, under Indonesia Law refers to graphics in form of a picture, logo, name, word, letters, figures, composition of colors, in the form of 2 (two) dimensional and/or 3 (three) dimensional, voice, hologram, or a combination of 2 (two) or more the said elements.

4) According to the explanation of Article 20 Paragraph (e) a mark is considered has no distinguishing feature if the relevant mark is too simple such as a line or a dot, or too complicated to be unclear.

If a mark registered as:

DolphiN

Dolphin

Dollfine

DollerfiNance

‘dolphin’ (dólfín)

All has similarity indication with the registered mark Dolfin and do not show explicit distinguishing features.

Q9.

If Tuna haven't register the trademark in this case then legal protection cannot be given.