

## 特許庁委託事業

ASEAN における特許権、意匠権、商標権などの  
産業財産権登録に拠らない  
発明、意匠、商標の保護に関する調査

2013 年 4 月

日本貿易振興機構

バンコク事務所

知的財産部

協力

Mori Hamada Matsumoto (Singapore) LLP

## 第4章 インドネシア



### 1. 調査結果の概要

インドネシアにおける未登録知的財産権の保護について、その調査結果の概要は以下のとおりである。

場面		対象		概要	根拠
権利行使	発明	営業秘密 (ノウハウ)		営業秘密の所有者又は実施権者は、営業秘密法に基づき、差止め及び損害賠償を請求することができる。	営業秘密法
		それ以外		登録がなければ保護されない。	
	周知・著名の意匠/商標	意匠		登録がなければ、原則として保護されない。著作物に該当すれば保護される。	著作権法
		商標		登録がなければ保護されない。 不正競争行為は刑事罰の対象となるが、近年における摘発例は見当たらない。	刑法 382の2
防御 無効 ／ 取消	冒認	特許(小特許)/意匠		理論上は、冒認出願に対し、真の権利者による何らかの請求が可能とのことである。また、いわゆる職務発明について、法令上は特許を受ける権利を有しない従業者がした出願がある場合に、使用者による再度の登録請求が認められた事例がある。	特許法 10、12
	商標	登録の取消又は無効の請求		商標の不正取得者に対し、その取消しを求め、訴訟を提起することができる。主な事由として、悪意による出願であること、未登録の著名商標と同一の出願であること、法人名と同一又は類似の出願であることが考えられる。登録後5年を経過すると、取消事由が一部のものに制限される。	商標法 68、4～6
	意匠	登録取消の請求		登録意匠が、出願以前に公表された意匠と同一であることを理由として、その取消訴	意匠法 38、2II

			訟を提起することができる。	
抗 弁	商標		先使用があることは防御とはならない。	
	特許(小 特許)	先使用	「同一の発明に対して特許出願がなされた時点で発明を実施している者」(先使用者)に対し、引き続き当該発明を実施する権利を認めている。ただし、インドネシア特許庁から「先使用者証明書」を得なければならないところ、その手続の詳細は未だ定められていない。	特許法 13 ~15
	著作権		独自に創作された事実を主張・立証すれば、第三者の権利行使からの抗弁となる。	著作権法
	意匠		先使用があることは防御とはならない。もっとも、当該先使用が公衆に対して公表されていたときは、登録意匠の無効を根拠付ける(上記参照)。	

## 2. 無断使用行為に対する民事上及びその他の救済手段

### (1) 発明等の技術思想の保護(営業秘密としてのノウハウの保護)

インドネシアにおいては、発明等の技術思想について、インドネシア特許法<sup>5</sup>(Law No. 14 of August 1, 2001 regarding Patents)に基づき、特許(及び小特許)<sup>6</sup>を保護の対象としており、登録制度が設けられている。

したがって、発明・考案等の技術思想を、特許が未登録の状況で保護するのは、原則として困難である。

もっとも、未登録の技術思想であっても、インドネシア営業秘密法(Law No. 30 of December 20, 2000 regarding Trade Secret)<sup>7</sup>により営業秘密であるノウハウとして

<sup>5</sup> インドネシア特許法については、特許庁による日本語訳が入手可能である(<http://www.ipo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/indonesia/tokkyo.pdf>)。また、WIPOの英訳が入手可能である([http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=174132](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=174132))。

<sup>6</sup> 小特許(インドネシア特許法第6条)については、同法第104条により、特許に関する規定が基本的にすべて準用される。そのため、本稿では以後、特許についてのみ述べることとする。

<sup>7</sup> インドネシア営業秘密法の日本語公定訳は見当たらなかったが、ハキンダ・インターナショナルによる日本語訳が入手可能である(<http://hakindah.co.id/japanese/law-trades.htm>)。また、WIPOの英訳が入手可能である([http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=182062](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182062))。

保護されうる<sup>8</sup>。

同法上の営業秘密とは、一般に公表されていない技術又は事業分野での情報で、事業分野において利用でき経済的価値を持つものであって、営業秘密の所有者によって秘密が守られているものをいう（第1条第1項）。

そして、営業秘密が保護される要件は、営業秘密それ自体の定義と重複するが、①秘密の性格を有すること、②経済的な価値を有すること、③当然取られるべき方法で秘密性が維持されていること、の3点である（第3条第1項）。すなわち、非公知、有用性及び秘密管理性の3要件（TRIPs協定第39条参照）を充たすことを要件としている。

さらに、各要件は、以下の場合にそれぞれ充足するものとみなされる（第2項ないし第4項）。

- ✓ ①の要件について：情報が特定の者に限定して知られているか、又は一般社会に広く知られていないとき、その情報は「秘密の性格を有する」とみなされる。
- ✓ ②の要件について：情報の秘密の性格が、商業活動又は事業を行なうために利用できるか、又は経済的利益を増加できるとき、その情報は「経済的な価値を有する」とみなされる。
- ✓ ③の要件について：情報の所有者又は管理者が、正当かつ当然の手段を講じたとき、当該情報の「秘密性が維持されている」とみなされる。

そして、営業秘密の所有者は、その所有する営業秘密を自ら使用することに加えて（第4条第1項）、第三者に対し、当該営業秘密の使用を許諾若しくは禁止し、又は商業的な利益のために開示する権利を有する（同条第2項）。当該所有者は営業秘密権者として、第三者に対する実施許諾を与えることができるが（第6条）、実施許諾契約は、当局に登録することによってはじめて、第三者に対して法的効果を有することとなる（第8条第1項・第2項）。

故意に営業秘密を開示する行為のほか、契約や当該営業秘密を守るための書面、又は書面によらない義務に違反する行為も、営業秘密の侵害となる（第13条）。また、法令に違反し又は不当に営業秘密を入手し又は管理する行為は、営業秘密の侵害とみなされる（第14条）。

これに対し、営業秘密の開示又は使用が、治安防衛、健康又は安全の利益に基づく場合や、関連製品をさらに開発するためにのみ行うリバース・エンジニアリングである場合は、営業秘密を侵害しないものとされている（第15条）。

営業秘密の所有者又は実施権者は、営業秘密の侵害者を相手方として、損害賠償の請

---

<sup>8</sup> インドネシア営業秘密法については、「特許庁委託 ジェトロ知的財産権情報 模倣対策マニュアル インドネシア編（2008年3月）」（[https://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/ip/pdf/2008\\_mohou.pdf](https://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/ip/pdf/2008_mohou.pdf)）4.(2)（40頁）に若干の言及があるほか、一般財団法人知的財産研究所「平成23年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書—我が国企業の新興国への事業展開に伴う知的財産権のライセンス及び秘密管理等に関する調査研究報告書」（[http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2011\\_17.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2011_17.pdf)）（92～95、529～540頁）が参考になる。

求、及び上記第 4 条に定める行為の停止を求め、地方裁判所に対して訴えを提起することができる (第 11 条)。

もっとも、インドネシアには被告の原告に対する証拠開示手続き (いわゆるディスカバリ) が存在しないため、証拠収集は自ら行う必要がある。侵害者が営業秘密権者との間で関係を持ってきた事実、又は以前に営業秘密へのアクセスが与えられてきた事実は、侵害者によって営業秘密が取得されたことの証明に資する。侵害者が現在独自製品の製造を行っているが、以前はそれを営業秘密権者のみが行っていたという事情は、侵害者が以前に営業秘密を取得する機会があり、それが現在の侵害者による活動と関連するとの結論をほぼ確実に導くものと考えられている。

このほか、刑事罰として、故意に権利なく他人の営業秘密を使用する行為、第 13 条及び第 14 条に定める行為について、禁固刑及び罰金刑が定められている (第 17 条)。ただし、警察当局に対する告訴の際には、営業秘密が取得されたことが明白である事実を開示する必要がある。

民事裁判・刑事裁判のいずれについても、裁判官は、当事者の請求により、裁判を非公開で行うよう命じることができる (第 18 条)。

同法による関する裁判例として、外国企業の現地子会社である **PT General Ford Industries** が、その競合会社である **PT Bumi Tangerang Mesindotama** に転職した元従業員 2 名が同社の営業秘密を故意に開示した等と主張し、両名を告発した刑事事件の事案が指摘できる。

バンドン地方裁判所 (事件番号 632/Pid/B/2007/PN.BDG) 及びバンドン上級裁判所 (事件番号 380/Pid/2007/PT) はいずれも、元従業員 2 名による営業秘密の開示行為が、営業秘密法に違反すると判断し、2 ヶ月間の拘置 (及び保護観察 5 ヶ月) を命じる判決を下した。

しかし、最高裁判所は上記の地裁及び上級裁の判断を覆した。具体的には、被告人らによって開示された告発会社の営業秘密は明らかにされておらず、また、告発会社と競合会社とが異なる市場セグメントを有することを指摘した上で、被告らは、告発会社が所有する営業秘密を開示したこと、その故意、営業秘密を守る書面化された及び／又はされていない義務を怠ったことを、いずれも証明できないと判断している。

このほか、上記とは逆に、現地企業である **PT Basuki Pratama Engineering** が、ボイラーに関する営業秘密の不正使用を主張し、外国企業の現地子会社である **PT Hitachi Construction Machinery Indonesia** 等を被告として提起した訴訟が、現在も進行中である (事件番号 1713K/Pdt/2010)。

当該事案においては、原告はブカシ地方裁判所に訴訟を提起したところ、同裁判所は当初、同事件が知的財産権に関連すること、商務裁判所が既に同じ当事者間の関連

する意匠の事件を扱っていたことから、商務裁判所に管轄があるとして訴えを却下した。しかし、最高裁判所は同却下決定に対する原告の上訴を認め、事件を同地裁に差し戻している。

なお、通常は、知的財産権の事案は商務裁判所によって扱われるが、その管轄は、意匠法や商標法のような知的財産関連法に明確に言及することによって基礎付けられる。

## (2) 著名の意匠及び商標の保護

### ア. 意匠について

意匠については、インドネシア意匠法 (Law No. 31 of December 20, 2000 regarding Industrial Designs)<sup>9</sup>に基づき、登録された意匠のみを保護の対象としており、未登録の場合にこれを保護する法制度は存在しない。

ただし、未登録であっても、例外的にインドネシア著作権法 (Law No. 19 of July 29, 2002 on Copyright)<sup>10</sup>の著作物の定義に当てはまる著作物、すなわち、著作者（特別かつ個性的な形に表現された著作物を創作する者）の作品であって、科学、芸術、文学の分野で独創性を示すものに該当する場合には（第1条第2項及び第3項）、著作権による保護等を受けることが出来る余地がある<sup>11</sup>。なお、インドネシアはベルヌ条約に加盟しているため、日本国民であっても、インドネシアで著作者となることができ（第76条）、インドネシア著作権法による保護を受けることができる。

### イ. 商標について

商標についても、インドネシア商標法 (Law No. 15 of August 1, 2001, regarding Marks)<sup>12</sup>に基づき、登録された商標のみを保護の対象としている。

<sup>9</sup> インドネシア意匠法については、特許庁による日本語訳が入手可能である

(<http://www.ipa.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/indonesia/ishou.pdf>)。また、WIPOの英訳が入手可能である ([http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=182125](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182125))。

<sup>10</sup> インドネシア著作権法の日本語公定訳は見当たらなかったが、ハキンダ・インターナショナルによる日本語訳が入手可能である (<http://hakindah.co.id/japanese/law-copvr.htm>)。また、WIPOの英訳が入手可能である ([http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=174070](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=174070))。

<sup>11</sup> インドネシア著作権法については、「特許庁委託 ジェトロ知的財産権情報 模倣対策マニュアル インドネシア編 (2008年3月)」 ([https://www.ietro.go.jp/world/asia/idn/ip/pdf/2008\\_mohou.pdf](https://www.ietro.go.jp/world/asia/idn/ip/pdf/2008_mohou.pdf)) 2.(6) (28～29頁) に若干の言及がある。

<sup>12</sup> インドネシア商標法については、特許庁による日本語訳が入手可能である

(<http://www.ipa.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/indonesia/shouhyou.pdf>)。また、WIPOの英訳が入手可能である ([http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=176869](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=176869))。なお、インドネシア商標法の英訳を参照すると、“famous”と“well-known”（又は“wellknown”）が使い分けられていることがわかるが（例えば、前者について第6条第3項(a)、後者について同条第1項(b)を参照。）、これらはいずれも、特許庁による日本語訳の中では「著名」と訳されている。そのため本稿においても、「周知」と「著名」の使い分け

そのため、著名な標章を従前から使用している者であっても、その使用者に対する差止め及び損害賠償を求め訴訟を提起するためには、同一の商品又は役務について、当該標章を登録する必要がある（第 76 条第 1 項。）<sup>13</sup>。

そして、インドネシアにおいては、著名な標章の従前からの使用者にとって可能な行為は、これに類似する標章の登録を阻止できるという点に限られる（第 6 条第 1 項(b)(c)により、他の者の所有する著名商標や著名な地理的表示と、その要部又は全体において同一である標章は、登録できない。）。

次に、インドネシア刑法（PENAL CODE OF INDONESIA）<sup>14</sup>の第 382 条の 2 は、以下のように定めている。

#### 第 382 条の 2

自身又は第三者の取引やビジネスを設立し、保有し、又はその売上げを拡大するために、公衆又は特定の人物を誤認させる欺罔行為をした者は、これによって自身又は第三者の競争者に対して何らかの損失を生じさせるおそれがある場合、不正競争の罪として、最大 1 年 4 ヶ月の禁錮又は最大 900 ルピアの罰金に処する。

これによれば、少なくとも理論上は、未登録標章に対する侵害行為を、「公衆又は特定の人物を誤認させる欺罔行為」として、刑事罰の対象としうる可能性がある。

もっとも、これは刑罰法規であるから、民間企業が、未登録商標に対する侵害行為に対し、同条に基づく直接の執行をすることはできず、警察当局に対する告訴を行い、同条の下で事件として受理してもらう他の取りうる手段はない。

しかし、近年、同条に基づく刑事手続が行われることは非常に稀であり、インドネシアにおいては通常、警察当局や検察当局に対し、このような事案を扱うよう説得を行うことは困難であると考えた方がよいということである。

なお、最高裁判所は 2003 年 7 月 4 日、第三者の営業表示を、その競合会社の従業員がドメイン名として登録した行為について、同条の射程外である旨を判断している（司法審査第 27 号 PK/Pid/2003）。もっとも、同判断は、被告人による反論が最高裁の再審査請求において初めて支持された点で、特殊な事案ということであり、最高裁が同判断を下した時点で、被告人は既に懲役刑に服していた（被告人は、最高裁に対する上訴が退けられたため服役中であった。再審査請求が認められたため、刑の執行から解放さ

---

は特に行わず、「著名」との表現のみを用いている。

<sup>13</sup> ここで、商標権者は、同一のみならず類似の標章の使用者に対しても、損害賠償請求及び当該標章の使用の差止めを請求することができるが（第 76 条第 1 項）、わが国とは異なり、登録商標と類似の商品又は役務における当該標章の使用者に対する請求権は認められていない点に、注意を要する。

<sup>14</sup> インドネシア刑法については、WIPO の英訳が入手可能である。

<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=2256>

れた。)とのことである。

そして、民間企業が、同条の下での有罪判決なくして、民事法に基づく損害賠償を請求できるかは、いまだ明らかでない。

商標に関する注目すべき裁判例として、オーストラリア企業である GPI Automotive の事案（事件番号 04/MEREK/2009/PN.NIAGA.PST）が指摘できる。

当該事案は、同社を模倣する事業を営んでいた Handojo 氏が、同社の著名な標章である「Black Diamond」を自ら出願することによって、自らの事業を正当化しようと試みたことに端を発する。これに対し、同社のマネージング・ディレクターである Edwards 氏は、当該商標を自らの名のもとに出願するとともに、インドネシア商標庁に対し、Handojo 氏の出願が冒認出願であることを報告した。商標庁は、Handojo 氏の出願を一時的に保留とした上で、Edwards 氏の出願手続を先行させ、Handojo 氏の出願については、Handojo 氏の出願が Edwards 氏の出願に先行していたにもかかわらず、先願が存在すること及び悪意 (bad faith) を理由として拒絶した。

Handojo 氏は、商標庁の上記判断に対し、自らの出願が最初の出願であり、よって商標庁が誤ってその出願を拒絶したと主張して、商務裁判所に対して訴えを提起した。Edwards 氏はこれに対し、Handojo 氏の商標権侵害を主張して反論した。

商務裁判所は 2011 年 7 月 9 日、上記訴えについて、商標庁の判断を支持した上で、Handojo 氏に対し、商標権侵害に基づく損害賠償として、2 億ルピアの支払いを命じた。これは、同裁判所が現時点までに命じた損害賠償のなかで、最高額のものである。

本事案は、裁判所が商標取消請求の手続きの中で、商標権侵害の反対請求を認めた点においても、特筆すべきものである。インドネシアの裁判所においては、反対請求が受け付けられることは稀であり、本事案における Edwards 氏のように被告となる者は通常、別途の手続を申立てる必要があるが、これによって、コストや時間が大きく増加することとなる。

ところで、インドネシア商標庁は、(他国と同じく)先願主義を採用しているが、本事案においては、Handojo 氏の出願が先行していたにも関わらず、Edwards 氏の出願が先願であるとして、Handojo 氏の出願が退けられている。おそらく、Edwards 氏は、Handojo 氏よりも自らのほうに商標登録を受けるべき資格がある、と当局を納得させることに成功したのではないか、とのことであつた。

### (3) その他の救済手段

実務上は、前記のインドネシア著作権法に基づく著作権の保護のほか、未登録の知的財産権を保護する手段は存在しない。

なお、著作権の保護は、著作物の創作時点で自動的に発生するが(インドネシア著作



権法第 35 条参照)、いくつかの執行当局は、著作権に基づく権利行使の場合であっても、原告が著作権者であることを証するため、著作権登録済証を要求することがある。

#### 第 35 条

1. 総局は、著作権原簿に著作物の登録を行う。
2. 当該著作権原簿は、無料で何人も総局で閲覧することができる。
3. 何人も料金の支払を伴い、当該著作権原簿の抄録を自分のために入手することができる。
4. 第 1 項の登録に関する規定は、著作権を入手するための義務ではない。

2001 年には、無断でソフトウェアをインストールして販売するコンピュータ店の行為に対して米国 Microsoft 社が提起した訴訟において、西ジャカルタ地方裁判所が、4,400 万米ドルの損害賠償請求を認めている。これは、多額の損害賠償が認められた最初の著作権事件である。

もっとも、同事件で高額な賠償が認められたことは、必ずしも近時のインドネシアにおける同種の裁判の傾向を示すものではない。というのも、この原被告は最終的に、上記判決から 10 年以上を経過してから、上訴審において和解したためである。そして、その和解金額は、10 万米ドルと報道されている。

### 3. 冒認登録された第三者の権利の無効及び取消の可否

#### (1) 冒認特許(小特許)/意匠の無効/取消

インドネシア特許法 (Law No. 14 of August 1, 2001 regarding Patents) <sup>15</sup>第 10 条によれば、特許の登録申請をする権利は、発明者又はその発明者の権利を後に受け継いだ者に与えられる。理論上は、冒認出願された真の権利者は、これに対し、なんらかの請求を提起できるとのことである。

第 10 条に基づく請求ではないが、第 12 条に基づく請求の事例を指摘することができる。第 12 条は、使用者は別段の合意なき限り、その従業員によって創作された発明について、その特許登録をする権利を有する旨を定めている。そして、同条に基づき、使用者の取締役が既に行っていた出願について、使用者による再度の特許登録請求が認められた事例として、PN No. 32/PATEN/2005/PN.NIAGA.JKT.PST と、その控訴審である No. 581 K/Pdt.Sus/2008 を指摘することができる。

<sup>15</sup> インドネシア特許法については、特許庁による日本語訳が入手可能である (<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/indonesia/tokkyo.pdf>)。また、WIPO の英訳が入手可能である ([http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=174132](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=174132))。

#### 第 12 条

- (1) 雇用契約において別段の定めがない限り、なされた発明に対して特許を受ける権利を有するのは、使用者である。
  - (2) (1)にいう規定は、その雇用契約が発明をなすことを義務付けていないとしても、当該職務において利用できる資料及び設備を使用した従業者又は作業者によりなされた発明に対しても適用される。
- (以下略)

なお、同法第 90 条及び第 91 条は、当該特許が第 2 条、第 6 条及び第 7 条の要件を満たさない場合、既に存在する他の特許と同一である場合等に、特許の取消訴訟の提起を認めている。もっとも、第 2 条、第 6 条及び第 7 条の要件中には、冒認出願された特許であることを理由とした取消の請求を基礎付けるものは見当たらない。

#### 第 2 条

- (1) 特許は、新規で進歩性を有し、かつ、産業上利用できる発明に対して与えられる。
- (2) 発明は、その発明が当該技術に関する通常の専門知識を有する者にとってそれ以前には予期し得ない事項から成る場合には、進歩性を有する。
- (3) 発明が予期し得ない事項から構成されるものではないという判断は、特許出願をした時現に存在し、又はその出願が優先権の主張を伴ってなされた場合には最初の出願がなされた時既に存在した専門知識を査定することによって行われなければならない。

#### 第 6 条

新規な製品又は装置の発明であって、形状、形態、構造又はそれらの組合せによって実用的価値を有するものは、小特許（簡易特許）として法的保護を受けることができる。

#### 第 7 条

次に掲げる発明については、特許を受けることができない。

- (a) その公表及び使用又は実施が、現行の法規、宗教規範、公共の秩序又は道徳に反する方法又は製品
- (b) 人及び／又は動物に対する検査、処置、治療及び／又は手術の方法
- (c) 科学及び数学の分野における理論及び方法、又は
- (d) (i) すべての生物。ただし、微生物を除く。

(ii) 植物又は動物の生産に必須の生物学的方法。ただし、非生物学的方法又は微生物学的方法を除く。

## (2) 冒認商標の無効/取消

### ア. 登録取消の訴え

商標の不正取得者がいる場合、商標法第 68 条に基づき、誰でも、その取消しを求めることができる。具体的には、第 4 条ないし第 6 条に定められた事由に基づき、商務裁判所に対し、取消訴訟を提起することとなる（第 68 条第 1 項及び第 3 項）。非居住者の場合、当該訴訟はジャカルタ商務裁判所に対して提起しなければならない（同条第 4 項）。もっとも、未登録標章の所有者は、その出願後でなければ、取消訴訟を提起することができないとされているので（同条第 2 項）、結局、誰でも自由に訴訟が提起できるわけではない。

第 4 条ないし第 6 条に定められた事由のうち、冒認商標の取消請求に関連するものは以下のとおりである。主な事由としては、第 4 条（悪意による出願）、第 6 条第 1 項(b)（未登録の著名商標と同一の出願）及び同条第 3 項(a)（法人名と同一又は類似の出願）が考えられる。

#### 第 4 条

標章は、善意のない出願人によってなされた出願に基づいては登録を受けることができない。

#### 第 6 条

(1) 標章登録出願は、次に掲げる場合に、総局により拒絶されるものとする。

(a) 同種の商品及び／又はサービスに対して、先に登録された他の者の所有する標章と要部又は全体において同一性を有する場合

(b) 同種の商品及び／又はサービスに対して、他の者の所有する著名商標と要部又は全体において同一性を有する場合

(c) 同種の商品及び／又はサービスに対して、他の者の所有する著名な地理的表示と要部又は全部において同一性を有する場合

(2) (1)(b)の規定は、更に政令で規定する条件を満たす限り、同一でない商品又はサービスに対しても適用される。

(3) 標章は、次の場合においても総局により拒絶されるものとする。

(a) 著名な人物の名称、写真又は他の人の所有する法人名を構成し、又は類似する場合。ただし、権利を有する者から書面による合意を得た場合を除く。

(b) (略)

(c) (略)

第4条に関しては、出願者が善意であるといえるためには、当該出願が適切かつ公正になされたものであること、自らの事業のために第三者の標章を模倣・複製し、その名声にただ乗りし、当該第三者に損失を与える意図を有していないこと、不正な競争や消費者を欺罔・ミスリードする状況を作出しないことが求められる。

第6条第1項(b)の該当性は、当該特定の事業分野における、当該商標に対する公衆の一般的な認識を観察することによって決定される。加えていうと、当該観察は、当該商標の権利者による、全世界の多数の国における意図的な又は意図せざる広報宣伝や投資活動の事実によって実現される当該著名な標章のレピュテーション、複数国における商標登録の証拠添付によって行われる。これらの点が不十分である場合、商務裁判所は、著名性の判断のために、独立した機関における調査を命じることができる。

なお、上記のような典型的な事案のほか、不適切な出願の取消しを求められる場合として他に考えられるものには、以下のようなものがある（インドネシア商標法第5条・第6条）。

- ✓ 著名人の氏名若しくは肖像と同一若しくは類似の名称、又は、同意を得ずに他人の名前を用いた法人の名称
- ✓ 一般法及び規制、宗教規範、道徳並びに公共の秩序に反するもの（その標識の使用が、一般公衆や特定の集団の感覚、礼儀正しさ、静穏な状況、宗教的な信念に影響を与えるか否かによる。）
- ✓ 特徴の欠如（線や点のように単純すぎる場合、いかなる物も明確に象徴しないほど複雑すぎる場合には、その標識には識別性がないとみなされる。）
- ✓ 公有財産（例えば、交差する骨を背景とする骸骨の標識は、危険を示す標識として一般に知られている。）
- ✓ 登録出願中の商品又は役務それ自体を記述し、又はそれに結びつくもの（例えば、インドネシア語でコーヒーを表す「Kopi」の文字又はコーヒーの写真を、コーヒー又はコーヒー製品の商標として申請する場合。）
- ✓ その要部又は全体が著名な地理的表示の類似するもの

#### イ. 取消事由の時的制限

同法に基づく取消請求それ自体については、出訴期限は設けられていない。

しかしながら、すべての原因を主張して請求を提起できるのは、商標の登録日から 5

年を経過するまでである（第 69 条第 1 項）。この経過後は、主張できる原因は、「宗教規範、道徳又は公共の秩序に反する」ことに限定される（同条第 2 項）。「公共の秩序に反する」という要件には、第 4 条の悪意による登録の場合も含まれると考えられている。

#### 第 69 条

- (1) 標章登録の取消訴訟は、標章の登録の日より 5 年以内に提起される。
- (2) 当該標章が宗教規範、道徳又は公共の秩序に反する場合、取消訴訟は、期間の定めなしに提起することができる。

なお、当該著名な標章が独特である場合（又は極めてよく知られている場合）には、悪意が推定され、また、模倣者が当該商標を独自に創作せず、既存の標章の名声に依存する意図であったことも推定される。

このように、5 年以内に著名商標との類似を原因として請求し、悪意を原因とする請求を付加的に行うことが最良である（通常は、この 2 つがともに主張される。）。

#### ウ. 注目すべき裁判例

冒認商標の取消しに関して注目すべき裁判例は、米国のリゾート・カジノ運営企業である Las Vegas Sands Corp (LVSC) が、インドネシアの娯楽・レストラン運営企業が登録した「SANDS」に関する複数の商標の取消しを求めたケースである（事件番号 800K/Pdt.Sus/2011 jo. No. 62/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst）。

同事案においては、LVSC の「SANDS」標章が著名であるという主張を支える証拠には何らの不足もなかった。SANDS Macau は、被告企業による最初の出願時点で地域的なアトラクションであったし、シンガポールにおいて Singapore Skyline（シンガポール航空）の一部としてすぐに認知された Marina Bay SANDS resort は、インドネシアのほとんどの富裕層には評判のアトラクションであった。

被告企業の悪意に関する証拠も存在した。標章を特定する表示として、被告企業の最初の出願において用いられたものは、LVSC によって用いられていたものと一致していた。それに遅れる出願では、その表示は明らかに「賢くなって」変更されていたが、初期の出願は、消去できない「指紋」となっていた。

しかし、上記の各事情にもかかわらず、商務裁判所は、以下の理由により LVSC の請求を棄却した。

- (a) 訴訟提起が 5 年間の制限を過ぎてからなされたこと。
- (b) LVSC の「SANDS」標章は、インドネシア国内において知られていないのと同様に、著名でないこと。
- (c) 「SANDS」の名称は LVSC のものとは限られないこと：「SANDS」の語を包含

する他の商標が存在していること。

上記(a)について。インドネシア商標法は登録から 5 年を経過したのちの取消理由を制限しているものの、悪意を理由とする取消しは引き続き可能である。しかし、裁判所は明らかに LVSC の悪意主張を軽く扱い、被告企業による初期の登録のうち一つの「SANDS」の形状が、LVSC の使用するものと全く同じである、という事実を全く扱わなかった。この点自体が、当該標章を被告企業が着想したという主張を否定するに十分な証拠であるべきであった。悪意に関してはその他、被告企業が LVSC の使用する中国語名と同じ名称を使用していたという事実の指摘がなされたが、この中国語名が、「SANDS」の英単語を直訳したものではなかったにもかかわらず、同様に裁判所によって無視された。

上記(b)について。LVSC 標章のレピュテーションに対する裁判所の判断は、少なくとも、本件のように悪意に関する証拠が存在していた他の事例において、海外における登録及び使用の事実に基づいてレピュテーションの有無を判断するというこれまでの判断とは食い違っていた。

その後、LVSC の上訴が認められ、最高裁判所は、LVSC の「SANDS」標章が著名であったことの宣言を含むすべての救済、及び被告企業による「SANDS」の登録取消し命令を求める LVSC の主張を受け入れた。

冒認商標に関する他の裁判例としては、「gamespot」標章の事案が指摘できる（事件番号 696K/Pdt.Sus/2011 jo. 46/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst）。これも上記と同じく、著名標章の所有者が商務裁判所よりも前の段階で失敗したものの、最高裁判所への上訴が成功した事例である。

本事案では、ゲームの紹介とニュースのウェブサイトである「[www.gamespot.com](http://www.gamespot.com)」の所有者が、「gamespot」の名称でテレビゲームの販売店を運営していたインドネシア現地企業が登録していた様々な「gamespot」商標の登録の取消しを求めた。

従来の裁判例では、原告によって使用されていた表示を、現地の侵害者が当初使用し、後になって別のデザインに変更したという事実が、悪意についての強力な証拠として扱われていた。しかし不思議なことに、被告企業の標章は「まねされた」ものであって、独自に創作されたものでないことが明らかであると誰もが考えたはずであるのに、第 1 審の裁判所はこの点を完全に無視した。

商務裁判所も、インドネシア人のユーザーたちが、原告のウェブサイトである「[www.gamespot.com](http://www.gamespot.com)」をオンライン・フォーラムにおけるディスカッションの中で引用していたにもかかわらず、原告の「gamespot」標章が著名であるという原告の主張を退けた。

裁判所による判断の理由の一つは、レピュテーションに関する原告の証拠はインドネシア語によるものではなく、ほとんど英語によるものであった、という点である。しか

し、当該理由は、原告がインドネシアにおけるオンライン・フォーラムのディスカッションを証拠として提出していたことに加えて、「[www.gamespot.com](http://www.gamespot.com)」の訪問者のほとんどがインドネシア人であったことが明白であったことに照らすと、まったく疑わしいものである。

最高裁判所は、原告の上訴に対し、第1審の判断を覆す判決を下した。そこでは、試みられた登録は悪意に基づく出願であること、原告の「gamespot」標章は著名であることが宣言された。

これらの2つの事案は、標章について正当な権利を有する者が、冒認出願者に対抗するためには、上訴審段階まで主張を続ける必要性が高いことを示している。

#### 4. 冒認知的財産権を根拠とする第三者による権利行使に対する防御の可否

##### (1) 商標権侵害について

先使用があることは、登録商標に基づく商標権侵害主張に対する防御とはならない。そのため、インドネシア商標庁が先願主義を通常のプラクティスとしていることを考慮すると、できるだけ早期に商標登録を確保することは重要である。

##### (2) 特許権侵害について

特許法第13条が、「同一の発明に対して特許出願がなされた時点で発明を実施している者」（先使用者）に対し、引き続き当該発明を実施する権利を認めている。ただし、先使用者が、特許出願されている発明の明細書、図面、実施例又はその他の情報から当該発明に関する知識を使用してその実施をした場合には、保護されない（第14条）。

先使用者として、第13条に基づく保護を受けるための手続きとしては、当該先使用者がインドネシア特許庁に対し、そのための認証を申請する必要がある（第15条）。その申請の際には、当該発明の実施が、特許出願がされた発明の明細書、図面、実施例又はその他の情報を使用して行われたものではないことの証明を添付しなければならない（同条第2項）。当該申請が当局によって認められた場合、「先使用者証明書」が与えられる（同条第4項）。

もっとも、第15条第5項によれば、上記の当該証明書を取得のための手続きは政令に規定することとされているが、当該政令は発布未了であるため、インドネシア特許庁が、現時点で当該認証を支給するかどうかは明らかでない。そして、当該認証がない場合に、なお上記のような保護を受けられるかどうかは不明である。

#### 第 13 条

- (1) 本法の他の規定を鑑み、同一の発明に対して特許出願がなされた時点で発明を実施している者は、当該同一の発明に対して後に特許が付与されたとしても、先の使用人として引き続き当該発明を実施する権利を有する。
- (2) (1)にいう規定は、優先権の主張を伴ってなされた特許出願に対しても適用される。

#### 第 14 条

第 13 条にいう規定は、当該発明を実施する者が、特許出願がなされている発明の明細書、図面、実施例又はその他の情報から当該発明に関する知識を使用してその実施をした場合には、適用されない。

#### 第 15 条

- (1) 第 13 条にいう発明を実施している者が、前記の同一の発明に対して特許を付与された後に総局に対してその発明の特許出願をする場合、その者は先の使用人として認められる。
- (2) 先の使用人としての認定の願書には、当該発明の実施が、特許出願がされた発明の明細書、図面、実施例又はその他の情報を使用して行われたものではないという証明を添付しなければならない。
- (3) 先の使用人としての認定は、それに対する手数料を納付し、先使用者証明書の形態で総局より与えられる。
- (4) 先使用者証明書は、当該同一の発明に対する特許の満了時と同時に無効となる。
- (5) 先使用者証明書取得のための手続は政令に規定される。

### (3) 著作権侵害について

理論上は、先行作品であることが証明されれば、それは他の主体による後行作品のコピーでないことを意味する。しかし、独自に創作されたことそれ自体が、第三者の権利行使からの保護となる。

これに関する事例として、PT Holcim Indonesia とその元従業員との間の紛争について、商務裁判所が 2012 年 12 月 17 日に下した判決が指摘できる（事件番号 51/Hak Cipta/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst）。

これは、鉱業における土地利用を計算するためのデータベースの方式に関する著作権登録の取消しを命じたものである。裁判所は、Holmic の従業員と元従業員とが共同し



て当該方式を開発した事実を認定した。本従業員による登録は、その開発後、Holcim が使用を始めたのちに行われている。これらの事情のもと、裁判所は、Holcim が権利者であると判断し、Holcim による登録取消請求を認容し、元従業員による著作権侵害の主張を排斥した。

本事例から学ばれることは、将来における紛争に備え、創作されるあらゆる成果物や知識について、知的財産権の権利者を常に特定すべきだという点である。同様に、すべての雇用契約書において、被用者により創作されるあらゆる成果物の著作権について、その権利者を特定すべきであろう。

#### (4) 意匠権侵害について

先使用があることは、登録意匠に基づく意匠権侵害主張に対する防御とはならない。

しかし、先使用の事実が証明された場合で、当該使用が公衆に対して公表されていたときは、登録意匠の無効を根拠付けることとなる。具体的には、その登録意匠が、出願以前に公表された意匠と同一であることを理由として、その取消訴訟を提起することができる（インドネシア意匠法第 38 条、第 2 条第 2 項）。

##### 第 2 条

- (1) 意匠権は、新規な意匠に対して与えられる。
- (2) 意匠は、出願日において事前に公表された意匠と同一でない場合は、新規であるものとみなされる。
- (3) (2)の規定における事前の公表とは、次の日以前、インドネシアの国内又は国外で公開又は使用されたことを意味する。
  - (a) 出願日、又は
  - (b) 出願が優先権を伴う場合は、優先日

##### 第 38 条

- (1) 意匠登録の取消訴訟は、利害関係のある者によって第 2 条(2)又は第 4 条に規定する理由を伴い商務裁判所に提起することができる。
- (2) (1)の規定における意匠登録の取消に関する商務裁判所の判決は、判決の日から 14 日以内に総局に送付される。

特許庁委託

ASEAN における特許権、意匠権、商標権などの  
産業財産権登録に拠らない発明、意匠、商標の保護に関する調査

発行

日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部

協力

Mori Hamada Matsumoto (Singapore) LLP

2013 年 4 月発行 禁無断転載

本冊子は、2012 年度に日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部が調査委託を行った Mori Hamada Matsumoto (Singapore) LLP が実施した調査報告に基づくものであり、その後の法改正等によって記載内容の情報は変わる場合があります。また、記載された内容には正確を期しているものの、完全に正確なものであると保証するものではありません。