

## インドネシアにおける商標 ライセンス契約の留意点



Daru Lukiantono  
(弁護士)



Primastuti  
Purnamasari  
(弁護士)

Hadiputranto, Hadinoto & Partners

Hadiputranto, Hadinoto & Partners は、全世界 77 事務所・従業員 12,000 名以上を擁する総合法律事務所 Baker & McKenzie グループの一員として、インドネシアにおいて 20 年以上の歴史を持ち、現在 200 名以上の弁護士を擁するインドネシア最大規模の総合法律事務所となっている。Lukiantono 氏は知的財産全般を専門とするパートナー・弁護士として、Purnamasari 氏は商標専門弁護士として、ともに長年のキャリアを有している。

インドネシアにおける商標のライセンスは、現時点では、2001 年法律第 15 号（商標法）において包括的に定められているのみである。しかし、商標ライセンスの設定登録の要件および手続を定める施行規則は、いまだ公布されていないことに注意を要する。

商標法の下では、他人にライセンスを供与することができるのは登録商標のみである。その理由は、インドネシアにおいて商標の法的保護が付与されるのは登録商標のみだからである。商標法は「先願主義」の原則を採用しており、登録が商標権の効力発生要件となる。

商標権は、「登録原簿」に登録された商標権者に対して国家が一定期間にわたって与える排他的な権利であり、この権利に基づいて商標権者は当該商標を自ら使用し、または当該商標のライセンスを他人に与えることができる。

### 1. 現在の法律

現在、商標のライセンスは、商標法第 43 条～49 条に規定されている。特に注意すべき条項を以下に掲げる。

### 第43条

- (1) 登録商標の所有者は、ライセンシーが当該商標を商品または役務の一部または全部に対して使用するという契約により、他の者に対してライセンスを許諾する権利を有する。
- (2) ライセンス契約は、別途契約のない限り、インドネシア共和国の領土全体において、当該登録商標の保護期間を超えない期間に対して有効である。
- (3) ライセンス契約の設定登録は、手数料の支払により、総局に対して請求するものとし、ライセンス契約の設定登録による法的効果は、関係当事者および第三者に対して有効である。
- (4) 本条(3)項に規定するライセンス契約は、総局により登録原簿に記録され、かつ商標公報に公告される。

商標のライセンスに関する商標法の規定は、現在有効であり、下記事項は明白である。

- (a) 商標ライセンスが登録商標に適用されるためには、設定登録が必須の要件となる。
- (b) 商標権者は、当該登録商標の指定商品または指定役務の全部または一部について、ライセンスを供与することができる。
- (c) 知的財産権総局にライセンスを設定登録することが義務づけられており、ライセンスの設定登録は商標公報に公告される。
- (d) ライセンス契約は、別段の合意がない限り、インドネシア共和国の領土全体において、登録商標の保護期間を超えない期間にわたって有効である。
- (e) ライセンサーは、別段の合意がない限り、自ら商標を使用する権利および他のライセンシーにライセンスを供与する権利（通常使用权）を有する。
- (f) サブライセンスの供与は認められる。
- (g) 直接的または間接的にインドネシア経済を害する恐れのある規定が、ライセンス契約に含まれていてはならない。
- (h) 第三者の先行商標に類似しているという理由で商標登録が取り消された場合であっても、善意のライセンシーは、当該先行商標の商標権者に使用料を

支払うことを条件として、ライセンス契約の満了日まで当該商標を使用する権利を有する。

## 2. ライセンス契約の設定登録

商標法は、ライセンス契約は知的財産権総局に設定登録されなければならないと規定しており、設定登録の要件および手続は施行規則に基づいて定められることになるが、現時点においては、施行規則はまだ公布されていない。「商標ライセンスの設定登録に関する施行規則」の草案は、関連の政府機関によって現在協議されているが、施行規則が公布される時期は不明である。インドネシア知的財産権総局 (Directorate General of Intellectual Property : DGIP)は、現在、ライセンス契約もしくはサブライセンス契約の設定登録申請を受け付けておらず、施行規則の公布を待っている状態である。

施行規則が公布されていない現状では、ライセンス契約の設定登録申請の手続きは不可能であるものの、実務上、知的財産権総局に対するライセンス契約の届出は受理されている。

## 3. 未登録商標のライセンス

上述したように、商標法は他人にライセンスを供与しうるのは登録商標のみであると規定しているが、未登録商標のライセンス契約は、契約に基づき当事者間では有効である。ただし、インドネシアにおいて係属中の商標出願(または未登録商標)に関するライセンスの場合、以下のような問題があることに留意しなければならない。

- (a) ライセンサーもしくはライセンシーは、第三者がインドネシアにおいて同種の商品または役務に類似もしくは同一の商標を使用することに対し、訴訟を提起することができない。
- (b) 契約当事者双方は、未登録商標の使用によって侵害が発生するリスクを想定しておかなければならない。同種の商品または役務に使用される類似もしくは

は同一の登録商標を所有している第三者は、それと類似または同一の商標に対して権利行使することが可能であるからである（未登録商標の使用が商標法に基づく商標権侵害と見なされ、5年以下の禁固および、または10億ルピア以下の罰金という刑事上の制裁が科される可能性もある）。

#### 4. 商標権侵害

商標法によれば、第三者による商標権侵害に対し訴訟を提起する権利を有するのは、登録商標の商標権者である。そのため、商標のライセンス契約には、第三者による商標権侵害が発生した場合に訴訟を提起する権利は、専らライセンサーのみに帰属する旨の規定を盛り込んでおくことが望ましい。

#### 5. インドネシア語の使用

「国旗、国語、国章および国歌に関する2009年法律第24号」（法律24/2009号）第31条に基づき、行政機関、インドネシア政府、インドネシアの民間機関もしくはインドネシア国民が関与するすべての契約において、インドネシア語が用いられなければならない。外国人の当事者に関わる契約の場合は、当該外国人当事者の母国語および、または英語を使用することもできる。法律24/2009号第31条および同条の説明では、「契約」という語が民間の商業上の協定もしくは契約を含むか否かを明示していないが、インドネシアの事業体もしくは国民が関与するすべての協定および契約はインドネシア語で作成されるか、少なくともインドネシア語を併記して作成されなければならない。

（編集協力：日本技術貿易株式会社）