

インドネシアにおける商標の重要判例

Yenny Halim

ACEMARK Intellectual Property

(パートナー/弁護士)



ACEMARK 事務所は 1984 年に設立したジャカルタにある知的財産専門事務所で、6 名のパートナー弁護士をはじめ現在総勢約 50 名のスタッフを擁している。Yenny Halim は、ACEMARK 事務所のパートナー弁護士で常務取締役であり、知的財産手続において広範、豊富な経験を有する。

Hugo Boss は、メッツィンゲン（ドイツ）に本社を置き、ファッションとライフスタイルを提供する衣料品メーカーで、紳士用および婦人用の高級アパレルを中心に事業展開している。同社は有名な大企業であり、110 カ国に 6,102 の店舗を構えている。同社の製品は多くの地域で生産されており、その生産拠点はイズミール（トルコ）、ラドム（ポーランド）、モッロヴァッレ（イタリア）、クリーブランド（アメリカ）、メッツィンゲン（ドイツ）にある。

周知の高級ブランドである Hugo Boss には、衆目を惹きつける力があるが、インドネシアにおいて、Hugo Boss の商標が既に登録されていたにも拘わらず、他者である Teddy Tan が「HUGO」を構成要素とする商標を別途登録した。そこで本家の Hugo Boss は、中央ジャカルタ商事裁判所に Teddy Tan 名義の商標登録「Hugo Sport」の取消を求める訴訟を提起した。Hugo Boss は、被告の Teddy Tan に対し、Teddy Tan 名義の登録商標「Hugo Sport」は Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG が所有する商標と本質的に類似していると主張した。

Teddy Tan は、第 25 類の商標として、登録第 IDM000345958 号「Hugo Sport」、登録第 IDM000156404 号「Hugo」、登録第 IDM000248526 号「Hugo Sport +」等いくつかの商標をインドネシア知的財産総局に登録した。被告名義のこれらの商標は、外観上も称呼上も原告の商標に類似している。原告の商標はすべて「Hugo」という語を要部としているが、これは創業者である Hugo Ferdinand

Boss の名前に由来する。したがって、「Hugo」という語と原告との結びつきは極めて強い。

原告側はさらに、Teddy Tan 名義の商標「Hugo Sport」の登録は、善意の登録という要件を満たしておらず、被告は周知商標に基づく原告の名声に便乗しようとしていると主張した。原告側は、「Hugo」を要部とする商標の所有者であると同時に、商標「Hugo Boss」を世界で最初に使用した先使用者でもある。この点に関連して Hugo Boss は、上記の訴訟において、自らの請求を認めて商標「Hugo Boss」の唯一の合法的所有者は Hugo Boss である旨を宣告するよう判事に要請した。

原告側は、上記の主張に加えて、商標「Hugo Boss」が、ドイツ、台湾、香港、シンガポール、オーストラリア、中国、ニュージーランド、欧州連合諸国においても登録されていると主張している。インドネシアにおいては、原告名義の商標「Hugo Boss」は、1989年1月24日以来、第25類、第34類、第35類、第18類、第09類、第03類、第28類、第16類、第42類に登録されている。

一方、被告 Teddy Tan は、被告名義の商標「Hugo Sport」が原告名義の商標「Hugo Boss」に類似しているという主張を否定した。被告の見解によれば、「Hugo」は一般的な言葉であり、被告側弁護士 Fadlin A. Nasution は、被告側の答弁書の中で、「Hugo」という文言それ自体に多くの意味があり、各国の辞書には、スペイン語では「スマート」、ポルトガル語では「心もしくは魂」、英語では「偉大なる心」と掲載されているため、Hugo は一般的な文言もしくは名称であると主張した。

さらに、被告 Teddy Tan は、答弁の中で原告の請求権は既に失効しているとして主張した。商標および地理的表示に関する2016年法律第20号（以下、商標法）第69条1項によれば、登録商標の取消請求を提起できるのは登録日から5年以内限定されるからである。Teddy Tan 名義の商標（登録第IDM000345958号「Hugo Sport」、登録第IDM000156404号「Hugo」、登録第IDM000248526号「Hugo

Sport +」、登録第 000250934 号 Hugo Select Line 等) は、2008 年 3 月 3 日から 2012 年 1 月 19 日にかけて登録されているからである。

第一審の中央ジャカルタ商事裁判所では、被告の Teddy Tan が勝訴し、判事は、原告の請求権が失効していることを根拠として原告 Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG の請求を斥け、Teddy Tan は「Hugo Sport」および「Hugo」の語を含む商標を善意で登録したと認定した（商事裁判所判決 No. 30/Pdt.Sus-HKI/2016/PN.JKT PST）。

敗訴に納得のいかない Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG は、第一審判決の無効を主張して上告を行った。同社は、第一審においては敗訴したが、上告審である大審院（最高裁判所）での訴訟においては勝訴した（No.92 K/Ptd.Sus-HKI/2017）。

インドネシアでは、商標法は先願主義を採用している。つまり、商標権は先に出願もしくは登録を行った者に与えられる。Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG は、1989 年 1 月 24 日付で商標「Hugo Boss」をインドネシア国内において登録し、以来その商標が第 25 類、第 34 類、第 35 類、第 18 類、第 09 類、第 03 類、第 28 類、第 16 類、第 42 類に登録されていた。他方、Teddy Tan は、2008 年 3 月 3 日から 2012 年 1 月 19 日までに「Hugo Sport」その他の商標を登録し、それゆえ Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG が所有する商標「Hugo Boss」が先にインドネシアで登録されていたことは一目瞭然である。

上述のように、Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG は、同社の商標「Hugo Boss」との本質的類似性等の法的根拠に基づき商標登録取消請求を提起した際、取消請求の裏づけとして、商標「Hugo Boss」が 9 カ国で登録されていることを示す証拠を提出している。

商標法第 21 条では、周知商標の要件が以下のように明記されている。

1. 商標に対する一般の認知
2. 大規模かつ大量の宣伝販促活動によって獲得された商標の評判
3. 商標権者が複数の国で投資を行っていること
4. 商標が複数の国で登録されていること

パリ条約第 6 条の 2 は、締約国は周知商標と類似した商標登録の拒絶もしくは取消を行うとともに、当該商標を付した商品の使用を禁じなければならないと規定しており、インドネシアはパリ条約に加盟している。

商標法第 77 条 1 項は、商標登録取消請求を提起できるのは当該商標の登録日から 5 年以内に限ると規定している。ただし、取消対象の商標が悪意で登録されている場合、この期限は適用されない。商標法第 77 条(2)は、善意でなされた商標登録でない場合、または問題の商標が国家の理念、法律、道徳、宗教、公序良俗に違反する場合、期限の定めなく商標登録取消請求を提起することができる」と規定している。

上記の最高裁判決では、「Hugo Boss」が周知商標であり、かつ、Teddy Tan が出願した「HUGO」の語を含む商標と類似しているという事実に基づき、Teddy Tan 側に周知商標「Hugo Boss」の評判に便乗しようとの悪意があったと認定したのである。

これまで、周知商標と悪意の登録を根拠とした商標登録取消訴訟は数多く提起され、判決が示されている。しかし、インドネシアの法体系は、裁判所の先例に従うことを義務づけていない。どの訴訟においても、裁判官たちは自らの裁量に従って判決を下す。本件訴訟の場合、第一審の中央ジャカルタ商事裁判所は原告の訴えを却下したが、原告である周知商標の権利者は最高裁に上告して勝訴した。現在の最

高裁は、訴訟の審理にあたって周知商標や悪意の存在を以前よりも重く考慮する傾向がある。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)