

インドネシアにおける冒認商標出願 への対応

ACEMARK Intellectual Property

Yenny Halim
(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。

ブラック法律辞典 (Black's Law Dictionary) によると、不正流用とは、「(1) 他人の財産や金銭の自分自身への不正利用」、および、「(2) (知的財産の観点において) ある組織が自らの利益のために収集し発信する著作権保護を受けることができない情報やアイデアを、当該組織と不正に競争する目的で使用するような、または、創作者がまだ権利請求しておらずもしくは排他権を与えられていない作品を複製するような、コモン・ロー (慣習法) 上の不法行為」を意味する。

■不正流用の構成要件

不正流用の構成要件は、以下の通りである。

- (1) 原告は、その情報を抽出するために、時間、お金および労力を投資した。
- (2) 被告は、同様の投資をすることなく情報を取った。
- (3) 原告は、情報を不正取得されたため、競争上の損害を被っている。

インドネシアの商標法は、具体的には不正流用を規定していない。正当な所有者の同意なしに商標を登録することは、商標出願の拒絶理由の 1 つである悪意の行為とみなされる (商標法 (2016 年法律第 20 号) 第 21 条)。しかし、インドネシアは先願主義を採用しており、インドネシア特許庁商標局には、出願されている商標の先使用に関して、確認する義務はない。商標法では、商標権者に対し、実体審査前に行われる出願公告により、未許可の商標出願に対する異議申立の機会を与えている。

■ 悪意の出願に対する異議申立

悪意の出願に対する異議申立は、初期の段階においては最善の方策である。その利点は、費用と時間に係るコストが低いことだけでなく、特に同一の商標の場合、異議申立成功の可能性が高いことにある。証拠についてもコピーでの提出が可能であるので、手続も簡便である。

異議申立期間（公告後3ヶ月）を逃した商標の所有者については、インドネシア商標法は、商務裁判所による2つのメカニズムの取消手続を規定している。

1つ目のメカニズムとして、商標法第76条は、商標法第20条および第21条のいう理由に基づき登録が付与されるべきでない商標は取消されることができると規定している。不正流用の場合には、商標法第21条(2)および第21条(3)に基づく取消訴訟を提起することになる。商標法第21条(3)は、悪意による出願の拒絶を規定し、商標法第21条(2)は、同種の商品または役務もしくは同一でない商品または役務のどちらかに対して、著名商標と同一または類似の商標出願の拒絶を規定している。

2つ目のメカニズムとして、商標法第61条は、商標が登録後3年以上継続して使用されていない場合、または、使用されている商標が登録商標の態様と合致しない商標の使用を含め、登録出願された商品または役務の種類と一致しない商品または役務の種類に使用されている場合、不使用取消および無効訴訟を提起することができる」と規定している。不使用取消における立証責任は、原告側にある。被告側は不使用取消に対抗するため、当該商標の何らかの使用証拠を作成し、提出する可能性もあり、不使用に関する証拠収集は極めて困難である。不使用取消は、販売許可やライセンスを必要とする商品またはサービスに属する商標に対しては、販売許可やライセンスを得ていないことが立証出来れば、効果的であろう。

■ その他のアプローチ

冒認登録された商標を取消訴訟や無効訴訟によらずして取得するための方法は、相手からその商標を購入することである。この場合、登録者の身元調査を行うことは、方針や価格等を決定する上で重要である。商標が同一ではないが類似している場合は、第三者を通じてコンタクトすることも一つの選択肢である。しかし商標が同一である場合には、登録者は真の購入希望者が誰であるかわかってしまうため、商標が同一な場合には正攻法で対応することが良い。

成功する可能性は、当該商標の評判が高く、著名であるか否かには依存しないことに留意する必要がある。重要なのは相手方の悪意である。

■ 参考情報

- ・ インドネシア商標法(2016年法律第20号)

(編集協力：日本技術貿易株式会社)