

インドネシアにおける商標出願への 拒絶理由通知に対する応答



Rouse & Co. International LLP (Indonesia)

Nick Redfearn

Rouse & Co. International は 1990 年にイギリスで創業後、グローバルな業務展開・拡張を経て、現在では世界 13 カ国に計 16 の拠点を有し、600 名以上が在籍する知的財産に特化した事務所である。インドネシアオフィスは 1997 年に設立。Redfearn 氏はパートナー弁護士であり、元インドネシアオフィス代表である。現在は Rouse の副最高経営責任者でもある。

インドネシアでは、方式審査の段階が終了した後、インドネシア知的財産権総局 (Directorate General of Intellectual Property Rights : DGIP) 商標局は実体審査を行う。実体審査で拒絶理由を発見した場合、商標局は拒絶理由通知を発行し、出願人は通知交付から 30 日以内にその拒絶理由通知に対する答弁を行うことができる。インドネシアにおける商標出願への拒絶理由通知に対する応答について、以下に解説する。

商標権の取得に関して、インドネシアは先願主義を採用している。商標権侵害は未だ大きな問題となっており、商標権者は可及的速やかに保護を求めることが重要である。

商標登録を出願する前に、出願しようとする商標にとって問題となりそうな先行商標が存在するか否かを確認するため、抵触調査 (クリアランス調査) を実施する必要がある。

■ 商標登録出願に対する拒絶理由

商標登録の出願は以下のような場合、インドネシア知的財産権総局 (Directorate General of Intellectual Property Rights : DGIPR) 商標局により拒絶される。

- ・ 当該商標が国家のイデオロギー、法規、道德規範、宗教、倫理または公序良俗に反する場合
- ・ 当該商標が登録対象の商品または役務に類するもの、これを説明するもの、またはその単なる言及にすぎない場合

- ・ 当該商標が登録対象の商品または役務の出所、品質、型式、サイズ、種類もしくは使用目的について、または類似の商品または役務に関して保護されている植物品種の名称について、公衆を誤認させるおそれのある要素を含んでいる場合
- ・ 当該商標が生み出された商品または役務の品質、恩恵または効能と一致しない情報を含んでいる場合
- ・ 当該商標に識別力がない場合
- ・ 当該商標が一般名称または公有財産の象徴となっている場合
- ・ 当該商標が同じ種類の商品または役務に関して既に登録または出願されている、他者により所有される商標と類似する場合
- ・ 当該商標が同じ種類の商品または役務に関して他者により所有される周知商標と類似する場合
- ・ 当該商標が登録済みの地理的表示に類似している場合
- ・ 当該商標が有名人の名前、略称、写真または他者が所有する法人の名称に相当する、またはこれと類似するもの。ただし、正当な権利者の書面による同意がある場合を除く。
- ・ 出願が悪意によりなされた場合

方式審査が終了した後、商標局は出願を公告する。何人も公告日から2か月以内に当該出願に対し、異議申立ができ、出願人は商標局からの異議申立書の写しの送達日から2か月以内に、答弁書を提出できる。商標局は異議申立がなされなかった場合には、2か月の異議申立期間終了後、実態審査を実施する。

■ 拒絶理由の解消

拒絶理由通知に示された拒絶理由を出願人が解消するためには、出願が前掲の不登録事由に該当していないことを商標局に納得させなければならない。納得させられなかった場合、拒絶が確定し「拒絶査定」が発行される。

・ 商標審判委員会への審判請求

拒絶査定のお知らせを受けた出願人は、当該拒絶査定の日から3ヶ月以内に商標審査委員会（日本における審査部に相当）に対し審査請求することができる。審査請求に際して、出願人は拒絶理由通知に対して用いたのと同じ主張を述べるることができる。

審査委員会は審査請求受領の日から最大3ヶ月以内に審査を下す。審査請求が認められなかった場合には、出願人は拒絶査定受領の日から3ヶ月以内に商標裁判所に対し審査拒絶査定に対する控訴ができる。

引用された先行商標が全体として出願された商標に類似しており、かつ、当該先行商標の商品が出願された商標の商品と重複している場合、当該先行商標の商品と重複する商品については拒絶理由解消の見込みは少ない。したがって、商標権者は、指定する商品に限定を加え、先行商標と抵触しないようにすることが可能か否か、検討しなければならない。商標局は指定商品または役務の追加を認めない。重複を回避するためには、重複している商品または役務を削除するしかない。なお、審査官は商品または役務の範囲をさらに狭めるよう要求する場合がある。この縮減は出願人への通知なしになされ、登録を認める部分のみに対して許可通知が発行される。これに不服の場合には、部分的許可に対して抗告という手段に訴えることになる。

商標局の拒絶査定が他人名義の先行登録との類似性に基づくものである場合、そうした拒絶査定に対処するためには以下の選択肢がある。

・ 商標裁判所に取消訴訟を提起する

商標は、登録された商標態様にて使用されなければならない。そして、商標がその登録日もしくはそれが最後に使用された日から継続して3年間にわたり商業的に使用されなかった場合、第三者は商標の不使用を理由として、裁判所に申立を行うことにより、当該商標の登録を抹消することができる。拒絶の根拠である引用された先行商標を登録簿から抹消する手段の一つは、商標裁判所で行われる不使用による登録抹消の手続きである。この手続きが利用できるのは、商標の不使用の場合、もしくは登録と一致しない商標を使っていた場合のみである。

・先行商標の譲渡を試みる

引用された先行商標が現在使用されていない場合、その所有者は当該商標の譲渡や自主的な登録抹消を行う意向を持っている可能性がある。出願された商標が重要な場合、先行商標の使用状況調査や使用者と登録されている権利者の確認を基に権利の譲渡を申し出るという方法もある。

この選択肢を選んだ場合であっても、商標権者は拒絶理由通知に対応しなければならない。この時、引用された先行商標に基づく拒絶理由を解消する措置を講じていることを商標局に伝え、決定を先延ばしするよう要請する。手続の一時停止が実現するかどうかは商標局の裁量次第である。なお、出願人は3ヶ月以内に進捗状況を商標局に報告しなければならない。

一旦、商標が登録されてしまえば、その商標は登録出願日から10年にわたって保護される。さらに、その後10年毎に登録を更新することが可能である。更新出願は現在の登録期間の満了の6ヶ月前から行う事ができ、割増登録料の納付を条件に、6か月後までに行うことができる。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)