インドネシアにおける商標権保護と模倣対策戦略

リサ・ヨング

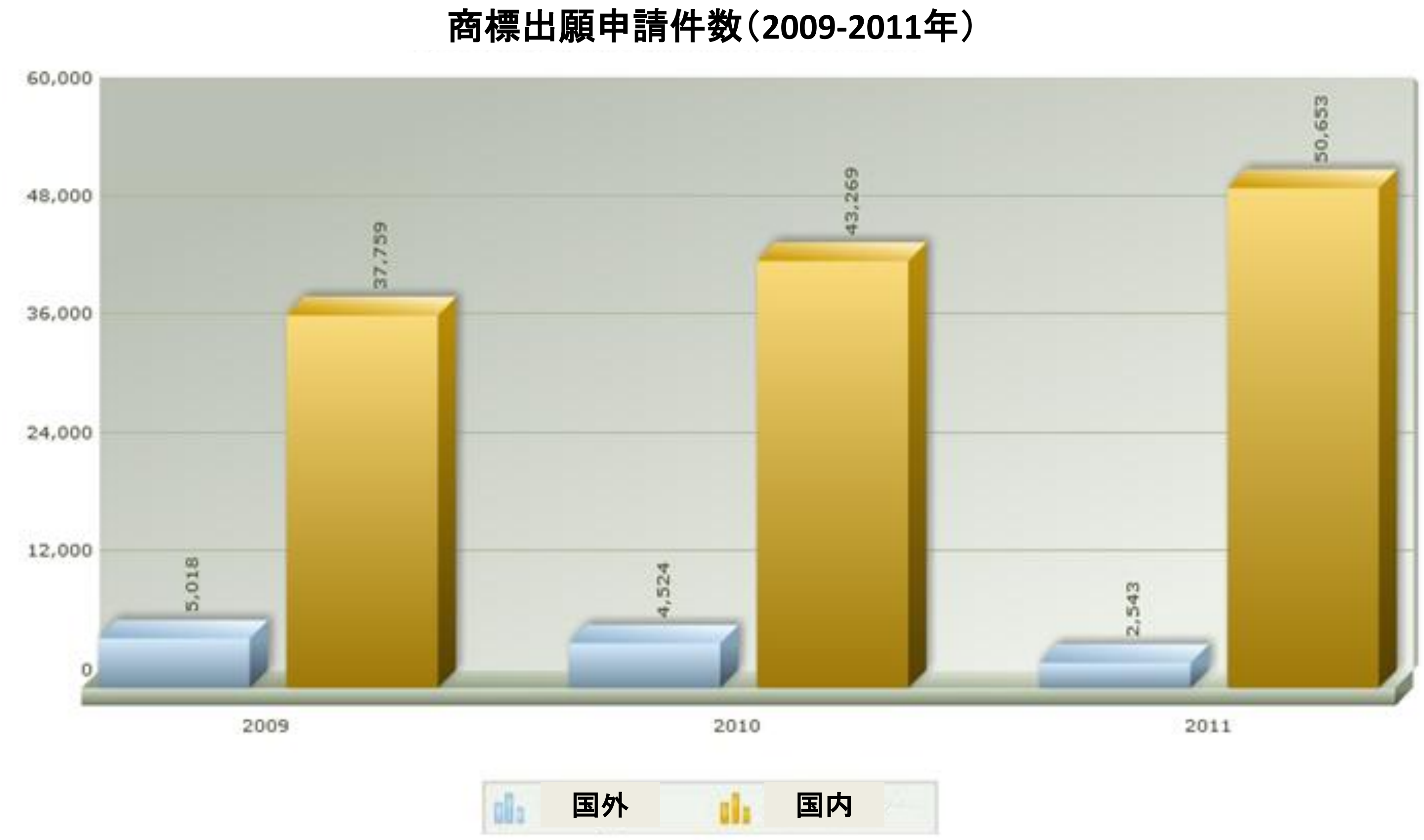
議論の範囲

保護できるもの、保護すべきものは何か。
訴追手続きにおける共通の課題は何か。
それに伴う法的リスクはどうか。

偽造品や類似品にどう対処するか。
警告状か、民事訴訟か、刑事強制捜索か。

© Rouse 2013

商標

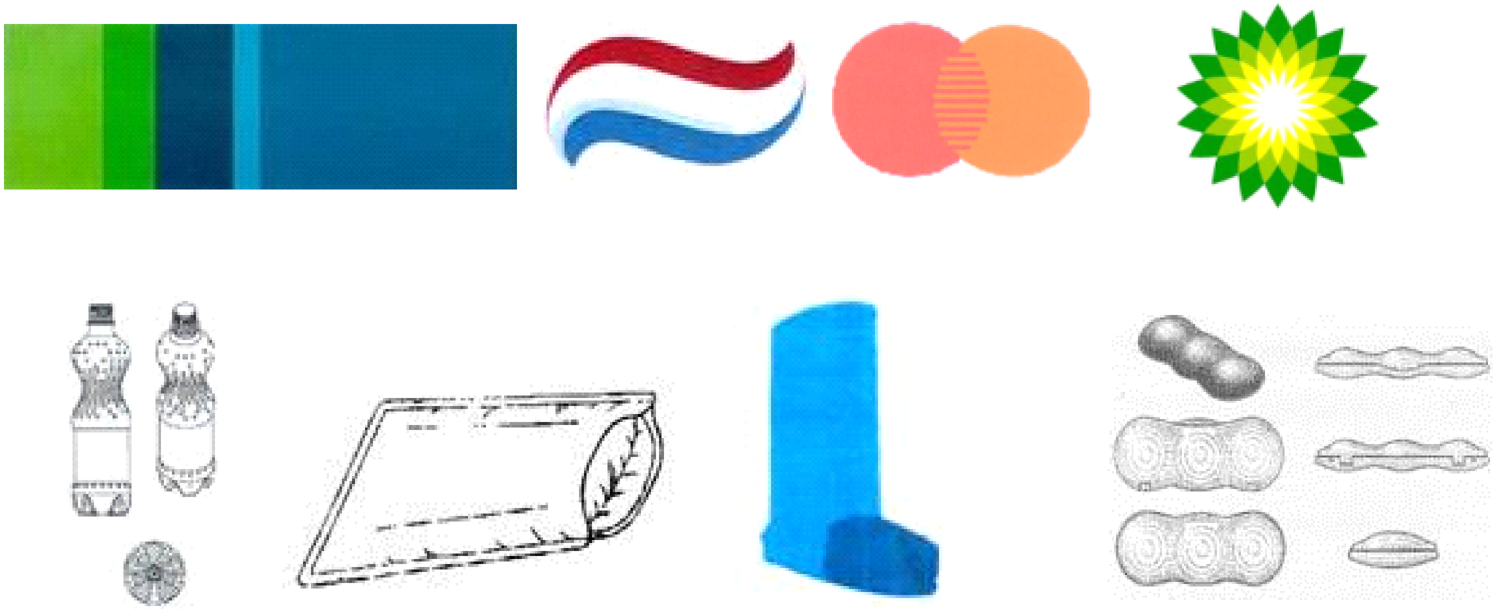


© Rouse 2013

2001年商標法第15号

第1条(1)　商標の定義

商標とは、ある業者の商品又はサービスを他の業者の商品又はサービスから識別するために、取引において使用される図形(ロゴ)、名称、語、文字、数字、色の構成又はこれらの要素の組合せからなる標識をいう。



© Rouse 2013

2001年商標法第15号

次の場合、商標は登録を受けることができない

第4条

出願が悪意のものであった場合。

第5条:

商標が、次に掲げる何れかの要素を含む場合

a. 現行法規、宗教規範、良識、又は社会的秩序に反するもの

b. 識別力を有さないもの

c. 既に公共財産となっているもの、又は

d. 登録を出願している商品又はサービスの説明又は関連事項であるもの

第6条(1)

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商標と要部又は全体において類似性を有する場合

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類似性を有する場合

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類似性を有する場合

•

© Rouse 2013

2001年商標法第15号

第6条(2)

(1)(b)の規定は、更に政令で規定する条件を満たす限り、同一種類でない商品又はサービスに対しても適用される。

第6条(3) 標章登録申請は、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. 他者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. 国家又は国内若しくは国際の機関の名称若しくは略称、旗、紋章、象徴若しくは記章を模倣するか、又はそれと類似する場合。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。

c. 国家又は政府機関によって使用される正式な署名、印章若しくは刻印を模倣するか、又はそれと類似する場合。たたし、権利を有する者から書面による合意を得た場合を除く。

© Rouse 2013

描写的な商標

描写性に対してはしきい値が低く、検索が重要である。

「コーヒー」に対して

「砂糖」に対して
（Gulakuはインドネシア語で「私の砂糖」を意味する）

「石けんと薬用石けん」に対して

「スキンケア製品と洗剤」に対して

© Rouse 2013

商標－要点

- 先願主義
- 複数分類出願
- 検索の重要性
- 一般的な標章侵害
- 受け付けられない同意書
- 有用な情報源 - www.dgip.go.id＆www.pom.go.id
- ラベル標章を不当競争法の弱点として考慮する

© Rouse 2013

標章類似性の検査

商標法第６条に対する説明

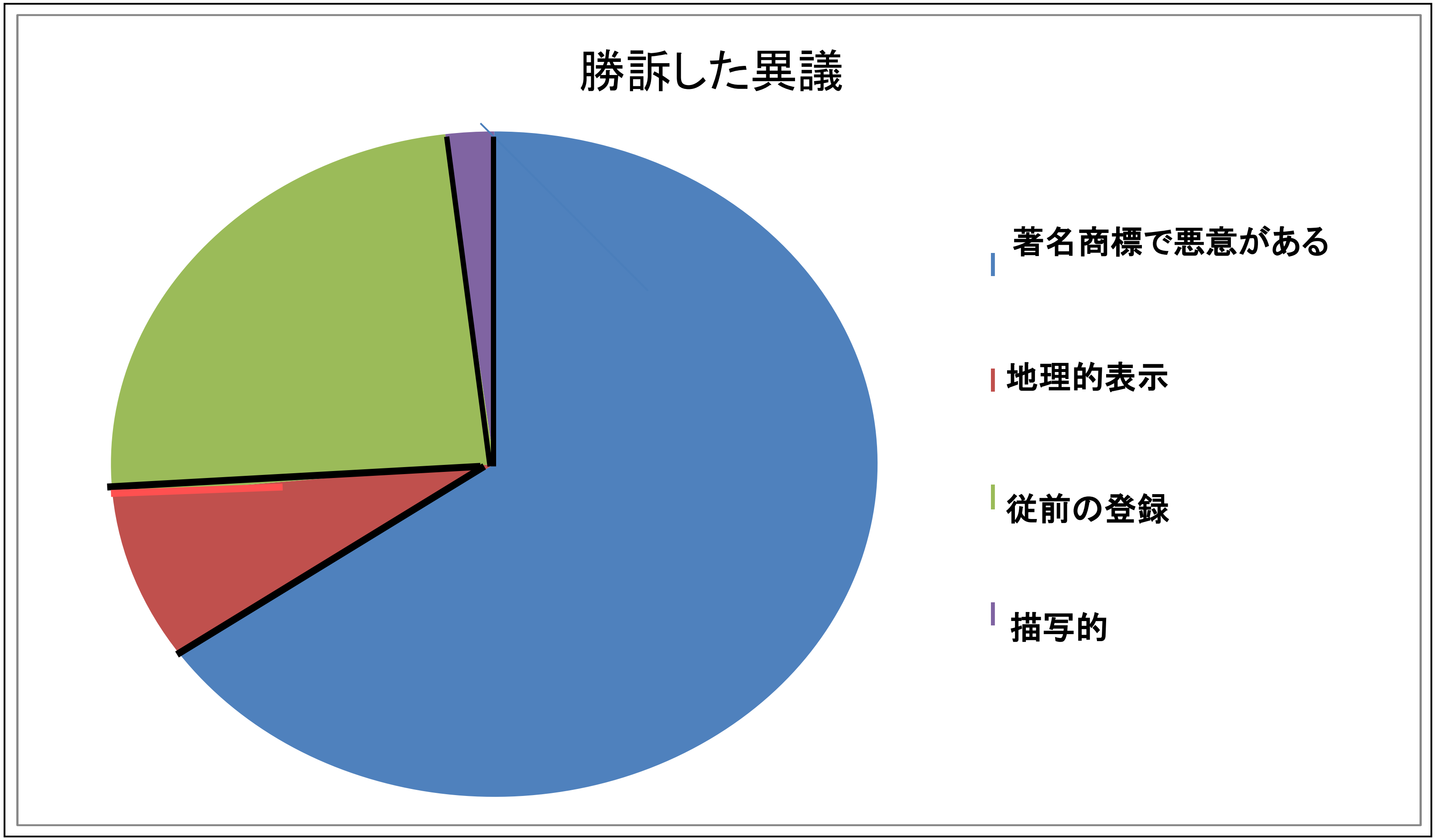
要部における類似性とは、形状、配置、文体又は要素の組合せに関する類似性、若しくは当該標章に含まれる発音における類似性という印象を与える可能性のある、一つの商標と他の商標の重要要素における類似性を意味する。

© Rouse 2013

類似標章に関する近年の最高裁判決

訴訟番号	原告の標章	被告の標章
トヨタ自動車株式会社(原告)対 Effendi Fermanto (被告) 161 K/Pdt.Sus/2012	TOYOTA INNOVA	INNOVA
Steve Erwin Wijaya (原告) 対 PT. Garuda Food Putra Putri Jaya (被告) 366 K/Pdt.Sus/2012	KIKO	KEIKO
Wavin, B.V. (原告) 対 Burhan Teguh (被告) 367 K/Pdt.Sus/2012	WAVIN	carvin
Lukmin Eryan (原告) 対 PT. Best Mega Industri (被告) 399 K/Pdt.Sus/2012	index	bindex

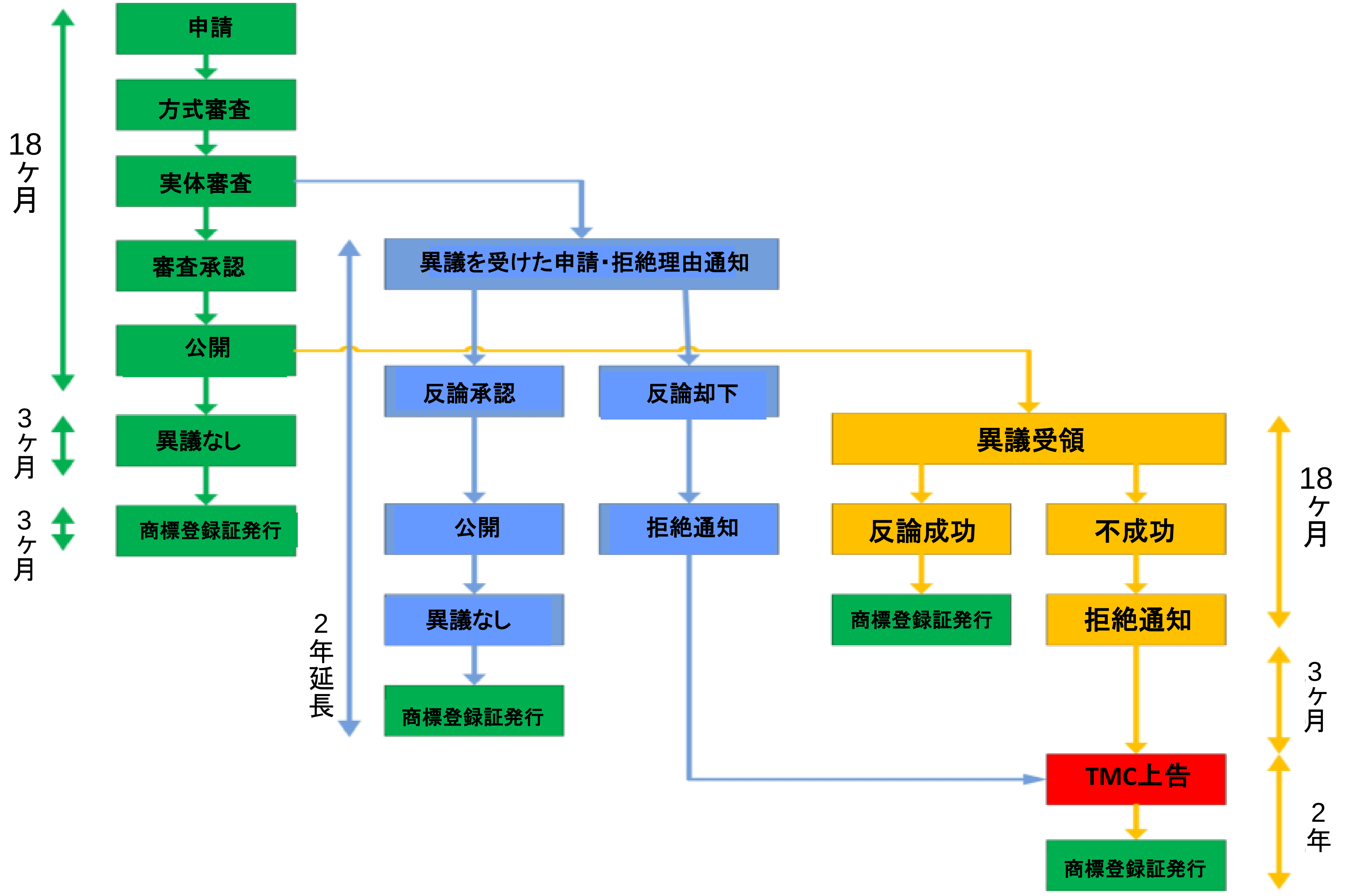
異議理由ー第4、5、6条



- 2008年—2012年の判決50件

© Rouse 2013

商標 – 訴訟スケジュール



© Rouse 2013

商標侵害ー近年の裁判所判決

訴訟番号	原告の標章	被告の標章
Richemont International S.A 対 Hartafadjaja Mulia/ Hartafa Djaja Mulia 762 K/Pdt.Sus/2012	PIAGET	PIAGETPOLO 分類 25, 35
CBS Interactive Inc. 対 Lie Jong Wei (Jong Wei Rusli) 696 K/Pdt.Sus/2011	GAMESPOT	GAMESPOT GAMESPOT GAMESPOT 分類 9, 35, 42
Las Vegas Sands Corporation 対 PT. Agung Wahana Indonesia 800 K/Pdt.Sus/2011	Sands	Sands Sands Sands 分類 41, 43, 44
Diageo Ireland 対 Alexander 54/MEREK/2010/PN.NIAGA.JKT.PST	GUINNESS	 分類 25

商標－不使用に対する抹消処理

第61条(2) 次に掲げる場合、商標を抹消することができる。

a. 商標が登録の日又は最後に使用した日から継続して3年以上商品の取引に使用されていない場合

b. 商標が、登録標章と合致しない標章の使用を含め、登録出願された商品と同種の商品に使用されていない場合

© Rouse 2013

商標－不使用に対する抹消処理

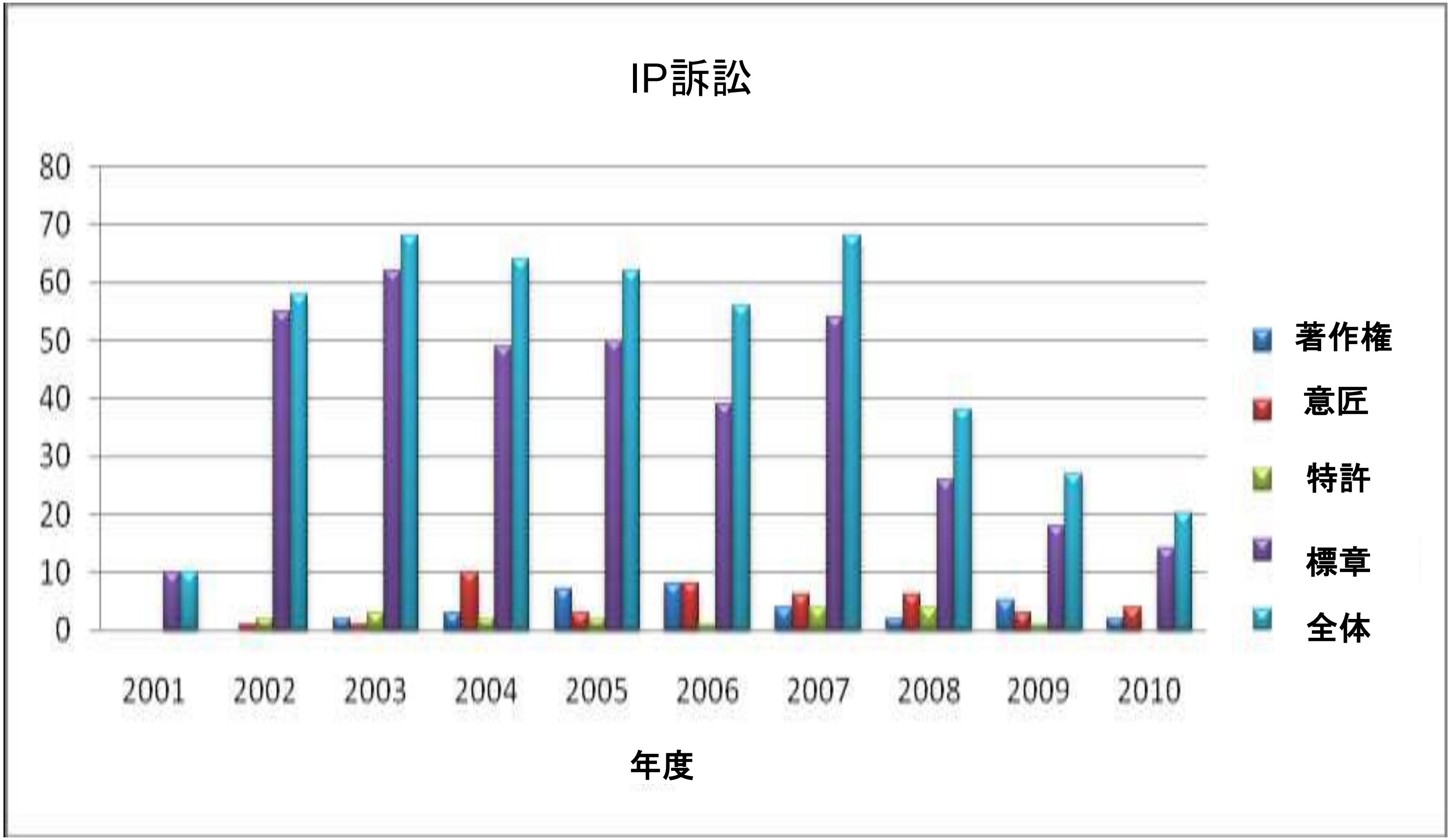
- 原告は不使用の立証責任がある。
- 公判前の証拠開示手続がなく、被告は裁判所に対して記録を提出する義務がないため、不使用を立証するのは難しい。
- 通常、独立した市場調査が推奨される。
- 被告がローカル企業の場合は特に、被告による使用証拠のねつ造リスクもある。

© Rouse 2013

不使用に関する最高裁判決

訴訟番号	抹消される商標	提出された証拠
HTC Corporation 対 Vincent Siswanto 135 PK/Pdt.Sus/2009	分類9の電話、携帯電話、屋内電話	1. 通信情報省により製品登録が発行されていない 2. インドネシアの販売業者による証人発言

商務裁判所の訴訟



© Rouse 2013

商標侵害－民事上の救済措置

商標法第76条

(1)登録商標の所有者は、要部又は全体において類似した商標を同種類の商品及び/又はサービスに権限なく使用した者に対して、次の形式で訴訟を起こすことができる。

- 損害賠償請求、及び/又は
- 当該商標の使用にかかるすべての行為の停止。
- (2) (1)にいう訴訟は、商務裁判所に対して提起される。

© Rouse 2013

商標侵害－民事上の救済措置

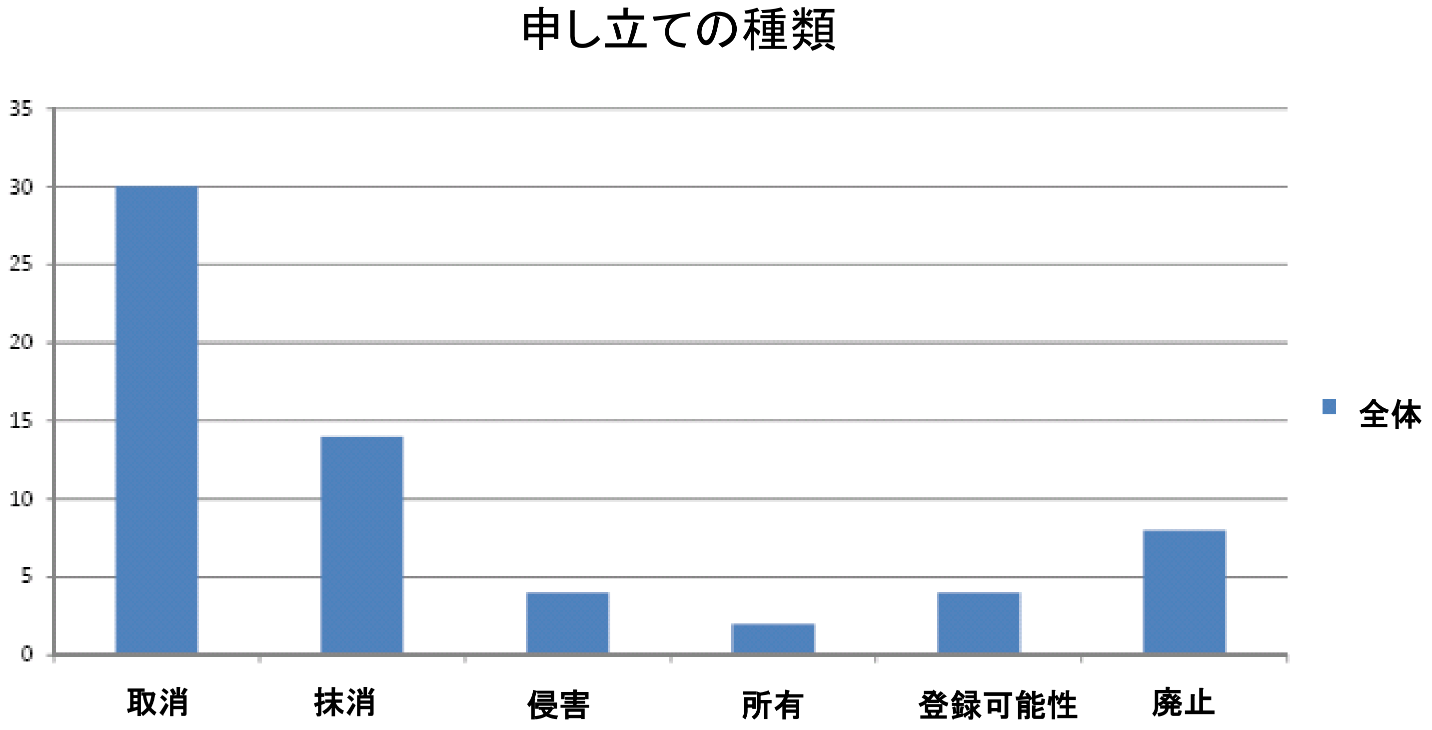
商標法第78条

(1)訴訟手続の係属中に損害が更に拡大することを防ぐために、裁判官は、原告である商標の所有者又は使用権者の請求に基づき、被告に対して権限なく当該商標を使用した商品又はサービスの生産、頒布及び/又は取引を停止するよう命じることができる。

(2)被告が権限なく商標を使用した商品の引渡しをもするように求められた場合、裁判官は、裁判所の判決が確定し法的拘束力を発することとなった後、当該商品又は商品の相当額の引渡しを行うよう命じることができる。

© Rouse 2013

申し立ての種類



注
－取消と抹消＝商標
－廃止＝特許と意匠

© Rouse 2013

商務裁判所　スケジュール

活動	時間
申し立て申請	第1～4週
第一審–被告出廷	
第二審–被告の応答	
第三審 - 原告の反論 – 討議	
第四審 - 被告の第2回応答	
第五審 - 原告の証拠	第5～8週
第六審 - 被告の証拠	
第七審 - 原告と被告の最終討議	
判決	申し立て提出から3ヶ月（1ヶ月まで延長可能）

© Rouse 2013

商標侵害－民事上の救済措置

- 終局的侵害差止命令の付与
- 通常は名目的損害賠償
- 訴訟費用は回収不能
- 約4ヶ月で第一審判決
- 最高裁判所(Kasasi)に対する上告と最高裁の異なる陪審員の前におけるさらなる司法審査(Peninjauan kembali)
- 訴訟の不確実性

© Rouse 2013

仮命令

2012年7月の最高裁判決5/2012では、次に掲げる事項が明示された。

仮差し止め命令処理規程 - 第1条：仮命令とは、工業デザイン、特許、商標および著作権上の権利侵害を根拠に原告が申請した要請に基づいて、裁判所が発行した関係者全員が従うべき命令をいう。その目的は次のとおりである。

a. 取引経路において知的財産権を侵害したと思われる商品を防止する
b. 証拠を確保し、侵害者による証拠隠滅を防止する。
c. さらなる損失を防止するために、侵害を停止する。

© Rouse 2013

仮命令

第2条

次に掲げる条件を伴って出願された申請

a. 権利所有者又は権利者の証拠を添付

b. 権利侵害の発生に関する最初の強い兆候を示す証拠を添付

c. 証明目的のために要求、捜索、収集及び保全された商品及び/又は文献に関する明確な描写

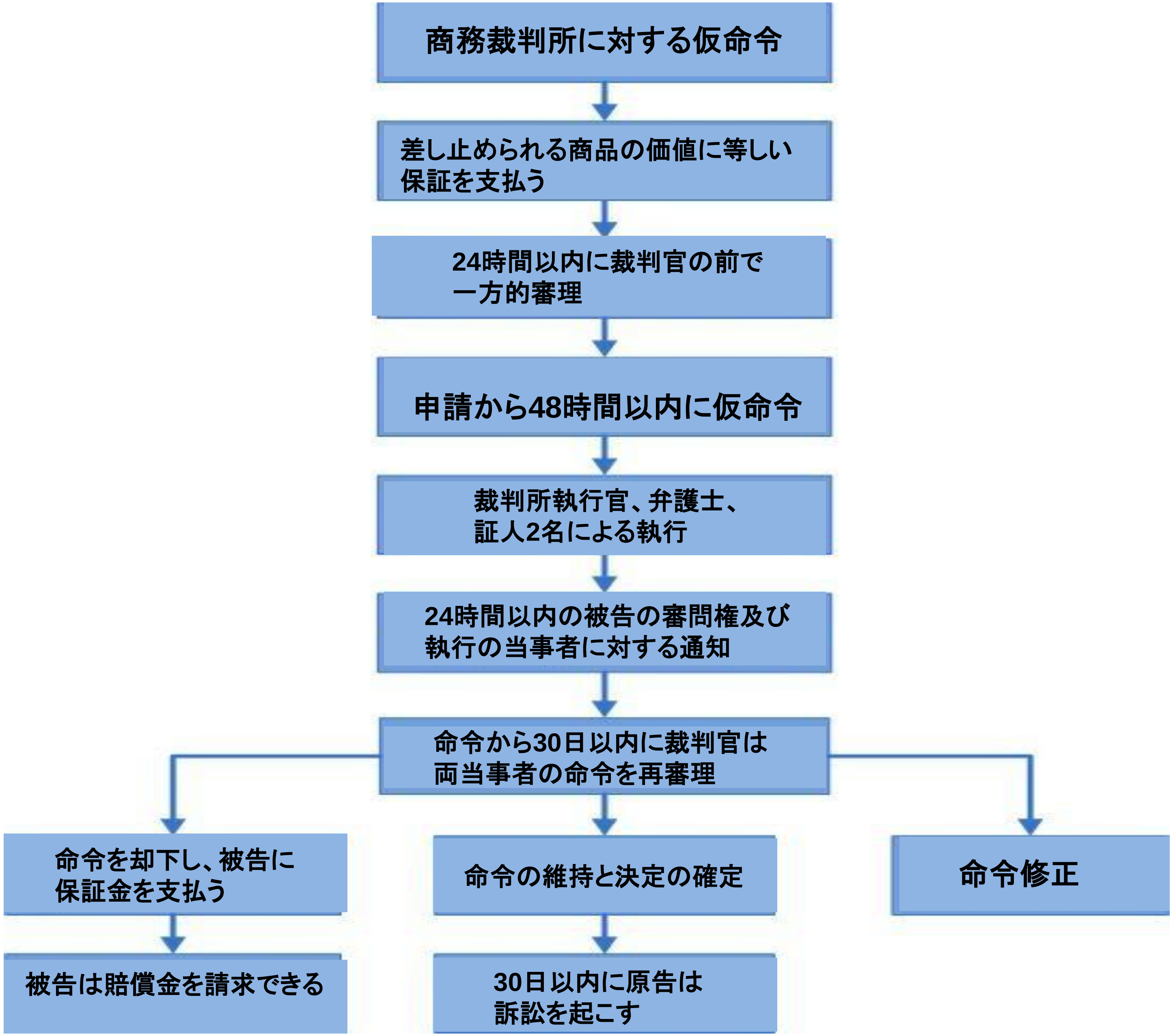
d. 現金又は銀行保証により、仮命令対象商品の価値に等しい保証金の支払をする。

第3条(3)

侵害したと思われる当事者が証拠を隠滅する懸念を含む申請出願理由から、申請が構成されている。

© Rouse 2013

仮命令



© Rouse 2013

刑事制裁

第90条

何人も、故意にかつ権利なく、他者が所有する登録商標とその全体において類似する商標を、生産及び/又は取引される同種の商品及び/又はサービスに使用する者は、最長5年の禁錮及び/又は最高額10億ルピア(1,000,000,000.00 Rp.)の罰金に処する。

第91条

何人も、故意にかつ権利なく、他者が所有する登録商標とその要部において類似する商標を、生産及び/又は取引される同種の商品及び/又はサービスに使用する者は、最長 4 年の禁錮及び/又は最高額8億ルピア(800,000,000.00 Rp.)の罰金に処する。

© Rouse 2013

刑事制裁

第94条

(1) 何人も、第 90 条、第 91 条、第 92 条及び第 93 条にいう侵害商品及び/又はサービスであると知り又は当然知っているべき商品及び/又はサービスの取引を行う者は、最長1年の禁錮及び/又は最高額2 億ルピア(200,000,000.00Rp.)の罰金に処する。

(2) (1)に描写される行為は犯罪である。

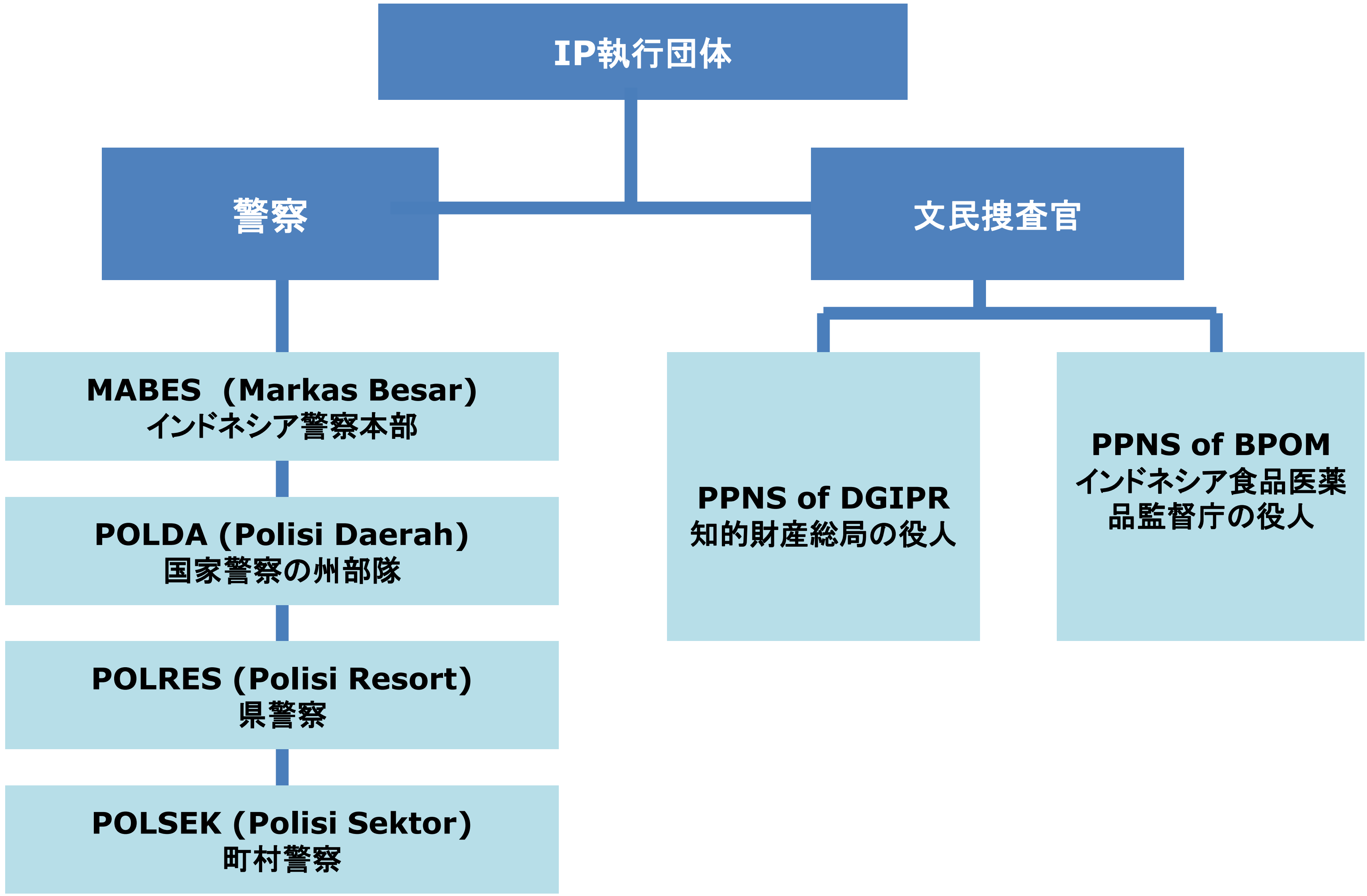
© Rouse 2013

刑事制裁

侵害の性質	法的根拠	罰
製造(同一標章を使用)	第90条ー「登録標章とその全体において同一である標章を使用」	最長5年の禁錮及び/又は最高額10億ルピアの罰金
製造(必ずしも同一ではなく、要部において類似する標章を使用)	第91条ー「登録標章とその要部において類似する標章を使用」	最長4年の禁錮及び/又は最高額8億ルピアの罰金
偽造商品の販売又は宣伝	第94条ー「商品が第90条又は第91条に違反して製造されたと知っている又は当然知っているべき商品の取引」 **偽造品の宣伝はほぼ間違いなく取引活動である**	最長1年の禁錮及び/又は最高額2億ルピアの罰金

© Rouse 2013

強制捜査



© Rouse 2013

PPNS

- 89条(1)
- (1) インドネシア共和国国家警察の捜査官の他に、総局の特定の公務員に、商標分野における犯罪捜査を行うために刑事訴訟法に関する 1981 年法律第 8 号にいう捜査官としての特別な権限が与えられる。

© Rouse 2013

PPNS

第89条(2) 文民捜査官は、次に掲げる権限を有する。

a. 商標分野における犯罪行為にかかる報告又は情報の信憑性に関する捜査を行うこと

b. …犯罪行為をした疑いのある個人に対して捜査を行うこと

c. …犯罪行為をした疑いのある個人から情報及び証拠物件を収集すること

d. …証拠物件、帳簿、記録その他の書類を見つけうる場所を捜査し、かつ、侵害から生じた素材及び商品を押収すること

e. 商標分野における犯罪行為の捜査任務を遂行する範囲において専門家の支援を求めること

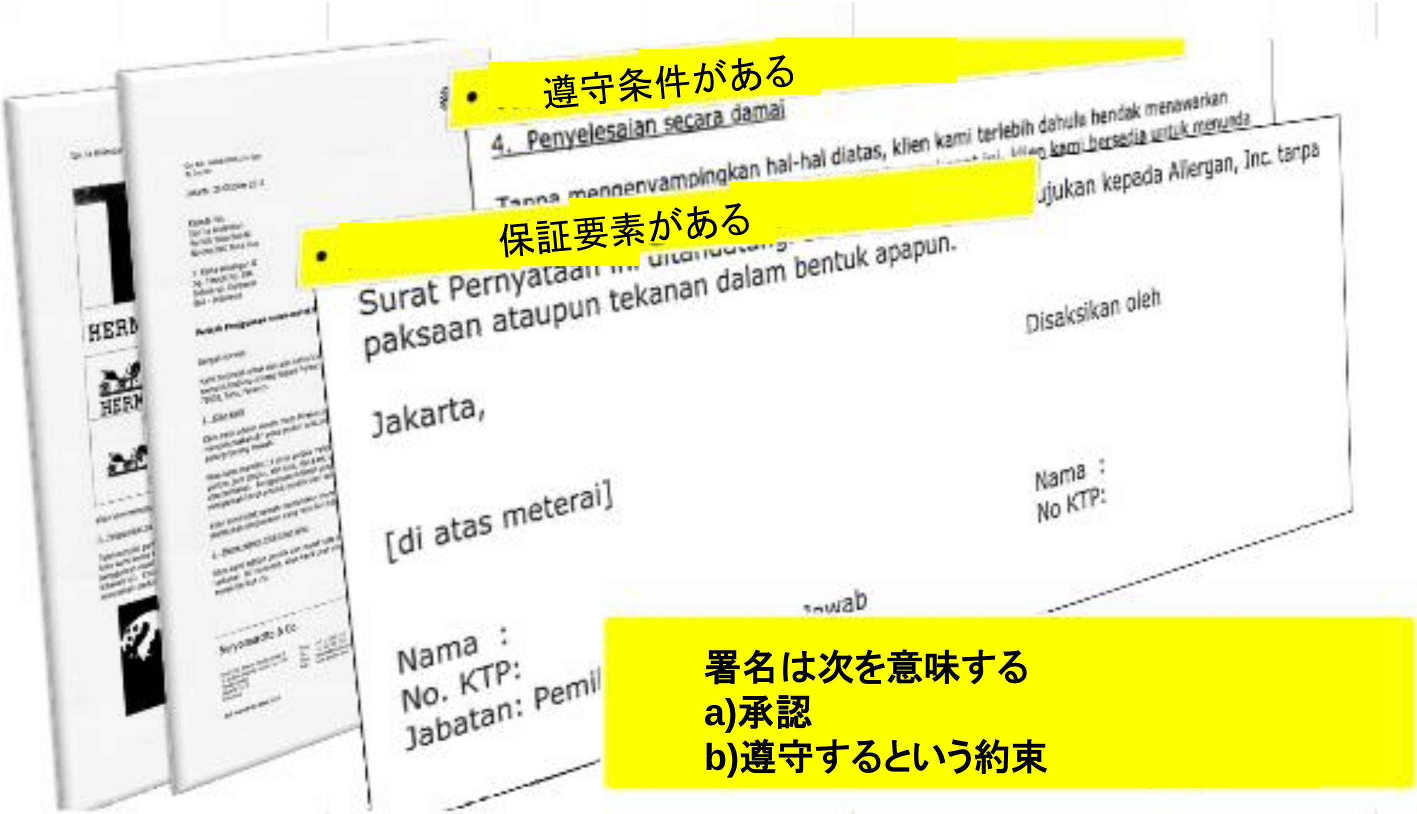
© Rouse 2013

強制捜査後の問題

- 和解交渉が好ましい。
- 公開謝罪が重要。
- 損害賠償
- 刑事訴追 – 長期化し効果的ではないため推奨しない。

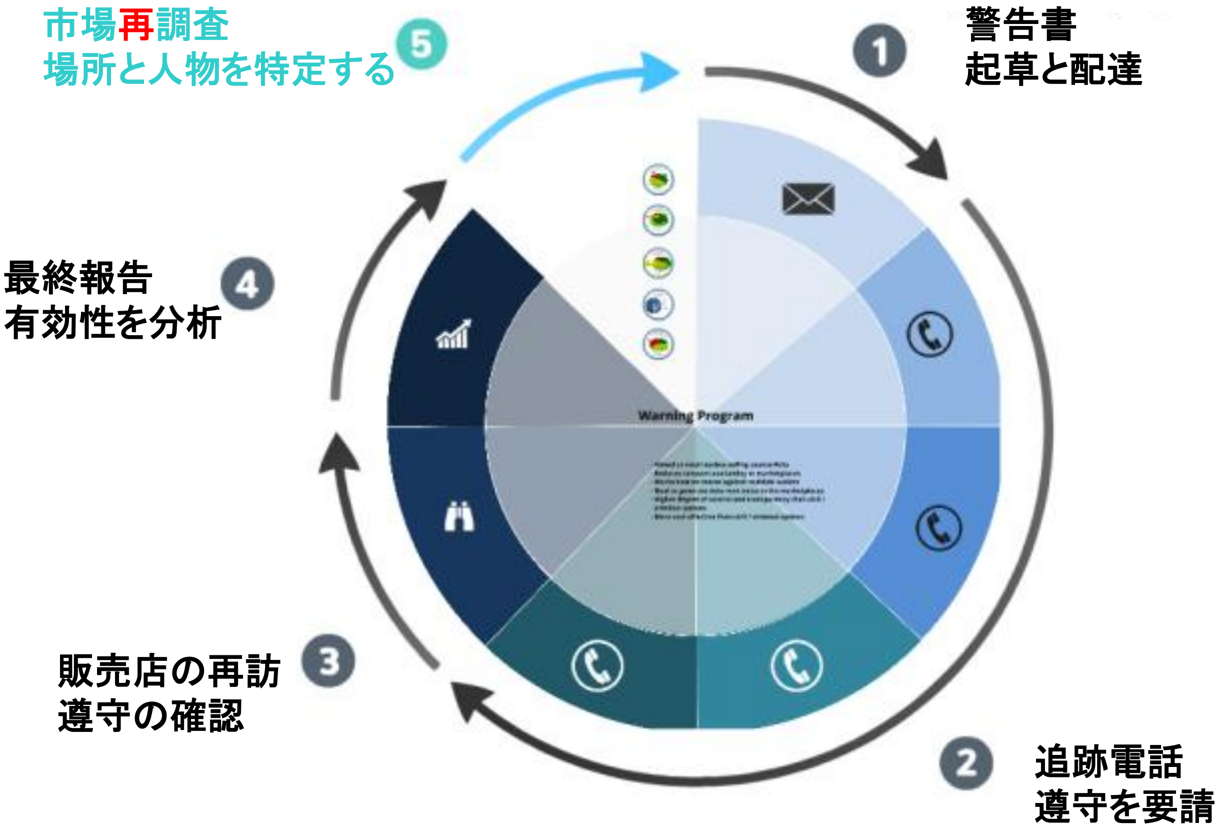
© Rouse 2013

執行に代わる費用効果の高い代替策



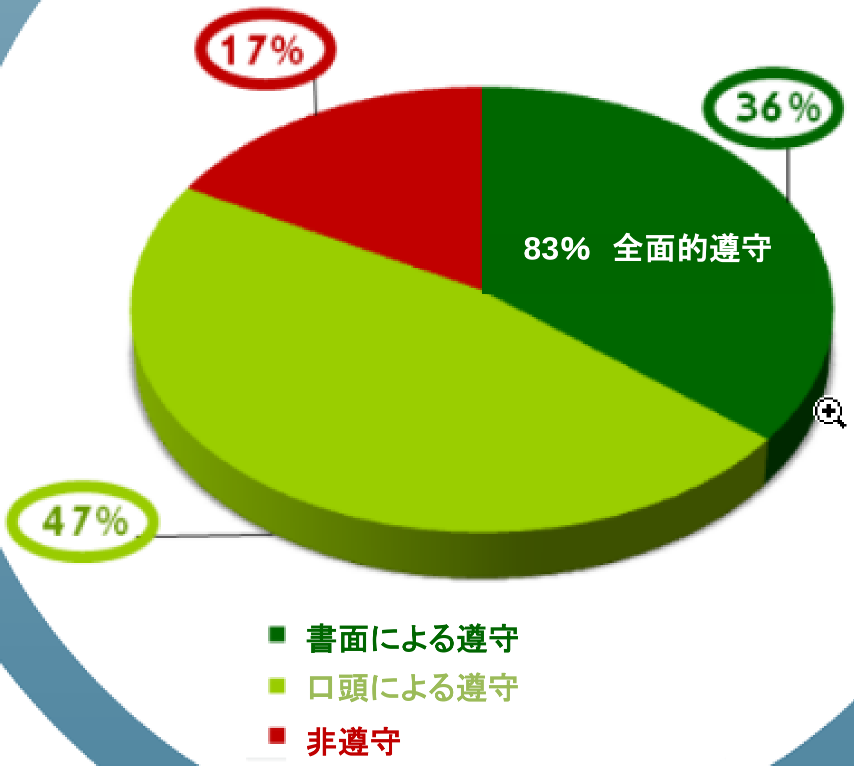
© Rouse 2013

警告書プログラム

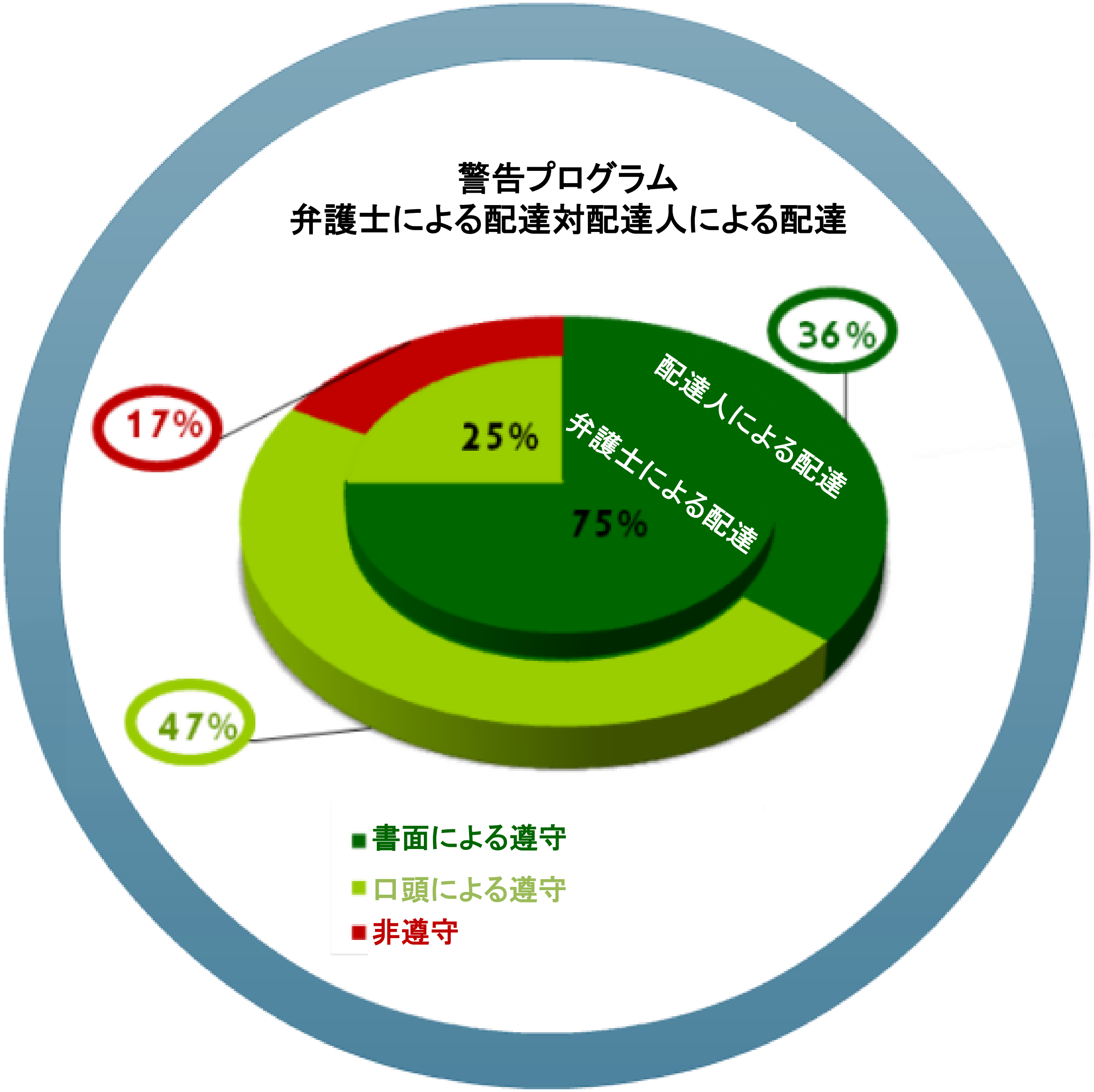


© Rouse 2013

警告プログラム
2012　遵守率



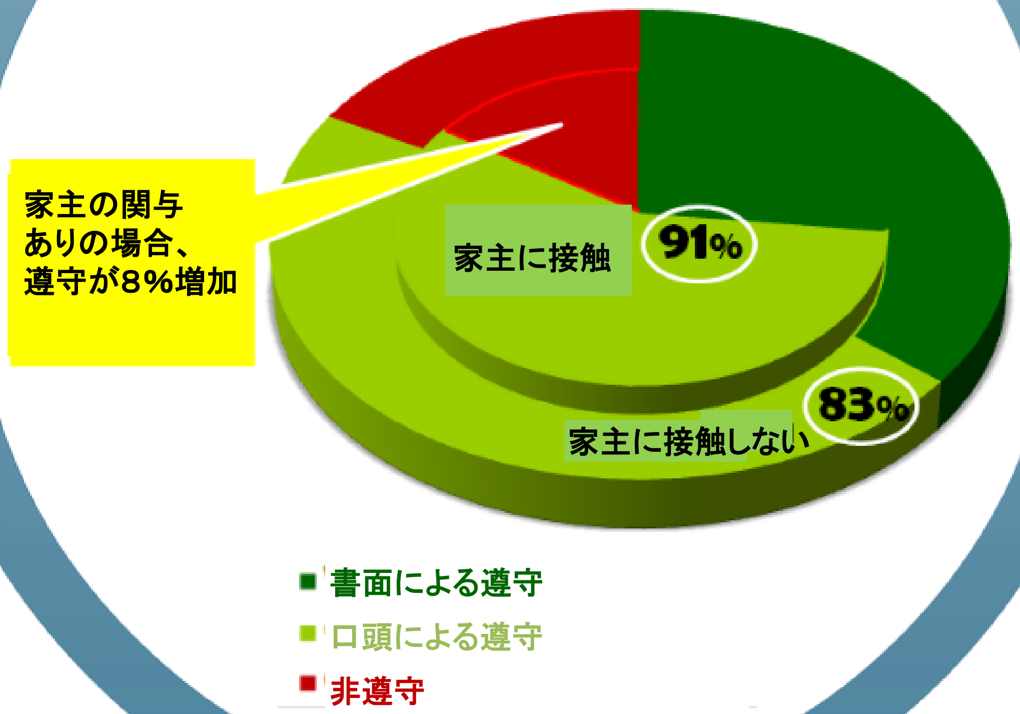
© Rouse 2013



警告プログラム
弁護士による配達対配達人による配達
36%
配達人による配達
17%
25%
弁護士による配達
75%
47%
書面による遵守
口頭による遵守
非遵守

© Rouse 2013

警告プログラム
家主の関与あり対家主の関与なし



© Rouse 2013

警告プログラム－成果例

20 直販店は遵守保証に署名

5 直販店は口頭で遵守に同意

3 直販店は遵守を拒否

1 直販店は閉店

7 偽造品に対して主要ジャカルタ地域の7つのモールは現在反対行動を起こしており、6つのモールの経営者はテナントに警告を発行した。

© Rouse 2013

警告プログラム – 1年後

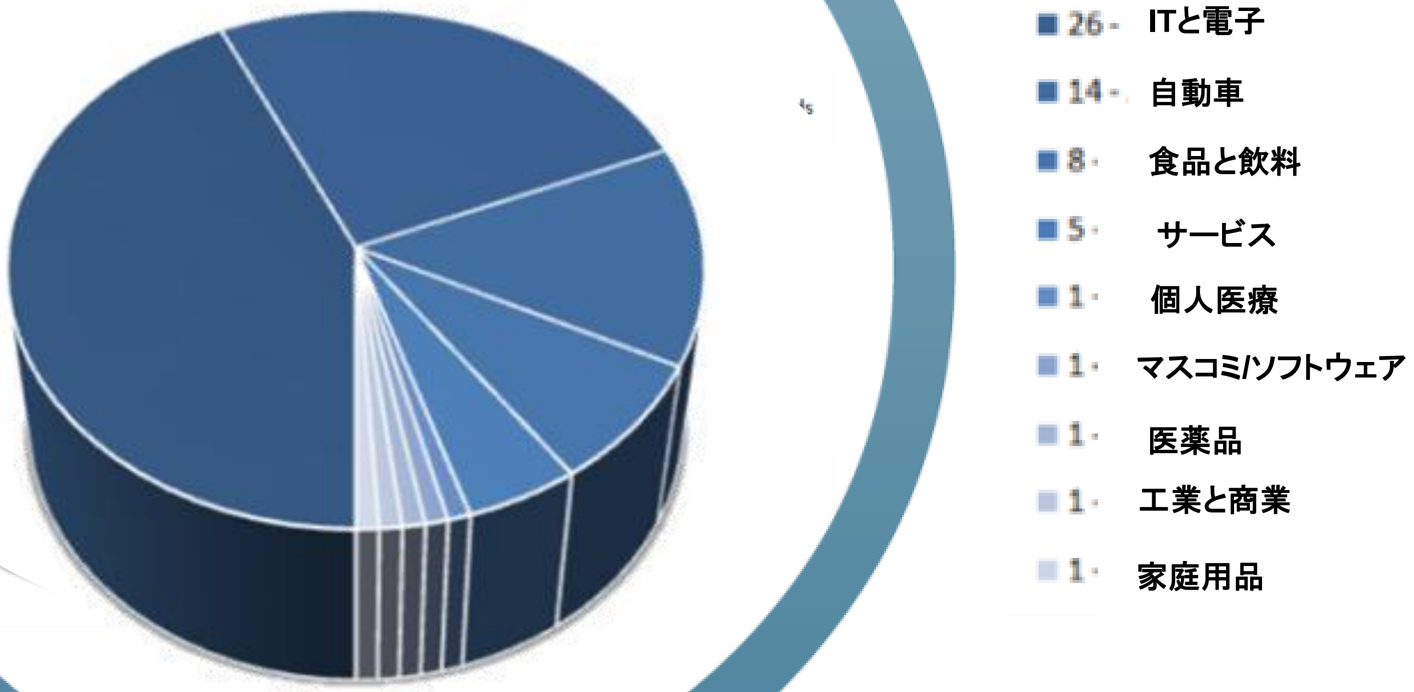
2012年と2013年の比較

緑　　　：本物

赤 / 黄　：偽造品数

© Rouse 2013

2012年産業別
警告プログラム



© Rouse 2013

不当競争法

民法第1365条

「他人に損害を生じさせる不法行為は、すべて、その損害を生じさせた行為を行った者に、その損害を補償すべき義務を負わせる。

- 以前の不法行為を示すことができる場合、公民不法行為損害賠償請求権。

© Rouse 2013

不当競争法

第 382 条の 2

何人も、自らの取引又は事業若しくは他者の取引又は事業の売上を確立、維持、又は拡大するために、公共又は特定の人物の誤解を招く不正行為を行う者は、そのために自らの競合相手又は他者の競合相手に対する損害が生じる場合、不当競争の罪に問われ、最長1年4ヶ月の禁固刑又は最高13500ルピアの罰金に処するものとする。

- 刑事規定であり詐欺行為を示す必要がある。模倣だけの場合は詐欺を示すのに不十分である。

© Rouse 2013

1995年関税法第10号(1996年に改正)

第62条

- 輸入品又は輸出品が商標又は著作権の侵害から生じたという強力な証拠がある場合、税関職員は職権によって当該貨物の差し止めを行うこともできる。

第64条(1)

- 本法律に規定される標章と著作権以外の知的財産権を侵害した結果と疑われる輸入品又は輸出品の管理は、政令によって規制されるものとする。

© Rouse 2013

税関

- 最高裁判所規則2012年第4号がついに2012年7月30日に発行された。
- 記録システムがなく、一方的差し止めを行うことができない。
- 一時的な差し止めを保持するには、知的財産権所有者は侵害に対して正式な民事訴訟を起こさなければならない。
- 訴訟費用は回収することができない。

© Rouse 2013

税関

- 差し止め関連費用は、申請者が現金または銀行保証で支払わなければならない。
- 命令が下された場合、商品の価値に等しい保証金が支払われなければならない。
- 輸入委託に関する明確な詳細情報を提供しなければならないが、これはほとんどの輸入の場合非常に困難である。

© Rouse 2013

インドネシアの改革

- 困難な法的環境
- 長年に渡るUSTR 301優先監視リストの1つ
- 施行に費用がかかり困難な可能性がある
- 汚職問題のために確実性がない。
- 長期的には積極的かつ包括的な申告戦略の方が費用を抑えられる。
- 上訴する準備を整えておく

© Rouse 2013

http://ipkomododragon.blogspot.com

Lainnya ▾ Blog Berikut» Buat Blog

IP Komodo

From the islands of Indonesia, the IP Komodo prowls South East Asia and beyond looking for succulent morsels of intellectual property news with the aim of to raising awareness of South East Asia's IP issues to help people understand this diverse region's IP complexities.

Powered by Rouse, the emerging markets IP firm. www.rouse.com

Wednesday, May 15, 2013

The counterfeit medicines landscape in Indonesia

The Jakarta Post reported recently that Indonesia remains a counterfeit medicines hotspot. Distribution is though both the Internet and also in pharmacies. "It is believed that these counterfeit drugs enter the pharmacies through freelance drugs salespeople." said Indonesian Pharmacists Association (IAI) secretary-general Nurul Falah.

Research sponsored by Pfizer in the capital and surrounding cities as well as East Java and North Sumatra showed the wide availability of counterfeits. It focused on Pfizer's drug sildenafil (an erectile dysfunction drug usually sold as Viagra,) They analysed sales at drugstores, pharmacies, sidewalk stalls and via the Internet. Of 518 tablets found in 157 outlets some 45 % turned out to be counterfeit. They also identified Jakarta's Pramuka Market a well known source of fake drugs.

This is consistent with IP Komodo's understanding. Counterfeit pharmaceuticals are either made locally or sometimes imported; distribution is via wholesale markets like Pasar Pramuka, then through roving salesmen, on motorbikes, who sell their wares to pharmacies and medicine shops throughout cities. Despite being a regulated industry pharmacies themselves do not always observe rules, such as

Articles on IP in South East Asia

- Pharmaceutical Trademarks 2010 – Vietnam
- Preventing Trade Name Infringement in Vietnam
- Scotch Whisky Becomes Vietnam's Third Foreign GI
- New Vietnam IP Enforcement Procedures
- Patenting strategy in South East Asia
- Well-known trade mark protection in Indonesia
- Champagne's GI journey in Asia
- Diageo win Indonesian trademark case
- Indonesia's opportunities for pharmaceutical companies
- Counterclaims in cancellation litigation in Indonesia

© Rouse 2013

ご清聴
ありがとうございました。

www.rouse.com

Australia* | China | Hong Kong | India' | Indonesia | Philippines | Russia | Saudi Arabia' | Thailand | UAE | UK | USA* | Vietnam
*Liaison office | 'Associated office

Rouse