

INDONESIA TRADEMARK LAW

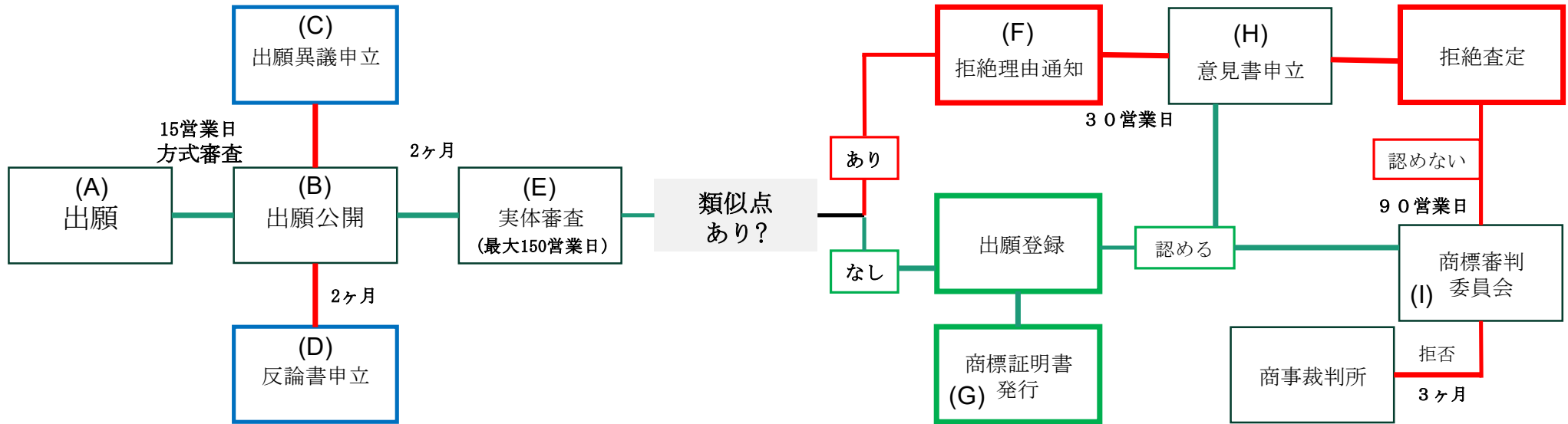
インドネシア商標法

Seminar held by TAKEUCHI IP OFFICE PC
December 8th, 2023

Presented by Insan Budi Maulana
Managing Partner, MAULANA AND PARTNERS Law Firm

TRADEMARK APPLICATION IN INDONESIA
インドネシアでの商標出願

インドネシア商標法の出願から登録までの流れ



Maulana and Partners

Law Firm

注釈

- a) インドネシアにおける商標出願は、個人又は法人が商品及び／又は役務の取引において生産する特徴的な商品及び／又は役務となる絵、ロゴ、名称、単語、文字、数字、色の構成、2次元及び／又は3次元、音、ホログラム、又は2つ（2つ）以上の要素の組み合わせで構成することができる。
- b) 商標出願は、出願日から数えて15営業日以内に公告されなければならない。公告は商標公報を通じて2ヶ月間発行される。
- c) 公告期間中、利害関係者は知的財産総局に書面で異議申立を行うことができる。
- d) 異議申立を受けた商標出願は、出願人が商標総局から送付された異議申立通知を正式に受け取ってから2ヶ月以内に反論を提出する権利を有す。
- e) 商標局は、最長150営業日の実体審査を行う。
- f) 登録商標と類似している場合、審査官は出願人に仮拒絶査定を出す。出願人には仮拒絶理由通知に対する応答書を提出する30営業日が与えられる。
- g) 商標が登録可能である場合、商標局（Directorate of Mark）は以下を行う：
 - 商標の登録;
 - 商標の登録可能性を出願人又はその代理人に通知する;
 - 商標証明書が発行;
 - 商標を電子的または非電子的に商標公報に掲載する。
- h) 仮拒絶通知に対する応答が拒絶された場合、出願人は、商標局による最終拒絶通知を正式に受領してから90営業日以内に、商標不服審判委員会に審判を請求する権利が付与される。
- i) 商標不服審判委員会は、文書を受け取ってから3ヶ月以内に決定を下し、商標不服審判委員会が一貫して不服申立を拒絶した場合、出願人又はその代理人は、出願人又はその代理人が決定を受領した日から起算して3ヶ月以内に、商標不服審判委員会の決定に対して商事裁判所に訴訟を提起することができる。

Q1. Are there any advantages in filing a national application directly with your trademark office rather than seeking protection in your jurisdiction of the same mark under the Madrid Protocol?

When a mark is filed through national application, the local IP Attorney will ensure the mark application is well monitored from the office action of Directorate General of Intellectual Property as well as Opposition from third party. Once there is an office action or opposition, the local IP Attorney could immediately report and provide colleague or client with brief argumentation as well as necessary documents or evidence to prepare.

On the other hand, most of our client who files through Madrid application tend to encounter delay from the Directorate General of Intellectual Property or WIPO in relation to the notice of office action and or opposition, resulting the applicant do not have sufficient time to prepare the draft and evidence to support the argumentation.

On our previous experience concerning office action delay, we had handled one of our colleague from Australia who have to submit a response to a Madrid provisional refusal within few hours before the deadline. Although we could submit it on time, but the preparation and evidence were in a rush and the argumentation is not a solid in contrary to those prepared a response within few weeks before the deadline.

Maulana and Partners

Law Firm

Q1. マドリッド協定議定書に基づいて出願するのではなく、インドネシアの商標庁に直接国内出願することに何か利点がありますか？

商標を国内出願する場合、現地知財代理人は、知的財産長官の局指令や第三者からの異議申立から商標出願を確実に監視します。局指令や異議申立があった場合、現地の知財代理人は直ちに報告し、同僚やクライアントに簡単な反論や必要な書類や証拠の準備を提供することができます。

一方、マドリッド出願をするクライアントの多くは、局指令や異議申立の通知に関して知的財産長官やWIPOから遅れをとる傾向にあり、その結果、出願人は弁論をサポートするための草案や証拠を準備する十分な時間がありません。

局指令の遅延に関する過去の経験では、マドリッド暫定拒絶に対する応答書を期限数時間前に提出しなければならないというオーストラリアの案件に対応したことがあります。期限内に提出することはできたのですが、準備や証拠が慌ただしく、期限前数週間以内に応答書を作成した方と比べると、論証がしっかりしていませんでした。

Q2. How are trademarks consisting of Japanese kanji, hiragana or katakana characters treated in light of distinctiveness and similarity, etc.?

The recent mark electronic filing system requires the applicant to insert the meaning of such characters when the mark application consist of Japanese kanji, hiragana, and/or katakana characters or other non alphabetical characters. This is to ensure the mark application is not having similarity with other registered mark and/or to prevent any future mark application filed by other party.

Maulana and Partners

Law Firm

Q2. 日本の漢字、ひらがな、カタカナからなる商標は、識別力、類似性等の観点からどのように扱われますか？

最近の商標電子出願システムでは、日本語の漢字、ひらがな、カタカナ、その他のアルファベット以外の文字で構成される商標出願の場合、出願人はこれらの文字の意味を挿入する必要があります。これは、出願商標が他の登録商標と類似していないことを確認するため、及び/又は、将来の他者による商標出願を防止するためです。

Data Merek

Tipe Merek *

Label Merek *

(Format: PNG, PDF, Jpeg, dan GIF. Maksimal 5 MB, Dimensi Gambar Max. 1024 x 1024 Pixel)

Merek *

 gunakan huruf non-latin wajib mengisi Terjemahan

Deskripsi Label Merek

 Contoh: Kotak, Lingkaran, Segitiga, dan seterusnya (

Unsur warna dalam Label Merek *

 Merek, contoh: Hitam; Putih dan Biru; Kuning, Mera

Ada Terjemahan Tidak Ada Terjemahan

Terjemahan jika Merek menggunakan istilah asing

 gunakan istilah asing.

Pengucapan jika Merek menggunakan karakter huruf non-latin

 Merek menggunakan karakter huruf non-latin.

Disclaimer

(Tidak dilindungi sebagai Merek)

Data Merek

Tipe Merek *

Label Merek *

(Format: PNG, JPG, GIF, dan SVG. Maksimal 5 MB, Dimensi Gambar Max. 1024 x 1024 Pixel)

Merek *

 gunakan huruf non-latin wajib mengisi Terjemahan

Deskripsi Label Merek

 Contoh: Kotak, Lingkaran, Segitiga, dan seterusnya (

Unsur warna dalam Label Merek *

 Merek, contoh: Hitam; Putih dan Biru; Kuning, Mera

Ada Terjemahan Tidak Ada Terjemahan

Terjemahan jika Merek menggunakan istilah asing

 gunakan istilah asing.

Pengucapan jika Merek menggunakan karakter huruf non-latin

 Merek menggunakan karakter huruf non-latin.

Disclaimer

(Tidak dilindungi sebagai Merek)

Q3. Can we include in an application retail services which are not listed in the Nice Agreement, e.g., retail services for cosmetics, computers, books, toys, etc.?

Although the applicant can request to the mark electronic filing system to open certain type of goods in the system, such request should be the type of goods that are available in:

- a) NICE Classification;
- b) The goods is stated in the priority document; and or
- c) the type of goods is related to traditional goods acknowledge by the country, such as “batik”, “kimono”, etc.

If the type of goods are not available in NICE Agreement but is stated in the priority document or considered as a traditional goods, the applicant could request to the Dreictorate of Mark to have the goods be available in the system.

However, please note that the request may take some time (up to 2 months or more) and The Directorate General of Intellectual Property may accept or refuse to make the goods available in the system. During the request, the applicant’s mark application is pending and will not receive an application number until the request is granted or refused by the Directorate General of Intellectual Property.

Q3. ニース協定に記載されていない小売サービス、例えば化粧品、コンピューター、書籍、玩具などの小売サービスを出願に含めることができますか？

出願人は、商標電子出願システムに対して、特定のタイプの商品をシステム上で公開するよう請求することができますが、そのような請求は、システム上で利用可能なタイプの商品でなければなりません。

- a) ニース分類
- b) その商品が優先権書類に記載されている、及び／又は
- c) 「バティック」、「着物」等、その国が認めている伝統的な商品に関するものであること

その種の商品がニース協定には記載されていないが優先権書類に記載されているか、伝統的な商品とみなされる場合、出願人は商標局長官に対しそのシステムにおいてその商品が記載できるように請求することができます。

ただし、この要請には時間がかかり（最長2ヶ月以上）、知的財産長官がその商品をシステムで利用できるようにすることを受け入れるか拒絶します。その間、出願人の商標登録出願はペンディングにされ、知的財産長官によりその請求が認められるか又は拒絶されるまで、出願番号が付与されません。

Maulana and Partners

Law Firm

Q4. Whether or not will a cross search be conducted between goods and related retail services when examining applications? (Could use of a trademark be found infringing rights conferred by a registration of the same/similar mark for related retail services, or vice versa?)

The mark examiner will only assess a mark application based on the class of goods the applicant is file. However, a mark examiner will have his/her discretion to cross examine the mark application if such application is found to have been filed in a bad faith and or similar to a well-known mark.

Maulana and Partners

Law Firm

Q4. 出願審査において、商品と関連小売サービスとの間でクロスサーチを行うかどうか(ある商標の使用が、関連する小売サービスについて同一／類似の商標の登録によって付与された権利を侵害すると判断される可能性がありますか、またはその逆はありますか)？

商標審査官は、出願人が出願する商品のクラスに基づいてのみ商標出願を審査します。しかし、商標審査官は、その出願が悪意でなされたものである場合、または著名商標と類似するものである場合、当該商標出願を相互審査する裁量権を有します。

DISTINCTIVENESS
識別力

Q5. Can a trademark consisting of one digit, two digits or three digits be found distinctive enough to be registered ?

Yes, it can be registered as long as it has distinctive features from the prior registered trademark, provided that, the digits do not mislead the public regarding the origin, quality, type, size, kind, the intended use of the goods and/or services (Article 20 paragraph c of Mark Law, the digits are not referred to the quality, benefits, or efficacy of the produced goods and/or services (Article 20 paragraph d of Mark Law), and such digits shall not similar in its essence or in its entirety with registered mark or a well-known mark of other parties (Article 21 of Mark Law).

Q5. 1桁、2桁、又は、3桁の数字からなる商標は、登録されるに足る識別力を有すると認められますか？

はい、先行登録商標と異なる特徴があれば登録可能です。

ただし、その数字が、商品及び／又は役務の出所、品質、種類、大きさ、種類、用途について公衆を誤認させるものでないこと（商標法第20条c項）、その数字が、生産された商品及び／又は役務の品質、利益又は効能に言及するものでないこと（商標法第20条d項）、その数字が、他人の登録商標又は周知の商標と本質的又は全体的に類似するものでないこと（商標法第21条）を条件とします。

Q6. Can a trademark consisting of one character, two characters or three characters be found distinctive enough to be registered ?

Similar to the previous slide, it can be registered as long as it has distinctive features from the prior registered trademark and shall conform with Article 20 and Article 21 of Mark Law.

**Q6. 1文字、2文字、又は、3文字からなる商標は、登録されるに
足る識別力を有すると認められますか？**

前のスライドと同様、先行登録商標と異なる特徴を有し、商標法第20条及び第21条に適合するものであれば登録可能です。

Q7. Would a trademark "Lady Gaga" or "LADY GAGA" be registrable for musical records and/or downloadable music files in your jurisdiction ?

Yes. Indonesia holds the first to file system where any party who firstly files the mark has a greater registrability at the Directorate General of Intellectual Property, if no party register similar mark.

However, considering "Lady Gaga" or "LADY GAGA" is a famous singer and intends to file the trademark for "musical records" and/or "downloadable music", the rightful person who holds the name could file an opposition during the publication period or if the mark is registered, the rightful person to file a cancellation lawsuit against the applicant on the grounds the mark is filed in bad faith, in parallel files its trademark to the Directorate General of Intellectual Property.

In addition, since "Lady Gaga" or "LADY GAGA" is a famous singer worldwide, the Directorate General of Intellectual Property could independently rejects the trademark application if it is filed by other party than the rightful person.

Q7. 「Lady Gaga」または「LADY GAGA」という商標は、インドネシアにおいて、音楽レコードおよび／またはダウンロード可能な音楽ファイルについて登録可能でしょうか？

はい、インドネシアでは先願主義が採用されており、類似商標を登録する者がいない場合、先に商標を登録した者の方が知的財産長官による登録の可能性が高くなります。

しかし、「LADY GAGA」が著名な歌手であり、「音楽レコード」及び／又は「ダウンロード可能な音楽」に係る商標を出願しようとしていることを考慮すると、名称を所有する権利者は、公告期間中に異議申立を行うことができ、また、商標が登録された場合には、正当所有者は、出願人に対し、その商標が悪意で提出されたものであるとして取消訴訟を提起することができ、並行して知的財産長官に商標を出願することができます。

また、「Lady Gaga」または「LADY GAGA」は世界的に有名な歌手であるため、権利者以外の者が商標を出願した場合、知的財産長官は独自に商標出願を拒絶することができます。

Q8. Would a trademark "Mt. Fuji" be found distinctive enough to be registered with respect to clothing? In other words, can "Mt. Fuji" can be registered as not indicating its geographical indication?

Since the trademark legal system in Indonesia acknowledges a first-to-file system, as long as nobody files a mark "Mt. Fuji" in class 25 for clothing, the Directorate General of Intellectual Property may register the trademark application and issue the trademark certificate if there is no prior registered mark.

Q8. 「Mt. Fuji」という商標は、被服について登録されるに足る識別力を有すると認められますか？つまり、「Mt. Fuji」は地理的表示ではないとして登録できますか？

インドネシアの商標法制度は先願主義を採用しているため、第25類の被服について「Mt. Fuji」という商標を誰も出願していない限り、知的財産長官は、先行する登録商標がなければ、商標出願を登録し、商標登録証を発行することができます。

Q9. Would a Japanese family name such as "KUBOTA" (class 33 sake), TACHIKAWA (class 7, class 20, class 24) be found distinctive enough to be registered ?

In the process of filing a trademark application, the applicant could write the meaning of “KUBOTA” or “TACHIKAWA” to illustrate the background of the mark application. In a case where “KUBOTA” is a family name and widely used by many Japanese people, the applicant is suggested to elaborate on the meaning behind the mark.

For example, if a company name NAKATA CO., LTD instructs us to file a mark “NAKATA” to Indonesia, then we will state that “NAKATA is applicant’s company name” in the trademark application description or meaning of the mark. Hopefully, through such a statement, the mark examiner could understand and may not issue an office action. Other than that, NAKATA CO., LTD could also insert distinctive feature of mark “NAKATA”, such as stylize the wording, adding logo, symbol, number, etc.

Q9. 「KUBOTA」（33類日本酒）、「TACHIKAWA」（7類、20類、24類）のような日本の姓は、登録できるほど十分な識別力がありますか？

商標を出願する際、出願人は「KUBOTA」や「TACHIKAWA」の意味を記載して、商標出願の背景を説明することができます。「KUBOTA」が姓であり、多くの日本人に広く使用されている場合、出願人に商標の背後にある意味を詳しく説明することをお勧めします。

例えば、もしNAKATA CO.LTDという名前の会社から当方にインドネシアで「NAKATA」という商標を出願するように指示された場合、商標出願の説明文や商標の意味として、「NAKATAは出願人の会社名です」と記載します。かかる記載により、商標審査官が理解し、局指令を発しないことを期待します。その他、「NAKATA」の図形化、別のロゴ、シンボル、数字を追加するなどにして、「NAKATA」の識別力を上げることも可能です。

**SIMILARITY OF TRADEMARKS, PRODUCTS, AND
SERVICES**

商標、商品、サービスの類似性

Q10. Are there any published guidelines for determining similarity of trademarks?

The guidelines for examining the similarity of a trademark are based on Law No. 20 of 2016 concerning Mark and Geographical Indication, and Ministry of Law and Human Rights Regulation No. 12 of 2021 on Amendment of Law and Human Rights Regulation No. 67 of 2021 concerning Trademark Registration.

Q10. 商標の類似性を判断するためのガイドラインはありますか？

商標の類否審査のガイドラインは、商標及び地理的表示に関する法律2016年第20号、法改正に関する法務・人権省規則2021年第12号、および商標登録に関する2021年人権規則第67号に基づいています。

Q11. Are there any published guidelines for determining similarity between specific goods and services?

The guidelines for trademark registration fundamentally stated in Article 20 and Article 21 of Mark Law and further regulated under Article 17 of Ministry of Law and Human Rights Regulation No. 12 of 2021 on Amendment of Law and Human Rights Regulation No. 67 of 2016 concerning Trademark Registration

Article 20

- a. it is contrary to the state ideology, laws and regulations, morality, religions, decency, or public order;
- b. it is similar, related to, or simply mentions goods and/or services whose registration is applied;
- c. it contains elements that may mislead the public regarding the origin, quality, type, size, kind, the intended use of the goods and/or services whose registration is applied or constitutes the names of protected plant varieties for similar goods and/or services;
- d. it contains information that is not in accordance with the quality, benefits, or efficacy of the produced goods and/or services;
- e. it has no distinguishing power; and/or
- f. it is a common name and/or symbol of public property.

Q11. 特定の商品とサービスの類似性を判断するためのガイドラインはありますか？

商標登録のガイドラインは、基本的に商標法第20条および第21条に記載されており、さらに法務省第17条および改正法に関する2021年人権規則第12号および商標に関する2021年人権規則第67号で規定されています。

第20条

- a. 国家のイデオロギー、法規、道德規範、宗教、倫理、公序良俗に反するもの
- b. 登録対象の商品/サービスと同じ名称、これを説明するもの、又はその単なる言及に過ぎないもの
- c. 登録対象の商品/サービスの出所、品質、形式、サイズ、種類、又はその使用目的について、公衆を誤認させる可能性のある要素を含んでいるもの、又は同類の商品/サービスに対し保護対象となっている植物品種の名称
- d. 生産された商品/サービスの品質、便宜又は効能と一致しない情報を含んでいるもの
- e. 識別性を有する特徴がないもの
- f. 一般名称、公有財産の象徴となっているもの

Continued

Article 21

- (1) An Application shall be rejected if the Mark has similarities in its essence or in its entirety with:
 - a. Registered Mark that is owned by other parties or is applied in advance by other parties for similar goods and/or services;
 - b. Well-known mark of other parties for similar goods and/or services;
 - c. Well-known mark that is owned by other parties for different goods and/or services that fulfill certain requirements; or
 - d. Registered Geographical Indication.
- (2) An Application shall be rejected if the Mark:
 - a. constitutes or resembles the name or name abbreviation of a famous person, photograph, or a legal entity name that is owned by other persons, unless it is based on written consent from the entitled party;
 - b. constitutes an imitation or resembles the name or name abbreviation, flag, sign or symbol or emblem of a country, or a national or an international institution, unless it is based on written consent from the authorized party; or
 - c. constitutes an imitation or resembles an official sign or stamp or official stamp that is used by a state or a government agency, unless it is based on written consent from the authorized party.
- (3) An Application shall be rejected if it is submitted by an Applicant who has bad faith.
- (4) Further provisions on the rejection of a Mark Application as referred to in paragraph (1) letter a to letter c shall be regulated with the Regulation of the Minister.

Continued

第21条

(1)商標の要部又は全体が、次のいずれかと類似する場合、出願は拒絶される。

- a. 同類の商品/サービスに関して既に登録又は出願されている、他者の所有する商標
- b. 同類の商品/サービスに関して、他者の所有する周知商標
- c. 特定の条件を満たす、同じ種類ではない商品/サービスに関して他者の所有する周知商標、又は
- d. 登録済みの地理的表示

(2)次に該当する商標は拒絶される。

- a. 有名人の名前、略称、写真又は他者が所有する法人の名称に相当する、又はこれと類似するもの。但し、正当な権利者の書面による同意がある場合を除く。
- b. 国家又は国内もしくは国際機関の名称又は略称、旗、紋章、シンボル又は象徴を模倣する、又はこれと類似するもの。但し、管轄当局の書面による同意がある場合を除く。
- c. 国家又は政府機関によって使用される公的な標識、印章又は証印を模倣する、又はこれと類似するもの。但し管轄当局の書面による同意がある場合を除く。

(3)出願人が悪意をもって提出した商標出願は拒絶される。

(4) (1)のa項～c項までにいう、商標出願の拒絶に関する更なる詳細な規定は、大臣令により定められる。

Continued

Article 17 of Ministry of Law and Human Rights Regulation No. 12 of 2021 on Amendment of Law and Human Rights Regulation No. 67 of 2021 concerning Trademark Registration:

- (1) The assessment of similarities in principle as intended in Article 16 paragraph (2) is carried out by paying attention to similarities caused by the presence of dominant elements between one Mark and another, thereby giving the impression of similarities, whether in terms of shape, method of placement, method of writing or a combination of elements, or similarities in speech sounds, contained in the Mark.
- (2) The criteria for determining similar goods and/or services as intended in Article 16 paragraph (2) letters a and b can be in the form of goods with goods, goods with services, or services with services determined based on:
 - a. the nature of the goods and/or services;
 - b. purpose and method of use of goods;
 - c. complementarity of goods and/or services;
 - d. competition for goods and/or services;
 - e. distribution channels for goods and/or services;
 - f. relevant consumers; or
 - g. origin of production of goods and/or services

Continued

法務省第 17 条、法改正に関する2021 年人権規則第 12 号、商標登録に関する 2021 年人権規則第 67 号

(1) 第16条第2項が意図する原則的な類似性の評価は、ある商標と他の商標との間に支配的な要素が存在することによって生じる類似性に注目することによって行われ、それによって、商標に含まれる形状、配置の方法、書き方、または要素の組み合わせ、または称呼の類似のいずれについても、類似している印象を与えます。

(2) 第16条第2項a及びbに規定する類似の商品及び／又はサービスの判断基準は、商品と商品、商品とサービス、サービスとサービスのいずれかに基づいて判断されます。

- a. 商品及び／又はサービスの性質
- b. 商品の使用目的および使用方法
- c. 商品及び／又はサービスの補完性
- d. 商品及び／又はサービスの競争
- e. 商品及び／又はサービスの流通経路
- f. 関連する消費者
- g. 商品及び／又はサービスの出所

TRADEMARK RIGHT
商標權

Q12. What is the typical infringement strategy, raid, economic police, civil and criminal court actions.

Regarding Mark infringement, there are 2 (two) possible legal actions under Mark Law which can be taken by the Mark owner or relevant rights holder (licensee, franchisee, distributor, etc.) as follows:

- 1) Criminal Action
- 2) Civil Action (Compensation Lawsuit)

Q12. 典型的な侵害戦略、家宅搜索、経済警察、民事裁判、刑事裁判とは。

商標侵害について、商標所有者または関連する権利者（ライセンサー、フランチャイジー、販売代理店等）が取りうる法的措置は、商標法上、以下の2つが考えられます：

- 1) 刑事訴訟
- 2) 民事訴訟（損害賠償請求訴訟）

1) Criminal Action

Article 100

- (1) Any person who unlawfully uses the same Mark in its entirety as the registered Mark of another party for similar goods and/or services that are produced and/or traded shall be sentenced to a maximum imprisonment of 5 (five) years and/or a maximum fine in the amount of **IDR 2,000,000,000.00** (two billion rupiah).
- (2) Any person who unlawfully uses a Mark which is substantially similar to a registered Mark that is owned by another party for similar goods and/or services that are produced and/or traded shall be sentenced to a maximum imprisonment of 4 (four) years and/or a maximum fine in the amount of **IDR 2,000,000,000.00** (two billion rupiah).

1) 刑事訴訟

第100条

- (1) 生産及び／又は取引される類似の商品及び／又は役務について、他者の登録商標と全体的に同一の商標を不法に使用した者は、最高5年の禁固刑及び／又は最高2,000,000,00ルピア（20億ルピア）の罰金に処せられる。
- (2) 生産及び／又は取引される類似の商品及び／又は役務について、他者が所有する登録商標と実質的に類似する商標を違法に使用した者は、最高4年の懲役及び／又は最高2,000,000,000.00IDR（20億ルピア）の罰金に処せられる。

1) Civil Action (Compensation Lawsuit/損害賠償訴訟)

Article 83

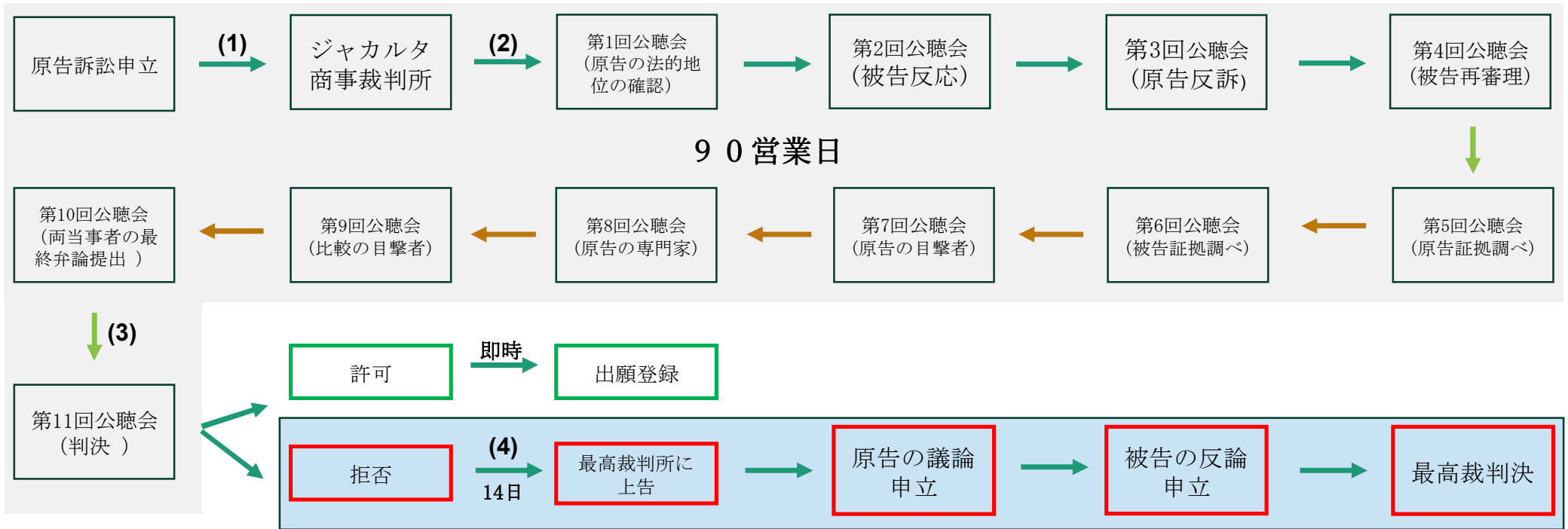
- (1) The owner of a registered Mark and/or licensee of a registered Mark License may file a lawsuit against other parties who unlawfully use a Mark that has similarity in its essence or in its entirety for similar goods and/or services in the form of:
 - a. claim for damages; and/or
 - b. cessation of all acts that are related to the use of the Mark.

1) 民事訴訟(Compensation Lawsuit/損害賠償訴訟)

第83条

- (1) 登録商標の所有者及び／又は登録商標ライセンスのライセンシーは、類似の商品及び／又は役務について、その本質又は全体が類似する商標を不法に使用する他の当事者に対し、以下の訴訟を提起することができます。
 - a. 損害賠償請求、及び／又は
 - b. 商標の使用に関連するすべての行為の停止

商標訴訟の流れ



Maulana and Partners

Law Firm

注釈

- (1) 商標及び地理的表示に関する法律（法律第20号2016年）に基づく商標権侵害訴訟は以下の通りである：
- 不使用取消訴訟（第72条第1項）
 - 取消訴訟（第76条第1項）
 - 賠償請求訴訟（第83条第1項）。

- (2) 訴訟の当事者の一方がインドネシア国外に居住している場合、ジャカルタ商事裁判所への訴訟の提起は第85条に規定されるとおりである。

訴訟が提出された後、書記官は訴訟が登録されてから2日以内に商事裁判所長に訴訟を提起する。

そして、訴訟が商事裁判所長に提起されてから3日以内に、商事裁判所長は審理を決定する裁判官パネルを審査し任命する。

- (3) 判決までの審理は、裁判所が訴訟を受理してから90日以内に行われ、最高裁判所長官の承認があれば、さらに30日延長することができる。

上告の申立ては、上告の申立てが最高裁判所に受理されてから90日以内にしなければならない。

- (4) 不満のある事件の当事者は、決定が言い渡されてから14日以内に、決定を下した商事裁判所の書記官に対して上訴状を提出することにより上訴することができる。

書記官は、上訴請求が提出されてから7日以内に上訴請求を当事者に通知しなければならない。

上訴決定には、決定に関する完全な法的考察が含まれなければならない。

Q13. Is it possible to execute trademark rights based on unused registered trademarks?

Under Article 74 paragraph (1) Mark Law, a Mark that has not been used for 3 (three) consecutive years in the trade of goods and/or services may be submitted for Mark deletion by a third party who has an interest in the form of a lawsuit.

In relation to the above, while it is possible for the Mark owner to execute its unused registered Mark rights, there is a high risk for the third party or the opposing party of the Mark owner to counter with Non-Use Cancellation lawsuit based on Article 74 paragraph (1) of Mark Law as its legal grounds to the Commercial Court.

In this case, if the Mark is proven to not been used for 3 (three) consecutive years in court, then based on the decision of the panel of judges, the court will command the Directorate General of Intellectual Property to delete the relevant Mark, and therefore, such mark will be available to be used by third party.

Q13. 不使用の登録商標に基づく商標権の行使は可能ですか？

商標法第74条第1項により、商品及び／又は役務の取引において連続して3年間使用されていない商標は、利害関係を有する第三者から訴訟という形で商標登録の取消を請求される可能性があります。

上記に関連して、商標権者が不使用の登録商標に係る商標権を行使することは可能ですが、第三者又は商標権者の相手方から、商標法第74条第1項を法的根拠として、不使用取消訴訟を商事裁判所に提起される危険性が高いです。

この場合、当該商標が連続3年間使用されていないことが裁判で証明されれば、裁判所はその決定に基づき、知的財産長官に対して当該商標の登録の取消を命じるので、当該商標は第三者が使用できるようになります。

Maulana and Partners

Law Firm

However, in the event where a third party files a Non-Use Cancellation Lawsuit based on Article 74 of Mark Law, the plaintiff should prove that the defendant is not using the mark for 3 (three) consecutive years. If the plaintiff fails to prove it, then such mark remain registered until the expiration date.

Notwithstanding the requirements of an unused Mark under Article 74 paragraph (1) above, under article 74 paragraph (2) of Mark Law the unused Mark provisions are invalid under the following events:

- a. Import ban;
- b. temporary prohibition that is related to the permit for the distribution of goods that use the relevant Mark or a decision from an authorized party; or
- c. other similar prohibitions that are established with Regulation of the Government.

Thus, a Mark does not automatically get deleted after not being used for 3 (three) consecutive years but must be proven in court by a concerned third party who submit a lawsuit or counter claim for mark deletion under Article 74 paragraph (1) Mark Law. Therefore, it is possible for Mark owner to still execute its rights for its unused mark if the opposing third party failed to prove the unused Mark in court or did not submit a non-use cancellation lawsuit.

ただし、第三者が商標法第74条に基づき不使用取消訴訟を提起する場合、原告は被告が3年間連続して商標を使用していないことを証明しなければなりません。

上記第74条第1項の規定による不使用商標の要件にかかわらず、商標法第74条第2項の規定により、次の場合には不使用商標の規定は無効となります。

- a. 輸入禁止
- b. 該当する商標を使用する商品の流通許可または権限のある当事者の決定に関連する一時的な禁止、又は
- c. 政府の規則により定められたその他の類似の禁止事項

したがって、3年間連続して使用されなかったとしても、自動的に商標登録が取り消されるわけではなく、商標法第74条第1項に基づき、関係する第三者が商標取消の訴訟又は反訴を提起し、裁判において証明する必要があります。そのため、相手方第三者が不使用取消訴訟を提起しなかったり、裁判において不使用を立証しなかった場合でも、商標権者が不使用商標について権利を行使することは可能です。

Q14. In a non-use cancellation action, will a claimant have to prove non-use of the registered trademark or will a trademark owner have to prove us of the trademark ?

In a non-use cancellation lawsuit (non-use cancellation action), the plaintiff is the party who shall prove non-use of the registered mark. On the other hand, the defendant shall prove the use of the registered mark before the panel of judges.

In relation to non-use cancellation lawsuit, considering Indonesia is archipelagic country, a non-use cancellation action is hard to be accepted since defendant could argue the registered mark is being used in a certain island or certain region.

Q14. 不使用取消訴訟において、請求人は登録商標の不使用を証明しなければなりませんか、それとも商標権者が商標の使用を証明しなければなりませんか？

不使用取消訴訟（不使用取消手続）では、登録商標の不使用を証明するのは原告です。一方、被告は、裁判官の前で登録商標の使用を立証しなければなりません。

不使用取消訴訟においては、インドネシアが群島国家であることを考慮すると、被告は登録商標が特定の島や特定の地域で使用されていると主張できるため、不使用取消訴訟は認められにくいです。

Trademark Cases in Indonesia
インドネシアでの商標事件

Mark Appeal Commission Decision No. 224/KBM/HKI/2019 dated 24 April 2019 “MS Multi Super v. MS”

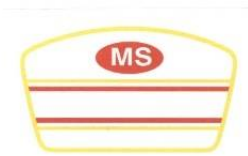


Owned by: PT Multisari Langgeng Jaya

Class 30

Reg. Number IDM000804315

Types of Goods: Rice, flour, vermicelli, palm sugar, snacks wrapped in packaging made from flour, dry cakes, legit layer cakes.



Owned by: TAN SIAW CHEN

Class 30

Reg. Number IDM000687517

Types of Goods: Cake dough improver, cake dough softener, salt for preserving food, vanilla as a food fragrance, pasta with a coffee aroma for mixing into cake dough, pasta with a chocolate aroma for mixing into cake dough, leavening yeast for cake dough, powder for making bread, sugar flour, cornstarch

商標不服審判委員会の決定 No. 224/KBM/HKI/2019 dated 24 April 2019
“MS Multi Super v. MS”

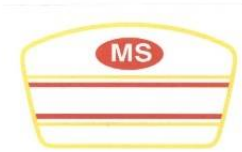


権利者: PT Multisari Langgeng Jaya

Class 30

登録番号 IDM000804315

Types of Goods: Rice, flour, vermicelli, palm sugar, snacks wrapped in packaging made from flour, dry cakes, legit layer cakes.



権利者: TAN SIAW CHEN

Class 30

登録番号 IDM000687517

Types of Goods: Cake dough improver, cake dough softener, salt for preserving food, vanilla as a food fragrance, pasta with a coffee aroma for mixing into cake dough, pasta with a chocolate aroma for mixing into cake dough, leavening yeast for cake dough, powder for making bread , sugar flour, cornstarch

Maulana and Partners

Law Firm

Mark Appeal Commission Decision No. 324/KBM/HKI/2009 dated 11 February 2009 “Sanrio Smiles v. Smile”

The logo for Sanrio Smiles features the word "Sanrio" in a large, stylized, rounded font with a heart shape integrated into the letter 'o'. Below it, the word "SMILES" is written in a smaller, all-caps, sans-serif font.

Owned by: Sanrio Company Ltd.

Class 24

Reg. Number IDM000386498

Types of Goods: imitation animal skin materials, burlap materials, cotton fabric materials, plastic materials [fabric substitutes], materials for textile use, flags, labels, labels [cloth], knitted labels, bags made of textiles, or made of silk, for amulets, towels, textile face towels, fabric wall hangings, upholstery fabric, velvet fabric, felt, shrouds, bath linens, fabric furniture covers, pet bottle covers, door handle covers, household fabrics, bedsheets, silk fabrics, tablecloths, woolen fabrics, long-haired woolen fabrics [fabrics], sleeping bags, mosquito nets, textile curtain holders or curtain ties, doorknob covers, toilet seat covers, fabric window covers, mattress covers, plastic furniture covers, bed covers [beds], covers for cushions, covers for latrine hoods, textile bedding covers for napkin or tissue holders, decorative wall tapestries, handkerchiefs, pillowcases, washing gloves, toilet gloves, covers for removing make-up, placemats, thick cotton-filled blankets, travel blankets, bed blankets, napkins, banners, silk, non-paper tablecloths, tablecloths and bed covers, coasters [table linens], table mats table napkins, Textiles and textile goods, fabrics, not included in ---in, bed mats, curtains, curtains for doors, textile wipes for removing make-up

The logo for Smile features the word "Smile" in a large, handwritten-style, cursive font.

Owned by: HARRY SUCIPTO

Class 24

Reg. Number IDM000559926

Types of Goods: Textile materials, batik cloth, drill cloth

Maulana and Partners

Law Firm

商標不服審判委員会の決定 No. 324/KBM/HKI/2009 dated 11 February 2009
“Sanrio Smiles v. Smile”

The logo for Sanrio Smiles, featuring the word "Sanrio" in a stylized, rounded font with a heart shape integrated into the letter 'o', and the word "SMILES" in a smaller, all-caps, sans-serif font below it.

権利者: Sanrio Company Ltd.

Class 24

登録番号 IDM000386498

Types of Goods: imitation animal skin materials, burlap materials, cotton fabric materials, plastic materials [fabric substitutes], materials for textile use, flags, labels, labels [cloth], knitted labels, bags made of textiles, or made of silk, for amulets, towels, textile face towels, fabric wall hangings, upholstery fabric, velvet fabric, felt, shrouds, bath linens, fabric furniture covers, pet bottle covers, door handle covers, household fabrics, bedsheets, silk fabrics, tablecloths, woolen fabrics, long-haired woolen fabrics [fabrics], sleeping bags, mosquito nets, textile curtain holders or curtain ties, doorknob covers, toilet seat covers, fabric window covers, mattress covers, plastic furniture covers, bed covers [beds], covers for cushions, covers for latrine hoods, textile bedding covers for napkin or tissue holders, decorative wall tapestries, handkerchiefs, pillowcases, washing gloves, toilet gloves, covers for removing make-up, placemats, thick cotton-filled blankets, travel blankets, bed blankets, napkins, banners, silk, non-paper tablecloths, tablecloths and bed covers, coasters [table linens], table mats table napkins, Textiles and textile goods, fabrics, not included in ---in, bed mats, curtains, curtains for doors, textile wipes for removing make-up

The logo for Smile, featuring the word "Smile" in a simple, rounded, sans-serif font.

権利者: HARRY SUCIPTO

Class 24

登録番号 IDM000559926

Types of Goods: Textile materials, batik cloth, drill cloth

Maulana and Partners

Law Firm

Mark Appeal Commission Decision No. 165/KBM/HKI/2014 dated 28 May 2014
“SOYJOY v. JOYSOY”

SOYJOY

JOYSOY

Owned by: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.,

Class 29

Reg. Number IDM000442932

Types of Goods: Nutrition bars made from soybeans

Owned by: PT Monysaga Prima

Class 24

Reg. Number IDM000332752

Types of Goods: Condensed milk, packaged liquid milk, full cream milk, yoghurt, cooked nuts, ginger coffee milk powder

Maulana and Partners

Law Firm

商標不服審判委員会の決定 No. 165/KBM/HKI/2014 dated 28 May 2014
“SOYJOY v. JOYSOY”

SOYJOY

JOYSOY

権利者: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.,
Class 29
登録番号 IDM000442932
Types of Goods: Nutrition bars made from
soybeans

権利者: PT Monysaga Prima
Class 24
登録番号 IDM000332752
Types of Goods: Condensed milk, packaged liquid milk,
full cream milk, yoghurt, cooked nuts, ginger coffee milk
powder

Maulana and Partners

Law Firm

Supreme Court Decision No. 14 PK/Pdt.Sus-HKI/2022 *jo.*

Central Jakarta District Court Decision No. 5/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

VARIVAS

Owned by: VARIVAS Co., Ltd.
Class 28
Reg. Number IDM000827721
Validity Period: 1 April 2024
Status: Registered



Owned by: Meliana
Class 28
Reg. Number IDM000536979
Validity Period: 20 March 2024
Status : Cancelled / Nullified

Maulana and Partners

Law Firm

最高裁判決No. 14 PK/Pdt.Sus-HKI/2022 jo.
中央ジャカルタ地裁判決No. 5/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

VARIVAS

権利者: VARIVAS Co., Ltd.
Class 28
登録番号 IDM000827721
存続期間満了日: 1 April 2024
ステータス: 登録済



権利者: Meliana
Class 28
登録番号 IDM000536979
存続期間満了日: 20 March 2024
ステータス: 取消 / 無効

Maulana and Partners

Law Firm

Supreme Court Decision No. 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dated 28 September 2020
(PREDATOR v. PREDATOR)



Owned by: Wijen Chandra Tjia

Reg. No.: IDM000482291

Class: 9

Type of goods: Computers (computers), Central Processing Unit (CPU), Modems (Modems), Wifi, routers, Speakers, Power banks, and Battery chargers



Owned by: Acer Incorporated

Reg. No.: IDM000901536

Class: 9

Type of goods: desktop computers, notebook computers, computer mice, computer keyboards, computer hardware, computer peripherals, namely, monitors, headsets, speakers, computer bags, computer covers, computer cables, computer converters, computer stylus pens, tablet PCs

Maulana and Partners

Law Firm

最高裁判決 No. 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dated 28 September 2020
(PREDATOR v. PREDATOR)



権利者: Wijen Chandra Tjia

登録番号 : IDM000482291

Class: 9

Type of goods: Computers (computers), Central Processing Unit (CPU), Modems (Modems), Wifi, routers, Speakers, Power banks, and Battery chargers



権利者: Acer Incorporated

登録番号 : IDM000901536

Class: 9

Type of goods: desktop computers, notebook computers, computer mice, computer keyboards, computer hardware, computer peripherals, namely, monitors, headsets, speakers, computer bags, computer covers, computer cables, computer converters, computer stylus pens, tablet PCs




THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

ご清聴ありがとうございました

Maulana and Partners

Law Firm

Mayapada Tower I, 5th Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 28,
Jakarta, Indonesia

 www.maulanalawfirm.com
 info@maulanalawfirm.com
 +62-21 521-1931