

TAKEUCHI IP TRADEMARK SEMINAR

December 8, 2023

INDONESIAN TRADEMARK LAW Q&A

BY

Mr. Aulia Iqbal Maulana

Mr. Insan Budi Maulana

MAULANA AND PARTNERS LAW FIRM I

(Translated by Takeuchi IP Office PC)

I. Application

出 願

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?

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をすることに何か利点がありますか。

When a mark is filed through national application, the local IP Attorney will ensure the mark application is well monitored from filing until registration. The monitoring will include any office action of Directorate General of Intellectual Property as well as Opposition from third party. In case of 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.

商標を国内出願する場合、現地の知財代理人は、出願から登録まで商標出願を確実に監視します。監視には、知的財産長官の局指令からの異議申立も含まれます。局指令や異議申立があった場合、現地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と必要な書類や証拠の準備を提供します。

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.

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ます。

On our previous experience concerning office action delay, we had handled one of our colleagues 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.

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前の数時間以内に提出しなければならないというオーストラリアの代理人からの事件を担当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は違って、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.?

日本語の漢字、ひらがな、カタカナからなる商標は、識別力、類似等の観点からどのように扱われますか。

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.

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、出願人はそ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、他の登録商標との類似を防止するためです。

Data Merek

Tipe Merek *	Type of Mark
Label Merek *	Mark Specimen <small>(Format file: Hanya di G. max 5 MB, Dimensi Gambar Max. 1024 x 1024 Pixel)</small>
Merek *	Mark's name <small>gunakan huruf non-latin wajib mengisi Terjemahan</small>
Deskripsi Label Merek	Description of Mark Specimen <small>Contoh: Kotak, Lingkaran, Segitiga, dan seterusnya (</small>
Unsur warna dalam Label Merek *	Colors of Mark Specimen <small>l Merek, contoh: Hitam; Putih dan Biru; Kuning, Mera</small>
Terjemahan jika Merek menggunakan istilah asing	<input type="radio"/> Ada Terjemahan <input type="radio"/> Tidak Ada Terjemahan menggunakan istilah asing.
Pengucapan jika Merek menggunakan karakter huruf non-latin	Pronunciation if Mark is using non-latin characters
Disclaimer (Tidak dilindungi sebagai Merek)	Penjelasan Disclaimer (jika ada): yang tidak dilindungi sebagai merek, cont

Q3. How to handle European character trademarks and local language trademarks in light of similarity etc.

類似性等の観点から、欧文字商標と現地語商標はどのように取り扱われますか。

Since Indonesia holds the same characters with European characters (alphabet), in assessing the similarity, mark examiner will consider based on whether the mark mislead the public regarding the origin, quality, type, size, kind, the intended use of the goods and/or services (Article 20 paragraph c of Law No. 20 of 2016 concerning Mark and Geographical Indication (“Mark Law”), the mark referred to the quality, benefits, or efficacy of the produced goods and/or services (Article 20 paragraph d of Mark Law), and or the mark is similar in its essence or in its entirety with registered mark or a well-known mark of other parties (Article 21 of Mark Law).

インドネシアは欧文字（アルファベット）と同じ文字を使用しているため、類似性を判断するには、商標審査官は、商標が商品及び／又は役務の出所、品質、態様、大きさ、種類、用途について公衆を誤認させるかどうか（標章及び地理的表示に関する 2016 年法律第 20 条 c 項（以下「商標法」という）、商標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しているか（商標法第 20 条 d 項）及び／又は商標が他人の登録標章又は周知標章と本質的に又は全体的に類似している否か（商標法第 21 条）に基づき判断します。

Q4. 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.?

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、書籍、玩具等の小売サービスを出願に含めることができますか。

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.

出願人は、商標電子出願システムにおいて、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、次のよう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」、着物など、その国が認める伝統的な商品に関連するもの。

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.

もし、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又は伝統的な商品と考えられる場合、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。

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.

ただし、この請求には時間がかかり（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。

Q5. 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?)

出願審査において、商品と関連小売サービスとのクロスサーチは行われますか。(ある商標の使用が、関連する小売サービスについて同一または類似の商標の登録によって付与された権利を侵害していると判断される可能性はありますか、またはその逆はありますか。

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.

商標審査官は、出願人が出願する商品の分類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。

II. Trademark Right

商標権

Q1. Is it possible to execute trademark rights based on unused registered trademarks?

不使用の登録商標に基づく商標権の行使は可能ですか。

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.

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の取消を請求

される可能性があります。

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.

上記に関連して、商標権者が不使用の登録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。

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.

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、当該商標を第三者が使用できるようになります。

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.

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 年間継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。

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.

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 項により、以下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. 当該商標を使用する商品の流通許可又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

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.

従って、継続して 3 年間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、裁判所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い、また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。

Q2. 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 ?

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。

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.

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。

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.

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することができるため、不使用取消訴訟は認められにくいです。

Q3. Pros and cons of parallel imports

並行輸入の長所と短所

Under Indonesian laws and regulations, there is no specific provision restricting/allowing parallel imports. However, Article 42 paragraph (3) stipulates that a Mark license agreement should be recorded to the Minister of Law and Human Rights. In this regard, this will prevent unauthorized further licensing to happen in Indonesian region scope which may cause loss to the prior license holder in Indonesia. On the other hand, this regulation does not protect Mark owner against parallel import on an international scope.

インドネシアの法令上、並行輸入を制限・許可する特別な規定はありません。しかし、第 42 条第 3 項では、商標のライセンス契約は法務人権大臣に登録しなければならないと規定されています。これにより、インドネシアの先行ライセンス保有者に損失を与えかねない、インドネシア域内で無許可の追加ライセンスが行われることを防ぐことができます。一方、この規則は、国際的な範囲での並行輸入に対して、商標所有者を保護するものではありません。

The benefit for parallel imports for Mark owners is their Mark may could more acknowledgement from people across countries which may increase the demand of the products bearing such Mark.

商標所有者にとっての並行輸入の利点は、その商標が国を超えて人々に認知され、その商標が付された製品の需要が増加する可能性があることです。

Whereas the cons for parallel imports for Mark owners are exhaustion of mark rights which means that Mark owners may lose their control of their own Mark which are redistributed across countries. This may cause misrepresentation of the origin, reputation, or quality of such Mark.

一方、商標所有者にとっての並行輸入のデメリットは、商標の権利が消尽することであり、つまり、商標所有者は国を超えて再配布される自身の商標のコントロールを失う可能性があります。これにより、当該商標の出所、評判、品質が不当に表示される可能性があります。

Q4. OEM and trademark protection

OEM と商標保護

Currently, there is no specific regulation regarding OEM protection in Indonesia.

現在、インドネシアには OEM 保護に関する特別な規則はありません。

Q5. What is the typical infringement strategy, raid, economic police, civil and criminal court actions.

典型的な侵害対策としては、差押、経済警察、民事裁判、刑事裁判が典型的ですか。

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:

商標侵害について、商標所有者または関連する権利者（ライセンシー、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. Criminal Action:

刑事措置

Criminal action of Mark infringement is stipulated under Article 100 paragraph (1) and (2) of Mark Law as follows:

商標侵害に対する刑事訴訟は、商標法第 100 条第 1 項および第 2 項により次のように規定されています。

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).

生産及び/又は取引される類似の商品および/または役務について、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 年の懲役及び/又は最高 2,000,000,000.00 ルピア（20 億ルピア）の罰金に処せられる。

(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).

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に実質的に類似した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 2,000,000,000.00 ルピア(20 億ルピア)の罰金に処せられる

If a party conducted the above infringement, then the concerned Mark owner or relevant rights holder may deliver a warning letter to the infringing party based on the above legal grounds. If there is no positive response from the infringing party, the concerned Mark owner or relevant rights holder may file a police report against the infringing party based on the above legal grounds.

当事者が上記の侵害を行った場合、当該商標の所有者または関連する権利の所有者は、上記の法的根拠に基づいて、侵害当事者に警告書を送付することができます。侵害者から積極的な反応がない場合、当該商標の所有者または関連権利者は、上記の法的根拠に基づいて、侵害者を警察に通報することができます。

2. Civil Action (filing a compensation lawsuit):

民事措置（賠償訴訟の提起）：

Civil action (compensation lawsuit) of Mark infringement is stipulated under Article 83 paragraph (1) of Mark Law as follows:

商標侵害に対する民事訴訟（損害賠償訴訟）は、商標法第 83 条第 1 項により次のように定められています。

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.

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、その本質また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て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

If a party conducted the above infringement, then the concerned Mark owner or relevant rights holder may deliver a warning letter to the infringing party based on the above legal grounds. If there is no positive response from the infringing party, the concerned Mark owner or relevant rights holder may file a lawsuit to the

commercial court in the form either or both the options available under the above legal grounds.

他人が上記の侵害を行った場合、当該商標の所有者または関連する権利の所有者は、上記の法的根拠に基づいて、侵害当事者に対し警告書を送付することができます。侵害者からの積極的な返答がない場合、当該商標の所有者または関連する権利の所有者は、上記の法的根拠に基づいて利用可能な選択肢のいずれかまたは両方の形式で商事裁判所に訴訟を提起することができます。

III. Distinctiveness

識別力

Q1. Can a trademark consisting of one digit, two digits or three digits be found distinctive enough to be registered?

1桁、2桁、または3桁の数字で構成される商標は、登録されるのに十分な識別力があると判断できますか？

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).

はい、先行登録商標とは異なる特徴がある限り、登録することができます。ただし、数字が商品及び/又は役務の出所、品質、態様、サイズ、種類、商品の用途に関して公衆に誤認を生じ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/又はサービスの品質、利益、有効性に言及するものではないこと（商標法第20条第d項）、その数字が、他人の登録商標または周知の商標と本質的にまたは全体として類似しないこと（商標法第21条）を条件とします。

Q2. Can a trademark consisting of one character, two characters or three characters be found distinctive enough to be registered?

1文字、2文字、または3文字で構成される商標は、登録されるのに十分な特徴があると判断できますか？

Similar to No. 1 above, 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.

上記 1 と同様に、先行登録商標と区別できる特徴を有し、商標法第 20 条および第 21 条に適合する限り、登録することができます。

Q3. Would a trademark "Lady Gaga" or "LADY GAGA" be registrable for musical records and/or downloadable music files in your jurisdiction ?

商標「Lady Gaga」または「LADY GAGA」は、インドネシアで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として登録できますか？

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.

はい。インドネシアは、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。

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.

しかし、「Lady Gaga」または「LADY GAGA」が有名な歌手であり、「音楽レコード」および/または「ダウンロード可能な音楽」の商標を出願しようとしていることを考慮すると、その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、出願人に対してその商標が悪意で提出されたことを理由に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出願することができます。

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.

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。

Q4. 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 ?

「Mt.Fuji」という商標は、被服について登録されるのに十分な識別力があ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？

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.

インドネシアの商標法制度は先願主義を認めているため、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、先に登録された商標がない場合、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。

Q5. 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 ?

「久保田」(第 33 級清酒)、「TACHIKAWA」(第 7 級、第 20 級、第 24 級)のような日本の姓は登録できるほど十分な識別力があると考えられますか？

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.

商標出願する際、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、出願人に商標の背景にある意味を詳しく説明することをお勧めします。

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.

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。

IV. Similarity of trademarks, products, and services

商標、商品、サービスの類似性

Q1. Are there any published guidelines for determining similarity of trademarks?

商標の類似性を判断するための公開されたガイドラインはありますか？

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.

商標の類似性を審査するためのガイドラインは、商標および地理的表示に関する 2016 年法律第 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。

Q2. Are “SUPERSTAR” (Class 25) and “STAR” (Class 25) similar?

「SUPERSTAR」（第 25 類）と「STAR」（第 25 類）とは類似しますか？

When a plain word mark “SUPERSTAR” has been registered in class 25 by another person (for example, the mark is registered by “X”), the other party (person/company “A”) cannot file a similar plain word mark “STAR” as it may pose a bar with the registered mark “SUPERSTAR” in the same class of goods on the grounds of similarity with other registered mark according to Article 21 of Mark Law.

通常の文字商標「SUPERSTAR」が他人によって第 25 類で登録されている場合（例えば「X」で登録されている場合）、相手方（個人・会社「A」）は同様の通常の文字商標を出願することはできません。商標法第 21 条に基づき、別の人が類似の文字商標「STAR」を出願することはできません。商標法第 21 条に基づき、「STAR」は登録商標「SUPERSTAR」と類似するため同一の分類の商品については登録商標「SUPERSTAR」が障害となり登録を受けることができません。

It will have greater registrability if the applicant files a stylized “STAR” or

“SUPERSTAR” that have distinctive feature against the plain word (standard character).

もし出願人が、通常の文字（標準文字）と比べて特徴のある「STAR」や「SUPERSTAR」を図形化して出願すると登録の可能性は高まります。

Q3. Are there any published guidelines for determining similarity between specific goods and services?

特定の商品とサービス間の類似性を判断するための公開されたガイドラインはありますか？

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 2021 concerning Trademark Registration.

商標登録に関するガイドラインは、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。

The Article 20 of Mark Law stipulates as follows:

商標法第 20 条には次のように規定されています。

A Mark cannot be registered if:

- a. it is contrary to the state ideology, laws and regulations, morality, religions, decency, or public order;
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. it is similar, related to, or simply mentions goods and/or services whose registration is applied;
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. 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;
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. it contains information that is not in accordance with the quality, benefits, or

efficacy of the produced goods and/or services;

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。

e. it has no distinguishing power; and/or

識別性を有する特徴がないもの；

f. it is a common name and/or symbol of public property.

一般名称、公有財産の象徴となっているもの；

Whilst Article 21 of Mark Law stipulates:

商標法第 21 条は以下の通り規定しています。

(1) An Application shall be rejected if the Mark has similarities in its essence or in its entirety with:

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. Registered Mark that is owned by other parties or is applied in advance by other parties for similar goods and/or services;

.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. Well-known mark of other parties for similar goods and/or services;

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. Well-known mark that is owned by other parties for different goods and/or services that fulfill certain requirements; or

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. Registered Geographical Indication.

登録済みの地理的表示

(2) An Application shall be rejected if the Mark:

次に該当する商標は拒絶される；

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;

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. 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 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

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. 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.

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) An Application shall be rejected if it is submitted by an Applicant who has bad faith.

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) 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.

(1) 項 a ～c 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。

A further provision in determining the similarity is stated 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 2021 concerning Trademark Registration elaborates in detail the criteria of assessing similarity, as follows:

類似性の判断に関するさらなる規定は、法務省第 17 条及び法改正に関する 2021 年人権規則第 12 号及びに規定されており、商標登録に関する 2021 年人権規則第 67 号には、類似性の評価基準が、次の通り、詳細に記載されています。

- (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.

第 16 条第 (2) 項で意図されている類似性の評価は、原則として、ある商標と別の商標の間に支配的な要素が存在することによって引き起こされ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、配置方法、記載方法、要素の組み合わせ、または音声の類似がどうかという、類似性の印象が与えられません。

(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:

第 16 条第 2 項の a 及び b で意図されている類似の商品及び/又はサービスを決定するための基準は、以下に基づいて決定される商品と商品、サービスと商品、またはサービスとサービスの形式をとることができる

- a. the nature of the goods and/or services;
商品及び/又はサービスの性質。
- b. purpose and method of use of goods;
商品の使用目的及び使用方法
- c. complementarity of goods and/or services;
商品及び/又はサービスの補完性。
- d. competition for goods and/or services
商品及び/又はサービスの競争;
- e. distribution channels for goods and/or services;
商品及び/又はサービスの流通経路
- f. relevant consumers; or
関連する消費者; または
- g. origin of production of goods and/or services
商品及び/又はサービスの出所

V. Prosecution procedures

追行手続

Q1. Is it permissible to divide a trademark application?

商標出願を分割することができますか。

Filing a multiple-class application or a single application in several classes is

permissible. But Mark Law prohibits the division of multiple class applications when the trademark application has been submitted to the Directorate General of Intellectual Property.

複数区分出願や単一出願を複数区分に分けて出願することは認められています。しかし、商標法は、知的財産長官に商標出願を提出した場合、複数の区分の出願に分割することは禁止しています。

Q2. Is standard character trademark system available. If available, please explain how to construe it in terms of similarity and trademark use obligation?

標準文字商標制度はありますか。ある場合、類似性と商標の使用義務の観点からどのように解釈すればよいですか。

Standard character refers to a plain word. Therefore, when a plain word is filed, the Mark Examiner will compare the mark with any kind of registered mark having similarity in pronunciation, font, style, class of goods, type of goods, appearance, etc.

標準文字は、通常の手書を指します。従って、通常の手語が出願された場合、商標審査官は、発音、字体、スタイル、商品の類別、商品の種類、外観等が類似するあらゆる種類の登録商標と比較します。

Q3. Is series trademark system available ?

シリーズ商標制度はありますか。

As long as the holder of the series trademark is the same, the Directorate General of Intellectual Property will accept the trademark application.

シリーズ商標の所有者が同一である限り、知的財産長官は商標出願を受理します。

Q4. Is a disclaimer system available?

権利不要求制度はありますか？

The Mark Law does not regulate the “disclaimer” system, but since the implementation of the electronic filing system, a “disclaimer” box is available for the applicant to elaborate on which part of the mark does not have the exclusive right.

商標法は「権利不要求」制度を規定していませんが、電子出願制度が実施されてからは、出願人が商標のどの部分に独占権がないかを詳しく説明するための「権利不要求」の欄が設けられています。

Q5. Is a letter of consent system available.

同意書制度はありますか。

The electronic filing system provides “additional documents” to be submitted as a supporting document that includes allowing the applicant to submit a letter of consent to avoid an office action against a registered mark.

電子出願システムは、出願人が登録商標に対する局指令を回避するための同意書をサポート書類として提出できる「サポート書類」と規定しています。

IV Opposition/invalidation trial

異議申立 / 無効審判

Q1. Can you file an appeal against the opposition decision rendering both marks are not similar ?

両商標が非類似であるとする異議決定に対して不服を申し立てることはできますか？

The opposition from other parties cannot be appealed. However, the applicant is given 2 months to file a rebuttal or response to opposition (Article 17 paragraph (2) of Mark Law). In case the rebuttal is rejected by the mark examiner, the applicant could file a response to an office action (provisional refusal) within 30 working days from the delivery date of the notification (Article 24 paragraph (3) of Mark Law), and if mark examiner rejects the response, then the applicant could file an appeal to Mark Appeal Commission against the final rejection from the mark examiner within 90 working days from the delivery date of the notification (Article 29 paragraph (1) of Mark Law).

異議申立の相手方は、異議決定に対し不服申立はできません。しかし、出願人は異議申立に対して 2 ヶ月以内に反論または応答を提出することができます（商標法第 17 条第 2 項）。反論が商標審査官によって拒絶された場合、出願人は、通知日から 30 営業日以内に拒絶査定不服審判（仮処分）を請求することができます（商標法第 24 条第 3 項）、拒絶査定不服審判が請求された場合、出願人は、通知日から 90 営業日以内に拒絶査定不服審判を請求することができます（商標法第 29 条第 1 項）。

If the Mark Appeal Commission consistently rejects the mark application, the applicant could file a lawsuit against the Mark Appeal Commission within 3 months

from the date when an appeal petition is received by the applicant (Article 30 paragraph (3) of Mark Law). The lawsuit is filed to the Jakarta Commercial Court at the Central Jakarta District Court, where the proceedings may take up to 90 days. If the result is dissatisfactory, any party could file a cassation/appeal to the Supreme Court against the Jakarta Commercial Court's decision. The Supreme Court will issue a decision within 90 days after receiving the complete documents (memorandum of cassation and counter-memorandum of cassation) of the parties.

商標不服審判委員会が引き続き拒絶をした場合、出願人は、不服申立書を受領した日から 3 ヶ月以内に、商標不服審判委員会に対して訴訟を提起することができます（商標法第 30 条第 3 項）。訴訟は、中央ジャカルタ地方裁判所のジャカルタ商事裁判所に提起され、訴訟手続は最長 90 日間を要する。結果に不服がある場合、いずれの当事者も、ジャカルタ商事裁判所の決定に対して最高裁判所に上訴することができます。最高裁判所は、当事者から完全な書類（訴訟提起の覚書および反訴提起の覚書）を受領した後、90 日以内に決定を下します。

Q2. Please compare the costs for the opposition procedure and invalidation action.

異議申立と無効審判の費用を比較してください。

When a trademark application is filed, any parties can file an opposition or objection against the trademark application within 2 (two) months of a publication period. The opposition is filed electronically and once it is submitted by the third party, the Directorate General of Intellectual Property filing system will notify the applicant in relation to the opposition.

商標出願がなされた場合、公告期間から 2 ヶ月以内であれば、何人も商標出願に対して異議申立をすることができます。異議申立は電子的に行われ、第三者によって提出されると、知的財産長官は、異議申立について出願人に通知されます。

Then, the applicant is given the opportunity to file a response or rebuttal against the opposition within 2 months as of receiving the opposition.

その後、出願人は、異議申立書を受領してから 2 ヶ月以内に、異議申立に対する応答または反論を提出する機会が与えられます。

Our honorarium for filing an opposition or rebuttal against the opposition that covers official, professional, and preparing evidence are around USD 600 to USD 1,000 depending on the difficulty of the cited mark and urgency of the trademark application (preparation time).

当所では、異議申立や反論提出のための費用として、オフィシャル、プロフェッショ

ナル、証拠の準備などを含めて、引用商標の難易度や商標出願の緊急性（準備期間）に応じて、600 米ドルから 1,000 米ドル程度を頂いています。

On the other hand, Indonesia does not acknowledge invalidation action during the course of trademark application. However, the Indonesian Mark Law allows any party to file a non-use cancellation lawsuit or cancellation lawsuit. Our honorarium for filing non-use cancellation lawsuit or cancellation lawsuit against a registered mark that covers professional, and preparing evidence are starting from USD 6,000 to USD 25,000 that depends case by case.

一方、インドネシアでは商標出願中の無効審判は認められていません。しかし、インドネシア商標法では、不使用取消訴訟や取消訴訟を提起することが認められています。当事務所では、登録商標の不使用取消訴訟または取消訴訟を提起するための専門的な作業、証拠の準備などを含む費用は、ケースバイケースですが、6,000 米ドルから 25,000 米ドルです。

The honorarium above excludes VAT, witness or expert expenses, photocopy, court fee, stamp duty, bank charge, translation, etc.

上記の費用には、付加価値税、証人または専門家の費用、コピー代、裁判所手数料、印紙税、銀行手数料、翻訳料などは含まれていません。