

インドネシアにおける知的財産関係訴訟に関する
調査研究

(平成 26 年度法務省インドネシア委託調査)

2015 年 3 月 9 日

弁護士 平石 努
Jakarta International Law Office

弁理士 山本 芳栄
PT. Hakindah International

目 次

1. はじめに

2. 商事裁判所における知的財産関係訴訟

- (1) 商事裁判所
- (2) 商標法
- (3) 特許法
- (4) 著作権法
- (5) 産業意匠法
- (6) 営業秘密法
- (7) 仮処分決定に関する最高裁判所規則 2012 年第 5 号
- (8) 一時的差止命令に関する最高裁判所規則 2012 年第 4 号

3. 裁判例の分析

- (1) 判決内容が妥当であると考えられる裁判例
 - (a) Ikan Bader Mas 類似商標取消事件（別紙 1）
 - (b) McCULLOCHs 類似商標取消訴訟
 - (c) GAMESPOT 類似商標取消訴訟
- (2) 判決内容に疑問があると考えられる裁判例
 - (a) 笑笑・白木屋商標取消事件（別紙 2）
 - (b) Baby Dior 類似商標取消事件（別紙 3）
 - (c) SKS 類似商標取消事件（別紙 4）
 - (d) ホンダ商標侵害事件
 - (e) Biore 類似商標取消事件
 - (f) ARMANI 事件
 - (g) Kopitiam 事件

4. 知的財産関係訴訟を担当する裁判官

5. 課題、改善策、支援の提言

- (1) 裁判例から見出される課題

- (2) 知財関連法の課題
- (3) 民事訴訟法の課題
- (4) 改善策と支援の提言

別紙 1	Ikan Bader Mas 類似商標取消事件
別紙 2	笑笑・白木屋商標取消事件
別紙 3	Baby Dior 類似商標取消事件
別紙 4	SKS 類似商標取消事件
別紙 5	Questionnaire (Suryomurchito & Co.)
別紙 6	面談記録 (最高裁判所 Agung 裁判官)
別紙 7	面談記録 (中央ジャカルタ商事裁判所長)

インドネシアにおける知的財産関係訴訟に関する調査研究

1. はじめに

本報告書は、法務省法務総合研究所から、インドネシアにおける知的財産関係訴訟の制度内容及び運用の実情、並びに制度面又は運用面における改善策及び法制度整備支援に関する提言について調査研究の委託を受けて作成したものである。

本報告書では、まずインドネシアにおける知的財産関係法令である商標法、特許法、著作権法、産業意匠法、営業秘密法で定められている、裁判所での裁判手続による紛争解決の制度を概観した。また、2012年に制定、施行された仮処分決定に関する最高裁判所規則 2012年第5号及び一時的差止命令に関する最高裁判所規則 2012年第4号の制度内容についても確認した。そして、インドネシアにおける知的財産関係訴訟の課題を把握すべく、次に実際の裁判例について検討している。インドネシアにおける知的財産関係訴訟としては商標に関するものが圧倒的に多く、その他の特許、著作権、産業意匠権については事件数が少ないため、本報告書では検討対象を商標権に関する訴訟に絞っている。したがって、その後の知的財産関係訴訟の問題点、改善策及び法制度整備支援に関する提言についても、主に商標権に関する訴訟を検討した結果に基づいたものとなっている。もっとも、問題点と改善策に関しては、他の知的財産権に係る訴訟についても該当する事項が多いであろうと考える。

本件調査では、インドネシアにおける知的財産関係訴訟制度を実際に使用する立場にある現地弁護士の意見を聴取すべく、インドネシアにおいて知的財産関連の著名な弁護士である Gunawan Suryomurcito 氏と Debbie (Juliane) Manurung 氏 (Suryomurcito & Co / Affiliated law firm to Rouse & Co. International LLP) に協力を依頼し、面談による聴き取り調査を行うとともに、質問票への回答を頂いた。質問票への回答は本報告に別紙 5 として添付している。また、最高裁判所のアグン裁判官及び中央ジャカルタ商事裁判所のグスリザル所長を含む裁判官に知的財産関係訴訟の制度と運用についての聴き取り調査を行い、その面談記録を別紙 6 及び別紙 7 として添付している。

インドネシアの知的財産関係法令は 2000 年又は 2001 年に制定されたもので (著作権法は 2014 年に全面改定)、インドネシアでは裁判所での訴訟を含む知的財産制度そのものが歴史の浅い法制度である。本報告書の中で記載されているように、裁判所の判決に安定性が見られないなど、インドネシアにおける知的財産関係訴訟の制度及び運用はまださまざまな課題を抱える発展途上の制度と考えられる。2004 年のユドヨノ

大統領就任以降の社会の安定化と経済発展の中で、日系企業によるインドネシアでの事業展開が続いており、最高裁判所のウェブ・サイトで公開されている知的財産関係訴訟の記録を見ても日系企業が当事者となっている事件が散見される。インドネシアは、その経済的規模に比して、司法制度を含む法制度インフラの整備が立ち遅れていると言われる。日系企業を含む事業家の知的財産権が正当に保護されるよう、インドネシアにおける知的財産関係訴訟の制度が着実に改善されていくことが期待される。

2. 商事裁判所における知的財産関係訴訟

インドネシアにおける知的財産関係の法律としては、商標法（2001年法律第8号）、特許法（2001年法律第14号）、著作権法（2014年法律第28号）、産業意匠法（2000年法律第31号）、営業秘密法（2000年法律第30号）、集積回路配置法（2000年法律第32号）、植物多様性保護法（2000年法律第29号）が挙げられ、各法律には商事裁判所における様々な裁判手続が含まれている。

また、最高裁判所は商標法、産業意匠法、著作権法及び特許法に定められている仮処分手続の詳細を定めるために、仮処分決定に関する最高裁判所規則2012年第5号を制定した。さらに、税関法（1995年法律第10号及びその改正法である2006年法律第17号）に定める保税地域からの商品搬出の差止のための裁判所決定に関する最高裁判所規則2012年第4号を制定している。

以下では、まず商事裁判所を含むインドネシア裁判所制度の概要について確認したうえで、知的財産権関連の各法律においてどのような手続が商事裁判所で行われる制度となっているかについて検討する。それから、最高裁判所規則に基づく、商事裁判所での仮処分決定の手続及び税関での保税地域からの搬出の一時的差止命令の手続について検討する。

(1) 商事裁判所

インドネシアには、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所が存在する¹。そして、高等裁判所、地方裁判所は、一般の民事及び刑事を管轄する通常裁判所、行政事件を管轄する行政裁判所、イスラム教徒間の親族・相続事件を管轄する宗教裁判所、国軍軍人の職務上の事件を管轄する軍事裁判所に分かれている²。いくつかの地方裁判所における通常裁判所の中には、破産事件と知的財産権に係る事件を管轄する商事裁判所が設けられている³。

現在、商事裁判所は、中央ジャカルタ地方裁判所、スラバヤ地方裁判所、スマラン地方裁判所、メダン地方裁判所、マカッサル地方裁判所に設けられている。

近年の知的財産関係訴訟の新受事件数は、以下の通りとなっている⁴。

¹ インドネシアには憲法裁判所も存在するが、憲法裁判所は違憲立法審査、国家機関の権限に関する紛争、総選挙の結果に関する紛争などについてのみ管轄を有する（インドネシア共和国1945年憲法第24C条第1項）。

² インドネシア共和国1945年憲法第24条第2項

³ 破産法及び商標法、特許法、産業意匠法、著作権法などの知的財産関連法では、商事裁判所が様々な法的紛争や手続についての管轄を有する旨が定められている。それらの法律では、「Pengadilan Niaga」と表現されており、本稿では同表現に近い日本語として商事裁判所と称する。商事裁判所は、破産事件と知財関連事件のみを管轄とし、破産法と知財関連法の研修を受けた裁判官のみが執務するものであり、組織的には地方裁判所内の特別部と位置付けられるものである。

⁴ 最高裁判所及び中央ジャカルタ商事裁判所での聴き取り調査の際に受領した資料から作成。

年 度	2013 年		2014 年	
	中ジャ商裁	最高裁	中ジャ商裁	最高裁
商標権	91 件	41 件	70 件	37 件
著作権	5 件	6 件	2 件	2 件
意匠権	2 件	3 件	5 件	3 件
特許権	1 件	4 件	6 件	0 件
合 計	99 件	54 件	83 件	42 件

事件数としては、圧倒的に商標に関する事件が多い。最高裁判所のウェブ・サイトに⁵に掲載されている事件数も以下の通りであり、やはり商標に関する事件数が最も多い。

商標：	262 件
著作権：	41 件
産業意匠：	30 件
特許権：	13 件

(2) 商標法（2001 年法律第 8 号）⁶

商標法に定められている商事裁判所での裁判手続は以下の通りである。

(a) 商標審判委員会による商標の登録拒絶の審決に対する不服申立て（第 31 条）

法務人権省知的財産権総局（「知財総局」）への商標登録の出願が拒絶された場合、商標登録の出願人は商標審判委員会に審判の請求を行うことができる。そして、商標審判委員会における商標登録の拒絶の審判に対しては、商事裁判所において訴えを提起することができる。さらに商事裁判所における判決に対しては、最高裁判所に控訴⁷することができる。

(b) 商標登録の更新の拒絶に対する不服申立て（第 37 条）

登録商標は出願日から 10 年間保護され、その保護期間は更新されうる。しかし、当該商標がその商標登録証に記載されている商品又はサービスに現に使用されていない場合、又は商標登録証に記載されている商品若しくはサービス

⁵ 2015 年 3 月 8 日に最高裁判所のウェブ・サイトに掲載されている事件数。

⁶ 商標法の本文については、独立行政法人日本貿易振興機構のサイトを参照 (<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/indonesia/shouhyou.pdf>)。

⁷ 最高裁判所への上訴について、法律原文（インドネシア語）では「kasasi」と記載されているところ、本論考では「控訴」と表現している。

が現に生産、取引されていない場合には、知財総局によって商標登録の保護期間更新の請求は拒絶される。また、当該商標が、他の者が所有する著名商標と全体又は要部において同一性を有する場合にも商標登録の保護期間更新の請求は拒絶される。知財総局による商標登録の保護期間更新の拒絶に対しては、商事裁判所において訴えを提起することができる。さらに商事裁判所における判決に対しては、最高裁判所に控訴することができる。

(c) 商標登録の抹消に対する不服申立て（第 61 条）

商標一般登録簿からの商標登録の抹消は、知財総局により職権で又は当該商標の所有者の請求に基づいて行われる。商標登録の抹消は、商標が知財総局により認められる理由がある場合を除き、登録の日又は最後に使用した日から継続して 3 年以上商品及び／又はサービスの取引に使用されていない場合、又は商標が、登録商標と合致しない商標の使用を含め、登録出願された商品又はサービスの種類と一致しない商品及び／又はサービスの種類に使用されている場合に行われる。知財総局による商標登録の抹消に対しては、商事裁判所において訴えを提起することができる。

(d) 商標登録の抹消の請求（第 63 条）

商標登録の所有者以外の第三者は、商事裁判所において商標登録の抹消を求める訴えを提起することができる。商事裁判所の判決に対しては、最高裁判所に控訴することができる。商標登録の抹消を認める最高裁判所の判決は知財総局に送付され、判決の送付を受けた知財総局は商標一般登録簿から当該商標の抹消を行い、商標公報にそれを公告する。

(e) 団体商標登録の抹消の請求（第 67 条）

団体商標は、次の理由に基づいて知財総局により抹消されうる。

(ア) 団体商標の全使用者の承認書を伴う、団体商標の所有者による請求

(イ) 当該団体商標が、知財総局により認められる理由がある場合を除き、登録の日又は最後に使用した日から継続して 3 年以上使用されていないことの十分な証拠

(ウ) 当該団体商標が、登録出願された商品及び／又はサービスの種類と一致しない商品及び／又はサービスの種類に使用されていることの十分な証拠

(エ) 当該団体商標が、その使用規則に基づいて使用されていないことの十分な証拠

団体商標登録の所有者以外の第三者は、商事裁判所において団体商標登録の抹消を求める訴訟を提起することができる。

(f) 商標登録の取消訴訟（第 68—72 条）

商標登録は、以下の場合に知財総局によって拒絶される。

- (ア) 悪意の出願人によって商標登録の出願が為された場合（第4条）
- (イ) 商標が現行法規、宗教規範、又は公序良俗に反する場合（第5条）
- (ウ) 商標が識別力を有さない場合（同条）
- (エ) 商標が既に公共財産となっている場合（同条）
- (オ) 商標が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場合（同条）
- (カ) 商標が、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同一性を有する場合（第6条）
- (キ) 商標が、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同一性を有する場合（同条）
- (ク) 商標が、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同一性を有する場合（同条）
- (ケ) 商標が、著名な人物の名称、写真又は他の人の所有する法人名を構成し、又は類似する場合。但し、権利を有する者から書面による合意を得た場合を除く。（同条）
- (コ) 商標が、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。但し、権利を有する者から書面による合意を得た場合を除く。（同条）
- (サ) 商標が、国家又は政府機関によって使用される署名、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。

商標の関係当事者は、商事裁判所において前記の理由に基づく商標登録の取消訴訟を提起することができる。登録されていない商標の所有者は、知財総局に当該商標の登録を出願した後に、他者の商標登録の取消訴訟を提起できる。取消訴訟の原告又は被告がインドネシア国外に居住する場合には、中央ジャカルタ商事裁判所において取消訴訟を提起する。商標登録の取消訴訟は、商標の登録日から5年以内においてのみ提起されうる。但し、当該商標が宗教規範、道徳又は公共の秩序に反する場合はこの限りではない。

商事裁判所の商標登録取消訴訟の判決に対しては、最高裁判所に控訴することができる。最高裁判所による商標登録取消の判決は知財総局に送付され、判決の送付を受けた知財総局は商標一般登録簿から当該商標登録の取消を行い、商標公報に公告する。

団体商標の取消については、前記の理由に加えて、当該登録出願において当

該商標が団体商標として使用される旨が明確に宣言されたと認められない場合にも商事裁判所において提起されうる。

(g) 登録商標侵害の損害賠償請求と差止請求訴訟（第 76—79 条）

登録商標の所有者は、商事裁判所において、商標の使用権を有することなく当該商標とその要部又は全体において類似した商標を商品及び／又はサービスに使用する者に対して、損害賠償及び／又は使用の差止を求めることができる。登録商標の侵害に対する前記の訴訟は、登録商標のライセンスを受けた使用権者が単独で又は当該商標の所有者と共同で提起することもできる。

審理の係属中において損害の拡大を防ぐために、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、被告に対して無権限で当該商標を使用した商品又はサービスの生産、頒布及び／又は取引の停止を命じることができる。また、被告が権限なく商標を使用した商品の引渡しも求められた場合、裁判所の判決が確定し法的拘束力を有することとなった後、裁判官は当該商品の引渡し又は商品の価額の支払いを行うよう命じることができる。

商事裁判所の判決に対しては、最高裁判所に控訴することができる。

(h) 商事裁判所における裁判手続（第 80—81 条）

商標登録取消訴訟は、被告の住所又は居所について管轄権を有する商事裁判所に提起する。但し、被告がインドネシア国外に住所を有する場合、当該訴訟はジャカルタの商事裁判所に提起される。商標登録取消訴訟を受理した商事裁判所の書記官はその受理日に当該訴訟を登録し、登録日付で書記官の署名のある受理書を発行する。書記官は登録日から遅くとも 2 日以内に当該訴訟を裁判所長に送付し、商事裁判所は遅くとも登録日から 3 日以内に当該訴訟について検討して第一回期日を決定する。当該訴訟の第一回期日は登録日から 60 日以内に開催される。当事者への呼出しは、登録日から 7 日以内に裁判所事務官から行われる。

商標登録取消訴訟の判決は当該訴訟の登録日から 90 日以内に行われなければならないが、最高裁判所長官の承認があれば同期間は最大 30 日間延長されうる。商標取消訴訟の判決は、その理由である完全な法的検討を含み、公開の法廷で言い渡されなければならない。判決は、控訴された場合でも、仮執行されうる。判決内容は、判決の言渡しから遅くとも 14 日以内に事務官によって当事者に送達されなければならない。

これらの裁判手続は、商標侵害訴訟に準用される。

(i) 最高裁判所への控訴（第 82—83 条）

商事裁判所の判決に対しては、最高裁判所に控訴することができる。商事裁判所の判決に対する控訴は、当該判決の当事者に対する言渡し又は送達の日から 14 日以内に、判決を下した裁判所の書記官に控訴状を提出することによつ

て行う。商標登録取消訴訟の判決に対する控訴状を受理した書記官はその受理日に当該控訴を登録し、登録日付で書記官の署名のある受理書を発行する。控訴人は、控訴申立ての登録の日から 7 日以内に、書記官に対して控訴理由書を提出する。裁判所書記官は、控訴申立ての登録日から 2 日以内に控訴状と控訴理由書を被控訴人に送付する⁸。被控訴人は、控訴理由書を受領してから 7 日以内に反論書を書記官に提出することができ、書記官はその受理日から 2 日以内に反論書を控訴人に送付する。書記官は、反論書の提出とその控訴人への送付の期限の経過後、7 日以内に最高裁判所に控訴の事件記録を送付する。

最高裁判所は、事件記録を受領してから 2 日以内に、当該控訴申立事件の関連書類を検討して、審理期日を決定する。最高裁判所による控訴申立ての審理は、控訴状を受領してから 60 日以内に行われる。最高裁判所は、控訴状を受領してから 90 日以内に判決を言い渡さなければならない。最高裁判所による判決は、その理由である完全な法的検討を含み、公開の法廷で言い渡されなければならない。最高裁判所の書記官は、控訴申立てに対する判決の言渡しから 3 日以内に判決の内容を商事裁判所の書記官に送付する。商事裁判所の事務官は、判決を受領してから 2 日以内に判決を控訴人と被控訴人に送達する。

(j) 商事裁判所による仮処分（第 85－88 条）

商標権を侵害された者は、商標権侵害の十分な証拠に基づいて、商事裁判所に対して、商標権を侵害する商品の流通の差止、及び商標権の侵害に関する証拠の保全の仮処分を求めることができる。仮処分の申立ての要件は、以下の通りである。

- (ア) 商標所有者であることの証拠
- (イ) 商標権侵害の発生に関する高い可能性を示す証拠
- (ロ) 証明のために必要となる、要求、探索、収集及び保全される物品及び／又は書類についての明確な説明
- (ハ) 商標を侵害している疑いのある者が容易に証拠物を隠滅する懸念の存在
- (ニ) 銀行保証の提供又は保証金の支払

仮処分が行われた場合、商事裁判所は仮処分を受ける者に直ちに通知して、その者に意見陳述の機会を与える。商事裁判所が前記の仮処分を行った場合、同法廷は仮処分の日から 30 日以内に仮処分を変更、取消又は維持するかの決定をしなければならない。仮処分が維持された場合、裁判所に支払われた保証金は仮処分の申立人に返還され、同申立人は登録商標権侵害訴訟を提起することができる。仮処分が取り消された場合は、裁判所に支払われた保証金は仮処分を受けた者に仮処分による損害の賠償として支払われる。

⁸ 控訴理由書の提出期限は控訴状の受理日から 7 日以内とされているのに、書記官から被控訴人への同書の送付期限が受理日から 2 日以内とされている趣旨は不明である。

(3) 特許法（2001年法律第14号）⁹

特許法に定められている商事裁判所での裁判手続は以下の通りである。

(a) 会社が従業員に与える発明の対価の決定（第12条）

雇用関係において生み出された発明の特許を受ける権利を有する者は、雇用契約において別段の合意のない限り、雇用者である。但し、発明者は、当該発明から得られる経済的利益を勘案した対価を雇用者から受け取る権利を有する。対価の計算方法及び対価の額について合意が得られない場合、裁判所にその決定を求めることができる。

(b) 特許審判委員会による特許出願の拒絶に対する不服申立て（第62条）

特許出願の拒絶に対しては、特許審判委員会に対して審判の請求を行うことができる。特許審判委員会が特許出願拒絶の審判を下した場合、特許の出願人は当該審判の日から3か月以内に商事裁判所に不服の申立てをすることができる。また、商事裁判所の判決に対しては、最高裁判所に控訴することができる。

(c) 特許の取消訴訟（第91-94条）

特許の取消訴訟は、以下の理由に基づいて、特許権者に対して商事裁判所で提起される。

(f) 当該特許が以下の条項に基づいて付与されるべきではなかった場合

第2条

第1項 特許は、新規で進歩性を有し、かつ、産業上利用できる発明に対して与えられる。

第2項 発明は、その発明が当該技術に関する通常の専門知識を有する者にとってそれ以前には予期し得ない事項から構成される場合には、進歩性を有する。

第3項 発明が予期し得ない事項から構成されるものではないという判断は、特許出願をした時に現に存在し、又はその出願が優先権の主張を伴ってなされた場合には最初の出願がなされた時に既に存在した専門的知識を査定することによって行われなければならない。

第6条

新規な製品又は装置の発明であつて、形状、形態、構造又はそれらの組合せによって実用的価値を有するものは、小特許(簡易特許)として法的保護を受けることができる。

⁹ 特許法の本文については、独立行政法人日本貿易振興機構のサイトを参照 (<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/indonesia/tokkyo.pdf>)。

第 7 条

次に掲げる発明については、特許を受けることができない。

- (i) その公表及び使用又は実施が、現行の法規、宗教規範、公共の秩序又は道徳に反する方法又は製品
- (ii) 人及び／又は動物に対する検査、処置、治療及び／又は手術の方法
- (iii) 科学及び数学の分野における理論及び方法、又は
- (iv) すべての生物。ただし、微生物を除く。植物又は動物の生産に必須の生物学的方法。ただし、非生物学的方法又は微生物学的方法を除く。

(イ) 当該特許が、本法に基づき同一の発明に対して他の者に既に付与された他の特許と同一である場合

(ロ) 強制ライセンスの付与が、当該強制ライセンス付与の日又は複数の強制ライセンスが付与された場合は最初の強制ライセンス付与の日から 2 年以内に、公衆の利益を損なう形態及び方法において特許の実施を継続することを防止することができないものと判明した場合

特許の取消訴訟を商事裁判所に提起できるのは、前記の(イ)の理由に基づく場合は第三者、前記の(ロ)の理由に基づく場合は同一の特許を有する特許権者又はその実施権を有する者、前記の(ロ)の理由に基づく場合は検察官である。特許の取消訴訟が一つ若しくは複数のクレーム又はクレームの一部だけを対象とする場合には、取消訴訟の対象とされた事項に対してのみ取消が行われる。特許の取消に関する商事裁判所の判決内容は、判決の日から 14 日以内に知財総局に対して送付され、知財総局は特許の取消の判決を記録し、公告する。特許権侵害訴訟に関する裁判手続の規定は、特許の取消訴訟にも準用される。

(d) 政府による特許の実施の対価に対する不服申立て (第 102 条)

政府は、インドネシアにおける特定の特許が国の防衛及び安全保障を遂行するために極めて重要であると判断した場合、当該特許を自ら実施することができる。政府による前記の決定は最終的なものであるが、特許権者は政府の定めた対価の額に同意しない場合には、商事裁判所で不服を申立てることができる。但し、特許権者による商事裁判所における上記の不服申立ては政府による特許の実施を妨げるものではない。

(e) 真の特許権者による特許を付与されたものに対する訴訟 (第 117 条)

特許出願の権利を有する者は、発明者又はその発明者の権利を受け継いだ者である。また、発明が複数の者により共同でなされた場合には、当該発明に対する権利は当該複数の発明者で共有される。そして、雇用契約において別段の定めがない限り、雇用者が雇用関係において生み出された発明に対して特許を

受ける権利を有する。

特許が前記の者以外の他の者に付与された場合、当該特許に対する権利を有する者は、当該特許について自らが特許権者である旨の訴えを商事裁判所に提起することができる。前記の訴訟で請求される権利は、当該特許の出願日から有効とみなされる。本訴訟の判決内容は、判決言渡しの日から 14 日以内に裁判所から両当事者に通知され、同判決内容は知財総局によって記録、公告される。

(f) 特許権侵害訴訟（第 118-123 条）

特許権者は、その所有する特許を実施し、また他者が特許権者の許諾なしに以下の行為をすることを禁止する専属的権利を有する。

(γ) 製品特許の場合、特許が付与された製品を製造、使用、販売、輸入、賃貸、譲渡、又は販売、賃貸若しくは譲渡のために提供すること

(イ) 方法特許の場合、製品を製造するために特許を付与された製造方法を使用すること、及び前記の製品特許の禁止行為をすること

特許権者又は実施権者は、故意にかつ権限なくして前記の禁止行為をした者に対して、商事裁判所において損害賠償の訴えを提起する権利を有する。この損害賠償の訴えは、特許を付与された発明を利用することによって、製品が製造され、又は方法が使用されたことが証明された場合にのみ認められる。特許権侵害訴訟における商事裁判所の判決内容は、判決言渡しの日から遅くとも 14 日以内に、記録と広告のために知財総局に送付される。

方法の特許に関する侵害訴訟の審理において、ある製品が方法の特許を利用して製造されたものでないことを証明する義務は、以下の場合は被告側に課せられる。

(γ) 当該特許を付与された方法により製造された製品が新規なものである場合

(イ) 製品が方法の特許を利用して製造された疑いがあり、その証明のために十分な努力が既に為されたにもかかわらず、特許権者がその製品を製造するために利用された方法が何であるかを確定することができない場合

特許権侵害訴訟における前記の証明のために、裁判所は、特許権者に対し、当該特許の特許証の写し及びその主張を裏付ける証拠を提出することを命じ、また特許権侵害を行ったとされる当事者に対して、製造された製品が当該方法の特許を利用していないことを証明することを命じる。前記の侵害事件の審理において、裁判官は、審理における当事者による立証過程で説明された方法の秘密の保護に関して、被告の利益を考慮しなければならない。

特許権侵害訴訟は、手数料を支払って商事裁判所に提起され、商事裁判所は訴訟登録の日から 14 日以内に第一回審理期日を決定する。第一回審理期日は

訴訟登録の日から 60 日以内に開かれる。

裁判所事務官は、第一回期日の 14 日前までに両当事者に呼出状を送達する。特許権侵害訴訟における判決は、その根拠となる完全な法的検討を含み、訴訟登録の日から 180 日以内に公開の法廷で言い渡されなければならない。裁判所は、判決が公開の法廷で言い渡されてから 14 日以内に、判決の言渡しに出席しなかった当事者に判決内容を通知しなければならない。

商事裁判所の判決に対しては、最高裁判所に控訴することができる。最高裁判所への控訴は、商事裁判所による判決言渡しの日又は判決を受領した日から 14 日以内に、当該判決を下した裁判所に登録することによって行われる。裁判所書記官は、その申立日に控訴を登録し、登録受理の日に控訴人に対して書記官の署名した受領書を発行する。控訴人は、控訴の登録日から 7 日以内に、裁判所書記官に対して控訴理由書を提出しなければならない。裁判所書記官は、控訴理由書が提出されてから 2 日以内に控訴状と控訴理由書を被控訴人に通知する。被控訴人は、控訴理由書を受領してから 7 日以内に反論書を裁判所書記官に提出することができ、裁判所書記官は反論書を受領した日から 2 日以内に当該反論書を控訴人に送達する。

裁判所書記官は前記の期間の経過後 7 日以内に控訴事件記録を最高裁判所に送付する。最高裁判所は、控訴状を受領してから 2 日以内に、当該控訴の記録を受領してから 60 日以内の日付で審理期日を決定する。最高裁判所の判決は、その根拠となる完全な法的検討を含み、訴訟登録の日から 180 日以内に公開の法廷で言い渡されなければならない。最高裁判所書記官は、判決言渡しの日から 3 日以内に判決内容を商事裁判所の書記官に送達しなければならない。裁判所事務官は、判決書を受領した日から 2 日以内に判決内容を控訴人と被控訴人に送達する。最高裁判所の判決内容は、判決書が商事裁判所によって受領された日から 2 日以内に記録と広告のために知財総局に送達されなければならない。

(g) 商事裁判所による仮処分 (第 125-128 条)

特許の実施により被害を受けた者の申立てに基づいて、商事裁判所は以下の目的で直ちに法的効力を有する仮処分を決定することができる。

- (7) 特許及び当該特許に関連する権利に対する侵害の継続を阻止し、特に特許及び特許に関連する権利を侵害している疑いのある物が、輸入を含む商業流通経路に入ることを阻止する目的
- (4) 証拠物の滅失を阻止する目的での、特許及び当該特許に関連する権利の侵害に関する証拠の保全
- (5) 損害を受けていると主張する者から、当該者が特許及び当該特許に関連する権利を所有していることを示す証拠、及び申立人の当該権利が侵害され

ていることの証拠を求める目的

仮処分が執行された場合、当該執行と仮処分を受けた当事者が裁判所の審問を受ける権利を有することについて、裁判所は直ちに関係者に通知しなければならない。商事裁判所は、仮処分を決定した場合、当該決定の日から 30 日以内に仮処分決定を変更、取消又は維持するかについて決定しなければならない。仮処分が取り消された場合、当該仮処分によって損害を被った当事者は、仮処分の結果として発生した損害の全額について仮処分の申立人に賠償を請求することができる。

(4) 著作権法 (2014 年法律第 28 号)

(a) 著作権に係る紛争解決 (第 95 条)

著作権に関する法的紛争の解決は、代替的紛争解決、仲裁又は裁判によることができる。著作権に係る法的紛争に関する管轄権を有する裁判所は商事裁判所であり、その他の裁判所は著作権に係る法的紛争について管轄権を有さない。著作権及び／又は著作隣接権の模倣品による侵害の場合を除き、当事者の所在がインドネシア国内にある限り、刑事告訴を行う前に当事者間での調停を経なければならない。

(b) 刑事手続における著作権に係る損害賠償請求 (第 96 条)

著作者、著作権者及び／又は著作隣接権の保有者は、経済的損失を被った場合、損害の賠償を請求できる。かかる損害賠償は、著作権及び／又は著作隣接権に係る刑事事件の判決の中で定められる。著作者、著作権者及び／又は著作隣接権保有者への損害賠償の支払いは、判決が確定してから 6 か月以内に行われる。

(c) 著作権登録の抹消請求 (第 97 条)

法務人権省で登録された著作物に関して、商事裁判所において、登録された著作権者を相手方として著作権登録の抹消を求める訴えを提起することができる。

(d) 著作者人格権に基づく訴訟 (第 98 条)

著作者及びその相続人は、著作権を譲渡した場合であっても、著作者又はその相続人の同意を得ずに行われた著作者人格権の侵害に関して、当該侵害を行った者に対して訴訟を提起することができる。これは実演家の人格権についても同様である。

(e) 著作権者等による損害賠償請求 (第 99 条)

著作者、著作権者及び著作隣接権の保有者は、商事裁判所において著作権又は著作隣接権の侵害による損害の賠償を求める訴えを提起することができる。かかる損害賠償請求訴訟では、著作権又は著作隣接権の侵害となる講義、学術

会議、実演、展示から得られた収入の全部又は一部の支払いを求めることができる。

また、著作者、著作権者及び著作隣接権の保有者は、商事裁判所において以下の仮処分を申し立てることができる。

- (㉞) 公表、放映又は複製された著作物及び／又は著作権や著作隣接権を侵害するものを複製するための設備の押収
- (㉟) 著作権及び／又は著作隣接権の侵害にあたる、公表、放映、頒布、通信、複製などの行為の差止

(f) 商事裁判所での裁判手続（第 100－101 条）

著作権侵害に対する訴訟は、商事裁判所長に宛てて提起され、商事裁判所書記官によって登録簿に登録の後、登録と同日付で受理証が交付される。書記官は受理日から 2 日以内に訴状を商事裁判所長に送付し、裁判所は訴訟の受理日から 3 日以内に第一回期日を決定する。そして、訴訟の受理日から 7 日以内に当事者への呼出しが行われる。

判決は訴訟の受理日から 90 日以内に下されなければならないが、同期日が遵守できない場合、最高裁判所長官の承諾に基づいて判決期日は 30 日間延長される。判決の言渡しは公開の法廷で行われなければならないが、判決の言渡しから 14 日以内に判決書は当事者に送付される。

(g) 最高裁判所への控訴（第 102－104 条）

商事裁判所の判決に対しては、最高裁判所に控訴することができる。控訴状は、商事裁判所での判決の言渡し又は当事者への通知の日から 14 日以内に商事裁判所に裁判所の定める手数料とともに提出されなければならない。商事裁判所の書記官は、控訴状の提出日に事件登録簿に控訴状を登録するとともに、控訴人に受理証を交付する。裁判所書記官は、控訴状の受理日から 7 日以内に被控訴人に控訴状を送付しなければならない。

控訴人は、控訴状の受理日から 14 日以内に控訴理由書を商事裁判所書記官に提出しなければならない。書記官は、控訴理由書の受領日から 7 日以内に控訴理由書を被控訴人に送付する。被控訴人は、控訴理由書を受領してから 14 日以内に反論書を提出することができ、裁判所書記官は反論書の受領日から 7 日以内に同書を控訴人に送付する。裁判所書記官は反論書の受領から 14 日以内に最高裁判所に事件記録を送付する。

最高裁判所は、事件記録を受領してから 7 日以内に審理の期日を決定する。最高裁判所は、事件記録を受領してから 90 日以内に判決を下さなければならない。最高裁判所書記官は、判決の日から 7 日以内に商事裁判所の書記官に判決の写しを送付し、商事裁判所の事務官は最高裁判所判決書の写しを受領してから 7 日以内に控訴人と被控訴人に対して判決書の写しを送付する。著作権及

び／又は著作権隣接権に関して民事訴訟を提起する権利は、著作者及び／又は著作権隣接権の保有者の刑事告訴の権利を阻害するものではない。

(h) 仮処分決定（第 106-109 条）

著作権又は著作権隣接権の侵害行為によって損失を被った者の申立てにより、商事裁判所は以下の内容の仮処分決定を出すことができる。

- (ア) 著作権又は著作権隣接権の侵害の疑いのある物品の流通の阻止
- (イ) 当該物品の流通からの引き上げ、押収、著作権又は著作権隣接権の侵害に関する証拠としての保全
- (ウ) 証拠の保全と侵害者による処分の防止
- (エ) 被害の拡大を防ぐための侵害の阻止

著作者、著作権者、著作権隣接権の保有者、及びそれらの代理人は、商事裁判所に仮処分決定の申立てを行うことができ、その要件は以下の通りである。

- (ア) 著作権又は著作権隣接権の権利者であることの証明
- (イ) 著作権又は著作権隣接権の侵害発生を一次的に示すもの
- (ウ) 仮処分決定の対象となる物品及び／又は書類に関する明確な情報
- (エ) 著作権又は著作権隣接権の侵害の疑いのある者が証拠を処分するおそれのあることの説明
- (オ) 仮処分決定の対象物の価値に相当する保証金の支払い

仮処分決定の申立ては、著作権又は著作権隣接権の侵害が疑われる物品の所在地を管轄する商事裁判所の所長に宛てて行われる。

仮処分決定の申立てが前記の条件を満たしている場合、商事裁判所の書記官は 24 時間以内に所長に対して申立書を送付する。商事裁判所の所長は、申立書を受領してから 2 日以内に申立書を精査するための商事裁判所裁判官を選任し、選任された裁判官は選任の時から 2 日以内に申立てを認容するか却下するかを決定する。裁判官は、申立認容の場合には仮処分決定を出し、同決定は 24 時間以内に被申立人に通知されなければならない。裁判官は、申立却下の場合、理由とともにその旨を申立人に通知する。

商事裁判所は、仮処分決定の発出後、7 日以内に意見陳述のために被申立人を呼び出す。呼出しを受けた被申立人は、呼出しの受領日から 7 日以内に著作権に関する証拠と意見を提出することができる。商事裁判所は、仮処分決定の発出日から 30 日以内に同決定を取り消すか維持するかを決定する。仮処分決定が維持された場合、(ア)保証金は申立人に返還され、(イ)申立人は著作権侵害に関する損害賠償請求訴訟を提起することができ、(ウ)申立人は警察の捜査官に著作権侵害の届出をすることができる。仮処分決定が取消された場合、保証金は、仮処分決定に基づく損害の補償として、被申立人に引き渡される。

(5) 産業意匠法（2000年法律第31号）¹⁰

産業意匠法に定められている商事裁判所での裁判手続は以下の通りである。

(a) 方式審査における意匠登録の拒絶又はみなし取り下げに対する不服申立て（第24条）

意匠が現行の法規、公共の秩序、宗教又は道徳に反する場合は、意匠権は与えられず、意匠の出願は拒絶される。意匠出願人は、方式審査において拒絶の通知を受けた場合、通知日から30日以内に商事裁判所において不服を申し立てることができる。前記の訴訟には、意匠登録取消訴訟の手続（最高裁判所での控訴手続を含む。）が準用される。

(b) 実体審査における意匠登録の拒絶に対する不服申立て（第28条）

実体審査において意匠出願を拒絶された出願人は、出願拒絶の通知の日から3か月以内に産業意匠法に定める手続に従って商事裁判所において不服を申し立てることができる。前記の訴訟には、意匠登録取消訴訟の手続（最高裁判所での控訴手続を含む。）が準用される。

(c) 意匠登録の取消訴訟（第38条）

意匠が出願日においてそれ以前に公表された意匠と同一であるため新規な意匠と認められないこと、又は意匠が現行の法規、公共の秩序、宗教又は道徳に反することを理由として、商事裁判所において、利害関係のある者は意匠登録の取消訴訟を提起することができる。意匠登録の取消に関する商事裁判所の判決は、判決言渡しの日から14日以内に知財総局に送付される。

(d) 裁判手続（第39-42条）

意匠登録の取消訴訟は、被告の住所又は居所に管轄権を有する商事裁判所の所長に宛てて提起される。被告がインドネシア国外に居住する場合は、当該訴訟は中央ジャカルタ商事裁判所の所長に宛てて提起される。裁判所書記官は、意匠取消訴訟の提起日に同訴訟を登録し、訴訟登録の日において原告に対して書記官の署名した受領書を発行する。裁判所書記官は訴訟の登録日から2日以内に、裁判所長に対して取消訴訟を送付し、裁判所は訴訟登録の日から3日以内に訴訟内容を検討して訴訟登録日から60日以内の日付において第一回期日を決定する。裁判所事務官は、訴訟登録日から7日以内に当事者の呼出しを行う。意匠登録の取消訴訟に対する判決は、訴訟登録日から90日以内に下されなければならないが、最高裁判所長官の承認を得た場合は当該期間は30日間延長される。意匠登録取消訴訟の判決は、その根拠となる完全な法的検討を含み、公開の法廷で言い渡されなければならない。当該判決は、不服申立ての有無にかかわらず、執行することができる。裁判所事務官は、判決言渡しの日

¹⁰ 産業意匠法の本文については、独立行政法人日本貿易振興機構のサイトを参照 (<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/indonesia/ishou.pdf>)。

から 14 日以内に、判決書謄本を当事者に送達しなければならない。

商事裁判所の判決に対しては、最高裁判所に控訴することができる。最高裁判所への控訴は、商事裁判所による判決言渡しの日又は判決を受領した日から 14 日以内に、当該判決を下した裁判所に登録することによって行われる。裁判所書記官は、その申立日に控訴を登録し、登録受理の日に控訴人に対して書記官の署名した受領書を発行する。控訴人は、控訴の登録日から 14 日以内に、裁判所書記官に対して控訴理由書を提出しなければならない。裁判所書記官は、控訴の登録日から 2 日以内に控訴状と控訴理由書を被控訴人に送付する¹¹。被控訴人は、控訴理由書を受領してから 7 日以内に反論書を裁判所書記官に提出することができ、裁判所書記官は反論書を受領した日から 2 日以内に当該反論書を控訴人に送達する。

裁判所書記官は前記の期間の経過後 7 日以内に控訴関連書類を最高裁判所に送付する。最高裁判所は、控訴状を受領してから 2 日以内に、当該控訴の記録を受領してから 60 日以内の日付で審理期日を決定する。最高裁判所の判決は、その根拠となる完全な法的検討を含み、控訴登録の日から 90 日以内に公開の法廷で言い渡されなければならない。最高裁判所書記官は、判決言渡しの日から 3 日以内に判決書謄本を商事裁判所の書記官に送達しなければならず、裁判所事務官は、判決書を受領した日から 2 日以内に判決書謄本を控訴人被控訴人に送達する。知財総局は、法的効力の確定した意匠登録取消訴訟の判決を意匠一般登録簿 (Daftar Umum Desain Industri) に記録し、意匠公報 (Berita Resmi Desain Industri) において公告する。

(e) 登録意匠侵害の損害賠償請求と差止請求訴訟 (第 46 条)

意匠権者は、その所有する意匠を使用し、また他の者が承認を得ずに意匠権が付与された意匠の製品を製造、使用、販売、輸入、輸出及び／又は頒布することを禁止する専属的権利を有する。意匠権者又は実施権者は、故意にかつ権限なくして前記の禁止行為を行った者に対して、商事裁判所において損害賠償及び／又は禁止行為の差止を求める訴えを提起することができる。前記の訴訟には、意匠登録取消訴訟の手續 (最高裁判所での控訴手續を含む。) が準用される。

(f) 商事裁判所による仮処分 (第 49-52 条)

十分な証拠に基づいて、権利の侵害を被った者は、商事裁判所の裁判官に対して、以下の仮処分決定を求めることができる。

- (g) 産業意匠権を侵害する商品の流通の阻止
- (i) 産業意匠権の侵害に関する証拠の保全

¹¹ 控訴理由書の提出期限は控訴状の受理日から 14 日以内とされているのに、書記官から被申立人への同書の送付期限が受理日から 2 日以内とされている趣旨は不明である。

仮処分決定が執行された場合、商事裁判所は、当該執行を受けた当事者に直ちに通知するとともに、同当事者に意見陳述の機会を与える。商事裁判所の裁判官が仮処分決定を行った場合、同事件を担当した裁判官は、仮処分決定の日から 30 日以内に、当該仮処分決定を変更、取消又は維持するかを決定しなければならない。仮処分決定が取り消された場合、当該決定によって損害を被った当事者は、当該決定の結果として発生した損害の全額について当該決定の申立人に賠償を請求することができる。

(6) 営業秘密法（2000 年法律第 30 号）

営業秘密法において、営業秘密とは、一般に知られておらず、事業活動に有用なものとして経済的価値のある、技術及び／又は事業の分野における情報で、その秘密性が情報の保有者によって維持されているものをいう。営業秘密の保有者は、(a)自ら営業秘密を使用し、(b)営業秘密を使用するライセンスを供与するか、若しくは営業秘密の使用を禁止する、又は商業的な目的で第三者に営業秘密を開示する権利を有する。

営業秘密の保有者又はそのライセンシーは、故意に権限なく前記の権利を侵した者に対して、(a)損害賠償を請求し、(b)権利侵害行為の差止を求める訴訟を地方裁判所で提起することができる（第 11 条）。

(7) 仮処分決定に関する最高裁判所規則 2012 年第 5 号¹²

仮処分決定に関する最高裁判所規則 2012 年第 5 号は、前記の産業意匠法第 49 条ないし第 52 条、特許法第 125 条ないし第 128 条、商標法第 85 条ないし第 88 条、著作権法第 106 条ないし第 109 条に定められている商事裁判所による仮処分決定について、その詳細な条件と手続を制定するものである。

(a) 仮処分決定の目的

仮処分決定は、以下の事項を目的とする。

- (f) 知的財産権の侵害が疑われる物品が商業的流通経路に入ることの阻止
- (g) 知的財産権の侵害者による証拠物の処分の阻止と証拠物の保全
- (h) 損害の拡大を防止するための侵害行為の中止

(b) 仮処分決定申立の条件

仮処分決定を求める申立ては、以下の書類等を伴っていないなければならない。

- (f) 権利の所有又は権利者であることの証拠
- (g) 権利侵害の発生を一次的に強く示す証拠
- (h) 立証の必要性のために請求、搜索、収集及び保全される物品及び／又は書

¹² 本規則の本文については、独立行政法人日本貿易振興機構のサイトを参照 (http://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/ip/pdf/rule_2012-5_jp.pdf)。

類についての明確な説明

(e) 仮処分決定の対象となる物品の価値に相当する現金又は銀行保証による保証金の提供

(c) 仮処分申立ての手続

権利侵害の発生についての十分な証拠を所持している、産業意匠、特許、商標又は著作権の所有者又はその特別委任状を有する代理人は、権利侵害の発生した場所を管轄する商事裁判所の所長に仮処分決定を求める申立てを行うことができる。申立書には、権利を侵害していると疑われる者が証拠物を処分するおそれを含む、仮処分申立ての理由が記載されていなければならない。申立書は、事件費用、手続費用、非税国家収入費用及び収入印紙の支払い後に裁判所書記局に登録される。

仮処分の申立てが全ての条件を満たした後、裁判所書記官は仮処分の申立てを記録し、24時間以内に裁判所長に申立書を送付しなければならない。裁判所長は、申立書とその関連書類を受領後、事件を取り調べる裁判官を指名する。裁判所長又は事件の取調べを担当する裁判官は、申立書を受領してから24時間以内に審理日を決定しなければならない。

(d) 仮処分申立ての審理手続

商事裁判所は、証拠物を検討、精査、確認し、申立人の説明を聴取しなければならない。裁判官は、申立人の悪意に基づく仮処分決定を行うことのないよう、申立人によって求められている仮処分決定について詳細かつ慎重に検討する。商事裁判所は、申立ての登録から48時間以内に申立てを認容するか、それとも却下するかを決定する。仮処分決定までの審理手続は、非公開で行われる。

(e) 仮処分の決定又は却下

仮処分の申立てを認容する決定書には、以下の内容が記載される。

(ア) 申立人による申立ての認容

(イ) 仮処分決定に基づく執行の明確な内容

(ロ) 裁判所の執行官が、申立人の立ち合いのもとで、前項記載の仮処分決定の内容を執行することを許可することについての、被申立人及び関係者に対する命令

(ハ) 証拠物として必要となる書類を含む物品の詳細な記載

(ニ) 仮処分決定執行の日時の指定

(ホ) 証拠物の所在地の記載

(ヘ) 裁判所執行官に対する仮処分決定の執行の命令

(ニ) 仮処分決定の対象となる物品の価値に相当する保証金の金額と仮処分決定の結果必要となる費用の金額の記載

- (k) 申立人による申立費用の負担
- (l) 仮処分決定に従わない者は、インドネシア刑法第 216 条（公務執行妨害罪）に基づいて罰せられうる旨の記載
商事裁判所が仮処分決定の申立てを却下する場合には、以下の決定を行う。
- (m) 申立人の申立ての却下
- (n) 申立人への保証金の返還
- (o) 申立人による事件費用の負担

(f) 仮処分決定の執行

申立てが認容された場合、裁判所の執行官は仮処分決定にしたがって決定内容を執行する。執行官による執行には、申立人及び／又はその代理人と二人の証人の立会いを受ける。執行官は、執行地において関係者に仮処分決定を読み上げる。仮処分決定の執行は執行官と執行に立ち会った証人の署名する議事録に記載されなければならない。

(g) 仮処分決定後の手続

仮処分決定の執行後 24 時間以内に、裁判所は仮処分決定の執行と被申立人の異議の権利について関係者に通知しなければならない。仮処分決定を行った裁判官は、両当事者からの説明を聞き取り、慎重に証拠を検討した後、仮処分決定の日から 30 日以内に、当該仮処分決定を変更、取消又は維持するかを決定しなければならない。裁判官は、申立人による申立ての内容の一部しか立証されないという事実を認めた場合、当該事実にしたがって仮処分決定を変更する。仮処分決定が変更される場合、応分の一部保証金が被申立人に引き渡される。裁判官は、申立人が申立ての内容を立証できないという事実を認めた場合、仮処分決定を取り消す。仮処分決定が取り消された場合、保証金は直ちに被申立人に引き渡される。被申立人に引き渡された保証金が実際に発生した損害を補償するのに十分ではない場合、被申立人は損害賠償請求訴訟を提起することができる。裁判所が、継続的審理の結果に基づいて、申立人が全ての申立ての内容について立証できるという事実を認めた場合、仮処分決定は維持される。仮処分決定が維持された場合、保証金は直ちに申立人に返還される。

(h) 仮処分決定の効力

仮処分決定は最終的なものであり、仮処分決定に対して控訴、上告、再審の申立てをすることはできず、仮処分決定は拘束力を有する。仮処分決定が維持された場合、申立人は商事裁判所に本訴を提起することができる。申立人が仮処分決定の日から 30 日以内に本訴を提起しなかった場合、仮処分決定は自動的に失効する。

(8) 一時的差止命令に関する最高裁判所規則 2012 年第 4 号¹³

税関法(1995 年法律第 10 号及びその改正法である 2006 年法律第 17 号)では、商事裁判所の所長は、税関職員に対して、商標又は著作権を侵害している疑いのある商品の保税地域からの搬出の一時的な差止命令を出すことができると定めている。最高裁判所は、税関法に基づく一時的な差止命令について詳細な手続を定めるべく、一時的差止命令に関する最高裁判所規則 2012 年第 4 号を制定した。

(a) 一時的な差止命令の内容

一時的な差止命令とは、土地管轄権を有する商事裁判所の所長の書面による決定に基づく、十分な証拠により商標又は著作権の侵害が疑われる輸出品又は輸入品の保税地域からの搬出を一時的に差し止める旨の税関職員に対する命令をいう。

(b) 申立の要件

一時的差止命令の申立ては、以下の要件を充足していなければならない。

- (イ) 商標又は著作権を有している証拠
- (ロ) 商標又は著作権侵害の発生を一次的に示す補助的証拠
- (ハ) 船荷証券、航空運送状、運送状、種類、数量、仕向港、原産国などを含む、搬出の一時的差止を求める輸入品又は輸出品についての詳細かつ明確な説明
- (ニ) 一時的差止命令の対象となる商品の価値及び一時的差止命令の結果として発生する費用と同額の、現金又は銀行保証による保証金の支払い
- (ホ) 一時的差止命令の結果として発生が見込まれる、倉庫賃料、コンテナ賃料、保管場所への輸送料の支払い

申立人又はその代理人は、署名済みの申立書を商事裁判所の所長に提出する。申立書は、裁判所費用と保証金の支払い後に裁判所書記局に登録される。

(c) 申立ての審理

申立ての登録後、裁判所書記官は同日のうちに商事裁判所の所長に申立書を送付する。所長は、申立てを審理するために、裁判官を指名することができる。

裁判官は、証拠物を検討、精査及び考慮し、申立人の説明を聴取しなければならない。また、裁判官は、搬出が一時的に差し止められる商品の価値と一時的差止の結果として発生する費用と保証金の金額が同じであるかを判断しなければならない。裁判所は申立ての登録から 2 日以内に申立ての認容又は却下の決定を下す。

(d) 申立てに対する裁判所の決定

¹³ 本規則の本文については、独立行政法人日本貿易振興機構のサイトを参照 (http://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/ip/pdf/rule_2012-4_jp.pdf)。

裁判所が一時的差止命令の申立てを認容した場合、裁判所の決定には以下の内容が記載される。

(ア) 申立人の申立ての認容

(イ) 税関官吏が命令を受領してから 10 日間、保税地域からの商品搬出の一時的な差止

(ロ) 現地の税関官吏に対する一時的差止の執行の命令

(エ) 商標権又は著作権の所有者又は権利者に対する、税関官吏の了解のもとでの、搬出の一時的差止が申立てられた輸入品又は輸出品の検査の許可

裁判所が申立てを却下する場合、裁判所の決定には以下の内容が記載される。

(ア) 申立人の申立ての却下

(イ) 申立人への保証金と一時的差止命令の結果として発生が見込まれた費用の返還

(ロ) 申立人による裁判所費用の負担

(e) 一時的差止命令後の手続

裁判所長によって下された一時的差止命令は、同日に正式に裁判所事務官によって商品の輸出又は輸入の行われる現地の税関官吏に通知され、また税関総局取締・捜査局中央事務所に写しが送付される。通知を受領した税関官吏は、税関規則に従って直ちに商品の保全を執行する。税関官吏は、通知を受領してから 1 日以内に、輸入品又は輸出品の搬出の一時的差止命令について、書面で当該商品の輸入者、輸出者又は所有者に対して通知する。輸入品又は輸出品が保税地域内に存在しないために一時的差止命令を執行できない場合、税関官吏は直ちに書面でその旨を裁判所長に通知する。

裁判所長からの許可に従って、申立人は、税関官吏の了解のもと、裁判所事務官及び被申立人又はその代理人の立会いを得て、被申立人の通常の利益に配慮しつつ、対象商品の調査を行う。かかる調査は、法的手段をとるか、侵害が疑われている権利の保護のための手段をとるかの目的で、商品を特定又は検査するために行われる。裁判所事務官は、かかる調査の議事録を作成する。

(f) 一時的差止の終了

商品の搬出に係る一時的差止は、最長で 10 日間実施される。調査の未了を理由とする申立人の請求により、裁判所の受諾可能な理由と条件に基づいて、裁判所長は一時的差止の期間を一回だけ最長で 10 日間延長できる。一時的差止が延長される場合、申立人からの保証金の差し入れも延長される。

10 日間の一時的差止の期間内に、税関官吏が申立人から権利の維持のために必要な法的手段がとられたとの通知を受領せず、また裁判所長が一時的差

止命令を延長しなかった場合、税関官吏は、税関規則に従って、輸入品又は輸出品の搬出に係る一時的差止を終了する。裁判所長による一時的差止の延長期間の終了時も同様である。申立人が、10日間の一時的差止の期間内に、権利の維持のための法的手段を開始した場合、申立人は直ちにその旨を税関官吏に通知しなければならない。税関官吏に法的手段の通知が為されたが、裁判所長が一時的差止命令を延長しなかった場合、税関官吏は税関規則に従って輸入品又は輸出品の搬出に係る一時的差止を終了させる。毀損しやすい商品が一時的差止の対象となった場合、被申立人は、裁判所長に書面で、保証金を提出するとともに一時的差止命令の中止を求めることができる。税関官吏は、保証金を提出することなく、職務の遂行に関連してそのような一時的差止命令の中止を求める権限を有する。

調査結果に基づいて権利侵害の疑いがあり、当該物品に対して申立人が法的手段をとった場合、保証金は申立人に返還される。調査結果に基づいて商標又は著作権侵害の疑いがない場合、保証金は被申立人に引き渡される。被申立人が保証金の金額を上回る損害を被った場合、被申立人は申立人に対して損害の賠償を求めることができる。

商品の調査を終えて商標又は著作権侵害の十分な証拠が得られた場合、申立人は法令に従って法的手段をとることができる。

3. 裁判例の分析¹⁴

(1) 判決内容が妥当であると考えられる裁判例：

(a) Ikan Bader Mas 類似商標取消事件（別紙 1）

インドネシアでは醤油のような調味ソースが広く一般に使われている。2 匹の魚の図柄を含む「2 Ikan」商標はソースのブランドとして広く流布しており、同じ創業者を父祖とする複数の事業体によって、「2 Ikan Kepe」「2 Ikan Gurami」のように少しずつ変更を加えた商標が使用されている。原告の商標「2 Ikan Bedar Mas」は、左方向を向いた 2 匹の鯉が上下に並んだ図柄の上には「KECAP MANIS」の文字を格納した略六角形が、下には社名を格納した図案があり、それらの左右には内部に星を含んだ花模様が 5 つずつ上下方向に並び、その上下に更に左を向いた 2 匹の小さな鯉があしらわれた図柄を含み、1980 年に登録された。これに対して、被告商標「2 Ikan Wader」は 2008 年に登録され、やはり左方向を向いた 2 匹の鯉が上下に並べた図柄の上には「KECAP MANIS」の文字を格納した略六角形が、下には社名を格納した図案があり、それらの左右には内部に星を含んだ花模様が 5 つずつ上下方向に並び、その上下に更に左を向いた 2 匹の小さな鯉があしらわれた図柄を含む。

裁判所はこれら二つの商標の各要素は酷似していることを認めた。さらに被告の出願が悪意に基づくものであると認め、原告の訴えを認容した。

先願商標との類似性を適正に評価し、後願商標の不正な目的にまで踏み込んだ妥当な判決と言えよう。

(b) McCULLOCH 類似商標取消訴訟¹⁵

著名な商標「McCULLOCH」を有する原告は、類似商標の登録の取消を求める訴えを提起した。裁判所は、被告がカタログ等に商品の生産地が米国であると記載し原告の住所まで使用していることなどから被告の悪意を認めて、被告の類似商標の登録の抹消を命じた。

(c) GAMESPOT 類似商標取消訴訟¹⁶

「GAMESPOT」の商標を使用してビデオゲーム等に関する人気のウェブ・サイトを運営していた原告が、インドネシアで「GAMESPOT」という商標を

¹⁴ 公表されている知的財産関係訴訟のデータ・ベースとしては、以下のサイトが参考になる。

(1) インドネシア最高裁判所ウェブサイト：

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=HAKI>

(2) JETRO 資料：2014 年 4 月からの事件の概要（随時更新されている模様）

<http://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/ip/#manual>

(3) 早稲田大学知財判例データベース：164 件の英語概要

http://rclip.sakura.ne.jp/db/search_form.php

¹⁵ 別紙 5 (Questionnaire) の 17 頁を参照。

¹⁶ 別紙 5 (Questionnaire) の 17 頁を参照。

登録した被告に対して商標登録の抹消を求めて訴えを提起した。第一審では原告敗訴の判決となったが、最高裁判所は「GAMESPOT」が原告の著名な商標であること、また被告の悪意の存在を認めて第一審判決を破棄した。

(2) 判決内容に疑問があると考えられる裁判例

(a) 笑笑・白木屋商標取消事件（別紙 2）

原告は日本の居酒屋チェーンで、1994年に日本にて商標登録したが、被告が2002年に酷似する商標登録を得ていたことを知らず、インドネシアには本訴訟を起こすまで商標出願していなかった。原告は複数国での登録実績を証拠資料として提出したが、裁判所は、被告商標の出願前に出願していたのは中国と韓国のみで、それらの国における宣伝に関する証拠も不十分であったとして、著名性を認めなかった。また、悪意の証明も不十分であったとして、原告の訴えを棄却した。

本件判決に関しては、以下のような疑問が挙げられる。

- ・ 他人の商標をそっくり真似て不正競争の意図が見られる商標についても、悪意の根拠として商標の著名性が必要なのか？
- ・ 著名性の認定基準は何か？第6条第1項注釈には著名商標の要件として「関連する事業分野で社会一般に知られている以外に、大掛かりな宣伝により名声を獲得し、商標権者によって複数国での投資の実績があり、複数国での商標登録されている」が並べられているが、*Ikan Bedar Mas* 事件、*SKS* 事件では、笑笑・白木屋商標に求められたような外国での登録実績、複数国での投資の実績の証拠が提出されていない。
- ・ 条文注釈の法的な拘束力は？

(b) *Baby Dior* 類似商標取消事件（別紙 3）

Christian Dior が所有する商標「*Dior*」は世界的に著名であるところ、同社はインドネシア事業者が登録した商標「*Baby Dior*」が、自社先願商標に類似しており、かつ悪意により出願されたとして被告商標の登録取消を求めた。裁判所は被告商標「*Baby Dior*」で消費者の注意を引くのは「*Baby*」の部分であるとし、他にも「*Dior*」を含む商標が多数登録されていることから「*Baby Dior*」は「*Dior*」に類似しないと判断した。被告商標の悪意性についてはこれらの商標が類似しない商品を指定しているため、消費者の誤認混同の恐れはないとの判断を示した。

類似しない指定商品にまで著名商標の保護が及ばないとするのは、日本でも妥当とされる判断であるが、判断に至る根拠に疑問が残る。「*Baby Dior*」

において消費者の注目を引くのは一般名称ではない「Dior」の部分ではないのかという点も疑問である。「Dior」を含む「CHARLFS DIOR」「DIORA」「VANDIOR」「CALDIOR」「DIORUCCI」「VENDIOR」等の商標が登録されていることが、何故「Baby Dior」が「Dior」と非類似である根拠になるのかという点にも疑問がもたれる。

(c) SKS 類似商標取消事件（別紙 4）

本件原告が 1993 年包装用テープに使用する商標「MEGAH TAPE RELIABLE TAPE」を登録。この商標は六角形内に SKS の文字を含むロゴマークも含んでいる。包装用テープについて原告の代理店をしていた被告は 2011 年に「SARANA KEMAS SEJATI」を登録したが、この商標も六角形内に SKS の文字を含むロゴマークも含んでいた。裁判所は両商標の「SKS」ロゴマーク部分が類似していることに着目し、被告商標が原告商標の著名性に便乗したものであり、不正な競争を意図したものであると認めた。

先願商標と後願商標の主要部が六角形内に SKS を納めたロゴマークである点の認定は妥当だと思われるが、主要部と認めた根拠の説明が物足りない。

(d) ホンダ商標侵害事件¹⁷

本件では、本田技研工業株式会社が、インドネシアで登録されている商標の侵害に対してその損害賠償と侵害行為の差止を求めて、スラバヤ商事裁判所で訴訟を提起した。これに対して、スラバヤ商事裁判所は本件訴訟の管轄権を有さないとして本件訴訟を却下した。スラバヤ商事裁判所の判決では、商標法第 68 条第 4 項は登録商標の取消訴訟の原告又は被告の所在地がインドネシア共和国外にある場合、当該訴訟はジャカルタの商事裁判所が管轄権を有すると定めており、本件原告である本田技研工業株式会社は日本国所在の法人であるので、本件訴訟はジャカルタ商事裁判所が管轄権を有すると判断している。

しかし、商標法第 68 条第 4 項は登録商標の取消訴訟の管轄権を定める条文である。そして、商標法第 80 条第 1 項は登録商標の取消訴訟は被告の所在地を管轄する商事裁判所が管轄権を有すると定めており、同法第 81 条においては、第 80 条第 1 項は登録商標の侵害に係る損害賠償と差止を求める訴訟に準用されると定められている。前記の商標法の条文からは、原告が商標侵害に係る損害賠償と侵害行為の差止を求める本件訴訟では、被告の所在地であるスラバヤを管轄するスラバヤ商事裁判所が本件訴訟の管轄権を有することは明らかと解される。

¹⁷ 最高裁判所ウェブ・サイト参照

(<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/9288708de0ad97b95dd91aa028837f33>)

原告は前記のスラバヤ商事裁判所の判決について最高裁判所に控訴したが、最高裁判所は 2013 年 12 月にスラバヤ商事裁判所の判決を維持して控訴を棄却した。インドネシア最高裁判所のウェブ・サイトに掲載されている本件の最高裁判所判決は全 29 頁となっているが、ほとんどは原告の訴状と上告理由書の引用となっており、最高裁判所の判断を記載した部分は 1 頁弱しかなく、最高裁判所判決の理由は不明と言わざるをえない。

(e) Biore 類似商標取消事件



本事件では、左側の著名な登録商標を有する原告が、中央ジャカルタ商事裁判所において、被告による右側の商標の登録の取消を求める訴えを提起したが、中央ジャカルタ商事裁判所は原告と被告の商標に類似性はないと判断して原告の訴えを棄却した¹⁸。中央ジャカルタ商事裁判所は外観よりも呼称を重視して上記の判断を行ったようである¹⁹。

中央ジャカルタ商事裁判所の上記判決は最高裁判所に控訴され、最高裁判所は上記判決を破棄したと報じられている²⁰。

(f) ARMANI 事件²¹

最高裁判所は、控訴申立人からの控訴理由書の提出が商標法に定める期限に遅延したということを理由に控訴申立を却下した。本件において、最高裁判所は商標法に定める期限の適用を誤ったとの指摘がある²²。

(g) Kopitiam 事件²³

¹⁸ 関連ウェブ・サイト

(<http://ipkomododragon.blogspot.com/2012/07/biorf-biore-typical-indonesian-tm-fight.html>) 参照。

¹⁹ 別紙 5 (Questionnaire) の 12・13 頁参照。

²⁰ 本報告書の執筆時点でインドネシア最高裁判所のウェブ・サイトが不調のため未確認。

²¹ インドネシア最高裁判所ウェブ・サイト

(<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a14a00a619d3e5fe0d905b9c8c71f542>) 参照。

²² 別紙 5 (Questionnaire) の 16 頁を参照。本報告書の執筆時点でインドネシア最高裁判所のウェブ・サイトが不調のため未確認。

²³ 別紙 5 (Questionnaire) の 13・16 頁以下を参照。

本事件では、コーヒーショップを意味する「Kopitiam」という商標の登録（1996年）について、商標登録の抹消を求める訴えや当該登録商標に基づく類似商標の使用差止を求める訴えが提起されている。

「Kopitiam」という登録商標を有する原告は、「Kok Tong Koitiam」という商標を使用する被告に対して訴訟を提起し、メダン商事裁判所、最高裁判所で勝訴した。しかし、Kopitiamという単語は、東南アジア諸国では「中華風コーヒーショップ」という意味で一般的に使用されている普通名詞であって、そもそも一定の場合を除き商標登録が認められるべき単語ではないと指摘されている。被告は最高裁判所の判決に対して再審を提起したが、再審においても被告は敗訴した。再審手続について、裁判体を構成する裁判官に関する疑問が指摘されている。

また、「Kopitiam」の商標登録を有する前記の原告は、レストランにおいて「Kopitiam」という単語を使用しないようにとの警告を全国紙に掲載した。これに対しては、インドネシア Kopitiam 経営者協会が中央ジャカルタ商事裁判所に「Kopitiam」の商標登録の抹消を求める訴えを提起した。しかし、中央ジャカルタ商事裁判所は、原告の設立証書は適正に法務人権省の承認を得ていないので、原告は法人としての当事者能力を有しないとして、原告の訴えを却下した。

4. 知的財産関係訴訟を担当する裁判官

インドネシアでは、汚職事件を取り扱う汚職撲滅裁判所、労働紛争を取り扱う産業関係裁判所などと同様に、商事裁判所の裁判官に就任するには、破産法及び知財関連法に関する認定研修を受講して認定書を受領しなければならない²⁴。現在、商事裁判所の裁判官に就任予定の者に対する研修は、司法研修所において破産法の研修が 1 週間と知財関連法の研修が 1 週間で合計 2 週間のスケジュールで行われている。商事裁判所の裁判官に就任するための知財関連法の研修が 1 週間しか行われていないというのは、研修の内容については確認できていないが、やはり商事裁判所の裁判官に就任するための準備としては不十分ではなかろうか。アグン最高裁判所裁判官からの聴き取り調査²⁵においても、商事裁判所の裁判官に就任するための前記研修が不十分であることは言及されており、破産法の研修を 2 週間、知財関連法の研修を 2 週間で合計 4 週間にすることを検討しているとのことであった。なお、インドネシア最高裁判所では、知財関連法の研修プログラムの構築に関して日本の支援が期待されており、この点については後述する。

また、商事裁判所の裁判官が 3 年毎に異動になることも問題視されている²⁶。司法研修所で知財関連法に係る前記の研修を受け、商事裁判所での裁判を通じて 3 年間で知財関連法の知識、経験を蓄積しても、他の裁判所への移動後はそのような知見は活かされることなく埋もれてしまう。アグン裁判官との聴き取り調査でも、そのような問題は認識しているが、裁判官の昇任などもあり現状ではやむを得ないとの意見であった。

なお、最高裁判所には現在 54 名（最高定員 60 名）の裁判官が在籍し、民事訴訟を担当する民事部には 14 名の裁判官が所属している。民事部の中でも特別に知財関連訴訟、破産事件、仲裁関連事件等を担当するのは 11 名の裁判官とされている。最高裁判所裁判官には職業裁判官（20 年間（高等裁判所勤務の 3 年間を含む。）の裁判官としての経歴が要件）と非職業裁判官（20 年以上の法律家としての経験と法律修士号が要件）があり、十分な法律知識を有していることが前提となっているが、知財関連の知見については疑問を呈する見解もある²⁷。最高裁判所で知財関連訴訟を担当する裁判官のための研修は用意されておらず、また第一審手続では裁判当事者が裁判手続において知的財産権の専門家による知財関連法の原則や理論を説明する機会を提供できるのに対

²⁴ 一般的な裁判官の任官、養成課程については、「インドネシア最高裁判所司法研修所における裁判官候補生・裁判官養成課程に関する検討、および今後の改善充実の方向性について」（角田多真紀）を参照（<http://www.moj.go.jp/content/000073987.pdf>）。

²⁵ 別紙 6（アグン裁判官との面談記録）の 1 頁を参照

²⁶ 別紙 6（アグン裁判官との面談記録）の 3 頁を参照

²⁷ 別紙 5（Questionnaire）の 12 頁を参照

して、最高裁判所での控訴審ではそのような機会がないことも控訴審の判断を不確かなものにしていくとの指摘がある²⁸。

²⁸ 別紙5 (Questionnaire) の12頁を参照

5. 課題と支援の提言

(1) 裁判例から見出される課題

前記の通り、裁判例には判決の判断理由と結論が妥当と考えられるものもあるが、判決の判断理由や結論に疑問が抱かれるものが存在し、判決の安定性に欠けていると考えられる。裁判官の知的財産関連法に係る知識、経験の不足は別として、判決の判断理由や結論に疑問が抱かれるものが存在する理由としては、以下の点が挙げられる。

(a) 商標の類似性判断の基準の不存在

裁判例の分析に見られる通り、**Ikan Bader Mas** 類似商標取消事件などでは原告と被告の商標の類似性が適切に判断されているのに対して、**SKS** 類似商標取消事件では結論は妥当と考えられるものの主要部と認められた根拠の説明が不十分と思料され、**Dior** 類似商標取消事件では消費者の注意を引く商標の部分の認定（「**Baby Dior**」という商標のうち消費者の注意を引くのは「**Baby**」の部分との認定）に疑問がもたれる。また、**Biore** 類似商標取消事件の第一審判決では、呼称を基準に類似性を判断しているが、小売店に陳列される一定の商品に関しては外観を基準に類似性は判断されるべきではなかったかとの疑問が持たれる。

このように商標の類似性の判断に安定性がないのは、商標の類似性を判断するための基準が商事裁判所の裁判官の中で共有されていないことが一つの原因と思料される。知財総局では商標登録の審査に際しての先登録商標との類似性判断のためのガイドライン（非公開）が存在しているようであるが、裁判官はそのような共通のガイドライン（マニュアル）を持っておらず²⁹、後述の判例拘束性が重視されていないこともあり、各自の基準に従って商標の類似性を判断しているようである。

(b) 不十分な論点整理

知財関係訴訟に限らないが、インドネシアの判決書は、原告と被告の訴状、答弁書、準備書面の内容をそのまま記載した後に、裁判所の判断理由を示して結論に至っているのが一般的である。そして、裁判所の判断理由は原告の主張と被告の主張が長々と続いた後に極めて簡潔に記載されていることが多い。このような判決書では、原告の主張と被告の主張がそもそも法律の要件に沿って展開されているか、法律の各要件が立証されているか、原告と被告の主張、立証の対応関係はどうかということに対する裁判所の判断が明らかにならない。

各裁判期日の審理内容、裁判官による訴訟指揮は今後の調査、検討を待つところであるが、少なくとも裁判例の判決書の内容を見た限りでは十分に論点整

²⁹ 最高裁判所アグン裁判官との面談時に受領した Country Report に記載。

理をしたうえで各論点について丁寧に審理がなされているとは思われない。

(c) 訴訟要件の充足に関する審理

インドネシアの裁判では被告が訴訟要件の欠缺を主張することが多く、裁判官も容易に訴訟要件の欠缺を認めて訴えを却下する傾向が強く³⁰、知財関係訴訟も例外ではない。前記の裁判例でも、ホンダ商標侵害事件、ARMANI 事件、Kopitiam 事件において、形式的な訴訟要件の欠缺により原告の訴えが却下されている。この問題はインドネシアにおける民事訴訟法がオランダ植民地時代の簡略な民事訴訟法をそのまま継承していることにもよるのであろうか³¹。現状の簡略な民事訴訟法の下では具体的な訴訟要件が必ずしも明確ではなく、被告が様々な主張をする余地を残していると考えられる。また、裁判所による訴状の審査に基づく単純な補正により訴訟要件の欠缺が治癒されるべき場合も多いのではなかろうか。

(2) 知財関連法の課題

知財関連法自体についても、以下のような問題点が指摘されている。

(a) 知財関連法の中での不整合³²

産業意匠法、特許法、商標法、著作権法における訴訟手続の期間の定め方が統一されておらず、実務家の誤解を招くおそれがある。すなわち、同一の法律の中でも特定の日付後○日間と定められていることもあれば、特定の日付から○日間と定められていることもある。前者の場合は特定の日付を含まない○日間と解されるが、後者の場合は特定の日付を含む○日間と解される。また、同様の期間を定めるのに、各法律で前者の定め方と後者の定め方が混在している場合もある。例えば、産業意匠法、特許法及び商標法では、判決の言い渡された日又は当事者が判決の言渡しに出席しなかった場合は判決書の受領日後 (after) 14 日以内に控訴を提起しなければならないと定められているが、著作権法では判決の言い渡された日又は当事者が判決の言渡しに出席しなかった場合は判決書の受領日から (from) 14 日以内に控訴を提起しなければならないと定められている。このような前者と後者の期間の定め方の違いに合理的な理由はなく、実務家の無用な誤解をうまないために定め方を統一すべきである。

(b) 裁判手続に係る期日管理の厳格化の必要性³³

知財関連法では、訴訟の提起から判決日までの期間や判決日から判決書の交

³⁰ 島田弦「法務省法務総合研究所国際協力部委託研究 調査研究報告書—インドネシア民事訴訟に関する法律規定および実務との比較」52頁

³¹ 島田弦「インドネシアの民事訴訟における第一審判決と上訴に関する調査研究」13頁

³² 別紙5 (Questionnaire) の1-2頁を参照

³³ 別紙5 (Questionnaire) の2-8頁を参照

付日までの期間が、以下の通りに定められている。

	産業意匠法	特許法	商標法	著作権法
訴訟の提起から第一審判決までの期間	90 日（延長 30 日）	180 日（延長なし）	90 日（延長 30 日）	90 日（延長 30 日）
控訴の提起から判決までの期間	90 日	180 日	90 日	90 日
控訴判決から第一審裁判所への判決書の送付までの期間	3 営業日	3 営業日	3 営業日	7 日

しかし、実務では前記の期間は遵守されていない。最高裁判所の訴訟記録 (<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/index.php?txtRegister=Pdt.Sus-HKI&txtPengadilan=&txtPihak=&txtJenisPerkara=&txtSuratPengantar=&txtPutusanGuid=&cmdSearch=Cari&page=5&offset=20&>) を確認すると、最高裁判所で判決が下されてから、2 か月ないし 8 か月後に判決書が地方裁判所に送られている事例が散見される。また、控訴の記録が送付されてから 15 か月以上経っても最高裁判所の判決がなされていない事例も見られる。これは法律の問題というよりも運用の問題かもしれないが、前記の期間の強制力を強める方向で法律を改正することが考えられる。

(c) 最高裁判所規則の課題

(7) 仮処分決定に関する最高裁判所規則 2012 年第 5 号

本最高裁判所規則は、産業意匠法、特許法、商標法及び著作権法に基づいて、2012 年 7 月 30 日に公布、施行されているが、これまでに本規則に基づいて仮処分決定が出されたのは、映画「スカルノ」に対する仮処分決定 1 件のみである。本規則に基づく仮処分決定の制度が利用されていないのは、以下の通り、本規則の内容に問題があると考えられている。

- (i) 本規則第 3 条では、仮処分決定の申立てに際して、仮処分の対象物の価値と同等の保証金を提供することが条件とされている。そして、本規則第 12 条では、仮処分決定が取り消された場合、保証金全額は被申立人に引き渡されると定められている。そもそも、制度として、どのような場合でも保証金の金額が対象物の価値と同等でなければならないかには疑問が

あろう。また、どのように対象物の価値が算定されるのかが明らかではないため、権利者としては仮処分決定の申立てをためらうことになる。さらに保証金の保管方法と返還方法が明らかではないことも権利者が申立てをためらう原因になると指摘されている³⁴。

- (ii) 本規則第 2 条では、仮処分決定の申立てには、権利侵害の発生を一次的に強く示す証拠³⁵が必要とされている。保証金の提供が必要とされていることもあり、仮処分決定の申立ては疎明で足りるとすべきとの指摘がある。

(4) 一時的差止命令に関する最高裁判所規則 2012 年第 4 号

本規則は、制定以来、使用された事例はなく、その理由として本規則における以下の使い勝手の悪さが指摘されている³⁶。

- (i) 本規則第 2 条では、差止命令の申立てには、一時的に搬出が差し止められる貨物の価値と同額の保証金を提供することが条件とされている。このような保証金の条件は、前述の仮処分決定に関する最高裁判所規則と同様に権利者が申立てをためらう原因になると考えられる。
- (ii) 本規則の適用範囲は税関法の関連条文に基づいて商標権と著作権の侵害の疑いのある物だけであり、他の知的財産権の侵害の疑いのある物について本規則の制度を利用することができない。
- (iii) 本規則第 2 条では、差止命令の申立てには、船荷証券、航空運送状など、対象物の種類、数量、仕向港、原産国などの明確な説明が必要とされているが、それらの情報を含む船荷証券、航空運送状などを提出することは現実的に極めて困難である。
- (iv) 10 日間（10 日間の延長可能）の差止期間は短すぎ、その間に対象物の調査を行って本訴を提起するのは困難である。

(3) 民事訴訟法の課題

知財関連の訴訟であっても、知財関連法で定められていない点については、一般

³⁴ 別紙 5 (Questionnaire) の 10 頁を参照。

³⁵ 原文では、「bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran hak」となっている。

³⁶ 別紙 5 (Questionnaire) の 9-10 頁を参照。

の民事訴訟と同様にインドネシア民事訴訟法³⁷が適用される。インドネシア民事訴訟法はオランダ植民地時代の簡単な内容のものがそのまま継承されており、現代の複雑な社会での訴訟に対応できていない。知財関係訴訟に限られないが、民事訴訟法が簡略な内容に留まり現代の訴訟に対応できていないことから、様々な実務的な問題が生じていると考える。また、インドネシア民事訴訟法のもとにおける個別の問題として、現地弁護士から以下の点が指摘されている³⁸。

- (a) インドネシア民事訴訟法は、立証責任を原告に課している。すなわち、インドネシア民事訴訟法では、権利を請求し若しくは権利を裏付ける事実を主張する者、又は他者の権利を否定する者は、当該権利又は事実の存在を立証しなければならないと定めている。被告が裁判手続に参加しない場合でも、原告はその権利の存在に関して裁判所を満足させる証拠を提出しなければならない。民事訴訟では、非協力的な証人を強制的に裁判所に呼び出す手段はなく、裁判前のディスカバリーの制度もない。
- (b) 証拠は公開の法廷に提出され、判決の中で詳細に引用される。書証は真正性の確認のために原本が法廷に提出されなければならない。そして、一般に公開されているウェブ・サイトに掲載される判決で引用される。証拠を公開するこのようなシステムは、利益、事業方法、顧客リスト、保護されている知的財産権などの情報の公開を望まない裁判当事者にとって、証拠の提出の障害になっている。
- (c) 裁判官は訴訟指揮に関して受動的である。裁判官は一定の職権による調査の権限を与えられているが、能動的にそのような権限を行使することはなく、特許権侵害に関する紛争など、詳細な証拠を必要とする訴訟の提起を控えさせる大きな原因になっている。さらに、裁判官は裁判における手続上の瑕疵について判決時まで原告に注意を喚起することはなく、原告が実質的な訴訟の内容について相当の労力を費やしたにもかかわらず、最終的に手続上の瑕疵によって訴訟が却下されるという事例が見られる。裁判官は判例に拘束されず、同様の事件でも異なった判決が下されうるため、判決の予測可能性が低く、この点も権利の侵害を受けた者が訴訟の提起をためらう原因となっている。

(4) 改善策と支援の提言

(a) ガイドラインの整備

商標の類似性に関して判決に疑問のある裁判例が見られる原因の一つとして、裁判官が商標類似性判断に関する共通のガイドライン（マニュアル）を保

³⁷ インドネシア民事訴訟法に関しては、法務省法務総合研究所国際協力部委託研究 調査報告書ーインドネシア民事訴訟に関する法律規定および実務との比較（島田弦 名古屋大学大学院・国際開発研究科）に詳説されている。

³⁸ 別紙 5 (Questionnaire) の 8・9 頁を参照。

有していないことが挙げられる。そのようなガイドラインを整備することにより、裁判官による商標の類似性の判断に関する安定性が向上し、各裁判官による判断の統一性も保たれるようになり、判決の予測可能性の向上につながることを期待できる。この点は、最高裁判所アグン裁判官の聴き取り調査時に受領したカントリー・レポートでも指摘されている。

インドネシアでのそのようなガイドライン（マニュアル）の整備作業のために、日本から日本の商標審査基準を活用して支援することが考えられる。

さらに、ホンダ事件、ARMANI 事件、Kopitiam 事件の他にも、商標取消訴訟の被告である商標権者がその後住所変更していたため、訴状に表示された住所が現在の住所と異なるという理由で却下された例、証拠として提出すべき商標登録証原本の代わりに商標局発行の登録証謄本を提出したところ、登録証原本に代わるものと認められず訴えが却下された例など、実質的な審理に入る以前の段階で門前払いになることが日系企業によって経験されている。前述の通り、インドネシアでは訴訟要件が必ずしも明確でないことにより、訴訟要件の欠缺に関する被告の様々な主張を許し、裁判所が訴訟要件の欠缺を理由として訴えを却下する傾向を強めることになっている。このような事態を改善するために、ガイドラインには知財関係訴訟に係る訴訟要件の明確化を含めることも検討に値するか。

(b) 事前研修の強化

商事裁判所の裁判官に就任するには、1 週間の知財関連法に関する事前研修の終了が要件とされている。商事裁判所の判決が安定しないのは、担当裁判官の知見が不足しているためとの指摘もあり、最高裁判所では商事裁判所の裁判官への就任予定者に対する知財関連法の事前研修の強化を計画している³⁹。そのように事前研修が強化され担当裁判官の知財関連法に係る知見が向上すれば、商事裁判所の判決がより安定的なものとなることを期待できよう。

アグン最高裁判所裁判官の聴き取り調査では、同裁判官が数年前にそのような事前研修の強化に関する日本からの支援の要請のためのプレゼンテーションを行ったとのことであり、事前研修の強化に係る日本からの支援が期待されている。日本からインドネシア最高裁判所への支援として、和解調停プロジェクトにおいて調停人養成のためのプログラム作成に関する技術支援が行われたことがあり、その際の手法を参考にして商事裁判所裁判官への事前研修の強化に関して日本から支援を行うことが考えられよう。

国際条約締結においては、日本と異なりインドネシアでは批准の段階で必ずしも条約の合意事項実行のための細則や体制が整っていないことが多い。そし

³⁹ 別紙 6（アグン裁判官との面談記録）の 1 頁を参照。

てインドネシアにおいては、しばしば実施細則の施行に長い年月を要するため、条約に加盟してもその後長期にわたり合意事項が十分に実行に移されないことが多い。合意事項の実行は国際社会の信頼を得るために大変重要である。法律の不十分な所を裁判で補えるように、裁判官には知的財産権関連の国際条約に精通してもらいたいところであり、事前研修では知的財産権に係る国際条約に関する内容も盛り込むことが望まれる。

また、アグン最高裁判所裁判官の聴き取り調査で受領したカントリー・レポートでは裁判官が知的財産権侵害による損害賠償額の算定に困難を感じているとの指摘がある。事前研修の強化にあたっては、この点についても基本的な考え方を整理して、事前研修の内容に含めることも考えられる。

(c) 判例の整備

インドネシアでは、判例の拘束性に関する考え方が明らかではないところがあるものの、判例法理の整備、蓄積を進められれば、商事裁判所での判決の安定性、一貫性の向上に大いに資すると考えられる。現在ではかなりの数の最高裁判所判決がウェブ・サイトで公開されているが、その分類、検討が行われている様子はない。最高裁判所判決を検討して判例として尊重されるべきものを抽出し、それに解説を加えて公表するようになれば、判例の周知、尊重につながることを期待できる。最高裁判所では知的財産権関連を含む特別商事を担当する一定の裁判官の裁判部制が開始され、定期的に会合が持たれているようであり、そのような裁判部で検討して判例の整備を進めることが考えられる。

日本からも、日本で形成されている知的財産関係訴訟の判例法理の体系に基づいて、インドネシアにおけるそのような知的財産関係訴訟の判例整備を支援することが考えられる。

一部の事業者に排他的独占権を与える知的財産権の裁判では、当事者以外の一般市民がその判断の根拠を理解することが重要である。排他的独占権にあずからなかった者は独占権が与えられた理由を知る権利がある。また、判断の根拠を知ることによって、将来権利取得を試みる際に無駄な出願をすることが防げる。判決文を学ぶことによって、後の権利取得へ向けての効率的、効果的な意思決定が可能となる。これは社会の効率を上げ、ひいては経済の発展を加速するものである。このような視点から、最高裁判所が判決文をウェブ・サイトで公開していることはたいへん意味のあることである。最高裁判所の判決文の公開の件数増加と早期化とともに、現在は公開されていない各商事裁判所の判決文もウェブ・サイトで公開することが望ましい。

判決は例え裁判官が独立であってもある程度予測可能であるのが望ましい。もし複数の判決にある程度の方向性が見いだせず予測できないとすれば、社

会に混乱が生じて法への信頼が低下するのみならず、社会の構成員が不公平な扱いを受けることとなる。また、先の判決文に基づいて権利取得のための効率的、効果的な意思決定が難しくなり、社会の効率が下がり、経済発展が妨げられる。上級の裁判書の判決が下級裁判所の規範となり、判決の予測がしやすくなることが望ましい。

(d) 判決書の形式、内容の検討

知財関係訴訟に限られたことではないが、インドネシアにおける判決書の形式及び内容に関しては、原告と被告が提出した訴状、答弁書、準備書面を引き写して簡単に判決理由を記載しただけで、判決書の内容としては不十分なものが多いと指摘がある。これは裁判手続の中で争点整理が不十分であることの反映であるとも考えられる。判決書の中には、必ずしも関連法律条文が明らかではないものすら見受けられる。

判決書の形式及び内容について、争点をより明確にして各争点について丁寧に検討するものに改善し、それに合わせて裁判手続においても争点整理を十分に行うようになれば、裁判手続及び判決書の全体的な向上につながることを期待できる。知財関係訴訟において判決書の形式及び内容の改善に成功すれば、それをパイロット・ケースとして一般の民事訴訟における判決書の改善につなげることも考えられよう。

日本はこれまでベトナム及びラオスにおいて判決書作成に関する支援を行ってきたところ、その実績を活かしてインドネシアでも判決書作成に関する支援を行うことが考えられる。

(e) 法律の改定

インドネシア国会が 2015 年中の改正、立法を目指す法律として挙げた 37 法律の中には、特許法と商標法が含まれている。日本がインドネシアに対して知財関係訴訟に関する支援を行うのであれば、その関係で上記の特許法と商標法の改正法の立法過程にも関与することが考えられる。

また、最高裁判所が制定した仮処分等に係る最高裁判所規則は使い勝手の悪いものとなっており、規則の制定から 2 年以上経過しているにもかかわらず、これまでに同規則に基づいて仮処分等が行われた事例は 1 件しかない。最高裁判所が、より使い勝手の良いものにするべく、これらの規則の改定を行うのであれば、日本がその改定作業に関与して助言を与えることも考えられよう。

さらに、アグン最高裁判所裁判官の聴き取り調査で受領したカントリー・レポートでは、商標法 6 条 2 項において、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商標と要部又は全体において同一性を有する場合

の商標登録の拒絶が、政令で規定する条件を満たす場合には同一でない商品又はサービスにも適用されると定められているが、同政令がいまだに制定されていないことが問題である旨が指摘されている。前記の政令が制定されるようであれば、日本もその制定に関与、支援することも考えられよう。

(f) 大学教育の改善

現在の知的財産権に係る意識の低さは、大学教育にも原因があると指摘されている。大学法学部においても、知的財産権に関する講義は一学期での二単位（4-5 か月で週に約 2 時間のみ）の選択コースである。知的財産権に関する意識の低さは、2005 年の知財コンサルタントの研修及び登録までは 1991 年に指定された 38 名の特許コンサルタントしか存在しなかったことにも現れている⁴⁰。

インドネシアにおける知財関係訴訟を含む知的財産権制度の全体的な底上げを図るためには、知的財産権に関する大学教育の改善が長い目で見れば有効であろう。日本が知財関係訴訟に係る支援を行うのであれば、大学の教員を関与させて大学教員の知的財産権の知見を高めることができれば、長い目で見ると副次的に大学教育の向上という効果が期待できる。

以 上

⁴⁰ 別紙 5 (Questionnaire) の 18 頁を参照。

Ikan Bader Mas 類似商標取消事件

I. 当事者：

原告：Budi Winarto (UD Sumber Agung 代表)

Jl. Gatot Subroto 12 Rt.01, Rw.06, Kelurahan Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia

被告 1：Ir.Tony Hermawan

Jl. Gatot Subroto No.37, Jombang, Jawa Timur, Indonesia

被告 2：法務人権省知財総局

II. 経緯

1979年6月19日	原告の父である Salim Budi Santoso 名義の商標” 2 IKAN BADER MAS”が登録される。(登録番号：137238、35 類)
1988年4月21日	原告の父である Salim Budi Santoso 名義の商標” 2 IKAN BADER MAS”が更新登録される。(登録番号：233518、35 類)
1998年2月3日	原告の父である Salim Budi Santoso 名義の商標” 2 IKAN BADER MAS”が更新登録される。(登録番号：410289、30 類、権利期間：1998年4月21日から10年)
2008年3月19日	相続により、原告が父 Salim Budi Santoso の商標” 2 IKAN BADER MAS” (登録番号：410289) 承継する。
2008年12月3日	被告 1 商標” 2 IKAN WADER MAS”が登録される。(登録番号：IDM000189030、30 類)
2010年1月12日	原告が商標” 2 IKAN BADER MAS”を更新登録。(登録番号：IDM000232358、30 類)
2010年～2011年頃	被告 1 が商標” 2 IKAN WADER MAS”の使用を開始。
2013年4月4日	原告が被告 1 の商標” 2 IKAN BADER MAS”について被告 2 に異議を申し立てる。
2013年4月15日	被告 2 が原告の異議に対して、被告 1 商標に対する異議申立期間をすでに経過しているため却下する旨

	通知。
2013年6月17日	原告が被告1の商標”2 IKAN WADER MAS”の取消を求めてスラバヤ商事裁判所に提訴。
2013年9月24日	商事裁判所が原告の訴えをほぼ認める。

III. 原告の主張

以下の事項を請求する：

1. 原告の請求を全て認めること。
2. 原告が1979年6月19日に登録されその後2010年1月12日に登録証IDM000232358により更新登録された商標”2 IKAN BADER MAS”の最初の権利者であることを認めること。
3. 原告が2010年1月12日に登録証IDM000232358により更新登録された商標”2 IKAN BADER MAS”の善意の出願人であることを認めること。
4. 被告の商標”2 IKAN WADER MAS” (No.IDM000189030) は原告の商標”2 IKAN BADER MAS”と要部において同一であることを認めること。
5. 被告の商標”2 IKAN WADER MAS” (No.IDM000189030) は原告の商標”2 IKAN BADER MAS”に似せることを意図した悪意に基づくものであると認めること。
6. 被告の商標”2 IKAN WADER MAS” (No.IDM000189030) を商標原簿から全ての法的効果と共に取り消すこと。
7. 商標法70条の規定によりスラバヤ地方裁判所書記官に第2被告に判決を送付するように命じること。
8. 第2被告である法務人権省知財総局に商標原簿から商標IDM000189030を取り消し、その旨公報にて公開するように命じること。
9. 被告の商標”2 IKAN WADER MAS”を使用した製造、取引、商業活動を停止するように命じること。
10. 上告の有無に関わらず判決を先に実行させること。
11. 被告に裁判費用を支払うように命じること。

理由概要：

- 1) 商標見本からわかるように、被告1商標は2匹の魚の形状、態様、星のデザインや製造者の表示の仕方が原告商標と酷似している。
- 2) 商標中央部に2匹の魚が配置され、その背景は花の絵であり、図の四隅には小さな魚があしらわれ、花と星の模様が左右に施され、上部には「Kecap Manis」の文字があり、下部には「2 IKAN BADER MAS」又は「2 IKAN WADER MAS」の文字が配された点で酷似している。
- 3) 赤、黄色、みどり、白の色彩の組み合わせ、2匹の魚のモチーフその他のモチーフが酷

似している。

4) 発音は B と W が異なるのみで、耳で聞いたときに混同しやすい。

5) このように原告商標と酷似した商標を使用している被告の行為は、他人の商標の著名性に便乗し、不正な競争を意図したものであり、消費者を欺き、他人の事業に損害を与えようとしているので、悪意に基づく。被告 1 の商標は、1979 年から事業展開している原告商標を模倣したもので、原告の事業に損害を与えるのみならず、消費者を傷つけている。

原告が提出した証拠

P-1	商標登録証 No.1372238 (1978 年 1 月 3 日) の写し
P-2	商標登録証 No.233518 (1987 年 12 月 26 日) の写し
P-3	商標登録証 No.410289 (1998 年 2 月 3 日) の写し
P-4	ジョンバン地方裁判所判決 No.18/Pdt.G/2005/PN.Jmb (2006 年 1 月 2 日) の写し
P-5	商標 No.424402、410289 の権利移転に関する法務人権省知財総局通知書 No.HKI.4.01.04-116-07 (2010 年 1 月 11 日) の写し
P-6	商標登録証 No.IDM000232358”2 Ikan Bader Mas 図形付き”の写し
P-7	Budi Winarto の代理人である H.Moh.Ma’ruf、SH.MH が提出した異議申立書 No.26/SK/MSP-LF/IV/2013 (2013 年 4 月 4 日) の写し
P-8	商標”2 Ikan Wader Mas”への異議申立に関する法務人権省知財総局通知書 No.HKI.4.HI.06.06.06/75/2013 (2013 年 4 月 15 日) の写し
P-9	商標”2 Ikan Bader Mas”の商標見本写し
P-10	商標”2 Ikan Bader Mas”を付したソースの大瓶
P-11	商標”2 Ikan Bader Mas”を付したソースの小瓶
P-12	商標”2 Ikan Bader Mas”を付したソースの大瓶
P-13	商標”2 Ikan Bader Mas”を付したソースの小瓶
P-14	商標”Wader Mas”を付したソースの領収書 No.4130 (2013 年 1 月 19 日) の写し
P-15	商標”Wader Mas”ソースの領収書 13 部の写し
P-16	商標”2 Ikan Bader Mas”の見本写し
P-17	法務人権省知財総局による商標”2 Ikan Bader Mas”に関する情報の写し
P-18	スラバヤ高等裁判所判決 No.208/PDT/2006/PT.Sby (2006 年 9 月 1 日) の写し
P-19	最高裁判所判決 No.595K/PDT/2007(2007 年 8 月 28 日)の写し
P-20	ジョンバン県知事決定書 No.36/3/AA (1973 年 6 月 20 日) の写し
P-21	CI 企業登録書 No.08325 (1973 年 6 月 23 日) の写し

P-22	東ジャワ州第1地域労働局労働者福祉報告義務に関する報告書 No.008714 (1986年10月4日)の写し
P-23	知財総局商標登録証 IDM000189030の写し
P-24	商標登録のための商品役務分類に関する政令 1993年 No.24 (1993年3月31日)の写し

IV. 第1被告（反訴原告）の主張

1. 第1被告（反訴原告）の請求を全て認めること。
2. 被告1（反訴原告）は商標”2 IKAN WADER MAS”（登録番号：IDM000189030、30類）の所有者であることを宣言すること。
3. 原告（反诉被告）は”2 IKAN BADER MAS”（登録番号：IDM000232358、30類）の登録を悪意により行ったと宣言すること。
4. 原告（反诉被告）の商標”2 IKAN BADER MAS”（登録番号：IDM000232358、30類）の取消を宣言すること。
5. 反訴第2被告に商標”2 IKAN BADER MAS”（登録番号：IDM000232358、30類）の取消を命じること。
6. 判決に対して上告の機会は与えられるが、前もって判決を実行することを宣言すること。
7. 原告（反诉被告）が裁判費用を負担すること。

理由概要：

- 1) 中国出身の Oei Siong Tiok は 1945 年からジョンバンにてソースの製造を開始、”2 Ikan Mas”の商標で有名になったソースはジョンバンの町のシンボルとなった。
- 2) Oei Siong Tiok は 10 人の子供がいたが、それぞれに事業を引き継ぎ、それぞれ独立して事業を営むようになった。その子供の中に被告と原告の父が含まれる。
- 3) 泉を背景とした 2 匹の魚の図形は、祖父からの受け継ぎとして被告の住居にも飾られている。この図形はいくつかの改変を経て被告、原告のアイデアの元になっている。
- 4) 被告は 1978 年又はそれ以前から商標”2 Ikan Wader Mas”と”2 Ikan Dorang”を使用しており、先使用权がある。
- 5) ジョンバンの名物となった”Ikan Mas”から影響を受けて、”2 IKAN WADER MAS”、”2 IKAN DORANG”、”2 IKAN BADER MAS”の他に多数 IKAN を含む商標が登録されており、Ikan を商標に含めることはジョンバンでは公共の財産（Public Domain）となっている。
- 6) 被告の出願は適法に出願され、他人の商標と要部、全部において類似しないと審査官が認めたら登録されたのであるから、善意に基づく。

7) 原告は過去に異議申立の機会があったにも関わらず、異議申立していない。

被告が提出した証拠

T-1	2 Ikan Mas のレリーフの写真
T-2	1978 年から 2013 年までの商標”2 Ikan Wader Mas”ソースの領収証の写し
T-3	インドネシアにおけるソースの商標の検索結果の写し
T-4	法務人権省知財総局発行商標”2 Ikan Wader Mas” 登録証 No.IDM000189030 の写し
T-5	商標”2 Ikan Wader Mas”のソース瓶
T-6	“Ikan Dorang”商標出願書
T-7	Ir.Tony Hermawan 名義商標登録証 D00-01-07320 (2002 年 6 月 20 日) の写し
T-8A	Ir.Tony Hermawan 名義商標登録証 No.IDM000120182 (2008 年 3 月 28 日) の写し
T-8B	Ir.Tony Hermawan 名義商標登録証 No.IDM000059947 (2005 年 12 月 27 日) の写し
T-9	Ir.Tony Hermawan 名義商標登録証 No.IDM00308782”2 Ikan Layur Mas 図形” (2011 年 5 月 25 日) の写し
T-10	商標”2 Ikan Wader Mas”のソース領収証の写し
T-11	商標”2 Ikan Wader Mas”のソース領収証の写し
T-12A	登録商標”Ikan Koi”出願書類の写し
T-12B	登録商標”Ikan Koi 図形”出願書類の写し
T-13A	登録商標”Ikan Pilih”出願書類の写し
T-13B	登録商標”Ikan Pilih”出願書類の写し
T-14	商標”2 Ikan Wader Mas”及び”2 Ikan Dorang”のソース宣伝用看板の写真
T-15	商標”Ikan Dorang”ソースのブログ印字の写し
T-16	商標”2 Ikan Bader Mas”のソース瓶
T-17	商標” Ikan Dorang”のソース瓶
T-18	商標” 2 Ikan layur Mas”のソース瓶
T-19	商標” Ikan kupu-kupu”のソース瓶
T-20A	商標”2 Ikan Kepe”のソース瓶
T-20B	商標”2 Ikan Loreng”のソース瓶
T-20C	商標” 2 Ikan Sumbal”のソース瓶
T-20D	商標”2 Ikan Gusi Bandeng”のソース瓶
T-21	Jalan A, Yani No.12 dan No.14 Jombang の住宅写真

T-22	Jalan Gatot Subroto, Jomband の工場の写真
T-23	TRIPS15 条、16 条の写し
T-24	Prof.Dr.Rahmi Jened, SH.MH の法律専門家としての見解書写し

証人 1 : Moenari (原告、被告の親戚で、元産業省ジョンバン支局職員)

証人 2 : Moh Abdul Rojar(ソース卸業者)

証人 3 : Moh Rifaj(ソース小売業者)

専門家証人 4 : Prof.Dr.Rahmi Jened, SH.MH

V. スラバヤ商事裁判所の判断

商標の類似性について

- ・両商標が類似していることを認める。
- ・WADER と BADER では一文字異なるのみである。
- ・両商標の魚はどちらも左方向を向いており、色彩も類似している。
- ・中央部に左側を向いた 2 匹の魚、その上部に同じく左側を向いた 2 匹ずつの魚、左右両側に 10 個の花の中にあしらわれた星、上部中央の六角形の中に **Kecap Manis** の文字、下部に社名の表示がある点で両者は類似している。
- ・証拠 T-9、T-10 や証人 Moenari、Moh Abdul Rojab、Moch Rifaj が証言するように、仮に多少のラベルデザインや値段が異なるとしても商標の類似性を否定できない。

悪意について

- ・証拠 T-2 及び証人 Moh Abdul Rojab、Moch Rifaj が証言するように、被告商標が 1978 年から使用されていたとしても、商標法は先に商標登録したものの権利を認める。
- ・先に述べたように、被告商標は原告商標と類似しているため、被告がその商標を使用したことは悪意に基づくとは認められない。

判決

1. 原告の請求を一部認める。
2. 原告商標は、1979 年 6 月 19 日に最初に登録され、その後 2010 年 1 月 12 日に IDM000232358 として更新された。
3. 原告は、商標登録証 IDM000232358 (登録 : 2010 年 1 月 12 日) にあるように商標のインドネシアにおける独占権を有する。
4. 被告商標は、原告商標と要部において同一である。
5. 被告商標 IDM000189030 は悪意に基づいて原告商標に似せられた。
6. 原告商標 IDM000189030 をすべての法的効果と共に取り消す。
7. 商標法 70 条に基づき、スラバヤ地方裁判所書記官に本判決を第 2 被告に送付するよう

に命じる。

8. 第2被告である法務人権省知財総局に商標原簿から商標 IDM000189030 を取り消し、その旨公開するように命じる。
9. 被告が商標を使用して、製造、取引、商業活動を行う権利はなく、その行為は違法である。
10. 被告に裁判費用 Rp.816,000 を支払うように命じる。

原告 Budi Winarto の商標

IDM000232358



被告 Tony Hernawan の商標

IDM000189030



笑笑・白木屋商標取消事件

I. 当事者：

原告：株式会社モンテローザ

日本国東京都新宿区歌舞伎町 1 - 2 1 - 1

被告：ARIFIN SIMAN

Jl. Karang Bolong V No.3-5 Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, Indonesia

II. 経緯

1983年5月23日	原告の会社が設立。
1994年10月31日	原告、日本にて商標「白木屋」(3007708)登録。 以降日本で商標「白木屋」を多数登録。
1998年3月14日	原告、台湾にて商標「白木屋」(87337)登録。
1998年9月1日	原告、中国にて商標「白木屋」(1159737)登録。
1998年9月4日	原告、韓国にて商標「白木屋」(046517)登録。
2002年9月23日	原告、日本にて商標「笑笑」(4185167)登録。 以降日本で商標「笑笑」を多数登録
2002年9月23日	被告、インドネシアにて商標「白木屋」「笑笑」を出願(43類)。
2012年12月26日	原告が被告商標の取消を中央ジャカルタ商事裁判所に訴える。(90/MERЕК/2012/PN.NIAGA.JKT.PST)
2013年5月15日	商事裁判所が原告の訴えを棄却。

III. 原告の主張

以下の事項を請求する：

1. 原告の請求を全て認めること。
2. 原告の商標「笑笑(ロゴ付き)」及び「白木屋(ロゴ付き)」が著名商標であることを認めること。
3. 原告がインドネシアにおいて商標「笑笑(ロゴ付き)」及び「白木屋(ロゴ付き)」の独占的に使用する権利を持つことを認めること。
4. 被告は商標出願するに当たり悪意があったと認めること。
5. 被告の商標「笑笑(ロゴ付き)」(登録番号：551068、登録日：2003年10月24日)及び「白木屋(ロゴ付き)」(登録番号：551069、登録日：2003年10月24日)は、原

告の著名商標と全部又は要部において同一であると認めること。

6. 被告の商標「笑笑（ロゴ付き）」（登録番号：551068、登録日：2003年10月24日）及び「白木屋（ロゴ付き）」（登録番号：551069、登録日：2003年10月24日）を法務人権省知財総局商標局商標原簿から全ての法的効果と共に取り消すか、少なくとも取り消すように命じること。
7. 法務人権省知財総局商標局に被告の商標「笑笑（ロゴ付き）」（登録番号：551068、登録日：2003年10月24日）及び「白木屋（ロゴ付き）」（登録番号：551069、登録日：2003年10月24日）の取消を商標原簿に記録するように命じること。
8. 被告に裁判費用を支払うように命じること。

理由概要：

- 1) 原告は1983年5月23日に設立され、証拠に示すように1994年より日本の商標「白木屋」「笑笑」を多数登録してきた。
- 2) 商標「笑笑」(No.4185167)は防護商標として登録されている。防護商標とはすでに著名性が認められているために通常の商標よりも権利範囲が広く、指定商品以外に対しても権利行使できる商標である。
- 3) 商標「笑笑」及び「白木屋」はWIPOにおいても国際商標として登録されている。
- 4) 原告はインドネシアを含む世界で著名な商標である「笑笑（ロゴ付き）」（43類、飲食業）及び「白木屋（ロゴ付き）」（43類、飲食業）の所有者である。
- 5) 原告は商標「笑笑（ロゴ付き）」及び「白木屋（ロゴ付き）」を出身国の日本のみならず証拠に示すような世界の国々で登録した。
- 6) 原告は商標「笑笑（ロゴ付き）」及び「白木屋（ロゴ付き）」をいくつかの国で使用し、積極的に宣伝した。
- 7) 原告はインドネシアにおいても商標「笑笑」（43類、飲食業）を2012年12月21日出願番号J002012063494にて、商標「白木屋」（43類、飲食業）を2012年12月21日出願番号J002012063495にて出願した。
- 8) 商標法第6条第1項解説には著名商標の定義として「関連する事業分野で社会一般に知られている以外に、大掛かりな宣伝により名声を獲得し、商標権者によって複数国での投資の実績があり、複数国での商標登録されている」ことを挙げているが、原告商標はすでに複数国で登録されていること、宣伝活動を行っていること、また日本において行政機関が著名性を証明していることの証拠がある。
- 9) 被告の商標「笑笑」（551068号）を43類にて、商標「白木屋」（551069号）を43類にて登録したが、これらは原告の著名商標である「笑笑」「白木屋」と要部又は全部において同一であり、商標法第6条第1項（b）の規定に該当し、拒絶されるに相当する。
- 10) 被告商標は原告商標に酷似しており、あたかも被告のレストランが日本のもので

あるような印象を与える意図があり、悪意による出願である。

- 1 1) 原告商標の存在を知らずして「笑笑」「白木屋」という言葉を想起することはあり得ない。

原告が提出した証拠

P-1	モンテローザ株式会社の登記簿謄本と翻訳文の写し
P-2	日本における原告商標「白木屋」登録証（2721526号）と翻訳文の写し
P-3	日本における原告商標「白木屋」登録証（3007008号）と翻訳文の写し
P-4	日本における原告商標「白木屋」登録証（3263843号、3296721号及び3298266号）と翻訳文の写し
P-5	日本における原告商標「笑笑」登録証（4185167号）と翻訳文の写し
P-6	日本における原告商標「笑笑」登録証（4386746号）と翻訳文の写し
P-7	日本における原告商標「笑笑」登録証（4386747号）と翻訳文の写し
P-8	日本における原告商標「笑笑」登録証（4398066号）と翻訳文の写し
P-9	日本における原告商標「白木屋」登録証（4504573号）と翻訳文の写し
P-10	日本における原告商標「笑笑」登録証（4514654号）と翻訳文の写し
P-11	日本における原告商標「白木屋」登録証（4542822号）と翻訳文の写し
P-12	日本における原告商標「白木屋」登録証（5004613号）と翻訳文の写し
P-13	日本における原告商標「白木屋」登録証（5004614号）と翻訳文の写し
P-14	日本における原告商標「白木屋」登録証（5024518号）と翻訳文の写し
P-15	日本における原告商標「笑笑」登録証（5311903号）と翻訳文の写し
P-16	日本における原告商標「白木屋」登録証（5385360号）と翻訳文の写し
P-17	日本における原告商標「ザ・笑笑」登録証（5386878号）と翻訳文の写し
P-18	日本における原告商標「白木屋」登録証（5385369号）と翻訳文の写し
P-19	日本における原告商標「笑笑」登録証（5413777号）と翻訳文の写し
P-20	日本における原告商標「笑笑」登録証（5425497号）と翻訳文の写し
P-21	日本における原告商標「笑笑」登録証（5454397号）と翻訳文の写し
P-22	日本における原告商標「笑笑」登録証（5462026号）と翻訳文の写し
P-23	日本における原告商標「笑笑」登録証（4185167号）と翻訳文の写し
P-24	WIPOにおける原告商標「白木屋」登録証（1050911号）と翻訳文の写し
P-25	WIPOにおける原告商標「白木屋」登録証（1050912号）と翻訳文の写し
P-26	WIPOにおける原告商標「白木屋」登録証（1050914号）と翻訳文の写し
P-27	WIPOにおける原告商標「笑笑」登録証（1050915号）と翻訳文の写し
P-28	WIPOにおける原告商標「笑笑」登録証（1063467号）と翻訳文の写し
P-29	WIPOにおける原告商標「笑笑」登録証（1064365号）と翻訳文の写し

P-30	WIPOにおける原告商標「笑笑」登録証（1080558号）と翻訳文の写し
P-31	台湾における原告商標「白木屋」登録証（0087337号）と翻訳文の写し
P-31a	台湾における原告商標「白木屋」登録証（0087337号）の訂正申請書と翻訳文の写し
P-33	中国における原告商標「白木屋」登録証（1159737号）と翻訳文の写し
P-34	韓国における原告商標「白木屋」登録証（046521号）と翻訳文の写し
P-34a	韓国における原告商標「白木屋」登録証謄本（41-0046521号）と翻訳文の写し
P-35	中国における原告商標「白木屋」登録証（1980537号）と翻訳文の写し
P-36	韓国における原告商標「白木屋」登録証（0088248号）と翻訳文の写し
P-36a	韓国における原告商標「白木屋」登録証謄本（41-0088248号）と翻訳文の写し
P-37	中国における原告商標「白木屋」登録証（3144544号）と翻訳文の写し
P-38	ロシアにおける原告商標「白木屋」登録証（285437号）と翻訳文の写し
P-39	中国における原告商標「白木屋」登録証（4096216号）と翻訳文の写し
P-40	香港における原告商標「白木屋」登録証（300292905号）と翻訳文の写し
P-41	香港における原告商標「笑笑」登録証（300292923号）と翻訳文の写し
P-42	台湾における原告商標「白木屋」登録証（01240250号）と翻訳文の写し
P-42a	台湾における原告商標「白木屋」登録証（01240250号）の訂正申請書と翻訳文の写し
P-43	中国における原告商標「白木屋」登録証（5148487号）と翻訳文の写し
P-44	中国における原告商標「笑笑」登録証（5148485号）と翻訳文の写し
P-45	香港における原告商標「白木屋」登録証（300561140号）と翻訳文の写し
P-46	香港における原告商標「笑笑」登録証（300561131号）と翻訳文の写し
P-47	韓国における原告商標「白木屋」登録証（41-0201009号）と翻訳文の写し
P-47a	韓国における原告商標「白木屋」登録証謄本（41-0201009号）と翻訳文の写し
P-48	中国における原告商標「白木屋」登録証（45-0035331号）と翻訳文の写し
P-48a	中国における原告商標「白木屋」登録証謄本（45-0035331号）と翻訳文の写し
P-49	シンガポールにおける原告商標「白木屋」登録証（T0912259F号）と翻訳文の写し
P-50	シンガポールにおける原告商標「白木屋」登録証（T0912260Z号）と翻訳文の写し
P-51	米国における原告商標「白木屋」登録証（4,103,523号）と翻訳文の写し

P-52	韓国における原告商標「白木屋」登録証（41-0220072号）と翻訳文の写し
P-52a	韓国における原告商標「白木屋」登録証謄本（41-0220072号）と翻訳文の写し
P-53	台湾における原告商標「白木屋」登録証（01467221号）と翻訳文の写し
P-53a	台湾における原告商標「白木屋」登録証（01467221号）の訂正申請書と翻訳文の写し
P-54	台湾における原告商標「笑笑」登録証（01467223号）と翻訳文の写し
P-55	台湾における原告商標「笑笑」登録証（01467224号）と翻訳文の写し
P-56	韓国における原告商標「SOSO」登録証（41-0226155号）と翻訳文の写し
P-57	韓国における原告商標「笑笑」登録証（41-0225066号）と翻訳文の写し
P-58	韓国における原告商標「SOSO」登録証（0035087号）と翻訳文の写し
P-58a	韓国における原告商標「SOSO」登録証（41-0035087号）と翻訳文の写し
P-59	韓国における原告商標「HWANG KUM E MIN」登録証（0166266号）と翻訳文の写し
P-59a	韓国における原告商標「HWANG KUM E MIN」登録証謄本（41-0166266号）と翻訳文の写し
P-60	米国における原告商標「白木屋」登録証（3,953,645号）と翻訳文の写し
P-60a	米国における原告商標「白木屋」登録公報（3,953,645号）と翻訳文の写し
P-61	米国における原告商標「白木屋」登録証（3,953,646号）と翻訳文の写し
P-61a	米国における原告商標「白木屋」登録公報（3,953,646号）と翻訳文の写し
P-62	中国における原告国際商標登録査定書（1050911号）と翻訳文の写し
P-63	中国における原告国際商標登録査定書（1050912号）と翻訳文の写し
P-64	ロシアにおける原告国際商標「白木屋」登録査定書（1050911号）と翻訳文の写し
P-65	ロシアにおける原告国際商標「白木屋」登録査定書（1050912号）と翻訳文の写し
P-66	ロシアにおける原告国際商標「笑笑」登録査定書（1050915号）と翻訳文の写し
P-67	ロシアにおける原告国際商標「笑笑」登録査定書（1050914号）と翻訳文の写し
P-68	中国における原告国際商標登録査定書（1064365号）と翻訳文の写し
P-69	インドネシアにおける原告商標「笑笑」出願書（J002012634494号）
P-70	インドネシアにおける原告商標「白木屋」出願書（J002012634495号）
P-71	日本商工会議所証明書が添付された日本経済産業省発行の商標「笑笑」「白木屋」の著名性に関する宣言書

P-72	タブロイド誌 Focus Korea 及び翻訳文の写し
P-73	韓国におけるメニュー及び翻訳文の写し
P-74	韓国における「SOSO」レストラン及び「白木屋」レストランのメニュー及び翻訳文の写し
P-75	タブロイド誌 Metro Korea 及び翻訳文の写し
P-76	Hong kong Post 及び翻訳文の写し
P-77	韓国における「SOSO」レストラン及び「白木屋」レストランのメニュー及び翻訳文の写し
P-78	韓国における「笑笑」レストランの広告及び翻訳文の写し
P-79	雑誌 Coco Fun Korea 及び翻訳文の写し
P-80	韓国における「笑笑」レストラン及び「白木屋」レストランのパンフレット及び翻訳文の写し
P-81	雑誌 Concierge Shanghai 及び翻訳文の写し
P-82	雑誌 Seoul Fun Jepang 及び翻訳文の写し
P-83	雑誌 Shanghai Walker 及び翻訳文の写し
P-84	香港における「笑笑」レストラン及び「白木屋」レストランのメニュー及び翻訳文の写し
P-85	雑誌 Hint Shanghai 及び翻訳文の写し
P-86	上海における Yellow Page 及び翻訳文の写し
P-87	雑誌 Concierge Shanghai 及び翻訳文の写し
P-88	雑誌 PPW Hongkong 及び翻訳文の写し
P-89	雑誌 T Moon Korea 及び翻訳文の写し
P-90	韓国における「笑笑」レストラン及び「白木屋」レストランのパンフレット及び翻訳文の写し
P-91	香港における「笑笑」レストラン及び「白木屋」レストランのメニュー及び翻訳文の写し
P-92	雑誌 T Moon Korea 及び翻訳文の写し
P-93	外国における商標「笑笑」「白木屋」の登録リスト及び翻訳文の写し
P-94	日本における商標「笑笑」「白木屋」の登録リスト及び翻訳文の写し
P-95	タブロイド誌 Shanghai Japion 及び翻訳文の写し
P-96	上海における「笑笑」レストラン及び「白木屋」レストランの広告及び翻訳文の写し
P-97	上海における「笑笑」レストラン及び「白木屋」レストランの広告及び翻訳文の写し
P-98	香港における「笑笑」レストラン及び「白木屋」レストランの広告及び翻訳

	文の写し
P-99	韓国における「笑笑」レストラン及び「白木屋」レストランの広告及び翻訳文の写し
P-100	米国における原告商標「白木屋」登録証（2,842,411号）と翻訳文の写し
P-101	知財総局における原告商標「白木屋」登録証（551068号）
P-102	知財総局における原告商標「笑笑」登録証（551069号）
P-103	マレーシアにおける原告商標「WARAWARA」登録証（2011021272号）と翻訳文の写し
P-104	マレーシアにおける原告商標「笑笑」登録証（2011021273号）と翻訳文の写し
P-105	マレーシアにおける原告商標「SHIROKIYA」登録証（2011021275号）と翻訳文の写し
P-106	マレーシアにおける原告商標「白木屋」登録証（2011021276号）と翻訳文の写し

IV. 被告の主張

1. 原告の請求を全て棄却すること。
2. 原告が裁判費用を負担すること。

理由概要：

- 1) 商標の登録を司る法務人権省知財総局が被告に含まれていない。
- 2) 商標法第69条第1項によれば商標取消訴訟は登録から5年以内に申立なければならないのに、本訴訟はその期限を過ぎてから起こされている。
- 3) 商標法第68条第1項には利害関係を有する者が商標の取消を求めることができると規定されている。そして、利害関係を有する者とは、検察局、消費者団体、宗教団体のいずれかである。しかるに、原告側は自身がそのどれに該当するのか証明していない。
- 4) 被告商標「笑笑」及び「白木屋」は法に基づいて異議申立を募るべく出願公開され、その後適法に登録され、独占権を与えられた。
- 5) 被告はこれらの商標を単に取得するのみならず、実際にレストランで長期にわたり使用しており、原告がこれらの商標が著名だと主張するのは正しくない。
- 6) 防護商標はインドネシアの商標法では認められていない。
- 7) 原告は2012年12月21日に商標「笑笑」及び「白木屋」を出願しているが、これは被告商標より10年も後である。
- 8) 原告は自分の商標が著名だと主張するが、レストランの名称として笑笑や白木屋を知るインドネシア人は少ない。「KFC」「マクドナルド」「Pizza Hut」「ほかほか弁当」で

あれば、インドネシア市場にすでにあり宣伝もされているのでインドネシア市民の間でよく知られているが。

- 9) 逆にインドネシアで著名だが日本では知られていない商標を日本に出願したときに、インドネシアの著名商標は守られるのだろうか。商標の著名性を評価するとき、片方の主張を聞くべきではない。誰しも自分の商標が著名だと主張したがるものである。
- 10) 商標法第6条第1項は a) 品質に関する商標の名声がある、b) 積極的な宣伝、広告の証拠がある、c) 複数国で登録実績がある、d) 同国人により知られているという条件を満たす必要がある。しかるに原告は自らインドネシアにおいては商標が知られていないことを認めている。
- 11) パリ条約や WIPO のマニュアルにおいても著名商標の条件は次のように定義されている。
 - a. 複数国で登録されている。
 - b. 広告や宣伝の証拠がある。
 - c. 使用時期の証拠がある。
 - d. 使用期間の証拠がある。
 - e. 広範囲に商標が使用された証拠がある。
 - f. 世界的に販売された証拠がある。しかるに原告が提出した中国、台湾、香港、シンガポール、韓国、米国、カナダにおける商標登録は、すべて被告商標が出願された 2002 年 9 月 23 日より後である。
- 12) 商標法第6条やパリ条約に規定するように、ただ複数国で登録するだけでは著名商標と認めるには不十分である。商標登録してもその国で使用していなかったり、使用したとしても店舗数のごくわずかである場合もあるからである。
- 13) 原告が自身の商標を著名であると主張するならば、商標法第11条に規定により優先権主張をすることもできたのに、そのようなことはしていない。このことは原告がインドネシアに投資する意思がなかったことを示す。
- 14) 被告商標が公告された時に、原告は異議申立していない。
- 15) パリ条約及び WIPO は長期にわたって継続的に告知、宣伝する努力を評価している。例えば「ほかほか弁当」は 1980 年代から日本料理をインドネシアに広めてきたため、現在インドネシア社会では日本料理が知られ、好まれているのである。
- 16) 原告は、被告が商標出願の前に原告に許可を得るべきであったと主張するが、商標「Toraja Coffee」を登録したキーコーヒーという日本の会社はインドネシア政府に対して、又は少なくともトラジャ族に対して部族の名前を商標に使わせてくれと許可を求めてきていない。
- 17) もし原告が被告商標に異議を申し立てるならば、11年前に行うべきであった。
- 18) 被告商標は法律に基づいて登録されたのだから、原告の方が被告に商標に関する許可を求めるべきである。

19) 原告は商標がすでに複数国で登録されたと主張するが、インドネシアにおいては2012年12月21日に商標登録したばかりであって、この訴訟のために出願したのが明らかである。

被告が提出した証拠

T-1	被告商標 ”笑笑 (ロゴ付き)” (551068、43 類、2002 年 9 月 23 日より権利期間開始) 登録証
T-2	被告商標 ”白木屋 (ロゴ付き)” (551069、43 類、2002 年 9 月 23 日より権利期間開始) 登録証
T-3	被告商標 ”笑笑 (ロゴ付き)” (IDM000370215) 更新登録証
T-4	被告商標 ”白木屋 (ロゴ付き)” (IDM000370214) 更新登録証
T-7	レストラン”笑笑 (ロゴ付き)”のメニュー
T-8	レストラン”白木屋 (ロゴ付き)”のメニュー
T-9	”白木屋 (ロゴ付き)”プラスチック袋
T-10	”笑笑 (ロゴ付き)”プラスチック袋の写し

専門家証人 Acmad Hossan の証言：

- ・インドネシアでは商標は事前審査を経て登録される。
- ・著名商標は登録商標に対して取消を求めることができるが、商標法第6条第1項の条件をすべて満たさなければならない。
- ・ここで一般消費者に知られるとは、国内及び国外の同業界の関係者の間で知られていることを意味する。
- ・複数の国で登録されているだけでは、商標法第6条第1項に規定されるその他の条件が満たされていないならば、著名商標とは認められない。
- ・インドネシアにおいては Shadow Protection は認められない。
- ・悪意についても、そう主張する当事者が相手方の悪意を証明しなければならない。

V. スラバヤ商事裁判所の判断

商標局を被告に加えていない点について

- ・商標法には、商標取消訴訟において商標局を相手取ることを義務付けていない。
- ・商標取消の訴えは登録から5年以内に申し立てることができるが、原告の訴えがこの期間を経過した後である点について、被告は事前に証明をしていない。
- ・原告が利害関係者でないという点についても、被告は事前に証明をしていない。

原告商標の著名性について

- ・日本を除き、原告が被告商標出願日(2002年9月23日)よりも先に商標出願したのは、中国(1996年12月16日)、韓国(1998年9月1日)のみである。
- ・また宣伝活動は、韓国においては2006年、中国においては2010年までに行われた証拠がない。
- ・したがって原告商標が著名商標であると認めることができない。
- ・また、原告はインドネシアにおける商標「笑笑」「白木屋」を独占的に使用する権利があると主張しているが、原告はインドネシアで最初に商標登録した者ではないので、この主張は認められない。
- ・商標法第69条第1項に定めるように、商標取消の申立期間は商標登録から5年以内であるが、原告の訴えはこの期間を過ぎて起こされている。
- ・原告が商標法第11条に規定される優先権を使用した証拠がない。

被告の悪意について

- ・証人 Ahmad Hossan が宣誓し証言したように、悪意の立証責任は原告にある。しかしながら、原告は悪意の証明に十分な努力を払ったとは認められない。よって、被告の出願が悪意に基づくとは認められない。

判決

1. 原告の請求を全部棄却する。
2. 被告に裁判費用 716,000 ルピアを支払うように命じる。

VI. 問題点

- ・悪意の条件にただ乗り対象の商標が著名であることは必要か。
- ・日本でのみ著名な商標の冒認出願はいかに排除できるのか。
- ・優先権の意味が誤解されている。商標法第11条に規定される優先権とは、工業所有権の保護に関するパリ条約第4条に基づく優先権を意味し、この優先権を利用する目的は、出願人が例えば日本でした商標出願に対して優先権を主張してインドネシアでも同じ商標について出願したときに、インドネシアでの出願は日本での出願から何か月か経過した後であるにも関わらず、そのことにより不利益を受けないようにするためである。優先権を利用するか否かは出願人の意思に委ねられており、それを利用しないことによるデメリットは出願人がインドネシアでの実際の出願日を基準に他人の出願との前後関係が判断される以外にない。それにも関わらず、原告が優先権主張していないことを「投資への意思」と結びつけているところに誤解がある。

原告モンテローザの商標



被告 Arifin Siman の商標



Baby Dior 類似商標取消事件

I. 当事者：

原告：CHRISTIAN DIOR COUTURE
30 Avenue Montaigne 75008 France

第1被告：KIMSAN PURWO 及び KJIMAN ISHAK SUMARNO
Jalan Dwi Warna 11/19 Rt 003 RW 009, Karang Anyar, Kec Sawah
Besar, Jakarta Pusat, Indonesia

第2被告：法務人権省知財総局

II. 経緯

1997年4月4日	原告商標「CHRISTIAN DIOR」が知財総局商標局にて登録される。(登録番号：389317、25類、指定商品：衣類)
1997年4月4日	原告商標「DIOR」が知財総局商標局にて登録される。(登録番号：389318、25類、指定商品：衣類)
2011年10月18日	被告商標「BABY DIOR」が登録される。(登録番号：IDM541185、12類、指定商品：車両)
2012年5月2日	原告が被告の商標の取消を求めて中央ジャカルタ商事裁判所に提訴。(24/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst)
2012年7月26日	商事裁判所が原告の訴えを全面的に棄却する。

III. 原告の主張

以下の事項を請求する：

1. 原告が商標「CHRISTIAN DIOR」及び「DIOR」のインドネシアにおける商標権者であって、その商号及び商標を独占的に使用する権利を有すると認めること。
2. 「DIOR」という言葉は、原告商標の本質的部分であると認めること。
3. 第1被告の商標 IDM000327059 は原告商標の本質的部分である DIOR を含んでいると認めること。
4. 第1被告の商標 IDM000327059 を商標原簿から全ての法的効果と共に取り消すこと。
5. 第2被告に商標 IDM000327059 を商標原簿から取消して本判決に従うように命じるこ

と。

6. 裁判費用は法律に従うこと。

理由概要：

- 1) 第1被告商標は「DIOR」という言葉を含み、この「DIOR」は原告商標の本質的部分をなす。この「DIOR」という言葉を含むことで、第1被告の商標や商品があたかも原告が出所であるとか、原告と関係があるような印象を与える。
- 2) 被告は、原告が長年にわたって決して少額ではない費用をかけて築き上げてきた商号、商標の名声に便乗せんとするものである。
- 3) 原告の商号、商標が著名であるがゆえ、一般消費者は原告と第1被告を関連付けて考える恐れがあるが、これは原告の利益にはならない。
- 4) 原告商号、商標の影響なしに、第1被告がIDM000327059を登録しようとすることはあり得ない。
- 5) 第2被告は裁判所決定（第70条第3項及び第71条第1項、第2項、第3項）に従うために含まれている。

原告が提出した証拠

P-1A	原告所有の登録商標証「CHRISTIAN DIOR」(IDM000115731、2007年2月27日、これは1997年9月15日登録の389317号の更新である)の写し
P-1B	原告所有の登録商標証「CHRISTIAN DIOR」(389317号、1997年9月15日)が掲載された商標公報の写し
P-2A	原告所有の登録商標証「DIOR」(IDM000115576、2007年2月20日、これは1997年9月15日登録の389318号の更新である)の写し
P-2B	原告所有の登録商標証「DIOR」(389318号、1997年9月15日)が掲載された商標公報の写し
P-3	被告所有の登録商標証「BABY DIOR」(IDM000327059、2011年10月18日)の写し
P-4	登録商標 DIORDANE (No.323608) 取消訴訟に関する中央ジャカルタ商事裁判所判決書 No.250/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST(CHRISTIAN DIOR 対 FORWARD TIME PTE.LTD)の写し
P-5	登録商標 DIOR (No.232755) 及び DIORMAN (No.233974) 取消訴訟に関する最高裁判所判決書 No.191/Pdt.G/1991/PN.JKT.PST(CHRISTIAN DIOR 対 JIMMY YOUNG)の写し
P-6	原告所有の商標「BABY DIOR」の複数国における登録リスト

P-7	原告所有の商標「CHRISTIAN DIOR」及び「DIOR」のインドネシアを含む複数国における登録リスト
P-8	1995年10月法務省商標特許著作権総局発行 著名商標集に世界的に著名な商標のひとつとして登録された原告所有の商標「CHRISTIAN DIOR」
P-9	1989年6月シンガポール航空機内誌「SILVER KRIS」掲載の原告製品の広告
P-10	1990年8月シンガポール航空機内誌「SILVER KRIS」掲載の原告製品の広告
P-11	スリランカ雑誌「DUTY FREE」掲載の原告製品の広告
P-12	2006年3月-6月編 ルフトハンザ航空機内誌「INFLIGHT SHOPPING」掲載の原告製品の広告
P-13	2012年5月14日雑誌「SEPUTAR INDONESIA」掲載の原告製品の広告
P-14	インドネシアを含む外国で販売された原告商品のブローシュア
P-15	インドネシアを含む外国で販売された原告商品のブローシュア

IV. 被告の主張

原告の請求を全て棄却すること。

理由概要：

- 1) 第1被告欄に2名の氏名が記載されているのは、実体法に反している。
- 2) 第1被告の商標「BABY DIOR」(IDM000327059、2011年10月18日)は、原告商標「CHRISTIAN DIOR」「DIOR」とでは区分が異なる。
- 3) KIMSAN PURWO 及び KJIMAN ISHAK SUMARNO は実の兄弟であり、ある日レストランで食事をしている時に、忙しげに食事をする人、注文を取る人がいる中で、人々が怒りもなく、楽しげに生活している姿を眺めているうちに、「BABY DIOR」という商標を思いついたのである。「BABY DIOR」とは、B (Benar-benar)、A (Ada)、B (Bagus)、Y (Yahud)、D (Dia)、I (Itu)、O (Orangnya)、R(Riang)の略である。第1被告は自らの創造性によって作ったのである。(「Benar-benar Ada Bagus Yahud, Dia Itu Orangnya Riang.」の意識は「本当に素敵、彼は楽しい人」)
- 4) その結果第1被告は2009年1月21日出願番号D0022009001957により商標出願をした。最近自転車、特にFun Bikeのようなスポーツ用の自転車を楽しむ人々が増えていたので、この商標を自転車に使用することにした。
- 5) この商標出願に対して原告が異議申立をしたけれども、第2被告は法律に従ってその

異議を認めなかった。

- 6) 名前については、他人の名前を意味する意図なく、その人と同じ名前をつけることがある。例えばインドネシアでは Salim、Antoni、Ridwan、Rita 等の名前の人が多い。例えば 1950 年に生まれた Ridwan が勤勉に働き成功した、例えば衣類の分野ではその名前が有名になった。一方 1970 年に生まれた Ridwan は自転車の事業をしたが、それほど成功しなかった。二人の Ridwan は互いのことを知らない。そんな状況で成功者である 1950 年生まれの Ridwan は、成功しておらず異なる階層に属する 1970 年生まれの Ridwan のことのことを気に止めるであろうか。
- 7) このような状況であるから、判事には経済的に弱い立場にある国の国民である第 1 被告を守るため、経済的強者である外国企業に味方することなく、公正な判断を下していただきたい。
- 8) 以上のとおり、第 1 被告の商標は悪意に基づくものではなく、商標法第 4 条、第 5 条、第 6 条に定める同種の商品又は役務に対して要部又は全部が類似する商標ではない。

第 1 被告が提出した証拠

TI-1	商標 「BABY DIOR」に対する異議申立書の写し
TI-2	商標 「BABY DIOR」に対する異議申立書の写し
TI-3	商標 「BABY DIOR」登録通知の写し
TI-4	商標 「BABY DIOR」登録証の写し

第 2 被告が提出した証拠

TII-1	商標 「CHARLFDIOR」(IDM000153852、9 類含む)の登録証の写し
TII-2	商標 「DIORA」(IDM000080286、3 類含む)の登録証の写し
TII-3	商標 「VANDIOR」(IDM000007813、24 類含む)の登録証の写し
TII-4	商標 「CALDIOR」(IDM000030936、25 類含む)の登録証の写し
TII-5	商標 「DIORUCCI」(IDM000162626、25 類含む)の登録証の写し
TII-6	商標 「VEDIOR」(IDM000146794、35 類含む)の登録証の写し
TII-7	商標 「VEDIOR」(IDM000155034、35 類含む)の登録証の写し
TII-8	商標 「VEDIOR」(IDM000173933、35 類含む)の登録証の写し

V. 中央ジャカルタ商事裁判所の判断

第 1 被告について

- ・商標権は共同所有ができるから、二人の個人を第 1 被告とする点に問題はない。

商標の著名性について

- ・原告が提出した証拠 P-1A、P-1B、P-2A～P-8 に基づき、原告がインドネシアを含む複数国で商標「CHRISTIAN DIOR」「DIOR」を登録したことを認め、P-9～P-15 に基づき、原告が活発に宣伝活動を行ってきたことを認める。
- ・そして商標法第6条第1項（b）の規定によれば、著名商標であるかどうかは次の事項に考慮して判断するように定められている： a. 同じ事業分野で消費者の間でよく知られているか、 b. 宣伝広告により名声が築かれているか、 c. 複数国で投資が行われているか、 d. 複数国で商標登録されているか。また、裁判所の運用では次の条件を満たすときに著名商標であると認めている： a. その事業分野で広く知られている、 b. 複数国で宣伝販売活動が行われている、 c. 複数国で商標が登録され、使用されている、 d. すでに著名商標として類似商標を排除した実績がある。
- ・以上の検討により原告商標は著名商標であると認める。

商標の類似性について

- ・原告商標「CHRISTIAN DIOR」「DIOR」と被告商標「BABY DIOR」を比較すると、
- ・「BABY」と「DIOR」は4文字ずつであって同等の重みを持つ。そして「BABY」が前にあるので、「BABY DIOR」において注意を引くのは「BABY」である。
- ・「BABY」は一般名詞であるから誰によっても使用することができる。
- ・原告商標「CHRISTIAN DIOR」「DIOR」は25類（衣類）を指定しているのに対して、被告商標「BABY DIOR」は9類、12類（自転車）を指定している。
- ・第2被告は商標登録を管轄する官庁として、「DIOR」は一般用語であって、単独の者が所有するべきではないと証言しており、「DIOR」と他の言葉を組み合わせた商標の登録を認めている。例：「CHARLFS DIOR」「DIORA」「VANDIOR」「CALDIOR」「DIORUCCI」「VENDIOR」
- ・これらの検討により、25類に属する原告商標「CHRISTIAN DIOR」「DIOR」と12類に属する被告商標「BABY DIOR」は要部又は全部において類似しているとは言えない。

悪意について

- ・商標法第4条によると、善意の出願人とは、適格、正直であって、不正な競争のために他人の著名商標に便乗、模倣、追随することなく、消費者を欺いたり被害を与えたりしない出願人のことである。すなわち、他人を欺いたり被害を与えたりすること、消費者の誤認又は不正な競争又は他人の著名商標への追随があることの2要素が重要な点である。
- ・原告商標は25類の商品を指定し、被告商標は12類の商品を指定しているので、消費者の誤認は起きるとは考えられない。
- ・第2被告は商標登録を管轄する官庁として、「DIOR」が単独所有するべきではないと証

言しているので、第1被告の商標は悪意に基づくとは認められず、第1被告商標が「DIOR」を含むからと言って取り消されるべきとは認められない。

判決

1. 原告の請求を全部棄却する。
2. 原告に裁判料 Rp.1,116,000 を支払うように命じる。

VI. 問題点

1. TRIPS 協定第16条で保障される非類似商品にまで及ぶ著名商標の保護が検討されていない。

TRIPS 協定

第16条 与えられる権利

1～2 省略

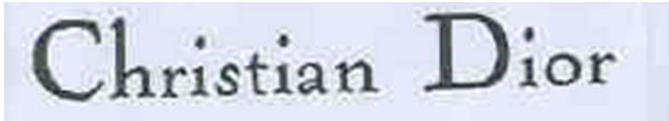
3 1967年のパリ条約第6条の2の規定は、登録された商標に係る商品又はサービスと類似していない商品又はサービスについて準用する。ただし、当該類似していない商品又はサービスについての当該登録された商標の使用が、当該類似していない商品又はサービスと当該登録された商標の権利者との間の関連性を示唆し、かつ、当該権利者の利益が当該使用により害されるおそれがある場合に限る。

パリ条約

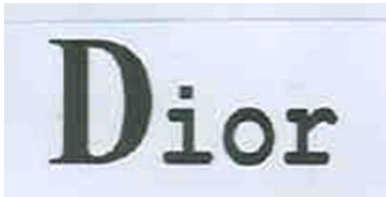
第6条の2 周知商標の保護

(1) 同盟国は、一の商標が、他の一の商標でこの条約の利益を受ける者の商標としてかつ同一若しくは類似の商品について使用されるものとしてその同盟国において広く認識されているとその権限のある当局が認めるものの複製である場合又は当該他の一の商標と混同を生じさせやすい模倣若しくは翻訳である場合には、その同盟国の法令が許すときは職権をもつて、又は利害関係人の請求により、当該一の商標の登録を拒絶し又は無効とし、及びその使用を禁止することを約束する。(以下、省略)

原告 Christian Dior Couture の商標

The image shows the 'Christian Dior' logo in a black, serif font, centered on a light blue rectangular background.

IDM000111573

The image shows the 'Dior' logo in a black, serif font, centered on a light blue rectangular background.

IDM000111576

被告 Kimsan Purwo の商標

The image shows the 'Baby Dior' logo in a light blue, serif font, centered on a light blue rectangular background.

IDM000327059

SKS 類似商標取消事件

I. 当事者：

原告：THIO KENG PENG(PT.MEGAH PITA INDONESIA 役員)

Jl. Kartini V Dalam No.5D, Kelurahan KArtini, Kecamatan Sewah Besar, Jakarta Pusat, Indonesia

被告：ISHAK SUMARNO

Jl. Petemon Timur 114 RT.003 RW.001 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

II. 経緯

1993年9月4日	原告が商標「MEGAH TAPE RELIABLE TAPE (SKS ロゴ付き)」を登録。(登録番号：318171、16類)
1997年4月10日	原告の会社PT.MEGAH PITA INDONESIAが設立。
2003年6月30日	原告商標が更新登録。(更新番号：541185)
2011年12月9日	被告商標「SARANA KEMAS SEJATI(SKS ロゴ付き)」が登録される。(登録番号：IDM000320557、16類)
2011年12月16日	原告が商標541185号の商標権の譲渡を受ける。
2012年1月31日	原告が被告の商標の取消を求めてスラバヤ商事裁判所に提訴。(01/HKI.Merek/2012/PN.Niaga Sby)
2012年4月24日	商事裁判所が原告の訴えを全面的に認める。

III. 原告の主張

以下の事項を請求する：

1. 原告の請求を全て認めること。
2. 原告が1993年4月4日に登録されその後2003年6月30日に登録番号541185により更新登録された商標「MEGAH TAPE RELIABLE TAPE (SKS ロゴ付き)」の権利者であることを認めること。
3. 被告のロゴ「SKS」を使用した商標は原告の商標と要部において同一であることを認めること。

4. 被告は後に No.IDM000320557 で登録された商標「SARANA KEMAS SEJATI (SKS ロゴ付き)」を出願するに当たり悪意があったと認めること。
5. 被告の商標「SARANA KEMAS SEJATI (SKS ロゴ付き)」(No.IDM000320557、2011年9月9日)を商標原簿から全ての法的効果と共に取り消すか、少なくとも取り消すように命じること。
6. 被告に裁判費用を支払うように命じること。

理由概要：

- 1) 被告商標は、原告商標と同じ「SKS」と読めるロゴマークを使用しており、同じ商品に対して使われている。その結果消費者の間に両者が事業上関係者であるかのような印象を与えており、そのことは原告の利益に反する。
- 2) 被告が先願に係る原告商標と類似の商標を出願したことは、原告商標に便乗し、不正な競争をすることを意図したものである。
- 3) 被告商標は六角形の中に白抜きでSKSの文字がある点で酷似している。
- 4) 被告は1997年からスラバヤ地域における原告の代理店(名称：UD.LITA、住所：JalanPetemon Timur 118/114 Surabaya)として、ロゴSKSの商品を販売していた。また、被告は2011年4月以降も依然として原告のSKS商品を販売していた。さらに被告はPT. Megah Pita Indonesiaの役員であるThio Keng Peng、Thio Wengと共に原告商品を販売するための会社を2008年に設立した。このように被告はSKSが原告の商標であることをよく承知の上で、商標登録を行ったのである。悪意に基づく出願とは、他人の商標の名声に便乗しようとするものであるから、被告商標はこれに相当する。

原告が提出した証拠

P-1	公証人 BUDIARTI KARNADI,SH 作成の会社定款 No.158 (1997年4月10日)の写し
P-2	法務大臣決定 1997年 No.C2-6490.HT.01.01 (1997年7月10日)の写し
P-3	公証人 NATHALIA ALVINA JINATA,SH 作成の会社定款 No.06 (2009年1月31日)の写し
P-4	法務大臣決定 2009年 No.AHU-20104.AH.01.02 (2009年5月12日)の写し
P-5	公証人 HERIATI ZURAIDA,SH 作成の会社定款 No.11 (2011年12月16日)の写し
P-6	法務大臣決定 2012年 NoKHU-0001428.AH.01.09(2012年1月6日)に基づく法務人権省法務総局発行の書類の写し
P-7	商標「MEGAH TAPE RELIABLE TAPE (SKS ロゴ付き)」登録公報

	(No.318171、1993年9月4日)の写し
P-8	商標「MEGAH TAPE RELIABLE TAPE (SKS ロゴ付き)」登録証 (No.541185、16類、2003年6月30日)の写し
P-9	公証人 HERIATI ZURAIDA,SH 作成の権利譲渡書 No.13 (2011年12月 16日)の写し
P-10	知財総局に記録された商標 541185 号譲渡書証 (2012年1月10日)の写 し
P-11	商標「SKS」を商品包装の写し
P-12	原告から PT.Asia Papercon Internusa に宛てた購買指示書 No.263(2006 年5月5日)の写し
P-13	PT.Asia Papercon Internusa が署名した包装同意書 (2006年6月18日) の写し
P-14	PT.Asia Papercon Internusa が署名した包装同意書 (2006年6月21日) の写し
P-15	原告から PT.Asia Papercon Internusa に宛てた購買指示書 No.304(2006 年8月11日)の写し
P-16	原告から PT.Asia Papercon Internusa に宛てた購買指示書 No.310(2006 年9月1日)の写し
P-17	原告から PT.Asia Papercon Internusa に宛てた購買指示書 No.328(2006 年11月8日)の写し
P-18	UD. SINAR AGUNG, Jalan Semolowaru Tengah I No.6-8 Surabaya に おける商標「SARANA KEMAS SEJATI (SKS ロゴ付き)」を付した商 品の領収書 (2012年1月18日)の写し
P-18b	UD. SINAR AGUNG, Jalan Semolowaru Tengah I No.6-8 Surabaya に おける商標「SARANA KEMAS SEJATI (SKS ロゴ付き)」を付した商 品の領収書 (2012年1月18日)の写し
P-19	被告名義の商標「SARANA KEMAS SEJATI (SKS ロゴ付き)」 (No.IDM000320557、16類)の登録公報印字の写し
P-20～71	送り状の写し 52 通 (No.003262～19767) (1997年4月11日～2003年1 月13日)
P-72～248	送り状の写し 177 通 (No.T03-000017～T03-004502) (2003年1月14 日～2003年12月31日)
P-249	送り状の写し (No.T04-004469) (2004年1月5日)
P-250～296	送り状の写し 47 通 (No.T04-000006～T04-000715) (2004年1月6日～ 2004年2月25日)

P-297	送り状の写し (No.8218) (2006年11月27日)
P-298～350	送り状の写し 53通 (No.9056～10723) (2007年1月25日～2007年5月14日)
P-351～816	送り状の写し 465通 (No.18059～29026) (2008年10月29日～2011年4月28日)
P-817	Telkom 発行イエローページ 2001-2002年5月号 1090頁の写し
P-818	Telkom 発行イエローページ 2003-2004年5月号 1104頁の写し
P-819	Telkom 発行イエローページ 2007-2008年5月号 924頁の写し
P-820	Telkom 発行イエローページ 2008-2009年5月号 820頁の写し
P-821	会社定款 No.58 (2008年10月24日) の写し
P-822	Ishak Sumarno 事業者住所証明書 No.319/1.751.21 (2008年10月24日) の写し
P-823	PT.Mega Pita Indonesia 納税番号カードの写し
P-824	地区税務署登録証明書 No.PEM-02775M・PJ.05/KP.0903/2008 の写し

証人 Wibowo Lukman

原告と被告が所有するテープ製造機械のメーカーである TMS Rollform Co.Ltd.の代理店であり、原告と被告が使用する機械はそれぞれ異なる商品しか製造できないと証言。

IV. 被告の主張

1. 原告の請求を全て棄却すること。
2. 原告が裁判費用を負担すること。

理由概要：

- 1) 被告が個人なのか法人なのか不明瞭である。登録商標 No.541185 の所有権は譲渡書 No.HKI.4.01.04.1731/11 により PT.MEGAH PITA INDONESIA に譲渡されており、Thio Keng Peng 個人は商標権者ではない。
- 2) 被告の商標の発音「サラナケマスセンジャティ」と原告の商標「メガピタライアブルテープ」とでは、発音が全く異なっている。
- 3) 商標の外観は全体的に観察しなければならず、被告商標と原告商標は全体観察した外観の上でも異なっている。
- 4) 被告商標は原告を含む他人によって登録されたことはなく、被告によって適法に登録された。被告が宣伝費用を費やしてきたその商標を原告がその取消を求めるのは悪意に基づく。
- 5) 原告は自分の商標である「MEGAH PITA」とは直接無関係の「SKS」を取り消そうと

するのは不合理である。

- 6) 被告は先に原告が被告商標 IDM000320557 を侵害したことについてインドネシア国家警察に通報した (No.TBL/376/X/2011/BARESKRIM)。
- 7) 被告は原告の代理店であるけれども、原告から商品を仕入れた後は自身の商標である「SKS」(登録番号 IDM000320557)、「SEIKIMOR」(登録番号 IDM000272213)、又は「BERRY」(登録番号 IDM000271815) 等を付して販売していた。
- 8) 被告と原告の間に、被告が原告以外の者から商品を仕入れてはならないという契約は交わされていない。
- 9) 被告と原告が共同で会社を起こしたのは、当時外国企業の商標問題に巻き込まれていた被告が独占販売権を得るための条件を満たすのを補助する目的であった。したがって、原告の主張は虚偽である。

被告が提出した証拠

T-1	商標「SARANA KEMAS SEJATI (SKS ロゴ付き) (No.IDM000320557、16 類) 登録証の写し
T-2	原告商品広告の写し
T-3	スラバヤ地域で販売された被告商品の写し
T-4	被告商品包装の写し
T-5	警察への報告書 No.TBL/376/X/2011Bareskrim(2011 年 10 月 3 日)の写し
T-6	捜査結果通知書 No.B/09/I/2012(2012 年 1 月 13 日)の写し
T-7	PT.MEGA PITA INDONESIA 会社定款 No.58 (2008 年 10 月 24 日) の写し
T-8	株譲渡定款 No.74 (2009 年 6 月 18 日) の写し
T-9	株譲渡定款 No.72 (2009 年 6 月 18 日) の写し
T-10	株譲渡定款 No.73 (2009 年 6 月 18 日) の写し
T-11	株譲渡定款 No.71 (2009 年 6 月 18 日) の写し
T-12	PT.MEGA PITA INDONESIA 株主総会議事録 No.70 (2009 年 6 月 18 日) の写し
T-13	ETI SRIMULYATI 名義の商標「SKS」(30 類)登録証 No.IDM000207030 の写し
T-14	ERNI HUTOMO 名義の商標「SKS」(09 類) 登録証 No.IDM000206650 の写し
T-15	LUKMAN 名義の商標「SKS」(02 類) 登録証 No.IDM000180771 の写し

V. スラバヤ商事裁判所の判断

原告のアイデンティティについて

・ Thio Keng Peng が PT.MEGA PITA INDONESIA の役員であることは証明されたので、Thio Keng Peng は原告として適格である。

商標の類似性について

・ 原告商標と被告商標は、いずれも六角形の中に SKS の文字がある点が注意を引き、視覚的によく似た印象を与えている。そして両者の商標は同種の商品に対して使用される。したがって、被告商標と原告商標は要部において同一であると認める。

悪意について

・ 商標法第4条によれば、善意の出願人とは、適格で、正直であり、不正な競争の目的で他人の著名な商標に便乗したり、模倣したり、追随したりすることなく、不正な競争を起こさせず、他人に被害を与えない出願人である。

・ 原告商標は 1993 年に登録されて以来更新を続けている。被告は 1997 年から原告のスラバヤ地域の代理店となり、証拠として提出された送り状に見るように被告は未だに原告の代理店として活動している。被告は原告の商品を宣伝してきた。そして PT.MEGA PITA INDONESIA の商品を販売するための会社を設立している。そうでありながら、商標 IDM000320557 を登録したのは原告の著名商標に便乗するもので、消費者を混同させることを意図していると認められ、悪意があると認められる。

判決

1. 原告の請求を全部認める。
2. 原告が 1993 年 9 月 4 日に登録されその後 2003 年 6 月 30 日に登録番号 541185 により更新登録された商標「MEGAH TAPE RELIABLE TAPE (SKS ロゴ付き)」の権利者であることを認める。
3. 被告のロゴ「SKS」を使用した商標は原告の商標と要部において同一であることを認める。
4. 被告は後に No.IDM000320557 で登録された商標「SARANA KEMAS SEJATI (SKS ロゴ付き)」を出願するに当たり悪意があったことを認める。
5. 被告の商標「SARANA KEMAS SEJATI (SKS ロゴ付き)」(No.IDM000320557、2011 年 9 月 9 日)を商標原簿から全ての法的効果と共に取り消す。
6. スラバヤ商事裁判所書記官に、法務人権省知財総局が商標「SARANA KEMAS SEJATI (SKS ロゴ付き)」(No.IDM000320557)の取消を現行法に従っておこなうために、この判決を直ちに送るように命じる、
7. 被告に裁判費用 516,000 ルピアを支払うように命じる。

VI. 問題点

- ・ 法人代表者が個人として当事者になれるのか。
- ・ 悪意の条件には原告商標の著名性が前提となっているが、判決は原告商標の著名性について触れていない。

第4 条

標章は、善意のない出願人によってなされた出願に基づいては登録を受けることができない。

第6 条

(1) 標章登録出願は、次に掲げる場合に、総局により拒絶されるものとする。

(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標章と要部

又は全体において同一性を有する場合

(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

おいて同一性を有する場合

(以下省略)

原告 Thio Keng Peng の商標の図形部分



被告 Ishak Sumarno の商標の図形部分



Questionnaire

(Research on IP litigation in Indonesia)

1. Problems of IP laws

Please identify and elaborate the problems of IP laws (Trade Mark, Patent, Copyright, Industrial Design) in relation to litigations.

(1) Inconsistency in relation to period for filing appeal among IP laws

Period for filing appeal is not consistent among IP laws, such as in below table.

	Law No. 31 Year 2000 concerning Industrial Designs	Law No. 14 Year 2001 concerning Patents	Law No. 15 Year 2001 concerning Trade Marks	Law No. 38 year 2014 concerning Copyrights
Time Frame for filing the Appeal for Cassation	14 (fourteen) days after the date of the decision was read/date of receipt of the decision if the party did not attend the decision hearing	14 (fourteen) days after the date of the decision was read/date of receipt of the decision if the party did not attend the decision hearing	14 (fourteen) days after the date of the decision was read/date of receipt of the decision if the party did not attend the decision hearing	14 (fourteen) days from the date of the decision was read/date of receipt of the decision if the party did not attend the decision hearing -means 13 days after the decision was read/date of receipt of the decision if the party did not attend the decision hearing
Time frame for submitting the Memorandum of Appeal for cassation	14 (fourteen) days from the date the request for a cassation is filed -means 13 days	14 (fourteen) days from the date the request for a cassation is filed -means 13 days	7 (seven) days from the date of filing of request for a cassation is filed -means 6 days	14 (fourteen) days from the date the request for a cassation is filed -means 13 days

	after the date of the filing of the request for cassation.	after the date of the filing of the request for cassation.	after the date of the filing of the request for cassation.	after the date of the filing of the request for cassation.
Time Frame for submitting the Counter Memorandum of the Appeal for Cassation	7 (seven) days after the date the defendant received the Memorandum of Appeal for Cassation	7 (seven) days after the date the defendant received the Memorandum of Appeal for Cassation	7 (seven) days after the date the defendant received the Memorandum of Appeal for Cassation	14 (fourteen) days from the date the defendant received the Memorandum of Appeal for Cassation -means 13 days after the date of the receipt of the Memorandum of Appeal for Cassation

(2) Period for rendering court decisions are stipulated in IP laws, but written decisions are actually delivered to the parties several months after that.

The statutory time period for rendering the decisions in IP cases are as follows:

	Law No. 31 Year 2000 concerning Industrial Designs	Law No. 14 Year 2001 concerning Patents	Law No. 15 Year 2001 concerning Trade Marks	Law No. 38 year 2014 concerning Copyrights
Time Frame for rendering decision in first instance (Commercial Court)	90 (ninety) working days after the registration date of the lawsuit. It may be extended for another 30 (thirty) working days.	180 (one hundred and eighty) working days after the registration date of the lawsuit. No extension of time.	90 (ninety) working days after the registration date of the lawsuit. It may be extended for another 30 (thirty) working days.	90 (ninety) working days after the registration date of the lawsuit. It may be extended for another 30 (thirty) another days.
Time Frame for rendering decision in second instance	90 (ninety) working days after the Supreme Court received the Case	180 (one hundred and eighty) working days after the date on which the	90 (ninety) working days after the Supreme Court received the Case	90 (ninety) working days from the Supreme Court received the Case

(Supreme Court)	Files of the Appeal	Supreme Court received the Case Files of the Appeal	Files of the Appeal	Files of the Appeal
Time for Deliverance of the Appeal for Cassation's decision	The clerk of the Supreme Court shall deliver the decision of cassation to the clerk of the Commercial Court at the latest 3 (three) working days after the decision was made.	The Clerk of the Supreme Court shall deliver the decision of cassation to the Clerk of the Commercial Court at the latest 3 (three) working days after the decision was made.	The Clerk of the Supreme Court shall deliver the decision of cassation to the Clerk of the Commercial Court at the latest 3 (three) days after the decision was made.	The Clerk of the Supreme Court shall deliver the decision of cassation to the Clerk of the Commercial Court at the latest 7 (seven) days from the decision was made.

Despite these specific time frames which also provide for time frame for the various court clerk to communicate decisions between Supreme Court and Commercial Court, the practice is different. In practice, it usually takes longer, around 2 months to almost a year before the party received the decision. We take some sample from the Supreme Court's online database as in below table (<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/index.php?txtRegister=Pdt.Sus-HKI&txtPengadilan=&txtPihak=&txtJenisPerkara=&txtSuratPengantar=&txtPutusanGuid=&cmdSearch=Cari&page=5&offset=20&>).

Case	Comments	
Registration No. : 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013 Date of Entry : 27-Aug-13 Original Court : PN Jakarta Pusat Cover Letter No. : W10.U1.7462.PDT.02.VII.2013.04 Type of request : K Type of case : PDT.SUS	Petitioner : REKSON SILABAN, SE. Petitionee/Defendant : ; DR. MUCHTAR PAKPAHAN, SH., MA. dan PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN HUKUM dan HAM RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT HAK CIPTA Status : Sent to the Original Court	The decision was sent to Commercial Court after 6 months of the date of Decision

		Verdict : REJECTED Date of Decision : 09-Dec-13 Date of Deliverance to Original Court : 20-Jun-14	The decision was sent to Commercial Court after more 8 months of the date of Decision
Registration No. : 443 K/Pdt.Sus-HKI/2013 Date of Entry : 27-Aug-13 Original Court : PN Jakarta Pusat Cover Letter No. : W10.U1.9286.PDT.02.VIII.2013.03 Type of request : K Type of case : PDT.SUS	Petitioner : FRANKY YUWONO Petitionee/Defendant : ; 1. JOHANES SUTEDJO, 2. DHANNY, 3. DIREKTUR HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU dan RAHASIA DAGANG Status : Sent to the Original Court Verdict : REJECTED Date of Decision : 09-Dec-13 Date of Deliverance to Original Court : 02-Sep-14	The decision was sent to Commercial Court after more 8 months of the date of Decision	
Registration No. : 424 K/Pdt.Sus-HKI/2013 Date of Entry : 20-Aug-13 Original Court : PN Surabaya Cover Letter No. : W14.U1/5103/HK.03/VII/2013 Type of request : K Type of case : PDT.SUS	Petitioner : GANDHI GUNAWAN Petitionee/Defendant : ; 1. ADI WIBOWO, 2. PEMERINTAH CQ. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI CQ. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. DIREKTORAT MEREK Status : Sent to the Original Court Verdict : ACCEPTED Date of Decision : 17-Sep-13 Date of Deliverance to Original Court : 04-Jun-14	The decision was sent to Commercial Court after 3 months of the date of Decision	
Registration No. : 423 K/Pdt.Sus-HKI/2013 Date of Entry : 20-Aug-13 Original Court : PN Surabaya Cover Letter No. : W14.U1/4783/HK.03/VII/2013	Petitioner : THIO TJOE TJAI Petitionee/Defendant : ; HANDOYO LAYMANTO Status : Sent to the Original Court Verdict : ACCEPTED Date of Decision : 22-Oct-13	The decision was sent to Commercial Court after 3 months of the date of Decision	

Type of request : K Type of case : PDT.SUS	Date of Deliverance to Original Court : 30-Jan-14	The case is still not decided even though it has been more than 15 months from the date of Supreme Court received the Appeal file
Registration No. : 412 K/Pdt.Sus-HKI/2013 Date of Entry : 15-Aug-13 Original Court : PN Surabaya Cover Letter No. : W14.U1/4796/HK.03/VII/2013 Type of request : K Type of case : PDT.SUS	Petitioner : THIO TJOE TJAI Petitionee/Defendant : ; HANDOYO LAYMANTO Status : Sent to the Original Court Verdict : ACCEPTED Date of Decision : 05-Sep-13 Date of Deliverance to Original Court : 30-Jan-14	
Registration No. : 407 K/Pdt.Sus-HKI/2013 Date of Entry : 25-Jul-13 Original Court : PN Jakarta Pusat Cover Letter No. : W10.U1.8247.PDT.02.VII.2013.03 Type of request : K Type of case : PDT.SUS	Petitioner : TCF CO., LLC. Petitionee/Defendant : ; DE SILVA U CHANDRA SRI LAL Status : Under the examination of the KHS Team Verdict : Date of Decision : Date of Deliverance to Original Court :	The decision was sent to Commercial Court after 5 months of the date of Decision
Registration No. : 393 K/Pdt.Sus-HKI/2013 Date of Entry : 24-Jul-13 Original Court : PN Semarang Cover Letter No. : W12.U1/2217/PDT/00/VII/2013 Type of request : K Type of case : PDT.SUS	Petitioner : SUPRONO WAHYUDI PURNOMO Petitionee/Defendant : ; IIN MARGARETA SALIM Status : Sent to the Original Court Verdict : REJECTED KASASI Date of Decision : 05-Mar-14 Date of Deliverance to Original Court : 13-Aug-14	The case is not even decided yet despite it has been more than 15 months from the date of Supreme Court received the Appeal file
Registration No. : 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013 Date of Entry : 24-Jul-13 Original Court : PN Makassar	Petitioner : PT. VIZTA PRATAMA INUL VISTA KARAOKE MANADO Petitionee/Defendant : ; YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (KCI)	The decision is not delivered to the original court yet despite it has been more than 3 months from the date of decision
		The decision is not

Cover Letter No. : W22.U1/1920/HPDT.HKI/VII/2013 Type of request : K Type of case : PDT.SUS	Status : Under the examination of the KHS Team Verdict : Date of Decision : Date of Deliverance to Original Court :	delivered to the original court yet despite it has been more than 8 months from the date of decision
Registration No. : 139 PK/Pdt.Sus-HKI/2013 Date of Entry : 19-Nov-13 Original Court : PN Jakarta Pusat Cover Letter No. : W10.U1.12392.PDT.02.XI.2013.04 Type of request : PK Type of case : PDT.SUS	Petitioner : CHINA BEIJING TONG REN TANG GROUP, Co., Ltd. Petitionee/Defendant : ; DHALIM SOEKODANU Status : Putus Verdict : REJECTED Date of Decision : 10-Sep-14 Date of Deliverance to Original Court :	The decision was sent to Commercial Court after 4 months of the date of Decision
Registration No. : 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2013 Date of Entry : 22-Oct-13 Original Court : PN SURABAYA Cover Letter No. : W14.U1/5832/HK.03/X/2013 Type of request : PK Type of case : PDT.SUS	Petitioner : ISHAK SUMARNO Petitionee/Defendant : ; THIO KENG PENG Status : Putus Verdict : REJECTED Date of Decision : 16-Apr-14 Date of Deliverance to Original Court :	The decision was sent to Commercial Court after 7 months of the date of Decision
Registration No. : 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2013 Date of Entry : 16-Oct-13 Original Court : PN JAKARTA PUSAT Cover Letter No. : W10.U1.10700.PDT.02.IX.2013.03. Type of request : PK Type of case : PDT.SUS	Petitioner : PT. KEDAUNG INDUSTRIAL LTD. Petitionee/Defendant : ; INTER IKEA SYSTEMS B.V., KEMENTERIAN HUKUM dan HAM RI DIRJEN HAKI DIR. MEREK Status : Sent to the Original Court Verdict : REJECTED Date of Decision : 16-Apr-14 Date of Deliverance to Original Court : 02-Sep-14	The decision is not delivered to the original court yet despite it has been more than 8 months from the date of decision The decision was sent to

Registration No. : 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013 Date of Entry : 16-Oct-13 Original Court : PN JAKARTA PUSAT Cover Letter No. : W10.U1.112.34.PDT.02.X.2013.03 Type of request : PK Type of case : PDT.SUS	Petitioner : PT. SINTONG ABADI Petitionee/Defendant : ; KAO CORPORATION, PEMERINTAH RI Qs. KEMENTERIAN HUKUM dan HAM RI Qs. DIRJEN HAKI DIR. MEREK Status : Sent to the Original Court Verdict : ACCEPTED Date of Decision : 05-Mar-14 Date of Deliverance to Original Court : 28-Oct-14	Commercial Court after 2 months of the date of Decision The decision was sent to Commercial Court after 8 months of the date of Decision
Registration No. : 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2013 Date of Entry : 26-Sep-13 Original Court : PN SURABAYA Cover Letter No. : W14.U1/5831/HK.03/IX/2013 Type of request : PK Type of case : PDT.SUS	Petitioner : ISHAK SUMARNO Petitionee/Defendant : ; THIO KENG PENG Status : Putus Verdict : REJECTED Date of Decision : 16-Apr-14 Date of Deliverance to Original Court :	
Registration No. : 108 PK/Pdt.Sus-HKI/2013 Date of Entry : 28-Aug-13 Original Court : PN JAKARTA PUSAT Cover Letter No. : W10.U1.6453.PDT.01.VI.2013.03 Type of request : PK Type of case : PDT.SUS	Petitioner : 1. PT. SUBUR SEMESTA, 2. TJIA TEK IJOE Petitionee/Defendant : ; PT. STELLA SATINDO Status : Sent to the Original Court Verdict : REJECTED Date of Decision : 17-Sep-13 Date of Deliverance to Original Court : 25-Nov-13	
Registration No. : 99 PK/Pdt.Sus-HKI/2013 Date of Entry : 25-Jul-13 Original Court : PN Jakarta Pusat Cover Letter No. : W10.U1.8180.PDT.02.VI.2013	Petitioner : PT. AGUNG WAHANA INDONESIA Petitionee/Defendant : ; 1. LAS VEGAS SANDS GROUP, KEMENTERIAN HUKUM dan HAM RI Cd. DIRJEN HKI Cd. DIR. MEREK	

Type of request : PK Type of case : PDT.SUS	Status : Sent to the Original Court Verdict : REJECTED Date of Decision : 17-Sep-13 Date of Deliverance to Original Court : 06-Jun-14	
--	---	--

2. Problems in Civil Procedure Law (HIR)

Please identify and elaborate the problems in the Civil Procedure Law (HIR) in relation to IP litigations.

(1) Plaintiff has the obligation to submit all evidences.

The Civil Procedural Law imposes the burden of the proof on the Plaintiff's. The Indonesian Civil Procedural Law does state the general principle that *"a person who claims to have a right, or refers to a fact to substantiate his right, or to contradict someone else's right, must evidence the existence of that right or that fact."*

Even if the Defendant does not enter the proceedings, the Plaintiff still need to prove the case by satisfying the court that the element of the claim has been established despite the defendant's absence in the proceedings.

In a civil case, the rules do not assist the plaintiff to compel attendance of uncooperative witnesses. Further, there is no pre-trial discovery.

(2) Evidences are made public in the litigation procedures.

Evidences are submitted in open court and these evidence are listed in detail in the court decisions.

The phase of the trial process in which written evidence is submitted is referred to as "authentication." There are five types of evidence recognized by the rules of civil procedure law (HIR/*Het Herziene Indonesisch Reglement*), as follows:

- documentary evidence which consists of ordinary documents, notarial deeds and privately executed agreements; photocopies will be ignored due to the authenticity issues.
- verbal testimony of witnesses under oath in open court;
- inferences;
- confessions; and

- written witness statement sworn in the presence of a notary public.

These evidences will be also reflected in the part of the written decision that will be uploaded as the public information. This may not work for plaintiffs and defendant who do not wish to disclose to the public the evidences, such as their profits, their business method, the list of customer, the protected IP and the security method applied to the genuine goods, etc.

(3) Judges are passive in the court procedures.

The judges are passive in the civil litigation even though they are empowered to undertake investigation such as summoning evidence. This is a big factor in discouraging potential litigants in litigating in Indonesia - the type of litigation which relies on detailed evidence and experiment such as patent litigation. Worst, they may not alert the party to any procedural flaw until the completion of the substantive case. This result in procedural dismissal despite parties putting significant resources in litigating over the substantive issues.

Further, judges are not bound by judicial precedents and this means that decision can be inconsistent from earlier decisions on very similar questions. This resulted in great uncertainty to potential litigant in deciding whether to litigate.

3. New Supreme Court Decrees

Please identify and elaborate the problems in the following Supreme Court Decrees. Why are the procedures under these new Supreme Court Decrees not used?

- (1) Supreme Court Decree (4/2012) on Temporary Injunction Order to Custom Officers
 - (a) Obligation to provide guarantee money is not clear.

Plaintiff hesitates to apply for temporary injunction order, because conditions of guarantee money are not clear when determining the value of the goods to be detained.
 - (b) It is only applied to the goods that infringe other party's trade mark or copyrights. This is based on the Custom Law.
 - (c) The requirement to provide very specific information to obtain Temporary Order - which can be an impossible task:
 - o Bill of lading, airway bill, the number of the carriage facilities, the type

and the total number of goods

- The port of destination, the original country where the product was exported.

It is almost impossible to the right owner to obtain these information.

- (d) The Temporary injunctions order can only be requested and declared by the Commercial Court - only 5 Commercial Court so far (Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya and Makassar). It is only for ten days. It is impractical if the port is not in the same city as the commercial court.

(2) Supreme Court Decree (5/2012) on Provisional Injunction Decision

- (a) Obligation to provide guarantee money is not clear.

Plaintiff hesitates to apply for temporary injunction order, because conditions of guarantee money are not clear in terms of equal to the value of the detained goods, who authorized to assess the value of the detain goods, where the guarantee money should be deposited, etc.

- (b) The definition of "strong initial indication of right violation" under the Indonesian Supreme Court regulation is likely to cause some uncertainty. It is unclear if a mini trial applying the same strict standard of proof is necessary to assess the evidence or that the court will examine application based on affidavit(s). It is recommended that the Court should not apply the same strict evidentiary standard; in particular, the court should accept photocopies rather than insisting on originals or notarized and legalized copies at this stage of the proceedings.

- (c) Where the Plaintiff is a foreign party, the Power of Attorney needs to be signed, notarized and legalized by the Indonesian embassy. The document needs to identify the Defendant by his name and domicile. This may not be practicable in cases where time is of the essence. The rule should be relaxed and plaintiff be given opportunity to fulfill this requirement later on in the proceeding. In certain infringement cases, the identity of the infringer cannot be identified or full details are still not available but urgent application need to be made while the infringement is in progress.

- (d) The low sanction for disobeying a provisional order makes it doubtful that compliance from defendants can be expected. Consequence for non-compliance makes the disobedient party liable to punishment under the Criminal Law of either imprisonment for four months and two weeks

or a fine of six hundred rupiahs (about 10 cents). Such sanction comes under the jurisdiction of the Police rather than the Civil Court that issues the order. A disobedient party can effectively stall the process when the police take over investigation of the disobedient act. We recommend that the court issuing the order should also be empowered to issue penalty for disobedience.

4. Knowledge of Commercial Court Judges

- (1) Do the commercial court judges have enough knowledge and expertise on IP laws?

Currently, to be appointed as the commercial court judges, the judge has to take an IP Course. However, this training seems inadequate based on the quality of the decisions that have been handed down.

- (2) If your answer is negative, please elaborate the reason of your answer and the areas where the judges need more knowledge and expertise.

Our bases as follows:

The judges are rotated every 3 years and the possibility, the acquired IP knowledge over the three year period would be wasted.

Since decisions are not reported for scrutiny, the judges seem contented to hand down decision with very brief reasoning - sometimes only one to two pages in length.

The recent high profile prosecution of judges in the more senior courts for corruption is also not improving the images of judges in general.

The low level of IP litigation is also a reflection of lack of faith in the judicial process. IP owners would prefer to use the police process to pressure infringers into submission rather than relying on the civil process before the courts. There were only about 81 IP cases in 2013 and approximately around 100 cases per year from 2009 up to 2012. This number is the total number from 5 commercial courts. For the general civil court itself, the Supreme Court records that there are about 18,000 to 23,000 cases per year. It reflects that the Judges might have less experience in handling IP cases.

5. Knowledge of Supreme Court Judges

- (1) Do the Supreme Court judges have enough knowledge and expertise on IP laws? For the Supreme Court Judges, there are two types of Judges, career and non-career.

For career Judges, before they can apply to become a Supreme Judges, they must have been conducted their services a Judge for at least 20 years including 3 years of services in High Court.

For the non-career Judges, they must have at least 20 years of practice in legal industry and has at least master degree with Law degree.

Theoretically, the Supreme Judges must have enough knowledge in Law but probably not in IP.

- (2) If your answer is negative, please elaborate the reason of your answer and the areas where the judges need more knowledge and expertise.

The current system in Supreme Court has assigned the judges and cases into the chambers. IP cases are handled in Special Civil Case Chamber as well as the Bankruptcy, Labour, Information Disclosure Dispute, Political Party and Consumer Protection cases.

Unlike in Commercial Court, there was no requirement for the Supreme Judges to take the IP Course/training. Also, different to the practice in Commercial Court where the Judges has the opportunity to consult the IP Law principle and theory with the expert witness (provided that the party presented one), the Supreme Court Judges has no opportunity to do the same or has this kind of support.

6. Problematic Court Decisions

- (1) Honda case

Problem in this case is related to the Court Jurisdiction. The Trade Mark Law (in line with the civil procedural law) clearly stipulates that the trade mark infringement lawsuit has to be filed in the jurisdiction where the Defendant resides. The Surabaya Commercial Court decided that it should be under the Jakarta Commercial Court based on Article 68 of Law No.15 year 2001 where the said provision relates to revocation of trade mark and not on the question of infringement.

- (2) BIORF case

This also boils down to lack of understanding of IP principles. The judges said that greater emphasis should be placed on the pronunciation rather than visual. However, they seem not aware that such fast moving consumer goods are on display in Supermarket and consumers make their selection based on visual more often than by

calling their name to the seller.

(3) Kopitiam case

Problem in this case is that the KOPITIAM is the descriptive word for coffee shop. The background is as below:

Indonesian businessman, Abdul Soelystio owns a Jakarta-based “Kopitiam” shop and sought to register the name as his own trademark in 1996. In fact he has sought to register 22 trademarks which include the word Kopitiam at the Trademarks Office. He often adopts a multi class application approach to filing marks covering a whole range of classes unrelated to coffee shops.

He then filed a lawsuit against a Medan-based business called “Kok Tong Kopitiam” for trying to register a mark including kopitiam. He won in the Medan District Court. Paimin Halim, the owner of “Kok Tong Kopitiam”, appealed to the Supreme Court in 2011 but lost. The Kopitiam Employers Association of Indonesia and its chairman Mulyadi Praminta has said the court rulings are ridiculous. So has the owner of the “Kopitiam Oey” chain.

Common words can attain trademark status if they acquire a secondary meaning denoting origin from a particular source. In South East Asian countries Kopitiam is a generic word meaning a Chinese coffee shop. It comes from the Peranakan Chinese overseas Chinese who migrated to Singapore, Malaysia and Indonesia. Its origins are the bahasa word for coffee, kopi and the Chinese hokkien word tiam, for shop or stall. They can be found across the region. The word is clearly descriptive and as such is prohibited from being registered under Article 5 of the Indonesian Trademark Law.

Abdul Soelystio took out national advertisements to warn other restaurant owners to immediately drop ‘kopitiam’ from their names. This was seen as a threat to them all.

The Kopitiam Employers Association of Indonesia initiated a cancellation case in the Central Jakarta District Court on June 1, 2012. There is precedent for this as other generic marks have been cancelled in the past - JELLY BEAN was one. Their evidence included witnesses for the association claiming Kopitiam is used in many countries, including Indonesia, Singapore, Malaysia, Hong Kong, and Macao. In Indonesia itself, in many supermarkets in Indonesia there are Kopitiam shops, in famous Jakarta

shopping malls like Grand Indonesia, Plaza Indonesia and Mal Taman Angrek.

In its decision the Central Jakarta Commercial Court decided that the Kopitiam Employers Association of Indonesia has no legal standing as an interested party. They found against them on an obscure technicality that it could not properly prove its status as a legal entity because its deed of establishment had not received a proper approval from the Ministry of Justice. This means that the Plaintiff's claim was not accepted and as such no substantive decision was made on the merits of the case.

The judges focused on an irrelevant procedural technicality as opposed to the substantive trademark issues. How the precise legal structure of the Plaintiff's establishment can have any bearing on the descriptiveness of another's trademark is not relevant. The law was applied but justice was avoided.

Several questions are raised here:

- A. How did Abdul Soelystio get 22 descriptive marks registered by the IP Office that should not have been?
- B. Why did the Jakarta Commercial Court decide that the technicalities of the association were more important than the real trademark issue?

(4) The KOPITIAM vs KOK TONG KOPITIAM case

Abdul Alex Soelystio filed a lawsuit against a Medan-based business called "Kok Tong Kopitiam" for trying to register a mark including kopitiam. He won in the Medan District Court. Paimin Halim, the owner of "Kok Tong Kopitiam", appealed to the Supreme Court in 2011 but lost. He filed a Reconsideration Appeal on 31 May 2012.

The case file reached the Supreme Court on 12 November 2012 and it was decided on 20 March 2013 in the favour of Abdul Alex. The issuance of decision **is quite fast** for the Reconsideration Appeal (only four months after the Supreme Court received the files) which normally takes 1 year or more. Although we appreciate that the Supreme Court has tried to expedite the issuance of a decision, it is still rare that the Supreme Court decides a case in 4 months.

The Supreme Court originally appointed the following Judges as the panel to examine

the case, i.e., Valerine JL Kriekhoff, Prof., DR., SH., MA (as the Chief of the Panel), Syamsul Ma'arif, SH., LL.M, Phd. and Nurul Elmiyah, DR., SH., MH. Later, on 28 February 2013, the Supreme Court appointed an additional member of Panel, namely: Mahdi Soroinda Nasution, H., SH, M.Hum. and I Made Tara, S.H. (please see http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=5255d9d0-1d95-1d95-c309-31323433)

The decree of the Head of Supreme Court No.017/KMA/SK/II/2012 regarding the Amendment on the Guidance of the Chamber System at Supreme Court stipulates that “if in the panel a case, there is a difference of opinion that cannot be unified, then the Chairman of the Chamber shall add two new members. If there has been the addition of new members, the difference is still there, the different parties (minority) can make a dissenting opinion.”

In this case the case clearly had a dispute and 2 of the 3 original judges disagreed. The dissenting opinion was issued by Syamsul Ma'arif, SH., LL.M, Phd. and Nurul Elmiyah, DR., SH., MH. (two of the original members of the panel). They were of the opinion that the Reconsideration Appeal filed by Paimin Halim should be granted since :

- The KOPITIAM is a common word and a generic term.
- The word KOPITIAM should not be registered as mark.
- There is no similarity between KOPITIAM and KOK TONG KOPITIAM since the KOPITIAM is not a mark and the dominant element of the mark is KOK TONG.

However what is not very attractive is that a 2/3 for the appeal, majority should by the addition of 2 more judges become 3/5 against. The ‘arrangement’ of additional judges to support a ‘requested’ decision is quite common in practice. Another case of addition of members of a panel is the subject to a complaint to the Judicial Commission by the defendant’s attorney (<http://www.gresnews.com/berita/Hukum/2323281-kasus-hotel-di-bali-tiga-hakim-agung-dilaporkan-ke-ky/> and <http://www.itoday.co.id/politik/tiga-hakim-agung-diadukan-ke-ky>).

Several questions are raised here:

A. Why did the Medan Courts decide that these marks should be enforced against an innocent user? Perhaps they are ignorant of IP law, or perhaps they were influenced.

B. Why the Supreme Court appointed the additional members of panel leading to a majority against? Was this a case of arrangement of extra members to support a requested decision?

(5) ARMANI case

The appeal for cassation decision in the trade mark cancellation lawsuit against ARMANI in the name of by Suandi Sutanto by GA Modefine S.A (Supreme Court Decision No.01/K/N/HaKI/2003 in conjunction with the Commercial Court Decision No. 38/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst). The Panel of Supreme Judges rejected the Appeal filed by GA Modefine by declaring that the submission of the Memorandum of Cassation had passed its the statutory deadline (7 working days as from the date of the Appeal was filed) . The Appeal was filed on 4 December 2002 while the Memorandum of Cassation was filed on 11 December 2002. The Panel of Supreme Judges misapplied the law on the statutory deadline. There is no further available record on whether GA Modefine filed any reconsideration appeal or there is any reconsideration appeal decision for this case.

(6) WARAWARA / SHIROKIYA case

The Appeal for Cassation decision in the trade mark cancellation lawsuit against WARA-WARA and SHIROKIYA in the name of Arifin Siman filed by Monteroza Kabushiki

Kaisha (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51948ae7ead5d/monteroza-gagal-jegal-pengusaha-karang-bolong>

and <http://m.bisnis.com/quick-news/read/20131230/16/194719/sengketa-merek-ma-tolak-kasasi-monteroza>).

(7) DIOR case

The Appeal for Cassation decision in the trade mark cancellation lawsuit against BABY DIOR in the name of Kimsan Purwo and Kiman Purwo filed by Christian Dior Couture (Supreme Court Decision No. 184 K/Pdt.Sus-HKI (M)/2013 in conjunction with Commercial Court Decision No. 24/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst).

(8) GUDANG BARU case

The Appeal for Cassation decision in the trade mark cancellation lawsuit against GUDANG BARU in the name of H Ali Khosin filed by PT Gudang Garam (<http://news.detik.com/read/2014/11/07/113351/2741801/10/dibela-yusril-gudang-baru-k>

[alahkan-gudang-garam?nd771104bcj](#)).

7. Court Decisions based on Sound Legal Analysis

(1) Trade Mark Cancellation action against McCULLOCH mark

The court decided that the Defendant was filed its mark in bad faith by the intention to ride the well-known status of MCCULLOCH mark. One of the indication of the Defendant's bad faith is that aside claiming that its products are originated from USA in its brochures, catalogues, guarantee cards, manual; the Defendant also use McCulloch USA's address – the company that Husqvarna (the real owner of the McCULLOCH mark) has acquired the mark from. This satisfied the Court to find the Defendant's bad faith –namely its awareness of Husqvarna's mark when he filed his application. This also provides the Defendant's bad faith in misleading the consumer and public at large on the source of the products. Both Commercial Court and Supreme Court rules in Husqvarna's favour – the Defendant's mark was ordered to be cancelled from the General Register of Marks.

(2) Trade Mark Cancellation action against GAMESPOT mark

CBS Interactive (the Plaintiff) has, for some time, operated a popular gaming resource website www.gamespot.com, attracting visitors from a range of countries, including Indonesia. A local company registered 'gamespot' as a trade mark and was using the mark in relation to its retail chain of electronic games stores. The Commercial Court decided that GAMESPOT mark is not well-known notwithstanding that CBS' GAMESPOT.com has been a popular gaming resource website enjoying visitors from Indonesia even before the local defendant applied for the same GAMESPOT mark. In addition to it, the Commercial Court decided that the GAMESPOT mark is not well known since the fame materials submitted were in English. Therefore there is no evidence that the mark was promoted in Indonesia. GAMESPOT is only well known among the gamers only and this does not fulfil the required knowledge among the Indonesian society.



Despite that the Defendant slavishly copied the Plaintiff's mark , the Commercial Court silent on this issue and did not find or declare that the Defendant's mark found in bad faith.

The Supreme Court cancelled the Commercial Decision and declared that GAMESPOT is a well-known mark and should be protected in Indonesia. The Supreme Court also declared that the Defendant's marks were filed in bad faith.

8. Other problems

Please explain problem other than the ones mentioned above in relation to IP litigations in Indonesia.

- (1)
- (2)
- (3)

9. Suggestions to Improve IP Litigation System in Indonesia

Please make suggestions on how to improve IP litigation system in Indonesia.

- (1) The lack of IP awareness currently is actually due the lack of training in tertiary education itself. Even in Law Faculty, IP is an elective course with only two credits to be taken in one semester (only about 2 hours per week in 4-5 months). In addition into this, one of the indicator that IP awareness was quite low that there were only 38 registered Patent Consultant (appointed in 1991) before the training and the appointment of Registered IP Consultant in 2005.

- (2) The real challenge is lack of any proper infrastructure to develop a decent legal jurisprudence. Without proper law reporting, the academic institution does not know where to start in getting their materials for IP training. A symptom of this is that academic writings could only use foreign court decisions in academic writing. Lack of law reporting also means substandard court decision are never subject to scrutiny.

MINUTES OF MEETING

Date : 23 January 2015
Venue : Supreme Court of Indonesia
Source : Justice I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. (“Justice Agung”)
Participants : Tsutomu Hiraishi, Yoshie Yamamoto, Fallissa Putri

1. Justice Agung presented JICA with challenges and proposed solution for IPR problems in Indonesia.
2. He thinks Indonesia needs to strengthen its judges capacity on IPR. Therefore, the Supreme Court will reform their curriculum in the training center. They want to revise it by making new modules. In the past, the Supreme Court had a cooperation with Japan in the Japanese mediation curriculum. In the future, the Supreme Court would need another cooperation with Japan to develop their curriculum in judicial training center. They'd call it the certification training on IPR.
3. Currently the Supreme Court's judicial training center covers 2 subjects in the commercial court: bankruptcy and IPR. One judge studies those 2 competency. The duration for training is 14 days. In the future, the Supreme Court will extend it to 1 month: 2 weeks for IPR and 2 weeks for bankruptcy. They think it'll be adequate. They need a huge reform of program, especially in IPR.
4. The steps to establish a comprehensive curriculum are:
 - a. assessment;
 - b. developing teaching material; and
 - c. training.
5. The teaching material development will involve judges, senior judges, Ministry of Law and Human Rights, and experts. Justice Agung would like to propose experts from Japan to be involved. His past experience with JICA in developing mediation curriculum could be an example. The result of the development will be formulated by the experts, and the Supreme Court shall equip them with staff. Ideally, anyone involved in the teaching material development should also participate in the training.
6. When Justice Agung made his presentation to JICA, there was an indication the

- program would be granted by the Japanese government.
7. Justice Agung thinks IPR cases are relatively big enough in Indonesia, especially trademark cases. In comparison, there are less cases on patent. There are about 44 IPR cases in the Supreme Court in the past year.
 8. There are only 5 commercial courts in Indonesia, about 70-80% of IPR cases are handled in the commercial court of Jakarta.
 9. Even certified judges still don't understand the essence of IPR. The terminology they use in trademark cases is sometimes ambiguous.
 10. Justice Agung stated that lawyers' opinion about the court decision is important to the Supreme Court too, because it will help them to identify challenges that we have.
 11. In the law, there are 2 kinds of certification for judges. Any judges should be certified, especially in the area of corruption, commercial, labor, illegal fishing, etc. In some area, it is not mandatory by law, but under the policy of the Supreme Court. If the Supreme Court considers it an important issue, they'll require a certification. For example, mediation, it is not mandatory by the law, but mandatory under the policy of the Supreme Court.
 12. Ms. Yamamoto asked Justice Agung's opinion regarding failed lawsuits due to defendant's change of address. In Justice Agung's opinion, that's the problem in Indonesia. There is a due process of law, which covers the formal and material aspect of a case. The formal aspect has to be met first. In cases as Ms. Yamamoto's pointed out, the panel of judges could convince the plaintiff to revise the lawsuit. It can be revised in the 1st and 2nd session of the trial.
 13. Justice Agung also noted that if one loses a case due to formal matters, one can refile the lawsuit. But if one loses the case because of material substance, one can go to a higher court.
 14. There are 54 judges in the Supreme Court. The law requires 60 judges, but they never meet such requirement. In the civil chamber of the Supreme Court, there are 14 judges. IPR cases are assessed in the civil chamber. There are 11 judges for IPR cases.
 15. The civil chamber covers a number of cases, among others: IPR, bankruptcy, labor, commercial, political, and arbitration.
 16. Justice Agung would like to have consistent decisions in IPR cases. There is no manual to decide on similarity of trade mark.
 17. There are 16,000 cases per year in MA.
 18. In the past, a newly filed case shall be submitted to the chief judge, then it will

be depositioned to the chamber, where it will be given to the first reader, then the second reader, and so on. Nowadays, the hard and soft copies of the cases are also given to the panel of judges, so they read the case at the same time. They will determine the date to render the case. It's much faster now.

19. In 2014, the Supreme Court achieved their target. They 'only' had 4,000 pending cases in 2015, which means the cases came in October (registered, but not yet read).
20. Commercial judges handle both IPR and bankruptcy cases.
21. The issue with judges in Indonesia is, they are transferred in a few years and the knowledge doesn't have the chance to accumulate.
22. The challenge in Indonesian IP litigation is the consistency of the judgment. In the near future, the Supreme Court will try to be consistent.
23. Ms. Yamamoto also raised a question regarding the custom's authority to take action in regards to IPR matters. There was one case filed in the court of Central Jakarta for this issue. For Justice Agung, it's easier to implement the provisional measure. Yes, we need strong evidence (prima facie evidence). However, adequate evidence is also sufficient. Security deposit, Justice Agung thinks, it's a discretion. The law says the security deposit must be equivalent to the asset seized. In other area it should be the same, but Justice Agung thinks it's different to the judges.
24. In such cases, the plaintiff should bring their own appraisal, it'll help the judge.
25. Even though the regulation involves the custom, but sometimes the custom personnel don't understand it. The custom may issue an injunction, and at the same time ask the police to seize the asset. In other cases, such as KPK, most cases are caught red handed. So it'll also be good to work with insiders.
26. There are 2 important points: adequate evidence and imminent infringement. If we don't take prompt measure there will be irreparable damages.
27. The trademark office should refer to Supreme Court's judgment, because they're the only institution to enforce the law in motion.
28. Justice Agung thinks the current chamber system is the solution. At least every 6 months they have a plenary meeting to determine opinions on particular issues. They discuss the consistency of the Supreme Court's judgments. Justice Agung thinks the civil chamber meetings are more dynamic than the criminal chamber.

* * * *

COUNTRY REPORTS
THE ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
IN INDONESIA

Based on Indonesian Regulation regarding IPR law, there are several type of law procedure to settle IP cases that:

- Criminal law procedure
- Civil law procedure
- Arbitration procedure
- Alternative Dispute Resolution

IPR Criminal cases settlement

Concerning IPR infringement cases like counterfeiting cases and pirating cases be able to settle by criminal law procedure. The jurisdiction court which have an authority to settle IPR criminal cases are district court which located in the whole of Indonesian area, and the Judges who have an authority to examine IPR criminal cases are judge who exist in that district court. Handling IPR criminal cases, there are no differences law procedure between IPR criminal cases with other general criminal cases law procedure, because in IPR Regulation there were not regulated about IPR criminal law procedure. So the Judges will examine IPR criminal cases refer to Republic of Indonesian Act No. 8 of 1981 regarding Indonesian criminal law procedure, as well as handling IPR criminal cases at appeal court level.

Regarding limitation time to handle IPR criminal cases, based on Supreme Court Circulated Letter No. 2 of 2014, every cases which submitted to the district court have to be finished in 5 month.

The law basic to examine IPR criminal cases are based on IPR act like Law of Republic of Indonesia No.31 of 2000 regarding Industrial Design, Law of Republic of Indonesia No.32 of 2000 regarding Layout Design of Integrated Circuit, Law of Republic of Indonesia No. 14 of 2001 regarding Patent, Law of Republic of Indonesia No.15 of 2001 regarding Mark, Law of Republic of Indonesia No.19 of 2002 regarding Copyright, although Law of Republic of Indonesia regarding criminal law procedure as far as not regulated in IPR act it self.

The same as general criminal cases, when one of the party or both disagree with district court decision or verdict , they can submit an appeal to hight court, and when they still disagree with hight court decision they can submit appeal to the supreme court.

IPR criminal cases data which were submitted appeal to the Supreme Court of Republic of Indonesia in 2012 - 2014

YEAR	DESIGN INDUSTRIAL	CIRCUIT LAYOUT	PATENT	MARK	COPY-RIGHT	TOTAL
2012	2	-	1	12	6	21
2013	3	-	1	19	10	33
2014	2	-	-	7	3	12

IPR civil cases settlement

IPR civil cases settlement procedure as specially for Industrial Design cases, Lay-out Design of Integrated Circuit cases, Patent, Mark, and Copyright cases, based on IPR Laws handled by Commercial court which located in District court. Not all of Indonesian district courts have a commercial court, commercial court just located in a certain district court, just in Medan District Court, Centre Jakarta, Semarang, Surabaya dan Makassar.

While handling other IPR civil cases like Trade Secret and Plant Variety cases examined by general district court.

Different from IPR criminal cases, IPR civil cases examined by Commercial Judge who placed in Commercial court at the district court be concerned with. To be appointed as a commercial Judge, the judge must be obtained the commercial matter training for example IPR law, bankruptcy law and others commercial matter, and have a certificate. To be appointed as a commercial judge must be from a senior judge.

Time frame of IPR civil cases settlement, a decision on the lawsuit shall be made at the latest:

COURT	INDUSTRIAL DESIGN	LAY-OUT DESIGN OF INTEGRATED CIRCUIT	PATENT	MARK	COPY-RIGHT
DISTRICT COURT	90 days	90 days	180 days	90 days	90 days
SUPREME COURT	60 days	60 days	180 days	60 days	90 days

Upon decision of the Commercial Court, when the parties or one of the parties disagree with the decision, they may only be file cassation to The Supreme Court.

IPR LAWSUIT WHICH FILE CASSATION TO THE SUPREME COURT OF REPUBLIK OF INDONESIA YEAR 2013, 2014.

YEAR	INDUSTRIAL DESIGN	LAY-OUT DESIGN OF INTEGRATED CIRCUIT	PATENT	MARK	COPY-RIGHT	TOTAL
2012	5 cases	-	1 cases	44 cases	10 cases	60 cases
2013	3 cases	-	4 cases	41 cases	6 cases	54 cases
2014	3 cases	-	-	37 cases	2 cases	42 cases

Border Measure

To prevent of entry or circulate of resulted infringing the IPR in Indonesian commerce area on July 30th 2012, The Supreme Court of Republic of Indonesia has issued 2 regulations that are:

- The Supreme Court of Republic of Indonesia Regulation NO. 4 year 2014 regarding Border Measure
- The Supreme Court of Republic of Indonesia Regulatin NO. 5 year 2012 regarding Provisional Measure

Until now the Commercial Court at Centre Jakarta District Court just issued 1 provisional measure decision.

Disposal of infringing good

Although there is no provision about disposal infringing good in IPR law, but based on Indonesian criminal procedure law regulate that, upon a certain provision not regulate by IPR law, Criminal court Judge will apply criminal procedure law as long as comply with the rules and regulation.

Obstacles on the enforcement of Intellectual Property Rights Law

- There are decisions disparity as specially upon article 6 section (1a) Indonesian Mark act No. 15/2001, provision about "*has a similarity in its essential or in its entirety with a mark owned by other party which has previously been registered*". That was happened because of there have no complete regulation that put in order as manual. So that, each Panel of Judges who handle such as that cases will make they own consideration based on they owned experience and knowledge.
- Regarding the protection upon "*good and/or services which are not of the same kind*", there is not regulated in Indonesian law, but in practice there are many case about this submitted by the party to the commercial court. The

Mark Act mention that will be further regulated by Government Regulation, until now a days there is no Government Regulation yet.

- When the party file lawsuit regarding claim for compensation, The commercial judges difficulties experience to calculate damages. IPR law not regulate complete manual how to calculate, what part of the problem the judges must to take in to account.

Conclusion

To prevent decision disparity by the IPR judges in examining IPR cases because of certain provision not complete regulate in Indonesian IPR law, Indonesian Government should be revise the IPR Regulation.

MINUTES OF MEETING
(Commercial Court - Central Jakarta District Court)

Date : 30 January 2015
Venue : District Court of Central Jakarta
Source :
1. Gusrizal Chief of Commercial Court (Central Jakarta District Court)
2. Bambang Kustopo, S.H., M.H., Judge of Commercial Court
3. Titik Tejaningsih S.H., M.H., Judge of Commercial Court
Participants : Tsutomu Hiraishi, Yoshie Yamamoto, Fallissa Putri

1. Provisional decision is regulated under the Supreme Court Regulation 5/2012 (“Perma 5/2012”). It regulates the procedures of application, in which the provisional decision must be issued in 2 x 24 hours as of the application.
2. So far there is no case regarding custom’s provisional decision. However, there is one case regarding the copyright of the film “Soekarno”. The provisional decision has been made. The case has also been decided. In the “Soekarno” case, the judges only approved the lawsuit partially. The movie consists of many copyrights, and the judges only decided on the copyright regarding story writing. Therefore, there’s only been one case regarding provisional decision.
3. The judges did not have an opinion on why the provisional measure system is not popular, because according to them, judges are passive and they are in the position only to accept cases.
4. In regards to security deposit, the amount of such deposit shall be decided by the Judges. Perma 5/2012 regulates that the deposit is calculated based on the value of the goods. The plaintiff may also present an appraiser as a witness. Other than the value of the goods, the potential loss of profit and immaterial loss are also considered in determining the amount of the deposit.
5. A court decision depends on the examination in the trial. Indonesia does not recognize the stare decisis principle. A Supreme Court decision is only recognized as a guideline, but judges are not obliged to follow it. Jurisprudence is a concept of the common law system. Indonesia does not belong to the common

law system.

6. For formal matters, the judges shall apply the procedural law, while for material matters, it shall depend on the examination. As long as the matter is stipulated in the law, the judges shall have no interpretation, unless there is a vacuum of law.
7. In Central Jakarta District Court, the number of cases on cancellation of trademarks is the biggest among IP cases.
8. District Court of Central Jakarta often holds trainings, seminars, and comparative studies regarding IPR. In regards to the cooperation with Japan, the District Court is not authorized to accept such proposal. It is within the authority of the Supreme Court.
9. So far, judicial training only covers technical matters, but there has been no training for administrative matters. It would be good, if Japan can cooperate with Indonesian courts for training of administrative staffs.
10. For IPR, there are 3 administration staff. For bankruptcy, there are 7. These are the staff serving the judges. There are 20 judges in Central Jakarta. As for case registration, it is handled by different administration staff.
11. Administration staffs are important part of a court and they also need training. There are 60 staff in Central Jakarta, consisting of registrar, junior registrar, and substitute registrar.

* * * *

面談時に受領した資料

LAPORAN PERKARA GUGATAN HAKI TAHUN 2013
(BULAN JANUARI 2013 *sampai dengan* DESEMBER 2013)

Dengan Perincian Perkara sebagai berikut :

- Sisa perkara Tahun 2012	: 38 Perkara
- Perkara Masuk :	
a. Perkara Merek	: 91 Perkara
b. Perkara Hak Cipta	: 05 Perkara
c. Perkara Desain Industri	: 02 Perkara
d. Perkara Paten	: 01 Perkara
	----- +
	99 Perkara
- Perkara Putus	: 93 Perkara
- Perkara Dicabut	: -- Perkara
- Sisa yang masih dalam Proses	: 44 Perkara

DATA PERKARA GUGATAN HAKI BULAN JANUARI 2013 s/d DESEMBER 2013

PERKARA MEREK

1. Sisa Tahun 2012	: 30 Perkara
2. Masuk Tahun 2013	: 91 Perkara
3. Putus	: 82 Perkara
4. Cabut	: -- Perkara
5. Sisa	: 39 Perkara

PERKARA HAK CIPTA

1. Sisa Tahun 2012	: 05 Perkara
2. Masuk Tahun 2013	: 05 Perkara
3. Putus	: 07 Perkara
4. Cabut	: -- Perkara
5. Sisa	: 03 Perkara

PERKARA PATEN

1. Sisa Tahun 2012	: 01 Perkara
2. Masuk Tahun 2013	: 01 Perkara
3. Putus	: 01 Perkara
4. Cabut	: -- Perkara
5. Sisa	: 01 Perkara

PERKARA DESAIN INDUSTRI

1. Sisa Tahun 2012	: 02 Perkara
2. Masuk Tahun 2013	: 02 Perkara
3. Putus	: 03 Perkara
4. Cabut	: -- Perkara
5. Sisa	: 01 Perkara

LAPORAN PERKARA GUGATAN HAKI 2014
(BULAN JANUARI 2014 *sampai dengan* DESEMBER 2014)

Dengan Perincian Perkara sebagai berikut :

- Sisa perkara Tahun 2013	: 44 Perkara
- Perkara Masuk :	
a. Perkara Merek	: 70 Perkara
b. Perkara Hak Cipta	: 02 Perkara
c. Perkara Desain Industri	: 05 Perkara
d. Perkara Paten	: 06 Perkara
	----- +
	83 Perkara
- Perkara Putus	: 95 Perkara
- Perkara Dicabut	: -- Perkara
- Sisa yang masih dalam Proses	: 32 Perkara

DATA PERKARA GUGATAN HAKI BULAN JANUARI 2014 s/d DESEMBER 2014

PERKARA MEREK

1. Sisa Tahun 2013	: 39 Perkara
2. Masuk Tahun 2014	: 70 Perkara
3. Putus	: 87 Perkara
4. Cabut	: -- Perkara
5. Sisa	: 22 Perkara

PERKARA HAK CIPTA

1. Sisa Tahun 2013	: 03 Perkara
2. Masuk Tahun 2014	: 02 Perkara
3. Putus	: 03 Perkara
4. Cabut	: -- Perkara
5. Sisa	: 02 Perkara

PERKARA PATEN

1. Sisa Tahun 2013	: 01 Perkara
2. Masuk Tahun 2014	: 05 Perkara
3. Putus	: 01 Perkara
4. Cabut	: -- Perkara
5. Sisa	: 05 Perkara

PERKARA DESAIN INDUSTRI

1. Sisa Tahun 2013	: 01 Perkara
2. Masuk Tahun 2014	: 06 Perkara
3. Putus	: 04 Perkara
4. Cabut	: -- Perkara
5. Sisa	: 03 Perkara