

特許庁委託
ジェトロ海外工業所有権情報

インドネシアの 工業所有権侵害事例・判例集

2000 年 3 月

JETRO
JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION

はじめに

我が国とアジア太平洋地域との経済的相互依存関係の深まりの中で、今後とも我が国企業の同地域へ進出、事業展開のより一層の拡大が見込まれるところ、我が国企業が今後同地域において事業を展開していく前提として、商標・意匠・特許等の知的所有権が国内のみならず投資先においても適切に保護されることが不可欠となっています。

開発途上国における知的所有権制度は WTO・TRIPS 協定の成立、APEC の進展等を受けて近年急速に整備されてきたものの、いまだに不備な部分が残されており、また制度が存在していても運用面、特にエンフォースメントが適切になされていないため、一般的に投資先としての知的所有権の保護とそれにより生ずる収益の回収が十分になされていない状況がみられます。

特に、アジア太平洋地域においては、商標・意匠を中心にして、我が国企業の製品に対する模倣が相当程度増加しつつあり、我が国企業の真正商品のマーケットシェアおよび企業のイメージに悪影響を及ぼしています。

このような状況下、ジェットロでは、平成 9 年度より特許庁からの委託により、「**各国工業所有権情報収集等事業**」を実施しています。

本事業は、北京、上海、香港、ハノイ、マニラ、クアラルンプール、ジャカルタ、ニューデリー、バンコク、ソウルの 10 都市において、現地のジェットロ事務所が特許法律事務所と契約をし、工業所有権の模倣対策に資する情報を収集、同地域における工業所有権の侵害実態を把握、模倣対策の強化に努めようというものです。

また、本事業では、上記 10 カ所の現地法律事務所の弁護士による、工業所有権に関する無料相談や、現地進出日本企業を対象にしたセミナーの開催なども行っています。

ここに本事業において収集した情報を基に、「インドネシアの工業所有権侵害事例・判例集」を作成いたしましたのでお届けいたします。本事業及び本誌が皆様のお役に立てば幸いです。

POLO RALPH LAUREN 対 マルセラボン SE氏

・裁判所判決要約 (No.474.PDT.G.1996.)

この事件においてポロ・ラルフ・ローレン (POLO RALPH LAUREN) は原告として行動し、マルセラボンSE氏 (Mr. MARSELABON, SE) を被告 として、また法務省著作権・特許・商標総局 (現知的財産権総局) を被告 として訴えた。原告は1996年10月21日に提訴し、1996年10月22日付で中央ジャカルタ地方裁判所書記官によって登録番号474/PDT.G/1996/PN.JKT.PSTとして受理された。

原告はポロ競技者が乗馬している図形商標「POLO & ロゴ」のインドネシア及び世界における最初の登録権利者であり、インドネシアにおいては1985年9月30日付で、せっけん類、香水、エッセンシャルオイル、化粧品及びヘアローションについて、第198.332号として登録されている。この登録によって、原告はインドネシアで商標を使用する唯一かつ独占的な権利を取得した。

原告はその後、原告の商標と実質的に類似する「乗馬中のポロ競技者」の商標が、1994年7月19日付で、帽子及びベルトについて、第308.193号として登録されていることを発見した。この商標は、被告 の製品が原告の製造物であるかのように公衆のイメージを誤認させるおそれがあり、被告 は原告の周知ロゴの著名性を利用することを意図していた。

そこで原告は裁判所に次の請求を行った。

1. 原告はポロ競技者が乗馬している図形商標「POLO & ロゴ」のインドネシアにおける最初の登録権利者であり、したがって原告はインドネシアで商標を使用する唯一かつ独占的な権利を有している旨を宣言すること。
2. 被告 の登録第308.193号は、一見して両者のロゴが類似していると判断できる、ロゴの実質的部分を含んでいる旨を宣言すること。
3. 被告 名義による登録第309.193号について、そのすべての法律上の結果と共に、商標一覧からの取消及び無効を宣言すること。
4. 被告 に対して、登録第309.193号の商標一覧からの取消及び無効についてのこの判決に応じるよう命令すること。

審理委員会は原告の訴えと同じ意見ではなく、したがって原告の訴えは拒絶され、更に原告がこの事件の訴訟費用128,000ルピアを支払うよう命じた。

裁判所判決文和訳 (No.474/PDT.G/1996/PN.JKT.PST)

判決

「全能の神のもとの判断に基づき」

ジャカルタ・プサット地方裁判所は、次の当事者間の民事事件を検証し、以下の判決による第一審の判断を引き出した。

米国ニューヨーク州の法律に基づく法人である、米国ニューヨーク州10022、ニューヨーク、マディソン・アベニュー650番地に本店が所在する、ザ・ポロ/ローレン・カンパニーLP (THE POLO/LAUREN COMPANY L.P.) の無限責任組合員であるポロ・ラルフ・ローレンLP (POLO RALPH LAUREN L.P.) は、この事件においてジャカルタ・コタ、ジャラン・カリ・ベサル・バラト5番地の弁護士ウィジョド(オエイ・タット・ハワイ)&アソシエーツを法律上の住所として選択し、以下原告と称する。

これに対し、

1. カクン・ジャカルタ・ティムール、プロ・ゲバン・ペルマイ・ブロックG/29在住のマルセラボンSE、以下被告 と称する、及び
2. ジャラン・ダーン・モゴットKM24所在のインドネシア共和国政府、この場合には法務省著作権・特許・商標総局(現知的財産権総局)、以下被告 と称する。

地方裁判所は：

この事件に関する書類を読み、
両当事者の弁論を聞いた。

事件について

原告は1996年10月21日に訴状を提出し、1996年10月22日付でジャカルタ・プサット地方裁判所書記官によって登録番号474/PDT.G/1996/PN.JKT.PSTとして受理されたが、これを検討すると、次の内容となっている。

原告はPOLO競技者が乗馬しているPOLO&図形商標のインドネシア及び世界における最初の登録権利者である。

原告の乗馬者のPOLO&図形商標は、インドネシアにおいては1985年9月30日付で、「せっけん類、香水、エッセンシャルオイル、化粧品及びヘアローション」を保護するために、第198.332号として登録されている(証拠P-1)。

原告は、自己の製品を他人の製品から識別するためにインドネシアで商標を使用する唯一かつ独占的な権利という、法律に基づく能力を取得した。

原告は、原告が所有する周知ロゴの絵柄に一見して実質的に類似するロゴの絵柄の実質的部分を含む商標が、被告 によって登録されていることを知得したはずである。すなわち、「乗馬中のポロ競技者」のロゴであって、1994年7月19日付(出願日1993年4月13日)で

「帽子及びベルト」を保護するために登録番号第308.193号として登録されている商標である（証拠P - 2）。

被告 が乗馬者のロゴを含む商標を使用することは、被告 の商標及び製品が原告によるものであるか、又は原告と近い関係にあるものであるかのように公衆のイメージを誤認させるおそれがあった。

原告は多額の費用を掛けて長年にわたり自己の周知ロゴの著名性を確立してきたが、被告 の商標登録が意図するところは、原告商標の著名性に只乗りする以外に考え難い。

原告の商標は周知であったので、原告は、公衆が被告 と原告とを関連付け、これによって原告に損害が生じるのではないかと憂慮せざるを得なかった。

原告の周知商標に想起されなければ、被告 は商標第308.193号を登録することを考えなかったと確信が持てる。

原告は被告 の商標に関心を持たないので、被告 の商標は取り消されるか、少なくとも取消の決定を受けるべきである。

1. 原告はポロ競技者が乗馬している図形商標「P O L O & ロゴ」のインドネシアにおける最初の登録権利者であり、したがって原告はインドネシアで商標を使用する唯一かつ独占的な権利を有している旨を宣言すべきである。
2. 被告 の登録第308.193号は、一見して両者のロゴが類似していると判断できる、乗馬しているポロ競技者のロゴの実質的部分を含んでいる旨を宣言すべきであり、
3. 被告 名義による登録第309.193号について、そのすべての法律上の結果と共に、商標一覧からの取消、又は取消の宣言をすべきである。
4. 被告 に対して、登録第309.193号を商標一覧からの取り消すことによってこの判決に応じるよう命令すべきである。
5. 費用支払は法律に従うべきである。

指定された公判日に、1996年10月3日付の専用委任状に基づき原告の法定代理人ブディアントSHが出廷し、また1996年11月29日付の専用委任状に基づき被告 の法定代理人ヘンドリック・ジャヘマンSH、及び1997年11月5日付の専用委任状に基づき被告 の法定代理人マルシルSHが出廷した。

判事は紛争当事者の和解を勧めたが功を奏せず、その後に判事は、原告が陳述するところによる原告の請求を読み上げた。

原告の請求に対して、被告は1996年12月17日付で次の答弁書を提出した。

被告 の答弁

1. 被告 は、被告 が真実であると強く認める事項を除き、原告の論旨のすべてを否定する。
2. 原告の請求は不明瞭である。
次の点からも明らかなように原告の請求は不明瞭である。
 - a. 請求においてポシタ（Posita）とペティトゥム（Petitum）とが符合しておらず、特

にポシタにおける被告 の役割が明らかでない。

- b. 原告の請求の論旨において、被告 が出願した商標登録手続について被告 が違法行為をしたというが、それがいかなる種類のものであるのか、ポシタ部分における請求で論じられていない点からして、第4号においてポシタとペティトゥムとが一致していないことが明らかに見受けられる。
- c. 上述の説明からして被告 は、本件を審理する判事に対して、原告の請求をすべて拒絶するか、少なくとも原告の請求は認められない旨を宣言するように求めるのに十分な理由を有している。

3. 原告の請求は細部に至っていない。

原告の請求が不明瞭である点に加えて、原告の請求は細部に至っておらず、次の理由によって拒絶されるべきである。

- a. 原告は「乗馬中のポロ競技者」のロゴの態様、基本色、そして組み合わせについて説明していない。
- b. 原告は、被告 が製造した商標及び製品が原告によるものであるか、又は原告と近い関係にあるものであるかのように公衆のイメージを誤認させるおそれがある、という点についてきわめて一般的に申し立てているだけである。
- c. 原告は、1994年7月13日付で第308.193号「乗馬中のポロ競技者」のロゴを伴う商標の登録を被告 が公告したときに（被告 が1992年第19号商標法第19から21条の規定を実施したときに）、被告 に対して異議を申し立てたか否かについて説明していない。

4. 原告は被告 に対して異議を申し立てていない。

原告の請求の論旨からすると、1992年第19号商標法第22条に基づき要求される被告 に対する異議申立を原告が行ったという説明が、なに1つとして行われていない。

したがって原告の請求は、被告 が帽子及びベルトを製造する業務を妨害することのみを意図した、根拠のないものにすぎない。

- 原告がまったく真実を述べているとしても、なぜ原告が「原告が所有するロゴ」に外観上似ているロゴ、たとえば次のロゴを有する商品を製造している他の企業を訴えなかったのか不明である。

- 「乗馬している人」のロゴを伴うマルボロたばこ（テレビのコマーシャルで見た）
- 明らかに「POLO」の商標を付した「POLO」キャンディ

5. 請求は、1992年第19号商標法の第5、6、8j0、52条の基準を満たしていない。

- 原告の請求は次の点から明かなように、商標取消請求の理由として申し立てることを制限している1992年第19号商標法の第5、6、8j0、52条の基準を満たしていない。

- a. 1992年第19号商標法の第5、6、8j0、52条は、法律の正式な説明を伴い、商標として登録されず拒絶されるための要件の制限を規定している。
- b. 原告の請求の論旨には、上述の法律条文の基準を満たす理由がなに1つ存在しておらず、原告の感情に基づいているだけである。

c. 上述したa及びbの説明に基づき、前述の原告の論旨は拒絶されるのが適当である。

6. 被告は、原告のロゴの著名性に只乗りするような目的はまったく持っていなかった。第4号の答弁書説明に加えて、被告は、ロゴ...等の著名性に只乗りする意図を除き、...等以外について被告が意図するものを想像することが困難である、という原告の論旨を強く拒絶した。

その理由は次のとおりである。

- ・原告のロゴは被告が所有するロゴと異なっている。
- ・原告が所有するロゴは、1種類の色による、左を向いてハンマーを下向きに持ち、その下にボールがある「乗馬中のポロ競技者」であり、被告が所有するロゴは、基本色を有し、正面を向き、ハンマーを挙げ、下部にボールがない、ストライプ内に標記された「乗馬中のポロ競技者」である。

7. 原告は次に述べるように、原告が所有していた1985年9月30日付第198.332号のPolo商標が1995年に失効（存続期間満了）しており、更に商品が異なっているという理由からして、被告を訴える資格を有していない。

- a. 第308.193号の商標証添付に記載されている製品は特に「帽子及びベルト」であると限定されており、その一方で原告の製品は、せっけん類、香水、エッセンシャルオイル、化粧品及びヘアローションであるから、被告の製品は原告が製造した製品と異なっている。
- b. 「乗馬中のポロ競技者」の基本色が原告のものとまったく異なっている。
- c. 「乗馬中ポロ競技者」のロゴを伴う商標の名称が、「POLO」という名称で原告が使用している、原告が所有している商標のものと異なる。

したがって、上述の説明に基づき、被告は本件を審理する首席判事が次の判決を行うよう求める。

1. 原告の論旨のすべてを拒絶すること。
 2. 法律に基づき、被告の名義による1994年7月13日付の第308.193号の商標証が有効であると宣言すること。
 3. 本件に関する費用すべてを原告が負担するよう言い渡すこと。
- 又は、
判事が他の判断を行う場合には、それが（正義と良心に従った）判決となること。

被告の答弁

・異議事項について

原告の請求は不明瞭である。

1. 原告はその請求において、原告の請求の基礎となる法律上の根拠となる条文について述べていない。これは原告が、1992年第19号商標法第56条第1項の取消請求と、1992年第19号商標法第56条第3項の周知商標の請求との間で混乱しているからである。

2. 原告の請求の法律上の根拠が1992年第19号商標法第56条第1項であるとする、この1992年第19号商標法第56条第1項は一般商標登録簿に登録された商標の取消について規定しているので、原告が周知商標であるとして述べている論旨は不適切そのものである。これが周知商標について規定する1992年第19号商標法第56条第3項に基づくものであれば、原告は最初に（一般登録簿に未登録の商標を）商標庁に対して商標登録出願をすべきであった。
3. 原告が被告の商標を取り消す請求の基礎としている、原告による1985年9月30日付の第198332号登録は、1995年9月30日に失効しており（1992年第19号商標法第7条の規定に基づき10年間）、原告は商標登録保護の猶予期間に更新されたか否かについても述べておらず、したがって原告の請求はすべて拒絶されるか、少なくとも却下の宣言がされるべきである。

・ 事件について

4. 異議事項において提案したすべてが本件で取り扱われることを希望する。
5. 一般商標登録簿に登録されていたのは、1985年9月30日付のポロ・ラルフ・ローレンLP、USAによる第198223号「POLO」の文字及び黒色の点（ドット）を伴う乗馬中の人物のロゴであり、これはせっけん類、香水、エッセンシャルオイル、化粧品及びヘアローションの分類の商品を保護するためのものであった（証拠T-2-1）。
6. 1994年7月13日付で、カクン・ジャカルタ・ティムール、プロ・ゲバン・ペルマイ・ブロックG/29在住のマルセラボンSE名義によって、登録第308193号の乗馬中の人物のロゴが、第25類の帽子及びベルト類の商品を保護するために一般商標登録簿に登録されていることは事実である（証拠T-2-2）。
7. 1992年第19号商標法第56条第1項の規定によると、商標の取消請求は同一分類の同一商品について実質的又は相対的な類似性が存在している場合にのみ可能であるが、これには一見して本質部分を含んでいるものは該当しない。
8. 今回の事件において、ハンマーを持ち左側を向いている乗馬中の人物及びボール（黒点）であってPoloの単語を伴う原告の商標と、ハンマーを挙げ正面を向いている乗馬中の人物のみであってPoloの単語を伴わない被告の商標とを比較すると、かなり異なっているものとして見られ、原告の商標は識別力を有する特徴であるPOLOの言葉及び乗馬中の男としてのみ認識され、被告の商標も同様に識別力を有する特徴であるPOLOの言葉を伴わない乗馬中の人物のみからなるものとして認識される。これは、ある商標と他の商標との間の原則かつ法律が及ぶところであって、商標は一体となったもの全体として見られるべきであり、その商標の構成部分に分離されてはならない（Royale Salute対Salute事件、1987年10月17日付のインドネシア共和国最高裁判所判決No.2457.K/Pdt/1987）。
9. 問題となっている商標はそれぞれ、行政上は善意の商標所有者としての資格を有しているとはいえない。なぜならば、各商標所有者は1992年第19号商標法第4条第1項にいうところの一般商標登録簿への登録のための行政上の規定を満たしており、両商標は非常に異なっており、その商品の種類もまったく一致していないからである。

10. 1992年第19号商標法に基づき被告の商標が一般商標登録簿に登録されたこと、並びに被告の商標が一般商標登録簿に登録される前に（実体審査）最初にその旨が公示され、かつ、公示板に掲示されると特に規定されていることからして、公がこれを見るのは容易であったはずで、また、商標庁が発効する商標公報でも6か月間公告されるので（1992年第19号商標法第20条）、いずれの者も十分な理由及び証拠によって商標登録出願に対する書面による異議を商標庁に提出することができた（1992年第19号商標法第22条）はずである。明らかに原告が異議を申し立てなかったことによって被告の商標は登録されたことからして、原告が被告の商標が一般商標登録簿に登録されること（1994年7月13日付商標第308193号）に対する異議申立をしなかったことは明らかである。
11. 1992年第19号商標法第3条jおよび第7条の規定に基づき、一般商標登録簿に登録された商標権は国家がその商標所有者に与える独占的権利であり、登録商標は10年の期間内において保護され、所有者は自己が既に出願した商品若しくはサービスの分類について保護される。したがって被告は、1992年第19号商標法で規定される法制度によって自己の商標について独占的権利を有している。
12. 被告の商標登録が第25類の商品を保護するためのものであるのに対して、原告の商標は第3類の商品を保護していた。したがって、両者の商品の種類は同一でなく、同種の業務分野を含んでいないことは明らかなので、被告は原告の請求をすべて拒絶するよう判事に求める。
13. 上述した法律上の理由に基づき、原告の請求は不明瞭であり、被告の商標と原告の商標との間に類似性又は実質的な類似性が存在していないことは明らかなので、被告は原告の請求を拒絶するよう求める。

原告が後に1997年1月21日付で第2答弁書を提出し、両被告はそれに対する反駁書を1997年1月21日付で提出した。

その後、原告は自己の主張の論旨を支持するために、証拠として十分な印章を伴う書簡の写しなどの証拠を提出した。その目録は次のとおりである。

- P-1: 原告のPOLLO及び乗馬者の図案の商標は、1985年9月30日付で第198.332号としてインドネシアで登録された。
- P-2: 次に示す被告の商標は、原告の周知ロゴの絵柄の主要部分を含んでいるものであった：
1994年7月13日付（出願日1993年4月13日）の登録第308.193号「乗馬中のポロ競技者」のロゴを伴う商標。
- P-3: 原告は、記録簿No.H4.Hc.01.01-1751において1993年5月13日付で「乗馬中のポロ競技者」のロゴの商標登録出願の写しを提出した。
- P-4: 自己の名前が商標として使用されることに異論を唱えない旨の供述書簡である、被告の標準様式の写し。
- P-5: PHILIP MORRIS INCORPORATEDの商標と登録第199.197号との間に実質的な類似性が存在していると述べた、1987年11月30日付の被告の決定No.Hc.01.01.4086の写し。

- P-6 : MODIANOの商標と登録第136.005号との間に実質的な類似性が存在していると述べた、1980年1月23日付の被告 の決定No.6625/Cの写し。
- P-7 : LIUS SURYANTO名義による第156.111号RALPH LAUREN及び「ポロ競技者」の図案商標の登録取消に関する、THE POLO/LAUREN COMPANY対NGO YAN SIN b.d.n. RALPH LAUREN事件の、1987年6月11日付のインドネシア共和国最高裁判所判決No.3250.K/Pdt/1985の写し。
- P-8 : LIUS SURYANTO 名義 による 第205.715 号POLO 商標 の登録取消に関する、THE POLO/LAUREN COMPANY対LIUS SURYANTO事件の、1992年5月30日付のインドネシア共和国最高裁判所判決No.1354.K/Pdt/1990の写し。
- P-9 : JEMMY WANTONO名義による第233.110号POLO RALPH及び「ポロ競技者」の図案商標の登録取消に関する、THE POLO/LAUREN COMPANY対Jemmy Wantoto事件の、1994年3月21日付のジャカルタ・プサット地方裁判所判決No.429/Pdt/g/1993の写し。
- P-10 : 外国で既に登録されている原告商標の登録の写し。
- P-11 : 記録簿No.5080/Cにおける1981年12月31日付の被告 の決定の写し(同一でない商品)。
- P-12 : 雑誌DISCOVERY及びキャセイ・パシフィック航空機内誌に収められていた原告製品の広告の写し。
- P-13 : 雑誌Vanity Fairの1987年11月号に収められていた原告製品の広告の写し。
- P-14 : 雑誌Mandarine Orientalの1989年第5号No.3に収められていた原告製品の広告の写し。
- P-15 : 外国の多数のマスメディアに収められていた原告製品の広告の写し。
- P-16 : 周知な人物の名前、写真、商標及び企業体であって他のいずれかの周知な者に属するものと同一又は類似の商標の登録は、その権利の所有者から書面で同意を得た場合を除き、取り消されることに関する、商標法第6条第2項aの規定の写し。
- これらの証拠を書簡原文と照合した。その結果、証拠P-1、P-9、P-12、P-13、P-14は原文と一致していたが、その他の証拠に関しては原文であることが証明されなかった。

被告 は、自己の答弁の論旨を支持するために、次の証拠を提出した。

- T. -1. インドネシア共和国法務部商標長官が発行した、1994年7月13日付の商標第308193号の証明書。
- T. -2. インドネシア共和国法務部、著作権、特許及び商標長官の周知商標ブック一覧。
- T. -3. 1996 年 12 月 9 日 付 の ジャ カ ル タ ・ プ サ ッ ト 地 方 裁 判 所 判 決 No.102/PDT.G/1995/PN.
JKT.PST。
- T. -4. 1996年11月8日付のジャカルタ・プサット地方裁判所判決No.102/PDT.G/1996/PN.
JKT.PST。

これらの証拠を書簡原文と照合した。その結果、証拠T. -1は原文と一致していたが、その他の証拠に関しては原文であることが証明されなかった。

両当事者はその後、原告は1997年4月8日付で、被告 及び被告 は1997年4月15日付で、それぞれ最終弁論を提出した。

両当事者はその後、他に提出すべきものがないことを説明し、判決があるよう求めた。

判決の説明を短縮するために、裁判細目に収められている公判でのすべての事案はこの判決に完全に収められているものとみなされる。

法律審理

承認事項について：

異議事項について：

被告 は自己の答弁において、異議事項について強く申し立てなかったが、被告 の答弁資料のNo.2 (a, b) に言及しているので、判事は事件を審理する前にこれについて最初に検討する。

異議事項において被告 及び被告 は、主に原告の主張が不明瞭であると申し立てた。その理由は次のとおりである。

被告 の異議事項：

- a. 請求においてポシタとペティトゥムとが符合しておらず、特にポシタにおける被告 の役割が明らかでない。
- b. 原告の請求の論旨において、被告 が出願した商標登録手続について被告 が違法行為をしたというが、それがいかなる種類のものであるのか、ポシタ部分における請求で論じられていない点からして、第4号においてポシタとペティトゥムとが一致していないことが明らかに見受けられる。

被告 の異議事項：

1. 原告は、1992年第19号商標法第56条第1項の取消請求と、1992年第19号商標法第56条第3項の周知商標の請求との間で混乱している。
2. 原告の請求の法律上の根拠が1992年第19号商標法第56条第1項であるとする、この1992年第19号商標法第56条第1項は一般商標登録簿に登録された商標の取消について規定しているので、原告が周知商標であるとして述べている論旨は不適切そのものである。これが周知商標について規定する1992年第19号商標法第56条第3項に基づくものであれば、原告は最初に（一般登録簿への商標登録）商標庁に対して商標登録出願をすべきであった。
3. 原告が被告 の商標を取り消す請求の基礎としている、原告による1985年9月30日付の第198332号登録は、1995年9月30日に失効している（1992年第19号商標法第7条の規定に基づき10年間）。

更に原告は商標登録保護が更新されたか否かについても述べておらず、したがって原告の請求はすべて拒絶されるか、少なくとも却下の宣言がされるべきである。

判事は最初に、被告 による異議事項を検討した。

判事は原告の請求を通常の方法で検討した後、被告 が提出した異議事項と同じ意見となった。これは次のとおりである。

1. 請求においてポシタとペティトゥムとが符合しておらず、特にポシタにおける被告の役割が明らかでない。
2. 原告の請求の論旨において、被告 が出願した商標登録手続について被告 が違法行為をしたというが、それがいかなる種類のものであるのか、ポシタ部分における請求で論じられていない点からして、第4号においてポシタとペティトゥムとが一致していないことが明らかに見受けられる。

被告 が提出した異議事項は法律に基づき有効に適切なもので、被告 の異議事項は認められるべきである。

被告 の異議事項は認められるべきなので、判事は被告 の異議事項について再検討を要しない。

事件について：

請求は上記説明のとおりである。

被告 の異議事項が認められたので、判事は原告からの事件について更に再検討する必要はなく、よって原告の請求は認められないと述べるべきである。

原告の請求は認められないと述べられたので、現在までに要した概算128,000ルピアの訴訟費用は原告が負担する。

なお、上述の規定はHIRの関係法及び規定からのものである。

正義において

異議事項について：

- 被告 の異議事項を認める。

事件について：

- 原告の請求は認められない。
- 原告に、訴訟費用約128,000ルピアを支払うよう命じる。

この判決は、1997年7月10日木曜日に、首席判事イマン・ポエルノモSH、並びに、ともに審理合議体構成員であるジョコルダ・イストリ・ライ・ダルマワティSH女史及びパント・アルポイン・シアニパルSHによって、ジャカルタ・プサット地方裁判所判事による審理に基づき言い渡された。判決は1997年7月14日月曜日に、上述の首席判事によって、上述の審理合議体構成員を伴い、更に代理書記官ヤンウイトラSHの補助を受け、原告及び両被告の法定代理人の立会のもと、法廷において公開宣言された。

審理合議体構成員

署名

1.パント・アルボイン・シアニパルSH

署名

2.ジョコルダ・イストリ・ライ・ダルマワティSH女史

補助書記官

署名

ヤンウイトラSH

首席判事

署名

イマン・ポエルノモSH

・判決解説及びコメント

本件に関する裁判所判決に目を通した結果、私は原告の請求を却下するという裁判所の判決は妥当であると考えます。だが、周知の通り、商標「POLO RALPH LAUREN」は著名な商標に該当するので、原告はジャカルタ・プサット地方裁判所に商標登録取消の訴状を提出する前に自分の商標をまず登録すべきであったというのが私の意見である。つまり「登録されていない著名な商標の所有者は、法務省著作権・特許・商標総局（現知的財産権総局）に商標登録の申請を済ませた後に第（１）項における訴状を提出することができる」とする（1992年商標法）第56条第3項に従うべきであったと考える。

被告Ⅱによる反証を検証してみると、原告による商標登録第198332号は1985年9月30日付であり、商標に対する保護期間が10年であることを考えると、当該商標に対する保護期間は1995年9月30日で終了していることが判る。また、保護期間が過ぎているにもかかわらず、原告が商標保護の更新申請をしたか否かが訴状では述べられていない。著名な商標は他の一般的な商標よりも重要性が高いと私は考える。したがって、本件から言えることは、原告はジャカルタ・プサット地方裁判所に他人による登録の取消を請求する前に、1992年商標法第56条第3項（後に1997年商標法で改正）の要求事項に従って、自分の商標を登録すべきであったということである。

被告Ⅰの反証からは、同被告に悪意があることを伺い知ることができる。被告Ⅰは別のロゴをなぜ使用しなかったのか。被告Ⅰのロゴが原告のロゴとまったく同じであることは一目瞭然である。原告のロゴには「POLO」の文字が入っているのに対して、被告Ⅰのロゴには入っていない。こうした点からも、被告Ⅰによる不公平な競争の実態を知ることができる。

帽子やベルトといった商品に対して登録されている被告Ⅰのロゴについては、このロゴが石鹸や香水、エッセンシャルオイル、化粧品、ヘアローションといった商品を対象とする著名な商標「POLO RALPH LAUREN」のロゴと同一ではない限り、問題はないと考える。だが、対象となる商品の種類や分類が異なるとは言え、著名な商標とまったく同じロゴを使用しているのであれば、ビジネス上の倫理として、法務省著作権・特許・商標総局（現知的財産権総局）は被告Ⅰのロゴを承認すべきではない。

ムルヤティ・クスナディ女史 対 LEVI STRAUSS & Co.

.裁判所判決要約 (地方裁判所登録No.347/PDT.G/1986/PN.JKT.PST.)
(最高裁判所登録No.3300/K/Pdt/1987)

ムルヤティ・クスナディ女史 (Ms. Mulyati Kusnadi) (原告) 対リーバイ・ストラウス & カンパニー (LEVI Strauss & Co.) (被告) 及び法務省著作権・特許・商標総局 (現知的財産権総局) (被告) の商標紛争において、原告は1976年11月22日付の登録第115120号「LEVIS Natural Harness Leather」商標を、帽子及びベルトについて登録していた。この登録はその後、1986年1月16日付で被告 に対して第201136号として更新された。原告は、バックル及びベルト類の商品を保護するために「2頭の馬」及び「鞍を担ぐ人物」の図案を伴う商標を最初に使用したので、原告が唯一の商標所有者であると請求した。

被告 も、(1) 1984年11月8日付の登録第187893号「LEVI STRAUSS & CO及び2頭の馬のロゴ」商標；(2) 1984年11月9日付の登録第187940号「LEVI ' S及びロゴ」商標；(3) 1984年11月1日付の登録第187637号「2頭の馬のロゴ」商標；(4) 1984年11月8日付の登録第187933号「サドルマン (鞍を担ぐ人物) 」の図案を伴う商標を登録しているが、これらは原告の商標と著しく類似しており、原告商標の商品分類と同じ分類、すなわち皮革製及び合成皮革製のベルト並びにバックルについて保護されている。原告は1961年第21号商標法第10条の規定に基づき、被告 の商標は原告と同一の商品分類を保護しているとして、被告 の商標の取消請求を行った。

被告 の答弁では、原告が被告 に対して自己の商標を登録するずっと前から、世界規模で被告 の商標が使用されていると主張した。事実、被告 の商標は、ジーンズがリーバイ・ストラウス氏によって発明された1850年から米国で使用されている。原告は、LEVI ' S, PIERRE CARDIN, PIERRE BALMAIN, DUNHILL, LANVIN等の周知商標専門の海賊行為者であり、周知商標を自己又は自己の関係者の名義で登録することによって、1961年第21号商標法の商標登録制度の弱点を突いたものであった。

被告 はインドネシアでの商標使用の証拠を有しているので、インドネシアにおける最初かつ唯一の使用者となる。

審理合議体合議体の構成員であるソエバンディSH, アリ・ボエディアルトSH及びアブドゥル・ラザクSHは、原告の請求を認め、原告が問題となっている商標の最初の使用者であって唯一の所有者であることを認めた。判決では更に被告 の商標登録を取り消し、被告 に訴訟費用約40,000ルピアを支払うよう命じた。

この判決を受けて、被告は最高裁判所に上告し、次のように請求した。

1. ジャカルタ・ブサット地方裁判所は誤って当該判決を行ったこと。
2. 地方裁判所は提供された証拠について熟考していなかったこと。
3. しかしながら，最高裁判所の上告審理合議体である，H.R.ジョコ・ソエジアントSH，シティ・ロスマ・アクマドSH及びR.ソエナルトSHは，地方裁判所と同じ判決を行った。

判決

「全能の神のもとの判断に基づき」

ジャカルタ・プサット地方裁判所は、次の当事者間の民事事件を検証し、以下の判決による第一審の判断を引き出した。

ムジアント・ウィジャジャの承継人として、ジャカルタ・ウタラ、ジャラン・ブルイト・ケンカナ /3所在の、自らを代表するムルヤティ・クスナディ女史は、同時に未成年の子であるヘンダルミン、ハンダヤニ、ラニー、デジーの後見人でもあり、この事件においてジャカルタ・プサット、ジャラン・メダン・メルデカ・ティムール9番地の弁護士リズ・アスナワティSHの事務所を法律上の住所として選択し、以下「原告」と称する。

これに対し、

1. 米国カリフォルニア州、サンフランシスコ、エンバルカデロ・センター2番地所在のリーバイ・ストラウス&カンパニーは、この事件においてジャカルタ・コタ、ジャラン・カリ・ベサル・パルト5番地の弁護士ウィジョド（オエイ・タット・ハワイ）Cs法律事務所をインドネシアの法定代理人として、以下「被告」と称する、及び
2. ジャカルタ・プサット、ジャラン・ベテラン /8A所在のインドネシア共和国政府、この場合には法務省著作権・特許・商標総局（現知的財産権総局）、以下「被告」と称する。

地方裁判所は：

両当事者の弁論を聞き、

証拠書簡を読み、

裁判細目を読んだ。

事件について

原告は1986年6月25日に書簡を提出し、1986年7月9日付でジャカルタ・プサット地方裁判所書記官によって登録番号347/PDT.G/1986/PN.JKT.PSTとして登録されたが、これは次の内容となっている。

1. 原告は、1976年11月22日付で特許及び著作権長官（被告）に対して第115120号として登録し、1986年1月16日付で第201136号として更新された、帽子及びベルト類の商品についての「LEVIS Natural Harness Leather」商標のインドネシアにおける最初の使用者なので、この商標の唯一の所有者である（証拠P.2a、P.2bを添付する）。

2. 原告は更に、バックル及びベルト類の商品を保護するために「2頭の馬」及び「鞍を担ぐ人物」の図案を伴う商標の最初の使用主なので、原告はこれらの商標の所有者である（証拠P.3及びP.4を添付する）。
3. 被告も、上述の証拠P.2a, P.2b, P.3及びP.4で示す原告の商標と全体的に又は少なくとも実質的に同一の商標を、同種の商品である皮革製及び合成皮革製のベルト並びにバックル類について、被告に対して登録したことが判明した。この商標は、1984年11月8日付の登録第187893号「LEVI STRAUSS & CO及び2頭の馬のロゴ」商標、1984年11月9日付の登録第187940号「LEVI'S及びロゴ」商標（証拠P.5及びP.6を添付する）、並びに1984年11月1日付の登録第187637号「2頭の馬のロゴ」商標、1984年11月8日付の登録第187933号「サドルマン図形」商標（証拠P.7及びP.8を添付する）である。
4. 被告の商標第187893号、第187940号、第187637号及び第187933号の登録のかなり前から原告は、ベルト及びバックル類の商品について、2頭の馬又は鞍を担いでいる人間の絵を伴う「LEVIS Natural Harness」商標を使用していた。
5. 被告がベルト類の商品について登録第187893号「LEVI STRAUSS & CO及び2頭の馬のロゴ」商標（P.5）及び登録第187940号「LEVI'S及びロゴ」商標、並びに登録第187637号「2頭の馬のロゴ」商標及び登録第187933号「サドルマン図形」商標を登録し使用していた行為は、原告に多大な損害を与え、ベルト及び帽子に関するP.5からP.8までの商標は原告を出所とするものと思わせるように消費者を混乱させた。
6. 1961年第21号商標法第10条の規定に基づき、被告の商標登録第187893号、第187940号、第187637号及び第187933号がベルト及び帽子類に関するものである限り、原告はこれらの商標の取消訴訟を提起する権利を有する。
7. 被告の商標（P.5, P.6, P.7, P.8）の取消請求は、現在まで被告のこれらの商標登録が補充国家公報で公示されていないので、第21号商標法第10条第1項で規定される猶予期間内にされたものである。
8. 被告は今回、本件において被告の一般商標登録簿から被告の商標登録第187893号、第187940号、第187637号及び第187933号（P.5, P.6, P.7, P.8）がベルト及び帽子類の商標に関するものであり限り、これらの商標を抹消する旨の裁判所判決に作成するよう請求した。
9. 請求は有効な証拠に基づいており、裁判所は十分な考慮のうえで、実施されるべき判決を行うよう希望する。ただし、これを不服として最高裁判所に上告することは可能である。

したがって、上述の説明に基づき、裁判所は十分な考慮のうえで次の判決を行うよう希望する。

1. 原告は、1986年1月16日付の登録第201136号、帽子及びベルト類についての「LEVIS Natural Harness Leather」商標のインドネシアにおける最初の使用主なので、この商標の唯一の所有者であると宣言すること。
2. 原告は、バックル及びベルトについて「2頭の馬」及び「鞍を担ぐ人物」の図案を伴う商標のインドネシアにおける最初の使用主なので、これらの商標の所有者であると宣言すること。

3. 被告 の,第187893号「LEVI STRAUSS & CO及び2頭の馬のロゴ」商標(P.5),第187940号「LEVI'S及びロゴ」商標(P.6),第187637号「2頭の馬のロゴ」商標(P.7),第187933号「サドルマン図形」商標(P.8)と,原告の,第201136号「LEVIS Natural Harness Leather」商標(P.2a),「2頭の馬」及び「鞍を担ぐ人物」の図案を伴う商標(P.3, P.4)との間で,同一商品であるベルト及び帽子に関して,少なくとも実質的に全体として類似すると宣言すること。
4. 被告 の,1984年11月8日付の登録第187893号「LEVI STRAUSS & CO及び2頭の馬のロゴ」商標(P.5),1984年11月9日付の登録第187940号「LEVI'S及びロゴ」商標(P.6),1984年11月1日付の登録第187637号「2頭の馬のロゴ」商標(P.7),並びに1984年11月8日付の登録第187933号「サドルマン図形」商標(P.8)を,ベルト及び帽子類の商品に関する限り取り消すか,又は少なくとも取り消す宣言をすること。
5. 被告 に対して,1984年11月8日付の登録第187893号「LEVI STRAUSS & CO及び2頭の馬のロゴ」商標,1984年11月9日付の登録第187940号「LEVI'S及びロゴ」商標,1984年11月1日付の登録第187637号「2頭の馬のロゴ」商標,並びに1984年11月8日付の登録第187933号「サドルマン図形」商標を,ベルト及び帽子類の商品に関する限り,特許及び著作権長官の一般商標登録簿から抹消するよう命じること。
6. 被告 及び が訴訟費用を支払うよう命じること。
7. この判決が実施可能なものであり,不服申立又は最高裁判所への上告が可能であると宣言すること。

指定された公判日に両当事者が出廷した。判事は紛争当事者の和解を勧めたが功を奏せず,その後に判事は,原告が陳述するところによる原告の請求を読み上げた。

被告 は1986年10月14日付の書簡によって次の答弁書を提出した。

1. 被告 は,真実であると強く認める事項を除き,原告の論旨のすべてを否定する。
「LEVI STRAUSS」,「LEVI'S」,「2頭の馬のロゴ」及び「LEVI'S」(文字)商標が,ベルトに関して,第187.893号,第187.940号,第187.637号及び第187.933号として特許及び著作権長官の一般登録簿に登録されていたことは事実である。
2. 被告 はインドネシアにおけるLEVI'S商標の所有者である。
 - 2.1. 被告1の商標は,1961年第21号商標法第7条の規定に従ってベルト類の商品について第187.893号,第187.940号,第187.637号及び第187.933号として登録されたものである。したがって,同法律第2条(2)の規定に従い,被告 はインドネシアにおける登録商標を使用する権利を有する唯一のものとみなされる。
 - 2.2 LEVI'S商標の最初的使用者を法律上解釈すると,被告 の製品がインドネシアで実際に流通していたので,その商標の使用及び流通に基づく法律上の事実といえる。
 - 2.3 商標登録についての最高裁判所の権限に従い,法律によれば原告が登録商標の最初的使用者かつ唯一の所有者であるとみなされていた(1984年1月28日の最高裁判所判決No.1841K/Sip/1982参照)。
3. 被告 は世界及びインドネシア市場において,かなり前から,ジーンズのパンツ,

ジャケット、靴、靴下及びベルトなどの製品を流通させており、その商標の使用は原告が侵害商標「LEVI NATURAL HARNESS LEATHER」を最初に特許及び著作権長官部に登録出願した1973年2月22日よりずっと前であり、事実、被告の商標は、ジーンズのパンツがリーバイ・ストラウス氏なる人物によって最初に発明された1850年から、本国であるアメリカ合衆国で使用されている。

被告は、これらの証拠を承認するものを追って提出する。

4. 行為の適用：

原告は、他人の権利を侵害し、盗用し、偽造した専門の海賊行為者であり、LEVI'S, PIERRE CARDIN, PIERRE BALMAIN, DUNHILL, LANVIN及びその他の何万もの世界の周知商標の偽造をしてきた。被告はこれについて次の公判で証明する。

更に、原告が署名商標を侵害するときの卑劣さというのは、原告は可能な限り多くの周知商標を、ムジアント・ウィジャヤ、マルタ・ウィジャヤ、ハルジャウイナタ、その他の自己又は自己の家族の名義で登録し、PT. マクムル・ペルカラ・アバディの名義で模倣品を製造しようとすることによって、1961年第21号商標法の商標登録制度の弱点を突いたものであった。

原告がPT・マクムル・ペルカラ・アバディの名義で製造した模倣品は、原告が特許及び著作権長官に出願した登録に基づき当面は保護されるので、侵害商標が特許及び著作権長官の商標登録によって保護されているために、刑法に基づく訴訟を提起することができない。

原告はインドネシアにおける商標登録制度の弱点を正確に知っており、ゆえに原告は世界の著名商標を盗用し、侵害し、偽造することによって、これらの商標が自己に属すると認められるという制度の弱点を自由に突くことができると感じていた。

5. 原告が証拠P.3及びP.4による「2頭の馬」及び「鞍を担ぐ人物」の図案商標の最初の所有者かつ使用者であることが真実としたら、原告がなぜこれらの商標をまったく登録せず、憶測のみで意見を述べ、他人の創作物を盗用かつ侵害し、更にその権利を自己の者であると認めるのか理由が不明である。

原告の商標は登録第201.136号「LEVI NATURAL HARNESS LEATHER」商標によるものであり、「LEVI'S」、「2頭の馬」、「鞍を担ぐ人物」、及び「LEVI STRAUSS & CO」の文字商標ではない。原告の製品はこれらの商標を完全に侵害し、模倣し、偽造したものである。

原告が自己の製品の偽造に基づき、自己に対して刑事又は民事事件で請求する権利を享受していることは、商標登録第201.136号によるものでなく、登録第201.136号の登録を取り消して将来の損害について訴える民事訴訟を提起することであった。

6. 原告がベルトについて「2頭の馬」のロゴ、「鞍を担ぐ人物」の図案及び「LEVI STRAUSS & CO California, San Francisco」の文字の最初の使用者であることが真実としても、被告は原告に対して、原告がインドネシア又はアメリカ合衆国のいずれかにおいて、米国カリフォルニア州サンフランシスコ所在のLEVI STRAUSS & CO並びにそのインドネシア支社であるP.T. LEVI STRAUSS & COという名称に基づく会社を設立したことが真実であることを証明するよう公判でソミル (somir) する。

7. 被告は再度、次の行為について質問する。

証拠P.2a及びP.2bによる原告の侵害製品は、被告 であるLEVI STRAUSS & COに属するすべての周知商標を完全に使用かつ侵害したものである。被告 は「2頭の馬」のロゴ、「鞍を担ぐ人物」及び「LEVI STRAUSS & CO California USA」の文字を侵害された。

原告が侵害したものは、被告 であるLEVI STRAUSS & COに属する最も重要な商標である。原告が被告 の商標4件の重要構成要素の最初の使用者であると認めることが真実としても、被告 は原告に対して次を証明するよう求める。

- a. 原告がPT. Levi Strauss & Co.又はアメリカ合衆国所在のLevi Strauss & Coの名称を使用する法人若しくは組織の設立を示すもの
- b. 「2頭の馬」のロゴ、「鞍を担ぐ人物」の図案及び「LEVI STRAUSS & CO California USA」を使用した「LEVI ' S」商標の、アメリカ合衆国及びインドネシアでの登録の証拠

8. 請求によると原告の名前はムルヤティ・クスナディ女史となっており、LEVI STRAUSS, LEVI STRAUSS & CO, 又はPT. LEVI STRAUSSのいずれでもないこと、その一方で原告の請求によると被告 の名前は明らかに米国カリフォルニア州サンフランシスコ所在のLEVI STRAUSS & COであることから、原告が侵害を専門に行っている者であることが明らかである。

9. 1961年第21号商標法第7条の規定に従って、「LEVI ' S」並びに「2頭の馬」及び「鞍を担ぐ人物」のロゴ商標が、第187.893号、第187.637号及び第187.933号として登録されていたことに基づき、被告 はインドネシア地域におけるこれらの商標の最初の使用者であり、したがって被告 はインドネシアで登録された商標の独占的かつ唯一の権利所有者としての権利を有する唯一の者である。

10. 今回、被告 はインドネシア商標登録による最初の使用者としての証拠について次を提出する。

- a. 第1から35類までの商品を保護するために1976年8月12日付で登録（出願日1972年6月29日）された第112.596号「Levi Strauss & Co」商標の登録の証拠（T. .1）
- b. 第25類の商品を保護するために1976年8月12日付で登録（出願日1972年6月29日）された第112.589号「LEVI STRAUSS & CO及び2頭の馬」商標の登録の証拠（T. .2）
- c. 第25類の商品を保護するために1975年8月25日付で登録（出願日1972年6月29日）された第107.480号「サドルマン（鞍を担ぐ人物）」商標の登録の証拠（T. .3）
- d. 第25類の商品を保護するために1976年10月5日付で登録（出願日1973年7月12日）された第113.869号「LEVI STRAUSS」商標の登録の証拠（T. .4）
- e. 男性用、女性用及び子供用上着類の商品を保護するために1976年8月12日付で登録（出願日1973年2月22日）された第112.603号「LEVI ' S及びロゴ」商標の登録の証拠（T. .5）

11. 証拠T. .1からT. .5までの証拠に基づき、被告 が、「LEVI ' S」、「LEVI STRAUSS」、「LEVI STRAUSS & CO」、「2頭の馬のロゴ」及び「鞍を担ぐ人物（サドルマン）」商標について、1972年からインドネシア共和国領域における最初かつ唯一の使用者であることが明らかである。

12. 最高裁判所の判決によると、1961年第21号商標法に基づき地方裁判所の判決を引き

出す権原を有しているのは商標のみに限定され、商標所有者には及ばないので、請求のペティトゥム(Petitum)で唯一の所有者であると主張するよう求めたとしても、原告がLEVIS商標の唯一の所有者であるという原告の主張はまったく真実でない(1982年5月19日付のインドネシア共和国最高裁判所判決No.2956K/SIP/1981参照)。

13. 原告は「2頭の馬」商標及び「鞍を担ぐ人物(サドルマン)」商標を最初に使用したので原告はその所有者である、という原告の主張は、まったく真実でなく、これらの主張は完全に原告の憶測によるもので、いつから原告がそれらの商標を使用していたのか等の他の証拠によって支持されていない。したがって、登録第201.136号に基づく原告の登録商標は「LEVI NATURAL HARNESS LEATHER」(文字商標)であって、「2頭の馬」ロゴ及び「サドルマン」の絵図商標(証拠P.2a及びP.2b参照)ではない。
14. 原告が提出した証拠P.3及びP.4について、被告は強く拒絶する。なぜならば、これらの証拠は、「LEVI'S」、「LEVI STRAUSS」、「2頭の馬のロゴ」及び「サドルマン」商標を原告が最初に使用したことについてまったく証明しておらず、更に証拠P.3及びP.4は、原告の登録第201.136号「LEVI NATURAL HARNESS LEATHER」が商標登録の証拠に従って使用されていないことからして、単に原告の「悪意」を反映しているだけである。

証拠P.3及びP.4は単に、インドネシア、本国であるアメリカ合衆国及び世界中で合法的かつ正式に登録されている被告の商標を、侵害し、模倣し、偽造した原告の悪意を示しているに過ぎない。

15. したがって、被告の名義によるLEVI'S及びロゴの商標登録第187.933号、第187.940号、第187.637号及び第187.893号に対する原告の異論は、まったく合理性を欠いていると思われる。なぜならば、原告の請求は1961年第21号商標法の第10条第1項と矛盾しているからである。

第10条第1項をみると、第2条にいう「商標の権利を有する者」が第7条の規定に従って登録された商標の取消を訴えることができる。原告が提出した証拠はインドネシア共和国領内でLEVI'S商標を最初に使用した証拠でない(1961年第21号商標法規定を参照)。

16. 被告は、本国であるアメリカ合衆国で1873年(100年以上前)というはるか昔に確立した、「LEVI'S」、「LEVI STRAUSS」、「2頭の馬のロゴ」、「サドルマン図形」及び「LEVI STRAUSS & CO」の文字及び図形商標のインドネシアにおける最初の使用者なので、これらの商標の所有者である。

被告は、「LEVI'S」、「LEVI STRAUSS」、「2頭の馬のロゴ」及び「サドルマン図形」商標を、登録第112.596号、第112.598号、第107.480号、第113.869号及び第112.603号として、特許及び著作権長官に対してずっと昔に登録したものである(証拠T. .1からT. .5までを参照)。

17. 「LEVI'S」、「LEVI STRAUSS」、「2頭の馬のロゴ」及び「サドルマン図形」商標をジーンズパンツ、ジャケット、靴及びベルト類の商品についてインドネシアで1972年から長期間使用してきたのは被告である(証拠T. .1からT. .5までの出願日を参照されたい)。

原告は、LEVI STRAUSSの商標及び商号の最初の使用者であると主張しているが、

それをまったく証明していない。

原告がLEVI STRAUSS他の商標及び商号の最初の所有者かつ使用者であるとすれば、被告は原告に対して、原告の商号がLEVI STRAUSS & COであると述べている法人(資格)を証明する書類を示すことによって、その旨を公判で証明するよう再度要求する。

18. 請求によると、原告の実際の商号はムルヤティ・クスナディ女史であってLEVI STRAUSS & CO又はPT.LEVI STRAUSSではない。原告が自己の製品について誇りを持つならば、原告は、MULYATI KUSNADI, MUJIANTO WIJAYA, MARTA WIJAYA, HARDJA WINATA 又はMAKUMUR PERKASA ABADI等の商標を特許及び著作権長官に登録することによって、自己の名前を原告の商標及び商号として使用することにも誇りを持つであろうし、「LEVI NATURAL HARNESS LEATHER」商標を登録第201.136号として登録し、被告 LEVI STRAUSS & COの商標を模倣し、偽造し、侵害することによる流通を通じて他人の権利を侵害し盗用することはしなかったであろう。
19. したがって、原告が悪意で被告の商標を模倣し、偽造し、侵害していたことが明らかに証明された。被告は将来、損害について提訴する権利を有する。
20. 被告に属する「LEVI'S」、「LEVI STRAUSS」、「2頭の馬のロゴ」及び「サドルマン図形」商標を、原告がその唯一の所有者であると主張する根拠がない。したがって、被告が被告に属する商標を使用して販売していたものは被告の製品であり、これは合法的な行為である。

したがって違法行為をした者は原告であり、原告は被告の商標を登録することによって被告の周知商標を使用していたのである。

したがって、裁判所は事実を局解した原告の主張を退けるよう希望する。

21. 被告は、原告のその他の主張も拒絶する。

上述の説明に基づき、裁判所が原告の請求すべてを拒絶するか、少なくともこれらが認められないと言及するよう希望する。

原告の請求を受けて、被告は1986年8月19日付の書簡で次の答弁書を提出した。

1. 原告が自己の名義で、皮革製帽子及びベルトについて、「Levis Natural Harness Leather」を商標特許及び著作権長官に対して1976年11月22日付で第115.120号として登録し、これが1986年1月16日付で第201.136号として更新されたことは事実である(証拠P.2a, P.2bを添付する)。
2. 被告が自己の名義で次の商標を特許及び著作権長官に対して登録したことは事実である。
 - a. 皮革製及び合成皮革製、ジーンズパンツ、ジーンズジャケット、帽子等の商品を保護するための、1984年11月8日付の登録第187.893号「2頭の馬のロゴに囲まれたLEVI STRAUSS & CO」商標(証拠P.5を参照)
 - b. 証拠P.6にある、靴類の商品を保護するための、1984年11月9日付の登録第187.940号「LEVI'S」商標

c. 証拠P.7にある商品を保護するための、1984年11月1日付の登録第187.637号「2頭の馬の図案」商標

d. 証拠P.8にある商品を保護するための、1984年11月8日付の登録第187.933号「鞍を担ぐ人物（サドルマン）」の図案を伴う商標

3. 1961年商標法第10条第1項の規定に基づき、商標登録の取消請求は同一商品について他人の商標と全体的又は実質的な類似性がある限り正当なものとなる。原告の登録第201.136号（原第115.120号）「Levis Natural Harness Leather」商標を、被告の登録第187.893号、第187.940号、第187.637号及び第187.933号商標との間で、外観、配置、オプマク（opmak）、又は全体として比較すると、両者は明らかに異なっており、原告の商標と被告の商標との間では、両者の商品を選択するときに消費者が混同を生じる可能性がある同一のイメージを与えることはありえないと被告は考える。

したがって、原告の商標と被告の商標との間に類似性が存在するという原告の主張は完全に誤ったもので、拒絶されるべきである。

4. 原告の登録第201.136号（原第115.120号）商標と、被告の登録第187.893号、第187.940号、第187.637号及び第187.933号商標との間に、全体的又は実質的な類似性は存在していないので、いずれの者が商標の最初的使用者であるかについて論じる必要はない。したがって、被告の登録第187.940号、第187.637号及び第187.933号商標との間に全体的又は少なくとも実質的な類似性があると訴えている原告のペティトゥムは、これらが原告の登録第201.136号商標と同一であって、被告の登録第187.940号、第187.637号及び第187.933号商標を取り消すよう訴えていることである。

5. 原告は「2頭の馬の図形」及び「鞍を担ぐ人物の図形」の商標のインドネシアにおける最初的使用者なので、原告も商標の所有者であるとの原告の主張はまったく真実でない。なぜならば、原告がこれらの商標を特許及び著作権長官に登録していないだけでなく、原告がこれらの商標をインドネシアでいつから使用しているのか証明していないからである。

1961年第21号商標法第2条第2項の規定に基づき、特許及び著作権長官に商標を登録した者（この場合には被告）はいずれも、反証がされない限り、同一商品についてインドネシアにおける最初的使用者とみなされる。

6. 原告が「2頭の馬の図形」及び「鞍を担ぐ人物の図形」の商標の最初的使用者として称されることができるようには、原告は、被告の登録第187.893号、第187.637号及び第187.933号商標よりも早く商標を使用していたことを証明しなければならないが、そのような証拠は請求に含まれていない。したがって、被告の登録第187.893号、第187.637号及び第187.933号商標を取り消すよう訴えている原告のペティトゥムは拒絶されるべきである。

7. 上述の事項に基づき、被告 は、事実を強く認める場合を除いて原告の主張すべてを否定し、ジャカルタ・プサット地方裁判所が原告の請求を拒絶するよう考慮するか、少なくともこれらが認められないと言い渡すよう希望する。

原告は、自己の主張を支持するために、次の証拠書簡を提出した。

1. 公証人ウィナント・ウィリョマルティニSHからの1981年1月31日付の書類第4号の写し (P.1)
2. 1972年8月29日付の「Levis Natural Harness Leather」商標のラベル (P.2a) ; 1985年11月18日付の「Levis Natural Harness Leather」商標のラベル (P.2b)
3. -
4. -
5. 1986年6月21日付の商標のラベルの引用 (P.5)
6. 1986年6月21日付の商標のラベルの引用 (P.6)
7. 1986年6月21日付の商標のラベルの引用 (P.7)
8. 1986年6月21日付の商標のラベルの引用 (P.8)
9. ジャカルタ・プサット地方裁判所判決No.400/1979G (P.9)
10. 1986年9月13日付の書簡 (P.10)

被告 は、自己の拒絶論旨を支持するために、次の証拠書簡を提出した。

1. 1972年6月29日付の商号及び商標登録出願 (T .1)
2. 1972年6月29日付の商標ラベル (T .2)
3. 1972年6月29日付の商標ラベル (T .3)
4. 1973年7月12日付の商標ラベル (T .4)
5. 1973年2月22日付の商標ラベル (T .5)
6. 商標の図柄 (T .6)
7. 商標の図柄 (T .7)
8. 最高裁判所判決No.616K/sip/1972 (T .8)
9. 商標についての警告広告 (T .9)
10. 商標についての警告広告 (T .10)
11. 商標についての警告広告 (T .11)
12. PPUD及び送り状 (T .12)
13. 書籍 (T .13)

被告 は、公判において証拠書簡を提出しなかった。

判決の説明を短縮するために、裁判細目に収められている公判でのすべての事案、応答者の応答、反駁及び結論のすべてはこの判決に完全に収められているものとみなされる。

後に両当事者は判決を求めた。

法律審理

原告の請求は上述の説明のとおりである。

原告の請求の論旨は次のとおりである。

1. 原告は、1976年11月22日付で特許及び著作権長官に対して第115.120号として登録し、1986年1月16日付で第201.136号として更新された、帽子及びベルト類の商品についての「LEVIS Natural Harness Leather」商標のインドネシアにおける最初の使用者なので、この商標の唯一の所有者である。
2. 原告は更に、バックル及びベルト類の商品を保護するために「2頭の馬」及び「鞍を担ぐ人物」の図案を伴う商標の最初の使用者なので、原告はこれらの商標の所有者である。
3. 被告 も、原告の商標と全体的に又は少なくとも実質的に同一の商標を、同種の商品である皮革製及び合成皮革製のベルト類について、被告 に対して登録したことが判明した。この商標は、1984年11月8日付の登録第187.893号「LEVI STRAUSS & CO及び2頭の馬のロゴ」商標、1984年11月9日付の登録第187.940号「LEVI 'S及びロゴ」商標、1984年11月1日付の登録第187.637号「2頭の馬のロゴ」商標、及び1984年11月8日付の登録第187.933号「サドルマン図形」商標である。

被告 はその答弁において、強く認める点以外の原告の論旨すべてを否定した。

被告 はその答弁において、主として次について論じた。

- 「LEVI STRAUSS」、「LEVI 'S」、「2頭の馬のロゴ」及び「LEVI 'S」(文字)商標が、ベルトに関して、第187.893号、第187.940号、第187.637号及び第187.933号として特許及び著作権長官の一般登録簿に登録されていたことは事実である。
- 被告 は、「ベルト類」に関して、第187.893号、第187.940号、第187.637号及び第187.933号として商標登録したことによって、インドネシアにおいて登録商標を使用する権利を有する唯一の者とみなされる。
- 被告 は世界及びインドネシア市場において、かなり前から、ジーンズのパンツ、ジャケット、靴、靴下及びベルトなどの製品を流通させており、その商標の使用は原告が侵害商標「LEVI NATURAL HARNESS LEATHER」を最初に特許及び著作権長官部に登録出願した1973年2月22日よりもずっと前であり、事実、被告 の商標は、ジーンズのパンツがリーバイ・ストラウス氏なる人物によって最初に発明された1850年から、本国であるアメリカ合衆国で使用されている。
- 1961年第21号商標法に基づき地方裁判所の判決を引き出す権原を有しているのは商標のみに限定され、商標所有者には及ばないので、原告がLEVI 'S商標の唯一の所有者であるという原告の主張はまったく真実でない。
したがって、請求が唯一の所有者であるという主張並びに唯一の所有者であると主張するペティトゥムは認めることができない。
- 原告は「2頭の馬」商標及び「鞍を担ぐ人物(サドルマン)」商標を最初に使用したので原告はその所有者である、という原告の主張は、まったく真実でない。これら

の主張は完全に原告の憶測によるもので、いつから原告がそれらの商標を使用していたのか等の他の証拠によって支持されていない。したがって、登録第201136号に基づく原告の登録商標は「LEVI NATURAL HARNESS LEATHER」(文字商標)であって、「2頭の馬」ロゴ及び「サドルマン」の絵図商標(証拠P.2a及びP.2b参照)ではないことが判明した。

被告 はその答弁において、主として次について論じた。

- 原告が自己の名義で、皮革製帽子及びベルト類の商品を保護するために、「LEVIS NATURAL HARNESS LEATHER」を商標特許及び著作権長官に対して1976年11月22日付で第115120号として登録し、これが1986年1月16日付で第201136号として更新されたことは事実である。
- 被告 が自己の名義で次の商標の特許及び著作権長官に対して登録したことは事実である。
 - a. 皮革製及び合成皮革製、ジーンズパンツ、ジーンズジャケット、帽子その他の商品を保護するための、1984年11月8日付の登録第187893号「2頭の馬のロゴに囲まれた LEVI STRAUSS & CO」商標
 - b. 証拠P.6にある商品を保護するための、1984年11月9日付の登録第187940号「LEVI'S」商標
 - c. 証拠P.7にある商品を保護するための、1984年11月1日付の登録第187637号「2頭の馬の図案」商標
 - d. 証拠P.8にある商品を保護するための、1984年11月8日付の登録第187933号「鞍を担ぐ人物(サドルマン)」の図案を伴う商標
- 原告の登録第201136号(原第115.120号)商標と、被告 の登録第187893号、第187940号、第187637号及び第187933号商標との間に、全体的又は実質的な類似性は存在していない。

原告は、請求の論旨を支持するために、P.1からP.10までが記された証拠書簡を提出した。

被告 は、自己の拒絶論旨を支持するために、T. .1からT. .13までが記された証拠書簡を提出した。

被告 は証拠書簡を提出しなかった。

証拠P.1に基づき、ムジアント・ウィジャヤ氏の承継人である原告はこれらの請求をする権利を有していた。

原告が提出した証拠P.2a及びP.2bに基づき、原告は、帽子及びベルト類の商品を保護するための登録第201136号(原第115120号)「LEVIS NATURAL HARNESS LEATHER」商標の最初の使用者であったことが証明された。

被告 の証拠T. .1からT. .5までの証拠に基づき、被告 は、男性用、女性用及び子供用のすべての種類の衣類、ベルト並びに靴類の商品を保護するために、第112596号「LEVI STRAUSS & CO」商標、第112598号「LEVI STRAUSS & CO」商標、第107480号「サドルマン」

商標，第113869号「LEVI STRAUSS」商標並びに第112603号「LEVI'S」商標を登録した。

証拠P.10に基づき，1986年9月13日付の特許及び著作権長官から，ジャカルタ・コタ，ジャラン・カリ・ベサル・バラト5番地のウィジョジョSH.Cs宛の，LEVIS商標を第187940号として登録する旨の書簡No.05-HC.01.06-38-73-1986には主として次が記載されていた。

- この書簡における，皮革製及び合成皮革製ベルト類の商品についてのLEVIS商標は，第115120号（第201136号として更新済）として登録された商標と実質的に類似なので，登録／拒絶することができない。

同書簡において，特許及び著作権長官は被告 に対して，特に皮革製及び合成皮革製のベルト類の商品について登録第187940号の商品の一部を無効申請するよう要請した。

地方裁判所は，次に示す特許及び著作権長官からの書簡を検討した。

- 特許及び著作権長官は，1984年11月9日付で，登録第187940号商標を，次の商品を保護するために登録した。

皮革及び合成皮革，ソフトレザー，スーツケース及びかばん類，傘及びつえ類，むち，ハーネス及び乗馬用鞍，皮革製及び合成皮革製のベルト。

しかしながら，特許及び著作権長官自身は更に，1976年11月22日付の登録第115120号であって1986年1月16日付の登録第201136号として更新された商標を，皮革製ベルト及び帽子類の商品を保護するために登録した。

この場合，特許及び著作権長官（被告 ）は，同一商品である皮革製ベルト類の商品を保護するために互いに類似する商標を誤って登録した。したがって，商標登録のうちの1つを取り消すよう宣言しなければならない。

原告の商標は，登録第115120号として1976年11月22日に登録され，登録第201136号として1986年1月16日に更新された。その一方で，被告 の商標は登録第187940号として1984年11月9日に登録された。したがって，原告は，皮革製ベルト及び帽子類の商品を保護するための登録第115120号であって登録第201136号として更新された商標の最初の使用者であり，被告 の，特に皮革製ベルト類の商品を保護するための，登録第187940号商標は取り消されると宣言しなければならない。

上述の審理に基づき，原告の請求の一部を認め，請求の残りの部分を拒絶する。

原告の請求の一部が認められるので，被告は敗訴したと宣言され，被告 及び被告 は訴訟費用を支払うよう言い渡す。

本件に関連する規定，規則及び法律を示す。

正義において

1. 原告の請求の一部を認める。
2. 原告は，ベルト類の商品についての1986年1月16日付の登録第201136号「LEVIS Natural Harness Leather」商標のインドネシアにおける最初の使用者であったと宣言する。
3. 被告 の「LEVI STRAUSS & CO」商標登録を，皮革製ベルト類を保護するものに関する

る限り取り消すよう命じる。

4. 原告のその他の請求は認められない。
5. 被告 及び被告 に対し、現在までの訴訟費用約40,000ルピアを支払うよう命じる。

この判決は、1987年5月4日月曜日に、審理合議体構成員であるソエバンディSH、アリ・ボエディアルトSH及びアブドゥル・ラザクSHによって、ジャカルタ・プサット地方裁判所判事による審理に基づき言い渡された。判決は同日付で、審理合議体構成員であるアリ・ボエディアルトSH及びアブドゥル・ラザクSH、両当事者及び代理書記官アグス・ハリジャントの立会のもと、首席判事によって、公判において公開宣言された。

代理書記官

署名

アグス・ハリジャント

首席判事

署名

ソエバンディSH

審理合議体構成員

1.

2.

この判決は正本に従う謄本であって、原告又は法定代理人の請求によって発行されたものである。

1993年8月10日、ジャカルタ

法廷副書記官

ティティ・シャムシア・W女史（番号）

民事事件判決謄本

No.347/PDT.G/1986PN.JKT.PST

発行：ジャカルタ・プサット地方裁判所

1993年8月9日に正本に基づき作成

ジャカルタ・プサット地方裁判所代理書記官

氏名：ティティ・シャムシア

番号：040011177

この判決の謄本は次の者の請求に基づき発行された。

最高裁判所上告人

日付：1993年8月7日

ジャカルタ・プサット地方裁判所首席書記官

氏名：D.クストゥイランドリジョSH

番号：0400263

（謄本発行費用の計算）

出納係へ納付済

日付：1993年8月10日

判決

「全能の神のもとの判断に基づき」

最高裁判所は、

最高裁判所上告における民事事件を検証し、以下の事件についての判決を行った。

米国カリフォルニア州、サンフランシスコ、バッテリー・ストリート1155番地所在のリーバイ・ストラウス&カンパニーは、この事件においてジャカルタ・コタ、ジャラン・カリ・ベサル・バラト5番地の弁護士ジョージ・ウィジョジョSH.Cs法律事務所を法律上の所在地としており、以前の被告であり、最高裁判所上告人である。

これに対し、

自己及び以下に示すその未成年の子の後見人であるムルヤティ・クスナディ女史：

その子、ヘンダルミン、

ハンダヤニ、

ラニー、

デジー

上記の者はムジアント・ウィジャジャの承継人として、ジャカルタ・ウタラ、ジャラン・プルイト・ケンカナ 1/3に所在し、この事件においてジャカルタ・プサット、ジャラン・メダン・メルデカ・ティムール9番地の弁護士リス・アスナワティSHの事務所を法律上の住所として選択し、以前の原告であり、最高裁判所被上告人である。

並びに、

ジャカルタ・プサット、ジャラン・ベテラン 1/8A所在のインドネシア共和国政府、この場合には法務省著作権・特許・商標総局（現知的財産権総局）、以前の被告であり、最高裁判所共同被上告人である。

最高裁判所は：

関係書簡を読んだ。

これらの書簡から、現在の最高裁判所への上告人である元原告の訴えは、現在の最高裁判所への被上告人及び共同被上告人である元被告に対して、ジャカルタ・プサット地方裁

判所において次の論旨で行われた。

元原告は、1976年11月22日付で特許及び著作権長官に対して第115120号として登録し、1986年1月16日付で第201136号として更新された、帽子及びベルト類の商品についての「LEVIS NATURAL HARNESS LEATHER」商標のインドネシアにおける最初の使用者なので、この商標の唯一の所有者である（証拠P.2a, P.2b）。

元原告は更に、バックル及びベルト類の商品について「2頭の馬」及び「鞍を担ぐ人物」の図案を伴う商標の最初の使用者なので、原告はこれらの商標の所有者である（証拠P.3及びP.4）。

元被告 も、原告の商標と全体的に又は少なくとも実質的に同一の商標を、同一の商品である皮革製及び合成皮革製のベルト並びにバックル類について、元被告 に対して登録したことが判明した。この商標は、1984年11月8日付の登録第187893号「LEVI STRAUSS & CO 及び2頭の馬のロゴ」商標、1984年11月9日付の登録第187940号「LEVI ' S 及びロゴ」商標（証拠P.5及びP.6）、並びに1984年11月1日付の登録第187637号「2頭の馬のロゴ」商標、1984年11月8日付の登録第187933号「サドルマン図形」商標（証拠P.7及びP.8）である。

元被告 の商標第187893号、第187940号、第187637号及び第187933号の登録のかなり前から元原告は、ベルト及びバックル類の商品について、2頭の馬又は鞍を担いでいる人間の絵を伴う「LEVIS Natural Harness」商標を使用していた。

元被告 がベルト類の商品について登録第187893号「LEVI STRAUSS & CO 及び2頭の馬のロゴ」商標（P.5）及び登録第187940号「LEVI ' S 及びロゴ」商標、並びに登録第187637号「2頭の馬のロゴ」商標及び登録第187933号「サドルマン図形」商標を登録し使用していた行為は、元原告に多大な損害を与え、ベルト及び帽子に関するP.5からP.8までの商標は元原告を出所とするものと思わせるように消費者を混乱させた。

1961年第21号商標法第10条の規定に基づき、元被告 名義の商標登録第187893号、第187940号、第187637号及び第187933号がベルト及び帽子類に関するものである限り、原告はこれらの商標の取消訴訟を提起する権利を有する。

元被告 の商標（P.5, P.6, P.7, P.8）の取消請求は、現在まで元被告 のこれらの商標登録が補充国家公報で公示されていないので、第21号商標法第10条第1項で規定される猶予期間内にされたものである。

元被告 は今回、本件において元被告 の一般商標登録簿から元被告 の商標録第187893号、第187940号、第187637号及び第187933号（P.5, P.6, P.7, P.8）がベルト及び帽子類の商標に関するものであり限り、これらの商標を抹消する旨の裁判所判決に作成するよう請求した。

これらの事項に基づき、元原告は次の判決を求めてジャカルタ・プサット地方裁判所に訴えた。

1. 原告は、1986年1月16日付の登録第201136号、帽子及びベルト類についての「LEVIS Natural Harness Leather」商標のインドネシアにおける最初の使用者なので、この商標の唯一の所有者であると宣言すること。
2. 原告は、バックル及びベルトについて「2頭の馬」及び「鞍を担ぐ人物」の図案を伴う商標のインドネシアにおける最初の使用者なので、これらの商標の所有者であると宣言すること。
3. 被告の、第187893号「LEVI STRAUSS & CO及び2頭の馬のロゴ」商標(P.5)、第187940号「LEVI'S及びロゴ」商標(P.6)、第187637号「2頭の馬のロゴ」商標(P.7)、第187933号「サドルマン図形」商標(P.8)と、原告の、第201136号「LEVIS Natural Harness Leather」商標(P.2a)、「2頭の馬」及び「鞍を担ぐ人物」の図案を伴う商標(P.3、P.4)との間で、同一商品であるベルト及び帽子に関して、少なくとも実質的に全体として類似すると宣言すること。
4. 被告の、1984年11月8日付の登録第187893号「LEVI STRAUSS & CO及び2頭の馬のロゴ」商標(P.5)、1984年11月9日付の登録第187940号「LEVI'S及びロゴ」商標(P.6)、1984年11月1日付の登録第187637号「2頭の馬のロゴ」商標(P.7)、並びに1984年11月8日付の登録第187933号「サドルマン図形」商標(P.8)を、ベルト及び帽子類の商品に関する限り取り消すか、又は少なくとも取り消す宣言をすること。
5. 被告に対して、1984年11月8日付の登録第187893号「LEVI STRAUSS & CO及び2頭の馬のロゴ」商標、1984年11月9日付の登録第187940号「LEVI'S及びロゴ」商標、1984年11月1日付の登録第187637号「2頭の馬のロゴ」商標、並びに1984年11月8日付の登録第187933号「サドルマン図形」商標を、ベルト及び帽子類の商品に関する限り、特許及び著作権長官の一般商標登録簿から抹消するよう命じること。
6. 被告及び が訴訟費用を支払うよう命じること。
7. この判決が実施可能なものであり、不服申立又は最高裁判所への上告が可能であると宣言すること。

この請求を受けて、次に示すジャカルタ・プサット地方裁判所は1987年5月4日付の判決No.347/Pdt.G/1986.PN.Jkt.PStを言い渡した。

1. 原告の請求の一部を認める。
2. 原告は、ベルト類の商品についての1986年1月16日付の登録第201136号「LEVIS NATURAL HARNESS LEATHER」商標のインドネシアにおける最初の使用者であったと宣言する。
3. 被告の「LEVI STRAUSS & CO」商標登録を、皮革製ベルト類を保護するものに関する限り取り消すよう命じる。
4. 原告のその他の請求は認められない。
5. 被告及び被告 に対し、現在までの訴訟費用約40,000ルピアを支払うよう命じる。

この判決が1987年5月4日付で被告 に言い渡された後、これに基づき被告 は、1987年9月9日付の専用委任状に基づく被告 の専用法定代理人を介して1987年5月16日に口頭で最高裁判所に上告し、これはジャカルタ・プサット地方裁判所首席書記官が作成した、1987年5月26日付で地方裁判所書記官が認めた理由を含む最高裁判所上告概要を伴う、最高裁判所上告証No.96/SrtpPdt.G/1987/PN.Jkt.Pus.として確認された。

原告は、1987年9月14日付で被告 の最高裁判所上告概要について知らされた後に、最高裁判所上告概要に対する答弁を提出し、これは1987年9月26日付でジャカルタ・プサット地方裁判所書記官が受理した。

最高裁判所への上告は、その理由を相手側に通知した方法が猶予期間内におけるものであり法律に従っているので、最高裁判所への上告は様式上認められる。

最高裁判所上告概要について最高裁判所上告人が提出した答弁は、主として次の内容である。

1. 第一審判決は、1961年第21号商標法の宣言制度からかけ離れており、法律の規定を正しく適用せずに行われた誤った判決である。
- 2a. 最高裁判所上告人は第一審裁判所に証拠T. 1からT. 13までを提出したが、第一審裁判所は、最高裁判所上告人による最初の使用についての証拠資料をまったく考慮せず、最高裁判所上告において被上告人が証拠P.10として提出された証拠である1986年9月13日付の特許及び著作権長官あて書簡No.C.5.HC.01.06-38-73-1986のみを一方的に評価した。この資料は証拠としての価値をまったく有しておらず、単なる不服申立の書簡であり、決定の書簡ではない。
- 2b. 最高裁判所の判例によると、商標の類否についてはジャカルタ地方裁判所のみが決定する権原を有している（1982年2月3日付の最高裁判所判決No.100K/Sip/1978を参照）。
3. 第一審裁判所では、悪意による商標所有者について検討しなかった。
 - 最高裁判所上告人は、証拠資料T. 7を提出した。これは最高裁判所被上告人が、最高裁判所上告人の製品を細部にわたって正確に侵害し、模倣し、偽造した製造した模造ベルトである（証拠資料T. 6と比較）。更に最高裁判所被上告人は、2頭の馬のロゴを模倣し、LEVI STRAUSS & COの商号の名称を、あたかもそれらの商品がアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコで生産されたかのように貼付した。
 - 最高裁判所被上告人は、自己の登録第201136号「LEVIS NATURAL HARNESS LEATHER」商標を証拠資料T. 7の登録態様に従って使用していないが、これは最高裁判所被上告人が登録第201136号に基づき「LEVIS NATURAL HARNESS LEATHER」商標の登録したが、その使用は自己の登録態様を示す証拠によるものでなく、更に証拠資料T. 6に示す最高裁判所上告人に属するベルトを正確に模倣することによって公衆を欺まんし、最高裁判所上告人の商標である「LEVI STRAUSS」、「LEVI STRAUSS & CO」、及び「2頭の馬のロゴ」を模倣し、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコであると公衆を欺まんしたという点で、最高裁判所被上告人の悪意を明白に示している

(T. .6及びT. .7を比較されたい)。

4. 最高裁判所共同被上告人の証拠は、他人の商号を含む商標の登録を取り消す商標法第10条第1項で規定されているパリ同盟条約第8条の適用を誤ってなされたものである。最高裁判所上告人は次の判決を引用する。
 - a. Yamaha事件に関する最高裁判所判決No.2854/K/Sip/1981
 - b. Dunhill事件に関する最高裁判所判決No.370/K/Sip/1982
 - c. Metzel事件に関する最高裁判所判決No.3670/K/Sip/1981

ここで、

答弁1a, 2b及び4について

答弁は明らかに法律の適用を誤っているので認められない。

答弁1b, 2a及び3について

証拠が真実であるか否かの結果についての評価は最高裁判所において審理されるべきものとみなされず、最高裁判所で審理されるのは、1985年第14号最高裁判所法第30条にあるように、誤ってされたおそれがある、真実性のないもの、証明期間が経過したもの、法律の適用を誤ったもの、有効な法律に違反するもの、又は規則によって満たすべき要件を満たさなかったもの等の判決を取り消すことに関するもので、答弁は認められない。

上述についての検討に基づき、この事件におけるジャカルタ・プサット地方裁判所の判決は法律に従っておらず、したがって最高裁判所上告人であるリーバイ・ストラウス&カンパニーが行った最高裁判所上告は棄却されなければならない。

関連規定は、1970年第14号法律第14号及び1985年第14号法律である。

正義において

最高裁判所上告人であるリーバイ・ストラウス&カンパニーの最高裁判所上告を棄却する。

元被告 である最高裁判所上告人に、最高裁判所上告費用約20,000ルピアを支払うよう命じる。

この判決は、1990年8月14日火曜日に、最高裁判所長官に裁判長として選任された副長官H.R. ジョコ・ソエジアントSH、並びに審理合議体構成員であるシティ・ロスマ・アクマドSH女史及びR. ソエナルトSHによって、最高裁判所による審理に基づき言い渡された。判決は1990年8月28日火曜日に、上述の裁判長によって、上述の審理合議体構成員シティ・ロスマ・アクマドSH女史及びR. ソエナルトSH、更に代理書記官マワルディ・D. ソハSHの立会のもと、両当事者は立ち会わず、法廷において公開宣言された。

審理合議体構成員

署名

シティ・ロスマ・アクマドSH女史

署名

R.ソエナルトSH

裁判長

署名

H.R.ジョコ・ソエジアントSH

これは民事事件

No.3300K/PDT/1987 , Jo.No.347/PDT.G.D/1986の判決の謄本である。

インドネシア共和国最高裁判所は ,

1991年1月10日付の正本から参照した。

ジャカルタ・プサット地方裁判所代理書記官

氏名 : H.アブドゥル・カーイン

番号 : 040006474

・判決解説及びコメント

本件は、インドネシアの商標所有者が著名な商標の所有者を相手取って起こした訴訟であり、結果としてインドネシアの商標所有者が勝訴した。本件は、1992 年商標法（後に 1997 年商標法により改正）が施行される前の裁判であることに注目したい。

本件では、依然として裁判所の判決に 1961 年商標法が採用されている。同法では「第一使用者の原則」が適用される。「第一使用者の原則」とは、ある商標を最初に使用した者がその商標の所有者となるという原則である。これに対して、新しい商標法では「第一登録者の原則」を採用している。これは最初に商標を登録した者がその商標の所有者であるとする原則である。

原告が登録した商標は商標「LEVIS NATURAL HARNESS LEATHER」で、2 頭の馬のロゴと鞍を担ぐ人物（サドルマン）の絵、及び「LEVIS STRAUSS & CO」という文字を使用している。この商標とロゴは被告が所有する著名な商標及びロゴと類似している。さらに、サドルマンの図案と「LEVIS STRAUSS & CO CALIFORNIA USA」の文字を 2 頭の馬のロゴに添えたものが後に法務省著作権・特許・商標総局（現知的財産権総局）に登録された。

本件において、判事は原告が当該商標の最初の使用者であることに着目し、著名な商標の所有者である被告 I による提出証拠を無視したが、私は判事のこの判断には同意できない。本件において、判事は原告に悪意があるという判断をしていない。ある特定の種類の商品についている商標について、世界的には有名でも、一部の国でそうした商標があまり知られていないということは実際にありうる。したがって、他人が著名な商標を別の種類の商品に使用するという事態も十分起こりうる。しかし、被告の所有する商標「LEVI STRAUSS」が有名な商標であることは万人が認めるところであり、「LEVI STRAUSS」の商標のついた商品を見た人は誰でもこれは被告 I の製品であると考え、原告の製品だとは考えないだろう。

最高裁判所の再審判決を読むと、地方裁判所での裁判で被告 I となっていた商標「LEVIS STRAUSS & CO」の所有者が、今度は最高裁判所上告人として最高裁判所による再審を請求している。そして、最高裁判所の判事も「当該商標の最初の使用者は誰か」ということだけに着目して、被上告人の悪意には留意していない。だが、本件資料を熟読すると、被上告人に悪意があることは明らかである。これはつまり、地方裁判所の判事も最高裁判所の判事も、インドネシア国内で著名な商標を保護することの重要性を依然として理解していないということを意味する。わが国の司法組織がこうした行動をとっている限り、海外の投資家がインドネシアを信頼することはないだろう。

PIERRE CARDIN 対 Mudjianto Widjajaの相続人

.裁判所判決要約（最高裁判所登録番号2723K/Sip/1982）

ピエール・カルダン（原告）がMudjianto Widjajaの相続人（被告I）および法務省著作権・特許・商標総局(現知的財産権総局)(被告II)に対し訴訟を起こした商標論争において、原告は商標PIERRE CARDINを登録していない。しかし、パリ同盟原則第8条は次のように規定している。「ブランドネームは、保証金または登録を必要とせずに、それが商標の一部を成すか否かにかかわらず、同盟内のすべての国において保護される。」従って、原告は、本人が商標PIERRE CARDINおよびロゴPCの第一使用者であることから、この商標の唯一の所有者であると主張している。

その後被告Iが以下を登録したことが明らかになった。(1) 1977年6月16日付登録番号119320の下に商標PIERRE CARDINおよびロゴPC登録。ベルト、ビニール製バッグ、模造皮革、ゴムおよびビニールのシートを保護するため。(2) 1977年9月6日付登録番号120928の下にロゴ登録。ベルト、スーツケース、財布、帽子、サンダル、皮靴、模造皮革、ビニールロープ、織物、ビニールシート、および既製服を保護するため。上記は原告の商標に非常によく似ている。

原告はその請求において、商標PIERRE CARDINおよびロゴPCは本人が創作したものであるということ、また、PIERRE CARDINという単語は普通ノ一般の単語ではなく、本人の名前であるという事実を主張した。また、原告は、被告Iの商標が被告IIの総合リストから削除されることを要求した。ジャカルタ・プサット地方裁判所は、1982年2月16日付判決No. 392/Ptd/G.1981で原告の要請を却下した。

地方裁判所の判決を受け、原告は最高裁判所に上訴し、ジャカルタ・プサットの地方裁判所がそのような判決を下したのは誤りであると主張した。この上訴では、Indrohartono, SHを裁判長、H. Martina Notowidagdo, SH、Soegiri, SHをメンバーとする裁判官委員会が地方裁判所と同じ判決を下し、原告の要求を却下した。判決は1983年8月11日に下された。

.裁判所判決文和訳（登録番号2723.K./Sip/1982）

判決

全能なる神のご加護の下、正義のために
最高裁判所

最高裁判所上訴の民事訴訟を審理し、以下の判決を下した。

ピエール・カルダン、フランス国民で、そのオフィス住所は59 Rue du Faubourg Saint Honore, 75008 Paris, France、本訴訟においてはその法律上の代理人WIDJOJO - Oei Tat Hway (c.s)、住所Kali Besar Barat No.5, Jakarta Kotaが代理する、最高裁判所上訴の上訴人、前訴においては原告と称する。

これに対し、

- I. MUDJIANTO WIDJAJAの相続人
住所：a. Jalan Mesjid Pekojan Gang IV. No.18 Jakarta
b. Jalan Perniagaan Timur 47. Jakarta-Barat.
- II. インドネシア共和国政府、本訴訟においてはインドネシア共和国法務省、著作権・特許・商標総局（現知的財産権総局）Jalan. Veteran III No.8-A Jakarta
最高裁判所上訴の被上訴人、前訴においては被告Iおよび被告IIと称する。

最高裁判所は

関連の書状を検討した。

これらの書状から、現在最高裁判所上訴の上訴人が第一審の原告として、現在最高裁判所上訴の被上訴人であり第一審においてジャカルタ・プサット地方裁判所の被告に対して告訴し、その主張は基本的に次のようなものであったと判断した。

- ・ 第一審の原告は、インドネシアおよび世界で、第一審原告が創作したピエール・カルダンおよびロゴPCの商標の第一使用者であり、また使用を今も継続しており、従ってインドネシアにおけるこの商標使用の唯一／独占的権利を有する。
- ・ ピエール・カルダンは普通／一般の単語ではなく、第一審原告個人の名前であり、ピエール・カルダンおよびロゴPCの商標が使用されて保護しているのは多様な製品、つまり、ファッション分野の製品、美容／ボディケア用品である。

第一審原告は、Mudjianto Widjajaの名義で以下の商標が登録されたことに対抗しなければならなかった。

- a. 1977年6月16日付No.119320は、第一審原告の個人名ピエール・カルダンと第一審原告が創作したPCのロゴを含む商標で、ベルト、ビニール製バッグ、模造皮革、ゴムおよびビニールのシートを保護する
- b. 1977年9月6日付No.120928は、第一審原告が創作したロゴに類似するロゴで、ベルト、スーツケース、財布、帽子、サンダル、皮靴、模造皮革、ビニールロープ、

織物、ビニールシート、および既製服を保護する

Mudjianto Widjajaは1980年12月28日に死亡した。

被告Iの名義で登録された商標No. 119320およびNo. 120928は、インドネシア共和国官報増刊に公表されていなかった。

申請が商標法第10条(1)jo. 第8節に示される猶予期間内に提出されたのは事実であった。

第一審原告と第一審被告Iの商標が保護する製品は同じものではないが、第一審被告Iの商標は、一般大衆に対して、第一審被告Iの商標と製品が第一審原告から来ている、または第一審原告と密接な関係があるかのような印象を与えうる。

第一審被告Iが個人名と商標を含む商標を登録したことに、長年にわたって確立され、多くの利益を得ている第一審原告の商標を利用する以外の意図を推測するのは困難である。

非常に類似しているため、両者が同時に使用された場合、混乱を招き、被告Iの製品の出所と品質に関して一般大衆を欺くのは確実と思われる。第一審原告の個人名と商標が有名であるため、一般大衆が第一審被告Iを第一審被告Iと結びつけ/関連付け、それが第一審原告に被害を及ぼすことを心配しなければならない。第一審原告が知る限りでは、第一審被告Iはその商標を使用しておらず、従って商標法第2条第2節に示される根拠はもはや有効ではない。

第一審原告には第一審被告の商標登録が削除される、少なくとも削除されると表明されることに利害がある。

以上の理由に基づき、また1961年商標法の考慮および "Pirate non mutant dominium" のガイドラインを思い起こし、第一審原告はジャカルタ・プサット地方裁判所に告訴し、以下の判決を下すよう要請した：

1. 「ピエール・カルダン」は原告個人の人名であり、従って原告がこの名前をインドネシアにおける商標として使用する唯一/独占的な権利を有すると声明する。
2. 原告がピエール・カルダンおよびロゴPCの商標のインドネシアにおける使用者であり、従って本人の製品を他者の製品と区別するためインドネシアにおいてこの商標を使用する唯一/独占的な権利を有すると声明する。
3. 被告Iの商標(a)登録No. 11.9320は原告の個人名と原告の創作したロゴPCを含んでいる、(b)登録No. 120928は、原告の創作したロゴPCと一見したところ同一である。従って被告Iの製品の出所および品質について一般大衆をだまし、欺く可能性があると言明する。
4. 削除、少なくとも被告I名義で登録された商標No. 119320 とNo. 120928を総合登録簿から、あらゆる法律上の影響と共に削除することを声明する。
5. 被告IIに対し、No. 119320 とNo. 120928を総合登録簿から削除することにより、この判決に従うことを命令する。
6. 費用については法律に従う。

第一審原告の請求における主張に対し、第一審被告Iは異議申立を提出した：

- 被告IIは、被告IIの登録所に登録No. 119320 とNo. 120928として登録された「ピエール・カルダン最高品質」の商標およびダイブ・シンボル(ロゴ)“PC”のインドネシアにおける第一使用者かつ登録者であるため、その所有者である。

- 被告の商標登録は、1977年7月発行の官報増刊No. VIIおよび1977年10月発行官報増刊No. Xでそれぞれ官報増刊に公表されている。従って原告の請求は、商標法No.21/1961第10条に規定される猶予期間の9ヶ月を過ぎて提出されているため、却下されなければならない。

上述の請求はジャカルタ・プサット地方裁判所で1982年2月16日に両当事者の法律上の代理人同席で下された判決No.392 / Pdt / G.1981により却下された。

それに対し、原告は(1982年11月27日付専任委任状に基づく専任の法律上代理人を調停者として)1982年2月18日、最高裁判所上訴の審理を口頭により申請した。ジャカルタ・プサット地方裁判所の下位民事訴訟主席書記官が作成した書面による陳述書No.032 / Srt.Pdt.G /1982 / PN.Jakarta Pusatに記述されており、申請には理由の弁論趣意書が添えられ、1982年2月20日、地方裁判所事務局に受理された。

1982年9月23日に、最高裁判所上訴の弁論趣意書について、原告から相手の当事者に対し十分な形で通知されていた。

その後、被告Iは1982年9月23日に、ジャカルタ・プサット地方裁判所事務局が1982年2月20日に受理した最高裁判所上訴の弁論趣意書について通知を受けた。

裁判官の権威の主な規定(古いもの)に関する1964年のNo.19をすでに無効とした、裁判官の権威の主な規定に関する1970年の法律No.14の効力を以前に考慮し、1965年の法律No.13の第49条(4)に示される最高裁判所上訴手続の法律は現時点まで適用できなかったことから、最高裁判所はどの最高裁判所上訴手続の法律を使用すべきか確定する必要があると考えた。

1970年の法律No.14の第40条に基づく問題に関し、1965年の法律No.13第70条は、無効と記述されたものは1950年の法律No.1全体ではなく、1970年の法律No.14に反する場合を除き、1965年の法律No.13にすでに規定された問題に関してだけであると解釈しなければならない。

最高裁判所上訴申請は、その資格および理由を相手の当事者に対して十分な方法で通知しており、猶予期間内に法律に規定される方法で提出し、従ってそれが受理された。

最高裁判所上訴の上訴人が最高裁判所上訴の弁論趣意書について提出した異議はおもに以下の内容であったことを考慮し：

1. 最高裁判所上訴の上訴人の意見によれば、判決が1961年の商標法の意図および目的と完全に矛盾するものであることは、その考慮点について述べられている通りである。
2. 最高裁判所上訴の上訴人の製品輸入に関する正式書類を提示できる者は明らかにインドネシア人輸入業者であり、最高裁判所上訴の上訴人ではない。

P.3の証拠物件は最高裁判所上訴の上訴人の送り状コピーである。そして税関局の正式書類を提示できる者は明らかにPT. DURIMEX インドネシア、Jalan H. Agus Salim 22 D Jakartaである。

この件について、DURIMEXインドネシアとPT. SULINDAHに問合せなかったことにより、裁判官委員会はこの点を怠り、さらにP.10およびP.11も完全に無視した。そこで最高裁判所上訴の上訴人は、次にP.6の証拠物件を参照することを要求した。

3. 最高裁判所上訴の上訴人が以下の第一使用者であり、現在もインドネシアと世界中で使用者である：
 - a. ピエール・カルダンのブランドネーム
 - b. ピエール・カルダンの商標最高裁判所上訴の被上訴人Iの商標登録No.119320は、最高裁判所上訴の被上訴人Iの悪意と、最高裁判所上訴の被上訴人IIの錯誤を反映している。
 4. 最高裁判所上訴の被上訴人Iの悪意に関し：

商標として選択できる語は1001語あった。しかし、最高裁判所上訴の被上訴人IIは「ピエール・カルダン」の商標を登録し、その発音または音において最高裁判所上訴の上訴人の商標およびロゴと同一であった。この商標の登録の意図として、最高裁判所上訴の上訴人の商標がもつ人気をただで利用し、最高裁判所上訴の被上訴人Iの製品について、その出所および品質に関し一般大衆を欺くこと以外、推測するのは困難である。
 5. 最高裁判所上訴の被上訴人IIの錯誤に関し：

パリ同盟原則第8条が商標法第10条第1節に適用され、次のように規定している。

「あるいは、登録商標が他人の名前またはブランドネームを含む場合、…云々（補足なしに）商品が同一でなければならないこと、それはパリ同盟が第8条において「ブランドネームは、保証金または登録を必要とせずに、それが商標の一部を成すか否かにかかわらず、同盟内のすべての国において保護される」と規定していることに従ったものである。

最高裁判所上訴の上訴人がピエール・カルダンのブランドネームおよび商標に関し唯一／独占的な権利をもつことが商標法第10条第1節により保証されているのは明確である。他者のブランドネームを含む商標登録の取消について、最高裁判所上訴の上訴人は1981年7月23日付最高裁判所の判決No.1625 K / Sip / 1976、“JIM WILLIE”の判例に準じるよう要請した。
 6. 最高裁判所上訴の上訴人の意見によれば、1961年の商標法の目的および意図により保護されるのは一般大衆と本当の第一使用者、すなわち以下に対する最高裁判所上訴の上訴人である：
 - a. 不公平取引条件として知られる取引に関する法律に反した行為(考慮点参照後)。
 - b. 最高裁判所上訴の被上訴人IIの錯誤。
 7. 最高裁判所上訴の上訴人の意見によれば、最高裁判所上訴の被上訴人Iの商標登録No.119320は法律上無効である。その理由は以下の通りである。
 - a. ピエール・カルダンは最高裁判所上訴の上訴人のブランドネームでもある。従って、最高裁判所上訴の被上訴人IIは、最高裁判所上訴の上訴人による、最高裁判所上訴の上訴人がその名前を最高裁判所上訴の被上訴人Iの商標に使ってかまわないとする声明書を要請し、その声明書を最高裁判所上訴の被上訴人IIに提出すべきであった。
- そのような声明書は最高裁判所上訴の被上訴人IIに送付されなかった。
- この件に関し最高裁判所上訴の上訴人はP.1 Kasに基づき最高裁判所上訴の被上訴人IIの標準形式に準じた。

1961年の商標法に関し、ブランドネームと個人名の間には何の違いもなかった。そして第10条第1節に商品が同一でなければならないという規定はなかった。最高裁判所上訴の上訴人も、仮に“MUDJIANTO WIDJAYA”を自分の名義で商標として登録したいと望んだ場合は、同じく、最高裁判所上訴の被上訴人Iから許可を必要とした。

被上訴人Iが自らの事業に誇りを持ち、誠実であれば、最高裁判所上訴の被上訴人Iは当然、自分の商標として以下を登録したはずである：

a. MUDJIANTO WIDJAYA

b. 自らの創作によるMWのロゴ。

b. 商標法第5条の目的として、公序に反している

商標の同じ絵（slaafse nabootsing見た目で）に関し

最高裁判所上訴の上訴人は、以下に準拠することを要請した：

- P.2 Kas（同封）審理No.5252 / Cによる1980年7月17日付最高裁判所上訴の被上訴人IIの判決。
- P.3 Kas（同封）審理No.3910 / Cによる1980年8月11日付最高裁判所上訴の被上訴人IIの判決。

商標の言葉（slaafse nabootsing発音または音で）に関し、商標法第5条に示される公序に反しているという理由で無効とされた同一でない製品について、最高裁判所上訴の上訴人は、以下に準拠することを要請した：

- a. 1963年1月16日付インドネシア共和国最高裁判所の判決No.369 K / Sip / 1962、“JEEP対JEEP”の判例。
- b. 1966年2月15日付インドネシア共和国最高裁判所の判決No.4/58/cas/122 /1956 G、“JEEP対JEEP”の判例。
- c. 1975年7月28日付ジャカルタ・プサット地方裁判所の判決No. 682 / 1974 G、“YAMAHA対YAMAHA”の判例（最高裁判所上訴レベル）。
- d. 1981年2月3日付ジャカルタ・プサット地方裁判所の判決No. 353 / 1980 G、“SEVEN UP対SEVEN UP”の判例。

最高裁判所上訴の上訴人が提出した最高裁判所上訴の理由以外に、以下の考慮点によりジャカルタ・プサット地方裁判所の判決を無効としなければならない。

1. ジャカルタ・プサット地方裁判所の判決には、最高裁判所上訴の被上訴人I / 第一審被告Iが提出した異議申立について決定した叙述はなかった。

しかし、ジャカルタ・プサット地方裁判所による判決には、被告の異議申立が受理されないと記述された点をおもに述べた考慮があった。

判決においてその異議申立に基づいた点は、商標法第8条の公表が行われたとみなされるために必要な、第一審被告による商標登録の発表を含む正式な官報増刊を、被告が提出できなかったということである。

従って、ジャカルタ・プサット地方裁判所は、第一審原告の請求は商標法第10条による猶予期間内に行われたとみなされると結論した。

2. 第一審原告本人が第8条の公表はまだ行われていないと主張したが、第一審の被告はこれに対し公表は行われており、それは1977年7月のインドネシア共和国

官報増刊No. VII、および1977年10月の官報増刊No. Xであったと答えた。

3. 本訴訟において、第一審の被告Iが、公表は本人の主張する時点ですで行われたことを証明する立場にあった。
第一審被告Iは本訴訟の審理中にそれを証明できなかったため、下されるべき結論は、第一審被告Iの登録商標はインドネシア共和国官報増刊で公表されていなかったとの正しい裁定であった。
4. これは自動的に、本訴訟において第一審原告が提出し、ジャカルタ・プサット地方裁判所事務局が1981年8月5日付で受理した商標の無効請求は、商標法第10条の定める9ヶ月の猶予期間内に行われたとみなされるべきであることになるだろうか。
5. a. 商標法第10条第1節は、登録商標の無効申請が、第8条が要求する公表、つまりインドネシア共和国官報増刊による公表から9ヶ月の猶予期間内に最高裁判所上訴の上訴人により提出されていることを明確に要求しており、印刷されていないことについては第4条に示される。
b. すでに証明された事実は：
 1. 第一審被告Iの商標登録No.119320は1977年6月16日、No.120928は1977年9月6日に行われた。
 2. 第一審原告は無効請求を1981年8月5日に提出した。
6. 商標法第10条第1節の猶予期間に関する明確な記載から、以下を意味する：
 - a. 登録商標の無効請求を提出する権利に対して法律が要求する制限として、提出できるのはインドネシア共和国官報増刊における公表から9ヶ月の猶予期間内のみとする。
 - b. 猶予期間9ヶ月は、インドネシア共和国官報増刊における公表の日付の翌日からでなければ開始とみなされない。
 - c. 無効請求がインドネシア共和国官報増刊における公表から9ヵ月後に提出された場合、法律はそれを禁じる、言い換えれば、商標法第10条第1節に基づく無効請求を提出する権利は、法律により与えられたものであるにもかかわらず、その権利を当事者は行使しないとみなす。これに反して、インドネシア共和国官報増刊における提示と同時、またはまだ行われていないうちに請求が提出された場合には、猶予期間9ヶ月がまだ開始していないことから、法律は無効請求提出の権利／機会をまだ与えていないことを意味する。
7. インドネシア共和国官報増刊による登録商標の公表に基づく、無効請求提出の権利の制限について、第10条第1節に規定される言葉の配置が明確である（疑う余地がない）ことを思い起こし、条件が適切でない特定のケースに影響を及ぼす可能性があっても、法律でその問題を扱うことができないと認識しながらも、法律制定者は意図的に無効に関する項を入れた。
商標法の解釈に従い、猶予期間の条項は法の関与のため、さらに正確には法の実施のためであり、法の実施の強化を意味している。
8. 商標を先に登録した者が法律によりその商標の第一使用者とみなされる

のは、商標法が基づく原則に従っているが、現実にはそうでないかもしれない。登録者側が「安定して事業を行うことができ、また法的前提に基づき安定を乱す可能性について知ったとき」、法律の履行を受けるのは当然である。

9. 法律に規定される両当事者の権利に関する第10条第1節の条項は明確で、法的に束縛されており、当事者または裁判所が従い、実施しなければならないものであり、その理由は、本訴訟において法律により重要とみなされるのは法の履行と法の関与だからである。

10. 現実には本訴訟のような登録商標でインドネシア共和国官報増刊による公表に遅れが生じることを考慮し、インドネシア共和国最高裁判所の意見が第10条第1節に規定される猶予期間に関する条項の効力を低める必要はない。そうでないとすれば、猶予期間の開始が当事者の希望に左右されることになり、公表がまだである限り、あるいは遅延がどれほど長引くか、公表遅延の理由が決定的でないという以外の *teovall ingheden* (条件) により、「いつでも」取消が提出されることになるからである。

上述で考慮されたように、9ヶ月の猶予期間はまだ開始されたとみなされないことが判明し、従って第一審原告の無効請求を提出する権利は法律上まだ与えられていない。

上述の考慮に基づき、最高裁判所によれば、1982年2月16日付ジャカルタ・プサット地方裁判所の判決No.352 / Pdt.G / 1981を無効とすることにより、最高裁判所上訴の上訴人ピエール・カルダンが提出した最高裁判所上訴の申請を受理するに十分な理由があり、第一審被告Iの異議申立を受理し、第一審原告の請求は認められないと言明することにより、最高裁判所が本訴訟の再判決とするであろう。

最高裁判所上訴の上訴人／第一審原告が敗訴した側であり、本訴訟の費用すべてについて、第一審、高等裁判所上訴、最高裁判所上訴のいずれのレベルでも支払いを命じられた。

上述で考慮した内容に基づいて、最高裁判所上訴申請を提出したのは最高裁判所上訴の上訴人、PIERRE CARDINである。

1970年の法律No.14第40条、1965年の法律No.13、および1970年の法律No.1に留意し、

裁判の結果

最高裁判所上訴の上訴人PIERRE CARDINの最高裁判所上訴申請を受理し、

1982年2月16日付ジャカルタ・プサット地方裁判所の判決No.392 / Pdt.G. / 1981を無効とする。

再度裁判の結果

異議申立について

- 被告Iの異議申立を受理。

本訴訟について

- 原告の請求を承認できないものとして言明。

最高裁判所上訴の上訴人に本訴訟の費用すべてについて、第一審、高等裁判所上訴、さらに最高裁判所上訴のいずれのレベルでも支払いを命じた。最高裁判所上訴の見積り額はRP. 10,000 (1万ルピア) とする。

インドネシア共和国最高裁判所における審理においてこのように判決が下されたのは1983年8月11日木曜日で、議長代理のIndroharto, SHを最高裁判所議長により任命された裁判長、H. Martina Notowidagdo, SH、Soegiri, SHを裁判官のメンバーとしており、さらに1983年11月12日土曜日、一般に公開された裁判において裁判長により宣言されたが、H. Martina Notowidagdo, SH、H. Soetomo, SHが裁判官のメンバーとして同席、Asmak Samik Ibrahim, SHを代理書記官として、両当事者は欠席であった。

裁判官のメンバー

署名

H. Martina Notowidagdo, SH

署名

H. Soetomo, SH

裁判長

署名

Indroharto, SH

代理書記官

署名

Asmak Samik Ibrahim, SH

費用

・ 最高裁判所上訴の情報と弁論趣意書コピー提出	RP. 7,075. -
・ 管理費	RP. 2,500. -
・ 編集	RP. 300. -
・ 切手代	RP. 125. -
合計	PR. 10,000. -

コピー請求は

インドネシア共和国最高裁判所

部長 / 民事部長

署名

J. Djohansjah, SH

判決は各当事者に通知されていることをここに書き留める：

- ・ ピエール・カルダン、1984年1月5日
- ・ Mudjianto Widjajaの相続人、1984年1月5日
- ・ インドネシア共和国政府、本訴訟においては法務省著作権・特許・商標総局 (現知的財産権総局)、1984年1月5日

ジャカルタ、1984年7月18日

ジャカルタ・プサット地方裁判所代理書記官

署名

H. Abdullah Karim

民事訴訟に関する判決のコピー

No.2723 K/Sip/1982 YO. NO. 392/PDT.G./1981

インドネシア共和国最高裁判所より

1984年7月18日付原本に基づき作成された

ジャカルタ・プサット地方裁判所代理書記官

署名

氏名 : DJOKO SARWONO, SH

Nip : 040017605

コピー費用 :

認証印	RP. 1,800. -
-----	--------------

切手代	RP. 150. -
-----	------------

合計	PR. 1,950. -
----	--------------

会計係 / 出納係に支払済み

1984年7月18日

・判決解説及びコメント

本件によると、最高裁判所原告（上诉人）（以下「原告」とする）が「ピエール・カルダン」の商標および「PC」のロゴのインドネシアおよび世界における最初の使用であり、かかる商標およびロゴは、ファッション、美容ケア、ボディー・ケアの分野で商品を保護するために原告が登録したものである。その後、ムディヤント・ウィドゥヤヤという人物が最高裁判所被告（上诉人）（以下「被告」とする）として行為し、「ピエール・カルダン」の商標およびそのロゴを、ベルト、プラスチック製バッグ、合成皮革、プラスチック、およびプラスチックシートを保護するために、原告以前に登録していたことが判明した。被告の商標は原告の商標と同一のものである。したがって、被告の商標は原告の商標に属するものであるという印象を与える。

第一級裁判所においては、被告の商標登録が追加州官報に掲載された後、9ヶ月の登録取消申立て期間を経過した後に原告が申立てを起したという根拠で、原告の申立ては却下された。この事実を鑑みれば、原告の商標は追加州官報において公告されておらず、したがって原告には、法により認められる登録商標の取消し申立ての権利も付与され得ないことになる。したがって、1961年公布、法律番号21番、第10条の規定により、原告は登録商標の取消し申立てを起す権利を保有していなかったということは事実である。

最高裁判所判事が第一級裁判所における評決を検討後、被告が申し立てた異議を決定する言明が存在しないことが判明した。しかしながら、被告の行った商標登録が公告された公式の補足州官報を、被告が提出できないことが判明し、被告による商標登録の公告は一切行われなかったとみなされたため、最高裁判所判事は原則的に、被告によって申し立てられた異議は受理されないとの考えにまもっていた。しかし、最終的に、被告は、自己の商標登録の公告を証明することができた。したがって、最高裁判所判事は原告による申立ては受理されないという評決を下した。

1961年公布、法律番号21番、第10条によると、登録商標の取消しは、かかる商標の登録が補足州官報に公告されて9ヶ月の猶予期間内に限り、申し立てることができるとされている。しかしながら、本件の「ピエール・カルダン」という商標は周知の商標であり、周知の商標であるということは、その他一般の商標とは異なる意義を持つ。ほぼすべての者が、この商標はフランスのパリで生まれたものであると認知している。最高裁判所判事は本件の原告がこの周知の商標の所有者であることを認めてしかるべきである。すなわち、本件の被告には、法律内の不一致を悪用した悪意が認められることになる。

TVMの件

. 裁判所判決要約 (No. 258/PDT/G/1994/PN.JKT.PST.)

争われた商標TVMに関し、台湾ビデオ&モニター・コープ(原告)はPT. ハジル・ランカー・エンタープライズ(被告I)および法務省著作権・特許・商標総局(現知的財産権総局)(被告II)に対し請求を提出した。

原告の商標が保護したのは分類9に含まれる「ビデオレコーダーの機器、ビデオモニター、テレビデオモニター、テレビジョンおよびコンピュータとその機器、さらにその備品、フロッピーディスクおよびその付属品、ビデオカセットテープ、コンピュータのデータを送るその部品/機器」であった。しかし原告はその商標をインドネシアにおいてはまだ登録していなかった。

原告の商標TVMは原告が所有する会社、台湾ビデオ&モニター・コープ(Taiwan Video & Monitor)の頭文字からとったものである。その本国台湾では1985年より登録されており、その他多くの国々、例えばアメリカ合衆国、カナダ、ベネルックス三国(ベルギー、オランダ、ルクセンブルグ)、ドイツ、フランス、マレーシア、中国、およびスペインで登録済みである。一方、被告Iの商標TVMはテレビジョン・ビデオ・アンド・モニターの略である。

被告IもTVMの商標を1986年10月24日付でNo. 210.119として被告IIに登録し、分類9および16に含まれる商品タイプのビデオレコーダー、ビデオモニター、テレビモニター、テレビジョン、コンピュータおよびその機器、フロッピーディスクおよびコンピュータの付属品、プリンタ用テープ、ビデオカセットテープ、インターフェースカード・コンピュータ、印刷用コンピュータ用紙を保護していた。以前、被告Iの立場は商標TVMの配給業者であり、所有者ではなかった。被告Iの商標は文字の形および配置において、原告の商標と類似していた。

原告はジャカルタ・プサット地方裁判所に以下の判決を下すことを要請した。

1. 原告がインドネシアにおいて分類9の商品タイプを保護するための商標TVMの所有者であると声明する。
2. 被告Iの商標は原告の商標と完全に類似していることを声明する。
3. 被告Iの商標登録を商標総合登録簿から削除する。
4. 被告IIに対し、被告Iの商標登録の削除を書き記すことにより判決に従うよう命じる。
5. 被告Iおよび被告IIに本訴訟の費用を支払うよう判決を下す、但し異議を申し立てた場合のみに限る。

しかし、Soetrisno, SH.を裁判長とし、Tuaradja Siregar, SH.およびA. Gatam Taridi, SH.両名を裁判官のメンバーとする裁判官委員会は、原告の要求をすべて却下し、本訴訟の費用およそRP. 207,500. -(20万7千5百ルピア)を原告に請求する判決を、1995年6月27日に下した。

判決

万能の神による正義のために

ジャカルタ・プサット地方裁判所は第一レベルの公開裁判民事訴訟における審理 / 裁判を行い、以下の判決を下した。

台湾ビデオ&モニター・コープ

台湾の法律に基づく会社で、住所はG/F, 141 Jen Ai Road, Sec. 3 Taipei Taiwan Republic of China (台湾台北) 本訴訟において選択した法律上の住所は、その法律上の代表である Prof. Mr. DR. S. CAUTAMA & ASSOCIATESの事務所、ジャカルタのadvokad dan pengacara、Jalan Medan Merdeka Timurである。

以下原告と称する。

これに対し、

1. PT. ハジル・ランカー・エンタープライズ

住所はJalan Gajah Mada No. 12 A Jakarta Pusat

以下被告Iと称する。

2. インドネシア共和国政府、本訴訟においてはインドネシア共和国法務省著作権・特許・商標総局(現知的財産権総局)住所はJalan Daan Mogot Km, 24 Tangerang 15119

以下被告IIと称する。

地方裁判所は

本訴訟に関する書状を読み、

各当事者の弁論を聞いた。

本訴訟について

1994年5月31日付でジャカルタ・プサット地方裁判所事務局に登録された書状No. 238/Pdt/G/1994 PN.JKT.PSTによると、原告は以下のように事情を説明している。

1. 原告は、証拠P-1が示す、知名度の高いTVMロゴの商標の所有者である。対象の商品タイプは、ビデオレコーダーの機器、ビデオモニター、テレビデオモニター、テレビジョン、コンピュータとその機器、さらにその備品、フロッピーディスクおよびその付属品、ビデオカセットテープ、コンピュータのデータを送るその部品 / 機器。すべて商品分類9に含まれる。
2. TVMロゴの文字配列は原告が所有する会社、台湾ビデオ&モニターの頭文字であり、原告の会社の製品を他社の製品と区別する商標として使用することを意図している。
3. 原告が所有するTVMロゴの商標は本国台湾で1985年から登録されていた (証拠P-2 から P-7)。さらに他の多くの国々、アメリカ合衆国、カナダ、ベネルックス三国(ベルギー、オランダ、ルクセンブルグ)、ドイツ、フランス、マレーシア、および中国においても登録されており、よって商標に関する法律に従い、TVMは1992年商標法に保護される、知名度の高い商標である。
4. また、TVMの商標を使用する製品は原告の会社からのものであり、インドネシア共和国の地域において長期にわたって市場に供給されている。

5. 商標総合登録簿にTVMロゴを含む商標が被告I名義のNo. 210.119として1986年10月24日付で以下の商標商品タイプについて登録された。ビデオレコーダー、ビデオモニター、テレビモニター、テレビジョン、コンピュータ機械およびその機器、フロッピーディスクおよびコンピュータ機械のアクセサリ、コンピュータ機械用テープ、ビデオカセットテープ、インターフェース*カード・コンピュータ、コンピュータ用印刷用紙である。
6. 原告は、1986年4月8日付商標登録申請に基づく1986年10月24日付 TVMロゴの被告Iによる商標登録No. 210.119に対し、断固として異議を申し立てていた。一方、この商標の申請は、知名度の高いTVMロゴ所有者としての原告の承認および/または許可なく、被告Iが行ったものである。さらに、被告Iの以前の立場はTVMロゴの所有者ではなく、原告の会社の製品を販売、流通、配給することであった。
 - インドネシア共和国最高裁判所の判決は、海外からの製品の配給者、顧客または代理人がその商標を外国の商標所有者の許可なしに合法的に登録することはできないとの確固たる法基準を示した。
 - 確固として、法律により、被告IはTVMロゴの商標所有者としての資格は認められない。新しい商標法において、商標所有者とは登録された商標が本人の所有するものであり、他人の商標を全体またはその基本において模倣したものでないことを意味する（1992年jo.の法律No.19第10条*第1節項目a、1993年インドネシア共和国政府規則No. 23第*条を参照のこと）。
- 6.1 被告Iが登録したTVMロゴ商標は台湾からの外国*商標であることは否定できない（証拠P-5からP-7参照）。一方、原告の所有するTVMロゴ商標文字の正式な形は台湾で登録され、1986年10月24日付で被告IIに登録された商標No. 210.119と同じである。
- 6.2 被告Iが登録しようと努力した同じ形と配置の文字を使用したTVMロゴ商標は、実際には原告の所有する知名度の高いTVMロゴ商標の文字の形を複製したものにすぎず、従って被告に誠意ある登録者の資格は認められない。
- 6.3 1992年の法律No.19または最高裁判所の判決いずれかに基づき、悪意ある商標登録者について、法律の保護を受ける資格はない（1992年の法律No.19第4条の最高裁判所の判決No. 677 K/Sip/1972 jo.と比較する。これは誠意ある所有者が行った申請に基づいて、商標登録ができないとしたものである）。
7. 被告I名義によるTVMロゴの商標No. 210.119は旧商標法（1961年の法律No.21）に基づいて登録された。これは1992年の法律No.19の第6条第2節項目aに基づいて却下されなければならないものだった。理由は、この知名度の高い商標は原告が所有するからである。従って1992年の法律No.19、第86条第1節に基づき、TVMロゴの商標No. 210.119は商標総合登録簿から登録取消の請求が提出された。
8. 原告が所有するTVMロゴの商標はインドネシアにおいては登録されていなかった。従って、1992年の法律No.19、第56条第3節の規定による正式要求をすべて満たすため、原告は被告Iに対し、TVMロゴの商標の登録申請を1993年12月18日付で項目No. H4.HC.01.01.17341（証拠P-8）として提出した。
9. 被告IIも本訴訟で訴えられている。1992年の法律No.19、第56条第4節の規定を満たす他に、1992年の法律No.19、第58条第3節により商標総合登録簿からTVMロゴの商標No.

210.119を取り消すことを請求されている。

従って、すべての法的理由に基づき、これを尊重し、原告はジャカルタ・プサット地方裁判所に対し、以下の判決を下すことを要請した：

1. 原告がインドネシアにおいて商品分類9について知名度の高いTVMロゴの商標の所有者であると言明する。
2. 被告I名義のTVMロゴの商標登録No. 210.119は全体的に原告が所有する、知名度の高いTVMロゴの商標と類似していることを言明する。
3. 被告I名義のTVMロゴの商標登録No. 210.119を商標総合登録簿から削除する。
4. 被告IIに対し、TVMロゴの商標登録No. 210.119を商標総合登録簿から削除すると書き記すことにより、裁判所の判決に従うよう命じる。
5. 被告Iおよび被告IIに対し、異議申立を行った場合に限り、本訴訟の費用支払いを命じる。

裁判期間中、原告がその法律上の代理人ELZA INDRARINI DEWI, LLM. (1994年1月5日付委任状)に面会し、被告Iがその法律上の代理人TURMAN M. PANGGABEAN, SH. (1994年6月21日付委任状)に面会し、被告IIがその法律上の代理人MARSIL, SH. (1994年6月24日付委任状)に面会したことを考慮した。

裁判長が調停を試みたが和解は成立せず、原告がいまだに請求を続けていることを含む請求状が読み上げられた。

原告による請求に対し：

被告Iは1994年7月12日付書状で以下の回答を示した：

異議申立について：

1. 被告Iが所有するTVMの商標登録No. 210.119は被告 Iに1986年10月24日付で登録された(証拠T-1.1を参照)。
2. 原告の請求は、ジャカルタ・プサット地方裁判所に対し、1994年5月31日付で提起されたNo.238/PDT/G/1994/PN.JKKT.PST.である。
3. 第IおよびIIページ、項目1から3に陳述される、原告が所有するTVM商標の世界数カ国における登録は、明らかに、1992年の法律No.19(商標について)が意味する知名度の高い商標であると示さなかった。
4. 1992年の法律No.19の第6条第2節項目aの説明に基づき、以下のことが確実に示されていた：知名度の高い商標または名前の条件を構成するのは、関連する事業分野でよく知られた商標または名前について、一般大衆がそれを理解し、社会が知っていることである。
5. 第57条第1節に基づく商標取消請求は、その商標登録の日付から5年以内の期間に提起すべきである。
6. 従って原告の所有するTVMの商標は知名度の高い商標とは言えなかった。そこで1992年の法律No.19第57条に基づき、原告の請求は被告Iの商標登録の日付から5年の期間に提起されるべきであった。

原告が請求を提起したのは法律に規定された期限を過ぎていたことが判明した。

上述の各項目に基づき、原告の請求は、法律の規定する期限をすでに過ぎていたため、受理できないものであった。

本訴訟について：

1. 異議申立書に陳述されたことは本訴訟の一部として考慮され、本訴訟に挿入される。
2. 被告Iは、確実に明らかと認められた点を除き、原告が主張した議論をすべて否定した。
3. 被告Iは、原告が訴状の項目1から4までで説明した知名度の高い商標の基準を断固として拒否した。その理由は、1992年の法律No.19第6条の知名度の高い商標についての説明に適合しないのが明白だからである。
4. 被告Iに1986年10月24日付けでNo. 210.119として登録された、被告IによるTVMの商標登録は誠意に基づいていた。また、被告Iが所有するTVMの商標はテレビジョン・ビデオ・アンド・モニターの略で、1980年より流通/市場化されており、原告の商標の模倣ではない。
5. 被告Iは、原告がTVMの商標をインドネシアにおいて何年も前に創作し、流通してきたと陳述した第IIページ項目4の原告の主張をsoomeerした。
6. 被告Iには、法律により、知名度の高いTVMの商標のインドネシアにおける所有者としての根拠がある。それは1980年から、TVMの商標をインドネシアにおいて創作し、流通させてきたからである。また、被告IIに対する登録申請を初めて引き受け、1986年10月24日付でNo.211.119を登録した(証拠TI-1および2を参照)。これは1986年以来被告IがTVM商標の所有者として法律的考慮を受け、TVMの商標が少なくともインドネシアの国民には、原告ではなく、被告Iの製品として知られていることを証明した。
7. TVMの名前は、一般大衆、特に十分に高い教育を受け、製品の原産国を区別できるインドネシアの消費者に対し、商標としての独自性または台湾から来ているという意味の内容を示す単語ではない。さらに、インドネシアの消費者は国内製品の優秀さを知っていた。
8. 被告Iには、1990年4月2日付、ジャカルタのBuniarti* Tjandra, SHを公証人として、会社PT TVM インドネシア・コーポレーションを設立したことにより、原告と法律上の関係があった(証拠TI-3を参照)。その目的と意図は：
 - a) サブアセンブリー*および電子コンポーネントの企業を設立すること。
 - b) 項目aの事業について基本的物資を輸入すること。
 - c) 上記項目aおよび項目bの製品を販売し、また輸出すること。
9. 第IIページ項目5における原告の主張において、被告I名義のTVM商標が1986年10月24日付で商標総合登録簿に登録されていることを原告が発見したばかりだと陳述したのは、原告のおそまつな戦術であった。そこで原告の主張は却下、あるいは少なくとも棚上げしなければならなかった。なぜなら、1990年4月2日付で法律上の関係が被告Iと原告の間で成立した時に、原告は被告IがTVMの商標を創作し、1986年からインドネシア共和国法務省著作権・特許・商標総局(現知的財産権総局)登録No. 210.119として、使用してきたことを知っていたのは明白かつ確実だからである。

TVM インドネシア・コーポレーションという会社名が選択され、同意されたのも、被告Iがインドネシアにおける商標TVMの権利所有者となった後であった。
10. むしろ原告側に悪意があり、被告Iとの関係を断絶した後、被告I名義で登録されたNo. 210.119のTVM商標と同じ商品分類について、原告がTVMの商標を登録したことが判明した。
11. 原告が悪意を持ってTVMの商標登録申請を提起したのは明白である(証拠TI-4参照)。そ

れは被告I名義で登録されたTVMの商標に大体において類似していた。従って、TVMの商標登録申請を現状打開策としようとしたことから、原告側が悪意のある登録者であるのは明白であった。なぜなら原告はTVMの商標登録申請（証拠TI-5参照）が明らかに却下されることを知っていたため、TVMの商標を同じ商品分類（分類9）について登録しようとしたのである。

12. 原告の異議申立において、被告IにNo. 210.119として登録されたTVM商標の、被告Iの商標登録に関する項目6が不当なのは明白にして確定であった。原告の主張で陳述した、被告Iが原告のTVMの製品を販売、流通、および配給した当事者として、原告の商標を模倣または複製したというのは真実ではなく、却下、あるいは少なくとも棚上げされなければならない。
13. 旧商標法（1961年の法律No.21）および新商標法である1992年の法律No.19に基づき、被告Iはインドネシア全国でTVMの名前を使用する特別の権利に関する唯一の所有者であることが証明された。さらに新商標法が準じている基本原則に基づき、被告Iは誠意のある第一登録者として法的保護を与えられた。

上述の事情に関し、被告Iは謙虚に、ジャカルタ・ブサット地方裁判所に対し、次のような判決を下すことを要請した。

異議申立について

- ・被告Iの異議申立を受理する。

本訴訟について

- ・原告の主張をすべて却下する。
- ・原告に本訴訟の費用支払いを命じる。

被告IIは1994年6月12日付書状で以下の回答を示した：

1. 確かに、TVMは商標総合登録簿に1986年10月28日付No. 210.119としてPT.ハジル・ランカー・エンタープライズ、Jalan Gajah Mada No. 12 A Jakarta（被告I）の名義で登録された。これは商品タイプでは、ビデオモニター、ビデオレコーダー、テレビデオ、テレビジョン、コンピュータ機械、インターフェースカード・コンピュータ、ビデオカセットテープ、印刷用紙などを対象としたものであった。
2. 原告は、TVMの商標が知名度の高い台湾からきた商標であり、また原告の台湾にある会社、台湾ビデオ&モニター・コープの会社名であると主張した。商標に関する1992年の法律No.19の規定および商標登録申請の慣習および方法に関する1993年政府規則No.23に基づき、原告の商標は商標総合登録簿に登録されていなかったため、原告は先に被告IにTVMの商標登録申請していなければならなかった。そこで単にTVMの商標登録無効請求訴訟を起こした（商標に関する1992年の法律No.19の第56条第3節）。
3. 商標に関する1992年の法律No.19の第4条第1節の規定に従い、商標総合登録簿に登録された商標は誠意のあるものであった。しかし、原告は、被告IがTVM商標No. 210.119を登録したのは悪意だったと主張し、従って、原告は自らの主張の真実性を証明しなければならなかった。
4. 1992年の法律No.19の規定および効力のある手続に従い、原告はTVMの商標が台湾からの知名度の高い商標だと主張した。そこで原告はTVMの商標が本国で登録され、他の3カ国でも登録され、さらに国内または国外の市場で使用されていたことを、当局により法律

上正当と認められた証拠をもって証明しなければならなかった。

原告が後に1994年8月2日付答弁を提起し、被告Iが1994年10月10日付反論を提起し、被告IIが1994年9月6日付け反論を提起した。次に原告が、被告Iの新しい法律上の代理人Hasan Basyari, SH.の提起した補足反論について、反論に対する答弁を1994年12月13日付で提起した。

主張を裏付けるため、以下の十分な認証印を与えられた証拠の書状/フォトコピーを原告が提出した：

1. 原告が所有するTVMのロゴ – 原本 (P-1)
2. 台湾におけるTVM商標登録の公認コピーとその翻訳 (P-2、P-2A)
3. 台湾におけるTVM商標登録No. 00412708の公認コピーとその翻訳 (P-3、P-3A)
4. 台湾における1985年6月16日付け TVM商標登録No. 16537のコピーとその翻訳 (P-4、P-4A)
5. 台湾における1985年6月16日付け TVM商標登録No. 282148の公認コピーとその翻訳 (P-5、P-5A)
6. 台湾における1985年4月16日付け TVM商標登録証書No. 275716のコピーとその翻訳 (P-6、P-6A)
7. 台湾における1985年2月1日付け TVM商標登録証書No. 267504の公認コピーとその翻訳 (P-7、P-7A)
8. 1993年12月18日付け商標登録申請の原本に準じたコピー (P-8)
9. 被告IのTVMの1993年5月から1994年電話帳に掲載された広告 (P-9)の原本に準じたコピー
10. 被告IのTVMの1994年5月から1995年電話帳に掲載された広告 (P-10)の原本に準じたコピー
11. ベネルックス三国被告 とその翻訳 (P-11、P-11A)の原本に準じたコピー
12. 1938年商標法コピーおよびその翻訳原本 (P-12)
13. ドイツにおけるTVM商標登録のコピーおよびその翻訳原本 (P-13、P-13A)
14. カナダにおけるTVM商標登録の原本に準じたコピーおよびその翻訳原本 (P-14)
15. マレーシアにおけるTVM登録のコピー (P-15)
16. 中華人民共和国におけるTVM商標登録のコピーおよびその翻訳原本 (P-16)
17. フランスにおけるTVM商標登録のコピーおよびその翻訳原本 (P-17およびP-17A、P-17CおよびP-17B)
18. スペインにおけるTVM商標登録のコピーおよびその翻訳原本 (P-18およびP-18A)
19. 原告が所有するTVM商標のプロモーション広告および雑誌のコピー (P-19からP-25まで)
20. 取引機関評議会理事 (Bina Sarana Perdagangan) 1994年6月8日*付原本に準じたコピーおよび登録通知状のコピー (P-26)
21. 関税申告、梱包総合登録、および輸出申告の証拠のコピー (P-27)
22. 関税申告、梱包総合登録、および1986年5月22日付送り状の証拠のコピー (P-28)
23. 1994年11月9日付申告の原本に準じたコピーおよびその翻訳原本 (P-29、P-30)

さらに、原告の新しい法律上の代理人Wesley Siahaan (1995年4月11日付委任状)により提出された証拠は次の通りである：

24. 同封物の表紙 (P-31)
 25. 原告が1985年から1994年の期間に使用していたレターヘッド (P-32)
 26. 台湾におけるインドネシア共和国貿易代理機関による印証付TVM関連システムの書状 (P-33)
 27. 1985年から1994年の期間におけるMichael Chiangの署名、台湾におけるインドネシア共和国貿易代理機関による印証付 (P-34)
 28. 原告が使用していたファックス機印刷用一般ヘッダー、台湾におけるインドネシア共和国貿易代理機関による印証付 (P-35)
 29. TVMのファックス・ヘッダー、台湾におけるインドネシア共和国貿易代理機関による印証付 (P-36)
 30. TVMロゴ商標デザインの変化 (P-37) 原本に準ずる
 31. TVMプロモーション用ステッカーおよびTVMロゴ創作の沿革、台湾におけるインドネシア共和国貿易代理機関による印証付 (P-38)
 32. 被告Iが原告から1,000台のCGX CRTを購入した記録 (P-39) 原本に準ずる
 33. 広告費用の支払い、台湾におけるインドネシア共和国貿易代理機関による印証付 (P-40)
 34. Joice Fanが発行した書類 (P-41) 原本に準ずる
 35. モニターおよびその部品購入書類 (P-42) 原本に準ずる
 36. 被告Iの定款(Statutes) (P-43) 原本に準ずる
 37. PT. Multi Graha Nusantaraの定款(Statutes) (P-44) 原本に準ずる
 38. 被告Iより原告宛書状1988年6月20日付No. HL/VI/10/88* (P-45) 原本に準ずる
 39. 1985年および1986年の通信文 (P-46)
 40. 電報 (4枚) (P-47) 原本に準ずる
 41. 金融株主調整機関 (BPKM) 長官の判決文1992年6月26日付No. 187/I/INDUSTRI/1992 (P-48) 原本に準ずる
 42. PT. TVM インドネシア・コーポレーションの1994年2月18日付予定表No. 92 (P-49) 原本に準ずる
 43. 1994年3月18日付株式取引No. 93 (P-50) 原本に準ずる
 44. 原告の数カ国に宛てた通信文 (37枚) (P-51)
 45. TVM商標のモニターの数ヶ国宛出荷船積書類 (90枚) (P-52)
 46. 1985年7月17日付Tatung CO*の書状 (P-53) 原本に準ずる
 47. 1994年3月4日付会議結論宣言No. 25 (P-54) 原本に準ずる
- 被告Iの否認論証を裏付けるために提出された、認証印のある以下の証拠状を考慮し、
1. 1986年4月3日付 TVM商標申請No. 210.119 (T-1、T-2) 原本に準ずる
 2. 1990年4月2日付*PT. TVMインドネシア・カンパニー設立証明書、政府官報No. 1190/1991 (TI-3)
 3. 1993年12月18日付商標登録申請状 (TI-4) これは原本ではなかった
 4. 1994年1月15日付商標登録申請状 (TI-5) 原本に準ずる
 5. 1992年2月3日付商標使用通知状 (TI-6) 原本に準ずる
 6. TVM商標および共同プロモーション契約の権利およびその翻訳原本 (TI-7)
 7. 1982年2月10日付職務契約書 (TI-8) 原本に準ずる。TVMの「スーパー品質コピー用紙」

の表紙 (TI-8A) 現物

8. 1990年3月20日付書状、原本に準ずる (TI-9) およびその翻訳原本 (TI-9A)
 9. 1991年10月17日付書状および1991年10月21日付書状 (TI-10) 1991年10月18日付および1992年1月28日付書状、原本PT. Ani Panin Bankに準じ、認証印を受けた fotocopy (TI-10A)
 10. 被告Iが行ったプロモーション (TI-11からTI-16まで) 原本に準ずる
 11. プロモーションの写真現物 (TI-15からTI-20まで)
 12. 1989年3月27日付および1989年12月4日付書状 (TI-21およびTI-22) 原本に準ずる
 13. ビジネス協力提案状の fotocopy (TI-23) 公証人の面前で原本に準ずるもの、およびその翻訳原本
 14. 1993年7月28日付書状 (TI-24) 原本に準ずる
 15. 1993年12月17日付書状 (TI-25) 原本に準ずる、および同封物である書状の fotocopy 7通
 16. 理解事項覚書 (TI-26) 原本に準ずる
 17. 1994年1月27日付でPT. TVMインドネシア・コーポレーションの監査に国際的に評判の高い会計事務所を指名 (TI-27) 原本に準ずる
- 一方、被告IIは証拠状を提出しなかった。

原告が後日、1995年6月15日付で結論を提出し、被告Iが1995年6月15日付で結論を提出し、被告IIが1995年6月8日付で結論を提出し、終わりに判決を要請した。

本判決の説明を短縮するため、裁判において起こった、議事録に記述されるすべての事項はここに含まれるとみなされた。

法律に関し

異議申立について

被告Iが主に以下の内容で提起した異議申立を考慮した。

- 本訴訟において原告が提起した商標を無効とする請求は、商標法(1992年の法律No.19)の第57条第1節に規定される5年間の期限を大幅に過ぎており、原告の請求は本来、被告Iの商標登録の日付から5年の期間に提起されていなければならなかった。
- 被告Iが所有するTVMの商標登録は、被告IIに1986年10月24日付で登録された(証拠TI-1)。
- 原告の請求はジャカルタ・プサット地方裁判所にNo. 238/Ptd.G/1994 PN.JKT.PSTとして1994年5月31日付で提起された。
- 原告はTVMの商標を数力国で所有すると請求において陳述したが、それは1992年の法律No.19(商標について)が意味する知名度の高い商標であることを明確に示していなかった。

被告Iの異議申立は、裁判官によれば、期限/訴訟をチェックする期限までの知名度の高いあるいは低い商標の登録期間で、本訴訟について陳述しており、被告Iの異議申立は受理できないと言明された。

本訴訟について

原告の請求状の意図および目的は上記に説明されたものである。

原告のTVM商標が1984年12月16日付で台湾の全国基準経済事務局にNo. 267504として登

録されている（証拠P-7A）。

- 原告のTVM商標は外国でも登録されており、その国々は、ベネルックス三国、英国、ドイツ、カナダ、マレーシア、中華人民共和国、フランス、スペインである（証拠P-11からP-18A）。
- 原告のTVM商標を導入するため、原告は広告や雑誌でプロモーションを行った（証拠P-19からP-25）。
- 原告が1993年12月18日付で被告IIの商標TVMの登録申請を提出した（証拠P-8）。
- 被告Iの商標TVMは1986年10月24日付でNo. 210119として商品分類9および16を保護するため被告IIに登録された（T.II-1）。
- 原告の商標TVMは被告IのTVMと全体的に類似しており、配置の形、その音のいずれも類似している。
- 原告の商標TVMは台湾ビデオ&モニターの頭文字であり、一方被告Iの商標TVMはテレビジョン、ビデオ&モニターの短縮である。
- 被告Iの商標TVMも被告Iがインドネシアにおいてプロモーションを行っていた（証拠TI-11からTI-20）。

考慮すべきは、被告IがTVMの商標を被告IIに登録したことに、海外諸国で登録された原告の商標の知名度を利用したいとの悪意があったかどうかである。

原告の商標TVMが中華人民共和国（台湾）の全国基準経済事務局に登録されたのは、被告Iの商標が被告IIに登録された時点よりも先であった。しかし原告が認めたように（証拠TI-9を参照）被告Iはこの商標を1992年以来使用していた。

- 証拠TI-9に陳述されているように、原告も被告Iの商標TVMがインドネシアにおいて知られていたと認めた。
- 原告にはさらに、被告Iが被告IIに登録した商標を買い取ろうという意図があり、価格は最大18,000米ドルが要求された。それによって原告のTVM製品をインドネシアにおいて販売しようとしていた。

証拠TI-7に陳述されているように、後に原告が被告IのTVM商標公認について認め、同意し、また、両当事者が陳述したように、原告の商標TVMと被告Iの商標TVMには偶然類似性があった。この件については原告と被告Iとの間に1990年4月2日付「商標の権利およびプロモーション協力契約」に明記されている。

- 原告が陳述したように、原告は、被告Iの被告IIに対する商標TVMの登録に関連する請求を提起したのではない（証拠TI-7項目2を参照）。
- 被告IがインドネシアにおいてTVMの商標市場化の権利を持つことに原告も同意した（証拠TI-7項目4を参照）。

上述の事情に基づき、裁判官によれば、もはや両当事者の他の証拠を考慮する必要はなく、被告Iがその商標TVMを被告IIに登録するために行ったことは原告の承認を得ていたことが明白であった。そこで、商標法（1992年の法律No.19）第6条第2節項目aによれば、それは誠意をもって登録されたもので、そのため被告Iには法的保護を受ける権利があった。

- 本訴訟において、原告が取消権による請求として提起したこの商標を無効とする請求には、被告Iの被告IIにおけるTVM商標No. 210119取消を要請する理由がもはやなく、原告の請求は却下されなければならなかった。

- 原告の請求却下により、原告は敗訴側となり、本件について発生した費用はすべて原告に請求された。

1992年の商標法No.19およびその他それに関する規則により、

裁判の結果

異議申立について

- 被告Iの異議申立は受理できなかった。

本訴訟について

- 原告の請求をすべて却下した。
- これまででおよそRP. 207,500 (20万7千5百ルピア) となる本訴訟の費用を原告に請求した。

それが判決となったジャカルタ・プサット地方裁判所の裁判官による審理の結論は、1995年6月27日火曜日、裁判長SOETRISNO, SH.と、TUARADJA SIREGAR, SH.およびA. GATAM TARIDI, SH. (それぞれ裁判官のメンバーとして) によって下された。判決は1995年7月3日月曜日、Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusatのジャカルタ・プサット地方裁判所の建物内で公開された裁判において、同裁判官らにより、S. AGUSTIATI J. SH.を裁判所の代理書記官として、両当事者出席で公表された。

書記官の代理書記官

裁判長

S. AGUSTIATI J. SH.

SOETRISNO, SH.

裁判官のメンバー

1.

TUARADJA SIREGAR, SH.

2.

A. GATAM TARIDI, SH.

費用

切手代 RP. 1,000. -

編集 RP. 1,000. -

召喚状 RP. 205,500. -

合計 RP. 207,500. -

注意：この判決に対し、原告側は1995年7月14日付No. 90/95/Kasで上訴申請を提起した。

書記官の代理書記官

AGUS HARIJANTO, SH.

原告、被告Iの法律上の代理人は1995年7月17日付で本判決のコピーを要請した。

裁判所書記官

D. KUSDWILANDRIJO, SH.

公務員公認登録番号：040011263

・判決解説及びコメント

商本件についての私見を述べると、台湾ビデオ&モニター・コーポレーション（TVM 台湾）は非常に慎重さを欠いていたと言わざるを得ない。TVM インドネシアは、1980 年以來、多種多様の電子製品をインドネシア市場に送り出してきており、1986 年に商標局への登録を済ませた。これに対して、TVM 台湾も 1993 年に商標を登録した。TVM 台湾と TVM インドネシアの間には、下位部品その他の電子部品や基本商品の輸入・販売、さらに業界向け製品の輸入を目的として、1990 年に法律に基づく提携関係を結んだという経緯がある。

この提携関係によって、TVM 台湾は、インドネシアで商標「TVM」を表示した商品が生産されるということ、つまりインドネシアにおける商標「TVM」の存在を実際にはある程度認知し、承認していたと見なされる。これは、被告Ⅰにインドネシア国内で商標「TVM」を流通させる権利がある旨を原告が認めたこと（証拠書簡 TI-7 第 4 項）及び被告Ⅰによる商標「TVM」の被告Ⅱからも明らかである。また、証拠書簡 TI-7 の第 1 項からも、原告が被告Ⅰが所有する商標「TVM」の合法性を認めていることは明白であり、さらに「TVM の商標権と企業活動に関する契約書」からは、原告名義の商標「TVM」と被告Ⅰ名義の商標「TVM」の類似が偶然である旨を原告が認めていることがわかる。

原告である TVM 台湾は、被告Ⅰとの法的提携関係を解消した後で、インドネシア商標局に商標登録を申請し、さらに（被告Ⅰによる）インドネシアにおける当該商標の登録の取消を請求した。私はここに TVM 台湾の悪意があると考えます。私見だが、裁判所が原告の請求をすべて退けたのは当然である。

もし TVM 台湾と TVM インドネシアの間に法律に基づく提携関係がなかったとしたら、本件に関して裁判所が TVM 台湾の立場をよく考慮して判決を下すということもありえただろう。だが、この法的提携関係は、原告である TVM 台湾がインドネシアにおける商標「TVM」の存在を熟知していたことを明確に示す決定的な証拠となり、TVM 台湾に不利な結果をもたらすことになった。

UNCLE TOBYSの件

.裁判所判決要約 (No. 236/PDT.G/D/1994/PN.JKT/PST.)

争われた商標UNCLE TOBYSについて、オーストラリアを本国とするアンクル・トビーズ・カンパニー Pty., Ltd. (原告) が、インドネシアのジョニ氏 (被告I) および法務省著作権・特許・商標総局 (現知的財産権総局) (被告II) に対し訴訟を提起した。

原告は、本人がUNCLE TOBYS商標のインドネシアにおける独占的かつ唯一の権利所有者であり、その登録を1986年3月10日付でICMオーストラリア・リミテッドおよびクリフォード・ラブ&カンパニー Pty, Ltd. が行い、その商標の初めの権利所有者から原告への権利譲渡については、1993年3月8日付で書状H4-HC.01.044-317-91と共に被告IIにより記録されている。UNCLE TOBYSは他にもオーストラリア、香港、サウジアラビア王国、およびイランなど、世界各国で1967年から登録されている。1990年5月30日、さらに原告も分類29および30に含まれる商品を保護するため、この商標を登録した。

後日、被告IもUNCLE TOBYSの商標を被告IIに登録していることが判明し、その登録は1988年2月24日付登録番号231.362として認められ、分類30に含まれる商品を保護するものであった。原告は両商標が本質的に類似していると主張し、(a) 両者とも同じ分類の商品を保護していること、(b) 両者とも同じ形、文字の配列、発音であり、製品の出所について確実に消費者を誤解に導くこと、(c) 被告Iによる登録は明らかに悪意に基づいており、従って法律により保護されるべきでない、とした。

上述の考察に基づき、原告はジャカルタ・プサット地方裁判所に対し、以下を要請した。
(a) 原告が商標UNCLE TOBYSの唯一の所有者かつ第一登録者であり、従ってこの商標をインドネシアで使用する権利を有すると言明する、(b) 原告と被告Iの商標は本質的に類似していることを言明する、(c) 被告Iの商標無効を言明する、(d) 被告IIに対し、被告IIによる商標取消を記録するよう命じる、および(e) 被告Iに訴訟費用支払の罰則を科す。

1995年1月24日、裁判官委員会は原告の請求をすべて認め、被告IおよびIIに対し、およそRP 95,000 (9万5千ルピア) の訴訟費用を支払うよう命じた。

判決

万能の神による正義のために

ジャカルタ・プサット地方裁判所は、民事訴訟の第一レベルにおいて審理および裁判を行い、次の訴訟について以下の判決を下した：

アンクル・トビーズ・カンパニー PTY, LTD、オーストラリアの会社で、住所はCAN 000.008.962, LEVEL 4, 230 Victoria Road, Glades Vilbe NEW SOUTH WALES, Australia である。オーストラリア、ビクトリア州の法律に基づく会社で、本訴訟において選択した法律手続上の住所は、1993年4月21日付委任状により、その法律上の代理人であるFahmi Assegaf & Toetoen Am Badarの事務所で、Jalan Veteran III No. 7 - A Jakarta Pusat である。以下、原告と称する。

これに対し、

1. ジョニ氏、住所Jalan Raya Pluit Murni No.32 Jakarta Utara、以下被告Iと称する。
2. インドネシア共和国政府、本訴訟においては法務省、本訴訟においては著作権・特許・商標総局(現知的財産権総局)、住所はJalan Daan Mogot KM. 24, Tangerang 15112、以下、被告IIと称する。

地方裁判所は

本訴訟に関する書類および証拠を読んだ後、

両訴訟当事者の弁論を聞いた。

本訴訟について

1994年5月30日付訴状、ジャカルタ・プサット地方裁判所事務局に1994年5月31日付で登録されたNo. 236/PDT.G/D/1994/PN.JKT.PSTにおいて、原告が以下の事情に基づく訴訟を提起した：

1. 1991年7月8日、原告は被告IIに対し、ICMオーストラリアLTDおよびクリフォード・ラブ &カンパニー PTY, LTDからアンクル・トビーズ・カンパニー PTY, LTDへの権利譲渡申請を提出し、1993年3月8日に被告IIにより1993年3月8日付書状No.H4 - HC.01.044 - 317 - 91として記録されている。
2. 原告は1986年3月10日に登録を行った、商標“UNCLE TOBYS”のインドネシアにおける第一使用者かつ登録者である。従って、原告の製品を他社製品と区別するため、インドネシアにおいてこの商標の名前を使用する唯一の権利を有する。
3. 原告の商標“UNCLE TOBYS”はインドネシアを含む世界中の多くの国々でも登録されており、従って原告の商標は、諸外国ばかりでなくインドネシアにおいても、原告の会社のものであることが一般大衆または消費者によく知られており、外国では例えば以下の登録がある：
 - 1.1 オーストラリア、登録No. A 212551、1967年8月14日付、分類30の商品タイプ保護のため(証拠P-1)
 - 1.2 香港、登録No. 2291、1967年4月11日付、分類30の商品タイプ保護のため(証拠P-2)
 - 1.3 サウジアラビア王国、登録No. 247197、1992年1月15日付、分類30の商品タイプ保

護のため（証拠P-3）

1.4 イラン、登録No. 67140、1991年11月15日付、分類30の商品タイプ保護のため（証拠P-4）

4. 原告の商標はインドネシア共和国法務省被告 I にNo. 259.976として1990年5月30日付で登録されている。保護する商品タイプは「食肉、魚、鳥、および狩猟の獲物、肉エキス、果物、および保存加工、乾燥、調理した野菜、ジャムおよび砂糖漬けした果物、卵、各種ミルクおよび牛乳、油、食用油脂、缶詰およびピクルスの野菜および果物」分類29。「コーヒー、紅茶、チョコレート、砂糖、米、タピオカ、サゴヤシ、小麦製品、つまりパン、ビスケットおよびケーキ、キャンディー、アイスクリーム、蜂蜜、シロップ、イースト、パン用の粉、塩、辛子、コショウ、酢、各種ソース、香辛料、氷」商品分類30のもの（証拠P-5）。
5. 被告Iが原告の許可なく商標“UNCLE TOBYS”を被告IIにより総合登録簿に1988年2月24日付No. 231.362として登録し、その保護対象は商品分類30の「HAVERMUT、スナック、ビスケット、ケーキ、クッキー、パン、乾パン」であると原告が知った（証拠P-6）。
6. 1992年商標法No.19、第86条第2節に基づき、商標の登録に対する異議申立請求は、無効を求める訴訟を起こされたその商標が1961年の商標法No.21に基づいて登録されたものである場合、その商標の登録有効期間内であれば提出できる（1992年の法律No.19の第85条を参照）。
7. 原告の商標“UNCLE TOBYS”登録番号259.976と被告Iが所有する商標“UNCLE TOBYS”登録番号231.362には基本的な類似点があり、それは両者の商品タイプと一つの商品分類における類似である（証拠P-5およびP-6を参照）。従って、1992年の商標法No.19の第6条第1節によれば、原告の商標と被告Iの商標は、その形、配置および音声上、いずれにおいても同じ印象を与えるものである。
8. 原告は被告Iの商標登録“UNCLE TOBYS”登録番号231.362に異議を唱えた。理由は、その商標が原告のものとまったく同じであるばかりでなく、原告の知名度の高い商標を模倣したものである。従って被告Iの商標登録は悪意ある登録として不適格とみなされ、そのため、保護される資格を持たない。
9. 被告Iと原告の商標はまったく同じであるため、市場において同時に使用された場合、両商標はその製品の出所について一般大衆を混乱させられると思われる。同種の商品に使用された場合、被告Iの製品が原告の製品と思われると予想され、それは原告にとって不利益となる。
10. 被告Iが原告の商標と同じ英語の単語“UNCLE TOBYS”を含む商標を登録した目的として、原告が長年にわたり努力と費用を費やして獲得した、原告の商標の知名度を利用しようとの意図、原告の知名度の高い商標から利益を得ようとの意図以外、想像するのが困難である。
11. 他者の所有する知名度の高い商標、本訴訟においては原告の商標に類似した商標の申請却下に関するインドネシア共和国法務大臣による1987年省令No. M. 01. HC. 01（証拠P-7）に基づき、被告Iの商標1988年2月24日付登録No. 231.362は、被告IIにより却下されるべきであった。なぜなら、被告Iの商標はインドネシア共和国法務省が出した省令に反するからである。

12. 1972年12月13日付インドネシア共和国最高裁判所裁判の判決No. 677.K/Sip/1972(証拠P-8) に基づき、規定されている第一使用者という意味は、インドネシアにおいて登録する、誠実な(誠意のある) 第一使用者として登録しなければならないということである。従って、原告は1986年3月10日付で被告IIに提出した第一使用者/ 登録者である。一方被告Iが、被告IIに登録を行い、被告Iの商標登録が受理されたのは被告IIの誤りに基づいている。
13. 原告が1986年3月10日付で被告IIに対し完全な申請を行ったこと(証拠P-5参照) から第一登録者であることを思い起こし、被告Iの商標登録No. 231.362が却下されるのは適切であり、なぜならそれが1992年商標法No.19第4条第1節に反していたからである。
14. 被告IIが本訴訟において起訴されたことについては、1992年商標法No.19第58条第3節に基づき、被告IIの総合登録簿に被告Iの商標却下を記録することにより、地方裁判所の判決に従うだけでよい。

上述の法律的理由すべてに基づき、地方裁判所が以下の判決を下すことを希望する：

1. 原告側の請求をすべて認める。
2. 原告は商標“ UNCLE TOBYS ”の所有者かつ第一登録者であり、従って原告が、インドネシアにおいて原告の製品を他者の製品と区別するためにこの商標を使用する唯一の権利を持つと言明する。
3. 被告Iの商標“ UNCLE TOBYS ”登録No. 231.362には、原告の商標“ UNCLE TOBYS ”登録No. 259.976との間に基本的な類似があることを言明する。
4. 被告IIの総合登録簿における被告Iの商標登録No. 231.362の“ UNCLE TOBYS ”登録は、あらゆる法律上の影響と共に取り消されることを言明する。
5. 被告IIに対し、被告Iの商標“ UNCLE TOBYS ”登録No. 231.362を総合登録簿から削除することを記録するよう命じる。
6. 費用については法律に従う。

指定された裁判に、原告の法律上の代理人：FAHMI ASSEGAF, SHが出席した。一方被告Iは、1994年7月19日、1994年8月9日付召喚状で、またMerdeka新聞1994年9月16日付広告を通して、正当かつ合法的に呼び出されているにもかかわらず、来なかったため、遅れをとった。一方、被告IIの法律上の代理人MRSIL, SHは出席したことを考慮した。

裁判長が両当事者の調停を試みたが、和解は成立せず、そこで審理は原告の請求を読むことから始まり、原告がいまだに請求を続けていると言明した。

請求に対し、被告IIが1994年9月30日付答弁を提出し、以下の通り、状況を述べていることを考慮した：

1. 商標登録No. 259976は確かに商標総合登録簿に1990年5月30日付でオーストラリアのインター・ミル(オーストラリア) PTY, LTD名義で登録され、分類29、30の商品タイプを保護している。
2. 商標登録No. 231.362は確かに商標総合登録簿に1988年2月24日付でJoni Jl. Raya Pluit Murni No.32 Jakrataの名義で登録され、分類30の商品タイプを保護している。
3. 被告Iの商標登録は1961年商標法No.21の第4条および第5条の規定を遵守して行われた。被告IIは被告Iの商標を商標総合登録簿に登録する義務があった。

4. 1992年商標法No.19の第85条/の第86条の条項に基づき、1961年の商標法No.21に基づいて登録されたすべての商標は、登録の残りの期間中である限り、1992年商標法No.19の第5条および第6条に示される理由に基づき、地方裁判所を通して取消請求を提起できる点で有効である。
5. 弁論において原告は被告Iに悪意があったと主張したが、それは偽りの主張である。一方1992年商標法No.19の第4条は、商標の誠意ある所有者が提出した申請に基づいて登録された商標であることを要求している。手続上、被告Iの商標は、その商標が現行法を遵守して登録されたため、誠意ある所有者によるものと証明されており、従って原告は被告Iに悪意があったことを法律によって証明しなければならない。
6. 被告IIは原告の主張について、確実に認められたこと以外、すべて否定し、従って被告IIは判決を要請する。

被告IIの上記答弁に対し、原告が1994年10月18日付で第二の訴答を述べ、被告IIがさらに1994年10月24日付でさらにそれに対する第二の訴答を提出したことを考慮した。

原告が上述の主張を裏付けるため、以下に記される証拠を提出したことを考慮した：

- 証拠P-1：オーストラリアにおける商標登録、1967年8月14日付登録No. A. 212551、商品分類30対象
- 証拠P-2：香港における商標登録、1991年4月11日付登録No. 2291、商品分類30対象
- 証拠P-3：サウジアラビア王国における商標登録、1992年1月15日付登録No. 247197、商品分類30対象
- 証拠P-4：イランにおける商標登録、1991年11月15日付登録No. 67140、商品分類30対象
- 証拠P-5：原告のインドネシアにおける商標登録、1990年5月30日付登録No. 259.976、商品分類29および30保護のため
- 証拠P-6：被告Iのインドネシアにおける商標登録、1988年2月24日付登録No. 231.362、商品分類30保護のため
- 証拠P-7：Ad Informandum、基本的に類似する商標の登録却下に関するインドネシア共和国法務大臣の1991年の省令No. M.03-HC.02.01
- 証拠P-8：Ad Informandum、誠意ある第一登録者および使用者について述べたインドネシア共和国最高裁判所判決No. 677.K/Sip/1972
- 証拠P-9：Ad Informandum、インドネシア共和国最高裁判所判決1982年10月25日付No. 3670.K/Sip/1981
- 証拠P-10：Ad Informandum、商品タイプの類似性および知名度の高い商標に関するインドネシア共和国最高裁判所判決1982年12月2日付No. 3027.K/Sip/1981
- 証拠P-11：確定裁判所裁定のあったジャカルタ・プサット地方裁判所判決1991年2月26日付No. 616/ptd.G/1990

証拠は photocopy で認証印を受け、原本に対し訴訟手続上容認されたもので、Ad Informandumである証拠P-7、8、9、10以外は容認されている。

被告IIは証拠および最終弁論を提出しなかったこと、また原告は最終弁論を提出しなかったこと、さらに両当事者が判決を要請したことを考慮した。

本判決についての説明を短縮するため、すべては本訴訟に関する裁判議事録を参照し、以下に本判決のすべてが含まれるものとみなすことを考慮した。

法律上の判決について

原告による請求の意図および目的は原告の訴状に陳述される通りである。

原告が主に陳述したのは次の通りであることを考慮した：

1. 原告は被告IIに対し、ICMオーストラリア PTY, LTDおよびクリフォード・ラブ&カンパニー PTY, LTDから原告への権利譲渡の申請を1993年3月8日付で提出した。
2. “UNCLE TOBYS”の商標はオーストラリア、香港、サウジアラビア、イランなどの国々に登録されていた。
3. 原告の商標は1990年5月30日付登録No. 259.976として商品分類29および30を対象として被告IIに登録されていた。
4. 被告Iが“UNCLE TOBYS”の商標を登録No. 231.362として1988年2月24日付で被告IIに登録していたが、原告の商標と被告Iの商標の間に類似があるため、被告Iの商標は無効とされるべきである。

原告と被告Iの間の基本的な係争点は商標“UNCLE TOBYS”の第一使用者として誰が法律上の権利を有するか、という点であることを考慮した。

原告の提出した証拠に基づき、また被告Iが否定しなかった原告の主張により、以下の法的事実が明らかとなったことを考慮した：

1. 原告はオーストラリアのビクトリア州の法律に基づく会社である。
2. “UNCLE TOBYS”は商標として多くの国々、例えば香港（証拠P-2）、サウジアラビア（証拠P-3）、イラン（証拠P-4）、およびオーストラリア（証拠P-1）で登録されており、従って外国の商標である。
3. インドネシアにおいて原告の商標“UNCLE TOBYS”は登録No. 259.976として1990年5月30日付（証拠P-5）で被告IIに登録されており、一方被告Iの商標“UNCLE TOBYS”も登録No. 231.362として1988年2月24日付（証拠P-6）で被告IIに登録されている。
4. 原告が生産する製品は商品分類29および30に含まれる（証拠P-5）もので、一方被告Iの商品分類は30（証拠P-6）であり、これは同じ商標、“UNCLE TOBYS”を使用して、2つのタイプで同じ商品を製造していることを意味する。

商標を登録し、その商標の第一使用者とみなされる人々／法人団体に商標登録が権利を与えるのは、そうではないと他者によって証明されるまでのみということが確定判決になっていることを考慮した。

被告Iが“UNCLE TOBYS”の商標を被告IIに登録したことには誠意があったというのは真実か、という点を考慮した。

被告Iが、法律に従って正式な召喚状を送られながら、裁判に出席しなかったことを考慮し、従って被告Iは被告IIに登録した商標登録No. 231.362（“UNCLE TOBYS”の商標）に責任を持つことについて、原告の請求を意図的に避けたとみなされるべきである。

そのような状況により、被告Iは明らかに悪意があった。なぜなら被告IIに登録した“UNCLE TOBYS”の商標は自分が所有するものでない、あるいは少なくとも（本来の）“UNCLE TOBYS”の商標の所有者から許可を得なかったからである。

一方、被告Iが被告IIに登録した商標“UNCLE TOBYS”の登録No. 231.362はその書き方と

音声上まったく同一である。また、原告が所有する“UNCLE TOBYS”の商標の登録No. 259.976と同じタイプの商品または同じ分類で保護するために使用されている。

この状況は消費者を混乱させ、両当事者に経済的損失を負わせた。なぜなら、それが原告の所有、あるいは被告Iの所有のいずれであったとしても、この商標の真実の所有者にとって損失だからである。

結論として、被告Iが登録した商標“UNCLE TOBYS”登録No. 231.362は明らかに原告の商標“UNCLE TOBYS”を模倣／複製したものである。

被告IIが答弁で主に陳述したのは、被告Iによる“UNCLE TOBYS”の商標が手続上誠意のある申請により登録されたという点であった。また第二の訴答において被告IIはこの商標に直接利害がないと陳述したことを考慮した。

被告IIの理由を棚上げしなければならないのは、悪意による商標登録は法律によって保護される必要はなく、従って被告Iによる被告IIに対する商標登録は無効とされなければならないからである。

知名度の高いTANCHOの訴訟に関する、インドネシア共和国最高裁判所による1972年12月20日付判決No. 677.K/Sip/1972を考慮し、被告Iの商標が被告IIに登録されるよりはるかに早く、1961年の商標に関する法律No.21が目的として述べたのは、高品質を示す商標として知られる商標を使用した模造商品から人々を守ることであり、それは取引の流れに適正さを確立することを手段とした。最高裁判所が、1883年3月20日の産業所有権保護に関するパリ条約の第6条補足、第3節の原則を適用したが、それは以下のように変更され、完成されている：

「悪意をもって登録された商標の無効化を求める場合には期限を定めないこととする」。

次に考慮されたのは、商標法がインドネシアにおいて誠意ある第一使用者に対する保護に優先権を与えたことで、法律原則に要求されている誠実さにより、保護が与えられるのは誠意ある人々であり、悪意ある人々ではないということである。

このような条件から判明したのは、最高裁判所の決定（判決）が、1992年の法律No.19の第4条第1節が定める商標の登録は誠意ある所有者により提出された申請に基づく場合のみに可能であるとの規定に基づいていることであった。

インドネシアにおいて作られる製品を製造するインドネシア国民は、インドネシアの国籍を明確に示す商標名を使用しなければならないこと、外国商標に類似した、特に模倣／複製した商標名の使用は避けなければならないことを考慮した。

上記で説明した内容に基づき、被告Iが被告IIに“UNCLE TOBYS”の商標を登録したのは悪意であったこと、そのためこの登録は法律により保護されないこと、そして取り消されなければならないことを考慮した。

従って、被告IIに対して被告I名義の商標“UNCLE TOBYS”登録No. 231.362の登録を無効とし、また、この判決に従うよう命じるに十分な理由がある。

上述の考察に関する理由すべてに基づき、原告の請求は、その請求の主張を法律に従って合法的に証明することができたのであるから、すべて認められるべきであることを考慮し、被告I、被告IIについては、敗訴側であると言明されなければならない。従って、被告Iおよび被告IIは本訴訟の費用を支払うよう命じられなければならない。

関連する法律についての条項およびその他法律による規定を遵守した。

裁判の結果

- 原告の請求をすべて認める。
- 原告が商標“UNCLE TOBYS”の第一所有者かつ登録者であること、その理由により、インドネシアにおける唯一の権利を有することを言明する。
- 商標“UNCLE TOBYS”の登録No. 231.362は原告の商標“UNCLE TOBYS”登録No. 259.976と基本的に類似していると言明する。
- 被告Iの“UNCLE TOBYS”商標登録No. 231.362を被告IIの総合登録簿からすべての法律上の影響と共に削除することを言明する。
- 被告IIに対し、被告Iの“UNCLE TOBYS”商標登録No. 231.362取消を総合登録簿に記録するよう命じる。
- 被告IおよびIIに対し、本訴訟の費用総計RP. 95,000（9万5千ルピア）を支払うよう命じる。

以上が1995年1月24日、火曜日に下された、RPA. MANGKOEADININGRAT, SH.を裁判長、PARTOSO, SH.およびNGAKAN NYOMAN RAI, SH.を各裁判官メンバーとする裁判官審理の判決であった。判決は裁判長により、上記裁判官メンバー同席の下、公開裁判において公表された。また、原告および被告IIの法律上の代理人も同席していたが、被告Iは欠席で、BASTARIAL, SH.が裁判所の代理書記官として支援した。

裁判官委員会のメンバー

PARTOSO, SH.

NGAKAN NYOMAN RAI, SH.

裁判長

RPA. MANGKOEADININGRAT, SH.

裁判所の代理書記官

BASTARIAL, SH.

費用

- | | |
|-------|--------------|
| - 切手代 | RP. 1,000.- |
| - 編集 | RP. 1,000.- |
| - 召喚状 | RP. 93,000.- |
| - 合計 | RP. 95,000.- |

・判決解説及びコメント

本件は、被告所有の商標「UNCLE TOBYS」が原告の所有する商標「UNCLE TOBYS」の模倣であるというものである。原告が裁判所に提出した証拠を読むと、原告側が商標「UNCLE TOBYS」を世界各国で登録していることがわかる。つまりこれは、原告が所有する「UNCLE TOBYS」という商標は著名な商標に該当することを意味する。原告は商標「UNCLE TOBYS」を商品分類 29 及び 30 で登録し、一方で被告も自分名義の商標「UNCLE TOBYS」を商品分類 30 で登録している。また、被告Ⅰの商標は被告Ⅰよりも前に登録された原告所有の商標に本質的かつ全体的に類似している。しかも、原告所有の商標「UNCLE TOBYS」は著名な商標に該当するのである。

本件の原告は当該商標のインドネシアにおける最初の登録者である。原告が商標「UNCLE TOBYS」を最初の登録者として被告Ⅱに遺漏なく登録申請したのは、1986 年 3 月 10 日である。後に原告は、自分の商標以外に、別の「UNCLE TOBYS」という商標が被告Ⅰによって原告の事前の承諾を得ることなく登録第 231362 号として 1988 年 2 月 24 日に登録されているという事実を知る。被告Ⅰが登録した商標が原告のものとまったく同一であることから、被告Ⅰに悪意があったことは明らかである。さらに裁判当事者であるにもかかわらず、被告Ⅰは審理中一度も裁判に出席しなかった。

被告Ⅱである法務省著作権・特許・商標総局（現知的財産権総局）は、「商標を被告Ⅱに登録申請した時に、その商標は現行法に適合しているということで問題なく登録されたので、自分が善意の商標所有者であることは行政によって証明されたことになる」という被告Ⅰ自身の発言を基に、被告Ⅰに悪意はなかったとする反証を提出した。私の見解では被告Ⅱの判決は不当である。だが、被告Ⅰが善意の持ち主であるのならば、原告の商標とまったく同一の商標を被告Ⅱに登録するはずがない。また、被告Ⅱも原告の商標が著名な商標であることに気がついてしかるべきである。判事が原告の請求を認めたことは当然であると言えよう。

YONEXの件

.裁判所判決要約 (No. 359/PDT.G/1994/PN.JKT.PST.)

争われた商標YONEXについて、日本を本国とするヨネックス株式会社が原告として、対するRabinder Singhを被告I、またインドネシア共和国法務省著作権・特許・商標総局(現知的財産権総局)を被告IIとして争った。

原告は、知名度の高い、1973年6月16日付登録No. 113.434、更新No. 213.442の商標YONEXおよび1973年7月28日付登録No. 114.079、更新No. 213.443のロゴYYの所有者であり、共にスポーツ用品の商品タイプ(分類28)保護のため、被告IIに登録したものである。YONEXの語は原告の商標として使用される他に、原告の法人団体名としても使用されている。インドネシアにおいて商標YONEXおよびロゴYYに登録した他、原告は多くの国々でその商標を登録し、使用しており、例えばアメリカ合衆国、シンガポール、香港、マレーシア、グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国、スイス、ドイツ、イタリア、タイなどである。従って、この商標には知名度の高い商標としての資格がある。

一方被告Iは原告の許可なしにYY YONEXの商標をNo. 122.827、更新No. 196.718として1985年8月1日付でスポーツ用品の商品タイプ(分類28)保護のため、被告IIに登録した。そこで被告Iの商標は、その発音および音のいずれにおいても原告の商標に本質的に類似しており、同じ商品を対象とし、原告の法人団体名と同じ名称である。

原告の商標YONEXおよびロゴYYについての権利はジャカルタ・プサット地方裁判所の判決No. 222/Ptd/GD/1992により支持されており、被告Iは原告の商標を模倣し、法律に反する行為をしたと言明されていた。

原告はジャカルタ・プサット地方裁判所に、以下の判決を下すことを要請した：

1. 被告IIの商標総合登録簿における被告Iの商標取消を言明する。
2. 被告IIに対し、被告Iの商標を商標総合登録簿から削除することを命じる。
3. 被告Iに対し、本訴訟費用の支払いを命じる。

そこでTuaradja Siregar, SH.を裁判長とし、Baharuddin Lubis, SH.およびA. Gatam Taridi, SH.を裁判官のメンバーとする裁判官委員会は、1995年2月15日に判決を下し、原告の請求をすべて認め、被告Iの商標は、知名度の高い原告の商標と本質的な類似性があるという理由で無効とすることを言明し、被告IIに対し、被告Iの商標削除を命じ、被告Iに本訴訟の費用およそRP. 50,000 (5万ルピア)を請求した。

判決

万能の神による正義のために

ジャカルタ・プサット地方裁判所は、第一レベル裁判所における民事訴訟の審理および裁判を行い、次の訴訟に以下の判決を下した：

ヨネックス株式会社、日本の法律に基づく会社で、住所は新潟県三島郡大字越路町塚野山900-1、本訴訟において選択した法律手続上の住所は、その法律上の代理人、AMROOS法律コンサルタントの弁護士・法律顧問であるDra. AMALIA ROOSSENSO, SH, Csの事務所で、Jalan Permata Hijau Raya Kav. B-29 Senayan Jakarta Selatan、これを原告と称する。

これに対し、

RABINDER SINGH、Toko Seth, Jalan Pintu Air No. 30 Jakarta Pusatを被告I、

インドネシア共和国政府、本訴訟においては法務省著作権・特許・商標総局(現知的財産権総局)、Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerangを被告IIと称する。

地方裁判所は、

両当事者の提出した書状を読み、

両係争当事者の弁論を聞いた。

本訴訟について

原告が1994年8月16日付訴状でジャカルタ・セラタン地方裁判所事務局に登録された1994年8月16日付No. 395/PDT.G/1994/PN.JKT.PSTにより、以下の陳述をしていることを考慮した：

1. 原告は、被告IIの総合登録簿に登録された、以下に示す知名度の高いYONEXの商標およびロゴYYに対する権利を持つ所有者である。
 - a) YONEXの商標登録No. 113.434、登録が初めて行われたのは1973年6月16日で、その後No. 213.442として更新され、スポーツ用品の商品タイプを対象とする(P-1)。
 - b) 「ロゴYY」の商標登録No. 114.079、登録が初めて行われたのは1973年7月28日で、その後No. 213.443として更新され、スポーツ用品の商品タイプを対象とする(P-2)。
2. “YONEX”の語は原告の商標として使用される他に、原告の法人団体名としても使用されており、一般大衆または消費者は“YONEX”の商標を使用した製品は原告のものであると知っている。
3. 原告のYONEXの商標およびロゴYYはインドネシアにおいて登録されている他に、広く多くの国々で登録され、使用されており、従って原告の商標は知名度の高い商標としての資格がある。
4. 1992年の法律No.9の第6条第2節項目aに従い、知名度の高い商標および知名度の高い法人団体名については、権利のない他者による模倣から保護されなければならない。
5. 被告Iが原告の許可なく“YY YONEX”の商標を被告IIにNo. 122.827として登録し、No. 196.718として更新しており、その対象商品タイプはスポーツ用品だったと判明した(P-3)。
6. 原告は被告IのYY YONEXの商標登録No. 196.718に異議を唱え、その理由は原告の知名度

の高い商標（P-1およびP-2）と本質的類似性があり、類似商品を対象としており、また原告の知名度の高い法人団体名と同じ名称を使っている。

7. 語の発音および音いずれにおいても、原告の商標および法人団体名に類似する被告IのYONEX商標の使用は、一般大衆に対し、被告Iの商標および製品が原告からのものである、あるいは原告と関連があるかのような印象を与える可能性がある。
8. 原告の商標YONEXおよびロゴYY（P-1およびP-2）に関する権利はジャカルタ・プサット地方裁判所の判決No. 222/Ptd/GD/1992により支持されており、被告Iは原告の商標を模倣し、法律に反する行為をしたと言明された。
9. 被告IがYY YONEXの商標No. 196.718を登録したことに、原告の知名度の高い商標および名前を利用する意図以外の目的を想像するのは困難である。
10. 原告の商標および法人団体名の知名度が高いことに影響を受けなければ、被告Iは商標No. 196.718の登録を思い浮かばなかったのは確実である。
11. 被告IのNo. 196.718の商標YY YONEXは1961年の商標法に基づいて登録された。従って、1992年の商標法No.19の第86条に基づき、原告には、それが商標登録期間内である限り、その取消を訴える権利がある。一方商標No. 196.718は1995年8月1日まで有効である。
12. 被告IIも訴えられているが、1992年の法律No.19の第56条第4節に従うことを求められているだけで、それは被告Iの商標取消に関する裁判所の判決を実行することであり、その商標を被告IIの総合登録簿から削除し、商標官報において被告Iの商標取消について公表することである。

そこで、以上すべての法的理由に基づき、ジャカルタ・プサット地方裁判所が、以下の判決を下すことを希望する：

1. 被告IIの総合登録簿にある被告Iの商標No. 196.718を、あらゆる法律上の影響と共に削除することを言明する、その理由は、原告の知名度の高い“YONEX”の商標およびロゴ“YY”に本質的に類似しているからである（証拠P-1およびP-2）。
2. 被告IIに対し、被告IIの商標総合登録簿から被告Iの商標No. 196.718を削除することを命じる。
3. 被告Iに対し、本訴訟費用の支払いを命じる。

定められた裁判の日に原告側は上記法律上の代理人が代理として出席した。被告Iはその法律上の代理人Januar Jahja, SH. が、1994年9月5日付委任状に基づいて代理として出席、また被告IIはその法律上の代理人Ajar Widhie Guritno, SH. が、1994年9月16日付委任状に基づいて代理として出席したことを考慮した。

裁判所が両当事者の調停を試みたが、和解は成立せず、その後、本訴訟の審理が原告の訴状を読むことにより継続し、原告がその内容を主張していることを考慮した。

原告の請求に対し、両被告が以下の答弁を提出したことを考慮した：

被告I

異議申立について

被告I名義の商標No. 196.718に対する登録取消請求は、No.199/Pdt/G/1989/PN.Jkt.Pst.

の訴訟で原告が提起し、1989年12月12日付でジャカルタ・プサット地方裁判所の判決をすでに得ている。この判決には1991年5月30日付登録No. 1360 K/Pdt/1990インドネシア共和国最高裁判所の判決に基づき、確定した法律上の決定が付された（証拠TI-1およびTI-2）。

裁判官によりすでに判決を下され、確定した裁判所の判決のある訴訟は、再度提起できない。なぜならそれは基本法“ne bis in idem”に反するからである。

被告IはNo.222/Pdt/G/1992/PN.Jkt.Pst.の訴訟において同じ異議を申し立てたが、当時の異議申立はジャカルタ・プサット地方裁判所により却下されており、その理由として、訴訟 No.222/Pdt/G/1992/PN.JKT.PST. が 商 標 取 消 訴 訟 で な く、一 方、No.199/Pdt/G/1989/PN.Jkt.Pst.は商標取消訴訟であるとされた（証拠TI-3）。

その考察に基づき、ジャカルタ・プサット地方裁判所は今回、被告Iの異議申立を受理すべきであり、なぜなら、本訴訟における原告の請求は、No.199/Pdt/G/1989/PN.Jkt.Pst. Jo. 登録No. 1360 K/Pdt/1990とは異なり、商標の取消に関するものだからである。

No.222/Pdt/G/1992/PN.Jkt.Pst.の訴訟は、インドネシア共和国最高裁判所において登録No. 439 K/Pdt/1993として現時点でも上訴の審理中であり（証拠TI-4）従って本訴訟の判決には確定された法律上の決定はない。

本訴訟について

被告Iはその異議申立において陳述したことをすべて本訴訟に含まれるとみなされるよう要請した。

被告Iが、原告の主張について、真実が確実に認められたこと以外はすべて否定し、拒否した。

1989年12月12日付ジャカルタ・プサット地方裁判所の判決No.199/Pdt/G/1989/PN.Jkt.Pst.（証拠TI-1）に基づき、被告Iの商標は原告の商標よりも先にインドネシアの消費者に知られていたことが証明および言明されており、従って、被告Iはその商標登録申請において悪意をもって行ったとは特徴づけられない。

ジャカルタ・プサット地方裁判所の判決には、インドネシア共和国最高裁判所の判決1991年5月30日付登録No. 1360 K/Ptd/1990に基づく、確定した法律上の決定があったこと（証拠TI-2）。

ジャカルタ・プサット地方裁判所には、その取消が期間内取消であるとはいえ、すでに確定した法律上の決定をもつ1989年12月12日付ジャカルタ・プサット地方裁判所の判決No.199/Pdt/G/1989/PN.Jkt.Pst.を、本訴訟において無効とする権限はない。

原告の請求を認めるには、1989年12月12日付ジャカルタ・プサット地方裁判所の判決No.199/Pdt/G/1989/PN.Jkt.Pst.およびインドネシア共和国最高裁判所の判決1991年5月30日付登録No. 1360 K/Ptd/1990にある期間内取消でなければならない。

上述の理由に基づき、被告Iは、謹んでジャカルタ・プサット地方裁判所に対し以下を要請する。

原告の請求をすべて却下すること、または原告の請求は受理できないと言明することである。

被告II

異議申立について

1. 原告は被告IおよびIIに対し、以前にも同じ目的でジャカルタ・プサット地方裁判所訴

訟No.199/PDT/G/1989/PN.JKT.PSTおよびインドネシア共和国最高裁判所1991年5月30日付No. 1360 K/PDT/1990で訴訟を起こし、判決の結果、原告の請求はすべて却下されたことが判明した。

2. インドネシアにおける司法に基づき、またインドネシア共和国最高裁判所の1970年12月19日付判決No. 350 K/Sip/1970に基づき、本訴訟は以前の訴訟と同一（請求または目的いずれかの訴訟で、さらに同じ原告および被告）であることから、請求は受理できないと言明されること（Niet Ont Van Kelijk Verlaard）。
3. インドネシア共和国における司法に基づき、またインドネシア共和国最高裁判所の1983年3月10日付判決No. 1144K/Sip/1982に基づき、その訴訟に対し、また以前の訴訟に関して、基本法のNo Bis In Idemが効力を持つ。上記に基づき、原告の請求は受理できない（no bis in idem）ことに裁判所が留意することを望む。

本訴訟について

4. 異議申立について陳述されたすべてのことが本訴訟に含まれるとみなされる。
5. 原告が被告の商標総合登録簿に1973年6月16日付登録No. 213.442および1973年7月28日付No. 213,443としてスポーツ用品の商品タイプ（分類28）を対象として登録したのは事実である。
6. 被告Iが被告の商標総合登録簿に1985年8月1日付で登録No. 196.718をスポーツ用品の商品タイプ（分類28）を対象として登録したのは事実である。
7. インドネシア共和国最高裁判所の判決No. 1035 K/Sip/1982に基づき、インドネシア共和国最高裁判所の判決No. 1237 K/Sip/1982により明確にされた規定では、ある商標ともう一つの商標との間に本質的あるいは全体的な類似性があるか否かという点で根拠とすべきは、その音および発音上、また、その絵／ロゴの形であり、争われている商標の各部分の詳細を述べることはなかった。従って今回は、争われている商標に本質的類似性があると主張する原告が、両商標の各部分について詳細を述べた。
8. 原告が自分の商標は知名度の高い商標であるとの主張は取り上げないでいただきたい。その理由は、原告、被告I、いずれの商標も共に被告に登録されており、商標に関する1992年の法律No.19（第3条参照）に規定される法的保護を両者とも確実に受けるはずであり、従って本件の問題は、争われている商標が、その本質において同一であるか否か、また同じ商品タイプを対象としているか否か、である。
9. 原告の主張による、被告Iが法律に反する行為をしたというのは事実ではない。なぜなら、商標に関する1992年の法律No.19によれば、商標分野における法律に反する行為とは、被告Iの商標が被告の商標総合登録簿に登録されておらず、その権利がないにもかかわらずそれを使用した場合である。一方、本件では被告Iの商標は登録されており、従って原告の主張は取り上げるべきでない。
10. インドネシア共和国最高裁判所の判決1973年8月6日付 No. 663K/Sip/1972に基づき、本訴訟における原告の上述の主張（法律に反する行為）は却下されるべきであり、なぜなら、それは本訴訟の目的に関するものでないからである。
11. 異議申立および本訴訟について陳述された内容に基づき、被告IIは原告の主張をすべて否定し、従って、被告IIは裁判所に対し、原告の請求をすべて却下すること、あるいは少なくとも受理できないと言明することを要請する。

両被告の訴答に対し、原告が1994年10月12日付で第二の訴答を提出し、被告Iは1994年10月19日付で第2回訴答、被告IIも1994年10月19日付で第2回訴答を提出したことを考慮した。

原告が裁判においてその請求の主張を裏付けるために、以下の証拠を提出したことを考慮した：

P-1： YONEXは日本を本国とする原告が所有する知名度の高い商標であり、1976年9月14日よりNo. 213442として被告Iに登録されている。

P-2： 原告名義のロゴYYは1976年10月15日よりNo. 213443として被告Iに登録されている。

P-3： 被告I名義の商標YONEXおよびロゴYYは1977年11月23日よりNo. 196718として被告Iに登録されている。

P-4： 日本大使館の公式文書は、ヨネックス株式会社が1958年に設立され、YONEXの商標は1976年5月20日より登録、ロゴYYは1974年6月10日より登録されていることを言明している。

P-5： 商標YONEXおよびロゴYYを多くの国々で登録している証拠は、日本の東京にあるインドネシア共和国大使館により公証および合法化されており、その国々は次の通りである：

日本、アメリカ合衆国、韓国、シンガポール、香港、マレーシア、英国、オーストラリア、スイス、ドイツ、台湾、フランス、スウェーデン、イタリア、およびタイ。

P-6： 多くの国々における原告の製品の広告で、商標YONEXおよびロゴYYを使用したもの。

P-1からP-5の証拠は十分に認証印を受け、原本に対して間違いのないことを証明されており、一方、P-6は現物である。

否定の主張を裏付けるため、被告側でも以下の証拠を提出したことを考慮した：

被告I

TI-1： インドネシア共和国最高裁判所判決1991年5月30日付登録No. 1360K/Pdt/1990 Jo. No.199/PDT/G/1989/PN.JKT.PST.

TI-2： ジャカルタ・プサット地方裁判所判決1989年12月12日付No.199/PDT/G/1989/PN.JT.PST.

TI-3： ジャカルタ・プサット地方裁判所判決1992年12月15日付登録No.222/Pdt/G.D/1982/PN.Jkt.Pst

TI-4： ジャカルタ・プサット地方裁判所判決1992年12月15日付No.222/Pdt/G.D/1992/PN.JKT.PST.に対する上訴申請状1992年12月28日付登録No. 216/Srt.Pdt.G/1992/PN.JKT.PST.

TI-5： 1993年1月9日付登録No. 216/1992/PN.JKT.PST. Jo. 訴訟No.222/1982.Gの上訴記録の受領書および1993年1月9日付上訴記録

Ad Informandum：

インドネシア共和国最高裁判所判決1987年12月19日付登録No. 1080 K/Pdt/1985のコピー

TI-1からTI-5までの証拠は十分に認証印を受け、また原本に対して間違いのないことを証明されている。

被告II

TII-1： 被告IIの商標総合登録簿のコピー、Rabinder Singh名義の1985年8月1日付商標登録No. 196718

TII-2： 被告 の商標総合登録簿のコピー、ヨネックス株式会社名義の1987年1月15日付商標登録No. 213442

TII-3： 被告 の商標総合登録簿のコピー、ヨネックス株式会社名義の1987年1月15日付商標登録No. 213443

各証拠は原本に対して間違いのないことを証明されている。

原告が1994年11月16日付で最終弁論を提出し、被告IIも1994年11月16日付最終弁論を提出し、一方被告Iは最終弁論を提出しなかったことを考慮した。

最後に各当事者が判決を要請したことを考慮した。

法律に関し

異議申立について

両被告が提出した異議申立は主に以下の通りであったことを考慮した：

被告I名義の商標登録No. 196718取消の請求には、ジャカルタ・プサット地方裁判所による判決1989年12月12日付No. 199/PDT.G/1989/PN.JKT.PST. *Jo.* インドネシア共和国最高裁判所判決1991年5月30日付No. 1360 K/PDT/1990が下されている。

被告I名義の商標登録No. 196.718取消の請求には、さらにジャカルタ・プサット地方裁判所判決1992年12月15日付No. 222/PDT/G/1992/PN.JKT.PSTが下され、現時点でも最高裁判所登録No. 439K/Pdt/1993として上訴の審理レベルにある。

No. 222/Pdt/G/1992/PN.JKT.PSTの訴訟は本訴訟と同じものであり、従って原告の請求は受理できないと言明されるべきである。

裁判官が両被告による異議申立を以下の通り考慮した：

1993年12月15日付の高い権威による決定であるNo. 222/Pdt/G/1992/PN.JKT.PSTは次のようなものであった：

被告IIに対し、判決に確定した法律上の決定が付されるまで、商標YONEXとロゴYY No. 196.718の期限延長、権利譲渡、名前および住所の変更をしないよう命じる。

今回の原告の請求は被告Iの商標No. 196.718取消に関するものである。

従って、No. 222/PDT/G.D/1992/PN.JKT.PSTの訴訟および今回の訴訟の請求は同じではなく、従って両被告の異議申立は却下されなければならない。

本訴訟について

原告による請求の目的および意図は上述の通りであることを考慮した。

原告の法人団体としての名称がヨネックス株式会社であり、1958年6月30日に日本の法律に基づいて設立されたものである。

原告の商標はロゴYYと共に1974年6月18日より日本において登録されており、ヨネックスの商標は1976年5月20日から、YYヨネックスは1980年7月21日からである（証拠P-4）。

原告の商標“YY”は次の通り登録されている。

アメリカ合衆国

1977年3月8日付No. 1060873、分類28のテニスラケット対象

1977年3月21日付No. 1060833、分類28のバドミントンラケット対象

シンガポール

1973年6月29日付No. 58247、分類28のスポーツ用品対象

香港

1976年2月5日付No. B. 1584、分類28対象

マレーシア

1973年6月28日付No. M/B 62818、分類28対象

グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国

1976年10月21日付No. B. 1069675、分類28対象

スイス

1977年4月27日付No. 266292、分類18、25、28対象

ドイツ

1976年4月24日付No. 922531、分類28対象

イタリア

1973年度No. 295476

タイ

1978年8月21日付No. A 62562、分類49対象

原告の商標YONEXは次の通り登録されている。：

アメリカ合衆国

1994年10月2日付No. 2298954、分類28対象

1976年10月12日付No. 1050157、分類28対象

シンガポール

1973年6月25日付No. 58237、分類28対象

香港

1973年6月23日付No. 166、分類28対象

マレーシア

No. M/062747、分類28対象、1994年6月18日付更新

グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国

1973年6月14日付No. 1012692、分類28対象

スイス

1977年4月27日付No. 288293、分類18、25、28対象

ドイツ

1993年10月18日付No. 922 531/28

タイ

1977年9月6日付No. A 59776、分類49対象

原告の商標ヨネックスは被告IIにおいて1976年9月14日にNo. 113434として初めて登録され、1987年1月15日付でNo. 213442として更新され、分類28を対象とした。

原告の商標“YY”は被告IIにおいて1976年10月15日付No. 114079として初めて登録され、1987年1月15日付でNo. 213443として更新され、分類28を対象とした。

被告Iの商標YY YONEXは被告IIにおいて1985年8月1日付No. 196718として登録されており、これは被告Iの商標1977年11月23日付No. 122827を更新したものであった。

被告Iの商標YY YONEXは原告の法人団体名に本質的に類似しており、原告のYYおよびYONEX両商標に、形、配置、また発音のいずれにおいても全体的に類似している

原告のYYおよびYONEX両商標は知名度の高い商標であり、諸外国に登録されている。

商標として使用できる語はたくさんあったにもかかわらず、被告Iは、原告の法人団体名ならびに、原告のYYおよびYONEX両商標に形、配置、また発音のいずれにおいても本質的に類似したYY YONEXを被告IIに登録した。

被告Iがこれを行ったことの目的として、諸外国においても有名な原告のYYおよびYONEX商標の知名度を利用しようとの意図以外を想像するのは困難である。

今日の開放的でグローバル化した時代においては、技術の発展によりある国と他国との境が狭くなりつつあり、国同士が相互依存していること。そこでインドネシア共和国には諸外国との良好な国際関係を発展させ、維持する義務があり、それには諸外国において知名度の高い商標を尊重しなければならない。

原告のYYおよびYONEXの商標は、印刷のメディアおよびエレクトロニクスのメディアを通してインドネシアの国民に広く知られた、知名度の高い商標である。

インドネシア国民には外国製品についてその品質がより優れていると考える傾向があり、この状況による機会を利用したいがため、インドネシアにおいて登録されていない、知名度の高い外国の商標を模倣しようとする企てがある。

1992年の法律No.19の目的は、品物の出所および品質について消費者を惑わす可能性のある知名度の高い商標の模造品から消費者を保護することの他に、インドネシアの生産者に対し他人の仕事の価値を認めるよう要求するものであった。

これは適正さと公平さに反していること。知名度の高い商標の模倣者は、他者の商標による利益を安易に享受し、一方、その模倣された商標を所有する人々は、知名度を高めるため、その商標の創作と確立にできる限りの努力を払い、多額の費用とエネルギーを費やした。

1992年商標法No.19第6条第2節aは、他者の所有ですでに知名度の高い法人団体名に類似した商標の登録について、権利をもつ所有者から書面による同意を得ている、本訴訟においては原告からの承認がある場合以外は、正当と認めていない。

被告Iが被告IIにYY YONEXの商標を登録したとき、原告の同意書はなかった。

他者の知名度の高い商標を使用および模倣すること、ならびに他者の法人団体名に類似した商標を模倣することは、裁判官の判断によれば、悪意ある使用者とみなされるべきであり、従って法的保護を受ける権利はない。

原告が請求の証明に成功し、一方両被告は原告の証拠を無効とすることに成功しなかったという考察に基づき、従って原告の請求を認めるべきであることを考慮した。

原告が請求の証明に成功したことから、本訴訟の費用は被告Iに請求されることを考慮した。

関連する法律の各条項により、

裁判の結果

異議申立について

両被告の異議申立を却下した。

本訴訟について

原告の請求をすべて認め、

被告Iの商標No. 196.718を被告IIの総合登録簿からすべての法的影響と共に削除する。

その理由は原告の知名度の高い商標“ YONEX ”およびロゴ“ YY ”と本質的に類似しているからであることを言明する（証拠P-1およびP-2）。

被告IIに対し、被告IIの商標総合登録簿から被告Iの商標No. 196.718を削除することを命じる。

本訴訟に関する、本日までの費用合計見積でおよそRP. 50,000（5万ルピア）を被告Iに請求する。

以上が1995年2月15日水曜日に下された、TUARADJA SIREGAR, SH.を裁判長、BAHARUDDIN LUBIS, SH.およびGATAM TARIDI, SH.を各裁判官メンバーとする裁判官審理の判決であった。判決は上記と同じ裁判官メンバー同席の下、地方裁判所の代理書記官Rustinaの支援により、原告および被告IIの法律上の代理人同席、被告Iの法律上の代理人は欠席で1995年2月15日水曜日の公開裁判において公表された。

裁判官のメンバー

BAHARUDDIN LUBIS, SH.

A. GATAM TARIDI, SH.

裁判長

TUARADJA SIREGAR, SH.

裁判所の代理書記官

RUSTINA.

・判決解説及びコメント

本件の原告は、日本の法律に基づいた企業で、日本国新潟県三島郡大字越路町塚野山 900-1 を所在地とする、ヨネックス株式会社である。原告は、アムルーズ法律事務所のアマリア・ルーセノ SH を法定代理人として、ジャカルタ・プサット、ジャラン・ピンツ・エア 30 号を所在地とするラビンダー・シンノセス・ショップ（以下「被告Ⅰ」）、並びにインドネシア政府、本件では法務省著作権・特許・商標総局（現知的財産権総局）（以下「被告Ⅱ」）に対する訴状を提出した。

本件の原告は、商標局の商標登録簿に登録されている著名な商標「YONEX」とロゴ「YY」の有権利者である。原告は商標「YONEX」を商標として使用する以外に自社名としても使用しており、一般国民及び消費者は商標「YONEX」を使用した製品の生産者は原告であると認知している。ところが、被告Ⅰが原告による事前の承諾を得ずに商標「YY YONEX」を 1985 年 8 月 1 日付登録第 196718 号として被告Ⅱに登録したことが判明した。これは被告Ⅰが 1977 年 11 月 23 日に登録した商標を更新したものである。一方で、原告の商標である「YONEX」は、商品分類 28 を対象に 1976 年 9 月 14 日付第 113434 号として新規登録され、1987 年 1 月 15 日に第 213442 号として更新されている。

原告はジャカルタ・プサット地方裁判所に対して次のような請求を行った。

1. 被告Ⅰ名義の第 196718 号登録商標について、同商標は原告が所有する著名な商標と本質的に類似しているため、登録に伴うあらゆる法律上の結果と共に、同商標を被告Ⅱの商標登録簿から取消す旨を宣言すること。
2. 被告Ⅱに対して、被告Ⅰの商標を商標登録簿から抹消するように命じること。
3. 被告Ⅰに対して、本訴訟の費用の支払いを命じること。

本件を分析すると、被告Ⅰの行為は原告の商標と企業の人気に便乗して商業的利益を得ようとするものに他ならない。

本件に対する裁判所の判決は、原告の請求をすべて認めるという点で独特のものであると言える。本件が独特なのは、ジャカルタ・プサット地方裁判所がこの判決以前にもこれと同じ判決を下していることが判明したからである。つまり、商標の取消を求めた本件における原告の請求は、登録番号 199/PDT/G/1989/PN.JKT.PST、及び登録番号 1360 K/PDT/1990 の訴訟における請求の繰り返しであることが判明したのである。「ne bis in idem」の原則のように「一旦裁判所の判決が下され、判決が確定した事例については、再び訴状を提出することはできない」という原則から考えると、本事例には議論の余地がある。だが、他国（この場合は日本）との国際的関係を良好に保ち、外国の著名な商標を尊重するという点を考慮すると、実際に裁判所が判決を下す際に上述のような原則を守ることは不可能な場合もある。インドネシアと日本が良好な貿易関係を築いており、さらに日本がインドネシアの経済復興に助力した国の 1 つであることを考えればなおさらである。したがって、今回の裁判所の判決は、日本・インドネシア両国のさらなる友好関係の糧となる以外に、インドネシアは公平な裁判を行うことによって知的財産権を侵害する者に対して厳しい対応をとっているということを諸外国に知らしめるものであると私は分析している。

2000 年 3 月 21 日：アディドハルマ記

BURBERRYSの件

・裁判所判決要約

(No.258/PDT.G/1995/PN.JKT.PST&No.1497 K/Pdt/1996(SC))

争われた商標BURBERRYSについて、英国を本国とするバーバリス・リミテッドが原告として、N.V.スマトラ・タバコ・トレーディング・カンパニーを被告I、インドネシア共和国法務省著作権・特許・商標総局(現知的財産権総局)を被告IIとして争った。

原告が被告IIに登録した1981年9月25日付No. 159.655はインドネシアおよび世界におけるBURBERRYSのブランドネームおよび商標で、保護の対象は、「医薬部外品洗面用品、香水、化粧品、石鹸、シャンプー、ヘアケア製品、デオドラント製品、オーデコロン、および化粧水」(分類3)であった。

被告もBURBERRYSの商標および馬上の騎士の絵を1986年8月11日付No. 207.188として被告IIに登録しており、その発音、音いずれにおいても原告のブランドネームおよび商標に類似するものであった。

被告Iの商標で保護されるのは原告と異なる商品タイプで、「雑誌、ノート、スケッチブック、ノート/メモ用紙、糊、絵筆、鉛筆、ペン、ボールペン、修正液、封筒、色鉛筆、定規、トランプ、文字プリンター、写真のネガ、kertas prakarya (カラー紙)、複写用カーボン紙、ペンシルケース、写真アルバム、スタンプ、フェルトペン、クリスマスカード、招待状、年賀状、Lebaranカード、日記帳、ファスナー、紅茶、挽いたコーヒー、インスタントコーヒー、フリーズドライコーヒー、コーヒーの代用品、牛乳の代用品、上新粉、小麦、タピオカ、トウモロコシ、塩、粉コショウ、酢、調味料、チョコレートパウダー、マカロニ、チリソース、茶葉、インスタントティー、ビールおよび各種ビール、ミネラルウォーターおよびソーダ水」(分類16、29、30および32)であった。

原告はジャカルタ・プサット地方裁判所に対し、以下の判決を下すことを要請した：

1. 原告がインドネシアにおけるBURBERRYSのブランドネームおよび商標の第一所有者かつ登録者であり、従ってインドネシアにおいてこのブランドネームおよび商標を使用する唯一の/独占的権利を有すると言明する。
2. 被告Iの商標が原告の商標に類似していると言明する。
3. 被告I名義の商標登録を商標総合登録簿から、あらゆる法的影響と共に削除することを言明する。
4. 被告IIに対し、被告Iの商標登録を取り消すことにより、判決に従うよう命じる。
5. 費用については法律に従う。

原告の商標は1991年に法的保護期間が終了しており、一方、原告の請求は1995年5月29日に提出されたことから、Sihol Sitompul, SH.を裁判長、Atjo Darsono, SH.およびSjoffinan Sumantri, SH.を裁判官のメンバーとする裁判官委員会は、1995年11月20日に判決を下し、原告の請求は受理できない、また、原告が訴訟費用のおよそRP. 96,000 (9万6千ルピア)を支払わねばならない、とした。

ジャカルタ・プサット地方裁判所の判決に対し、バーバリス・リミテッドは最高裁判

所上訴を要請した。

最高裁判所の裁判官は次のような判決を下した：

1. 原告の最高裁判所上訴申請を認める。
2. ジャカルタ・プサット地方裁判所の判決を無効とする。
3. 原告がインドネシアにおけるBURBERRYSのブランドネームおよび商標の第一所有者かつ登録者であり、従ってインドネシアにおいてこの商標を使用する唯一の / 独占的権利を有すると言明する。
4. 被告Iの商標はその発音および音いずれにおいても、原告の商標に類似していると言明する。
5. 被告Iの商標登録を商標総合登録簿から取り消すことを言明する。
6. 被告IIに対し、被告Iの商標登録を取り消すことにより、判決に従うよう命じる。
7. 被告Iに対し、第一審レベルまたは上訴レベルの訴訟費用およそRP. 50,000（5万ルピア）を支払うよう命じる。

Th. Ketut Suraputra, SH.を裁判長、Soeharso, SH.およびJ. Djohansjah, SH.を裁判官のメンバーとして、上記判決が1997年4月4日に下された。

判決

万能の神による正義のために

ジャカルタ・プサット地方裁判所は、第一レベルにおける民事訴訟の審理および裁判を行い、次の訴訟に以下の判決を下した：

バーバリス・リミテッドは英国の法律に基づく会社で、本社は18-22 Haymarket, London SW1Y 4DO, Englandにあり、本訴訟において選択した法律手続上の住所は、1994年9月22日付委任状に基づき、その弁護士WIDJOJO(Oei Tat Hway)Cs.の事務所、その住所はJalan Kali Besar Barat No.5, Jakarta Kotaであり、以下、原告と称する。

これに対し、

1. N.V.スマトラ・タバコ・トレーディング・カンパニー、住所はJalan Sutomo No. 248-C/D、その会社住所はJalan Patimura No. 3, Pematang Siantarであり、以下、被告Iと称する。
2. インドネシア共和国政府、本訴訟においては法務省著作権・特許・商標総局(現知的財産権総局)、住所Jalan Veteran III No.8-A, Jakartaであり、以下、被告IIと称する。

地方裁判所は、

訴訟に関する書類を読んだ後、

両当事者の弁論を聞いた。

本訴訟について

ジャカルタ・プサット地方裁判所事務局で受理し、登録した1994年11月10日付訴状、登録No. 258/PDT.G/1995/PN.JKT.PSTにおいて原告が提案した内容は次の通りであることを考慮した：

- 原告がインドネシアおよび世界における以下の第一登録者であり、現在も登録者である。

a) ブランドネーム：BURBERRYS

b) 商標：BURBERRYS

- 原告の商標BURBERRYSはインドネシアで1981年9月25日付No. 159.655として登録されており、保護対象は「医薬部外品洗面用品、香水、化粧品、石鹸、シャンプー、ヘアケア製品、デオドラント製品、オーデコロン、および化粧水」である(証拠P-1)。

- 法律により、原告には、その製品を他者の製品と区別するためにこの商標をインドネシアにおいて使用する唯一の/独占的権利があるのは明確である。

- 被告I名義で登録された商標が、その発音またはその音において原告のブランドネームおよび商標と同一の、BURBERRYSおよび馬上の騎士の絵であり、1986年8月11日付商標登録No. 207.188として以下を保護していることを、原告が発見しなければならなかった：「雑誌、ノート、スケッチブック、ノート/メモ用紙、糊、絵筆、鉛筆、ペン、ボールペン、修正液、封筒、色鉛筆、定規、トランプ、文字プリンター、写真のネガ、kertas prakarya(カラー紙)、複写用カーボン紙、ペンシルケース、写真アルバム、スタンプ、フェルトペン、クリスマスカード、招待状、年賀状、Lebaran

カード、日記帳、ファスナー、紅茶、挽いたコーヒー、インスタントコーヒー、フリーズドライコーヒー、コーヒーの代用品、牛乳の代用品、上新粉、小麦、タピオカ、トウモロコシ、塩、粉コショウ、酢、調味料、チョコレートパウダー、マカロニ、チリソース、茶葉、インスタントティー、ビールおよび各種ビール、ミネラルウォーターおよびソーダ水」(証拠P-2)。

- 被告Iがその発音または音において原告のブランドネームおよび商標と同一であるBURBERRYSの商標を使用することは、被告Iの商標および製品が原告の元から来ている、または原告と密接な関係があるかのような印象を一般大衆に与えかねない。

- 被告Iがこの商標を登録した目的として、多くの費用をかけて長年の間に築き上げられた原告の名声あるブランドネームおよび商標を利用しようとの意図以外、想像するのは困難である。

- 原告のブランドネームおよび商標の名声のため、一般大衆が被告Iを原告と結び付け/関連付けることが懸念され、それは原告にとって損害となる。

- 原告のブランドネームおよび商標の名声に影響されなければ、被告Iが商標No. 207.811の登録を思いつかなかったのは確実である。

- 原告は、被告Iの商標登録が取り消されること、少なくとも取り消されると言明されるのを望む。

以上の理由に基づき、1992年の商標法No.19の考察内容および“pirate non mutat dominium”のガイドラインを思い起こし、原告は謹んでジャカルタ・プサット地方裁判所に対し、以下の判決を下すよう要請した：

1. 原告がインドネシアにおけるBURBERRYSのブランドネームおよび商標の第一所有者かつ登録者であり、従ってインドネシアにおいてこのブランドネームおよび商標を使用する唯一の/独占的権利を有すると言明する。
2. 被告Iの商標No. 207.188がその語の発音およびその音のいずれにおいても原告のブランドネームおよび商標と同一であると言明する。
3. 総合登録簿から、被告I名義の商標No. 207. 188をあらゆる法律上の影響と共に取り消すこと、少なくともその登録取消を言明する。
4. 被告IIに対し、総合登録簿から登録No. 207. 188を取り消すことにより、判決に従うよう命じる。
5. 費用については法律に従う。

定められた裁判の日原告の代理が出席することを要求され、その法律上の代理人Budianto, SH.が1994年9月22日付委任状に基づいて出席した。被告Iの代理として、その法律上の代理人Agustina Roselasari, SH.が1995年8月2日付委任状に基づいて出席した。一方、被告IIの代理として、その法律上の代理人MP. Hutapea, SH.が1995年7月4日付委任状に基づいて出席したことを考慮した。

裁判所が争っている両当事者の調停を試みたが、和解は成立せず、上述の原告の訴状を読むことにより審理は進行し、原告がその内容および目的を維持したことを考慮した。

原告の請求に対し、被告Iおよび被告IIがそれぞれ1995年8月21日付、1995年8月25日付で書面による答弁を提出し、その詳細は以下の通りであったことを考慮した：

被告Iの答弁

異議申立について

- 被告Iの商標の1986年8月11日付No. 207.188は1986年9月30日付インドネシア共和国官報増刊1986年No.9で公表されており、一方、原告の請求が提出されたのは1995年5月29日付であり、従って1992年の法律No.19の第57条第(1)節に厳然と規定される5年間の有効期限をはるかに超えている。

本訴訟について

- 被告Iが異議申立について提案したことはすべて本訴訟において考慮されるよう要請した。
- 被告Iが、事実として確実に認められた場合を除き、原告の請求をすべて否定した。
- 原告が請求の根拠とした1981年9月25日付商標登録No. 159.655の法的保護が有効なのは1991年9月25日までである(1992年の法律No.19の第7条)。
- 被告Iの商標No. 207.188が保護する商品は分類16、30および32に含まれるものであり、一方、原告の商標No. 159.655が対象とする商品は分類3であり、商品は同一でなく、互いに何の関連もない。
- 1992年の法律No.19の第3条によれば、商標の特別の権利が国から与えられるのは、商標総合登録簿に登録された商標の所有者に対してである。また第56条第(2)節によれば、第56条第(1)節が示す商標登録の取消請求が提起できるのは、商標総合登録簿に登録された商標の所有者のみである。
- 商標総合登録簿に登録された商標の意味は、第6条第(1)節によれば、第1条のナンバー2および3、ならびに第7条に従い、同じ分類に含まれる同一商品またはサービスを対象として登録された商標で、有効期間内にあるものを指す。
- 原告の商標No. 159.655で法的保護が有効なのは1991年9月25日までであり、被告Iの商標No. 207.188と同一の商品およびサービスを保護してはいない。
- 従って、原告の商標No. 159.655の登録は、それが有効期間内であったとしても、第56条第(2)節が意味する商標登録には当てはまらず、よって、被告Iの商標登録取消を訴える根拠として使用することはできない。
- 上述の理由に基づき、被告Iは謹んでジャカルタ・プサット地方裁判所に対し、原告の請求をすべて却下するよう要請した。

被告IIの答弁

異議申立

原告は今回請求提起について裁判に立ち会うという規定を満たさなかった：

1. 商標総合登録簿に商標登録No. 159.655が1981年9月25日付で登録されたのは事実であり、商標の語はBURBERRYS、原告名義で、対象とする商品タイプは分類3に含まれるものであったが、その商標の法的保護が有効な10年間はすでに終了したことが判明し、これは1992年の法律No.19の第7条の規定に従っている。
2. 法的保護の期間終了により、原告の請求はすべて却下されるはずである。

本訴訟

異議申立について説明したすべてが、本訴訟に含まれるとみなされることを希望し：

3. 被告Iの商標が商標総合登録簿に1986年8月11日付で登録No. 207.188として登録され、商標の語はBURBERRYSで、保護する商品タイプが分類16、29、30および32であったのは

事実である。

4. 原告の商標はもはや商標総合登録簿に登録されておらず、従って商標に関する1992年の法律No. 19、第56条第2節が定める取消請求を提起する権利を持つのは被告 I に登録された商標の所有者であることという規定に従い、また今回、原告の商標はもはや登録されていないことが判明しており、請求の根拠とできない。
5. 商標取消請求が正当とみなされるのは、訴えられた商標に他者の商標との本質的あるいは全体的な類似があり、その訴えられた商標と同じ分類に含まれる同一商品を対象とする場合のみで、それは1992年の法律No. 19の第56条第1節 *jo* 第6条第1節に定められており、この条項の目的は明らかに同分類の同一商品を取り消すのみで、論理的な結果として、取消請求が1992年の法律No. 19の第56条第1節 *jo* 第6条第1節の規定を遵守していない場合は却下される、または受理されないことになり、なぜなら原告と被告 I の商標が同一でない、または商品タイプおよび分類において異なることが証明されたからである（原告の商標が保護するのは分類3の商品タイプで、一方、被告 I の商標が保護するのは分類16、29、30および32の商品タイプである）。
6. 商標に関する1992年の法律No. 19の第3条の規定によれば、特別な権利とは商標総合登録簿に登録された商標の所有者に国が与えた権利であり、被告 I の商標は商標総合登録簿に登録されているため、それには特別な権利があり、法的に保証され、法律によって保護されていることが否定できないのは確かである。
7. 1992年の法律No. 19の規定に従った法的保証により、商標取消請求にある同じ分類の同一商品に対する条件は、制限があり / まとめられ、誰にも分離できないもので、この件は法制度に従ったものである。
8. 上述の理由および主張に基づき、被告 II は謹んでジャカルタ・プサット地方裁判所に対し、原告の請求をすべて却下するよう要請する。なぜなら原告の商標はもはや登録されておらず、原告にとって問題となった商品タイプは同一商品または同じ分類でないためである。

被告 I および被告 II の答弁に対し、原告は1995年9月11日付で書面による訴答を提出し、原告の訴答に対し被告 I および被告 II はそれぞれ1995年9月25日付で書面による第二の訴答を提出したことを考慮した。

請求理由を証明するため原告が証拠として以下書状のコピーを提出したことを考慮した：

- P-1A : 原告の商標BURBERRYS No. 288.960、これは商標BURBERRYS No. 159.655を更新したもの
- P-3 : Jl. Muara Karang Blok R S No, 10 Jakarta 14450を住所とする、Wong Tjoei Yoeng 名義の商標BURBERRYS
- P-8 : ジャカルタ・プサット地方裁判所の判決No. 205/Pdt.G.D/1992/PN.JKT.PST、1992年10月27日付
- P-9 : 1989年SIL VER KRISマガジン6月号に掲載された原告の製品のカラー広告
- P-10 : 原告の製品のカラーパンフレット
- P-11 : 原告の製品のカラーパンフレット
- P-12 : 原告の製品のカラーパンフレット

- P-13 : 原告の製品のカラーパンフレット
P-14 : 原告の製品のカラーパンフレット
P-15 : 原告の製品のカラーパンフレット
P-16 : ジャカルタのそごう百貨店での販売用に送品された原告の製品発送用送り状書類
P-17 : インドネシアを含む諸外国で登録された原告の商標登録

上述の証拠書状は、現物であるP-9、P-10、P-11、P-12、P-13、P-14、P-15、P-16を除き、コピーはすべて十分な認証印を受け、謄本に準じている。一方、P-3、P-17には謄本がないことを考慮した。

上述証拠書状の他に、原告が以下のad informandumも提出していることを考慮した：

- P-4 : 被告IIへの1979年8月6日付裁決、審理No. 5252/C
P-5 : 被告IIへの1981年5月14日付裁決、審理No. 3910/C

p.6

- P-6 : 被告IIへの1982年6月7日付裁決、審理No. 5080/C
P-7 : ジャカルタ・プサット地方裁判所の判決No. 790/Pdt/G/D/1987/PN.JKT.PST、
1988年6月20日付
P-18 : 1992年商標法No.19第6条第2節a
P-19 : 被告IIの標準書式、当事者が本人の名前を商標として使用されてかまわないと示す供述書

否定の主張を裏付けるため、被告Iが以下の証拠を提出し、それは十分な認証印を受けた書状のコピーで、証拠原本に準拠していたことを考慮した：

- T.I-1 : インドネシア共和国官報増刊1986年No.9、第1487ページに被告Iが所有するBURBERRYSの商標登録1986年8月11日付No. 207.188について記述されている

上述の証拠書状の他に、被告Iがad informandumとして以下のコピーも提出していることを考慮した：

1. 1993年のインドネシア共和国法務大臣による省令No. M.03.HC.02.01、1991年のインドネシア共和国法務大臣の省令No. M.03-HC.02.01の廃止について。
2. 『地方裁判所民事訴訟手続の法律書』Prof. Dr. Supomo, SH.著、1972年版、第13ページ
3. パリ条約第6条補足第(1)節
4. インドネシア共和国最高裁判所の判決1994年9月13日付 No. 3674 K/Pdt/1991

被告IIは物的証拠を提出しなかったことを考慮した。

後に原告および被告Iが書面による最終弁論をそれぞれ1995年10月23日付けで提出し、一方、被告IIは最終弁論を提出しなかったことを考慮した。

本判決の論証を短縮するため、裁判において起こったすべての事項は議事録に記述される通り、ここに陳述されたとみなされることを考慮した。

両当事者がこの他には何も提出しないと言明し、裁判所に判決を下すよう要請したことを考慮した。

法律に関し

原告の請求の意図および目的は上述の通りであることを考慮した。

両被告が答弁において異議申立を提起したため、裁判所における主な訴訟について論じる前に、両被告の異議申立について論じることを考慮した。

両被告の異議申立は次の通りであることを考慮した：

被告Ⅰの異議申立

- 被告Ⅰの商標1986年8月11日付No. 207.188はインドネシア共和国官報増刊1986年9月30日付1986年No.9に公表されており、一方、原告の請求は1995年5月29日に提起され、従って1992年の法律No.19の第57条第(1)節に厳然と規定される5年間の満了日をはるかに超えている。

被告Ⅱの異議申立

- 商標総合登録簿に1981年9月25日付商標登録No.159.655としてBURBERRYの商標の語が原告名義で分類3に含まれる商品タイプを対象として登録されているのは事実であるが、その商標は1992年の法律No.19の第7条の規定に従い、その法的保護10年間の終了日を過ぎていることが判明した。

裁判所が先ず上述の被告Ⅱによる異議申立について論じることを考慮した。

裁判所の裁判官が慎重かつ徹底的に原告の訴状を読んだ後、原告が被告Ⅰ名義で被告Ⅱに登録された商標BURBERRYの1986年8月11日付No. 207.188の登録に異議を唱えていると結論できた。その理由は、被告Ⅰ名義の商標BURBERRYが、語の発音またはその音において、原告名義で被告Ⅱに登録された1981年9月25日付No. 159.655の商標BURBERRYに類似していることであり、よって原告が被告Ⅰ名義の商標BURBERRYの被告Ⅱにおける1986年8月11日付No. 207.188登録の取消を求めて訴訟を起こしたことを考慮した。

1961年の法律No.21または1992年の商標に関する法律No.19によれば、商標に法的保護を受ける権利があるのは登録日から10年間であることを考慮した。

上述のように、原告名義のBURBERRYの商標No. 159.655は1981年9月25日に登録されていること、従って原告名義の商標BURBERRYが法的保護を受けるのは1991年までであることを考慮した。

手続の法律によれば、fundamentum petendiとなった基本的権利は訴状にあったことを考慮した。

上述で説明されたように、原告名義のBURBERRY商標1981年9月25日付No. 159.655は1991年以降、法的保護の終了日を過ぎており、一方、1995年5月29日に提出された原告の訴状は、すでに期限の切れた1981年9月25日付No. 159.655の商標登録を根拠としたことから、法律によれば、原告には、被告Ⅰ名義の1986年8月11日付No. 207.188の商標取消を提起する基本的権利がもはやないことを考慮した。

原告がその訴答で提案した内容の、原告名義のBURBERRY商標1981年9月25日付No. 159.655は1991年7月20日に更新されてNo. 288.960となったことは、被告Ⅰ名義の1986年8月11日付No. 207.188の商標BURBERRY取消を提起する基本的権利として使用できない。従って、上述の通り、その請求を提起する基本的権利は訴状にあり、訴答にはないことを考慮した。

上述で説明した各事項に基づき、裁判所は、上述の被告Ⅱによる異議申立は受理できる(正当と認められる)と判断したことを考慮した。

上述の被告Ⅱによる異議申立が受理されたことにより、被告Ⅰの異議申立は詳細にわたっ

て論じる必要がなくなった。従って原告の請求は受理できない (niet onvankelijke verklaard) と言明されなければならないことを考慮した。

原告の請求が受理できないと言明されたことにより、本訴訟に関して、それを詳細にわたって検討する必要がなくなったことを考慮した。

原告側が本訴訟における敗訴側とみなされ、そこで本訴訟の費用は原告に請求されることを考慮した。

関連する法律の他の条項および規定により、

裁判の結果

異議申立について

1. 上述の被告IIの異議申立を受理する。
2. 原告の請求は受理できない (niet onvankelijke verklaard) と言明する。
3. 原告に現時点までの本訴訟の費用、見積りおよそRP. 96,000 (9万6千ルピア) の支払を命じる。

こうしてジャカルタ・プサット地方裁判所裁判官の審理により、1995年11月17日木曜日、SIHOL SITOMPUL, SH.を裁判長、ATJO DARSONO, SH.およびSJOFFINAN SUMANTRI, SH.をそれぞれ裁判官のメンバーとして判決が下され、この判決は1995年11月20日月曜日の公開裁判において、裁判所の同じ裁判官により、代理書記官SURONO, SH.の援助を得て、原告の法律上の代理人、被告Iの法律上の代理人、および被告IIの法律上の代理人出席で公表された。

裁判官のメンバー

ATJO DARSONO, SH.

裁判官のメンバー

SJOFFINAN SUMANTRI, SH.

裁判長

SIHOL SITOMPUL, SH.

代理書記官

SURONO, SH.

注意：

本判決の謄本に準じたコピーが、依頼により原告側法律上の代理人および被告I側法律上の代理人に与えられた。

1995年12月19日、ジャカルタ

書記官 / 秘書

BAHARUDDIN SAMAD, SH.

公務員公認登録番号040012357

-2. 裁判所判決文和訳 (No. 1497K/Pdt/1996)

判決

万能の神による正義のために
最高裁判所

上訴レベルにおける民事訴訟の審理を行い、

次の訴訟に以下の判決を下した：

バーバリス・リミテッドは英国の法律に基づく会社で、本社は18-22 Haymarket, London SW1Y 4D0, Englandにあり、本訴訟において選択した法律上の住所は、1994年9月22日付委任状に基づき、その弁護士WIDJOJO (OEI TAT HWAY) とその同僚たちの事務所で、その住所はJalan Kali Besar Barat Number 5 Jakarta Kota

最高裁判所上訴の上訴人、かつて原告であった。

対するのは

1. N.V. スマトラ・タバコ・トレーディング・カンパニー、住所はJalan Sutomo No. 248 -C/D、その会社住所はJalan Patimura Number 3 Pematang Siantar
2. インドネシア共和国、本訴訟においては法務省著作権・特許・商標総局(現知的財産権総局)(被告)、住所Jalan Veteran III Number 8-A, Jakarta
最高裁判所の被上訴人、かつて被告IおよびIIであった。

最高裁判所は

関連の各書状を読んだ。

上記書状から、現在の最高裁判所上訴の上訴人が第一審原告として、現在の最高裁判所上訴の被上訴人両者をジャカルタ・プサット地方裁判所の第一審被告として訴え、その主張は主に次の通りであったと判明したことを考慮した。：

第一審原告はインドネシアおよび世界における以下の第一登録者であり、現在も登録者である：

- a. ブランドネーム：BURBERRYS
- b. 商標：BURBERRYS

第一審原告の商標BURBERRYSはインドネシアで1981年9月25日付No. 159,655として登録され、保護の対象は医薬部外品洗面用品、香水、化粧品、石鹸、シャンプー、ヘアケア製品、デオドラント製品、オーデコロン、および化粧水(証拠P-1)である。

法律によって確定しているという理由により、第一審原告には、その製品を他者の製品から区別するためにこの商標をインドネシアにおいて使用する唯一の/独占的権利がある。

第一審被告I名義で登録された商標が、その発音または音において第一審原告のブランドネームおよび商標と同一の、BURBERRYSおよび馬上の騎士の絵であり、1986年8月11日付登録No. 207.188として以下を保護することを、原告が発見しなければならなかった：雑誌、ノート、スケッチブック、ノート/メモ用紙、糊、絵筆、鉛筆、ペン、ボールペン、修正液、封筒、色鉛筆、定規、トランプ、文字プリンター、写真のネガ、kertas prakarya(カラー紙)、複写用カーボン紙、ペンシルケース、写真アルバム、スタンプ、フェルトペン、クリスマスカード、招待状、年賀状、Lebaranカード、日記帳、ファスナー、紅茶、挽いた

コーヒー、インスタントコーヒー、フリーズドライコーヒー、コーヒーの代用品、牛乳の代用品、上新粉、小麦、タピオカ、トウモロコシ、塩、粉コショウ、酢、調味料、チョコレートパウダー、マカロニ、チリソース、茶葉、インスタントティー、ビールおよび各種ビール、ミネラルウォーターおよびソーダ水（証拠P-2）。

第一審被告Iが語の発音およびその音において第一審原告のブランドネームおよび商標と同一の商標BURBERRYSを使用することは、第一審被告Iの商標および製品が第一審原告の元から来ている、または第一審原告と密接な関係があるかのような印象を一般大衆に与えかねない。

上述の内容に基づき、ジャカルタ・プサット地方裁判所が以下の判決を下すよう希望した：

1. 原告がインドネシアにおけるBURBERRYSのブランドネームおよび商標の第一所有者かつ登録者であり、従ってインドネシアにおいてこのブランドネームおよび商標を使用する唯一の／独占的権利を有すると言明する。
2. 被告Iの商標登録No. 207.188がその語の発音およびその音において原告のブランドネームおよび商標と同一であると言明する。
3. 被告I名義の商標No. 207.188を総合登録簿から、あらゆる法律上の影響と共に取り消すこと、少なくともその登録取消を言明する。
4. 被告IIに対し、総合登録簿から登録No. 207.188を取り消すことにより、判決に従うよう命じる。
5. 費用については法律に従う。

以上の請求に対し、ジャカルタ・プサット地方裁判所は判決を下し、それは1995年11月20日、No. 258/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Pstとして公表され、内容は次の通りであった：

異議申立について

1. 上述の被告IIの異議申立を受理する。
2. 原告の請求は受理できない(Niet Onvankelijke Verklaard)と言明する。
3. 原告に現時点までの本訴訟の費用、見積りおよそRp. 96,000（9万6千ルピア）の支払を命じる。

最終判決が両当事者に1995年11月20日に通知された後、それに対して原告が（1994年9月22日付特別委任状に基づく、その法律上の実行代理人を調停者として）最高裁判所に対し、1995年11月30日、上訴を口頭により提起したことが、ジャカルタ・プサット地方裁判所の書記官が作成した最高裁判所上訴の証書No.258/PDT/1995/PN.Jak Pus.で確認されており、そこでは申請に、1995年12月5日、地方裁判所事務局に受理された理由を含む最高裁判所上訴の弁論趣意書が添えられていた。

その後、被告IおよびIIが1996年2月8日、原告の最高裁判所上訴の弁論趣意書について通知を受け、最高裁判所の弁論趣意書に訴答を提出し、1996年2月29日、ジャカルタ・プサット地方裁判所事務局に受理された。

最高裁判所上訴申請の起点と理由は相手側に適切な方法で通知され、猶予期間内に法律が規定する方法により提起されており、従って、最高裁判所上訴の申請は正式に受理できたことを考慮した。

最高裁判所の上訴人がその最高裁判所上訴の弁論趣意書において提起した異議は主に以

下の内容であることを考慮した：

1. Judex Facti（裁判官委員会）が以下を適用したのは誤りである。
 - a. 考察において示した1992年の商標法No.19の意図および目的
 - b. “PIRATE NON MUTAT DOMINIUM”のガイドライン
 - c. 商標法第9条第1節「全体的な類似」および第5条の「公序を乱す」
2. インドネシアは参加99カ国のパリ同盟に参加する一員である。
インドネシアにおいてパリ同盟は直接適用される「自動的適用」であり、国家法の一部である。

ジャカルタ・ブサット地方裁判所およびインドネシア共和国最高裁判所はパリ条約第6条補足および第8条を直接、制限なしに適用した。

3. 最高裁判所の上訴人の商標はNo. 159.655および147.836として登録されている（P-3）。

従って、商標法第3条の内容に従い、最高裁判所の上訴人がインドネシアにおけるこの商標の第一登録者であることは法律に従って確定されている。

4. 最高裁判所の上訴人はインドネシアおよび世界において以下の語の第一使用者であり、現在も使用者である。

a. ブランドネーム：BURBERRYS

b. 商標：BURBERRYS

最高裁判所の被上訴人による商標登録No. 207.188は以下を反映する：

- a. 第一審被告Iの悪意
- b. 第一審被告IIの錯誤

ad.1 からad.4の異議について

以上の異議は正当と認めることができ、それは以下の理由でジャカルタ・ブサット地方裁判所が法律適用において誤ったためである：

1. 第一審原告の商標BURBERRYSは1981年9月28日に登録されており、一方、第一審被告が登録したのは1986年8月11日である。
2. 名称、単語、あるいは発音から明らかに同一であり、第一審被告は悪意をもって外国商標の人気をただで利用しようとしたとみなされる。
3. 悪意は時間により限定されることはなく、国際法原則に従って、国際的な商標の保護はインドネシアにおいても有効である（パリ同盟）。
4. 第一審原告名義の商標BURBERRYSは期間が終了しているとはいえ、第一審原告の商標は現在も海外で登録されており、それは本国の英国である。
5. 1992年の法律No.19の第56条が、まだ登録を行っていない商標の所有者に、外国から来た知名度の高い商標使用に対し異議申立を提起できる可能性を開いた。上述の考察内容に基づき、最高裁判所の判断によれば、最高裁判所の上訴人であるバーバリズ・リミテッドが提起した最高裁判所上訴の申請を受理するに十分な理由があることを考慮し、1995年11月20日付ジャカルタ・ブサット地方裁判所の判決No. 258/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Pstを無効とし、従って最高裁判所が裁判の結果として、以下に述べるこの判決を下す。

最高裁判所の被上訴人 / 第一審被告Iが敗訴側であることから、第一審レベルおよび上訴レベルにおける本訴訟の費用をすべて支払わなければならないことを考慮した。1970年の法律No.14および1985年の法律No.14の関連する各条項に留意した。

裁判の結果

最高裁判所の上訴人、バーバリズ・リミテッドによる最高裁判所上訴の申請を認める。

ジャカルタ・プサット地方裁判所の1995年11月20日付判決No. 258/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Pstを無効とする。

裁判の結果

1. 原告がインドネシアにおけるBURBERRYSのブランドネームおよび商標の第一所有者かつ登録者であり、従ってインドネシアにおいてこのブランドネームおよび商標を使用する唯一の / 独占的権利を有すると言明する。

2. 被告Iの商標登録No. 207.188は単語の発音およびその音において、原告のブランドネームおよび商標と同一であると言明する。

3. 被告I名義の商標No. 207.188を総合登録簿からあらゆる法律上の影響と共に削除すること、少なくともその登録の削除を言明する。

4. 被告IIに対し、登録No. 207.188を総合登録簿から削除することにより、判決に従うよう命じる。

最高裁判所の被上訴人 / 第一審被告Iに対し、第一審レベルまたは上訴レベルでの訴訟費用を支払うことを命じ、上訴レベルの費用は見積でおよそRP. 50,000 (5万ルピア) である。

こうして最高裁判所の審理による判決が、1997年4月4日金曜日、Th. Ketut Suraputra, SH. 最高裁判所長代理を裁判長とし、Soeharso, SH.およびJ. Djohansjah, SH.を裁判官のメンバーとして下され、この判決は1997年4月23日水曜日の公開裁判において、裁判長により、Soeharso, SH.およびJ. Djohansjah, SH.が裁判官のメンバー、Marly Iljas, SH.が代理書記官として同席し、訴訟の両当事者欠席で公表された。

裁判官のメンバー：

署名

Soeharso, SH.

署名

J. Djohansjah, SH.

裁判長

署名

Th. Ketut Suraputra, SH.

代理書記官

署名

Marly Iljas, SH.

費用

1. 切手代 RP. 2.000.-

2. 編集 RP. 1,000.-

3. 最高裁判所上訴手続 RP. 47,000.-

合計 RP. 50.000.-

コピー請求は
インドネシア共和国最高裁判所
民事訴訟部長

ROBERT S. SITINDJAK, SH.
公務員公認登録番号：040022657

・判決解説及びコメント

本訴訟は、1994年11月10日、バーバリーズ・リミテッド（原告）がNV スマトラ・タバコ・トレーディング・カンパニー（被告Ⅰ）と法務省著作権・特許・商標総局（現知的財産権総局）（被告Ⅱ）を相手として起こしたものである。

原告が所有する商標は、トイレタリー商品及び香水等を対象に1981年9月25日に登録された。その後、原告は、被告Ⅰが被告Ⅱに登録を申請したこと、さらに原告のものとは異なる分類に属する商品を対象とはしているが、原告が所有するものと同一の商標の登録を1986年8月11日付けで被告Ⅱが被告Ⅰに認可したことを知るに至った。

本訴訟に対して、被告Ⅰは「原告による訴訟は、登録の取消を請求する訴訟が提起できる期間として認められている最長5年間を過ぎている」とする異議を申し立てた。また、被告Ⅱも「原告は1981年11月25日付の商標登録を唯一の法的根拠として訴訟を起こしているが、訴訟が起こされた時点でこうした商標登録に対する保護期間は既に過ぎている」とする異議を申し立てた。実際、原告の訴状には、商標保護の延長認可や延長認可日に関する記述が含まれていなかった。

この段階では、原告による（当該商標の保護延長を示す）反証の提出を検討することを地方裁判所が却下したため、被告Ⅱの異議申立が認められた。

確かに、争議の法的解決をはかる場合は、法律に沿った主張と手続に従い、これらを採用することを基本として、あらゆる決断を下すべきである。しかし、本件に限って言えば、本来なら訴訟の法的根拠とすべき商標保護の延長日を訴状で言及しそこなったという原告のミスにつけこんだ被告Ⅱによる異議申し立てを、ジャカルタ・プサット地方裁判所が認めたことが残念である。同地方裁判所は、本訴訟は法的根拠に欠けるとして審理を中止する判決を下した。

ところが上述のようないきさつにもかかわらず、最高裁判所での上告審で正義はまたも勝利を収めることになった。最高裁判所の審判団は非常に思慮深く、原告（最高裁判所上告人）の善意を尊重し、自社商品に対して商標保護を登録するという被告の悪意を認めたのである。

本件では、最高裁判所の審判団があらゆる国際協定を誠実に履行し、インドネシア国内法における穴を埋めようと努力した点が特筆に値する。

TAIKOO SUGARLIMITED 対 TEK ENG SHEN COMPANY

.裁判所判決要約 (No. 467/Pdt.G/1997/PN.JKT.PST.)

タイクー・シュガー・リミテッド、香港の法律に基づく会社で住所 Swire House, 9 Connaght Road, Central Hong Kong (原告) が、HASAN LBIAN d.b.a. テク・エン・シェン・カンパニー、住所 Gang Kramat, Jalan 1/25 Rt.001/06 Tanah Sereal Jakarta (被告 I) および法務省著作権・特許・商標総局(現知的財産権総局) (被告 II) に対し訴訟を提起した。

原告が被告 I および II を訴えたのは 1997 年 11 月 18 日付訴状による登録 No. 467/Pdt.G/1997/PN.JKT.PST. である。訴状は、商標 TAIKOO が知名度の高い商標としての資格を持つものであり、被告 I の商標は基本的小よび全体的に原告のものと同様であり、また被告 I の商標登録は悪意をもって行われたとみなされると言明した。

従って原告はジャカルタ・ブサット地方裁判所に対し、以下を要請した。(a) 原告が知名度の高い商標 TAIKOO の唯一の権利所有者であると言明する、(b) 原告と被告の両商標は本質的に類似していると言明する、(c) 被告 I の商標を被告 II の総合リストからすべての法的影響と共に取り消す、(d) 被告 II に対し、被告 I の商標を無効とするよう命じる、および (e) 本訴訟の裁判費用を法に従って支払う。

証拠を読み、弁論を聞いた後、裁判官委員会は原告の要請を受領し、その一部認め、すなわち、原告が知名度の高い商標 TAIKOO に権利をもつ唯一の所有者であり、従って被告 I の商標をその法的影響すべてを含み取り消すと言明し、被告 II に対し、被告 I の商標を商標総合リストで無効とし、それを記録することを命じ、被告 I に本訴訟の裁判費用を支払う罰則を課した。

.裁判所判決文和訳 (No. 467/Pdt.G/1997/PN.JKT.PST.)

判決

万能の神による正義のために

ジャカルタ・プサット地方裁判所は、民事訴訟の第一レベルにおいて裁判を行い、次の訴訟については以下の判決を下した：

タイクー・シュガー・リミテッド、香港の法律に基づく会社で、住所は Swire House, 9 Connaght Road, Central Hong Kong、1997 年 6 月 27 日付特別委任状に基づいて代理するのは、その法律上の代理人、AMR00S 法律コンサルタントの Dra. Amalia Rooseno, SH. CS. 弁護士および法律顧問諸氏、住所は Jalan Permata Hijau Raya Kav. B-29 Senayan Jakarta Selatan、以下原告と称する。

これに対し、

1. HASAN LBIAN d.b.a. テク・エン・シェン・カンパニー、住所 Gang Kramat, Jalan I/25 Rt.001/06 Tanah Sereal Jakarta、以下被告 Iと称する。
2. インドネシア共和国政府、本訴訟においては法務省著作権・特許・商標総局(現知的財産権総局)、住所は Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang、以下被告 IIと称する。

地方裁判所は

本訴訟に関する書類を読み、
両訴訟当事者の弁論を聞いた。

本訴訟について

原告が被告 I および被告 II を訴え、ジャカルタ・プサット地方裁判所事務局に 1997 年 11 月 18 日付で受理、登録された訴状、登録 No. 467/Pdt.G/D/1997/PN.JKT.PST.において陳述される通り、次の事柄を提起していることを考慮した：

1. 原告は、知名度の高い商標 TAIKOO の権利を有する所有者であり、これは多くの国々に登録され、被告 でも 1991 年 11 月 20 日付 No. 268552 として、商品分類 30 を保護するために登録されている (P-1)。
2. 原告の商標 TAIKOO は多くの国々でかなり前から登録され、使用され、また広く宣伝されており、従って原告の商標は知名度の高い商標としての資格を認められるべきである。商標 TAIKOO の知名度が高いという証拠は認証時に提示する。
3. 原告の知名度の高い商標 TAIKOO はタイクー・シュガー・リミテッドの法人団体名でも

あり、商標に関する 1992 年の法律 No.19 の代置である 1997 年の法律 No.14 第 6 条第 2 節項目 a 第 3 および 4 節に基づき、法的保護を受けるはずのものである。

4. 被告 I が原告の許可なく商標“ TAIK00 ”を被告 II に登録し、1987 年 8 月 8 日付登録 No.

222633(P-2) 1988 年 9 月 7 日付 No. 238997(P-3) 1998 年 9 月 7 日付 No. 238998(P-4) 1991 年 10 月 15 日付 No. 267893 (P-5) として、原告の商標 TAIK00 と同じ商品分類を対象としているのが、原告の知るところとなった。

5. 原告は被告 I の商標登録に異議を唱え、その理由は、それが原告の知名度の高い商標 TAIK00 と本質的および全体的に類似していることで、従って 1997 年の法律 No.14 第 56 条第 (3) 節に基づき削除されるべきである。

6. 原告の所有する知名度の高い商標 TAIK00 を被告 I が使用し、語の発音、文字の形、さらに音において原告の知名度の高い商標 TAIK00 と同じである場合、被告 I の商標さらに製品が原告からのもの、あるいは原告と密接な関係があるかのような印象を一般大衆に与える可能性があり、それは原告に経済的損失を負わせるであろう。

7. 原告の所有する知名度の高い商標 TAIK00 を被告 I が登録した意図として、原告の商標の知名度を利用し、やすやすとその利益を得ようとの悪意があったこと以外、想像するのが困難である。被告 I がその製品の商標として使用できる単語また単語の組み合わせは他にも何千とあり、原告の商標を模倣する必要はなかった。この行為は適正さと公平さ、ならびに、知名度の高い商標を保護する 1997 年の法律 No.14 の目的および意図に反するものである (1883 年パリ条約の第 6 条補足参照)。

8. 原告商標 TAIK00 の知名度の高さによる影響がなければ、被告 I は商標“ TAIK00 ”を自分の商標として登録することを思いつかなかったのは確実である。インドネシア共和国最高裁判所の判決 No. 220 K/Pdt/1986 でも、今回の被告 I のような地元の実業家たちは自らの国籍を示す商標を使用すべきで、外国の名称または商標を模倣してはいけなと厳しく言明しており、その理由は商品の出所について消費者を誤解に導く可能性があるためとしている。

9. 被告 I の商標は 1961 年の商標法に基づいて登録を認められており、従って商標に関する 1992 年の法律 No.19 *jo* 1992 年の法律 No.19 の代置である 1997 年の法律 No.14 第 86 条に基づき、原告には、その商標が登録の有効期間内にある限り、その取消を訴える権利がある。

10. 被告 II も訴えられているが、要求は 1997 年の法律 No.14 第 56 条第 4 節に従うことだけで、すなわち、被告 I の商標取消に関する裁判所の判決を実施し、また被告 II の総合登録簿からその商標を削除して、次に商標公報上で被告 I の商標取消を公表することである。

そこで、上述の法的理由すべてに基づき、ジャカルタ・プサット地方裁判所が以下の判決を下すことを希望する：

1. 原告は、原告の製品を他者の製品と区別するための知名度の高い商標 TAIK00、No. 268552 (P-1) に対する権利を持つ唯一の所有者であると言明する。
2. 被告 I の商標 TAIK00 登録 No. 222633 (P-2) No. 238997 (P-3) No. 238998 (P-4) No. 267893 (P-5) は、原告の所有する知名度の高い商標 TAIK00 に基本的に類似していると言明する。
3. 被告 I の商標 TAIK00 登録 No. 222633 (P-2) No. 238997 (P-3) No. 238998 (P-4) No. 267893 (P-5) は、被告 II の総合登録簿からあらゆる法律上の影響と共に取り消すことを言明する。
4. 被告 II に対し、被告 I の商標登録 No. 222633 (P-2) No. 238997 (P-3) No. 238998 (P-4) No. 267893 (P-5) 取消を記録し、被告 II の総合登録簿から削除を命じる。
5. 法律に従い、本訴訟の費用を支払う。

請求について原告はその内容を保持し、被告 II がこれに対する回答として 1998 年 7 月 14 日付答弁を提出し、1998 年 7 月 21 日付で原告の第二の訴答があり、さらに 1998 年 8 月 4 日付で被告 II の第二の訴答があり、次に認証終了後、原告が 1998 年 9 月 8 日付最終弁論を提出し、すべて裁判の議事録に記述される通りであることを考慮し、短縮のため、以上は裁判において繰り返されたとみなした：

本訴訟について、被告 II は最終弁論を提出しなかったことを考慮した。

被告 I については、1998 年 2 月 10 日の第 4 回裁判まで、ジャカルタ・プサット地方裁判所を通じて要請された召喚状の *relaas* が返されず、また、1998 年 3 月 10 日の第 6 回裁判も同様で、一方、それぞれ 1998 年 2 月 24 日および 1998 年 3 月 24 日の第 5 回および第 7 回裁判では、*relaas* は返されたが被告 I は不明と記述され、被告 I の自宅住所は不明瞭と記され、次に原告の最新情報による新しい住所宛に再度召喚状が送られた、それぞれ 1998 年 4 月 8 日および 1998 年 4 月 30 日の第 8 回および第 9 回裁判では、*relaas* にその家の番地は存在しないと記され、そこで召喚状は地元の地方行政機関 (*kelurahan*) を通じて送られ、1998 年 4 月 30 日付第 9 回裁判および 1998 年 6 月 22 日付第 12 回裁判では、被告 I に対する召喚状は紙上広告としてそれぞれ 1998 年 4 月 27 日および 1998 年 6 月 9 日発行 *Merdeka* 新聞に掲載され、その次は、被告 I に対する召喚状は出されず、訴訟過程に出席しないままにされたことを考慮した。

被告 I が裁判に一度も出席しなかったため、裁判において何も提出せず、また、両当事

者間の調停を試みることができない結果となったことを考慮した。

一方の側の主張、また、他方の側の異議を裏付けるため、原告と被告 II は裁判に証拠を次の通り提出したことを考慮した：

I. 原告から：

1. TAIK00 商標登録の公認引用のコピー、原告名義、P-1 と表示
2. TAIK00 商標登録の公認引用のコピー、No. 222633、被告 I 名義、P-2 と表示
3. TAIK00 商標登録の公認引用のコピー、No. 238997、被告 I 名義、P-3 と表示
4. TAIK00 商標登録の公認引用のコピー、No. 238998、被告 I 名義、P-4 と表示
5. TAIK00 商標登録の公認引用のコピー、No. 267893、被告 I 名義、P-5 と表示
6. 最高裁判所判決 No. 3250 K/Pdt/1985 のコピー、P-6 と表示
7. アメリカ合衆国における原告名義の TAIK00 商標登録証明書のコピー、およびその公認翻訳、P-7A および P-7B と表示
8. グレートブリテンおよび北アイルランドにおける原告名義の TAIK00 商標登録証明書のコピー、およびその公認翻訳、P-8A および P-8B と表示
9. カンボジアにおける原告名義の TAIK00 商標登録証明書のコピー、およびその公認翻訳、P-9A および P-9B と表示
10. 香港における原告名義の TAIK00 商標登録証明書のコピー、およびその公認翻訳、P-10A および P-10B と表示
11. 原告が所有する TAIK00 商標の製品ちらし、P-11 と表示

II. 被告 II から：

1. 知名度の高い商標登録集のコピー、TII-1 と表示
2. 被告 I 名義の TAIK00 商標 No. 238998 登録状のコピー、T II-2 と表示
3. 被告 I 名義の TAIK00 商標 No. 222633 登録公報コピー、T II-3 と表示
4. TAIK00 商標 No. 238997 登録状のコピー、T II-4 と表示

終わりに両当事者が判決を要請したことを考慮した。

法律について

請求の目的および意図は上述される通りであることを考慮した。

被告 II が請求を否定したことにより、原告が先にその請求を証明すべきであることを考慮した。

P-1 と表示される証拠認可状に基づき、商標総合登録簿における 1991 年 11 月 20 日付 TAIK00 商標 No. 268552 登録の公認引用は、所有者のタイクー・シュガー・リミテッドは香港の法律に基づく会社で、原告であることを言明しており、本訴訟において被告 II はそれを否定していない。従って、TAIK00 の商標は原告が所有するもので、被告 II の事務所において商標総合登録簿に 1991 年 11 月 20 日付 No. 269552 として登録され、1991 年 11 月 20 日より起算して 10 年間有効であり、対象とする商品分類 30 の内容は、塩 2 (食用)、コショウ、およびからしであると証明されたことを考慮した。

上述の証拠認可状に言明されている通り、申請の日付が記入され、被告 に受理されたのは1989年5月18日であり、従って登録が1991年11月20日に行われたというのはそれが2年半後だったという意味であることを考慮した。

その後、P-7A、P-8A、P-9A、P-10A と表示される証拠認可状に基づき、P-7B、P-8B、P-9B、および P-10B と表示される書状に言明された宣誓翻訳者によるその公認翻訳によれば、TAIKOO 商標登録証明書のコピーであり、原本に準じたもので、十分な認証印を受けている。そのため、原告名義の TAIKOO 商標がそれぞれ次の通り外国で登録されたことを証明するのは妥当であることを考慮した：

- a. アメリカ合衆国、1983年7月7日付 No. 1.446.658、対象は商品分類 30（米国の分類では 46）
- b. グレートブリテンおよび北アイルランド、1984年6月26日付 No. 1.221.549、対象は商品分類 30 で、その内容は、糖蜜、サトウキビの汁、天然甘味料、塩（食用）、コショウ、およびからし
- c. カンボジア、1992年12月3日付 No. 1871、対象は商品分類 30
- d. 香港、1979年10月17日付 No. 1062、対象は商品分類 30 で、その内容は、角砂糖、精糖、粉砂糖、精製糖、結晶シュロ糖、粉シュロ糖、インバージョン・シロップ、特別包装および小袋入り角砂糖、および精糖の塊

証拠 P-10A の翻訳である証拠 P-10B によれば、TAIKOO の商標は、たいへん古いことを意味する漢字「太古(TAIKU)」から作られたものであることを考慮した。

TAIKOO の商標を使用した3枚の製品ちらしの形で、または原告が販売する品物の P-11A、11B、および P-11C と表示される証拠に基づき、原告がその製品を宣伝するため、いくつかのちらしで TAIKOO の商標を使用したと証明するのは妥当である。そこに含まれる数々の小袋には外国語、英語およびアラビア語が書かれていることを考慮した。

P-10A および P-10B と表示される証拠に基づき、上述の通り、1979年以降、原告が所有する商標 TAIKOO はその出身国である香港で商標課に登録されていたことを考慮した。また、香港とインドネシアの実業家の間には長年の関係または高い社会的移動性があり、互いに情報を伝えあう他に、商品の流れも生み出し、そこで商標 TAIKOO を使用した原告の製品はインドネシア市場でも流通しており、それは証拠 P-1 に示されるようにこの商標が商標課（被告 II）に1991年11月20日付で登録される以前からであったことを思い起こした。従って、インドネシアの国民、少なくとも一部の消費者は、商標 TAIKOO を使用した原告の製品を知っていたと言える強力な理由である。

原告が所有する商標 TAIKOO は、知名度の高い商標の特徴を備えているのは、（1992年法律 No.19の代置である 1997年の法律 No.14の各条項の説明 No.1が以下の通り示すように、妥当であることを考慮した：「知名度の高い商標の基準としては、一般大衆の知名度に注目することの他に、海外諸国におけるその商標の登録証明書（もしあれば）を添え、所有者が行った宣伝の結果としての商標の評判に基づく」。

商標 TAIKOO が T II-1 と表示される証拠である知名度の高い商標集の総合登録簿に含まれていなかったことは、上述の考慮で述べた考察を阻むものではない。従って、知名度の高い商標集の総合登録簿が最新版だったとしても、本訴訟においてそれは明確でないことで、なぜならそれには出版年度が記述されていないからであり、それまでは報告されていなかったという理由により、あるいはその時点における新しい裁判の判決に基づき、別の知名度の高い商標に常に開放されている。

本訴訟においては、原告の商標 TAIKOO を被告 II の商標総合登録簿に登録することによりそれを加える必要があったが、それは原告が本訴訟で行ったように商標登録の取消請求を訴える権利を失わせる原因にならないことを考慮した。

(1992 年法律 No.19 の代置である) 1997 年の法律 No.14 の第 56 条第 (3) 節さえ、被告への商標登録はまだであるがすでに申請を行った、知名度の高い商標の所有者による請求の訴えのみ規則化するものであるが、各規定の目的はその説明において次のためであると記されていることを考慮した：

(ア) まだ登録されていない知名度の高い商標の所有者に限定的な保護を与える。

(イ) まだ登録していない知名度の高い商標の所有者に、その商標登録を奨励する。

その商標が未登録で、まだ登録申請提出のレベルにある場合でも保護がすでに与えられたこと、特に商標が登録された後は保護されることを考慮した。

言い換えれば、その知名度の高い商標が登録されていても、他者の所有する商標登録の取消を提起する権利がないと言明することにより、保護が与えられないとするのであれば、当然、知名度の高い商標の所有者にその商標を登録することを奨励するかわりに、所有者にその商標を登録しないことを奨励することになることを考慮した。

知名度の高い商標の所有者には、他者の商標登録の取消請求を訴えるため、以下 2 度の機会があるのは明白であることを考慮した：

1. 自分の商標はまだ登録されていないが、登録申請はすでに行っているとき。
2. 自分の商標が商標総合登録簿にすでに登録されているとき。

本訴訟について適用されるにふさわしいのはいずれの規定であるかを最終的に決定するのは、両係争当事者の陳述内容や意見ではなく、事実および裁判所の裁定であり、本訴訟を審理した裁判所の判決に述べられる通りであることを考慮した。

次に、原告が提出した P-2、P-3 および P-4 と表示される証拠認可状に基づき、これを考慮した。

1. TAIKOO 商標登録の公認引用、No. 222633、1987 年 8 月 8 日付、対象は商品分類 30 で角砂糖、被告 I 名義
2. TAIKOO 商標登録の公認引用、No. 238997、1988 年 9 月 7 日付、対象は商品分類 30 でキューブコーヒー、被告 I 名義
3. TAIKOO 商標登録の公認引用、No. 238998、1988 年 9 月 7 日付、対象は商品分類 30 で紅茶用角砂糖、被告 I 名義

証拠認可状 3 通の内容は被告 II が提出した証拠認可状 T II-3、T II-4、および T II-2 と同じであった。上記 3 点はすべて商標公報である。従って、被告 I 名義の商標 TAIK00 も被告 II の事務所において商標総合登録簿に登録されていたことが証明された。それは No. 222633、No. 238997 および No. 238998 であり、3 件とも対象は商品分類 30 で、内容は角砂糖、キューブコーヒー、紅茶用角砂糖であった。

文字の形では、変種のためいくらか違いがあるものの、全体的に、また、語の配置におけるスタイル/位置、さらに音において、原告と被告 I の所有する TAIK00 の商標は同じであることを考慮した。従って被告 I の商標は原告の商標に対し全体的類似性、少なくとも基本的類似性があると証明されたと言うのは妥当である。

被告 I の商標登録は、1987 年 8 月 8 日付で 1987 年 8 月 8 日から起算して 10 年間の登録有効期間、1988 年 9 月 7 日付で 1988 年 8 月 7 日(原文通り) から起算して 10 年間の登録有効期間がそれぞれあることを考慮した。従って、それぞれの登録有効期間は 1997 年 8 月 9 日、1988 年 9 月 8 日(原文通り) を最後に終了し、無効となっていた。そこで、登録期間が延長されたことを示す証拠はないことから、被告 I 名義の TAIK00 の商標登録 No. 222633、238997 および No. 238998 について、その取消を訴える必要がもはやない。

3 件の登録取消についての特別な petitum No.3 を、また、その登録取消記録についての petitum No.4 を認める理由はないことを考慮した。

その他の証拠でさらに考察を必要とするのは、P-5 と表示される登録の公認引用で、被告 I 名義の TAIK00 商標、1991 年 10 月 15 日付 No. 267893、対象は商品分類 30 の粉砂糖で、原告が所有する No. 268552 の TAIK00 商標が保護する商品と同じタイプに含まれ、被告 I の商標有効期間は 10 年間で、1991 年 11 月 20 日から起算して 2001 年 11 月 20 日までであることを考慮した。

被告 I 名義の TAIK00 商標 No. 267893 の登録は 1961 年の法律 No.21 の規定に基づいて行われたとはいえ、この法律は無効となったことを考慮した。しかし、1992 年の法律 No.19 がその代置となり、残りの登録有効期間はそのまま認められると言明し、それは第 85 条が規定する(1997 年の法律 No.14 に代置されなかった)以下記述の通りである:「会社マークおよび商標の 1961 年の法律 No.21 に基づいて登録された商標で有効期間内のものはすべて、登録の残りの有効期間、この法律に従い、そのまま有効であると言明される」。

従って、有効期間内の登録は有効であることについての、1997 年の法律 No.14 に代置された、1992 年の法律 No.19 の第 86 条第(1)節 jo 第 56 条第(1)節に基づき、関連する当事者はその登録取消請求を提起できること、第 4 条第(1)節、第 5 条または第 6 条に示される理由が根拠となることを考慮した。

先の考察で述べたように、原告の商標 TAIK00 と被告 I 名義の商標 TAIK00 の間には基本的類似性があることを考慮した。また TAIK00 の商標は原告がその会社名として使用する名前であり、他者による使用は、上記第 6 条に規定されるように書面による同意書がない限り、できないものである。

基本的に類似しており、原告からの書面による同意書がないことを考慮し、従って第 6 条に二者択一として規定される理由は証明された。

次に、先に提起された通り、原告の所有する商標 TAIK00 を形成したのは「たいへん古い」ことを意味する漢字の「太古(TAIKU)」であることを考慮し、そこで、この商標は、原告が住み、事業を営む香港で人口の大半を占める中国人の、外国の文字からできたものであることを思い起こし、それに対し、インドネシアにおいては TAIK00 という語は知られておらず、意味をもたない。被告 I が TAIK00 の商標を使用し、登録したのは、原告の商標を模倣または利用するためであったと言うのは妥当であり、それは上記第 4 条第 (1) 節に規定される悪意が被告 I にあったことを意味する。

1992 年の法律 No.19 の第 57 条第 (2) 節およびその説明 (1997 年の法律 No.14 に代置されなかったもの) に基づき、それが基本的には、悪意があった場合には一般規則に反する要素の意味に含まれると述べ、一般規則に反する要素を含むという理由を根拠とした商標登録取消の請求は、時間の制限なく提起でき、期限終了がないことを考慮した。

被告 I が住所不明であることを考慮した。それは被告 I が TAIK00 の商標を登録したときの前住所から密かに逃れていると解釈でき、また、商標 TAIK00 の使用またはその使用によって行った製品販売に関し、その正当化を必要な際に求めることは困難であった。こうしたことはすべて強力な証拠であり、Petitum No.3 の当事者として原告が要請したように、被告 I の TAIK00 商標登録を被告 II の総合登録簿からすべての法的影響と共に取り消す理由となるが、それはリスト中 No. 267893 に限定され、No. 222633、238997 および No. 238998 については、登録有効期間が先の考察で述べた通りであることを思い起こした。

提起された考察すべてに基づき、認められないのは被告 I の商標登録の上記 3 件に関する請求であることを考慮した。従って 3 件以外の、もう一つの petitum 請求は認められるべきである。本訴訟の費用に関する規定については、本訴訟における被告 II の立場は商標総合登録簿に取消を記録し、登録を削除することだけであることを思い起こし、被告 I に本訴訟の費用を請求するのが適切で公正である。

関連する法律の条項および法律による規定により、

裁判の結果

1. 原告の請求を受理し、その一部を認める。
2. 原告が原告の製品を他者の製品と区別する、知名度の高い商標 TAIK00 No. 268552 に関する権利を有する唯一の所有者であることを言明する。
3. 被告 I の TAIK00 商標登録 No. 267893 は、原告が所有する知名度の高い商標 TAIK00 に基本的に類似していると言明する。
4. 被告 I の TAIK00 商標 No. 267893 をすべての法律上の影響と共に削除する。
5. 被告 II に対し、被告 I の TAIK00 商標 No. 267893 を被告 II の商標総合登録簿から取り消すと記録し、削除するよう命じる。
6. 被告 I に対し、現時点までの本訴訟費用として、見積でおよそ 11 万 8,000 ルピアを支

払うよう命じる。

7. その他の請求を却下する。

こうして 1998 年 10 月 6 日火曜日に、H. ZULKIFLI LUBIS, SH を裁判長、ASMAR ISMAIL, SH および I. M. PAIMAN, SH を各裁判官メンバーとする裁判官による裁判官審理の判決が下された。この判決は 1998 年 10 月 13 日火曜日の公開裁判において、裁判長により、上記裁判官の両メンバー同席の下、URIPAH が裁判所の代理書記官として支援して、原告の法律上の代理人、および被告 II の法律上の代理人同席、被告 I の法律上の代理人は欠席で公表された。

裁判官のメンバー

裁判長

1. ASMAR ISMAIL, SH

H. ZULKIFLI LUBIS, SH

2. I. M. PAIMAN, SH

裁判所の代理書記官

URIPAH

費用

切手代	RP. 2,000.-
編集	RP. 1,000.-
手続費用	RP. 15,000.-
召喚状	<u>RP. 100,000.-</u>
合計	RP. 118,000.-

裁判所にて記録

依頼により原告の法律上の代理人のため本判決
コピーが発行された。

1998 年 10 月 20 日、ジャカルタ

裁判所書記官

H. ANDI AMIER SHARIFUDDIN, SH

公務員公認登録番号 : 040011178

・判決解説及びコメント

香港の法律に基づく企業で、中央香港コナートロード 9 番地スウェアハウスを所在地とする、タイクー・シュガー・リミテッド（以下「原告」とする）は、1997 年 6 月 27 日付の専用委任状に基づいてアムルーズ法律事務所のアマリア・ルーセノ SH、弁護士、及び法律顧問を法定代理人とした上で、ジャカルタ、タナー・シリアル、ジャラン 1/25、ギャング・クラマット・ラヤを所在地とする、ハッサン・ルピアン / テク・エン・シェン・カンパニー（以下「被告 I」とする）並びにインドネシア政府、本件においては法務省著作権・特許・商標総局（現知的財産権総局）（以下「被告 II」とする）に対して、訴訟を起こした。

被告側を訴える根拠として、原告は、被告 I が事前に原告の同意を得ることなく原告と同じ商品分類に属する商品について原告の商標を悪意をもって登録したと主張している。被告による登録申請は、1987 年 8 月 8 日（登録第 222.633 号）、1988 年 9 月 7 日（登録第 238.998 号）及び 1991 年 10 月 15 日（登録第 267.893 号）の 3 回行われている。登録の保護期間という点に着目すれば、被告 I に悪意があったこと、すなわち被告 I は原告が所有する著名な商標を利用して利益を得ることを目的としていたことは明らかである。さらに登録手続に注目すれば、奇妙なことに気がつく。1992 年商標に関する第 19 号法令の第 7 条によれば「登録済みの商標は、法的保護を 10 年間受けることができる」にもかかわらず、一体どうして商標の保護期間が切れる前に登録手続が行われているのかという点である。ところが実際に被告 I は原告と類似の商品分類（角砂糖・キューブ型コーヒー、紅茶用角砂糖などを含む商品分類 30）に属する商品について、知的財産総局に商標を問題なく登録しているのである。

原告が、アイシングシュガーを含む商品分類 30 で商標「TAIKOO」を登録番号第 267.893 号として被告 I に登録したのは、1991 年 11 月 20 日である。原告がジャカルタ・プサット地方裁判所に行った請求は次の通りである。

1. 原告の製品を他社の製品と差別化する著名な商標「TAIKOO」（登録第 268.552 号）の唯一の有権利者は原告である旨を宣言すること。
2. 被告 I 名義の商標「TAIKOO」登録第 222.633 号、第 238.997 号、第 238.998 号、並びに第 267.893 号は、原告が所有する著名な商標「TAIKOO」と実質的に類似している旨を宣言すること。
3. 第 222.633 号、第 238.997 号、第 238.998 号、並びに第 267.893 号として登録されている被告 I の商標「TAIKOO」について、同登録によるあらゆる法律上の結果と共に、被告 II の商標登録簿からの削除を宣言すること。
4. 被告 II に対して、被告 I 名義の商標、登録第 222.633 号、第 238.997 号、第 238.998 号、並びに第 267.893 号を被告 II の商標登録簿から削除し、抹消するように命じること。

同一分類の商品に対して同一の商標が登録されること、ましてや一方の商標の保護期間が満了する以前であれば、そのような登録は法律で認められておらず、理論的には実行不可能である。(たとえ申請がされたとしても)こうした商標登録は却下される可能性が非常に高い。しかし実際には、被告Ⅰは法律を逸脱し、このような申請を受理したのである。

こうした事実に基づき、原告は自らが損害を被ったと考え、さらに被告Ⅰが5年に渡って原告が所有する著名な商標を利用してきたことを理由に、商標の本来の所有者としての自らの権利が長年奪われ続けてきたと考えている。金銭面で言えば、被告Ⅰは原告が知らないところで5年もの間多額の利益を得ている。しかも被告Ⅰは、裁判所が新聞や被告Ⅰの自宅宛の書簡を通して再三出廷を呼びかけたにもかかわらず、明確な理由もなく12回の裁判をすべて欠席した。そのため、被告Ⅰは失踪したと見なされ、被告Ⅰ欠席のまま裁判を続行せざるを得なくなり、被告Ⅰの責任を問うことが困難になっている。こうした状況から、被告Ⅰには明らかに悪意があることを見て取ることができる。

判事団は、提出された証拠を検討した上で、原告による請求を認め、原告の製品と他社の製品を差別化する著名な商標「TAIKOO」登録第268.552号の唯一の有権利者は原告であることを宣言した。

提出された証拠を見れば、被告Ⅰが原告の所有する著名な商標を利用して商業的利益を上げようという悪意をもっていたことは明らかなので、本件における裁判所の判決は非常に公平であると言える。被告Ⅱについては、被告Ⅰによる商標登録を認めたことは商標局の大きな過失である。今後、著名な商標の知的財産権侵害に対する対応が改善され、こうした権利を侵害する者を捕えることができるようになることを望む。特に商標局の関連部署は、商標所有者からの苦情を避けるためにも従来よりも慎重に実体審査を行うことが望まれる。なぜなら、こうした著名な(外国の)商標を(インドネシア国内で)法的に保護することが、海外におけるインドネシアの有名商標の法的保護につながるからである。

DAIWA の件

. 裁判所判決要約 (No. 401/PDT.G/1997/PN.JKT.PST.)

争われた商標 DAIWA について、ダイワ精工(Daiwa Seiko)が原告として訴えた相手は、T. Soemartono を被告 I、およびインドネシア共和国法務省著作権・特許・商標総局(現知的財産権総局)を被告 II としていた。

原告は、知名度の高い日本の商標 DAIWA に権利を有する所有者であり、マレーシア、シンガポール、タイ、オーストラリア連邦、イラン・イスラム共和国、サウジアラビア王国、バーレーン、アメリカ合衆国、カナダ、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国、フィリピン、イスラエル、セーシェル共和国、トルコ、ギリシャ共和国、クウェート、香港、南アフリカ共和国、アイルランド、アラブ連合共和国（訳注；現在はエジプト・アラブ共和国）、インド、オランダ、ベネルックス三国、および日本など、49 カ国で登録されており、インドネシア共和国法務省著作権・特許・商標総局（現知的財産権総局）に No. Agenda D96-13757 として、1996 年 7 月 2 日付で商品分類 28 を保護するため、登録申請を行った。原告の商標 DAIWA は、原告ダイワ精工の法人団体名でもある。

被告 I は原告の許可を求めることなく、DAIWA の商標およびその絵を 1988 年 9 月 20 日付登録 No. 239509 として被告 II に登録し、原告の DAIWA 商標と同じ分類の商品である「釣りざお、釣りざおのリール、釣り用品」を対象とした。それには原告の商標と基本的類似があり、その発音および音において類似していた。そのため、被告 I の商標および製品が原告からのものである、または原告と密接な関係があるかのような印象を一般大衆に与える可能性があり、原告に経済的損失を負わせた。

そこで原告はジャカルタ・プサット地方裁判所に対し、以下の判決を下すよう要請した。

1. 原告が、原告の製品を他者の製品と区別する、知名度の高い商標 DAIWA に対する権利をもつ唯一の所有者であると言明する。
2. 被告 I の商標は原告の商標と本質的に類似していると言明する。
3. 被告 I の商標を被告 II の総合登録簿から取り消すと言明する。
4. 被告 II に対し、取消を記録し、被告 I の商標を削除するよう命じる。
5. 法に従って本訴訟の費用を支払う。

被告 I は、正式に召喚状を送られたにもかかわらず、一度も裁判に出席しなかった。そのため、本裁判所の裁判官は、被告 I が自分の権利を弁護することに関心がないと結論付けた。また、それは被告 I が原告の請求を認めることも意味した。

裁判官委員会は 1998 年 9 月 4 日、以下の判決を下した：

1. 原告の請求を一部認める。
2. 原告が知名度の高い商標 DAIWA の唯一の所有者であると言明する。
3. 被告 I の商標は原告の商標と基本的に類似していると言明する。
4. 被告 I の商標を被告 II の総合登録簿から取り消すと言明する。
5. 被告 II に対し、取消を記録し、被告 I の商標を無効とするよう命じる。
6. 被告 I に本訴訟の裁判費用 11 万 8,000 ルピアを支払うよう命じる。

判決

「万能の神による正義のために」

ジャカルタ・プサット地方裁判所は、民事訴訟の第一レベルにおいて審理および裁判を行い、次の訴訟については、以下の判決を下した：

ダイワ精工、日本の法律に基づく会社で、住所は東京都東久留米市前沢 3 丁目 14 - 16、その法律上の代理人は、1. Dra. Amalia Roossena, SH.、2. Drs. J. B. Lumenta, SH, LL.M. 3. Lasman Sitorus, SH. MH. 4. Subiakto Saruddin, SH. 5. Lucky Setiawan, SH.で、No. 807/SRT/K/PDT/PN.JKT.PST として 1997 年 10 月 9 日付、ジャカルタ・プサット地方裁判所による認定を受けた特別委任状に基づく、以下原告と称する。

これに対し、

1. T. SOEMARTONO、かつての住所は Jl. Raya Gunung Sahari No.2-1, Jakarta、現住所不明、以下被告 Iと称する。
2. インドネシア共和国政府、本訴訟においては法務省著作権・特許・商標総局(現知的財産権総局)、住所は Jl. Daan Mogot Km. 24, Tangerang、以下、被告 IIと称する。

地方裁判所は

本訴訟に関する書状を読み、

本訴訟当事者の弁論を聞いた。

本訴訟について

原告が、1997 年 10 月 7 日付訴状、ジャカルタ・プサット地方裁判所事務局に 1997 年 10 月 8 日付で登録された登録 No. 401/PDT.G/1997/PN.JKT.PST.において、被告 I および被告 II を訴え、次の通り述べていることを考慮した：

1. 原告は、知名度の高い商標 DAIWA に権利を有する所有者であり、これは多くの国々に登録され、インドネシア共和国法務省、本訴訟においては被告 I に対しても 1996 年 7 月 2 日付 No. Agenda D96-13757 として商品分類 28 を保護するために登録申請されている (P-1)。
2. 原告の商標 DAIWA は多くの国々でかなり前から登録され、使用され、また広く宣伝されており、また 1997 年 7 月 9 日付で被告 II に知名度の高い商標として記録され (P-2) 従って原告の商標は知名度の高い商標としての資格を認められるべきである。
商標 DAIWA の知名度が高いという証拠は認証時に提示する。
3. 原告の知名度の高い商標 DAIWA はダイワ精工の法人団体名でもあり、商標に関する 1992 年の法律 No.19 の代置である 1997 年の法律 No.14 第 6 条第 2 節項目 a 第 3 節および 4 節に従い、法的保護を受けるはずである。
4. 被告 I が原告の許可を求めることなく、「DAIWA およびその絵」の商標を 1988 年 9 月 20 日付登録 No. 239509 として被告 II に登録し、原告の商標 DAIWA と同じ商品分類を対象としたのが原告の知るところとなった (P-3)。
5. 原告は被告 I の商標登録に異議を唱え、その理由は、それが原告の知名度の高い商標 DAIWA と本質的に類似していることで、従って 1997 年の法律 No.14 第 56 条第 (3) 節に基づき削除されるべきである。

6. 原告の知名度の高い商標 DAIWA を、被告Ⅰが発音、その音において原告の知名度の高い商標 DAIWA と同じに使用した場合、被告Ⅰの商標および製品が原告からのもの、あるいは原告と密接な関係があるかのような印象を一般大衆に与える可能性があり、それは原告に経済的損失を負わせる。
7. 原告の所有する知名度の高い商標 DAIWA を被告Ⅰが登録した意図として、原告の商標の知名度を利用し、やすやすとその利益を得ようとの悪意があったこと以外、想像するのが困難である。被告Ⅰがその製品の商標として使用できる単語また単語の組み合わせは、他にも何千とあり、原告の商標を模倣する必要はなかった。この行為は適正さと公平さ、ならびに、知名度の高い商標を保護する 1997 年の法律 No.14 の意図および目的に反するものである（1883 年パリ条約の第 6 条補足参照）。
8. 原告商標 DAIWA の知名度の高さによる影響がなければ、被告Ⅰは商標「DAIWA」を自分の商標として登録することを思いつかなかったのは確実である。インドネシア共和国最高裁判所の判決 No. 220 K/Pdt/1986 でも、今回の被告Ⅰのような地元の実業家たちは自らの国籍を示す商標を使用すべきで、外国の名称または商標を模倣してはいけないうと厳しく言明しており、その理由は品物の出所について消費者を誤解に導く可能性があるためとしている。
9. 被告Ⅰの商標は 1961 年の商標法に基づいて登録されており、従って商標に関する 1992 年の法律 No.19 jo 1992 年の法律 No.19 の代置である 1997 年の法律 No.14 第 86 条に基づき、原告には、その商標が登録の有効期間内にある限り、取消を訴える権利がある。
10. 被告Ⅱも訴えられているが、1997 年の法律 No.14 第 56 条第 4 節に従うだけでよい。すなわち、被告Ⅰの商標取消に関する本裁判所の判決を実施し、また被告Ⅱの総合登録簿からその商標を削除して、次に商標公報上で被告Ⅰの商標取消を公表することである。

そこで、上述の法的理由すべてに基づき、ジャカルタ・プサット地方裁判所が以下の判決を下すことを希望する。:

1. 原告は、No. Agenda D96-13757 (P-1) で原告の製品を他者の製品と区別する、知名度の高い商標 DAIWA に対する権利を持つ唯一の所有者であると言明する。
2. 被告Ⅰの商標 DAIWA およびその絵の登録 No. 239509 (P-3) は、原告の所有する知名度の高い商標 DAIWA (P-1) に基本的に類似していると言明する。
3. 被告Ⅰの商標 DAIWA およびその絵の登録 No. 239509 (P-3) を被告Ⅱの総合登録簿からあらゆる法律上の影響と共に取り消すと言明する。
4. 被告Ⅱに対し、被告Ⅰの商標登録 No. 239509 (P-3) の取消を記録し、被告Ⅱの総合登録簿から削除するよう命じる。
5. 法律に従い、本訴訟の費用を支払う。

第 1 回裁判において、原告の法律上の代理人 Subiakto Saruddin, SH がジャカルタ・プサット地方裁判所に認証された委任状 No. 807/SRT/K/PDT/PN.JKT.PST、1997 年 10 月 9 日付に基づいて出席するため同席したことを考慮する。被告Ⅰは、裁判所召喚状 No. 401/PDT.G/1997/PN.JKT.PST により、それぞれ 1997 年 12 月 9 日付、1997 年 12 月 23 日付、1997 年 1 月 19 日付で、法律に基づいて正式に召喚されたにもかかわらず、裁判に一度も出席しなかった。従って、被告Ⅰは自分の権利を弁護することに関心がないとみなされ、被告Ⅰは除外された。また被告Ⅱは、第 1 回裁判において、1997 年 10 月 15 日付裁判状

No. 401/PDT.G/1997/PN.JKT.PST により、法律に基づいて正式に召喚されたにもかかわらず、裁判に出席しなかった。次の裁判においては、被告 II の法律上の代理人 Jujun Zaenuri, SH が、1997 年 10 月 22 日付特別委任状に基づいて裁判に出席するため同席した。

本裁判所の裁判官は本訴訟について両当事者間の調停を試みたが、和解は成立しなかったことを考慮し、上記原告の訴状を読んだ後、原告は請求をそのまま続けると言明した。

上述の原告の請求に対し、被告 II が裁判所に 1998 年 3 月 27 日付で答弁を提出し、それは主に次の通りであったことを考慮した：

1. 被告 I 名義の商標「DAIWA」が No. 239509 として 1988 年 9 月 20 日付で商標総合登録簿に登録され、保護する商品タイプは分類 28 に含まれる「釣りざお、釣りざおのリール、釣り用品」であったのは事実である。
2. 商標に関する 1992 年の法律 No.14 の代置である 1997 年の No.14 の第 3 条 Jo 条項の規定に基づき、商標の権利とは、商標総合登録簿に登録された商標の所有者に国が与える特別な権利である。そして、この商標にはすでに法的保護が 10 年間認められている。本訴訟において、被告 I は争われている商標について特別の権利があり、その理由はそれが商標総合登録簿に登録されており、それは商標に関する 1992 年の法律 No.19 の代置である 1997 年の法律 No.14 に基づく基本的制度に準拠していることである。
3. 商標に関する 1992 年の法律 No.19 の代置である 1997 年の法律 No.14 の第 4 条第 1 節の規定に基づき、商標の登録が可能なのは誠意ある商標所有者による申請の場合のみで、従って被告 I の商標 No. 239509 が商標総合登録簿に登録されたことに、誠意ある登録者として適正で公平であることが言明されており、この商標には法的保護が与えられる。なぜなら、この登録は現行法を遵守していたからである。
4. 今回の原告の請求は商標に関する 1992 年の法律 No.19 の代置である 1997 年の法律 No.14 の第 56 条第 1 節および第 2 条の規定を遵守していない。なぜなら、原告の商標は商標総合登録簿に登録されていないことが証明されたからであり、今回の原告の請求が第 56 条第 3 節に基づいて提起されているなら、原告の請求はその商標の知名度について証明されなければならない。
5. 商標に関する 1992 年の法律 No.19 の代置である 1997 年の法律 No.14 の第 6 条第 2 節項目 a の説明に基づき、ある商標の知名度が高いと決定するためには、該当商標または法人団体についての一般大衆の認識に注目することにより行うことから、原告はその知名度について De Facto (事実上) および De Jure (法律上) 以下のように詳細に証明できなければならない：

A. DE FACTO :

1. 知名度の質的側面

商標の使用には、分類 28 を対象とする商標「DAIWA」は次の通り質的に知名度が高いと証明できなければならない。

- ISO 9000 の国際標準品質証明書を取得する
- 14,000 環境関連および ISO 2000 の国際標準品質証明書を取得する
- 世界の認識度調査データ

2. 知名度の量的側面

商標の使用には、商品分類 28 を対象とする商標「DAIWA」は次の通り量的に知名度が高いことを多様な要素により証明できなければならない

- インドネシアおよび世界各地で一般大衆に認識される範囲にある印刷および電

子メディアの広告

- チラシ
- 世界各地での輸出入書類
- 原告が商品の生産を継続していることを示すデータ

B. DE JURE :

原告は会社が住所を定め、また支社を置いた場所における現行法に従い、商標「DAIWA」は知名度が高いことを次の手続により証明できなければならない

- その商標が世界中、つまり、アジア、オーストラリア、アメリカ、ヨーロッパおよびアフリカの多くの国々で登録される。

6. 原告の主張ではその商標が知名度の高い商標であることの理由として多くの国々で登録されていることを挙げたが、それは誤った主張であり、それはその商標が多くの国々で登録されていることがその商標の知名度が高いことを意味するものではないからである。なぜなら、ある国での登録は、その商標が登録された場所で商標を使用した商品の販売を保護するためだからである。

7. 次に被告 II は、真実が確実に認められている場合を除き、原告の主張を否定した。そして被告 II は本裁判所の裁判官に原告の請求をすべて却下するよう要請した。

上述の被告 II の答弁に対し、原告は 1998 年 4 月 3 日の裁判において、第二の訴答を提出し、その内容は主に次の通りであったことを考慮した：

被告 I が欠席していることに関し

1. 被告 I は、本裁判所により正式な召喚を受けたにもかかわらず、商標 No. 239509 (P-3) 登録の当事者として裁判に出席しなかった。従って、法律上この商標登録について関心がなく、今回原告の請求通り取り消されてもかまわないとみなされる。
2. インドネシア共和国最高裁判所の判決 1987 年 6 月 11 日付 No. 3250 K/Pdt/1985 の権限に従い、ここに厳しく言明されるように、正式な召喚を受けたにもかかわらず、被告 I が登録商標の所有者として裁判に一度も出席しないのは、被告 I がそれを否定しなかったことを意味し、それはさらに、原告の請求が真実であると認め、自分の商標が取り消されてもかまわないことを意味する。
3. 被告 II が今回訴えられたのは、被告 I の商標 No. 239509 (P-3) の取消を、1997 年の商標法 No. 14 の第 58 条に規定される通り、行うためだけである。

被告 II の答弁に関し

4. 被告 II の項目 4 における主張で、今回の原告の請求が商標に関する 1992 年の法律 No. 19 の代置である 1997 年法律 No. 14 の第 56 条第 1 節および第 2 条の規定に従っていないと陳述しているのは、提案として関連性がないものであり、被告 II の主張が却下されることを要請し、その理由は、原告の請求提起の根拠が第 56 条第 (3) 節であることは原告が訴状の項目 5 において主張した通りで、被告が上述で主張したように第 56 条第 1 節および第 2 条ではないからである。
5. 被告 II の主張で、原告の商標 DAIWA (P-1) の知名度を原告が証明しなければならないと陳述したため、原告は回答として、49 カ国において登録された原告の商標の知名度についての証明を、後に裁判所で証明時に行う。
6. 知名度の高い、49 カ国で登録された原告の商標 DAIWA を被告 I が模倣したことを想起し、原告の関心は被告 I の DAIWA 商標 No. 239509 を被告 の総合登録簿から

取り消すことにある。さらに、被告Ⅰが今回裁判に出席しなかったことは、法律に従って、原告の請求の真実を認めたとみなされる。

7. 原告の所有する知名度の高い DAIWA の商標 (P-1) を模倣したばかりでなく、それを同じ商品タイプ、つまり釣りざおとその用品を対象として使用した、被告Ⅰの悪意について裁判所が留意してくれることを希望する。それが被告Ⅰの製品の出所について原告の製品とみなされる誤解を招く可能性があるのは確実で、それは消費者に被害を与えるばかりでなく、原告にも経済的損失を負わせた。原告には被告名義の DAIWA 商標 No. 239509 (P-3) が取り消されることに関心がある他に、被告Ⅱが DAIWA 商標を原告名義で登録したのは証拠 P-1 に示される通りである。
8. そこで上述の法的理由すべてに基づき、原告はその請求を保持し、ジャカルタ・プサット地方裁判所が次の判決を下すことを希望する：

原告の請求をすべて認める。

上述の原告の訴答に対し、被告Ⅱは 1998 年 5 月 8 日の裁判において、被告側の第二の訴答を提出し、その内容は主に次の通りであったことを考慮した：

1. 被告Ⅱは前回の主張を保持し、真実が確実に認められている場合を除き、原告の主張をすべて否定した。
2. 原告は現行法の規定を理解していないこと、1997 年の法律 No.14 第 6 条第 1 節の説明の規定で明確に説明されているのは、知名度の高い商標であると決定するには一般大衆の認識に注目し、それを裏付ける事実裏付けられなければならないことである。
3. 原告の商標の知名度に関する原告の主張は、とりあげるべきでない。原告の訴答における主張はその請求の矛盾を示していることが判明した。その商標は 1997 年の法律 No.14 第 56 条第 3 節に示される知名度の高い商標であると原告が主張するなら、提起の条件は、原告が商標総合登録簿に登録していないことである。そこで原告は被告に商標登録申請を提出し、原告の商標の知名度について事実上の証拠で証明しなければならない。今回の請求で、原告はその知名度を示す主張をしなかった。従って、原告の請求がすべて却下されたとしても公平である。
4. 上述の事実に基づき、原告の請求が法律に基づくものでなく、争われている両商標の間に基本的または全体的類似はないことが証明された。また、原告の商標は知名度の高い商標であるとの証明はされないと証明された。被告Ⅱによれば、原告の請求がすべて却下されることが公平である。

請求の主張を裏付けるため、原告が本訴訟で以下の証拠認可状を提出したことを考慮した：

1. 被告Ⅰに対するダイワ精工の商標の登録申請書のコピー、1996 年 7 月 2 日付 No. Agenda D96-13757、謄本はなく、十分な認証印を受けており、P-1 と表示
2. 被告Ⅱにおける T. Soemantono 名義の「DAIWA」商標登録の公認引用コピー、登録 No. 239509、1988 年 9 月 20 日付で商品分類 28 を対象とし、1988 年 9 月 20 日付で更新、公認引用謄本に準じ、十分な認証印を受け、P-2 と表示
3. マレーシアにおける「DAIWA」商標登録のコピー、1992 年 1 月 27 日付、分類 28 対象、一部英語で、その部分は公認翻訳者 Handoko Untoro, B.Sc.により正式にインドネシア語に翻訳され、謄本に準じ、十分な認証印を受け、P-3 と表示
4. シンガポールにおける DAIWA 商標登録 No. 5481/90 のコピー、1990 年 8 月 3 日付、分類 28 対象、英語で、公認翻訳者 Handoko Untoro, B.Sc.によりインドネシア語に翻訳、

謄本はなく、十分な認証印を受け、P-4 と表示

5. タイにおける DAIWA 商標登録のコピー、1991 年 8 月 24 日付 No. 206482、分類 / 群 49 対象、タイ語および英語で、公認翻訳者 Handoko Untoro, B.Sc.によりインドネシア語に翻訳、謄本はなく、十分な認証印を受け、P-5 と表示
6. オーストラリア連邦における DAIWA 商標登録のコピー、1991 年 1 月 3 日付、分類 28、英語で、公認翻訳者 Handoko Untoro, B.Sc.によりインドネシア語に翻訳、謄本はなく、十分な認証印を受け、P-6 と表示
7. イラン・イスラム共和国における DAIWA 商標登録のコピー、No. 72288、分類 / 群 28、1993 年 10 月 16 日付、ペルシャ語および英語で、公認翻訳者 Handoko Untoro, B.Sc.によりインドネシア語に翻訳、謄本はなく、十分な認証印を受け、P-7 と表示
8. サウジアラビア王国における DAIWA 商標登録のコピー、No. 308/40、1994 年 5 月 31 日付、アラビア語および英語で、公認翻訳者 Handoko Untoro, B.Sc.によりインドネシア語に翻訳、謄本はなく、十分な認証印を受け、P-8 と表示
9. バーレーンにおける DAIWA 商標登録のコピー、1993 年 9 月 8 日付 No. PM. 16754、公認翻訳者 Handoko Untoro, B.Sc.によりインドネシア語に翻訳、謄本はなく、十分な認証印を受け、P-9 と表示
10. アメリカ合衆国における DAIWA 商標登録のコピー、登録 No. 808.820、有効期間 20 年、1986 年 5 月 24 日付、英語で、公認翻訳者 Handoko Untoro, B.Sc.によりインドネシア語に翻訳、十分な認証印を受け、謄本はなく、P-10 と表示
11. カナダにおける DAIWA 商標登録のコピー、No. 165.987、1987 年 6 月 26 日付、英語で、公認翻訳者 Handoko Untoro, B.Sc.によりインドネシア語に翻訳、謄本はなく、十分な認証印を受け、P-11 と表示
12. グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国における DAIWA 商標登録のコピー、No. 987519、1973 年 6 月 19 日付、英語で、公認翻訳者 Handoko Untoro, B.Sc.によりインドネシア語に翻訳、謄本はなく、十分な認証印を受け、P-12 と表示
13. フィリピンにおける商標登録のコピー、No. 44409、分類 28 対象、1979 年 6 月 1 日付、有効期間 20 年、英語で、公認翻訳者 Handoko Untoro, B.Sc.によりインドネシア語に翻訳、謄本はなく、十分な認証印を受け、P-13 と表示
14. イスラエルにおける DAIWA 商標登録のコピー、No. 64846、1993 年 11 月 11 日付、英語で、公認翻訳者 Handoko Untoro, B.Sc.によりインドネシア語に翻訳、謄本はなく、十分な認証印を受け、P-14 と表示
15. セーシェル共和国における DAIWA 商標登録のコピー、No. 2715、1993 年 11 月 21 日付、英語で、公認翻訳者 Handoko Untoro, B.Sc.によりインドネシア語に翻訳、謄本はなく、十分な認証印を受け、P-15 と表示
16. トルコにおける DAIWA 商標登録のコピー、No. 96377、1986 年 12 月 1 日付、英語で、公認翻訳者 Handoko Untoro, B.Sc.によりインドネシア語に翻訳、謄本はなく、十分な認証印を受け、P-16 と表示
17. ギリシャ共和国における DAIWA 商標登録のコピー、No. 84.352、1986 年 12 月 9 日付、英語で、公認翻訳者 Handoko Untoro, B.Sc.によりインドネシア語に翻訳、謄本はなく、十分な認証印を受け、P-17 と表示
18. クウェートにおける DAIWA 商標登録のコピー、No. 18787、分類 28、1987 年 3 月 31 日付、アラビア語および英語で、公認翻訳者 Handoko Untoro, B.Sc.によりインドネシア

語に翻訳、謄本はなく、十分な認証印を受け、P-18 と表示

19. 香港における DAIWA 商標登録のコピー、No. 07088、1994 年 1 月 27 日付、英語で、公認翻訳者 Handoko Untoro, B.Sc.によりインドネシア語に翻訳、謄本はなく、十分な認証印を受け、P-19 と表示
20. 南アフリカ共和国における DAIWA 商標登録のコピー、No. 72/1063、1972 年 2 月 14 日付、分類 28 対象、1992 年 2 月 14 日付で更新され、英語で、公認翻訳者 Handoko Untoro, B.Sc.によりインドネシア語に翻訳、謄本はなく、十分な認証印を受け、P-20 と表示
21. アイルランドにおける DAIWA 商標登録のコピー、No. 80012、分類 28、1979 年 4 月 12 日付、英語で、公認翻訳者 Handoko Untoro, B.Sc.によりインドネシア語に翻訳、謄本はなく、十分な認証印を受け、P-21 と表示
22. アラブ連合共和国（現在はエジプト・アラブ共和国）における DAIWA 商標登録のコピー、No. 57146、1980 年 11 月 15 日付、分類 28 対象、1991 年 2 月 24 日更新、アラビア語および英語で、公認翻訳者 Handoko Untoro, B.Sc.によりインドネシア語に翻訳、謄本はなく、十分な認証印を受け、P-22 と表示
23. インドにおける DAIWA 商標登録のコピー、No. 371670、1981 年 1 月 30 日付、分類 28 対象、1988 年 1 月 30 日付で更新され、英語で、公認翻訳者 Handoko Untoro, B.Sc.によりインドネシア語に翻訳、謄本はなく、十分な認証印を受け、P-23 と表示
24. タイにおける DAIWA 商標登録のコピー、No. 117017、分類 49 対象、1982 年 6 月 30 日付、1991 年 3 月 11 日付で更新され、英語で、公認翻訳者 Handoko Untoro, B.Sc.によりインドネシア語に翻訳、謄本はなく、十分な認証印を受け、P-24 と表示
25. オランダにおける DAIWA 商標登録のコピー、No. 156.392、1965 年 8 月 13 日付、英語で、公認翻訳者 Handoko Untoro, B.Sc.によりインドネシア語に翻訳、謄本はなく、十分な認証印を受け、P-25 と表示
26. ベネルックス三国における DAIWA 商標登録のコピー、No. 078.448、1973 年 11 月 27 日付、分類 22、28 対象、謄本はなく、十分な認証印を受け、P-26 と表示
27. DAIWA 商標に関する日本のカタログのコピー、謄本はなく、十分な認証印を受け、P-27 と表示
28. DAIWA 商標に関する米国のカタログのコピー、謄本はなく、十分な認証印を受け、P-28 と表示
29. DAIWA 商標に関するフランスのカタログのコピー、謄本はなく、十分な認証印を受け、P-29 と表示
30. DAIWA 商標に関するヨーロッパのカタログのコピー、謄本はなく、十分な認証印を受け、P-30 と表示
31. DAIWA 商標に関する First Tag and Release Tournament のコピー、Informasi Dunia Pemancingan（釣り世界情報）Media Mancing（釣りの媒体）謄本はなく、十分な認証印を受け、P-31 と表示
32. インドネシア共和国最高裁判所判決登録 No.3250 K/Pdt/1985 のコピー、1987 年 6 月 11 日付、謄本はなく、十分な認証印を受け、P-32 と表示
33. DAIWA 商標のステータスを記述した、被告 に対する申請書コピー、1997 年 6 月 23 日付、ダイワ精工の名前で、被告 に対して 1997 年 7 月 9 日付で受理され、謄本に準じたもので、十分な認証印を受け、P-33 と表示
34. 日本における DAIWA 商標登録のコピー、日本語で、公認翻訳者 Drs. Andrew Budiyo

によりインドネシア語に翻訳され、登録 No. (510) 1995-23051、(510) 1995-23052、(510) 1995-23053、謄本はなく、十分な認証印を受け、P-34 と表示

原告が裁判において、これ以上本訴訟について提出する証拠物件はないと言明したことを考慮した。

被告 II が本訴訟において次の証拠認可状を提出したことを考慮した：

- T. Soemartono 名義の DAIWA 商標登録コピー、No. 239509、分類 28 対象、1988 年 6 月 10 日付、1979 年 9 月 15 日付 No. 139246 から更新され、謄本に準じ、十分な認証印を受け、TII-1 と表示した。

被告 II が裁判において、これ以上本訴訟について提出する証拠品はないと言明したことを考慮した。

原告が本訴訟について裁判議事録に記述されるように詳細な最終弁論を提出した。短縮のため、それは本訴訟に含まれたとみなし、次に被告 II が裁判において本訴訟についての最終弁論は提出しないと言明したことを考慮した。

法律について

原告の請求の意図は上述で説明される通りであることを考慮した。

本訴訟について考慮する前に、まず、本訴訟の裁判期間中に出席しなかった被告 I について考慮する。召喚状 No. 401/PDT.G/1997/PN.JKT.PST により、それぞれ 1997 年 12 月 9 日付、1997 年 12 月 23 日付、1997 年 1 月 19 日付で、法律に基づき正式に召喚されたにもかかわらず、であった。本裁判所の裁判官は被告 I に自分の権利を弁護することに関心がないと結論付けた。またそれは、1987 年 7 月 11 日付インドネシア共和国最高裁判所判決 No. 3250 K/Pdt/1985 を適用し、被告 I が原告の請求を認めたことを意味した。次に被告 I は除外され、本訴訟の審理は被告 I 欠席のまま、進行した。

本訴訟は、原告の信じるところ、原告が知名度の高い DAIWA 商標に対して権利を有する所有者であるというもので、この商標は多くの国々で登録され、被告 II に No. Agenda D.96-13757 として分類 28 の商品を保護するため 1996 年 7 月 2 日付で登録申請されていたことを考慮し、原告の商標 DAIWA は多くの国々でかなり前から登録され、使用され、また広く宣伝されており、また 1997 年 7 月 9 日付で被告 II に知名度の高い商標として記録されていた。被告 I が原告の許可なく DAIWA およびその絵の商標を 1988 年 9 月 20 日付登録 No. 239509 として被告 II に登録し、原告の商標 DAIWA と同じ商品分類を対象としているのを原告に知られたことが判明した。これに対し、原告は被告 I の商標登録に異議を唱え、理由はそれが原告の商標と本質的に類似しており、原告に悪意があったことで、従って削除されるべきであるとした。さらに、被告 II もまた原告により訴えられているが、1997 年の法律 No.14 第 56 条第 (4) 節の規定に従うことを求められただけだった。請求については、被告 I が裁判期間中に一度も出席しなかったことから、本裁判所の裁判官は、先に考察したように、そのとき被告 I が原告の請求を認めたとみなした。原告の請求について、被告 II は、上述のように被告 I 名義の商標 DAIWA を 1980 年 9 月 20 日付で、分類 28 の商品タイプ、つまり、釣りざお、釣りざお用リール、釣り用品を保護するため、商標総合登録簿に登録されたことを立証した。今回の原告の請求は第 56 条第 (3) 節に基づいて提起されたもので、従って原告は、原告の所有する商標 DAIWA の知名度証明しなければならず、被告 I に法的保護を受ける権利があるとした。

原告の請求の主張について、被告 I はそれを認めたとみなされたが、被告 II が否定した原告の請求について、原告は請求の主張の正当性を証明する必要があったことを考慮した。

本裁判所の裁判官がまず考慮するのは、原告が知名度の高い商標の所有者として取消請求を提起できる形式上の条件である。それは 1997 年の法律 No.14 に代置された商標に関する 1992 年の法律 No.19 の第 56 条第 (3) 節で次のように規定される：

「登録されていない商標の所有者は、被告 に商標の登録申請を提出後、第 (1) 節に示される請求を提起できる。」

原告の証拠認可状から、P-1 の証拠品であるコピーがダイワ精工による被告 宛の商標登録申請書で 1996 年 7 月 2 日付提出、No. Agenda D96-13757 で、謄本はなく、十分な認証印を受けており、本訴訟の証拠品として法的に認められたもので、被告 I に認められたことが判明した。また、被告 II はその正当性を否定しなかった。原告の請求を被告 I が認めたこととみなされたとはいえ、本裁判所の裁判官は、原告が訴状において知名度の高い商標であると主張した原告の商標 DAIWA は、本当に 1997 年の法律 No.14 に代置された商標に関する 1992 年の法律 No.19 の第 6 条第 (2) 節項目 a が次の通り規定し、意味するものであるかどうか、考慮する：

「商標の登録申請は、以下の場合にも被告 により却下される：

a. 他者が所有する知名度の高い人物、写真、および法人団体の名前そのもの、またはその模倣であるとき、但し書面による同意があり、権利を有する者である場合を除く。」

1997 年法律 No.14 のすべての条項に関する説明で、No.1、パラグラフ 2 では次のように述べている：

「知名度の高い商標の基準については、一般大衆の認識に注目することの他に、決定の根拠とするのは、所有者が行った宣伝の結果による商標の評判に加え、多くの国々における商標登録の証拠（もしあれば）である。上記の証拠品が不十分とみなされる場合、裁判官は独立した機関に、該商標が知名度の高いものであるか否か結論を得るための調査を行うよう依頼できる。次は旧第 6 条第 (2) 節項目 a の説明も参照のこと。」

1992 年の法律 No.19 の第 6 条第 (2) 節項目 a は次の通りである：

「ある名前または商標の知名度が高いことを決定するには、該当する事業分野で、その商標または名前について一般大衆の認識に注目することにより行われる。」

原告の証拠認可状証拠品 P-34 から考慮し、これは日本における DAIWA の商標登録のコピーで、登録 No. (510) 1995-23051、(510) 1995-23052、(510) 1995-23053 である。謄本はなく、十分な認証印を受け、本訴訟の証拠品として法的に認められたものである。被告 I が裁判に一度も出席しなかったため、被告 I はこれを認めたこととみなされた。次に原告の証拠認可状証拠品 P-3 から、マレーシアにおける DAIWA の商標登録、No. 92/00469、1992 年 1 月 27 日付、分類 / 群 28 対象、謄本に準じ、十分な認証印を受け、本訴訟の証拠品として法的に認められたものである。次は：

1. シンガポールにおける DAIWA 商標登録、1990 年 8 月 3 日付、分類 / 群 28 対象、No. 5481/90、原告の証拠認可状証拠品 P-4 から、シンガポールにおける DAIWA 商標登録のコピーで、謄本はなく、十分な認証印を受け、本訴訟の証拠品として法的に認められたもので、被告 I が本訴訟において裁判に一度も出席しなかったため、被告 I はこれを認めたこととみなされた。
2. タイにおける DAIWA 商標登録、1991 年 8 月 24 日付 No. (A) 151180、分類 / 群 49 対象、原告の証拠認可状証拠品 P-5 から、タイにおける DAIWA 商標登録のコピーで、謄本はなく、十分な認証印を受け、本訴訟の証拠品として法的に認められたもので、被告 I が裁判に一度も出席しなかったため、被告 I はこれを認めたこととみなされた。

3. オーストラリア連邦における DAIWA 商標登録、No. A.548349、1991 年 1 月 3 日付、1992 年 10 月 14 日付法務省著作権・特許・商標総局（現知的財産権総局）で承認、原告の証拠認可状証拠品 P-6 から、オーストラリア連邦における DAIWA 商標登録のコピーで、謄本はなく、十分な認証印を受け、本訴訟の証拠品として法的に認められたもので、被告 I が本訴訟についての裁判に一度も出席しなかったため、被告 I はこれを認めたとみなされた。
4. イラン・イスラム共和国における DAIWA 商標登録、1993 年 10 月 16 日付 No. 72288、2003 年 10 月 16 日まで有効、原告の証拠認可状証拠品 P-7 から、イラン・イスラム共和国における DAIWA 商標登録のコピーで、謄本はなく、十分な認証印を受け、本訴訟の証拠品として法的に認められたもので、被告 I が裁判に一度も出席しなかったため、被告 I はこれを認めたとみなされた。
5. サウジアラビア王国における DAIWA 商標登録、1994 年 5 月 31 日付登録 No. 308/40、分類 / 群 28 対象、原告の証拠認可状証拠品 P-8 から、サウジアラビア王国における DAIWA 商標登録のコピーで、謄本はなく、十分な認証印を受け、本訴訟の証拠品として法的に認められたもので、被告 I が本訴訟の裁判に一度も出席しなかったため、被告 I はこれを認めたとみなされた。
6. バーレーンにおける DAIWA 商標登録、No. TM. 16754、1994 年 10 月 18 日付、原告の証拠認可状証拠品 P-9 から、バーレーンにおける DAIWA 商標登録のコピーで、謄本はなく、十分な認証印を受け、本訴訟の証拠品として法的に認められたもので、被告 I が本訴訟の裁判に一度も出席しなかったため、被告 I はこれを認めたとみなされた。
7. アメリカ合衆国における DAIWA 商標登録、登録 No. 808820、1986 年 5 月 24 日付、有効期間 20 年、原告の証拠認可状証拠品 P-10 から、アメリカ合衆国における DAIWA 商標登録のコピーで、謄本はなく、十分な認証印を受け、本訴訟の証拠品として法的に認められたもので、被告 I が裁判に一度も出席しなかったため、被告 I はこれを認めたとみなされた。
8. カナダにおける DAIWA 商標登録、No. 165.987、1987 年 6 月 20 日付、原告の証拠認可状証拠品 P-11 から、カナダにおける DAIWA 商標登録のコピーで、謄本はなく、十分な認証印を受け、本訴訟の証拠品として法的に認められたもので、被告 I が裁判に一度も出席しなかったため、被告 I はこれを認めたとみなされた。
9. グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国における DAIWA 商標登録、No. 987 519、1973 年 6 月 19 日付、原告の証拠認可状証拠品 P-12 から、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国における DAIWA 商標登録のコピーで、謄本はなく、十分な認証印を受け、本訴訟の証拠品として法的に認められたもので、被告 I が裁判に一度も出席しなかったため、被告 I はこれを認めたとみなされた。
10. フィリピン共和国における DAIWA 商標登録、No. 35908、1986 年 9 月 18 日付、原告の証拠認可状証拠品 P-13 から、フィリピン共和国における DAIWA 商標登録のコピーで、謄本はなく、十分な認証印を受け、本訴訟の証拠品として法的に認められたもので、被告 I が本訴訟の裁判に一度も出席しなかったため、被告 I はこれを認めたとみなされた。
11. イスラエルにおける DAIWA 商標登録、No. 64846、1993 年 11 月 11 日付、分類 / 群 28 対象、原告の証拠認可状証拠品 P-14 から、イスラエルにおける DAIWA 商標登録のコピーで、謄本はなく、十分な認証印を受け、本訴訟の証拠品として法的に認められたも

ので、被告Ⅰが裁判に一度も出席しなかったため、被告Ⅰはこれを認めたとみなされた。

12. セーシェル共和国における DAIWA 商標登録、No. 2715、分類 28 対象、1993 年 11 月 21 日付、原告の証拠認可状証拠品 P-15 から、セーシェル共和国における DAIWA 商標登録のコピーで、謄本はなく、十分な認証印を受け、本訴訟の証拠品として法的に認められたもので、被告Ⅰが裁判に一度も出席しなかったため、被告Ⅰはこれを認めたとみなされた。
13. トルコにおける DAIWA 商標登録、No. 96377、1986 年 12 月 1 日付、原告の証拠認可状証拠品 P-16 から、トルコにおける DAIWA 商標登録のコピーで、謄本はなく、十分な認証印を受け、本訴訟の証拠品として法的に認められたもので、被告Ⅰが裁判に一度も出席しなかったため、被告Ⅰはこれを認めたとみなされた。
14. ギリシャ共和国における DAIWA 商標登録、No. 84352、1986 年 12 月 9 日付、分類 28 対象、1988 年 10 月 18 日登録、原告の証拠認可状証拠品 P-17 から、ギリシャ共和国における DAIWA 商標登録のコピーで、謄本はなく、十分な認証印を受け、本訴訟の証拠品として法的に認められたもので、被告Ⅰが裁判に一度も出席しなかったため、被告Ⅰはこれを認めたとみなされた。
15. クウェートにおける DAIWA 商標登録、No. 18787、1987 年 3 月 31 日付、原告の証拠認可状証拠品 P-18 から、クウェートにおける DAIWA 商標登録のコピーで、謄本はなく、十分な認証印を受け、本訴訟の証拠品として法的に認められたもので、被告Ⅰが裁判に一度も出席しなかったため、被告Ⅰはこれを認めたとみなされた。
16. 香港における DAIWA 商標登録、1995 年の No. 07088、1994 年 1 月 27 日付、原告の証拠認可状証拠品 P-19 から、香港における DAIWA 商標登録のコピーで、謄本はなく、十分な認証印を受け、本訴訟の証拠品として法的に認められたもので、被告Ⅰが裁判に一度も出席しなかったため、被告Ⅰはこれを認めたとみなされた。
17. 南アフリカ共和国における DAIWA 商標登録、No. 72/1063、分類 / 群 28 対象、更新日は 1992 年 2 月 14 日で、1994 年 1 月 24 日付発行、原告の証拠認可状証拠品 P-20 から、南アフリカ共和国における DAIWA 商標登録のコピーで、謄本はなく、十分な認証印を受け、本訴訟の証拠品として法的に認められたもので、被告Ⅰが裁判に一度も出席しなかったため、被告Ⅰはこれを認めたとみなされた。
18. アイルランドにおける DAIWA 商標登録、No. 80012、分類 28 対象、1979 年 2 月 12 日付、原告の証拠認可状証拠品 P-21 から、アイルランドにおける DAIWA 商標登録のコピーで、謄本はなく、十分な認証印を受け、本訴訟の証拠品として法的に認められたもので、被告Ⅰが裁判に一度も出席しなかったため、被告Ⅰはこれを認めたとみなされた。
19. アラブ連合共和国（エジプト・アラブ共和国）における DAIWA 商標登録、No. 57146、1991 年 2 月 24 日付、原告の証拠認可状証拠品 P-22 から、アラブ連合共和国（エジプト・アラブ共和国）における DAIWA 商標登録のコピーで、謄本はなく、十分な認証印を受け、本訴訟の証拠品として法的に認められたもので、被告Ⅰが裁判に一度も出席しなかったため、被告Ⅰはこれを認めたとみなされた。
20. インドにおける DAIWA 商標登録、No. 371670、分類 / 群 28 対象、1988 年 1 月 30 日付、原告の証拠認可状証拠品 P-23 から、インドにおける DAIWA 商標登録のコピーで、謄本はなく、十分な認証印を受け、本訴訟の証拠品として法的に認められたもので、被告Ⅰが裁判に一度も出席しなかったため、被告Ⅰはこれを認めたとみなされた。

21. タイにおける DAIWA 商標登録、No. 74093、商品分類 49 対象、1991 年 3 月 11 日付、原告の証拠認可状証拠品 P-24 から、タイにおける DAIWA 商標登録のコピーで、謄本はなく、十分な認証印を受け、本訴訟の証拠品として法的に認められたもので、被告 I が裁判に一度も出席しなかったため、被告 I はこれを認めたとみなされた。
22. オランダにおける DAIWA 商標登録、No. 156392、1965 年 7 月 5 日付、原告の証拠認可状証拠品 P-25 から、オランダにおける DAIWA 商標登録のコピーで、謄本はなく、十分な認証印を受け、本訴訟の証拠品として法的に認められたもので、被告 I が裁判に一度も出席しなかったため、被告 I はこれを認めたとみなされた。
23. ベネルックス三国における DAIWA 商標登録、No. 078448、1973 年 12 月 27 日付、分類 22、28 対象、原告の証拠認可状証拠品 P-26 から、ベネルックス三国における DAIWA 商標登録のコピーで、謄本はなく、十分な認証印を受け、本訴訟の証拠品として法的に認められたもので、被告 I が裁判に一度も出席しなかったため、被告 I はこれを認めたとみなされた。

原告の証拠認可状、証拠品 P-34、P-4、P-5、P-6、P-7、P-8、P-9、P-10、P-11、P-12、P-13、P-14、P-15、P-16、P-17、P-18、P-19、P-20、P-21、P-22、P-23、P-24、P-25、P-26 はコピーであった。謄本はなかった。上述のように、正式に召喚状を送られたにもかかわらず、被告 I は裁判期間中一度も裁判に出席しなかったことが判明した。それは被告 I が原告の請求を否定しないことを意味し、原告の請求を認めたことを意味した。従って、上述の原告の証拠認可状も、被告 I に認められたとみなされ、それはインドネシア共和国最高裁判所の判決、1987 年 6 月 11 日付登録 No. 3250 K/Pdt/1985 に準拠している。原告の証拠認可状証拠品 P-32 を参照した。この陳述を裏付けたのは原告の証拠認可状証拠品 P-27 である、日本のカタログ 1962 年版から 1995 年版までのコピー、そして原告の証拠認可状証拠品 P-28 である、米国のカタログ 1966 年版から 1995 年版までのコピー、原告の証拠認可状証拠品 P-29 である、フランスのカタログ 1977 年版から 1996 年版までのコピー、原告の証拠認可状証拠品 P-30 である、ヨーロッパのカタログ 1972 年版から 1992 年版までのコピーであった。また、インドネシアにおける商品流通で根拠としたのは、原告の証拠認可状証拠品 P-31 である、First Krakatau Tag and Release Tournament のコピー、さらに根拠としたのは、原告の証拠認可状証拠品 P-33 である、DAIWA 商標の知名度が高いというステータスを記録するため原告から被告 I に宛てた 1997 年 6 月 23 日付申請書で、1997 年 7 月 9 日付で受理されたもののコピーであった。このコピーは謄本に準じ、十分な認証印を受け、本訴訟の証拠品として法的に認められていた。原告の証拠認可状証拠品 P-28、P-29、P-30、P-31 および P-33 もすべて、上述の通り、被告 I が否定しない、または被告 I に認められた、とみなされた。従って、原告の DAIWA 商標は知名度の高い商標であり、インドネシア共和国において一般に認識されていたと判明した。そこで知名度の高い商標の基準は、商標に関する 1992 年の法律 No.19 第 6 条第 (2) 節項目 a、および商標に関する 1992 年の法律 No.19 の代置である 1997 年のインドネシア共和国法律 No.14 のすべての条項に関する説明 No.1 に従って、満たされている。さらに、原告は日本の法律に基づいて設立された法人団体であり、住所は東京都東久留米市前沢 3 丁目 14 - 16 であると判明した。従って、被告 II の主張による、原告の商標 DAIWA は知名度の高い商標ではない、あるいはまだなっていないという陳述は、法律的に妥当とはいえない。従って、これは受理できず、その理由は、原告の請求申請は 1992 年の法律 No.19 の第 56 条第 (3) 節に基づいており、原告の証拠認可状証拠品 P-1 により裏付けられ、受理できるからである。

1992 年の法律 No.19 またはその代置である 1997 年の法律 No.14 いずれか、およびインドネシア共和国最高裁判所の判決、1992 年 12 月 27 日付 No. 3670 K/Sip/1992 に基づき、悪意を持って登録された商標の登録は、いつでもその取消を提起できる。なぜなら法的保護が認められるのは、誠意ある人物 / 法人団体に限られ、悪意ある人物 / 法人団体ではないからである。

誠意ある商標登録に対する法的保護の原則は 1992 年の法律 No.19 にも以下の通り、規定されていることを考慮した。

—第 4 条第 (1) 節：

「商標の登録ができるのは、誠意のある商標所有者によって提起された申請に基づく場合に限られる」

- 第 57 条第 (2) 節：

「倫理および公序に反する要素の意味とは、第 5 条項目 a で説明される意味と同じであり、公序に反する要素の意味に含まれるものとして、悪意がある」

問題は、被告 I が DAIWA 商標 No. 239509 を 1988 年 9 月 20 日付で分類 28 の商品を保護するため被告 II に登録したのは、誠意または悪意のいずれであったかという点であることを考慮した。

先に説明されたように、原告の所有する DAIWA 商標は知名度の高い商標で、インドネシア共和国においてまだ登録はされていないが、被告 II に 1996 年 7 月 2 日付 No. Agenda D.96.13757 (原告の証拠認可状証拠品 P-1 を参照) として登録申請が提起されており、従って被告 I の DAIWA 商標を取り消す形式上の条件は 1992 年の法律 No.19 の第 56 条第 (3) 節に従い、満たされていることを考慮した。

国際的に認識されている外国の商標があることを知る人物 / 実業家が、知名度の高い外国商標と同じ商標を使用できないのは、そのインドネシアの商標から本物の外国商標と同じ工場の製品であると誤解することに関し、インドネシアの消費者を守ることであり (インドネシア共和国最高裁判所の判決 No. 220 K/Pdt/1986、1986 年 12 月 16 日付、参照) 従ってインドネシア人は、インドネシアの国籍を示す名前を使用し、外国商標と同類の名前、または模倣した名前は避けなければならないことを考慮した。

原告の証拠認可状証拠品 P-2 および被告 II の証拠認可状証拠品 T. II-1 を考慮した。これは DAIWA 商標登録の公認引用コピーならびに会社のマークおよび商標 DAIWA の登録更新申請のコピーであり、T. Soemartono (被告 I) 名義の登録 No. 239509、1988 年 6 月 11 日付で 10 年間、1998 年 9 月まで有効のものである。このコピーは謄本に準じ、十分な認証印を受け、本訴訟の証拠品として法的に認められていた。被告 I の所有する DAIWA 商標は、原告の所有する知名度の高い DAIWA 商標に全体的に類似していることが判明し、それは文字の組み合わせおよび発音が両商標とも同じ、つまり DAIWA であることから明白である。

上記考察を考慮し、本裁判所の裁判官は、被告 II に対する被告 I 名義の DAIWA 商標登録は悪意をもって行われたと考える。従って、被告 I の所有する DAIWA 商標 1988 年 6 月 11 日付 No. 239509、商品分類 28 である釣りざお、釣りざお用リール、釣り用品を保護するための被告 II に対する登録は、取り消すべきである。被告 II の主張で、被告 I の DAIWA 商標には法的保護を受ける権利があるとした陳述は、法律に基づき妥当ではなく、却下されなければならない。

上述の考察の説明に基づき、原告請求の *petitum* の No.1 で求めている、原告が唯一の所

有者として、No. Agenda D.96-13757 (P-1) で原告の製品を他者の製品と区別する、知名度の高い商標 DAIWA に対する権利を有する、と言明することについて、「No. Agenda D.96-13757 (P-1) は原告の製品を他者の製品と区別する」とする文は誇張であり、なぜなら No. Agenda は、その知名度の高い商標が未登録で商標取消請求を提起できない間の、原告の形式上の条件であり、従って petitum の No.1 が認められるのは部分的で、一方、原告請求の petitum の No.2、No.3 および No.4 は認めることができる。従って、原告は一部の請求において主張の真実を証明することに成功し、そこで被告 I は敗訴側となり、本訴訟費用を支払う判決を受けなければならない、被告 II は、取消を記録し、被告 I の商標 No. 239509 を被告 II の総合登録簿から削除するよう命じられる判決を受けなければならない。

関連する法律の規定に注意を払い、

裁判の結果

1. 原告の請求の一部を認める。
2. 原告が知名度の高い商標 DAIWA に対する権利を有する唯一の所有者であると言明する。
3. 被告 I の DAIWA 商標、登録 No. 239509 は、原告の所有する知名度の高い商標 DAIWA に基本的に類似していると言明する。
4. 被告 I の DAIWA 商標 No. 239509 をすべての法律上の影響と共に被告 II の総合登録簿から削除することを言明する。
5. 被告 II に対し、取消を記録し、被告 I の商標 No. 239509 を被告 II の総合登録簿から削除するよう命じる。
6. 被告 I に対し、現時点までの本訴訟費用として、見積でおよそ 11 万 8,000 ルピアを支払うよう命じる。
7. 原告のその他残りの請求を却下する。

こうして 1998 年 9 月 4 日金曜日に ASMAR ISMAIL, SH を裁判長、PANGERAN SIREGAR, SH および SUJATNO, SH を各裁判官メンバーとして、本裁判所裁判官による審理の判決が下された。この判決は同日の公開裁判において、裁判長により、上述の裁判官メンバー、さらに H. M. HASYIM がジャカルタ・プサット地方裁判所の代理書記官として同席の下、原告の法律上の代理人、被告 II の法律上の代理人同席、被告 I は欠席で公表された。

裁判官のメンバー

1. PANGERAN SIREGAR, SH

2. SUJATNO, SH

裁判長

ASMAR ISMAIL, SH

裁判所の代理書記官

H. M. HASYIM

・判決解説及びコメント

商標「DAIWA」に関する訴訟事件（ダイワ精工株式会社対 T.ソエマルトノ、登録番号 401/PDT.G/1997/PN.JKT.PST） 裁判所判決の解説

商標「DAIWA」は、法人企業であるダイワ精工株式会社の会社名に由来するものであり、日本では著名な商標である。この商標は、多くの国々において既に登録済みであり、長年に渡って使用され、宣伝されてきた。インドネシアでも、1997 年 7 月 9 日付で商品分類 28 における著名な商標として被告 II（法務省著作権・特許・商標総局（現知的財産権総局）に登録されている。だが、原告は、この「DAIWA」の商標と図案が原告の事前の承諾を得ることなく原告と同じ商品分類 28 における 1988 年 9 月 20 日付登録第 239509 号として、被告 I の手によって被告 II に登録されていたことを知った。この模倣行為に対し、原告は、被告 I 名義のこの商標が原告所有の商標「DAIWA」と本質的に類似していることを根拠として、被告 I 名義の商標登録に異議を申し立てた。

なぜ被告 I はインドネシア独自のものであることがはっきりとわかるような別の商標を採用せずに、外国の名称や商標を模倣したのか。しかも商品分類も 28 と原告とまったく同じである。インドネシア最高裁判所判決の登録番号 220 K/PDT/1986 には、「インドネシアで事業に携わる者は、商品の原産地について消費者が混乱しないように、外国の名称や商標をそのまま利用するのではなく、国産であることが明確にわかるような商標を使用しなければならない」と明記されている。本件の被告 I は明らかに原告の商標を模倣しており、被告 I と原告の商標には本質的類似性が認められる。

被告 I は、裁判所による再三の出廷命令にもかかわらず、審理中一度も裁判に出席しなかった。つまりこれは、被告 I に自らの権利を守る意志がないことを示している。一方で、被告 II は裁判に出席した。

被告 I は反証として、原告が所有する著名な商標「DAIWA」に関する詳細な説明を求めた。これに対し、原告は、各国における商標登録証や日本、アメリカ、フランス、ヨーロッパなどのカタログの写しを提示することによって、自らが所有する商標「DAIWA」が世界 49 カ国で登録済みであることを証明した。これらの有力な証拠から判断して、原告の請求を認めるという裁判所の判断は公平なものであると私は考える。本件では、原告が勝利して当然と言える。

SUZUKIの件

(P.T.Sari Incofood Corporation 対 著作権・特許・商標総局)

. 裁判所判決要約 (No. 491/PDT.G/1998/PN.JKT.PST.)

P.T. サリ・インコフード・コーポレーション、住所Desa Tanjung Morawa B.Kab.Deli Serdang、を本訴訟における原告と称し、対する法務省著作権・特許・商標総局（現知的財産権総局）を以後、被告と称する。

原告が被告を訴えたのは1998年9月30日付訴状で、ジャカルタ・プサット地方裁判所事務局にNo. 491/PDT. G/1998として登録された。原告は、コーヒー等ならびにビールおよび各種ビール等の商品タイプを対象とする1987年5月4日付商標No. 218735の所有者である。原告は今もこの商標を使用しているため、商標に関する1992年の法律No.19第36条の、1997年の法律No.14に代置された規定を遵守し、原告は登録の保護のため更新の申請を1996年7月3日付で提出した。

その後、被告はこの商標登録を保護するための申請あるいは更新を却下し、その理由を「日本のスズキが所有する知名度の高い商標Suzukiに本質的類似性がある（1992年の法律No.19の代置である1997年の法律No.14第85条A第（1）節）」とした。

原告はこの却下に対し異議を唱え、なぜなら第6条第（4）節の規定に基づき、他者の所有する知名度の高い商標に本質的または全体的な類似があり、異なるタイプの商品を対象としている登録商標を保護するための更新の却下が有効となるのは、政府規則に詳細に規定された一定の条件を満たす場合に限られ、第6条第（4）節が意味する政府規則は、現時点までにまだ発行されていないため、自動的に第6条第（4）節はまだ効力がないことになる。上述の説明から、1998年2月12日付決定は1998年2月26日付で承認された却下であり、被告が発行したものであるが、この判断は法律に基づいていない、または現行規則に基づいていないことは確実であり、そのため取り消されるべきである。

以上の理由に基づき、原告はジャカルタ・プサット地方裁判所に対し、原告の訴えをすべて認め、商標の登録を保護するための更新却下に関する被告の決定を無効とし、被告に対し、原告名義の商標Suzuki No. 218735登録保護の更新を原告の申請に従って実施し、さらに原告またはその法律上の代理人に商標証明書を与えるよう命じ、被告に本訴訟の費用支払を命じる判決を下すよう、要請した。

裁判官の判決は、原告の訴えを一部認め、商標Suzuki No. 218735登録の更新却下に関する被告の決定を無効とし、被告に対し、原告名義の登録No. 218735の更新を、原告名義のSuzuki No. 218735の申請に従い、原告の申請に従って実施し、さらに原告またはその法律上の代理人に商標証明書を与えるよう命じ、被告に現時点までの本訴訟の費用、見積りおよそ 98000（9万8千ルピア）の費用支払を命じ、原告の他の訴えを却下した。

判決は1999年2月19日金曜日に、ジャカルタ・プサット地方裁判所における公開裁判で宣告された。

判決

.裁判所判決文和訳 (No. 491/PDT.G/1998/PN.JKT.PST.)

万能の神による正義のために

ジャカルタ・プサット地方裁判所は、民事訴訟の第一レベルにおいて審理および裁判を行い、次の訴訟については以下の判決を下した：

PT. サリ・インコフード・コーポレーション、住所はDesa Tanjung Morawa B. Kab. Deli Serdang、その法律上の代理人は1998年9月1日付特別委任状に基づくJANUAR JAHJA, SH.、およびYURNI, SH.で、以下原告と称する。

これに対し、

インドネシア共和国政府、本訴訟においては法務省著作権・特許・商標総局(現知的財産権総局)住所はJalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119、以下被告と称する。

地方裁判所は

本訴訟の書状を読み、

両訴訟当事者の弁論を聞いた。

本訴訟について

原告が1998年9月30日付訴状の、ジャカルタ・プサット地方裁判所事務局に登録されたNo. 491/PDT.G/1998において、次の通り、被告に対する訴えを提起したことを考慮した：

原告は、商標総合登録簿に1987年5月4日付No. 218735として登録され、以下の商品タイプを対象とする商標SUZUKIの所有者である「コーヒー、顆粒コーヒー、インスタントコーヒー、挽いたコーヒー、コーヒー豆、フリーズドライコーヒー、植物性コーヒー用クリーム、コーヒー代用品のモカ香味料、紅茶、ティーパウダー、紅茶の葉、インスタントティー、ココア、カカオ豆、チョコレートパウダー、砂糖、精糖、上新粉、タピオカ、サゴヤシ、hungkue (緑豆粉から作ったゼラチンに類したもの)、小麦粉および小麦シリアル、パン、ビスケット、ケーキ、キャンディー、アイスクリーム、蜂蜜、イースト、ベーキングパウダー、ケーキミックスパウダー、塩、辛子、マヨネーズ、コショウ、粉コショウ、酢、ケチャップ、調味料、gaplek (乾燥させたキャッサバ)、tepung gaplek (乾燥させたキャッサバの粉)、マカロニ、チリソース、トウモロコシ、トウモロコシ粉、シリアル」、さらに「ビールおよび各種ビール、ミネラルウォーター、ソーダ水、およびノンアルコール飲料、ボトル飲料、缶飲料、テトラパック飲料、シリアルドリンク、シロップ、濃縮果物ジュース、醤油、tauco (薬味として使う味噌)、terasi (すりつぶし、発酵させた小エビまたは小魚から作った薬味)、petis (発酵させた魚および小エビから作った薬味)、krupuk (チップス)、emping(すりつぶした新米を焼いて作ったチップスにシュロ糖をかけたもの)、kripik (クリスピーチップス)、ポテトチップス、kripik ubi (サツマイモのチップス)、バナナチップス、kripik oncom (大豆のかすを団子にして発酵させて作ったチップス)、kripik paru (牛の肺のチップス)、kripik jengkol (jengkolのチップス)」。

原告がまだこの商標を使用しているので、商標に関する1992年の法律No.19第36条の代置

である1997年の法律No.14の条項を満たすため、原告は1996年7月3日付で登録保護のため、更新の申請を提出した。

しかしながら、1998年2月26日付で承認された1998年2月12日付決定で、被告はこの商標登録保護のための更新申請を却下し、その理由を「日本のスズキが所有する知名度の高い商標Suzukiに本質的類似性がある（1992年の法律No.19の代置である1997年の法律No.14第85条A第（1）節）」とした。

原告はこの却下に異議を唱えた。なぜなら：

1. Suzukiが知名度の高い商標であるかどうかは別として、第85条A第（1）節による、他者が所有する知名度の高い商標に本質的または全体的類似性のある登録商標を保護するための更新申請の却下は、第6条第（3）節および第（4）節に関連づけられるべきである。
2. 商標No. 218735登録の対象商品タイプは「コーヒー、顆粒コーヒー、インスタントコーヒー、挽いたコーヒー、コーヒー豆、フリーズドライコーヒー、植物性コーヒー用クリーム、コーヒー代用品のモカ香味料、紅茶、ティーパウダー、紅茶の葉、インスタントティー、ココア、カカオ豆、チョコレートパウダー、砂糖、精糖、米、上新粉、タピオカ、サゴヤシ、hungkue（緑豆粉から作ったゼラチンに類したもの）、小麦粉および小麦シリアル、パン、ビスケット、ケーキ、キャンディー、アイスクリーム、蜂蜜、イースト、ベーキングパウダー、ケーキミックスパウダー、塩、辛子、マヨネーズ、コショウ、粉コショウ、酢、ケチャップ、調味料、gaplek（乾燥させたキャッサバ）、tepung gaplek（乾燥させたキャッサバの粉）、マカロニ、チリソース、トウモロコシ、トウモロコシ粉、シリアル」
「ビールおよび各種ビール、ミネラルウォーター、ソーダ水、およびノンアルコール飲料、ボトル飲料、缶飲料、テトラパック飲料、シリアルドリンク、シロップ、濃縮果物ジュース、醤油、tauco（薬味として使う味噌）、terasi（すりつぶし、発酵させた小エビまたは小魚から作った薬味）、petis（発酵させた魚および小エビから作った薬味）、krupuk（チップス）、emping（すりつぶした新米を焼いて作ったチップスにシュロ糖をかけたもの）、kripik（クリスピーチップス）、ポテトチップス、kripik ubi（サツマイモのチップス）、バナナチップス、kripik oncom（大豆のかすを団子にして発酵させて作ったチップス）、kripik paru（牛の肺のチップス）、kripik jengkol（jengkolのチップス）」である。一方、却下の根拠として使用されたSuzukiの商標については同一商品を対象とする登録番号を示しておらず、従って本訴訟においては第6条第（4）節の規定に効力がある。
3. 第6条第（4）節に規定されているのは、他者の所有する知名度の高い商標に本質的または全体的類似性があり、異なるタイプの商品を対象とする登録商標を保護するための更新の却下が効力を有するのは、政府規則に詳細に規定される一定の条件を満たした場合に限られるということである。
4. 第6条第（4）節が意味する政府規則は、現時点までにまだ発行されていないため、自動的に第6条第（4）節はまだ効力がないことになる。
5. 「コーヒー、顆粒コーヒー、インスタントコーヒー、挽いたコーヒー、コーヒー豆、フリーズドライコーヒー、植物性コーヒー用クリーム、コーヒー代用品のモカ香味料、

紅茶、ティーパウダー、紅茶の葉、インスタントティー、ココア、カカオ豆、チョコレートパウダー、砂糖、精糖、米、上新粉、タピオカ、サゴヤシ、hungkue（緑豆粉から作ったゼラチンに類したもの）、小麦粉および小麦シリアル、パン、ビスケット、ケーキ、キャンディー、アイスクリーム、蜂蜜、イースト、ベーキングパウダー、ケーキミックスパウダー、塩、辛子、マヨネーズ、コショウ、粉コショウ、酢、ケチャップ、調味料、gaplek（乾燥させたキャッサバ）、tepung gaplek（乾燥させたキャッサバの粉）、マカロニ、チリソース、トウモロコシ、トウモロコシ粉、シリアル、

「ビールおよび各種ビール、ミネラルウォーター、ソーダ水、およびノンアルコール飲料、ボトル飲料、缶飲料、テトラパック飲料、シリアルドリンク、シロップ、濃縮果物ジュース、醤油、tauco（薬味として使う味噌）、terasi（すりつぶし、発酵させた小エビまたは小魚から作った薬味）、petis（発酵させた魚および小エビから作った薬味）、krupuk（チップス）、emping（すりつぶした新米を焼いて作ったチップスにシュロ糖をかけたもの）、kripik（クリスピーチップス）、ポテトチップス、kripik ubi（サツマイモのチップス）、バナナチップス、kripik oncom（大豆のかすを団子にして発酵させて作ったチップス）、kripik paru（牛の肺のチップス）、kripik jengkol（jengkolのチップス）」を対象とするSuzukiは原告の所有する商標であり、No. 218735として1987年5月4日より登録され、日本のスズキはこの商標の登録について異議申立を一度も行っていない。

上述の説明から、被告が発行した却下の決定は現行規則に基づいていない、あるいは決定は法律に基づいていないことが確実であり、そのため無効とされるべきである。

1992年の法律No.19または1997年の法律No.14は、すでに確定した法律上の決定がある裁判所の判決に、被告が従わなければならない一定の期間を規定していないこと。一方、事実上被告はその実施を怠る、あるいは非常に時間がかかることも頻繁で、従って、原告は、その判決に確定した法律上の決定がある場合、被告がそれを実施しない間は商標証明書の代用として効力をもつと言明されることに関心がある。

国家行政機関による決定であっても、訴えは1997年の法律No.14第85条A第（2）節の規定に従ってジャカルタ・プサット地方裁判所に提出された。

以上の理由に基づき、原告は謹んでジャカルタ・プサット地方裁判所が次のような判決を下すよう要請した。

1. 原告の訴えをすべて認める。
2. 商標Suzuki、No. 218735登録の保護に対する更新却下に関する被告の決定を無効とする。
3. 被告に対し、原告名義の商標Suzuki、No. 218735登録保護の更新を原告の申請に従って実施し、さらに原告またはその法律上の代理人に商標証明書を与えるよう命じる。
4. この判決が商標証明書の代用として有効である。従ってこの判決に確定した法律上の決定がある場合、被告がそれを実施しない間は商標証明書として同じ法律上の決定力をもつと言明する
5. 被告に本訴訟の費用支払を命じる。

第1回裁判の日、原告の法律上の代理人Yurni, SH. が1998年9月1日付特別委任状に基づいて出席したこと、被告は、召喚状No. 491/PDT.G/1998/PN.JKT.PSTに基づき、法律に基づいて正式に召喚されたにもかかわらず、裁判に出席しなかったことを考慮する。次の裁判で

は、被告の法律上の代理人M. P. Hutapea, SH.が1998年10月27日付特別委任状に基づいて、裁判に出席した。

地方裁判所は、裁判官を通して両係争当事者の調停を試みたが和解は成立せず、原告の訴状が読まれた後、原告は訴えをそのまま保持すると原告が言明したことを考慮した。

上述の原告の訴えに対し、被告が1998年12月11日の裁判において答弁を提出し、その内容は、基本的に次の通りであったことを考慮した：

1. 原告が被告に以下の商標登録について更新の申請を提出したのは事実である：
 - 1996年7月3日付No. Agenda D96-13786、商標“ Suzuki ”登録No. 218735に関するもので、保護する商品タイプは分類29に含まれる「kripik(クリスピーチップス)、ポテトチップス、kripik ubi(サツマイモのチップス)、バナナチップス、kripik oncom(大豆のかすを団子にして発酵させて作ったチップス)、肺のチップス、kripik jengkol(jengkolのチップス)」
 - 1996年7月3日付No. Agenda D96-13787、商標“ Suzuki ”登録No. 218735に関するもので、保護する商品タイプは分類31に含まれるコーヒー豆、カカオ豆
 - 1996年7月3日付No. Agenda D96-13788、商標“ Suzuki ”登録No. 218735に関するもので、保護する商品タイプは分類30に含まれるもの
 - 1996年7月3日付No. Agenda D96-13789、商標“ Suzuki ”登録No. 218735に関するもので、保護する商品タイプは以下の分類に含まれるもの「ビールおよび各種ビール、ミネラルウォーター、ソーダ水、およびノンアルコール飲料、ボトル飲料、缶飲料、テトラパック飲料、シリアルドリンク、シロップ、濃縮果物ジュース」
2. 原告の所有する商標Suzuki登録No. 218735の登録更新申請を、1996年2月26日付で被告が却下したのも事実である。理由は、それが日本のスズキが所有する知名度の高い商標Suzukiに類似していたことで、それには本質的または全体的な類似があったからである(商標に関する1992年の法律No. 19の代置である1997年の法律No. 14第85条A第1節)。これには1998年2月12日付で決定が下された。
3. 商標に関する1992年の法律No. 19の代置である1997年の法律No. 14第85条Aを根拠とした商標更新の却下においては、現時点ではまだ検討中の政府規則により規定されるはずの第6条第4節に注意を払う必要があることもまた、事実である。
4. インドネシアがパリ条約のメンバーとして参加し、その協定内容の一つであるパリ条約第6条補足の規定が、知名度の高い商標を管理および保護しており、インドネシア政府がこの協定を批准したことから、その知名度の高い商標の所有者から異議申立があるまで待つことなく、政府(被告)は知名度の高い商標の存在を認めなければならず、政府はこの規定を実施または実行でき、さらに被告のもとにある現存データにより、商標Suzukiは日本のスズキの所有する知名度の高い商標であると判明した。
5. パリ条約第5条補足の規定もmutatis-mutandis(準用して) 2において有効である。商標の知名度の規定に関するTRIP'S協定における第16条第3節の規定は、今では同一商品またはサービスに限定されておらず、同じタイプではない商品またはサービスに拡大されており、またインドネシア政府(被告)は協定を批准したTRIP'Sの一員として、これを認める必要がある。
6. パリ条約の第6条補足第1節、正確には1967年7月14日にストックホルムで調印されたも

のは、1997年のインドネシア共和国大統領令No.15により、1997年5月7日付で、知名度について管理することでインドネシアにおいて効力を有すると言明されたばかりであり、同日付でインドネシア共和国1997年の法律No.14もまた、商標に関する1992年の法律No.19の代置として有効となり、知名度の高い商標については特にそうである。

第6条補足第(1)節はこう記述している：「本条約の参加各国は、法律によって認められる職務として、あるいは、該当する当事者の申請があったとき、登録者または使用者の国からの権威ある機関により、その国において知名度の高い商標であると言明された商標に対して混乱を招く恐れのある、複製、模倣または翻訳の商標については、その登録を却下、または無効とし、また使用を禁じる」。

7. 商標登録または商標登録更新の申請のすべてにおいて、悪意に関する問題が注意を払うべき最も重要な本質であり、なぜなら、1992年の法律No.19の代置である1997年の法律No.14第4条第1節の規定に従い、商標が登録できるのは、商標所有者により誠意をもって提出された申請に基づくものに限られるからである。
8. 上記6において陳述した内容から見て、インドネシア共和国最高裁判所判決No. 220 K/Pdt/1986も厳しく言明しているのは、今回の原告のような地元の実業家は、国籍を示す商標を使うべきであり、外国の名前や商標を模倣すべきでないことで、その理由は、商品の出所について消費者を誤解に導く可能性があるからである。
9. 従って、被告が原告名義の商標Suzuki登録No. 218735の登録更新申請を却下したのは正当な行為である。なぜなら、商標Suzukiは日本のスズキが所有するものとして知られていることが判明し、そこで原告が商標Suzukiの登録更新のため申請を提出したのは悪意に基づいていたとすることができるからである。
10. 商標の目的は、保護を必要とした消費者（商標がついた商品の使用者）である。なぜなら商標が商品の品質を示すことができるのは明らかで、従って、確かに、消費者は高品質の商品であることを期待する。また、商標Suzukiのように所有者の異なる2つの同様の商標が流通することにより、商品の出所または品質について消費者を誤解に導く可能性があるからで、原告の所有するSuzukiの商標がついた商品の品質は、当然、日本のスズキから被告に登録された商標Suzukiと異なると明らかに結論できるからである。
11. 原告の訴えにおけるpetitumで、この判決が商標証明書の代用として効力を発すると述べたのは間違った主張である。なぜなら第1条jo.第77条の規定に従い、商標に関する実施の行政機関はインドネシア全国の主要都市のどこであっても被告だけであり、従って、登録のため保護を受ける商標はすべて、商標法に規定される通り、まず数々の手続を通過しなければならない。
12. 商標に関する1992年の法律No.19の代置である1997年の法律No.14第39条第2節の規定によれば、次の通りである：「登録商標の保護に関する更新は、その商標の所有者またはその法律上の代理人に、書面をもって報告される」。この条項の規定から結論できるのは、地方裁判所の判決が証明書の代用として使用できると言明した規定はない。なぜなら、登録商標は、その更新が同意された場合、規定された形式および書式の商標証明書を与えられ、それからその商標には法的保護が与えられるからである。そこで、原告が訴えで要請したように裁判所の判決は商標証明書と同じではなく、また、裁判所は証明書の代用として判決を下す権限をもつ機関ではない。

13. 原告名義の商標Suzuki登録No. 218788（訳注：原文のまま）の1998年2月26日付登録更新申請が却下されたことにより、今回の原告の商標にはもはや被告における法的保護はないため、ジャカルタ・プサット地方裁判所が異なる判決を下し、原告の訴えを認めたとしても、その判決が商標証明書の代用として使用できないのは明らかである。なぜなら、商標の法的保護が知らされるのは、その権限をもった機関による証明書の発行のみによるからである。

従って、原告は被告に対し、やはり、商標証明書を取得するための手続を申請しなければならない。

14. 被告は、原告の主張すべてについて、真実が確実に認められた場合を除き、否定すると声明した。

従って：上述の理由に基づき、被告は原告の訴えをすべて否定すると結論し、少なくとも原告の訴えは受理できないと声明した。

上述の被告答弁に対し、原告が1998年12月18日付裁判において第二の訴答を提出した。

それは基本的に以下の内容であったことを考慮した：

1. 被告が認めたように、1997年の法律No.14第6条第（4）節に示される政府規則はまだ施行されていない。そこで法律により、被告が第6条第（4）節の規定を破ったことが証明された。これは被告が厳守すべきインドネシアの絶対的法律であることに注意した。従って、原告の商標登録の更新を求めた申請は認められるべきである。
2. 訴えにおけるpetitum No.4の意味は、すでに確定した法律上の決定のある裁判所の判決を実行する義務を被告が怠った場合に判決を受けることである。原告が訴えで求めたのは、裁判所の判決が商標証明書の確定した代用であると言明されることではない。訴えの目的は、これまで度々おろそかにされてきた商標証明書発行の義務を被告に実行してもらうことであり、訴えは1992年の法律No.19または1997年の法律No.14に禁じられておらず、法律に従って（第53条第(2)節および第58条第(2)節参照）、同様にすでに確定した法律上の決定のある裁判所の判決について、判決を受けた日から起算して遅くとも14日以内に被告が実行することを要求している。
3. パリ条約およびTRIP'Sは国際協定（条約）であり、参加各国の市民に対して効力を持つが、各参加国の国家法にまず記述されなければならない。
4. しかしながら、パリ条約の第6条補足第（1）節、またはTRIP'Sの第16条第（3）節は今も知名度の高い商標の権利を同一商品または関連商品を対象とする場合のみに限定していることを知る必要がある。本訴訟において原告が示した、インドネシア共和国最高裁判所の判決1998年1月6日付No. 279/PK/PDT/1992のロレックスの訴訟では、基本的に、TRIP'Sの第16条第（3）節に従って、同一でない商品を対象とした、他者の所有する知名度の高い商標に類似性のある商標の登録取消が許可されるのは、2つの要素を満たしている場合のみであり、それは、「関連商品」の要素と「損害」の要素である、と述べている。本訴訟に関し、スズキは商標No. 218735の登録に対する訴えを提出しておらず、こうした商品と登録商標の所有者との間の関係を示すものでないことも証明している。
5. 1992年の法律No.19の第4条第（1）節に関する被告の主張について、原告は以下の通り、回答する。
 - 5.1 被告は行政機関として、ある人物に悪意があると判決を下す権威を全く持たない。

これを行うことのできる権威があるのは裁判官だけであり、また、商品の権利があると主張する当事者と、悪意があったと告訴された他方の当事者との間の訴訟に関してのみであり、本訴訟においては、スズキと原告である（1992年の法律No.19の第56条第(1)節jo.第4条第(1)節jo.1997年の法律No.14および民法典の第533条jo. HIR第163条jo.『証拠に関する法律』Prof. R. Subekti, SH.著、第二版、1969年、第5ページから次の数ページ参照）。

- 5.2 被告が商標登録の申請を却下するため根拠とできるのは、1992年の法律No.19の第38条または第58条A第(1)節Jo.1997年の法律No.14のみである。第4条第(1)節が関係するのは第56条第(1)節（この条項は取消請求に関するもの）であることは上記項目5.1で説明した通りであって、第38条または第85条A第(1)節ではない。

この後、原告は訴状において説明したすべてを示し、その主張と訴えを保持した。

上述原告の訴答に対し、被告が1998年12月31日付裁判において被告側の第二の訴答を提出し、それは基本的に以下の内容であったことを考慮した：

1. 被告は、原告が訴答において陳述した訴えを、真実が確実に認められる場合を除き、すべて否定する。
2. 原告訴答の3および4について、この主張は退けるべきであり、なぜなら、知名度の高い商標に関するパリ条約の第6条（補足）(1)は、1997年5月7日付1997年インドネシア共和国大統領令No.15において、1997年商標方に適用されたと言明されており、従ってインドネシアにおける絶対的法律として効力を持ち、知名度の高い商標については特にそうである。

第6条補足第(1)節は次のように記述している：「本条約の参加各国は、法律によって認められる職務として、あるいは、該当する当事者の申請があったとき、登録者または使用者の国からの権威ある機関により、その国において知名度の高い商標であると言明された商標に対して混乱を招く恐れのある、複製、模倣または翻訳の商標については、その登録を却下、または無効とし、また使用を禁じること…」(自由翻訳)

3. 商標登録または商標登録更新の申請のすべてにおいて、悪意に関する問題が注意すべき最も重要な本質であり、なぜなら、1992年（訳注：原文のまま）の法律No.14第4条第1節の規定に従い、商標が登録できるのは、商標所有者により誠意をもって提出された申請に基づく場合に限られるからである。
4. インドネシア共和国最高裁判所判決No. 220 K/Pdt/1986にも厳しく言明されているように、今回の原告のような地元の実業家は、国籍を示す商標を使うべきであり、外国の名前や商標を模倣すべきでなく、その理由は、商品の出所について消費者を誤解に導く可能性があるためである。
5. 従って、被告が原告名義の商標Suzuki登録No. 218735の登録更新申請を却下したのは正当な行為であり、なぜなら、商標Suzukiは日本のスズキが所有するものとして知られており、原告が商標Suzukiの登録更新のため申請を提出したのは悪意に基づいていたと言えることができるからである。

6. 商標の目的は、保護を必要とした消費者（商標がついた商品の使用者）であり、なぜな

ら商標が商品の品質を示すことができるのは明らかで、従って、確かに、消費者は高品質の商品であることを期待した。なぜなら商標Suzukiのように所有者の異なる2つの同様の商標が流通することにより、商品の出所または品質について消費者を確実に誤解に導くことになるからで、原告の所有するSuzukiの商標がついた商品の品質は、当然、日本のスズキから被告に登録された商標Suzukiと異なると明らかに結論できるからである。

従って：上述の理由に基づき、被告は原告の訴えをすべて否定すると結論し、少なくとも原告の訴えは受理できないと声明した。

原告がその訴えを裏付けるため、本訴訟に関し以下の証拠書類を提出したことを考慮した：

1. 特許・著作権庁におけるSuzuki No. 218735商標登録のコピー、対象は分類30、31、32、35、PT. サリ・インコフード・コーポレーション名義、1986年7月4日付申請No. Hc. 0101.8576、1987年5月4日付で登録、謄本に準じ、十分な認証印を受け、P-1と表示
2. PT. サリ・インコフード・コーポレーションからの商標登録の更新申請コピー、1996年7月3日付No. Agenda D.96.13786、Suzuki商標No. 218735を商品分類29対象の商標とし、1987年5月4日付、1998年2月26日付で被告に却下され、決定は1998年2月12日、理由は商標の登録No. 218735にスズキが所有する知名度の高い商標Suzukiとの本質的または全体的な類似性があること、謄本に準じ、十分な認証印を受け、P-2と表示
3. PT. サリ・インコフード・コーポレーションからの商標登録の更新申請コピー、1996年7月3日付No. Agenda D.96.13788、Suzuki商標No. 218735を1987年5月4日付で商品分類30対象の商標とし、1998年2月26日付で被告に却下され、決定は1998年2月12日、理由は商標の登録No. 218735にスズキが所有する知名度の高い商標Suzukiとの類似性があること、謄本に準じ、十分な認証印を受け、P-2aと表示
4. PT. サリ・インコフード・コーポレーションからの商標登録の更新申請コピー、1996年7月3日付No. Agenda D.96.13787、Suzuki商標を商品分類31対象の商標としたNo. 218735、1987年5月4日付、1998年2月26日付で被告に却下され、決定は1998年2月12日、理由はこの商標にスズキが所有する知名度の高い商標Suzukiとの本質的または全体的な類似性があること、謄本に準じ、十分な認証印を受け、P-2bと表示
5. PT. サリ・インコフード・コーポレーションからの商標登録の更新申請コピー、1996年7月3日付No. Agenda D.96.13789、Suzuki商標を商品分類32対象の商標とし、1998年2月26日付で被告に却下され、決定は1998年2月12日、理由はこの商標にスズキが所有する知名度の高い商標Suzukiとの本質的または全体的な類似性があること、謄本に準じ、十分な認証印を受け、P-2cと表示
6. インドネシア共和国最高裁判所判決No. 279 PK/Pdt/1992のコピー、1998年1月6日付、謄本に準じ、十分な認証印を受け、P-3と表示
7. 法律事務所Januar Jahja, SH.からの書状コピー、No. 34/596/M/P/IX/98、1998年9月17日付、法務省著作権・特許・商標庁宛、地方裁判所判決に基づく商標登録の実施について、謄本に準じ、十分な認証印を受け、10枚の同封物添付、書状のコピーとその受領書、謄本なし
8. 商標に関する1992年の法律No.19の代置である1997年インドネシア共和国の法律No.14

のコピー、特に第82条Bから第85条Aまで、第6条、第54、55、56条、謄本に準じ、十分な認証印を受け、P-5と表示

9. TRIPsの第16条のコピー、英語、謄本に準じ、十分な認証印を受け、公認翻訳者Budhiartaによりインドネシア語に翻訳、P-6と表示
10. 民法典第のコピー、529条から第534条まで、第1856条、謄本に準じ、十分な認証印を受け、P-7と表示
11. 『証拠に関する法律書』Prof. R. Subekti, SH. 著、第5、6、7、8ページ、Pradja Paramita, Djakarta より1969年出版、謄本に準じ、十分な認証印を受け、P-8と表示

原告が本訴訟において提出する証拠物件はこれ以上ないと裁判で言明したことを考慮した。

被告がその主張を裏付けるため、本訴訟に関し、次の証拠書類を提出したことを考慮した：

1. PT. サリ・インコフード・コーポレーションからの商標登録の更新申請コピー、1996年7月3日付、No. Agenda D.96.13786、Suzuki商標を商品分類29対象の商標とし、No. 218735、1987年5月4日付、1998年2月26日付で被告に却下され、決定は1998年2月12日、理由はこの商標にスズキが所有する知名度の高い商標Suzuki との本質的または全体的な類似性があること、謄本に準じ、十分な認証印を受け、T-1と表示
2. PT. サリ・インコフード・コーポレーションからの商標登録の更新申請コピー、1996年7月3日付、No. Agenda D.96.13787、Suzuki商標を商品分類31対象の商標とし、No. 218735、1987年5月4日付、1998年2月26日付で被告に却下され、決定は1998年2月12日、理由はこの商標にスズキが所有する知名度の高い商標Suzuki との本質的または全体的な類似性があること、謄本に準じ、十分な認証印を受け、T-2と表示
3. PT. サリ・インコフード・コーポレーションからの商標登録の更新申請コピー、1996年7月3日付No. Agenda D.96.13788、Suzuki商標を商品分類30対象の商標とし、No. 218735、1987年5月4日付、1998年2月26日付で被告に却下され、決定は1998年2月12日、なぜならスズキが所有する知名度の高い商標Suzuki に本質的または全体的な類似性があるため、謄本に準じ、十分な認証印を受け、T-3と表示
4. PT. サリ・インコフード・コーポレーションからの商標登録の更新申請コピー、1996年7月3日付No. Agenda D.96.13789、Suzuki商標を商品分類32対象の商標とし、No. 218735、1987年5月4日付、スズキが所有する知名度の高い商標Suzuki に本質的または全体的な類似性があるという理由で被告により却下、1998年2月26日付、決定は1998年2月12日、謄本に準じ、十分な認証印を受け、T-4と表示

被告が本訴訟において提出する証拠物件はこれ以上ないと裁判において言明したことを考慮した。

原告が、裁判議事録に記述される通り、詳細にわたる本訴訟の最終弁論を提出した。短縮のため、それが本訴訟に含まれたとみなされ、一方、被告は本訴訟の最終弁論を提出しないと裁判において言明した。その後、係争の両当事者が判決を要請したことを考慮した。

法律について

原告の訴えの意図および目的は上記に説明される通りであることを考慮した。

本訴訟の主題となったのは、1987年5月4日付で商標登録簿に登録された以下の商品分類

対象のSuzuki商標No. 218735の所有者であるとの原告の確信であることを考慮した：「コーヒー、顆粒コーヒー、インスタントコーヒー、挽いたコーヒー、コーヒー豆、フリーズドライコーヒー、植物性コーヒー用クリーム、コーヒー代用品のモカ香味料、紅茶、ティーパウダー、紅茶の葉、インスタントティー、ココア、カカオ豆、チョコレートパウダー、砂糖、精糖、米、上新粉、タピオカ、サゴヤシ、hungkue（緑豆粉から作ったゼラチンに類したもの）、小麦粉および小麦シリアル、パン、ビスケット、ケーキ、キャンディー、アイスクリーム、蜂蜜、イースト、ベーキングパウダー、ケーキミックスパウダー、塩、辛子、マヨネーズ、コショウ、粉コショウ、酢、ケチャップ、調味料、gaplek（乾燥させたキャッサバ）、tepung gaplek（乾燥させたキャッサバの粉）、マカロニ、チリソース、トウモロコシ、トウモロコシ粉、シリアル、ビールおよび各種ビール、ミネラルウォーター、ソーダ水、およびノンアルコール飲料、ボトル飲料、缶飲料、テトラパック飲料、シリアルドリンク、シロップ、濃縮果物ジュース、醤油、tauco（薬味として使う味噌）、terasi（すりつぶし、発酵させた小エビまたは小魚から作った薬味）、petis（発酵させた魚および小エビから作った薬味）、krupuk（チップス）、emping（すりつぶした新米を焼いて作ったチップスにシュロ糖をかけたもの）、kripik（クリスピーチップス）、ポテトチップス、kripik ubi（サツマイモのチップス）、バナナチップス、kripik oncom（大豆のかすを団子にして発酵させて作ったチップス）、kripik paru（牛の肺のチップス）、kripik jengkol（jengkolのチップス）」。

原告は今も商標Suzukiを使用している。そこで、商標に関する1992年の法律No.19の第36条の代置である1997年の法律No.14の規定を遵守し、原告は被告に対し、1996年7月3日付で登録更新の申請を提出したが、1998年2月12日付の被告の決定が1998年2月26日付で承認され、これによって被告はこの商標登録更新の申請を却下し、その理由は日本のスズキが所有する知名度の高い商標Suzukiに本質的類似性があることとし、商標に関する1992年のNo.19の代置である1997年の法律No.14（第85条A第1節）を被告の却下に引用した。原告はこれに異議を唱え、以下の理由を挙げた：

- a. 原告が所有する商標Suzuki、1987年5月4日付で登録した、上述の商品分類対象のNo. 218735に関する登録更新の申請の却下は、第6条第（3）節および第（4）節の規定に関連すべきであるが、被告が却下の根拠として使用したスズキが所有する知名度の高い商標Suzukiについては同一商品を対象とする登録番号が言明されておらず、そこで本訴訟に関しては、1997年の法律No.14の第6条第（4）節の規定が効力をもつと言明された。
- b. 被告が1997年の法律No.14の第6条第（4）節に基づき、同一でない商品を対象とした、他者が所有する知名度の高い商標に本質的または全体的類似性のある登録商標の更新を却下できるのは、政府規則で詳細を規定される一定の条件を満たす場合のみであり、現時点まで、政府規則はまだ発布されておらず、従って、上述の第6条第（4）節の規定はまだ効力を持っていない。

申請却下に対する上述の原告の訴えによる主張に対し、被告は上述の原告の商標登録更新申請があったことを認めた。しかし、被告は、1987年5月4日付で被告の総合登録簿に登録されたPT.サリ・インコフード・コーポレーション名義のNo. 218735の商標登録更新の申請を却下し、1997年の法律No.14の第6条第（3）節および第（4）節の規定に依然として留意しながらも、1997年の法律No.14の第6条第（4）節の実施に関する政府規則が、現時点まで、まだ審議中または発布されていないことを認め、しかし被告は原告の商標登録更新

の申請を、以下を根拠として却下した：

- a. インドネシアがパリ条約にメンバーとして参加したことにより、パリ条約第6条補足が知名度の高い商標を管理および保護しており、インドネシア政府はパリ条約を批准したことから、インドネシア政府（被告）または被告は、知名度の高い商標の所有者から異議申立があるまで待つことなく、知名度の高い商標の存在を認めなければならず、被告のもとにある現存データにより、商標Suzukiは日本のスズキが所有する知名度の高い商標であると判明した。
- b. TRIPs協定の第16条第3節の規定で、商標の知名度に関する規定は同一商品またはサービスに限定されておらず、同じタイプではない商品またはサービスにも拡大されており、インドネシア政府はTRIPsの一員としてこの協定を批准した。
- c. 1967年7月14日にストックホルムで調印されたパリ条約の第6条補足第（1）節は、1997年のインドネシア共和国大統領令No.15、1997年5月7日付、により、インドネシアにおいて効力を有し、それを規定する条項は次の通りである：

「本条約の参加各国は、法律によって認められる職務として、あるいは、該当する当事者の申請があった時、登録者または使用者の国からの権威ある機関により、その国において知名度の高い商標であると言明された商標に対して混乱を招く恐れのある、複製、模倣または翻訳の商標については、その登録を却下、または無効とし、また使用を禁じる（被告側の自由翻訳）」。
- d. 上述の理由項目cを参照し、また、インドネシア共和国最高裁判所判決No. 220 K/Pdt/1986は、地元の実業家（原告）は国籍を示す商標を使うべきであり、外国の名前や商標を模倣すべきでないと厳しく言明しており、なぜなら商品の出所について消費者を誤解に導く可能性があるからである。

被告に登録されたNo. 218735、1987年5月4日付の原告が所有する商標Suzukiの登録更新の申請を被告が却下したことに関する本訴訟の主題を考慮する前に、まず、登録商標の登録更新を申請する手続について考慮し、1997年の法律No.14に代置されない1992年の法律No.19の第36条第（2）節および第（3）節に以下の通り規定されていること：

第36条第（2）節：「第（1）節が意味する登録商標更新の申請は、所有者またはその法律上の代理人が、その登録商標保護の有効期間が終了する前の12ヶ月以内で、少なくとも6ヶ月前に、書面により提出する」

第36条第（3）節：

「第（2）節が意味する更新の申請は被告に対して提出する」

上述の原告が所有する登録商標の更新の申請は、上述の第36条第（2）節および第（3）節の手続上の条件を満たしているか。

原告の証拠書類、証拠物件P-1を考慮し、原告が所有するSuzuki商標の登録は、商標総合登録簿の登録がNo. 218735、対象商品分類は30、31、32、および35で、1987年5月4日付であり、1992年の法律No.19は1993年4月1日から効力を発したことが判明し、第90条に従い、その完了条項には効力がないため、その件については、本裁判所の裁判官は、次のように規定される1992年の法律No.19の第85条の代置条項を考慮する：

「会社のマークおよび商標に関する1961年の法律No.21に基づいて登録されたすべての商標で、この法律の効力が発した時点でまだ有効であるものについては、この法律に基づき、

残りの登録期間内にある限り、そのまま有効と言明する。」

従って、対象商品分類30、31、32、および35で、有効期間10年の、原告が所有するSuzukiの商標No. 218735は1997年5月4日まで有効であり、1992年の法律No.19が効力を発したのは1993年4月1日である。そこで上述の1992年の法律No.19の代置条項第85条の規定に基づき、1993年4月1日の時点で残っていた登録期間は1997年5月4日まで有効で、そのまま効力がある。原告の証拠書類の証拠物件P-2、P-2a、P-2b、P-2cから判明したのは、原告が所有するSuzukiの商標No. 218735、対象商品分類29、30、31、32の登録更新の申請は、その商標登録申請の申請提出が1996年7月3日であり、それは被告の証拠書類、証拠物件T-1、T-2、T-3およびT-4により裏付けられ、原告の商標登録の有効期間が終了する6ヶ月前を超えており、従って、原告の所有する登録商標の登録更新の申請に必要な手続上の条件は、1992年の法律No.19の第36条第(2)節および第(3)節に基づき、1992年の法律No.19第87条に意図されるように、満たされている。

次に考慮されるのは本訴訟の主題である、原告が所有する登録商標である。対象とする商品分類は29、30、31および32、登録の日付は1987年5月1日の商標総合登録簿にNo. 218735として登録されたSuzukiの商標について、被告が登録更新申請を却下した件で、その理由は原告の商標にスズキが所有する知名度の高い商標Suzukiとの本質的または全体的類似があることとし、被告の答弁によれば、基本的に、原告がSuzuki商標を使用したのは悪意によるもので、インドネシア共和国政府が批准し、インドネシア共和国が参加国となっている、パリ条約第6条補足第(1)節、TRIPs協定の第16条第3節に反しており、インドネシア共和国最高裁判所判決No. 220 K/Pdt/1986に反していることを考慮した。

1961年の商標法No.21または1992年の商標法No.19のいずれも同じ目的で、それは消費者(一般大衆)および商標の所有者を模倣の商標から守ることであり、そのため、被告答弁における主張で原告の商標Suzukiの登録更新申請を却下した理由は、原告の商標にスズキが所有する知名度の高い商標Suzukiとの本質的または全体的類似があるという理由であったことが考慮される。被告の手元にあるデータに基づき、被告が本訴訟について提出した証拠書類である証拠物件T-1、T-2、T-3、T-4から以下が判明した。被告の証拠書類は原告の証拠書類である証拠物件P-2、P-2a、P-2b、P-2cと同じ内容および目的のもので、被告および原告の証拠書類のコピーはすべて謄本に準じ、十分な認証印を受け、本訴訟の証拠物件として認可されたものであり、原告の商標の登録申請を被告が却下した件で、これは商標総合登録簿にNo. 218735として登録された、商品分類29、30、31、32を対象とし、登録の日付は1987年5月1日Suzukiの商標であり、上述の被告の証拠書類から、スズキが所有する知名度の高い商標Suzukiについては、被告からのデータすらないことが判明した。従って、被告がその答弁において上述のように主張した内容を、被告が上述のように原告の所有する登録商標Suzukiの登録更新申請を却下する理由とするのは不可能である。

先に考察したように、原告の所有する登録商標の登録更新申請を被告が却下する理由はないと判明した他に、被告がこれを却下した別の理由として被告が答弁において述べた点も考慮し、その内容は、原告が商標Suzukiを使用したのは悪意からで、それは、インドネシア共和国政府が批准し、インドネシア共和国が参加国となっている、パリ条約第6条補足第(1)節、TRIPs協定の第16条第3節に反し、インドネシア共和国最高裁判所判決No. 220 K/Pdt/1986に反していることであり、この件については以下のように陳述されたと考察さ

れる：

被告がその意見において主張した、インドネシア共和国がパリ条約参加国であることから、1997年5月7日付1997年のインドネシア共和国大統領令No.15により、それがインドネシア共和国において有効となったことは事実であるかどうかを考慮し、被告提出の自由翻訳によれば、パリ条約第6条補足第（1）節は以下の通りである：

「本条約の参加各国は、法律によって認められる職務として、あるいは、該当する当事者の申請があった時、登録者または使用者の国の権威ある機関により、その国において知名度の高い商標であると言明された商標に対して混乱を招く恐れのある、複製、模倣または翻訳の商標については、その登録を却下、または無効とし、また使用を禁じる。」

また、次にTRIPs協定の第16条第3節の規定において、商標の知名度に関する規定は同一商品またはサービスに限定されるものではなく、同一でない商品またはサービスにも拡大されており、インドネシア共和国政府はTRIPs参加国としてこの協定を批准している。被告の意見は次の通り考察される：

上述の件に関連するインドネシア共和国の法律では、商標に関する1992年のNo.19の代置である1997年の法律No.14第6条第（3）節および第（4）節に、次のように規定されている：

第6条第（3）節：

「被告は、同一商品および／またはサービスを対象とする、他者が所有する知名度の高い商標に本質的または全体的類似性のある商標の登録申請も、却下できる。」

第6条第（4）節：

「第（3）節に規定される条項は、政府規則で詳細に規定される一定条件を満たす限り、同一でない商品またはサービスについても有効となりうる。」

上述のインドネシア共和国法律の規定から、以下の2つの規定がある：

- a. 被告は、職務上、同一商品またはサービスを対象とする、他者が所有する知名度の高い商標に本質的または全体的類似性のある商標の登録申請を却下することができる。
- b. 被告は、同一でない商品またはサービスを対象とする、他者が所有する知名度の高い商標に本質的または全体的類似性のある商標の登録申請も、政府規則で詳細に規定される一定条件を満たす限り、却下することができる。

上述の1997年の法律No.14第6条第（3）節および第（4）節から、登録商標の登録更新の申請は、同一商品またはサービスを対象とする、他者が所有する知名度の高い商標に本質的または全体的類似性のある場合、被告が却下できるのは明白であり、一方、同一でない商品またはサービスを対象とする場合、被告がその商標に関する登録更新の申請を却下できるのは、この件に関する条件を規定した政府規則が効力を発した後であることを考慮した。

原告が所有する商標は、商標総合登録簿に登録されたSuzuki、No. 218735、1987年5月4日付で、被告に対し登録更新を申請されていることを考慮し、それは原告の証拠書類、証拠物件P-2、P-2a、P-2b、P-2cから、商品分類29、30、31および32に含まれる、以下の商品タイプを対象としている：kripik（クリスピーチップス）、ポテトチップス、kripik ubi

(サツマイモのチップス)、バナナチップス、kripik oncom (大豆のかすを団子にして発酵させて作ったチップス)、kripik paru (牛の肺のチップス)、kripik jengkol (jengkolのチップス)(商品分類29)、コーヒー、顆粒コーヒー、インスタントコーヒー、挽いたコーヒー、フリーズドライコーヒー、植物性コーヒー用クリーム、コーヒー代用品のモカ香味料、紅茶、ティーパウダー、紅茶の葉、インスタントティー、ココア、チョコレートパウダー、砂糖、精糖、米、上新粉、タピオカ、サゴヤシ、hungkue (緑豆粉から作ったゼラチンに類したもの)、小麦粉および小麦シリアル、パン、ビスケット、ケーキ、キャンディー、アイスクリーム、蜂蜜、イースト、ベーキングパウダー、ケーキミックスパウダー、塩、辛子、マヨネーズ、コショウ、粉コショウ、酢、ケチャップ、調味料、gaplek (乾燥させたキャッサバ)、tepung gaplek (乾燥させたキャッサバの粉)、マカロニ、チリソース、トウモロコシ、トウモロコシ粉、シリアル、醤油、tauco (薬味として使う味噌)、terasi (すりつぶし、発酵させた小エビまたは小魚から作った薬味)、petis (発酵させた魚および小エビから作った薬味)、krupuk (チップス)、emping (すりつぶした新米を焼いて作ったチップスにシュロ糖をかけたもの)(商品分類30)、コーヒー豆、カカオ豆 (商品分類31)、ビールおよび各種ビール、ミネラルウォーター、ソーダ水、およびノンアルコール飲料、ボトル飲料、缶飲料、テトラパック飲料、シリアルドリンク、シロップ、濃縮果物ジュース (商品分類32)。以上が真実であることは被告が認めており、それは被告が提出した証拠書類の証拠物件T.1-1、T.1-2、T.1-3、T-4による。

先に考察したように、被告が本訴訟について提出した証拠書類で、商標総合登録簿にNo. 218735として1987年5月4日付で登録され、公表された、原告の所有する商標Suzukiの登録更新申請を被告が却下したのは、スズキが所有する知名度の高い商標Suzukiが理由であることに関連する、または証明するものはないと判明したことを考慮し、従って、原告の所有する商標Suzukiはスズキが所有する知名度の高い商標Suzukiに本質的または全体的類似していると被告が主張する理由はなく、他に判明したのは、被告の商標は、形から見れば被告が主張するようにSuzukiの商標と同じとはいえず、原告の所有する商標Suzukiの商品またはサービスは、上述の被告の主張におけるスズキの商品またはサービスと同一ではなく、また、被告が却下した根拠となるはずの、1992年の法律No.19第6条第(4)節に示される条件を規定する政府規則は、まだ施行されていない。従ってパリ条約第6条補足第(1)節およびTRIPs協定の第16条第(3)節の規定は、本訴訟において実施できない、あるいは現時点ではできない。

次に、被告がその主張で陳述した、商標総合登録簿に登録された原告のSuzuki商標No. 218735を、先に考察されたように29、30、31、32の商品分類および商品/サービスのタイプで使用することが、インドネシア共和国最高裁判所判決No. 220 K/Pdt/1986に反するという点についても考慮され、この判決では本質的または全体的類似性に同一でない商品も含むことを考慮し、この件については、以下のように考察される：

商標に関する1992年の法律No.19の原則および目的は登録商標を保護することであり、誠意ある第一使用者を保護した1961年の法律No.21の原則および目的とは異なるため、登録商標のみ、本質的または全体的類似性のある、悪意による他者の登録商標の登録取消を請求できるが、法律の制定者は知名度の高い商標の所有者に例外を認め、それが未登録であっても、被告に商標登録申請提出後という条件付で商標取消の訴えを提起できる(1997年の

法律No.14の第16条第(3)節参照)こととしたのは、被告が上述のインドネシア共和国最高裁判所判決No. 220 K/Pdt/1986について提案したように、1961年の法律No.21に基づく知名度の高い商標の所有者により提起された登録商標の登録取消に関するものであり、1992年の法律No.19に基づく登録商標の更新申請の却下に関するものではなく(1992年の法律No.19第36条第(2)節および第(3)節参照)本訴訟においては、1992年の法律No.19第85条に関連し、従って、上述で被告が提案した判決を、原告の所有する登録商標の更新申請を被告が却下する理由にできないことは明確である。

上述の説明で、原告がその訴えの主張を証明することに成功し、従って、商標総合登録簿にNo. 218735として1987年5月4日付で登録された原告の所有する登録商標Suzukiの更新申請について、被告の1998年2月12日付決定、1998年2月26日付で承認された却下は、法律に従い、妥当でないことが明確である。従って、これは取り消すべきであり、被告に対し、原告名義または原告の所有する商標Suzuki No. 218735の登録更新を、原告が提出したこの商標の登録更新の申請書に従って実施する。さらに、原告またはその法律上の代理人に商標証明書を発行することを命じる。従って、原告の訴状のpetitum No.2およびNo.3は認められた。

原告の訴えのpetitum No.4について考慮すると、この判決が商標証明書の代用として有効となり、従って、この説明にすでに確定した法律上の決定があり、被告が本判決を実施しない間、商標証明書と同じ効力をもつことを訴えたものである。原告が要求したのは、商標に関する1992年の法律No.19の規定または原則に反するもので、従って商標証明書を発行する権利を有するのは被告であり、ジャカルタ・プサット地方裁判所ではない。従って、原告の訴えにある上述のpetitum No.4は、法律に従って妥当ではなく、却下されなければならない。

上述の考察の説明から考慮し、原告の訴えは一部のみ認めることができ、原告の他の訴えは却下される。そこで被告は敗訴側の立場にあり、本訴訟の費用を支払う判決を受けなければならない。

関連する法律の規定に留意し、

裁判の結果

1. 原告の訴えの一部を認める。
2. 商標Suzuki No. 218735登録の更新却下に関する被告の決定を無効とする。
3. 被告に対し、原告名義のSuzuki商標No. 218735登録の更新を、原告の申請に従って実施し、さらに原告またはその法律上の代理人に商標証明書を与えるよう命じる。
4. 被告に対し、現時点までの本訴訟費用として、見積りおよそRP. 98,000を支払うよう命じる。
5. 原告の他の訴えを却下する。

こうして1999年2月9日火曜日に、ASMAR ISMAIL, SH.を裁判長、H. ZULKIFLI LUBIS, SH. およびRASADI SALMUN, SH.をそれぞれ裁判官メンバーとして、本裁判所の裁判官審理の判決が下された。この判決は1999年2月19日金曜日の公開裁判において、ASMAR ISMAIL, SH. 裁判長により、RASADI SALMUN, SH. およびALI AKMAL HAKY, SH. が裁判官メンバーとして同席の下、H.M. HASYMがジャカルタ・プサット地方裁判所の代理書記官として、原告側法律上の代理人および被告側法律上の代理人出席で公表された。

裁判官のメンバー

裁判長

1. ALI AKMAL HAKY, SH.

ASMAR ISMAIL, SH.

2. RASADI SALMUN, SH.

裁判所の代理書記官

H.M. HASYM

費用

編集

RP. 1,000.-

切手代

RP. 2,000.-

召喚状

RP. 95,000.-

合計

RP. 98,000.-

公認コピーは謄本に準じるもので、依頼により
原告の法律上の代理人に1999年3月2日付で発行
された。

書記官 / 秘書

H. ANDI AMIER SHARIFUDDIN, SH

公務員公認登録番号 : 030011178

・判決解説及びコメント

本件の原告である商標「SUZUKI」の所有者は、商品分類 29、30、31 及び 32 における第 218735 号商標登録の更新を法務省著作権・特許・商標総局（現知的財産権総局）（以下「被告」）に申請した。しかし被告は、原告が所有する商標「SUZUKI」が日本のスズキ・モーターCo.Ltd に属する商標「SUZUKI」と本質的に類似しているとの理由で、原告による商標登録更新の申請を却下した。その後、原告はジャカルタ・プサット地方裁判所に訴状を提出した。

原告は、自らが所有する商標「SUZUKI」は別の著名な商標を模倣したものでも、これにあやかったものでもないと言明し、法廷で主張した。本訴訟において、原告は 1997 年商標に関する第 14 号法令第 6 条第 4 項を引用している。同項には「同一でない商品について他人が所有する著名な商標に全体的または本質的に類似している登録済み商標の保護期間更新申請を却下できるのは、今後政令によって規定される一定の条件が満たされている場合に限る」と記載されているが、現在までのところ、これに該当する政令はまだ発行されていない。このため、判事は施行細則としての政令はまだ発行されていないという立場をとった。ところが、原告による商標更新申請を拒否した根拠として被告が反証したように、当時インドネシアはパリ条約に加盟しており、そのパリ条約の第 6 条補足には著名な商標の保護に関する規定が存在する。さらにこれ以外にインドネシアが参加している TRIP 協定の第 16 条第 3 項にも、「パリ条約の第 6 条補足は商標の登録が済んでいる商品と同一ではない商品にも準用する」と記載されている。これは、著名な商標に関する規定は同一の商品やサービスだけでなく、同一でない商品やサービスにも拡大して適用されることを意味する。このように、パリ条約第 6 条補足はインドネシア国内で効力を有する絶対的法律と見なすことができるので、当該政令は発行されていないとする判事の判断理由は非常に当を得ないものと言える。

実際の法廷では、商標「SUZUKI」が日本のスズキ・モーターCo.Ltd に所属する著名な商標であることを示す証拠を被告が提出したという事実も、日本のスズキ・モーターCo.Ltd がインドネシアにおける商標「SUZUKI」の登録に対して異議を申し立てたという事実もない。しかし、「SUZUKI」という商標は世界中で有名なものである。周知のように、商標は商品の品質を示すものであり、消費者は（商標を頼りに）良質・高品質の商品を選ぶ。一般的に有名な商標をつけた商品は非常に高品質であることが多い。ところが本件の「SUZUKI」のように所有者が異なるまったく同一の 2 つの商標が同時に市場に出れば、日本の商標「SUZUKI」をつけた商品とインドネシアの商標「SUZUKI」をつけた商品の品質が明らかに違うことから、消費者が商品の原産地や品質について混乱することは間違いない。

ところが判事はこうした著名な商標を保護することの重要性にまだ気がついていないと見える。自分たちの製品の海賊品や模倣品、偽造品が常に横行しているような国に投資したいと考えるような海外投資家が果たしているだろうか。さらに言えば、本件を見ればわかるように製品に対する法的保護も定かではないのである。

結局、本訴訟では、原告名義の第 218735 号商標「SUZUKI」に対する保護期間更新申請を却下した被告の決定を破棄するという判決が下された。私見を述べれば、この判決は大いに

議論の余地を残すものであり、インドネシア国内で法律至上主義を実現しようとするわれわれの意志に逆行するものである。

ADIDAS の件

(P.T.Sari Incofood Corporation 対 著作権・特許・商標総局)

. 裁判所判決要約 (No. 492/PDT/G/1998/PN.JKT.PST.)

本件は、商標「ADIDAS」について、PT. サリ・インコフード・コーポレーションを原告、対するインドネシア共和国政府法務省の著作権・特許・商標総局を被告として争われたものである。

原告が所有者である商標 ADIDAS は、1987 年 6 月 10 日付登録 No.220052 として、以下の商品タイプを保護するため、被告に対し商標総合登録簿にて登録されている。

「コーヒー、顆粒コーヒー、インスタントコーヒー、挽いたコーヒー、焙煎・攪拌したコーヒー豆、フリーズドライコーヒー、植物性コーヒー用クリーム、コーヒー代用品のモカ香味料、紅茶、ティーパウダー、紅茶の葉、インスタントティー、ココア、チョコレートパウダー、砂糖、精糖、米、もち米の粉、タピオカ、サゴヤシ、hungkue (緑豆粉から作ったゼラチンに類したもの)、小麦粉、小麦シリアル、パン、ビスケット、ケーキ、キャンディー、アイスクリーム、蜂蜜、イースト、ベーキングパウダー、ケーキミックスパウダー、塩、辛子、マヨネーズ、コショウ、粉コショウ、酢、ケチャップ、調味料、マカロニ、チリソース、寒天、トウモロコシ粉、ビールおよび各種ビール」

原告は今も商標を使用しているため、商標に関する 1992 年の法律 No.19 第 36 条の、1997 年の法律 No.19 に代置された規定を満たすため、原告は更新の申請を提出したが、被告は、これを却下した。理由として、この商標は、原告の商品タイプと同一の商品を保護してはいないが、ドイツのアディダス AG が所有する知名度の高い商標 ADIDAS に本質的類似性があるとした。

原告はジャカルタ・プサット地方裁判所に対し、以下の判決を下すよう要請した：

1. 原告の請求をすべて認める。
2. 原告の商標登録更新申請を却下することに関する被告の決定を無効とする。
3. 被告に対し、原告の商標登録の更新を実施し、商標証明書を与えるよう命じる。
4. 判決は商標証明書の代用として有効であると言明する。
5. 被告に本訴訟の費用支払を命じる。

TRIPs 協定第 16 条において、同一でない商品またはサービスについて実施すべき原則は相違性の推定の原則であり、混乱の可能性と被害の可能性を引き離すことのできない一連のものとして関連付けることによる、類似性の推定ではない。

裁判官委員会は、Poerwanto, SH.を裁判長とし、Agus Air Guliga, D. SH.および I.M. Paiman, SH.を裁判官の両メンバーとして、1999 年 1 月 12 日、原告の訴えの一部を認め、原告の商標登録の更新却下に関する被告の決定は無効であると言明し、被告に対し、原告の商標登録の更新を実施するよう命じ、被告に本訴訟の費用およそ RP. 58,000 (5 万 8 千 ルピア) の支払を命じる判決を下した。

. 裁判所判決文和訳 (No. 492/PDT/G/1998/PN.JKT.PST.)

判決

万能の神による正義のために

民事訴訟の第一レベルにおいて裁判を行うジャカルタ・プサット地方裁判所は、以下の判決を下した：

- PT. サリ・インコフード・コーポレーション、

住所は Desa Tanjung Morawa B, Kab. Deli Serdang、本訴訟においては、1998 年 9 月 1 日付特別委任状に基づき、JANUAR JAHJA, SH.、および YURNI, SH. 両名のジャカルタの弁護士が代理し、その事務所は Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok C-4 Jakarta Pusat、以下原告と称する。

これに対し、

- インドネシア共和国政府、本訴訟においては法務省法務省著作権・特許・商標総局（現知的財産権総局） 住所は Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang 15119、以下被告と称する。

地方裁判所は

本訴訟の各書状を読み、

両訴訟当事者の弁論を聞いた。

本訴訟について

原告が 1998 年 9 月 30 日付訴状の、ジャカルタ・プサット地方裁判所事務局に登録された 1998 年 9 月 30 日付 No. 492/PDT/G/1998/PN.JKT.PST. において、以下の事情に関し、被告を出廷させていることを考慮した：

- 原告が所有者である商標 ADIDAS は商標総合登録簿に 1987 年 6 月 10 日付 No. 220052 として登録され、以下の商品分類を対象としている。「コーヒー、顆粒コーヒー、インスタントコーヒー、挽いたコーヒー、焙煎・攪拌したコーヒー豆、フリーズドライコーヒー、植物性コーヒー用クリーム、コーヒー代用品のモカ香味料、紅茶、ティーパウダー、紅茶の葉、インスタントティー、ココア、チョコレートパウダー、砂糖、精糖、米、もち米の粉、タピオカ、サゴヤシ、hungkue（緑豆粉から作ったゼラチンに類したもの）、小麦粉および小麦シリアル、パン、ビスケット、ケーキ、キャンディー、アイスクリーム、蜂蜜、イースト、ベーキングパウダー、ケーキミックスパウダー、塩、辛子、マヨネーズ、コショウ、粉コショウ、酢、ケチャップ、調味料、マカロニ、チリソース、寒天、トウモロコシ粉、ビールおよび各種ビール」。
- 原告がまだこの商標を使用しているので、商標に関する 1992 年の法律 No.19 第 36 条の代置である 1997 年の法律 No.14 の条項を満たすため、原告は 1996 年 7 月 3 日付で登録の更新の申請を提出した。
- しかしながら、1998 年 2 月 16 日付決定、1998 年 2 月 26 日付承認で、被告はこの商標登録の更新申請を拒否した。その理由として、「ドイツのアディダス AG が所有する知名度の高い商標 ADIDAS に本質的類似性がある（1992 年の法律 No.19 の代置である 1997 年の法律 No.14 第 85 条 A 第（1）節）」とした。

原告はこの却下に異議を唱えた。なぜなら：

1. ADIDAS が知名度の高い商標であるかどうかは別として、第 85 条第 (1) 節によれば、他者が所有する知名度の高い商標に本質的または全体的類似性のある登録商標の更新申請の却下は、第 6 条第 (3) 節および第 (4) 節の条項に関連づけるべきである。
 2. 商標 No. 220052 登録の対象商品分類は「コーヒー、顆粒コーヒー、インスタントコーヒー、挽いたコーヒー、焙煎・攪拌したコーヒー豆、フリーズドライコーヒー、植物性コーヒー用クリーム、コーヒー代用品のモカ香味料、紅茶、ティーパウダー、紅茶の葉、インスタントティー、ココア、チョコレートパウダー、砂糖、精糖、米、もち米の粉、タピオカ、サゴヤシ、hungkue (緑豆粉から作ったゼラチンに類したもの)、小麦粉および小麦シリアル、パン、ビスケット、ケーキ、キャンディー、アイスクリーム、蜂蜜、イースト、ベーキングパウダー、ケーキミックスパウダー、塩、辛子、マヨネーズ、コショウ、粉コショウ、酢、ケチャップ、調味料、マカロニ、チリソース、寒天、トウモロコシ粉、ビールおよび各種ビール」であり。一方、却下の根拠として使用された ADIDAS の商標は同一商品を対象とする登録番号が示されておらず、従って本訴訟については第 6 条第 (4) 節の規定が効力を有する。
 3. 第 6 条第 (4) 節に規定されているのは、他者が所有する知名度の高い商標に本質的または全体的類似性のある、同一でない商品を対象とする登録商標の更新却下が効力を有するのは、政府規則において詳細に規定されるはずの一定の条件を満たした場合に限られる。
 4. 第 6 条第 (4) 節が意味する政府規則は、現時点までにまだ発行されていないため、自動的に第 6 条第 (4) 節はまだ効力がないことになる。
 5. 商品分類の「コーヒー、顆粒コーヒー、インスタントコーヒー、挽いたコーヒー、焙煎・攪拌したコーヒー豆、フリーズドライコーヒー、植物性コーヒー用クリーム、コーヒー代用品のモカ香味料、紅茶、ティーパウダー、紅茶の葉、インスタントティー、ココア、チョコレートパウダー、砂糖、精糖、米、もち米の粉、タピオカ、サゴヤシ、hungkue (緑豆粉から作ったゼラチンに類したもの)、小麦粉および小麦シリアル、パン、ビスケット、ケーキ、キャンディー、アイスクリーム、蜂蜜、イースト、ベーキングパウダー、ケーキミックスパウダー、塩、辛子、マヨネーズ、コショウ、粉コショウ、酢、ケチャップ、調味料、マカロニ、チリソース、寒天、トウモロコシ粉、ビールおよび各種ビール」を対象とする ADIDAS は原告の所有する商標であり、No. 220052 として 1987 年 6 月 10 日より登録され、ADIDAS を所有するドイツのアディダス AG は、この商標の登録について異議申立は一度も行っていない。
- 上述の説明から、被告が発行した却下の決定が現行法に基づいていない、あるいはそれが法律に基づかない決定であることは明確である。従って無効とされるべきである。
 - 1992 年の法律 No. 19 または 1997 年の法律 No. 14 は、すでに確定した法律上の決定がある裁判所判決を被告が実施しなければならない期間を規定しておらず、一方、事実上被告はその実施を怠る、あるいは非常に時間がかかることも頻繁であるため、原告は、その判決に確定した法律上の決定がすでにある場合、被告がそれを実施しない間は商標証明書の代用として効力を持つと言明されることに関心がある。
 - 国家行政機関による決定に関するものではあるが、請求は 1997 年の法律 No. 14 第 85 条 A 第 (2) 節の規定に従ってジャカルタ・ブサット地方裁判所に提出された。

上述の理由に基づき、原告が謹んで希望するのはジャカルタ・ブサット地方裁判所が次のような判決を下すことである：

1. 原告の訴えをすべて認める。
2. 商標 ADIDAS No.220052 登録更新却下に関する被告の決定を無効とする。
3. 被告に対し、原告名義の商標 ADIDAS No.220052 登録更新を原告の申請に従って実施し、さらに原告またはその法律上の代理人に商標証明書を与えるよう命じる。
4. この判決が商標証明書の代用として有効であること、従ってこの判決に確定した法律上の決定がある場合、被告がそれを実施しない間は、商標証明書と同じ法律上の効力を持つと言明する。
5. 被告に本訴訟費用の支払を命じる。

定められた裁判の日、原告側は出席で、その法律上の代理人で、Jl. Pangeran Jayakarta No. 117 Blok C-4 Jakarta Pusat に事務所を構えるジャカルタの弁護士 Januar Jahja, SH. および Yurni, SH. が、1998 年 9 月 1 日付特別委任状に基づき、両者とも、または一人で代理として出席したこと、一方、被告側は出席で、以下の法律上の代理人が代理したことを考慮した：

1. Basri Ismail, SH.
2. Djasuki Sandjaja, SH.
3. Marsil, SH.
4. Agung Damarsasongko, SH.
5. Jujun Zainuri, SH.
6. M. P. Hutapea, SH.
7. Ignatius MT. Silalahi, SH.

上記はすべてインドネシア共和国政府法務省著作権・特許・商標総局（現知的財産権総局）の職員であり、1998 年 10 月 22 日付特別委任状に基づいて法務省著作権・特許・商標総局（現知的財産権総局）を代表し、まとめて、あるいは一人で出席した。

本裁判所の裁判官が両係争当事者の調停を試みたが和解は成立せず、次に、本訴訟の審理が原告の訴状を読むことにより開始し、原告側はその目的と内容を保持すると原告が明確に言明したことを考慮した。

原告の訴えに対し、被告が以下の通り、これを否定し、答弁を提出したことを考慮した：

1. 原告の所有する商標 ADIDAS 登録 No.220052 の登録更新申請を、1998 年 2 月 16 日に被告が却下したのは事実である。理由は、それがドイツのアディダス AG の所有する知名度の高い商標 ADIDAS に類似していたため（商標に関する 1992 年の法律 No.19 の代置である 1997 年の法律 No.14 第 85 条 A）である。
2. 1997 年の法律 No.14 第 85 条 A に基づく商標登録更新の却下においては、第 6 条第（3）節および第（4）節に留意すべきであるが、これを規定するはずの政府規則が現時点ではまだ施行されていないことも事実である。
3. しかし、インドネシアがパリ条約にメンバーとして参加したことにより、その内容の一つであるパリ条約第 6 条補足は知名度の高い商標を管理および保護するものであり、この協定を批准したことで、インドネシア政府（被告）は知名度の高い商標の所有者から異議申立があるかどうかを待つことなく、知名度の高い商標の存在を認めなければならず、協定の規定を実施でき、また、被告の現存データによれば、商標 ADIDAS が

ドイツのアディダス AG の所有する知名度の高い商標であると判明した。

4. パリ条約第 6 条補足の規定も *mutatis-mutandis* (準用して) 有効である。TRIPs 協定の第 16 条第 3 節において、知名度の高い商標に関する規定は、今では同一商品またはサービスに限定されず、同一でない商品またはサービスにも拡大されており、本訴訟においても、インドネシア政府 (被告) は協定を批准した TRIPs の一員として、これを認めるべきである。
5. 商標登録または登録更新の申請すべてにおいて、悪意に関する問題が留意すべき最も重要な論点である。なぜなら、1997 年の法律 No.14 第 4 条第 (1) 節の規定に従い、商標が登録できるのは、商標所有者により誠意をもって提出された申請に基づく場合に限られるからである。
6. 従って、原告名義の商標 ADIDAS 登録 No.220052 の登録更新申請を被告が却下したのは正当な行為である。なぜなら、原告名義の商標 ADIDAS 登録 No.220052 は、ドイツのアディダス AG が所有する知名度の高い商標 ADIDAS に類似していることが分かり、原告が商標 ADIDAS の登録更新のため申請を提出したのは悪意に基づいていたと言えることが判明したからである。
7. 周知の通り、商標の目的は、保護を必要とした消費者 (商標がついた商品の使用者) である。なぜなら商標が商品の品質を示すことができるのは確かで、従って、当然、消費者は高品質の商品を期待し、なぜなら所有者の異なる 2 つの同様の商標が流通することにより、商品の出所および品質について消費者を混乱させるものであり、原告名義の登録 No.220052 の商標 ADIDAS がついた商品の品質は、ドイツのアディダス AG が所有する商標 ADIDAS からのものとは確かに異なると明確に結論できるからである。
8. その請求における *petitum* について原告が説明した内容で、本裁判所の判決が商標証明書に代用として宣言できると述べたのは間違った陳述である。なぜなら第 1 条 jo. 第 77 条の規定に従い、商標に関する実施の行政機関は被告にあるからである。保護を受ける商標はすべて、商標法に規定される数々の手続をまず通過しなければならない。
9. 商標に関する 1992 年の法律 No.19 の代置である 1997 年の法律 No.14 第 39 条第 (2) 節の規定に従い、登録商標の更新は、その商標の所有者またはその法律上の代理人に対し書面により報告され、この条項の規定から理解できるのは、地方裁判所の判決が証明書の代用になりうると規定したものはない。なぜなら、登録商標は、その更新が同意された場合、規定された形式および書式の商標証明書を与えられ、それでその商標には法的保護が与えられるからである。そこで、裁判所の判決は商標証明書と同じではない。なぜなら裁判所は判決が証明書の代用であると言明する権限をもつ機関ではないからである。
10. 原告名義の商標 ADIDAS No.220052 登録更新の申請が 1998 年 2 月 16 日付で却下されたことにより、原告の商標はもはや被告における法的保護を受けられない。そこで、ジャカルタ・プサット地方裁判所が異なる判決を下し、原告の訴えを認めたとしても、その判決は商標証明書の代用となることはできず、なぜなら、商標の法的保護が知られるのは、それを行う権限をもった機関による証明書の発行によるからである。従って、原告はやはり被告に対し商標証明書取得のための手続を行わなければならない。
11. 被告は、真実が確実に認められた場合を除き、原告の主張を否定した。

上述の理由に基づき、被告は本裁判所の裁判官に対し、原告の訴えを却下する、少なくとも原告の訴えは受理できないと言明することを要請した。

次に各当事者が互いに第二の訴答を提出しことを考慮し、その省略のため、本訴訟の審理議事録をご参照願ひ、

原告がその訴えの主張を固めるため、本裁判所に対し以下の証拠書類を提出したことを考慮した。

1. 原告名義の商標 ADIDAS 登録書 1987 年 6 月 10 日付 No.220052 のコピー (P-1)
2. P-1 の商標登録の更新申請に対する却下状のコピー (P-2.a および P-2.b)
3. インドネシア共和国最高裁判所の判決 1998 年 1 月 6 日付 No. 279.PK/Pdt/1998 のコピー、同一でない商品を対象とした知名度の高い商標 ROLEX についての訴訟 (P-3)
4. 長い間おろそかにされ、現時点でまだ実施されていない、確定した法律上の決定がすでにある裁判所判決を実施する義務の履行を求めた被告に対する申請書 / 警告状 (10 枚) (P-4)

Ad-Informandum :

1. 1992 年の法律 No.19 jo 1997 年法律 No.14 の、第 85 条 A 第 (1) 節、第 6 条第 (4) 節、および第 56 条第 (1) 節のコピー
2. TRIPs の第 16 条第 (3) 節のコピー
3. 民法典第 533 条および第 1856 条のコピー (第 1856 条は HIR の第 163 条と同じ内容)
4. 書籍『証拠に関する法律』のコピー、Prof. R. Subekti, SH. 著、1969 年第 2 版、第 5、6、7、および 8 ページ

被告がその否定の主張を裏付けるため、以下の証拠書類を本裁判所に提出したことを考慮した :

1. 原告名義の商標 ADIDAS 却下のコピー、1998 年 2 月 26 日付
2. 書籍『世界の最高ブランド』から世界の最高ブランド 100 件を挙げたリストのコピー、ADIDAS の商標も最高ブランド (知名度の高い商標) の一つとして挙げられている

次に、原告が 1998 年 12 月 29 日付の最終弁論を提出したこと、一方、被告は提出しなかったことを考慮した。

本判決の説明を短縮するため、それがここに含まれると本訴訟の審理議事録に記録されたものとして言及され、本判決から切り離すことのできない一部とみなされたことを考慮した。

最後に両当事者が判決を要請したことを考慮した。

法律について

原告の訴えの意図および目的は上記に陳述される通りであることを考慮した。

被告は原告の訴えの理由を認めているが、その是認は、原告の所有する商標 ADIDAS 登録 No.220052 の登録更新を、ドイツのアディダス AG が所有する知名度の高い商標に類似していることから却下した理由に並行していることを考慮した。

証拠物件 P-1 から分かる、原告が 1987 年 6 月 10 日付で ADIDAS の商標 No.220052 を分類 30 の商品タイプ対象で登録したことを考慮した。

証拠物件 P-2.a および P-2.b から分かる、分類 30 および 32 の商品タイプを対象とした商標 ADIDAS の登録 No.220052 の登録更新の申請が被告により却下された。理由として、ドイツのアディダス AG が所有する知名度の高い商標 ADIDAS に本質的または全体的類似性があるとしたことである。しかし、被告の却下において、その本質的または全体的類似性が

同一の商品、同一でない商品のいずれを対象としているかについては言及していない。しかし、原告の所有する商標 ADIDAS がドイツのアディダス AG の商標に類似していないことについて説明した原告の *posita* 主張を被告が否定しなかったため、原告が所有する商標 ADIDAS はドイツのアディダス AG の商標に類似しないことが証明されたことを考慮した。

原告の商標登録更新の申請を却下した理由として被告が使用したのは商標に関する 1992 年の法律 No. 19 の代置である 1997 年の法律 No. 14 第 85 条 A 第 1 節であったことを考慮した。

1997 年の法律 No. 14 第 85 条 A 第 (1) 節が次のように述べていることを考慮した。「商標の登録更新申請および登録商標の権利譲渡を被告が却下するのは、その商標に他者が所有する知名度の高い商標に本質的または全体的類似性のある場合であり、第 6 条第 (3) 節および第 (4) 節に示される規定に留意することによる」。

そこで第 85 条 A 第 1 節の効力はやはり第 6 条第 3 節および第 4 節に関連している。第 6 条第 3 節は同一の商品またはサービスの場合に有効で、一方、第 6 条第 4 節は同一でない商品またはサービスを対象とした場合である。

原告が所有する商標 ADIDAS 登録更新の申請を被告が却下したことについて、被告は答弁においてそれを TRIPs 協定の第 16 条に関連付けたことを考慮した。

独占的権利の原則を厳しく示したのは TRIPs 第 16 条ではなかったか。商標の所有者が絶対的に確定するのは同一商品を対象とした場合のみであることは、同一商品またはサービスを対象とした同一マークの原則と一致している。

しかし、同一でない商品またはサービスを対象とした場合の確定原則は「相違の推定であり、これを混乱の可能性と被害の可能性を引き離すことのできない一連のものとして関連付けることによる、類似の推定ではない。」

さらに、被告が重なる答弁において、所有者の異なる 2 つの同様の商標が流通することにより、商品の出所および品質について消費者を誤解に導くおそれがあると陳述したことを考慮した。

この点は商品が同一の場合には当てはまるが、同一でない商品ではそのようにはならない。なぜなら、両商品タイプは取引のルートにおいて類似性がなく、互いに密接な関係もないためである。また、形、文字、用途および利益における類似性もないからであり、従って、被告の意見は退けなければならない。

1997 年の法律 No. 14 の第 85 条 A 第 1 節に言及される第 6 条第 4 節の規定に留意することにより、商標登録更新の申請を却下するには、政府規則で詳細を規定されるはずの一定の条件を満たす限り、同一でない商品に有効となると、類推によって説明しなければならないことを考慮する。現時点まで、このような政府規則はまだ発布されていないことが判明している。

同一でない商品を対象とした一定の条件に基づく却下に関して規定した政府規則はまだ発布されていないことから、原告が所有する商標 ADIDAS、分類 30 および 32 の商品タイプの、登録 No. 220052 の登録更新の申請を被告が却下する理由はないことを考慮した。

この判決が商標証明書のだ用として扱われることに関する原告の申請は、却下されるべきであり、なぜなら、裁判所の判決と商標証明書との間には基本的および機能上の違いがあるからであることを考慮した。

従って、上述の考察に基づき、原告の訴えは一部を認めるべきであることを考慮した。

被告は敗訴側と言明されたため、本訴訟の費用を被告が支払うよう、請求しなければな

らないことを考慮した。

本訴訟に関連する法律および法規、特に 1997 年の法律 No.14 第 85 条 A 第 1 節 jo 第 6 条第 4 節により、

裁判の結果

- 原告の訴えの一部を認める。
- 商標 ADIDAS No.220052 登録の更新却下に関する被告の決定を無効と言明する。
- 被告に対し、原告名義の ADIDAS No.220052 商標登録の更新を実施し、さらに原告に商標証明書を与えるよう命じる。
- 被告に対し、本訴訟費用として、現時点までの見積りでおおよそ RP. 58,000 (5 万 8 千ルピア)を支払うよう命じる。
- 原告の他の訴えを却下する。

こうして 1999 年 1 月 12 日火曜日に、POERWANTO, SH.を裁判長、AGUS AIR GULIGA, D, SH. および I. M. PAIMAN, SH.をそれぞれ裁判官メンバーとして、ジャカルタ・プサット地方裁判所裁判官審理の判決が下され、この判決は同日の公開裁判において、裁判長により、AGUS AIR GULIGA, D, SH.および I. M. PAIMAN, SH.がそれぞれ裁判官メンバーとして同席の下、AGUSTIATI が代理書記官として支援して、原告側法律上の代理人および被告側法律上の代理人同席で公表された。

裁判官のメンバー

1. AGUS AIR GULIGA, D, SH.
2. I. M. PAIMAN, SH.

裁判長

POERWANTO, SH.

裁判所の代理書記官

AGUSTIATI

・判決解説及びコメント

本件では、商標「ADIDAS」の所有者が原告となり、法務省著作権・特許・商標総局（現知的財産権総局）を被告として訴えた。原告は商標登録の更新（登録第 220.052 号、商品分類クラス 30）を被告に申請したが、原告の所有する商標「ADIDAS」がドイツのアディダス AG に属する商標「ADIDAS」と本質的に類似しているとの理由で、この申請は商標局により却下された。その後、原告はジャカルタ・プサット地方裁判所に訴状を提出した。

裁判所における審理において、原告は、1997 年第 14 号法令第 85A 条第 1 項に基づく請求事項として、他人に属する著名な商標と本質的あるいは全体的に類似している登録済み商標の保護期間延長申請に対する却下については、1997 年第 14 号法令第 6 条第 3 項及び 4 項の規定が適用されるはずであると主張した。1997 年第 14 号法令第 6 条第 3 項及び 4 項とは次の通りである。

第 3 項：被告は、同一の商品またはサービスを表すものとして他人に属している著名な商標と本質的また全体的に類似している商標の登録申請を却下することができる。

第 4 項：第 3 項における規定は、政令によって今後定められる一定の要求事項を満足している場合に限り、同一ではない商品やサービスについても適用されることがある。

原告によれば、上述の第 6 条第 3 項が適用された場合、被告が申請却下の根拠としている商標「ADIDAS」の登録番号を見れば、原告の商品がドイツのアディダス AG の商品と同一ではないことが明確であるという。また、第 6 条第 4 項が適用されたとしても、同一ではない商品やサービスを表す著名な商標の保護について規定する政令はまだ存在しないというのが原告の主張である。つまり、原告は上述の規定と既存の法律とのギャップを利用したのである。

判事は、審理過程において、被告側が登録却下の根拠として登録番号の対象となっている商品が（ドイツアディダスの商品と）同一であるか否かに触れていないこと、及び自社の商標「ADIDAS」はドイツのアディダス AG のものと同一ではないと説明する原告の論証（訳者注：posita の意味が不明です）を被告側が否定しなかったことに着目し、結果として、原告に属する商標「ADIDAS」はドイツのアディダス AG のものとは同一ではないと判断した。

さらに、判事は「商標所有者の権利が無条件に適用されるのは、同一商品に対してのみである」とする TRIP 協定第 16 条の独占的権利に関する原則を考慮し、最終的に「同一でない商品やサービスには相違性があると見なすべきである」（相違性の推定）という判断を下した。つまり本件の場合、原告に属する商標が表示されている商品は、ドイツのアディダス AG の商標が表示されている商品とは異なっているということになる。

また、判事は「当時インドネシアはパリ条約に参加していたため、インドネシアにおける著名な商標の保護には、同条約の第 6 条補足が適用される」という被告による反証を無視した。だが、インドネシアが参加している TRIP 協定第 6 条第 3 項でも、パリ条約第 6 条補

足は既に商標が登録されている商品やサービスと同一でない商品やサービスにも準用されると規定されている。つまり、パリ条約の著名な商標に関する規定は同一の商品やサービスだけに適用されるものではなく、同一ではない商品やサービスにも拡大して適用されることになる。本件の場合、施行細則としての政令はまだ存在しないが、パリ条約に参加しているインドネシアは同条約の参加国と合意した規則に従う必要がある。したがって、パリ条約の規定はインドネシア国内で有効な絶対的な法律であると言える。

被告側が「世界の有名ブランド」に掲載されている世界の有名ブランドベスト 100 のリストの写しを提示して法廷で証明したことからも分かるように、ドイツのアディダス AG の商標は世界中で有名な商標である。こうした証拠を見れば、悪意があるのは誰かが判事にも当然わかるはずである。

審理では、インドネシアにおける商標「ADIDAS」の登録に対して、実際にドイツのアディダス AG から異議が申し立てられることはなかった。だが、「ADIDAS」の商標は世界中で非常に有名なものである。したがって、商標の所有者からの異議申し立てを待つまでもなく、インドネシアは否応なくこの著名な商標の存在を認めるべきである。

商標が製品の品質を表すものであり、そうした商標を手がかりに消費者が高品質の製品を選ぼうとすることは周知の事実である。したがって、本件のアディダスのように異なる商標所有者による似たような二つの商標が同時に市場に存在すれば、ドイツのアディダス AG の商標をつけた製品とインドネシアの商標「ADIDAS」をつけた製品の品質が明らかに異なることから、製品の原産地や品質について消費者の間に大いに混乱を招くことになるだろう。

結局、本訴訟では次のような判決が下された。

1. 原告による商標「ADIDAS」登録第 220.052 号の保護期間延長申請を却下した被告の決定を取り消す。
2. 被告に対して、商標「ADIDAS」登録第 220.052 号に対する保護期間の延長と原告に対する商標登録証の付与を命じる。

ROLEX の件

・裁判所判決要約 (No. 279 PK/Pdt/1992(RC))

争われた商標 ROLEX について、PT. ペルモナ (ペルサハーン・ロコック・モダル・ナショナル) が再審理の原告として、対するモトレ・ロレックス S.A. を再審理の被告とし、インドネシア共和国法務省著作権・特許・商標総局 (現知的財産権総局) を再審理の共同被告として争った。

再審理の原告はかつて最高裁判所上訴の被告であり、これを被告 I とし、再審理の被告はかつて最高裁判所上訴の原告で、これを原告とし、再審理の共同被告はかつて最高裁判所上訴の被告 II で、これを被告 II とする。

原告は、すでに確定した法律上の決定がある最高裁判所判決の 1992 年 2 月 15 日付登録 No. 2467 K/Pdt/1989 に対し、再審理の申請を提起した。

原告 (再審理の被告) は原告が創作した王冠のマークを添えた ROLEX 商標のインドネシアおよび世界における第一使用者であり、これはインドネシアにおいて 1977 年 3 月 26 日付 No. 117.758 として登録され、1987 年 4 月 11 日付で No. 217.604 に更新されており、保護の対象は分類 14 に含まれる商品タイプの時計である。

一方、被告 I (再審理の原告) も、原告の商標から模倣した商標を 1982 年 4 月 17 日付 No. 163.706 として登録し、対象は分類 34 に含まれる商品タイプの Sigaret バージニアタバコであった。

原告はジャカルタ・プサット地方裁判所に対し、以下の判決を下すことを要請した：

1. 原告はインドネシアにおける ROLEX のブランドネームおよび商標の第一使用者であり、従ってインドネシアにおいてこの商標を使用する唯一の / 独占的権利を有すると言明する。
2. 被告 I の商標が、その発音およびその音において原告の商標に類似しており、さらに完全に原告商標の模倣であると言明する。
3. 被告 I の商標登録を総合登録簿から削除することを言明する。
4. 被告 II に対し、被告 I の商標登録を取り消すことにより、判決に従うよう命じる。
5. 費用については法律に従う。

ジャカルタ・プサット地方裁判所は原告の訴えを却下する判決を下し、また、原告に訴訟費用のおよそ RP. 35,500 (3 万 5 千 5 百ルピア) を支払うよう命じた。この判決に対し、原告は最高裁判所上訴の申請を提起した。

最高裁判所は最高裁判所原告、モトレ・ロレックス S.A. (再審理の被告) による最高裁判所上訴の申請を認める判決を下し、ジャカルタ・プサット地方裁判所の判決 1989 年 1 月 24 日付 No. 355/PDT/G.D/PN.Jkt.Pst. を無効とした。そして改めて下した判決は次の通りである：

1. 原告はインドネシアにおける ROLEX の商標および王冠のマークを添えた ROLEX の商標の第一使用者であり、従ってインドネシアにおいて上記商標を使用する唯一の / 独占的権利を有すると言明する。
2. 被告 I の商標はその発音および音において原告の商標に類似し、またその模倣であると言明する。

3. 被告Ⅰの商標登録を総合登録簿から取り消すことを言明する。

4. 被告Ⅱに対し、被告Ⅰの商標登録を取り消すことにより、判決に従うよう命じる。

5. 被告Ⅰに対し、第一審レベル、最高裁判所上訴レベルどちらにおいても訴訟費用を支払うよう命じる。最高裁判所上訴でおよそ RP. 20,000 (2 万ルピア) である。

そして再審理の裁判官は、Th. Ketut Suraputra, SH.を裁判長、Yahya Harahap, SH.および Ms. A.A. Ayu Mirah, SH.を裁判官のメンバーとして、1997 年 12 月 12 日に判決を下し、再審理原告の再審理申請を認め、ジャカルタ・プサット地方裁判所の判決 1989 年 1 月 24 日付 No. 355/PDT/G.D/PN.JKT.PST.を無効とした最高裁判所判決の 1992 年 2 月 15 日付登録 No. 2467 K/Pdt/1989 を無効とし、再審理の被告に対し、第一審レベル裁判、最高裁判所上訴レベル、および再審理裁判レベルの訴訟費用の、再審理裁判レベルでおよそ RP. 30,000 (3 万ルピア) を支払うよう命じた。

判決

万能の神による正義のために
最高裁判所

再審理申請を審理し、次の訴訟に以下の判決が下された：

PT. ペルモナ(ペルサハーン・ロコック・モダル・ナショナル)は住所 Jalan Modong Lubis No. 42 Tebing Tinggi、本訴訟において代理となるのはその法律上の代理人で、弁護士の Januar Jahya, SH.、その事務所は Gedung Nilakandi Lantai 5 Jalan Rosa Malaka Utara No. 1-3 Jakarta Barat にあり、再審理の原告で、かつては最高裁判所上訴の被告、これを被告 I と称する。

これに対し、

モトレ・ロレックス S.A.、その本社住所は 3 Rue Francois Dussaud 1211 Geneve 24, スイス、本訴訟において代理となるのはその法律上の代理人で、弁護士の Widjojo (Oei Tat Hway) その事務所は Jalan Kali Besar Barat No.5, Jakarta Kota にあり、再審理の被告で、かつては最高裁判所上訴の原告、これを原告と称する。

および

インドネシア共和国政府、本訴訟においては法務省著作権・特許・商標総局(現知的財産権総局)、住所は Jalan Veteran III Number 8 A, Jakarta Pusat、再審理の共同被告で、かつては最高裁判所上訴の被告 II、これを被告 II と称する。

最高裁判所は

関連の各書状から、再審理の原告で、かつて最高裁判所上訴の被告が、被告 I として最高裁判所判決の 1992 年 2 月 15 日付登録 No. 2467 K/Pdt/1989 に対し再審理の申請を提起したと判明したことを考慮する。それにはすでに確定した法律上の決定があり、再審理の被告で、かつて最高裁判所上訴の原告であった原告、および再審理の共同被告で、かつて最高裁判所上訴の被告 II であった被告 II に対する訴訟において、その訴訟の *posita* は次の通りであった：

原告は、原告が創作した王冠のマークを添えた ROLEX 商標のインドネシアおよび世界における第一使用者であり、これはインドネシアにおいて No. 117.758 として 1977 年 3 月 26 日付で登録され、No. 217.604 として 1987 年 4 月 11 日付で更新された (P-1)。

被告 I は原告の商標から模倣した商標を登録 No. 163.706 として 1982 年 4 月 17 日付で登録し、対象は Sigaret バージニアタバコで、この商標が原告のもとから生じたかのような印象を与えた。

被告 I の意図は、長年の間に多額の費用をかけて築き上げた原告のブランドネームの人氣をただで利用しようとするものであった。原告は、一般大衆が被告 I を原告と結びつける / 関連付けるのではないかと懸念した。

1961 年の商標法および *Pirate non mutat dominium* の原則に基づき、原告はジャカルタ・プサット地方裁判所に、以下の判決を下すよう要請した：

1. 原告がインドネシアにおける ROLEX のブランドネームおよび王冠のマークを添えた ROLEX 商標の第一使用者であり、従ってインドネシアにおいてこの商標およびブランドネームを使用する唯一の / 独占的権利を有すると言明する。

2. 被告 I の商標登録 No. 163.706 がその語の発音およびその音において原告のブランドネームおよび商標と同一であり、P-1 に示す通り原告商標からの完全な模倣であると言明する。
3. その登録取消を言明する、少なくとも、被告 I 名義の商標 No. 163.706 登録を総合登録簿から、あらゆる法律上の影響と共に取り消す。
4. 被告 II に対し、総合登録簿から登録 No. 163.706 を取り消すことにより、判決に従うよう命じる。
5. 費用については法律に従う。

最高裁判所判決の 1992 年 2 月 15 日付登録 No. 2467 K/Pdt/1989 にはすでに確定した法律上の決定があり、それは次の通りであったことを考慮した：

- 最高裁判所の原告である、モトレ・ロレックス S.A.による最高裁判所上訴の申請を受理する。
- ジャカルタ・プサット地方裁判所の判決 1989 年 1 月 24 日付 No. 355/PDT/G.D/PN.Jkt.Pst. を無効とする。

そして改めて判決を下した。

1. 原告がインドネシアにおける ROLEX のブランドネームおよび王冠のマークを添えた ROLEX 商標の第一使用者であり、従ってインドネシアにおいてこのブランドネームおよび商標を使用する唯一の / 独占的権利を有すると言明する。
2. 被告 I の商標登録 No. 163.706 がその語の発音およびその音において原告のブランドネームおよび商標と同一であり、P-1 に示す通り原告商標からの完全な模倣であると言明する。
3. 登録取消を言明する、少なくとも、被告 I 名義の商標 No. 163.706 登録を総合登録簿から、あらゆる法律上の影響と共に取り消す。
4. 被告 II に対し、総合登録簿から登録 No. 163.706 を取り消すことにより、判決に従うよう命じる。

最高裁判所上訴の被告 / 第一審被告 I に、第一レベルの訴訟費用支払または最高裁判所上訴レベルでの費用および再審理レベルでの費用の支払を命じ、見積金額はおよそ RP. 20,000 (2 万ルピア) であった。

ジャカルタ・プサット地方裁判所の判決 1989 年 1 月 24 日付 No. 355/PDT/G.D/PN.JKT.PST. は次の通りであったことを考慮した：

- 原告の訴えをすべて却下する。
- 原告に、現時点までの訴訟費用、見積でおよそ RP. 35,500 (3 万 5 千 5 百ルピア) を支払うよう命じる。

判決にはすでに確定した法律上の決定 i.c. 最高裁判所判決の 1992 年 2 月 15 日付登録 No. 2467 K/Pdt/1989 があり、再審査の原告で、かつては最高裁判所上訴の被告であった、最高裁判所上訴における被告 I にこれが 1992 年 5 月 6 日通知された後、それに対して再審理の原告で、かつては最高裁判所上訴の被告であった被告 I が、1992 年 5 月 25 日付特別委任状に基づく、その法律上の代理人を調停者として、ジャカルタ・プサット地方裁判所事務局に対し、1992 年 6 月 2 日付で書面により再審査を提起した。それには再審理の弁論趣意書が添えられており、その理由は同日、地方裁判所事務局に受理されたことを考慮した。

再審理の申請については相手側当事者に対し 1992 年 6 月 3 日、完全な方法で通知された

ことを考慮した。

それが 1985 年の法律 No.14 の第 68、69、71 および 72 条を遵守し、再審理申請は起点およびその理由が猶予期間内に法律の規定する方法によって提起されており、従って正式に受理できたことを考慮した。

再審理の原告が提出した再審理の理由は、基本的に次のように述べていることを考慮した：

- 最高裁判所の判決 1992 年 2 月 15 日付登録 No. 2467 K/Pdt/1989 において、裁判官による錯誤 (mistake) あるいは、1985 年の法律 No.14 第 67 条 (f) からの真の過失 (real mistake) があった。なぜなら、ジャカルタ・プサット地方裁判所が何の問題について 1985 年の法律 No.14 の第 30 条に違反したのか、考慮していないからである。
- ジャカルタ・プサット地方裁判所の判決が、商標に関する独占的権利はそれを初めて使用した者なら誰にでも与えられ、その商標が付けられた商品と同一の商品についてのみ有効であると定めた、1961 年の商標法の第 2 条第 1 節に基づいていたのに対し、この判決が従ったのは最高裁判所判決の 1985 年 6 月 25 日付登録 No. 2563 K/Pdt/1983、1983 年 2 月 17 日付登録 No. 2858 K/Sip/1981、1985 年 2 月 7 日付登録 No. 3439 K/Pdt/1983、1983 年 8 月 31 日付登録 No. 2932 K/Sip/1982、および 1990 年 11 月 13 日付登録 No. 294 K/Pdt/1989 であった。
- さらに、再審理の原告は、T.I-2 から T.I-8 までの証拠物件により、ROLEX 商標のインドネシアにおける誠意ある第一使用者である、再審理原告の商標の商品 (タバコ) は再審理の被告 / 原告の商標の商品 (高級腕時計) と同一でなく、また何の関係もないため、消費者を誤解に導くことはないと証明された。

以下を考慮した：

ad.1 の理由に関し：

理由は正当と認められる。なぜなら最高裁判所上訴の判決には真の過失 (real mistake) が含まれており、その理由は、混乱の可能性、および被告の商標をタバコの商品タイプ (タバコは分類 34) に使用することが、こうした被告の商品と、腕時計の商品タイプ (分類 14) を対象とする ROLEX の登録商標の持ち主 (所有者) としての原告とのつながりを示唆する可能性、さらに ROLEX 腕時計の登録商標の持ち主 (所有者) の利権が本訴訟において損害を受ける可能性を扱うあらゆる種類の法律上の問題について、徹底した方法で考察しなかったこと、あるいは不十分な判断であったことである。

ここで意味される看過または錯誤 (mistake) についてさらに考察する前に、1985 年の法律 No.14 の第 67 条項目 f において規定された真の過失 (real mistake) の定義は何かについて、先に説明する必要があることを考慮する。錯誤 (mistake) の定義を説明する必要があると本訴訟の判決を下す再審理裁判の裁判官がみなしたのは、再審理裁判の手続きにおいて正当とは認められない、法律解釈において恣意的な領域に陥らないようにするためである。従って、本訴訟における判決を下す再審理裁判の裁判官が 1985 年の法律 No.14 の第 67 条項目 f に示される権威の境界を越えることのないよう、一方の側における錯誤 (mistake) 適用の立場と他方の側の解釈とを区別することが必要となった。

再審理申請の理由に関連するのが真の過失 (real mistake) であったため、再審理裁判により本訴訟を解決するための標準として真の過失 (real mistake) について確固とした定義が必要であったことを考慮した。

terminus 錯誤 (mistake) は法律用語の一つであり、世界各国の法律の規定において、

民事、刑事いずれの分野でも、普遍的かつ頻繁に現われ、使用されていることを考慮した。

日常的な定義では、錯誤は誤りまたは誤解である。つまり錯誤の意味は誤りまたは誤解である。真の過失 (real mistake) は紛れもない、深刻な誤りである。上述の話し言葉における定義は、普通法による用語の定義と意味上ほとんど同じである。法的理論および実践による錯誤の一般的な定義は、判断または行為における誤謬または瑕疵である。言い換えれば、不完全な判断である。あるいは、下された判断または行われた行為が逸脱であるということも意味する。実際、正確かつ完全でない不十分な判断は、錯誤を含む判断とみなされる。従って、正確さと、関連する緊急の要因および側面すべての慎重な判断に欠ける場合は、法機能の実施を看過する錯誤とみなされる。法律における一般責任の原則の下で、錯誤は法律施行の違反であり、訴訟の判決を下す判断に考慮され、適用される必要がある。

普通法制度において、使用上および意味上、多様な用語に互換性のあることが知られている。誤りまたは過失という語を使用することも可能である。時には、錯誤または不作為の語を使うこともある。上述の普通法による法律用語を提案することにより、1985 年の法律 No.14 の第 67 条項目 f に成文化された錯誤の意味がより明確になった。錯誤を含む判決とは、誤謬、錯誤または逸脱に満ちた判断、意見または結論を含む判断である。この事態が生じたのは、本訴訟の審理を行い、判決を下した裁判官が、本訴訟を完全かつ包括的に審理することにおいて不作為があったからである。

一方、法律分野による広い意味での法制度における解釈または解釈の権威を考慮すると、制定法、契約または成文書類を発見または確認する行為または過程である。解釈は、多様な方法および活動を通して行うことができる。例えば、分野としては社会学や立法の歴史などがあり、柔軟性をもって意味を拡大するまたは意味を深めるなどの方法がある。

錯誤および法的解釈の別の意味を提案することにより、再審理の裁判官は本訴訟解決のため、すでに明確な方向を定めたことを考慮する。提案した錯誤の意味に基づき、満たすべき基準は、今回再審理を求められた最高裁判所上訴の判決が、下された法的判断および結論において間違い、法的瑕疵あるいは本来あるべき形から錯乱させることのないよう、周到で法律を遵守し、また、関連する、緊急の要因および側面のすべてを完全かつ包括的な方法で慎重に考察したものであるか、慎重に審理することである。

最高裁判所上訴の判決を詳細に検討した結果、主な要因または要素で、関連があり、緊急のものがいくつか考察において無視された、と判明したことを考慮すると、下された判決は誤りまたは誤解であった、あるいは本来あるべき形からの錯乱という印象を与えるものであった。最高裁判所上訴の判決 (第 5 ページ) に含まれる考察は短く不十分で、最高裁判所上訴の判決 (判例 5 件) のいくつかの点について述べただけで、その内容の説明はしていない。そこで、その記述から、結論が直接引き出され、最高裁判所上訴の申請を認める十分な理由があるとしているが、申請を認め、地方裁判所の判決を却下する、十分な理由があるのはなぜかという法的論証は説明されていない。従って、最高裁判所上訴の判決が真の過失 (real mistake) を含んでいたのは明白である。なぜなら、この訴訟に直接関連のある商標法に関して、関連があり緊急の主な要因および要素を考慮せず、最高裁判所上訴の判決に不十分な判断と不完全な判断を招いたからである。このような判決は瑕疵であり、そのため、1985 年の法律 No.14 の第 67 条項目 f に規定される錯誤 (mistake) を含む判決とみなされる。従って、再審理の裁判官が本訴訟に係わり、判決を下す権限をもつ。

再審理（訳注：原文のまま）の裁判官が本訴訟を審理した際に無視または看過した主な点は以下の通りであることを考慮した：

(1) 1961 年の商標法 No.21 第 2 条（1）に規定される宣言原則に関連した歴史的事実 T.I-2 から T.I-8 までの証拠書類であるタバコ税書類に基づき、被告 I は ROLEX の商標をタバコの商品タイプ（分類 34）に 1966 年からすでに使用していたことが証明された。

これに対し、原告が ROLEX の商標を時計の商品タイプ（分類 14）を保護するためインドネシアにおいて使用したことに關する事実は 1977 年から、つまり被告におけるその登録からである。

そこで、原告がこの商標をインドネシアにおいて使用する前に、被告 I がこれより早く、タバコの商品タイプ（分類 34）に北スマトラですでにこれを使用していた。訴訟はこの地方で起こされたため、訴訟の解決は、第 2 条（1）に規定される宣言制度に従っており、これは、商標の独占的権利の保護が与えられるのはインドネシアにおいて初めてその商標を使用した者であれば誰でもよいと定めている。

歴史的事実に関し、最高裁判所上訴判決の登録 No. 2467 K/Pdt/1989 は宣言制度主義の原則を支持するべきであり、それは先の使用者が優位の権利を持つものである。本訴訟の最高裁判所上訴の判決において適用されたように、これを覆して、第一提出者の原則、*prior in tempore melior in jure* とすることではないはずである。

確かに、1961 年の法律 No.21 に取り上げられた宣言制度は、商標を提出した最初の人物が第一使用者と推定されるものだった。しかし、第 2 条（1）に規定される法的判断は第 2 条（2）が定める規定で限定され、「但し、そうでないことが証明され、他の人物がその商標の本当の第一使用者にならない限り」とされている。

その登録という点を強調するなら、確かに、原告の登録（1977 年 3 月 26 日、No. 117.75）は被告 I（1982 年 4 月 17 日、No.163.706）より先である。しかし、被告 I は自分が第一使用者（1966 年から）であることを証明できたため、第 2 条（1）に規定される法的推定は退けるべきであり、（最高裁判所上訴の裁判官が）支持すべきだったのは第 2 条（2）である。最高裁判所上訴の判決が第 2 条（2）に基づいていないことは、判決が誤っており、真の過失（*real mistake*）を含んでいることを意味する。

(1) この判決は、また、周到な方法および慎重さで考察をしておらず、一般に、またはそれぞれの件について、使用される実施条項は同一商品という要因に関連した類似商標である。従って、最高裁判所上訴の判決は 1961 年の法律 No.21 第 2 条（1）の規定を無視している。

この条項によれば、独占的権利が適用されるのは同一商品の保護に限られる。そこで独占的権利の原則が基づくのは、同一商品の同一マークである。従って、登録された所有者（第一使用者）が有する商標の独占的権利は、本人の許可なく、それを他者が営利目的で使用するのを、扱う商品が同様または同一の場合に禁じることに限られる。

被告 I が使用した商標は、原告が登録した王冠のマークを添えた商標 ROLEX に類似していることが判明した。そこで、商標は同一のマークである。しかし生産され、販売される商品タイプはまったく異なるものである。

- ・ ROLEX の商標により保護される原告の商品タイプは時計で、分類 14 に含まれる。

- ・ 被告Ⅰの商品タイプはタバコで、分類 34 に含まれる。

同一商品またはサービスを対象とする同一マークの制度は、TRIPS (IPRs の貿易関連面の協定) でも従っており、第 16 条 (1) に規定される通りである。そこで、GATT (WTO) が命じた規範および法施行基準の向上において、同一商品またはサービスを対象とする同一マークの制度は保持される。この制度は、1997 年の法律 No.14 (商標に関する 1992 年の法律 No.19 の代置) でも保持され、第 6 条 (1) で次のように規定している：商標登録の申請を被告が却下しなければならないのは、すでに同一の商品またはサービスを対象として先に登録されていた他者の商標に、それが本質的または全体的に類似する場合である。

そこで、1961 年の法律 No.21、1997 年の法律 No.14、または TRIPS のいずれも、すべて同一商品を対象とする同一マークの制度を保持する。つまり：

- ・ 使用された商標が本質的または全体的に類似していることについて、以下の点で説明できる：

- 形の類似性
- 構成の類似性
- 組み合わせの類似性
- 要素の類似性
- 音の類似性
- 音声学上の類似性
- 外見上の類似性
- 暗示的意味または連想による類似性

- ・ 商品の同一性に関しては、次の点で説明できる：

- 製品の類似性
- 使用領域および方法の類似性
- 消費者が行うと思われる手入れの程度
- 実際の混乱
- 密接に関連する商品

確かに、マークまたは商標のデザインに関する限り、被告Ⅰと原告のものは同一である。しかし、商品タイプに関しては、まったく同一ではない。上述の同一商品要素基準のうち、一つも当てはまらない。両者が生産し、販売する商品は同一でない。取引ルートもまた異なっている。原告の製品は時計の取引ルートを通して販売され、一方、被告Ⅰの製品はタバコの取引ルートを通しており、そこで、領域および消費者についても類似していない。また、使用目的と手入れもたいへん異なるものである。原告の製品を使用する目的は時刻を知ることであり、同時に、ぜいたく品としての用途もある。一方、被告Ⅰの製品を使用する目的は喫煙者のニーズを満たすためであり、同時にその人たちの満足と習癖のためでもある。従って、両商品タイプの間に実際の混乱が起こることはなく、両商品タイプの間には、上述のあらゆる側面から示されるように、密接に関連する商品はない。従って、最高裁判所上訴の判決は、原告の商標と被告Ⅰの商標の間に本質的な類似性があると結論した真の過失 (real mistake) を含んでおり、なぜなら、同一マークの根拠のみを使用して、同一商品タイプの要因を退けたため、結論は同一商品を対象とする同一マークの原則を無視しているからである。それが理由で、本訴訟に MAGGI 商標に関する最高裁判所上訴の判決 No. 10

PK/Pdt/1989 (1990 年 1 月 30 日) を適用するのはたいへんな間違いであり、誤りである。なぜなら、その訴訟においては両商標所有者の商品の間に密接に関係する商品があったからである。一方が保護する商品タイプは食品および香辛料で、他方が保護するのは醤油と tauco (薬味として使用する味噌) であった。その訴訟においては、使用目的を始めとして、取引ルート、消費者層、製品と、類似性のいくつかの要素が集まっていた。そこで、一般大衆に実際の混乱を引き起こす可能性は高いものであった。なぜなら、両商品タイプに十分な相違がなかったからである。また、最高裁判所上訴の判決 No. 1269 K/Pdt/1984 (1986 年 1 月 15 日) を本訴訟の基準とするのも誤りである。本訴訟において知られるように、HITACHI の商標に関する訴訟があり、最高裁判所が下した判決では、保護される商品は同一でないが、類似性のあることが推定される。なぜなら、HITACHI の商標はすでに一般に受け入れられ、知られた商標であり、さらに、国際的にも知られており、そこで HITACHI の商標を所有者の許可なく他者が使用することはできない、とした。

HITACHI の訴訟を今回の訴訟再審理の基準として使用できない理由は次の通りである：

- 被告が HITACHI の商標を使用した時、原告はそれより早くインドネシアにおいてすでにこれを使用していた。今回係争中の商標はそうではない。被告 I が 1966 年に ROLEX の商標をタバコに使用した時、原告は時計対象の ROLEX 商標をインドネシアにおいて取引上使用していなかった。
 - HITACHI のケースでは、被告がこの商標を使用したのは、商標の知名度が高く、評判が高い、または有名となってからであった。ROLEX のケースでは被告 I はそうはしなかった。被告 I がこれを 1966 年に使用したとき、原告が所有する ROLEX の商標は、インドネシアにおいて知名度の高い商標のレベルに達していなかった。
 - さらに、被告 I が ROLEX の商標をタバコに使用するとき、包み紙に産地の表示を明確に記載し、PT. PERMONA TEBING TINGGI と書き記した。一方、HITACHI のケースでは、被告は産地または商品の出所の表示をしていなかった。
- (3) 最高裁判所上訴の判決が錯誤 (mistake) を犯したのは、公共で混乱が起こる可能性および先の商標所有者に損害を与えることについての原則と要素を正確に考慮することを怠ったからである。

上述の最高裁判所上訴判決で、原告と被告 I の商標の間には類似性があると述べた結論は、同一商品を対象とする同一マークの原則の考慮を怠ったことから生じた。後に、この看過が続いて真の過失 (real mistake) となったのは、混乱の可能性という要素を考慮しなかったからである。一方、1961 年の法律 No.21 の第 2 条 (1) または 1997 年の法律 No.19 の第 6 条、さらに TRIPS の第 16 条 (1) のいずれでも、同一商品を対象とする同一マークと混乱の可能性を組み合わせ、引き離すことのできない部分としており、以下の参照を適用している：

- ・係争中の両商標が同一商品に使用されている場合、裁判所は、類似性の推定という法的推定の原則を適用しなければならない。自動的に、認証および論証を必要とせず、裁判所自体、商標が同一商品について使用される場合、類似性があるとみなした。
- ・反対に、同一でない商品が対象の場合は、使用される商標が類似していても、

相違性の推定という原則を適用しなければならない。

そこで本訴訟については、原告と被告Ⅰの商品タイプが十分異なるため、最高裁判所上訴の裁判では、類似性の推定ではなく、相違性の推定という原則を適用すべきであった。

次に、混乱の可能性は本当になかったかという点を評価するためには、産地表示(本訴訟において、原告の商標および商品の産地または原産国はスイスであり、一方被告ⅠはTebing Tinggiである)を基準とするだけでなく、その商標の先の所有者(本訴訟においては原告)に対する損害を与える錯誤も、結びつける必要がある。

被告Ⅰが販売するタバコの商品タイプに商標 ROLEX を使用することが、原告の販売する時計の商品タイプを対象とする ROLEX 商標の所有者としての原告に対し損害を与えるかという点について、この問題をさらに客観的にみるため、原告商標の実体について問う必要がある。原告は使用された商標は知名度の高い商標だと陳述しているが、商標は取引上いくつかの商標タイプを保護する一枚岩的商標ではない。国際的にも、インドネシア国内でも、スイスから来た ROLEX の商標は時計の商品タイプを対象とするものとしてのみ知られており、10 種類、あるいは 100 種類の商品を一枚岩的に対象とするものではない。

一枚岩的でないという理由により、また時計の商品タイプに限られていることから、被告Ⅰが北スマトラのみに限定したタバコの取引に ROLEX の商標を使用していることは、客観的、および現実的に、混乱の可能性およびその使用による損害が生じる可能性の影響はない。ROLEX のタバコを北スマトラで購入する一般大衆は、すでに ROLEX のタバコを吸うことが病みつきになっており、この国、地域、あるいは国際的に ROLEX 商標の時計を使用および購入する一般大衆の意図を妨害または低下させてはいない。両商品タイプには取引ルートの類似性がなく、密接な関連もなく、また、形、特徴、用途および利点において同一ではない。予想として、北スマトラの人々は誰でも ROLEX 商標のタバコを購入し、吸っているにもかかわらず、それが同時に ROLEX 商標の時計の売上に影響はしないであろう。あるいは逆に、北スマトラの人々がすべて ROLEX 商標のタバコの購入、喫煙をやめたとしても、ROLEX 商標の時計の購買における増加は一切ないだろう。

上述の法律規定の理由を考慮すると、最高裁判所上訴の判決は真の過失 (real mistake) を含んでおり、なぜなら、本訴訟における原告と被告Ⅰの商標の類似性についての訴訟に判決を下す際に、主な要因または要素をすでに無視しているからである。この判決は、本訴訟において宣言制度の実施を無視した点で間違っており、なぜなら、1961 年の法律 No.21 の第 2 条(1)に従い、先の使用者が優位の権利を持つという原則を支持せず、一方、訴訟の解決にはこの法律に従い、これを基準とすべきだったからである。さらにこの判決が間違っていたのは、1961 年の法律 No.21 の第 2 条(2)に規定される、同一商品を対象とした同一マークの原則を看過したことである。この判決はさらに、以下の原則を支持することをおろそかにしたことにおいて間違っている：相違性の推定の原則および混乱の可能性の原則、それは他者の使用による損害の可能性の原則とも、同一商品を対象とした同一マークの原則から引き離すことのできない一続きとして関連する。

この判決により、インドネシアの実業家たちに知名度の高い外国の商標をコピーまたは複製して、同一でない商品に使用することを認めるつもりはないことを考慮し、この判決

が達成したいと望んでいるのは、国内法または TRIPS によって起訴される内容に従い、商標分野における法律施行基準を向上させることである。TRIPS の第 16 条そのものも、同一商品またはサービスを対象とする同一マークの原則に従い、商標所有者の独占的権利が絶対的に確保されるのは同一商品のみと、確固とした原則を掲げているではないか。しかし、同一でない商品またはサービスについては、混乱の可能性および損害の可能性と切り離すことのできない一続きとして関連付けることによる、類似性の推定ではなく、相違性の推定の原則を支持するべきである。

こうした原則こそ、将来、健全な自由競争を実行するために判決において支持される必要のあるものであることを考慮する。

これに関連し、1961 年の法律 No.21 は 1992 年の法律 No.19 および 1997 年の法律 No.14 に更新されて TRIPS を調整する需要に応え、もちろん、商標所有者に関する法律施行は、今後宣言制度に基づくことはなくなり、法律制度に代置されることになる。従って、将来インドネシアの司法が TRIPS の第 3 条の規定を支持し、それは全国的処置および平等処置の原則で、最初の登録者に分け隔てなく誰に対しても、第一提出主義 *prior file doctrine* または *prior in tempore, melior in jure* (最初の登録者が優位で、その権利も他者の商標より優れる) に基づくとしても、本訴訟はまだ 1961 年の法律 No.21 に従うため、国内商標が外国または先進国の商標と対抗することになっても、再審理の裁判官は、先の使用者が有利な権利をもつ、宣言制度を支持するしかない。外国の商標を尊重し、保護するという理由だけで、この訴訟を規定した宣言制度に従って先に使用されていた商標を犠牲にするのは不公平で、不道德である。全国的処置の原則に従った、TRIPS に規定される IPR 分野の法律施行とは、先進国からの外国商標を国内商標所有者より優先することを意味するのではなく、効率的な法規定にバランスよく従い、同時に、参加各国の国内法について、TRIPS に含まれる新しい規範とより高い基準、さらにより厳しい法律施行に向けて調整を行う必要がある。

上述の考察に基づき、最高裁判所の判断によれば、再審理の原告、PT. ペルモナ (ペルサハーン・ロコック・モダル・ナショナル) が提起した再審理の申請を認めるに十分な理由があることを考慮し、ジャカルタ・プサット地方裁判所の判決 1989 年 1 月 24 日付 No. 355/PDT/G.D/1988/PN.JKT.PST を無効とした、最高裁判所の判決 1992 年 2 月 15 日付登録 No.2467 K/Pdt/1989 を無効とし、最高裁判所裁判は改めて本訴訟に関する判決を以下の通り下す。

再審理の被告が敗訴側であることから、第一審レベル、最高裁判所上訴レベルおよび再審理レベルにおける本訴訟の費用をいずれも支払わなければならないことを考慮した。

1985 年の法律 No.14 の第 74 条第 (2) 節に留意した。

裁判の結果

再審理の原告、PT. ペルモナ (ペルサハーン・ロコック・モダル・ナショナル) による再審理の申請を認める。

ジャカルタ・プサット地方裁判所の判決 1989 年 1 月 24 日付 No. 355/PDT/G.D/1988/PN.JKT.PST を無効とした、最高裁判所の判決 1992 年 2 月 15 日付登録 No.2467 K/Pdt/1989 を無効とする。

改めて裁判の結果

- 再審理の被告に、第一審レベル、最高裁判所上訴レベル、および再審理裁判レベルにおける本訴訟の費用を支払うことを命じ、再審理レベルの費用は見積でおよそ

RP. 30,000 (3 万ルピア) である。

こうして審理により、1997 年 12 月 12 日火曜日、Th. Ketut Suraputra, SH.、最高裁判所長代理を裁判長とし、Yahya Harahap, SH.および Ms. A.A. Ayu Mirah, SH.を裁判官のメンバーとして判決が下され、1998 年 1 月 6 日火曜日の公開裁判において、裁判長により、M. Yahya Harahap, SH.および Ms. A.A. Ayu Mirah, SH.を裁判官のメンバーとして、Ms. Sylvia Risjad, SH.が代理書記官として同席し、訴訟の両当事者欠席で公表された。

裁判官のメンバー：

署名

Yahya Harahap, SH.

署名

Ms. A.A. Ayu Mirah, SH.

裁判長

署名

Th. Ketut Suraputra, SH.

代理書記官

署名

Ms. Sylvia Risjad, SH.

費用

1.	切手代	RP. 2.000.-
2.	編集	RP. 1,000.-
3.	再審理手続	<u>RP. 27,000.-</u>
	合計	RP. 30.000.-

コピー請求は

インドネシア共和国最高裁判所

民事訴訟部長

HARIFIN A. TUMPA, SH.

NIP : 040009094

・判決解説及びコメント

商標「ROLEX」の使用をめぐる PT.ペルモナ対モトレ・ロレックス SA の訴訟事件は、地方裁判所による審理に始まり、最終的には再審理に至るという経過をたどった。

第一審では、モトレ・ロレックス SA (第一審原告) が、(i) 商標「ROLEX」の第一使用者、及び独占的権利の所有者は原告である旨を宣言すること、(ii) 被告の商標は原告の商標に類似しており、原告の商標の模倣である旨を宣言すること、(iii) 被告の商標を商標登録簿から削除すること、及び(iv) 被告による商標登録を取り消すことを、ジャカルタ・ブサット地方裁判所に請求したが、地方裁判所はこれを却下した。

ところが、控訴審では、最高裁判所が控訴人(モトレ・ロレックス SA)の請求を認め、ジャカルタ・ブサット地方裁判所の判決を棄却した。そのため、最高裁判所のこの判決を不服として、被告である PT ペルモナが再審理を請求した。再審理請求の理由は次の通りである。

1. 地方裁判所の判決を棄却するにあたって、法律面での考慮がなされていない。
2. 地方裁判所による本件に対する法律(1961 年商標法第 2 条第(1)項)の適用は的確である。
3. 訴訟対象となっている商標を商品分類：タバコに属する商品に対して最初に使用したのは PT.ペルモナであるという事実がある。

上述の再審理請求理由の第 1 項で強調されているのは、「最高裁判所は、本件に関する重要な要因や状況、すなわち法律違反が発生していると考えられる部分を検討するあらゆる場面で過ちを犯したり、思慮を欠いたりしている」という点である。事実、最高裁判所は判決内容を詳しく説明すること、地方裁判所による第一審判決を棄却する理由を明確に立証することもしていない。

再審理委員会の説明によれば、最高裁判所は商標登録の宣言の原則に係わる歴史的事実を見逃している。商標「ROLEX」が登録されたのは 1982 年 4 月 17 日だが、再審理請求者(PT.ペルモナ)では、自社が 1966 年から既に問題の商標を使用していたことを税金関連書類によって立証することが可能である(1961 年商標法第 2 条第(2)項)。

また第 2 項について、「(商標の)独占的権利が保護されるのは、同一の商品分類に属する商品だけであり、たとえ当該商品分類とまったく異なる分類の商品に類似の商標が使用されていたとしても、この原則は変わらない」旨の規定に最高裁判所が配慮しなかったことは明白である。

また、第 1 項の理由に関連して、最高裁判所は「同一商標」の原則についての解釈を誤り、混乱を招く要因に対する考慮を怠っている。本訴訟では、原告が自らの所有する商標の存在を主張しているが、本件の場合、問題となっている商品の商品分類が異なることから、原告に損失はないと判断できる。さらに、原告と被告の商品取引ルートに類似性はなく、原告の商標と被告の商標に直接の関連性はない。

以上のような根拠に基づき、再審理委員会は再審理請求者の訴えを認め、最高裁判所の先の判決は不当であり、十分な法的根拠に基づくものではないことを認めるという決定を下した。この決定は、司法関係者が他の司法関係者が犯した過ち（特に本件では、同一組織からの意見であるにもかかわらず）を積極的に是正するという点で、司法制度にとって非常に良い傾向であると言える。

ただし、再審理委員会は、上述のような判断を下すことによって、海外の著名な商標のコピーや模倣を異なる商品分類に属する商品に使用することをインドネシア産業界に奨励しているわけではない。再審理委員会の目的は、国の法律や規則、さらには TRIP 規定に従って、商標関連の法律を施行することにある。