

印度尼西亚商标注册及马德里国际注册的审查实践

作者：李云成 庄辉

印度尼西亚于 2018 年加入《马德里议定书》，中国企业在印度尼西亚进行商标布局时多了马德里国际注册这一选择。通过国际注册指定印度尼西亚与在印度尼西亚进行单一国家注册有何区别？印度尼西亚在商标驳回及复审中又有何特点？这是中国企业在申请印度尼西亚商标前需要了解的问题。

一、通过国际注册指定印度尼西亚与印度尼西亚单一国家注册的区别

| | 通过国际注册指定印度尼西亚 | 印度尼西亚单一国家注册 |
|---------|---|--|
| 国外费用 | 一标一类官费 印度尼西亚单独规费 125 瑞士法郎 (约合 900 元人民币) , 另有每件国际注册的基础注册费 653 瑞士法郎 (约合 4600 元人民币 , 如果指定多个国家 , 基础注册费按国家数均摊) 。 | 一标一类官费 约 1300 元人民币 另外还需支付印度尼西亚律师代理费等 , 总费用高于国际注册。 |
| 文件公证 | 不需要 | 不需要 |
| 是否有形式审查 | 无 | 有 |
| 审查周期 | 12-15 个月 | 24-30 个月 |
| 驳回复审期限 | 30 天 | 30 天 |

| | | |
|-------------------------|--|---------------------------------|
| 驳 回 复 审 的 审 查 周 期 | 通常少于 6 个月 | 通常 9-12 个月 |
| 商品名称 | 商品名称依据国际注册 ,没 有特别要求 | 电子申请时商品名称必须从印度尼 西亚官方标准商品库中选取 |
| 注 册 证 明 文件 | 印度尼西亚知识产权局发 出的授权通知是实施商标 权的必要文件(即 :可以不 必向官方另行申请注册证 明) | 注册证是实施商标权的必要文件 |

2016 年以前，印度尼西亚的商标审查期间（从提交申请到颁发注册证）长达 4-5 年。2016 年以后有了一定的加快，但审查周期仍然较长。值得注意的是，2020 年 11 月 2 日生效的《综合法案》(Law No. 11 of 2020)对印度尼西亚商标法作出了修订，根据该法案，商标实质审查期限从 150 个工作日缩短至 30 个工作日（如果出现异议，则缩短至 90 个工作日）。另外，实质审查将在公告期结束后立即开始（印度尼西亚的商标公告期在实质审查之前，根据原商标法，实质审查应在公告结束后 30 个工作日后开始）。如果新的审查时限要求能得到严格落实，印度尼西亚单一国家注册理论上有可能在 6 个月内完成。但根据我们代理案件的统计数据，截止目前，上述法案生效以来提交的印度尼西亚单一国家申请均尚未获得注册；经多家经办商标注册业务的印度尼西亚律师事务所确认，官方的审查效率目前难以达到前述法案中的要求，可见实践中商标审查期间并未实现明显的缩短。

与此同时，通过国际注册指定印度尼西亚的注册周期约为 12-15 个月。在

单一国家注册方式没有较大速度优势的情况下,建议中国企业首选马德里国际注册方式。

印度尼西亚官方在审查国际注册并做出驳回时,常有错误发生或存在一些不利于申请人的不便之处,例如:在引证驳回时,经常出现的一种情况是国际注册商标在全部类别上被驳回,但是驳回通知中提到的引证商标却没有涵盖申请商标所指定的全部类别。

其他经常发生的错误和不便包括:驳回通知没有引证商标的图样;引证商标的商品信息不明确;更有甚者,印度尼西亚官方可能对同一件国际注册申请同时发出驳回通知和授权通知。

无论发生以上哪种情况,申请人应当立即通知并委托印度尼西亚代理律师答复官方的驳回通知或进行其他相应的处理。不做答复将导致商标申请失效。例如上文所述的引证商标未涵盖国际注册商标所指定的全部类别的情况,即使申请人同意只保留不重叠的类别,也需要进行答复;如果不做任何答复,国际注册商标将在全部类别上失效。

另外,如注册人名称或地址发生变化,印度尼西亚对于国际注册变更的备案处理较慢。当备案较慢导致引证申请人自己的在先商标发出驳回通知时,也同样需要进行驳回复审。

二、印度尼西亚商标常见驳回原因及驳回复审实践

印度尼西亚商标申请中,常见的驳回原因主要包括以下两种:

1. 基于引证相同或近似的在先商标驳回 :这是绝大多数情况下的驳回原因。
2. 基于显著性问题驳回 :多为“广告语”一类的商标。

印度尼西亚商标的驳回中也存在部分驳回的情况。关于部分驳回,虽然许多国家允许申请人不做答复,待期限经过后,官方自动对初步审定的部分予以授权,但是在印度尼西亚,即使申请人同意官方的部分驳回决定,也必须委托当地律师进行答复,即:同意官方的部分驳回,以便获得官方对初步审定的部分予以授权。如果申请人不答复,整个商标申请将会失效。

另外,对于申请商标仅有一个类别且被全部驳回的情况,仍有可能通过复审争辩商品不类似争取到部分商品上的注册。以我们代理的一件印度尼西亚商标驳回复审案件为例,申请商标与引证商标的商标文字几乎完全相同,指定商品对比如下:

| | 申请商标 | 引证商标 |
|------|---|--------------------------|
| 商品类别 | 第 9 类 | 第 9 类 |
| 指定商品 | 发射机(电信);光通讯设备;网络通讯设备;摄像机(用于工业);工业用相机;测量装置;测量器械和仪器;精密测量仪器..... | 手机;电池;充电器;电线;开关;麦克风..... |

申请商标与引证商标本身近似度较高,基于商标不近似进行复审的成功率极低。但通过对比两件商标的指定商品可以发现,申请商标指定商品中只有“发射

机（电信）；光通讯设备；网络通讯设备”与引证商标指定的“手机”等商品类似，“摄像机（用于工业）；工业用相机；测量装置；测量器械和仪器；精密测量仪器”等其余商品均为工业用相机或测量仪器类商品，与引证商标指定商品差距较大。且工业用相机及测量仪器类这部分商品对申请人比较重要。

基于以上分析，在驳回复审中，我们将复审的重点放在工业用相机及测量仪器类商品与引证商标指定商品的差别上，最终成功帮助该中国企业获得了该部分商品上的注册。

总体来看，印度尼西亚于 2018 年加入《马德里议定书》以后，对官方的审查效率是一个促进，综合费用、效率等各方面因素，我们认为采用马德里注册方式是个较好的选择。