

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



info@abacus-ip.com
+855 (0)12 215 129
436 Plov Lum, Chamkar Orvleuk
Sangkat Kakab, Khan Posenchey
Phnom Penh, Cambodia

Date: 07 December, 2015

Reiko Makinouchi
Japan Intellectual Property Association
Asahi Seimei Otemachi Bldg.
18F 6-1 Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo,
100-0004 JAPAN

Dear Ms. Reiko,

Thank you again for using our services for this matter. Please find below our answers to the seventeen questions in your email of November 24th.

【1】សំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិដាក់ពាក្យ

I. អំពីនីតិវិធី

1. យោងតាមប្រការទី២០ (Rule20) នៃប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីផ្តល់ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម និងវិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ លិខិតបញ្ជាក់ស្តីពីអាទិភាពក្រៅពីភាសាខ្មែរទាំងអស់ចាំបាច់ដាក់ឯកសារបកប្រែទាំងស្រុងមែនទេ? អាចទទួលស្គាល់ពីការបកប្រែមួយផ្នែកដែររឺទេ? ម្យ៉ាងទៀតក្នុងករណីមានលិខិតបញ្ជាក់ស្តីពីអាទិភាពជាភាសាអង់គ្លេសរឺមានឯកសារបកប្រែភាសាអង់គ្លេសរួចហើយ ក៏ចាំបាច់បកប្រែជាភាសាខ្មែរដែររឺទេ? ហើយនឹងថាតើអាចទទួលស្គាល់ពីពន្យារពេលនៃការដាក់លិខិតបញ្ជាក់ស្តីពីអាទិភាពដែររឺទេ?

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Based on the article 20 of the Declaration (Prakas) on the procedures for grant of patent and utility model certificates, any time the earlier application is in a foreign language, it must be translated into Cambodian language and submitted to the Registrar within 6 months from the date of the Registrar's request. Partial translation would not be accepted. With respect to the extension of time for submission the translation of Cambodian language, the Law on the Patents, Utility Model Certificates and Industrial Design and its Declaration are silent. In current practice, extension of time is granted upon the request from local agent or applicant.

- 2. ក្នុងករណីដាក់លិខិតជាគ្រៅពីភាសាខ្មែរ ថាតើអាចទុកពេលវេលាអាចធានាកាលបរិច្ឆេទដាក់ពាក្យដែររឺទេ? បើសិនជាអាច សូមជួយប្រាប់ពីភាសាដែលអាចទទួលយកបាន។ យោងតាមប្រការទី១១ (Rule 11) នៃប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីផ្តល់ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មនិងវិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ ①ការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសនៃសំណុំលិខិតស្នើសុំភាសាខ្មែរ រឺ ភាសាបរទេសត្រូវដាក់ជូនក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយ(៦)ខែហើយ②ការដាក់ពាក្យជាភាសាបរទេសត្រូវបកប្រែជាភាសាខ្មែរហើយដាក់ជូនក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយ(៦)ខែ។ ថាតើសំណុំលិខិតស្នើសុំជាផ្លូវការ ត្រូវចាត់ទុកថាលិខិតដែលដាក់មុនរឺ? រឺមួយក៏លិខិតបកប្រែជាភាសាខ្មែរដែលដាក់តាមក្រោយ? តើការកែប្រែលើការបកប្រែខុសជាភាសាខ្មែរអាចធ្វើបានក្នុងអំឡុងពេលដាក់ពាក្យរឺក្រោយបានចុះបញ្ជីដែររឺទេ? ក្នុងករណីមានរឿងបណ្តឹងតាមក្រោយ ថាតើអាចពិចារណាយកលើ “លិខិតតវ៉ាលំអិតភាសាខ្មែរដែលក្រោយពេលកែប្រែលើការបកប្រែខុស”ដែររឺទេ?

To receive a filing date and filing number from the Cambodian Patent Office, application form for patent or utility model certificates must be submitted in Cambodian language. However, any documents forming part of an application such as description, abstract, claims, and drawing can be in English language. These documents are considered as official documents. Any rectification on Cambodian translation must be made before grant or registration of patent.

(trade mark)

- 3. យោងតាមមាត្រា១៨ នៃអនុក្រឹត មានចែងពីការបដិសេធន៍មិនព្រមចុះបញ្ជីរបស់មន្ត្រីកាន់កាប់បញ្ជី អាចប្តឹងតវ៉ាទៅក្រុមប្រឹក្សាដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា រឺទៅតុលាការមានសមត្ថកិច្ច តើក្រុមប្រឹក្សានោះជាអង្គភាពបែបណា?

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

The Board of Appeal of the Ministry of Commerce has not been established. Currently, the Ministry of Commerce is drafting a declaration on functioning and procedures for the appeal board which may be in place in 2016 - 2017.

- 4. យោងតាមមាត្រា៤(ង)នៃច្បាប់ស្តីពីម៉ាក ពាណិជ្ជនាម និងអំពើនៃការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់បានចែងថា “ម៉ាកដែលដូចគ្នារឺប្រហាក់ប្រហែលដែលនាំអោយច្រឡំគ្នា នឹងម៉ាករឺពាណិជ្ជនាមមួយដែលល្បីក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រឺបង្កើតពីការបកប្រែនៃម៉ាករឺពាណិជ្ជនាមដែលល្បីនោះ សំរាប់ទំនិញរឺសេវាដូចគ្នា រឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នា នៃសហគ្រាសមួយទៀត” ត្រូវបដិសេធ ថាតើជាក់ស្តែងព្រំដែននៃការពារម៉ាកនោះមានអនុភាពទៅលើទំនិញស្រដៀងគ្នាដែររឺទេ? ព្រំដែននោះគឺកំរិតប៉ុណ្ណា?

The article 4(e) of the Trademark Law, provide that a mark cannot be validly registered if "it is identical with, or confusingly similar to, or constitutes a translation of, a mark or trade name which is well-known in the Kingdom of Cambodia for identical or similar goods or services of another enterprise". This article covers similar goods or services. In current practice, the Registrar often issue a Notice of Preliminary Rejection if similar goods or services, or related classification are found based on their "Trademark Manual". Related classification are determined in the manual.

(industrial design)

- 5. Regarding industrial design, does the effect of the registred design only extend to the identical design?

"No, the registered design is not limited solely to "identical" designs, but covers any article "incorporating" the industrial design. While there are no further definitions of "incorporating", we interpret it to mean that the addition of elements to the registered design, as well as some degree of modification of the registered design, would be considered infringement."

III. ការពិនិត្យជាក់លាក់ Substantive examination: អំពីភាពថ្មី និងមានជំហានរកឃើញថ្មី (តទៅនេះសូមជួយបង្ហាញពីការអនុវត្តន៍នៅថ្ងៃមុខទៀត ដែលទាក់ទងនឹងការពិនិត្យជាក់លាក់ដែលត្រូវចែងនៅក្នុងច្បាប់និងប្រកាស)

- 6. “មុនពេលផ្តល់ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម” នៅក្នុងមាត្រា២៤និង២៥នៃច្បាប់ស្តីពីប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មនិងវិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍និងគំនូរឧស្សាហកម្ម គឺសំដៅទៅលើកាលបរិច្ឆេទពិនិត្យសំរាប់ចុះបញ្ជី រឺមួយក៏កាលបរិច្ឆេទចុះបញ្ជីមួយណា?

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ការដាក់ពាក្យសំណុំលិខិតស្នើសុំបំបែក អាចដាក់ក្រោយបានពិនិត្យចុះបញ្ជី រឺពិនិត្យ
បដិសេធន៍បានដែររឺទេ? យោងតាមមាត្រា២៣នៃច្បាប់ស្តីពីប្រការនីយបត្រតក្កកម្ម និង
វិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍និងគំនូរឧស្សាហកម្ម តើកំណត់កាលបរិច្ឆេទ
ដាក់ពាក្យបំបែកក្នុងករណីគេវិនិច្ឆ័យថាគ្មានភាពតែមួយគត់នោះ គេកំណត់៥ខែចុះ
ក្រោយពេល៥ខែ ទោះបីជាមុនពិនិត្យក៏ដោយយើងមិនអាចដាក់ពាក្យបំបែកបានរឺអត់?

In the paragraph two of the article 25 of the Patent Law provides that "each divisional application shall be entitled to the filing date and where applicable, the priority date of the initial application". It means that divisional application will receive the same Cambodian filing date and priority filing date as the earlier application. The application for division can made before the Registrar issues a notice of registration or after a notice of refusal. There is no five months limitation for unity of invention.

7. ការពន្យារពេលនៃរយៈពេលនីតិវិធី ដែលចែងនៅមាត្រា១២១នៃច្បាប់ស្តីពីប្រការនីយប
ត្រតក្កកម្មនិងវិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍និងគំនូរឧស្សាហកម្ម ត្រូវចាត់ការ
ក្នុងមូលហេតុយ៉ាងដូចម្តេច? ចុះមានប្រកាសណាដែលកំណត់ពីរយៈពេលនីតិវិធីដែរ
ទេ? ម្យ៉ាងទៀតកំណត់ពេលនៃនីតិវិធីនេះនឹងទទួលដំណឹងពីមន្ត្រីកាន់កាប់បញ្ជីមែន
ទេ?

Based on the article 120 of the Law on Patents, Utility Model Certificates and Industrial Designs, an extension of time may happen if there are any error of translation or mistake in any application or documents filed with the Patent Office or any recording. The Registrar will notify a concerned person about this extension. Currently, there are no specific provisions or official guidelines.

8. “សវនការ” នៅក្នុងមាត្រា១២២នៃច្បាប់ស្តីពីប្រការនីយបត្រតក្កកម្ម និងវិញ្ញាបនបត្រម៉ូ
ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍និងគំនូរឧស្សាហកម្ម គឺជាការសួរតាមផ្ទាល់មាត់មែនទេ?
ឧទាហរណ៍ដូចជាមុននឹងពិនិត្យបដិសេធន៍ មានជូនដំណឹងពីការសួរតាមផ្ទាល់មាត់
ដូច្នោះ? កន្លងមកនេះ តើមានករណីពិនិត្យបដិសេធន៍លើប្រការនីយបត្រតក្កកម្មរឺគំនូរ
ឧស្សាហកម្មដែររឺទេ?

The Registrar will arrange a hearing upon request from any concerned party. A concerned party is allowed to explain or clarify to the Registrar's questions or concerns. There were a few cases of refusal for registration of industrial design.

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

9. នៅប្រទេសកម្ពុជាពុំមានប្រព័ន្ធមជ្ឈការការតវ៉ាលើពិនិត្យបដិសេធន៍ រឺប្រព័ន្ធជម្ពូការ
មោឃៈទេហើយត្រូវដាក់ពាក្យបណ្តឹងនៅតុលាការមែនទេ?

Cambodia does not have an arbitration office for patent, utility model certificates and industrial design. Any decision of the Ministry of Industry and Handicraft regarding refusal, grant or registration of patent, utility model certificate and industrial design is subject of appeal before the competent court. Similarly, a request for invalidation from any interested person must address to the competent court.

10.Regarding the MOU with Cambodia and Sinagapore, what are the required documents and procedures to recognise the Singapore patent in Cambodia?

Currently, the Department of Industry Property is working on the necessary regulations in order to re-register Singapore patent in Cambodia, and as such the list of required documents and procedures are not yet available.

IV. អំពីការរៀបចំច្បាប់បញ្ញត្តិ

11. តើមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់រឺប្រការអនុវត្តន៍ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាណាដែល
ត្រូវតាក់តែងរឺសោធនកម្មក្រោយឆ្នាំ២០០៣ដែររឺទេ? បើមានសូមជួយបង្ហាញសេចក្តី
សង្ខេបនៃខ្លឹមសារនោះ។ ឧទាហរណ៍“សេចក្តីប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីនៃការផ្តល់ប្រការនីយ
បត្រកកកម្មនិងវិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍(ថ្ងៃទី២៨ខែកក្កដាឆ្នាំ២០០៧)”
ត្រូវបានអនុវត្តរួចហើយរឺ?

Yes, there are many IP laws and provisions that been promulgated after 2003, all of which can be access on our website (abacus-ip.com).

2006:

- Sub-decree on the Implementation of the Law concerning Marks, Trade Names, and Acts of Unfair Competition
- Prakas (Declaration) on the Procedure for the Grant of Patents and Utility Model Certificates
- Prakas (Declaration) on the Procedure for Registration of Industrial Design

2008:

- Law on Seed Management and Plant Breeder's Right
- Sub-Decree on the Establishment of National Committee for Management of Intellectual Property Rights

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2009:

Prakas (Declaration) on the Procedure for Registration and Protection of Geographical Indications

2011:

- Prakas (Declaration) on the Organization and Functioning of Department of IPR
- Prakas (Declaration) on the Lawful Trademark Agent
- Prakas (Declaration) on Integrated Circuits
- MOU on Co-Operation of Intellectual Property between Cambodia and China

2014:

- Law on Geographical Indications
- Joint Prakas (Declaration) on the Public Service Fee of Ministry of Commerce

2015:

- Announcement on Minimum Requirement for Mark Registration
- Announcement on Recordal of License Contract and Franchise Contract
- Announcement on Collective Mark Registration
- Instruction on the Acknowledgement of Exclusive Right in the Use of Mark
- Joint Prakas (Declaration) on Public Service Fee (Ministry of Industry and Handicraft)
- MOU on Co-Operation in Industrial Property between Cambodia and Singapore

Laws and Provision are currently drafting by:

Ministry of Commerce:

- Law on Trade Secret and Undisclosed Information
- Law on Commercial Contract
- Law on the Establishment of Commercial Court
- Sub-Decree on Boarder Measure
- Sub-Decree on the Establishment of Sub-Committee for IP Enforcement
- Prakas (Declaration) on the Procedures for Enforcement of IPR
- Prakas (Declaration) on Appeal Board

Ministry of Industry and Handicraft

- Law on Integrated Circuit
- Prakas (Declaration) on the Process of Granting Patent
- Provision on the Implement of Plant Breeder's Rights
- Provisions for Procedures for Re-Register of Patent and Industrial Design

Ministry of Culture and Fine Arts

- Sub-Decree on the Establishment of Collective Management of Author Rights

Ministry of Health

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- Law on Compulsory License for Public Health

Ministry of Post and Telecommunication

- Law on Encrypted Satellite Signal Protection

[2] សំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់មុន

I. អំពីវិធីធានាបញ្ជាក់ការប្រើប្រាស់មុន

12. Is there any notary public's office in Cambodia? If there is, in which cases the notary public's office can be used? Is it possible to use the notarized documents as the evidence for court case?

Yes, there are more than five notary public offices in Cambodia. According to the Civil Code, the notary public's office is authorized to perform any legal works such as preparing contract or other legal documents, certifying on validity of an establishment or an amendment of the Article of Incorporation, providing authenticity on legal documents or contracts, ensuring on signature and date of any legal documents or contracts, etc. They also serve as the evidence for court case.

II. ផ្សេងៗ

13. នៅប្រទេសកម្ពុជាមានវិធីណាដែលការពារសម្ងាត់ប្រតិបត្តិអាជីវកម្មដែររឺទេ?

Law on Trade Secret and Undisclosed Information is being drafted by the Ministry of Commerce.

[3] អំពីប្រការនីយបត្រតក្កកម្មលើផលិតផលឱសថ

I. អំពីការពន្យារពេលប្រការនីយបត្រតក្កកម្មនិងការទំនាក់ទំនងប្រការនីយបត្រតក្កកម្ម Patent Linkage

14. Pharmaceuticals are out of patent protection now, according to Article 136 of IP Law. Is a composition of matter, such as a chemical compound, rejected according to Article 136, if the utility of the compound is pharmaceutical or medical? How about a chemical compound such as agricultural chemical, pesticide or insecticide?

The article 136 does apply for pharmaceutical. However, it does not apply for a chemical compound such as agricultural chemical, pesticide or insecticide.

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

15. ក្នុងការពិនិត្យដោយអង្គការពិសេស ថាតើការដាក់ពាក្យសុំផលិតផលពិសេស
Generic drug មិនបាច់ធ្វើពិសោធន៍ដាក់លាក់ពេញលេញ ហើយគ្រាន់តែបង្ហាញពី
Bioequivalence ទៅទើបគេនឹងផ្តល់ការអនុញ្ញាតមែនទេ?

Patent application for pharmaceutical will not be accepted until 01 January 2021. Currently, there is no procedure for examination. We believe that examination will base on the search report from the home country and international search report.

16. ចំពោះសំនួរខាងលើ ប្រសិនបើគេផ្តល់ការអនុញ្ញាត ថាមានប្រព័ន្ធ “ការពារទិន្នន័យ”
ចំពោះការដាក់ពាក្យសុំផលិតផលពិសេសបង្កើតថ្មី innovator drug ដែររឺទេ?

According to the Sub-Decree on Organization and Functioning of the Ministry of Health, the Ministry has the right to manage health production, business and distribute drug and medical and pharmaceutical. Therefore, any application for production of innovator drug has to be approved by the Ministry of Health. The application and data are kept confidential by the Ministry.

[4] ប្រការផ្សេងៗ

17. Please let us know the matters that foreign companies (such as Japanese companies) should be pay attention to, regarding IP practice in Cambodia based on your experience.

The development of intellectual property system in Cambodia is still in the infancy stage compared to neighboring countries like Thailand, Vietnam, Singapore and Malaysia. The Royal of Government of Cambodia promulgated several intellectual property laws in 2003 and declarations in 2006. Though IP laws have been enacted, they have not been disseminated broadly and effectively to the public which make the public awareness low on understanding the basics of IP. Counterfeit goods are easily found in markets throughout Cambodia. Protecting and registering your IP in Cambodia is strongly recommended before moving forward with your business in Cambodia. Cambodia adopts first to file system, and therefore a company can expect difficulties should another entity register their IP before them.

You can enforce your IP rights with officers in charge along Cambodia border or with anti-crime economic police or through a competent court, even though the sub-decree on the establishment of sub-committee for intellectual property enforcement and declaration on the procedures for enforcement of intellectual property rights have yet to be enacted.

Please let me know if you have require any clarification.

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Yours Faithfully,

Pheng Thea

Principal, Abacus IP