※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

禁転載複写

資料 第485号

2017年度アジア訪問代表団報告

タイ・ベトナム訪問代表団
インドネシア訪問代表団
インド訪問代表団

2018年6月

2017年度アジア戦略プロジェクト

一般社団法人 日本知的財産協会

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

－ 目 次 －

Ⅰ. はじめに 1

Ⅱ. タイ・ベトナム訪問代表団 2
1. 訪問代表団の構成（2017 年９月時点） 2
2. 日程及び訪問先 3
3. １ タイ 4
3. １. １ タイ税関 4
3. １. ２ 専門事案高等裁判所 8
3. １. ３ タイ知的財産局（DIP：Department of Intellectual Property） 11
3. １. ４ 経済警察（ECD：Economic and Cyber Crime Division） 18
3. ２ ベトナム 22
3. ２. １ ベトナム知的財産研究所 22
3. ２. ２ ベトナム知的財産権庁 26

Ⅲ. インドネシア訪問代表団 33
1. 訪問代表団の構成（2018 年１月時点） 33
2. 日程および訪問先 34
3. 訪問先での会談等の内容 35
3. １ 知的財産総局（DGIP：Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual） 35
3. ２ 知的財産総局（DGIP：Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual） 40
3. ３ 関税消費税総局 44
3. ４ 国家警察 47
3. ５ 最高裁判所 51
3. ６ インドネシア知財コンサルタント協会 55
3. ７ インドネシア反模倣協会 57

Ⅳ. インド訪問代表団 61
1. 訪問代表団の構成 61
2. 日程及び訪問先 62
3. 訪問先での会談等の内容 63
3. １ フェリシテ IP コンサルティング 63
3. ２ インド商工省産業政策推進局 65
3. ３ Remfry & Sagar 法律事務所 68
3. ４ ANAND & ANAND 法律事務所 70
3. ５ インド特許意匠商標総局 72
3. ６ ムンバイ税関 75

Ⅴ. おわりに 77

資料編 78

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Ⅰ．はじめに

「世界から期待され、世界をリードするJIPA」をスローガンとして掲げるJIPAでは、毎年、海外に訪問代表団を派遣し、訪問国の政府ならびに知財関連機関に対し、知財制度の調和、知財環境の改善、法制度の整備等の提案や意見要望の発信を行っている。2017年度、アジア戦略プロジェクトの東南アジア・インドWGは、タイ・ベトナム、インドネシア、インドの3つの訪問代表団を派遣したが、小生はインドネシア訪問代表団に参加させて頂いた。

2018年1月14日、インドネシア訪問代表団の団長として、インドネシアの首都ジャカルタのスカルノ・ハッタ国際空港に降り立った。ジャカルタは1年ぶりの訪問である。

空港ターミナルを出ると、きれいに整備された駐車場と高架線を走る真新しいスカイトレインが目に入ってきた。前回は駐車場で車に乗ってから高速道路に入るまで30分近くかかったと思うが、今回は非常にスムーズであり、見違えるほどの改善である。ジャカルタ中心部の大渋滞は相変わらずだが、地下鉄の工事が行われており、インフラ整備が急ピッチで進んでいる。

翻って、知財関連の政府機関・団体の訪問は、3日間で6機関・団体と会合を行い、JIPAからの意見・要望を伝えるとともに、新たな情報を入手することができた。詳細は本文の報告に譲るとして、インドネシアの知的財産のインフラ整備ならびに運用の改善を加速するためには、日本政府の支援のみならず、ユーザー団体としてのJIPAからの継続的な働きかけも不可欠である。

帰路の機中では、タイトな日程で疲弊ぎみの胃腸を労りながら、1年後のインドネシアはどうなっているだろうかと思いを巡らす自分がいた。

アジア戦略プロジェクトの東南アジア・インドWGが担当している国々は、知財の法制度や実務運用にはまだまだ不十分な点があるが、それは伸び代が大きいということでもある。今後も、東南アジア諸国ならびにインドの知財関係者との交流を通じ、東南アジア・インドWGが当該国の知財環境の改善に貢献していくことを願ってやまない。

2018年6月吉日

JIPA副理事長/アジア戦略PJサブリーダー
別宮　智徳

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Ⅱ．タイ・ベトナム訪問代表団

１．訪問代表団の構成（2017年９月時点）

団　長	池村　治	常務理事、アジア戦略PJサブリーダー 味の素㈱　知的財産部
副団長	大久保　淳	アジア戦略PJ WGリーダー ヨネックス㈱　法務室　知的財産課
団　員	今村　貴博	アジア戦略PJメンバー 本田技研工業㈱　知的財産部
	齊藤　美賀	アジア戦略PJメンバー 日本電気㈱　知的財産本部　開発推進部
	中井　啓	アジア戦略PJメンバー ポリプラスチックス㈱　知的財産部

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

２．日程及び訪問先

タイ

９月25日（月）　（午前）タイ税関

　　（午後）専門事案高等裁判所

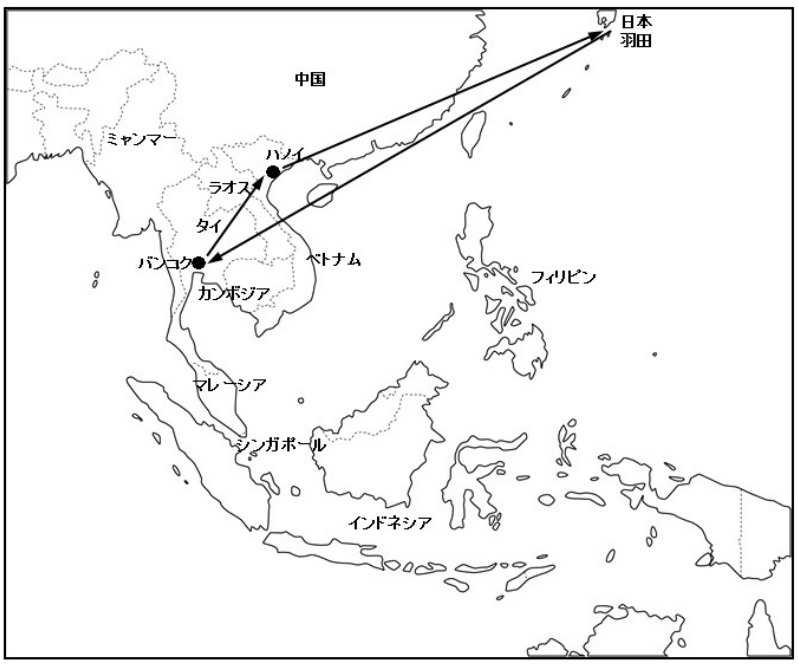
９月26日（火）　（午前）タイ知的財産局（DIP）

　　（午後）経済警察（ECD）

ベトナム

９月27日（水）　（午後）ベトナム知的財産研究所（VIPRI）

９月28日（木）　（午前）ベトナム知的財産権庁（NOIP）



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

３．１　タイ

３．１．１　タイ税関

（1）日時、場所、面談者

日　　時：2017 年9月 25 日　10:00～11:30

場　　所：税関会議室

面 談 者：

Mr. Promchai SNITWONGSE	Expert on Investigation and Suppression, Investigation and Suppression Bureau
Mr. Decha VICHAIDIT	Chief of Sub-Division 1, Acting Director of Division 3, Investigation and Suppression Bureau
Ms. Chonusa VICHIEN	Chief of Sub-Division 3, Investigation and Suppression Bureau
Ms. Korakoch THIENSONGSANG	Customs Technical Officer, Investigation and Suppression Bureau
Mr. Chawanvit SOONTHORNCHAROENWONG	Customs Technical Officer, Investigation and Suppression Bureau

他 1 名

<オブザーバー>

高田　元樹　氏	JETRO バンコク　知的財産部長
ナラー　ワン　モー　氏	JETRO バンコク

（2）会合の内容

1）タイ税関と JIPA との覚書（MOU）について

2016 年度に訪問した際に話に挙がった、タイ税関とJIPAとJETRO 三者間の MOU の提案に関して、JIPA より、下記のように検討状況の紹介と質問を行った。

JIPA では締結に向け検討を進めており、今日の議論を踏まえ、さらにその内容を詰めていきたい。真贋判定ポイントや、サンプルの提供、セミナーの開催を考えている。JIPA 内でのアンケートによると、それらに協力するとの企業が多かった。効率的な摘発のためにどのような情報を提供すべきか、是非、教えていただきたい。また、税関登録には、グリーンゾーン、レッドゾーンの区別があるそうだが、どのように区分されているのか教えていただきたい。その他、重要な情報、必要な情報も説明いただきたい。

これに対し、税関側からの回答は以下の通りであった。

海外の組織と MOU を結ぶ場合、税関内部の法務部、その他関連部局の検討や手続きの上、その次に財務省での確認、外務省での確認となる。今まで民間組織との MOU 締結はないが、政府機関との MOU 締結には交渉開始から1年を要したものもあり、時間を要する。この MOU は局長レベルが調印するものでなければ、部のレベル、例えば捜査部等の部長レベルであれば、より簡易に締結できる。局長からは既に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

MOU 締結意思を確認している。今回の MOU の内容はシンボル的なものと理解しており、既に相互の協力関係が築かれているが、MOU 締結によりその協力関係がより明確に強固になると考えている。

また MOU に尽力されている JETRO 高田部長より下記参考情報を紹介頂いた。

以前、JETRO と商務省間で調印を行ったが、その際は、迅速に対応し、半年程度で締結まで至った。JETRO は日本政府機関なので、承認には外務省のチェックが必要であり、その際も外務省に許可を求めた。できれば局長との調印をお願いしたいが、JETRO トップとも再度検討してみる。

これを受け税関より、MOU については、税関内部での検討、法務部、国際関係部にて検討を進める。その後、財務省へ提案、さらに外務省に確認する。MOU 内容は既に議論を尽くしており、今回の案はほぼ最終案と認識しており、現在の内容で上記手順に進めていきたい。税関からは現在の MOU 案に対して追加事項は無い、との回答をいただき、MOU 締結に向け、進めることとなった。

2）効率的な差止のための情報提供について

JIPA より、JIPA と税関は既に協力関係にあると理解しているが、効率的な差止のために権利者から提供すべき情報に関して、どのような内容が適しているか、明らかにしてほしい旨、要請した。

税関からは以下のように回答があった。

権利者からの請求による差し止めと、税関の自主摘発による差し止めがある。

権利者からの請求による差し止めについては、TRIPS 協定の手続に従っている。総務省布告、商務省布告があり、記載書式が決まっている。書式には、例えば、船便なら便の特定、日付、数量の記載が必要であり、それら情報に基づいて税関が差止をするか否かを決定する。模倣品の疑いのある製品の差止請求書のフォーマットがあり、権利者が記入して税関に提出する。税関の自主摘発もあるが、その場合は税関から権利者に鑑定を請求する書式もある。タイの税関は自主摘発が多く、権利者からの請求による摘発は少ない。差止をするか否かは税関職員の有する情報と経験による。グローバルに有名なブランド、商標の場合は税関職員もよく理解しており摘発を行うが、そうでない場合は摘発できるかどうかは不安がある。税関の自主摘発は税関内部データに基づき判断して実施している。

また、JIPA からタイの商標データベースシステム thaiipr.com について確認したところ、以下の回答を得た。

thaiipr.com は商品形状、権利者情報、代理人、連絡先を記載するものである。そのデータベースに真贋判定ポイントを載せるのは一般公開であり相応しくない。税関での内部システムがあるが、一般には公開していない。さらに、権利者は、知財局（DIP）のデータベースへの登録をしてほしい。商標の登録に関する情報と、輸出入保護に関する情報の２点を登録してほしい。

JIPA より自主摘発に感謝するとともに、真贋鑑定に関して現段階ではデータベース上での真贋判定情報入力等は困難なため、まずは税関内の模倣品展示があるので、そこへ正規品と模倣品の双方比較のためのサンプル提供を提案したところ、了承

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

された。

3）国際郵便の取扱について

JIPAより、SNS等で模倣品が存在し、国際郵便（EMS）での模倣品流入が多くなってきている、日本の税関においてもEMSの差止めが多くなっている。タイにおいても同様と思われ、EMS での差止めを要請し、既に実施している対策についての紹介もお願いした。

税関から以下の回答を得た。日本とタイのみならず、このような電子取引は国際的に問題となっている。税関局長はもちろん、郵便局等でも重視している。模倣品のみでなく、麻薬等の違法なものについても重要視している。

4）国境での対策について

国境での対策について、JIPA より、例えば、カンボジアからの陸路の流入品の模倣品をゼロにすると聞いている、すばらしい取り組みであるので是非継続してほしい。ラオス、ミャンマー国境からの模倣品もゼロにする取組をお願いしたい、と要請した。

これに対し、税関からは次のような回答を得た。既に実施している。タイ政府の政策として首相自ら重点政策として発表しており、国家レベルのアクションプランがある。特に国境付近の密輸入や流出をゼロにする。陸上の国境が 4000km に達するので、流入することがあるかもしれないが、関係機関が取り組んでいるところである。

（3）所感

双方で既に密な関係が構築できていると認識した。さらに具体的な情報交換、税関アクションへの必要なデータベースへの登録を行っていく必要がある。MOU 締結により一層の連携が深まることが期待される。（中井）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

３．１．２ 専門事案高等裁判所

（1）日時、場所、面談者
日　　時：2017 年9月 25 日　14:00～15:40
場　　所：裁判所内会議室
面 談 者：

Mr. Winai Ruengsri	Vice President of the Court of Appeal for Specialized Case
Mr. Chaiyod Woranansiri	Head of appeal judges division 1 （IP）
Ms. Chankrapor Torsuwan Sinthavathavorn	Assistant judge
Mr. Akarapong Shinprateeb	Deputy Secretary of the Court of Appeal for Specialized Case

他

<オブザーバー>

高田　元樹　氏	JETRO バンコク　知的財産部長
ナラー　ワン　モー　氏	JETRO バンコク

（2）会合の内容
1）専門事案高等裁判所について
2016 年 10 月に新設された組織であり、まずは専門事案高等裁判所の組織、裁判の手続きについて、概要を教えてほしいとお願いした。
これに対し、次のように回答を得た。
知的財産案件と国際取引を担当する。知財担当判事は 12 名である。判決文、請求書、審議の結果が一審より送られてくる。審議結果に基づき、当裁判所の管轄かどうか、一般事案か専門事案かを所長の権限で判断する。知財事件については、民事あるいは刑事案件が知的財産及び国際取引中央裁判所（CIPITC）の一審判決後に送られてくる。当裁判所が設置される前は、CIPITC から最高裁判所へ送られていたが、今は CIPITC から当裁判所に控訴する必要がある。
民事裁判の場合、当裁判所判決について不服の場合、最高裁に送られるが、最高裁の知財担当部門にて受理するかどうか、上告できるかどうかをまず判断する。知財担当部門が受理しなければ、上告は認められず、当裁判所判決が確定し最終判決となる。
刑事裁判の場合、控訴時は当裁判所に対して行う。最高裁への上告は通常通り手続きをすると良い。上告は可能であり、民事のように最高裁での認否判断は無い。刑事は3審、民事は 2.5 審とも言える。
当裁判所が設立されたのは、当該裁判所で扱う専門事案を判断するには専門性が必要であり、専門的な知識をもった裁判官を集約する必要があった為だ。一審裁判所での経験が長いのみで裁判官を集めておらず、人事委員会にて専門事案高等裁判所裁判官を選任する。当裁判所の判事は弁護士や教授といった外部からは採

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

用せず、元来裁判官だったものから選出される。

一審で提出されなかった証拠を当裁判所にて提出して採用されるかどうかは、次の通りである。まず、当裁判所に関連する法令が2つある。まずは CIPITC 設立の法令であり、そこには高裁に関する言及がある。2つ目は本専門事案高等裁判所設立法がある。民事裁判の場合は、民事裁判手続法に基づき審議するが、証拠について一般記載があり、CIPITC においても、専門事案高等裁判所においても裁判官に新証拠採用の権限を法律上は与えている。しかし、実際には当裁判所では新たな証拠採用は認められていない。上記2つの法律により裁判官に新たな証拠を認める裁量権限を与えているものの、実際にはこれまで受け付けておらず権限を行使していない。

2）取扱案件データについて

JIPA から、設立して約1年経過したが、取り扱った知財件数はどのくらいか確認するとともに、判決内容の公開について質問し、以下のような回答だった。

2016 年 10 月から 2017 年7月までの非公式データだが、民事事件で 28 件、刑事事件で 25 件の判決が得られている。CIPITC の取扱件数は膨大だが、CIPITC 判決後に当裁判所へ送られる控訴案件はまだそれほど多くない。当裁判所へ控訴できる事件は、判決が 2016 年 10 月1日以降に下されたものである。それ以前のものは最高裁の知財担当部門に送られている。現在のデータはこの数値のみで、事件内容までは不明である。

2017 年7月現在で、刑事・民事合わせて、判決が下されたものは 56%に達する。多くの技術を導入して判決までの期間を短縮した。事件のうち各知財案件の割合は不明である。次回の訪問の際にお伝えしたいが、ほとんどの知財権に関する案件を扱っている。

審理を早くするための期間目標は具体的には決めていない。なぜなら、受け付けるのは新しい事案であり、以前のものは最高裁で扱うためである。また、現時点ではそれほど複雑な事案がないことが考えられる。そのため、判決までの時間を要していない。専門事案を扱う裁判所のメリットとしては短期間で処理できる点がある。

次に JIPA から、データベース公開は過去の判決例を参考にでき権利者には有益なので判決の公開について教えてほしいとお願いした。

それに対し、最高裁の判例を公開しており、一般国民が閲覧できる。当裁判所の判決に関しては Web サイト appealsc.coj.goj.th において、控訴を受け付けたのはいつか、判決をしたのはいつかが追跡できるようになっている。今現在 90 件程度存在するが、早くて3ヵ月で判決が下されるものもある。判決内容の公開予定はあり、情報整理しているところだが、まだ準備中である。書面での出版物として判決内容を出すことは、予算浪費にもなり行わない。

情報公開を重視しており、タイ語はもちろん、英語でも公開することを検討している。将来日本語での公開も考慮している。そのための日本への留学の動きもある。早稲田大学高林教授と 2003 年に始まった RCLIP の取組がある。早稲田大学と日本政府予算で賄っていた。まずは、タイ語、英語での公開を進めていきたい。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

3）厳罰化について

JIPAより、処罰に関して公正公平を念頭において判断されると考えているが、処罰が軽いと再犯にも繋がる。そのため厳罰化を要請した。

これに対し、裁判所からは、刑事裁判の場合は第二審、最高裁ともにかなり重い処罰をくだしている、とのことであった。ほとんどの刑事事件は、小さな事業者が多く、規模に応じて罰則を決定するのだが、侵害者が大手事業者の場合は重い処罰を課し、執行猶予は与えない。例えば、今年の2月の一審判決では、フィッシュソースの商標権侵害で7千ドル、懲役6年、罰金2万バーツ（約7万円）だったが、自白があったので、懲役3年、罰金1万バーツの半減となった、との回答を得た。

（3）所感

最後に、裁判所側から今後も権利者との情報交換、学術的な情報交換を継続していきたい、権利者保護に努めていくので安心してほしい、とのコメントがあった。今後も当裁判所の状況とともに、判決データを確認していく必要がある。（中井）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

３．１．３ タイ知的財産局（DIP：Department of Intellectual Property）

（1）日時、場所、面談者

日　　時：2017 年9月 26 日　9:20～11:20

場　　所：DIP 会議室

面 談 者：

Ms. Jittima Srithaporn	Director, IP Promotion and Development Office
Mr. Sirapat Vajraphai	Head of International Cooperation I
Ms. Wanida Chumwijit	Trade Officer, IP Promotion Office
Ms. Sirinat Anupan	Acting Patent Specialist
Mr. Panja Haohan	Patent Examiner
Mr. Sarayuth Phahumanto	Patent Examiner
Mr. Oraorn Saranjit	Patent Examiner
Mr. Puttipat Jiradchamna	Legal Officer
Mr. Chakkrit Charoenpong	Legal Officer
Ms. Sukonthip Sakonpadungket	Trade Officer
Mr. Tibet Saktrakul	Trade Officer
Ms. Naruemon Sirikan	Trade Officer

<オブザーバー>

高田　元樹　氏	JETROバンコク　知的財産部長
ナラー　ワン　モー　氏	JETROバンコク

（2）会合の内容

JIPAより、特許法改正案に対するパブリックコメントを提出したことを伝え、昨年訪問時の要望が特許法改正案に多く反映されていることに感謝の意を表した。

1）特許

①審査基準改正について

JIPAより、特許審査基準のパブリックコメントについて説明を要請したところ次の回答があった。

特許法改正に基づき、審査のファーストアクションは出願公開されてから18ヵ月内に終える目標を持つようになったこと、サーチレポートを国際標準に合致させること、第1国出願庁から代理人に対して通知を明確にすること、が主な改正点であった。

審査基準には新規性、進歩性の判断をより明確にすることを盛り込む予定である。

また、新たにコンピューターに関する審査内容を加えるとの事であった。従来と同様に特許法第９条の「コンピュータープログラム自体は特許対象ではない」ということであるが、システムや記録媒体等がどのように保護できるか、ということを審査基準に記載するとのことである。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

コンテンツは特許の対象ではないが、技術的特徴を有するものであれば場合によって審査をするとの回答を得た。

JETROバンコク高田部長から発言があり、日本特許庁や企業の意見を取りまとめパブコメの提出を用意しているところであり、期日までにコメントを提出するとのことであった。

審査基準は15名で作成しており、全部門を代表する審査官も含めて議論している。

審査基準は2017年９月27日までパブコメを募集しているので、パブコメの結果を踏まえて審査基準を改正する予定である。

②審査期間の短縮について

JIPAより、日タイ間では審査官不足という状況下でも特許審査ハイウェイ（PPH）を開始しており、2017年１月には本プログラムを延長している、このような権利化に対する取り組みについて感謝の意を伝えた。

一方、商標、意匠は通常出願時、審査開始からファーストアクションまで長時間を要しているので、早急な審査促進、バックログの解消を要請したところ、DIPからは2016年約36,000件の滞貨があったが、2018年９月末までに27,000件に減らす計画があること、審査官トレーニングプログラムにより促進を図ることが伝えられた。また、PPHについてもさらに2年間延長する予定であるとのことであった。

加えてJIPAより、暫定憲法44条の「審査促進」に関し、プラユット首相のプログラムについて、説明を要請したところ、DIPからは、商務省内にて政策方針を待っている段階でありバックログの解決策を行っていること、首相プログラムについてはまだ方針が決まっていないことの説明があった。

③出願人が自ら行う補正の時期

JIPAより、出願人にとって、補正の時期は重要で、時期に応じた特許出願の応答手続きを行うのが通常だが、タイ特許法によれば、出願人が自ら補正のできる時期について明記されていないので、手続きの透明性を高めるため、補正時期を明記することを要望した。

これに対し、DIPからは、商務省の布告、省令の中に記載があり2回補正（出願公開前と出願公開後）可能であるが、内容の補正は2回とも認められないとのことであった。誤記の補正なら可能だが、請求の範囲が拡がるような内容の変更は認められないとのことであった。また明細書に記載の内容であり、請求の範囲が拡がらないのであれば、審査官と相談すればよいとの事であった。さらに、出願公開後の補正は局長承認が必要であるが、審査官が権限を有しているのでまずは審査官と相談してほしい、との回答を得た。

④出願及び権利に関するデータベース

JIPAより、特許法改正に際し、特許付与前の異議申立制度の導入を検討してい

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

るが、付与前異議申立制度を導入するためには、異議申立可能な期間に少なくとも特許請求の範囲、要約及び権利の存続状況の正確な情報が公開され、入手できる状態である必要があると伝えた。その上でデータベースの収録内容が正確で充実したものとなるよう要望した。更に外国人はタイ語での特許検索が難しいので、英訳閲覧及び英語検索機能を要望した。

これに対し、DIPからは、出願公開にはタイ語および英語の準備が必要であると考えており、そのためのデータベースの開発を行っていたが、2015年にプロジェクトを発足したものの中断があり、2016年1月にようやく完了した。現在のDIPのデータベースには特許予定の請求項、明細は公開されていないが、公開のための準備を行っていく必要がある。

特許法改正案は商務省での審査中だが、国会にかけられる際にはデータベースの整備も要求しなければならないとの事であった。

⑤特許法改正について

JIPAより、特許法改正について、国会を通す目標について説明を要請した。

これに対しDIPからは、2017年9月時点においてDIP内部で審議中との事であった。2017年12月末までには審議が終わり、他機関へ提案したい。その時点で再度パブリックコメントを募集する予定との事であった。

今後は著作権改正も予定している。これはWIPOの著作権の動きに合わせたものである。

特許法改正後は意匠法の改正も予定している。意匠法の改正はハーグ協定に合わせたもので、来年の法改正を考えているとのことであった。

※なお、2018年2月にはパブリックコメント募集がなされ、それに対応した。

2）意匠に関する事項

①意匠権存続期間

昨年訪問した際に意匠の存続期間を他国並みに長くして欲しいと要請したのに対し、DIPからハーグ協定加盟後は存続期間を15年に改正するという回答があった。多くの日本企業は、ハーグ協定加盟を心待ちにしている。よって、ハーグ協定加盟の具体的スケジュールを教えて欲しいと要請した。

これに対し、DIPからは、ハーグ協定については来年に向け準備している。現在は、特許法の大きな改正に向け準備中だが、特許法改正後に意匠権の改正を予定している。また、意匠改正法のパブコメを予定しているとの回答であった。（パブコメは10月に実施）

②部分意匠の導入

JIPAより、部品意匠については法での規定がなくとも、運用上出願可能とは聞いている、しかしながら昨今、全体意匠を一部だけを変更し、権利保護を巧みにかわすような模倣品が増えてきているという現状があり、製品の特徴部分を部品ではなく、全体の一部として保護する部分意匠制度が権利活用のため必要不可欠となってい

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る旨を説明した。そして、昨年度JIPA訪問団にて要請した際には部分意匠についての重要性を認識している旨の回答を得たこともあり、部分意匠について、運用上でなく改定法に導入して欲しいと要請した。また、部分意匠の例としてバイクの画像を見せて説明した。

これに対してDIPからは、改正法案には、部分意匠を含めていないが、法改正の前にパブリックコメントを行うので、その際に皆様から改正要望を提出して欲しい（11月に提出済）との回答であった。

また、高田部長より、意匠権出願の半数以上がタイ人によるもので、これはタイ人が意匠を使って権利を保護しているという現れである、部分意匠は、現在の意匠権より強い権利を与えるものであり、タイ人にとっても、非常に有益である。よって、タイ以外の企業のためというより、タイ人の競争力を高めるという意味で、部分意匠の保護を検討して欲しい旨の説明があった。また実際、タイの有名なデザイナーのデザインを中国のメーカーに模倣されるという事例も出てきているので、ぜひ部分意匠保護を検討して欲しいとの補足があった。

これに対して、DIPからは、パブリックコメント募集の際に正式なコメントを提出して欲しいと再度回答があり、加えて、部分意匠についての各国の事例など情報提供できる専門家を派遣して欲しいとの要望があった。

これに対して、高田部長より、日本特許庁から情報提供と専門家の派遣を検討して、早急に回答するとの発言があった。

③無効審判制度の導入

不登録要件を有する意匠（冒認意匠等）に関して、現運用では裁判所への提訴にて無効化が可能となっているが、裁判となると費用および時間が非常にかかってしまうという問題があり、正当な受益者にとり大きな不利益となっている。よって、改定に当たり無効審判制度を導入して欲しいと要請した。

これに対し、DIPからは、法改正案に無効審判制度について入っている、ただし、新規性のみについて導入との回答であった。

3）商標制度に関する事項

前回訪問時には 2017 年内にマドリッド協定議定書（マドプロ）への加盟をめざしていると発言を頂き、実際に本年度 11 月には発効となっていることに対し、会員企業に改めて周知すると発言すると共に感謝の意を述べたうえで、以下を要請した。

指定商品の記載

マドプロ発行のタイミングで多くの日本企業が出願を考えている。日本企業の多くは、マドプロ出願に包括的な class headings の記載を使う。例えば、プラスチックの材料として、加工していない樹脂という記載（Unprocessed plastics）を行う。よって、このような、包括的な記載を導入して欲しいと要請した。

これに対し、DIP からは商標法第９条によると、十分に明確かどうかが判断基準になる。プラスチック材料の例は認められる。しかし、バイクとその部品という記載は認められない。十分に明確かどうかが判断基準だが、バイクとその部品ではすべてのバイ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ク部品が入ってしまい広すぎる。また、裁判所の段階になると、裁判官は明確でないと解釈する。バイクの部品では、マフラーなど具体的な記載が必要との回答であった。

これに対し、JIPA からは、包括的な記載は、多くの日本企業が要望することなので、引き続き、具体的な例を用いて議論させて頂きたいと発言した。

①マドプロ発効後の体制

マドプロ発効により、多くの出願が集中すると考えるが、マドプロ発効後の審査体制、審査の方法について教えて欲しいと要請した。

これに対して、DIP からは、マドプロ対応の登記官が2名、審査官（アシスタントに相当）が5名の体制である。また、登録までの流れは、スタッフが受付をし、タイ語から英語に翻訳し、商標データベースにアップロードする。審査官が一次審査し、登録可否は登記官が判断する。登録までの期間は、出願受付から18ヵ月と考えている。また、海外からの出願対応のために、審査官を3年間で 26 名に増員予定であり、すでに採用を開始しているとの回答であった。

②審査実務の運用基準

多くの国で認められている商標であっても、タイでは保護が得られないことがある。マドプロ発効に伴い国際的に認められている商標、例えばアルファベット3文字について認めて欲しいと要請した。

これに対して、DIP からは、アルファベット3文字については、通常の文字と区別がつかない場合は認めないが、ロゴ化やフォントを変えたりすることで区別がつくようにすれば登録できる、との回答であった。

これに対して JIPA からは、ロゴ化やフォントを変える以外に、著名性を得れば良いと理解しているが正しいかと質問した。

これに対して、DIP からは、使用証拠を集めて著名性を説明すれば良い。ただし、識別力のある文字を使ったほうが登録しやすいとの回答であった。

③拒絶理由に対する意見書提出機会の付与

商標法 18 条及び 21 条では、商標出願の審査において拒絶理由通知や補正指令を受けた場合、知的財産局への意見書の提出が認められず、全て商標委員会に審判請求することになっている。また、その商標委員会での審決が終審になっている。わが国はもちろん ASEAN 諸国のどの国においても、特許庁または相当の行政官庁への意見書の提出は認められている。よって、審査段階で出願人に意見を述べる機会を付与して欲しいと要請した。

これに対して、DIP からは、正式には公表されていないが、登記官に意見を述べることを認めており、代理人経由で登記官へ意見を述べたい旨を申し出て欲しい。また、応答期限ぎりぎりになると対応できず、審判請求での対応をすることになってしまう。よって、登記官に意見を述べたければ早めに登記官に相談すべき、との回答であった。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

（3）所感

直接対話により、条文上には現れない実際の運用も明らかになった。さらに、今後の法改正において、これまでの要望内容がどこまで反映されるか確認が必要である。今後、募集されるパブリックコメントに対して適宜対応していく。（中井）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

３．１．４ 経済警察(ECD:Economic and Cyber Crime Division)

(1)日時、場所、面談者

日　　時：2017 年9月 26 日　14:15～15:30

場　　所：ECD 会議室

面 談 者：

Pol. Maj. Gen. Piyapan Pingmuang	Commander
Pol. Col. Sompon Isaraseree	Deputy Commander
Pol Maj. Tanawat Chaengsawang	Inspector （Administration）

他、全7名

<オブザーバー>

高田　元樹　氏	JETRO バンコク　知的財産部長
ナラー　ワン　モー　氏	JETRO バンコク

(2)会合の内容

最初に、ECDより組織の説明、現状での取組等について説明があった。ECDは国家警察中の中央捜査局下の組織であり、ECD以外に観光警察、森林警察、国土警察、鉄道警察、汚職防止・不正行為防止のための部隊、海上警察がある。ECDは全国で取締りを実施できる権限が与えられている。ECDにはさらにサブディビジョンがある。

第一課は税務事案に係わるディビジョンであり、バンコクのみが管轄である。第二課はバンコクを除く全国の税務事案を担当する。第三課はバンコクを管轄する知財事案を担当する。第四課はバンコクを除いた全国の知財事案を担当する。第五課は金融財務関係である。

本会合においてはDeputy Commander、知財担当の2つのディビジョンの課長が出席している。

最近では、金融関係で大きな事件があり、アユタヤ銀行、タイミリタリ銀行CEOによる汚職事件があり、40億バーツに上っている。

知財に関しては知財局や税関、国税局、中央証券取引所と連携し対応している。取締りを行うのは警察である。ECDは70年以上の歴史があり、実績も大きく上げている。クレジットカード偽造や知財権利侵害事案も多い。困ったことあれば何でも言ってほしい。喜んで協力する。

これに対し、JIPA側から権利者、市民の声を反映し対応いただいていることに感謝の意を伝え、知財権の中では特に商標権侵害が多いことを伝えた。

さらにECDからは、著作権侵害の場合は被害者の申立が必要であること、商標権侵害の場合は経済警察が自主摘発もでき、直ちに摘発対応できること、について回答を得た。

これに対しJIPAより、特許権侵害、意匠権侵害の取締り強化の要請を行い、知財局立会いの下、分解して確認した案件もあるとのコメントをしたところ、知財局の立会

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いは鑑定であり捜査業務の一環であるとのことであった。また、被害が発生したら、まずはECDに連絡してほしい、取締りの権原はECDにあり、他の機関に申し立てるよりも速やかに対応、操作できるので直接ECDに連絡をしてほしいとの回答を得た。

これらの情報を確認後、確認、要望の個々の案件について、先方が用意した資料のスクリーン投影も見ながら、議論を行った。

1）キャンペーン等について

JIPAより、既に特別キャンペーンや市場パトロールを行っていただいている、そのようなキャンペーン等を行うことで模倣品の摘発がさらに進むのだが、今後のスケジュールが決まっていれば教えてほしいと要請した。また侵害判定セミナーなど、各社での協力も行っていきたいことを伝えた。

それに対して、ECDは以下のように回答した。

模倣品を販売する側も模倣品を販売していると認識していないこともある。市場のパトロールは販売する側を教育することにも繋がる。

現在の課題は日本のソフトウェアの侵害品が使われていることである。権利侵害と知らずに使われていることがある。タイにおいてはコンピューターを購入する際に違法なソフトウェアがインストールされてしまうことがある。ソフトウェアの方がコンピューター本体よりも高価であると聞いており、タイでは違法ソフトが多い。日本でも違法ソフトウェアが使われて警察が扱う事件になったことがあると聞いている。

かなり多くの事件について対応中であり、タイにおいて権利に対する意識がまだ低いのを感じる。また、アメリカの監視リストに載っているが、タイ首相が主導する委員会もあり、そのような状況下でMBKセンター、プーケット等々の有名な市場について全て調査した。現在Eコマースも多くなっており、調査を継続している。

税関との協力も行っているが、税関は脱税、密輸入について対応する。模倣品対応はECDが行う。さらに国境付近では軍、地方行政機関とも協力をして取り締まりを行っている。国境にある大規模な模倣品販売店は全て閉鎖した。倉庫で模倣品が保管されていることも多い。取引そのものが多くなくとも保管品は多く、そちらも取り締まっていく。

模倣品が多いところはレッドゾーンと指定し、少なくなるとグリーンゾーンに変更する。

取締り時には増員を中央捜査局に要請する。もし模倣品あれば情報漏洩してしまうと模倣品が隠蔽されてしまうので秘密情報として扱い、権利者に通知する。

上記の回答を受け、まずは情報窓口を、即応性の点からJETROにお願いし、JETROから各社へ通知したいとの提案をしたところ、了承いただいた。

2）Eコマース取組について

JIPAよりEコマースの取組について教えていただきたいとの要請を行った。

それに対し、ECDからは以下の回答があった。

技術部門があるが、そこへコンピューター犯罪について支援要請をすることがある。予算を設定し、サンプル購入もして対応を行っている。コンピューター犯罪に関する法

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

が改正され、電子商取引において模倣品が見つかった場合、裁判官の令状を得てサイトを閉鎖できるようになった。まだ改正されてから1、2ヵ月経った段階であり、申請を待っている段階である。SNS等も含めて全て対応を行っている。今、首相も電子商取引上での侵害取締りに力を入れており、現政権になって、従来利害関係の対立で通過しなかった法案が通過する面もある。

年間、7,000-8,000件の摘発を行っているが、オンライン取引は摘発が難しい。現在はサンプル購入により確認しているが、その手法も変えていく必要がある。

3）首相主導の委員会について

JIPAより、タイの首相が注力している委員会について詳細な説明をお願いした。当委員会に置いて、4つのアクションプランがあり、その内、カンボジアからの模倣品輸入をゼロにすると聞いているが、その委員会とECDのかかわりについて問い合わせた。

ECDによると、組織が2つあり、1つは国家知財政策委員会で首相が議長となる。もう1つはその下の各小委員会であり、うち「侵害行為撲滅取締小委員会」は、副首相が議長となっている。小委員会の下でマーケットパトロールなどにより摘発を行っている。これら対策のために、数ヵ月先には模倣品がかなり減少すると考えている。摘発の効果で大規模な模倣品の店舗は閉鎖されるようになった。委員会の下でECDは取締りを担当している。毎月の実績は首相、副首相に直接報告することになっている。

例えばMBK市場での処分は侵害品の没収を行っている。懲役が科せられるが、そのためには刑事裁判をかけることが必要となる。模倣品の数が少なければ執行猶予があるかもしれない。小規模案件でも裁判官の判断で罰則をあたえている。

著作権侵害の場合は、調停や和解が行われる。和解すれば、提訴を取り下げることになり、摘発しても事件にならない。

さらに、知財権侵害取締センターがある。国家警察の中の組織でセンター長は国家警察の副長官が務める。

（3）所感

最後に警察の長官とも密接に連携しており、活動のPRも行っていきたい、とのコメントがあった。首相自ら主導となり、警察も知財権侵害に対し積極的な対応を行っており、ASEANでもかなり進んだ活動を行っていると感じた。各社情報提供、侵害の申立等、積極的に行っていく必要がある。（中井）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

３．２　ベトナム

３．２．１　ベトナム知的財産研究所
（VIPRI: Vietnam Intellectual Property Research Institute）

（1）日時、場所、面談者

日　　時：2017 年9月 27 日　14:00-16:00

場　　所：研究所内会議室

面 談 者：

Mr. Nguyen Huu Can	Vice Director General
Ms. Do Thi Xuan Huong	Head of the Training Division
Mr. Bui Tien Quyet	Head of the Consultancy-Expertise Division
Ms. Tran Thi Thu Hang	Head of the Administrative-External Affairs Division
Ms. Nguyen Thi Minh Hang	Head of Research Division

<オブザーバー>

高田　元樹　氏	JETROバンコク　知的財産部長
木挽　謙一　氏	JETROバンコク

（2）会合の内容

JIPAによるベトナム知的財産研究所（以下、VIPRI）への訪問は初めてであったため、双方より組織や具体的な活動について紹介を行った。VIPRIからは以下の説明があった。

1）VIPRIについて

・VIPRIが設立された2007年以前は、知的財産紛争を解決するために、権利者をサポートする機関がなく、客観的な意見を提供するための機関を設立する必要があった。また、2007年以前は、知的財産を研究・教育する機関もなく、コンサルティング等も行っている機関も少なかった。このような背景からVIPRIが設立された。
・VIPRIは科学技術庁に所属しており、知的財産庁とは別の機関である。VIPRI設立当初は知的財産庁から専門家が派遣されていた。現在は30人程度が所属しているが、まだ専門家は少ない状況である。

2）活動について

鑑定、研究、人材育成、コンサルティング、総務の5つの部署がある。以下、鑑定、研究、人材育成、コンサルティングの部署に関する業務を述べる。

①鑑定

・鑑定の活動は2009年に開始された。これまでに4,400件くらいの紛争を解決している。商標に関する案件が最も多いが、特許及び意匠に関する案件も増加している。ほとんどの案件について、VIPRI内の専門家が知的財産庁のビッグデータ等の情報を使

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

用して鑑定を行っている。特許に関しては技術内容が難しい場合があるので、外部機関や技術の専門家に依頼する場合もある。
・依頼者が指定した期間で鑑定を行っており、概ね1週間～1，2ヵ月である。日本企業からの鑑定依頼も多い。
・鑑定を依頼する際に、具体的な侵害態様に関する資料を提出することは非常に有効である。侵害態様に関する国別の資料があれば提供してほしい。国によって市場の事情や商標等の認知度が異なるためである。
・できるだけ客観的な鑑定結果を出すよう努めており、VIPRIの鑑定結果は行政機関からも信頼されている。しかしながら、VIPRIの鑑定結果に拘束力はない。
・鑑定に大切なことは比較方法であり、具体的には2つの商標が類似しているのか、混同を生じさせているのかを念頭に置いている。類似の判断は、商標の使われ方、商標使用者の意図、類似商標を使用する市場、の3つの統一した基準に基づき行われている。VIPRIが行っている鑑定方法は、日本やヨーロッパの方法とそれほど違いはない。
・鑑定に関する問い合わせも受け付けている。手続面だけでなく、鑑定にあたりどのような情報を提供すべきか等のアドバイスもすでに行っている。今後はホットラインを設立し、いつでも質問に答えられるよう体制を整える予定である。日系企業が問合せを行う場合、連絡を取りやすくするため、ベトナムの法律事務所等を通して依頼することを勧める。

②研究
・研究スタッフはまだ少ない状況である。毎年10テーマほどの知的財産に関する研究が行われている。具体的には、法制度、マクロ経済に関する問題、知的財産がベトナム経済に与える影響、ベトナム企業内での知的財産の認知度、鑑定の方法、知的財産の価値判断の方法等、様々なテーマで研究が行われている。研究結果はVIPRI内の活動に反映される。
・研究テーマは主にVIPRI内で設定される。外部からの研究テーマの依頼はごくわずかだが、知的財産庁（NOIP）からいくつか研究テーマが依頼されている。

③人材育成
・毎年400～500回のトレーニングを、レベル毎に実施している。トレーニングには、2つのコースがあり、1つは知的財産を管理するための企業向けのコース、もう1つは消費者の認知度を高めるためのコース。前者のトレーニングは、ベトナム企業が知的財産を守るための戦略を立てられるようにすることが目的である。後者のトレーニングは、模倣品を買わないようにする等の教育を行うことが目的である。

④コンサルティング
・ベトナムでの出願方法、権利侵害が発生している場合の申請方法、自社商品が税関で止められた場合に、商標権を侵害しないことを証明する方法、市場で模倣品を見つけた場合の対処方法、等に対応している。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

・Web上では、鑑定の流れ、鑑定に必要な書類、手続き等に関する情報を提供している。対応言語はベトナム語と英語である。
※URLはhttp://english.vipri.gov.vn/（参照日2018年２月２３日）
・模倣品を効率よく対策する方法として、例えば、模倣品が多く出回っている地域をベトナムの市場管理局に知らせる方法がある。また、模倣品は中国からの輸入が多いと思うので、税関で水際対策を行ってもらうとよい。他にも問題があればVIPRIに相談してほしい。

（３）所感

VIPRIへの初の訪問であったが、VIPRIの組織や活動内容について具体的に知ることができ、大変有意義であった。今後も情報交換や意見交換を行い、連携を深めていきたい。（齊藤）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

３．２．２ ベトナム知的財産権庁
（NOIP：National Office of Intellectual Property of Vietnam）

（1）日時、場所、面談者

日　　時：2017 年9月 28 日　9:30～12:00

場　　所：NOIP 内会議室

面 談 者：

Mr. Le Ngoc Lam	Deputy Director General
Ms. Nguyen Thi Thanh Van	Director of 1st Trademark Division
Mr. Hai	Director of 1st Patent Examination Division
Ms. Nguyen My Linh	International Cooperation Division

他、全7名

<オブザーバー>

高田　元樹　氏	JETROバンコク　知的財産部長
木挽　謙一　氏	JETROバンコク

（2）会合の内容

1）産業財産権侵害の刑事罰について

JIPAより、発明特許、実用新案、意匠といった権利侵害に対して刑事罰対象ではないと認識している、2015年訪問時にはこれらについて検討していきたいとの回答を得ているが、その検討の状況に関する説明を要請した。

NOIP側の回答は次の通りであった。刑事罰対象となるのは、商標権の故意侵害に対するものである。他の産業財産権侵害に関しては刑事罰では無く、行政処分で対応している。行政処分が手続きも簡便で速やかに対応でき、費用もかからないためである。本会議の出席者は政策作成の担当であり、処罰の担当はいない。また、刑事罰の公開には対応してない。刑事罰の情報に関しては、ベトナムの最高裁が公開している情報より刑事罰の実態を確認してほしい。もし権利者が求めるのなら民事処分で対応することがベトナムの法律中に定められているが、実際には民事対応は非常に少ない。多くの場合は、速やかで簡便な行政処分を行っている。

2）特許について

①審査の迅速化について

日本とベトナムの間で特許審査ハイウェイ（PPH）が導入されており、JIPAからの要望を反映したもので感謝している。しかし、上限100件となっているため、その上限の増加、撤廃などを要望した。

NOIPからは以下の通りであった。確かに100件は非常に少なく。NOIPに寄せられているPPH案件に対して70%しか対応できていない。その理由には3点あり、まずは新規出願のみならず残存する案件の処理に時間を要していること、次に特許庁の規則について修正をする必要があること、最後にPPHの上限を増加させると他の5大特許庁

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

（日本、米国、欧州、中国、韓国）の国々からの要請も増加してしまう可能性があることである。PPHの試行期間は2019年３月までの３年間であり、状況を確認しつつ日本特許庁とも協議し進めていきたい。パテントファミリーでの他国の審査を参考にしているので審査には時間を要しないと考える。他国の審査結果があれば、その情報を提供していただければ審査官も参考になる。

②職務発明の規定について

所有者と発明者間の別段の合意がある場合を除き、特許発明の実施から得た収入の10%や、得られるライセンス料の15%等といった職務発明の報酬の最低料率が規定されている。実際の利益と料率の乖離が激しいこともあると考えられ、当事者の合意に基づくものとして料率規定の廃止を要請した。

それに対して、NOIPからは以下の回答があった。是非検討していきたい。最低料率を定める目的は発明の奨励のためであり、当事者が別段の合意で料率を決めることができればよいが、合意できない場合、法律の規定を用いる必要がある。発明者側からの増額希望も有り、企業からは撤廃の要望も有り、双方の観点を考慮して検討していきたい。料率を設定しなければならいのは発明者と企業の間で紛争が起きた場合であり、もし条文規定が無ければ、裁判所での判断も困難となるためである。

③外国出願制限規定について

政府決議122/2010/NDCPにより、ベトナムで創作された発明の外国出願は制限されている。一方、国際的な研究開発体制が進展し、外国企業グループに属する技術者がベトナムにて研究開発に従事する機会や、また他方でベトナム国民個人が外国で研究開発に従事する機会も増加する中で、外国への出願に制限があると、外国企業グループによるベトナムへの投資や、ベトナム国民個人のグローバルな研究開発活動が阻害される可能性がある。JIPA内のアンケートでも当該規定の不合理さを指摘する回答が寄せられており、本制限の撤廃を要請した。

NOIPから次のように回答があった。政府決定理由は、ベトナムの国防、安全を保護するためである。ベトナムの国防に影響を与える秘密技術の国外流出を懸念し設定した。ベトナムでの本制限の設定前にはロシアやアメリカの決定を参考にしていた。アメリカにおいてもまずはアメリカでの出願であり、国防に関連するものでなければ外国出願は可能であり、他国も同様で廃止は難しい。制限を受けるのは、国防に関連するもののみであり、国防以外のものに対し限定は無い。国防と関係しないといった証明をする手続きは不要であるが、ベトナム企業に対しては海外出願前には国内で出願した方が良いというアドバイスは行っている。現状ではベトナム企業がPCT制度を利用して出願しているケースは無い。

④特許期間延長制度について

一部の分野、特に医薬品、農薬等の分野では、安全性の確保等のための政府の法規制に基づく許認可を得るに当たり所要の実験によるデータの収集及びその審査に長期間を要するため、その間特許権が存続していても権利の占有による利益を享

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

受しえず、その期間に相当する分だけいわば特許期間が侵食されているという問題がある。特に医薬品分野では、臨床試験及び新薬承認には、長期間で且つ高額な開発費用を要する。そのため、このような特許発明の実施できない期間があった場合、一定期間を限度として特許権の存続期間の延長登録を認める制度について要請した。

NOIPからは以下のコメントを得た。本件に関しては以前より指摘を受けている。多くの国の期間は20年であり、ベトナムでも20年となっている。5年間の延長についてはもう少し検討を続けたい。TPPの議論ではアメリカは不参加だが、日本とベトナムでは積極的に協議を進めており、その中で進めたい。

⑤コンピュータソフトウェアに関する発明の保護について

ベトナム法においてはコンピュータソフトウェアについて、それ自体は保護を受けられない。しかし、日本では保護の要請が高まり、物の発明としてコンピュータプログラムを請求項に記載できるようになった。日本・ベトナム経済連携協定86条の内容とも合致する内容であり、保護対象とするよう要請した。

これに対し、NOIPからは以下の回答があった。現在はベトナムでも情報技術が発達しており、保護対象に加えるべきとの意見もある。しかし、著作権に所属すると考えており、単純なソフトウェア　は著作権で特許の対象ではない、ソフトウェアが設備に導入され技術目的があって用いられるのなら特許の対象となっている。ソフトウェアについて59条で定められており、特許の保護対象にはなっておらず、また、審査基準5.2.5に技術的効果をもたらすものであれば特許保護できると規定されている。

JIPAより、上記回答に対し、著作権による保護では、著作物となってしまうので、ソフトウェアの技術的な面を特許で保護したいと重ねて要請したところ、是非今後検討していきたいので日本特許庁やJIPAからの協力も得て、特許の保護対象とするための情報も共有させていただきたいとの回答があった。

さらにJETRO高田部長より、日本特許庁とNOIPで審査ガイドライン改訂を検討中であり、コンピュータソフトウェアについても日本の特許庁審査基準があるので、NOIPと今後議論させていただきたい旨コメントいただいた。

3）商標に関する事項

①著名商標の保護の強化（現行法に規定無し）

知的財産法4条（20）では周知商標について、74条（2）（h）では不登録事由として著名商標についてそれぞれ規定されている。しかしながら、4条（20）も74条（2）（h）もベトナムでの周知・著名であり、外国での周知・著名にはなっていない。また、外国で周知・著名な商標が出願・登録がなされた場合、それらを取消すには、異議申立や無効審判を提起することが可能だが、こうした審理には一般的に相当な時間がかかり、ベトナムでの周知・著名性の立証が必要であり、外国企業にとっては過度の負担を強いられることになる。また、近年のインターネットの発達により、ベトナム国内では著名でなくても、一般消費者が外国で著名なブランドを知ることができ、著名な商標が本来の権利者より先にベトナムで登録される可能性もある。従って、74条の商標不

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

登録事由に外国での著名商標を加え、商標出願の審査をする段階で、外国の著名商標との類似関係を審査して欲しいと要請した。

これに対して、NOIPからは、2015年のJIPA訪問時にも議論したが、法律的には未だに改善されていない。しかし、問題については把握している。また、現在も、実務上は、海外での著名な商標の出願があれば拒絶している。事例をあげると、フランスで有名な商標を権利者でないベトナム在住のフランス人が出願したが悪意を認め拒絶した例もある。次回法改正時に条文への追加につき、科学技術省と協力して、検討する、との回答であった。また、権利者からも、著名な商標があれば、インターネットで公開して、ベトナムでの認知度を上げて欲しいとの要望もあった。

②漢字・片仮名の識別性

ベトナムでは、漢字や片仮名は識別機能が無いということで単体では登録されず、他の識別力の有る要素との組み合わせの場合だけ登録される。また、この場合でも漢字、片仮名部のみでは排他権が発生しないという解釈である。一方で、ベトナムにおいても有名企業ブランドの漢字表記や片仮名表記を含む商標が第三者によって不正に出願されてしまうリスクがあり、これが登録された場合には、当該文字部分に識別機能が無いとされるとしても当該第三者に正当使用の口実を与え兼ねない。そこで、斯かる漢字・片仮名表記の有名ブランドを持っている企業は少なくとも防衛的に商標登録しておきたいと望むこともある。そこで、漢字や片仮名も識別性のある一種の図形として単体でも登録可とし、また、これらに排他権も発生するとの解釈を要請した。

これに対して、NOIPからは、ベトナム人にとっては漢字・片仮名は全て同じに見えて、見分けがつかないため、保護の対象になっていない。保護できるような法改正も検討したいが、時間を要する。もし、漢字、片仮名の保護を望むなら、ローマ字もつけて出願して欲しいとの回答であった。

これに対して、JIPAから、ローマ字を付けた場合、実際の使用形態と異なってしまうが、権利行使に問題ないか質問をした。

これに対してNOIPからは、懸念は理解するが、法改正には時間がかかるので、ロゴ化するなど使用形態を工夫して欲しいとの回答であった。

③指定商品役務の包括的記載

ベトナムでは指定商品役務の包括的記載が認められておらず、例えば本体商品とその付属品に同一商標を使用する場合、出願人は当該付属品に該当する多くの商品を個別に列挙する必要があり、大きな負担となっている。多くの先進国において、指定商品役務の包括的記載は認められる傾向にある。一部の分野（カメラやバイク等）については認めていただいているとのことだが、全分野について指定商品役務の包括的記載を認めて欲しいと要請した。

NOIPからは、現在は一部のものに認めているが、全て認めるのは難しい。認めている具体例を公表するのは難しい。服装の場合は、ベルトやリボンなどを認めることは難しい。カメラであればカメラのカバーは認めるとの回答であった。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

4）意匠に関する事項

①ハーグ協定加盟に向けたスケジュール

現在AWGPIC（ASENA10ヶ国のアジア知財ネットワーク、ASEAN知的財産協力作業部会）にて議論されているハーグ協定加盟に関し、具体的なスケジュール開示を要請した。

NOIPからは、加盟のための手続きをしている。出来る限り今年中に加盟したいと思っているとの回答であった。

②公開延期制度の導入

意匠の販売前の公開により、悪意を持った人間に販売前に真似された商品を作られることが考えられるということを説明したうえで、出願人の申請に基づいて、登録意匠の公報掲載を延期できる制度の導入（知的財産法への明文規定）を改めて要請した。

これに対して、NOIPからは、日系企業だけでなく、ベトナム企業にも重要な課題である。ベトナムの意匠出願の70%はベトナム企業によるもの。現行制度では審査前に公開される。よって、確かに企業の秘密が漏洩することがある。この問題点は、認識しており、国会を通すには時間を要するが、今後改正したい。知財法の改正スケジュールとしては、2018年の中頃には国会に申請するための準備をし、2019年には国会で審議してもらいたいと考えている。ただし、知財法は広い分野に亘っており、著作権はスポーツ文化観光省等、分野毎に各省と協力する必要があるので、NOIPだけでは進められない。また、以前は、TPPなどに参加するために法改正を緊急に進める準備をしていたが、現在はTPPに至急参加する必要がなくなり、早急には進まないかもしれないとの回答であった。

③隠れてしまう部品の保護除外（64条（3））

保護対象は製品の外観であって、当該製品の使用中に見えないものは対象外（64条（3））と規定されているが、製品によっては外装カバー内に装飾カバーを付しており使用中は外装カバーで見えないものもある（たとえば自動車のボンネット内のエンジンヘッドカバー）。このようなものに対しても意匠権保護対象として欲しいと要請した。

これに対して、NOIPからは、目に見えるものは保護の対象であり、車のボンネットの中のカバーであれば見えるので、保護の対象になっている。また、見えるものと見えないものの判断は、肉眼で見えるか見えないかで判断している。つまり、電子部品でも肉眼で見られるものは保護の対象となっている。よって、実際はほとんど保護の対象になるとの回答であった。

④部分意匠制度の導入の明文規定化

部分意匠制度について、知的財産法特許法に明文規定を設けて欲しいと要請した。

これに対して、NOIPからは、難しい問題なので、今後知財法の改正（知財法第4

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

条）に向けて研究検討したいとの回答であった。

⑤権利存続期間の延長（知的財産法93条４項）

権利存続期間が意匠登録日から15年と定められているが、これを少なくとも20年に延長して頂くよう法改正を要請した。

これに対して、NOIPからは、意匠だけでなく、特許などの改正を検討したい。ただし、現段階では延長できるとは断言できないとの回答であった。

（３）所感

質疑応答により、条文では不明だった実務上の対応がかなり明確になった。また、日本企業のみならずベトナム企業においても課題になっている共通な点も見出すことができた。法改正には時間を要しそうであるが、NOIPにおいては前向きな回答もあり、今後のパブリックコメント等に注視する必要がある。（中井）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Ⅲ．インドネシア訪問代表団

１．訪問代表団の構成（2018年１月時点）

団　長	別宮　智徳	JIPA副理事長、アジア戦略PJメンバー 日産自動車㈱　知的財産部
副団長	宇野　元博	アジア戦略PJメンバー ㈱GSユアサ　知的財産部
団　員	菊地　康久	アジア戦略PJメンバー サッポロホールディングス㈱ グループ技術知財戦略部
	宮佐　英紀	アジア戦略PJメンバー キヤノン㈱　知的財産渉外部
	皆川　量之	アジア戦略PJメンバー 東レ㈱　知的財産部
事務局	堀　敏行	（一社）日本知的財産協会 政策グループ

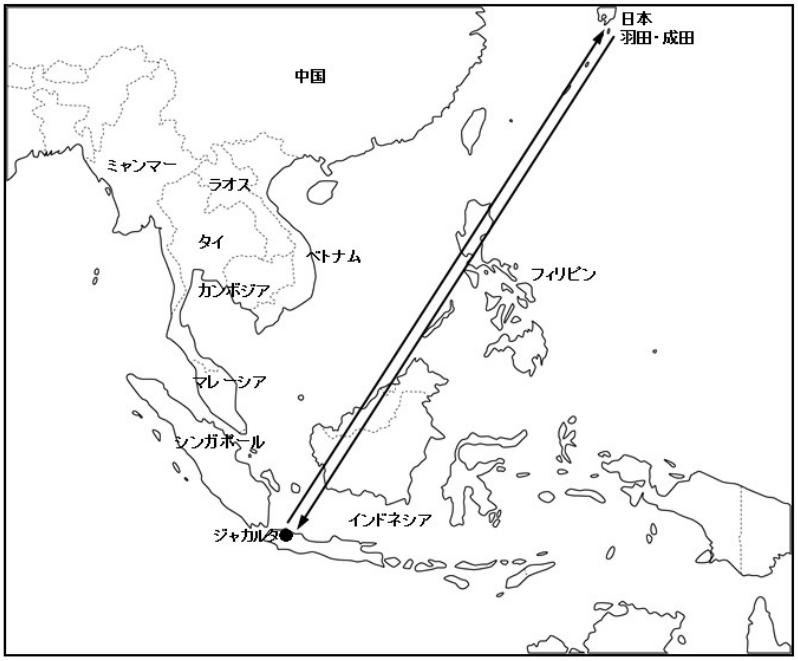
<オブザーバー>

	杉山　卓	国際協力機構（JICA）チーフアドバイザー

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

２．日程および訪問先

1月15日（月）　（午前）知的財産総局（特許、商標、意匠、国際関係部門）
　　知的財産総局（捜査紛争局）
　　（午後）関税消費税総局
1月16日（火）　（午前）国家警察、
　　（午後）最高裁判所、コンサルティング協会（AKHKI）
1月17日（水）　（午前）インドネシア反模倣協会（MIAP）



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

３．訪問先での会談等の内容

３．１　知的財産総局（DGIP：Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual）（特許、商標、意匠、国際関係部門）

（1）日時、場所、面談者

日　　時：2018 年 1月 15 日　9:45～11:30

場　　所：DGIP 内会議室

面 談 者：

Dr. Molan Tarigan S.H., M.H.	Director of Coopetition and IP Empowerment of Intellectual Property
Ms. Dede Mia Tusanti	Former Director of Patent
Mr. Junarlis	Head of Application and Publication, Directorate of Trademark and Geographical Indication
Ms. Nova Susanti	Head of Law and litigation, Directorate of Trademark and Geographical Indication
Mr. Juara Pahala Marbun	Head of Classification and Publication, Directorate of Copyright and Industrial Design
Ms. Eka Fridayanti	Head of Bilateral Cooperation Directorate of Cooperation and IP Empowerment
Mr. Ahmad Rifadi	Head of Litigation and Law, Directorate of Copyright and Industrial Design

（2）会合の内容

1）DGIPの紹介について

DGIPのモラン知財強化協力局長から以下のようにDGIPの紹介があった。

DIGPでは世界の中でベストテン入りするような優れたサービスを提供する機関を目指している。その一環で総局長が北京を視察した。米国、欧州、日本からもより多くのことを学んでいきたい。DGIPの今年の優先課題は地理的表示の出願件数増加である。インドネシアは2億6千万という世界第4位という人口を誇り、地理的表示のニーズも高まっている。

2）EPAの実行について

2008年7月1日に発効した日インドネシア経済連携協定（EPA）において規定された知的財産関連の事項のうち、現状実施されているのか不明確なものが複数ある。これを踏まえてJIPAより、EPAの知財関連規定を明確に実施することを事前に要請していた。

これに対してDGIPからは、インドネシアと日本間のEPAについて現在、レビューを行っている段階であり、規定の中に合意しておきながら現状実施ができていない事項があること自体は認識できている、との回答があった。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

3）特許出願の審査請求後、ファーストアクションまでの期間について

審査請求してからファーストアクションまでの時間が、他国審査に比べて長時間要していることから、JIPAより、迅速な審査を要望した。

これに対してDGIPより、以下のように回答があった。

特許法の改正によって、審査に要する期間の規定を36ヵ月から30ヵ月に短縮した。なお手続きを迅速化する制度としてPPH、ASPECがある。これらについては、早期の権利化を求めるならば、その対価として費用を徴収できるようにするために政府規定を定める予定である。

4）強制実施権の発動について

改正特許法において政府は医薬品の製造・輸入・輸出の強制実施権を発動できるとの規定が新設された。その一方で、医薬品の強制実施権制度については濫用を危惧する声があることを踏まえてJIPAより、強制実施権の慎重な運用を要望した。

これに対してDGIPより以下の回答があった。

政府による強制実施権については、TRIPSにも認められている事項なのでこれを発動することは問題ないと考えている。ただ外資系企業からの意見として、権利者に通知することなく政府が実施権を与えてしまうことが問題であると言われているので、TRIPSにおいて義務化されているわけではないものの、強制実施権を発動する際には権利者への通知を行うように決めている。

5）特許年金の支払期限の延長に関する制度の改善について

改正された特許法128条の規定によれば、特許年金の支払い期限の7日前までに期限の延長申請をしなければ、支払期限を延長してもらうことができない。これは特許年金の支払い期限の延長を認めたパリ条約5条の2の規定のメリットを実質的に享受できない懸念がある。この懸念を踏まえて、JIPAより、事前申請なしに特許年金の支払期限の延長を認めてもらえるよう要望した。

これに対してDGIPより以下のように回答があった。

パリ条約5条の2の規定は、事前申請なく特許年金の支払い期限を延長することであると我々も認識しているが現状のインドネシアの運用はそうなっていないのが現状である。ただ具体的にどのような問題点が生じているか教えてほしい。

JIPAより、上記DGIPの質問に対して、誤って期限を渡過してしまった場合に救済されない問題があることを例として示した。

これに対して、DGIPからは、権利者に年金支払い期限を事前に通知する制度や、年金の支払い状況や期限を簡易に確認できるようなシステムの整備等を検討し、権利者が期限を渡過してしまわないような対応をとりたい、との回答があった。

6）改正特許法における国内実施要件について

特許法20条において特許を受けた物をインドネシア国内で製造すること等が義務づけられている。しかしこれは輸入物と国内生産品とを差別することを禁じたTRIPS協定第27条第1項との整合性について懸念があるため、JIPAより、本条についての慎

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

重な運用を要望した。

これに対してDGIPより以下のように回答があった。

もともと20条はインドネシアの投資を進める目的で定められたものである。しかし本条について日本政府などとも議論がありTRIPSの規定に整合しておらず実施できないことはすでに認識している。こちらとしても特許法の改正が必要とは考えているが改正特許法はできたばかりになので、実際に改正することができるのは近い将来ではないと考えている。そのため、当初は法律を改正せずに大統領令で実施除外の対象とすることも考えていた。しかしながら政府においてそのような方法をとることは認められなかったので、近々、大臣規定を出して本条の適応を延期する形で対処したいと考えている。

7）特許の審査ガイドラインについて

JIPAより、特許等における審査のガイドラインを公表することについて事前に要望していたところ、DGIPより以下の回答があった。

今年中に改正された特許法の審査のガイドラインについては作成して公開する予定である。ガイドラインについては、医薬やバイオ、コンピュータなどのように技術分野ごとに作成中である。権利者が、どのように審査が行われるか理解する際に、さらには権利行使、訴訟の際にも重要な資料になると考えている。

8）意匠法改正

JIPAより、今回の意匠法改正では新規性の判断基準が類似意匠まで拡大されるということであったが、意匠権の効力も類似の範囲まで及ぶことになるのか等、類否判断の審査手法を審査基準など纏め、公表してもらいたい旨を述べたところ、次のような回答があった。

DGIPとしては、法律が制定された後に技術指針・ガイドラインが策定される。策定されたとしても公表されるかは、上位組織により決めることになる。内容については、これまでの意匠法上の新規性の判断では同一の意匠のみを見ていたが、類似の意匠も見るようになる。刑事罰についても類似の範囲まで及ぶことになるため、実施細則を定める必要がある。制定については、法律が定まってから実施細則の着手することになるが、類否判断の例を公開することは可能なのではないかと思う。

9）意匠法改正のスケジュール

意匠法改正に向けた進捗、及び、今後のスケジュールについて開示を求めたところ、DGIPからは、今年中に国会審議が終わる段階まで進んでほしいが、いつ審議が始まるのかは国会次第であり、今年は総選挙があるので、遅れる可能性もある。インドネシアでは国家履行計画にリスト入りしないと審議されないし、さらにその中から優先度の高いものを審議する。ただ意匠法改正は優先度が高いと指定されており、政府から審議をプッシュすることができる。既に法案は出来上がっており、審議することは決まっている、とのことであった。

一方DGIPからは、意匠法案がいつ施行されるのかは分からないものの、現行法で

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の審査が進むが、現在の問題点を指摘いただきたいとの意見があり、JIPAとしては次のように回答した。

①類似の意匠の登録
新規性の審査しかされない上、実質同一の意匠しか対象とされないので、類似の意匠や創作容易な意匠が登録されてしまう。

②商標との関連性
公知の意匠にブランドロゴなどの文字を追加することで登録されるような例が有る。文字の有無は審査に考慮されるべきではないと考えている。

③物品の類似
パッケージのデザインと商品のデザインとを出願する場合があり、物品の類否の判断が曖昧である。厳格に審査してもらいたい。用途と機能の違いをどのように考えるかが問題となると思う。

④無効審判制度
意匠・商標に関して無効にしようと思う場合、無効審判制度がないことは権利者にとって運用しにくい。

これらJIPAのコメントに対して、DGIPからは、意匠は形の組み合わせをみるが、過去に全く同じものがない場合は登録される。改正法は類似までみる。物品の違いは現在のところは審査対象としていない。形、その組み合わせのみを見ている。
不服審判はない。DGIPで相談して、再度出願してもらう。改正法では不服審判が入っている。無効審判は今回の法案にはない。取り消しは裁判所の権限である。WIPOでは審判があるので、審判制度を検討している。

10）商標法のマドリッドプロトコル加盟について
商標法に関して、2018年の1月2日以降すでに、マドリッドプロトコルによる国際出願を受け付けているとDGIPから紹介があった。これに対してJIPAから謝意を示した。

（3）所感
DGIPでは意匠に関する関心が最も高いようであった。改正法成立に向け、国会での優先審議リスト入りしていることからも伺える。審査能力がどのくらいついているかが問題になると考えるが、無効審判がない以上、過誤登録があった場合は、無効訴訟に移行せざるを得ず、現在の裁判案件の滞貨や判決までの遅さを考えると、意匠制度が定着、本格活用されるにはまだまだ時間がかかるのではないかと感じる。（宇野、宮佐）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

３．２　知的財産総局（DGIP：Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual）（紛争捜査局）

（1）日時、場所、面談者

日　　時：2018 年 1 月 15 日　11:30～12:30

場　　所：DGIP 紛争捜査局内会議室

面 談 者：

Mr. Fathlurachman, SH, M.M.	Acting Director of Investigation and Disputes Settlement
Mr. Abdul Hakim	Head of Division of Compliment and Civil Servant Investigator Administration
Mr. Lgnatius M. T. Silalani	Head of Division of Enforcement and Surveillance
Mr. Ignatius Dt. Smk	Head of Division of Prevention and Dispute Settlement
Mr. Ronald S. Lumbovn	Division of Prevention and Dispute Settlement
Dr. Molan Tarigan S.H., M.H.	Director of Coopetition and IP Empowerment of Intellectual Property

（2）会合での内容

1）強制執行スキーム（知的財産侵害品の取り締まり）について

JIPA より、通報にあたり必要な資料のガイドラインの整備、例えばどのようなものなら捜査を受け付けてくれるのか要件を明確化してほしいと要望した。

これに対して DGIP からは、権利者から捜査紛争局に通報をする際に、権利の証明書、証拠品（侵害品の現物）、また証拠品を購入した際の領収書が必要であると回答があった。なお、鑑定書のようなものは、捜査を始め、手続きを進めた後に必要になるため、通報時には不要であると回答があった。

JIPA より、e通報システムについて情報提供を要望した。これに対して、現在IT局が準備中で、どのようなものを盛り込むか自体が検討中の段階であるとの回答があった。今年 10 月をめどに試運転が開始される可能性があると言及があった。

さらに JIPA より、著作権の事案においては手続きの途中で調停手続きが必要だが、この調停手続きの撤廃を要望した。これに対しては、著作権法はビジネス法なので、本来は調停のような当事者間同士で解決してほしい、法律でも規定されている。従って、手続き自体をとばすことはできない。しかし権利者が（調停での解決を）拒絶することは可能である、と説明があった。

上記 DGIP の説明に関し、JIPA より「調停中に侵害者が逃げ、侵害品が売り切られてしまうことを懸念している」旨を調停での解決を拒絶する理由として挙げることは可能かを質問した。それに対しては、可能ではない、侵害者が逃げた場合であっても国内にいる限りは見つけることができる。また、侵害品の売り切りを止めるためには、侵害品をすぐに差し押さえることが必要であるが、必要な手続きなしにそれを行うことは許されていない。きちんとした手続きを踏まえて国民に不安を与えない形で取り調

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

べを行うことが大統領から期待されているからである、との説明があった。

調停（での解決）を拒絶するための理由として、適正な理由は何か、との質問に対しては「裁判で解決を希望しているので調停での解決は望まない」という理由であれば良いのではないかと回答があった。

さらに、JIPA より、調停手続きの撤廃等の手続きの改正については、どの部門に要望すべきか問い合わせたところ、法律の問題なので、国会に要望していただくほかはないとの回答を得た。

2）摘発費用の明確化について

JIPA より前回の訪問時、DGIP 側に摘発費用が十分にないのであれば、捜査費用の権利者負担のガイドラインを示してほしいと要望した。これに対して前回の訪問時には、権利者の費用負担はそもそも法律で禁止されているとの理由で要望を断られた。これを踏まえて、このような要望をどこに要請すればよいかを質問した。

これに対して DGIP からは、捜査と取り締まりにかかわる費用を権利者（通報者）にお願いすることはなく、ないものを示すことはできない。通報者が支払っている費用は、あくまで権利者が契約している代理人（IP コンサルタントや弁護士）から請求されているものであって、そのような費用をいくら支払っているかは把握していないし、費用が紛争捜査局に支払われているわけでもない。知的財産総局が警察とともに捜査を行うこともあるが、この場合でも権利者に費用負担をお願いすることは一切ない、と回答があった。

上記回答に対して、JIPA より地方で摘発されたものを運送するのに必要な運送費用や、それらを保存する倉庫費などは他国では権利者側が負担することもあり、インドネシアでもそうだと認識していた。実際にはインドネシアでは違うのか、と改めて質問した。

これに対して DGIP からは、以前からそのような費用も権利者に負担を要求していないとの回答があった。なお、紛争捜査局とは異なり、税関で一時差し止めした費用は、通報者が支払う必要があるとの補足があった。

上記回答に対して、更に JIPA より紛争捜査局でも税関のようなシステムを採用する方針はないのかを問い合わせたが、そのような方針はないとのことであった。なお紛争捜査局では、取り調べに必要なインフラを整備しようとしており、今後、押収する摘発品の保管所を増やして各州に1つは設けたいと言及があった。

3）摘発後の再犯者に対する処置について

JIPA より摘発された侵害者が名前を変える、または縁戚関係（例として、兄弟・親子）で知財侵害を続けることについて対応策を知りたいと要望した。

これに対して DGIP からは、侵害者が裁判中にもかかわらず、再犯した場合には、通報不要で取り締まりができると回答があった。なお、複数犯の場合、通報されていた人だけが捜査の対象になるので、通報されていない人が再犯していた場合にはやはり通報が必要である。また裁判が終わった場合には再犯者であっても、もう一度通報が必要との回答があった。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

上記回答に対して、さらにJIPAより、再犯者を再度通報する際に手続きを簡略化できないか質問した。

これに対しては、知財侵害の内容がまったく同じであれば紛争捜査局内での捜査手続きを簡易にすることはできるが、通報手続き自体は変わらず必要であると説明があった。また知財侵害の内容に違ったところがあれば、裁判に用いるための十分な証拠を用意するため、検察との間のやり取りなどにやはり時間がかかる、と説明があった。

4）日本での取り締まりの実情について

紛争捜査局よりJIPAに対して、日本における知財侵害品の取り締まりの状況について質問があった。

日本ではインドネシアと異なり、商標権侵害は非親告罪なので模造DVDや模造ブランド品なら取締当局が自主的に摘発してくれる。しかし、工業品の模倣品であった場合、特許等の知財権利者が告発しないと警察は侵害行為に気付かない。また、日本でも警察による模倣品の取り締まりにおいて類似品の判断について特許庁に判定を求めるのでインドネシアの方式と似ている。更に日本では押収品は警察に保管される、などの説明を行った。

（3）所感

権利者が負担すべき摘発費用の明確化については、なお認識に隔たりがあるものの、他の要望については、前向きなディスカッションが出来、信頼関係の醸成とともに、率直な話が出来るようになった。インドネシアを始め新興国に対する知財の取組向上には、継続的なコンタクトが必要と思料される。（菊地）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

３．３ 関税消費税総局

（1）日時、場所、面談者

日　　時：2018 年 1 月 15 日　14:00～16:00

場　　所：関税総局内会議室

面 談 者：

Mr. Teddy Martediansyah	Deputy Director for Bilateral Directorate of International and Public Affairs
Mr. Jiwo Narendro Purwanto	Directorate of Objection, Appeal & Regulation
Ms. Kristerina Dyoh N	Directorate of International and Public Affairs 多国籍担当
Ms. Moninka Dkit Meilani	Directorate of International and Public Affairs
Mr. Benmy M Wijaya	Head of IV Section, Directorate of International and Public Affairs
Mr. Alfian Otanikgu	Directorate of International and Public Affairs
Mr. Khoizul Hadgio	Directorate of Enforcement & Investigation
Mr. Martediansyah	Director International Affairs

（2）会合での内容

1）税関の人的資源の強化及び人材の能力向上

JIPA より、インドネシア税関での知的財産権侵害品差止について法律を整備されたことを、日本産業界は高く評価し、今後整備された法律がインドネシアにおいて十分に機能することを期待する。しかしながら今なお、模倣・海賊品が現在も流入している事実があり、これはインドネシアの発展に悪影響を及ぼし、雇用減少にも直結する重要な問題で有ると考えている旨を紹介した。

またさらに、2017 年に知的財産権侵害物品または知的財産権侵害物品である輸入品または輸出品の取締りに関する 2017 年度インドネシア共和国政令第 20 号（以下、税関法実施細則）が出来たことは権利者としても非常に喜ばしいことであり、貴局にとっても大きな前進であると考えている。今後は新たな仕組みを構築し、インドネシアにおける中国からの模倣・海賊品の撲滅に向けて、貴機関の尽力を期待するとともに、更なる人的資源の強化及び人材の能力向上についての対応を期待したい旨を伝えた。

これに対して、税関総局からは次のような回答があった。

①差止の制度および対象

税関摘発については、オーストラリアや中国や世界税関機構との意見交換をしている。また企業から（例アップル）のご意見もいただいている。税関内の人材育成に関しては、内部での人材育成トレーニングを専門家、ワークショップ、WIPO、世界税関機構と協力しておこなっている。

仕組みとして、政令 20 号に関する大臣規定が決まると2か月後に発効できる。差

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

止については権利の登録制度を導入していくが、この機会に、税関総局としても、いろいろ勉強したい。まず、第一に、一次差止めにする対象をどうするかである。侵害品が多く輸入されたような場合を優先的に差し止めするのか　電子商取引で行うような細かなものまで行うのかといったようなことである。差止め一回1億ルピア（約　90　万円）の保証金（担保金）が必要となっており、税関でも人・経費等のリソースがかかる。一定金額以上以外は、差止めしないといった規定を作ることもできる段階である。

JIPAの見解としては、ここまでのことをルールには落せないであろう。中国や日本の諸外国も一定金額以上を差止めるといったような内容は、法律・運用細則には示していない。ただ実態としては投資対効果に見合わないと、積極的には差止しない。つまり企業側も1個、2個の侵害があっても、対応しない。ある程度の被害額のものがあれば、対応するであろう旨を伝えた。なお、安全性に問題がある商品は、個数の問題ではないことも添えた。

②通報

税関より、侵害者に関する情報を事前にもらえれば迅速な対応ができるので、ご協力をお願いという意見をいただいた。

これに対して JIPA より、疑義のある関係者をブラックリスト化して提出することは可能で、特に中国においては、ブラックリストを作り、税関に提出している会社も多い。インドネシア税関に対しても、提供することは可能である旨伝えた。

またインドネシア税関に対して、ホワイトリストも併せてあれば役に立つのではないかという提案を行い、ご検討をお願いした。

2）税関押収の水際差止計画

税関による水際取締りの実効性を検証するためには、押収の実績データが不可欠であり、具体的な摘発の実績（対象製品、押収件数、押収量など）を知ることにより、権利者による税関押収の利用が増加するものと考えている。実施細則を法制化したことで、当面どのくらいの差押え計画を見込まれているか、どういった輸入品を対象にしようとしているか、どのような権利侵害を重視しようとしているか、計画されていることについて聞かせてほしい、また場合によっては、JIPA として協力できる部分があれば、積極的な協力をしたい旨を伝えたところ、以下のような回答があった。

税関差止めの対象とならないものとして　電子商取引によるものは対象外とし、また航空機による持ち込みも対象外とした。税関登録をするときは、一つの申請で五つの種類の物品　複数の商標を、5物品まで登録できる。対象となる権利としては商標・著作権どちらに軸足があるかというものではないが、健康問題・安全問題は重要。情報提供を基に、大量のものを摘発できるよう考えていきたい、との回答があった。

3）職権での差止

権利者が商事裁判所に対して、差止申請すれば、裁判所命令に基づき差止が可能であることは承知しているが、裁判所手続きとコンテナ番号といった収集不可能に近い証拠提出という大きな負担がある。また、水際差止は緊急性を要するので、裁

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

判所の手続きを経るのは有効な手段として機能しないと考えている。

関税法 62 条によると、商標権の侵害も職権によって貨物の差止を行うことができるとあり、昨年もこの話に言及したが、デポジットの必要性や合計 30 日の一時差止が行われることも理解した。是非積極的な職権差止を実施していただけることを期待したい。職権差止が明記されたことは、大変歓迎されることであり、是非積極的な職権差止を実施していただけることを期待しているが、一方で権利所有者は通知から2日以内に貨物確認をし、それから4営業日以内に担保金を積み、裁判所に差止命令申立書を提出する必要があることになっており、外国企業にとっては対応が難しい。柔軟な対応が行われるよう要望する旨を伝えたところ、次のような回答があった。

税関としては、準備を進めている。最高裁判所4号規則でされているので、裁判所・下級裁判所にも周知活動をしてきたい。今後はIT等の準備も進めているとのことであった。しかし、裁判所と税関との合同組織は作らない予定。あくまで調整をするのみとのことであった。

（3）所感

総局長が、不在である旨の御断りがあったうえで、関税差止の実施細則案を決める最終段階にあるらしく、実質的かつ前向きなディスカッションができた。税関総局として 訪問要望書における“ロビー活動”という用語は、汚職防止の観点から、受け入れられない点に注意する必要がある。（宇野）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

３．４　国家警察

（1）日時、場所、面談者

日　時：2018 年 1月 16 日　10:20～12:00

場　所：インドネシア国家警察本部内会議室

面 談 者：

Mr. Agung Setya I.E,	Police Brigadier General
Mr. Dgrmgnto	Director of Economic & Special Crimes
Mr. Tatok Sudijiarto	捜査官
Mr. Sargono	捜査官
Mrs. Sri Hendramari	捜査官
Mr. Arif gudi Parnomo	捜査官
Ms. Resenia R. Gultom	捜査官

（2）会合での内容

1）組織構造等の説明

最初に、後掲のプレゼン資料に従い、以下の説明が行われた。

組織構成としては、経済犯罪局は警察庁の5つの局の一つであり、5つの部署がある。産業局（知財）、金融局、マネーロンダリング、偽札及び税金・保険・投資犯罪である。業務は、捜査を行い、モニタリングをしており、また、州警察の指導・監督もしている。

インドネシアで知財エンフォースメントは、7つの法律に基づく。全ての法律において規制的側面があり、何をして良いか何をすべきか、何をしたらいけないのかが記載されており、罰則が記載されている。刑事罰の規定があるが、親告罪であり、通報が必要である。

一方日本では、非親告罪となるのでインドネシアと大きく異なる。親告罪であると言うことに関係するが、通報は年々減少している。権利者には、侵害の通報をしていただきたい。裁判で解決する方法もあるが、通報をして裁判を待つ間に和解する事件もあるので、全ての事件数ではないが、以下紹介する。

特許においては 2011 年に1件、2013 年5件、2014 年1件、2017 年は1件あった。知財関係の犯罪にはパターンが有る。①著名商標を騙る。偽者に商標表示をする。著名商標のパッケージに偽物の商品を入れる。②模倣品を作る。別のブランドで同じような形態の商品を作る。③登録済みの技術を真似て商品を作る。中国産が主であるが、液体肥料事件では、日本から原料を調達して、インドネシアで生産し、他のブランドを貼付した例がある。これは日本人を販売員として採用していた。

通報のメカニズムについては、まず通報が必要で、権利者又は代理人が通報者となる。通報時には、登録証と侵害品のサンプルが必要である。侵害サンプルは、販売、保管倉庫から入手する。

なお、現在、JIPA からのインドネシアへの期待に対しては、関係省庁と連携強化について話し合いを進めている。登録証の真偽の確認手続きや、専門家証言の取得

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

について相談を進めている。

インドネシア反模倣協会（MIAP）とも協力をしている。MIAP が独自に調査を行っているので、情報を提供してもらっている。このような情報を基に、予防的な取り組みを行っている。違法行為者は計画的に組織的に行っており、逃げ道を良く知っている。当局は、検察庁、最高裁ともディスカッションを行っており、知財分野のエンフォースメントは個々の関係当局で行っていては上手くいかず、関連機関、権利者と協力をしながら進めていかねばならないと考えている。

インドネシアでは全ての知的財産権侵害は親告罪であり、権利者に積極的に動いてもらいたい。まず、最初の解決方法は、当事者間での解決を求める（民事）。次の対応が通報となると考えている。通報をとる場合には、警察に相談いただきたい。禁固刑、罰金などを課すことができる。権利行使が必要な場合には、データ・情報の提供等、協力をしてもらえればと思う。また、真贋判定、知識の共有が必要と思われる事項などについても提供頂ければと思う。

以上の説明を聞き、JIPA は、①2015 年度から 2016 年度にかけて件数が1/5 に減っているが、現場の印象として侵害が減っているなどの印象はあるか。②警察への通報はセカンドオプションであり、最初は当事者間での解決を求めるとのことであったが、外国企業としては、悪意を持って犯罪を行っている人に対しては、当事者間解決は行えず、通報をおこなう。さらに、インドネシアと日本とでは認識の違いがあるのではないかと、意見を伺った。

これに対し、税関からは上記①については、インドネシアでの犯罪の状況を表していないと思う。和解が多くあるということもあるが、通報の後に和解したものが多いのではないかと期待している。民事裁判の結果を情報提供いただきたい。当事者の背後に大きな組織がいるかもしれず、それによって和解している場合もある、との回答であった。

また上記②については、インドネシアでも外国企業と同じ考え方である、との回答であった。

2）市場摘発の迅速化

JIPA より、摘発の手続きについて、海賊版以外は、告発前に調停が必要条件とのことで、著作権事案については、検察庁に書類を送る前に調停をする必要があると理解しているが、この流れだと解決までに時間がかかるのではないかと懸念しており、侵害品の摘発迅速化の観点から、この調停手続きの見直しを要望した。

これに対し、国家警察からは、摘発の迅速化という点からすると、通報の内容に依存し、どのような情報をもらえるのかがポイントである。犯罪地域・範囲などの全体の情報をもらえれば見逃しを防ぐことができ、調停については、通報と同時並行に進めてもらえれば良いと思う。調停をすることは必要であり、上手く行く、行かない、に関わらず、結果が必要である。結果を早く得られれば、次の段階に進める。通報があれば、捜査、摘発、押収をすることができる。また文民捜査官は警察と共にしか逮捕ができない。先に警察に通報いただくのが迅速化に繋がるとの回答であった。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

さらに、JIPA より警告状を送付して回答がない、と言うことをもって調停不成立とすることはできるのかとの質問をした。

これに対して、国家警察からは、通報前の警告と調停は別物であり、調停は通報のあとの手続きである。調停の失敗は二回ほど呼び出しを行って、出頭しない、応じないと言うことが該当する。権利者がどのように調停を行いたいかによる。通報と調停とはまったく別の手続きであり、捜査は続くが、調停の結果が得られないと押収などができないとの説明があった。

3）模倣品低減の対応

JIPA より、アセアンの他国では、侵害品確保の後、見せしめに公衆の面前で廃棄・破壊するとのパフォーマンスを行い、かつ、TV等を用いて広報的な活動も行っている、貴局においても、模倣業者への牽制のため、積極的に広報活動をいただきたい旨を要望した。

これに対し、国家警察からは、ご指摘のような取り組みもしているが、そもそも模倣品を減らす取り組みをしており、それを紹介したい。モールの店舗賃貸契約の中に模倣品を売らない、という条項を入れるような取り組みをしている。これにて模倣品が販売された場合は賃貸契約解除などができる。全てのモールがこの取り組みに参加しているわけではないが、モールの管理団体に通報してもらうと言うことも一つの手段であるとの紹介があった。

4）侵害品への捜査対応のための費用

2017 年の訪問時には、捜査対応費用について、捜査費用を予算計上しているので、最初の案件登録をするところから検察への送致に至るまでは、誰からもお金を徴収することはないと伺った。しかし捜査対応のためには、例えば倉庫保管の費用を求められるなど、発生する実費など、権利者側に負担が生じる場合があると認識しており、一方で、大統領令により一切の費用負担が禁止されていると理解しており、どんなものに（どんなことに）費用が発生するのかを明らかにしていただきたい旨を要望した。

これに対し、国家警察からは、世界のどの国をみても同じだと思うが、捜査費用を権利者に負担させることはない。代理人費用、調停、他の権利主張の費用などがあるが、これは捜査とは別のものであるとの回答であった。

加えてJIPAより、税関では保管費用などについて負担を求められる例があるが、このようなシステム導入についての意見を求めたところ、国家警察からは、港では保管費用が多額となるので、チャージすることが認められているが、警察ではそのような扱いは認められていないとの回答であった。

また、JIPA より、調停には捜査資料を使うことはできるのかとの質問をしたところ、切り離して考える必要がある、調停には捜査資料は使うことはできないとの回答であった。

更に JIPA より、調停のタイミング、不調に終わった場合の押収のプロセスについて、例えば押収の令状などの申請を裁判所に警察や検事が行うのか、調停が完了した

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

か否かの判断がいつなされるのかを質問した。

これに対し、国家警察からは、あくまで全て決めるのは権利者になる。警察は調停の結果を待つだけで、調停が上手く行けば通報を却下する手続きを行い、上手く行かなければ捜査を続ける。調停は権利者の意思でいつでも行うことができる。調停手続きに明確なルールがあるわけではない。捜査が進んだ後、検察の取り調べ段階、裁判中でもできる、との回答であった。

最後に JIPA より、調停と捜査とが並行して進められると言うことは知らなかった。会員企業に伝えたい。その結果、捜査件数が増えるかもしれないとの予想を述べた。

（3）所感

国家警察との意思疎通も、潤滑になり、現在　国家警察が抱えている課題の共有も進み、また、権利者が迅速に対応を行う上での貴重な情報も開示頂けるようになった。今後とも継続的なディスカッションを行い、権利者にとって使いやすいシステム・運用改訂がされるよう働きかけが必要と思料する。（菊地）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

３．５　最高裁判所

（1）日時、場所、面談者
日　　時：2018 年 1 月 16 日　14:30～16:00
場　　所：最高裁判所内会議室
面 談 者：
アグン判事　　民事裁判担当
カステル判事　　民事裁判担当

（2）会合での内容
1）仮処分申請
知財権の侵害事例について、インドネシアでは理論上、仮処分申請ができるものの、実際の事例はないと聞いている。緊急性を有する事例が多々あり、本訴のみの対応であれば、侵害者が侵害品を売り切ってしまって、本訴判決が出るころには、実際の侵害が終了してしまうものと考えている。2017 年 1 月の訪問時に、最高裁判所としては周知化の役割を担っておらず、DGIP がその役割を担っているということであったが、JIPA としては、その役割を理解するものの、最高裁判所には、実行機関として、DGIP と共同で周知化に努め、また知財コンサルに対しても、様々なセミナー等の機会を通じて活用を働きかけていただくことへの期待を述べた。これに対し、最高裁判所からは以下のように回答があった。
最高裁規定はTRIPSでの最低限の要求事項に従っている。周知活動を法務人権省で周知するのは法律で定めた事項である。ただ、そうはいうもののセミナーなどを通じて最高裁が PR している。仮処分の規定が出て以降、判事の研修で必ず学ぶ項目となっている。事例としてはないが、権利者には必要性があれば是非使ってもらいたい。証拠を裁判所に提出し、損害が回復されないものであることを疎明し、担保を提出してもらえれば 30 日以内に決定がでる。申請が無ければ仮処分はできない。決定通知を行った後、相手方を召喚して審理を行う。審理の結果をふまえて、①仮処分の維持、②決定の変更（数量など）及び③仮処分の取り消し。仮処分を維持した場合、担保金が戻される。権利者が法的措置を採ることが可能となる。訴訟をしない場合、30 日間の差止期間が終了し、事件が終わる。
さらに補足すると、回復しがたい損害を生じる場合に仮処分が認められる。
前例がないために、権利者として活用への心理的負担が大きく、ためらいがあるのは理解する。裁判所としては、権利者に使ってもらえるようにこのルールを周知したい。
また税関での差止について、これまでは使い難かったが、税関で実施細則を取り決めるので、細則ができれば、実施ができると考える。

2）最高裁判所の下級審拘束
JIPA より、裁判官が行う判決は、それぞれの裁判官が独立して判断するため、最高裁判決に拘束されない、インドネシアの法体系がシビルローであり、判決が後の裁

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

判を拘束するという前提がなく、また判決のムラを認識しているものの、裁判官の研修やチャンバー制度による判決の質、統一性を図っていくとのことであったが、研修プログラムの充実、更には商務裁判所など下級裁判所への働きかけを期待している旨を述べたところ、最高裁より以下のような回答があった。

インドネシアが判例主義を採っていないのは事実であり、判決に対する予見性がないということと、判事間での認識が統一されるべきことも理解している。これに対応するべく、2011 年に分野ごとに判事の担当部を設け、研修を受けた判事に対して認定証を出している。また人材育成プログラムとして、JICA と研修を進めている。15 名ずつに分けて日本に滞在し、研修を受けている。

最近の判決の内容を見ていると判決の統一感は出て来ており、判事間での理解が深まっていると感じる。著名商標の保護、例えばバッテリーで有名な GS ブランドについて、原告側の主張を認め、悪意の出願人の商標が無効となった事件もある。

3）原本主義

JIPA より、インドネシアの証拠資料の提出は、全て原本の提出が要求されており、例えば、世界各国での著名性を証明する際に、各国の登録証の開示を要求されることや、広告宣伝資料の原本の提出などが要求される現状を説明し、一方他国では通常、原本提出に代わって、公証を受けた資料の提出が認められている旨を説明した。

また 2017 年1月の訪問時には、必ずしも原本を提出する必要はないが提示が必要ということであったが、原本を提示することは、外国在住の原告（被告）にとって、郵送や現地での保管が必要となり、輸送事情が確実でないインドネシアでは紛失等のリスクがある状況を説明した。

さらに JIPA より、少なくとも、証拠の提出について、原本の代わりに各国の公証人により公証、領事認証された写しの提示・提出としていただくよう要望した。

これに対して最高裁からは、以下のような回答があった。

原本と提出した写しとの照合作業を行う。原本を裁判所で確認したら直ぐに返却する。権利に関するものについては、外務省の認証をもらえれば証拠として採用される。公判で原本を持って来る必要は無い。在外公館で認証すれば、原本の照合は必要がない。インドネシアの政府が認めたものであるので何度でも使える。

立証段階では訴えの通りに事実があるのか審理するので、原本が必要となるが代理人が誤解しているため、公証認証の写しで足りると言うことを知らないのかもしれない。

ただ、偽造の虞があるので、原本主義の考えがあっても良いとは思う。

4）判決文の早期送達

インドネシアでは、権利の取消訴訟等で、まずネット上で、判決の趣旨のみを公開し、その後数か月して判決文を送達するという運用がなされている。判決から、判決文の送達まで1年以上かかる例もあり、権利者として早期の解決が図れないことも多々ある。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

前回 2017 年1月の訪問時に、制度そのものを見直してもらうか、この期間を早くするなどかして、速やかに解決が図れるよう、改善を要望したところ、一般民事分野では判決文のフォーマットの簡素化などにより、滞留案件は 8,000 件から 3,000 件に減少したとのことであった。JIPA としては、知財事件についてもフォーマットの簡素化をはかっていただき、また裁判官の増員や、書記官他人員の増員も含めて、早期に判決文が出されるようになることを期待する旨を伝えた。

これに対して最高裁判所からは次のような回答があった。

指摘の点はその通りである。最近は改善してきており、裁判内での手続きを変更している。判決文の読み上げ方法を改良、30 日以内の判決書の送付、上訴から 180 ＋ α日以内にもとの裁判所に戻す。判決書の簡素なフォーム（テンプレート）を提示し、約 60 頁から6頁程度に変更する。

早期に判決を出すことについては、一週間前に最高裁の取り組みをメディアに発表したところである。裁判所規則 214 号に記載している。過去は、いつ判決がでるのかという書簡が何千通も来ていたが、最近はいつ判決書が送られてくるのかという書簡に変わってきた。今回の取組で改善されることを期待する。

またボトルネックになっていた書記官の作業についても上記フォームの改定で作業が少なくなるので改善できると思う。

ただ日本とインドネシアとは制度が異なるので、一概に比較できないものもある。日本は最高裁の裁判は法律審であり数が少ない。インドネシアは事実審であり数が多い。16,000 件の最高裁判決がある。負担が多い中での実務であることを理解いただきたい。

そのような取り組みを 15 年程度しているが上手く行っていない。簡易裁判所の訴額引上げを提案しているが国会にて却下された。国会はすべての国民が裁判を受けることができることが重要と考えている。簡易裁判所では2億ルピア（約 180 万円）までの金融犯罪事件について行っているが、これらを引き上げることで地裁、最高裁の処理件数を減らしたいとのことであった。

（3）所感

昨年に比べ滞貨は改善傾向にある。裁判の迅速な審理は、フォームを改善するなどの裁判所自らの運用の変更もさることながら、知財裁判の場合、商務裁判所に持ち込まれ、その後最高裁や再審まで続くことを改善しない限り、目に見えた改善効果は出にくいものと考えられる。

間接的ではあるが、知財裁判を迅速化するためには、他の訴訟案件（簡易裁判所で扱える案件）を増やし、商務裁判所や最高裁での案件を相対的に減らせるように働きかけることも必要であると感じた。（宇野）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

３．６　インドネシア知財コンサルタント協会
（AKHKI：Indonesia Intellectual Property Rights Consultant Association（Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan. Intelektual Indonesia））

（1）日時、場所、面談者
日　　時：2018 年 1 月 16 日　18:30～19:30
場　　所：ジャカルタ市内レストラン
面 談 者：

Dr. Cita Citrawinda Noerhadi, SH., MIP	Chairperson / Cita Citrawinda Noerhadi & Associates
Ms. Debbie Juliane Sari Manurung, SH	Vice Secretary General / FUSION
Ms. Dwi Anita	Daruherdani Rahayu & Partners
	他１名

（2）会合での内容
1）協会の紹介について
AKHKI 側から以下のように組織紹介があった。
知財コンサルタントは現在インドネシアに 9,000 人から 10,000 人ほどいるが、そのなかで AKHKI に加盟しているのは 400 人程度である。これは加盟が義務でなく任意だからである。現在、コンサルタント全員が協会に加盟することを義務付けるように政府に働きかけている。会員の能力向上、知財制度に対する政府への働きかけや社会への普及などを協会の目的としている。

2）知財侵害品の取り締まりの実情について
JIPA より、知財侵害品の取り締まりの実情について質問した。
これに対して、AKHKI より、商標権侵害に対する権利行使は民事裁判よりも警察などの刑事的な取り締まりを求めるほうが好まれる、これは民事裁判には時間がかかること、原告に基本的に全ての立証の負担があり、立証が難しいことが理由である、と回答があった。
加えて JIPA より、取り締まりを求める機関として文民捜査官（知財総局の捜査紛争局）と警察があることを踏まえて、知財侵害品の取り締まりに関してどちらに相談すべきかを質問した。
これに対しては、警察は容疑者を拘束する権限を有していて恐れられているので、侵害者によりプレッシャーを与えるためには警察に取り締まりを求めることが有効と考えられる。また、警察が知財侵害品の製造・販売を疑われる会社に捜査に訪れるだけで、その地域の住人などに対するインパクトがあり、その会社の評判が下がる。これはその会社にとって大きなダメージであり、他の会社は警察の捜査を恐れることになる。その一方で、案件が複雑で知財の専門家が必要な事件であれば文民捜査官に相談することが考えられる。ただし、どちらに取り締まりを求めるべきかはケースバイケースであるし、文民捜査官に相談しても警察と共同して取り締まりにあたることになる

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

など両組織は結びついている、との回答があった。

さらに JIPA より、捜査紛争局（文民捜査官）や警察からは、取り締まりにおいて権利者に費用負担を求めることはないと言われたことを伝えたところ、AKHKI からは取り締まり機関は予算が少なく、実際の捜査を予算のみで進めることは不可能である、とのコメントがあった。

3）模倣企業の活動の具体例について

JIPA より、インドネシアにおいて模倣品製造が企業体によって組織的に行われている例があれば、教えてほしいと要望した。

これに対して、AKHKI からは、中国からの模倣品の輸入がだんだん難しくなっているのでインドネシア国内で模倣品の製造が増えてきており、特定の地方にて模倣品が製造されているということが広く知られている。小さな企業が行っていることが多いが、摘発逃れが上手く、背後に大きな組織があると言われている、と回答があった。

（3）所感

インドネシアの弁理士・弁護士の実務家から、実務的なお話を伺うことができ有意義であった。行政機関による摘発を行う際に警察の影響力を考慮した上で対応を検討することが事案の解決に寄与することなどが分かった。今後の実務の参考にしたいと考える。（皆川）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

３．７　インドネシア反模倣協会
（MIAP：Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan）

（1）日時、場所、面談者
日　　時：2018 年 1 月 17 日　10:00～12:00
場　　所：MIAP 内会議室
面 談 者：
Mr. Justisiari P. Kusumah　　事務局長

（2）会合での内容
1）税関政令制定後の税関での模倣品差止め状況
JIPA より、2017 年５月に知的財産権侵害物品または知的財産侵害疑義物品である輸入品または輸出品の取締りに関する 2017 年度インドネシア共和国政令第 20 号が制定されたが、その運用はまだ不透明で課題が多いと感じている。MIAP としての考えや取り組みを教えていただきたいと質問した。
これに対し、MIAP からは次のような回答を得た。
税関の侵害品差止については、実施細則に関する大臣令がまだ出ておらず、MIAP もJIPA と同じ立場である。昨年、税関関係者を呼んでヒアリングを実施したが、大臣令は 2017 年 12 月までに作りたい、また、その際に MIAP の意見も聞きたいということであった。しかしいまだ実現されていない。
MIAP としてもフォローしていきたい。今の段階で MAIP が（JIPA も）出来ることは、作成に向けたベストプラクティスを提示すればどうかと思う。2004 年 MIAP が設立されて以降、税関とは非常に良い関係を保ち、何か進捗があるときは常に意見交換をすることになっている。
2018 年 MIAP としての活動を検討していることは7つあり、そのうち2つは税関との連携事項となっている。税関での差止対象の重点商品などは MAIP としても知りたいところだが、商標や著作権のほか、特許をどうするかということも 12 月に協議したかったのだが実現されていない。
加えて JIPA より、貴重なご意見をいただいたことに感謝するとともに、現地にいる MIAP が最も情報が早く入ると思うので、積極的な支援をお願いした。
これに対し MIAP からは、JIPA が情報取集のために MIAP に依頼するのは問題ない、政府機関に対して近い立場にいるので、活用してほしいとのことであった。

2）オンラインでの海賊版・模倣品販売
JIPA からオンラインでの海賊版・模倣品販売が増えており、eBay など主要なオンライン・マーケットと協力して模倣品を排除していく取り組みが重要と考えており、MIAP としての取組みを質問した。
これに対し、MIAP より、このテーマは 2017 年以降やらなければならないと思っているトピックの一つであり、2017 年に行った活動として、メディアに活動を露出させることや、ダイアログ（権利者とオンラインショップとの対話）の実施、INTA との連携など実

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

施したとのことであった。2018 年には e コマースを主題に、情報通信省・商業省との対話を実施する予定であり、また2月８日にフランス大使館・シンガポール大使館との対話を予定している。情報通信省に対しても対話を考えている。JIPA として意見を挙げられるのであれば協力できるとのことであった。

加えて JIPA より、オンライン対策について情報通信省が権限を握っていると考えてよいかと質問したところ、MIAP より、情報通信省は 2016 年にエンフォースメントに関する通達（知財侵害品のオンライン販売規制）を出した。今年には上位法規である大統領令で出す予定であるとのことであった。

3）デザイン模倣を見据えた取り組み

JIPA より、中国などではブランド模倣からデザイン模倣に移行しつつあり、商標法だけではなく、意匠法や不正競争防止法の活用も重要になってきている、今年、インドネシアでも意匠法改正が見込まれているが、デザイン模倣に対して政府への働きかけがあるか等を質問した。

これに対し、MIAP からは、MIAP の活動として、意匠法に絞った活動をしようとは考えていない。消費者団体や政府からの要請があれば検討する。意匠改正法案は優先審議にかかっておらず、考えていないとの回答であった。

さらに JIPA より、DGIP に訪問したところ、2018 年に優先審議法案にかかるという情報を得た旨を伝えたところ、MIAP からは、それは朗報である、それなら力を入れなくてはと考える、新しい DGIP 総局長は 2018 年１月に活動をスタートしたので、実際には２月から動き出すものと考える、とのことだった。

加えて MIAP からは、まだ DGIP 内レベルでの審議ではないかと思う、国会での審議はまだ始まっていない。DGIP が国会議員をどれだけ巻き込めるかが問題であり、法案検討がスタートして３年経つがまだ大きく進んでいないものと考えるとのことであった。

JIPA からは、DGIP は総選挙があるので遅れるかもしれない旨のコメントがあったことを紹介したところ、MIAP からは、政治との絡みで、大統領任期の終了までに駆け込みで頑張って可決させてしまうパターンがあり、著作権改正のときがそうであった。Kusumah 氏本人も協力した。逆に任期が終わるから後ろ倒しになることもある。どちらに動くか分からないが、早期に成立することを望むとの説明があった。

4）警察への通報と調停手続きについて

JIPA より、前日の警察訪問時、警察への通報について、通報と調停は並行して進めると言われたが、一般的には浸透しているのかと質問した。

これに対し、MIAP からは、調停に関するものは、必ず必要とされるのは著作権のみであり、商標侵害について調停は義務ではない、模倣品を隠す可能性があるので、警告し 24 時間以内に摘発する（刑事訴訟法上、時間を区切った警告が必要）との対応を説明いただいた。

加えて JIPA より、１回でも警告したら模倣品を隠してしまうのではないかと想像する

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

取締りデータを見せてもらったところ、著作権の摘発件数は1件のみであったことを紹介した。

これに対し MIAP からは、新著作権法になってから、調停義務が生まれ、警告により隠す可能性があるのは懸念としてある。データとしては、国家警察が把握している裁判所まで行ったケースのみをカウントしている。地方レベルで留めているものや、途中で和解したようなものは含まれていないことに注意する必要がある。

もともと著作権法の改正は、刑事手続きよりも民事手続きを促進することを狙ったものである。知財権は私権であるため、公的権利行使よりも民事の権利行使を優先させるのが良いと考えられている。

また、運用上、並行して行われるのは問題ない。通報のあとに警告し、それを調停とみなす運用もある。警察は、調停の間は、追及を留める。

商標の場合は押収の後、本来は検察移送、裁判となるが、検察に行く前に調停が行われることが多いようである。

欧米系の商標権利者との会合があり、有効な権利活用について警察と協議した。これを受けて MIAP としては、刑事摘発ガイドブックを作成することとなった。刑事摘発は中央・地方どこであっても同じような権利行使が出来るようにしたいという狙いがある、との回答であった。

5）MIAP の対外活動について

JIPA より MIAP はほかの外国の団体とはどのような連携をしているのかを質問した。

これに対し MIAP より、EU と大学と組んで模倣品の経済に与える影響、米国製薬会社協会と協力して本物の薬の接種の重要性のセミナー、2018 年はフランスの団体と組んでイベントを検討中である、フランスの反模倣品団体との協働も考えており、2018 年はフランスとの関係が強まる。2017 年は欧米商標権利者団体と組んで著名商標保護の活動を実施した。

MIAP へ加入したいという声があればよろしくお願いしたい。それ以外は情報交換を続けましょうとの回答があった。

（3）所感

MIAP と JIPA は検討している方向性が同じであると考えている。

ゲストスピーカーやイベント協賛など、協調・協力できる部分があれば行っていくべきと思料する。（菊地）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Ⅳ．インド訪問代表団

１．訪問代表団の構成（2008年2月時点）

団　長	池村　治	常務理事　アジア戦略 PJ メンバー 味の素㈱　知的財産部
副団長	大久保　淳	アジア戦略 PJ メンバー ヨネックス㈱　法務室　知的財産課
団　員	平子　雄大	アジア戦略 PJ メンバー 本田技研工業㈱　四輪事業知的財産部　第一知財課
	方京　智昭	アジア戦略 PJ メンバー キヤノン㈱　知的財産第二技術センター 通信画像技術知的財産部

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

２．日程及び訪問先

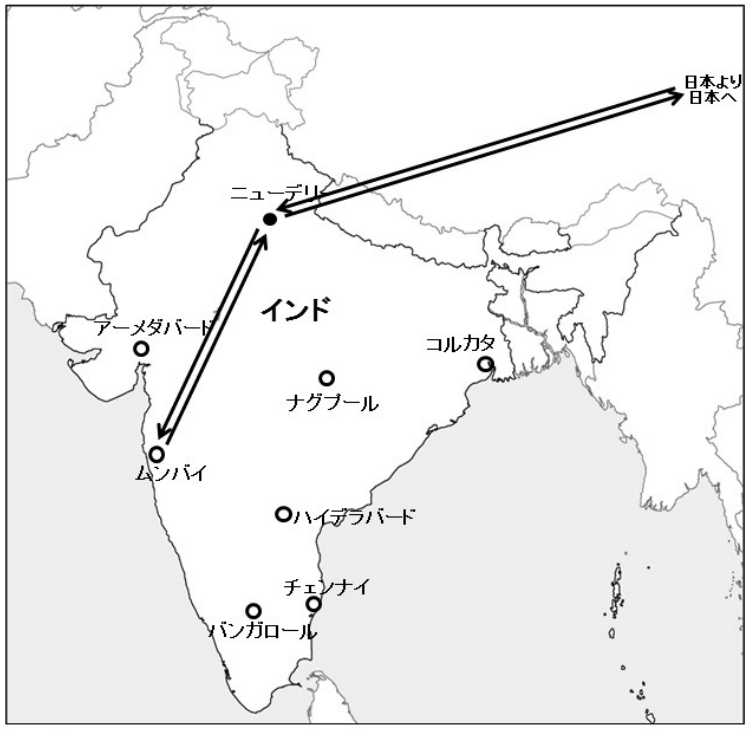
<u>デリー</u>

2月 13 日　（午前）フェリシテ IP コンサルティング
　　（午後）インド商工省産業政策推進局 MCIDIPP

2月 14 日　（午前）Remfry & Sagar 法律事務所
　　（午後）ANAND & ANAND 法律事務所

<u>ムンバイ</u>

2月 15 日　（午後）インド特許意匠商標総局 CGPDTM
2月 16 日　（午後）ムンバイ税関



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

３．訪問先での会談等の内容

３．１　フェリシテ IP コンサルティング
（felicite IP Consulting India Private Limited）

（1）日時、場所、面談者

日　　時：2018 年２月 13 日　10:00～12:00
場　　所：Lall & Sethi 法律事務所内会議室
面 談 者：
奥　啓徳　　President and CEO

（2）会合の内容

JIPA から、最近のインドの知財情勢について質問をした。

これに対して以下の回答があった。

インドの昨年の特許出願数は約 70,000 件であり、その内訳はおおよそ、欧州が 25,000 件、アメリカが 25,000 件、日本が 5,000～7,000 件、中国が 5,000 件、インド企業が 10000 件である。日本は、アセアンの多くの国で、出願数が国別で1位となっているが、インドでは状況が違う。

また、審査状況については、日東電工がインド特許庁を相手に審査が遅いことを理由に提訴したのに伴い、インド特許庁は 2019 年３月までにバッグログをなくすことを目標としている。また、昨年審査官を 600 人増員し、審査管理官へも 100 人程度昇格させ審査促進している。

また、知財訴訟については、年間 1,000 件程度ある。また、２年前から標準特許に対する訴訟（外国企業 VS 外国企業）が増加しているが、知財訴訟は、ファーストトラックで扱うことを 2016 年デリー高裁、ムンバイ高裁が宣言しており、実際に約２年で完結している。

また、インド企業がEコマースサイトを相手に、削除依頼に対して 36 時間以内に削除を行わなかったという内容で訴訟を提起して勝訴している。これは、Eコマース運営者が削除申立てを受けた場合、36 時間以内に削除しなくてはならないという IT 法に基づいた提訴である。

製薬関係で強制実施権が発動されたことでアンチパテントの国と思われているが、実際は、判例などによると、プロパテントの国である。よって、第三者に権利を取られると対応するのが非常に困難である。言い換えると、権利さえ取ってしまえば強い保護が得られる。よって、権利化を積極的に行うべきと考える。

（3）所感

インドに拠点を置く事務所ならではの生の情報が得られた。また、インド人の観点とは違った日本人の観点の情報を得ることができた。今後も、引き続き、現地に駐在する日本人から各種情報を収集すべきと感じた（大久保）。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

３．２ インド商工省産業政策推進局
（MCIDIPP: Ministry of Commerce Department of Industrial Policy & Promotion）

（1）日時、場所、面談者
日　　時：2018 年2月 13 日　15:00～16:00
場　　所：インド商工省内会議室
面 談 者：

Mr.Rajiv Aggarwal	Joint Secretary
Dr.Ashish Kumar	Senior Development Officer
Mr.Abhishek pandey	Senior Examiner
Ms.Sumit Kapoor	Assistant Manager of CIPAM

<オブザーバー>
菅原　洋平　氏　　JETRO ニューデリー　知的財産権部長

（2）会合の内容
JIPA より予め送付しておいたインド商工省産業政策推進局（以下 DIPP）への要望書の内容について議論した。

1）特許
①実施報告書の提出義務による負荷軽減及び営業秘密の保護
JIPA より、実施報告書の提出義務が権利者の負担になっている点、および、営業秘密を保護する観点でも好ましくない点を訴えるとともに、実施報告書の廃止、営業秘密に関する項目の削除、当該項目の非公開化について要望した。また、2017 年のインド訪問時に DIPP から問われた質問（営業秘密として保護を希望する項目）に対し、製品の販売数量、料金、及びライセンス情報の保護を求める旨を回答した。
これに対し、DIPP からは、実施報告義務は特許の使用状況を確認するために必要なものであるため、現段階で廃止は無理とのことであった。また、負荷軽減に関しては、現在係争中の裁判の行方をお互いに注視し、報告書のフォームの改正を含めた議論を必要に応じて行っていくことが重要である旨の回答があった。
（注：Anand & Anand 事務所を訪問した際、上記の裁判が W.P.（C）5590/2015 であることが判明した。詳細は Anand & Anand 事務所の章を参照のこと。）

②審査促進について
JIPA より、2017 年から 2018 年にかけて1ヵ月当たりの FER の発行件数が3倍以上に伸びている点を挙げて謝辞を述べると共に、今後の計画について伺った。
これに対し、DIPP からは、これからさらに審査のスピードアップを図ること、及び、これから2年間のうちに審査期間を現在の5年から 18 か月にまで短縮することを目標として掲げているとの回答があった。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

③早期審査の要件緩和

JIPAより、日本の出願人が利用可能な早期審査制度（expedited examination）とすべく、要件の緩和を要望した。背景として、現行の早期審査制度を利用するためには、

（a）インドを国際調査機関（ISA）または国際予備審査機関（IPEA）として選択していること、もしくは、

（b）出願人がスタートアップ企業であること、

のいずれかを満たす必要があり、実質的に日本の出願人が利用できない要件となっている為である。

これに対し DIPP からは、現段階では要件を緩和する予定はないとの回答があった。インドを IPEA に選択できるよう、日本国特許庁に対して働きかけをしてほしいとコメントされた。

④PPH の早期実現

JIPA より、日印間の PPH の早期実現に対する期待を述べた。これに対し MCIDIPP からは、現在日印のワーキンググループにて協議が重ねられており、その報告を待っているとの回答があった。

⑤孫分割の可否について

JIPA より、インドでは孫分割の客体的要件が一律でないように思われる旨の懸念を伝えた。

これに対し DIPP からは、詳細を確認して後日回答する旨の回答があった。

2）模倣品対策

①Eコマースにおける模倣品対策について

JIPA より、膨大な数の模倣品のリンクの1つ1つに対して削除申請するのは現実的に不可能であるため、日本等と同様に、模倣品出品者のユーザ ID に紐づいているリンクを一括して削除するなどの対応をしてほしいと要望した。

これに対し DIPP からは、Eコマースにおける模倣品対策は非常に重要な問題であると認識しているとの考えを示した上で、アマゾン、フリップカート、スナップディールなど 30 以上のEコマース業者と模倣品対策に関する議論を進めており、リンクの一括削除についてもその議論の場で話し合いたいとの説明を受けた（その場でインド側担当者（Sumit Kapoor 氏）の連絡先を受領）。また、DIPP からは、模倣品についてのデータがあれば提供してほしいとの要望を受けた。

3）商標

①図形商標の変形について

JIPA より、図形商標が変形して登録されている事例が複数見つかっており、訂正を要求してもなかなか対応してもらえないことについて懸念を伝えた。

これに対し、DIPP からは、詳細を確認した上で対応するとの回答を得た。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

（3）所感

今回 DIPP を訪問したことで、実施報告書の提出義務の裁判についての最新動向や、インド行政とEコマース業者が集まって議論を行っていることなど、貴重な情報を得ることができた。これらの情報は、日本にいては入手困難なものばかりであり、直接インドの要人と意見交換をすることが非常に重要であることを改めて感じた。また、今回の JIPA と DIPP との意見交換によって、インド行政との人的コネクションを得ることができた。このコネクションを活用し、今後さらに効果的な情報収集及び意見発信を行うと共に、インドにおける JIPA のプレゼンス向上に努めていきたい（方京）。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

３．３　Remfry & Sagar 法律事務所

（1）日時、場所、面談者

日　　時：2018 年2月 14 日　10:00～11:15

場　　所：Remfry & Sagar 法律事務所内会議室

面 談 者：

Mr. Gaurav Mukerjee	Partner
Mr. Jayanta Pal	Partner
Mr. Nitin Kalra	Managing Associate

（2）会合の内容

主に特許の孫分割について意見交換を行った。

これまでインドにおいて孫分割（分割出願に基づく分割出願）は認められないとする考え方が通説であったが、近年、IPAB が孫分割を認める事例が複数発生している（order No. 83/2015, order No. 111/2011 等）。そこで、孫分割に関するインドの最新実務についてヒアリングを行った。

その結果、以下の回答を得た。

分割出願の要件として、複数の別個の発明（plurality of distinct inventions）が開示されていることが大前提であるが、別個の発明であるか否かの判断については審査管理官に多大な裁量が与えられている。したがって、孫分割を成功させるために最も安全な方法は、もとの出願に複数の独立請求項を記載し、それらが別個の発明であると審査管理官に認定させることである。それができれば、孫分割は高い確率で認められる。

一方、たとえもとの出願の明細書に複数の発明（発明Ａ、Ｂ、Ｃ）が開示されていたとしても、特許請求の範囲に発明Aに関する請求項しか記載されていなければ、発明Ｂ及びCについてはディスクレームしていると審査管理官に判断され、分割出願及び孫分割が認められない可能性がある。審査管理官による判断に不服がある場合、出願人は IPAB に申し立てを行うことが可能である。

（3）所感

インドにおいて孫分割は認められないと思っていたが、孫分割であること自体は拒絶理由に当たらないことを確認でき、大変参考になった。しかしながらインドにおける分割の実体的な要件は日本や欧米のそれとはかなり異なっているため、引き続き状況を注視していくことが重要であると感じた（方京）。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

３．４　ANAND & ANAND 法律事務所

（1）日時、場所、面談者

日　　時：2018 年２月 14 日　15:00～17:00

場　　所：ANAND & ANAND 事務所内会議室

面 談 者：

Mr. Pravin Anand	Managing Partner
Mr. Archana Shanker	Senior Partner

他２名

（2）会合の内容

2018 年２月 13 日に行われた DIPP との会合にて、実施報告書の提出義務に対する裁判（W.P.(C)5590/2015）が現在係争中であることを聞き、ANAND & ANAND に裁判の詳細を質問した。

これに対して同事務所から、インドの知財動向を伝えるブログ"SpicyIP"の運営者 Shamnad Basheer 氏が独自に入手した実施報告実例を基に、実施報告書の提出義務が遵守されていないことを問題視し、インド特許庁が第 146(2)条の義務規定をより厳格に執行し、違反者に対しては第 122(1)条に基づく制裁を課すよう指令することをインド商工省や特許庁長官らを被告として提起した。これに対しデリー高裁から１月にフォームの改定を含む order が発行され行政が対応を検討しているとの説明を受けた。

（3）所感

これまで JIPA が要求してきた実施報告書の廃止、若しくは、項目削減とは逆に、実施報告書の記載項目遵守が要求されており、結果によっては特許権者がより多くの負担を負うことになる裁判である。裁判の動向確認が重要であると感じた。（平子）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

３．５　インド特許意匠商標総局
（CGPDTM：Controller General of Patents, Designs and Trade Marks）

（1）日時、場所、面談者

日　　時：2018 年２月 15 日　15:00～16:15

場　　所：インド特許意匠商標総局内会議室

面 談 者：

Mr. OP Gupta	Controller General of Patents, Designs and Trade Marks & Registrar of Geographical Indications
	他２名

<オブザーバー>

菅原　洋平　氏	JETRO ニューデリー　知的財産権部長
Vaishali Jain　氏	JETRO ニューデリー　所員

（2）会合の内容

1）特許

①対応外国出願に関する情報開示義務について

JIPA より、インド特許庁は 2017 年６月以降に発行された Examination Report においては、WIPO ケース（WIPO のデータベースから対応外国出願に関するデータを取得できるケース）について、特許法８条（2）に関する情報要求は行わない旨の確約があったことを日本国特許庁から聞いている旨を伝えた上で、しかしながら、その確約後においても、いくつかの WIPO ケースにおいて、特許法８条（2）に関する情報が要求されているため、「WIPO ケースについては、出願人に対し、特許法８条（2）に関する情報要求は行わない」運用の徹底を要望した。

これに対して、インド特許意匠商標総局（以下 CGPDTM）からは、審査官、及び、審査管理官が WIPO のデータを参照できるように各特許庁のデータベースを改良しており、利用可能となる 2018 年３月末以降は出願人に求めないとの説明を受けた。

また JIPA より、ドシエシステムを活用することで、WIPO ケース以外についても、出願人に対する情報要求を少なくすることを要望した。

これに対して、CGPDTM からは、WIPO 同様に対応できるシステムがあれば検討する、との回答を受けた。

②いわゆる孫分割（分割出願の分割出願）について

JIPA より、インドにおいては条文上、孫出願が認められないとも読めるが、IPAB（Intellectual Property Appellate Board：知財審判部）にて孫出願が認められる事例が複数発生している（order No. 83/2015, order No. 111/2011 等）旨を紹介し、これを機に、インドにおいても孫分割を認めるよう要望した。

これに対して、CGPDTM からは、孫分割は法律的に認められるとの見解をもらった。ただし、審査は準司法手続であり、審査管理官や審査官には、個別案件を判断する

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

権限がある、全ての案件がその理由で拒絶されている場合には、長官として対応を考慮するが、そうでなければ個別に対応するべきであるとの説明を受けた。また、そのような拒絶について Review order が可能との説明もあった。

③優先権書類の翻訳文について

JIPA より、多くの案件で英語出願書類に加えて優先権書類の翻訳文も求められているため、翻訳文提出の緩和を要望した。

これに対して、CGPDTM からは、英語以外の言語で記載された優先権書類を提出された場合に優先権の有効範囲を確認することができないため受け入れられないと回答を得た。

2）商標

JIPA より、図形商標が変形されて登録される問題について、2つの案件が出願当初の図形から変形されて登録されており、訂正を請求しても認められていないことを説明し改善を要望した。

これに対し、CGPDTM からは、すぐに2つの案件については訂正処理を行うと確約をもらった。また現在、商標についての事務手続きの迅速化に取り組んでおり5月以降にこのような問題があれば迅速に対応できると説明を受けた。

（3）所感

特許法第8条に関して、主に昨年からの進捗を確認する形となったが、WIPO ケースの情報をインド特許庁のデータベースに取り込めるよう、データベースの改良を行っているなど、確実に改善に向けて進んでいると感じた。（平子）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

３．６　ムンバイ税関

（1）日時、場所、面談者

日　　時：2018 年2月 16 日　13:00～15:00

場　　所：Vivanta by Taj President ホテル

面 談 者：

Ms. Pritee Chaudhary	Joint Commissioner of Customs
Mr. Pranaya Wahane	Joint Director

他 10 名

（2）会合の内容

午前中に行われた日本企業による真贋判定セミナーに続き、税関職員に対する要望伝達と意見交換を目的としたミーティングを開催した。

1）差止実績のデータの提供について

JIPA より、インドの税関における差止実績を示すデータ（差止総数、差止が多い商品などのデータ）があれば提供してほしい旨を要望した。加えて、実績を見える形で示すことにより、より多くの日本企業が税関登録を前向きに検討することになるはずであることも伝達した。

これに対し、ムンバイ税関からは、現時点では差止実績に関するデータを公開できる状態にはないが、検討を進めていく。また、データは無いが、差止め数は増えており、また、時計や靴の差止めが多いとの回答であった。また、日本企業の税関登録が少ないので、日本企業に税関登録を薦めるよう要求された。

これに対して、JIPA より、会員企業に税関登録が容易になっていること、及び、差止実績が増加していることを報告すると回答した。

2）国際郵便の取扱いについて

JIPA より、日本での模倣品差止の9割は国際郵便である実態を伝えた上で、インドにおける国際郵便の差止め強化を要望した。

これに対し、ムンバイ税関は、現状は国際郵便の取引は少ないが、将来的な課題として要望に対して理解を示した。

3）日本企業からの情報提供について

JIPA より、インドにおける差止強化のために、どういった情報提供が望ましいのか質問した。

これに対し、ムンバイ税関からは、インド国内で摘発した業者の情報、中国における税関差し止めに関する情報、中国で模倣品が作られている地域の情報、中国で良く模倣品が出荷される地域の情報、正規品の流通ルート等の情報が重要であり、これらの情報が提供されれば税関のシステムに登録するとの回答があった。また、同業他社の製品の模倣品製造業者をブラックリストで管理することにより、他の会社のた

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

めの模倣品取締に利用できる。例えば JIPA のような団体からのブラックリストの情報提供も有用であり、歓迎するとの回答であった。また、情報提供は代理人経由でも良いし、日本企業のメンバーから税関職員に直接メールで送っても構わないとの回答があった。

（3）所感

インドの税関は、なかなか差し止めないという印象だったが、昨年システム変更してから、差止めが増えていることが確認できた。しかし、差止めを増やすには、税関登録するだけでは不十分で、税関との交流を深め、情報提供や関係構築することが重要と考える。また、今回は、日本では得られない情報を、直接話すことで得ることができた。今後も、このような意見交換は継続していくことが重要と感じた（大久保）。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Ⅴ．おわりに

2007 年に JIPA においてアジア戦略プロジェクトが発足されて以降、アジア各国に実際に足を運び、各国行政組織、あるいは知財関連団体等と意見交換をし、そして市場を見て回る代表訪問団派遣の取組みは、各国の知財制度の実情を知り、課題をまとめ、提言や要請等を通じて改善を図ることを目的とする本プロジェクト活動において大きな役割を果たしてきた。特に東南アジア、インド WG が対象とする地域は、日本において入手できる情報が限られているため、本派遣は重要な情報入手の取組みとなっている。

2017 年度は９月にタイ・ベトナム、１月にインドネシア、２月にインドと3つの代表訪問団の派遣を行ったが、私自身はこのうちのタイ・ベトナムとインドの２つの代表訪問団にリーダーとして同行させていただいた。感想は、アジアは、やはり行ってみないと分からない、ということである。各機関には事前に質問事項や意見書を送付したうえで訪問したが、実際に Face to Face で論議を始めると、日本では全く知りえなかった情報が出てきたり、あるいは、各行政機関のトップが直接出てこられた場面では、その場で課題解決に向けての指示が与えられる等のダイナミックな場面にも遭遇できるなど、いくつかの成果を得ることはできたが、理解を得難い項目もあり、継続して言い続けることで、こちらの要望を理解してもらい、いくらかの時間をかけて解決を図っていかなければいけない課題も多いという状況であることも理解できた。これら課題の解決のために今後も継続した活動が望ましいし、このような直接の意見交換の場は我々日本の産業界だけでなく、各国の知財行政の改善のためにも重要な機会であると信じたい。

今回、3つの各代表訪問団を実現するにあたり、様々な機関や専門家の皆さんにお世話になった。特にタイ・ベトナム訪問に関しては、JETRO バンコク事務所の高田元樹氏他関係者の皆様、インドネシア訪問に関しては JICA インドネシア事務所の長橋良浩氏および杉山 卓氏、インド訪問に関しては JETRO ニューデリー事務所の菅原洋平氏およびインド IPG の皆様、には、各訪問先の情報のご提供や訪問手配など、出発前の準備に始まり、現地においても最新の状況のご教示や訪問先へのご同行等、大変なお世話になりました。また国内においては、経済産業省模対室、特許庁国際協力課の皆様にも貴重な情報を提供頂きました。この場をお借りして御礼を申し上げたい。

2018 年６月吉日

JIPA 常務理事/アジア戦略プロジェクトサブリーダー
池村 治

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ー 資 料 編ー

1. 東西部会報告資料

（1）東西部会報告資料 80

2. 要望・質問書（日本語仮訳）

（1）タイ
タイ税関 95
経済警察 96
タイ知的財産局（DIP） 97
専門事案高等裁判所 103
（2）ベトナム
ベトナム知的財産研究所（VIPRI） 104
ベトナム知的財産総局（NOIP） 105
（3）インドネシア
知的財産総局（特許、商標、意匠、国際関係部門） 111
知的財産総局（捜査紛争局） 118
関税消費税総局 121
国家警察 123
最高裁判所 125
インドネシア知財コンサルタント協会（AKHKI） 127
インドネシア反模倣団体（MIAP） 129
（4）インド
インド商工省産業政策推進局（MCIDIPP） 130
インド特許意匠商標総局（CGPDTM） 135
ムンバイ税関 139

3. 要望・質問書（現地語）

（1）タイ
タイ税関 140
経済警察 141
タイ知的財産局（DIP） 142
専門事案高等裁判所 150
（2）ベトナム
ベトナム知的財産研究所（VIPRI） 151
ベトナム知的財産総局（NOIP） 152
（3）インドネシア
知的財産総局（特許、商標、意匠、国際関係部門） 161
知的財産総局（捜査紛争局） 169
関税消費税総局 172
国家警察 174

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

最高裁判所 176
インドネシア知財コンサルタント協会（AKHKI） 178
インドネシア反模倣団体（MIAP） 180

（4）インド
インド商工省産業政策推進局（MCIDIPP） 181
インド特許意匠商標総局（CGPDTM） 188
ムンバイ税関 194

4. 受領資料、参考資料

（1）タイ経済警察からのプレゼン資料 196

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

平成30年4月度地域別部会(4/17関東・4/19関西)

アジア戦略PJの活動紹介
東南アジア・インドWG

2017年度
タイ・ベトナム訪問代表団、インドネシア訪問代表団、インド訪問代表団報告

<関東部会>
中井 啓(ポリプラスチックス)
宮佐 英紀(キヤノン)
方京 智明(キヤノン)

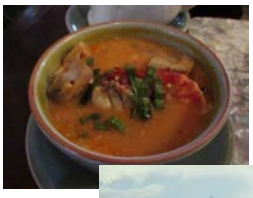
<関西部会>
大久保 淳(ヨネックス)
皆川 量之(東レ)
方京 智明(キヤノン)

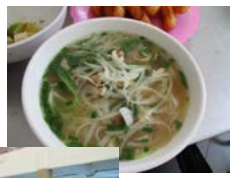
タイ・ベトナム訪問メンバーとスケジュール

団　長
　池村　治　常務理事　味の素㈱
副団長
　大久保　淳　ヨネックス㈱
団　員
　寒江　威元　TANAKAホールディングス㈱
　今村　貴博　本田技研工業㈱
　齊藤　美賀　日本電気㈱
　中井　啓　　ポリプラスチックス㈱

タイ　バンコク
2017年9月25日　税関
　専門事案高等裁判所
26日 知的財産局（DIP）
　経済警察（ECD）

ベトナム　ハノイ
9月27日 知的財産研究所（VIPRI）
28日国家知的財産庁（NOIP）

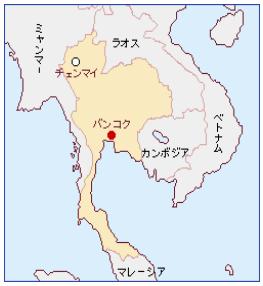




※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

タイの概要

タイ王国



1. 面積　51万4000平方km（日本の1.4倍）
2. 人口　6,572万人
3. 首都　バンコク
4. 民族　大多数がタイ族。その他華人、マレー族など
5. 言語　タイ語
6. 宗教　 仏教（94%）、イスラム教（5%）
7. GDP　6,033USD/1人

※通貨はバーツ（1バーツ≒3.4円、2018年4月3日）
日本からの特許出願が一番多い。
バンコクは、東京都バンコク区と言われるほど日本人の進出が多い。

出典：外務省　基礎データ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/thailand/data.html
参照日　2018年4月3日

タイ税関

◆ 税関とJIPAとの覚書（MOU）

真贋判定ポイントや、サンプルの提供、セミナーの開催を目的。JETROを交え準備中。

◆ 効率的な差止の情報提供

権利者は商標の登録に関する情報（DIPデータベース）と、輸出入保護に関する情報の登録（thaiipr.com）をして欲しい。

◆ 国際郵便の取扱

電子取引は国際的問題で模倣品、麻薬等の違法品も重要視。

◆ 国境での対策

国境付近の密輸入や流出をゼロにするアクションを実施中。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

タイ専門事案高等裁判所

◆ 専門事案高等裁判所

16年10月設立、知的財産案件と国際取引を担当。専門事案を判断するには専門性が必要であり、専門的な知識をもった裁判官を集約する目的（知財担当判事は12名）。

知的財産及び国際取引中央裁判所
↓
専門事案高等裁判所
↓
最高裁判所

◆ 取扱件数

2016年10月から2017年7月まで（データ非公開）民事事件で28件、刑事事件で25件の判決。

◆ 処罰の厳罰化

刑事裁判は第二審、最高裁ともにかなり重い処罰。

タイ知財局（DIP）

◆ 特許法（改正法・審査基準パブコメ募集）

①審査期間短縮のため審査官増員
②出願人自ら行う補正時期は省令で
③出願及び権利に関するデータベース準備中

◆ 意匠法（改正法パブコメ募集）

①意匠権存続期間15年に改正準備中
②部分意匠の導入を要請
③無効審判制度を導入予定

◆ 商標法

①指定商品の包括的記載について要請
②マドプロ発効のため審査官増員
③拒絶理由意見書提出は条文上にはないが認められることを確認

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

タイ経済警察(ECD)

◆ 取り締まり強化キャンペーン

税関は脱税、密輸入の対応、ECDは模倣品の対応を行うとの事。

◆ Eコマースの取り組み

電子商取引において模倣品が見つかった場合、裁判官の令状を得てサイトを閉鎖可能。

◆ 首相主導の知財政策委員会

首相が委員長を務める国家知的財産政策委員会と副首相が委員長を務める侵害行為防止小委員会を組織。

ベトナム概要

ベトナム

1. 面積　32万9,241平方km(日本の0.88倍)
2. 人口　9,279万人
3. 首都　ハノイ
4. 民族　キン族(86%)、その他53の少数民族
5. 言語　ベトナム語
6. 宗教　仏教、カトリック、カオダイ教他
7. GDP　2215USD/1人

※通貨はドン(215ドン≒1円、2018年4月3日)

出典:外務省　基礎データ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/vietnam/data.html
参照日　2018年4月3日

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ベトナム知的財産研究所（VIPRI）

VIPRIについて

2007年設立、知財に関する鑑定、研究、人材育成、コンサルティング業務をおこなっている。NOIPとは別組織

①鑑定：これまでに約**4400**件紛争解決。商標案件が最も多いが、特許及び意匠案件も増加。

②研究：毎年**10**テーマ程度。法制度、マクロ経済に関する問題、知的財産がベトナム経済に与える影響、ベトナム企業内での知的財産の認知度等。

③人材育成：**400-500**回/年のトレーニングコースを実施。知的財産企業向け、消費者認知度向け。

④コンサルティング：出願方法、権利侵害、税関差止、市場模倣品対処法等。

ベトナム知的財産局（NOIP）

産業財産権侵害の刑事罰

刑事罰の対象は商標権故意侵害のみ。他の侵害は行政処分で対応。

特許法

①**PPH**上限**100**件の撤廃は困難　②職務発明の規定変更要請　③外国出願制限は国防に関するもののみ　④特許期間延長制度については検討継続　⑤コンピュータソフトウェアに関する発明の保護につき検討継続

意匠法

①ハーグ協定加盟に向け準備中　②公開延期制度の導入検討中　③隠れてしまう部品とは肉眼可視は対象外　④部分意匠制度の導入を要請　⑤権利存続期間**20**年を要請

商標法

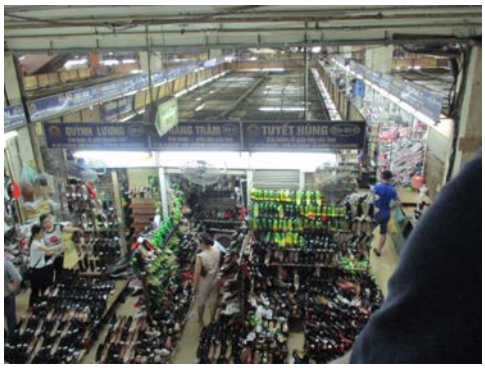
①著名商標の保護の強化検討中　②漢字・片仮名登録要請　③指定商品役務の包括的記載要請

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ベトナム市場調査

◆ドンスアン市場

ハノイ市内でも最大規模を誇る大型屋内市場。
観光客も多数訪れている。
服装や靴やバッグなどの日用品を中心に
模倣品あり。
ベトナム人は、バッグや服装などは、模倣品
でも品質に差が無いと認識している人が多数



インドネシア訪問メンバーとスケジュール

団　長
別宮　智徳　JIPA副理事長/日産自動車
副団長
宇野　元博　GSユアサ
団　員
菊地　康久　サッポロホールディングス
宮佐　英紀　キヤノン
皆川　量之　東レ
事務局
堀　敏行　日本知的財産協会

2018年1月15日（月）
（午前）知的財産総局DGIP
・特許、商標、意匠、国際関係部門
・捜査紛争局

（午後）関税消費税総局

2018年1月16日（火）
（午前）国家警察
（午後）最高裁判所、コンサルティング協会
(AKHKI)

2018年1月17日（水）
（午前）インドネシア反模倣協会（MIAP）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

インドネシア概要

インドネシア共和国

1. 面積　191万平方km.（日本の約5.1倍）
2. 人口　2.49億人
3. 首都　ジャカルタ
4. 民族　大半がマレー系
（ジャワ、スンダ等約300種族）
5. 言語　インドネシア語
6. 宗教　イスラム教 88.1%，キリスト教 9.3%
（プロテスタント 6.1%，カトリック 3.2%）、
ヒンズー教 1.8%等
7. 所得　824USD/1人(アセアン最下位)

※通貨はルピア　1ルピア0.088円くらい

出典：外務省　基礎データ
<http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/philippines/data.html>

13

インドネシア知財総局（特許、意匠、商標）

①医薬品に対する強制実施権発動の抑制⇒国際条約に違反しているわけではなく問題ないと考えるが、発動の際には権利者に連絡する（無断で発動しない）

②特許発明の国内実施を義務付けている規定の緩和

⇒問題があると認識しているので、該当条文の適用を大臣規定により延期する。

③意匠法の改正スケジュール、内容の開示

⇒2018年の優先審議リスト入りしているが選挙によって審議が遅れる可能性がある。意匠権の効力が類似範囲にも及ぶ予定。

14

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

インドネシア知財総局（捜査紛争局）

①知財侵害品の捜査・摘発における権利者負担の明確化

⇒捜査と取り締まりに必要な費用を権利者にお願いすることはない。

②再犯者の取り締まりの強化

⇒裁判が終わった後であれば、再犯者であっても改めて通常通り、通報をしていただく必要がある

③摘発前に必要とされている侵害者との調停手続きの簡略化

⇒侵害者との調停を試みる手続き自体は必要である。ただし、裁判での解決を目指すために調停での解決を権利者側から拒むことは可能である

15

インドネシア関税消費税総局

①知財侵害品に対する税関での着実な取り締まり

⇒取り締まりの実施細則ができたのでそれに係る大臣令が定まれば、近々取り締まりが開始される予定。世界税関機構、企業、WIPOとも情報交換しつつ、人材育成を図り準備している。

②裁判所との緊密な連携

⇒差止のためには、裁判所に差止命令を出してもらう必要があることから、税関から裁判所に制度の周知活動をしている

16

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

インドネシア国家警察

①知財侵害品の捜査・摘発における権利者負担の明確化

⇒捜査と取り締まりに必要な費用を権利者にお願いすることはない

②摘発前に必要とされている調停手続きの簡略化

⇒調停を試みることが手続き的に必要である。侵害者を2回ほど呼び出してそれに応じないなどの事情があれば、調停を不成立とみなせる

17

インドネシア最高裁判所

①仮処分の活用の活発化

⇒仮処分の規定は判事の研修での必須項目とされている。利用の前例がないが、制度を周知したい

②下級審における判決の質（統一性）向上

⇒分野ごとに判事に研修を行っている。JICA協力のもと日本での研修もある。

③証拠資料に対する原本主義の改善

⇒代理人も誤解しているが、在外公館で認証された写しがあれば証拠の原本を持ち込む必要はない

④判決文の送達遅延の解消

判決文を簡易化(60頁→6頁)して対応している。ただ滞留案件が多く、すぐには解決できない

18

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

インドネシア知財コンサルタント協会（AKHKI）

①組織について

⇒1万人ほどいる知財コンサルタントのうち400人程度が所属している。知財制度の啓蒙、政府への働きかけ、会員コンサルタントのスキル向上などが目的。

②権利者に対する捜査費用の負担要求について

⇒予算が限られているため、実際の捜査を予算内で賄うことは不可能である。

③インドネシアにおける模倣企業の活動について

インドネシアにおいて模倣品の製造が増えており、巧妙に摘発を逃れている事例もある。背後に大きな組織がある場合もある。

19

インドネシア反模倣協会（MIAP）

①税関による侵害品取締の状況

⇒実施細則はできたが、それに係る大臣令がまだできておらず、取り締まり開始がなされていない。しかし税関とMIAPは常に意見交換する関係を築き、運用に関する相談も受けている。

②オンラインでの侵害品対策について

⇒MIAPでは情報通信省と対話を行う予定。情報通信省では、侵害品のオンライン販売規制に関して、大統領令を制定することを予定している。

③刑事手続きにおける調停手続きについて

⇒著作権と異なり商標権侵害については、調停は義務ではないので、摘発の24時間前に警告を行うだけで済ますことがある

20

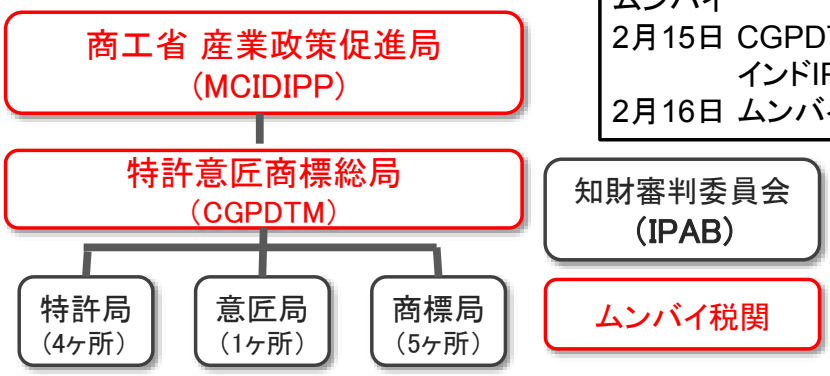
※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

インド訪問メンバーとスケジュール

団　長
　池村　治　常務理事　味の素
副団長
　大久保　淳　ヨネックス
団　員
　平子　雄大　ホンダ
　方京　智昭　キヤノン

デリー
2月13日 DIPP (産業政策推進局)
　　Felicite IP コンサルティング
　　L&S 法律事務所
　　デリー市場調査
2月14日 Remfry & Sagar 法律事務所
　　Anand & Anand 法律事務所

ムンバイ
2月15日 CGPDTM (特許意匠商標総局)
　　インドIPG
2月16日 ムンバイ税関



～世界から期待され、世界をリードするJIPA～

21

インドの概要

◆ インド(India)

1. 面積　328万平方km
2. 人口　12億人
3. 首都　ニューデリー(New Delhi)
4. 民族　インド・アーリヤ族、ドラビダ族
　　モンゴロイド族等
5. 言語　連邦公用語はヒンディー語、他に憲法で公認されている州の言語が21
6. 宗教　ヒンドゥー教徒79.8%、イスラム教徒14.2%、
　　キリスト教徒2.3%、シク教徒1.7%、
　　仏教徒0.7%、ジャイナ教徒0.4%

出典：外務省　インド基礎データ
<http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/india/data.html>

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～

22

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

DIPP (商工省 産業政策推進局)1/2

◆ 特許の実施報告書の提出義務の緩和について

出願人の負荷軽減、及び営業秘密保護の観点から、以下の要望を行った

- 実施報告書制度の廃止
- 営業秘密に係る項目の削除
- 営業秘密に係る項目の非公開化

↓

法学者Shamnad Basheer氏が起こした公益訴訟(W.P.(C)5590/2015)に最近大きな動きがあり、行政として対応を検討中であるとの回答を得た

↓

翌月パブコメ募集がありJIPAとして対応済み

DIPP (商工省 産業政策推進局)2/2

◆ Eコマースにおける模倣品取締の強化について

Eコマース模倣品対策強化、特に、模倣品業者のユーザIDに紐づく商品リンクの一括削除を要望した

↓

現在、アマゾン、フリップカート、スナップディールなど30以上のEコマース業者と模倣品対策に関して議論中。JIPAの要望内容もその場で議論することが約束された

↓

行政側の担当者の連絡先を受領し、今後連携予定

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

CGPDTM (特許意匠商標総局)1/2

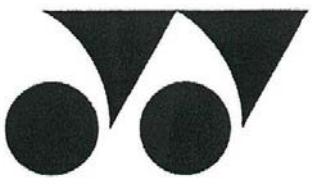
- 特許の孫分割について
  インドにおいて孫分割は認められないことが通説であったが、近年IPABで孫分割を肯定する決定が出ており、CGPDTM長官の見解を伺った
  - LG Electronics Vs Controller of Patents, IPAB (2011)
  - NII Vs. Controller of Patents, IPAB (2015)
  - Milliken & Company Vs. Union of India IPAB (2016)

孫分割であること自体は拒絶理由ではない
困っている事例があればIPABに訴えても良いし、
このような場で議論することも可能

CGPDTM (特許意匠商標総局)2/2

- 図形商標の変形について
  出願人が提出した図形商標が大きく変形された状態で商標公報に載ってしまっている事例が発生しており訂正処理も進まないため改善を要望した

（出願時）



（登録時）

今回提供された事例については直ちに訂正処理を行う
今後、訂正処理も迅速化も図っていく

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ムンバイ税関

- 模倣品取締に関する意見交換

(1) 差止が多い製品分野について

具体的な統計はないが特に時計や靴の差止めが多い

(2) 日本に期待する情報提供について

インド内外の模倣品業者、製造地域、インド外の差止実績、正規品の流通経路などの情報があればインドの差止めに活用できる。JIPAからの情報提供も歓迎する

インド税関より、昨年新システムが導入され、日系の差止数も着実に増えている。今後さらに日本企業の税関登録数が増えることを期待しているとコメントがあった

所感・気づいたこと

- インドは権利化の面でもエンフォースメントの面でも変化が著しいため、インドの要人と定期的に意見・情報交換を行うことが重要であると改めて感じた
- インド行政とのミーティング日程は直前まで決まらないが、通訳は早めに確保する必要がある
- 靴、時計などの模倣品は比較的簡単に見つかった
- 医薬品が安価で驚いた

パーリカー・バザール（デリー）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ご清聴有難うございました

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

タイ税関において議論したい事項

一般社団法人日本知的財産協会

Ⅰ. MOU について

今回 MOU を締結に向け進めてくださり大変うれしく思っております。今後、日系企業の差止めが増大するように、今回の MOU をきっかけに引き続き意見交換の継続を望みます。

Ⅱ. リスク管理システムについて

貴機関は、リスク管理システムを用いて、貨物をグリーンゾーンとレッドゾーンに分け、レッドゾーンに指定された貨物に対して検査をすると認識しています。つまり、模倣品を効果的に差し止めるためには、リスク管理システムに入力する情報が非常に重要だと思います。よって、リスク管理システムには、どういった情報が入力されているのか教えて頂くと共に、差止めに有効な情報を権利者との意見交換を通して検討することを望みます。

Ⅲ. 国際郵便の取り扱いについて

今後国際郵便での模倣品流入がますます主流になると考えます。日本では、模倣品差し止めの９割は郵便小包であります。タイにおいても同様だと思いますので、国際郵便の差止め強化をお願いします。

Ⅳ. 国境の対策について

現在、タイでは模倣品対策に積極的に取り組んでおり、貴機関においても、カンボジアから陸路で入ってくる模倣品を0にする取り組みをしていると聞いています。今後とも、この取り組みを継続すると共に、ラオスやミャンマー国境から入ってくる模倣品も 0 にする取り組みを要望します。

Ⅴ. 啓蒙活動について

模倣品が輸入され、または製造される理由は、それを購入する消費者、つまり需要が貴国内にあるからです。従って、消費者である貴国民に対し、模倣品の危険性や違法性、さらに模倣品が市場の健全な発展を阻害していることなどを含め、知的財産保護の重要性について啓発をすることは、模倣品の輸入の減少、模倣品の市場からの消滅に繋がっていくと思います。我々もできる限り協力したいと考えておりますので、貴国民に対する積極的な啓発活動の実施取組をお願いします。

以上

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

タイ経済警察（ECD）において議論したい事項

一般社団法人日本知的財産協会

Ⅰ．お礼

貴機関において権利者、市民の声を聴いていただき、特別キャンペーンや市場パトロールをはじめ、積極的に刑事摘発を行っていただいていることについて感謝申し上げます。今後ともより協力関係を強化していただきたくお願いします。

今後のキャンペーン等についてスケジュールなど教えていただくとともに、是非進めていただきますようお願いします。

Ⅱ．自主摘発の強化とその後の実績について

昨年の JIPA 訪問団において、2014 年～2016 年の摘発実績を共有して頂き、貴機関において積極的に自主摘発を行っていただいていますが、知財侵害品（模倣品）は粗悪なものでタイの消費者の生命、財産を脅かすものであり重大事案に含まれると認識頂いて、更なる自発摘発を強化して頂きたくお願いします。

また 2016 年以降の最新摘発実績、および自主摘発強化に対する新たな取り組みがありましたら教えてください。

Ⅲ．他機関との連携強化、特にプラユット首相を委員長とする委員会との連携について

昨年の JIPA 訪問団の際に、模倣品対策強化のためプラユット首相を委員長とする特別委員会が設立され ECD/DSI も属している旨の説明を頂きました。それから 1 年ほど経ちますが、その委員会は具体的にどのような体系であり、ECD/DSI がどのような位置づけなのか。また具体的に委員会に属する他機関（DPI 等）と連携し模倣品対応をした事例があれば教えて頂きたい。

以上

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

タイ知的財産権制度に関して議論したい事項

一般社団法人日本知的財産協会

Ⅰ.特許制度に関する事項

1.審査期間の短縮

タイ-日本間では 2014 年から特許審査ハイウェイ（PPH）施行プログラムを開始しており、また、本年1月に本プログラムをさらに延長して利用できるようになっています。審査官不足のなか、このような早期権利化に対する貴国の取り組みは、私どもの事業にとって非常にありがたく、今後も早期権利化の一手段として PPH プログラムが継続されることを期待します。

一方、特許だけでなく、商標、意匠につきましても、通常出願の場合に審査請求してからファーストアクションまでの時間が、他国審査に比べて長時間要しております。審査官を大幅に増員する計画であると伺っていますが、早急な新任審査官の教育や、早期審査制度の導入、外部への調査委託等の対策を講じて頂き、バックログが迅速に解消されることを希望します。

2. 出願人が自ら行う補正の時期 （20条）

タイの特許法によれば、出願人が自ら補正のできる時期について明記されておりません（特許法 20 条、省令 22 号7条）。

出願人にとって、補正の時期が何時であるのかはとても重要で、時期に応じた特許出願の中間応答手続きを行うのが通常です。

従いまして、出願人に対し手続きの透明性を高めるためにも、この時期を明記することを要望します。

3. 出願及び権利に関するデータベース

出願（特許、実用新案、意匠及び商標）及び各権利に関するデータベースの整備拡充をお願いします。

今回の法改正に際し、特許付与前の異議申立制度の導入を検討されていると伺っています。異議申立をするには、異議申立可能な期間に、少なくともクレーム、要約、権利の存続状況等の情報が正確に公開され、入手できる状態である必要があります。このことからも、データベースの収録内容がより正確で充実したものとなるようお願いします。

また、外国人にとって、タイ語での検索が難しいことが多い為、英訳での閲覧、英語での検索機能を望みます。

4.特許法改正内容の確認

(1) 新規性喪失の例外 （改正6/1条）

改正特許法によれば、新規性喪失の例外に関して、「発明者による重要事項又は詳細の開示」（特許法6/1条(2)）は認められておりますが、「出願人による重要事項又は詳細の開示」について新規性喪失の例外が認められているか不明です。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

また、この規定に、「インターネット、製品発売等にて自ら製品発表した場合」が含まれているか不明です。

企業の製品開発では、様々な場面で、技術の早期公開を望む声が多くなってきています。特にインターネットで開示された技術情報は、雑誌や図書等の形で刊行された技術情報と同等の情報を有し、さらに伝達の迅速性・利便性を備えており、研究者や発明者は、自己の研究成果又は発明を、早期に公表することを目的として、インターネットを発表の場として利用するケースも増えてきています。

従いまして、「発明者による重要事項又は詳細の開示」を「発明者又は出願人による重要事項又は詳細の開示」とし、その重要事項又は詳細の開示に「インターネット、製品発売等にて自ら製品発表した場合」を含めていただくよう要望します。

(2) コンピュータソフトウェアに関する発明の保護 (改正9条)

特許法9条(3)によれば、コンピュータ・プログラムは保護を受けることができないと規定されています。

しかし、日本においては、情報技術の進展に伴う無形情報財のネットワーク取引の急増に伴い、ネットワーク上を流通するコンピュータ・プログラムそれ自体の保護の要請が高まったのを受けて、2000 年末に審査基準を改定し、媒体に記録されているか否かを問わず、「コンピュータ・プログラム」を物の発明としてクレームに記載できることとしました。

このように、コンピュータ・プログラムの特許による保護を厚くすることが、産業の更なる発展に寄与するものと思料致します。このような観点から、コンピュータ・プログラムに関し、特許法により保護していただくよう要望します。

(3) 公証制度(委任状) (改正17条)

特許法によれば、委任状については依然として公証が必要とされています(特許法 17 条、1999 年改正特許法の規定に基づく 1999 年大臣規則第 21 号第 13 条)。企業にとって、公証手続きを行う負担に比べて、それを利用することがほとんど無く、委任状についても公証を不要にするよう要望します。

(4) 審査官に対する分割出願 (改正26条)

改正法26条では「特許出願人が審査官の命令に同意しない場合は、特許出願人が命令の通知を受けてから60日以内に局長に命令に対する不服申立を行うこと。」となっています。一方、改正前26条は「出願人が出願を分割する要求に応じられないときは，120日以内に長官に対して審判請求することができる。」となっています。

在外者にとって、60日以内で不服申立を行うことは困難な場合があります。

そこで、不服申立の期間を従来どおり120日以内とすることを要望します。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(5) 拒絶理由等に応答しない場合の措置 (31, 33条)

特許庁長官又は審査官の拒絶理由等に応答しない場合、出願が拒絶決定される規定があります(特許法31条)。

しかし、トラブルや過失などが生じて、放棄などの処分として、出願人に反論の機会を与えないことは、出願人にとって酷な処分となります。

一方、諸外国では直ちに出願を放棄、無効又は取下げとみなさないで、その前の段階の拒絶査定程度に止め、不服申立の機会が与えられます。

従いまして、出願が放棄、無効又は取下げ等の処分に対し、再度の反論の機会を設けていただくよう要望します。

(6) 登録後における誤訳の訂正 (改正53/1条)

改正特許法では、登録後の誤記訂正に関する規定はありますが、誤訳訂正に関する規定がありません。

一方、外国企業にとってタイ語の誤訳を訂正する機会がないことは、タイ語を母国語とする出願人と比べて不利となることが考えられます。また、権利行使後に誤訳を見つけることも多く、その際に誤訳の訂正ができないと悪意の実施者に対して、正当な権利行使を妨げることになります。

従いまして、登録後の誤記訂正だけではなく、登録後の誤訳訂正ができる規定に変更するよう要望します。

(7) 間接侵害規定の導入

特許発明の実施とは、特許発明の構成全体の実施をいうとすれば、その一部のみの実施では特許権の侵害とはなりません。

しかし、このままでは以下のような不都合が生じます。

①特許を侵害していないが、これを放置すれば侵害が生ずるおそれが強いいわゆる準備的な行為をする者があるときに、この行為を禁止することができない。

②特許権侵害は、生産等の目的で行うことを要件とするから、一部分の生産や、最終の組立のみを個人的、家庭的に行うことができるものについては、何人も、例えば、最終組立される組立部品のメーカーも侵害の責めを負うことがないと解される。

このような行為を有効に禁止しなければ、特許権の効力は減殺されます。

そのためにも、特許法において、これらの行為(間接的な侵害)が権利侵害になることを明確に規定して頂きたくお願いします。

5. 対応外国特許出願の審査資料 (改正 27 条)

改正特許法では、「特許出願人がタイ国外で特許出願済みの場合は、省令で定める基準及び方法に従い特許出願人が当該の発明の審査結果又は発明の詳細を送ること。外国語の書類を

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

送る必要がある場合は、特許出願人がタイ語訳の書類を添えて送ること。特許出願人が命令を受けた日から 90 日以内に、第 1 段落に記す審査官の命令に従わないか、又は第 2 段落に記す書類を送らない場合は、特許出願を放棄したものと見なす。」とされております。

しかしながら、出願の放棄とみなすことは、出願人にとってあまりに酷であると考えます。同時に、この規定では、どの国の発明の審査結果の資料を提出しなければならないかが不明であり、出願人に無用の負担が強いられる懸念があります。また、審査請求前であっても審査資料を提出する必要があるのか疑問であり、審査請求の如何にかかわらず資料の提出をすることになると、出願人に対して大きな負担となる懸念があります。

そこで、対応する外国特許出願の特許公報（その場合、いずれの国でも構わない）と、そのタイ語翻訳文を提出すれば十分である制度として頂きたくお願いします。

また、提出時期は「審査請求時若しくは、審査請求後であって他国の審査結果を受領してから所定期間」のように、提出時期を明確に示していただくことを要望します。

II.意匠制度に関する事項

1．意匠権存続期間

現行のタイ特許法において意匠権存続期間は10年と定められております。これは他国状況さらにはASEAN地域国と比較しても短いものとなっており、創作活動の促進および模倣品対策において権利者に不利な状況となっております。

昨年JIPA訪問団で訪れた際、知財局からは現在ハーグ協定に加盟（2018年でしょうか）するための準備をしている。ハーグ協定加盟後は、権利存続期間を15年に改正するとの回答があった。特許法改定を含め具体的なスケジュールがあれば教えて頂きたい。

2．部品意匠、部分意匠の導入

部品意匠については法での規定がなくとも、運用上出願可能とは聞いています。しかしながら昨今、全体意匠を一部だけを変更し、権利保護を巧みにかわすような模倣品が増えてきているという現状があり、製品の特徴部分を部品ではなく、全体の一部として保護する部分意匠制度が権利活用のため必要不可欠となっております。

昨年度JIPA訪問団にてお話しした際は部分意匠についての重要性を認識している旨ご回答いただきましたが改定法に導入する検討はされていますでしょうか。

3．無効審判制度の導入

不登録要件を有する意匠（冒認意匠等）に関して、現運用では裁判所への提訴にて無効化が可能となっていますが、裁判となると費用および時間が非常にかかってしまうという問題があり、正当な受益者にとり大きな不利益となっています。

DIPがご多忙であり新規制度を新たに増やすことが大きな負担となることは理解していますが、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

改定に当たり無効審判制度導入に向け、検討されていますでしょうか。

Ⅲ. 商標制度に関する事項

1. マドリッド協定議定書加盟

前回訪問時には 2017 年内にマドリッド協定議定書への加盟をめざしていると伺いました。11 月には発効とも伺っています。ご対応ありがとうございます。

2. 指定商品の記載

指定商品・役務をタイ独自の表示で細かく指定する必要があり、包括的な class headings が認められないため対応に苦慮しています。商品リストについて、ニース国際分類に基づく改正を予定していると伺っていますが、包括的な記載を認めてくださるよう、改正をお願いします。

3. 拒絶理由に対する意見書提出機会の付与

貴国商標法 18 条及び 21 条では、商標出願の審査において拒絶理由通知や補正指令を受けた場合、知的財産局への意見書の提出が認められず、全て商標委員会に審判請求することになっております。また、その商標委員会での審決が終審になっております。わが国はもちろん ASEAN 諸国のどの国においても、特許庁またはそれ相当の行政庁への意見書の提出は認められています。

従いまして、審査段階で出願人に意見を述べる機会を付与していただくことを要望いたします。

4. 著名商標の保護

外国での著名商標をタイ国内の第三者が先回りして出願した場合の判断について、前回訪問時には WIPO 基準に基づき判断されていると伺いました。法改正時には、是非外国で著名な商標の保護規定（商標として登録されない、無効となる等）を条文上に規定することをお願いします。

また、判断の基準について特に公開はされていないとのことでしたが、基準の公開もお願いします。

5. 不使用取消審判

前回訪問時には不使用取消審判請求時の立証責任について、被請求人側にすることについて次回改正時にご検討いただくとの回答をいただいております。条文への反映をお願いします。

6. 各種局指令への応答、請求の期限

第 15 条、第 17 条補正命令を受けた場合、第 18 条、第 31 条、第 37 条審判請求や第 35 条異議申立を行う場合の期間が、60 日以内となっております。60 日では期間が短く十分な検討が行えないため、外国の権利者については 30 日の延長を認める等の特別措置を要望します。

実務の上では DIP からタイ代理人へ通知がなされ、タイの代理人から日本の代理人へ、その後、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

日本の代理人から日本の権利者への通知が一般的に行われております。また、日本の権利者が判断するためにはタイ語から英語または日本語の翻訳が必要となります。さらに大幅な費用の掛かることが予想される場合は各社にて経営層への説明や決裁が必要となります。これらの業務フローを考えると 60 日では不足する場合が多く発生すると考えられます。延長の機会を設けて頂きたくお願いします。

7. 審査実務の運用基準

商標の審査基準が存在するとのことですが、公開がされておりません。このため出願人が具体的な審査に対応する場合に、どのように対応をしてよいのか苦慮する場合があります。つきましては、審査実務の運用に関するガイドラインを作成・公表していただくお願いします。
また、マドプロ加盟により出願件数の増加が予想されますが、それらに対する増員、審査レベルアップについて御考慮をお願いします。

さらに識別力判断基準が他国に比較し厳しく（例えばアルファベット 3 文字では識別力なし）、タイ指定国としてマドプロ出願した場合、タイで認められる商標で出願せざるを得なくなります。識別力判断を他国同様の基準でお願いします。
（翻訳なし口頭で→翻訳済）

以上

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

専門事案高等裁判所において議論したい事項

一般社団法人日本知的財産協会

Ⅰ．専門事案高等裁判所の訴訟期間短縮について

専門事案高等裁判所が設立されたことによって IP 部門の控訴はこちらの裁判所で審理されることになったと聞いています。専門事案高等裁判所は、それぞれの分野における専門知識と経験を有する裁判官で構成されており、それぞれの事件は通常裁判官の多数決によって判決が下されるが、重要な事案や異なる分野に影響を及ぼす可能性のある事案では決定に際し部門会議や部門間会議を開くことがあると聞いております。

このように重要案件や異なる分野に影響を及ぼす事案を慎重に判断する事はとても良いことだと思います。

しかし、訴訟案件が増加し、裁判所が多忙となることも予想されると共に専門事案高等裁判所の判決が会議等の慎重な判断のためにこれまでよりも時間が懸かることが予想されます。権利者としてはその間の侵害を止められず、裁判費用も嵩む事によって不利益が講じることになります。

そこで、専門事案高等裁判所設立後において、これまでよりも迅速な判断と判決までの時間の短縮を要望いたします。

Ⅱ．2012 年以降の判例データの公表

昨年の訪問で日本の早稲田大学のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとして RCLIP があり、2 年に一度 5 件の重要案件を選択して英訳していることを確認できました。このデータベースには数多くのﾀｲの重要裁判例が掲載されており、我々としてはとても参考になるものです。

しかし、これらのデータベースを確認したところ、一番新しい裁判例が 2011 年 7 月に判決が出た「***Frazer and Nif Limited v. Department of Intellectual Property***」でした。2011 年以降の裁判例は掲載されていませんでした。権利者として裁判例はﾀｲで訴訟を行う際に非常に参考にするものであります。

そこで、最近（2012 年以降）の重要な裁判例を RCLIP に多く公表してもらうことを要望いたします。

Ⅲ．罰則について

知財侵害訴訟において全体的に処罰が軽く、また司法取引により罰金が半額になったりすることもあり、抑止効果が低く感じています。模倣品は粗悪品が多く、タイ消費者の生命、財産に脅威を与えるものであり、厳しい処罰をお願いします。

以上

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ベトナム知的財産研究所(VIPRI)にて議論したい事項

一般社団法人日本知的財産協会

１．貴機関の役割の確認

貴機関におかれましては知的財産分野の調査、研修、コンサルティング、知的財産の裁定のための鑑定を行われていると理解しております。多岐にわたる業務を手掛けられ、ベトナムの知的財産分野において非常に重要な位置を占められています。ベトナムに進出している外国企業の多くが貴機関に相談を寄せていると伺っております。

貴機関の組織構成、人員構成、業務範囲、他部門や機関との連携について御教示いただきたく存じます。また、調査、研修、鑑定に関して統計データや具体例について示していただきたく思います。

２．侵害鑑定について

特に知的財産権の侵害に関する紛争について貴機関の鑑定の信頼性が高く、行政処分や裁判では非常に重要視され、結果を左右すると聞いています。ベトナムへ進出している日本企業も貴機関に鑑定を依頼するケースがあります。

どのような申請、手続きをすればよいか、またどのような証拠をそろえれば良いか、また、貴機関での鑑定の手法や判断の基準について、公開をお願いします。

３．権利者との連携

今後ますます類似商標や類似意匠を使用した模倣品が増えてくると考えられます。
これに伴い、類似の判断が難しいケースが増えてくると思います。
そこで、権利者から、他国の類似商標や類似意匠を使った模倣品の説明をさせて頂き、類似判断の参考にさせて頂く場を設けて頂く等、継続的な協力体制の確立を望みます。

以上

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ベトナム知的財産権庁において議論したい事項
（特許、意匠、商標関係）

一般社団法人日本知的財産協会

1．全般にわたる事項

(1) 工業所有権侵害の刑事罰について

現在、貴国では、商標権の侵害は刑事罰の対象ですが、発明特許、実用新案特許および意匠については、刑事罰の対象でないものと理解しています。

2015年の訪問時には工業所有権侵害の刑事罰はTRIPSに規定されていないが、重要性も把握しているので今後も検討していきたいとの回答を得た。

そこで、工業所有権侵害の刑事罰の実績の公開と刑事罰対象の拡大を要望します。

2．商標に関する事項

(1) 著名商標の保護の強化（現行法に規定無し）

貴国知的財産法 4 条（20）では周知商標について、74 条（2）（h）では不登録事由として著名商標についてそれぞれ規定されています。しかしながら、4 条（20）も 74 条（2）（h）もベトナムでの周知・著名であり、外国での周知・著名にはなっていないと思います。また、外国で周知・著名な商標が出願・登録がなされた場合、それらを取消すには、異議申立や無効審判を提起することが可能ですが、こうした審理には一般的に相当な時間がかかり、ベトナムでの周知・著名性の立証が必要であり、外国企業にとっては過度の負担を強いられることになります。

また、近年のインターネットの発達により、外国で有名なブランドの認知度も高くなっています。

従いまして、74 条の商標不登録事由に外国での著名商標を加え、商標出願の審査をする段階で、外国の著名商標との類似関係を審査することを要望いたします。

(2) 漢字・片仮名の識別性

貴国では、漢字や片仮名が識別機能が無いということで単体では登録されず、他の識別力の有る要素との組み合わせの場合だけ登録され、この場合でも漢字、片仮名部のみでは排他権が発生しないという解釈のようです。一方で、貴国においても有名企業ブランドの漢字表記や片仮名表記を含む商標が第三者によって不正に出願されてしまうリスクがあり、これが登録された場合には例え当該文字部分に識別機能が無いとされるとしても当該第三者に正当使用の口実を与え兼ねません。そこで、斯かる漢字・片仮名表記の有名ブランドを持っている企業は少なくとも防衛的に商標登録しておきたいと望むこともあります。そこで、漢字や片仮名も識別性のある一種の図形として単体でも登録可とし、また、これらに排他権も発生するとの解釈でお願いします。

(3)指定商品役務の包括的記載

貴国においては指定商品役務の包括的記載が認められておりません。例えば本体商品とその

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

付属品に同一商標を使用する場合、出願人は当該付属品に該当する多くの商品を個別に列挙しなければならず、大きな負担となっております。多くの先進国において、指定商品役務の包括的記載は認められる傾向にございます。

一部の分野については認めていただいているとのことでしたが、全分野について指定商品役務の包括的記載を認めていただくことをお願いします。

(4) 連合商標制度について(知的財産法の 4 条(19))

貴国知的財産法の 4 条(19)では、同一出願人に関わる商標が相互に同一または誤認混同を引き起こすほど類似し、同一または類似の商品・役務に出願・登録されているときは連合商標として認定するという連合商標制度について規定されていますが、連合商標には不使用商標が多く、第三者の商標選択・使用が制限されるため、制度が廃止されているのが世界の趨勢になっています。

従いまして、連合商標制度の廃止をお願いします。

(5) 知財庁手続費用の簡略化

貴国の商標法では、出願手続を行う際、同一分類であっても商品・役務の記載数により費用が嵩む仕組みとなっており、例えばハウスマークの出願等の場合では必然的に商品・役務記載が多くなるため費用が増大することとなり、それは出願人に大きな負担となっております。また、このような同一分類内に記載した商品・役務の数によって知財庁手続費用が増加する費用体系を採用しているのは他に、ASEAN 諸国ではございません。

従いまして、出願時の知財庁手続費用において、同一分類であれば商品・役務の記載数にかかわらず均一料金とするようお願いします。

(6)審査期間の短縮

2010 年 1 月 1 日施行の貴国知的財産法の 110 条(3)、119 条(1)及び(2)(b)の規定によれば出願から方式審査、出願公開、実体審査が完了するまでの期間が合計 9 ヶ月となっておりますが、現在においても 12 ヶ月以上要している案件がございます。

従いまして、審査期間について条文どおりの運用をお願いします。

(7)権利満了後の再登録(知的財産法 74 条(2)(h))

2006 年 7 月 1 日施行の貴国知的財産法の 74 条(2)(h)の規定によれば不使用取消し以外の理由で権利満了等した商標は 5 年間登録できません。この規定は、他人の商標権が消滅してもその消滅以前における使用により信用が市場に残存している場合があり、かかる他人の登録商標と抵触する出願商標の登録を認めこれが使用されたとき両者間に出所の混同を生ずる場合があることを想定して、そのような出願商標の登録を禁止して出所の混同を防止するために設けられたものと思います。この信用の残存期間については、世界的にみても 1 年間が主流であり、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ASEAN 諸国においても 1 年間かまたはこのような規定すらないのが現状です。
従いまして、この期間を 1 年程度に短縮することをお願いします。

(8) 商標審査基準の作成状況、公開

審査官同士の審査を統一させるための審査基準があるのかどうか教えていただきたく、もしあるのであれば公開していただくことをお願いします。

(9) 審査後の異議申立

多くの国では出願⇒審査官による審査⇒異議申立の順である。本来登録されるべきでない商標の多くが審査官による審査段階で拒絶され、一方、異議申立がなされる件数やそれによる拒絶率は審査官審査による拒絶に比べ相対的に少ないので、出願人としては出願～前期審査段階の期間で登録可否の帰趨を知ることが出来る。これに対し、異議期間が先にあると、前記した審査官による審査と異議による拒絶（数）率の違いからみて折角異議で大丈夫であっても審査で拒絶される例が少なくないことが懸念されるため、登録可否認識に要する期間が実質的に出願～審査に異議期間が加えられてしまうため、長期化するというデメリットが発生する。また、一方、出願商標と同一又は類似の登録商標を既に有している第三者にとっても、異議申立の機会が審査官による審査に先立って設けられているため、審査が先に存在すればそこで審査官によって当然に拒絶されるような商標出願に対しても念のため異議申立を掛けざるを得ないこととなる。そこで、多くの国と同じく審査官による審査を経た後に異議期間が設けられている制度にして頂きたくお願いします。

3. 意匠に関する事項

(1) ハーグ協定加盟に向けたスケジュール

現在AWGPIC（ASENA10ヶ国のアジア知財ネットワーク）にて議論されているハーグ協定加盟に関し、具体的なスケジュールをご教示ください。

(2) 公開延期制度の導入

出願人の申請に基づいて、登録意匠の公報掲載を延期できる制度の導入（知的財産法特許法への明文規定）を改めてお願いします。

(3)隠れてしまう部品の保護除外（64条(3)）

製品の外観であって，当該製品の使用中に見えないもの（64条(3)）と規定されているが、製品によっては外装カバーを開いた中に装飾カバーを付するようなものもある（たとえば自動車のボンネット内のエンジンヘッドカバー）。このようなものに対しても意匠権保護対象として頂きたい。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(4) 部分意匠制度の導入の明文規定化

部分意匠制度について、知的財産法特許法に明文規定を設けていただきますよう、改めてお願いします。

(5) 権利存続期間の延長(知的財産法93条4項)

権利存続期間が意匠登録日から15年と定められていますが、これを少なくとも20年に延長して頂けますよう、改めて法改正をお願いします。

(6) 新規性喪失例外規定の拡充(知的財産法65条4項)

新規性喪失例外規定の適用対象が、「第三者による意思に反する公表」「学会発表」「博覧会」となっております。加えて、「インターネット、展示会、製品発表等にて自ら製品発表した場合」においても当該条文の適用を受けられるよう、法改正を改めてお願いします。

(7)意匠出願での「特徴の記載」の任意化 (103条(1))

権利範囲を限定することになる為、必須の記載項目となっている「特徴の記載」を廃止又は任意化をお願いしたい

4. 特許に関する事項

(1) 審査の迅速化について

知的財産法においては、発明登録出願に関する実体審査の期間は、出願の公開後に審査請求があった場合には審査請求日から起算して、出願の公開前に審査請求があった場合には出願公開日から起算して、18ヶ月となっています(知的財産法119条2項)。

日本知的財産協会によるアンケート(2014年8月実施)において、審査の迅速化を望む回答が寄せられました。ベトナムでは2016年4月より日本国特許庁との特許審査ハイウェイ(PPH)の導入しております。これは2014年のJIPAからの要望に適ったものと考えており大変感謝しております。

しかし、PPHの件数が現在上限100件となっております。この件数では直ぐに上限に達せしてしまい希望したときにPPH申請ができないという弊害が生じております。

そこで、PPH件数の上限を撤廃あるいは増加していただくことを要望いたします。

(2) 職務発明の法人帰属について

貴国では、発明は特許として保護され、企業の設備などを使用すれば、特許を受ける権利は原始的に企業側に帰属します(知的財産法86条1項)。また当事者による別段の合意がある場合を除き、所有者が発明者等の創作者に支払う報酬の最低料率が規定され、特許発明の実施から得た収入の10%や、得られるライセンス料の15%等の高額な最低料率が規定されています(知的財

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

産法135条）。

しかしながら、上記の最低料率について、事案によっては、特許発明の実施から得られる利益と解釈される部分やライセンス料に占めると解釈される部分と、上記最低料率との乖離が激しい場合もあるかと存じます。

従いまして、所有者が創作者に支払う報酬について、原則、当事者の合意に基づくものとし、当事者の合意がない場合の最低料率の規定が廃止されることを希望いたします。

(3) 外国出願制限規定について

政府決議122/2010/NDCPによって、貴国の組織、個人の発明、及び、貴国で創作された発明の外国出願は制限されています。しかしながら、具体的な運用を示す通達は未だ草案作成中であるものと理解しております。

ところで、企業のグローバル化が進み国際的な研究開発体制が進展し、外国企業グループに属する技術者が貴国内に居住しながら貴国における関係会社において研究開発に従事する機会や、また逆に貴国個人が外国で研究開発に従事する機会も増えてくる中で、外国への出願に制限があると、外国企業グループによる貴国への投資や、貴国個人のグローバルな研究開発活動が阻害される可能性があります。

日本知的財産協会によるアンケート（2014年８月実施）においても、当該規定の不合理さを指摘する回答が寄せられました。

従いまして、外国出願を制限する上記規定の廃止を希望します。また国情などによりかかる規定の廃止が困難な場合は、対象となる発明を国防上のものなどに限定する、早急に外国出願ができるような手続きを明文化するなど、係る制限の緩和を希望します。

(4) 特許権存続期間延長制度の採用について

貴国においては特許権存続期間延長制度は採用されておりません。

ここで、特許制度は、発明に係る技術の公開の代償として一定期間その権利の占有を認め、これによって発明を保護しつつ、一般の利用に供し、もって産業の発展を図ることを目的としているものであります。しかしながら、一部の分野（特に医薬品、農薬等の分野）では、安全性の確保等のための政府の法規制に基づく許認可を得るに当たり所要の実験によるデータの収集及びその審査に相当の長期間を要するため、その間はたとえ特許権が存続していても権利の占有による利益を享受しえず、その期間に相当する分だけいわば特許期間が侵食されているという問題があります。このような法規制そのものは、その趣旨からして必要欠くべからざるものですが、その結果として、当該規制対象分野全体として、かつ、不可避的に、本来享受できるはずの特許期間がその規制に係る期間の分だけ享受し得ないこととなっています。しかも、これらの規制審査期間の短縮にも、安全性の確保等の観点からおのずから限界があります。

特に医薬品分野では、臨床試験及び新薬承認には、長期間で且つ高額な開発費用を要します。長期間の臨床試験及び新薬承認による特許期間の損失は、高額な開発費用を回収するための

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

充分な独占期間が得られないことにつながります。このことは、貴国の医療環境と患者の利益をもたらすことが期待される新薬の研究開発が断念される可能性があることを意味しています。また、農薬分野においても医薬品と同様の承認制度があり、同様の理由で、充分な独占期間が得られない問題があります。

知的財産権の保護策の強化は、貴国の経済だけでなく、医薬薬学等の先端技術、先端医療を導入する機会が増加し、科学と健康との増進につながると期待できます。このことは、貴国の医療環境と患者の利益をもたらすことが期待されます。

従いまして、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものついては、その特許発明の実施をすることができない期間があった場合に、一定期間を限度として特許権の存続期間の延長登録を認める制度を設けることを希望します。

(5) コンピュータソフトウェアに関する発明の保護について

不特許事由（知的財産法59条）に関しコンピュータソフトウェアに関する発明について保護が受けられないように思われます。

しかしながら、日本においては、情報技術の進展に伴う無形情報財のネットワーク取引の急増に伴い、ネットワーク上を流通するコンピュータ・プログラムそれ自体の保護の要請が高まったのを受けて、2000年末に審査基準を改定し、媒体に記録されているか否かを問わず、「コンピュータ・プログラム」を物の発明としてクレームに記載できることとしました。

このように、コンピュータ・プログラムの特許による保護を厚くすることが、当該産業の更なる発展に寄与するものと思料致します。これは、日・ベトナム経済連携協定86条の内容とも合致するものと思料致します。

このような観点から、コンピュータ・プログラムに関する発明に関し、知的財産法により保護すること希望します。

以上

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

インドネシア知的財産総局において議論したい事項
(全般、特許)

一般社団法人日本知的財産協会

A. 全般事項

Ⅰ. 要望事項

(1)EPA の実行

2008 年7月1日に発効した日インドネシア経済連携協定(EPA)における知的財産関連規定について、貴国における実施状況が明確でない部分があるように思われます。これに関連して、特に以下の点について、法律・規則等における明文化、あるいはその他の方法による対応などをお願いします。

1) EPA 109 条 5 項に関連して、包括委任状の提出を可能にしていただくようお願いいたします。包括委任状の提出ができない現状では、個々の案件ごとに個別の委任状を用意する必要があって、その手続きが煩雑になる恐れがあるためです。

2) EPA 110 条(C)号に関連して、特許出願並びに意匠及び商標の登録出願の審査に関する基準又は指針について、公開されることを希望いたします。前回貴局に訪問した際には、知財コンサルタントに対してセミナーを開催し、審査の基準、指針について説明されていることをうかがいました。しかしながら、このような方法ではセミナーに参加できない知財コンサルタントは情報を得ることができません。たとえばDGIPのホームページ上に審査基準を掲載するなど、より権利者がアクセスしやすい形態で情報公開されることを希望します。

3) EPA 112 条5項に関連して、何人も、発明の新規性又は進歩性を否定し得る情報を、特許出願が係属している間に DGIP に提出できることが明確になることを希望いたします。

4) EPA112 条 7 項に関連して、間接侵害に関する規定が明確化されることを希望いたします。

(2)知的財産権(商標権)侵害の非親告罪化

前回の貴局訪問時に知的財産権侵害行為を非親告罪化していただくよう要望したところ、知的財産権は私権の性格が強いためその侵害行為は親告罪にするのが適当であるとのお考えを伺いました。しかしながら知的財産権の中でも特に商標権の侵害行為は、商標権者のみならずその登録商標を信用して模倣品を購入した消費者にも被害が及ぼすものであります。商標権の保護は模倣品から消費者を保護するという公益性もある事項であることから、米国や日本等では商標権の侵害行為は非親告罪とされております。また ASEAN においてもマレーシア、シンガポールで商標権の侵害行為が非親告罪とされております。貴国でも、特に商標権侵害については非親告罪とする規定を設けていただくことを希望いたします。

(3)法制定・改正事項の早期運用のための細則、運用マニュアル(政令)の整備

下記の法改正した項目につき、法制定・法改正されたものの、その運用細則、運用マニュアル

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

が未整備のため、運用されない状況がございます。早期に運用されますよう法等の整備をお願いします。

例: 知的財産権のライセンス契約の登録に関する政府規則

(4)調停対応

著作権では、調停を要求する新著作権法第 95 条に従って、海賊版事件を除く著作権事件のすべてについて調停手続きが義務付けられました。また特許法の 154 条では、特許侵害に関する刑事告訴を行った場合に、当事者が調停による解決を図ることを義務付けています。調停手続きの運用については慎重に検討いただき、適正な運用がなされることを期待します。侵害事件で調停がなされている間に、侵害品が売り切ってしまわれるようなことを危惧します。

B. 特許について

Ⅰ. 要望事項

(1)審査請求後、ファーストアクションまでの期間

審査請求してからファーストアクションまでの時間が、他国審査に比べて長時間要しているように思われます。

日本知的財産協会によるアンケート(2014 年8月実施)においても、権利化までの期間が長いことを指摘する回答が複数寄せられました。

2016 年に改正された特許法の30条においては、実体審査請求の日から 30 か月以内に出願の認容又は拒絶の決定がなされると規定されております。実務におきましても条文の規定通り30か月以内での迅速な審査を希望いたします。

(2)実体審査時期

実体審査時期について、「実体審査の請求が、48 条1項にいう公開期間満了前になされた場合、その審査は公開期間満了後に行われる。」(特許法 51 条 5 項)と規定されています。
しかしながら、早期に特許権を取得する必要がある場合もあり、すべての特許出願において公開期間の間、審査をすることができないと権利化が遅延するという問題が生じます。

このような観点から、特許出願の公開期間に関係なく特許出願を審査する制度になることを希望します。

(3)情報提供の可能時期の延長

特許公開期間(出願公開から6か月)において、特許出願に対して意見及び/又は異議の申立をすることができるとの規定になっております(特許法 49 条)。しかしながら、特許出願が係属している間は常に発明の新規性又は進歩性を否定し得る情報を提供できるようにしていただくことを希望します。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(4)強制実施権の発動

貴国では、2004 年および 2012 年に強制実施権が発動されたと認識しております。また、改正法において、政府は医薬品の製造・輸入・輸出の強制実施権を発動できるとの規定が新設されたとうかがっております。

一方で、日本知的財産協会によるアンケート(2014 年８月実施)において、医薬品の強制実施権制度の乱用を危惧する回答が寄せられました。つきましては、強制実施権について、慎重な発動をお願いいたします。

(5)分割出願が可能な時期の緩和

前回の訪問時に、38 条に基づく自発的な分割出願が可能な時期は、親出願が特許査定もしくは拒絶査定される前までに限られており、特許査定後、拒絶査定後には分割出願は不可能であるとうかがいました。しかしながら特許査定時の特許請求の範囲が十分実効的なものでない場合や、特許請求の範囲に発明を的確に表現できずに拒絶査定となってしまう場合も考えられます。特許出願の明細書等に含まれている発明をより手厚く保護する観点からも、特許査定後および拒絶査定後に分割出願を可能にすることが望ましいと考えます。

特許査定後及び拒絶査定後の一定期間、出願の分割を認める規定を導入していただくことを希望いたします。

(6)間接侵害を規制する規定の導入

いわゆる間接侵害を規制する規定が特許法に明記されておりません。

ここで間接侵害とは「特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産にのみ使用する物を生産・販売などする行為」や、「特許が方法の発明においてされている場合において、その発明の実施にのみ使用する物を生産・販売などする行為」であります。

このような特許発明の実施にのみ使用する物について販売などをする行為は、直接的にはその特許発明を実施するものではないため、特許権侵害ではありません。しかしながら、このような行為を取り締まらない場合、生産・販売などされた物を用いて多数の者が侵害行為を行うことになり、実質的に特許発明の保護に欠けることにつながります。このような観点から、間接侵害を規制する規定を設けることを希望します。

(7)「遺伝資源と伝統的知識の出所表示義務」に関する負担の軽減

改正遺伝資源と伝統的知識の出所表示を義務化した26条の運用において、「対象発明(派生物)の明確化」、「コモディティの除外」、「出所の特定が難しい場合の出願人の立証責任の軽減措置」をお願い致します。

さらに、「出願後の出所の提出も可能とすること」、「PCT出願で記載のないものについても、移行時またはそれ以降に出所情報を追加できること」、「基礎出願で記載がなくても優先出願時あるいはそれ以降に出生情報を追加した場合でも優先権は確保できること」の対応もお願い致します。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

なお、前回の貴所訪問時には、上記の運用については作成中の実施細則にて詳細が規定される予定と伺いました。もし、実施細則において権利者の負担軽減の措置がとられることが決まっておりましたら情報を提供していただけると幸いです。

（8）年金の支払期限の延長に関する制度の改善

特許法 128 条の規定によれば、特許年金の支払い期限の 7 日前までに期限の延長申請をしなければ、支払期限を延長してもらうことができません。パリ条約 5 条の 2 では特許年金の支払い期限の延長を認めなければならないと規定されておりますが、貴国ではこの規定のメリットを実質的に享受できないものと思料いたします。他国の制度と比較しても権利者に不利益が大きいため、事前申請なしに年金の支払期限の延長を認めてくださいますようお願い致します。

（9）面接審査の運用

特許審査において、審査官と面接を行うことで、技術的な意味、公知例との差異の説明をより分かりやすく説明することができ、審査官の疑問点を把握した上で、拒絶理由に対する反論を行うことが実務上、有効と考えています。実際、日本、米国などでは面接審査か数多く行われています。貴国での面接審査の状況をご教示頂き、その有効性をご検討頂きたいと思います。面接審査が有効に活用されていない場合には、出願人としては、重要な発明であれば、面接にて説明を行いたい案件も数多くあるので、面接審査についての環境整備（言語の問題）について、検討頂きたいと考えています。

（10）国内実施要件

特許法 20 条において特許を受けた物を貴国内で製造すること等が義務づけられておりますが、輸入物と国内生産品とを差別することを禁じた TRIPS 協定第 27 条第 1 項と本条との整合性について懸念しております。本条については慎重な運用をしていただくことを希望いたします。

Ⅱ．質問事項

（1）出願書類の管理状況

貴局の移転等に伴って出願書類の管理に不備が生じ、審査の妨げになっているとうかがっております。出願書類の管理状況に改善がなされているでしょうか。また、出願書類の所在が明らかでない場合に、権利者がとり得る対応がなにかありましたら教えていただけると幸いです。

（2）共同知的財産権

インドネシア法務人権省は、共同知的財産権（”Communal Intellectual Property”）に関する政府規則（Regulation No.13 of 2017）が、11 月に施行されましたが、内容を見ると、同政府規則では、「共同知的財産権」を遺伝資源、伝統的知識、伝統的文化表現及び地理的表示等と定義し、共同知的財産権は政府に帰属し、その情報はデータセンターにおいて管理されるとなっています。

例えば、当該共同知的財産権とは具体的にどのようなものが該当し、どのような手順で政府に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

帰属することとなり、管理されることになるのでしょうか。

出願人側としてはどのような手続きを行うこととなるでしょうか。また、管理された以降の取扱はどのようになるでしょうか。

以上

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

インドネシア知的財産総局において議論したい事項

（意匠、商標関係）

一般社団法人日本知的財産協会

意匠について

Ⅰ．要望事項

(1)意匠法改正

現時点でこれらの事項は含まれているかご教示いただくとともに、あらためて今回の改正法に盛り込んでいただきたくお願いいたします。

1）部分意匠制度の法文化

2）公告延期の期間延長

現在の「出願日又は優先日から 12 月」から「30 月」まで延長

3）新規性喪失例外規定の拡充（自己事由による公知についても適用範囲を拡大）

4）意匠の創作非容易性の要件導入（公知意匠にもとづき容易に創作をすることができるものは登録を受けることができないようにする）

5）意匠権の効力の、類似範囲への拡大

(2)意匠審査基準の公開

審査等においてどのように類否判断をされるのか、具体例と共に判断手法・基準について開示いただくようお願いいたします。改正法では類似にまで保護範囲が拡大されると伺っており、この点は使用者にとって、さらに重要になってくると考えます。

Ⅱ．質問事項

意匠法改正

意匠法改正に向けた進捗、及び、今後のスケジュールについてご教示ください。また、ハーグ協定加盟に向けた具体的なスケジュールもご教示ください。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

商標について

2016 年秋に商標法が改正され、新たに商標法・地理的表示法が成立し、2016 年 12 月には手続きに関する大臣規定も公布されました。改正法は概ね歓迎されることですが、着実な運用を図っていただくとともに、以下について要望させていただきます。

Ⅰ. 要望事項

(1)商標審査基準の公開

商標の類否などの判断基準に関する情報がなく、商標の登録可能性や侵害リスクを判断しづらい状況にあります。使用者にとって商標審査の予見可能性を高めるとともに、円滑な審査業務を推進いただくためにも、あらためて審査基準を公開いただくようお願いいたします。

(2)改正法に含まれなかった事項

改正法に含まれなかった下記の点については、次の改正では反映いただきますようお願いいたします。

1）不使用取消制度

不使用取消請求の際、請求人が商標権者の不使用を証明しなければならず、立証が非常に困難で過大な負担となっているため、商標権者側が使用証明責任を負うよう改正いただきたい。

2）無効・取消審判制度の導入

行政裁判の提起は、権利者にとって負担が大きく、DGIP 内で一旦完結できるように、無効審判、不使用取消審判を導入いただきたい。

3）外国で著名な商標の保護規定

外国でのみ著名な商標について第三者が商標出願した場合には登録されない、登録されても無効となる規定を導入いただきたい。

以上

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

インドネシア知的財産総局捜査紛争局において議論したい事項

一般社団法人日本知的財産協会

2017 年 1 月には、貴局をご訪問させて頂き、前向きな議論ができましたこと、また、2017 年 10 月の御来日にも、議論が深まったこと、この場を借りて、御礼申し上げます。貴局のご活躍により、違法な模倣品が排除されることを望んでおります。

貴局の御健闘されている所ではありますが、取り締まり件数が少ないとの視点からか、アメリカのスペシャル 301 条報告書によると、2016 年に続き 2017 年も優先監視国に指定されております。また、我が国政府が 2016 年 7 月に政府模倣品・海賊版対策総合窓口が公表した年次レポートにも、模倣品取締が不十分な旨が言及されております。

更に、当協会が本年 8 月に会員企業向けのアンケート調査（集計中）においても、企業進出国として、重要かつ魅力的な国としてインドネシア国をベスト３内に多数挙げているものの、多くの企業が模倣品対応に課題ありとの結果がでております。

そこで、このような状況を改善する上で、重ねてお願いするところですが、ＪＩＰＡとして提案させて頂きますので、御検討とご意見を頂ければ幸いです。

Ⅰ．要望事項

(1)強制執行スキームの迅速化

2017 年 1 月の訪問時、法令においては、タイムラインに関する勧告及び義務付けがなされていないことから、遅延防止の対応を、貴局にお願いしました。

貴局からは、捜査のタイムラインについて、捜査のマネジメントに関する大臣規定があるがデッドラインはそれらにも設けられていない。これは上位法令である刑事訴訟法の中にも捜査や業務の完了までのデットラインがないからである。著作権、特許は複雑であり、また著作権と特許で時間がかかるのは２つとも検察庁に書類を送る前に調停をする必要があるからでもある。　調停がいつ始まり、いつ終わるかが捜査局ではわからない。　この調停の分、時間がかかるが、捜査局が扱う部分では加速化を図りたいとのご発言を頂きました。

また捜査に関係する権利者、文民捜査官、検察、地方裁判所の４者のうち、権利者、文民捜査官、検察が特に捜査の迅速化に関係している。権利者に関しては、通報の内容によっては、詳細を何度も確認する必要がある場合や、証人が必要になる場合もある。権利者に犯罪の初期的証拠を用意してもらう必要もある。このような事態に権利者がきちんと対処することで迅速に捜査を行うことができる。　また、検察との連携に関しては、案件を裁判にあげる必要がある場合には捜査局と検察の協力が必要になる、とのご回答を頂きました。

そこで、10 月の来日時にもお願いしましたが、迅速化には権利者側の対応も重要との認識はしておりますが、例えば、権利者が通報に当たり必要な情報・証拠のガイドライン等摘発受入れの基準を、引き続き整備をして頂きたく御検討をお願いします。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

なお、10 月にご説明頂きました、e-通報（E-pengaduan）のシステムが最近、確立された旨、お伺いしましたが、運用状況、課題等ございましたら、ご教授ください。

また、著作権・特許事案については、調停が必要とのことであるが、この調停手続きの撤廃を御検討頂きたい。　なお、検察の手続きとして定められているとのことであれば、ＪＩＰＡとして、または、日本国政府を通じてどこにお願いすべきかご教授頂きたい。

(2)摘発費用の明確化

同じく 2017 年 1 月訪問時に、「PPNS に摘発をお願いするに当たり、例えば倉庫費用や、現地への交通費など、摘発実施に関する費用が掛かる場合があると理解しております。

どのような場合またどんなものに費用が発生するのか、ガイドラインを示し、明確化していただきたくお願いします。」と申し上げ、貴局からは、「文民捜査官が行う捜査の費用はすべて国が払うので捜査費用を徴収することになっていない。権利者が費用を支払うのは、あくまでも権利者の考えに基づく厚意であって、権利者の費用についてガイドラインのような形では示せない。」との回答頂きました。

本件に関し、違法な模倣品の摘発件数を増やし、企業側の対応の迅速化の観点（企業も予め、必要な費用を会社から決裁を得て、実施することが通常）からも重要との認識です。

模倣品対応を進める上でも、迅速化のために必要なガイドライン開示が可能にするための要望先をご教授頂きたい。

(3)摘発後の再犯者に対する処置

2017 年 1 月訪問時、「摘発を実施しても、残った在庫の販売や、新たに侵害品を仕入れるなど、業者によっては再犯が繰り返される可能性があります。一旦、権利者から摘発実施の申請があり、かつ対象物が特定され、さらに侵害者が同一の場合は、権利者からの訴えがなくても再犯に対して自主的に摘発いただくようお願いした。」

それに対して、貴局からは同じ侵害者であって、侵害案件が同一であれば訴えがなくても前の案件と同一として取り締まれる、工場やお店を閉じてもらうなどの措置をとれる。

ただし、初犯と再犯が同一人である必要があり、たとえ兄弟であっても初犯と再犯の実行者が異なる場合や、新しい法人の名称で行っている場合などには、権利者の改めての訴えが必要であるとのご回答を頂きました。

そこで、再度お願いですが、明らかに「法人名のみの変更」等、実態の変わらない再犯者に対しても、率先してご対応頂くようお願いします。

Ⅱ．質問事項

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(1) 税関総局水際摘発との連携の動き

10 月の来日時にも伺いしましたが、税関総局の水際摘発の規程細則が発行したものの、更なる規程が必要との情報も伺っておりますが、税関総局と水際摘発に向け連携の動きについて、ご教授ください。

(2)ネット販売取締に対する貴局の対応

世界的にネット販売が増大している昨今、貴国においても、ネットビジネスが拡張していると伺っており、また、その中での模倣品の問題も顕著化していると存じます。 貴局における対応策について、ご教授ください。

以上

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

インドネシア関税消費税総局において議論したい事項

一般社団法人日本知的財産協会

1. 税関の人的資源の強化及び人材の能力向上

インドネシア税関での産業財産権侵害品差止について法律を整備されたこと、日本産業界は高く評価しております。今後、この整備された法律がインドネシアにおいて十分に機能することを日本産業界は期待しております。

ご認識の通り、中国からの模倣・海賊品が現在も流入している事実があります。この事実は我々の貴国子会社等の活動も阻害しているばかりでなく、貴国の発展に悪影響を及ぼすことになります。このことは貴国での雇用減少にも直結する重要な問題で有ると考えております。2017 年に知的財産権侵害物品または知的財産権侵害物品である輸入品または輸出品の取締りに関する 2017 年度インドネシア共和国政令第 20 号（以下、税関法実施細則）が出来たことは権利者としても非常に喜ばしいことであり、貴局にとっても大きな前進であると考えております。

今後は新たな仕組みを構築し、貴国における中国からの模倣・海賊品の撲滅に向けて、貴機関の尽力を期待するとともに、更なる人的資源の強化及び人材の能力向上についての対応を希望します。

2. 税関押収の水際差止計画

税関による水際取締りの実効性を検証するためには、押収の実績データが不可欠であると考えております。具体的な摘発の実績（対象製品、押収件数、押収量など）を知ることにより、権利者による税関押収の利用が増加するものと考えておりますが、実施細則を法制化したことで、当面どのくらいの差押え計画を見込まれているか、どういった輸入品を対象にしようとしているか、どのような権利侵害を重視しようとしているか、計画されていることについてご教示ください。また場合によっては、日本企業（知的財産協会）として協力できる部分があれば、積極的な協力をしたいと考えます。

3. 職権での差し止め

権利者が商事裁判所に対し差止め申請すれば、裁判所命令に基づき差止めが可能であることは承知しています。しかし、裁判所手続きとコンテナ番号といった収集不可能に近い証拠提出という大きな負担があります。また、水際差止めは緊急性を要するので、裁判所の手続きを経るのは有効な手段として機能しないと考えています。

関税法 62 条によると商標権の侵害も職権によって貨物の差止めを行うことができるとあり、昨年もこの話に言及しました。デポジットの必要性や合計 30 日の一時差止が行われることも理解しました。是非積極的な職権差止を実施していただけることを期待します。

職権差し止めが明記されたことは、大変歓迎されることであり、是非積極的な職権差止を実施していただけることを期待しますが、一方で権利所有者は通知から２日以内に貨物確認をし、それから４営業日以内に担保金を積み、裁判所に差止命令申立書を提出する必要があることになっています。外国企業にとっては対応が難しい面もあり、柔軟な対応が行われるよう要望いたします。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

4. 登録システムおよび連携強化

職権での差し止めには、権利に関する情報が必要です。貴局では大統領署名がなされた時点でITシステムによるオペレーション業務がスタートすると伺いました。この中で、商品の特徴、権利者の損害賠償を負うことに関する誓約書などを登録することになったと理解しておりますが、運用状況はいかがでしょうか。システムには情報を入れ込んでいき、活用するのが大切であることから、情報を充実させ、適切に運用されることを期待します。さらにこのシステムに、真贋判定情報、ブラックリスト、ホワイトリストを盛り込むことを検討願います。また、権利者または権利者が指定する代理人にスムーズに連絡が入るように、連絡体制の整備についてもご検討ください。

5. 輸入禁制品

これまでインドネシア税関では、DVD や CD の侵害品を摘発するのが中心であったと聞いています。もちろんこれらの製品の差止も重要であることと思いますが、工業製品の差止についても同様に注力いただくようお願いします。

最近の傾向として、宅配便や郵送で模倣品が輸入されるケースが多くなっています。こうした郵送貨物についても監視を強化いただきたくお願いいたします。

以上

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

インドネシア国家警察において議論したい事項

一般社団法人日本知的財産協会

2017 年 1 月には、貴局をご訪問させて頂き、前向きな議論ができましたこと、御礼申し上げます。貴局のご活躍により、違法な模倣品が排除されることを望んでおります。

貴局の御奮闘されている所ではありますが、アメリカのスペシャル 301 条報告書によると、2016 年に続き 2017 年も優先監視国に指定されております。　また、2016 年 7 月に我が国政府の政府模倣品・海賊版対策総合窓口が公表した年次レポートにも、模倣品取締について、さらに力を入れてもらいたい旨、言及されております。

当協会が本年 8 月に会員企業向けのアンケート調査（集計中）においても、企業進出国として、重要かつ魅力的な国として貴国はベスト３内に入っておりますが、一方で多くの企業が模倣品対応に課題ありとの結果がでております。

そこで、このような状況を改善する上で、ＪＩＰＡとして要望を取りまとめましたので、よろしくお願いします。

Ⅰ．要望事項

(1)市場摘発の迅速化

摘発の手続きについて、海賊版以外は、告発前に調停が必要条件とのことです。特許事案については、検察庁に書類を送る前に調停をする必要があると伺っていますが、この流れだと解決までに時間がかかるのではないかと懸念しております。

侵害品の摘発迅速化の観点から、この調停手続きの見直しを要望いたします。

なお、検察の手続きとして定められているとのことであれば、どの機関にお願いすべきかご教授頂きたい。

また、侵害品の市場摘発を進めて頂く上で、日本政府等への働きかけなど　日本のユーザー団体であるＪＩＰＡがお手伝いすることをご意見頂ければ幸いです。

(2)模倣品低減の対応

アセアンの他国では、侵害品確保の後、見せしめに公衆の面前で廃棄・破壊するとのパフォーマンスを行い、かつ、ＴＶ等を用いて広報的な活用されていることもあります。貴局におかれましても、模倣業者への牽制のため、積極的に広報活動をいただきますよう要望いたします。

(3)侵害品への捜査対応のための費用

2017年の訪問時には、捜査対応費用について、捜査費用を予算計上しているので、最初の案件登録をするところから検察への送致に至るまでは、誰からもお金を徴収することはないと伺いました。しかし捜査対応のためには、例えば倉庫保管の費用を求められるなど、発生する実費など、権利者側に負担が生じる場合があると認識しております。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

一方で、大統領令により一切の費用負担が禁止されていると理解しており、どんなものに（どんなことに）費用が発生するのかを明らかにしていただきたく、要望いたします。

以上

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

最高裁判所にて議論したい事項

一般社団法人日本知的財産協会

1. 仮処分申請

インドネシアでは理論上仮処分申請ができるものの、実際の事例はないと聞いています。知財権の侵害事例につきましては、緊急性を有する事例が多々あり、本訴のみの対応であれば、侵害者が侵害品を売り切ってしまって、本訴判決が出るころには、実際の侵害が終了してしまうものと考えます。2017年1月の訪問時に、仮処分申請の周知化についてご意見をいただき、最高裁判所としては、周知化の役割を担っておらず、DGIP がその役割を担っているということでした。我々としては、その役割を理解するものの、最高裁判所には、実行機関として、DGIP と共同で周知化に努めていただきたく、また知財コンサルに対しても、様々なセミナー等の機会を通じて活用を働きかけていただくことを期待します。

2. 最高裁判所の下級審拘束

2017 年の訪問時に、最高裁判所によれば、裁判官が行う判決は、それぞれの裁判官が独立して判断するため、最高裁判決に拘束されないと聞きました。理由として、インドネシアの法体系がシビルローであり、判決が後の裁判を拘束するという前提がなく、また判決のムラを認識しているものの、裁判官の研修やチャンバー制度による判決の質、統一性を図っていきたいということでした。このような取組は歓迎されるものであり、是非研修プログラムの充実、更には商務裁判所など下級裁判所への働きかけを期待します。

3. 原本主義

インドネシアの証拠資料の提出は、全て原本の提出が要求されています。例えば、世界各国での著名性を証明する際に、各国の登録証の開示を要求されることや、広告宣伝資料の原本の提出などです。諸外国では通常、原本提出に代わって、公証を受けた資料の提出が認められています。

2017 年 1 月の訪問時には、必ずしも原本を提出する必要はないが提示が必要ということでした。しかし、原本の提示は、外国在住の原告（被告）にとって、郵送や現地での保管が必要となり、輸送事情が確実でないインドネシアでは紛失等のリスクもあります。

少なくとも、証拠の提出について、原本の代わりに各国の公証人により公証、領事認証された写しの提示・提出としていただくよう期待します。

4. 判決文の早期送達

インドネシアでは、権利の取消訴訟等で、まずネット上で、判決の趣旨のみを公開し、その後数か月して判決文を送達するという運用がなされています。判決から、判決文の送達まで 1 年以上かかる例もあり、権利者として早期の解決が図れないことも多々あります。

2017 年 1 月の訪問時に、制度そのものを見直してもらうか、この期間を早くするなどかして、速

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

やかに解決が図れるよう、改善してくださいとお願いしたところ、一般民事分野では判決文のフォーマットの簡素化などにより、滞留案件は 8,000 件から 3,000 件に減少したとのことでした。知財事件についてもフォーマットの簡素化をはかっていただき、また裁判官の増員や、書記官他人員の増員も含めて、早期に判決文が出されるようになることを期待します。

以上

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

インドネシア知財コンサルティング協会（Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonsia;AKHKI）との意見交換

一般社団法人日本知的財産協会

貴会におかれましては、インドネシアにおける商標、特許、工業意匠の出願業務を行うことができる唯一の資格を有する IP コンサルタントが加入する団体とのことで、知財の出願権利化において幅広い見識を有されており、是非、意見交換を通じて、様々な情報をご教示頂きたく思います。つきましては、以下の質問に関して、ご見解を頂戴したく思いますので、意見交換をお願いします。

１．エンフォースメントにおける問題点

インドネシアにおける知財のエンフォースメントの機関としては、裁判所、税関及び警察があります。これらの裁判、税関、警察の３ﾙｰﾄで、特許侵害、商標権侵害、著作権侵害について推奨される活用法、活用手順等でのインドネシア特有の問題点はどういったところか教えていただきたくお願いします。日系企業としてインドネシアにおいて知財のエンフォースメントを行う際に大変参考となるので、ご教示頂きたいと思っております。

２．特許審査の迅速化

インドネシアでの特許の審査については、日本などと比べると審査期間が長い様に思われます。インドネシアでの特許審査を早める方法で推奨される方法があればご教示頂きたいと思います。

３．勝訴率と地方保護主義

インドネシアにおいて、登録された特許が後に無効とされる割合はどの位か、また、侵害訴訟での権利者の勝訴率はどのくらいかについてご教示頂きたいと思います。また、中国などでは、特許侵害裁判において地元企業が有利に取り扱われる、いわゆる地方保護主義がありますが、インドネシアにおいても地方保護主義は存在するのでしょうか。ご教示頂きたくお願いします。

４．外国企業の勝訴率

インドネシアにおいて、外国企業が原告となる特許侵害裁判の勝訴率、被告となる特許侵害裁判の勝訴率はどのくらいでしょうか、ご教示をお願いします。

５．模倣企業の活動の具体例

中国などでは、いわゆる模倣品は、企業体によって工場において組織的に製造される場合があると聞いています。インドネシアにおいても模倣品製造が企業体によって組織的に行われている例があれば、ご教示ください。

６．協力事項

貴会と JIPA とで共同で事業を行うとすれば、どういったものが考えられるでしょうか。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

DGIP や政府諸機関に対する共通問題点に関する要望（例えば、無効審判制度の導入や、部分意匠の法制化や審査基準の公開など）を取りまとめて、協同で申し入れるなどあるかと思います。貴会のお考えをお聞かせいただきたく、お願いします。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

MIAP(Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan)との意見交換

一般社団法人日本知的財産協会

今年1月に貴団体と模倣品･海賊版撲滅に向けた活動につき意見交換をさせていただき、今後の協力・連携に向け有益な機会となりました。来年1月にも同様の機会を持たせていただきたく、よろしくお願いいたします。

弊団体としては、昨今の動きを踏まえ、以下3点について意見交換を希望いたします。開催方法やテーマなどは、メールなどで別途事前に調整させていただき、お互いにとって有意義な時間とできればと考えております。

1. 税関政令制定後の税関での模倣品差し止め状況

2017 年 5 月に知的財産権侵害物品または知的財産侵害疑義物品である輸入品または輸出品の取締りに関する 2017 年度インドネシア共和国政令第 20 号が制定されたが、その運用はまだ不透明で課題が多いと感じている。MIAP としてのお考えや取り組みを教えていただきたい。

2. オンラインでの海賊版・模倣品販売

オンラインでの海賊版・模倣品販売が増えており、eBayなど主要なオンライン・マーケットと協力して模倣品を排除していく取り組みが重要と考える。MIAP として何か取組みをされていれば、教えていただきたい。

3. デザイン模倣を見据えた取組み

中国などではブランド模倣からデザイン模倣に移行しつつあり、商標法だけではなく、意匠法や不正競争防止法の活用も重要になってきている。今年、インドネシアでも意匠法改正が見込まれているが、デザイン模倣に対して政府への働きかけなどをされていたら、ご教示いただきたい。

以上

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

インド商工省産業政策推進局（MCIDIPP）にて議論したい事項

一般社団法人日本知的財産協会

１．特許

（１）実施報告書の提出義務

It is an excessive burden to patentees who own many patents or licensees to investigate the condition of working of patents to prepare information necessary for the submission of a statement on the working thereof, and to pay the fees for entrusting the submission to agents every year. It may cause them to refrain from filing applications in India. If foreign companies, in particular, who intend to protect results of their technical development in India by patents, are forced to bear an excessive burden to maintain the patents, they may refrain not only from filing applications in India but also from investing in India, such as establishing research and development bases.

The CGPDTM of India discloses, on its website, the PDF files of statements on the working of patents submitted by applicants under Section 146(3) of the Patents Act. Most of the descriptions in the statement are companies' trade secrets, such as sales quantity, price and license information. For patentees and licensees, disclosure of such information to their competitors may cause loss of their competitiveness in their future businesses.

At last year 's opinion exchange meeting, we were asked in which countries the obligation to submit statements. As a result of confirming, this system is implemented only in India.

Therefore, we would like to abolish the system of submitting statements on the working of patens.

If it is impossible, we would like to request that descriptions including trade secrets, in particular sales quantity, price and license information (License granted (Yes/No), and Licensee name), should be removed from statements on the working of patents.

If both requests are not accepted, we would like to request these descriptions are kept undisclosed in the statements, or to allow the descriptions to be undisclosed upon appeal as with the license registration system.

＜関連条文＞

特許法 146 条(2)、規則 131 条(1)、(2)

（２）特許の審査促進

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2017年3月のFERの発行件数が2016年3月のFERの3倍以上に増加していることを確認しています。審査促進に努めていただき大変感謝いたします。引き続き御協力をお願いするとともに、今後の予定があればお聞かせください。

（３）早期審査の要件緩和

インドでも早期審査制度が2016年に導入され、特許の付与までの期間短縮が図られたことを確認しています。

しかしながら、インドで早期審査を受けるには、①特定条件下のスタートアップ企業であること、または、②PCTルートで国際出願し、かつ、国際調査機関または国際予備審査機関にインドを指定することが必要になります。

上記以外の出願であっても実施予定などの特許を早期に確保できるようになれば、各国企業は計画的にインドへの進出や投資を行うことが可能になり、企業、及び、インドにとってお互いにメリットがあると我々は考えています。

以上より、我々は早期審査の対象となる特許出願の要件を緩和していただくことを要望します。

（４）PPH（Patent Prosecution Highway）の早期実現

昨年、PPHの検討のためのグループ（Working group on PPH）が発足したと伺いました。日本の産業界としても、PPHの早期実現に期待しております。
検討状況に進捗があればお聞かせください。

（５）孫分割に関する要望

現在、いわゆる孫分割（分割出願（93/DEL/2003）の分割出願(234/DEL/2008)）はインド特許庁においては不可とされましたが、IPAB（Intellectual Property Appellate Board：知財審判部）の審決では「孫出願は合法である」と判事されました（order no. 83/2015)。今後、ますますインドにおける審査が早まっていくことは出願人にとって喜ばしいことではありますが、審査が急激に早まることによって、分割出願の機会を逃してしまう懸念も持っております。これを機に、日本、米国、欧州などと同様に、インドにおいても孫分割を認めることをご検討いただければ幸いです。

２．商標

（１）異議申し立て処理期間短縮

2017年の商標法改正で、異議申立の手続きの変更ありがとうございました。しかし、異議申し立ての処理期間を代理人に尋ねると、最低4年はかかるという回答を得ます。これについて、正しいのか、また、正しいのであれば、この期間を短縮する対策を取って頂くことを希望します。また、既に対策を開始しているの出れば、対策についてご教示願えればと思います。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

（２）図形商標の変形に関する要望

出願人が提出した図形商標と、実際にインドで登録になった図形商標の形状が大きく異なっている事例が複数見つかっております。今後のための対応策を検討していただくことを要望いたします。

（３）商標権の侵害者に対する刑事罰の強化

商標権の侵害者に対する刑罰期間を、英国や日本並みの１０年以下とし、再犯の場合はさらに重い刑を課すような制度を希望します。

現行の商標法では、「登録商標の偽造および不正使用、取引表示の不正使用を行った者は、６ヵ月以上３年以下の禁固刑に処し、かつ、5 万ルピーから 20 万ルピー（約 50 万円）の罰金を併科する（商標法 103 条）。」と規定されており、さらに、「虚偽の登録商標または虚偽の取引表示を付した商品の販売または役務の提供は、６ヵ月以上３年以下の禁固刑に処し、かつ、5 万ルピーから 20 万ルピー（約 50 万円）の罰金を併科する（商標法 104 条）」と規定されております。しかしながら、このような刑罰では十分な商標権の侵害防止を図ることができないのではないかと思われます。したがって、商標権の侵害者に対する刑事罰の強化を希望いたします。

（４）商標権侵害罪の非親告罪化

商標権の侵害罪を非親告罪化していただくことを希望いたします。

商標権侵害品を商標権者自身が調査し、摘発していくことは広いインドにおいては非常に難しいことです。非親告罪化することにより、警察や検察が公訴できるようになれば、行政による自主摘発が進むことになり、市場から侵害品を撲滅若しくは減少させる効果が期待できます。

侵害品の撲滅は商標権者の利益を保護するだけではなく、消費者である貴国国民の安全・健康も保護するものであり、また貴国の健全な経済発展にも寄与するものであると考えます。

３．模倣品対策

（１）E-commerce 対応

近年、インドにおいても、E-commerce(Flipkart, Snapdeal, AMAZON, 及び G-market 等)が急激に普及しています。一方で、E-commerce 上の模倣品が急増しております。2000 年情報技術法(Information Technology Act, 2000（IT 法))により、E-commerce の運営者が、権利者等から苦情を受けた場合は、対象のリンクを削除するという規則になっていることは認識しております。しかし、苦情受付からリンク削除まで 1 か月以内という、非常に緩い規則になっております。日本の E-commerce は、苦情受付からリンク削除まで数時間です。また、中国の TAOBAO であっても、3 日程度でリンクは削除されます。よって、苦情受付

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

からリンク削除まで１か月という期間を短縮して頂くことを希望します。また、侵害リンクを削除しても、処罰が甘いので、再犯するという傾向も強くなっています。よって、E-commerce の運営者に対して、侵害業者の処罰を重くする等の指導をして頂くことを希望します。

（２）模倣品の対策における他機関との連携の強化

日ごろから、DIPP が警察向けの IP Tool kit を作成したり、CIPAM (Cell for IPR promotion and Management)が、警察、司法、税関等に対して模倣品取締りのレクチャーを行ったりと、インドにおける模倣品取締のために種々の活動を精力的かつ継続的に行っていただいていると認識しており、大変感謝しております。今後の活動にも期待を寄せております。

４．意匠

（１）WIPO ハーグ協定ジュネーヴアクトへの加盟

出願人が、簡易かつ低廉な手段により意匠の保護を受けられるようにするため、WIPO ハーグ協定ジュネーヴアクトに加盟していただくことを希望いたします。

（２）登録意匠公報発行時期を延期できる制度の導入

意匠は他人による模倣が容易であることから、製品発表前に意匠公報が発行されることを恐れて、意匠登録出願を躊躇してしまう恐れがあります。従いまして、出願人を保護するため、登録意匠公報の発行時期を延期できる制度を導入していただくことを希望いたします。

（３）関連するデザインを保護するための制度の導入

互いに関連する複数の意匠登録出願のそれぞれに対して意匠登録を認めることで、出願人に対し、単一の意匠権の類似範囲よりも広範な権利範囲を認める制度の導入を希望いたします。

（４） 新規性喪失の例外の適用を受けるための要件緩和

意匠法２１条ただし書き(a)にある長官への事前通知の項目の削除を希望いたします。また、市場調査のための公然実施なども救済されるよう、自己に起因する公知行為全般に対して新規性喪失の例外の適用が認められるようにしていただくことを希望いたします。

意匠は、消費者の製品購買の決定要因としてのウェイトが大きいため、当該意匠が市場の需要に適合するかどうかの調査（展示、及び見本の頒布等）は製品開発の重要なプロセスとなっております。また、製品開発期間の短縮や市場のグローバル化等に伴い、試作品の展示や発表が急遽行われるケースも増加しており、長官に対し

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

て事前通知をすることが困難となるケースが生じています。そこで、広く新規性喪失の例外を認めていただくことにより、安心して試作品等の発表ができるようにしていただくことを希望いたします。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ムンバイ特許庁にて議論したい事項

一般社団法人日本知的財産協会

１．特許

（１） 対応外国出願に関する情報開示義務に対する要望

本義務に係る出願人の負荷軽減を要望いたします。

この点について、「インド特許庁は２０１７年６月以降に発行されるExamination Reportにおいては、WIPOケース（WIPOのデータベースから対応外国出願に関するデータを取得できるケース）について、特許法８条（２）に関する情報要求は行わない」との確約があったと日本国特許庁から伺いました。しかしながら、その確約後においても、いくつかのWIPOケースにおいて、特許法８条（２）に関する情報が要求されております。ルール徹底のため、「WIPOケースについては、出願人に対し、特許法８条（２）に関する情報要求を行うことが許されない」旨をインド特許庁の管理官（controller）宛に通達していただければ幸いです。

また、特許法８条に関して、以下についても要望いたします。

・ドシエシステムを活用することで、WIPO ケース以外についても、出願人に対する情報要求を少なくしていただくことを希望いたします。

・米国のIDS制度のように[特許性に関する重要な情報(Information material to patentability)]に限定して要求していただくことを希望いたします。

・審査官は Examination Report において「"major patent office"の対応外国出願の審査結果」の提出を求めることがありますが、この”major patent office”の定義を明確にすることを希望いたします。

〈関連条文〉特許法８条、特許規則１２

（２） パリ条約に基づく優先権書類の翻訳文の提出要求に関する要望

優先権書類の翻訳文が要求されるケースが減少されることを希望いたします。

具体的には、優先権書類の翻訳文が要求されるのは、優先権の有効性が審査結果に影響を与えるケース、すなわち、「Ｐ文献（本出願の優先期間中に公開された文献）が引用文献となるケース」のみに限定するという運用を行っていただくことを希望いたします。Ｐ文献が存在しない場合には、優先権書類の翻訳文の内容が審査に影響を与えることはないためです。

現状では、Ｐ文献が存在しないケースに対しても、管理官（controller）から優先権書類の翻訳文が要求されており、出願人における翻訳コスト及び事務手続きの負荷増加につながっております。

そこで、「Ｐ文献が存在するケースについてのみ、出願人に対して優先権書類の翻訳文を要求することが許される」旨を、インド特許庁の管理官(controller)宛に通達していただければ幸いです。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

〈関連条文〉特許法１３８条、特許規則１２

（３）　ＰＣＴ出願に係る優先権書類の翻訳文の提出要求に関する要望

一般的なＰＣＴケースについて、優先権書類の翻訳文の要求をやめていただくことを希望いたします。

ＰＣＴケースにおいて優先権書類の翻訳文を要求する根拠は、特許規則２１（２）であると認識しております。しかしながら、特許規則２１（２）は、その記載から明らかな通り、条約に基づく規則の規則１７．１（ａ）又は（ｂ）（paragraph (a) or paragraph (b) of rule 17.1 of the regulations under the Treaty）の要件を順守していないＰＣＴケースにのみ適用される規定です。

しかしながら、現状では、規則１７．１（ａ）又は（ｂ）の要件を具備するＰＣＴケースにおいても、優先権書類の翻訳文が要求されており、出願人における翻訳コスト及び事務手続きの負荷増加につながっております。

そこで、「規則１７．１（ａ）又は（ｂ）の要件を順守していないＰＣＴケースについてのみ、出願人に対して優先権書類の翻訳文を要求することが許される」旨を、インド特許庁の管理官（controller）宛に通達していただければ幸いです。

＜関連条文＞特許規則２１（１）、（２）

（４）孫分割に関する要望

現在、いわゆる孫分割（分割出願（93/DEL/2003）の分割出願(234/DEL/2008)）はインド特許庁においては不可とされましたが、IPAB（Intellectual Property Appellate Board：知財審判部）の審決では「孫出願は合法である」と判事されました（order no. 83/2015)。今後、ますますインドにおける審査が早まっていくことは出願人にとって喜ばしいことではありますが、審査が急激に早まることによって、分割出願の機会を逃してしまう懸念も持っております。これを機に、日本、米国、欧州などと同様に、インドにおいても孫分割を認めるよう、インド特許庁の管理官（controller）宛に通達していただければ幸いです。

（５）　PPH（Patent Prosecution Highway）の早期実現

昨年、PPH の検討のためのグループ（Working group on PPH）が発足したと伺いました。日本の産業界としても、PPH の早期実現に期待しております。検討状況に進捗があればお聞かせください。

（６）　早期審査の要件緩和

インドでも早期審査制度が 2016 年に導入され、特許の付与までの期間短縮が図られたことを確認しています。

しかしながら、インドで早期審査を受けるには、①特定条件下のスタートア

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ップ企業であること、または、②PCT ルートで国際出願し、かつ、国際調査機関または国際予備審査機関にインドを指定することが必要になります。
上記以外の出願であっても製品実施予定などの特許を早期に確保できるようになれば、各国企業は計画的にインドへの進出や投資を行うことが可能になり、企業、及び、インドにとってお互いにメリットがあると我々は考えています。
以上より、我々は早期審査の対象となる特許出願の要件を緩和していただくことを要望します。

（７） 実施報告書に関する負担軽減及び機密情報の保護
出願人の営業秘密の保護と事務負荷の軽減のため、実施報告書の制度廃止を希望いたします。少なくとも、販売数量、価格、及びライセンス情報（License granted (Yes/No), and Licensee name）の廃止又は任意項目化を希望いたします。

（８） 管理官（controller）の増員
審査官（examiner）の増員に合わせて、管理官（controller）の増員にも期待しております。

（９）インド国内の特許事務所からヒアリングを可能とする仕組みの構築
２０１６年のインド特許法施行規則改正より、４つのうち何れかの特許庁に赴けばヒアリングが可能となり（規則２８条（６））、出願人にとってヒアリングを利用しやすくなりました。今後、さらなる利便性向上のため、インド国内の特許事務所等から管理官（Controller）に対してヒアリングできるようにしていただくことを希望いたします。

２．商標
（１）図形商標の変形に関する要望
出願人が提出した図形商標と、実際にインドで登録になった図形商標の形状が大きく異なっている事例が複数見つかっております。別添の資料で示した案件について、図形商標の差し替えを要望いたします。また、今後のための対応策を検討していただくことを要望いたします。

（２）異議申し立て処理期間短縮
２０１７年の商標法改正で、異議申立の手続きの変更ありがとうございました。しかし、異議申し立ての処理期間を代理人に尋ねると、最低４年はかかるという回答を得ます。これについて、正しいのか、また、正しいのであれば、この期間を短縮する対策を取って頂くことを希望します。また、既に対策を開始しているのであれば、対策についてご教示願えればと思います。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

３．意匠

（１）WIPO ハーグ協定ジュネーヴアクトへの加盟

出願人が、簡易かつ低廉な手段により意匠の保護を受けられるようにするため、WIPO ハーグ協定ジュネーヴアクトに加盟していただくことを希望いたします。

（２）登録意匠公報発行時期を延期できる制度の導入

意匠は他人による模倣が容易であることから、製品発表前に意匠公報が発行されることを恐れて、意匠登録出願を躊躇してしまう恐れがあります。従いまして、出願人を保護するため、登録意匠公報の発行時期を延期できる制度を導入していただくことを希望いたします。

（３）関連するデザインを保護するための制度の導入

互いに関連する複数の意匠登録出願のそれぞれに対して意匠登録を認めることで、出願人に対し、単一の意匠権の類似範囲よりも広範な権利範囲を認める制度の導入を希望いたします。

（４） 新規性喪失の例外の適用を受けるための要件緩和

意匠法２１条ただし書き(a)にある長官への事前通知の項目の削除を希望いたします。また、市場調査のための公然実施なども救済されるよう、自己に起因する公知行為全般に対して新規性喪失の例外の適用が認められるようにしていただくことを希望いたします。

意匠は、消費者の製品購買の決定要因としてのウェイトが大きいため、当該意匠が市場の需要に適合するかどうかの調査（展示、及び見本の頒布等）は製品開発の重要なプロセスとなっております。また、製品開発期間の短縮や市場のグローバル化等に伴い、試作品の展示や発表が急遽行われるケースも増加しており、長官に対して事前通知をすることが困難となるケースが生じています。そこで、広く新規性喪失の例外を認めていただくことにより、安心して試作品等の発表ができるようにしていただくことを希望いたします。

以上

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ムンバイ税関において議論したい事項

一般社団法人日本知的財産協会

Ⅰ．差止め実績について

近年、貴機関において、日本企業の差止めが増えており、大変感謝しております。この状況に鑑みて、税関登録を検討する日本企業が増えております。しかし、最終的には、多くの日本企業が、税関から提供される差止情報がないので、税関登録を躊躇しております。よって、貴機関のここ数年間の差止め総数や、差止めの多い商品の等の情報提供を希望いたします。また、差止め後の処罰について、罰金の算定方法についてもご教示願えればと思います。

Ⅱ．国際郵便の取り扱いについて

今後国際郵便での模倣品流入がますます主流になると考えます。日本では、模倣品差し止めの９割は郵便小包であります。インドにおいても同様だと思いますので、国際郵便の差止め強化を希望します。

Ⅲ．啓蒙活動について

模倣品が無くならないのは、需要が貴国内にあるからです。従って、消費者である貴国民に対し、模倣品の害について教育することが、模倣品撲滅に繋がると考えます。日本企業もできる限り協力したいと考えておりますので、貴国民に対する積極的な啓発活動を希望いたします。

Ⅳ．今後の連携について

税関差し止めの増大には、今回のような交流を通して、情報共有することが重要と考えております。よって、今後も、今回のような交流を続けていくことを希望します。

以上

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

เรื่องที่ต้องการหารือเกี่ยวกับศุลกากร

สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศญี่ปุ่น

I. เกี่ยวกับ MOU

เรามีความยินดียิ่งมากที่ทางไทยให้ความร่วมมือในการจัดทำ MOU ครั้งนี้ และอยากใช้โอกาสของ การจัดทำ MOU / ในครั้งนี้ในการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นกันต่อไปเพื่อเพิ่มความสามารถในการsuspendสินค้าลอกเลียนแบบของบริษัทในเครือญี่ปุ่นให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป

II. ระบบควบคุมในการความเสี่ยง

เราได้สำรวจและยืนยันแล้วว่าหน่วยงานของท่านใช้ระบบควบคุมความเสี่ยงโดยกำหนดเขตตรวจสอบสินค้าโดยแยกเป็นกรีนโซนและเรดโซนซึ่งทางเราเห็นว่าข้อมูลที่ป้อนเข้าไปในระบบควบคุมความเสี่ยงนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการหยุดยั้งสินค้าเลียนแบบได้อย่างมีประสิทธิผล
ดังนั้นทางเราจึงอยากทราบว่ามีการป้อนข้อมูลอะไรบ้างเข้าไปในระบบควบคุมความเสี่ยง
นอกจากนี้อยากจะขอให้พิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลที่มีประสิทธิผลในการหยุดยั้งสินค้าเลียนแบบดังกล่าวผ่านทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ถือสิทธิด้วย

III. เกี่ยวกับไปรษณีย์จากต่างประเทศ

เชื่อได้ว่าในอนาคตการเข้ามาของสินค้าลอกเลียนแบบผ่านไปรษณีย์จากต่างประเทศจะมีเพิ่มมากขึ้น
ในประเทศญี่ปุ่น ร้อยละ 90 ของการอายัดสินค้าลอกเลียนแบบ เป็นการอายัดพัสดุไปรษณีย์
ในประเทศไทยคงจะเป็นไปในทางเดียวกัน
จึงอยากให้ยกระดับมาตรการการอายัดไปรษณีย์จากต่างประเทศมากขึ้น

IV. มาตรการด้านพรมแดนระหว่างประเทศ

ทางเราทราบมาว่าปัจจุบันประเทศไทยมีการดำเนินมาตรการต่อต้านสินค้าเลียนแบบอย่างจริงจังและหน่วยงานของท่านมีการดำเนินมาตรการเพื่อทำให้จำนวนสินค้าเลียนแบบที่เข้ามาทางบกจากกัมพูชาเป็น “0”
และหวังว่าจะดำเนิน การเช่นนี้รุดหน้าต่อไป
รวมทั้งดำเนินมาตรการให้สินค้าเลียนแบบที่ผ่านพรมแดนเข้ามาทางลาวและเมียนมาเป็น “0” ด้วยเช่นกัน

V. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้

การที่ยังมีการนำเข้าหรือการผลิตสินค้าลอกเลียนแบบอยู่นั้น เป็นเพราะว่ามีผู้บริโภคต้องการซื้อ
กล่าวคือมีความต้องการภายในประเทศ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ซึ่งรวมถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนผู้บริโภคได้ทราบถึงอันตรายของสินค้าลอกเลียนแบบ การกระทำผิดกฎหมาย
รวมถึงการทำสินค้าลอกเลียนแบบซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาตลาดอย่างสมบูรณ์ จะมีส่วนช่วยลดการนำเข้าและขจัดสินค้าลอกเลียนแบบออกสู่ตลาดได้ ทางสมาคมฯพร้อมที่จะมีส่วนให้ความร่วมมือในเรื่องนี้
จึงขอให้ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ให้ข้อมูลต่อประชาชนชาวไทยอย่างจริงจัง

จบ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

เรื่องที่อยากหารือกับกองบังคับการปราบปราม อาชญากรรมทางเศรษฐกิจของไทย (ECD)

สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศญี่ปุ่น

I. **คำขอบคุณ**

ขอขอบคุณที่หน่วยงานของท่านปฏิบัติการปราบปรามทางอาญาอย่างเต็มที่ซึ่งรวมถึงการจัดการรณรงค์และการลาดตระเวนสำรวจตลาดสินค้าเป็นกรณีพิเศษ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้ทรงสิทธิ์และประชาชน ทางเราหวังว่าความสัมพันธ์เชิงการร่วมมือระหว่างกันจะมั่นคงยิ่งขึ้นจากนี้ไปในอนาคต

ในโอกาสต่อไปเมื่อมีการจัดการรณรงค์ ฯลฯ กรุณาแจ้งกำหนดการให้ทางเราทราบด้วย และขอให้ดำเนินการรุดหน้าต่อไป

II. **การเสริมกำลังตรวจจับของหน่วยงานให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นและผลงานในอนาคต**

ในการเยือนของ JIPA เมื่อปีที่แล้ว ทางเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลงานการตรวจจับช่วงปี 2014 ถึง ปี 2016 เพื่อใช้ร่วมกัน โดยหน่วยงานของท่านมีการดำเนินงานตรวจจับด้วยอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอย่างเต็มที่ตลอดมา และจากนี้ไป ขอให้ท่านช่วยเสริมกำลังตรวจจับของหน่วยงานให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยตระหนักถึงความสำคัญที่ว่า การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (สินค้าเลียนแบบ) เป็นการกระทำที่หยาบช้า คุกคามชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคในประเทศไทย

นอกจากนั้นหากมีผลงานหรือสถิติการตรวจจับหลังปี 2016 และการดำเนินงานแนวใหม่เพื่อเสริมสร้างความเข้ม แข็งให้แก่การตรวจจับของหน่วยงานท่าน กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

III. **การปรับการประสานงานกับหน่วยงานอื่นให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น**
โดยเฉพาะการประสานงานกับคณะกรรมการที่มีนายก รัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ

ในการเยือนของ JIPA เมื่อปีที่แล้ว ทางเราได้รับคำอธิบายว่าได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานกรรมการ โดยมี ECD/DSI สังกัดอยู่ด้วย ทาง JIPA อยากทราบว่า1 ปีหลังการจัดตั้ง คณะกรรมการชุดนี้มีระบบปฏิบัติงานอย่างไรในเชิงรูปธรรม และ ECD/DSI มีตำแหน่งความสำคัญอย่างไรในคณะกรรมการชุดนี้ หากมีตัวอย่างการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการจัดการสินค้าเลียนแบบและการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่สังกัดคณะกรรมการชุดนี้ (DSIฯลฯ) กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยจะขอบคุณยิ่ง

จบ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ประเด็นที่ประสงค์หารือเกี่ยวกับระบบสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศญี่ปุ่น

I. ประเด็นเกี่ยวกับระบบสิทธิบัตร

1. การลดระยะเวลาการตรวจสอบ

ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นนั้น
ได้เริ่มต้นโครงการเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร (PPH) มาตั้งแต่ปี 2014 และได้ขยายเวลาเพิ่มเติมเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ให้สามารถใช้งานได้ต่อไป
การดำเนินการของท่านต่อการรับรองสิทธิอย่างรวดเร็วเช่นนี้ในสภาพขาดแคลนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการของพวกเรา จึงคาดหวังว่าโครงการ PPH จะได้รับการดำเนินการอย่าวต่อเนื่องเพื่อเป็นหนึ่งวิถีทางของการรับรองสิทธิที่รวดเร็วต่อจากนี้ไปด้วย

อย่างไรก็ดี ไม่เฉพาะสิทธิบัตร แต่เครื่องหมายการค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ยังมีระยะเวลาตั้งแต่ยื่นคำขอตรวจสอบถึงการดำเนินการขั้นตอนแรกที่นานเมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจสอบของประเทศอื่น ทราบว่ามีแผนในการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นจำนวนมาก เราคาดหวังว่าจะมีมาตรการ เช่น การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบรรจุใหม่ที่รวดเร็ว การใช้ระบบตรวจสอบแบบเร่งรัด และการมอบหมายงานตรวจสอบไปยังหน่วยงานภายนอก เป็นต้น เพื่อให้ backlog ได้รับการคลี่คลายโดยเร็ว

2. ระยะเวลาของการแก้ไขเพิ่มเติมที่ดำเนินการโดยผู้ยื่นคำขอ （มาตรา 20）

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรของไทย
ไม่ได้ระบุช่วงระยะเวลาซึ่งผู้ยื่นคำขอสามารถแก้ไขเพิ่มเติมด้วยตนเอง (พรบ.สิทธิบัตร มาตรา 20 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 ข้อ 7)

ระยะเวลาการแก้ไขเพิ่มเติมที่ว่าอยู่ในช่วงใดนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผู้ยื่นคำขอ ตามปกติการดำเนินขั้นตอนให้คำตอบกึ่งวาระการขอสิทธิบัตรนั้นจะทำระหว่างช่วงเวลานั้น

ดังนั้น จึงอยากให้มีการระบุช่วงระยะเวลานี้ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของขั้นตอนต่อผู้ยื่นคำขอ

3. ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นคำขอและสิทธิ

ขอให้จัดเตรียมและขยายฐานข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นคำขอ (สิทธิบัตร, อนุสิทธิบัตร, การออกแบบผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า) และสิทธิต่างๆ

ทราบมาว่าในการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้
ได้มีการพิจารณาเพื่อนำระบบยื่นคำคัดค้านก่อนการออกสิทธิบัตรมาใช้งาน ในการยื่นคำคัดค้านนั้น ข้อมูล เช่น ข้อถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐ์ และสภาพการทรงสิทธิ จำเป็นต้องถูกเปิดเผยอย่างถูกต้องและเข้าถึงได้ในช่วงระยะเวลาที่สามารถยื่นคำโต้แย้ง ดังนั้น จึงอยากให้เนื้อหาที่บันทึกอยู่ของฐานข้อมูลมีความถูกต้องและครบถ้วน

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

และคาดหวังให้สามารถเข้าดูด้วยภาษาอังกฤษและสืบค้นด้วยภาษาอังกฤษได้
เนื่องจากการสืบค้นด้วยภาษาไทยนั้นยากลำบากสำหรับชาวต่างประเทศ

4. ตรวจยืนยันเนื้อหาการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร

(1) ***ข้อยกเว้นการขาดความใหม่ (แก้ไขมาตรา*** 6/1)

ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฉบับแก้ไข มีข้อยกเว้นการขาดความใหม่ให้สำหรับ
“การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วโดยผู้ประดิษฐ์” (พ.ร.บ. สิทธิบัตรมาตรา 6/1 (2))
แต่ไม่ชัดเจนว่ามีข้อยกเว้นการขาดความใหม่ให้กับ
“การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วโดยผู้ยื่นคำขอ” หรือไม่

นอกจากนี้ ในข้อกำหนดนี้ยังไม่ชัดเจนด้วยว่ารวมถึง
“กรณีที่มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์”
หรือไม่

ขณะนี้เริ่มมีเสียงเรียกร้องต้องการให้รีบเปิดเผยเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยเร็ว
โดยเฉพาะข้อมูลทางเทคนิคผ่านทางอินเตอร์เน็ตซึ่งมีข้อมูลเทียบเท่ากับข้อมูลทางเทคนิคที่มีการตีพิมพ์ในรูปแบบของนิตยสารหรือวารสาร และมีความรวดเร็วและสะดวกในการถ่ายทอดข้อมูล
ทำให้นักวิจัยหรือนักประดิษฐ์นิยมใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสถานที่เปิดตัวผลงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยผลการวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ของตนเองต่อสาธารณชนได้โดยเร็ว

ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้ดำเนินการแก้ไข
“การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วโดยผู้ประดิษฐ์”
เป็น“การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วโดยผู้ประดิษฐ์หรือผู้ยื่นคำขอ” และให้เพิ่มข้อความ
“กรณีที่มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์”
เข้าไปในเรื่องการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้ว

(2) การคุ้มครองการประดิษฐ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (แก้ไขมาตรา 9)

ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 9 (3)
กำหนดไว้ว่าระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ

อย่างไรก็ตาม
ในประเทศญี่ปุ่นมีการเรียกร้องมากขึ้นเพื่อให้คุ้มครองระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เผยแพร่ผ่านทางเครือข่าย
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินข้อมูลที่ไม่มีตัวตนผ่านทางเครื

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

อข่ายอันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านข้อมูล เมื่อปลายปี 2000
จึงได้ดำเนินการแก้ไขเกณฑ์การตรวจสอบให้สามารถระบุ
“ระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์”
ลงในข้อถือสิทธิได้เช่นเดียวกับการประดิษฐ์สิ่งของ
โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีการบันทึกลงสื่อเก็บข้อมูลหรือไม่

ทางเราได้พิจารณาแล้วว่าการให้ความคุ้มครองที่มากขึ้นกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะนี้จะมีส่วนส่งเสริมให้อุตสาหกรรมพัฒนายิ่งขึ้นไปอีก
จากมุมมองนี้ทางเราจึงใคร่ขอเรียกร้องให้พระราชบัญญัติสิทธิบัตรเพิ่มความคุ้มครองให้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย

(3) ระบบรับรองเอกสารจากทางราชการ แก้ไขมาตรา) (หนังสือมอบอำนาจ)17)

ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรยังคงกำหนดเหมือนเดิมว่าหนังสือมอบอำนาจต้องมีการรับรองเอกสารจากทางราชการ (พ.ร.บ. สิทธิบัตรมาตรา 17 และประกาศคณะรัฐมนตรีฉบับที่ 21 ข้อที่ 13 พ.ศ. 2522 ซึ่งออกตาม พ.ร.บ.สิทธิบัตรฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2522) สำหรับองค์กรธุรกิจ
เมื่อเทียบกับภาระในการดำเนินขั้นตอนการขอรับรองเอกสารจากทางราชการแล้วเรื่องนี้แทบไม่มีประโยชน์เลย
จึงขอเรียกร้องให้ให้ยกเลิกเรื่องการรับรองเอกสารจากทางราชการสำหรับหนังสือมอบอำนาจ

(4) การแยกคำขอรับสิทธิบัตรต่อพนักงานตรวจสอบ (แก้ไขมาตรา 26)

ในร่างแก้ไขมาตรา 26 กำหนดไว้ว่า
“ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่ออธิบดีภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วันได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ในขณะที่มาตรา 26 ก่อนการแก้ไขกำหนดว่า
“ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่สามารถปฏิบัติตามการแยกคำขอสำหรับการประดิษฐ์แต่ละอย่างได้ สามารถร้องขอคำวินิจฉัยต่ออธิบดีได้ภายในระยะเวลา 120 วัน"

บางกรณีก็เป็นเรื่องยากที่ผู้ซึ่งอยู่ต่างประเทศจะสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งภายในระยะเวลา 60 วัน

จึงขอเรียกร้องให้ห้เปลี่ยนกำหนดเวลาการยื่นอุทธรณ์คำสั่งเป็นภายในระยะเวลา 120 วันตามเดิม

(5) มาตรการดำเนินการในกรณีไม่มีการตอบจดหมายแสดงเหตุผลปฏิเสธไปยังผู้ยื่นขอ (มาตรา30)

ในกรณีไม่มีการตอบจดหมายแสดงเหตุผลปฏิเสธไปยังผู้ยื่นคำขอของอธิบดีหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ มีข้อกำหนดว่าคำขอรับสิทธิบัตรจะถูกตัดสินว่าเป็นการปฏิเสธ (พ.ร.บ. สิทธิบัตรมาตรา 31, 33)

แต่อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการละทิ้งคำขอเนื่องจากเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาด
โดยไม่ให้โอกาสผู้ยื่นคำขอได้คัดค้านเลยนั้นถือว่าเป็นการจัดการที่โหดร้ายสำหรับผู้ยื่นคำขอ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ในประเทศอื่นๆ จะไม่มีการถือว่าเป็นละทิ้งคำขอ ถือว่าหมดผลบังคับหรือถอนเรื่องคำร้องในทันที แต่จะมีการให้โอกาสคัดค้านในขั้นตอนก่อนหน้านั้นโดยจะหยุดเรื่องไว้รอการประเมินเพื่อปฏิเสธ

ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้เปิดโอกาสให้คัดค้านได้อีกครั้ง
สำหรับการจัดการเกี่ยวกับการถือว่าเป็นการละทิ้งคำขอ หมดผลบังคับหรือถอนเรื่องคำร้อง

(6) **การแก้ไขคำผิดหลังจดทะเบียน (แก้ไขมาตรา** 53/1)

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฉบับแก้ไขมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดหลังจดทะเบียน แต่ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขคำแปลที่ผิด

ซึ่งถ้าบริษัทต่างชาติไม่มีโอกาสแก้ไขคำแปลภาษาไทยที่ผิดก็ถือได้ว่ามีความเสียเปรียบเมื่อเทียบกับผู้ยื่นคำขอที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ นอกจากนี้
มีหลายกรณีที่พบว่าคำแปลผิดพลาดหลังจากมีการใช้สิทธิ
ถ้าไม่สามารถแก้ไขคำแปลที่ผิดได้ในกรณีเช่นนี้ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีผู้ดำเนินการมีเจตนาในทางมิชอบ

ดังนั้น
จึงต้องการให้เปลี่ยนแปลงเป็นข้อกำหนดที่ช่วยให้สามารถแก้ไขคำแปลที่ผิดหลังจดทะเบียน ไม่ใช่ให้แก้ไขคำผิดหลังจดทะเบียนอย่างเดียว

(7) **การนำข้อกำหนดการละเมิดทางอ้อมเข้ามาใช้**

ถ้าบอกว่าการนำการคิดค้นตามสิทธิบัตรไปใช้คือการนำโครงสร้างทั้งหมดของการคิดค้นตามสิทธิบัตรไปใช้ การนำเพียงบางส่วนไปใช้ก็จะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ

แต่ถ้ายังปล่อยไว้เช่นนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้ได้

① ไม่มีการละเมิดสิทธิบัตร แต่ถ้าปล่อยไว้ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการละเมิด
หรือกล่าวอีกอย่างคือในกรณีมีผู้ที่มีการกระทำในเชิงตระเตรียมก็จะไม่สามารถห้ามไม่ให้มีการกระทำดังกล่าวได้

② การละเมิดสิทธิบัตรกำหนดว่าต้องมีวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อการผลิต
จึงทำให้เข้าใจได้ว่าสำหรับสิ่งที่มีการผลิตเพียงบางส่วน
หรือสามารถนำไปทำเป็นการส่วนบุคคลหรือในครัวเรือนเฉพาะการประกอบขั้นสุดท้ายได้
ไม่ว่าจะเป็นใคร
แม้ว่าจะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเพื่อการประกอบที่จะต้องนำไปประกอบในขั้นสุดท้ายก็ไม่ต้องถูกตำหนิเรื่องการละเมิด

ถ้าไม่ระงับการกระทำเหล่านี้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลของสิทธิบัตรก็จะถูกทำให้หมดไป

ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร
การกระทำเหล่านี้ (การละเมิดทางอ้อม) ก็จัดอยู่ในข่ายของการละเมิดสิทธิ

5. **เอกสารตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักร (แก้ไขมาตรา** 27)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฉบับแก้ไขกำหนดไว้ว่า
“ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักร
ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรส่งผลการตรวจสอบการประดิษฐ์
หรือรายละเอียดการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ในกรณีที่จะต้องส่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตร
ส่งเอกสารนั้นพร้อมด้วยคำแปลเป็นภาษาไทย
ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
หรือไม่ส่งเอกสารตามวรรคสองภายในกำหนดเวลาเก้าสิบวัน ให้ถือว่าละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตร”

แต่อย่างไรก็ตามเห็นว่าการถือว่าเป็น “การละทิ้งคำขอ” ตามความในมาตรานี้
เห็นว่าค่อนข้างเข้มงวดและไม่เป็นธรรมต่อผู้ขอรับสิทธิบัตรเท่าใดนัก
ในขณะเดียวกันในข้อกำหนดนี้ก็ไม่มีความชัดเจนว่าจะต้องยื่นเอกสารผลการตรวจสอบการประดิษฐ์ของประเทศใด เกรงว่าอาจเป็นการบีบบังคับให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องรับภาระมากเกินไป นอกจากนี้
แม้ก่อนหน้าการขอให้ตรวจสอบ
ประเด็นในเรื่องที่ว่ามีความจำเป็นต้องส่งเอกสารการตรวจสอบหรือไม่นั้นก็เป็นปัญหาที่น่าข้องใจเช่นเดียวกัน ไม่ว่าเรื่องการขอตรวจสอบจะเป็นอย่างไร
ถ้าต้องมีการส่งเอกสารก็เกรงว่าจะเป็นภาระอย่างมากต่อผู้ขอรับสิทธิบัตร

จึงขอเรียกร้องให้ใช้ระบบที่ยื่นเพียงการประกาศโฆษณาสิทธิบัตรของการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรที่สอดคล้องตรงกัน (ในกรณีนี้จะเป็นประเทศใดก็ได้)
และเอกสารคำแปลเป็นภาษาไทยของหนังสือดังกล่าวเท่านั้นก็เพียงพอ

สำหรับกำหนดเวลาในการยื่นเอกสาร ต้องการให้ระบุกำหนดเวลาในการส่งเอกสารให้ชัดเจน
ดังเช่น
“กำหนดเวลาแน่นอนหลังจากได้รับผลการตรวจสอบของประเทศอื่นในขณะขอให้ตรวจสอบหรือแม้ภายหลังการขอให้ตรวจสอบ”

II. ประเด็นเกี่ยวกับระบบการออกแบบผลิตภัณฑ์

1. ระยะเวลาการทรงสิทธิในการออกแบบผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาการทรงสิทธิการออกแบบผลิตภัณฑ์ถูกกำหนดเป็น 10
ปีในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรไทย ซึ่งสั้นกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ
รวมถึงประเทศในภูมิภาค ASEAN ด้วย
จึงอยู่ในสภาพที่เสียเปรียบสำหรับผู้ทรงสิทธิในการกระตุ้นกิจกรรมสร้างสรรค์และการป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบ

เมื่อครั้งที่กลุ่มJIPAไปเยือนเมื่อปีที่แล้ว
ได้รับคำตอบจากกรมสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาว่าในปัจจุบันนี้กำลังเตรียมการเพื่อเข้าร่วมสนธิสัญญากรุงเฮก (น่าจะเป็นปี 2018) และหลังจากเข้าร่วมสนธิสัญญากรุงเฮกแล้ว
จะแก้ไขปรับปรุงระยะเวลาการทรงสิทธิเป็น 15 ปี
หากมีกำหนดการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสิทธิบัตรอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

2.การออกแบบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์บางส่วน

การออกแบบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์นั้น แม้ไม่มีกำหนดไว้ในกฎหมาย
แต่ในทางปฏิบัติทราบว่าสามารถยื่นคำขอได้
แต่ปัจจุบันก็มีสภาพซึ่งมีการเพิ่มสูงขึ้นของสินค้าลอกเลียนแบบ
ที่เปลี่ยนแปลงเพียงส่วนหนึ่งของแบบผลิตภัณฑ์โดยรวม
เพื่อหลบเลี่ยงความคุ้มครองสิทธิอย่างแยบยล

เมื่อครั้งที่ได้มีการเจรจากับกลุ่ม JIPA ในการเยือนเมื่อปีที่แล้ว ได้รับคำตอบว่า
ท่านตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์เพียงบางส่วน
จึงอยากทราบว่ามีการพิจารณาบรรจุประเด็นนี้ไว้ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือไม่

3.ระบบคำสั่งเพิกถอน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ตรงเงื่อนไขการจดทะเบียน (เช่น แบบผลิตภัณฑ์แย่งชิงสิทธิ) นั้น
การดำเนินการในปัจจุบันสามารถทำให้ไม่มีผลได้ด้วยการยื่นฟ้องต่อศาล
แต่หากเป็นคดีในศาลก็มีปัญหาต้องมีค่าใช้จ่ายและเสียเวลาเป็นอย่างมาก
เป็นข้อเสียเปรียบสำหรับผู้รับสิทธิที่ถูกต้อง

ทางเราเข้าใจดีว่าDIPมีงานยุ่งอยู่มาก และการเพิ่มระบบใหม่ ๆ ขึ้นมานั้นเป็นภาระหนักมาก
แต่อยากทราบว่ากำลังมีการพิจารณาเพื่อบรรจุระบบการยื่นขอเพิกถอนสิทธิบัตรแบบผลิตภัณฑ์ในกา
รแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือไม่

<u>III. ประเด็นเกี่ยวกับระบบเครื่องหมายการค้า</u>

1. การเข้าร่วมพิธีสารมาดริด

ในการเยือนครั้งก่อนทราบว่ากำลังมุ่งหน้าเข้าร่วมพิธีสารมาดริดภายในปี 2017
และจะให้สัตยาบันในเดือน
พฤศจิกายน ถึงขอขอบคุณที่มีการสนองตอบดังกล่าว

2. การลงรายการสินค้าที่กำหนด

เกี่ยวกับสินค้า/บริการที่กำหนดนั้นจำเป็นต้องมีการกำหนดรายละเอียดการสำแดงในรูปแบบเฉพ
าะของไทย การสำแดง class headings
แบบครอบคลุมนั้นจะปฏิบัติให้สอดคล้องกันได้ยากเพราะไม่เป็นที่ยอม
ส่วนรายการสินค้ารับทราบว่ามีแผนที่จะแก้ไขปรับปรุงตามการแยกประเภทสากลของนีซ
จึงขอให้แก้ไขปรับปรุงในรูปแบบที่การลงรายการแบบครอบคลุมจะได้รับการยอมรับ

3.การให้โอกาสในการยื่นเอกสารความเห็นต่อเหตุผลการปฏิเสธ

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของไทย มาตรา 18 และมาตรา 21 กำหนดว่า

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

กรณีที่ได้รับหนังสือแจ้งเหตุผลการปฏิเสธหรือคำสั่งแก้ไขของการตรวจสอบคำขอเครื่องหมายการค้า
จะไม่สามารถยื่นเอกสารความเห็นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แต่จะเป็นการอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าทั้งหมด
และการตัดสินของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้านั้นถือเป็นที่สุด ทั้งนี้
ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงประเทศใดๆใน ASEAN
ก็ล้วนยอมรับการยื่นเอกสารความเห็นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือหน่วยราชการที่เทียบเท่า
ดังนั้น จึงประสงค์การให้โอกาสผู้ยื่นคำขอได้แสดงความเห็นในขั้นตอนของการตรวจสอบ

4. **การคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป**

เกี่ยวกับการวินิจฉัยกรณีที่บุคคลที่สามภายในประเทศไทยยื่นขอสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าที่รู้จักกันดีในต่าง ประเทศก่อนนั้น ในการเยือนครั้งที่แล้วทราบว่าทำการวินิจฉัยตามมาตรฐาน WIPO
เมื่อทำการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ขอให้กำหนดมาตรการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่รู้จักกันดีในต่างประเทศไว้ในกฎหมายด้วย
(ไม่ขึ้นทะเบียนให้เป็นเครื่องหมายการค้า, พิจารณาให้เป็นโมฆะ ฯลฯ)

ส่วนทางด้านที่เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานการวินิจฉัยที่ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะชนเป็นพิเศษนั้น ขอให้ทำการเปิดเผยเกณฑ์มาตรฐานต่อสาธารณชนด้วย

5. **คำสั่งเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ไม่ใช้งาน**

ในการเยือนครั้งก่อน
ได้รับคำตอบเกี่ยวกับความรับผิดชอบการพิสูจน์หลักฐานเมื่อยื่นคำขอให้ตัดสินเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ไม่ใช้งานว่า
จะพิจารณาให้เป็นหน้าที่ของผู้ได้รับข้อเรียกร้องเมื่อทำการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายครั้งต่อไป
จึงขอให้แสดงประเด็นนี้ไว้ในกฎหมายด้วย

6. กำหนดเวลาของการตอบสนองและร้องขอต่อคำสั่งของกรมต่างๆ

กรณีได้รับคำสั่งแก้ไขตามมาตรา 15 และมาตรา 17 ระยะเวลาสำหรับอุทธรณ์คำสั่งตามมาตรา 18 มาตรา 31 และมาตรา 37 หรือสำหรับการยื่นคัดค้านตามมาตรา 35 คือ ภายใน 60 วัน
ระยะเวลา 60 วันนั้นสั้นและไม่สามารถพิจารณาได้อย่างเพียงพอ
จึงประสงค์มาตรการเฉพาะในการยินยอมให้ขยายเวลา 30 วันสำหรับผู้ทรงสิทธิต่างประเทศ

ในเชิงปฏิบัติโดยทั่วไปนั้น หนังสือแจ้งถูกส่งจาก DIP ไปยังตัวแทนไทย
ตัวแทนไทยแจ้งไปยังตัวแทนญี่ปุ่น หลังจากนั้น ตัวแทนญี่ปุ่นจึงแจ้งไปยังผู้ทรงสิทธิญี่ปุ่น อีกทั้งยังจำเป็นต้องแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้ทรงสิทธิญี่ปุ่นตัดสินใจ นอกจากนี้ กรณีที่คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก
ก็ยังจำเป็นต้องอธิบายและขออนุมัติงบประมาณต่อระดับบริหารของแต่ละบริษัท
หากพิจารณากระบวนการทำงานเหล่านี้ จึงเห็นได้ว่าจะเกิดกรณีที่ไม่ทันภายในระยะเวลา 60 วัน
จึงขอให้กำหนดโอกาสในการขยายเวลา

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

7. เกณฑ์การดำเนินงานตรวจสอบ

รับทราบว่ามีเกณฑ์การตรวจสอบเครื่องหมายการค้า แต่ไม่มีการเปิดเผยแต่อย่างใด
ดังนั้นในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอจะตอบสนองต่อการตรวจสอบในเชิงรูปธรรม
จึงมีความลำบากว่าจะตอบสนองในลักษณะอย่างไรดี เกี่ยวกับเรื่องนี้
จึงขอให้จัดทำ/เปิดเผยแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินการงานตรวจสอบ

อีกอย่างหนึ่ง ถ้าเข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารกรุงมาดริดแล้ว
คาดได้ว่าจำนวนคำขอสิทธิบัตรจะเพิ่มขึ้น
จึงอยากขอให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อตอบสนองต่อการตรวจสอบ
โดยคำนึงถึงการยกระดับในการพิจารณาด้วย

นอกจากนี้
หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยเข้มงวดเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ (เช่น ตัวอักษรภาษาอังกฤษแค่3ตัว จะไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิสูจน์)
เพราะฉะนั้น ในกรณีที่ยื่นคำขอเครื่องหมายการค้าสำหรับประเทศไทย
ภายใต้ระบบพิธีสารกรุงมาดริด ต้องตั้งเครื่องหมายที่ยอมรับได้ในประเทศไทย และ
อยากขอให้ใช้หลักเกณฑ์การพิสูจน์เหมือนกับประเทศอื่นๆ

จบ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

เรื่องที่ต้องการหารือเกี่ยวกับศาลชำนัญพิเศษ

สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศญี่ปุ่น

I. การปรับระยะเวลาการพิจารณาคดีของศาลชำนัญพิเศษให้สั้นลง

ทางเราทราบมาว่ามีการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับด้าน IP ในศาลนี้ตามข้อกำหนดของศาลชำนัญพิเศษ ศาลชำนัญพิเศษนั้นประกอบด้วยผู้พิพากษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นพิเศษในสาขาต่าง ๆ สำหรับ คดีทั่ว ๆ ไปนั้น ผู้พิพากษาที่ปฏิบัติงานตามปกติจะเป็นผู้พิจารณาคดี แต่ทราบมาว่าสำหรับการตัดสินคดีที่มีความสำคัญและคดีที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจส่งผลกระทบไปยังสาขาอื่นที่ต่างออกไปนั้น จะมีการจัดประชุมเฉพาะกลุ่มงานหรือการประชุมระหว่างกลุ่มงานต่าง ๆ

การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีที่มีความสำคัญและคดีที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจส่งผลกระทบไปยังสาขาอื่นที่ต่างออกไปดังกล่าวนั้น เป็นการดำเนินงานที่ดีมาก

อย่างไรก็ตาม คดีฟ้องร้องมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งคาดว่าศาลจะต้องทำงานหนักยิ่งขึ้นอีก ทั้งยังคาดว่าจะต้องใช้เวลามากขึ้นกว่าที่ผ่านมาในการพิพากษาคดีของศาลชำนัญพิเศษ เนื่องจากต้องมีการประชุมวินิจฉัย ฯลฯ กันอย่างละเอียดรอบคอบอีกด้วย ซึ่งเป็นความเสียหายที่เกิดแก่ฝ่ายผู้ทรงสิทธิ์ในระหว่างการพิจารณาคดี เพราะต้องเสียผลประโยชน์จากการต้องจ่ายค่าดำเนินคดีที่สูงขึ้น

ดังนั้น เมื่อมีการดำเนินคดีในศาลชำนัญพิเศษ จึงอยากให้ทำการวินิจฉัยคดีให้รวดเร็วขึ้นและปรับระยะเวลาในการดำเนินคดีจนถึงการประกาศคำพิพากษาพิพากษาคดีให้สั้นลง

II. การเปิดเผยข้อมูลการพิจารณาคดีตัวอย่างหลังปี 2012

ในการเยือนเมื่อปีที่แล้ว พบว่ามีโครงการ RCLIP ของมหาวิทยาลัยวาเซดะในญี่ปุ่น ที่คัดเลือกคดีสำคัญ 5 คดีมาแปลเป็นภาษาอังกฤษสองปีครั้ง ในฐานข้อมูลดังกล่าวมีตัวอย่างการพิจารณาคดีสำคัญของไทยอยู่หลายคดีด้วยกัน ซึ่งนับเป็นข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญมากสำหรับเรา

แต่เมื่อได้ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วพบว่า ตัวอย่างล่าสุดคือคดี “*Frazer and Nif Limited v. Department of Intellectual Property*” ที่พิพากษาตัดสินไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2011 โดยหลังจากปี 2011 แล้ว ไม่ปรากฏคดีตัวอย่างอีกเลย ในฐานะผู้ทรงสิทธิเห็นว่าคดีตัวอย่างเหล่านั้นเป็นข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญมากสำหรับการดำเนินคดีในประเทศไทย

ดังนั้น ทางเราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการเปิดเผยตัวอย่างการพิจารณาคดีในศาลที่เป็นคดีสำคัญในระยะไม่กี่ปีมานี้ (หลังปี 2012) มากขึ้นในโครงการ RCLIP

III.เกี่ยวกับบทลงโทษ

การฟ้องคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั้น โดยรวมมีบทลงโทษเบาและยังเคยมีการลดค่าปรับลงครึ่งหนึ่งจากการต่อรองคำร้อง ทางJIPAเห็นว่ามีผลในการป้องปรามต่ำ สินค้าลอกเลียนแบบมักเป็นสินค้าคุณภาพต่ำ เป็นสิ่งคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคไทย จึงขอความกรุณากำหนดโทษที่เด็ดขาด

จบ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Những nội dung muốn thảo luận tại Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (VIPRI)
Hiệp hội sở hữu trí tuệ Nhật Bản

1. Xác nhận vai trò của Viện

Theo như chúng tôi được biết, quý Viện tổ chức các hoạt động điều tra, đào tạo, tư vấn, thẩm định sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Quý Viện đã tiến hành nhiều những hoạt động, và đóng vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Có rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư vào Việt Nam đã tìm đến quý Viện để nhận tư vấn.

Xin hãy cho chúng tôi biết về cơ cấu tổ chức, cơ cấu nhân sự, phạm vi công việc, sự hợp tác của quý Viện với các bộ phận, cơ quan khác. Ngoài ra, chúng tôi cũng rất muốn biết những số liệu thống kê và các ví dụ cụ thể về hoạt động điều tra, đào tạo và thẩm định của quý Viện.

2. Về việc thẩm định vi phạm

Đặc biệt, về vấn đề xung đột liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sự thẩm định của quý Viện nhận được sự tin cậy rất cao, và chúng tôi nghe nói rằng sự thẩm định đó rất được coi trọng và ảnh hưởng tới kết quả trong việc quyết định xử phạt hành chính hay toà án. Doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam cũng đã tìm đến quý Viện để nhờ tiến hành thẩm định.

Hãy cho chúng tôi biết: cần làm thủ tục gì và đăng kí như thế nào, cần chuẩn bị những bằng chứng gì ? Đồng thời vui lòng công khai cho chúng tôi biết phương pháp thẩm định cũng như tiêu chuẩn để đưa ra phán quyết của quý Viện.

3. Hợp tác với chủ thể quyền

Số lượng hàng hoá giả sử dụng nhãn hiệu tương tự và thiết kế tương tự sẽ ngày càng gia tăng trong tương lai. Cùng với điều này, chúng tôi cho rằng sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa những trường hợp đưa ra phán đoán tương tự rất khó khăn.

Do đó, chúng tôi mong muốn thiết lập một hệ thống hợp tác liên tục, chẳng hạn như tạo cơ hội cho các chủ sở hữu quyền giải thích về hàng giả sử dụng các nhãn hiệu và thiết kế tương tự ở ở các quốc gia khác, dùng để tham khảo trong việc đưa ra những phán quyết trong những trường hợp tương tự.

Xin chân thành cảm ơn!

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Những nội dung thảo luận tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam
(Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu hàng hóa)

Hiệp hội sở hữu trí tuệ Nhật Bản

1. Các nội dung chung

(1) Về xử lý hình sự đối với những hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Theo như chúng tôi hiểu, hiện nay các hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu hàng hóa là đối tượng xử lý hình sự, tuy nhiên các hành vi xâm phạm sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp không phải là đối tượng xử lý hình sự.

Năm 2015, khi chúng tôi đến thăm quý Cục được biết rằng việc xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp chưa được quy định trong hiệp định TRIPS. Tuy nhiên đây là một vấn đề rất quan trọng nên mong quý Cục sẽ xem xét vấn đề này trong thời gian tới.

Chúng tôi rất mong quý Cục sẽ công khai những kết quả xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp, đồng thời mở rộng đối tượng bị xử lý hình sự.

2. Các nội dung về nhãn hiệu hàng hóa

(1) Tăng cường việc bảo hộ các nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng (trong luật hiện hành không có quy định)

Điều 4.20 Luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam có quy định về nhãn hiệu nổi tiếng, trong khi điều 74.2 (h) quy định về nhãn hiệu nổi tiếng thuộc trường hợp bị từ chối đăng ký bảo hộ. Tuy nhiên cả điều 4.20 và điều 74.2 (h) đều đề cập đến các nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam mà không đề cập đến các nhãn hiệu nổi tiếng ở nước ngoài. Ngoài ra, trong trường hợp hợp nhãn hiệu nổi tiếng ở nước ngoài được nộp đơn đăng ký bảo hộ hay được đăng ký bảo hộ, để hủy việc đăng ký này có thể thực hiện các thủ tục phản đối hay khiếu kiện ra tòa án, tuy nhiên để xem xét những yêu cầu như thế này thường phải mất rất nhiều thời gian đồng thời cần phải chứng minh tính nổi tiếng của nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam. Điều này thật sự là một gánh nặng quá lớn đối với các doanh nghiệp nước ngoài.

Ngoài ra, cùng với sự phát triển internet trong những năm gần đây, sự nhận thức của người dân về nhãn hiệu nổi tiếng ở nước ngoài cũng được nâng cao.

Chính vì vậy, chúng tôi đề nghị bổ sung thêm trường hợp bị từ chối đăng ký bảo hộ là

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

các nhãn hiệu nổi tiếng ở nước ngoài và thực hiện thẩm định quan hệ tương tự với các nhãn hiệu nổi tiếng ở nước ngoài tại giai đoạn thẩm định đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa.

(2) Khả năng phân biệt của chữ Hán và chữ katakana

Ở Việt Nam, vì lý do chữ Hán và chữ katakana không có chức năng phân biệt nên không thể được đăng ký độc lập, chỉ có thể đăng ký trong trường hợp kết hợp với các yếu tố khác có khả năng phân biệt và ngay cả trong trường hợp này thì không được coi là phát sinh độc quyền nếu chỉ có các bộ phận chữ Hán và chữ katakana. Mặt khác, ở Việt Nam vẫn tồn tại rủi ro một bên thứ ba thực hiện hành vi gian lận trong việc đăng ký bảo hộ đối với nhãn hiệu hàng hóa của các thương hiệu của các doanh nghiệp nổi tiếng được ghi bằng chữ Hán hay chữ katakana. Nếu việc đăng ký này được chấp nhận thì ngay cả khi bộ phận chữ nói trên không được coi là có chức năng phân biệt nhưng cũng sẽ trở thành lý do biện minh để cho bên thứ ba sử dụng một cách hợp pháp nhãn hiệu hàng hóa không phải thuộc quyền sở hữu chính đáng của họ. Chính vì vậy, các doanh nghiệp có thương hiệu nổi tiếng có chữ Hán và chữ katakana trên nhãn hiệu hàng hóa mong muốn được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa để đề phòng tình huống này. Chúng tôi đề nghị Việt Nam chấp thuận cho phép đăng ký độc lập chữ Hán và chữ katakana như một loại hình vẽ có khả năng phân biệt và coi những loại chữ này phát sinh độc quyền.

(3) Mô tả bao quát về sản phẩm và dịch vụ chỉ định

Việt Nam hiện không chấp nhận việc ghi bao quát các sản phẩm và dịch vụ chỉ định. Lấy ví dụ trong trường hợp sử dụng cùng một nhãn hiệu cho sản phẩm thân máy và các linh kiện kèm theo, người nộp đơn phải liệt kê từng loại trong số nhiều sản phẩm linh kện kèm theo và đó là gánh nặng lớn cho người nộp đơn. Ở nhiều nước tiên tiến hiện có xu hướng chấp nhận mô tả bao quát các sản phẩm và dịch vụ chỉ định.

Mặc dù hiện tại Việt Nam cũng đã chấp nhận mô tả bao quát trên một số lĩnh vực nhưng chúng tôi vẫn rất mong Việt Nam sẽ chấp nhận một mô tả bao quát và dịch vụ chỉ định cho tất cả các lĩnh vực.

(4) Về chế độ nhãn hiệu liên kết (Điều 4.19 Luật sở hữu trí tuệ)

Điều 4.19 Luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam quy định về chế độ nhãn hiệu liên kết

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

trong đó quy định rằng các nhãn hiệu của cùng một chủ thể đăng ký trùng hoặc tương tự nhau đến mức có thể gây ra nhầm lẫn hoặc dùng cho dịch vụ hay sản phẩm cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan đến nhau. Tuy nhiên trong nhãn hiệu liên kết có nhiều nhãn hiệu không sử dụng dẫn đến sự hạn chế về lựa chọn và sử dụng nhãn hiệu của bên thứ ba nên trào lưu trên thế giới hiện nay là xóa bỏ chế độ nhãn hiệu liên kết. Trong các nước ASEAN, Phillippines và Indonesia không có chế độ nhãn hiệu liên kết, trong khi Singapore đã bỏ chế độ này từ năm 1995.

Chính vì vậy, chúng tôi đề nghị xóa bỏ chế độ nhãn hiệu liên kết.

(5) Đơn giản hóa chi phí thủ tục tại Cục sở hữu trí tuệ

Theo cơ chế về chi phí đăng ký căn cứ theo Luật về nhãn hiệu hàng hóa của Việt Nam khi thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa thì chi phí sẽ gia tăng tùy theo số lượng sản phẩm và dịch vụ mô tả trên đơn, kể cả trong trường hợp có cùng phân loại. Lấy ví dụ khi đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu công ty v.v., vì lý do đương nhiên là số lượng sản phẩm và dịch vụ mô tả trên đơn nhiều nên chi phí sẽ tăng lên và trở thành gánh nặng lớn đối với người nộp đơn. Ngoài ra, không có nước ASEAN nào khác áp dụng cơ chế chi phí đăng ký sở hữu trí tuệ tăng theo số lượng hàng hoá và dịch vụ có cùng phân loại.

Chính vì vậy, chúng tôi đề nghị áp dụng hệ thống phí trong thủ tục nộp đơn bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ với mức phí đồng nhất nếu cùng phân loại sản phẩm và dịch vụ bất kể số lượng sản phẩm và dịch vụ là bao nhiêu.

(6) Rút ngắn thời gian thẩm định

Theo quy định tại các điều 110.3, 119.1 và 119.2 (b) Luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2010, thời gian tổng cộng của các giai đoạn thẩm định hình thức, công bố đơn đăng ký và thẩm định nội dung là 9 tháng, tuy nhiên trong thực tế có những vụ có thời gian kéo dài trên 12 tháng.

Chính vì vậy, chúng tôi đề nghị Cục sở hữu trí tuệ vận dụng công tác thẩm định theo đúng quy định về thời gian thẩm định.

(7) Đăng ký lại sau khi hết thời hạn bảo hộ (Điều 74.2 (h) Luật sở hữu trí tuệ)

Căn cứ theo quy định tại điều 74.2(h) Luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2006, các nhãn hiệu hàng hóa đã hết thời hạn bảo hộ trừ trường hợp bị

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng không thể đăng ký lại trong vòng 5 năm. Chúng tôi cho rằng quy định này được thiết lập là vì ngay cả trong trường hợp một nhãn hiệu hàng hóa hết hiệu lực bảo hộ thì nhãn hiệu đó vẫn còn uy tín nhất định trên thị trường, nếu chấp nhận đăng ký bảo hộ đối với nhãn hiệu hàng hóa của một bên khác sẽ dẫn đến tình huống phát sinh sự nhầm lẫn giữa hai nhãn hiệu. Thời hạn duy trì uy tín của một nhãn hiệu trên thế giới thường là 1 năm; trong trường hợp các nước ASEAN thì hoặc là 1 năm hoặc thậm chí còn không có cả quy định này.

Chính vì vậy, chúng tôi đề nghị rút ngắn thời gian này xuống còn khoảng 1 năm.

(8) Tình hình xây dựng tiêu chuẩn thẩm định nhãn hiệu hàng hóa và công bố tiêu chuẩn này

Xin cho chúng tôi biết có tồn tại tiêu chuẩn thẩm định để thống nhất công tác thẩm định giữa các xét nghiệm viên hay không. Nếu có, đề nghị Cục sở hữu trí tuệ công bố tiêu chuẩn này.

(9) Thủ tục phản đối sau khi thẩm định

Ở nhiều nước thứ tự tuần tự là nộp đơn đăng ký bảo hộ→xét nghiệm viên tiến hành thẩm định→thủ tục phản đối. Vì phần nhiều nhãn hiệu hàng hóa không đảm bảo điều kiện đăng ký bảo hộ sẽ bị xét nghiệm viên từ chối tại giai đoạn thẩm định, mặt khác số vụ phản đối và tỷ lệ bị từ chối do phản đối tương đối ít so với các trường hợp bị từ chối do thẩm định của xét nghiệm viên nên người nộp đơn đăng ký bảo hộ có thể biết được khả năng được chấp thuận đăng ký hay không trong thời gian từ lúc nộp đơn cho đến giai đoạn thẩm định ban đầu. Ngược lại, nếu thời gian thủ tục phản đối có trước thời gian thẩm định thì vì từ sự khác biệt trong tỷ lệ (số) vụ bị từ chối do thẩm định của xét nghiệm viên và thủ tục phản đối đề cập ở trên, sẽ phát sinh nguy cơ là có nhiều trường hợp đơn đăng ký qua được thủ tục phản đối nhưng bị từ chối sau khi được thẩm định, dẫn đến kết quả là thời gian thực tế để biết được đơn đăng ký có được chấp nhận hay không là thời gian từ khi nộp đơn cho đến thẩm định cộng với thời gian của thủ tục phản đối, hay nói cách khác là sẽ bị kéo dài hơn. Mặt khác, đối với bên thứ ba đã sở hữu nhãn hiệu hàng hóa đồng nhất hay tương tự như nhãn hiệu được nộp đơn đăng ký, vì cơ hội phản đối được đặt lên trước thủ tục thẩm định của xét nghiệm viên nên đáng ra họ không phải tiến hành thủ tục phản đối đối với những trường hợp đơn đăng ký đương nhiên sẽ bị từ chối nếu thủ tục thẩm định có trước thì nay lại phải làm thủ tục phản đối

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

để đề phòng. Chính vì vậy, chúng tôi đề nghị để thời gian của thủ tục phản đối sau khi xét nghiệm viên đã thực hiện thủ tục thẩm định, tương tự như ở nhiều nước khác.

3. Các nội dung về kiểu dáng công nghiệp

(1) Lịch trình hướng tới gia nhập Hiệp định Hague về đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Xin vui lòng cho chúng tôi biết lịch trình cụ thể về việc gia nhập Hiệp định Hague về đăng ký kiểu dáng công nghiệp hiện đang được thảo luận trong khuôn khổ AWGPIC (Mạng lưới sở hữu trí tuệ châu Á 10 nước ASEAN).

(2) Áp dụng chế độ hoãn công bố đơn đăng ký

Một lần nữa chúng tôi đề nghị áp dụng chế độ (ban hành văn bản quy định trong Luật về sở hữu trí tuệ và sáng chế) cho phép hoãn đăng công báo về nội dung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp căn cứ theo yêu cầu của người nộp đơn.

(3) Không bảo hộ những bộ phận không nhìn thấy (Điều 64 (3))

Mặc dù trong luật quy định là hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sẽ không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp (Điều 64 (3)). Tuy nhiên, tùy thuộc vào sản phẩm, có trường hợp khi mở nắp bên ngoài ra mới thấy vỏ trang trí được gắn bên trong (ví dụ, nắp đậy động cơ trong ca-pô của xe hơi). Chúng tôi kiến nghị những thiết kế này nên được bảo hộ.

(4) Ban hành văn bản quy định áp dụng chế độ kiểu dáng công nghiệp một phần

Một lần nữa chúng tôi đề nghị Cục sở hữu trí tuệ xây dựng văn bản quy định trong Luật về sở hữu trí tuệ và sáng chế về chế độ kiểu dáng công nghiệp một phần.

(5) Kéo dài thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ (khoản 4 Điều 93 Luật sở hữu trí tuệ)

Thời hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có thời hạn 15 năm kể từ ngày cấp, tuy nhiên chúng tôi một lần nữa đề nghị sửa đổi luật để kéo dài lên ít nhất 20 năm.

(6) Mở rộng và bổ sung quy định trường hợp ngoại lệ về mất tính mới (khoản 4 điều

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

65 Luật sở hữu trí tuệ)

Đối tượng áp dụng quy định trường hợp ngoại lệ về mất tính mới bao gồm "do người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền", "công bố dưới dạng báo cáo khoa học" và "trưng bày tại triển lãm". Một lần nữa chúng tôi đề nghị sửa đổi luật để có thể áp dụng nội dung quy định này trong các trường hợp người có quyền tự công bố sản phẩm như Internet, trưng bày, công bố sản phẩm v.v.

(7) Chuyển phần "mô tả đặc điểm" trong đơn đăng kí kiểu dáng công nghiệp thành nội dung tự chọn (Điều 103(1))

Vì phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp bị giới hạn, phần nội dung bắt buộc "mô tả đặc điểm" nên được bỏ đi hoặc cho vào nội dung tuỳ chọn.

4. Các nội dung có liên quan đến sáng chế

(1) Về việc nhanh chóng xử lý thẩm định đơn đăng ký

Theo Luật sở hữu trí tuệ, thời hạn thẩm định nội dung là 18 tháng đối với sáng chế tính từ ngày yêu cầu thẩm định trong trường hợp yêu cầu thẩm định có sau khi đơn đăng ký được công bố hoặc tính từ ngày đơn đăng ký được công bố trong trường hợp yêu cầu thẩm định có trước khi đơn đăng ký được công bố (Khoản 2 Điều 119 Luật sở hữu trí tuệ).

Trong bản điều tra của Hiệp hội sở hữu trí tuệ Nhật Bản (tháng 8 năm 2014), đã có nhiều ý kiến yêu cầu đẩy nhanh quá trình thẩm định. Vào tháng 4 năm 2016, quý Cục và cơ quan sáng chế Nhật Bản đã triển khai chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế (PPH). Chúng tôi rất biết ơn vì điều này phù hợp với nguyện vọng của JIPA đưa ra vào năm 2014.

Tuy nhiên, số lượng PPH tối đa hiện tại là 100 đơn. Với số lượng này, ngay lập tức số đơn sẽ đạt mức giới hạn tối đa, và gây nhiều ảnh hưởng tới những công ty khi muốn lại không thể đăng kí PPH.

Do đó chúng tôi mong muốn bãi bỏ hoặc tăng giới hạn tối đa của số đơn đăng kí PPH.

(2) Về việc các phát minh trong công việc thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp

Ở Việt Nam các phát minh được bảo hộ với tư cách là sáng chế. Nếu sử dụng thiết bị của doanh nghiệp v.v. thì quyền của sáng chế về nguyên tắc sẽ thuộc về phía doanh

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

nghiệp (khoản 1 điều 86 Luật sở hữu trí tuệ). Ngoài ra, trừ trường hợp các bên có liên quan có thỏa thuận khác, mức tỷ lệ % thù lao tối thiểu mà chủ sở hữu trả cho tác giả (người phát minh) được quy định ở các mức cao, chẳng hạn như 10% mức thu nhập có từ việc thực thi quyền sáng chế hoặc 15% mức phí license (điều 135 Luật sở hữu trí tuệ).

Tuy nhiên đối với những mức tỷ lệ % thù lao tối thiểu nói trên, chúng tôi cho rằng có những trường hợp mà phần được giải thích là lợi nhuận thu được từ việc thực thi quyền sáng chế hay phần được giải thích là nằm trong phí license có sự khác biệt lớn với tỷ lệ % thù lao tối thiểu nói trên.

Chính vì vậy, đối với thù lao mà người sở hữu trả cho tác giả, chúng tôi đề nghị quy định về nguyên tắc để cho hai bên tự thỏa thuận và hủy bỏ quy định tỷ lệ % thù lao tối thiểu trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận.

(3) Về quy định hạn chế nộp đơn đăng ký bảo hộ tại nước ngoài

Theo Nghị định chính phủ số 122/2010/NDCP, việc nộp đơn đăng ký bảo hộ các sáng chế của các tổ chức và cá nhân Việt Nam hay các sáng chế được tạo ra ở Việt Nam tại nước ngoài bị hạn chế. Tuy nhiên chúng tôi cũng hiểu rằng thông tư quy định việc vận dụng cụ thể vẫn đang ở trong giai đoạn xây dựng dự thảo.

Trong bối cảnh quá trình toàn cầu hóa của các doanh nghiệp ngày càng tiến triển, cơ chế tổ chức nghiên cứu phát triển mang tính quốc tế ngày càng được thúc đẩy, cơ hội để cho các kỹ thuật viên thuộc về tập đoàn nước ngoài có thể cư trú ở Việt Nam và tham gia vào các hoạt động nghiên cứu phát triển tại các doanh nghiệp có liên quan ở Việt Nam ngày càng nhiều, hay ngược lại cơ hội để cho các cá nhân người Việt Nam tham gia vào các hoạt động nghiên cứu phát triển ở nước ngoài ngày càng nhiều. Trong điều kiện như vậy, nếu hạn chế việc nộp đơn đăng ký bảo hộ tại nước ngoài sẽ có thể gây cản trở đối với hoạt động đầu tư của tập đoàn doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam hay hoạt động nghiên cứu phát triển mang tính toàn cầu của các cá nhân người Việt Nam.

Trong kết quả phiếu điều tra của Hiệp hội sở hữu trí tuệ Nhật Bản (thực hiện tháng 8/2014) cũng có những ý kiến phản hồi chỉ ra sự bất hợp lý của quy định này.

Chính vì vậy chúng tôi đề nghị xóa bỏ quy định hạn chế nộp đơn đăng ký bảo hộ tại nước ngoài nói trên. Trong trường hợp việc xóa bỏ quy định này gặp khó khăn vì các yếu tố mang tính trong nước, chúng tôi đề nghị nới lỏng hạn chế này, chẳng hạn như giới hạn đối tượng ở những sáng chế liên quan đến quốc phòng v.v. hay nhanh chóng

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ban hành văn ban quy định thủ tục cho phép nộp đơn đăng ký bảo hộ ở nước ngoài.

(4) Về việc áp dụng chế độ kéo dài thời hạn bảo hộ quyền sáng chế

Hiện nay Việt Nam không áp dụng chế độ kéo dài thời hạn bảo hộ quyền sáng chế.

Chế độ sáng chế có mục đích công nhận quyền lợi độc quyền trong một thời gian nhất định như là sự đền bù cho việc công bố công nghệ liên quan đến sáng chế, từ đó bảo hộ sáng chế đồng thời thúc đẩy việc sử dụng và đóng góp vào việc phát triển của các ngành sản xuất. Tuy nhiên trong một số lĩnh vực (đặc biệt là dược phẩm và thuốc bảo vệ thực vật) việc thu thập các dữ liệu thí nghiệm cần thiết để có thể được cấp phép căn cứ theo các quy định của chính phủ nhằm đảm bảo an toàn v.v. cũng như công tác thẩm định các dữ liệu này đòi hỏi một thời gian dài, trong thời gian đó ngay cả khi quyền sáng chế được bảo hộ nhưng người có quyền lại không được thụ hưởng lợi ích từ việc độc quyền, hay nói cách khác là thời gian bảo hộ sáng chế bị rút ngắn tương ứng với thời gian thẩm định này. Các quy định của chính phủ nói trên thực sự cần thiết nếu xét đến mục đích của chúng, tuy nhiên kết quả là trong toàn bộ lĩnh vực áp dụng quy định thẩm định an toàn, không thể tránh khỏi thực tế là thời gian bảo hộ đáng lẽ người có quyền được thụ hưởng bị rút ngắn tương ứng với thời gian thẩm định. Hơn nữa, việc rút ngắn thời gian thẩm định cũng có những hạn chế của nó nhìn từ góc độ đảm bảo an toàn.

Đặc biệt trong lĩnh vực dược phẩm, việc thực hiện thử nghiệm lâm sàng và phê duyệt thuốc mới đòi hỏi thời gian dài và chi phí phát triển tốn kém. Tổn thất thời gian bảo hộ sáng chế do thử nghiệm lâm sàng và phê duyệt thuốc mới kéo dài dẫn đến việc không có đủ thời gian độc quyền để thu hồi các chi phí phát triển. Điều này có nghĩa là có khả năng doanh nghiệp phải dừng các hoạt động nghiên cứu phát triển thuốc mới vốn được kỳ vọng sẽ đem lại lợi ích cho môi trường y tế và người bệnh ở Việt Nam. Trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật cũng có chế độ phê duyệt tương tự như với dược phẩm. Như vậy tồn tại vấn đề thời gian độc quyền không đủ với cùng lý do tương tự.

Việc tăng cường các giải pháp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đươc kỳ vọng sẽ không chỉ phát triển kinh tế Việt Nam mà còn giúp gia tăng các cơ hội áp dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực y khoa và dược phẩm, từ đó giúp đẩy mạnh công tác khoa học và nâng cao sức khỏe của người dân. Điều này được kỳ vọng sẽ đem lại lợi ích cho môi trường y tế và người bệnh ở Việt Nam.

Chính vì vậy, đối với những trường hợp sáng chế mà việc thực thi quyền phải thực

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

hiện các quy định pháp luật về cấp phép hay các quyết định nhằm đảm bảo tính an toàn đòi hỏi một thời gian tương đối dài căn cứ theo mục đích hay thủ tục v.v. của quyết định này, trong trường hợp có một thời gian nhất định quyền sáng chế không thể được thực thi, chúng tôi đề nghị thiết lập chế độ cho phép kéo dài đăng ký quyền sáng chế trong một khoảng thời gian nhất định.

(5) Về việc bảo hộ các sáng chế về phần mềm máy tính

Có vẻ như theo quy định về các trường hợp không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế (điều 59 Luật sở hữu trí tuệ), các sáng chế về phần mềm máy tính không được bảo hộ.

Tuy nhiên ở Nhật Bản, cùng với sự phát triển nhanh chóng các giao dịch trên mạng các tài sản thông tin phi vật thể đi kèm với sự tiến bộ của công nghệ thông tin, với yêu cầu bảo hộ đối với các phần mềm máy tính lưu thông trên mạng ngày càng gia tăng, Nhật Bản đã sửa đổi tiêu chuẩn thẩm định vào cuối năm 2000, cho phép đăng ký quyền bảo hộ sáng chế đối với "phần mềm máy tính" bất kể phần mềm máy tính đó có được lưu trữ trên các phương tiện lưu trữ hay không.

Chúng tôi cho rằng, việc tăng cường bảo hộ quyền sáng chế đối với phần mềm máy tính như thế này sẽ giúp cho ngành công nghiệp công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ hơn. Điều này cũng phù hợp với nội dung của Điều 86 Hiệp định hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản.

Chính vì từ quan điểm như vậy, chúng tôi đề nghị áp dụng các biện pháp bảo hộ phần mềm máy tính bằng Luật sở hữu trí tuệ.

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Hal-hal yang ingin dibahas di DJKI
(PERMASALAHAN UMUM dan PATEN)

Asosiasi Kekayaan Intelektual Jepang

A. Umum

I.PERMINTAAN

(1) Pemberlakuan aturan EPA

Mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berhubungan dengan HKI di EPA (Economic Partnership Agreement) antara Indonesia dengan Jepang yang telah berlaku mulai dari 1 Juli 2008, tampaknya masih ada yang belum jelas mengenai perkembangan pelaksanaannya. Sehubungan dengan hal ini, kami berharap hal-hal berikut dapat ditindaklanjuti berupa penetapan aturan atau upaya lainnya:

1) Mohon dimungkinkan agar dapat disampaikan persyaratan Surat Kuasa Umum (General Power of Attorney (GPOA)) sesuai ketentuan Pasal 109 (5) EPA. Karena jika tidak dimungkinkan penyampaikan surat kuasa umum, maka surat kuasa harus disiapkan untuk setiap kasus sehingga prosedur menjadi lebih rumit.
2) Sehubungan dengan Pasal 110-(C) EPA, besar harapan kami DJKI dapat mempublikasikan pedoman atau petunjuk pemeriksaan. Dalam kunjungan sebelumnya kami mendapat informasi bahwa standar dan pedoman pemeriksaan dijelaskan kepada konsultan HKI dalam seminar, sehingga konsultan HKI yang tidak dapat hadir dalam seminar tidak memperoleh informasi. Oleh karena itu, diharapkan agar standar pemeriksaan diumumkan di website DJKI atau cara lainnya agar pemegang hak lebih mudah akses ke informasi.
3) Sehubungan dengan Pasal 112 (5) EPA, kami mohon kepada DJKI agar siapapun dapat menyediakan informasi yang dapat menyanggah kebaruan dan/atau langkah inventif sepanjang permohonan paten bersangkutan dalam tahap pemeriksaan.
4) Sehubungan dengan Pasal 112 (7) EPA, kami mohon DJKI untuk mengatur tentang pelanggaran secara tidak langsung.

(2) Delik biasa untuk pelanggaran HKI (Merek)

Dalam kunjungan sebelumnya kami memohon agar pelanggaran HKI dengan delik biasa. Menaggapi hal tersebut DJ menyatakan bahwa pelanggaran HKI selayaknya delik aduan karena HKI itu lebib bersifat hak privat. Namun demikian, pelanggaran HKI, khususnya pelanggaran hak merek memberi dampak negatif tidak hanya kepada

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

pemegang hak tetapi kepada konsumen yang membeli produk tiruan, karena percaya merek terdaftar yang dipasang. Perlindungan hak merek merupakan kepentingan umum dalam rangka melindungi konsumen dari produk tiruan, maka di beberapa negara seperti AS, Jepang dsb, pelanggaran dengan delik biasa. Di ASEAN, Malaysia dan Singapura menerapkan delik biasa terhadap pelanggaran hak merek. Mengingat hal tersebut, kami mohon agar Indonesia juga mengatur pelanggaran hak merek sebagai sistem delik biasa.

(3) Penyediaan peraturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan untuk pelaksanaan aturan baru dengan cepat

Untuk hal-hal terkait aturan baru di bawah ini, belum tersedia petunjuk pelaksanaan dan peraturan pelaksanaan, sehingga saat ini impelementasinya belum berjalan. Mohon kiranya agar disiapkan ketentuan dll, agar aturan baru dapat segera dijalankan.

Contoh: Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran perjanjian lisensi HKI

(4) Pelaksanaan proses Mediasi

Dalam hak cipta, menurut aturan baru UU Hak Cipta Pasal 95, prosedur mediasi diwajibkan bagi semua kasus hak cipta, kecuali kasus pembajakan. Sesuai ketentuan Pasal 154 UU Paten, dalam hal gugatan pidana terhadap pelanggaran, para pihak diwajibkan untuk diupayakan penyelesaian masalah melalui mediasi. Kami berharap implementasi proses mediasi dapat dilaksanakan dengan waktu singkat,. karena kami khawatir produk pelanggaran telah habis terjual selama proses mediasi.

B. Paten

(1) Jangka Waktu dari Permohonan Pemeriksaan Substantif Sampai Hasil Pemeriksaan Substantif dari Pemeriksa di terbitkan (first action)

Dibandingkan dengan negara-negara lain, tampaknya di Indonesia memerlukan banyak waktu hingga pemeriksa mengeluarkan surat pemeriksaan substantif (first action) setelah permintaan pemeriksaan substantif diajukan.

Berdasarkan dengan hasil survei JIPA bulan Agustus 2014, banyak yang menjawab bahwa cukup lama waktu sampai mendapatkan hak.

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Berasarkan dengan ketentuan Pasal 30 UU Paten yang direvisi pada bulan Agustus 2016, permohonan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan paling lama 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif. Kami berharap implementasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

(2) Waktu pemeriksaan substantif

Pasal 5 ayat 5 UU Paten menetapkan bawah apabila permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), pemeriksaan substantif dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman

Namun demikian, ada kasus yang memerlukan perolehan hak sejak dini, sehingga menimbulkan atau terlambat mendapatkan hak kalau semua permohonan tidak dapat diperiksa selama waktu pengumuman. Oleh karena itu, kami berharap terlepas dari jangka waktu pengumuman, agar proses pemeriksaan substantif dapat segera di lakukan.

(3) Perpanjangan periode yang diperbolehkan untuk penyediaan informasi

Pada periode publikasi paten (6 bulan sejak publikasi permohonan), ada ketentuan dapat mengajukan pandangan dan/atau keberatan terhadap permohonan paten tersebut (UU Paten pasal 45). Namun, kami berharap selama permohonan paten itu diproses, informasi selalu dapat disediakan

Berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 49 UU Paten), setiap Orang dapat mengajukan pandangan dan/atau keberatan secara tertulis selama jangka waktu pengumuman (6 bulan sejak diumumkan permohonan). Namun, kami berharap selama permohonan paten itu dalam proses, informasi yang menyanggah unsure kebaruan/langkah inventif invensi agar selalu dapat diajukan.

(4) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

Sejauh yang kami pelajari, pelaksanaan paten oleh pemerintah yang dilakukan di negara Indonesia adalah pada tahun 2004 dan 2012. Selain itu, kami memperoleh informasi bahwa pemerintah telah membuat aturan baru yaitu pemerintah dapat memberikan lisensi wajib bagi produk farmasi untuk produksi, impor dan ekspor

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Sementara, hasil survey kuestioner JIPA pada bulan Agustus tahun 2014 mengemukakan bahwa ada beberapa kekhawatiran tentang penyalahgunaan pelaksanaan paten oleh pemerintah yang berkenaan dengan paten farmasi. Kami sangat berharap agar pemerintah Indonesia melaksanakannya dengan berhati-hati.

(5) Keringanan jangka waktu untuk permohonan divisional

Dalam kunjungan sebelumnya dijelaskan waktu permohonan divisional atas initiative pemohon hanya sebelum permohonan induk diberi keputusan. Namun demikian, ada kasus permohonan ditolak karena kasus lingkup klaim yang tidak cukup efektif atau tidak dapat secara akurat mengemukakan penemuan dalam lingkup klaim paten. Dari sudut pandang umum, hal ini lebih melindungi hasil penemuan yang telah disertakan dalam permohonan paten. Kami berharap agar memungkinkan pengajuan permohonan divisional setelah diberi keputusan terhadap permohonan, yaitu adanya aturan yang memungkinkan agar permohonan divisional dapat disampaikan dalam jangka waktu tertentu setelah diberi keputusan.

(6) Penerapan ketentuan untuk mengatur pelanggaran hak tidak langsung

Ketentuan untuk pelanggaran tidak langsung belum diatur dalam UU Hak Paten. Pelanggaran tidak langsung yg dimaksud di sini adalah "tindakan memproduksi, menjual dll barang yang digunakan hanya pada produksi barang tersebut dalam kasus di mana hak paten tersebut telah diberikan untuk penemuan barang itu" serta"tindakan memproduksi, menjual dll barang yang digunakan hanya pada penemuan tersebut di mana hak paten telah diberikan dalam penemuan metodenya".

Tindakan seperti penjualan dll barang yang hanya digunakan dalam penemuan yang dipatenkan ini tidak dimaksudkan untuk mengimplementasikan penemuan paten tersebut secara langsung, maka dianggap bukan pelanggaran paten. Namun, jika tidak dilakukan penegakan hukum terhadap tindakan seperti itu, maka akan banyak orang yang melakukan pelanggaran dengan menggunakan barang yang diproduksi dan dijual tersebut, dan menyebabkan tidak terlindungnya penemuan yang dipatenkan pada kenyataannya. Dari sudut pandang ini kami harap adanya ketentuan untuk mengatur pelanggaran tidak langsung tersebut.

(7) Aturan tentang kewajiban mencantumkan asal usul sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional

Dalam implementasi ketentuan Pasal 26 yang mewajibkan pencantuman asal usul sumber daya genetik dan pengetahuan traditional. Kami berharap: "adanya kejelasan dari penemuan objek (derivatif)", "pengecualian komoditas", dan "Fasilitas

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

kemudahan dalam beban pembuktian pemohon pada kasus asal usul yang sulit dilacak".

Selain itu kami mohon juga langkah-langkah "yang memungkinkan “untuk menyerahkan asal usul setelah permohonan diajukan", "bagi yang tidak tercantum dalam hal permohonan PCT juga, dapat menambahkan informasi asal usul pada saat proses peralihan atau setelahnya", dan "dapat menjamin hak prioritas walaupun informasi asal usul belum tercantum pada permohonan dasar dan baru ditambahkan saat permohonan prioritas atau sesudahnya "

Dalam kunjungan sebelumnya kami memperoleh informasi bahwa hal-hal terkait pelaksanaan tersebut diatas akan diatur dalam peraturan pelaksanaan yang sedang disusun. Mohon agar diberi informasi mengenai perkembangan terkait keringanan beban bagi pemegang hak yang diatur dalam aturan.

(8) Penyempunaan aturan terkait penundaan waktu pembayaran biaya tahunan

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 128 UU Paten, penundaan pembayaran biaya tahunan harus diajukan paling lama 7 hari sebelum tanggal jatuh tempo. Pasal 5(2) Konvensi Paris mengatur penundaan waktu pembayaran biaya tahunan harus dimungkinkan. Tetapi Indonesia kiranya tidak dapat menikmati manfaat ketentuan bersangkutan secara riil. Dibandingkan dengan mekanisme di negara lain, mekanisme yang berlaku saat ini memberi kerugian yang cukup besar kepada pemegang hak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami berharap agar dimungkinkan penundaan pembayaran tanpa adanya permohonan terlebih dahulu.

(9) Pemeriksaan dengan wawancara

Dalam pemeriksaan paten, apabila ada kesempatan wawancara, informasi ttg maksud secara teknis, perbedaan dengan penemuan yang sudah ada dapat dijelaskan dengan baik dan pemohon juga lebih efektif untuk melakukan sanggahan terhadap alasan penolakan, karena dapat memahami apa yang kurang jelas bagi pemeriksa. Pada kenyataannya sering juga dilakukan pemeriksaan dengan wawancara di Jepang dan AS. Kami ingin mengetahui bagaimana kondisi di Indonesia tentang pelaksanaan pemeriksaan yang disertai wawancara dan efektifitasnya.. Dalam hal kesempatan wawancara tidak dimanfaatkan secara efektif, maka kami berharap pihak DJ mempertimbangkan kesiapannya (masalah komunikasi/bahasa), karena cukup banyak kasus yang diharapkan adanya wawancara terutama pada penemuan yang penting.

(10) Syarat produksi/penggunaan di Indonesia

Ketentuan Pasal 20 UU Paten mewajibkan apa yang diberi paten untuk diproduksi di Indonesia.

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Kami khawatir masalah konsistensi dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 TRIPS yang melarang perlakuan yang berbeda antara barang impor dengan produk dalam negeri. Maka kami sangat berharap agar implementasi ketentuan bersangkutan dilaksanakan dengan berhati2.

II. Pertantaan

(1) Pengelolaan dokumen permohonan

Kami mendapat informasi bahwa pengelolaan dokumen permohonan bermasalah akibat pindah kantor yang menggangu proses pemeriksaan. Bagaimana perkembangan saat ini, apakah ada perbaikan kondisi?

Dalam hal keberadaan dokumen permohonan tidak jelas, upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemegang hak?

(2) Hak kekayaan intelektual komunal

Kementerian Hukum dan HAK RI telah menetapkan Peraturan Menteri No.13/2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal pada bulan November. Didalamnya ada ketentuan bahwa Kekayaan Intelektual (KIK) Komunal adalah kekayaan intelektual berupa sumberdaya genetik, pengetahuan traditional. Ekspresi budaya traditional. Potensi indikasi geografis dsb, dan hak atas KIK melepat pada pemerintah dan informasinya dikelola dalam pusat data.

Mohon diberi penjelasan. Apa hak atas KIK secara konkretnya, dan bagaimana prosedur pengelolaannya.

Langkah apa saja yang harus ditempuh oleh pemohon? Bagaimana perlakuannya setelah masuk di bawah pengelolaan pemerintah.

**

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Hal-hal yang ingin dibahas di DJKI
(DI dan Merek)

Asosiasi Kekayaan Intelektual Jepang

Desain Industri (DI)

I. Hal-hal yang diusulkan

(1) Revisi UU Desain Industri

Dalam kesempatan ini kami memohon informasinya apakah poin-poin di bawah sudah termasuk dalam RUU dan jika tidak, kami mohon kiranya poin-poin di bawah ini dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam RUU :

1) penerapan sistem desain sebagian
2) perpanjangan waktu penundaan pengumuman 12 bulan sejak tanggal penerimaan/prioritas yang berlaku saat ini diperpanjang sampai 30 bulan
3) perluasan ketentuan pengecualian tidak memenuhi syarat kebaruan (perluasan lingkup pemberlakuan sampai publikasi karena alasan/kepentingan pribadi)
4) penerapan syarat kreativitas desain yang bersifat tidak mudah (desain yang dapat dengan mudah dibuat berdasarkan desain yang sudah dikenal, agar tidak boleh diterima permohonan pendaftaran
5) hak desain agar diberlakukan sampai lingkup kemiripan

（2）Pengumuman standar pemeriksaan DI

Mohon diumumkan metode dan standar pemeriksaan agar dapat diketahui bagaimana cara memeriksa kesamaan dengan contoh kasus yang konkret. Kami mendapat informasi bahwa ketentuan dalam RUU diperluas lingkup perlindungannya sampai kemiripan. Oleh karena itu penting bagi kami untuk mengetahui standar yang dapat menjadi pegangan dalam pemeriksaan,

Ⅱ. Pertanyaan

Revisi UU DI

Mohon diinformasikan bagaimana perkembangan revisi UU DI dan rencana ke depannya. Mohon juga agar diinformasikan bagaimana rencana/jadwal konkret untuk dapat menjadi anggota Perjanjian Hague.

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Merek

UU Merek telah direvisi menjadi UU Merek dan Indikasi Geografis pada pertengahan 2016, kemudian ditetapkan peraturan menteri yang mengatur tata cara pada Desember 2016. Kami menyambut baik UU baru, namun ada beberapa masukan dari kami dalam rangka kelancaran pelaksanaannya:

I. Masukan dari kami

(1) Publikasi standar pemeriksaan merek

Kami tidak memiliki infomasi tentang standar pertimbangan kesamaan merek dalam pemeriksaan sehingga sulit bagi kami untuk menilai diterima tidaknya merek dan resiko pelanggarannya. Oleh karena itu kami berharap keterbukaan standar pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kredibilitas hasil pemeriksaan bagi pengguna serta mendorong proses pemeriksaan.

(2) Hal-hal yang tidak diatur dalam UU baru

Hal-hal berikut mohon dipertimbangkan untuk dapat diatur dalam kesempatan penyempurnaan aturan lebih lanjut:

1) Sistem penghapusan merek yang tidak digunakan
Dalam hal mengajukan gugatan penghapusan merek yang tidak digunakan, pihak pemohon yang harus membuktikan merek bersangkutan tidak digunakan oleh pemegang hak, dan pembuktiannya sulit dan menjadi beban. Oleh karena itu kami meminta agar ketentuan dapat direvisi, sehingga beban ada pada pemegang hak untuk pembuktian penggunaannya.

2) Penerapan sistem banding untuk pembatalan dan penghapusan
Gugatan di pengadilan TU bebannya besar bagi pemegang hak. Oleh karena itu kami mohon agar diterapkan sistem banding untuk pembatalan dan penghapusan agar prosesnya dapat diselesaikan di DJKI.

3) Ketentuan perlindungan merek terkenal di luar negeri
Diharapkan adanya ketentuan agar pihak ketiga mengajukan permohonan pendaftaran merek yang hanya terkenal di luar negeri agar tidak diterima atau dapat dibatalkan walaupun terdaftar.

**

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Poin-poin yang ingin dibahas
di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia
(perihal terkait Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa)

Asosiasi Kekayaan Intelektual Jepang

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih karena mendapatkan kesempatan untuk melakukan diskusi yang positif dalam kunjungan bulan Januari 2017 dan bulan Oktober 2017 dalam rangka kunjungan di Jepang. Melalui upaya pihak direktorat, kami sangat berharap produk tiruan yang illegal dapat diberantas.

Walaupun pihak direktorat telah melakukan berbagai upaya, tetapi karena jumlah penindakan tidak banyak, maka menurut laporan berdasarkan pasal 301 (Special 301), Indonesia masih termasuk negara yang diawasi pada tahun 2017. Selain itu, menurut laporan tahunan yang diumumkan oleh Office for Intellectual Property Right Protection, Pemerintah Jepang pada Juli 2016, juga dikemukakan bahwa perlunya penegakkan lebih lanjut terhadap produk tiruan Berdasarkan dengan survey questionnaire untuk anggota kami pada Agustus lalu, Indonesia termasuk dalam 3 peringkat tertinggi sebagai negara yang penting dan menarik dalam melakukan usaha, namun demikian banyak perusahaan yang menjawab tantangannya adalah bagaimana mengantisipasi produk tiruan.

Dalam rangka memperbaiki kondisi tersebut di atas, ada beberapa permintaan dari JIPA yang kiranya dapat diperhatikan:

I. Hal-hal yang diusulkan

(1)Percepatan skema ekseksi paksa

Pada kunjungan bulan Januari 2017 kami mohon kepada direktorat agar diupayakan pelaksanaan dalam waktu yang tidak lama, karena dalam aturannya tidak ada ketentuan mengenai jangka waktu.

Menanggapi hal tersebut, direktorat menjawab bahwa, terdapat peraturan menteri yang mengatur pengelolaan penyidikan, tetapi dalam ketentuannya tidak diatur batas waktu pelaksanaannnya. Karena tidak ada ketentuan batas waktu untuk penyidikan dan penyelesaian pekerjaan dalam aturan acara pidana sebagai payungnya. Memang hak cipta dan paten itu rumit dan keduanya memakan waktu yang lama untuk pengiriman berkas ke kejaksaan karena harus melewati proses mediasi terlebih dahulu. DJKI tidak mengetahi kapan mulai dan selesai mediasi. Tetapi akan diupayakan percepatan proses untuk kegiatan dibawah kewenangan direktorat.

Juga dijawab bahwa diantara 4 pihak terkait dalam penyidikan yaitu pemegang hak, PPNS, kejaksaan dan PN, terutama pemegang hak, PPNS dan kejaksaan yang

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

berkontribusi dalam percepatan penyidikan. Kadang perlu klarifikasi isi laporan lebih lanjut atau berkali-kali dari pemegang hak atau ada juga kasus dimana diperlukan saksi lebih lanjut. Pemegang hak juga diminta untuk menyiapkan bukti awal. Dengan ditanggapi baik oleh pemegang hak, proses penyidikan berjalan dengan cepat. Terkait dengan koordinasi dengan kejaksaan, jika kasusnya diproses di pengadilan, maka direktorat penyidikan akan bekerjasama dengan kejaksaan.

Kami juga memahami bahwa pentingnya upaya di sisi pemegang hak dalam rangka percepatan proses, untuk itu kami meminta agar dapat disusun standar/pedoman bagi pemegang hak yang menjelaskan informasi dan bukti yang harus disiapkan dalam pelaporan.

Kami juga mendapatkan informasi bahwa pada bulan Oktober sistem E-pengaduan telah dibangun. Mohon infomasi tentang bagaimana perkembangan pelaksanaan, tantangannya dsb.

Selain itu kami juga berharap agar proses mediasi yang diperlukan dalam kasus hak cipta dan paten ditiadakan. Apabila proses tersebut diatur sebagai prosedur di kejaksaan atau pihak lain, mohon diberi arahan kepada JIPA agar dapat berkomunikasi dengan pihak terkait

(2) Kejelasan terkait biaya penindakan

Kami memahami bahwa ada beberapa biaya riil yang diperlukan dalam proses penindakan oleh PPNS seperti biaya penyimpanan di gudang, biaya transportasi dsb, karena hal tersebut telah dijelaskan dalam kunjungan tahun 2017.

Pada saat itu kami mengusulkan kejelasan lebih lanjut dengan disusun pedoman yang berisikan biaya apa saja yang timbul dan dalam hal apa. Menanggapi hal tersebut, direktorat menjawab bahwa seluruh proses penyidikan oleh PPNS tidak dipungut biaya karena ditanggung negara. Biaya yang dibayarkan pemegang hak pada prinsipnya berdasarkan dengan pertimbangan dan kebaikan pemegang hak, Oleh karena itu direktorat tidak dapat memberi kejelasan berupa pedoman terkait biaya di sisi pemegang hak.

Isu isu penting bagi kami dalam rangka meningkatkan jumlah penindakan terhadap produk tiruan yang illegal dan percepatan tindakan di sisi kami (pada umumnya perusahaan mengambil tindakan setelah mendapatkan persetujuan biaya dari perusahaan).

Dalam rangka menindak produk tiruan, kami mohon arahan kepada siapa kami dapat meminta penjelasan mengenai standar biaya.

(3) Penindakan terhadap pelanggar yang mengulangi perbuatannya

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Pada kunjungan Januari 2017, kami menyampaikan “walaupun si pelanggar ditindak, masih ada kemungkinan perbuatan serupa diulangi lagi misalnya menjual stok yang tersisa atau diadakan produk bajakan baru. Dalam hal ini kami berharap kepada penyidik agar dapat menindak tanpa adanya tuntutan dari pemegang hak untuk kasus yang pernah ditindak, mengingat obyeknya sama dan pelanggarnya sama”

Menanggapi hal tersebut, jawaban dari direktorat “ kalau pelanggarnya sama dan kasus pelanggarannya sama, walaupun tidak ada tuntutan tetapi dapat ditindak dengan mengganggap kasus yang sama, berupa penutupan pabrik/toko. Tetapi bagi pelanggaran yang sama, walaupun saudara, pelakunya berbeda atau pelakunya dengan nama badan usaha yang baru, maka dalam hal ini perlu tuntutan lagi dari pemegang hak.”

Terkait dgn hal tersebut kami mohon sekali lagi agar pihak direktorat secara proaktif melakukan penindakan terhadap pihak yang secara jelas adalah pihak yang sama, walaupu berubah nama dsb.

II. Pertanyaan

(1) Koordinasi dengan Bea Cukai dalam penindakan di perbatasan

Seperti yang sudah ditanyakan pada bulan Oktober di Jepang, aturan tentang penindakan di perbatasan oleh bea cukai telah ditetapkan, namun masih perlu peraturan lebih lanjut. Bagaimana perkembangan saat ini terutama terkait koordinasi dengan pihak bea cukai dalam penindakan di perbatasan.

(2) Upaya antisipasi dalam penindakan terhadap penjualan produk di internet

Mengingat semakin meningkatnya penjualan produk di internet di dunia, semakin banyak bisnis di internet di Indonesia sehingga timbul permasalahan produk tiruan di internet. Mohon informasi bagaimana upaya antisipasinya.

**

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Hal-Hal yang Ingin Dibahas di Direktorat Jenderal Bea Cukai

Asosiasi Kekayaan Intelektual Jepang

1. Peningkatan sumber daya manusia & pengembangan kompetensi di Direktorat Jenderal Bea & Cukai

Industri Jepang sangat menghargai aturan baru untuk penangguhan produk yang melanggar HKI di bea cukai Indonesia. Kami mengharapkan pelaksanaan aturan baru dengan baik.

Seperti diketahui, sebagai fakta, adanya produk-produk tiruan / bajakan yang diimpor dari China masih beredar di Indonesia. Fakta tersebut tidak hanya mengganggu kegiatan bisnis anak-anak perusahaan kami di negara Indonesia, tetapi juga akan mengganggu perkembangan negara Indonesia. Kami merasa senang sekali adanya PP No.20/2017 tentang Pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual (selanjutanya disebut peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan) yang diharapkan kepada DJBC agar lebih mudah melakukan penegakan hukum.

Ke depannya kami sangat berharap pemerintah Indonesia membangun mekanisme sesuai atura baru dalam rangka pemberantasan produk illegal dari China. Untuk mendukung upaya tersebut, kami berharap adanya peningkatan sumber daya manusia dan kompetensinya.

2. Rencana penangguhan produk di perbatasan/barang sitaan oleh bea cukai

Untuk melakukan verifikasi efektifitas penegakan hukum di perbatasan, diperlukan data realisasi penyitaan. Dengan ditunjukkannya realisasi penegakan hukum (produk, jumlah dan volume yang disita), diharapkan pemegang hak meningkatkan penggunaan fasilitas yang disediakan oleh bea cukai. Terkait dengan hal tersebut kami mohon informasi dengan adanya aturan baru, bagaimana rencana penyitaan ke depan, jenis produk impor apa saja yang menjadi sasaran, apa saja pelanggaran hak yang diprioritaskan dsb.

Terkait dengan hal tersebut, kami bersedia bekerja sama untuk hal-hal yang terkait perusahaan Jepang (JIPA).

3. Penangguhan secara Ex-Officio

Kami memahami bahwa apabila pemegang hak mengajukan permohonan penangguhan ke pengadilan niaga, penangguhan dimungkinkan berdasarkan dengan surat perintah. Namun dalam hal ini beban kami cukup berat karena harus mengikuti prosedur di pengadilan dan harus menyiapkan bukti yang hampir mustahil didapat seperti nomor kontainer dsb. Penangguhan di perbatasan dibutuhkan secara darurat, maka kalau harus menembuh proses di pengadilan, maka mekanisme bersangkutan tidak dapat berjalan dengan baik.

Menurut Pasal 62 Undang-Undang Kepabeanan, pelanggaran hak merek dagang pun bisa dilakukan penangguhan secara ex-officio. Hal tersebut sudah kami singgung dalam

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

kunjungan tahun lalu. Kami juga memahami bahwa diperlukan deposito dan penangguhan sementara total 30 hari. Kami berharap penagguhan secara ex-officio dapat dilakukan secara aktif.

Kami menyambut baik ketentuan penangguhan ex-officio dan diharapkan implementasi yang aktif. Namun demikian, dalam mekanismenya pemegang hak harus memastikan barang dalam 2 hari sejak pemberitahuan, kemudian menyiapkan jaminan dalam 4 hari kerja, dan mengajukan permohonan perintah penangguhan ke pengadilan. Ada hal-hal yang sulit dilakukan bagi perusahaan asing, maka diharapkan adanya kemudahan atau penerapan yang fleksible dalam melaksanakan mekanisme yang ada.

4. Sistem registrasi dan peningkatan kerja sama

Pada penangguhan ex-officio, diperlukan informasi yang terkait dengan hak . Kami memperoleh informasi bahwa DJBC akan meluncurkan sistem IT pada saat ditandatangani aturannya oleh Presiden. Kami memahami bahwa dengan sistem tersebut dapat mendaftarkan hal-hal seperti ciri khas produk, pernyataan pembayaran ganti rugi oleh pemegang dsb, tetapi bagaimana dengan kondisi operasional di lapangan saat ini? Karena suatu sistem itu penting dimanfaatkan dengan menginput data yang diperlukan, maka kami mengharapkan adanya informasi yang semakin lengkap dan pemanfaatan dengan baik. Lebih lanjut, kami akan mengusulkan untuk menambah fitur yg mencakup informasi identifikasi keaslian, blacklists dan whitelists. Selain itu, mohon agar dipertimbangkan juga pengembangan sistem komunikasi agar komunikasi antara pemegang hak atau kuasa yang ditunjuk oleh pemegang hak bisa berjalan dengan lancar.

5. Barang-barang yang dilarang untuk diimpor

Kami memperoleh informasi bahwa selama ini bea cukai Indonesia mengutamakan penyitaan barang bajakan berupa DVD dan CD. Tentu saja kami memandang pelarangan barang-barang ini adalah hal yang penting, tetapi kami harap agar penangguhan produksi industrinya juga mendapat perhatian.

Akhir-akhir ini banyak produk bajakan yang diimpor via kurir atau pos. Kami berharap barang kiriman semacam ini juga dapat diawasi.

**

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Hal-Hal yang Ingin Didibahas dengan pihak POLRI

Asosiasi Kekayaan Intelektual Jepang

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih karena mendapatkan kesempatan untuk melakukan diskusi yang positif dengan pihak POLRI saat kunjungan kami pada bulan Januari 2017 yang lalu. Melalui upaya pihak Polri kami sangat berharap produk tiruan yang illegal dapat segera diberantas.

Walaupun pihak Polri telah melakukan berbagai upaya, berdasarkan pasal 301 (Special 301), Indonesia masih termasuk negara yang diawasi pada tahun 2017. Selain itu, menurut laporan tahunan yang diumumkan Office for Intellectual Property Right Protection, Pemerintah Jepang pada Juli 2016, juga dikemukakan bahwa perlunya penegakkan lebih lanjut terhadap produk tiruan.

Berdasarkan dengan survey questionnaire untuk anggota kami pada bulan Agustus lalu, dinyatakan bahwa Indonesia termasuk dalam peringkat 3 tertinggi negara yang penting dan menarik dalam melakukan usaha, namun demikian banyak perusahaan yang menjawab tantangannya dengan menanyakan bagaimana mengantisipasi produk tiruan.

Dalam rangka memperbaiki kondisi tersebut di atas, ada beberapa permintaan dari JIPA yang kiranya dapat diperhatikan:

I. Hal-hal yang diharapkan

(1) Percepatan Penindakan di Pasar

Dalam prosedur penindakan, dipersyaratkan adanya proses mediasi sebelum melakukan tuntutan, kecuali pembajakan. Kami mendapat informasi bahwa untuk kasus di bidang paten, sebelum berkas dikirim ke kejaksaan harus melalui proses mediasi terlebih dahulu. Namun demikian, prosedur tersebut dikhawatirkan memakan waktu yang lama sampai penyelesaiannya. Agar produk pelanggaran KI dapat ditindak cepat, kami mohon agar proses mediasi tersebut dapat dikaji ulang.

Apabila hal tersebut diluar kewenangan Polri, dan misalnya prosedur terkait ditetapkan di kejaksaan, mohon agar kami diberi arahan semestinya kemana kami dapat menyampaikan permohonan tersebut.

Selain itu, kami juga mohon masukan mengenai apa saja yang kiranya dapat JIPA bantu sebagai asosiasi pengguna KI di Jepang, dalam rangka mendorong penindakan terhadap produk

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

pelanggaran KI di pasar, misalnya seperti menyampaikan suatu usulan ke Pemerintah Jepang dsb.

(2) Upaya dalam rangka mengurangi produk tiruan

Kalau di negara-negara ASEAN lain, salah satu upaya yang dilakukan adalah pemusnahan/pengrusakan produk yang disita di depan umum atau diberitakan dalam media massa secara besar-besaran. Kami juga berharap agar dilakukan kegiatan kehumasan yang aktif sehingga dapat memberi efek jera kepada pembajak,

(3) Biaya dalam penyidikan produk pelanggaran KI

Pada saat kunjungan 2017, kami memperoleh informasi bahwa biaya yang diperlukan dalam penyidikan sudah tersedia anggarannya, maka tidak dipungut biaya dari siapapun mulai dari pendaftaran kasus sampai penuntutan. Namun demikian, kami juga menyadari bahwa adanya biaya yang harus ditanggung pemegang hak sebagai biaya riil yang terjadi, seperti biaya penyimpanan di gudang dsb dalam proses penyidikan.

Kami juga memahami pembebanan biaya dilarang sesuai ketentuan Perpres. Namun demikian, kami mohon penjelasan mengenai biaya apa saja yang akan timbul

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Hal-Hal yang Ingin Dibahas di Mahkamah Agung

Asosiasi Kekayaan Intelektual Jepang

1. Permohonan Penetapan Sementara

Di Indonesia secara teori bisa melakukan permohonan penetapan sementara, tetapi kami mendapat informasi bahwa kasus nyatanya belum ada. Pelanggaran hak kekayaan intelektual, ada banyak kasus yang memiliki urgensi, jika hanya ditangani dengan gugatan, maka pelanggar hak kekakyaan intelektual akan telanjur menjual barang bajakan dan pada saat putusan atas gugatan keluar, pelanggaran aktualnya sudah selesai. Dalam kunjungan Januari 2017 kami medapat informasi bahwa Mahkamah Agung tidak bertugas dalam sosialisasi aturan, tetapi DJKI yang menanganinya. Kami memahami pembagian tugas dan kewenangan tersebut, namun demikian, sebagai pihak pelaksana aturan bersangkutan, kami berharap agar MA dapat turut berupaya dalam melakukan sosialisasi termasuk kepada konsultan HKI melalui berbagai kesempatan seperti, seminar dsb.

2. Tidak mengikatnya putusan judex facti dengan putusan yang pernah diputus di MA

Dalam kunjungan sebelumnya kami memperoleh informasi bahwa menurut Mahkamah Agung, putusan yang dibuat oleh hakim adalah atas pertimbangan dari masing-masing hakim sehingga tidak mengikat putusan Mahkamah Agung. Alasannya adalah Indonesia menganut Civil Law yang tidak mengasumsikan satu putusan tidak mengikat putusan di tingkat tinggi. Juga dijelaskan bahwa disadarinya kualitas putusan yang tidak seragam, namun diupayakan peningkatan dan penyeragaman putusan melalui diklat hakim dan sistem kamar. Kami sangat menyambut baik upaya-upaya tersebut, dan kedepannya kami berharap upaya peningkatan mutu SDM agar diperluas untuk pengadilan di tingkat bawah MA termasuk pengadilan niaga.

3. Asas dokumen asli

Di Indonesia semua bukti berupa dokumen harus berupa dokumen asli yang disampaikan. Misalnya dalam hal membuktikan keterkenalan suatu KI di berbagai negara di Indonesia, diminta sertfikat pendaftaran di setiap negara, atau dokumen terkait promosi yang telah dilakukan. Di negara lain pada umumnya, dokumen yang diminta adalah dokumen bukan yang asli tetapi salinan yang telah dilegalisir.

Dalam kunjungan sebelumnya dijelaskan oleh MA tidak selalu dokumen asli yang harus disampaikan. Bagi pemohon(termohon) yang berdomisili di luar Indonesia, dokumen perlu dipos atau disimpan di Indonesia dan resikonya adalah hilang atau hal-hal yg tidak diinginkan lain, karena kondisi perposan di Indonesia yang kurang pasti.

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Kami berharap dalam penyampaian bukti, dimungkinkan salinan yang dilegalisir kantor perwakilan pemerintah di negara bersangkutan, sebagai pengganti dokumen asli.

4. Pengiriman putusan yang cepat

Di Indonesia, dalam gugatan penghapusan hak, amar putusan diumumkan di internet terlebih dahulu, beberapa bulan setelah itu putusan lengkap baru dikirim. Ada kalanya dari putusan keluar hingga pengiriman memakan waktu 1 tahun lebih, sehingga pemilik hak sulit mengambil tindakan dengan cepat.

Dalam kunjungan sebelumnya, kami memohon agar mekanismenya dapat disempurnakan. Terkait dengan hal tersebut, dijelaskan bahwa utk kasus perdata umum backlog telah berkurang dari 8000 menjadi 3000 melalui upaya penyederhanaan format dsb. Kami juga berharap kasus KI juga dapat dilakukan upaya serupa, dan upaya lainnya seperti penambahan hakim, panitera dan staf lainnya, sehingga putusan dapat dikeluarkan lebih cepat.

**

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Poin-poin yang ingin dibahas
di Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia;AKHKI）

Asosiasi Kekayaan Intelektual Jepang

Asosiasi Bapak/Ibu merupakan asosiasi yang beranggotakan konsultan HKI sebagai satu-satunya profesi bersertifikat yang dapat mengurus pendaftaran merek, paten, desain industry di Indonesia, yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait KI. Mengingat hal tersebut kami berharap dapat diberi kesempatan melakukan tukar pendapat dan informasi . Adapun hal-hal yang akan didiskusikan adalah sebagai berikut.

1. Permasalahan terkait penegakan hukum

Penegak hukum di bidang KI di Indonesia adalah pengadilan, bea cukai dan kepolisian. Diantara 3 jalur yang tersedia, kami ingin memahami jalur mana yang direkomendasikan dalam penyelesaian masalah pelanggaran di bidang paten, merek dan hak cipta. Mohon diinformasikan juga apa saja permasalahan khusus yang terdapat di Indonesia yang harus diperhatikan, karena hal tersebut menjadi referensi yang sangat bermanfaat bagi perusahaan Jepang dalam melakukan penegakan di Indonesia.

2. Percepatan proses pemeriksaan paten

Dibandingkan dengan Jepang dll, proses pemeriksaan paten di Indonesia kiranya memakan waktu yang lebih lama. Mohon diberi saran dan masukan apakah kira-kira ada suatu cara agar proses pemeriksaan berlangsung dengan lebih cepat.

3. Persentase menang di pengadilan dan protektionisme lokal

Di Indonesia kira-kira berapa persen paten terdaftar yang dibatalkan.Berapa persentase menang pemegang hak dalam kasus pelanggaran KI.

Kalau di China, diterapkan protektionisme local dimana perusahaan local diperlakukan secara menguntungkan dalam kasus pelanggaran paten di pengadilan. Apakah ada perlakuan semacam itu di Indonesia? Mohon informasi terkait hal tersebut di atas.

4. Persentase menang bagi perusahaan asing

Berapa persen perusahaan asing sebagai pemohon/termohon yang menang dalam kasus pelanggaran paten.

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

5. Bentuk pelanggaran oleh pembajak

Kalau di China, produk tiruan diproduksi di pabrik secara terorganisir. Bagaimana di Indonesiakalau ada produksi pembajakan yang terorganisir?, Kami mohon informasinya.

6. Kerjasama

Kerjasama atau kolaborasi seperti apa yang dimungkinkan antara JIPA dengan asosiasi? Salah satu bentuknya adalah memberi rekomendasi/saran dan masukan kepada DJKI dan instansi pemerintah terkait lainnya tentang permasalahan yang dihadapi.（misalnya tentang proses banding untuk pembatalan, penerapan desain industri sebagian, keterbukaan informasi terkait standar pemeriksaan dsb. Mohon masukannya.

**

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Hal-hal yang Ingin Dibahas di MIAP

Asosiasi Kekayaan Intelektual Jepang

Pada bulan Januari 2017 kita sudah melakukan tukar pendapat terkait kegiatan upaya pemberantasan produk tiruan. Bagi kami kesempatan tersebut sangat bermanfaat dalam menjalin hubungan kerjasama ke depan. Olleh karena itu kami berharap adanya kesempatan lagi untuk melakukan diskusi.

Berdasarkan perkembangan akhir-akhir ini, ada 3 poin yg menjadi topik diskusi yang kami harapkan. Pola pertemuan dan topik lebih detailnya dapat dikoordinasikan melalui email. Kami sangat berharap pertemuan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

1. Penangguhan produk tiruan di bea cukai pasca ditetapkannya PP No.20/2017

PP No.20/2017 tentang Pengedalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektua telah ditetapkan pada Mei 2017. Namun kami merasa belum jelas dan masih ada tantangannya dalam implementasi. Kami ingin mengetahui bagaimana pemikiran MIAP dan upaya-upaya yang dilakukan terkait hal tersebut.

2. Penjualan produk bajakan/tiruan di online

Semakin meningkatnya penjualan produk illegal di internet. Maka kiranya diperlukan upaya pemberantasan yang bekerjasama dengan pihak online market terkemuka terperti eBay dsb. Mohon kami dapat diinformasikan jika upaya ini telah dilaksanakan.

3. Upaya peniruan desain

Di China, terjadi peralihan dari peniruan merek ke peniruan desain. Maka tidak hanya UU Merek, melaikan juga pemanfaatan UU lain, seperti UU DI dan UU Persaingan Usaha. Di Indonesia saat ini sedang dalam proses revisi UU DI. Mohon kami dapat diinformasikan mengenai apakah telah ada suatu upaya yang dilakukan pemerintah terkait masalah peniruan desain.

**

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Items to be discussed at DIPP

Japan Intellectual Property Association

1. Patent

(1) Obligation to submit a statement on working

It is an excessive burden to patentees who own many patents or licensees to investigate the condition of working of patents to prepare information necessary for the submission of a statement on the working thereof, and to pay the fees for entrusting the submission to agents every year. It may cause them to refrain from filing applications in India. If foreign companies, in particular, who intend to protect results of their technical development in India by patents, are forced to bear an excessive burden to maintain the patents, they may refrain not only from filing applications in India but also from investing in India, such as establishing research and development bases.

The CGPDTM of India discloses, on its website, the PDF files of statements on the working of patents submitted by applicants under Section 146(3) of the Patents Act. Most of the descriptions in the statement are companies' trade secrets, such as sales quantity, price and license information. For patentees and licensees, disclosure of such information to their competitors may cause loss of their competitiveness in their future businesses.

At last year's opinion exchange meeting, we were asked whether there are other countries implementing a similar system. As a result of our investigation, this system is implemented only in India.

Therefore, we would like to ask to abolish the system of submitting statements on the working of patens.

If it is impossible, we would like to request that descriptions including trade secrets, in particular sales quantity, price and license information (License granted (Yes/No), and Licensee name), should be removed from the requirement for statements on the working of patents.

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

If both requests are not accepted, we would like to request these descriptions are kept undisclosed in the statements, or to allow the descriptions to be undisclosed upon appeal as with the license registration system.

<Related Articles>

Article 146(2) of the Patent Law, Patent Regulation 131(1) and (2)

(2) Promotion of patent examination

We have confirmed that the number of FERs issued in March 2017 has more than tripled the number of FERs in March 2016. We appreciate your efforts to promote examination. We would like to ask for your continued cooperation and please let us know if you have any plans for the future.

(3) Easing of requirements for accelerated examination

We understand that the accelerated examination system was introduced in India in 2016 and the period up to grant of a patent was shortened.

However, in order to be applied an accelerated examination in India, it is necessary to meet the following requirements:

(i) the applicant should be a startup company under specified conditions; or

(ii) the international application should be filed under the PCT and India should be designated country as ISA or IPEA.

If a patent application other than those mentioned above, for example, a patent scheduled to be commercialized soon, can be patented at an early stage by utilizing accelerated examination system, companies from various countries can branch out into and make an investment in India in a systematic manner. We believe that companies and India will benefit from each other.

Based on the above, we would be very grateful if you could relax the requirements for patent applications that are subject to accelerated examination.

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(4) Early adoption of Patent Procurement Highway (PPH)

Last year, we heard that the working group on PPH)was established. Japanese Industry is expecting the early adoption of PPH. Please let us know if there is progress on the situation of working.

(5) Demand for grandchild application

Currently, a so-called grandchild application (divisional application (234/DEL/2008) of the divisional application (93/DEL/2003)) has been dismissed by the Indian Patent Office. In the trial decision of IPAB (Intellectual Property Appellate Board), however, it was judged that "grandchild application is legal" (Order No. 83/2015). We are expecting that patent examination in India will be accelerated more in the feature. However, there is concern that the opportunity for divisional application will be missed due to rapid progress of examination. We would be pleased if you notify the controllers of the Indian Patent Office that grandchild applications is permitted in India as well as Japan, the United States, Europe, and so on.

2. Trademark

(1) Shortening of period of opposition proceedings

We are grateful for the change in the procedure of opposition in the Trademark Rules revised in 2017. However, when asking the agent about the period of objection proceedings, we got the answer that it will take at least 4 years. We would like to know if it is correct, and if so, we would be grateful if you could take measures to shorten this period. Furthermore, if you are already taking measures, please tell us about measures.

(2) Request for deformation trouble of figure trademark

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

In several cases, significant differences between figure trademarks submitted by the applicants and figure trademarks actually registered in India have been reported. We request to consider countermeasures for this trouble.

(3) Strengthening of criminal penalties against infringement of trademark rights

We would be grateful if you could establish a system in which the punishment period for infringement of trademark rights is 10 years or less as in the UK and Japan, and severe punishment is imposed on repeated infringement.

The current Trademark Act provides that the punishment for counterfeit and illegal use of registered trademarks and illegal use of transaction indications is minimum of six months to three years imprisonment and fine of fifty thousand rupees which may extend to two lakh rupees (Article 103 of the Trademark Act)," and furthermore provides that punishment for selling goods or providing services to which false registered trademark or false trade description is six months to three years imprisonment and fine of fifty thousand rupees which may extend to two lakh rupees (Article 104 of the Trademark act)." However, such punishment may not be able to sufficiently prevent infringement of trademark rights. Therefore, we would be grateful if you could strengthen criminal punishment against infringement of trademark rights.

(4) Without need for formal complaint for infringement of trademark rights

We would be grateful if you could set the rule of initiating a legal action without the need for a formal complaint by a third person or right holder.

In India, which is a large country, it is very difficult for trademark rights owners to investigate and censure trademark-infringing goods themselves. If police and prosecutors are able to prosecute without need for a formal complaint for infringement, voluntary campaign by the administration will advance. It can be expected to eradicate or reduce the number of infringing goods from the market.

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

We believe that the eradication of infringing goods protects not only the benefit of trademark rights owners, but also the safety and health of your country's citizens as a consumer, and also contributes to the healthy economic development of your country.

3. Measures against counterfeit goods

(1) Countermeasures for E-commerce market

In recent years, E-commerce market (Flipkart, Snapdeal, AMAZON, G-market etc.) has been rapidly spreading also in India. Meanwhile, counterfeit goods on E-commerce market are increasing rapidly. , We are aware of a rule that the target link is deleted when an operator of E-commerce receives a complaint from the right holder, etc., under the Information Technology Act 2000. However, it is a very loose rule because the target link will not be deleted as soon as possible but deleted within one month from complaint reception. In contrast, E-commerce in Japan deletes the target link within several hours from complaint reception. Even for TAOBAO in China, the link will be deleted within about 3 days. Therefore, we would be grateful if you could shorten the period of one month for deleting the target link from complaint reception. Furthermore, the number of repeat offenders has been increasing even if you delete the infringing link. This is because the punishment is not severe in India. Therefore, we would be grateful if you could give guidance to E-commerce operators, such as strengthening the punishment of infringement.

(2) Strengthening cooperation with other organizations in countermeasures against counterfeit goods

We are very appreciative of your routine activities, such as IP Tool Kits for police officers prepared by DIPP, lectures on criminal counterfeit goods to officers of police, judicial, customs, etc. by CIPAM, and vigorous and continuous implementation of various activities to control counterfeit goods in India. We are also looking forward to your future activity.

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

4. Design

(1) Joining in the WIPO Geneva Act of the Hague Agreement

We would like you to join the WIPO Geneva Act of the Hague Agreement in order to keep the applicants under the protection of the Design Act by simple and inexpensive means.

(2) Postponement of publication

Designs are easy to copy by others, and thus the applicants may hesitate to apply for design application due to fear of publication before product announcement. Accordingly, in order to protect the applicants, we would be grateful if you could introduce a system that can postpone the publication.

(3) Introduction of system to protect related designs

We would be grateful if you could introduce a system that grants the applicant a broader range of rights than the similar scope of a single design right by allowing design registration for each of a plurality of related design registration applications.

(4) Relaxation of requirements for application of exception to lack of novelty of invention

We would be grateful if you could delete items of previous notice to the Controller under the provision (a) to Article 21 of the Design Act. In addition, we hope that the application of exceptions to lack of novelty of invention will be accepted for all public acts attributed to the applicant so that the publicly worked invention such as market research will be relieved

The design has a large weight as a determining factor for purchasing of consumer product. A marketing survey such as exhibiting, distribution of samples on whether or not the design conforms to market demand is an important process of product development. Furthermore, with the tendency of shortening of the product development period and the globalization of the market etc., the cases where

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

prototypes are exhibited and announced on short notice are increasing. Thus, there are cases which is difficult to give pervious notice to the Controller. We would appreciate it if you could extend the range of application of exceptions to lack of novelty to give us a chance to announce prototypes, etc., free from anxiety.

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Items to be discussed at the Mumbai Patent Office

Japan Intellectual Property Association

1. Patent

(1) Request for obligation to disclose information on corresponding foreign applications

We will request a reduction in applicant's burden pertaining to this obligation.

Regarding this point, the Japanese Patent Office (JPO) informed us of an assurance in which "In the Examination Report issued after June 2017, the Indian Patent Office does not request information on the WIPO case (the case where data of the corresponding foreign application can be obtained from the WIPO database) under Article 8(2) of the Patent Law." However, even after that assurance, information under Article 8(2) of the Patent Law is required for several WIPO cases. In order to thoroughly enforce the rules, we would appreciate it if you could notify the controllers of the Indian Patent Office that "for the WIPO case, it is not permitted to make an information request under Article 8(2) of the Patent Law to the applicant."

Regarding Article 8 of the Patent Law, we will also request the following:

- Utilizing the Dossier system to reduce the number of requests for information to applicants in the cases other than WIPO cases;

- Making a request limited to "Information material to patentability" as in IDS requirements in the US Patent Law; and

- Clarifying the definition of "major patent office" to handle the Examiner's request for the submission of "the examination results from the "major patent office" with respect to the corresponding foreign application" in the Examination Report.

<Related Articles> Article 8 of the Patent Law, Patent Regulation 12

(2) Request with respect to the request for filing the translation of the priority document under the Paris Convention

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

We would be grateful if you could reduce the number of cases where the translation of the priority document is requested.

Specifically, we would be grateful if you could work out to restrict the requirements for translation of the priority document only when the validity of the priority right influences the examination result, that is, restricted to the case where "P Document (published during the priority period of this application) becomes reference literature." This is because, in the absence of P Document, the content of the translation of the priority document will not affect the examination.

Currently, translated priority documents are requested from the controllers even in the cases where there is no P Document, leading to an increase in the translation costs and the burden of administrative procedures of the applicant.

Therefore, we will appreciate it if you could inform the controllers of the Indian Patent Office that "it is permitted to make a request to the applicant for a translation of the priority document only for the case where the P document is present."
<Related Articles> Article 138 of the Patent Law, Patent Regulation 12

(3) Request with respect to the request for filing the translation of the priority document pertaining to the PCT application

We will appreciate it if you could abolish the requirement for translation of the priority document for general PCT cases.

In our recognition, requesting a translation of the priority document in the PCT case is relied on Patent Regulation 21(2). However, as is evident from the description, Patent Regulation 21(2) is only applied to PCT cases that do not comply with requirements of paragraph (a) or paragraph (b) of Rule 17.1 of the regulations under the Treaty.

In the PCT case having the requirements of Rule 17.1 (a) or (b), however, translation of the priority document is required at present, leading to an increase in the translation costs and the burden of administrative procedures of the applicant.

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

We would be grateful if you could notify the controllers of the Indian Patent Office of the fact that "only for PCT cases that do not comply with the requirements of Rule 17.1 (a) or (b), it is permissible to make a request to the applicant for a translation of the priority document."
<Related Articles> Patent Regulation 21(1) and (2)

(4) Demand for grandchild application

Currently, a so-called grandchild application (divisional application (234/DEL/2008) of the divisional application (93/DEL/2003)) has been dismissed by the Indian Patent Office. In the trial decision of IPAB (Intellectual Property Appellate Board), however, it was judged that "grandchild application is legal" (Order No. 83/2015). We are expecting that patent examination in India will be accelerated more in the feature. However, there is concern that the opportunity for divisional application will be missed due to rapid progress of examination. We would be pleased if you notify the controllers of the Indian Patent Office that grandchild applications is permitted in India as well as Japan, the United States, Europe, and so on.

(5) Early realization of Patent Procurement Highway (PPH)

Last year, we heard that the group for considering PPH (working group on PPH) was established. Japan's industrial world is looking forward to the early realization of PPH. Please let us know if there is progress on the examination situation.

(6) Easing of requirements for accelerated examination

We understand that the accelerated examination system was introduced in India in 2016 and the period up to grant of a patent was shortened.

However, in order to be applied an accelerated examination in India, it is necessary to meet the following requirements:

(i) the applicant should be a startup company under specified conditions; or

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(ii) the international application should be filed under the PCT and India should be designated country as ISA or IPEA.

If a patent application other than those mentioned above, for example, a patent scheduled to be commercialized soon, can be patented at an early stage by utilizing accelerated examination system, companies from various countries can branch out into and make an investment in India in a systematic manner. We believe that companies and India will benefit from each other.

Based on the above, we would be very grateful if you could relax the requirements for patent applications that are subject to accelerated examination.

(7) Reduction of burden on statements on working and protection of confidential information

In order to protect the applicant's trade secret and to reduce the administrative burden, we hope to abolish the statement-on-working system. We hope to remove from the statements at least the following items: the sales volume, price, and license information (license granted (Yes/No) and licensee name) or to leave these items as optional items.

(8) Increase in the number of controllers

We are expecting an increase in the number of controllers according to an increase in the number of examiners.

(9) Construction of a mechanism enabling hearings from patent agencies in India

The Enforcement Regulations of the Indian Patent Law has been revised in 2016 to allow the applicants to conduct hearing at any of four Patent Offices (Regulation 28(6)). Thus, the applicants can easily utilize hearing procedures. In the future, for further convenience improvement, we hope to be able to conduct hearing to the controller from a patent agency, etc. in India.

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2. Trademark

(1) Demand for deformation of graphic trademark

In several cases, significant differences between graphic trademarks submitted by the applicants and graphic trademarks actually registered in India have been found. We demand replacement of graphic trademarks for the cases shown in the attached document. We also demand to consider countermeasures for the future.

(2) Shortening of processing period of objection

We are grateful for the change in the procedure of opposition in the Trademark Law revised in 2017. However, when asking the agent about the processing period of objection, we got the answer that it will take at least 4 years. We would like to know if it is correct, and if so, we would be grateful if you could take measures to shorten this period. Furthermore, if you are already taking measures, please tell us about measures.

3. Design

(1) Joining in the WIPO Geneva Act of the Hague Agreement

We would like you to join the WIPO Geneva Act of the Hague Agreement in order to keep the applicants under the protection of the Design Act by simple and inexpensive means.

(2) Postponement of publication

Designs are easy to copy by others, and thus the applicants may hesitate to apply for design application due to fear of publication before product announcement. Accordingly, in order to protect the applicants, we would be grateful if you could introduce a system that can postpone the publication.

(3) Introduction of system to protect related designs

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

We would be grateful if you could introduce a system that grants the applicant a broader range of rights than the similar scope of a single design right by allowing design registration for each of a plurality of related design registration applications.

(4) Relaxation of requirements for application of exception to lack of novelty of invention

We would be grateful if you could delete items of previous notice to the Controller under the provision (a) to Article 21 of the Design Act. In addition, we hope that the application of exceptions to lack of novelty of invention will be accepted for all public acts attributed to the applicant so that the publicly worked invention such as market research will be relieved

The design has a large weight as a determining factor for purchasing of consumer product. A marketing survey such as exhibiting, distribution of samples on whether or not the design conforms to market demand is an important process of product development. Furthermore, with the tendency of shortening of the product development period and the globalization of the market etc., the cases where prototypes are exhibited and announced on short notice are increasing. Thus, there are cases which is difficult to give pervious notice to the Controller. We would appreciate it if you could extend the range of application of exceptions to lack of novelty to give us a chance to announce prototypes, etc., free from anxiety.

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Items to be discussed at the Mumbai Customs

Japan Intellectual Property Association

I. Injunction achievement

We are extremely grateful that the number of injunctions against Japanese companies by your organization has been increasing in recent years. In view of this situation, the number of Japanese companies considering customs registration is increasing, but most of the companies end up hesitating to conduct customs registration because no injunctive information is provided by customs. Therefore, we would be grateful if you could provide us with information on the total number of injunctions, the names of commercial goods that tend to be suspended, and so on in the last few years at your organization. We would be grateful if you could tell us about penalties and how to calculate the penalty fees after injunctions.

II. Handling of international mail

The influx of counterfeit goods via international mail will become mainstream more and more in the future. In Japan, 90% of the counterfeit product injunctions are postal packages. The same may be true in India, so that we would be grateful if you could strengthen injunction procedures of international mail.

III. Awareness campaign

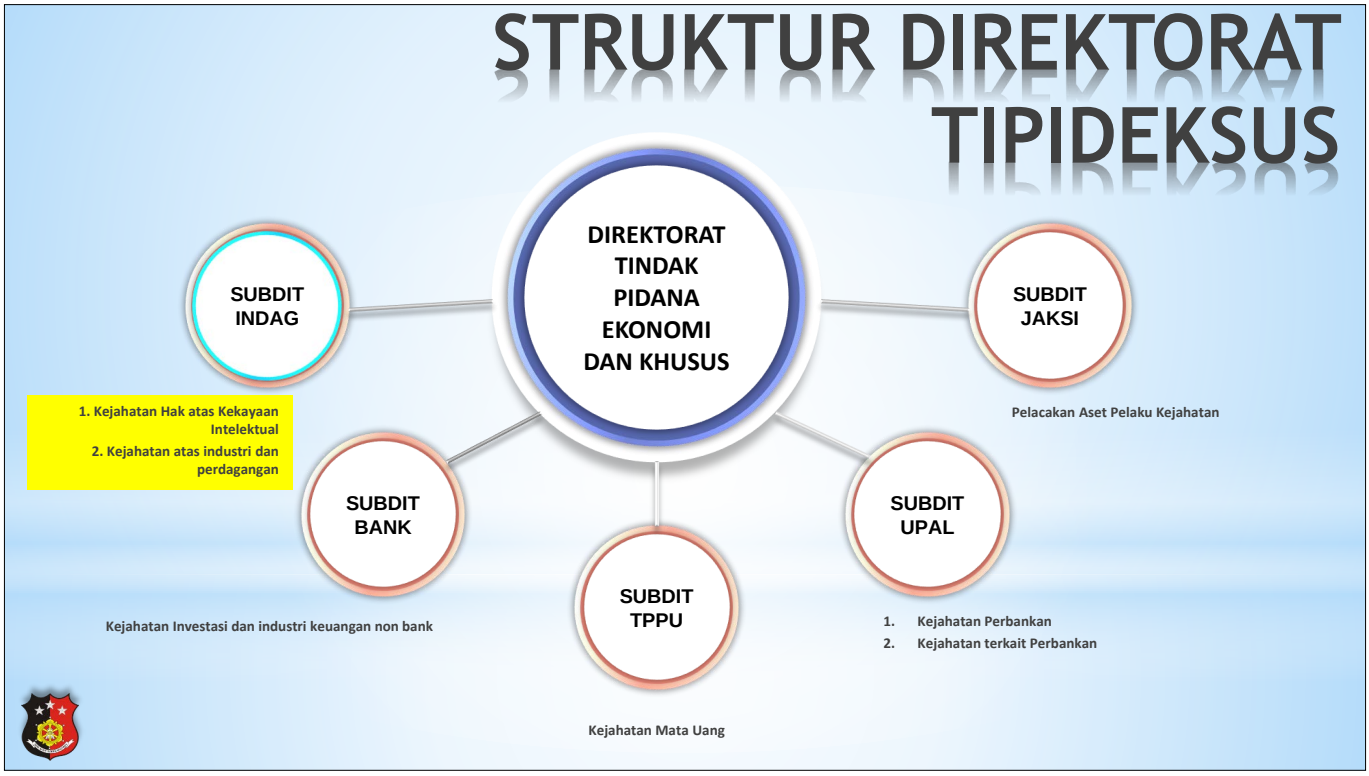
The domestic demand in your country prevents a decrease in the number of counterfeit goods. Educating consumers, i.e. your citizens about the harm of counterfeit goods will lead to eradication of counterfeit goods. We seek your active engagement in awareness campaign for your citizens. Japanese companies will cooperate with you as much as possible.

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

IV. Future collaboration

For enhancement of injunctions at customs, it is important to share information through the interaction like this time.　We will willingly continue to interact with you in the feature.

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

PERBEDAAN SISTEM HUKUM HKI

JPN

DELIK

ADUAN
1. HAK CIPTA
2. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

BIASA
3. MEREK
4. DESAIN INDUSTRI
5. PATEN
6. RAHASIA DAGANG
7. VARITAS TANAMAN

INA

DELIK

ADUAN
1. HAK CIPTA
2. MEREK
3. DESAIN INDUSTRI
4. PATEN
5. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
6. RAHASIA DAGANG
7. VARITAS TANAMAN

DATA KASUS HKI

NO.	JENIS HKI	TAHUN							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1.	HAK CIPTA	168	109	188	60	76	15	1	
2.	PATEN	1	-	5	1	-	-	1	
3.	MEREK	57	96	64	35	8	14	7	
4.	DESAIN INDUSTRI	2	1	9	2	-	2	2	
5.	RAHASIA DAGANG	2	1	-	-	-	-	-	
6.	DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU	-	-	-	-	-	-	-	
7.	PERLIND. VARIETAS TANAMAN	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	230	207	266	98	94	31	11	

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

MERK JEPANG YANG PERNAH DILAPORKAN

No.	MEREK	JENIS BARANG	KET
1.	ALTECO	LEM PEREKAT (GLUE)	
2.	YANMAR	SPARE PART	
3.	HONDA	SPARE PART	
4.	ATONIK	PUPUK	
5.	FUJI FILM	FILM KAMERA	
6.	TOYOTA	SPAREPART	
7.	MOTOYAMA	MESIN	
8.	DAITO	ALAT TULIS	
9.	YAMAHA	SPARE PART	
10.	SNOWMAN	ALAT TULIS	
11.	PANTHEL	ALAT TULIS	
12.	CASIO	CALCULATOR	
13.	SEIKO	JAM	

MODUS TINDAK PIDANA HKI

MEMALSUKAN MEREK TERKENAL

- MENEMPEL MEREK TERTENTU PADA PRODUK PALSU
- MENGGANTI ISI PADA KEMASAN MEREK TERKENAL

1

MEMBUAT PRODUK SERUPA

- MEREK BERBEDA NAMUN DESAIN PRODUK SAMA

2

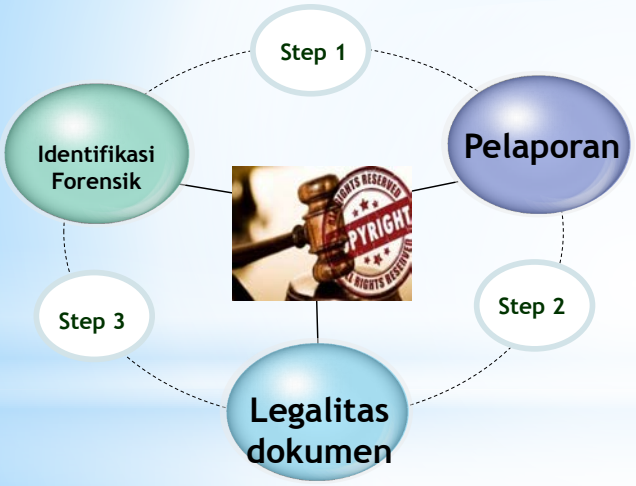
Memalsukan Temuan Tekhnologi

- MEMBUAT PRODUK DENGAN MENIRU SISTEM TEKHNOLOGI YANG TELAH DIDAFTARKAN

3

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

MEKANISME PELAPORAN



PELAPORAN TP HKI

1. Pelaporan
- Harus ada pihak Pengadu
- Pihak pengadu adalah pemilik Hak atau menerima kuasa dari pemilik Hak.

2. Legalitas Dokumen
- Memiliki Sertifikat HKI

3. Identifikasi Forensik
- Ada barang yang diduga Palsu
- Dilakukan uji Laboraturis untuk membuktikan bahwa barang tersebut adalah Palsu

STRATEGI GAKUM HKI DI INDONESIA

BARESKRIM POLRI Telah melakukan sosialisasi Bersama dengan Asosiasi HKI di Indonesia, serta melakukan Rapat Koordinasi dengan **Stakeholder** dalam rangka Pencegahan Pelanggaran HKI DI Indonesia.

Namun dibutuhkan Laporan Tertulis dari Pemegang Hak untuk dapat dilakukan Penegakan Hukum

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

KESIMPULAN

Seluruh Undang-Undang yang mengatur HKI di Indonesia merupakan Delik Aduan

Perlu kerjasama tukar menukar informasi tentang pelanggaran HAKI dari produk produk Jepang

Polri berharap Pemegang izin HKI bisa bekerja sama dalam menegakkan hukum HKI di Indonesia.

TERIMA KASIH

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

禁転載複写

資料第 485 号　2017年度アジア訪問代表団報告　（非売品）

2018 年 6 月 20 日　発行

編集者　一般社団法人 日本知的財産協会
2017年度アジア戦略プロジェクト
発行所　一般社団法人 日本知的財産協会
〒100-0004
東京都千代田区大手町 2 丁目 6 番 1 号
朝日生命大手町ビル 18 階
電話　03-5205-3321（代）
URL　http://www.jipa.or.jp/
制作所　若葉印刷株式会社