

SEAIPJ タイWG 活動実績報告

2021/3/23



2020年度 タイWG 活動実績

Plan of Thai Working group in FY 2020

【活動計画】	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
1. タイWG 定例会 Regular MTG of Thai WG		▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼ 総会
2. IP Fair 2020 IP Fair 2020						▼ 15,16@バンコク						
3. 官民知財対話 IP Dialogue Meeting in Thailand					▼ 25@DIP							▼ 30@Sukosol Hotel Bangkok
4. 審査官との意見交換 Opinion Exchange with DIP Examiners						特許審査官 ▼ 21@DIP	商標審査官 ▼ 29@DIP					意匠審査官 ▼ 16@DIP
5. DIP年始ご挨拶 Meeting with the DIP										▼ 中止		
6. ミャンマー知財エンフォースメント セミナー IP Enforcement Seminar in Myanmar										▼ 20@オンライン		
7. タイ法改正動向の監視 Monitoring for the amendment of law						特許・意匠改正案に対するパブコメ対応	▼					

IP Fair 2020

開催日 Date: 15-16 Sep 2020
場所 Centara Grand at Central Plaza Ladprao
Theme “ **Innovate for a Green Future** ”
出展者 Exhibitor: JETRO



- 2020年度は“**Innovate for a Green Future**” のテーマで、昨年同様、セミナー中心でブース展示は小規模であったが、JETRO・SEAIPJブースを出展。JPOの施策、SEAIPJの活動を紹介。
- 2日目には、タイ知財局、USPTO、JETRO等が共催のタイ学生向け模倣品対策動画コンペティションについて、プレスリリースを実施。



タイの知財法、模倣品取締等の内容に対して日系企業からの質問・要望に対する回答を得ることを目的として開催。タイ側は、知財局のほか、税関、警察等の関係機関も出席。

【タイ知財局長よりタイ側の取組について紹介】

- 内閣は、6月23日に法制委員会に対して著作権法改正案の検討を加速化するよう指示。
(※9月に内閣承認済、現在議会の承認待ち)
- 特許法改正について、法制委員会から発明部分と意匠部分を一つの法案にすべきという指摘を受けて、そうすることになった。
- 著作権の登録情報について、QRコードが付されたタグを発行し、執行機関はQRコードを読み取ることで著作権の登録情報（所有者、登録日、客体等）を簡単に入手できる方法を導入した。
- 商標審査ガイドラインはDIP内部のWGを立ち上げ、当該WGが改訂作業を行っている。

【対話内容の一部紹介】

質問・要望	DIP Comment
<p>DIPがLAZADAとShopeeとMOUを締結するべく草案を作成したと知った。どのようなMOUなのか、そして、MOUが締結されると具体的にどのような知財保護の改善が図られるのか教えてほしい。</p>	<p>・DIPは、権利者から侵害行為が止まらない旨の連絡があるとそれをLazada、Shopeeに連絡しテイクダウンするよう要請を行う。特に、侵害品取引が多い場合、プラットフォーム側のレスポンスが遅い場合、権利者のモニタリングができない場合等、DIPが権利者とプラットフォームの間に入ってフォローアップをする。</p> <p>(※2021年1月11日にMOU締結済)</p>
<p>2019年1月に、特許部に品質管理に関するWGが設置されたと承知している。WG設置から1年以上が経つが、特許部での品質管理に関する最新の取組内容について伺いたい。</p>	<p>特許部には、品質管理WGを含めて4つのWGが設立されている。品質管理WGは特許品質管理システム（PQMS）の改善を担当しており、これまで以下の5つの活動を行っている。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 特許審査マニュアルの改訂 2) 品質管理に関するポリシーと基準の策定 3) OAフォームと方式審査のチェックリストの策定 4) 実体審査の品質チェックのためのチェックリストの構築（試行中） 5) PQMSのための適切なモデルの構築
<p>特許法改正案には、発明特許について登録後の誤記訂正制度が導入される見込みである。改正特許法が成立し施行された際、この誤記訂正が可能になる対象は、施行前に登録済であった特許も全て含むという理解でよいか。</p>	<p>改正特許法は権利者に登録後の誤記の訂正を認めるものとなっているが、改正法は施行日以前に登録済であった特許にも適用するかは明確にしていない。DIPは今回のSEAIPJの提案を踏まえて検討したい。</p>



【意見交換内容の一部紹介】

質問・要望	DIP Comment
<p>OAには、拒絶理由の根拠となる条文及び審査基準の該当箇所を必ず記載していただきたい。</p>	<p>数年前から新たにOAのフォーマットが策定されたが、その中には必ず根拠となる拒絶理由、法令条文を記載せねばならないことになっている。一方、審査基準については記載しないことになっている。審査基準は、法令にも基づいて定められているものの、あくまで審査官の運用を定めるにすぎないものであるため。</p>
<p>外国の審査結果を利用した審査について3つのルートがあると理解している。PPH申請の場合と、ASPEC申請の場合と、出願人による自発的な外国（日本、米国、EP、豪州、中国、独 国、英国、韓国）の審査結果を提出する場合（修正実体審査）である。これらの中で、どちらが審査官にとって審査がしやすいということはあるか？</p>	<p>基本的に3つのルートとも同じ審査方法をとらねばならない。その中でPPHとASPECは、出願人がクレームの対比をしてくれるので、審査官にとって大変便利である。そして、出願人による自発的な外国の審査結果の提出は、PPHやASPECのようにクレームの対比を作って提出してもらえたら、審査官にとって助かるし、審査期間の短縮につながる。</p>
<p>JP-PPH申請の場合で、ドシエシステム(AIPN)で書面が取得可能な場合、タイ以外の国では審査書類、許可クレーム及びこれらの翻訳（英訳、タイ語訳）の提出は不要な場合が多いが、タイではこれらの提出が必要である。出願人側の金銭的な負担も大きい。これらの書類の提出を不要にすることはできないか？</p>	<p>タイ特許法によると第一国で提出された出願の場合、それを利用する際に、その審査結果を必ず提出しなければならないと規定されている。かつ、その審査結果報告書と翻訳を審査官に対して提出しなければならない。現在は、審査官が信頼できる英訳があればタイ語の翻訳の提出は不要としている。場合によってはタイ語と英語の翻訳の提出を求める審査官のOAもあるが、その場合は、クレーム等、権利範囲を明確に定めるため。</p>



【意見交換内容の一部紹介】

質問・要望	DIP Comment
<p>商標の識別性に関する審査について、他国に比べかなり厳しい運用がとられているが、今後、審査基準の改訂や品質管理の活動を通じて、判断基準を緩和する予定はあるか？ （例えば商標「HTC」等の3文字商標や、商標「BONDACE」（商品：接着剤）が審査段階で拒絶された例あり。）</p>	<p>3文字商標について、現在改訂中の新マニュアルでは、法に反しなければ登録可能となる予定。 商品の特徴・品質を表す商標についても、今までの審査基準を緩和する方向で、新マニュアルを作成している。 品質管理の活動は、商標においても品質管理WGを発足させる命令が局内で出ており、準備中である。</p>
<p>商標法第8条（10）に規定する大臣告示による著名商標リストは2015年に廃止されたと理解している。なぜこの大臣告示は廃止されてしまったのか？ また、大臣告示は廃止されたものの、審査官が審査で用いる内部資料として、著名商標リストは未だ存在すると聞いている。このリストに掲載する著名商標はどのようにアップデートしているのか？</p>	<p>8条（10）は、著名商標と類似の商標を登録させないことを目的とする規定。著名商標と類似の商標の登録を排除するには、真正な権利者による権利行使が必要である。したがって、本来DIPには、著名商標リストを作成する権限がないため、当該大臣告示は廃止された。 しかし、審査官が参照する内部資料としては、著名商標リストは存在し、現在183個の著名商標が掲載されている。最近9個の商標がリストに追加された。追加対象となるのは、権利者が審判等において商標の著名性を立証し、認められたもの。</p>
<p>商標出願において、会社名の表示の微細な記載の違いにより、同一人と認めてもらえなかったことがあった。具体的には、相違点はCompanyと、その省略形のCo.の表示の相違であった。是非、柔軟な運用により、このような実質的に同一と判断される場合は、同一人物と認めていただきたい。</p>	<p>現行運用では、ご要望のケースは、登記官により同じ記載にするよう訂正指令がなされるが、新マニュアルにおいて、出願人の氏名の表記について明確にしているので、パブコメの際に内容を確認いただきたい。</p>



【意見交換内容の一部紹介】

質問・要望	DIP Comment
<p>意匠の「要部」は、どのような判断基準で特定するのか？</p>	<p>先行意匠と比較をしながら、以下の2点を考慮して要部がどこかを判断する</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)形状の差別化ができている点があるか 2)機能が付加され、製品の有効性が追加されているか <p>現在、マニュアルを改定中。この要部の判断方法を含めるように改定予定 改定マニュアルの案は、2021年6月に仕上がる予定</p>
<p>物品名に用途や機能を記載している場合、簡略化した一般的な物品名へ訂正するよう指令を出されることが多い。どんな物品なのか分かり易くするために、用途や機能を記載できる運用としてもらえないか？</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・改定マニュアル案の中で、「物品名は、その物品の良し悪しについて記載がないこと」と規定されている ・機能は意匠権で保護されない。仮に物品名に機能的な表現が入ると、権利範囲が狭くなると考える。したがって、物品名に機能まで記載しない方が、出願人にとってメリットがある ・用途や機能を説明したい場合は、意匠明細書に記載して、出願書に添付すればよい

日時：2021年1月20日（水）13:30-17:00（タイ時間）

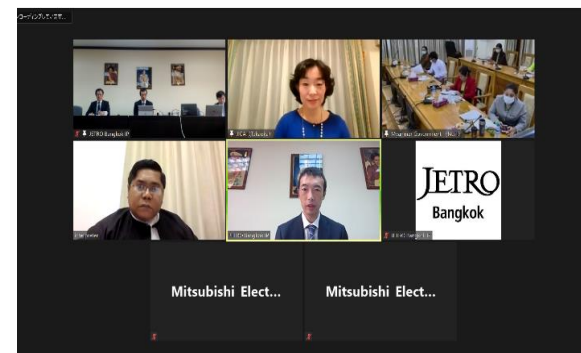
形式：Zoom

参加者：
（ミャンマー側）

商業省アウン・トゥー副大臣、ミンチョー消費者保護局長、モーモートウ工知財局副局長、
セイン・タンダ・トゥン商標課長、税関、裁判所（最高裁判所USCなど） 他

（日本側）

HONDA本間氏（プレゼンター）、三菱電機 松本氏（プレゼンター）、蒔苗氏、
JICA高岡専門家（司会・プレゼンター）、SEAIPJタイWGメンバー、IIPPFメンバー、
JETROバンコク 渡邊、加藤、佐々木 他



13:30-13:45	JETROバンコク渡邊知財部長の挨拶
13:45-14:00	商業省アウン・トゥー副大臣の挨拶
14:00-14:30	HONDA 本間氏のプレゼンテーション （ミャンマーにおける模倣品対策の取組等）
14:30-15:00	三菱電機 松本氏のプレゼンテーション （ミャンマーにおける模倣品対策の取組等）
15:00-15:15	休憩
15:15-15:45	JICA 高岡専門家のプレゼンテーション （IP Enforcement WGの設立の提案）
15:45-16:30	Discussion Session
16:30-16:40	HONDA 本間氏（SEAIPJタイWGリーダー）閉会挨拶
16:40-17:00	モーモートウ工知財局副局長の閉会挨拶



■ HONDA本間氏

- ・ マンダレーにて同社バイクやエンジンオイル、ヤンゴンにてパワープロダクツの模倣品が流通している実情を報告。
- ・ 外観の模倣、ペットネームの商標権侵害が多数。
- ・ バイクは店内で組み立てられており、品質・安全面で問題（パーツ等は中国から輸入）。
- ・ 立派なホームセンターで販売されている場合もあり、消費者が模倣品と気づかない可能性も。
- ・ ミャンマー政府への期待として、ベトナムのようなエンフォースメント制度の構築を要望（VIPRIによる鑑定）。

■ 三菱電機松本氏

- ・ 2014年の同社ブレーカーの模倣品に対する摘発事例を紹介（ヤンゴンで流通する同社製品の半数に模倣品の疑いがあつた）。
- ・ 摘発の必要性・重要性を現地政府に訴え、同社ハウスマークの商標登記に基づいて、模倣品の輸入販売業者2社に対して警察による摘発に成功。
- ・ 1社と和解、もう1社は刑事訴訟による有罪判決が確定。証人尋問の多さ（15回以上）、非常に低廉な罰金等、予想外の点も。
- ・ 摘発により市場の注目を集め、模倣品の販売抑制に繋がったほか、正規品を求める消費者の問い合わせが増加し、模倣品が減少。
- ・ ミャンマー政府への期待として、①摘発に必要な情報の明確化、②迅速・簡便な摘発、③罰則強化、④消費者等への啓蒙活動を要望。

■ JICA高岡専門家

- ・ 昨年実施したミャンマー消費者向けアンケートの結果を報告。模倣品と気づかずに購入した割合や、模倣品による健康被害を訴える割合が少なくなかった。
- ・ エンフォースメントの実効性を高めるため、警察・税関・裁判所・知財局・消費者保護局のハブとなる組織として、IP Enforcement WGの設立を提案。
- ・ まずは模倣品が多く、ニーズの高いマンダレーからWGを試行することを提案。

■ IP Enforcement WGの設立について

- ミャンマー側は、消費者保護法に模倣品を取り締まる直接的な規定はないものの、模倣品について、CICC (Consumer Information Complaint Center) が窓口となり相談を受けて、知財局に照会(鑑定依頼)して、知財局のコメントに基づいて摘発を進めることを検討中。
(これに対して高岡専門家より、侵害判断は権利者にやらせるのが迅速でベターではないかとコメント)
- ミャンマー側としては、WGのパイロット地区として、まずは模倣品の流通が中程度の地域から始め、徐々にマンダレー等の大規模エリアに拡大したい。

■ ミャンマー側からの提案について

- JICAのアンケート結果によれば、ミャンマーの消費者は模倣品と分からずに購入しているケースも少なくないことから、消費者への啓蒙活動について、日本企業の協力を得たい。
- 日本企業から真贋判定に係る情報をCICCへ共有いただきたい。
消費者への啓蒙活動の際に、可能な範囲で真贋判定のポイントを消費者へも紹介したい。

- 特許法(発明、意匠含む)改正案が2020年9月に公表され、パブコメ募集が行われたため、SEAIPJタイWGにて検討、意見を提出。

発明特許： 権利化前

- ①出願公開時期の法定化(18か月)
- ②自発分割の導入
- ③審査請求の出願日基準化(3年)
- ④新規性の世界公知基準の明確化

発明特許： 権利化後

- ①登録後の誤記訂正
- ②ライセンス登録制度の緩和

意匠特許

- ①権利期間の伸長(10年→15年)
- ②部分意匠制度、関連意匠制度の導入
- ③自発分割の導入
- ④公開遅延請求制度の法定化
- ⑤ハーグ協定への対応



2021年度 タイWG 活動予定

【活動計画】	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
1. タイWG 定例会 Regular MTG of Thai WG	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼ 総会
2. IP Fair 2021 IP Fair 2021						▼						
3. 官民知財対話 IP Dialogue Meeting in Thailand							▼					
4. 技術説明会 Technical Explanation Seminar							▼					
5. DIP年始ご挨拶 Meeting with the DIP										▼		
7. タイ法改正動向の監視 Monitoring for the amendment of law	▼	→										▼
		法改正の監視、パブコメ対応 (随時)										
8. ミャンマーの知財制度立ち上げ 動向の監視 Monitoring for the trend of setting up IP system in Myanmar	▼	→										▼

以上
The End