

ベトナムにおいて商標権・ 意匠権侵害を主張された場 合の対抗措置



Pham & Associates

Pham Vu Khanh Toan

Pham Anh Tuan

Pham & Associates は1991年に設立。約60名の弁護士・弁理士を含む約120名が在籍している知的財産に特化した事務所である。所長のPham Vu Khanh Toan氏は弁護士・弁理士であり、専門技術分野は物理である。また、訴訟および紛争解決の経験も豊かである。Pham Anh Tuan氏はパートナー弁護士であり、訴訟および紛争解決について15年以上の経験を有している。

ベトナムにおいて商標権侵害を主張された場合に取り得る対抗措置としては、商標の不使用に基づく取消審判請求、先登録商標との類似性に基づく取消審判請求、商号権、地理的名称、取引表示、周知商標、または著作権に基づく各種抗弁、並行輸入に基づく抗弁等が考えられる。また、意匠権侵害の主張に対しては、先使用权の主張や取消審判請求が考えられる。その他、ライセンス契約がベトナム国家知的財産庁に登録されていない場合にも対抗できるほか、知的財産調査研究所等からの専門家意見の取得も考えられる。

(1)登録商標に対して講じ得る対抗策

○商標の不使用に基づく対抗措置

ベトナム知的財産法に基づき、商標の登録後継続して5年以上にわたり、商標権者または登録ライセンシーが正当な理由もなく、ベトナム国内で登録商標を登録商品、サービスについて使用していない場合、かかる商標は不使用取消審判請求の対象となる。ただし、かかる使用が取消審判請求日の3ヶ月前までに開始または再開された場合はこの限りではない。このため商標権者は、商標権侵害を主張する前に、自らの商標のベトナムにおける使用状況を調べ、当該商標登録が侵害者の対抗措置として不使用取消審判請求を受ける可能性がないか確認する必要がある。

○商標の類似性に基づく対抗措置

被疑侵害者は商標権侵害主張への対抗措置として、登録商標がベトナムで同一または類似する商品およびサービスについて、先登録された商標と混同を生じるほど類似すると主張することで、登録商標の取消審判請求を起すこともできる。商標登録は登録日から5年が経過すると無効を主張できなくなるため、侵害者は商標登録日から5年が経過した後はかかる取消審判請求を行うことができない。ただし悪意を理由とする取消審判請求はこの限りではない。

○商号権、地理的名称、取引表示、周知商標、または著作権に基づく対抗措置

被疑侵害者は商号権、地理的名称、取引表示、周知商標、または著作権に依拠することもできる。対抗措置としての取消審判請求では、その法的分析や主張を裏付けるために、著作権、商号、周知商標や不正競争に関する知的財産権法の関連条項などのさまざまな法令が活用できる可能性がある。

○並行輸入に基づく対抗措置

被疑侵害者は、商標権侵害主張への対抗措置として、並行輸入に関する法律規定に依拠することも考えられる。

(2)登録意匠に対して講じ得る対抗策

○先使用权

意匠の出願公開日より前に、その主題である意匠と同一だが独立して作られた意匠を使用し、または使用するために必要な準備をしていた者は、当該意匠に権利が付与された後も、その権利者に許可を得たり、補償を支払うことなくその公開日前と同じ範囲と規模での使用を継続する権限を有する。ただし、当該意匠の所有者による許可がない限り、使用の範囲や規模を拡大することはできない（知的財産法第134条）。

○登録意匠の取消審判請求

被疑侵害者はまた、意匠権侵害主張への対抗措置として当該意匠の新規性、創造性、および産業上の利用可能性の欠如を理由に、登録意匠の取消審判請求を行うことができる。

新規性：意匠は、出願日または優先日前に、使用、書面その他の方法によって、当業者がその意匠を作成できるほどに一般に公開された意匠とは大幅に異ならなければならない。

創造性：出願日または優先日よりも前に国内外で一般開示されているすべての意匠に鑑みて、当業者が容易に創作することができない、産業上利用可能な意匠をいう。

産業上の利用可能性：意匠は、それを具体化した外観の製品を工業的手段または手工業的手法により大量生産することができる。

(3)ライセンス登録

ベトナム知的財産法では、ライセンス契約を行使するためには、ベトナム国家知的財産庁（NOIP）にライセンス契約を登録する必要がある。商標ライセンスが登録されないと、商標登録および／または登録商標の所有者の権利は損害を受けることとなる（例えば、ライセンシーによる商標の利用は正当な使用とは認められず、ライセンシーが使用している場合でも、当該商標は不使用による取消審判請求を受ける可能性がある）。

(4)ベトナム知的財産調査研究所またはベトナム国家知的財産庁からの専門家意見の取得

知的財産権侵害事件において、被疑侵害者はベトナム知的財産調査研究所（Vietnam Intellectual Property Research Institute : VIPRI）またはベトナム国家知的財産庁（National Office of Intellectual Property of Vietnam : NOIP）

から専門家意見を取得することができ、その専門家意見により非侵害と判断された場合、被疑侵害者はかかる専門家証人に基づき、訴訟において知的財産権侵害の主張に対抗することができる。

■ 参考情報

・ベトナム知的財産法 第134条

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)