

## ベトナムにおいて特許権侵害を主張された場合の対抗措置【その2】



Pham &amp; 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。

ベトナムにおいて特許権侵害を主張された場合の対抗措置について紹介する全2回のシリーズの後編。

### ■ 新規性欠如

【その1】からの続き

新規性欠如を理由とする無効訴訟は、先行例に依拠する。この先行例とは、出願日または優先日前に世界のいずれかの場所において公開または使用により公知となった開示物である。新規性の判断は、侵害のオールエレメント・ルールと同様である。ただし、特許クレームの各要件を侵害被疑製品と比較するのではなく、特許クレームの各要件は1件の先行例の開示内容と比較される。ある特許クレームが予見可能として無効とされるには、その先行例が当該クレームの各要件を開示していなければならない。

### ■ 進歩性の欠如（自明性）

被疑侵害者は、先行例の組み合わせに鑑みたところ、特許発明は進歩性を欠いているから特許権を取り消されるべきだと主張することもできる。「進歩性を欠いている」とは、先行例に鑑みて、当該特許発明が当業者にとって容易に成し遂げることができたことをいう。

日本の特許制度とは異なり、ベトナムでは特許の有効性は裁判所ではなく、ベトナム国家知的財産庁（National Office of Intellectual Property of Vietnam : NOIP）の審判部（Board Of Appeal : BOA）における無効手続きにおいてのみ争われる。BOA の無効手続きには通常 2 年以上を要する。特許無効に関する決定に不服の場合、その決定の通知日から 3 ヶ月以内に NOIP に不服を申し立てなければならない。NOIP での不服審判の決定に対しては、管轄権を有する行政裁判所または科学技術省（Ministry of Science and Technology: MOST）に不服を申し立てることができる。

無効審判の決定が最終的に確定するまで、特許権は合法的かつ有効に存続する。特許無効の決定が最終的に確定すると、当該特許は発行時点に遡り存在しなかったものとみなされる。特許権侵害訴訟の担当判事は、無効手続きの結果が出るまで訴訟手続きを停止することはできない。実際、判事が訴訟手続きを停止できるのは 1 回限り 3 ヶ月以内に限られる。その期間後も特許無効手続きの決定が確定しない場合、判事は BOA の有効性判断を待たずに侵害訴訟を継続する。さらに有効性判断が最終的に確定する前でも、特許権侵害訴訟を検討する裁判所は、当該特許に基づく差し止め請求を認めることができる。

## ■ 特許権の例外に基づく抗弁

ベトナムが加盟国している TRIPs 協定に基づき、ベトナム知的財産法は例外的な場合には、特許権者が享受する排他的権利が認められない場合を設定している。すなわち、特許の通常の実施に不当に抵触しないこと、特許権者の正当な利益を不当に損ねないことを条件として、他の当事者の正当な利益を考慮することである。知的財産法第 125.2 条は、本来なら侵害となる行為が侵害とはならない一連の状況を定めている。これには、私的または非営利の利用、研究または実験、教育、許認可を受けるための試験、権利消尽、輸送中または一時的にベトナム国内にある外国車を保守整備するための発明の使用、先使用权および強制実施権に基づく使用などが含まれる。

## ■ 私的な非営利の使用

私的に、かつ非営利的な規模または非営利目的でなされる行為は、侵害責任を生じさせない。この例外により、特許製品を私的に利用するために製造することは可能になるが、この例外は営利目的の使用には及ばない。

## ■ 研究および実験

発明の主題について研究または実験目的でなす行為は特許権侵害にあたらな  
い。このような実験目的の例としては、発明の仕組みの判断、発明の範囲の判断、  
クレームの有効性判断、および発明の改良法の探求などがある。したがって、研  
究者は実験を行う際に特許を無視することができるが、製品または方法を商業的  
実施のために準備する場合は、研究や実験は終了したとみなされる。

## ■ 教育

知的財産法第 125.2 条に基づき、教育目的での特許の使用が明確に認められ  
ている。

## ■ 規制当局の承認

ベトナム知的財産法は、第三者が許認可を得るために特許製品または方法を使  
用することを侵害から除外している。この例外は、製薬業界にとって非常に重要  
である。というのも製薬業界では、ジェネリック製品がオリジナル製品と均等で  
あることを立証するのに数年かかることがよくあるためである。しかし、農業、  
獣医学、製薬、食品など許認可が必要ないかなる分野でも、特許発明を利用す  
ることができる。

## ■ 特許消尽

特許消尽条項は、特許権者が特許製品を販売した後も特許法を利用してその用  
途をコントロールしたり、サプライチェーンの複数の業者から料金を徴収したり  
するのを阻止する。特許消尽の抗弁は、特許製品が「外国市場を含め、市場に合  
法的に投入された」場合に可能になる。

## ■ 外国車両における使用

侵害行為が外国車の二ーズのみを目的とした用途と関連する場合、当該車両が輸送中またはベトナム国内に一時的にある場合に限り、侵害とならない。当該発明の使用は、車両の実際の二ーズに応じたものか、かかる車両の組立てまたは実施のためでなければならぬ。

## ■ 先使用权

知的財産法第 134 条により、特許出願日または優先日前に特許権者とは無関係に発明を使用し、または使用するために相当な準備をした者は、特許付与後もかかる使用を継続することができる。ただし使用の範囲は、出願公開日の時点よりも拡大してはならない。かかる先使用权を譲渡することはできない。

## ■ 留意事項

以上をまとめると、特許権侵害を問われたとき、被疑侵害者は場合に応じて複数の対抗措置を取ることができる。しかし、登録後の特許の有効性を争うにはコストと時間がかかることから、特許の有効性を争うよりも、非侵害その他の抗弁を用いる方が望ましい。

## ■ 参考情報

・ベトナム知的財産法 第 59 条、第 96 条、第 124 条、第 125 条、第 131 条

(完)

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)