

ベトナムにおける知的財産 権侵害主張に伴うリスク



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。

ベトナムでは知的財産権侵害を主張する際、知的財産法の関連規定および付随する法的文書に起因するいくつかのリスクを念頭に置かなければならない。たとえば、侵害を裏付ける十分な証拠のないまま警告や訴訟提起をすることで、逆に法律違反を問われることもある。知的財産権者はこうしたリスクを慎重に考慮したうえで、知的財産権侵害の主張や訴訟提起が、適切かつ望ましいか否かを判断することが望まれる。

(1)知的財産権侵害主張により他人の通常の事業活動を妨害する可能性

多くの知的財産権者は、知的財産権侵害の疑いに対して直ちに積極的な措置を取ろうとする。しかし、ベトナムで知的財産権侵害を主張するときには、明確かつ実体的な法的根拠が重要になる。確実な証拠に裏付けられた明確かつ実体的法的根拠のない侵害主張は、たとえ知的財産権者が被疑侵害者に警告状を送付するだけでも、法律違反、具体的には知的財産権法に基づく他人の知的財産権行使を故意に妨害する行為、または競争法に基づく他人の通常の事業活動を妨害する行為と見なされる可能性がある。

(2)真正品と模倣品を見分ける方法の開示

一般に、知的財産権者は真正品と模倣品を見分ける方法について系統的方法または簡易的方法を有することが多い。この情報は、当局が潜在的な侵害製品を特定するうえで大きな助けとなる。特に侵害被疑製品の外観が真正品とほぼ同じで

ある場合の有用性は高い。法執行当局は真正品と模倣品を見分けるために慎重な訓練を受け、この方法を習得する必要がある。その一方で、この情報を開示すれば情報が漏洩し、模倣品製造業者がすぐに対処して模倣品の問題箇所を修正し、将来的に同一製品について法執行当局が取り締まり措置を行うときに大きな困難を生じる可能性がある。

この問題を解決するために、知的財産権者はどの情報を当局と共有し、どの情報は共有しないかを検討すべきである。さらに、真正品の梱包その他の特徴を定期的に変更することが、当局および知的財産権者が知的財産権侵害に対処する上で重要な役割を果たす。

(3)水際措置に関連するリスク

ここ数年、知的財産権者の間では水際措置に対する注目が高まっている。水際措置はベトナムの玄関口において知的財産権侵害品が国内に入るのを阻止し、(i) 侵害被疑製品を発見するための監視や監督、(ii) 侵害被疑製品の通関停止、が含まれる。

通関停止については、一般に税関は侵害被疑製品を発見すると、当該製品の通関を一時停止し、直ちに知的財産権者に通知する。この通知から3営業日以内に、知的財産権者は通関停止請求書を提出し、差し止め対象品の価額の20%相当額の供託金の納付または銀行保証を行う。商品の合計価額が判断できない場合は、2000万ベトナムドン（約1000米ドル）を供託金として納付する。

知的財産権者は、知的財産権侵害を主張し通関の停止を求めるとき、潜在的なリスクを引き受けることになる。なぜなら現在の手続きでは、知的財産権者は侵害被疑製品が真正品であるか否かを立証する十分な時間と情報を得られないからである。価額が大きな輸入品の場合、侵害被疑製品の価額の20%相当の供託金は知的財産権者による負担となる。特に知的財産権者には十分な情報（明瞭な

写真、製品サンプル等)がなく、通関停止請求を提出する期間が税関通知の日から3営業日しかない。

(4)ベトナムでライセンシーが提起する知的財産権侵害請求に関連するリスク

ライセンス契約に侵害行為に対して権利行使措置を取る権利がライセンシーにあるか否かの定めがない場合、ベトナム知的財産権法に基づきライセンシーはかかる権利行使のための侵害訴訟を起こすことができる。ただしライセンシーがかかる訴訟を起こすことに対して、実施許諾者(知的財産権者)が同意する場合に限られる。

一方、ライセンシーが侵害訴訟を提起した場合には、知的財産権者の裁量によって中断させられる可能性もある。ライセンシーが時間と費用をかけ侵害訴訟を進めてきた途中で知的財産権者が中断を決断した場合、ライセンシーの時間と費用が無駄になる。

(5)ベトナムでは周知商標の認定手続がない

知的財産法第75条は、ある商標がベトナムで周知か否かを判断する基準を定めているが、ベトナムにおける周知商標を認定する特段の手続きは存在しない。このため、知的財産権者が商標の周知性に基づく主張を行いたい場合、ケースバイケースで商標の周知性を立証しなければならず、知的財産権者にとって費用的にも時間的にも負担となる可能性がある。

■参考情報

ベトナム知的財産法 第75条

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)