

ベトナムにおける特許出願の新規性喪失の例外



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。

ベトナムにおいて発明が特許を受けるための第一の要件は、新規性を有すること、つまり書面または口頭での説明、使用、その他の方法によって当該発明が公知となっていないことである。したがって、発明者は常に、発明公表前に特許出願を行うことが望ましい。

しかし、特許出願前に発明が公知となった場合でも、特許を取得できる可能性はある。多くの諸外国の特許制度と同様に、ベトナム知的財産法は、新規性喪失の例外を定めている。この例外に該当する場合、出願前の開示によっても発明の新規性は失われない。

ベトナム知的財産法第60条(3)

(3) 発明は、それが次の状況において公開されたときは、新規性を欠くとはみなさない。ただし、発明登録出願が公開の日から6月以内に行われることを条件とする。

- (a)第86条に規定する登録を受ける権利を有する者の許可なしに他人により公開された。
- (b)第86条に規定する登録を受ける権利を有する者により科学的提示の形態で公開された。
- (c)第86条に規定する登録を受ける権利を有する者によりベトナム国内博覧会または公式もしくは公認の国際博覧会において展示された。

この6ヶ月の期間は「グレースピリオド」と呼ばれる。この期間内に発明が一定の形態で開示された場合、特許審査において当該開示は先行例とは見なされないことを意味する。

知的財産法第 60.3.a 条が定めるように、特許出願日前に特許を受ける権利を有する者の許可なく他人が発明を公開した場合、(i)当該他人は特許出願の発明者／出願人から当該発明の情報を直接得たに違いなく、(ii)その情報を公表する権限を与えられていない、と理解する必要がある。

知的財産法第 60.3.b 条が定めるように、特許出願日前に特許を受ける権利を有する者が発明を公開した場合、新規性喪失の例外は、科学的提示の形態で公開された場合、例えば科学誌上での公表または学会での発表に限定されることに留意する必要がある。その他の種類の公開、例えばテレビ広告での発表、販売や流通による発表、およびさまざまなビジネス会合での発表は、先行例の除外対象とは見なされない。

特許を受ける権利を有する者が出願日前に、ベトナムの国内博覧会または政府が認める国際博覧会で展示した場合、知的財産法第 60.3.c 条は、パリ条約第 11 条の条件に基づき暫定的保護期間としてグレースピリオドを定めている。

グレースピリオドの効果は、優先権の効果とは異なる。知的財産法第 60.3 条が定める3種類の開示は、その後の特許出願から新規性を奪わない。しかし、当該発明が開示された日が当該出願の優先日と見なされるわけではない。したがって、第三者がグレースピリオド中に独自に同一の発明をなし、出願人よりも先に特許出願を行った場合、知的財産法第 90 条に定める先出願主義の原則により、出願人は特許権を得ることはできない。他方、出願人による出願前の発明開示により当該発明は第三者の出願にとっては先行例になるため、第三者の特許出願も新規性を喪失し、特許権を受けることはできない。

グレースピリオドの起点は、常に最先の開示日となることに留意する必要がある。知的財産法第 60.3 条が定めるいずれかの出来事が起きた日から6ヶ月以内

に特許出願が行われる前に、当該発明が再び開示された場合（そして、その開示が知的財産法第60.3条の定める3種類の開示のどれにも当てはまらない場合）、2度目の開示は当該出願から新規性を奪うことになる。2度目の開示が3種類の開示のいずれかにあてはまる場合、当該出願はその2度目の開示によって新規性を失うことはないが、グレースピリオドは最先の開示日から起算される。

知的財産法第60.3条の新規性喪失の例外を最大限に利用するためには、出願人はその開示が行われた日と開示の内容を証明する証書を提出しなければならない。出願人が出願時に必要な文書を提出できない場合は、出願から2ヶ月以内にかかる文書を提出するよう指示される。出願人が期限内に証書を提出しない場合、当該出願は知的財産法第60.3条が定める新規性にかかるグレースピリオドを享受することはできない。

■ 参考情報

・ベトナム知的財産法 第60条

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)