

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1】



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。

ベトナムにおいて特許権侵害を主張され、訴訟を提起された場合、被疑侵害者は、主に(i)非侵害の抗弁；(ii)特許無効の抗弁；(iii)特許権の例外に基づくその他の抗弁、を主張することができる。特許の有効性について争った場合、その結論が下されるまでには相当の時間とコストが必要となるため、可能な限り、非侵害または特許権の例外に基づくその他の抗弁を検討することが望ましい。本稿では、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、全2回のシリーズで紹介する。

ベトナム知的財産法第124条および第125条によれば、特許権者は特許付与日から特許の存続期間中、ベトナムにおいて他人が「特許製品を製造し、特許方法を使用し、特許製品または特許方法により得られる製品を使用、販売、宣伝、提供、販売のために保管、輸入する」ことを防止する権利を有する。これらの行為のいずれかを特許権者の許可なく行った者は、特許権侵害の責任を問われる。ベトナム知的財産法は「間接侵害」すなわち「寄与侵害」または「侵害教唆」の概念を明示的に定めていないものの、特許権侵害に寄与した者の責任を定めていることは、注目に値する。

特許権者は被疑侵害者による侵害を立証する責任を負うが、被疑侵害者が当該特許について少なくとも一定の知識を有していたこと、または侵害の意図があったことを立証する必要はない。文言侵害は、特許クレームの文言と被疑侵害製品

または方法との間に直接的な一致がある場合に認められる。通達 37/2011/TT-BKHCHN 号第 8.4.a.(i)条によると、文言侵害は、特許クレームのすべての技術的特徴が被疑侵害製品または方法に認められる場合に生じる（オールエレメント・ルール）。

製品または方法が特許を文言上侵害していない場合であっても、均等論に基づく侵害が存在する可能性がある。特許クレームの技術的特徴の均等物が被疑侵害製品または方法に存在するか否かを判断する基準は、上記の通達第 8.4.a.(ii)条に定められている。この条項は、被疑侵害製品または方法のある要件と、特許クレームのある特徴が「同一」または「置換可能」で、「同一の目的のために使用され」ており、「その目的を事実上同一の方法で達成する」場合、均等であると定めている。

特許が発行されるまでは特許権侵害訴訟を提起することはできないが、知的財産法第 131 条に基づき暫定的な保護を受けることができる。この条項により、特許権者は特許発行前であっても、出願公開日以降に発生した侵害行為について合理的なロイヤルティの支払いを受けることができる。ただし、侵害者が特許出願人から警告状を受け取った後も侵害行為を続けた場合に限られる。さらに被疑侵害製品がベトナム国外で特許方法により製造された場合でも、知的財産法第 124-126 条に基づき、特許権侵害が依然として認定される可能性があることに留意しなければならない。

特許権侵害訴訟に直面した場合、被疑侵害者は様々な対抗措置を講じることができ、主に以下の措置が挙げられる。

- (i)非侵害の抗弁：被告は特許発明の製造、使用、販売、販売のために提供、あるいは輸入をしていないと主張する
- (ii)特許無効抗弁：当該特許は先行例に鑑みて付与されるべきではなかったと主張する
- (iii)特許権の例外に基づくその他の抗弁

■非侵害の抗弁

非侵害の抗弁は、特許が有効だとしても、当該特許は被疑侵害者が製造している物または被疑侵害者の行為に及ばないと主張することである。これは被疑侵害製品または方法はクレームの必須となる特徴を含んでおらずまたは実施もしておらず、当該特許クレームを侵害していないとするものである。つまり、被疑侵害製品または方法は特許発明と同一ではなく、発明者に付与された独占権に該当しないということである。被疑侵害者は、特許発明と同一の目的を達成する製品を有しているが、当該製品は特許が説明する方法とは異なる方法で目的を達成している、例えばクランク軸ではなく偏心カムをクレームしていることを立証することによって、非侵害を立証できる場合がある。

いかなる特許クレームも、要件、手順、および／または関係など必須の技術的特徴（発明を実施するのに必要かつ十分である）のリストを含まなければならない。侵害被疑製品または方法が、あるクレームを侵害しているか否か判断するには、そのクレーム文言の解釈によりクレーム範囲を定義し、その侵害被疑製品または方法と当該クレームとを比較して、クレームの各特徴が含まれるかどうか見極めなければならない。被疑侵害製品または方法が特許クレームの範囲に該当すると認定するには、特許発明のすべての特徴を文言上または均等論上、含んでいなければならない。いずれかの特徴が満たされていないならば、侵害は認められない。

■特許無効の抗弁

特許権侵害訴訟の実務において、被疑侵害者が抗弁として特許の有効性を争うのが一般的である。知的財産法第96条によると、特許の存続期間中、いかなる第三者も特許無効訴訟を提起することができる。同条に明記されているように、無効理由は(i)特許を出願する権利が、特許を受けるべき人物に属していない、(ii)特許発行の時点で、発明の主題が特許保護の要件（新規性、進歩性、産業上の利用可能性）を満たしていない、である。知的財産法は、発明の明確性や実施可能

性といった明細書記載要件の不備が無効事由になるか否かについては何ら定めがない。しかし、特許による独占権を得る者は、その代わりに当業者が過度の実験なしでも発明を実施できるよう自らの発明を十分開示する必要があり、それを怠った者に特許の排他的権利が付与されるとは考えられない。

したがって、知的財産法に基づき、特許無効を請求するためには、被疑侵害者は特許発明が不適格な主題に係わること、新規性、進歩性が欠如していること、あるいは産業上の利用可能性が欠けていることを立証しなければならない。

■ 不適格な主題

知的財産法第 4.12 条の定義では、発明とは「自然法則を利用して特定の課題を解決するための、製品または方法の形態による技術的解決」である。したがって、発明が製品または方法のいずれにもかかわらないことを立証できれば当該特許は無効となる。さらに知的財産法第 59 条は、以下の主題は特許不適格と定めている。

- (1) 発見、科学的理論、数学的方法
- (2) 精神活動の実行、飼育動物の訓練、ゲーム、事業遂行を行うための計画、企画、規則または方法、コンピュータ・プログラム
- (3) 情報の提示
- (4) 審美的特徴のみの解決
- (5) 植物品種、動物品種
- (6) 植物及び動物の生産のための本質的に生物学的性質の方法であって、微生物学的方法以外のもの
- (7) ヒトまたは動物のための疾病予防、診断及び治療

上記の除外された主題に誤って付与された特許は無効と宣言される。

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、「新規性欠如」などについて【その2】で解説する。

【その2】へ続く

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)