

ベトナムにおける特許審査での審査官 面接

INVESTIP Intellectual Property Agency
(知的財産事務所)

Nguyen Thanh Quang
(弁護士)



INVESTIP 事務所はベトナム国家知的財産庁出身の経験豊富な第一人者たちによって 1988 年に設立された事務所であり、ベトナムで最も有名な知的財産事務所の 1 つとして、ベトナムのみならず、ラオスやカンボジア、ミャンマーにおける総合的な知的財産サービスを提供している。Quang 氏は INVESTIP 事務所の特許・工業デザイン部門長を務めており、機械工学、材料、繊維、石油プラットフォーム、建設等の分野で特許の明細書作成や中間処理に 20 年以上携わっている。Quang 氏はまた、異議・審判・無効化、特許調査、更新手続、譲渡・ライセンス契約・変更登録等の特殊な事案にも取り組んでいる。

ベトナムにおける特許に関し、審査の促進を図る手段は複数存在する。たとえば、発明がベトナム経済の発展や公衆衛生の支援に重要な役割を果たすことを示す陳情書を提出することや、発明が保護要件に合致していることを証明する証拠を提出することにより、審査の促進を図ることができる。

審査官面接（以下、面接）も、審査促進に寄与する可能性のある手段である。面接によって、担当審査官と出願人との相互理解が深まり、審査の時間と審査手続に伴う費用の抑制につながる可能性があるためである。

ベトナムの特許制度において、実務者が審査官と面接する可能性のある段階としては、方式審査および実体審査、異議申立手続、特許無効の主張、審査に関する国家知的財産庁（以下、NOIP）の決定に対する最初の審判請求などが挙げられる。

方式審査、実体審査および異議申立の手続は審査部によって処理され、特許無効および審判に関する手続は審判部によって処理される。

特許無効の主張や、NOIP の決定に関する審判請求の場合、審判部が審査官に対して無効もしくは審判請求の内容に関する意見を求めることがある。それが端緒と

なって審査の諸側面の検討や評価が行われ、関係者による面接が開始されることもある。

ベトナム知的財産法に、特許審査官と出願人またはその特許代理人（弁理士）の間で行われる面接を直接定めた条文は存在しない。しかしながら、審査官は、対象となる発明の性質を理解し、保護の対象を特定するために面接を設定する権利を有し、また出願人からの面接の要請を容認する義務を負っている。

出願人は特許代理人を通じて、審査手続の任意の時点で特許出願に関する面接を設定することができる。面接は対面で行われる場合もあれば、電話で行われることもある。さらにビデオ会議などのインターネットを介した手法も利用できる。

対面での面接よりも電話などの通信手段を利用する方が便利かつ簡単ではあるが、対面での面接には、たとえば審査官の目の前で実験を行うなどして、発明を特徴づける諸要素や発明の有効性に関する審査官の理解を促し得るという利点がある。

面接全般に関する重要な点は、面接の記録が特許出願の記録簿に残されないことである。したがって、面接の結果が望ましいものであった場合、出願人もしくはその代理人は、面接で示された肯定的な事項について通知を発行するか、それらに関する文書を NOIP に提出するよう審査官に要請することにより、その面接の内容を活用すべきである。

なお、審査官が出願人からの面接の要請を拒否する場合がある。そのような場合は、面接の要請を受け入れるよう、審査官または審査官の上司を説得すべきである。

面接によって望ましい成果を得るためには、面接の時期を考慮すべきである。たとえば半期の終了時や年度末には、審査官は、案件処理数の半期目標または年度目標を達成しなければならないという圧力に晒されている。したがって、そのような

時期に、面接において適切な主張を提示すれば、審査官が当該主張に納得してくれる可能性は高いと思われる。

ここで、面接が審査促進に寄与した具体例を示す。これは、特許不適格な主題に関し、審査官と面接した事例である。

知的財産法第59条は、以下の主題は特許として保護されない、と規定している。

- (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、事業遂行のための計画、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) 専ら審美的特徴のみから成る解決手段
- (5) 植物品種、動物品種
- (6) 植物および動物の生産のための本質的に生物学的性質の方法（微生物学的方法を除く）
- (7) ヒトまたは動物の疾病予防、診断および治療に関する方法。

ただし、特許適格性を備える主題と不適格とされる主題とを分ける境界線上に位置するような事例も多数存在する。たとえば、義足や義手の製法は、ヒトまたは動物の疾病予防、診断および治療に関する方法には該当しないため、特許適格性を備えると判断される。さらに、ゲームのプレイ規則は、特許として保護されないが、それら規則の少なくとも一部を実行する方法は、具体的な技術的特徴を備えていれば特許適格性を備えると判断される。

当事務所は、金融の分野において「商人に無担保融資を提供するシステム」を手がけたことがある。このシステムは技術的解決手段を備えないという理由で審査官から拒絶された。当事務所は、審査官との面接において、商人に無担保融資を提供するシステムには融資提供者のサーバ、融資を受ける商人の端末、クレジットカー

ド会社の情報処理サーバ、信託会社の情報処理サーバが含まれており、それらを含む特定のシステムは技術的解決手段に該当するとの主張によって、審査官を納得させた。

以上に述べたことから考えて、ベトナムの特許審査官との面接を行う場合、面接前、面接中および面接後に考慮すべきいくつかの側面を以下に掲げる。

- i 方式審査もしくは実体審査の段階で発行された拒絶理由通知に示された争点について周到な準備をすること。特に、争点がベトナム政府の規則に反する発明、公序良俗に関する規定に反する発明、特許不適格な主題に関する発明に関係している場合、ベトナム国内の特許代理人に助言を求めるべきである。知的財産に関する法律は法域によって異なっている上、知的財産法には例外的な状況が数多く存在するためである。
- ii 案件を処理する審査官を特定してから面接の時期や方法を決定すること。これにより、適切な面接を行い高い成果を上げることが可能になる。面接を電話で行うか対面で行うかを検討すること。協議すべき問題が単純である場合や主張の内容が容易である場合には、電話の利用が適切であろう。しかしながら、協議すべき問題や主張の内容が複雑である場合には対面による話し合いの方が良い。さらに対面での面接においては、審査官やその上司の前での目前で実験を行うことで、発明の特許性についての審査官の理解を促し得る。
- iii 出願中の発明を先行技術から区別する新規性について要点をまとめておく
と役に立つ。審査官や弁理士がクレームの妥当な補正を提言する際に根拠とすべき基礎知識となるからである。
- iv 面接後は、出願人もしくは弁理士が作成した書状を NOIP に提出し、面接の内容を公式な文書に記録させるべきである。

■ 参考情報

- ・ ベトナム知的財産法
- ・ ベトナム特許審査ガイドライン

(編集協力：日本技術貿易株式会社)