

ベトナムにおける知財関連法の改正 (TPP11 関連)



ナガトアンドパートナーズ

岡田 貴子
弁理士
パートナー

特許業務法人ナガトアンドパートナーズは、前身事務所である長門国際特許事務所（1985年7月1日創業）を承継し、国内外の特許・意匠・商標出願業務をはじめ、翻訳、図面作成、調査、年金管理、教育・講演活動等の業務を行っている。岡田氏は、ナガトアンドパートナーズのパートナー弁理士として、国内外の意匠・商標出願業務をはじめ、模倣品対策や無効・取消・侵害訴訟対応まで幅広い業務を担当している。また、ベトナムハノイ市の特許法律事務所における研修勤務の経験がある。

【概要】

ベトナム国会において、2019年6月14日 TPP11 協定とのハーモナイゼーションのために知的財産法および保険業法の一部の規定を改正する法律第42/2019/QH14号が可決された（以下、「2019改正知的財産法」）。以下に、2019改正知的財産法の概要を解説する。

【詳細及び留意点】

2019年1月14日以降に出願された産業財産権の出願、申立てのあった無効・取消審判、受理された知的財産権の侵害事件およびその他の知的財産権の保護に関する事件については、2019改正知的財産法が適用されることに注意が必要である（2019改正知的財産法第3条第4項）。2019年1月14日より前に出願された特許出願、受理された知的財産権の侵害事件については、2009年改正知的財産法が適用される（2019改正知的財産法第4条第2項、第4項）。2019年1月14日より前に締結され、使用権の登録を行っていない商標のライセンス契約は、2019年1月14日以降に第三者対抗要件を満たすものとする（2019改正知的財産法第4条第3項）。

以下に、2019改正知的財産法の概要を解説する。

1. 特許出願の新規性喪失の例外に関する要件や期間の拡充

(2019 改正知的財産法に基づく知的財産法第 60 条第 3 項の改正および 4 項の新設、第 61 条の改正)

グレースピリオドが認められるのは、出願が開示から 12 か月以内に行われ、かつ、以下のいずれかの場合は、新規性喪失とは扱わない旨が規定されている(2019 改正知的財産法第 60 条第 3 項および第 4 項)。

- ①特許を受ける権利を有する者による開示
- ②特許を受ける権利を有する者から直接的・間接的に知得した者による開示
- ③願書や登録証における、産業財産権の所轄当局による開示であって、適法でない開示
- ④特許を受ける権利を有さない者の出願の開示

また、進歩性判断の際にも上記①から④の場合により開示され公知となった内容は、公知技術として取り扱わないと規定している(2019 改正知的財産法に基づく知的財産法第 61 条)。

上記は 2019 年 1 月 14 日以降の出願に適用される。それ以前の出願については 2009 年知的財産法が適用され、グレースピリオドは 6 か月以内であり、適用される公開態様が限定されることに注意が必要である。

2. オンライン出願の採用

(2019 改正知的財産法に基づく知的財産法第 89 条第 3 項)

出願は書面による出願のほか、オンライン出願システムによる電子出願も認められることになった。オンライン出願に関するサイトの URL は以下の通りである。使用するにはユーザー登録等が必要になる。

<http://dvctt.noip.gov.vn:8888/HomePage.do>

Cổng dịch vụ công trực tuyến Cục sở hữu trí tuệ

(Online public service portal INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF VIETNAM)

3. ライセンシーによる商標使用

(2019 改正知的財産法に基づく知的財産法第 136 条第 2 項)

商標権者は登録商標を使用する義務があり、5 年間不使用の場合には取消の対象となる旨規定されているが、ライセンシーによる使用を商標権者による使用とみなすことが明確化された。

4. 商標ライセンス契約の第三者対抗要件の変更

(2019 改正知的財産法に基づく知的財産法第 148 条の改正)

改正前は産業財産権のライセンス契約は当事者の合意が効力発生要件、実施権（使用权）の設定登録が第三者対抗要件と一律に規定されていたが、改正後は商標のライセンス契約については登録なしで第三者対抗要件を有することになる。2019 年 1 月 14 日の施行日より前に当事者の合意により成立したが使用权の設定登録がされていない商標ライセンス契約は、2019 年 1 月 14 日の施行日以降に第三者対抗要件を獲得する（2019 改正知的財産法第 4 条第 3 項）。

5. 損害賠償請求に関する規定の変更

(2019 改正知的財産法に基づく知的財産法第 198 条第 4 項および第 5 項の追加、第 205 条第 1 項の改正)

(1) 第 198 条の改正について

被告側が侵害行為を行っていなかったと裁判所が結論づけた場合には、合理的な範囲の弁護士費用その他の費用を原告側（権利者側）が負担するように命じることを被告側は裁判所に請求できる（第 4 項）。

権利の濫用により他人または他の組織に損害が生じた場合には、濫用行為により生じた損害（弁護士費用を含む）を受けた者または組織は、権利の濫用を行った者に対し損害の賠償を命じることを裁判所に請求できる（第 5 項）。

(2) 第 205 条の改正について

損害の額の算定方法に、「物質的損害に関するその他の算定方法のうち、権利者側が主張するものであり、かつ適法なもの」という規定が入った（第 1 項 c）。

【ソース】

知的財産法および保険業法の一部の規定を改正する法律第 42/2019/QH14 号
<http://www.noip.gov.vn/documents/383030/692675/Luat+42+sdb+Luat+KDBH+Luat+SHTT.pdf/dda55c4f-3d8e-4b55-a8fb-41b1f2fe4e56>

保険営業法および知的財産法の修正および追加に関する法律の施行に関する通知
(知的財産庁)

Thông báo về việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ

http://ipvietnam.gov.vn/web/guest/thong-bao/-/asset_publisher/vTLYJq8Ak7Gm/content/thong-bao-ve-viec-ban-hanh-luat-sua-oi-bo-sung-mot-so-ieu-cua-luat-kinh-doanh-bao-hiem-luat-so-huu-tri-tue?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fipvietnam.gov.vn%2Fweb%2Fguest%2Fthong-bao%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_vTLYJq8Ak7Gm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_vTLYJq8Ak7Gm_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_vTLYJq8Ak7Gm_keywords%3D%26_101_INSTANCE_vTLYJq8Ak7Gm_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_vTLYJq8Ak7Gm_cur%3D2%26_101_INSTANCE_vTLYJq8Ak7Gm_andOperator%3Dtrue

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)