

ベトナムにおける特許権の権利行使 に関する手続（前編）

Vision & Associates

ファム・ギエム・スアン・バック
弁理士



ファム・ギエム・スアン・バック弁理士は、他のパートナーとともに Vision & Associates を設立し、現在は同事務所の経営パートナーを務める。35 年以上の法律顧問およびビジネス経験を有する。専門分野は IP アドバイザリー・サービス、登録、権利行使である。また、ベトナム国家知的財産庁（IPVN）から知的財産権代理人資格を付与された弁理士でもあり、法律専門担当および特許審査官として IPVN に勤務していた経験も有する。国内外のクライアント、実務家、出版物によって、ベトナムの法律・知的財産分野の第一人者として高く評価されている。

【概要】

先進国において特許権行使は新たな問題というわけではないが、ベトナムでは実務経験が不足しており、法律規定も適切なものとはいえないことから、依然として簡単に解決できる問題ではない。ベトナムでは、特許権侵害に対する救済措置として、裁判所における民事手続に加えて、科学技術省監査局等の管轄行政当局による捜査や税関による差押が可能である。本稿の前編では、1.侵害行為の監視・発見、2.証拠の収集、3.特許権侵害の証拠、4. 警告状、について、特許権の権利行使における現在の実務を解説する。

【詳細及び留意点】

1. 侵害行為の監視・発見

特許明細書は、ベトナム国家知的財産庁（以下「IPVN」という。）のオンラインデータベースで公開されることから、競合他社は、特許権者の許可を得ていない場合であっても、特許へ容易にアプローチができ、その実施が可能になるが、その一方で、このような特許の無断使用を防止するための有効な手段が存在していない。したがって、特許権者は、どこかで特許権侵害が発生しているかもしれないことに留意すべきであり、特許権者および選任された知財代理人は、積極的に行動して、潜在的な特許権侵害を発見することが望ましい。

ベトナムでは、製品および方法について特許保護が認められる（ベトナム知的財産法（以下「知財法」という。）第 4.12 条）。概して、方法特許と比較すると、

製品特許については権利侵害の判定が容易と思われる。特許権者および選任された知財代理人は、製品特許権の侵害摘発のために市場調査を実施することによって、自身の特許クレームに記載されている技術的特徴を備えた製品の発見が可能になるであろう。更に、特許権者および知財代理人は、自身の特許権を侵害するおそれがある要注意の競争者をリストアップすることによって、その競争者の新製品発表の監視などを含めて、その動向を厳重に監視することが可能になる。

侵害者は、特許権者からの提訴のおそれを回避する目的で、侵害製品を秘密裏にリリースし、侵害者の顧客の一部のみに対して、または事前注文に限定して、その製品を販売する状況もあり得る。この場合、特許権者は、競争者の顧客からリークされた情報を何らかの方法で入手する必要がある。これに関しては、市場における潜在的な顧客との良好な関係を構築しておくことが重要であり、さらに、このような顧客にも紳士的に対応して、侵害製品の使用および消費を避けるよう教育することも重要といえる。

方法特許の権利侵害に関して、特に特許方法によって製造された製品を他人の製品から区別することが不可能である場合、その侵害行為の発見はさらに困難となる。実際的な問題として、被疑侵害者は、自身の製造現場に他人の立入りを許可しないであろうし、特許権者は、被疑侵害者がいずれの製造方法を採用したのか確認することが難しい。ただし、特許権者は幸いなことに、特許方法の権利侵害について明確な証拠が存在していない場合であっても、事案を裁判所または執行当局に提起することが依然として可能であり、ここでは立証責任の転換が適用される（知財法第203.4条）。

2. 証拠の収集

特許権者および知財代理人は、被疑侵害者を察知した後、次に関する調査が可能となる。(i) 被疑侵害者の氏名（名称）、住所（所在地）、業務内容の確認、(ii) その業務範囲および侵害規模の確認、(iii) 侵害証拠の収集、(iv)（存在する場合）特許権侵害に関与しているその他の当事者の摘発。これらの調査によって、特許権侵害に関する次の証拠の収集が可能であろう。

- ・ 特許保護対象を表示している説明書類、見本、関係証拠物件の原本または有効なコピー
- ・ 調査対象製品の見本、関係証拠物件、写真、記録画像
- ・ 調査対象製品と特許保護対象とを説明および比較した書類
- ・ 侵害行為を証明する調書、証言、その他の書類

請求人（原告）は、これらの証拠書類および証拠物件のリストの作成、および署名による証明が必要となる（政令 No. 105/2006/ND-CP、第 25 条）。

さらに、証人としての執行官の立会いに基づき証拠を収集することも可能であり、この場合に執行官は、その職印を付した書類に含まれている証明済情報のすべてを収集する。執行官が証明した書類は、そこに記録されているすべての情報を被疑侵害者が後に削除または破棄した場合であっても、侵害についての認容済証拠とみなされる。

3. 特許権侵害の証拠

特許権者は、被疑侵害製品または方法が、特許権の範囲内に含まれることを証明する目的で、科学技術省（Ministry of Science and Technology）傘下で知的財産権侵害事件に関する専門家意見を提供するように信任されている機関である、ベトナム知的財産調査機構（Vietnam Intellectual Property Research Institute、以下「VIPRI」という。）から、鑑定書の提供を求めることができる。

その概要を述べると、特許権者が提出した情報および書類を基礎として、VIPRI は、その専門的スキルによって、被疑侵害製品・方法の技術的特徴と、特許保護の範囲内である製品、方法の技術的特徴とを比較し、互いに同一または均等であるかを解析する（政令 No. 105/2006/ND-CP、第 8.1 条）。この比較については、回付 No. 11/2015/TT-BKHCHN、第 11 条にさらなる手引が示されている。

被疑侵害製品・方法と、特許保護の範囲内である製品・方法とが同一または均等

であることが確認された後、VIPRI はさらに、被疑侵害者による特許の無断使用が、次に示す侵害の適用除外のいずれかの状況に該当するか否かについても判断する。

- ・個人的必要または非商業目的のため、または評価、分析、研究若しくは教授、検査、試験生産のため、または製品の生産ライセンス、輸入若しくは市販のための手続を実施する上での情報を作成するための使用
 - ・ベトナム域内において移動中または一時的に所在中である、外国交通手段の運行維持を目的とする特許の使用
 - ・先使用権を有する者による特許の使用
 - ・管轄国家当局の許可を受けた者による特許の使用
- (知財法第 125.2 条(a)、(c)、(d)、(dd)、第 134 条、第 145 条、第 146 条)

4. 警告状

特許権侵害に関する調査を実施し、VIPRI の鑑定書を取得した後、特許権者は、状況に応じて、被疑侵害者に警告状を送付すべきかを検討することができる。ここで特筆すべき点として、知財法では、被疑侵害者への警告状の送付は義務づけられていない。侵害が重大なものと考えられる場合、特許権者は被疑侵害者に警告状を送付することなく、裁判所または執行当局に法的手続を提起することが可能であり、この場合に被疑侵害者は、警告を受けないので、対抗策が間に合わなくなるであろう。

知財法により、警告状は「自己防衛権」の手段とみなされている(知財法第 198.1 条(b)) *¹。特許権者は、警告状で言及した内容の他に、被疑侵害者が今後も特許権者のすべての知的財産権を侵害しない旨を約束する約定書にも署名するよう被疑侵害者に請求することが多い。

特許権者は、警告状における主張に更なる説得力を持たせる目的で、警告状に VIPRI の鑑定書を添付して被疑侵害者に送付すべきである。これによって、被疑侵害者は、VIPRI の専門家による結論に示すように、自身の行為が特許権侵害を構成

しており、特許権者の要求に応じるべきと判断するであろう。

- * 1 知財法第 198.1 条(b)は、以下のように規定されている。「知的財産権の所有者は、自らの知的財産権を保護するために、次の手段を適用する権利を有する。…(b) 所有者の知的財産権を侵害するすべての組織又は個人に対して、その行為を中止し、通信ネットワーク及びインターネットから不法コンテンツを削除し、謝罪又は公的な是正を行い、損害賠償金を支払うよう請求すること」。

本稿の後編では、5.特許権侵害に対する法的手続、について(1)民事手続、(2)行政手続、(3)税関による解決手段、の観点から、特許権の権利行使における現在の実務を解説する。

【ソース】

- ・ベトナム知的財産法（2023年1月1日施行）（日本語）

https://www.jica.go.jp/Resource/project/vietnam/059/materials/lqgpft000005lvu-att/intellectual_property_law_2022.pdf

（この他のソースは後編にまとめて記載する。）

（編集協力：日本国際知的財産保護協会）