

特許庁委託事業「ASEAN知財動向報告会」

「ベトナムにおける知的財産の審判等手続 に関する調査」

2019年5月15日(水)

森・濱田松本法律事務所
弁護士 小野寺 良文

森・濱田松本法律事務所

MORI HAMADA & MATSUMOTO

調査対象

1. 拒絶査定不服審判 (Appeal、ベトナム知財法117条)
2. 異議 (Opposition、知財法112条)
3. 無効/取消審判 (Invalidation Trial/Cancelation Trial
知財法96条/95条4項)

1. 拒絶査定不服審判

請求手続

- 対象となる権利
 - 特許、実用新案権、意匠権、商標、半導体回路の回路配置に係る権利及び地理的表示
- 請求権者
 - 拒絶査定決定を受けた出願人/直接の利害関係者
- 請求期間
 - 拒絶査定決定から90日以内(180日まで延長可能)
- 請求の補正
 - できない
- 取下げ
 - 何時でも可能
- 手数料
 - 無償
- 手続中の補正
 - できない

審理手続

- 審理体制
 - 審判官1名が担当
- 審判官の資格
 - 法律上定めなし
 - 3年以上の実務経験(特許については審判官としての勤務経験が5年以下の者には、他の審判官のアドバイス・レビューを受ける)
- 審判官の除斥・忌避・回避
 - 規定なし(実例なし)
- 関係当事者の手続への参加
 - 直接の利害関係を有する第三者は参加可能であるが、あまり実例がない
- 口頭審理
 - 審判官の裁量により開催
- 専門委員・専門委員会
 - 審判官の裁量により審理に関与

審決

● 審理期間

- 受理から30日以内(複雑な案件であれば延長でき、受理から45日以内)
- ただし、調査等の一定の手續に要した期間は含まれないと規定されており、必ずしも明確ではない
- 実務上はより長期間を要する場合があります、要注意

● 審決前の意見提出

- 審判官は、審決の前に、請求者及び関係当事者に、①審決にあたって考慮した主張・証拠、②審判官が予定している審決の結論を通知
- 請求者及び関係当事者は、通知日から1ヶ月以内(2ヶ月まで延長可能)に審判官に意見を提出できる

● 審決の確定

- 決定日から30日(遠隔地の場合45日)で確定(ただし不服申立てのあった場合はこの限りでない)

● 審決の公開

- 規定上、15日以内にウェブサイト上、2か月以内にIPガゼッタで公表
- しかし、現状、審決は公表されておらず、IPガゼッタに結論のみが記載される

不服申立

● 不服申立

- 請求者は、審決に不服がある場合、審決の受領日又は審決を知った日から30日（遠隔地の場合45日）以内に、MOSTに対して不服申立て可能

● 審決取消訴訟

- 知財庁の審決又はMOSTの審決に不服がある場合には、審決の受領日又は審決を知った日から1年以内に、ハノイ人民裁判所に審決取消訴訟を提起可能
- 知財庁の審決に対して直接裁判所に審決取消訴訟を提起する例はほとんどないとのこと

● ベトナム知的財産研究所 (Vietnam Intellectual Property Research Institute、VIPRI)による鑑定

- MOST関連の国家機関であり、ベトナム唯一の知的財産関連鑑定機関
- 拒絶査定不服審判、異議及び無効/取消審判のいずれにおいても、当事者が、VIPRIから取得した鑑定意見書を、証拠として知財庁に対し提出することができ、専門家の意見として重視されている
- 知財庁が、VIPRIに対して、参考のための意見を求めることもあるとのこと

統計

● 請求件数

	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
特許／実用新案権	39	48	34	32	48
意匠権	18	19	29	19	42
商標	1186	1262	1060	1267	673
総計	1243	1329	1123	1318	763

● 審理期間

- 知財庁によれば請求から審決までの平均期間は1ヶ月であり、複雑な案件であれば3か月
- 法律事務所によれば、(i)意匠権・商標について、審決までの平均期間は2～3年、複雑な案件であれば4～5年以上掛かることもあり、(ii)特許については、意匠権・商標以上に時間を要するとのこと

● 認容の割合

- 公式の統計はないが、法律事務所によれば、50%以上の割合（あるいはより高い割合）で認容されるとのこと

統計

● 不服申立

- 審決に対してさらに不服申立てがされる例は少ない
- MOSTに対する不服申立率は0.25%
- 裁判所に対する不服申立てはそれ以下の割合
- 法律事務所によれば、(i)意匠権・商標について、審決までの平均期間は2～3年、複雑な案件であれば4～5年以上掛かることもあり、(ii)特許については、意匠権・商標以上に時間を要するとのこと



2. 異議

申立手続

- 対象となる権利
 - 特許、実用新案権、意匠権、商標、半導体回路の回路配置に係る権利及び地理的表示
- 請求権者
 - 何人も可能
- 請求期間
 - 異議申立ては、登録出願がIPガゼットに公開された日から、登録査定決定が下るまで何時でも可能
- 異議事由
 - ①出願人が、登録を受ける権利を有しない
 - ②出願の主題が、各権利の保護要件を満たさない
- 異議申立の理由の補正/取下げ
 - 何時でも可能
- 手数料
 - 55万ドン

審理手続

- 審理体制
 - 審判官1名が担当
- 審判官の資格
 - 法律上定めなし
 - 3年以上の実務経験(特許については審判官としての勤務経験が5年以下の者には、他の審判官のアドバイス・レビューを受ける)
- 審判官の除斥・忌避・回避
 - 規定なし(実例なし)
- 審理手続
 - 異議申立てに理由があると判断した場合、審判官は、出願人に対して、異議申立ての内容を通知し、出願人及び異議申立人に主張反論の機会を与える
 - 異議申立てに理由がないと判断した場合、審判官は、異議申立人に対して、異議申立てを考慮しないこと及びその理由を通知。この場合、出願人に対しては異議申立てに係る通知をしない
 - 異議申立てが登録を受ける権利に係るものであり、その是非を判断できない場合、審判官は、異議申立人に対して、ハノイ人民裁判所に提訴するよう通知

審理手続

- 口頭審理
 - 審判官の裁量により開催
- 出願人による出願の補正
 - 出願人は、異議申立中でも、何時でも出願を補正できる
- 異議申立人に対する通知
 - 審判官は、異議申立人に対しても、出願人の登録出願審査の結果を通知
- 公開
 - 異議申立の結果は、審査の結果に反映されるのみで公開されない

不服申立

● 不服申立

- 異議申立人は、登録査定決定に対して不服申立てを提起することはできない
- 登録査定決定後、無効審判請求・取消審判請求を行うことができるのみ
- 出願人は、拒絶査定決定に対する不服申立てとして、拒絶査定不服審判請求が可能

統計

● 請求件数

	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
特許／実用新案権	104(各年のデータは不明)				
意匠権	10	11	29	19	21
商標	975	952	1023	1359	1301
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年

● 審理期間

- 知財庁によれば、異議申立てから決定(登録査定・拒絶査定)までの平均期間は、(i)意匠権は2か月～7か月、(ii)商標は3か月～5か月、(iii)特許は明らかでないとのこと
- 他方、法律事務所によれば、概ね、(i)意匠権・商標は1～2年、(iii)特許については意匠権・商標以上に時間を要するとのこと

● 認容の割合

- 公式の統計はないが、法律事務所によれば、60%以上の割合で認容される(拒絶査定が出る)とのこと

3. 無効/取消審判

請求手続

- 対象となる権利
 - 特許、実用新案権、意匠権、商標、半導体回路の回路配置に係る権利及び地理的表示(権利の一部への請求も可能)
- 請求権者
 - 何人も可能
- 請求期間
 - 無効審判: 権利の存続期間中、何時でも可能(ただし、商標は登録から5年以内に限る)
 - 取消審判: 権利の存続期間中、何時でも可能
- 請求の補正
 - できない
- 取下げ
 - 何時でも可能
- 手数料
 - 無効審判請求: 47万ドン、取消審判請求: 68万ドン

無効/取消事由

● 無効事由

- 登録権利者が、登録を受ける権利を有さず、その権利の譲渡も受けていない
- 登録された権利の主題が、各権利の保護要件を満たさない

● 取消事由

- 登録権利者が存在しない
- 商標について、商標権者が法定承継人なく事業に従事しなくなった
- 商標について、正当な理由なく、商標権者・商標使用権者が5年以上使用していない(ただし5年以上不使用の時期があっても審判請求前の3か月以内に使用が開始・再開した場合を除く)
- 団体標章について、商標権者が団体商標の使用に係る規約の実施を効果的に監督していなかった
- 証明標章について、商標権者が証明標章の使用に係る規約に違反したか、又はかかる規約の実施を効果的に監督していなかった

審理手続

- 審理体制
 - 審判官1名が担当
- 審判官の資格
 - 法律上定めなし
 - 3年以上の実務経験(特許については審判官としての勤務経験が5年以下の者には、他の審判官のアドバイス・レビューを受ける)
- 審判官の除斥・忌避・回避
 - 規定なし(実例なし)
- 審理手続
 - 審判官は、審判請求を受理した場合、登録権利者に対して、審判請求の内容を通知され、申立人及び登録権利者に主張、反論の機会が与えられる
- 口頭審理
 - 審判官の裁量により開催

審決

● 期限

- 審判官は、①登録権利者が通知を受けてから2ヶ月以内に意見を提出しなかった場合には、2か月の期間経過後から3か月以内に、②登録権利者が意見を提出した場合には、その(最後の)意見の受領日から3か月以内に、審決を行う(ただし3か月まで延長可能)
- しかし、実務上はより長期間を要する場合が多い

● 審決の効果

- 無効審決: 権利がはじめから存在しなかったものと取り扱われる
- 取消審決: 審決日(不使用の場合、5年の不使用期間が経過した翌日)に消滅したものと取り扱われる

● 審決の確定

- 審決日から90日後に確定する(ただし不服申立てのあった場合はこの限りでない)

● 審決の公開

- 2か月以内にIPガゼッタで公表(ただし、結論のみが記載される)

不服申立

● 不服申立

- 請求人・登録権利者は、審決に不服がある場合、審決の受領日又は審決を知った日から90日以内に、さらに知財庁に対して不服申立てを提起できる

● 審決取消訴訟

- 知財庁の審決に不服がある場合には、審決の受領日又は審決を知った日から1年以内に、ハノイ人民裁判所に審決取消訴訟を提起可能

● 侵害訴訟との関係

- 侵害訴訟においても権利無効の抗弁を主張することは理論上可能
- ただし、権利の有効無効を判断できるのは、知財庁のみであり、かつ、無効審判について審決がなされるまでの間、裁判官が、侵害訴訟を停止することができないのが通常であり、裁判官は、審判の結果がでない場合には権利が引き続き有効であることを前提として判断を行う(権利無効審判には、上記のとおり、長い期間を要することが多く、実質的には、特許無効の抗弁は機能しにくい)

統計

● 請求件数

	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
特許／実用新案権	10	1	5	10	3
意匠権	6	10	9	10	10
商標	304	317	341	298	298
総計	320	328	355	318	311

● 審理期間

- 知財庁によれば、審判請求から審決までの平均期間は1年とのこと
- 法律事務所によれば、(i)審決までの平均期間は4年～5年であり、(ii)ただ商標取消審判等の簡潔な案件であれば1年半～2年で終わることもあるとのこと

● 認容の割合

- 公式の統計はないが、法律事務所によれば、50%以上の割合(あるいはより高い割合)で認容されるとのこと

● 不服申立

- 知財庁によれば、審決に対して不服申立てがされる例は非常に少ないとのこと

事例

- 審判や異議は、結果のみしか公開されていない
- 外国企業の商標が冒認出願された事例において、外国法人が、異議申立又は無効審判を用いて、当該商標の登録を未然に防止し、又は無効化できた事例が複数ある(日本の大手商社のコーポレート商標、欧州の大手ビール会社の商標、欧州の高級靴の商標、米国のオートバイメーカーの商標等)
- 外国における真の権利者の商標が、ベトナムで冒認出願された場合、ベトナムにおける周知性のみならず、他の国における周知性を一定程度考慮される模様であり、理論的根拠は明らかではない面があるものの、必ずしもベトナムで周知といえないような場合でも、当該商標の外国での周知性を考慮し、冒認出願された商標を排除し、外国の真の権利者が保護されたケースも複数存在するようである(ただし、どの程度、逆の結論となった事例があるのかは不明であった)
- したがって、ベトナムであまり使用されていない商標が冒認出願された場合であっても、直ちに諦める必要はなく、慎重に検討した上で申立を行うか決定すべきである
- また、知財庁の段階では申立が認められなかったが、MOSTの段階で申立が認められた例も複数あるとのこと(MOST段階の方が、突っ込んだ審理が行われる事例もあるようである)

ご清聴ありがとうございました。

東京

〒100-8222

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号
丸の内パークビルディング

TEL : 03-6212-8306

FAX : 03-6212-8206

ホーチミンシティ

Level 16, Deutsches Haus Ho
Chi Minh City
33 Le Duan Street, District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam

TEL : +84-28-3622-2600

FAX : +84-28-3622-2610

北京

〒100004

北京市朝陽区東三環北路5号
北京發展大廈3階

TEL : +86-10-6590-9292

FAX : +86-10-6590-9290

シンガポール

1 Raffles Quay
#23-03 One Raffles Quay
North Tower
Singapore 048583

TEL : +65-6593-9750

FAX : +65-6593-9751

上海

〒200120

上海市浦東新区陸家嘴環路1000号
恒生銀行大廈6階

TEL : +86-21-6841-2500

FAX : +86-21-6841-2811

バンコク

7th-9th, 12th & 16th Floor,
Bubhajt Building
20 North Sathorn Road,
Silom, Bangrak
Bangkok 10500, Thailand

TEL : +66-2-266-6485

FAX : +66-2-266-6483



小野寺 良文

Yoshifumi Onodera

パートナー

北京オフィス首席代表

2000年 弁護士登録
第二東京弁護士会所属

【言語】 日本語、英語、中国語

Yoshifumi Onodera / Partner / Chief Representative of Beijing Office

- 内外の特許権、商標権、著作権等、知的財産法関連の訴訟(侵害訴訟、無効審判、審決取消訴訟)、仲裁及びライセンス契約交渉等の案件を担当。
- 化学・生物学のバックグラウンドを有し、これまでに医薬品、バイオテクノロジー、半導体、情報機器、ソフトウェア、ゲームソフト等の多様な技術分野に関する技術的専門性の高い案件を手掛けている。
- 中国及びアジア地域の知的財産権業務(模倣品、冒認商標権、特許権等に関する行政取締手続、異議手続、訴訟手続及びライセンス契約等)を多数手掛けている。
- 2014年より首席代表として北京オフィスに駐在し、東京オフィスと頻りに往復しながら執務しており、現地の実務状況にも精通している。
- Chambers Global、The Legal 500 Asia Pacific、World Trademark Review 1000、Best Lawyers in Japan、Who's Who Legal等主要なランキングで我が国を代表する弁護士に選ばれている。

■ 主要な取扱分野

- 知的財産、Technology Media Telecommunication
- 特にクロスボーダーの特許侵害紛争・ライセンスや新興国の知財問題(中国、アジア等)

■ 経歴

- 1998年 東京大学農学部応用生命科学課程森林生命科学専修
- 2007年 青山学院大学法科大学院客員教授(知的財産法)(~2015年)
- 2013年 日本弁護士連合会知的財産センター委員(国際PT)(~現在)
- 2014年 東京税関知的財産権専門委員(~現在)
- 2014年 国際法曹協会(IBA)知的財産及びエンターテインメント委員会オフィサー(~現在)
- 2016年 独立行政法人国際協力機構(JICA)ミャンマー「法整備支援プロジェクト」に係る知的財産法アドバイザーグループ委員
- 2016年 一般社団法人発明推進協会模倣被害対策アドバイザー(~現在)
- 2017年 平成29年度特許庁「産業財産権制度各国比較調査研究等事業『諸外国における知財価値の評価に関する調査研究』ワーキンググループ」委員

■ 著作・論文

- 中国経済六法2019年増補版(共著、2019年、日本国際貿易促進協会)
- ベトナムのビジネス法務(共著、2018年、商事法務)
- 特許権侵害訴訟における訴え提起前の証拠収集の現状と拡充策(2018年、青林書院)
- 最新タイのビジネス法務(共著、2017年、商事法務)
- TPPが企業法務に与える影響 知的財産法分野の改正(2016年、ビジネス法務No.269)

TEL: 03-5223-7769 / +86-10-6510-9292 yoshifumi.onodera@mhmjapan.com