



Protection and Enforcement of Trademark Rights in Vietnam

Vision & Associates

VISION



ベトナムにおける 商標権の保護と行使

Vision & Associates

VISION



Vision & Associates

*Attorneys, Patent & Trademark Agents
Investment & Business Consultants*

OUR OFFICES:

Hanoi Office:

Unit 308-310, 3rd Floor,
Hanoi Towers,
49 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Tel: (84 24) 3934 0629
Fax: (84 24) 3934 0631
E-mail: vision@vision-associates.com

Ho Chi Minh City Office:

Unit 905, 9th Floor,
CitiLight Tower,
45 Vo Thi Sau, District 1, HCMC, Vietnam
Tel: (84 28) 3823 6495
Fax: (84 28) 3823 6496
E-mail: hcmvision@vision-associates.com

Content

- I. **Notable Revisions on Trademark Regulations under the amended IP Law 2022 and Decree No. 65/2023/ND-CP**
- II. **Trademark Protection in Vietnam**
- III. **Enforcement of Trademark Rights in Vietnam**



Vision & Associates
Attorneys, Patent & Trademark Agents
Investment & Business Consultants

OUR OFFICES:

Hanoi Office:

Unit 308-310, 3rd Floor,
Hanoi Towers,
49 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Tel: (84 24) 3934 0629
Fax: (84 24) 3934 0631
E-mail: vision@vision-associates.com

Ho Chi Minh City Office:

Unit 905, 9th Floor,
CitiLight Tower,
45 Vo Thi Sau, District 1, HCMC, Vietnam
Tel: (84 28) 3823 6495
Fax: (84 28) 3823 6496
E-mail: hcmvision@vision-associates.com

Content

- I. 改正知財法2022および政令第65号/2023/ND-CPに基づく商標規則に関する注目すべき改正点
- II. ベトナムにおける商標保護
- III. ベトナムにおける商標権の行使

VISION

Part I

**Notable Revisions on Trademark
Regulations under the amended
IP Law 2022 and Decree No.
65/2023/ND-CP**

VISION

Part I

**改正知財法2022および政令第65号
/2023/ND-CPに基づく商標規則に
関する注目すべき改正点**

The amended IP Law 2022 and Decree No. 65/2023/ND-CP

- The amended IP Law 2022 (“the amended IP Law”) took effect as of 1 January 2023
- Decree No. 65/2023/ND-CP (“Decree 65”) on detailing a number of articles and implementing the amended IP Law took effect as of 23 August 2023.
- New Circular on guiding the implementation of Decree 65 in replace of Circular No. 01/2007/TT-BKHCHN will be promulgated soon.

改正知的財産法2022および政令第 65/2023/ND-CP号

- 改正知的財産法2022（「改正知的財産法」）は2023年1月1日に発効した。
- 政令第65号/2023/ND-CP（「政令第65号」）は、多くの条文を詳述し、改正知的財産法を実施するもので、2023年8月23日に発効した。
- 政令第01号/2007/TT-BKHHCNに代わる政令第65号の実施を指導する新しい通達が近日中に公布される予定である。

VISION

Notable Revisions on Trademark Regulations under the amended IP Law

- Protection of sound marks;
- Revision of the definition of well-known marks;
- Removal of the definition of associated marks;
- Publication of application right after filing;
- Distinction of two different procedures for third-party observations and oppositions;
- Examination of trademarks can be held off upon request by applicants who filed requests for non-use cancellation or invalidation against cited marks;

改正知財法における商標規定の 注目すべき改正点

- 音商標の保護
- 著名商標の定義の改訂
- 連合商標の定義の削除
- 出願後の出願公告
- 第三者による意見書及び異議申立の相違点
- 商標の審査は引用商標に対する不使用取消請求または無効審判の請求があるまで保留することができる

VISION

Notable Revisions on Trademark Regulations under the amended IP Law (cont'd)

- Expired mark is cited against applied mark within 3 years from the expiry date;
- New grounds for trademark refusals, namely being confusingly similar to industrial design, names of plant varieties, names and/or images of characters in widely-recognized copyrighted works;
- New grounds for invalidation of trademark registrations/ opposition of trademark applications, namely trademarks being filed on bad faith;
- New grounds for cancellation of trademark registrations, namely use of trademark causing consumer confusion, and trademark genericide.

改正知財法における商標規制の 注目すべき改正点（続き）

- 失効した商標は、失効日から3年以内は出願商標に引用される；
- 新たな商標拒絶理由、すなわち、工業デザイン、植物の品種名、広く認識されている著作物のキャラクターの名称および/または画像と混同を生じるほど類似していること；
- 商標登録の無効／商標出願の異議申立の新たな理由、すなわち、商標が悪意で出願されたものであること；
- 新たな商標登録取消事由、すなわち、消費者に混同を生じさせる商標の使用、および商標のジェネリサイド。

Notable Revisions on Trademark Regulations under Decree 65

- No opposition procedures for international trademark applications (“IRs”). Third parties can only submit written opinions on the registrability of IRs to the IP Vietnam for reference during the examination process.
- At the time of filing, applicants can opt to receive an electronic certificate or a paper certificate.
- Division of application is only applied to division of a part of goods/ services. No division to the trademark sample is acceptable.

Notable Revisions on Trademark Regulations under Decree 65

- 国際商標出願（「IR」）に対する異議申立手続はない。第三者は審査過程で知財局に対しIRの登録可能性に関する意見書を提出することができるのみである。
- 出願時、出願人は電子証明書または紙の証明書の受領を選択できる。
- 出願の分割は、商品・役務の一部の分割にのみ適用される。商標見本の分割は認められない。

VISION

Part II

Trademark Protection in Vietnam

Part II

ベトナムにおける商標の保護

Trademark Protection in Vietnam

- A. Definitions of Trademarks**
- B. Conditions for Trademark Registration**
- C. Prosecution of Trademark Application**
- D. Examination of Trademark Application**
- E. Cancellation & Invalidation Proceedings**
- F. Commercialization of Trademarks**

Trademark Protection in Vietnam

- A. 商標の定義**
- B. 商標登録の要件**
- C. 商標出願**
- D. 商標出願の審査**
- E. 取消・無効審判**
- F. 商標の商業化**

VISION

A. Definitions of Trademarks

- **Trade Mark:** a sign used to distinguish the goods, services of different organizations and individuals.
For example: the trade mark “GRAMICCI” in Classes 18, 25 & 35.
- **Collective Mark:** a mark used to distinguish the goods, services of members of an organization that is the owner of the mark from those of non-member entities or individuals.

例：第30類「米」の団体商標



A. 商標の定義

- **商標**：異なる組織や個人の商品やサービスを区別するために使用される標識。
例：第18類、第25類、第35類の商標「GRAMICCI」。
- **団体商標（Collective Mark）**：商標の所有者である組織のメンバーの商品やサービスを、メンバーでない団体や個人のものとは区別するために使用される商標。

For example: the collective mark
in Class 30



for “rice”

VISION

A. Definitions of Trademarks (cont'd)

- **Certification Mark:** a mark that is authorized by the owner to other organizations or individuals for use for their goods, services in order to certify characteristics in respect of origin, materials, method or mode of goods manufacture, or service provision, quality, accuracy, safety or other definable characteristics of the goods, services bearing that mark.

For example: The certification mark & other classes.



in Classes 22, 23

- **Well-known Mark:** a mark that has become widely known by relevant sectors of public in the territory of Vietnam.

For example: The well-known mark



in Class 32.

VISION

A. Definitions of Trademarks (cont'd)

- **証明商標**：商品、サービスの原産地、材料、製造方法、提供方法、品質、正確性、安全性、その他の定義可能な特性を証明するために、所有者が他の組織や個人に使用を許可するマーク。

例：第22類、第23類、その他のクラスの証明商標



- **周知標章**：ベトナム国内の関係部門に広く知られている標章。

例：第32類の周知商標



B. Conditions for Trademark Registration

- **A mark is registrable if:**
 - It is a visible sign in the form of letters, words, drawings, images, holograms, or a combination thereof, represented in one or more colors or sound trademark that can be graphically presented; and
 - It is capable of distinguishing goods or services of the trademark owner from those of others.
- To be registered as a trademark, a mark must be distinctive and not one of the signs excluded from trademark protection.

B. 商標登録の要件

- 商標は以下の場合に登録可能である：
 - 文字、言葉、図面、画像、ホログラム、またはそれらの組み合わせの形で、1つまたは複数の色で表現された可視的な標識、またはグラフィカルに表現できる音商標である。
 - 商標権者の商品または役務を他人の商品または役務と区別することができる。
- 商標として登録されるためには、商標は識別力がなければならず、商標保護から除外される標識の一つであってはならない。

VISION

B. Conditions for Trademark Registration (cont'd)

Following signs shall not be protected as a mark:

- ✓ Signs identical with or confusingly similar to the national flags, national emblems, national anthems of the Socialist Republic of Vietnam and other countries, or The Internationale;
- ✓ Signs identical with or confusingly similar to symbols, flags, armorial bearings, abbreviations or full names of State agencies, political organizations, socio-political organizations, socio-political professional organizations, social organizations or socio-professional organizations of Vietnam or international organizations; unless permitted by the relevant agencies or organizations;
- ✓ Signs identical with or confusingly similar to real names, aliases, pen names or images of leaders, national heroes or famous persons of Vietnam or foreign countries;

B. 商標登録の要件（続き）

以下の標識は商標として保護されない：

- ✓ ベトナム社会主義共和国およびその他の国の国旗、国章、国歌、または「インターナショナル」と同一または混同を生じる程に類似の標識；
- ✓ ベトナムの国家機関、政治団体、社会政治団体、社会政治専門職団体、社会団体、社会専門職団体または国際機関のシンボル、旗、紋章、略称または正式名称と同一または混同を生じる程に標識；
- ✓ ベトナムまたは外国の指導者、国家的英雄、著名人の本名、偽名、ペンネームまたはイメージと同一または混同を生じる程に標識；

B. Conditions for Trademark Registration (cont'd)

Following signs shall not be protected as a mark:

- ✓ Signs identical with or confusingly similar to certification seals, control seals, warranty seals of international organizations having noticed and requested repression of the use of such seals; except for the very seals registered as certification marks in the name of the very organizations;
- ✓ Signs liable to mislead, confuse or deceive consumers as to the origin, nature, intended purposes, quality, value or other characteristics of the goods or services.
- ✓ Signs has the inherent shape of goods or a shape that is the result of the technical properties of goods;
- ✓ Signs contain a copy of the work, unless it is permitted by the work owner.

B. 商標登録の要件（続き）

以下の標識は商標として保護されない：

- ✓ 認証シール、管理シール、保証シールと同一または混同を生じる程に類似の標識；
- ✓ 商品またはサービスの原産地、性質、使用目的、品質、価値またはその他の特性について、消費者を誤解させ、混乱させ、または欺くおそれのある標識。
- ✓ 商品の固有の形状、または商品の技術的特性の結果として生じる形状を有する標識；
- ✓ 著作物の所有者が許可した場合を除き、標識に著作物のコピーが含まれている。

B. Conditions for Trademark Registration (cont'd)

Following signs shall be regarded as having no distinctiveness:

- ✓ Simple shapes and geometric, figures, numerals, letters or scripts of uncommon languages, except where such sign has been widely used and recognized as a mark before the filling date;
 - **For example:** Trademarks in languages with non-Latin characters in general, and the Japanese kanji, hiragana or katakana characters in particular, have been considered uncommon languages in Vietnam and devoid of distinctiveness.
- ✓ Conventional signs, symbols, pictures or common names in any language of goods, services, normal shapes of goods or a part of goods, normal shapes of packaging or containers of goods which have been regularly used and widely recognized before the filling date;

B. 商標登録の要件（続き）

以下の標識は、識別力がないものとされる：

- ✓ 単なる形状、地理的表示、図形、数字、ありふれていない言語の文字。ただし、そのような商標が出願日前に広く使用され、商標として認識されていた場合はこの限りでない；
- 例えば 非ラテン文字一般、特に日本語の漢字、ひらがな、カタカナ文字の商標は、ベトナムでは一般的でない言語とみなされ、識別性がない。
- ✓ 商品、役務、商品または商品の一部の通常の形状、商品の包装または容器の通常の形状で、出願日前に常用され、広く認識されていた慣用的な標識、記号、絵または一般的な名称；

VISION

B. Conditions for Trademark Registration (cont'd)

Following signs shall be regarded as having no distinctiveness:

- ✓ Signs indicating time, place, method of production, category, quantity, quality, properties, ingredients, intended purpose, value or other characteristics that are descriptive of goods, services, or signs that significantly increase value of goods, except where such sign has acquired distinctiveness through use before the filing date;
- ✓ Signs describing the legal status, business field of business entities;
- ✓ Signs indicating the geographical origin of goods, services, except where such signs have been widely used and recognized as a mark before the filing date, or registered as a collective mark or certification mark.

B. 商標登録の要件（続き）

以下の標識は、識別力を有しないものとされる：


- ✓ 時間、場所、製造方法、カテゴリー、数量、品質、特性、成分、用途、価値、または商品、サービスを説明するその他の特性を示す標識、または商品の価値を著しく高める標識（ただし、当該標識が出願日前の使用を通じて識別力を獲得している場合を除く）；
- ✓ 事業体の法的地位、事業分野を説明する標識；
- ✓ 商品、役務の地理的原産地を表示する標識。ただし、当該標識が出願日前に広く使用され、標識として認識されていた場合、または団体標識もしくは証明標識として登録されていた場合を除く。

VISION

B. Conditions for Trademark Registration (cont'd)

Following signs shall be regarded as having no distinguishableness if it is identical with or confusingly similar to:

- ✓ Prior identical or similar mark for identical or similar goods, services with earlier filing date or priority date, unless such mark registration certificate is cancelled according to Article 95(1.d) or invalidated according to Article 96 following the procedures specified in Article 117(3.b) of the IP Law;
- ✓ Another person's mark which has been extensively used and recognized for similar or identical goods, services before the filing date or the priority date;

For example: Trademark "NEXUS" for goods "*Bicycles, parts and fittings for bicycles*" in Class 12 was refused because of being considered confusingly similar to the marks "NEXUS" and  which have been widely used for "*Mobile phones; peripheral devices for mobile phones and accessories for mobile phones*" in Class 9.

B. 商標登録の要件（続き）

以下の標章は、同一または混同を生じる程に類似である場合、識別力がないものとされる：

- ✓ 先の出願日又は優先日の商標と同一又は類似であり、同一又は類似の商品にかかるとされるもの。ただし、当該標章登録証が知的財産法第95条第1項d号により取消され、または第96条により知的財産法第117条第3項b号に規定する手続を経て無効とされた場合を除く；
- ✓ 出願日または優先日より前に、類似または同一の商品、役務について広く使用され、認識されている他人の商標；

例えば、第12類の「自転車、自転車の部品及び付属品」についての商標「NEXUS」は、第9類の「携帯電話、携帯電話の周辺機器及び携帯電話の付属品」について広く使用されている商標「NEXUS」及び「nexus」と混同を生じるとして拒絶された。

VISION

B. Conditions for Trademark Registration (cont'd)

Following signs shall be regarded as having no distinguishableness if it is identical with or confusingly similar to:

- ✓ Prior registered mark for identical or similar goods, services, which has been terminated for no more than 3 years, except where this mark registration is cancelled due to non-use for 5 consecutive years;
- ✓ Another person's mark recognized as a well known mark before the filing date for identical or similar goods, services , or dissimilar goods, services if the use of such mark may affect the distinctiveness of the well known mark or the mark registration is aimed at taking advantage of the reputation of the well known mark;

B. 商標登録の要件（続き）

以下の標章は、同一または混同を生じる程に類似である場合、識別力がないものとされる：

- ✓ 同一または類似の商品、役務について登録された先行商標で、登録から3年以内のもの（ただし、継続して5年間の不使用により登録が取り消された場合を除く）；
- ✓ 同一又は類似の商品、役務、又は非類似の商品、役務について出願日前に周知商標として認識されている他人の商標で、当該商標の使用が周知商標の識別力に影響を与える可能性がある場合、又は当該商標登録が周知商標の名声を利用することを目的とする場合；

VISION

B. Conditions for Trademark Registration (cont'd)

Following signs shall be regarded as having no distinguishableness if it is identical with or confusingly similar to:

- ✓ Another person's trade name currently in use if the use of such signs may cause confusion to consumers as to the origin of goods, services ;
- ✓ A geographical indication being protected if the use of such signs may mislead consumers as to the geographical origin of goods;
- ✓ Signs identical with or containing or being translated/transcribed from geographical indications being protected for wines and spirits if such signs have been registered for use with respect to wines and spirits not originating from the geographical areas bearing such geographical indications;

B. 商標登録の要件（続き）

以下の標識は、同一または混同を生じる程に類似である場合、識別力がないものとされる：

- ✓ 現在使用されている他人の商号であって、当該標識を使用することにより、商品、役務の出所について消費者に混同を生じさせるおそれがあるもの；
- ✓ 当該標識の使用が商品の地理的原産地について消費者を誤認させるおそれがある場合に保護される地理的表示；
- ✓ 地理的表示と同一であるか、地理的表示を含むか、または地理的表示から翻訳／転写された標識で、ワインおよび蒸留酒について保護されるもの；

VISION

B. Conditions for Trademark Registration (cont'd)

Following signs shall be regarded as having no distinguishableness if it is identical with or confusingly similar to:

- ✓ Another person's industrial design which has been protected with the earlier filing date or the priority date;
- ✓ The name of a plant variety being protected in Vietnam if such signs have been registered for a plant variety of the same or similar species, or for products obtained from such plant variety;
- ✓ The name, image of a character or imagery in another person's copyrighted work, which has been widely known before the filing date, unless it is permitted by the work owner.

B. 商標登録の要件（続き）

以下の標識は、同一または混同を生じる程に類似である場合、識別力がないものとされる：

- ✓ 先の出願日または優先日で保護されている他人の工業意匠；
- ✓ ベトナムで保護されている植物品種の名称であって、同一品種もしくは類似品種の植物品種、または当該植物品種から得られる製品について登録されているもの；
- ✓ 他人の著作物の名称、キャラクターの画像またはイメージで出願日前に広く知られていたものであって、著作物所有者の許可がないもの。

C. Prosecution of Trademark Application

- Filing trademark application in Vietnam through the national route;
- Filing trademark application in Vietnam under the Madrid Protocol system.

C. 出願手続

- 国内ルートによるベトナム商標出願;
- マドリッドプロトコル商標出願（マドプロ出願）によるベトナム指定

C. Prosecution of Trademark Application (cont'd)

Advantages of filing a national application directly with the IP Vietnam in comparison with seeking protection in Vietnam under the Madrid Protocol:

- ✓ Filing through the national route would be better in respect of costs if applying for registration of a mark in Vietnam only or just a few countries.
- ✓ An international registration (IR) is influenced by the “dependency period” but a national trademark registration is not.

C. 出願手続（続き）

マドリッド協定議定書に基づいてベトナムで保護を求める場合と比較して、ベトナム知的財産庁に直接国内出願する利点：

- ✓ ベトナム国内のみ、または数カ国で商標登録を出願する場合、国内出願の方がコスト面で有利。
- ✓ 国際登録（IR）は「従属期間」の影響を受けるが、国内商標登録は影響を受けない。

C. Prosecution of Trademark Application (cont'd)

Advantages of filing a national application directly with the IP Vietnam in comparison with seeking protection in Vietnam under the Madrid Protocol:

- ✓ Registration certificate in the electronic or paper form shall be issued for a national trademark. No registration certificate for an IR protected in Vietnam.
- ✓ Post registration matters, i.e. cancellation/invalidation against a registered national trademark shall be closely monitored by Vietnamese IP Agent rather than an IR handled by IP Agent in the original country.

C. 出願手続（続き）

マドリッド協定議定書に基づいてベトナムで保護を求める場合と比較して、ベトナム知的財産庁に直接国内出願するメリット:

- ✓ 国内商標については、電子形式又は紙形式の登録証が発行される。ベトナムで保護されるIRの登録証は発行されない。
- ✓ 登録後の問題、すなわち登録された国内商標に対する取消・無効は、基礎となる国の知的財産代理人が取り扱うIRではなく、ベトナムの知的財産代理人により注意深く監視される。

C. Prosecution of Trademark Application (cont'd)

Trademark Filing Fees depends on:

- ❑ number of classes;
- ❑ number of Items of goods/services in each class
(counted for each, from the 7th item).

C. 出願手続（続き）

商標出願費用は以下の通り：

- 区分数；
- 各区分の商品・役務の数（7つ目からカウント）

C. Prosecution of Trademark Application (cont'd)

An application for a mark filed with the IP Vietnam shall be subject to the following procedures:

- *Formality examination*

Purpose is to evaluate the validity of the application as to form. The time limit for formality examination of an application is 1 month from the filing date.

If the applicant corrects or supplements documents, the time limit may be prolonged.

- *Publication of the application*

Within two months as from the date the application is accepted as formally valid, it will be published in the Industrial Property Official Gazette for oppositions and comments of third parties.

C. 出願手続（続き）

ベトナム知的財産庁に提出された商標出願は、以下の手続に従う：

- **方式審査**

出願の形式を審査する。形式審査の期間は出願日から1ヶ月。

出願人が書類を訂正又は補充した場合、期間は延長されることがある。

- **出願公開**

出願が形式的に有効と受理された日から2ヶ月以内に、出願は工業所有権公報に掲載され、第三者の異議申立てや意見が主張される。

C. Prosecution of Trademark Application (cont'd)

- *Substantive examination*

Purpose is to assess the registrability of a claimed mark based on both absolute and relative grounds. The time limit is 9 months from the date of publication.

- *Granting certificate*

If trademark application satisfies the protection criteria under the Vietnamese IP law, the IP Vietnam shall issue a Notice of protection and inviting applicant to pay registration fee within 3 months from the signing date of this Notice. A trademark registration certificate shall be granted upon the registration fee is fully paid.

- *Timeframe*

The time involved in securing the trademark registration: in principle 13-14 months, in practice 22-24 months .

C. 出願手続（続き）

- **実体審査**

出願された商標の登録可能性を絶対的理由と相対的理由の両方に基づいて審査することを目的とする。期間は公告日から9ヶ月。

- **登録証の付与**

商標登録出願がベトナム知的財産法における保護基準を満たす場合、ベトナム知的財産局は保護通知を発行し、この通知の署名日から3ヶ月以内に登録料を納付するよう出願人に求める。登録料の納付が完了した時点で商標登録証が付与される。

- **期間**

商標登録に要する期間：原則として13～14ヶ月、実際には22～24ヶ月。

C. Prosecution of Trademark Application (cont'd)

Opposition & Third Party Observation Proceedings

	Opposition	Third Party Observation
Applicable Objects	National trademark applications	National trademark applications; International trademark applications
Timelimit	Fixed -5 months from the date of publication.	Unfixed - at any time during the period from the date of publication to the issuance of a certificate
Documents	POA of the opponent Supporting documents on case by case basis	POA of the third party Supporting documents on case by case basis

C. 出願手続（続き）

異議申立と第三者情報提供手続

	異議申立	第三者情報提供
対象	国内出願	国内出願 国際出願
期限	公告日から5カ月以内	未確定 - 公示日から証明書発行までの期間中いつでも
必要書類	申立人の委任状 異議理由を裏付ける書類	第三者の委任状 情報提供理由を裏付ける書類

C. Prosecution of Trademark Application (cont'd)

Opposition & Third Party Observation Proceedings

	Opposition	Third Party Observation
Notice of settlement of opposition	The IP Vietnam shall send the opponent a notification giving their conclusion on the opposition	The IP Vietnam does not send the third party any Notification for the observation.
Costs	Our agency fees: 2-5 hours, exclusive of VAT (5% on our agency fees). Official fee: US\$25 per mark per class.	Our agency fees: 2-5 hours, exclusive of VAT (5% on our agency fees). Official fee: N/A.

C. 出願手続（続き）

異議申立と第三者情報提供手続

	異議申立	第三者情報提供手続
異議決定通知	ベトナム知的財産庁は、異議申立人に対し、異議申立に対する結論を示す通知を送らなければならない。	ベトナム知的財産庁は、情報提供を行った第三者に審査の結果を通知しない。
コスト	代理人費用2-5時間分（付加価値税5%別） オフィシャルフィー US\$25（1商標1区分あたり）	代理人費用2-5時間分（付加価値税5%別） オフィシャルフィーなし

C. Prosecution of Trademark Application (cont'd)

Appeal Proceeding

The first-time appeal

- ✓ Timelimit: 90 days from the date of receipt or awareness of the IP Vietnam's Decision relating to the prosecution of a trademark application.
- ✓ Appeal made in writing for filing with the IP Vietnam.
- ✓ In practice, it will take at least 18 months for a final conclusion for appeal to be issued.

The second-time appeal

- ✓ Timelimit: 30 days from the date of receipt or awareness of the IP Vietnam's Decision on the first-time appeal settlement
- ✓ Appeal made in writing for filing with the Ministry of Science Technology.
- ✓ In practice, it will take 6-8 months for a final conclusion for appeal to be issued.

C. 出願手続（続き）

控訴手続

初回審判

- ✓ 期限：ベトナム知的財産庁が商標登録出願の審査に関する決定を受領した日または知った日から90日以内。
- ✓ ベトナム知的財産庁に書面で提出する。
- ✓ 実際には、最終結論が出るまで少なくとも18ヶ月を要する。

二回目審判

- ✓ 期限：ベトナム知的財産庁が第1回審判の審決を受領した日または審決を知った日から30日以内。
- ✓ 科学技術省に書面で提出する。
- ✓ 実際には、審判の最終結論が出るまで6～8ヶ月かかる。

D. Trademark Application Examination

- A claimed mark shall be examined as to both distinctiveness and distinguishability.
- Similarity between the marks is presented below.

D. 商標出願審査

- 出願された商標は、識別性と区別可能性の両方について審査される。
- 商標間の類似性を以下（次のスライド）に示す。

D. Trademark Application Examination (cont'd)

- Similarity between the marks shall be considered and assessed from the perspectives of both signs and goods/ services under the marks.
- Similarity in terms of signs is determined by comparison of the marks in structure, content, pronunciation, appearance and concept (meaning). Similarity in one (1) aspect can result in similarity of the whole mark.
- Similarity of goods/ services is judged on factors such as their nature (element, structure), function and purposes of use, and sources and channels of sale or distribution.

D. 商標出願審査（続き）

- 標章間の類似性は、標章と商品・役務の両方の観点から検討・評価される。
- 標章の類似性は、標章の構造、内容、発音、外観、概念（意味）の比較により判断する。一つの側面における類似は、標章全体の類似となり得る。
- 商品・サービスの類似性は、その性質（要素、構造）、機能、使用目的、販売先や流通経路などの要素で判断される。

D. Trademark Application Examination (cont'd)

Assessment of similarity in terms of signs:

- ✓ The marks shall be considered identical if their structures, contents, pronunciations, meanings, and appearance are identical.

Applied Mark	Prior Mark	Conclusion
COVE	COVE or Cove or cove	Identical
ALVOGEN	ALVOGEN or Alvogen or alvogen	Identical

D. 商標出願審査（続き）

標識の観点からの類似性の評価：

- ✓ 商標は、その構造、内容、発音、観念、外観が同一であれば同一とされる。

出願商標	先行商標	結論
COVE	COVE or Cove or cove	同一
ALVOGEN	ALVOGEN or Alvogen or alvogen	同一

D. Trademark Application Examination (cont'd)

Assessment of similarity in terms of signs:

- ✓ The marks shall be confusingly similar if they are nearly identical in terms of the structures, and/or pronunciations, and/or meanings and/or appearance, so that consumers may confuse the marks as one and the same, or wrongly believe that they are two different versions, or they have the same origin.

Applied Mark	Prior Mark	Conclusion
		Confusingly similar
TOCOBO	TOCODO	Confusingly similar

D. 商標出願審査（続き）

標識の観点からの類似性の評価：

- ✓ 商標の構造、発音、意味、外観がほぼ同一であるため、消費者がこれらの商標を同一のものと混同したり、2つの異なるバージョンであると誤認したり、出所が同一であると誤認したりする場合は、混同を生じるほど類似しているものとする。

出願商標	先行商標	結論
		混同する程度の類似
TOCOBO	TOCODO	混同する程度の類似

D. Trademark Application Examination (cont'd)

Assessment of similarity in terms of signs:

- ✓ The marks shall be considered confusingly similar in terms of structure if one mark contains the whole or main part of the other.

Applied Mark	Prior Mark	Conclusion
CCUBED	CUBE	Confusingly similar

- ✓ Confusing similarity in terms of pronunciation is assessed from the linguistic perspective of a Vietnamese ordinary consumers. Hence two marks may be considered confusingly similar in terms of pronunciation despite the difference in their visual structure.

Applied Mark	Prior Mark	Conclusion
SUNRAI	SUNRISE	Confusingly similar

D. 商標出願審査（続き）

標識の観点からの類似性の評価：

- ✓ 一方の商標が他方の商標の全部または主要部分を含む場合、商標は構造上混同を生じる程に類似しているとされる。

出願商標	先行商標	結論
CCUBED	CUBE	混同する程度の類似

- ✓ 発音上の類似性は、ベトナムの一般消費者の言語的観点から評価される。したがって、2つの標章は視覚的構造が異なるにもかかわらず、発音の点で混同を生じる程に類似しているとされる可能性がある。

出願商標	先行商標	結論
SUNRAI	SUNRISE	混同する程度の類似

D. Trademark Application Examination (cont'd)

Assessment of similarity in terms of signs:

- ✓ Confusingly similarity in terms of meaning is assessed with reference to the meanings of the words in any language in the world, not just in languages that are considered common in Vietnam.

Applied Mark	Prior Mark	Conclusion
FLEURS BLANCHES	WHITE FLOWERS	Confusingly similar

- ✓ The marks in Latin origin languages, i.e. European character marks shall be considered as confusingly similar to the prior marks in local language if they have the same meaning in Vietnamese.

Applied Mark	Prior Mark	Conclusion
ROSE	HOA HỒNG	Confusingly similar

D. 商標出願審査（続き）

標識の観点からの類似性の評価：

- ✓ 観念上の混同を生じる程の類似性は、ベトナムで一般的とされる言語だけでなく、世界中のあらゆる言語の単語の意味を参照して評価される。

出願商標	先行商標	結論
FLEURS BLANCHES	WHITE FLOWERS	混同する程度の類似


- ✓ ラテン系言語の標章、すなわち欧文字の標章は、ベトナム語で同じ意味を持つ場合、現地語の先行標章と紛らわしい類似標章とされる。

出願商標	先行商標	結論
ROSE	HOA HỒNG	混同する程度の類似

D. Trademark Application Examination (cont'd)

Assessment of similarity in terms of signs:

- ✓ The marks shall be confusingly similar if the applied mark is only transliteration or translation from the cited mark which is the well-known mark

Applied Mark	Prior Mark	Conclusion
 The logo for Minh Táo Mobile, featuring a smartphone icon with a bar chart on the screen and the text "Minh Táo Mobile" to its right.	APPLE (The well-known mark for smart phones in Class 9)	Confusingly similar

D. 商標出願審査（続き）

標識の観点からの類似性の評価：

- ✓ 出願商標が周知商標である引用商標の音訳または翻訳にすぎない場合、商標は混同を生じるほど類似している。

出願商標	先行商標	結論
 The logo for Minh Táo Mobile, featuring a smartphone icon with a bar chart on the screen and the text "Minh Táo Mobile" to its right.	APPLE (The well-known mark for smart phones in Class 9)	混同する程度の類似

D. Trademark Application Examination (cont'd)

Assessment of similarity in terms of goods/ services:

- ✓ Two goods or two services shall be deemed identical or of the same type if they have the same nature, function, and purpose of use, or they have a nearly identical nature and the same function and purpose of use.

Goods/ services under Applied Mark	Goods/ services under Prior Mark	Conclusion
Cosmetics (in Class 3)	Make-up powder (in Class 3)	Identical
Hotel services (in Class 43)	Motel services (in Class 43)	Identical
Bricks (in Class 19)	Tiles (in Class 19)	Identical
Data security consultancy (in Class 42)	Computer security consultancy (in Class 42)	Identical

D. 商標出願審査（続き）**商品／サービスの類似性の評価：**

2つの商品または2つの役務は、性質、機能、使用目的が同一であるか、または性質がほぼ同一で機能、使用目的が同一である場合、同一または同種のものとする。

出願商標の 商品・役務	先行商標の 商品・役務	結論
化粧品（第3類）	おしろい（第3類）	同一
ホテル（第43類）	モーテル（第43類）	同一
レンガ（第19類）	タイル（第19類）	同一
データセキュリティの コンサルティング （第42類）	コンピュータセキュリ ティのコンサルティング （第42類）	同一

D. Trademark Application Examination (cont'd)

Assessment of similarity in terms of goods/ services:

- ✓ Two goods or two services shall be deemed similar if they have a similar nature, or they have a similar function and purpose of use; and they have the same channel of distribution

Goods/ services under Applied Mark	Goods/ services under Prior Mark	Conclusion
Insecticides (Class 5)	Herbicides (Class 5)	Similar
Communications with assistance by computers (Class 38)	Communications by telephone (Class 38)	Similar
Toothpastes (Class 3)	Toothbrushes (Class 21)	Similar
Gymnastic instruction (Class 41)	Health club services [health and fitness training] (Class 41)	Similar

D. 商標出願審査（続き）

商品／サービスの類似性の評価：

- ✓ 2つの商品または2つの役務は、それらが類似の性質を有する場合、または類似の機能および使用目的を有する場合、および同一の流通経路を有する場合、類似の商品または役務とされる。

出願商標の 商品・役務	先行商標の 商品・役務	結論
殺虫剤（第5類）	除草剤（第5類）	類似
コンピューターによる支援付きコミュニケーション（第38類）	電話による通信（第38類）	類似
歯磨き（第3類）	歯ブラシ（第21類）	類似
体育の指導（第41類）	ヘルスクラブサービス [健康・フィットネス トレーニング]（第41類）	類似

D. Trademark Application Examination (cont'd)

Assessment of similarity in terms of goods/ services:

- ✓ One good and one service shall be deemed similar if they have a relationship in terms of their nature, or their function, or they have a close relationship in terms of their method of implementation

Goods/ services under Applied Mark	Goods/ services under Prior Mark	Conclusion
Clothes (Class 25)	Tailor services (Class 40)	Similar
Pharmaceutical products (Class 5)	Trading in pharmaceutical (Class 35)	Similar
Cosmetics (Class 3)	Beauty salon (Class 44)	Similar
Computer software (Class 9)	Computer software design (Class 42)	Similar

D. 商標出願審査（続き）

商品／サービスの類似性の評価：

- ✓ 一つの商品と一つの役務は、その性質若しくは機能の点で関係がある場合、又はその実施方法の点で密接な関係がある場合には、類似しているとされる。

出願商標の 商品・役務	先行商標の 商品・役務	結論
被服（第25類）	被服の仕立て（第40類）	類似
医薬品（第5類）	医薬品の取引（第35類）	類似
化粧品（第3類）	ビューティーサロン （第44類）	類似
コンピュータソフトウェア （第9類）	コンピュータソフトウェア の設計（第42類）	類似

VISION

D. Trademark Application Examination (cont'd)

- A trademark application for “retail services for any specific goods, such as cosmetics, computers, books, toys, foodstuff, beverages, medical apparatus, etc.” is acceptable in Vietnam.
- The IP Vietnam always conduct a cross search between goods and retail services related to these goods when examining applications. A product and retail services for such a product shall be considered as similar to each other. Hence, use of a trademark for a product shall constitute infringement upon the same/similar mark for retail services of such a product, and vice versa.

D. 商標出願審査（続き）

- 化粧品、コンピュータ、書籍、玩具、食品、飲料、医療器具など、特定の商品に関する小売サービス」の商標出願はベトナムで認められる。
- ベトナム知的財産庁は、出願審査の際、常に商品とその商品に関連する小売サービスの相互調査を行う。商品とその商品の小売サービスは互いに類似しているとされる。従って、ある商標を商品に使用することは、その商品の小売サービスに対する同一／類似商標の侵害となり、その逆も同様である。

E. Cancellation & Invalidation Proceedings

- **Cancellation Action**

Grounds for cancellation of a trademark registration certificate:

- ✓ Owner fails to pay the renewal fee as prescribed;
- ✓ Owner declares a disclaimer of the rights conferred by the certificate;
- ✓ Owner no longer exists or has no longer engaged in business and there is no lawful successor;
- ✓ Trademark has not been used by its owner or his/her licensee without reasonable grounds for five (05) consecutive years prior to the date of a request for cancellation of the validity of the trademark;

E. 登録取消・登録無効の手続

● 登録取消請求

商標登録の取消事由：

- ✓ 商標権者が所定の更新料を支払わなかった場合；
- ✓ 所有者が証明書により付与された権利の放棄を宣言した場合；
- ✓ 所有者が既に存在しないか、または事業を営んでおらず、適法な後継者がいない場合；
- ✓ 商標の有効性取消請求の日から遡って連続5年間、商標の所有者またはそのライセンサーが合理的な理由なく商標を使用していない場合；

E. Cancellation & Invalidation Proceedings (cont'd)

- **Cancellation Action**

Grounds for cancellation of a trademark registration certificate:

- ✓ Owner of a collective mark fails to supervise or ineffectively supervises the implementation of the rules on using the collective mark;
- ✓ Owner of a certification mark violates the rules on using the certification mark or fails to supervise or ineffectively supervises the implementation of such rules;
- ✓ Use of the protected mark for goods and services by the owner or a person permitted by the owner causes consumers to misunderstand the nature, quality or geographical origin of such goods or services;
- ✓ The protected mark has become a common name of the goods or service registered for the mark

E. 登録取消・登録無効の手続（続き）

● 登録取消手続

商標登録の取消事由：

- ✓ 団体商標の所有者が、団体商標の使用に関する規則の実施を監督せず、または実効的に監督していない場合；
- ✓ 認証マークの所有者が、認証マークの使用に関する規則に違反し、または当該規則の実施を監督せず、もしくは効果的に監督していない場合；
- ✓ 所有者または所有者が許可した者が商品およびサービスに保護マークを使用することにより、消費者が当該商品またはサービスの性質、品質または地理的原産地を誤認すること；
- ✓ 保護された標章が、当該標章について登録された商品又はサービスの普通名称となった場合。

E. Cancellation & Invalidation Proceedings (cont'd)

- **Invalidation Action**

Time involved

- ✓ In principle, the time involved in an invalidation proceeding is about 12 months.
- ✓ In practice, it may be prolonged to 24 months or even more.

Costs

- ✓ Our agency fees: 4-8 hours, exclusive of VAT (5% on our agency fees).
- ✓ Official fee: US\$33 per mark

E. 登録取消・登録無効の手続（続き）

● 取消請求

審理期間

- ✓ 取消手続に要する期間は、原則として12ヶ月程度である。
- ✓ 実際には、24カ月、あるいはそれ以上に延長されることもある。

費用

- ✓ 代理人費用:4～8時間（付加価値税（5%）を除く）
- ✓ オフィシャルフィーは商標毎に US\$21

E. Cancellation & Invalidation Proceedings (cont'd)

- **Invalidation Action**

Grounds for invalidation of a trademark registration certificate:

- ✓ The trademark application was filed with bad faith.
- ✓ Owner was not entitled to apply for registration of the trademark, nor assigned that right from the entitled person.
- ✓ The registered trademark did not meet the conditions for protection.
- ✓ The revision to the trademark application has expanded the scope of protection or changed the nature of the trademark.

E. 登録取消・登録無効の手続（続き）

● 登録無効請求

商標登録の無効事由：

- ✓ 悪意の出願
- ✓ 正当な権原なく出願し、正当な権利者からその権利を譲り受けたものでもない。
- ✓ 登録商標が保護の条件を満たしていない。
- ✓ 商標登録出願の補正により、保護範囲が拡大された、または商標の性質が変更された。

E. Cancellation & Invalidation Proceedings (cont'd)

- **Invalidation Action**

Time involved

- ✓ In principle, the time involved in an invalidation proceeding is about 12 months.
- ✓ In practice, it may be prolonged to 24 months or even more.

Costs

- ✓ Our agency fees: 4-8 hours, exclusive of VAT (5% on our agency fees).
- ✓ Official fee: US\$33 per mark

E. 登録取消・登録無効の手続（続き）

● 登録無効請求

審理期間

- ✓ 無効審判手続にかかる期間は原則として12カ月程度である。
- ✓ 実際には、24カ月、あるいはそれ以上かかることもある。

費用

- ✓ 代理人費用:4～8時間（付加価値税（5%）を除く）
- ✓ オフィシャルフィーは商標毎に US\$33

F. Commercialization of Trademark

Assignment

- A trademark assignment agreement shall only become effective upon registration with the IP Vietnam.
- The trademark assignment agreement must be made in writing.

Licensing

- A trademark license agreement shall legally become effective as to the relevant parties as well as a third party upon agreement between parties.
- ✓ Recording a trademark license agreement with the IP Vietnam is optional.
- ✓ The trademark license agreement must be made in writing

F. 商標の商業化

譲渡

- 商標譲渡契約は、ベトナム知的財産権庁に登録された場合にのみ有効となる。
- 商標譲渡契約は書面で作成する必要がある。

ライセンス

- 商標ライセンス契約は、当事者間の合意により、関連当事者及び第三者に対して法的に有効となる。
- ✓ 商標ライセンス契約をベトナム知的財産権庁に登録することは任意である。
- ✓ 商標ライセンス契約は書面で作成する必要がある。



Part III
IPR Enforcement



Part III
知的財産権の行使

IPR Enforcement

- A. Three procedures against trademark infringement and some related topics**
 - 1) Administrative procedures**
 - 2) Civil Procedures**
 - 3) Criminal Procedures**
 - 4) Typical strategy**
 - 5) Trademark-use issue**
 - 6) OEM and trademark protection**
- B. Border control measures**
 - 1. Customs supervision**
 - 2. Temporary suspension of customs procedure**
 - 3. Parallel import**

知的財産権の行使

A. 商標権侵害に対する3つの手続と関連トピックス

- 1) 行政手続
- 2) 民事手続
- 3) 刑事手続
- 4) 典型的な戦略
- 5) 商標の使用に関する問題点
- 6) OEMと商標の保護

B. 水際対策

1. 税関による監視
2. 通関手続の一時停止
3. 並行輸入

AI. Administrative Procedures

General course of action

In practice, to handle an IPR infringement under administrative procedure, the following actions should be taken:

- IPR owner submits a Complaint to enforcement authority (e.g. Police, Market Surveillance Department, Inspectorate, etc.);
- Enforcement authority conducts an inspection against the infringer;
- If the infringement is found => enforcement authorities issues a Sanction Decision (including principal sanctions, additional sanctions and remedial measures).

AI. 行政手続 手続の一般的な手順

知的財産権侵害を行政手続で処理する場合、以下のよう
な対応が必要

- 知的財産権所有者は、執行機関（警察、市場監視局、検査局
など）に訴状を提出する；
- 執行機関は侵害者に対して検査を行う；
- 侵害が発見された場合⇒執行機関が制裁決定（主な制裁、追
加制裁、改善措置を含む）を下す。

VISION

AI. Administrative Procedures

Principal, additional sanctions, and remedies

- **Principal sanctioning forms:**
 - Warning order; or
 - Monetary fine (the maximum fine level is of VND 500 million (about US\$25,000)).
- **Additional sanctioning forms:**
 - Confiscating IP infringing goods, implements and materials predominantly used for production or trade of such IP infringing goods;
 - Suspending for a limited term the relevant business activities.
- **Remedial measures**, such as: forcible removal of infringing elements, forcible destruction of goods, forcible distribution or use for noncommercial purposes of goods, etc.

AI. 行政手続

原則・追加制裁・救済措置

- 主な制裁：
 - 警告命令
 - 罰金（最高罰金額は5億ドン（約25,000米ドル））
- 追加の制裁：
 - 知的財産権を侵害する商品、当該知的財産権を侵害する商品の生産または取引に主に使用される器具および材料を没収
 - 関連する事業活動を一定期間停止
- 救済措置、例えば、侵害要素の強制的な除去、商品の強制的な破棄、商品の強制的な頒布または非商業目的での使用など。

A2. Civil Procedures Remedies

The following remedies shall be applied in case of IPR infringement:

- Termination of the act of IPR infringement;
- Public rectification and apology;
- Performance of civil obligations;
- Compensation for damages;
- Destruction or distribution or put to use for non-commercial purposes of goods, materials and implements predominantly used for production and trade of the IPR infringing goods, provided that the distribution or use of the infringing goods does not affect to the exercise of the IPR holder.

A2. 民事手続 民事的救済

知的財産権侵害の場合、以下の救済措置が適用される：

- **知的財産権侵害行為の停止;**
- **公的な是正および謝罪;**
- **民事上の義務の履行;**
- **損害賠償;**
- **知的財産権を侵害する商品の生産および取引に主に使用される商品、材料、器具の破壊、頒布、非商業目的での使用.**

A2. Civil Procedures

Compensation of Damages

- **Physical damage shall be determined based on one of the following:**
 - The total physical damage determined in an amount of money plus the profits gained by the defendant as a result of infringement;
 - The license price for using IPR subjected matter;
 - The physical damage as calculated and proposed by the IPR holder in accordance with the laws;
 - Where 3 above grounds are not applicable, a rate shall be fixed by the court depending on the loss level but not exceeding 500 million VND (~ US\$24,010).
- **Mental damage** (if applicable): from 5 million VND to 50 million VND.
- Besides, the IPR holder may request the court to compel the IPR infringer to pay reasonable costs of hiring attorneys.

A2. 民事手続 損害賠償

- 物理的損害は、以下のいずれかに基づいて決定されるものとする：
 - 金額で決定された物理的損害の総額に、侵害の結果として被告が得た利益を加えたもの；
 - 知的財産権の対象物を使用するためのライセンス価格；
 - 法律に基づいて知的財産権者が計算し、提案した物理的損害；
 - 上記3つの事由に該当しない場合、裁判所は損害の程度に応じて、5億VND（～2万4010米ドル）を超えない範囲で料率を定める。
- 精神的損害（該当する場合）：500万VNDから5000万VND
- また、知的財産権者は、知的財産権侵害者に対し、弁護士を雇う合理的な費用を支払うよう裁判所に請求することができる

A2. Civil Procedures **Time Frame**

In practice, it normally takes about ***6-18 months*** or even longer to obtain the first instance court's verdict while it may takes about ***4-8 months*** to obtain the appellate court's verdict.

A2. 民事手続 期間

第一審の判決を得るには通常6～18カ月、あるいはそれ以上かかる。控訴審の判決を得るには4～8カ月かかることもある。

A3. Criminal Procedures Remedies

Depending on the seriousness of the IP infringement, one of the following criminal penalties may be imposed on an IPR offender who infringed upon copyrights/related rights/trademarks or geographical indications:

- For the infringer who is individual, a monetary fine of up to 1 billion VND (about US\$50,000) or non-detained re-education for up to 3 years or imprisonment for a term of 6 months to 3 years;
- For the infringer who is legal entity, a monetary fine of up to 5 billion VND (about USD250,000) or suspension of corporate operations for a term of 6 months to 02 years.

A3. 刑事手続 救済

知的財産権侵害の重大性に応じて、著作権／関連権／商標権または地理的表示を侵害した知的財産権侵害者に対して、以下のいずれかの刑事罰が科される可能性がある：

- 個人の侵害者に対しては、10億VND（約5万米ドル）以下の罰金、または3年以下の非拘束再教育、または6ヶ月以上3年以下の懲役が科される；
- 法人である侵害者に対しては、50億VND（約25万USD）以下の罰金、または6ヶ月から2年の企業活動停止が科される。

A3. Criminal Procedures

Time Frame

In practice, it normally takes about **6-20 months** or even longer to obtain the first instance court's verdict while it may take about **4-8 months** to obtain the appellate court's verdict (if any).

A3. 刑事手続 期間

第一審の判決を得るには通常6～20カ月、あるいはそれ以上かかる。控訴審の判決を得るには（もしあれば）4～8カ月かかることもある。

A4. Typical strategy

When trademark infringement occurs, the trademark owner can:

- Delivering a Warning Letter to the alleged infringer (not compulsory)
- Administrative procedure:
 - Most popular route in Vietnam.
 - The enforcement authority will inspect/check the alleged infringer's premise to detect infringement.
 - If the infringement is found => administrative sanctions, or transfer the case to the Police (criminal procedure).

A4. 典型的な戦略

商標権侵害が発生した場合、商標権者は以下の対応が可能:

- 警告書の送付（強制ではない）
- 行政手続
 - ベトナムで最も一般的な方法
 - 執行機関が侵害被疑者の敷地内を調査・検査し、侵害を発見する
 - 侵害が発見された場合⇒行政処分、または警察（刑事手続）に移送される

VISION

- Criminal procedure:
 - Normally the criminal case is transferred from administrative procedure.
 - Crime criteria (Article 226.I, the Penal Code): the infringement is deliberately conducted:
 - on a commercial scale, or
 - illicit profit from VND 100 million (approx. US\$ 4,170), or
 - a damage from VND 200 million (approx. US\$ 8,340), or
 - the value of counterfeit goods is from VND 200 million (approx. US\$ 8,340).

VISION

- 刑事手続：
 - 通常、刑事事件は行政手続から移行する
 - 犯罪基準（刑法第226条第1項）：侵害行為が故意に行われた場合：
 - 商業的規模で行われた場合
 - 1億ドン（約4,170米ドル）の不法利益、または
 - 2億ドン（約8,340米ドル）の損害、または
 - 模倣品の価値が2億ドン（約8,340米ドル）である場合

VISION

- Civil procedure (lawsuit):
 - Could be conducted besides administrative/criminal procedures.
 - Not a popular route in Vietnam, because it is costly and time-consuming, and also there is no specialized IP court.
 - Vietnamese courts are now making efforts to improve their judgment skills for IP-related disputes (e.g. the courts of Hanoi, Ho Chi Minh City, Binh Duong province)

VISION

- 民事手続（訴訟）：
 - 行政・刑事手続以外にも実施可能
 - ベトナムでは、費用と時間がかかること、知財専門の裁判所がないことから、あまり一般的な方法ではない
 - ベトナムの裁判所は現在、知的財産関連の紛争に対する判断能力の向上に努めている（例：ハノイ、ホーチミン市、ビンズン省の裁判所）

A5.Trademark-use issue

- If a registered trademark has not been used, the enforcement action could be affected.
- In theory, it is possible to conduct enforcement action, because:
 - Under the IP Law, no requirement of trademark use for taking enforcement actions.
 - The trademark registration is still valid at that time, not being invalidated/cancelled => owner has exclusive rights over registered trademark.

A5. 商標使用の問題

- 登録商標が使用されていない場合、強制執行が影響を受ける可能性がある
- 理論的には、権利行使は可能：
 - 知的財産法では、権利行使に商標使用の要件はない
 - 知的財産法上、強制執行を行うためには、商標の使用を要件としていないため、理論上、強制執行を行うことが可能である

A5. Trademark-use issue

- In practice, the outcomes could be different in 02 scenarios:
 - Scenario 1: signs and goods/services of both parties are **totally** identical => no need to consider the “possibility of confusion to the consumer” (Article 13.2(a), Circular No. 11/2015/TT-BKHCHN) => trademark infringement is likely constituted.
 - Scenario 2: signs and goods/services of both parties are **not** totally identical => “likelihood of confusion to the consumer” will be assessed => the use status of registered trademark could be considered by some authorities.

A5. 商標使用の問題

- 次の2つのシナリオで結果が異なる可能性がある：
 - シナリオ1：

両当事者の標識および商品・サービスが全く同一⇒「消費者の混同の可能性」（Circular No.11/2015/TT-BKHHCN第13.2条(a)）を考慮する必要なし⇒商標権侵害が成立する可能性が高い。
 - シナリオ2：

両当事者の標識と商品・サービスが全く同一でない⇒「消費者に混同のおそれ」が評価される⇒当局によっては登録商標の使用状況が考慮される可能性がある。

A6. OEM and trademark protection

- OEM (Original Equipment Manufacturer) is a new concept in Vietnam.
- To avoid possible dispute, the trademark owner (who sells OEM product to the market) should register their trademark in Vietnam.
- If the trademark is registered by a third party in Vietnam, the exportation of OEM product bearing such trademark to a foreign market (not circulated in Vietnam) could be risky => controversial issue.

A6. OEM と商標の保護

- OEM（Original Equipment Manufacturer）はベトナムでは新しい概念。
- 紛争を避けるため、商標権者（OEM製品を市場に販売する者）は、ベトナムで商標登録を行う必要がある。
- もし商標がベトナムの第三者によって登録された場合、その商標が付されたOEM製品を外国市場（ベトナム国内では流通していない）へ輸出することは、リスク⇒論争の問題となる可能性がある。

B. Border Control

- ❖ According to IP Law of Vietnam, measures to control imported goods relating to intellectual property include
 - customs supervision; and
 - temporary suspension of customs procedure.

- ❖ **Who entitled to file a request**
IPR owners, their assignee(s) or IPR owners' representatives

B. 水際対策

- ❖ ベトナムの知的財産法によると、知的財産に関連する輸入品を管理するための措置には、以下が含まれる。
 - 税関による監視
 - 通関手続の一時停止

- ❖ **請求できる者**
知的財産権所有者、その譲受人または知的財産権所有者の代理人

BI. Customs Supervision **Course of actions**

- ***IPR owner files a request*** for customs supervision to the Customs Supervision Department (“**CSD**”);
- ***CSD issues Notification of acceptance or refusal*** of the request (within 20 working days from the date of receipt of all required documents);
- ***CSD records the custom supervision into their nationwide database and sends Notification of acceptance*** of the customs supervision (i) to Customs branches and Provincial Customs Department for deploying supervision measure and (ii) to the requester;
- ***Customs Branch notifies the IPR owner*** of the alleged infringing/counterfeit goods (whenever the alleged infringing/counterfeit is found) so that the IPR owner can apply temporary suspension measure.

BI. 税関による監視 監視の手順

- 知的財産権者が税関監督局（CSD）に税関監督請求を提出;
- CSDが税関監督を受理または拒否する旨の通知書を発行（すべての必要書類を受領した日から20営業日以内）;
- CSDは税関監督を全国データベースに記録し、税関監督受理通知書を(i)税関支署及び監督措置を展開するための地方税関に、(ii)要求者に送付する;
- 税関支署は、知的財産権者が一時停止措置を適用できるように、侵害・模倣品と疑われる商品の知的財産権者に通知する（侵害・模倣品と疑われる商品が発見された場合、いつでも）。

B2. Temporary Suspension of Customs Procedure Course of Actions

- ❖ When being informed of the alleged infringing/counterfeit goods, IPR owner files a request for temporary suspension of customs procedure to the Customs Branch (CB);
- ❖ CB issues a Decision on temporary suspension of customs procedure over the infringing/counterfeit goods within 02 working hours from full receipt of the Request and Deposit:
 - Time limit of suspension: 10 working days from the date of issuance of the Decision for Suspension.
 - The time limit of suspension can be extended once for another 10 working days upon request by the requester and an additional deposit.

B2. 通関手続の一時停止 手続の流れ

- ❖ 知的財産権所有者は、侵害品・模倣品の疑いがあることを知らされると、税関支署（CB）に税関手続の一時停止を申請する；
- ❖ 税関は、申立書および供託書の全受領から02営業時間以内に、侵害品・模倣品に関する税関手続の一時停止に関する決定を下す：
 - 一時停止の期限：一時停止決定書の発行日から10営業日
 - 一時停止の期限：一時停止決定書の発行日から10営業日。一時停止の期限は、請求者の請求と追加供託により、さらに10営業日延長することができる。

B2. Temporary Suspension of Customs Procedure Course of Actions (cont'd)

- ❖ **Upon the expiration of suspension period or any extension, the Customs Branch shall have responsibility to carry out one or more actions given below:**
 - ***to issue a decision* on official receipt of the IP infringement case for their settlement under administrative procedure if the infringement is confirmed and the case is under Customs Branch's competence.**
 - ***to issue a decision* on continuing the customs procedure for the alleged counterfeit/infringing goods if no infringement is found;**
 - **Other actions, such as: to transfer the case to another competent enforcement authority, to implement the court's order, etc.**

B2. 通関手続の一時停止 手続の流れ（続き）

- ❖ 一時停止期間の満了又は延長の際、税関支署は以下の1つ以上の措置を実施する責任を負う：
 - 知的財産権侵害が確認され、税関支署の権限に属する場合、行政手続に基づく知的財産権侵害案件の正式受理に関する決定を下す。
 - 知的財産権侵害が確認されず、税関支署の権限下にある場合、知的財産権侵害の疑いのある模倣品・侵害品の税関手続を継続する決定を下す；
 - その他の対応：例えば、管轄執行機関への移送、裁判所の命令の履行など

B2. Temporary Suspension of Customs Procedure Pros & Cons

❖ **Advantages:**

- Legal grounds: comprehensive;
- Customs Offices: cooperative and nationwide.

❖ **Disadvantages:**

- Suspension duration is short (10 working days, max. 20 working days);
- Requirements of deposit(s) (an amount equivalent to 20% of total value of the alleged counterfeit/infringing goods or 20 million VND (approx. US\$1,000) if it is not possible to determine the value of the alleged counterfeit/infringing goods);
- Time limit for payment of deposit is short: within 03 working days.

B2. 通関手続の一時停止 **メリット・デメリット**

❖ **メリット：**

- 包括的な法的根拠
- 税関は協力的で全国的

❖ **デメリット：**

- 停止期間が短い（10 営業日、最長 20 営業日）；
- 保証金の納付要件（模倣品・侵害品とされる商品の総価値の 20%相当額、または模倣品・侵害品とされる商品の価値を特定できない場合は2,000万VND（約1,000米ドル）相当額）；
- 保証金の支払い期限は短く、3 営業日以内

B3. Parallel import

- Parallel import is acceptable in Vietnam => could not prohibit others from importing trademarked goods into Vietnam.
- Pros of parallel import:
 - Many sources of goods (not only the trademark owner and their authorized importers/distributors) => more choices for consumers;
 - Product's price is more competitive and affordable.
- Cons of parallel import:
 - Parallel import could be abused to import counterfeit, low-quality, or broken products into Vietnam;

=> In the view of the consumers, authorities: Pros > Cons

B3. 並行輸入

- ベトナムでは並行輸入が認められている⇒他国で商標が付された商品をベトナムに輸入することを禁止することはできない
 - 並行輸入の利点:
 - 商品の供給元が多い（商標権者とその正規輸入業者・販売業者だけではない）⇒消費者の選択肢が増える;
 - 製品の価格がより競争的で手頃になる.
 - 並行輸入の短所:
 - 並行輸入の短所：並行輸入が悪用され、模倣品、低品質品、故障品がベトナムに輸入される可能性がある;
- ⇒ 消費者、当局から見た場合：長所＞短所

THANK YOU

VISION

pnx.bac@vision-associates.com

有難うございました

VISION

pnx.bac@vision-associates.com