

特集《意匠》

ベトナムにおける意匠の新規性判断の 手法について 「意匠の基礎となる造形特徴」とは？



弁護士 Tran Nam Long^{*}， 会員 岡田 貴子^{**}

要 約

本稿は、ベトナムの産業財産権の登録官庁である「知的財産庁」、及びその上級官庁に相当する「科学技術省」による決定において解釈が示された意匠の新規性判断の手法について、情報提供することを意図して執筆された。本稿において議論の中心となる登録意匠（本件登録意匠）にかかる物品は、建物の入り口等に取り付けられる巻き取り式のシャッターの構成部材（スラット）である。意匠の新規性判断の際に最も重要なポイントとなる、「意匠の基礎となる造形特徴」（Đặc điểm tạo dáng cơ bản）が条文上どのように規定されているのか、また、具体的な事案においてどのような特徴が「意匠の基礎となる造形特徴」と判断されたのか、という点を中心に、ベトナムの専門家による分析や解説とともに、事例紹介を行う。日本では、新規性喪失の判断における公知意匠との類否判断の手法と、先後願の判断における意匠の類否判断の手法は、基本的に同じ手法で行われるのが原則であるのに対し、ベトナムでは公知意匠との「類似」を前提とする規定にはなっておらず、公知意匠にはない「意匠の基礎となる造形特徴が少なくとも1つ」あり、その特徴により本願意匠を特定して、他の意匠と識別可能であればよい、という規定になっている。

目次

1. はじめに
2. 事案の背景
3. 本事案に関連する法的根拠
4. 意匠の基礎となる造形特徴の認定手法について（ベトナム側執筆）
 - (1) 事件の概要
 - (2) 論点
 - (3) 決定と議論
 - (4) ベトナム側執筆者コメント
5. まとめ

1. はじめに

本稿はベトナムの産業財産権の登録官庁である「知的財産庁」、及びその上級官庁に相当する「科学技術省」による決定において解釈が示された意匠の新規性判断の手法について、情報提供することを意図して執筆された。ベトナムでは、科学技術省等の行政処分に関する決定等の文書については、公開データベース等も存在しないため、現地の専門家を通じてのみ取得が可能である。

ベトナム側執筆者（Elite Law Firm, パートナー弁

護士 Tran Nam Long）と、日本側執筆者兼ベトナム語翻訳者（特許業務法人ナガトアンドパートナーズ、弁理士 岡田貴子）とで分担して著作し、中心となる「4. 意匠の基礎となる造形特徴の認定手法について」については、ベトナム側執筆者の著作であり、その他の部分（1. はじめに、2. 事件の背景、3. 本事案に関する法的根拠、5. まとめ）は日本側執筆者の著作となる。

ベトナム側執筆者の Long 氏は、Vietnam Intellectual Property Research Institute (VIPRI) において5年の勤務経験を有し、鑑定相談室の室長をつとめた経験を有する弁護士である。VIPRI は、ベトナムにおける知的財産権の権利行使の際に、侵害の成否等の判断において重要な役割を果たす「専門家の鑑定書」（知的財産法 201 条に規定）を発行する権限を有する機関である。

^{*} ベトナム側執筆者（Elite Law Firm, パートナー弁護士）

^{**} 日本側執筆者・翻訳者（特許業務法人ナガトアンドパートナーズ、弁理士）

2. 事案の背景

まず、本稿において議論の中心となる登録意匠（本件登録意匠）について、その内容を明らかにしたい。

2009年2月19日出願（出願番号3-2009-00148）

2010年3月22日登録（登録意匠14163号）

物品名「定型棒状金具」

本件登録意匠には10件の意匠（embodiments）が含まれており、各意匠の図面は、ベトナム意匠公報（Part B, No.265 dated April 26, 2010）に基づき、ベトナム側執筆者が再構成した図1を参照されたい。

本件意匠にかかる物品は、建物の入り口等に取り付けられる巻き取り式のシャッターの構成部材（スラット）である。物品名の表示は、ベトナム語記載に基づき、「定型棒状金具」（“thanh kim loại định hình”）となる。本物品は横長の棒状のスラットであり、上下方向に複数の横長のスラットを連結して1枚のシャッターを構成し、シャッターの両脇部分は、常に左右両脇のガイドレールに挟み込まれた状態となり、シャッターを上巻き取ったり、下に降ろしたりすることができる。⁽¹⁾

本件登録意匠に対し、第三者によりベトナム知的財

産法（以下、知財法）96条に基づき、無効審判請求が行われた。ベトナム知的財産庁は、2010年8月23日付で決定No.1627/QD-SHTTを行い、10件のうち、意匠1, 2, 4, 6, 10の5件の意匠について、公知意匠を引用して新規性喪失を理由として無効と判断した。

意匠2及び10については先願の登録意匠8106号を引用して、新規性が否定された。意匠2及び10への引用意匠はベトナム知的財産庁データベース（IPLIB.noip.gov.vn）の情報に基づきベトナム側執筆者が作成した図2を参照されたい。

意匠1, 4及び6について引用された意匠は、本件登録意匠の意匠権者が関わった意匠権侵害事件（ベトナム市場管理局による意匠権侵害物品に対する行政措置事件）において市場管理局が押収した物件がその根拠となる（市場管理局公文書5/QLTT-D14において開示）。左記の公文書が非公開であるため、公知意匠や事案の詳細を確認することはできない。非公開の公文書が公知文献として取り扱われている状況については、公文書は非公開であっても押収物は市場において流通しているものであるから、公知意匠として取り扱われる旨の確認をベトナム側執筆者から受けている。

本件登録意匠の意匠権者は、意匠1, 2, 4, 6, 10の

図1

Plan view of the Design Patent No 14163
in which the embodiment No 1, 4, 6, 2 and 10 were cancelled
(source: National Gazette of Industrial Property, Part B, No. 265 dated April 26, 2010)

Embodiment No	Perspective view	Side view (cross-cut)	Front/back view (側面図)		Top plan view	Base plan view
			上部の貫通孔	溝部		
Em. 1						
Em. 2						
Em. 3						
Em. 4						
Em. 5						

Em. 6						
Em. 7						
Em. 8						
Em. 9						
Em. 10						

5件の意匠を無効とするベトナム知的財産庁の決定に対し、不服を申し立てた。これは政府通達 No.103/2006/ND-CP (改正) の14-1の規定に基づく不服申立手続であり、ベトナム知的財産庁で再度見直しが行われる。ベトナム知的財産庁は2011年4月8日付で別途決定 No.659/QD-SHTT を行い、決定 No.1627/QD-SHTT の結論を維持、10件のうち、意匠 1, 2, 4, 6, 10 の5件の意匠について無効と判断した。

次に、本件登録意匠の意匠権者は、上級官庁のベトナム科学技術省に対し、上記決定に関する不服申立を行った。これは政府通達 No.103/2006/ND-CP (改正) の14-2の規定に基づく不服申立手続である。科学技術省は、大臣決定 No.2182.QD-BKHHCN を2011年7月25日付で行い、知的財産庁の決定を取消、10件の意匠すべてを有効と判断した。翌日、大臣決定を実施するための報告 No.1736.BKHHCN-TTra が科学技術省監査部により発行された。

3. 本事案に関連する法的根拠

上記の経緯で議論の焦点となったのは、意匠の新規性の判断、具体的には意匠の特徴点の抽出手法と、公知意匠との対比の手法である。ベトナム側執筆者による「4. 意匠の基礎となる造形特徴の認定手法について」の理解の助けとなるよう、関連する条文等を以下の通り整理して示すことにする。

知的財産法第65条1項において、公知意匠と比較して「著しく異なる」場合には新規性ありと判断する旨が規定されている。また、同条第2項において、「造形特徴」が容易に認識／記憶できず、全体として両意匠を識別することができない場合には、「著しく異なる

」とはみなさない旨が規定されている（つまり、新規性なしと判断される）。

更に、科学技術省通達 01/2007/TT-BKHHCN において、知的財産法第65条で規定される「造形特徴」がさらに詳しく規定されている。上記通達の33.7条a)において、線、図形、色彩、位置関係、又はサイズ関係により表される要素であって、その他の特徴（標識）と結合して、当該工業意匠を形成するのに必要かつ十分な構成要素が「造形特徴」と規定されている。

上記に規定される「造形特徴」のなかでも、特に類否判断や新規性判断の要となるものを「意匠の基礎となる造形特徴」(Đặc điểm tạo dáng cơ bản) として、上記通達の33.7条c)において「容易に認識／記憶可能な造形特徴であって、意匠を特定し、同種物品の他の意匠と識別するのに必要かつ十分な造形特徴をいう」と規定している。上記通達の35.7条b) ii)において、新規性の有無を判断するにあたっては、出願にかかる意匠が有する基礎となる造形特徴の少なくとも1つが公知意匠に表れていない場合には、新規性があると判断する旨が規定されている。

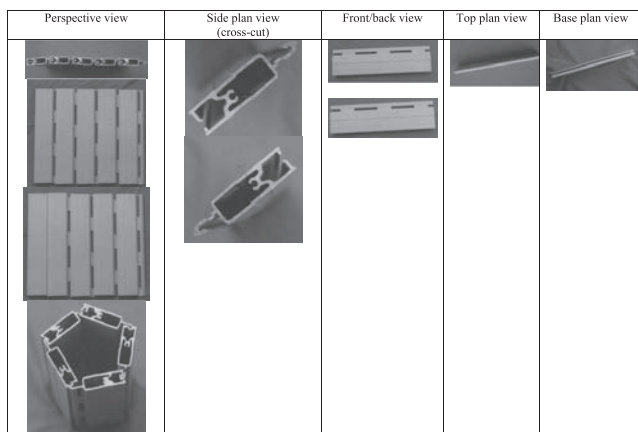
その他、ベトナム側執筆者による「4. 意匠の基礎となる造形特徴の認定手法について」の内容と関連のある、新規性判断において考慮されている意匠の保護要件に関する規定は、以下の2点である。

1点は、知的財産法64条3項において、「使用の過程において見ることでできない物品の形状」は意匠の保護対象には該当しない旨が規定されており、さらに前記通達の35.3条b) iii)において、より詳しく「物品の使用（製品の整備、維持、又は修理を除く、どのような使用者であれ通常の方法で物品の機能を活用すること）」をする際に見ることのできない意匠の内部形状は、意匠の保護対象外である、と規定されている。

2点目は、知的財産法第66条において、意匠の物品の属する分野において、標準的な知識を持つ者によって、容易に創作できる意匠ではないことが保護要件（創作非容易性）として求められている。なお、上記の「標準的な知識を持つ者」は、科学技術省通達 01/2007/TT-BKHHCN の23.6条a)後段において、特許明細書の実施可能要件の規定の一部として「標準的な知識を持つ者」とは、「通常の技術実施能力を有し、物品の属する分野において一般的な知識を明らかに有する者をいう」とされている。意匠の登録要件に関しても上記23.6条a)の規定に従って「標準的な知識を

図2

Plan view of the cited Design Patent No 8106
(Source: IPLIB.noip.gov.vn)



持つ者」を解釈する、と同通達 35.6(a) 後段において規定されている。

4. 意匠の基礎となる造形特徴の認定手法について（ベトナム側執筆）

(1) 事件の概要

2010年3月19日、ベトナム知的財産庁（以下、知的財産庁）はA社の10件の意匠を含む意匠出願（物品名「定型棒状金具」）に対し、登録証14163号を発行した本件登録意匠に含まれる10件の意匠は、10件の意匠は、それぞれ側面図の形状において近似し、主な相違点は、上部の貫通孔の形状と、正面及び背面に設けられた溝部の形状であった。

第三者からの無効審判請求を受けて、知的財産庁は審理の結果、決定1627/QD-SHTTにより、本件登録意匠に含まれる10件の意匠のうち5件⁽²⁾を、すでに公知となった意匠と類似するという根拠のもと、無効と判断した⁽³⁾。知的財産庁の上記決定を受けて、出願人は上級庁であるベトナム科学技術省（以下、科学技術省）の監査部へ決定への不服申立を行った。科学技術省は審理の結果、知的財産庁の決定を取消、同時に本件登録意匠に含まれる10件すべての意匠について登録が有効と判断した。

(2) 論点

意匠の新規性の有無に関し、本件の場合においては、10件の意匠に関して公知意匠と対比した場合に新規性が認められるかという点において、以下の点が問題となった。すなわち、①意匠の基礎となる造形特徴は何か、②造形特徴が「容易に認識／記憶」できるという指標は、意匠の基礎となる造形特徴を特定するのに十分か、そして③「物品の使用時において見ることのできない」（そのため、意匠の基礎となる造形特徴として機能しない）とは、どのように解釈されるべきか、という各点である。

(3) 決定と議論

「意匠の基礎となる造形特徴」は、意匠の新規性判断の要となる概念である。「意匠の基礎となる造形特徴」は、「容易に認識／記憶可能な造形特徴であって、意匠を特定し、同種物品の他の意匠と識別するのに必要かつ十分な造形特徴」と定義される（科学技術省通達01/2007/TT-BKHCHN 条文33.7.c）。

新規性を判断するためには、出願にかかる意匠と公知意匠とを、「意匠の基礎となる造形特徴」において総合的に比較検討する必要がある。出願にかかる意匠の有する少なくとも1つの「意匠の基礎となる造形特徴」が、公知意匠の「意匠の基礎となる造形特徴」のいずれについても表れていない場合に、意匠は対象の公知意匠との関係において新規性があると判断される（科学技術省通達01/2007/TT-BKHCHN 条文35.7.b）。

しかしながら、上記の規定に基づいて意匠の基礎となる造形特徴を特定するにあたっては、さまざまな論説がある。冒頭で述べた本件登録意匠に含まれる10件の意匠のうち5件を無効と判断した知的財産庁の決定において、知的財産庁は以下の通り述べている；

(i) 単純な図形（長方形、一の字、台形など）により構成される上部の貫通孔の形状は、容易に認識／記憶可能な要素であり、本件登録意匠の基礎となる造形特徴に該当する。

(ii) 溝部の形状は流通時（カバーがかかっている）及び実施時（最終製品である巻き取り式シャッターを構成する）に隠されており、本件登録意匠の基礎となる造形特徴とはいえない。

知的財産庁の上記認定に対し、科学技術省は同意せず、以下の通り、自らの決定において意匠の基礎となる造形特徴の特定手法を明らかにしている。

最初に、「容易に認識・記憶が可能」という判断基準について、知的財産庁は意匠の基礎となる造形特徴を認定するのに必要かつ十分であり、他の判断基準を用いる必要はないとしているが、科学技術省はそのような解釈は未だ十分ではなく、法律の各規定を正確に判断したものではないと判断している。

科学技術省の解釈によれば、意匠の基礎となる造形特徴を認定するにおいては、意匠の保護基準を定めたベトナムの各種法令全体に基づく必要がある、としている。とりわけ、意匠の基礎となる造形特徴は、下記の3つの基準を同時に満たす必要がある⁽⁴⁾。

(i) 意匠の外観形状を構成する要素を総合した場合に、主要な要素でなければならない（つまり、「容易に認識／記憶可能」であること）。

(ii) その要素の存在により、他の意匠と比較した場合において、意匠を相当程度に別異と認識できなければならない。

(iii) 意匠の物品の属する分野において、標準的な知識を持つ者によって、容易に創作できる要素であっ

てはならない。

上記の解釈を本件登録意匠について適用した場合、上部の貫通孔の形状は、単純な図形（長方形、一の字、台形など）により構成され、美観の面で強い印象を与えるものではない。従って、他の意匠と比較した場合に、相当程度に別異な認識を与えるに十分とはいえない。

さらに、溝部の形状は、本件登録意匠において単純な図形を構成し、容易に創作又は改変することが可能な要素である。溝部の形状を意匠の基礎となる造形特徴と仮にした場合には、溝部の形状を改変するだけで新規な意匠を創作できることになる。そのような解釈は、本件登録意匠にかかる物品について意匠登録による保護をはかる意義を減失し、意匠保護の実質、実体的な保護を反映していない。

以上の根拠により、科学技術省は、貫通孔の形状は本件登録意匠の基礎となる造形特徴とはいえないと結論づけた。貫通孔の形状が独特であり、他の意匠と比較した場合に相当程度に別異と認識できる程度に美観に強い印象を与え、かつ、意匠の物品の属する分野において標準的な知識を持った者が容易に創作できない場合にのみ、意匠の基礎となる造形特徴として認定することができるかと補足した。

次に、ベトナム知的財産法 64 条 3 項は「使用の過程において見ることのできない物品の形状」を意匠登録の対象外と規定しているが、同条の解釈について知的財産庁は、どのような実施態様においても、生産から、流通、最終使用態様に至るまで、見ることができないことをいうと示した。本件の場合、意匠にかかる物品「定型棒状金具」は巻き取り式シャッターへの実施を唯一の目的としており、市場に流通する過程において、側面は完全に隠された状態であり（カバーがかかっている）、最終使用態様においても同様である（巻き取り式シャッターに構成され、左右両脇のガイドレールにより隠される）。そのため、側面の形状は「物品を実施する際に視覚により認識できない物品の外観」に該当し、意匠の基礎となる造形特徴たりえないと知的財産庁は結論づけた。

一方、科学技術省の結論においては、意匠にかかる物品（定型棒状金具）が唯一の用途たる最終物品（巻き取り式シャッター）のみに用いられることを考慮しても、意匠にかかる物品を最終物品と同一視することはできないとした。定型棒状金具は、独立した物品と

して審査されるべきであり、完成品の部品として扱うべきではない、と判断した。また同時に、「使用」の概念はもっとも広く解釈すべきであり、定型棒状金具を「使用」する者とは、取引者、流通関係者、定型棒状金具により巻き取り式シャッターを生産・組立する者までを含むと解釈可能である。本件登録意匠にかかる物品の「定型棒状金具」は、その側面図における形態を「見ることのでき」るものであり、ベトナム知的財産法 64 条 3 項により保護対象外とすることはできない、と結論づけた。

科学技術省は、本件登録意匠の側面図における形状が、他の意匠と本件登録意匠とを相当程度に別異と認識しうる主な特徴といえ、容易に認識・記憶が可能であり、意匠にかかる物品の属する分野において平均的な知識を有する者が容易には創作できないといえるため、「意匠の基礎となる造形特徴」としての要件をすべて満たすものである、と認定判断している。

（４） ベトナム側執筆者コメント

本件は特定案件の不服申立に関する決定であり、先例というわけではないが、初めて科学技術省が意匠の基礎となる造形特徴の認定手法について明確かつ詳細に意見を表明した事例といえる。ベトナム側著者としては、以下の結論を導きだすことができる。

「容易に認識・記憶が可能」という基準は、意匠の基礎となる造形特徴を認定するに際し、必須の要件であって、十分な要件ではない。上記の要件の他に、「他の意匠と比較した場合において、意匠を相当程度に別異と認識」しうる特徴であること、「標準的な知識を持つ者によって、容易に創作できない特徴であること、が必要である。

「意匠の実施の過程において視覚により認識できない」（そのため、意匠の基礎となる造形特徴として機能しない）という規定について、「実施の過程」とは、審査の対象となる意匠にかかる物品の実施の過程と理解すべきであり、完成品の実施態様と同視すべきではない。つまり、本件についていえば、意匠にかかる物品（定型棒状金具）の実施の過程と、その完成品（巻き取り式シャッター）の実施の過程とを同視すべきではない。

5. まとめ

日本においては、意匠法 3 条 1 項 3 号で公知意匠と「類似する意匠」が新規性を有さないことが規定され

ており、意匠審査基準 22.1.3.1「意匠の類否判断」においてその具体的手法が示されている。上記の手法は、意匠審査基準 61.1.4「全体意匠と全体意匠との類否判断」においても適用される。すなわち、新規性喪失の判断における公知意匠との類否判断と、先後願の判断における意匠の類否判断との手法は、日本では基本的に同じ手法で行われるのが原則である。

その一方、ベトナムでは新規性喪失の有無を判断する際に、公知意匠との「類似」を前提とする規定にはなっておらず、公知意匠にはない「意匠の基礎となる造形特徴が少なくとも1つ」あり、その特徴により本願意匠を特定して、他の意匠と識別可能であればよい、という規定になっている。さらに本件事案では、科学技術省は意匠の保護対象たりうるかという観点から、その他の条文の趣旨を加味して総合的に判断する立場をとっている。ベトナムでは意匠の「類否判断」については別途規定があり、科学技術省通達 01/2007/TT-BKHCN の 35.1 条 b) の規定により、「同種物品」であり、かつ、「意匠の基礎となる造形的特徴のうち類似するものがいくつもある」（下線部引用者）場合に両意匠は類似するとみなす旨の規定があり、新規性判断の場面とは異なる規定ぶりになっていることに注意が必要である。ただし、いずれの場合でも、決め手となるのは「意匠の基礎となる造形的特徴」の認定であるという点においては共通している。

日本では、公知意匠との類否判断の過程において、対比する両意匠の形態の基本的構成態様の共通点・差異点、具体的構成態様の共通点・差異点を認定し、意匠の要部における共通点又は差異点といえるか否かの検討や、先行意匠群との対比を行い、両意匠の全ての共通点及び差異点を総合的に観察し、需要者に対して異なる美感を起こさせるか否かを判断する、といういわば「総合判断」であるのに対し、ベトナムの手法とその結論を見ていると、ピンポイントで意匠の要部に関わる共通点又は差異点について非常に大まかに認定し、それを「意匠の基礎となる造形特徴」として新規性有無を決する、という印象を日本側執筆者は受けた。

本件事案においては、先行意匠群が存在したのか否かは不明であるが、仮に存在した場合にどのように

「意匠の基礎となる造形特徴」の認定や評価に影響を与えるのかも、興味のある部分である。

本件登録意匠に係る物品は、巻き取り式のシャッターの構成部材（スラット）であり、横長の複数のスラットを縦方向にかみ合わせてシャッターを構成する必要があるにも関わらず、側面の形状の評価の過程において、機能的形状について論じられた形跡がないことについては、疑問の残る点である。

また、本件登録意匠（図1）の意匠10と、引用意匠（図2）の意匠とは、科学技術省が非類似と判断し、その理由として側面における形状の相違を挙げているが、側面を比較してもその差異は微差にとどまるように思われる。科学技術省は本件登録意匠の意匠群（意匠1～10）と引用意匠（非公開のものも含め）とを比較する際に、意匠ごとに形態の共通点・差異点を挙げてはならず、非類似の結論に至った過程は、不明瞭な点が残るように思われる。

本稿に関する貴重な現地資料は、ベトナム側執筆者（Elite Law Firm, Mr. Tran Nam Long）に尽力いただいて入手できたものであり、ここに感謝を述べる次第である。

本稿は情報提供を目的として作成されたものであり、具体的な事案において示されたベトナムの知的財産庁や科学技術省の解釈を紹介するためのものである。必ずしも先例として他の事案に一般化できるとはかぎらないため、具体的な事案のベトナムにおける意匠の新規性判断、類否判断等については、現地専門家への相談をお勧めする。

注

- (1) シャッターの用語については、東和シャッター工業株式会社ウェブサイト「シャッター用語の解説」<http://www.towa-shutter.jp/yougo.html>を参考にした。
- (2) 意匠 1, 2, 4, 6, 10 の 5 件の意匠
- (3) 知的財産庁決定 No.659/QD-SHTT においてもこの結論を維持した。
- (4) (i) 及び (ii) は科学技術省通達の 33.7 条 c) に基づく「意匠の基礎となる造形特徴」（Đặc điểm tạo dáng cơ bản）の定義。
(iii) は知的財産法第 66 条に基づく意匠の保護要件。

（原稿受領 2015. 3. 4）