マレーシアの実用新案証明書で特許ポートフォリオを創る

オウ・シオン・イー（Ow Siong Yee）
GLOBAL IP Southeast Asia（Malaysia）Sdn. Bhd.
マレーシア弁理士

特許ポートフォリオは、同じ出願人（個人、企業、組織）が所有する特許の集合のことで、研究開発に対する投資を保護し、特許ライセンスや特許の販売を通じて出願人に収益をもたらし得ます。競合他社に対抗するための武器として使用することもでき、出願人に市場での競争上の優位を与えます。また、優れた特許ポートフォリオは投資家を惹きつけ、将来のプロジェクトにより多くの投資をもたらします。このように貴重な無形資産となる特許ポートフォリオの構築に、マレーシアの実用新案証明書が有効利用できます。

マレーシアでは、発明やイノベーションに対して 2 つの形式の異なる保護が利用可能です。まず、新しい製品やプロセス、進歩性を伴う産業上利用可能なあらゆる発明に対して特許を取得できます。次に、新製品、新プロセス、または既知の製品やプロセスの新たな改良など、新規で産業上利用可能なあらゆる軽微な発明に対して実用新案証明書（Utility Innovation Certificate）を取得できます。特許と実用新案証明書は共に、権利者に商業的利益を目的として発明を独占的に利用する権利を与えます。クレームされた発明を無断で使用、製造、販売または輸入する他者は、権利侵害をしているとみなされます。

発明の独占的な権利を束ねて効果的な特許ポートフォリオを構築するために、多くの企業や組織は特許出願を行っており、それらが功を奏する迄に数年の努力を払っています。その一方で、実用新案証明書は過小評価され、十分に活用されていないように思われます。企業や組織は、実用新案証明書は特許に比べて価値が低く、権利行使が難しいと考えているようなのです。このため、新しい発明が既知の製品またはプロセスの軽微な改良である場合には、特許出願の可能性のみを検討して、その結果が好ましくなければ、彼らはそのイノベーションに対して何もしない選択をすることになるようです。

ぜひ、本稿を通じて考えを改め、マレーシアの実用新案証明書が包括的な特許ポートフォリオを確立したい企業や組織にとって非常に有効なツールになることを理解していただきたいと思い

ます。特許出願のみに着目すると、特許ポートフォリオの構築に時間がかかります。費用対効果が高く強力な特許ポートフォリオを構築する上で、マレーシアの実用新案証明書を活用するべきです。

実用新案出願の審査が行われない他の国とは異なり、マレーシアでは特許と実用新案は同様の審査過程を経ます。すなわち、マレーシアの実用新案証明書制度では、実用新案出願でクレームされた発明は実体審査を受けた上で実用新案証明書が付与されることを意味します。実用新案証明書は権利付与前に審査されるため、付与された実用新案証明書は第三者によって無効にされるリスクが低いのです。しかも、登録要件には進歩性（非自明性）が含まれないため、付与された実用新案証明書は簡単には無効になりません。無効にするには、請求項のすべての要素が単一の先行技術に開示されていなければならないのです。2020年の訴訟Emerico Sdn Bhd v Maxvigo Solution Sdn Bhd [2020] 1 LNS 206では、一般知識を根拠にして実用新案証明書を無効にすることはできないことが判示されました。マレーシアは基本的にコモンローの国であるため、付与された実用新案証明書の有効性に関する今後の訴訟ではこの判決が参照され得ます。

実用新案証明書の許可要件が特許ほどには厳しくないため、請求された発明が新規で産業上利用可能であれば、保護対象外の主題に属さない限り、比較的短期間に取得可能です。特許および実用新案証明書は共に、付与後にのみ権利行使が可能となりますので、早期付与が権利行使には有利になります。実用新案証明書は、自社の発明を侵害しているとみなされる競合他社に対して早く訴訟を起こすことができるため、より積極的な権利の活用を望む企業や組織にとって、実用新案証明書にはアドバンテージがあると言えます。

マレーシアの実用新案証明書では、出願ごとに 1 つの請求項しか認められません。それにもかかわらず、単一の請求項が発明の性質を十分にカバーし、発明の新規な特徴を含むように適切に書かれている限り、付与された実用新案証明書は付与された特許と同程度、あるいはそれ以上に強力になり得ます。実用新案証明書は、特許と比較して簡単に無効にされない点も重要です。この特徴を活用することで、企業や組織は、新しい発明の異なる新規特徴を主張する複数の実用新案出願をし、当該発明を保護するための、強力で包括的な特許ポートフォリオを作成することが容易になります。新しい発明が、切り口を変えて捉えられた多くの新規な特徴の一つひとつを請求項とした、多数の実用新案証明書で保護される状態を作り出すことができれば、競合他社を強く牽制できるようになります。また、競合他社に侵害の疑いがある場合に、当該競合他社がポートフォリオ内の複数の実用新案証明書を侵害していることになる可能性が高まり、権利者には、侵害された権利の数に基づいてより高額な損害賠償を請求する機会が与えられることもあります。

実用新案証明書の保護期間が特許の保護期間に劣らない点も重要です。特許の保護期間は出願日から 20 年ですが、実用新案証明書の保護期間は出願日から 10 年です。しかし、実用新案証明書は延長が可能です。延長は、１回当たり５年で、２回おこなえます。これによって、追加の10年間を保護期間として獲得可能ですので、特許の保護期間と変わらなくなるのです。保護期間の延長は、マレーシアにおける発明の商業的または産業的使用の証明、またはその不使用の十分な説明をすることで得られます。

コストに関しては、実用新案出願の方が特許出願よりも安価です。実用新案出願ではクレームされた発明の進歩性（非自明性）を証明する必要がないため、審査プロセスは特許より簡単かつ迅速になります。したがって、多くの場合には、実用新案出願の審査にかかる費用は、特許出願よりも安くなります。さらに、実用新案証明書を維持するための費用は、特許よりも低く設定されています。

企業や組織が、マレーシアで発明の包括的な特許ポートフォリオを実現しようとする際には、最初から一度に当該発明についての多数の実用新案出願をおこなう必要はありません。最近改正されたマレーシア特許法では、最初の審査通知の発行日から３か月以内で、出願が係属中（審査が係属中で、出願の取下または放棄をしていない状態）である場合には、当該出願に基づいて分割出願を自発的におこなうことができます。そして、特許出願を分割する際には、出願人は子出願を実用新案出願とすることを選択できます。マレーシアで強い特許ポートフォリオを構築したい国内外の企業および組織は、まず特許出願を行い、その後、当該特許出願から複数の実用新案出願を分割することで、さまざまな角度から当該発明の保護を得られるよう対処することができます。

企業や組織が係属中のマレーシア特許出願から複数の実用新案を分割する場合、最初の親出願では進歩性（非自明性）を考慮した請求項で審査を受け、実用新案出願では、進歩性を無視した広範な請求項を有する実用新案出願をおこなうことも可能です。実用新案証明書では進歩性を問われませんので、一旦付与されると、広範な保護範囲を持ちながらも、競合他社によって簡単に取り消される可能性の低い強力な独占権が得られます。

以上、説明してきましたように、マレーシアの実用新案証明書は、高い費用対効果と高い時間効率によって、新しい発明やイノベーションの独占的権利を広範囲に取得する手段となり得ます。実用新案証明書を有効活用することで、強力かつ包括的な特許ポートフォリオを形成しやすくなるのです。

著者紹介
オウ・シオン・イー（Ow Siong Yee、英語名：Charmaine）
マレーシア弁理士
GLOBAL IP Southeast Asia（Malaysia）Sdn. Bhd.
e-mail : patent2@gip-asean.com
マレーシア弁理士であり、Global IP Southeast Asia（Malaysia）Sdn. Bhd.のシニア・パテントエンジニアとして、生物学、化学、バイオテクノロジー分野を担当する。日本企業のマレーシア現地法人における発明発掘、権利化が主な担当業務。英語、中国語が母国語。米国インディアナ大学、バイオテクノロジー学士号取得。
【参考】www.gip-asean.com

翻訳者
宮川良夫（みやがわよしお）
United GIPs代表
日本弁理士、米国パテントエイジェント
【参考】www.unitedgips.com