

各国の実用新案制度の特徴と今後の動向

—WIPO ジャパンファンド「実用新案制度セミナー」で見たもの—

特許庁 総務部国際課地域政策室長 **山本 信平**

PROFILE

1991年特許庁入庁。審査官、審判官、経済産業省通商政策局国際知財制度調整官などを経て、2011年1月より現職。

1 はじめに

実用新案制度¹について日本では最近あまり大きな話題となることはなかった。これは特に1993年の法改正前後で実用新案出願件数が激減し国内的には実用新案制度の重要性が低下したことが一因である(図1)。

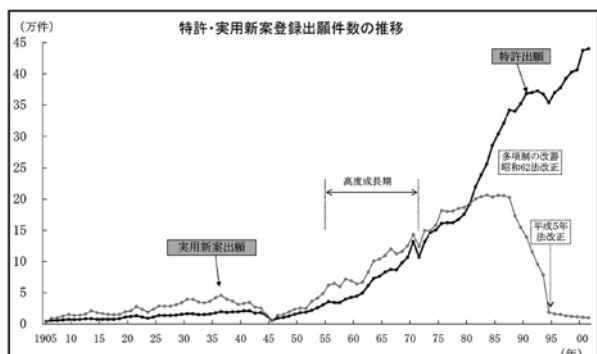


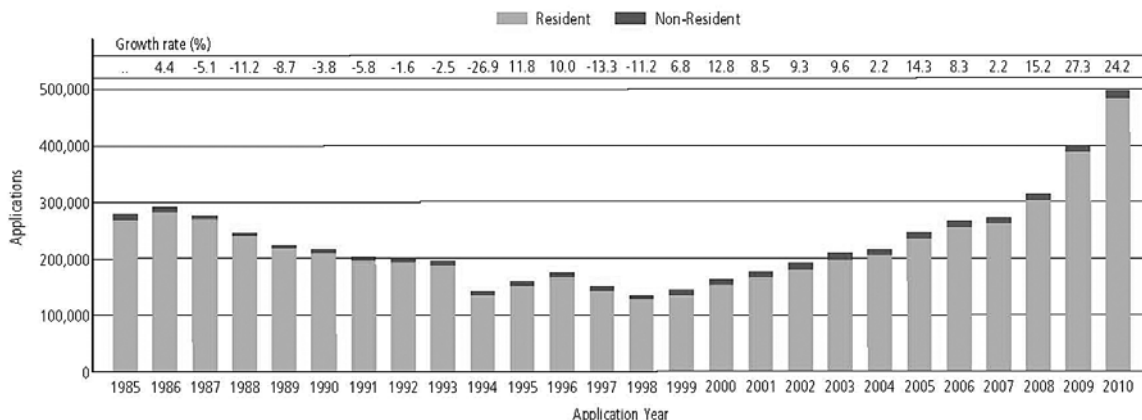
図1 日本の実用新案出願数

しかし、国際的には実用新案制度は産業界、政策担当者等の関心事項となってきた。その背景には大きく2つの流れがあることを紹介したい。

一つは世界的に実用新案出願が急増していることである(図2)。

特に2009年、2010年には20%以上の伸び率を示している。この伸び率はほとんどが中国における実用新案出願によるものであり、中国で実用新案出願が急増

1 国際的には一般の特許制度と比較して簡便な手続で発明を保護する制度に対して様々な名称が付されている。例えば、日本、中国、韓国、ドイツ等では utility model、オーストラリアでは innovation patent、タイでは petty patent、マレーシアでは utility innovation と称される制度がある。それらを総称して下位特許 (second tier patent) と呼ばれることもあるが、ここでは日本語としての浸透度とパリ条約にも用いられている名称であることから、原則としてそのような制度の総称として実用新案という用語を用いる。



Note: The world total is a WIPO estimate covering around 60 patent offices (see Data Description).
Source: WIPO Statistics Database, October 2011

図2 世界中の実用新案出願数 (WIPOのHamdan-Livramento氏の講演資料より引用)

していることに対して各国企業が危機感を強めている。

もう一つは新興国、途上国で知的財産制度の整備が進むにつれ知的財産制度を自国の産業の発展の基礎にできないかという意識が高まったことである。新興国、途上国では TRIPS 履行義務以降、知的財産制度の整備が進んではいないが、その制度を利用しているのは主として先進国企業であり自国企業はあまりその制度を利用していない、又は、できていないという実態があきらかになりつつある。その結果、後に紹介するようにマレーシア等では自国企業がより利用しやすい制度とするべく実用新案制度の見直しが行われている。

このように出願件数、制度改正検討中の国数が増えている一方で、実用新案制度に関する国際的な規範は特許のそれに比べて非常に薄弱な状況である。特許制度については TRIPS 協定において、その取得からエンフォースメントまで高いレベルの国際的規範が設定されている。さらに、WIPO、五大特許庁長官会合、二国間会合等において、制度的・運用的な調和の議論も進められている。しかし、実用新案制度について TRIPS 協定自体には実用新案という用語は出てきていないし、制度的・運用的な調和の国際的な論議もほとんどされていない。特許制度が国際的調和の方向で動いているのに対して、実用新案制度については法制度的にも実務的にも各国間の相違が拡大する可能性もある。

そのような状況を踏まえ、日本国特許庁では WIPO の協力のもと、WIPO ジャパンファンド事業の一環として「実用新案制度の法的、経済的及び政策的側面に関するリージョナルセミナー」をマレーシア・クアラルンプールにおいて 2012 年 9 月 3 - 4 日に開催した²。



「実用新案制度の法的、経済的及び政策的側面に関するリージョナルワークショップ」参加

このセミナーは、実用新案制度の改正を検討しているマレーシア知的財産公社 (MyIPO) からの要請を受けて開催したものである。

筆者はそのセミナーに講演者として参加したが、そこで得られた情報は非常に示唆に富むものであった。本稿では、そのセミナーで得られた情報を中心に各国の実用新案制度の特徴と今後の動向について紹介する。なお、本稿の意見にわたる部分はすべて筆者の個人的見解である。

2 実用新案制度を巡る国際的な状況³

前述のように世界中の実用新案出願数は、ここ数年急増している。出願数の多い知財庁の上位 10 庁の出願件数は表 1 のとおりである。

表 1 出願上位 10 庁の出願件数 (2010 年)

出願上位 10 庁	実用新案出願件数	前年からの伸び率	内国出願件数	内国出願比率
中国	409,836	31.9%	407,238	99.4%
ドイツ	17,005	-1.7%	13,694	80.5%
韓国	13,661	-20.3%	13,193	96.6%
ロシア	12,262	9.9%	11,757	95.9%
ウクライナ	10,685	16.1%	10,534	98.6%
日本	8,679	-8.7%	6,889	79.4%
スペイン	2,640	3.1%	2,516	95.3%
ブラジル	1,988	-36.3%	1,926	96.9%
チェコ	1,608	16.4%	1,542	95.9%
オーストラリア	1,465	11.0%	1,126	76.9%

表 1 から明らかなように中国が出願件数、伸び率とも群を抜いている。表 1 は 2010 年のデータであるが、2011 年には、中国における実用新案出願数は 585,467 件と増加している。

さらにこのデータから読み取れる事項としては、中国、ロシア、ウクライナといった新興国が出願数を増加させ

2 セミナーで使用された資料は以下の URL よりすべて参照可能。

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26883

3 主としてセミナーにおける WIPO の Aleman 氏、マックス・ブルックの Ruse-Khan 氏の講演内容による。



ているのに対して、ドイツ、韓国、日本といった先進国は出願数を減少させているということである。出願人の内外比率についても通常特許では新興国は先進国に比べて外国出願比率が高い＝国内企業より外国企業の方が特許制度より利用している傾向があるのに対して、実用新案では新興国・先進国にかかわらず内国出願比率が高い＝国内企業が主として実用新案制度を利用している傾向も読み取れる。このことから、いずれの国においても実用新案制度は国際展開していない自国の中小企業用に設計されており、それゆえ先進国より新興国においてその必要性が高いという状況になっていると推測される。

実用新案制度を有している国は、WIPO が把握しているだけでも 59 カ国／地域以上である。しかしながら、それらの制度についての国際的規範は薄弱である。もとより実用新案制度の採用を義務づけるような多国間の国際的規範はなく、そのため米国のようにそもそも実用新案制度を有しない国も少なくない。

実用新案制度に関する多国間の国際的規範としてパリ条約の中にいくつかの規定がある。パリ条約 1.2 条では、工業所有権の保護は実用新案に関するものも含むとされている。それとパリ条約 2 条の工業所有権の保護に関する内国民待遇義務をあわせ読めば、パリ条約により実用新案制度においても特許制度と同様に内国民待遇義務が課されていることは明らかである。また、優先権についても特許と同様に規定されている。

TRIPS 協定を見れば、TRIPS 協定における知的所有権についての定義が 1.2 条に置かれており、その定義に実用新案権は含まれてない。よって、TRIPS 協定は加盟国に実用新案権についての何らの実体的義務を課するものではない。ただ、2.1 条にはパリ条約の 1-12 条及び 19 条の規定の遵守義務が規定されている。この規定により、WTO 加盟国の実用新案制度がパリ条約の内国民待遇義務に違反しているような場合には WTO の紛争解決メカニズムを利用できるというのが主たる学説である。

二国間協定における実用新案に関する規定についてあまり例はないようであるが、セミナーにおいてはマックスブランクの Ruse-Khan 氏より以下の 2 例が紹介され

た。

① EU-カリブ海諸国経済連携協定（148 条）

実用新案制度を設けるかどうかは任意であるが、設ける場合は全ての技術分野を対象とし、新規性、ある程度の非自明性及び産業上の利用可能性を有するものを保護することが規定されている。また、既に存在する制度については影響を与えないという、いわゆる祖父条項も規定されている。

②日-インドネシア経済連携協定（109、110、121 条）

実用新案出願手続に関する手続の簡素化、透明性の確保が規定されている。また、実用新案権侵害について刑事手続を設けることも規定されている。

なお、日本はインドネシアとの経済連携協定以外にも、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム等との経済連携協定にも実用新案に関する規定を盛り込んでいる。特に実用新案権侵害についての刑事手続の義務化は TRIPS 協定から見ても非常に高い規律であり、日本は実用新案制度に関する国際的規律強化について二国間協定を最も積極的に活用している国の一つであると言える。

3 日本の実用新案制度

日本でも 1993 年までは実用新案出願について実体審査を行っていたが 1993 年の法改正により無審査主義を採用することとなった。

1905 年に実用新案制度を導入した当初は小発明を保護し国内産業の発展を促進することを目的としていた。出願件数からみても高度経済成長期には日本産業界の研究開発モデルに適合し、日本の経済発展に貢献してきた制度であったと言えるであろう。しかし、高度経済成長期を過ぎ出願件数が減少し、かつ、審査制度を採用していたことによりライフサイクルが短い考案について十分な保護が図れなくなっていたため、1993 年に審査制度から無審査制度への改正が行われることとなった。

現行制度のもとでは、出願後、方式審査並びに保護対象違反があるかどうか等を審査する基礎的要件の審査が行われる。方式的要件と基礎的要件を満たした出願は、

実体審査を経ることなく権利の設定登録が行われる。出願から設定登録は通常2～3ヶ月である。

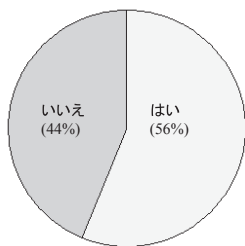
無審査制度による権利の不安定性に対処するために1993年の法改正では技術評価書制度も導入されている。技術評価書は日本国特許庁が提供するものでありクレームされた考案の新規性、進歩性等の要件を判断するための客観的評価を与えるものである。そして、権利者は侵害訴訟を提起する前に技術評価書を提示して警告しなければならない(実用新案法29条の2)。

また、同時に実用新案権者の責任に関する規定も設けられた。これは無審査制度のもとで瑕疵のある権利を濫用しないように実用新案権者に高度な注意義務を課すものである。実用新案権が無効とされた場合は、実用新案権者が相当の注意をもって権利を行使したことを立証しない限り賠償責任を負う(実用新案法29条の3)。

日本の無審査主義を採用した実用新案制度において、権利者と第三者の権利のバランスをとるためにこれら29条の2及び29条の3は重要な規定である。

1993年法改正後の実用新案制度に関するアンケートの結果は図3及び図4のとおりである。

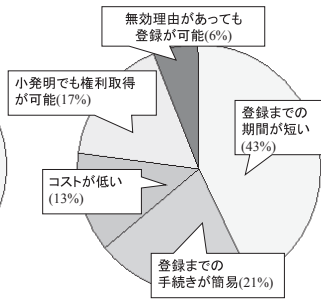
実用新案制度を利用するメリットはありますか？



回答数=414

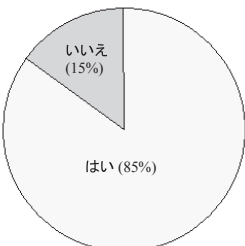
図3 大企業の回答

メリットの内訳



回答数=453 (複数回答あり)

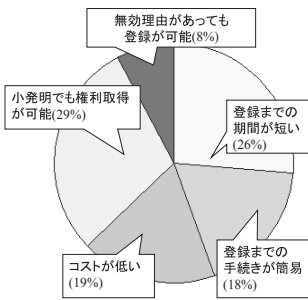
実用新案制度を利用するメリットはありますか？



回答数=73

図4 中小企業の回答

メリットの内訳



回答数=167 (複数回答あり)

大企業においても半数以上が無審査の実用新案制度についてメリットがあると回答している。中小企業においては85%が実用新案制度についてメリットがあると回答している。このように日本の実用新案制度も他の多くの国の制度と同様、大企業よりは中小企業に使いやすい制度になっていると言える。

4 中国の実用新案制度⁴

中国の実用新案制度は特許制度と同時に1984年に設けられた。中国の実用新案制度の目的は国内の知財活動を奨励し小発明を保護することである。中国では特許出願、実用新案出願、意匠出願とも件数は増加しているが、その中でも実用新案出願件数の増加率が突出している(図5)。2011年の実用新案出願数は585,467件、登録件数は408,110件であった。

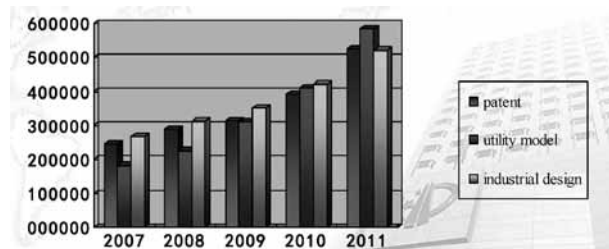


図5 中国の特許、実用新案、意匠出願件数 (中国知識産権局のZhang氏の講演資料より引用)

2011年の実用新案出願の内外比率は中国人の出願が99.3%に対して外国人の出願は0.7%に過ぎない。外国人の内訳を見ても2011年には米国人を抜き日本人の出願が一番多くなっている(図6)。

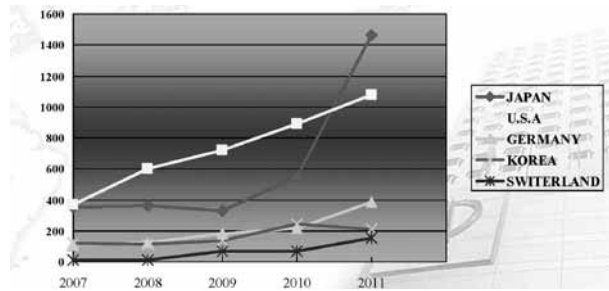


図6 出願人国籍別実用新案出願件数 (中国以外の主要国) (中国知識産権局のZhang氏の講演資料より引用)

4 主としてセミナーにおける中国知識産権局のZhang氏の講演内容による。

2011年の出願から登録までの平均期間は4.6月である。

5 日中韓の実用新案制度比較

日中韓の特許庁会合においては実用新案制度に関する相互理解を高めるため、2011年より実用新案制度に関する比較研究を開始した。これまでの議論で、権利濫用の防止措置等については表2のような一致点、相違点があることが明らかになってきた。

表2 実用新案制度の日中韓比較

	日本	中国	韓国
保護対象	物品の形状、構造又はその組み合わせ	物品の形状、構造又はその組み合わせ	物品の形状、構造又はその組み合わせ
保護期間	出願から10年	出願から10年	出願から10年
登録前の実体審査	なし	なし	あり
情報提供制度	何人も可	なし	何人も可
権利行使前の技術評価書提示義務	あり	なし	なし (実体審査を経なければ権利行使できない)
技術評価の請求をできる者	何人も可	権利者又は利害関係人(ライセンサー等の権利者側のみ)	
技術評価の請求をできる回数	制限なし	1回のみ	
権利無効となった場合の特別な損害賠償責任	あり	なし	なし

現在、日中韓特許庁会合においては、これらの点も含め様々な観点からの比較研究を深めており、その比較研究結果の公表に向けて作業を進めているところである。

6 ドイツの実用新案制度⁵

ドイツの実用新案制度は1891年に設けられたもので、世界的に最も歴史のある実用新案制度である。1891年当初より改正は重ねられているが過去の制度、現在の制度ともいくつかの国の実用新案制度のモデルになっている。1891年導入当時、実用新案制度は特許制度では保護できない小発明を保護することを目的としていた。このため、登録のために必要な進歩性の程度については特許より低く設定されていた。また、保護対象は三次元物体に限定されていた。これらの条件により、当時は中小企業に重要度の低い発明に安価で早い保護を

提供する制度として活発に利用されていた。

その後、判例及び1986年、1990年の法改正によって三次元物体という限定は廃止され、方法の発明と生物関連発明以外は保護対象とされることとなった。また、2006年の判例により、登録のために必要な進歩性の程度も特許と同程度のものでされた。このためドイツの現行制度は、小発明の保護という機能はほぼ失い、特許が登録されるまでの暫定的な保護を与えるという機能が主要な機能となっていると分析されている。

ドイツの現行制度のその他の特徴としては、実用新案出願について実体審査を行わずに登録され登録により排他権が発生する。実務的には特許庁の審査官が保護対象違反がないかどうかについては審査し違反があった場合は出願を拒絶する。出願人の要請により特許庁がサーチレポートを作成するが、このサーチレポートは出願人に対するサービスであって法的効果を生じさせるものではない。保護期間は10年で、権利の有効性は原則として無効審判の請求があったときに特許庁で判断される。なお、実用新案権に基づく侵害訴訟が提起された場合、被告は侵害訴訟の裁判所でも権利の有効性を争えるが侵害訴訟の裁判所が無効と判断した場合でもその効果は当事者限りである。

7 オーストラリアの実用新案制度⁶

オーストラリアでは過去2つの実用新案制度が採用されたことがある。一つは1979年～2000年に採用されていたPetty Patent制度であり、もう一つは2000年～現在まで採用されているinnovation patent制度である。

1979年～2000年まで採用されていた制度は主としてオーストラリア国内企業向けにライフサイクルの短い製品の保護を目的として設けられたものであった。迅

5 主としてセミナーにおけるマックスブランクのRuse-Khan氏の講演内容による。

6 主としてセミナーにおけるIPオーストラリアのMcCaffery氏の講演内容による。

速な権利付与のため法文上は無審査での登録を意図していたが、実務上付与前に実体審査が行われており当初の目的が十分に達成されていないのではないかという意見があった。1980年代～1990年代にかけての制度の見直しの結果導入されたのが現行制度である。

オーストラリアにおける現行実用新案制度は無審査主義を採用している。登録後、出願人又は第三者による審査請求があった後に実体審査を行う。権利行使は実体審査後のみ可能である。なお、審査請求料は権利者が請求した場合は権利者負担、第三者が請求した場合には権利者と請求人とが50%ずつ負担する。

実体審査前にはいかなる権利が発生しているのか精査が必要であるが、少なくとも権利行使はできないという点に鑑みれば無審査主義というより実体審査の繰り延べを可能にしている制度という見方も可能である。このような仕組みはタイでも採用されておりマレーシアでも導入が検討されている。小発明の保護という目的を維持したままで権利者及び第三者の権利のバランスをうまくとるための一つのモデルとなり得るものかもしれない。

その他のオーストラリア現行実用新案制度の特徴としては、保護期間は8年、クレーム数は5つまで、進歩性に関する判断基準が通常の特許より低いという点等が挙げられる。

8 タイの実用新案制度⁷

タイの実用新案制度では無審査主義が採用されている。そして登録後に権利者又は第三者の請求により実体審査が行われる。権利行使は実体審査後のみ可能である。登録要件としては、新規性と産業上の利用可能性のみで進歩性は登録要件になっていない。また、同じ発明について実用新案権と特許権を同時に取得することはできない。

特許出願と実用新案出願は相互に変更可能であるが登録前であればならない等の条件が課されている。保護期間は6年であるが2年の延長が2回まで可能であるので最長10年である。

9 マレーシアの実用新案制度⁸

マレーシアの発明の保護制度は特許制度と実用新案制度の二つの制度から構成されている。保護期間は特許が出願から20年、実用新案が10年であるが実用新案権についてはさらに5年の期間延長を2回行えるので最長20年となり特許と同じ期間の保護が可能である。また、実用新案制度も特許制度と同様、審査主義をとっている。

マレーシアにおける特許制度と実用新案制度との主な相違点としては、①出願手数料について特許出願が290リンギットに対して実用新案出願が140リンギット（審査請求料は1,100リンギットで同額）、②登録要件として特許は新規性、進歩性及び産業上の利用可能性があるが、実用新案は進歩性を要件としておらず新規性と産業上の利用可能性のみである、③実用新案権の保護期間を10年以上に延長する際にはその時点で発明を実施していることを示す必要がある、④実用新案出願はクレーム数が1つに限定されている、ということ等が挙げられる。

また、特許と実用新案の関係で言えば、特許出願と実用新案出願は相互に変更可能であるが、同じ発明について特許権と実用新案権とを同時には取得できない。

出願件数としては表3のとおりであるが、特許が6000件程度であるのに対して実用新案は100件程度に過ぎない。

表3 マレーシアにおける特許出願件数と実用新案権出願件数

出願年	実用新案出願件数			特許出願件数
	外国人	内国人	計	
2003	40	20	60	5002
2004	49	48	97	5345
2005	48	27	75	6211
2006	46	31	77	4723
2007	44	34	78	2294
2008	66	32	98	5305
2009	32	29	61	5676
2010	37	47	84	6380
2011	50	61	111	6448

7 主としてセミナーにおけるタイ知的財産権局の Ittiprateep 氏の講演内容による。

8 主としてセミナーにおける MyIPO の Fatimah 氏の講演内容による。



実用新案出願の内外比率もほぼ半々で他国の状況に比べれば国内出願比率が低い。MyIPO としては特に国内出願人による出願が少ないことから、実用新案制度の国内の中小企業や個人の発明奨励という目的が達成できていないのではないかという問題があると認識している。そして、その原因を①クレーム数が1つに限定されていること、②特許制度に比べて審査が早くなる等の優位性が与えられていないこと、③保護期間の延長のために発明を実施していることを示す必要がある、ということであると分析している。

そのため MyIPO では実用新案制度の改正を検討しているところである。現在、改正方針について国会と協議中であるが改正法の発効は早くても来年末～再来年初頭になる見込みである。

現在国会と協議中の改正方針としては、①無審査主義の導入、②より安価で迅速な登録、③多数クレームの容認、④登録後に出願人又は第三者による実体審査の請求があった場合に実体審査を行うが権利行使は実体審査後のみ可能、⑤特許より低いレベルの進歩性、⑥7～10年の保護期間、という特徴が挙げられる。④の点を含め全体的にオーストラリアの実用新案制度の影響を強く受けている改正方針であると言える。

10 権利の有効性に関する予測性と行政コストの観点からのまとめ

今回のセミナーで紹介された国に限っても実用新案制度にはかなりのバリエーションがある。比較法上の観点も多数あるがここでは権利の有効性に関する予測性を高めるための措置とそのための行政コストという観点で各国制度をいくつかのカテゴリーにわけて比較してみたい。カテゴリー1：韓国、マレーシア現行法、オーストラリア旧法

これらの制度のもとでは通常の特許と同様又は異議申立制度を設けない等のやや簡素化された形での付与前実体審査を行っている。これにより無効な権利は事前に排除されているので有効性に関する予測性は通常の特許と同様に高い。一方で権利行使されない権利も含めてすべ

て実体審査がなされるので行政コストは大きくなる。通常の特許に比べると権利行使される可能性が低いと思われる小さな改良発明についても実体審査を行うことから行政効率が悪いという問題があるが、効率性を重視したのが以下のカテゴリー2～4の制度である。

カテゴリー2：オーストラリア現行法、タイ、マレーシア改正案

これらの制度のもとでは実体審査を経ずに権利は登録されるが権利行使は実体審査後のみ可能である。このため権利行使の際には無効な権利は排除されているので有効性に関する予測性はカテゴリー1とほぼ同等である。一方、審査請求がなされるのは権利行使が必要なもの等に絞られるので行政コストはカテゴリー1より小さくなる。

カテゴリー3：日本

この制度のもとでは実体審査は行われぬ。しかし、権利行使を行うためには特許庁が作成する技術評価書を提示する必要があるので権利行使の際には技術評価書に基づく有効性について分析が可能となり、無審査制度の中では有効性に関する予測性は高い方である。一方、実体審査を行わないので行政コストはカテゴリー1～2より低い。

カテゴリー4：ドイツ、中国

これらの制度のもとでは実体審査は行われぬ。さらに技術評価書が作成されることもあるがそれがなくても権利行使ができるので、権利行使の際の有効性に関する予測性は低い。一方で、実体審査を行わない上に技術評価書の提示も義務ではないので技術評価書作成件数はカテゴリー3より少なくなり、行政コストは最も低い。

各カテゴリーの特徴を図示すれば図7のとおりである。

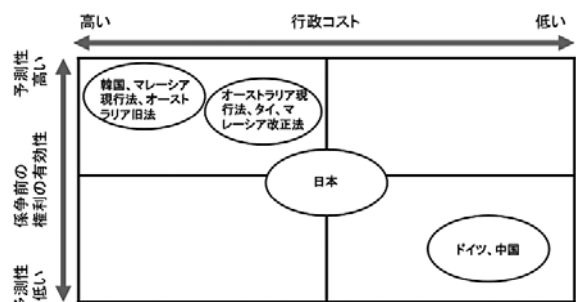


図7 各国制度の権利有効性に関する予測性と行政コスト

11 おわりに

実用新案制度は制度設計によっては被告となる可能性のある企業にとって大きなリスクとなり得る。特に無審査制度を採用するならば、審査制度より権利者にとっては使いやすいものになるために、第三者に対する何らかの手当がなければ権利者と第三者のバランスを大きく崩すものとなりかねない。

日本国特許庁として 100 年以上の経験を踏まえこれから実用新案制度を導入しようとする国、改正しようとする国に対して適切な支援をしていくことが日本企業の利益にもつながることとなる。そのためには、そもそも日本の実用新案制度が国際的にみてどのような立ち位置にあるのか認識しておくことが重要である。望ましくはそれにとどまらず、国際的にはデファクトスタンダードとなり得るような制度イメージを持った上で諸外国への支援にのぞむことが有効であろう。その意味でも、今回のセミナーで得られた情報を含む各国の実用新案制度をさらに分析し比較研究を進めていく必要がある。