

新たな実用新案制度における 付加価値性の提案に関する考察

会員・弁護士 岡本 義則

要 約

本稿では、新たな実用新案制度における付加価値性の提案について考察する。

特許誌 2014 年 6 月号において、平成 25 年度特許委員会（第 1 委員会及び第 2 委員会）第 4 部会により、新たな実用新案制度の創設の提案が行なわれている。その中で、新たな実用新案制度において、新規性と進歩性の代わりに、新規性と付加価値性を要件とすることが提案されている。

新たな実用新案制度を検討するに当たり、日本から「付加価値性」という新しいコンセプトが提案されたことは画期的なことと思われる。しかし、新たな実用新案制度の「付加価値性」については、画期的なものであるがゆえに、改正法によって導入するためには、多くの人々による議論が必要となると考えられる。

本稿では、新たな実用新案制度に求められる機能を検討し、新たな実用新案制度における「付加価値性」について、仮想事例を想定し、権利の活用について具体的に検討し、制度の改正に必要な視点について検討する。

目次

1. はじめに
 - (1) 新たな実用新案制度の創設における付加価値性の提案について
 - (2) 新たな実用新案制度に求められる視点の検討
 - (3) 新たな実用新案制度に求められる機能の検討
2. 新たな実用新案制度の「付加価値性」についての検討
 - (1) 「付加価値性」と「進歩性」の併用の可能性
 - (2) 審査主義と迅速な保護との両立の可能性
 - (3) 国内・海外の特許とのシームレスな接続を可能にすること
3. 仮想事例による「付加価値性」の検討
 - (1) 仮想事例
 - (2) 検討
4. 実用新案制度の改正における議論について
5. おわりに

また、同提案においては、保護対象について、物品の形状、構造又は組合せに係る考案に限られず、方法・物質に係る「創案」（自然法則を利用した技術的思想の創作）を含むように拡大すること、実用新案制度の権利の安定性を重視するために審査主義を復活することなどが提案されている²⁾。

新たな実用新案制度を検討するに当たり、日本から「付加価値性」という新しいコンセプトが提案されたことは画期的なことと思われる。

しかし、新たな実用新案制度の「付加価値性」については、画期的なものであるがゆえに、改正法によって導入するためには、多くの人々による議論が必要となると考えられる。

1. はじめに

(1) 新たな実用新案制度の創設における付加価値性の提案について

特許誌 2014 年 6 月号において、平成 25 年度特許委員会（第 1 委員会及び第 2 委員会）第 4 部会により、新たな実用新案制度の創設の提案が行なわれている。その中で、新たな実用新案制度において、新規性と進歩性の代わりに、新規性と付加価値性を要件とすることが提案されている¹⁾。

(2) 新たな実用新案制度に求められる視点の検討

従来、実用新案制度は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護を図り、無審査主義による、ライフサイクルの短い製品の迅速な保護の観点が強調されてきた。

しかし、新たな実用新案制度の役割としては、迅速な保護の観点と共に、技術的に優れた企業等が、日本市場及び世界市場において大きな付加価値を生み出していくという観点からの制度設計が重要と思われる。

技術的に優れた企業等が、日本市場及び世界市場に

において技術の保護を受けるためには、国内・海外において特許等を取得することが重要となる。しかし、特に中小企業・ベンチャー企業等において、海外において特許ポートフォリオを十分に構築することは容易ではない。

そこで、中小企業・ベンチャー企業等が、日本及び世界で大きな付加価値を生み出していくためには、国内市場において迅速に保護を受け、資金を調達し、国際的な特許ポートフォリオの構築にシームレスにつなげていくことが重要と思われる。

中小企業・ベンチャー企業に限らず、大企業、外国企業等にとっても、グローバル化の進展により、国際的な特許ポートフォリオを十分に構築することは重要な課題となる。そこで、先進的な日本市場において、新しい付加価値を有する製品を安定性の高い権利で迅速に保護し、資金を調達し、国際的な特許ポートフォリオを十分に構築して、世界市場における大きな付加価値の生産につなげていくことを支援するための制度が重要となると考えられる。

(3) 新たな実用新案制度に求められる機能の検討

上記の考察から、新たな実用新案制度の制度設計において重要な機能としては、以下のものが考えられる。

①資金調達機能。公的機関が審査をして得られた安定な権利により、権利の保有主体の信用や財産的価値が向上し、融資・投資などによる資金調達を受けやすくする機能。

②迅速な保護機能。新しい付加価値を生み出した企業等が、迅速な保護を受け、初期の段階での悪質な模倣品により、まだ製品やサービス等が苗木の段階で立ち枯れてしまうことを防止する機能。

③国内・海外の特許とのシームレスな接続機能。日本市場は世界市場の中での比重が低下しつつあり、先進的な日本市場において新しい製品やサービスの結果が有望な場合には、迅速に保護を受け、資金を調達し、国内・海外での特許ポートフォリオの構築にシームレスに接続する機能。

以下、上記の観点から、新たな実用新案制度の「付加価値性」について検討する。

2. 新たな実用新案制度の「付加価値性」についての検討

(1) 「付加価値性」と「進歩性」の併用の可能性

前掲平成25年度特許委員会（第1委員会及び第2委員会）第4部会の新たな実用新案制度の創設の提案においては、新規性と進歩性の代わりに、新規性と付加価値性を要件としている。また、審査主義を復活させ、審査請求制度を採用することを提案している。

「付加価値性」を要件とすることは画期的なことであり、審査請求制度を採用することも基本的には望ましいと思われる。

同提案においては、「付加価値性」は、現行の実用新案制度の「進歩性」を満たす場合にも、「付加価値性」を満たすとしている³⁾。このように「付加価値性」に「進歩性」を取り込んだ制度とすることも十分に考えられる。

しかし、本稿では、「進歩性」の審査を受けたいというニーズ、外国の特許へのシームレスな接続等の観点も加味し、「進歩性」を「付加価値性」とは別の要件として、「付加価値性」と「進歩性」を併用することを検討する。以下、この観点から、「付加価値性」（「進歩性」を含まない、狭義の「付加価値性」）について検討する。

「進歩性」の審査は、先行技術に基づく判断となるが、「付加価値性」の審査は、実際の製品やサービスの市場における評価等の証拠に依存するため、審査の性質がかなり異なってくると思われる。

「付加価値性」については、製品の販売前や発売直後の段階では、全てのクレームについて「付加価値性」があることを示す証拠を集めるのが難しい側面があると思われる。

同提案も、「付加価値性」を獲得するまでに審査請求期間の3年を超える場合も想定されるとして、「審査着手の繰り延べ」を提案している⁴⁾。消費者がすぐには理解できない先進的な製品等の場合、市場の評価が遅れてしまうことがあるので、審査請求制度の採用や「審査着手の繰り延べ」については賛成できる。

しかし、広いクレームについては「付加価値性」の証拠が集まるまで時間がかかるので「審査着手の繰り延べ」をしたいが、一部の狭いクレームについては「進歩性」又は「付加価値性」があることが明らかなので早期の審査をしたいという場合もあると思われる。

そこで、審査請求においては、一部のクレームにつ

いての早期の審査を認め、各クレームについて「進歩性」と「付加価値性」の一方、又は、双方の審査を選択できる制度にすることが考えられる。

これにより、全部のクレームについて「付加価値性」の証拠が集まらなくても、一部のクレームについて、早期に肯定的な結果を得ることができる。

また、資金調達機能の観点からは、権利の安定性が重要となるが、「進歩性」と「付加価値性」の双方が審査において認められた場合には、権利の安定性が一層高くなり、資金調達に有利となると考えられる。

すなわち、「進歩性」は、出願時に判断が可能であり、「進歩性」があるという評価を迅速に受けられることは、様々なメリットがあると思われる。一方、「進歩性」の欠点は、先行技術に依存し、後から文献等をサーチして無効主張ができるため、権利が不安定なことであり、これが担保としての価値を損ない、資金調達機能を弱めていると思われる。

これに対し、「付加価値性」については、クレームが製品に対応している場合には、市場において製品の肯定的な評価が一旦強固に確立すれば、以後は文献等をサーチしても無効とすることが難しく、権利の安定性が高くなるという長所が考えられる。

一方、「付加価値性」の欠点は、先進的な製品等において、製品の販売前や発売直後で、消費者等の理解がすぐには得られない場合には、「付加価値性」の証拠を集めにくい場合があることと思われる。

そこで、「付加価値性」と「進歩性」を2本立てにすることにより、両者の機能を補完できると考えられる。

(2) 審査主義と迅速な保護との両立の可能性

審査主義と無審査主義には、それぞれ長所と短所があるが、無審査主義に移行後、実用新案制度の利便性の向上を図るための改正がなされたにもかかわらず、利用が減少している⁵⁾。審査主義に移行するか、審査主義の長所を何らかの形で採り入れていくことが、潜在的な利用者のニーズに合致すると思われる。

審査主義を採用することにより、実用新案権は、特許庁という公的機関が実質的な審査をした権利として社会で評価され、権利の保有者の信用を高め、資金調達機能の点で有利となると考えられる。基本的には、審査主義が好ましいと考えられるが、問題は迅速な保護の点であると思われる。

そこで、新しい実用新案制度においては、一部のクレームを迅速に審査する早期審査制度を導入することが考えられる。

「付加価値性」については、あるクレームについて「付加価値性」があるのか否かについて、市場における評価の証拠がなかなか集まらない可能性がある。

たとえば、新規な製品 A が爆発的に市場でヒットしたが、そのバリエーションである製品 B、製品 C がまだ販売されていない場合、製品 A のみを含むクレーム 2 は「付加価値性」の証拠が十分にあるが、製品 A、製品 B、製品 C を含む上位概念のクレーム 1 については「付加価値性」の証拠が十分でない場合が考えられる。

この場合、クレーム 1 については、「付加価値性」の証拠が集まるまで、審査着手を繰り返し延べることは合理性があるが、クレーム 1 の審査着手を繰り返し延べることにより、仮にクレーム 2 についても権利化が遅れるとすると、迅速な権利化ができなくなってしまう。

そこで、新しい実用新案制度については、「付加価値性」の証拠が集まらないクレームについて審査着手を繰り返し延べている場合においても、別のクレームについては早期審査が請求できることとし、少なくとも1つのクレームについて審査を通過した場合には、権利として登録するか、権利の登録を繰り返し延べるかを選択できるようにすることが考えられる。このようにすることで、クレーム 1 について「付加価値性」の審査着手を繰り返し延べている間にも、実施例レベルの狭いクレーム 2 についての権利を迅速に取得することができ、審査主義を採りつつ、無審査主義の長所も実現できると考えられる⁶⁾。

このように、実施例レベルの狭いクレーム 2 についての権利を迅速に取得できるようにすることにより、実際に実施している製品 A を、悪質な模倣品から迅速に保護しうる。

また、資金調達の観点からも、実際に実施している製品 A が、公的機関によって審査された安定な権利で保護されていることが対外的に明らかになることが重要と思われる。

「付加価値性」については、実施例に記載されている製品 A について市場における評価の証拠が得られた場合に、どこまで広いクレームが「付加価値性」を満たすと判断されるのかという問題が生じうる。

この点については、「付加価値性」の審査基準の問題

として、施行後の状況も勘案して具体的な検討が必要となると思われるが、第三者の保護との調整の観点から、クレームの広さに応じて「付加価値性」の認められやすさが異なってくると思われる。

第三者の保護の観点からは、審査において「進歩性」ではなく、「付加価値性」のみを根拠とした場合には、例外的な場合を除き、付加価値性の根拠となる実際の製品の「模倣品」をカバーできる程度の狭い権利範囲のクレームのみに「付加価値性」を認めることが考えられる。たとえば、第三者が意図的に製品 A の悪質なデッドコピー品を販売しなければ、偶然には侵害になりえないような狭いクレームの場合には、製品 A についてある程度の市場における評価や実績の証拠があれば「付加価値性」を認めるようにすることが考えられる。

模倣者には、①悪質なデッドコピー品を販売する、②コピー品であるが巧妙に違うような製品を販売するなど色々な類型がありうるが、第三者の監視負担について問題となるのは、意図的な模倣者ではなく、③独立に技術開発をしたが、結果として少し異なるところはあるが似てしまった場合など、監視の結果、権利範囲に入らないようにしようとする第三者と思われる。

①の悪質なデッドコピー品の場合、迅速に保護をしないと、後から権利行使をしようとしても、既に模倣者自体が、所在不明になっている場合や、存在しなくなっている場合もありうる。

そこで、迅速に実施例レベルの狭いクレームに「付加価値性」を認めて、①の侵害から保護し、市場での製品の評価が進むにつれて、より広いクレームについて審査できることが望ましいと思われる。

(3) 国内・海外の特許とのシームレスな接続を可能にすること

「付加価値性」は、もし日本で採用されて成功すれば世界各国が追随する可能性があるが、現在は世界において採用されていない。そこで、世界市場において付加価値を生み出していくためには、日本市場での「付加価値性」によるある程度の成功と、公的機関が審査をした安定な権利により高まった信用による資金調達により、出願費用等を確保し、「進歩性」を根拠にして、国内・海外の特許にシームレスに接続できることが重要と考えられる。

このためには、実用新案の出願を優先権の基礎とす

る特許出願や、実用新案登録に基づく特許出願などを柔軟に認める制度設計とすることが考えられる。

また、特許とのシームレスな接続の観点からは、保護対象については、物品の形状、構造又は組合せに係る考案に限らず、特許の場合と同様とすることが考えられる。

さらに、実用新案の審査において「付加価値性」と「進歩性」の双方が認められ、国内・海外において大きな付加価値を生み出すことが期待される場合には、公的機関が国内・海外への特許出願等を支援して、特許とのシームレスな接続を支援することが考えられる。

3. 仮想事例による「付加価値性」の検討

以下、中小企業・ベンチャー企業である A 社が新しい製品 X を実現して実用新案権を取得し、製品 X を日本国内の市場で販売し、国内及び海外の特許ポートフォリオ構築の資金を調達して、最終的には国内市場・海外市場において、非常に大きな付加価値を生み出す企業に発展することを目指すという仮想事例を念頭において、「付加価値性」に要求される機能について検討する。

(1) 仮想事例

A 社は、技術開発の結果、新しい付加価値を有する製品 X を開発した。

A 社は、明細書に製品 X を実施例として記載して、実用新案の出願をした。製品 X のみをカバーする実施例レベルのクレーム 2 については早期審査を請求したが、より広いクレーム 1 については、市場での「付加価値性」の証拠が得られなかったため、審査の請求を留保した。

製品 X は発売直後であり、クレーム 2 について「付加価値性」の証拠は不十分とされた。しかし、クレーム 2 について「進歩性」は認められたので、A 社は実用新案権の登録を選択した。

市場では、製品 X は一部の消費者に支持されたが、販売量は少なかった。しかし、早くも模倣品が現れていた。悪質なデッドコピー品が 70% だったが、巧妙なコピー品も 30% あった。A 社は、対象を悪質なデッドコピー品に限って、クレーム 2 の侵害に基づいて、警告をした。実用新案技術評価書を取得する必要はなかったため、迅速に警告ができた。

デッドコピーをしていた会社は所在不明となって結

局のところ責任を追及することはできなかった。しかし、デッドコピー品自体は迅速に排除したため、A社は、僅かな利益を出すことができた。A社は、資金繰りが厳しかったが、公的機関により審査がなされた実用新案権を有していることが評価され、いくらかの資金調達ができ、なんとか会社を存続させることができた。

製品Xは、従来にはない付加価値を有する製品であったが、コンセプトが新しすぎて、消費者は様子見をしているため、売上は急拡大せず、新しいもの好きの層に少しずつ売れている状態が続き、会社存続の危機が何度も襲ってきた。しかし、ようやくヒット商品となり、販売量が拡大してきた。

A社は、一定の販売実績が出来て、業界紙、消費向け雑誌等にも紹介される商品となり、市場で好評を博したことを示す十分な証拠が集まったため、「付加価値性」に基づいて、クレーム1の審査を請求した。「進歩性」については、予想外の先行技術が見つかった場合、審査が長引く可能性があり、資金が続かないおそれがあったので、審査を請求しなかった。審査官は、「付加価値性」の証拠として提出された資料を検討して、クレーム1の「付加価値性」を迅速に認めた。

「付加価値性」が市場で好評を博したことを示す十分な証拠により認められたため、実用新案権は、今後は無効になりにくい安定性の高い権利となった。A社は、公的機関が審査をして認めた安定性の高い権利で保護されたヒット商品を有していることが評価され、投資や融資を受けることができ、会社存続の危機を脱した。

A社は、実用新案出願を優先権の基礎として、日本の特許出願をしていた。この商品は、やがては世界市場でもヒットするのではないかと思いつつも、外国における特許ポートフォリオの十分な構築は、当面の資金の都合がつかず諦めていたが、上記のように資金調達ができたため、海外においても十分な特許ポートフォリオを構築することができた。

市場では、悪質なデッドコピー品は排除できたが、B社の巧妙なコピー品が徐々に市場での勢いを増していった。B社のコピー品は、デッドコピー品ではないが、製品Xと比べて何らの付加価値もない模倣品であった。A社が研究開発をして製品Xを初めて販売したのに対し、研究開発の費用をかけずに巧妙なコピー品を販売するB社の利益は、A社の10倍にも

なっていた。一方で、A社は、コピー品により、再び会社存続の危機に立っていた。

A社は、ようやく取得した広いクレームの特許権による保護も考えたが、B社のコピー品に対処するにはクレームが広すぎて無効審判を起こされるおそれがあった。また、争いが長期化するとA社は資金が続かず、会社が存続できない状態であった。

そこで、「付加価値性」が認められた実用新案権のクレーム1を用いて、B社のコピー品に対処した。「付加価値性」が一旦認められてしまえば、市場での肯定的な評価の証拠は揺るぎなかったため、B社は無効主張による抵抗ができず、B社のコピー品は迅速に排除された。

少し年月が経った後、大企業のC社は、製品Xが新しい付加価値を生み出して切り開いた市場が成長してきたので、既存の製品Xとは異なる製品を開発して参入することを検討し、製品Xのコピー品ではないが、製品Xの一部似ている製品Yを販売した。

C社の製品Yは瞬く間にヒット商品となり、国民の誰もが付加価値を認める製品となった。C社は豊富な販売資料を証拠として、製品Yについて、「付加価値性」を主張して実用新案権を取得した。これは、国民の誰もが付加価値を認める製品についての権利であり、無効になりにくい極めて安定した権利となった。C社は、模倣品を、模倣者からの無効主張をほとんど受けずに、迅速に排除した。

A社は、製品Xのコピー品を対象とする実用新案権のクレーム1, 2では、製品Yは権利範囲に入らないので、より広いクレームの特許権の行使を検討した。しかし、C社は、特許出願を監視しており、事前にA社の特許の権利範囲に入らないように製品を設計していたので、C社の製品は排除できなかった。

C社の製品は、A社の製品Xにはない付加価値を有し、徐々にA社の製品Xに対して優勢になっていった。

しかし、A社は、先行する有利さを生かして、C社の製品と住み分けを図り、国内・海外への出願を通じて、国内・海外ともに一定のマーケットを確保することができた。A社は、新たな実用新案制度を用いて、製品Xについて、国際的な特許ポートフォリオを十分に構築し、国際的な定評のある企業へと発展していった。

C社も、製品Yに続いて、次々に新しい付加価値を

有する新製品を開発し、各製品について実用新案権を取得し、模倣品を排除し、国際的な特許ポートフォリオを十分に構築して、大きな国際的な発展を遂げた。

(2) 検討

製品 X は、市場において従来にはない付加価値を有する製品であったが、当初の段階では、市場において直ちに評価されるとは限らない。そのような場合においても、まずは低予算で、実施している製品 X だけは、実用新案権により迅速に保護できるようにして、市場の評価を待つことが考えられる。

消費者は、新しい製品についてすぐに高い評価をするとは限らない。しかし、当初は評価が定まらない場合であっても、時間と共に市場での評価が確立していき、「付加価値性」を肯定する証拠が得られることがありうる。

時間と共に市場での評価や実績の証拠が強化されていく場合、「付加価値性」が一旦認められれば無効になりにくく、権利の安定性が資金調達の際に強みとなりうる。不動産などの担保を持っていない会社であっても、技術に基づいて投資や融資を受ける可能性が高まることで、産業の振興のために重要と思われる。

一方、「付加価値性」のある製品については、急速に模倣品が現れることが考えられる。そこで、「付加価値性」と「進歩性」の併用、一部のクレームの早期審査制度により、審査主義の長所と、無審査主義の長所である迅速な保護との両立を図ることが考えられる。

そして、新しい実用新案制度により、技術的に優れた製品が、苗木の段階で立ち枯れてしまうことを防止し、国内・海外の特許出願等につなげていくことによって、中小企業・ベンチャー企業等が、国内・海外の特許ポートフォリオを十分に構築し、世界市場において大きな付加価値を実現する企業へと発展することが考えられる。

また、「付加価値性」は、高い付加価値のある製品やサービスを生み出すことができる大企業や外国企業等においても、極めて安定な権利を迅速に取得し、悪質な模倣品対策を行なう場合等に有効と考えられる。企業の規模を問わず、「付加価値」を生み出すことを奨励することにより、高い付加価値の製品やサービスが増大し、産業の振興につながると考えられる。

4. 実用新案制度の改正における議論について

実用新案制度の改正が行なわれる場合、審議会等での議論が行なわれると考えられる。その際には、一般からの意見が募集されると考えられる。

たとえば、平成 16 年 1 月特許庁総務課制度改正審議室の「産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会実用新案制度ワーキンググループ報告書(案)に寄せられた意見の概要」によれば、「意見の総数：15 件(団体：4、民間企業：2、弁護士・弁理士：2、個人：7)」となっている⁷⁾。

「付加価値性」については、従来にない斬新な提案であり、次回の改正で採用する場合には、その具体的な内容について、中小企業・ベンチャー企業等、実際のユーザーになりうる主体を中心として、多くの意見が検討されることが必要と思われる。

その際には、現在は実用新案の制度に関心がないが、このような制度があれば利用してみたいという層のニーズを取り込んでいくことが、実用新案制度の利用促進と産業の発展のために重要となると思われる。

5. おわりに

本稿では、新たな実用新案制度に求められる機能を検討し、新たな実用新案制度における「付加価値性」について、仮想事例を想定し、権利の活用について具体的に検討し、制度の改正に必要な視点について検討した。

新たな実用新案制度を検討するに当たり、日本から「付加価値性」という新しいコンセプトが提案されたことは画期的なことと思われる。

しかし、新たな実用新案制度の「付加価値性」については、画期的なものであるがゆえに、改正法によって導入するためには、多くの人々による議論が必要となると考えられる。

本稿が、新たな実用新案制度の「付加価値性」について、今後の議論の一助となれば幸いである。

(参考文献)

- 1) 平成 25 年度特許委員会(第 1 委員会及び第 2 委員会)第 4 部会、特許、Vol.67, 2014.6, pp.31~38(2014)
- 2) 前掲特許、Vol.67, 2014.6, pp.36~38
- 3) 前掲特許、Vol.67, 2014.6, pp.36
- 4) 前掲特許、Vol.67, 2014.6, pp.37~38
- 5) 特許庁、特許行政年次報告書 2015 年版、統計・資料編、第 1 章総括統計、pp.3

6) クレーム2について審査を通った場合には、実用新案権を登録できるが、クレーム1については後で審査がなされることになる。この点は、従来の考えからは違和感がありうるが、何らかの方法でクレーム2について迅速に権利化できるようにする必要があると思われる。クレーム1については無審査での登録を認め、実用新案技術評価書ないしは実用新案付加価値性評価書を後で取得するようにするなど、無審査主義と審査主義との折衷的な制度とすることも検討されると思

われる。また、クレーム1については、出願の分割で対応する制度設計も考えられるが、出願費用等の問題があると思われる。

7) 特許庁総務課制度改正審議室、「産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会実用新案制度ワーキンググループ報告書(案)に寄せられた意見の概要」、平成16年1月
(原稿受領 2016. 4. 11)

パンフレット「弁理士Info」のご案内

内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。
一般向き。A4判30頁。

価格

一般の方は原則として無料です。
(送料は当会で負担します。)

問い合わせ/申込先

第3事業部 広報・支援室
e-mail: panf@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
電話: 03(3519)2361(直)
FAX: 03(3519)2706

