

# JAPAN INTELLECTUAL PROPERTY ASSOCIATION

ASAHI SEIMEI OTEMACHI BLDG.18F  
6-1 Otemachi 2-chome  
Chiyoda-ku Tokyo, 100-0004, JAPAN



TEL: 81 3 5205 3321  
FAX: 81 3 5205 3391  
URL: <http://www.jipa.or.jp/>

2011 年 6 月 30 日

Ms. Chandni Raina  
Director-IPR  
Department of Industrial Policy and Promotion  
Udyog Bhawan,  
New Delhi -110011,  
India

Ms. Chandni Raina 様

Re: Discussion Paper on UTILITY MODELS

日本知的財産協会は、1938 年に日本において設立された知的財産権に関する民間のユーザ団体です。そして日本の主要企業約 900 社を擁する協会として、世界における知的財産制度の設立、その運用の改善について、適宜、意見や提言を関係機関に提出しています。

さて、貴局 Web サイトにて意見を公募している Discussion Paper on UTILITY MODELS に関し、権利者にとって重要な意見を提出致しますので、ご検討の程よろしくお願い申し上げます。

敬具

河本 健二

( Kenji Koumoto )

日本知的財産協会 理事長

〒100-0004

東京都千代田区大手町 2-6-1

朝日生命大手町ビル 18 階

日本

## インドにおける実用新案制度の設立に関する見解

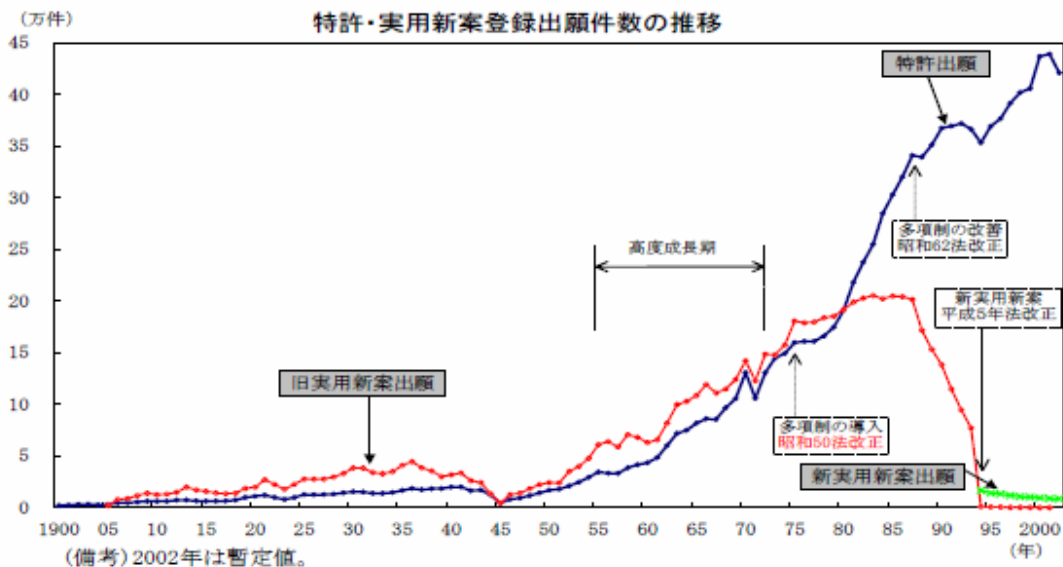
日本知的財産協会

当協会としましては、インドにおける実用新案制度の創設について、以下の通りコメントさせていただきます。

### 1. 日本の実用新案制度からの教訓

日本の実用新案制度の歴史をふり返りますと、実用新案制度が果たす役割と限界が見てとれます。

日本は、外国技術に比較し技術水準は低く、改良技術が中心であった時代、すなわち、産業政策上、特許法の保護対象とならない小発明を積極的に保護奨励する制度を別途設ける必要性が生じていた時代（1905年）に実用新案制度が設けられました。その制度は、その後の技術開発向上に一定の役割を果たしてきましたが、高度成長期以降、技術水準の向上に伴い、実用新案登録出願件数の伸び率は次第に低下し、その結果、高度成長期以降順調に増加を続けた特許出願件数との出願件数の差は縮まって、1981年には、実用新案登録出願件数が特許出願件数を下回ることとなり、それ以降（1995年以降）実用新案の出願は僅かな件数に止まっています。（表参照）



以上のことからいくつかの教訓が導き出されます。

まず、忘れてならないのは、「当初導入された実用新案制度は、審査が行われていた」ということです。すなわち、行政府は、審査をすることで出願人に対し技術水準を示し、産業界・出願人に技術水準の向上意欲を鼓舞しております。すなわち、実用新案の導入は、

ワンステップ上へ産業界を導くことが究極の目的であったわけです。その結果としてワンステップ上の特許出願奨励へ結びつき、産業界の競争力強化へ結びつきました。

実用新案制度は、産業界がワンステップ上を目指すよう Behavior を醸成するまでのものであり、その役割を果たした場合、見直しが必要になるものと意識する必要があります。

したがって、真の高度成長、グローバル市場を意識する施策としては、本格的な特許奨励がより効を奏すということを上記日本の事例にとって汲み取ることができます。

ところで、無審査の実用新案制度は、行政が国として維持すべき技術水準を示すものでもなく、審査を通じて技術向上を鼓舞する施策でもありません。むしろ質の低い技術が野放しになり、その権利といえないものの権利行使により、世の中の安定を崩す方向に向かわせるのではないかと危惧されます。同じ実用新案制度という名を冠していても、その実態如何では、国の技術向上に役立つものと、これを逆行させるものがあることを考慮する必要があります。これから一層、技術の発展を図ろうとする環境下において、何が相應しいかを慎重に見極める必要があります。

日本において導入成功した実用新案法は、特許法と同様に技術的思想を対象とする知的財産制度であり、対象となる技術の水準により特許法と役割分担をする制度で、対象が物や方法に化体される発明か物品に化体される考案のみかという区別、権利の存続期間の長短、進歩性の程度を除くと、制度の基本的構造は特許法と実用新案法の間大きな差異はなく、共に技術向上を目指す制度でした。

## **2. イノベーション/技術保護の望ましい制度**

イノベーション/技術保護の望ましい制度としては、一定の技術水準を越えた技術を保護する特許制度が基本と考えます。

企業活動のグローバル化に伴い、産業界の技術水準の確保、技術水準の向上は、国にとって大きな目標であり、それが確保されなければグローバル企業育成が困難となります。また、自国産業が諸外国に飛躍し、イノベーション/技術の保護を受けることが必須となる状況に至った時、国内における高い技術水準を目指した特許出願奨励策が必要不可欠であったこと気付かされこととなります。当協会は、イノベーション/技術の保護としては、審査を前提とする特許制度による排他的権利の獲得が基本であると考えます。したがって、イノベーション/技術の保護としては、一義的に特許出願を奨励すべきであり、特許制度を補完する制度としての実用新案制度も、産業界の技術水準確保・技術水準向上にどのように寄与するものであるかの視点を十分見極める必要があると思料します。

## **3. 無審査実用新案に対する危惧**

無審査登録主義を前提とする安易な実用新案制度の設立は原則として反対します。

無審査登録主義を前提とする実用新案制度は、上述のごとく行政が国として維持すべき技術水準を示すものでもなく、審査を通じて技術向上を鼓舞する施策でもなく、ワンステ

アップ上を目指した技術施策といえるかが問題です。加えて、無審査登録により合理的な権利範囲が確定できない不安定な排他的権利が増加するという弊害が予想されます。この不安定な排他的権利の増加は、貴国内の産業の健全な発達を阻害します。

確かに、日本におきましても、模倣品対策等の手段として、実用新案制度による知的財産の早期権利化・保護のニーズがあるのは事実です。しかしながら、日本企業は無審査登録を採用した実用新案制度の活用（出願件数）は、特許出願件数の2.6%（ここ5年の平均）にすぎず、極めて少なく限られたものになっています。

#### **4．インド国内における無用な係争拡大の懸念**

上記3．において、無審査の実用新案制度を導入することによって不安定な排他的権利の増加する懸念を表明しましたが、その結果、産業界は無用な係争に巻き込まれ、事業リスクの増大を招くこととなります。

無審査の権利に対しその権利行使に条件を課さなければ、事業者は、権利として成立しているのか不明確なものに対し、無効になる確立が高いと思われるとしても、交渉や侵害訴訟で自己の見解を明かにすることが求められ、本来的な事業・研究開発に向き合う時間が削がれることになり、大きな損失を蒙ることになります。

無審査による実用新案登録数が膨大になると、それに対する事前のスクリーニングは無理であり企業は常に無防備状態、攻撃的におかれることとなります。また、データ整備が整い調査が可能と仮定しても、その調査コストの高みのため、調査コストをかけたくない企業は、新規事業に踏み切ることが躊躇する可能性も生じます。さらに、アジア各国をはじめとする諸外国からの実用新案登録出願が増え、外国の権利者による権利濫用も懸念され、自国の産業育成の前に、ここの企業の事業リスク増大に直面することにもつながりかねません。

日本における実用新案活用の低さは、裁判所におけるあるいは特許庁の無効審判における権利の有効・無効の判断の長年の蓄積が、出願人に無駄な出願は無駄との考え方を植え付け、抑止力になっているためと思われます。

#### **5．小発明保護の多面的な施策**

小発明保護の多面的な施策の検討をお願いいたします。

ディスカッションペーパーで述べられているように、多くの国々で実用新案制度が設けられており、イノベーションの保護のために各国の企業が活用していることは事実です。

しかしながら、各国の実用新案制度が真にその目的を果たす制度として運用されているか、逆に事業リスクを増大させる結果になっていないか、を注意深く分析・検証する必要があります。

個人発明家や中小企業のイノベーション活動の促進は、特許出願、審査、維持年金など特許取得に関わる費用の減免や、国からの研究開発助成金や税制優遇などの施策でも可能

であると考えられます。

よって、貴国にとって、実用新案制度の創設が唯一のイノベーション活動を促進させる施策ではなく、イノベータの育成やイノベーションレベルの向上に有効と思われる別の施策をも選択肢として検討される必要があると思います。

## **6．制度目的に適合し、事業リスクを排除した制度設計**

上述しましたが、制度設計において目的に適合したものを志向していただく際には、自国における事業リスクの観点でのチェック・レビューは不可欠です。事業リスクは、貴国の産業界のみならず、貴国に投資し、進出をしているあるいは進出を検討している外国企業にも一様に及ぶものであり、したがって、実用新案制度創設の検討に当たっては、各国の業界、企業と十分な意見交換を行っていただくことを希望します。

特に、保護対象の明確化（物品の形状に限るなど）、要件の厳格化（新規性については世界公知公用主義を採用すると共に、進歩性も要件とするなど）、権利行使時の権利者の義務の明確化（評価書あるいは実体審査を義務付ける、特許と実用新案の同一内容での二重の権利取得の防止など）、実用新案の検索の容易化（英文での検索、図面を簡単に参照できるデータベースなど）について、当協会は非常に関心を寄せており、これらの点につきご考慮いただくことを希望します。

以上