

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すことができます。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