

改正実用新案法の産業界に与える影響についての検討

特許第2委員会
第4小委員会*

抄録 平成16年5月28日に実用新案制度の改正を含む「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律」が国会で成立し、平成17年4月1日から施行されることとなった。本改正では、平成5年法の無審査登録制度の根幹を維持しつつ、①実用新案登録に基づく特許出願制度の導入、②実用新案登録期間を10年に延長、③訂正の許容範囲の拡大を改正の3本柱としている。

当小委員会では、主に産業界の立場より、今改正法の上記3つの改正ポイントに焦点をあてつつ、従来より実用新案制度の利点として言われてきた早期権利化やコスト面での優位性についての検証も交えながら、実務上のメリット、デメリットについて検討を行った。加えて、今改正法でも維持された無審査登録制度の根幹から発する権利行使上の諸問題について、改正により治癒されたか否かについても考えてみる。

目次

1. はじめに
2. 平成16年改正の解説
 - 2.1 実用新案登録に基づく特許出願制度の導入
 - 2.2 実用新案権の存続期間の延長
 - 2.3 訂正の許容範囲の拡大
3. 改正項目についての検討
 - 3.1 実用新案登録に基づく特許出願制度
 - 3.2 存続期間延長
 - 3.3 訂正範囲の拡大
 - 3.4 第三者の監視負担の増大
4. 実用新案制度の問題点
 - 4.1 平成5年改正法問題点と今回改正法の関係
 - 4.2 権利行使上の問題点
 - 4.3 権利行使可能とするための期間
 - 4.4 問題点の検討結果
5. まとめ

1. はじめに

実用新案制度は、外国技術に比べ高いとはいえなかったわが国の技術水準に鑑み、産業政策

上、特許法の保護対象とならない小発明を保護奨励する制度として、明治38年に制定された。制定当時の実用新案制度は、わが国の実情にマッチしていたため有効に利用され、特許出願を上回る出願件数を誇っていた。しかし、わが国の技術水準の上昇とともに、特許出願件数との差は縮まり、ついに昭和56年には実用新案登録出願数が特許出願数を下回ることとなった。そして、昭和62年ごろを境に実用新案登録出願は急激な減少に転じ、最盛期に20万件強であった出願件数が平成5年には7万7千件程度までになった¹⁾。

このような技術水準の高度化による出願件数の減少状況と、審査滞貨を解消して早期権利化を図るという要請を背景に、平成5年に無審査登録制度を採用する実用新案制度大改正が行われた。しかし、平成5年法実用新案登録出願件数は、改正直後の平成6年の約1万7千件を最

* 2004年度 The Fourth Subcommittee, The Second Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

大として、年々減少を重ね、平成15年にはついに、8千件程度となるにいたっている。

上記現状をうけて、平成16年5月28日に実用新案制度の改正を含む「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律」が国会で成立し、平成17年4月1日から施行されることとなった。本改正では、平成5年法の無審査登録制度の根幹を維持しつつ、①実用新案登録に基づく特許出願制度の導入、②実用新案権の存続期間を10年に延長（平成5年法：6年）、③訂正の許容範囲の拡大を改正の3本柱としている。

当小委員会では、この改正実用新案制度について、主に産業界の立場より、今改正法の上記3つの改正ポイントに焦点をあてつつ、従来より実用新案登録制度の利点として言われてきた早期権利化やコスト面での優位性についての検証も交えながら、実務上のメリット、デメリットについて検討を行った。加えて、平成5年法で導入され、今改正法でも維持された無審査登録制度の根幹から発する権利行使上の諸問題について、改正により治癒されたか否かについても考えてみる。

なお、本報告は2004年度特許第2委員会委員長の戸田裕二（日立技術情報サービス）をはじめ、同第4小委員会メンバーである、小委員長水野克彦（大日本印刷）、副委員長 佐野夏茂（トヨタ自動車）、加藤康成（デンソー）、神宝正文（三菱瓦斯化学）、鈴木和彦（東芝テック）、田中精一（コベルコ建機）、寺尾賢（住友ベークライト）、藤本正雄（シャープ）、森川剛一（キヤノン）、湯山崇之（三菱電機）により執筆されたものである。

2. 平成16年改正の解説

今回の実用新案法改正の趣旨は、その法律の名称からもわかるように実用新案制度の利用を増加させることで、特許出願件数を相対的に減

少させ、もって、特許審査の迅速化に資する点にあり、そのための具体的な手段として、①実用新案登録に基づく特許出願制度の導入、②実用新案権の存続期間の延長、③訂正の許容範囲の拡大といった制度が導入されたと解される²⁾。以下、これらの項目について解説を行う。

2. 1 実用新案登録に基づく特許出願制度の導入

実用新案登録に基づく特許出願制度を設けた趣旨は以下のようなものである。

従来の制度では、実用新案権が設定登録された後に技術動向の変化や事業計画の変更に伴い審査を経た安定性の高い権利を取得したい場合、あるいは、権利についてより長期の存続期間が確保されるようにしたい場合など、特許権の設定が必要となる場合に対応することが困難であった。このため出願時にこうした可能性を排除できない場合には、実用新案登録出願ではなく特許出願を行わざるを得ず、特許制度と実用新案制度とを併存させる利点が生かされないとの指摘があり、これが、特許出願件数の増加および実用新案出願件数の減少の一因であるとも考えられていた³⁾。

このために実用新案から特許への乗り換え可能期間を延ばすこととしたものである。

なお、実用新案制度に無審査主義を採用する諸外国での実用新案登録出願と特許出願との関係を見た場合、ドイツでは出願から1年以内に実用新案登録出願に基づく優先権主張を伴う特許出願が可能である（この場合、日本と違って、実用新案登録出願の登録後であっても優先権主張を伴う特許出願をすることができる。）。また、フランスでは実用新案証出願に基づく優先権主張を伴う特許出願が可能である。さらに、韓国では実用新案権の登録後1年まで、当初実用新案登録出願の実用新案登録請求の範囲に記載した事項の範囲内において、特許出願が可能であ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

り、中国では実用新案登録出願から1年以内に当該実用新案登録出願に基づく優先権主張を伴う特許出願が可能である⁴⁾。

2.2 実用新案権の存続期間の延長

実用新案権の存続期間を延長した趣旨は以下のようなものである。

従来の制度では、特許権の存続期間が出願の日から20年であるのに対し、実用新案権の存続期間が出願の日から6年であり、両者の保護期間の間には著しい差が存在していた。これが、特許出願件数の増加および実用新案出願件数の減少の一因であるとも考えられていた⁵⁾。

このために実用新案権の存続期間を10年としたものである。

なお、実用新案制度を採用する諸外国での存続期間を見た場合、ドイツでは実用新案登録出願の翌日から10年、フランスでは実用新案証出願の日から6年、韓国、中国では実用新案登録出願の日から10年である⁶⁾。

2.3 訂正の許容範囲の拡大

実用新案制度における訂正の許容範囲を拡大した趣旨は以下のようなものである。

従来から特許制度では、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正が可能となっているため、第三者からの攻撃に対して無効理由に該当する瑕疵を取り除くことにより防御することができた。一方、従来の実用新案制度では、請求項の削除を目的とする訂正のみ認められていたため第三者からの攻撃に対して防御する余地がなかった。また、早期に登録されるため補正の機会もなく、権利者に非常に酷であると考えられていた⁷⁾。

このために一定の制限を設けつつ実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認めることとしたものである。

なお、実用新案制度に無審査主義を採用する

諸外国を見た場合、ドイツでは請求項の削除のみ認め、フランスでは権利が付与された日以降は新たな請求の範囲の提出はできず、韓国ではクレームの減縮、誤字の訂正、明瞭でない記載の釈明が認められ、中国では無効宣告請求の審査過程において訂正できるが保護範囲の拡大はできないようになっている⁸⁾。

3. 改正項目についての検討

今回の実用新案制度改正は、制度の魅力向上のために行われるものであるとされている⁹⁾。ここでいう制度の魅力向上とは、平成5年改正による無審査登録主義への移行に伴う、予想外的大幅な出願件数の減少を招いた原因を追及し、実用新案制度における小発明の積極的な保護、早期権利の設定といった精神を維持しつつ、ユーザーにとって特許制度との間で選択肢となりうる制度とするものであると思われる。今回の制度改正が功を奏せば、ユーザーは、保護を受けたい発明(考案)があるときに特許制度を利用するか実用新案制度を利用するかを選択場面において、今回の制度改正のポイントを考慮することになる。

すなわち、今回の制度改正はユーザーからの視点に基づいて行われたものと言える。しかし、産業界においては、自らがユーザーの立場である場合のみならず、権利行使を受ける立場の場合も制度を概観する上で考慮しなければならない。このような両者の視点を考慮すれば、一方でメリットとなることが他方でデメリットとなる表裏の関係を有することがあることを認識しておく必要がある。

権利を行使する側とされる側は、当然のことではあるが、単純に日本の企業と日本の企業の組み合わせのみではなく、むしろ実用新案制度の特徴でもあるが、個人と企業、外国企業と日本企業などの組み合わせも往々にして起こりうることである。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

したがって、制度設計を評価するに際しては、特定の対立構造の注視に偏重することなく、新たな制度が真に日本の国際競争力を確立し、一層の産業・経済の発展に資するものであるかといった視点に立脚すべきであると思われる。

このような視点に軸足を置き、今回の制度改正のポイントとなる項目についてのメリット・デメリットを以下に検討する。

3. 1 実用新案登録に基づく特許出願制度

(1) 変更期間の延長

以前より、実用新案登録出願から特許出願への変更は可能であった。しかし、実用新案制度においては実体審査を経ないため、出願から約5ヶ月で権利が登録される¹⁰⁾。そのため、実用新案登録出願を特許出願に変更できる期間は、実質的に5ヶ月程度であった。

これに対して、改正法では上述の変更に加えて、実用新案登録後であっても、実用新案登録出願の日から3年以内であれば特許出願に変更することができる（特許法第46条）。これにより、特許出願に変更できる期間が、大幅に延長されたことになる。

(2) 実用新案権および特許権による保護

実用新案登録出願は、無審査登録主義においては、比較的早期に登録されることになる。したがって、実用新案登録後、実用新案登録に基づく特許出願を行うまでの間は、発明（考案）が実用新案権で保護されることになる。さらに、実用新案登録に基づく特許出願を行い特許された後は、発明（考案）が実用新案権に替わって特許権で保護される。その結果、一つの発明（考案）を実用新案権と特許権という2種類の権利を利用して保護することができる。

ところで、実用新案法第29条の2には「実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告を

した後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない」と定められている。一方、改正による特許法第46条の2第1項第2号には「（実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。）その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第12条第1項に規定する実用新案技術評価（次号において単に「実用新案技術評価」という。）の請求があつたとき」と定められている。

したがって、実用新案権を権利行使しようとして実用新案技術評価書を請求すると、実用新案登録に基づく特許出願ができないことになる。言い換えれば、実用新案として出願した発明（考案）を将来的に特許権による保護に切り換えたいと考えるのであれば、実用新案権としての権利行使をしてはならない、ということになり、実用新案権による一定期間の保護は、第三者に対する抑止程度のものでしかない。

(3) 請求の範囲の実質的変更

審査基準案¹¹⁾では、実用新案登録に基づく特許出願に添付した明細書、特許請求の範囲等に記載した事項が、当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲等に記載した事項の範囲内にあること（特許法第46条の2第2項）、かつ基礎とした実用新案登録出願の出願当初の明細書、実用新案登録請求の範囲等に記載した事項の範囲内であること、としている。

しかし、この案では、実用新案登録時の実用新案登録請求の範囲を拡張または変更することが可能になると考えられる。すなわち、明細書

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

等の記載範囲内であるのであれば、基礎となる
 実用新案登録請求の範囲の記載に縛られない対
 応が可能となる。

確定した権利（実用新案権）の客体を変更す
 るにあたって、内容の拡張または変更までを認
 めたのでは第三者に不測の不利益を及ぼす可能
 性があり、このような要件を認めた場合、第三
 者の実用新案登録に基づく特許出願に対する監
 視負担が、大幅に増加することが予想される。

したがって、「実用新案登録に基づく特許出
 願については、実用新案登録時の実用新案登録
 請求の範囲を実質的に拡張または変更するこ
 とは認めない」という要件を課す（運用を行う）
 ことが望ましいと考えられる。この要件が課さ
 れている場合、第三者は実用新案登録請求の範
 囲で監視対象外となったものについては、監視
 する必要がなくなる。一方、この要件が課され
 ていない場合、第三者は、実用新案登録に基づ
 く特許出願の特許請求の範囲が、基礎となる実
 用新案登録請求の範囲とどのように変わってい
 るかまでを確認する必要が生じる。

なお、実用新案登録をそのままとして訂正を

行う場合でも、「実用新案登録請求の範囲の減
 縮、誤記の訂正及び明瞭でない記載の釈明を目
 的とする」場合に限り（実用新案法第
 14条の2第2項）、この規定とのバランスも考
 慮する必要があると考えられる。

（4）出願・権利維持の費用

実用新案登録出願を行い、実用新案登録後に
 実用新案登録に基づく特許出願を行って特許を
 取得した場合と、当初から特許出願を行って特
 許を取得した場合の費用を表1に基づき計算
 し、表2に比較した。

表2から明らかなように、実用新案登録に基
 づく特許出願により特許を取得する費用（ケー
 ス3）は、実用新案登録に基づく特許出願の時
 の弁理士手数料を通常の特許出願の時の弁理士
 手数料と同額と仮定した場合、当初から特許出
 願して特許を取得する費用（ケース1）よりも
 約261,000円増大することになる。したがって、
 費用の点では実用新案登録に基づく特許出願は
 不利となる。

表1 特許事務報酬

出典：特許事務報酬（弁理士手数料）に関するアンケート結果¹²⁾
 及び旧特許事務標準額表¹³⁾

項目	特許		実用新案登録		
	印紙代	弁理士手数料	印紙代	弁理士手数料	
通常出願※1	16,000円	約300,000円	14,000円	約265,000円	
審査請求※1	188,600円	10,000円	—	—	
意見書※2	—	約66,000円	—	—	
手続補正書※3	—	約64,000円	—	—	
技術評価の請求※1	—	—	47,000円	11,000円	
年金 ※1	1～3年	3,600円	10,000円	2,600円	10,000円
	4～6年	11,100円	10,000円	7,600円	10,000円
	7～9年	33,800円	10,000円	—	—
	7～10年	—	—	22,600円	10,000円
	10～25年	113,200円	10,000円	—	—

※1：明細書15頁，請求項5，図面5枚，要約書1枚の場合

※2：請求項1の場合

※3：請求項増加無しの場合

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表2 出願・権利維持費用の比較

ケース1	条件	特許出願から10年権利維持するとして、登録までに中間処理を経て5年を要した場合
	印紙代	$16,000 + 188,600 + (3,600 \times 3) + (11,100 \times 2) = 237,600$ 円
	弁理士手数料	$300,000 + 10,000 + 66,000 + 64,000 + (10,000 \times 5) = \text{約}490,000$ 円
	合計	$237,600 + 490,000 = \text{約}727,600$ 円
ケース2	条件	実用新案登録出願から10年権利維持するとして、技術評価書を請求した場合
	印紙代	$14,000 + 47,000 + (2,600 \times 3) + (7,600 \times 3) + (22,600 \times 4) = 182,000$ 円
	弁理士手数料	$265,000 + 11,000 + (10,000 \times 10) = \text{約}376,000$ 円
	合計	$182,000 + 376,000 = \text{約}558,000$ 円
ケース3	条件	実用新案登録出願から10年権利維持するとして、実用新案登録出願の3年後に“基づく特許出願”を行い、登録までに中間処理を経て5年を要した場合
	印紙代	$14,000 + (2,600 \times 3) + 16,000 + 188,600 + (3,600 \times 2) = 233,600$ 円
	弁理士手数料	$265,000 + (10,000 \times 3) + 300,000 + 10,000 + 66,000 + 64,000 + (10,000 \times 2) = \text{約}755,000$ 円
	合計	$233,600 + 755,000 = \text{約}988,600$ 円

3.2 存続期間延長

上述のように、今回の改正で存続期間が従来の出願日から「6年」が、「10年」に延長された。ユーザーにとってみれば、早期権利保護と長期間にわたる保護の両方が期待でき、一つのメリットであると言える。一方で他者の実用新案権を監視する立場においては、実用新案技術評価書を請求しない限り（または請求した場合であっても）、その権利の有効性は自ら調査する必要があるが、同時に、設定登録された実用新案権は有効なものであると扱う必要があるため、監視負担が著しく増加する。

無審査主義においては権利行使に相当の注意を要するものではあるが（実用新案法第29条の3）、必ずしも権利行使のために実用新案登録を維持するものではないことに留意すべきである。すなわち、権利者は、権利行使をしないまでも、実用新案権としての抑止効果は期待できる。場合によっては、競業他社に過剰な回避設計を行わしめることが可能であり、また、長期にわたって有効性をはっきりさせない権利を多く抱えることができれば、競業他社に無効資料

調査等の負荷を与えたり、さらに、包括的なライセンス交渉の場においては、ポートフォリオを見かけ上より多く見せることも可能である。第三者の立場からすれば、このような可能性が存続期間の延長により増大することが懸念される。

3.3 訂正範囲の拡大

(1) 権利保護の強化

これまで実用新案権者には、明細書の訂正としては「請求項の削除」のみが認められるものであった。このことが実用新案権を使い勝手の悪いものとしている原因の一つとなっていたことは否めない。

今回の改正では、「請求項の削除」に加えて、「実用新案登録請求の範囲の減縮」、「誤記の訂正」および「明瞭でない記載の釈明」を目的として明細書等の訂正が一定条件のもと、認められることになっている（実用新案法第14条の2）。したがって、特許と同様に、明細書の記載を充実させておけば、実用新案技術評価書取得時または無効審判での先行技術の提示等に対して、請求の範囲を訂正して先行技術に対する

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

新規性・進歩性の主張を行う、という対応を行うことができる。これにより、従来に比べ権利保護が強化されたと言える。

しかしながら、上述した「請求項の削除」を除く、請求の範囲の減縮等を目的とする訂正には、いくつかの制約があるので以下に検討する。

(2) 訂正回数の制約

まず、請求の範囲の減縮等を目的とする訂正は1回に限り認められているものであるため、以下のようなケースでは十分な注意が必要である。

第1に、無効審判を請求された時に登録維持の審決を得るため「請求の範囲の減縮」を行う場合がある。この場合、更なる無効審判を請求された時には、請求項の削除しか訂正の方法がない。

第2に、権利行使を行うために実用新案技術評価書の請求を行い、その評価が否定的であったため、これに対処するべく請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を行う場合がある。この場合、権利行使を行った相手から対抗措置として無効審判を請求されると、請求項の削除しか訂正の方法がない。

第3に、誤記や明瞭でない記載に気付いたため、その訂正を行う場合がある。この場合、否定的な実用新案技術評価書を受け取ったときや、無効審判を請求されたときには、最早請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を行うことはできない。

以上のことを考え合わせると、「実用新案登録請求の範囲の減縮」、「誤記の訂正」、「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正は最後の手段と考え、明細書等の作成時および訂正時には十分な検討が必要である。

(3) 訂正範囲の制約

上述のように、今回の改正で訂正可能な範囲

が緩和されたものの、出願当初の明細書等の記載内容から見て、新規な事項の追加や請求の範囲の拡張・変更を伴う訂正ができないのは従前の通りである。これに違反する訂正がされたときには無効理由（実用新案法第37条1項7号）になる。

審査基準案¹⁴⁾では、実用新案技術評価書を作成する際、請求の範囲の訂正が行われている場合は、訂正後の請求項に係る考案について作成することになっており、訂正の適否については評価しない。また、訂正自体は、方式的事項しか審査されず、実体的事項に関しては訂正の適否を争う無効審判が請求されるまで審理されない。したがって、上述の条件に違反する訂正がされた実用新案登録でも、肯定的な実用新案技術評価書が作成される場合がある。

その結果、訂正を伴う実用新案登録について、肯定的な実用新案技術評価書を提示して権利行使を行った後に、訂正違反を理由とする無効審決が確定するケースが起り得る。実用新案権者が権利行使する際には「相当の注意」義務が課されるので（実用新案法第29条の3）、実用新案権者が賠償責任を負う可能性もある。

そこで、訂正を行う実用新案権者には一層の慎重さが求められる一方、このようなケースの発生を防止して今回の改正訂正制度を円滑に運用するためには、実用新案技術評価書の作成にあたって訂正の適否についても評価すべきであろう。すなわち、技術評価書の評価項目（実用新案法第12条第1項）に実用新案法第14条の2第2項から第4項までの規定も加える必要があると思われる。

3. 4 第三者の監視負担の増大

第三者の監視負担については既に一部触れたが、今回の改正による留意点を確認する。今回の法改正により、i. 存続期間延長に伴う監視期間の増大、ii. 実用新案登録に基づく特許出

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

願に伴う監視対象の増大、iii. 訂正の許容範囲拡大を受けた実用新案登録公報の明細書全文公開（実用新案法第14条第3項第4号）に伴う監視内容の増大、が予想される。

従来であれば無審査で登録され、存続期間も6年間と比較的短期間であったため、実用新案登録出願に関する監視は重要視されていなかった。しかし、今回の改正で実用新案権の存続期間が延長されたことによる第三者の監視負担の増大に加え、実用新案登録に基づく特許出願の導入により、実用新案登録出願でも特許出願と同様に扱われるケースが出てくることになる。したがって、第三者は、これまでの特許出願の監視に加え、実用新案登録出願の監視が必要になってくる可能性がある。すなわち、実用新案登録を出願した後3年以内であれば実用新案登録に基づく特許出願が可能となるので、問題となる第三者の実用新案登録掲載公報を発見したときに、実用新案登録に基づく特許出願が行われているか、若しくは今後行われる可能性を考慮して監視を続けなければならない。

さらに、実用新案登録に対して実用新案技術評価書の請求または無効審判の請求等を検討する必要がある。しかし、いずれも実用新案登録に基づく特許出願がなされるきっかけになるため、その場合のデメリットも検討する必要がある。従来法では必要が無かった監視負担が過剰に増大することが考えられる。

また、「請求の範囲の減縮」による訂正が可能となったことによって権利者にとっては権利保護が手厚いものとなっていることは相違ないが、このことは、逆に第三者の監視負担の増大となる一面を持っていることは想像に難くない。

例えば、平成13年10月以降の特許出願であれば、権利化を図る場合には出願から3年以内に審査請求が行われ、その後数年のうちに権利が確定するが、改正後の実用新案制度では、10年の権利期間中はいつでも「請求の範囲の減縮」

による訂正が可能であるため、無効理由を含むような極めて広い請求範囲で出願された場合であっても、訂正を念頭に置いて、権利終了、無効の確定若しくは請求の範囲の減縮が行われるまで監視を続けなければならない。

すなわち、実用新案登録公報、実用新案登録の訂正公報、特許公開公報という3つを監視する必要が生じているのである。監視する側は、権利者がどれほどの重要度の認識を持っているか計り知れないため、その監視負担は大きなものとなる。さらに監視する側から何らかのアクションを起こした場合には、権利者にその重要性を認識させることになり、実用新案登録に基づく特許出願や訂正の方向性を権利者側優位な立場で検討させることになる可能性もある。このような従来には必要の無かった監視負担までもが加わることになるのである。

4. 実用新案制度の問題点

4.1 平成5年改正法問題点と今回改正法の関係

前述したように近年の実用新案制度の利用者の減少の主な原因の一つが、平成5年の法改正によるものであることは明らかであると考えられる。したがって、今回の改正による実用新案制度の魅力向上という目的が達成されているか否か判断する上で、平成5年改正点との関連づけが重要であると考えられる。

そこで、平成5年改正法の主な変更点を以下に説明する。

i. 無審査登録制度の導入（平成5年改正実用新案法第14条第1項）：方式審査のみで約5ヶ月で登録される（改正前は審査請求期間4年）。

ii. 補正期間の短縮（平成5年改正実用新案法第2条の2）：4年から約5ヶ月へ実質的に短縮される（無審査にて約5ヶ月で登録のた

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

め)。

iii. 存続期間の短縮（平成5年改正実用新案法第15条）：出願日から15年が6年へと短縮される。

iv. 訂正目的の限定（平成5年改正実用新案法第14条の2）：請求項の削除以外の訂正は認められない。

v. 実用新案技術評価諸制度の導入（平成5年改正実用新案法第12条，第29条の2，第29条の3）：権利行使を行う場合は，特許庁の作成する実用新案技術評価書を提示しなければならない。なお，実用新案技術評価書を提示した場合でも，「相当の注意」を怠ったことにより実用新案登録が無効になった場合には，権利行使により発生した相手方の損害の賠償責任を負うことになる。

次に，上記平成5年改正法の変更点が今回の改正でどの様に手当てされたかを確認する。

まず，「iv. 訂正目的の限定」については，「訂正の許容範囲の拡大（実用新案法第14条の2）」によって，訂正できる期間および目的について平成5年改正前の実用新案制度に一部近い水準に戻った。但し，実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正の機会が1回のみと制限されているため，平成5年改正前には及ばないものとする。

また，「iii. 存続期間の短縮」については，「実用新案権の存続期間の延長」によって改正前に近づいた形となった。

そして，「ii. 補正期間の短縮」による実用新案登録出願から特許出願への変更期間短縮については，出願段階での変更期間そのものは変わっていないが，「実用新案登録に基づく特許出願制度の導入」によって，実用新案登録出願の登録後の特許出願への変更が認められ改正前の水準に実質的に近づいたといえる。したがって，上記ii乃至ivに関しては今回の改正により平成5年改正前に近づく方向に改正され，一定

レベルの利用しやすさや保護強化がなされると考えられる。

4. 2 権利行使上の問題点

今回の改正でも無審査登録制度の根幹に関しては何ら手が加えられていない。そこで，無審査登録制度が実用新案制度の魅力に与える影響について検討する。

実用新案法では，権利を行使するにあたっては，審査官が作成した技術評価書の提示が必要とされている（実用新案法第29条の2）。この際に，後に権利が無効とされたものについては，技術評価書の内容が肯定的でない場合はもちろん，肯定的な技術評価書であっても権利者が公知資料の調査などに「相当な注意」を尽くしていない場合は，実用新案権者には権利行使により相手方に与えた損害に対して賠償責任が課されることになる。このように肯定的な内容であっても「相当な注意」を尽くしたか否か問われることになるため，権利者の負担は重く，権利を行使することが難しくなっていると考えられる。

このように，実用新案権に基づく権利行使は，「相当な注意」を尽くしたと認められるか否かの基準が明確でないことや，調査のためにコストがかかることや，「相当な注意」を尽くしたと認められなかった場合の賠償のリスクがあること等の関係で特許権に基づく権利行使に比べ，はるかに困難である。特にこのような負担は内部に知財部門を持たず，大部分を外部に委託せざるを得ない中小企業や個人発明家に対しては特に重くのしかかるものである。例えば，権利行使により侵害者側に事業を中断させるなどして相手方に大きな損害を与えておきながらその後に実用新案登録が無効となった場合には，相手方の事業規模によっては，多額の損害賠償を逆に請求される可能性が生じる。

このように実用新案権者は，権利登録後であ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ってもその権利の有効性の検討無しに権利行使を実施することが非常に大きなリスクにつながるということを十分に認識する必要がある、特に今回の改正を機に実用新案制度を利用することに前向きな中小企業や個人¹⁵⁾こそ、このようなリスクに対して十分な認識と注意が必要である。

なお、最高裁判所のホームページに掲載されている知的財産権裁判例集によれば、現時点で¹⁶⁾、平成5年改正以降出願の実用新案登録において権利者側が勝訴した裁判例がまだ一例もない。このことが無審査制度で登録された実用新案権の弱さ、権利行使での使いにくさを示しているといえる。

以上述べたように無審査登録での実用新案制度は、権利を取得しても、その行使が難しく、将来積極的に権利を行使していく意図がある場合、今回の改正では、特許に変更して権利行使する機会を増やしたにすぎず、実用新案権として権利活用しようとする意図を持つものにとっては何ら魅力を感じないものと思われる。

4.3 権利行使可能とするための期間

無審査登録制度を採用したことによる最大の魅力の一つは、権利化までに要する期間が短いということである。では、早期の権利行使を考えて、技術評価書請求した場合にどの程度の期間で得られるであろうか。

実用新案で評価書請求すると、3～4ヶ月程度かかる¹⁷⁾。それに対して、特許で早期審査を行った案件は、最初の審査結果通知まで3ヶ月程度となっていることが表3よりわかる。

したがって、早く権利化したい案件は、充分

表3 特許の早期審査結果通知までの期間*

2000年	2001年	2002年	平均
3.1ヶ月	3.3ヶ月	2.7ヶ月	3.0ヶ月

※申し出から最初の審査結果通知までの期間

調査の上、早期審査を行ったほうが早く登録になる可能性もあり、実用新案の最大のメリットと一般に考えられている早期権利化の面でも、実質上大きなアドバンテージがあるとは言えないことが判明した。

4.4 問題点の検討結果

以上のことから、平成5年改正法によって利用者が「実用新案制度を使いたくない」と判断した原因を、今回の改正で十分に手当てすることができたかということについては、やはり十分に手当てできているとは言えない。

「実用新案制度を使いたくない」最大の原因は無審査登録制度による権利の不確定さであり、この問題点については、今回の改正によっても根本的には改善されていない。

加えて、実用新案制度最大の魅力の一つといわれている、早期権利化の面でも、出願と同時に技術評価書を請求した場合にかかる期間を考慮すると、一概に優れているとは言えない面がある。

したがって今回の改正でも、将来の権利行使を考えている利用者が、実用新案制度を使うケースは増加しないと予想される。

5. まとめ

改正実用新案法について、その使用可能性が増したのかを、産業界の立場より、実務上のポイントを中心に検討した。

今回の改正の結果、確かに権利者にとって有利になった点がいくつかある。しかし、産業界においては権利行使する側に立つ場合のみならず、権利行使される側に立った場合も想定しなければならない。攻防両面から検証してみると、事態を複雑化した上で、負の側面が目立った。

まず、実用新案の最大の問題点である、無審査登録制度による権利の不安定性の点については、今回の改正によっても根本的には改善され

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ておらず、攻撃・防御の両側面において課題を残している。本制度のユーザーとして期待されている個人や中小企業にとっても、実務上大きな負荷となる権利行使時の「相当の注意義務」のリスクを結果的に負わされることとなっている。この無審査登録制度の本質的な部分の改善がなされない限り、産業界が本格的に利用に踏み切ることへの障害は甚だ大きいと言わざるを得ない。実用新案登録の保護対象の拡大を求める意見もあるが、この根本的な問題を抱えた状態においては、むしろ混乱に拍車をかける恐れすらある。

次に、コスト面でも実用新案に大きなアドバンテージがあるとは言えず、実用新案登録に基づく特許出願を行った場合にはむしろ不利になる場合もあった。

加えて、実用新案の最大の魅力の一つと言われている早期権利化の面でも、出願と同時に技術評価書を請求した場合を想定すると、特許で早期審査を行った場合に比べ実質的には優れているとは言えない面がある。さらに、権利行使時の「相当の注意義務」のリスクを考慮すると、権利者は実用新案登録に基づく特許出願により特許権を取得した後に、権利行使をするケースが多いと考えられ、不安定な実用新案権を早期に得ることの意味自体が薄れてしまうと考えられる。

今回の実用新案法の改正は、制度の魅力向上と同時に、「実用新案制度の利用者が拡大することによって、…特許審査の迅速化に資する…」¹⁸⁾ことが大きな目的とされている。しかし、審査滞貨の解消のために、ユーザーにとって真に有用とは考えられない制度改正を行うことは、日本の産業全体を考えた場合には疑問である。

将来的には個人や中小企業の負担に関しては特許諸費用の減免措置のさらなる拡充等により対応し、権利付与の迅速化には審査官の増加等により対応すべきと考えられる。

技術が高度化し、フロントランナー型の開発が求められる今日においては、不安定な権利をめぐる攻防にエネルギーを費やす事態を出現させることは、むしろ先端・基幹産業の発展を阻害する可能性すら否めない。実用新案制度は特許制度への一本化・廃止を視野に入れて、そのあり方を根底から見直すべきであろう。

注 記

- 1) 特許庁、資料室（審議会）＞産業構造審議会＞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＞「実用新案制度の魅力向上に向けて」報告書＞実用新案制度の魅力向上に向けて、pp.7～8, (2004)
<http://www.jpo.go.jp/shiryoku/index.htm>
(参照日：2005.3.25)
- 2) 中野、パテント、vol.57, No.10, p.3 (2004)
- 3) 特許庁、資料室（産業財産権関連法令）＞過去の法律改正の概要・解説＞平成16年法律改正（平成16年法律第79号）解説書 第5章 実用新案登録に基づく特許出願制度の導入、p.75
<http://www.jpo.go.jp/shiryoku/index.htm>
(参照日：2005.3.25)
- 4) 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、参考資料6 諸外国における特許制度－実用新案制度間の移行制度 pp.1～2 (2004)
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoku/toushin/shingikai/tizai_seisaku_bukai.htm
(参照日：2005.3.25)
- 5) 前掲注記1) p.24
- 6) 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、参考資料3 各国の実用新案制度の比較 p.1 (2004)
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoku/toushin/shingikai/tizai_seisaku_bukai.htm
(参照日：2005.3.25)
- 7) 前掲注記3), 第7章 訂正の許容範囲の拡大, p.111
<http://www.jpo.go.jp/shiryoku/index.htm>
(参照日：2005.3.25)
- 8) 前掲注記6) p.1
- 9) 前掲注記1) p.7
- 10) 前掲注記1) p.14

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 11) 特許庁，意見提出手続（パブリック・コメント手続）＞「出願の変更」及び「実用新案登録に基づく特許出願」の審査基準（案）＞第3章 実用新案登録に基づく特許出願（案），pp.2～3，
<http://www.jpo.go.jp/iken/index.htm>
（参照日：2005.3.25）
- 12) 日本弁理士会，特許事務報酬（弁理士手数料）に関するアンケート結果（2003.05.30）
http://www.jpaa.or.jp/commission/pdf/tokkyojimuhousyuuant_20030.pdf
（参照日：2005.3.25）
- 13) 日本弁理士会，（旧）特許事務標準額表，特許手帳（2001年版），発明通信社
- 14) 特許庁，意見提出手続（パブリック・コメント手続）＞「実用新案技術評価書の作成」改訂審査基準（案），p.6，
<http://www.jpo.go.jp/iken/index.htm>
- 15) 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，参考資料8「実用新案制度に関するアンケート」調査結果の概要，p.3（2004）
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/shingikai/tizai_seisaku_bukai.htm
（参照日：2005.3.25）
- 16) 最高裁判所ホームページ，知的財産権裁判例の検索データベースにて検索調査を行った（2005.3.01調査）。
[http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/\\$SearchForm?SearchView](http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/$SearchForm?SearchView)
（参照日：2005.3.01）
- 17) 前掲注記1）p.14
- 18) 前掲注記1）p.15

（原稿受領日 2005年4月18日）

