

# 実用新案制度の再考

——平成5年法改正以後——

特許第1委員会  
第5小委員会\*

**抄 録** 近年、中国では実用新案制度が注目されており、2010年には実用新案の出願件数が特許出願件数を上回った。一方、日本の実用新案制度は、平成5年法改正後の無審査主義に移行後、出願件数が激減しており、近年は1万件程度の出願件数で推移している。

当小委員会では、実用新案制度について再考することを目的として、実用新案の利用状況及び出願人の認識を把握するためにアンケートを行った。本稿は、実用新案制度の実態、アンケート結果及びその分析、並びに、特許制度と比較した実用新案制度の位置付けに関する検討を行った。

## 目 次

1. はじめに
  2. 歴史的背景，法改正，（法改正の趣旨に基づく）  
実用新案制度の課題
    2. 1 歴史的背景
    2. 2 法改正の概要，改正の趣旨（平成5年，平成16年）
    2. 3 実用新案制度の課題
  3. 保護対象
    3. 1 現在の保護対象
    3. 2 保護対象に対する意見
  4. 早期権利化，権利行使までの期間（特許制度との比較）
    4. 1 早期権利化について
    4. 2 権利行使までの期間について
  5. 進歩性
  6. 存続期間，登録・権利維持にかかる費用
    6. 1 存続期間
    6. 2 登録・権利維持にかかる費用
  7. 権利行使の要件（技術評価書）
    7. 1 技術評価書の価値
    7. 2 損害賠償責任
    7. 3 訂正の制限
    7. 4 事例紹介
  8. 実用新案登録に基づく特許出願制度
  9. 実用新案制度の活用
    9. 1 実用新案権の活用
    9. 2 特定企業に対する追加アンケート結果
    9. 3 アンケート結果から見た実用新案制度の活用
  10. 外国の実用新案制度の紹介
  11. 新制度への提言
    11. 1 現状の実用新案制度
    11. 2 制度改革の方向
    11. 3 活用しやすい制度へ向けた提言
    11. 4 実用新案の制度趣旨の再考
    11. 5 保護対象の検討
  12. おわりに
- ## 1. はじめに
- 明治38年に制定された実用新案制度は、制定から昭和55年までその出願件数が特許出願件数を上回ってきたが、昭和58～62年における年間約20万件の出願をピークとして減り続け、特に平成5年法改正後は激減した。平成16年法改正を経て多少回復したものの、近年は年間1万件

\* 2011年度 The Fifth Subcommittee, The First Patent Committee

程度の出願件数で推移している。

一方、中国においては、シュナイダー事件判決やハイテク企業認定管理弁法等により実用新案制度が注目を集めている。また実用新案の出願件数は近年増加傾向にあり、2010年には特許出願件数を上回る約41万件の出願があった。

そこで、当小委員会では、平成5年法改正から18年経過したこの機会に、実用新案制度を再考することを目的として、実用新案の利用状況及び出願人の認識についてその実態を把握するとともに、実務担当者の意見を参考にしつつ、今後のあるべき姿を考察した。実用新案の利用状況及び出願人の認識の把握にあたっては、特許第1委員会・特許第2委員会の会員企業、及び特許出願と比較して実用新案登録出願を比較的高い割合で利用している特定企業の計120社の実務担当者を対象に、実用新案制度に関するアンケートを実施し、70件の回答を得た。なお、アンケートの結果<sup>1)</sup>については、各章毎に紹介する。

本稿は、2011年度特許第1委員会第5小委員会の構成員である、橋尾知容（小委員長：昭和電線ビジネスソリューション）、黒田訓行（小委員長補佐：大和ハウス工業）、安藤雅夫（豊田合成）、亀原博（シチズンホールディングス）、河村樹寛（三菱電線工業）、佐藤幸恵（三井・デュポン ポリケミカル）、菅井直樹（三菱化学）、中原宏一郎（塩野義製薬）、野原龍男（日本電信電話）、増山智将（新日鉄ソリューションズ（現 新日鉄住金ソリューションズ））、山内隆伸（オムロンヘルスケア）、横山淳一（富士通）、吉澤賢一（凸版印刷）の執筆によるものである。

## 2. 歴史的背景、法改正、（法改正の趣旨に基づく）実用新案制度の課題

### 2.1 歴史的背景

実用目的では役立っているが、特許ほどの高

度な発明ではなく、また、意匠ほど美感を起こさせるものではないものを保護することを目的として明治38年に実用新案制度が制定され、平成5年法改正までに、以下の表1に示す改正が行われた。

表1 実用新案制度の主な改正

改正年	改正内容
明治38年	実用新案制度が制定
大正10年	保護対象を「型」に限定 職務考案に関する規定の改正 考案相互間の強制実施許諾の新設 拒絶理由通知制度の新設 先願主義、出願公告制度、異議申立制度の採用 登録無効の除斥期間、秘密考案制度の新設など
昭和34年	保護対象から「実用ある型」を削除 進歩性を制定
昭和45年	出願審査請求制度の導入

## 2.2 法改正の概要、改正の趣旨（平成5年、平成16年）

### (1) 平成5年法改正

我が国の技術水準の向上、審査滞貨の解消及び早期権利保護の要請を背景として、平成5年に早期登録が可能な無審査主義へ移行する改正が行われ、実用新案制度はその目的を「小発明の保護」から「早期の権利化」に舵をきった。

#### 1) 無審査主義

実用新案登録出願は、方式及び基礎的な要件を除き、新規性、進歩性を含め一切の実体審査は行わない、いわゆる無審査主義を導入した。方式及び基礎的な要件を満たした出願については実用新案権が付与され、登録後はその要部のみが公報に掲載されることとなった。

#### 2) 実用新案技術評価

無審査主義においては、実体審査なしに実用新案登録出願が登録されるため、登録された実用新案権が実体的要件を満たしているか不明である。そこで、無審査主義による弊害を防止するため、実用新案権の有効性の客観的判断材料

として、実用新案技術評価制度が導入された。何人も出願時以降いつでも実用新案技術評価を請求することができ、請求により実用新案技術評価書（以下、「技術評価書」）が作成される。技術評価書は、出願された考案の新規性、進歩性等を失わせるおそれのある文献を審査官が調査して作成され、権利者が侵害者に権利行使（差止請求、損害賠償請求）する場合には提示し、警告する必要がある。

### 3) 存続期間

実用新案権の存続期間については、それまでの「公告（登録前に許可の内容を公報に掲載）の日から10年（ただし、出願日から15年を越えない）」から、「出願日から6年」となった。

## (2) 平成16年法改正

平成5年法改正により激減した実用新案登録出願件数の増加を目指し、さらに利用しやすくするための改正が行われた。

### 1) 実用新案権の存続期間の延長

実用新案権の存続期間が、それまでの「出願日から6年」から、「出願日から10年」に延長された。

### 2) 実用新案登録料の低減

実用新案権の1～6年目の登録料が大幅に低減された。

### 3) 訂正の許容範囲の拡大

実用新案登録請求の範囲の訂正につき、従来の削除に加え、期間と回数の制限があるものの

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も可能となった。

### 4) 実用新案登録に基づく特許出願

実用新案登録出願から3年以内に限り、実用新案登録に基づく特許出願が可能となった（原則として出願日遡及）。

## 2. 3 実用新案制度の課題

前述のように、実用新案制度はもともと小発明の保護を目的として制定されたが、早期審査制度の導入など特許制度の充実により実用新案と特許とで得られる効果の差がなくなってきたため、出願人は敢えて実用新案登録出願をする必要がなくなっている。

その結果は、図1に示す実用新案登録出願の出願件数の推移にも如実に現れている。平成5年法改正に伴い出願件数が激減し、平成16年法改正により出願件数は多少回復したものの、近年は年間1万件前後の出願件数で推移している。

## 3. 保護対象

### 3. 1 現在の保護対象

現在の保護対象は、昭和34年から、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」（第1条<sup>3)</sup>）であり、さらに考案は、『自然法則を利用した技術的思想の創作』（第2条第1項）と定義されており、必ずしも「型」にとらわれないものとなっている。

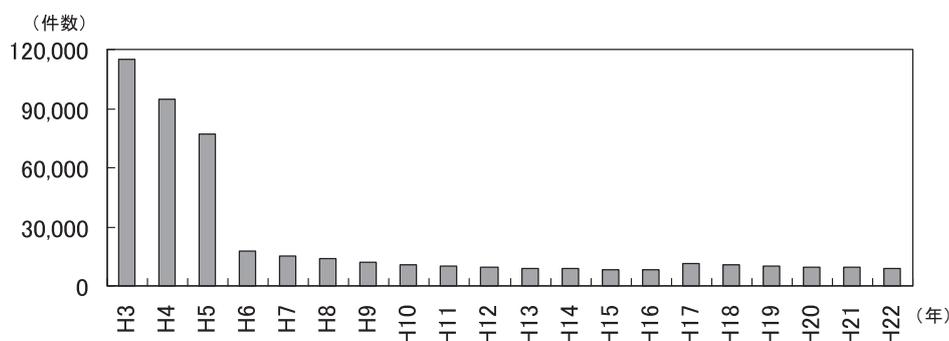


図1 実用新案登録出願件数の推移<sup>2)</sup>

なお、「物品の形状、構造又は組合せ」に該当しないものとして、例えば、以下のものが挙げられている<sup>4)</sup>。

- ① 方法のカテゴリーである考案
- ② 組成物の考案
- ③ 化学物質の考案
- ④ 一定形状を有さないもの（例、液体バラスト、道路散布用滑り止め粒）
- ⑤ 動物品種、植物品種
- ⑥ コンピュータプログラム自体（注：特許法では平成14年に物として明文化）

### 3. 2 保護対象に対する意見

図2は、保護対象の範囲を現状のままで良いか又は拡大した方が良いかについて質問したアンケート結果である。その結果、75%が現状の保護対象のままで良いと回答し、残りの25%は拡大した方が良いと回答した。但し、保護対象を拡大した方が良いと回答した企業のほとんどは、実用新案権の効力を弱めた場合など何らかの条件付きで拡大した方が良いと回答している。

また、現状のままで良いと回答した企業の主な意見としては、無審査登録のもとで保護対象を拡大すると有効性の疑わしい権利が増加し混乱を生ずる恐れがあるというものであった。

Q. 保護対象は「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」からどのようにした方が良いとお考えですか？

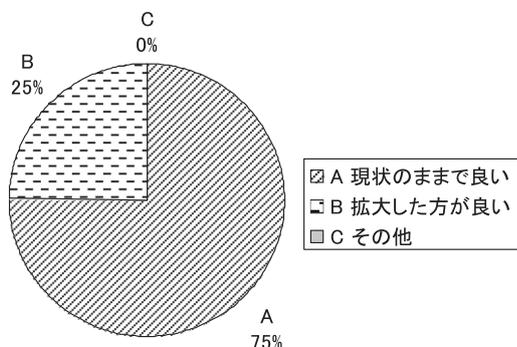


図2 保護対象についてのアンケート結果

## 4. 早期権利化、権利行使までの期間（特許制度との比較）

### 4. 1 早期権利化について

実用新案登録出願は、出願後、方式及び基礎的要件を具備していれば無審査にて登録になる（通常、出願から登録までは、5ヶ月程度といわれている<sup>5)</sup>）。

これに対して、特許出願は、出願審査請求をしてから権利化されるまで3年程度かかる。最近では、特許出願においても早期審査、スーパー早期審査等の制度を利用することで、権利化されるまでの期間は短縮されており、早期に権利化を目指す場合、実用新案登録出願と特許出願とでは差が無いのが現状である。

### 4. 2 権利行使までの期間について

権利行使までの期間について、実用新案権と特許権を比較する。実用新案権では、侵害行為があったとしても、技術評価書を提示して警告した後でなければ、権利行使することができない。

これに対して、特許権では、侵害行為があればすぐに権利行使することができる。

実用新案技術評価の請求後、比較的短期間（1ヶ月程度）で技術評価書が作成されるため、権利行使までの期間については特許権と比較してそれほど問題無いように思われる。しかしながら、アンケートの結果を見る限りでは、早期権利化、権利行使までの期間の有無に拘らず、大半の企業は技術評価書を入手したとしても、他の要件（補正の制限、損害賠償責任、権利の不安定さ）等の理由で実用新案権を活用するメリットが感じられなくなっているのが現状である。

## 5. 進歩性

実用新案法では、考案が、公知技術から「きわめて」容易に考案することができなかつたときは、進歩性があるとされ（第3条第2項）、容易に発明することができなかつたときに進歩性があるとされる（特許法第29条第2項）発明よりも進歩性のレベルが低い考案にも権利が付与され得る。

しかし、特許庁の「特許・実用新案審査基準」には、考案の進歩性を「特許出願の進歩性に関する審査基準に示される判断手法に準じて判断する。」と記載されているのみで、「きわめて」の程度についての基準は記載されていない。実務上も、審査、審判、訴訟のいずれにおいても、進歩性のレベルに差がつけられているのかどうか、明確でないのが実情である。

図3は、この進歩性のレベルがどうあるべきかについて質問したアンケート結果である。その結果、「進歩性が低い制度として現状を維持すべき」（17%）、又は「特許発明との進歩性の差を審査基準等で明確化すべき」（40%）と、進歩性のレベルを特許と異ならせるべきとの回答が、合せて57%あった。その理由として、「特許・実用新案の進歩性のレベルを同一にしてしまうと、両制度を並存させる意義が乏しくなる」との意見があった。進歩性のレベルを異ならせる方法としては、どの程度の差が設けられるべきかとの質問において「主引例と副引例の技術分野を同一に限定する」（58%）とする回答が最も多かった。

一方、「実用新案の制度趣旨は早期権利化にあるから、進歩性のレベルについては特許と同等とすべく、第3条第2項の“きわめて”を削除すべき」（11%）、又は「実務上差がないのであれば、第3条第2項の“きわめて”を削除すべき」（29%）と、進歩性のレベルを特許と同等とすべきとの回答は、併せて40%であった。

その理由として、「異なる二つの進歩性の基準を明確にするのは困難」、「進歩性の基準が一つの方が、権利の有効性の予測可能性が高まる」、「進歩性の低い技術思想に独占排他権を付与すべきではない」との声が聞かれた。

Q. 実用新案法第3条第2項における、『きわめて』の記載について、どの様にお考えですか？

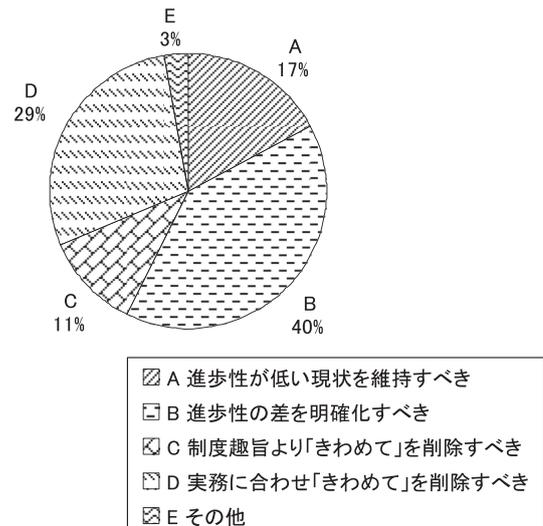


図3 進歩性についてのアンケート結果

いずれにしても、法律では進歩性に差がつけられているにもかかわらず、実務では差が見られないという現状が、実用新案制度の存在意義を解りにくくしていることは否めない。本来、実用新案登録に要求される進歩性のレベルによって、権利の独占排他性や権利行使制限等の制度設計の内容も異なってくるはずである。今一度、実用新案制度の趣旨に立ち返り、法律と実務を統一して、進歩性の基準を策定し直すべきである。

## 6. 存続期間、登録・権利維持にかかる費用

### 6. 1 存続期間

昭和62年法における実用新案権の存続期間は、公告から10年であったが（ただし、出願日

から15年を超えない)、平成5年法改正により出願日から6年に短縮された。しかし、この改正により出願件数が激減したため、平成16年法改正により、出願日から10年に延長され現在に至っている。

現行法において、実用新案権の存続期間は特許権の20年と比較すると半分ではあるが、ライフサイクルの短い製品を保護するという現行の実用新案制度の趣旨からすれば妥当なところと考えられる。

図4は、存続期間変更の必要性に関するアンケート結果である。その結果、“現状通り”でよいとの回答が75%を占めた。存続期間を変更する必要性がない、ライフサイクルの短い製品を保護するという趣旨から10年が妥当、とする意見が多く、存続期間に関して多くの企業は特許問題ないと考えていることが示された。

一方、不安定な権利の長期保護は好ましくなく存続期間を“短くする”との意見も21%あり、第三者にとって、権利として不安定であるにもかかわらず監視対象とせざるを得ず、負担になっているとも考えられる。

なお、諸外国における存続期間は、ドイツ、中国、韓国をはじめ、多くの国が出願から10年を採用しており、国際的にも存続期間10年は妥当なところと言える。一方、例えば、フランスは出願から6年、ブラジルは出願から15年、オ

#### Q. 存続期間を変更する必要があると思いますか？

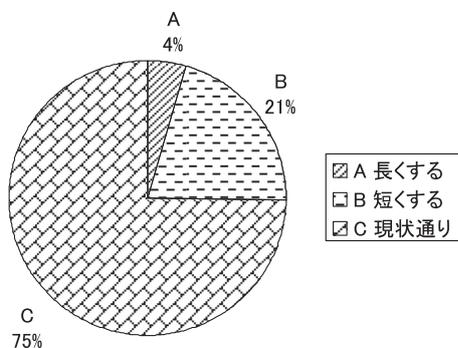


図4 存続期間変更の必要性に関するアンケート結果

ーストラリアは登録から8年等、異なる存続期間を採用している国も存在する。

## 6. 2 登録・権利維持にかかる費用

特許出願と実用新案登録出願にかかる出願、審査請求又は実用新案技術評価請求、登録にかかる主な費用（印紙代）の比較を、表2に示す。

例えば、請求項数10、10年間の権利維持として表2より費用を試算すると、特許は447,000円、実用新案は211,000円となり実用新案は特許の半額程度である。

特許庁へ支払う印紙代だけを考えると、実用新案が割安となりメリットがあるものと考えられる。

また、表3は旧弁理士報酬額表に基づく特許と実用新案との事務所費用の比較である。現在、旧弁理士報酬額表は廃止されているが、この報酬額表に準拠した費用を採用している特許事務所も多いことから今回参考とした。

特許出願、実用新案登録出願のいずれであっても明細書の記載レベルではあまり差異はないと考えられ、表3より、特許事務所が設定している費用もあまり大きな差異は見られないと言える。

なお、訂正の機会が制限されている実用新案登録出願の方が特許出願よりも慎重、詳細に記載する必要がある、特許と実用新案で費用の差を設けていない特許事務所があるとの意見もあった。

出願以降に発生する特許事務所費用を考えると、特許出願については中間対応や登録・維持等の各種手続き費用が発生するが、実用新案登録出願については無審査で登録されるため、原則、中間対応や登録等の費用は発生しない。また、実用新案登録出願は特許出願より手続きが簡易な分、管理にかかる人件費なども低く抑えられる。

以上のように、実用新案登録出願は特許出願

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表2 特許と実用新案との費用比較（印紙代）

	特許	実用新案
出願	15,000	14,000 ※2
審査請求 又は 実用新案技術評価請求	118,000 + (請求項の数×4,000)	42,000 + (請求項の数×1,000)
登録料	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1～3年 2,300 + (請求項の数×200)</li> <li>・ 4～6年 7,100 + (請求項の数×500)</li> <li>・ 7～9年 21,400 + (請求項の数×1,700)</li> <li>・ 10～25年 61,600 + (請求項の数×4,800)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1～3年 2,100 + (請求項の数×100)</li> <li>・ 4～6年 6,100 + (請求項の数×300)</li> <li>・ 7～10年 18,100 + (請求項の数×900)</li> </ul>

※1 平成16年4月1日以降に審査請求をした出願の場合

※2 出願時に第1年から第3年までの登録料が必要

表3 特許と実用新案との事務所費用比較<sup>6)</sup>

	特許	実用新案
出願	180,000 + 1 請求項加算10,000	140,000 + 1 請求項加算8,500
審査請求, 実用新案技術 評価請求	10,000	11,000
中間	意見書 60,000 + 1 請求項加算 3,000 補正書 60,000	—
登録申請	40,000	—

に比べて各種手続き費用が抑制できるというメリットがある。

個人発明家等、自ら書類を作成する者にとっては印紙代費用の差が大きく、また、特許事務所を介して出願を行っている多くの者にとっては、印紙代以外に発生する手続き費用も低く抑えられることから、費用面では、特許出願よりも実用新案登録出願の方が、メリットがあるものと思われる。

しかしながら、現状の出願状況を鑑みると、権利の安定性などを総合的に判断した結果、費用的なメリットがあったとしても敢えて実用新案登録出願を選択する程の大きな理由にはなっていないものと考えられる。

## 7. 権利行使の要件（技術評価書）

実用新案権は特許権と同様に独占排他権であるが、実用新案権は実体審査を経ることなく登録されることから、技術評価書を提示して警告を行うことが権利行使の要件となっている（第29条の2）。なお、特許法第103条は実用新案法では準用されておらず、過失の推定規定はない。以下に実用新案権の権利行使に当たって考慮すべき事項を挙げる。

### 7. 1 技術評価書の価値

技術評価書は一定の無効理由（先行技術文献及びその先行技術文献からみた考案の有効性）

に関する評価のみが行われ（第12条第1項）、その他の登録要件（例えば記載要件等の評価）は行われない。評価されない登録要件についての有効性は権利者自らが確認する必要がある。また、技術評価書は「権利の効力を左右するものではなく、その法的性格は、鑑定に近いもの<sup>7)</sup>」であって、行政処分ではないとの理由から、権利の有効性について否定的な技術評価書に対しても不服申し立てを行うことが出来ないと判示した裁判例がある<sup>8)</sup>。しかも、後述するとおり、実用新案権の訂正の機会の特許権に比べてきわめて限られているため、実用新案権の一部のみ瑕疵がある場合でも訂正でその瑕疵を取り除くことは難しい。従って、権利の有効性について否定的な内容の技術評価書であった場合、実用新案権者は権利行使が困難になるケースが多いと思われる。図5は、技術評価書についてのアンケート結果である。アンケートにおいても技術評価書の問題点を反映する結果であり、技術評価書制度をどのようにすべきか？との問いに対して、現状のまま維持すべきとの回答が40

Q. 技術評価書制度は無審査登録制度と一体となった制度であり、無審査で登録された権利の有効性について、特許庁による鑑定的評価としてなされるものです。法的拘束力はなく、新規性、進歩性等の一定の登録要件の判断に限り、評価されて、最終的な判断は、利用する者に委ねられています。また、鑑定的評価とする位置付けにより結果に対して不服申し立てする手段がありません。現在の技術評価書制度について、どのようにお考えですか？

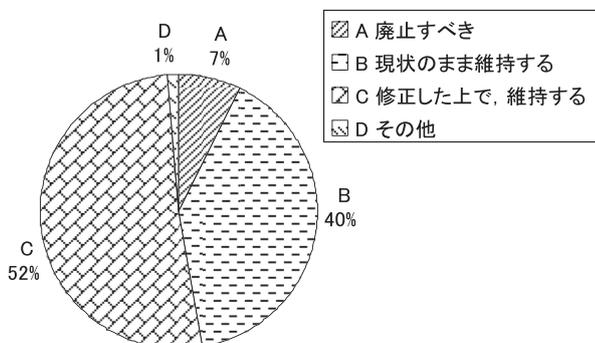


図5 技術評価書についてのアンケート結果

%あった一方で、修正した上で維持すべきとの回答が52%あった。

具体的には、有効性について否定的な内容の技術評価書に対して出願人・権利者が反論、あるいは訂正・補正の機会を与える制度に修正すべきとの意見が最も多く、アンケートに回答した70社中27社がそのように回答した。一方で、行政処分でなく不服申し立てできない技術評価書の位置付けについて、現状のままで良いとの回答が3分の2を占めた。

## 7. 2 損害賠償責任

実用新案権者は権利行使にあたっていわゆる高度な注意義務が課されており、実用新案権者等が侵害者等に対し権利行使をした後にその権利が無効となった場合は、相当の注意をもって権利行使等を行ったことを立証しない限り、その権利行使により相手方に与えた損害を賠償する責任を負うことになる（第29条の3第1項）。この規定は、実用新案権に基づく権利行使を極めて難しいものとしている規定であると言える。

図6は、無審査登録の実用新案権による権利行使は難しいと考える96%の回答者を対象に、理由を質問した結果（複数回答可）を示す。アンケートにおいても、そのことは反映されており、実用新案権に基づく権利行使が難しいと考える理由の一つとして、最も多い「権利が不安定だから」とする回答に続いて、「権利者に損害賠償責任があるから」とする回答も多数あった。

一方で、アンケートでは、実用新案権に関して脅威に感じる行為として、「技術評価書の提示を伴わないで、無審査登録の実用新案権に基づく警告を受けた場合」を挙げる回答（複数或いは無回答可）が19%あった。技術評価書を伴わない警告は、法律上は権利行使の要件を満たしていないが（第29条の2）、そのような場合であっても何らかの対応を迫られるためと考え

られる。

また、アンケートにおいては実用新案権に関して脅威に感じる行為として、「他社が、米国、ヨーロッパ等で特許出願を行って審査を受けつつ、同一の発明について日本では実用新案登録出願をしている場合」とする回答が全体の37%あった。外国で実体的な審査を受けて、特許された発明と同一の発明について日本で実用新案登録出願された場合、その実用新案権については一定の注意を払っていく必要があるだろう。

現状では、日本で上記のようなケースが顕在化しているわけではないが、中国において実用新案登録出願の件数が飛躍的に増えていることなどを考慮すると、今後注意が必要になってくると思われる。

Q. 権利行使が難しいと考えている理由は何でしょうか？ (複数回答可)

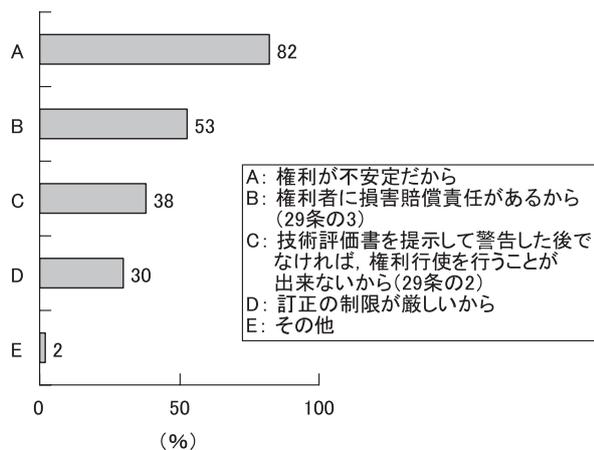


図6 権利行使についてのアンケート結果 (複数回答)

### 7.3 訂正の制限

特許制度では、無効審判に対する対抗手段として、訂正審判及び訂正の請求が一定の条件の下で認められるが、実用新案制度では、請求項を減縮する補正は最大で一回しか認められておらず (第14条の2第1項)、無効審判に対する権利者の対抗手段として十分とは言えない。し

かも、特許制度においては、訂正審判又は無効審判における訂正の請求において、訂正後の特許発明の特許性も含めた訂正の要件の適否が当該審判において審理されるが、実用新案制度においては、基礎的要件 (第14条の3) を満たしていれば訂正の要件は審理されることなく訂正が認められる。また、技術評価書において訂正の適否は評価対象でないことから、例えば訂正後に有効性について肯定的な技術評価書を得たとしても、訂正の適否 (たとえば新規事項の追加の有無) については、権利者は自ら判断をしなければならぬ。仮に訂正の要件を満たさない訂正がされた実用新案登録は、無効理由を含むことになるからである。

以上、特許制度に比べて実用新案制度では、訂正の機会はきわめて限られており、かつ、訂正によって実用新案登録の瑕疵が解消したかを判断することは困難であるなど、訂正制度についても権利者にとって使い勝手が悪い。アンケート (複数回答可) においても、訂正の機会を拡大すべきとの回答が、現行の実用新案法の改正すべき点として27%あった。

### 7.4 事例紹介

以下に技術評価書及び実用新案権に基づく権利行使に関連する2件の事例を紹介する。

(1) 事例1 (平成10年(ワ)第5090号, 大阪地裁平成12年10月31日判決)

本事例は、技術評価書の妥当性について別途弁理士の鑑定を依頼し、技術評価書の妥当性を否定する弁理士の鑑定結果に基づいて権利行使を行った場合に、「相当な注意」を払ったか否かが争点となった事例である。

実用新案権の有効性について否定的な内容の技術評価書であったため、実用新案権者はさらに二名の弁理士にその技術評価書における判断の妥当性について鑑定を依頼し、その結果無効

理由は無いと判断し権利行使を行った。その後、当該実用新案権について、無効審判が請求され、当該審判では請求不成立との審決であった。しかし、審決取消訴訟において審決を取消す判決が出され、結局当該実用新案権は無効とされた。そこで、権利行使について「相当な注意」を払った上での権利行使であったかが争点となった。

裁判所の判断としては、

- ・「技術評価書の進歩性無しとした評価が妥当性を欠くと判断した二名の弁理士の判断が誤りであったとはいえない」
- ・「本件無効審判において、特許庁は、請求人である原告の主張する理由及び証拠方法によっては本件実用新案を無効とすることはできないと判断している上、本件考案と構成が極めて類似する原特許について、特許庁は、本件審決取消訴訟の判決が進歩性を欠くこと理由として掲げた引用文献と同一の文献をもとにして進歩性を欠くとする審決をしたが、審決取消訴訟において右審決が取り消されているのであり、これらの事実からすれば、本件考案の進歩性の判断が極めて微妙なものであることが窺われる」

等を理由に、

「以上の事実を総合考慮すれば、被告が本件実用新案権が有効なものであるとして、本件警告、本件侵害訴訟の提起及び本件仮処分申立てを行ったことについては、実用新案法二九条の三第一項ただし書の相当の注意を払ったものと認めるのが相当である。」と判示した。

本事例から、権利者の立場で考えると、技術評価書が否定的な内容であっても相当な注意を払った権利行使と認められる場合があるとも言えるが、弁理士による鑑定を行い、無効審判において特許庁が有効性を認めた場合（請求棄却の場合）であっても、否定的な内容の技術評価書が出された以上は、相当な注意を払っていたか否かが争点になってしまうリスクが非常に高

いと言わざるを得ない。一方、権利行使を受ける側の立場で考えると、権利の有効性について否定的な技術評価書を得たとしても、権利行使を受ける可能性があることは脅威である。

## (2) 事例2（平成13年(ネ)第284号，福岡高裁平成14年7月4日判決）

本件は、技術評価書の提示を伴わない警告に関連する事例である。

本事例は、実用新案権者が技術評価書を得ないまま、被疑侵害者の顧客に対して技術評価書を得ていない旨が記載されていない警告を発し、その後技術評価書を請求し、その内容が「新規性及び進歩性が欠如するおそれがある」というものであったため、当該顧客への警告の違法性が争点となった事例である。本事例において、控訴人は、「実用新案技術評価書の提示の欠缺による違法性は、当該実用新案権が無効となり、実用新案法29条の3の責任が問題となる場合にのみ検討されるべき事柄であるから、(中略)実用新案権が無効審判によって無効とされていない本件においては、実用新案技術評価書を提示せずに本件内容証明郵便を送付したこと自体を違法ということはできない」旨主張した。しかし、裁判所は、『(警告に)未だ実用新案技術評価書を得ていない事実が記載されおらず、同実用新案権が有効であることを前提とした文面になっていること、(中略)前記実用新案登録については、控訴人に対して実用新案技術評価書が送付されたが、考案の評価は、「新規性を欠如するものと判断されるおそれがある。」「進歩性を欠如するものと判断されるおそれがある。」というものであることに鑑みると、本件内容証明郵便の送付（競争関係にある他人の顧客への警告）は、(旧)不正競争防止法2条1項11号の「虚偽の事実」の告知に該当し、かつ、不法行為を構成すると認めるのが相当である。』と判示した。

本事例では、差止及び損害賠償訴訟の可能性を告知した警告を行っていたことから、実用新案権に関する第29条の2の警告と判断され、いわゆる営業誹謗行為（現行不正競争防止法第2条第1項第14号）に該当すると判断されたと考えられる。しかし、単に権利の存在を知らせるような文書であった場合は、どのように判断されるかは不明である。また、例えば、本事例で、仮に事例1のように弁理士の鑑定を得て技術評価書の否定的な見解に誤りがあるおそれがあることが判明した後に競争関係にある他人の顧客に警告していた場合であっても、直ちに営業誹謗行為と判断されるのかも不明である。

以上、実用新案制度においては、権利行使にあたって高度な注意義務が課されているため、そもそも権利行使には慎重にならざるを得ない。これを補完すべき実用新案技術評価制度や訂正制度についても上述のとおり、権利の有効性を確認する制度あるいは有効な権利範囲を画定する制度としては十分とは言えず、実用新案権に基づく権利行使は慎重にならざるを得ない。このことが、実用新案登録出願が平成5年の法改正後に激減した最も大きな理由であろう。アンケート結果も現行の制度の問題点を示す結果となった。

一方、実用新案権はその権利の不安定さに起因して、その使われ方によっては権利行使を受ける側にとっても対処に困る状況が考えられる。

## 8. 実用新案登録に基づく特許出願制度

実用新案登録出願は特許出願へ出願変更することが認められているが（特許法第46条第1項）、実体審査なしで登録されるため、実態として出願変更可能な期間が短い。出願から5ヶ月程度<sup>5)</sup>で登録されることを考えると、実際にこのような出願変更が利用されるケースは少ないものと思われる。そこで、実用新案登録後も

一定の条件のもと実用新案登録に基づく特許出願が認められている（特許法第46条の2）。

当初、実用新案登録出願を行い登録されたもので、事業方針の変更や技術動向の変化等により特許出願へ変更したい場合、この制度を利用することで実用新案登録出願の登録前に限らず、登録後も特許出願へ変更することが可能となる。

実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、実用新案登録に基づいて特許出願をすることができるが、その際、実用新案権を放棄しなければならない（特許法第46条の2第1項各号）。

- ・実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過したとき。
- ・実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案技術評価の請求があったとき。
- ・実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求があった旨の最初の通知を受けた日から30日を経過したとき。
- ・実用新案登録について請求された無効審判について、最初に指定された答弁書提出期間を経過したとき<sup>9)</sup>。

なお、実用新案登録に基づく特許出願を、再び実用新案登録出願に戻すことはできず（第10条第1項かっこ書）、また、実用新案登録に基づく特許出願を国内優先権主張出願の基礎とすることはできない（特許法第41条第1項第2号）点は注意しておく必要がある。

実用新案登録に基づく特許出願の際には実用新案権を放棄しなければならない（特許法第46条の2第1項柱書）ため、少なくとも実用新案権として登録されていた権利が一旦無くなる状態になり、場合によっては特許権として認められないおそれがある。よって、実用新案登録に基づく特許出願は、一度は実用新案登録されたものであっても全く権利が無くなってしまおうというリスクを含んでいる。

図7は、実用新案登録出願に基づく特許出願制度についてのアンケート結果である。その結果、実用新案制度に基づく特許出願制度について“変更しなくてよい”との回答が84%と大半を占めた。しかし、少数ではあるものの“変更すべき”との回答も16%あり、当該回答者にどのように変更すべきか質問したところ、“元の実用新案権を特許権が設定登録されるまで維持できるようにする”との回答が58%と多かった。特許権が設定登録されるまで実用新案登録を維持可能とすることにより、権利として安定した、ユーザーが利用しやすい制度とすることが期待されている。

一方で、第三者の立場からすると、実用新案権として登録されていたものが、特許出願に変更される可能性があり、監視負担が増えるため当該制度が無い方が好ましいとの意見もあった。

Q. 実用新案登録に基づく特許出願制度については変更すべきでしょうか？

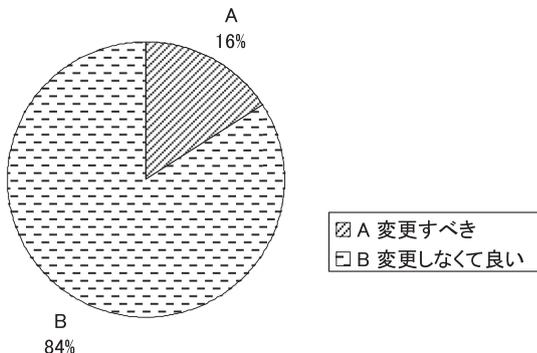


図7 実用新案登録出願に基づく特許出願制度についてのアンケート結果

例えば、外国で特許出願を行い、同内容を日本で安価に実用新案登録出願を行っておき、外国で特許が認められた際に、日本の実用新案登録を特許出願に切り替えるような利用の仕方もあり得、注意は必要と考えられる。

アンケートの回答では、侵害予防調査等において実用新案を調査対象としていない企業も20%あるが、出願から3年以内であれば実用新案

登録に基づく特許出願ができることや、実用新案権は特許権と同等の独占排他権であることを考えると、特許だけでなく実用新案も調査対象としておく方が、企業としてのリスクを軽減できる。

なお、中国では、同日に同一内容で特許と実用新案を出願しておき、特許出願の登録査定時に、出願人が実用新案権を放棄すれば、特許出願が登録されるため、実質的に特許権を取得するまで実用新案権で保護し、その後、特許権に切り替えることが可能である。また、実用新案登録出願から特許出願への移行はできないが、実用新案登録出願から12ヶ月以内であれば優先権主張出願が可能である（特許出願時に実用新案登録出願は取り下げ）。

## 9. 実用新案制度の活用

### 9.1 実用新案権の活用

実用新案制度の活用を考えた場合、特許制度と比較して次の3点のメリットが考えられる。

- ① 特許制度と異なり無審査主義のため、形式的にでも10年間の権利が獲得できる（特許出願は今後FA11（ファーストアクションを11ヶ月までに行う）が達成された場合、審査請求を遅く行っても4年程度で権利化の可否が確定してしまう）。
- ② 形式的にでも実用新案権を保有していることで、ライセンスの対象となり得る。
- ③ 安価で確実に権利が獲得でき、実用新案権を保有している事で銀行の融資が有利になる可能性がある（特に個人や中小企業にとってのメリット）。

このような内容をメリットと捉えて（あるいはさらなる別のメリットを見出して）実用新案制度が「考案の完成～権利行使」までの一連の流れの中で、出願件数が少ないながらも「活用」されているか否かを把握するために、今回実施

表4 実用新案制度の活用に関するアンケート項目

設問	回答（活用の是非に関する主な選択肢のみ抽出）	回答数 (件)	回答率（%）	
平成16年の法改正前後で、年度ごとの実用新案の出願実績に変化はありましたか？ (平成5年法改正以降、現在までの実績にてお答え下さい。)	平成16年法改正前後とも出願実績が有り、出願件数の推移にも際だった変化は無い	7	19% (68回答中13件)	A
	平成16年法改正後に、出願件数が増加傾向にある、若しくは、出願し始めた	6		
	平成16年法改正前後とも出願実績が無い	46	68% (68回答中46件)	B
あなたの会社では、自社あるいは他社の実用新案について技術評価書の請求をしたことがありますか？	ある	5	7% (70回答中5件)	C
	ない	65	93% (70回答中65件)	D
無審査登録の実用新案権による権利行使の検討を行ったことがありますか？	ある	1	1% (68回答中1件)	E
	ない	67	99% (68回答中67件)	F
侵害予防調査等において実用新案を調査対象としていますか？	特許と区別無く、している	40	62% (69回答中43件)	G
	特許と区別して、している	3		

したアンケートの設問の中から関連すると思われる項目を表4に抽出して考察した。

表4から実用新案登録出願の実績がある点で回答Aをした19%の企業は活用していると言えるが、回答Bのとおり、68%の企業が無審査主義以降、出願実績すら無いのが現状である。また、自社又は他社の実用新案に関する技術評価書の請求の有無については、回答Dのとおり、93%の企業が請求したことが無いとしている。また、無審査登録の実用新案権の権利行使の検討を行った実績は、回答Fのとおり、99%の企業が無いとしている。回答Eの権利行使の検討を行ったことがある1社も、実際に権利行使を行ったことは無いと回答している。

従って、「考案の完成～権利行使」までの一連の流れの中でいずれの段階を見ても、アンケート結果からは活用されているとは言い難い。

一方で、回答Gのとおり、62%の企業は侵害予防調査等で実用新案を調査対象としているため、自社では活用していなくても、他社の実用新案権は意識せざるを得ないことがうかがえる。

## 9. 2 特定企業に対する追加アンケート結果

前述のアンケートとは別に、特許出願件数と比較して2005年以降（平成16年法改正以降）の実用新案登録出願件数が比較的多い特定企業（日本知的財産協会会員企業の一部）の複数社にご協力を頂き、特定企業向けに追加アンケートを実施した（前述のアンケートに特定企業の回答も含まれる）。

その結果得られたコメントや回答を参考のために記載する。

### (1) 「実用新案を利用している理由」

- ・実施可能性も高くなく、発明のレベルも低いため特許出願に代えて実用新案登録出願を選択している。
- ・無審査で登録されるため、有効性に疑問はあるが、一応排他的独占権を得られるため（公開技報の様に、単に技術内容を公開するだけの制度ではないため）。
- ・特許性の低い発明でも、実施の可能性の高い

ものを一応出しておく。

- ・特許出願の審査において拒絶査定が確定する可能性が高くなってきた場合に、出願変更により他社への牽制効果を維持するため。

## (2) 「実用新案利用に関する社内方針等について」

- ・特に明文化されたものはないが、知財員共通の認識（基準）がある。
- ・特許性が一定の基準を超えていないが、出願することが創作奨励につながる場合は実用新案制度を利用する。
- ・進歩性が低いと考える場合は実用新案登録出願を選択している。
- ・実用新案登録出願と特許出願において、費用を抑えるために実用新案登録出願は社内代理としている。
- ・特定の技術分野、開発内容、商品カテゴリのみで実用新案制度を利用するなど、区別を行っている。

## (3) 「外国の実用新案制度は利用しているか。その出願国は？」

- ・中国とドイツ。理由：早期権利化が可能。
- ・中国では、必要なものについては特許と実用新案の両方を出願。理由：特許は登録までに3～4年かかり商品発売後すぐに発生する模倣品に対応できないため。

### 9.3 アンケート結果から見た実用新案制度の活用

この特定企業向け追加アンケートの結果によると、実用新案登録出願の件数が比較的多い一部企業においては、具体的な理由に基づき特許制度と実用新案制度を使い分けて利用しているように見受けられる。すなわち、ある基準で実用新案制度を活用していると言える。しかし、出願件数が比較的多い一方で、技術評価請求を

行った実績の無い企業や、権利行使の検討や権利行使を行ったことが無い企業もあり、やはり他社牽制を主な目的とした出願と考えられる。

アンケート及び特定企業向け追加アンケートの結果から得られた実用新案制度の活用に関する問題として、権利行使する場合に技術評価書の提示や賠償責任を考慮した対処など十分な準備をする者にとっては使いにくい制度である一方、権利行使を受ける側として悪意ある実用新案権者から技術評価書を提示しない不十分な権利行使を受けた場合には、相応の対応をせざるを得ず大きな負担となる。また、多くの企業が自身は実用新案制度をほとんど利用していないにもかかわらず、他者の実用新案権は調査対象としており、監視負担を強いられる結果となっている。実用新案制度を利用していない企業が多いのは、実用新案権の不安定さを認識すると共に、モラルに反するような悪意を持った「活用」を自身が行うことは想定しておらず、利用するメリットが無いと感じているからであると考えられる。

## 10. 外国の実用新案制度の紹介

外国において実用新案制度を採用している主な国は、欧州ではドイツ、フランス、デンマーク、フィンランド、ポルトガル、ギリシャ、ロシア、アジア・オセアニアでは中国、韓国、台湾、インドネシア、ベトナム、マレーシア、オーストラリア、南米ではアルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア等がある。各国の制度比較について表5に示す。本項では、最近注目を集めている中国の実用新案制度を中心に紹介する。

中国の実用新案における権利保護客体は、「製品の形状、構造又はその結合に対して行われ、実用に適した新たな技術方案」（専利法第2条第3項）<sup>10)</sup>とあるように、「形状」は製品が持っている外部から観察できる特定の形状、「構造」

表5 各国の実用新案制度の比較<sup>10), 11)</sup>

	日本	中国	韓国	ドイツ
実体審査	無審査主義	無審査主義	審査主義	無審査主義
権利付与対象	物品の形状、構造又は組合せに係る考案	製品の形状、構造又はその組合せに係る実用に適した新たな技術方案	物品の形状・構造又は組合せに関する考案	方法及びプロセスを除く全ての特許可能な発明
存続期間	出願日から10年	出願日から10年	出願日から10年	出願日の翌日から10年
権利行使における評価書の提示	義務	裁判官に求められれば提出	なし	任意
特許制度との関係	二重出願不可、二重登録不可	二重出願可、二重登録不可	二重出願不可、二重登録不可	二重出願可、二重登録可

は製品の各構造部分の配置や組み合わせとそれらの相互関係を示せばよく、例えば外部から観察しにくい形状や構造である回路やフィルム積層体や配置関係や接続関係を明瞭に説明できれば、製造設備やシステムも保護範囲となり、方法や製品の用途、また特定の形状がない製品、単に表面のデザインを特徴とするもの以外は登録の対象になり、日本に比べて比較的広い範囲であるといえる。

技術評価書制度については、日本では技術評価書を提示した警告が権利行使の要件であるが、中国では権利行使の際、警告は義務ではなく、実用新案権者は侵害者を警告なしに直接訴えることができ、日本の技術評価書に相当する評価報告書は侵害訴訟において裁判官から要求され得る（専利法第61条第2項）。

権利行使等における実用新案権者の責任は、日本では権利行使後に実用新案が無効となった場合は、権利者が自己の無過失を立証しない限り損害賠償責任が生じるのに対して、中国では実用新案権者が自己の権利が無効であることを知っていた等の事情が無い限り損害賠償責任は生じない。細かな違いは多数あるが、中国の実用新案制度は日本とは異なり権利者優位であり活用しやすいといえる。

## 11. 新制度への提言

### 11.1 現状の実用新案制度

前述のように、日本の実用新案制度は、権利を活用しづらいため、積極的に利用されていない。一方、第三者の立場からは、調査対象に含めるなど他人の実用新案権を監視する必要がある。多くの企業にとって、利用のメリットが無いにもかかわらず、監視負担というデメリットを被る制度になっている。

さらに、現状の制度では、モラルの無い濫用的「活用」を被る懸念もある。例えば、ある実用新案権者が、一度の訂正の機会を利用して、実用新案登録請求の範囲を、外国で登録された対応特許の請求の範囲（クレーム）に合わせたとする。この実用新案権者は、日本において、特許権と同等の独占排他権を、低コストで得たことになる。そして、たとえ技術評価書の内容が否定的なものであっても、外国で特許されたクレームと同じ権利範囲であるとして、この実用新案権者には、その否定的評価を無視して日本企業に権利行使を行うというインセンティブが働く可能性がある。日本企業は、このような濫用的「活用」への対応に、時間を割かれるこ

とになる。上述のとおり、日本企業にとって日本では、実用新案制度がほとんど活用されていないにもかかわらず、実用新案制度に基づく脅威を受けるという不合理に直面することになる。

図8は、このような実用新案制度の存在意義と今後のあり方についてのアンケート結果である。その結果、「特許制度を補完する制度として充分であり、今後も同様の制度設計で存続させるべき」が17%、「特許制度が充実してきており、補完する制度としては不要」が33%、「特許制度を補完する制度として不十分であり、改正を行うべき」が46%であった。すなわち、制度の現状維持を肯定する回答は2割に満たず、制度の改革又は廃止を求める回答が8割近くに達した。

Q. 現行の実用新案制度の存在意義と今後のあり方について、どの様にお考えですか？

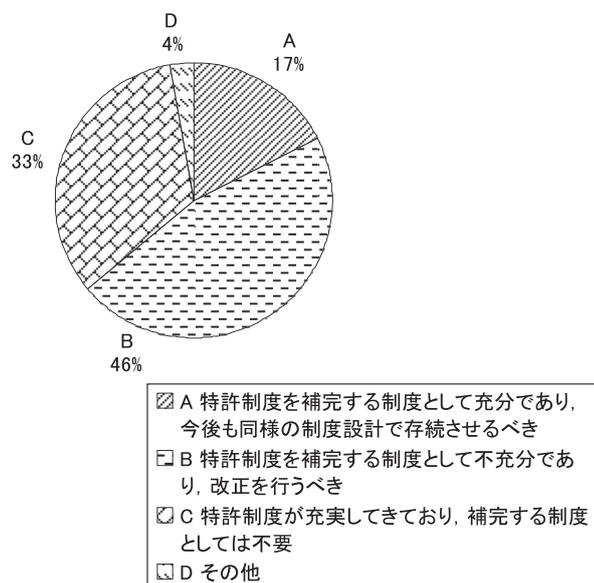


図8 実用新案制度の存在意義と今後のあり方についてのアンケート結果

## 11. 2 制度改革の方向

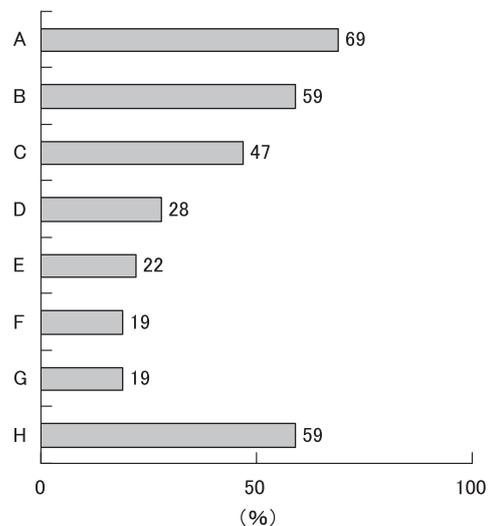
以下においては、実用新案制度を改革とした場合に、どのような方向性があるのかにつ

いて考察する。

図9は、図8で実用新案制度の改正を行うべき(B)とした46%の回答者を対象に、制度を改正するとして、どのような方針で改正すべきかについて質問したアンケート結果(複数回答可)である。その結果、回答が多かったのは、「技術評価書を鑑定的な位置付けではなく、特許の審査に近い扱いとする」69%、「訂正の機会を拡大する」59%、「権利者の賠償責任をなくす」47%、であり、制度を活用しやすい方向へ改正することへの要望が強いことがうかがえた。

次に多かった回答は、「損害賠償額を実施料相当とする」28%、「差止請求を禁止する」22%、「権利行使の際、権利者の実施を義務付ける」19%、であり、実用新案権の独占排他性を弱める方向へ改正することの要望もあった。

Q. どのような方針で改正すべきでしょうか？(複数回答可)



- A: 技術評価書を鑑定的な位置付けではなく、特許の審査に近い扱いとする  
 B: 訂正の機会を拡大する  
 C: 権利者の賠償責任をなくす  
 D: 損害賠償額を実施料相当とする  
 E: 差止請求を禁止する  
 F: 権利行使の際、権利者の実施を義務付ける  
 G: 権利付与対象を拡大する  
 H: その他

図9 実用新案制度の改正方針についてのアンケート結果(複数回答)

さらに、「権利付与対象を拡大する」19%との要望も見られた。

前述とアンケート結果を踏まえ、制度の重要パラメータを、「①保護対象」、「②進歩性のレベル」、「③技術評価書の位置付け」、「④権利行使の制限」、「⑤独占排他性」と捉え、あるべき制度改革について以降に提言する。

アンケート結果を踏まえると、実用新案権の「権利の安定性」を重視すべきであり、次項で述べる方向に実用新案制度を改革すべきである。

また、後述11.4においては、実用新案制度での保護対象は特許制度で保護可能な現状に鑑み、無審査登録以外の点で特許制度と差別化するための実用新案制度について検討したので紹介する。

### 11.3 活用しやすい制度へ向けた提言

アンケート結果で要望が高かった「活用しやすい制度」へ向けて、次のような改正を提言する。

「③技術評価書の位置付け」であるが、技術評価を単なる鑑定的位置付けとするのではなく、実用新案登録要件のすべてについて、特許庁審査官が、特許審査と同等の審査を行い、例えば実用新案権を存続又は取り消す行政処分として、技術評価書を発行するようにする。その審査の過程では、特許審査におけると同様に、審査官が拒絶理由通知相当の通知を発し、これに対して権利者が訂正・反論を行うことができるようにする。訂正の範囲も、特許審査における最後の拒絶理由通知における補正と同様にする。最終的な権利取り消しの処分に対しては、特許審判と同様の不服申立を認める。これによって、実用新案権が、特許権と同様に、安定した権利活用しやすい権利となる。

そして、実用新案権による権利行使が、前述のように審査官による審査で肯定的な行政処分を経ることが条件とされるならば、現状におい

て実用新案権の活用を躊躇させている、「④権利行使の制限」である第29条の3第1項（実用新案権者の賠償責任）を、廃止することができる。

以上により、実用新案制度が、無審査登録を維持しつつ、権利者にとって権利活用しやすい制度となり、制度利用のインセンティブ向上が期待できる。さらに、第三者が「濫用的活用」による迷惑を被ることもなくなる。

### 11.4 実用新案の制度趣旨の再考

ところで、前項のように制度改革した場合、実用新案制度は、保護対象と無審査登録の点を除いて、特許制度とあまり変わらない制度になる。そこで、前項の制度改革を前提として、更に特許制度と差別化するための実用新案制度について検討をした。

#### (1) 簡易な考案の簡易な保護

実用新案の制度趣旨である「簡易な考案の簡易な保護」に立ち返ると、登録要件である「②進歩性のレベル」を下げ（簡易な考案）、且つ、第三者保護の点から「⑤独占排他性」を弱める（簡易な保護）、という方向での改革が考えられる。

先ず、進歩性のレベルを下げる点であるが、その方法としては、前述のように、進歩性を否定する主引例と副引例を同一の技術分野のものに限定する等が考えられる。

しかし、進歩性のレベルについては、実用新案制度と特許制度とで法律の文言上は差があるものの、現在の実務上は実質差が無い。前述のように、進歩性についてのアンケート結果（図3参照）では、考案の進歩性のレベルを特許発明と異ならせるべきとの回答が57%と過半数であったものの、いまさら両者に差をつけて、一種の「実用新案バブル」のような現象を生じさせることは実務上混乱を招き、第三者の監視負

担やライセンス料の支払いの増加、及び悪意のある濫用的「活用」が増加するおそれがあるため、日本の産業政策上好ましくないと考えられる。

また、独占排他性を弱める点では、その方法として、前述のアンケート結果でも一定の要望があったように、実用新案権に基づく差止請求を認めないことや、損害賠償額を実施料相当額に制限することなどが考えられる。これは、仮に進歩性レベルが特許発明に比べて低い「簡易な考案」を前提とするなら、悪意のある濫用的「活用」の防止の観点からも、特許権ほどの強力な独占排他性は必要無いとの考えによるものである。

以上により、実用新案制度のそもそもの趣旨である「簡易な考案の簡易な保護」については、現在の実務と日本の国益を考慮すると、現状よりも更に進歩性のレベルを下げた考案を認めるべきではない。

## (2) 高度な考案の簡易な保護とオプション制度の付加

一方、実用新案登録の要件としての「②進歩性のレベル」は特許のそれと同一であることを法律上も宣言し、且つ、「⑤独占排他性」を弱める（差止請求権を認めず、損害賠償額を実施料相当額に制限する）方向での、実用新案制度のそもそもの趣旨を変える改革（高度な考案の簡易な保護）も考えられる。

ところが、これでは、前述のような行政処分としての技術評価書によって特許発明と同等の高い進歩性レベルをクリアした権利であるのに、十分な活用ができないことになり、特許制度と比較して、実用新案制度を利用するメリットが無くなる。

そこで、この場合には、例えば、実用新案登録（公開）を、出願人からの登録（公開）請求を待って行うというオプション制度を新設する

ことが考えられる。実用新案登録出願した考案について、権利化（公開）するか、永久に秘匿するかを選択権を、出願人に与える。すなわち、公開請求して登録請求しなければ、公開技報と同等の機能となる（図10(a)）。また、公開請求も登録請求もしなければ、出願内容を永久に秘匿することができる（図10(b)）。公開請求及び登録請求し、肯定的な技術評価書を得れば、実施料相当額の損害賠償を請求できる排他権となる（図10(c)）。

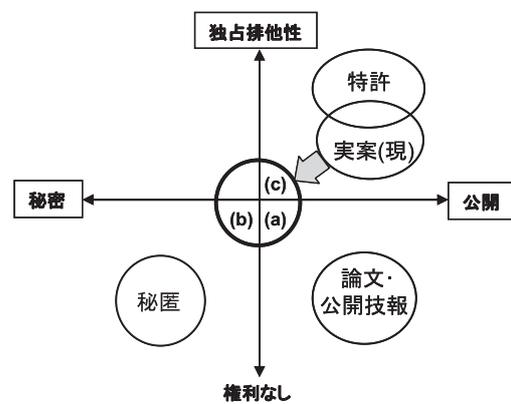


図10 実用新案制度の位置付け

このように、「濫用的活用」や「実用新案バブル」の発生を抑止しつつ、現行の特許制度や実用新案制度からはみ出したオプション制度を付加することにより、特許制度との差別化を図ることで、制度利用のインセンティブを高めることも、考慮に値すると考える。

## 11.5 保護対象の検討

そして、最後に、以上のような制度設計に対して、その「①保護対象」をいかに設定するかが問題となる。物質、プログラム、そして方法まで保護対象とするか否かについては、権利者と第三者とのバランスを考慮して、各業界で十分に議論されるべきである。

## 12. おわりに

実用新案に関するアンケート結果から、多くの企業が実用新案権の「権利の不安定さ」のため、実用新案制度を利用していないことが分かった。現状の実用新案制度の課題としては、技術評価制度を挙げる意見が多かった。権利行使する場合に技術評価書を請求することが想定されるが、特許制度と異なり審査官とのやり取りが無い場合、安定した権利を形成できず、補正、訂正の機会も限られるため、権利として不安定になるからである。

一方、実用新案制度に無審査主義を導入した平成5年法改正時とは異なり、特許制度においては、早期審査が可能となり、ライフサイクルの短い製品に対する早期権利化が可能となった。また、特許出願に対する審査滞りも減ってきた。

「小発明の保護」が本来の実用新案制度の趣旨であるが、実務上進歩性も特許と差が無い実態がある。

また、前述したように、

- ① 外国で実体的な審査を受けて特許された発明と同一の発明について、日本で実用新案登録出願がされた場合、実用新案権であったとしても、注目せざるを得ない。
- ② 技術評価書の提示を伴わない警告がされたとしても、警告を受けた側は、法律上の要件を満たしていないとはいえ、一定の注意を払わざるを得ず、脅威となり得る。特に、同一の技術について外国で特許を取得されている場合は、より一層の注意が必要となる。
- ③ 実用新案登録に基づく特許出願が可能であり、実用新案権は特許権と同等の独占排他権であるため、実用新案を調査対象とせざるを得ない。

などの懸念が挙げられる。実用新案制度を活用

していないにもかかわらず、第三者が脅威や負担を感じるものとなっているのでは、制度として国益に反するものと成っていると思われる。日本の経済発展段階では実用新案制度が寄与したことはまぎれもない事実であるが、現在において、本当に必要な制度であるか、今一度検討する時期が来ていると考えられる。

近年、実用新案登録出願件数は、一定数（一万件以下）を保っており、需要があるように見えるが、アンケート及び追加アンケート結果の利用実態からはいずれも知的財産権の本質的部分ではなく形式的な財産権の利用に過ぎないと言っても過言ではない。また、実用新案登録出願を行っている多くの個人発明家や中小企業が、実用新案制度のデメリットを理解したうえで利用しているか否かは不明であるが、仮に理解して利用されているとしても単なる形式的な財産権としての利用であれば、知的財産権の本質的部分ではないと言える。

これらの現状を踏まえると、実用新案制度を廃止することも選択肢の1つとして考えられる。無審査登録の実用新案制度を残すとしても、当小委員会が11章で提案したような制度の変更が必要であり、少なくとも権利行使する場面においては、特許権と同等の安定した権利を形成できる制度が望まれる。

### 注 記

- 1) 本稿においてアンケートの質問内容は、説明の都合上、簡潔にわかりやすく記載するために、実際のアンケートとは別の表現を用いている場合、及び選択肢の順序を入れ替えている場合がある。
- 2) 特許行政年次報告書2011年版、2010年版、2000年版の新実用新案、旧実用新案の各出願件数よりグラフ化。
- 3) 本稿においては条項のみの記載は実用新案法を指す。
- 4) 平成24年度知的財産権制度説明会（初心者向け）

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

テキスト p.51

- 5) 産業構造審議会「実用新案制度の魅力向上に向けて」
- 6) 日本弁理士会, (旧)弁理士報酬額表  
※ (旧)弁理士報酬額表は平成13年新弁理士法の施行により廃止
- 7) 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 第18版, 社団法人 発明協会
- 8) H11.12.24 東京地裁 H11(行ウ)216 照明装置付歯  
鏡実用新案技術評価取消請求事件
- 9) 特許・実用新案審査基準「第V部 第3章 実用新案登録に基づく特許出願」2.1.2
- 10) 特許庁HP「外国産業財産権制度情報」  
[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s\\_sonota/fips/mokuji.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm)  
(参照日:2012年8月18日)
- 11) 特許ニュースNo.13197, 財団法人経済産業調査会「各国産業財産権制度概要一覧」

(原稿受領日 2012年8月24日)

