

実用新案制度の魅力向上に向けて

平成16年1月

産業構造審議会
知的財産政策部会
特許制度小委員会

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会及び 同小委員会実用新案制度ワーキンググループの開催経緯

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会は、平成14年7月に策定された「知的財産戦略大綱」において早期に検討が必要とされた特許制度に関連した事項を審議するため、同年9月、産業構造審議会知的財産政策部会に設置された。

平成15年5月に行われた第8回特許制度小委員会において、実用新案制度の在り方について集中的に審議を行うため、実用新案制度ワーキンググループ（WG）を設置することとされた。同WGは、以下のとおり開催された。

第1回 平成15年7月1日（火）

議事：実用新案制度の現状と課題について

第2回 平成15年9月12日（金）

議事：実用新案制度の権利付与対象と存続期間の在り方について

第3回 平成15年10月14日（火）

議事：特許制度との調整の在り方とその他の検討事項について
実用新案技術評価書の改善について
実用新案制度見直しによる特許審査迅速化効果について

第4回 平成15年11月13日（木）

議事：取りまとめの方向性について

第5回 平成15年12月2日（火）

議事：実用新案制度の在り方について（取りまとめ）

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会名簿

(敬称略 五十音順)

委員長	後藤 晃	東京大学先端経済工学研究センター長・教授
委員	相澤 英孝	早稲田大学アジア太平洋研究センター教授
"	浅見 直樹	日経エレクトロニクス編集長
"	阿部 一正	新日本製鐵(株)参与・知的財産部長
"	井川 陽次郎	読売新聞社論説委員
"	市位 嘉宏	日本アイ・ビー・エム(株)第1知的所有権担当副部長・ 弁理士
"	江崎 正啓	トヨタ自動車(株)知的財産部部長
"	大西 正悟	大西国際特許事務所弁理士・日本弁理士会副会長
"	岡田 和広	(株)ワコー代表取締役
"	志村 勇	松下電器産業(株)IPRオペレーションカンパニー 知財開発センター所長
"	須賀 恭孝	日本労働組合総連合会経済政策局長
"	竹田 稔	竹田稔法律事務所弁護士・弁理士
"	田中 信義	キヤノン(株)常務取締役 知的財産法務本部長
"	田中 道七	立命館大学びわこ・くさつキャンパス総長顧問・ 関西TLO(株)代表取締役専務
"	土田 道夫	同志社大学法学部・法学研究科教授
"	長岡 貞男	一橋大学イノベーション研究センター教授
"	西出 義一	藤沢薬品工業(株)知的財産部担当部長・ 日本製薬工業協会知的財産委員会副委員長
"	松尾 和子	中村合同特許法律事務所弁護士・弁理士
"	丸島 儀一	(社)日本経済団体連合会産業技術委員会委員
"	丸山 瑛一	(独)理化学研究所フロンティア研究システム長
"	山本 敬三	京都大学大学院法学研究科教授
"	渡部 俊也	東京大学先端科学技術研究センター教授

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委員名簿

(敬称略 五十音順)

座長	大淵 哲也	東京大学大学院法学政治学研究科教授
委員	石田 喜樹	日本弁理士会副会長
"	臼井 清文	社団法人日本経済団体連合会産業技術委員会 知的財産部会委員
"	尾形 偉幸	社団法人電子情報技術産業協会特許委員会委員長
"	熊谷 健一	九州大学大学院法学研究院教授
"	志村 勇	松下電器産業株式会社 I P R オペレーションカンパニー 知財開発センター所長
"	坪田 秀治	日本商工会議所理事・産業政策部長
"	戸田 裕二	日本知的財産協会特許第二委員会委員長
"	長岡 貞夫	一橋大学イノベーション研究センター教授
"	牧野 利秋	ユアサハラ法律特許事務所弁護士・弁理士
"	溝尾 真一	船井電機株式会社事業本部知的財産権部部長代理
"	吉田 久幸	株式会社タカラ企業法務室長

特許庁関係者

今井 康夫	特許庁長官
小野新次郎	特許技監
迎 陽一	総務部長
津田 博	審査業務部長
篁 悟	特許審査第一部長
上野 修	特許審査第二部長
守屋 敏道	特許審査第三部長
寺山 啓進	特許審査第四部長
平林 好隆	審判部長
松田 一弘	審判部首席審判長
原山 保人	総務課長
南 孝一	技術調査課長
小池 勇三	審判課長
相田 義明	調整課審査基準室長
小林 昭寛	審判企画室長

事務局

(特許庁特許審査第一部調整課)

高倉 成男	調整課長
桂 正憲	企画調査班長
大畑 通隆	課長補佐
上尾 敬彦	調査係長
正谷 俊介	

(特許庁総務部総務課制度改正審議室)

木村 陽一	室長
横島 直彦	審議企画班長
中野 裕二	室長補佐
戸次 一夫	特許・実用新案制度係長
伊藤 政道	審議企画係長
茂木 祐輔	

- 目次 -

第1章 実用新案制度の在り方	7
第1節 実用新案制度の変遷と現状	7
1．実用新案制度創設の趣旨	7
2．実用新案制度を巡る状況の変化	7
3．実用新案制度の抜本的改正 ～平成5年の全面改正～	9
4．実用新案制度の現状	10
第2節 実用新案制度の現代的意義の再検討	13
1．実用新案制度の現代的意義	13
2．アンケート調査	15
3．ワーキンググループにおける意見	16
4．実用新案制度の在り方	16
第2章 制度改正の具体的方向	17
第1節 権利付与対象の在り方	17
1．権利付与対象に関する現状	17
2．諸外国の権利付与対象	18
3．検討の方向	18
4．採りうる選択肢	21
5．ワーキンググループにおける意見	22
6．権利付与対象の在り方	23
第2節 存続期間の在り方	24
1．存続期間に関する現状	24
2．検討の方向	25
3．ワーキンググループにおける意見	25
4．存続期間の在り方	25
第3節 特許制度との調整の在り方	26
1．現行制度の概要	26
2．実用新案権取得後の特許権設定の要望	26
3．諸外国の実用新案権登録後の特許出願制度	27
4．検討の方向	27
5．具体的検討	28
6．ワーキンググループにおける意見	29
7．実用新案登録に基づく特許出願制度の在り方	30

第4節	権利範囲の訂正の在り方	34
1.	権利範囲の訂正の現状と要請	34
2.	諸外国の権利範囲の訂正	34
3.	検討の方向	34
4.	具体的検討	35
5.	ワーキンググループにおける意見	36
6.	権利範囲の訂正の在り方	37
第5節	実用新案登録出願に基づく国内優先権主張出願	39
1.	現行制度	39
2.	実用新案権登録後の国内優先権制度導入の要請	39
3.	検討の方向	39
4.	具体的検討	39
5.	実用新案権登録後の国内優先権制度導入の是非	40
第6節	権利者等の損害賠償責任	41
1.	現状	41
2.	ワーキンググループにおける意見	41
3.	権利者等の損害賠償責任の在り方	41
第7節	存続期間の延長に伴う登録料の改定	42
1.	現状と要望	42
2.	ワーキンググループにおける意見	42
3.	登録料の在り方	42
第8節	その他の制度改正事項	43
1.	進歩性の基準	43
2.	評価書作成機関の民間開放	43
3.	評価請求の時期的制限	43
4.	情報提供制度の拡充	44
第9節	運用による対応	45
1.	評価書の的確性及び分かり易さの向上	45
2.	出願から登録までの期間の短縮	45
3.	無審査登録制度である実用新案制度の周知	46
第3章	検討のまとめ	47
1.	法改正事項	47
2.	運用による対応	49
3.	引き続き検討すべき課題	50

第1章 実用新案制度の在り方

平成5年、早期権利保護の要請を踏まえ、権利者と第三者との適切な均衡にも配慮しつつ、無審査で早期登録可能な実用新案制度に改正した。しかし、新実用新案制度における出願件数は予想以上に大幅に減少し、平成14年には8千件強となっている。このような現状から実用新案制度を廃止すべきとの指摘もある。しかしながら、現在においても早期実施が必要な技術の保護という要請は存在し、実用新案制度が有効として引き続きこれを利用したいとの要望が根強いことも勘案すると、実用新案制度は存続すべきである。また、実用新案制度は使いづらいとの批判を踏まえ、実用新案制度の魅力を向上させるための改正を行うことが適当である。

第1節 実用新案制度の変遷と現状

1. 実用新案制度創設の趣旨

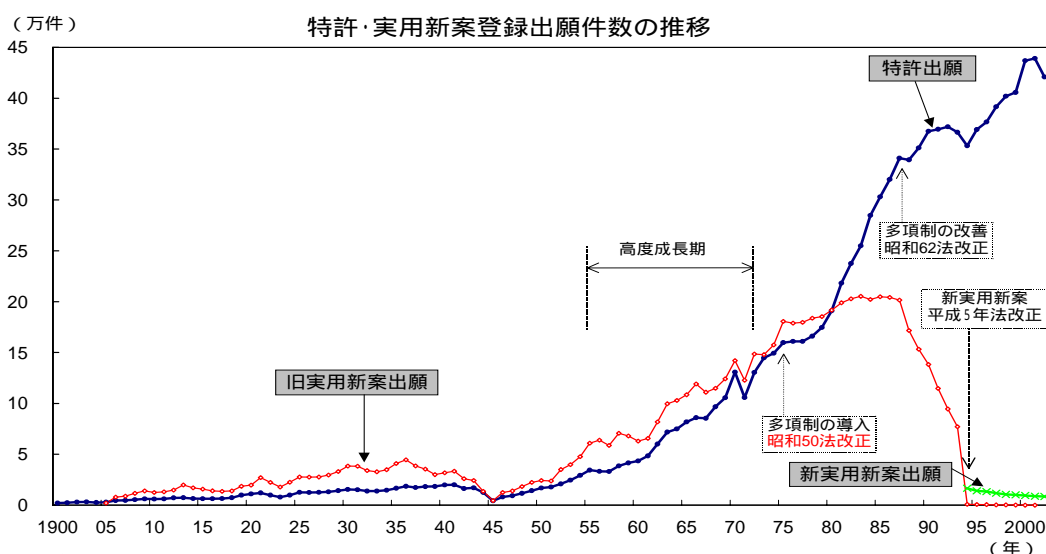
20世紀初頭、外国技術に比較し、我が国の技術水準は低く、改良技術が中心であったことにかんがみ、産業政策上、特許法の保護対象とならない小発明を積極的に保護奨励する制度を別途設ける必要性が生じていた。こうした必要性に応じて明治38年（1905年）に創設されたのが、実用新案制度である。

この実用新案制度は、特許制度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制度と役割分担をする制度であった。したがって、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かという区別と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制度と実用新案制度の間に大きな差異はなかった。

2. 実用新案制度を巡る状況の変化

（1）特許出願件数の増加と実用新案登録出願件数の低下

以上のような趣旨の下に発足した実用新案制度であったが、高度成長期以降、我が国産業の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た。一方、特許出願件数は高度成長期以降順調に増加を続けた。その結果、両制度の出願件数の差は縮まり、昭和56年（1981年）には、実用新案制度創設以来初めて、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った。その後、昭和62年（1987年）の特許法改正により多項制が改善された影響等もあり、実用新案登録出願件数は急減し、平成5年には7.7万件まで減少した。



(2) 発明と考案における技術的水準の差の相対化

特許法では「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義する一方、実用新案法では「考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義している。したがって、条文上、発明と考案の定義の差異は「高度のもの」の有無となっており、進歩性の基準について、特許法は「容易に発明」することができないものと規定するのに対し、実用新案法は「きわめて容易に考案」することができないものと規定している。

実用新案法制定当時は、特許制度と実用新案制度との間で出願され審査される技術的水準に一定の差が認められていた。しかしながら、「高度のもの」という条文上の差は、そもそも定量的に分界線を設けられる性質のものではなく、実用新案法制定時から出願傾向が大きく変わり、実態上は特許制度と実用新案制度との間に、出願され審査される技術に実態上の差はほとんどなくなりつつあった。これに伴い、進歩性の判断の水準にもほとんど差異がなくなっていた¹。

(3) 開発リードタイム及び製品ライフサイクルの短期化に伴う早期実施の拡大

技術開発の加速化を背景に、玩具、生活用品、スポーツ用品、建築材料等、早期に製品化され、製品寿命の短い技術分野が拡大していくのに対し、当時の実用新案制度は、権利付与前審査主義を採用していたため、出願から権利が付与されるまでに一定期間を要することから、極めて早期に実施が開始され、ライフサイクルが短い技術について適切な保護を図るためには一定の限界があった。

¹ 特許庁調整課審査基準室長 平山孝二編「注解：改正特許・実用新案法の運用のてびき」発明協会（1993）

3. 実用新案制度の抜本的改正 ～平成5年の全面改正～

以上のような状況を背景として、平成5年、早期権利保護の要請を踏まえ、権利者と第三者との適切な均衡にも配慮しつつ、審査主義を採用する特許制度で達成することには限界がある早期登録を可能とするよう、当時の主要国の制度も参考にしつつ実用新案制度が改正された。

その結果、現在の実用新案制度は、審査主義を採用する特許制度とは根本的に異なる役割を担う制度として位置づけられることとなった。

(1) 無審査登録制度への移行

早期に実施される技術を保護する制度として機能するためには、権利化までの期間がより短くなることが必要となった。審査請求から最終的に審査結果が確定するまでの期間は、平成3年には、特許出願が約31月、実用新案登録出願が約27月であり、大きな差はなかった。制度の役割分担が明確になるよう違いを持たせるため、改正後の実用新案制度においては、特許庁において新規性・進歩性などの実体的要件についての審査を行うことなしに権利設定し、登録された権利が実体的要件を満たしているか否かは、原則として、当事者間の判断に委ねることとした。

一方、このような無審査登録・事後評価型の制度を採用するに当たり、権利の濫用を防止するとともに第三者に不測の不利益を与えることを回避するため、権利者が実用新案技術評価書(以下「評価書」という。)を提示して警告した後でなければ権利行使ができない旨の規定や、行使した権利が無効であった場合には権利者が無過失を立証しない限り権利行使により与えた損害を賠償する責任を負う旨の規定、請求項の削除に限って訂正を認める旨の規定が設けられた。

(2) 権利の存続期間の変更

従来は権利の存続期間は公告日から10年(ただし、出願日から15年を超えない。)であったが、ライフサイクルの短い製品技術を保護する制度として機能するために、無審査登録・事後評価制度をもつ主要国の存続期間(ドイツは10年であったが、制度導入時から1986年までは6年、フランスは6年。)及び出願人へのアンケート調査等を踏まえ、権利の存続期間を出願日から6年に短縮することとした。このほか、所要の規定の整備等を行い、結果として実用新案制度は、保護対象のみならず制度の構造において特許制度と大きく性格を異にする制度となった。

(3) 物品の形態的要件の意義の転換

旧実用新案制度においては、小発明の保護という制度の趣旨に則り、保護対象は、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限定されていた。平成5年の改正においては、実体審査を行わずに早期権利行使を可能とする制度の下では、第三者による権利内容の判断が比較的容易な有形物とすることが適切であるとの考えから、基礎となる考え方は異なるものの、従前どおり、権利付与対象は「物品の形状、構

造又は組合せに係る考案」とされた。

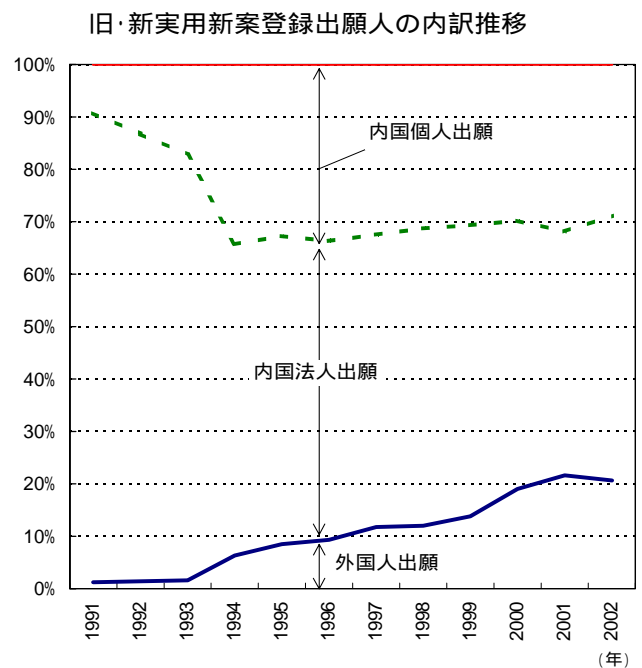
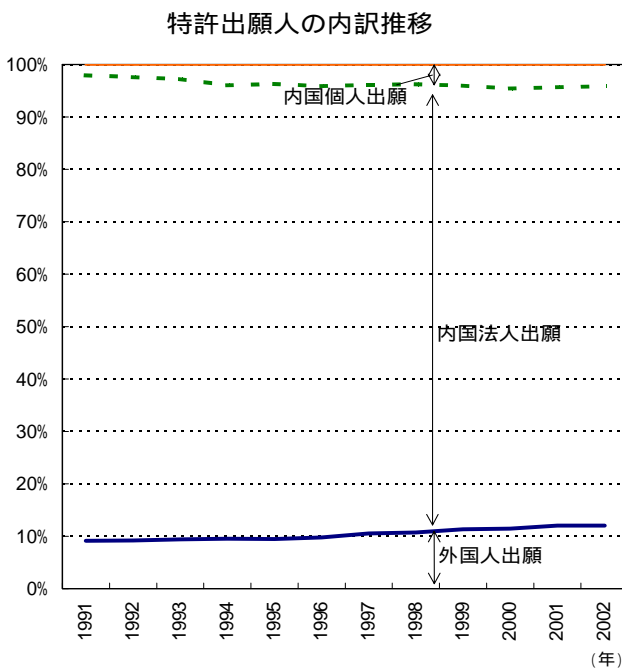
4. 実用新案制度の現状

(1) 出願件数の減少

平成5年改正当時の今後の出願件数見込みは、数万件の出願はあるのではないかと見通してあったが、新実用新案制度における出願件数は予想以上に大幅に減少し、平成5年における旧実用新案登録出願件数が約7.7万件であったのに対し、新実用新案法が施行された平成6年の出願件数は約1.6万件となった。その後も新実用新案登録出願件数は漸減傾向にあり、平成14年には8千件強となっている。

(2) 出願人の構成

新実用新案制度においては、外国人による出願比率が増加傾向にあるが、特許制度における国内出願人の比率は90%程度で一定している。国内出願人の内訳をみると、特許制度は約95%が法人、約5%が個人であるのに対し、新実用新案制度は、約60%が法人(うち約45%が中小企業による出願)、約40%が個人により占められている。

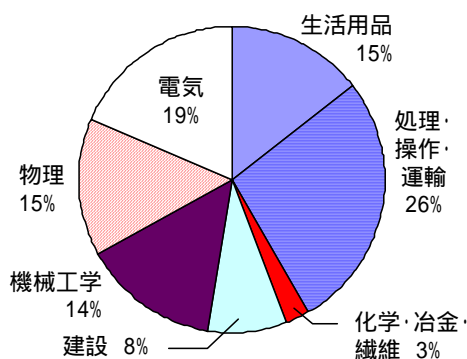


(3) 出願技術分野の変化

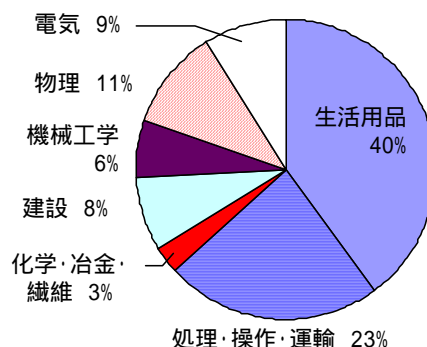
旧実用新案制度の下では、実用新案登録の出願分布は特許の出願分布と同様多岐にわたり、特許出願との明確な棲み分けがなくなりつつあったが、新実用新案制度においては、無審査登録・事後評価制度の導入に伴い家庭用品や娯楽といった生活

用品分野の出願割合が高まり，生活用品分野が全出願の約 40% を占めるなど，特許制度との一定の使い分けが見られる。

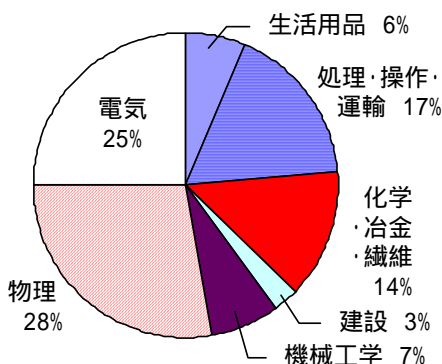
部門別旧実用新案登録出願(平成2年)



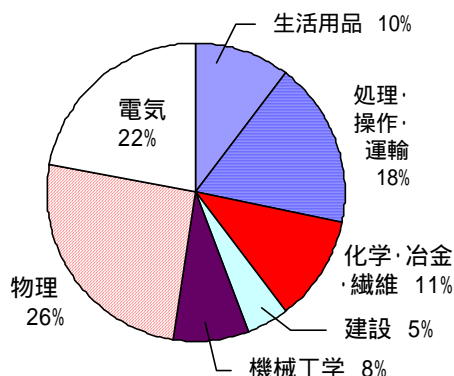
部門別新実用新案登録出願(平成12年)



部門別特許出願(平成2年)



部門別特許出願(平成12年)



(4) 無効審判・侵害訴訟の件数

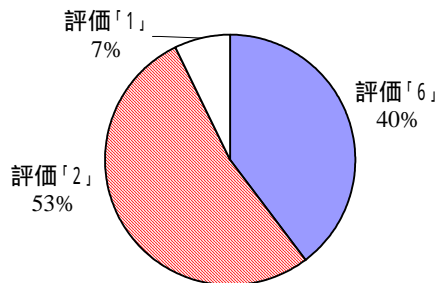
平成12年～14年における旧実用新案権に関する無効審判請求は年間平均約43件，地方裁判所における侵害訴訟提起は約45件(重複案件除く)であるが，新実用新案権に関する無効審判請求は年間平均約22件，侵害訴訟提起は約6件(重複案件除く)である。また，侵害訴訟提起の前提として義務付けられる警告は評価書を提示して行う必要があるが，この期間における実用新案技術評価請求(以下「評価請求」という。)の件数は年間平均約1,570件であるのに対し，実際の侵害訴訟提起は約6件であり，侵害訴訟に持ち込まれる事例は非常に少ない。

(5) 実用新案の新規性・進歩性の水準

新実用新案制度の下で作成された評価書における評価が全請求項について「6(特に関連する先行技術文献を発見できない。)」である割合は約30%であり，さらに評

価が「6」である請求項は全請求項の約 40%を占める。一方、特許審査請求案件のうち、補正等を経ずに即特許査定となる案件は約 14%である（平成 14 年）。

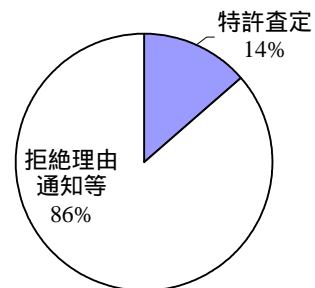
実用新案技術評価書における評価



(備考)2002年に実用新案技術評価書請求のあった案件から137件(515請求項)を抽出。

* 評価「1」は新規性なし，評価「2」は進歩性なしを意味する。

特許審査におけるFA



(備考)2002年の数値。

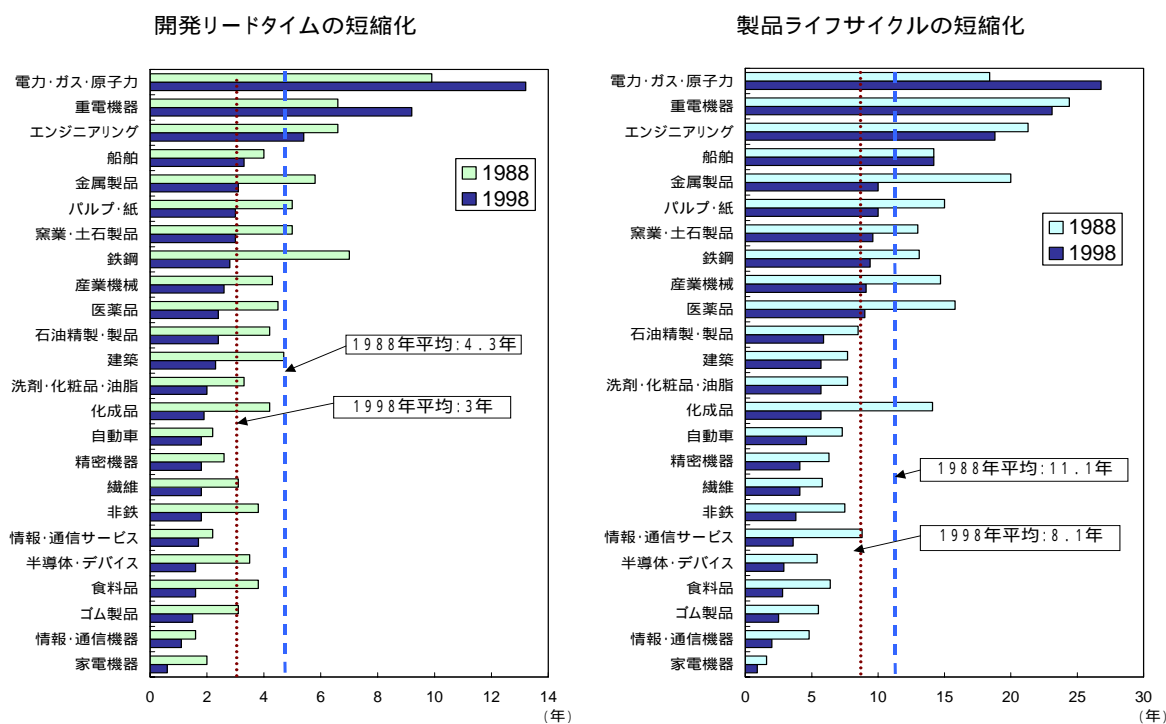
第2節 実用新案制度の現代的意義の再検討

こうした現状において、平成5年の実用新案法改正による無審査登録・事後評価型の技術保護制度の導入の際に念頭におかれた、開発リードタイム及び製品ライフサイクルが短いために早期実施が必要な技術の保護という要請は現在においても存在するのか否か、また、特許制度と実用新案制度の二つの保護制度を並存させることの意義・効果も認められるか否かの検討を行った。

1. 実用新案制度の現代的意義

(1) 早期権利設定の実現

近年、企業の開発リードタイムは、電力や重電機器といった一部の分野を除き短縮化の傾向にあり、製品のライフサイクルも全般に短期化している。こうした中、特許の審査待ち期間は現在約24月であり(平成14年)、最終的に権利として確定するまでにはさらに時間を要している。また、出願と同時に早期審査を利用した場合であっても、FA(審査請求から、審査結果の最初の通知まで)は約4.7月ではあるが、拒絶理由がある場合(約84%)が多く(平成14年)、最終的に権利として確定するまでにはさらに時間を要しているのが現状である。したがって、特許制度のみでは事業化のタイミングが早い技術について適切な時期に保護を受けられない、という状況は依然として存在している、と考えることができる。



(備考)経済団体連合会「産業技術力強化のための実態調査」

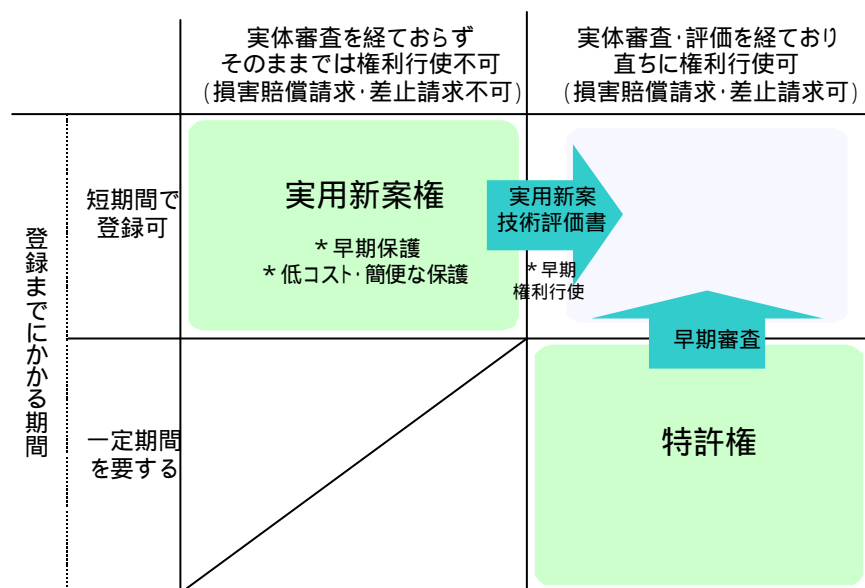
他方，実用新案制度においては実体審査を経ないため，出願から約5月で権利が登録される。上記のように開発リードタイムの短縮化，製品のライフサイクル全般の短期化の傾向にある状況においては，早期実施化に対応した早期権利設定の要請は増加していると考えられ，この早期権利設定を実現する無審査登録・事後評価型の実用新案制度は，審査主義を採用する特許制度では達成困難な利点があると捉えることが可能である。

(2) 早期権利行使の実現

特許制度においては，出願公開後・権利登録前の第三者の模倣による損害に対しては，権利の設定登録後に補償金請求が可能である。しかし，補償金の額は警告後の実施に対する実施料相当額であり，損害賠償請求権や差止請求権ほど強い保護が与えられるものではない。したがって，商品発売前の展示会等を通じて商品発売以前に既に模倣品が出回る事例や，製品化やモデルチェンジの時期の早い技術については，現在の特許制度の下では十分な保護を受けることができない状況も生じている。

一方，実用新案制度においては，登録後，評価書の提示をして警告を行えば，特許権同様の差止請求権や損害賠償請求権による保護が与えられるので約3~4ヶ月の評価書の作成期間²を経れば，強い保護を得ることが可能である。

このように，早期権利行使が可能という点に，実用新案制度の意義の一端があり，この点は現在も失われていないと考えることが可能である。



² 評価請求は出願時に行われている場合が多く(全評価請求のうち37%(平成14年))，その場合には実用新案登録出願の方式審査(補正命令)，分類付けなどの期間が含まれているため，このような作成期間となっている。

(3) 低コスト・簡便な保護

権利行使にあたっては、権利として登録されていることが必要であるが、特許制度の下では、権利化までの期間が長期化しているのみならず、審査に係る審査請求手数料等の負担や拒絶理由通知に対する特許庁に対する応答など、登録までに様々なコストがかかる。したがって、権利侵害が問題になった場合に初めて権利の有効性について争えばよいと考えられる技術や、登録によって模倣を抑止できる技術については、簡便な制度である実用新案制度は、出願人にとって一定の魅力を持つ制度であるといえる。

(4) 自己責任による実用新案権の安定性

無審査登録・事後評価型の新実用新案制度の下では、評価書を請求するまで、当該技術に関する評価（先行技術の有無）が不明確な実用新案権（独占排他権）が多数存在することにより、侵害の有無が不明確になるという不安定性（市場の混乱）が生じる懸念が指摘されている。しかしながら、新実用新案権に関する訴訟や無効審判の割合は、旧実用新案権に関する訴訟や無効審判の割合とほぼ同じである。これは、権利行使に当たり、権利者に評価書提示を義務付け、行使した権利が無効となった場合には、権利者が無過失を立証しない限り権利行使による損害賠償責任を負わせるなどの自己責任型の制度であることにより、不適切な権利行使が抑えられていると捉えることができる。

(5) 発明・考案保護制度の資源配分の最適化

本来、実用新案制度の利用に適している発明・考案も、その多くが特許制度を利用している現状にかんがみると、実用新案制度の利用が拡大することによって、発明・考案の保護制度全体の維持にかかる資源配分をよりよい形にし、ひいては、特許審査の迅速化に資することとなる。

2 . アンケート調査

大企業（資本金 1 億円以上）、中小企業（資本金 1 億円未満）及び個人の出願人それぞれの実用新案制度の活用状況や改正についての考え方について調査を行うため、（財）知的財産研究所に委託して平成 15 年 7 月 25 日～8 月 20 日にアンケートを行った（以下単に「アンケート」という。）。

アンケートの中で、特許制度と実用新案制度の併存について尋ねたところ、大企業は 75% が「特許制度だけで十分」と回答したが、中小企業のうち 59%、個人のうち 71% は「特許制度と実用新案制度の併存が必要（「必要だが改善すべき点あり」を含む。）」と回答した。

3．ワーキンググループにおける意見

実用新案制度は、国際競争力の観点からは必ずしも意味のある制度ではなく、既に歴史的使命を終えたとも考えられるので、この際特許制度に一本化の方が適切ではないかとの意見があった。また、無審査であることに伴う濫用に対する懸念も示された。これに対しては、基本的技術を応用して生活に関連した製品を創り出す川下産業や中小企業・個人発明家において実用新案権取得の要望が根強いことや、海外からの模倣品対策として実用新案制度が有効であると考えられることなどから、実用新案制度を存続すべきとの意見が多数であった。

ただし、現行制度については、無審査制度の導入に当たり、権利濫用の防止を徹底する制度設計をしたことから、正当な権利行使まで困難になっている場合があるとの指摘があった。実用新案権の存続期間が短いことや、権利付与対象の範囲が狭いこと等、現行の実用新案制度は権利者の立場から見て使いづらい点があり、より使いやすい制度に改善すべきとの意見があった。評価書という形での審査が存在しているのだから、実用新案制度に課された権利行使上の制限は過剰にすぎるとはならないかとの批判も示された。

4．実用新案制度の在り方

現在においても、早期実施が必要な技術の保護という要請は存在し、また、減少傾向にあるとはいえ、実用新案制度が有効として引き続きこれを利用したいとの要望が根強いことも勘案すると、実用新案制度は存続すべきである。他方、現行の実用新案制度が使いづらいものとなっているとの批判にかんがみると、実用新案制度の魅力向上させるための改正を行うことが適当である。ただし、その際には、無審査登録される権利の濫用を防止すべきといった指摘にも配慮することが必要である。

なお、実用新案制度を含む、発明・考案の保護に係る諸制度については、不断の見直しが行われることにより、発明・考案がより十全に保護される方向に進むべきものであることはいうまでもない。このため、本報告書を踏まえて行われる制度改革の後も、その効果や実態への影響を注視しつつ、また、特許審査処理の促進の状況も踏まえて、引き続き、よりよい発明・考案の保護制度を模索する必要がある。

第2章 制度改正の具体的方向

第1節 権利付与対象の在り方

特許制度においては、物の発明か又は方法の発明かに関わらず、権利付与の対象となるが、現行の実用新案制度においては、権利付与の対象が、考案のうち「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」に限定されている。一方、技術の多様化に伴い、早期実施・短ライフサイクルのものが出ていることを踏まえ、かかる限定の範囲外にある考案についても、実用新案制度による早期保護を求める意見がある。しかしながら、権利付与対象拡大の弊害の懸念等をかんがみると、現行の要件を維持することが適切である。なお、権利付与対象の拡大については、更に検討を続けることが適当である。

1. 権利付与対象に関する現状

現行の実用新案制度の下では、権利付与の対象が「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」に限定されているため、早期保護を必要とする技術であっても、「物品の形状、構造又は組合せ」(以下、「物品の形態的要件」という。)を満たしていないものは、実用新案権で保護することができない。そのため、そのような技術は、その他の権利(特許法、不正競争防止法等)で保護を求めるか、又は何ら保護されていないものと考えられる³。

また、特許制度と実用新案制度とで権利付与の対象が異なることにより、実用新案制度が使いづらいとの意見がある。例えば、特許出願又は実用新案登録出願を選択する場合、請求項の取舍選択等が必要になったり、出願変更の際においては、請求項の記載の整備が必要となる⁴などの負担が生じている。

なお、アンケートにおいて、特許制度と実用新案制度の併存が必要だが、実用新案制度は改善すべきと回答した者に、権利付与対象について尋ねたところ、大企業や個人では「拡大した方がよい」という回答と「このままでよい」という回答がともに50%程度であった。中小企業では、「このままでよい」という回答が37%であ

³ 中でも近年、情報技術の進展に伴い、コンピュータ・ソフトウェア(以下、単に「ソフトウェア」という。)関連技術の発展が著しい。ソフトウェア、つまりコンピュータ・プログラム(以下、単に「プログラム」という。)は、プログラムそのものの形でネットワーク上を、又は、CD-ROMなどのコンピュータ読み取り可能な記録媒体(以下、単に「記録媒体」という。)に記録された形など様々な形態で流通している。一方、このように広く流通するプログラムは、複製が容易であることから、早期に模倣品が市場に出回るといった問題を抱えている。このようなプログラム及びプログラムを記録した記録媒体は、物品の形態的要件を満たしていない技術であるため、現行の実用新案制度の権利付与の対象には該当せず、実用新案制度により早期に保護することができない。このような技術のほとんどは、特許制度による保護を求めているのが現状である

⁴ 例えば、特許出願を実用新案登録出願に変更するときには、物品の形態的要件を満たしていない技術を請求の範囲から除き、実用新案登録出願から特許出願に変更するときには、物品の形態的要件を満たしていない技術を請求の範囲に追加する等の負担がかかる。

るのに対し、「拡大した方がよい」という回答が55%であった。

2. 諸外国の権利付与対象

韓国及び中国の实用新案制度においては、日本と同様に、権利付与の対象として物品の形態的要件を課している。

ドイツの实用新案制度においては、1990年改正の前まで、権利付与の対象について物品の形態的要件（空間的形状）を課していたが、1990年改正で「方法」を除いた「物の考案」（ソフトウェア関連技術も含む。）に拡大した。

フランスの实用新案制度においては、権利付与の対象が特許制度と同一（「物の考案」及び「方法の考案」）となっている。ただし、フランスは特許制度も制度当初から無審査主義を採用している。

また、欧州連合（European Union（EU））加盟国間の实用新案制度の調和のために1999年に策定されたEU指令案⁵（以下、「EU实用新案制度調和指令案」という。）では、生物材料関連発明、化学物質及び医薬、そして化学物質及び医薬に係る方法を除いた物と方法の考案を権利付与の対象としている。一方、欧州委員会（European Commission（EC））が2001年に提案した共同体实用新案制度案⁶では、特許と同一の権利付与対象となっている。なお、EU实用新案制度調和指令案及び共同体实用新案制度案では、規定上は特許制度の対象となっていないプログラム自体に係る考案が権利付与の対象となっている⁷。

3. 検討の方向

（1）早期保護に対する具体的要請

権利付与の対象の拡大に当たっては、新たに拡大する技術に实用新案制度による保護に対する具体的要請が存在するのか、その必要性を見極める必要がある。

平成5年改正当時においては、物品の形状は容易に模倣が可能であるため、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」についての早期保護の要請はあると考えられたが、物品の形態的要件を満たさない物質や方法についての早期保護の具体的要請が強く存在するとは考えられなかった。平成5年の改正から今日までの情報技術等の進展の結果、早期保護の要請の存在する技術の範囲が拡大したと考えられるが、具体的に实用新案制度を通じた保護を必要とする技術の範囲はどの程度か、見極める必要がある。

⁵ “Amended proposal for a EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL DIRECTIVE approximating the legal arrangements for the protection of inventions by Utility model” COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES – Brussels, 25.06.1999 COM(1999)309 final

⁶ “COMMISSION STAFF WORKING PAPER Consultations on the impact of the Community utility model in order to update the Green Paper on the Protection of Utility Models in the Single Market (COM(95)370 final)” EUROPEAN COMMISSION – Brussels, 26.7.2001 SEC(2001)1307

⁷ 欧州委員会において、プログラムはライフサイクルが短く、また、プログラムのバージョンが上がってもわずかな改善でしかないため、プログラムは特許制度よりも实用新案制度で保護すべきとの議論がされた。

(2) 第三者による権利内容の判断の容易性

実用新案制度の下では、第三者の製品が登録された権利を侵害しているか否かは、原則として当事者間の判断に委ねられている。そのため、権利付与対象に権利範囲を容易に判断できないものが含まれた場合、実用新案公報を見た第三者が、自身の製品等が他者の実用新案権に抵触しているか否かの判断を容易にすることができず、自らの事業の安定的な継続が阻害される懸念がある。

また、権利が有効か無効かの判断が困難な実用新案権が付与され、これが濫用的に行使されると、第三者が自らの考案の実施に当たり過度に慎重となるおそれがある。また、このような権利の存在が無用な紛争を招くおそれもある。

こうした観点から、平成5年改正においては、物品の形態的要件を満たさない「物」及び「方法」は、権利内容の判断が比較的困難なのではないかという懸念を念頭に、権利付与の対象を権利内容の判断が比較的容易な「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」とした。

今回、改めて権利付与対象を拡大する場合には、上記のような懸念が依然として強く認められるのか検証する必要がある。

(3) 技術的思想の性質に対応した「物」と「方法」による十全な保護

発明者（考案者）が発明（考案）するものは技術的思想であり、特許制度において技術的思想を請求項に記載する場合、「物」又は「方法」での記載が行われている⁸。同一の技術的思想であっても経時性を有する場合には、当該技術的思想を経時性を除いた「物」と経時性を有する「方法」の両方で記載することができる。ソフトウェア関連技術は、プログラムの命令を順次に処理していくものであるから、経時性を有する技術的思想ということがいえる⁹。実用新案制度において「方法」が権利付与の対象でないことが、経時性を有する技術的思想の保護を十全なものとしているかとの観点から、権利付与対象を考える必要がある。

(4) 特許出願から実用新案登録出願への円滑な変更

特許制度においては、出願から3年で審査請求又はみなし取下げの二者択一を行わなければならないが、実用新案制度においては、審査を経ずして存続期間中は権利を維持することができる。そのため、第三の選択肢として実用新案登録出願への変更を行い実用新案権を取得することが考えられ、特許出願の一部について実用新案登録出願への変更を円滑に行うことに対し一定の需要があるのではないかと考えられる。

⁸ 特許出願（421,044件）において「方法」が特許請求されている出願（129,443件）は約30%である（平成14年）。

⁹ 「プログラム」が特許請求されている特許出願（21,267件）において「方法」も特許請求されている出願（16,086件）は約76%である（平成14年）。

しかし、特許出願から実用新案登録出願へ変更する場合、実用新案制度における権利付与対象が特許制度より限定されているときには、特許出願の特許請求の範囲に記載された発明の一部については、実用新案登録出願の実用新案登録請求の範囲に考案として記載することができない。これが、特許出願から実用新案登録出願への円滑な変更の障害となっていないか考慮する必要がある。

(5) 権利付与対象に該当するか否かの判断の容易性

実用新案制度は無審査登録制度を採用しているが、排他的な実用新案権が付与される以上、権利が付与されるべきでない対象まで権利が付与されることは好ましくない。そのため、権利付与の対象に該当することは基礎的要件¹⁰とされ、特許庁では設定登録前に基礎的要件を満たしているか否かの審査を行っている。また、権利付与の対象に該当しないことは、無効理由ともなっている。

権利付与の対象に該当するか否かの判断が困難な場合は、ひとまず権利が付与され、権利が有効か否かの判断は当事者間に委ねられる蓋然性が高いと考えられる。そうすると、上記(2)と同様の懸念が想定される。

こうした観点から、権利付与の対象拡大の検討に際しては、基礎的要件の審査に当たって、物品の形態的要件¹¹、「物」であるか否か¹²、「考案」であるか否か¹³、産業上の利用可能性¹⁴のそれぞれについて、判断が困難か否かを確認する必要がある。

¹⁰ 権利付与対象に関する基礎的要件の判断には、例えば、現行制度の場合、物品の形態的要件を満たしているか否かの判断と、「考案」つまり「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるか否かの判断の両者が含まれている。

¹¹ この指標に照らせば、物質、プログラム、方法、液体又は気体等が該当しないことは比較的容易に判断できるが、プログラムの機能を化体した装置や回路等が該当しないものであると判断することに困難な面があることは否定できない。

¹² 「方法」を除外するのみであるので、判断は比較的容易であると考えられる。

¹³ 「考案」であるか否かの判断は、特許制度の「発明」と同様に、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるか否かの判断を行う。物品の形態的要件を満たしているものは、基本的に「考案」であると考えられる。「物」に係るものが「考案」であるか否かの判断については、ソフトウェア関連装置等の場合に比較的困難になると考えられる。「方法」に係るものが「考案」であるか否かの判断については、「物」に係るものに比べ困難なものとなり、特に、ビジネス関連方法の場合に困難になると考えられる。

¹⁴ 現行の実用新案制度において、「産業上利用することができるもの」でないことは、登録無効理由に挙げられているものの、基礎的要件には挙げられていない。その理由は、「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」を満たしているもので「産業上利用することができるもの」でない考案は少数であり、仮にそのような考案が登録されたとしても(例えば、業として利用できないもの、實際上明らかに実施できないもの)、第三者が業としてそのようなものを実施していることはあり得ず、何ら問題ないと判断したためであると考えられる。しかし、権利付与の対象が拡大された場合、基礎的要件に「産業上利用することができるもの」を加えることを考慮しなければならない。特許制度における運用を踏まえると、具体的な指標としては、以下のようなものは「産業上利用することができるもの」には該当しないと考えられる。 人間を手術、治療又は診断する方法、業として利用できないもの、 實際上明らかに実施できないもの。

4．採りうる選択肢

(1)「物品の形状，構造又は組合せに係る考案」に限定する案

この案では，もっとも模倣が容易なのは「物品」であるとする，この保護はなされているが，物品以外に早期保護の要請が高い技術が存在しても，その保護に資することがないのはいうまでもない。

第三者による権利内容の判断については，「物品」は図面等により外形的に判断できるため，比較的容易である。一方，本選択肢では「方法」で保護することができないため，経時性を有する技術的思想の十全な保護がされないおそれがある。また，特許出願から実用新案登録出願への円滑な変更については，権利付与対象が限定されているため，円滑に変更を行うことが困難となるおそれがある。

物品の形状等について権利付与対象に該当するか否かを判断することは，特にプログラムの機能を化体した装置又は回路については困難な場合もあるが，相対的には容易なものと考えられる。

(2)「物の考案」全体まで拡大する案

「考案」から「方法の考案」を除外した範囲を権利付与対象とする案である。「物品の形状，構造又は組合せに係る考案」に該当しない場合であっても，「物の考案」に該当すれば権利付与対象となる。具体的には，プログラム等を含むソフトウェア関連技術（ただし「方法」を除く），物質等が対象として追加されるため，早期保護の要請があると考えられるプログラム等について早期保護をすることができる。

第三者による権利内容の判断は，プログラム，化学物質等，図面等から外形的に判断しにくいものが新たに対象となる結果，困難となる可能性がある。

「物の考案」には経時性を有する技術的思想（例えば，プログラム等のソフトウェア関連技術）が含まれることとなるが，本選択肢ではこれを「方法」で保護することができない。また，特許出願から実用新案登録出願への変更については，権利付与対象が「物」に限定されているため，円滑に変更を行うことが困難な場合がある。

権利付与対象に該当するか否かの判断の容易性については，物品の形態的要件よりも「物」であるか否かの判断は容易である。一方，ソフトウェア関連技術が対象となることにより，これが「考案」に該当するか否かを判断する必要が生じる。

(3)「考案」全体まで拡大する案

特許制度と同様，実用新案登録を受けられることができる考案の範囲に何ら制限を設けない。この結果，「物の考案」のみならず，「方法の考案」についても権利付与の対象となる。

早期保護の具体的要請については，本選択肢がもっとも広範に保護対象をカバーすることができることはいうまでもない。ただし，「物の考案」では表現が不可能で「方法の考案」でしか表現することができないものとして，公知物質の新しい用途方法の考案，「物を生産する方法の考案」等が挙げられるが，そのような「方法の考

案」について、実用新案制度での早期保護になじむものは想定しがたいとも考えられる。

第三者による権利内容の判断は、図面等から外形的に判断できない「方法」が含まれるため、困難な場合が生じる可能性がある。

一方、本選択肢において技術的思想の性質に対応して「物」と「方法」による十全な保護がもっともよく図られる。また、権利付与の対象が特許制度と同一となるため、特許出願から実用新案登録出願への変更は支障なく行える。

権利付与対象に該当するか否かの判断の容易性については、「方法」に係るものが「考案」であるか否かを判断する場合に、「物」に係るものに比べ困難なものとなる（特に、ビジネス方法関連）。また、「産業上利用することができるもの」であるか否かの判断に当たっては、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当するか否かの判断も行う必要がある。

5. ワーキンググループにおける意見

「プログラム」及び「方法」については、外見から権利範囲が判断できないことから、侵害しているか否かの権利範囲の判断が容易でないため、第三者の監視負担が増大するとの意見が出された。また、プログラムやビジネス方法に関する考案について権利付与対象にしたとしても、他者の製品が一見して権利侵害の存在を判断することが困難なことが多いため、模倣品対策には効果が薄いのではないかとの意見があった。また、こうした分野は特許制度において特許査定となる比率が低く¹⁵、無効理由を含む蓋然性の高い考案について実用新案権の登録が増加することになると監視負担等の弊害は特に顕著なものとなることが予想されるので、権利付与対象は拡大すべきでないという意見が強く出された。第三者の権利濫用の懸念については、評価書により権利濫用を防止できるとの考え方もあるが、プログラムやビジネス方法に関する公知文献は少ないことから、些細なプログラムやビジネス方法に関する考案であっても、肯定的な評価がなされる可能性が相対的に高く、第三者の対応負担が大きく増大するとの意見もあった。加えて、ソフトウェア技術であっても、物品に化体した形で請求すれば、実用新案権で保護できるので、あえて「物」にまで拡大しなくとも問題ないのではないかとの意見があった。また、物品の形態的要件を満たしているものとそれ以外との境界線が明確でないとの指摘があった。物質等への保護拡大は、医薬等の分野に甚大な影響を及ぼし、第三者の負担が相当なものになるとの懸念も示された。

他方、権利範囲の判断については、「物品」であっても困難なもの、「方法」であっても容易なものがあるから、「物品」であるから容易であり、「方法」であるから困難であると一概にはいえないとの意見や、こうした判断は、特許制度において日常行われていることであるから、特に困難であるとは考えられないとの意見があった。また、権利付与対象について、早期保護に値する技術であれば「方法」を含めた多面的な保護を認めるべきであり、権利付与対象を限定する必要性がないという意見や、技術の進展をかんがみると「方法」等を除外しては小発明の保護に欠けるとの

¹⁵ ビジネス方法関連発明の特許査定となる比率は約 17%（平成 14 年）。

意見があった。加えて、ソフトウェア技術及びビジネス方法は短ライフサイクル技術であるから、早期保護の必要性が高く、多くの商品にソフトウェア技術が組み込まれている現状にかんがみ、プログラムを保護できるように、「物の考案」全体にまで権利付与対象を拡大すべきとの意見も示された。これに関連して、こうした技術の保護について、特許制度には限界があるとの考えも示された。

なお、プログラムやビジネス方法に関しては、特許制度での保護も始まって数年であるため、特許制度による保護の影響について見極めるべきであり、無審査登録制度での保護は時期尚早との意見があった。

6．権利付与対象の在り方

ワーキンググループにおける意見は、上記のとおり、権利付与対象拡大と権利付与対象維持との意見に分かれた。プログラムや物質等の物品の形態的要件を満たしていない技術についても、実用新案権による保護を実現すべきとの意見もあったが、ソフトウェア技術であっても物品に化体した形で記述すれば実用新案権で保護できる場合もあること、物質等については早期保護の必要性が乏しいこと、プログラムや物質等を実用新案制度の権利付与対象とすることに対する弊害について強い懸念があることを考慮すると、現時点において権利付与対象については、現行の要件を維持することが適当である。なお、権利付与対象の拡大については、技術の発展状況、プログラムや物質等の実用新案権での保護の必要性及びその保護に対する弊害を考慮しつつ、更に検討を続けることが適当である。

第2節 存続期間の在り方

現行の実用新案権の存続期間は、特に短ライフサイクルの製品技術を保護する法の目的を踏まえ、出願から6年としているが、特許権の存続期間が20年であること及び諸外国に比して存続期間が短いこと等を踏まえると、出願から10年にすることが適当である。

1. 存続期間に関する現状

(1) 存続期間の現状と要請

審査主義であった旧実用新案権の存続期間は、設定登録(出願公告)から10年(ただし出願から15年を超えない)である。

平成5年改正において、ライフサイクルの短い製品技術を保護する制度として機能させるために、無審査登録・事後評価制度を導入した。その際、製品ライフサイクルが今後も短くなることが予想されたこと、権利が長い期間不安定なままであることへの第三者監視負担、同様の制度をもつ主要国の存続期間及び出願人へのアンケート調査等を踏まえ、平成5年法の存続期間は、出願から6年に短縮された。それ以降改正は行われていない。

アンケート調査において、特許制度と実用新案制度の併存が必要だが、実用新案制度は改善すべきと回答した者に、存続期間について尋ねたところ、大企業の64%、中小企業の66%及び個人の83%が「変えた方がよい」と回答し、そのうち7割強が出願から10年が適当であると回答している。

実用新案権の存続期間の出願から6年であり、特許権の存続期間(出願から20年)とかけ離れていることが、実用新案制度の魅力を減少させており、特許出願件数が増大し、実用新案登録出願件数が減少している一つの要因として挙げられる。

(2) 現存率

現行の実用新案権の出願から6年目における現存率(生存件数/全登録件数)は約26%である。旧実用新案権については、出願から10年目において約75%、15年目において約25%となっている¹⁶。特許権については、出願から6年目において約97%、10年目において約90%、15年目において約68%、20年目において約25%となっている。

(3) 製品のライフサイクル

経済団体連合会「産業技術力強化のための実態調査」(平成10年)によると、全

¹⁶ 旧実用新案権については、平成5年改正のため、出願から10年以上のデータのみ取得されている。

事業分野平均の製品のライフサイクルは約 8 年である。したがって、現行制度の存続期間は製品ライフサイクルよりも短いものとなっている懸念がある。

(4) 諸外国の存続期間

無審査登録制度，事後評価制度を有する諸外国実用新案制度における権利の存続期間は，ドイツ，韓国，中国において出願から 10 年となっている。なお，ドイツは，実用新案制度導入時から 1986 年までは出願から 6 年であり，1987 年改正で出願から 8 年となり，1990 年改正で出願から 10 年となった。日本と同様の出願から 6 年としている主要国はフランスのみである。また，E U 実用新案制度調和指令案及び E C による共同体実用新案制度案においては出願から 10 年となっている。

2 . 検討の方向

早期保護を目的とする実用新案制度の保護対象は，早期実施かつ短ライフサイクルの技術であるため，仮に現在の存続期間が短すぎるとしても，長期保護の必要性は本来乏しいとも考えられる。また，存続期間が長くなるにつれて第三者の監視負担が増大することにも配慮する必要がある。こうした点を踏まえ，実用新案権の存続期間を「出願から 10 年」としてはどうか¹⁷。

3 . ワーキンググループにおける意見

実用新案制度の利用低下の主たる原因が存続期間の短さにあるとの指摘があった。また，不安定な権利が存続する期間を延長することは第三者の監視負担を増加するため，延長すべきでないとの意見もあったが，紛争解決までにかかる期間や他国制度との比較を踏まえ，存続期間は延長すべきとの意見が多数であった。具体的な期間としては，出願から 10 年が適当ではないかとの意見が大勢を占めた。

4 . 存続期間の在り方

出願人の要請及び国際調和の観点から，実用新案権の存続期間は，現行の出願から 6 年を延長し，出願から 10 年にすることが適当である。

¹⁷ 旧実用新案制度の存続期間は設定登録（出願公告）から 10 年（ただし出願から 15 年を超えない）であった。現行の実用新案権は，権利行使等において評価書の提示が必要であることから，無審査主義といっても権利濫用は一定の範囲で抑制されていること，また，出願から設定登録までの期間が極めて短いことから，旧実用新案制度と同程度の存続期間を与えるとの趣旨で出願から 15 年の存続期間とすることも一案である。

特許制度を対象としている発明と実用新案制度を対象としている考案には，技術レベルにほとんど差異がなくなっているのが現状である。そこで，特許制度と同様に 20 年とするのも一案である。

第3節 特許制度との調整の在り方

出願後の技術動向の変化や事業計画の変更に伴い、ある技術について特許権を取得すべきか実用新案権を取得すべきか、出願人の判断が出願時と権利設定後で変わる場合がある。このため、実用新案権を取得した後に技術動向等の状況が変化した場合に、同一の技術の特許権取得を選択しうる制度を導入すべきである。ただし、その導入の際には、第三者の負担及び審査負担を考慮し、必要な措置を講ずる必要がある。

1. 現行制度の概要

現行制度の下では、ある技術について、特許出願をした後に実用新案登録出願へ変更すること¹⁸、また、実用新案登録出願をした後に特許出願へ変更すること¹⁹が、原則として、もとの出願が係属している場合に限り可能となっている。しかし、実用新案登録出願については、係属している期間が短い（出願してから実用新案権の設定登録を受けるまでの期間は、現在約5月）ため、前者に比べ後者の機会は非常に制限されている。

2. 実用新案権取得後の特許権設定の要望²⁰

上記のような制度においては、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となる。このため、出願時にこうした可能性が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を併存させることの利点が活かされないとの指摘がある。これが特許出願件数の増加及び実用新案登録出願件数の減少²¹の一因であるとも考えられる。アンケート調査においても、実用新案制度の改善すべき点として「登録後の特許出願への変更」との意見が多く出ている。

また、特許権を取得するまでには一定期間がかかってしまうため、特許権を取得するまでの間、同一技術を実用新案権で保護できるようにすべきとの要望がある。アンケート調査においても、実用新案制度の改善すべき点として「特許権取得までは実用新案権で保護」との意見が多く出ている。

¹⁸ 実用新案法第10条第1項。特許出願から実用新案登録出願への変更出願件数は、110件（平成14年）。

¹⁹ 特許法第46条第1項。実用新案登録出願から特許出願への変更出願件数は、49件（平成14年）。うち11件は実用新案登録出願に対する補正命令通知有。

²⁰ 安定的で保護の厚い特許権取得後に、同一技術に対して、不安定で保護の薄い実用新案権を設定したいという要望は、特にないと考えられる。

²¹ 特許出願件数は、353,301件（1994年） 421,044件（平成14年）、実用新案登録出願件数は、16,620件（1994年） 8,587件（平成14年）。

3．諸外国の实用新案権登録後の特許出願制度

ドイツにおいては、实用新案登録出願から1年以内であれば、实用新案権登録後に当該实用新案権の技術について特許出願をすることができる²²。その際、实用新案権は存続する。フランスにおいては、实用新案権登録後は、当該实用新案権の技術について特許出願をすることができない。韓国においては、实用新案権の登録後1年以内に、当該实用新案権の技術について特許出願をすることができる。その際、实用新案権は存続する。中国においては、实用新案権登録後は、当該实用新案権の技術について特許出願をすることができない。

4．検討の方向

安定的な権利で長期保護を目的とする特許制度及び早期実施かつ短ライフサイクル技術の保護を目的とする实用新案制度の併存の利点を活かすためには、实用新案権設定後であっても、同じ技術について特許権の設定を許容する制度の導入について検討することが適当である。实用新案権設定後に、同じ技術について特許権設定を許容する制度を導入することができれば、出願人は、当該技術について、特許権取得までは实用新案権で保護し、特許権取得後は特許権で保護することが可能となる。ただし、検討に当たっては、あわせて以下の視点に留意することが必要である。

(1) 第三者の負担

第三者にとって、同一の技術について、存続期間を除き同一の独占排他権（差止請求権及び損害賠償請求権）を持つ特許権及び实用新案権に対応する必要があることとなると、当該第三者の負担が増大すると考えられる。したがって、制度の導入に当たっては、第三者の負担に配慮する必要がある。

(2) 審査負担（二重審査）

同一の技術について特許権及び实用新案権が付与される場合、同一技術について特許審査及び評価書の作成²³が行われる可能性がある。同一技術について二重の審査を行うことは、重複した労力を必要とし、審査負担が増大する。また、現在、特許出願の審査請求件数の増大及び滞貨に対処するため、特許審査迅速化が課題となっているが、評価書を特許審査に対する先行技術調査の代用に用いられた場合²⁴、評価書作成は特許審査より優先されているため、特許審査が遅延すると考えられる。したがって、制度の導入の検討に当たっては、審査負担が増大しないように配慮す

²² 实用新案登録出願を基礎とした優先権主張特許出願として可能となっている。

²³ 評価書の評価は行政処分ではないが、実質的に新規性・進歩性の審査を行っていると考えられる。

²⁴ 請求項数4の場合（实用新案登録出願の平均請求項数は3.7（平成14年））、特許審査請求料は184,600円、評価請求料は46,000円である。

る必要がある。

5．具体的検討

このような制度を導入する場合には，上記の視点に照らし，弊害を最小化しつつ出願人の便益の向上を図る観点から，以下の各論点について具体的に検討しておくことが必要である。

(1) 実用新案登録に基づく特許出願及びその基礎とされた実用新案権の関係

特許権取得までの実用新案権による保護の要請，第三者の監視負担及びいわゆるダブルパテントの防止を考慮することが必要である。そのための措置としては，実用新案登録に基づく特許出願とその基礎とされた実用新案権の関係について，(a) 実用新案登録に基づく特許出願を行った時に実用新案権を放棄する，(b) 実用新案登録に基づく特許出願の特許権の登録時に実用新案権を放棄する，が考えられる²⁵。

(2) 特許審査請求期間との関係

仮に時期的制限なしに何時でも実用新案登録に基づく特許出願を可能とした場合，審査請求期間を7年から3年に短縮した平成11年改正の趣旨を実質上没却させるものとなる。また，類似する実用新案登録出願から特許出願への変更においても，出願から3年の制限がある²⁶。

(3) 実用新案登録に基づく特許出願後の実用新案登録に対する評価請求

実用新案登録に基づく特許出願が行われた後において，基礎とされた実用新案登録に対する評価請求に何ら制限がない場合，同一技術について評価書作成と特許審査の双方を請求することが可能となり，二重の審査による審査負担の増大が懸念される。

²⁵ (a) は制度として簡明であり，第三者の監視負担は相対的に低いものと考えられるが，特許審査までの間に権利侵害が起こっても，基礎とした実用新案権が放棄されているため，特許権を取得するまで対応することができない。(b) は，特許審査までの間に権利侵害が起こった場合，実用新案登録に基づく特許出願を取り下げることにより基礎とした実用新案権で対応することができるが，特許出願が係属している限り，評価請求できない実用新案権が残存し，また，特許出願の審査着手後は全く評価請求できない実用新案権が残存することとなる。

²⁶ 特許法第46条第1項。平成11年改正の審査請求期間短縮に伴って「ただし，その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は，この限りでない。」が追加された。

(4) 評価請求後の実用新案登録に基づく特許出願

出願人又は権利者による評価請求の場合

出願人又は権利者による評価請求後に実用新案登録に基づく特許出願を行うことを容認する場合、評価書を特許審査前の先行技術調査として用いることが可能となり、審査負担が却って増大する。

他人による評価請求の場合

他人の行為によって、実用新案登録に基づく特許出願ができなくなることは、権利者に酷であると考えられるため、他人からの評価請求の場合には、評価請求後一定期間経過前までは実用新案登録に基づく特許出願を可能とするなどの工夫が必要である。

(5) 無効審判請求後になされる実用新案登録に基づく特許出願

無効審判の審理において、ある技術の実用新案権の有効/無効の判断が可能のところまで審理が進んだ段階で同じ技術の新たな特許出願が行われることは、請求人の負担を大きくする。

(6) 分割・変更

実用新案登録に基づく特許出願も通常の特許出願と同様に分割・変更を認めるべきとの考え方がある。仮に実用新案登録に基づく特許出願から実用新案登録出願への変更を認めた場合、いったん実用新案権を登録したにもかかわらず、再度実用新案登録出願に戻り、補正及び分割の機会を得ることができることとなる。

6. ワーキンググループにおける意見

存続期間を延長するならば、実用新案登録後に特許出願を行える制度を導入しなくてもよいのではないかと意見もあった。しかしながら、製品がどのように事業化され、どのように収益に貢献するかについては、初めから予測できるものではなく、実用新案登録後に特許出願に移行できることが望ましいとの意見が多かった。

また、評価請求と実用新案登録に基づく特許出願の時期については、評価書に記載された評価に基づいて、特許権又は実用新案権での保護が向いているのかを見極めた上で、実用新案登録に基づく特許出願をできるようにすべきとの意見があった。一方、評価書は権利行使に用いられる書類としての役割を担うものであり、特許権又は実用新案権の保護を選択するために利用されるべきものではなく、特許審査より優先して作成される評価書がそのような先行技術調査代わりに用いられた場合、特許審査が遅れてしまうとの意見があった。また、評価請求をしたということは、改めて特許権でなく実用新案権を選択したとの意思表示であると考えられることが

ら、評価請求後には特許出願を行えないようにすることが妥当であるとの意見もあった。加えて、当初から特許出願した場合と比較して、実用新案制度を経由した場合の方が有利となることは許容すべきでないとの意見があった。

実用新案登録に基づく特許出願を行った後、実用新案権が存続し続けることは、ダブルパテント禁止の原則に照らして好ましくないことから、混乱するおそれがあるのではないかと指摘もあった。

特許出願後、特許権が登録されるまでの間の権利保護に資する観点から、実用新案登録に基づく特許出願後に基礎とされた実用新案権を評価請求できない（権利行使できない）状態で存続させ、審査着手前に特許出願を取り下げた場合には実用新案権の評価請求を可能とし、特許審査までの期間を実用新案権で保護することを可能とする案については、第三者の監視負担を勘案して制度を簡明にすべきとの意見があった。また、実用新案登録を基礎とした特許出願に当たっては3年間の考慮期間があり、その上で特許出願を選択したといえることから、特許出願の時点で実用新案制度による保護を放棄したものと考えるべきとの意見が多かった。評価書の特許審査前の先行技術調査として利用することは、評価請求手数料が特許審査請求手数料より低いことによる面もあり、そのような利用を防止するために、評価請求の手数料を引き上げればよいのではないかと意見もあった。

実用新案登録に基づく特許出願を当初から特許出願としていた場合とできる限り同等の取扱いとすることが出願人にとって望ましいことから、実用新案登録に基づく特許出願の分割及び変更を認めるべきとの意見があった。

7. 実用新案登録に基づく特許出願制度の在り方

権利化後に新たな特許出願が係属することは第三者の監視負担を増大することとなるが、当初から特許出願としていた場合と比較すると、その監視負担が過大となるとは認められないことから、実用新案登録後であっても、技術動向の変化に対応して特許出願したいという出願人の要請を考慮し、実用新案登録に基づく特許出願制度を導入することが適当である。また、その導入の際には、以下のような措置を講ずることが必要である。

(1) 実用新案登録に基づく特許出願及びその基礎とされた実用新案権の関係

特許出願を取り下げることにより評価請求が可能となるような実用新案権をあえて存続させることに対する具体的要請が乏しいこと、簡明な制度とすることによって第三者の監視負担の軽減を図るべきこと等の意見を踏まえ、実用新案登録に基づく特許出願を行うためには、基礎とした実用新案権を特許出願と同時に放棄することを条件とすることが適切である。

(2) 出願からの期間による時期的制限

特許制度の審査請求期間が出願から3年となっていることを踏まえ、実用新案登

録に基づく特許出願の可能な期間は、実用新案登録出願から3年以内とすることが適切である。

(3) 実用新案登録に基づく特許出願後の実用新案登録に対する評価請求の制限

現在の制度では、基礎とした実用新案権が既に放棄により消滅しても、実用新案権が存在していた時期についての権利行使（損害賠償請求等）を可能とするため、評価請求は可能なはずである。しかし、実用新案登録に基づいて特許出願がなされた場合には、3年間の検討期間を経て出願人の意思として特許権を選択したといえること、特許審査前の先行技術調査の代用として利用されることを防止する必要があることにかんがみ、基礎とした実用新案登録については、その後、評価請求できないこととすべきである。

(4) 評価請求をしたことに伴う実用新案登録に基づく特許出願の制限

出願人又は権利者による評価請求

評価書を特許審査の先行技術調査に代用し、その内容を踏まえて実用新案登録に基づく特許出願を行うべきか否かを判断するという行動が誘発される懸念があること、このことは、実質上、特許出願に対する事前評価制度を導入することに等しいこと、こうした行動が拡大して評価請求が増加すると、真に早期権利行使の必要性を有する者に対する評価書の作成が遅延するとともに、特許審査まで遅延するおそれがあること、評価請求を行うことは特許権ではなく実用新案権による保護を求めることを権利者が選択したとみなしうること等にかんがみ、実用新案登録に基づく特許出願は、出願人又は権利者による評価請求の後には、行えないこととすべきである。

なお、評価書作成手数料は法律上実費勘案すべきとは定められておらず、実用新案制度が多くの中企業、個人発明家に利用されることを念頭に、政策的に料金設定を行っている。手数料を引き上げの方向で改定することとなると、本来の趣旨に則り具体的な権利行使を念頭に評価請求を行う利用者に対しても費用面で負担を強いることになり、結果として、安価で簡便な保護という実用新案制度の利点を減ずることが懸念されるため、今回の改正においては行わないこととすべきである²⁷。

他人による評価請求

他人による評価請求以後は、評価請求から一定期間経過後まで実用新案登録に基づく特許出願を可能とすべきである²⁸。また、その一定期間内に実用新案登録に基

²⁷ 評価書の作成を特許審査よりも優先的に行っていることが先行技術調査代用に利用される主な原因と考えられるため、評価請求の手数料を一定程度引き上げたとしても、先行技術調査代用の利用はなされることが考えられる。

²⁸ 他人からの評価請求の場合は制限を設けないことも考えられるが、他人をダミーとして、出願人又は権利者が評価請求している可能性を否定できないため、このような制限を設けている。

づく特許出願が行われた場合は、評価書の先行技術調査利用防止のため、評価書を作成しないこととすることが適当である。

(5) 無効審判請求時を基準とした時期的制限

無効審判の審理において、ある技術の実用新案権の有効か無効かの判断が可能のところまで審理が進んだ段階で、同じ技術の新たな特許出願が行われることは、それまでの請求人の立証作業及び特許庁の審理が無駄になる。他方、他人からの無効審判請求によって直ちに実用新案登録に基づく特許出願ができないようになることは出願人に酷であると考えられる。したがって、実用新案権に対する無効審判請求後一定期間内に限り実用新案登録に基づく特許出願を認め、期間経過後は、実用新案登録に基づく特許出願をできないこととすべきである。

(6) 基礎とした実用新案登録に係る考案と実用新案登録に基づく特許出願に係る発明との関係

現行制度の下では、特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案が同一であるときは拒絶の理由となっており、権利者が実用新案権を訂正しない限り、同一技術の特許出願について特許査定できない制度となっている。したがって、この例外を設ける必要がある。

(7) 実用新案登録に基づく特許出願の要件

実用新案登録に基づく特許出願について、当初から特許出願としていた場合とできる限り同等の取扱いをすべきこと、基礎とする実用新案登録における実用新案登録請求の範囲に限定するとの制限をしたとしても、不当に広い権利範囲で実用新案権を設定することにより容易に回避されるおそれがあること、権利付与対象が制度間で引き続き異なることを前提にすれば、当初明細書に記載があったとしても物品の形態的要件を満たさない「物」と「方法」の発明については特許請求できなくなること等にかんがみると、実用新案登録に基づく特許出願の要件は、基礎とした実用新案登録の実用新案登録請求の範囲に限定するのではなく、明細書等全体の記載の範囲に限定することが適切である。

(8) 実用新案登録に基づく特許出願の分割・変更

分割

分割を制限してしまうと、特許審査時と実用新案登録時(出願の基礎的要件判断時)の単一性の基準²⁹が異なることによる不利益が生じうる。すなわち、請求項1がA+

²⁹ 単一性は、先行技術との関係で決定される。基礎的要件判断時は先行技術調査前であるのに対し、特許審査時は先行技術調査後であるため、特許審査時の単一性の基準は基礎的要件判断時よ

，請求項 2 が A + として，実用新案登録時において特別の技術的特徴（A）とされた技術が特許審査時では公知であったことが明らかになった場合，請求項 1 と請求項 2 は単一性を満たさないため，分割ができない場合はいずれかを断念することを余儀なくされることとなる。こうした不都合を回避するために，実用新案登録に基づく特許出願の分割は可能とすべきである。

変更

出願人はいったん取得した実用新案権を放棄してまで特許権の保護を選択したのだから，同一内容の出願で再度の実用新案権の取得を認める必要はないと考えられること，変更を認める場合には，実用新案登録出願の状態に戻ることによって補正・分割が行い得ることとなるが，このようにもとの実用新案権をそのまま存続していた場合には不可能なことが可能となるのは妥当でないこと等を踏まえ，実用新案登録に基づく特許出願の実用新案登録出願への変更は禁止することが妥当である。

なお，分割はある意味では補正であり，補正と同様の効果を持ち得ることを考慮すると，実用新案登録に基づく特許出願の分割出願は，補正された実用新案登録に基づく特許出願と考えることが可能であるから，上記と同様の理由により，実用新案登録に基づく特許出願の分割出願についても，実用新案登録出願への変更を禁止すべきである。

りも厳しいものとなる。

第4節 権利範囲の訂正の在り方

現行制度の下では、実用新案権取得後の権利範囲の訂正が実質的にできないため、制度が使いづらいとの指摘がある。このため、自己責任原則に基づく無審査主義の趣旨及び第三者の監視負担等を考慮し、評価書取得後一定期間内等の制限された期間において1回に限り実用新案登録請求の範囲の減縮等の訂正をできるようにすべきである。

1. 権利範囲の訂正の現状と要請

現行の実用新案制度では、自己責任原則に基づく無審査主義の趣旨及び第三者の監視負担の観点から、訂正は請求項の削除のみが認められている。

一方、権利範囲の訂正として請求項の削除しか認められないのでは権利範囲の訂正が十分に行えない場合があり、権利者に酷であるため、訂正範囲の制限を緩和すべきとの要請がある。アンケート調査において、特許制度と実用新案制度の併存が必要だが、実用新案制度は改善すべきと回答した者に、訂正について尋ねたところ、「このまま（請求項の削除のみ）でよい」という回答（大企業では23%、中小企業では22%、個人では11%）よりも、「訂正できる範囲を拡げてよい」という回答（大企業では77%、中小企業では78%、個人では89%）が上回った。

2. 諸外国の権利範囲の訂正

ドイツにおいては、実用新案法に規定がないため、訂正をすることはできない。ただし、請求項の放棄は判例で認められている。フランスにおいては、知的財産法に権利付与日以後は新たな請求の範囲を提出できない旨の規定がある（第612条の13）。韓国においては、請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明を行うことができる³⁰。中国においては、無効宣告請求（無効審判請求）があった場合に、請求の範囲を拡大しない訂正が可能となっている（専利法施行細則第68条）。

3. 検討の方向

（1）権利者の利便性

実用新案制度は先願主義を採用していることから、出願当初から完全な明細書等とすることを望み得ない場合も少なくない。また、早期無審査登録制度であることから、補正なしに出願当初の明細書等のまま、実用新案権が登録されることがほと

³⁰ 韓国の評価制度は実質的な審査制度となっており（我が国における平成15年改正前の付与後異議制度に類似）、評価請求があると、出願について行政処分である維持決定又は取消決定を行う制度となっている（取消決定に対する不服審判及び訂正審判もある。）。

んどである。この場合、本来であれば、補正等の過程を経て保護されるべき考案が、不完全な明細書のために保護されないのは、権利者に酷であると考えられる。したがって、訂正の許容範囲を決定するに当たっては、先願主義及び早期無審査登録制度から来る制約を回避できるように、権利者の利便性を向上する必要がある。

(2) 整備された権利範囲が出願時に設定されないことによる第三者負担の増大

実用新案登録請求の範囲の減縮等の訂正を制限なしに認めた場合、出願当初の実用新案登録請求の範囲に不当に広い権利範囲の請求項（例えば、ワードプロセッサのキーボードを改良した考案であっても、単なる「ワードプロセッサ」という請求項を記載した場合）を記載しておき、その後、評価書又は無効審判で提示された先行技術を参考にしながら、第三者の製品を含み、かつ無効理由のない請求項に訂正することが可能となる。そのため、整備された権利範囲が出願時に設定されず、不当に広い権利範囲を有する実用新案権が増大すると考えられる。このようなことが起こった場合、第三者は当初の不当に広い権利範囲のうちどの範囲について實際上権利が有効であるかということ予測しなければならなくなり、過大な調査負担を負うことになる。したがって、第三者の負担が過大とならないよう、訂正について一定の制限を行う必要がある。

4. 具体的検討

上記検討の方向を考慮しつつ、請求項の削除以外の訂正を認めるか否か、仮に認めるとすると、その具体的な在り方について検討する必要がある。

(1) 訂正の範囲

現行制度同様、請求項の削除以外は認めないこととすると、権利者の利便性が大きく制限されるため、訂正の許容範囲を拡大することが一案である。他方、訂正により権利範囲が拡大することは、第三者の予測可能性を害することとなる。

(2) 訂正の時期と回数

実用新案登録請求の範囲の減縮等の訂正を認めると、整備された権利範囲が出願時に設定されない可能性がある。特に、第三者からの評価請求又は無効審判請求後であっても実用新案登録請求の範囲の減縮等の訂正が行えるようにした場合、権利者は不当に広い権利範囲を設定しておき、他人からの請求を待って実用新案登録請求の範囲の減縮等の訂正を行うことが可能となる。また、無審査主義で登録を認める制度であることを考慮すると、実用新案登録請求の範囲の減縮等の訂正を無制限に許容することは第三者の監視負担の著しい増大を招く可能性がある。

他方、権利者の実用新案登録請求の範囲の減縮等の訂正をしたいという要望も根強いことから、これに配慮しつつ、時期及び回数には限定を加えるなどにより、権利者の要請と第三者の監視負担との均衡をよく見極めた制度設計をする必要がある。

(3) 訂正の適否の判断と訂正に対する基礎的要件の判断

新たに実用新案登録請求の範囲の減縮等の訂正を認めることとすると、訂正の適法性をどのように担保するかを検討する必要がある。また、基礎的要件は実用新案登録に際しても確認しているが、訂正を通じて基礎的要件を満たさなくなる場合があるため、この点の担保が必要となる。特に、単一性を満たさない複数の考案に訂正される場合が考えられ³¹、その場合には、出願人間の不公平が生じ、評価書の作成負担の増大にもつながる可能性がある。

(4) 無効事由の追加

現行制度の下では、訂正は請求項の削除のみ認められているため、無効事由として訂正が挙げられていない。しかし、実用新案登録請求の範囲の減縮等が可能となった場合には、要件を満たさない訂正が行われることが考えられる。

5 . ワーキンググループにおける意見

無審査登録制度であることを考慮すると、第三者の監視負担が増大するため、実用新案登録請求の範囲の減縮まで認める必要はないのではないかとの意見があった。しかしながら、実質的な訂正を全く認めないのは権利者にとって酷であるため、実用新案登録請求の範囲の減縮を認めてもよいのではないかとの意見が多数であった。特に、評価書を受け取った上で実用新案登録請求の範囲を減縮訂正し、その後再度評価請求を行える制度を導入すれば、先行技術と比較して権利設定をすることができるようになるため、制度の利便性が向上するとの意見があった。

第三者による評価請求や無効審判請求があった場合に一切訂正を認めないとの考え方に対しては、権利者に酷であるため、こうした場合においても訂正できるようにすべきとの意見が多数であった。また、無効審判請求がなされた場合には、既に評価請求がなされた後であっても、別途、防御方法としての訂正が認められるべきであるとの意見も示された。しかし、全体としては、第三者の負担の増大を考慮し、訂正の時期や回数を制限すべきとの意見が多かった。

その中で、第三者の監視負担を軽減するとの観点から、出願から3年又は6年程度までに訂正の時期を制限すべきとの意見があった。

なお、訂正の適否の判断が容易であるならば、その判断は特許庁において行うべきではないかとの意見があった。

³¹ 例えば、出願当初は請求項1に「自動車A」及び請求項2に「自動車AのタイヤB」と記載されている場合、出願時に自動車Aが公知であるときに、請求項1を「自動車AのハンドルC」と訂正されたときが考えられる。

6．権利範囲の訂正の在り方

出願人の要望を考慮すると、訂正の許容範囲については拡大することが適当である。ただし、無審査登録制度であることによる第三者負担の増大に配慮し、実用新案登録請求の範囲の減縮等の訂正については制限を設ける必要がある。したがって、以下のような改正を行うことが適当である。

(1) 訂正の範囲

訂正の範囲は、現行の請求項の削除に加え、特許制度同様に、実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正及び明りょうでない記載の釈明についても認めることとし、新規事項の追加及び実用新案登録請求の範囲の実質上拡張・変更については禁止することが適切である。

(2) 訂正の時期と回数

評価書取得後又は無効審判請求後において訂正を行いたいという要望が強いこと、他方で実質的な訂正を容認することは実用新案登録出願の時点において整備された権利範囲を設定されない可能性があることを踏まえると、訂正が可能な期間を、権利登録の日から、最初の評価請求に対する評価書の謄本の送達後一定期間を経過した日³²又は最初の無効審判の請求書の副本の送達後一定期間を経過した日の早い方までとし、訂正を認める回数を全期間を通じて1回に制限することが適切である。

また、出願からの期間（例えば3年、6年）による制限を設けることについては、権利者の利便性が制限されること、特許制度において補正又は訂正について出願からの期間による制限がないこととの均衡を図ることが適当であること、権利行使と関係ない訂正のみを目的とした評価請求が増大する懸念があることを踏まえ、見送るべきである。

なお、請求項の削除の訂正については、回数制限なしに何時でもできるようにすることが必要である。

(3) 訂正の適否の判断と基礎的要件の判断

要件を満たさない訂正(実用新案登録請求の範囲の実質上の拡張等)については、実用新案制度においては当事者間で比較的容易に判断できる要件については当事者間に委ね、特許庁は当事者間での判断が必ずしも容易でない専門技術性のある要件に限定して評価することとしていること、訂正の適否はもととなった出願と読み合わせるにより比較的容易に判断できることにかんがみ、評価書の対象としないことが適切である。他方、訂正後の実用新案登録が基礎的要件を満たしているか否かの判断を行うことは必要である。

³² 評価書取得後に訂正を行った場合、再度の評価請求が行われれば、訂正後における請求項に対する評価書の作成を行なうこととなる。

(4) 無効事由の追加

訂正の許容範囲を拡大した場合，要件を満たしていない訂正を無効事由（第 37 条）として規定することが必要である。

第5節 実用新案登録出願に基づく国内優先権主張出願

国内優先権制度の利益を維持するとの観点から、実用新案登録出願から1年以内であれば、登録後であってもこれを優先権の基礎として、国内優先権を主張して別の特許出願又は実用新案登録出願を行うことができる制度の導入をすべきとの指摘がある。しかしながら、導入する実益がないと考えられることから、実用新案登録後の国内優先権制度は導入しないことが適当である。

1. 現行制度

国内優先権制度は、基礎発明と改良発明の両者を一つの出願で出願できることを目的とした制度であるが、他方、もとの出願に記載されていた事項についての出願日を維持しつつ、記載内容を変更して新たに出願することができる制度とも考えられ、出願人にとって利便性の高い制度であるといえる。

現行制度の下では、登録前は実用新案登録出願を国内優先権の基礎とすることができるが、登録後は国内優先権の基礎とすることはできない³³。登録までは期間は短期（約5月）となっていることから、1年間という国内優先権期間を十分に享受することができなくなっている。

2. 実用新案登録後の国内優先権制度導入の要請

出願人の国内優先権制度の利益を維持するため、1年間という国内優先権期間を十分に享受することができるように、実用新案登録後であっても国内優先権の基礎とすることができるようにすべきとの要請がある。しかし、他方で、先の出願の登録実用新案公報発行後に国内優先権主張出願を認めても実益がないとの意見がある。

3. 検討の方向

実用新案登録出願が登録されると、登録実用新案公報が発行される。よって、登録後の実用新案登録出願を基礎とした優先権主張出願は、基礎とされた実用新案登録出願に記載された考案が公開された後に、出願されていることとなる。そのような状態において、登録後の国内優先権制度に実益があるのかについて、検討を行う必要がある。

4. 具体的検討

優先権主張出願には、一般的に、基礎とした実用新案登録出願に記載されている技術Aと、その改良技術A+ が記載されている（便宜上、請求項1に技術A、請

求項 2 に改良技術 A + が記載されているものとする。)。 実用新案権の登録後であっても、実用新案登録出願を基礎として優先権主張出願が可能となった場合、優先権主張出願前に、基礎とした実用新案登録出願の登録実用新案公報（技術 A）が発行されていると考えられる。このような場合において、基礎とした実用新案登録出願時に技術 A が新規であった場合、請求項 1 の特別な技術的特徴は技術 A であるが、請求項 2 の特別な技術的特徴は、技術 A が登録実用新案公報により公知となっているため、技術 となり、請求項 1 と請求項 2 は単一性の要件を満たさないと考えられる³⁴。よって、登録実用新案公報発行後は、先の出願の技術と改良技術を一出願に記載することができないことから、改良技術を別出願で出願することと何ら差異はなく、登録後の実用新案登録出願を国内優先権の基礎とすることを認める実益はないと考えられる。なお、技術 が特別な技術的特徴に該当さえしない場合は、登録実用新案公報により公知になっている先の出願の技術 A を先行技術として、改良技術 A + の進歩性が否定されることが考えられる。

5 . 実用新案権登録後の国内優先権制度導入の是非

上記のように、導入する実益がないと考えられることから、実用新案権登録後の国内優先権制度は導入しないことが適当である。

³³ 特許法第 41 条第 1 項第 5 号、実用新案法第 8 条第 1 項第 5 号

³⁴ 特許法第 37 条 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的關係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願することができる。

特許法施行規則第 25 条の 8 特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的關係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的關係をいう。

2 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。

3 (略)

第6節 権利者等の損害賠償責任

1. 現状

現行制度の下では、権利者又は専用実施権者（以下「権利者等」という。）が侵害者に対しその実用新案権を行使した場合において、当該実用新案権についての無効審決が確定したときは、無過失の立証を行わない限り権利者等が損害賠償責任を負う規定が設けられている。ただし、評価書の肯定的な評価に基づき権利行使をした後に、評価書の調査範囲内から新たな先行技術文献が発見されたときは、原則として無過失の立証を行う必要がない旨の規定ともなっている（第29条の3）。

この規定が実用新案権の魅力を低下させている一因であるとして、特許権の権利行使等と同様に、権利者等の損害賠償責任に関する規定を削除し、権利者等の損害賠償責任については、一般原則に委ねることも考えられる。しかし、権利者等の損害賠償責任に関する規定によって、無審査登録された権利の濫用が抑止されているとの指摘もあり、この規定を削除した場合には、権利濫用が増大するのではないかとの懸念がある。

2. ワーキンググループにおける意見

実用新案法第29条の3については権利濫用防止の観点から維持すべきではないかという意見があった。また、一定の注意義務を果たせば、権利無効後であっても過失は問われないとの第29条の3の本来の趣旨を明確にすべきという意見があった。

3. 権利者等の損害賠償責任の在り方

無審査登録された権利が濫用されるのではないかとの懸念が大きいこと、及び肯定的な評価であれば原則として無過失の立証を行う必要がない旨が規定されていることを考慮し、実用新案法第29条の3については維持することが適当である。

第7節 存続期間の延長に伴う登録料の改定

1．現状と要望

存続期間が延長される場合，登録料を改定する必要がある（第31条）。また，出願時の負担を軽減するため，出願時に納付する第1年～第3年の登録料を軽減してほしいとの要望がある。

2．ワーキンググループにおける意見

登録料について引き下げるか，あるいは，出願時に支払う登録料を一年分のみにして，実用新案登録出願の出願時の負担をできる限り軽減すべきとの意見があった。

3．登録料の在り方

存続期間の延長に伴う登録料の改定については，出願時に納付する第1年～第3年の登録料を軽減するように配慮することが適当である。

第8節 その他の制度改革事項

1. 進歩性の基準

進歩性の規定における「きわめて容易」については、実態に合わせて「容易」に改めるべきことを検討したらよいのではないかとの意見があった。また、進歩性の程度の低い技術に独占排他権を付与することは、高度な技術の進歩の妨げになるのではないかとの意見もあった。しかしながら、進歩性の規定を特許法と同一にする場合には、発明の定義の「高度の」についても同時に検討すべきとの議論がありうることを踏まえると、実用新案制度の進歩性についてもより大きな観点からの検討が必要であると考えられる。また、進歩性の規定の相違により、實際上問題を生じさせているという実態はないと考えられる。したがって、進歩性の基準については、発明の定義の在り方も含めて、更に検討を続けることが適当である。

2. 評価書作成機関の民間開放

評価書の評価は行政処分ではないことから、評価書の作成を民間調査機関に開放すべきとの意見があった。しかし、実用新案権の権利濫用を防止する手段として、評価書の質を高く維持すべきとの意見が多数あり、また、特許庁の審査官による先行技術文献調査と同等の公平性及び信頼性を有する民間調査機関が存在するとの社会的合意がなされているとはいえないことから、評価書の作成を民間調査機関に開放することは、時期尚早であると考えられる。したがって、民間調査機関に評価書の作成を開放することについては、更に検討を続けることが適当である。

3. 評価請求の時期的制限

実用新案制度は、権利行使に当たって評価書の提示を要求しており、実際上は無審査主義とはいえないのであるから、特許の審査請求期間の考え方と同様に一定期間内（例えば3年以内）に評価請求が行われない権利については、放棄したものとみなすことによって制度を安定させるとともに、実用新案制度に付加された使いづらさを除去すべきではないかとの意見があった。

しかしながら、一定期間内に評価書の作成を請求しない場合は実用新案権そのものを喪失するという制度を導入すると、評価請求は特許審査請求と同様の位置づけの行為となり、特許庁が実用新案権の評価書作成を最優先で処理することが容認されている前提が崩れることとなる。特許出願の平均審査待ち期間が約24月にのぼっているという現実を踏まえると、実用新案制度は早期実施化、短ライフサイクルの技術を保護するものと位置づけられているにもかかわらず、早期権利保護の要請には到底対応できないこととなりかねない。また、実用新案の権利者はその期間内において将来権利行使するか否かの判断まで求められることとなるが、特許出願における審査請求制度は権利取得の意思を確認するものであり権利行使の意思までは求めていないことと比

較しても、権利者の利便性が大きく損なわれるおそれがある。さらに、差し迫った必要のない評価請求件数が増加することとなり、特許庁における評価書作成業務が増大することとなり、真に早期権利行使の必要性を有する者に対する評価書の作成が遅延するとともに、特許審査まで遅延するおそれもある。したがって、評価請求の時期的制限は設けないことが適当である。

4．情報提供制度の拡充

現行の実用新案制度においては、評価書の評価の対象となっている刊行物公知についての情報を提供する制度があり、何人も実用新案登録出願又は実用新案登録に関する刊行物等を提出することが可能となっている(実用新案法施行規則第22条)。他方、特許制度においては、刊行物公知以外の拒絶理由及び無効理由についての情報提供も可能となっている(特許法施行規則第13条の2,13条の3)。したがって、実用新案制度において、刊行物公知以外の無効理由の情報も提供可能とすることが適切である。

第9節 運用による対応

1．評価書の的確性及び分かり易さの向上

先行技術調査の充実

評価書は、実体審査を経ずに登録された実用新案権の新規性・進歩性に関する客観的な判断材料を提示するものであり、権利行使の局面においては、当該評価書の内容が重要な位置づけを有する。したがって、先行技術調査について一層の努力を今後も維持し、考案の新規性・進歩性についての的確に評価することにより、実用新案権をめぐる無用な紛争が生じる事態を未然に防止するよう努めることが適切である。

意見表明機会の付与

審査官が請求人の意見（考案及び先行技術との相違点の説明等）を参考に、評価対象の考案をより正確に理解した上で評価書を作成することを可能とするため、評価請求を行う際に、請求人が意見を付すことができるようにすべきである。

審査官の論理（ロジック）の記載

権利者や第三者が評価書における審査官の見解を正確に理解できるよう、評価書において、特許審査の拒絶理由通知（或いは、国際予備審査報告）と同様の、新規性・進歩性についての判断（審査官の論理（ロジック））を記載するようにすべきである。

2．出願から登録までの期間の短縮

実用新案制度の目的は考案の早期保護にあることから、実用新案権を早期に付与することは極めて重要である。今後においても、出願から登録までの処理の迅速化について一層の努力を維持し、出願人の意向も踏まえて、出願から登録までの平均期間を短縮するよう努めることが適切である。なお、出願から2月と規定している補正可能期間（実用新案法第2条の2，実用新案法施行令第1条）は、出願から登録までの期間が約6月と想定された上で設定された期間であるため³⁵，出願から登録までの期間が短縮された際には、補正可能期間を必要に応じて短縮することが適切である。

³⁵ 特許庁編「工業所有権逐条解説」[第16版] 発明協会（2001）p.674～676

3．無審査登録制度である実用新案制度の周知

実用新案制度は、実体審査を行わずに早期に権利が登録され、一方、権利行使を行うには評価書が必要となっている制度である。しかし、このような制度であることを知らない権利者が、評価書を提示せずに実用新案権についての警告を行うことにより、第三者が無用で煩雑な対応に追われるのではないかとの懸念がある。また、訂正後の登録実用新案については、訂正後の評価書の提示が新たに必要であることを周知すべきとの指摘もある。他方、今回の改正により実用新案制度の魅力が向上するとすれば、その利用の拡大に向けた周知も望まれる。したがって、実用新案制度の内容について、幅広く周知を図るよう努めることが必要である。

第3章 検討のまとめ

1. 法改正事項

現在においても，早期実施が必要な技術の保護という要請は存在し，また，減少傾向にあるとはいえ，実用新案制度が有効として引き続きこれを利用したいとの要望が根強いことも勘案すると，実用新案制度は存続すべきであると考えられる。

現行の実用新案制度が使いづらいものとなっているとの批判にかんがみると，無審査登録される権利の濫用を防止すべきといった指摘にも配慮しつつ，実用新案制度の魅力を上向きさせるため，以下の改正を行うことが必要である。

(1) 存続期間の延長

実用新案権の存続期間は出願から10年に延長することが適当である。

(2) 実用新案登録に基づく特許出願制度

実用新案登録に基づく特許出願制度を導入することが適当である。また，その導入の際には，以下のような措置を講ずることが必要である。

実用新案登録に基づく特許出願及びその基礎とされた実用新案権の関係

実用新案登録に基づく特許出願を行うためには，基礎とした実用新案権を特許出願と同時に放棄することを条件とすることが適切である。

出願からの期間による時期的制限

実用新案登録に基づく特許出願の可能な期間は，実用新案登録出願から3年以内とすることが適切である。

実用新案登録に基づく特許出願後の実用新案登録に対する評価請求の制限

実用新案登録に基づく特許出願後は，その実用新案登録に対する評価請求をできないようにすることが適切である。

評価請求をしたことに伴う実用新案登録に基づく特許出願の制限

実用新案登録に基づく特許出願は出願人又は権利者による評価請求前に限るべきである。他方，他人による評価請求以後は，評価請求から一定期間経過後まで，実用新案登録に基づく特許出願を可能とすべきである。また，その一定期間内に実用新案登録に基づく特許出願が行われた場合は，評価書の先行技術調査利用防止のため

め、評価書を作成しないようにすることが妥当である。

無効審判請求時を基準とした時期的制限

実用新案権に対する無効審判請求後一定期間内に限り実用新案登録に基づく特許出願を認め、期間経過後は実用新案登録に基づく特許出願をできないようにすべきである。

基礎とした実用新案登録に係る考案と実用新案登録に基づく特許出願に係る発明との関係

現行制度の下では、特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案が同一であるときは、拒絶の理由となっており、権利者が実用新案権を訂正しない限り、同一技術の特許出願について特許査定できない制度となっているので、この例外を設ける必要がある。

実用新案登録に基づく特許出願の要件

実用新案登録に基づく特許出願の要件は、基礎とした実用新案登録に係る願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内とすることが適切である。

実用新案登録に基づく特許出願の分割・変更

実用新案登録に基づく特許出願の分割は可能とすべきである。他方、実用新案登録に基づく特許出願及びその分割出願の実用新案登録出願への変更は禁止すべきである。

(3) 訂正の許容範囲の拡大

訂正の範囲

訂正の範囲は、現行の請求項の削除に加え、特許制度同様に、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とし、新規事項の追加及び実用新案登録請求の範囲の実質上拡張・変更については禁止とすることが適切である。

訂正の時期と回数

実用新案登録請求の範囲の減縮等の訂正の時期は、権利登録の日から、最初の評価請求に対する評価書の謄本の送達後一定期間を経過した日又は最初の無効審判の

請求書の副本の送達後一定期間を経過した日の早い方までに制限し、かつ全期間を通じて1回のみ認めることとすることが適当である。なお、請求項の削除の訂正については、回数制限なしに何時でもできるようにすることが必要である。

訂正の適否の判断と訂正に対する基礎的要件の判断

要件を満たしていない訂正については、評価書の対象としないことが適切である。。他方、基礎的要件を満たしているか否かの判断を行うことは適切である。

無効事由の追加

要件を満たしていない訂正を無効事由として規定することが適切である。

(4) 料金改定

存続期間の延長に伴う登録料の改定については、出願時に納付する第1年～第3年の登録料を軽減するように配慮することが適当である。

(5) 情報提供制度の拡充

実用新案登録について、刊行物公知以外の無効理由の情報も提供可能とすることが適切である。

2. 運用による対応

(1) 評価書の的確性及び分かり易さの向上

先行技術調査の充実

先行技術調査について一層の努力を今後も維持し、考案の新規性・進歩性についての的確に評価することにより、実用新案権をめぐる無用な紛争が生じる事態を未然に防止するよう努めることが適切である。

意見表明機会の付与

評価請求を行う際に、請求人が意見を付すことができるようにすべきである。

審査官の論理（ロジック）の記載

評価書において、特許審査の拒絶理由通知（或いは、国際予備審査報告）と同様の、新規性・進歩性についての判断（審査官の論理（ロジック））を記載するようすべきである。

(2) 出願から登録までの期間の短縮

今後においても、出願から登録までの処理の迅速化について一層の努力を維持し、出願人の意向も踏まえて、出願から登録までの平均期間を短縮するよう努めることが適切である。

(3) 無審査登録制度である実用新案制度の周知

実用新案制度の内容について周知を図るよう努めることが必要である。

3 . 引き続き検討すべき課題

(1) 権利付与対象の拡大

権利付与対象の拡大については、技術の発展状況、プログラム等及び物質等の実用新案権での保護の必要性及びその保護に対する弊害を考慮しつつ、更に検討を続けることが適当である。

(2) 進歩性の基準

進歩性の基準については、発明の定義の在り方も含めて、更に検討を続けることが適当である。

(3) 評価書作成機関の民間開放

民間調査機関に評価書の作成を開放することについては、更に検討を続けることが適当である。