

第5章 実用新案登録に基づく 特許出願制度の導入

1. 改正の必要性

(1) 従来制度

従来制度では、原則として、特許出願をした後に実用新案登録出願へ変更すること、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がもとの出願が特許庁に係属している場合に限り可能となっていた。しかしながら、実用新案登録出願については、出願してから実用新案権の設定登録を受けるまでの係属期間が平均で約5月と短いため、出願変更の機会是非常に制限されている。

(2) 従来制度の問題点等

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いかに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の一因であるとも考えられる。

(3) 改正の留意点

実用新案権の設定登録後に実用新案登録に基づく特許出願を許容する制度の導入に当たっては、以下の点に留意することが必要である。

① 第三者の負担

第三者にとっては、同一の技術の独占排他権（差止請求権及び損害賠償請求権）を持つ特許権及び実用新案権に対応する必要がある場合には、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実用新案権が付与される場合、同一の技術について特許審査及び実用新案技術評価書（以下「評価書」という。）の作成が行われる可能性がある。同一の技術について二重の審査を行うことは、審査業務を増大させる。また、現在、特許出願の審査請求数の増大及び審査順番待ち案件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、特許審査が遅延すると考えられる。したがって、制度の導入に当たっては、審査負担が増大しないよう配慮する必要がある。

2. 改正の概要

実用新案権の設定登録後に実用新案登録に基づいて特許出願を行うことを可能とし、その特許出願は基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされる制度を導入する。その導入の際には、以下のような制限を設けることとする。

(1) 実用新案登録に基づく特許出願と基礎とした実用新案登録に係る実用新案権（以下「基礎とした実用新案権」という。）との関係

実用新案登録に基づく特許出願をする場合には、その出願時に基礎とした実用新案権を放棄しなければならないこととする。また、実用新案登録に基づく特許出願と基礎とした実用新案権の放棄（登録の抹消）の手続については、経

済産業省令に委任することとする。

(2) 出願時遡及の要件

実用新案登録に基づく特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（以下「明細書等」という。）に記載した事項が実用新案登録の願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内である場合に限り、実用新案登録に基づく特許出願は、基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされることとする。

(3) 特許出願の基礎とした実用新案登録に対する実用新案技術評価の請求（以下「評価請求」という。）の制限

特許出願の基礎とした実用新案登録については、評価請求をすることができないこととする。

(4) 出願からの期間による時期的制限

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を可能とする。

(5) 評価請求に伴う制限

① 出願人又は権利者による評価請求

出願人又は権利者による評価請求後は、その評価請求された実用新案登録に基づく特許出願をすることができないこととする。

② 出願人又は権利者でない者（以下「他人」という。）による評価請求と評価請求手数料の返還

他人による評価請求があった旨の最初の通知を受け取った日から30日を経過するまでは、その評価請求された実用新案登録に基づく特許出願を可能とする。評価請求後に実用新案登録に基づく特許出願が行われた場合は、その評価

請求はされなかったものとみなす。その際には、その旨を請求人に通知し、評価請求手数料を返還することとする。

(6) 無効審判請求に伴う制限と無効審判請求手数料及び参加申請手数料の返還

実用新案登録に対する無効審判請求があった場合は、最初に指定された答弁書提出可能期間経過後は、その実用新案登録に基づく特許出願を行うことはできないこととする。また、無効審判請求後に実用新案登録に基づく特許出願が行われた場合は請求人にその旨を通知し、通知を受けた日から30日以内にその無効審判請求を取り下げたときは、無効審判請求手数料を請求により返還することとする。同様に、無効審判請求後に実用新案登録に基づく特許出願が行われた場合は参加人にその旨を通知し、通知を受けた日から30日以内にその参加申請を取り下げたときは、参加申請手数料を請求により返還することとする。

(7) 実用新案登録に基づく特許出願の変更の制限

実用新案登録に基づく特許出願及びその分割出願については、実用新案登録出願への変更を禁止する。また、実用新案登録に基づく特許出願から変更された意匠登録出願についても、実用新案登録出願への変更を禁止する。

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

実用新案登録に基づく特許出願に係る発明と基礎とした実用新案登録に係る考案とが同一であっても、実用新案登録に基づく特許出願が特許法第39条第4項（先後願）の拒絶・無効理由に該当しないこととする。

3. 改正条文の解説

(1) 実用新案登録に基づく特許出願制度

◆特許法第46条の2

(実用新案登録に基づく特許出願)

第四十六条の二 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。

一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。

二 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十二条第一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。

三 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でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。

四 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。

2 前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面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又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限る、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項、第三十六条の二第二項、第四十一条第四項、第四十三条第一項（第

四十三条の二第三項において準用する場合を含む。）及び第四十八条の三第二項の規定の適用については、この限りでない。

3 第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）以内でその期間の経過後六月以内にその特許出願をすることができる。

4 実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第十一条第三項において準用するこの法律第三十五条第一項、実用新案法第十八条第三項において準用するこの法律第七十七条第四項若しくは実用新案法第十九条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願をすることができる。

5 第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による特許出願をする場合に準用する。

① 実用新案登録に基づく特許出願制度の導入と基礎とした実用新案権との関係（特許法第46条の2第1項柱書）

出願人の利便性を考慮し、実用新案権の設定登録後において、その実用新案登録に基づく特許出願を許容する制度を導入した。

一方、実用新案登録に基づく特許出願と基礎とした実用新案権が併存した場合、第三者の監視負担が増大し、かつ、二重の審査が行われる可能性がある。これを防止するため、実用新案登録に基づく特許出願をする場合には、その出願時に基礎とした実用新案権を放棄させることとした。なお、この場合の放棄は請求項ごとにすることができない（実用新案法第50条の2において特許法第46条の2第1項を規定していない。）。

また、実用新案登録に基づく特許出願及び基礎とした実用新案権の放棄（登

録の抹消)を一体的に行わせるための手続については、方式に関する規定であることから、経済産業省令に委任することとした。

なお、実用新案登録に基づく特許出願を行う際に当該実用新案登録が既に消滅しているときは、実用新案権を放棄することができないため、実用新案登録に基づく特許出願をすることはできない。したがって、1つの実用新案登録からは1つの実用新案登録に基づく特許出願のみをすることができ、1つの実用新案登録から複数の実用新案登録に基づく特許出願をすることはできない。1つの実用新案登録に単一性の要件を満たさない複数の発明が記載されている等の理由により、1つの実用新案登録から複数の実用新案登録に基づく特許出願を実質的に行いたい場合は、1つの実用新案登録に基づく特許出願を行った後にその特許出願の分割を行うこととなる。

(補説1) 実用新案登録に基づく特許出願後に基礎とした実用新案登録が無効になった場合の取扱い

実用新案登録に基づく特許出願後に基礎とした実用新案登録が実用新案登録無効審判により無効にされた場合の取扱いに関する規定は存在しない。一方、国内優先権制度においても、国内優先権主張後に基礎とした出願が却下された場合の取扱いに関する規定は存在していないが(国内優先権主張の際に出願が却下されている場合が除かれているのみである。)、国内優先権主張後にもとの出願が却下された場合であっても、当該国内優先権主張には何ら影響を与えないこととなっている。したがって、実用新案登録に基づく特許出願後に基礎とした実用新案登録が無効になった場合であっても、実用新案登録に基づく特許出願には何ら影響を与えない。

なお、実用新案権者は基礎とした実用新案権を放棄し実用新案登録に基づく特許出願を選択したこと、及び基礎とした実用新案登録は評価請求が禁止されることを考慮すると、基礎とした実用新案登録は無効になってもよいと実用新案権者が考えるのが自然である。よって、実用新案登録が無効になった場合に実用新案登録に基づく特許出願が却下されることとなると、出願人は維持する必要のない実用新案登録の無効審判に対応しなければ

ばならず、出願人にとって酷であると考えられる。

② 出願からの期間による時期的制限（特許法第46条の2第1項第1号）

時期的制限なしにいつでも実用新案登録に基づく特許出願を可能とした場合、審査請求期間の実質的な延長が可能となるため、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、実用新案登録に基づく特許出願と類似してい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。したがって、実用新案登録に基づく特許出願の時期的制限は、実用新案登録出願の日から3年以内とした。

③ 評価請求に伴う制限

ア 出願人又は権利者による評価請求（特許法第46条の2第1項第2号）

二重の審査を防止するため、出願人又は権利者による評価請求後は、その評価請求された実用新案登録に基づく特許出願をすることができないこととした。

なお、第1項の規定は請求項ごとに実用新案登録又は実用新案権があるものとみなされるものではないから（実用新案法第50条の2）、一部の請求項について評価請求された場合であっても、すべての請求項について評価請求された場合であっても、何ら取扱いに差違はない（下記イ及び④の無効審判請求も同様である。）。つまり、出願人又は権利者による評価請求後は、評価請求されていない請求項に係るものに基づく場合であっても、特許出願をすることはできない。

イ 他人による評価請求（特許法第46条の2第1項第3号）

他人による評価請求は、出願人又は権利者自身で評価請求したものではないため、評価請求後直ちに実用新案登録に基づく特許出願をすることができなくなることは、出願人又は権利者にとって酷である。一方、出願人又は権利者が他人になりすまして評価請求をする可能性は否定できないから、他人による評

価請求を長期間可能とするのは適切でない。そのため、他人による評価請求があった旨の最初の通知を受け取った日から30日を経過するまでに限り、その評価請求された実用新案登録に基づく特許出願を可能とすることとした。

【関連する改正事項】

◆実用新案法第13条

（実用新案技術評価の請求）

第十三条 （略）

2 特許庁長官は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者が実用新案技術評価の請求があつたときは、その旨を実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しなければならない。

3 （略）

他人からの評価請求後における実用新案登録に基づく特許出願の可能期間（特許法第46条の2第1項第3号）を規定するため、他人から評価請求があった旨の通知をする規定を設ける必要がある。また、他人から評価請求があったことは新たに評価書が作成されることを意味し、評価書の評価が変わる可能性があるため、出願人又は権利者にとって他人からの評価請求は重要な情報である。したがって、実用新案登録に基づく特許出願の可能期間との関係がない場合を含め、請求人が出願人又は権利者でないときは、他人から評価請求があった旨を出願人又は権利者に通知することとした。

なお、第3項には、訂正の許容範囲の拡大のための規定が設けられている。この規定については、第7章を参照されたい。

④ 無効審判請求に伴う制限（特許法第46条の2第1項第4号）

無効審判の審理において、ある技術の実用新案権の有効性の判断が可能などころまで審理が進んだ段階で、同一の技術について新たな特許出願が行われる

と、審理を進めてきた請求人の負担が無に帰す可能性がある。また、審理が進んだ段階で実用新案登録に基づく特許出願が行われ、その特許権が設定された場合に、当該特許権について無効審判請求がなされると、同一の技術について、審理が二重に行われることになる。したがって、実用新案登録に対する無効審判請求があった場合、最初に指定された答弁書提出可能期間経過後は、その実用新案登録に基づく特許出願を行うことができないこととした。なお、「最初に指定された」とは、複数の無効審判各々の最初の指定という意味ではなく、複数の無効審判全てを通じて最初の指定であることを意味している。

⑤ 出願時遡及の要件（特許法第46条の2第2項本文）

実用新案登録に基づく特許出願をした時点では、実用新案登録出願ではなく実用新案登録が存在しているため、その特許出願は実用新案登録に基づくこととしている。したがって、実用新案登録に基づく特許出願の明細書等に記載した事項がその実用新案登録の願書に添付した明細書等（実用新案登録がされた明細書等）に記載した事項の範囲内であるときに限り、実用新案登録に基づく特許出願はその実用新案登録に係る実用新案登録出願時にしたものとみなすこととした。なお、明細書等の補正及び訂正は新規事項の追加が禁止されていることから（実用新案法第2条の2第2項及び第14条の2第3項）、不適法な補正又は訂正がされない限り、実用新案登録の願書に添付した明細書等に記載した事項は、実用新案登録に係る実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書等（出願当初の明細書等）に記載した事項の範囲内となる。

記載した事項が範囲外である場合は、出願時が遡及せず、実用新案登録に基づく特許出願は、通常、基礎とした実用新案登録の実用新案掲載公報によって拒絶されることとなる。

（補説2） 実用新案登録の願書に添付した明細書等

実用新案登録の訂正があった後は、訂正後の明細書等が実用新案登録の願書に添付した明細書等となる。したがって、特許法第46条の2第2項に

第5章 実用新案登録に基づく特許出願制度の導入

規定された実用新案登録の願書に添付した明細書等も、訂正があった後は訂正後の明細書等を意味することとなる。

(補説3) 実用新案登録の願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内であるが、実用新案登録に係る実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でない場合

出願時遡及の効果は実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項に対して与えられるものであり、実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でない新規事項について出願時遡及の効果を与えてはならないことは、補正及び訂正の制限の趣旨にかんがみれば当然である。したがって、実用新案登録に基づく特許出願の願書に添付した明細書等に記載した事項が、その実用新案登録の願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内であっても、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でない場合は、出願時は遡及しない。

⑥ 期間を徒過した場合の追完規定（特許法第46条の2第3項）

第46条の第1項第3号に規定する期間（30日）中に実用新案登録に基づく特許出願をすることを懈怠した場合の追完を許容する規定である。その期間中に実用新案登録に基づく特許出願がされない場合において、出願人又は権利者の事情によっては実用新案登録に基づく特許出願をすることができなくなることが著しく不当なときもあるので、特定の場合に限りその救済を認めることとした。

【関連する改正事項】

◆特許法第4条

(期間の延長等)

第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求によ

り又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第二百一十一条第一項又は第一百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。

第4条は、特許庁に手続をする者が遠隔又は交通不便の地にある者である場合の法定期間の延長についての規定である。第46条の2第1項第3号の法定期間（30日）については、特に延長を認めない理由もないことから、この延長規定の対象期間とした。

⑦ 専用実施権者等の承諾（特許法第46条の2第4項）

実用新案権が放棄されても、本来は何人もその実用新案登録について評価請求することができるものであるが、実用新案登録に基づく特許出願は、基礎とした実用新案登録に対する評価請求を制限するものである（実用新案法第12条第3項）。そのため、実用新案登録に基づく特許出願について、基礎とする実用新案権に専用実施権等が設定されている場合は、専用実施権者等の承諾を必要とすることとした。つまり、実用新案登録に基づく特許出願をするためには、実用新案権の放棄についての承諾（実用新案法第26条において準用する特許法第97条第1項）のみならず、実用新案登録に基づく特許出願それ自体についての承諾も必要となる。

【関連する改正事項】

◆特許法第9条

（代理権の範囲）

第九条 日本国内に住所又は居所（法人にあつては、営業所）を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第

一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。

実用新案登録に基づく特許出願は、基礎とした実用新案登録に対する評価請求を制限するものである（実用新案法第12条第3項）。したがって、実用新案登録に基づく特許出願は、もともと存在する実用新案権にとっての不利益行為に該当するものであるから、代理権として特別な授權を要することとした。

⑧ 特許出願の分割（出願の変更）の規定の準用等（特許法第46条の2第2項ただし書、第5項）

実用新案登録に基づく特許出願は、実用新案権の設定登録後に行われるものの、実用新案登録出願から変更される特許出願と類似している。よって、出願の変更の規定（第46条第5項）で準用されている特許出願の分割の規定を、実用新案登録に基づく特許出願においても準用することとした。

第46条の2第2項ただし書においては、実用新案登録に基づく特許出願の出願時遡及の例外規定を規定している。また、特許出願の分割の規定である第44条第2項ただし書に規定されている例外規定に加え、第48条の3第2項を規定している。

第46条の2第5項においては、特許出願の分割の規定である第44条第3項（パリ優先証明書等の提出期間の読替規定）及び第4項の規定（手続簡素化の規定）を準用している。

(2) 基礎とした実用新案登録に対する評価請求の制限

◆実用新案法第12条

（実用新案技術評価の請求）

第十二条 （略）

- 2 前項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても、 することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
- 3 前二項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求は、その実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願が された後は、 することができない。
- 4 特許庁長官は、第一項の規定による請求があつたときは、審査官にそ の請求に係る実用新案技術評価の報告書（以下「実用新案技術評価書」 という。）を作成させなければならない。
- 5～7 （略）

第12条第3項は、実用新案登録に基づく特許出願の基礎とした実用新案登録に対する評価請求の制限を規定している。実用新案登録に基づく特許出願がされた場合には、出願人の意思として実用新案権の保護を断念し特許権を選択したといえること、過去の侵害に対しては実用新案権を維持することで対応すべきこと及び二重の審査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した。

（補説4） 基礎とされた実用新案登録に対する無効審判請求の制限

基礎とされた実用新案登録については、実用新案登録に基づく特許出願の出願時にその実用新案権は放棄され、かつ、評価請求できない状態であるから、無効にする利益は存在しないように考えられなくもない。しかしながら、放棄は将来に向けて効果を発生し、実用新案権が遡って存在しなかったものとみなされるわけではないことから、実用新案権の存在していた時期があるため、実用新案登録を無効にする利益は存在すると考えられる（例えば、実用新案法第29条の3の損害賠償を請求する場合や、実用新案登録が無効になったときに実施料を返還する旨の契約をしていた場合等）。したがって、実用新案登録を無効にする利益を保護するため、実用

新案登録に基づく特許出願の基礎とされた実用新案登録に対する無効審判請求を制限しないこととした。

(3) 実用新案登録に基づく特許出願の変更の制限

◆実用新案法第10条

(出願の変更)

第十条 特許出願人は、その特許出願（特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願（同法第四十四条第二項（同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。）の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。）を除く。）を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後又はその特許出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。

2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願（意匠法第十三条第五項において準用する同法第十条の二第二項の規定により特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願（意匠法第十条の二第二項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。）を除く。）を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後又はその意匠登録出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。

3～9 （略）

実用新案登録に基づく特許出願について通常の特許出願とできるだけ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を考慮すると、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可能とすることも考えられる。しかしながら、変更を認めた場合には、実用新案登録出願の状態に戻ることが可能となり、補正・分割を行いうることとなる。これは、実用新案登録に基づく特許出願を行わずに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である。このような利点を狙って実用新案登録に基づく特許出願が利用されることは、制度導入の趣旨に合致するものではない。また、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ることも可能である。したがって、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とした。

なお、分割が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。したがって、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は禁止することとした。

さらに、実用新案登録に基づく特許出願を意匠登録出願経由で実用新案登録出願へ変更することを禁止するために、実用新案登録に基づく特許出願から変更された意匠登録出願についても、実用新案登録出願への変更を禁止することとした。

（補説5） 実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされるもの

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禁止する場合、実用新案登録に基づく特許出願から分割・変更された出願についても実用新案登録出願への変更を禁止する必要がある。また、分割・変更は複数回行うことが可能であるため、複数回行われた場合も禁止できるようにする必要がある。分割・変更された出願はもとの出願のときにしたものとみなされると規定されている（特許法第44条第2項、意匠法第10条の

2第2項等) ことにかんがみると、実用新案登録に基づく特許出願から分割・変更された出願は、複数回分割・変更が行われたものであっても実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる。したがって、「特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。))の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)」は、実用新案登録に基づく特許出願及び実用新案登録に基づく特許出願から分割・変更を経由した特許出願すべてを意味している。また、「意匠法第十三条第五項において準用する同法第十条の二第二項の規定により特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法第十条の二第二項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)」は、実用新案登録に基づく特許出願から分割・変更を経由した意匠登録出願すべてを意味している。

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

◆特許法第39条

(先願)

第三十九条 (略)

2・3 (略)

4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四条第二項(第四十六条第五項において準用する場合を含む。))の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新

案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。

5～8 (略)

従来制度では、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、特許法第39条第4項(同日出願)の拒絶理由(無効理由でもある。)に該当し、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こととなっていた。一方、実用新案登録に基づく特許出願制度は実用新案登録に係る考案と同一の発明を出願することができるようにすることが制度の趣旨となっている。したがって、実用新案登録に基づく特許出願にとって基礎とした実用新案登録が拒絶・無効理由とならないようにするため、実用新案登録に基づく特許出願に係る発明と基礎とした実用新案登録に係る考案とが同一であっても、実用新案登録に基づく特許出願が特許法第39条第4項の拒絶・無効理由に該当しないこととした。

(5) 実用新案登録に基づく特許出願後の手数料の返還

◆実用新案法第54条の2

(手数料の返還)

第五十四条の二 実用新案技術評価の請求があつた後に第十二条第七項の規定によりその請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する。

2 第三十九条の二第三項又は第五項に規定する期間(同条第三項に規定する期間が同条第四項において準用する特許法第四条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した

- 審判の請求の手数料は、その者の請求により返還する。
- 3 前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
 - 4 実用新案登録無効審判の参加人が第三十九条第五項の規定による通知を受けた日から三十日以内にその参加の申請を取り下げたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
 - 5 特許法第四条の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
 - 6 実用新案登録無効審判の参加人がその責めに帰することができない理由により第四項に規定する期間内にその参加の申請を取り下げることができない場合において、その理由がなくなった日から十四日（在外者にあつては、二月）以内でその期間の経過後六月以内にその申請を取り下げたときは、同項の規定にかかわらず、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
 - 7 第四項及び前項の規定による手数料の返還は、参加の申請が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
 - 8 実用新案登録無効審判の参加人がその参加の申請を取り下げている場合において、第四項又は第六項に規定する期間（第四項に規定する期間が第五項において準用する特許法第四条の規定により延長されたときは、その延長後の期間）内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。ただし、第四十一条において準用する同法第四百八十八条第二項の規定により審判手続を続行したときは、この限りでない。
 - 9 前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から一年を経過した後は、請求することができない。

10 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。

11 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。

第54条の2は、手数料の返還規定をまとめたものとして設けられた。第1項から第9項までは、実用新案登録に基づく特許出願後における手数料の返還規定である。第10項及び第11項は、旧第54条第8項及び第9項に規定されていた過誤納の手数料の返還規定の位置を移したものである。

① 評価請求手数料の返還（第54条の2第1項）

実用新案登録に基づく特許出願により評価請求がされなかったものとみなされることは、請求人でない権利者の行為（実用新案登録に基づく特許出願）に起因するものであるため、評価請求手数料は請求人に返還することとした。また、評価請求がされなかったものとみなされた場合はすべて評価請求手数料を返還する場合であるため、返還請求を要しないこととした。

【関連する改正事項】

◆実用新案法第12条

（実用新案技術評価の請求）

第十二条 （略）

2～6 （略）

7 実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から第一項の規定による請求があつた後に、その請求に係る実用新案登録（実用新案登録出願について同項の規定による請求があつた場合におけるその実用新案登録出願に係る実用新案登録を含む。）に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされたときは、その請求は、されなかつたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、その旨を請求人に通

知しなければならない。

評価請求後に実用新案登録に基づく特許出願が行われた場合は、二重の審査を防止するため、その評価請求はされなかったものとみなし、その旨を請求人に通知することとした。

② 無効審判請求手数料の返還（第54条の2第2項、第3項）

無効審判請求後に実用新案登録に基づく特許出願が行われた場合、その無効審判は権利行使できない消滅した実用新案権に係る実用新案登録に対するものとなる。他方、同一技術の特許出願が新たに特許庁に係属することから、請求人の実用新案登録を無効にする利益は大きく減少することとなる。したがって、無効審判請求後に実用新案登録に基づく特許出願が行われた場合は、請求人にその旨を通知し、通知を受けた日から30日以内（延長される場合（実用新案法第39条の2第4項）又は追完される場合（同条第5項）がある。）にその請求が取り下げられたときは、無効審判請求手数料を請求により返還することとした。また、無効審判請求手数料の返還請求可能期間は、審判請求の取下げの日から6月以内とした。

【関連する改正事項】

◆実用新案法第39条

（答弁書の提出等）

第三十九条（略）

2（略）

3 審判長は、第一項若しくは前項本文の答弁書を受理したとき、又は実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第十四条の二第一項若しくは第七項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。

4 (略)

5 審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつた場合において、その請求後にその実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされたときは、その旨を請求人及び参加人に通知しなければならない。

無効審判請求後に実用新案登録に基づく特許出願が行われた場合は、請求人及び参加人の実用新案登録を無効にする利益が大きく減少することとなる。したがって、無効審判請求後に実用新案登録に基づく特許出願が行われた場合は、請求人及び参加人にその旨を通知することとした。

◆実用新案法第39条の2

(審判の請求の取下げ)

第三十九条の二 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。

2 審判の請求は、前条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。

3 審判の請求人が前条第五項の規定による通知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その通知を受けた日から三十日以内に限り、その審判の請求を取り下げることができる。

4 特許法第四条の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。

5 審判の請求人がその責めに帰することができない理由により第三項に規定する期間内にその請求を取り下げることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）以内でその期間の経過後六月以内にその請求を取り下げる

ことができる。

- 6 二以上の請求項に係る実用新案登録の二以上の請求項について実用新案登録無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。

第39条の2は、準用されていた特許法第155条に相当する規定を新たに書き下したものであり、第39条の2第3項から第5項までの規定が実質的に新たに追加された規定である。

実用新案登録に基づく特許出願がされた場合、請求人の実用新案登録を無効にする利益が大きく減少することとなる。このため、実用新案登録に基づく特許出願がされた旨の通知を受けた日から30日以内における審判請求の取下げについては、答弁書提出後であっても相手方の承諾なしにできることとした。

第4項及び第5項は、第3項に規定された期間（30日）について、遠隔又は交通不便の地にある者のために期間を延長可能とする規定及びその期間を徒過した場合の追完を定めた規定である。

③ 参加申請手数料の返還（第54条の2第4項～第7項）

上記②の無効審判請求手数料の返還と同様に、無効審判請求後に実用新案登録に基づく特許出願が行われた場合は、参加人にその旨を通知し（第39条第5項）、通知を受けた日から30日以内にその参加の申請が取り下げられたときは、参加申請手数料を請求により返還することとした。また、参加申請手数料の返還請求可能期間は、参加申請の取下げの日から6月以内とした。

第5項及び第6項は、第4項に規定された期間（30日）の延長規定及びその期間を徒過した場合の追完規定である。

④ 参加申請取下げ前に審判請求が取り下げられた場合の参加申請手数料の返還（第54条の2第8項）

上記③のように、無効審判請求後に実用新案登録に基づく特許出願が行われ

た場合は、参加人にその旨を通知し、通知を受けた日から30日（又は延長期間若しくは追完期間）以内に参加申請の取下げを行ったときは、参加申請手数料を返還することとなっている。しかし、参加申請の取下げ前に無効審判請求が取り下げられた場合、参加申請の取下げの機会が失われるため、参加申請を取り下げることによる参加申請手数料の返還の機会が奪われてしまう。そこで、そのような不都合を回避するため、実用新案登録に基づく特許出願後の参加申請取下げによる参加申請手数料の返還が可能となる時期において、参加申請の取下げ前に無効審判請求が取り下げられ、参加申請を取り下げることができなくなった場合であっても、参加人が審判手続を続行しない限り、参加申請手数料を請求により返還可能とすることとした。また、参加申請手数料の返還請求可能期間は、無効審判請求の取下げの日から1年以内とした。

（補説6） 手数料の返還請求可能期間

返還請求が可能な期間は、改正前の特許法・実用新案法における規定例としては、返還事由の発生時から6月又は1年に二分される。このうち、特許出願の取下げは、通常、出願人の自発的行為であることから、それに伴う審査請求手数料の返還請求の期間は、出願を取り下げた日から6月とされている。他方、過誤納の登録料及び手数料の返還請求については、納付者自身が気づかない場合が多いことを考慮し、1年とされている。したがって、納付者の自発的行為である無効審判請求の取下げによる無効審判手数料の返還請求及び参加申請の取下げによる参加申請手数料の返還請求については、返還請求可能期間を6月とし、納付者自身の行為でない無効審判請求の取下げによる参加申請手数料の返還請求については、返還請求可能期間を1年とした。

（参考） 特許法・実用新案法で規定する手数料等の返還請求可能期間

- i 処分の確定又は出願人の手続から6月
- ・ 無効審決確定、延長登録無効の審決確定時の既納の特許料の返還
（特許法第111条第1項第2号、第3号）

第5章 実用新案登録に基づく特許出願制度の導入

- ・ 審査請求手数料の一部返還（特許法第195条第9項）
- ・ 出願却下処分確定、無効審決確定時の既納の登録料の返還（実用新案法第34条第1項第2号、第3号）
- ii 権利者等の手続から1年
- ・ 過誤納の特許料の返還（特許法第111条第1項第1号）
- ・ 過誤納、存続期間満了超の登録料の返還（実用新案法第34条第1項第1号、第4号）
- ・ 過誤納の手数料の返還（特許法第195条第11項、実用新案法第54条の2第10条）

【関連する改正事項】

◆特許法目次

目次を次のように改める。

第二章 特許及び特許出願（第二十九条—第四十六条の二）

特許法第2章の最後の規定であった第46条（出願の変更）の次に第46条の2（実用新案登録に基づく特許出願）が追加されたため、目次の改正を行った。

◆特許法第41条、実用新案法第8条

（特許出願等に基づく優先権主張）

第四十一条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの（以下「先の出願」という。）の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（先の出願が外国語書面

出願である場合に於ては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。

一 (略)

二 先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第十一条第一項において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合

三～五 (略)

2～4 (略)

(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)

第八条 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合に於ては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。

一 (略)

二 先の出願が第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係

る実用新案登録出願又は同法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合

三～五 (略)

2～4 (略)

分割出願及び変更出願と同様に、実用新案登録に基づく特許出願は優先権主張の基礎出願とすることはできないこととした。

◆特許法第48条の3

(出願審査の請求)

第四十八条の三 (略)

2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。

3・4 (略)

分割出願及び変更出願と同様に、基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を超えていても、実用新案登録に基づく特許出願の日(現実の出願日)から30日以内は審査請求可能とすることとした。なお、第48条の3第2項は、実用新案登録に基づく特許出願の出願日遡及の例外規定(第46条の2第2項ただし書)となっている。

◆**実用新案法第50条の2（二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則）**

実用新案法第12条の項の位置が変更されたことに伴い、必要な改正を行った。なお、この規定については、訂正の許容範囲の拡大のための改正による実用新案法第14条の2の項の位置が変更されたことに伴う改正も行われている。

◆**実用新案法第54条（手数料）**

実用新案登録に基づく特許出願制度の導入のための改正において、特許法第4条を準用している規定（実用新案法第39条の2第4項、第54条の2第5項）が追加されたことに伴い、期間延長等の請求の手数料についての規定である第1項第1号にそれらの規定を追加した。なお、訂正の許容範囲の拡大のための改正においても、特許法第4条を準用している規定が追加されているが、それらの改正内容については第7章を参照されたい。

また、実用新案法第54条の2（手数料の返還）を設けたことにより、第54条中「次条」を「第55条」に改め、過誤納の手数料返還に関する規定（第8項、第9項）を第54条の2（第10項、第11項）に移動した。

4. 施行期日及び経過措置

(1) 施行期日

今改正における実用新案制度の改正は、実用新案登録に基づく特許出願制度の導入の他、実用新案権の存続期間の延長及び訂正の許容範囲の拡大等が行われることとされており、これらの制度の運用に関しては、特許庁内の業務処理システム、情報処理システムを新たに新制度に対応できるよう整備する必要がある。これらのシステムの整備に当たっては、十分な検討期間及び実際にシステムを整備する期間が必要とされることから、公布後1年程度の期間を置くことが必要である。

また、今回の実用新案制度改正の趣旨を十分に制度利用者に周知するための

期間も必要である。

このため、実用新案制度改正に係る規定の施行期日は、平成17年4月1日とした。

(2) 経過措置

◆附則第2条第2項

(特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 (略)

2 第一条の規定による改正後の特許法第四十六条の二の規定は、この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録については、適用しない。

改正前の規定に基づき実用新案登録出願をした者は、その出願に係る実用新案登録について、当初より登録後は特許出願をすることはできないことを知りながら実用新案登録出願をしたのであるから、このような出願に係る実用新案登録にまで、これに基づく特許出願を認める必要性は薄い。他方、第三者から見れば、当初実用新案登録を受けていると思っていたのに、突然施行日以後、その実用新案登録に基づき特許出願されたのでは、不測の損害を被るおそれがあり、法的安定性を害する。また、施行日前に出願された実用新案登録に基づいて特許法第46条の2により特許出願ができることとすると、既に評価請求をしているか否かで出願の可否が決まり、不公平が生ずる。

したがって、実用新案登録に基づく特許出願は、施行日前にされた実用新案登録出願に係る実用新案登録に基づいて行うことはできないこととした。