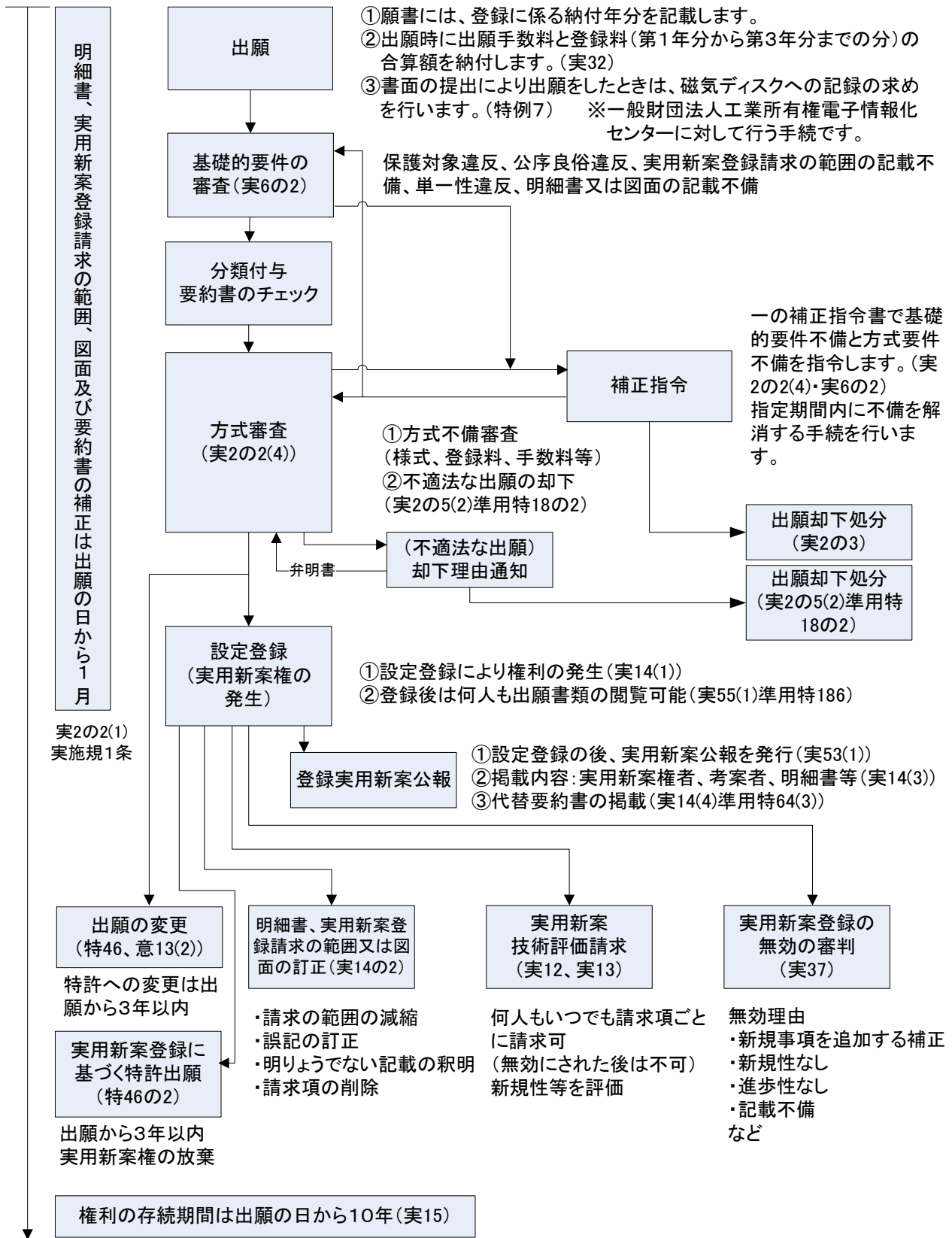


### 第三章 実用新案登録出願の手続

# 第一節 実用新案登録出願の概要

## 実用新案登録出願から権利消滅まで



## I 実用新案法の概要

### (1) 権利付与手続

実用新案法は、考案の早期権利化を図り保護するため、考案の内容に関する実体審査を行わずに、実用新案の設定の登録をすることとしています。それには、一定の要件を満たす必要があります。

実用新案登録出願が、様式に従って作成されているか否かの方式要件（実2の2(4)）に加え、実用新案権の設定の登録を受けるために、その実用新案登録出願が満たすべき要件（実6の2）を規定しています。この要件が「基礎的要件」といわれるものです。

このように基礎的要件や方式要件が課されていることにより、実用新案法の保護対象でない考案について実用新案権が設定されたり、実質的に出願書類の体をなしていない出願がそのまま登録されたりすること等の不都合を防止します。

（基礎的要件審査：実6の2）

- ・物品の形状、構造、組合せでないもの（第1号）
- ・公序良俗に反するもの（第2号）
- ・実用新案登録請求の範囲の記載様式又は考案の単一性の要件を満たさないもの（第3号）
- ・明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に必要な事項が記載されておらず又はその記載が著しく不明確なもの（第4号）

### (2) 実用新案技術評価制度

実体審査を行わない登録制度の下では、登録された権利の有効性については、原則として当事者間における判断に委ねられます。ただし、権利の有効性の判断には、技術性・専門性が要求されるため、当事者間において不測の混乱が生ずることも想定されるため、権利の有効性に関する客観的な判断材料を提供するという趣旨のもと、実用新案技術評価制度が設けられています。

- ① 評価の請求は、何人も、いつでも（権利消滅後も請求できます。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた場合及び特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされた後を除きます。）、請求項単位で請求可能であり、請求があれば特許庁の審査官が評価書を作成します（実12）。
- ② 評価請求があったときは、刊行物公知（実3(1)③）、公知刊行物に基づく進歩性（実3(2)）、拡大先後願（実3の2）及び先後願（実7）に関し、考案の技術的評価を行い、評価書には、関連する先行技術文献及びその先行技術文献から見た権利の有効性等が記載されます。
- ③ 評価書は閲覧の対象となります。（特例12）
- ④ 適正な権利行使を図るため、権利者には、権利行使に先立ち侵害者等に対し評価書を提示して警告することが義務づけられています（実29の2）。

### (3) 権利行使時の当事者の責任

実体審査を行わない登録制度の下では、権利者には、権利を濫用することのないよう、自

己の権利の有効性を特許庁が作成する実用新案技術評価書等により吟味した上で適切な権利行使をすることが求められます。このため、権利行使時の当事者の責任については以下のとおりです。

- ① 行使した権利が実用新案登録無効審判により無効とされた場合、権利行使により相手方に与えた損害を賠償する責任があります。ただし、実用新案技術評価書における評価に基づき権利を行使したとき、その他必要な注意をもって権利を行使したときは、損害賠償責任を免れることとなります（実29の3）。
- ② 実体審査を経て登録された権利のみが公示されることを前提にした特許法第103条の侵害者の過失の推定規定は準用していないため、請求人が相手方の故意又は過失を立証しなければなりません（実30）。

#### (4) 訴訟手続の中止

侵害訴訟において、当事者間の権利の有効性を巡る主張が異なる場合、実体審査を行っていない登録制度の下では、侵害の前提問題たる権利の有効性について特許庁が審理することが望ましいです。このため、侵害訴訟の被告に、実用新案登録無効審判が請求されていることを理由とした訴訟手続の中止申立権を認め、申立てがあったときは、裁判所は、明らかに必要がないと認める場合を除き、審決があるまで訴訟手続を中止することとなります（実40）。

#### (5) 権利の存続期間

出願の日から10年で終了（ただし、平成6年1月1日から平成17年3月31日までの出願のものは出願から6年）です（実15）。

#### (6) 手続の補正

- ① 願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面又は要約書の自発補正は、出願日から1月(\*1)の期間内に限り可能です（実2の2(1)、実施規1）。  
(\*1)…変更出願、分割出願については、原出願日から1月。
- ② 基礎的要件不備による手続補正指令がされたとき、その指定された期間内に限り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ついて補正することが可能です。  
（実6の2）  
ただし、期間内であっても事件が特許庁に係属していなければなりません。（実2の2(1)）
- ③ 明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面の補正は、願書に最初に添付した明細書、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で行わなければなりません（実2の2(2)）。

#### (7) 明細書・実用新案登録請求の範囲・図面の訂正

- ① 平成16年の法律改正（平成16年法律第79号）により平成17年4月1日以降の出願のものは、実用新案権者は下記に掲げる場合を除き、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の訂正（実用新案登録請求の範囲の減縮・誤記の訂正・明りょうでない記載の釈明）を1回に限りすることができます（実14の2(1)）。

イ. 最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したとき

ロ. 実用新案登録無効審判について最初の答弁書提出の期間を経過したとき

なお、請求項の削除を目的とする訂正は、従来同様（平成6年1月1日以後にした出願）、実用新案登録無効審判により無効にならない限り、いつでも何回でもできます（実14の2（7））。

② 訂正の登録をするときは、訂正がされたその年月日が実用新案登録原簿の表示部に記録されます（実登令6②、実登施規2の5）。

③ 訂正されたときは、訂正後の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により、実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなされます（実14の2（11））。

④ 訂正されたときは、訂正した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容を、削除の場合はその旨を公報に掲載されます（実14の2（12））。

⑤ 訂正書の提出があったときは、基礎的要件及び方式要件の審査を行い、不備があれば手続補正指令書が発送されます（実14の3）。

#### (8) 実用新案登録無効審判

① 新規事項を追加する補正（実2の2（2））をおこなったもの、新規性がないもの、進歩性がないもの等は、何人もその実用新案登録を無効にすることについて審判を請求することができます（実37（1）各号）。ただし、権利帰属に係る無効理由は当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者に限り請求することができます。

② 無効審判請求書の補正は、請求の趣旨だけでなく、請求の理由についてもその要旨を変更するものであってはなりません（実38の2（1））。

#### (9) 同日出願（実7）

実体審査を行わないため、ともに登録を受けます。しかし、ダブルパテント排除の原則に基づき、同一考案について同日に複数の実用新案登録出願があったときは、登録を受けた実用新案はともに無効理由を有することとなります。また、同一の発明及び考案について同日に特許出願及び実用新案登録出願があったときは、特許出願は拒絶理由（無効理由）を、実用新案登録は無効理由を有することとなります（実37（1）②）。ただし、この規定は、ダブルパテントの関係にある全ての出願に権利を与えないことを意図するものではなく、実用新案登録について請求項を削除する訂正（実14の2（7））が行われるか、特許出願について明細書、特許請求の範囲又は図面の補正（特許後においては訂正請求又は訂正審判）が行われ、同一の発明又は考案が削除されれば、拒絶理由、無効理由は解消します。

#### (10) 変更出願

① 特許出願又は意匠登録出願から実用新案登録出願への変更は可能です（実10（1）（2））。

ただし、平成16年の法律改正（平成16年法律第79号）により権利の存続期間が出願日から10年（平成6年1月1日から平成17年3月31日までの出願は6年）とされたことに伴い、もとの出願から9年6月経過（平成6年1月1日から平成17年3月31日までの出願は5年6月）又は最初の拒絶査定の日から3月経過後は変更できません（実10）。

また、平成21年4月1日から特許出願から実用新案登録出願への変更出願は、その特許出願について仮専用実施権を有する者がいるときは、その者の承諾を得た場合に限り、出願変更をすることができます（実10(9)）。

- ② 実用新案登録出願から特許出願又は意匠登録出願への変更は、実用新案登録出願が係属している限り可能です（特46、意13(2)）。

なお、平成11年の法律改正（平成11年法律第41号）により平成13年10月1日以後にした実用新案登録出願は、出願の日から3年経過した後は特許出願に変更することができません（特46(1)ただし書）。

- ③ 平成16年の法律改正（平成16年法律第79号）から「特許法46条の2」が追加されたことにより、平成17年4月1日以後にした実用新案登録出願は、出願の日から3年以内に限り、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ます。この場合、実用新案権の放棄をしなければなりません。また、平成21年4月1日以降は、実用新案権に専用実施権者、質権者、通常実施権者がいるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、特許出願をすることができます。なお、実用新案技術評価請求後はできません（他人による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取った日から30日以内に限り可能です）。また、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期間内は特許出願をすることができます（特46の2）。

#### (11) 分割出願

- ① 実用新案登録出願人は、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ついて補正をすることができる時又は期間内にするときであれば、二以上の考案を包含する実用新案登録出願の一部を一又は二以上の新たな実用新案登録出願とすることができます（実11(1)）。

#### (12) 優先権の主張

- ① パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張する場合

実用新案法第11条第1項において準用する、特許法第43条、第43条の2及び第43条の3の規定が適用されます。（第二章第八節Ⅱ1. 2. 3. 参照）

- ② 実用新案登録出願等に基づく優先権の主張

イ 実用新案登録出願等に基づく優先権を主張できる者

先の出願の出願人（出願人名義変更を行った場合は承継人）（実8(1)）。

ただし、平成21年4月1日からの実用新案登録出願等に基づく優先権主張出願は、先の特許出願について仮専用実施権を有する者がいるときは、その実用新案登録出願の際に、その者の承諾を得ている場合に限られます。

ロ 実用新案登録出願等に基づく優先権の主張の基礎とすることができる先の出願

先の特許出願又は実用新案登録出願は、次に掲げる場合を除き、優先権の主張の基礎とすることができます（実8(1)）。

a その実用新案登録出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合

（1年以内にできない正当な理由があり、省令で定める期間内にされた場合を除く）

- b 先の出願が分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願である場合
- c 先の出願がその実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
- d 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、査定又は審決が確定している場合
- e 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合

ハ 実用新案登録出願等に基づく優先権の主張の効果

後の出願に係る考案のうち先の出願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（当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面）に記載された考案について、その考案に関する実用新案登録の要件（実3、3の2本文）、先願（実7（1）（2）（3））、他人の実用新案との関係（実17）、実用新案法第8条第2項に規定された第11条第1項及び第26条において準用される特許法等の規定の適用については、当該実用新案登録出願は、当該先の出願の時にされたものとみなされます（実8（2））。

後の出願に係る考案のうち先の出願の出願当初の明細書、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に記載されている考案について先の出願の時に出願されたものとみなされる第11条第1項及び第26条で準用される特許法等の具体的適用条文は次のとおりです。

- a 新規性喪失の例外（特30(1)(2)）
- b 特許権の効力の及ばない範囲（特69(2)②）
- c 先使用による通常実施権（特79）
- d 意匠権の存続期間満了後の通常実施権（特81、82(1)）
- e 先願主義（特39(3)(4)）
- f 他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠等との利用又は他人の意匠権若しくは商標権との抵触の関係（特72）

(13) 登録料

早期登録の実現を図る観点から、出願時に出願手数料と第1年から第3年までの各年分の登録料を併せて納付しなければなりません（実32）。また、既納の登録料の還付については、

- ① 過誤納の登録料（納付した日から1年以内）
- ② 出願の却下の処分が確定した場合の登録料及び実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以降の各年分の登録料（出願却下の処分又は無効にすべき旨の審決が確定した日から6月以内）を納付した者の請求により返還されます（実34）。