

身近な考案を实用新型で 保護しましょう

～権利取得までの手続と有効活用のポイント～

平成30年度 特許庁

本日の内容

I : はじめに

II : 基礎的要件

1. 基礎的要件とは
2. 審査と補正
3. 基礎的要件違反の具体的内容

III : 実用新案権の行使

1. 実用新案権
2. 実用新案技術評価書

I : はじめに

実用新案制度とは

P2

制度の目的

研究成果を保護するとともに、優れた技術知識を公開し
産業の発達に寄与すること

日常生活の便宜を増大させる小発明といわれる考案を
保護すること

特許制度との比較

○実用新案制度：**無審査主義（早期登録重視）**

特許制度　　：**審査主義（安定性重視）**

○権利の存続期間：**出願日から10年（特許は20年）**

○出願費用等が**比較的安価**

出願するには…

P2

「願書」

「実用新案登録請求の範囲」

「明細書」

「図面」(必須)

「要約書」

を特許庁に提出してください。

II：基礎的要件

1. 基礎的要件とは

P8

考案を早く保護するため、新規性、進歩性等に関する実体審査を行わずに設定登録

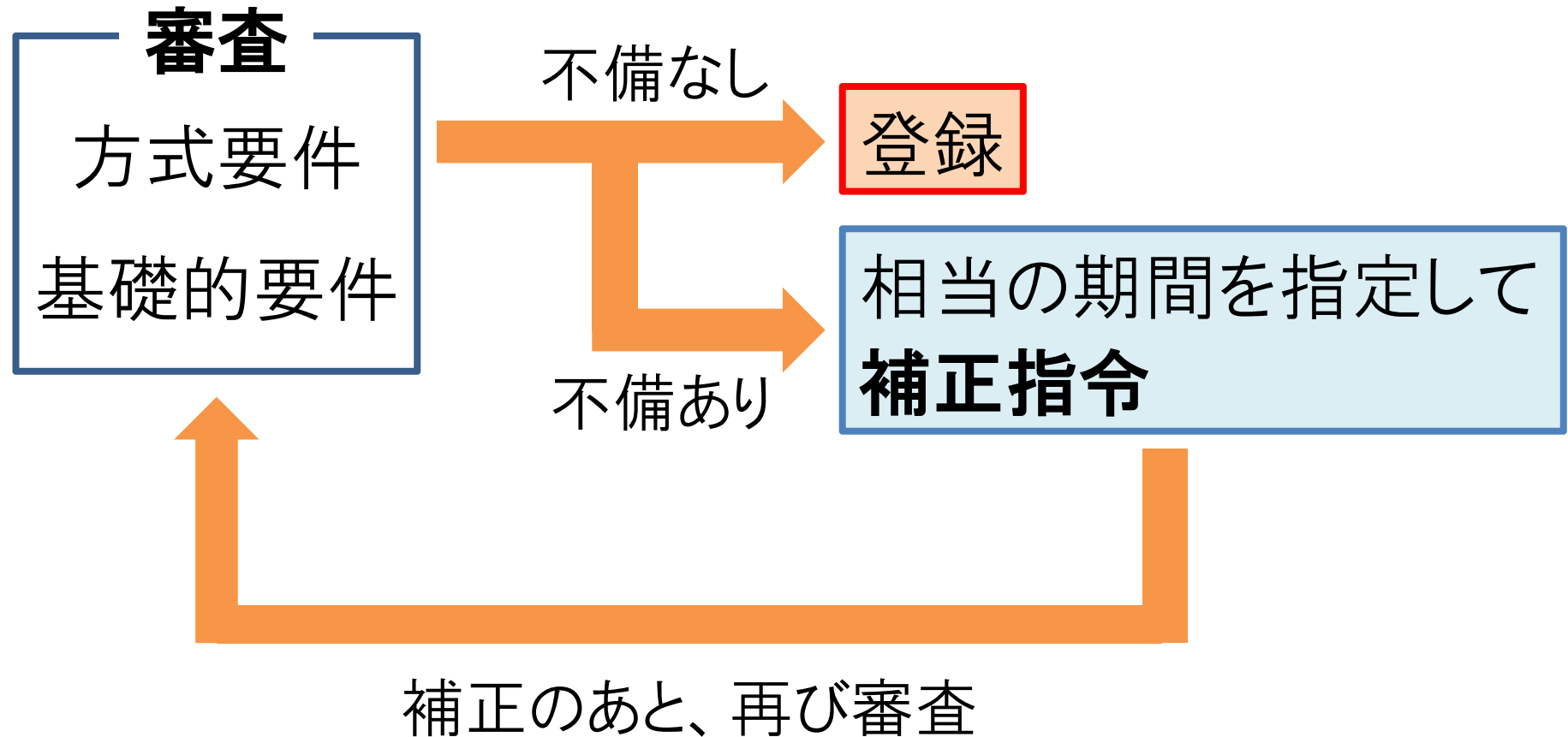


実用新案法の**保護対象ではないもの**に権利が設定される可能性

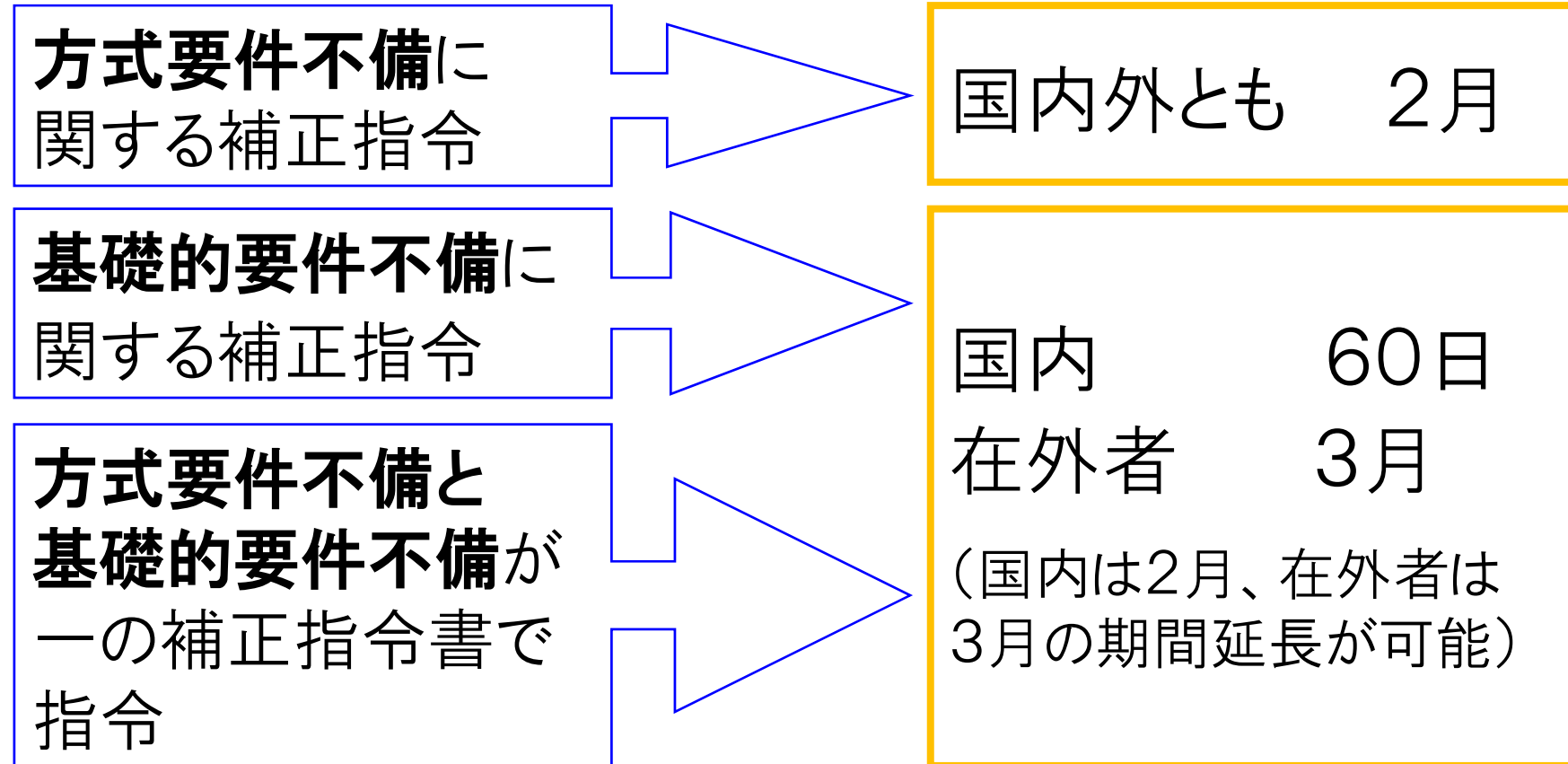


一定の要件(基礎的要件)を定め
設定登録の前に審査

2. 審査の流れ



補正指令の指定期間 P29-30, 51



※請求の範囲、明細書、図面等の**自発補正**は、**出願の日から1か月以内に限り**可能(第2条の2第1項)

※請求の範囲、明細書、図面等の補正は、**願書に最初に添付した請求の範囲、明細書又は図面の範囲内に限り**可能(第2条の2第2項)

3. 基礎的要件違反の具体例

3-1. 保護対象違反

3-2. 公序良俗違反

3-3. 請求項の記載様式違反

3-4. 単一性違反

3-5. 請求の範囲等の著しい記載不備

3-1. 保護対象違反

P9

(第6条の2第1号, 第14条の3第1号, 第1条)

実用新案法の保護対象

「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」と規定

特許法の保護対象

化合物や方法、形状のない物品等も保護対象

(1) 物品の形状、構造又は組合せに係る考案

<事例1-1>

・・・形状であることを特徴とするタイル。

<事例1-2>

・・・なる構造を有する灰皿。

<事例1-3>

・・・と・・・とを組み合わせた
三角定規セット。

(2)物品の形状、構造又は組合せに係る考案に
該当しないもの

P10-13

イ. 『考案』に該当しないもの

(自然法則を利用した技術的思想の創作でないもの)

ロ. 形式的に見て「物品」でないもの

ハ. 形状、構造を有しないもの

(2)物品の形状、構造又は組合せに係る考案に 該当しないもの

P10-13

イ.『考案』に該当しないもの

- a. 自然法則自体
 - ・エネルギー保存の法則
 - ・万有引力の法則 など
- b. 単なる発見であって創作でないもの
 - ・天然の鉱物 など
- c. 自然法則に反するもの
 - ・永久機関 など
- d. 自然法則を利用していないもの
 - ・コンピュータプログラム言語
 - ・数学上の公式 など

(2)物品の形状、構造又は組合せに係る考案に 該当しないもの

P10-13

イ.『考案』に該当しないもの

e. 情報の単なる提示

(提示される情報の内容にのみ特徴を有する)

- ・機械の操作方法についてのマニュアル
- ・音楽を録音したCD など

f. 単なる美的創造物

- ・絵画、彫刻 など

g. 課題を解決することが明らかに不可能なもの

(2)物品の形状、構造又は組合せに係る考案に
該当しないもの

P10-13

- ロ. 形式的に見て「物品」でないもの
- a. 方法、製造方法(次ページに事例)
 - b. コンピュータプログラム自体
 - c. 動物品種、植物品種

(2)物品の形状、構造又は組合せに係る考案に
該当しないもの

P10-13

＜事例1-5＞方法、製造方法

【考案の名称】取水方法

【書類名】実用新案登録請求の範囲

【請求項1】川の水を採取する方法において、
川の中に設けた取水パイプを利用して行う方法。

「方法」や「製造方法」は、形式的に見て
物品と解釈することができません。次のよ
うな補正指令が発せられます。

(2)物品の形状、構造又は組合せに係る考案に 該当しないもの

P10-13

手続補正指令書(方式)

1. この実用新案登録出願に係る考案は、物品の形状、構造又は組合せに係るものではないから、実用新案法第6条の2第1号に該当する。

請求項1に記載されているものは「取水の方法」であり、請求項に記載の事項が物品の形状、構造又は組合せに係る考案とは認められません。

請求項の末尾を特定の物品の名称とした上で、この考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものであることを明確にしてください。

(保護対象を「取水の方法」としたいのであれば特許出願に変更してください。)

(2)物品の形状、構造又は組合せに係る考案に
該当しないもの

P10-13

<事例1-5>方法、製造方法

考案の名称を補正

◎補正例

【書類名】明細書

【考案の名称】取水装置

方法を行うことができる装置
の構造を記載

【書類名】実用新案登録請求の範囲

【請求項1】川の水を採取する装置において、川の
水面下に設けた上流側に開口を有する取水パイ
プと、取水パイプに連結されて川岸まで導水する
導水パイプとからなることを特徴とする取水装置。

(2)物品の形状、構造又は組合せに係る考案に 該当しないもの

P10-13

ハ. 形状、構造を有しないもの

a. 三次元構造でないもの

・模様、マーク、線、記号 など

b. 組成物、合金、化合物等、物質に関するもの

c. 一般に、一定の形状を有しないもの

・土壌、粘土、砂、樹脂、液体 など

(次ページに事例)

d. 機能的表現のみで形状・構造が特定できない もの(後のページに事例)

(2)物品の形状、構造又は組合せに係る考案に
該当しないもの

P10-13

＜事例1-7＞一定形状を有しない

【考案の名称】果汁ソース

【書類名】実用新案登録請求の範囲

【請求項1】果物の果汁を原料として片栗粉で
とろみを付けたことを特徴とする果汁ソース。

「ソース」は**液体**であるため、一定の形状を有するものとは認められません。次のような補正指令が発せられます

(2)物品の形状、構造又は組合せに係る考案に 該当しないもの

P10-13

手続補正指令書(方式)

1. この実用新案登録出願に係る考案は、物品の形状、構造又は組合せに係るものではないから、実用新案法第6条の2第1号に該当する。

請求項1に記載されているのは流体としての「ソース」であり、一定の形状を有していないので、請求項に記載の事項が物品の形状、構造又は組合せに係る考案を表しているとは認められません。

(ソース自体の成分またはソースの製造方法での権利取得をお考えであれば特許出願に変更してください。)

(2)物品の形状、構造又は組合せに係る考案に
該当しないもの P10-13

＜事例＞機能的表現のみで形状・構造が特定できない

【考案の名称】自動車

【書類名】実用新案登録請求の範囲

【請求項1】燃費を大幅に改善することができる自動車。

請求項が機能的に記載されているため
形状・構造が特定できません。

3-2. 公序良俗違反

P14

(第6条の2第2号、第14条の3第2号、第4条)

請求の範囲に、**公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するもの**であることが明らかな事項が記載されている場合は、**公序良俗違反の指令**が通知されます。

なお、明細書又は図面に公序良俗を明らかに害する記載がある場合は、補正指令は行われず、**出願人へ連絡後、職権訂正**が行われます。このとき、全ての図面が削除される場合は、図面を補充すべき旨の補正指令が行われます。

3-3. 請求項の記載様式違反^{P14}

(第6条の2第3号、第14条の3第3号、第5条第6項第4号)

- (1) 請求項ごとに行を改めて一の番号を付す。
- (2) 各請求項には、その記載する順序により連続番号を付す。
- (3) 他の請求項の引用は、その請求項に付した番号に基づいて行う。
- (4) 他の請求項を引用するときは、前に記載した請求項のみを引用する。

3-4. 単一性違反

P16

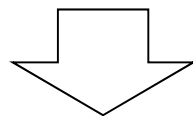
(第6条の2第3号、第14条の3第3号、第6条)

請求の範囲に複数の請求項を記載する場合は、「考案の単一性」の要件を満たさなければならず、各請求項に係る考案は、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していなければなりません。

特別な技術的特徴とは

- ・考案が先行技術に対して貢献する技術的特徴

基礎的要件審査では先行技術文献調査は行いません。



**明細書等の記載と出願時の技術常識に基づいて、
特別な技術的特徴を認定します。**

特別な技術的特徴の判断例

【請求項1】側面に取り出し口を設けたゴミ箱

【請求項2】底部に移動用車輪を設けたゴミ箱

【考案の詳細な説明】

従来、ゴミ箱からゴミを取り出す際には、ゴミ箱をひっくり返す必要があった。また、ゴミでいっぱいになったゴミ箱を簡単に移動させることもできなかった。

(中略)

側面に取り出し口を設けることで、ひっくり返すことなくゴミを取り出せる。

(中略)

底部に移動用車輪を設けることで、いっぱいになったゴミ箱を簡単に移動できる。

特別な技術的特徴の判断例

【請求項1】側面に取り出し口を設けたゴミ箱

【請求項2】底部に移動用車輪を設けたゴミ箱

ゴミ箱: 共通するが、技術常識から特別な技術的特徴ではない。

請求項1の特別な技術的特徴: 側面に取り出し口を設けること

請求項2の特別な技術的特徴: 底部に移動用車輪を設けること

→請求項1と2とでは特別な技術的特徴が異なる。

(1) 同一の特別な技術的特徴を有する場合

各請求項に係る考案が、同一の「特別な技術的特徴」を有している場合は、単一性の要件を満たします。

請求項1: A ← 特別な技術的特徴
請求項2: A + B
請求項3: A + B + C

請求項1: 側面に取り出し口を設けたゴミ箱。

請求項2: 側面に取り出し口を設け、底部に移動用車輪を設けたゴミ箱。

請求項3: 側面に取り出し口を設け、底部に移動用車輪を設け、さらに、内部に十字型の仕切板を備えたゴミ箱。

<事例4-2> 単一性違反となる例

【書類名】実用新案登録請求の範囲

【請求項1】Xなる構成の風速測定装置。

【請求項2】Yなる構成の合板製造装置。

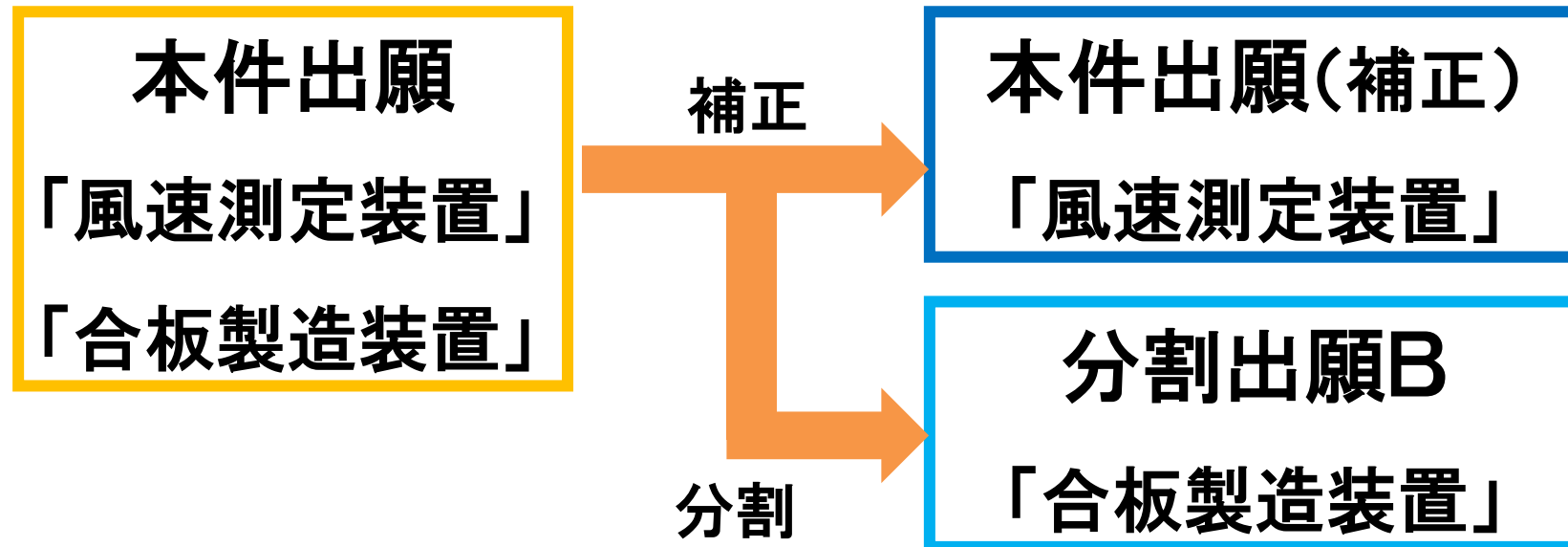
各請求項に記載された考案は「同一の又は対応する特別な技術的特徴」を有していません。次のような補正命令が発せられます。

手続補正指令書(方式)

1. この実用新案登録出願は、二以上の考案に係るものであるが、これらの考案は、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していない。したがって、これらの考案は、単一の一般的考案概念を形成するように連関している技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するとは認められないから、一の願書で実用新案登録出願をすることができないものであり、実用新案法第6条の2第3号に該当する。

請求項1記載の「風速測定装置」と請求項2記載の「合板製造装置」とは、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しているとは認められません。したがって、これらの考案を一つの出願にまとめることは、考案の単一性を欠くため許されません。風速測定装置及び合板製造装置の各々について実用新案権を取得するつもりであれば、上記考案を別々の出願に分割してください。

対応として、請求項2の「合板製造装置」を分割して、分割出願Bとします。本件出願については、請求項2を削除する補正をします。



出願の分割の制限

①時期的制限：

本件出願の補正可能な期間内（第11条第1項において準用する特許法第44条第1項）

②内容的制限：

本件出願に含まれる複数の考案のうち、一部を分割出願とできる。

(3) 対応する特別な技術的特徴を有する場合

先行技術との対比において、下記に該当する場合は、出願の単一性の要件を満たします。

- ・技術上の意義が共通もしくは密接に関連している場合
- ・特別な技術的特徴が相補的に関連している場合

<事例4-4>

【請求項1】 …なる構造のねじ山を有するボルト。

【請求項2】 …なる構造のねじ溝を有するナット。

3-5. 請求の範囲等の著しい記載不備 P19

(第6条の2第4号、第14条の3第4号)

明細書、請求の範囲又は図面に必要な事項が記載されていない場合、またはその記載が著しく不明確な場合。

請求の範囲とは

- ・考案を特定するために必要な事項のすべてを記載
- ・記載事項は明細書等に記載されたもの
- ・記載事項に基づき権利が確定

(1) 請求項に必要な事項が記載されていない場合

□. 請求項に考案の目的、作用(機能)又は効果のみが記載されている。

<事例5-1>

【考案の名称】金メッキを施したボルト

【書類名】実用新案登録請求の範囲

【請求項1】錆びないボルト。

「錆びない」という効果のみで「ボルト」なる物品を特定しようとするものであり、考案の構造等の技術的特徴が請求項の記載からは不明確です。

(1) 請求項に必要な事項が記載されていない場合

<事例5-1>

◎補正例

【手続補正1】

【補正対象書類名】 実用新案登録請求の範囲

【補正対象項目名】 請求項1

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【請求項1】 表面に金メッキを施したことを特徴とする
ボルト。

(2) 請求項の記載が著しく不明確な場合

イ. 一つの請求項に**2以上の考案**が記載されている

<事例5-2>

【書類名】実用新案登録請求の範囲

【請求項1】 ケースより引き出し及び引き抜き可能とするために■■を設け、かつ、CD本体及び歌詞カードを格納するための装着部を有したトレイ。
トレイを収納するための▲▲を備えたCDケース。

一つの請求項中に**複数の文章で複数の考案**が記載されているため、請求項の記載が不明確となります。この場合、次のような補正指令が発せられます。

手続補正指令書(方式)

1. 願書に添付した実用新案登録請求の範囲の記載が著しく不明確であるから、実用新案法第6条の2第4号に該当する。

請求項1には複数の文章があるため、各々の文章から把握できる複数の考案が記載されているのか、全体から把握できる一つの考案が記載されているのかが不明確です。

一つの考案であれば、考案の構成要素の相互関係を明確にし、一文で記載してください。

また、単一性の要件を満たす複数の考案が記載されているのであれば、考案ごとに請求項を分けて記載してください。

(2) 請求項の記載が著しく不明確な場合

<事例5-2>

◎補正例1(考案が一つの場合)

【書類名】実用新案登録請求の範囲

【請求項1】ケースより引き出し及び引き抜き可能とするために■■を設け、かつ、CD本体及び歌詞カードを格納するための装着部を有したトレイと、前記トレイを収納するための▲▲とを備えたCDケース。

(2) 請求項の記載が著しく不明確な場合

＜事例5-2＞

◎補正例2(考案が複数の場合)

【書類名】実用新案登録請求の範囲

【請求項1】ケースより引き出し及び引き抜き可能とするために■■を設け、かつ、CD本体及び歌詞カードを格納するための装着部を有したトレイ。

【請求項2】請求項1記載のトレイを収納するための▲▲を備えたCDケース。

請求項の数を変更する補正

➡ 実用新案登録請求の範囲の全文を補正

(法施行規則第23条第1項において準用する特許法施行規則第11条様式第13備考7)

請求項の数が増加する補正

➡ 増加分の登録料が必要

請求項の数の増加に伴う請求の範囲全文補正の例
(増加分の登録料についてはテキストp. 35－37参照)

【書類名】 手続補正書

.....

【補正により増加する請求項の数】 1

【手続補正1】

【補正対象書類名】 実用新案登録請求の範囲

【補正対象項目名】 全文

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【書類名】 実用新案登録請求の範囲

【請求項1】.....。

【請求項2】.....。

(2) 請求項の記載が著しく不明確な場合

- ロ. 図面の引用により、不明確となる場合。
- ハ. 日本語以外の使用で、不明確となる場合。

<事例5-3>

【書類名】実用新案登録請求の範囲

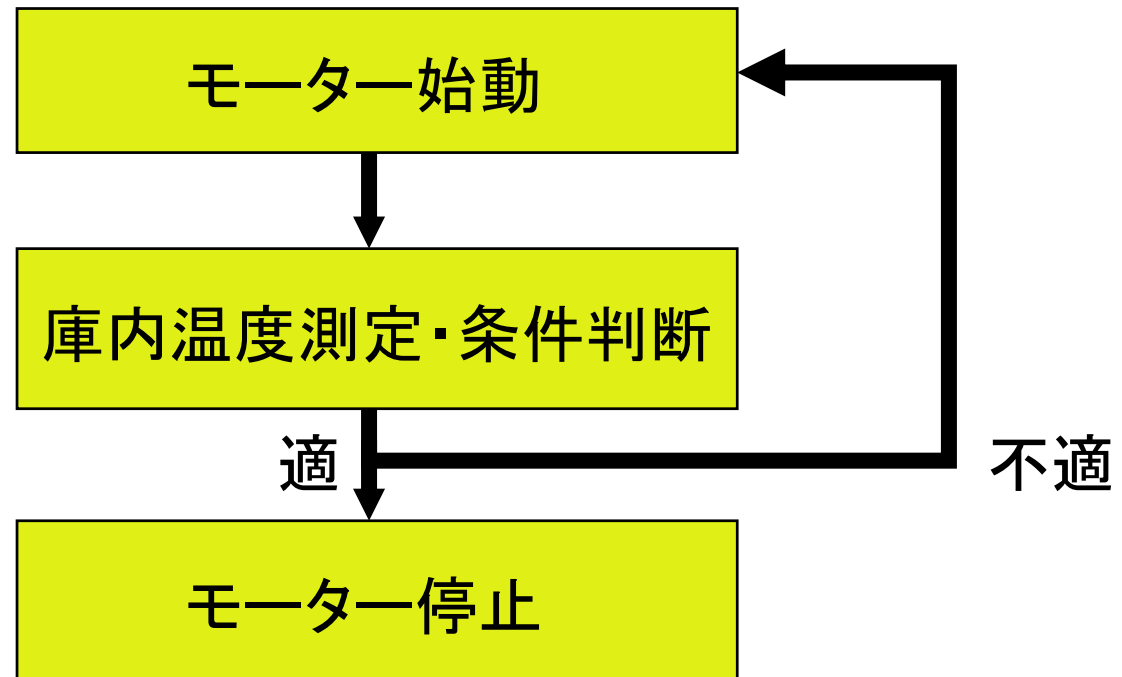
【請求項1】図1のような保護具。

図中のどのような形状や構造を引用するのかわかりません。

<事例5-5>

【書類名】実用新案登録請求の範囲

【請求項1】



上記のシーケンシャルに基づいて庫内の温度制御をする冷蔵庫。

請求項にブロック図を含む場合も著しい記載不備となります。

(2) 請求項の記載が著しく不明確な場合

二. 請求項に**商標名(登録商標名を含む)**が記載されている結果、その権利範囲が不明確となる場合。

<事例5-6>

【書類名】実用新案登録請求の範囲

【請求項1】…マジックテープ…。

商標は、一定の限られた商品にだけ使用されるとは限らず同一の商標であっても製造の時期などによって商品の品質、組成、構成などが一定でないことがあり、権利範囲が不明確となる場合があります。

(2) 請求項の記載が著しく不明確な場合

<事例5-6>

◎補正例

【書類名】実用新案登録請求の範囲

【請求項1】…面ファスナー…。

商標名を用いることなく、**一般名称**に書き換えてください

明細書、図面にも商標名を記載することは好ましくありません。商標名を使用しなければ物を表示することができない場合に限り使用し、その場合は**商標名であることを明示**してください。例えば「マジックテープ(登録商標)」など。

補正にあたってのご注意

補正にあたっては、出願時の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の範囲内となるように
(いわゆる新規事項の追加に該当しないように)
注意して補正してください。

Ⅲ：実用新案権の行使

1. 実用新案権

実用新案権者は例えば以下のような権利を有します。

・ **業として登録実用新案の実施**をする権利を専有できる。
(第16条)

・ **専用実施権を設定**でき、**通常実施権を許諾**できる。
(第18条、第19条)

・ 侵害者等に対し、**差止請求**や**損害賠償請求**等ができる。
(第27条、第29条)

※ただし、差止請求や損害賠償請求等を行う際は、相手方に**実用新案技術評価書を提示して警告**した後でなければその権利を行使することができません。
(第29条の2)

2. 実用新案技術評価書 P40

考案を早く保護するため、新規性、進歩性等に関する実体審査を行わずに設定登録

権利が行使される場合に権利の評価をめぐり
当事者間で**混乱が生じるおそれ**

実用新案技術評価の請求が行われた考案に限り
審査官が考案の技術評価を実施
(実用新案技術評価書の作成)

実用新案技術評価の請求

- だれでも請求できます。
(実用新案権者以外の第三者でも可)
- 請求項ごとに請求できます。
- 請求回数制限はありません。
- 実用新案権の消滅後も請求できます。
- 請求自体は出願と同時に設定登録前にもできますが技術評価書が作成されるのは、設定登録後です。

実用新案技術評価とは

請求項ごとに、6カテゴリーのうちから該当する1または2以上のものが選択されます。

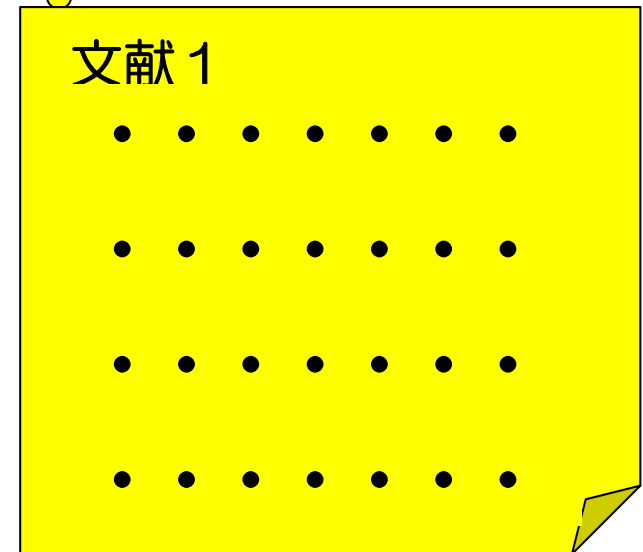
- 評価1：新規性がない
- 評価2：進歩性がない
- 評価3：拡大先願がある
- 評価4：先願と同一
- 評価5：同日出願と同一
- 評価6：先行技術は発見できない

(評価6は、記載が不明瞭であること等により有効な調査が困難と認められる場合も含まれます。)

評価1:「新規性がない」の例

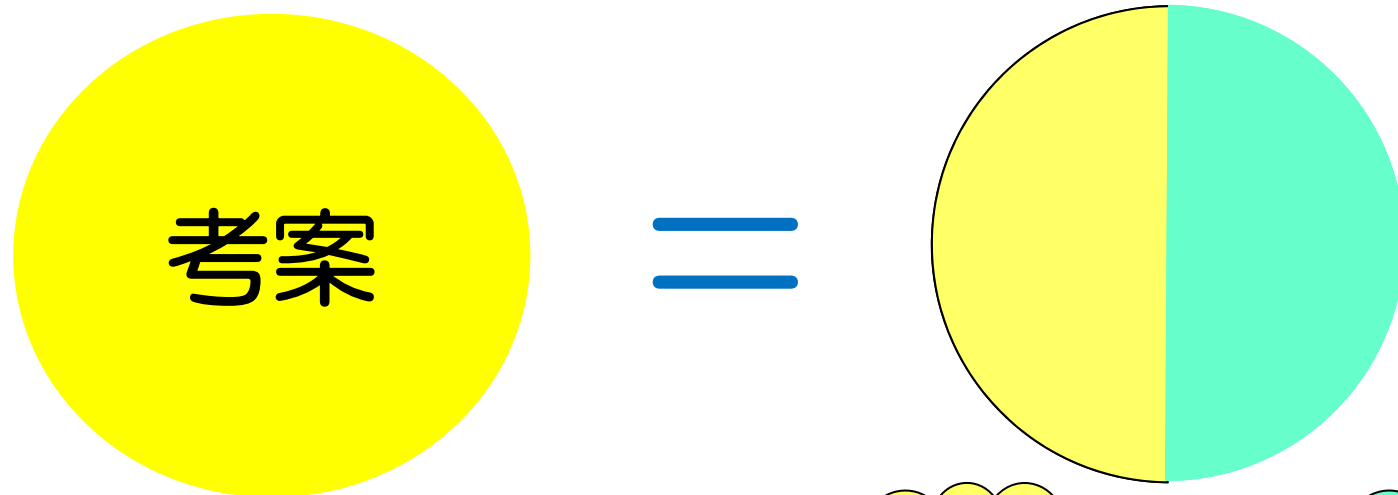


=



技術評価される考案の内容が、
出願時に既に発行されていた
文献1に記載されていた場合。

評価2:「進歩性がない」の例



技術評価される考案の内容が、
文献1記載の内容と、
文献2記載の内容と、
を組み合わせたものと同じ。



文献1

- • • • •
- • • • •
- • • • •



文献2

- • • • •
- • • • •
- • • • •

評価3:「拡大先願がある」の例

評価される考案の出願日の前に、他者によってその考案の内容が明細書等に記載されている特許や実用新案が出願されており、評価される考案の出願日より後に、これらの公開特許公報や登録実用新案公報等が発行された場合。

評価4:「先願が同一」の例

評価される考案の出願日の前に、特許出願や実用新案登録出願がなされ、それらの請求項に係る発明や考案が、評価される考案と同一である場合。

評価5:「同日出願と同一」の例

評価される考案の出願日と同日に、特許出願や実用新案登録出願がなされ、それらの請求項に係る発明や考案が、評価される考案と同一である場合。

評価6：先行技術は発見できない

先行技術が発見できなかった場合。

有効な調査を行ったが、新規性等を否定する先行技術文献等が発見できない場合は、その旨を記載することになっています。

また、明細書等の記載を参酌しても有効な調査が困難である等の場合にも、有効な調査ができなかったと認める旨をその理由とともに記載することになっています。

実用新案権者等の責任

実用新案権者が権利の行使、警告をし、その後に実用新案を無効にすべき旨の審決が確定した場合、実用新案権者は、**権利の行使、警告により相手方に与えた損害を賠償する責任があります。**（第29条の3）

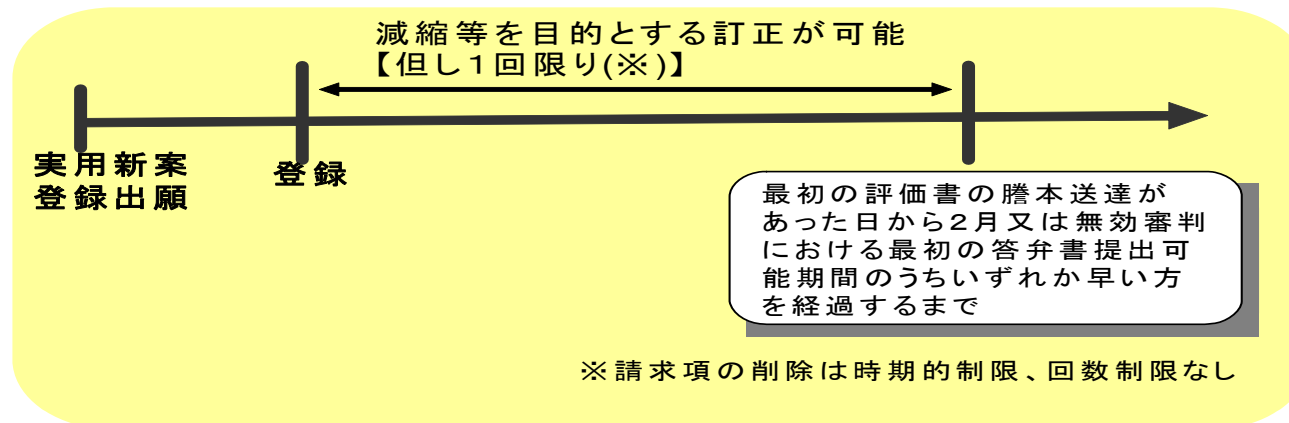
ただし、**実用新案技術評価書による評価が6の場合**（不明瞭である等の理由によって先行技術との対比ができなかったものを除く）、その他相当の注意を持って権利の行使、警告をした場合は、**この限りではありません。**（第29条の3第1項ただし書き）

実用新案技術評価書の評価をよく考慮して、権利を行使するかどうかを判断してください。

(参考) 実用新案登録後の訂正 P45

(1) 訂正の範囲

- ・実用新案登録請求の範囲の減縮
- ・誤記の訂正
- ・明瞭でない記載の釈明
- ・請求項の削除
- ・他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする



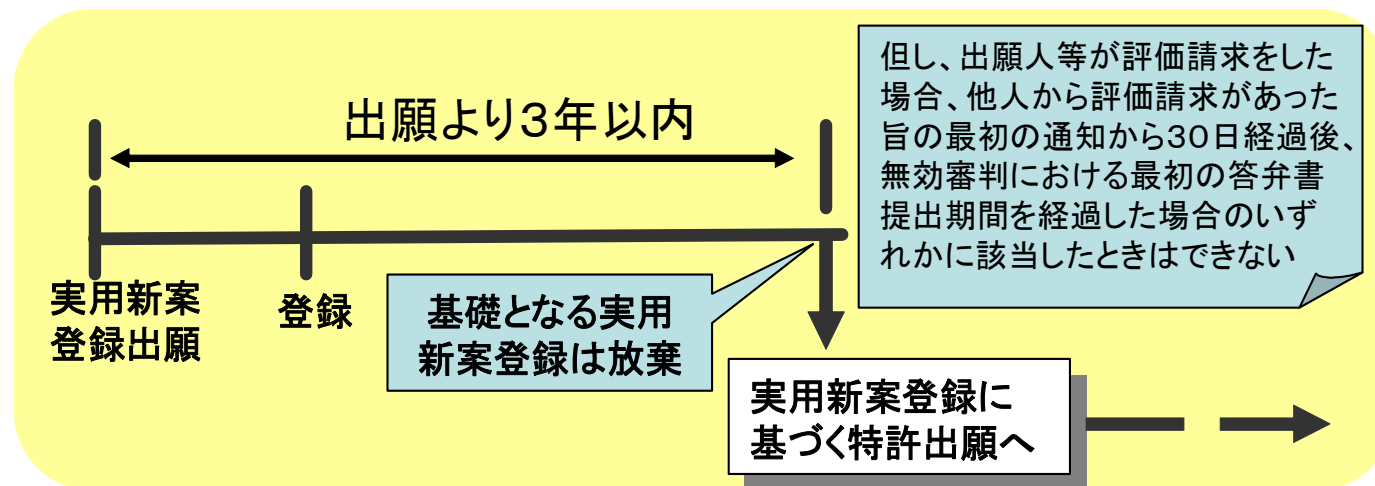
(2) 訂正の時期と回数

- ・最初の技術評価書の謄本送達の日から2月、無効審判について最初に指定された答弁書の提出期間のうち、いずれか早い方を経過するまで
- ・回数は1回のみ(請求項の削除はいつでも何回でも可)

(参考) 実用新案登録に基づく特許出願 P46

実用新案権者は、以下のいずれにも該当しない場合、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。

- ・出願より3年経過後
- ・出願人又は権利者が評価請求をした場合
- ・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日経過後
- ・無効審判における最初の答弁書の提出期間を経過したとき



ご清聴ありがとうございました。
ございました。

実用新案の基礎的要件に関しては、

<https://mm-enquete-cnt.jpo.go.jp/form/pub/jpo/pa9999?q1=pa0780>

のお問い合わせフォームより、
随時ご質問をお受けしております。