

## 実用新案制度の現状と課題

### ．実用新案制度の変遷と現状

#### 1．実用新案制度制定の趣旨

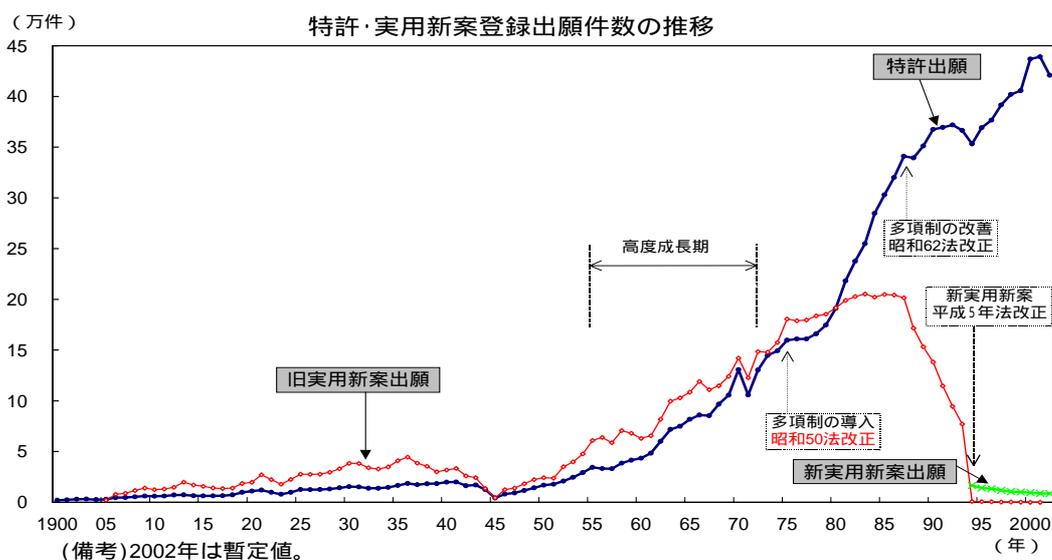
20世紀初頭、外国技術に比較し、我が国の技術水準は低く、改良技術が中心であったことに鑑み、産業政策上、特許法の保護対象とならない小発明を積極的に保護奨励する制度を別途設ける必要性が生じていた。こうした必要性に応じて明治38年（1905年）に制定されたのが、実用新案法である。

この実用新案法は、特許法と同様に技術的思想を対象とする知的財産制度でありながら、対象となる技術の水準により特許法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のみ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法と実用新案法の間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、実用新案法創設以来初めて、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、実用新案登録出願は急減し、平成5年には10万件まで減少した。



## (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、考案と発明の定義の差異は「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法と実用新案法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、実態上は特許法と実用新案法との間に、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、進歩性のレベルにもほとんど差異がなくなっていた<sup>1</sup>。

## (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るため、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。

## 3. 実用新案法の抜本的改正 ～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、早期権利保護のニーズを踏まえ、権利者と第三者との適切なバランスにも配慮しつつ、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、実用新案法を改正した。

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に至った。

## (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、改正後の実用新案法においては、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あたり、権利

---

<sup>1</sup> 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）

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結果等を踏まえ、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【別添1参照】。

## ( 3 ) 物品の形態的要件の意義の転換

旧実用新案法においては、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。

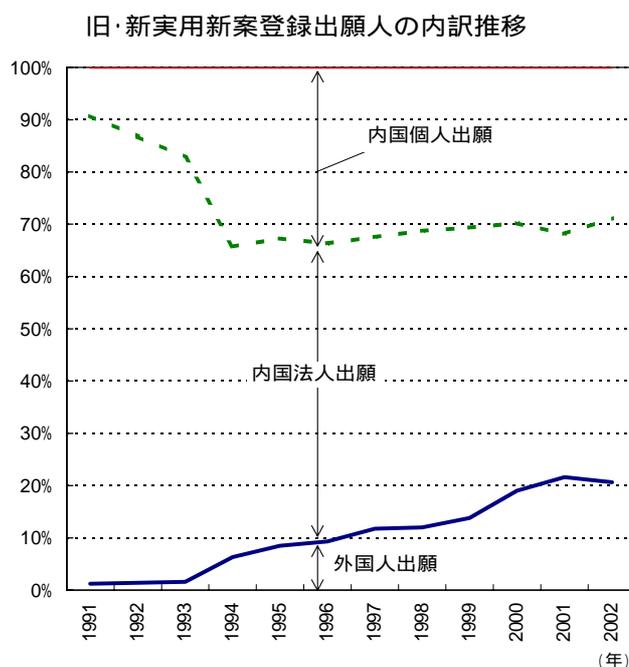
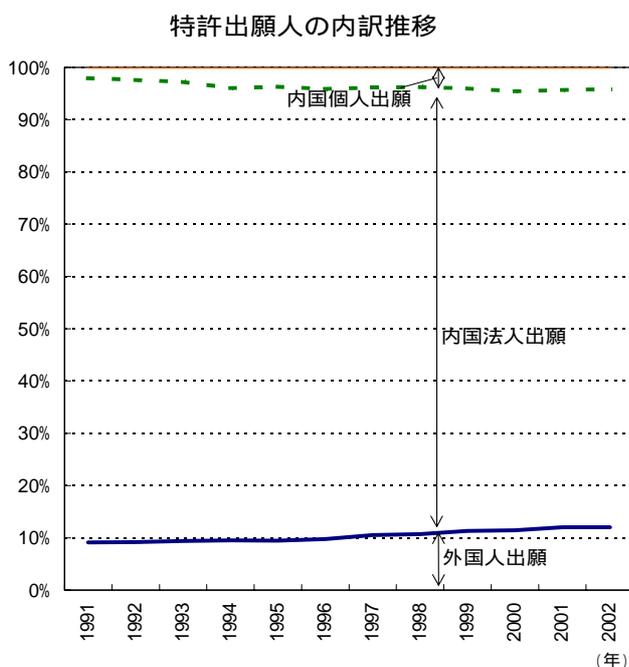
#### 4 . 新实用新案制度の現状

##### ( 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、数万件のニーズはあるのではないかとの見通しであったが、新实用新案法における出願件数は予想以上に大幅に減少し、平成 5 年における旧实用新案登録出願件数が約 7.7 万件であったのに対し、新实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。その後も新实用新案登録出願件数は漸減傾向にあり、平成 14 年 ( 2002 年 ) には 8 千件強となっている。

##### ( 2 ) 出願人の構成

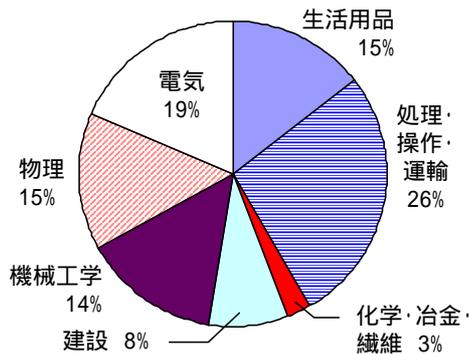
新实用新案制度においては、外国人による出願比率が増加傾向にあるが、特許法における国内出願人の比率は 90% 程度で一定している。国内出願人の内訳をみると、特許法は約 95% が法人、約 5% が個人であるのに対し、新实用新案法は、約 60% が法人 ( うち約 45% が中小企業による出願 )、約 40% が個人により占められている。



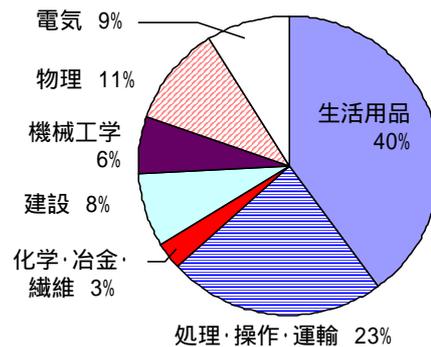
### (3) 出願技術分野の変化

旧実用新案法の下では、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、新実用新案法においては、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、特許法との一定の使い分けが見られる。

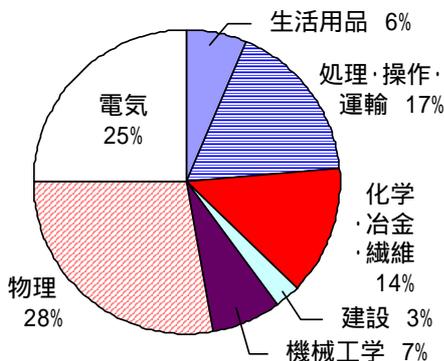
部門別旧実用新案登録出願(平成2年)



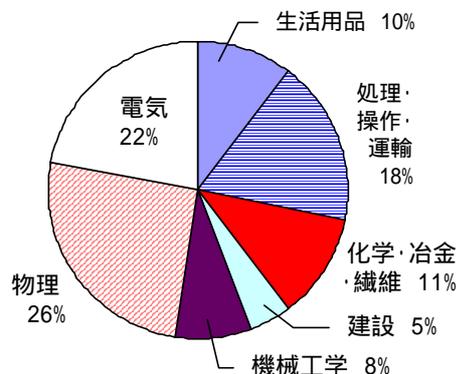
部門別新実用新案登録出願(平成12年)



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

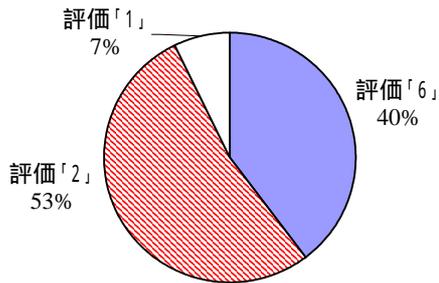
平成12年～14年における旧実用新案権に関する無効審判請求は年間平均約43件、地方裁判所における侵害訴訟提起は約45件(重複案件除く)であるが、新実用新案権に関する無効審判請求は年間平均約22件、侵害訴訟提起は約6件(重複案件除く)である。また、侵害訴訟提起の前提として義務付けられる警告は技術評価書を提示して行う必要があるが、この期間における技術評価書請求件数は年間平均約1,570件であるのに対し、実際の侵害訴訟提起は約6件であり、特に侵害訴訟に持ち込まれるケースは非常に少ない。

( 5 ) 実用新案の新規性・進歩性の水準

新実用新案法の下で作成された技術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(2002年)。

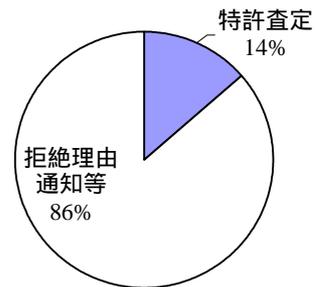
\* 評価「1」は新規性なし、評価「2」は進歩性なしを意味する。

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。

特許審査におけるFA



(備考)2002年の数値。

## ・ 実用新案制度の現代的意義の再検討

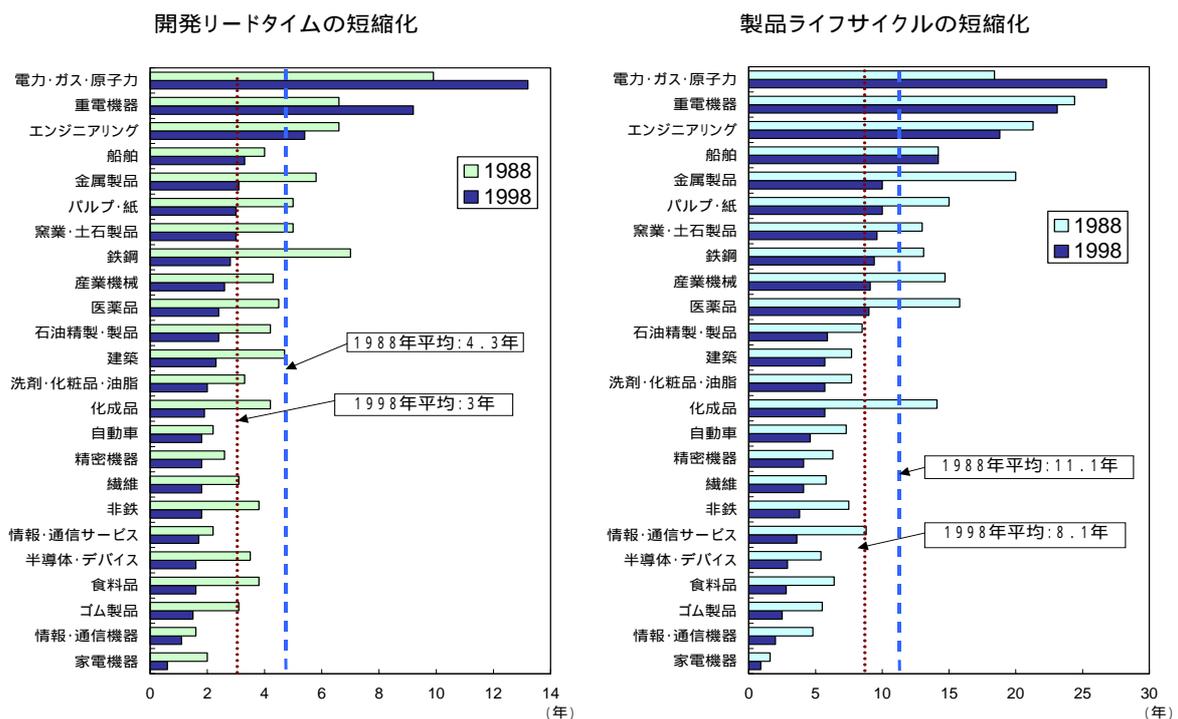
こうした現状において、平成5年の実用新案法改正による無審査登録・事後評価型の技術保護制度の導入の際に念頭におかれた、開発リードタイム及び製品ライフサイクルが短いために早期実施が必要な技術の保護という要請は、現在においても存在するか。また、特許制度と実用新案制度の二つの保護制度を並存させることの意義・効果は認められるか。

### 1. 時宜を得た保護の実現

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22ヶ月であり、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、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（2002年）。したがって、特許法のみでは、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られる。

他方、実用新案法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ニーズ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メリットがあるといえるのではないか。

ただし、近年では製品ライフサイクルが短縮化傾向にあるとはいえ、1998年の製品ライフサイクルの平均は8.1年であり、現行の実用新案権の存続期間である6年では保護が十分とはいえないのではないかと指摘がある。

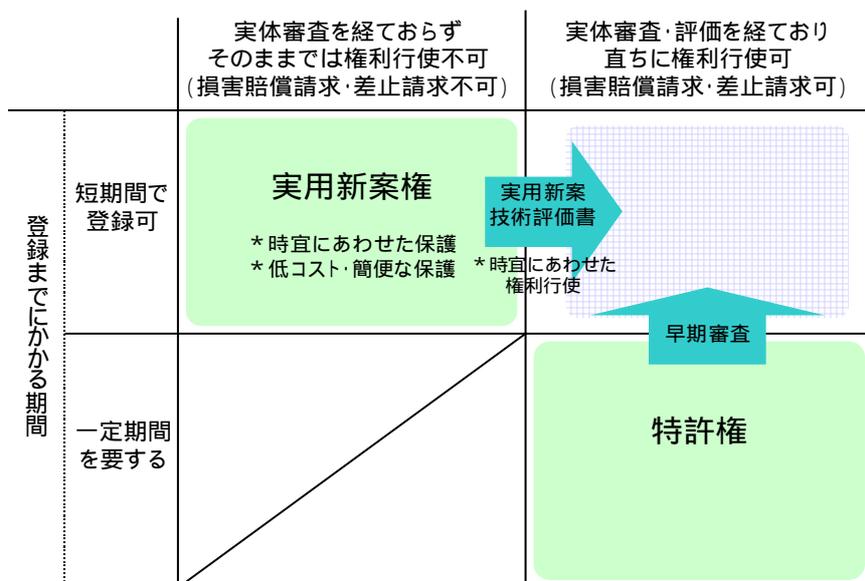


## 2. 時宜を得た権利行使の実現

特許法においては、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ケースや、製品化やモデルチェンジの時期の早い技術については、現在の特許法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のではないか。

一方、実用新案法においては、登録後、技術評価書の提示をして警告を行えば、特許権同様の損害賠償権や差止請求権による保護が与えられるので、約3~4ヶ月の実用新案技術評価書の作成期間を経れば、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、実用新案法の意義の一端はあるのではないか。



## 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、特許法の下では、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【別添2参照】。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法は出願人にとって一定の魅力を持つ制度ではないか。

## 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法の下では、技術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（排他的独占権）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、登録後の訂正は請求項の削除のみであるため、原則として1つの技術評価書で判断できることも含め、当事者が技術評価書に基づき権利の有効性を容易に判断することが可能なことの現れとは言えないか。また、権利行使に当たり、権利者に技術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はできないか。

#### 5．発明・考案保護制度の資源配分の最適化

実用新案法の利用が拡大し、特許法の審査の対象となる件数が減少することにより、特許審査の迅速化に資することとなれば、発明・考案の保護制度全体の維持にかかる資源配分の最適化をよりよい形にすることとなるとはいえないか。

## より魅力的な実用新案制度に向けた検討事項

に述べた観点から考えると、なお実用新案制度の意義は存在するのではない。そうであるならば、実用新案制度の利用拡大を目指し、現行制度よりもさらに魅力的な制度へ改正するため、以下の事項について検討していくべきではないか。

### 1．権利を付与すべき対象

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考えられることから、実用新案制度の権利付与対象は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案となっている。他方、特許法の権利付与対象は物及び方法であり、物品の形態に限定されていない。

技術革新の進展に伴い、いわゆる技術のソフト化が進展している今日において、物品の形態的要件を充足していない技術であり、かつ、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であることから、早期保護を行うべき技術はないか。そのような技術がある場合、第三者に過度の負担とならないように配慮しつつ、実用新案の権利付与対象を拡大することが適切かどうかについて検討を行うべきではないか。

### 2．実用新案制度における権利の存続期間

特許権の存続期間が出願日から20年であるのに対し、ライフサイクルの短い製品技術を保護する法の目的、諸外国の制度等を踏まえ、現行の実用新案権の存続期間は6年となっている。しかしながら、平成4年以降に実用新案制度を改正した韓国、中国、台湾は10年であり、日本と同様の6年としている先進国はフランスのみであるなど、諸外国と比べても存続期間が比較的短いこと、平均ライフサイクルが現行の実用新案権の存続期間より長いことを踏まえ、適切な権利存続期間について検討を行うべきではないか。

### 3．特許制度との調整の在り方

現行の実用新案制度においては、実用新案権として登録されるまで（出願日から3年以内）は、実用新案登録出願を特許出願に変更することが可能であるが、実際に変更が可能な登録までの期間が短く（約5ヶ月）実質的には出願時点で特許出願と実用新案登録出願の二者択一を求められている。しかし、出願後の状況によっては特許による保護が必要となる場合もあり得るので、実用新案権の登録後であっても特許への変更を許容する制度を導入すること及びその場合の補正の在り方について検討を行うべきではないか。

### 4．その他の検討事項

上記の他に検討する事項はないか。例えば、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できないため、制度が使いづらいとの指摘がある。他方、訂正を認めることは、第三者の監視負担を増加させること、自己責任に基づく無審査主義の趣旨に反すること、及び訂正した実用新案権についての事実上の審査

主義の導入になること等の指摘がある。また、3.にいう特許制度との調整のとり方により、問題は解決されるのではないかとの指摘もある。以上のような観点を踏まえつつ、訂正の許容範囲について検討するのはどうか。

## 特許・実用新案制度比較

	実用新案法	特許法
実体審査	なし(基礎的要件審査のみ)	あり
権利期間	出願日から6年 (15条)	出願日から20年 (67条)
保護対象	物品の形状、構造又は組合せに係る自然法則を利用した技術的思想の創作(1条、2条)	自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの(1条、2条)
進歩性	「きわめて容易に」考案できないもの(3条2項)	「容易に」発明できないもの(29条2項)
審査請求制度	-	出願から3年以内(48条の3)
評価書制度	何人も、何時でも請求可能(12条) 権利行使に先立ち、技術評価書を提示して警告することを義務化(29条の2)	-
審判制度	無効審判	無効審判 査定不服審判 訂正審判 異議申立て
補正の範囲	最初に添付した明細書又は図面に記載した範囲内(2条の2)	最初に添付した明細書又は図面に記載した範囲内(17条の2)
補正可能期間	出願日から2ヶ月(2条の2、施行令1条)	特許査定前かつ拒絶理由通知前(17条の2) 拒絶理由通知後は指定期間内(17条の2) 査定不服審判請求から30日以内(17条の2)
訂正の範囲	請求項の削除(14条の2)	請求の範囲の減縮等(120条の4、126条、134条)
訂正可能期間	原則いつでも可能(権利消滅後も可能)。ただし無効審判係属中は審理終結通知前まで(14条の2)	異議申立て又は無効審判係属中以外は訂正審判の請求可能(126条) 異議申立て又は無効審判係属中は答弁書・意見書提出の指定期間内(120条の4、134条)
権利者の責任	行使した権利が無効とされた場合、権利者に損害賠償責任を転換(29条の3)	なし
侵害者の過失推定	なし	あり(103条)
訴訟手続の中止規定	侵害訴訟を提起された被告が、無効審判を請求したときは、申立てにより訴訟手続を原則中止(40条の2第1項)	職権により裁判手続を中止することが可能(168条)
他出願との関係	出願から3年以内は、実用新案登録出願から特許出願への変更が可能(特許法46条1項) (ただし登録後の変更は不可)	最初の拒絶査定の日から30日を経過するまでの期間、又はその特許出願日から5年6ヶ月以内は、特許出願から実用新案登録出願への変更が可能(実用新案法10条1項) (ただし登録後の変更は不可)

## 特許及び実用新案の権利取得・維持のためのコスト

(平均的特許出願の場合を例として算出。)

<b>&lt;特許&gt;</b>	<b>出願料 + 審査請求料 + 特許料</b>	
(現行)	出願料	21,000 円
	審査請求料	84,300 円 + 2,000 円 × 請求項数
	特許料	13,000 円 + 1,100 円 × 請求項数 (1 ~ 3年目)
		20,300 円 + 1,600 円 × 請求項数 (4 ~ 6年目)

6年維持させた場合のコストは...

$$\begin{aligned}
 &21,000 \\
 &+ 84,300 + 2,000 \times 7.6 \\
 &+ (13,000 + 1,100 \times 7.6) \times 3 \\
 &+ (20,300 + 1,600 \times 7.6) \times 3 = \underline{281,960 \text{ 円}}
 \end{aligned}$$

(H15改正後)	出願料	16,000 円
	審査請求料	168,600 円 + 4,000 円 × 請求項数
	特許料	2,600 円 + 200 円 × 請求項数 (1 ~ 3年目)
		8,100 円 + 600 円 × 請求項数 (4 ~ 6年目)

6年維持させた場合のコストは...

$$\begin{aligned}
 &16,000 \\
 &+ 168,600 + 4,000 \times 7.6 \\
 &+ (2,600 + 200 \times 7.6) \times 3 \\
 &+ (8,100 + 600 \times 7.6) \times 3 = \underline{265,340 \text{ 円}}
 \end{aligned}$$

<b>&lt;実用新案&gt;</b>	<b>出願料 + 登録料 (+ 実用新案技術評価請求料)</b>	
(現行)	出願料	14,000 円
	登録料	7,600 円 + 700 円 × 請求項数 (1 ~ 3年目)
		15,100 円 + 1,400 円 × 請求項数 (4 ~ 6年目)
	(実用新案技術評価請求料	
		42,000 円 + 1,000 円 × 請求項数 )

6年維持させた場合のコストは...

$$\begin{aligned}
 &14,000 \\
 &+ (7,600 + 700 \times 7.6) \times 3 \\
 &+ (15,100 + 1,400 \times 7.6) \times 3 = \underline{129,980 \text{ 円}} \text{ (評価書請求なし)}
 \end{aligned}$$

$$129,980 + 42,000 + 1,000 \times 7.6 = \underline{179,580 \text{ 円}} \text{ (評価書請求あり)}$$