

参考資料

工業所有権審議会「特許法及び実用新案法の改正に関する答申」 (平成4年12月)

1. 法改正の必要性

我が国の技術水準の向上に伴い、近年、実用新案登録出願の出願件数は減少してきている。

また、近年における技術革新の進展及び加速化を背景として、実用新案登録出願には、出願後のきわめて短期間に実施が開始されるものが多いこと、製品のライフサイクルも短縮化する傾向にあること等に見られるように最近の実用新案制度の利用状況においては、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対する保護ニーズが顕著である。

しかしながら、現行の実用新案制度においては、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は、たとえ、審査処理期間の短縮、出願公開後の仮保護の権利の強化を図ったとしても、適切な保護を図るためには一定の限界がある。

このため、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、早期登録を可能とする実用新案制度について、主要国の制度も参考にしつつ、実用新案法を改正する必要がある。

2. 早期権利保護ニーズを踏まえた実用新案制度改正の概要

権利付与手続

実用新案制度の保護ニーズが技術の早期実施に対するものにあることに鑑み、権利者と第三者の適切なバランスを考慮しつつ、方式審査等の基礎的要件を満たしていることを判断するのみで早期に権利付与を行う制度とすることが適切である。

権利侵害に対する救済

実用新案権の侵害に対する救済は、方式審査等の基礎的要件のみで早期に権利を付与している独、仏等の制度と同様に、また、権利者と第三者の適切なバランスにも考慮しつつ、現行制度と同様に損害賠償請求権、不当利得返還請求権、差止請求権等とすることが適切である。

実用新案登録に関する評価書の提示

実体審査を行わずに早期権利付与を行う制度においては、権利の有効性は基本的には当事者間で判断されることとなる。ただし、客観的な判断材料を提供するため、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に関する評価（見解）が示されることが適切であることから、独、仏の制度も参考にしつつ、実用新案登録に関する公的な評価書制度を導入することが適切である。

また、権利者と第三者とのバランスを適切に考慮する観点から、警告を含む権利行使時に権利者に特許庁により作成された評価書の提示を義務化することが適切である。なお、権利の有効性の判断を行うための効力確認審判制度を創設することは、早期権利保護を行う観点から適切でない。

権利抹消手続

権利の有効性の判断は、専門かつ技術的な知識を必要とすることから、権利が有効か否かは、現行制度と同様に行政庁における無効審判制度によることが適切である。

訴訟手続の中止

侵害訴訟（仮処分・仮差押えを含む）が提起された場合、当事者間において、権利の

有効性を巡る主張が異なる場合に、無効審判の請求がなされているときは、被告の申立てにより裁判所は原則として審決があるまで訴訟手続を中止することが適切である。

権利行使時の当事者の責任

行使した権利が無効であった場合に、権利者に過失があるものと推定する旨の規定を設け、これに対し、権利者は、権利の有効性について十分吟味し、注意義務を尽くしたことを立証することにより過失の推定を破ることができるということが適切である。なお、その際、独の実用新案制度においても同様の判例が確立されていることも考慮すべきである。

また、現行制度において、実体審査を経た権利のみが公示されることを前提として、規定されている侵害者の過失推定の規定は、削除することが適切である。

補正・訂正

実体審査を行わずに権利付与を行う制度においては、出願人は、先行技術の調査を十分に行うことにより、明細書を作成すべきであるという趣旨から、明細書又は図面の補正・訂正の適正化を図るため、出願後登録前の補正は、出願当初の明細書・図面に開示されている範囲内とする（新規事項の付加は不可とする）とともに登録後の訂正は、第三者との関係を考慮し、請求項（クレーム）の削除のみとすることが適切である。

権利の存続期間

保護客体である技術の性格、他の主要国の制度及び特許権の存続期間とのバランス等を勘案して、実用新案権の存続期間は出願の日から6年とすることが適切である。

保護対象

実体審査を行わずに早期権利行使を可能とする改正法の実用新案制度の保護対象は、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ため、現行制度と同様に物品の形状、構造又は組合せに係る考案とすることが適切である。

進歩性

進歩性については、独の制度が特許と実用との規定が異なっていることを考慮しつつ、現行制度を改正する積極的理由もないことから、現行法と同様、当業者がきわめて容易に考案できない程度のものとの規定とすることが適切である。

特許制度・意匠制度との関係

改正後の実用新案制度と特許制度の関係は、簡明であることが求められるとの観点、ダブルパテント排除の原則の適用等の観点から、同一人による改正後の実用新案登録出願と特許出願の同日出願は不可とすることが適切である。

また、特許出願又は意匠出願から改正後の実用新案登録出願への変更は、改正後の実用新案権の存続期間満了まで可とするとともに、改正後の実用新案登録出願から特許出願又は意匠出願への変更は、改正後の実用新案登録出願の登録時以降は不可とすることが適切である。

登録料の納付時期

早期登録を図る観点から、出願時に出願料と1～3年分の登録料を併せて納付することが適切である。

経過措置

早期権利付与という制度改正の趣旨を徹底する観点から、改正前になされた出願であって係属中のものについては、出願人の選択に基づき、改正後の実用新案制度の利用を可能とする方向で検討する必要がある。

実用新案制度形成の経緯

1．明治38年実用新案法制定以前

明治18年（1885年）に、殖産興業政策の推進と国内の近代化の一環として、特許制度（専売特許条例）が施行された。

明治30年（1897年）に外国人出願が行われるようになったが、我が国の出願人の発明は技術水準が低く、外国から導入した基本技術の改良が中心であったため、有力な特許の多くは外国人によって占められていた。したがって、欧米に比べて技術水準が極めて低い日本人の出願の大部分が拒絶され特許法では小発明を保護することができない状況であった。

2．明治38年実用新案法制定

明治38年（1905年）に、産業政策上、特に我が国の小発明を積極的に保護奨励する制度を設ける必要があるとし、ドイツの実用新案保護法を母法として実用新案法が制定された。

3．大正10年実用新案法改正

第一次世界大戦をきっかけに、特にドイツからの輸入に依存していた染料や医薬品分野においては、輸入が途絶えて混乱が生じるなど、我が国の産業や技術の基盤のもろさが露呈された。自主技術開発の必要性を痛感した日本は、科学技術の振興に力を注ぐようになる。科学技術振興政策は発明の奨励とも結びつき、制度改正等に対する要望等も活発になされるようになった。こうした産業財産権制度をめぐる外部環境の変化の下、大正10年（1921年）に実用新案法が改正された。

4．昭和34年実用新案法改正

第二次大戦直後、我が国の自主開発技術は少なく、海外からの導入技術を組み合わせた低コスト量産化が中心であり、我が国の技術進歩は、海外からの導入技術によって支えられた。しかし、昭和30年代に入り技術水準が向上するにつれ、実用新案程度の改良は、通常の企業活動上、必要に応じて行うことが可能になり、小発明保護の必要性が次第に希薄化してきた。

こうした背景から、産業財産権四法に関し抜本的な見直しを開始され、約10年に及ぶ検討を経て、昭和34年（1959年）に全面改正が行われた。

5．高度成長期と昭和45年実用新案法改正

(1) 出願件数の急増

1970年代まで続く高度成長期は、当時、日本と欧米との間に存在した技術格差を埋めるキャッチアップのプロセスでもあり、我が国の自主技術開発が進み、特許出願の増加が生じた。また、消費生活の向上により、家電製品、乗用車等のように、細かな改良を伴う新製品の開発やモデルチェンジが次々に行われ、実用新案登録出願も増加した。高度成長期初期の昭和30年（1955年）には約6万件だった実用新

案登録出願は、昭和 50 年（1975 年）には 3 倍の約 18 万件に達した。

（ 2 ）昭和 4 5 年実用新案法改正（審査請求制度の導入）

出願件数の急増に伴い、未処理案件の累積という事態が生じ、昭和 44 年には、実用新案の平均処理期間は約 5 年に達していた。そこで、特許・実用新案については、ドイツやオランダの制度にならい出願審査請求制度が導入された。これにより、特許は出願から 7 年間、実用新案は 4 年間、審査請求の必要性の有無を判断する期間が設けられ、要処理件数の減少につながった。

6 . 技術のソフト化・成熟化と昭和 6 2 年特許法改正

（ 1 ）出願件数の減少

1980 年代に入ると、日本独自の研究開発が進展し技術輸出が増加するなど、欧米との技術格差は大きく縮小した。1980 年代から 1990 年代にかけては、欧米からの技術導入が頭打ちになるとともに、生活水準の向上や企業経営の高度化、コンピュータ市場、ソフトウェア市場の劇的な拡大、情報化社会の到来等、新たな市場や産業分野が登場する中で、技術のソフト化・成熟化が進展した。

こうした日本の技術の進歩、成熟化に伴い、特許出願が増加を続ける中、制度創設以来、特許出願件数を上回っていた実用新案登録出願件数は、伸びが次第に低下し、昭和 56 年（1981 年）以降は特許出願件数を下回るようになった。

（ 2 ）昭和 6 2 年特許法改正（多項制の改善）

技術開発の進展に伴い、特許出願内容が高度化・複雑化の度合いを深める中、技術開発の成果を漏れなく保護するためには、従来の「多項制」には記載形式等に限界があることが明らかになってきたことから、昭和 62 年（1987 年）に多項制を改善する法改正が行われた。

これにより、1 つの発明については、形式にかかわらず複数の請求項を記載でき、新規性、進歩性等の判断については個々の請求項ごとに独立して判断することとなった。また、別発明であっても、相互に密接な関係のある発明については同一の願書で出願できるようになった。

この多項制の改善を契機に、実用新案制度の利用は大幅に減少した。理由としては、これまで実用新案登録出願されてきた考案についても、特許出願の請求項に記載されるようになったためと考えられる。

7 . 平成 5 年実用新案法改正【別添 2 参照】

実用新案登録出願件数が減少する一方、技術革新の進展及び加速化を背景として、実用新案登録出願には極めて早期に実施される製品が多いこと、製品が短ライフサイクル化の傾向にあることから、技術・製品の適切な保護を図るための早期登録を可能とする制度に対するニーズが顕著となった。こうしたニーズに応えるため、平成 5 年（1993 年）に実体的要件審査を伴わない無審査・事後評価型の新実用新案制度が採用された。

実用新案制度に関するアンケート

実用新案制度WGの検討で参照する資料として、出願人に対する実用新案制度に関するアンケートを、以下のとおり、(財)知的財産研究所に委託する。

1. アンケートの対象

大企業、中小企業、個人を含む広い対象を予定

2. 日程

7月中旬 アンケート発送

8月中旬 アンケート回収

9月 実用新案制度WGにアンケート結果を報告

3. 内容

- 旧実用新案制度下と現行の実用新案制度下での出願数
- 現行の実用新案制度を利用している / しない理由
- 実用新案技術評価書の利用方法
- 実用新案権の権利行使について
- 実用新案法の改正要望