

実用新案制度の改正にかかる各論点について

平成 15 年 12 月 2 日
特 許 庁

過去 4 回の実用新案制度ワーキンググループの審議を踏まえると、現在まで残された論点の方向性は以下のとおり考えるべきではないか。

1. 実用新案技術評価請求の位置づけについて

(1) 論点

実用新案制度は、実用新案技術評価請求（以下「評価請求」という。）を行わなければ権利を行使することができないことから、実際上は無審査主義とはいえないにもかかわらず、特許制度との差違をことさらに強調して、制度を敢えて使いづらいものになっているのかとの批判がある。また、一定期間（例えば3年以内）に評価請求を行わない権利については、権利を放棄したものとみなして権利を安定させるとともに、実用新案制度に制度的に付加された使いづらさを除去すべきではないかとの指摘がある。

(2) 考え方

実用新案制度は、実体審査を行わずに権利を付与する、いわゆる「無審査主義」に立脚しており、本来、その権利行使は、自己責任原則に基づいて行われることを想定している。しかしながら、実体審査を行わずに登録された実用新案権は無効理由を有している蓋然性が高いため、本来行使されるべきでない「権利」が濫用的に行使されることもあり得る。こうした事態が増えると、侵害していると訴えられた相手方に大きな負担を強いることとなる。そこで、「無審査主義」に由来する弊害を回避し、当事者間の混乱を防止する観点から、「実用新案技術評価書（以下「評価書」という。）」の制度が設けられている。その意味では、実用新案制度は、一部に「審査」的な要素を挟むことで権利の安定と、適正な権利行使を確保しようとしている。その意味で、折衷的な性格を有していることは指摘のとおりである。

他方、「評価書」制度によって、当事者間の自己責任に委ねられるべき制度であるという原則が損なわれているわけではないと考えられる。確かに、実用新案権の行使には評価書の提示が条件となることから、評価書は法的な行為や効果に結びつく存在である。しかし、これは一種の「鑑定書」的な性格を有するものである。第一に、特許庁では、評価書の作成において、当事者に委ねると過大な負担となる先行技術調査と専門的知識が必要な新規性・進歩性のみを判断し、他の無効理由が明らかに存在する場合であっても判断しないこととなっている。すなわち、当事者間に委ねることが可能な判断については、積極的に当事者に委ねる制度となっている。第二に、こうした評価書の作成は、公平性・信頼性を担保できる機関であれば、本来どこが作成してもよいと考えられるが、現在のところ、特許庁以外の他の機関においてこれらの判断が質及び量の両面で十分に行われる状況は存在せず、また、そうす

ることについての社会的な合意もない。そのため、特許庁の審査官に評価書の作成が委ねられているものと考えられる。これに対して、特許審査は、特許査定又は拒絶査定という行政行為に直結するものであり、審査がなされなければ、そもそも権利が付与されること自体があり得ない。特許審査と評価書の評価は、特許庁の審査官が行っている点は同じであり、判断内容にも共通するところもあるが、両者は根本的に性格の異なるものと考えられる。

仮に、一定期間内に評価書の作成を請求しない場合は実用新案権そのものを喪失するという制度を導入すると、評価書が権利の行使の局面において鑑定書的な働きをするという位置づけを大きく超えて、権利の得喪そのものに直結する法的効果を持つこととなる。そうすると、評価書の作成は、行政行為に直結する特許審査と変わらないものとなる。このように、評価書作成が特許審査と同様に行政行為性を帯びるならば、評価書の作成も特許審査と同等の範囲とすべきこととなり、その処理の手続も特許審査と同様となるべきものと考えられる。

そして、特許出願の平均審査待ち期間が約24月にのぼっているという現実がある。実用新案制度は早期実施化、短ライフサイクルの技術を保護するものと位置づけられているにもかかわらず、特許審査と同様の手続・処理に服するべきものと考えれば、平成5年改正以前の状況に回帰することにほかならず、早期権利保護の要請には到底対応できない。換言すれば、特許審査着手の遅延が指摘される中で、実用新案権の評価書を最優先で処理することが容認されているのは、このような、権利行使に当たっての自己責任原則、及び評価書の鑑定書的性格が前提となっているからに他ならない。この点からも、評価書請求を権利の得喪と関連させることによってその性格を変容させることは、適切でないと考えられる。

なお、実務的にも、評価請求時期を制限した場合、権利者はその時点において将来権利行使するか否かの判断まで求められることとなる。特許出願における審査請求制度は権利取得の意思を確認するものであり、権利行使の意思までは求めていないことと比べると、評価請求時期を制限することは、権利者の利便性を損なうおそれがある。さらに、必要のない評価請求件数が増加するため、特許庁における評価書作成業務が増大することとなり、真に早期権利行使の必要性を有する者に対する評価書の作成が遅延するとともに、特許審査まで遅延する懸念があることに注意する必要がある。

2．権利付与対象の範囲の拡大について

(1) 論点

方法についてはともかく、ソフトウェア技術を対象としうるように「物」にまで拡大すべきとの指摘がある。

(2) 考え方

ソフトウェア技術は「物品の形状、構造又は組合せ」に該当しないため、ソフトウェア技術を早期保護する観点から、実用新案制度の権利付与対象を「物」（特許法第2条第3項第1号にいうところの「物」）にまで拡大すべきとの考え方がある。しかしながら、ソフトウ

エア技術であっても、それが物品として実用新案請求されており、その物品が形状、構造を有する場合は、現行制度においても、当該ソフトウェア技術について基礎的要件違反とはしていない。他方、物品として実用新案請求されていない、物品として実用新案請求されているが物品が形状、構造を有さないソフトウェア技術（ソフトウェア、すなわちプログラムのみに特徴があるもの）は、物品の形態的要件を満たしていないので、基礎的要件違反としてゐる。権利付与対象を「物」に拡大した場合、こうしたソフトウェア技術が新たな権利付与対象となる。このようなソフトウェア技術については、特徴であるプログラムを複写することにより模倣品を作成することが容易であることから、早期保護の要請があると考えられる。しかしながら、プログラム一般を実用新案制度の権利付与対象とすることに対する弊害について強い懸念があることを考慮すると、プログラムのみに特徴があるものを含む「物」まで拡大することは、今回の改正においては行わないこととすることが妥当ではないか。

なお、権利付与対象に該当するか否か等の基礎的要件の判断については、審査官が行っており、基礎的要件違反を理由に却下処分となった場合は、行政不服審査法に基づいて異議申立てをすることが可能である。

3．実用新案登録に基づく特許出願の要件について

（１）論点

実用新案登録を経由した特許出願が、最初から特許出願をなされたものに比較して、有利となるべきではないとの考え方がある。その意味で、いったん実用新案権を取得したのだから、実用新案登録に基づく特許出願の特許請求の範囲に記載できる事項は、基礎とする実用新案登録における実用新案登録請求の範囲に限定すべきではないか、との指摘がある。

（２）考え方

実用新案登録に基づく特許出願について、当初から特許出願としていた場合とできる限り同等の取扱いをすることは、実用新案登録出願を先に行う魅力を維持することにつながると考えられる。また、特許出願は、基礎とする実用新案登録における実用新案登録請求の範囲に限定するとの制限をしたとしても、不当に広い権利範囲で実用新案権を設定することにより、容易に回避されるおそれがある。さらに、権利付与対象が制度間で異なることを前提にすれば、当初明細書に記載があったとしても、物品の形態的要件を満たさない「物」と「方法」の発明の特許請求できなくなることとなる。以上を考慮すると、基礎とする実用新案登録における実用新案登録請求の範囲に限定することは、必ずしも妥当ではないと考えられる。したがって、実用新案登録に基づく特許出願の要件は、基礎とした実用新案登録の実用新案登録請求の範囲に限定するのではなく、明細書等全体の記載の範囲に限定すべきであると考ええる。

4．実用新案技術評価請求と実用新案登録に基づく特許出願との関係について

(1) 論点

評価書を取得し、実用新案権による早期保護を実現した後に、実用新案登録に基づく特許出願を行いたいとの要請がある。また、先行技術調査代用行為の防止については、実費を勘案して評価請求の手数料を改定するべきであるとの指摘がある。

(2) 考え方

先行技術調査代用行為の防止について

評価書は、具体的な権利行使に用いられるものであるという趣旨を踏まえ、特許庁では特許審査より優先的にその作成を行っている。このため、評価請求又は特許出願に何の制限も設けない場合、評価書を特許審査の先行技術調査に代用し、その内容を踏まえて実用新案登録に基づく特許出願を行うべきかどうかを判断するという行動が誘発される懸念がある。このことは、実質上、特許出願に対する事前評価制度を導入することに等しい。また、こうした行動が拡大して、評価請求が増加すると、真に早期権利行使の必要性を有する者に対する評価書の作成が遅延するとともに、特許審査まで遅延するおそれがある。また、評価書は実用新案権の行使に用いる書類であり、評価請求を行ったということは、実用新案権の権利行使の意思を有すること、すなわち特許権ではなくあくまでも実用新案権による保護を求めることを権利者が選択したと考えられる。この観点からも、出願形式の過誤の救済のために、実用新案登録に基づく特許出願を認める必然性はないものと考えられる。したがって、実用新案登録に基づく特許出願は、出願人又は実用新案権者による評価請求の後には、行えないこととすべきではないか。

評価書作成手数料の改定について

評価書作成手数料は、法律上実費勘案となっておらず（実用新案法第54条第2項）、実用新案制度が多くの中企業、個人発明家に利用されることを念頭に、政策的に料金設定を行うこととなっている。加えて、先行技術調査代用の評価請求を抑制するために手数料を引き上げの方向で改定することとなると、本来の趣旨に則り具体的な権利行使を念頭に評価請求を行う利用者に対しても費用面で負担を強いることになり、結果として、安価で簡便な保護を図ることができるという実用新案制度の利点を減ずることが懸念されるため、今回の改正においては行わないこととすべきではないか¹。

¹ 評価書の作成を特許審査よりも優先的に行っていることが先行技術調査代用に利用される主な原因と考えられるため、評価請求の手数料を一定程度引き上げたとしても、先行技術調査代用の利用はなされることが考えられる。

5．実用新案登録に基づく特許出願とその基礎とされた実用新案権の関係について

(1) 論点

特許権と実用新案権の二重登録（ダブルパテント）を防止し，かつ，第三者にとっても簡明な制度とするため，基礎となる実用新案権を出願と同時に放棄した場合に限り，実用新案登録に基づく特許出願をできることとすべきとの指摘がある。

(2) 考え方

特許出願後，特許権が登録されるまでの間の権利保護に資する観点から，実用新案登録に基づく特許出願後に基礎とされた実用新案権を評価請求できない（権利行使できない）状態で存続させ，審査着手前に特許出願を取り下げた場合には実用新案権の評価請求を可能とし，特許審査までの期間を実用新案権で保護することを可能とする案も考えられる。

しかしながら，実用新案登録に基づく特許出願を可能とする制度の導入に当たっては，第三者の監視負担を勘案して制度を簡明にすべきとの要請が強い。また，特許出願を取り下げることにより評価請求可能とする実用新案権を残すことに対する具体的要請が乏しい。加えて，実用新案権を基礎とした特許出願に当たっては3年間の考慮期間があり，その上で特許出願を選択した以上，実用新案制度による保護を放棄したものと考えるべきとの意見も強い。さらに，特許登録までの期間が長いために実用新案権を残すべきとの要望については，特許の早期審査制度で一定程度応えることも可能であると考えられる。以上を踏まえると，実用新案登録に基づく特許出願を行うためには，基礎とした実用新案権を特許出願と同時に放棄することを条件とすることが適切ではないか。なお，この場合，基礎となる権利が放棄されているので，特許出願を放棄又は取り下げた場合であっても，基礎となった実用新案権に復帰することはできない。

また，現行制度においては，実用新案権の評価書は権利消滅後であっても作成が可能である。しかしながら，実用新案登録に基づいて特許出願がなされた場合には，3年間の検討期間を経て出願人の意思として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，特許審査前の先行技術調査の代用として利用されること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すべきではないか。

6．実用新案登録に基づく特許出願の分割と変更について

(1) 論点

実用新案登録に基づく特許出願を，当初から特許出願としていた場合とできる限り同等の取扱いをすることが，出願人にとって望ましく，その観点から，分割，及び実用新案登録出願への変更については，これを認めるべきであるとの考え方がある。

(2) 考え方

分割について

実用新案登録に基づく特許出願を当初から特許出願としていた場合とできる限り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から、分割を認めるべきとの要請がある。一方、分割を制限してしまうと、特許審査時と実用新案登録時（出願の基礎的要件判断時）の単一性の基準²が異なることによる不利益が生じうる。すなわち、請求項1が $A + \alpha$ 、請求項2が $A + \beta$ として、実用新案登録時において特別の技術的特徴（ A ）とされた技術が特許審査時には公知であったことが明らかになった場合、請求項1と請求項2は単一性を満たさないから、分割ができない場合はいずれかを断念することを余儀なくされることとなる。したがって、実用新案登録に基づく特許出願の分割は可能とすべきではないか。

変更について

実用新案登録に基づく特許出願を当初から特許出願としていた場合とできる限り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であっても、さらに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。一方、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。また、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・分割が行い得ることとなるが、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とき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、制度導入の趣旨と異なるものである。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べきではないか。

なお、分割はある意味では補正であり、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から、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を禁止すべきではないか。

7. 訂正の時期と回数について

(1) 論点

訂正について、第三者による評価請求又は無効審判請求が行われた場合には、一切認めないことは、権利者にとって酷に過ぎるのではないかと指摘がある。他方で、権利範囲が確定していない権利を存続させることは不相当として、訂正は、出願から3年、あるいは6年という期間を区切って認めることとすべきであるとの意見がある。

² 単一性は、先行技術との関係で決定される。基礎的要件判断時は先行技術調査前であるのに対し、特許審査時は先行技術調査後であるため、特許審査時の単一性の基準は基礎的要件判断時よりも厳しいものとなる。

(2) 考え方

第三者による評価請求・無効審判請求について

実質的な訂正を容認することは、実用新案登録出願の時点において整備された権利範囲を設定する意欲を失わせる弊害を伴う。この観点から、訂正を認める回数を全期間を通じて1回までに制限し、訂正が可能な期間を、権利登録の日から最初の評価書の謄本の送達後一定期間を経過した日までとするよう制限することで、この問題に対処することが考えられる。この場合、第三者による評価請求、無効審判請求があったときには、一切訂正を認めないことが考えられる。この考え方による場合は、第三者が実用新案権の権利範囲を確定し、また無効理由を明らかにしたいという請求意思に対して回答する方法として、最も迅速かつ簡明なものとなると期待される。

他方、第三者の請求にかかるものであっても、評価書を取得した後、あるいは無効審判請求時に訂正したいとの要望も根強い。このため、訂正が可能な期間を、権利登録の日から、最初の評価請求(第三者からの請求にかかるものも含む。)に対する評価書の謄本の送達後一定期間を経過した日又は最初の無効審判の請求書の副本の送達後一定期間を経過した日の早い方までとし、訂正を認める回数を全期間を通じて1回までとすることが適切ではないか。

なお、無効審判において訂正を認めることとすると、これに対応して、無効審判請求人には新たな無効理由・証拠の追加を認めることが必要である。ただし、理由・証拠の追加に対応して、新たな防御方法の提出として更なる訂正を行うことは、一定の制限の下での訂正の容認という趣旨を没却し、訂正の当初から整備された権利範囲を整備する意欲を損なうおそれがあるため、認めるべきではない。

年限で区切った訂正時期の制限について

出願から3年又は6年に訂正を認める期間を制限しようという案は、長期にわたって権利範囲が確定せず第三者の監視負担が増大することを主たる理由とするものである。しかしながら、この考え方には、以下のような問題点があることから、採用は見送るべきではないか。

- ア) 権利期間内であれば、いつ現れるかわからない侵害者に対して機動的に権利行使ができるようにしておくべきである。また、権利行使の必要性が顕在化していないのにあえて訂正を行わせる必要もない。例えば、訂正期間が制限された場合、訂正期間経過後に侵害品が市場に出回り、権利行使を行う必要が生じ評価請求したところ、先行技術を回避し侵害品を含む訂正を行うことができず、侵害品に対して権利行使できないという事態が発生することがありうる。
- イ) 特許制度においても補正について出願からの期間制限がないため、分割出願によって明細書等の範囲内のどの部分が権利範囲となるか確定していない特許出願を長期に係属させ、先行技術を回避し侵害品を含めるような補正を行うようなことが可能となっている。特許出願における分割出願の件数は、年間約1万件にも上る。これと対比して、実用新案制度がことさらに不確定であるとは考えにくい。また、実用新案制度において導入しようとしている訂正は、明細書等の範囲内よりも狭い実用新案登録請求の範囲内での訂正のみを可能とするものである。

ウ) 期間が制限されれば念のため訂正を行うという行動を誘発し、大多数において訂正に先立って評価書が請求されることが予想される。特に権利行使に関係のない評価請求が、訂正の制限期間ぎりぎりになされることが懸念される。これによって審査負担が増大し、真に早期権利行使の必要性を有する者に対する評価書の作成が遅延するとともに、特許審査まで遅延するおそれがある。

8．訂正の適否の判断について

(1) 論点

訂正の適否について、当事者に過大な負担とならないのであれば、特許庁においても負担は小さいと考えられるから、訂正の適否については訂正時又は評価書作成時に特許庁が判断するようにすべきではないかとの指摘がある。

(2) 考え方

実用新案制度は無審査主義であるから、原則として、当事者間に実用新案権の有効性の判断を任せている。しかし、当事者に過大な負担となる先行技術調査と、特に専門性を必要とする新規性・進歩性の判断のみ、特許庁が行っている。訂正の適否の判断については、当事者に過大な負担を負わせるものではなく、実用新案登録請求の範囲の減縮であるか否か等の判断は特に専門性を必要とするものでもない。他方、訂正の適否の判断は、訂正前の明細書等と訂正後の明細書等を比較する必要があるため、それにはどうしても一定の時間を要することから、特許庁が行う場合には、審査負担が増大する。したがって、訂正の適否の判断については、当事者間に委ねるべきものとする。

なお、補正の適否の判断についても、当事者間に委ねている。