

実用新案制度ワーキンググループ報告書（案）に  
寄せられた意見に対する考え方

【実用新案制度の在り方について】

実用新案制度の在り方については、不安定な権利が増大することは産業競争力にダメージを与える等の理由から廃止すべきとの意見もありましたが、早期実施が必要な技術の保護という要請が存在していること、減少傾向にあるとはいえ、実用新案制度が有効として引き続きこれを利用したいとの要望が根強いことから、実用新案制度を存続し、実用新案制度の魅力を向上させるための改正を行う方向で検討いたします。

意匠法及び不正競争防止法の改正で対処すべきとの意見については、各法の性質、特徴を考慮に入れて検討いたします。

【権利付与対象の在り方について】

権利付与対象の在り方については、早期保護が必要なソフトウェア（プログラム）を含めるために権利付与対象を拡大すべきとの意見もありましたが、プログラムや物質等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から、現行の要件である「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」を維持する方向で検討いたします。

権利付与対象の拡大については、技術の発展状況、プログラムや物質等の実用新案権での早期保護の必要性及びその保護に対する弊害を考慮しつつ、引き続き検討いたします。

【存続期間の在り方について】

存続期間の在り方については、第三者の監視負担増大の観点から延長すべきでないとの意見もありましたが、出願人の要請及び国際調和の観点から、存続期間を延長する方向で検討いたします。具体的には出願から10年に延長する方向で検討いたします。

【特許制度との調整の在り方（実用新案登録に基づく特許出願制度の導入）について】

特許制度との調整の在り方については、実用新案登録に基づく特許出願制度の導入に反対する意見もありましたが、出願人の利便性を考慮し、実用新案登録に基づく特許出願制度を導入する方向で検討いたします。その導入に際しては、実用新案登録に基づく特許出願に関する制限措置を設ける方向で検討いたします。

実用新案登録に基づく特許出願及びその基礎とされた実用新案権の関係については、基礎とされた実用新案権を初めからなかったものとすべきとの意見から特許権成立後も権利期間満了まで存続させておくべきとの意見までありましたが、審議会での議論を踏まえ、簡明な制度とすることによって第三者の監視負担の軽減を図るとの観点から、実用新案登録に基づく特許出願を行った時に実用新案権を放棄することとする方向で検討いたします。

実用新案登録に基づく特許出願後の実用新案登録に対する評価請求の制限に

については、そのような制限をすべきでないとの意見もありましたが、評価書の特許審査前の先行技術調査の代用として用いることを目的として、実用新案登録後直ぐに実用新案登録に基づく特許出願を行い、その実用新案登録に対し評価請求することにより評価書を取得する行為を防止する必要があること、評価書を提示していない時点の実用新案権を保護する実益は小さいこと、実用新案権に基づいて権利行使する場合には、実用新案登録に基づく特許出願(特許権の保護の選択)を行わずに、実用新案権を維持すべきであることを考慮し、基礎とした実用新案登録については評価請求できない方向で検討いたします。

評価請求をしたことに伴う実用新案登録に基づく特許出願の制限については、そのような制限を設けるべきではないとの意見もありましたが、二重の審査による審査負担の観点から制限を設ける方向で検討いたします。

無効審判請求時を基準とした時期的制限については、そのような制限を設けるべきではないとの意見もありましたが、請求人の立証作業及び特許庁の審理が無駄となることを防止するため、制限を設ける方向で検討いたします。

実用新案権の存続期間消滅後の第三者の自由実施への期待については、その期待を保護できるような措置を検討いたします。

#### 【権利範囲の訂正の在り方について】

訂正の範囲については、請求項の削除のみでよいとの意見もありましたが、訂正の許容範囲を拡大すべきとの出願人の要望を考慮し、訂正の範囲を拡大する方向で検討いたします。具体的には、実用新案登録請求の範囲の減縮等の訂正に拡大する方向で検討いたします。

訂正の時期については、最初の無効審判の請求書の副本の送達後一定期間のみ訂正できるようにすべきとの意見もありましたが、評価書取得後において訂正を行いたいという要望が強いことから、権利登録の日から、最初の評価請求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する方向で検討いたします。

訂正の回数については、回数を制限すべきでないとの意見もありましたが、第三者の監視負担の増大防止の観点から1回に制限する方向で検討いたします。

#### 【実用新案権登録後の国内優先権制度導入の是非について】

実用新案権登録後の国内優先権制度は導入しない方向で検討いたします。

#### 【権利者等の損害賠償責任の在り方について】

実用新案法第29条の3については維持する方向で検討いたします。

#### 【登録料の在り方について】

出願時に納付する第1年～第3年の登録料を軽減する方向で検討いたします。

#### 【その他の改正事項について】

進歩性の基準については、発明の定義の在り方も含めて、引き続き検討いたします。

評価請求の時期的制限については、評価請求の時期的制限は設けない方向で検討いたします。

情報提供制度の拡充については、刊行物公知以外の無効理由の情報も提供可能とする方向で検討いたします。

評価書作成機関の民間開放については、評価書を民間にも作成させるべきであるとの意見もありましたが、特許庁の審査官による先行技術文献調査と同等の公平性及び信頼性を有する民間調査機関が存在するとの社会的合意がなされているとはいえないことから、時期尚早と考えられます。評価書作成機関の民間開放については、今後の民間調査機関の動向を踏まえつつ、引き続き検討いたします。

#### 【運用による対応について】

評価書作成時の先行技術の調査範囲を特許審査と同程度にすべきとの意見がありました。評価書作成時及び特許審査時ともに、審査官によって同様の先行技術文献（インターネット上の文献を含む。）調査が行われていることから、調査範囲が異なることはありません。先行技術調査については一層の努力を今後も維持し、考案の新規性・進歩性についての確に評価することにより、実用新案権をめぐる無用な紛争が生じる事態を未然に防止するよう努めてまいります。

意見表明機会の付与については、評価請求を行う際に、請求人が意見を付すことができるようにする方向で検討いたします。また、他人からの評価請求に対して出願人又は権利者が意見を述べる機会がないとの意見については、他人の評価請求に対する評価書作成後に、出願人又は権利者が再度の評価請求を行うときに意見を述べるができることから、機会を設ける必要性は低いと考えられます。なお、出願人又は権利者が上申書により意見を述べることは、現行制度においても可能となっています。

審査官の論理（ロジック）の記載については、新規性・進歩性についての判断（審査官の論理（ロジック））を記載する方向で検討いたします。

出願から登録までの期間の短縮については、出願から登録までの処理の迅速化について一層の努力を維持し、出願人の意向も踏まえて、出願から登録までの平均期間を短縮するよう努めてまいります。

無審査登録制度である実用新案制度の周知については、実用新案制度の内容について、幅広く周知を図るよう努めてまいります。