

## 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。