

## 第 2 章 実用新案技術評価

## 1. 概要

実用新案法第 12 条第 1 項は、実用新案登録出願又は実用新案登録について、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する一定の規定に係る技術的な評価を請求することができることについて規定している。また、同項は、その請求を請求項ごとに行えることについても規定している。

実体審査を経ることなく早期に実用新案権の設定登録がなされる実用新案制度において、登録された権利が実体的要件を満たしているか否かについては、原則として、当事者間における判断に委ねられることになる。しかし、実用新案権が設定登録された後の権利の有効性をめぐる判断には、技術性及び専門性が要求されるため、当事者間の判断が困難となり、不測の混乱があることも想定される。このことを考慮し、当事者間で判断のつきにくい先行技術文献との関係における新規性、進歩性等の有無の判断のための客観的な判断材料となる実用新案技術評価書(以下この部において「評価書」という。)が請求により提供されるように、実用新案技術評価制度が設けられた(第 12 条、第 29 条の 2 及び第 29 条の 3)。

## 2. 実用新案技術評価

実用新案技術評価として、審査官は、請求項に係る考案が以下の(i)から(iv)までの実体的要件を満たすか否かについてのみ評価をする(第 12 条)。

- (i) 文献公知考案に基づく新規性(第 3 条第 1 項第 3 号)
- (ii) 文献公知考案に基づく進歩性(第 3 条第 2 項(第 3 条第 1 項第 3 号に掲げる考案に係るものに限られる。))
- (iii) 拡大先願(第 3 条の 2)
- (iv) 先願(第 7 条第 1 項から第 3 項まで及び第 6 項)

以下本章において(i)から(iv)までに関して「新規性、進歩性等」という。

請求項に係る考案の新規性、進歩性等について評価をする際には、審査官は、それぞれの実体的要件に関連する特許出願の審査基準(「第 III 部第 2 章 新規性・進歩性」から「第 III 部第 4 章 先願」まで(注))に準じて評価をする。

(注)「文献公知考案に基づく新規性」及び「文献公知考案に基づく進歩性」の評価については、審査官は、文献公知考案に基づいて行うため、「第 III 部第 2 章第 3 節 新規性・進歩性の審査の進め方」の 3.1.3 及び 3.1.4 は除かれる。

### 3. 実用新案技術評価の進め方

#### 3.1 評価対象の決定

審査官は、実用新案技術評価の請求がなされた請求項に係る考案を評価対象とする。評価書作成の前に補正又は訂正がされている場合(その補正又は訂正が適法にされたか否かにかかわらない。)は、補正後又は訂正後の請求項に係る考案を評価対象とする。

なお、評価書作成の前に、(i)無効審判において無効とされた請求項に係る考案、(ii)訂正により削除された請求項に係る考案及び(iii)登録前に取下げ又は放棄された実用新案登録出願に係る考案については、評価対象とする必要はない。

(説明)

第12条第2項では、無効審判により無効にされた後は、実用新案技術評価の請求ができない旨規定している。他方で、実用新案技術評価の請求がなされた後、評価書作成の前に無効審判により無効にされた場合(3.1(i))についての取扱いについては、明確な規定はない。

しかし、登録が無効の場合は、評価対象が存在していないことになるから、実用新案技術評価の請求がなされた後、評価書作成の前に無効審判により無効にされた場合も、評価をする必要はない。

訂正により削除された請求項に係る考案(3.1(ii))及び登録前に取下げ又は放棄された実用新案登録出願に係る考案(3.1(iii))についても同様である。

#### 3.2 請求項に係る考案の認定

審査官は、請求項に係る考案の認定を、請求項の記載に基づいて行う。請求項に係る考案の認定は、「第III部第2章第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の2. に準じて行う。

#### 3.3 先行技術調査の対象の決定

審査官は、3.1において評価対象とした請求項に係る考案を先行技術調査の対象とする。

審査官は、考案の単一性の要件が満たされているか否かにかかわらず、評価対象とした請求項に係る考案については、全て先行技術調査の対象とする。審査官は、請求項に係る考案の実施の態様(請求項に係る考案の考案特定事項を具体化したものに限る。)も、先行技術調査の対象として考慮に入れる。

### 3.4 先行技術調査

審査官は、原則として、特許出願の審査における先行技術調査(「第 I 部第 2 章 第 2 節 先行技術調査及び新規性・進歩性等の判断」参照)と同様の手法で先行技術調査をする。

ただし、審査官は、未公開の出願は先行技術調査の調査範囲に含めない。未公開の出願の中から第 3 条の 2 の「他の実用新案登録出願又は特許出願」等に該当するものが発見される場合もあり得るが、その公開を待って評価書を作成することは、評価書に対する迅速性の要請から適当でないからである。

また、請求項の記載が多義的に解される場合は、審査官は、全ての解釈を考慮して、先行技術調査の調査範囲が最も広い範囲となるようにする。

### 3.5 新規性、進歩性等の評価

審査官は、2.に従って、評価対象について、新規性、進歩性等の評価をする。

#### 3.5.1 新規性、進歩性等の評価についての留意事項

- (1) 評価書は、当事者間に先行技術文献との関係における新規性、進歩性等の有無の判断のための客観的な判断材料を提供するものである。したがって、審査官は、評価に当たっては、できる限り公平で客観的な評価をするように努めなければならない。また、評価書における評価に対して出願人又は実用新案権者の反論の機会が設けられていないことから、審査官は、評価書の作成に当たっては、特許出願の審査における査定時と同様に、確信し得る根拠をもって評価を行わなければならないことに留意する。
- (2) 上申書において、新規性、進歩性等の評価に関する主張がなされているものについては、審査官は、その内容を十分に検討した上で評価をする。
- (3) 既に無効審判の審決が確定している請求項については、審査官は、その審決の内容を参酌して判断する。
- (4) 国内優先権、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権の主張を伴う出願の場合は、審査官は、出願日を基準として先行技術調査をする。そして、基本的に、先の出願の日又は第一国出願日と出願日との間に、新規性、進歩性等を否定する文献公知考案、拡大先願又は先願があった場合のみ、審

審査官は、評価対象となる請求項に係る考案について、優先権の主張の効果が認められるか否かについて「第 V 部 優先権」に準じて判断すればよい。審査官は、優先権の主張の効果が認められないと判断した場合は、上記の文献公知考案、拡大先願又は先願に基づき、新規性、進歩性等は否定されると評価する。審査官は、優先権主張の効果が認められると判断した場合は、これらに基づき新規性、進歩性等は否定されないと評価する。

- (5) 分割出願又は変更出願の場合は、審査官は、新たな実用新案登録出願の現実の出願日を基準として先行技術調査をする。そして、基本的に原出願の出願日と、新たな実用新案登録出願の現実の出願日との間に、新規性、進歩性等を否定する文献公知考案、拡大先願又は先願があった場合にのみ、出願が分割、変更要件を満たしているか否かについて、「第 VI 部第 1 章 特許出願の分割」又は「第 VI 部第 2 章 出願の変更」に準じて判断すればよい。分割、変更要件を満たしていないと判断した場合は、審査官は、上記の文献公知考案、拡大先願又は先願に基づき、新規性、進歩性等は否定されると評価する。審査官は、分割、変更要件を満たしていると判断した場合は、これらに基づき新規性、進歩性等は否定されないと評価する。

### 3.6 先行技術調査及び新規性、進歩性等の評価をすることが困難である場合の取扱い

- (1) 審査官は、評価対象とした請求項について、可能な範囲において、先行技術調査をする。
- (2) 請求項に係る考案が明確でない、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に考案の詳細な説明が記載されていない等の理由により、そのままでは十分な新規性、進歩性等の評価をすることができない場合がある。この場合であっても、審査官は、明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面の記載並びに出願時の技術常識からみて、評価対象についての合理的な前提条件を仮定的に設定できるときは、最も合理的な前提条件(以下この部において、単に「前提」という。)を置いた上で新規性、進歩性等の評価をする。

また、この場合は、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載不備及び前記の前提についても評価書に記載する。

ただし、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載不備については、実用新案技術評価の内容に含まれていないこと及び出願人又は実用新案権者

の反論の機会が設けられていないことを考慮して、審査官は、このような取扱いを、その記載不備について確信し得る場合に限って行う。

以下において、評価のための前提を置く手法を示す(基礎的要件及びその他の要件については考慮されていない。)

例 1 :

[請求項]

図 1 に示されるような座り心地のよい椅子。

[明細書又は図面の概要]

図 1 には、背もたれの部分に背中の中の形の凹部が設けられた椅子が図示されている。

(評価のための前提)

「図 1 に示されるような座り心地のよい」という用語は、「背もたれの部分に背中の中の形の凹部が設けられた」という意味であるという前提で評価をする。

例 2 :

[請求項]

人間の感情を数値化する感情数値化手段、感情数値化手段からの信号に基づき人間が喜んでいることを判断する喜怒哀楽判定手段及び喜怒哀楽判定手段からの信号に基づき、尻尾を振る制御手段を有する犬の形状をした玩具。

[明細書又は図面の概要]

考案の詳細な説明には、一定音量以上の音を検出すると尻尾を振るような手段を有する犬の形状をした玩具のみが記載されている。

(評価のための前提)

「人間の感情を数値化する感情数値化手段」及び「感情数値化手段からの信号に基づき人間が喜んでいることを判断する喜怒哀楽判定手段」は、その文言どおりに認定すると、具体的なものが想定できないため十分な新規性、進歩性等の評価ができない。また、考案の詳細な説明の記載からは、一定音量以上の音を検出する手段以外のことを意味しているとも考えられない。したがって、「人間の感情を数値化する感情数値化手段」及び「感情数値化手段からの信号に基づき人間が喜んでいることを判断する喜怒哀楽判定手段」は、一定音量以上の音を検知する手段であるという前提で評価をする。

- (3) 明細書又は図面を参酌しても考案を把握することができないほどに請求項の記載が明確でない、又は考案に該当しないものが請求項に記載されている等の理由により、請求項に係る考案について有効な先行技術調査をすることができない場合がある。この場合には、審査官は、評価書に有効な先行技術

調査をすることができなかつたと認める旨をその理由とともに記載する。

## 4. 評価書の作成

審査官は、評価書に、調査範囲(先行技術調査をした文献の範囲)、評価、引用文献等の表示及び評価についての説明を記載する。

### 4.1 評価の表示

審査官は、新規性、進歩性等の評価を請求項ごとに示す。ただし、評価及び評価についての説明が共通する請求項について、まとめて記載することは問題ない。

審査官は、そのように評価した理由を請求人が理解できるように、評価についての説明を記載する(詳細については、以下の(1)から(5)までを参照。)

(1) 新規性、進歩性等が否定される場合は、審査官は、評価についての説明の欄に、そのような評価をした理由を請求人が理解できるように記載する。基本的には、審査官は、引用文献中の記載のうち、評価の根拠となった特定箇所の記載を示すこととする。2.の(i)、(iii)又は(iv)に係る否定的評価の場合は、審査官は、その特定箇所から、どのように請求項に係る考案の新規性、進歩性等を否定する考案等が認定できるかについて記載する。

2.の(ii)に係る否定的評価の場合は、審査官は、引用文献から認定された考案に基づき、どのような論理付けで進歩性を有しないと判断したのかを記載する。

審査官は、請求項に係る考案の新規性、進歩性等を否定する先行技術文献等(先行技術文献、先願又は同日出願)を発見できなかった場合は、そのような先行技術文献等が発見できない旨の評価とともに、その考案の属する技術分野における一般的技術水準を示す文献を記載する。

(2) 審査官は、考案が明確でないこと等により、新規性、進歩性等の評価を十分にすることができないと認めるときは、その旨、明細書等にどのような記載不備があるのか及びどのような前提で新規性、進歩性等の評価をしたのかを記載する。

(3) 審査官は、3.6(3)に基づき、有効な調査を行うことができなかったときは、その旨及びその理由を併せて記載する。

- (4) 審査官は、分割、変更要件を満たしていないと判断した場合又は優先権の主張の効果が認められないと判断した場合は、その理由と、現実の出願日を基準日として評価をした旨を記載する。
- (5) 新規性、進歩性等の評価に関係しない事項(新規事項の有無(第 2 条の 2 第 2 項)、訂正の要件(第 14 条の 2)等)については、明らかなものであっても評価書に記載しない。