

# 改正実用新案法の実務



特許委員会委員長 榊澤 聡

## 目 次

1. はじめに
2. 出願時の実用新案出願の選択
3. 出願時の明細書の記載
4. 実用新案登録出願から3年経過の際
5. 実用新案技術評価の請求等の際
6. 明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正の際
7. 実用新案登録無効審判が請求された際
8. まとめ

.....

### 1. はじめに

今回は、法改正の経緯および改正の概要と解説については、別途記事があるとのことで、改正実用新案法の実務に関し、実務上の対応策や活用法あるいは注意点を中心に説明する。

改正実用新案法、すなわち「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案」は、平成16年5月28日に国会で成立され、6月4日に法律第79号とされ、原則として平成17年4月1日から施行される。

そして、大きな改正点は次の3つである。

#### ① 実用新案登録に基づく特許出願制度の導入

実用新案権者は、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過したときなど特定の場合作を除き、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができるようになったこと。

#### ② 実用新案権の存続期間の延長

実用新案登録出願の日から6年としている実用新案権の存続期間が、実用新案登録出願の日から10年となったこと。

#### ③ 訂正の許容範囲の拡大

実用新案権者は、請求項の削除を目的とする願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲または図面の訂正の他、実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を一回に限りすることができるようになったこと。

これらの改正点について、実務上の対応策などにつ

いて、場合に分けて説明する。なお、対応策については、基本的には通常考え得るあたりまえのことがほとんどであるが、あえて記載する。また、実務上の提出書類などの手続自体などに関しては、基本的には改正前と大きな差異はないので省略する。

### 2. 出願時の実用新案出願の選択

改正前の実用新案法の場合にも、実用新案登録出願の日から3年を経過した後は、実用新案登録出願を特許出願に変更することができないと規定されていたが（改正前特許法第46条第1項）、実際には実用新案登録出願は、出願から3ないし4ヵ月程度で登録されるため、特許出願に変更できる時期は3ないし4ヵ月程度しかなかった。

今回の改正では、実用新案権者は、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過したときなど特定の場合作を除き、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる（特許法第46条の2第1項第1号）と規定され、実用新案登録出願の後、基本的には3年間、実用新案登録を特許出願に変更できる。

したがって、出願の際には存続期間が短くても良いと考えていて近い将来長い存続期間が必要となる可能性がある場合、出願の際には実用新案権による保護で十分と考えていても近い将来特許権による保護が必要となる可能性がある場合などでも、取り敢えず実用新案登録出願をし、その後その実用新案登録に基づく特許出願に変更することが可能である。

このため出願の際に実用新案登録出願を選択し、後に特許出願に変更するという選択肢が増えるので、近い将来には特許出願に変更するかもしれないが出願時に必ずしも特許出願の必要性がないと考えられるものに対しても、積極的に実用新案登録出願を選択することが可能になる。そして、出願後すぐに登録される等

実用新案制度の優位な点を有効に利用できる。

### 3. 出願時の明細書の記載

#### (1) 特許出願の変更も踏まえた記載

前述のように、実用新案権者は、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過したときなど特定の場合を除き、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる（特許法第46条の2第1項第1号）。

このように、実用新案登録出願の日から3年の間特許出願に変更できることが可能であり、出願の日から3年の間に、周囲の状況などが変化して、特許出願に変更すること、あるいは、実用新案登録請求の範囲に記載されていない明細書内に記載されている事項を権利化したくなることも考えられる。

そして、この変更された特許出願は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項がこの特許出願の基礎とされた実用新案の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願のときにしたものとみなされる（特許法第46条の2第2項）。

そこで、実用新案登録出願をする際の明細書には、特許出願に変更した際に権利化を図ることができるように、実用新案登録出願の保護対象外の方法や物品の形状などに係らない考案等についても必要に応じて適切に記載することも必要と考えられる。

#### (2) 訂正も可能な記載

また、改正前は、実用新案権者は、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる（改正前実用新案法第14条の2第1項）と規定され、訂正がかなり制限されていた。

今回の改正では、実用新案権者は、所定の場合を除いてではあるが、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を1回に限りすることができる（実用新案法第14条の2第1項）と規定され、改正前に比べ訂正の範囲が広く認められることになった。

そこで、実用新案登録後にも、必要な訂正を適切にすることができるように、特許出願と同様に、明細書

の記載を充実させる必要がある。

### 4. 実用新案登録出願から3年経過の際

実用新案権者は、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過したときなど特定の場合を除き、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる（特許法第46条の2第1項第1号）。

評価書等の請求がなされていないことが前提となるが、実用新案登録出願から3年以内であれば、実用新案登録を特許出願に変更できる。

なお、実用新案登録を特許出願に変更する場合には、もとの実用新案登録を放棄しなければならない（特許法第46条の2）とともに、変更した特許出願に際しては、所定期間内に出願審査の請求をしなければならない（特許法第48条の3第1項、第2項）。

また、新規性喪失の例外の適用及び優先権の主張などの取り扱いに関しては、特許法第46条に規定される実用新案登録出願から特許出願への変更の場合と同様に扱われる（特許法第46条の2第5項）。

#### (1) 特許出願への変更

いわば実用新案登録出願から3年を経過する際が、実用新案登録を特許出願に変更できる最後の機会となる。もし、評価書等の請求がなされていない場合には、存続期間が実用新案登録出願の日から10年であるのか、あるいは、さらに10年必要であるのかを判断し、より長い権利期間を欲する場合には、実用新案登録を特許出願に変更して存続期間を長期化することができる。

このように、特許出願に変更すると、新たに審査を受け、少なくとも新規性および進歩性を具備しなければ権利化を図れず、特許として登録を受けられる保証はない。このため、特許として登録を受けることができなくなるリスクがあるので、実用新案登録のままで短い存続期間でもよいという考えもある。しかしながら、新規性あるいは進歩性を具備しない瑕疵のある実用新案登録のままにしておいても、実用新案技術評価の内容が好ましくない。実際には権利行使などができず、毎年無用の登録料を納付するのみの、意味のない権利となるおそれがある。したがって、仮に特許出願に変更して、特許を受けることができない場合があるとしても、必ずしも全てに関して不利なわけではない。

## (2) 訂正と特許出願への変更

また、この時期に請求の範囲を見直し、実用新案登録の請求の範囲を訂正したい場合、実用新案登録請求の範囲の訂正をするのではなく、特許出願に変更して、この変更した特許出願の請求の範囲を補正することにより、所望の請求の範囲にすることができる。

特許出願であれば、審査の際に引用された公知技術などを考慮して適切な請求の範囲に補正できる可能性がある。一方、実用新案登録請求の範囲を訂正した場合には、訂正は一回しか認められず、その訂正が不十分な場合には、その後の訂正は請求項の削除を目的とするものしか認められず、所望の請求の範囲にすることはできない可能性がある。

また、同様に平成17年4月1日から施行される裁判所法などの一部を改正する法律で、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない（実用新案法第30条で準用する特許法第104条の3第1項）とされ、一回の訂正で十分に適切な訂正ができなかった場合には、権利行使ができなくなる。

したがって、請求の範囲を訂正したい場合には、実用新案登録の請求の範囲を訂正するのではなく、特許出願へ変更して請求の範囲を補正することが有効な場合もある。

## (3) 特許出願への変更および分割出願

さらに、実用新案登録の明細書に記載されている内容についても権利化を図りたい場合に、特許出願に変更して、必要に応じてこの変更した特許出願を分割出願することにより、登録実用新案の請求の範囲に記載されていないものについても、権利化を図ることができる。

## (4) 第4年度分以降の登録料の納付

そして、実用新案登録を特許出願に変更せず、実用新案登録を維持する場合には、実用新案登録出願から3年目よりやや遅れるが、実用新案登録の登録から3年を経過する以前に第4年度の登録料を納付する必要があるため、当然のことではあるが、第4年度の登録

料の納付の期限管理が必要になる。

存続期間は、改正前は特許出願の日から6年であったが、改正により特許出願の日から10年に改正された（実用新案法第15条）。

なお、改正前に出願された登録実用新案は、改正法の適用はなく、従前の通り出願の日から6年の存続期間である（附則第3条）。

## 5. 実用新案技術評価の請求等の際

実用新案技術評価を請求すること等により、いくつかの制約が生ずる。したがって、実用新案技術評価を請求する際には、次のことを考慮する必要がある。

### (1) 実用新案技術評価の請求と特許出願への変更

実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案技術評価の請求があったときは、実用新案登録に基づいて特許出願に変更することができなくなる（特許法第46条の2第1項第2号）。

したがって、実用新案登録技術評価を請求する際には、実用新案登録を特許出願に変更できなくなるので、存続期間および請求の範囲などを再度確認し、特許出願に変更する必要があるのかを確認した後に、実用新案技術評価を請求することが好ましい。特許出願に変更する必要がある場合には、実用新案登録技術評価を請求することなく、特許出願に変更しなければならない。

特に、実用新案登録技術評価を請求するということは、権利行使を前提に請求することが少なくないので、実用新案登録のまま早急に権利行使をすべきか、あるいは、特許出願に変更して審査を経た後に特許として権利行使をすべきかも考慮する必要がある。

### (2) 実用新案技術評価の通知と特許出願への変更

また、実用新案登録出願人又は実用新案権者でないものが実用新案技術評価の請求にかかる実用新案法第13条第2項の規定による最初の通知を受けた日から30日を経過したときは、実用新案登録に基づいて特許出願に変更することができなくなる（同第3号）。

したがって、実用新案権者等以外の実用新案登録技術評価の請求の最初の通知があった場合には、同様に実用新案登録を特許出願に変更する必要があるのかを確認し、必要があれば期間内に実用新案登録に基づき

特許出願に変更する必要がある。

### (3) 訂正

そして、最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したときは、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面を訂正できない(実用新案法第14条の2)。

したがって、実用新案技術評価書の謄本の送達があった場合には、早急に実用新案技術評価書の内容を確認し、必要がある場合には、訂正をする必要がある。なお、訂正は最初の実用新案技術評価書の謄本の送達の場合の1回しかできず、既に1回訂正している場合、あるいは、2度目以降の実用新案技術評価書の謄本の送達の場合には、請求項の削除によって対応する必要がある。

## 6. 明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正の際

実用新案権者は、所定の場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を1回に限りすることができる(実用新案法第14条の2第1項)。

願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正は、1回しかできない。したがって、1回の訂正で過不足なく明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面を訂正する必要があり、十分に注意が必要である。

当然のことであるが、必要以上の限定を加えてしまえば権利範囲が狭くなり、十分な限定が加えられていない場合には再度の訂正はできず、請求項の削除のみで対応しなければならない。

そこで、1回の訂正で適切な補正をしにくい場合には、特許出願へ変更し、審査の際に自己の認識していなかった公知技術などに対応した補正により、請求の範囲を適切にすることも考えられる。

## 7. 実用新案登録無効審判が請求された際

実用新案登録についてされた実用新案登録無効審判について、同法第39条第1項の規定により最初に指定された期間を経過したときは、実用新案登録に基づいて特許出願に変更することができなくなる(特許法第46条の2第1項第4号)。

実用新案権者は、所定の場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を1回に限りすることができる(実用新案法第14条の2第1項)。

すなわち、実用新案登録無効審判が請求され、最初の答弁書を提出する指定期間が経過した後は、実用新案登録を特許出願に変更できなくなるとともに、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正ができなくなる。

したがって、実用新案登録無効審判が請求され、最初の答弁書を提出できる期間に、登録実用新案を特許出願に変更するか、あるいは、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正及び答弁書の提出などにより実用新案登録無効審判に対応するかを択一的に選択する必要がある。

特に、実用新案登録無効審判が請求されるということは、実用新案権侵害などの問題があることが少なくないので、実用新案登録無効審判に対応すべきか、あるいは、特許出願に変更して審査を経た後に特許として対応をすべきかも考慮する必要がある。

また、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正は1回しかできないので、実用新案登録無効審判が理由がないとする審決を得たとしても、再度実用新案登録無効審判を請求されると、既に1回訂正していると、再度訂正することはできなくなり、請求項の削除でしか実用新案登録無効審判に対応できなくなるので、特許出願に変更することが有意義な場合も生ずる。

## 8. まとめ

上述のように、今回の実用新案法の改正では、実用新案登録に基づく特許出願に変更することを適切に使用することにより、早期権利化を図ることができる実用新案登録制度を有効に利用することができる。

また、明細書、実用新案登録の範囲又は図面を1回訂正できることになったので、この1回の訂正を適切に使用すれば、登録実用新案をより有効な権利として用いることができると考える。

(原稿受領 2004.9.8)