

# 改正実用新案制度について思う



会員 鈴木 正次

## 目 次

1. はじめに
  - (1) 世界の実用新案制度の沿革
  - (2) 我が国の実用新案制度の沿革
2. 実用新案の活用
  - (1) 実用新案法の施行後の歩み
  - (2) 平成5年法以後の歩み
  - (3) 実用新案の活用と弁理士
3. 新実用新案法の意義
  - (1) 早期の権利設定
  - (2) 明細書、請求項、図面の訂正
  - (3) 権利行使時の技術評価書の提示
  - (4) 技術評価書と請求項の訂正
  - (5) 無効審判を請求された場合の対応
  - (6) 実用新案登録に基づく特許出願
4. むすび

.....

## 1. はじめに

### (1) 世界の実用新案制度の沿革

実用新案制度は、1843年英国において実用新案を保護する条例が公布され、「実用の目的を有する製品の新規な考案」について3年間の保護を認めているのを嚆矢とする。

ついで1891年ドイツにおいて、新規な型を保護する法律の実用新案保護法が制定された。このドイツ法を継受する国は、1905年の日本、1928年のポーランド、1929年のスペイン、1934年のイタリア、1940年のポルトガル、1945年のブラジルなどとなっていた。<sup>(1)</sup>

### (2) 我が国の実用新案制度の沿革

#### ① 制定

我が国の実用新案は、明治38年(1905年)に制定されたのであるが、保護の対象は「工業上ノ物品ニ関シ、其ノ形状、構造又ハ組合セニ係ル実用アル新規ナ考案」(第1条)とされた。この「物品ノ形状、構造又ハ組合セノ考案」はその後も一貫して用いられた。

また新規でないものとしては「登録出願前同一又ハ類似ノ物品ニ関シ、帝国内ニ於テ公ニ用キラレタルモ

ノ、又ハ之ニ類似スルモノ」と、「登録出願前同一又ハ類似ノ物品ニ関シ、容易ニ応用スルコトヲ得ベキ程度ニ於テ公刊ニ記載セラレタルモノ、又ハ之ニ類似スルモノ」<sup>(1)</sup>とされた。

前記は特許法の「公ニ知ラレ又ハ公ニ用キラレタルモノ」の規定が、大審院判決により、帝国内での公知公用に限定されたのを受けたためである。この規定の仕方は、明治42年法にも引き継がれることになった。

前記実用新案において「菊花御紋章、又ハコレニ類似スルモノ」及び「秩序若シクハ風俗ヲ紊リ、又ハ衛生ヲ害スル虞レノアルモノ」(第2条)は不登録事由となっていた。<sup>(1)</sup>

#### ② 改正

##### (a) 明治42年(1909年)の改正

この改正は、法案制定直後である為に、特許法等の改正に伴う関係事項のみ改正された。

実体的な規定としては、実用新案の効力について、その登録を受けた物品を「業トシテ」製造、使用、販売又は拡布する権利を享有するものと規定された。この「業トシテ」という語は、意匠権についての規定でも挿入されているが、特許権については規定がない。

##### (b) 大正5年(1916年)の改正

この改正は、存続期間を6年から10年に改正したものである。

即ち、制定当時は、当初3年、ついで第1回の延長3年を認めていたが、大正5年の改正で、第2回の延長4年を認め、通算10年としたものである。

前記延長の理由として、「実用新案を得ても、その製品を市場に流通させるのは、実用新案権の期間3年と、延長期間3年の計6年では、実際利益を得るに至らない」こと、「実用新案は、特許、意匠と異なりとはいえず、発明奨励の法律であり、特許権の25年(延長10年を含む)、意匠権10年に比べ、実用新案権の6年は短すぎる」こと、「この法律のモデルとなった

ドイツでも、実用新案権の期限を延長する改正をしている」ことなどが改正理由とされた。<sup>(1)</sup>

(c) 大正 10 年 (1921 年) の改正

この改正によって、保護の対象を「物品の形状、構造又は組合せに係る実用ある型」(第 1 条)とした。<sup>(1)</sup>

また職務考案に関する規定を改正し、職務上の考案と、契約上の考案を区分するようにし、出願権は職務上の考案であっても、基本的には、考案者に帰属し、これを譲り受けた場合には相当の対価を支払うようにした。

次に考案相互間の強制実施許諾の新設、拒絶理由通知制度の新設、先願主義、出願公告制度及び異議申立制度の採用、登録無効の除斥期間を 3 年と定め、更に秘密考案制度を設けるなど、特許法の改正に伴い、これを準用することによって、特許法とほぼ同様の改正をした。

要するに、大正 10 年 (1921 年) の改正により、実用新案法は精緻な近代法となったのである。

(d) 昭和 4 年 (1929 年) の改正

この改正は、特許法の改正に伴うものであり、特許法は、民事訴訟法の改正に伴うもので、証拠調、即時抗告、審判費用などであって、実用新案法独特の改正ではない。<sup>(1)</sup>

(e) 昭和 34 年 (1959 年) の改正

この改正によって、保護の対象を「産業上利用することができる考案であって、物品の形状、構造又は組合せに係るもの」(第 3 条)とし、「考案とは自然法則を利用した技術思想の創作」と定義した(第 2 条)。大正 10 年法から「実用ある型」が削除され、型説を脱却した。<sup>(2)</sup>

また考案の進歩性について定義し、公知の考案から極めて容易に考案できるものは、保護を与えないようにされた。

そこで、特許との差異が小さくなり、先後願を定めたり、特許及び意匠からの出願変更ができるようにした。このように実用新案と特許との差異がなくなったので、特許を大発明とし、実用新案を小発明と説明されていたが、元来技術思想ならば、その点の差異はないとして、実用新案制度の廃止論が高まった。

然し乍ら「日本の工業界の実情、特に中小企業者において、実用新案、実用的な考案が従来長年の間、相当に産業の発達に寄与してきたこと、従って実用新案制度は、それなりに役割を果たしてきたという実績が

ある。また、実用新案を特許に含ませるとすれば、比較的低い技術思想の物が、長期間存続するということになり、特許の技術レベルを低下する」という反対意見もあって、結局存続に踏み切った。<sup>(2)</sup>

前記昭和 34 年 (1959 年) に改正された実用新案は、必要規定を網羅的に完備した精緻な法律であり、その後幾多の小改正を経ても、昭和 45 年 (1970 年) 改正法による審査請求制度導入以外は小改正に留まっていた。

(f) 昭和 45 年 (1970 年) の改正

この改正は、特許法の改正に併せて行われ、画期的な改正となった。即ち出願公開制度、審査請求制度を導入し、審査前置主義、補正、分割、変更の時期の制限、仮保護の権利の強化など、特許法とほぼ同様の改正をした。但し出願公開は要部公開とし、審査請求は出願から 4 年以内とされた。<sup>(2)</sup>

前記昭和 45 年法を画期的改正というのは、全審査主義を放棄したことにある。従来出願された工業所有権は、全部審査され、登録査定か、拒絶査定しかなかったのに、考案の場合、技術公開したにも拘らず、審査請求しない場合には、無権利となる(取下げ擬制)となったからである。

即ち工業所有権制度は、発明等を奨励し、発明等をした者に一定の独占権を付与してその労に報いることを根本精神としていたが、主として審査能力の不足をカバーするために、出願公開制度を採用し、仮保護の権利を認めることでバランスを取ると共に、一定期間内(実用新案は 4 年以内)に審査請求をしない場合には、権利化の道を閉ざされるのである。当時は審査能力の不足から、已むを得ない措置として受け入れられ今日に及んでいる。このようなことは、特許出願において著しいので、実用新案は軽視されがちであったが、権利化無視の点では同様であった。<sup>(2)</sup>

(g) 平成 5 年 (1993 年) 法による改正以後

平成 5 年の改正は、矛盾に満ちた複数の要請を満足させようとしたために、却って名目を保ち乍ら、実効のきわめて少ない法律に変貌した。

即ち平成 5 年に 7 万 5 千件余あった実用新案の出願件数が、平成 6 年には 1 万 5 千件余に激減した。そして、平成 5 年までの実用新案出願は、特許出願又は意匠出願となると予想されていたが、この予想は見事に外れ、実用新案出願の 6 万件余が消滅した形となり、結果的に表 1 のようになった。<sup>(6)</sup>

表 1 (但し内国人のみ)

	特許	実用新案	意匠
1993年	332,345	0 (旧 75,919)	39,188
1994年	319,938	15,761	38,719
1995年	334,612	13,065	38,257
1996年	340,101	12,302	38,456
1997年	350,807	10,428	37,766
1998年	359,381	9,450	37,340

即ち実用新案の無審査登録利用件数は、ほぼ1万5千件余から1万件に低迷したことになり、特許出願又は意匠出願への振り替えは殆どなかった。従って結果的には旧実用新案制度を廃し、新実用新案制度を採用したことになった。

前記のように、旧実用新案制度を廃し、新実用新案制度を創設して10年になり、産業界も無審査制度の得失を知得し、これを有効に利用しようとする気運も生じつつある。従って平成16年法は、平成5年法の良い点をそのまま温存し、改正すべき点を改正して、この実用新案をより有効に使用し得るようにしたものとして、大いに歓迎すべき所である。

## 2. 実用新案の活用

### (1) 実用新案法の施行後の歩み

実用新案は、特許に対しては小発明と捕えられ、技術的に劣っていた当時としては、我が国の現状に合致した制度として、普及し急速に活用されるに至った。

即ち明治38年7月1日の施行に伴い、同年中に1986件の出願があった。これはほぼ半年分の出願であり、驚くべき活用であった。<sup>(1)</sup>

実用新案制度は元来特許制度と、意匠制度の間隙を縫って創設されたものであるが、その出願件数は逐年倍以上に増加し、明治41年(3年目)には遂に1万件を突破した。そして大正4年には1万5千件余、大正14年には2万7千件余、昭和10年には4万件余と逐年増加したが、昭和20年には戦争の為に、4千件余に減少した。<sup>(1)</sup>

然し乍ら、戦後は増加を続け、昭和30年には6万件余となり、昭和40年には遂に10万8千件余となり、昭和50年には、18万件余となり、昭和60年には遂に20万4千件余を数えるに至った。<sup>(2)</sup>

前記のように、実用新案の出願件数は逐年増加したが、技術の高度化に伴い、逐次特許出願件数との差が

小さくなり、昭和55年以後は特許出願件数が実用新案出願件数を押え、爾後その傾向が続き、平成5年の実用新案の出願件数は7万7千件余(内外人合計。以下同じ。)と10万件を下回ったが、更に平成5年の実用新案法の大改正によって、実用新案はその輝かしい歴史に終止符を打つことになった。

### (2) 平成5年法以後の歩み

前記のように実用新案法の大改正までは、特許法と共に工業所有権制度の根幹として活躍したのであるが、前記平成5年法の大改正により、その出願件数は激減し、僅かに特許法の補完的意義をもって存続していた。従ってその出願件数も、平成6年に1万6千件余、平成10年に1万件余、平成14年に8千件余と減少の一途を辿り、現在に到っており、自然消滅のおそれさえあった。<sup>(6)</sup>

然し乍ら、平成16年法の改正によって、恐らく、特許法の補完的地位を確立し、その出願件数も若干の回復が見込まれるであろう。

### (3) 実用新案の活用と弁理士

前記のように、実用新案は、明治38年(1905年)の実用新案法の制定以来、数次の改正を経て、その出願件数は驚異的に増大し、産業界に多大の貢献を果したことは明らかであるが、これを可能ならしめたのは、弁理士会を組織した弁理士の力に負う所が大きい。特許出願の代理人制度は、明治20年に規定されており、その後紆余曲折を経て、明治32年の特許法等の大改正と時を同じくして、特許代理業者登録規則が公布され、同年に特許代理業者試験規則が公布された。<sup>(1)</sup>

その後、大正10年の特許法等の大改正に併せて、大正10年4月30日に「弁理士法」が公布され、大正11年5月5日弁理士会(現日本弁理士会、以下同じ)が発足し、今日に到っている。<sup>(4)</sup>

前記のように、特許法等の制定と共に、代理業が発生し、特許法等の大改正の大正10年法と共に、弁理士会が発足し、特許法等の運用上なくてはならない存在となった。

弁理士会の会員は、大正12年813名であったが、逐年増加し、昭和16年の2,672名を境にして、戦争の為に昭和26年に929名と減少し1,000名以下になったが、爾後増加を続け、昭和30年に940名、昭和40年に1,348名、昭和50年に2,200名、昭和60年に2,900名、平成7年に3,795名、平成16年(4月)に5,700名余となった。<sup>(4)</sup>

我が国の特許法及び実用新案法は、大正10年以来、

大小の改正を経て今日に到っており、かつ平成2年から電子出願を世界に先がけて実施しているが、大小の法改正及び電子出願についても、何の混乱もなく実施され、所期の目的を達成したことは、弁理士会が相継ぐ改正法及び電子出願制度の実施に全面的に協力し、会員弁理士が幾多の改正法をマスターして、これを駆使したからである。我が国の工業所有権法は、大正10年法以来、世界の先進各国に伍して何等の遜色のない精緻な法律となったが、これを出願人等（発明者）が駆使するのは至難の業である。そこで、弁理士は、前記のような関係法の相継ぐ改正と、精緻化の試練に耐え、かつ未知であった電子出願にも耐えて、今日に到ったのである。斯かる高度の制度を最良に運用するには、制度の改正と、特許庁及び弁理士会が一致協力し、夫々の弁理士が制度の趣旨に沿って知識を向上し、これに基づいて活躍しなければ、到底達成できないことは明らかである。

即ち発明・考案の奨励と、保護・育成とは、特許庁、弁理士会及び関係業界が三位一体となって協力しなければ、到底達成することはできない。前記のように、出願件数の激増と、審査能力の限界などを法改正によって改善しようとした努力は多としつつも、知的財産権保護の本来の姿から遠ざかっていた事実も亦否定すべくもない。そこで特許庁、弁理士会、関係業界は、知的財産権保護の本来の姿を理想に据えて、総ての立案と施行に協力しなければならない。

### 3. 新実用新案法の意義

新実用新案法（以下、改正法という、平成17年4月1日施行）は、現行法（平成5年法）の特質を維持しつつ、その有効性を飛躍的に伸ばそうとしたものである。

即ち現行法の特徴と、改正法による改正点は、次の如くである。

#### (1) 存続期間の延長

現行法の存続期間は出願の日から6年であるが、改正法は出願の日から10年として、一層有効に活用し易くなった。

#### (2) 早期の権利設定

① 現行法は、無審査登録の為に、出願から5ヵ月位で登録になるので、出願と同時に技術評価の請求すれば、出願から5ヵ月位で権利行使ができる可能性がある。

元来実用新案を出願しようとする者は、主観的には、

新規性、進歩性共に具備した優れた考案であって、これを模倣した者に対しては、差止請求、損害賠償請求をして、可及的速やかに独占権を確保したいと思っているので、出願後5ヵ月位で、前記権利行使ができることは、実用上大変魅力がある制度として受け取られている反面、権利者の責任について規定し、バランスをとっている（法第29条の3第1項）。

そもそも物品に関し、形状、構造、又は組合せに係るものを考案し、その有効性が認められるならば、直ちに製造販売して利益を得、又は第三者に製造販売させて実施料を得て、研究費その他の開発に要した費用の回収と、若干の利益を得たいということは、考案者（権利者）が皆持っている希望であるが、現行法はこれを満足させるものである。

② 改正法は、無審査登録、技術評価書申請、権利行使などは総て現行法を踏襲しているので、早期登録、技術評価書申請、権利行使の利点は総て現行法と同一であり、肯定的な評価（評価6。「特に関連する先行技術文献を発見できない」旨の評価）の場合には、早期の権利行使ができるので、現行法の利点を総て享受できる。

#### (3) 明細書、請求項、図面の訂正

① 然し乍ら、登録時の思惑と異なり、技術価値評価の結果否定的な評価（評価1～5）になったならば、適正に訂正して（法14条の2）肯定的な評価を得る請求項のみにする。また図らずも公知文献と同一考案であって、訂正の余地がない場合には、権利行使はできないので、あきらめて、新しい発明・考案に代えるか、新形状に改造して意匠登録を出願するか、速やかに他の打開策を樹立することができる。

現行法による訂正は、「請求項の削除」に限られていたので（法第14条の2第1項）、評価書の内容に対処し又は無効審判の請求の理由に対応する訂正は、実質的に不可能に近かった。

② 改正法においては、「請求の範囲の減縮」「誤記の訂正」「明りょうでない記載の釈明」に相当する訂正ができることになったので（新法第14条の2第2項）、従来救済できなかった幾多の考案が救済できる可能性が出てきた。

元来、知的財産権の保護を目的とする実用新案法においては、その内容が新規、かつ進歩性があり、明らかに有用性があるならば、一定の制限のもとに、明細書、請求項、図面の訂正を認めることが、制度の趣旨に沿うものであり、改正法はこれを具現したもので、知

的財産権保護の本質を弁えたものといえることができる。

そもそも実用新案権の保護については一定の表現態様（請求項）のもとにおいて、考案を認定し、一定の特典（独占権）を付与することは当然であるが、たまたま出願当初の表現態様では、ルール違反又は進歩性欠如その他の理由により独占権が認められないとしても、優れた考案である限りにおいては、一度は訂正を認める道を開けておくことが好ましい。この点現行法は、諸般の事情に鑑み、訂正の道をきわめて狭き門にしていたのである。そこで改正法は、明細書の訂正の条件を特許法における第134条の2第1項の訂正とほぼ同一条件にしたもので、誠に至当である。

元来請求項の削除による補正は、理論的に考えれば比較的容易と思われる。即ち出願する考案の特徴をふまえて、広い技術的範囲から、狭い技術的範囲まで網羅した請求項にすれば、目的を達成できるし、仮に公知例があった場合でも、これと同一又は近似に相当すると判断された請求項のみを削除すればよいと考えられる。

現行法の施行当時は、前記のような思想のもとに、幾多の請求項を列挙したのであるが、公知情報が適切でない場合には、無駄な請求項が多くなるばかりでなく、構成要件の組合せでも、総てを組み合わせることは余りにも無駄が多いので、何とか予測を立てて組み合わせると、余り期待されない要件を付加した為に、却って技術的範囲に入らなくなる場合もあって、大切な考案を生かし得ない場合も多々あった。

更に必須要件ならば、自ら組合せも定まるが、並列事項（例えばA+B又はA+C）のほぼ同一効果の場合には、その総てを記載しなければ、安心できない場合もあった。

然るに、改正法においては、明らかに請求範囲の減縮であるならば、明細書に記載がある限り訂正できるので、明細書に詳細に記載してあれば、請求項に記載がなくても訂正できるということになり、幾多の重要な考案が救済されることになった。

#### (4) 権利行使時の技術評価書の提示

現行法は、実用新案登録出願について無審査登録するので、この実用新案権に基づく権利行使に際し、肯定的な評価の技術評価書に基づき権利行使したときは原則として損害賠償の責を免れる（法第29条の3）。この点改正法もこの規定を維持していることは誠に至当であり、無審査登録のもとにおいては当然の制度である。

現行法は、出願された考案を無審査登録し、その権

利行使を認めているので、当該考案が、保護に値するか否か、独占権の行使にふさわしい内容であるか否かを検討する必要があるが、これが技術評価書の提示によって担保されるものである。

権利行使時の技術評価書の提示は、無審査登録における権利の濫用を戒め、かつ不当な権利行使を防止すると共に、権利者の責任の範囲を明確にしたものである。

例えば技術評価書において、肯定的な評価をとった場合には、権利行使後仮に当該実用新案が無効になっても、損害賠償の責を免れることができる（法第29条の3第1項）。又は技術的範囲に属しないとされた場合においても、同様である。

#### (5) 技術評価書と請求項の訂正

現行法において、技術評価書による考案に肯定的な評価と否定的な評価があった場合、例えば請求項1, 2, 3について評価6, 2, 6とあった場合には、否定的な評価の請求項2について、実用新案登録請求の範囲を訂正し、肯定的な請求項（例えば1, 3）により権利行使をすることは、当然であり、実例もそのようにして権利主張（例えば警告など）が行われている。

技術評価書は、現行法以前の制度の出願審査請求に対する結果（現行法以前は、登録査定又は拒絶理由通知）と内容的に近い性質をなすものであり、登録査定に対応して評価6とし、拒絶理由通知に対応して、評価を5以下にしたと考えることができる。

例えば請求項1, 2, 3が評価3, 4, 5であり、請求項4, 5, 6が評価6であったならば、請求項1, 2, 3を削除すれば、請求項4, 5, 6は登録査定に対応すると考えて、この請求項4, 5, 6に記載された考案と同一考案の実施者を侵害者として、警告その他法的対処をすることができる。

従来現行法以前の考案の審査においては、前記請求項1, 2, 3を若干訂正し、これを維持する意見書を提出したのみで、登録査定になるものが、多々あった。

然して通常の考案において、同一考案以外の進歩性の欠如を拒絶理由とした出願については、補正（請求の範囲の減縮）により回復できる実用新案が多々あった。

前記のように現行法においては、技術評価書の請求があれば、審査官は、技術評価書を作成するけれども、その作成は一方的であって、請求人（実用新案権者）の意見を聞くことはない。仮に技術評価書作成の際、肯定的な評価（評価6）とすべき所を、錯誤の為に否定的な評価2（進歩性欠如）としても、技術評価書請

求人、評価2として受け取り、権利行使をあきらめたり、該当する請求項を削除することもある。

元来技術評価は、先行技術との対比による新規性と、進歩性を定めるものが主であり、新規性は、明確な判断ができるが、進歩性については、明確な判断がむづかしい場合が多い。

何故ならば、新規性は考案の同一性を云々するのに対し、進歩性はその考案を公知例から当業者がきわめて容易に考案できたか否かという判断をすることであるから、判断する者の知識により、著しい差ができる場合がある。換言すれば、審査官の見方により、同一公知例に対し全く違う結論になることも珍しくない。

従って、現行法では、救済が大変むづかしいが（請求項の削除のみだから）、改正法では、減縮訂正により、救済される考案も出てくることになり、実用新案の活用範囲の拡大が期待される。

#### (6) 無効審判を請求された場合の対応

現行法によれば、無効審判を請求された場合に、無効になる蓋然性のある請求項は、これを削除して対抗するが、改正法によれば、「答弁書の提出期間内に限り明細書又は図面を訂正することができる（新法14条の2第1項二号）。但し訂正の目的が「実用新案登録請求の範囲の減縮」「誤記の訂正」「明りょうでない記載の釈明」の場合に限るとされた。

前記訂正できる範囲が、特許法第134条の2第1項の規定と同様になったことにより、出願時に、現行法のように多数の請求項を記載して対応する必要がなくなり、かつ公知例などに対する、適切な処理ができるようになったので、有用な考案が多々救済されることになった。

元来、実用新案登録出願人は、出願時に、各出願人の調査能力に応じ、又は弁理士や調査機関に調査を依頼し、その結果、考案としての新規性、進歩性ありと判断した場合に出願するのが普通であるが、前記調査能力には限界があるのみならず、調査範囲の多くは、日本国内で公開された特許、実用新案公報としているので、他の技術文献又は外国文献などが調査から洩れることが往々あるものであり、調査漏れの場合は、これを証拠として、その実用新案を無効にすることができた。

然し乍ら、業界で実用化されていないことは概ね承知しているので、前記公知例の実施化されない理由の一つに、技術的開発不十分のことも多々あった。このような場合に、出願された考案が、前記欠点を改良している場合も少なくないが、改良点を加入することに

よって、請求の範囲の減縮となる場合も多いことが予測される。このような場合に、前記訂正の自由度が大きくなれば有用な考案の救済となることは間違いない。

一方請求の範囲の訂正によって、無効を免れた場合に、無効審判請求者乃至当該考案を実施していた者の実施を制約することになるが、前記のように従来技術の改良に属する場合には、実用新案制度の性質上当然の帰結である。従って結果的に権利者（考案者）に相当の対価を支払わなければならないことになるので、訂正等により技術的範囲に影響が出る場合は、慎重に取り扱われなければならない。

#### (7) 実用新案登録に基づく特許出願

① 現行法においては、「実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。但し実用新案登録出願の日から3年経過した後は、この限りでない」（特法第46条第1項）とされている。然し乍ら、現実には実用新案登録出願は出願後5ヵ月位で登録されるので、実質的な変更可能の期間は殆ど出願が出願から5ヵ月位であった。

② 改正法においては、現行法における出願中の変更出願の他に「自己の実用新案登録に基づいて特許出願することができる」ことになった。その出来る期間は、実用新案登録出願の日から3年間以内とされた（特新法第46条の2第1項柱書及び一号）。

但し出願人又は権利者から技術評価の請求があったとき、他人から技術評価の請求があったことの通知を受けてから30日を経過したとき、及び無効審判の請求を受け、最初の指定期間を経過したときは、出願変更できないことになった（特新法第46条の2第1項二、三、四号）。

前記のように、実質5ヵ月間位であった変更期間が、2年7ヵ月増大したことになり、事業上、技術上大きく余裕をもって出願変更できることになり、この面からも実用新案権の利用範囲が拡大された。ここに注意しなければならないのは、優先権主張ではないので、変更出願の内容は、願書に添付された明細書又は図面に記載された範囲の発明でなくてはならない。例えば、実用新案が登録されて公報に掲載された場合に、変更出願すれば、公報掲載の考案については特許への変更出願ができるけれども、これに新規な技術を付加して変更出願することはできない。

元来実用新案は、物品に対する形状、構造又は組合せについて新規性、進歩性を有すると判断して出願す

るのであるが、その高度性（きわめて容易に考案できないということと、容易に発明できないということの明確な差異はない）については至極あいまいであって、適切な公知例がない限りは肯定的な評価を得るので、容易に発明できたとすることがむつかしい。

そこで、無効審判を請求された場合は、当然のこと乍ら、当該実用新案に関する無効事由の情報を得ることになるので、自ら実用新案を変更して特許出願した場合の特許性の判断もできる。

実用新案登録出願の明細書作成時に、将来特許出願へ変更可能な技術については、変更の際の請求項の記載まで考慮しておけば、変更出願が現実となった際に大いに役立つことはいうまでもない。

例えば、新規な形態の物を実用新案登録出願したが、その後の調査によって新規性、進歩性ともにあって、特許出願しても十分耐え得ると判断したならば、そのものが出願中であるならば、国内優先登録出願して内容を充実し、これを特許に変更出願することができる。但しこの場合に、原出願の登録は暫く保留させておく必要がある。

前記の外、現行法においては、実用新案登録出願後6ヵ月位で登録実用新案公報に掲載される為に、実用新案の出願と前後して（多くの場合には実用新案登録出願より早く）特許出願する場合も少なくない。特に実施開始期間が目前になった場合には、特許出願の権利化までの間に、実用新案を権利化することで、同一又は類似技術の追随実施者を阻止する手段をとることができる。このような場合に、まず実用新案登録出願をしておき、その後、特許出願に変更する手段は出願戦略上も有効な手段であろう。

前記変更出願する場合には、最初の明細書又は図面に記載された事項に限られるので、当初明細書の作成には、十分留意しなければならない。特にその出願が構造のみならず方法にも特性がある場合には、方法を詳細に記載しておくことが望ましい。

前記変更出願しない場合に、不必要な製造法など記載すると、実用新案登録出願が登録され、公報に掲載されると、公知例となって、爾後の特許出願について制約になることがあるので、前記変更出願の場合も勘案し注意を要する。

#### 4. むすび

(1) 改正法は、現行法に較べて、権利者保護の傾向

が一層大きくなったことは明らかであり、歓迎すべき点も色々あるが、その反面相対的に、権利者以外の者に不測の損害を生じる機会も多くなるので、バランスに留意しなければならない。そこで今後の課題として、権利者保護の強化確立と、権利者以外の者の保護について、バランスのある規定の制定又は運用を検討されるべきである。

(2) 審査官が技術評価書の作成に当たり、実用新案権者に意見を述べる機会を与えることができるような制度の検討が望ましい。審査官の判断により、意見を求めなくてもよいことにすれば、著しい負担増にはならない。

この点は、著しいいわゆる拒絶理由通知書に対する意見書でなく、審査官が報告書を書く上で、評価1～5とされる請求項に対する見解についての、実用新案権者の見解であって、説得というよりも誤解を防止しようとするものである。

(3) 実用新案権者が、請求項の訂正をする場合に、その可否についての判断をするシステムがあって、訂正自体が適法であるようにする規定が検討されることが望ましい。

(4) 請求項が訂正された結果、登録無効審判による無効を免れた場合に、第三者の損害を少なくする措置が検討されるべきである。

従って、斯る場合の救済規定（例えば前記第三者に有償の実施権を認める）を検討する必要がある（前記(1)とも関連する）。

(5) 当初納付の登録料は、1年毎の納付も認めるよう、検討することが望ましい。

#### 注1

- (1) 工業所有権制度百年史（上巻），編集者特許庁，発行者 社団法人発明協会，昭和59年3月20日発行
- (2) 工業所有権制度百年史（下巻），編集者特許庁，発行者 社団法人発明協会，昭和60年2月28日発行
- (3) 工業所有権制度百年史（別巻），編集者特許庁，発行者 社団法人発明協会，昭和60年3月20日発行
- (4) 弁理士会史，編集者弁理士会誌編纂委員会，発行者弁理士会，昭和34年12月25日発行
- (5) 特許法概説（第13版），著作者吉藤幸朔，発行所株式会社有斐閣，2001年6月20日発行
- (6) 特許行政年次報告書（2003年版），編集者特許庁，発行者社団法人発明協会，2003年10月31日発行

#### 注2

法………現行実用新案法  
 新法……改正実用新案法  
 特法……現行特許法  
 特新法…改正特許法

(原稿受領 2004.8.31)