

# 実用新案権の行使と 「その他相当の注意」

会員 松永 宣行

## 要 約

実用新案登録出願が著しく減ったのは無審査登録制度の採用によるが、その制度が審査負荷の軽減策として相応の効果を上げたことは確かである。一方、ライフサイクルが比較的短い考案、という限られた物の発明にとって、早期の権利化と早期の権利行使が可能であるなら、これに勝る制度はない。しかし、早期の権利行使が現制度で実現しているとはいえない。それを妨げているのは、無効審決が確定したとき瑕疵ある権利の行使又はその警告により相手方に生じた損害を賠償させる制度であるばかりでなく、権利行使等に際して権利者が果たすべき注意義務の不明確さとこれを果たすことの困難さである。本稿においては、前者は措くとして、後者の不明確さ及び困難さとそれらの緩和策について考察する。

## 目次

1. はじめに
2. 実用新案制度をめぐる問題
  2. 1 平成 5 年 (1993) の国会審議から
  2. 2 平成 16 年 (2004) の国会審議から
  2. 3 売込み, 事実上の警告など
  2. 4 いわゆる抑止効果
3. 「その他相当の注意」の意義
  3. 1 平成 5 年の国会審議から
  3. 2 逐条解説から
  3. 3 無効理由と「その他相当の注意」
  3. 4 第 29 条の 3 第 1 項ただし書の趣旨
4. 支援と緩和策
  4. 1 調査の客観性
  4. 2 判断の客観性
  4. 3 注意義務緩和策
    - (1) 評価対象の拡大 (第 29 条の 3 第 1 項ただし書の改正)
    - (2) 除外する無効理由の拡大 (第 29 条の 3 第 1 項本文及びただし書の改正)
5. おわりに

## 1. はじめに

実用新案法第 29 条の 3 (実用新案権者等の責任) の第 1 項本文は、権利者 (実用新案権者又は専用実施権者。以下同じ。) が権利を行使し又はその警告をした場合において無効審決が確定したとき、権利行使等により相手方に生じた損害の賠償責任を権利者に負わ

せる旨規定し、そのただし書は、実用新案技術評価書 (以下、単に「評価書」という。) の評価に基づいて行使した権利が無効となった場合 (前段)、その他相当の注意をもって行使した権利が無効となった場合 (後段) には損害賠償責任を負わせない旨規定している。

相当の注意について、不法行為法上の使用者等の賠償責任 (民法第 715 条) 及び動物占有者等の賠償責任 (同第 718 条) の規定によれば、前者の賠償責任は使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、また後者の賠償責任は動物の種類及び性質に従い相当の注意をしたとき、それぞれ、問われることはない。

これに対して、実用新案法第 29 条の 3 第 1 項ただし書後段は、その他相当の注意をもって権利行使等をしたときは損害賠償を免責する旨規定するのみで、その他相当の注意が何についてする注意か、どのようにすべき注意か等を明らかにしない不明確な規定ぶり、疑義を生じる。せめて、実用新案権が有効であることについて相当の注意、又は実用新案登録を無効にするべき理由について相当の注意ほどには規定されて然るべきではなかったらうか。

平成 5 年の改正国会において、「あいまいではないか」<sup>(1)</sup>と指摘され、また、平成 16 年 1 月の産構審の報告書「実用新案制度の魅力向上に向けて」は、実用新案制度ワーキンググループの意見として、「一定の注意義務を果たせば、権利無効後であっても過失は問わ

れないとの第29条の3の本来の趣旨を明確にすべきという意見があった<sup>(2)</sup>と記している。

このように明確でない規定の下では、権利者は何より損害賠償をおそれ、慎重を期す余り権利行使等に向けた行動を控える。これが、実用新案権を使えない権利視させ、現象として出願数の減少を招いた。

## 2. 実用新案制度をめぐる問題

### 2.1 平成5年(1993)の国会審議から

明治38年(1905)制定以来の審査登録から、国民に馴染みのない無審査登録への平成5年の制度変更の趣旨は、「とにかく早く権利がほしい、そして必要な場合に早く行使をしたい、そうでないと技術の寿命が尽きてしまうものを迅速に保護しようということにあり<sup>(3)</sup>」、「また昨今の大変速い技術革新のテンポの結果、ライフサイクルの短い技術が多くなっているという実態に現在の制度が追いつかなくなると、権利の保護が十分に行き届かなくなっていることを踏まえ、早期登録をし、ライフサイクルの短い実態に合わせて権利期間も6年と短縮することにある<sup>(4)</sup>」ということであった。

質疑において、「このまましばらく二つは存続していくということか<sup>(5)</sup>」との問いへの答弁は、「違った性格、使われ方の制度ができていくと想定しており、この制度を両方、それぞれ特色を生かして活用していただく<sup>(6)</sup>」とした。

権利の保護が十分に行き届かなくなっていることを踏まえ、早期登録をすることで無審査登録を採用した新実用新案制度が、無効理由のある実用新案権を行使するという違法な行為を犯すことがないという意味において安心で、不法行為責任を問われるおそれがないという意味において安全に権利行使等を行うことができる制度であれば、確かに違った制度の違った使い方をすることで発明・考案の広範な保護制度の一つとして生かし得るであろう。

しかし、ユーザーにとって特許・実用新案は二者択一とはいえ、いずれを選択しても安心かつ安全に権利行使等を行うことができるのでなければ、真の両立はない。無審査登録が生み出す不安定な権利、権利者が自己責任とする有効性判断、その判断に基づく権利行使等、いずれも不確かで危うい。その上、評価書の肯定的評価に基づいて権利行使をした後無効審判が確定したとき、かのその他相当の注意を怠ったとして損害

賠償責任を負わされるおそれがある制度の下では、安心かつ安全な権利行使等が可能であるとはいえない。また、そのようなおそれを減殺する制度が用意されているともいえない。

### 2.2 平成16年(2004)の国会審議から

質疑において、“8000件に減ったとのことであるが、特許制度と実用新案制度とを併存させることに意味があるのか”との問い<sup>(7)</sup>に対し、“アジア諸国を始めとして外国からの模倣品の流入の問題があり、例えば、玩具、おもちゃなどのように早期に模倣品が出回る技術については、早期に保護をすることが重要な課題になっており、実用新案制度は無審査で、出願後数か月で登録を受けることができ、早期の保護が可能であり、極めて有意義な制度で、中小企業とか個人発明家の間では実用新案を活用していきたいという声も根強く、したがって、実用新案制度は、模倣品対策などの早期保護のための有力な手段で、特許制度と併存するという形は理想的ではないのかなと思われる”旨の答弁<sup>(8)</sup>がされた。

特許庁が公表した令和2年度(2020)模倣被害実態調査報告書は、令和元年度にわが国の法人が国外に保有する知的財産権の侵害により受けた模倣被害の状況を詳しく報告している。「模倣被害」の意義は国内における模倣被害を除外するものではないが、国内の被害状況は当該報告書に含まれていない。しかし、わが国の法人が国内に保有する産業財産権を侵害する、国外で模倣された商品・サービスは、輸入され、販売されて権利者の利益を損なう。これもまた模倣被害と見なければならない。

財務省関税局によれば、平成16年(2004)から同18年の間に年1~2件の実用新案権に基づく輸入差止申立及び輸入差止があったが、翌19年~令和2年(2020)年の13年間、輸入差止申立及び輸入差止の件数はいずれもゼロである。このゼロは旧法下の実用新案権が消滅した後の実績である。

これでは、無審査登録の実用新案権が外国からの模倣品の流入問題に対処し得ているとはいえない。また、そのような事情の下で、平成16年当時であるか今日であるかを問わず、模倣品対策として中小企業・個人発明家の間で実用新案権活用の要望がなお根強いとすれば、それは安心かつ安全な早期の権利行使を可能とする、活用できる制度の実現に向けての要望と捉

えるべきである。因みに、平成8年には、22件の実用新案権に基づく輸入差止実績があり、21万2千点を超える侵害品の輸入が阻止された。この点数は、令和2年の特許権に基づく輸入差止点数の約5.2倍に当たる。

外形の発明とも称される考案は、実用新案登録請求の範囲を模倣品の上で読み取ることができること容易に文言侵害を推測できることから、模倣品の輸入差止にきつと貢献し得るところ、今日、実用新案制度が模倣品対策などの早期保護のための有力な手段であることを示す情報、資料等は何ら見当たらない。

### 2. 3 売込み、事実上の警告など

権利行使自体は低調である。一方、年間多くの売込みや提案を受ける企業は少なくない。評価書が添付されていないものもある。令和2年の評価請求数は224件、同年を含む過去5年間の評価請求数は実用新案権設定登録数（発生実用新案権数）の5%台であることからみて、売込みや提案の多くが評価書を提示しないとみられる。それでも、企業側では実用新案権者からということや潜在的な顧客からとみることもあって放つても置けず、権利者の実用新案制度への無理解を正すことを含む対応に少なからぬ時間と費用を要すると聞く。

警告も同様で、法律上の要件を満たしていないものがある。評価書の提示のない警告は、第29条の2に反する違法な警告であるから、相当の注意をもってしたとは認められない<sup>(9)</sup>。無効審決が確定すれば、損害賠償の責めを負うことになる。もっとも、相手方があって無効審判を請求するケースは稀である。因みに、令和2年度に請求された無効審判は6件、令和元年度を含む過去10年間の請求数は平均6.1件／年、そのうちの成立数は平均2.5件／年、その他は不成立、取下げ又は放棄である。法律上の警告（評価書提示の警告）がなければ、被疑侵害者の行為に過失はないから、被疑侵害者の権利者への損害賠償義務は生じない<sup>(10)</sup>。事実上の警告や裁判外の請求（実施料、製造・販売停止の請求等）が選択されるのは、低コストで決着が早いからとみる。

### 2. 4 いわゆる抑止効果

(1) 評価書を提示して警告し、侵害行為を差し止める等の権利行使をすることなしに、無審査登録により

発生した実用新案権由来の抑止効果により模倣行為を抑えとどめることが実際に可能であろうか。可能であれば、侵害行為の差止を求める法律上の制度などは必要ないことになる。

一般に、猛犬や防犯カメラに犯行を抑えとどめる効果があることは知られている。また、「猛犬注意」の貼紙や「防犯カメラ作動中」の看板にも一定の犯行抑止効果があるとみられる。この抑止効果は、猛犬については人に恐怖を感じさせる「吠える・噛みつく」に由来し、防犯カメラについては人の一挙一動を捉えて再現する「監視・映像」への恐れに由来する。総じて、猛犬や防犯カメラには人を恐れさせるものがあるから、猛犬等の何たるかを知っている者の不埒に対し抑止効果があるといえる。

実用新案権に抑止効果があると聞くが、無審査登録により実用新案権が発生する現行制度の下で、実用新案登録や実用新案権が存在する旨の表示を製品、包装、広告書類等に施したところで、当業者はその内容が登録要件を充足する登録実用新案か又は無効審決を受けるおそれのない実用新案権であるか、調査・判断のしようがないし、実用新案権があるからといって権利者自身直ちに権利行使やそのための警告をすることはできないのであるから、そのような表示をすることで当業者に対する模倣抑止効果があるとは思えない。総じて、実用新案権はそれ自体人を恐れさせるものがないから、実用新案権の何たるかを知っている当業者の模倣に対し抑止効果があるとはいえない。

(2) 実用新案権由来の抑止効果の実体は、①実用新案権を侵害しても、その侵害の行為に過失があったものと推定されることはなく、②したがって、侵害による損害賠償を請求されることもなく、③権利者にとって空しい利益であり、④無知なる者に及ぼす無言の圧力に似たものにすぎず、⑤もっぱらそのような抑止効果を得るためにする実用新案登録は実用新案制度の目的に沿うものではなく、⑥相当期間（例えば出願の日から3年）内に評価書の請求がない場合、ライフサイクルの短い物品に係る考案の、早期権利化・早期権利行使による保護の必要は失せたときみなすことができるから、かかる実用新案権を自動的に消滅させる制度を設けて整理すべきものである。

(3) 巷間、実用新案権由来の抑止効果を主張する見解は少なくない。例えば、ネット上に次のような見解をみる（「実用新案権の抑止効果」での検索）。すなわ

ち、「①商品のパンフレットやチラシに実用新案登録済とあれば、ある程度の抑止効果を期待できる（A氏）、②権利行使が早急に必要とされる場合、早期登録による実用新案権の模倣抑止効果が確実に発揮される（B氏）、③模倣品の早期出現に対する実用新案権の抑止効果を有効に活用する（C氏）、④早期に権利化して安易な模倣を抑止し牽制したい（D氏）、⑤実用新案権という抑止力の傘の下で自己の事業を保護するという観点で実用新案権を取得する（E氏）」などである。

また、無審査登録に着目し、無審査登録由来の抑止力は薄いとする見解もある。すなわち、「実体的な登録要件を審査しない無審査登録なので、実用新案権は不安定で、潰れやすい。そのため、実用新案権の抑止効果は非常に薄い（F氏）」とする。

さらに、実用新案権や無審査登録に由来の抑止効果を否定しているとみられる見解もある。すなわち、「実用新案権を取得していれば、その行使に必要な実用新案技術評価書を取得していなかったとしても、侵害に対する一定の抑止効果がある、と考えている人がいる（G社）」とする。

最後に、特許庁は模倣に対する権利行使を前提とする評判由来の抑止力を説いている。すなわち、「模倣品・海賊版を作った場合には断固たる措置を取る会社であるという評判を業界や市場で確立できれば、…その会社にとっての将来の模倣品・海賊版に対する抑止力として働くようになる<sup>(11)</sup>」とする。この評判由来の抑止力は、実用新案権由来の抑止力に勝ると思われる。

### 3. 「その他相当の注意」の意義

#### 3. 1 平成5年の国会審議から

“納得できないのは、技術評価書で十分に新規性や進歩性を認められたということで権利行使に踏み切っても、公知公用の技術であるとか特許庁が調べた文献外のものに載っていたというようなことで相当の注意をしていなかったと責任を問われることであり、…自分で十分調査をする能力を持たない中小企業者や個人発明家は権利行使に大きな不安を感じざるを得ないのではないか”との質問<sup>(12)</sup>に対し、“実用新案技術評価書は、登録された実用新案権の有効性に関する客観的な判断材料を提示するもので、そのために、関連する先行技術文献並びにその先行技術文献から見た権利の

有効性について評価を行うが、公知公用技術についてまで調べているというわけではなく、やはり一定の調査義務というか、公知公用についての調査は求められることになる”との答弁<sup>(13)(14)</sup>がされた。

この質疑からは、評価書の調査対象は文献記載の公知技術で、権利者の調査対象、すなわちその調査義務は評価書の調査対象外の文献記載公知技術及び公知公用の技術にあるかのように解される。

#### 3. 2 逐条解説から

上記の国会質疑に沿った解説であるが、調査の対象を評価書の調査対象（第29条の3ただし書前段）と調査対象外（同後段）に分ち、「評価書の対象外の文献、公知、公用の技術等によりその権利が無効とされた場合については、権利者が相当の注意を尽くしたか否かは、当該文献、公知、公用の技術等について必要と認められる範囲の調査、これらに関連する当事者双方の鑑定の有無等も含めて具体的に判断されることが妥当であるとする<sup>(15)</sup>とする。ここにいう、評価書の対象外の文献とは、上記3.1の質問中の「特許庁が調べた文献以外のもの」のことで、逐条解説にいう「権利者が当該無効原因となった公知文献をそれ以前から知っていた等の特段の事情がある場合」の公知文献と解される。

逐条解説は、なぜ、権利者の調査対象を評価書の調査対象外の文献、公知、公用の技術等に限って説明するのか、公知、公用の技術等の「等」には何が含まれるのか、「必要と認められる範囲」や「当事者双方の鑑定」はそれぞれが解説を要する事項ではないか等の疑問がある。少なくとも「その他相当の注意」の何たるかを明らかにしているとは思えない。なお、運用のたびき<sup>(16)</sup>は、その他必要な注意と書き換えている。

なお、逐条解説は、「実体的要件についての審査を行うことなく権利が付与された場合、権利者は、瑕疵ある権利を濫用することのないよう、より慎重な判断の下に権利を行使することが求められる<sup>(17)</sup>とする。権利の濫用はこれを許さない、とするのは民法の基本原則であるが、出願すれば実体審査なしで登録される実用新案権は実体審査を経て登録される特許権と異なり、いわば名ばかりの権利であり、濫用の起こりうる正当な権利ではない。「権利行使を実現することは不可能ではないが、それを認めることは社会的にきわめて大きな犠牲を要求することになる場合に、権利の濫

用とするのである」<sup>(18)</sup>ことからして、特許権ならぬ実用新案権について濫用をいうことにも疑問がある。

### 3. 3 無効理由と「その他相当の注意」

現行制度は無審査登録であるから、実体審査制度下の旧法第11条（拒絶の査定）に相当する規定はなく、実用新案登録無効審判の規定（第37条）のみがある。第29条の3第1項本文という実用新案登録を無効にすべき旨の審決は、後発理由（第37条第1項第6号）による場合を除外している。したがって、他の理由による無効審決が確定したとき、権利行使等をした権利者はこれにより生じた相手方の損害を賠償する責めを負うことになる。

その損害賠償は、第29条の3第1項ただし書に規定された場合に免責される。特に、その後段にいう「その他相当の注意」を払ったというためには、権利者による調査が、前段の評価書の評価対象及び上記後発理由を除く、いずれの無効理由にも該当しないことを示すものであることを要する。なお、権利者による調査には、評価書の調査対象であっても、権利者が出願前に知っていた文献公知の技術、拡大先願及び先願の存在も含まれる。そもそも権利者による調査は、積極的には無効理由のない、有効な権利の行使等を目的とし、消極的には無効審決が確定したとき損害賠償責任を負うことがないようにするためである。

### 3. 4 第29条の3第1項ただし書の趣旨

権利者は、権利行使等に際して、実用新案登録をすることができる旨の肯定的評価書を提示しただけでは一の相当の注意を払ったに過ぎず、未だその他相当の注意をも払ったことにはならない。いずれかではなく、双方の注意義務を果たさなければ、本文にいう賠償責任を免れることはできない。

後者について、第29条の3第1項本文で除外された無効理由（第37条第1項第6号）及び評価書の調査対象を除く、他の無効理由のそれぞれについて調査し、いずれの無効理由にも該当しない旨の妥当な判断をしたことを内容とする調査義務を果たして初めて、無効審決が確定したときの損害賠償責任を免れることができる。これが第29条の3第1項ただし書の趣旨と解する。

かかる観点から、第29条の3第1項ただし書後段の「その他相当の注意をもってその権利を行使し、又

はその警告をしたときは、この限りでない」は、『実用新案登録が第37条第1項各号の規定（ただし、同第6号（後発理由）、第3条第1項第3号及び（同号に掲げる考案に係る）第2項、第3条の2並びに第7条第1項から第3項まで及び第6項（評価書の調査対象）の規定を除く。）のほか、権利者が出願前から知っていた事実が評価書の調査対象に属する規定に該当するかどうかについて調査し、いずれの規定にも該当しない旨の妥当な判断をもってその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない』と読み換えることができる。

## 4. 支援と緩和策

### 4. 1 調査の客観性

「その他相当の注意」を払ったというための権利者の調査対象は、そのように広範であるから、権利行使等に際しての権利者の負担は大きく、これが早期の権利行使等への障害の一つであることは否めない。技術常識や周知技術（公知公用技術）であれば、基本的に当業者である出願人・権利者が知っているか、又は知っているべき事柄であるから、判断の当否は別として、その調査自体が困難であるとはいえない。しかし、その他の無効理由、すなわち補正要件（第2条の2第2項）以下、明細書等の訂正（第14条の2第2項～第4項）までの規定（別表のA列①～⑩⑫）に係る一連の無効理由存否の調査には、審査官と同等の識見を必要とする。

このため、いずれの無効理由についても一様に相当の注意を払ったと客観的に認めるに足る調査は権利者にとって容易ではない。“自分で十分調査をする能力を持たない中小企業者や個人発明家は権利行使に大きな不安を感じざるを得ないのではないか”<sup>(12)</sup>とは、正鵠を得た推察とみる。

そこで、権利者が必要に応じて任意に利用できる支援の制度が望まれる。これは、権利者が、特許庁長官の指定する第三者、例えば登録調査機関に当該調査の一部又は全部を依頼し、その結果の妥当な判断に基づいて権利行使等を行ったと認められるときは、権利者が権利行使等に際して相当の注意を払ったと認める、審査官の評価に準じた制度である。この第三者が作成する調査報告書における関心事は、無効理由の存否を判断するに足る材料にあるばかりでなく、調査はしたが発見できなかったとする報告にある。権利者本人の

そのような報告は信用できないとして真偽を問われることがあるとしても、利害関係のない調査機関による報告は一応信憑性があるものとして扱うことができる。

現在9つの機関が登録調査機関として登録されており、いずれも特許庁の先行技術調査等の外注先として、審査処理の促進及び審査の質の向上に寄与している<sup>(19)</sup>。令和元年度の特許庁発注件数は、約15万件であり、その内約4分の3の約11.3万件については日本語特許文献に加え外国語特許文献も調査対象としている<sup>(20)</sup>。

これらの登録調査機関は、ひとり特許庁の審査のみならず、実用新案権の行使等に際してする権利者の調査を支援する機関としても活用されるべきである。審査官の行政サービスによる評価に基づいて権利行使等をした場合のように、特許庁長官が指定する第三者の民間サービスによる調査とその結果の妥当な判断に基づいて権利行使等をした場合、相当の注意を払ったとして免責されるとすれば、権利者はより安全に早期の権利行使等を行うことができる。

#### 4. 2 判断の客観性

評価書の調査対象外の文献公知技術や公知公用技術に基づく進歩性についての判断は、一般に特許・実用新案審査基準に示される手法や審判例を念頭に置いてするが、審査官・審判官、その他の専門家にとっては論理付けなど日常業務の習いながら、決して容易ではなく、争いとなって裁判による決着を待つことは稀でない。まして、権利者一般にとっては、親しみのない困難な判断であり、しかもその誤りが権利行使等の機会を逃し、無効理由のある権利の行使や損害賠償責任の問題さえ引き起こしかねない。

そのような困難を緩和し、客観的に妥当な判断をするために、弁理士の鑑定のほか、日本知的財産仲裁センターが提供する無効判定が有用である。いずれからも利害関係のない中立的な専門家の客観的意見を得ることができる。無効判定は弁理士・弁護士からなる2名の判定人による意見を示すことに特徴がある。依頼人や申立人提出の証拠書類や引用資料に基づく無効理由の存否についてする弁理士の鑑定や仲裁センターの無効判定は、一切が秘密に扱われ、他に漏れることはない。

鑑定や無効判定の結論が理由ありとする場合、権利

濫用や無効審決が確定したときの損害賠償を考慮し、権利行使等は慎重を期すべきである。他方、理由なしとする場合、その旨の鑑定や判定の書面は、相当の注意をもって権利行使等をしたことを証明する資料とすることができる。

#### 4. 3 注意義務緩和策

##### (1) 評価対象の拡大（第29条の3第1項ただし書の改正）

別表のA列①～⑫は無効理由である。⑪の後発理由は第29条の3第1項から除外されているため、上記のとおり、権利者が権利行使等をした後にこの理由により無効審決が確定しても、相手方に生じた損害の賠償責任を負うことはない。

現行の評価書の調査対象は別表A列③④及び⑥の規定に係るところ、これらにA列①②⑤⑦～⑩及び⑫の規定を加え、評価書の調査対象を別表C列に示すように拡大し、権利者の調査対象を別表D列に示すように、第3条第1項第1号及び第2号並びに（同第1、2号に掲げる考案に係る）第2項と、権利者が出願前から知っていた、評価書の調査対象に属する規定に限定する。

このように評価書の調査対象を拡大し、権利者の調査対象を縮小することにより、すなわち権利者の調査対象を明確にしつつ軽減又は緩和することにより、権利者はその調査義務を果たし易くなり、その結果、無効理由のある権利の行使や損害賠償のおそれは減少する。

統計は公表されていないが、平成5年法改正前の実体審査における実願拒絶の大部分は、③の第3条（登録要件）、④の第3条の2（拡大先願）及び⑥の第7条第1項から第3項まで若しくは第6項（先願）の規定、特に第3条の規定に該当することを理由とするものであったと思われる。審査負荷の大部分はこれらの規定に関する調査と判断に占められ、その他の規定は異議又は審判を待つことがほとんどの当事者系の共同出願⑦及び冒認⑩と稀な条約関連②⑧であったことから、その他の規定に係る調査・判断は比較的軽負荷であったと思われる。また、事前に基礎的要件として審査と必要な補正がされる不登録理由⑤及び記載要件⑨を理由とする無効審決は事実上ほとんどないか、稀と思われる。補正要件①及び明細書等の訂正⑫もほとんど同様と思われる。

そこで、③の第3条に係る調査の一部を評価書の調査対象、残りを権利者の調査対象（別表D列）とし、他の調査（①②⑤⑦～⑩及び⑫）を評価書の更なる調査対象（別表C列）とし、拡大する。これによって審査官の評価負荷は増大するが、旧実用新案制度の末期3年（平成3～5年）間の出願件数は平均約8.8万件/年、審査請求件数（累年）は平均約1.3万件/年（出願件数の平均約14.3%/年）であるのに対し、評価請求は平成17年度以降年200件台（出願件数の5%台）であり<sup>(21)</sup>、審査官の評価やこれに要する期間への影響を総合的に考慮してもなお、評価対象の拡大が負荷の観点から非現実的あるとは思えない。

かかる観点から、第29条の3第1項ただし書後段の「その他相当の注意をもってその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない」を、『実用新案登録が第3条第1項第1号・第2号並びに（同

第1, 2号に掲げる考案に係る）第2項のほか、権利者が出願前から知っていた事実が評価書の調査対象に属する規定に該当するかどうかについて調査し、いずれの規定にも該当しない旨の妥当な判断をもってその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない』とする旨改正し、権利者の注意義務を軽減することが望まれる。

評価書の評価対象を拡大し、権利者の調査対象を限定、明記することにより、権利者が権利行使等に際して払うべき相当の注意の明確化と緩和が図られ、実用新案制度の活用に好ましい影響を与えると考える。

(2) 除外する無効理由の拡大（第29条の3第1項本文及びただし書の改正）

第29条の3第1項本文が別表の後発理由⑪を除外しているように、補正要件①、基礎的要件に係る不登

別表（変更後の評価書の調査対象と権利者の調査対象）

	A 第37条（実用新案登録無効審判）	B 「基礎的要件」第6条の2（補正命令）	C 「実用新案技術評価」（第12条第1項）（第29条の3第1項ただし書前段）（変更後の評価書の調査対象）	D 「その他相当の注意」（第29条の3第1項ただし書後段）（変更後の権利者の調査対象）
①	第2条の2第2項（補正要件）		第2条の2第2項（補正要件）	
②	第2条の5第3項において準用する特許法第25条（外国人の権利の享有）		第2条の5第3項において準用する特許法第25条（外国人の権利の享有）	
③	第3条（登録要件）		第3条第1項第3号及び（同号に掲げる考案に係る）第2項（登録要件）	第3条第1項第1号・第2号並びに（同第1, 2号に掲げる考案に係る）第2項（登録要件）+ 権利者が出願前から知っていた、評価書の調査対象に属する規定
④	第3条の2（同上）		第3条の2（同上）	
⑤	第4条／不登録理由	第4条／不登録理由	第4条／不登録理由	
⑥	第7条第1項から第3項まで若しくは第6項（先願）		第7条第1項から第3項まで若しくは第6項（先願）	
⑦	第11条第1項において準用する特許法第38条／共同出願		第11条第1項において準用する特許法第38条（共同出願）	
⑧	条約の規定		条約の規定	
⑨	第5条第4項又は第6項（第4号を除く。）／記載要件	第5条第4項又は第6項（第4号を除く。）／記載要件	第5条第4項又は第6項（第4号を除く。）／記載要件	
⑩	冒認		冒認	
⑪				
⑫	第14条の2第2項から第4項まで（明細書等の訂正）		第14条の2第2項から第4項まで（明細書等の訂正）	

(注 ①②⑪⑫を除く他の無効理由③～⑩は、旧法第11条に規定の出願拒絶の理由でもある。)

録理由⑤及び記載要件⑨、当事者系の共同出願⑦及び冒認⑩、条約関連②⑧並びに明細書等の訂正⑫による無効の理由も、第29条の3第1項本文から除外することとする。これにより、別表の①②⑤⑦～⑩⑫による理由で無効審決が確定しても、権利行使等をした権利者が相手方に生じた損害の賠償責任を負わないことになる。

この改正は、これらの理由による登録無効の頻度は文献又は実施上の公知公用や先後願を理由とする場合と比べて格段に低く、権利行使等をした権利者に問う無効確定の責任は実用新案権が初めから生じなかつたとみなす法律効果と必要な場合の一般の不法行為による損害賠償責任をもって足り、頻度の高い第3条（登録要件）③、第3条の2（拡大先願）④及び第7条第1項から第3項まで若しくは第6項（先願）⑥の理由による場合と同等に扱う必要はないとみることによる。これらの無効理由の除外は、第29条の3の有する宿命的な、権利行使等の抑止効果を薄めるものでもある。なお、このように第29条の3第1項本文から除外する無効理由が拡大しても、先に触れた平均6.1件／年の無効審判請求件数に変動が生じることはない。

より多くの無効理由を除外する、第29条の3第1項本文の改正に伴い、ただし書後段の「その他相当の注意をもってその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない」も、『実用新案登録が第3条第1項第1号・第2号並びに（同第1、2号に掲げる考案に係る）第2項のほか、権利者が出願前から知っていた事実が評価書の調査対象に属する規定に該当するかどうかについて調査し、いずれの規定にも該当しない旨の妥当な判断をもってその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない』とする旨改正することになる。

## 5. おわりに

発明と考案は自然法則を利用した技術的思想の創作であるとの質的同一から、考案は限られた物（物品の形状、構造又は組合せ）の発明であり、いうまでもなく、これもまた高度の技術的思想の創作である。高度でない考案の保護は法の目的（第1条）に反し、技術進歩を損ね、産業の発達を妨げる。運用もまた、高度の考案の保護を目的とし、昭和34年に導入された進歩性について「考案の進歩性判断は発明の進歩性判断

から類推する（産業別審査基準）」とし、平成5年の改正以降においても「考案の進歩性は特許出願の進歩性に関する判断手法に準じて行う（特許・実用新案審査基準）」としている。進歩性判断に2つの基準はない。かつて限られた物の発明は広く大小を問わない法人、国又は地方公共団体の従業者・公務員及び個人によってされ、一部は特許権、他は実用新案権により保護され、疑いなくわが国の技術進歩及び産業の発展に寄与した。

考案という限られた物の発明は、実用新案法の保護客体であると同時に、特許法の保護客体でもある。仮に実用新案法が廃止されても、考案の法的保護の制度がなくなるわけではなく、現行法の実施下ですでに実証されているとおり、特許法が十分に代替的役割を果たす。特許制度の実体審査は権利に安定性を与え、安心かつ安全な権利行使を可能にする。特許までの期間を短縮するためには、早期審査や優先審査の制度がある。

問題の一つは、ユーザーが、形状、構造又は組合せという限定に起因する、程度の低い考案・小発明感から逃れることができるかどうかである。考案をそのように認識する限り、特許法が遜色なく代替的役割を果たすとは認め難いであろう。他の問題に料金がある。これに合理的な解決策が施されるとき、実用新案制度を維持すべき理由はないとして、特許に一本化されよう。

しかし、より大きな問題は、現行の無審査登録制度が審査負荷の軽減策として採用された事情にある。平成5年当時、大量出願及び技術内容の高度化・複雑化から滞った特許出願の審査処理期間の（平均30カ月から24カ月への）短縮及び審査の国際的調和の必要性が強く叫ばれ、これらに対処するに不可欠な審査負荷軽減の観点から、補正の適正化及び実用新案制度における無審査登録への移行が法改正の骨子となった。

仮に実用新案法を廃止すれば、確実に特許出願数が増加し、審査負荷の増大、審査の遅延又は長期化を生じ、権利者の不利益や他国からの批判を招きかねない。これらは、いわゆる審査資源の確保（審査官の増員）、審査請求からファーストアクションまでの審査期間の短縮等の事情や要請が、無審査登録制度を採用した平成5年から今日までの間にどのように推移したかにもよる。

統計によれば、特許出願数は平成22年（2010）の



34万件台から令和元年（2019）の30万件台へ減少傾向にあるが、特許・実用新案担当審査官の定員数も平成23年度から令和2年度の間、1,711名から1,666名に減少しており、審査期間は平成29年から令和元年の間に9.3か月から9.5か月へと若干の伸び傾向を示している。特許庁は、審査の迅速化に関する取組として（i）特許審査体制の整備・強化のため、任期付審査官を含め、必要な審査官の確保に努め、（ii）先行技術文献調査を登録調査機関へ外注し、民間活力の利用による審査迅速化の推進を図っており<sup>(22)</sup>、かように審査負荷の軽減をなお必要とする状況下での実用新案制度の廃止は困難とみる。

そもそも実用新案制度は審査負荷軽減のために存在するものであってはならず、ユーザーの立場で実用新案制度を使いやすくし、特願から実願への流れをつくる活用化が求められる所以である。

(注)

(1) (3) (4) (5) (6) (10) (12) (13) (14) 第126回国会参議院商工委

- 員会第6号平成5年4月15日発言038, 082, 200, 205, 207, 105, 030, 029, 031
- (2) 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会平成16年1月報告書「実用新案制度の魅力向上に向けて」第41頁「2. ワーキンググループにおける意見」
- (7) (8) 第159回国会参議院経済産業委員会第18号平成16年5月27日発言114, 115
- (9) 最新裁判実務大系第10巻 高部真規子編著「知的財産権訴訟I」328頁
- (11) 特許庁HP「模倣品被害に遭わないために」2020年7月6日更新
- (15) (17) 特許庁編「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第21版〕」999頁, 998頁
- (16) 特許庁調整課審査基準室長平山孝二編「注解：改正特許・実用新案法の運用のてびき」18頁
- (18) 民法I—総則〔第3版補訂〕24頁「権利濫用の禁止」（有斐閣Sシリーズ）
- (19) 特許庁HP「登録調査機関について」令和3年7月
- (20) 特許庁公報 第46巻 平成5年版
- (21) (22) 特許庁ステータスレポート2021 第21頁, 第22頁

(原稿受領 2021.6.14)