

新たな実用新案制度の検討

令和3年度特許委員会第1部会 第1チーム

藤野 睦子, 横川 晃志, 岡田 宏之, 地代 信幸, 若林 邦彦,
上村 欣浩, 大西 渉, 向林 伸啓, 中村 肇, 吉田 安子

要約

実用新案制度は、小発明の保護を目的として、1905年に創設された知的財産制度であり、技術水準に応じて特許制度と役割分担をしながら、特許制度とともに発展してきた。

しかし、近年、実用新案登録出願の件数は、年間5千件～6千件前後で推移しており、他の知的財産制度と比較して活発に活用されているとは言い難い状況にある。

そこで、現状の実用新案制度の課題、他の知的財産制度と併存させる意義等を整理したうえで、近年の技術革新／技術トレンドの変遷に十分に対応した制度として、どのような制度設計（改正案）が考えられるか、ニュートラルな立場で検討を行った。

本稿は、令和3年度特許委員会第1部会第1チームにおいて検討した結果を報告するものである。

目次

1. 背景
2. 検討結果
 2. 1 実用新案制度と特許制度との比較、及び、現状の実用新案制度の課題
 2. 2 他国の実用新案制度との参考比較
 2. 3 改正案概要
 2. 4 改正案詳細：保護対象の拡大
 2. 5 改正案詳細：実体審査の導入について
 2. 6 改正案詳細：進歩性の判断基準の明確化
 2. 7 改正案詳細：権利存続期間の検討
3. まとめ
 3. 1 保護対象の拡大
 3. 2 実体審査の導入
 3. 3 進歩性判断基準の明確化
 3. 4 権利存続期間の検討

1. 背景

実用新案制度は、特許制度においては保護対象とならない小発明の保護を目的として、1905年に創設された知的財産制度であり、技術水準に応じて特許制度と役割分担をしながら、特許制度とともに発展してきた。

図A-1に、特許・実用新案登録出願件数の推移を示す。

1905年の実用新案制度の創設以来、しばらくの間は、実用新案登録出願件数は特許出願件数よりも多い

時代が続いたが、高度成長期に我が国の技術水準が大幅に発展し、1980年代に入ると特許出願件数が実用新案登録出願件数を上回るようになった。

その後も特許出願件数は大幅な増加傾向を見せた一方で、実用新案登録出願件数は急速に低下した。

そのような背景の下、平成5年には、実用新案制度の大幅な法改正が行われ、従前の実体審査制度から無審査登録制度に移行するとともに、権利期間についても出願日から6年に短縮された。この法改正は、実用新案制度では無審査登録制度を採用することで、ライフサイクルの短い技術についての早期の権利保護を図ることを主目的としたものであった。

しかしながら、当時の期待に反し、平成5年の法改正直後に実用新案登録出願件数は大きく減少し、その後も減少傾向が続いた結果、ついには1万件を割り込むこととなった。

その後、実用新案制度の魅力向上を図るべく、平成17年には、保護期間の延長（出願日から10年）、実用新案登録に基づく特許出願制度の導入、及び訂正の許容範囲の拡大を含む法改正が行われた。

しかしながら、その後も実用新案登録出願件数の減少傾向は続き、近年は5千件～6千件前後で推移している（図A-2参照）。（なお、2020年はマスク関連の考案が多く出願された結果、実用新案登録出願の件

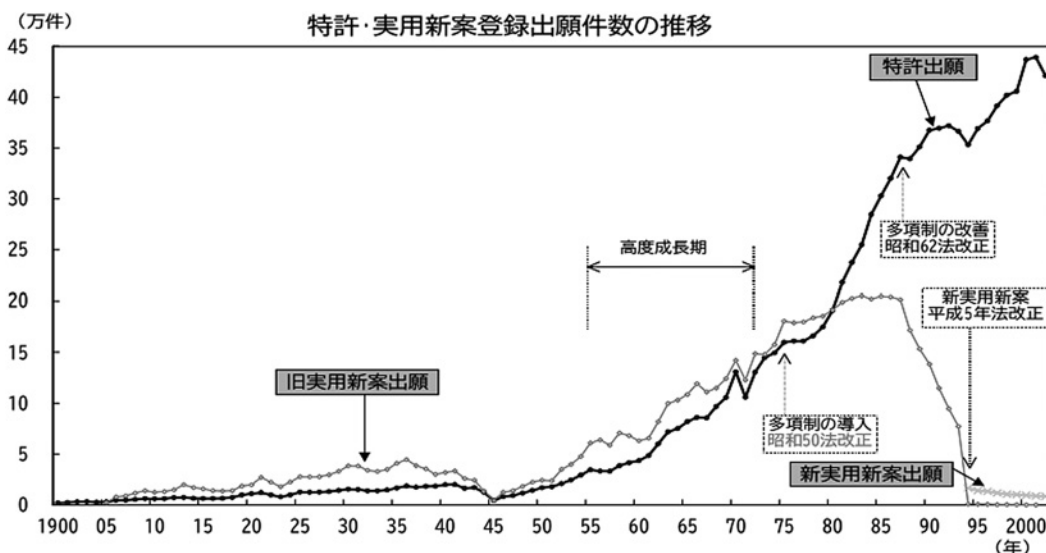


図 A-1 特許・実用新案登録出願件数の推移⁽¹⁾

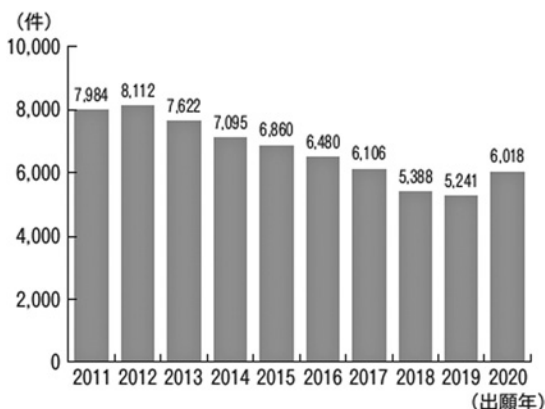


図 A-2 近年の実用新案登録出願件数⁽³⁾

数が前年に比して増加したとされている⁽²⁾。

また、図 A-3 に実用新案技術評価書の作成件数の推移を示す。他者への権利行使にあたっては、実用新案技術評価書を提示して警告を行うことが必要であり、実用新案技術評価書は権利活用の状況の指標の一つになると考えられるところ、実用新案技術評価書の作成件数も減少傾向にあり、近年は3百件前後で推移していることがわかる。

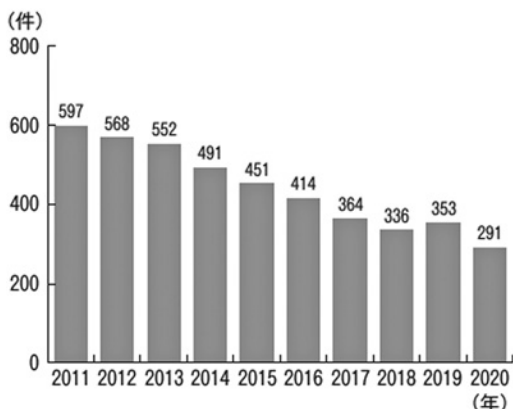


図 A-3 近年の実用新案技術評価書の作成件数⁽⁴⁾

2. 検討結果

2. 1 実用新案制度と特許制度との比較、及び、現状の実用新案制度の課題

改正案の検討に先立ち、まず、現状の実用新案制度と特許制度とを比較し、下記表 A-1 にまとめた。

その上で、上述した実用新案制度の背景並びに特許制度との比較結果も踏まえて検討すると、現状の実用新案制度には、主として以下のような課題があると考えられる。

(1) 権利行使のしにくさ

平成5年の法改正における無審査登録主義の採用により、早期権利付与の要求は満たされたが、実体審査を経ずに登録された権利であることから権利の安定性に乏しく、また、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ権利行使ができないとの制約があり、ユーザーにとって必ずしも活用しやすい制度とはなっていなかったと考えられる。このことは、平成5年の法改正の直後に実用新案登録出願の件数が激減し、その後も減少傾向が続いていることとも関連すると思われる。また、図 A-2 に示される実用新案登録出願件数の減少傾向を考慮しても、図 A-3 に示される実用新案技術評価書の作成件数の減少傾向はより顕著であり、2020 年における実用新案技術評価書の作成件数は、2011 年に比較して半分以下に減少している。また、実用新案技術評価書の請求率（ある年度の技術評価書の作成件数／当該年度の出願件数）も、例えば2011 年では7.5% (597/7,984×100)、2019 年では6.7% (353/5,241×100) と、減少傾向にある。これらのことから、ユーザーが実用新案権の権利活用

表 A-1 現状の実用新案制度と特許制度との比較

	特許制度	実用新案制度	出願人・権利者にとっての実用新案制度の	
			課題／デメリット	モチベーション／メリット
保護対象	物（材料、プログラム等も含む）、方法、製造方法に係る発明	物品の形状、構造又は組合せに係る考案	保護対象が限定的	保護対象が明確（ユーザーに保護対象が理解されている、侵害の発見が容易）
存続期間	出願日から 20 年	出願日から 10 年	保護期間が短い	短ライフサイクル技術の保護の趣旨に合致
公開時期	出願日から約 1 年 6 か月後（特許出願公開公報）	実用新案登録公報が設定登録から 3～4 週間程度で公開	公開が早い	-
国内優先権期間	出願日より 1 年以内（但し、特許査定後は不可）	出願日より 1 年以内（但し、登録後は不可）	通常 2 か月程度で登録されるため、優先権主張による見直し／ブラッシュアップの機会に乏しい	-
実体審査	有り	無し（基礎的要件を満たせば 2 か月程度で登録）	安定性、信頼性が低い	早期権利化、料金低廉（登録に至るまでの費用）
審査請求制度	有り（出願日から 3 年以内） * 早期審査制度等有り	無し	-	-
権利化速度	早期審査で 4～6 か月（特許庁目標 3 か月以内、スーパー早期審査は特許庁目標 1 か月以内） 通常の FA 平均は、9.5 か月（2019 年） * 早期審査制度等有り	基礎的要件を満たせば 2 か月程度で登録	特許のスーパー早期審査制度／早期審査制度と比べてさほど早くない	特許の通常審査と比較すれば顕著に早い
進歩性	容易に発明できたものでない	極めて容易に考案できたものでない	特許との比較で実質的な差がない（条文言言と実務のかい離、小発明保護にならない）	条文上は小発明保護として適切
補正可能期間	①出願日～第 1 回目の拒絶理由通知への応答期間内（拒絶理由通知なく特許査定の場合には、特許査定前まで） ②第 2 回目以降の拒絶理由通知への応答期間内 ③拒絶査定不服審判請求と同時に ④拒絶理由通知を受けた後の文献公知発明に係る情報の記載についての通知に対する応答期間内	出願日から 1 か月以内（実 2 条の 2、実施規 1 条） * 基礎的要件違反により補正指令が発せられた場合には、補正可能	補正機会が限定的（活用可能な権利の維持・権利の瑕疵の手当困難）	左記デメリットは早期権利化の裏返し
訂正可能な回数	何回でも可	基本的に 1 回のみ可能 * 請求項の削除については例外あり	利便性に欠ける	-
技術評価書制度	無し	有り（何人も請求可）	権利評価の対象が限定的で権利の信頼性が低い	実体審査がないことの補完として、客観的評価を得ることができる
権利行使	権利行使前の警告不要	権利行使前に技術評価書を提示して警告要	実体審査が無いことに因るが、権利行使がしづらい	-
権利者責任	無し	権利行使又は警告後に実用新案権が無効となった場合、適切な注意義務を怠っていると、損害賠償責任あり	権利行使のリスクが高い	-
過失の推定	有り	無し	実体審査が無いことに因るが、権利行使がしづらい	-

に必ずしも積極的とはいえず、権利行使以外の理由（例えば宣伝広告効果など）で実用新案制度を利用している割合が増えていると考えられる。

(2) 保護対象の限定

歴史的な背景があるにせよ、実用新案制度における保護対象（「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」）は特許制度の保護対象と比較して限定的であり、近年の技術革新／技術トレンドの変遷に十分に対応してい

るとは言い難いと考えられる。

(3) 進歩性基準の特許との差異の無さ

進歩性の判断基準について、条文上は、特許制度においては「容易に発明できたとき」、実用新案制度においては「きわめて容易に考案できたとき」はそれぞれ進歩性を否定されるものとされている。しかしながら、実務上は、特許制度と実用新案制度との間で進歩性の判断において実質的な差異が無いとの指摘もなさ

れており、この点も、ユーザーが実用新案制度を選択することをためらう一因になっていると考えられる。

(4) 早期権利化メリットの喪失

実用新案制度においては無審査登録主義の採用により早期権利付与の要求が満たされているものの、特許制度においても早期審査制度／スーパー早期審査制度の利用率が年々高まっており、特許制度の下でも早期権利化がある程度達成可能な状況となっている。したがって、無審査登録主義による早期権利化のメリットがそれほど大きくないものと考えられる。

2. 2 他国の実用新案制度との参考比較

現状の実用新案制度には上記のような課題が存在し、これらを改善する制度改正が必要であると考えられる。そこで、具体的な改正案の検討に先立ち、他国の実用新案制度について、確認・検討することとした。なお、比較対象とする国として、実用新案出願件数の多い中国、韓国、並びにドイツとともに、やや特異な制度を有するオーストラリアを選定した。

以下において、各国の実用新案制度の概要を説明する。

中国の実用新案は、日本と同様に実体審査無しに登録される⁽⁵⁾。一方、日本の実用新案制度のような、技術評価書を提示して警告をした後でなければ侵害者等に対して権利を行使することができない旨の規定や、警告や権利行使を行った後に実用新案登録が無効となった場合、技術評価書の提示やその他の相当の注意をしないで警告や権利行使により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる旨の規定はない。また、実用新案の進歩性判断において、一般的に1つ又は2つの先行技術で評価される⁽⁶⁾。

韓国の実用新案は、実体審査を経て登録される⁽⁷⁾。実体審査を受けるには、出願日から3年以内に審査請求を行う必要がある。また、最先優先日から1年6カ月後または出願人が申請した場合に出願公開される。なお、進歩性の判断基準の変更や審査請求期間の短縮を伴う改正法案が検討されている⁽⁸⁾。

ドイツの実用新案は、方法やバイオテクノロジー関連等を除く広い範囲が保護対象となっていて、実体審査無しに登録される⁽⁹⁾。ドイツの実用新案における進歩性判断のレベルは、特許と同一とされている。

オーストラリアの実用新案（イノベーション特許）は、動植物及びその生産方法を除く広い範囲が保護対象となっていて、実体審査無しに登録される⁽¹⁰⁾。但

し、権利付与後、イノベーション特許の証明のために実体審査を請求することができる。なお、本制度は、権利の安定性の問題等から、廃止されることが決定している⁽¹¹⁾（最終出願日は2021年8月25日まで、制度終了は2029年8月25日である）。

また、以下の表A-2において、各国の実用新案制度の詳細を示す。

2. 3 改正案概要

現状の実用新案制度は、前記2.1(1)～(4)に掲げた課題を有する。

特許法との比較では、(a) 保護対象が限定されているため、近年（及び将来）技術開発が盛んな分野の考案が保護対象でないこと（ニーズとの不一致）、(b) 無審査登録主義を採用している結果、権利の安定性に欠け、権利行使が困難であること（補正・訂正が限定されている、技術評価書制度が使いづらい（反論の機会がない）、損害賠償責任を課されている等）、(c) 実務上、進歩性のハードルが特許と同程度であることから、特許制度との差別化ができておらず、保護対象に実用新案制度特有のメリット（ニーズ）が見出しがたいこと、(d) (c) の事情がある（進歩性では特許と同程度の技術発展への貢献が求められている）にも関わらず、権利期間が特許の半分であること、が実用新案制度の利用が低調である原因と考えられる。

そこで、考案の奨励による産業発達への寄与という法目的に照らし、適切に考案が保護されるように、(A) 保護対象を特許の保護対象と同種とすること、具体的には、実用新案法第1条から、「物品の形状、構造又は組合せに係る」との文言を削除すること（広範な小発明保護）、(B) 実体審査の導入、(C) 進歩性基準の明確化（「極めて容易に考案できたものでない」との要件（実用新案法第3条第2項）を具体化することによって、特許制度との差別化を図り、小発明保護を図る。）、(D) (C) とのバランスから、保護期間を現在の10年よりも短期間とすること、を検討した。

なお、「(B) 実体審査の導入」にあたっては、現行法の下で一定数のユーザーが実用新案の出願を行っていること、実用新案登録出願件数に対して技術評価書請求数が少ないこと等から、無審査で登録されるといふ現行制度に魅力を感じているユーザーがいることも確かであるといえる。そこで、特許と同様の実体審査制度とする案（改正案I）と共に、無審査登録制度と

表 A-2 各国実用新案制度の詳細比較

	中国	韓国	ドイツ	オーストラリア
保護対象	製品の形状、構造またはそれらの組合せについて提案された実用に適した新しい技術方案	物品の形状・構造またはこれらの組合せに関する考案	次の物は、実用新案として認められない。 ・発見、学問上の理論及び数学上の方法 ・美学的な形態創作 ・知的活動、遊戯又は営業活動のための計画、ルール及び方法並びにデータ処理装置のためのプログラム ・情報の再現 ・生物学的発明 ・植物、動物の品種	≒特許。ただし、動植物及びその生産方法を除く
出願公開	無し（出願を却下する理由が存在しない場合には権利付与決定の後、実用新案権が付与され、その旨が公告される。）	最先優先日から、1年6か月後または出願人が申請した場合に公開	無し	無し（権利付与後に公報により公告される。）
審査請求制度	無し	出願日から3年以内	新規性、進歩性及び産業上の利用可能性に関する審査は行わない	無し。ただし、権利付与後、イノベーション特許の証明のために実体審査を請求可
実体審査	無し（方式審査を経て拒絶すべき理由がない場合、権利付与されることになる。）	有り	同上	無し。ただし、権利付与後、請求に応じて有り。
進歩性	一般的には、1件または2件の既存の技術の組合せて進歩性を評価することができる。	通常の技術者が先行発明から、極めて容易に発明できないもの	進歩性のレベルは、特許権と同一である（連邦最高裁“Demonstrationsschrank”事件判決（GRUR 2006, 842））。	本願発明に先行技術情報からの一定の差異があれば、その差異が当業者にとって自明であっても革新性が認められる。複数の情報源からの先行技術情報の組合せが認められない（進歩性よりも基準が低い）。
補正可能期間	出願日より2か月以内に、実用新案特許出願を自発的に補正することができる。	拒絶理由通知を受ける前、拒絶理由通知による意見書提出期間、拒絶理由通知に対する補正により発生した拒絶理由に対する意見書提出期間等	実用新案を登録すべき旨の査定までは、その出願の補正は、それが保護の範囲を拡張しないことを条件に許される。保護の範囲を拡張する補正からは何らの権利も生ずることはない。	新規事項を追加しない補正は出願～登録・審査証明まで可。審査証明後は「クレーム範囲の拡充」「明細書記載要件違反」に当たらないもののみ可。
パリ条約による優先権主張期間	出願日より1年以内	出願日より1年以内	出願日より1年以内	出願日より1年以内
存続期間	出願日から10年	設定登録日から出願日後10年	登録された実用新案の保護期間は、出願日に開始し、出願日が含まれる月の満了後10年で終了する。	出願日から8年
技術評価書制度	日本のような技術評価書制度無し。侵害の紛争が実用新案権に係る場合、裁判所等は、権利者または利害関係者に対し、国家知識産権局が関連実用新案権について調査、分析と評価を行った上で作成した実用新案権評価報告の提出を要求することができる。	なし	実用新案登録出願人等の当事者は、公知の先行技術の調査を請求することができる。何人も情報提供することができる。	審査証明書付与後に請求があった場合には、実体審査が行われ、実体的要件を満たせばイノベーション特許が証明される。登録要件を充たさない場合には登録が取り消される。
権利行使	権利行使の際に日本のような規定無し。	差止請求権 損害賠償請求権	権利行使の際に日本のような規定無し。	権利行使は、イノベーション特許が証明される（審査証明）までできない。
訂正可能な内容／回数	無効宣告請求の審判過程において、権利者は、元の特許の保護範囲内に限り特許請求の範囲を修正することはできるが、明細書と図面の修正は認められない。補正できるのは、クレームの削除や合併、技術方案の削除のみ。	請求範囲を減縮する場合、誤って記載されたものを訂正する場合、明確でなく記載されたものを明確にする場合に可能。	登録の取消が請求され、取消理由が登録実用新案の一部のみにあるときは、クレームの補正（訂正）をすることができる。	登録後であっても補正（日本の訂正）が回数の制限なく許容され、補正の内容についても審査証明がされるまでは特段制限されない。
権利者責任	日本の実用新案法第29条の3のような規定無し。	なし	敗訴者の負担が種々の経費、弁護士費用等の請求にまで広く認められている（第24c条、第24e条及び第26条）。	審査証明がされていないイノベーション特許に基づく警告は不当脅迫として取り扱われる（審査証明における実体審査の際、登録要件を充たさない場合には登録が取り消される）。
過失の推定	有り	有り	無し	善意侵害は免責⇒不要（=特許）
特許出願との関係	特許・実用新案・意匠の間での出願変更制度は無し。	特許・実用新案の間での出願変更制度あり。	変更出願としての制度はないが、特許、実用新案の併願が認められている。当該出願は、特許出願の後、特許出願の失効後、特許出願の異議申立後でも可能であり、出願日が遡及するため、変更出願として利用することが可能。	特許・実用新案の間での出願変更制度あり。
その他、特有の制度など	出願人は同一の発明について特許と実用新案の両方を同日に出願することができる。	-	実用新案の対象は、それが技術水準に属していないときは、新規なものとする。	-

実体審査制度を併存させ出願時に選択できるとする案（改正案Ⅱ）を検討した。

以下、詳述する。

2. 4 改正案詳細：保護対象の拡大

現行法では、実用新案登録による保護対象は、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」とされている（実用新案法第1条）。

これは、特許法における保護対象である発明には、「物（プログラム等を含む。）、方法、物を生産する方法」が含まれていること（特許法第2条第3項各号）と比較すると、方法、物を生産する方法、材料、医薬品及びプログラム等が保護対象から除かれており、保護対象が限定的である。

しかし、昨今の技術革新が著しい分野や将来発展が見込まれる分野では、「もの」から「こと」へのシフトが示唆されているなど⁽¹²⁾、物品とは直接には結びつかない技術的思想の創作が日々行われているところである。

また、進歩性が「発明」の程度にまでは至らないものの保護を要する「小発明」は、分野を問わず存在し、それが「物品」であるとは限らない。したがって、もはや、保護対象を物品に限る合理的理由が失われている。

そこで、実用新案法第1条から「物品の形状、構造又は組合せに係る」を削除し、同第2条第3項の実施概念を特許法第2条第3項各号に準じて改正することを提案する。なお、「考案」の定義は、現行法の「自然法則を利用した技術的思想の創作」を維持し（実用新案法第2条第1項）、この点において、特許法の保護対象である発明（「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」、特許法第2条第1項）と明確に区別をする。

このように改正することによって、現行法下では、特許法では保護が難しく、また、実用新案法による保護も断念するしかなかった技術分野の技術的思想の創作、例えば、ITベンチャーによるソフトウェア関連の小発明等についても、一定程度の保護を受けることができる。これにより、昨今の産業界における技術開発の実態により即した制度となり、分野を問わず、小発明も含めて、きめ細やかに技術的思想の創作を保護することが可能となり、産業の発達への寄与という観点からも好ましい。また、特許法と実用新案法とにお

いて、利用者による使い分けを可能にし、二法による権利保護を選択できる利便性を確保できる。

保護対象を拡大するデメリットとしては、改正により拡大される保護対象の技術分野においては、第三者の監視負担が増大する可能性が一応想定される。しかし、J-PlatPatを始めとする検索システムにおいては、特許と実用新案を同時に検索できる環境が整っており、実質的な負担増加とはならないと考えられる。

2. 5 改正案詳細：実体審査の導入について

(1) 無審査登録主義の弊害と、提案する実体審査制度案

現状の無審査登録制度下では、実体審査を経ずに登録されることから、権利の信頼性や安定性に乏しく、権利者側及び第三者側のいずれにとっても、予測可能性が低く、利用しにくいという課題があった。

また、権利自体の信頼性・安定性の乏しさに加えて、無審査登録主義における弊害（瑕疵ある権利による権利行使等）を解消するために設けられている各種制度や特許制度との違い（技術評価書制度（実12条）、権利行使前の警告（実29条の2）、実用新案権者等の責任（実29条の3）、過失の推定規定なし（実30条、特103条）、補正や訂正が限定的（実2条の2、実規1条、実14条の2））が権利行使の障壁となり、出願人にとって、出願検討時に実用新案登録出願を選択することを躊躇させていた。

第三者にとっても、かような不安定な独占的権利の存在は、監視負担や予測可能性の観点から好ましいものではなかった。

そこで、何らかの実体審査制度を導入することを提案する。

なお、実体審査導入の検討においては、実体（保護に値する実体要件を具備していること）と権利の外形（登録）とを一致させることで権利の信頼性・安定性を高めて使いやすい制度とすることを重視して、特許制度と同様の実体審査制度を導入すべきという意見と、必ずしも実際に権利行使をすることまで想定しておらず無審査で登録されるという現行制度に魅力を感じているユーザーが存在することを重視し、実体審査を経た登録か無審査での登録かを出願人が選択できるようにすべきという意見が出された。

そこで、柔軟に最適な制度設計を検討しようという方針のもと、特許と同様の実体審査制度とする案（改

正案 I) と、無審査登録制度と実体審査制度を併存させ出願時に選択できる制度とする案(改正案 II)を検討した。

以下、改正案 I、改正案 II の各フロー図を示し、各

改正案について説明をする。実体審査を導入することに伴い、両改正案において共通して検討すべき事項については、改正案 I において言及する。

(2) 手続フロー図

1) 現行法

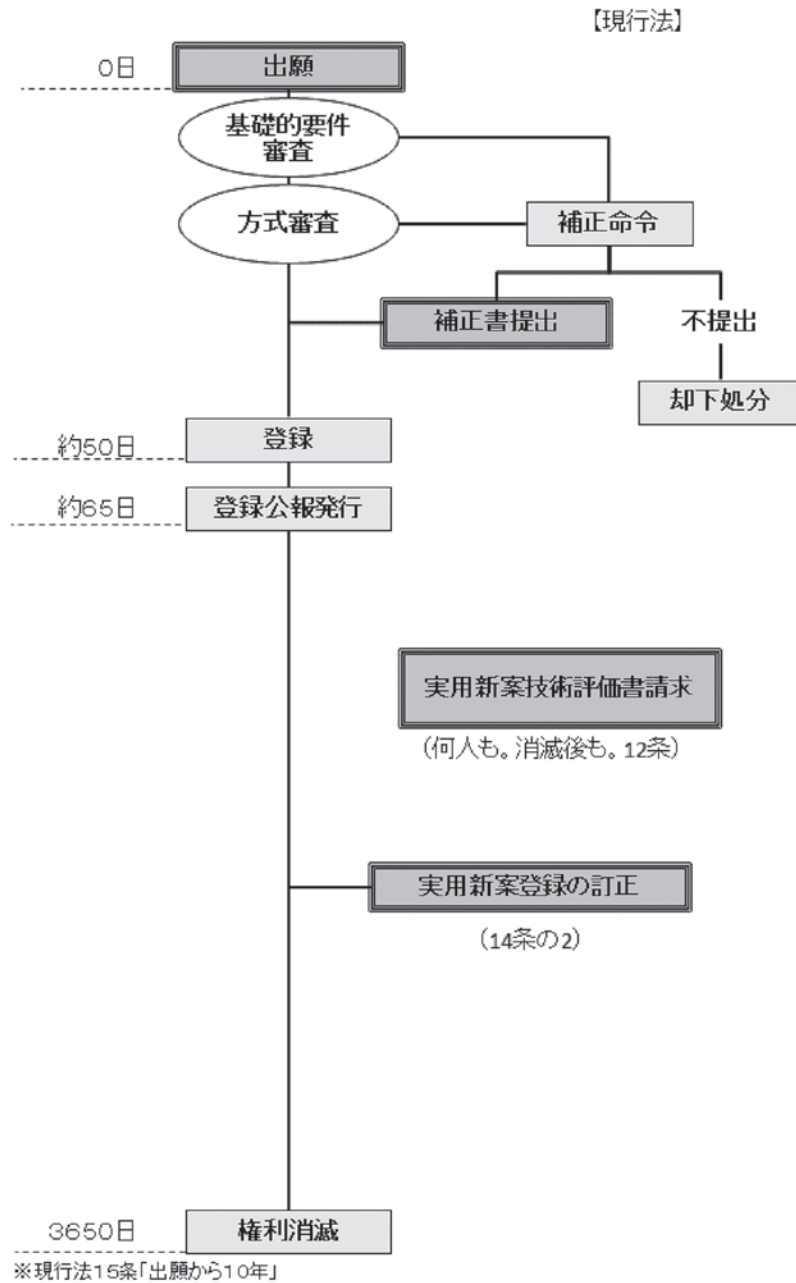


図 B-1 現行実用新案法における出願から権利消滅までのフロー

2) 改正案 I - ① : 実体審査 + 審査請求

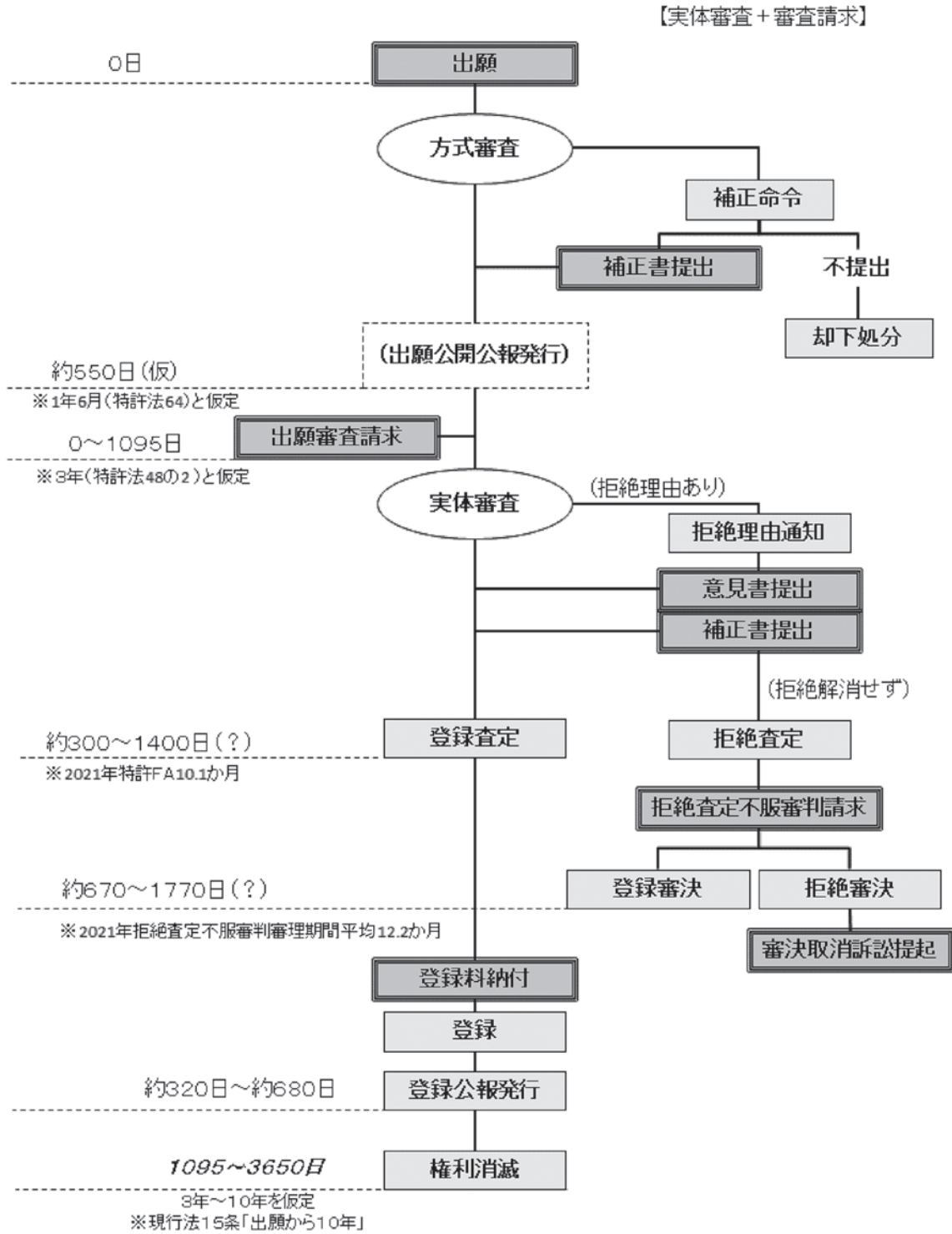


図 B-2 改正案 I - ①における実用新案登録出願から権利消滅までのフロー

3) 改正案 I - ② : 全件実体審査

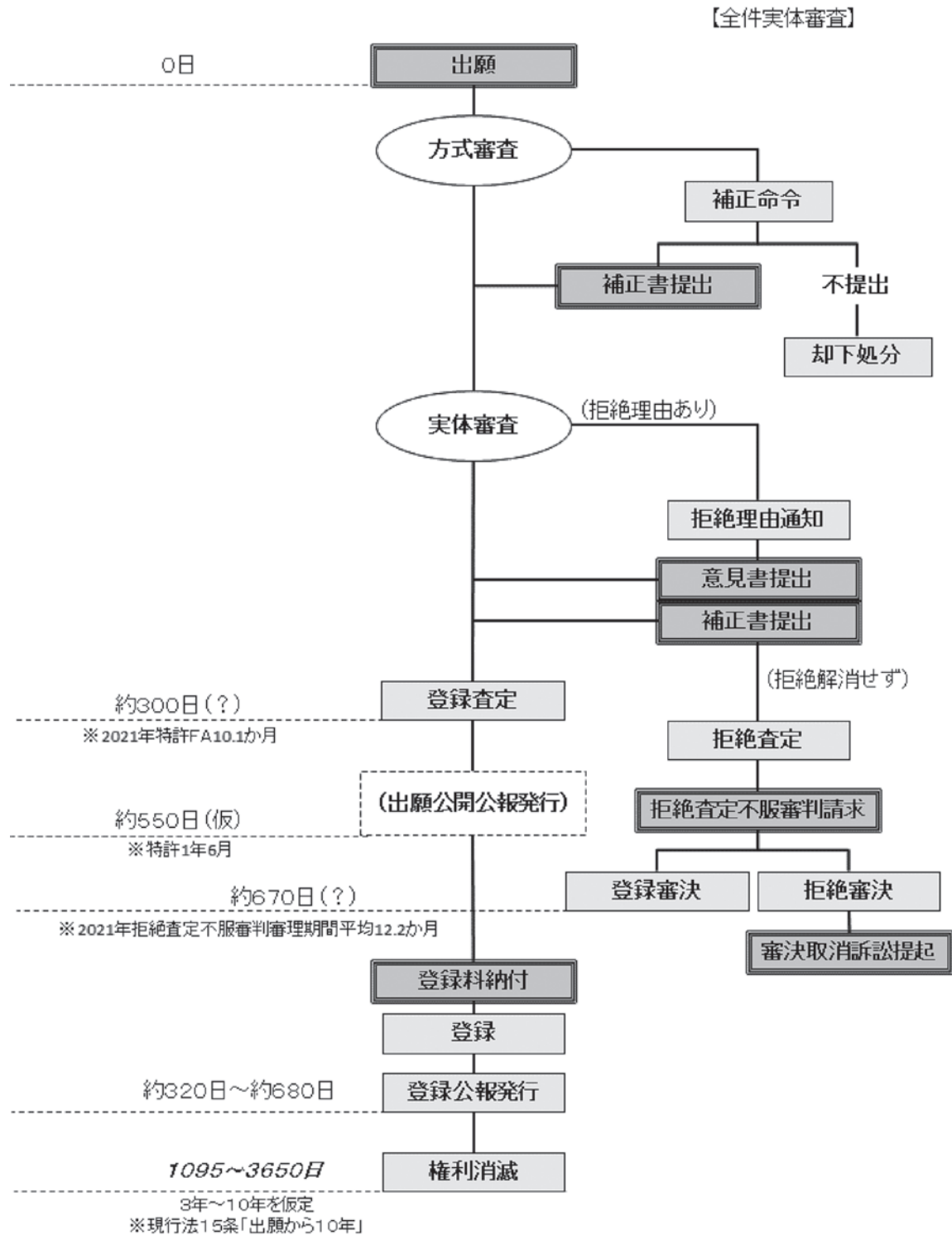


図 B-3 改正案 I - ②における実用新案登録出願から権利消滅までのフロー

4) 改正案Ⅱ：実体審査選択制

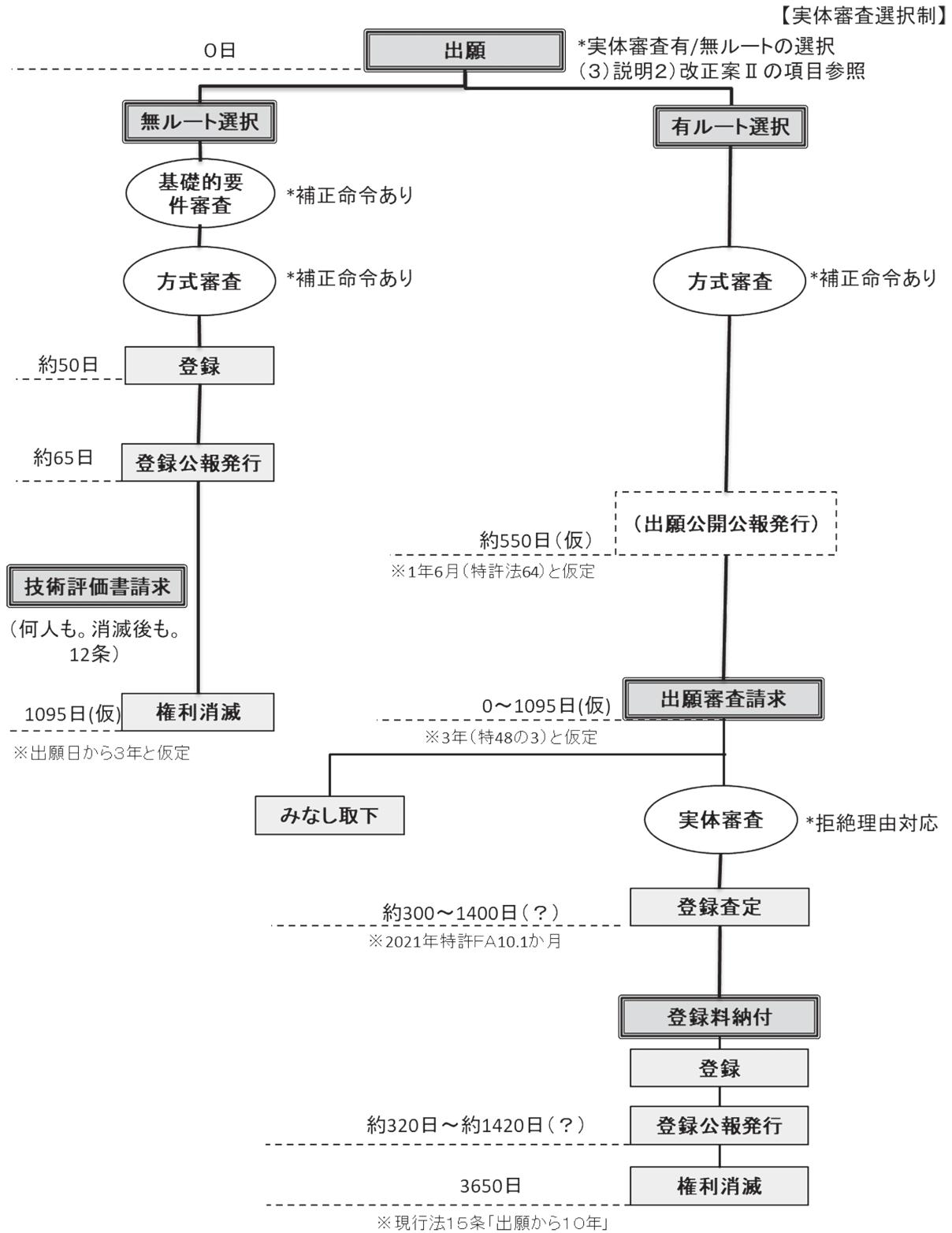


図 B-4 改正案Ⅱにおける実用新案登録出願から権利消滅までのフロー

(3) 説明

1) 改正案 I

実用新案法において、特許法と同様の実体審査制度を導入することに伴い、(1) で触れた実用新案制度独自の制度（技術評価書制度（実 12 条）、権利行使前の警告（実 29 条の 2）、実用新案権者等の責任（実 29 条の 3）、過失の推定規定なし（実 30 条、特 103 条）、補正や訂正が限定的（実 2 条の 2、実規 1 条、実 14 条の 2））は廃止することを提案する。

実体審査制度を導入するにあたっては、(a) 特許庁の負担及び出願人が負担する費用、(b) 早期権利化の維持、(c) 第三者監視負担や権利安定化をふまえた制度の在り方等につき、引き続き検討が必要である。

現時点では、(a) 特許庁の負担が増大し、ひいては出願費用等が特許並みに増額するのではないかとの懸念については、後述する進歩性の判断基準の明確化や、場合によっては、請求項数の制限等を組み合わせて制度設計をすることで、審査の効率化を図ることが可能であると思料する。

そもそも、出願人の費用負担について、現在、特許制度と実用新案制度の間で、出願料や登録料には大差がなく、強いていえば、出願審査請求料と実用新案技術評価請求料との差が指摘できる程度である。そして、これまで、実用新案技術評価請求において特許の出願審査に近い評価がなされていたことからすれば、技術評価が出願審査に変更されても、特許庁の負担は従前とほぼ変わらず、出願人の費用負担への影響を抑制した制度設計は十分可能であると思料する。

特許制度では、中小企業、個人等を対象に審査請求料と特許料の減免制度が存在するのに対して、実用新案制度はこのような減免がなく、結果、前記したとおり、両制度で費用面には大差がない。実用新案制度における具体的な費用設定としては、その法目的である小発明の保護に資するような設定（特許制度に比べて低廉な費用負担）又は減免制度の設置が望まれる。

例えば、実用新案における審査請求費用は、現行の実用新案技術評価請求にかかる費用も考慮して、特許における審査請求費用よりも相対的に低く設定されることが望まれる。

また、特許制度における減免制度を考慮すると、減免対象者は、特許の審査請求料が 1/2~1/3 に減免されるので、実用新案における審査請求費用についても、減免制度を設けた上で、減免対象者は 1/2~1/3

以下の審査請求費用で審査を受けられるようにしなければ、費用面において新規ユーザーを引き寄せる魅力が無いものになると考えられる。

加えて、(b) 早期権利化の維持や後述する 2. 7. 権利存続期間とも関係するが、特許法と同様に審査請求制度とするのか（その場合の審査請求期間はどうか）（改正案 I - ①）、それとも全件審査とするのか（改正案 I - ②）の検討が必要である。現時点における一例として、図 B-2 に改正案 I - ①、図 B-3 に改正案 I - ②の各フロー図を示した。

全件審査とする場合には、特許庁の相応の負担増が見込まれる反面、審査請求熟慮期間を経ず審査に着手されるため、ライフサイクルの短い小発明を保護するという方針とは合致する（改正案 I - ②）。他方、費用負担等から、出願人において審査請求するかしないかを慎重に判断したいというニーズも考えられる（改正案 I - ①）。

次に、(b) 早期権利化（審査の効率化）をどう実現するか、については、現状との比較においても、権利化が実質的になされているのは、登録時ではなく、権利者に有利な技術評価書の取得時点であると考えれば、現行の実用新案法との比較では大きな差はないという評価もありえるところである。

但し、2. 7. 権利存続期間とも関係するが、ライフサイクルの短い考案も多数含まれること、特許法では早期審査制度やスーパー早期審査制度により早期権利化が図られていることに鑑みれば、実用新案法における早期権利化実現に向けて、審査請求の有無及び期間の検討に加えて、例えば、請求項数を制限する、出願人の選択により早い審査、一般審査、遅い審査のいずれかを選択できる制度とする等の工夫について検討の余地がある。

上記論点とも相互に関連するが、(c) 第三者にとっての監視負担や権利の安定化との観点からは、出願公開制度と公開の時期、異議申立制度の導入の可否等も検討が必要である。

また、小発明と一言でいっても、多様なものがあるところ、従前、技術的思想が含まれるけれども特許等での保護が難しい場合には（かといって実用新案制度は使いつらいため）、保護範囲が限定されるが、意匠によって保護を図っていた小発明が存在する。また、ライフサイクルは短い模倣が極めて容易といった発明も存在する。そこで、このような発明の保護という

観点から、秘密意匠的な制度も有益ではないかという意見も出ているところである。出願公開による公知化（後願排除）というニーズなども踏まえて、検討が必要である。

以上のとおり、従前の課題を解決して、真に小発明の保護がなされるように、実体審査の導入を提案するとともに、制度間相互におけるバランスのとれた制度設計について、引き続き検討する必要があると考える。

2) 改正案Ⅱ～実体審査の有無選択制度について～

現行法の問題点及びそれらの解決のために実体審査を導入すべきことは、上記1)で改正案Ⅰについて述べたとおりである。

一方、現行法においても一定数のユーザーが実用新案登録出願を選択していること、実用新案技術評価の請求がなされている件数が少ないことから、権利行使に制約があるとしても、無審査で早期に権利が得られる現行法に魅力を感じるユーザーがいることも確かである。

そこで、改正案Ⅱとして、現行法に魅力を感じているユーザー層の出願数を維持しつつ、新たなユーザー層の出願を増やすために、実用新案登録出願と同時に実体審査の有無を選択可能とする制度を導入することを提案する。これにより、実体審査の有無を出願人が選択できるようになり、出願人の知財戦略に応じたアイデアの権利化が行えるようになる。

具体的には、出願人は、実用新案登録出願時において、実体審査を行うルート（以下、実体審査「有ルート」と呼ぶ。）、または、実体審査を行わないルート（以下、実体審査「無ルート」と呼ぶ。）のいずれかを選択する。実体審査「有ルート」を選択した場合には、審査官による実体審査が行われるが、実体審査「無ルート」を選択した場合には、現行法と同様に、方式要件や基礎的要件だけを審査して登録を認めるようにする。このようにすると、例えば、出願人が権利化後の利便性や安定性を求める場合には、実体審査「有ルート」を選択して実体審査を行って権利を得ればよく、一方で、現行法と同じ実体審査「無ルート」を選択した場合には、早期に権利化がなされるのを利用して、例えば、自社の商品のアピールに登録がされていることを利用することができる。

ところで、実体審査「有ルート」選択後の審査の流れにおいては、上記1)で改正案Ⅰについて述べたとおり、出願人により審査請求がなされたものだけ審査

を行う「審査請求制度」と、出願案件の全ての審査を行う「全件審査制度」との2つの制度案があり、これらは、出願人のニーズを良く検討した上で選ぶべきものとする。

上記図B-4に記載の改正案Ⅱのフロー図では、「審査請求制度」を採用した制度説明を行っているが、例えば、この制度案を採用すると、特許法と同様に、審査請求期間内において審査請求をせずに途中で権利化を諦める選択もできることになるし、審査請求を遅らせることで出願日から1年6月まで出願内容の公開を遅らせることもできるようになる。一方で、「全件審査制度」を採用すると、実体審査が行われた権利を早期に得ることができる。

なお、権利行使に関しては、実体審査「無ルート」を併存させる以上、実体審査「無ルート」に関しては、権利の有効性がはっきりしていない状態で権利行使をするのは第三者が不利になり過ぎるため、現行法（実用新案法第29条の2、同法第29条の3、同法第30条等）と同様に、警告時における実用新案技術評価書の提示や損害賠償の請求時における制約が必要であると考えられる。その一方で、実体審査「有ルート」を選択した場合には、特許法と同様に、警告時において実用新案技術評価書の提示を不要とし、権利者は、自身の製品等の保護を行い易くなるものである。

このような改正案Ⅱのデメリットは、制度が非常に複雑になってしまうことである。まず、同じ法制度内の「実用新案登録」に、実体審査を経たものと、そうでないものが混在することとなる。また、権利行使の方法も少なくとも2種類の方法（技術評価書による警告の要否等）が併存し、分かりづらい制度となるおそれがある。

さらに、例えば、「審査請求制度」を採用して、審査請求をしなかった場合、現行法と同じである実体審査「無ルート」に戻る制度にすることも考えられるが、そうすると、制度の複雑化に拍車がかかる。また、実体審査を選択する制度にすると、分割出願について考慮する必要がある。すなわち、分割により実体審査「有ルート」の出願と実体審査「無ルート」の出願とが併存した場合の取り扱いについて、ダブルパテント禁止の観点より、制度導入時には、適切な法整備が必要になるであろう。

2. 6 改正案詳細：進歩性の判断基準の明確化

進歩性について、特許制度では、「容易に発明できたものではない」こと（特29条2項）が特許要件であるのに対して、実用新案登録制度では、「極めて容易に考案できたものではない」こと（実3条2項）が登録要件であり、条文上の差異が設けられている。

しかし、実務上、進歩性が評価的要件であることもあいまって、「容易」と「極めて容易」との実際の区別が困難であり、両者の進歩性判断に差がないと指摘されているところである。

特に、審査基準上、特許・実用新案審査基準第X部第2章 実用新案技術評価において「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）に準じて評価をする。」となっており、対象を文献公知考案に限っているとはいえ、特許法と実用新案法とで進歩性の判断基準に実質的な差異が設けられておらず、条文と実態が乖離している。

この点、小発明といえども極めて容易に考案できたものではない以上、社会に対する技術貢献が存在しており、特許発明としては保護されなくとも、登録実用新案として適切に保護されるべき発明（考案）が存在するものと思料する。

そこで、改正案として、法律を改正することなく、審査基準において実用新案法の進歩性の判断にあたって、「1つの請求項について2つ以下の文献からのみ進歩性を判断する。但し、『先行技術の単なる寄せ集め』に該当する場合には、2つ以上の文献から判断することができる。」との制限を設けることを提案する（出願審査過程だけでなく、無効審判や侵害訴訟における無効の抗弁も同様である。）。

特許法では判断に用いることができる文献数に制限がないので、この改正により特許制度との差が明確になり、「きわめて容易に考案できたものではない」という実用新案法の条文に即した実務の運用が期待でき、結果、「特許制度とは別の簡便な制度を設けて比較的程度の低い発明を保護する（産業財産権法逐条解説：実用新案法第1条の説明より）」との趣旨にも合致するようになる。

また、上記のような進歩性判断手法は、前記2.2にまとめたとおり、中国の制度と共通しており、国際

的調和の観点からも好ましいものと思料する。

さらに、特許制度と実用新案法制度の進歩性のレベルを従前より明確にすることによって、例えば、特許出願の拒絶理由通知において、実用新案登録出願への変更を示唆するといった運用も可能になるだろう。

その結果、何らかの保護に値する発明について、制度の隙に陥ることなく、保護される可能性が高まりユーザーフレンドリーな制度設計になると思料する。

さらにドラスティックに考えるのであれば、保護対象の拡大や実体審査制度を導入する結果、実用新案制度が特許制度とほぼ同様の手続構造になることに鑑み、出願（入口）は1つとし、審査段階で、極めて容易ではないが、容易と判断された発明は、（権利期間の短い）実用新案登録とするという制度設計もありえるところである（技術的思想の創作の保護制度を一本化し、進歩性・保護期間等のみに差異をつける。）。

なお、この改正については、従来の実務であれば無効と判断された権利が有効とされうることについて権利者側に優位に過ぎるとの指摘もありうるところである。この点、従前、保護されるべきものが保護されていないとみれば、この指摘はあたらないが、結局のところ、どの程度の技術的貢献について一定期間独占権を与えるのが産業の発達に寄与するかという政策的判断が必要な事項となろう。

但し、審査及び審判において、文献数を制限することで審査官・審判官の裁量が少なくなり、柔軟な審査・審理を妨げるのではないかとの懸念はある。また、特許において、主引例と副引例の2つの引用文献で進歩性が否定されるケースも珍しくないことから、仮に文献数を制限したとしても、客観的に特許の進歩性と実用新案の進歩性とに差異をつけることにはならない可能性もある。特許の進歩性と実用新案の進歩性との差異を明確にしようとするあまり、実用新案の進歩性のハードルを低くしすぎると、新規性以上の発明困難性などを要求できずに新規性があれば保護されるという事態に陥る懸念もある。また、現在ソフトウェア分野の特許の審査においては当業者の定義を当業者のグループとしており、技術分野ごとに進歩性の基準が異なっている。しかし、実用新案の対象にソフトウェアも含まれるように拡大した場合に、文献数を制限してしまうと、現在の特許の審査のように技術分野ごとに適した進歩性の判断が行えるのかとの懸念もある。これらの懸念や可能性について、引き続きユー

ザーニーズの調査及び検討が必要である。

さらに、実用新案における進歩性が認められる程度を現行法よりも実質的に下げる場合又は新規性だけを要件とするような場合（特に改正案Ⅱで実体審査「無ルート」を選択した場合にその弊害が大きいという意見もあった。）、権利行使の範囲に制限を加えるべきとの意見もある。

権利行使に制限を加える案としては、例えば、差止請求をできないようにして損害賠償請求のみできるようにする案や、原則は損害賠償請求のみ可能とし、例外として、侵害者との間での裁判外の交渉が決裂した場合にのみ差止請求が可能となるようにするといった差止請求に制限を加える案等である。しかし、元来、実用新案法が、特許法と同様に、不法行為の延長ではなく、権利付与法として立法されており、実用新案権が物権的な請求権と理解されていることとの整合などからすれば⁽¹³⁾、制度の根本にかかわることであり、慎重な検討が必要である。

2. 7 改正案詳細：権利存続期間の検討

現状の出願日から10年という権利存続期間は、出願日から20年という特許との比較でいうと、半分の期間である。特許発明で保護される発明に比べて、進歩性のハードルは低いとはいえ、何等かの技術貢献がある以上、10年程度は、独占できないと、費用対効果や発明（考案）の公開に見合わないという意見もあり得るところである。

但し、保護対象として、ソフトウェア関連の発明など、ライフサイクルの短い発明が占める割合が従前より高まっているとも考えられ、存続期間を一定程度縮めることにも、一定の合理性があると考えられる。また、存続期間に関しては、平成5年改正により、出願日から6年に短縮されていたが、平成17年改正により、出願日から10年に戻された経緯がある。しかし、平成17年改正後も、実用新案登録出願数が伸びなかったことに照らせば、出願期間10年を維持するニーズは、それほど多くない可能性も否定はできない。また、技術開発・陳腐化の速度が高まっていること等を踏まえれば、より、短期間に設定することも十分に検討の余地があると思われる。

他方、上記2.6で述べたように、従前の実務に比べて進歩性のハードルを客観的に下げること、2.4、2.5で触れたとおり、出願費用を相当程度抑えて、

発明を広く保護する制度設計とすること、技術開発や技術の陳腐化の速度が高まっていることからすれば、現段階では、特許の2分の1の期間である10年を維持する案を起点として、平成5年改正時の出願日から6年という権利期間なども考慮しつつ、検討が必要であろう。権利存続期間については、様々な分野のユーザー、特に2.4で述べた新たに保護対象となる分野のユーザーからもヒアリングをするなどして、引き続き検討するべきと考えられる。

この点は、改正案Ⅰ、改正案Ⅱ（実体審査「有ルート」）に共通する。

また、改正案Ⅱにおいて、実体審査「無ルート」を選択する場合に、実体審査「有ルート」で登録された場合の権利の存続期間との差を設けるべきか否かについて、各委員の意見が分かれている。例えば、「出願日から3年以下、5年以下、5年、10年」など様々な意見が出された。

実体審査「有ルート」で登録された場合の権利の存続期間よりも短くする場合（即ち、出願日から3年以下、5年以下、5年等の権利期間を設定する場合）、保護対象だった考案が早期に自由技術となるという点で、第三者には、監視負担軽減というメリットが想定される。また、例えば、「出願日から3年以下」とした場合、出願人には、現制度下で出願と同時に支払っている登録料3年分を少しだけだが減らせるというメリットが想定される。また、より長期の権利期間を欲するユーザーを、実体審査「有ルート」へ向かわせる動機付けにもなりえる。また、権利の存続期間が短い場合、権利者には早期投資回収の動機付けが生じることが考えられ、権利活用の促進が図られるメリットも想定される。

他方、一つの制度下（実用新案法）において、異なる存続期間が併存することになり、制度が複雑になるというデメリットが考えられる。この裏返しとして、実体審査「有ルート」で登録された場合の権利の存続期間と同じにする場合（即ち、出願日から10年の権利期間を設定する場合）、制度の複雑化を回避できるというメリットが考えられる。

3. まとめ

以上の検討結果を踏まえ、現時点において次の4つの点についての改正案を提案する。なお、かかる改正案の適否については、未検討の他の論点の検討と合わ

せて検討を継続し、関係団体と意見交換するなどしてさらに議論を深めるべきと考える。

3. 1 保護対象の拡大

- (1) 実用新案法1条から「物品の形状、構造又は組合せに係る」を削除し、同第2条第3項の実施概念を特許法第2条第3項各号に準じて改正することを提案する。
- (2) 「考案」の定義は、現行規定（実用新案法第2条第1項）の「自然法則を利用した技術的思想の創作」を維持することを提案する。

3. 2 実体審査の導入

以下の2つの改正案を提案する。

【改正案Ⅰ】

- (1) 特許法と同様の実体審査制度を導入する。
- (2) 実用新案制度独自の制度（技術評価書制度（実12条）、権利行使前の警告（実29条の2）、実用新案権者等の責任（実29条の3）、過失の推定規定なし（実30条、特103条）、補正や訂正が限定的（実2条の2、実規1条、実14条の2））は廃止する。

【改正案Ⅱ】

- (1) 無審査登録制度と実体審査制度を併存させ、実用新案の出願と同時に実体審査の有無を選択できる制度を導入する。
- (2) 実体審査「無ルート」を選択した場合、現行法（実29条の2、実29条の3、実30条等）と同様に、警告時における実用新案技術評価書の提示や損害賠償の請求時における規定を維持する。
- (3) 実体審査「有ルート」を選択した場合、現行法（実29条の2、実29条の3、実30条等）の規定を適用しない。

3. 3 進歩性判断基準の明確化

- (1) 審査基準における実用新案法の進歩性の判断にあたって、「1つの請求項について2つ以下の文献

からのみ進歩性を判断する。但し、『先行技術の単なる寄せ集め』に該当する場合には、2つ以上の文献から判断することができる。」との制限を設けることを提案する。

- (2) 上記(1)の提案は、無効審判や侵害訴訟における無効の抗弁も同様とすることを提案する。

3. 4 権利存続期間の検討

- (1) 現行法と同様、出願日から10年を維持する案を起点として、平成5年改正時の出願日から6年という権利期間なども考慮しつつ、引き続き検討を継続することを提案する。

以上

(注)

- (1) 「実用新案制度の魅力向上に向けて」産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会より抜粋 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/jitsuyou-wg/document/h16houkokusho/utility_model_wg.pdf
- (2) 特許行政年次報告書 2021年版
- (3) 特許行政年次報告書 2021年版より抜粋 <https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2021/document/index/honpen0101.pdf>
- (4) 特許行政年次報告書 2021年版より抜粋 <https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2021/document/index/honpen0101.pdf>
- (5) 中国専利法第40条
- (6) 中国専利審査指南第四部第六章4
- (7) 韓国実用新案法第15条により準用する特許法第63条
- (8) JETRO・韓国知財の最新動向, 2021年5月31日
- (9) ドイツ実用新案法第1条, 第2条, 第8条
- (10) オーストラリア特許法第18条, 第101A条, 第101E条
- (11) オーストラリア特許庁発表 <https://www.ipaustralia.gov.au/patents/applying-patent/innovation-patent-application-process/phase-out-innovation-patent>
- (12) 例えば, 総務省・平成25年版情報通信白書 <https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h25/html/nc111310.html>
- (13) 中山信弘・特許法第4版・375頁等

(原稿受領 2022.6.24)