

平成5年改正後の実用新案登録出願に係る実用新案権に基づく侵害訴訟



会員 高橋 弘史*

要約

実用新案制度は、平成5年の法改正により、ライフサイクルの短い技術を適切に保護する観点から、実体的要件を審査する実体審査制度から、実体審査を行うことなく権利を付与する無審査登録制度に移行した。以来、約30年の歳月が経過した。そこで、現行の実用新案制度は、どのように活用されているのか、瑕疵ある権利の濫用はどの程度存在するのか、等について、平成5年改正後の実用新案登録出願に係る実用新案権に基づく侵害訴訟の裁判例を通じて総括を試みたい。

目次

1. はじめに
2. 背景
3. 平成5年の実用新案法の改正
4. 平成16年の実用新案法の改正
5. リスト
6. 総論
7. 各論
8. おわりに

訟を確認して、総括することを試みたい。

2. 背景

まず、令和2年7月10日に公表された産業構造審議会・特許制度小委員会による『AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方—中間とりまとめ—』の中に、実用新案制度について言及がある。「実用新案法の再評価も検討に値する。実用新案は、特許権と異なり、無審査で権利が付与され、実用新案技術評価を請求しなければ権利行使を行うことができず、更に特許権と異なりプログラムが対象となっていない等の理由で、現在はあまり使用されていない状況であるが、例えば、知財権の取得により自社の技術を対外的にアピールしたい企業や、従来知財権の取得とは無縁であったプログラマーやクリエイターといった個人など、権利行使をそれほど念頭に置いていないユーザーにとっては、選択肢の一つとして考え得る。」⁽²⁾

次に、これを踏まえて、「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方に関する調査研究」がなされ、その報告書が令和3年3月に公表されている。「個人やスタートアップ企業等の小規模な主体…のニーズに対応する制度として、無審査による早期の権利化が可能な実用新案制度が存在するが、1980年代の20万件/年をピークに大幅に出願数が減少し、近年は数千件/年の出願に留まっており、上記のニーズに応えら

1. はじめに

実用新案制度は、平成5年(1993年)の法改正⁽¹⁾により、ライフサイクルの短い技術を適切に保護する観点から、実体的要件を審査する実体審査制度から、実体審査を行うことなく権利を付与する無審査登録制度に移行した。また、無審査登録制度の下、瑕疵ある権利の濫用を防止し、第三者の不測の損害を与えることを回避する観点から、権利行使にあたって実用新案技術評価書の提示を義務づけ(29条の2)、さらに、行使した権利が無効であった場合には無過失の立証がない限り、実用新案権者は損害賠償責任を負う(29条の3)等の措置を講じた。

以来、既に約30年の歳月が経過した。この間、実用新案登録出願件数は減少傾向にある。

そこで、無審査登録制度の下で実用新案制度は、どのように活用されているのか、瑕疵ある権利の濫用はどの程度存在するのか、等について、平成5年改正後の実用新案登録出願に係る実用新案権に基づく侵害訴

* パナソニック IP マネジメント (株)
IP エグゼクティブ エキスパート

れていない状況となっている。」として、実用新案制度の検討を目的に調査が実施されている。その結果、「実用新案制度を使いづらいと思ったことがある者は、過半数を超え、企業等で約6割、弁護士・弁理士で約7割であった。使いづらい点として、実体審査がないため信頼性が低い点を選択した者が多く〔企業等（以下、企）：85.2%，弁護士・弁理士（以下、弁）：60.6%〕、次いで権利行使の前に技術評価書が必要である点を選択した者が多かった〔企：54.2%，弁：54.5%〕。」と報告されている。更に、使いづらい点として保護対象が狭いと回答した者は、企業では16.8%，弁護士・弁理士では42.4%であり、企業では使いづらい理由の上位ではない⁽³⁾⁽⁴⁾。

尚、我が国の実用新案登録出願件数の推移は、『特許行政年次報告書2021年版』によると図1の通りである⁽⁵⁾。

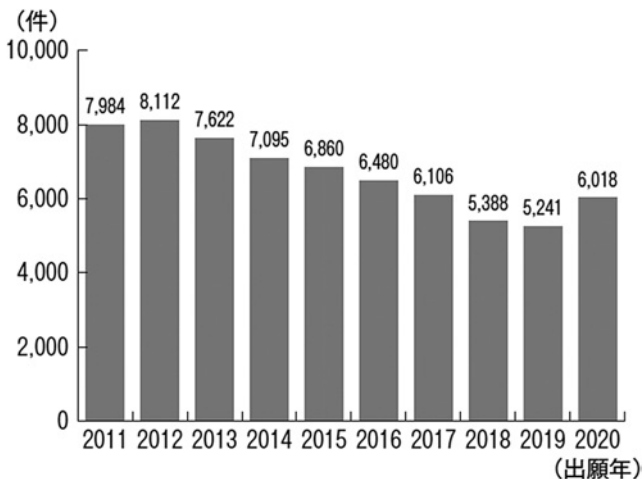


図1

3. 平成5年の実用新案法の改正

実用新案制度は、平成5年の実用新案法の改正において、ライフサイクルの短い技術を適切に保護する観点から、実体審査制度を採用せず、登録を受けるために必要とされる一定の要件を満たしていることのみを判断して、権利付与をする無審査登録制度に移行した⁽⁶⁾。他方、実体的要件の審査を行わずに登録を行う制度の下で、本来無効となるような権利が登録された場合に、適正な権利行使をいかに確保するか、また、そのような権利が行使された場合の第三者の救済をいかに図るかという観点から、実用新案技術評価書制度を創設し（12条）、権利行使にあたっては実用新案技術評価書（以下、「技術評価書」という。）の提示を義務付け（29条の2）、更に、行使した権利が無効であった場合に、無過失の立証がない限り、実用新案権者は損

害賠償責任を負う旨の規定（29条の3）等の措置を講じた⁽⁷⁾。

4. 平成16年の実用新案法の改正

実用新案制度は更に、平成16年の実用新案法の改正⁽⁸⁾において、実用新案登録に基づく特許出願制度の導入（特許法46条の2）、実用新案権の存続期間の延長（15条）、訂正の許容範囲の拡大（14条の2）と共に⁽⁹⁾、特許法において導入された「特許権…の侵害に係る訴訟において、当該特許が無効審判により…無効にされるべきものと認められるときは、特許権者…は、相手方に対してその権利を行使することができない」という規定（特許法104条の3）を実用新案法30条にて準用した⁽¹⁰⁾。

5. リスト

平成5年改正後の実用新案登録出願⁽¹¹⁾に係る実用新案権に基づく侵害訴訟のリストは図2の通りである⁽¹²⁾。法改正から約30年経つが、この間23件の実用新案権に関連する訴訟が存在する。

6. 総論

まず、個々の案件の確認の前に全体を俯瞰する。

6-1. 総数：23件

但し、[4]は債務不存在確認の訴えの事案であり、[13]は意匠権侵害訴訟の事案であり、[18]は不正競争防止法の事案であるため、正確には実用新案権の侵害訴訟ではない。漏れをなくするため、広めに捕捉している。従って、より正確には実用新案権の侵害訴訟は20件となる。

6-2. 権利者勝訴：6件（[1]、[2]、[3]、[5]、[11]、[22]）

いずれも差止めの請求が認容されている。この中の4件（[2]、[3]、[5]、[11]）で仮執行宣言が附されている。中国からの輸入差止めもある（[11]）。自社事業保護のために排他権として活用されている。現行の実用新案制度によって現に守られている技術・事業があることを確認できる。他方、損害額については、[3]は1億6千万円と高額であるが、他は[1]では1,537万円、[22]は394万円、[2]は165万円、[5]は20万円、[11]は11万円と総じて低額と言える。競合他社にライセンスすると、後日低価格の同一製品の投入により自らが市場から撤退するリスクに鑑み、

No	判例情報	勝訴・敗訴	評価書
1	知財高判令和3年2月17日 令和2年(ネ)10038号	勝訴	有効評価
2	東京地判平成29年12月25日 平成28年(ワ)13003号	勝訴	有効評価
3	大阪地判平成28年3月17日 平成26年(ワ)4916号	勝訴	有効評価
4	大阪地判平成27年3月26日 平成26年(ワ)5064号	不存在確認	進歩性なし
5	東京地判平成25年4月19日 平成24年(ワ)8221号	勝訴	有効評価
6	東京地判平成25年3月27日 平成24年(ワ)27881号	敗訴(濫用)	新規性なし
7	大阪地判平成25年1月10日 平成23年(ワ)7674号(電動マスカラ事件)	敗訴(無効)	有効評価
8	知財高判令和24年3月14日 平成23年(ネ)10035号	敗訴(充足性)	有効評価
9	知財高判令和24年2月29日 平成23年(ネ)10072号	敗訴(濫用)	新規性なし
10	大阪地判平成23年2月24日 平成22年(ワ)2544号	敗訴(無効)	有効評価
11	大阪地判平成19年11月19日 平成18年(ワ)6536号	勝訴	有効評価
12	東京地判平成19年10月26日 平成19年(ワ)18983号(多機能水缶「ドムカン」事件)	敗訴(無効)	進歩性なし
14	大阪高判令和18年5月31日 平成18年(ネ)184号(化粧用パフ事件・控訴審)・無効第2004-40005号	意匠権侵害	有効評価
15	大阪地判平成17年3月31日 平成15年(ワ)13028号(キックスケーター事件)	損害なし	有効評価
16	名古屋地判平成15年7月30日 平成15年(ワ)1117号	敗訴(充足性)	有効評価
17	東京地判平成14年11月28日 平成13年(ワ)6797号(配電盤防護装置事件)	敗訴(無効)	有効評価
18	東京高判令和14年8月27日 平成14年(ネ)2648号(下肢骨格矯正装置事件)	敗訴(充足性)	有効評価
19	福岡高判令和14年7月4日 平成13年(ネ)284号	不正競争	進歩性なし
20	東京地判平成13年10月31日 平成13年(ワ)6269号	敗訴(充足性)	有効評価
21	東京地判平成12年4月25日 平成11年(ワ)24434号	敗訴(未提示)	未作成
22	大阪高判令和12年2月23日 平成11年(ネ)2199号	敗訴(充足性)	進歩性なし
23	大阪地判平成10年6月4日 平成8年(ワ)2412号・平8(ワ)4199号	勝訴	有効評価
24	大阪地判平成10年1月29日 平成8年(ワ)1517号	敗訴(濫用)	有効評価

図2

ライセンス付与は主目的になっていないと言えるのではないだろうか。

6-3. 権利者敗訴：13件

①構成要件充足性：5件〔8〕,〔16〕,〔18〕,〔20〕,〔21〕

概して明細書はしっかりしており、クレームは手堅い。実体審査をせずに実用新案登録されることから、出願時点で手堅くクレームを設計する必要があるからではないかと思われる。構成要件を充足しないという判決が多いのも、クレームの手堅さに起因するようと思われる。例えば、〔8〕では、新規性・進歩性の判断に影響しない「着脱可能に」というクレーム文言が争点になっている。他社製品を包含することより、自社事業保護に重点がある傾向を伺える。

②無効：4件〔7(外国文献)〕,〔10(公然知られ)〕,〔12〕,〔16(公然実施)〕

〔7〕,〔10〕,〔16〕は技術評価書で有効と評価されている。その上で、〔7〕は外国文献に基づく新規性欠如、〔10〕は「公然知られた考案」(3条1項1号)に基づく進歩性欠如、また、〔16〕は「公然実施された考案」(3条1項2号)に基づく進歩性欠如により、それぞれ無効と判断されている。〔7〕,〔10〕では実用新案法30条が準用する特許法104条の3の規定が適用されている。〔16〕は平成16年改正により特許法104条の3の規定が準用される前の事案である。このように、侵害訴訟において無効と判断された事案であって

も、技術評価書では有効と評価されていたものを権利行使していたことを確認できた。これらは、瑕疵ある権利の濫用とは言えない。他方、〔12〕は技術評価書で進歩性なしと評価されていた。

③29条の3の適用事例：0件

上記②の〔7〕,〔10〕,〔16〕を含めて、29条の3の規定を適用した事案は存在しない。特に、平成16年の法改正により特許法104条の3の規定が採用された以降は、実用新案登録が無効にされるべきものと認められるときは、その権利を行使することができないため、瑕疵ある権利の行使により営業上・事業上の損害は生じていないからではないか、と推測する。

④濫用と評価され得る事案：3件〔6〕,〔9〕,〔23〕

〔6〕と〔9〕とは同一権利(登録第3126350号)の事案である。「可変スイッチを有する電気炊飯器」という一行のクレームの実用新案権である。他方、〔23〕は、出願前から、被告を含む不特定多数の者が入手しうる状態で販売されており、しかも、被告会社も出願前に販売していることを知悉しながら実用新案登録出願をしたと認定された事案である。

⑤技術評価書で有効と評価されていた事案：16件

訴訟で用いられた実用新案権については、勝訴及び敗訴の双方の事案を通じて16件の事案において、技術評価書で有効と評価されている。この中には④で掲げた事案〔23〕も含まれるが、総じて実用新案制度

は適正に利用されていると評することができるのではないだろうか。

⑥技術評価書の未提示：1件（[20]）

6-4. その他：4件（[4]，[13]，[14]，[18]）

上記の通り，[4]は債務不存在確認の訴えの事案であり，[13]は意匠権侵害訴訟の事案であり，[18]は不正競争防止法の事案である。他方，[14]は実用新案権者の敗訴事案であるが，侵害とは認定されたものの，技術評価書を提示した警告後の販売実績がないとして，原告の請求が認容されなかった事案であるため，「その他」に分類した。

7. 各論

以下，各事案について説明する。

[1] 知財高判令和3年2月17日令和2年(ネ)10038号 (事案の概要)

本件は，考案の名称を「ハーネス型安全帯の着用可能な空調服」とする実用新案登録（登録第3198778号）の実用新案権者である被控訴人（原告）が，控訴人らによる被告製品の製造及び販売が本件実用新案権の侵害に該当すると主張して，控訴人に対し，被告製品の製造，譲渡，輸出，輸入及び譲渡の申出の差止め及び廃棄と共に損害賠償を求めた事案である。

原審は，被告製品の譲渡及び譲渡の申出の差止め並びに廃棄，損害賠償として1,537万5,027円等の支払を求める限度で一部認容した。

本件は，控訴人（被告）が，控訴人の敗訴部分を不服として提起したものである。

(技術評価書)

「新規性等を否定する先行技術文献等を発見できない」として本実用新案登録の有効性は肯定的に評価されている。

(判決)

本判決では，控訴人（被告）による控訴は棄却された。

「被控訴人が実用新案法30条，特許法104条の3第1項の規定により本件実用新案権を行使することができないとの控訴人の主張は理由がない。」「控訴人による被告製品の販売は本件実用新案権侵害に，被告製品の販売は本件実用新案権の間接侵害（実用新案法28条1号）にそれぞれ該当するものと認められるから，被控訴人は，控訴人に対し，被告各製品の譲渡及び譲渡の申出の差止め並びに廃棄を求める必要性があるも

のと認められる。」

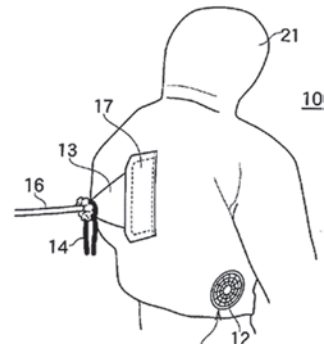
(クレーム)

「【請求項2】空調服の一部に設けられた開口部と，この開口部に臨んで配設したファンと，前記ファンを駆動するモータと，前記モータを駆動する携帯可能な電源と備え，

前記ファンを駆動することにより，外気を空調服内に取り入れ，袖口或いは首周りから排出する空調服であって，

前記空調服の背中部分に命綱取出し用の先端の開口した取出し筒を設け，

前記取出し筒は，筒部先端近傍に口紐が設けられており，前記口紐により取出し筒から引き出した命綱の周囲を緊縛して，取出し筒の開口部を密閉することを特徴とするハーネス型安全帯の着用可能な空調服。」



[2] 東京地判平成29年12月25日平成28年(ワ)13003号

(事案の概要)

本件は，考案の名称を「プレハブ式階段」とする実用新案登録（登録第3159269号）の実用新案権者である原告が，被告に対し，被告製品は，本件考案（請求項1）の技術的範囲に属するから，被告による被告製品の製造，譲渡，又は譲渡の申出は，本件実用新案権の侵害を構成すると主張して，被告製品の譲渡等の差止め及び廃棄と共に損害賠償の支払を求めた事案である。

(技術評価書)

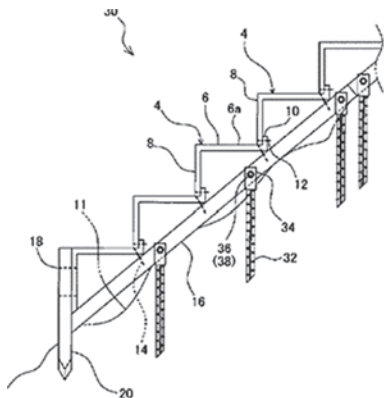
当初は「請求項1～10に係る考案は，引用文献の記載からみて，進歩性がない」（2014年2月3日（他人による評価請求），2014年5月15日）と評価されていた。その後，訂正請求（2015年11月12日）により，以下の評価を得た。

「有効な調査を行ったが，新規性等を否定する先行技術文献等を発見できない」（2015年5月11日，2015年12月28日（他人による評価請求））。

(判決)

本判決では、被告による被告製品の製造、譲渡、譲渡の申出差止め及び廃棄の請求を認容し、165万9,952円の損害額を認定した。仮執行宣言が附されている。

「被告製品は、本件考案の構成要件を全て充足するから、その技術的範囲に含まれ、また、上記のとおり本件考案についての実用新案登録につき被告の主張する無効理由は成り立たないから、被告が業として被告製品を譲渡等することは、本件実用新案権を侵害する行為である。したがって、被告による被告製品の譲渡等を差し止める必要があるというべきであるし、被告が保有する被告製品を廃棄させる必要がある。」



[3] 大阪地判平成28年3月17日平成26年(ワ)4916号

(事案の概要)

本件は、考案の名称を「足先支持パッド」とする実用新案登録(登録第3170112号)の実用新案権を有する原告が、被告が製造販売する被告製品が本件考案の技術的範囲に属すると主張して、被告に対し、被告製品の製造、譲渡等の差止め及び廃棄と共に実用新案権の独占的通常実施権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。

(技術評価書)

「新規性等を否定する先行技術文献等を発見できない」として本実用新案登録の有効性は肯定的に評価されている。

(判決)

本判決では、被告による被告製品の製造、譲渡、又は譲渡若しくは貸渡しのための展示の差止め、廃棄の請求を認容し、1億6,290万6,617円の損害額を認定した。仮執行宣言が附されている。

「被告が被告商品を製造譲渡等する行為は、原告の本件実用新案権を侵害する行為であるから、被告が被告商品の製造譲渡等を継続している以上、原告の被告

に対する被告商品の製造販売等の差止請求及び廃棄請求は理由がある。」

(クレーム)

「【請求項1】足指の付け根部の下側に嵌め込み、柔軟で弾性を有する素材の足先支持パッドであって、足裏における触球部の上辺から少なくとも第2指、第3指、第4指、小指の指頭部下辺までの間に配置させる水平部と、少なくとも第2指と第3指との間、第3指と第4指との間、第4指と小指との間にそれぞれ入り込む第1、第2および第3凸状部とからなり、パッド水平部の上面および3個のパッド凸状部の両側面は、各指の付け根部の下側と密接できるように全体がなだらかに湾曲し、少なくとも第1および第2凸状部が高さ方向に長く延びることにより、第1と第2凸状部間および第2と第3凸状部間は半円形側面になり、第2指と第3指との間および第3指と第4指との間で足裏に保持される足先支持パッド。」



[4] 大阪地判平成27年3月26日平成26年(ワ)5064号

(事案の概要)

本件は、考案の名称を「安定高座椅子」とする実用新案登録(登録第3158266号)について実用新案権を有する被告が、高座椅子の製造、販売等を行う原告及びその取引先等に対し、原告の商品は被告の実用新案権に抵触するものと認識していることなどを通知したことから、原告は、被告の実用新案権の無効を主張し、差止請求権等の不存在確認を求めると共に、前記取引先等への通知が、不正競争防止法2条1項14号の不正競争行為(競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知、流布)にあたるとして、被告に対し、その差止め及び損害賠償を求めた事案である。

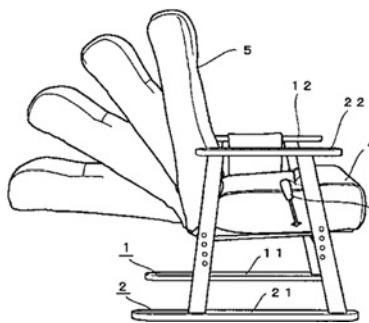
(技術評価書)

「請求項1に係る考案は、引用文献の記載からみて、進歩性がない」と評価されている。

(判決)

本判決では、原告の商品の製造又は販売につき、被告が、原告に対し、実用新案登録第3158266号に係る実用新案権に基づく差止請求権、損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を有しないことを確認し、被告の88万円の損害賠償責任を認めた。

「当裁判所は、以下に述べる理由により、本件実用新案権には法3条2項の無効事由があり、実用新案登録無効審判により無効にされるべきものであるから、被告はその権利を行使することができないものと思料する（法30条、特許法104条の3）。」「被告は、同年3月18日付けで、原告に対し本件警告を、本件通知先に対し本件通知を送付したが、その前後を通じ、被告自ら、原告又は本件通知先に対し、本件技術評価書を提示することはなかった。」「本件通知の後、原告は、本件通知先に書面を送付するなどして説明したが、原告と直接の取引のない6業者のうち3業者は、本件原告商品の掲載を取り止めた。」「このような状態で、被告は、本件技術評価書を提示することなく、換言すれば、有効性に特段の問題もない権利であるかのようにして、本件通知先に前記内容の本件通知を送付したのであるから、これは、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に該当するといわざるを得ない（不正競争防止法2条1項14号）。」



[5] 東京地判平成25年4月19日平成24年(ワ)8221号

(事案の概要)

本件は、考案の名称を「履物装着用ヒールローラー」とする実用新案登録（第3157614号）の実用新案権を有する原告が、被告による被告製品の製造販売が本件実用新案権を侵害すると主張して、被告製品の製造販売等の差止めと共に損害賠償を求めた事案である。

(技術評価書)

請求項5, 6に係る考案については「新規性等を否定する先行技術文献等を発見できない」と肯定的に評価されている。尚、他の請求項に係る考案は進歩性なしと評価されている。

(判決)

本判決では、意匠権侵害（登録第1392789号）を含め、被告による被告製品の製造、譲渡、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸し渡しのための展示の差止め、廃棄の請求を認容し、20万3,700円の損害額を認定した。仮執行宣言が附されている。

「被告製品と本件考案1, 2とを対比すれば、被告製品は、本件考案1のAないしF、本件考案2の構成要件AないしC, G, Fを充足する。したがって、被告による被告製品の販売は、本件実用新案権を侵害するものと認められる。」「被告は既に被告製品の販売を中止していることが認められるが、被告が被告製品をすべて廃棄したと認めるに足りる証拠はなく、そうすると被告が被告製品を販売するおそれはいまだ残っているといわざるを得ないから、原告は、被告製品の製造、販売等の差止めを求めることができる。」

(クレーム)

【請求項1】ホイールを回転自在に保持する一対のホイールホルダーを備え、

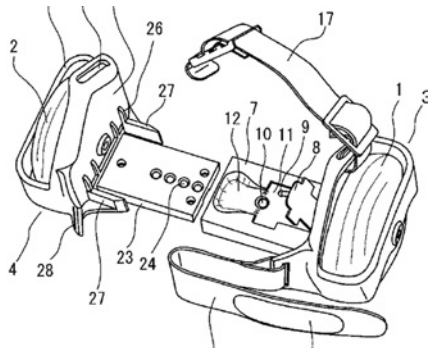
前記ホイールホルダーのうち的一方は、第1のホイールを内側から軸支する側壁と、前記側壁に連設されていて前記第1のホイールを外側から軸支するホイールガードと、前記側壁から水平方向に延びる箱状体を有していて、前記箱状体の上面に、固定ピンを備えたストッパーが取り付けられ、

前記ホイールホルダーのうち他方は、第2のホイールを内側から軸支する側壁と、前記側壁に連設されていて前記第2のホイールを外側から軸支するホイールガードと、前記側壁から水平方向に延びて前記箱状体内に進入する挿入板を有していて、前記挿入板には、前記ストッパーの固定ピンを選択的に差し込むための調整孔が複数、その挿入方向に並設されて成る履物装着用ヒールローラー。

【請求項5】前記一方のホイールホルダーの前記ストッパーは、前記箱状体の上面に形成された凹陥部内において起伏可能に枢支され、また、前記凹陥部に連続して、指先による前記ストッパーの起伏操作を助ける補助凹陥部が形成されている、請求項1乃至4のい

ずれかに記載の履物装着用ヒールローラー。

【請求項6】前記ストッパーは、踏圧時に傾くことがないようにするために、両側に突出する翼部を有する十字形状又はT字形状とされている。請求項1乃至5のいずれかに記載の履物装着用ヒールローラー。」



[6] 平成25年3月27日平成24年(ワ)27881号

(事案の概要)

本件は、考案の名称を「電気炊飯器」とする実用新案登録(登録第3126350号)の実用新案権を有する原告が、被告は本実用新案権に係る考案を無断で利用し、原告の実用新案権を侵害したと主張して、被告に対し、損害賠償を求めた事案である。

(技術評価書)

「請求項1に係る考案は、引用文献の記載からみて、新規性がない」と評価されている。

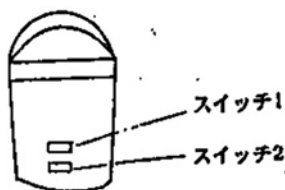
(判決)

本判決では、原告の請求は棄却された。

「原告は、本件各電気釜が本件考案の技術的範囲に属すること、すなわち、本件各電気釜が「可変スイッチ」を有することについて何ら具体的な主張立証をしておらず、本件全証拠を精査しても、本件各電気釜が本件考案の技術的範囲に属するか否か不明であるというほかない。したがって、原告の上記主張は、理由がない。」

(クレーム)

【請求項1】可変スイッチを有する電気炊飯器。」



[7] 大阪地判平成25年1月10日平成23年(ワ)

7674号 [電動マスカラ事件]

(事案の概要)

本件は、考案の名称を「化粧品容器用漏れ止め構造」

とする実用新案登録(第3156963号)の実用新案権を有する原告が、被告による被告製品の製造販売等が本件実用新案権を侵害すると主張して、被告に対し、被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄等を求めると共に損害賠償を求めた事案である。

(技術評価書)

「新規性等を否定する先行技術文献等を発見できない」と肯定的に評価されている。尚、訴外・原告代表者は、平成22年10月頃に被告に対し、技術評価書を提示している。

(判決)

本判決では、原告の請求は棄却された。

「被告製品は、本件考案1~3、5及び6の技術的範囲に属する。」「当裁判所は、乙20文献(訳文)に記載された考案に基づき、本件実用新案登録は、実用新案登録無効審判により無効にされるべきであると判断する。」「したがって、本件考案1はその特許出願前に頒布された乙20文献に記載された考案であり、本件実用新案登録は、実用新案法3条1項3号に違反し、実用新案登録無効審判により無効にされるべきものであるから、原告は、被告に対し、本件実用新案権を行使することができない。」

尚、本件登録実用新案1については、本判決より前の平成24年12月21日に、刊行物1(韓国登録実用新案第20-0356837号公報)に記載された考案として、第3条第1項第3号に該当し、実用新案登録を受けることができない、との無効審決が出されている。

また、実用新案法第29条の3の規定による損害賠償責任は争われていない。

[8] 知財高判平成24年3月14日平成23年(ネ)

10035号

(事案の概要)

本件は、被控訴人(被告)が被控訴人各商品を製造、販売した行為について、考案の名称を「靴載置用棚板」とする実用新案登録(登録第3136656号)の実用新案権者である控訴人(原告)が、被控訴人の上記行為は控訴人の有する本件実用新案権を侵害すると主張して、被控訴人に対し、被控訴人各商品の製造、販売等の差止め並びに被控訴人各商品及び金型の廃棄と共に損害賠償を求めた事案である。

原審は、被控訴人各商品における棚板の円形の穴は、本件考案の「横棧部材に着脱可能に接合すること

ができる掛合部」には当たらないから、構成要件を充足しない旨を判示して、控訴人の請求を棄却した。

本件は、控訴人（原告）が、これを不服として控訴したものである。

(技術評価書)

「新規性等を否定する先行技術文献等を発見できない」と肯定的に評価されている。

(判決)

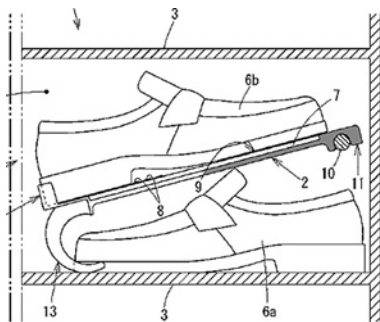
本判決では、本控訴は棄却された。

「着脱可能」とは、横棧部材を靴収納庫に設置したままの状態を着脱する形態を意味するものと解されるべきものであって、横棧部材を取り外した上で着脱する構成をも含むものと解することはできない。」「被控訴人各商品における横棧部材は、棚板の円形の穴に挿通されていることから、横棧部材を取り外さない限り、棚板を着脱することは不可能であって、着脱可能に掛合するものということとはできない。」「以上からすると、被控訴人各商品は、構成要件①を充足するものではないから、本件考案の技術的範囲に属するものと認めることはできない。」

(クレーム)

「【請求項1】上面に靴載せ部が形成された板状部材の一端に靴収納庫に設けられた横棧部材に着脱可能に掛合する掛合部と、他端に靴止め部とを形成し、

靴載せ部の上面と靴載せ部の下方とに靴を収納した収納姿勢と、掛合部を回転中心として靴止め部側端部を跳ね上げ靴載せ部の下方に靴を出し入れする跳ね上げ姿勢とに回動可能で且つ掛合部で横棧部材の長手方向に摺動可能に構成したことを特徴とする靴載置用棚板。」(下線は筆者による強調)



[9] 知財高判平成24年2月29日平成23年（ネ）

10072号

上記 [6] と同一の実用新案権の類似する事案であるため、省略する。

[10] 大阪地判平成23年2月24日平成22年（ワ） 2544号

(事案の概要)

本件は、考案の名称を「パンツ類のウエストサイズ調整補助具」とする実用新案登録（登録第3146031号）の実用新案権を有する原告が、被告による被告製品を輸入・販売等する行為が本件実用新案権を侵害するとして、被告に対し、被告製品の輸入・販売等の差止め並びに被告製品等の廃棄と共に損害賠償を求めた事案である。

(技術評価書)

「新規性等を否定する先行技術文献等を発見できない」と肯定的に評価されている。尚、原告は、平成21年12月17日頃、技術評価書を添付して警告書を被告に送付している。

(判決)

本判決では、原告の請求は棄却された。

「本件考案は、本件実用新案登録出願前に販売されていたスペシャルセットを購入した妊婦が臨月近くに着用した際の「ベリーバンドゥ」の形状に合わせて、本件考案の「袋状のカバー」の形状を設定したものであり、当該形状自体も妊婦用腹帯として従来公知の形状を適宜組み合わせたものに過ぎないといえることができるから、本件考案は、引用考案及び妊婦用腹帯に係る公知技術に基づいて、当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるといえる。」「本件実用新案登録は、実用新案法3条2項に違反してなされたものであり、実用新案登録無効審判により無効とされるべきものであるから、実用新案法30条によって準用される特許法104条の3第1項により、原告は、本件実用新案権に基づく権利行使をすることはできないというべきである。」

尚、本件については無効審判事件（無効2010-400001）において、本判決より前の平成22年12月28日に、本件審判の請求は成り立たない旨（「当業者が本件考案をきわめて容易に考案をすることができたということとはできない」）の審決が出されている。

また、実用新案法第29条の3の規定による損害賠償責任は争われていない。

[11] 大阪地判平成19年11月19日平成18年(ワ)

6536号

(事案の概要)

本件は、考案の名称を「爪切り」とする実用新案登録(登録第3096809号)の実用新案権者である原告が、被告が中国から輸入販売等する被告製品は本件実用新案権に係る考案の技術的範囲に属すると主張して、被告に対し、それらの輸入販売等の差止め及びその在庫品等の廃棄と共に損害賠償を求めた事案である。

(技術評価書)

「新規性等を否定する先行技術文献等を発見できない」と肯定的に評価されている。尚、原告は、被告に対し、平成18年2月6日に技術評価書を送付して警告している。

(判決)

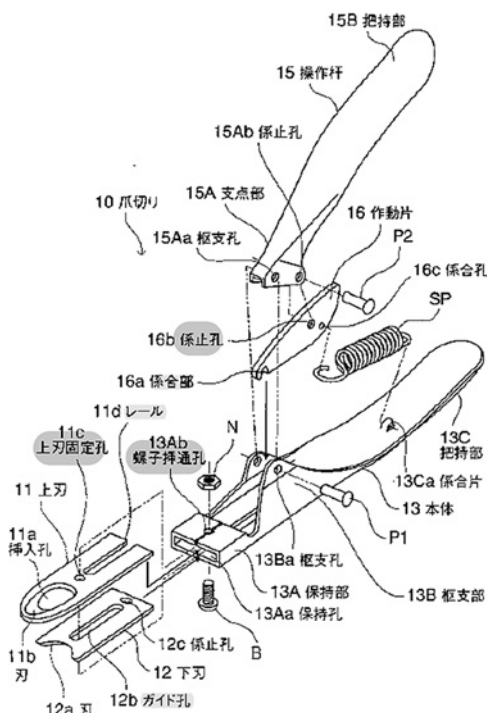
本判決では、被告によるイ号製品の輸入(中国から)、販売又は販売のための展示の差止めの請求を認容し、並びに被告による原告に対する2万0,897円及び独占的通常実施権者である原告会社に対する11万3,559円の損害額を認定した。仮執行宣言が附されている。

「イ号物件が本件考案の技術的範囲に属することは当事者間に争いが無い。」「被告が、イ号物件を輸入し、販売し又は販売のために展示するおそれがないとまではいえないから、これらの差止請求には理由があるというべきである。」「原告が初めて被告に対して本件実用新案権の技術評価書を提示して本件警告をした平成18年2月8日以前の時点で、前記特段の事情があるとは認められず、したがって、被告の同日以前のイ号物件の輸入販売行為に過失があったとは認められない。他方、本件警告以後のイ号物件の販売については、被告に過失があったと認められる。」

(クレーム)

「【請求項1】操作杆の操作と共に作動する作動片の先端で係止された下刃が、前記本体に固定的に設けられた上刃に対して該本体の保持孔より前後摺動移動する爪切りにおいて、前記保持孔の上下面の各々の対向部に形成され、螺子を挿通するための螺子挿通孔と、前記上刃の前後方向の途中箇所形成され、前記螺子を挿通するための上刃固定孔と、前記上刃の後端から前記上刃固定孔の近傍までに形成され、前記作動片の先端部の前後移動を案内するルールと、前記下刃の前後方向の途中箇所形成され、前記螺子を挿通すると共に該下刃の前後移動を許容すべく前後方向に長尺状

とされたガイド孔と、前記下刃の後端部に形成され、前記作動片に係止する係止孔と、前記作動片に形成され、前記下刃の前記係止孔と係合する係合部と、を備えたことを特徴とする爪切り。」



[12] 東京地判平成19年10月26日平成19年(ワ)

18983号〔多機能水缶「ドムカン」事件〕

(事案の概要)

本件は、考案の名称を「移動式足踏シャワー」とする実用新案登録(登録第3050314号)の実用新案権を有する原告が、被告に対し、被告が販売した被告製品は本件実用新案権(請求項1~4)を侵害するとして損害賠償を求めた事案である。

(技術評価書)

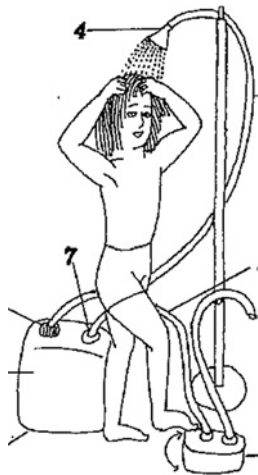
「請求項1から4に係る考案は、引用文献の記載からみて、進歩性がない」と評価されている。尚、本実用新案権については、平成10年8月24日、平成13年12月14日、平成15年1月14日と3回、技術評価書の請求がなされている。

(判決)

本判決では、原告の請求は棄却された。

「本件実用新案権の請求項1ないし4に係る実用新案登録については、実用新案法3条2項に違反してされたものであり、無効とする旨の審決(無効2006-40001。以下「本件審決」という。)がされ、本件審決は平成19年1月4日確定したことが認められる。そうすると、本件実用新案権は初めから存在しなかったものとみなされるから(実用新案法41条、特許法

125条), 同実用新案権を侵害するということはない。」



[13] 大阪高判平成18年5月31日平成18年(ネ)184号 [化粧用パフ事件]

本件は意匠権侵害の事案であって実用新案権の事案ではないが, 実用新案権と関係するため, その前提として説明する。

(事案の概要)

本件は, 被告物件の本体部分の意匠が, 被控訴人(原告)の有する意匠権に係る登録意匠と類似し, 控訴人(被告)によるその製造販売が本意匠権を侵害すると主張して, 控訴人に対し, 被告物件の製造販売の差止めと共に損害賠償を求めた事案である。

原審は, 差止め並びに損害金360万円等の支払を求め限度で被控訴人の請求を認容した。本件は, 控訴人がこれを不服として控訴したものである。

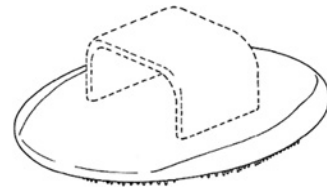
(判決)

本判決では, 本控訴は棄却された。

「被控訴人の本件請求中, 控訴人に対しイ号物件の製造販売等の差止めを求める部分はすべて理由があり, 意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求は, 360万円の支払及びこれに対する平成17年1月31日からの遅延損害金の支払を求める限度で理由があり, その余は理由がない。これと同旨の原判決は相当であって, 本件控訴は理由がない。」

(意匠に係る物品)

「化粧用パフ」



(本意匠権と関連する実用新案権)

本件の原告は, 本件意匠権に係る意匠登録出願とほぼ同一時期に, 考案の名称を「クレンジングパッド」とする登録実用新案(登録番号第3099270号)の実用新案権を有する。その後, 本実用新案登録を無効とする旨の審決が確定した(無効第2004-40005号)。全体像を以下の図3に示す。

まず, 2002年12月25日を優先日とする特許出願(特願2003-93464号)が2003年3月31日に提出された。この特許出願に基づく分割出願(特願2003-197594号)も同日の2003年3月31日に提出された。

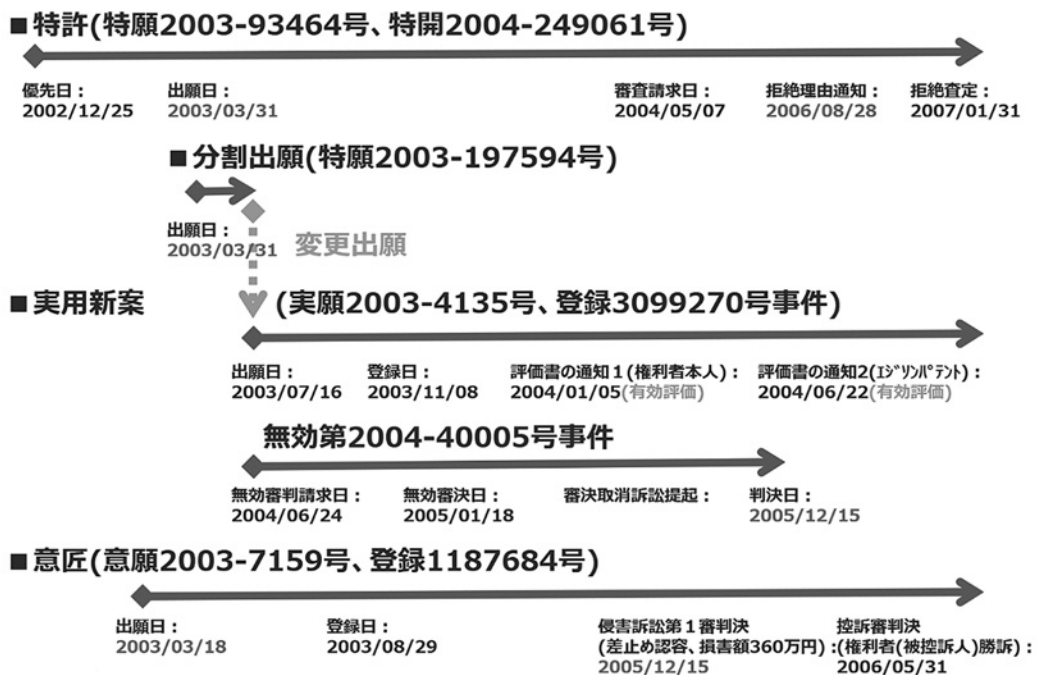


図3

次に、この分割出願は2003年7月16日に実用新案登録出願（実願2003-4135号）に変更出願され、2003年11月8日に実用新案登録（登録第3099270号）された。

即ち、特許出願と実用新案登録出願とが併存している。日本には、ドイツのような分岐出願制度⁽¹³⁾、又は中国のような特実の同日出願制度⁽¹⁴⁾は存在しないが、同様の効果を得る活用方法があることを示唆していることが実務的には興味深い。

これに対して、上記意匠登録出願（意願2003-7159号）がほぼ同時期の2003年3月18日に出願され、2003年8月29日に意匠登録（登録第1187684号）された。

従って、同一対象に対して特許権、実用新案権及び意匠権の3種類の知的財産権による重畳的な保護を図ろうとし、実用新案権及び意匠権については特許出願の優先日から1年以内の早期に取得している。

その後、実用新案権については、2004年1月5日及び2004年6月22日の2回、技術評価書が請求されているが、いずれも実用新案登録の有効性について肯定的な評価をしている。

しかし、実用新案登録に対しては2004年6月24日に無効審判（無効第2004-40005号事件）が請求され、無効審決が出された。審決取消訴訟を提起するも2005年12月15日に請求棄却の判決が出され、無効審決は確定した。

この2005年12月15日は、意匠権侵害訴訟の第1審判決で権利者が勝訴した日と同一である。さらに、意匠権侵害訴訟では、被告が控訴するも控訴棄却により権利者が勝訴したのが上述の本事案である。

尚、特許出願では、上記意匠権侵害訴訟の控訴審判決後である2006年8月28日に拒絶理由の通知を受けるが、これに応答することなく、2007年1月31日に拒絶査定がなされた。より限定された権利範囲の特許権はもはや不要ということであろう。

知財ミックスの観点からも実用新案登録出願の教科書的な活用事例として参考になると思われる。

[14] 大阪地判平成17年3月31日平成15年（ワ）

13028号〔キックスケーター事件〕

（事案の概要）

本件は、考案の名称を「二輪車の取り外し可能ハンドル」とする実用新案登録（登録第3071713号）の実

用新案権を有する原告が、被告による、いわゆるキックスケーターの輸入販売行為について、本実用新案権を侵害するとして損害賠償を求めた事案である。

（技術評価書）

「特に関連する先行技術文献を発見できない」と肯定的に評価されている。尚、原告は、被告に対し、平成15年9月8日付けで技術評価書を提示した警告をしている。

（判決）

本判決では、原告の請求は棄却された。

「本件考案に係る構成要件Eは、「位置調節が可能な快速取り外し装置が設けられ、」というものであり、「快速」は「取り外し装置」を修飾しているから、「快速取り外し装置」とは、取り外しが快速に行える装置を指すものと解される。」「被告商品には、位置調節が可能な快速取り外し装置が設けられているとすることができる。」「本件警告後には、被告が被告商品を販売していたと認めるに足りる証拠はないものというほかはないから、原告に損害が発生したと認めることはできない。」

被告商品が登録実用新案の技術的範囲に属すると判断されたものの、警告後の被告商品の販売が認められないとして損害の発生が認定されなかった事案である。

[15] 名古屋地判平成15年7月30日平成15年（ワ）

1117号

（事案の概要）

本件は、考案の名称を「自動車用変速機構」とする実用新案登録（登録第3012727号）の実用新案権を有する原告が、被告に対し、被告製品を製造販売する行為が本実用新案権の侵害に当たると主張して、損害賠償を求めた事案である。

（技術評価書）

請求項3、4に係る考案については「特に関連する先行技術文献を発見できない」と肯定的に評価されている。尚、原告は、平成11年3月11日に被告に対し、技術評価書を提示して警告している。

（判決）

本判決では、原告の請求は棄却された。

「当裁判所は、被告装置は構成要件Cの「当該両トランスミッション中の何れか一方を切り替え的に接続して当該エンジンと駆動用運動機構との連結を図る」を充足しないと判断する。」「被告装置を全体として見

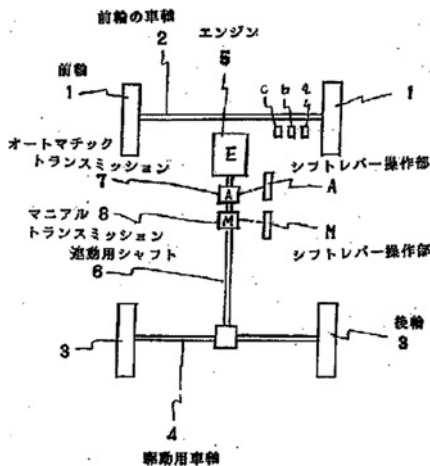
ると、副変速機的作用はオートマチックトランスミッションの変速比の拡大にあり、副変速機のみが作動して、オートマチックトランスミッション部分が作動しないという状態は存在しない。」

(クレーム)

【請求項1】後輪駆動自動車において、エンジンと後輪駆動用連動機構との間に、オートマチックトランスミッションとマニュアルトランスミッションを介在させることに依って、当該両トランスミッション中の何れか一方を切り替える的に接続して当該エンジンと駆動用連動機構との連結を図るように構成したことを特徴とする自動車用変速機構。

【請求項3】オートマチックトランスミッションとマニュアルトランスミッションの何れか一方のシフトレバーをOFF位置に入れておいた場合のみ、エンジンの始動が許容化されるように構成した請求項1または請求項2に記載の自動車用変速機構。

【請求項4】何れか一方のミッションが作動している場合は、他のミッションはOFF以外の場所にシフトレバーが動かないように構成した請求項1乃至請求項3の何れかに記載の自動車用変速機構。」



[16] 東京地判平成14年11月28日平成13年(ワ)

6797号〔配電盤防護装置事件〕

(事案の概要)

本件は、考案の名称を「配電盤防護装置」とする実用新案登録(登録第3045023号)の実用新案権を有する原告は、被告の製造販売に係る被告製品は本件考案の技術的範囲に属するとして、被告に対しその製造販売等の差止め及び損害賠償を求めた事案である。

(技術評価書)

「特に関連する先行技術文献を発見できない」と肯定的に評価されている。

(判決)

本判決では、原告の請求は棄却された。

「被告第1物件は、構成要件A及びBからなる本件考案1と構成要件A、B及びDからなる本件考案3の技術的範囲に属する。」「本件考案1はその実用新案登録出願前に公然と実施されていたのであるから、その実用新案登録には実用新案法37条1項2号、3条1項2号所定の明らかな無効理由がある。」「本件考案3はその実用新案登録出願前に公然知られていたのであるから、その実用新案登録には実用新案法37条1項2号、3条1項1号所定の明らかな無効理由がある。」

尚、本件は、平成16年改正により特許法104条の3の規定が準用される前の事案であるが、実用新案法第29条の3の規定による損害賠償責任は争われていない。

[17] 東京高判平成14年8月27日平成14年(ネ)

2648号〔下肢骨格矯正装置事件〕

(事案の概要)

本件は、考案の名称を「下肢骨格矯正装置」とする登録実用新案(登録第3014470号)の実用新案権を有する控訴人(原告)が、被控訴人(被告Y1)が製造・販売し、被控訴人(被告Y2)が使用する被告製品は本件考案の技術的範囲に属し、被告製品の製造・販売及び使用は本件実用新案権を侵害すると主張して、被控訴人らに対して損害賠償を求めた事案である。

原審は、控訴人の上記請求をいずれも棄却した。

「構成要件A、B及びCの「足先」とは足首の関節部分を含んだ足先までの部分を指すものであり、同A及びCの「臀部」とは骨盤部分を指すものと解すべきである。」「被告各装置の外側エヤークッションが「臀部から足先まで各足の外側部に密着できる長さ」を有するとは、認められない。よって、その他の文言の充足性について検討するまでもなく、被告各装置は構成要件Aを充足しない。」

本件は、控訴人がこれを不服として控訴したものである。

(技術評価書)

「特に関連する先行技術文献を発見できない」と肯定的に評価されている。

(判決)

本判決では、本控訴による請求は棄却された。

「当裁判所は、控訴人の請求は、いずれも理由がな

い、と判断する。』

[18] 福岡高判平成14年7月4日平成13年(ネ)284号

本件は、不正競争防止法の事案であって、実用新案権の侵害訴訟の事案ではないが、技術評価書の提示に関わる事案であるため掲載した。

(事案の概要)

本件は、被控訴人(原告)がその取締役であるAが有する実用新案権(考案の名称を「ぬいぐるみ式携帯電話機用ケース」とする実用新案登録第3030711号)に基づいて第三者との間で商品の販売契約をしていたところ、先行登録されていた実用新案権を有する控訴人(被告)が、弁護士を通じて前記の第三者に内容証明郵便を送付した行為が、不法行為を構成するとともに当時の不正競争防止法2条1項11号に該当するとして、被控訴人が被った損害の賠償を求めた事案である。

原審は被控訴人の請求を認容した。本件は、控訴人がその取消を求めて控訴したものである。

(技術評価書)

「この請求項に係る考案は、刊行物の記載からみて、進歩性を欠如するものと判断されるおそれがある」と評価されている。尚、被控訴人は、平成10年6月23日付けで、控訴人に対して技術評価書を送付している。

(判決)

本判決では、本控訴は棄却された。

「平成10年6月23日付けで、控訴人に対して実用新案技術評価書が送付されたが、考案の評価は、「新規性を欠如するものと判断されるおそれがある。」、「進歩性を欠如するものと判断されるおそれがある。」というものであることに鑑みると、本件内容証明郵便の送付は、不正競争防止法2条1項11号の「虚偽の事実」の告知に該当し、かつ、不法行為を構成すると認めるのが相当である。」

[19] 東京地判平成13年10月31日平成13年(ワ)

6269号

上記[15]と同一の実用新案権の類似する事案であるため省略する。

[20] 東京地判平成12年4月25日平成11年(ワ)

24434号

(事案の概要)

本件は、考案の名称「おかずを挟んだごはん」とする実用新案登録(登録第3060941号)の実用新案権を有する原告が、被告らによる被告製品の製造販売が本実用新案権を侵害すると主張して、損害賠償を求めた事案である。

(技術評価書)

無効審判係属中に請求はしたものの、作成に至らなかった。尚、本件、判決後の平成12年8月4日に無効とする旨の審決が出され、同10月24日に確定した(平成11年審判第40027号)。

(判決)

本判決では、原告の請求は棄却された。

「原告が、被告らに対して、本件実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告を行ったことはないものと認められるから、原告は、被告らに対して、本件実用新案権侵害を理由とする損害賠償請求を行うことはできない。」

[21] 大阪高判平成12年2月23日平成11年(ネ)

2199号

(事案の概要)

本件は、考案の名称を「ベッド」とする実用新案登録(登録第3003385号)の実用新案権を有する控訴人(原告)が、被控訴人(被告)に対し、被控訴人による被告製品の輸入、販売の差止めと共に損害賠償を求めた事案である。

原審は、原告の請求を棄却した。原審では、本件考案(請求項6記載の考案)の構成要件Dの前ベッド半体2の「前端」及び後ベッド半体3の「後端」の意義について、本件公報の記載からは、一定の広がりを持つ部分を指すのか、それぞれの先端部分を指すのかは明確でないとし、無効審判請求事件の経緯を検討した上で、右の「前端」及び「後端」とは、各ベッド半体の先端部分(一定の広がりを持たないという意味において、略「端縁(エッジ)」の意味に解していると思われる。)を指すと解するのが相当である、と判示した。

(技術評価書)

「請求項6に係る考案は、刊行物の記載からみて、進歩性を欠如するものと判断されるおそれがある」と

評価されている。

(判決)

本判決では、本控訴は棄却された。

「右固定支脚の付設位置は、前ベッド半体の前部の先端に限られるということになるから、これに前記(2)の「前ベッド半体2の前端(固定支脚16)」との記載とを合わせると、本件公報にいう「前端」の意義は、右の意味、すなわち、前ベッド半体の文字どおり前部の先端をいうものと解するのが相当である(それに伴い、「後端」も後ベッド半体の文字どおり後部の先端をいうものと解することになる。)」

[22] 大阪地判平成10年6月4日平成8年(ワ)2412号

(事案の概要)

原告による本訴請求は、考案の名称を「プリスター包装容器」とする実用新案登録(登録第3001540号)の実用新案権を有する被告が、原告各容器の製造販売等が本件実用新案権を侵害し又は侵害するおそれがある旨の虚偽の事実を文書又は口頭で第三者に言いふらして不正競争防止法2条1項11号の不正競争行為を行っているとして主張して、右不正競争行為の差止め及び原告の被った損害の賠償を求めた事案である。

これに対する被告による反訴請求は、本件実用新案権を有する被告が、原告が製造、譲渡等をしている原告各容器は本件考案の技術的範囲に属すると主張して、原告各容器の製造譲渡等の差止め、原告各容器及びその半製品の廃棄と共に損害賠償を求めた事案である。

(技術評価書)

「特に関連する先行技術文献を発見できない」と肯定的に評価されている。

尚、被告は、平成8年2月17日、原告に対し、本件考案にかかる技術評価書及び本件登録実用新案公報を提示した警告している。

(判決)

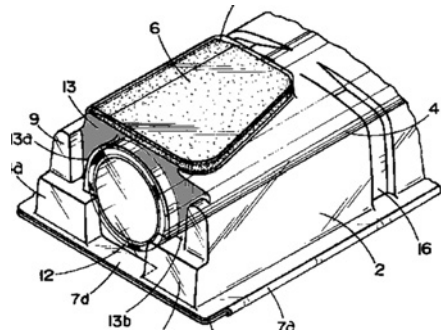
本判決では、被告による原告各容器の製造、譲渡、貸し渡し、輸入、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めの請求を認容し、損害賠償額として1051万3000円(料率は売上額の5%)を認定した。

「原告各容器の構成は、本件考案の構成要件をすべて充足するから、原告各容器は、本件考案の技術的範囲に属するものといわなければならない。」「本件考案は、その出願日である平成6年2月28日より前に日本国内において公然知られた考案であるとも、日本国

内において頒布された刊行物に記載された考案であるともいえないから、これを前提とする原告の主張は、理由がないといわなければならない。』

(クレーム)

「【請求項1】開口縁にフランジを有する蒲鉾形の外形を備えるプラスチックのプリスター容器本体と、該フランジを内側に折り返した間に挟み込まれて該容器本体の開口部を閉蓋する台板とからなり、少なくとも容器本体の長手方向中央に沿って筒状の内容物を収納し、容器本体の側部内面と内容物との間に空間が形成されるプリスター包装容器であって、容器本体に収納された内容物の上下端部が臨む容器本体の上下端部外面側に、内容物の上下端部を夫々保持する輪郭を有して台紙に向かって垂直方向に延びる大略U字状の凹ビードを設けたことを特徴とするプリスター包装容器。」



[23] 大阪地判平成10年1月29日平成8年(ワ)

1517号

(事案の概要)

本件は、考案の名称を「偏差値出力回路」とする実用新案登録(登録第3002508号)の実用新案権を有する原告が、被告に対し、被告による被告製品の製造、販売、展示及び頒布の差止め並びに被告製品、その仕掛品、電気回路図、配線図、部品配線図、装置組立図、カタログ及び仕様書の廃棄を求めた事案である。

(技術評価書)

「特に関連する先行技術文献を発見できない」と肯定的に評価されている。

(判決)

本判決では、原告の請求は棄却された。

「原告製品は、本件考案の実用新案登録出願前から、当業者である被告会社のような測定機器製造業者を含め、不特定多数の者が入手しうる状態で販売されていたものといわなければならない。」「しかしながら、前示のとおり本件考案の実用新案登録には無効事由があるというだけでなく、実用新案権者である原告会社自

らが本件考案の実用新案登録出願前にその実施品である原告製品を販売したことにより無効事由を作出したものであり、しかも、実施品に相当するイ号製品を被告会社も出願前に販売していることを知悉しながら実用新案登録出願をして設定登録を受けたものであるから、本件実用新案権に基づく差止請求権を行使することは、権利の濫用に該当し、許されないというべきである。」

8. おわりに

我が国の実用新案制度は、平成5年の実用新案法の改正により、実体的要件を審査しないで権利を付与する無審査登録制度に移行した。以来、約30年の歳月が経つが、その間、実用新案登録出願件数は減少傾向にあり、また、調査研究によると、現行の実用新案制度は実体審査がないため信頼性が低い等使いづらいついという否定的な意見が多かった⁽¹⁵⁾。

しかし、以上のように、平成5年改正後の実用新案登録出願に係る実用新案権に基づく侵害訴訟を1件1件確認すると、現行の実用新案制度によって現に守られている技術・事業があることが分かる。実体審査がないため不安定な権利と評することは可能ではあるが、その一方で、そのような短所と簡易・簡便な制度という長所とのバランスを踏まえて、自社技術・自社事業保護のための他社牽制ツールとしてうまく活用している実例を、裁判例を通じて確認できる。これらは現行の実用新案制度を、その肯定的な側面を含めて再評価する参考になるように思う。

以上

(注)

- (1) 平成5年法律第26号
- (2) 『AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方—中間とりまとめ—』の51頁 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/200710_aiiot_chukan/01.pdf
- (3) 『AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方に関する調査研究報告書』のv~vi https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2020_02_zentai.pdf
- (4) 前掲註2の33~38頁
- (5) 『特許行政年次報告書2021年版』の17頁の図1-1-44 <https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2021/document/index/honpen0101.pdf>
- (6) 『改正特許法・実用新案法解説』特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編著
- (7) 前掲註6
- (8) 平成16年法律第79号
- (9) 『平成16年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』特許庁総務部総務課制度改正審議室編
- (10) 『平成16年改正裁判所法等を改正する法律の解説』阿部・井窪・片山法律事務所編 長沢幸男監修
- (11) 平成5年改正法の施行日は平成6年1月1日。よって、平成6年1月1日以降の実用新案登録出願が対象。
- (12) 令和3年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業「ライセンス・オブ・ライト及び実用新案に係る各国及び国内ニーズ調査」の「実用新案登録に関する裁判例（平成5年改正以降の無審査対象案件）」(65頁~75頁)に基づき作成。尚、筆者は本調査研究の有識者検討会に委員として参加。 https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2021_06.pdf
- (13) ドイツ実用新案法第5条
- (14) 中国専利法第9条第1項
- (15) 前掲註2の33頁によると、現在の実用新案制度を使いづらいついと思ったことがあると回答した者は、企業等では62.2%、弁護士・弁理士では73.3%であった。

(原稿受領 2022.4.19)