

特許法・実用新案法間の基本的枠組に関する考察(1)

実用新案法の保護対象を「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」から「物に係る考案」に拡大するとともに、ビジネスモデル特許等の現実に直面している問題に柔軟に対応できる、昭和34年改正時に代わる21世紀における新たな特許法・実用新案法間の基本的枠組を築き上げていく

会員 上田 育弘

目次

1. 問題提起
 - (1) 実用新案法における保護対象限定の理由
 - (2) 平成5年実用新案法改正の特徴
 - (3) 新たな特許法・実用新案法間の基本的枠組の必要性
2. 実用新案法における「保護対象」の規定構造に関する改正私案
 - (1) 改正私案
 - (2) 理由
3. 実用新案法における「自然法則を利用した技術的思想の創作」の登録要件に関する改正私案
 - (1) 改正私案
 - (2) 理由 (以上本号)
4. 実用新案法における不登録事由の明確化に関する改正私案
 - (1) 改正私案
 - (2) 理由
5. 実用新案法における不登録事由の条文移動に関する改正私案
 - (1) 改正私案
 - (2) 理由
6. 実用新案法の保護対象拡大に関する改正私案
 - (1) 改正私案
 - (2) 理由
7. 実用新案法における平成14年改正に関する改正私案
 - (1) 改正私案
 - (2) 理由
8. 実用新案法における実用新案権の効力規定の条文移動に関する改正私案
 - (1) 改正私案
 - (2) 理由
9. 特許法における「保護対象」の規定構造に関する改正私案
 - (1) 改正私案
 - (2) 理由
10. 特許法における「自然法則を利用した技術的思想の創作」の特許要件に関する改正私案
 - (1) 改正私案
 - (2) 理由
11. 特許法における不特許事由の明確化に関する改正私案
 - (1) 改正私案
 - (2) 理由
12. 特許法における不特許事由の条文移動に関する改正私案
 - (1) 改正私案

(2) 理由

13. 特許法における特許権の効力規定の条文移動に関する改正私案

(1) 改正私案

(2) 理由

1. 問題提起

(1) 実用新案法における保護対象限定の理由

平成5年(1993年)、日本実用新案法は、史上初めて制度的に確立した⁽¹⁾⁽²⁾早期登録制度たる無審査登録主義(14条2項)が採用されたなかで⁽³⁾⁽⁴⁾、依然として保護対象は「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」と規定され(1条、3条1項柱書)、あらゆる分野の考案が対象になるのではなく「物品の形状、構造又は組合せ」に係る考案に保護対象が限定されている。この「物品の形状、構造又は組合せ」に限定されている理由として、考案たる小発明は物品に具現化されやすい、明治38年制定以来一貫して「物品の形状、構造又は組合せ」に限定されている歴史的及び

この歴史的理由に基づき特に国内ユーザー間で実用新案は形態性を有するという観念が出来上がっている実態を重視する⁽⁵⁾旨の従来から挙げられてきた理由の他に、早期登録制度の採用(14条2項)とともに実用新案権の存続期間が短くされたことに伴い(15条)、実用新案権者・第三者間の紛争解決を早期に図るために権利内容の判断が比較的容易な有形物に限ることにより⁽⁶⁾実用新案制度の妥当運用を図るという平成5年改正後の新たな理由を挙げることができる。従って、実用新案法の保護対象における「物品の形状、構造又は組合せ」の存在意義には主に上記4つの理由(小発明性 歴史的理由 実態 制度の妥当運用)が混在しているといえる。

(2) 平成5年実用新案法改正の特徴

ここで、平成5年実用新案法改正を内省的にみるな

らば、早期登録制度たる無審査登録主義（14条2項）の導入という一点のみにあまりにも固執していたといえる。即ち、平成5年実用新案法改正は「ライフサイクルの短い考案の早期保護」の觀念に注目し無審査登録主義（14条2項）の導入及び実用新案権の存続期間の短縮（出願日から6年（15条））に起因する改正しか殆ど行っていないことに気づく。即ち、無審査登録主義を採用する（14条2項）とともにこの無審査登録主義の採用に伴う「適正な権利行使と第三者の救済」のために実用新案技術評価書制度（12条）を設けるとともに権利行使の条件としてこの実用新案技術評価書の提示を義務付け（29条の2）及び実用新案権者等の責任を明確にし第三者の救済を図る改正（29条の3）等無審査登録主義の採用に伴う改正を行っただけである。即ち、無審査制度の導入以外の実用新案法における基本的かつ重要な制度や要件等をほとんど見直していないのである。即ち、無審査制度の導入以外の基本的かつ重要な制度や要件等である法目的（1条）、保護対象（1条、3条1項柱書）、新規性（3条1項各号）、進歩性（3条2項）、拡大先願（3条の2）、先願主義（7条）、国内優先権制度（8条）及び出願変更制度（10条）等の実用新案法における基本的かつ重要な制度や要件をほとんど見直していないのである。もちろん、無審査登録主義の採用に伴い、例えば、国内優先権制度においては国内優先権主張の基礎にできない先の出願として新たに実用新案登録出願が設定登録されている場合（8条1項5号）等、種々の制度や要件において部分的な改正を行っているが殆どすべてが無審査登録主義の採用に伴う付随的なもので、これらの基本的かつ重要な制度や要件を抜本的には見直していない改正であったといえる。即ち、史上初めて制度的に確立した早期登録制度たる無審査登録主義を採用する旨の「審査制度を如何にすべきか」という点に固執するあまり、実用新案制度全体の見直し、さらには昭和34年改正時における特許法・実用新案法間の基本的枠組という制度全体の見直しを殆ど行っていないのである。

この点、平成5年改正実用新案法の規定構造を見れば明らかである。即ち、昭和34年改正時における特許法・実用新案法の基本的枠組を基礎づける実用新案法第1条、第2条及び第3条の三条文の規定文言については全く改正を行わず、これらの三条文をそのまま存置したうえで、基礎的要件として第6条の2の規定を新

たに書き起こし、権利行使の場面では第29条の2及び第29条の3を新たに書き起こす等の部分的改正しか行っていないのである。即ち、平成5年特許法改正及び実用新案法改正は「審査制度が如何にあるべきか」という点については極めて積極的な改正を行っただけに對し、審査制度も含めた他の重要な制度や規定等の昭和34年改正時における特許法・実用新案法の基本的枠組の見直しという点では極めて消極的な改正であったと特徴づけることができる。

さらに、この点、「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、1993年12月10日有斐閣発行）」（以下、単に「解説」ともいう）第76頁の「進歩性については、ドイツの制度において特許と実用新案との規定が異なっていることを考慮しつつ、改正を行う積極的理由もないことから、従来と同様、当業者がきわめて容易に考案できない程度のものとの規定とすることが適切である。」旨の記載がなされているのに対し、「注解：改正特許・実用新案法の運用のてびき（特許庁調整課審査基準室長・平山孝二編、1993年11月8日社団法人発明協会発行）」（以下、単に「運用のてびき」ともいう）第160頁の「実態的に見た場合、特許と実用新案の進歩性のレベルにほとんど差異がなくなっている。」旨の記載がなされている点が極めて象徴的である。即ち、上記「解説」の記載と「運用のてびき」の記載とは明らかに矛盾している。なぜなら、もし上記「解説」の記載を基準とするなら、その「運用のてびき」においては「進歩性については、ドイツの制度において特許と実用新案との規定が異なっていることを考慮しつつ、改正を行う積極的理由もないことから、従来と同様、当業者がきわめて容易に考案できない程度のものとの規定とすることが適切である。即ち、実態的にみても、特許と実用新案の進歩性のレベルは、「きわめて」（実3条2項）に起因して明確な差異が認められている。」旨の記載がなされるべきである。逆に、もし上記「運用のてびき」の記載を基準とするなら、その「解説」においては「実態的に見た場合、特許と実用新案の進歩性のレベルにほとんど差異がなくなっている。従って、進歩性については改正を行う積極的な理由が実態的に認められる」旨の記載がなされるべきである。即ち、平成5年改正実用新案法が施行された平成6年（1994年）1月1日の直前の同時期にかつ同じ特許庁

内の組織が編集しているにもかかわらず、「解説」を編集した総務課工業所有権制度改正審議室と「運用のてびき」を編集した調整課審査基準室間において、実用新案法における最重要概念である進歩性の規定と実態間の関係の捉え方に大きな見解の相違が認められる。このように、平成5年特許法改正及び実用新案法改正は、考案は発明と異なり高度性を必要とせず（実2条1項）、この高度性の有無に対応させる形で考案の進歩性に関する規定に「きわめて」の用語を用いて特許法の場合よりも程度の低い考案でも実用新案登録をしてもよい（実3条2項）旨の昭和34年改正時における特許法・実用新案法間の基本的枠組について大きな矛盾⁽⁷⁾を含んだ状態で施行され現在に至っている。

(3) 新たな特許法・実用新案法間の基本的枠組の必要性

そして、現在、先述した如く、実態的に見た場合、特許と実用新案の進歩性のレベルにほとんど差異がなくなっている。このような現実に直面して、上記した保護対象限定の4つの主な理由（小発明性 歴史的理 実態 制度の妥当運用）中の1つ目の理由（小発明性）はもはやほとんど意味をなさない。また、実用新案登録出願件数が激減して年間1万件を割っている実態のなかで、2つ目と3つ目の理由（歴史的理 実態）というような明治38年からの歴史的理 実態という理由やユーザー間の実態に関する理由にもはや拘泥する必要性はなくなっている。即ち、平成5年実用新案法改正後の新たな4つ目の理由（制度の妥当運用）を中心眼目とした新たな実用新案法の保護対象概念の形成及び新たな特許法・実用新案法間の基本的枠組の形成が求められているのである。

平成12年10月17日、政府は「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法案」（IT基本法案）を閣議決定し、IT基本法が平成13年1月から施行されている。これは、インターネットなど情報技術（IT）の急速な発展に対応するため政府の役割を明確化したものである。「高度情報通信ネットワーク社会」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信することにより、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会をいう。この高度情報通信ネットワーク社会の到来に直

面して、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となりうる工業所有権制度を整備することは喫緊の課題である。

21世紀における日本工業所有権制度はいかにあるべきだろうか。これから将来、いかなる特許法・実用新案法間の基本的枠組を築き上げていく必要があるだろうか。国策即ち日本国の産業政策として技術保護に関し工業所有権制度の枢要に位置する特許法・実用新案法間の基本的枠組をいかに設計していくべきだろうか。

一方、今日、ビジネスモデル特許等のソフトウェア関連技術等の保護の必要性及び保護要件の明確化、具体的には「保護対象のあり方」が強く問われている。ソフトウェア関連技術という原則として「出願から早期に実施されライフサイクルの短い考案」の保護が求められているなかで、現在に至っても依然として維持されている上記した昭和34年改正時における特許法・実用新案法間の基本的枠組の規定・実態間の大きな矛盾を解消しつつ「出願から早期に実施されライフサイクルの短い考案」に対する顕著な保護ニーズを満たすことを目的として手続的側面を中心になされた平成5年実用新案法改正の精神の保護対象等の実体的側面への貫徹が強く求められているのである。この点は、ソフトウェア関連技術が強く関係する情報技術（IT）に関する上記IT基本法の精神からもいえることである。

そこで、本論文は、特に「保護対象のあり方」に着目しつつ、昭和34年改正時に代わる21世紀における特許法・実用新案法間の基本的枠組はいかにあるべきかを検討することを目的とする。尚、これからの特許法・実用新案法間の基本的枠組を検討することは、同様に依然として昭和34年改正時の基本的枠組を維持している意匠法や商標法のこれからの改正にも強力な示唆を与えるものである。

以下、保護対象に関する実用新案法及び特許法の改正私案を具体的かつ体系的に提示することにより、昭和34年改正時に代わる21世紀における新たな特許法・実用新案法間の基本的枠組を明確にする。

2. 実用新案法における「保護対象」の規定構造に関する改正私案

(1) 改正私案

現行実用新案法を次のように改正することにより、保護対象を積極的登録要件（3条1項柱書）から不登

録事由(4条)として取り扱うようにすべきである。

第3条第1項柱書に関する改正

現行実用新案法第3条第1項柱書中の「産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者」を「産業上利用することができる考案をした者」に改正することにより、いわゆる積極的登録要件(3条第1項柱書)から保護対象に関する要件を削除する。

考案の定義に関する改正

現行実用新案法における「考案」を定義する「この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。」旨、規定する第2条第1項を削除することにより、「自然法則の利用」、「技術的思想」及び「創作」の三要件を「考案」の成立要件からはずす。

不登録事由に関する改正

現行実用新案法における不登録事由に関して規定する第4条を「公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。」から「次に掲げる考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。

二 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案

二 物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。

三 自然法則を利用した技術的思想の創作でないとき。」に改正することにより、「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」及び「自然法則を利用した技術的思想の創作」の要件を二分しつつ不登録事由として取り扱う(下線部が改正点)。

基礎的要件に関する改正

上記改正、及び に伴い、現行実用新案法における基礎的要件の1つを規定する第6条の2第1号の「その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。」を削除する。

(2) 理由

平成5年実用新案法改正において無審査登録主義が採用されたが(14条2項)、実用新案法の保護対象は一貫して「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」で(1条、3条1項柱書)、「考案」とは自然法則を利用

した技術的思想の創作であるとされているなかで(2条1項)、保護対象でないものに実用新案権を付与するのは妥当ではない旨の理由で、設定登録の条件として基礎的要件の1つとして「その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。」旨、規定されている(6条の2第1号)。

しかし、実用新案法の保護対象である「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」における「考案」が自然法則を利用した技術的思想の創作であるとされているにもかかわらず(2条1項)、設定登録の条件として基礎的要件の1つとして「その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。」旨、規定するのは(6条の2第1号)、規定の素直な文言解釈上好ましいことではない。即ち、上記規定文言では「その実用新案登録出願に係る考案」の文言が「考案」の成立性を前提にしており、「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」の文言により、「物品の形状、構造又は組合せに係る」の要件だけが判断対象になり、考案の成立要件たる「自然法則を利用した技術的思想の創作」の要件が判断対象にならないようにも解釈できる。原則として、保護対象は実用新案法においては基本的に重要な要件であり、この基本的に重要な要件である保護対象に関する規定は素直な一義的な解釈が可能な明確な規定であることが好ましい。では、実用新案法の保護対象が「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」で(1条、3条1項柱書)、「考案」とは自然法則を利用した技術的思想の創作である旨規定する(2条1項)現行実用新案法において、保護対象に関し、素直な一義的な解釈が可能な明確な規定にするためにはいかに改正すべきであろうか、その具体的改正基準が問題となる。

原則として、実用新案法における「出願から早期に実施されライフサイクルに短い考案」を保護するための無審査登録主義(14条2項)及び実用新案権の存続期間は6年(15条)という平成5年改正で導入された基本的枠組をそのまま存置した状態での改正で、かつ法の保護対象は法の中心概念である。従って、その改正は他の規定にも大きく影響を及ぼすため、できるだけ他の規定への影響を小さくするため、保護対象の「法上の取扱い」を変えるべきではない。即ち、現行実用新案法における保護対象の「法上の取扱い」(保護対象の要件具備の場合は他の基礎的要件及び方式的要件具

備を条件に設定登録され(14条2項),逆に保護対象の要件不具備の場合は出願却下の対象となる(2条の3))を変えるべきではない。また,特許法と実用新案法間で進歩性の判断レベルにほとんど差異がなくなっている実態のなかで,考案は小発明であるから物品に具現化されやすい旨の昭和34年改正時における基本的考えが通用しなくなった結果,「物品の形状,構造又は組合せ」と「考案」の結びつきは弱くなってきている。と同時に,「発明」と「考案」との区別もなくなりつつあるといえ,「発明」と「考案」との間で「高度性」だけに差異を設けている現行特許法・実用新案法において「発明」及び「考案」を定義する意義も薄れてきているといえる。また,平成5年改正により,無審査登録主義が採用され(14条2項),実用新案権の存続期間が短縮化された結果(15条),保護対象を権利範囲の判断が比較的容易な有形物に限ることにより制度の妥当運用を図るという形で,保護対象の公益性が増大している。この結果,この増大している保護対象の公益性が現行実用新案法第4条に規定する不登録事由の公益性と共通しつつあるともいえる。とするなら,

保護対象を積極的登録理由(3条1項柱書)から法上の取扱いが同じである基礎的要件の1つとなっている不登録事由(4条,6条の2第2号)として取り扱うようにすることを主眼にしつつ,「考案」の定義規定に固執することなく,「自然法則を利用した技術的思想の創作」が基礎的要件であることを明確にするために「自然法則を利用した技術的思想の創作」の要件を明示することを念頭に,「物品の形状,構造又は組合せ」と「考案」との結びつきを切り離しつつ,「物品の形状,構造又は組合せに係るもの」の要件に加え「自然法則を利用した技術的思想の創作」が不登録事由であることを明確にし,最終的に現行実用新案法の基礎的要件における保護対象の解釈の一意性を担保するというのが具体的改正基準というべきである。

これを,現行実用新案法における規定に当てはめると,基礎的要件の1つとなっている不登録事由(4条,6条の2第2号)として取り扱うようにするために,積極的登録要件(3条1項柱書)から保護対象の要件を削除し,現行実用新案法における「考案」の成立要件である「自然法則を利用した技術的思想の創作」が基礎的要件であることを明確にするために,考案の定義規定を削除しつつ,「自然法則を利用した技術的思

想の創作」の要件を明示し,「物品の形状,構造又は組合せに係る」と「考案」を切り離れた状態で,不登録事由として「物品の形状,構造又は組合せに係るもの」という要件と「自然法則を利用した技術的思想の創作」という要件とを二分しつつ登録要件化し,最終的に,実用新案法の基礎的要件における保護対象の解釈の一意性を担保するために,現行実用新案法第6条の2第1号を削除するということになる。

そこで,近い将来,現行実用新案法の妥当運用を図るべく,保護対象の取扱いを一義的に素直に解釈することが可能なように,実用新案法の保護対象を積極的登録要件(3条1項柱書)から不登録事由(4条)として取り扱うようにすべきである。

具体的には,上記改正私案(1)に示した実用新案法改正を早急に行うべきである。

3. 実用新案法における「自然法則を利用した技術的思想の創作」の登録要件に関する改正私案(1) 改正私案

上記改正私案2(1)による実用新案法改正を前提に,新第4条をさらに次のように改正することにより,「自然法則を利用した技術的思想の創作」の登録要件を分割しつつ明確にすべきである。

登録要件分割化に関する改正

上記改正私案2(1)による実用新案法改正を前提に,さらに新第4条を「次に掲げる考案については,第3条第1項の規定にかかわらず,実用新案登録を受けることができない。

一 公の秩序,善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案

二 物品の形状,構造又は組合せに係るものでないとき。

三 自然法則を利用しないもの

四 技術的思想でないもの

五 創作でないもの」に改正することにより,「自然法則を利用した技術的思想の創作でない」旨の登録要件を「自然法則を利用しないもの」,「技術的思想でないもの」及び「創作でないもの」の三要件に分割する(下線部がさらなる改正点)。

「自然法則を利用しないもの」に関する改正

上記登録要件分割化に関する改正を前提に,さらに新第4条第3号を「自然法則を利用しないもの」か

ら「自然法則自体，自然法則に反するもの，自然法則以外の法則自体又は自然法則以外の法則のみを利用するもの」に改正することにより，「自然法則を利用しないもの」の登録要件を分割しつつ，明確にする。

「技術的思想でないもの」に関する改正

上記登録要件分割化に関する改正を前提に，さらに新第4条第4号を「技術的思想でないもの」から「技能，情報の単なる提示又は単なる美的創造物」に改正することにより，「技術的思想でないもの」の登録要件を分割しつつ，明確にする。

「創作でないもの」に関する改正

上記登録要件分割化に関する改正を前提に，さらに新第4条第5号を「創作でないもの」から「単なる発見」に改正することにより，登録要件をより明確にする。

これに伴い，新実用新案法第4条は次のようになる。
「第4条 次に掲げる考案については，第3条第1項の規定にかかわらず，実用新案登録を受けることができない。

一 公の秩序，善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案

二 物品の形状，構造又は組合せに係るものでないとき。

三 自然法則自体，自然法則に反するもの，自然法則以外の法則自体又は自然法則以外の法則のみを利用するもの

四 技能，情報の単なる提示又は単なる美的創造物

五 単なる発見」(下線部がさらなる改正点)

(2) 理由

上記改正私案2(1)に示した改正を行うと，改正後の新第4条第3号として「自然法則の利用」，「技術的思想」及び「創作」の三要件を直列的に結合させた「自然法則を利用した技術的思想の創作でないとき。」の登録要件が新たに書き起こされることになる。

しかし，上記改正私案2(1)により，「考案」と「自然法則を利用した技術的思想の創作」との関係を切り離す改正を行ったが，「発明」と「考案」の区別が曖昧となっているにもかかわらず「自然法則を利用した技術的思想の創作」という形で「自然法則の利用」，「技術的思想」及び「創作」の三要件を直列的に結合させる意義はほとんど存在しない。即ち，「発明」と「考案」

の定義規定は，昭和34年改正時，「発明」と「考案」とを区別するために「高度性」の有無を導くために導入されたもので，主に，この「高度性」の有無を導くために「自然法則の利用」，「技術的思想」及び「創作」の三要件を直列的に結合させ「自然法則を利用した技術的思想の創作」の規定文言を人工的に作り上げたものである。従って，「発明」と「考案」の区別が曖昧となっているなかで，即ち，「高度性」の要件を導く意味が完全に失われているといえ，もはや昭和34年改正時における上記人工的に作り上げた「自然法則を利用した技術的思想の創作」の規定文言に固執する必要性はほとんど消失している。さらに，「自然法則の利用」，「技術的思想」及び「創作」という各個別の三要件を「自然法則を利用した技術的思想の創作」の規定文言という形で登録要件化することは「自然法則の利用」，「技術的思想」及び「創作」という各個別の三要件の判断基準の曖昧化とともに幅広い恣意的な法解釈を招き得策ではない。

そこで，上記登録要件分割化に関する改正(1)に示した実用新案法改正を行うことにより「自然法則の利用」，「技術的思想」及び「創作」の三要件を分割して登録要件化すべきである。

では，次に「自然法則の利用」，「技術的思想」及び「創作」の三要件を分割して登録要件化したが，これら三要件と他の基本的登録要件たる「考案の新規性(3条1項各号)」，「考案の進歩性(3条2項)」及び「産業上利用性(3条1項柱書)」との調整をいかにするかが問題となる。即ち，例えば「自然法則の利用」の登録要件と「産業上利用性」の登録要件とは一部において重複するが，この重複する範囲において「自然法則の利用」の登録要件不具備と解釈するか「産業上利用性」の登録要件不具備と解釈するかが法律上大きな問題となってくる。なぜなら「自然法則の利用」の登録要件と「産業上利用性」の登録要件とは，現行実用新案法上「法上の取扱い」が大きく異なっている。即ち「自然法則の利用」も「産業上利用性」もともに登録無効理由である点では共通するが(37条1項2号)，「自然法則の利用」は設定登録の条件としての基礎的要件であるが「産業上利用性」は基礎的要件ではなく設定登録の条件とはなっていない(6条の2参照)。さらに，不服申立手段においても大きな混乱が生じうる。即ち，重複する範囲において「自然法則の利用」の登

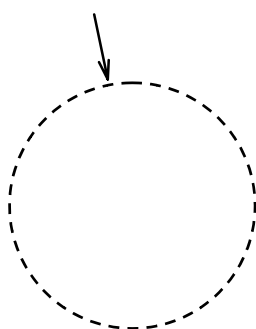
録要件不具備と判断すると、基礎的要件違反となり補正指令がなされ(6条の2柱書)、出願却下になりうる(2条の3)。この出願却下に対する不服申立手段としては行政不服審査法に基づく異議申立さらには行政事件訴訟法に基づく訴訟提起という行政事件訴訟法ルートをとる。これに対し、「産業上利用性」の登録要件不具備と判断すると基礎的要件の判断対象とはならず所定の基礎的要件及び方式的要件具備を条件に設定登録され実用新案権が発生する(14条2項)。その後、登録無効審判における登録無効理由となり(37条1項2号)、この審決に対する不服申立手段としては審決取消訴訟(47条)における訴訟提起という行政事件訴訟法特則ルートをとる。このように、登録要件が重複していると、「自然法則の利用」の登録要件不具備と判断する場合と「産業上利用性」の登録要件不具備と判断する場合とでは不服申立手段が大きく異なり、制度の混乱を招くおそれが大きい。さらに、登録無効審決確定後の実用新案権者等の責任(29条の3)における権利者の調査責任に関し重大な混乱が生じる恐れがある。即ち、「自然法則の利用」の登録要件不具備の理由で登録無効になった場合は、設定登録前に基礎的要件として「自然法則の利用」は特許庁長官の判断対象になっているため(6条の2)、判断対象になっていない場合と比較して権利者の調査責任は一定要件下主に軽減される方向で働く。これに対し、「産業上利用性」の登録要件不具備の理由で登録無効になった場合は、基礎的要件においても実用新案技術評価においても「産業上利用性」は判断対象になっていないため、判断対象になっている場合と比較して権利者の調査責任は一定要件下主に加重される方向で働く。このように、重複範囲にある技術に関する事項に付き、「自然法則の利用」の登録要件不具備と解釈するか「産業上利用性」の登録要件不具備と解釈するかにより、権利者の調査責任の範囲が大きく異なることになり、この点を放置すると、「無審査登録主義」の採用に伴う「適正な権利行使と第三者の救済」を趣旨として規定された実用新案法第29条の3の妥当運用が困難になるおそれがある。従って、一部重複する範囲において、「自然法則の利用」の登録要件不具備と判断するか「産業上利用性」の登録要件不具備と判断するかにより、法上の取扱いが大きく異なることになり、この点の調整をいかに行うか、が問題となる。略同様なことが「技術的思想」と「産業上利

用性」間の各登録要件の重複に関してもいえる。即ち、「技術的思想」の登録要件と「産業上利用性」の登録要件とは一部において重複する。即ち、この一部重複する範囲において、「技術的思想」の登録要件不具備と判断するか「産業上利用性」の登録要件不具備と判断するかが大きな問題となる。つまり、「技術的思想」も「産業上利用性」もともに登録無効理由である点では共通するが(37条1項2号)、「技術的思想」は設定登録の条件としての基礎的要件であるが、「産業上利用性」は基礎的要件ではなく設定登録の条件とはなっていない(6条の2参照)。従って、一部重複する範囲において、「技術的思想」の登録要件不具備と判断するか「産業上利用性」の登録要件不具備と判断するかにより、法上の取扱いが大きく異なることになり、この点の調整をいかに行うか、が問題となる。上記した点は「創作」と「考案の新規性」及び「考案の進歩性」間の各登録要件の重複に関してもいえる。即ち、「創作」の登録要件と「考案の進歩性等」の登録要件とは一部において重複する。即ち、この一部重複する範囲において、「創作」の登録要件不具備と判断するか「考案の進歩性等」の登録要件不具備と判断するかが大きな問題となる。つまり、「創作」も「考案の進歩性等」もともに登録無効理由である点では共通するが(37条1項2号)、「創作」は設定登録の条件としての基礎的要件であるが、「考案の進歩性等」は基礎的要件ではなく設定登録の条件とはなっていない(6条の2参照)。さらに、「考案の進歩性等」は実用新案技術評価の対象であるのに対し、「創作」は実用新案技術評価の対象にはなっていない(12条1項)。従って、一部重複する範囲において、「創作」の登録要件不具備と判断するか「考案の進歩性等」の登録要件不具備と判断するかにより、法上の取扱いが大きく異なることになり、この点の調整をいかに行うか、が問題となる。このように、「自然法則の利用」、「技術的思想」及び「創作」の三要件を分割して登録要件化したが、これら三要件と他の基本的登録要件たる「考案の新規性」、「考案の進歩性」及び「産業上利用性」との調整を行うための改正はいかにあるべきか、この具体的改正基準が問題となる。

思うに、「新規性」、「進歩性」及び「産業上利用性」の三要件は複数の国際条約においても明記されているもので(TRIPs協定27条1、PCT33条)、国際信義上及び国際協調の観点からも尊重されるべきものである。

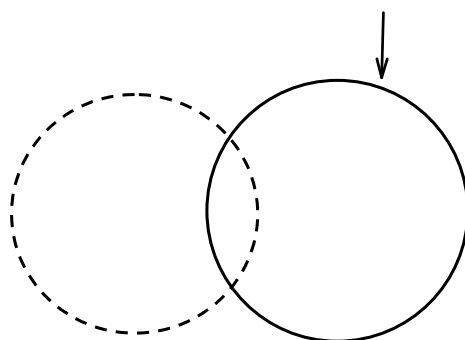
従って、これら「新規性」、「進歩性」及び「産業上利用性」の三要件で判断できる場合はこれら三要件の判断を優先させるべきである。また、「新規性」、「進歩性」及び「産業上利用性」の三要件を具備すれば典型的に産業発達に寄与しうる技術であるとの推定が働くため、これら「新規性」、「進歩性」及び「産業上利用性」の三要件を具備する技術は広く保護されるべきといえる。一方、「新規性」、「進歩性」及び「産業上利用性」の三要件を具備するが、「自然法則の利用」、「技術的思想」及び「創作」の三要件を具備しない技術が存在することも昭和34年改正法施行後の実態上個々の案件をみれば明らかである。また、法の妥当運用の観点からは、いかなる場合に「自然法則の利用」に該当しないのか、いかなる場合に「技術的思想」や「創作」に該当しないのか、の判断基準も明確にすることを要する。とするなら、「新規性」、「進歩性」及び「産業上利用性」の三要件を固定的かつ優先的に捉えて、「自然法則の利用」、「技術的思想」及び「創作」の三要件と重複する場合は、「新規性」、「進歩性」及び「産業上利用性」の三要件を優先的に適用することを前提として、まず、「自然法則の利用」、「技術的思想」及び「創作」の各要件毎に1つずつ取り出す（次図参照。ベン図内に各登録要件を具備しない場合が入る。以下同じ。）。

「自然法則の利用」
「技術的思想」
「創作」

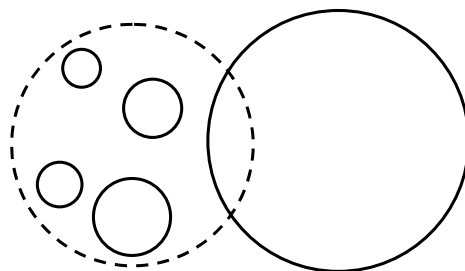


次に、取り出した1つの要件が重複する要件を「新規性」、「進歩性」及び「産業上利用性」の三要件から選び出す（次図参照）。

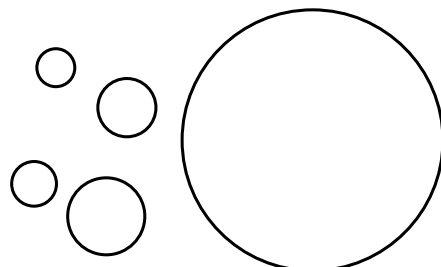
「新規性」
「進歩性」
「産業上利用性」



その後、「新規性」、「進歩性」及び「産業上利用性」の三要件から選び出された要件を具備し、かつ「自然法則の利用」、「技術的思想」及び「創作」の三要件から取り出した要件を具備しない場合を昭和34年改正法施行後の実態から明確になっているものを基準にして個別的・制限的に新たに登録要件化する（次図参照、尚、次図では登録要件化する場合として4つの場合（ ）（ ）（ ）（ ）を想定している）。

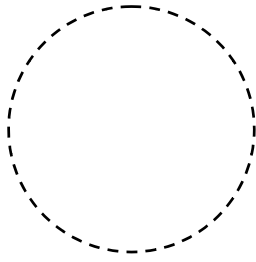


最終的に、「自然法則の利用」、「技術的思想」及び「創作」の各要件を削除するというのが、具体的改正基準というべきである（次図参照）。



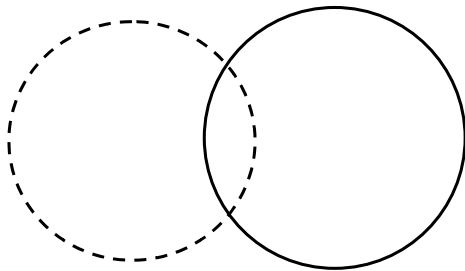
これを現行実用新案法にあてはめてみると、まず、「自然法則の利用」の要件を取り出す（次図参照）。

「自然法則の利用」



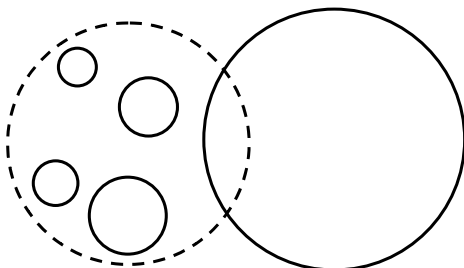
次に、「自然法則の利用」の要件と重複する登録要件として「産業上利用性」の登録要件を選び出すことができる（次図参照）。

「自然法則の利用」 「産業上利用性」



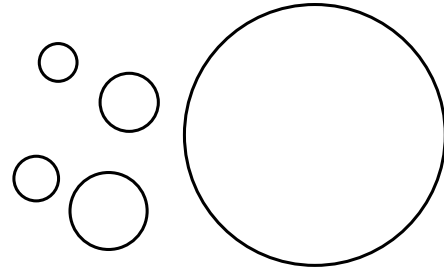
その後、「産業上利用性」の登録要件を具備し、かつ「自然法則の利用」の登録要件を具備しない場合として、「自然法則自体」、「自然法則に反するもの」、「自然法則以外の法則自体」及び「自然法則以外の法則のみを利用するもの」の4つの場合を挙げることができる。これら4つの場合は現行の審査基準においても明記されており、昭和34年改正法施行後の実態から明確になっているといえる。従って、上記（ ）「自然法則自体」、（ ）「自然法則に反するもの」、（ ）「自然法則以外の法則自体」及び（ ）「自然法則以外の法則のみを利用するもの」の4つの場合を登録要件化すべきことになる（次図参照）。

「自然法則の利用」 「産業上利用性」



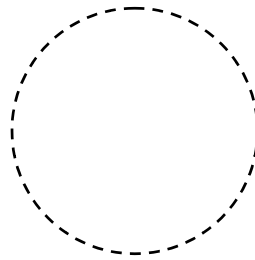
そして、最終的に、「自然法則の利用」の登録要件を削除することになる（次図参照）。

「産業上利用性」



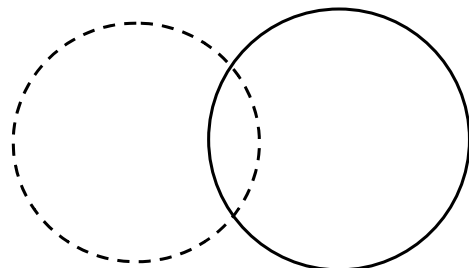
次に、「技術的思想」の要件を取り出す（次図参照）。

「技術的思想」

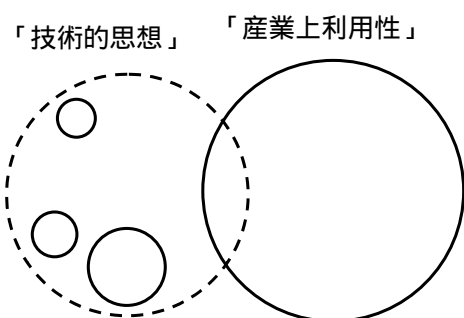


「技術的思想」の要件と重複する登録要件として「産業上利用性」の登録要件を選び出すことができる（次図参照）。

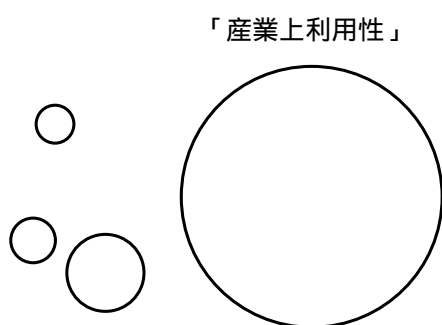
「技術的思想」 「産業上利用性」



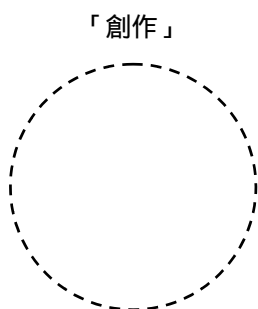
その後、「産業上利用性」の登録要件を具備し、かつ「技術的思想」の登録要件を具備しない場合として、（ ）「技能」、（ ）「情報の単なる提示」及び（ ）「単なる美的創造物」の3つの場合を挙げることができる。これら3つの場合は現行の審査基準においても明記されており、昭和34年改正法施行後の実態から明確になっているといえる。従って、上記（ ）「技能」、（ ）「情報の単なる提示」及び（ ）「単なる美的創造物」の3つの場合を登録要件化すべきことになる（次図参照）。



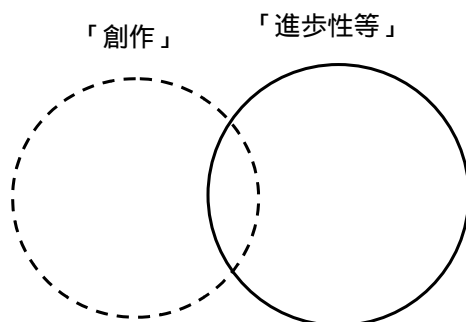
そして、最終的に、「技術的思想」の登録要件を削除することになる（次図参照）。



最後に、「創作」の要件を取り出す（次図参照）。

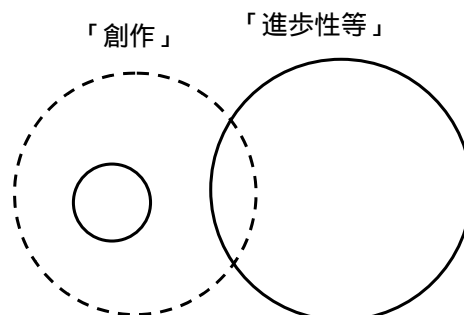


「創作」の要件と重複する登録要件として「新規性」や「進歩性」の登録要件を選び出すことができる（次図参照）。

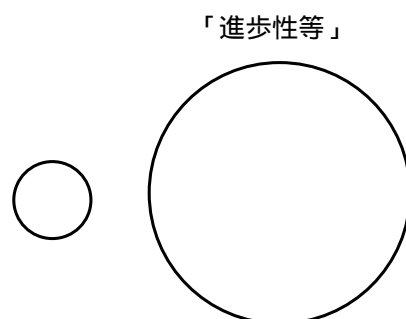


その後、「新規性」や「進歩性」の登録要件を該当し、かつ「創作」の登録要件を具備しない場合として、「単なる発見」() の場合を挙げることができる。「単なる発見」は現行の審査基準においても明記されてお

り、昭和34年改正法施行後の実態から明確になっているといえる。従って、上記「単なる発見」() の場合を登録要件化すべきことになる（次図参照）。



そして、最終的に、「創作」の登録要件を削除することになる（次図参照）。



そこで、近い将来、「自然法則の利用」、「技術的思想」及び「創作」の三要件を分割して登録要件化しつつ、これら三要件と他の基本的登録要件たる「考案の新規性」、「考案の進歩性」及び「産業上利用性」との重複をなくす改正を行うことにより、平成5年改正により導入された無審査登録主義を中核とする実用新案制度の妥当運用を図るべきである。

具体的には、上記改正私案(1)に示した実用新案法改正を早急に行うべきである。

注釈・参考引用文献

- (1) 「制度的に確立した」(早期登録制度)とは、特に明治38年実用新案法における審査官の任意的な審査による折衷審査主義のような早期登録制度を排除する意である。
- (2) 島村他三郎著「実用新案法釈義」45頁乃至56頁 金刺源次発行(明治38年7月1日)
上記文献に折衷審査主義の内容が詳しく記載されている。
- (3) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編著「改正特許法・実用新案法解説」69頁以降 有斐閣発行(1993年12月10日)
- (4) 上田育弘著「これからの日本実用新案法を考える

- 日本工業所有権法の法的資源の発掘を目指して -
- 復活する明治 38 年実用新案法制定の精神 -

特許第 50 巻第 9 号 27 頁乃至 28 頁 弁理士会発行
(平成 9 年 9 月 10 日)

上記文献において、折衷審査主義(明治 38 年実用新案法)と無審査登録主義(平成 5 年実用新案法)の異同を明確にしている。

- (5) 特許庁編集「工業所有権法逐条解説第 15 版」625 頁 社団法人発明協会発行(1999 年 8 月 30 日)
- (6) 上記文献(3)76 頁
- (7) 尚、筆者はこの矛盾をなくすために、上記文献(4)30 頁において、規定を実態に合わせることを主眼として次に示す実用新案法改正私案を既に提示している。

改正私案

現行実用新案法を次のように改正すべきである。

保護対象に関する改正

現行実用新案法の保護対象を「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」から「物品の形状、構造又は組合せに係る発明」に改正する。「発明」とは特許法第 2 条第 1 項に規定する通りである。これに伴い、実用新案法中の「考案」の文言を「発明」に置き換える。

進歩性に関する改正

現行実用新案法における進歩性に関する規定である第 3 条第 2 項から「きわめて」の用語を削除することにより、特許法第 29 条第 2 項に規定する発明の進歩性と同様にする。

(原稿受領 2001.11.19, 修正 2002.4.8)

知的財産支援センターのご案内

日本弁理士会は発明の振興と特許制度の普及活動を継続的に行ってまいりましたが、この事業をより大規模に組織的に展開するために、当会の附属機関として知的財産支援センターを1999年4月1日に発足させました。

当センターは、弁理士の支援活動を通じて、IP*マインドの醸成とIP*インフラ(基盤)の整備を図り、知的財産制度の発展に貢献するために、知的財産権に関する各種の事業を行います。

*IP=Intellectual Property (知的財産)

弁理士は知的財産に関する法律と技術の経験豊かな専門家です。

技術上のアイデア(特許)、物品のデザイン(意匠)、商品・サービスのネーミング(商標)、訴訟など、また、技術分野では化学・電気・機械・バイオ・ソフトなどを得意とするエキスパート弁理士も多くいます。さらに 外国特許・外国商標などに精通した弁理士も多数います。

全国の弁理士が支援員となり、支援員の中から適切な人材を以下のようなときに派遣します。

- 学生・研究生を対象にした知的財産の講義・講演を行うとき
- 知的財産制度の説明会・セミナー等を開催するとき

このようなところへ支援員を派遣します。

- 大学・高専などの教育機関、国、都道府県などの公共機関
- 商工会議所、企業連合会、企業支援団体など

詳しくは日本弁理士会のホームページ(<http://www.jpaa.or.jp>)をご覧ください。