

日本産業財産権法における出願変更制度に関する考察

特許権・実用新案権の択一的保護体制から重疊的保護体制に転換するとともに、
ライフサイクルの変化や趣向の変化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出願変更制度を確立していく

上田 育弘

目次

1. 特許法・実用新案法・意匠法における出願変更制度に関する改正私案
2. 理由
 1. 特許法・実用新案法・意匠法における出願変更制度に関する改正私案

特許権・実用新案権の択一的保護体制から重疊的保護体制に転換する特許法改正及び実用新案法改正⁽¹⁾を前提に、さらに、出願変更制度に関し、現行特許法、現行実用新案法及び現行意匠法を次のように改正することにより、特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願に出願変更されてもいわゆる原出願を取下擬制せずそのまま存続させることにより、ライフサイクルの変化や趣向の変化に柔軟に対応できる出願変更制度にすべきである。尚、「特許権・実用新案権の択一的保護体制」とは、同一技術に関し、特許権又は実用新案権のうち的一方のみで保護する体制をいう。「特許権・実用新案権の重疊的保護体制」とは、一定要件下、同一の発明及び考案に関し、特許権及び実用新案権を適法に発生・存続させる体制をいう。

(1) 特許法第46条第4項削除に関する改正

現行特許法における出願変更制度の効果に関し「第1項又は第2項の規定による出願の変更があったときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。」旨規定する特許法第46条第4項を削除することにより、特許出願に出願変更されても原実用新案登録出願や原意匠登録出願を取下擬制せず、そのまま原実用新案登録出願や原意匠登録出願を存続させる。

(2) 実用新案法第10条第5項削除に関する改正

現行実用新案法における出願変更制度の効果に関し「第1項又は第2項の規定による出願の変更があったときは、その特許出願又は意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。」旨規定する実用新案法第10条第5項を削除することにより、実用新案登録出願に出願変更されても原特許出願や原意匠登録出願を取下擬制せず、

そのまま原特許出願や原意匠登録出願を存続させる。

(3) 意匠法第13条第4項削除に関する改正

現行意匠法における出願変更制度の効果に関し「第1項又は第2項の規定による出願の変更があったときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。」旨規定する意匠法第13条第4項を削除することにより、意匠登録出願に出願変更されても原特許出願や原実用新案登録出願を取下擬制せず、そのまま原特許出願や原実用新案登録出願を存続させる。

2. 理由

特許権・実用新案権の択一的保護体制から重疊的保護体制に転換する改正を行うと、同一技術に関し同日に特許出願及び実用新案登録出願を行うことにより、他の要件を満たす限り同一技術に関し特許権及び実用新案権という二種類の独占排他権が有効に成立し存続する。逆に表現すると、同一技術に関し特許権及び実用新案権という二種類の独占排他権を有効に成立させるためには出願人は同日に特許出願及び実用新案登録出願を行うことを要する。

しかし、同一技術に関し特許権及び実用新案権という二種類の独占排他権を有効に成立させるために出願人に同日に特許出願及び実用新案登録出願を行うことを強制することは、好ましいことではない。即ち、出願人に同日に特許出願及び実用新案登録出願を行うことを強制すると一時期に多額の出願手数料を要するとともに、先願主義下（特39条1項、実7条1項）、出願日の確定が遅れることにもつながり、出願人に大きな不利益を与える可能性がある。では、出願人に上記不利益を与えない形で、同一技術に関し特許権及び実用新案権という二種類の独占排他権を有効に成立させるためには、いかなる改正を行うべきであろうか、特許法・実用新案法間の役割分担と関連して問題となる。

思うに、平成5年実用新案法改正により、実用新案法に無審査登録主義（実14条2項）が採用され、実用

新案権の存続期間が出願日から6年と短縮された結果（実15条）、ライフサイクルの長い技術は特許法で保護し、ライフサイクルの短い技術は実用新案法で保護するという特許法・実用新案法間の役割分担ができてきている⁽²⁾。現行法では、特許権・実用新案権の択一的保護体制が採用されているため（特39条4項、実7条3項）、これから出願をしようとする者は、原則として、出願時点において新技術について特許出願するか実用新案登録出願するかを決めることを要する。即ち、出願人は新しく開発した技術について、この新技術がライフサイクルの長い技術なのか逆にライフサイクルの短い技術なのかを原則として出願時点で決めなければならない。

しかし、実際問題として、出願時点で新しく開発した技術のライフサイクルの長短を決めることはむずかしい。なぜなら、ライフサイクルの長短は技術自体の属性だけで決まるのではなく、出願後の顧客ニーズや市場動向等の予期しにくい外部事情に依存することが多いためである。例えば、出願当初ライフサイクルが短い技術と判断したが出願後の意外な好評と持続する需要のためにライフサイクルが長くなることもあり、逆に、出願当初ライフサイクルが長い技術と判断したが出願後の意外な不評や新技術の開発によりライフサイクルが短くなってしまふことは、市場経済における自由競争下、容易に起こりうることである。また、短いライフサイクルで一度終わってしまった技術であっても、10年後復活して実施されるようになることも考えられる。

このように、特許権・実用新案権の択一的保護体制の下で、ライフサイクルの長短によって特許権による保護と実用新案権による保護とを分けようとするのは原則として新技術を開発した者に出願時点においてその新技術のライフサイクルの長短の決定を強制することになる。

しかし、特許権・実用新案権の択一的保護体制から重疊的保護体制に転換する特許法改正及び実用新案法改正を行うと、特許権・実用新案権の重疊的保護体制に転換される結果、現行法の如く新技術を開発した者に出願時点においてその新技術のライフサイクルの長短の決定を強制することにはならない代わりに、上述した如く同一技術に関し特許権及び実用新案権という二種類の独占排他権を有効に成立させるために出願人に同日に特許出願及び実用新案登録出願を行うことを

強制することになる。従って、出願人サイドからみれば、新技術のライフサイクルの長短に伴う特許権及び実用新案権の有効活用が市場ニーズに応じて行えるようにするとともに、コスト削減及び出願日の早期確定の観点からは、まず特許出願か実用新案登録出願かどちらか一つの出願を行っても後日特許権・実用新案権の重疊的保護体制が可能な法制が好ましい。一方、第三者サイドからみれば、権利行使を受けた場合、この権利行使に余裕をもって十二分に対応できる法制であることが好ましい。従って、これらの出願人サイドからの要請と権利行使を受ける可能性のある第三者サイドからの要請とをいかに調整しつつ改正すべきであるか、この具体的改正基準が問題となる。

思うに、上記した「新技術のライフサイクルの長短に伴う特許権及び実用新案権の有効活用が市場ニーズに応じて行えるようにするとともに、コスト削減及び出願日の早期確定の観点からは、まず特許出願か実用新案登録出願かどちらか一つの出願を行っても後日特許権・実用新案権の重疊的保護体制が可能な法制が好ましい。」の具体的内容は、例えば、出願人が出願当初は新技術がライフサイクルの長い技術と判断しまず特許出願した場合、後日市場ニーズの変化によりライフサイクルの短い技術であると判断を変えた場合は、遡及効を働かせてその特許出願の出願日を存続期間の起算日とする実用新案権を発生させることが可能な制度であることが望ましいということである。また、制度・法制の簡略化の観点からは既存に存在する制度・法制を極力利用すべきである。とするなら、上記した「出願人が出願当初は新技術がライフサイクルの長い技術と判断しまず特許出願した場合、後日市場ニーズの変化によりライフサイクルの短い技術であると判断を変えた場合は、遡及効を働かせてその特許出願の出願日を存続期間の起算日とする実用新案権を発生させることが可能な制度である」ことを目的・効果としつつ、この目的・効果を達成するために権利行使を受ける可能性のある第三者保護を考慮しつつ、新制度に関する①手続的要件、②主体的要件、③客体的要件及び④時期的要件を設計し、⑤その後、制度・法制の簡略化の観点から既存に存在する制度・法制を極力利用するために、上記①②③及び④の各要件を考慮しつつ現行法を見渡し、近似した既存にある制度を選び出し、⑥この選び出された既存の制度の趣旨と上記新制度の目的・効果とを比較しつつ、既存の制度に上記新制度の

目的をもたせることが可能なことを確認しつつ、⑦この既存の制度の小幅な改正により上記目的・効果を達成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あてはめてみると、出願人が出願当初は新技術がライフサイクルの長い技術と判断しまず特許出願した場合、後日市場ニーズの変化によりライフサイクルの短い技術であると判断を変えた場合は、遡及効を働かせてその特許出願の出願日を存続期間の起算日とする実用新案権を発生させることが可能な制度であるために、①手続的要件として権利行使を受ける可能性のある第三者保護を考慮しつつ、手続の明確化のために新たに実用新案登録出願の手続をすることを要する。②この実用新案登録出願の主体的要件としては、実用新案登録を受ける権利（実3条1項柱書）を有する者であることを要する。即ち、もとの特許出願の出願人と同一の出願人であることを要する。③客体的要件としては、遡及効による第三者保護のために実用新案登録出願の客体はもとの特許出願の客体と同一性を要する。尚、もちろん、実用新案権の発生時期は上記実用新案登録出願の設定登録時である（実14条1項）。④時期的要件としては、突然の権利発生即ち予期しない時期に実用新案権が発生することから第三者を保護するため、上記実用新案登録出願の出願時期は原則として特許出願の査定があるまで即ち特許査定又は拒絶査定から一定期間内であることを要する。⑤上記①②③及び④の各要件を考慮しつつ現行実用新案法を見渡すと、近似した既存にある制度として出願変更制度（実10条1項）を選び出すことができる。なぜなら、上記目的及び効果を除き、上記手続的要件①、主体的要件②、客体的要件③及び時期的要件④全ての要件が出願変更制度（実10条1項）における対応する各要件と共通するからである。⑥出願変更制度（実10条1項）の趣旨は、考案も発明もともに技術的思想の創作の点で共通するとともに（実2条1項、特2条1項）、発明の進歩性（特29条2項）は認められなくとも考案の進歩性（実3条2項）が認められる場合もあり得る。かかる場合における出願形式の選択の過誤を事後的に救済する点にある。

しかし、現在、実態的にみて、発明の進歩性と考案の進歩性は殆ど同じレベルである³⁾。さらに、先述した如く、平成5年改正により、実用新案法に無審査登録主義が採用され（実14条2項）、実用新案権の存続期間が出願日から6年に短縮された結果（15条）、ラ

イフサイクルの長い技術は特許法で保護し、ライフサイクルの短い技術は実用新案法で保護するという特許法・実用新案法間の役割分担ができてきているので、上記出願変更制度（実10条1項）を設けた当初の趣旨は殆ど没却しているといえる。即ち、特許出願にするか実用新案登録出願にするかは出願時における出願形式の選択の過誤の問題というよりも出願以降における市場ニーズに応じて新技術のライフサイクルの長短に合わせて新技術を有効に保護するために特許権を選択するか実用新案権を選択するか又は両方とも選択するかの問題というべきである。従って、上記出願変更制度（実10条1項）を設けた当初の趣旨は殆ど没却している点及び新たな制度ニーズが現れている点から上記各要件の共通性をも考慮し、上記した「出願人が出願当初は新技術がライフサイクルの長い技術と判断しまず特許出願した場合、後日市場ニーズの変化によりライフサイクルの短い技術であると判断を変えた場合は、遡及効を働かせてその特許出願の出願日を存続期間の起算日とする実用新案権を発生させることが可能な制度である」旨の目的を持たせることが可能であることが確認できる。⑦この既存の出願変更制度の効果に関し、原特許出願を取下擬制せず、そのまま存続させる旨の小幅な改正を行うことにより上記目的・効果を達成することができる。

尚、上記した点は、逆に、出願人が出願当初は新技術がライフサイクルの短い技術と判断しまず実用新案登録出願した場合、後日市場ニーズの変化によりライフサイクルの長い技術であると判断を変えた場合は、遡及効を働かせてその実用新案登録出願の出願日を存続期間の起算日とする特許権を発生させることが可能な法制であることが望ましいという観点から、特許法における出願変更制度（特46条1項）に関しても略同様にいえる。

また、略同様なことが特許出願・意匠登録出願間の出願変更制度（特46条2項、意13条1項）についてもいえる。即ち、最近の技術発達及び趣向の変化の激しい今日、当初、新技術の技術的価値を重視して特許出願したが特許出願後、市場における激しい趣向の変化により、新技術の意匠的価値が見直され、さらにその後、市場における激しい趣向の変化により、もう一度新技術の技術的価値が見直される場合もある。かかる場合、特許出願を存続させた状態で、意匠権を発生させるニーズが大きく出てくる。また、特許法・意匠法

間は、もともと保護対象の違いに起因して先後願が判断されないため、出願変更時、原出願を取下擬制する必然性は存在しない。従って、特許出願・意匠登録出願間の出願変更制度（特46条2項、意13条1項）の当初の趣旨である手続的過誤の救済というよりも、市場における趣向の激しい変化に対応できるような観点から出願変更制度を見直すべきである。

また、略同様なことが実用新案登録出願・意匠登録出願間の出願変更制度（実10条2項、意13条2項）についてもいえる。即ち、最近の技術発達及び趣向の変化の激しい今日、当初、ライフサイクルの短い新技術の技術的価値を重視して実用新案登録出願したが実用新案登録出願後、市場における激しい趣向の変化により、新たに新技術の意匠的価値が現れてきたような場合、実用新案登録出願を存続させた状態で、意匠権を発生させるニーズが大きくなる。また、実用新案法・意匠法間は、もともと保護対象の違いに起因して先後願が判断されないため、出願変更時、原出願を取下擬制する必然性は存在しない。従って、実用新案登録出願・意匠登録出願間の出願変更制度（実10条2項、意13条2項）の当初の趣旨である手続的過誤の救済というよりも、出願変更制度に新たに市場における趣向の激しい変化に対応できるような趣旨を盛り込むべきである。

そこで、近い将来、特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願に出願変更されてもいわずの原出願を取下擬制せずそのまま存続させることにより、ライフサイクルの変化や趣向の変化に柔軟に対応できる出願変更制度にすべきである。

具体的には、上記特許法・実用新案法・意匠法における出願変更制度に関する改正私案1に示した特許法改正、実用新案法改正及び意匠法改正を早急に行うべきである。

参考・引用文献

(1) 上田育弘著「日本産業財産権法における先願主義法制に関する考察－特許権・実用新案権の択一的保護体制から重疊的保護体制に転換するとともに、審査期間の格段の短縮化に対応できる、昭和34年改正時に代わる21世紀における新たな先願主義法制を確立していく」パテント第56巻第10号77頁乃至78頁 日本弁理士会発行（平成15年10月10日）

具体的に次に示す改正私案を提示している。

特許法及び実用新案法における先願主義の「同日出願の取扱い」に関する改正私案

(1) 改正私案

現行特許法及び現行実用新案法における先願主義の「同日出願の取扱い」を次のように改めることにより、特許権・実用新案権の択一的保護体制から特許権・実用新案権の重疊的保護体制に転換すべきである。「特許権・実用新案権の重疊的保護体制」とは、一定条件下、同一の発明及び考案に関し、特許権及び実用新案権を適法に発生・存続させる体制をいう。

①特許法第39条第2項削除に関する改正

現行特許法における先願主義の「同日出願の取扱い」に関し規定する特許法第39条第2項を削除することにより、同一発明に関して同日に二以上の特許出願があった場合は他の特許要件を満たす限り、同日にされた二以上の特許出願の出願人全てが特許を受けうるようにする。

②実用新案法第7条第2項削除に関する改正

現行実用新案法における先願主義の「同日出願の取扱い」に関し規定する実用新案法第7条第2項を削除することにより、同一考案に関して同日に二以上の実用新案登録出願があった場合は他の登録要件を満たす限り、同日にされた二以上の実用新案登録出願の出願人全てが実用新案登録を受けうるようにする。

③特許法第39条第4項及び実用新案法第7条第7項削除に関する改正

同一の発明及び考案に関して同日に二以上の特許出願及び実用新案登録出願がされた場合の取扱いを規定する現行特許法第39条第4項及び現行実用新案法第7条第7項を削除することにより、同一の発明及び考案に関して同日に二以上の特許出願及び実用新案登録出願がされた場合、他の特許要件及び登録要件を満たす限り、同日にされた二以上の特許出願及び実用新案登録出願の出願人全てが各々特許又は実用新案登録を受けうるようにする。

④特許法第39条第7項及び第8項削除に関する改正

上記改正①②及び③に伴い、同一の発明及び考案に関して同日に二以上の出願があった場合の手続きを規定する現行特許法第39条第7項及び第8項を削除する。

⑤特許法第39条第5項但書削除に関する改正

上記改正①②③及び④に伴い、「ただし、その特許出願について第2項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。」旨規定する現行特許法第39条第5項但書を削除する。

⑥実用新案法第7条第5項但書削除に関する改正

上記改正①②③及び④に伴い、「ただし、その特許出願について特許法第39条第2項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。」旨規定する現行実用新案法第7条第5項但書を削除する。

- (2) 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－」パテント第50巻第9号29頁 弁理士会発行（平成9年9月10日）
- (3) 平山孝二編「注解：改正特許・実用新案法の運用のてびき」160頁 社団法人発明協会発行（平成5年11月8日）（原稿受領 2002. 10. 28）（2003. 10. 18改訂）