

実用新案制度の活用に関する一考察

IIP知財塾 第五期生(平成23年度)第1グループ
清水 将博, 服部 博信, 戸次 一夫, 政 孝浩, 石井 正

本稿は、一般財団法人知的財産研究所において開講されている「IIP知財塾」での研究成果について、第五期生(平成23年度)第1グループのメンバーの方から寄稿いただいたものです。本稿において述べられている事項は、知的財産制度の在り方について大所高所から提言できる人材の育成という同塾の目的に則り、メンバーの個人的見解を調整した上で、とりまとめたものであり、知的財産研究所や塾生の所属する団体等の公式見解を示すものではありません。

また、本稿で紹介されている情報は、原則として、「IIP知財塾 成果報告書」(2012年5月)作成時である2012年3月末時点のもですが、本寄稿にあたり、この成果報告書の内容に加筆・修正が加えられています。

抄録

いまだ根強いユーザーニーズが存在する実用新案制度について、制度は存続させた上で、特許制度とは異なる技術保護を求めるニーズに応えられるように、①発明完成の当初、技術的な評価が未定であり、市場動向を見極めつつ権利として活用すべきか否かを評価したいと考える発明・考案、②改良技術及び③実用的に優れた技術に対し、柔軟な保護を図るものとして制度を位置づけ、諸外国の法制を参考にしつつ、実用新案技術評価制度にみられる権利者側への過度の負担等の現行制度が抱える問題点を解決するための試案を提示する。

試案は、オーストラリアの制度を参考に、実用新案技術評価制度に代え、出願後、権利行使前において随時請求可能な、有効性確認審査制度を導入し、有効性を確認する行政処分を経た後に権利行使を可能とすること、及び第三者監視負担に配慮して、実用新案権の設定登録に併せてサーチレポートを公表することを骨子とする。

さらに、本稿では、保護対象、進歩性の基準、訂正の範囲及び料金といった具体的な制度内容についても、上記制度趣旨に沿った提案を行うこととする。

●目次

I 我が国における実用新案制度

- 1 沿革(特許制度への配慮の歴史)
- 2 現行制度の概観
- 3 制度の存廃
 - (1) 出願件数の観点
 - (2) 特許の早期審査制度による代替の観点
- 4 特許制度以外の技術保護を求めるユーザーニーズ

II 外国制度

- 1 外国における実用新案制度の歴史
- 2 海外実用新案制度の統計
- 3 各論
 - (1) ドイツ実用新案法
 - (2) 韓国実用新案法

- (3) 中国実用新案法
- (4) オーストラリア実用新案法
- 4 小括

III 現行制度の問題と解決試案

- 1 現行制度の問題点
- 2 解決試案
 - (1) 現行制度の問題点の解決策
 - (2) 試案の概要
 - (3) 第三者監視負担への配慮

IV 各論1(出願時の諸問題)

- 1 保護対象
- 2 仮出願の制度
- 3 進歩性

V 各論2(出願後、登録時における諸問題)

- 1 サーチレポート

2 有効性確認審査制度

- (1) 審査請求の時期及び審査着手時期
- (2) 訂正可能な範囲
- (3) 権利分割の制限
- (4) 実用新案登録に基づく特許出願(特許出願への乗換え)の制限
- (5) 二重登録
- 3 権利行使
- 4 料金
 - (1) 登録費用(サーチレポート発行費用を含む)
 - (2) 審査請求費用～第三者による審査請求料の段階的減額～
 - (3) 維持年金について

1. 我が国における実用新案制度

1. 沿革（特許制度への配慮の歴史）

我が国の実用新案法は、長い歴史を有し、起源は1905年(明治38年)にまでさかのぼる¹⁾。既に特許法がありながら、実用新案法が制定された背景について、一般には、当時外国に劣っていた国内産業保護のため、特許とは別に制度を設け、小発明を保護奨励しようとしたものといわれる²⁾。ただ一方で、日清戦後、実用目的を有する型の特許出願の増加により、特許権が付与される程度の発明とは認められないものに対し、審査官が拒絶に忙殺されたこともあり、特許と意匠の中間的制度を採用したという背景事情もあった³⁾。実用新案制度の

保護対象については、当初から「物品の形状、構造又は組合せ」に係るものであり、これは現在まで変わっていないが、大正10年法では、「型」の考案である旨の限定が加えられた⁴⁾。特許と実用新案との峻別が趣旨であったが、型の類否で審査するという簡略審査を推し進めたといわれている⁵⁾。

現行の昭和34年法は、特許と実用新案とは同質のものであるとの当時の主流的な考えに沿って制定された⁶⁾。結果として、実用新案制度は、実質的に、①権利期間、②抽象的区分概念としての発明と考案との区別（高度性の有無）、③進歩性の区別について規定を異にするだけのミニ特許制度となった。

その後、昭和37年に工業所有権審議会が開かれ、その答申を受けて特許法及び実用新案法の改正法案が昭和41年の第52臨時国会に提出された。この昭和41年法案は特許・実

1) 実用新案法は制定当初から先願主義を採用していた。その6年前、米仏法を母法とし、専売特許条例、特許条例を引き継ぎ、特許法が成立していたが、同法は先発明主義を採用し、これは大正10年法で改正されるまで続くことになる(特許庁編『工業所有権制度百年史(上巻)』64-76, 184-195, 311-319, 417-432頁(発明協会, 1984))。

したがって、同改正前においては、実用新案と特許との重複登録が可能であった(大判大正4年5月7日民録21輯14巻668頁)。すなわち、まず実用新案登録出願を行い、その存続期間(大正5年改正前は最長6年であり、同改正後は最長10年)満了前に特許出願を行うことで、さらに特許権の存続期間(15年)の保護を得ることができた。いわゆる亀の子たわし(実用新案8114号、特許27983号)の事案が有名である。

2) 高林龍『標準特許法[第4版]』303頁(有斐閣, 2011)。当時ドイツは、英国に比べ発展段階にあり(石井正『知的財産の歴史と現代』128-136頁(発明協会, 2005)、石井正『歴史のなかの特許』145頁(晃洋書房, 2009))、そのドイツに倣ったもの(Ⅱ.3.(1)参照)。

3) 特許庁編『特許制度70年史』72頁(発明協会, 1955)。紋谷暢男「我が国実用新案制度の下における保護客体の推移(一)」成蹊法学創刊号368-369頁(1969)は、実用新案法制定時に特許査定率が上昇しており、程度の低い発明が実用新案法の下に移行したものと推察している。この明治38年法は、23条において、本文で、審査官が2条・18条(公序良俗や先願等)について審査すべきとし、ただし書で1条(実用ある新案であること及び新規であること(今でいう進歩性もここで判断された。))に該当しないことを発見したときは拒絶査定すべきと規定していた(明治42年法では16条において同様に規定されている。意匠法は、明治42年法で同様の規定を置いた(18条)。他方、特許法にはこれに対応する規定はなかった。)

当時の農商務省参事官である島村他三郎が著した『実用新案法釈義』45-50頁(金刺芳流堂, 1905)は、本条の趣旨について、ドイツのように無審査主義を採用することは、現今の社会事情に照らして、公益上不安心なところがあるが、他方で、特許法のように審査主義を採用するときは、審査の渋滞を来たしてしまうことから、無審査主義と完全審査主義の中間に立つ折衷審査主義を採用したものと説明し、同条本文の要件は必ず審査しなければならないが、同条ただし書の要件は審査官が発見したときに拒絶しなければならないものであると解説する。同書の50頁は、ただし書の要件を充足しないことが「明々白々一点の疑いなき新案」を拒絶したとしても、審査・登録を渋滞させることはない、としており、制度導入当初から、特許審査への配慮がなされた様子をうかがうことができる。清瀬一郎『工業所有権概論』335-337頁(巖松堂書店, 1911)も、実用新案法が折衷主義を採用していることについて解説している。なお、上田育弘「これからの日本実用新案法を考える」『特許』50巻9号23-24, 27-28頁(1997)は、当初の実用新案法が必要的登録要件と付随的登録要件とに分けて規定したことにつき、審査官が短期に判断可能なものを必要的登録要件としたものだろうと推察している。

母法であるドイツの実用新案制度(無審査主義)導入の背景にも特許局での審査負担の問題があった(紋谷暢男「ドイツにおける実用新案法制定の背景」特許研究2号33-34頁(1986))。

4) 当時の実用新案法1条。大正10年法制定前から「型」の外観的類似性を重視して、実用新案の類否を判断する考え方(型説)と、「型」が外観上多少異なっても作用効果が同一であれば類似の実用新案であり、また、「型」が外観上近接していても作用効果が同一でなければ非類似の(登録性のある)実用新案であるとする考え方(考案説)とが対立していた。工業所有権研究所研究室編「大正10年法衆議院審議の経過[9]」特許研究26号(1998)80頁[馬場頼一政府委員発言]は、大正10年法では「型」に存在している思想それ自体を保護するものではないとする(型説)、両説の争いは同法制定後も続く(田中清明「特許実用新案意匠商標法論」216-218頁(巖松堂書店, 1935)、兼子一、染野義信『実務法律講座(X X I)特許・商標』279頁(青林書院, 1955)を参照)。

型説をとったと思われる判例としては、大判大正8年6月14日民録25輯16巻1024頁、大判昭和7年2月12日判例工業所有権法(兼子一、染野義信編著、第一法規出版。以下「判工」と略記する。)3巻549頁、大判昭和7年6月24日民集11巻1229頁、大判昭和11年5月1日判工3巻589頁があるが、型説的な裁判例は昭和10年代後半には見あたらなくなる。他方、考案説をとったと思われる判例としては、大判昭和4年9月19日判工3巻591の3-591の4頁、大判昭和11年4月1日判工591の5頁、大判昭和18年10月15日民集22巻1074頁がある。

なお、実用新案で審査主義を採用する台湾において、審査基準で型説を採っているとの報告がある(林敏生「台湾の実用新案制度」日本工業所有権法学会年報16号(実用新案法制の動向)72頁(1992))。

5) 佐藤文男「日本特許制度概史(4)」特許研究26号30頁(1998)。紋谷暢男「我が国実用新案制度の下における保護客体の推移(二・完)」成蹊法学6号178-181頁(1974)は、当時の出願件数の増大状況及び第44回帝国議会衆議院委員会での清瀬一郎氏の発言を紹介し、大正10年法改正の経緯として、審査遅延の弊害是正の必要性があったことを挙げている。また同185頁は、大正10年法下で日本は型説に傾くが、これは、昭和30年ごろのドイツの通説・判例の傾向とは逆の方向性であったことを指摘する。

6) 大正10年法までは特許と実用新案とで同一内容の出願・権利が存在する場合の調整について、意匠権との調整と同様に、抵触関係としていたところ、先後願関係とされたことに如実に示されている(特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第18版]』134, 136頁(発明協会, 2010))。実用新案制度は、意匠と特許の間を揺れ動いてきた。

それまでの型説に基づく簡略審査が結果として審査促進になったかといえ、第31回国会参議院商工委員会の昭和34年2月11日及び同月27日の井上尚一特許庁長官の発言によると、大正10年法下の型説的取扱いにより、防衛目的でおよそ考えられる型を出願する傾向が生じ、実用新案の出願増を招いてしまったという。同委員会では、昭和34年改正で必要以上の無駄な出願が相当数減少するとの政府の考えが示されている(『新技術開発における実用新案制度の役割』205-206頁((財)産業研究所(発明協会委託), 1981))。明石芳彦「実用新案制度の今日的意義」季刊経済研究14巻2号86頁(1991)も、大正10年法下では、型のわずかな差異による権利請求が増し、出願審査業務を阻害するに至ったことから、今度は、型偏重の弊害を解決することとなったと指摘する。

用新案の出願増による審査未処理滞貨の著しい累積を制度改正により根本的に解決しようとしたものである⁷⁾。實用新案については、出願後3か月で公開した上で、情報提供があれば実体審査を行うものの、情報提供がなければ登録査定するという「簡略審査」に移行し、「効力確認審判」を設けることを内容とするものであった。しかしながら、同法案は、弁理士会、日弁連等の強い反対もあって、審議未了、廃案となった⁸⁾。

平成5年の法改正により實用新案制度は無審査登録制度の導入という大きな転機を迎える⁹⁾。特許・實用新案の審査順番待ち期間の長期化に対する打開策として、ライフサイクルの短い技術については、思い切って無審査にし、制度利用者の選択肢を広げようという趣旨であった¹⁰⁾。我が国で最初の無審査制度の導入ということもあり、権利濫用への懸念が強く示され、権利行使にあたっては、特許庁に請求をして得た實用新案技術評価書(以下、「評価書」といい、また、その請求を「評価請求」という。)を提示して警

告することが義務づけられることになった¹¹⁾。

その後、平成11年改正で特許出願の審査請求を7年から3年に短縮したことに伴い、経過措置対象出願と改正法適用出願とが重畳することによる「審査請求のコブ」が発生する。この特許審査の滞貨増大を踏まえ、「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第79号)が成立した。この改正により、①権利期間を延長し、②訂正の許容範囲を拡大の上、③實用新案権発生後に特許出願に乗り換えられる制度を導入することで、實用新案の魅力を高め、特許出願から實用新案出願への一定の流入を図った¹²⁾。ただ、その乗換えも、評価請求後は認めない¹³⁾など、審査・評価負担が増大しないように慎重な配慮が施された。

このように、沿革的には、小発明を保護する理念¹⁴⁾をもちつつも、實用新案制度は常に特許制度、とりわけ特許審査への行政能力の傾注に配慮した制約を課せられてきた。

7) 紋谷・前掲注(5) 209頁には、当時の審査状況が示されている。昭和35～37年の審査官定員は424名であったが、その後、徐々に増員を行い、昭和43年には、766名の定員を確保する。しかし、特許・實用新案の未処理滞貨は、昭和35,36年の約24万件から累積し、昭和43年度末には、68万件に達してしまいった。佐藤・前掲注(5) 32頁によれば、昭和40年当時も日本の審査官の処理件数は他国に比べ突出しており、日本、アメリカ及びドイツの審査官一人当たりの年間処理件数は、それぞれ253件、85件、80件であった。前述の人員増や審査官の努力によっても、なお出願増の影響は大きく、「法律改正委員会(第8回)」特許管理16巻10号622頁(1966)によれば、法案提出当時、審査期間(審査順番待ち期間)は約3年余を要していた。

その頃、フランスでは、1968年に特許では無審査制を改め、新規性についての審査・通知を行うものとする一方で、工業所有権の審査負担に配慮し、同年に無審査制の實用特許が導入された(土肥一史「EC各国における技術開発成果補完的保護制度」日本工業所有権法学会年報16号(實用新案法制の動向) 108-109頁(1992))。

8) 同法案の経緯、内容及び廃案に至る経過については、特許庁編『工業所有権制度百年史(下巻)』511-518頁(発明協会、1985)、芦田坦「實用新案制度の改正」法律のひろば18巻8号9-11頁(1965)、紋谷暢男「我が国實用新案制度の下における保護客体の推移(一)」成蹊法学創刊号206-209頁(1969)、大条正義「41年法案(實用新案法一部改正)の内容及び上程・廃案の理由」パテント45巻5号107頁(1992)に述べられている。国会審議では、参考人の意見聴取が主であり実質的な審議は行われなかった。各参考人の意見については、『新技術開発における實用新案制度の役割』39-40,210-228頁(財)産業研究所(発明協会委託)、1981)を参照。

9) 平成5年改正の概要については、熊谷健一「特許法・實用新案法の改正について」ジュリスト1029号112-114頁(1993)を参照。西野卓嗣「無審査登録實用新案の特許戦略②」発明91巻5号77頁(1994)は、平成5年改正を「単なる『改正』ではなく、新たな制度の出現である」と評価している。

10) 木村陽一「實用新案制度の見直し」L&T23巻60頁(2004)、中野裕二「實用新案制度の改正について」パテント57巻10号3頁(2004)。なお、久々湊伸一「わが国の新實用新案法とその比較法的検討」商学研究44巻4号27頁(1994)は、端的に、平成5年の實用新案制度改正の目的の1つは、特許審査の滞貨の削減への寄与であると指摘する。

特許庁総務部編「平成6年特許法等改正関係資料集」189-191,195頁(発明協会、1995)からは、当時の審査状況をうかがうことができる。平成元年から審査官の増員を開始し、昭和63年の853人の審査官数は、平成5年には、1052人に達した。また、審査官一人当たりの年間処理件数も、日本(平成5年)、米国、EPO(ともに平成4年)において、それぞれ246件、86件、36件であり、日本が突出している。さらに、特許庁は、昭和63年度から出願上位121社に対し、審査請求を厳選することの要請「重点的審査請求計画(AP80)」を実施した。結果として、審査期間は3年を下回るようになったが、未処理件数は、昭和63年の62.6万件から一時減少したものの、平成5年には、62.3万件となり、滞貨問題は根本的に解決していなかった。

また、日本の審査遅延は国際問題化していた。

昭和63年頃から米国から日本の審査期間に対する批判が強くなる。日米構造協議の最終報告(1990年6月)では、5年以内に平均特許審査処理期間を24か月に減ずるよう最善の努力を払うことが盛り込まれた(前記『平成6年特許法等改正関係資料集』187-188頁)。

さらに、WIPOの特許調和条約16条が審査開始後2年以内に審査を完了されることを内容としているため、これに対応できる環境整備も必要であった(特許管理委員会「特許法・實用新案法改正に対応した知的財産管理—知的財産管理の質の充実を目指して—」特許管理44巻3号272頁(1994)参照)。

土肥一史「無審査に基づく権利の行使と注意義務」半田正夫教授還暦記念論集『民法と著作権法の諸問題』768-769頁(法学書院、1993)は、本改正に対し、特許審査処理期間の短縮という監督官庁のメリットのみが発生する可能性について危惧を示しており、日本工業所有権法学会年報16号「實用新案法制の動向」(1992)の「Ⅲ 質疑応答」でも、牛木弁理士はH5年改正について、特許出願の審査促進をその目的と位置づけ(172頁)、内田弁理士はハーモ条約に対応するために、實用新案を無審査にするしかないというのが特許庁の本音ではないかと指摘(174頁)、さらに紋谷教授は平成5年改正について、審査の短期化、特許庁の負担軽減の効果を指摘した上で、それにより裁判が長期化することを懸念する(177頁)。こうした状況からすると、平成5年の實用新案改正は、一般的に説明される短ライフサイクル技術の適切な保護のみならず、特許審査促進に配慮した側面があると考えられる。

11) 實用新案法12条及び29条の2。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・實用新案法解説』73、93頁(有斐閣、1993)

12) 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会「實用新案制度の魅力向上に向けて」(特許庁HP、2004)参考資料4。なお、平成16年改正の概要については、木村・前掲注(10)、中野・前掲注(10)を参照。

13) 特許法46条の2第1項2号

14) 実際に、小発明の保護を出発点として、大企業を生み出し、技術革新をもたらすこともあった(高林・前掲注(2) 307頁)。

2. 現行制度の概観

現行の実用新案制度を特許制度と比較しつつ概観すると、出願書類については特許と同様の書式が要求されている一方で、権利が設定登録される前の実体審査がないこと¹⁵⁾、権利期間が短期間であること¹⁶⁾、保護対象が物品の形態に限定されていること¹⁷⁾のほか、進歩性の要件が文言上低いものとされている¹⁸⁾など、特許制度とは異なる制度設計が行われている。

また、権利行使に関しては、特許権と異なり過失の推定規定がなく、実用新案法（以下、平成24年4月1日現在の実用新案法を「実用新案法」又は「現行法」という。）29条の3により、登録無効になった場合には、無過失の立証責任を権利者側が負うこととされている。

このように、実用新案制度は、特許制度とは異なり、評価請求に時期的な制限がないなど特許制度よりも柔軟な制度設計が行われている一方で、特許制度と比較し、権利者

に重たい責任が課せられるという厳格さも併せ有しているといえよう。

3. 制度の存廃¹⁹⁾

(1) 出願件数の観点

1980年頃まで、実用新案登録出願の件数は特許を上回っており、実用新案制度は特許制度と共に高度経済成長を支えてきた（1983年には20万件を超え、最盛期を迎える。）。しかし、1980年代後半、アメリカでのプロパテント時代²⁰⁾の始まりに刺激され、研究開発の成果については、最も強い権利である特許権で保護しようという気運が高まり、その頃から、実用新案制度の利用は減少傾向に陥る²¹⁾。

平成5年の法改正後は、実用新案権が無審査で発生する不安定な権利ということで大企業に敬遠され、さらに衰退の

	特許	実用新案
保護対象	発明（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）	物品の形状、構造又は組合せに係る考案（考案：自然法則を利用した技術的思想の創作）
出願手続	願書、明細書、特許請求の範囲、必要な図面、要約書	願書、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面、要約書
事前審査	あり	なし（保護対象等の基礎的要件審査のみ）
審査／評価の請求	出願日から3年以内。何人も可。	時期的制限なし（ただし、特許出願に移行後は不可）。何人も可。
進歩性	容易に発明できたか	「きわめて」容易に考案できたか
権利期間	出願日から20年で満了	出願日から10年で満了
権利侵害に対する救済	・差止請求権、損害賠償請求権等。 ・侵害者に過失が推定される。 ・出願公開後、権利化前は補償金請求権で保護（行使は権利化後に可）。警告又は相手方悪意が要件。	・差止請求権、損害賠償請求権等。 ・侵害者の過失は推定されない。 ・権利行使に先立ち、評価書を提示して警告しなければならない。
権利者の責任	（参考：最判昭63・1・26、東京地判平17・2・25。事後的、法律的根拠を欠くことにつき悪意又は有過失の場合のみ）	行使した権利が無効とされた場合、権利者に損害賠償責任の立証を転換
訂正可能範囲	・新規事項追加不可 ・特許請求の範囲の減縮等を目的とするもの	・新規事項追加不可 ・実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とするもの（1回限り。）

15) 特許法47条及び実用新案法14条2項

16) 特許法67条及び実用新案法15条

17) 特許法1条、29条柱書及び実用新案法1条、3条柱書

18) 特許法29条2項及び実用新案法3条2項。これに対応して、発明と考案の定義につき文言上、相違がある（特許法2条1項及び実用新案法2条1項）。

19) 昭和34年法制定以前から実用新案制度については、存廃論争が盛んであり（例えば、山内香「実用新案制度の廃止論を駁す」パテント6巻6号11-12頁（1953）、市川寛「実用新案法廃止案に対する意見」パテント6巻7号3-4頁（1953）を参照）、昭和34年法制定後においても、論争は取まらなかった（例えば、秋山武「実用新案制度の存廃問題について」パテント16巻7号3-12頁（1963）、奥山恵吉「実用新案制度の存廃問題について」パテント7月号所載の秋山論文に基づいて所感を述べる」パテント16巻12号27-33頁（1963）を参照。また、その後の代表的な議論については、『新技術開発における実用新案制度の役割』40-42頁（（財）産業研究所（発明協会委託）、1981）にまとめられている。）。

なお、中野・前掲注（10）9頁は、実用新案制度を創設した国は多くあるが、実用新案制度廃止した国は調べた限りでは無かったと述べている。

20) 中山信弘編著『通商産業政策史1980-2000第11巻知的財産政策』74-80、86-87頁〔高倉成男〕（経済産業調査会、2011）。

21) 「第126回国会参議院商工委員会議録3」特許ニュース8697号（1993年10月6日）4頁〔麻生渡政府委員発言〕及び「第126回国会参議院商工委員会議録5」特許ニュース8710号（1993年10月26日）3頁〔麻生渡政府委員発言〕は、実用新案の出願減少につき、考えられる原因のひとつとして、企業活動が世界的になったことに伴い、世界的に一般化している特許制度を使おうという傾向が生じたことを挙げている。また、佐藤辰彦、大塚忠「これからの実用新案制度について」パテント45巻5号89頁（1992）は、実用新案の出願減少の背景として、対外的ステータスの高い特許への移行傾向や、技術の高度化、特許庁による出願厳選要請の奏功、改善多項制の活用などを挙げる。また、前掲注（10）の日本工業所有権法学会年報16号「Ⅲ 質疑応答」177頁において、紋谷教授は、実用新案の出願件数の減少について、特許庁がなるべく特許に回すように指導した結果であると指摘する。

途をたどる²²⁾。2010年における年間の出願件数は、特許が34万4598件、意匠が3万1756件、そして実用が8679件という状況である²³⁾。確かに、特許という巨人との対比からすると、実用新案は使命を終えたかのようにも思える。

しかしながら、他の出願・申請に目を移すと、種苗法の品種登録出願が約1000件、半導体回路配置利用登録の申請が数件程度であり、これらに比べると多数の出願が毎年なされている(しかも、その水準はイタリアの特許出願数に匹敵するものである)²⁴⁾。実用新案を利用したいというユーザーニーズは、簡単に切り捨てられる量ではないだろう。出願件数の観点から、制度利用者はもはやほとんど存在せず実用新案制度は廃止してもよい、といえる状況にはないと思われる²⁵⁾。

(2) 特許の早期審査制度による代替の観点

平成5年の法改正は、短ライフサイクルの技術を早期に権利化するために無審査登録制度を導入するものであった。他方で、

その後、特許の早期審査制度が中小企業や個人にとって利用しやすいものになっていることから、特許の早期審査制度があれば早期権利化は実現でき、早期の権利化を求めるユーザーニーズに応えようとする実用新案制度はもはや必要ないのではないか、という議論も生じた²⁶⁾。具体的には、2004年7月に中小企業全体にまで早期審査の対象が拡大し、2006年7月には、早期審査の申請における先行技術文献の開示及び対比説明の要件が、知っている文献との対比だけでよいことになり²⁷⁾、2004年7月に先行技術文献開示制度(特許法36条4項2号)が導入されていることを考慮すると、事実上、単に申請すれば早期審査(審査期間1.7月(2010年)²⁸⁾)が認められる。しかも、一定の個人・法人については、特許の審査請求料は減免される²⁹⁾。

しかし、それでもなお、技術思想の創作の保護について、実用新案を選択する比率は、平成16年改正後、2.5%程度で変わっていない(図1)。特許制度だけでは拾いきれない技術保護のユーザーニーズ³⁰⁾が一定程度存在し、実用新案に望みを託していることがうかがえるのであるから³¹⁾、特許

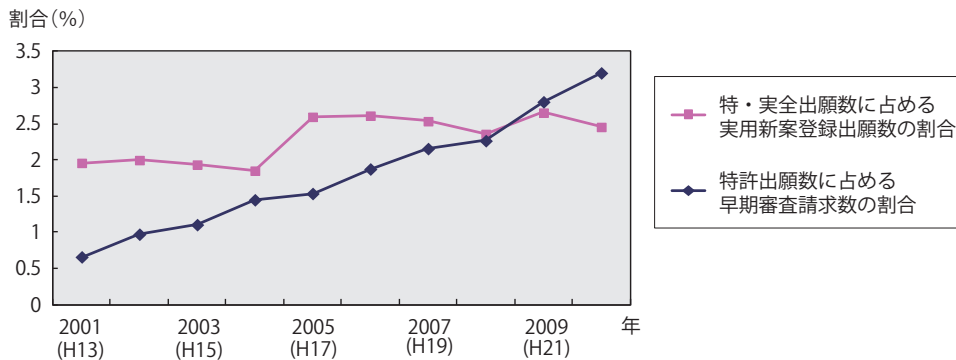


図1 特許の早期審査制度との対比³²⁾

- 22) 近島一夫「実用新案の活用」特許64巻14号90頁(2011)。具体的な数値は、1983年までについては、特許庁編『工業所有権制度百年史(別巻)』130-132頁(発明協会、1985)、1984-1993年については、特許庁編『工業所有権制度この10年の歩み』345頁(発明協会、1995)、そして1994-2009年については、特許庁編『産業財産権制度125周年記念誌』528頁(特許庁HP、2010)に掲載されている。
- 23) 特許庁編『産業財産権の現状と課題(特許行政年次報告書2011年版)』統計・資料編2-3頁(特許庁HP)
- 24) 農林水産省品種登録ホームページ(<http://www.hinsyu.maff.go.jp/tokei/tokei.html>)、SOFTICホームページ(<http://www.softic.or.jp/ic/layout/index.html>)、前掲注(23)統計・資料編120頁
- 25) なお、穂積忠「実用新案制度の意義と有用性」特許研究36号30頁(2003)は、例外的に高い又は低い例はさておき、他国においては、特許出願に対する実用新案登録出願の比率は、2~6%であり、国際的にみて、日本の実用新案登録出願の件数の比率が格別低い訳ではないと指摘する(2010年の数値は2.5%である。)
- 26) 鈴木利之「実用新案制度の現状と課題」青山絢一編著『知財20講』90頁(経済産業調査会、2004)参照。この点に関し、特許委員会第2小委員会「新実用新案制度」特許管理43巻12号1527-1528頁(1993)は、権利者に問われる自己責任を考慮すると、早期権利化が必要であれば、特許の早期審査を利用する方が得策であるとする。また、特許第2委員会第4小委員会「改正実用新案法の産業界に与える影響についての検討」知財管理55巻8号1080頁(2005)は、実用新案の評価請求作成期間と、特許における早期審査の最初の審査結果通知までの期間とに差が無いことから、実質的に、早期権利化の面で実用新案にアドバンテージがあるとはいえないと指摘する。
- 27) 前掲注(22)125周年記念誌284-285頁
- 28) 前掲注(23)統計・資料編159頁
- 29) 「特許料等の減免制度について」(特許庁HP)、「とっきょ」平成24年第5巻8-9頁(特許庁HP、2012)
- 30) 特許制度や意匠制度では、権利化の前提として審査が必須であるが、実用新案制度では、問題となった時点で評価請求すればよいという柔軟性、そして、トータルとしてのコスト安(特に、評価請求しなくても済むならば費用負担は格段に少ない。)が魅力なのではないか、と考えられる。特許の審査請求率は64%程度である(前掲注(23)3頁)。2010年の実用新案登録出願の件数8679件に対し、同年の評価請求件数は633件であり(前掲注(23)統計・資料編3頁)、出願と請求の時期にずれがあるため単純計算はできないが、概ね評価請求率は7%程度と見積もることができ(他の年についても概ね同様)、9割方は評価請求料を支払わずに済んでいる。
- 31) なお、富田徹男「技術・文化・知的所有権4 実用新案制度の見直し」特許ニュース9295号(1996年3月21日)2頁は、欧州のグリーンペーパー(注(47)参照)において、企業に向けてとったアンケートでは90%の企業が実用新案について必要とし、不要と回答したのは10%以下であったとことを紹介している。
- 32) 前掲注(23)統計・資料編2-3、77頁

の早期審査制度の拡充により、実用新案制度の存在意義が失われたということもできない以上、実用新案制度は存続させた上で、活用の途を探ることが望ましいと考えられる。

4. 特許制度以外の技術保護を求めるユーザーニーズ

現行の実用新案制度においても、一定の制度利用者が存在することは、技術保護のために、特許制度以外の技術保護を求めるユーザーニーズのあることを示しているものと考えられる。しかも、特許の早期審査で完全に代替できるわけではないという実態からすると、単に、早期権利化の実現という一つの観点からのみをもって、このことを説明することはできないのではないだろうか。すなわち、特許制度以外の技術保護を求めるユーザーニーズの本質は、前記の早期権利化の実現という点に加え、特許制度にはなじまない多様な技術が存在する点に見いだされるものと思われる。

特許制度によれば、特許制度で技術思想の創作を保護しようとした場合には、出願時に厳格な様式を要求され、製品化の状況や市場動向とは関係なく、必ず出願から3年以内³³⁾に権利化につき判断しなければならない³⁴⁾。技術的にみて画期的な基本発明であれば、一般に、早い段階で、長期的な独占権による保護の必要性は明らかになるから、このような厳格性をもつ特許制度による保護だけでも十分だといえるかもしれない。

しかし、一つの製品に多数の技術が組み込まれ、改良が重ねられて行く蓄積型の技術開発³⁵⁾が主流となった電機分野等においては、その製品が実際に市場においてどのような評価を受けるのかを見極めつつ、各技術を権利として活用すべきか否かを決まらねばならないと思われる。また、生活様式が多様化した現代社会にあっては、技術的には画期的とまではいえないが、創作の視点の斬新さから、いつしかヒットして市場をにぎわせる製品も珍しくない。そのような実情に対し、市場動向とは無関係に、出願から3年以内に権利化するか否かを決まらねばならない特許制度という選択肢しかないのでは窮屈であり、市場価値に見合った技

術の多様な活用³⁶⁾を図ることはできないのではないだろうか。

そうすると、特許制度以外の技術保護を求めるユーザーニーズは、画期的な基本発明のように特許制度に適していることが確実といえるようなもの以外の技術、すなわち、「①発明完成の当初、技術的な評価が未定であり、市場動向を見極めつつ権利として活用すべきか否かを評価したいと考える発明・考案、②改良技術、そして③実用的に優れた技術³⁷⁾」について、制度利用の開始時にハードルが低く、また、市場動向が見極められる適切な時期（出願から早期に到来する場合も、出願からかなりの期間を経過して到来する場合もあるだろう。）に権利として活用するか否かを決めることで不必要な手続的・金銭的負担を避けたい、というものとして把握できるのではないだろうか。このようなユーザーニーズを満たす柔軟な制度を用意することにより、産業発達に寄与する創作物を一層もれなく保護することができると思われる。

その受け皿として実用新案制度が注目されるものの、I. 2で述べたように、現行の実用新案制度では、特許の審査請求と比較した場合の評価請求の時期以外では、特許制度と同等、あるいはそれ以上の厳格性を要求され、このような要請に必ずしも応えられてはいない³⁸⁾。特許審査の滞貨問題は早晩解決する見通しが立っている³⁹⁾。足かせとなっている種々の制約を見直した上で、実用新案制度を生まれ変わらせることが望まれる。

II. 外国制度

1. 外国における実用新案制度の歴史

実用新案制度は、実用目的を有する製品の新規な考案を保護するために、1843年にイギリスで制定されたDesigns Copyright Actsが始まりといわれている⁴⁰⁾。この条例では「実用目的を有する製品の新規な考案」を3年間保護している⁴¹⁾。この条例は意匠条例の補足であったのに対し、最古の独立した実用新案法は、1883年にイギリスで制定されたPatents Designs and Trademarks Actsであるといわれている⁴²⁾。一方、

33) 特許法48条の3

34) 「平成22年度知的財産活動調査（悉皆調査）」（特許庁HP）によると、特許権の未利用率が51%であるのに対し、実用新案の未利用率は40%である。特許においては、仮に活用するか否か不明であっても、審査請求費用等を支払ってしまうことになりかねず、これがサンクコストの呪縛として働くのではないかと推察される。

35) 石井・前掲注(2) 知的財産の歴史と現代 275-277頁

36) 石井正「発明・出願・公表の戦略」知財論叢2011年7月7日号（特許業務法人深見特許事務所HP）参照

37) 田村善之「知的財産法（第5版）」360頁（有斐閣、2010）は物品の需要増大機能を発揮するものとして物品の機能とデザインを挙げている。また、Christopher Heath「ヨーロッパが実用新案法に対するMAX-PLANCK-INSTITUTの提案」AIPPI40巻1号21、23頁（1995）は、進歩性を欠いても独占権を与えるべき考案のあることを歴史が物語るとし、実用上有利性を有するならば保護される資格をもつべきとする。

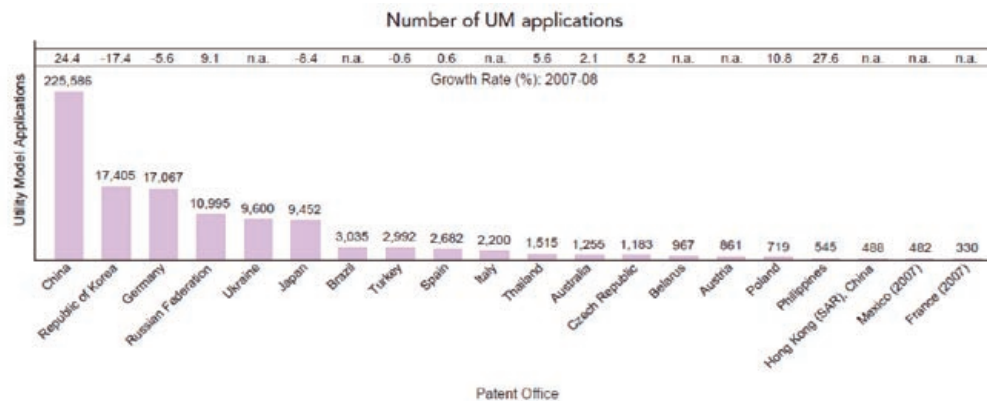
38) 図1に示すように、我が国においては、技術思想の創作の保護について、実用新案を選択する比率は、2.5%程度だが、例えば、ドイツでは20%を超え、オーストラリアでも在国者では25%を超える（前掲注(23) 統計・資料編120、124頁）。

39) 「国際知財戦略」（産業構造審議会知的財産制作部会第16回（2011年7月19日）配布資料）によれば、2013年度に審査順番待ち期間11月の目標達成が見込まれている。

40) 前掲注(1) 191-192頁

41) 同上

42) 同上



(WIPO, 「World Intellectual Property Indicators」, 2010, p.45より)

日本の実用新案法のモデルとなったのは、1891年に制定されたドイツ実用新案法である⁴³⁾。20世紀前半には、このドイツ法をモデルとして、ポーランド、スペイン、イタリア、ブラジル等の国で実用新案法が採用された。日本以外の韓国、中国、タイなどのアジア諸国では、主に20世紀後半に実用新案制度が採用されている。世界で採用されている実用新案制度の多くは、「型」に係る技術思想を保護対象とし、進歩性を低く設定して小発明を保護し、特許制度を補完することを目的としている⁴⁴⁾。しかし、近年の技術の急速な進歩や産業構造の変化に伴い、実用新案制度をいかに活用するかについては、世界的にも一つの関心事となっている⁴⁵⁾。実用新案制度については、パリ条約に多少の規定が存在するものの、TRIPS協定には規定されていないので、特許に比べれば自由な規定を設けることができる⁴⁶⁾。そして、世界的な実用新案出願件数の減少に対応し、無審査登録制度をはじめとする様々な新制度導入が試みられてきている⁴⁷⁾。

2. 海外実用新案制度の統計

世界約240カ国の国と地域で調査した結果によれば、約130カ国が実用新案を採用し、79カ国が実用新案を採用していない⁴⁸⁾。上に示す2008年の統計によれば、実用新案出願件数上位3カ国は、ドイツ(3位)、韓国(2位)、中国(1位)であり、日本は第6位である⁴⁹⁾。以下、実用新案制度が活用されているこれら上位3カ国の特徴について検討する。

3. 各論

(1) ドイツ実用新案法

ドイツ実用新案法は、日本の実用新案法の原型となった制度である⁵⁰⁾。制定当初は空間的形狀を保護する制度であったが、その後、保護対象が、回路、方法以外の発明等と、徐々に拡大してきた⁵¹⁾。新規性喪失の例外規定(3条(1))がヨ-

43) Dr. Brend Ruster, et. al., World Intellectual Property Guidebook, GER1-10, GER7-3

44) 土肥・前掲注(7) 107-133頁

45) 同上107頁, 大川晃「欧州知的財産制度の動向と展望」特許研究19号60頁(1995)

46) Heath and A. K. Sanders, Industrial Property in the Bio-Medical Age: Challenges for Asia, pp.231-232

47) 欧州における実用新案制度調和の動きについてみると、1995年7月19日に欧州連合の欧州委員会からグリーンペーパー「単一市場における実用新案の保護」が提出され、1997年12月12日に、欧州委員会から具体的な実用新案指令案が提出された。その後、修正指令案が欧州議会で検討される等の進展があったものの、基本的な点で合意に至らず、また、多くの加盟国が共同体特許についての検討の方を優先すべきものと考えたことから、同指令案の検討は中断され、その後の進展はみられない(『今後の実用新案制度の在り方に関する調査研究報告書』73-89頁(知的財産研究所, 2004))。

48) 岩井勇行「知財研紀要 2004, 今後の実用新案制度のあり方に関する調査研究」29頁((一財)知的財産研究所, 2004)。なお、残りの約30カ国が実用新案制度を採用しているか否かについては、調査未了と推測される。

49) WIPO「World Intellectual Property Indicators」45頁(2010)

(http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/941/wipo_pub_941_2010.pdf)

50) 吉藤幸朔(熊谷健一補訂)『特許法概説 第13版』674頁注2(有斐閣, 1997)。当初ドイツでは、1873年のウィーン万国博覧会において技術の遅れを認識し、「1878年の雛形及び模型の創作権に関する法律」を制定した。しかしながら、同法は意匠だけを保護するとし、製造物の実用性が増加するような実用的雛形は特許法により保護されるべきとした1978年のドイツ連邦高等商事裁判所の判決が出た後、特許庁は特許能力を有しないような発明の出願によって忙殺され、他方、出願人は、簡易、迅速な保護が受けられなくなった。このことから、意匠法と特許法との間隙を埋めるものとして実用新案保護法が制定されることになる(紋谷暢男「現行工業所有権制度の問題点—実用新案の客体について—」パテント21巻3号4頁)。

51) 土肥・前掲注(7) 112-113頁, 吉藤・前掲注(50) 674頁注2, 玉井克哉「特許法における無審査主義の復権?—ドイツ実用新案法の最近の動きに寄せて」ジュリスト1005号55-59頁(1992), エーリッヒ・ホイサー, 加藤朝道「ドイツ実用新案及びそのドイツ経済活動に対する意義」パテント45巻9号70-72頁(1992), Roland Liesegang(大川晃訳), 「1990年改正後のドイツ実用新案制度」AIPPI36巻12号4頁(1991)など。

52) 岩井・前掲注(48) 29頁。Henrik Vocke, German Utility Models: An Effective IP Right, in Patent Practice in Japan and Europe pp.820-821 (Bernd Hansen & Dick Schtüssler-Langeheine eds., 2011)には、EPOのサーチレポートと分岐出願(既になされた特許出願を基に、同一発明について、同出願の出願日・優先権を主張して行える実用新案登録出願。基礎となる特許出願が失効した月、特許異議申立期間満了月又は特許異議手続終結月の末日から2か月を経過するまでの間にすることができる(ドイツ実用新案法5条)。我が国の国内優先権

	日本	ドイツ	韓国	中国
審査	無審査	無審査	審査(審査請求3年)	無審査
権利対象	物品の形状、 構造又は組み合わせ	方法以外発明と同じ	物品の形状、 構造又は組み合わせ	物品の形状、 構造又は組み合わせ
存続期間満了	出願から10年	出願から10年	出願から10年	出願から10年
権利行使時の 評価書提示	義務	任意	なし	要求され得る
進歩性レベル	特許と同等	特許と同等	特許と同等	特許より低い
二重出願	×	○	×	○
出願変更	○	×	○	×

される⁶⁶⁾。したがって、進歩性の低い技術であっても独占排他的権利が付与され、かつ、その侵害に対する救済は実用新案権者側に有利となり、第三者の負担は多大となる⁶⁷⁾。例えば、2009年4月に和解が成立したいわゆるシュナイダー事件では、中国正泰集団の所有する実用新案権に基づき、フランスのシュナイダー社は1.5億円を支払うこととなった⁶⁸⁾。しかし、この事件では、実用新案権に係る考案の進歩性の低さや、製品における当該権利の寄与率の検討が十分になされないこと等、中国の実用新案制度の問題点が浮き彫りになった⁶⁹⁾。

前記のとおり、上位3カ国では実用新案制度が活用されているものの、各国固有の問題も存在する。一方、出願件数は上位の国に比して少ないものの(2010年で1500件弱⁷⁰⁾)、出願件数は増加傾向にあり、かつユニークな制度を採用するのがオーストラリアのイノベーション特許制度である。当該制度は実用新案制度の活用を考える上で参考になるので、ここに紹介する。

(4) オーストラリア実用新案法

オーストラリアは、2001年に従前の実用新案制度⁷¹⁾から、イノベーション特許という新しい制度に移行した⁷²⁾。イノベーション特許は、低レベル又は付加的な発明を保護しつつ、中小企業の革新的発明を刺激することを目的としている。最も特徴的な点は、無審査登録主義を採用しつつ、登録後、請求により審査認証を行い、瑕疵のない権利に基づく権利行使を要求していることである⁷³⁾。これにより、早期権利化を実現しつつ、不安定な権利での権利行使を認めないこととし、権利者と第三者との保護のバランスを図っている。保護対象は、一部を除き、ほとんど全ての物及び方法に及ぶ⁷⁴⁾。また、進歩性については、標準特許の基準(進歩性: Inventive step)と異なり、革新性(Innovative step)を基準とする⁷⁵⁾。革新性は、発明の実施に実質的な貢献を与えるか否かを基準とする(オーストラリア特許法7条(4))。

66) 同上9頁、相澤良明「中国の実用新案特許の活用」知財管理61巻1号105頁(2011)。注(121)も参照。

67) 汪惠民、張立岩「中国実用新案特許制度の特徴とその応用」パテント64巻8号76頁(2011)によれば、2007年末までの実用新案検索報告(現:評価報告)と、特許審査とを比較した場合、進歩性が肯定される割合は、前者が65%、後者が約60%でありあまり差異はなく、また、2000年から2008年までの間の無効審判についてみても、全部無効は、特許が25%、実用新案が33%であり、部分無効は、特許が16%、実用新案が12%となっている。こうしてみると、実用新案の権利が特許に比べ否定されやすいという訳ではなく、中国では無審査で登録されるにもかかわらず、実用新案権が比較的高い安定性を有しているといえよう。

68) 前掲注(65)54-55頁

69) 前掲注(65)55頁、加藤真司「シュナイダー事件から中国実用新案制度を考える」(2009)(<http://www.oslaw.org/chinese/pdf/th07.pdf>)
シュナイダー事件の詳細については、白洲一新「中国史上最高額の和解金で和解した実用新案権侵害訴訟事件について」知財ぶりずむ7巻82号13-19頁を参照。中国では、刊行物公知については、世界公知主義をとっているが、文献以外の公知公用については、国内公知主義をとっている。同論文によれば、シュナイダー社が同社のシリーズ品を刊行物で公知にしていなかったことで知財戦略上、決定的に不利になったと指摘する。

70) Australian Government IP Australia [Review of the Innovation Patent Final report] 8頁Table 1 (2011) (http://www.acip.gov.au/library/Innovation%20Patent%20Issues%20Paper_Final_v2.pdf)

前掲注(23)統計・資料編120,124頁によれば、2008年の特許の出願件数26,346件に対し、イノベーション特許の出願件数は1255件(両出願件数の合計からみて4.5%)であるが、これを同国居住者に限ってみると、特許が2821件に対し、イノベーション特許は1024件(26.6%)であり、国内的にはかなり利用されているといえそうである。全体としてみたときに、イノベーション特許があまり利用されていない理由としては、認知度が低いこと、海外の出願人に利用されないこと、権利期間が短いことなどが考えられる。

71) Law Council of Australia, Review of the Petty Patent System (<http://www.acip.gov.au/library/Review%20of%20the%20Petty%20Patent%20System%20-%201995%20.pdf>)

イノベーション特許と、従前の制度である小特許(Petty Patent)制度とを比較してみると、両者は、方法も保護対象とする点で共通するが、前者は実体審査を行わないのに対し、後者ではこれを行っていた点で相違する。また、小特許制度では、1つの独立クレームと2つの従属クレームまでしか記載できず、存続期間は、最長で権利設定から6年間であった(久々湊・前掲注(10)17頁、朝日奈宗太ほか「ドイツ、フランス及びオーストラリアの実用新案(小特許)制度」パテント45巻5号105頁(1992))。

72) Australian Government IP Australia [Review of the Innovation Patent Final report] 4頁(2006) (http://www.acip.gov.au/library/Innovation%20Patent%20Issues%20Paper_Final_v2.pdf)

73) 同上(審査認証=Certification)。特許権者のみならず第三者も請求できる。認証が下りるまで侵害訴訟を提起することはできない。

74) Richard Smoorenburg, Dr. Carolyn L. Rolls「オーストラリアイノベーション特許システムの活用法」パテント63巻6号77-79,82頁(2010)、前掲注(70)22頁。植物、動物、植物若しくは動物の生成に関する生物学的方法を除く。

75) Smoorenburg・前掲注(74)77,78,82頁。また、本文中の表に掲げるもののほか、標準特許と同様に仮出願制度がある等の特徴を有する(同78頁)。

	標準特許	イノベーション特許
存続期間満了	出願から20年(医薬物質につき最大5年延長可)	出願から8年
保護対象	人間及びその産生のための方法を除く	植物、動物(微生物を除く)およびその産生のための方法を除く
請求項の数	制限なし(21項以上は追加料金)	5項まで
公開	優先日から18ヶ月後	付与時(通常、出願から1ヶ月)
審査	必要	付与後、請求により→審査認証(certified)→権利行使可
審査請求期限	出願から5年(長官指令があれば早まる)	なし
進歩性	進歩性(Inventive step)＝高レベル：当業者の技術常識に照らして非自明であること	革新性(Innovative step)＝低レベル：(当業者の技術常識に照らして)発明の実施に実質的貢献をしていること
異議申立	許可公告後3ヶ月以内(特許付与前)	特許付与後かつ審査認証後
分割出願	原則、許可公告後3ヶ月以内まで	特許後は、審査開始から審査認証後1ヶ月まで

オーストラリアのイノベーション特許は、このようなユニークな制度を採用することにより、早期権利化と安定した権利の両立を図っている。しかし、いくつかの問題点もある。例えば、審査認証を受けている権利と受けていない権利の違いが理解されず、審査認証を受けていない権利を権利行使可能な権利と誤って理解することが懸念されている⁷⁶⁾。また、イノベーション特許の革新性の基準は標準特許の進歩性のそれとは異なるので、進歩性の基準より低いはずの革新性の基準が、ときには進歩性の基準より高くなる可能性もある⁷⁷⁾。

4. 小括

前記した4カ国の制度を見る限り、各制度とも実用新案制度を活用する様々な工夫がなされている。しかし、中国の出願件数増加は権利者に手厚い特異な制度に裏付けられたものであり、改善の余地があろう。韓国のように審査後登録制度に戻すことは、かえって出願件数の減少を招く⁷⁸⁾。最も参考すべきはオーストラリアのイノベーション特許制度であるが、革新性という新たな概念を導入したことによる混乱も否定できない。ドイツのように新規性を文献公知に限定したり、進歩性基準を特許と同じレベルとしたりする手法もあるが、進歩性の基準は特許制度との整合性も考慮して、理解しやすいものとするべきと思われる。したがって、今後の実

用新案制度の活用については、まず我が国の現行実用新案制度の問題点を明らかにした上で、各国の実用新案制度を適宜参考にしながら考えるべきだろう。以下、その検討結果を述べることにする。

III. 現行制度の問題と解決試案

1. 現行制度の問題点

現行制度における問題点は様々存在するが、特に実用新案制度の利用を阻害する問題点としては、現行法29条の3が挙げられる。

現行法29条の3は、実用新案権について無効審決が確定した場合には、その実用新案権に基づき権利行使を行った者は、「実用新案技術評価書の実用新案技術評価に基づきその権利を行使し、又はその警告をしたとき、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」を除き、権利行使の相手方が被った損害を賠償しなければならないとしている⁷⁹⁾。すなわち、本条は、行使した権利が無効であった場合には、立証責任の転換を図り、権利者が相当の注意をもって権利を行使したことを立証しない限り、権利者が注意義務に違反したとして、損害賠償責任を負う旨を規定したものである⁸⁰⁾。

76) 前掲注(70) 27頁

77) 前掲注(70) 20頁。ただし、2013年4月15日施行の改正法(http://www.comlaw.gov.au/Details/C2012A00035/Html/Text#_Toc320265580。同日以降に審査請求がなされた出願に適用される。)によれば、標準特許の進歩性の基準については、そのレベルが引き上げられることになった。例えば、特許性を否定する複数の先行技術の組合せについて、オーストラリア特許法7条(2)(b)では、①組合せが当業者にとって合理的に期待できることに加え、②そのような組合せに関して当該先行技術を当業者が確認し、理解し、考慮し得たものであることを要すると規定されていたが、同条項は改正され、②の要件が撤廃される。他方、革新性については、当業者が1つの情報源として取り扱うようなものであることを要し(同条(5)(b))、これは改正されずに維持される。イノベーション特許については、先行技術の組合せは原則的に認められないので、進歩性が先行技術の組合せによって否定されるケースについていえば、標準特許との間で進歩性のレベルの差が明確になるものと思われる。

78) 従前は他国に比べて脆弱な自国の産業を保護するために実用新案制度が位置付けられる傾向にあり、現在もその趣旨が色濃く残る国もあると思われる。しかし、無審査登録制度を採用するも出願件数が伸び悩むタイや、審査後登録制度を採用するも出願件数が減少する韓国の例も踏まえると、私見ではあるが、これからの実用新案制度は、権利の信頼性を高めつつ、特許制度とは異なる特徴を有する制度とし、産業の多様性に応え、また、研究開発成果をいずれの知的財産制度によって保護すべきか、という選択肢において、柔軟性をもたせる役割を担わせることが望ましいと考える。

79) 土肥・前掲注(10) 764頁によれば、ドイツでは、権利が濫及的に無効となった場合につき、実用新案権特有の責任の規定はなく、特許権であろうと実用新案権であろうと、理由のない権利侵害警告は営業権に対する民法上の不法行為を構成し得るものとして捉えるのが判例・通説のようである。

80) 前掲注(6) 逐条解説825頁

そして、「権利者が相当の注意をもって権利を行使した」ことを立証するためには、評価書の請求、自己調査、鑑定等により自ら権利の有効性を確保する必要があり、例えば、権利者が無効原因となった公知文献を以前から知っていた等の特段の事情がある場合には、たとえ評価書の評価が登録性を否定するものでなくても、「権利者が相当の注意をもって権利を行使した」ことにはならず、権利者は免責されないとされている⁸¹⁾。このような結論が導かれる要因には、評価書の位置づけが関係している。すなわち、実用新案技術評価制度(現行法12条、29条の2)は、特許庁のなす判定(特許法71条、71条の2、現行法26条等参照)同様、本来の審査に代わるものではなく、技術的・専門の見地から公的機関が一定の見解を表明するに過ぎない⁸²⁾。また、その対象も文献等公知(新規性、現行法3条1項3号)、公知文献から見た進歩性(現行法3条2項)、拡大先願(現行法3条の2)、先願(現行法7条)という4つの要件のみが対象となっていることから⁸³⁾、評価書を取得したとしても、それだけで相当の注意をもった対応をしているとは評価することができないのである。このように、現行法29条の3の趣旨及び評価書の位置づけにかんがみ、権利者は、評価書を取得したとしても、一概に損害賠償責任を免れることはできないことになってしまい、権利者による権利行使に対し、不必要に萎縮効果が働き⁸⁴⁾、実用新案制度の利用を阻害する要因の一つとなっている⁸⁵⁾。

2. 解決試案

(1) 現行制度の問題点の解決策

前記現行法29条の3の問題点は、現行法がいわゆる無審査制度を採用したことにも起因する⁸⁶⁾。すなわち、現行法は、無審査制度を採用し、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ることから、権利者が瑕疵ある権利を濫用することのないよう、権利者に対し、より慎重な判断のもとに権利を行使させるために、過失の立証責任を転換し、かつ、免責の範囲を限定することとなったのである⁸⁷⁾。

そのため、現行法の抱える問題点を解決するためには、無審査制度からの抜本的な解決を図る必要があると考えられる。

しかしながら、前記I.4にて述べるユーザーニーズにかんがみたる場合には、現行制度の利点である早期登録制度を維持する必要性も他方では認められるところであり、また、事前審査制については、その制度を導入している韓国などにおける問題点⁸⁸⁾などにも配慮する必要があるだろう。

そこで、早期登録制度を維持しつつ、権利行使前に必要な「実用新案技術評価制度」(現行法29条の2)に代え、審査制度を導入することにより、現行法の抱える問題点を解消しつつ、多様で柔軟に技術の保護を可能とする制度を設計することが望ましいと考えられる。

81) 前掲注(6) 逐条解説825頁、土肥一史『知的財産法入門 第13版』241-242頁(中央経済社、2012)。「第126回国会参議院商工委員会議録4」特許ニュース8704号(1993年10月18日)7頁(姉崎直己政府委員発言)では、現行法29条の3の責任における「相当の注意」について、当業者に知られている非文献の公知公用技術や、評価書の調査範囲外の文献であっても当業者の中では知られている文献については、注意を果たすことが求められるとする。また、小山総三郎「新しい実用新案とつきあう法」『パテント46巻12号13頁(1993)は、評価書の調査範囲外の公知・公用技術が発見されて登録無効となる場合のほか、新規性・進歩性以外の無効理由についても「相当の注意」をもって権利を行使したか否かが問題となると指摘する。

他方で、評価書が肯定的であった場合に、無過失責任を負わせるのは妥当でないとする学説も存在する(小池豊「権利行使後に権利が無効となった場合の権利者の責任」齊藤博、牧野利明編『裁判実務体系第27巻 知的財産関係訴訟法』540-542頁(青林書院、1997))。調査範囲外の文献が見つかった場合についていえば、そもそも調査範囲を指定して請求をした訳ではなく、審査官の調査範囲の内外で区別することは妥当でないこと、及び文献以外の公知事実の有無については、通常、弁理士のみならず審査官の調査能力の枠も超えていることを考慮して評価対象から外されたものと考えられるから、調査義務を課すのは妥当でないことがその理由として挙げられている。このような学説は存在するものの、立案担当者が見解がそうでないことからすれば、実務上、権利者に与える萎縮効果は拭えない。

82) 熊谷健一「判批」別冊ジュリスト〔特許判例百選 第3版〕170号222頁(2004)。なお、「第126回国会衆議院商工委員会議録4」特許ニュース8651号(1993年7月22日)3頁(姉崎直己政府委員発言)及び「第126回国会参議院商工委員会議録4」特許ニュース8704号(1993年10月18日)7頁(姉崎直己政府委員発言)によれば、実用新案技術評価について、H5年法改正の国会審議において、行政処分性を有するものではなく、法的にはいわゆる鑑定に近いような位置づけであるとの政府見解が示されている。

83) 飯塚卓也『知的財産法実務シリーズ1 特許法・実用新案法(新版)』247-248頁(中央経済社、2008)

84) 土肥・前掲注(10)765-767頁は、権利者が負担する損害額が生産等の停止によるものとなり、侵害者が負担すべき損害賠償額である損害から生じた利得の範囲あるいは実施料相当額とは相当な開きが生じてしまうと指摘し、権利行使を萎縮させ、制度の存在意義を没却させるおそれがあると述べる。

また、警告に応じて損害が発生したということは、警告者のみならず、相手方も誤った判断をしたことになるが、何故危険を負担するのが権利者なのか、と疑問を呈する。

特許第2委員会第4小委員会「改正実用新案法の産業界に与える影響についての検討」知財管理55巻8号1079頁(2005)も、現行法29条の3により権利者側が「相当の注意」を尽くしたか否かを問われることになり、賠償リスク(相手方の事業規模によっては多額になり得る。)が重くのしかかるため、権利行使は、特許に比べはるかに困難であると指摘する。

なお、安田有三「実用新案技術評価書の侵害訴訟等における機能」齊藤博、牧野利明編『裁判実務体系第27巻 知的財産関係訴訟法』502-505頁(青林書院、1997)は、評価書を得ていない、あるいは、評価書を得ているが否定的評価である場合には、評価書を提示せずに警告すると、不正競争防止法2条1項11号の「虚偽の事実」の告知にあたり、同号に違反する営業誹謗行為に該当し得るとする。

85) 鈴木・前掲注(26)83頁は、現行法29条の3について、端的に、大きなデメリットであると指摘する。

86) 土肥・前掲注(10)758頁は、無審査制度の導入は、制度の維持を社会的なコストから個人のコストに振り替えることを意味する、と指摘する。

87) 前掲注(6) 逐条解説825頁

88) 韓国における実用新案制度の問題点については、II.3.(2)を参照。

(2) 試案の概要

以上を踏まえ提案する改正試案の概要は、次のとおりである。

ア 有効性確認審査制の導入

現行法の利点である早期登録制度を維持しつつ、権利行使のために必要となる制度として、実用新案技術評価制度を廃止し、審査制度を導入する(この制度を以下では、「有効性確認審査制」と称する。)

この制度では、設定登録時には、方式審査と基礎的要件審査のみを行うため、現行法と相違点はなく、権利行使の前提となる進歩性や新規性等の実体的登録要件については、出願から権利消滅まで随時行うことのできる審査請求が行われた際に検討をすることになる。

有効性確認審査制の導入により、現行法29条の3を廃止し、特許権等と同様の過失の推定規定(特許法103条参照)を導入する。また、この制度においては、審査の結果、実用新案権の有効性が確認された後は、特許権等と同様の権利行使が可能となる(以下、実用新案権の有効性を確認する処分のことを「有効確認処分」という。)

イ サーチレポートの公開

登録時にサーチレポートを公開する。これにより、権利者

以外の第三者における予見可能性を高め、第三者監視負担の軽減を図ることができる。また、権利者にとっても、自己の権利の有効性について検討することが可能となり、限りある人的物的資源の有効活用を図ることができるものと考えられる。

ウ 仮出願的制度の導入

仮出願的制度とは、アメリカにおいて導入されている仮出願と同様の効果を生じさせる制度を実用新案において実現するというものである。詳細については、IV.2に記載するとおりであるが、正式書類を整備せずに出願することを可能とし(なお、願書の提出等は最低限必要になる。)、正式書類の整備期間を1年間程度認めることにより、実用新案としての設定登録を行うか否か、又は、特許出願に切り替えるかどうかの判断を行うことができ、いわゆる仮出願と同様の制度を実用新案において実現することができる。これにより、技術を知的財産権により保護する途が広がり、考案者にとって知的財産制度に参入しやすいものとなると考えられる。また、技術の有用性を見極めた的確な保護を可能とし、前記I.4にて述べるユーザーニーズに応えることができるものと思われる。

エ 進歩性の基準の引下げ

進歩性の基準については、現行法の文言を維持するものの、文言に合わせて、特許よりも引き下げる。

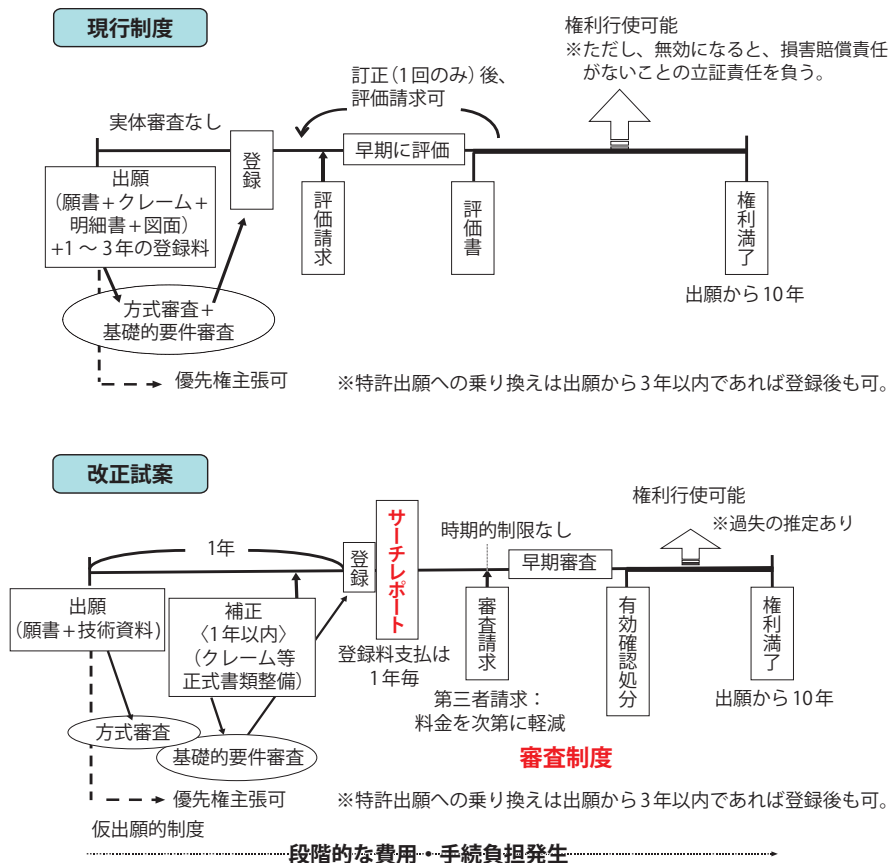


図2 現行制度と改正試案の概要

オ 保護対象の拡大

意匠の保護対象と実用新案の保護対象を明確に区分することができ、かつ、特許と実用新案の移行をより容易にする観点から、現行法における「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」を維持しつつ、「構造又は組合せ」について「機能」による特定が可能である旨を明確化する。

カ 出願料、登録料の柔軟な対応

登録費用（サーチレポート発行費用を含む）、審査請求費用、維持年金について、中小企業と大企業との調整を図りつつ、また、第三者監視負担の低減と出願の促進の調整を図りつつ、より柔軟かつ公平な負担を実現する。具体的には、第三者が審査請求した場合の審査請求料について、第三者負担分を段階的に減額し、その分を実用新案権者側の負担とすること等を提案する。

(3) 第三者監視負担への配慮

前記改正試案は、実体審査を伴わない登録制度を維持するものであるため、第三者による監視負担に対する対応措置を講じることは不可避であろう⁸⁹⁾。

そもそも第三者監視負担という用語は、それ自身様々な意

義を持つ多義的な用語であるため、第三者監視負担の意義について、以下のとおり整理をした。そして、前記改正試案では、これらの第三者監視負担について、それぞれ、以下のように対応することで、監視負担への配慮を行うこととした。

IV. 各論1(出願時の諸問題)

1. 保護対象

現行法における実用新案の保護対象は、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」(実用新案法1条)であり、この思想は実用新案法制度導入の際に参考とした、ドイツ実用新案法によるものである⁹⁰⁾。明治38年実用新案法の1条⁹¹⁾から今日まで、いくつかの変遷を経ているが⁹²⁾、実用新案制度の保護対象は空間的の形状等、すなわち物品の形態に具現化された技術的思想のみを保護の対象とすべき⁹³⁾、という思想は連続と引き継がれている。実際に、対象範囲の若干の拡張はあるものの、保護対象は、「物品の形状、構造又はそれらの組合せ」に係る考案であり、空間的の形状等からその範囲は拡大しなかった⁹⁴⁾。

平成16年の実用新案制度改正の審議過程において、現状の保護対象を再検討する動きが見られた⁹⁵⁾。委員会での具体的な検討内容をみると、特に第三者監視負担の増加へ

【第三者監視負担の意義】

第三者監視負担の意義		対応方法
①	他者権利の帰趨に関する監視負担	ある権利の登録内容が真に有効であるか否かの判断が不確定であるために、登録内容の有効性を監視する負担
②	他者権利の内容に対する監視負担	ある権利の明細書等に記載された全ての発明について、それが権利化される可能性があることを監視し続ける負担
③	他者の出願件数の増大に対する監視負担	第三者による出願を網羅的に把握するため監視し続ける負担

89) 第三者監視負担への配慮の重要性については、近時のロシアの動向が参考になる。ロシアでは無審査主義を採用するものの、評価書の提示は権利行使の要件とされていない(木本大介「ロシア知的財産制度実務解説②第1回 ロシアの実用新案制度」特許ニュース13162号(2012年2月7日)5頁)。Vladimir Biriulin, Experiences with Utility Models in Russia, in Patent Practice in Japan and Europe pp.796-799 (Bernd Hansen & Dick Scht_essler-Langeheine eds., 2011) は、Tikhonenko氏の実用新案権侵害を問われた日本メーカーの事例を掲げ、将来無効となる実用新案権を行使したケース及びロシアの動向について紹介している。このケースでは、無効審判の請求にもかかわらず、侵害訴訟が速く進行してしまい日本メーカーが窮地に立たされたが、最終的に実用新案登録は無効となった。こうした第三者負担の厳しさ(権利者と第三者の間の不公平性)が問題となり、ロシア特許庁に実体審査を行わせることを内容とした法改正の動きがあるものの、まだ改正にまでは至っていない。

90) 土肥・前掲注(81)243頁

91) 保護対象について、明治38年法は、「工業上ノ物品ニ関シ其ノ形状、構造又ハ組合ハセニ係リ実用アル新規ノ考案・・・」と規定する(1条)。明治42年法では、「物品ニ関シ其ノ形状、構造又ハ組合ハセニ係リ実用アル新規ノ工業的考案」と規定する(1条)。

92) 大正10年法では、保護対象につき「物品ニ関シ形状、構造又ハ組合ハセニ係ル実用アル新規ノ型ノ工業的考案」と規定され(1条)、物品の外観的の形状(型)を重視することになった(注(4)参照)。一方、昭和34年法では「産業上利用することができる考案であって物品の形状、構造又は組合せに係るもの」(1条)となり、物品の外観的の形状(型)のみならず、作用効果も登録性の判断材料とする方向に舵を切った。

93) 吉藤・前掲注(50)677頁

の懸念が議論の中心であった⁹⁶⁾(なお、第三者監視負担の意義についてはⅢ.2.(3)で述べたとおりである。)。保護対象の拡大について、ユーザーである企業や個人の意見としては、平成15年当時、拡大に賛成する意見が大企業では50%程度、中小企業では55%であった⁹⁷⁾。

実用新案法は分野ごとの異なる取扱いを禁止するTRIPS協定(1条2)の適用対象外であり、独占権の選択肢を増やすことが産業の発達に資するか、という実質的な観点から、必要十分な分野を見極めて保護対象を設定すべきである。その際には、ユーザーの意見が一つの指標になろう。

そこで、実用新案制度のユーザーである出願人の意見を聴くためアンケートを実施した。アンケートは一般財団法人知的財産研究所協賛企業(主として大企業(中小企業基本法2条の「中小企業者」に該当しない企業))、公益財団法人東京都知的財産総合センター主催セミナー参加企業(主として中小企業(同条の「中小企業者」に該当する企業))、社団法人全国婦人発明家協会主催セミナー参加者(主として個人発明家)に配布した。回収したアンケート数は大企業14社、中小企業71社、個人発明家12名の合計97通であった。保護対象の拡大についての回答としては、大企業の64%、中小企業の40%、個人発明家の43%が現状のままが良いと回答した。具体的な意見としては、「きわめ

て容易」に則して進歩性を判断する場合には、保護対象の範囲を拡大することにより第三者監視負担の増大が懸念される点、特許と同様の保護範囲となることによる特許制度との重複の問題等が挙げられた。

さらに、アンケートの結果をみると、特に医薬品メーカーにおいては保有特許の半数程度は権利として10年以上保有しており、「物」(物質を含む)への拡大についてはニーズに乏しい(86%が現状維持を希望)。併せて「製造方法」を含む「方法」への拡大については、従来の「物品の形状、構造又は組合せ」に比して権利範囲が若干曖昧になる場合があることから、低い進歩性でも有効とされる登録の拡大が産業の発展やイノベーションを阻害するのではないかと、という意見が寄せられた⁹⁸⁾。特許制度がイノベーションにどの程度貢献しているか、という実証的研究においても、化学や医薬品産業では、特許の価値が極めて高く、他方で、一製品中の特許数の多い複合的な製品を扱う分野(コンピュータや電気製品)では、その価値が低く、特許権が発明者に対してインセンティブをもたらすことに失敗している場合も多いとの報告もある⁹⁹⁾。そうすると、一般論としては、化学産業や医薬品産業のように、ひとつの特許権の保護範囲が製品全体をカバーし得ることの多い技術分野では、特許制度による長期的保護が望ましいといえるのではないだろうか。

94) 実用新案制度の保護対象に関する国際的な議論状況についてみると、1994年にAIPPI執行委員会会合において実用新案制度調和が採り上げられている。ここで日本部会は、方法が保護されない理由についての質問に対し、英米法的なディスカバリーがないことから、侵害認定が困難であることを挙げている。また、我が国において化学品や医薬品が実用新案の保護対象外である理由についての質問に対し、これらは一般的に市場に送り出すのに時間がかかり、より長期にわたり販売されるものであるから、関係企業は短期保護に興味がないとの回答をしている(石田敬ほか「議題117:新たな実用新案制度導入と既存の実用新案制度の調和」AIPPI40巻4号240-241頁(1995))。結局、同議題についての総会決議は、原則として保護対象は特許と同一でなければならないが、各国国内法で保護対象を制限することを容認するとの内容に落ち着いた(石田敬ほか「議題117:新たな実用新案制度導入と既存の実用新案制度の調和」AIPPI40巻9号240-241頁(1995))。なお、1986年のAIPPI総会での「議題83:実用新案による保護の法的及び経済的意義」では、少なくとも三次元的な物品を保護しなければならない、とされていた。

前掲注(47)の欧州における実用新案指令案の検討においては、無審査ゆえの権利濫用の可能性を理由として、保護対象に「方法及び化学物質」を含めることに対する批判が常にあったという(前掲注(47)報告書73-89頁)。

国内に目を移すと、現行法の保護対象は実用新案の対象を「型」として把握しようとした時代の残滓の如きものであり、技術思想を保護する現在の考え方のもとでは何ら積極的意義がないとし、将来実用新案制度が定着し、特許制度と並ぶ役割が社会的に認められた暁には、保護対象を拡大する方向で検討することが望ましいとする見解が示されていた(玉井克哉「無審査特許としての再生か緩慢な死か一わが実用新案法の改正議論に寄せて」ジュリスト1007号68頁(1992))。また、佐藤恵太「欧州実用新案制度の成否一公表された指令案の影響力」比較法雑誌32巻1号43-44頁(1998)は、保護対象の制限により、却って審査に手間がかかることについて指摘する。

なお、プログラムを著作権法、特許法等のいずれにより保護するかの議論がなされていた頃、これを実用新案で保護すべきという提案もあった(東島隆治、牛久健司「パリ条約によるコンピュータ・プログラムの国際的保護への道ー新しいプログラム実用新案の概念ー」パテント37巻5号71-88頁(1984))。また、久々湊伸一「ドイツ実用新案法における保護対象の拡大ー1990年の知的財産権海賊製品防止法の副産物」特技懇158号24頁(1991)は、著作権法に基づくコンピュータ・プログラムの保護が狭く、無審査の実用新案制度がその技術的思想の受け皿になることを期待する、と述べている。

95) 前掲注(12)17頁

96) 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第2回実用新案制度ワーキンググループ議事録(http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/jituyou_gijiroku02.htm)

なお、日本知的財産協会が提出した意見書では、プログラムについて、特許法での保護が始まったばかりであり、その影響を見極める必要があること、また、ビジネス方法、化学プロセス、医薬等については、アイデアレベルの出願に第三者が対応せざるを得なくなること、化学プロセスや医薬等はそもそも製品のライフサイクルが長いという特長があること等を理由として、保護対象の拡大に反対を表明している(知財管理53巻12号1974頁(2003))。

97) 「特許制度との調整の在り方とその他の検討事項」産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第3回実用新案制度ワーキンググループ配布資料(http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/jituyou_03/paper02.pdf)

98) 前掲注(96)の日本知的財産協会の意見を参照。他方、穂積・前掲注(25)41頁は、金融デリバティブを例に挙げ、技術進歩の進歩の激しい分野では、「方法」であってもライフサイクルの短いものが多数あると指摘する。ただ、そのようなものが実用新案制度による保護に適するか否かは、検討の必要があると思われる。久々湊・前掲注(10)22頁は、化学物質、医薬などについても短ライフサイクルの技術改良があるという認識に立てば、空間形式要件を実用新案についても外そうということになるだろうが、存続期間が短い制度では、医薬や化合物には適しないかもしれない、と述べている。

99) 田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度のmuddling through (1)」知的財産法政策学研究35号42-44頁(2011)

ここで他の知的財産権に視点を移すと、実用新案法と同様に物品の形態を保護対象とする意匠法が存在する。物品の形態を保護する点で意匠と実用新案はその立法思想を異にする¹⁰⁰⁾ものの、意匠法は「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」を保護するものであり、物品の形態に着目する点で、両者の保護対象は重複している部分もある¹⁰¹⁾。しかし、消費者の需要を喚起するのは、物品の美的外観のみならず、物品の機能もまたしかりであり¹⁰²⁾、意匠による物品の美的外観とは別に、技術的思想が包含する物品の機能的側面を保護する制度として実用新案が必要であると考えられる¹⁰³⁾。現在は情報通信技術などの先進的技術の飛躍的進歩に伴い、制度導入当初には想到し得なかったソフトウェア関連技術に特徴がある製品の模倣も問

題になってきており、より保護すべき技術が多様化している¹⁰⁴⁾。そのため、実用新案制度においては、技術思想を保護するという観点から、実務上、「構造」や「組合せ」について、広く解釈・運用されてきたという実態がある¹⁰⁵⁾。前記のアンケート結果の多くが現状維持を求めるのには、こうした実務上の工夫により、実質的に物品の機能が保護され得ることから、ニーズが一応満たされているという側面もあるからだと思われる。

保護対象の範囲については、実用新案と特許との移行¹⁰⁶⁾の際に、請求項を作成する上で実務上問題となるだろう。具体的には、実用新案と特許の間では出願変更等が可能ではあるものの、実用新案の保護対象と特許の保護対象との相違が移行の際に実務を煩雑化させているという指摘が

100) 高田忠『意匠』13頁(有斐閣, 1969)

101) 同上14頁。牛木理一「デザインと実用新案」日本工業所有権法学会年報21号(デザインの法的保護)149頁(1998)は、美的効果と実用的効果を発揮しているならば、意匠法と実用新案法との両者による保護がなされることを指摘するが、同151頁が指摘するように、意匠法で保護される意匠は、工業上利用性のある量産可能な物品に係るものに限られる点で、考案の量産性を問わない実用新案法とは相違する。

102) 田村・前掲注(37)360頁

103) 保護対象の重複という点では、不正競争防止法2条1項3号の商品形態の模倣禁止規定との関係も問題となる(保護期間の相違については、IV.3参照)。

同号は、他人の商品の形態に依拠して実質的に同一の形態の商品を作り出し(不正競争2条5項)、それを譲渡等することを規制するものであり、依拠性を要件とする上、規制対象を、市場先行の商品の形態に対するデッド・コピー(実質同一)に限っている(裁判例について、伊藤文彦ほか「不正競争防止法改正ガイドライン—形態模倣(第2条1項3号)関連—」パテント59巻3号45-48頁を参照)。さらに、同号の「商品の形態」とは、需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状等に限られる(不正競争2条4項)。

他方で、実用新案法では、商品の形状、構造又は組合せに係るアイデア自体を、実用新案登録請求の範囲で特定される範囲において、保護することが可能である。

この相違に関し、田村・前掲注(37)30-32,35頁は、同号の趣旨につき、デッド・コピーは労力・時間・費用を節約し、ビジネスリスクを負うことがないため、模倣者は先行者よりも競争上有利となることから、工業所有権の外で一般的に存する「市場先行の利益」というインセンティブを法的に保障したものの(この点、牛木理一「新不正競争防止法と意匠の保護—意匠法への挑戦—」パテント46巻6号38頁(1993)は、田村教授の見出す保護すべき価値について、創作的価値ではなく、商業的価値のようである、と述べる。)とする。そして、工業所有権の枠を超えて新商品開発のインセンティブを担保する以上、出願や登録といった手続きを経るまでもなく、また、創作的要素を問うまでもなく(ただし、当該商品の機能を確保するために不可欠な形態でないこと(同号カッコ書)は判断される。)、裁判所の司法判断を受けることができる一方で、商品同士の実質同一性に規制は限られ(そうであれば裁判官の荷が勝ちすぎることもない)、より広い保護を受けなければ工業所有権を取得する必要があるとする。さらに、田村善之「不正競争防止法2条1項3号の制度趣旨とその要件論」日本工業所有権法学会年報21号(デザインの法的保護)141頁(1998)は、仮に、同号の規制範囲をアイデアの盗用にまで及ぼしてしまうと、そのアイデアについて実用新案権が取得されていたが無効とされた場合、実用新案制度で保護すべきではないと帰結されたアイデアに排他権を認めることになり、実用新案法の無効審判制度を無意義なものとしてしまうという問題が生じることも指摘する。

確かに、H16改正後の実用新案制度の典型的な活用事例としては、模倣品が現れ、評価書を得た上で、評価書で挙げられた先行技術と、模倣品とをみた上で、進歩性を備え模倣品を含むような限定を加えた訂正を施し、肯定的な評価を得て、権利行使につなげるケースが考えられるので(戸次一夫「新実用新案制度の活用」特許ニュース11786号(2006年6月6日)4-5頁。なお、山本晃司「改正実用新案制度について思う」パテント57巻10号24頁も、短ライフサイクルの技術分野で模倣品に対応する場合、実用新案権の行使は一発勝負的なものが多くなるであろうことを指摘する)、実用新案制度が模倣品(典型的にはデッド・コピー)対策に適した制度であるという側面も否めない。

しかし、実用新案権によれば、自らの商品のデッド・コピーに限らず、一定の広がりをもつアイデアをも保護の対象とすることができる。つまり、実用新案登録請求の範囲の記載は、そもそも文言による特定及び複数の請求項の記載が可能なこと起因して、抽象度を有するものである。しかも自己の販売する商品そのものではなくとも、自己の商品と競争関係に立ち得るアイデアを保護することが可能である。

すなわち、競争法と創作法の趣旨の相違及び役割分担により、実用新案によれば、不正競争防止法2条1項3号を超えた範囲で保護がなされるということができよう。

なお、保護対象の違いに加え、実用新案権と同号の保護とでは、以下のような相違がある。

まず、実用新案法によれば、他の産業財産権と同様に、行為規制を物権化し、権利の存否を明確化する方策を採っており、権利を移転することが可能であって、同号に比べ、資金回収手段が豊富化されている(田村善之『機能的知的財産法の理論』4-6,15頁(信山社出版, 1996))。

さらに、差止請求等が認められる者についても、同号の保護が認められるのは「営業上の利益を害される者」(不正競争3条,4条。そのような者につき、東京地判平成11年1月28日判時1677号127頁,判タ1001号236頁は自ら開発・商品化して市場に置いた者であるとする。ただし、大阪地判平成16年9月13日判時1899号127頁,判タ1068号267頁は独占的販売権者のような商品形態の独占に強い利害関係を有する者も保護されるとする。)に限られ、そのような制限のない実用新案権の方が保護範囲は広いといえる。

104) 熊谷健一「実用新案法の改正と今後の課題に関する一考察」相澤英孝ほか編『知的財産法の理論と現代的課題—中山信弘先生還暦記念論文集』326-329頁(弘文堂, 2005)

105) 吉藤・前掲注(50)678-680頁、紋谷暢男「特許・実用新案制度の改正」パテント46巻11号9頁(1993)。また、前掲注(96)の小委員会第4回ワーキンググループ議事録における高倉調整課長発言も参照。物品の機能に特徴のある考案も、書き方次第で保護される場合がある。例えば、「○○機能を備えた××機器。」では保護対象外とされ、「○○を行う装置を備えた××機器。」であれば、現行制度であっても保護される可能性がある。システムも「組合せ」として保護され得るだろう。

106) 特許法46条及び46条の2、並びに実用新案法10条

なされている¹⁰⁷⁾。特許出願において、物品に関する請求項に物品の特徴として、機能に関する記載を設けている出願が頻繁に見受けられることにかんがみれば、特許出願における物品に関する請求項の記載を変更することなしに実用新案への出願変更が可能であることが、出願人の利便性を増すことは否めないと思われる。

そこで、上記の機能に特徴を有する技術の保護を求めるユーザーニーズ及び出願人の利便性にかんがみ、保護対象の範囲を「物品の形状、構造、組合せ又は機能」とすることで、物質を除きつつ、物品の機能にまで保護対象を拡大する新たな案についても検討したが、前記のとおり「構造」や「組合せ」を広く解することで機能面を保護し得ること、また、機能に係る「方法」にまで保護範囲が拡大することへのニーズや影響¹⁰⁸⁾を把握できなかったことから、この案を採用すべきであるとの結論には至らなかった。

以上を踏まえ、現時点においては、保護対象を維持しつつも、特許と実用新案との移行をより容易にすべく、一定の機能的記載についても許容すべきであるとの結論に至った。実用新案法の条文は、当面これまでどおりとし、審査基準により、これを明確化するように提案することとしたい¹⁰⁹⁾。

2. 仮出願的制度

試案の仮出願的制度は、アメリカやオーストラリアなどで採用されている仮出願制度¹¹⁰⁾、つまり、本出願の前に、科学論文のような出願の形式を満たさない書面でも出願を認め、先願主義の下、発明者等に先願の地位を早期に付与する制度を

実用新案制度で実現してはどうか、というものである。

このような仮出願制度は、現行の日本の特許制度及び実用新案制度にはないが、柔軟な技術保護という試案の理念を手続面で実現し、実用新案制度の利用促進を図るという観点から、仮出願制度を実用新案制度に導入することが望ましいと思われる¹¹¹⁾。その場合、(i) 仮出願後の本出願で特許法による保護を求められるようにしておけば、わざわざ特許法に仮出願制度を新設する必要はなく、(ii) 実用新案法には、基礎的要件を審査する制度が既にあり(実用新案法6条の2)、この基礎的要件制度を若干修正することによって実質的に仮出願制度を導入することができるので、条文改正が容易である、等の理由から、実用新案制度への仮出願制度の導入を提案するものである。

具体的には以下のような制度を提案したい。

【提案する仮出願制度】

- ①他国の制度と同様に、言語、書式、請求項の有無にかかわらず出願を可能とする。
- ②現行法6条の2に規定する、明細書請求の範囲、図面に必要な事項が記載されていない場合の補正期間の終期を「補正命令から60日又は出願から1年のいずれか遅い方」とし、1年以内に仮出願として提出した出願をそのまま生かすか、若しくは当該仮出願に基づく優先権主張を伴った特許出願又は実用新案出願をするか、いずれかを選択できるようにする。
- ③当該仮出願に基づく優先権主張を伴った更なる仮出願はできないこととする。
なお、②のように仮出願として提出した出願をそのまま生かして低コスト化を図ることができる点で、仮出願から1年後に本出願を行うか放棄するかを決定しなければならない一般的な仮出願制度とは異なるので、ここでは仮出願「的」制度と呼ぶことにする。

- 107) 熊谷・前掲注(104)327頁。また、樺澤聡「改正実用新案法の実務」パテント57巻10号11頁は、特許出願への移行の可能性を踏まえ、実用新案法の保護対象外である方法や、物品の形状等に係らない考案等についても必要に応じて適切に記載することも必要であると指摘する。
- 108) 例えば、「方法」の使用に用いる物にまで権利範囲が拡大し得ること(特許法101条4号5号参照)の影響が考えられる。なお、吉原省三「差止請求権の在り方と差止請求権のない実用新案権の創設」高林龍ほか編『現代知的財産法講義1 知的財産法学の歴史的鳥瞰』日本評論社(2012)123-124頁は、物を生産する方法の発明の効力は、その方法によって生産された物にも及ぶので(特許法2条3項3号)、物と物を生産する方法とを区別する実益がないとし、保護対象に「その物品を生産する方法に係る考案」を加えることを提言する。
- 109) なお、現状、方法による記載で物品の形態を特定する便法(方法便法説。最判昭和56年6月30日民集35巻4号848頁〔長押〕や東京高判昭和53年10月31日取消集昭和53年349頁〔封入包装半導体装置〕を参照。)が許容されているが、保護対象が物品の形状等に限定されている以上、方法の相違を技術的範囲の解釈にあたり考慮することはできない、すなわち、物として同一のものに権利範囲は広く及ぶとされる(物同一説)。他方、近時、知財高裁の大合議判決(知財高判平成24年1月27日(平成22年(ネ)第10043号)L&T55号78頁〔プラバスタチンナトリウム〕)において、特許のいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームは、物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難な場合であることを権利者が立証しない限り、権利範囲は“その製造方法により製造される”物に限定される旨、指示された(原則、限定説を採用)。試案においては、製法を保護対象としていないので、製造方法で物品を特定した場合の解釈としては、上記物同一説が妥当であると思われるが、場合によっては、大合議判決の流れが及ぶ可能性も否定できない。
- 110) 米国における仮出願の制度は古くから存在した訳ではなく、1995年になって導入された(「米国仮出願のメリットどのように活用すればよいか」発明95巻5号107-109頁(1998))。仮出願自体が優先権主張を伴うことはできない。明細書と図面の提出が必要であるが、クレームを提出する必要はない。また、仮出願は外国語で行うことができ、翻訳文の提出は必要ない(高岡亮一「アメリカ特許法実務ハンドブック〔第3版〕」33-35頁(中央経済社、2009))。ただし、仮出願の明細書であっても実施可能要件等の記載要件を充足する必要がある。また、仮出願は、出願後12か月を経過すると自動的に放棄されたものとみなされるので、その経過前に仮出願に基づく優先権を主張して通常の出願をする必要がある(山下弘綱「改訂版 米国特許法一判例による米国特許法の解説」279-281頁(経済産業調査会、2010))。米国特許出願件数の約4分の1程度の数の仮出願がなされているが、米国内の出願人による利用が多いようである(高岡・前記アメリカ特許法実務ハンドブック33-35頁)。
書式については、丸島敏一(石井正監修)『MPEPの要点が解る 米国特許制度解説〔第2版〕〕48-51頁(エイバックズーム、2009)にひな型が掲載されている。
- 111) アンケート(IV.1参照)において、どのような導入することで実用新制度が魅力あるものになるか否かについて尋ねたところ(いくつかの制度を選択肢とし、複数回答可能なもの)、実用新案における仮出願を選んだ回答は、大企業においては0%であったが、中小企業において27%、個人発明家において33%であった。

このように、実用新案制度に仮出願の制度を導入することにより、技術を知的財産権により保護する途が広がり、考案者にとって知的財産制度に参入しやすいものとなるだろう。これにより、後に有用と判明する技術を海外に流出させることなく、まず日本での保護を奨励することが可能になると考えられる¹¹²⁾。また、無用な技術については、上記補正命令に応じないことによる出願却下、あるいは出願の放棄又は取下げを選択し、自ら公表することにより、自由技術として公共の利用に供することが可能となる。

3. 進歩性

進歩性の登録要件について、実用新案法では、当業者が「きわめて容易」に考案することができたものではないことを要求する(現行法3条2項)。他方、特許法では、単に「容易」(特許法29条2項)と規定されている。立案担当者の見解によれば、この文言相違の趣旨は、特許の場合よりも程度の低い考案でも登録をしてよいと考えたため、とされる¹¹³⁾。

しかしながら、特許では進歩性の審査基準が定められているのに対し、実用新案については、それが別途定められることなく現在に至っており¹¹⁴⁾、実務上、進歩性のレベルについて明確な区別はなされていない¹¹⁵⁾。実用新案は、特許ほどの基本発明を保護するものではない¹¹⁶⁾、ということから、特許権が出願から20年で満了するのに対し(特

許法67条1項)、実用新案権は出願から10年で満了するのであるから(現行法15条)、特許と同様の進歩性が要求されるのでは、間尺に合わないのではないだろうか。

また、不正競争防止法2条1項3号による商品形態の模倣からの保護については、その保護期間が国内での最初の販売から3年に限定されている一方で(不正競争防止法19条1項5号イ)、保護要件として進歩性の要件は課されていない¹¹⁷⁾。市場での優位性を確保する権利期間については、不正競争防止法と特許法との中間に位置する実用新案法においては、「きわめて容易」という法の規定に則した基準を設け¹¹⁸⁾、本来のあるべき姿として、特許よりも進歩性のレベルが多少低くとも、産業発達に資するものであれば、適切に保護されるような運用とすることが相当と思われる¹¹⁹⁾。

基準設定の手法としては、①進歩性否定のための証拠を制限する手法、②進歩性を否定するためには引用文献中の示唆等を要求するという手法¹²⁰⁾、そして③オーストラリアの「革新性」のような新たな概念を導入する手法といったものが考えられる。

①について、実際に、中国では、原則として、証拠の数を制限するという手法を採用しているが¹²¹⁾、ありふれた着眼点で周知技術を組み合わせただけの独占権にふさわしくない権利が発生する可能性があり、採用困難と思われる。また、文献以外の公知及び公用について、平成11年改正前のように国内に限るという手法では、同改正の趣旨に反し、グローバル化した現代社会においてはふさわしくない

112) 仮出願をした後に特許や実用新案など多様な途での保護を選択できるので、技術の有用性を見極めた確かな技術保護も可能となるだろう。
113) 前掲注(6) 逐条解説770頁。なお、昭和34年法制定時の審議会答申では、特許の進歩性を「容易に推理」、実用新案のそれを「当然に推理」と書き分けており、特許とは自ら程度の差があつてよい旨注記している(特許庁編『工業所有権制度改正審議会答申説明書』244頁(発明協会、1957))。

114) 『特許・実用新案審査基準』第Ⅱ部第2章2.、第Ⅹ部第1章4.(特許庁HP)を参照。評価書の作成基準を定めた第Ⅹ部第1章4.(2)は、評価書の作成にあたり、単に「きわめて容易に考案することができたかどうかを、特許出願の進歩性に関する審査基準に準じて判断を行う。」と規程するにとどまる。なお、特許法195条の4(実用新案法は55条4項で準用。)が平成6年10月1日に施行された行政手続法の適用を除外するのは、既に同法所定の手続等が担保されていることを根拠とする。そうすると、有効性確認審査制を導入した場合、技術評価と異なり「処分」を行うことになるから、同法5条と整合させるためには、同処分についての審査基準がなければならないだろう。

115) 青山絏一『実用新案概説』50頁(通商産業調査会、1993)。「第126回国会衆議院商工委員会議録7」特許ニュース8665号(1993年8月19日)3頁(浅生渡政府委員発言)も、実用新案と特許の進歩性の判断基準が実際上ほとんど一緒であるとする。穂積・前掲注(25)29頁、上田育弘「これからの日本実用新案法を考える」『特許』50巻9号30頁(1997)、大塚文昭「実用新案をどう考えるか」『特許』41巻9号58頁(1988)も、「極めて容易」と「容易」の区別が明確にされていないことを指摘する。なお、保品敏夫ほか「進歩性判断の問題を追求する」『特許』63巻8号(2010)14頁(六戸充発言)も参照。

116) 前掲注(113) 答申説明書53頁参照。

117) ただし、注(103)で述べたように、商品の機能確保に不可欠な形態は同号による保護の対象外である(不正競争2条1項3号かつこ書)。

118) 行政事件訴訟法9条2項のように、既に規定されている要件について考慮要素を新たに法定する手法も考えられる。ただし、同項制定の背景には、最高裁判例の蓄積があつたが(日本弁護士連合会行政訴訟センター『実務解説 行政事件訴訟法』21-23頁(青林書院、2005))、実用新案の進歩性の要件については、それがなく、立法には困難が伴うかもしれない。

119) Heath・前掲注(37) MAX-PLANCK-INSTITUT提案21頁のほか、オーストラリアの実用新案改正時の検討でも同様に、特許ほどの進歩性を有しないが商業的ポテンシャルを有する技術の保護の必要性が唱えられた(Greg J. Bartlett(事務局訳)「オーストラリア特許制度とその特質」AIPPI46巻1号35頁(2001))。

他方で、独占権にふさわしくない権利が乱立することは、かえって産業の発達を阻害してしまう。したがって、基準の設定にあたっては、そのような法目的に反する事態を生じさせないものとしなければならない(中山信弘『特許法』11頁(弘文堂、2010)も知的財産制度を強化すればするほど社会にとってプラスになるというのではなく、制度設計は、独占によるマイナス面を最小にしつつ法目的を最大限実現できるようにすべきと述べている)。

なお、ロシアでは、実用新案について進歩性は要求されていないが(木本・前掲注(87)4頁。保護対象が「製品」全体にまで及ぶこと(形態に限られない)と相まって、特許・実用新案出願数のうち、実用新案が3割を占める)、このように隙間なく権利が設定されることは、かえって産業の発達を阻むおそれがある。

120) 仁木弘明「実用新案にかかる考案の進歩性」田倉整先生古稀記念『知的財産をめぐる諸問題』186頁(発明協会、1996)

121) 審査指南第四部第六章第4節。引用文献の数が原則制限されることについては、判例もその審査指南を前提として判断している(北京市高级人民法院2011年9月7日判決(2010)高行終字686号)。

と考えられる¹²²⁾。

②についても、独占権の乱立をきたす可能性があると思われる。実際、アメリカでは、特許の進歩性について、従前、TSM (Teaching, Suggestion, Motivation) テストを厳格に適用し、引用文献中に示唆等を要求していたが、非常識な権利が発生しているとして産業界からは問題視されていた¹²³⁾。

また、我が国において、特許の進歩性について、近時、欧州の課題解決アプローチ¹²⁴⁾的な判示を行った上で、「出願発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が先行技術に存在することが必要であるというべき」という規範を用いた注目すべき裁判例が現れ¹²⁵⁾、示唆等の存在を引用文献中に求めるとも解し得る裁判例¹²⁶⁾も現れるに至っている。特許において示唆等が厳格に要求され

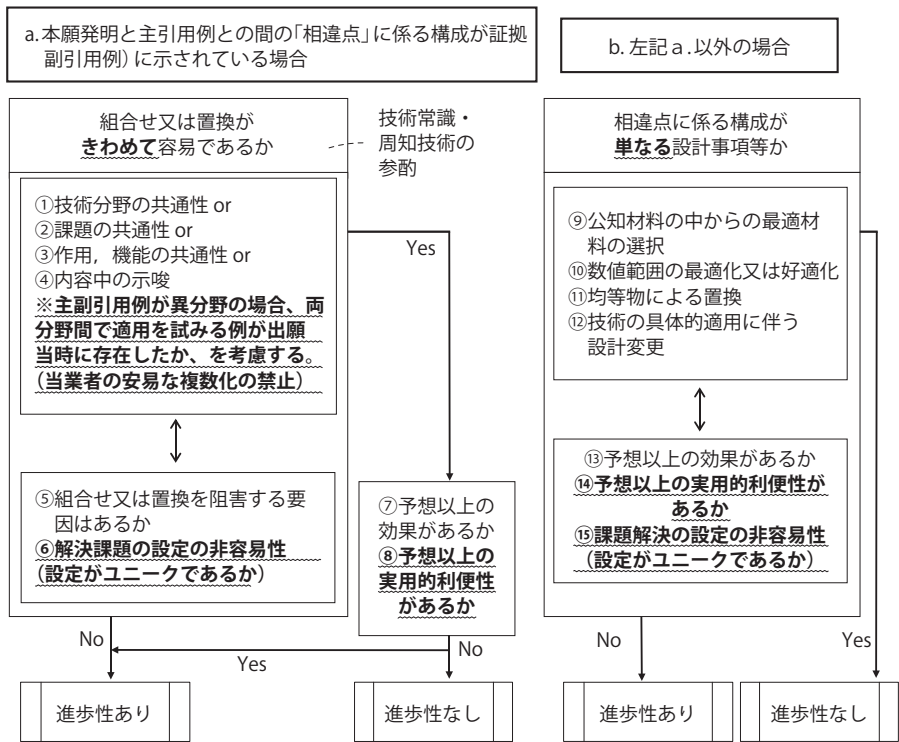


図3 提案する実用新案の進歩性の基準¹²⁸⁾
(特許庁審判部「平成18年度 進歩性検討会報告書」124頁 (特許庁HP) の図をベースに作成)

122) 国外では自由に使える技術を国内では利用できず、技術開発に遅れをとってしまう(特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成11年改正 工業所有権法の解説』91-92, 95頁(発明協会, 1999))。なお、アメリカ特許法も2011年改正により世界公知・公用主義を採用した(河野英仁『決定版 改正米国特許法全理解』8頁(アイ・エル・エス出版, 2012))。また、オーストラリア特許法も2013年4月15日施行の改正法(注(77)参照)により、標準特許もイノベーション特許も、ともに世界公知・公用主義を採用することとなった。

123) 有名な事案として、米国特許第6368227号(単に、ブランコを横に揺らすことを内容とする特許)がある。厳格なTSMテストの下では、横に揺らすことや、少なくとも縦方向以外に揺らすことを示唆するような証拠がない場合、登録せざるを得ないだろう。実務感覚としては、組み合わせる示唆が明示されている文献はめったになく審査官の苦悩が思いやられる。他方で、このような特許は社会常識に外れると批判された。状況は、2007年のKSR判決(KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S.398)により一変する。同判決の判断手法は我が国の基準とほとんど区別がつかないほど接近したものであった(相田義明「発明の進歩性・非自明性について」ジュリスト1339号149-150頁(2007))。その後の裁判例も踏まえ、2010年9月1日には、技術常識等を加味した緩やかな動機付けアプローチに審査基準が改訂されるに至った(河野英仁「KSR最高裁判決後の自明性判断基準」CAFC update 2010年11月1日号(河野特許事務所HP))。

124) 最も近い先行技術に基づいて、客観的技術課題を認定し、当該先行技術及び課題から出発して、クレーム発明が当業者にとって自明か否かを評価する判断枠組み。その判断の際には、先行技術の修正・変更に到達し得た(could)というだけでは足りず、そうしたであろう(would)ことが必要というcould-wouldアプローチが採られる(飯村敏明, 設楽隆一編著『知的財産関係訴訟』449-450頁(相田義明)(青林書院, 2008), 古田敦浩「日欧における進歩性の判断手法の比較」特許管理60巻11号1807-1808頁(2010)を参照)。
ただし、欧州特許においても、2010年4月に基準が改訂され、引用例を組み合わせただけであることを示すためには、暗示的な促しや、暗示的に認識可能なインセンティブで十分であることが追記されている(欧州特許庁審査便覧C部第4章11.5.3)。
欧州の手法は、日本の動機付けアプローチと形式的には異なるが、実務上は、証拠が同じである場合、日米欧の進歩性のレベルに実質的な相違はない(特許庁調整課ほか「PPHやPCTを利用した特許出願に関する日米欧三極審査比較分析」知財管理61巻9号1394-1395頁(図6のA文献のみで拒絶理由ありの割合参照)(2011), 欧州特許庁ほか「進歩性/非自明性に関する事例研究: 仮訳」(特許庁HP, 2008年11月))。

125) 知財高判平成21年1月28日判時2043号117頁, 判タ1299号272頁〔回路用接続部材〕

126) 知財高判平成22年12月28日〔伸縮可撓管の移動規制装置〕。他方、前掲注(125)の規範に拠る出願人の主張を、本件とは異なる事案についての判示であって、本件にそのまま当てはまるものではない、として採用しない裁判例(知財高判平成23年12月14日〔巻寿司〕)も存在する。現状、示唆等の扱いに関し、特許の進歩性基準の行き着く先は不透明である(塚原朋一「同一技術分野論は終焉を迎えるか」特許研究51号5頁(2011))。

る方向に運用が統一されることになると、②による実用新案の基準と差が生じなくなってしまう。より高くあるべき特許の進歩性のレベルについて、引用文献中の示唆等の要求をめぐり流動的である現状では、②による基準は採用困難と考えられる。

③についていえば、オーストラリアの「革新性」のような進歩性とは異なる概念を導入することについては、我が国になじみがないため新基準設定のハードルが高く、II.3.(4)に示したように、常に特許よりも低いレベルとなるとは限らない可能性もある¹²⁷⁾。

そこで、①～③の手法は採用せず、実務上なじみのある日本の特許の進歩性の基準(動機付けアプローチ)をベースに、考慮要素を付加する手法を提案することとした。具体的には、前頁の図3中の波線を付した部分を追加することにより、社会通念にそぐわない独占権の乱立を防ぎつつ、実用的に価値のある創作物を保護することができるものと考えられる。

V. 各論2(出願後、登録時における諸問題)

1. サーチレポート¹²⁹⁾

試案の有効性確認審査制では、現行法と同様に、実体審

査とは切り離して権利が発生する。そのため、特許審査の滞り問題が早晩解決する状況を踏まえ、登録後の登録公報発行時に(出願直後に登録されるケースでは、追って補充する形で)、全件サーチレポートを公報に掲載する制度を導入することにより、権利の帰趨、すなわち、有効性確認審査がなされた場合に、有効確認処分がなされるか、それとも無効確認処分がなされるか、について、第三者監視負担を軽減することを提案する¹³⁰⁾。サーチレポート制は、権利者にとっても権利の帰趨に関する予測可能性を高めることになるものと考えられる¹³¹⁾。

2. 有効性確認審査制度

(1) 審査請求の時期及び審査着手時期

試案の有効性確認審査制は、(韓国のように)特許と同様の審査制度をとる従前の審査制度に戻そうというものではない。現行法における、随時に審査官の判断を得るための請求ができるという利点を維持しつつ、審査官が実質的に特許審査と同様の処理をしている現行の技術評価に代え、その法的位置づけを行政処分とするものである¹³²⁾。したがって、評価請求と同様に、請求時期の柔軟性は維持

127) 大正10年法下の型説の復活も考えられる。しかし、試案が実用性による需要喚起に着目する側面を有するとしても、技術的作用効果を問題としているのであるから、意匠のように外見の類否での判断は妥当でないと考えられる。

128) 図中、⑥及び⑦の「課題設定の非容易性」については、知財高判平成23年1月31日判時2107号131頁、判タ1345号223頁〔換気扇フィルター及びその製造方法〕が特許の進歩性に係る容易想到性の判断について、解決課題の設定が容易であったことさえも要求される場合があると判示したことや、「効果が予測しうるか」という観点以外に「目的が特異であるか」を観点に掲げた昭和47年3月6日「発明の進歩性判断のための手法」(改訂審査基準発行(1993年)以前の内規。西島孝喜〔改訂版〕発明の進歩性〕48頁(東洋法規出版、2011))を参考にした。実用新案ではこの要件を常に要求することで、客観的に特許よりもレベルを下げるできると考えられる。

⑧及び⑨の考慮要素に関しては、Heath・前掲注(37)MAX-PLANCK-INSTITUTの提案や、前掲注(47)の実用新案指令案6条において、a.応用または利用の簡易性に関する特定の効率性、またはb.実際のまたは産業上の利点が出願に明確かつ説得的に記載されている場合に進歩性が肯定されると規定していること(佐藤憲太「欧州議会・理事会実用新案指令案試訳」比較法雑誌32巻1号83頁(1998))を参考にした。

なお、技術分野の共通性に関し、中国の審査指南第四部第六章4.は、実用新案の場合、引用文献中に関連分野への啓示がある場合に限り、その関連分野を考慮できるとするが(判例も同様である。北京市高级人民法院2009年7月23日判決(2009)高行終字603号参照)、図中、※の指標は、関連分野の考慮をそこまで否定するものではない。

129) 昭和62年12月に発足した特許庁長官の私的諮問機関である特許行政問題懇談会による中間報告(昭和63年3月)では、サーチレポートを付した形で実体審査を行わずに登録する制度を一案として挙げていた(大塚文昭「実用新案をどう考えるか」パテント41巻9号53,60-61頁(1988))。また、大条正義「実用新案制度に対する提案」パテント45巻5号111-114頁(1992)は、特許庁が指定調査機関によるサーチレポートを出願人に交付し、指定鑑定人又は国選鑑定人による宣誓鑑定書の提出により登録をすることや、権利行使は、権利者又は実施権者が実施又は実施準備をしている場合に限定して認めるといった内容の提案をしている。

喜多俊文「企業から見た新実用新案制度の活用法」パテント48巻12号20頁(1995)も、実用新案の制度改善のため、全出願に対する、サーチレポートの発行を提言している。ただし、その内容としては、単なる先行技術文献の列記のようなものを想定している。

なお、オーストラリアの実用新案制度においては、実用新案権は実体審査なしに発生するもの、サーチレポートが作成されてから登録される(オーストラリア実用新案法19条。クリストファー・ヒース(竹中俊子訳)「東西の実用新案制度」紋谷暢男教授還暦記念『知的財産法の現代的課題』219頁(発明協会、1998)参照)。

130) アンケート(IV.1参照)において、どのような制度を導入することで実用新制度が魅力あるものになるか否かについて尋ねたところ(いくつかの制度を選択肢とし、複数回答可能なもの)、サーチレポート制度の導入を選んだ回答は、大企業においては0%であったが、中小企業において22%、個人発明家において42%であった。

なお、我が国では、特許出願の一次審査にあたり、64%(平成21年度)について登録調査期間への検索外注がなされているところ、未公開の出願は発注されず、未公開の先行技術、外国の公報及び非特許文献は調査対象外とされている(知的財産研究所「今後の登録調査機関制度及び特定登録調査機関制度の在り方に関する調査報告書」19-20頁(2011))。また、「審査」の外注ではないため、現段階では進歩性等の判断にはばらつきが生じ得る。しかし、未公開の出願に対し分類付与の外注がなされていることからすると、守秘義務の問題は解決可能であるし、調査範囲や判断の的確性の問題についても、審査官が協働したり、特に技能を習得した者に行わせる等の条件を課すことで、民間開放も可能と思われる。この点につき、前掲注(10)の日本工業所有権法学会年報16号「Ⅲ 質疑応答」において、熊谷教授(当時、特許庁)は、法改正が必要ではあるが、サーチ環境が整えば登録調査機関が評価書を作成することも可能ではないか、と述べている。

また、サーチレポートは行政処分ではないから、特許協力条約(PCT)の国際調査と同様に、その結果と異なる有効性確認審査の結果が生じたとしても、法定実施権等で法的に保護する必要はないと考える。懸念があれば、有効性確認審査の請求をすれば足りるからである。

し、請求時期についての制限は設けないとすることが望ましいだろう¹³³⁾(参考にしたオーストラリアのイノベーション特許制度においても、請求時期に制限はない¹³⁴⁾)。

有効性確認審査は、主として権利行使をしようとする場面で請求されるのであるから、現行の実用新案技術評価と同様に、優先的に審査を行うことが望ましいと考える¹³⁵⁾。

(2) 訂正可能な範囲

訂正可能な範囲については、現行制度と同様に、権利範囲の変動に対する第三者の監視負担に配慮する必要がある。また、有効性確認審査は、権利侵害に直面する場面で利用されることが想定され、そのような場面では、迅速な審査を確保しなければならない。したがって、現行法のように、「請求の範囲の減縮」等のみに限定すべきと考える¹³⁶⁾。

ただし、訂正範囲の制限遵守について、現行法では技術評価の判断対象外とされ、自己責任(無効審判で争われる。)を問われることから¹³⁷⁾、権利者に重い負担を強いている面もあると考えられる。特許の補正と同様に、訂正の適否も審査することが好ましく、そうであるならば、①有効性

確認審査に係る処分がなされるまでは、特許の「最後の拒絶理由通知」と同じ制限として¹³⁸⁾、実質的拡張・変更を禁止する制限(実用新案法14条の2第4項)については、有効確認処分までは課さないこととし、また、②拒絶理由通知後の訂正に対する独立特許要件違反について訂正却下の制度(特許法53条参照)を導入しつつ、請求項の削除以外は1回限りとする回数制限(実用新案法14条の2第1項柱書き)を撤廃とするという案が考えられる¹³⁹⁾。

なお、特許の「最後の拒絶理由通知」後の補正の制限と同じ制限が課されるとしても、実用新案権者はサーチレポートを、(簡易な)最初の拒絶理由通知のような位置づけとして利用するものと想定されるから、過度の制限にはならないと思われる。

(3) 権利分割の制限

オーストラリアのイノベーション特許では分割可能であるが¹⁴⁰⁾、迅速な審査を行い、権利範囲の変動に対する第三者監視負担を増大させないためにも、権利の分割は認めず、単一性違反については、PCT出願と同様に¹⁴¹⁾、料金面で権利者間の公平を図ることを提案する。

131) サーチレポート制度を導入しても、極端に広いクレーム(例えば、単なる「装置」)を書いておき、審査時に限定するという悪用により、同制度を骨抜きにする事態も考えられる。しかし、そのようなことをすると、有効性確認審査の際には、サーチレポートに公表された文献でまず拒絶され、減縮補正してもなお何らかの拒絶理由があれば、訂正却下され(V.2.(2)参照)、無効確認処分がなされることになる。そうすると、一回、登録性について判断を得る機会を失うことになり、権利者にとっては大きなデメリットとなる。実際は、順次狭くしたクレームを書いておき、どの辺りで登録性があるのかをサーチレポートで見極めるであろうから、そのような事態はさほど生じないだろう。

132) 本試案では、審査官による実体審査を行い、査定に対する不服申立てに対しては、現行の特許制度における拒絶査定不服審判、特許無効審判及び審決取消訴訟と同様に、審判、審決取消訴訟を経ることを想定しており、有効性なしとの査定が確定すると、権利が遡及消滅する制度を想定している。登録後に、審査を経ず、審判により有効性確認の審理を行うという制度設計も考えられるが、実用新案権者の手続的負担が大きいこと、現行の評価書作成を審査官が行っていること、オーストラリアのイノベーション特許制度においても審査官による審査がなされていること等を考慮して採用しなかった。ただ、審査・審理のあり方や、有効性がないとの処分が確定した場合の実用新案権の効力のあり方については、種々の選択肢が考えられるところであり、様々な観点から検討を加えることが必要となろう。

133) 存続期間は、言い換えるならば、差止請求可能な期間であるから、その期間内で権利行使の必要性が生じたときには、常にその条件として要求される審査を請求できるものとするのが一貫している。仮に、審査期間を一定期間(例えば出願から3年、5年あるいは7年)に限定した場合、特許制度と同様、製品化や市場動向と関係なく審査を請求するかの判断に迫られ、とりあえず請求しようという行動に走る結果、必要以上の手続・費用負担を生じさせてしまう。試案の実用新案制度は、そのような厳格性を取り除き、柔軟な保護を図ろうとするものであって、その目的を貫徹できなくなってしまう。また、法的にも、請求期間を過ぎ、財産的価値の失われた実用新案権の取扱いに難が生じると思われる(既に設定された権利が手続に連動して自動的に喪失されなされないよう配慮した特許法46条の2第1項柱書を参照)。

なお、実用新案登録出願を基礎として外国出願がなされた場合、第一国が最初に審査に着手することで審査負担が早期着手国に偏らないようにしようという国際調和の観点から、請求時期に制限のない有効性確認審査制は問題であるとも考えられるが、実用新案から外国への出願というのはさほど多いとも思われず、サーチレポート制を導入しておけば、問題はほとんど生じないだろう。

134) Smoorenburgほか・前掲注(74)77-78頁

135) 審査官による評価書の作成は、特許の早期審査と同様、優先的になされる(中野・前掲注(10)3頁)。「第126回国会参議院商工委員会議録7」特許ニュース8725号(1993年11月17日)3頁[姉崎直己政府委員発言]は、登録後の評価書作成期間について、請求後2.3か月が目処であるとしている。制度を導入して間もない頃の実情として、朝日奈宗太「無審査で付与される権利と上手につきあう方法」『パテント』48巻12号11頁(1995)も、請求してから3.4か月程度で結果が通知されていると述べており、現状はさらに早期の作成・報告がなされているものと推察される。

136) 仮出願という入り口の柔軟性に対し、訂正可能な範囲の制限は、制度設計として一貫しないようにもみえるが、請求時期について柔軟性を有する有効性確認審査制度の枠内で、第三者の権利変動に対する監視負担のため、一定の制限が課されるのであるから、全体としてみれば、技術的思想の創作を柔軟に保護するという試案の趣旨が没却されるものではないと考える。

137) 特許では、特許庁が訂正を認めてはじめて訂正の効力が生じるが、実用新案では、訂正書を提出すると直ちに訂正の効果が発生し、訂正の要件違反の場合、現行法37条1項7号に基づき無効審判によって無効にされることになる(荒垣恒輝「新実用新案制度の効用」特許ニュース11542号(2005年6月6日)3頁参照)。

138) 特許法17条の2第3項から6項まで

139) 訂正却下(特許法53条参照)を導入することで、実質的に、審査官の過誤等がなければ、訂正は1回だけ可能であり、現行制度に比して、第三者監視負担が過大になることはない。

140) イノベーション特許に基づいて、分割イノベーション特許出願をすることが可能である(Smoorenburgほか・前掲注(74)81頁)。

141) 特許協力条約(PCT)17条(3)及び34条(3)

(4) 実用新案登録に基づく特許出願(特許出願への乗換え)の制限

特許の審査請求期間制限の潜脱を防止するため、出願から3年を経過した後は、実用新案権から特許出願へ乗り換えることはできないとする現行の制限(特許法46条の2第1項1号)は維持するべきと考える。なお、試案では、サーチレポート制を導入することから、サーチレポートを参照し、特許でも保護されそうだとの見極めがつけば、特許出願に移行する、という利用態様も可能である¹⁴²⁾。

(5) 二重登録

二重登録状態の継続は、権利の複雑化(例えば、権利の譲渡により、複数人が同一の権利を有するような事態)を招くことから好ましくないといえよう。他方で、特許・実用新案両制度を活用することで、権利の連続的な保護を求めるニーズ¹⁴³⁾(例えば、まず実用新案権を得ておき、その後、特許権が設定登録されたならば、以後は特許権による保護を求めるニーズ)に応えることは、技術的思想の創作を柔軟に保護する観点からすると有益である。実際、中国では特許・実用新案の同日出願に対し、そのような連続的保護が可能とされている¹⁴⁴⁾。

具体的に、特許権設定登録時に、既に実用新案権が発生していたケースを考えてみると、先後願の問題をなくすには、実用新案権について訂正(請求項の削除)をすればよいが(現行法14条の2第11項参照)、有効性確認審査が特

許権設定登録前に終了していた場合は、実用新案権を訂正により遡及消滅させると、有効確認処分後、訂正前の行為に対する権利行使が否定されてしまう。したがって、連続的保護を求める場合に関しては、存続期間の実質延長とならないようにしつつ、先願権が残らない形で権利放棄ができるよう、法的な手当てをすることを提案する¹⁴⁵⁾。

3. 権利行使

実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有するところ、その権利行使(例えば、実用新案権の侵害を原因とする損害賠償請求や差止請求)がいつから可能であるのかが問題となる¹⁴⁶⁾。

この点、特許権の場合には、設定の登録により効力が発生するとし(特許法66条1項)、設定登録後に差止請求権(特許法100条)や損害賠償請求権(民法709条)を行使することができる。

改正試案においては、設定登録時には基礎的要件について審査するに過ぎず、特許の場合のように進歩性や新規性についての判断が行われているわけではない。そのため、この段階で、権利行使を認めることは妥当ではないだろう。また、設定登録時には、サーチレポートが開示されるものの、サーチレポートはあくまでも鑑定的な評価であり、これに対する信頼を法的に保護する必要性も高いとはいえないことから、この点でも、設定登録時から権利行使を認める妥当性は認められない。

次に、審査請求を行った時から権利行使を認めることも

142) なお、シフト補正は一つの出願の経過において問題になるものであり、分割・変更出願と同様に、サーチレポートを得て特許出願をしたとしてもシフト補正規制の潜脱とはならない。分割出願については、原出願で通知されている拒絶理由との関係で、特許法50条の2、17条の2第5項のような制限がなされているが、実用新案登録に基づく特許出願について、サーチレポートを得ていたとしても、拒絶理由通知と同等の価値を有するとまではいえないから、移行後の特許出願に対し、そのような制限は不要ではないだろうか。

143) 玉井・前掲注(94)66頁は、実用新案と特許との併用を認め、実用新案に暫定的特許の性格を与えるべきとする。また、土肥・前掲注(10)758-759頁も技術開発成果を補完的に保護するものと位置づけ、同一発明が特許化されるまでのつなぎとして保護するためにドイツの分岐出願(注(52)参照)のような制度導入の必要性を指摘する。同様の見解を示すものとして、大川晃「21世紀に向けた知的財産制度への展望(2)」知財管理45巻2号217-218頁(1995)、大川・前掲注(45)60頁も参照。久々湊・前掲注(10)21頁は、権利主体が同一で権利の得喪について相互に関係をもたせるならば、ダブルパテントの弊害は生じないから、分岐出願を敬遠する必要性はないと思われる、との指摘をしている。なお、ドイツでは特許-実用新案間でダブルパテントが生じうるが、制度上、その弊害への配慮はなされていないようであり(多田達也「ドイツの特許制度とそれを取り巻く環境」特許懇260号36頁(2011))、判例待ちの状態のようである(実用新案制度調査団・前掲注(53)「実用新案制度調査団概要報告」1376頁)。

また、アンケート(IV.1参照)の結果をみると、二重登録による保護が必要であるとの回答は、大企業において29%、中小企業において64%、個人発明家において100%であり、資力に乏しい出願人ほど権利の連続的な保護を求めているという傾向が見られた。

144) 専利法9条1項ただし書

145) 実用新案権侵害を理由とする差止請求訴訟を提起した後、特許審査が終了する段階に至り、ダブルパテント排除のために、実用新案権を放棄して、特許権を選択したケースにおいて、改めて特許権侵害を理由とする差止請求訴訟という後訴を提起し直すことなく、民事訴訟法143条1項により訴えの変更が可能か否かという点が問題となると思われる。

ここでは訴えの変更が許されるための要件のうち、「請求の基礎に変更がないこと」(請求の基礎の同一性)という要件を充足するか否かが問題となろう。同要件については、新旧の請求について主要な争点が共通で、訴訟資料・証拠資料の相当部分が新請求にも利用可能であり、新旧の請求の利益主張が社会生活上同一または一連の紛争に関するものといえる場合に、充足するものと考えられている(山本弘ほか「民事訴訟法」403頁(有斐閣, 2009))。放棄した実用新案権と新たに選択した特許権とでクレームが同一であれば、通常、この要件は満たすのではないと思われる。

146) 吉原・前掲注(108)は、実用新案権に基づく差止請求を原則として認めない制度を提案しているが、不正競争防止法2条1項3号に該当する行為について同法3条により差止請求権が認められていることとの均衡も考慮し、慎重に検討する必要があると思われる。なお、大正10年法では、実用新案権の効力が現行法16条と同じく「業として」の実施に対してのみ及ぶとされていたが(実6条。意匠権も同様(意8条))、特許権についてはそのような制限がなく(特35条)、両権利の効力には差異が設けられていた(田中・前掲注(4)232頁、兼子・前掲注(4)299-300頁、工業所有権研究所研究室編「大正10年法衆議院審議の経過[10]」特許研究27号59-60頁(1999)参照)。

考えられるところであるが、審査請求を行った場合であっても、その権利が無効となる可能性は一定程度存在する以上、そのような不確定な段階で権利行使を認めた場合には、第三者が不測の損害を被る可能性が認められる。そのため、審査請求を行ったときに権利行使を認めることは妥当性を欠くといえよう。

したがって、特許権の場合と同様に、権利の有効性が行政処分としても確認された時点、すなわち、有効確認処分が行われた時点から権利行使を認めることが相当であろう¹⁴⁷⁾。

そして、有効確認処分に係る登録が行われた後は、過失の推定(特許法103条参照)を及ぼす基礎があることから、改正試案においては、過失の推定規定を設け、立証責任の転換を図ることとしている。

なお、権利行使をすることができる時期を有効確認処分が行われた時とすることについては、権利行使ができるまでに時間を要してしまうという批判が考えられるが、早期の権利行使を望む者は、出願後速やかに審査請求を行うことが可能であることから、かかる批判は妥当しないものと考えられる。

4. 料金

出願人にとって費用負担は制度利用を考える上で大きな問題であり、その負担時期も予算を組む上で重要な問題である。どれほど魅力的な制度設計であろうとも、対費用効果を十分に考慮されていない場合には利用者の賛同を得られない結果となりかねない。この点について、改正試案では、必要に応じ段階的な費用負担が生じるように配慮することを試みている。

第一に、改正試案では仮出願的制度を導入しており、出願人が自ら論文や開発資料等を提出して仮出願をしたケースでは、本出願にするか否かの検討段階で権利化の必要がないと判断された場合、正式な出願書類の作成依頼に係る弁理士費用が不要になる¹⁴⁸⁾。

次に、公的なコストとしての特許庁納付金についてみると、改正試案における特許庁への納付金は、出願費用のほ

か、(1)登録費用(サーチレポート発行費用を含む。)、(2)審査請求費用、(3)維持年数ごとの登録料(以下「維持年金」という。)に大別されるので、以下、これらに分けて述べることとする。

なお、本論では出願人を資力別に2タイプに分別する。一方は資力に乏しい中小企業と個人(現行法32条の2及び54条が適用され、特許法195条の2が適用されない者をいい、中小企業と個人を総称して、以下「中小企業」という。)、もう一方は、それ以外の中小企業と大企業(以下「大企業」という。)である。

(1) 登録費用(サーチレポート発行費用を含む)

登録費用は、実用新案権の設定登録時に発生する。改正試案では登録・公開時にサーチレポートを付与することから、登録費用にはサーチレポートの作成費用を加えることとしている。サーチレポートの作成にかかる費用は出願人が負担することが原則であろうが、中小企業には平成22年度まで社団法人発明協会が実施されていた「中小企業等特許先行技術調査支援事業」¹⁴⁹⁾に基づく支援制度を参考に恒常的な調査支援の運用を図るのが良いと思われる。また、登録費用の支払時期としては、上記IV.2に挙げる仮出願的制度との平仄から、出願時点から1年以内とするのが望ましい。

なお、サーチレポートは現行法の評価書よりも簡易なものであるため、その費用は、評価書の請求料金¹⁵⁰⁾よりも低額とする料金体系が試案として考えられる。

(2) 審査請求費用～第三者による審査請求料の段階的減額～

審査請求費用は出願人・実用新案権者の請求だけでなく、第三者請求でも発生する。これまでの実用新案制度においての問題点の一つとして、無審査登録と第三者監視負担の両立が常に議論の俎上に上がっている。そこで、改正試案ではサーチレポートの付与による第三者監視負担の低減に加えて、第三者が権利範囲を確定させたいという発意と費

147) 本論点については、評価書を示した警告を受ける前の侵害者に過失がないとした大阪地判平成18年4月27日判時1953号157頁も参考となる。本判決では、評価書の内容を知っていた等の特段の事情が無い限り、評価書を提示した警告前の実用新案権侵害行為について過失は認められないとした。

ただし、本判決に対しては、批判が無い訳ではない。例えば、技術評価書の作成に一定期間を要することを勘案するならば、本判決の事案のように、一定の契約関係があった等、認識又は予見できる立場であったことを立証できたならば、技術評価書を提示した警告前における実用新案権侵害について侵害者の過失を推定すべきであったとの評釈がある(今西頼太「実用新案権侵害につき技術評価書警告前には過失が存在しないとされた事例」知財管理57巻12号1957頁(2007))。また、端的に、評価書提示を過失認定の不可欠の要件とすべきでないとの学説も存在する(富岡英次「実用新案権侵害についての過失の認定」斉藤博、牧野利明編「裁判実務体系第27巻 知的財産関係訴訟法」524-526,530-531頁(青林書院,1997))。

なお、登録公報を発行したときから有効確認処分がなされるまでの間における第三者による実施に対する措置として、特許権の場合のように、出願公開から特許権の設定の登録があるまでの間の侵害に対する補償金請求権(特許法65条)を、改正試案における登録公報発行から有効確認処分がなされるまでの間の侵害についても認めるかどうかについては、いずれの考え方も採り得るところであることから、今後の検討課題と位置づけ、本稿では割愛する。

148) 鈴木・前掲注(26)81頁は、出願時の弁理士手数料の問題を指摘する。

149) <http://www.jjii.or.jp/P-SEARCH/information.html>

150) 実用新案法54条2項別表

用負担に対する懸念にかんがみ、出願人による審査請求費用の積立てを提案する。

すなわち、審査請求費用の一部を登録料に組み込むことで第三者が審査請求を行った場合に係る費用を出願人と負担しあうというものである。第三者が審査請求を行った場合に負担する費用は登録後の年数に応じて変化するのが望ましい¹⁵¹⁾。具体的には0～3年目までになされた審査請求では審査請求人が100%負担、4～7年目までは第三者が70%の負担(残り30%は出願人積立金から支出)、8～10年目までは第三者が50%の負担(残り50%は出願人積立金から支出)とする案が考えられる。

もし出願人・第三者のいずれも審査請求を行わなかった場合には積み立てた費用は出願人へ返還される¹⁵²⁾。

サーチレポート制を導入することから、審査請求費用は、「特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願」に係る評価請求料金(通常よりも減額される。)¹⁵³⁾を参考に設定すべきであろう。

(3) 維持年金について

現状では1～3年分の登録料を出願時に納付しなければならず(現行法32条1項)、出願当初に将来分を見据えた負担を強いてしまう。これでは、必要に応じて負担が発生するという試案の趣旨に反する。そこで、登録時までに要求するのは初年分だけとし、後は各年ごとに支払う制度とするのが適当であろう¹⁵⁴⁾。

また、維持年金は、上記のように、出願人による第三者審査請求への積立てが加えられた額の納付とすることで、出願人及び第三者にとってよりバランスの良い制度が実現できると考えられる。

〈謝辞〉

熊谷健一教授(明治大学法科大学院)には、制度改正の基本的視座についてご示唆を頂戴した。ここに深謝の意を表するとともに、先生のご期待に添えるだけの深い議論にまで至らなかったであろうことについては、心よりおわび申し上げる次第である。

東京都知的財産総合センター下出亨克次長、同センター福永篤志主任、全国婦人発明協会の武石京子様には、アンケート実施にあたり多大なご協力を賜った。また、多くの方に貴重な時間を頂きアンケートにご協力頂いた。ここに、皆様への深謝の意を表する。

151) 例えば、出願から3年経過後は、第三者請求であっても、権利者に請求費用を全額負担させることも考えられるが、そうすると、必要性を吟味せずに、競合他社の権利について自動的に全件請求をするという事態を引き起こす可能性が高く、随時に審査可能という柔軟性が没却されるおそれがある。

152) 現行の特許出願における「審査請求料返還制度」を参考にした返還制度が考えられる。<http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/henkan.htm>

153) 特許法等関係手数料令2条2項

154) 鈴木正次「改正実用新案制度について思う」パテント57巻10号20頁(2004)は、当初納付の登録料について、1年分にすることが望ましいと指摘する。

profile (メンバー)

清水 将博(しみず まさひろ)

弁護士

2003年3月 中央大学法律学部法律学科卒業
2006年10月 司法研修所修了(59期)、弁護士登録
2006年10月 片岡総合法律事務所入所
2011年7月 武智総合法律事務所開設

服部 博信(はっとり ひろのぶ)

弁理士

1995年3月 上智大学大学院理工学研究科応用化学専攻 博士前期課程修了
1998年3月 弁理士登録
1998年3月 中村合同特許法律事務所入所
2010年6月 ワシントン大学ロースクール法学修士(IP-LL.M.)取得

戸次 一夫(べっき かずお)

審査官(特許庁特許審査第四部電話通信)

1996年3月 慶應義塾大学大学院理工学研究科電気工学専攻修了
2008年3月 筑波大学大学院ビジネス科学研究科法曹専攻修了
1996年4月～1997年3月 TOTO株式会社知的財産部
1998年4月 特許庁入庁
特許審査第四部電話通信、総務課制度改正審議室、特許審査第一部計測を経て2012年4月から現職

政 孝浩(まさ たかひろ)

株式会社ブリヂストン知的財産本部在籍

1999年3月 奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科修了
製薬会社、ベンチャー企業を経て2008年に株式会社ブリヂストン入社、現在に至る

profile (担当講師)

石井 正(いしい ただし)

弁理士(深見特許事務所 副会長)、大阪工業大学 名誉教授

1968年3月 中央大学理工学部電気工学科卒業
1968年4月 特許庁入庁
1999年6月 特許技監
2001年4月 退官。同年、(社)日本国際知的財産保護協会(AIPPI)理事長(～2003年)
2003年4月 大阪工業大学知的財産学部 学部長・教授(～2011年)
2011年4月 特許業務法人深見特許事務所入所