

● 寄稿 1

豪州イノベーション特許制度の廃止は我が国実用新案制度に何を示唆するか

審査第四部伝送システム 審査官 北元 健太

抄録

オーストラリアには、通常の特許制度に加え、実用新案制度に相当するイノベーション特許制度というものが存在するが、この制度が今後廃止される見込みとなった。本稿では、イノベーション特許制度とはどのような制度であるのか、これがいかなる理由で廃止すべきとされたのか、廃止に向けてなされた議論から我が国の実用新案制度の在り方についてどのような示唆を得られるかについて、検討する。

1. はじめに

オーストラリアにおける特許には、通常特許 (standard patent) とイノベーション特許 (innovation patent) の2種類が存在し、それぞれパリ条約1条(2)にいう特許と実用新案に対応する。イノベーション特許制度は、2000年の特許法改正で導入されたものであったが、2011年から2016年にかけて行われた一連の制度見直しの結果として廃止が勧告されるに至り、イノベーション特許制度の廃止規定を含む知的財産関連法の改正法案が今後オーストラリア連邦議会に上程される見込みとなっている。イノベーション特許制度が廃止されれば、先進国における実用新案相当の制度の廃止は、オランダの短期特許制度 (2008年廃止)¹⁾ とベルギーの小特許制度 (2009年廃止)²⁾ に続く3例目となる。

本稿では、イノベーション特許制度の廃止勧告に至った制度見直しに関する議論を紐解き、それが我が国の実用新案制度の在り方について、制度の改廃の方向性を含めどのようなことを示唆するのかについて、両制度の異同に留意しつつ検討する。なお、本稿は筆者の私見に基づくものであって、筆者が所

属する組織の見解を示したものではない。

2. イノベーション特許制度

イノベーション特許制度の廃止勧告に至る議論を理解する前提として、イノベーション特許制度創設の背景及び制度の現状について整理する。

(1) 制度導入の経緯³⁾

オーストラリアにおける実用新案相当の制度は、特許法とは別個の立法ではなく、特許法の中に規定が置かれる形で定められている。実用新案相当の制度の歴史は、通常の特許制度と比較して浅く、1979年に小特許 (petty patent) 制度が導入されたのがその始まりであった。

小特許制度は、1970年代当時の意匠法見直しの文脈における、特許と意匠の中間的な保護制度が必要なのではないかという議論の中で、結論として特許や意匠と別個の保護制度は必要ないものの、特許の一類型として通常の特許より短い保護期間を有するものを設けるべきとして提言されたものであった。

1) 曾我亮司「風車、チーズ、知財の国・オランダ」, 特技懇, no.260, pp.48-53 (2011).

2) 長部喜幸「ベルギー知的財産庁について」, 特技懇, no.260, pp.54-58 (2011).

3) Advisory Council on Intellectual Property, Review of the Petty Patent System, pp.19-63 (1995).

小特許制度は、取得が迅速かつ容易で、比較的安価な、特にライフサイクルの短い発明に短い権利期間を付与する保護形態を提供する目的で、1979年の特許法改正によって導入された。その後1990年の特許法全面改正に併せて、地域産業の保護及び国内の発明奨励を進める意図で、小特許制度の一部改正が行われた。

その後、オーストラリア政府の独立機関である知的財産諮問審議会（ACIP：Advisory Council on Intellectual Property）による制度見直しにおいて、（2）で後述する理由等により、小特許制度は小規模な改良発明を適切に保護できていないとして制度改正が提言され、1995年のACIP報告書において計15点の勧告がなされた。この勧告内容を踏まえる形で、2000年の法改正により小特許制度がイノベーション特許制度へと改正されることとなった。なお、イノベーション特許というポジティブな名称は、イノベーション特許が通常特許に劣るものではなく、

単に別個の制度であることを示す目的で採用されたものである。

(2) 制度の内容

イノベーション特許制度の内容について、通常特許制度・小特許制度との比較⁴⁾及び日本の特許制度・実用新案制度との比較により示すと、表1のとおりである。以下、イノベーション特許制度の特徴的な点について、制度創設時の議論に適宜触れつつ述べる。

(a) 保護対象

日本の実用新案のように物品の形状等に限定されておらず、例えば方法やプログラムも保護され得る。ただし、通常特許制度でも保護対象とならないヒト及びその生物学的生産方法に加え、その他の動植物及びその生産方法について、保護対象から明示的に除外している。

表1 イノベーション特許制度と他制度の比較

	オーストラリア			日本	
	通常特許	小特許 (2000年時点)	イノベーション 特許	特許	実用新案
制度趣旨	期間限定の独占権付与による発明活動の奨励	安価で迅速な特許保護を提供し、短ライフサイクルの発明の促進	安価、単純、迅速な特許保護を提供し、小規模で漸進的なイノベーションを促進	発明奨励、産業の発達	開発リードタイム及び製品ライフサイクルが短いために早期実施が必要な技術の保護
保護対象	ヒト及びその生物学的生産方法を除く製造の態様	通常特許と同様	通常特許の対象からさらに、動植物及びその生産方法を除外	産業上利用可能な発明	産業上利用可能な考案であって物品の形状、構造又は組合せに係るもの
登録基準	進歩性	進歩性	革新性	進歩性	進歩性（きわめて容易でない）
先行技術	世界公知	国内公知	世界公知	世界公知	世界公知
実体審査	付与前	付与前 (法文上省略可)	請求に応じ付与後	付与前	なし（請求に応じ技術評価）
請求項数制限	なし	独立請求項1項＋従属請求項2項まで	5請求項まで	なし	なし
異議申立	受理（特許査定に相当）後3月以内	なし	審査証明後いつでも	登録後6月以内	なし
国際出願の国内移行	可	可	不可（通常特許への国内移行後に出願変更が可能）	可	可
平均的な処理期間	審査請求から半年～数年で受理	出願後3月以内で登録	出願から1月で登録	審査請求から14月程度で登録	出願から3～5月で登録
存続期間	出願から20年	出願から6年	出願から8年	出願から20年	出願から10年

4) Sarah L. Moritz and Andrew F. Christie, "Second-Tier Patent Systems: The Australian Experience", European Intellectual Property Review, Vol.28, No.4, pp.645-655 (2006).

(b) 革新性

イノベーション特許制度においても新規性は要求されるが、通常特許と同水準の進歩性 (inventive step) は要件とされず、代わりに革新性 (innovative step) が要件とされる。これは、小特許制度においては通常特許と同様の進歩性基準を満たすことが求められていたところ、必ずしも進歩性を有しないものの商業上のポテンシャルを有する改良発明が通常特許・小特許・意匠のいずれによっても保護されない状況にあったとして、通常特許制度で保護されない改良発明に保護を与える趣旨で導入されたものである。

オーストラリア特許法における進歩性と革新性の要件を比較すると表2のとおりであり、革新性は主に以下の2点において進歩性よりも緩和された要件となっていると言える。

* 本願発明に先行技術情報からの一定の差異があれば、その差異が当業者にとって自明であっても革新性が認められる⁵⁾。

* 複数の情報源からの先行技術情報の組合せが認められない。

革新性基準は、オーストラリア特許法に新規性要件はあるものの現在のよう進歩性要件がなかった時代に、当時の新規性要件を拡張した拡大新規性テ

スト (expanded novelty test) として確立されたもの⁶⁾を、改めて採用したものであり、実際には新規性基準と大して変わらないものと考えられている。また、この基準は、本願発明と単一の先行技術情報との間の差異について評価を行うものである点で、日本特許法29条の2における実質同一性の判断基準と一定程度共通するものと思われる。さらに、革新性基準の規定ぶりは、先行技術に対する貢献を要求するものである点において、PCT規則13.2における「特別な技術的特徴」の規定ぶりとも共通するものと見られる。

(c) 実体審査

イノベーション特許は、出願後実体審査なしで登録され、登録後の任意の時点でこれについての実体審査を請求することができる。審査の結果、特許要件を満たす場合には審査証明書 (certificate) が発行されるが、満たさない場合には登録が取り消されることになる。登録されたイノベーション特許の侵害訴訟は、審査証明後でなければ開始することができず、審査証明がされていないイノベーション特許に基づく警告は不当脅迫として取り扱われる。

日本における実用新案技術評価制度は、実用新案技術評価書を提示した相手方への警告を実用新案権行使の要件とするものであり、権利行使前に技術評価

表2 進歩性と革新性

	進歩性 [法7条(2)-(3)]	革新性 [法7条(4)-(6)]	(参考) 新規性 [法7条(1)]
本願発明が満たすべき要件	技術常識に照らして当業者にとって自明でない (技術常識は先行技術情報と別個又は一緒に考慮される)	技術常識に照らして、当業者にとって、発明の実施に実質的貢献をする形で先行技術情報と異なっている	先行技術情報に対して新規性を有する
当業者	関連技術に熟練した者		
技術常識	優先日前に存在した共通の一般的知識 (国内外問わず)		
先行技術情報の範囲	<ul style="list-style-type: none"> ・国内外を問わず、公衆が利用できる文献 ・国内外を問わず、行為の実行によって公衆が利用可能となった情報 		
引用可能な先行技術情報	(a) 単一の先行技術情報 (b) 当業者が優先日前に組み合わせたただらうと合理的に期待できる、2以上の先行技術情報	(a) 単一の文献において又は単一の行為の実行によって公衆の利用に供された先行技術情報 (b) 2以上の関連文献において又は2以上の関連行為の実行によって公衆の利用に供された先行技術情報 (当業者が単一の情報源として取り扱う関連文献又は関連行為の場合) ※ (a)(b) は別個に考慮されなければならない	(a) 単一の文献において又は単一の行為の実行によって公衆の利用に供された先行技術情報 (b) 2以上の関連文献において又は2以上の関連行為の実行によって公衆の利用に供された先行技術情報 (当業者が単一の情報源として取り扱う関連文献又は関連行為の場合) (c) 本願の優先日より先の優先日を有し、本願の優先日より後に公開された完全出願の明細書に記載されている情報

5) Delnorth Pty Ltd v Dura-Post (Aust) Pty Ltd [2008] FCA 1225, [53].

6) Griffin v Isaacs (1938) 12 ALJ 169.

を要する点でイノベーション特許の実体審査と共通するが、技術評価の結果に法的拘束力がなく権利の有効無効について直接影響を与えない点で相違する。

(d) 存続期間

小特許制度の見直しにおいて、存続期間6年は短すぎるとされ、これを受けて8年に設定された。延長幅を検討するに当たって、1995年当時の各国の実用新案相当の制度における存続期間を参照したところ、日本の実用新案が存続期間6年であったものの、多くの国において10年の存続期間が採用されており、10年への延長が妥当という考えも見られた。一方で、1995年当時はTRIPS協定の発効に伴い通常特許の存続期間が16年から20年へと延長されたばかりであり、この延長の比率（1.25倍）を鑑みると6年から10年への延長（1.67倍）は大きすぎるとされ、8年への延長（1.33倍）に落ち着いた。

(3) 制度の利用状況

図1のとおり、オーストラリアにおける近年の通常特許の出願件数は年間30,000件弱程度であるのに対し、イノベーション特許の出願件数は年間2,000件前後であり、イノベーション特許制度の利用は通常特許と比較して小規模にとどまる。小特許制度からイノベーション特許制度への改正に伴い、出願件数は大きく伸びているようにも見られ、この点で制度改正の効果があったようにも思われるが、イノ

ベーション特許出願のうち登録後に審査証明書の発行を受けるものは年2~300件程度にすぎず、一方の小特許制度においては出願の概ね半数以上が審査を経て特許されていたことに鑑みれば、行使可能な状態にある権利の数は改正後むしろ減少していると言える。

一方で、オーストラリア内国民による出願に着目すると、イノベーション特許出願が通常特許出願に対してある程度の規模を有することが確認できる。通常特許においては、内国民による出願は例年7~10%程度にすぎないのに対し、イノベーション特許においては例年61~67%程度と多くの割合を占め、中国からの出願の大幅増があった2016年でも46%を占めた。

出願件数全体としては、通常特許もイノベーション特許も増加傾向にあるが、この傾向は主として外国からの出願増によるものである。通常特許もイノベーション特許も、内国出願の件数は過去10年ほぼ横ばいであり、通常特許2,500件程度に対してイノベーション特許1,100件程度と、内国民による出願のうち3割強がイノベーション特許出願ということになる。

このようなイノベーション特許の出願動向について、評価を行うのは容易ではないが、日本における実用新案のものとの比較を試みると表3のようになり、以下のような点で制度利用が相対的に進んでいるものと見られる。

*通常特許の出願件数に対するイノベーション特許

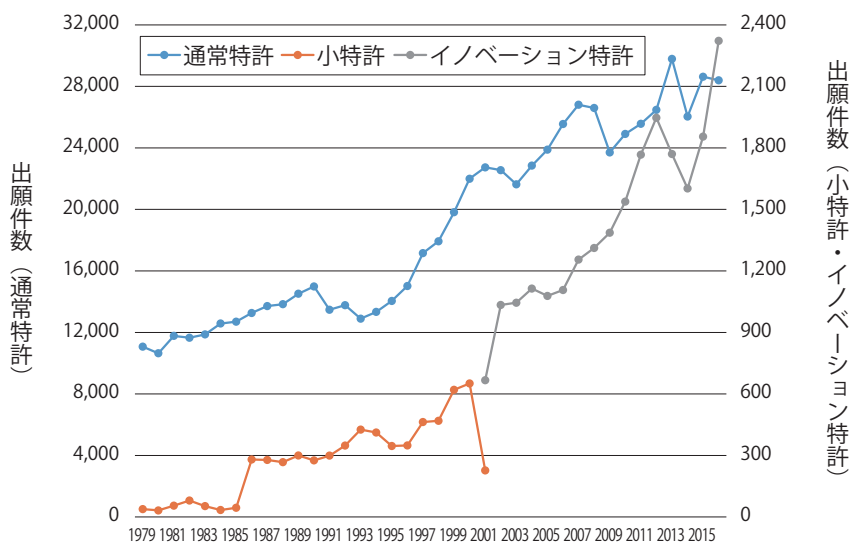


図1 オーストラリアにおける特許出願件数の推移

出典：Intellectual Property - Government Open Data 2017 (Government of Australia)

の出願件数の割合が、特許出願件数に対する実用新案登録出願件数の割合の4倍近く大きい。

- * 実用新案の出願件数が、特許出願件数の減少率の倍近い減少率を示しているのに対し、イノベーション特許の出願件数は、外国人の出願増によるところが大きいものの大きく伸びており、内国出願に限って見ても通常特許と同程度の増加率を示している。
- * イノベーション特許の出願件数に対する審査請求件数の割合が、実用新案の出願件数に対する技術評価書の請求件数の割合に対して3倍近く大きい。
- * 日本においては特許と実用新案の内国出願比率に大きな差がないのに対し、オーストラリアにおいてはイノベーション特許の内国出願比率が通常特許と比較して大きい。

3. 制度廃止に至る議論

イノベーション特許制度の見直しに関する今般の議論は、制度が複数の問題点を有することを端緒として開始され、当初の結論は、制度の廃止と、制度を改正した上での制度維持をオプションとして提示するにとどまるものであった。その後、イノベーション特許に関する経済分析がなされ、その結果に基づいて制度廃止がより望ましいと結論付けられることとなった。以下では、その議論の経過を確認し、結論の根拠となった制度上の問題点及び経済分析の主な内容について整理する。

(1) 制度見直しの経過

イノベーション特許制度の創設後、制度の利用状況を鑑みつつ数度にわたって制度見直しが行われてきたが^{7) 8) 9)}、いずれも制度の改廃を提言するに至るものではなかった。今般の制度廃止の提言に至る一連の検討は、ACIPにより2011年に開始された制度見直し¹⁰⁾に端を発するものである。

ACIPによる制度見直しにおいては、(2)で後述する制度上の問題点等について検討が行われた。しかしながら、イノベーション特許制度が国内中小企業のイノベーションを促進する目的に対して有効であるか否かの実証的評価ができないとして、2014年5月に公開された報告書(以下「ACIP報告書」という。)では、制度を維持すべきとも廃止すべきとも勧告できないという立場を取りつつ、オーストラリア政府が制度の維持を選択する場合に改正すべき事項の提言がなされた¹¹⁾。

これに対しIPオーストラリア(オーストラリア知的財産庁)は、同年9月の知的財産政府オープンデータ(Intellectual Property Government Open Data)の公開を受けて、イノベーション特許制度に関する包括的な経済分析をチーフエコノミスト室により実施し、イノベーション特許制度は中小企業のイノベーション促進に失敗している一方で中小企業に全体としてコストを負担させていると結論づけた報告書(以下「IPA報告書」という。)を2015年に公表し

表3 2016年出願の日豪比較

		オーストラリア		日本	
		通常特許 (a)	イノベーション特許 (b)	特許 (a)	実用新案 (b)
出願全体	件数	28,394	2,322	318,381	6,480
	(a + b) 中割合	92.4%	7.6%	98.0%	2.0%
	対2007年変化	5.9%	85.0%	-19.7%	-37.2%
審査/技術評価	請求件数	27,816	366	240,455	341
	出願件数比	98.0%	15.8%	75.5%	5.3%
内国出願	件数	2,620	1,068	260,244	4,928
	(a + b) 中割合	71.0%	29.0%	98.1%	1.9%
	全出願中割合	9.2%	46.0%	81.7%	76.0%
	対2007年変化	3.2%	2.6%	-22.0%	-41.3%

出典：Intellectual Property - Government Open Data 2017 (Government of Australia) 特許行政年次報告書 2017年版(日本国特許庁)

7) A F Christie and S L Moritz, "Australia's Second-Tier Patent System: A Preliminary Review", IPRIA Report No.02/04 (2004) .

8) IP Australia, "Review of the Innovation Patent - Final Report" (2006) .

9) Productivity Commission, "Public Support for Science and Innovation", Productivity Commission Research Paper (2007) .

10) Advisory Council on Intellectual Property, "Review of the Innovation Patent System - Issues Paper" (2011) .

11) Advisory Council on Intellectual Property, "Review of the Innovation Patent System - Final Report" (2014) .

た¹²⁾。この分析結果を受けて、ACIPは同年にACIP報告書をアップデートし、イノベーション特許制度はその目的を果たしておらず、政府は同制度の廃止を検討すべきと公表した¹³⁾。

その後、オーストラリア政府の独立調査諮問機関である生産性委員会 (Productivity Commission) が、知的財産制度全般に関する見直しを開始し、イノベーション特許制度についてもACIPの見解を踏まえつつその中で取り扱われることとなった¹⁴⁾。その結果、制度上の問題点がイノベーションの障壁を生じさせていること、安く権利取得できるという恩恵は実際にはあまりないと考えられること、特許制度利用コストの軽減は他の政策によって進めることができること等が報告書 (以下「PC報告書」という。) において指摘され、イノベーション特許制度を廃止することが最良と結論付けられて廃止勧告に至った¹⁵⁾。

翌2017年に、オーストラリア政府は廃止勧告を支持する旨回答し¹⁶⁾、イノベーション特許制度を廃止するための規定を含む知的財産関連法の改正法案の草案についてパブリックコメント募集が行われた¹⁷⁾。パブリックコメント募集は同年12月に終了し、2018年3月に改正法案がオーストラリア連邦議会下院に上程された¹⁸⁾、当該改正法案からはイノベーション特許制度の廃止規定は除かれた。これは、パブリックコメントにおいてイノベーション特許制度の廃止に反対する意見が、事業者を含む複数の者から提出されていたことを一因とするものと考えられ、この点について政府は、制度廃止の前に中小企業のニーズをより理解するための協議を実施することとした旨を告示している¹⁹⁾。

(2) 制度の問題点

ACIP報告書又はPC報告書において指摘された、イノベーション特許制度が有する問題点のうち主要なものは以下のとおりである。いずれの報告書にお

いても、これらを解消する制度改正案が制度廃止と併せて検討されたが、(a)に係る改正案は実体審査の必須化であり、(b)に係る改正案は革新性基準の引上げであるところ、いずれもイノベーション特許制度を小特許制度に先祖返りさせかねない内容であり、十分でないことが既に判明しているものである旨がPC報告書において指摘されている。

(a) 法的不安定性

登録されたイノベーション特許のうち、審査請求されるものは全体の15%程度にすぎず、多くのイノベーション特許は有効性が確定しない状態にあるため、第三者の予見可能性を損なっている。日本の実用新案制度も、技術評価を経ていない登録実用新案が多数存在する点において、同様の法的不安定性を有するが、イノベーション特許制度を含むオーストラリアの特許制度においては、表4のとおり侵害に関する損害賠償責任の発生に関する考え方について日本の特許制度・実用新案制度と相違があり、これによって第三者の負担がより重くなっている。

日本の特許制度においては、特許権は設定登録によって発生するものとされており、出願公開から設定登録までの間の発明実施については特許権侵害とはされないものの補償金請求権の対象となり得る。一方、オーストラリアの通常特許制度については、公開から登録までの期間においても、公開日に特許を受けた場合と同じ権利を有する旨が法定されており、登録がなされた場合、出願公開から登録までの期間についても遡って、登録後と同様に特許権侵害があったとして損害賠償を請求することができる。補償金請求権の行使には、相手方への警告又は相手方の悪意が必要とされる (特許法66条1項) ため、補償金の回避のために相手方が公開公報の調査を積極的に行うことは要しないのに対して、オーストラリアの通常特許を公開から登録までの期間について

12) IP Australia et al, "The economic impact of innovation patents", IP Australia Economic Research Paper 05 (2015) .

13) Advisory Council on Intellectual Property, "Review of the Innovation Patent System - Final Report" pp.1-2 (2015) .

14) Productivity Commission, "Intellectual Property Arrangements - Issues Paper" (2015) .

15) Productivity Commission, "Intellectual Property Arrangements - Inquiry Report" (2016) .

16) "Australian Government Response to the Productivity Commission Inquiry into Intellectual Property Arrangements" (2017) .

17) IP Australia, "Draft Legislation: Intellectual Property Laws Amendment (Productivity Commission Response Part 1 and Other Measures) Bill and Regulations 2017" (2017) .

18) Intellectual Property Laws Amendment (Productivity Commission Response Part 1 and Other Measures) Bill 2018 (Cth) .

19) IP Australia, "Introduction of the Intellectual Property Laws Amendment (Productivity Commission Response Part 1 and Other Measures) Bill 2018" (2018) .

表4 侵害に関する損害賠償責任の比較

		オーストラリア		日本	
		通常特許	イノベーション特許	特許	実用新案
過失		不要 善意侵害は免責 特許法123条		推定あり 特許法103条	推定なし —
損害賠償等の対象期間	出願～公開／登録前	×		×	×
	公開～登録前	○		△ (補償金請求権) 特許法65条	
	登録後	○	○ 裁判例(*)	○ 特許法66条1項	△ (過失認定が困難) 実用新案法14条1項
	審査証明／技術評価書発行後		○		○ (要過失認定)

(*) Coretell Pty Ltd v Australian Mud Company Pty Ltd [2017] FCAFC 54

行使することについてそのような要件はないため、オーストラリアにおいては通常特許の出願公開についても一定の監視負担が生じることになる。

一方、日本の実用新案制度においては、実用新案権も設定登録によって発生し、出願公開制度が存在せず補償金請求権も存在しないため、実用新案登録に係る考案実施に対する権利行使が可能なのは設定登録後のみとなる。さらに、特許権侵害と異なり実用新案権侵害についての過失は推定されないことに鑑みれば、実用新案登録がされていることのみによって相手方が過失に陥ったとすることは困難であり、作成された実用新案技術評価書の内容を知っている等の事情があって初めて過失に陥り損害賠償責任を負うものと考えられる²⁰⁾。これに対し、イノベーション特許制度においては、審査証明の発行後

でなければ侵害訴訟を開始することができないが、侵害訴訟における損害賠償額の算定は審査証明の発行日からではなく登録日から起算するものと解されている。したがって、技術評価書の請求がされていない登録実用新案については侵害回避のために積極的な調査を行うことは要しないと考えられるのに対し、イノベーション特許については審査請求がされないものも含め、侵害回避のための一定の監視負担が生じることになる。

また、審査請求前のイノベーション特許による法的不安定性を増す他の要因として、明細書等の補正の制限が比較的緩やかであることにより、イノベーション特許の権利範囲が登録後に変動し得る点が挙げられる。表5のとおり、日本の実用新案制度においては、実用新案権の設定登録後には実用新案技術評

表5 補正・訂正の制限の比較

		イノベーション特許		実用新案	
		新規事項を追加しない補正	誤記又は明白な誤りの補正	新規事項を追加しない補正・訂正	請求項の削除
補正・訂正を行う期間	出願～登録前			○ 実用新案法第2条の2	
	登録～審査証明／技術評価書発行前	○ 特許法第102条(1)	○	以下に限り、1回のみ可 ・クレーム範囲の減縮 ・誤記の訂正 ・明瞭でない記載の釈明 ・請求項間の引用関係の解消 実用新案法第14条の2第1-4項	○
	審査証明／技術評価書発行後	以下に当たらないもののみ可 ・クレーム範囲の拡充 ・明細書記載要件違反 特許法第102条(1)-(2A)	特許法第102条(3)(a)	×	実用新案法第14条の2第7項

20) 大阪地判平成18年4月27日。

● 価値の謄本送達から2月までに訂正が一度だけ可能とされており、訂正の目的もクレームの減縮等に限定されるのに対し、イノベーション特許制度においては、登録後であっても補正が回数の制限なく許容され、補正の内容についても審査証明がされるまでは特段制限されない。イノベーション特許制度においては、審査請求の時期に特段の制限がないことから、審査請求を先送りすることにより、制限なく補正を行う機会を長期にわたり維持できることになる。

(b) 革新性基準の低さ

前述のとおり、革新性基準は新規性基準と大差のないものと見られており、その基準の低さのため、イノベーション特許の審査証明が容易になされるとともに、イノベーション特許の無効化も極端に困難にされていると考えられている。このような低い革新性基準が、イノベーション特許制度に様々な問題点をもたらしているとして、ACIP及び生産性委員会による検討が行われた。

ACIP報告書では、制度に精通した一部の者によって、低い革新性基準に乗じたイノベーション特許制度の戦略的利用が行われていることが論じられた。そのような例としては、後述する分割出願の濫用のほか、存続期間満了間近の通常特許とわずかに異なるイノベーション特許出願を行って実質的な権利延長を図るエバーグリーン戦略や、異議申立がなされた通常特許について細部のみ異なるイノベーション特許を多数出願して異議申立人の対応を困難にする戦略などが挙げられた。

PC報告書では、制度の戦略的利用の問題に加えて、経済分析の結果を踏まえ、革新性基準の低さが価値の低いイノベーション特許の量産につながっていると指摘された。そのような量産されたイノベーション特許が、法的不安定性を増大させるとともに、権利関係が複雑化し参入障壁として機能する「特許の藪」の一因となるほか、イノベーション特許の市場価値に関するシグナリング効果を減じることとなり、その結果として中小企業によるイノベーションの促進という制度の目的が果たされ難くなりかねない

ことが論じられた。

(c) 分割出願の濫用

制度の戦略的利用の最たるものとして、ACIP報告書及びPC報告書の双方で大きく取り上げられたのが、通常特許出願の分割出願としてイノベーション特許出願を多数行うものであった。これは、係属中の通常特許出願について侵害が疑われる製品があった場合に、当該通常特許出願からの分割により複数のイノベーション特許出願を行い、当該製品の特徴に向けられたクレームをそれぞれのイノベーション特許出願に含めることで当該製品を包囲するというものである。

この戦略の事例として、チャイルドシートに係る1件の通常特許及び当該通常特許出願から分割出願された9件のイノベーション特許の侵害に関する一連の連邦裁判所裁判例²¹⁾がある。この事件において、被告Infaは原告Britaxの通常特許を回避するための設計変更を自社製品に様々加えていたが、原告Britaxは設計変更後の構成を狙ったクレームを含むイノベーション特許を次々分割出願していたところ、結論として特許侵害が認められている。

この事件は、第3次判決において、イノベーション特許の侵害について損害賠償額を当該イノベーション特許の出願日（分割出願の場合、親出願の出願日）から算定できる旨判示されたことにより注目を集めた。この判決は、オーストラリア特許法において、通常特許及びイノベーション特許の存続期間等の起算点として「特許日（date of patent）」という語が出願日とは別途定義され用いられていたところ、通常特許については公開日から損害賠償を請求できることとする規定が設けられているのに対し、イノベーション特許についてはそのような規定がないことから、特許日から損害賠償の請求が可能であったものであった。この判決によれば、イノベーション特許を通常特許から分割出願することによって、通常特許では損害賠償請求できない期間に遡って損害賠償請求ができることになるため、この戦略に注目が集まることとなった。

21) Britax Childcare Pty Ltd v Infa-Secure Pty Ltd [2012] FCA 467; Britax Childcare Pty Ltd v Infa-Secure Pty Ltd [No 2] [2012] FCA 1018; Britax Childcare Pty Ltd v Infa-Secure Pty Ltd [No 3] [2012] FCA 1019; Britax Childcare Pty Ltd v Infa-Secure Pty Ltd [No 4] [2015] FCA 651.

その後、PC報告書公表の翌2017年に、別の事件の連邦裁判所合議法廷において、イノベーション特許の侵害についての損害賠償額を特許日ではなく登録日から算定すべき旨の判断が示された²²⁾。連邦裁判所合議法廷は連邦裁判所（単独法廷）の上級審に当たるため、上記第三次判決におけるイノベーション特許の侵害の起算点に関する判断は覆された形となる。したがって現在では、この戦略の魅力は大きく減じているものと見られ、制度上の問題の少なくとも一部は解消しているものと考えられる。

このような損害賠償額の起算点に関する判例法のほか、審査証明がされるまで制限なく補正が行える点も、イノベーション特許の分割出願が濫用される一因となり得る。通常特許出願からイノベーション特許出願を分割出願しておき、被疑侵害品の特徴が明らかになってから補正及び審査請求を行うという戦略を採ることで、分割出願を通常特許出願とした場合よりも補正可能な時期を先送りすることが可能となる。

(3) 経済分析

IP オーストラリアによる経済分析においては、一般的な出願動向分析にとどまらず、各種経済指標との相関分析や出願人の企業規模別動向分析、イノベーション特許制度自体の費用対効果分析等が試みられた。IPA 報告書において示された分析結果のうち、ACIP の見解又はPC 報告書において明示的に参照されたものを中心に以下で取り上げる。

(a) 経済指標との相関分析

研究開発支出、研究開発人員数、企業存続率等の各種経済指標について、イノベーション特許制度の利用に関する統計値との相関関係の有無について分析が行われた。イノベーション特許の件数が少ないこと等により、統計的に有意な結果が得られた分析は限られるが、一部の指標に関する分析においては、イノベーション特許出願を行う企業の優位性が示される結果となった。

特に、イノベーション特許制度が研究開発活動を

促進する目的を果たしているかの検証に資する分析として、企業の研究開発支出と特許出願行動との間の相関関係の評価が以下のように行われた。

- 2001-2013年の期間に研究開発減税を利用した企業を、この間における出願行動別に3グループ(①イノベーション特許出願あり620社、②通常特許出願のみ3367社、③特許出願なし69734社)に分類。
- グループ①とグループ③から、属性が類似する標本を抽出。抽出はオーストラリア・ニュージーランド標準産業分類(ANZSIC)の最上位分類単位で行い、属性の類否は、従業員数、外国企業の子会社であるか否か、所在地(緯度経度)を元に決定する。
- 上記2.で抽出した標本について、研究開発支出の平均処置効果(ATET: Average Treatment Effect on the Treated)を推定。
- 上記2.及び3.を、グループ②とグループ③の間についても実施。

その結果、表6のとおり、グループ①については製造業の研究開発支出に関してのみ有意水準1%の結果が得られ、製造業においてイノベーション特許出願ありの企業の研究開発支出が特許出願なしの企業と比較して平均258万豪ドル多いと推定された。

表6 特許出願なしの企業に対する研究開発支出額の差

産業分類(ANZSIC)	イノベーション特許あり	通常特許のみ
B 鉱業		6.242 **
C 製造	2.584 ***	1.269 ***
E 建設	-12.309 *	
I 運送・倉庫	47.069 *	
M 専門・科学・技術職		1.020 ***
P 教育業		-0.089 **
Q 健康管理・介護		0.313 **
R 芸術・余暇		1.759 ***

(単位: 100万オーストラリアドル。*、**、***は有意水準10%、5%、1%を指す)

出典: The economic impact of innovation patents (IP Australia Economic Research Paper 05)

22) Coretell Pty Ltd v Australian Mud Company Pty Ltd [2017] FCAFC 54.

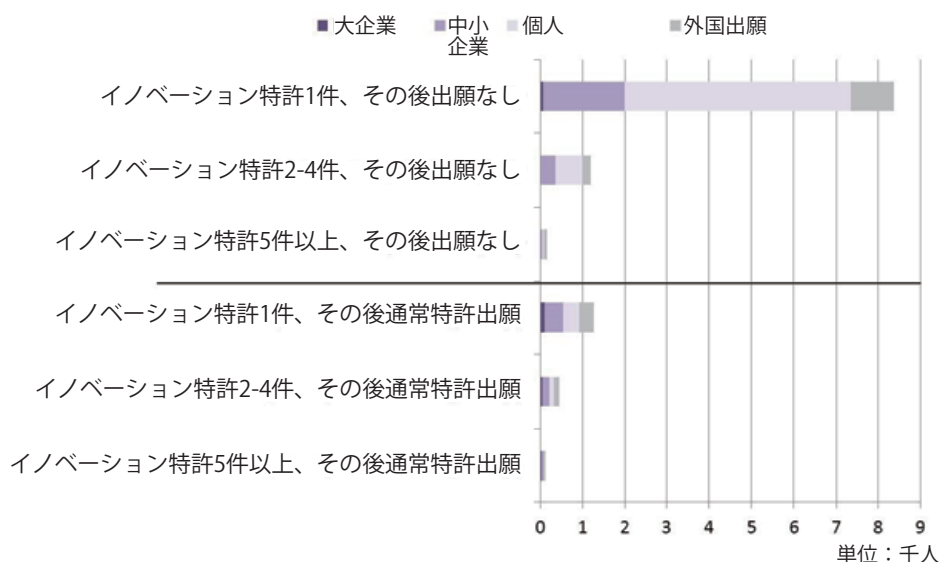


図2 イノベーション特許出願後の出願状況

出典：The economic impact of innovation patents (IP Australia Economic Research Paper 05)

(b) 国内出願人の規模別動向分析

2001-2013年の国内出願人によるイノベーション特許出願は、大企業、中小企業、個人によるものがそれぞれ6%、31%、63%であり、制度目的において意図されたとおり個人・中小企業出願人を中心に利用されていると言える。しかしながら、制度目的はこれらの者によるイノベーションの促進であり、イノベーション特許制度の利用を契機にその後のイノベーションが行われているかどうかを分析する必要がある。

この点を、図2のとおり、イノベーション特許出願の後に通常特許出願が行われているか否かという観点で分析すると、イノベーション特許制度の利用有無にかかわらず通常特許出願を以前から行っているであろう大企業・外国出願人についてそのことが確認できる一方、中小・個人出願人の74%はイノベーション特許を1件出願するのみでその後一切の特許出願をしていないという結果になった。

さらに、審査証明を受けるイノベーション特許出願の割合について見ると、大企業44%、中小企業22%、個人11%であり、中小・個人出願人を合わせると、その83%のイノベーション特許出願について審査証明がされておらず行使可能な権利が生じていない。また、イノベーション特許の出願年からの経過年数ごとの現存率（登録件数に対する現存登録件数の割合）について見ると、図3のとおり、すべての時点において高い順に大企業、中小企業、個人と

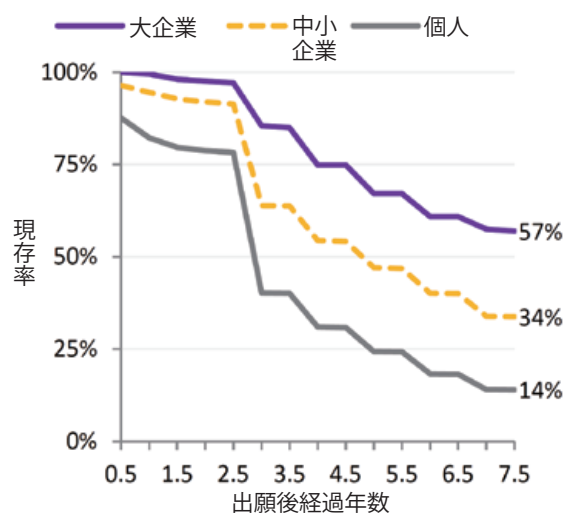


図3 現存率の推移

出典：The economic impact of innovation patents(IP Australia Economic Research Paper 05)

なっている。中小企業の低現存率は廃業率の高さに起因するという分析もあり得るが、事業者登録の抹消等と権利失効が同年に起きた例を調査したところ100件未満とわずかであったことから、中小企業は意図的に更新料納付をしていないものと考えられる。

(c) 費用対効果分析

イノベーション特許制度の費用対効果について、制度が存在することにより生じる価値と、制度により生じるコストの双方を見積もる形で分析が行われ

た。コストには、制度ユーザーが負担するユーザーコストと、ユーザー以外の第三者が負担する第三者コストが考えられるところ、後者については推計が容易でなくIPA報告書においても具体的な金額は見積もられていない。価値とユーザーコストを見積もったところ、以下のとおりいずれも1000万豪ドル台前半であり、第三者コスト次第で価値が相殺されかねないという結果となった上、価値の多くが大企業に属していると思われるのに対し、ユーザーコストの大半は中小企業や個人が負担していることが明らかになった。

価値の推計は、イノベーション特許1件の価値に発明自体の価値（特許権がなくとも存在する価値）と特許化による付加価値（特許権による独占から生じる価値）の2つが含まれると考えられることから、前者と区別された後者のみを対象に設定して、以下の手順で行われた。

1. 利用者アンケート調査結果等により、イノベーション特許1件当たりの価値の分布を推定
2. 分布の各区間の中央値と件数を積算し、価値の合計を推計。価値が100万豪ドル超とされた区間については、価値を一律100万豪ドルとして計算。
3. 以下の仮定を基に、価値の合計と審査証明率から付加価値の合計を算出
 - a. 審査証明済のものについては、米国特許についての先行研究を参考に、発明自体の価値1に対して付加価値0.38~0.63とする
 - b. 審査証明未了のものについては、行使可能な権利が生じていないことから付加価値0とする

この結果、イノベーション特許制度がもたらす付加価値は、年間1000万~4000万豪ドル程度と推計さ

表7 イノベーション特許制度のユーザーコスト（中間値）

	大企業	中小企業	個人
庁料金	\$71,000	\$296,000	\$381,000
出願コスト	\$561,000	\$3,180,000	\$6,359,000
登録更新コスト	\$14,000	\$78,000	\$156,000
中間処理コスト	\$24,000	\$135,000	\$271,000
異議申立コスト	\$20,000	\$114,000	\$228,000
合計	\$690,000	\$3,803,000	\$7,395,000

出典：The economic impact of innovation patents (IP Australia Economic Research Paper 05)

れた。なお、上記(b)で見た審査証明率の偏りや、発明自体の価値の高さの傾向から、この付加価値の多くは大企業に属していると思われる。

一方のユーザーコストには、IPオーストラリアに納付する庁料金に加え、出願、中間処理、登録更新、異議申立のそれぞれの手続や対応のために出願人自身が要する検討・処理時間や代理人費用が含まれる。これらについて、件数及び推定所要時間等に基づいて推計すると、年間650万~1800万豪ドル程度となる。この推計の中間値について内訳を示すと表7のようになり、中小企業や個人出願人による出願の割合が大きい結果として、ユーザーコスト95%程度を中小企業や個人出願人が負担している形になる。

4. 実用新案制度との関係

イノベーション特許制度の廃止に向けた一連の過程で検討された事項について、日本の実用新案制度との関係においてどのように捉えることができるかを検討する。

(1) 制度上の問題の有無

イノベーション特許制度の見直しは、同制度が複数の制度上の問題点を有することを端緒として開始された。しかしながら、実用新案制度においては、同様の問題点は存在していないと考える。

(a) 法的不安定性

イノベーション特許制度においては、登録後に審査請求されるイノベーション特許は15%程度にすぎず、残り85%のイノベーション特許が法的不安定性を招いているとされた。実用新案制度においては、登録件数に対する技術評価書請求件数は近年5~10%程度にすぎず、実体審査・技術評価を経っていない権利の比率の上で、イノベーション特許制度以上の法的不安定性を内包しているように見える。登録件数についても、イノベーション特許が年1,300~2,300件程度であるのに対し、実用新案は年6,000~10,000件と多いことから、実体審査・技術評価を経っていない権利の数の観点からも、実用新案制度による法的不安定性は大きく見える。

しかしながら、実体審査・技術評価を経っていない

● 権利は行使不可能なものであり、その大半はそのまま存続期間を満了するものであるから、そのような権利が多数存在することのみをもって法的不安定が大きいと論じるのは適切でない。実質的な法的不安定性の大小はむしろ、行使不可能と目されていた権利が実体審査・技術評価を経て行使可能となった場合に、第三者にもたらす不測の影響の程度によって評価すべきであると考ええる。

● この点、3.(2)(a)においてイノベーション特許制度の問題点として掲げた、審査証明前に行われた侵害行為について損害賠償責任が生じる点や、登録後審査証明前に補正が制限なく行える点は、いずれも第三者に不測の影響をもたらすものであるが、このような問題点は実用新案制度には存在しない。すなわち、技術評価を経ていない登録実用新案の割合や件数にかかわらず、そのような登録実用新案はその後技術評価を経ても、イノベーション特許制度のような不測の影響を第三者にもたらすものではない。

したがって、イノベーション特許制度において問題とされる法的不安定性は、実用新案制度においては実質的には生じていないと考えられる。

(b) 進歩性基準

● イノベーション特許制度における革新性基準は、通常特許制度における進歩性基準と比較して著しく低い水準のものであり、イノベーション特許の価値低下や制度の戦略的利用の原因となっているとされた。これに対し、実用新案制度における進歩性基準は、特許制度における進歩性基準と比較しても、法文上の文言の相違（特許法29条2項の「容易」に対する実用新案法3条2項の「きわめて容易」）はあるものの、実質的な差異はないものとされる。すなわち、イノベーション特許と通常特許の間に存在するような基準の違いは、実用新案と特許の間には存在せず、基準が異なることによる諸問題は実用新案制度においては生じないものと考えられる。

(c) 分割出願の濫用

● 通常特許出願からイノベーション特許出願への分割の濫用の問題については、主要因と考えられる損害賠償額の起算点に関する判例法上の混乱が解消されたため、現在では一定程度解決された状況にあるものと考えられる。この点についてさらに、実用新

案制度では通常、イノベーション特許制度における現在の判例法上の起算点（登録時）よりも実用新案権者に不利な起算点（早くとも技術評価書作成後）により損害賠償額が算定されると解されることに鑑みれば、特許出願からの分割出願を実用新案登録出願に変更することによる利益は、イノベーション特許出願を分割出願として用いる場合と比較してより乏しいものとなる。

加えて、イノベーション特許の補正は審査証明がされるまで制限なく行えることから、補正の時期を通常特許よりも後ろ倒しできるという点も、分割出願としてイノベーション特許出願を用いる動機となり得る。一方、実用新案制度においては、登録後に補正を行うことはできず、クレームの減縮等限られた目的での訂正を一度だけ行うことができるというように厳格な制限が課されるため、制限なく補正可能な時期は特許出願の場合よりも限られる。よってこの点においても、特許出願からの分割出願を実用新案登録出願に変更するメリットは認められない。

したがって、分割出願として特許出願に代えて実用新案登録出願を用いることについて、分割出願としてイノベーション特許出願を用いる場合のような利点は存在せず、実用新案制度において分割出願が濫用される事態は生じ難いと考えられる。

(2) 経済分析の有効性

ACIP 報告書及びPC 報告書のいずれにおいても、イノベーション特許制度の問題点への対応として、制度廃止のみならず制度改正による方法も検討されたが、結論として制度廃止が選択されるに至ったのは、IPA 報告書において示された経済分析の結果によるところが大きい。実用新案制度は、イノベーション特許制度と同様の制度上の問題は有していないため、制度の改廃を急ぎ検討する状況にはないと考えられるが、今後他の理由により改廃を検討する必要がある場合には、同様の経済分析がその検討に大きな示唆を与える可能性がある。

IPA 報告書において示された経済分析はいずれも、必要なデータが得られれば、実用新案制度についても類似のものを実施できる。企業の研究開発活動等と実用新案登録出願行動との相関や、実用新案出願人の規模別動向については、特許庁等の行政保

有データを利用して、IPA報告書のものと類似の分析が可能なものと考えられる。一方、実用新案制度の付加価値とユーザーコストの分析については、前者には実用新案権1件あたりの価値を推定するための権利者アンケート情報が、後者には手続ごとの所要時間や代理人費用等の情報が必要となるため、行政保有データに加えて出願人や代理人を対象とした調査が求められる。

(3) コスト軽減効果

PC報告書においては、イノベーション特許制度の廃止を勧告するに当たり、イノベーション特許制度の問題点のほか、イノベーション特許制度に権利取得コスト軽減効果がありえないと考えられることや、特許制度利用コストの軽減に資する施策がイノベーション特許制度の他に複数進められていることが指摘されている。ここで言うコストは、3.(3)(c)で取り上げたユーザーコストに当たるものであり、庁料金に加えて手続等に要する出願人自身の検討・処理時間や代理人費用を含む。イノベーション特許制度を利用しても通常特許制度の場合と比較してコ

ストがあまり軽減されないという点は、出願から実体審査の完了までに要するユーザーの検討・処理時間や代理人費用が両制度でほぼ変わらないとされたことによるところが大きい。

仮に、イノベーション特許制度を利用した場合に得られるコスト軽減効果が、特許制度に関する他の施策のものと比較して十分に大きかったとすれば、制度を廃止すべきとした結論に影響した可能性がある。すなわち、実用新案制度の改廃を検討する必要が生じた場合においては、経済分析の結果と同様に、実用新案制度がもたらすコスト軽減効果の程度も、その検討に際して示唆を与え得るものと考えられる。このような観点から、以下では、特許制度と実用新案制度それぞれの制度利用コストの差について、通常特許制度とイノベーション特許制度のコスト比較を参考に評価を試みる。

(a) 庁料金

各制度における主要な庁料金を比較すると表8のようになり、イノベーション特許制度・実用新案制度のいずれも、通常特許制度・特許制度と比較して料金が安価に設定されていると言える。制度間の料

表8 庁料金の比較

		オーストラリア (オンライン手続)				日本			
		通常特許		イノベーション特許		特許		実用新案	
審査 / 評価前	出願	\$370	出願料	\$180	出願料	14,000円	出願料	14,000円	出願料
	審査/ 技術評価	\$490	審査請求料	\$500	審査請求料	118,000円+ (請求項数× 4,000円)	審査請求料	42,000円+ (請求項数× 1,000円)	技術評価請求料
	受理/ 登録	\$250	受理费 請求項数が20超の場合、 超過1項ごとに\$110追加	\$0	なし	6,300円+ (請求項数× 600円)	特許料 (登録後第 1-3年分の 合計)	6,300円+ (請求 項数×300 円)	登録料 (登録 後第1-3 年分の合 計)
	小計	\$1,110	※1	\$680		161,300円	※1	68,800円	※1
審査 / 評価後	更新	毎年\$300	更新料 (出願後第 4-9周年)	毎年\$110	更新料 (出願後第 2-4周年)	毎年6,400円 + (請求項数 ×500円)	特許料 (登録後第 4-6年分)	毎年6,100円 + (請求項数 ×300円)	登録料 (登録後第 4-6年分)
		毎年\$550	更新料 (出願後第 10-14周年)	毎年\$220	更新料 (出願後第 5-7周年)	毎年19,300円 + (請求項数 ×1,500円)	特許料 (登録後第 7-9年分)	毎年18,100円 + (請求項数 ×900円)	登録料 (登録後第 7-10年分)
		毎年 \$1250	更新料 (出願後第 15-19周年)			毎年55,400円 + (請求項数 ×4,300円)	特許料 (登録後第 10-25年分)		
		毎年 \$2550	更新料 (出願後第 20-24周年)						
8年小計	\$1,200		\$990						
10年小計					184,000円	※1 ※2	113,200円	※1 ※2	
合計	\$2,310		\$1,670		345,300円		182,000円		

※1：請求項の数により変動する料金について、請求項の数を5と仮定。 ※2：登録日は出願日から1年以内と仮定。

金比を見ると、特許制度に対する実用新案制度の料金設定のほうが、通常特許制度に対するイノベーション特許制度の料金設定よりも、総じて減額幅が大きい。よって、実用新案制度の利用による片料金面でのコスト軽減効果は、現時点においては、イノベーション特許制度利用の場合と比較してより大きいものと考えられる。

一方、日本の特許制度には、中小企業等を対象とした料金軽減制度が存在する。このような料金軽減制度は、日本のほか米仏中韓等において導入されているが、オーストラリアには特許関係料金の軽減制度は存在せず、PC報告書においても軽減制度についての言及は一切ない。日本の料金軽減制度の対象となる中小企業は、現行法では非課税法人やスタートアップ企業、研究開発型中小企業等に限定されているが、今後この対象を全中小企業に拡大するべく、特許法等における料金軽減制度に関する規定の改正を含む法案が今国会において審議されているところである²³⁾。

特許関係料金に軽減制度が適用される場合、審査請求料及び第1年から第10年分の特許料が半額に軽減され、表8の例において権利を10年維持する場合の料金総額は、技術評価を経た登録実用新案のものよりもわずかながら安価な179,650円となる。実用新案関係料金については、中小企業を対象とした軽減措置がない(一部の個人に減免・猶予措置が適用されるのみ)ことと合わせて鑑みれば、制度利用コストの軽減を特に必要とする中小企業にとって、実用新案制度の利用による片料金面でのコスト軽減効果は、特許関係料金の軽減制度の対象拡大により代替され失われるものと考えられる。

したがって、片料金面でのコスト低減効果は、イノベーション特許制度においては小さいながら認められる一方、実用新案制度においては将来的には存在しないこととなる。

(b) 出願人自身の検討・処理時間

特許関係手続と実用新案関係手続において、それぞれの程度の時間を出願人が要しているのかについては、それを示す情報源は見当たらず、(2)で指

摘したとおり調査を行う必要がある。その一方で、両手続の内容に大きな相違は見られず、特に同一の発明・考案について特許出願・実用新案登録出願を行う場合を想定すると、両者の間に有意な差は生じないものと考えられる。

したがって、各制度における手続等のための検討・処理時間について調査の必要性は依然残るものの、イノベーション特許制度についての検討と同様に、実用新案制度の利用に出願人が要する時間的コストは、特許制度を利用する場合と大きく相違しない可能性が高いものと見られる。

(c) 代理人費用

2002年から2003年にかけて弁理士を対象に行われたアンケートの結果によれば²⁴⁾、同一条件の明細書等について、特許出願に対する手数料が平均30.0万円、成功報酬が平均11.8万円であるのに対し、実用新案登録出願に対する手数料は平均26.6万円、成功報酬が平均6.1万円であり、実用新案関係手続について代理人費用が安価に設定されている傾向がうかがえる。現在でもこのような傾向が維持されているかは必ずしも明らかではないが、この傾向を前提とすれば、イノベーション特許制度とは異なり、実用新案制度には代理人費用について一定の軽減効果が認められることになる。

上記アンケート結果においては、実用新案制度を利用した場合の代理人費用(出願手数料及び成功報酬)の軽減幅は平均9.1万円である。イノベーション特許制度においては、通常特許制度の利用に対するコスト軽減効果が片料金についてのみ認められるところ、実体審査を経るまでの差が430豪ドル、その後8年満了までの差が640豪ドルであることと比較すると、実用新案制度の利用による代理人費用の軽減効果は、明細書等に関する条件設定にもよるが、イノベーション特許制度の利用によるコスト軽減効果よりも大きいものとなる可能性がある。しかしながら、これらのコスト軽減効果の違いは2倍に満たないものにすぎず、実用新案制度のものがイノベーション特許制度のものに比べて十分に大きいとまで言えるかは明らかではない。

23) 不正競争防止法の一部を改正する法律案(第196回国会閣法第30号)。

24) 日本弁理士会「特許事務報酬(弁理士手数料)に関するアンケート結果」pp.3-7(2003)。

したがって、実用新案制度においては、コスト軽減効果が代理人費用についてのみ認められる可能性があり、総体としてのコスト軽減効果でイノベーション特許制度のものを一定程度上回ることであり得るが、その差が改廃の検討に当たってイノベーション特許の場合と結論を異ならしめるに十分なものであるかについては、なお検討の余地があるものと考えられる。

5. 実用新案制度への示唆

これまでの検討を踏まえ、我が国の実用新案制度の在り方についての示唆として、今般のイノベーション特許制度の廃止に向けた一連の動きから導き得る事項について考察する。

(1) 現行制度への示唆

イノベーション特許制度は、実用新案制度と一見類似する制度であるが、細部においては違いが多々見られるものであった。そのような制度上の相違点のうちいくつかのものは、イノベーション特許制度の問題点そのもの又は問題を悪化させるものであると評価され、これらを端緒としてイノベーション特許制度の廃止勧告に至る議論が開始されるに至っている。このような経緯によれば、イノベーション特許制度の問題点とされたものを実用新案制度は有し

ていないのであるから、イノベーション特許制度の廃止に向けて今般なされた議論は、実用新案制度についてそのまま当てはめられるものではなく、実用新案制度について同様に廃止すべきことを示唆するものと解することはできない。

その一方で、イノベーション特許制度において問題点とされた事項と、実用新案制度における対応事項の比較検討からは、両制度における権利者と第三者の間のバランスの取り方が相互に逆向きであることが伺える。例えば、イノベーション特許制度の問題点に関連して挙げられた、侵害の際の損害賠償額を出願後間もない登録時から起算し得る点は、通常特許制度を利用した場合と比較して、法的不安定性を増す一方で特許権者には有利に働く。これに対し、実用新案制度における過失の不推定は、特許制度を利用した場合と比較して、法的不安定性を軽減する一方で実用新案権者には不利に働く。今般の検討からは、イノベーション特許制度におけるアプローチが権利者寄りに過ぎるということはあるが、実用新案制度におけるアプローチが適切であるとまでは言うことはできず、実用新案制度がイノベーション特許制度とは逆に第三者寄りに過ぎるものとなっている可能性は否定できない。

さらに、近年の実用新案登録出願件数は、図4に示すとおり、同様に減少傾向にある特許出願と比較して急速な割合で減少しており、加えて技術評価の請求件数及び出願件数に対する請求率も減少傾向に

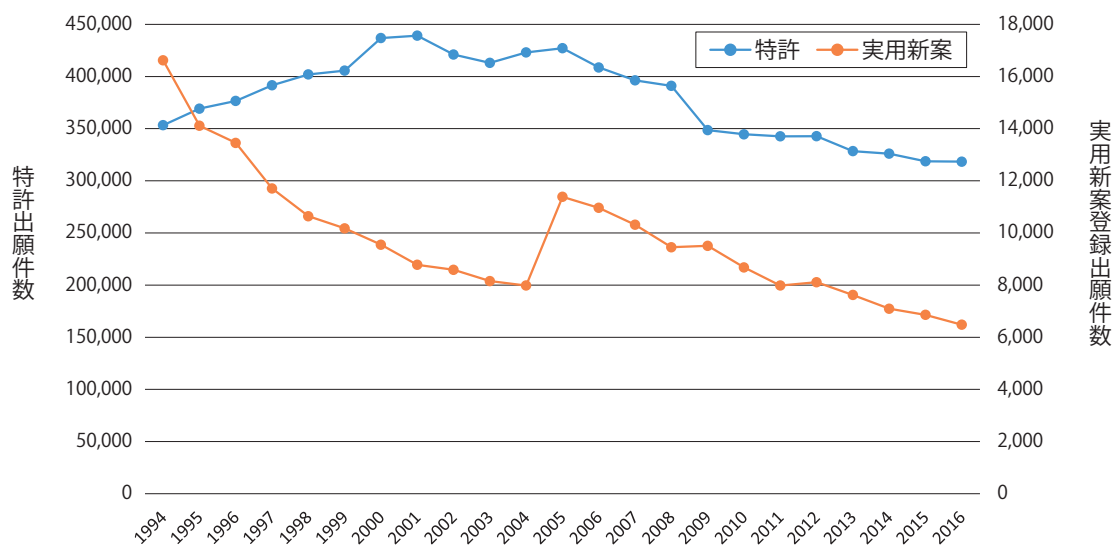


図4 実用新案登録出願件数の推移

出典：特許行政年次報告書

ある。このような傾向は、必ずしも制度の内容のみにより生じるものではないが、制度内容に起因するものと仮定した場合、制度が実用新案権者に有利なものと受け取られているのであれば、このような傾向となることは想定し難いことに鑑みると、実用新案権者にとって制度がむしろ不利なものであると受け取られている可能性が高い。以上を踏まえると、イノベーション特許制度と実用新案制度の比較検討からは、現行実用新案制度に含まれる一部の事項が、実用新案権者にとって過度に厳しい内容となっている可能性が示唆されるものと考えられる。

(2) 将来の在り方への示唆

イノベーション特許制度の廃止に向けて今般なされた議論は、実用新案制度の改廃について直ちに示唆を与えるものではないが、将来において実用新案制度の改廃検討が必要な状況に至った場合に参考となり得る事項を多く含む。まず、制度の廃止が選択肢に挙がる状況においては、制度に関する経済分析が、制度の維持又は廃止のいずれかを選択する上での考慮要素として有用であろうことが示唆される。今般の議論を参考とすることで、実用新案制度についても同様の経済分析を行うことができると考えられ、さらにその過程で得られる情報により、本稿で簡易的になされたコスト軽減効果の検討についても、より精緻化した上で考慮要素に加えることが見込まれる。

また、将来的に実用新案制度の改正が検討される場合に関しては、イノベーション特許制度について問題とされた方向への制度改正により同じ轍を踏むことのないようにすべきことが示唆される。例えば、実用新案制度における進歩性要件について、基準の引下げや他要件への置換を提案する論が見られるところ²⁵⁾²⁶⁾²⁷⁾、新基準が革新性基準のように低すぎるものにならないよう留意する必要があると考えられる。

6. 結び

本稿では、オーストラリアにおけるイノベーション特許制度の廃止は、我が国の実用新案制度と制度上相違する事項に起因する問題への対処を契機に検討されたものであり、我が国の実用新案制度を廃止すべきことを直ちに示唆するものではないことを示した。一方で、現行実用新案制度が実用新案権者にとって過度に厳しい内容となっている可能性が示唆されることを指摘した。また、将来における実用新案制度の改廃検討に際して、イノベーション特許制度に関してなされた経済分析の手法の適用可能性及び有用性や、制度改正に避けるべき方向性が示されていることを述べた。本稿が、オーストラリアにおけるイノベーション特許制度の廃止に向けた経緯の理解や、我が国実用新案制度の在り方の検討の一助になれば幸いである。

なお、本稿は、特許庁の知的財産制度外国研修による、メルボルン大学ロースクールにおける在外研究の成果の一部をまとめたものである。本研究の機会をいただいた両組織及び、筆者の受入を担当いただいたメルボルン大学ロースクールアジア法センターのStacey Steele准教授に、この場を借りて深く御礼申し上げる。

Profile

北元 健太 (きたもと けんた)

平成18年4月 特許庁入庁
平成22年4月 特許審査第四部審査官(情報処理)
平成23年7月 総務部総務課
平成24年7月 特許審査第四部審査官(伝送システム)
平成26年4月 経済産業省商務情報政策局情報経済課
平成28年4月から現職

25) 清水将博「実用新案制度の活用に関する一考察」, 特許懇, no.268, pp.76-98 (2013).

26) 平成25年度特許委員会(第1委員会及び第2委員会)第4部会「新たな実用新案制度の創設の提案」, パテント, Vol.67, No.7, pp.31-38 (2014).

27) 岡本義則「新たな実用新案制度における付加価値性の提案に関する考察」, パテント, Vol.69, No.10, pp.65-71 (2016).