

実用新案の使い道

特許業務法人 有古特許事務所
弁理士 下村 裕昭

1. はじめに

特許権と実用新案権とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」（特許法2条、実用新案法2条）を保護する点で共通するが、巷の書店には、「特許訴訟」なる標題の書籍があっても、「実用新案権訴訟」を謳うものは皆無であるし、「特許事務所」や「特許部」はあっても「実用新案事務所」や「実用新案部」なるものは存在しない。特許庁発行の特許行政年次報告書2016年版によれば、特許出願が318,721件／年であるのに対し、実用新案登録出願は6,860件／年しかなく、実用新案のシェアは2％に過ぎない。

しかし、食品や日用品のパッケージの裏面を見ると、時々、「実用新案登録済（実用新案登録第〇〇〇〇〇〇〇号）」と書かれている。知財裁判例を見れば、実用新案権に基づいて権利行使がなされた例もある。実用新案権は、日陰の存在であるが確かに生存しているのである。

従前、実用新案権は小発明を保護すると説明されることがあったが、そのような説明は妥当だろうか。実用新案権は、無審査主義であり、権利行使は難しいという声も多いが、本当に使えないのだろうか。本稿では、事業者の方々にとって何かほんやりとした存在であろう実用新案について、その実体を明確にし、良い使い道を導き出してみたい。

2. 実用新案の制限事項

(1) 保護対象

実用新案法の保護対象は、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」である（実用新案法1条）。従って、方法や組成物やプログラム等のようなものは保護対象とならず、特許しか選択余地はない。

(2) 存続期間

特許権の存続期間は、出願日から20年である（特許法67条）。それに対し、実用新案権の存続期間は、出願日から10年である（実用新案法15条）。よって一般には、ライフサイ

クルの比較的短い製品を保護するのに適すると言われる。

逆に言えば、事業見込みとして、出願日から10～20年の時期に自社／他社の実施が盛んになると予測されるものでは、特許を選択すべきである。

(3) 技術評価書を提示した警告

実用新案権は、特許と異なり実体審査を経ずに登録されるため、特許庁に実用新案技術評価を請求し、特許庁による進歩性等の審査結果を記載した実用新案技術評価書を侵害者に提示して警告をした後でなければ、権利行使することができない（実用新案法29条の2）。

警告自体は、特許においても提訴前に行われるのが通例であるが、侵害行為の発見後に即座に警告を行うことはできず、一旦、特許庁に実用新案技術評価を請求して技術評価書を受け取るという工程が必要になり、その評価は通常は肯定的なものであることが求められる。

(4) 訂正

特許権侵害訴訟では、侵害論として、被疑侵害者の製品が特許の権利範囲内に属するか否かの属否論のみならず、特許権に進歩性欠如等の無効理由が存在するか否かの無効論も争われることが殆どであり、特許権者は、被疑侵害者が提示する先行技術を回避するために、権利範囲（即ち、請求項）を減縮する訂正を行うことにより防御を図る場合がある。

実用新案法においても、この訂正の制度が用意されているが、特許と異なり、減縮の訂正は通算で1回のみ制限される（実用新案法14条の2）。

上述した技術評価書で、進歩性欠如との評価を受けた場合に、請求項を減縮して引用文献を回避する訂正をしてから2度目の実用新案技術評価の請求（必要に応じて上申書で意見提出）を行うケースを想定すれば、権利行使後には訂正のカードが残っていないことになる。そのため、実用新案登録出願にあっては、請求の範囲に従属請求項を多く作成し、独立請求項の進歩性が危うくなっても、何れかの従属請求項の進歩性が保たれるようにしておくことが求められる。

3. 進歩性のハードル

進歩性欠如の判断に関し、特許法では「容易に発明をすることができた」（特許法29条2項）と規定されているが、実用新案法では、「きわめて容易に考案することができた」（実用新案法3条2項）と規定されている。

しかし、特許・実用新案審査基準（特許庁）では、「審査官は、原則として、特許出願の審査における先行技術調査（「第I部第2章第2節 先行技術調査及び新規性・進歩性等の判断」参照）と同様の手法で先行技術調査をする。」と規定され、かつ、「請求項に係る考案の新規性、進歩性等について評価をする際には、審査官は、それぞれの実体的要件に関連する特許出願

の審査基準（「第Ⅲ部第2章 新規性・進歩性」から「第Ⅲ部第4章 先願」まで）に準じて評価をする。」と規定されており、実際には、実用新案の進歩性審査は、特許と同様にして行われる。

実用新案には、特許同様の差止請求権（実用新案法27条）が認められ、かつ、特許法同様の損害額推定規定（実用新案法29条1項及び2項）が設けられており、実用新案権者に特許同様の強力な権利を付与する以上、権利者と第三者との利益衡量の観点からすれば、実用新案権の有効性に、特許同様の基準が設けられることは自然なことと言える。

実際、判例データベースで幾つか判例を見ても、実用新案権の無効性判断において特に権利者に寛容な判断は認められなかった。特許に比べて実用新案の進歩性のハードルが低いとの噂は、誤りである。（ところで、日本以外にも実用新案権の制度がある。各国の制度は似通っているものの、日本の実用新案権制度と全く同じわけではない。例えば、中国では実用新案権を進歩性で無効にするのは特許権よりも難しいと言われている。）

4. 早期権利化の実効性

実用新案は、出願後すぐに登録になるため、特許に比べて早期権利化の印象が強いと思う。しかし、特許には申請による早期審査制度があり、1ヶ月以内に審査結果が出されるスーパー早期審査なるものも登場している。

実用新案では、権利行使可能な状態になるために技術評価書が必要になり、特許庁に請求してから技術評価書を受け取るまでに要する期間は、当方事務所の実績では大体2～3ヶ月である。

よって、出願から権利行使可能な状態になるまでの最短期間は、近年の制度下では、特許も実用新案も大差がない。

5. コスト

上述した事項に比べ、コスト面では実用新案のはっきりとしたメリットを提示できる。

出願手続きでは、実用新案登録出願には登録料納付が必要になる点以外は特許出願と変わらず、かつ、登録料（2,100円＋100円×請求項数。2016年8月現在）は低廉である。

特許では、出願後も登録までに審査請求料と拒絶理由通知に対する応答費用（代理人費用）とを合わせると、30万程度が必要になるだろうが、実用新案には不要である。しかも、特許では、審査請求期間（出願から3年）が経過する迄に、審査請求して権利化を図るか、審査請求せずに権利化を断念するかを決断しなければならない。実用新案では、権利行使を行う状況になったケースのみに技術評価書を請求すればよいし（必要に応じて訂正及び2回目の技術評価請

求)、その請求費用は5～6万円程度と特許審査請求料の1/3程度であり、また、技術評価請求には請求期間の縛りがない。

製品のライフサイクルが10年未満であるが、出願から3年以内(特許審査請求期間)では未だ権利の重要性判断(権利行使の可能性等)ができない可能性が高い場合には、実用新案登録出願によれば、コストを抑えながら権利行使の可能性を出願から3年経過後に残すことができる。

6. 権利行使

裁判所の判例データベースを用い、直近10年間(平成18年8月1日～平成28年8月1日)の検索範囲にて「実用新案権」「民事訴訟」「地裁」を条件として検索すると24件がヒットした。筆者がざっと見た印象では、侵害差止(販売停止)を請求せずに、損害賠償(又は不当利得返還)のみを請求しているものが割と多いように見受けられる。

これには、以下の実用新案権に特有の事情が影響しているのかもしれない。

実用新案法29条の3には、実用新案権者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずるが、ただし、実用新案技術評価書の実用新案技術評価(進歩性が無い等の評価を除く)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は、免責される旨規定されている。

即ち、実用新案権が無効にされた場合には、実用新案権者が適切な注意義務を果たしていなかったと認定されると、権利行使によって被疑侵害者が被った損害の賠償責任を実用新案権者が負担することが法定されている。そのため、権利行使に起因して被疑侵害者が販売を停止し、その後に権利を無効にされた場合には、販売停止による損失を権利者側が負う可能性があるため、販売停止を直接的に請求することに躊躇があると考えられる。

しかし、筆者が探した限りでは、無効による実用新案権者の賠償責任を命じた判決は見当たらないし、肯定的な技術評価書を提示して警告した場合には、実用新案権者に賠償責任が生じる可能性は低いものと思う。

例えば、無効の根拠となる文献が技術評価書の調査範囲外の文献である場合には、権利者が相当の注意を尽くしたかは鑑定の利用の有無等も含めて具体的に判断されるとの説があるが、「特許訴訟 [上巻]」(平成24年4月1日第1刷, 編者:大淵哲也・塚原朋一・熊倉禎男・三村量一)によれば、そのような説は実用新案法29条の3の条文からは根拠のないことであるし、特許においても、特許庁の調査範囲外の文献から特許権が無効になることは珍しいこと

ではなく、免責を受けると解されている。また、技術評価書では文献公知が対象であるところ、対象項目外の公知・公用で権利が無効になった場合も、公知・公用は、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ことから、権利者に調査義務を課すのは妥当でないと解されている。(因みに、ドイツにも実用新案権制度があるが、ドイツでは、権利無効時の実用新案権特有の責任規定はなく、特許権か実用新案権かに関わらず、理由のない侵害警告は民法上の不法行為として扱うのが通説である。)

このように、肯定的な技術評価書を提示して警告した場合には、被疑侵害者が被った損害の賠償責任を実用新案権者が負担する可能性は低いと思われるが、より安全を考えれば、警告等においては、侵害差止に言及せず、被疑侵害者の実施継続を前提として実施料相当額のみを請求するとの方策も一案である。

6. 実用新案権の使い道

以上の事柄に基づき、実用新案登録出願を行う際のベストシナリオを考えてみる。

新規アイデアが創出されたとき、次の全ての条件を満たす場合には実用新案登録出願の利用が一考に値する。

- ① アイデアが、「物品の形状、構造又は組合せ」に関するものであり、方法や組成物やプログラム等ではない。
- ② 製品のライフサイクルが出願から約10年以内である。(出願から10～20年の権利行使は想定しない。)
- ③ 出願から3年以内では未だ権利の重要性判断ができない可能性が高い。
- ④ 出願後の審査請求費用及び拒絶理由応答費用に掛かるコストを削減したい。
- ⑤ 技術評価請求の際に請求項の訂正の機会を使ってしまい、警告後には訂正による防御の機会が無くなる状況を覚悟できる。(ex. 製品がシンプルであり、訂正により請求項を減縮する技術事項も限られている等。)
- ⑥ 外観あるいは分解等により第三者がアイデアを知得可能で、ノウハウ保護は不可能である。

なお、進歩性や早期権利化等は、上述した通り、特許と実用新案とで大差ないため、両者の選択にあたり考慮する必要はないと思う。

実用新案登録出願の書類作成にあたっては、訂正機会の制限を踏まえ、アイデアの中から出来るだけ多くの特徴を抽出し、それらを請求の範囲に従属請求項として多く記載し、多段階なクレーム構成にしておくことも有益であろう。

そして、実際に市場に被疑侵害品が現れた場合には、直ぐに弁理士に相談し、侵害の成立性

を確認（鑑定）したうえで、実用新案技術評価を請求することになる。もし技術評価書が進歩性欠如といった評価であった場合には、被疑侵害品を権利範囲に含めた状態を維持しながら引用文献を回避する請求項の訂正を行い、再び実用新案技術評価を請求する必要がある。その際、上申書にて訂正後の請求項が進歩性を有する旨の反論を提出することも忘れてはならない。

肯定的な技術評価が得られたら、その技術評価書を添付して侵害警告を行うが、その際、念のため製品の販売停止には言及せず、実施料相当額（実用新案法 29 条 3 項）の支払いを求めるのも一案であろう。警告によっても侵害行為が解消されない場合には侵害訴訟を提起するが、警告時と同様に、差止請求は控えて、まずは実施料相当額の損害賠償請求のみを行う。そして、侵害成否や権利無効性の趨勢が見えるまでは実施料相当額の請求に留めておき、時期に遅れない範囲で権利者に有利な戦況が見通せる段階になってから（ex. 侵害論が終わって損害論に入る段階等）、訴えの変更によって、実施料相当額よりも高額な損害賠償請求（実用新案法 29 条 1 項又は 2 項）や差止請求（実用新案法 27 条）を追加するわけである。

7. 結語

以上、特許に比べてマイナーな実用新案にスポットライトを当ててみたが、実用新案も捨てたものではないと感じられたのではないだろうか。特許に比して、出願から 10 年で権利が切れて残りの 10 年（10～20 年）もの間が権利切れになることが一番の足枷であると思うが、ライフサイクルが短い製品を扱う方々には、コスト面から見てまだまだ利用価値がありそうである。

著者略歴

下村 裕昭 (しもむら ひろあき)	神戸大学工学部機械工学科卒業。 同大学大学院自然科学研究科機械工学専攻修了。 コンピュータメーカーに入社。 大阪の特許事務所に勤務し、平成 16 年に弁理士登録。 平成 17 年に有古特許事務所入所。 現在に至る。
----------------------	--
