

実用新案権の係争時の有用性に関する考察

下 村 裕 昭*

抄 録 技術アイデアについて知的財産権としての保護を図るために、特許制度とともに実用新案登録制度が用意されている。実用新案法では考案の進歩性の基準について「きわめて容易」と規定されており、もし実用新案制度下での進歩性ハードルが特許制度下での進歩性ハードルよりも低いのであれば、実用新案権は特許権よりも無効になり難いことになる。その場合、実用新案権は特許権よりも係争時に有利となり、実用新案権は価値が低いと思われがちな風潮がひっくり返ることになる。そこで本稿では、判例等を通じて実用新案制度下での進歩性ハードルを検証することで、我が国における実用新案権の無効耐性の実態を紹介する。そして、検証結果及びその他を踏まえて実用新案権の係争時の有用性を総合的に考察するとともに、実用新案登録出願を活用した場合に特有の利便性を考察し、実用新案登録出願の利用価値を明確化する。

目 次

1. はじめに
2. 実用新案制度下での進歩性ハードル
 2. 1 法 律
 2. 2 審査基準
 2. 3 裁判例
3. 実用新案権の係争時の有用性の検証
 3. 1 無効になり難さ（無効耐性）
 3. 2 実用新案権者の責任規定
 3. 3 被疑侵害品を見てからの訂正
4. 実用新案登録出願の利便性
 4. 1 金銭・作業・判断のコスト
 4. 2 変更出願による進路変更
5. おわりに

1. はじめに

技術アイデアについて知的財産権としての保護を受けるには、特許制度や実用新案登録制度を利用可能であるが、実際には実用新案登録出願が選ばれることは少なく、特許出願が選ばれることが殆どである。特許庁発表の2019年出願実績¹⁾では、特許出願が307,969件であるのに

対し、実用新案登録出願が5,241件であり、実用新案登録出願のシェアは1.7%に過ぎない。

しかし、外国に目を向ければ異なる風景が見えてくる。例えば、中国の2018年出願実績²⁾では、特許出願が1,542,002件で、実用新案登録出願が2,072,311件である。ドイツの2018年出願実績³⁾では、特許出願が67,895件で、実用新案登録出願が12,311件である。

中国の専利審査指南⁴⁾によれば、実用新案制度下での進歩性判断につき、「実用新案専利の創造性の標準は発明専利の創造性標準より低いものである。」と規定され、その具体的内容として、「実用新案専利については一般的に、当該実用新案専利の属する技術分野に着眼して考慮すべきである。」「実用新案専利については、一般的に1つや2つの現有技術を引用してその創造性を評価することができる。」と規定されている。即ち、中国における実用新案専利の進歩性判断では、原則として先行技術文献は同一

* 特許業務法人有古特許事務所 弁理士
Hiroaki SHIMOMURA

技術分野のものに制限され、特定の解決課題との関係では引用される先行技術文献の数も1又は2に制限される⁵⁾。

ドイツの実用新案法によれば、特許法にはない出願前6ヶ月のグレースピリオドが認められ、公知公用は特許法と異なりドイツ国内の行為に限定される。

韓国の実用新案権に関する2019年判決（2018ホ6771登録無効）⁶⁾では、「考案の進歩性を判断するにおいて特許と同等の物差しを適用してはならないものであり、そのような技術的思想を創作することが通常の技術者に非常に容易な程度を超えるならば、それに関する進歩性を否定してはならない。」との規範が示された。（但し、「非常に容易」の客観的な判断基準までは示されていない。）

もし、日本においても実用新案権の無効性判断が特許権よりも権利者に有利なのであれば、係争時には特許権よりも実用新案権の方が強い武器となる可能性がある。

そこで本稿では、日本の実用新案制度下での進歩性ハードルについて判例等を通じて検証したうえで、実用新案権の係争時の有用性に関して考察し、実用新案登録出願の利用価値を実態に即した形で明確にしていく。

2. 実用新案制度下での進歩性ハードル

2.1 法律

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。

工業所有権法逐条解説（特許庁編）⁷⁾では、実用新案法3条2項の趣旨について、「本条二項は『きわめて容易にすることができる』と規定しているが、これは特許法の場合よりも程度

の低い考案でも実用新案登録をしてよいと考えたためである。」と解説されている。

よって、法律の規定によれば、実用新案制度下での進歩性ハードルは、特許制度下での進歩性ハードルよりも低いと読むことができ、両者は区別されている。

2.2 審査基準

しかし、特許・実用新案審査基準（特許庁編）⁸⁾には、法律の規定ぶりとは異なる運用が定められている。

審査基準では、実用新案技術評価における先行技術調査について、「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（『第一部第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、進歩性判断について、「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（『第三部第2章新規性・進歩性』から『第三部第4章先願』まで）に準じて評価をする。」と規定されている。

よって、特許庁の審査基準によれば、実用新案制度下での進歩性ハードルは、特許制度下での進歩性ハードルと同一として運用されている。

2.3 裁判例

このように実用新案の進歩性ハードルについては、法律（立法）と審査基準（行政）とに齟齬があり、判例を検証して司法判断を確かめる必要がある。

裁判所の判例データベース⁹⁾において、期間を直近10年間に設定して権利種別を実用新案権に設定して検索すると、本稿執筆時点では43件がヒットする。43件の中には、訴権濫用の事案や進歩性以外の要件のみを問題とした事案等のノイズが含まれている。また、無効資料が不十

表1 実用新案登録無効審判（進歩性）の審決が知財高裁で取り消された事例

| | 事件1 | 事件2 | 事件3 | 事件4 |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 事件番号 | 平成28行（行ケ） 第10047号 | 平成27年（行ケ） 第10024号 | 平成24年（行ケ） 第10022号 | 平成23年（行ケ） 第10389号 |
| 実用新案登録番号 | 第3133388号 | 第3150628号 | 第3136656号 | 第3134691号 |
| 考案の名称 | 空気の電子化装置 | 電子式 低温加水分解装置 | 靴収納庫用棚板 及び靴収納庫 | 室内芳香器 |
| 原審 （無効審判） | 無効 | 有効 | 有効（請求項3） | 無効 |
| 控訴審 （審決取消訴訟） | 審決取消（有効） | 審決取消（無効） | 審決取消（無効） | 審決取消（有効） |
| | 相違点認定誤り 動機付け無し | 本件考案認定誤り 動機付け有り | 阻害要因無し 動機付け有り 設計的事項 | 動機付け無し 阻害要因有り |

分であるために有効性が明らかな事案や、新規性欠如に近い程に無効性が明らかな事案も含まれる。

そこで本稿では、進歩性の臨界点を探るために、原審と控訴審とで進歩性判断の結論が逆転した事例にフォーカスして検証する。

全43件のうち進歩性を争点とした無効審判の審決が、その後の審決取消訴訟で取り消された事例として、表1の4つの事件がピックアップされた。以下、本件考案、審決及び判決の注目箇所を転記して概要を解説する。

(1) 事件1（平成28年（行ケ）第10047号審決取消請求事件）

1) 本件考案

「【請求項1】高電圧を流した放電針（2）から電子を発生させる放電管（1）の先端に電磁コイル（7）を巻きつけ、その中心部に空気を流し込むことで空気中の酸素分子を励起させることによって一重項酸素などの活性酸素種を生成させることができる空気の電子化装置。」（※請求項中の符号は筆者が追記。）

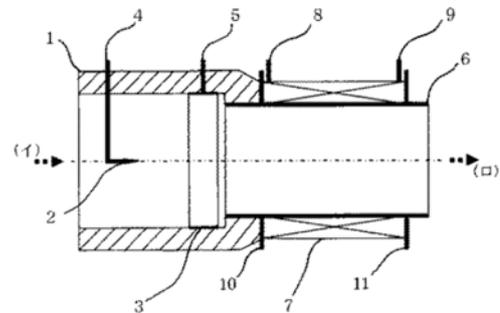


図1 本件考案

2) 審決

「本件考案1と甲1考案とを対比すると、次の点で一致する。『高電圧を流した放電針から電子を発生させる放電管の先端に電磁コイルを巻きつけ、その中に酸素含有ガスを流し込むことで酸素含有ガス中の酸素分子を励起させることによって一重項酸素などの活性酸素種を生成させることができる酸素含有ガスの電子化装置。』」

「前記（イ）の相違点は、実質的な相違点であるとはいえず、本件考案1は、甲1考案であるから、実用新案法3条1項3号に該当し、実用新案登録を受けることができない。」

「仮に、前記イ（イ）の相違点があるとしても、」
「『イオン化室23（放電管）の中心部に』酸素含有ガス（酸素ガス）を流し込むようにすることは、当業者であればきわめて容易になし得る

ことである。」

『『空気』を流し込むことで『空気』中の酸素分子を励起させることによって一重項酸素などの活性酸素種(『オゾンが多く存在している』『一重項酸素などの活性酸素種』)を生成させることができる『空気』の電子化装置とすることは、当業者であればきわめて容易になし得ることである。』

3) 判 決

「本件考案と甲1考案の一致点及び相違点は、以下のとおりであると認められる。…【相違点】本件考案は、空気中の酸素分子を励起させることによって一重項酸素などの活性酸素種を生成させることができる空気の電子化装置であって、励起の手段が電磁コイルであるのに対して、甲1考案は、イオン化室23に流し込まれた酸素ガスを励起して生成したO⁻に対し、イオン回転室24において、3重電極33及びコイル18によって発生した回転電界及び磁界をかけて回転運動を与え、酸素分子と衝突させてオゾンを生産する酸素ガスのオゾン発生装置である点。」

「甲2及び甲3(甲45)のいずれにも、空気又は酸素ガスに電界と磁界を同時に印加してオゾン等を発生させる装置が記載されていることが認められるものの、磁界のみを単独で印加することは記載されていない。」

「甲2又は甲3(甲45)に基づき、磁界のみを単独で印加してオゾン等を発生させるという周知技術は認められない。そうすると、甲1考案と甲2及び3から認められる周知技術を組み合わせても、『回転電界及び磁界をかけて回転運動を与え』るという構成が、磁界のみをかけて回転運動を与えるという構成になるとは認められない。」

「甲1の記載から、O⁻に磁界のみをかけた場合にも、現実的な装置設計の範囲内で、3重電極により発生する電界をかけた場合と同程度のオゾンの収率が確保できるのかは明らかではな

く、他にこの場合のオゾンの収率を推定し得る技術常識を認めるに足りる証拠はないことを考え併せれば、甲1考案の3重電極33を省略する動機付けは認められない。」

「さらに、回転させる対象を、O⁻から電子に替える場合には、それに伴い、甲1考案の3重電極33を省略する動機付けがあるかにつき、別途検討する必要があると解されるので、この点につき検討するに、前記2(2)ア(イ)のとおり、甲1考案は、オゾン生成エネルギーを有する酸素原子O⁻に着目し、これを回転電界により強制的に回転させ、ガスの自然拡散の方向と異なる螺旋軌道を描かせることにより、酸素分子との衝突確率を増加させ、オゾン収率の向上を図る(【0006】)ことを課題解決手段とするものであって、甲1の記載中に、回転運動の対象となる荷電粒子を、O⁻から電子に変更することにつき、示唆があると認めることはできず、他に前記変更についての動機付けの存在を認める足りる事実はない。」

「以上のとおりであって、甲1考案において、励起の対象が『酸素ガス』であり、その励起手段が『3重電極』及び『コイル』であるという構成に替えて、励起の対象が『空気中の酸素分子』であり、その励起手段が『電磁コイル』であるという構成を適用することは、動機付けを欠き、本件考案1は、甲1考案並びに甲2及び3に記載された周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたとはいえない。」

4) 解 説

審決では、甲1考案の「酸素」「励起」「コイル」「磁界」といった個々の用語を捉え、本件考案と甲1考案との間の対比が表面的に行われて一致点とされていたものを、判決では、本件考案の「空気の電子化装置」と甲1考案の「オゾン発生装置」との間の技術的な違いを詳細に検討し、相違点として認定している。

そして判決は、新たに認定された相違点に対する周知技術の不存在を確認した上で、相違点の容易性判断について、甲1考案の課題及びその解決手段に着目すると共に、副引例もそれに対応する検討を行い、主引例に開示された要素を省略する動機付けがないことを認定している。

即ち、審決取消のポイントは、本件考案及び引用考案の認定の誤りに起因した相違点の認定誤りと、本件考案及び引用考案の技術的意義の違いを踏まえた主引例中の要素除去にかかる動機付けの否定である。

(2) 事件2 (平成27年(行ケ)第10024号審決取消請求事件)

1) 本件考案

「【請求項1】鉄板などで作られた密閉容器のなかに攪拌装置と、密閉容器の底に多孔管(15)と、密閉容器中の空気を送風機(13)で吸引して密閉容器の底に取付けた多孔管(15)から送り込める空気の循環装置と、その循環装置を介して電子化された空気を密閉容器に吹き込む電子化装置(14)と、密閉容器の上部から資材を投入するための投入蓋(10)と、密閉容器の底

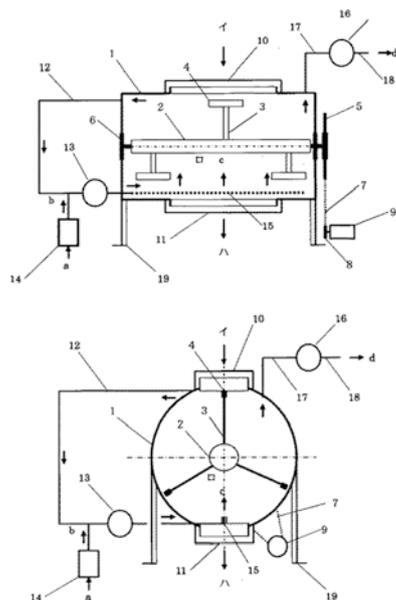


図2 本件考案

部から処理物を取り出すための取出蓋(11)と、密閉容器から空気を排気するための排気管(18)とを備えることを特徴とする電子式低温加水分解装置。」(※請求項中の符号は筆者が追記)

2) 審決

「(相違点4について) ①甲1考案に用いられる活性酸素は、有機性廃棄物中の水に溶解した酸素とオゾン供給手段からのオゾンから生成されるものである。そして、甲1考案では、外部から通気口を介して、十分な量の酸素を含んだ空気と、オゾンを供給するようになっていると解することができる。技術常識に照らせば、反応器の内部の空気を循環させることによって、反応器内の水に溶ける酸素の量やオゾンの量を増やすものではないことは明らかであるから、甲1考案において、反応器内の空気を循環する空気の循環装置を採用する動機付けは見当たらない。」

「②甲1考案は、微生物を利用したものではないことから、甲2考案における反応容器内を微生物の発酵処理に適した好気雰囲気保持するような課題は存在しない。」

「③甲1考案では、装入された混合物は、回転軸に取り付けられた攪拌羽根によって攪拌されていて、反応容器の上部と下部とで、水分分布が極端に不均一になることは想定しにくいことから、甲2考案における保湿成分(水分分布)を均一にするというような課題も存在しない。」

3) 判決

「相違点4は、『本件考案は、「密閉容器中の空気を送風機で吸引して密閉容器の底に取付けた多孔管から送り込める空気の循環装置」を備えていて、電子化された空気の密閉容器への吹き込みは、「その循環装置を介して」行われるのに対し、甲1考案は、そのような空気の循環装置は備えておらず、オゾンの供給がどのように行われるのか不明な点。』というものであるところ、活性酸素を供給する手段の点や容器が

密閉されている点は、それぞれ、相違点2及び相違点3として考慮されている。また、本件考案は、電子化された空気、すなわち、活性酸素に関して、『循環装置を介して』としか限定していないから、活性酸素が循環装置で循環される空気に含まれる態様の構成も含むものであり、そうであれば、相違点4に係る本件考案の構成とは、要するに、容器中の空気を容器の底に取り付けた多孔管から送り込むという空気の循環に係る構成をいうものである。」

「甲1考案で分解反応に用いる酸素は、有機性廃棄物と無機性廃棄物との混合物中の水分に溶解した形で供給されるものであるから、有機性廃棄物の効率的な分解のために、上記混合物中の水分に溶解した酸素の量が多い方が望ましいことは、当業者にとって明らかである。」

「一方、前記1(3)のとおり、甲2考案は、密閉型の発酵槽を使用した発酵処理装置において、発酵槽の上下部に複数の開口を有する吸気管及び送気管を配置し、循環路に送風機及び外気取り入れ口を設け、発酵槽内を空気循環による好気雰囲気中に保持する空気循環機構である。甲2考案の空気循環機構を用いた場合には、発酵槽の下部に配置された送気管から送出された空気が有機性廃棄物を通過するから、有機性廃棄物中の水分に空気中の酸素を溶解させる上で好都合であることは、当業者であれば容易に理解できることである。」

「そうすると、甲1考案において、分解反応を促進するために、有機性廃棄物と無機性廃棄物との混合物中の水分に溶解する酸素量を多くして、甲2考案の空気循環機構を採用して相違点4に係る本件考案の構成とすることは、きわめて容易であるといえる。」

4) 解 説

審決では、相違点の「循環装置」が甲1考案の技術的意義に見合う変更（酸素の量やオゾンの量を増やす）にならないから主引例に対して

副引例の要素を付加する動機付けがないとしたものを、判決では、先ず「循環装置」を特段の限定がなされていないことを踏まえて広く解釈している。

その上で判決では、その広く解釈された相違点が甲1考案の技術的意義に見合う変更になるから、相違点を開示した副引例を甲1考案に適用することが容易であるとしている。

即ち、審決取消のポイントは、本件考案の認定の誤りと、それに起因した相違点の技術的意義の一般化による主引例への要素付加にかかる動機付けの肯定である。

(3) 事件3（平成24年（行ケ）第10022号審決取消請求事件）

1) 本件考案

「【請求項1】上面に靴載せ部(9)が形成された板状部材の一端に靴収納庫(1)に設けられた横棧部材(10)に着脱可能に掛合する掛合部(11)と、他端に靴止め部(12)とを形成し、靴載せ部(9)の上面と靴載せ部(9)の下方とに靴(6a, 6b)を収納した収納姿勢と、掛合部(11)を回転中心として靴止め部(12)側端部を跳ね上げ靴載せ部(9)の下方に靴(6a)を出し入れする跳ね上げ姿勢とに回転可能で且つ掛合部(11)で横棧部材(10)の長手方向に摺動可能に構成したことを特徴とする靴載置用棚板(2)。

【請求項2】横棧部材(10)に掛合する掛合部(11)が、靴収納用棚板(2)の側面視においてフックもしくは下向きU字形に掛合部(11)を形成されていることを特徴とする請求項1に記載の靴載置用棚板(2)。

【請求項3】靴載せ部(9)の靴止め部(12)側端部の両隅部に下方に延びる脚部(13)を形成したことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の靴載置用棚板(2)。(※請求項中の符号は筆者が追記。)

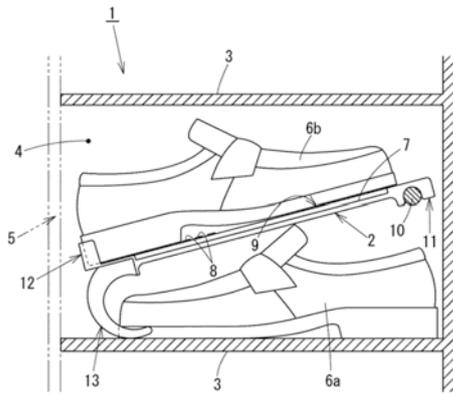


図3 本件考案

2) 審 決

「相違点4：本件考案は、『靴載せ部の靴止め部側端部の両隅部に下方に延びる脚部を形成』しているのに対して、引用考案は、靴載せ部が形成されたパレット状棚部材の他端には掛合部が形成されており、脚部を形成するものではない点」（請求項3）

「相違点4に係る構成、すなわち、『靴載せ部の靴止め部側端部の両隅部に下方に延びる脚部を形成』するという構成は周知技術であることを前提として、棚板の高さを保持するために横棧部材に掛合する『掛合部』を備える引用考案のパレット状棚部材の他端に対して、さらに、板材の高さを保持するための構成として脚部の構成を適用することは、横棧部材と脚部との両立に無理があることから阻害要因があるし、引用考案から、横棧部材に掛合する『掛合部』を省いてまで、『下方に延びる脚部を形成』することには、何ら動機となる要因がない、本件考案は、脚部を形成することにより、他端に横棧部材等の部材がなく、靴を前側に取り出すことができる靴収納棚に用いた場合であっても、板状部材を掛合部を回転中心として回動する際に脚部の隙間から手を差し入れて行うことができるという、格別の効果を奏するものであるとして、本件考案は、引用考案及び周知技術に基づいて、当業者がきわめて容易に考案することが

できたものということとはできない」（請求項3について有効審決）

3) 判 決

「引用考案は、2本の棚パイプが左右側板に懸架されたものであるところ、本件考案は、靴収納庫用棚板に係る考案であり、横棧部材を保持するための具体的構成に係る考案特定事項は存在しないから、引用考案において横棧部材に相当する棚パイプと左右側板との懸架について、2本の棚パイプによる構成を重視し、当該構成に限定する必要性は乏しい。」

「また、引用考案においては、前方の棚パイプに掛合しているパレット状棚部材と下方に収納した靴の靴底が接触している床面（引用考案の実施品の設置場所として想定される玄関などの床面）との間に隙間が存在しているところ、下方に収納した靴を取り出す場合、パレット状棚部材を掴み、同部材を跳ね上げた上で下方に収納した靴を取り出すことも可能である。そうすると、引用考案においても、前方の棚パイプは、本件考案と同様に、パレット状棚部材を支持し、床面とパレット状棚部材との間に隙間を生じさせているものであるということが出来るから、引用考案において、上記効果を奏する構成として、前後2つの棚パイプを採用するか、一方の棚パイプについて、周知例1ないし3において開示されており、しかも、棚板の支持体の構成として一般的な構成ともいべき固定脚の構成を採用することは、当業者にとってきわめて容易であるものということができる。」

「本件明細書には、脚部を採用した効果について、隙間から手を入れて靴収納用棚板の跳ね上げ操作を楽に行うことのみしか記載されていないが、本件考案において、脚部を設けなければ、靴載せ部を形成した板状部材が下方に収納した靴に接触することにより、下方に収納した靴が破損したり変形したりするおそれがあることは明らかであって、当業者が、そのような課

題を認識し、これを解決すべき手段を検討することは、むしろ当然である。」

「靴収納庫用棚板において、目的物の取り出し時に棚板を跳ね上げやすくするため及び下方に収納した目的物と棚板との接触を防止するために棚板と床面との間に隙間を生じさせることは、引用考案及び周知例1ないし3により開示された靴載置用板材のいずれにおいても存在する課題であって、その解決手段として一般的な構成で、普遍的な効果を奏するにすぎない脚部の構成を採用することは、当業者が容易に試みる設計的事項であるというべきである。」

4) 解 説

審決では、相違点4（請求項3）について、主引例への要素付加にかかる阻害要因の存在と、主引例中の要素を周知技術に置換する動機付けの不存在と、本件考案の格別の効果とを認定した。

しかし、判決では、まず、引用考案において2本の棚パイプを重視する必要はないとして、棚パイプを片側のみにするものの阻害要因を否定している。その上で判決では、相違点4の想到容易性について、引用考案と周知例との作用が共通することや解決課題が当業者にとって当然であることを理由として主引例中の要素を周知技術に置換する動機付けを肯定し、更には、解決課題が引用考案及び周知例に共通すると共に解決手段が一般的な構成であるとして相違点4が設計的事項であるとも認定としている。

即ち、審決取消のポイントは、主引例中の要素除去にかかる阻害要因の否定と、作用・課題に基づいた、主引例中の要素の周知技術への置換にかかる動機付けの肯定と、相違点を設計的事項とする認定である。

(4) 事件4（平成23年（行ケ）第10389号審決取消請求事件）

1) 本件考案

「【請求項1】a) 液体芳香剤(12)を収容する、上部に開口を有する容器(11)と、b) 前記開口の上に配置された、ソラの木で作製した造花(13, 13b)と、c) 下端が前記液体芳香剤(12)中に配置され、上部において前記造花(13, 13b)と接続されている浸透性の紐(13a)と、を備えることを特徴とする室内芳香器(10)。」（※請求項中の符号は筆者が追記。）

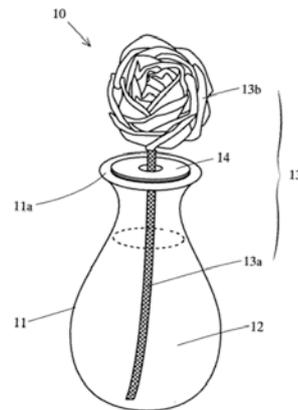


図4 本件考案

2) 審 決

「エ 本件考案1ないし5と引用考案との相違点1：造花に関して、本件考案1ないし5では、『ソラの木で作製した』ものであるのに対して、引用考案は、花芯付属品（おしべ等）、花卉、額とからなる花形の形態からなる点」

「オ 本件考案1ないし5と引用考案との相違点2：浸透材に関して、本件考案1ないし5では、『浸透性の紐』であるのに対して、引用考案は、多数のポリエステル長繊維を棒状に束ね、周面を熱融着によって被覆した浸透性の気散管である点」

「本件考案1ないし5は、下記引用例に記載された考案（以下『引用考案』という。）及び周知例1ないし6に記載された周知の事項等

に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができた」

3) 判決

「ア 前記2によれば、引用考案の気散管は、①芳香剤を上昇浸透させて上端部に導き、②すそ広がり状に形成された上端部から芳香を発散させ、③当該上端部を着色し人造花芯(人工花芯)とし、花の一部として装飾する、という機能を有する。気散管は、中空のノズル内に収容され、キャップに取り付けられた花卉等と接することはない。芳香の発散は、専ら気散管の上端部のみによって行われ、花卉の材質にかかわらず、花卉からは芳香が発散されない。このように、引用考案は、芳香剤は気散管から気散するものであって、花形の形態から気散するものではない。これに対し、ソラの木で形成されたソラフラワーは、花全体に芳香剤が浸透して、花全体から芳香が発散されるものと解され、ソラの木で成る花卉部の細かい組織により、液体芳香剤が緩やかな速度で根本から先端の方へ浸透していくのであるから、芳香を発散しない引用考案の花弁とは機能的に相違する。」

「イ また、引用考案において、花の一部となる人造花芯は、気散管を形成する繊維をほぐして線状化することによって形成されるものであるところ、このような手法では、繊維をほぐしても線状にしかならず面状にはできないから、花卉のような面状のものを形成することはできない。このように、引用考案は、気散管の上端部の繊維をほぐして花の一部とすることを前提とし、気散管の上端部をほぐすことによって形成された花芯のみから芳香を発散させることを技術的思想の中核とするものである。したがって、引用考案においては、芳香の発散も、花の一部から行われるにとどまり、花卉や花全体から芳香を発散させるという技術的思想は存在しない。」

「ウ しかも、引用考案における気散管が、

花卉等と接しないように構成されているのは、気散管を挿抜する際、気散管中の芳香剤が花卉等に付着しないようにするという積極的な理由に基づくものであり、そのために、気散管を取って中空のノズル内に収容しているものと認められる。花卉への芳香剤の付着を防止することは、花卉を含む花全体からの芳香の発散を否定することを意味するのであるから、この点において、花卉を含む花全体から芳香を発散させるソラフラワーを適用することの阻害要因が存在する。」

「エ 以上のように、機能及び技術的思想が異なることに照らせば、仮にソラフラワーが周知であったとしても、これを引用考案に適用することの動機付けがないばかりか、むしろ阻害要因があるというべきである。」

4) 解説

審決では、相違点に係る構成が各周知例から容易に想到される旨認定されたが、判決では、引用考案に対する本件考案の機能や技術的意義の違いを理由として、主引例中の花卉を周知技術のものに置換する動機付けを否定し、加えて、引用考案が花卉への芳香剤の付着を防止していることを理由に本件考案のように変更することには阻害要因があると認定している。

即ち、審決取消のポイントは、機能や技術的意義に基づいた主引例中の要素の置換にかかる動機付けの否定と、その置換にかかる阻害要因の肯定である。

3. 実用新案権の係争時の有用性の検証

3.1 無効になり難さ(無効耐性)

事件1及び2では、進歩性判断の根拠となる動機付けの有無の判断に審決と判決とで食い違いが生じたのは、引用考案や本件考案の認定の誤りに起因している。引用考案の認定誤りや本件考案の認定誤りは、発明(特許)であるか考

案（実用新案）であるかによって影響されない事実認定に関するものであり、進歩性ハードルの検証に直接的には影響しない。しかし、事件1及び2も、判決では、相違点に係る構成の想到容易性について、本件考案が解決する課題や技術的意義を詳細に検討して動機付けの有無を判断しており、特許の進歩性判断と整合的であるといえる。

事件3及び4では、審決と判決との間に相違点の認定誤りは無く、判決は、作用・課題に基づいて主引例を本件考案に係る構成に変更する動機付けの有無を判断することに加え、引用考案の開示内容から当該変更にかかる阻害要因の存否を判断している。これも、特許の進歩性判断でよく使われる論理であり、「考案」を「発明」と読み替えても通用する論理構成である。

中国のように引用文献の数が問題にされるようなこともなく、引用文献の技術分野の違いが問題にされることも見受けられなかった。また、韓国のように「きわめて容易」を強調するような説示も見受けられなかった。

日本の司法判断では、考案の進歩性判断の論理構成は、発明の進歩性判断の論理構成と同じ態様でなされており、実用新案制度下での進歩性ハードルは、特許制度下での進歩性ハードルと同じと考えるのが妥当であろう（審査基準は、司法判断を反映した結果なのかもしれない）。

よって、実用新案権だからといって、特許権よりも無効になり難いことを期待することはできない。即ち、実用新案法3条2項において「容易」を修飾する「きわめて」は、実務上は無視されている。

この検証結果を踏まえると、特許出願が拒絶されたことを受けて実用新案登録出願に変更出願を行う戦術には、無効耐性の観点のみから言えば効果がないといえる。

但し、実用新案権の無効耐性が特許権と殆ど変わらないからといって、実用新案権の有用性

が否定されたことにはならない。以下、実用新案権の係争時の有用性に関連し、実用新案権者の責任規定（実用新案法29条の3）や訂正についても考察を続ける。

3. 2 実用新案権者の責任規定

(1) 実用新案法29条の3

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（否定的評価を除く）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、もし販売停止による損失を権利者側が負う可能性があるのであれば、実用新案権は特許権よりも係争に使いにくいということになる。そこで、以下にその可能性について検証する。

(2) 学 説

「特許訴訟 [上巻]」¹⁰⁾によれば、技術評価書の肯定的評価が後に逆転して無効になった場合、実用新案権者は責任を負うことはなく免責されると解されている。その際、特許権で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いため、特許庁の調査範囲外の文献によって実用新案権が無効に

なった場合も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・公用によって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。

(3) 裁判例

実用新案法29条の3について判断した裁判例として、平成12年（ネ）第4023号、同第4024号損害賠償請求控訴事件が存在する。この控訴審判決では、実用新案法29条の3について、原審の判断を引用して踏襲しているため、原審の大阪地方裁判所平成10年（ワ）第5090号）の判決について、以下抜粋する。

1) 判決

「五 争点5（過失及び権利行使に際しての相当の注意の存否）について」

「1 乙八、九、一五、一六によれば、被告は、平成三年の春ころから、新開発のインキを用いた新しいタイプの印刷機のインキの供給・回収機構の開発に取り組み、その開発を終えてから、平成三年一月から二月にかけて、段ボール印刷機とオフセット印刷機に関する分野の技術について、特許公報を中心として国内外の先行技術の調査を行い、平成四年一月一八日に原特許を出願した後の平成六年一月から二月にかけて、再度先行技術の調査を行い、右調査で得られた数十件の先行技術に関する各刊行物を弁理士に見せ、出願しようとしている考案の有効性について疑いを抱かせるような技術が開示されていないか否かの検討を依頼したが、そのような技術は見当たらないとの回答を得たこと、本件考案と同様の内容の発明について、米国において特許出願を行い、平成五年一月三〇日、米国特許を得たことが認められる。」

「2 その後、本件考案の請求項1ないし4について、進歩性を欠如するものと判断されるおそれがあると評価する本件評価書①、②を得たこと、本件評価書①について、弁理士二名より右評価は妥当性を欠くという意見の鑑定書を得たこと、本件無効審判について原告の請求は成り立たないとの審決がされたこと、本件審決取消訴訟において右審決を取り消す旨の判決がされ確定したこと、本件実用新案登録は無効とする審決が確定したことは、前記第二、一の5に記載のとおりである。」

「5 前記のとおり、本件評価書①、②において本件考案が進歩性を欠くと判断されるおそれがあるとした公知資料と、本件審決取消訴訟の判決において進歩性を否定すべき根拠として挙げられた公知資料とは同一ではないから、右判決の理由に従えば、本件評価書①、②に記載された公知資料のみでは、本件考案が進歩性を欠き無効となると判断できなかったともいい得るのであって、本件評価書①の評価は妥当性を欠くと判断した二名の弁理士の判断が誤りであったとはいえない。また、本件無効審判において、特許庁は、請求人である原告の主張する理由及び証拠方法によっては本件実用新案を無効とすることはできないと判断している上、本件考案と構成が極めて類似する原特許について、特許庁は、本件審決取消訴訟の判決が進歩性を欠くことの理由として掲げた引用文献と同一の文献をもとにして進歩性を欠くとする審決をしたが、審決取消訴訟において右審決が取り消されているのであり、これらの事実からすれば、本件考案の進歩性の判断が極めて微妙なものであることが窺われる。」

「6 以上の事実を総合考慮すれば、被告が本件実用新案権が有効なものであるとして、本件警告、本件侵害訴訟の提起及び本件仮処分申立てを行ったことについては、実用新案法二九条の三第一項ただし書の相当の注意を払っ

たものと認めるのが相当である。」

2) 解説

この実用新案権者は、否定的評価(進歩性欠如)の技術評価書に基づいて権利行使をしている。

しかし、判決では、(1) 実用新案権者が先行技術調査で得た文献が実用新案権の有効性に影響しない旨の弁理士鑑定を得ていたこと、(2) 本件考案に対応する米国特許出願が特許を得ていたこと、(3) 技術評価書の否定的評価が妥当性を欠くことにつき二名の弁理士に鑑定を得ていたこと、(4) 本件訴訟における公知資料は技術評価書で引用された公知資料と同じではないこと、(5) 本件考案の無効審判で特許庁は無効にすることはできないと判断したこと、を理由として、実用新案権者は相当の注意を払っていたと認定し、29条の3の損害賠償を否定している。

技術評価書において否定的評価しか得られなかった際には、上記(1)～(5)が実用新案権者のための行動指針として参考になる。

但し、実用新案権に対応外国出願が存在することは多くないであろうから上記(2)は期待しづらく、無効資料は係争開始後に相手方から提示されて判明し、無効審判の結果も係争前には分からないから、上記(4)(5)も当てにできない。よって、実用新案権者は、係争開始前には上記(1)(3)の手当てをできればよいことになる。

即ち、技術評価書が否定的評価であっても、弁理士(好ましくは複数人)の適切な鑑定があれば29条の3を免責され得るのである。ましてや、肯定的評価の技術評価書を得ることができれば(1度目の技術評価書が否定的評価であった場合には、訂正して2度目の技術評価書で肯定的評価を得れば)、特許庁の審査で特許査定を受けたのと同様、無効に起因した責任が将来問われることは考えにくい。よって、実用新案権の権利行使が難しいという先入観は捨てるべきである。

3.3 被疑侵害品を見てからの訂正

特許出願では、出願から3年の審査請求期限の間際に審査請求し、拒絶理由通知が1～2年で発行される場合を想定すると、出願から4～5年程度で、請求項を補正することが多くなる。そうすると、被疑侵害品を把握しないままに請求項を減縮補正し、将来の被疑侵害品を権利範囲外とした内容で特許権が成立してしまうことが考えられる。

ところで、係争時には、特許権者は、被疑侵害者が権利を無効化すべく提示する先行技術を回避するために請求の範囲を減縮する訂正を行って防御を図ることがある。

しかし、訂正は、請求の範囲を拡張し又は変更するものであつてはならない(特許法126条6項)。そのため、審査段階で請求項に限定してしまった補正事項を特許登録後の訂正で削除することはできず、もはや被疑侵害品を含めながら先行技術を回避する訂正を行うことが不可能な状況に陥る場合がある。(分割出願によって係属中の出願をキープすることはできるが、審査請求期限が直ぐに(30日)到来し、費用が嵩むことになる。)

その点、実用新案登録出願の場合には、無審査主義であるがゆえに、被疑侵害品が把握される前に請求の範囲の減縮が必要となる機会は生じない。そのため、被疑侵害品が発見された後に技術評価書を請求し、その結果が否定的評価であったときに、被疑侵害品を念頭におきながら(被疑侵害品を権利範囲に含めたまま)引用文献を回避する訂正を行うことが可能になる。

よって、実用新案登録出願では、無審査主義ゆえに審査(技術評価)を先延ばしにできることで、被疑侵害品を権利範囲に含めた状態を維持した減縮訂正の機会を担保できる利点がある。

4. 実用新案登録出願の利便性

4. 1 金銭・作業・判断のコスト

金銭コストに関し、実用新案登録出願では、特許出願のような出願毎の審査請求料や拒絶理由通知応答費用（代理人費用）が不要であり、権利行使時に必要となる技術評価書の請求費用は低廉（特許審査請求料の1/3程度）である。

作業コストに関し、実用新案登録出願では、無審査主義であるがゆえに出願毎の拒絶理由通知に対する応答作業が不要であり、出願人企業における知財担当者及び発明者の検討作業や社内コミュニケーションの負担が軽減される。

判断コストに関し、特許出願では、審査請求期間（出願から3年）が経過する迄に、審査請求費用を払って権利化を続行するか或いは断念するかを決断しなければならないが、実用新案登録出願では、権利行使を行う状況になった案件のみに技術評価書を請求すればよい。そのため、出願から3年の時点では市場動向が不明で権利化要否の判断が難しい場合に、その判断自体を省略することができる。これは、特許出願で言うところの審査請求期間を3年より長くするようなものであり、技術評価書が権利消滅後も請求できることを考えると（実用新案法12条2項）、審査請求期間を無制限とするようなものと言えるかもしれない。

4. 2 変更出願による進路変更

実用新案登録出願後に本件考案の重要性が増して長い権利期間が必要になる場合には、出願から3年以内であれば特許出願に変更するという対応が採り得る（特許法46条）。即ち、新規アイデア創出時に実用新案登録出願を行うことを決定したからと言って、特許出願の道が閉ざされる訳ではない。

逆に、最初に特許出願をしているケースでは、

審査請求期限の到来時に出願の重要性判断が難しく、審査請求料及び拒絶理由通知応答費用を削減しつつ権利行使の道を残したいとなれば、実用新案登録出願に変更して費用を抑えて延命する対応も採り得る（実用新案法10条）。

よって、実用新案登録出願と変更出願との組合せ戦術は、市場動向に応じた出願人の柔軟な進路変更を可能にする。

5. おわりに

実用新案権の存続期間（出願から10年）が特許権の存続期間（出願から20年）の半分しかないことは、事業者にとって大きな足枷となり、予算等の事情が許せば、存続期間の長い特許出願が選ばれることが多くなるのは必然である。

しかし、実用新案権は、差止請求権も損害賠償額推定規定も進歩性ハードルも特許権同様で、実用新案法29条の3の損害賠償も適切な行動によって高確率で回避可能で、被疑侵害品を見る前に審査対応で補正が必要になることも回避可能であるから、係争時に十分な有用性を有する一方、種々のコストを抑えながら審査請求期間の縛りを無くせる利益を享受できる。

それゆえ、ライフサイクルの比較的短い製品を扱うために存続期間の短さを許容できる事業者には、実用新案登録出願も十分な利用価値があると思われる。

注 記

- 1) 特許庁, 特許行政年次報告書2020年版,
<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2020/index.html>
- 2) 前掲注1)
- 3) JETROデュッセルドルフ事務所, ドイツ特許商標庁2018年年報,
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnnews/europe/2019/20190719.pdf
- 4) JETRO北京センター知的財産権部, 専利審査指南2010 (2010年2月1日改正),

- https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20100201.pdf
- 5) 独立行政法人工業所有権情報・研修館, 「新興国等知財情報データベース」[(中国) 実用新案権の進歩性判断における引用文献数の適否に関する事例 (その2)],
<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/3110/>
- 6) JETROソウル事務所, 実用新案の進歩性の判断において特許発明と同等の進歩性が要求されるものでないことを考慮して進歩性を認めた事例,
https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/case/2019/_444663.html
- 7) 特許庁、工業所有権法（産業財産権法）逐条解説 [第20版], p.879 (2017)
- 8) 特許庁, 特許・実用新案審査基準 第X部第2章 実用新案技術評価, https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/10_0200.pdf
- 9) 最高裁判所, 裁判例検索
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search7
- 10) 大淵哲也・塚原朋一・熊倉禎男・三村量一, 特許訴訟 [上巻], p.526 (2012), 民事法研究会 (URL参照日は全て2021年4月1日)

(原稿受領日 2021年4月6日)

