

## 世界の実用新案

実用新案は知的財産権であり、いくつかの国では、utility innovations、実用証（utility certificates）、短期特許（short-term patents）または小特許（petty patents）とも呼ばれる。その特定の言い回しとは無関係に、実用新案は、国によって異なるものの、大抵が 6～10 年という限られた期間で、いくつかの国において与えられる独占的な知的財産権であり、一般的に製品や装置に関連する技術イノベーションを対象とし、パリ条約に準じる優先権を生じさせる。実用新案の保護期間は、特許の 20 年間より短くなる。このように期間が短く、実用新案はあらゆるイノベーションを対象とできないが、特許しながら、所有者の許可なしに、保護されたイノベーションを営利目的には使用できなくする独占的権利が、所有者に付与される。

以下、実用新案が出願される主な地域にあたる中国、日本、欧州諸国における実用新案保護の主要な特徴を紹介する。

---

### 中国

製品や方法/プロセスが対象であり、所有者に 20 年間の保護が与えられる、いわゆる「発明特許」に加え、中国国内の特許制度は実用新案の選択肢も供与する。実用新案の保護対象は製品のみで、期間は 10 年である。さらに、実用新案は「製品の形状、構造、またはそれらの組み合わせ」を対象とし<sup>1</sup>、粉末や液状、および物質の分子構造や配合といった固定されない形状は除かれる。

実用新案出願は発明特許出願に必須の包括的な実体審査手順の対象とはならない。その代わりに、実用新案出願は付与通知（notice of grant）の発行前に予備審査手順のみを受けることとなる。ただし、予備審査において、審査官はとりわけ、明白な新規性の欠落を含む「明らかな実質的欠陥（evident substantive defects）」を指摘するのみに終始する場合がある。他方、発明性は実用新案出願の審査中は審査されないが、付与された実用新案の有効性が法廷の場にて無効であると異議申立がなされるかどうか、後々に評価されることがある。従って、審査官は、1 つ以上の明白な欠陥が出願において疎明である場合に、棄却等の拒絶理由通知を発行する場合がある。しかしながら、実用新案出願を対象とする平均審査期間は 1 年以下となっている。

実用新案は発明特許を補完するに過ぎない。というのは、実用新案は特許発明以上に「シャドウ・ストライカー」として戦略的な役割も果たしうるからである。中国国内の国内出願および「パリ条約」を通じてのインバウンド（本国向けの）出願については、「同一の発明創造」を対象とする発明特許出願と実用新案出願は「同日」

---

<sup>1</sup>中華人民共和国専利法第 2 条第 3 段（Article 2, Paragraph 3 of the Patent Law of the P.R.C.）

出願が可能である。この場合、出願時に、最初に付与され、発明特許出願が認められると見なされる際に失効していない実用新案を放棄する旨の宣誓を出願人が行う場合に発明特許が付与される<sup>2</sup>。該当する場合、かつ、適切に使用される際、そうした戦略を用いることで、出願人は、発明特許が付与される前の時点であっても、通常は数年を要する保護を早期に取得できるようになる。この戦略は中国国内における国内段階に入るPCT（特許協力条約）国際出願には適用することはできないが、すなわち、単一の「登録」しか許容されないからであることは特筆に値する。言い換えれば、1つのPCT 国際出願から導き出すことのできる国内段階出願は1つのみであり、単一の国内段階出願は発明特許出願もしくは実用新案出願のいずれかの可能性がある。さらに、発明特許出願または実用新案出願のいずれかの分割出願は原/親出願と同じ種別であることが条件である。

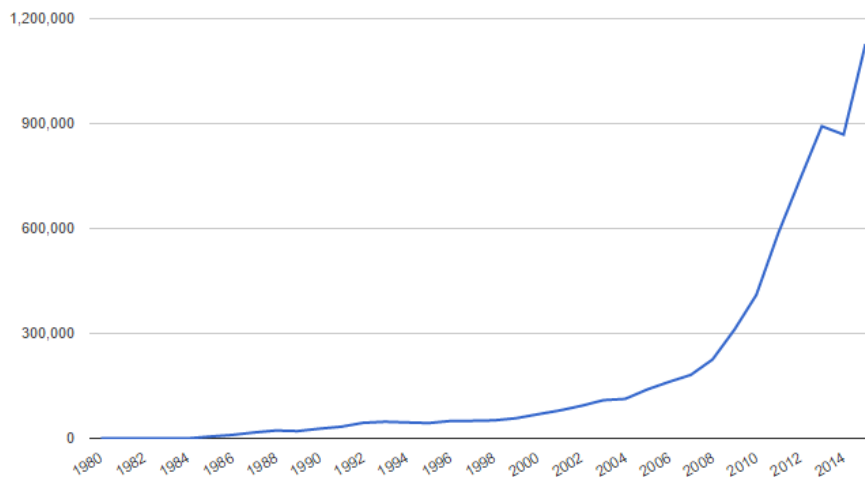
以下の略図を見ると、中国国内で1年間に提出される実用新案出願の数が過去10年間で大幅に増加しているのが分かる。増加の一途を辿ってきた理由であるが、少なくとも付与に至るまでの時間が比較的短縮されていることにも部分的には関係するが、同時に、この点での法定要件に基づく基準が低いことを理由とする自明性を根拠とする実用新案の無効化にあたっての困難とも無関係ではない。中国の実用新案の行使に関連する1つの注目に値する事例がChint 対 Schneider Electric 事件である<sup>3</sup>。争点の実用新案の有効性を見事に抗弁した特許所有者であるChint は被告側のSchneider との間にRMB 1億5,700万（第1審ではRMB 3億3,400万の損害賠償の支払が命じられた）という有利な和解案を引き出した。こうした敏捷な短剣を巧みに操るもう1つの効果的な方法というのがTaobao IPR System などの偽造品に対して、実用新案を裏付ける証拠とともに提訴することである。実用新案が少なくとも1つの図面に表される製品の形状や構造を重視していることから、嫌疑の偽造品と比較するのは容易であり、侵害の事実の立証は簡単であると考えられる。

---

<sup>2</sup> 中華人民共和國專利法第9條第1段（Article 9, Paragraph 1 of the Patent Law of the P.R.C.）

<sup>3</sup> Zhejiang High Court（浙江省高等裁判所）（2007）Third Civil Court（第三民事裁判所）最終判決第276号

SIPO（中国国家知識産権局）に出願された総実用新案出願（1985～2015年）



## 日本

日本の実用新案法は、「産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るもの」を保護する（実用新案法3条1項）。他国の実用新案法と同様、製造方法等の方法を実用新案法の保護対象とすることはできない。日本の実用新案権では、10年という期間を設けている。

日本国内の実用新案出願は、特定の条件において、特許出願または意匠出願にさえ出願変更することが可能である（特許/意匠出願も特定の条件において実用新案出願に変更可能である）。しかしながら、二重特許問題を理由に、実用新案出願と特許出願の双方を出願して、同一の主題について保護を求めるのはできない（特許法39条3項および4項、ならびに実用新案法7条3項）。

日本の実用新案出願は、実用新案法6条の2に規定する基礎的要件（例えば、請求項が保護可能な主題を対象とするかどうか）が満たされる限り、他の法域における実用新案制度と同様に、実体審査を経ることなく登録可能である。

非実体審査の制度を理由に、実用新案の行使は制限されており、日本国特許庁が発行する、新規性や進歩性等の登録要件に関する評価報告書である「実用新案技術評価書」（実用新案法29条の2）を提示することで被疑侵害者に警告を行うことのみ認められる。被疑侵害者に対する警告が、報告書の肯定的評価に基づかず、実用新案権が最終的に無効となった場合、権利者はかかる警告や行使を原因として生じた損害賠償責任を負う場合がある（実用新案法29条の3）。

さらに、実体審査がないことから、補正の機会が非常に制限されており、実用新案出願が登録された場合、請求項の削除は何度でも認められるものの、明細書、請求項、及び図面を補正する機会は1回しか与えられていない。そして、かかる補正は、

(i) 実用新案登録請求の範囲の減縮、(ii) 誤記の訂正、(iii) 明瞭でない記載の釈明、および (iv) 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする、に制限される（実用新案法 14 条の 2）。

従って、日本の実用新案制度にはいくつかのデメリットが存在し、特許のほうが実用新案よりもメリットがあると判断する出願人もいるだろう。実際のところ、1980 年代には、年間、約 200,000 件の実用新案登録が出願されていたが、近年、その数は 7,000 程度にまで落ち込んでいる。

いくつかのデメリットは存在するものの、実体審査を経ることなく登録された比較的広範な請求項は、競合他社の製品を容易に捉えるが、競合他社は登録された実用新案が無効かどうか即座には識別できないため、実用新案登録出願は、依然として、有用かもしれない。よって、実用新案出願は、広範な請求項と十分に狭められた請求項を含む適切な請求項が提示される場合には、戦略上、有益となり得るだろう。

---

## 欧州

欧州では、特許の場合のように、複数の国々での保護取得を可能とする実用新案権を規定するような国際合意は存在しない。その結果、国内の実用新案のみが利用可能となっている。国内実用新案であるが、アルバニア、オーストリア、ブルガリア、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スペインで取得可能となっている。しかしながら、WIPO（世界知的所有権機関）の統計データベースによれば、ドイツ、イタリア、スペインおよびチェコ共和国は、この並びで、年間出願数の点で最重要の欧州諸国となっている。

従って、GDP（国内総生産）に基づく欧州圏の上位 5 か国とは、順にドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペインであるが、イギリス国内では実用新案を通じての保護が供与されていない。

フランスの実用新案（*certificats d'utilité*、時宜通り、実用証の意味）は他国ほど認識度が高くなく、ドイツやイタリアよりも利用頻度は低いことを着目すべき事実である。フランス国内の実用新案の利用が極めて限定されている主な理由として、フランスの実用新案の期間はわずか 6 年間で、進歩性関連を含め、特許と同一の実質的な特許性基準が適用されず、そして、最重要のこととして、非関連の先行技術の証拠がないと直接的に行使不能であることが挙げられる。事実、実用新案に基づいてフランス国内で侵害訴訟を提起するには、フランス特許庁が発行する調査報告を裁判所に提出することが必要となる。

対照的に、ドイツは現時点では、年間出願数の面で欧州トップの地位にある。WIPO 統計データベースによると、2015 年、PCT（特許協力条約）の国内段階登録として

14,000 件近くの直接実用新案と約 280 件の実用新案出願が出願された。ドイツの実用新案の期間は出願日から 10 年間で、審査されず、登録手順は迅速で、平均すると、出願後 1 か月から最長 4 か月程度である。ただし、生じることになる権利は特許の場合に取得できるのと同じ救済を供与する。100 件の特許訴訟のうち、約 10 件が実用新案で、残りの 90 件が特許に基づくものである。ドイツの実用新案は審査されないものの、特許に適用されるのと同様の実質的な要件を満たさないと発効しない。従って、新規である発明が対象であり、進歩性を伴い、かつ、産業的に適用可能であることが条件となる。長年にわたって、判例法と文献の双方によって指摘されてきたのは、進歩性が特許よりも低度であることだ。しかしながら、最近になって、ドイツの法廷は実用新案の進歩性の要件をますます特許と同様の手順で評価するようになってきた。医薬組成物等の技術発明は全て保護されると考えられ、少なくとも、一定の範囲においては、係る使用は、ただし、明らかな手順の例外を伴うが、特許保護を通じてのみ保護対象となると思われる。同時に、ドイツ国内の先行使用と公開記述された先行技術文献のみがドイツの実用新案の特許可能性の評価にあたって関連すること、ならびに、6 か月間という新規性のグレースピリオドが設けられていることを理由に、ドイツの実用新案は、発明が他の一切の場所にて保護可能ではないような事例においても保護を供与しうる。さらに、ドイツの実用新案は、出願人がドイツの係属中の出願、あるいはドイツを指定する、欧州や PCT（特許協力条約）の係属中の特許出願を有している時はいつでも、行使可能な選択肢である。事実、こうした係属中の出願のいずれかから、1 つ以上のドイツ実用新案がいわゆる分岐手順を通じて要請される場合がある。実際、特許および実用新案による同一のイノベーションの同時保護というのはドイツ国内では二重特許問題に発展しないことから、従来の特許ルートに加え、1 つ以上の実用新案を通じて同時保護を求めるのも可能で、その結果、必要時に依拠することのできる代替案を備えることができる。しかしながら、特許出願と実用新案出願の同時出願とは異なり、特許出願から実用新案を枝分けすることで、考えられる侵害人の製品に基づく実用新案請求を適応することが容認されることとなる。

年間出願数で欧州第 2 位（WIPO（世界知的所有権機関）によると 2015 年の直接出願の出願数はおよそ 3,000 件）のイタリアでは、法に基づいて、特許と実用新案が明確に区分されている。イタリア法によると、発明は特許でのみ保護され、実用新案は「特定の有効性、有用性あるいは出願の容易さを伴う機器やその部品、工具、物体を供与するのに適した」（構造や形状という意味での）「新規モデル」を保護すると考えられている。実際、こうした識別はそれほど明快ではなく、従って、実用新案を伴う発明の保護も可能であると考えられるが、ただし、発明が実用新案保護の対象外である方法、プロセス、化学製品、電子回路でないことが条件となる。ドイツ同様、イタリア国内でも、実用新案の期間は 10 年で、審査されないものの、少なくとも、係る有効性が侵害訴訟において異議申立されない、もしくは反訴によって覆されない範囲において行使されるものとする。実質的な要件は新規性、進歩性

および産業上の利用である。しかしながら、進歩性の基準は全般として特許より低く、一般的には、実用新案所有者にとって利点は大きい。登録プロセスは数年かかることから、ドイツほどスピーディではないが、イタリアの実用新案は考えられる侵害人に対して公示あるいは通知されている限り、行使可能であることから行使可能性には実質上のインパクトを及ぼさない。特許から実用新案への変更も可能である。特許及び実用新案による同一イノベーションの同時保護は法に基づいて明示的に付与されている。ただし、ドイツとは異なり、実用新案出願は PCT（特許協力条約）国内段階登録として直接取得不能である。なぜなら、イタリアは国内ルートを開ざしてきたことから、国内レベルでの保護を得ようとするれば、最初に PCT 出願を欧州地域段階に登録することが必須となる。

---

## 総括

実用新案は特許の付与手順以上に大いにシンプルで、迅速で、費用のかからない登録プロセスを踏襲していることから、とりわけ、営利的寿命が短い製品など、一部市場におけるイノベーションを保護する付加的な選択肢として考えられている。迅速な登録手順に加え、一部諸国におけるその他の利点として、発明性の基準が標準の特許に求められるような進歩性や非自明性ほど高くないと考えられることが挙げられる。従って、特許保護の資格対象外である増分イノベーションまたは改良に際しては、実用新案を特許の代替として使用することができる。さらに、特許出願に由来する実用新案は、競合人や競合他社または偽造人による「模倣」製品に対して主張する迅速に取得可能な権利を供与すると考えられる。

---