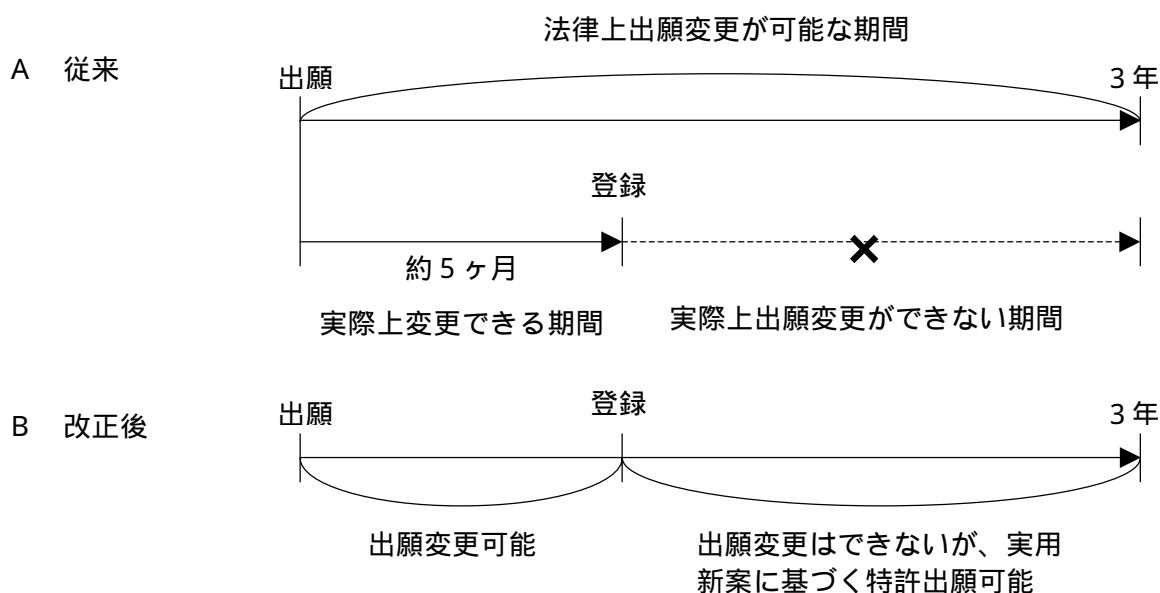


[2] 実用新案登録に基づく特許出願制度の創設

(1) 概要

従来から、実用新案出願を、出願から3年間は特許出願に変更することが可能でしたが、実用新案が登録になってしまうと、特許出願に変更することができませんでした。実用新案は出願から約5ヶ月(早ければ3ヶ月)で登録となっていたため、法律上3年間変更期間があっても、実質的には出願から5ヶ月程度の間しか特許出願に変更できる期間がないというのが実情でした(下図A参照)。

今回の改正において、実用新案登録がされた後でもこの登録実用新案に基づく特許出願ができるようになりましたので、3年間まるまる特許への変更を検討できるようになりました(下図B参照)。



(2) 優先権・変更出願との比較

注意を要するのは、実用新案登録に基づく特許出願は、実用新案出願に基づく優先権主張出願とは異なり、特許出願の際に内容を追加できないことです。追加すれば、出願日の遡及効果が得られなくなり、新規性・進歩性の判断において、通常の特許出願と同じ取り扱いをされますから、原則として、基礎とした実用新案によって拒絶されてしまいます。したがって、実用新案出願の段階で、明細書はしっかりと作成しておく必要があることにご注意下さい。

各制度の比較

	実用新案登録に基づく特許出願	国内優先権主張出願	変更出願
期 間	出願日より3年まで (場合により制限有)	出願から12ヵ月 (実質的には登録まで)	出願から登録まで
効 果	実用新案出願の日にした出願とみなされる	先の出願に記載した内容については、先の出願の出願日が新規性、進歩性の判断の基準日となる。	実用新案出願の日にした出願とみなされる
新規事項の追加	原則不可	追加可能	原則不可
先の出願の取り扱い	放棄(手続が必要)	みなし取下げ	みなし取下げ

(3) 出願の選択について

弊所では、出願選択を、以下のように判断するのが得ではないかと考えます。

当初から特許出願とすべき場合

-) 事業展開の上で重要な発明
-) 事業展開上の重要度は不明であるが、今後改良発明が発生する可能性が高い発明
 - ・国内優先権の主張の余地を残すことができる(改良された発明も含めて1つの出願にできる)。

当初から実用新案とすべき場合

-) 短期間権利を維持すれば良いもの
 - 商品寿命が短い等により、10年間、権利を維持すれば足りるもの。
-) 防衛的出願
 - ・特許出願公開に比べて公報発行までの期間が短いので、他人に権利取得される可能性をより低くできる。
 - ・実用新案は3年分の登録料も出願時に同時に納めるため、印紙代が特許出願の場合より若干高い(請求項5つで5,800円程度高くなる)ものの、2~3万円位で少なくとも3年間は実用新案権として存在するメリットがある(権利行使の余地も残る)。

実用新案として出願した後、特許出願すべき場合

-) 事業展開上の重要度が不明、かつ今後改良予定のない発明

- ・改良発明の追加がないのであれば、特許出願までの間も実用新案権として存続させておく方が得。
- ・登録実用新案に基づく特許出願を行わなくても、登録料さえ納めておけば、実用新案権として10年間権利を維持できる。
- ・但し、実用新案の登録公報が出願から6ヵ月程度で公開されるので、1年程度秘密を保持しておきたい場合には、特許出願の方が良い。

(4) 注意点

実用新案権の有効性を確認する手段として、実用新案技術評価書を請求することが行われませんが、実用新案技術評価書を自分で請求してしまうと、その評価書の請求後は実用新案登録に基づく特許出願をすることができなくなります。

したがって、実用新案技術評価書請求の要否、時期については以前よりも慎重に考える必要がありますので、ご注意ください。

また、他人の名前で請求した場合、その請求があった旨が通知され、通知の日から30日経過後は、実用新案登録に基づく特許出願が不可能となります。

1 知的財産って、なに？

2 知的財産にはどんなものがあるか

1 知的財産って、聞いたことありませんか。
知的財産の代表的なものは、つぎのとおりです。

近頃ときどき、新聞でも話題になっていきます。
「政府が知的財産戦略を進める」とか、

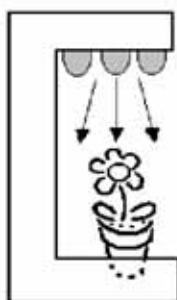
特許とか商標などが紛争の種になったとか、いかがでしょうか。
最近話題になったところでは、

青色発光ダイオードの中村教授に二百億円を文払うよう裁判所が判断して、驚いたとか、飲食店の元従業員が独立して同じ店名を使ったのでお客が混乱して困ったとか、いろいろあります。

中村教授の話が特許に関係し、後のお店の話が商標に関係するものですが、このほか、実用新案とか、デザインに関係する意匠とかも含めて、知的財産といっています。なぜ「知的」と付いているかというと、人が頭を使って考え出した知恵に関係しているからです。

(1) 特許や実用新案は、商品の構造や形状を守る権利と、考え

てよいてしょう。
言い換えれば、技術を対象にするもので、人が考えたアイデアはほとんど、これに含まれます。



発光ダイオードを使った花の育成器（特許の一例）

(2) 意匠（イッシュウと読みます）は、商品のデザインを守る権利です。
商品の姿、形、見映えの良さなどが対象となります。



ボトル飾り（意匠の一例）

(3) 商標は、商品やお店のネーミング、あるいはシンボルマークを守る権利です。



夢鍋（商標の一例）

3 知的財産はビジネスのツール
ここに紹介した知的財産は、ビジネスツールとして非常に役立つものです。
たとえば、特許・実用新案は、販路を拡大したり、市場の占有率を高めるのに使えます。

意匠も競争力を高め、市場を広げるのに有用です。

商標は、あなたの会社の信用を守るトラブルシューターとして強い味方となります。
もっとも、これらは道具ですから、使い方を工夫しなければなりません。

さて、知的財産に係る専門家として弁護士がいます。弁護士は、特許庁に対し出願の代理をして権利取得するのを主な業務とする国家資格です。

4 弁護士って、なに

裁判所を相手に仕事をするのが、弁護士さん、税務署を相手に仕事をするのが税理士さん、という説明に合わせると、特許庁を相手に仕事をするのが弁護士と考えてよいでしょう。
ちなみに、「弁」と「士」の間の「理」は、特許などの理系の仕事をやるから、と覚えていただいてもよいと思います。

山内康伸（やまうち やすのぶ）
昭和22年生れ
【略歴】
弁護士 香川大学客員教授
企業で特許管理業務に10年間従事した後、朝日特許事務所（大阪）で6年間勤務し、平成2年独立
【著書】
「家賃格です」
判例に学ぶ特許実務マニユアル 3版（工業調査会）
理工系のための知的財産権の基礎と実際（工業調査会）

今回は、ここまでで一筋の自己紹介を済ませましたので、次回からは商標・特許について、もう少し面白い話をしていこうと思います。