



1. はじめに♪

皆さん、明けましておめでとうございます。知的財産の「伝説の名指揮者(?)」こと弁理士の中川^{きよむね}浄宗です。

これまで2回にわたって実用新案法の保護対象について説明しました。今回と次回のレッスンでは実用新案法特有の制度である「実用新案技術評価」に関する判例を取り上げます。

皆さんは実用新案技術評価制度をご存じでしょうか？ ご存じでない方もいらっしゃるかもしれませんね。実は、この制度は実用新案制度全体に関わる問題をはらんでいるのです。

そこで、皆さんに実用新案技術評価制度を「マスター」していただくべく、まずは実用新案登録制度について、特許制度との違いを説明しておきます。

2. 実用新案登録制度の概要♪

図1に示したとおり、実用新案法は特許庁における新規性や進歩性などに関する「実体審査」を行わずに実用新案登録を行う考え方(無審査登録主義)を採用しています(実14条2項)。

これは、特許を取得できる技術レベルに達しない技術的思想の創作(小発明)も積極的に保護しようという実用新案法の制度趣旨に基づいています。

技術レベルが比較的低い考案は、それが比較的高い発明に比べて、より優れた技術が現れて廃れてしまう可能性が高いため、考案は発明に比べ「ライフサイクル」が短いといえます。もし、実用新案法が特許法のような審査主義を採用すると、実用新案登録に時間がかかり、せっかく実用新案権を取得しても、そのころには当該考案の利用価値がなくなってしまうおそれがあります。

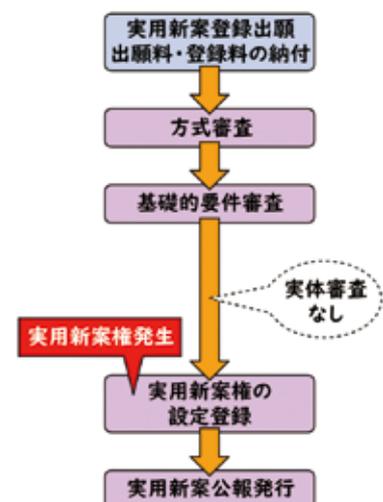
そこで、このような性質を有する考案を早期に保護するため、実用新案法は実体審査をしないで実用新案登録を行うことにしたわけです。

しかしながら実用新案法は、あくまでも特許庁における実用新案登録によって権利が与えられる「方式主義(登録主義)」を採用しています。この点、何らの手続きを行うことなくその保護を受けることができる「無方式主義」を採用する著作権法とは異なります。

よって、出願料および登録料が納付されているといった「方式要件」や、偽札専用印刷機のような社会秩序をみだすおそれがある考案に該当しないといった「基礎的要件」(実6条の2)を満たしていない出願は、さすがに実用新案登録すべきではありません。

そこで実用新案法は、図1に示したとおり、方式要件と基礎的要件については、それぞれ「方式審査」と「基礎的要件審査」によって審査をすることになっています。無審査登録主義とはいえ、まったくの無審査ではないのです。

図1：実用新案登録手続き





3. 実用新案技術評価制度とは

このように実用新案法は無審査登録主義を採用しているため、登録実用新案が新規性などの登録要件を満たしているか否かの判断は、実用新案権者と侵害者やライセンサーの間といった「当事者間」に委ねられています。

そうはいっても、実用新案権の有効性をめぐる判断には技術的ないし専門的な知識が要求されるため、当事者間での判断が困難な場合もあります。

そこで実用新案法は、当事者に実用新案権の有効性を判断するための材料を提供すべく実用新案技術評価制度を設けているのです（実12条）。

具体的には、①刊行物公知・インターネット公知、②上記①からの進歩性、③準公知、④先願——からなる4つの登録要件の充足性について、特許庁の審査官が図2のような評価を行って「実用新案技術評価書」を作成します。

図2：実用新案技術評価

- 評価1：本考案は引用文献の記載から見て新規性がない。
- 評価2：本考案は引用文献の記載から見て進歩性がない。
- 評価3：本考案は、その出願の日の前にされた出願であって、その出願後に各種公報が発行された出願に係る考案または発明と同一である（準公知）。
- 評価4：本考案は先願の考案または発明と同一である。
- 評価5：本考案は同日になされた出願の考案または発明と同一である。
- 評価6：新規性などを否定する先行技術文献を発見できない（ただし、記載が不明瞭であるといった事情で、有効な調査が困難な場合を含む）。

この実用新案技術評価の請求は、実用新案登録出願後、原則としていつでも誰でも請求項ごとに行えます。

実用新案技術評価書の最大の役割は権利行使の場面にあります。すなわち、権利者は実用新案技術評価書を提示して警告しなければ、侵害者に対して権利を行使することができないと規定されているのです（実29条の2）。

無審査登録主義を採用する実用新案法は、登録要件を満たしていない実用新案権が成立している可能性が、少なくとも審査主義を採用する特許法に比べて高いといえます。そこで、登録要件を満たしていない実用新案権の乱用を防止すべく、適切かつ慎重に権利行使を行わせるため、実用新案技術評価書の提示を求めることにしたのです。

それと同時に、実用新案権者は権利行使にあたり高度な注意義務を負っています。すなわち、権利者が侵害者に行使した実用新案権が無効になった場合、原則として、権利者はその権利行使によって相手方に与えた損害を賠償する責任を負うことになります。

一方、権利者が有効性を否定しない実用新案技術評価に基づいて権利行使をした場合は、一般に上記の損害賠償責任を免れます（実29条の3）。

このような役割を有する実用新案技術評価ですが、その評価に不服がある場合に、その取り消しを求めることができるか否かという問題があります。

4. この事件のあらすじ

東京高等裁判所の平成12年5月17日の判決「照明装置付歯鏡事件」ではまさにその点が争われました。

原告Xは、その名称を「照明装置付歯鏡」（実用新案登録第3060298号）とする考案（X考案）の実用新案権者であり、X考案の出願と同日にその実用新案技術評価を請求しました。

そこで、特許庁の審査官はX考案についての実用新案技術評価書（本件技術評価書）を作成し、特許庁長官YはXにこれを発送しました。本件技術評価書では、X考案のうち、請求項1は評価1、請求項2は評価2とそれぞれ評価されています（本件評価）。

これを受けて、Xが本件評価は誤りであると主張して、行政事件訴訟法に基づき、Yにその取り消しを求めたのが本件です。

本件では、本件評価が、同法3条2項が規定する「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」（処分）に当たるか否かが争点になりました。

東京地方裁判所（平成11年12月24日判決）は、「実用新案技術評価は、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものとはいえず、……上記『処分』に当たらない」として、Xの訴えを却下しました。この判決を不服としてXが控訴した控訴審の判決が、今回紹介する判例です。

5. この判決の内容J

この判決のポイント

「取消訴訟の対象となる行政事件訴訟法3条2項の『処分』とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと解される」

「実用新案技術評価は、実体的要件を審査せずに登録された実用新案権の有効性を判断する客観的な判断材料を提供するものであって、その評価自体により登録された権利の有効又は無効が確定するなどその権利の消長に影響を及ぼすものではない」

「実用新案権者等は、権利行使をする場合、警告時に実用新案技術評価書を提示することを義務付けられている……が、実用新案技術評価が『1』から『6』のいずれであっても、権利行使自体が妨げられることはないから、実用新案法12条の定める実用新案技術評価は、権利行使の可否そのものを左右する法的効力を有するものではない」

実用新案法29条の3第1項ただし書きは、「実用新案技術評価書が権利の有効性を判断するための客観的な判断材料を提供するものであることから、実用新案技術評価書の実用新案技術評価(実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)を信頼

して権利の行使等をしたときは、同項本文の規定を適用しないことを定めたものと解されるが、右ただし書は、それ以上に積極的に権利者が損害賠償責任を免除されることまで規定しているわけではなく、瑕疵ある権利の行使等を受けた相手方が、実用新案権者等の権利の行使等が相当な注意を怠るものであることを立証すれば、実用新案技術評価(実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)が存したとしても、実用新案権者等は損害賠償責任を負うことになるものと解される。

また、同項ただし書によると、実用新案技術評価(実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)に基づく権利の行使等でなくとも、実用新案権者等が相当の注意をもって権利の行使等をしたことを立証すれば、損害賠償責任を負うことはない。

したがって、同項ただし書の規定から、実用新案法12条の規定する実用新案技術評価が直接実用新案権者等の損害賠償責任の存否を確定する法的効果を有するものということはできない」

「実用新案技術評価が『1』から『5』までのいずれかであれば、企業等が当該登録実用新案の実施権者となろうとはしないとの実用新案権者の不利益が仮に存在するとしても、それが、実用新案法が実用新案技術評価によって直接形成し、又はその範囲を確定するために規定した国民の権利義務に相当す

ると解すべき根拠は、同法上、全く存在しないから、単なる事実上の不利益であるといわざるを得ず、かかる不利益があることを理由として、実用新案技術評価が行政事件訴訟法3条2項の『処分』であるとするはできない」

6. 実用新案技術評価の性質J

本判決は、実用新案技術評価に不服があっても、行政事件訴訟法に基づいてその取り消しを求めることはできないと結論付けています。

その理由として、まず、実用新案技術評価の性格はあくまでも鑑定に近いものであって、実用新案権の効力に直接影響しないことが挙げられます。

つまり、実用新案技術評価で有効性が認められたからといって実用新案登録無効審判(実37条)で無効にならないとは限らず、逆に有効性が否定されたからといって無効になるとも限らないのです。もちろん、裁判所がその評価に拘束されることもありません。

次に、実用新案法の規定上、権利行使にあたり実用新案技術評価書を提示して警告することが義務付けられていますが、それが具体的にいかなる評価であるかは問題にされていません。

つまり、有効性が否定されない「評価6」でなければ所定の警告ができないということではなく、有効性が否定される「評価1」から「評価5」までであっても警告はできるのです。



また本判決は、有効性が否定されない実用新案技術評価に基づいて権利行使を行った場合は免責される点についても、権利者が権利行使に伴う損害賠償責任を負うか否かがその実用新案技術評価によって確定するわけではないと述べています。

確かに、権利者が侵害者に「評価6」の実用新案技術評価書をもって警告したうえで権利行使を行ったとしても、常に免責されるとは限りません。

例えば、権利者が出願前に出版された本に自らの考案が掲載されている事情を知っていたものの、審査官がそれに気付かずに「評価6」とした場合に、その考案が当該事情に基づいて無効にされたときは、権利者は相手方に損害賠償責任を負うとされています。

逆に、権利者が侵害者に「評価1」から「評価5」までの実用新案技術評価で権利行使を行ったとしても、常に損害賠償責任を負うとは限りません。

そのような実用新案技術評価であったとしても、例えば、権利者が自ら綿密な調査を行っていたり、弁護士や弁理士などの専門家による信頼性の高い鑑定を受けたりしたならば、免責される余地があるとされています。

とはいえ、有効性を否定する内容の実用新案技術評価書を権利者から示されたとしても、相手方は侵害行為をやめたり、ライセンス契約を結ぼうとしたりはしないでしょう。

本判決が述べるように、これらは事実上の不利益であって、実用新案権が無効になるといった権利者の権利や義務に直結する問題ではありません。それでも、このような事実上の不利益を避けるべく、権利者はいかなる手段を取り得るのでしょうか？

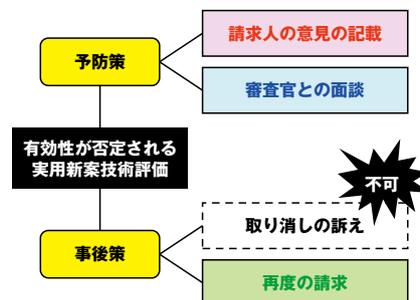
まずは何といても、有効性を否定されない実用新案技術評価を得られるように努めるべきです。

具体的にいうと、実用新案技術評価請求を行う際の書面には「請求人の意見」を記載できます。つまり、権利者は自らの考案について、知っている先行技術との間で新規性や進歩性を備えていることを主張できるのです。

また、権利者は審査官との間で面談ができます。この面談では、自らの考案が新規性や進歩性を満たしているといった主張はできませんが、考案の技術的な説明を行い、審査官によりよくそれを理解してもらうことが可能です。

それでも有効性が否定される実用新案技術評価がなされた場合、どのように対応すればよいのでしょうか？

【今回のレッスンのポイント】



実用新案技術評価の請求に回数制限はありませんから、新たにその請求を行い、異なる評価を得ることは可能です。もっとも、同じ権利内容について再度請求を行っても、異なる評価が得られる可能性は低いでしょう。

そこで、進歩性が認められない旨の評価を得たような場合には、進歩性が認められるように権利範囲を減縮する訂正を行ったうえで（実14条の2）、実用新案技術評価の請求を再度行うといった手段が考えられます。そうすれば、有効性を否定されない実用新案技術評価を新たに得られるわけです。

7. おわりに♪

本判決によれば、有効性を否定する実用新案技術評価であっても、その取り消しを求めることはできません。ですから、そのような評価を得ないようにする手段を知っておいてください。

今回は、今回お話しした実用新案技術評価書の提示と侵害者の過失の認定について考えてみましょう。それでは皆さん今回もお疲れさまでした！

中川 浄宗 (Kiyomune Nakagawa)

中川特許事務所 所長／弁理士

2006年に弁理士試験合格後、特許事務所を開業、幅広く知的財産の実務に携わり、専修大学および東海大学で講師も務める。筆者による漫画も収録された『弁理士になりたいと思ったらはじめに読む本』（中央経済社）が好評販売中！ ぜひご覧ください。

〒231-0006 神奈川県横浜市南区南仲通3-35 横浜エクセレントⅢ TEL.045-651-0236
URL : <http://www.ipagent.jp>
E-mail : customer@ipagent.jp