

実用新案権の使い方



2021年8月30日

弁理士・米国弁護士 龍華 明裕

実用新案の利点

1. 実体審査がないので出願から半年で登録される

cf. 特許：審査請求から約2年

2. 安価

例：(日本語の明細書が完成している場合： 代理人費用を含む)

出願費： 約30万円

登録費(1-3年) 約 3万円

合計 約33万円

cf. 特許出願

出願費： 約30万円

審査請求費用 約20万円

拒絶応答費用 約15万円×1～2回

登録費用 約 3万円

合計 約75万円

権利行使の制限

技術評価書を提示して警告をしなければ権利行使できない
(第29条の2)

権利行使又は警告後、無効審決が確定したときは、
原則として損害賠償の責任を負う(第29条の3第1項)
公知・公用技術等により無効になった場合も(同項但書)
(例外)

技術評価書の評価が肯定的であり、かつ、
「相当の注意」を払った場合は免責(第29条の3第1項但書)

しかし「相当の注意」の立証は難しい

先行技術調査を行い、かつ登録の有効性に関する弁理士鑑定を求めておくことが勧められる。

登録の有効性： 新規性、進歩性
新規事項が追加されていないこと
など

⇒ 権利行使のために鑑定費用が必要

日本の実用新案制度の現状

1. 前述の理由により、出願数が非常に少ない。
 2. 判例の蓄積も少ない。
- ∴ 権利行使が目的であれば、実用新案を推奨しない。

実用新案登録済と商品または広告に記載することが目的であれば、実用新案を推奨する。

特許出願への変更

1. 実用新案登録出願→特許出願(特許法第46条)
2. 実用新案登録→特許出願(特許法第46条の2)
 - ・技術評価書又は無効審判の請求後は、変更が制限される

共に

- ・出願から3年以内
- ・元の実用新案登録(出願)は放棄(取下擬制)

特許出願に変更する場合の注意

1. 進歩性の要求水準： 特許＞実用新案
⇒進歩性に疑問がある場合は、変更をしない方がよい。
2. 補正および訂正の機会： 特許＞実用新案
実用新案： 出願から1月以内、登録後は1回のみ
⇒ 出願から1か月を経過した後に補正をしたい場合や、登録後に訂正の機会を複数回確保したい場合は、特許出願に変更することが勧められる。

特許とのダブルパテント

特許が先願⇒特許は無効にならない

- ・特許出願のみで優先権を主張すると、両方登録できる
- ・ただし、特許が登録されると、実用新案登録は無効
⇒ 実用新案登録の権利行使はできない

特許と実用新案が同日出願

- ・クレーム同一 ⇒ 実用新案が先に登録されるので特許不可
- ・特許のクレームが少しでも狭ければ特許可
(実用新案登録に対する進歩性は問われない)