

# 八戸 I P 知的財産リーフレット・シリーズ

## No. 5

本シリーズは、特許を始めとした知的財産に関するさまざまな知識・情報について、おおまかにわかりやすく解説・紹介するものです。



## 実用新案制度、どう利用する？

### 1. ある日、相談室で・・・（仮想現実的小話）

梅雨も中休みの相談室。ブラインドを降ろしていても、早、日差しの強さを感じます。

「ですからね、先生、何としても来年正月の目玉商品にしたいんです。だからその時に特許とかの権利はうちがおさえています！ という状態にしておきたいんですよ！」

相談に見えたYさんは和菓子店を営んでおり、奇抜な創作菓子のアイデアは、地元でも結構人気を呼んでいます。流れる汗を拭き拭き、力が入った説明です。新しい菓子折りのアイデアだというお話。



「そうですねえ、あと5、6ヶ月でしょ？ 特許は普通、審査請求してから最初の審査結果が来るまで2年前後かかりますから、早期審査でいきますか。でも、これは確かに審査結果がくるのは早いですが、特許査定が

確実に来るというわけじゃないですから、正月に確実に特許権が取れている、とは、全然いえませんね」

「何でもいいですよ、この際、デザインの登録でも。それから商標とかもあるでしょ？」

「商標はあまり合わないかな。意匠も、確実に正月には取れている、とはいえませんが、そうすると実用新案を考えてもいいかもしれませんね」

「あ、実用新案はいやだな、先生。そりゃあ、とりあえず来年正月用のつもりだけど、できれば権利は長い方がいいですもの。すいぶん短いんですよ？ それにあまり利用価値ないって聞いてますよ、実用新案は」

「うーん、いろいろご存じのようですね。でもね、この制度は平成17年から変わりましたね、使える面もでできましたよ。権利期間も長くなりましたし、それに、ちょっと使えるツールもできましたしね」

「え、そりゃなんですか？ なんかしょっちゅう変わるんですね、知財制度ってのは！」

この件は実用新案もありだな、と思いつつ、とにかく実用新案制度のポイントを、私は説明することにしました。

### 2. 実用新案登録が確定した後でも、特許出願に変えることができる

（特許法46条の2による特許出願）

従来には、いったん登録された実用新案や特許、あるいは意匠（デザイン）などを、別の権利にするための手続きはありませんでした。特に実用新案の場合は、権利が有効かどうかの実体的な審査せずに登録する「無審査登録」を行っており、形式的な条件などを満たせば数ヶ月程度で登録されるため、後から思い直して特許出願などに変更する、といった手続きは、実際上ほとんど不可能でした。

しかし平成17年4月1日に施行された実用新案制度では、**一定の条件**を満たせば、実用新案が登録された後でも、これを、**その実用新案登録出願の日にかかのぼってされた**とみなしてもらえる**特許出願**に変えてしまうことができるようになりました。その条件については、後述します（>>>「4.」をご覧ください）。

### 3. 権利期間は、最長10年に延長。さらに、登録料（印紙代）は値下げ

従前の制度では、実用新案権の存続期間は、出願日から6年でしたが、平成17年4月1日に施行された実用新案制度では、**出願日から10年**まで、となり、4年長くなりました。また、登録料（特許印紙代）も値下げとなりました。実用新案登録出願では、出願の際に、出願の印紙代と同時に1～3年分の登録料も前払いで納めるのですが、その際の印紙代は、大体50%程度も安くなりました。また、4年目以降の登録維持に必要な印紙代は、60%程度も安くなりました。詳しくは、特許庁ホームページなどをご覧ください。（なお、特許事務所に依頼する場合、その費用は別途かかります）。

## 4. 出願日をさかのぼった状態で、特許法46条の2による特許出願が認められるための条件

2. で紹介した特許出願のための主な条件を、下表にまとめました。

1	主体	基礎とされる実用新案登録の実用新案権者
2	基礎となるもの	実用新案登録（消滅していないこと）
3	時期	実用新案登録出願日から3年以内
4	自分による実用新案技術評価 <sup>*</sup> 請求が、	請求されていないこと
5	他人による技術評価請求の場合は、	評価の請求についての最初の通知を受けた日から30日以内
6	専用実施権などがある場合は、	承諾を得ること
7	特許出願手続きと一体的に、	元の実用新案権を放棄する手続きも行うこと
8	明細書、特許請求の範囲、図面に記載した事項が、	元の明細書等に記載した事項の範囲内であること

※ 実用新案技術評価とは、「権利の有効性」つまり、実用新案が本当に登録されるべきものかどうかについて、特許庁が、拘束力のない評価をするものです。無審査登録制度の実用新案において、特別に設けられている制度です。

## 5. 特許法46条の2による特許出願…その使い勝手と注意点

この制度の特徴を一言でいえば、「より広い選択肢あるいは可能性の確保」。利用するかどうかは、下記のいくつかのポイントに注意しながら検討を進めましょう。

### 制度の長所

- ① 権利の有効性が審査によって確認された、長期の独占権である「特許権」を得られる可能性がある。（特許権の存続期間は、出願日から20年）。
- ② 元の実用新案登録の記載の範囲内で、より強い、的確な権利範囲に変えてしまうチャンスも得られる。
- ③ 特許出願を、分割したり、あるいは意匠（デザインのこと）登録出願に変えてしまえるチャンスも得られる。

### 使用上の注意点


- ① 元の実用新案登録に戻すことは、一切できない（実用新案として権利を維持する道への退路は断たれる）。
- ② 特許出願に「変える」ため、特許出願としての費用や、審査の期間や、最終的に特許を得られないリスクが出てくる。したがって事前に、特許可能性があるかどうかなど、本当に特許出願に「変えて」大丈夫か、慎重に調査する。
- ③ 実用新案技術評価の請求をすることはできない。

（本稿改訂 2015年 2月 © 富沢知成）

### ● 無料相談受付け・対応

発明、商標などの知的財産に関するご相談に、弁理士が無料で対応しております。申し込みは、お電話で。⇒ 時間は原則として30分以内です。なお、録音・録画はお断りしております。

### ● 特許・商標情報などの検索調査の方法、社内セミナーのご要望についても、お気軽にお問い合わせ下さい。

● 問合せ先  八戸インテリジェントスラザ 相談受付 TEL 0178-21-2111  
FAX 0178-21-2119  
URL <http://www.hachinohe-ip.co.jp>  
〒039-2245 青森県八戸市北インター工業団地一丁目4番43号