

1. はじめに♪

夏本番の暑さになってきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか？ 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。

いわゆる「コロナ禍」は知的財産の分野にも影響を与えています。表1に示したとおり、特許および商標の出願件数はここ数年横ばいだったのが、昨年は5～6%それぞれ減少しています。これはやはりコロナ禍により経済活動が全体的に落ち込んでいるといった影響が出ていると考えられます。

一方、意匠の出願は堅調であり、近年減少が続いていた実用新案の出願は増加に転じました。これらはコストの低さが好まれたのかもしれませんが。

表1 近年の産業財産権の出願件数の推移

年	特許	実用新案	意匠	商標
2016	318,381	6,480	30,879	161,859
2017	318,481	6,106	31,961	190,939
2018	313,567	5,388	31,406	184,483
2019	307,969	5,241	31,489	190,773
2020	288,472	6,018	31,752	181,072

特許も実用新案も発明や考案の保護と利用を図りそれらを奨励し、産業の発展に貢献する点では共通しますが、その保護対象、権利取得手続き、権利行使においては大きく相違します。

出願件数を比べると、確かに特許よりも利用される度合いが低い実用新案ではありますが、その利用価値が低いというわけでは決してありません。

そこで、皆さんに実用新案制度をより活用していただくべく、今回から数回にわたって、実用新案法に関する重要な判例を取り上げたいと思います。

今回は、「方法」が実用新案法においてどのように扱われるのかについて、最高裁判所の昭和56年6月30日の判決「長押^{ながし}事件」を紹介いたします。

表2 特許と実用新案の保護対象の比較

比較項目	特許	実用新案
高度性	必要	不要
進歩性	高度	低度
保護客体	物 単純方法 生産方法	物品のみ

2. 実用新案法の保護対象♪

まず、特許と実用新案の保護対象には表2のような違いがあります。この違いは、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制度の趣旨に基づくものです。

第一に、「高度性の有無」です。特許法が保護する発明(特2条1項)と、実用新案法が保護する考案(実2条1項)とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」という点において共通しますが、発明がそのうちの「高度のもの」であることを要件とするのに対して、考案はそれを要件としていません。

第二に、「進歩性のレベル」です。特許法ではいわゆる当業者が「容易に発明をすることができたとき」(特29条2項)は進歩性がないとされているのに対し、実用新案法では当業者が「きわめて容易に考案をすることができたとき」(実3条2項)は進歩性がないとされています。つまり、特許法の進歩性よりも、実用新案法のそれは低いレベルに置かれているのです。

第三に、「保護客体」です。特許法では、物の発明のほか、単純方法の発明および生産方法の発明といった方法の発明も保護されます（特2条3項）。これに対し実用新案法では、物品に関する考案だけが保護の対象であり（実1条・3条1項）、方法に関する考案は保護の対象とされていません。

これは1905年に実用新案制度が設けられて以来、物品に関する考案だけを保護してきたという沿革的な事情があります。また、方法に関する技術は一般にレベルが高いと考えられるため、そもそもレベルの低い技術を保護の対象とする実用新案法制度にはそぐわないと考えられたためです。

よって、方法に関する考案について実用新案登録出願を行った場合、それは実用新案法の保護対象ではありませんから、特許庁における基礎的要件審査（実6条の2）において補正命令がなされ、適切に補正しなければその出願は却下されます（実2条の3）。仮に誤って実用新案登録がなされても、無効にされてしまいます（実37条）。

例えば、食べるときは滑らない一方で、その内部はみずみずしさを備えたようかんの考案として、「その表面に100℃の熱風を10秒間当てて形成した乾燥外皮を備えるようかん」について実用新案登録出願を行うとしましょう。ようかんは物品ですが、外皮の形成については方法が記載されていますね。

3. この事件のあらすじ

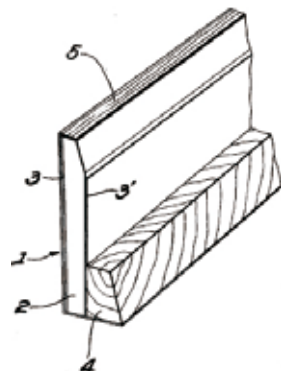
実用新案登録請求の範囲（以下、請求の範囲）にこのような方法に関する記載（以下、方法的記載）があった場合、はたしてそれをどのように取り扱うべきかを判断したのが本件です。

原告Xは、その名称を「長押」（実用新案登録第1078278号）とする考案（X考案）の実用新案権者です。長押とは、柱を連結すべく、柱の表面に横方向に打ち付けた材木のことです。

図1のように、本件の請求の範囲には、「芯材2の正面及び裏面にベニヤ板3、3'を貼合せ、裏面側のベニヤ板3'は裏打ち材4によって裏打ちすると共に、表側のベニヤ板3、芯材2の上面及び芯材2と裏打ち材4の底面をこれらの面に貼着した単板の良質木材5によって被覆した事の特徴としてなる長押」と記載されています。

被告Yが図2の長押（Y長押）を製造・販売していたところ、それはXの権利を侵害するものであるとして、Xがその差止めを求めて出訴しました。

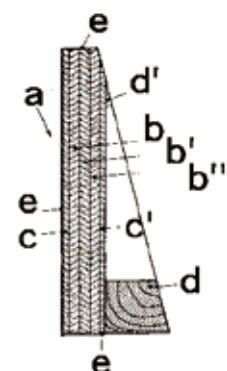
図1：X考案の概要図



Y長押は、表側2枚の単板cとb、中心部単板b'、裏面2枚の単板c'とb''からなる5枚合わせの合板を有しています。この合板の上部と下部をそれぞれ裏打ち材dとd'によって裏打ちするとともに、合板の表面・上面・下面および裏打ち材dの底面を良質な薄板単板eで覆うというものです。

福岡地方裁判所（昭和53年1月26日判決）は、①X考案の要点は芯材の表面と裏面にベニヤ板を貼り合わせる点にあり、そうすることで温度や湿度による曲りや割れを防止する効果を発揮するものであるから、X考案の長押の芯材は、それ自体ベニヤ板のような温度や湿度に対する耐性を備えていない別の部材であると解すべきであるのに対して、Y長押は温度や湿度に対する耐性を備えているベニヤ板を芯材に用いるものであること、②X考案の長押は独立の存在である芯材の両側面にベニヤ板を貼り合せて製作するのに対し、Y長押は既製のベニヤ合板をそのまま利用して製作するものであること

図2：Y長押の断面図



と——から、Y長押はX考案の技術的範囲には含まれないとしてXの請求を棄却しました。

Xはこれを不服として控訴しましたが、福岡高等裁判所（昭和53年12月21日判決）は第一審判決を支持してXの控訴を棄却しました。この判決を不服として、Xが上告した上告審の判決が、今回紹介する判例です。

4. この判決の内容J

「X考案の明細書には、集成材を用いる従来の長押には温度や湿度に対する耐性はなかったが、实用新案登録請求の範囲の項に記載されたとおりの構成をとるX考案の長押には温度や湿度に対する耐性がある、と記載されているにとどまり、X考案にいう『芯材2』がどのような材料のものであるかについては記載されていないのであるから、明細書の右記載からX考案の長押の芯材はベニヤ板のように温度や湿度に対する耐性を備えているものとは異なり、そのような耐性を備えていない別の部材に限るとすることは、困難であるといわなければならない。更に、实用新案法における考案は、物品の形状、構造又は組合せにかかる考案をいうのであって（实用新案法1条、3条参照）、製造方法は考案の構成たりえないものであるから、考案の技術的範囲は物品の形状等において判定すべきものであり、Y長押がX考案の技術的範囲に属

するか否かの判断にあたって製造方法の相違を考慮の中に入れることは許されないものというべきである。

以上によれば、……原審が判示するような解釈のもとに、Y長押がX考案の技術的範囲に属しないと判断することはできないものといわなければならない。

しかしながら、……X考案において『ベニヤ板』はそれ自体一構成部分をなすものと観念されていることは明らかであるから、ベニヤ板を一構成部分としてX考案とY長押とを対比してみると、X考案の長押の本体は、芯材並びに正面及び裏面の各ベニヤ板から構成されているのに対し、Y長押の本体は、ベニヤ板のみから構成されており、X考案の『芯材2の正面及び裏面にベニヤ板3、3'を貼合せ』るという構成を備えていないものといわざるをえない。したがって、Y長押は、X考案とは構造上技術的思想を異にするものであって、X考案の技術的範囲に属しないものである。」

5. この判決のポイントJ

まず、实用新案権の効力が及ぶ範囲である登録实用新案の「技術的範囲」は、請求の範囲に基づいて定めなければならない（実26条で準用する特70条）。これは特許の場合も同じです。

先ほどのX考案の請求の範囲を見てみましょう。そうすると、そこには芯材2が具体的にどのような部材であるかを説明する記載はありませんね。

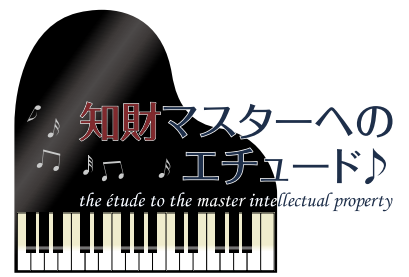
したがって、第一審判決が解釈したように、芯材2がベニヤ板のように温度や湿度に対する耐性を備えていない別の部材であると解釈することは、本判決が述べるように難しそうです。

次に、X考案の請求の範囲には、「芯材2の正面及び裏面にベニヤ板3、3'を貼合せ」といった長押の製造方法に関する記載があります。实用新案法では製造方法は保護されないため、X考案の技術的範囲を画定する際に、このような方法的記載をどのように解釈すべきかが問題になります。

この点について本判決は、实用新案法の保護対象はそもそも物品の形状、構造、組み合わせ（以下、物品の形態）に関するものであって、製造方法は考案を構成する要素にはなり得ないのだから、登録实用新案の技術的範囲はあくまでも物品の形態において判定しなければならぬと述べています。

これは、本来实用新案法が方法に関する考案を保護していないにもかかわらず、登録实用新案を構成する直接的な要素として方法的記載を考慮してしまうと、实用新案権の効力が及ぶ範囲を適切に画定することができなくなるおそれがあるからです。

先ほどのようかんていえば、その技術的範囲を定める際、本来なら实用新案法の保護対象である物品の形態として、それが具体的にどのようなようかんであるかを問題とすべきです。



ところが、登録実用新案を構成する直接的な要素として方法的記載を考慮すると、ようかんの作り方といった実用新案法では本来保護されないはずの製造方法を問題にすることになります。

そのため、本判決は、Y長押がX考案の技術的範囲に含まれるか否かを判断する際に第一審判決が判断したように、X考案が芯材2の両側面にベニヤ板3、3'を貼り合わせるという製造方法であるのに対し、Y長押はベニヤ合板をそのまま利用するものであるといった製造方法の相違点を考慮することはできないと述べているのです。

しかしながら、本判決は、方法的記載が請求の範囲に含まれている場合に、それをまったく無視してよいとまで述べているわけではありません。

なぜなら、ようかんの例でいうと、方法的記載を用いなければ物品の形態としてのようかんを特定することが難しい場合もあります。また、乾燥外皮の厚さや硬さを示す具体的な数値などでようかんを特定できたとしても、方法的記載を用いたほうが実用新案登録要件である明確性や簡潔性（実5条6項）を満足できることもあります。つまり、請求の範囲に方法的記載を用いざるを得ない場合や、それを用いたほうが適切な場合もあるわけです。

それに、請求の範囲をどのように記載すべきかは、本来出願人の意思に委ねられている問題です（実5条5項）。

方法的記載を完全に無視すれば、この記載で考案を特定したいという出願人の意思をないがしろにするでしょう。

また、方法的記載を完全に無視すると実用新案権の効力範囲が不当に広がるおそれがあります。ようかんの例でいえば、「その表面に100℃の熱風を10秒間当てて形成した」という方法的記載を無視すると、そういう限定がない「乾燥外皮を備えるようかん」全般に実用新案権の効力が及んでしまいます。

本判決が述べるように、登録実用新案の技術的範囲は物品の形態において判断すべきなのですから、この物品の形態を特定するためならば、方法的記載も考慮してしかるべきでしょう。そうすることで、実用新案権の効力が及ぶ範囲を適切に画定できるからです。

ようかんの例だと、実用新案権による保護の対象はあくまでも「乾燥外皮を備えるようかん」ですが、その乾燥外皮がどのようなものを説明するための記述として、「その表面に100℃の熱風を10秒間当てて形成した」という方法的記載を考慮できるのです。

【今回のレッスンのポイント】

方法に関する考案 → 保護されない

考案を構成する直接的な要素としての方法的記載 → 考慮されない

物品の形態を特定するための方法的記載 → 考慮され得る

本判決も、X考案に係る「長押」という物品の形態を説明するための記述として、「芯材2の正面及び裏面にベニヤ板3、3'を貼合せ」という方法的記載を考慮しています。そのうえで、Y長押の本体はベニヤ板だけで構成されているのだから、上記のX考案の構成を備えておらず、その技術的範囲に属しないと結論付けているのです。

6. おわりに♪

本判決を通じて、実用新案法では方法に関する考案は保護されないため、請求の範囲に方法的記載があっても、それは登録実用新案の技術的範囲を判断する際に直接的には考慮されないことを認識しておいてください。

一方、物品の形態を特定するための方法的記載であれば上記の判定をする際に考慮され得ることになります。

皆さんも、実用新案登録出願を行う際に、ご自身で請求の範囲を作成する場合はご注意ください。次回は、物品の形態について考えてみましょう。それでは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、特許事務所を開設、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。先日「消防設備士乙種第7類」を取得した。一定の施設に設置が義務付けられる漏電火災警報器の点検・整備を行う資格である。

〒231-0006 神奈川県横浜市中央区南仲通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