

# 実用新案に基づく警告は 権利の有効性を確認する

販売されている商品に「実用新案登録済み」や「登録実用新案第〇〇〇〇号」といった表示がされているのを時折見かけます。そして、近年、実用新案権に基づく警告を受けたという相談が増えています。警告書を受け取った経営者の多くは困惑し、中にはよくわからないまま和解金を支払った方もあります。

しかし、実際は、簡単な対処をすることで和解金を支払わなくてもいいケースもよくあるのです。

はたして実用新案とはどのような制度なのでしょう。また、実用新案は、特許とどのように異なるのでしょうか。今回は、経営者が把握していることが望ましい実用新案制度の概要について説明します。

## ■実は無効な実用新案も多い

実用新案は、特許と同様に技術的な発想に対して与えられる強力な権利です。実用新案権に基づいた差止請求権や損害賠償請求権などが認められています。しかし、実用新案が本当に有効とは限りません。実用新案権に基づいて警告を受けても、あわてずに対処すれば問題がないことも多く、また場合によっては、警告を受けた側が、実用新案権者に対して損害賠償を求めるところまでできるのです。

## ■有効性を審査せずに登録

実用新案登録が出願されると、

出願料の納付の有無といった方式的な審査は行われず。しかし、出願内容の有効性は判断されないまま登録がなされます。ですから、「実用新案登録済み」などといった表示がなされていても、その対象が技術的に本当に有効かどうかは、まったくわからないのです。

## ■実用新案権に基づいた警告

実用新案権に基づいて差止請求や損害賠償を請求する場合、実用新案技術評価書（以下、評価書）を提示しなければなりません。評価書は、特許庁に実用新案の有効性を評価してもらった書面です。

実は、実用新案に基づく警告の多くにはこの評価書がついておらず、警告の体をなしていない場合がほとんどなのです。そのため、評価書の添付の有無を確認するだけで警告への対処が終わることが多く、弁理士などの専門家に相談しても、費用がほとんどかからないケースが大半なのです。

また、実用新案が新規でない場合や、簡単に思いつく程度のものである場合は、その旨を回答することで対処できます。さらに、対象製品に実用新案と異なる部分のひとつでもある場合は、その旨を

回答することでも対処できます。

以上のようなことから、実用新案権に基づいて警告を出す場合は、その有効性を含め十分に注意することが求められています。たとえば、警告後に登録実用新案が無効になった場合や、警告した対象が実は実用新案権を侵害していなかった場合、逆に実用新案権者が損害賠償責任を負うこととなります。

## ■実用新案のメリットとは

実用新案は実効に乏しいケースが多いといえます。しかし有効な実用新案権は、存続期間が10年と短いことを除けば、特許権と同様の効力があります。また登録後であっても、特許出願に変更して特許権に変えられる場合もあります。さらに、「実用新案登録済み」などと表示がなされることで、製品の信憑性が高まる利点もあります。また、こうした表示は、コンペティターに対し、類似品を製造・販売すると訴訟などを起こされるかもしれないといった危惧を与え、参入障壁になることもあります。

実用新案は、制度として存在するわけですから、その利用価値を見極めてうまく活用することが、賢い経営戦略といえるでしょう。



ひろせ たかゆき  
廣瀬隆行

hirose@hirosepatent.jp

弁理士。廣瀬国際特許事務所所長。1974年北海道生まれ。1996年東京大学教養学部卒業。1998年東京大学大学院修士課程修了。1998年三菱化学株式会社知的財産部勤務を経て2002年廣瀬国際特許事務所設立、現在にいたる。多くの顧問先に対して知的財産戦略の立案や管理を行っている。