

# 第一章 実用新案形式審査

1. 前文
2. 形式審査
  - 2.1 形式審査要件
    - 2.1.1 物品の形状、構造、または装置にあたるか否か
      - 2.1.1.1 物品
      - 2.1.1.2 物品の形状、構造、または装置
    - 2.1.2 公共の秩序、善良の風俗または衛生を害しているかどうか
    - 2.1.3 明細書は実用新案の名称、摘要、実用新案説明及び実用新案請求範囲を明記しているかどうか。
    - 2.1.4 実用新案説明、実用新案請求範囲及び図面の表現方式が細則の規定に違反しているかどうか。
      - 2.1.4.1 実用新案説明
      - 2.1.4.2 実用新案請求範囲
      - 2.1.4.3 図面
    - 2.1.5 単一性に違反するかどうか
    - 2.1.6 明細書及び図面が必要事項を記載しているかどうか、またはその記載が明らかに不明確であるとき
3. 形式審査要件に符合する処理
4. 審査手続
5. 明細書の補充、訂正

## 1. 前文

知識経済時代、情報の発展は日に千里を駆け、ある種の技術領域の製品ライフサイクルは迅速な発展を見せ、発明者、創作者がその発明創作を迅速に市場に投入したいというニーズは、大いに切実なものとなっている。知識経済時代の発展の歩みに合わせ、権利授与の時効を加速するため、その他の実用新案制度を有する国家、例えば日本、韓国、ドイツ、大陸等を参考にすると、大部分は実質要件の審査を捨て、形式要件審査を採用することに改めている。そこで我が国の現行実用新案制度を改正して形式審査制を採用し、実用新案出願の処理時間を加速し、できるだけ早期に実用新案証書を交付し、早期権利授与のニーズを達成するのである。

## 2. 形式審査

2003年2月6日に改正公布され、行政院が2004年7月1日に施行を決定した新特許法(以下本法律と略する)において、実用新案が形式審査制を採用することについての関連規定は以下の通り。

第96条規定「実用新案が公共の秩序、善良な風俗・衛生を妨げるものであるときは、実用新案登録を許可しない。」

第97条第1項規定「登録を出願する実用新案について、形式審査を経て次の各号の事情のいずれかが認められたときは、登録を許可しない処分とすべきである。

一. 実用新案が物品の形状、構造または装置にあたらぬとき。

二. 前条の規定に違反するとき。

三. 第108条準用第26条第1項、第4項の規定が記載形式に反するとき。

四. 第108条準用第32条の規定に違反するとき。

五. 明細書及び図面に必要な事項を表示していないか、その表示が明らかに不明確であるとき。」

第98条規定「登録を出願する実用新案が形式審査を経て、前条規定の事情が認められたときは、理由を具えて処分書を作成し、出願人またはその代理人に送達しなければならない。」

第99条規定「登録を出願する実用新案について、形式審査を経て第97条所定の登録不許可の事情がないと認められたときは、登録を許可しなければならないが、実用新案請求範囲及び図面を公告しなければならない。」

いわゆる「形式審査」とは、特許専門機関が実用新案出願の審査について、実用新案明細書に基づいて、形式審査要件を満たしているか判断することを指し、実用新案の形式要件に限定縮小し、大量の時間を費やさなければならない前案検索を行わず、登録要件を満たしているかの実体審査も行わない。発明特許出願が、発明説明、摘要、図面、特許請求範囲等の内容及び特許請求範囲が新規性・進歩性等の特許要件に符合しているかどうかの実質審査を行わなければならないのは異なる。また、手続審査が登録出願の文書が揃っているか、及び表す書表書式が法定の様式に符合しているかどうかを審査するのも異なる。実用新案出願は形式審査前に、まず手続審査を行わなければならないが、これは発明特許及び意匠出願が実質審査を行う前に手続審査を行わなければならないのと同じである。

## 2.1 形式審査要件

### 2.1.1 物品の形状、構造、または装置にあたるか否か

#### 2.1.1.1 物品

実用新案の対象は物品の形状、構造、または装置であり、一定の空間を占め、使用価値と実際の用途を有し製造されうる物品の実体において具体的に表現されてはじめて、実用新案の範疇に入ることとなる。

いわゆる「物品」とは、工業方法を経て製造され、一定の空間を占めるものを指す。機械や装置等は分離でき、その機械や装置の部分(パーツ)も実用新案の物品とすることができる。実用新案の対象は各種方法、用途、動植物、微生物、生物材料及び確定形状を有しない物質を除く。例えば「ごみを利用して肥料を製造する方法」はごみを利用して肥料を製造する手順及び過程であって、その方法は実用新案の範疇には入らない。

#### 2.1.1.2 物品の形状、構造、または装置

いわゆる実用新案物品の形状、構造、または装置の意義は以下の通りである。

**物品の形状：**物品が外観から観察できる確かな空間輪郭を有していることを指す。実用新案物品は確かな形状を具えていなければならないため、気体、液体、粉末状、顆粒状等、確かな形状を具えていない物質や材料は、いずれも実用新案の対象には入らない。また物品の形状及びその表面の図案、色彩、文字、符号、あるいはその結合の設計であって、問題を解決する技術手段でないものも、実用新案の対象に入らない。

例えば、ヤリ方スパナ、プラスドライバーなどは形状をもって実用新案の対象とすることができる。

例えば、カーボン、燃料、及び酸化剤の組合せによってなる粉末状製品は、確かな形状のない物質に属するので、実用新案の対象には入らない。

特に説明しなければならないのは、

- (一)物品の形状の技術特徴中に確かな形状のない物質を含むもの、例えば出願の実用新案が温度計であり、その温度計の形状中に、確かな形状を具えない感熱物質の存在を許すときは、依然として実用新案の対象に入る。
- (二)ある種特定の状況下で確かな空間形状を有する物品、例えば氷で製作した氷のコップ、折りたたみできる雨傘等は、依然として実用新案の対象に入る。

(三) 板材、線材、型鋼等、物品の材料成分を変えるだけで、その形状を変えていないものは、実用新案の対象ではない。

**物品の構造：**物品内部またはその全体の構成を指し、実質表現上大部分が各構成部品間の振り分け、配置、及び相互関係であり、かつこの構造の各構成部品が、その本体にもとからある機能をもって独立して作用するものでないもののことをいう。例えば、傘の骨を折りたたみできる構造の雨傘、改良構造ナンバーキーなどは、構造を実用新案の対象とする。

物品の構造は機械構造であつてもよく、回路構造であつてもよい。この他、層状構造の物品も実用新案の対象に入る。例えば、物品の浸炭層、酸化層など、層状構造にあたるものも、実用新案の対象に入る。

物質の分子構造またはその成分に至っては、実用新案にいわゆる物品の構造には入らず、例えば食品、薬品、または飲料の創作など、その化学成分または含量の変化に関するのみで、物品の構造に及ばないものは、実用新案の対象には入らない。また登録出願の実用新案が従来技術に相對して、ただ材料の分子構造または成分が異なるのみであるとき、例えばプラスチック材料をガラスに替えて同じ形状に作った湯のみ、溶剤成分を変えたのみの溶接用電極溶接棒などは、いずれも実用新案も対象には入らない。

**物品の装置：**ある特定の目的を達するために、もともとから単独使用機能を有する多数の独立物品を組み合わせて設置することを指す。例えば、両用靴の装置などは、装置を実用新案の対象とするものである。

前述の「物品の形状、構造、または装置」ではないが実用新案を出願する場合は、本法律第 93 条の規定に違反し、本法律第 97 条第 1 項第 1 号に基づいて登録不許可の処分としなければならない。

### 2.1.2 公共の秩序、善良の風俗または衛生を害しているかどうか

社会の倫理道徳をまもり、社会の混乱、失序、犯罪、及びその他違法行為を排除することに基づき、公共の秩序、善良の風俗または衛生を害する実用新案は、法定の登録不許可事項に加えられる。

明細書、または図面中に記載する実用新案創作の商業的利用がこの事情を有する場合は、登録不許可としなければならない。

例えばアヘン吸飲道具などのような、実用新案創作の商業的利用は、公共の秩序、善良の風俗または衛生を害するものにあたる。ただ、実用新案創作の商業的利用が公共の秩序、善良の風俗または衛生を害しない場合は、たとえその

創作が濫用されることで妨害のおそれを有するとしても、依然として法定の登録不許可事項には入らない。例えば各種囲碁用品、トランプ用品などである。

また説明しなければならないのは、もし実用新案説明の記載に公共の秩序、善良の風俗または衛生を妨害するものがあるときは、たとえ実用新案請求範囲に記載していなくても、依然として、本法律第 96 条の規定に違反することをもって、本法律第 97 条第 1 項第 2 号に基づき登録不許可の処分としなければならない。

### 2.1.3 明細書は実用新案の名称、摘要、実用新案説明及び実用新案請求範囲を明記しているかどうか。

実用新案の形式審査は実用新案明細書に基づき、形式要件を満たしているかどうかを判断するもので、実用新案明細書に明記すべき事項は、本法律施行細則(以下細則と略する)第 15 条から第 19 条に規定され、形式審査時には、明細書に記載する事項が本法律第 108 条準用第 26 条第 1 項、第 4 項及び細則第 15 条から第 19 条の規定に符合していさえすればよく、その他実質的な内容を審査する必要はない。関連規定は以下の通りである。

実用新案明細書には、細則第 15 条第 1 項の規定により、次の事項を明記しなければならない。

1. 実用新案の名称
2. 創作人の姓名、国籍。
3. 出願人の姓名または名称、国籍、住居所または営業所。代表者がいるときは代表者の姓名も記載しなければならない。
4. 本法律第 27 条第 1 項の優先権を主張するときは、各第 1 次特許出願の国家、出願番号及び出願日。
5. 出願前にすでに外国に特許を出願しているときは、外国での出願番号及び出願日も明記する。
6. 本法律第 29 条第 1 項の優先権を主張するときは、各出願番号及び出願日。
7. 本法律第 94 条第 2 項第 1 号、第 2 号規定の事実。
8. 実用新案の摘要。
9. 実用新案説明。
10. 実用新案請求範囲。

実用新案の名称は、細則第 15 条第 2 項の規定により、その実用新案請求範囲の内容と符合していなければならない、無関係な文字を加えてはならない。第 4 項の規定によると、明細書に記載の実用新案名称、摘要、実用新案説明及び

実用新案請求範囲の用語は一致していなければならない。

実用新案の摘要は、細則第 16 条の規定によると、「…実用新案が表す内容の概要を述べ、解決しようとする問題、問題解決の技術手段及び主要用途に限らなければならない。その字数は、250 字を超えないことを原則とする。…実用新案の摘要には、商業的な宣伝文句を記載することはできない。」即ち実用新案摘要には、技術と無関係の言葉を使用することはできず、商業的な宣伝用語及び他人または他人の製品を貶めたり誹謗したりする言葉も使用することはできないが、背景技術に存在する問題を客観的に指摘することは、貶める行為と見なされるべきではない。

明細書が明らかに前述の規定に合致しないときは、特許専門機関は理由書を附して出願人に期限を限って意見陳述または明細書・図面の補充・訂正を行うよう通知しなければならない。出願人がその理由を弁明し、または補充、訂正した後も依然として規定に合致しないときは、本法律第 108 条準用第 26 条第 1 項規定の、明細書の要項の記載不完備に違反することをもって、第 97 条第 1 項第 3 号に基づき、登録を許可しない処分としなければならない。

#### 2.1.4 実用新案説明、実用新案請求範囲及び図面の表現方式が細則の規定に違反しているかどうか。

##### 2.1.4.1 実用新案説明

細則第 17 条の規定により、実用新案説明には次の事項を明記しなければならない。

- 一．実用新案の属する技術領域。
- 二．従来の技術：出願人が知るところの従来の技術について記載を加え、その従来技術の関連資料を提出することができる。
- 三．実用新案の内容：実用新案が解決しようとする技術問題、問題解決の技術手段及び従来技術と対照しての機能。
- 四．実施方式：一つ以上の実用新案の実施方式について記載を加え、必要ときは実施例をもって説明することができる。図面があるときは、図面を参照して説明を加えなければならない。
- 五．図面の簡単な説明：図面があるときは、簡明な文字をもって図面の図番号の順序に従い、図面及びその主要部分の代表符号を説明する。

実用新案説明は、細則第 17 条第 2 項の規定により、前項各号所定の順序及び方式に基づいて著述し、標題をつけなければならない。但し、実用新案の性質上その他の方式によった方が明確に伝えられるときは、この限りではない。

実用新案説明が明らかに前述の規定に符合しないときは、特許専門機関は理

由を附して出願人に期限を限って意見陳述、または明細書・図面の補充、訂正をするよう通知しなければならない。出願人がその理由を弁明し、または補充・訂正した後も依然として規定に符合しないときは、本法律第 108 条準用第 26 条第 4 項規定に違反する、表現方式の不完全ということをもって、第 97 条第 1 項第 3 号に基づき登録不許可の処分としなければならない。

#### 2.1.4.2 実用新案請求範囲

本法律第 108 条準用第 26 条第 4 項の規定によると、実用新案請求範囲の表現方式は細則第 18 条と第 19 条の規定に符合していなければならない。

細則第 18 条の実用新案請求範囲に関する規定は以下の通り。:

実用新案請求範囲は、一項以上の独立項によって表示でき、その項数は創作の内容に合わせなければならず、必要なときは、一項以上の従属項を設けることができる。独立項、従属項はその従属関係に基づき、アラビア数字の番号によって排列されなければならない。

独立項は実用新案の対象及びその実施の必要技術特徴を明示しなければならない。

従属項は従属する項番号及び出願の対象を明示し、従属する項目外の技術特徴を明示しなければならない。従属項を解説するときは、従属する請求項の全ての技術特徴を含まなければならない。

二項以上に従属する従属項は多数項従属項となり、選択式によって叙述しなければならない。

従属項は前の独立項またはその他の従属項にのみ従属できる。但し、多数項従属項間は直接または間接を問わず従属できない。

独立項または従属項の文字の叙述は、単文によって行わなければならない。その内容は単に明細書の行数、図面または図面の装置符号を引用するのみであってはならない。

複数の技術特徴の組合せによる実用新案について、その実用新案請求範囲の技術特徴は、手段機能用語によって表示することができる。実用新案請求範囲を解説するときは、実用新案説明中に叙述する、その機能に対応した構造また

は材料及びその均等範囲を含まなければならない。

細則第 19 条による実用新案請求範囲独立項の著述方式に関する規定は以下の通り。:

実用新案の独立項の著述を二段式で行うときは、前文部分には実用新案出願の対象及び従来技術と共有の必要技術特徴を含まなければならない。特徴部分は「その改良点は～にある」またはその他類似の用語を用いて、従来技術と異なる必要な技術特徴を明示しなければならない。

独立項を解説するときは、特徴部分は前文部分で述べた技術特徴と結びついていなければならない。

特許専門機関は、前述の実用新案請求範囲独立項及び従属項の著述方式及び従属の状況について、前述の細則の規定に合っているかどうか、審酌しなければならない。

実用新案特許の請求範囲は物品の形状、構造、装置の技術特徴を叙述したものでなければならないが、製造方法の技術特徴をもって物品の実用新案を画定することしかできないという場合については、製造方法をもって物品の形状、構造、装置を確定することができる。

実用新案の請求範囲は単純に機能を描写するのみであってはならない。その実用新案技術特徴が構造方式によって表示できない、または構造方式によって表示するよりも機能によって表示したほうが明確である時、かつその機能に対応する構造または材料が実用新案説明において十分に説明されている場合のみ、その実用新案請求範囲には細則第 18 条第 8 項規定の適用がある。

実用新案請求範囲が明らかに前述の規定に符合しないときは、特許専門機関は理由を附して、出願人に期限を限って意見陳述または明細書・図面の補充、訂正をするよう通知しなければならない。出願人がこの理由を弁明し、または補充、訂正した後も依然として規定に符合しないときは、本法律第 108 条準用第 26 条第 4 項規定に違反する表現形式の不完全にあたり、本法律第 97 条第 1 項第 3 号に基づいて実用新案不許可の処分としなければならない。

#### 2.1.4.3 図面

実用新案の図面は、細則第 20 条の規定により、工業製図方法を参考にして明瞭に作図されなければならない。各図を三分の二に縮小するときも、図面中

の各装置を明瞭に識別することができるようにする。図面には図番号及び装置番号を注記しなければならない。必要な注記以外、その他の説明文字を記載することはできない。図面は図番号の順序によって排列しなければならない。当該実用新案の技術特徴を最もよく代表する図式を指定して代表図としなければならない。

実用新案の対象は物品の形状、構造、装置とし、明確かつ十分に表現するという目的を達するために、図面を備えてその実用新案物品の内容を表現しなければならない。図面は工程の青写真や写真とすることはできず、フローチャートのみとすることもできない。

図面の表現形式が明らかに前述の規定と符合しないときは、特許専門機関は理由を附して出願人に期限を限って意見陳述または図面の補充、訂正をするよう通知しなければならない。出願人がこの理由を弁明し、または補充、修正した後も依然として規定に符合しないときは、第 108 条準用第 26 条第 4 項規定に違反する表現形式の不完全にあたり、第 97 条第 1 項第 3 号に依拠し、実用新案不許可の処分としなければならない。

#### 2.1.5 単一性に違反するかどうか

本法律第 32 条の規定、「特許の出願は、一発明ごとに出願を提出しなければならない。2 つ以上の発明が、1 つの広義の創作概念に属する場合、1 つの出願案において出願できる。」とは、発明の単一性の規定であり、本法律第 108 条に準用されるため、実用新案も創作単一性の適用がある。

細則第 23 条の規定では、「本法律第 32 条第 2 項にいわゆる一つの広義の実用新案概念に属する場合とは、2 つ以上の発明または実用新案が技術上相互に関連していることを指す。前項の技術上相互に関連している発明または実用新案とは、一つまたは複数の、同じかまたは相対応するもの含み、かつ従来技術に対し、貢献する特定技術特徴があるものでなければならない。」よって実用新案も同様に適用される。

前述の規定によると、実用新案形式審査時には、実用新案が本法律第 108 条準用第 32 条の単一性の規定に符合するかどうか判断しなければならないが、形式審査時には従来技術の検索は行わないため、実用新案が単一性を有するかどうかを判断するときには、独立項と独立項間の間で技術特徴上、明らかに相互関連しているかどうかを判断しなければならないのみである。簡潔に言うと、明細書記載の従来技術から、各独立項中に記載する、実用新案の、従来技術と異なる部分が、同じかまたは相対応する技術特徴を具えているかどうかを調べなければならない。もし各独立項の間に完全に同じか相対応する技術特徴がないときは、実用新案の単一性の規定に符合しないものと判断する。

一件の実用新案出願に 2 個または 2 個以上の互いに全く関連のない創作が含まれ、単一性の状況に符合しないときは、出願人に通知して訂正、弁明、または分割出願させ、単一性の規定に符合させなければならない。出願人が訂正せず、または通知内容に基づいた訂正をしないときは、本法律第 108 条準用第 32 条の規定に違反することをもって、第 97 条第 1 項第 4 号により実用新案を許可しない処分としなければならない。

#### 2.1.6 明細書及び図面が必要事項を記載しているかどうか、またはその記載が明らかに不明確であるとき

形式審査時は、明細書または図面の記載事項に明らかな瑕疵があるかどうかを判断しなければならないのみであり、これは、発明特許出願が必ず検索や、発明説明及び特許請求範囲の記載内容の実質審査を経るのとは異なっている。願書中に明記する実用新案の技術特徴については、その創作が明確かつ十分であるかどうかを判断する必要はなく、その創作が実施できるかどうかを判断する必要もない。

明細書及び図面が必要事項を記載しているかどうか、またはその記載が明らかに不明確であるかどうかは、主に実用新案請求範囲の各独立項に依拠してこれを判断するものであり、その順序説明は以下の通りである。

- (1)各独立項が必要な部材及びその連結関係を記載しているかどうか。
- (2)実用新案説明及び図面中に、前述の部材及び連結関係を詳細に記載しているかどうか。
- (3)実用新案請求範囲に叙述する形状、構造、装置と、実用新案説明及び図面中の記載に明らかに矛盾するところがあるかどうか。

以上の(1)、(2)の判断が「YES」であり、(3)の判断が「NO」であるときは、本号の形式審査を通過することができる。明らかに本号に違反する案件は、例えば実用新案名称を自転車とし、あるいは実用新案請求範囲の対象を自転車としながら、実用新案説明はオートバイについて叙述しているような場合である。

よって、実用新案明細書がある技術特徴や、長所、機能を記載しているのみであって、問題を解決する技術手段については何らの叙述もされず、さらには何らの技術内容も叙述していないようなとき、特許専門機関は理由を附して出願人に期限を限って意見陳述または図面の補充、訂正を行うよう通知しなければならない。出願人がその理由を弁明、または補充、訂正した後も依然として規定に符合しないときは、その実用新案明細書または図面は、必

要事項を記載していない、またはその記載が明らかに不明確である場合にあたり、本法律第 97 条第 1 項第 5 号の規定に基づいて、実用新案不許可の処分とする。

### 3. 形式審査要件に符合する処理

実用新案出願が形式要件に符合するときは、出願人に実用新案を許可する旨の処分書を出すことができる。

実用新案出願人は実用新案許可の処分書を受け取った後、本法律第 101 条第 1 項の規定、「登録出願の実用新案は、出願人が登録許可の処分書送達後 3 ヶ月以内に証書受領費及び第一年目の年金を納めた後、初めて公告する。期間満了までに納付しない場合、公告せず、その実用新案権は初めから存在しなかったものとする。」に基づき、実用新案出願人は前記規定の 3 ヶ月の期限内に証書受領費を納付すれば、公告を経て実用新案権を取得する。期間満了までに納付しない場合、公告せず、その実用新案権は初めから存在しなかったことになる。

実用新案権の効力発生時点及びその期限については、本法律第 101 条第 2 項に「登録出願の実用新案は、公告の日より実用新案権を与え、証書を発行する。」、及び本法律第 101 条第 3 項に「実用新案権の期限は、出願日より起算し 10 年で満了する。」と分けて規定されている。

### 4. 審査手続

特許専門機関は実用新案出願を受け取った後、まず手続審査を行ってから形式審査を行わなければならない、その処理方式は以下の通りである。:

- (1) 手続規定に符合しない場合は、期限を限って補正するよう通知し、期間が満了しても補正を行わないか、補正が依然として不完全であるときは、出願人は本法律第 17 条第 1 項の規定に基づき、不受理の処分とする。
- (2) 手続規定に合致した後、形式審査に符合しないときは、一度出願人に形式審査要件に符合しない事由を通知し、期限を限って意見陳述または明細書、図面の補充、訂正をさせなければならない。期間が満了しても意見陳述しないか、明細書、図面の補充、訂正を行わないとき、あるいは弁明、補充、訂正後の内容が依然として形式審査要件に符合しないときは、本法律第 97 条第 1 項の規定に基づき、実用新案不許可の処分とする。

### 5. 明細書の補充、訂正

本法律第 100 条第 1 項は、「出願人が明細書または図面の補充、訂正を申請するときは、出願日から 2 ヶ月以内に行わなければならない。」と規定し、第 2 項は「前項により行う補充、訂正は、出願時の元の明細書または図面が表す範囲

を超えてはならない。」と規定する。

出願人が前記規定の 2 ヶ月の期限内に補充、訂正の申請を提出するときは、補充、訂正後の明細書または図面によって、形式審査要件を満たしているかどうか判断しなければならない。補充、修正後の明細書または図面が、本法律第 100 条第 2 項規定に違反する状況であるかどうかについては、形式審査要件判断の範囲には入らない。前記規定の 2 ヶ月の期限を越えて提出された補充、修正本については、不受理の処分としなければならない。

形式審査時、本法律第 97 条第 2 項規定に基づき出願人に期限を限って明細書または図面の補充、訂正を通知するとき、出願人は指定期限内に行う補充、訂正によって、本法律第 100 条第 1 項規定の 2 ヶ月の期間の制限を受けないが、依然として、出願人が提出する補充、訂正本が明らかに補充、修正を通知した範囲を越えているかどうかの判断はなされなければならない。もし範囲を超えているときは、その補充、訂正本は本法律第 100 条第 1 項の規定に違反し、不受理処分とされ、元の申請内容のままで形式審査が行われる。

いわゆる、明らかに補充、修正を通知した範囲を越えている、とは、

- (1)出願人が実施方式を訂正したり数値範囲を拡大したりすること、または、
  - (2)元の明細書中に相応する文字の記載がない技術特徴請求項を増加すること。
- などである。