



ある物のアイデアについて、実用新案登録出願を行いました。特許出願にしておけば良かったと後悔しています。何か対策があれば詳しく教えてください。



(沖縄県 K. Y)



1. 取り得る対策

実用新案登録出願が①登録前であれば、特許出願への変更、②すでに登録されている場合は、実用新案登録に基づく特許出願を行うことができます。

2. 出願の変更

出願人が出願形式を誤ってしまったなど、出願後に、より有利な出願形式に改めたい場合もあることから、以下の条件の下、実用新案登録出願を特許出願へ変更することが認められています(特許法46条)。

まず、実用新案登録出願の出願人と変更出願の出願人が変更出願時において一致している必要があります。

また変更出願は、①実用新案権の設定登録前、②実用新案登録出願の日から3年を経過する前であることといった時期的要件があります。

さらに実体的要件として、明細書、特許請求の範囲、図面(以下、実用新案登録出願の場合は特許請求の範囲を実用新案登録請求の範囲と読み替えて、明細書等という)に記載した事項は、①もとの出願の変更直前の明細書等に記載した事項の範囲内、②実用新

案登録出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内であることも必要です。

3. 変更の効果

上記要件を満たす場合には、原出願である実用新案登録出願時に新たな特許出願をしたものとみなされます。

ただし、原出願である実用新案登録出願は、取り下げられたものとみなされます。

4. 実用新案登録に基づく特許出願

実用新案登録出願は、実体審査を経ることなく登録されることから、実際に変更出願を行える期間は非常に短く、手続きを行えないことがあり得ます。このような場合には、以下の条件の下、実用新案登録に基づく特許出願を行うことができます(46条の2)。

まず、実用新案権者と特許出願の出願人とが一致している必要があります。

また、①実用新案登録出願の日から3年を経過する前、②本人が実用新案技術評価書を請求していない、③第三者が実用新案技術評価書を請求した旨の最初の通知から30日を経過する前、④実用新案登録に対する無効審判において、最初に指定された答弁書提出期

間経過前——といった時期的要件があります。

さらに実体的要件として特許出願の明細書等に記載した事項は、①実用新案登録時の明細書等に記載した事項の範囲内、②実用新案登録出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内であることも必要です。

その他、実用新案登録に基づく特許出願をするときは、実用新案権を放棄しなければなりません。

5. 実用新案登録に基づく特許出願の効果

上記要件を満たす場合には、実用新案登録出願時に特許出願をしたものとみなされます。

6. その他の対策

明細書等について記載事項を追加するときや、記載事項の修正があり新規事項を追加する可能性がある場合には、実用新案登録出願から1年以内、かつ、設定登録前に限り、国内優先権主張出願も可能です(41条)。

それぞれの状況によって、取り得る対策が異なりますので、弁理士にご相談されることをお勧めします。