

Sample

# 短答試験の全範囲をまとめたポイント集 【知財条文総整理】

## 『四法編』 一～九巻

第一巻: 四法総則  
第二巻: 登録・出願  
第三巻: 審査・公開  
第四巻: 四法権利  
第五巻: 審判・訴訟等  
第六巻: 防護標章  
第七巻: PCT特例  
第八巻: マドプロ特例  
第九巻: 雑則・罰則  
語呂合わせ付き

発行

**知財チャンネル**  
CHIZAI-CHANNEL

著者

弁理士

**奥町 哲行**

## 知財条文総整理・(1) 四法総則 (サンプル)

### ● 特 17 条の 2 (明細書等の補正)

#### ○ [補正時期] (1 項)

- ・ 特許査定謄本送達前：いつでも可能
  - ・ 拒絶理由通知受け後：下記 4 つの場合に限られる
    1. **最初の拒絶理由通知指定期間内**
    2. **情報記載通知指定期間内**
    3. **最後の拒絶理由通知指定期間内**
    4. **拒絶査定不服審判請求と同時に** ←H20 改正
- ⇒ 注意点
- ・ 再審でも補正の機会あり (特 174(2), 159(2), 50)
  - ・ 最初の拒絶理由通知時では 3 項違反とならない範囲でクレーム拡張補正可
  - ・ 最初の拒絶理由通知時では新規事項追加以外は自由な補正を認める (青本)
  - ・ 最後の拒絶理由通知とは、原則として最初の拒絶理由通知に対する補正により通知が必要となった拒絶理由通知のみを通知するもの (青本)
  - ・ 4 号の H20 改正趣旨：1) 補正内容十分検討の上適切な審判請求が行われるようにする  
2) 拒絶査定不服審判請求期間拡大 (3 月) に伴う第三者の監視負担を過度にしない  
3) 補正検討期間は拒絶査定謄本送達日～3 月確保→制度利用者の実質的不利益なし (H20 改正本)

#### ○ [補正内容]

特 17 条の 2 の構造を簡略化すると、以下のようになります。

##### A. 謄本前

⇒ [1] ★ (請・明・図) 新規事項不可

##### B. 通知後 (1 最初・2 情報)

⇒ [1] ★ (請・明・図) 新規事項不可

[2] ◆ (請) 補正前後単一関係

##### C. 通知後 (1 最初 (拒絶+50-2 併受)・3 最後・4 審判)

⇒ [1] ★ (請・明・図) 新規事項不可

[2] ◆ (請) 補正前後単一関係

[3] ● (請) 目的：項削・請限さん-独立・誤記・釈明 (拒理)

さらに、視覚化で記憶し易くすると…

[明細書等の補正の制限]

A	B	B'
★	★	★
—	◆	◆
—	—	●

(小← 制限 →大)

時期：A前 B後1・2 B'後1(併)・3・4

内容：★請明図・新禁 ◆請・ソト禁 ●請・目的  
●=項削・請限さん-独立・誤記・釈明(拒理)

●**特27条 (特許原簿への登録)** (実意商も同様) ←H20 改正点あり

1) 原簿事項の原則	
2) 特許権に係る特許原簿への登録	
3) 実用新案権・意匠権に係る原簿登録	
4) 商標権に係る原簿への登録	
5) 防護標章登録に基づく権利に係る原簿への登録	サンプルにつき 省略
6) 専用実施権・通常実施権に係る原簿への登録	
7) 質権に係る原簿への登録	
8) 仮専用実施権・仮通常実施権に係る原簿への登録	←H20 改正で追加

○ポイント

- ・「信託による変更」を原簿登録事項に追加  
 ∴H18 改正信託法に伴う自己信託(委託者自らが受託者となる)→権利の実体的変更  
 (権利が信託財産に属することによる)→権利変動を明確化 (H20 改正本)
- ・特27条1項4号: 仮専用実施権・仮通常実施権についての登録制度を創設←H20 改正
- ・「保存」の登録: 未登録の仮通常実施権の処分の制限  
 →裁判所書記官の嘱託で仮通常実施権の処分の制限の登録→前提として職権保存登録  
 (H20 改正本) 以下、省略

## 知財条文総整理・(2) 登録要件・出願手続 (サンプル)

### ●特33条 (特許を受ける権利) (実意商でも準用)

○特許を受ける権利⇒

- ・移転できる (1項)
- ・質権の目的とできない (2項) Cf. 抵当権目的: 不可, 譲渡担保目的: 可
- ・共有に係る場合は原則譲渡できない 例外: 他の共有者の同意得れば可
- ・共有に係るとき→**原則**その特許を受ける権利に基づき取得すべき特許権につき、  
仮専用実施権設定・他人に仮通常実施権**許諾不可** **例外**: **他の共有者の同意得→可**  
(4項) ← **H20改正で新規定**

∴仮専用実施権等の性質＝特許権の成立と同時に専用実施権等が成立するもの

→共有に係る特許を受ける権利と仮専用実施権等との関係は;

実施権者によって他の共有者の権利が有名無実になる等他の共有者への影響大  
であることから他の共有者の同意なしに設定不可との規定: 特 73(3)と同様

(H20 改正本)

○ポイント・注意点

- ・特許を受ける権利の根拠条文は特 29(1) 柱書
- ・譲渡ができない場合でも一般承継は可能
- ・出願の取下・却下によっては消滅しない (特 39(5) 本)
- ・公開後の出願の取下・却下では消滅する (特 29(1))
- ・外国人が権利能力を喪失すれば消滅する (特 25)

● **特34条の2 (仮専用実施権)** (特許法特有の制度) ← H20改正で創設

○ 1 項

特許を受ける権利を有する者は

その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について

その特許出願の願書に最初に添付した明細書・特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内 (←特17条の2第3項の補正の範囲と同じ。同項括弧書→外国語書面出願の場合もその補正の範囲と同じ) において、

仮専用実施権を設定できる

- ・ 設定対象「その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権」との規定の趣旨  
→ 特許を受ける権利は独占排他性なし、将来成立すべき特許権こそ対象 (H20 改正本)
- ・ 設定しうる範囲：出願当初明細書等記載事項の範囲内との規定の趣旨  
→ 設定時点では特許権未成立だから、その特許を受ける権利の範囲  
＝補正等を経て将来特許権成立の可能性ある範囲が適当 (H20 改正本)
- ・ 特許権の設定登録があったときの、みなし設定専用実施権の範囲  
→ 特許請求の範囲を外延 (特 70(1)) とし、かつ仮専用実施権設定行為で定めた範囲で画される (H20 改正本)
- ・ 現行法下実務で行われている特許出願段階における独占的ライセンス→  
特許権成立後特許発明の独占的实施可能との確約を与えライセンシーの事業準備担保的性質＝対象特許権の設定登録を停止条件とする専用実施権を中核とするもの (H20 改正本)

○ 2 項

仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があったときは

その特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、

**専用実施権が設定されたものとみなす**

- ・ 趣旨：仮専用実施権に基づく専用実施権は、前提として存在する仮専用実施権の原因となる設定行為 (ライセンス契約) に基づくものであることの明確化 (H20 改正本)

○ 3 項

仮専用実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、

特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合及相続その他の一般承継の場合に限り、**移転することができる**

- ・ 専用実施権の移転 (特 77(3)) の場合と同様 (H20 改正本)

○ 4 項

仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、

その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、

**他人に仮通常実施権を許諾することができる**

C f. 特 77 条 4 項

○5項

仮専用実施権に係る特許出願について、第44条第1項の規定による特許出願の分割があつたときは

当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、**仮専用実施権が設定されたものとみなす**

ただし、当該**設定行為に別段の定め**があるときは、この限りでない(←例外注意)

○6項

仮専用実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは → **消滅**する

- ・規定趣旨：仮専用実施権は本来的に不安定な性質ゆえ消滅時点を明確化 (H20 改正本)  
仮専用実施権＝特許権成立を停止条件とする専用実施権という性質を中核とする権利  
→特許権の設定登録時の消滅：本来の目的を達成して消滅する旨の確認的規定  
特許権が発生しなくなった場合：特許権を目的とする仮専用実施権も当然に消滅
- ・6項規定のほか、仮専用実施権の存続期間満了、原因となるライセンス契約解除、仮専用実施権の放棄、特許を受ける権利と同一人格となる混同の場合も消滅  
→これらの場合は権利消滅が自明であるから規定を設けていない (H20 改正本)

○7項

仮専用実施権者は、4項又は次条6項本文の規定による**仮通常実施権者があるときは**、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を**放棄することができる**

- ・専用実施権者の場合と同様、当該仮通常実施権者の権利を害すること防止 (H20 改正本)

○8項

33条2項から4項までの規定は、仮専用実施権に準用する

- ・特許を受ける権利を目的とする質権設定を認めていないこと、持分譲渡で将来発生する専用実施権の共有者変更により他の共有者の持分価値異なる場合があること等  
→ 特許権成立前の権利である仮専用実施権も同様とするため準用 (H20 改正本)

○改正の内容ポイント (H20 改正本)

企業等におけるライセンス活動の活発化・ライセンシー保護に対するニーズから、特許出願段階におけるライセンスに係る特許法上の権利として、新たに仮専用実施権を設け、併せてその登録制度を設けることとした。

● **特44条1項 (特許出願の分割)** (実準用)

○出願分割の時期

1. 明細書・請求の範囲・図面につき **補正できる時又は期間内** (←H20 改正)  
※ 審判請求と同時にするときの期間概念に馴染むよう改正 (H20 改正本)
2. **特許査定謄本送達日～30日以内** (**延長**の場合あり(5項)) (←H18 改正追加)  
(例外2つあり: 163(3)・準51および160(1)での特許査定)
3. **最初の拒絶査定謄本送達日～3月以内** (**延長**の場合あり(6項)) (←H18 改正追加)  
(↑H20 改正)

※ 拒絶査定不服審判請求期間の改正に併せた (H20 改正本)

○四法比較

(実用新案登録出願の分割) 実11(1), 準特44

明細書・請求の範囲・図面につき **補正できる期間内**

→実用新案法では特許法44条の準用がそのままですが、  
改正特許法の追加は実用新案法では無審査登録制なので無関係です。  
実用新案法では、査定に関する概念がない(特49～52条準用せず)。

(意匠登録出願の分割) 意10の2(1)

出願が、**審査・審判・再審に係属中**

(商標登録出願の分割) 商10(1)

出願が、**審査・審判・再審に係属中**、**拒絶審決に対する訴が裁判所に係属中**

→意匠登録出願の分割可能時期と比較して記憶すると効果的。

商標登録出願の分割は、裁判所係属中でもできる点が異なります。

なお、商標では“分割”について、出願のほか、権利の分割もあるので要注意

C f. ⇒ 商標権の分割(商24) 特許権・実用新案権・意匠権は、何れも分割不可

○出願分割時期／補正時期との対比

<出願分割の時期>は、<補正の時期>と対比して覚えることが効果的

(特許) 出願分割時期 ⊃ 明細書等の補正時期(特17の2)

⇒ 出願分割は特許査定・拒絶査定謄本送達後30日も可

(実案) 出願分割時期 = 明細書等の補正時期(実2の2)

(意匠) 出願分割時期 = 手続補正時期(意60の3)

(商標) 出願分割時期 ≠ 手続補正時期(商68の40)

⇒ 共通: 審査・審判・再審に係属中

差異: 裁判所係属中、出願分割できる場合があるが、補正はできない。

補正は出願以外に請求その他商標登録等に関する手続について  
規定されているため、登録異議申立審理係属中の手続補正可能

## 知財条文総整理・(3) 審査・技術評価・公開 (サンプル)

### ●意匠法 17 条の 2 (補正の却下)

- 1 項 補正却下しなければならない場合  
願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正が  
→ これらの要旨を変更するものであるとき
- 3 項 第 1 項の規定による却下の決定があつたときは、  
決定の謄本の送達があつた日から **3 月** (←H20 改正点) を経過するまでは、  
当該意匠登録出願について **査定をしてはならない**。  
(理由) ①却下の決定の謄本の送達後 3 月を経過するまでは次条に規定する新たな意匠  
登録出願をするやもしれず、もしこのような新たな意匠登録出願をしその出願の時  
点についての特例を受けたい旨を申し出たときは、次条 2 項の規定によりもとの意  
匠登録出願はなかったことになり、ひいては存在しなくなった意匠登録出願につい  
て査定がなされたことになるので、その点が明確になるまで査定を待つ。  
②却下の決定に対してはその決定の謄本の送達後 3 月以内に審判を請求することがで  
きるが、その審判の結果いかんによっては査定の対象となる意匠登録出願の内容が変  
わってくるので、とりあえず 3 月間は査定をしないままで審判請求の有無を確かめ、  
もし審判の請求があれば 4 項の規定により審査を中止する。(青本)
- ※ H 2 0 年法改正による補正却下決定不服審判請求期間(意 4 7 条 1 項)の変更併せ、  
査定をしてはならない期間が 3 0 日→3 月に改正 (H20 改正本)
- 拒絶査定不服審判中の審判官の補正却下に対する不服→東京高裁に出訴可(意 59(1))  
→ 出訴期間=決定謄本送達日~3 0 日を維持 ∴取消訴訟要否の判断は比較的容易  
(意 59(2), 準特 178(3), H20 改正本)
- 補正却下決定謄本送達後の審決を行ってはならない期間も従来通り 3 0 日(意 50(1))

### ●意匠法 17 条の 3 (補正後の意匠についての新出願) (商で準用)

- 1 項 意匠登録出願人が前条第 1 項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日  
から **3 月以内** (←H20 改正点) にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をした  
ときは、その意匠登録出願は、  
→ その補正について **手続補正書を提出した時にしたものとみなす**。  
※ H 2 0 年法改正による補正却下決定不服審判請求期間(意 4 7 条 1 項)の変更に伴い、  
新出願の期間が 3 0 日→3 月に改正された。
- 拒絶査定不服審判中の審判官の補正却下後の新出願が可能な期間は 3 0 日(意 50(1))  
→ 商標法の場合も同様(商標法 55 条の 2 第 3 項で読替準用)

● **特65条3項 (出願公開の効果等)** ←H20 改正で追加

○特許出願人は、その**仮専用実施権者又は仮通常実施権者**が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る**発明を実施した場合**については、

→ 第一項に規定する補償金の支払を請求することができない。

○ポイント

本項は、仮専用実施権者等が実施した際の補償金請求できない旨の規定

特許出願段階におけるライセンスについて、特許法上の権利として、新たに

仮専用実施権及び仮通常実施権を設け、併せてその登録制度を設けた

(H20改正特27条、特34条の2、特34条の3) ことに伴う規定。

∴仮専用実施権・仮通常実施権の基本的性質は対象特許権成立前に当該発明につき

自由に事業準備・実施を確保すること→補償金請求されると不合理・妥当でない

(H20改正本)

## 知財条文総整理・(4) 四法権利 (サンプル)

### ●特97条 (特許権等の放棄) (実・意・商準用)

○特許権の放棄 (1 項) ⇒以下の者の承諾を得た場合 (5つ) に限り可能

- (1) 専用実施権者
- (2) 質権者
- (3) 35 条 1 項の通常実施権者 (職務発明)
- (4) 77 条 4 項の通常実施権者 (専用実施権者許諾)
- (5) 78 条 1 項の通常実施権者 (特許権者許諾)

⇒記憶法; 専用の質屋で、さーこい名無しの縄一本

○類似規定: 訂正審判請求 (127)・無効審判での訂正請求 (134(2)(5))

⇒上記と全く同じく、上記の者の承諾を得た場合 (5つ) に限り可能

○専用実施権の放棄 (2 項) ⇒以下の者の承諾を得た場合 (2つ) に限り可能

- (1) 質権者
- (2) 77 条 4 項の通常実施権者 (専用実施権者許諾)

○通常実施権の放棄 (3 項) ⇒質権者の承諾を得た場合 (1つ) に限り可能

### ●特98条 (登録の効果)

○1 項

次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない

- 一 特許権の移転 (相続その他の一般承継によるものを除く)、  
信託による変更 (←H20 年改正で追加)、放棄による消滅又は処分の制限  
∵信託による変更も実体的権利変動ゆえ登録が効力発生要件を明確化 (H20 改正本)  
(信託による変更=権利は移転せず同一人格内にとまったままである自己信託等)
- 二 専用実施権の設定、移転 (相続その他の一般承継によるものを除く)、  
変更、消滅 (混同又は特許権の消滅によるものを除く) 又は処分の制限
- 三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転 (相続その他の  
一般承継によるものを除く)、変更、消滅 (混同又は担保債権の消滅  
によるものを除く) 又は処分の制限

・ポイント

- ・1 項→ 特 185 (請求項ごとに特許権) の適用あり
- ・混同→ 民法 179 条

○2 項

前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、

その旨を特許庁長官に届け出なければならない

・ポイント; 相続開始後届出前は、特許庁から被相続人への手続は有効

## 知財条文総整理・(5) 審判訴訟等 (サンプル)

### ●拒絶査定不服審判 (特 1 2 1 条, 意 46・商 44 は特と同様) 実なし

#### ○特 1 2 1 条

- ・拒絶査定謄本送達日から **3 月以内** (←H20 年改正点) に審判請求できる  
∴ 審判要否の検討時間を十分保障するという制度利用者への手続保障 (H20 改正本)
- ◇ 審判請求主体 = 拒絶をすべき旨の査定を受けた者 (1 項)  
⇒ 共有者の一人が共同出願違反で拒絶査定を受けた場合でも、  
単独で審判請求できる ∴ 査定を受けた者に該当
- ・ 甲が拒絶査定を受けた後に乙に特許を受ける権利を譲渡した場合  
→ 譲渡証の届出が審判請求後でも請求期間内なら乙は請求人の地位あり
- ・ 審判請求者の不責理由で所定期間内に請求できない場合  
◇ 当該理由消滅日から 1 4 日 (在外者は 2 月) 以内で  
且つ審判請求の所定期間経過後 6 月以内に請求できる (2 項)  
「期間の経過後 6 月以内」 → 査定謄本送達の日から 3 月 経過後 6 月以内  
⇒ 査定謄本送達の日から 6 月ではない!
- ・ 不責理由とは: 単に病気であったというだけでは該当しない、  
審判請求の意味を弁識できない状態にあったことを要する (判例)
- ・ ポイント
  - ・ 特許査定に不服がある場合は対象外
  - ・ 当該審判で拒絶査定の可否と併せて補正却下決定の可否を争うこと可 (特 53 条 3 項)
  - ・ 意 46 条 1 項・商 44 条 1 項でも、拒絶査定不服審判請求期間: 3 月 (←H20 年改正点)  
→ 特許制度の拒絶査定不服審判と同様に制度利用者への手続保障充実 (H20 改正本)

### ●意 4 7 条 (補正却下不服審判) (商 45 条同、防護準用)

- 1 項 意匠法 1 7 条の 2 第 1 項の規定による却下の決定を受けた者は、  
その決定に不服があるときは、その決定謄本送達日から 3 月 以内に (←H20 年改正点)  
補正却下決定不服審判を請求することができる。ただし、  
第 1 7 条の 3 第 1 項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。
- 拒絶査定不服審判又はその再審で補正書の要旨変更却下 (審査時に提出)  
→ 補正却下不服審判ではなく、**取消訴訟**の対象 (意 50(1), 59(1))
- 補正却下後の新出願 (意 17 条の 3(1)) との択一的請求 (意 47(1)但書)
- ポイント: 補正却下審決と登録審決は同時にできない ∴ 却下決定可否のみの争い



## 知財条文総整理・(6) 防護標章 (サンプル)

### ● 商64条 (防護標章登録の要件)

#### ○ 防護標章登録の要件 (1項)

- (1) 商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていること (著名性)
- (2) その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について (非類似性)
- (3) 他人が登録商標を使用することによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあること (混同のおそれ)

⇒ 記憶法: (3つの要件) チョいと・ヒどい・コン棒 (著・非・混) で防御 (防護)

#### ○ 効果

そのおそれがある商品又は役務についてその登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる

#### ○ ポイント

- ・ 64条1項: 商品に係る登録商標  
同条2項: 役務に係る登録商標 → 要件・効果は商品の場合と同様
- ・ 登録主体は『商標権者』のみ (専用使用権者はダメ)
- ・ 商70条の適用あり

### ● 商65条の7 (登録料)

#### ○ 1項

防護標章登録に基づく権利の『設定の登録を受ける者』は

⇒ 登録料として、一件ごとに、

37,600円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない

- ・ ポイント: 防護の場合は分納なし

∴ 著名商標のフリーライドからの保護のため維持見直の必要なし

#### ○ 2項

防護標章登録に基づく権利の『存続期間を更新した旨の登録を受ける者』

は⇒ 登録料として、一件ごとに、

41,800円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない

#### ○ 3項

第40条第3項から第5項までの規定は、前二項の場合に準用する

- ・ ポイント: 国との共願等の規定

**H20年改正**により、登録料・更新登録料が値下げされた

## 知財条文総整理・(7) PCT 特例 (サンプル)

### ● **特 184 条の 3 (国際出願による特許出願)** (実 48 条の 3 も同規定)

○国際出願日にされた特許出願とみなされる国際出願 (=国際特許出願)

要件 **3 つ** (1 項)

- (1) **国際出願日が認められた**国際出願であること
- (2) **指定国に日本国**を含むもの
- (3) **特許出願に係るもの**

Cf. 実用新案登録出願に係るものなら、国際実用新案登録出願  
⇒特 43 条、43 条の 2 の規定は、適用しない (2 項)

### ● **特 184 条の 10 (国際公開及び国内公表の効果)**

○補償金請求権発生の主要件

- (1) 日本語特許出願⇒**国際公開**
- (2) 外国語特許出願⇒**国内公表**

☆ポイント

どちらも日本語

上記以外の要件は 65 条と同じ (=出願発明記載書面提示での警告等)

特 184 条の 10 第 2 項 : 特 65 条 2 項~6 項の規定 (**H20 年改正**で 3 項追加)

→ 同 1 項の請求権行使に準用

- ・ H20 改正点→国際出願が国内段階に移行後は仮専用実施権等の設定が可能だから  
新設した特 65 (3)についても準用することとした (H20 改正本)

### ● **184 条の 12 の 2 (特許原簿への登録の特例)** (←**H20 改正**で新設)

○仮専用実施権・仮通常実施権の登録を受けること (特 27 条 1 項 4 号) の要件

日本語特許出願→ 特 184-5 (1) の手続 + 特 195 (2) の手数料納付後

外国語特許出願→ 上記 + 特 184-4 (1) の手続後で、**国内処理基準時経過後**

- ・ 仮専用実施権・仮通常実施権→我が国での特許権成立の可能性が見込める状態になり  
はじめて意味を有する権利ゆえ国内段階手続移行前の設定を不可とした (H20 改正本)

## 知財条文総整理・(8) マドプロ特例 (サンプル)

### ● 商68条の2 (国際登録出願)

#### ○国際登録出願

出願人適格：日本国民または国内に住所等を有する外国人（1項）

共同出願→省令要件該当（全員が出願人適格有すること）必要

出願先：特許庁長官（⇔国際事務局への直接出願はできない！）

⇒記憶法；黒糖好き（国際登録出願）な長さん

∴必ず基礎出願・登録のある本国官庁を通じること（議定書2(2)）（青本）

基礎出願：出願日が認定された特許庁係属中の自己の商標登録出願等、  
又は現に有効な自己の商標登録等

#### ○ポイント

- ・ 2人以上が共同して国際登録出願できる条件
  - 基礎出願又は基礎登録が共同出願又は共有に係るものであって、その共有者全員が国際登録出願の出願人適格を有している場合
- ・ 防護標章登録出願・防護標章登録も、基礎出願・基礎登録にできる

### ● 商68条の3 (国際登録出願)

○特許庁長官⇒国際登録出願の願書・必要書面を国際事務局に送付要（1項）

○特許庁長官⇒国際登録出願の願書の記載事項と

基礎商標登録出願等・基礎商標登録等の記載事項が一致

→1)その旨、2)国際登録出願の受理日を願書に記載要（2項）

#### ★ポイント

- ・ 本国官庁は一致の証明を要する
- ・ 一致しないときは願書に記載不要

○特許庁長官⇒国際事務局に送付した国際登録出願の願書を当該国際登録出願の出願人に送付（3項）

#### ★ポイント

- ・ 願書のみ送付する、必要な書面は送付不要
- ・ 国際出願手続に不備があると判断しても送付する

● **商68条の4 (事後指定)**

○事後指定

＝国際登録後における領域指定、すなわち

国際登録後に当該国際登録の保護を求める締約国を追加する手続 (青本)

(議定書3条の2及び議定書3条の3(2)の規定に基づく)

○事後指定を行うことができる者

国際登録の名義人→国際登録出願をした者に限られない

→出願人、本国官庁、関係官庁のいずれか (青本)

⇒記憶法；自己知って (事後指定) スポン (出・本) かんかん (関官)

○我が国→国際登録制度利用者の便宜のため特許庁長官を通じての提出を義務づけない

(青本) → したがって、**直接国際事務局にすることもできる**

● **商68条の7 (商標登録出願に関する規定の準用)**

○特17条3項 (3号に係る部分に限る。)

「手数料」を納付しないときは相当の期間を指定して手続の補正命令できる

→ **手数料不納以外の理由**で補正命令を行うことは**できない**

○特18条1項 (手続の却下)

→ 特17条3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が

指定期間内に補正をしないとき、その手続を**却下**することが**できる**

● **商68条の30 (国際登録に基づく商標権の個別手数料)**

○国際登録に基づく商標権の設定登録を受けようとする者 (1項)

⇒ 個別手数料として、一件ごとに、次の額を国際事務局に納付を要する

一. 2,700円に一の区分につき8,600円を加えた額相当額

二. 37,600円に区分の数を乗じて得た額相当額 (H20改正で値下げ)

○納付期限 (2項)

一号の額の個別手数料⇒ 国際登録前

二号の額の個別手数料⇒ 経済産業省令で定める期間内

○5項の国際登録に基づく商標権の存続期間の更新に係る個別手数料も H20改正で値下

## 知財条文総整理 (9) 雑則・罰則

### ●特186条 (証明等の請求)

- 1項 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付 (第3項において「証明等」という。)

(↑ H20 年改正点)

を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。

(以下省略)

- 3項 (H20 年改正で追加)

特許庁長官は、第一項ただし書に規定する場合のほか、同項本文の請求に係る特許に関する書類又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項に、**通常実施権又は仮通常実施権に係る情報**であつて、開示することにより、**通常実施権**については**特許権者、専用実施権者又は通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるもの**が、**仮通常実施権**については**特許を受ける権利を有する者、仮専用実施権者又は仮通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるもの**が含まれる場合には、当該情報に該当する部分についての証明等は行わないものとする。ただし、通常実施権又は仮通常実施権について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求した場合として政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

- ・ (3項趣旨)

特許権にかかる通常実施権の登録事項のうち、対外的に非開示にしたいとの要望が強い登録事項 (①ライセンシーの氏名等、②通常実施権の範囲 (政令改正事項)) の開示を一定の利害関係人に限定する。(H20年改正法説明会テキスト・特許庁) 専用実施権は設定範囲で独占排他性のある強い権利で第三者へ与える影響が大 → 公示の必要性が極めて高い → すべての事項を開示 (現行のまま)

仮専用実施権は将来専用実施権になるべきもの → 同様に全事項開示 (H20 改正本)

- 実55条1項で読替準用 → 特186条3項中

(「通常実施権又は仮通常実施権」 → 「通常実施権」その他の読み替え箇所あり)

実用新案権に係る通常実施権は特許権に係る通常実施権の考え方と大きな差異なし → 対外的に非公開の要望が強い事項の開示を一定利害関係人に限定 (H20 改正本)

- 意63条・商72条で証明等の請求に関する同様規定あり、但し上記改正点追加なし

- ∴意匠は実施すればその内容は公になる、商標は使用が前提である
- 通常実施権者等を非公開とする積極的理由に乏しい (H20 改正本)

● **特191条 (公示送達)** (実意商で準用)

○公示送達

→送付する書類の送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を

- (1) 官報に掲載
- (2) 特許公報に掲載
- (3) 特許庁の掲示場に掲示

することにより行う

記憶法；カン・コウ・ケイの3つ

- 公示送達は官報に掲載した日から20日を経過することによりその効力を生ずる
- 経過した日の午前0時→21日目

● **特195条の2 (出願審査の請求の手数料の減免)**

○特許庁長官は、次に掲げる者であって資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、自己の特許出願について、前条第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる

- 一 その発明の発明者又は相続人
- 二 その発明が第35条第1項の従業者等がした職務発明であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において該従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等

○ポイント

- ・軽減又は免除できるが、猶予はなし
- ・2号は要件3つ＝記憶法；食用検証（職務発明・予約承継・権利承継者等）
- ・類似規定の実54条(8)：実用新案技術評価請求の手数料減免では、使用者なし