

(平成 24 年度版)

知的財産権法文集

(平成 23 年 6 月 8 日法律第 63 号等に対応)

訂正頁綴り

PATECH企画

四十八条の四第一項又は特許法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「出願公開」とあるのは「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、第九条第一項中「その出願の日から一年三月を経過した時」とあるのは「第百八十四条の四第六項若しくは特許法第百八十四条の四第六項の国内処理基準時又は第四十八条の四第一項若しくは同法第百八十四条の四第一項の国際出願日から一年三月を経過した時のいずれか遅い時」とする。

(出願の変更の特例)

第四十八条の一 特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の二十四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の実用新案登録出願への変更については、同法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第二項、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後（同法第百八十四条の二十四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後）でなければすることができない。

(登録料の納付期限の特例)

第四十八条の二 国際実用新案登録出願の第一年から第三年までの各年分の登録料の納付については、第三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内（同条第六項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで）」とする。

(実用新案技術評価の請求の時期の制限)

第四十八条の三 国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第十二条第一項中「何人も」とあるのは、「第四十八条の四第六項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。

(訂正の特例)

第四十八条の一 三の二 外国語実用新案登録出願に係る第十四条の二第一項の規定による訂正については、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

(無効理由の特例)

第四八条の一四 外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録無効審判については、第三十七条第一項第一号中「その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき」とあるのは、「第四八条の四第一項の外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項が同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき」とする。

(特許法の準用)

第四八条の一五 特許法第百八十四条の七（日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正）及び第百八十四条の八第一項から第三項まで（条約第三十四条に基づく補正）の規定は、国際実用新案登録出願の条約に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項中「第十七条の二第一項」とあるのは、「実用新案法第二条の二第一項」と読み替えるものとする。

2 特許法第百八十四条の十一（在外者の特許管理人の特例）の規定は、国際実用新案登録出願に関する手続に準用する。

3 特許法第百八十四条の九第六項及び第百八十四条の十四の規定は、国際実用新案登録出願に準用する。

(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)

第四八条の一六 条約第二条(四)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願（実用新案登録出願に係るものに限る。）につき条約第二条(四)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二条(四)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。

2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面（図面の中の説明に限る。）、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。

3 特許庁長官は、第一項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。

4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は

該登録異議の申立てについての審理、審判」と、同法第百七十九条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。

(不服申立てと訴訟との関係)

第六三条の二 特許法第百八十四条の二(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第七十七条第七項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。

第七章 防護標章

(防護標章登録の要件)

第六四条 商標権者は、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場合において、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他人が登録商標の使用を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ときは、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。

2 商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務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場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、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。

3 地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録について

ての前二項の規定の適用については、これらの規定中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
 (出願の変更)

第六五条 商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。

2 前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。

3 第十条第二項及び第三項並びに第十一条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。

(防護標章登録に基づく権利の存続期間)

第六五条の一 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。

2 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、その登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。

(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)

第六五条の三 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書の特許庁長官に提出しなければならない。

一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 防護標章登録の登録番号

三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2 更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。

3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内に限り、その出願をすることができる。

4 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は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があつたときは、この限りでない。

第六五条の四 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 その出願に係る登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき。

二 その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利

- た者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為によつて作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信（自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。）を行つたときは、その譲渡した物の数量又はその公衆送信が公衆によつて受信されることにより作成された著作物若しくは実演等の複製物（以下この項において「受信複製物」という。）の数量（以下この項において「譲渡等数量」という。）に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物（受信複製物を含む。）の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
- 2 著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。
- 3 著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりそ

の著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。

- 4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

（具体的態様の明示義務）

第一一四条之二 著作人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、著作人、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者が侵害の行為を組成したものと又は侵害の行為によつて作成されたものとして主張する物の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。

（書類の提出等）

第一一四条之三 裁判所は、著作人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするために必要な書類の提出を命ずることができ

る。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むることについて正当な理由があるときは、この限りでない。

2 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。

3 裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等（当事者（法人である場合にあつては、その代表者）又は当事者の代理人（訴訟代理人及び補佐人を除く）、使用人その他の従業者をいう。第百十四条の六第一項において同じ。）、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。

4 前三項の規定は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟における当該侵害の行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

（鑑定人に対する当事者の説明義務）

第一一四条の四 著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、

当該鑑定をするため必要な事項について説明しななければならない。

（相当な損害額の認定）

第一一四条の五 著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

（秘密保持命令）

第一一四条の六 裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密（不正競争防止法（平成五年法律第四十七号）第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。）について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を