

## スペイン

### 特許法

2017年4月1日施行

#### 目次

#### 第1部 前置き規定

第1条 本法の目的

第2条 特許登録

第3条 資格

#### 第2部 特許性

第4条 特許性を有する発明

第5条 特許性の例外

第6条 新規性

第7条 無害の開示

第8条 進歩性

第9条 産業上の利用

#### 第3部 特許を受ける権利及び発明者の表示

第10条 特許を受ける権利

第11条 資格のない者による特許出願

第12条 所有権の主張

第13条 所有者変更の効果

第14条 発明者の表示

#### 第4部 雇用又は職務関係の枠内で作られた発明

第15条 雇用に属する発明

第16条 従業者又は職務提供者に属する発明

第17条 雇業者が引き取ることができる発明

第18条 雇業者及び従業者による報告の義務及び権利の行使

第19条 立証責任及び権利放棄

第20条 適用範囲

第21条 公立大学及び公立研究機関の研究要員によりなされた発明

#### 第5部 出願及び付与手続

#### 第1章 特許出願及び要件

第22条 出願

第23条 出願の要件

第24条 出願日

- 第 25 条 発明者の表示
- 第 26 条 単一発明
- 第 27 条 発明の明細書
- 第 28 条 クレーム
- 第 29 条 要約
- 第 30 条 優先権
- 第 31 条 優先権主張

## 第 2 章 付与手続

- 第 32 条 出願の受領及びスペイン特許商標庁への送付
- 第 33 条 出願日及び処理のための受領日の設定
- 第 34 条 国防上の利益に係る特許
- 第 35 条 職権による審査
- 第 36 条 技術水準に関する報告及び見解の発行
- 第 37 条 出願及び報告の公開
- 第 38 条 第三者の所見
- 第 39 条 実体審査
- 第 40 条 処理及び決着
- 第 41 条 特許付与の告示及び特許の公告
- 第 42 条 特許のパンフレットの刊行

## 第 3 章 異議申立及び審判請求

- 第 43 条 異議申立
- 第 44 条 審判請求

## 第 4 章 医薬品及び植物保護製品に係る補充的保護証明書

- 第 45 条 出願
- 第 46 条 処理手続
- 第 47 条 維持

## 第 5 章 すべての手続及び第三者に提供される情報に共通の規定

- 第 48 条 補正
- 第 49 条 過誤の更正
- 第 50 条 手続の停止
- 第 51 条 種類の変更
- 第 52 条 出願の取下
- 第 53 条 権利の回復
- 第 54 条 行政手続及び行政審判手続における指令の再審理
- 第 55 条 ファイルの閲覧
- 第 56 条 生物学的物質の利用可能性
- 第 57 条 第三者に情報を提供する義務

- 第6部 特許及び特許出願の効力
- 第58条 効力の存続期間及び計算
- 第59条 発明の直接実施の禁止
- 第60条 発明の間接的実施の禁止
- 第61条 特許権の制限及び消尽
- 第62条 牧場主及び農業者に関する例外
- 第63条 先使用权
- 第64条 先の特許に対する保護の欠如
- 第65条 利用特許
- 第66条 制限
- 第67条 仮保護
- 第68条 保護の範囲
- 第69条 方法の特許における保護の範囲

## 第7部 特許権侵害訴訟

- 第70条 権利の防御
- 第71条 民事訴訟
- 第72条 損害賠償を正当化する状況
- 第73条 賠償額の計算に係る書類の提出
- 第74条 強制的な損害賠償額の計算
- 第75条 事業利益に対する影響
- 第76条 評判に係る損害賠償
- 第77条 既に支払われた補償額の差引
- 第78条 出訴期限及び法的手続の提起の制限

## 第8部 特許出願及び工業所有権としての特許

### 第1章 登録、共有及び収用

- 第79条 特許登録簿への登録
- 第80条 共有
- 第81条 収用

### 第2章 移転、ライセンス及び負担

- 第82条 一般原則
- 第83条 契約ライセンス
- 第84条 技術的知識
- 第85条 譲渡人及び実施許諾者の責任
- 第86条 第三者に対する責任

### 第3章 実施許諾用意

- 第 87 条 実施許諾用意
- 第 88 条 実施許諾用意の申出
- 第 89 条 実施許諾用意によるライセンスの取得

## 第 9 部 実施義務及び強制ライセンス

### 第 1 章 発明を実施する義務及び強制ライセンス付与に係る要件

- 第 90 条 実施義務
- 第 91 条 強制ライセンスの付与を正当化する状況
- 第 92 条 実施の不履行又は不足による強制ライセンス
- 第 93 条 利用に起因する強制ライセンス
- 第 94 条 反競争的慣行を是正するための強制ライセンス
- 第 95 条 公共の利益の理由による強制ライセンス
- 第 96 条 公衆衛生の問題を有する国に意図された医薬品の製造に係る強制ライセンス

### 第 2 章 強制ライセンスの付与手続

- 第 97 条 ライセンス請求人の事前の正当化根拠
- 第 98 条 ライセンス請求
- 第 99 条 処理及び決定

### 第 3 章 強制ライセンス制度

- 第 100 条 強制ライセンスの特性
- 第 101 条 強制ライセンスの付与，訂正及び取消

## 第 10 部 特許の無効，取消及び失効

### 第 1 章 無効

- 第 102 条 無効の理由
- 第 103 条 無効訴訟の提起
- 第 104 条 無効宣言の効力

### 第 2 章 特許権者の請求に基づく取消又は限定

- 第 105 条 取消又は限定の請願
- 第 106 条 手続
- 第 107 条 取消又は限定の効力

### 第 3 章 失効

- 第 108 条 失効の理由
- 第 109 条 年金の期限内の納付の不履行による失効
- 第 110 条 放棄

## 第 11 部 国防のための利益の特許

- 第 111 条 秘密規定の適用
- 第 112 条 処理
- 第 113 条 秘密義務の維持
- 第 114 条 年次納付及び対価
- 第 115 条 外国における出願

## 第 12 部 管轄及び手続規定

### 第 1 章 一般規定

- 第 116 条 管轄
- 第 117 条 訴訟の適格
- 第 118 条 競争
- 第 119 条 特許訴訟の期限
- 第 120 条 原告の特許の無効
- 第 121 条 訴訟
- 第 122 条 秘密の情報の取扱

### 第 2 章 事実を実証するための調査

- 第 123 条 調査の請願
- 第 124 条 調査の実施
- 第 125 条 調査の証明書及び写し
- 第 126 条 影響を受けた当事者に対する補償

### 第 3 章 差止による救済

- 第 127 条 差止による救済に係る請願
- 第 128 条 差止による救済の可能性
- 第 129 条 保証金
- 第 130 条 上訴の場合の差止による救済
- 第 131 条 差止による救済の解除
- 第 132 条 予防訴答

### 第 4 章 紛争の司法外解決

- 第 133 条 職務発明に関する事項の調停
- 第 134 条 調停委員会
- 第 135 条 合意案
- 第 136 条 仲裁及び斡旋

## 第 13 部 実用新案

### 第 1 章 保護の目的及び要件

- 第 137 条 実用新案として保護することができる発明
- 第 138 条 保護を受ける権利
- 第 139 条 技術水準
- 第 140 条 進歩性

## 第 2 章 出願及び付与の手續

- 第 141 条 出願及び出願書類
- 第 142 条 出願日の割当及び職権による審査
- 第 143 条 出願の公開
- 第 144 条 出願に対する異議申立
- 第 145 条 手續及び決定
- 第 146 条 審判請求
- 第 147 条 訂正の公告

## 第 3 章 権利付与の効力

- 第 148 条 権利の内容及び訴訟の提起
- 第 149 条 無効
- 第 150 条 特許に関する規定の準用

## 第 14 部 国際条約の適用

### 第 1 章 欧州特許出願及び欧州特許のスペインにおける提出及び効力

- 第 151 条 出願の範囲
- 第 152 条 欧州特許出願
- 第 153 条 欧州特許出願及び欧州特許の価値
- 第 154 条 公開された欧州特許出願により付与される権利
- 第 155 条 欧州特許の翻訳文及び公開
- 第 156 条 欧州特許の登録
- 第 157 条 欧州特許出願及び欧州特許の信頼できる本文
- 第 158 条 欧州特許出願の国内特許出願への変更
- 第 159 条 欧州特許出願の実用新案出願への変更
- 第 160 条 重複保護の禁止
- 第 161 条 年金

### 第 2 章 特許協力条約の適用

#### 第 1 節 適用範囲及びスペインでされた国際出願

- 第 162 条 適用範囲
- 第 163 条 受理官庁としてのスペイン特許商標庁
- 第 164 条 国際出願の変更
- 第 165 条 スペインにおける先の出願の優先権の主張

第 166 条 納付期日の延期

第 2 節 スペインを指定又は選択する国際出願

第 167 条 指定又は選択官庁の役を務めるスペイン特許商標庁

第 168 条 国際出願の出願日及び効力

第 169 条 国際出願の処理

第 170 条 国際出願の公開

第 171 条 スペイン特許商標庁による検査

第 172 条 国際出願に基づいて付与された特許の効力

第 173 条 国際出願に基づく特許の付与の国内出願に基づく特許に対する効力

第 174 条 国際調査機関及び国際予備審査機関としてのスペインの官庁

第 15 部 スペイン特許商標庁における代理

第 175 条 資格及び代理

第 176 条 工業所有権代理人

第 177 条 工業所有権代理人の職業への道

第 178 条 不適格性

第 179 条 専門活動の実践並びに特別代理人登録簿及びスペイン特許商標庁

第 180 条 専門代理活動を行う許可の取消

第 181 条 役務及び情報の提供の義務に係る連合の免除

第 16 部 手数料及び年次納付

第 182 条 手数料

第 183 条 手数料の払戻

第 184 条 年金納付及び維持手数料

第 185 条 割増料金

第 186 条 手数料の割引

第 1 追加規定：法的手続の制度

第 2 追加規定：工業所有権手続の完結のための最長期間

第 3 追加規定：出願の優先処理

第 4 追加規定：特許協力条約(PCT)の枠内でスペイン特許商標庁が提供した役務に係る手数料

第 5 追加規定：出願及び決定の公告並びにファイルの公衆による閲覧

第 6 追加規定：加速付与計画

第 7 追加規定：地方自治体の権限を有する機関との調整

第 8 追加規定：裁判所及び審判所との電子通信

第 9 追加規定：行政手続における付与が最終的なものでない権利に基づく訴訟の提起

第 10 追加規定：本法に規定される権利の取得及び維持に係る手数料制度の適用

第 1 経過規定：経過手続制度

- 第2 経過規定：前記の法律に従って付与された発明特許に適用される立法
- 第3 経過規定：手数料及び年次納付
- 第4 経過規定：無害開示
- 第5 経過規定：公立研究機関により行われた発明の実施及び譲渡に関する制度の適用
- 第6 経過規定：訴訟

唯一の廃止規定：法律の廃止

- 第1 最終規定：1954年12月16日の動産譲渡担保及び非所有担保権に関する法律の改正
- 第2 最終規定：5月2日の自律機関「工業所有権登録所」の創設に関する法律17/1975の改正
- 第3 最終規定：12月7日の商標に関する法律17/2001の改正
- 第4 最終規定：12月7日の意匠の法的保護に関する法律20/2003の改正
- 第5 最終規定：3月25日の手続及び国の外務機関に関する法律2/2014の改正
- 第6 最終規定：管轄当局
- 第7 最終規定：本法の施行
- 第8 最終規定：保証条項
- 第9 最終規定：施行

付属



## 第1部 前置き規定

### 第1条 本法の目的

産業上の発明を保護するために、本法の規定に従って次に掲げる工業所有権が付与される。

- a) 発明特許
- b) 実用新案
- c) 医薬品及び植物保護製品に関する補充的保護証明書

### 第2条 特許登録

1. 本法により登録された権利は、スペインが締約国である国際条約又は欧州連合の法令に別段の規定がある場合を除き、スペインの全領域において排他的であり、かつ、スペイン特許商標庁の管轄下で付与される。
2. 前項にいう権利に影響を及ぼす出願、付与又はその他の法的行為若しくは交渉は、本法及びその規則に定める方法により記録されなければならない。
3. 特許登録簿への登録により、特許権者は、第1条にいう権原に由来する権利の防御のために本法において認められているすべての行為を実行することを許容される。

### 第3条 資格

1. 自然人、法人及び公法が適用される組織体は、工業所有権を申請することができる。
2. 1項にいう者は、自己の利益のために、スペインに適用がある国際条約の規定を援用することができる。ただし、それが自己に直接適用される場合及びかかる適用が本法の規定との関係で自己により有利である場合に限られる。

## 第2部 特許性

### 第4条 特許性を有する発明

1. 技術のすべての分野において、新規であり、進歩性があり、かつ、産業上利用可能である発明は、特許性を有する。

前段落にいう発明は、生物学的物質から構成されるか若しくは生物学的物質を含む製品又は生物学的物質を製造、変化若しくは利用する手段となる方法を対象とし得る。

2. 自然環境から分離されたか又は技術的方法を手段として製造された生物学的物質は、当該物質が自然状態で既に存在する場合であっても、発明の対象となり得る。

3. 本法の適用上、「生物学的物質」は、自己繁殖可能な又は生体系において繁殖可能な遺伝情報を含む物質と定義され、また、「微生物学的方法」は、微生物学的物質を使用するか、微生物学的物質が介在するか又は微生物学的物質を製造する方法と定義される。

4. 次に掲げる事項は、前各項にいう意味での発明とはみなされない。

a) 発見、科学的理論及び数学的方法

b) 文学、美術作品若しくはその他の美的創作又は科学的作品

c) 遊戯、知的活動又は経済／商業活動の実行のための計画、規約及び方法並びにコンピュータープログラム

d) 情報の提示に使用される方法

5. 前項の規定は、そこに規定されている材料又は活動が特許出願又は特許において明示されている範囲内でのみ、それらの特許性を除外するものである。

### 第5条 特許性の例外

次に掲げる事項は、特許の対象とならない。

1. その商業的利用が公序良俗に反する発明。ただし、法令の規定によって禁止されていることのみによって発明の実施が上記に当たるとみなされることはない。

特に次に掲げる事項は、前段落の規定によって特許性がないとみなされる。

a) 人間のクローン化に関する方法

b) 人間の生殖細胞系列遺伝的同一性組換えに関する方法

c) 産業又は商業目的でのヒト胚の利用

d) 動物の遺伝的同一性の組換えに関する方法であって、人間又は動物のための医療上又は獣医学上実質的な利益を伴わないで動物に苦痛を与えるもの及びかかる方法から生じる動物

2. 植物の品種及び動物の品種。ただし、対象が植物又は動物から構成される発明であって、その技術的実現性が特定の植物の品種又は動物の品種に限定されないものは特許性を有する。

3. 植物又は動物を得るための本質的に生物学的な方法。本規定の適用上、交雑育種及び淘汰のようにまったく自然現象から構成される方法は、本質的に生物学的とみなされる。

前段落の規定は、対象が生物学的方法若しくはその他の技術的方法又はかかる方法によって得られる製品である発明の特許性に影響を及ぼさない。

4. 人間又は動物の体に用いられる外科的又は治療上の処置の方法及び人間又は動物の体に用いられる診断方法。この規定は、製品及び特に物質若しくは物質の組合せ又はかかる方法の実行に使用される装置若しくは器具には適用されない。

5. 組成及び発育の様々な段階にある人間の体及びその構成要素の1(遺伝子の完全又は部分

配列を含む)の単なる発見

ただし、人間の体の分離された構成要素又は技術的方法により得られたかかるものの1(ある遺伝子の完全配列又は部分配列を含む)は、かかる構成要素の構造が天然の構成要素の構造と同一であっても、特許性を有する発明とはみなされない。

完全又は部分遺伝子配列の産業上の利用は、特許出願において明示的に記述されなければならない。

6. 生物学的機能の表示を伴わない単なるデオキシリボ核酸(DNA)の配列

## 第6条 新規性

1. 発明が現在の技術水準に該当しない場合は、新規性を有するものとみなされる。
2. 技術水準は、特許出願がされた日前に、書面若しくは口頭による説明により、使用により又はその他の方法により、スペイン又は国外において公衆の用に供されたすべてのものから構成される。
3. 技術水準はまた、スペインの特許出願又は実用新案、スペインを指定する欧州特許出願及びスペインにおいて国内段階に移行した PCT 国際特許出願であって、その出願日が前項において言及されている出願日の前であり、かつ、当該出願日にスペイン語で公開されているか又は後に公開されたものの出願時の内容を含む。
4. 2及び3の規定は、技術水準に含まれる物質又は物質の組合せであって、第5条4にいう方法の1で使用されるものの特許性を排除しない。ただし、かかる方法でのその使用が既に技術水準に含まれていないことを条件とする。
5. 2及び3の規定は、4にいう物質又は物質の組合せの第5条4にいう方法の1での使用の特許性を排除しない。ただし、かかる使用が既に技術水準に含まれていないことを条件とする。

## 第7条 無害の開示

技術水準を決定する目的で、発明の開示が、次に掲げる事情の直接又は間接の結果として、出願日の6月前以後に生じた場合は、これを考慮に入れない。

a) 出願人又は承継人に対する明らかな濫用

b) 出願人又は承継人が当該発明を公的な博覧会又は1928年11月22日にパリで署名され、かつ、1972年11月30日に最後に改訂された国際博覧会条約の条件で公式に承認された博覧会において展示したこと

後者の場合においては、出願人は、出願時に、当該発明が展示された旨を宣言し、かつ、当該主張を期限内に、かつ、該当する規則に定められている条件に基づいて裏付けるために相応する証明書を提示するよう要求される。

## 第8条 進歩性

1. 発明は、当業者に明白な態様で技術水準から生じたものでない場合は、進歩性があるものとみなされる。
2. 技術水準に第6条3にいう書類の何れかが関係する場合、当該書類は、進歩性の有無を判断する際に考慮に入れない。

## 第9条 産業上の利用

発明は、その対象が農業を含む何れかの産業分野において製造又は使用することができるものである場合は、産業上の利用に適しているものとみなされる。

### 第3部 特許を受ける権利及び発明者の表示

#### 第10条 特許を受ける権利

1. 特許を受ける権利は、発明者又はその承継人に属し、かつ、法令により認められるすべての手段により移転可能である。
2. 発明が数名の者により共同でなされた場合は、特許を受ける権利は、そのすべての者に属する。
3. 複数の者が同一の発明を独立して創作した場合は、特許を受ける権利は、スペインにおける最先の出願日を有する出願人に属する。ただし、当該出願が第37条の規定に従って公開されていることを条件とする。
4. スペイン特許商標庁との間で行われる手続においては、出願人は特許を受ける権利を行使する権限を付与されたとみなされる。

#### 第11条 資格のない者による特許出願

1. 本法に基づいて、最終判決により出願人以外の者が特許を受ける権利を有する旨認められた場合で、かつ、当該判決が既判事項となった後3月の期間内に特許が付与されない場合は、その者は次の手続を行うことができる。
  - a) 出願人に代わりその者自身が出願手続を継続すること
  - b) 同一発明につき新たな特許出願を行うこと。この場合、先の出願と同様に優先権を享受することができる。又は
  - c) 当該出願の拒絶を請求すること
2. 第26条3の規定は、前項に定める規定に従ってされる何れの新規出願にも適用される。
3. 1にいう判決を得る意図で申立が提出されたときは、特許出願は、原告の同意なしには取り下げることができない。救済として1月7日の民事訴訟法1/2000の規定に従って、出願が公開されたときは、裁判官は、手続を終結させる判決若しくは決定を正式に通知するまで（その結果が原告の主張の否認である場合）又は通告から3月まで（主張が支持された場合）付与手続を停止することを選択することができる。

手続を終結させる決定が申立を支持する最終的なものであり、かつ、原告が手続の継続を請求することを条件として停止は解除される。

#### 第12条 所有権の主張

1. 第10条の規定に従って特許を受ける権利がない者に特許が付与された場合は、同条に基づいてかかる資格を有する者は、同人が権利を有するその他の権利又は手続を害されることなく、特許所有権の自方への移転を要求することができる。
2. 特許の一部にのみ権利を有する者は、前項の規定に従って、当該特許の共同所有権を移転するよう要求することができる。
3. 前項にいう権利は、「Boletín Oficial de la Propiedad Industrial」（工業所有権公報）における特許付与通知の公告日から2年以内に限り行使することができる。この期限は、所有者が特許の付与又は取得の時点において自己がその権利を有さないことを知っていた場合には適用されない。
4. 本条において言及される措置を提起する目的での法的申立の提出及び関係当事者の請求

による前記の申立に基づいて開始された手続を終結させる判決又はその他の最終判断を第三者に通知する目的で、特許登録所において注記を記入する。

### **第13条 所有者変更の効果**

1. 前条に規定する判決の結果として特許出願又は特許権者の変更が生じた場合は、当該特許に係るすべてのライセンス及びその他の第三者の権利は、資格を有する者が登録所において登録された時点で消滅する。
2. 特許出願の所有者及び法的申立の提出前に取得したライセンスの所有者であって、かかる申立提出前に当該発明を実施したもの又はその目的で実質的、かつ、有効な準備を行ったものは、かかる実施を継続又は開始することができる。ただし、その者が、新所有者の登録を表示するスペイン特許商標庁からの通報の受領から2月以内に（前の特許権者の場合）又は4月以内に（実施権者の場合）非排他的ライセンスを特許登録所において登録された新所有者に請求することを条件とする。ライセンスは、適切な期間について、合理的な条件に基づいて付与されなければならない。この期間及び条件は、必要に応じて強制ライセンスに関して本法に定められた手続によって設定される。
3. 特許又はライセンスの所有者が、それらに関して実施を開始したか又は準備を行った時点において不正で行動した場合は、前項の規定は適用されない。

### **第14条 発明者の表示**

発明者は、特許出願又は特許権者に対し、自己を特許において発明者として言及するよう要求する権利を有する。

## 第4部 雇用又は職務関係の枠内で作られた発明

### 第15条 雇用者に属する発明

1. 雇用者との間の雇用又は職務の契約又は関係の有効期間の間に従業者又は職務提供者が行った発明であって、これらの者の契約の目的を明示的又は黙示的に構成する研究活動の結果であるものは、雇用者に属する。
2. 発明者は、発明の創出に関して補足的対価を受ける権利を有さない。ただし、発明者の当該発明及びその重要性に対する個人的貢献が同人の契約又は雇用関係の明示的又は黙示的な内容を明らかに超えている場合はこの限りでない。

### 第16条 従業者又は職務提供者に属する発明

発明の創出が第15条1に記載する状況を伴わないものである場合は、当該発明はその発明者に属する。

### 第17条 雇用者が引き取ることができる発明

1. 第16条に拘らず、従業者が、会社内で自己の職業活動に関連する発明を創作し、かつ、その創作物が会社内で取得された知識から又は会社が提供した手段の使用から主たる影響を受けたものである場合は、雇用者は、発明の所有権を引き取るか又は発明を実施する権利を留保する権利を有する。
2. 雇用者が発明の所有権を引き取るか又は発明を実施する権利を留保する場合は、従業者は、発明の産業的及び商業的重要性に従って定められ、かつ、会社が提供した手段又は知識の価値及び従業者が果たした貢献を考慮に入れた公正な経済的対価を受ける権利を有する。かかる経済的対価は、当該発明の実施又は当該発明に係る会社の権利の移転から会社が得た利益の一定分け前とすることができる。

### 第18条 雇用者及び従業者による報告の義務及び権利の行使

1. 第15条及び第17条にいう種類の発明を創出した従業者は、当該発明を書面により雇用者に報告しなければならない。それには、雇用者が自己の権利を行使する上で必要なデータ及び情報を含める。この報告は、発明が完成した日から1月以内に行われなければならない。この義務を履行しない場合は、本部で認められた従業者の権利は消滅する。
2. 第17条の規定に従って雇用者が引き取ることができる発明の場合は、雇用者は、前項にいう報告を受領した日の翌日から3月以内に、当該発明を評価し、かつ、発明を引き取るか又は発明を実施する権利を留保する意図を書面により従業者に通知しなければならない。雇用者が所定の期間内に発明の所有権を引き取る意図を従業者に通知しない場合は、その権利は消滅し、従業者は、特許を出願する権利を有する。雇用者が、発明の所有権を引き取る意図を従業者に通知した後、従業者との間で合意される合理的な追加期間内に工業所有権出願をしない場合は、従業者は、雇用者の名義で、かつ、雇用者の代理として特許出願をすることができる。
3. 第15条及び第17条に記載されている活動の過程で従業者が完成した特許性を有さない技術上の改良であって、企業秘密として扱われる結果、工業所有権から得られるであろうものと類似する有利な立場を雇用者に与えるものは、上記各条に定める規準に従って定められ

る合理的な対価を雇用者に要求する権利を、雇用者が当該改良案の実施を開始した時から従業者に与える。

4. 雇用者及び従業者の双方は、本部において認められている権利の効果的な利用のために必要な範囲で協力し、かつ、かかる権利に有害な行為を差し控えなければならない。

#### **第 19 条 立証責任及び権利放棄**

1. 特許又は排他的保護を付与するその他の法的権利を取得するために雇用又は職務関係の終了から 1 年以内に出願がされた発明は、逆の証拠がない限り、当該雇用又は職務関係の有効期間中に創作されたものと推定する。

2. 本部において本法により従業者に付与された権利が従業者により尚早に放棄された場合は、その放棄は無効であるものとみなされる。

#### **第 20 条 適用範囲**

本部に定められた規則は、国の政府、地方自治体 (Comunidades Autónomas)、州 (Provincias)、自治体や他の公的機関 (Municipios y demás Entes Públicos)、従業者及び労働者にも、次の条に定めるところを害することなく適用される。

#### **第 21 条 公立大学及び公立研究機関の研究要員によりなされた発明**

1. 行政機関の公立研究センター及び組織、その他の行政機関に関連する研究センター及び組織、公立大学、公共部門又は国営商業会社の国家財団の研究要員によって行われた発明は、組織体の研究者が割り当てられた職務を遂行する過程で当該発明を創出した場合にはその組織体の所有物となり、研究者と当該組織体との間の法的関係の内容如何を問わない。

本条の適用上、研究要員は、すべての場合において、6 月 1 日の科学、技術及び革新に関する法律 14/2011 第 13 条に定めるように定義される。同法において研究要員として定義される技術要員並びに大学及び研究センターの内部規則に基づく補助技術要員も研究要員であるものとみなされる。

2. 1 の範囲内に該当する発明は、当該研究者／発明者が職務を提供している公共組織体に対し、当該発明の完成から 3 月以内に書面により報告されなければならない。かかる通信を実行しなかった場合は、下記各項において認められた研究要員の権利は消滅する。

3. 公共機関又は組織体は、前項にいう通報の受領から 3 月以内に、当該発明に係る権利を相応の特許を出願することにより維持するか又はそれを実施する排他的権利を留保してそれを企業秘密として扱う意図を当該発明の発明者に書面により通知しなければならない。特許性を有する研究の成果は、前記の期間が経過するまで又は当該組織体若しくは発明者が特許出願をするまでは公開してはならない。

公共機関又は組織体が所定の期間内に、当該発明に係る自己の権利を維持する意図を伝達しなかった場合は、発明者は、第 18 条 2 の規定に従って、特許出願をすることができる。

4. 何れの場合においても、研究者は、自己が職務を提供する組織体が得た利益であって、当該発明の実施又は当該発明に係る権利の移転から生じるものを、組織体の代理として特許を出願した時又は組織体が発明を企業秘密として維持することを選択したときに、共有する権利を有する。組織体は、当該発明の所有権を発明者に移転すると共に、譲渡不能でロイヤリティなしの非排他的ライセンス又は 6 若しくは 7 の規定に従って決定される当該発明の実



施から得られた利益の一定の分け前を自己に留保することもできる。

5. 1にいう組織体が公私の組織体と締結するすべての契約又は協定においては、かかる契約又は協定の枠内で研究要員によって作られる発明の所有権を誰が有するかを、また、商業利用及び実施並びに得られた利益の配分に関するすべての事項を明記しなければならない。

6. 12月21日の大学組織法 6/2001 第83条及び3月4日の持続可能経済法 2/2011 第64条に定めるところを害することなく、大学の管理理事会は、本条にいう発明の実施から得られた利益を大学の研究要員と分け合う利益の種類及び額並びに当該発明の実施の結果として研究者が得た利益の大学の分け前を決定する。

7. 本条において想定されている発明の実施又は発明に係る権利の移転から稼得される利益から生じる公共研究組織体の研究スタッフとの利益共有の種類及び額は、各公共研究組織体の個々の性格に従って管理理事会が定める。如何なる場合も、かかる利益共有は、雇用報酬又は給与の形であってはならない。地方自治体は、規制手段により、自己の管轄内の公共研究組織体の研究要員に関して具体的な利益共有の仕組みを作ることができる。

## 第5部 出願及び付与手続

### 第1章 特許出願及び要件

#### 第22条 出願

1. 特許出願は、スペイン特許商標庁又は地方自治体の権限を有する機関にする。
2. 特許出願は、11月26日の行政の法的枠組み及び共通行政手続に関する法律30/1992第38条4に定める場所において提出し、かつ、前項に従って出願を受領する権限を有する機関の何れかに宛てることもできる。
3. 電子出願には、6月22日の公共サービスの国民の電子的利用に関する法律11/2007が適用される。

#### 第23条 出願の要件

1. 特許出願には、次に掲げるものを含まなければならない。
  - a) スペイン特許商標庁長官に宛てた公式様式による出願様式
  - b) 特許を受ける発明の明細書
  - c) 1又は複数のクレーム
  - d) クレームの明細書中で言及されるすべての図面及び該当する場合はすべての生物学的配列であって、規則により定められた様式により提示されたもの
  - e) 発明の要約
2. 発明が植物又は動物起源の生物学的物質に言及している場合は、出願には、その地理的産地又は当該物質の出所への言及を含めなければならない。ただし、この情報が知られている場合に限る。この情報は、特許の有効性を害するものではない。

遺伝資源及び欧州連合におけるその利用から生じる利益の公正、かつ、公平な共有を享受する場合に利用者が名古屋議定書を遵守するためにとる手段に関して2014年4月16日の欧州議会及び理事会規則(EU)No. 511/2014に規定が設けられた場合においては、特許出願には、規則により定められる範囲で、前記の基準に従ってかかる資源の利用者が維持することを要求される情報を含めなければならない。前記の情報も、同様に、特許の有効性を害するものではない。
3. 出願及びスペイン特許商標庁に提出しなければならないその他の書類は、スペイン語で書かれていなければならない。かつ、規則により定められる要件を満たさなければならない。第24条1.cの規定を害することなく、異なる公用語が存在する地方自治体においては、書類をその言語で書くことができるが、相応するスペイン語の翻訳文を伴わなければならない。この翻訳文は、2種の文に関して問題が生じた場合に真正のものと同みなされる。
4. 出願手数料及び技術水準報告書作成手数料を相応する出願に添付しなければならない。

#### 第24条 出願日

1. 出願日は、出願人が、少なくとも次に掲げるものを含む資料を特許出願の受領権限を有する官庁に届けた日とする。
  - a) 特許が出願されている旨の表示
  - b) 出願人を特定し、かつ、これに連絡することを可能にする情報

c) 特許が出願されている発明の明細書（かかる明細書が法により定められた方式要件を満たさない場合も含む）又は先にされた出願への言及

出願日を取得する目的では、明細書は何れの言語で書くこともできるが、規則により定められた期間内に相応するスペイン語の翻訳文を提出する。

2. 先の出願への言及においては、出願番号、その出願日及びそれがされた官庁名を表示しなければならない。当該言及においては、それが明細書及び該当する場合は図面を置き換えるものである旨を記録として陳述しなければならない。

3. 前項で規定するように、出願において先の出願に言及している場合は、該当するときは相応するスペイン語の翻訳文を添えて、規則により定められた期限までに、先の出願の認証謄本を提出しなければならない。

4. 郵便局でされた出願の出願日は、前の各項で言及されているものを含む資料を当該郵便局が受領した日とする。ただし、これらのものが、12月3日の国王令 1829/1999 第31条によって承認された郵便業務提供に関する規則第31条に定められた態様で、配達証明付き郵便で提出されることを条件とする。この資料は、すべての場合において、出願を受領する権限を有する機関に宛てられなければならない。

## 第25条 発明者の表示

出願には、発明者を表示しなければならない。出願人が発明者又は単独発明者でない場合は、表示には、当該特許に係る権利を出願人が如何に取得したかを示す記述を添えなければならない。

## 第26条 単一発明

1. 特許出願は、複数の発明又は互いに関連し全体として単一の発明概念を構成する一連の発明以外の発明を含むことはできない。

2. 前項の規定を充足しない出願は、所定の規則に従い分割する。

3. 分割出願の主題が既に原出願に含まれている限り、その出願日は原出願の出願日とする。

## 第27条 発明の明細書

1. 発明は、特許出願において、当業者が発明を実施できる程度に明確、かつ、完全な態様で説明されなければならない。

2. 発明が、公衆が利用可能でない生物学的物質又はかかる物質の使用に言及しており、かつ、当該生物学的物質を、当業者が当該発明を再現できるような態様で特許出願において説明することができないときは、次に掲げる各要件が、同時に、かつ、規則によって定めるように満たされる場合に限り、説明が前項の規定に適合するとみなされる。

a) 生物学的物質が、特許出願の出願日までに、当該目的で適法に承認されている機関に、1977年4月28日にブダペストで署名された特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約（以下「ブダペスト条約」）に定められているのと同じの条件で寄託されていなければならない。何れの場合においても、前記条約第7条に従ってその格付けを取得した国際寄託当局は、かかるものとして承認される。

b) 出願は、その提出時とまったく同じに、寄託された生物学的物資の特性に関して出願人が保有するすべての関係情報を含んでいなければならない。

- c) 規則の規定に従って寄託機関の名称及び番号が明記されなければならない。
3. 前項の規定に従って寄託された生物学的物質が当該承認された寄託機関において入手不能になった場合は、当該物質の新規の寄託がブダペスト条約に定める条件と類似の条件で認められる。
4. 新規寄託それぞれに、新規寄託に係る生物学的物質は最初に寄託されたものと同一である旨を確認する、寄託者により署名された陳述書を添付しなければならない。

## 第 28 条 クレーム

クレームにおいては、保護請求の対象を定義する。クレームは、明確、かつ、簡潔であり、かつ、明細書に基づいていなければならない。

## 第 29 条 要約

発明の要約の唯一の目的は、技術情報を提供することにある。要約は他の何れの目的も考慮に入れてはならず、また、出願された保護の範囲を決定するためにも、第 6 条 3 に定める目的で技術水準の範囲を定めるためにも用いてはならない。

## 第 30 条 優先権

- 1883 年 3 月 20 日にパリにおいて署名された工業所有権の保護に関するパリ条約又は世界貿易機関を設立する協定の締約国又はその承継国の何れかにおいて又はそれについて、発明特許、実用新案又は実用証に関して最初の出願を適正にした者は、同一の発明に関してスペインにおいて特許出願をする場合は、パリ条約第 4 条に定める条件で、最初の出願(国内出願であるか外国出願であるかを問わない)の出願日から 12 月の優先期間を得る権利を有する。
- 1 に言及されていない国において又はその国について最初の保護出願をした者にも、前項にいうのと同じ優先権が付与される。ただし、かかる国が、スペインにおいてされた出願の優先権をパリ条約に規定されているのと同じ条件及び効力で認めることを条件とする。
- 優先権の行使に基づき、優先権が正当に主張されている先の出願の出願日は、第 6 条、第 10 条 3 及び第 139 条に定める目的で、出願日とみなす。

## 第 31 条 優先権主張

- 先の出願に関して優先権を主張することを希望する出願人は、規則によって定められる様式及び期限に従って、優先権陳述書及び先の出願の本国官庁により認証された写し（異なる言語により書かれている場合はスペイン語の翻訳文を添付する）を提出しなければならない。
- ただし、発明の特許性を判断する上で優先権主張は関係がないと認められる場合又は先の出願若しくはその翻訳文が既にスペイン特許商標庁に存在するか若しくはデジタル図書館で入手できる場合は、先の出願の写し及び翻訳文の提出は不要である。
- 1 出願について、また、該当する場合は 1 クレームについて、複数の優先権を主張することができる。これらが異なる国において生じた場合も該当する。複数の優先権が主張された場合は、優先日に基づいて計算される期限は、最先の優先日から計算しなければならない。
- 1 又は複数の優先権が主張される場合は、優先権は、優先権が主張されている出願（単数又は複数）に含まれている出願要素のみを資する。
- 優先権が主張されている発明の一定の要素が先の出願で示されているクレームの中にな

いとしても、先の出願に関する書類の全体においてかかる要素が十分に明確、かつ、簡潔な態様で開示されている場合は、かかる要素に優先権を付与することができる。

6. 優先権主張には、相応の手数料の納付を伴わなければならない。

## 第2章 付与手続

### 第32条 出願の受領及びスペイン特許商標庁への送付

1. 第22条に定められているところに基づいて、権限を有する当局は、出願を受領した時、その登録番号、出願の日、時刻及び分を公式に記録し、かつ、規則に定める態様で、裏付け領収証又は提出された資料の封印写しを発行する。時刻の記録が行われなかった場合は、当該日の最後の時刻を記録する。分が記録されなかった場合は、当該時間の最後の分を記録する。
2. 出願を受領した権限を有する当局が地方自治体の機関である場合は、当該機関は、提出された資料を受領日から3日以内にスペイン特許商標庁に送付しなければならない。この期限を守られなかったことは、如何なる場合も出願人を害するものではない。

### 第33条 出願日及び処理のための受領日の設定

1. スペイン特許商標庁は、特許出願の受領から10日以内に、これが出願日付与の要件を満たすか否か決定し、かつ、決定が肯定的なものであった場合は、これを処理のために受理し、第34条に定めるように手続を進める。
2. 出願日を取得するための要件の何れかが満たされていない場合は、利害関係人は、その瑕疵について通知され、それを受けて所定の期限までにこれを是正することができる。このような場合、出願日は、瑕疵が適正に補正された資料をスペイン特許商標庁が受領した日とする。瑕疵が期限までに是正されなかった場合は、出願は、処理のために受理されず、この事実は、理由を付して出願人に伝達される。
3. 出願手数料及び技術水準報告書作成手数料が出願と共に納付されないか又は全額が納付されなかった場合は、出願人はこの事実を通知され、これを受けて所定の期限までに納付を完了することができる。納付が行われずに又は完納がないままに当該期間が経過した場合は、出願は取り下げられたものとみなされる。
4. 前項にいう期限は、本法の施行規則により定められた期限である。

### 第34条 国防上の利益に係る特許

第11部に定める目的のために、スペイン特許商標庁は、国防上の利益になる可能性があるすべての特許出願を国防省の利用に供するものとし、この目的で、同省との調整に必要な手段を確立する。

### 第35条 職権による審査

1. 一旦出願が処理のために受理されたときは、スペイン特許商標庁は、次に掲げることを確認する。
  - a) その対象が第4条4及び第5条の適用による特許性から明白、かつ、全面的に除外されていないかどうか
  - b) 表示及び該当する場合は優先権主張に関する要件並びに出願の方式の有効性に関して確

認められなければならないその他の要件が、出願の公開の前に、規則に定められているところに従って満たされているか否か

2. 資料中に方式上の瑕疵が存在する場合でも、次条において言及されている技術水準に関する報告書の作成は妨げられない。ただし、かかる瑕疵が前記の作成を阻害する内容のものでないことを条件とする。

3. かかる確認の結果として、出願の対象は、1. a に従って特許性から排除される又は 1. b にいう要件が満たされていないと判断された場合は、これらの事情は利害関係人に伝達され、これを受けて利害関係人は、所定の期限までに更なる主張を提起するか又は瑕疵を是正することができる。期限まで障害が持続するか又は瑕疵が補正されない場合は、出願は、理由を付した決定によって拒絶される。瑕疵が優先権に関係している場合は、出願人はその権利を失う。

### 第 36 条 技術水準に関する報告及び見解の発行

1. 規則に定めるところにより、スペイン特許商標庁は、クレーム、明細書及び該当する場合は図面又は生物学的配列に基づき、技術水準に関する報告及び予備的、かつ、拘束力のない見解を発行する。技術水準に関する報告及び見解は、双方とも出願人に送付される。

2. 技術水準は、第 6 条 2 に定めるところに従い、スペイン内外で、書面若しくは口頭での説明により、使用により又は他のすべての方法により公衆の用に供されたすべてのものを包含する調査に基づく。

3. 明細書又はクレームの明快さ又は一貫性の欠如により報告の全部又は一部の作成が妨げられる場合は、スペイン特許商標庁は出願人に適時に通知し、出願人が規則に定める期間内に更なる主張を準備し又は瑕疵を是正することができるようにする。出願人は、瑕疵を是正するためにクレームを補正することができる。出願人が所定の期間内に応答しないか又は指摘された瑕疵を是正できる程度まで調査の対象を明示しない場合は、同庁は、部分的な調査に基づいて技術水準に関する報告を作成する。これが可能でない場合は、出願は、理由を付した決定により拒絶され、出願人はそれについて通知される。

4. 発明の単一性が欠けており、かつ、出願人が出願を分割しないか又はスペイン特許商標庁が請求する追加手数料を納付しない場合は、クレームされている最初の発明又は発明群であって、第 26 条の条件を満たすものに関して手続が継続され、残余の発明は取り下げられたものとみなされる。

5. 国際調査機関の資格で役を務めるスペイン特許商標庁によってその国際調査報告が作成された出願は、技術水準に関する報告又は見解の対象とならない。

### 第 37 条 出願及び報告の公開

1. スペイン特許商標庁は、出願日から又は主張され、かつ、職権による審査によって承認された優先日から 18 月後できる限り速やかに、工業所有権公報において特許出願を公開し、相応する告示を公表し、かつ、公開された特許出願のファイルに含まれる書類を公衆の利用に供する。更に、クレーム及び該当する場合は図面又は生物学的配列を伴う説明の本文を包含するパンフレットを、施行規則に定める様式によりこれに定める要素をもって刊行する。

2. 特許出願は、1 に定める期間の満了前でも、出願人の請求により公開することができる。

3. 出願が否認されたか若しくは取り下げられ若しくは却下されたとみなされ又は公開のた

めの技術水準に関する報告が完了する前に出願人により取り下げられた場合は、公開は行われない。

4. 技術水準に関する報告は工業所有権公報において公開され、相応する告示が同公報に挿入され、かつ、前記の報告を載せたパンフレットが特許出願と同時に又は特許出願が既に公開されている場合は、その後に発行される。

### **第 38 条 第三者の所見**

出願公開の後、何人も、出願の対象である発明の特許性に関して、しかるべく理由を付し、かつ、文書に裏付けられた所見を、規則に定める態様及び期限に従い、出願の処理を妨げることなく作成することができる。かかる第三者は、手続の当事者とはみなされない。

### **第 39 条 実体審査**

1. スペイン特許商標庁は、出願人の請求に基づき、規則に定めるところに従って、特許出願及びその対象である発明が本法により定められた方式、技術及び特許性の要件を満たしているか否かを審査する。

2. 当該請求は、出願がされた時から出願人が行うことができるが、技術水準に関する報告の公開日から 3 月以内に提出されなければならない、かつ、審査手数料が納付されるまでは提出されたとみなされない。審査請求の取消は、特許出願の取下に等しい。

3. 出願人は、実体審査請求と共に、技術水準に関する報告、見解及び第三者所見に関して所見を提出することができ、かつ、適切と考える場合は、第 48 条の規定に従うことを条件として、クレーム及びその他の出願書類を補正することができる。

4. 出願人が 2 にいう期間内に審査請求を提出しない場合は、出願は、取り下げられたものとみなされる。

### **第 40 条 処理及び決着**

1. 審査によっても、特許付与を妨げるような何れかの要件の不遵守が明らかにならなかった場合は、スペイン特許商標庁は特許を付与する。

2. 審査の結果、特許の付与を全面的又は部分的に妨げる理由が確認された場合は、かかる理由が出願人に伝達され、これを受けて出願人は、適切と考える場合は、規則により定められた期間内に、スペイン特許商標庁から提起された異論に応答するか又はクレームを補正することができる。

3. 出願人が、スペイン特許商標庁から提起された異論を克服するために手続をとらなかった場合は、当該特許は拒絶されなければならない。その他のすべての場合において、スペイン特許商標庁は、一旦受領した出願人の応答に関して判定を下す。

4. 一旦出願人の応答を受領した場合において、スペイン特許商標庁が、提示された申立又は補正に拘らず、なお、特許の付与を全面的又は部分的に妨げる理由が存在すると判断したときは、かかる理由は出願人に伝達され、出願人は、特許の付与又は拒絶に関して最終決着が下される前に、規則に定める条件及び期間に従って出願を補正するか又は新たな主張を提示する新たな機会を与えられる。

#### 第 41 条 特許付与の告示及び特許の公告

特許の付与は工業所有権公報において告示され、付与された特許のファイルに含まれる書類は公衆の利用に供される。

#### 第 42 条 特許のパフレットの刊行

付与された特許それぞれに関して、明細書の本文並びにクレーム及び図面、また該当する場合は生物学的配列を最終的に承認された形で含むパンフレットを刊行する。パンフレットの内容は規則によって定められるが、パンフレットにおいては、当該付与が告示された工業所有権公報にも言及しなければならない。

パンフレットは、当該特許は、第三者を害することなく、かつ、その有効性又は特許の適用対象の効用について何らの国家保証なしに付与された旨を記述する。

### 第 3 章 異議申立及び審判請求

#### 第 43 条 異議申立

1. 何人も、工業所有権公報における付与の公告から 6 月以内に、次に掲げる理由の何れかにより、当該付与に対して異議申立をすることができる。

- a) クレームされている発明が、第 2 部に定める特許性要件を満たさない。
- b) 明細書が、当業者がそれを実施できる程度に明確、かつ、完全でない。
- c) 付与された特許の対象が、提出された出願の内容を超えている。

2. 異議申立は、相応の裏付け書類を伴う、理由を付した訴答の形によりスペイン特許商標庁に宛てなければならず、かつ、相応の手数料を納付しなければならない。

3. 一旦異議申立書が受理されたときは、当該登録特許権者はその旨を通知され、それを受けて同人は、自らの申立を提出すること及び適切と考えるときはクレームを補正することができる。スペイン特許商標庁は、各当事者に対し、相手方当事者が提出した申立及び補正提案を送付し、かつ、各当事者に対し、それぞれの場合において、規則に定める期間及び条件に従って応答するための手続を認める。

4. 一旦前項にいう期間が経過したときは、スペイン特許商標庁は、1 に掲げる異議申立の理由の何れかが該当する場合は提出された異議申立の全部又は一部を容認することにより、また、これらの理由が該当しない場合は異議申立を却下することにより、問題に決定を下す。ただし、提示された補正又は申立にも拘らず、特許の維持を妨げる理由が残る場合は、所有者は、異議申立に関して最終判定が下される前に、当該瑕疵を是正するか又は新たな主張を提出する機会を少なくとも 1 回与えられる。

5. スペイン特許商標庁の決定は、該当する場合は特許に施された補正を含め、工業所有権公報において公告される。本法により与えられる保護は、このように補正された特許に遡及的に及ぶ。

6. 無効に関する第 104 条の規定は、該当する場合は、取消の遡及効力にも適用される。

#### 第 44 条 審判請求

1. 特許の付与に対する審判請求は、異議申立手続の当事者であった者のみが提起することができ、かつ、かかる異議申立に関して最終決定が下された訴えに対して向けられなければならない。



らない。このために、異議申立は、決着及びその通知のために定められた期間が明示的判決の採択なしに満了した場合は、無効になったものとみなされる。

2. 特許出願人は、特許出願を否認する旨のスペイン特許商標庁の決定に対して審判請求を提出することができる。

3. 審判請求手続において、特許権者は、第 48 条の規定に従うことを条件として、出願を補正することができる。

## 第 4 章 医薬品及び植物保護製品に係る補充的保護証明書

### 第 45 条 出願

1. 医薬品の保護に係る補充的保護証明書の出願、かかる証明書の延長及び植物保護製品の補充的保護証明書に関する出願は、スペイン特許商標庁が利用者の利用に供する標準様式を用いて同庁に宛てるものとし、かつ、それが規則において策定されたような地方自治体法令に定める陳述書及びデータを含める。

2. 補充的保護証明書及びその延長に関する出願は相応する手数料の納付を条件とする。

### 第 46 条 処理手続

1. スペイン特許商標庁は、証明書の出願及びそれが言及する製品又は該当する場合はその延長が自治体の法令により定められる要件を満たすか否かを確認する。同庁は、当該製品の販売許可が医薬品又は植物保護製品として欧州連合で最初のものか否かを職権によって調査することはない。

2. 出願及び証明書又は適用の対象である製品が連合の法制に定める条件を満たす場合は、同庁は、これらを承認する。そうでない場合は、出願人は、瑕疵について通知され、これを受けて規則に定める期間内に瑕疵を是正するか又は更なる主張を用意することができる。瑕疵が許容された期間内に補正されず、かつ、通知において指摘されている異論が持続していると同庁が考える場合は、請求は拒絶される。

請求及び最終決着は双方とも、規則に定めるところに従って、工業所有権公報において公告される。同庁の決定に対しては、政府機関及び共通行政手続に適用される法制度の規定に従って、審判請求を提出することができる。

### 第 47 条 維持

補充的保護証明書の維持手数料は、一括払いで納付しなければならない、その額は、証明書の存続期間に基づいて決定される。

## 第 5 章 すべての手続及び第三者に提供される情報に共通の規定

### 第 48 条 補正

1. 明白な過誤の補正を扱う場合を除き、利害関係人は、本法が当該補正を許容する付与手続においてのみ、かつ、規則に定められているところに従うことを条件として、クレームを補正することができる。クレーム補正の選択には、明細書及び該当する場合には図面又は生物学的配列を補正する選択も含まれる。

2. 出願人は、前項の規定に従って、出願に関する権利を特許登録簿に登録した者の同意を得ることなく、クレームを補正することができる。
3. すべての補正には、新しい文言と除かれた文言との間の相違を出願人が補正の理由及び範囲を示して明記した書類を添付しなければならない。
4. 異議申立、限定若しくは審判請求手続又は司法的決定の結果として特許が補正された場合は、補正された特許書類の正確な全文を包含する新たなパンフレットを刊行する。ただし、第43条5に定めるところに従うことを条件とする。  
特許は、特許手数料が納付されない限り効力を生じない。限定手続の場合は、後者は実行されなかったものとみなされる。
5. 特許出願又は特許は、最初にされたときの出願の内容を超えることになるように補正することはできない。
6. 異議申立手続又は限定手続において、該当する場合、付与された保護を拡大するように補正することはできない。

#### **第49条 過誤の更正**

出願人の請求に基づき、表現若しくは翻字の過誤又は書類に含まれる過誤を補正するための更正を、規則に定める制限に従うことを条件として許容する。ただし、更正に係る請求が明細書、クレーム、図面又は生物学的配列に影響を及ぼす場合は、当該更正から生じるもの以外の如何なる本文、図面又は配列も影響がないことを出願人が明白にしなければならない。

#### **第50条 手続の停止**

資料に瑕疵が存在する場合は、手続は、当該瑕疵が是正されるまで又はかかる是正措置のために定められた期間が満了するまで停止される。

#### **第51条 種類の変更**

1. 利害関係人は、第39条に規定される実体審査の完了前は何時でも、自己の請求の対象が異なる工業所有権に基づいて保護されるようにその請求を変更するよう求めることができる。
2. スペイン特許商標庁は、第35条及び第40条の規定に基づいて自己が実施しなければならない審査の結果として、出願の種類の変更を利害関係人に提案することができる。出願人は、規則に定める期間内に種類の変更を自ら明示的に請求しない場合は変更を拒絶するとの了解の下に、当該提案を受諾し又は拒絶することができる。  
提案が拒絶された場合は、当該ファイルの処理は、請求された種類で継続される。
3. 出願人が種類の変更を請求した場合は、スペイン特許商標庁は当該変更を承認し、出願人に対して、出願が従うべき新たな手続のために、規則に定められた期間内に提出しなければならない書類を通知される。新しい資料が期限内に提出されなかった場合は、取り下げられたものとみなされ、出願人はその旨を通知される。
4. 種類の変更に関する合意が特許出願の公開後に決着した場合は、工業所有権公報において公告されなければならない。

#### **第52条 出願の取下**

1. 出願人は、特許が付与される前は何時でも特許出願を取り下げることができる。

2. 特許に関する第三者の権利が特許登録簿に記録された場合は、当該出願は、かかる権利の所有者の同意を得てのみ取り下げることができる。

### 第 53 条 権利の回復

1. 特許の出願人若しくは所有者又は手続の相手方当事者が、当該事情により要求されるあらゆる注意義務をもって行動したにも拘らず、本法に定める手続との関連での期限に間に合わなかったときは、その不作為の直接の結果が本法又はその規則の規定に基づいて権利の喪失であった場合に限り、請求によりその権利を回復することができる。当該期限が審判請求の提出に係るものであった場合は、5 の規定が適用されない限り、当該審判請求は処理のために受理される。

2. 回復の申立は、次に掲げる期間の何れか早く満了する日までに、書面により提出されなければならない。

i) 不遵守又は不遵守の理由の消滅の日に開始する 2 月

ii) 履行されなかった手続の満了日に続く 12 月又は申立が維持手数料の不納に係る場合は、第 185 条にいう追加手数料を伴う納付のための 6 月の期間の満了日に続く 12 月。

履行されなかった手続は、当該期間内に実行されなければならない。ただし、第 30 条に定める期間に関して権利の回復が請求される場合は、当該申立は、その期間の満了に続く 2 月又はその後の出願公開のための技術的準備の完了前 2 月の何れか先に満了する期間の間に提出されなければならない。

3. 申立は、それを裏付ける事実及び正当化根拠を明記して、理由を付さなければならない。申立は、権利回復に係る手数料の納付時に提出されたものとみなされる。

4. 履行されなかった行為に関して裁定する権限を有する機関が当該申立に関して裁定する権限を有する。

5. 本条の規定は、2 並びに第 43 条 1 及び第 144 条に言及される期間には適用されない。これらは、権利の司法的決定に対する行政審査請求の提出に関して定められる期間にも適用されない。

6. 自己の権利が回復される出願又は登録の所有者は、当該権利の喪失時に開始し、当該権利の回復の告示の公告時に終了する期間内に、当該出願若しくは特許の対象である発明を善意で実施し始めた第三者又はその目的で本格的、かつ、真正の準備を行った第三者に対して、かかる権利を主張することはできない。ただし、当該第三者が、自己の会社内で又は会社の必要を満たすためにかかる実施を開始し又は継続することにその活動を限定していることを条件とする。

7. 出願人の権利を回復する決定に対し、6 に記載するように発明の実施を継続若しくは開始する権利から利益を得ることができる第三者又は権利を回復された出願から生じる前記の権利の主張の対象となり得る第三者は、上級当局に審判請求をすることができる。

8. 権利を回復する決定は、特許登録簿に記録され、かつ、工業所有権公報において公告される。

### 第 54 条 行政手続及び行政審判手続における指令の再審理

1. スペイン特許商標庁の各機関が発行したすべての指令及び決定は、本法及び 11 月 26 日の行政の法的枠組み及び共通行政手続に関する法律 30/1992 の規定に従って、審判請求の対

象となる。

2. スペイン特許商標庁の権限を有する各機関が発行した審判請求に係る決定であって、行政手続を終結させるものは、行政訴訟法廷への訴訟請求の対象となる。

3. 特許の無効が第 102 条に定める理由の何れかに基づいている場合は、スペイン特許商標庁は、11 月 16 日の法律 30/1992 第 102 条に定めるように、特許を付与する決定に対して、職権によっても又は当事者の請求に基づいても、その再審理権限を行使することはできない。かかる無効の理由は、裁判所においてのみ行使することができる。

## 第 55 条 ファイルの閲覧

1. 未だ公開されていない特許出願、実用新案又は補充的保護証明書に関するファイルは、出願人の同意を得た場合に限り閲覧することができる。一旦これらが公告されたときは、規則に定める条件に従って閲覧することができる。

2. 特許、実用新案又は補充的保護証明書の出願人がその出願から得られた権利を自己に権利行使しようと試みたことを証明することができる者は何人も、当該ファイルの公開前に出願人の同意なしにこれを閲覧することができる。

3. 分割出願、第 11 条 1 の規定に基づいてされた新規出願又は第 51 条に定める保護の種類の変更から生じた出願が公開されたときは、何人も、最初の出願のファイルを、その公開前に、かつ、出願人の同意なしに、閲覧することができる。

4. 公開前に拒絶されたか、取り下げられたか又は放棄されたとみなされた出願に相応するファイルは、公衆の閲覧に供してはならない。

5. 前項にいう出願の何れかがファイルし直された場合は、当該出願は、先の出願から得られた可能性がある優先権を害することなく、新出願とみなされる。

## 第 56 条 生物学的物質の利用可能性

1. 第 27 条にいう寄託された生物学的物質は、次に掲げる者に利用可能とする。

a) 特許出願の最初の公開前は、前条に定めるところに従って当該ファイルを閲覧する権利を有する者のみ

b) 出願の最初の公開と特許の付与との間は、希望する者すべて又は特許出願人の請求がある場合は独立の当業者のみ

c) 特許の付与後は、特許が失効したか又は無効にされた場合であっても、希望する者すべて

2. 利用は、寄託された生物学的物質の試料の交付により行われる。ただし、請求を行う者が、当該特許の効力が有効である限り、次に掲げることを約束することを条件とする。

a) 寄託された生物学的物質の試料又はそれから得られた物質を第三者に提供しないこと

b) 寄託された生物学的物質の試料又はそれから得られた生物学的物質を実験目的以外に使用しないこと。ただし、この約束が出願人又は特許権者により明示的に放棄された場合はこの限りでない。

3. 出願が拒絶されたか又は取り下げられた場合は、寄託物質の利用は、出願人の請求に基づき、特許出願の出願日から 20 年間、独立の当業者に限られる。この場合、2 の規定が適用される。

4. 1.b 及び 3 にいう出願人による請求は、特許出願の公開の技術的準備が完了したとみなされる日までに限り提出することができる。

## 第 57 条 第三者に情報を提供する義務

1. 第三者に関し特許出願又は既に付与された特許から生じる権利を主張する者は、第三者に関連する出願番号又は特許番号を通知しなければならない。
2. 製品、ラベル若しくは包装材又はあらゆる形式の広告物若しくは印刷物に特許出願又は既に付与された特許に基づく保護が与えられているかの如き印象を与える記載をする者は、特許に係る番号を表示しなければならない。

## 第 6 部 特許及び特許出願の効力

### 第 58 条 効力の存続期間及び計算

特許は、出願日から 20 年の延長不能の存続期間を有し、かつ、特許が付与された旨の告示が公告された日に発効する。

### 第 59 条 発明の直接実施の禁止

1. 特許はその所有者に、当該所有者の承諾を得ていない第三者の次の行為を排除する権利を与える。
  - a) 特許の対象である製品を製造すること、販売すること、市場に出すこと若しくは使用すること又はこれを前記の何れかの目的で輸入すること若しくは所持すること
  - b) 特許の対象である方法を使用すること又は当該方法の使用が特許権者の同意なしには禁止されていることを当該第三者が知っているか若しくは状況から明確である場合に当該方法の使用を勧誘すること
  - c) 特許の対象である方法によって直接得られた製品を販売すること、市場に出すこと若しくは使用すること又は前記の何れかの目的で当該製品を輸入すること若しくは所持すること
2. 特許の対象が生物学的物質であって、当該発明によって一定の特性を有するものである場合は、特許により付与される権利は、同一の方法によってであれ又は差異のある方法によってであれ、特許された生物学的物質から繁殖又は増殖により得られた生物学的物質であって、同一の特性を有するものすべてに及ぶ。
3. 特許の対象が、生物学的物質であって、当該発明によって一定の特性を有するものを製造することを可能にする方法である場合は、特許により付与される権利は、特許された方法により直接得られた生物学的物質及び同一の方法によってであれ又は差異のある方法によってであれ、繁殖又は増殖によりそれから得られたその他の生物学的物質であって、同一の特性を有するものに及ぶ。
4. 特許の対象が遺伝情報を含む又は遺伝情報から構成される製品である場合は、特許により付与される権利は、第 5 条 4 に定めるところを害することなく、当該製品が組み込まれ、その遺伝子情報が含まれ、かつ、その機能が行われる物質すべてに及ぶ。

### 第 60 条 発明の間接的実施の禁止

1. 特許はまた、特許権者に対して、当該発明を実施するために使用する発明の本質的部分に関する要素を、かかる要素が発明を実施可能とすること及びその目的のために使用されることを第三者が知りながら又は周囲の状況からそのことが明白でありながら、当該特許権者の承諾なく、当該第三者が譲渡し又は権限のない者へ譲渡の申出をすることを禁止する権利を与える。
2. 前項にいう要素が市場で通常見られる製品である場合は、第三者が前項で禁止された行為を関係する者に教唆しない限り、前項に定める規定を適用しない。
3. 次条 1. a から 1. c までに定める行為を行う者は、1 の意味の範囲内で発明を実施する者とはみなされない。

## 第 61 条 特許権の制限及び消尽

1. 特許により付与される権利は、次に掲げるものには及ばない。

a) 私的に又は非商業的目的で行われる行為

b) 特許発明の対象に関して実験目的で行われる行為

c) スペイン内外における医薬品の販売の許可を取得するために必要な研究及び試験の実施並びにこれらの目的での主要成分の調合、取得及び使用を含む関連の実際的な必要事項

d) 処方薬を調合するために薬局において処方箋に応じて随時個別に行われる医薬品の調合。このように調合された医薬品に関する行為には及ばない。

e) 工業所有権の保護に関するパリ条約の加盟国からの船舶の船体、機械類、索具装置、器具及びその他の装備品における特許発明の対象の使用であって、かかる船舶が一時的又は偶発的にスペイン領海に入った場合のもの。ただし、発明の対象がもっぱら当該船舶の必要上使用されることを条件とする。

f) 工業所有権の保護に関するパリ条約の加盟国に属する空中若しくは陸上移動の手段又はその装備品の建造又は操作における特許発明の対象の使用であって、かかる移動手段が一時的又は偶発的にスペイン領域に入った場合のもの

g) 1944年12月7日にシカゴにおいて採択された国際民間航空条約第27条に定める行為であって、かかる行為が同条の規定が適用される国の航空機に関連する場合のもの

2. 特許により付与される権利は、特許により保護される製品が一旦特許権者により又はその同意を得て欧州経済領域内の市場に出されたときは、その製品に関する行為に及ばない。ただし、当該製品のその後の販売に対する特許権者の異議申立を正当化する正当な理由が存在する場合はこの限りでない。

3. 特許により付与される権利は、特許の対象である生物学的物質の繁殖又は増殖により得られた生物学的物質が一旦特許権者により又はその同意を得て欧州経済領域内の市場に出された場合において、かかる繁殖又は増殖が当該生物学的物質の販売の目的である使用の必然的結果であり、かつ、得られた物質はその後新規の繁殖又は増殖には使用されないとの条件付きであるときは、その物質に関する行為には及ばない。

この限定は、当該生物学的物質のその後のマーケティングに対する特許権者の異議申立を正当化する正当な理由が存在する場合は適用されない。

## 第 62 条 牧場主及び農業者に関する例外

1. 第59条の規定に拘らず、特許により付与される権利は、特許権者により又はその同意を得て農業者に対して行われる農業用植物繁殖物質の販売又はその他の形態のマーケティングの後の繁殖又は増殖のための農業者の収穫物の使用であって、農業者自らの使用の過程において行われる農業者の行為には及ばない。この例外の範囲及び種類は、7月27日の植物品種権の連合保護に関する理事会規則(EU)No. 2100/94 第14条に定める範囲及び種類並びに植物品種権の保護のための法体制を制定する1月7日の法律3/2000に相応する。

2. 第59条の規定に拘らず、特許により付与される権利は、特許権者により又はその同意を得て農業者又は牧場主に対して行われる種畜又は動物繁殖物質の販売又はその他の形態のマーケティングの後の農業又は育成目的で保護家畜を使用する農業者又は牧場主の行為には及ばない。これは、家畜その他の動物の繁殖物質を利用に供し、農業者又は牧場主が農業又は牧畜活動を続けられるようにすることを含むが、商業的繁殖活動の枠組内の又はその目的で

の販売は含まない。この例外の範囲及び種類は、規則により定められる。

### 第 63 条 先使用权

1. 特許権者は、公正に、特許の優先日前に、スペインにおいて、当該特許の対象であると判断されるものを実施していたか又はこの対象を実施するための本格的、かつ、効果的な準備を行っていた者がかかる実施をこれまで行っていたか又はその準備を行っていたのと同じ態様で、かつ、彼らの会社の合理的な必要を満たすのに適切な範囲内で、続行し又は開始することを妨げる権利を有さない。実施権は、会社がかかる権利を行使しているものと一括してのみ移転可能である。
2. 特許により付与される権利は、一旦当該特許により保護される製品が前条で定められた実施権を享受する者により市場に出されたときは、当該製品に係る行為には及ばない。

### 第 64 条 先の特許に対する保護の欠如

特許権者は、自己が有する特許の優先日より早い優先日を持つ他の特許に係る違反を理由とする訴えに対して、防御として自己の特許を援用することはできない。

### 第 65 条 利用特許

特許の対象である発明を、他の所有者に属する先の特許により保護されている発明を使用することなしには実施できないことは、先に言及した発明の有効性の障害とはならない。この場合、先の特許権者は、後の特許の有効期間中、その所有者の同意なしには後の特許を実施することができず、また、後の特許権者は、先の特許の有効期間中、これら 2 件の特許の何れも実施することができない。ただし、後の特許権者が先の特許権者の同意を得るか又は強制ライセンスを取得した場合はこの限りでない。

### 第 66 条 制限

特許の対象は、濫用的な態様で又は法、道徳、公序若しくは公衆衛生に反して実施されてはならず、かつ、あらゆる場合において、一時的なものであるか永続的なものであるか、現在定められているものか将来法規により定められるものかに拘らず、定められた禁止措置又は制限措置に従う。

### 第 67 条 仮保護

1. 特許権者は、特許公開の日から特許付与の公告日の間に、当該期間の後は特許に基づいて禁止されることになる発明の実施を行った第三者から状況にふさわしい、合理的な対価を要求する権利を内容とする仮保護が付与される。
2. この仮保護は、出願の公開前にも、特許の出願及び内容を通知された者に関して適用される。
3. 特許請求の対象が微生物に関する方法を内容とする場合は、仮保護は、当該微生物が公衆の利用に供された時にのみ開始する。
4. 特許出願が取り下げられたか若しくは取り下げられたとみなされた場合又は特許出願が最終決定に基づいて拒絶されたか若しくは取り消された場合は、当該特許出願は、前各項に定める効力を最初から有さなかったものと了解される。



## 第 68 条 保護の範囲

1. 特許により又は特許出願により付与される保護の範囲は、クレームにより決定される。明細書及び図面は、クレームを解釈するために使用される。
2. 特許付与前の期間に関しては、保護の範囲は、まさに公告された時の出願に存在したクレームにより決定される。前記に拘らず、まさに付与された時の又は異議申立、審判請求、限定若しくは無効手続の過程で訂正された時の特許そのものが前記の保護を遡及的に決定する。ただし、かかる保護が拡大されていないことを条件とする。
3. 1 及び 2 に従って保護の範囲を決定するためには、クレームに明示されている要素と同等のすべての要素を適正に考慮に入れなければならない。

## 第 69 条 方法の特許における保護の範囲

1. 製造方法に関する特許が既に存在する製品がスペインに輸入されている場合、当該特許権者は、輸入された製品に関し、スペイン国内で製造された製品に対して本法が認める権利と同じ権利を有する。
2. 特許が新規の製品又は物質に関する場合で、これに反する証明がない限り、同じ特性を有する製品又は物質は当該特許の方法を使用することにより得られたとみなされる。
3. 前項に定める反証をする訴訟の間は、当該原告の製造又は営業上の秘密を保護するよう原告の合法的利益は、配慮されなければならない。

## 第7部 特許権侵害訴訟

### 第70条 権利の防御

特許権者は、自己の権利を侵害する者に対し、司法機関の下で、すべての適切な訴訟を、その種類及び内容如何に拘らず遂行することができ、かつ、当該権利を保護するために必要な措置が取られるよう要求することができる。

### 第71条 民事訴訟

1. その特許権が侵害されている所有者は、次に掲げることが請求することができる。
  - a) 自己の権利を侵害するすべての行為の停止又はそれがまだ生じていない場合は、かかる行為の予防
  - b) 被った損害に係る賠償
  - c) 自己の権利を侵害して製造又は輸入された物件及びもっぱら当該物件の製造のため又は特許方法を実行するために使用される手段の差押
  - d) 可能な場合は、前段落に従って差し押さえられた物件又は製造手段の没収。その場合、対価は、損害賠償額に組み入れられる。前記対価が裁定された賠償額を超える場合は、特許権者は、超過額を相手方当事者に補償しなければならない。
  - e) 特許侵害の継続を防ぐために必要な措置の採用及び特に c に基づいて差し押さえられた物件若しくは手段の変形又は特許違反を防ぐために不可欠の場合は、これらの廃棄
  - f) 例外的な場合において、司法機関はまた、特許権者の請求に基づき、特許侵害者に対する有罪判決の、有罪当事者の費用による、告示及び利害関係人に対する通知の手段による公告を命じることができる。

c 及び e にいう措置は、侵害者の費用において行われる。ただし、そうしないことについての十分な根拠のある理由が提示された場合はこの限りでない。
2. 前項の a 及び e に定める措置は、適切な場合は、特許権を侵害するために第三者が利用した便宜を提供した仲介者に対して、かかる仲介者の行為がそれ自体では侵害を構成しない場合であっても、7月11日の情報社会及び電子商取引の役務に関する法律 34/2002 に定められているところを害することなく、請求することができる。かかる措置は、客観的で釣合のとれた、かつ、非差別的なものでなければならない。

### 第72条 損害賠償を正当化する状況

1. 特許権者の承諾を得ないで、特許が保護する対象物を製造し又は輸入する又は特許方法を使用した者は、これより生じた損害及び不利益を賠償する責任を有する。
2. その他如何なる方法にせよ特許が保護する主題を実施する者は、特許権者が問題の特許の存在及びその侵害を本人に通知し、かつ、かかる侵害を中止するよう要求した場合又はその行為が過失又は懈怠であった場合は、生じた損害及び不利益に対してのみ補償する責任を有する。

### 第73条 賠償額の計算に係る書類の提出

1. 権限なく発明を実施したことにより被った損害及び不利益の額を決定するため、特許権者はこれに責任ある者に属する証拠書類の提出を請求することができる。

2. この措置の執行においては、特許権者が受ける賠償の程度を決定する調査により侵害が生じたと判断されているときは、当該程度を判断するために必要な情報を取得する特許権者の権利を害することなく、被告の会社の製造上及び事業上の秘密の保護に関する被告の正当な利益を考慮に入れる。

#### 第74条 強制的な損害賠償額の計算

1. 特許権者に支払われるべき損害賠償額には、こうむった損失の額のみでなく、権利の侵害の結果として特許権者が稼得できなかった利益も含まれる。損害賠償の裁定額には、該当する場合は、当該司法手続の対象である侵害行為の合理的な証拠を得るために負った調査費用を含めることができる。
2. 損害賠償額を確定するために、被害当事者の選択により、次に掲げることを考慮に入れる。
  - a) 侵害者による競争がなかった場合に特許権者が特許発明の実施から稼得したであろうと予想される利益又は選択的に、侵害者が当該発明の実施から稼得した利益を含め、マイナスの経済効果。経済的損害の存在が証明されない場合であっても、非物質的な損害の補償。
  - b) 少なくとも、侵害者が特許の対象を適法に実施することを可能にしたであろうライセンスの付与のために侵害者が特許権者に支払わなければならなかったであろう金額を含む一括払い額。この金額の設定においては、特に、特許発明の経済的重要性、侵害が開始した時点での特許の残存有効期間並びにその時点で付与されていたライセンスの数及び種類。
3. 管轄機関が、第90条にいう特許を実施する義務を特許権者が遵守していないと判断した場合は、前項のbに従って、失われた利益を確定する。
4. 特許を侵害する行為の停止を義務付ける判決が下されたときは、裁判所は、状況にふさわしい原告のための強制的賠償であって、侵害が現実に停止するまで毎日支払わなければならないものを設定する。2の適用により特許権者が通常受領する権利を有するものに追加されるべきこの賠償の確定額は、賠償義務が開始する日と共に、1月7日の民事訴訟に関する法律1/2000の規定に従って、判決の履行強制の一部として設定される。
5. 本条に定める規準に従った損害賠償額の計算又は数量化及び清算に関するすべての手続は、民事訴訟法第3巻第5部第4章に定める手続に従った決定において定めるところに基づいて実施される。

#### 第75条 事業利益に対する影響

1. 第74条2に定める規準に基づいて失われた収益を決定するために、利益計算においては、管轄機関が合理的とみなす範囲で、発明物件が商業の観点から本質的な部分を構成する商品の実施により得られた収益を含めることができる。
2. 発明の組込みが当該商品の需要の決定要因となる場合は、発明物件は、商業の観点から商品の本質的な部分であるものとみなされる。

#### 第76条 評判に係る損害賠償

特許権者はまた、何らかの理由で、発明の欠陥がある実現又は発明の不適切な市場化の結果として侵害者により引き起こされた特許発明の評判に対する損害の賠償を要求することができる。

#### **第 77 条 既に支払われた補償額の差引**

特許権者の同意なしに特許により保護されている物件を生産又は輸入した者が支払うべき補償額は、当該物件を何れかの態様で実施した他の者から特許権者が同一の理由で受領した補償額分だけ減額される。

#### **第 78 条 出訴期限及び法的手続の提起の制限**

1. 特許権の侵害に起因する民事訴訟は、それが最初に提起可能になった日から 5 年で無効になる。
2. 特許権者は、本部に定める手続を、生じた損害を特許権者に適切に補償した者が市場に出した物件を実施した者に対してとることはできない。

## 第8部 特許出願及び工業所有権としての特許

### 第1章 登録、共有及び収用

#### 第79条 特許登録簿への登録

1. 特許出願及び付与された特許の双方とも、規則に定める態様で特許登録簿に登録される。
2. 第13条1に規定される場合を除き、移転、ライセンス及び他のすべての法的行為又は業務であって、特許出願又は以前付与された特許に影響を及ぼすものは、任意的なものであるか又は義務的なものであるかに拘らず、特許登録簿に登録された後にのみ、善意で行動する第三者に関して効力を有する。かかる登録に必要な様式及び資料は、規則により定められる。
3. 特許出願又は特許に係る権利であって、特許登録簿に適正に登録されていないものは、第三者に対して主張することができない。製品において特許出願又は特許に言及することも、かかる言及をすることに係る権利が登録されていない限り、できない。本項の規定に違反して行われる手続は、不正競争行為として罰される。
4. スペイン特許商標庁は、特許登録簿に登録したすることができる行為の適法性、有効性及び効力を制限する。特許登録簿は公開する。
5. 第81条1において想定されている権利又は負担の何れかが一旦特許登録簿に登録されたときは、同一の又は先の日付を有する他のそのような権利又は負担は、それに異議が申し立てられていること又はそれが前者と両立しないことを条件として、記録することができない。登録出願のみが記録されている場合は、その他の両立しない権利又は負担は、当該出願が決定されるまでは記録することができない。

#### 第80条 共有

1. 特許出願又は既に付与されている特許が分割されないで複数の者に属する場合は、そこから生じる共有には、全当事者の間の合意、それが存在しない場合は本条の規定又は究極的には共有に関する慣習法の規定が適用される。
2. ただし、当事者の何れかの者は、次に掲げることを単独で行うことができる。
  - a) 自己に属する部分を処分すること。ただし、他の共有者に先買権及び買取権を行使できることを通知することを条件とする。先買権の行使の期限は前記の通知が送付された日から2月とし、買取に関しては、特許登録簿への特許の記録の日から1月とする。
  - b) 他の共有者への通知後に発明を実施すること
  - c) 出願又は特許を維持するために要する行為を行うこと
  - d) 何れかの方法で共同出願又は特許により付与された権利を侵害した第三者に対して民事又は刑事訴訟を提起すること。かかる訴訟を起こした者は、他の共有者に対し当該措置について通知し、他の共有者もこれに参加できるようにする義務を負う。
3. 特許を実施するための第三者へのライセンスは、全当事者共同で付与する。ただし、管轄機関が、当該の具体的な事情にかんがみた公平の観点から、当事者の一部の者が当該ライセンスを許諾することを認められるべきであるとみなす場合はこの限りでない。

#### 第81条 収用

1. 何れの特許出願又は既に付与された特許も、公正な補償を条件として、公共の効用又は公

共の利益の理由で収用することができる。

2. 収用は、発明を公有財産とし、何人もライセンスを請求する必要なしに自由に当該発明を実施できるようにすることを目的とすることもでき、又はもっぱら国が発明を実施し、次いで当該発明の所有権を取得することを目的とすることもできる。

3. 公共の効用又は公共の利益は、収用を認める法律において宣言するものとし、同法律ではまた、発明は公有財産とするか又は国が特許若しくは出願の所有権を取得するかを定める。従うべき手続は、公正な補償の設定を含め、すべての面において 1954 年 12 月 16 日の強制収用法に定める一般的手続に従わなければならない。

## 第 2 章 移転、ライセンス及び負担

### 第 82 条 一般原則

1. 特許出願及び特許は、移転可能であり、また、担保として用いることができ、又は他の物権、ライセンス、購入選択権、差押、強制手続から生じるその他の法的業務若しくは措置の対象として機能することができる。動産譲渡抵当が設定された場合は、特定の規定が適用され、かつ、動産登録簿に記録され、この記録は特許登録所において記録できるように報告される。この目的で、記録又は注記された負担のオンラインでの伝達ができるように両登録簿を調整する。

2. 前項に言及される行為が有効であるためには、生存者間で行われる場合は書面によらなければならない。

3. 移転又は負担の目的で、特許出願又は既に付与された特許は、数人の共有財産であったとしても、分割不能とする。

4. 本章の規定は、無形資産に係る移転及びライセンス契約の内容及び制限に適用され、他の適用国内立法又は該当する場合は相応する国内の若しくは連合の機関により課される基準であって、欧州連合の機能に関する条約第 101 条 3 の一定のカテゴリーの技術移転協定への適用に関する連合規則に定める規定から生じるものを害しないものと了解される。

### 第 83 条 契約ライセンス

1. 特許出願及び特許の双方共、スペインの領域の全部又は一部に関して、排他権を構成する権限の全部又は一部を包含するライセンスの対象とすることができる。ライセンスは、排他的なものにも非排他的なものにすることもできる。

2. 特許又は出願により付与される権利は、前項の規定に従ってライセンスに課される制限に違反する実施権者に対して行使することができる。

3. 別段の合意がない限り、契約ライセンスの所有者は、これを第三者に移転することもサブライセンスを付与することもできない。

4. 別段の合意がない限り、契約ライセンスの所有者は、特許発明の実施に含まれるすべての行為を、すべての利用について、スペインの全領域において、かつ、特許の全存続期間にわたって行う権利を有する。

5. 別段の合意がない限り、ライセンスは非排他的であり、かつ、特許権者は、他の者にライセンスを付与すること及び自ら発明を実施することができる。

6. 排他的ライセンスは他のライセンスの付与を妨げるものとし、かつ、特許権者は、契約中

でその権利を特に留保している場合に限り、発明を実施することができる。

#### **第 84 条 技術的知識**

1. 別段の合意がない限り、特許出願若しくは既に付与された特許を移転する者又は相応するライセンスを付与する者は、被移転者又は実施権者に対し、自己が保有する技術データであって、当該発明を十分に実施する上で必要なものを利用に供する義務を負う。
2. 秘密のデータが伝達された被移転者又は実施権者は、その開示を防止するために必要な措置をとる義務を負う。

#### **第 85 条 譲渡人及び実施許諾者の責任**

1. 別段の合意がない限り、対価を条件に特許出願若しくは既に付与された特許を移転する者又は相応するライセンスを付与する者は、所有権又は当該の取引を完結するために必要な権限を有さないことが後に宣言された場合は、責任を負う。出願が取り下げられ若しくは拒絶され又は特許が取り消され若しくは無効にされた場合は、第 104 条 3 の規定がすべての場合に適用される。ただし、譲渡人又は実施許諾者の加重責任に関して合意がある場合はこの限りでない。
2. 譲渡人又は実施許諾者は、不正で行動した場合は責任を負う。反対の証拠がない場合は、不正とは、相手方当事者が、当該の出願又は特許の対象である発明の特許性に関して、譲渡人又は実施許諾者が利用し得る又は知られているスペイン又は外国の報告又は決定について、契約中の各書類における具体的な言及により通知されなかったことを意味する。
3. 前各項に言及される行為に係る期限は、最終決定又はその基礎となっている判決の日から 6 月とする。

#### **第 86 条 第三者に対する責任**

1. 特許出願又は既に付与された特許を移転した者又は相応するライセンスを付与した者は、出願又は特許の主題である発明に内在する瑕疵により第三者に生じた損害の結果として支払うべき補償金に関して、譲受人又は実施権者と共同して責任を負う。
2. 前項にいう補償金を支払った者は、支払った金額について、過失があったと認められる者から補償を要求することができる。別段の合意があった場合、補償金を支払った者が不正に行動した場合又は当該事件の事情にかんがみてまた公平の理由から、その者が第三者に支払うべき補償金の全部又は一部の費用を負担すべきである場合は、この限りでない。

### **第 3 章 実施許諾用意**

#### **第 87 条 実施許諾用意**

実施許諾用意とは、本章の規定に従って特許権者が行った非排他的契約ライセンスの公開の提供申出から生じるライセンスである。

#### **第 88 条 実施許諾用意の申出**

1. 特許権者が、実施権者の資格での関心を有する者による発明の実施を認める旨を書面によりスペイン特許商標庁に通知して、実施許諾用意を申し出た場合は、当該特許に関して納付

されるべき年金は、特許権者の宣言を受領してから半分に減額される。第 12 条に規定する法的手続の提起の結果として特許の所有権の全面的移転がある場合は、前記の申出は、新特許権者が特許登録簿に記載されるときに、取り下げられたものとみなされる。スペイン特許商標庁は、実施許諾用意の申出を特許登録簿に記載し、これを適切に公告する。

2. 申出は、スペイン特許商標庁に宛てた書面による通知により、何時でも取り下げることができる。ただし、何人も、当該発明を実施する意図を特許権者に通知していないことを条件とする。申出の取下は、通知の時点から効力を有する。

3. 申出が伝達された時点から申出が取り下げられるまで生じた相応する手数料の減額の金額は、申出の取下の翌月内に納付されなければならない。第 184 条 3 の規定がかかる場合に適用され、かつ、そこに規定されている 6 月の期間は、前記の期間の末日から計算する。

4. 実施許諾用意は、特許登録簿により排他的ライセンスが存在すること又はこの種のライセンスに係る請求がされていることが示されている場合は、申し出ることができない。実施許諾用意の申出が行われたときは、特許登録簿に排他的ライセンスを記録する出願を許容してはならない。ただし、申出が取り下げられるか又は取り下げられたものとみなされる場合はこの限りでない。

5. 実施許諾用意の公開の提供申出が受理されたときは、何人も、当該発明を非排他的実施権者の資格で実施する権利を有する。

#### **第 89 条 実施許諾用意によるライセンスの取得**

1. 実施許諾用意の申出に基づいて発明を実施することを希望する者は、その旨を、意図している発明の実施方法を示す写し 3 通の書面によりスペイン特許商標庁に申請する。スペイン特許商標庁は、当該申請を特許権者及び出願人の双方に送付する。

2. ライセンスの請求者は、スペイン特許商標庁から送付された通知の受領の日から 1 月以内に、自己が示した態様で発明を実施する権利を有する。

3. 当事者間に合意がない場合は、スペイン特許商標庁は、当事者の何れかの書面による請求に基づき、かつ、両当事者を聴聞した後、実施権者が支払うべき対価の合理的な額を設定し又は設定された対価が明らかに不十分であることを示す行為がその後行われ若しくはそのことを示す事実が判明した場合は、前記の額を修正する。設定された対価の変更の請求は、先に設定されてから 1 年間の経過した後にのみ行うことができる。対価の設定又は修正の請求は、相応する手数料が納付された場合にのみ、考慮される。

4. 実施権者は、暦年の各四半期の満了時に、自己が行った当該発明の実施について特許権者に通知し、かつ、相応する対価を支払う。実施権者がこの義務を果たさなかった場合は、特許権者は、実施権者が義務を果たすことを合理的に可能にする追加期間を実施権者に与えることができる。当該期間の満了時に実施権者が義務を果たしていなかった場合は、ライセンスは無効になる。



## 第9部 実施義務及び強制ライセンス

### 第1章 発明を実施する義務及び強制ライセンス付与に係る要件

#### 第90条 実施義務

1. 特許権者は、特許発明を、自ら又は許可を与えた者を通じて、スペインにおいて又は世界貿易機関の加盟国の領域内で、スペインの市場における需要を満たすのに十分な態様で実施することにより、実施する義務を負う。
2. 実施は、当該特許出願日から4年又は特許付与が工業所有権公報において公告された日から3年の何れか遅く満了する期間内に行われなければならない。
3. 発明が1の規定に従って実施された旨の立証責任は、特許権者が負う。

#### 第91条 強制ライセンスの付与を正当化する状況

特定の特許に係る強制ライセンスは、次に掲げる状況の何れかにおいて付与することができる。

- a) 特許発明の実施の不履行又は不足
- b) 特許間又は特許と植物品種権との利用関係がある
- c) 最終的な行政又は司法決定において、自由競争を守るための国内又は連合立法に反すると宣言された慣行を停止する必要性
- d) 公共の利益に基づくかかる付与の理由の存在
- e) 公衆衛生問題を有する国への輸出に意図された薬品の製造に関する特許に係る強制ライセンスの付与に関する2006年5月17日の欧州議会及び理事会の規則(EC)No. 816/2006の適用に係る輸出に意図された薬品の製造

#### 第92条 実施の不履行又は不足による強制ライセンス

1. 特許発明の実施の開始に関する第90条に定める期間の満了後は、何人も、強制ライセンスの付与を請求することができる。ただし、請求の時点において、かつ、正当な理由なく、当該特許の実施が開始されていない場合又はかかる実施が当該期間が満了した時点において1年を超えて停止されていた場合に限る。
2. 正当な理由とは、特許権者の意思及び事情とは関係のない法律的／技術的な客観的困難であって、当該特許の実施を不可能にするか又は実施が実態より広範になるのを妨げるものをいう。

#### 第93条 利用に起因する強制ライセンス

1. 先の特許又は植物品種権によって付与された権利を害することなしには特許によって保護されている発明を実施することが不可能な場合は、後の特許権者は、該当する手数料を納付して、先の特許の対象又は植物品種権が適用される品種の実施に係る強制ライセンスの付与を何時でも請求することができる。
2. 先の特許によって付与された権利を害することなしには植物品種権を実施することが不可能な場合は、当該植物育成者は、該当する手数料を納付して、当該特許によって保護されている発明を実施するための強制ライセンスを請求することができる。

3. 特許の主題が有効な特許によって保護されている化学又は医薬物質を得る方法である場合は、当該方法の特許権者及び当該製品の特許権者双方共、相手方の特許に係る強制ライセンスを取得する権利を有する。
4. 先の各項に言及されるライセンス請求人は、次に掲げることを証明しなければならない。
  - a) 当該発明又は品種は、先の特許においてクレームされている発明又は先の植物品種権によって保護されている品種に関して、多大の経済的重要性を伴う重要な技術的進歩を意味すること
  - b) 彼らは、合理的な期間内に、第 97 条 1 に定める条件に基づき、先の特許又は植物品種権の所有者から契約ライセンスを取得することを試みたが、成功しなかったこと
5. 利用に起因する強制ライセンスの付与が必要な場合は、先の特許又は植物品種権の所有者もまた、合理的な条件に基づき、後の特許又は植物品種権によって保護されている発明又は品種を実施するライセンスの付与を請求することができる。
6. 利用に起因する強制ライセンスは、当該の特許によって保護されている発明又は植物品種権によって保護されている品種の実施を可能にするために必要な内容を伴う場合にのみ付与されるものとし、かつ、利用が生じている権利の何れかが無効又は失効と宣言されている場合は、無効である。
7. 特許発明の非排他的実施のための利用に起因する強制ライセンスに係る請求の処理及び決定については、本法の規定が適用される。植物育成権によって保護されている品種の実施のための利用に起因する強制ライセンスに係る請求の処理及び決定については、特別の適用立法が適用される。

#### **第 94 条 反競争的慣行を是正するための強制ライセンス**

1. 特許権者による自由競争の権利の侵害を宣言する最終的な行政上又は司法上の裁定は、金融市場及び競争に関する国内委員会又は裁判官若しくは裁判所によってスペイン特許商標庁に伝達される。
2. 当該決定が当該特許は強制ライセンス制度の対象となる旨を直接判決する場合は、スペイン特許商標庁は、これを工業所有権公報において公告し、かつ、第 98 条及び第 99 条の規定に従って、手続を進める。
3. この場合は、特許権者と強制ライセンスを請求する潜在的実施者との間の先の交渉を正当化することを要しない。反競争的慣行を是正する必要性は、ライセンス料を決定する際に考慮に入れることができる。
4. 前各項に定めるところを害することなく、反競争的慣行を終止させることに公共の利益の理由が存在すると政府考える場合は、前条の規定に従って、当該特許への強制ライセンス許諾制度の適用を国王令により定めることができる。

#### **第 95 条 公共の利益の理由による強制ライセンス**

1. 政府は、公共の利益の理由で、何時でも、国王令により行動して、特許出願又は既に付与されている特許を強制ライセンス付与の対象とすることができる。
2. 公共の利益の理由は、次に掲げる場合に存在するものとみなす。
  - a) 当該発明の実施の開始、拡大若しくは普遍化又は発明が実施される状態の改善が公衆衛生又は国防のために最重要事である。

b) 実施の不実行又は実施の質若しくは量の不十分さがスペインの経済的又は技術的發展を著しく害する。

c) 国の供給ニーズからそれを要求する。

3. 1にいう国王令は、産業エネルギー観光省の提案に基づいて起草される。当該発明の実施の重要性が公衆衛生又は国防に関係する場合は、当該提案は、それぞれ衛生又は防衛に関する権限を有する大臣と共同で策定する。

4. 特許を強制ライセンス付与の対象とする国王令においては、第97条2に想定されている状態での範囲、条件及びライセンス料を全部又は一部直接に定めることができ、又は次章に定める適時の決定のためにかかる条件の設定をスペイン特許商標庁に付託して、ライセンス付与の決定において明示できるようにすることができる。

5. 公共の利益の理由での強制ライセンスの付与が国防にとってその重要性に起因するものである場合、かかるライセンスを請求する機会を1又は複数の会社に限定することができる。

## 第96条 公衆衛生の問題を有する国に意図された医薬品の製造に係る強制ライセンス

1. 2006年5月17日の公衆衛生問題を有する国への輸出に意図された医薬品の製造に関する特許に係る強制ライセンスの付与に関する欧州議会及び理事会規則(EC)No. 816/2006に従ってされた強制ライセンスの請求は、その目的で規定された標準様式を用いてスペイン特許商標庁に宛てる。ライセンスは、前記の規則(EC)No. 816/2006の規定に従って処理され、かつ、同規則の規定が適用される。

2. ライセンスは、請求人が通知された日又は当該権利の所有者が通知された日の何れか遅い方に発効する。ライセンスを設定する決定においては、相応する手数料も設定する。実施権者が、前記の規則(EC)No. 816/2006第16条の規定に従ってライセンス付与の条件を満たさない場合は、ライセンスは、スペイン特許商標庁により取り消されることがある。

3. 適法に決定された他の結果を害することなく、規則(EC)No. 816/2006第13条及び2003年5月26日の理事会規則(EC)No. 953/2003第2条に定める禁止であって、一定の不可欠な医薬品の欧州連合への貿易転換を防止することを意図した規則の違反は、ライセンスの基本特許の侵害とみなされる。

## 第2章 強制ライセンスの付与手続

### 第97条 ライセンス請求人の事前の正当化根拠

1. 強制ライセンスを請求する前に、利害関係人は、合理的な期間内に、特許権者から合理的な商業条件で契約ライセンスを取得するよう試みたが成功しなかったことを証明しなければならない。第96条において想定されているライセンスに関して、かつ、前条1において言及されている規則(EC)No. 816/2006第9.2条に定める事情が存在しないときに、この期間は、すべての場合に、請求の前30日とする。

2. 前項の規定は、次に掲げる場合には適用されない。

a) 国家非常事態の状況又はその他の極度の危急の状況

b) 非商業的公共の利用の場合

c) 第91条のcに記述される状況

## 第98条 ライセンス請求

1. 当該目的で規定された標準様式を用いてスペイン特許商標庁に宛てられた強制ライセンスに係る請求には、前条2に定める場合を除き、契約ライセンスを取得するための先の試みを裏付ける資料を添付しなければならない。請求には、相応する手数料の納付が課される。
2. 請求人は、その請求書を提出するほかに、それを正当化する事情を陳述し、保有している自己の陳述を裏付けるすべての証拠を提示し、かつ、ライセンスの目的に従って実質的、かつ、有効な態様で、発明を実施しなければならない。

## 第99条 処理及び決定

1. スペイン特許商標庁は、請求の写しを添付書と共に特許権者に送付するものとし、特許権者はこれを受けて、1月を超えない期間に応答することができる。この応答には、弁明を裏付ける証拠を添付しなければならない。特許権者が所定の期間内に応答しなかった場合は、同庁は、ライセンスを付与する手続を進める。
2. スペイン特許商標庁は、提出された陳述書及び証拠を評価した後、ライセンスを付与することが事情により正当化されると考える場合は、両当事者に対し、2月の期間内に、共通の仲介人1名を指名するよう、又はそれぞれが専門家1名を指名するよう求め、それらが同庁によって指名される第三の専門家と共にライセンスの条件について合意する。
3. 追加の2月の期間内に両当事者が仲介人若しくは専門家の指名に関して又はライセンスの条件に関して合意に至らなかった場合は、スペイン特許商標庁は、ライセンスの付与に関して決定を下す。
4. ライセンスの付与の決定においては、その内容を決定しなければならない。具体的には、ライセンスの範囲、料金、存続期間、実施権者が提供する保証及びライセンスの付与を正当化する条件の遵守を確保するその他の条項を定めなければならない。
5. ファイルの処理の間、スペイン特許商標庁は、職権により、ライセンスの付与を決定する上で適切、かつ、有用と認める手続を実行する。同庁は、本法施行規則に定める事情の下で、双方の当事者による合理的な請求に基づいてのみ、一度に限り、請求の処理を停止することができる。
6. 決定においては、各当事者が負担する経費を明示するものとし、この経費は当事者の要望により生じる。共通経費は、当事者間で均等に分割される。すべての経費の支払を一方の当事者のにさせることができるが、これは、その当事者が過失又は不正で行動したと宣言された場合に限る。
7. 手続を終結させる決定に対する行政上又は司法上の上訴の提出は、上訴された措置の行使を停止しないが、スペイン特許商標庁は、実施権者からの正当な理由のある請願を受領したときは、実施権者に対し、ライセンスの付与が最終的なものになるまで実施の開始を遅らせることを認めることができる。

## 第3章 強制ライセンス制度

### 第100条 強制ライセンスの特性

1. 強制ライセンスは非排他的である。
2. ライセンスは、それぞれの場合の特定の事情に従い、発明の経済的重要性をしかるべく考

慮して、適切な対価をもたらす。

3. 特許が半導体技術に基づいている場合は、強制ライセンスの目的は、非商業的公共の利用又は司法若しくは行政手続により非競争的と宣言された慣行を是正することを意図した使用に限定されなければならない。

4. 特許権者と強制ライセンスを付与された実施権者との間の関係には、公正の原則が適用される。特許権者に関しては、この原則の適用には、同人が所有する科学知識であって、当該発明の商業目的での実施を適切に進めるために必要なものを実施権者の利用に供する義務が含まれる。

特許権者によるこの原則の不履行が司法判断により宣言された場合は、実施権者は、発明の実施に対して当該義務不履行が及ぼした影響の大きさに比例して、既定のライセンス料を減額するようスペイン特許商標庁に請求することができる。同一の事情の下で実施権者の行為が契約上の公正に反すると宣言された場合は、特許権者は、同庁に対して当該強制ライセンスを終了させるよう請求することができる。

5. 強制ライセンスには、それが付与された時以後にその範囲内に含まれる基本特許の対象に適用される補充的保護証明書が含まれる。

6. 第8部第2章に定める契約ライセンスに関して定められた規則は、本法又は連合立法の規定に矛盾しない限り、強制ライセンスに適用される。

#### **第101条 強制ライセンスの付与、訂正及び取消**

1. 強制ライセンスの移転は、当該ライセンスが特許発明を実施する事業と共に又は当該事業の一部と共に移転する場合に限り有効とする。また、当該移転はスペイン特許商標庁により明示的に登録されなければならない。利用特許に関するライセンスの場合は、ライセンスは、当該利用特許と共に移転する。

2. すべての場合に、強制ライセンスの所有者によるサブライセンスの付与は無効である。

3. 実施権者及び特許権者の双方共、スペイン特許商標庁に対し、強制ライセンスの料金その他の条件を訂正するよう請求することができるが、それは、かかる変更を正当化する新たな事実が判明した場合及び特許権者が、強制ライセンスの発行後に、当該ライセンスに付与したよりも有利な条件で契約ライセンスを不当に付与した場合に限る。

4. 実施権者が、強制ライセンスに基づいて引き受けた義務の何れかに著しく又は反復して違反した場合は、スペイン特許商標庁は、被害当事者の苦情申立を聴聞した後、職権により又は利害関係人の請求に基づいて、ライセンスを取り消すことができる。

## 第 10 部 特許の無効、取消及び失効

### 第 1 章 無効

#### 第 102 条 無効の理由

1. 特許は、次に掲げる場合に無効と宣言される。
  - a) 第 2 部に包含される特許性要件の 1 以上が満たされていないと判断された場合
  - b) 特許が、当業者が特許を実施できる程度に十分な明確性及び完全性をもって発明を説明していない場合
  - c) 特許の対象が提出時の特許出願の内容を超える場合又は分割出願の結果として若しくは第 11 条の規定に従ってされた出願の結果として付与された特許の場合において、特許の対象が最初の出願の出願時の内容を超えるとき
  - d) 特許によって付与された保護が付与後に拡張された場合
  - e) 特許権者が第 10 条の規定に従って当該特許を取得する権利を有さない場合
2. 無効の理由が特許の一部のみに影響を及ぼす場合は、特許は、影響を受けたクレームを訂正することにより限定されるものとし、かつ、部分的に無効と宣言される。この関係で、特許権者は、無効宣言に対する異議申立書において、かつ、承認されたクレームの有効性を本人として防御する自己の能力を害することなく、自己の応答において主張された 1 組又は数組のクレームを補助として防御することができる。

#### 第 103 条 無効訴訟の提起

1. 特許の有効性を争う訴訟は、公開する。前記に拘らず、前条 1. e に規定する場合においては、無効の宣言は、当該特許を取得する資格を有する者のみが請求することができる。
2. 無効訴訟は、特許の全存続期間を通じて、また、存続期間の満了後 5 年は提起することができる。
3. 訴訟は、訴訟が提起される時点の登録特許権者に対するものでなければならず、かつ、訴訟は特許について権利を有し、特許登録簿に適正に登録されている者すべてに通知されなければならない。それらの者はそれを受けて当該手続に自ら出頭し、参加することができる。
4. 無効手続の間、特許権者は、クレームを訂正することにより、特許の範囲を限定することができる。そのように限定された特許が手続の基礎とされる。
5. 既に行政訴訟における実体事項に関する裁定の対象であったのと同じ無効の理由を援用して特許の無効を求める訴訟であって、無効の理由としてそこで援用されたのと同じ事実に基づくものを民事裁判所に提起することは許容されない。

#### 第 104 条 無効宣言の効力

1. 無効宣言は、当該特許がかつて有効であったことがなかったこと及び特許もそれをもたらした出願も、第 6 部に定める効力を無効が宣言された範囲ではかつて有さなかったことを意味する。
2. 特許の無効は、その補充的保護証明書の無効を、証明書付与の基礎となった基本特許により保護されている生産品に係る権利にそれが影響を及ぼす範囲で決定する。
3. 特許権者が不正で行為した場合に、その損害及び不利益の賠償及びその義務を害すること

なく、無効の遡及効は次に影響しない。

- a) 既に既判力を有する特許侵害の判決で、かつ、特許無効の宣言に先立ち行われたもの
  - b) 特許無効の宣言前に履行された範囲内の当該無効宣言前に締結された契約。ただし、衡平の理由及び当該事情により正当化される範囲内で、契約に基づき支払われた金額の返還を請求することができる。
4. 特許の無効宣言は、一旦最終的になったときは、すべての当事者に対して既判力を有する。
  5. 特許の全面的又は部分的無効を宣言する決定は、すべての場合において、スペイン特許商標庁に伝達されるものとし、これを受けて同庁は、その登録の取消又は登録された権利の修正の手続を進めることができる。

## 第2章 特許権者の請求に基づく取消又は限定

### 第105条 取消又は限定の請願

1. 付与が最終的になった特許は、その所有者の請求に基づき、補充的保護証明書がある場合はその有効期間を含め、その法的な存続期間中何時でも、取り消すこと又はクレームの訂正により限定することができる。
2. スペイン特許商標庁に宛てられた取消又は限定の請願は、その目的で定められた公式刊行物に含められ、かつ、相応する手数料の納付後にのみ有効とみなされる。
3. 特許の取消又は限定は、当該特許が特許登録所において記録されている物権、購入選択権、債務設定又はライセンスの対象になっている場合は、これらの権利の所有者の同意なしには許容されない。特許の所有権又は特許に含まれるその他の所有権の承認を請求する訴訟が提起され、かつ、特許登録簿に記録されている場合は、取消又は限定に係る請願も、原告の同意なしには許容されない。
4. 特許の有効性を争う係属中の法的手続が存在する場合に、かつ、第120条の規定を害することなく、スペイン特許商標庁に宛てた制限に係る請願は、当該手続の聴聞に選定された裁判官又は裁判所によって許可されなければならない。

### 第106条 手続

1. スペイン特許商標庁は、提出された書類の有効性を確認し、かつ、該当する場合は、訂正されたクレームが第28条及び第48条の規定を満たすか否かを判断する。
2. 資料に瑕疵がある場合又は新たなクレームの組が特許の対象を限定しない場合は、利害関係人は異論及びその理由について通知され、それを受けて利害関係人は、規則に定める期間内に、瑕疵を是正するか又は更なる主張をもって応答することができる。請願は、瑕疵が期限までに是正されない場合は拒絶される。異論がないか又は異論に対する回答が成功した場合は、請求された取消又は限定を承認する決定が発行される。

### 第107条 取消又は限定の効力

1. 取消又は限定の効力は、全部又は一部無効の効力と同一である。訂正されたクレームは、特許により付与された保護の範囲を遡及的に決定する。
2. 前の決定及び宣言決定前に締結された契約に対する取消又は制限の効力は、第104条に定めるとおりとする。

### 第3章 失効

#### 第108条 失効の理由

1. 特許は、次に掲げるところにより失効する。
  - a) 特許が付与されている期間が満了したこと
  - b) 所有者が喪失したこと
  - c) 年金及び該当する場合は相応する割増料金が期限内に納付されなかったこと
  - d) 発明が最初の強制ライセンスの付与後 2年以内に実施されなかったこと
  - e) 特許権者が、1883年3月20日の工業所有権の保護に関するパリ条約又は1994年4月15日にマラケシュで署名された知的所有権の貿易関連の側面に関する協定の規定から利益を得ることができず、かつ、通例、類似の措置を許容する法制を有する国に居住するか又は自己の産業上若しくは商業上の営業所を維持する場合において、第90条に定めるところにより実施する義務を履行しなかったこと
2. スペイン特許商標庁によって行われ、かつ、同庁の工業所有権公報において公告された宣言を害することなく、特許の失効は、それを生じさせた行為又は不作為の発生時から特許対象を公有財産に移行させる。ただし、この対象が有効な他の先の特許によって守られている場合は除かれる。無効に関する第104条2の規定は、無効に関する1.b及び1.eに定める理由の何れかによる基本特許の失効に適用される。
3. 年金の不納を伴う場合において、失効をもたらす不作為は、年金が納付されない特許が存在する年の開始時に発生したものと了解される。前段落に定めるところに拘らず、失効は、この場合、年金及び相応する割増料金又は該当するときは相応する調整手数料の納付なしに6月が経過するまで生じない。
4. 1.dに定める場合においては、失効は、スペイン特許商標庁による相応する行政ファイルの審査の後に宣言される。

#### 第109条 年金の期限内の納付の不履行による失効

1. 特許又は進行中のクレーム訴訟に対して登録された債務設定が存在し、かつ、所有者が期限内に年金納付を履行しなかった場合は、当該特許は、債務設定が解除されるか又はクレーム訴訟が最終的に却下されるまで失効しない。ただし、債務設定を伴う特許権者は、債務設定の取消を通知された日に開始する2月の期間内に未払年金を納付することにより、特許の失効を妨げることができる。
2. 前項にいう手続の結果として特許権者が変更した場合は、新所有者は、クレーム訴訟に関する判決が正式になった日又は権限を有する当局若しくは裁判所が、債務を設定された特許に関する最終判決をスペイン特許商標庁に通報した日に開始する2月の期間内に未払年金を納付することができる。
3. 1及び2に定める期間の満了時に、相応する納付が行われていない場合は、特許は失効する。
4. 特許登録簿において動産譲渡抵当が特許に対して記録されている場合も、特許は、年金の期限内の納付がないことにより失効することはない。譲渡抵当所有者は、特許権者の代理として、第185条に定める割増料金期間の末日から算定して1月の期間内に、納付を行うこと



ができる。特許に対して登録されているその他の権利であって、特許の失効により影響を受け得るものの所有者も、特許権者から納付される金額の払戻を要求する自己の権利を害することなく、同一の条件で納付を行うことができる。動産譲渡抵当が国庫のために設定されている場合は、納付は当該抵当の取消まで停止されるものとし、かつ、滞っている年次納付の不履行により特許が失効することはなく、滞っている年次納付額は、特許を抵当に入れた特許権者又は徴収手続による譲渡抵当保証の執行の後新所有者になる者の何れかによって納付されなければならない。

## 第 110 条 放棄

1. 所有者は、特許全体又は特許に存在するクレームの 1 以上を放棄することができる。
2. スペイン特許商標庁に宛てる放棄申立は、書面により提出しなければならない、かつ、特許登録簿に記録された後でのみ、第三者に対して効力を有する。
3. 一部放棄の場合は、特許は、放棄に含まれないクレームに関して効力を維持する。ただし、放棄が特許対象の拡張を伴わないことを条件とする。
4. 特許の放棄は、当該特許が特許登録簿に記録されている物権、購入選択権、債務設定又はライセンスの対象となっている場合は、これらの権利の所有者の同意なしには許容されない。クレーム又は無効訴訟が特許に関して進行中であり、かつ、原告が同意を与えていない場合も、放棄は認容されない。
5. 特許の放棄は、工業所有権公報において公告される。一部放棄の場合は、相応する手数料の納付後、規則の規定に従って新たなパンフレットが刊行される。

## 第 11 部 国防のための利益の特許

### 第 111 条 秘密規定の適用

1. すべての特許出願の内容は、出願日から 1 月間秘密にされる。この期間が終了する前、スペイン特許商標庁は、当該発明が国防の利益になり得ると考える場合、4 月以下に限りこの期間を延長することができる。ただし、そのためには、出願人にこの延長について通知し、かつ、提出された特許出願の写しを直ちに国防省の用に供する。
2. 前記の目的で、発明が国防の利益になる場合を判断するために、調整に必要な手段を国防省とスペイン特許商標庁との間で確立する。国防省は、秘密の条件で、すべての出願ファイルについて知ることができる。
3. 国防の利益により要求されるときは、国防省は、1 において定められた期間内に、スペイン特許商標庁に対して、秘密の処理を命じること及びそれを出願人に通知することを要求する。
4. 特許出願又は特許が秘密規定の対象となっている間は、出願人又は所有者は、発明が無許可の者に知られるのを許容するような措置を差控えなければならない。国防省は、特許権者の請求に基づき、当該出願又は特許の全部又は一部の実施に向けた措置を、かかる措置に適用される条件を明示して許可することができる。
5. スペイン特許商標庁は、国防省から好ましい報告を受領したときは、当該出願又は特許の秘密分類指定を解除することができる。
6. 北大西洋条約機構に属する国において秘密と宣言され、かつ、優先権を主張する態様でスペインにおいて提出された特許出願又は特許は、かかる規定の適用がこれを適用した国において解除されるまで、引き続き秘密規定の対象となる。かかる出願は、これを秘密として宣言した当局の明示の許可なしには、取り下げることができない。

### 第 112 条 処理

1. 秘密義務の対象である特許出願は、開示及び公告に関する場合を除き、非秘密出願の処理に類似する処理を経なければならず、かつ、当該手続は、すべての場合に、国防省及び出願所有者又はその代理人に報告しなければならない。
2. 秘密義務が維持されている限り、出願人のために技術水準に関する報告の公告に基づいて計算される期間は、スペイン特許商標庁が出願人に対し前記の行為を前記の条件に従って実行することを許可する旨を通知した時に開始する。
3. 特許の付与に対する異議申立を提出するための期間は、秘密義務が解除され、かつ、付与が工業所有権公報において公告されるまでは開始しない。

### 第 113 条 秘密義務の維持

その付与が秘密に処理された特許は、スペイン特許商標の秘密登録簿に登録され、かつ、付与日から 1 年間、当該分類指定のままに置かれる。この期間の延長については、各年特許権者にその旨を通知することにより更新されなければならない。

### 第 114 条 年次納付及び対価

1. 秘密特許は年金納付の対象とならない。

2. 特許権者は、特許の秘密が保持されている期間に対する補償を国に請求することができる。かかる補償は、各年度について請求することができる。補償の額は当事者間の合意による。当事者間で合意に達しない場合は、補償額は発明の重要度及び特許権者が当該発明を自由に実施した場合に得られたであろう利益の額を参考にして裁判所が決定する。
3. 特許の主題である発明が所有者の過失又は怠慢によって開示された場合は、特許権者は、適用され得る刑事責任を害することなく、対価に係る権利を失う。

### 第 115 条 外国における出願

1. 前各条に定める規定の適用上、スペインで行われた発明の場合において、スペインでの先の出願の優先権が主張されていないときは、第 111 条 1 に定める期間が満了するまで、外国で特許を出願してはならない。ただし、スペイン工業所有権登録所が別段の許可を与えた場合はこの限りでない。かかる許可は、国防省が特別の許可を与えない限り、国防上の利益になる発明について与えてはならない。
2. 許可の請願は、規則の規定に従って方式を整えなければならず、秘密の条件でスペイン特許商標庁が行う第 111 条 1 に定める審査に必要な書類と共に同庁に提出する。同庁は、必要な場合は、翻訳文の提出を要求することができる。  
発明が国防上の利益に当たらず、かつ、スペイン国外でのその出願がスペインが締約国である国際防衛協定の条件に違反しない場合は、スペイン特許商標庁は、1 月以内にこの事実を出願人に伝達して、外国において最初の出願をすることを許可する。この許可は、同庁がこの事項に関して何らの裁定も下すことなく前記の期間が経過した場合は、許可がおこなわれたものとみなされる。
3. 出願人の登録宛先、業務宛先又は通例の居所がスペインにある場合は、発明は、逆の証拠がない限り、スペインにおいて行われたものと推定される。

## 第 12 部 管轄及び手続規定

### 第 1 章 一般規定

#### 第 116 条 管轄

本法の規定の適用から生じるあらゆる種類及び内容の手続の実行の結果として生じ得るすべての訴訟は、民事、刑事又は行政訴訟のそれぞれの権能に従って、それぞれの管轄に該当する。

#### 第 117 条 訴訟の適格

1. 特許登録簿に登録された権利の所有者に加え、自己が執行することを望む権利の基礎となる行為又は業務の当該登録簿への記載を適正に請求したことを証明することができるすべての者は、前記の登録が究極的に承認されることを条件として、第 2 条 3 にいう訴訟を遂行する資格を有する。
2. 別段の合意がない限り、排他的ライセンスの所有者は、自己の権利を侵害する第三者に対して特許権者が実行することができる本法において認められている如何なる手続も、自己の名において実行することができる。他方、非排他的ライセンスの所有者は、かかる手続を実行することはできない。
3. 前項の規定に従って特許の侵害に関して訴訟を提起することができない実施権者は、特許権者に対し、適切な訴訟を提起するよう請求することができる。特許権者がそうすることを拒絶するか又は 3 月の期間内に適切な訴訟を提起しない場合は、実施権者は、提出した請求書を添付して、自己の名義で訴訟を提起することができる。前記の期間の満了前、実施権者は、前記の請求を提出して、裁判官に対し、重大な損害を回避するために正当化される場合は差止による救済を与えるよう請求することができる。
4. 前項の規定に従って訴訟を提起する実施権者は、特許権者にその旨を通知するものとし、それを受けて特許権者は、聴聞の当事者として又は訴訟参加人として、聴聞に出頭し、かつ、参加することができる。

#### 第 118 条 競争

1. 本法の規定に基づくすべての民事事件は、1 月 7 日の民事訴訟法 1/2000 に定める手続により処理される。
2. 客観的に権限を有する当局は、地方自治体であって、司法総評議会が特許事項に関して排他的管轄権を付与することに同意したものにおいて上位司法裁判所が置かれている都市の商事裁判所裁判官とする。
3. 特に、領域的に権限を有する当局は、前項にいう専門商事裁判所裁判官であって、被告の住所又はそれがいない場合は特許権者の代理として行動することをスペインにおいて認められた代理人の居住地に相応する。ただし、2 にいう特許事項を専門にする商事裁判所がその住所のある地方自治体に存在する場合に限る。  
かかる裁判所が存在しない場合は、原告の選択により、2 に従って特許事項を聴聞するために指定された商事裁判所裁判官が権限を有する。
4. 特許権の侵害から生じた訴訟の場合は、原告の選択により、侵害が行われたか又は侵害の

影響が生じた地方自治体に所在する、前項にいう裁判所も、権限を有する。ただし、2にいう特許事項を専門とする商事裁判所が当該地方自治体に存在することを条件とする。

かかる裁判所が存在しない場合は、原告の選択により、2に従って特許事項を聴聞するよう指定された何れの商事裁判所裁判官も権限を有する。

### 第 119 条 特許訴訟の期限

1. 本法が適用される民事訴訟の被告は、申立に応答し、かつ、該当する場合は反訴を策定するための 2 月の期間を有する。同一の期間が、反訴に対する応答及び被告により提示された反訴又は防御によりなされた権利の有効性に対する異議に応じて特許権者が請求した特許の限定に対する応答に適用される。

2. 民事訴訟法第 337 条に包含される規定は、被告が、主張又は該当する場合は反訴に応答する際に依拠すると主張する報告を提示することが不可能であることを十分に証明できない限り、適用されない。

### 第 120 条 原告の特許の無効

1. 特許から生じる権利の侵害で訴訟を提起されている者は、あらゆる種類の手続において、共通手続法の基準に従い、反訴又は防御答弁によって、原告の特許の全部又は一部の無効を申し立てることができる。第 103 条の規定は、この関係で考慮に入れる。

2. 特許権者は、防御申立中で無効が申し立てられた場合は、裁判官又は裁判所に対して防御申立を反訴として扱うよう申し立てるために、防御申立書の受領から 8 日を有する。

3. 特許権者が、第一義的又は選択的に行動して、クレームを訂正することにより特許を限定することを選択した場合は、同人は、無効訴訟に応答するための手続、反訴に対する応答又は無効に基づく防御申立に対する応答の一部として、新たなクレームの正当化根拠を提示しなければならない。特許の侵害に関して訴訟を提起した特許権者は、その特許に対する異議に対する応答書において、被告に対して提起された侵害訴訟に対する意図された限定の効果を正当化し、かつ、該当する場合は証明しなければならない。

4. 前項に定めるところを害することなく、何れかの事情により特許が手続の外で訂正された場合は何時でも、特許権者は、訂正された特許が手続の基礎として役立つよう請求することができる。この場合、裁判官又は裁判所は、手続の他の当事者に対し、申立を行う機会を与えなければならない。

5. 裁判官又は裁判所は、申立が交換されている間に、無効を主張している当事者に限定申立を伝達するものとし、当該当事者は、これを受けて、提案された限定に照らして自己の主張を維持するか又は訂正することができる。第 119 条 1 に規定される 2 月の期間は、提出された特許限定の申立の原告による受領時に開始する。

6. 一旦限定申立が第一義的又は選択的に提出されたときは、裁判官又は裁判所は、それが仮提出物として登録されるためにスペイン特許商標庁に公式の通信を発行する。特許の限定に関する最終裁定は、登録簿への記載及び該当する場合は特許の訂正のために、職権により同庁に通報される。

7. 特許の有効性を争うために訴訟が提起されている手続において、ある当事者から請求された場合は、裁判官又は裁判所は、民事訴訟法の規定に従い、かつ、相応する手数料の納付を俟って、スペイン特許商標庁による専門的報告の発行を命じることができ、それを受けて同

庁は、各当事者により提供された各専門的報告の間の具体的な相違点に関して、書面により裁定することができる。当該事項を聴聞している裁判官又は裁判所が要求した場合は、報告の内容に関して証言するよう報告作成者を召喚することもできる。如何なる場合も、事件の事情にかんがみて裁判官又は裁判所が最も適切と認めるセンター又は機関からこの報告を入手する裁量権がこの規定により制限されるものと解してはならない。

## 第 121 条 訴訟

1. 何れの利害関係人も、権限を有する裁判官が特定の行為が特許侵害を構成しない旨を宣言することができるよう、特許権者に対して訴訟を提起することができる。
2. 利害関係人は、訴訟を提起する前に、登録された手段により、特許権者に対し、スペインにおいて原告が行っている産業上の実施又はその目的で行われている本格的、かつ、有効な準備と比較しての当該特許の有効性に関する同人の見解を示すよう求めなければならない。かかる請求の日から 1 月の期間の満了時に、特許権者が応答しなかった場合又は原告が特許権者の応答に同意しない場合は、同人は、前段落に定められる訴訟を提起することができる。
3. 1 に定める訴訟は、当該特許の侵害に係る主張の対象となっている者に対して提起することはできない。
4. 当該主張において言及されている行為が特許の侵害を構成しないことを被告が証明した場合は、裁判官は、必要な宣言を行う。
5. 当該主張は、当該特許に権利を有するすべての者に伝達され、かつ、登録簿に適正に記載され、これを受けてこれらの者は、聴聞に出頭し、参加することができる。ただし、契約ライセンスの保有者は、そのライセンス契約においてそのように定めている場合は、手続に出頭することができない。
6. 本条に言及される訴訟は、特許の無効を宣言するための訴訟と一括して提起することができる。

## 第 122 条 秘密の情報の取扱

本章で扱う法的手続において審査する事実を明確にするために裁判官又は裁判所が秘密と認める情報を収集する上で必要な場合は何時でも、司法機関は、審理前調査の一環として又は証拠を保存するために、かかる情報を取得又は請求する決定を行い、かつ、当事者の請求に基づき、要求される情報の秘密保持及び当該情報を要求する手続当事者の効果的な法的保護の権利を確保する上で必要な措置及び行動を命じる。

## 第 2 章 事実を実証するための調査

### 第 123 条 調査の請願

1. 特許に基づいて訴訟を提起する資格を有する者は、裁判官に対し、1 月 7 日の民事訴訟法 1/2000 第 256 条 1 に従って請求されることがある調査を害することなく、特許により付与された排他権の侵害を構成する可能性がある事実を実証するための調査を緊急に命じるよう請求することができる。
2. 裁判官は、なされた請求について決定を下す前に、自己が必要と考える報告を要求し、かつ、調査を命じることができる。

3. 調査は、当該事件の事情にかんがみて、特許の侵害が存在し、かつ、請求された調査を行うことなしには事実を証明することが不可能であると推定される場合にのみ命じることができる。
4. 裁判官は、請求された調査に同意するときは、相手方当事者に生じる可能性がある損害又は不利益を担保するために請願人が供託すべき保証金を決定する。
5. 裁判官は、請求に十分な根拠があると認めない場合は、命令によりこれを拒絶するが、この命令は、その双方の効果について上訴の対象となる。

#### **第 124 条 調査の実施**

1. 調査は、すべての場合において、調査の対象である当事者への事前通報なしに実施される。事実を実証するための調査の間、裁判官は、その目的で任命された 1 又は複数の専門家の助力を得て、かつ、調査に参加した者の陳述を聴聞した後に、完了した調査に基づいて、申し立てられた特許侵害が行われているということが可能であるか否かを判断する。当該発明がスペインにおいて製造又は実施されていない場合は、何れの審査及び検査も、調査の対象である輸入された／又は市場に出された製品に関してでなければならない。
2. 裁判官は、実施された調査にかんがみて、特許が侵害されている可能性は小さいと考える場合は、調査を終了し、とられた手続を示す、秘密に扱われる別個の記録の作成を命じ、かつ、裁判所の事務官に、行われた調査の結果は請願人には通知されない旨を請願人に通知させる。
3. 他のすべての場合において、裁判官は、そのために任命された 1 又は複数の専門家の助力を得て、申し立てられた侵害がそれによって行われていると想定される機械、装置、製品、方法、施設又は活動の詳細な説明を作成する。
4. すべての場合において、裁判官は、事実を実証するための調査が業務上の秘密の侵害又は不正競争行為の実行に利用されないようにしなければならない。
5. 調査の結果に関する裁判官の決定に対して上訴することはできない。

#### **第 125 条 調査の証明書及び写し**

1. 関係当事者に送付される写し及び請願人が相応する訴訟を提起するのを可能にする上で必要な情報を除いては、事実を実証するための調査の証明書又は写しが送付されることはない。請願人は、前記の訴訟を提起するためにのみかかる資料を利用することができ、かつ、これを第三者に開示又は伝達することはできない。
2. 調査の証明書が請求当事者に交付された日から 30 日以内に訴訟の請求がなされなかった場合は、かかる調査は効力がなく、かつ、他の訴訟に利用することはできない。

#### **第 126 条 影響を受けた当事者に対する補償**

事実を実証するための調査により影響を受けた当事者は、利益の損失を含め、調査から生じた費用及び損害賠償金を、調査を請求した者から請求することができる。かかる支払は、主たる訴訟が提起されなかったか又は却下された場合に限り、かかる措置を請求した当事者がかかる場合に負うことがある損害に係る一般責任を害することなく、行われ得る。

### 第3章 差止による救済

#### 第127条 差止による救済に係る請願

本法に規定される種類の訴訟を提起したか提起しようとしている者は、当該事件を聴聞している司法機関に対し、当該訴訟の実効性を確保するために、本法及び1月7日の民事訴訟法1/2000に定めるところに従って、差止による救済を与えるよう請求することができる。

#### 第128条 差止による救済の可能性

1. 権利侵害者と推定される者に対してとることができる差止による救済措置は、終局的に宣言されることがある判決の全体的実効性を適正に確保する措置、次に掲げる措置とする。
  - a) 原告の権利を侵害する可能性がある行為の停止又は禁止であって、かかる行為が急迫していると考えられる合理的な理由が存在する場合のもの
  - b) 特許権者の権利を侵害している可能性があると推定される商品及びもっぱらかかる生産又は特許方法の実施のために用いられる手段の留置及び保管
  - c) 損害及び侵害に係る補償のための保証金
  - d) 登録簿への適切な注記
2. 1に定める差止による救済措置は、7月11日の情報社会及び電子商取引のサービスに適用される法律34/2002に定めるところを害することなく、適切な場合、仲介者であって、その役務が特許権を侵害するために第三者によって利用されるものに対して請求することもでき、このことは、かかる仲介者の行為がそれ自体では侵害を構成しない場合であっても該当する。かかる措置は、客観的で、釣合がとれ、かつ、非差別的なものでなければならない。
3. 差止による救済の措置は、被告が第63条に従った先使用に基づく権利を有すると判断された場合は認められない。

#### 第129条 保証金

1. 裁判官は、請求された差止による救済に同意する場合は、かかる措置が引き起こす可能性がある損害又は不利益を填補するために原告が提供する保証金を決定する。裁判官が定める期間（如何なる場合も5就業日未満）内に原告が保証金を供託しない場合は、同人は、当該予防手段を放棄したものとみなされる。
2. 請求された措置が被告の産業上又は商業上の活動の制限を伴うものである場合において、裁判官がそれに関して決定するときは、保証金の額を決定するものとし、被告は、何時でも、それによって、同意された前記制限措置の実効性の代りとするることができる。
3. 何れの場合においても、主たるものであるか代用のものであるかに拘らず、被告の保護のために宣言される保証金は、無期限に継続する可能性がある産業上又は商業上の行為に関係するものである場合は、一定の期間に係る一定の金額でなければならない。
4. 保証金は、銀行為替手形にすることができる。個人保証は許容されない。
5. 保証金の額を決定する場合、裁判官は、当該措置を取り扱う手続の間、民事訴訟法第733条2の適用を害することなく、両当事者を聴聞する。

#### 第130条 上訴の場合の差止による救済

1. 実体的民事訴訟の第1審における決定が、当事者の1に対する判決を下すもので、かつ、



上訴の対象である場合は、被上訴人に上訴の説明がなされ、それにより被上訴人が 3 日の期間内に、裁判官に対し、適切な差止による救済の措置をとるよう又は判決の実効性を確保する適切な代用的保証金を要求するよう請求することができるようにしなければならない。ただし、前記の措置が先に採択されていなかったか又は不十分であったことを条件とする。

2. 第 1 審の裁判官は、上訴の適格性及び主たる決定の上訴を審理する裁判所への送達とは無関係に、かかる保証金に係する何れのことも審理し、これに関して決定する権限を有する。

### 第 131 条 差止による救済の解除

1. 主たる訴訟が提起される前に差止による救済が請求された場合において、主たる訴訟が月 7 日の民事訴訟法 1/2000 第 730 条 2 に定める期間内に提起されなかったときは、かかる措置は、全面的に効力がない。

2. 許可された差止による救済は、第 1 審の判決が当該措置の実効性を確保するための請願に有利でなかった場合は効力がなく、また、第 1 審の判決が前記の請願に有利であった場合は第 1 審の判決は無効にされる。すべての場合において、前記民事訴訟法第 744 条の規定が適用される。

3. 差止による救済の解除の 2 月後、裁判所の事務官は、差止による救済措置により損害を受けた当事者がそれにより生じた損害賠償金を求めて請願することができる期間を害することなく、かかる措置を請求した当事者に保証金を返還する手続を進める。

4. 前記の賠償金は、民事訴訟法第 712 条及び関連する規定に定めるところに従って決定されなければならない。かつ、生じた損害をすべて補償するのに保証金が十分でない場合は、責任当事者に対して法定徴収訴訟を遂行することができる。

### 第 132 条 予防訴答

1. 反対する主張の事前審理なしでの差止による救済の請願が提出されることを予期する者は、予防訴答の手段により自己の立場を擁護するために、前記の措置に関して裁定する権限を有すると考える司法機関における法的手続に出頭することができる。

裁判官又は裁判所は、差止による救済手続の設置を命じ、かつ、かかる手続を特許権者に通知する。3 月の期間内に差止による救済措置が提起された場合は、前記の裁判官又は裁判所は、民事訴訟法第 733 条 1 及び第 734 条 3 に定めるように手続を促進することができる。それにもかかわらず、かかる手続は、民事訴訟法第 733 条 2 に定める条件及び期間に従った司法決定による更なる正式手続なしには、当該措置の命令発行を妨げることはできない。

2. 予防訴答が提出された裁判官又は裁判所が権限を欠くと考える特許権者は、差止による救済に係る請願を、権限を有すると自己が考える裁判官又は裁判所に提出することができるが、この請願においては、予防訴答の存在及びこれが提出された司法機関に言及しなければならない。

## 第 4 章 紛争の司法外解決

### 第 133 条 職務発明に関する事項の調停

雇用又は役務関係の枠内で行われた発明を扱う第 4 部の原則の適用に基づいて司法手続を提起する前に、当事者が同意する場合は、紛争をスペイン特許商標庁における調停に提起する

ことができる。

### 第 134 条 調停委員会

1. 調停の目的で、規則の要件に従い委員会を設置するものとし、この委員会は、スペイン特許商標庁の専門家であって、同庁の長官によって選任されたものが議長となり、紛争の当事者のそれぞれにより選ばれた他の 2 名を構成員とし又は発明者が行政機関に雇用された者である場合は、その代表が雇用関係に適用される労働法又は制定法の枠内で規則により定められる態様で選ばれる。
2. 第 21 条 1 に言及される者によってなされた発明の場合は、大学又は研究機関若しくはセンターを代表する委員会構成員は、大学の付属定款若しくはその他の内部規則又は研究機関若しくはセンターの管理規則に規定される態様で選任される。かかる規則が存在しないときは、大学の場合は管理理事会が選任を行い、研究センターの場合は最高管理機関がこれを行う。

### 第 135 条 合意案

1. 調停の請求から 2 月以下の期間内に委員会が合意案を提案し、当事者は、15 日以下の期間内にこの提案を受諾するか否かを陳述しなければならない。何れの当事者も出頭しなかったことにより調停委員会を設けることが不可能な場合又は当事者の 1 が所定の期間内に協定案を受諾しなかった場合は、手続は終結する。受諾は、明示的でなければならない。沈黙は、不受諾と解される。
2. 合意がある場合は、スペイン特許商標庁長官は、両当事者により受諾された合意案に基づいた合意証明書を発行する。民事訴訟法第 517 条 2.9 に規定された目的で、両当事者により受諾された提案に基づくスペイン特許商標庁長官による合意の証明は、直接強制可能である。
3. 合意の強制は、司法上承認された裁定及び誓約に関する民事訴訟法の規定に従って実行される。

### 第 136 条 仲裁及び斡旋

1. 利害関係人は、本法において認められている権利を行使する過程でこれらの間で生じた紛争について、当事者が任意の態様で解決することを法令により許容されているすべての事項に関して斡旋を利用すること又は仲裁に付することができる。
2. 任意の態様で解決することができない事項であって、斡旋又は仲裁から除外されているものには、紛争の主題が当該権利の付与、維持又は有効性に関する要件への適合である場合における、本法によって規制されている権利に関連する付与、異議申立又は上訴の手続に関する事項が含まれる。
3. 仲裁の裁定は、12 月 23 日の仲裁法 60/2003 第 43 条の規定に従った既判力を有し、かつ、本条に定められていないすべての事項に適用され、スペイン特許商標庁は、その行使に必要なすべての手続を進める
4. 斡旋者及び当事者が署名した斡旋協定は、一旦公の証書に記録されるか又は裁判官により承認されたときは、7 月 6 日の民事及び商事事項における斡旋に関する法律 5/2012 の規定に従う執行可能な証書となり、スペイン特許商標庁に伝達され、同庁はこれを行行使する手続を進める。

5. スペイン特許商標庁は、仲裁裁定に対して提起された上訴又は斡旋協定において合意されたことに対して提起された無効訴訟について通知されなければならない。一旦相応する決定が最終的なものになったときは、前段落に定める目的で、登録された手段によりスペイン特許商標庁に伝達される。

## 第13部 実用新案

### 第1章 保護の目的及び要件

#### 第137条 実用新案として保護することができる発明

1. 本部の規定に従って、産業上の利用を伴う発明であって、新規であり、進歩性を伴い、かつ、製品又は物件に対し、その利用又は製造に多大の利点をもたらす形状、構造又は組成を与えるものは、実用新案として保護することができる。
2. 第4条及び第5条の適用により特許性から除外される物質及び発明に加え、方法から構成される発明、生物学的物質に基づく発明並びに調剤物質及び組成物は、実用新案として保護することができない。

#### 第138条 保護を受ける権利

実用新案の保護を受ける権利は、発明者又はその権利承継人に属し、かつ、法令により認められているすべての手段により移転可能である。

#### 第139条 技術水準

1. 実用新案として保護される発明に関して新規性及び進歩性が判断される技術水準は、発明に関して第6条2に定めるものと同一とする。
2. 技術水準はまた、第6条3に言及される先の出願の内容を含むものと解される。

#### 第140条 進歩性

1. 実用新案としての保護との関係で、発明は、当業者に明白である態様で技術水準からもたらされるものでない場合は、進歩性を伴うものとみなされる。
2. 技術水準に第139条2にいう書類の何れかが含まれる場合は、かかる書類は、進歩性の存在を判断する際に考慮に入れない。

### 第2章 出願及び付与の手続

#### 第141条 出願及び出願書類

1. 実用新案保護証明書を取得するためには、出願の対象である種類を表示した出願を、第23条1にいう資料と共にスペイン特許商標庁に宛てる。出願の対象である発明の要約を含めることを要しない。出願には、相応する手数料を納付しなければならない。
2. 出願日は、第22条の規定に従って、権限を有する機関が少なくとも次に掲げる要素を含む資料を受領した日とする。
  - a) 実用新案を出願している旨の表示
  - b) 出願人を特定すること又はこれと通信することを可能にする情報
  - c) 実用新案出願の対象である発明の明細書（この明細書が本法によって定められている方式要件を満たさない場合でも差支えない）又は先にされた出願への言及  
先の出願への言及においては、出願番号、出願日及び提出先官庁を表示しなければならない。当該言及には、それが明細書又は該当する場合は、図面に代わるものである旨を記録のため

に記載しなければならない。

先の出願の認証謄本（該当する場合は相応するスペイン語の翻訳文を添付する）を規則に定める期間内に提出しなければならない。

3. 郵便局に提出した出願の出願日は、第 24 条 4 に定めるとおりとする。

#### 第 142 条 出願日の割当及び職権による審査

1. スペイン特許商標庁は、出願が出願日を割り当てられるためのすべての要件を満たしているか否か及び相応する手数料が納付されているか否かを確認する。第 33 条 2 の規定が適用される。

2. 手数料が出願と共に納付されていないか又はその全額は納付されていない場合は、出願人はこの事実を通知されるものとし、同人はこれを受けて、規則に定める期限までに納付を行うか又は納付を完成することができる。当該納付が行われるか又は完成されることなしにこの期間が経過した場合は、出願は取り下げられたものとみなされる。

3. 一旦出願が処理のために受理されたときは、スペイン特許商標庁は次に掲げることを確認する。

a) 出願の対象が実用新案としての保護に適格であるか否か

b) 出願が、第 5 部第 1 章に定められ、規則に規定された要件を満たすか否か

スペイン特許商標庁は、新規性、進歩性、明細書の適切性又は産業上の利用は審査しない。また、同人は、技術水準に関する報告を作成することも又は発明特許に規定される見解を発行することもしない。

4. 審査により、資料の瑕疵又は出願の対象が実用新案としての保護に適格でないことが明らかになった場合は、利害関係人はこの事情を通知されるものとし、同人はこれを受けて、規則により定められた期間内これを補正するか又は更なる主張をもって応答することができる。指摘された瑕疵を是正するために、出願人は、クレームを補正するか又は出願を分割することができる。

5. 出願の対象が実用新案としての保護に適格でない場合又は瑕疵若しくは不備が補正されないままの場合は、実証された決定により拒絶される。拒絶の通知は、工業所有権公報において公告される。

#### 第 143 条 出願の公開

拒絶の理由が存在しない場合又はかかる理由が是正された場合は、スペイン特許商標庁は、出願された実用新案資料を公衆の利用に供し、かつ、相応する告示を工業所有権公報において公開する。これには、出願された実用新案のクレーム及び該当する場合は図面の複製を含める。

#### 第 144 条 出願に対する異議申立

1. 出願の公開から 2 月の間、何人も、新規性、進歩性、産業上の利用又は明細書の適切性を含む出願の承認のために満たされなければならない法的要件の何れかの欠如を主張する異議申立を提起することができる。出願人の資格の欠如は通常裁判所の事項であるので、これを主張することはできない。

2. 前項にいう期限は、証拠を提出するため又は主張を完結させるために 2 月延長すること

ができる。ただし、異議申立が最初の期限前に有効に提出され、かつ、延長が最初の期限の経過前に請求されることを条件とする。

#### 第 145 条 手続及び決定

1. 異議申立は、該当する場合は相応する裏付け書類を添付した実証された書類によりスペイン特許商標庁に提出されなければならない。異議申立書には異議申立手数料の納付の証拠を添付しなければならない。
2. 法定期限が経過し、かつ、異議申立が提出されなかった場合は、スペイン特許商標庁は出願された実用新案を承認する決定をする。
3. 異議申立書が提出された場合は、スペイン特許商標庁はそれについて出願人に通知し、出願人がこれを受けて規則に定める期間内に防御を書面により準備し、かつ、該当する場合はクレームを補正することができるようにするものとし、また、各当事者に、相手方が提出した陳述書を本法の実施規則に定める条件で与える。
4. 一旦応答及び反対訴答のための期間が経過したときは、スペイン特許商標庁は、第 144 条にいう異議申立理由の何れかが該当する場合は提出された異議申立の全部若しくは一部を認容することにより又はかかる理由が該当しない場合はこれを却下することにより、問題に決定を下す。  
ただし、なされた補正又は主張にも拘らず実用新案の承認を妨げる理由が残る場合は、所有者は、前記の規則に従い、当該異議申立に関して最終的裁定が下される前に、瑕疵を是正するか又は新たな主張を提出する少なくとも 1 回の機会を与えられなければならない。
5. 実用新案の承認は、工業所有権公報において告示され、かつ、ファイルに含まれる書類は公衆の利用に供される。
6. 第 42 条にいうパンフレットは、実用新案に関しては刊行されない。

#### 第 146 条 審判請求

1. 実用新案の承認に対する行政審判請求は、登録過程の間に行政により解決され得る事項のみを対象とすることができる。
2. 行政によって職権により審査されなかった登録の拒絶に係る理由に基づく行政審判請求は、前記の理由に基づく登録の承認に対する異議申立手続の当事者であった者のみが提出することができる。かつ、かかる異議申立に関して下された最終決定の対象であった訴訟に対してなされる。この意味で、当該異議申立は、その決定及び通知のために定められた期間が明示的な判決がないままに経過した場合は、破棄されたものとみなすことができる。
3. 実用新案の無効が本法第 145 条に定める理由の何れかに基づく場合は、スペイン特許商標庁は、実用新案承認の決定に対して 11 月 26 日の法律 30/1992 第 102 条に定める再審理の権限を職権により又は当事者の請求に基づいて行使することはできない。かかる無効の理由は、裁判所の下でのみ行使することができる。

#### 第 147 条 訂正の公告

異議申立又は審判請求の結果として実用新案になされた訂正は、工業所有権公報において公告され、かつ、相応する告示がこれに含まれる。公告には、登録実用新案中のクレーム及び該当する場合は図面の複製が含まれなければならない。

### 第3章 権利付与の効力

#### 第148条 権利の内容及び訴訟の提起

1. 実用新案の保護は、発明の特許と同一の権利を所有者に付与する。
2. 実用新案によって付与される保護の存続期間は、出願日から算定する延長不能の10年とし、かつ、その承認の工業所有権公報における告示の日に発効する。
3. 本法施行後に出願された実用新案から得られる排他権に効力を与えるために意図された訴訟を提起するためには、当該訴訟の基本である権利の対象に関して、特許に係る第36条1に規定する技術水準に関する報告を相応する手数料を納付して前もって取得し又は請求することを要する。
4. 一旦報告が準備されたときは、請願人は通知を受け、かつ、報告は実用新案のファイルと共に公衆の利用に供される。報告が提供される前に訴訟が提起された場合は、被告は、それに応答するための期間を当該報告が提供されるまで停止するよう請求することができる。
5. 一旦技術水準に関する報告が請求されたときは、それが提供されていない場合であっても、本法及び民事訴訟法の規定に従って、仮措置及び予防措置による救済の適用を請求することができる。ただし、これらが保護の対象に関して被告の産業又は商業活動の差止又は停止とはならないことを条件とする。

#### 第149条 無効

1. 実用新案の保護は、次に掲げる場合は無効を宣言される。
  - a) 当該実用新案の対象が、第137条から第140条まで及び第2部の規定に従って保護に適格でない場合。ただし、それが前記の各条項に矛盾しないときに限る。
  - b) 当該実用新案が、当事者がこれを実施することができる程度に明確、かつ、完全に発明を説明していない場合
  - c) 当該実用新案の対象が提出時の実用新案出願の内容を超える場合か又は当該実用新案が分割出願の結果として若しくは第11条の規定に基づいてされた新たな出願の結果として承認され、かつ、その実用審願の対象が出願時の最初の出願の内容を超えている場合
  - d) 当該実用新案が承認された後に保護の範囲が拡張された場合
  - e) 第10条及び第138条の規定に従って、当該実用新案の所有者がこれを取得する権利を有さない場合
2. 無効の理由が実用新案の一部のみに影響を及ぼす場合は、実用新案は影響を受けるクレームを訂正することにより限定され、一部無効であると宣言される。

#### 第150条 特許に関する規定の準用

明白に実用新案に適用することができる規則が存在しない場合は、実用新案には発明特許に関して本法に定める規定が準用される。ただし、これが前者の特別な内容と矛盾しないことを条件とする。すべての場合において、これが、特許に存する権利及び発明者の表示に関する第3部、職務発明に関する第4部、手続及び第三者への通報に係る一般規定に関する第5部第5章並びに所有者の請求に基づく無効、取消及び限定並びに特許の失効に関する第10部に含まれる規定に従うことを条件とする。

## 第 14 部 国際条約の適用

### 第 1 章 欧州特許出願及び欧州特許のスペインにおける提出及び効力

#### 第 151 条 出願の範囲

本法及びその施行規則の規定は、1973 年 10 月 5 日にミュンヘンで作成された欧州特許の付与に関する条約（以下「EPC」）と矛盾しないすべての事項に関し、スペインにおいて効力を有する欧州特許出願及び欧州特許に適用される。

#### 第 152 条 欧州特許出願

1. 欧州特許出願は、スペイン特許商標庁及び第 22 条に定める国内特許出願を受領する権限を有する地方自治体にすることができる。地方自治体は、当該欧州特許出願をスペイン特許商標庁に送付する。
2. スペインにおける先の出願に係る優先権主張を伴わないスペインにおいてなされた発明に関しては、出願は 1 の規定に従ってされなければならない。出願人が事業所若しくは登記上の営業所又は通例の居所をスペインに有する場合は、別段の証明がなされない限り、発明はスペインの領域でなされたと推定する。これらの出願は、第 34 条及び第 11 部中の規定が適用される。特許は、この義務が遵守されない限り、スペインにおいて効力を有さない。
3. 前項の条件を満たさない欧州特許出願は、欧州特許庁に直接することができる。
4. スペインにおいてされた出願は、EPC 第 14 条(1)及び(2)に定める言語の何れかにより書くことができる。出願がスペイン語以外の言語により書かれている場合は、スペイン特許商標庁は、規則の要件に従ってスペイン語の翻訳文を請求することができる。

#### 第 153 条 欧州特許出願及び欧州特許の価値

EPC に定める条件において、出願日を付与された欧州特許出願及び欧州特許は、それぞれ、スペイン特許商標庁に対して適正に行われた国内出願及び国内特許の価値を有する。

#### 第 154 条 公開された欧州特許出願により付与される権利

1. 欧州特許出願は、一旦 EPC 第 93 条に規定されるように公開されたときは、スペインにおいて、クレームのスペイン語翻訳文がスペイン特許商標庁により公衆の閲覧に供された日から、相応する手数料の納付を条件として、国内出願の公開に付与されるものと同等の仮保護を享受する。該当する場合は、図面の写しを、それが翻訳可能な表現を含まない場合であっても、翻訳文に添付しなければならない。
2. 出願人が事業所又は登録宛先をスペインに有さない場合は、翻訳文は、スペイン特許商標庁に認定された工業所有権代理人又は外務協力省により任命された宣誓翻訳官・通訳官により作成されなければならない。本条に言及される翻訳文の認定及び正確さを保証するその他の有効性確認規準は、規則により定めることができる。

#### 第 155 条 欧州特許の翻訳文及び公開

1. 欧州特許庁がスペインを指定する欧州特許を付与する場合は、その所有者は、付与時その



ままの欧州特許のスペイン語の翻訳文をスペイン特許商標庁に提供しなければならない。翻訳文は、特許が訂正又は限定された形で欧州特許庁によって維持されている場合にも提供されなければならない。

2. 1に定める場合において、翻訳文は、特許の付与、訂正又は制限が欧州特許公報において公開された日から3月の期間内に、スペイン特許商標庁に提出されなければならない。該当する場合は、図面の写しを、それが翻訳可能な表現を含まない場合であっても、翻訳文に添付しなければならない。前条2の規定が適用される。

所定の期限までに翻訳文の提出及び公開手数料の納付がない場合は、当該特許はスペインにおいて効力を有さない。

3. スペイン特許商標庁は、翻訳文の提出日から1月の期間内に、その告示を、当該欧州特許を特定する上で必要なデータ及び相応する手数料の納付を条件として欧州特許の翻訳文を付したパンフレットと共に、工業所有権公報において公開する。

### **第 156 条 欧州特許の登録**

1. 欧州特許の付与が欧州特許公報において言及され次第、スペイン特許商標庁は、それを欧州特許登録簿に言及されるデータと共に、同庁の登録簿に記載する。

2. 第 155 条にいう翻訳文が受領され及び公開された日並びに該当する場合は当該翻訳文の欠如も、当該登録簿に記載する。欧州特許登録簿において言及される異議申立、審判請求又は制限の手續に関するデータも、スペイン特許に関して要求されるデータと同様公開される。

### **第 157 条 欧州特許出願及び欧州特許の信頼できる本文**

1. 前各条に定める要件を満たす欧州特許出願及び欧州特許のスペイン語の翻訳文は、翻訳された本文が、元の言語による同一の出願又は同一の特許によって付与される保護よりも低い水準の保護を付与する場合は、信頼できるものとみなされる。

2. 特許の出願人又は所有者は、何時でも翻訳文を補正することができる。補正は、スペイン特許商標庁により公開されるまでは効力を有さない。相応する手数料の納付が立証されていない場合は、補正は公開されない。

3. 善意で発明の実施を開始するか又はそのための実際上の、かつ、真摯な準備を行った者は何人も、当該実施が翻訳文の元の本文に基づいて出願又は特許を侵害しない限りにおいて、何らの対価も支払うことなく、自らの会社において又は自らの会社の必要のために、実施を継続することができる。

### **第 158 条 欧州特許出願の国内特許出願への変更**

1. 欧州特許出願は、国内特許出願へ変更することができる。

a) EPC 第 135 条(1)(a)に定める事情において

b) 当該出願が EPC 第 14 条(2)に関わるとき、EPC 第 90 条(3)に従って取り下げられたものとみなされる場合において

2. スペイン特許商標庁が変更請求を受領した日に当該欧州特許出願は国内特許出願とみなされ、かつ、欧州特許庁により当該欧州特許出願に付与された日が出願日となる。

3. 本法に基づく規則に定める期間及び条件に従って、スペイン特許出願について出願時に要求される手数料納付の証拠がなく、かつ、欧州特許出願の元の本文又は該当するときは欧州

特許庁における手続の過程で補正された本文であって、スペイン特許商標庁における付与手続の基礎であるもののスペイン語の翻訳文がない場合は、当該特許出願は取り下げられたものとみなされる。第 154 条 2 が翻訳文に適用される。

#### **第 159 条 欧州特許出願の実用新案出願への変更**

1. 欧州特許出願は、拒絶されるか若しくは取り下げられた場合又は EPC に基づいて取り下げられたものとみなされた場合は、スペイン実用新案出願に変更することができる。
2. 前条 2 及び 3 は、実用新案に適用される。

#### **第 160 条 重複保護の禁止**

1. 国内特許の対象は、発明であって、スペインにおいて有効な欧州特許が同一の発明者又はその承継人に、同一の出願日又は優先日で付与されたものであるので、国内出願に基づく特許は、一旦次に掲げる事情が生じたときは効力を失う。
  - a) 欧州特許に対して異議申立を提出する期間が、異議申立の提出がないままに満了したこと
  - b) 異議申立手続が終了し、欧州特許が維持されていること
2. 1. a 及び 1. b にいう日の何れかの後に国内特許が付与された場合は、この特許は無効となる。
3. 欧州特許のその後の終了又は取消は、国内特許が効力を回復することを妨げない。

#### **第 161 条 年金**

1. スペインにおいて効力を有する何れの欧州特許に関しても、現行国内特許立法に定める年金をスペイン特許商標庁に納付しなければならない。
2. 年金は、当該欧州特許の付与が「欧州特許公報」において公告された年に続く特許存続期間の年の始めにスペイン特許商標庁に納付しなければならない。
3. EPC 第 141 条(2)に拘らず、年金は、現行の国内特許法令に定める方式、期間、数量、様式及びその他の条件に従って納付しなければならない。

### **第 2 章 特許協力条約の適用**

#### **第 1 節 適用範囲及びスペインでされた国際出願**

##### **第 162 条 適用範囲**

1. 本章は、スペイン特許商標庁が受理官庁、指定官庁及び選択官庁の役を務める特許協力条約の第 2 条の意味での国際出願に適用される。
2. 本法及びその規則の規定は、スペインを指定する出願であって、その処理をスペイン特許商標庁において開始したもの及び前記条約に含まれないすべての事項に関して適用される。

##### **第 163 条 受理官庁としてのスペイン特許商標庁**

1. スペイン特許商標庁は、スペイン国民又はスペインに登録上の営業所若しくは事業所を有する者による国際出願に関し、特許協力条約第 2 条(xv)の意味での受理官庁としての役を務める。

2. スペインにおける先の出願の優先権の主張を伴わないスペインでなされた発明に関しては、国際出願は、スペイン特許商標庁においてされなければならない。この義務を満たさない場合は、当該国際出願はスペインにおいて効力を有さない。

出願人が事業所若しくは登記上の営業所又は常居所をスペインに有する場合は、別段の証明がなされない限り、当該発明はスペインの領域でなされたものと推定される。

3. スペインにおいてされた国際出願は、スペイン語で書かれなければならない。国際出願の提出には、前記条約により規定される手数料に加え、本法の付属及び当該条約の施行規則にいう送付手数料の納付を要する。

#### **第 164 条 国際出願の変更**

1. 第 11 部に包含される規定は、スペイン特許商標庁においてされる国際出願に適用される。

2. スペインが指定国である場合において、国防省が第 111 条に定める許可を与えなかったときは、国際出願はその出願日において国内出願とみなされる。この場合、送付手数料は、国内出願手数料とみなされる。

3. 前項は、国際出願が、先の国内出願であってその内容又は処理がスペイン特許商標庁によって秘密に保たれなかったものの優先権を主張している場合には適用されない。

#### **第 165 条 スペインにおける先の出願の優先権の主張**

国際出願がスペインにおける先の出願の優先権を主張している場合は、スペイン特許商標庁が発行した優先権書類は、特許協力条約の施行規則に定める条件に基づく出願人の請求により、国際事務局に直接送付することができる。当該請求には本法付属に掲げる手数料が課され、出願人がスペイン特許商標庁に納付する。

#### **第 166 条 納付期日の延期**

条約の施行規則に基づいて出願人に宛てられた通知に応じて納付される手数料は、条約の規則 16 の 2.2 に定められたスペイン特許商標庁に納付する延滞料の対象となる。この手数料は、通知日から 1 月以内に納付しなければならず、かつ、その金額は、前記施行規則に定める規準に従って 1 件ごとに決定される。

### **第 2 節 スペインを指定又は選択する国際出願**

#### **第 167 条 指定又は選択官庁の役を務めるスペイン特許商標庁**

国際出願において又は国際予備審査の請求において国内特許を取得する目的で、スペインがそのように指定されている場合は、スペイン特許商標庁は、特許協力条約第 2 条(xiii) 及び(xiv) の意味で指定官庁又は選択官庁の役を務める。

#### **第 168 条 国際出願の出願日及び効力**

特許協力条約第 11 条に基づいて国際出願日が付与された時点で、スペインを指定する国際出願は、同日にスペイン特許商標庁に対して適正にされた国内出願と同一の効力を有する。この日は、スペインにおける実効出願日とみなされる。

### 第 169 条 国際出願の処理

1. スペイン特許商標庁が国際出願の処理を開始するためには、最初に提出されたもののスペイン語の翻訳文及び該当する場合は特許協力条約第 19 条又は第 34 条に基づいてなされた補正の翻訳文を同条約第 22 条又は第 39 条 1 に基づく適用期限までに提出しなければならない。
2. スペイン特許商標庁は、必要と認める場合は、出願人に対し、所定の期限までに、スペイン特許商標庁において認証された工業所有権代理人又は外務協力省によって任命された宣誓翻訳官・通訳官により捺印された国際出願翻訳文を提出するよう請求する。本条に言及される翻訳文の正当性及び正確さを保証するその他の有効性確認規準は、規則により定めることができる。
3. 出願人は、国内特許に要求される出願料及び技術水準報告の作成手数料を 1 に定める期限までに納付しなければならない。

### 第 170 条 国際出願の公開

1. スペイン特許商標庁が指定官庁としての役を務めている国際出願の公開は、特許協力条約第 21 条に従って、国内出願の公開の代わりとなる。
2. 国際出願がスペイン語により公開された場合は、本法第 67 条に定める仮保護は、当該出願に関して国際公開の日に効力を生じる。出願が他の言語による場合は、仮保護は、当該出願が第 154 条 2 の条件に基づいてスペイン語に翻訳され、かつ、スペイン特許商標庁において公衆の利用に供された日に効力を生じる。この目的で、出願の翻訳文が公衆の利用に供された日が工業所有権公報において公開される。

### 第 171 条 スペイン特許商標庁による検査

1. スペイン特許商標庁以外の受理官庁が、スペインを指定又は選択する国際出願に関して国際出願日の認定を拒絶するか又は当該出願が特許協力条約第 25 条(1)(a) 又は第 25 条(1)(b)に基づいて取り下げられたものとみなされる旨を宣言した場合は、出願人は、スペイン特許商標庁が通知の日から 2 月の期間内に当該問題を検査して、当該の拒絶又は宣言が条約の規定に従って正当化されたか否かを決定するよう請求することができる。スペイン特許商標庁は、この検査の結果として、当該出願を国内段階において処理することを決定することができる。
2. スペインを指定又は選択する国際出願が、国際事務局により、特許協力条約第 12 条(3)に基づいて取り下げられたとみなされたことを条件として、出願人は、前項にいう検査を同一の条件の下で請求することができる。

### 第 172 条 国際出願に基づいて付与された特許の効力

1. スペインを指定又は選択する国際出願に基づいてスペイン特許商標庁によって付与された特許は、本法に従ってされた国内出願に基づいて付与された特許と同一の効力及び同一の価値を有する。
2. 不正確な翻訳文のために国際出願に基づいて付与された特許の範囲が元の言語による国際出願の内容を超える場合は、特許の範囲は、遡及的に限定され、かつ、これが元の言語に

よる出願に基づいて割り当てられた範囲を超える限度で無効と宣言される。

### **第 173 条 国際出願に基づく特許の付与の国内出願に基づく特許に対する効力**

1. 国内出願に基づく特許が、発明であって、国際出願に基づく特許が同一の発明者又はその承継人に同一の出願日又は同一の優先日をもって付与されたものから構成されている限りにおいて、国内出願に基づく当該特許は、一旦当該国際出願に基づく特許が付与されたときには効力を失う。
2. 国内出願に基づく特許は、それが国際出願に基づく特許が付与された時より後の日に付与された場合は、無効とする。
3. 国際出願に基づく特許のその後の終了又は取消は、本法に定める規定に影響を及ぼさない。

### **第 174 条 国際調査機関及び国際予備審査機関としてのスペインの官庁**

特許協力条約に従い、スペイン特許商標庁と世界所有権機関との間の協定に基づいて、スペイン特許商標庁は、国際調査機関及び国際予備審査機関としての役を務める。

## 第 15 部 スペイン特許商標庁における代理

### 第 175 条 資格及び代理

1. 次に掲げる者は、スペイン特許商標庁において手続きをすることができる。
  - a) 11 月 26 日の行政及び合同行政手続に係る法制に関する法律 30/1992 第 3 部に従って行動する権限を付与された利害関係人
  - b) 工業所有権代理人
2. 2000 年 6 月 1 日にジュネーブで採択された特許法条約第 7.2 条に拘らず、欧州連合の加盟国外に居住する者は、工業所有権代理人を通じて行動しなければならない。

### 第 176 条 工業所有権代理人

1. 工業所有権代理人とは、様々な種類の工業所有権を入手する際に、スペイン特許商標庁において個人の専門家として第三者に助言し、これを世話をし、かつ、代理し、かつ、これらの種類の権利から生じる権利を防御するために自己の役務の提供を申し出、かつ、慣例的にこれを提供する、法的に資格を有する者である。
2. 代理人は、個人的に又は欧州連合加盟国の立法に合致する法人を通じて、連合領域に登記上の営業所又は主たる事業所を有して営業することができる。代理人及び代理人がそれを通じて営業する法人の双方共、スペイン特許商標庁の特別代理人登録簿に登録することができる。
3. 法人がスペイン特許商標庁の特別代理人登録簿への登録を取得するためには、その構成員又は準構成員の 1 が、次条の規定に従った当該人の代理人としての地位の証拠を提示しなければならない。登録法人は、何れかの時点でこの要件を満たさなかった場合は、この専門活動を行う権限を失う。
4. 法人及びこれを通じて営業する代理人の双方共、法人又は連携を基礎として、専門的管理を継続する責任を負う。
5. 工業所有権代理人は、自己が従事している業務の秘密を保つ義務を負い、かつ、依頼人又はスペイン特許商標庁における手続の第三者と交わした通信の開示を拒絶する権利を有する。この条件は、次に掲げる事項に関する通信又は書類に適用される。
  - a) 発明の特許性、意匠、商標又は商号の登録可能性の評価
  - b) 特許出願、実用新案、意匠、商標又は商号の準備又は処理
  - c) 特許、意匠、工業所有権、商標若しくは商号及びこれらの出願の対象の保護又は侵害の正当性、範囲に関する意見
6. 第 175 条 1 に言及される代理人であって、工業所有権代理人でないものは、前項に定めると同じ規定の対象となる。

### 第 177 条 工業所有権代理人の職業への道

1. 工業所有権代理人になるためには、次に掲げることを要する。
  - a) 法定年齢に達していること及び完全な行為能力を有すること
  - b) 欧州連合加盟国に営業所又は専門事務所を有すること
  - c) 国際犯罪に係る前科を有さないこと。ただし、当該人が復権した場合はこの限りでない。
  - d) 大学の学部長が発行した公式の学士号、修士号、建築学若しくは工学の学位又はその他の

法律上同等の公式の学位を有すること

e) 相応する規則により決定され、前条に定義される専門活動に必要な知識を証明する資格試験を合格すること

2. 他の欧州連合加盟国において工業所有権代理人の専門資格を取得した者に係るスペインにおける定着の自由には、11月8日の国王令 1837/2008 に従って、連合立法及び企業内部準則並びにそれらの施行規則の規定が適用される。

### 第 178 条 不適格性

工業所有権代理人の職務は、直接的にであるか又は法人を通じてであるかに拘らず、スペイン特許商標庁、同庁が属する省、地方自治体の産業省又は工業所有権の分野において権限を有するこれらの機関及び工業所有権に関する国際機構における如何なる現役の雇用とは適合しない。

### 第 179 条 専門活動の実践並びに特別代理人登録簿及びスペイン特許商標庁

1. 直接的に又は法人を通じて工業所有権代理人としての活動を開始するためには、当該個人は、遵守陳述書であつて、本法施行規則に従い当該人が、第 176 条及び第 177 条に定めるすべての要件を遵守しており、かつ、第 178 条にいう不適合性の何れにも該当しないこと、前記のことを認証する書類を保有していること及び第 180 条に定める何れかの理由により取り消されるまでは遵守の維持を約束していることを証明するものを前もってスペイン特許商標庁に提出していなければならない。

これらの要件を満たした当該個人は、全国内領域において、無期限に専門活動を行うことができる。

2. 要求されたときにスペイン特許商標庁に提出するために、法定要件の履行を認証する資料が準備されていなければならない。このために、前記の要件が満たされていることを証明する欧州連合の他の加盟国からの書類を、11月23日の送達活動の自由な利用可能性及びその実行に関する法律 17/2009 第 17.2 条の条件に基づいて受理しなければならない。

3. 一旦 1 にいう陳述書をスペイン特許商標庁が受理し、かつ、相応する手数料が納付されたときは、代理人は、自動的に、スペイン特許商標庁において代理人としての役を務めることを適法に許可された代理人として、工業所有権特別代理人登録簿に登録される。

4. 代理人は、スペイン特許商標庁と接触する場合に、自己の名称を用いなければならない、それに続けて代理人としての自己の資格及び法人に関しては営業上の法人名称並びに相応する登記上の営業地を表示する。

### 第 180 条 専門代理活動を行う許可の取消

1. 工業所有権代理人としての役を務めるための法定許可の取消は、次に掲げる何れかの理由によって生じ得る。

a) 自然人の場合は死亡、法人の場合は清算

b) スペイン特許商標庁に提出された書面による辞表

c) 本法により要求される当該人が代理人としての役を務めるための要件の当該人による不遵守の証拠があることを条件として、スペイン特許商標庁の理由を付した決定。これが生じた場合は、当該人は、前記の法定要件の遵守を証明することを条件として、新規の遵守陳情

書を提出することのみができる。

d) 裁判所の命令

2. 前記すべての場合において、スペイン特許商標庁は、工業所有権特別代理人登録簿への相応する登録を職権により取り消す。

3. 法定許可の取消が 1.c の適用において生じ、かつ、スペイン特許商標庁が、専門活動の実行のために要求される情報における本質的な虚偽、不正確性又は脱漏を証明した場合は、同庁は、規則に定める罰則手続を開始し、かつ、専門代理人としての役を務めるための許可の最大限 3 年間の停止を産業エネルギー観光省に提案することができる。

4. スペイン特許商標庁はまた、代理人又は認可代理人の登録を同庁の代理人登録簿から取り消し、かつ、該当する場合において、代理人が、その専門活動の実践において行った行為の結果として最終判決により有罪判決を受けているときは、前項に定める条件に基づいて罰則手続を開始することができる。

### 第 181 条 役務及び情報の提供の義務に係る連合の免除

1. 他の加盟国に居住する工業所有権代理人であって、スペインで一時的に役務を提供するものは、11 月 8 日の国王令 1837/2008 により認可された専門職業の就業及び実践に関する規則を遵守しなければならない。同国王令によって、専門職の承認に関する 2005 年 9 月 7 日の欧州議会及び理事会の指令 2005/36/EC 及び 2006 年 11 月 20 日の理事会の指令 2006/100/EC が、弁護士としての専門職実践の一定の側面及び施行規則と共にスペイン法制に組み入れられている。前記施行規則にかんがみて、工業所有権代理人は、スペイン特許商標庁により承認された見本に則して事前の宣言を提出しなければならない。かつ、当該代理人が継続して一時的役務を提供する場合は、この宣言を毎年更新しなければならない。

2. 工業所有権特別代理人登録簿に登録された者は、自己の役務の受益者に対し、11 月 23 日の役務活動の自由利用可能性及びその実践に関する法律 17/2009 第 22 条に定める条件に基づいて通知すると共に、同法に定める義務を遵守しなければならない。



## 第 16 部 手数料及び年次納付

### 第 182 条 手数料

1. 特許，実用新案並びに医薬品及び植物保護製品に係る補充的保護証明書に関する工業所有権行政役務及び活動に係る手数料に関する税の基準及び種類は，本法と一体をなす本法付属に定める。当該付属に定める金額は，該当する場合，通常法律又は一般に手数料に関する一般国家予算に関する相応する法律によって定められた金額に従って調整する。

金額の規制は，本法及びその規定と矛盾しない限りで，5月2日の自治体の創設に関する法律 17/1975，「工業所有権登録簿」，4月13日の公共手数料及び価格に関する法律 8/1989 及び 12月17日の一般租税法 58/2003 に含まれている規定並びに補充的規定に従う。

2. 法律又は規則に定める期間内に手数料を納付しなかった場合は，当該納付がなされるべき対象であった行為は効力を生じないままに置かれる。

3. 特許出願の処理のために定められた手数料であって，本法において規制される権利の何れかを対象とするものが納付されなかった場合は，出願は取り下げられたものとみなされる。

### 第 183 条 手数料の払戻

1. 特許出願又は本法に規定される他の保護権に係る出願が，相応する行政役務又は活動が開始する前に取り下げられた，放棄されたとみなされた又は拒絶された場合は，それらの目的で納付された手数料は，出願料を除いて出願人に払い戻される。

2. 技術水準報告を，特許協力条約に基づいて作成された国際調査報告に部分的又は全面的に基づかせることが可能な場合は，出願人は，当該報告の範囲に応じて，手数料の 25%，50%，75% 又は 100% を払い戻させる。

3. 実体審査を，権限を有する国際予備審査機関が行った国際予備審査に部分的又は全面的に基づかせることが可能な場合は，出願人は，当該報告の範囲に応じて，手数料の 25%，50%，75% 又は 100% を払い戻させる。

4. 審判請求の提出には審判請求手数料の納付を要する。手数料の払戻は，スペイン特許商標庁に帰される審判請求の対象となった決定の根拠とされた法律上の理由が不適正に考慮された旨の決定に基づいて，審判請求が完全に認容されない限り，適用されない。手数料の払戻は，審判請求の提出時に請求されなければならないが，かつ，審判請求に決定が下された時点で承認される。

### 第 184 条 年金納付及び維持手数料

1. 特許，実用新案又は補充的保護証明書の効力を維持するためには，その出願人又は所有者は，第 182 条 1 に言及される付属に定めるところにより，年金の納付を行わなければならない。又は補充的証明書の場合は，維持手数料を納付しなければならない。

2. 年金は，特許又は実用新案の存続期間中，1 年の前払で納付しなければならない。各年金の納付期日は，出願がされた月の最後の日とする。

3. 特許付与の工業所有権公報における公告の前に納付期限が到来する年次納付は，前記の公告の日から 3 月以内に行わなければならない。

特許付与の公告以後に納付期限が到来する年次納付は，相応する納付期限が到来する日の 3 月以内に行わなければならない。

年金の納付に係る期間が満了し、かつ、納付が行われていない場合は、当該納付は、相応する追加料金と一括してその後の 6 月以内に行うことができる。

ただし、納付期限到来日が特許交付の工業所有権公報における公告日以後である場合は、納付は、追加料金を伴う期間の末日から次の年次納付の日までの期間に本法の第 2 料金表に定める調整手数料を納付することにより調整することができる。調整手数料の額は、第 185 条に定める第 2 追加料金に付加する。

4. 特許又は実用新案の出願をするための手数料を納付した出願人は、最初の 2 回の年金納付を免除される。

5. 補充的保護証明書又はその更新に係る維持手数料の期限到来日は、これらの効力発生日とする。

期限到来日が、付与された証明書又は該当する場合はその更新の工業所有権公報における公告日前である場合は、当該納付は、公告日から 3 月以内に行われなければならない。

期限到来日が前記公告日以後である場合は、当該納付は、期限到来日から 3 月以内に行われなければならない。

維持手数料の納付期間が満了し、かつ、納付が行われていない場合は、当該納付は、次の 6 月以内に、相応する割増料金と一括して行うことができる。

#### 第 185 条 割増料金

1. 年次納付期間が満了した後、相応する金額が納付されていないときは、最初の 3 月以内は 25% の割増料金を付して、また、次の 3 月以内は 50% の割増料金を付して、最大 6 月までの遅延で納付を行うことができる。

2. 補充的証明書又は医薬品に係る補充的保護証明書の更新の維持手数料の納付期間が満了した後、相応する金額が納付されていないときは、最初の 3 月は 25% の割増料金を付して、次の 3 月は 50% の割増料金を付して、最大 6 月の遅延で納付を行うことができる。

#### 第 186 条 手数料の割引

1. 自然人又は中小企業に分類される企業主であって、国内特許又は実用新案による発明の保護を取得することを希望するものは、出願手数料、第 3 回目、第 4 回目及び第 5 回目の年次納付並びに国内特許の場合は技術水準に関する報告の請求に係る手数料及び実体審査手数料の 50% の納付を認められるよう請求することができる。

これには、国内特許又は実用新案の出願時に、手数料割引請求及び 9 月 27 日の企業主及びその国際化に対する支援に関する法律 14/2013 中の定義並びに 5 月 6 日の微小、小及び中規模企業の定義に関する欧州委員会勧告 2003/361/EC により採択された中小企業の定義又はこれが訂正されるか若しくは置き換えられている場合は出願時に適用される定義に基づく企業主であることの証明資料を提出しなければならない。

2. 電子的手段で提出された出願又は書類は、当該出願又は書類が提出された場合に課される手数料の 15% 割引を受けられ、かつ、手数料は、電子的手段により事前に又は同時に納付される。

3. 免除又は割引は、本法において明示的に認められたもの以外又は該当する場合は国際条約若しくは協定により若しくはそれらの施行のために定められたもの以外は、認められない。

### 第1 追加規定：法的手続の制度

本法に定める行政手続には特定の立法が適用され、そこに規定されていない事項に関しては、11月26日の行政及び共通行政手続の法的制度に関する法律30/1992の規定が適用される。

### 第2 追加規定：工業所有権手続の完結のための最長期間

1. 3月4日の持続可能な経済に関する法律2/2011 第59条3の規定に従い、異なる種類の工業所有権の付与及び登録に係る行政手続の完結のための最長期間は、スペイン特許商標庁の提案に従うことを条件として、産業エネルギー観光大臣の命令により定める。
2. 種類の変更の場合においては、最長完結期間は、新しい種類の相応する資料の提出日から算定する。
3. 異なる種類の工業所有権に適用される法律に定める手続の何れかにおける処理を遂行する期間が土曜日に満了する場合は、当該処理は、当該土曜日の後の最初の就業日に有効に遂行することができる。
4. 明示の決定が知らされないままに、出願を処理するための最長期間が満了した場合は、利害関係人は、適用される行政又は行政訴訟請求を提起できるようにする目的に限り、それが拒絶されたものとみなすことができる。推定される拒絶は、如何なる場合も、明示の決定を下す義務を排除するものではなく、この決定は、先に決定を下さなかったこととは無関係に、下されるべきものである。

### 第3 追加規定：出願の優先処理

スペイン特許商標庁の提案に基づき、かつ、産業エネルギー観光大臣の命令により、3月4日の持続可能経済に関する法律2/2011に定める持続可能性の目的に関連する技術に関する特許及び実用新案出願を優先処理することができる。

### 第4 追加規定：特許協力条約（PCT）の枠内でスペイン特許商標庁が提供した役務に係る手数料

特許協力条約(PCT)に従って、各官庁が受理官庁及びPCT国際調査機関としての自らの役務に関して定める手数料の額は、スペイン特許商標庁に関しては、本法の付属に表示するとおりとする。

当該条約の枠内でスペイン特許商標庁が適用できるその他の手数料は、PCTの規則、スペイン特許商標庁と世界知的所有権機関国際事務局との間のPCT国際調査機関としてのスペイン特許商標庁の運営に関する協定及び欧州特許機構とスペイン王国政府との間のPCTに関連する事項に関する特別協定であって、相応する役務が請求されている時点で有効なものにおいて定められている。

### 第5 追加規定：出願及び決定の公告並びにファイルの公衆による閲覧

1. 工業所有権の付与に関する出願及び決定の公告には、出願人又は所有者が自然人である場合はその完全名称、法人である場合は商号又は事業上の名称並びにその国籍及び郵便番号を含める。
2. 一旦出願が公告されたときは、相応する権利のファイルから構成される書類は、出願人若しくは被付与者又はその他の出頭者若しくは参加者の同意を得る必要なく、閲覧することができる。

できる。

公衆による閲覧は、現行の工業所有権法に定める法的又は規制的な制限に従うことを条件として、自ら又は電子的手段により行うことができる。

3. 公衆による閲覧には、出願又は工業所有権の所有者及び手続に出頭し又はこれに参加する者を特定し、かつ、これらと連絡するために必要なデータ、これらが自然人である場合はその完全名称、法人である場合は商号又は事業上の名称並びにこれらの国籍及び郵便番号を含めなければならない。

4. 自然人である場合の利害関係人の明示の反対がある場合を除き、公衆による閲覧には、電話番号及び納税 ID 番号を含めることができる。

5. ファイルの部分又は書類であって、閲覧請求の前に利害関係人が秘密保全を請求したものは、次に掲げることを条件として、公衆による閲覧から除外される。

(1) 特許登録簿に係る広報目的と合致しないこと及び

(2) 閲覧が、閲覧を請求する者の正当、かつ、きわめて重要な利害によって正当化されないこと

## 第6 追加規定：加速付与計画

1. スペイン特許商標庁の管理者は、指図により、先の出願に基づく優先権を主張しない出願であって、利害関係人がそれに関して次に掲げることをするものに関して、加速付与計画を設けることができる。

a) 明示的に加速付与計画を受け入れること

b) 相応する手数料を放棄して、出願と共に又は規則に定める期間内に、早期公告申請及び審査請求を提出すること

出願に瑕疵が存在する場合は、スペイン特許商標庁は、出願人に通知すると共に発見された瑕疵を補正するための一定の期間を与える。瑕疵が補正されることなしに前記期間が経過したときは、加速出願は提起されなかったものとみなされ、手続は、加速付与計画の外で通常の経路を通じて続けられる。

2. 出願人により行われる加速処理請求又はその処理に責任を負う機関による当該計画の運用に関して、理由を提示することを要しない。

## 第7 追加規定：地方自治体の権限を有する機関との調整

産業エネルギー観光省は、スペイン特許商標庁に宛てられた出願の受領のために、同庁と権限を有する地方自治体との間に適切な調整協力メカニズムを設ける。地方自治体の権限を有する機関であって、そこを通じて資料が提出されるものは、該当する場合において一旦出願が公告されたときは、手続全体を通して、通知を受けなければならない。かかる目的で、相応する登録簿の相互通信及び調整制度を設け、コンピューターシステムの互換性及び記載事項の電送を確保する。

## 第8 追加規定：裁判所及び審判所との電子通信

1. あらゆる種類の手続に含めるために裁判所及び審判所に送付される書類は、7月5日の司法行政における情報技術及び通信の利用に適用される法律 18/2011 に定める電子通信に関する規定に従い、電子的手段によって送付される。ただし、これらの機関が、これらを受領す

るために必要なコンピューターシステム及びネットワークであって、如何なる場合にも送付されたデータ及び／又は書類の保全及び保護を確保できるものを自由に利用できることを条件とする。

2. 公私の電子書類は、本法又はその施行規則に定める手続に従い、かつ、12月19日の電子署名に関する法律59/2003の規定に基づいて、主たる書類の付属として添付される。

### **第9 追加規定：行政手続における付与が最終的なものでない権利に基づく訴訟の提起**

1. 行政手続における権利の付与に関する最終決定であって、当該訴訟の元となっているものの結果として、当該権利が手続の外で訂正された場合は、第120条4は、何れの場合にも、無効又は特許侵害に係る訴訟を提起することを目的とする手続当事者の請求に基づいて適用される。

2. 最終決定に対して行政訴訟請求が提起された場合は、1月7日の民事訴訟法1/2000第42条が適用される。

### **第10 追加規定：本法に規定される権利の取得及び維持に係る手数料制度の適用**

1. 公立大学は、本法により規制される工業所有権であって、本法施行後に出願したものを取得し維持するために納付した手数料の額の50%の払戻を受ける権利を有する。

2. 公立大学が、特許又は実用新案の実質的、かつ、有効な実施が第90条2に定める期間内に行われたことを証明することを条件として、払戻は100%になる。この場合、大学は、規則に定める条件に基づいて納付された手数料の払戻を請求することができる。

### **第1 経過規定：経過手続制度**

1. 本法に定められ、本法施行前に開始された行政手続は、相応する出願の出願日に有効な立法に従って処理され、解決される。

2. この点に関し、出願の分割、種類変更又は変形のためになされた出願については、出願日は、元の出願の出願日とみなされる。

### **第2 経過規定：前記の法律に従って付与された発明特許に適用される立法**

3月20日の特許に関する法律11/1986に基づいて出願された発明特許は、次に明示する本法の部及び章の下に含まれる規定に従う。

(1) 第5部第5章「すべての手続及び第三者に提供される情報に共通の規定」。ただし、当該手続が当該権利の付与に続いて取られた措置に関するものである場合に限る。

(2) 第6部「特許及び特許出願の効力」、第7部「特許権侵害訴訟」、第8部「特許出願及び工業所有権としての特許」、第9部「実施義務及び強制ライセンス」、第10部「特許の無効、取消及び失効」、第12部「管轄及び手続規定」、第14部「国際条約の適用」

(3) 第13部第3章「権利付与の効力」。ただし、第149条1.aに言及される無効の理由を除く。この理由は、3月20日の特許に関する法律11/1986第153条1.aに定められている。

### **第3 経過規定：手数料及び年次納付**

1. 第182条1に言及される手数料に関する料金の根拠及び種類は、出願がされた時又は当該行政役務又は手続が請求された時に有効なものとする。

2. 前記の法律に従って付与された特許に係る年次納付であって、納付期日が本法の施行日以後で、かつ、その日前に納付されていないものための期間は、第 184 条 3 に定めるとおりとする。
3. 第 186 条 1 に定める手数料割引は、本法の施行後にされた特許又は実用新案出願に適用される。
4. 第 186 条 3 は、本法の施行後にされた出願に適用される。
5. 補充的保護証明書に係る出願及び維持手数料は、証明書又はその更新を出願した時に有効なものとする。

#### **第 4 経過規定：無害開示**

本法施行から 6 月以内にされた出願には、3 月 20 日の特許に関する法律 11/1986 第 7 条が適用される。

#### **第 5 経過規定：公立研究機関により行われた発明の実施及び譲渡に関する制度の適用**

1 月 18 日の公共研究組織において行われた発明の実施及び譲渡に関する国王令 55/2002 における言及は、3 月 20 日の特許に関する法律 11/1986 第 20 条の規定に従い、本法第 21 条に言及するものと解される。

#### **第 6 経過規定：訴訟**

本法施行前に提起された訴訟は、それが開始された際と同一の手続により遂行される。

#### **唯一の廃止規定：法律の廃止**

3 月 20 日の特許に関する法律 11/1986 は、同等又は下位の規定であって、本法に反するものと同様、経過規定を害することなく、廃止される。

#### **第 1 最終規定：1954 年 12 月 16 日の動産譲渡担保及び非所有担保権に関する法律の改正**

1954 年 12 月 16 日の動産譲渡担保及び非所有担保権に関する法律第 45 条及び第 46 条の文言は、今後次のとおりとする。

##### **「第 45 条**

1. 特許、半導体製品の回路配置、商標、商号、意匠、植物の品種及びその他の典型的品種等工業所有権法によって保護される権利は、相応する規制法に従って、動産譲渡抵当の対象とされることがある。
2. 譲渡抵当は、所有者又は自己の権利を第三者に移転する権限を有する実施権者が、権利自体又は当該権利の付与出願について設定することができる。国内全域又はその一部についてライセンス又は何れかの排他権の全面的所有権を有する実施権者は、自己の各権利について、排他的又は非排他的ライセンスの条件で、譲渡抵当を設定することができる。
3. 動産譲渡抵当は、登録可能であるが未登録の工業所有権、有形の価値を有さないか又は移転不能の根源的権利及び一般に個人による専有が可能でない権利に設定することはできない。
4. 保証は、登録済の権利の追加、訂正又は正式化から生じる権利及び改良に及ぶ。
5. 動産登録所において各記載事項が記録された直後に、登録官は、スペイン特許商標庁における記録のため及び両公的登録機関間の調整のために、その内容の証明書を職権により同庁

に送付する。登録所の保証は、それが動産登録所において登録された時点から本法に定める効力を生じるものとみなされる。

6. インターネットドメイン名は、相応する登録所の規則の適用を受け、動産譲渡抵当は、適用法に従って任意の処分ができない権利に関して設定することはできない。

7. 本章の規定は、工業所有権に係る動産譲渡抵当及び次条に言及する知的所有権立法によって保護される権利に係る動産譲渡抵当に関する共通準則を定める。」

#### 「第 46 条

1. 動産譲渡抵当は、作業の実施権並びに有体価値を伴う権利及び種類の知的所有権であって、規制法に従って生前移転が可能なものに関して設定することができる。譲渡抵当はまた、法律により定める条件に基づいて、映画作品の実施権に関しても設定することができる。

2. 保証は、所有者及び譲受人の双方により、排他的に又は一部譲受人として、設定され得る。ただし、当該人が第三者に移転する権利を有することを条件とする。

3. 動産譲渡抵当は、登録可能であるが未登録の知的所有権、いわゆる創作者の人格権等根源的権利、移転不能の権利及び一般に個人による占有が可能でない権利に関して設定することはできない。

4. 別段の合意がない限り、独創的な作品に係る保証は、翻訳文及び翻案、改訂、更新又は注釈、概要、要約又は抜粋、編曲又は作品の変更には及ばない。かかる変更は、別個の保証の対象になり得る。

5. 動産登録所において各記載事項が記録された直後に、登録官は、当該保証の対象である種類の工業所有権が記録される所管公共登録所へ、両公的登録機関間の調整のために、その内容の証明書を職権により送付する。動産譲渡抵当は、それが動産登録所において登録された時点から本法に定める効力を生じるものとみなされる。」

## 第 2 最終規定：5 月 2 日の自律機関「工業所有権登録所」の創設に関する法律 17/1975 の改正

5 月 2 日の自律機関「工業所有権登録所」の創設に関する法律 17/1975 第 2 条 6 を改正し、同条に次の文言による新項 6 を追加する。

「6. 調停及び仲裁機関としての役を務めること並びに 7 月 6 日の民事及び商事紛争における調停に関する法律 5/2012 及び 12 月 23 日の仲裁に関する法律 60/2003 の規定に従って、法律によって当事者の自由な処分から除外されていない事項における工業所有権の取得、使用、契約及び防御に関する紛争の解決のための国王令によって付与された機能

7. 現行法によってスペイン特許商標庁に付与されたその他の機能又はその権限に属する事項に関して明示鉄器に付与された機能」

## 第 3 最終規定：12 月 7 日の商標に関する法律 17/2001 の改正

12 月 7 日の商標に関する法律 17/2001 の第 1 追加規定の文言は、ここに、次のとおりとする。

#### 「第 1 追加規定：管轄及び手続準則

1. 7 月 24 日の特許に関する法律 24/2015 第 12 部に定める現行準則は、内容上矛盾しないすべての事項に関し、次項に定めるものを害することなく、本法に含まれる異なる種類の識別標章に適用される。

2. 7月1日の司法に関する組織法 6/1985 に従い、2009年2月26日の連合商標に関する理事会規則(EC)No. 207/2009 の適用上連合商標裁判所の機能を有する商事裁判所は、同一の若しくは類似の連合商標及び国内又は国際商標に関して訴訟が同時に提起された場合又はクレーム間に他の関連が存在し、かつ、これらの少なくとも1が連合商標登録又は出願に基づいている場合は、本法に由来する民事紛争を審理する権限を有する。この場合、連合商標裁判所は、排他的管轄権を有する。」

#### 第4 最終規定：12月7日の意匠の法的保護に関する法律 20/2003 の改正

第24条、第29条、第76条、第1追加規定及び12月7日の意匠の法的保護に関する法律 20/2003 の手数料付属は改正され、次の文言となる。

##### 第24条 パリ条約優先権

次の文言の新項4が追加される。

「4. ただし、先の出願の写し及び翻訳文の提出は、優先権の主張が発明の有効性を決定する上で関係があると認められない場合又は先の出願若しくはその翻訳文が既にスペイン特許商標庁に存在するか若しくはデジタル図書館若しくはデータベースで利用可能である場合は不要である。」

##### 第29条

第29条1「職権による審査」は改正され、次の文言となる。

「1. 予備審査を通過し、かつ、該当する場合は地方自治体の権限を有する機関により送付された出願を受領したときは、スペイン特許商標庁は、職権により次に掲げることを審査する。

- a) 出願の対象が第1条2.aに従った意匠であるか否か
- b) 登録の目的である意匠が公序良俗に関するか否か
- c) 登録の目的である意匠が第13条eにいう要素の濫用を伴うか否か」

##### 第76条

第76条4及び5「スペインにおける保護の拒絶及び付与」は訂正され、次の文言となる。

「4. スペイン特許商標庁は、前記ジュネーブ決議に定める態様及び期間に従って、スペインにおいて国際登録の効力を拒絶する理由を国際事務局に通知する。

5. スペイン特許商標庁が、職権による審査又は異議申立手続の審査の後、スペインにおける保護を拒絶しなかった場合は、国際登録に基づいて付与された意匠の保護は、国際事務局によるその公告日に効力を生じる。国際登録の所有者は、国内登録の出願人又は所有者と同一の権利及び救済方法を有する。」

##### 第1追加規定：管轄及び手続準則

第1追加規定は次のとおりとする。

「1. 2の規定に拘らず、7月24日の特許に関する法律 24/2015 第12部に含まれる現行準則は、本法から生じる訴訟の提起並びにその規定に矛盾しないすべての事項の関する暫定的及び予防的措置の実行に適用される。

2. 司法組織法に基づき、商事裁判所は、2001年12月12日の連合ひな形及び図面に関する理事会規則(EC)No. 6/2002 に基づき連合商標裁判所と同一の権限を付与され、本法から生じる民事訴訟が、同一の若しくは類似の意匠に係る国内若しくは国際共同体の権利に基づく統合訴訟として提起された場合又はクレーム間に何らかの関連が存在し、かつ、少なくともその1が連合の権利の出願又は登録に基づいている場合は、かかる訴訟を審理する管轄権を有



する。かかる場合は、連合商標裁判所は、排他的管轄権を有する。」

手数料表

7月7日の意匠の法的保護に関する法律20/2003の第3追加規定に規定する手数料表の第1手数料の改正

第1手数料の項1.7は、次のように改正する。

「1.7 異議申立：異議申立の提出：43.70 ユーロ

同一の異議申立中で申立対象の10番目を超える追加意匠

11-20件の意匠：34.96 ユーロ

21-30件の意匠：27.96 ユーロ

31-40件の意匠：22.37 ユーロ

41-50件の意匠：17.89 ユーロ」

### 第5 最終規定：3月25日の手続及び国の外務機関に関する法律2/2014の改正

3月25日の手続及び国の外務機関に関する法律2/2014の追加規定16は、次のとおりとする。

「第16追加規定：公式翻訳文及び通訳

1. 外国語からスペイン語への及びスペイン語から外国語への公式の翻訳文及び通訳に係る要件は規則により定める。すべての場合において、これらは、外務協力省により付与される宣誓翻訳官・通訳官の官職名を持つ者によってなされた場合は、公式とみなされる。この官職名の付与に係る要件及び当該法的制度に関するその他の事項は、規則により決定される。
2. 翻訳文又は通訳の公的性格とは、これを規則により決定される条件に基づいて法的及び行政上の機関に提示することができることをいう。
3. 宣誓翻訳官・通訳官は、その署名及び印章をもって、翻訳文及び通訳の真実性及び正確性を証明する。
4. 宣誓翻訳官・通訳官が作成した翻訳文は、これが提出された行政若しくは法的機関、登録所又は権限を有する当局の長の請求に基づいて、外務協力省言語解釈室に吟味させることができる。」

### 第6 最終規定：管轄当局

本法は、工業所有権立法に関する憲法第149.1.9条に規定される国の管轄の下で制定されている。前記には、第7部、第12部、第9追加規定、第6経過規定、第2最終規定、第3最終規定及び第4最終規定は含まれず、これらは、手続立法に関して国に排他的管轄を付与する憲法第149.1.6条に依拠する。

これには、民事立法に関する排他的管轄を国に付与する憲法第149.1.8条に依拠する第1最終規定も含まれないが、このことは、およそ存在する民事上の、地方的な又は特別の権利の地方自治体による維持、訂正又は行使を害するものではない。

更に、第5最終規定は、政府機関の法的制度及び従業者の法定制度の基盤に関して国に排他的管轄を付与する憲法第149.1.18条に依拠している。

### 第7 最終規定：本法の施行

政府は、本法を施行するために、必要な限りの規定を制定する権限を与えられている。

#### **第8 最終規定：保証条項**

本法に含まれる措置は、組織の予算から通常の資金手当を受けるものとし、公共部門に勤務する者から追加の資金手当、補償その他の手当を受けてはならない。

#### **第9 最終規定：施行**

本法は、2017年4月1日に施行する。

従って、

私は、すべてのスペイン人、個人及び当局に対し、この法律に従い、これを実施するよう命じる。

マドリード、2015年7月24日

国王フェリペ

## 付属

本法から生じる工業所有権登録所の役務，利益及び活動に適用される 5 月 2 日の自律機関「工業所有権登録所」を創設する法律 17/1975 第 10 条に言及される統合特別税及び手数料は，次のとおりとする。

### 第 1 手数料：権利の取得及び防御

1.1 出願	
特許又は実用新案出願寄託請求，直接であるか出願の続きとしてであるかを問わず，工業所有権公報における出願の公告を含む	100.38
保護の種類の変更出願	10.30
技術水準調査報告に係る出願	684.65
実体審査出願	389.77
審判請求又は再審理請求の提出に係る出願	88.09
加速処理出願	47.39
更新出願	105.35
取消又は限定出願	74.19
審判請求又は再審理請求	88.09
特別工業所有権代理人登録所への登録の出願	74.01
医薬品／植物保護製品のための補充的保護証明書の処理にかかる出願	517.21
医薬品のための補充的保護証明書の延長に係る出願	517.21
1.2 優先権	
特許及び実用新案に関して主張される優先権それぞれ	19.65
1.3 補正	
ファイルの補正，出願に対するものか，明細書に対するものか又はクレームに対するものかを問わず，更なる資料を提供するためのものか又は実質的な，計算上の若しくは事実の過誤を補正するためのものであるかを問わない。また，一般に法律により許容されたすべての補正	23.19
1.4 手続の停止に対する応答	
本法に基づいて処理されたすべての種類のファイルの方式上の瑕疵から生じた手続の停止に対する応答	42.06
1.5 異議申立	
付与された特許及び実用新案に対する異議申立の提起	43.27

### 第 2 手数料：所有権の維持及び移転

2.1 年金	
3 回目	18.48
4 回目	23.06
5 回目	44.11
6 回目	65.10

7 回目	107.47
8 回目	133.78
9 回目	167.88
10 回目	216.06
11 回目	270.82
12 回目	317.98
13 回目	365.05
14 回目	412.56
15 回目	440.59
16 回目	458.85
17 回目	490.00
18 回目	490.00
19 回目	490.00
20 回目	490.00
2.1.1 医薬品及び植物保護製品のための 補充的保護証明書に係る維持手数料	
1 年以下	803.93
2 年以下	1,688.24
3 年以下	2,661.05
4 年以下	3,731.05
5 年以下	4,908.12
1 年以下 延長	803.93

## 2.2 遅延納付

遅延年金納付，初めの 3 月について 25% の割増料金，次の 3 月について 50%，最高 6 月まで。ただし，次の 6 月間及び次の年金の納付期限日までは，特許権者は，なお，ここに定める調整手数料を納付することにより，未納の年金を納付することができる。

第 184 条 3 に規定する年金納付額の調整：100.00

## 2.3 実施及びライセンス

特許及び実用新案の開始のためのファイル処理：21.87

法律に規定されている場合のすべての実施許諾用意の申出及び強制ライセンスの処理 19.68

契約ライセンスを取得する際の庁による調停：131.14

## 2.4 移転

移転，譲渡又は補正の登録に係るファイルの処理：13.24

## 2.5 所有者変更の登録

各登録：16.38

## 第 3 手数料 その他の役務

3.1 特許，実用新案若しくは補充的保護証明書のための登録情報証明書又はその延長のそれぞれについて及び法律により許容される書類それぞれの認証謄本の発行：20.60

3.2 ファイルについての質問及び閲覧：3.56

ファイル書類の写し：11.38

10 ページを超えるページごと 1.13

「BOPI」(Boletín Oficial de la Propiedad Industrial) (工業所有権公報) における行政  
審判請求の告示：142.24

「BOPI」における行政訴訟判決の告示：142.24

3.3 第120条7に規定する専門家報告の何れかの請求：2,400

#### **第4 手数料**

4.1 欧州特許

クレームの公告：107.80

明細書の公告 (最大22ページ)：320.93

明細書の追加ページ：12.90

4.2 国際特許

移転手数料：74.25

優先権書類移転手数料：29.69

国際予備審査手数料：583.65

追加国際予備審査手数料：583.65