

コスタリカ共和国

特許規則

特許法(発明, 意匠及び実用新案)に関する規則

第 15222 号-MIEM-J

共和国大統領, 工業エネルギー鉱山大臣及び法務大臣

2014 年 2 月 12 日改正 命令第 38308 号

目次

第 1 章 総則

第 1 条 定義

第 2 条 印刷された様式及び電子文書

第 2 章 発明

第 3 条 発明の定義

第 4 条 進歩性

第 5 条 特許出願の内容

第 6 条 代理権

第 7 条 発明の明細書

第 8 条 請求項

第 9 条 独立請求項及び従属請求項

第 10 条 要約

第 11 条 出願に使用する用語及び記号

第 12 条 優先権

第 13 条 発明の単一性

第 14 条 出願の取下げ

第 15 条 出願

第 16 条 方式上の不備

第 17 条 出願の公開

第 18 条 特許付与に対する異議申立

第 19 条 実体審査

第 20 条 特許の実用新案への変更

第 21 条 特許出願に関する情報

第 22 条 特許の付与

第 22 条の 2 特許存続期間の補償申請

第 23 条 保健省との連携

第 24 条 特許の放棄

第 25 条 産業上の実施の開始

第 26 条 輸入許可

第 27 条 特許の移転, 所有者の名義変更及び特許ライセンス

第 28 条 産業上の実施のための強制ライセンス

- 第 29 条 期間満了
- 第 30 条 従属特許の場合の強制ライセンス
- 第 31 条 公益事業のライセンス
- 第 32 条 無効
- 第 33 条 包袋の閲覧及び決定の通知

### 第 3 章 実用新案

- 第 34 条 発明に関する規定の準用
- 第 34 条の 2 実用新案登録の存続期間

### 第 4 章 意匠

- 第 35 条 発明に関する規定の準用
- 第 36 条 登録出願の内容
- 第 37 条 出願の単一性
- 第 38 条 意匠の図面の要件
- 第 39 条 出願
- 第 40 条 出願の審査
- 第 40 条の 2 出願の実体審査
- 第 41 条 出願の公開
- 第 42 条 登録に対する異議申立
- 第 43 条 意匠の登録
- 第 44 条 意匠の登録及び登録の存続期間
- 第 45 条 意匠の移転及びライセンス

### 第 6 章 手数料

- 第 46 条 特許に関する手数料
- 第 47 条 実用新案に関する手数料
- 第 48 条 意匠に関する手数料
- 第 49 条 手数料の納付方法
- 第 50 条 公布により有効

## 第1章 総則

### 第1条 定義

本規則では、以下の定義を適用する。

1. 「法律」とは、1983年4月25日 法律第6867号特許法(発明、意匠及び実用新案)をいう。
2. 「知的財産権登録局」とは、国家登録局に従属する知的財産権登録局をいう。
3. 「実体審査官」とは、発明が関係する技術分野において経験を有する者であって、その知識の水準が一般公衆の知識の水準よりも高いが、適切な資格を有する者の水準を超えない者
4. 「技術報告書」とは、任命された実体審査官が、その知識、技術的経験及び知的財産権の分野における経験に基づいて、特許及び実用新案の場合は発明の新規性、進歩性及び産業上の利用可能性又は意匠の場合は意匠の新規性、独創性及び独立性を決定するために提供する意見書をいう。
5. 「実体審査」とは、知的財産権登録局が、法律により定められた要件の遵守に基づいて、出願が保護を受けるために適格か否かを審査する手続をいう。この手続は、任命された審査官に出願を提出することから開始し、当該出願の特許付与又は拒絶の決定で終了する。
6. 「PCT」とは、特許協力条約をいう。

### 第2条 印刷された様式及び電子文書

1. 知的財産権登録局は、出願及び出願に関連する情報の提出、官報に掲載される通知並びに知的財産権登録局長が行政上の指示により決定するその他の手続及び行為のための必須様式を定めることができる。知的財産権登録局はまた、書類の電子的な提出のための手続及び規則を定めることができる。
2. 知的財産権登録局は、知的財産権に関する書類及び情報に効果的にアクセスすることができることを確保するため、確立された国際的な技術基準を可能な限り適用する。

## 第2章 発明

### 第3条 発明の定義

1. 物の発明とは、特に、物質若しくは材料、物品、装置、機械、機器、デバイスその他の有形物又は有形の結果及びそれらの何れかの部分に関する。
2. 方法の発明とは、特に、製品又は生産物の製造又は取得に至る一連の工程又はその部分及びその態様に関する。
3. 法律第1条第4項(c)の目的上、生物多様性法に定める「微生物」の定義が適用される。この定義から除外される事項は自動的に特許性から除外されるものではないが、当該事項に関して有効な規則に定められた規定に従って、通常の特許性審査を受けなければならない。

### 第4条 進歩性

発明が十分な進歩性を有するか否かを判断するために、各請求項を、全体として考慮される先行技術と比較しなければならない。この目的のために、請求項は、先行技術に存在する各要素と比較するだけでなく、関連する技術主題に通常精通している者にとって自明又は明らかである要素の組合せ又は並置とも比較する。

### 第5条 特許出願の内容

1. 特許出願は、知的財産権登録局に対して行い、特許の付与を求める願書、発明の名称、出願人、発明者及び該当する場合には代理人に関する情報を含める。
2. 発明の名称は、次のとおりでなければならない。
  - (a) 簡潔に記載し、発明の本質又は主題に直接言及すること
  - (b) 請求されている発明が方法、物又はその両方のカテゴリーに関するか否かを記載すること
  - (c) 発明の内容に具体的に言及していない固有名称、空想上の名称、商標その他の呼称を含まないこと
3. 出願人については、出願に、名称、国籍、婚姻の有無、身分証明書の番号及び住所を記載する。出願人が法人である場合には、法人の設立地並びに該当するときは登録又は登記の地及び住所を記載する。

コスタリカで登録された法人の場合は、法人識別番号も表示しなければならない。出願人が代理人によって代理されている場合又は代理人が発明者である場合は、その旨を出願に表示しなければならない。
4. 発明者については、出願人が発明者である場合を除き、名称、国籍及び住所を記載しなければならない。発明者が2人以上である場合には、全員の情報を記載しなければならない。
5. 出願人が発明者でない場合には、出願には、特許を受ける権利を発明者から取得した権原を示す出願人による宣言書を含めなければならない。対応する裏付書類を提出しなければならない。
6. 出願には、通知を受けるための受取人の名称及び手段(ファックス、電報、電子メールアドレス又は私書箱)を含まなければならない。
7. 出願には、発明の明細書、請求項、対応する図面及び要約を添付し、これらは、印刷さ

れたもの1通及びデジタル形式1通で提出する。出願人が希望する場合には、願書のみを印刷様式で、また、残りの書類をデジタル形式で提出することができる。また、法律第33条(a)に規定する出願料の納付証明書を含むものとする。

8. 出願に添付する図面は下記のとおりでなければならない。

(a) 理解のために必要な詳細を得ることができ、スキャン、複写又は印刷によって表示を再現することができるための十分な品質、明瞭さ及び大きさを有するものであること

(b) 番号を付け、15cm×15cmを超えないようにし、文字は含まず、明細書に対応する参照記号のみを含めること

(c) 図面は、無色で影のない背景上に、保護される物品又は製品の写真で構成することができる。これらの目的のために提出される写真は、(a)及び(b)に示された要件を満たさなければならない。

9. 特許協力条約に基づいて行われる出願の処理のために、出願人は、次のことを行わなければならない。

(a) 国際出願及び該当する場合は請求項の補正書のスペイン語翻訳文を提出すること

(b) 本規則第12条の規定に従って、優先権の国名及び日付を表示すること

(c) 国際出願の番号及び日付を表示すること

(d) PCTの章にいう国際段階が処理されたことを明示し、国内段階への移行を要請していることを表示すること

(e) 前述の各段落にいう要件の何れかが欠落している場合、知的財産権登録局は出願人に対して通知し、出願人は通知から2月以内に当該不備を補正しなければならない

## 第6条 代理権

1. 代理人の選任は、出願と同時に又は出願後15就業日以内に提出される委任状により、出願自体において行うことができる。委任状がこの期間内に提出されない場合には、代理人が行った行為は、無効とされる。

2. 出願人が複数である場合には、そのうちの1人を共通の代表者として指名することができる。

3. 委任状は、原本又は認証謄本で提出しなければならない。原本が既に知的財産権登録局に提出されている場合には、原本の所在地が出願に記載されていることを条件として、その簡易な写しを提出することができる。

4. 法律第34条及び民事訴訟法第286条の規定に従って非公式代理人による行為が認められる場合、利害関係人は、コスタリカ人の場合は1月以内に、外国人の場合は3月以内に、非公式代理人が行った行為を追認しなければならない。この期間は何れの場合も出願の提出日から起算される。追認がない場合、当該出願は提出されなかったものとみなされる。利害関係人が自身の名義で行われた行為を追認しなかった場合に、非公式代理人がその結果に対して責任を負うために提出すべき保証は、3,000コロンの金額で国家を被保証者とする保証金によって設定されなければならない。非公式代理人は、当該保証金を出願とともに提出しなければならない。提出しない場合、出願は提出されなかったものとみなされる。

## 第7条 発明の明細書

1. 明細書には、発明の名称を記載し、以下のことを含まなければならない。

- (a) 当該発明が属する又は適用される技術分野を特定すること
  - (b) 出願人に知られている先行技術であって、当該発明の理解、調査及び審査に有用であると考えられるものを記載し、当該技術が記載又は反映されている先行文献及び刊行物を特定すること
  - (c) 技術的課題及び当該発明により提供される解決策を理解できるような用語で発明を記載し、かつ、先行技術に対する発明の利点を説明すること
  - (ch) 該当する場合は、図面を簡単に説明すること
  - (d) 出願人が意図する、発明を実施し又は実行に移すための最良の形態を、必要に応じて実施例及び図面への言及を用いて説明すること
  - (e) 明細書又は発明の性質から明らかでない場合、当該発明の産業上の利用可能性並びに製造及び使用の方法を明確に記載すること
  - (f) 確認できる場合は、一般名称、国際品目又は該当する場合は世界保健機関が定めた医薬品の一般名称の何れに基づき、他国において出願がなされ又は発明が知られているかを記載すること。
2. 明細書は、発明の性質上、別の方法又は順序がより良い理解又はより無駄のない表現を可能にする場合を除き、第1項に示された順序に従って作成されるものとする。

## 第8条 請求項

1. 2以上の請求項がある場合は、連続番号を付すものとする。
2. 請求項に基づく保護すべき主題の定義は、発明の技術的特徴に基づくものでなければならない。請求項には、実施例を記載したり、相対的な又は不正確な用語を使用したりしてはならない。ただし、これらの用語が明細書において正確に定義されている場合は、この限りでない。
3. 発明の性質上、異なる記述が望ましい場合を除き、請求項には、次の事項を記載するものとする。
  - (a) 発明の定義に必要な当該発明の技術的特徴を示す前提部分。これらの特徴は、組み合わされて技術水準の一部を構成する。
  - (b) 「～を特徴とする」、「～によって特徴付けられる」、「改善点は～を含む」その他の類似の表現で始まり、(a)に規定された特徴と合わせて保護を求める技術的特徴を簡潔に記載した特徴部分。
4. 確実に必要な場合を除き、請求項は、発明の技術的特徴に関して、明細書又は図面の引用を基礎としてはならない。特に、「明細書の…の部分に記載されているように」又は「図面の図…に示されているように」等の参照は、避けなければならない。
5. 出願に図面が含まれている場合は、請求項に記載された技術的特徴の後に、図面に示された当該特徴に対する参照番号を続けることができる。これらの参照番号は、括弧内に表示しなければならない。

## 第9条 独立請求項及び従属請求項

1. 請求項は、同一出願に含まれる先行する請求項を参照することなく保護された主題を定義する場合は、独立請求項とみなされる。
2. 請求項が何れかの先行する請求項を包含し又はこれを引用する場合には、従属請求項と

みなされる。従属請求項が2以上の先行する請求項を引用する場合には、多項従属請求項とみなされる。

3. すべての従属請求項は、その前提部分において、その基礎となる請求項の番号を表示しなければならない。また、その特徴部分において、クレームされた追加的な特徴、変形、態様又は選択肢を特定しなければならない。

4. 多項従属請求項は、その基礎となる請求項を択一的に引用することのみができ、他の多項従属請求項の基礎とすることはできない。

5. 従属請求項は、その基礎となる請求項に含まれるすべての特徴及び限定を含むものとして理解され、かつ、解釈されるものとする。多項従属請求項は、その基礎となる請求項に含まれるすべての特徴及び限定を含むものとして理解され、かつ、解釈されるものとする。

6. 従属請求項は、可能な限り基礎となる請求項の直後にグループ化されなければならない。

## 第10条 要約

1. 要約は、関連する書類に含まれる技術情報を効果的に検索するための手段として機能するように作成されなければならない。発明が技術水準に対する新規性として寄与する点に本質的に限定されなければならない。

2. 要約は以下のものを含むものとする。

(a) 明細書、請求項及び図面で開示された内容の概要。要約は、発明が属する技術分野を記載し、技術的課題、発明によるその課題の解決策の本質及び発明の主な用途を明確に理解できるように作成しなければならない。

(b) 該当する場合には、当該発明を最もよく特徴付ける化学式又は図面

3. 要約は、特に、発明の明細書から引用した次の情報を含まなければならない。

(a) 化学製品又は化合物の場合：その識別、合成及び使用又は用途

(b) 化学的方法の場合：その段階又は工程、反応の種類並びに必要な試薬及び条件

(c) 機械、装置又はシステムの場合：その構成及び動作

(ch) 製品又は物品の場合：その製造方法

(d) 混合物の場合：その成分

4. 要約に図面が含まれる場合、要約に記載された各技術的特徴の後に、図面に示された特徴を参照する括弧内の参照番号が付されるものとする。

## 第11条 出願に使用する用語及び記号

1. 特許出願に含まれるすべての書類において、重量及び寸法の単位はメートル法に従って、温度は摂氏で、密度はメートル法で表示する。

2. 熱、エネルギー、光、音及び磁気の表示並びに数式及び電気単位については、国際的慣行の基準及び要件を適用し、化学式については、一般に使用されている記号、原子量及び分子式を使用する。

## 第12条 優先権

1. 法律第6条第2項の規定に基づき、出願には、他国で出願された1又は複数の先の出願に対する優先権を主張する宣言が含まれていなければならない。この場合、知的財産権登録

局は、出願人に対し、通知から3月以内に、当該出願が行われた国の知的財産権庁により認証された先の出願の写しを提出するよう要求する。

2. 第1項に規定する宣言には、次の事項を記載しなければならない。

(a) 先の出願の出願日

(b) 第3項の規定を妨げることなく、先の出願の出願番号

(c) 第4項の規定を妨げることなく、先の出願に付された国際特許分類による記号

(ch) 先の出願が行われた国名

(d) 先の出願が広域出願又は国際出願である場合は、出願をした官庁

3. 第1項に規定する宣言の提出の時に、出願番号が不明である場合には、当該宣言の提出の日から3月以内に通知しなければならない。

4. 第1項に規定する宣言を提出する時においても、先の出願に国際特許分類による記号が付されていない場合には、出願人は、その旨を宣言に記載しなければならない。

5. 出願人は、特許が付与される前は何時でも、第1項に規定する宣言の内容を修正することができる。

6. 知的財産権登録局は、本条に定める要件が満たされていないと認める場合には、出願人が必要な補正を行うことができるよう出願人に通知する。出願人が通知の日から15就業日以内に当該要件を満たさない場合には、第4項に規定する宣言は、提出されなかったものとみなされる。

### 第13条 発明の単一性

1. 発明の単一性を決定するために、たとえ出願が異なるカテゴリーの独立請求項を含む場合であっても、それらの請求項が関連し、同一の一組の発明又は発明の概念の一部を形成していることを条件として、そのような単一性は存在するものとみなされる。以下の組合せに含まれる独立請求項を含む出願では、発明の単一性があるとみなされるが、この一覧は限定的なものではない。

(a) 製品及びその製品を製造するための方法

(b) 方法及びその方法を実施するための装置又は手段

(c) 製品、当該製品を製造する方法及び当該方法を実施するための装置又は手段

2. 同一の出願は、発明の単一性の条件が全体として満たされることを条件として、各独立請求項に対して1又は複数の従属請求項を含むことができる。

### 第14条 出願の取下げ

1. 出願の取下げは、知的財産権登録局に宛てた宣言書により行われるものとする。出願人が2人以上の場合は、出願の取下げは共同で行わなければならない。

2. 出願の取下げが公開前に行われた場合には、出願人は出願料の50パーセントの払戻しを受ける権利を有する。取下げが公開後に行われた場合には、出願人は、納付された手数料の払戻しを受ける権利を有しない。

### 第15条 出願

1. 知的財産権登録局は、次の情報及び書類が含まれる場合に限り、特許出願を受理する。

(a) 出願人及び代理人(いる場合)の名称及び住所

- (b) 法律第 33 条(a)に規定する手数料の全額を納付したことの証明書
  - (c) 発明の明細書及び特許請求の範囲を含む書類
2. 出願が知的財産権登録局に受理されると、提出日、出願番号、出願書類の頁数及び添付書類の数とその種類が記録される。
  3. 法律第 1 条及び第 2 条に規定する要件に明白に違反する、根拠のない出願の場合には、知的財産権登録局は、理由を付した決定により当該出願を直ちに却下し、納付された出願料の 50 パーセントの返還を認める。

#### **第 16 条 方式上の不備**

法律第 9 条第 2 項に要求される補正が行われず又は不備が是正されない場合、あるいは、該当する委任状が提出されない場合、知的財産権登録局は、出願を拒絶し、理由を明示した決定により出願人に通知する。ただし、正当な理由を付して当該期間の延長が請求された場合を除く。出願が拒絶された場合は、納付された手数料の払戻しを受ける権利はない。

#### **第 17 条 出願の公開**

1. 出願が公開手数料の不納付により取り下げられたものとみなされる場合には、知的財産権登録局は、前条に規定する方法により出願を拒絶する。
2. 特許出願を告知する公開通知は、知的財産権登録局によって作成され、以下の情報を含む。
  - (a) 出願人の名称、居所及び住所
  - (b) 代理人がいる場合には、その名称及び住所
  - (c) 発明者の名称及び住所
  - (ch) 国内出願番号
  - (d) 国内出願の出願日
  - (e) 記載されている場合、発明に対応する国際特許分類の 1 又は複数の記号
  - (f) 発明の名称
  - (g) 発明の要約
  - (h) 国内出願が優先権を主張する場合、公開通知には国際出願の国名、国際出願の番号及び出願日を記載し、該当する場合には国際公開の日付及び国際公開番号も記載する。
3. 特許出願の包袋は、就業時間中に知的財産権登録局において情報提供を目的として閲覧することができる。
4. 審査官その他の知的財産権登録局の職員が作成する決定の草案その他の予備的な書類又は内部文書は、情報提供目的で公開される包袋の一部とはみなされない。
5. 出願人の請求により、知的財産権登録局は、出願日から 12 月を超えない範囲で必要な期間、公開を延期する。この請求は、公開が命令される前であれば何時でも提出することができる。

#### **第 18 条 特許付与に対する異議申立**

1. 特許の付与に対する異議申立には、次の事項を含める。
  - (a) 相手方の名称、居所及び住所
  - (b) 代理人がいる場合には、その名称及び住所

- (c) 異議申立の対象となる出願の番号及び出願日並びに当該出願の対象である発明の名称
  - (ch) 異議申立の事実的及び法的根拠
  - (d) 通知又は登録局の登録のための受取人の名称及び受領手段(ファックス, 電報, 電子メールアドレス)の表示
  - (e) 該当する場合は異議申立人の署名であって, 弁護士により適法に認証されたもの
  - (f) 異議申立の理由を裏付ける証拠
  - (g) 異議申立手数料の納付証明書
  - (h) 提出された異議申立趣意書その他の書類の写し一式
2. 代理権に関する第6条の規定は, 該当する場合には, 異議申立について適用する。
  3. 異議申立に添付されるスペイン語以外の言語による裏付書類には, PCT 出願の国際段階において作成されるものを除き, 翻訳文を添付しなければならない。

### 第19条 実体審査

1. 審査官が作成する技術報告書は, この目的のために対応する行政上の指針によって定められる期間内に完成されなければならない。この期間は, 案件の複雑さに応じて, 法律によって定められる最長期間に従い, 審査官と特許庁との間の調整の合意により延長することができる。

技術報告書が提出されると, 知的財産権登録局はそれに対応する決定を下すが, その決定は, 出願が審査のために審査官に提出された日から起算される, 実体審査を完了するための法的に定められた期間を超えることはできない。

2. 出願の実体審査において, 審査中の出願に係る請求項の新規性の全部又は一部を無効にする可能性のある主題が記載され又は請求されている, 先の日付の出願が係属していることが発見された場合には, 知的財産権登録局は, 先の出願が解決されるまで当該出願の審査を停止する。先の日付の出願に基づいて付与された特許の明細書又は請求項に含まれる主題は, その後の出願の新規性を決定する上で, 先行技術の一部とみなされる。

3. 出願人は, 実体審査に対応する手数料の納付証明書を受領するまでは, 何時でも請求項を補正することができる。ただし, 法律第8条第1項の規定は, 遵守される。出願人が手数料の納付を確認した後に一連の請求項の補正を請求する場合は, 出願人は, その請求を正当化しなければならない。また, 出願書類が実体審査官に割り当てられる前にこれを行わなければならない。指示された期限後は, 請求項は, 法律第13条第3項に定められた期間内に, 審査官からの異論に対処するためにのみ補正することができる。

法律第8条第1項に定めるとおり, 不備を補正するために出願又は請求項を補正することにより, 元の発明を拡大することはできない。

出願が分割された場合は, 各分割出願は, 独立した包袋として編成される。出願人は, それらを完成するために必要な複製又は修正された書類並びに各出願に関する出願料の納付証明書を提出しなければならない。

4. 出願が実体審査に入ると, 審査官は, 中米の地峡及びドミニカ共和国の知的財産権庁の特許出願の組織及び審査のマニュアルを使用する。最初の段階において, 審査官は, 法律第6条及び第7条の規定に従って, 発明の単一性, 明瞭性及び十分性を評価する。何らかの不備が認められた場合には, 対応する通知が作成され, 当該通知から1月以内に応答しなければならない。この期間の満了前に, 出願人は, 通知に対する応答を容易にするために, 前記

の通知から 15 就業日間で、実体審査官及び特許庁調整官又は知的財産権登録局が指定する職員との面接を手配することができる。この面接は、任意とする。知的財産権登録局が適当と認める場合には、請求された面接を速やかに調整する。知的財産権登録局が出願人に通知した所見が発明の単一性の欠如に基づくものである場合は、出願人は自己の出願を 2 以上の分割出願に分割することができ、分割出願は独立した包袋として編成される。出願人は、各分割出願を完成させるために必要な複製又は修正された書類を提出しなければならない。また、各分割出願の出願料から原出願に対して納付された手数料の額を控除した額の納付証明書を提出しなければならない。

面接の間に、特許庁職員が記録を作成し、それが手続中の書類の一部となる。

5. 発明の単一性の欠如に基づく拒絶理由に起因する出願の分割の場合、第 3 項第 3 段落は、分割出願の各々に適用される。

6. 実体審査官は、生物多様性法第 78 条の規定を遵守しなければならない。また、技術報告書を発行する前に、法律第 8 条に従って手続を進めるために、係属中の出願がコスタリカ領域内の生物多様性資源及び要素へのアクセスを伴う発明に該当するか否かを決定しなければならない。

7. 発明の単一性、明瞭性及び十分性に関する拒絶理由が克服された場合には、第 2 段階において、審査官は、法律第 2 条に規定された要件、すなわち新規性、進歩性及び産業上の利用可能性を分析する。技術報告書が完成し、提出された出願の拒絶又は部分的許可から成る場合は、当局は、出願人に通知し、出願人の請求により、技術報告書の通知後 15 就業日間で、特許庁の調整により実体審査官又は特許庁により指名された職員との面接が行われる。この面接は任意である。特許庁が適当と認める場合は、請求された面接を速やかに調整する。出願人の支配を超え、かつ、審査官に帰すべき理由により面接を行うことができない場合は、手続は、行政一般法第 259 条の規定に従い、当該手続を妨げる理由が消滅するまで停止される。ただし、この停止は、1 月を超えないことを条件とする。停止が解除された場合は、請求された面接が行われ、対応する手続の継続が命じられる。

面接の間に、特許庁職員が記録を作成し、それが手続中の書類の一部となる。

8. 審査官に対して陳述が行われた場合は、審査官は、第 1 項に記載されている最長期間内に応答しなければならない。最終見解が出された場合は、知的財産権登録局は、書類に含まれている技術報告書及びその他の書類に基づいて、正当に立証された対応する決定を発出する手続をとる。この決定は、法律第 8039 号知的財産権行使のための手続に関する法律第 26 条の規定に従い、取消し及び審判請求の対象となる。

## 第 20 条 特許の実用新案への変更

1. 発明が進歩性要件を満たしていないことを理由として発明特許出願が拒絶された場合は、出願人は、知的財産権登録局の拒絶理由に対する応答のために定められた期間内に、当該出願を実用新案登録出願に変更し、実用新案として処理するよう請求することができる（該当する場合）。

2. 発明特許出願の実用新案登録出願への変更は、出願人に対し、発明特許出願について納付した出願料の返還を受ける権利を与えるものではない。

## 第 21 条 特許出願に関する情報

1. 法律第 14 条の規定に従って出願人が知的財産権登録局に提供しなければならない情報及び書類は、請求の通知の日から 2 月以内に提出しなければならない。
2. 知的財産権登録局は、第 1 項で言及された情報及び書類のスペイン語への翻訳文を要求することができる。

## 第 22 条 特許の付与

1. 特許を付与する旨の決定は、少なくとも次の事項を含まなければならない。
  - (a) 知的財産権登録局の名称
  - (b) 特許番号
  - (c) 特許出願の番号及び出願日
  - (ch) 当該発明に対応する国際特許分類の記号
  - (d) 特許所有者の名称、居所及び住所
  - (e) 発明者の名称及び住所
  - (f) 代理人がいる場合には、その名称及び住所
  - (g) 発明の名称
  - (h) 保護期間
  - (i) 承認された特許請求の範囲
  - (j) 関連する図面
2. 決定には、明細書及び要約が添付される。
3. 利害関係人は、上記決定の要約を官報に掲載するものとする。
4. 特許証は、知的財産権登録局長又は局長がその権限を委任した職員が署名し、特許付与決定の写し及び特許書類の写しを含むものとする。

## 第 22 条の 2 特許存続期間の補償申請

特許存続期間を補償するための申請は、次の事項を含まなければならない。

- (a) 特許所有者の名称及びその他の資格、並びに代理人がある場合には当該代理人の名称及びその他の資格
- (b) 出願番号
- (c) 付与番号
- (d) 出願日
- (e) 出願が公開された日及びそれに対する異議申立の有無
- (f) 通知を受領する場所又は手段

## 第 23 条 保健省との連携

法律第 16 条第 4 項の遵守を支援するため、知的財産権登録局は、情報が既に公開された出願のものであることを条件として、関連性があるとみなされる手動及び技術的な手段を用いて、保健省及び他の管轄当局が特許データベースに含まれる情報にアクセスすることを許可することができる。

## 第 24 条 特許の放棄

1. 特許所有者は、知的財産権登録局に提出する宣言書により、1 又は複数の特許請求項又は特許全体を何時でも放棄することができる。特許所有者が 2 人以上である場合は、特許の放棄は、特許所有者間で別段の合意がない限り、共同で行わなければならない。知的財産権登録局に提出する特許の放棄宣言書には、次の事項を含めなければならない。

(a) 特許所有者の名称及び住所

(b) 特許番号

(c) 発明の名称

(ch) 権利放棄の範囲の表示。当該権利放棄が特許全体を対象とするものであるか又は当該特許の請求項の 1 若しくは複数のみを対象とするものであるかを具体的に示し、後者の場合には、権利放棄される請求項の請求項番号を記載する。

2. 権利放棄は、第 4 項の規定の適用を妨げることなく、公告日から効力を生ずる。

3. 知的財産権登録局は、権利放棄の事実を記録し、かつ、権利放棄を行った者に対し、その旨を官報に公告するよう命ずる。特許の権利放棄を公告する官報には、第 1 項(a)、(b)、(c)及び(ch)に規定する情報を含めるものとし、また、知的財産権登録局に対する権利放棄の宣言書の提出の日を記載する。

4. 放棄される特許が強制ライセンスの対象である場合には、その放棄は、当該放棄を正当化する事情があると知的財産権登録局が認める場合を除き、実施権者の当該放棄に同意する宣言書を提出したときにのみ認められる。

## 第 25 条 産業上の実施の開始

1. 特許所有者が 2 以上の者である場合は、特許所有者間で別段の合意がある場合を除き、何れの者も、他の者の事前の同意を必要とすることなく、国内においてその発明を実施することができる。

2. 法律第 18 条の適用上、特許がその実施のために衛生登録の取得を必要とする製品又は方法を対象としており、かつ、それらが国内で商業化されていない場合は、次のことを条件として、産業上の不実施とはみなされない。

(a) 衛生登録が原産国において取得されていないこと又は

(b) 国内で衛生登録が申請され、かつ、管轄当局により手続中であること

## 第 26 条 輸入許可

1. 法律第 18 条第 3 項に規定される輸入許可申請は、経済産業省外国貿易局に提出し、次の事項を含まなければならない。

(a) 申請者の名称、住所及び郵便宛先

(b) 輸入される製品を保護する特許番号

(c) 申請者が特に輸入を希望する製品の種類及び量又は数量の正確な表示

(ch) 申請を正当化する法律上及び事実上の根拠。特に、未充足の需要を指摘し、該当する場合には保護対象製品の輸入により需要を満たす国内の地域を特定すること

2. 輸入許可の申請は、特許所有者及び知的財産権登録局に登録されている実施権者に通知されるものとし、これらの者は、通知の日から 1 月以内に意見を提出することができる。

3. 輸入許可を付与する決定は、該当する場合には、許可された輸入品の量又は数量、輸入

が許可される期間及び輸入が仕向けられる地域を明記する。当該決定は、事案の状況に照らして必要である又は正当化されるその他の制限又は条件を、許可された輸入品に関して定めることができる。

4. 輸入許可を付与する決定の写しは、知的財産権登録局に送付される。

#### **第 27 条 特許の移転、所有者の名義変更及び特許ライセンス**

1. 特許出願又は付与された特許に係るすべての特許ライセンス、移転又は所有者の名義変更は、書面により記録され、知的財産権登録局に登録される。知的財産権登録局は、公開された出願又は付与された特許の場合は、特許の移転、特許ライセンス又は所有者の名義変更を官報に掲載するよう命じなければならない。移転、ライセンス又は所有者の名義変更は、登録された後に限り、第三者に対して法的効力を有する。

2. すべての移転、所有者の名義変更及び特許ライセンスには、当該申請を裏付ける書類を添付しなければならない。

3. 特許の出願人又は所有者が 2 人以上である場合には、それぞれの者は、別個にその権利又は持分を移転することができる。ただし、特許に関するライセンス契約の締結は、出願人又は所有者の間で別段の合意がある場合を除き、共同して行わなければならない。

4. 別段の定めがない場合には、ライセンス契約は、次の規則に従うものとする。

(a) ライセンスは、実施許諾者が当該特許に基づいて実施する権利を有するすべての行為に対し、国内全域において、かつ、当該発明の如何なる適用に関しても、期限を定めずに及ぶものとする。

(b) 実施権者は、ライセンスを移転し又はサブライセンスを付与してはならない。

5. 移転、ライセンス又は所有者の名義変更を告知する官報に公告される通知には、次の事項を記載する。

(a) 譲渡人、実施許諾者又は特許所有者の名称、居所及び住所

(b) 取得者、実施権者又は新特許所有者の名称、居所及び住所

(c) 特許番号又は特許出願番号

(ch) 特許付与日又は特許出願日

(d) 発明の名称

(e) 移転、ライセンス又は名義変更が行われた行為又は契約の日付及び性質

(f) 移転又はライセンスの範囲又は程度に関する制限又は特別な条件

#### **第 28 条 産業上の実施のための強制ライセンス**

1. 特許発明の産業上の実施に関する強制ライセンスの申請には、次の事項を含めなければならない。

(a) 申請者の名称、居所及び住所

(b) ライセンスが請求される特許番号

(c) 申請を正当化する法律上及び事実上の根拠並びに関連する理由及び状況

(ch) 申請者が特許発明を産業上実施する能力を有することの証明。ただし、この能力は、強制ライセンスの申請者が第三者との間で締結した合意又は契約であって、当該第三者が当該産業上の実施を行うために必要な技術を申請者に移転することにより生ずると解釈される。

- (d) 強制ライセンスの申請者が以前に特許所有者から契約によるライセンスを求めたが、合理的な条件及び期間内にライセンスを取得することができなかったことの証明
2. (ch)に言及された証明は、申請時に提供することができ、申請日から3月以内に提出することもできる。利害関係人の請求があったときは、知的財産権登録局は適切にこの期間を延長することができ、前記の証明が所定の期間内に提出されない場合は、申請は却下される。
  3. 強制ライセンスの申請は、特許所有者及び知的財産権登録局に登録されている実施権者に通知されるものとし、これらの者は、通知の日から30就業日以内に意見書を提出することができる。意見書の提出期間は、正当な理由がある場合には、利害関係人の請求により、知的財産権登録局が適切に延長することができる。
  4. 知的財産権登録局は、何れかの利害関係人の要請により又は問題をより良く解決するために適当と認める場合には職権により、強制ライセンスの付与の手続におけるすべての利害関係人を聴聞に招集することができる。この聴聞においては、ライセンスの付与の全部又は一部の側面に関して当事者間で合意に達するための試みが行われる。強制ライセンスを付与する決定は、聴聞において合意に達した事項を含むものとし、技術移転法及び技術移転契約に関する既存の規制に準拠するものとする。
  5. 強制ライセンスの取消し及び変更は、適用される範囲内で、強制ライセンスの付与のために定められた手続に従う。
  6. 強制ライセンスの受益者は、知的財産権登録局に宛てた宣言書により強制ライセンスを放棄することができる。知的財産権登録局は、当該放棄を登録し、特許所有者及びライセンス手続の他の当事者に通知する。当該放棄は、知的財産権登録局が当該宣言書を受領した日に効力を生ずる。

## 第29条 期間満了

知的財産権登録局長は、職権により特許の満了を宣言し、関連する通知を官報に公告する。この公告は、登録番号、特許の名称及び満了日のみを記載した一覧を通じて行うことができ、官報での公告は、満了宣言から6月以内に行わなければならない。

## 第30条 従属特許の場合の強制ライセンス

1. 従属特許の場合の強制ライセンスの申請は、該当する場合、本規則第28条の規定に従わなければならない。
2. 申請者は、自己が保有する特許であってその産業上の実施に強制ライセンスの付与を必要とする特許又は複数の特許の番号を申請に記載する。
3. 知的財産権登録局は、請求されたライセンスを付与する必要があるか否かを決定するために当該特許を審査する。ライセンスを付与する決定においては、次の事項を定める。
  - (a) ライセンスの範囲。特に、ライセンスの対象となる請求項及びライセンスが付与される行為を明記する。
  - (b) 実施権者が支払う金額及び条件。この支払は、付与されたライセンスの範囲及びライセンスの対象となる発明の実施の程度に基づいて決定される。
  - (c) 当該特許により保護される発明の最善の実施のために知的財産権登録局が適当と認めるその他の条件及び制限

### 第 31 条 公益事業のライセンス

1. 法律第 20 条に従って特許発明の実施を許可する行政命令は、次の事項を定めなければならない。

- (a) 当該特許発明の実施を許可される主体
  - (b) 当該許可を正当化する公益上の理由
  - (c) 許可された実施の範囲及び程度。特に、許可が付与される期間及び特許発明に関して行うことができる行為を明記する。
  - (ch) 特許所有者又は当該特許の排他的実施権者に対してなされるべき支払の金額及び条件。この支払は、許可の対象となる発明の実施の程度に基づいて決定される。
  - (d) 行政府が当該発明の実施に関して設定することが適当と認めるその他の条件及び制限
2. 該当する場合は、第 28 条第 3 項が公益事業ライセンスに適用される。ただし、緊急事態のために特許製品を直ちに配置することが急務である場合は、許可が付与されるためには、そこにいう手続が完了している必要はない。

### 第 32 条 無効

法律第 21 条に示す無効事由が、一部の請求項又はある請求項の一部にのみ適用される場合は、無効は、該当する請求項又は請求項の該当部分に関してのみ宣言される。

### 第 33 条 包袋の閲覧及び決定の通知

特許出願書類は、公開前に取り下げられたものを含めた未公開の出願を除き、公衆の閲覧に供されるものとする。知的財産権登録局が出した決定は、法律及び本規則に定められた規定に従って、利害関係人に通知される。

### 第3章 実用新案

#### 第34条 発明に関する規定の準用

1. 発明の特許に関する本規則の規定は、適宜、実用新案に準用する。
2. 実用新案については、それぞれの国際分類を適用する。

#### 第34条の2 実用新案登録の存続期間

実用新案登録の存続期間は、知的財産権登録局への出願日から起算する。

## 第4章 意匠

### 第35条 発明に関する規定の準用

発明の特許に関する本規則の規定は、この章の規定を害することなく、適宜、意匠に準用する。

### 第36条 登録出願の内容

1. 意匠登録出願は知的財産権登録局宛に、次の事項を含まなければならない。
  - (a) 出願人の名称、居所及び住所
  - (b) 代理人がいる場合には、その名称及び住所
  - (c) 意匠の創作者が出願人でない場合には、意匠の創作者の名称及び住所
  - (ch) 意匠登録の願書
  - (d) 意匠が適用される物品又は製品の種類又は属の正確な表示
  - (e) 当該物品又は製品が属する分類の区分
2. 出願には下記のことを添付しなければならない。
  - (a) 分類の1つの区分のみが対象とされる場合には、意匠の図面5部。対象とされる追加の区分ごとに追加の図面1部を提出しなければならない。
  - (b) 100語を超えない意匠の説明
  - (c) 対象となる区分の数に応じた所定の出願料の納付証明書

### 第37条 出願の単一性

1. 各出願は、1つの意匠のみを対象とするものとするが、同一の意匠は、分類の1又は複数の区分に含まれる異なる物品又は製品への適用のために登録することができる。
2. わずかな細部のみが異なり、かつ、一組の又は一連の物品の異なる部品又は要素に適用され、一緒に使用されることを意図したものは、同一の意匠とみなす。

### 第38条 意匠の図面の要件

1. 意匠のすべての図面は、そのすべての詳細を認識することができ、かつ、複写及び印刷によって表示を再現することができるように十分な品質、明瞭性及び寸法を有していなければならない。
2. 意匠の図面は、15cm×15cmを超えないものとする。
3. 意匠の図面は、当該意匠を組み込んだ物品又は製品の工業用写真であって、影のない無地の背景に表示されたものとすることができる。これらの目的のために提出される写真は、第1項及び第2項に定める要件を満たさなければならない。
4. 同一の物品又は製品は、異なる角度から表示することができ、同一の図面若しくは写真又は別個の表示に表示することができる。後者の場合には、第36条第2項(a)の規定が各表示に適用される。
5. 一組の又は一連の物品の異なる部品又は要素に適用される意匠又はひな形の場合には、第36条第2項(a)の規定は、各部品又は要素の図面又は写真に適用される。

### 第 39 条 出願

1. 知的財産権登録局は、少なくとも次の情報及び書類が含まれていない場合には、意匠登録出願を受理しない。

- (a) 出願人又は該当する場合は代理人の名称及び住所
- (b) 意匠が適用される物品又は製品の種類又は区分の表示
- (c) 所定の出願料の納付証明書
- (ch) 意匠の図面

2. 知的財産権登録局は、出願を受理したときは、出願日、出願番号、出願書類及び添付書類を構成する頁数並びに添付書類の種類を記録する。

### 第 40 条 出願の審査

知的財産権登録局が出願に関して修正又は不備の補正を要求する場合は、出願人は、30 就業日以内にその要求に応じなければならない。期限内に応じなかった場合は、出願は拒絶される。

#### 第 40 条の 2 出願の実体審査

1. 法律第 26 条の規定に従い、意匠は、知的財産権登録局への出願日前又は該当する場合は優先権を主張する出願の出願日前に、手段の如何を問わず世界の何れの場所においても公に開示されていない場合には、新規であるとみなされる。

2. 意匠は、その外観が創作者の独自の創作努力に由来するものであり、かつ、既に知られているひな形又は図面の色彩又は形状に新たな変更を加えたものでない限り、独創的なものとする。

3. 意匠は、他の者が創作した意匠の複製でない又はその意匠に由来しない場合には、独立のものとしてされる。

### 第 41 条 出願の公開

登録出願を告知する官報に公開される通知は、次の事項を含まなければならない。

- (a) 出願人の名称、居所及び住所
- (b) 代理人がいる場合には、その名称及び住所
- (c) 意匠又はひな形の創作者の名称及び住所
- (ch) 出願番号
- (d) 出願日
- (e) 意匠又はひな形が適用される物品又は製品の名称
- (f) 当該物品又は製品が属する分類の区分
- (g) 意匠若しくはひな形の複製又は第 37 条第 5 項に規定する場合における各ひな形の複製

### 第 42 条 登録に対する異議申立

意匠登録に対して提出される異議申立には、第 18 条の規定が適用される範囲で準用される。

### 第 43 条 意匠の登録

1. 官報に公告される意匠登録の通知は，次の事項を含まなければならない。
  - (a) 登録番号及び登録日
  - (b) 保護期間
  - (c) 意匠が登録されている物品又は製品の名称
  - (ch) 当該物品又は製品が属する分類の区分
  - (d) 登録意匠の所有者，創作者及び該当する場合には代理人の名称，居所及び住所及び
  - (e) 登録意匠の複製
2. 意匠登録証には，付与の決定の写し及び意匠の複製を含める。登録証には，次の事項を記載する。
  - (a) 知的財産権登録局の名称
  - (b) 登録番号及び登録日
  - (c) 登録決定の登録番号及びその決定の日付
  - (ch) 所有者の名称，住所及び郵便宛先
  - (d) 登録出願の出願番号及び出願日
  - (e) 登録意匠の複製

### 第 44 条 意匠の登録及び登録の存続期間

1. 意匠の登録簿への登録は，第 43 条第 1 項に示す情報，出願番号及び出願日を含み，登録意匠の複製を添付する。
2. 意匠の登録の存続期間は，登録の付与の日から起算する。

### 第 45 条 意匠の移転及びライセンス

登録意匠に関する権利の移転及びライセンスには，第 27 条の規定が適用される範囲で準用される。

## 第6章 手数料

### 第46条 特許に関する手数料

1. 登録及び特許証の交付に係る手数料の500米ドルの納付は、法律第8632号の施行後に提出された出願に対してのみ行うものとする。
2. 特許の効力を維持するための年金は、前納しなければならない。登録及び登録証の交付のために納付すべき手数料は、第1年目の年金の納付を免除する。出願から特許付与日までに納付すべき第2年目以降の年金は、付与日から最長2月の期間内に納付しなければならない。各年金の納付期日は、出願日の応答日に始まる月の末日とする。前項に定める期限内に納付が行われない場合は、法律第33条(g)に定める割増金の納付と同時に行われる年金の納付について6月の追納期間が与えられる。年金の納付が特許登録において記録され、かつ、適正に文書化されるように、年金の納付証明書が知的財産権登録局に提出されなければならない。年金の納付は、特許登録の欄外に記載され、各記載は、納付額及び納付が相当する期間及び受領日を示す。権利放棄、期間満了又は無効宣言の場合は、前納された手数料又は年金の還付を受ける権利はない。
3. 法律第33条(f)に規定する手数料を適時に納付しない場合には、次の手続を適用する。
  - (a) 知的財産権登録局長は、納付義務のある金額を証明し、当該金額に対応する書類を国家登録局の法務局に送付する。法務局は、当該金額の徴収を開始する。局長は、法律第33条の2第3項に規定する通知が行われた後、納付義務のある金額を確認し、当該金額に対応する文書を国家登録局の法務局に送付する。法務局は、当該金額を徴収する。
  - (b) 特許の欄外の注には、不払いを記載するものとし、その結果、当該注の記載中は、ライセンスの処理、移転その他の手続が不可能となる。
4. 法律第33条に規定される、出願料の30%の納付を正当化する宣誓供述書は、適切に認証された私文書又は公正証書によって作成することができる。

### 第47条 実用新案に関する手数料

実用新案に関する手数料は、次のとおりとする。

- (a) 出願(手続、方式審査、登録及び登録証の交付を含む) : 75.00 米ドル
- (b) 各分割出願(手数料を含む) : 75.00 米ドル
- (c) 異議申立(手数料を含む) : 30.00 米ドル
- (ch) 次のものに対応する年金
  - 2年目 : 30.00 米ドル
  - 3年目 : 40.00 米ドル
  - 4年目 : 50.00 米ドル
  - 5年目 : 70.00 米ドル
- (d) 追納期間内の納付に対する割増金 : 該当する年金の30%

### 第48条 意匠に関する手数料

意匠に関する手数料は、次のとおりとする。

- (a) 出願(対象となる区分1つにつき) : 75.00 米ドル
- (b) 異議申立 : 30.00 米ドル

(c) 次のものに対応する年金

2年目：30.00 米ドル

3年目：40.00 米ドル

4年目：55.00 米ドル

5年目：70.00 米ドル

(ch) 追納期間内の納付に対する割増金：該当する年金の30%

#### **第49条 手数料の納付方法**

法律第33条の規定により、前記の手数料は、国家登録局の印紙をもって又は国家登録局行政委員会が設置する出納係窓口において納付しなければならない。

#### **第50条 公布により有効**

1983年12月12日、サン・ホセの共和国大統領府において。