

第5章 国内移行期間の延長

1. 改正の必要性

(1) 国内移行期間の延長

特許協力条約（Patent Cooperation Treaty：PCT）は、締約国のいずれかの官庁（又はWIPOに設置された国際事務局）に複数国を指定して国際出願をすることにより、その出願日から各指定国における正規の国内出願の効果を担保するものである。

PCTにおいては、出願後、国内段階へ移行するためには、出願人は指定官庁・選択官庁に対し、所定の期間内に国内手数料の支払い、外国語書面の翻訳文の提出等を行わなければならない（PCT第22条・第39条）。

この国内段階に移行するための期間は、PCT第2条(xi)の優先日（国際出願日と認められた日又はパリ条約に基づく優先権主張を伴う場合は、その主張の基礎となる出願の日）から20ヶ月と定められている。また、国際予備審査の請求があった国際出願については、その期間が10ヶ月延長され、優先日から30ヶ月と定められている。

このような制度の下で、PCTを利用する出願人は、国内移行するか否かの判断に要する期間として20ヶ月ではなく30ヶ月の期間を得る目的で、国際予備審査の請求する事態が少なからず発生していた。一方、PCTにおいては、過去10年間の出願件数が毎年10%を超える伸び率で増加しており、この出願の処理とあいまって、我が国特許庁、欧州特許庁及び米国特許商標庁（以下「三極特許庁」という。）においては、予備審査報告の作成負担の増大という問題を抱えていた。

そこで、国内移行期間の30ヶ月を得ることを目的とした国際予備審査請求の抑制を図るため、PCT第22条に規定する国内移行期間の20ヶ月を30ヶ月とす

る改正が提案され、第30回PCT同盟総会において採択された。この改正は2002年4月以降、各国における制度改正を経て実施されることとなった。

これを踏まえ、我が国においても、国内移行期間を一律30ヶ月とするものである。

(2) 翻訳文提出期間の猶予

PCTの出願実務において、出願人は国際出願日をなるべく早い期日に得るよう最初の国際出願は早急に行う一方、各指定国の国内段階に移行するための判断については、特許権取得の可能性、事業化の可能性を含めて慎重に行うため、多くの出願の場合、この最終的な判断が国内移行期限の間近になるということが少なくない。

この場合、国内出願の際に提出が必要となる翻訳文の作成期間が圧迫されることになり、代理人の負担が増大するとともに、品質の劣悪な翻訳文が提出される要因となっている。このような翻訳文は、審査効率を著しく低下させるもので、特許庁の審査処理の遅延の一因となる一方、公開情報として頒布されても却って技術内容の把握等に支障をきたすこととなる。こうした実情を踏まえ、翻訳文の提出に猶予を与える改正を行う必要がある。

また、PCT第22条(3)及び第39条(1)(b)では、国内法令が条約の規定より遅い期間を定めることを許容している。これに基づき、欧州、米国等においては、追加の手数料の支払を条件に国内移行期限より遅い翻訳文の提出を認めている。

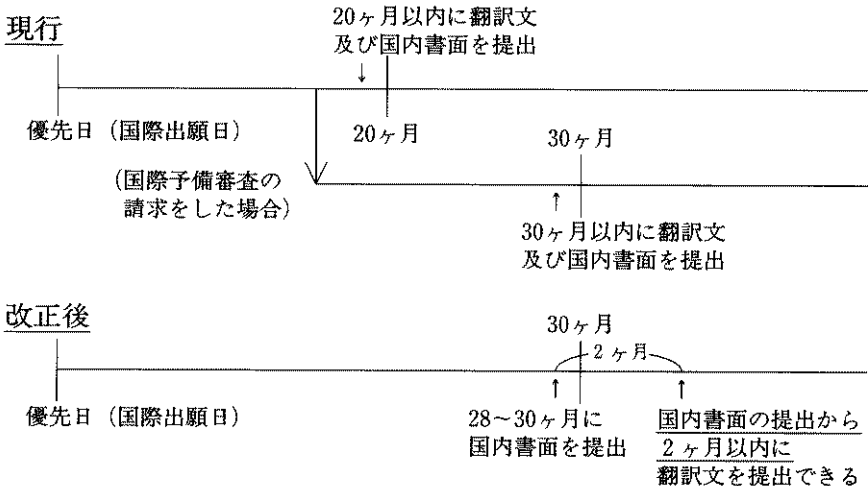
2. 改正の概要

産業構造審議会知的財産政策部会報告書において示された考え方に沿って、今回の改正法では、以下のような改正を行った。

- ① 国際特許出願の国内移行の期間について、国際予備審査請求の有無にかかわらず優先日から2年6ヶ月とする。

- ② 日本を指定国・選択国とするPCT外国語出願について、出願人が国内移行をすることを決めた後、すなわち、国内書面提出期間（2年6ヶ月）の満了前2ヶ月から満了の日までの間に国内書面を提出した外国語特許出願に限り、当該書面の提出の日から2ヶ月以内に、当該翻訳文を提出することができるように改正する。

*外国語書面出願（特許法第36条の2）における、翻訳文の提出について出願日から2ヶ月の猶予期間が与えられており、当該出願における翻訳文の質の向上に寄与している。この期間について、特に期間が短いとの強い懸念がないことに鑑み、猶予期間は2ヶ月とすることとした。



3. 特許法の改正条文の解説

(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)

第一百八十四条の四 外国語でされた国際特許出願（以下「外国語特許出願」という。）の出願人は、条約第二条(xi)の優先日（以下「優先日」

という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。

2 (略)

3 国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。次項において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。

4～5 (略)

本条は、PCTに基づく外国語でされた国際特許出願について、翻訳文を求めることを明確にするとともに提出された翻訳文の取扱いについて規定したものである。

第1項は、翻訳文を提出する期限及び提出すべき翻訳文の対象を規定するものである。

改正前の制度においては、PCT第3条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語の翻訳文を提出できる期間は、優先日から1年8ヶ月(20ヶ月)、又は所定の期間内に国際予備審査の請求をし、かつ、日本国を選択国として選択した場合には、優先日から2年6ヶ月(30ヶ月)と規定されていた。

このような規定の下で、国内移行の判断に要する期間として2年6ヶ月を得

るために、あえて国際予備審査の請求するという事態が生じていた。こうした事態に対処するため、外国語特許出願については、PCT第3条(2)に規定する明細書、請求の範囲等の翻訳文の提出期間、すなわち、国内書面提出期間は、国際予備審査の請求の有無にかかわらず、一律に2年6ヶ月と規定することとした。

また第1項は、改正前の制度においては、翻訳文の提出期間は、国内移行の判断のための期間と同一の期間とされていた。このため、外国語特許出願についての国内移行決定の時期が遅い場合は、その翻訳文の作成の期間を圧迫することとなり、翻訳文の質の低下が生じていた。

そこで、これに対処するため、第1項ただし書において、国内書面提出期間の満了前2ヶ月から満了の日までの間に特許法第184条の5第1項に規定する書面を提出した外国語特許出願にあつては、当該書面の提出の日から2ヶ月以内に、当該翻訳文を提出することができる旨を規定し、当該期間を「翻訳文提出特例期間」と定義した。なお、当該書面の提出と同日又はそれ以前に翻訳文が提出された外国語特許出願については、ただし書は適用されない。

また、国内移行期間(30ヶ月)を単に延長することも考えられたが、出願人の国内移行の判断時期が後ろ倒しされるだけで、翻訳文の質の向上につながらないおそれがある。したがって、国内移行する判断を出願人にさせた上で、翻訳文の提出期間が与えられることとした。

第3項は、第1項ただし書の外国語特許出願については、翻訳文提出特例期間内に第1項に規定する明細書の翻訳文及び第1項又は第2項に規定する請求の範囲の翻訳文の提出がなかったときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなすものと規定した。

外国語特許出願の国内処理基準時については、翻訳文提出特例期間の満了する時又は当該期間内に出願審査の請求をした時となる。

(書面の提出及び補正命令)

第百八十四条の五 (略)

2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。

一～三 (略)

四 前条第一項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間(前条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)内に提出しないとき。

五 (略)

3 (略)

本条は、国際特許出願の出願人が国内書面提出期間内に出願人の氏名等を記載した書面の提出及びその書面が提出されない場合の取扱いを規定したものである。

第2項において、第184条の4第1項の改正に伴い、第4号に規定する要約の翻訳文の提出期間について同条第1項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間内とする旨を規定した。

(国内公表等)

第百八十四条の九 特許庁長官は、第百八十四条の四第一項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては、出願審査の請求の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。

2～7 (略)

本条は、外国語特許出願の翻訳文の国内公表等を規定したものである。

第1項において、第184条の4第1項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間の経過後に国内公表すると規定した。

(出願審査の請求の時期の制限)

第百八十四条の十七 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。

本条は、国際特許出願について、出願審査の請求の時期の制限を規定したものである。

国際特許出願の出願人以外の者が、出願審査の請求をする場合、第184条の4第1項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間の経過後でなければならない旨を規定した。

【関連する改正事項】

実用新案法についても、特許法と同様の改正を行った。

◆**実用新案法第48条の4** (外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)

◆**実用新案法第48条の5** (書面の提出及び補正命令等)