

## 第2章 外国語書面出願制度

### I. 従来 of 制度と改正の背景

#### 1. 従来 of 制度とその問題点

従来の特許法においては、特許出願にあたっては願書を提出するとともに、願書には明細書、必要な図面及び要約書を添付しなければならない（第36条第2項）、これらの書類は日本語により作成しなければならないとされていた。

このため、従来、外国人が我が国に特許出願を行う場合は、通常、外国語により行った第一国出願に基づきパリ優先権を主張し、願書に日本語に翻訳した明細書等を添付することにより行っていた。

しかし、従来の特許法においては、イ)パリ優先権が主張できる1年の期間が切れる直前に特許出願をせざるを得ない場合には、短期間に翻訳文を作成する必要が生じることに加え、ロ)願書に最初に添付した明細書又は図面(すなわち外国語を日本語に翻訳した出願当初の明細書又は図面)に記載されていない事項を出願後に補正により追加することは認められないため(旧第17条第2項)、外国語を日本語に翻訳する過程で誤訳があった場合には、外国語による記載内容をもとにその誤訳を訂正することができないなど、発明の適切な保護が図れない場合があった。

#### (参考) 誤訳の訂正が認められなかった例

我が国において誤訳の訂正が認められなかった代表的な例としては、イ)第一国出願の明細書(優先権証明書)に「ホウ素(boron)」と記載されていたことを根拠として、明細書中の「臭素(bromine)」という記載を「ホウ素」と補正しようとしたところ、そのような補正は発明の要旨を変更するものであるとして認められなかった例(東高判昭和58年3月24日・昭和56年(行

ケ) 第82号)、ロ)第一国出願の明細書(優先権証明書)に「ポリビニルアセタール(polyvinyl acetal)」と記載されていたことを根拠に、明細書中の「ポリ酢酸ビニル(polyvinyl acetat)」という記載を「ポリビニルアセタール」に補正しようとしたところ、そのような補正は発明の要旨を変更するものであるとして補正が認められなかった例(東高判昭和53年6月27日・昭和52年(行ケ)第46号)が挙げられる。

## 2. 日米特許庁合意と工業所有権審議会答申

こうした我が国の制度について、特に関心を有し、その改善を要望してきたのは米国であった。米国においては既に日本語による特許出願が認められているのに対し、米国から我が国にされた特許出願については誤訳の訂正が認められないため、十分な保護が得られなかったケースが生じていた。こうした問題認識の下に、米国は、我が国においても英語による特許出願を認めるべきとの主張を行ってきた。

このため、日米包括協議の場において、両国の特許制度改善に向けた協議が進められた結果、平成6年1月には、我が国が英語による特許出願制度を導入する一方、米国が特許期間を最初の出願の日から20年に改正することにより、出願日から長期間にわたり特許権が存続することがないようにシーリングを設けることで合意がなされた。

### (参考) 平成6年1月の「日米両長官における共通の了解」

#### [日本側措置]

- (1) 平成7年7月1日までに、日本特許庁は、出願から2月以内に翻訳文が提出されることを条件に、英語による出願を受け付けるべく、準備を進める。
- (2) 特許付与前においては、最初の実体審査の通知に対する応答期間(第1回目の拒絶理由通知に対する応答期間)まで、翻訳誤りの訂正を認め

る。

- (3) 特許付与後の翻訳誤りの訂正は、実質的に保護範囲を拡張しないものに限って認める。

[米国側措置]

- (1) 本年6月1日までに、米国特許商標庁は、特許期間は「特許付与の日から17年」から「最初の出願の日から20年」に変更するための改正法案を提出し、成立及び実施に向け最大限努力する。
- (2) 上記法案は制定の日から6月後に施行し、施行後に米国でなされるすべての出願に適用される。
- (3) 施行後になされるすべての継続出願(一部継続出願、分割出願を含む。)についても、援用される出願のうち最先のもの出願日を特許期間の起算日とする。

審議会答申では、こうした我が国の制度の問題点や日米間の合意等を踏まえ、英語による特許出願を認めるための制度改正が必要とされた。

なお、外国語による特許出願の受理は、WIPO 特許ハーモナイゼーション条約案第8条にも規定されているところであるが、今回の改正においては、外国から我が国への特許出願の大半を占める英語による特許出願だけを認めることとし、その他の言語による出願については、WIPO 特許ハーモナイゼーション条約の交渉状況等に応じて今後検討することが適当であると答申されている。

(補説) 実用新案法において英語による出願を認めなかった理由

審議会答申では、以下の理由から、実用新案制度においては英語による出願を認める必要はないとされた。このため、今回、実用新案法において英語出願を認める改正は行わなかった。

- ① 我が国において外国人出願の占める割合(平成4年の出願ベース)をみても、特許出願の場合は全出願件数371,894件のうち外国人出願は

33,875件(9.1%)であるのに対し、実用新案登録出願の場合は全出願件数94,601件のうち外国人出願は1,284件(1.3%)にすぎず、英語出願を認めるニーズに乏しいこと。

- ② 国際的にみても、WIPO 特許ハーモナイゼーション条約交渉の場等において、実用新案登録出願に対し英語による出願を認めるべきといった議論は出ていないこと。
- ③ 今回の改正は、日本語による特許出願を認めている米国からの要望等に応じて、英語による特許出願を認めることとしたものであること。

## II. 改正の概要

審議会答申において示された考え方に沿って、今回の改正において導入された外国語書面出願制度の概要は、以下のとおりである。

- ① 日本語による願書に外国語書面及び外国語要約書面を添付した特許出願を受理するとともに、出願の日から2月以内に翻訳文の提出を義務づけることとした。
- ② 翻訳文を願書に添付して提出した明細書又は図面等とみなし、審査及び特許権等の対象とした。
- ③ 出願公告決定の謄本の送達前においては、最初の拒絶理由通知に対する応答期間の終了までは、誤訳の訂正を含めいつでも明細書又は図面について補正ができることとした。
- ④ 明細書等に外国語書面に記載されていない事項が記載されている場合を拒絶、異議又は無効理由とした。
- ⑤ 翻訳文に記載されていない事項を追加する補正は拒絶理由とするが、誤訳訂正書を提出してする場合の補正は外国語書面に記載された事項の範囲内において認めることとした。
- ⑥ 特許後（出願公告決定の謄本の送達後も同じ）は、特許請求の範囲を实

質的に拡張又は変更しないこと等を条件として、誤訳の訂正を認めることとした。

- ⑦ PCTに基づく外国語特許出願についても、誤訳の訂正を目的とした補正及び特許後の誤訳の訂正を認めることとした。

### III. 特許法の改正条文の解説

今回の改正では、特許法において外国語書面出願制度の導入のための大幅な改正が行われるとともに、特許協力条約（PCT）に基づく外国語特許出願についても誤訳の訂正を認める等の改正が行われた。このため、以下に主要な改正事項及びそれに関連する改正事項について解説する。

#### 1. 外国語書面による特許出願と翻訳文の提出等

第三十六条の二 特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書に記載すべきものとされる事項を通商産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの（以下「外国語書面」という。）並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面（以下「外国語要約書面」という。）を願書に添付することができる。

2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願（以下「外国語書面出願」という。）の出願人は、その特許出願の日から二月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。

3 前項に規定する期間内に外国語書面（図面を除く。）の同項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、取り上げられたものとみなす。

4 第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。

本条は、外国語書面等による特許出願（以下「外国語書面出願」という。）の受理及び翻訳文の提出等について規定したものである。

第1項は、外国語書面出願の受理について規定したものである。第36条第2項には、願書には明細書、必要な図面及び要約書を添付すべき旨規定されており、これらの明細書等は日本語により書かなければならないとされていた。

本項では、これに代えて日本語による願書に、イ)明細書に記載すべき事項を通商産業省令で定める外国語（注：特許法施行規則において英語を規定）で記載した書面、ロ)必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したものと及びハ)要約書に記載すべき事項をその外国語で記載した書面を添付して提出すれば、正規の特許出願として受理する旨を規定した。

第2項は、第1項の規定により願書に添付した外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出義務について規定したものである。我が国においては、特許権は日本語により発生させる必要があることから、PCTに基づく外国語特許出願については、従来から翻訳文の提出を求めている。今回導入された外国語書面出願制度においても同様であるため、出願の日から2月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出しなければならないこととした。

#### （補説）図面の翻訳文の取扱いについて

PCTに基づく外国語特許出願の場合は、PCT 規則49.5に従い、図面に關しては図面の中の説明に限って翻訳文の提出を求めている（第184条の4第1項）。

今回導入された外国語書面出願制度においては、事務処理をより効率的

## 第2章 外国語書面出願制度

に進める観点から、昭和60年の一部改正前の第184条の4第1項の規定と同様に、図面全体について翻訳文の提出を求めることとした。このため、図面中に説明がない場合であっても、翻訳文として図面を提出しておくことが第4項との関係上必要となるので、注意を要する。

第3項は、翻訳文が提出されなかった場合の取扱いについて規定したものである。特許出願の日から2月以内に外国語書面のうち明細書に相当する書面の翻訳文の提出がなかった場合は、第4項の規定により願書に添付した明細書とみなされる書面の提出がなかったこととなるため、PCTに基づく外国語特許出願について明細書及び請求の範囲の翻訳文が提出されなかった場合の取扱い（旧第184条の4第2項）と同様、その外国語書面出願は取り下げられたものとみなすこととした。

なお、図面と要約書に相当する書面の翻訳文が提出されなかった場合の取扱いについても、PCTに基づく外国語特許出願と同様とした。すなわち、イ)図面について翻訳文が提出されなかった場合は、第4項の規定により願書に添付した図面はなかったものとして取り扱えば足りるため、出願のみなし取下げとはしないこととした。また、ロ)要約書について翻訳文が提出されなかった場合は、技術情報としての利用に供することができるよう補正指令の対象とすれば足りるため、この場合も出願のみなし取下げとはしないこととした。

第4項は、第2項の規定により提出された翻訳文の特許法上の位置づけについて規定したものである。特許法においては、第36条第2項に規定する「願書に添付した明細書又は図面」が審査の対象となるとともに、これらに基づき特許権、仮保護の権利及び補償金請求権が発生する。外国語書面出願の場合は、従来のPCTに基づく外国語特許出願と同様（第184条の6）、外国語書面の翻訳文を願書に添付して提出した明細書及び図面とみなし、外国語要約書面の翻訳文を願書に添付して提出した要約書とみなす旨を規定することにより、特許法上、翻訳文が審査及び特許権等の対象となる書面であることを明確にした。本項の規定により、外国語書面出願の審査は、特許法上の明細書等とみなされた

翻訳文に基礎をおいてすることとなるが、このような取扱いとしたのは、イ)特許権等の範囲が外国語書面で確定されるとすると、第三者は常に外国語書面にあたることが必要となり第三者の監視負担が極めて大きいこと、ロ)審査の対象を外国語書面とすると、たとえ翻訳文が提出されたとしても拒絶理由の有無等は外国語書面に基づいて審査しなければならない、迅速な審査に大きな支障をきたすこと等を考慮したためである。

#### (補説) 外国語書面出願と分割出願、変更出願の関係

今回の外国語書面出願制度の導入に伴う改正では、分割出願及び変更出願に関する規定は、形式的なものを除き改正が行われていない。しかしながら、外国語書面出願は、正規の国内出願として受理されたものであるから、外国語書面出願に基づき分割出願や変更出願をすることは可能である。また、分割出願及び変更出願は、特許出願である点で通常の出願と異なるところがないから、これらの出願を外国語書面出願により行うことも可能である。

## 2. 外国語書面の法的位置づけ

外国語書面出願については、前述のように第36条の2第4項において翻訳文を「願書に添付した明細書及び図面」とみなし、審査及び特許権等の対象としているが、出願日において発明の内容を開示して提出された書面は外国語書面であるため、先行技術効果や国内優先権に関しては、外国語書面が以下の法的効果を有することとした。

### (1) 先行技術効果の基準明細書

**第二十九条の二** 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に  
出願公告若しくは出願公開又は実用新案法（昭和二十四年法律第二百二十三号）第十四条第三



項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

本条は、出願公告又は出願公開等がされた先願の出願当初の明細書又は図面に記載された発明と同一の後願の発明は特許を受けることができない旨のいわゆる先行技術効果について規定したものである。本規定は、後願発明は社会に対し何ら新規な発明を公開するものではないため、このような発明に特許権を与えることは新しい発明の公開の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨に反するとの考え方に基づくものである。

外国語書面出願が先願である場合も、その出願の日に提出された外国語書面が後日公開されれば、外国語書面に記載された発明と同一の後願の発明は、社会に対し新規な発明を公開することにはならない。この点では、外国語書面出願も通常の出願と変わりがないため、外国語書面出願の場合は、出願日において発明の内容を開示して提出された書面である外国語書面にに基づき先行技術効果を発生させることが適当である。

このため、本条では、外国語書面出願の場合は、願書に最初に添付した明細書又は図面に代えて、外国語書面が先行技術効果の基準明細書となるよう規定した。

なお、PCTに基づく国際特許出願に関する規定を特許法第9章に整理したことにより、旧第29条の2第2項は、第184条の13に条文移動した。