

【関連する実用新案法の改正】

◆第3条の2

実用新案法においても、先願が外国語書面出願であるときは、その外国語書面に記載された発明と同一の後願の考案については、実用新案登録を受けることができない旨を規定した。なお、PCTに基づく国際実用新案登録出願に関する規定を実用新案法第7章に整理したことにより、旧第3条の2第2項は、第48条の9に条文移動した。

(2) 国内優先権の基準明細書

(特許出願等に基づく優先権主張)

第四十一条 特許法を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの（以下「先の出願」という。）の願書に最初に添付した明細書又は図面（先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面）に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。

（第一号から第五号まで略）

- 2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面）に記載された発明（当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項（同法第十一条第一項において準用する場合を含む。）の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類（明細書又は図面に相当するものに限る。）に記載された発明を除く。）についての第二十九条、第二十九条の二本文、第三十条第一

項から第三項まで、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第百四条（第五十二条第二項（第五十九条第三項（第七十四条第一項において準用する場合を含む。）及び第六十二条第三項において準用する場合を含む。）及び第六十五条の三第四項（第八十四条の十第二項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）及び第百二十六条第四項（第十七条の二第五項及び第百三十四条第五項において準用する場合を含む。）、同法第七条第三項及び第十七条並びに意匠法（昭和三十四年法律第百二十五号）第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。

- 3 第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（外国語書面出願にあつては、外国語書面）に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面）に記載された発明（当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項（同法第十一条第一項において準用する場合を含む。）の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類（明細書又は図面に相当するものに限る。）に記載された発明を除く。）については、当該特許出願について出願公告又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二本文又は同法第三条の二本文の規定を適用する。

（第四項略）

本条は、国内優先権の主張及びその効果について規定したものである。

国内優先権は、優先権主張を伴う特許出願に係る発明のうち先の出願の出願当初の明細書又は図面に記載された発明については、所定の条項の適用に関し、当該国内優先権の主張を伴う特許出願は先の出願の時にしたものとみなすという効果を与えるものである。

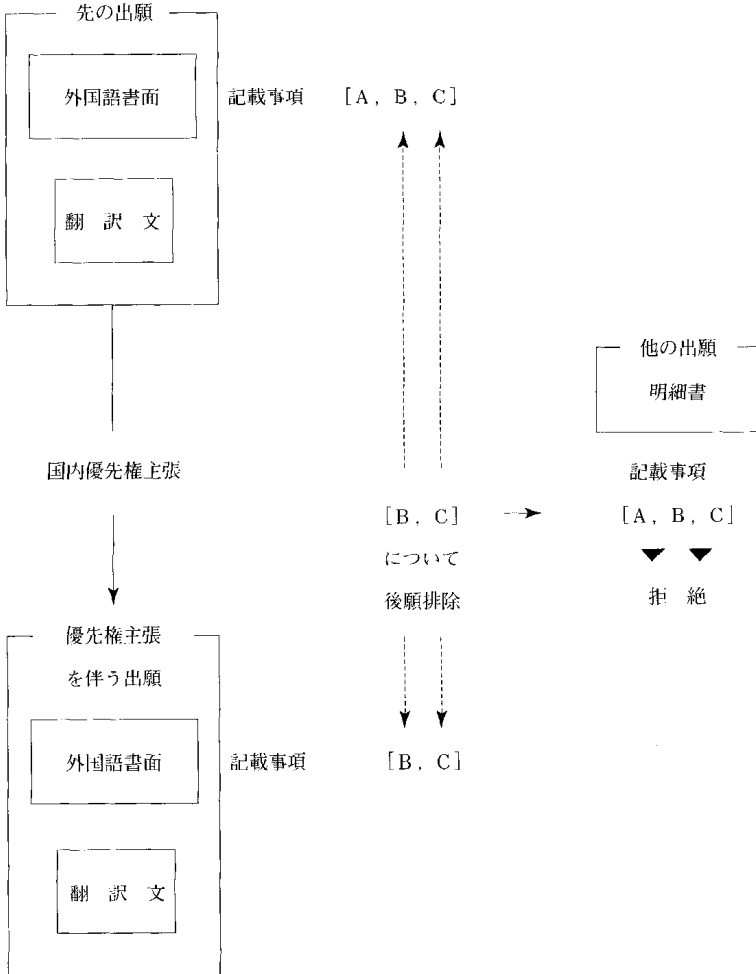
外国語書面出願は正規の特許出願として受理されたものであるから、通常の出願と同様に、その外国語書面出願を基礎とした国内優先権の主張を認めるとともに、その出願の日に発明の内容を記載して提出された書面は外国語書面のみであるため、外国語書面に記載された発明に基づいて国内優先権の効果を発生させることが適当である。また、外国語書面出願は、特許出願である点において通常の出願と異なるところがないから、外国語書面出願の際に先の出願に基づく国内優先権主張を行うことも認める必要がある。

このため、第1項では、先の出願が外国語書面出願である場合は、外国語書面に記載された発明に基づいて国内優先権を主張することができる旨を規定するとともに、第2項では、国内優先権主張の効果として、優先権主張を伴う特許出願に係る発明のうち先の外国語書面出願の外国語書面に記載された発明についての所定の条項の適用については、当該国内優先権の主張を伴う特許出願は先の出願の時にされたものとみなす旨を規定し、更に第3項において、イ)第2項において国内優先権主張の効果が外国語書面に基づき発生するとしたこと及びロ)第29条の2の改正により外国語書面出願の場合は外国語書面に基づき先行技術効果が発生するとしたことに伴い、国内優先権主張を伴う特許出願が外国語書面出願である場合及び先の出願が外国語書面出願である場合について、それぞれ外国語書面に記載された発明を基準とする旨を規定した(図3参照)。

これにより、例えば、先の外国語書面出願を基礎として国内優先権主張を伴う外国語書面出願を行った場合、先の外国語書面出願の先行技術効果は、国内優先権主張を伴う外国語書面出願の外国語書面に記載された発明のうち、先の外国語書面出願の外国語書面に記載された発明について発生することになる。

なお、旧第3項後段では、先の出願がPCTに基づく国際特許出願又は国際実

図3. 外国語書面出願における国内優先権と先行技術効果の関係



用新案登録出願である場合に、先の出願について先行技術効果が発生する基準書面を「国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面」とするための読み替えを行っていたが、この読み替えの対象となる旧第29条の2第2項が削除されたことに伴い旧第3項後段は削除した。

【関連する実用新案法の改正】

◆第8条（実用新案登録出願等に基づく優先権主張）

実用新案法においても、先の出願が外国語書面出願である場合の国内優先権の効果等について特許法と同様の改正を行った。

3. 明細書又は図面の補正

(1) 補正の時期的制限の緩和

従来の特許法第17条の2第1項においては、明細書又は図面について補正のできる期間は、特許出願の日から1年3月経過後は、イ)審査請求時(第1号)、ロ)他人による審査請求の通知の日から3月以内(第2号)、ハ)拒絶理由通知に対する応答期間内(第3号又は第4号)又はニ)拒絶査定不服審判の請求の日から30日以内(第5号)に限られていた。

こうした補正の時期的制限については、従来よりその緩和が求められていたところであり、特にパリ優先権の主張を伴う外国からの特許出願については、第一国出願から1年3月(パリ優先権期間1年を除けば実質的には3月)を経過した後は、補正ができる時期が審査請求時等に限られていたため、第一国出願の審査結果に応じて日本への特許出願について補正を行おうとしても、この時期的制限により補正ができない場合があるという問題も生じていた。

また、WIPO特許ハーモナイゼーション条約案第14条においても、補正は原則として特許を付与し得る状態まで可能(ただし、最初の実体審査の通知に対する応答期間内までに制限することは可能)と規定されている。こうした状況を踏まえ、平成6年1月の日米特許庁合意においては、英語による出願を認め

ることに伴い、誤訳の訂正を目的とした補正を最初の実体審査の通知に対する応答期間内まで可能とすることで合意した。

他方、通常の日本語による特許出願について従来の補正の時期的制限を維持することとした場合には、日本語による特許出願の出願人は補正の時期が一定期間に制限されるのに対し、外国語書面出願の出願人は長期にわたり誤訳の訂正を目的とした補正ができるため、これらの出願人間における出願の取扱いに不公平が生じることとなる。

このため、今回の改正では、出願公告の決定の謄本送達前は、誤訳訂正を目的とした補正だけでなく、日本語による出願人が行う補正についても、併せて補正の時期的制限を緩和することとした（図4参照）。

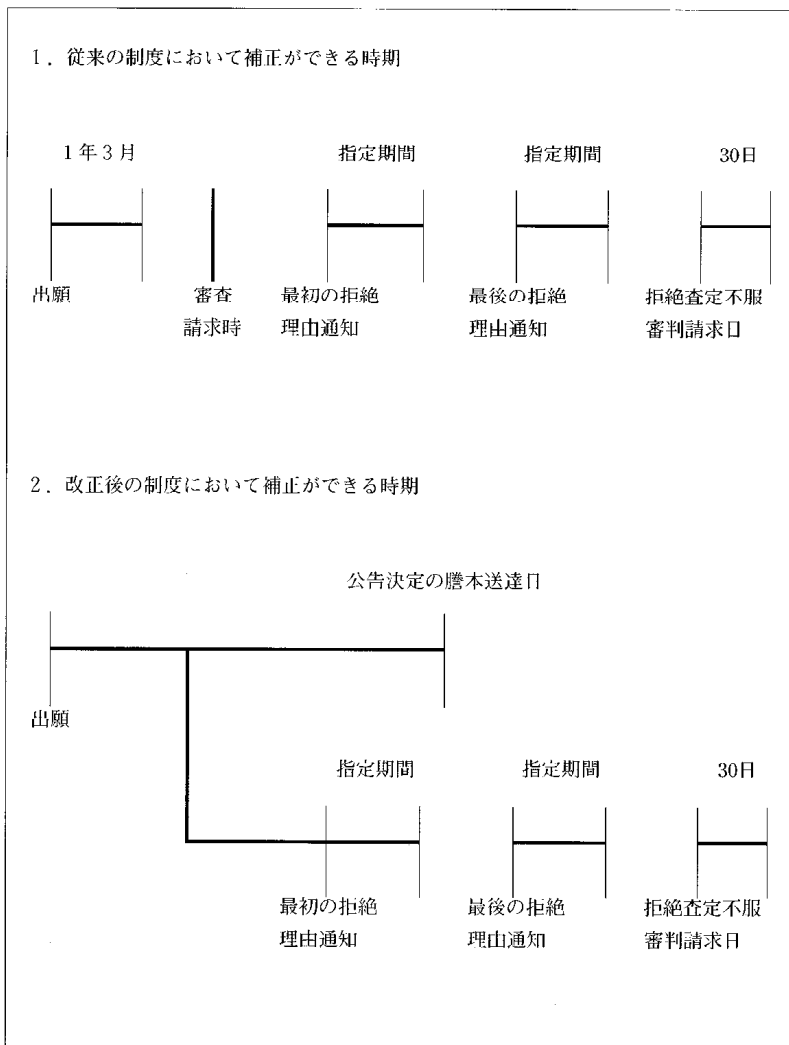
（補説）特許出願の日から1年3月の補正制限の緩和について

従来の特許法においては、昭和45年の一部改正により、出願公開のための準備期間を確保するため、特許出願の日（又は優先日等）から1年3月を経過した後の補正は制限されていた。しかしながら、今回の改正では、前述した従来の制度の問題点や制度の国際的調和の観点を考慮し、特許出願人の便宜を図るため、こうした制限を緩和することとした。その結果、出願公開情報の発行に間に合わない時期に手続補正書が提出される場合も生じ得るが、実務上は、こうした補正の有無にかかわらず出願公開を行い、遅れて提出された手続補正書は別途公報に掲載することになる。

（手続の補正）

第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の五まで及び第六十四条（第百五十九条第二項及び第三項（第七十四条第一項において準用する場合を含む。）並びに第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。）の規定により補正をすることができる場合を除

図4. 明細書又は図面の補正ができる時期（出願公告前）



き、願書に添付した明細書、図面若しくは要約書又は第二百六条第一項の審判若しくは第三十四条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書若しくは図面について補正をすることができない。

2 第二百六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。

(第三項略)

4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項(第十七条の三四項及び第六十四条第四項(第五十九条第二項及び第三項(第七十四条第一項において準用する場合を含む。))並びに第六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。))において準用する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。

本条は、手続の補正ができる時期等について規定したものである。

旧第17条では、第1項本文において手続の補正ができる時期を規定した上で、同項ただし書において、願書に添付した明細書等や訂正審判の請求書に添付した訂正明細書等については、特許出願の日(又は優先日等)から1年3月を経過した後は、旧第17条の2等に規定する場合を除き補正をすることができない旨を規定していた。

今回の改正においては、イ)補正の時期的制限を緩和し、特許出願の日から1年3月という制限を廃止することに加え、ロ)外国語書面出願について補正ができる時期及び範囲等を定める新たな規定が必要となること等により、手続の補正に関する規定の大幅な変更が生じることとなるため、旧第17条から旧第17条の3までの条文構成を見直すこととした。これにより、明細書、図面、要約書等について補正ができる時期及び範囲は、対象となる書面ごとに条文が整理されている(図5参照)。

第1項は、事件が特許庁に係属している場合はいつでも手続の補正ができる旨を本文において規定した上で、ただし書において、明細書、図面、要約書等

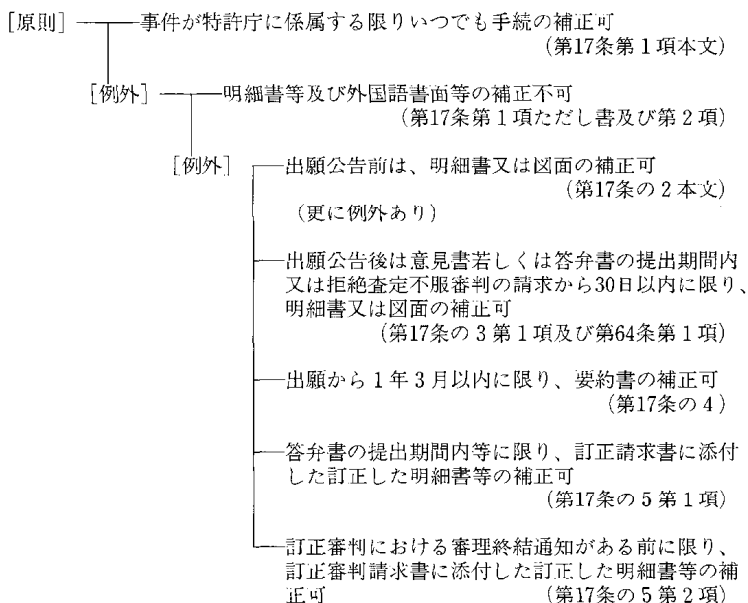
について補正をすることができる場合を規定したものである。

第2項は、外国語書面及び外国語要約書面の補正について規定したものである。出願日に提出された外国語書面は、出願日における発明の内容を記載した書面としての位置づけを有するものであり、その後の補正により記載内容が変更されることは適当でないため、外国語書面及び外国語要約書面についての補正は認めないこととした。

なお、この場合においても、外国語書面出願の出願人は、その後提出した翻訳文が願書に添付した明細書又は図面とみなされ、その明細書等を補正することにより、外国語書面に記載した事項の範囲内において適切な権利を取得することが可能である。

第4項は、第17条の2第2項において、誤訳の訂正を目的として補正をする

図5. 手続の補正に関する条文の構成



ときは誤訳訂正書を提出すべき旨を義務づけたのに伴い、旧第4項を改正したものである。旧第4項では、「第1項本文及び前項の規定による補正」が手続補正書を提出すべき対象とされていたが、第17条の2第2項に規定する誤訳訂正書との関係を明確にするため、手続補正書を提出すべき対象を「手続の補正」全般とするよう改正した上で、例外として誤訳訂正書を提出すべき場合は手続補正書によらない旨を規定した。

なお、本項の改正に伴い、旧第184条の5第3項は不要となったため、削除した。

【関連する実用新案法の改正】

◆第2条の2（手続の補正）

実用新案法においても、手続補正書を提出すべき対象を「手続の補正」全般とするよう第4項の改正を行った。

◆第48条の5（書面の提出及び補正命令等）

第2条の2第4項の改正に伴い同項の準用が不要となったため、本条第3項中の関連部分を削除した。

（要約書の補正）

第十七条の四 特許出願人は、特許出願の日（第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約（千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十二年二月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。）第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)

の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十五条の二第一項において同じ。)から一年三月以内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。

本条は、要約書の補正ができる時期について規定したものである。

要約書は、出願日から1年6月経過後に行われる出願公開の際に併せてその内容を公開することにより、特許情報へのアクセスを容易にすることを目的として提出を義務づけたものであり、権利関係には何ら影響を与えない。このため、従来は、旧第17条第1項ただし書において、要約書の補正ができる時期は特許出願の日から1年3月以内とされていた。

今回の改正においてもこうした要約書の目的に変更はないため、要約書については、出願公開の準備に入る特許出願の日（又は優先日等）から1年3月以内に限ってその補正を認めることとし、補正の時期的制限の緩和の対象とはしなかった。なお、今回の明細書又は図面の補正の時期的制限の緩和に伴い、明細書又は図面の補正と要約書の補正とではその時期的制限が異なることとなったため、要約書の補正については、第17条の2とは別に、本条で新たに規定した。

(訂正に係る明細書又は図面の補正)

第十七条の五 第二百二十三条第一項の審判の被請求人は、第三百十四条第一項、同条第五項において準用する第六十五条又は第五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、第三十四条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができる。

2 第二百二十六条第一項の審判の請求人は、第五十六条第一項の規定に

よる通知がある前（同条第二項の規定による審理の再開がされた場合に
あつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前）に限り、
第二百二十六条第一項の審判の請求書に添付した訂正した明細書又は図面
について補正をすることができる。

本条は、無効審判手続中の訂正（第134条第2項）又は訂正審判の請求書に添付した「訂正した明細書又は図面」について補正ができる時期について規定したものである。

訂正明細書又は図面について補正ができる時期は、従来、旧第17条第1項かだし書において規定されていたが、第17条等の条文整理に伴い、本条において実質的内容を変更することなく新たに規定した。

第1項は、無効審判手続中の訂正による訂正明細書又は図面について補正ができる時期を規定したものであり、第2項は、訂正審判における訂正明細書又は図面について補正ができる時期を規定したものである。

(2) 出願公告の決定の謄本の送達前における明細書又は図面の補正

（願書に添付した明細書又は図面の補正）

第十七条の二 特許出願人は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

- 一 第五十条（第五十九条第二項（第七十四条第一項において準用する場合を含む。）及び第六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による通知（以下この条において「拒絶理由通知」という。）を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
- 二 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、

最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

三 第二百二十一条第一項の審判を請求する場合において、その審判の請求の日から三十日以内にするとき。

2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。

3 第一項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、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、同条第四項の規定により明細書及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文（誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面）に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

4 前項に規定するもののほか、第一項第二号及び第三号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除

二 特許請求の範囲の減縮（第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）

三 誤記の訂正

四 明りようでない記載の釈明（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。）

5 第二百二十六条第四項の規定は、前項第二号の場合に準用する。