

(拒絶の査定)

第四十九条 審査官は、特許出願が次の各号の一に該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 その特許出願の願書に添付した明細書又は図面についてした補正が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていないとき。

(第二号から第四号まで略)

五 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。

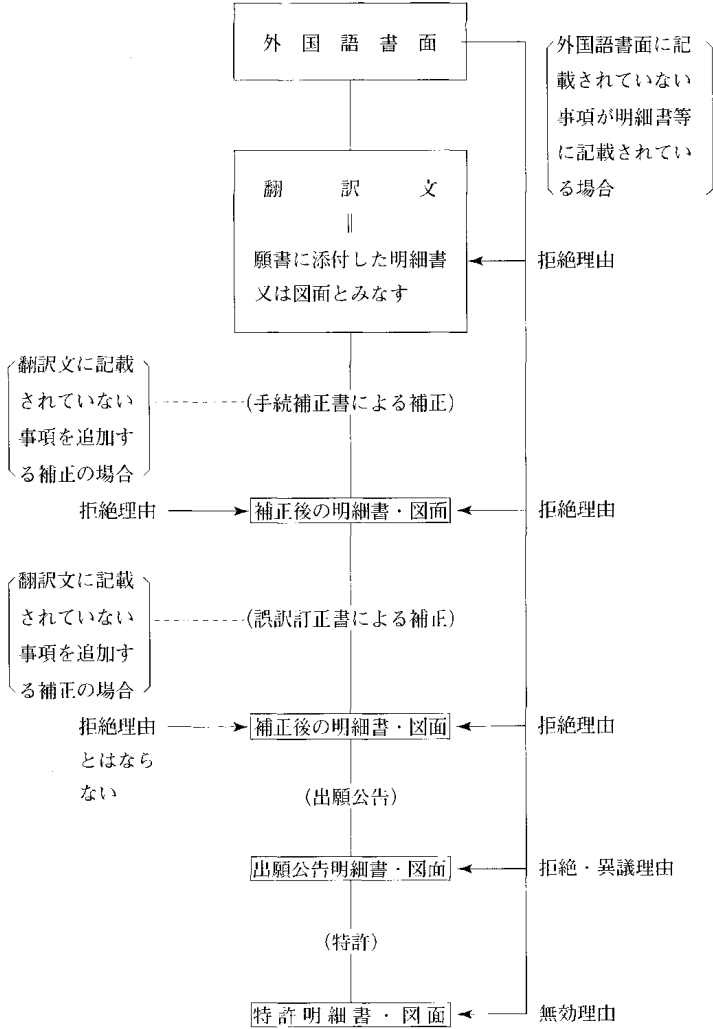
六 その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。

本条は、拒絶の査定の理由について規定したものであり、外国語書面出願制度の導入に伴い、第1号と第5号が改正された。なお、第6号は旧第5号を条文移動したものである。

第1号は、平成5年の一部改正において新設された新規事項を追加する補正に関する拒絶理由について規定したものである。今回の改正では、第17条の2第3項において、外国語書面出願についての補正は翻訳文に記載した事項の範囲内においてしなければならない旨を規定し、併せてこれに違反して翻訳文に記載されていない事項を追加する補正がされたときを拒絶理由とした。ただし、誤訳の訂正を目的として誤訳訂正書により補正をした場合は、第17条の2第3項の規定の適用を受けないため、翻訳文に記載されていない事項を追加したとしても、本号に規定する拒絶理由にはならない。

第5号は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内でない場合の拒絶理由について規定したものである。第17条の2第3項のように、「補正をするときは、願書に最初に添付した明細書又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」と規定せず、本号

図8. 外国語書面出願における拒絶、異議又は無効理由



のような規定とした理由は、外国語書面出願の場合、外国語書面に記載されていない事項の追加は、補正の段階だけでなく翻訳文の提出段階においても行われることがあるからである。

本号の規定により、第36条の2第2項の翻訳文が提出された際に、あるいはその後の誤訳訂正書による補正や通常の手続補正書による補正により外国語書面に記載されていない事項が追加されているときは、拒絶理由となる。

また、今回の改正では、第5号に規定したように外国語書面に記載されていない事項が追加されている場合を拒絶理由としたが、こうした取扱いは従来のPCTに基づく外国語特許出願の取扱いとは異なるものである（図6参照）。

従来、PCTに基づく外国語特許出願については、その出願が国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明以外の発明についてされていることを審査官が発見したとしても直ちに拒絶はせず、異議申立てを待って拒絶することとしていた（旧第184条の14）。これは、イ)審査官が国際出願日における外国語明細書等と翻訳文の照合を逐一行うことは審査効率上極めて困難であることに加え、ロ)審査官がたまたま気がついた場合に拒絶するのでは審査官の裁量が大きすぎ、審査の公平性に問題が生じるという理由による。

しかし、イ)過去十数年のPCTに基づく外国語特許出願の実態をみても明らかのように、外国語明細書等と翻訳文が一致している蓋然性は極めて高いこと、ロ)外国語明細書等と翻訳文の不一致は、他の記載との整合性や技術常識等に照らして翻訳文を審査すれば、通常はこれを見ることが可能と考えられること等を踏まえると、審査官は常に外国語明細書等との照合を行う必要は必ずしもないものと考えられる。

このため、外国語書面出願制度においては、外国語書面と翻訳文の内容は通常一致しているとの前提の下に翻訳文に基礎をおいて審査を行うこととし、外国語書面に記載されていない事項が追加されているとの疑義が生じた場合に限って、外国語書面と翻訳文の内容を照合し、外国語書面に記載されていない事項が追加されていることを発見した場合に、これを拒絶することとした。

(参考) 審査において外国語書面を照合すべき場合の例

- ① 明細書等の記載が不自然、不合理で、外国語書面に記載されていない事項が追加されている旨の疑いを抱いた場合
- ② 誤訳訂正の理由等を審査した結果、外国語書面に記載されていない事項を追加する補正である旨の疑いを抱いた場合
- ③ 第三者から外国語書面に記載されていない事項が追加されている旨の情報提供があり、その内容を検討した結果、外国語書面に記載されていない事項が追加されている旨の疑いを抱いた場合

(特許異議の申立て)

第五十五条 出願公告があつたときは、何人も、その日から三月以内に、特許庁長官に特許異議の申立てをすることができる。ただし、その特許出願が第三十六条第六項第四号若しくは第三十七条に規定する要件を満たしていないこと又はその特許出願が外国語書面出願である場合において、その特許出願の願書に添付した明細書若しくは図面についてした補正が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていないことを理由としては、特許異議の申立てをすることができない。

(第二項略)

本条は、特許異議の申立てについて規定したものである。今回の改正法では、この特許付与前の異議申立制度は、改正法第2条の施行日である平成8年1月1日をもって廃止されることになるが、外国語書面出願制度が導入される平成7年7月1日の時点では特許付与前の異議申立制度が存続しているため、所要の改正を行った。

外国語書面出願については、第17条の2第3項において翻訳文に記載されていない事項が誤訳訂正書の提出によらない補正により追加された場合についてはこれを拒絶理由としたが、その理由をもっては特許異議の申立てはできない

こととした。

なお、外国語書面に記載されていない事項が追加されている場合は、誤訳訂正書によるか手続補正書によるかにかかわらず、第49条第5号違反として特許異議申立ての理由となる。

(補説) 第17条の2第3項違反を特許異議申立理由から除外した理由

第17条の2第3項に違反する補正がされたことを特許異議申立ての対象としなかった理由は、以下のとおりである。①誤訳訂正書の提出を義務づけたのは、誤訳の訂正に伴う第三者の監視負担及び審査負担の軽減を図るためであり、誤訳訂正書により手続を行うべきところを手続補正書により行ったとしても、手続をすべき書面の選択を誤ったにすぎない形式的瑕疵と考えられること。②出願時に提出した外国語書面に記載されている事項の範囲内であるにもかかわらず、こうした形式的瑕疵についてまで特許異議申立ての理由とし特許保護を与えないとすることは出願人にとって酷と考えられること。

(特許の無効の審判)

第二百二十二条 特許が次の各号の一に該当するときは、その特許を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願（外国語書面出願を除く。）に対してされたとき。

一の二 その特許が第十七条の三第二項又は第六十四条第二項（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。）に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対し

てされたとき。

(第二号から第四号まで略)

五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。

(第六号から第八号まで及び第二項以下略)

本条は、特許の無効の審判について規定したものである。

第1項第1号は、第17条の2第3項に違反する補正をした特許出願について特許がされた場合の無効理由について規定したものである。今回の改正では、第17条の2第3項に違反して、外国語書面出願において補正により翻訳文に記載されていない事項を追加した場合を特許異議申立ての理由から除外しているが、同様の理由から、本号においてこれを無効理由からも除外する旨を規定した。

第1号の2は、出願公告後の補正に関する無効理由について規定したものである。

第5号は、第49条第5号に対応する規定であり、翻訳文の提出又は補正により外国語書面に記載されていない事項が追加された結果、特許の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にならない場合の無効理由について規定したものである。

なお、第5号を新設したことに伴い、旧第5号から旧第7号までが、それぞれ第6号から第8号までに条文移動した。また、第8号については、第126条の改正に伴う形式的改正を行った。

5. 特許の訂正

(訂正の審判)

第二百二十六条 特許権者は、第二百二十三条第一項の審判が特許庁に係属している場合を除き、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることに

ついて審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

- 一 特許請求の範囲の減縮
- 二 誤記又は誤訳の訂正
- 三 明りようでない記載の釈明

2 前項の明細書又は図面の訂正は、願書に添付した明細書又は図面（同項ただし書第二号の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書又は図面（外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面））に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

3 第一項の明細書又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。

4 第一項ただし書第一号及び第二号の場合、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

（第五項略）

本条は、特許の訂正の審判について規定したものである。

今回の外国語書面出願制度においては、翻訳の過程での誤訳を救済するとの観点から、外国語書面に基づく誤訳の訂正を目的とした補正を認めることとした。しかしながら、こうした誤訳は特許付与後において発見される場合もある。

このため、外国語書面出願に係る特許については、特許請求の範囲を実質的に拡張し、又は変更しない範囲内において、誤訳の訂正を目的とする特許の訂正を認めることとし、第1項第2号において、従来から認められている誤記の訂正に加え、誤訳の訂正を目的として明細書又は図面の訂正ができる旨を規定した。

第2項は、特許の訂正ができる範囲について規定したものである。本項の規定は平成5年の一部改正において規定された旧第1項ただし書の部分を条文移動したものであり、「願書に添付した明細書又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」、すなわち特許明細書等に記載されていない事項を追加する訂正は認められない旨を規定したものである。しかしながら、こうした規定を前提とした場合には、誤訳の訂正を目的として訂正を行っても、特許明細書等に記載されていない事項を追加するものであるとして訂正が認められないことになる。このため、本項において、誤訳の訂正を目的とする場合には、外国語書面に記載された事項の範囲内において特許の訂正ができる旨を規定した。

また、上記のように外国語書面出願に係る特許について誤訳の訂正を認めることに伴い、通常の特許出願に係る特許において生じ得る誤記についても、出願当初の明細書又は図面に記載した事項の範囲内において誤記の訂正を目的とした特許の訂正を認めることとした。

なお、誤訳の訂正は、特許請求の範囲を実質的に拡張し、又は変更しない場合に限り認めることとしたため、第三者を救済するための通常実施権は設けていない。

第3項は、第2項の新設に伴い、旧第2項の形式的改正を行い、条文移動したものである。

第4項は、特許の訂正における、いわゆる独立特許要件について規定したものである。第2項において、誤記又は誤訳の訂正を目的とする場合は出願当初の明細書又は図面（又は外国語書面）に記載した事項の範囲内において特許の訂正を認めることとしたため、そのような訂正がされた場合には、訂正前の特許明細書又は図面に記載されていない事項が特許請求の範囲に追加され、訂正後の発明の特許性に疑義が生じることも想定される。そこで、誤記又は誤訳の訂正を目的とする場合についても、特許請求の範囲の減縮を目的とする場合と同様に、訂正後の発明が独立して特許を受けることができるものでなければならない旨を規定した。なお、本項中の「特定される」との改正部分は、第36条の改正に伴うものであるので、第3章の解説を参照されたい。

(答弁書の提出等)

第百三十四条 (第一項略)

2 第百二十三条第一項の審判の被請求人は、前項又は第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

- 一 特許請求の範囲の減縮
- 二 誤記又は誤訳の訂正
- 三 明りようでない記載の釈明

(第三項及び第四項略)

5 第百二十六条第二項から第五項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百六十五条の規定は、第二項の場合に準用する。

本条第2項は、無効審判手続中における特許の訂正について規定したものである。本項の規定は、平成5年の一部改正において規定された旧第2項を改正したものであり、無効審判の被請求人は、その審判の手続中において、第126条第1項の訂正審判と同様の範囲において訂正ができる旨を規定したものである。このため、第126条第1項第2号を改正したことに併せて、誤訳の訂正を目的とする訂正ができる旨を規定した。改正の内容については第126条の解説を参照されたい。

第5項は、第126条の旧第4項が第5項に条文移動したことに伴う形式改正を行ったものである。