

6. 外国語書面等の公開等

(1) 外国語書面の公開

(出願公開)

第六十五条の二 (第一項略)

2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。

(第一号から第三号まで略)

四 願書に添付した明細書に記載した事項及び図面の内容

五 願書に添付した要約書に記載した事項

六 外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項

(第七号及び第八号並びに第三項略)

本条は、出願公開にあたり特許公報に掲載すべき事項について規定したものである。外国語書面出願において出願時に提出された外国語書面は、第三者がその特許出願又は特許について異議、無効理由があるか否かを判断する際の根拠資料となるものであり、また、後願を排除する先行技術効果等の基準明細書でもある。このため、第三者がこれに容易にアクセスできるよう新たに第2項第6号を規定し、外国語書面及び外国語要約書面を出願公開における公報掲載の対象とした。

また、外国語書面についても、公序良俗を害するおそれがある場合は特許公報に掲載すべきではないため、第2項ただし書中に第6号を追加する改正を併せて行った。

なお、今回の改正では、出願公告の際の公報掲載事項には外国語書面を加えていない(第51条第3項)。これは、イ)従来から通常の特許出願についても、

出願公告の際には出願当初の明細書又は図面を公報掲載していないこと、ロ)ほとんどの特許出願は出願公告前に出願公開がされること及びハ)仮に出願公開がされることなく出願公告がされた場合でも、特許請求の範囲を拡張し、又は変更する補正は認められておらず、第三者にとって過大な監視負担は生じないこと等の理由による。

なお、第6号を新設したことに伴い、旧第6号及び旧第7号が、それぞれ第7号及び第8号に条文移動した。

(2) 外国語書面の閲覧等

(証明等の請求)

第百八十六条 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りではない。

- 一 願書、願書に添付した明細書、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面（出願公告又は出願公開がされたものを除く。）又は第六十七条の二第二項の資料

（第二号及び第三号略）

本条は、特許出願書類等の謄本の交付、閲覧等について規定するとともに、同条ただし書において、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認める場合の非公開について規定したものである。

外国語書面出願制度の導入に伴い、外国語書面及び外国語要約書面についても、出願公告又は出願公開がされるまでは発明の内容について秘密を保持する必要が生じるため、第1号にこれらの書面を追加した。

(3) 特許公報への掲載事項

(特許公報)

第百九十三条 (第一項略)

2 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

(第一号及び第二号略)

三 出願公告後における願書に添付した明細書又は図面の補正

四 出願公開後における第十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書又は図面の補正 (同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)

(第五号以下略)

本条は、特許公報に掲載すべき事項について規定したものである。今回の改正では、外国語書面出願制度が導入されたことに伴い、第2項第4号が改正された。

従来の規定では、拒絶理由通知を受けた後にされた補正は公報掲載の対象とされていないが、出願公開後の審査請求時にした補正は公報掲載の対象とされていた。これに対し、今回の改正により、補正の時期的制限を緩和し出願公告前は拒絶理由通知があるまではいつでも補正が可能となったため、出願公開後から拒絶理由通知を受けるまでの間は、審査請求時に限らず補正が認められることとなった。このため、第4号では、従来の公報掲載の考え方に従い、出願公開後の補正は拒絶理由通知を受けた後のものを除き、特許公報に掲載することとした。

また、イ)外国語書面出願についてされる誤訳訂正書による補正は、通常は翻訳文に記載されていない事項を追加するものであるため、こうした補正が出願公開後にされると第三者との権利関係に影響を与える可能性があること、ロ)不適法な誤訳の訂正を目的とする補正により外国語書面に記載されていない事項

が追加されている場合を異議、無効理由としていること等の理由から、誤訳訂正書による補正については、拒絶理由通知を受けた後であっても、特許公報に掲載することとした。

7. 外国語書面出願に係る手数料

別表（第百九十五条関係）		
	納付しなければならない者	金額
一	特許出願（次号に掲げるものを除く。）をする者	一件につき二万千円
二	外国語書面出願をする者	一件につき三万五千円
（第三号から第六号まで略）		
七	誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をする者	一件につき一万九千円
（第八号以下略）		

本別表は、特許出願等の手続を行う者が納付しなければならない手数料について規定したものである。今回の改正では、別表第2号として外国語書面出願の手数料、第7号として誤訳訂正書の手数料が新たに規定された。これらの手続を行う者は、第195条第2項の規定により、本別表で定められた金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付することになる。

特許特別会計は、工業所有権行政の運営に要する経費を受益者の負担により賄うとの考えの下、出願料、年金等を財源として運営されている。

特許出願についていえば、出願料、審査請求料、特許料等を徴収しているが、明細書又は図面の補正については手数料は徴収していない。これは、出願、審

査請求を行う者は、自発的に又は審査官からの拒絶理由通知に対応して補正を一定回数行うことが一般的であることから、これに係る経費を出願料、審査請求料等を含めて徴収しているからである。

他方、外国語書面出願制度の導入に伴い、外国語書面の出願公開や誤訳の訂正を目的とする補正の審査等、新たな経費を要する事務手続が発生するが、外国語書面出願の恩恵を受ける者が限られていること（平成4年の外国人特許出願比率は9.1%）を踏まれば、これに係る経費を通常の特許出願を行う者を含めた全体の負担により賄うことは不相当と考えられる。

このため、外国語書面出願制度においては、外国語書面出願人から外国語書面出願に係る出願料を徴収する（第2号）とともに、出願当初から誤訳のない適正な翻訳文を提出した者との間における公平性の確保、安易な誤訳の訂正の抑制等の観点から、誤訳訂正書による補正に係る手数料を徴収する（第7号）こととした。

なお、第7号に規定する誤訳訂正書を提出して補正をする者には、出願公告前に誤訳訂正書による補正（第17条の2第2項）をする者だけでなく、出願公告後に誤訳訂正書による補正（第17条の3第4項、第64条第4項）をする者も含まれる。

8. 関連する改正事項

以上に解説した外国語書面出願制度の導入に伴う改正に関連して、以下のような改正が行われた。

◆第40条（出願公告決定後の補正が不適法な場合の効果）

第17条の3及び第64条の改正に伴う形式的改正を行った。

◆第50条（拒絶理由の通知）

第17条の2第1項の改正に伴う形式的改正を行った。

◆第53条（補正の却下）

第17条の2第1項から第4項までの改正に伴い、第1項の形式的改正を行った。

◆第54条

第64条の規定のうち第4項は、誤訳訂正書による手続について規定するものであるため、補正却下の理由とはしない旨の改正を行った。

◆第125条

第123条第1項の改正に伴う形式的改正を行った。

◆第159条

第17条の2第1項の改正並びに第17条の3及び第64条の改正に伴い、第1項及び第2項の形式的改正を行った。

◆第163条

第17条の2第1項の改正並びに第17条の3及び第64条の改正に伴い、第1項及び第2項の形式的改正を行った。

◆第165条（訂正の審判における特則）

第126条の改正に伴う形式的改正を行った。

9. PCT に基づく外国語特許出願の取扱い

従来の特許法においては、PCT に基づく外国語特許出願は、その国際出願日にされた特許出願とみなす（第184条の3第1項）とともに、国内書面提出期間（優先日から20月又は30月）内に翻訳文を提出すべきこととされており（第184条の4第1項）、今回導入する外国語書面出願制度と同様の外国語による特許出願及び翻訳文の提出手続が既に設けられている。

しかしながら、従来外国語特許出願については、国際出願日における外国語による明細書、請求の範囲又は図面に記載された事項に基づく誤訳の訂正は認められないなど、外国語書面出願の取扱いとは異なる取扱いを行っていた。

このため、今回の外国語書面出願制度の導入に伴い、外国語特許出願についても、外国語書面出願と同様の取扱いとするよう所要の改正を行った。

(1) 国際出願日における明細書等の法的位置づけ

PCTに基づく外国語特許出願の場合、国際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、国際出願日における明細書、請求の範囲及び図面のみであるため、外国語書面出願の場合と同様に、これらの明細書等を先行技術効果や国内優先権の基準明細書とした。

(特許要件の特例)

第百八十四条の十三 第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第二十九条の二の規定の適用については、同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であつて」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願（第百八十四条の四第三項又は実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第百八十四条の四第一項の外国語特許出願又は同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願を除く。）であつて」と、「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」と、「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

本条は、旧第29条の2第2項に相当する規定であり、第29条の2に規定する他の出願がPCTに基づく外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願である場合の先行技術効果について規定したものである。

従来の特許法では、外国語特許出願については、出願翻訳文に記載されていない事項については国際出願当初から記載されていなかったものとみなしていた（旧第184条の4第4項）ことから、外国語特許出願について先行技術効果が

生じる範囲は、その外国語特許出願の「国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面（図面の中の説明に限る。）及び出願翻訳文又は国際出願日における図面（図面の中の説明を除く。）に記載された発明」とされ、外国語実用新案登録出願についても同様の取扱いとされていた。

しかし、今回の改正において、外国語書面出願については外国語書面を先行技術効果の基準明細書としたことに伴い、PCT に基づく外国語特許出願及び外国語実用新案登録出願についても、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面を先行技術効果の基準明細書と規定し、これにより、外国語特許出願及び外国語実用新案登録出願の場合は、外国語で作成された国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面により先行技術効果が発生することとした。

ただし、この場合において、第29条の2において規定する他の出願（先願）として取り扱われるのは、これらの PCT に基づく外国語特許出願等のうち我が国に明細書及び請求の範囲の翻訳文が提出されたものに限られ、これらの翻訳文を提出せず、第184条の4 第3項又は実用新案法第48条の4 第3項の規定により取り下げられたものとみなされた出願は除外されるので、この点は注意を要する。

（補説） 翻訳文未提出の外国語国際出願について先行技術効果を認めない理由

- ① 第29条の2の規定は、我が国にされた特許出願のみを対象としている。他方、PCT に基づき我が国を指定国とする国際出願は、正規の国内出願としての効果を有することになるが、その効果を我が国において維持することが確定されるのは、翻訳文提出等の所定の手続をした時点であること。
- ② 第29条の2は、第39条の規定により先願が後願を排除できる範囲を拡大させる効果を与える規定でもあるが、我が国に対し翻訳文を提出しない外国語特許出願は、第36条第2項に規定する願書に添付した明細書等

が存在しないため、第39条の先願としての地位を有しておらず、こうした出願に対してまで拡大した先願の地位を与えることは適当でないと考えられること。

- ③ 我が国と同様の制度を有する欧州特許条約においても、国内段階に移行していない PCT に基づく外国語特許出願については、同様の取扱いとしていること。

(参考) 翻訳文未提出によるみなし取下げの割合

国際出願の段階で我が国を指定国とする外国語国際出願であって、実際に国内段階に入るための所定の手続を行うものは約5割（1992年：約63%（7,616/12,166件）、1993年：約42%（8,690/20,680件））であり、翻訳文を提出せず権利取得を放棄するものが多く含まれている。

なお、旧第29条の2第2項においては、PCT に基づく外国語特許出願だけでなく、旧第184条の16第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願等についての先行技術効果についても規定していたが、このみなし国際出願の先行技術効果については第184条の20の読替え規定において規定することとした。

【関連する実用新案法の改正】

◆第48条の9（実用新案登録要件の特例）

本条は、旧第3条の2第2項に相当する先行技術効果に関する規定であり、特許法と同様の改正を行った。

(特許出願等に基づく優先権主張の特例)

第百八十四条の十五（第一項及び第二項略）

- 3 外国語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、

請求の範囲又は図面」と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。

(第四項略)

本条は、PCT に基づく外国語特許出願について国内優先権主張ができる範囲等について規定したものである。

第3項は、国内優先権主張の基礎とされた先の出願の先行技術効果について規定する第41条第3項の読替えを行うものである。従来、優先権主張を伴う特許出願が外国語特許出願である場合に、その優先権主張の基礎とされた先の出願について先行技術効果が生じる範囲は、その外国語特許出願の「国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面（図面の中の説明に限る。）及び出願翻訳文又は国際出願口における図面（図面の中の説明を除く。）に記載された発明」のうち先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明とされていた。

今回これを改正し、本項において、国内優先権主張を伴う外国語特許出願の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のうち先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明について先行技術効果が発生することとした。

なお、旧第184条の11の3第4項及び第5項は、先の出願が外国語特許出願又はみなし国際出願である場合の先の出願についての先行技術効果の範囲を定めた規定であるが、これらの規定については、従来から先の出願の国際出願口における明細書等に記載された発明に基づき先行技術効果が発生することとしていたため、実質的な改正は行われていない。ただし、旧第5項は、みなし国際出願についての読替え規定であるため、条文整理上、第184条の20に条文移動し、具体的な読替え内容は政令において規定することとした。