

【関連する実用新案法の改正】

◆第48条の10（実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例）

実用新案法においても、優先権主張を伴う実用新案登録出願が外国語実用新案登録出願である場合について、特許法と同様の改正を行った。

(2) 明細書又は図面の補正の特例

（補正の特例）

第百八十四条の十二（第一項略）

2 外国語特許出願に係る明細書又は図面について補正ができる範囲については、第十七条の二第二項及び第十七条の三第二項中「第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあり、並びに第六十四条第二項中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第十七条の二第三項中「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）」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日（以下この項において「国際出願日」という。）における第百八十四条の三第二項の国際特許出願（以下この項において「国際特許出願」という。）の明細書若しくは図面（図面の中の説明に限る。）の第百八十四条の四第一項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文（同条第二項又は第四項の規定により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十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文）又は国際出願日における国際特許出願の図面（図面の中の説明を除く。）（以下この項において「翻訳文等」という。）（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、翻訳文等又は当該補正後の明細書若しくは図面」と、第十七条の三第二項中「同条第一項の外国語書面」とあり、及び第六十四条第二項中「外国語書面」とあるのは「第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」とする。

3 国際特許出願の出願人は、第十七条の四の規定にかかわらず、優先日から一年二月以内に限り、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、国際特許出願についての補正の特例について規定したものである。

第2項は、外国語特許出願について補正ができる範囲について規定したものである。従来の特許法では、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おり(旧第184条の4第4項)、翻訳文提出期間経過後に外国語書面に基ついて誤訳の訂正を目的として補正をすることは認められていなかった。

これに対し、今回の改正では、PCTに基づく外国語特許出願についても外国語書面出願と同様に誤訳の訂正を目的とした補正を認めることとし、出願翻訳文に記載されていない事項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項の規定を削除した。

本項は、こうした改正に伴い、外国語特許出願についても外国語書面出願と同様の補正の範囲とするよう必要な読替えを規定したものである。

第3項は、旧第184条の11第2項が削除されたことに伴い、国際特許出願の要約書について補正ができる時期を優先日から1年3月以内とする旨を規定したものである。

(3) 拒絶、異議、無効理由の特例

(拒絶理由等の特例)

第八十四条の十八 外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立

て及び第二百二十三条第一項の審判については、第四十九条第五号、第五十五条第一項ただし書並びに第二百二十三条第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第四十九条第五号及び第二百二十三条第一項第五号中「外国語書面」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」とする。

本条は、PCTに基づく外国語特許出願の拒絶、異議及び無効理由の特例について規定したものであり、外国語書面出願に関する規定の読替えを行うものである。

従来の外国語特許出願については、願書に添付した明細書及び図面とみなされた翻訳文をもとに審査を行うこととされていたが、翻訳文中に国際出願日における明細書等に記載されていない事項が含まれている場合を、特許出願の拒絶理由としておらず、「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ている発明以外の発明」について出願公告又は特許がされたときは、これを異議又は無効理由としていた（旧第184条の14、旧第184条の15）。

今回の改正では、外国語書面出願において、外国語書面に記載されていない事項が願書に添付した明細書又は図面に追加されている場合を拒絶、異議又は無効理由としたことに伴い、PCTに基づく外国語特許出願について、「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ている発明以外の発明」が記載されている場合を異議、無効理由としていた規定を削除し、新たに本条において、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項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した事項の範囲内にはない場合は拒絶、異議又は無効理由とすること等の読替えを規定した。

（補説）外国語特許出願固有の無効審判の廃止

PCTに基づく外国語特許出願についても、外国語書面出願と同様の無効理由を設けたことに伴い、外国語特許出願固有の理由に基づく無効審判（旧

第184条の15第1項)を廃止し、通常の無効審判(第123条第1項)において争うこととした。

(4) 特許の訂正の特例

(訂正の特例)

第百八十四条の十九 外国語特許出願に係る第百二十六条第一項の審判及び第百三十四条第二項の規定による訂正の請求については、第百二十六条第二項中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「外国語書面」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」とする。

本条は、PCTに基づく外国語特許出願に係る特許について訂正ができる範囲について規定したものであり、外国語書面出願に係る特許の訂正と同様の範囲で、訂正審判又は無効審判手続中における特許の訂正ができるよう所要の読替えを規定した。

本条の規定により、外国語特許出願に係る特許について、誤記又は誤訳の訂正を目的として特許の訂正をする場合は、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に記載した事項の範囲内において特許の訂正が認められることになる。

なお、無効審判手続中における訂正(第134条第2項)については、本条において直接読替えは行っていないが、第134条第5項において第126条第2項を準用しているため、本条において読替えを行った訂正審判の場合と同様の範囲で訂正が認められることになる。

10. 関連する改正事項

以上に解説した特許協力条約に基づく国際出願に係る特例について規定した

特許法第9章中の改正に関連して、以下のような改正が行われた。

◆第6条（法人でない社団等の手続をする能力）

外国語特許出願固有の無効審判（旧第184条の15）の廃止に伴う形式的改正を行った。

◆第80条（無効審判の請求登録前の実施による通常実施権）

外国語特許出願固有の無効審判（旧第184条の15）の廃止に伴う形式的改正を行った。

◆第184条の11（在外者の特許管理人の特例）

旧第184条の10の2を内容的改正なく条文移動した。

◆第184条の14（発明の新規性の喪失の例外の特例）

旧第184条の11の2を内容的改正なく条文移動した。

◆第184条の16（出願変更の特例）

旧第184条の12を条文移動するとともに、実用新案法において、旧第48条の14が第48条の16に条文移動したことに伴う形式的改正を行った。

◆第184条の17（出願審査の請求の時期の制限）

旧第184条の13を内容的改正なく条文移動した。

◆第184条の20（決定により特許出願とみなされる国際出願）

みなし国際出願固有の読替えが必要な事項について規定していた旧第184条の16第5項を第6項とし、従来行っていた所要の読替えは技術的な内容であるため政令で定めることとした。また、旧第184条の16第6項においては、出願公開に関する規定を読み替えていたが、これを第5項に条文移動し、所要の読替えを規定した。更に条文番号を改正し、第184条の16を第184条の20とした。

◆第185条（二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特例）

外国語特許出願固有の無効審判（旧第184条の15）の廃止等に伴う形式改正を行った。

【関連する実用新案法の改正】

- ◆第20条（無効審判の請求登録前の実施による通常実施権）
特許法第80条と同様の形式的改正を行った。

IV. 実用新案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が導入されたが、実用新案法においては外国語書面出願制度は導入されていない。このため、通常の実用新案登録出願の取扱いは従来と変わるところがない。

しかしながら、実用新案法においては、PCTに基づく外国語実用新案登録出願が従来から可能とされているが、外国語特許出願と同様に、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すこととされており（旧第48条の4第4項）、誤訳の訂正は認められていなかった。

このため、今回の改正では、イ）PCTにおいては特許出願と実用新案登録出願を原則として同様に取り扱っていること、ロ）国際出願について誤訳の訂正を認めない国がごく少数であること等を踏まえ、外国語実用新案登録出願についても、従来の補正の時期的制限の範囲内において誤訳の訂正を可能とすることとした。

1. 明細書又は図面の補正の特例

（補正の特例）

第四十八条の八（第一項略）

- 2 国際実用新案登録出願についてする条約第二十八条(1)又は第四十一条(1)の規定に基づく補正については、第二条の二第一項ただし書の規定は、適用しない。
- 3 外国語実用新案登録出願に係る明細書又は図面について補正ができる

範囲については、第二条の二第二項中「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは、「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。

4. 特許法第八十四条の十二第一項の規定は、国際実用新案登録出願についてする第二条の二第一項本文又は条約第二十八条(1)若しくは第四十一条(1)の規定に基づく補正に準用する。この場合において、同法第八十四条の十二第一項中「第九十五条第二項」とあるのは「実用新案法第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び同法第五十四条第二項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。

本条は、PCTに基づく国際実用新案登録出願についての明細書又は図面の補正の特例について規定したものであり、旧第48条の10に相当する規定である。

第2項は、旧第48条の10第1項を改めて本条において規定したものであり、内容的な改正は行われていない。

第3項は、明細書又は図面について補正ができる範囲について規定したものであり、国際実用新案登録出願について補正をするときは、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事項の範囲内においてしなければならない旨の読替えを規定したものである。本規定により外国語実用新案登録出願の場合は、明細書又は図面についての補正ができる期間内に、外国語で作成された国際出願日における明細書等に基づき誤訳の訂正をすることが可能となった。

なお、実用新案法においては、イ)登録前の実体審査を行わないため、誤訳の訂正に関する審査負担を考慮する必要がないこと及びロ)出願公開制度がなく、登録された後に初めて公報が発行される制度であるため、出願段階での補正の内容についての第三者の監視負担が特許に比べ少ないことから、特許法第17条の2第2項に規定した誤訳訂正書の提出や翻訳文を基準とした新規事項の追加に関する規定は設けていない。

第4項は、旧第48条の10第2項を改めて本条において規定したものである。今回の改正により旧特許法第184条の11第3項が削除されたことに伴い、この準用を廃止する改正を行った。

2. 無効理由の特例

(無効理由の特例)

第四十八条の十四 外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の無効の審判については、第三十七条第一項第一号中「その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき」とあるのは、「第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が同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に記載した事項の範囲内がないとき」とする。

本条は、PCTに基づく外国語実用新案登録出願についての無効理由の特例について規定したものであり、「外国語特許出願に係る特許の明細書又は図面に記載した事項が、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に記載した事項の範囲内がないとき」を無効理由として規定した特許法第184条の18に相当するものである。

外国語特許出願の場合は、外国語書面出願に係る特許についての無効理由が特許法第123条第1項第5号において規定されているため、これを読み替える形式を採用したが、実用新案法においては外国語書面出願制度がないため、本条において第37条第1項第1号の規定を読み替えることとした。

本条の規定により、外国語実用新案登録出願についての翻訳文の提出又はその後の補正により国際出願日における明細書等に記載されていない事項が追加された結果、実用新案登録の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が、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に記載された事項

の範囲内にならないこととなったときは、無効理由となる。

なお、実用新案法においては登録前の実体審査を行わないため、外国語実用新案登録出願について、本条の無効理由に相当する拒絶理由や異議理由については規定していない。また、本条の規定を設けたことに伴い、旧第48条の12に規定していた外国語実用新案登録出願固有の理由に基づく無効審判は、特許法と同様に廃止した。

3. 関連する改正事項

以上に解説した特許協力条約に基づく国際出願に係る特例について規定した実用新案法第7章の改正に関連して、以下のような改正が行われた。

◆第48条の11（出願の変更の特例）

旧第48条の9を条文移動するとともに、特許法において、旧第184条の16が第184条の20に条文移動したことに伴う形式的改正を行った。

◆第48条の12（登録料の納付期限の特例）

旧第48条の11を内容的改正なく条文移動した。

◆第48条の13（実用新案技術評価の請求の時期の制限）

旧第48条の11の2を内容的改正なく条文移動した。

◆第48条の16（決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願）

旧第48条の14第6項に規定されていた読替えは、技術的な内容であるため政令で定めることとした。また、条文番号を改正し、第48条の14を第48条の16とするとともに、これに伴う形式的改正を行った。