

第6章 PCT規則の留保の撤回

I. PCT規則の留保の経緯とその撤回

1. 従来 of PCT規則と我が国の制度

平成3年の特許協力条約に基づく規則（PCT規則）が改正される以前において、特許協力条約（PCT）に基づき国際出願を行う場合は、PCT規則12.1(a)に従い願書、明細書、請求の範囲、図面の文言及び要約はすべて一の所定の言語で作成されていなければならない、この要件に違反する国際出願は、PCT第11条(1)(ii)に反するものとして、国際出願日が認定されないこととされていた。

これらの規定に従い、我が国では、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律（国際出願法）第3条第1項において願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書はすべて日本語又はすべて通商産業省令で定める外国語（国際出願法施行規則第12条の2において英語を規定）のいずれかで作成しなければならないこととされていた。

また、PCT第22条では、出願人は優先日から20月以内に各指定官庁に対し所定の翻訳文を提出すべき旨規定されており、PCT規則49.5(a)においてPCT締約国は、国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面の文言及び要約に加え、PCT第19条の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文の提出を求めることができることとされていた。

これらの規定に従い、我が国では、我が国を指定国とする国際出願については、国際出願日における請求の範囲の翻訳文の提出を義務づける（特許法第184条の4第1項）とともに、PCT第19条に基づく請求の範囲の補正があった場合において、その補正を国内法上有効なものとするためには当該補正書の日本語による翻訳文を提出しなければならない（特許法旧第184条の7第1項）旨を規定し、請求の範囲については上記二つの翻訳文の提出を求めていた。

2. PCT 規則改正の背景

これらの従来の PCT 規則に関し、平成 2 年 12 月の第 4 回 PCT 管理法律委員会において、軽微な言語の違いにより補充を求められ、出願日が繰り下がることは出願人にとって酷であるとの理由から、PCT 規則 20.4(c) 及び 26.3 の 3(a) の改正が提案され、平成 3 年 7 月の PCT 同盟総会において同規則の改正が行われた。

また、平成 3 年の PCT 同盟総会において、イ) 国際調査報告や国際予備審査報告を考慮した結果、出願人にとって不要となった請求の範囲の翻訳文の提出を求めるのは望ましくないこと、ロ) これらの翻訳文の両方についての提出を義務としなければ、出願人は、国際出願日又は PCT 第 19 条に基づく補正後の請求の範囲のいずれか一方の翻訳文の提出を行えばよいこととなり、翻訳文作成の費用と時間の軽減につながるとの理由から、PCT 規則 49.5(c) の 2) 及び 76.5 (iv) の改正が行われた。

(参考) 平成 3 年の PCT 規則改正の概要

平成 3 年 7 月に開催された PCT 同盟総会においては、331 の PCT 規則のうち 122 の規則について実質的な改正がなされ、18 の新規則が追加された。また、これらの改正規則は、平成 4 年 7 月 1 日から施行することが決定された。同総会における PCT 規則改正の概要は以下のとおりである。

- ① 指定国の指定もれの救済
- ② 出願人の資格要件、出願の言語要件及び翻訳文の提出義務等の緩和
- ③ 手数料の支払手続きの簡素化
- ④ ファクシミリ等による手続きができる範囲の拡大
- ⑤ バイオテクノロジー発明に関する発明の開示要件の明確化
- ⑥ 国際予備審査報告書の早期入手
- ⑦ 第三者に対する優先権書類の写しの提供、予備審査請求の事実の公表等

なお、我が国は、これらの規則改正に対応するため、平成 4 年 6 月に国際出願法施行令及び同施行規則について所要の改正を行った。

3. PCT 規則の留保とその撤回の背景

平成3年のPCT同盟総会において採択された改正規則のうち、我が国は、国内法の改正が新たに必要になるとの理由から、イ)国際出願日の認定のための言語要件を緩和するPCT規則20.4(c)及び26.3の3(a)、ロ)PCT第19条補正に関する翻訳文の提出義務を緩和するPCT規則49.5(cの2)及び76.5(v)についてはその適用を留保し、PCT規則20.4(d)、26.3の3(b)、49.5(l)及び76.6に定められた経過規定の適用を受けることとした。

(注)本書では、この経過規定の適用を「PCT規則の留保」と呼んでいるが、正確にはPCT第64条の条約上の留保とは異なるものである。

しかしながら、イ)今回の外国語書面出願制度の導入に伴い、これと関連する国際出願制度についても見直す必要が生じ、留保の理由となっていた法改正の時機の問題が解消されたこと、ロ)改正されたPCT規則はいずれもユーザーフレンドリーな手続を定めたものであり、出願人の負担軽減に資するものであること、ハ)適用を留保している国は我が国を含めて少数であり、国内外の出願人やWIPO事務局からもその撤回の要請がされていたこと等の理由から、これまで留保してきた規定についてその撤回を検討した。

その結果、平成6年9月の工業所有権審議会答申において、平成3年のPCT同盟総会で改正されたPCT規則のうち我が国が留保している事項については、出願人の負担軽減に資するものであり、その留保撤回のための国際出願法、特許法等の改正を行うことが適当であるとされた。

(参考) 我が国がこれまで留保していたPCT規則の概要

①規則20.4(c)

明細書及び請求の範囲が規則12.1(a)又は(c)に規定する一の所定の言語で作成されている場合は、PCT第11条(1)(ii)の規定の適用上、十分なものとす。

②規則26.3の3(a)

明細書及び請求の範囲以外の国際出願の要素（願書、図面の文書及び要約）が規則12.1に規定する所定の言語で作成されていない場合には、出願人に対し必要な補充を求める。

③規則49.5(c)の2)

出願人が、出願時における請求の範囲及び PCT 第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文を要求する指定官庁に対し、一の翻訳文のみを提出した場合には、提出されなかった翻訳文に係る請求の範囲を無視するか、提出されなかった翻訳文の提出を求めることができ、求めた翻訳文の提出がなかったときは、当該請求の範囲を無視するか、その国際出願が取り下げられたものとみなすことができる。

④規則76.5(iv)

PCT 第19条の規定に基づく補正書の翻訳文は、国際予備審査報告が作成された場合には、その補正書が国際予備審査報告に附属書類として添付されているときに限り、要求される。

II. 改正の概要

今回の PCT 規則の留保の撤回に伴う改正点は、以下のとおりである。

【国際出願法の改正】

- ①明細書及び請求の範囲が、日本語又は通商産業省令で定める外国語（英語）で作成されていれば、国際出願日を認定することとした。
- ②願書が、日本語又は通商産業省令で定める外国語（英語）で作成されていないときは、補正を命じることとした。
- ③図面の中の説明又は要約書が、明細書及び請求の範囲と同一の言語で作成されていないときは、補正を命じることとした。

【特許法の改正】

- ④国際出願日における請求の範囲の翻訳文又は PCT 第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文のいずれかが提出されれば、国際出願が取り下げられたものとはみなさないこととした。
- ⑤ PCT 第19条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は、これを願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲とみなすこととした。

III. 国際出願法の改正条文の解説

国際出願法については、PCT 規則20.4(c)及び26.3の3(a)の留保の撤回に伴い、国際出願日の認定要件及び補正命令について改正が行われた。

1. 国際出願日の認定のための言語要件

(国際出願日の認定等)

第四条 特許庁長官は、国際出願が次の各号の一に該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。

- 一 出願人が第二条に規定する要件を満たしていないとき。
- 二 前条第二項第一号又は第四号に掲げる事項の記載がないとき。
- 三 出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
- 四 明細書又は請求の範囲が含まれていないとき。
- 五 明細書及び請求の範囲が日本語又は前条第一項の通商産業省令で定める外国語で作成されていないとき。

(第二項以下略)

本条は、国際出願日の認定要件について規定したものであり、第1項各号は、国際出願日を認定しない場合について規定したものである。

旧第1項第2号では、願書、明細書、請求の範囲、図面の中の説明及び要約書が、第3条第1項に規定する一の所定の言語（日本語又は通商産業省令で定める外国語（英語））で作成されていない国際出願については、国際出願日を認定しないこととされていた。

これに対し、PCT規則20.4(c)では、明細書及び請求の範囲が一の所定の言語で作成されている場合には、PCT第11条(1)(ii)の「国際出願が所定の言語で作成されていること」という規定の適用上、十分なものとするのが規定されている。

このため、今回、これらの規定に従い、明細書及び請求の範囲が一の所定の言語で作成されている場合には、願書、図面の中の説明及び要約書が一の所定の言語で作成されていなくても国際出願日を認定する旨を第5号において規定し、国際出願の言語要件を規定した旧第2号は削除した（図9参照）。

なお、旧第2号の削除に伴い、旧第3号から第5号までをそれぞれ第2号から第4号までに条文移動した。

（補説）国際出願法第3条を改正しなかった理由

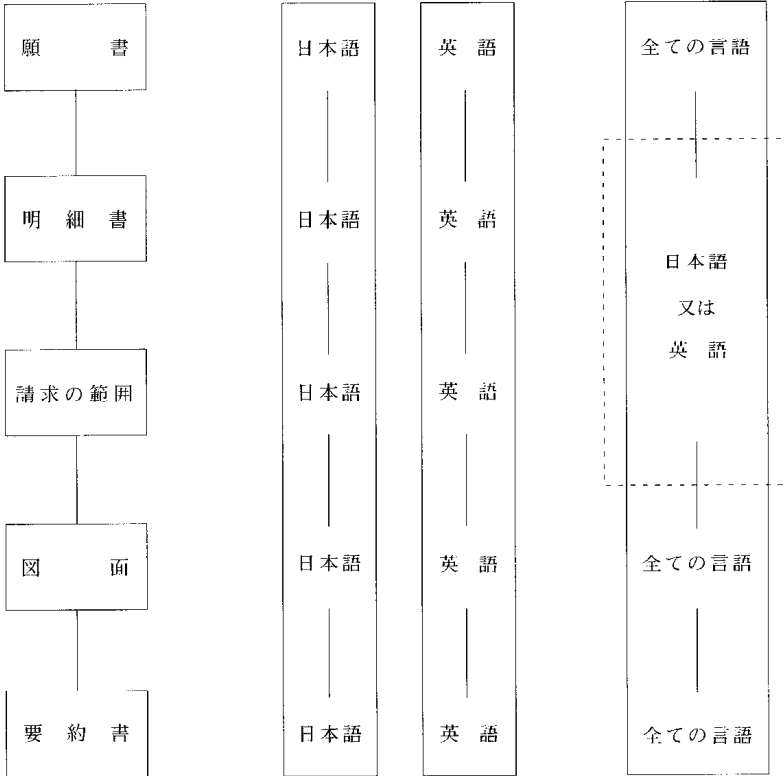
今回の改正により、国際出願日の認定のためには、すべての出願書類が一の所定の言語で作成されている必要はなくなった。このため、従来からこれらの出願書類のすべてが日本語又は通商産業省令で定める外国語（英語）のいずれか一の言語で作成されるべき旨を規定していた国際出願法第3条についても改正が必要ではないとも考えられた。

しかしながら、PCTにおいても、PCT第3条(4)iv及びPCT規則12.1(a)において、基本的には、国際出願（願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約）は一の所定の言語で作成されるべき旨を規定した上で、PCT第11条(1)(ii)、PCT規則20.4(c)及び26.3(3)(a)において、各書類を作成する際の言語要件について規定している。

図9. 国際出願日が認定される国際出願（受理官庁が日本国特許庁の場合）

【 従 来 】

【 改 正 後 】



このため、国際出願法についても、これと同様に考え、国際出願の各書類は一の所定の言語で作成することを規定した第3条は改正せず、第4条及び第6条において今回の留保の撤回に必要な国際出願日の認定要件及び補正命令について改正することとした。

2. 願書、図面及び要約書の言語についての補正命令

(補正命令)

第六条 特許庁長官は、国際出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。

- 一 願書が日本語又は第三条第一項の通商産業省令で定める外国語で作成されていないとき。
- 二 発明の名称の記載がないとき。
- 三 図面（図面の中の説明に限る。）及び要約書が明細書及び請求の範囲と同一の言語で作成されていないとき。
- 四 要約書が含まれていないとき。
- 五 第十六条第三項の規定又は第十九条第一項前段において準用する特許法（昭和三十四年法律第百二十一号）第七条第一項から第三項までの規定（第十九条第一項後段の政令でこれらの規定の特例を定めるときは、当該特例に係る当該政令の規定）に違反しているとき。
- 六 通商産業省令で定める方式に違反しているとき。

本条は、国際出願が不適法なものである場合の補正命令について規定したものであり、各号は、補正命令の対象となる事項について規定したものである。

PCT 規則26.3の3(a)によれば、願書、図面の文言及び要約が所定の言語で作成されていない場合には、PCT 第14条(1)(b)の規定に従い、願書、図面の文言及び要約を所定の言語で作成するよう補充を求めることとされている。

このため、今回、これらの規定に従い、我が国に出願される国際出願の願書、図面の中の説明及び要約書が所定の言語で作成されていない場合には、補正を命じることとした（図10参照）。

第1号は、願書が所定の言語で作成されていない場合の補正命令について規定したものである。PCT規則12.1(a)の規定によれば、国際出願は、国際事務局と国際調査機関との間に締結される取決めで特定する言語（我が国の場合は日本語及び英語）のうちの一の言語により行うこととされ、また、受理官庁は上記の特定された言語のうち国際出願をすべき言語（我が国の場合は日本語及び英語）を定めることができることとされ、更に、このPCT規則12.1(a)の特例として、PCT規則12.1(b)(i)では、願書は、上記PCT規則12.1(a)に基づいて認められる言語又は当該国際出願が公開される言語で作成されている必要がある旨規定されている。我が国の場合、PCT規則12.1(a)の規定により認められる言語は日本語及び英語であり、国際公開は明細書及び請求の範囲が作成された言語、すなわち日本語又は英語で行われることから、我が国に出願される国際出願の願書は日本語又は英語のいずれかで作成される必要がある。このため、第1号において、願書が日本語又は英語で作成されていない場合には補正を命じる旨を規定した。

第3号は、図面の中の説明及び要約書が所定の言語で作成されていない場合の補正命令について規定したものである。PCT規則12.1(b)(ii)及び(iii)には、図面の文言及び要約は当該国際出願が国際公開される言語で作成されていることが必要である旨規定されている。国際公開は明細書及び請求の範囲が作成された言語で行われるため、我が国に出願される国際出願の図面の中の説明及び要約書は、明細書及び請求の範囲と同一の言語で作成される必要がある。このため、第3号において、図面の中の説明及び要約書が明細書及び請求の範囲と同一の言語で作成されていない場合には補正を命じる旨を規定した。

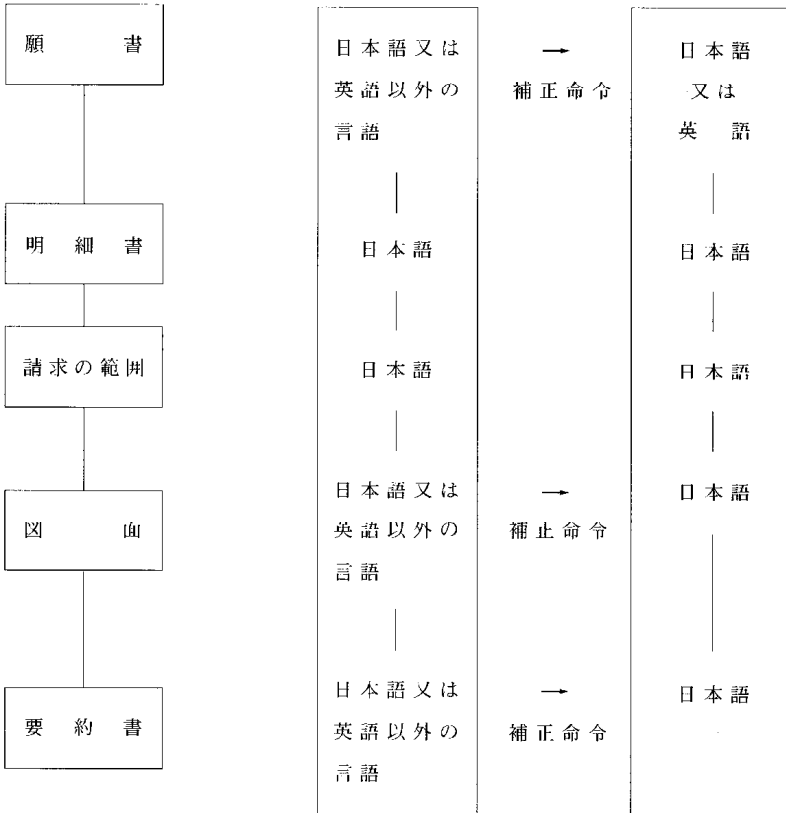
なお、第1号及び第3号が改正されたことに伴い、旧第1号を第2号に、旧第2号から第4号までをそれぞれ第4号から第6号までに条文移動した。

図10. 願書、図面及び要約書の言語要件についての補正命令
 (受理官庁が日本国特許庁の場合)

【国際出願時】

【補正後】

(例：明細書及び請求の
 範囲が日本語の場合)



IV. 特許法の改正条文の解説

特許法については、PCT 規則49.5(c)の2)及び76.5(v)の留保の撤回に伴い、PCT 第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文の提出及びその法的位置づけ等について改正が行われた。

また、PCT 規則は、特許出願だけでなく実用新案登録出願についても適用されるため、実用新案法についても同様の改正が行われた。

1. 請求の範囲の翻訳文の提出

(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)

第百八十四条の四 (第一項略)

- 2 前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
- 3 国内書面提出期間内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。
- 4 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
- 5 第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。

本条は、外国語特許出願の翻訳文の提出等について規定したものである。

第2項は、PCT第19条に基づく補正を行った場合は、第1項において規定する国際出願日における請求の範囲の翻訳文を提出することなく、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる旨を規定したものである。本規定により、国際調査報告の結果等を考慮し、国際出願日における請求の範囲をPCT第19条に基づき補正した出願人は、必要がなければ国際出願日における請求の範囲の翻訳文を提出しなくてもよいこととなった。

(補説) PCT第19条に基づく「補正後の請求の範囲」の翻訳文

今回の改正では、従来とは異なり国際出願日における請求の範囲の翻訳文が提出されない場合が生じる。このため、従来、PCT第19条に基づく補正については、「補正書の翻訳文」の提出を求めていた(旧第184条の7第1項)が、今回、これを改正し、「補正後の請求の範囲の翻訳文」を提出すべきこととした。PCT第19条に基づく補正についてはいわゆる部分補正をすることが認められているが、第2項の規定によれば、部分補正を行った場合であっても、補正後の請求の範囲全体について翻訳文を提出する必要があるため、この点は注意を要する。

第3項は、翻訳文未提出による出願のみなし取下げについて規定したものである。旧第184条の4第2項には、出願人は国内書面提出期間内に明細書の翻訳文及び国際出願日における請求の範囲の翻訳文を提出しなければならない旨規定されており、また、旧第184条の7第1項には、PCT第19条に基づく請求の範囲の補正をしたときは、その補正書の翻訳文を提出しなければならない旨規定されていた。これに対し、今回留保を撤回し適用を受けることとしたPCT規則49.5(c)2)には、国際出願日における請求の範囲の翻訳文とPCT第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文の双方の提出を求める指定官庁における翻訳文の提出義務を緩和することについて規定されている。このため、こうした

PCT 規則49.5(c)の2)の趣旨に従い、明細書の翻訳文及び国際出願日における請求の範囲若しくは PCT19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出されれば、その国際出願をみなし取下げとしないこととした。

(補説) PCT 規則49.5(c)の2)との関係

PCT 規則49.5(c)の2)によれば、国際出願日における請求の範囲の翻訳文と PCT 第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文の双方の提出を求める指定官庁は、そのうちのいずれか一方の翻訳文のみが提出された場合、イ) 翻訳文が提出されない請求の範囲を無視するか、ロ) その翻訳文の提出を求めることができることとされ、更に提出を求めたにもかかわらず翻訳文が提出されなかった場合は、ハ) 翻訳文が提出されなかった請求の範囲を無視するか、ニ) 国際出願は取り下げられたものとみなすかのいずれかを選択できることとされている。

従って、同規則の留保の撤回にあたっては、上記イ)に従い翻訳文が提出されない請求の範囲を無視するよう第184条の4第2項を改正するか、あるいはあくまで双方の提出を求めるよう上記ロ)を選択し、ハ)又はニ)の措置をとるよう改正を行うことも考えられた。しかしながら、規則改正の趣旨が、既に不要となった請求の範囲についてまで出願人に翻訳文の提出を求めるのは望ましくないというものであることに鑑み、出願人の利便や事務処理の効率化の観点から、我が国としてはあえて国際出願日における請求の範囲の翻訳文と PCT 第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文の双方の提出を求めるのではなく、そのうちのいずれか一方の翻訳文が提出されればよいこととした。

第4項は、国際出願日における請求の範囲の翻訳文が既に提出された後の PCT 第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文の提出について規定したものである。本規定により、出願人は、第1項に規定する国際出願日における請求の範囲の翻訳文を既に提出した場合であっても、国内処理基準時の属する日までであれば、更に PCT 第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文を提出

できる。

第5項は、第2項又は第4項に規定するPCT第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出されなかった場合の効果について規定したものであり、従来と同様に、その補正はされなかったものとみなす旨を規定したものである。

なお、旧第3項は、第1項の規定により既に提出した明細書等の翻訳文に代えて新たな翻訳文を再提出できる旨を定めた規定であったが、イ) 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誤訳の訂正が認められることとなったこと及びロ) 実際に翻訳文の再提出が行われるケースは極めて稀であったことからみて、翻訳文の再提出を認めないこととしても出願人に特に不利益はないものと判断し、旧第3項は削除した。

(補説) PCT 規則76.5(v)との関係

PCT 規則76.5(v)によれば、選択官庁は、PCT 第19条に基づく請求の範囲の補正書が、PCT 規則70.16の規定により国際予備審査報告に附属書類として添付されている場合に限り、その翻訳文の提出を要求することができることとされている。

しかしながら、今回の改正では、第184条の4第1項から第3項までの規定により国際出願日における請求の範囲又はPCT第19条に基づく補正後の請求の範囲のいずれか一方の翻訳文が提出されればよいこととし、PCT第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文の提出を義務づけず、出願人の意思に委ねることとしたため、PCT 規則76.5(v)留保の撤回にあたって特段の改正は不要となった。

【関連する実用新案法の改正】

◆第48条の4 (外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)

PCT 第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文の提出等について、特許法と同様の改正を行った。

◆第48条の12 (登録料の納付期限の特例)

旧第48条の11を条文移動するとともに、第48条の4の改正に伴う形式的改正を行った。

2. 請求の範囲の翻訳文の法的位置づけ

(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)

第百八十四条の六 (第一項略)

2 日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲並びに外国語特許出願に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲の翻訳文は第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面並びに外国語特許出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語特許出願に係る要約及び外国語特許出願に係る要約の翻訳文は同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。

3 第百八十四条の四第一項又は第四項の規定により条約第十九条(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は、前項の規定にかかわらず、国際出願日における明細書の翻訳文及び当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲とみなす。

本条は、国際出願に係る願書、明細書等の特許法上の位置づけについて規定したものである。今回の改正では、第184条の4第2項の改正により、国際出願

日における請求の範囲の翻訳文に代えて PCT 第19条の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文を提出できることとした。このため、本条では、当該補正後の請求の範囲の翻訳文の法的位置づけを明確にするための改正を行った。

第2項は、国際出願の明細書等についての特許法上の位置づけについて規定したものであり、従来と同様に外国語特許出願については、国際出願日における請求の範囲の翻訳文を願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲とみなすこと等を規定したものである。なお、今回の改正では、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誤訳の訂正を認めることとし、翻訳文の再提出の規定(旧第184条の4第3項)及び国内処理基準時における出願翻訳文に記載されていない事項は初めから記載されていなかったものとみなす規定(同条第4項)を削除した。このため、第2項では、「出願翻訳文」という確定翻訳文の概念は設けず、国際出願日における請求の範囲の翻訳文が提出されれば、それを願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲とみなすこととした。

第3項は、PCT 第19条の規定に基づく補正後の請求の範囲の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。

従来制度では、PCT 第19条に基づく補正書の翻訳文は、国際出願日における請求の範囲の翻訳文が提出された後に提出されることから、旧第184条の7第2項において PCT 第19条に基づく補正書の翻訳文が提出されたときは第17条第1項の規定による手続の補正がされたものとみなしていた。しかしながら、今回の改正により、出願人の選択により国際出願日における請求の範囲の翻訳文が提出されない場合が生じることとなったため、PCT 第19条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は、これを願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲とみなすこととした。

これにより、イ)第184条の4第2項により国際出願日における請求の範囲の翻訳文に代えて PCT 第19条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や、ロ)第184条の4第4項により国際出願日における請求の範囲の翻訳文を提出した後に更に PCT 第19条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は、当該補正後の請求の範囲の翻訳文が第36条第2項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲とみなされ、その後の手続が進められることになる。

(補説) PCT 第19条補正後の請求の範囲の翻訳文と拒絶理由

従来の制度では、PCT 第19条に基づく請求の範囲の補正書の翻訳文が提出されたときは、第17条第1項の規定による手続の補正がされたものとみなされていたため、イ)その補正が新規事項を追加する補正である場合は、旧第184条の11第3項の読替え規定により、旧第17条第2項の規定に違反する不適法な補正として、第49条第1号の拒絶理由の対象となるとともに、ロ)旧第184条の14又は旧第184条の15に規定する要件に違反する場合は異議、無効理由とされていた。

これに対し、今回の改正では、PCT 第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文は、願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲とみなされる。このため、従来のように不適法な補正として取り扱うことはできないが、翻訳文を提出した結果、第49条第5号又は第123条第1項第5号の要件に違反することとなれば、拒絶、異議、無効理由が生じることになる。

【関連する実用新案法の改正】

◆第48条の6 (国際出願に係る願書、明細書等の効力等)

PCT 第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文の実用新案法上の位置づけ等について、特許法と同様に規定した。

3. 日本語特許出願に係る PCT 第19条に基づく補正書の法的位置づけ

(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)

第百八十四条の七 日本語特許出願の出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(1)の

規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。

2 前項の規定により補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した明細書に記載した特許請求の範囲について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、条約第二十条の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。

3 第一項に規定する期間内に日本語特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第十九条(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。

本条は、日本語特許出願に係る PCT 第19条に基づく補正書の提出等について規定したものである。

第2項は、PCT 第19条に基づく補正書の特許法上の位置づけについて規定したものである。今回の改正により、外国語特許出願については、国際出願日における請求の範囲の翻訳文に代えて、PCT 第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文を提出できることとし、第184条の6において、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第36条第2項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲とみなす旨を規定した。

このように、外国語特許出願については、今回の PCT 規則の留保の撤回との関係で、翻訳文の提出義務を緩和することとしたが、日本語特許出願については、PCT 規則上の制約はない。このため、第2項において、PCT 第19条に基づく補正は、従来と同様に第17条の2第1項の規定による明細書の補正とみなす旨を規定した。

第1項及び第3項は、PCT 第19条に基づく補正をした場合に出願人が行うべき手続及びその手続を行わなかった場合の効果について規定したものである。これらの規定においては、日本語特許出願についてのみ規定することとし、外

国語特許出願に関する規定を削除するための改正を行った。

なお、旧第2項では、日本語特許出願について補正書の写しが提出された場合、これを第17条第1項の規定による手続の補正がされたものとみなしていたが、外国語書面出願制度の導入に伴い第17条が改正され、出願公告前の明細書又は図面の補正については第17条の2第1項に規定することとしたため、第2項においては、当該補正書の写しが提出された場合、これを第17条の2第1項の規定による補正とみなすこととした。

また、外国語書面出願制度の導入に伴い、特許出願の日から1年3月までという明細書又は図面についての補正の時期的制限（旧第17条第1項ただし書）が廃止されたため、PCT第19条に基づく補正書の写しの提出を上記時期的制限の適用除外としていた旧第4項を削除した。

4. PCT 第34条に基づく補正書の取扱い

(条約第三十四条に基づく補正)

第百八十四条の八 国際特許出願の出願人は、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書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。

2 前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書又は図面について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、日本語特許出願に係る補正につき条約第三十六条(3)(a)の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。

3 第一項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正

は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。

- 4 第二項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書又は図面について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は同条第二項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。

本条は、PCT 第34条に基づく補正書の写し又は補正書の翻訳文の提出等について規定したものである。従来、これらについては、旧第184条の7の規定を準用していたが、今回の改正により第184条の7では、日本語特許出願についてのみ規定することとされた。このため、今回の改正では、PCT 第34条に基づく補正書の写し又は補正書の翻訳文の取扱いについて変更はないが、準用形式を改正した。

第1項は、PCT 第34条に基づく補正をした場合に出願人が行うべき手続について規定したものであり、日本語特許出願にあっては当該補正書の写しを、外国語特許出願にあっては当該補正書の翻訳文を提出すべき旨を規定したものである。

第2項は、PCT 第34条に基づく補正書の写し又は補正書の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り、これらが提出されたときは、願書に添付した明細書又は図面について第17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなす旨を規定したものである。

第3項は、国内処理基準時の属する日までにPCT 第34条に基づく補正書の写し又は補正書の翻訳文の提出がなかった場合の効果について規定したものであり、これらが提出されなかったときは、日本語特許出願についてPCT 第36条(3)(a)に基づく補正書の送達された場合を除き、当該補正はされなかったものとみなす旨を規定したものである。

第4項は、外国語書面出願制度の導入に伴い、誤訳の訂正を目的として補正をするときには誤訳訂正書によることを義務づけた（第17条の2第2項）ことを

受けて設けられた規定である。

外国語特許出願について、国際段階で PCT 第34条に基づく明細書等の補正が行われ、我が国にその補正書の翻訳文が提出されたときは、その翻訳文により補正がされたものとみなされる(第2項)。しかし、この補正は、国際出願日における原文明細書等の記載の範囲内においてされたものであっても、第184条の4第1項の規定により提出された翻訳文に記載された事項の範囲内でない場合もあり、その場合には、第17条の2第3項の規定に違反する不適法な補正とされることになる。しかしながら、国際段階において条約上適法になされた補正を国内法上不適法なものとするのは適当でないため、PCT 第34条に基づく補正書の翻訳文が提出されたときは、本項においてこれを誤訳訂正書による補正とみなすことにより、第17条の2第3項の規定上不適法な補正とされないようにしたものである。なお、この場合は、第195条別表第7号に規定する誤訳訂正料の納付は不要である。

【関連する実用新案法の改正】

◆第48条の15 (特許法の準用)

実用新案法においては、誤訳訂正書の提出義務を規定した特許法第17条の2第2項に相当する規定がないため、第184条の8第4項を準用しないこととし、また、明細書又は図面の補正の根拠条文が異なるため必要な読替えを行うなどの所要の改正を第1項において行った。

5. 関連する改正事項

以上に解説した PCT 規則の留保の撤回に伴う改正に関連して、以下のよう
な改正が行われた。

◆第184条の9 (国内公表等)

従来、外国語特許出願について行う国内公表にあたっては、国際出願日における請求の範囲等の出願翻訳文を公報に掲載することとしていたが、今回、国際出願日における請求の範囲又は PCT 第19条に基づく補正後の請求の範

围のいずれか一方の翻訳文を提出すればよいこととしたことに伴い、請求の範囲の翻訳文については、第2項第5号において、イ) 国際出願日における請求の範囲の翻訳文に代えて PCT 第19条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はこれを公報に掲載することとし、また、ロ) 国際出願日における請求の範囲の翻訳文と PCT 第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文の両方が提出された場合には両者を公報に掲載することとした。また、旧第7項では、国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項についての読替えを行うことにより、旧第184条の7第2項(旧第184条の8において準用する場合を含む。)の規定により旧第17条第1項の規定による手続の補正とみなされた補正書の写し又は補正書の翻訳文を公報に掲載することとしていたが、今回、イ) PCT 第19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文は国内公表の対象として公報に掲載することとなったこと及びロ) 日本語特許出願についての PCT 第19条又は第34条に基づく補正書の写し及び外国語特許出願についての PCT 第34条に基づく補正書の翻訳文を第17条の2第1項の規定による補正とみなすこととしたことに伴い、旧第7項中の「第17条第1項又は」との読替え部分を削除した。

◆第184条の12(補正の特例)

第1項において、第184条の8の準用規定を改正したことに伴う形式的改正を行った。また、第2項は、外国語特許出願についての補正の範囲について所要の読替えを規定したものであるが、PCT 第19条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はその翻訳文を基準として第17条の2第3項が適用されるように、所要の読替えを規定した。

【関連する実用新案法の改正】

◆第48条の8(補正の特例)

本条については、旧第48条の10が条文移動するとともに、特許法において外国語書面出願制度が導入されたことに伴い、外国語実用新案登録出願の補正の範囲等について所要の改正が行われているが、今回の PCT 規則の留保

の撤回との関連では、第1項が新たに設けられた。

これは、第48条の15第1項において特許法第184条の7及び第184条の8を準用した上で、PCT第19条又は第34条に基づく補正を第2条の2第1項の規定による補正とみなすよう読み替えたため、本条第1項において、これらの補正については、第2条の2第1項ただし書の時期的制限を適用しない旨を規定した。