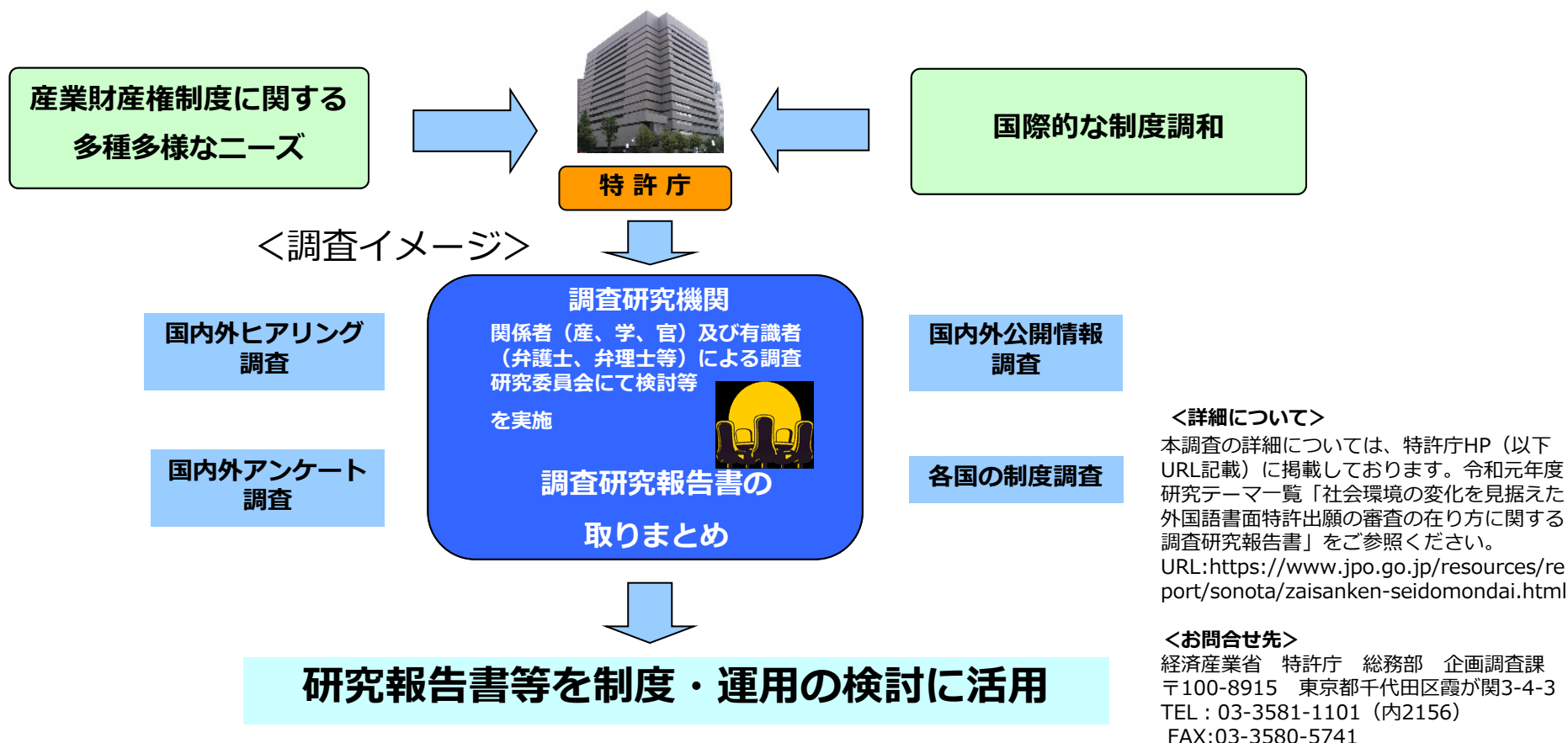


社会環境の変化を見据えた 外国語書面特許出願の審査の在り方 に関して

- 産業財産権制度に関する企画立案に資するように、法制面や運用面について検討を行う際の基礎資料となる報告書を取りまとめることが目的。
- 調査研究テーマごとに専門家を交えた研究委員会の開催・国内外公開情報調査・国内外ヒアリング調査・国内外アンケート調査等、調査研究テーマに応じた調査・分析を行う。



背景

海外企業等は、日本への出願に際して出願コストに占める翻訳コストの削減を課題の一つとしている。外国出願人の翻訳のコストを下げる一手段として、機械翻訳の活用が考えられる。他方、機械翻訳に関する技術は着実に進歩しているものの、翻訳精度に対する評価は様々であり、機械翻訳の活用は、出願人のみならず、特許制度の影響を受ける全てのユーザーに対して、大きな影響を及ぼす可能性がある。

目的

外国語書面出願の取扱いについて、出願人に対する利便性や、出願人を除く第三者が被り得る不利益等を判断する材料として、今後の外国語書面出願の取扱いについて、広くユーザーの意見を聴取する。

■ 公開情報調査

観点：外国語書面出願の翻訳に関する出願人のニーズ、外国語書面出願の審査における課題、及び、外国語書面出願の公開における課題

■ アンケート調査

対象：外国語書面出願に関与し得る外国企業の日本事業部や弁理士・弁護士、第三者の立場となり得る国内事業者の計2,000者

■ ヒアリング調査

・ 機械翻訳に対する評価

対象：企業10者、特許事務所10者の計20者

・ 法制面

対象：知財法学者3名、民訴法学者1名、弁護士1名の計5者

まとめ

上記の調査を踏まえて、現在の外国語書面出願制度に関する課題や、ユーザーニーズを整理した。特に、翻訳手段としての機械翻訳の利用については、メリット、デメリットの評価を行い、その利用可能性を検討した。

- 1. 本調査研究の背景・目的**
- 2. 本調査研究の実施方法**
- 3. 調査結果**
 - 3.1. 公開情報調査
 - 3.2. アンケート調査
 - 3.3. ヒアリング調査
- 4. まとめ**

【背景】

外国企業等の日本への特許出願における翻訳費用の課題

- 近年、日本国特許庁に対する特許出願件数が、横ばい又は緩やかな減少傾向
- 外国企業等にとって、日本への出願に際して翻訳費用の削減が課題の一つ

翻訳費用の削減手段としての機械翻訳の活用

- 機械翻訳文を原本とする態様や機械翻訳文を参考資料として利用する態様等、様々な態様での活用があり得る
- 他方、機械翻訳に関する技術は着実に進歩しているものの、翻訳精度に対する評価は様々
- 機械翻訳文に基づく審査、機械翻訳文による公報発行、機械翻訳文に基づく権利行使が行われること等は、出願人のみならず、特許制度の影響を受ける全てのユーザーに対して大きな影響を及ぼす可能性がある



【目的】

外国語書面出願の取扱いについて、出願人に対する利便性や、出願人を除く第三者が被り得る不利益等を判断する材料として、今後の外国語書面出願の取扱いについて、広くユーザーの意見を聴取する

(1) 公開情報調査

外国語書面出願の翻訳に関する出願人のニーズ、外国語書面出願の審査における課題、及び、外国語書面出願の公開における課題を主な調査観点として、公開情報調査を実施した。また、外国語による出願に対する国内ユーザーの要望、海外の知的財産庁（米国、欧州、ドイツ、フランス、英国、中国、韓国）において、外国のユーザーの出願コストを下げるために行われている施策については、公開されている情報の範囲でその内容を確認した。

(2) アンケート調査

外国語書面出願の手続を機械翻訳の活用等により簡素化することは、出願人への利益になり得るが、第三者に対しては監視負担の増加等につながる可能性もある。よって、本調査においては、様々な立場にあるユーザーの意見を、広く収集する必要がある。

そこで、出願人の立場からの意見は、外国語書面出願に関与し得る外国企業の日本事業部（外国事業者）や弁理士・弁護士（弁理士等）から収集することとした。また、第三者の立場からの意見は、国内事業者から収集することとした。アンケートの依頼先は、国内外の事業者を含めて2,000者とした。

(3) ヒアリング調査

(i) 機械翻訳に対する評価に関するヒアリング

出願人の翻訳負担を軽減する手段として、機械翻訳は有力な候補であると考えられる。しかしながら、機械翻訳により正しい翻訳が行われなければ、出願人や日本国民が不測の不利益を被るおそれもある。

そこで、本ヒアリングは、特許制度のユーザーから、機械翻訳に対する評価とニーズとを聴取し、機械翻訳の利用可能性を検討することを目的とし、企業や特許事務所20者の意見を聴取するものとした。

(ii) 法制面に関するヒアリング

法制面に関するヒアリングは、日本の法体系において、手続の一部を外国語で行うことが許容されるか否か、許容され得るとすれば、その範囲はどの程度かといった法律上の問題について、専門家5者の意見を聴取するものとした。

3.1. 公開情報調査

3.2. アンケート調査結果

3.3. ヒアリング調査結果

(1) 公開情報調査の概要

以下に関する情報が書籍・論文等から収集・分析された。

- 国内外の外国語書面による出願制度
- 外国語出願に対する国内ユーザーの要望
- ユーザーの翻訳コストを下げるための施策
 - ロンドン・アグリーメント
 - 欧州単一特許制度
 - 特許審査ハイウェイ
 - 英文明細書を審査・登録する制度
 - 裁判所における外国語の利用
- 機械翻訳の活用
 - 各庁の機械翻訳に関する取組
 - 機械翻訳を活用した審査に対する意見

3. 1. 公開情報調査

(2) 国際的な観点での日本の外国語書面出願制度の特徴

【図表1】日本と諸外国の外国語書面による出願制度の対比

	日本	米国	欧州	ドイツ	フランス	英国	中国	韓国
認める言語	全て	全て	全て	全て	全て	全て	—※1	英語のみ
翻訳文提出期間※2	優先日から1年4月	指定期間	出願から2月	出願から3月	出願から3月	通知から2月	—	優先日から1年2月
有料の誤訳訂正	○	×	×	×	×	×	—	○

※1 中国では、中国語以外の言語による出願は認められていない。

※2 原則とされる期間を記載した。詳細は本編を参照。

国際的な観点での日本の外国語書面出願制度の特徴は以下のとおり。

- 平成27年法改正により、英語以外の言語による出願も可能となり、国際調和が図られた。
- 平成27年法改正により、諸外国と比較すると長い翻訳文提出期間が与えられることになり、出願人にとっての利便性が向上したと考えられる。
- 誤訳訂正を有料とする制度は国際的に少なく、出願人が翻訳負担を重く感じる原因の1つになっている可能性がある。

(1) 外国語書面出願の翻訳に関する出願人のニーズ

- 外国語書面で日本へ出願する際の課題

外国語書面で日本へ出願した経験がある者の半数程度は、翻訳費用が高額であることを課題として認識している。

- 翻訳コストが低減した場合の出願人行動

日本へ出願する際の翻訳負担が軽減されたとしても、出願人が直ちに日本への出願行動に移るとは限らない。また、出願人の一部は翻訳負担が軽減されたことで出願を増やすと考えられるが、それにより見込まれる出願件数の増加は数%から2割程度である。

本調査の範囲において、翻訳負担は出願人が出願先を決めるための考慮要素の1つであるが、市場や競業他者の存在が、より強く出願先の選定時に考慮される傾向も見られた。

- 機械翻訳の利用経験

翻訳負担を軽減するための機械翻訳の利用実態について、機械翻訳技術の高度化による翻訳精度の向上は認識されているものの、特に特許関連業務への利用は限定的であるといえる。また、機械翻訳が利用される場合であっても、翻訳の補助的な役割で利用されることが多く、機械翻訳文をそのまま利用する者は少ないのが現状であると考えられる。さらに、機械翻訳は言語により翻訳精度が異なるという評価を受けている蓋然性が高く、日本語と英語との間での機械翻訳が最も利用されやすいことが分かった。

(2) 外国語書面出願の審査における課題

- 機械翻訳を利用した審査に対するニーズ

弁理士等及び国内事業者の8割以上が、機械翻訳の利用に対して不安を示している。

その上で、機械翻訳の審査への活用を検討したところ、弁理士等は、出願書類の機械翻訳文の提出主体は出願人とするのが好ましく、特許庁が機械翻訳文を作成するとしても、それを出願人が確認した上で特許庁に提出する態様が好ましいとの意見を示した。国内事業者からは、特許庁が機械翻訳した翻訳文を審査に利用する形態にも一定の支持が得られたが、機械翻訳の精度に依存するところもあり、評価が分かれる結果となった。

また、審査に当たっては、外国語書面を原本として、機械翻訳文を参考資料とする方が、機械翻訳文を原本に置き換える形態よりも好ましいとする意見が多かった。また、特許請求の範囲にのみ人手翻訳を求めるという提案にも、一定数の支持があった。

- 機械翻訳を利用した審査の在り方

機械翻訳による翻訳不備については、特許庁が機械翻訳を利用して訂正する形態も想定されるが、ニーズは少ないことが分かった。特許庁による機械翻訳とユーザーが意図した内容との齟齬が生じ得ることが、ユーザーに懸念を与えていると考えられる。

また、J-PlatPatの審査関連書類の機械翻訳は、一定数のユーザーから利用されていることが分かったが、同翻訳では審査結果を理解できないとの回答もあった。機械翻訳の精度だけでなく、元の拒絶理由通知等が英訳されることを意識して作成されていないことなどが、審査結果の理解を妨げる原因であると考えられる。

(3) 外国語書面出願の公開における課題

- 機械翻訳された特許文献の内容理解に要する時間

機械翻訳は、人手による翻訳と比べて読解しにくいものになっていると考えられる。

- 機械翻訳を利用した出願公開

出願公開に機械翻訳が利用された場合に、影響がないと回答した者はわずかであり、何らかの影響が生じると考える者が大半である。また、他者の特許を監視する立場になり得る国内事業者は、弁理士等よりも機械翻訳に対する懸念を比較的強く示した。

- 機械翻訳を利用した特許登録公報の発行

登録公報について、原本を外国語書面とし、その機械翻訳文を参考資料として含む態様となった場合についても、出願公開の場合と同様に、影響なしとする者は少数であった。また、特許権の権利範囲を判断するために重要な特許請求の範囲については、人手による翻訳を望む声があった。

現時点では、機械翻訳は読みにくく、読解に時間がかかる上に、翻訳が正しいか否かを確認する負担や新規事項の追加の有無を確認する手間が増えるといった否定的な意見が多数寄せられた。したがって、出願公開や登録公報の発行を機械翻訳で実施すると、監視負担増大に対する不満が出るのが想定される。

(1) 機械翻訳に対する評価に関するヒアリング（1 / 2）

- 機械翻訳文の評価

機械翻訳文に対する評価は、調査対象者により様々であり、一定の評価は得られなかった。機械翻訳を外国語書面出願の翻訳文に利用するに際しては、下訳として利用することはできるが、人による見直しが必要であるとの評価であった。同機械翻訳文を、そのまま特許庁に翻訳文として提出できるとする意見は得られなかった。

- 外国語書面で日本へ出願する際の課題等

特許事務所の多くは、出願人からみて、翻訳費用が外国語書面で日本へ出願する際の課題の一つであるとの見解を示した。また、企業からも、翻訳費用が日本へ出願する際の課題であるとの意見が多く得られた。

一方で、翻訳費用と出願件数との関係について、仮に翻訳費用が低減した場合、日本への特許出願は、増える方向であるといえるものの、劇的な増加は見込めないと考えられるとの見解が得られた。

特許事務所からは、出願先を決めるための考慮要素としては、費用よりも市場性が重要視されているとの予測が示された。企業からは、出願先については、市場性が重要視されており、費用は大きな要素ではないとの意見もあった。

(1) 機械翻訳に対する評価に関するヒアリング (2 / 2)

● 機械翻訳を利用した審査に対するニーズ

外国語書面を原本としつつ翻訳文を参考資料として利用する態様に対して、特許事務所からは、機械翻訳文と外国語書面とで内容が齟齬し、発明の認定に誤りがあった場合に、拒絶理由通知の回数の増加や、記載要件等に対する不適切な審査が行われることへの懸念が複数示された。また、これらの懸念から、原本を外国語とすることも、機械翻訳を利用することも、必要はないとの意見があった。

企業からは、外国語を原本とする審査について、制度があれば活用したい、外国法人が喜ぶといった、ニーズがある旨の意見が複数あった。また、外国語と機械翻訳文との内容の齟齬により、不適切な拒絶理由通知によるやりとりが増える懸念はあるが、意見書で反論できるので問題はないとの意見もあった。

本ヒアリング調査の範囲においては、機械翻訳文を原本とすること、つまり、機械翻訳文に正しく発明の内容が反映されているとみなして、日本語で審査することには反対する意見が相次いだ。これは、現状の機械翻訳の翻訳精度が十分ではないとの判断によるところが大きい。

● 外国語書面出願に対する要望

現行の外国語書面出願に対して、次のような要望があった。

- 誤訳訂正について、手数料の廃止及び誤訳訂正書の簡素化
- 分割出願について、直前明細書要件の撤廃、親出願の書面の援用
- 翻訳の必要のない図面の翻訳文としての提出の省略
- 電子出願ソフトの改善
- 外国語による拒絶理由通知

(2) 法制面に関するヒアリング (1 / 2)

- 行政庁における手続の一部を外国語で行うための法改正

行政庁の手続の一部を外国語で行うための法改正は、憲法に違反しない限り許容され得ると考えられる。そして、本ヒアリング調査の範囲においては、外国語による行政手続を認めることが憲法違反になるという意見は無く、特許関連の手続の一部を外国語で可能とすることは、日本の法体系において許容され得ると考えられる。

一方で、専門家からは、その法改正による国益を十分に説明できなければ、国会での承認は難しいとの意見があった。したがって、仮に法改正を行うならば、日本国民の負担（外国語の特許関連書面を監視する負担等）の増加を上回る日本の国益を説明する必要があると考えられる。

- 司法手続の一部を外国語で行うための法改正

準司法的な手続で審理される審判手続について、専門家からは、裁判所法74条の適用はなく、外国語での手続が許容され得るとの意見が得られた。他方、侵害訴訟等の司法手続において、現行の裁判所法の下では、特許関連書類の翻訳文は必要であると考えられる。

外国語を原本として審査を行う場合は、審判も訴訟も外国語で行うのが自然であるとする意見もあるため、特許関連の手続を外国語で許容するか否かは、裁判所法にも注意して検討する必要がある。

(2) 法制面に関するヒアリング (2 / 2)

- 出願人の翻訳負担の軽減のための機械翻訳を導入するための法改正

出願人の翻訳義務を免除するために機械翻訳を導入することは、日本の法体系において禁止されるとまではいえない。一方で、日本国民に負担や弊害を生じさせてまで、外国人による出願の便宜を図る必要性を問う意見もあった。

したがって、機械翻訳の導入には、外国出願人の利便性と第三者の不利益とのバランスを慎重に検討する必要がある。

- 出願人が関与していない翻訳文による権利の発生を認めるための法改正

特許庁が機械翻訳した機械翻訳文を審査に活用することは、日本の法体系の観点からは問題とならない旨の見解が得られた。他方、特許庁が作成した機械翻訳文を利用するに当たっては、①出願人の承認を得ること、②訂正の機会を設けること、③特許庁の免責の規定を設けること等の手当が必要である。これらの手当を行わなかった場合、特許庁が国家賠償請求を受ける可能性もある。

本調査研究では、広くユーザーの意見を聴取し、主に以下の知見が得られた。

- 翻訳費用が外国語書面で日本へ出願する際の課題の一つであること
- 誤訳訂正を有料とする制度が国際的に少なく、外国出願人が翻訳負担を重く感じる原因の1つになっている可能性があること
- 翻訳負担軽減のための機械翻訳の活用に対して外国企業等からのニーズがあること
- 機械翻訳の活用等により特許関連手続の一部を外国語で行う法改正は、日本の法体系において許容され得るものの、慎重な検討が必要であること
- 機械翻訳の現状の精度に対する評価は、調査対象者により様々であること
- 機械翻訳の活用により第三者の監視負担等が増大する懸念があること



機械翻訳に関する技術は着実に進歩しているとの意見も得られているため、今後の機械翻訳の精度の変化に着目しつつ、引き続き、外国語書面出願の取扱いに関して、出願人と第三者との利害関係等について慎重な検討を行うことが望まれる。

禁無断転載

令和元年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究
社会環境の変化を見据えた
外国語書面特許出願の審査の在り方に関して
(要約版)

令和2年2月

請負先

一般財団法人 知的財産研究教育財団
知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目11番地
精興竹橋共同ビル5階