

第四章 外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長

1. 改正の必要性

(1) 従来 of 制度

① 外国語書面出願制度

我が国の特許制度においては、特許出願を行う際、明細書等及び要約書を原則日本語により作成して提出する必要がある。このため、通常、国外出願人が特許出願を行う場合には、外国特許庁に対して外国語で行った出願に基づいてパリ条約の優先権を主張し、日本語に翻訳した明細書等によって出願を行う必要がある。しかしながら、我が国においては出願当初の明細書等に記載されていない事項を補正により追加することは認められていないため（特許法第17条の2第3項）、日本語への翻訳の過程において誤訳が生じた場合、その誤訳を外国語の原文に基づいて訂正することができない。そこで、日本語による願書に外国語書面及び外国語要約書面を添付した特許出願（外国語書面出願）を認め、外国語書面に記載された事項の範囲内で誤訳の訂正を認める、外国語書面出願制度が設けられている¹。外国語書面出願に対しては、出願の日から2月以内に外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出を義務付けている。

② 利用状況

外国語書面出願制度は、国外出願人のみならず、国内出願人にも利用されている。

1 我が国の外国語書面出願制度は、平成6年1月の日米合意に基づき、平成7年7月1日より導入された制度である。

国外出願人の利用は、そのほとんどが外国での出願を基にパリ条約による優先権主張を行い、我が国に第2国出願を行う場合である。

また、国内出願人の利用状況について見ると、パリ条約による優先権主張を伴って外国語書面出願する事例（海外の研究施設等における外国人従業者の発明を我が国に第2国出願する際に利用する事例等）のほか、我が国在住の外国人従業者の発明を我が国に外国語書面出願する場合や、日本人従業者が英語で論文を執筆し、その論文を利用して我が国に外国語書面出願を行う場合等、我が国に第1国出願として外国語書面出願を行う事例がある。

(2) 改正の必要性

外国語書面出願を行った場合、出願の日から2月以内に日本語の翻訳文を提出しなければならないが、パリ条約による優先権主張を伴う出願の場合には、第1国出願から我が国への第2国出願までに1年間の優先権期間が与えられているために、最大で1年2月を日本語の翻訳文作成に充てることができる。一方、我が国に外国語書面出願による第1国出願を行った場合には、日本語の翻訳文を作成するための期間が2月しか与えられておらず、特にベンチャー企業等が外国語書面出願を行った場合、翻訳負担が大きいため、翻訳文提出期間を延長する必要がある。

また、外国語書面出願（先の出願）に基づき国内優先権を主張して新たな外国語書面出願（後の出願）を行う事例が見られるが、このような場合、従来の制度では、（1年3月後にみなし取下げとなる）先の出願についても2月以内に翻訳文を提出しておかないと、先の出願から2月以上経過後に国内優先権を主張して後の出願を行うことができない（特許法第36条の2第3項）。このような無駄な翻訳文の提出を省略可能とするためにも、翻訳文提出期間を延長する必要がある。

2. 改正の概要

我が国に外国語書面出願により第1国出願をする出願人の翻訳文作成負担の軽減を図るため、外国語書面出願の翻訳文提出期間を延長することとする。

3. 改正条文の解説

◆特許法第17条の3

(要約書の補正)

第十七条の三 特許出願人は、特許出願の日（第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約（千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。）第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第三十六条の二第二項本文及び第六十四条第一項において同じ。）から一年三月以内（出願公開の請求があつた後を除く。）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。

特許法において、いわゆる「優先日」を基準とした期間の算定方式（我が国に第1国出願した場合には、我が国の出願日を基準とし、パリ優先権を伴って我が国に第2国出願が行われた場合には、第1国出願日を基準として期間を算定する方式）は、要約書の補正可能期間の起算日（特許法第17条の3）、出願公開の基準日（特許法第64条第1項）で採用されており、その定義は第17条の3に置かれている。

今般、外国語書面出願の翻訳文提出期間についても、「優先日」を基準とした期間の算定方式に変更することに伴い（特許法第36条の2の解説参照）、特許法第17条の3における基準日の定義規定を特許法第36条の2の本文に適用されるようにしている。

◆特許法第36条の2

第三十六条の二（略）

2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願（以下「外国語書面出願」という。）の出願人は、その特許出願の日から一年二月以内に外国語書面及び外国語要約書面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。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合に於つては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。

3・4 (略)

(1) 翻訳文提出期間（特許法第36条の2第2項本文）

外国語書面出願の翻訳文提出期間を延長するに当たっては、外国語書面出願を1年6月後に翻訳文付きで公開するために必要な事務手続期間の確保、及び外国語書面出願に基づき国内優先権を主張する際の手続の合理化についても考慮する必要がある。

現在、分類付与や公報発行準備等の出願公開前に必要な作業に4月程度を要しているため、外国語書面出願について公開公報を適切に発行する観点から、翻訳文は遅くとも優先日から1年2月以内に提出される必要がある。

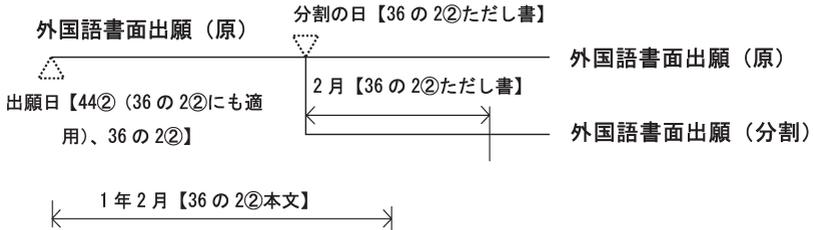
また、外国語書面出願の翻訳文提出期間が1年より短いと、外国語書面出願（先の出願）に基づいて国内優先権を主張して新たな外国語書面出願（後の出願）を行う場合であって、翻訳文提出期間経過後に後の出願を行う場合、先の出願と後の出願の両者について翻訳文を作成する必要がある（翻訳文を提出しておかないと、先の出願が見なし取下げになってしまう）。外国語書面出願に基づく国内優先権の主張を行う際に、このような不要な翻訳文の作成を省略できるようにするためには、翻訳文提出期間を1年以上（後の出願についての翻訳文提出期間を考慮すると1年2月程度）に設定することが適当と考えられる。

以上の点を踏まえ、外国語書面出願の翻訳文提出期間を優先日から1年2月以内に設定することとする。

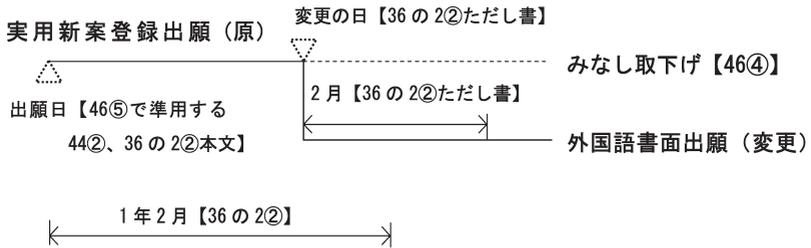
(2) 分割出願等の場合の翻訳文提出期間（特許法第36条の2第2項ただし書）

特許出願の分割、若しくは出願の変更に係る外国語書面出願、又は実用新案登録に基づく外国語書面出願を行った場合においては、出願日（もとの出願又は基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願（以下「もとの出願等」という。）の出願日に遡及）から1年6月経過後に速やかに翻訳文付きで出願公開が行われる必要があるため、翻訳文提出期間を、原則として、「出願日（も

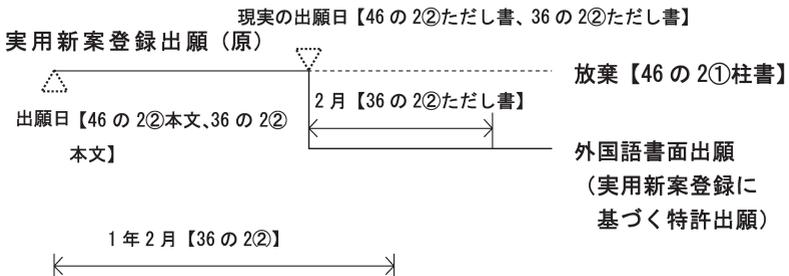
分割出願の場合



変更出願の場合



実用新案登録に基づく特許出願の場合



←→は翻訳文提出期間を示す。

第二部 特許法の改正項目

との出願等の出願日に遡及) から1年2月]とすることとする。また、もとの出願等の出願日から1年以上経過後に特許出願の分割若しくは出願の変更に係る外国語書面出願又は実用新案登録に基づく外国語書面出願を行う場合には、分割の日、変更の日又は実用新案登録に基づく特許出願の出願日から2月間、翻訳文提出期間を設けることとする。

◆特許法第44条第2項

(特許出願の分割)

第四十四条 (略)

2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項、第四十一条第四項及び第四十三条第一項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

3～6 (略)

今般、特許出願を分割した新たな外国語書面出願(分割出願)についての翻訳文提出期間の起算日が、もとの出願の出願日へと変更されることに伴い、特許法第36条の2第2項に分割出願の遡及効を及ぼすための改正を行っている。

なお、もとの出願から1年以上経過後に分割する場合の新たな外国語書面出願(分割出願)についての翻訳文提出期間は、特許法第36条の2第2項ただし書に規定されているとおり、外国語書面出願の分割の日から2月となる。

本条は、特許法第46条第5項の規定により、出願変更の場合にも準用されている。

◆特許法第46条の2第2項

(実用新案登録に基づく特許出願)

第四十六条の二 (略)

2 前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるもの限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項、第三十六条の二第二項ただし書、第四十一条第四項、第四十三条第一項(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第四十八条の三第二項の規定の適用については、この限りでない。

3～5 (略)

今改正により、実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願日から1年以内に実用新案登録に基づく外国語書面出願を行った場合の翻訳文提出期間が、実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願日から1年2月以内となる(翻訳文提出期間の起算日が実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願日へと変更される)とともに、実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願日から1年以上経過後の実用新案登録に基づく外国語書面出願についての翻訳文提出期間は外国語書面出願の出願日から2月以内となる(翻訳文提出期間の起算日は外国語書面出願の現実の出願日となる)ことに伴い、特許法第36条の2本文に規定する「特許出願の日」のみを実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願日とみなすための改正を行っている。