

本条は、出願公告をすべき旨の決定の謄本送達前（以下「出願公告前」という。）の明細書又は図面の補正について規定したものである。

第1項は、明細書又は図面について補正ができる時期について規定したものである。今回の改正では、補正の時的制限を緩和するため、本項本文において、出願公告前は明細書又は図面について補正をすることができる旨を規定した上で、本項ただし書において拒絶理由通知を受けた後における補正の時的制限を規定した。なお、本項ただし書で規定する「第50条の規定による通知」とは、その特許出願について第50条の規定により第1回目に受けた拒絶理由通知を指している。

これにより、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があるまでは、原則として明細書又は図面の補正はいつでもできるが、審査段階において一旦拒絶理由通知を受けた後は、従来と同様、ただし書各号に規定するイ)拒絶理由通知に対する応答期間内及びロ)拒絶査定不服審判の請求の日から30日以内に限り、補正が認められることとなった。

また、第1項の改正により補正の時的制限を緩和したことに伴い、出願審査の請求時等に補正ができる旨を規定した旧第1号及び第2号は削除した。

（補説）分割出願の時的制限の緩和

第44条第1項については、旧第17条の2第1項第1号が削除されたことに伴う形式的改正しか行われていないが、明細書又は図面について補正をすることができる時期が緩和されたことに伴い、分割出願ができる時期も併せて緩和されることになる。

第2項は、外国語書面出願について誤訳の訂正を目的として補正を行う際に提出すべき書面について規定したものである。外国語書面出願の出願人が誤訳の訂正を目的として補正をするときは、第17条第4項に規定する手続補正書ではなく、誤訳訂正の理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならないとし、併せて第195条別表第7号において所定の手数料の納付を義務づけた。

このように、誤訳の訂正を目的として補正を行う場合には、誤訳訂正書の提出を義務づけるとともに、原文の記載箇所や必要な資料等を含めた誤訳訂正の理由を記載させることによって、イ)翻訳文の記載が外国語書面の記載に基づき補正された事実が明確となり、ロ)第三者が外国語書面を照会し、外国語書面に記載された事項に基づく誤訳の訂正であるかどうかを判断する際の負担が軽減されるとともに、ハ)審査における外国語書面のチェック負担も軽減されることになる。出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後の補正についても同様の観点から、本項を準用している(第17条の3第4項、第64条第4項)。なお、本項では、誤訳の訂正を目的として補正をする場合は誤訳訂正書によるべき旨を規定したが、この場合の「誤訳の訂正を目的」とした補正であるかどうかは、手続補正書によるべきか誤訳訂正書によるべきかを定める形式的要件であるから、審査官による拒絶理由の対象とはならない。

また、こうした誤訳訂正書の提出の対象となるのは、外国語書面出願と PCT に基づく外国語特許出願のみであり、外国語特許出願の場合は、第184条の12第2項の読み替え規定により、誤訳の訂正を目的として補正をするときは誤訳訂正書を提出すべきことが義務づけられている。これに対し、通常の日本語による特許出願や PCT に基づく日本語特許出願は、補正を行う場合の根拠となる書面は日本語による明細書又は図面しかなく(注：パリ優先権証明書は優先権の有無を判断する資料にすぎず、これに基づく誤訳の訂正は認められない。)、誤訳の訂正を目的とする補正自体がそもそも存在し得ないため、これらの特許出願について誤訳訂正書が提出されることは想定していない。

(補説) 訂正審判における誤訳の訂正の取扱い

今回の改正により、訂正審判においても誤訳の訂正を目的とした訂正が認められることとなった(第126条第1項)が、訂正審判の場合は、イ)従来から審判請求書に請求の趣旨及び理由が記載されることとなっていること、ロ)訂正審判の請求にあたっては審判請求料を徴取することから、誤訳訂正書の提出や誤訳訂正料の納付を義務づけていない。

第3項は、第17条第1項において特許出願の日から1年3月は明細書又は図面の補正ができる旨を定めた規定を削除したことに伴い、平成5年の一部改正において新たに規定された新規事項に関する規定（旧第17条第2項）を条文移動したものである。

外国語書面出願については、第49条第5号等に規定するように、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にならないときは拒絶、異議又は無効理由となとした上で、本項において、更に翻訳文に記載されていない事項を追加する補正は認めない旨を規定し、これを第49条第1号において拒絶理由として規定した。これは、過去のPCTに基づく外国語特許出願の実態からみても、通常は外国語書面出願の外国語書面と翻訳文の記載内容は一致しており、審査においては、翻訳文を基準としてその補正が新規事項を追加するものであるか否かを判断すれば十分であると考えられるためである。

ただし、翻訳文に誤訳があったときは、翻訳文に記載された事項の範囲を超えて補正がされるのが通常である。このため、誤訳の訂正を目的とする場合は翻訳文に記載された事項の範囲を超えて、外国語書面に記載されている事項を補正により追加できることとするため、「誤訳訂正書を提出した場合」を除く旨を明記した（図6参照）。

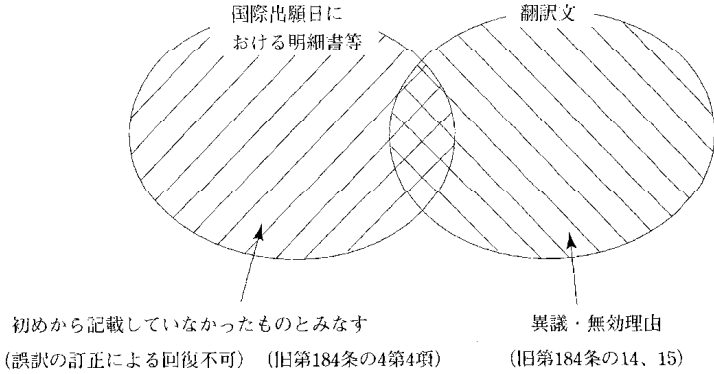
また、出願人が誤訳の訂正を目的とした補正をした後に、更に同じ箇所について誤訳の訂正を目的としない補正を行う場合も生じ得る。このため、一旦誤訳訂正書による補正をした場合は、その後の補正ができる範囲を「誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面」と規定することにより、その範囲内であれば再度誤訳訂正書の提出及び手数料の納付をすることなく、手続補正書により補正ができることとした。

（参考）PCTに基づく外国語国際出願の翻訳文の一致性

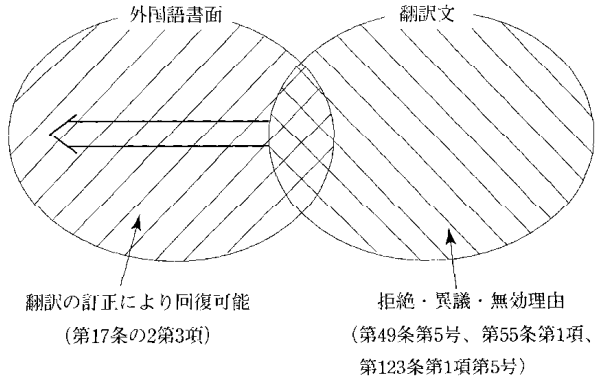
昭和53年以降にされた外国語国際出願であって、出願公告がされたもの

図 6. 外国語書面の記載事項の取扱い

1. 従来の特許外国語特許出願における取扱い



2. 外国語書面出願における取扱い



は5,626件である。このうち特許異議の申立ては294件されているが、これらのうち調査可能な214件についてみれば、旧第184条の14の規定による特許異議の申立てがされたものは3件のみである。(これら3件については補正がされたものもあるが、いずれの特許異議の申立ても理由がないものとされている。) また、旧第184条の15又は実用新案法旧第48条の12の規定による外国語国際出願固有の理由に基づく無効審判が請求された例はない。

第4項は、旧第3項を条文移動したものであり、第1号及び第2号の改正は第36条の改正に伴うものであるので第3章の解説を参照されたい。

誤訳の訂正は、通常、審査の対象とされる翻訳文に記載されていない事項の追加を伴うものである。従って、こうした誤訳の訂正を、最後の拒絶理由通知に対する補正を行う場合等において無条件に認めることは、迅速な権利付与の観点から最後の拒絶理由通知後は審査のやり直しを生じる特許請求の範囲の補正は認めないとした平成5年の一部改正の趣旨に反すると考えられる。このため、本項においては、第64条や第126条の改正のように誤訳の訂正を目的とする場合を追加する改正は行っていない。

ただし、最後の拒絶理由通知後の補正であっても、特許請求の範囲に影響しない発明の詳細な説明についての誤訳の訂正は可能であり、また、誤訳訂正を目的とする補正であっても、併せて本項各号に規定する目的を有している結果、審査のやり直しにつながらないような補正である場合には、上記の趣旨からみて補正は認められる。

第5項は、第126条の改正に伴う形式的改正を行ったものである。

(3) 出願公告の決定の謄本の送達後における明細書又は図面の補正

今回の改正法では、平成8年1月1日に改正法第2条の特許法の改正規定が施行され、特許付与前の異議申立制度とともに出願公告制度も廃止されるが、外国語書面出願制度が導入される平成7年7月1日の時点では出願公告制度は存続している。このため、改正法第1条の特許法の改正規定では、外国語書面

出願についての出願公告後の補正の範囲等について所要の改正を行っている。ただし、平成7年7月1日以降に受理された外国語書面出願が平成8年1月1日までに出願公告されることは稀と考えられるため、以下に示す規定が適用される特許出願はほとんどないものと考えられる。

(出願公告決定後の補正)

第六十四条 特許出願人は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後に、第五十条の規定による通知を受けたとき、又は特許異議の申立てがあつたときは、同条又は第五十七条の規定により指定された期間内に限り、その拒絶の理由又は特許異議の申立ての理由に示す事項について、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、その補正は次に掲げる事項を目的とするものに限る。

- 一 特許請求の範囲の減縮
 - 二 誤記又は誤訳の訂正
 - 三 明りようでない記載の釈明
- 2 前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に添付した明細書又は図面 (同項ただし書第二号の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書又は図面 (外国語書面出願にあつては、外国語書面)) に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
- 3 第二百二十六条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。
- 4 第十七条の二第二項の規定は、第一項の規定による補正であつて、誤訳の訂正を目的とするものに準用する。

本条は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後（以下「出願公告後」という。）の補正の範囲等について規定したものである。

出願公告後は、特許権とほぼ同等の仮保護の権利が発生するため、従来より明細書又は図面の補正については、第126条第1項の訂正審判と同様の範囲で補正を認めてきた。今回の改正においてもこの点に変更はなく、外国語書面出願

制度の導入により特許後に誤訳の訂正を認める（詳細については、5、参照）こととしたことに伴い、出願公告後の補正についても併せて同様の改正を行った。

第1項は、明細書又は図面の補正は各号に掲げる事項を目的とする場合に限り認められる旨を規定したものであるが、新たに第1項第2号で、誤記に加え誤訳の訂正を目的として明細書又は図面の補正ができることとした。これは、出願公告後においても誤訳が発見される場合があるためである。

第2項は、平成5年の一部改正において追加された規定であり、出願公告後の補正は、出願公告がされた明細書又は図面を基準として新規事項を追加する補正は認められない旨を規定したものである。今回の改正では、この出願公告がされた明細書又は図面に記載された事項にかかわらず、誤記又は誤訳の訂正を目的とする場合は、出願当初の明細書又は図面に記載された事項の範囲内(外国語書面出願の場合は、外国語書面に記載された事項の範囲内)において補正を認めることとした。

第3項は、従来と同様、出願公告後の補正は特許請求の範囲を実質的に拡張し、又は変更するものであってはならない旨を規定した第126条第3項を準用するものであり、条文番号の改正に伴う形式的改正を行ったものである。

第4項は、出願公告後に誤訳の訂正を目的とする補正をする場合における誤訳訂正書の提出について規定したものである。本項により、出願公告後であっても、誤訳の訂正を目的とする場合は、誤訳訂正の理由が記載された誤訳訂正書が提出されるため、第三者の監視負担や審査負担が軽減されることになる。なお、本項に基づく誤訳訂正書の提出にあたっては第195条別表第7号に規定する手数料の納付が必要である。

第十七条の三 出願公告後に拒絶をすべき旨の査定を受けた特許出願人は、第二百一十一条第一項の審判を請求するときは、その審判の請求の日から三十日以内に限り、その査定の理由に示す事項について、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、その

補正は次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一 特許請求の範囲の減縮

二 誤記又は誤訳の訂正

三 明りようでない記載の釈明

2 前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に添付した明細書又は図面（同項ただし書第二号の場合にあつては、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、同条第一項の外国語書面））に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

3 第二百二十六条第三項の規定は、第一項の場合に準用する。

4 前条第二項の規定は、第一項の規定による補正であつて、誤訳の訂正を目的とするものに準用する。

本条は、出願公告後に拒絶査定不服審判を請求する場合の補正の範囲等について規定したものであり、その内容は第64条の出願公告後の補正と同様である。改正の内容については、第64条の解説を参照されたい。

4. 外国語書面出願に係る拒絶、異議又は無効理由

従来の特許法第17条第2項においては、明細書又は図面の補正は、「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない」とされ、補正により明細書又は図面に新規事項が追加されているか否かは、出願当初の明細書又は図面を基準として判断することとされていた。

外国語書面出願の場合、出願日において発明の内容を開示して提出された出願当初の明細書又は図面に相当する書面は外国語書面であるので、外国語書面に記載されていない事項をその後の翻訳文の提出又は補正により追加し、特許を受けることは認められるべきではない。

このため、今回、外国語書面出願に関する拒絶、異議又は無効理由を新たに規定した（図8参照）。

図7. 外国語書面出願における明細書又は図面の補正の範囲

