第1章　外国語書面出願制度の概要

外国語でなされた国際特許出願(外国語特許出願)の取扱いについては、「第 VIII 部 国際特許出願」を参照。

1. 概要

外国語書面出願制度とは、特許を受けようとする者(以下この章において「出願人」という。)が明細書、特許請求の範囲、必要な図面(以下この章において「明細書等」という。)及び要約書に代えて、経済産業省令で定める外国語で記載した外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付して出願することができる制度である(第 36 条の 2 第 1 項)。

外国人が我が国に特許出願をする場合は、外国語によりなされた第一国出願に基づきパリ条約による優先権を主張して出願することが多い。日本語による出願しか認められないものとすると、パリ条約による優先権の主張ができる期間が満了する直前に特許出願をせざるを得ない場合は、短期間に翻訳文を作成する必要が生じる。また、願書に最初に添付した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ないため、第一国出願を日本語に翻訳して特許出願した場合は、外国語を日本語に翻訳する過程で誤訳があったときに外国語による記載内容をもとにその誤訳を訂正することができないなど、発明の適切な保護が図れない場合がある。

外国語書面出願制度は、こうした問題点を解決するために設けられたものである。

2. 外国語書面出願に関する書面

2.1　願書

外国語書面出願であっても、出願人は、日本語でなされる通常の特許出願(以下この部において、単に「通常の特許出願」という。)と同様、日本語で作成された願書を提出する。

2.2　外国語書面及び外国語要約書面

(1) 出願人は、第 36 条第 2 項に規定する明細書等及び要約書に代えて、外国語

で記載した外国語書面及び外国語要約書面を添付することができる(第 36 条の 2 第 1 項及び特許法施行規則第 25 条の 4)。

(2) 外国語書面とは、以下の(i)及び(ii)の書面である。
(i) 明細書及び特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項(第 36 条第 3 項から第 6 項まで)を外国語で記載した書面
(ii) 必要な図面でこれに含まれる説明を外国語で記載したもの

また、外国語要約書面とは、要約書に記載すべきものとされる事項(第 36 条第 7 項)を外国語で記載した書面である。

なお、外国語書面は、第 36 条第 2 項に規定する明細書等ではない。また、外国語要約書面は、第 36 条第 2 項に規定する要約書ではない。

(3) 願書、外国語書面及び外国語要約書面が提出された場合には、その外国語書面出願は、正規の特許出願として受理され、出願日が認定される。

2.3　翻訳文

(1) 外国語書面出願の出願人は、出願日(優先権主張を伴う場合は最先の優先日)から 1 年 4 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提出しなければならない(第 36 条の 2 第 2 項)。ただし、外国語書面出願が分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願の場合には、原出願の出願日から 1 年 4 月経過後であっても、現実の出願日から 2 月以内に、出願人は、翻訳文を提出することができる(同項ただし書)。

また、第 36 条の 2 第 2 項本文又はただし書きに規定された翻訳文の提出期間内に翻訳文の提出がなかったときは、その旨が特許庁長官名で出願人に通知される(第 36 条の 2 第 3 項)。そして、出願人は、この通知の日から 2 月以内であれば、外国語書面の翻訳文を提出することができる(第 36 条の 2 第 4 項及び特許法施行規則第 25 条の 7 第 4 項)。

なお、図面については、出願日に提出した図面に説明が含まれない場合であっても、図面全体を翻訳文として提出する必要がある。

翻訳文が提出されなかった場合の取扱いについては 3.を参照。

(2) 外国語書面の翻訳文は、願書に添付して提出された明細書等とみなされ、外国語要約書面の翻訳文は、願書に添付して提出された要約書とみなされる(第 36 条の 2 第 8 項)。

2.4　誤訳訂正書

(1) 外国語書面出願の出願人は、誤訳の訂正を目的として明細書等について補正をするときは、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(第 17 条の 2 第 2 項)。

(2) 外国語書面出願の出願人は、誤訳の訂正を目的とする補正と併せて、それ以外の明細書等についての補正(以下この部において「通常の補正」という。)をするときは、通常の補正に対応する補正事項を誤訳訂正書に含ませることができる。

3. 翻訳文が提出されなかった場合の取扱い

3.1　「外国語書面（図面を除く。）」の翻訳文が提出されなかった場合

第 36 条の 2 第 2 項及び第 4 項に規定された翻訳文の提出期間(2.3(1)参照)内に図面を除く外国語書面の翻訳文が提出されないときは、その外国語書面出願は取り下げられたものとみなされる（第 36 条の 2 第 5 項)。

3.2　「外国語書面」の図面の翻訳文が提出されなかった場合

図面が翻訳文として提出されていない場合は、特許出願が取り下げられたものとはみなされないものの、願書に図面が添付されていないこととして取り扱われる。

出願人及び審査官は、この結果、発明の詳細な説明、特許請求の範囲の記載要件や、特許要件を満たさなくなり、誤訳訂正が必要となる場合がある点に留意する。

3.3　要約書の翻訳文が提出されなかった場合

要約書の翻訳文が出願日から 1 年 4 月以内に提出されなくても出願が取り下げられたものとはみなされない。しかし、その翻訳文の提出がない場合は補正命令及び手続却下の対象となる(第 17 条第 3 項第 2 号及び第 18 条第 1 項)。

4. 外国語書面出願の明細書等についての補正

4.1　補正の対象となる書面

外国語書面出願においては、明細書等(2.3(2)参照)が補正の対象となる。

外国語書面及び外国語要約書面については補正をすることができない(第 17 条第 2 項)。

4.2　明細書等について補正ができる時期

外国語書面出願の明細書等について補正ができる時期は、通常の特許出願の明細書等について補正ができる時期に関する規定に従う。なお、翻訳文が提出される前の時期は、明細書等について補正ができる時期に該当しない。これは、翻訳文が提出される前は外国語書面出願の明細書等が存在しないこととなり、その結果、外国語書面出願の明細書等について補正をすることができないためである。

また、通常の補正をする場合も、誤訳の訂正を目的とする補正をする場合も、補正ができる時期は同じである(補正ができる時期については「第 IV 部第 1 章 補正の要件」参照)。

5. 外国語書面出願に関する拒絶理由

外国語書面出願については、通常の特許出願について拒絶理由とされる場合のほか、以下の 5.1 に該当する場合にも拒絶理由とされる。

また、新規事項の追加については、以下の 5.2 に該当する場合に拒絶理由とされる。

5.1　原文新規事項の追加(「第 2 章 外国語書面出願の審査」の 2. 参照)

外国語書面出願について、明細書等に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内でないもの(原文新規事項)を含む場合は、拒絶理由となる(第 49 条第 6 号)。

5.2　翻訳文新規事項の追加(「第 2 章 外国語書面出願の審査」の 3. 参照)

外国語書面出願について、手続補正書による補正によって、補正後の明細書等に記載した事項が以下の(i)又は(ii)の書面に記載した事項の範囲内でないもの(翻訳文新規事項)を含む場合は、拒絶理由となる(第 17 条の 2 第 3 項)。

(i) 誤訳訂正書が提出されていない場合にあっては、願書に添付して提出された明細書等とみなされた翻訳文
(ii) 誤訳訂正書を提出して明細書等について補正をした場合にあっては、翻訳文又はその補正後の明細書等

6. 各種出願についての取扱い

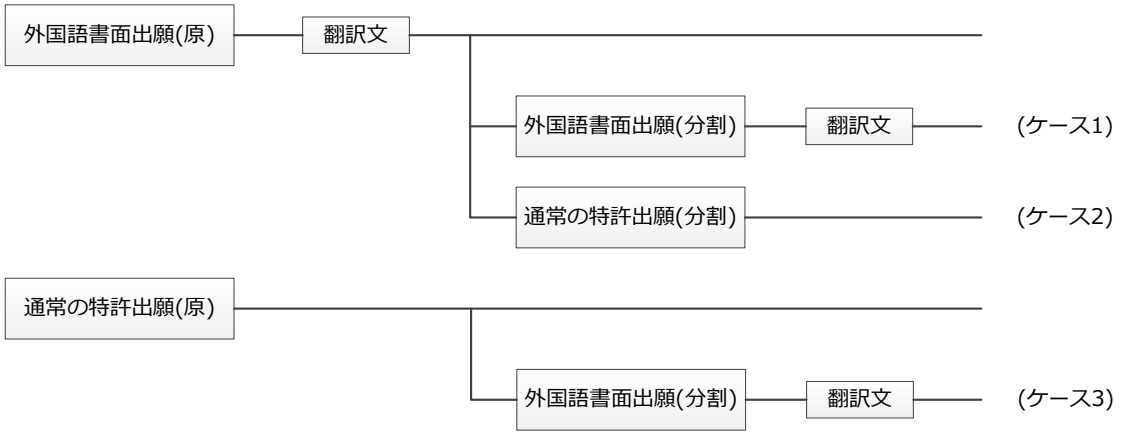
外国語書面出願は、正規の国内出願として受理されたものである。したがって、外国語書面出願に基づく分割出願、変更出願又は国内優先権の主張が認められる。

また、分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく特許出願又は国内優先権の主張を伴う出願は、特許出願である点で通常の特許出願と異なるところがない。したがって、これらの出願をする際には、外国語書面出願が認められる。

6.1　分割出願の取扱い

6.1.1　分割出願の形態

外国語書面出願に関連する分割出願の形態としては次のようなケースが考えられる。



6.1.2　原出願が外国語書面出願である場合の分割出願の可能な時期(ケース 1 又はケース 2)

外国語書面出願を原出願として分割出願をする場合の分割出願が可能な時期は、通常の特許出願を原出願として分割出願をする場合の時期(「第 VI 部第 1 章第 1 節 特許出願の分割の要件」の 2.1.2 (i)から(iii)までのいずれかの時期)と同様である。

なお、原出願についての翻訳文(2.3(2)参照)が提出される前は、分割出願をすることはできない。

(説明)

原出願についての翻訳文が提出される前の時期は、上記(i)の期間(明細書等の補正が可能な時期)に該当しない(4.2 を参照)。

6.1.3　審査における留意事項

特許出願の分割の実体的要件は以下のとおりである(「第VI部第1章第1節 特許出願の分割の要件」の2.2及び3.1～3.3参照)。

(要件1)原出願の分割直前の明細書等に記載された発明の全部が分割出願の請求項に係る発明とされたものでないこと。 (要件2)分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であること。 (要件3)分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内であること。

(1) (要件 2)の「原出願の出願当初の明細書等」について

原出願が外国語書面出願の場合(ケース 1 又はケース 2)には、原出願の出願日に提出された書面は外国語書面である。

ここで、審査官は、(要件 2)については、原出願の出願当初の明細書等とみなされる原出願の翻訳文のみならず、外国語書面に基づいて判断する。すなわち、通常の特許出願の分割における(要件 2)と同様の判断となるように、(要件 2)の判断において「原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内」を「原出願の外国語書面に記載された範囲内であって、かつ翻訳文に記載された事項の範囲内（ただし、原出願において誤訳訂正が許される範囲を含む。)」と読み替える。

ただし、外国語書面と翻訳文の内容は一致している蓋然性が極めて高いので、通常は、原出願の翻訳文に基づいて判断すれば足りる。

(説明)

通常の特許出願の分割要件については、分割出願の明細書等が「原出願の出願当初の明細書等」に対する補正後の明細書等であると仮定した場合に、その補正が「原出願の出願当初の明細書等」との関係において、新規事項を追加する補正であるか否か、すなわち、分割出願の明細書等に記載された事項が原出願において補正可能な範囲であるか否かで判断している。

よって、通常の特許出願の判断手法に照らし、原出願が外国語書面出願の場合であっても、分割出願の明細書等に記載された事項が原出願において補正可能な範囲、すなわち、原文新規事項及び翻訳文新規事項がない範囲内であるか否かで判断することが妥当である。言い換えれば、原出願の外国語書面に記載された範囲内であって、かつ翻訳文に記載された事項の範囲内（ただし、原出願において誤訳訂正が許される範囲を含む）であるか否かで判断する。

(2) (要件 2)及び(要件 3)の「分割出願の明細書等」について

分割出願が外国語書面出願の場合(ケース 1 又はケース 3)には、(要件 2)及び(要件 3)の「分割出願の明細書等」は、分割出願の外国語書面ではなく、明細書等とみなされた翻訳文(補正がされた場合は補正後の明細書等)である。

仮に、分割出願の外国語書面に原出願の外国語書面に記載されていない事項が含まれていたとしても、明細書等とみなされた翻訳文が実体的要件を満たしていれば、その特許出願の分割は適法になされたものである。

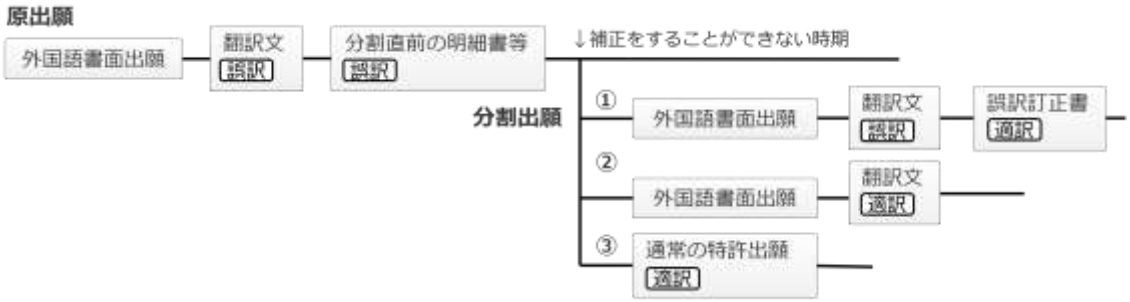
(3) (要件 3)の「原出願の分割直前の明細書等」について

原出願が外国語書面出願の場合(ケース 1 又はケース 2)には、(要件 3)の「原出願の分割直前の明細書等」は、原出願の外国語書面ではなく、分割直前の明細書等である。

ここで、原出願及び分割出願が外国語書面出願の場合(ケース 1)に、分割出願において、誤訳訂正書により、原出願の分割直前の明細書等にも存在していた誤訳の訂正を目的とする補正がされる場合がある。この場合、当該誤訳の訂正を目的とする補正事項は、外形的には原出願の分割直前の明細書等に記載されていないのが一般的である。当該誤訳の訂正を目的とする補正事項が、原出願の外国語書面出願においても、誤訳の訂正を目的とする補正事項として許され得る範囲内のものである場合に限り、当該誤訳の訂正を目的とする補正事項が外形的に原出願の分割直前の明細書等に記載されていない事項を含むこと

を理由として、(要件 3)を満たしていないとは判断しない。

(説明)



分割出願において誤訳訂正書が提出され、原出願の分割直前の明細書等にも存在していた誤訳の訂正を目的とする補正がされた場合(①)、当該誤訳の訂正を目的とする補正事項は、外形的には原出願の分割直前の明細書等には記載されていないのが一般的である。

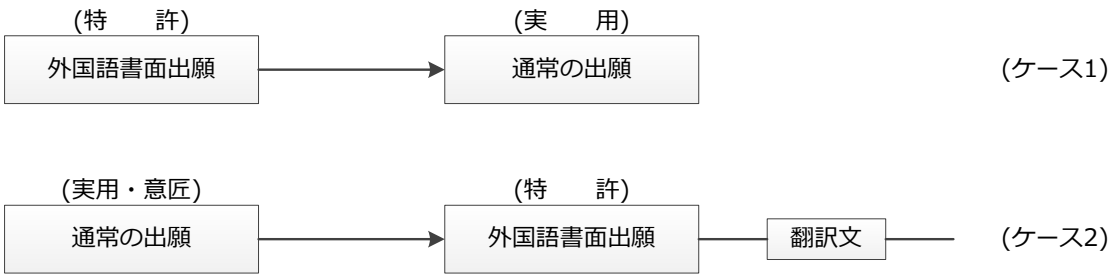
しかしながら、当該誤訳の訂正を目的とする補正事項は、原出願の分割直前の明細書等における誤訳記載と外国語書面に基づいても、その誤訳訂正が許されるか否かを確認可能な状態にあったといえる。したがって、原出願の分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内には、原出願の分割直前の明細書等の記載に加え、誤訳の訂正を目的とする補正事項として許されるものも含まれると解することができる。ゆえに、上記のとおり取り扱うものとする。

ただし、外国語書面に基づいて誤訳の訂正を目的とする補正をすることは、誤訳訂正書によってのみ認められていることから、分割出願において、誤訳訂正書による誤訳の訂正を目的とする補正によらない場合(分割出願において最初に提出した翻訳文や通常の補正によって正しい翻訳に改めた場合(②)及び分割出願を通常の特許出願とした場合(③))については、(要件 3)の「原出願の分割直前の明細書等」は、分割直前の明細書等であり、この範囲内には、誤訳の訂正を目的とする補正事項として許されるものは含まれない。

6.2　変更出願の取扱い

6.2.1　変更出願の形態

実用新案登録出願及び意匠登録出願を、外国語書面出願としてすることは認められていない。したがって、外国語書面出願に関連する変更出願の形態としては次のようなケースが考えられる。



6.2.2　原出願が外国語書面出願である場合の変更出願の可能な時期(ケース 1)

外国語書面出願を原出願として変更出願をする場合の変更出願が可能な時期は、通常の特許出願を原出願として変更出願をする場合の時期と同じである。

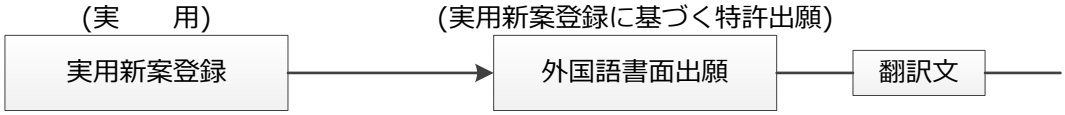
6.2.3　審査等における留意事項

出願の変更の実体的要件については、「第 VI 部第 2 章 出願の変更」の 2.2 及び 5.2 参照。また、分割出願の取扱いに関する 6.1.3 と同様の点に留意する。

6.3　実用新案登録に基づく特許出願の取扱い

6.3.1　実用新案登録に基づく特許出願の形態

実用新案登録出願を、外国語書面出願としてすることは認められていない。したがって、外国語書面出願に関連する実用新案登録に基づく特許出願の形態としては次のようなケースが考えられる。



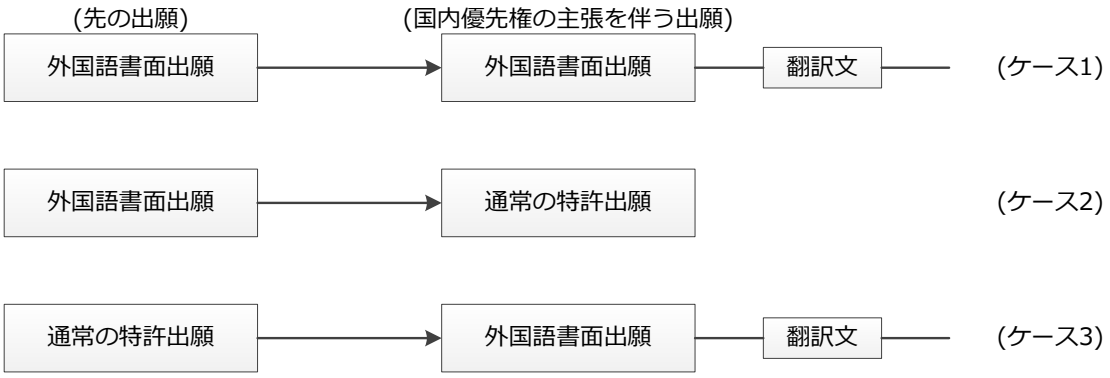
6.3.2　審査における留意事項

実用新案登録に基づく特許出願の実体的要件については、「第 VI 部第 3 章 実用新案登録に基づく特許出願」の 2.2 参照。また、分割出願の取扱いに関する 6.1.3(2)と同様の点に留意する。

6.4　国内優先権の主張の取扱い

6.4.1　国内優先権の主張の形態

外国語書面出願に関連する国内優先権の主張の形態としては次のようなケースが考えられる。



6.4.2　先の出願が外国語書面出願である場合の国内優先権の主張が可能な時期(ケース 1 又はケース 2)

外国語書面出願を先の出願として国内優先権の主張をする場合の国内優先権の主張が可能な時期は、通常の特許出願を先の出願として国内優先権の主張を伴う特許出願をする場合と同じである。

6.4.3　審査における留意事項

(1) 国内優先権の主張の基礎となる先の出願が外国語書面出願の場合(ケース 1 又はケース 2)

国内優先権の主張を伴う出願の請求項に係る発明が国内優先権の主張の基礎となる先の出願の外国語書面に記載した事項の範囲内のものである場合は、国内優先権の主張の効果が認められる(第 41 条第 1 項本文括弧書き)。

ただし、外国語書面と翻訳文の内容は一致している蓋然性が極めて高いので、翻訳文が提出されている場合は、通常は、先の出願の翻訳文に基づいて判断すれば足りる。

(2) 国内優先権の主張を伴う出願が外国語書面出願の場合(ケース 1 又はケース

3)

国内優先権の主張の効果が認められるか否かは、先の出願と優先権の主張を伴う外国語書面出願の明細書等とみなされた翻訳文(補正がされた場合は補正後の明細書等)に記載された事項を比較して判断される。

明細書等とみなされた翻訳文のうち、先の出願に記載されている事項については、国内優先権の主張の効果が認められる。

なお、(1)及び(2)のいずれの場合も、通常の国内優先権の主張を伴う特許出願の場合と同様、国内優先権の主張の効果が認められるか否かについては、原則として、先の出願の出願日と国内優先権の主張を伴う出願の出願日との間に拒絶理由の根拠となり得る先行技術等が発見された場合にのみ判断すれば足りる。