第VIII部　国際特許出願

この部における「国際特許出願」とは、特許協力条約に基づく国際出願であって国内移行されたもの(特許出願に係るもの)を意味する。また、「日本語特許出願」とは、日本語でなされた国際特許出願を意味し、「外国語特許出願」とは、外国語でなされた国際特許出願を意味する。

1. 概要

特許協力条約(PCT)に基づく国際出願は、国際出願日が認められると各指定国において国際出願日から正規の国内出願としての効果を有するとされ、国際出願日は各指定国における出願日とみなされる(PCT 第 11 条(3))。

したがって、日本国において特許を受けようとして日本国を指定国に含む国際出願であって国際出願日が認められたものは、通常の国内出願(第 36 条又は第 36 条の 2 に規定する特許出願を意味する。以下この部において同じ。)としての効果を有することになる。

このような効力を有する日本国を指定国に含む国際出願についての取扱いを定めるために、第 184 条の 3 から第 184 条の 20 までの規定が設けられている。

2. 国際特許出願に関する書類

2.1　国際出願日における願書

国際特許出願に係る国際出願日における願書は、第 36 条第 1 項の規定により提出された願書とみなされる(第 184 条の 6 第 1 項)。

2.2　国際出願日における明細書、請求の範囲、図面及び要約

2.2.1　日本語特許出願の場合

国際出願日における明細書、請求の範囲、図面(以下この部において「国際出願日における明細書等」という。)及び要約は、それぞれ第 36 条第 2 項の規定により願書に添付して提出された明細書、特許請求の範囲、図面(以下この部において「明細書等」という。)及び要約書とみなされる(第 184 条の 6 第 2 項)。

2.2.2　外国語特許出願の場合

2.4(2) を参照。

2.3　第 184 条の 5 第 1 項に規定された書面

(1) 日本語特許出願、外国語特許出願を問わず、国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間(**注**)内に、出願人、発明者、国際出願番号等の事項を記載した書面(以下この部において「国内書面」という。)を提出しなければならない(第 184 条の 5 第 1 項)。

(**注**) 国内書面提出期間とは、PCT 第 2 条(xi)に規定される優先日から 2 年 6 月までの期間を意味する(第 184 条の 4 第 1 項)。

(2) 国内書面の提出がなかった場合や、第 184 条の 5 第 1 項の規定による手続に違反があった場合には、補正命令や出願却下の対象となる(第 184 条の 5 第 2 項第 1 号から第 3 号まで及び第 3 項)。

2.4　翻訳文

(1) 外国語特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、国際出願日における明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)(**注 1**)及び要約の日本語による翻訳文を提出しなければならない(第 184 条の 4 第 1 項)。ただし、国内書面提出期間の満了前 2 月から満了の日までの間に、国内書面を提出した外国語特許出願については、国内書面の提出日から 2 月以内に翻訳文を提出することができる(第 184 条の 4 第 1 項ただし書)。(以下この部において第 184 条の 4 第 1 項本文及びただし書の期間を総称して「翻訳文提出期間」という。)

外国語特許出願について、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。

(**注 1**) 外国語書面出願は、図面の中の説明に限らず、図面の翻訳文を提出することが要求されている点(第 36 条の 2 第 1 項及び第 2 項)で外国語特許出願と異なる。

(2) 外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文、請求の範囲の翻訳文並びに図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は、願書に添付して提出された明細書等とみなされ(**注 2**)、要約の翻訳文は、願書に

添付して提出された要約書とみなされる(第 184 条の 6 第 2 項)。

(注 2) PCT 第 19 条に基づく補正書の翻訳文が提出された場合は、その翻訳文が第 36 条第 2 項の規定により願書に添付して提出された特許請求の範囲とみなされる(2.5.2 参照)。

2.5　PCT 第 19 条に基づく補正書

2.5.1　日本語特許出願の場合

(1) 日本語特許出願の出願人は、PCT 第 19 条(1)の規定に基づく補正(以下この部において「19 条補正」という。)をしたときは、国内処理基準時(注)の属する日までに、19 条補正の補正書の写しを提出しなければならない(第 184 条の 7 第 1 項)。

(注) 日本語特許出願における国内処理基準時とは、以下の(i)又は(ii)のうちの早い方の時を意味する(第 184 条の 4 第 6 項)。

(i) 国内書面提出期間が満了する時

(ii) 国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をする場合は、その請求の時

(2) (i)19 条補正の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、又は、(ii)PCT 第 20 条の規定により国内処理基準時の属する日までに国際事務局から補正書が送達されたときは、その補正書により、特許請求の範囲について第 17 条の 2 第 1 項の規定による補正がされたものとみなされる(第 184 条の 7 第 2 項)。

(3) 国内処理基準時の属する日までに(i)19 条補正の補正書の写しが提出されず、かつ、(ii)上記(2)(ii)の補正書が送達されなかったときは、19 条補正はされなかったものとみなされる(第 184 条の 7 第 3 項)。

2.5.2　外国語特許出願の場合

(1) 外国語特許出願の出願人は、19 条補正をしたときは、国際出願日における請求の範囲の翻訳文に代えて、19 条補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる(第 184 条の 4 第 2 項)。

また、外国語特許出願の出願人は、国際出願日における請求の範囲の翻訳

文を提出した場合でも、国内処理基準時(**注**)の属する日までに限り、19 条補正後の請求の範囲の翻訳文を更に提出することができる(第 184 条の 4 第 6 項)。

(**注**) 外国語特許出願における国内処理基準時とは、以下の(i)又は(ii)のうちの早い方の時を意味する(第 184 条の 4 第 3 項及び第 6 項)。
(i) 翻訳文提出期間(2.4(1)参照)が満了する時
(ii) 翻訳文提出期間内に出願人が出願審査の請求をする場合は、その請求の時

(2) 19 条補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、その 19 条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された特許請求の範囲とみなされる(第 184 条の 6 第 3 項)。

(3) 上記(1)の手続がなされなかったときは、19 条補正はされなかったものとみなされる(第 184 条の 4 第 7 項)。

2.6　PCT 第 34 条に基づく補正書

2.6.1　日本語特許出願の場合

(1) 日本語特許出願の出願人は、PCT 第 34 条(2)(b)の規定に基づく補正(以下この部において「34 条補正」という。)をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、34 条補正の補正書の写しを提出しなければならない(第 184 条の 8 第 1 項)。

(2) (i)34 条補正の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、又は、(ii)PCT 第 36 条(3)(a)の規定により国内処理基準時の属する日までに国際事務局から補正書が送達されたときは、その補正書により、明細書等について第 17 条の 2 第 1 項の規定による補正がされたものとみなされる(第 184 条の 8 第 2 項)。

(3) 国内処理基準時の属する日までに(i)34 条補正の補正書の写しが提出されず、かつ、(ii)上記(2)(ii)の補正書が送達されなかったときは、34 条補正はされなかったものとみなされる(第 184 条の 8 第 3 項)。

2.6.2　外国語特許出願の場合

(1) 外国語特許出願の出願人は、34 条補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、34 条補正の補正書の翻訳文を提出しなければならない(第 184 条の 8 第 1 項)。

(2) 34 条補正の補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の翻訳文により、明細書等について第 17 条の 2 第 1 項の規定による補正がされたものとみなされる(第 184 条の 8 第 2 項)。

この場合は、その補正は誤訳訂正書を提出してされたものとみなされる(第 184 条の 8 第 4 項)。

(3) 国内処理基準時の属する日までに 34 条補正の補正書の翻訳文が提出されなかったときは、34 条補正はされなかったものとみなされる(第 184 条の 8 第 3 項)。

2.7　誤訳訂正書

(1) 外国語特許出願の出願人は、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 184 条の 12 第 2 項で読み替えられた第 17 条の 2 第 2 項)。

(2) 外国語特許出願の出願人は、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、その通常の補正に相当する補正事項を誤訳訂正書に含ませることができる。

3. 外国語特許出願について翻訳文が提出されなかった場合の取扱い

3.1　明細書の翻訳文及び請求の範囲の翻訳文が提出されなかった場合

翻訳文提出期間(2.4(1)参照)内に明細書の翻訳文及び請求の範囲の翻訳文が提出されないときは、その外国語特許出願は取り下げられたものとみなされる(第 184 条の 4 第 3 項)。

3.2　図面の中の説明の翻訳文が提出されなかった場合

図面の中の説明の翻訳文が提出されていない場合は、国際出願日における図面のうち、図面の中の説明を除く部分が願書に添付して提出された図面とみなされ、図面の中の説明はないものとして取り扱われる(第 184 条の 6 第 2 項)。

3.3　要約の翻訳文が提出されなかった場合

要約の翻訳文が翻訳文の提出期間内に提出されなくとも出願が取り下げられたものとはみなされない。しかし、要約の翻訳文の提出がない場合は補正命令及び出願却下の対象となる(第 184 条の 5 第 2 項第 4 号及び第 3 項)。

4. 国際特許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

4.1.1　日本語特許出願の場合

日本語特許出願においては明細書等(2.2.1 参照)が補正の対象となる。

4.1.2　外国語特許出願の場合

外国語特許出願においては明細書等(2.4(2)参照)が補正の対象となる。

4.2　明細書等について補正ができる時期

4.2.1　日本語特許出願の明細書等について補正ができる時期

通常の国内出願と基本的に同様であるが、以下の(i)及び(ii)の全ての後でなければ補正(**注**)をすることができない(第 184 条の 12 第 1 項)。

(i) 国内書面の提出(2.3 参照)
(ii) 所定の手数料の納付

（注）第 184 条の 7 第 2 項に規定する補正(2.5.1(2)参照)及び第 184 条の 8 第 2 項に規定する補正(2.6.1(2)参照)は除かれる。

4.2.2　外国語特許出願の明細書等について補正ができる時期

通常の国内出願と基本的に同様であるが、以下の(i)から(iv)までの全ての後でなければ補正（注）をすることができない(第 184 条の 12 第 1 項)。

(i) 翻訳文の提出
(ii) 国内書面の提出(2.3 参照)
(iii) 所定の手数料の納付
(iv) 国内処理基準時の経過

（注）第 184 条の 8 第 2 項に規定する補正(2.6.2(2)参照)は除かれる。

5. 国際特許出願の審査

5.1　日本語特許出願の場合

日本語特許出願の審査は、通常の国内出願の審査と同様である。

ただし、19 条補正又は 34 条補正がされた場合には、審査官は、以下の点に留意する。

19 条補正又は 34 条補正の補正書の写しが提出された場合又は国際事務局から補正書が送達された場合は、その補正書の写し又は補正書により、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される(2.5.1 及び 2.6.1 参照)。

5.2　外国語特許出願の場合

外国語特許出願の審査は、外国語書面出願の審査と同様である。審査官は、「第 VII 部第 2 章 外国語書面出願の審査」に準じて審査をする。その際、審査官は、「外国語書面」を「第 184 条の 4 第 1 項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と読み替える。

ただし、19 条補正又は 34 条補正がされた場合には、審査官は、以下の点に留意する。

19 条補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、その翻訳文が第 36

条第 2 項の規定により願書に添付して提出された特許請求の範囲とみなされる(2.5.2 参照)。よって、その翻訳文が翻訳文新規事項の判断の基準となる特許請求の範囲となる。

34 条補正の補正書の翻訳文が提出された場合は、その補正書の翻訳文により、明細書等について補正がされたとみなされ、その補正は、誤訳訂正書を提出してされたものとみなされる(2.6.2 参照)。よって、その補正には、翻訳文新規事項の規定は、適用されない。また、その補正がされた明細書等が翻訳文新規事項の判断の基準となる明細書等となる。

6. 各種出願についての取扱い

国際出願日が認められた国際特許出願は、通常の特許出願としての効力を有するものである。したがって、通常の国内出願と同様に、国際特許出願に基づく分割出願、変更出願及び優先権の主張が認められる。

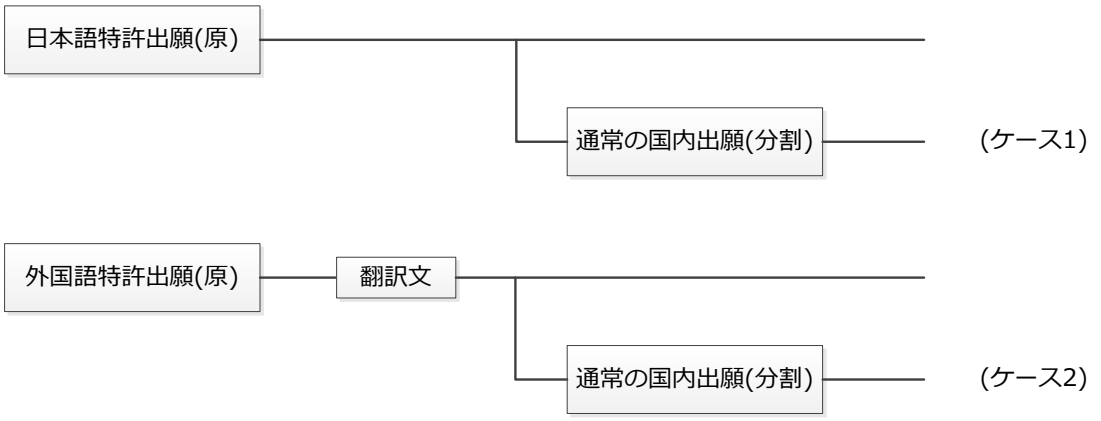
また、特許協力条約に基づく国際出願であって国内移行されたもの(実用新案登録出願に係るもの)(以下この部において「国際実用新案登録出願」という。)や、我が国を指定締約国とする、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に規定する国際出願であって国際公表されたもの(以下この部において「国際意匠登録出願」という。)からの特許出願への変更が認められる。

国際実用新案登録出願に係る実用新案登録(以下この部において「国際実用新案登録」という。)に基づく特許出願も認められる。

6.1　原出願が国際特許出願の場合の分割出願の取扱い

6.1.1　分割出願の形態

国際特許出願を原出願と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。



※「通常の国内出願」は、第36条又は第36条の2に規定する特許出願を意味する。

6.1.2　分割出願が可能な時期

日本語特許出願の場合(ケース 1)及び外国語特許出願の場合(ケース 2)のいずれについても、分割出願ができる時期は、第 44 条第 1 項に規定された時期である(「第 VI 部第 1 章第 1 節 特許出願の分割の要件」参照)。なお、補正をすることができる時期については 4.2 を参照。

6.1.3　審査における留意事項

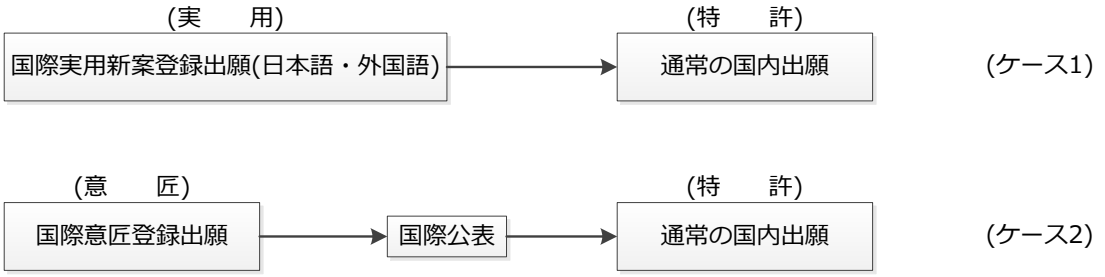
審査官は、特許出願の分割の実体的要件を、原出願の国際出願日における明細書等及び分割直前における明細書等に基づいて判断する(特許出願の分割の実体的要件の判断手法については、「第 VI 部第 1 章第 1 節 特許出願の分割の要件」及び「第 VII 部第 1 章 外国語書面出願制度の概要」の 6.1 を参照。)。

ただし、原出願が外国語特許出願の場合の国際出願日における明細書等については、その明細書等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その判断をすれば足りる。

6.2　原出願が国際実用新案登録出願等の場合の変更出願の取扱い

6.2.1　変更出願の形態

国際実用新案登録出願や国際意匠登録出願から特許出願への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。



※「通常の国内出願」は、第36条又は第36条の2に規定する特許出願を意味する。

6.2.2　変更出願が可能な時期

変更出願が可能な時期は以下のとおりである。

(1) 日本語の国際実用新案登録出願について変更出願ができる時期(ケース 1)

通常の国内出願と基本的に同様であるが、以下の(i-1)及び(i-2)の後又は(ii)の後でなければ変更出願をすることができない(特許法第 184 条の 16)。

(i-1) 実用新案法第 48 条の 5 第 1 項の規定による書面の提出
(i-2) 所定の手数料の納付

(ii) 実用新案法第 48 条の 16 第 4 項の規定に基づき決定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、その決定

(2) 外国語の国際実用新案登録出願について変更出願ができる時期(ケース 1)

通常の国内出願と基本的に同様であるが、以下の(i-1)から(i-3)までの全ての後又は(ii)の後でなければ変更出願をすることができない(特許法第 184 条の 16)。

(i-1) 翻訳文の提出
(i-2) 実用新案法第 48 条の 5 第 1 項の規定による書面の提出
(i-3) 所定の手数料の納付

(ii) 実用新案法第 48 条の 16 第 4 項の規定に基づき決定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、その決定

(3) 国際意匠登録出願について変更出願ができる時期(ケース 2)

通常の国内出願と基本的に同様であるが、国際公表日以降でないと、変更出

願をすることができない(意匠法第 60 条の 6)。

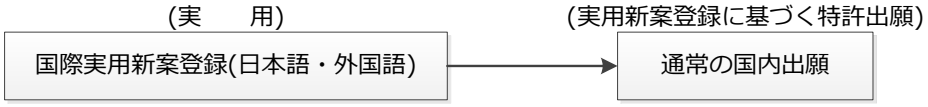
6.2.3　審査における留意事項

出願の変更の実体的要件の判断については、「第 VI 部第 2 章 出願の変更」及び「第 VII 部第 1 章 外国語書面出願制度の概要」の変更出願の取扱いに関する 6.2 を参照。

6.3　国際実用新案登録に基づく特許出願の取扱い

6.3.1　国際実用新案登録に基づく特許出願の形態

国際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。



※「通常の国内出願」は、第36条又は第36条の2に規定する特許出願を意味する。

6.3.2　国際実用新案登録に基づく特許出願ができる時期

国際実用新案登録に基づく特許出願ができる時期は、通常の実用新案登録に基づく特許出願ができる時期と同じである(「第 VI 部第 3 章 実用新案登録に基づく特許出願」参照)。

6.3.3　審査における留意事項

審査官は、国際実用新案登録に基づく特許出願の実体的要件を、以下の(i)及び(ii)に基づいて判断する(実用新案登録に基づく特許出願の実体的要件の判断手法については、「第 VI 部第 3 章 実用新案登録に基づく特許出願」及び「第 VII 部第 1 章 外国語書面出願制度の概要」の変更出願の取扱いに関する 6.2 を参照。)。

(i) 特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る国際実用新案登録出願の国際出願日における明細書等

(ii) 特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る国際実用新案登録出願の

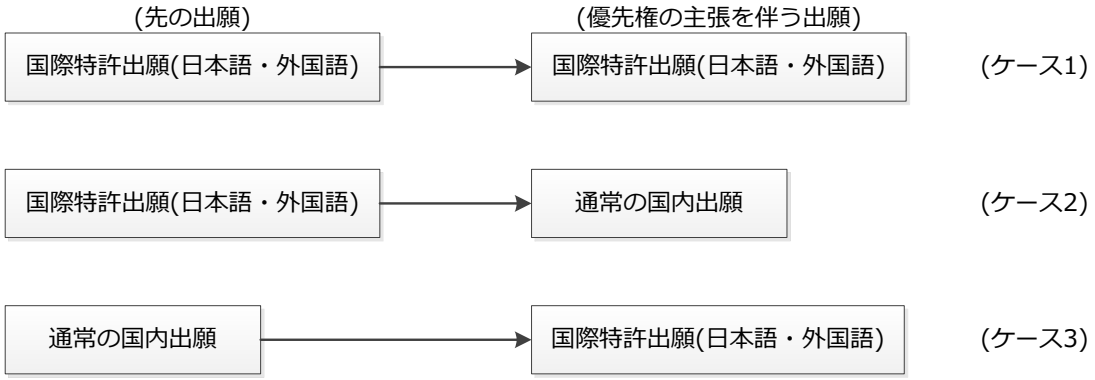
登録時の明細書等

ただし、国際実用新案登録出願が外国語の国際実用新案登録出願の場合の国際出願日における明細書等については、その明細書等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、国際実用新案登録出願の翻訳文に基づいて判断すれば足りる。

6.4　優先権の主張の取扱い

6.4.1　優先権の主張の形態

国際特許出願に関連する優先権主張の形態としては次のようなケースが考えられる。



※「通常の国内出願」は、第36条又は第36条の2に規定する特許出願を意味する。

6.4.2　優先権の主張の可能な時期

国際特許出願を基礎として優先権の主張を伴う場合(ケース 1 又はケース 2)も、国際特許出願を、優先権主張を伴う出願(ケース 1 又はケース 3)として出願する場合も、優先権の主張が可能な時期は、通常の国内出願について優先権の主張が可能な時期と同じである(「第 V 部 優先権」参照)。

6.4.3　審査における留意事項

(1) 優先権主張の基礎となる先の出願が国際特許出願の場合(ケース 1 又はケース 2)

優先権の主張を伴う出願の請求項に係る発明は、先の出願である国際特許出願の国際出願日における明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合

は、優先権の主張の効果が認められる。

ただし、先の出願が外国語特許出願の場合について、国際出願日における明細書等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) 優先権主張を伴う出願が国際特許出願の場合(ケース 1 又はケース 3)

優先権の主張の効果が認められるか否かは、日本語特許出願の場合は、先の出願と優先権の主張を伴う日本語特許出願の明細書等に記載された事項を比較して判断される。

外国語特許出願の場合は、先の出願と優先権の主張を伴う外国語特許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、優先権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、通常の優先権の主張を伴う特許出願の場合と同様に、優先権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。