

# 外国語書面出願制度の改正



平成 19 年度 特許委員会 副委員長 石橋 良規

## 要 約

意匠法等の一部を改正する法律（平成 18 年法律第 55 号。以下「H18 年改正法」という。）が今年 4 月 1 日より施行された。この H18 年改正法は、その法律名からも分かるように、意匠法に関する改正がメインとなるが、実は特許法に関しても、(1) 補正の要件に関する改正（いわゆるシフト補正の禁止）、(2) 分割出願制度に関する改正、および (3) 外国語書面出願制度に関する改正、など、実務に直結する部分が改正されている。

本稿は、上記特許法に関する改正のうち、(3) 外国語書面出願制度に関する改正について、実務上の留意点を中心にまとめたものである。

## 1. 従来法（改正前）の問題点

以下の図 1 を見ていただきたい。

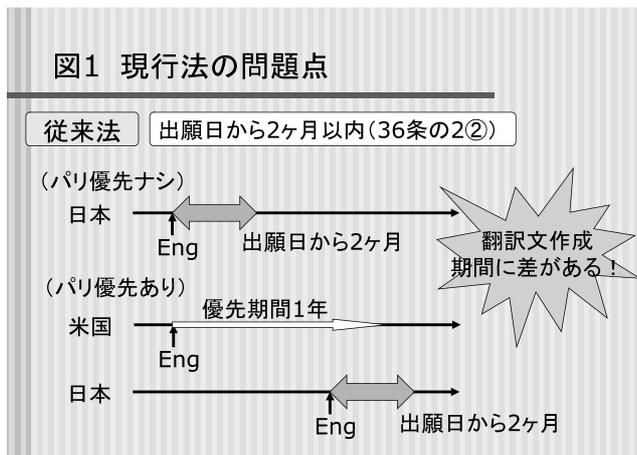


図 1 に示すように、改正前の外国語書面出願制度における翻訳文の提出期間は、外国語書面出願の出願日から 2 ヶ月であった。

従って、パリ条約 4 条に基づく優先権（以下、単に「パリ優先」という。）を主張することなく、いきなりわが国へ外国語書面出願をした場合（このような場合が、実際どれほどあったかは疑問であるが…）には、当該出願日から 2 ヶ月以内に翻訳文を準備し、特許庁

へ提出しなければならなかった。

一方で、例えば米国へ第 1 国出願を行い（当然、英語の書類）、これを基礎とし、パリ優先を利用してわが国へ外国語書面出願をした場合を考えると、この場合であっても、翻訳文の提出期間は、前記パリ優先を利用しない場合と同様、外国語書面出願の出願日から 2 ヶ月であり、期間自体に差はない。しかしながら、第 1 国（米国）の出願日から 1 年間の優先期間があり、当該優先期間内（例えば、優先期間のギリギリに）にわが国へ外国語書面出願することを考えると、実際に翻訳に費やすことが可能な期間は、優先期間（1 年）+ 翻訳文提出期間（2 ヶ月）= 1 年 2 ヶ月と考えることもできる。

つまり、パリ優先を利用せず、わが国へいきなり外国語書面出願をした場合と、第 1 国（英語圏）出願に基づきパリ優先を利用してわが国へ外国語書面出願をした場合とで、実際に翻訳に費やすことができる時間に不平等が生じていたと言える。これが第 1 の問題点である。

また、図示はしていないが、外国語書面出願を基礎として国内優先権（41 条）を主張した場合、国内優

先の基礎となった外国語書面出願は、その出願日から1年3ヶ月後にみなし取下げとなるが(42条)、従来法においては、将来的にはみなし取下げされる外国語書面出願に対しても、翻訳文を提出する必要がある(提出しないと、外国語書面出願がみなし取下げとなるため、その後に国内優先の基礎とすることができないためである。)、いわば無駄な作業とも言えた。これが第2の問題点である。

## 2. 改正の内容

改正の内容を以下の図2にまとめた。

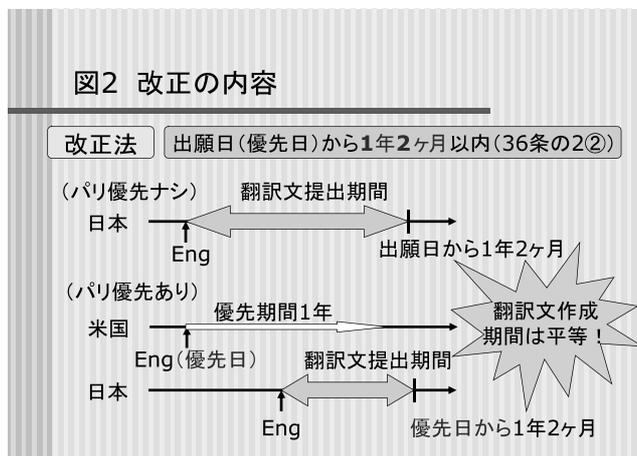


図2に示すように、H18年改正法により、外国語書面出願の翻訳文の提出期限が出願日から1年2ヶ月となった(36条の2第2項)。

ここで留意すべきは、36条の2第2項で言うところの「出願日」とは、パリ優先を利用していない場合には、わが国へ外国語書面出願をした(現実の)出願日であるが、パリ優先を利用している場合には、当該優先権の主張の基礎とした出願日のうち最先の日(いわゆる優先日)となる点である(17条の3かっこ書きを参照)。つまり、図2においては、米国における出願日から1年2ヶ月までに翻訳文を提出することとなる。

当該改正により、上記問題点が解決された。

つまり、パリ優先を利用しない場合(わが国にいきなり外国語書面出願をした場合)であっても、その翻

訳に費やすことができる期間は1年2ヶ月となるため、優先権を利用した場合と同等となり、不平等が是正された。

また、外国語書面出願を基礎として国内優先権を主張する場合においても、当該基礎となった外国語書面出願の翻訳文提出期限は、出願日から1年2ヶ月であるため、優先期間(1年)よりも長く、従って、当該外国語書面出願に対する翻訳文を提出する必要がなくなった。

なお、分割出願を外国語書面出願とした場合、または実用新案登録出願や意匠登録出願からの変更出願を外国語書面出願とした場合、さらには、実用新案登録に基づき外国語書面出願をした場合における翻訳文提出期間は、原則として、「出願日(もとの出願日に遡及)から1年2ヶ月」となる。但し、もとの出願日から1年以上経過後に上記外国語書面出願をした場合(つまり、翻訳文の準備期間が2ヶ月未満の場合)には、「分割の日、変更の日、もしくは実用新案登録に基づく特許出願の日から2ヶ月間」が翻訳文提出期間となる(36条の2第2項ただし書き)。

## 3. 実務上の指針

今回の改正による実務上のメリットを図3にまとめた。

### 図3 実務上のメリット

- 優先権の有無による翻訳文準備期間の不平等なし
- 外国語書面出願を12ヶ月待たずに提出しても、デメリットなし
- 外国語書面出願を基礎として国内優先権をする場合に基礎出願について翻訳文の提出が不要

#### (1) 翻訳文の準備期間について

上述したように、確かに、パリ優先の利用の有無に

よる翻訳文準備期間の不平等は是正された。

しかしながら、そもそも外国語書面出願制度を利用する場合のほとんどは、パリ優先権を利用した、いわゆる外国→国内案件（外内案件、輸入案件）であることを考えると、実務上は、今回の改正によって翻訳文準備期間が大幅に延長されたとは言えず、さほど大きなメリットがあるとは言えない。

なぜならば、特許事務所における実務を考えた場合、優先期間のギリギリに、外国事務所から「Very Urgent!」というスタンプが押されたファクシミリが大量に届き、とりあえず願書のみを作成して外国語書面出願をすることが結構の割合であり、この場合における当該外国語書面出願に対する翻訳文提出期間は、今回の法改正により、優先日から1年2ヶ月となつてはいるものの、結局のところ、我々が外国語書面を手にした段階においては、既に優先期間の1年が経過しそうな段階にあり、そうすると実際に翻訳文を作成するための期間は、従来法と同じようにその出願日から2ヶ月程度しかないことになるからである。

ただし、メリットが全くないわけではない。

例えば、上記の場合と異なり、外国事務所から優先期間にまだ余裕がある段階（例えば、第1国出願日から3ヶ月目など）で出願依頼を受けた場合、従来法の下では、翻訳文の準備期間をできるだけ多く取るために、あえて直ぐには出願せず、事務所内において翻訳作業のみを進めておき、優先期間満了の間近になってから外国語書面出願をすることにより、さらに当該出願日から2ヶ月間の翻訳文提出期間を得ることを行っていた。（この場合、優先期間の残り9ヶ月+翻訳文提出期間2ヶ月=11ヶ月の翻訳文作成期間を得ることができた。）しかしながら、改正法の下では、パリ優先権を利用した外国語書面出願の翻訳文提出期間は、第1国出願日から1年2ヶ月となっているため、現実の出願日（外国語書面出願の出願日）は、翻訳文提出

期間とは無関係であり、そうすると、優先期間に余裕があろうがなかろうが、出願依頼を受けた時点で直ちに外国語書面出願を行うことが可能となる。

つまり、優先期間（12ヶ月）を待ってから出願する必要がなく、事務所における余計な期限管理が不要となるという意味においては、メリットがあると言える。

## (2) 外国語書面出願を基礎とした国内優先権の利用について

上述したように、外国語書面出願を基礎として国内優先を行う場合には、今回の改正により、基礎となる外国語書面出願に対する翻訳文の提出が全く不要となるため、確かに利便性は向上した。

しかしながら、実務において、わが国にいきなり外国語書面出願を行い、その後これを基礎とした国内優先権を主張する場合は、かなりのレアケースであると思われ、しかも、国内優先権の主張を伴った後の出願は通常の（日本語の）出願であろうから、当該出願書類を作成する段階においては、基礎出願の内容を盛り込むために、実質的な翻訳作業を行う必要があることを考えると、さほどのメリットはないように思う。

## 4. 最後に

以上、本稿は、できるだけ実務（特に特許事務所における実務）に即した内容にすべく努力したつもりである。

今回の改正についてメリットが少ないように記載した感じがあるが、決して否定的に記載したつもりはなく、ユーザーにとって、メリットの大小はあるにせよ、少なくとも不利となる改正ではないと考える。

本稿が、今後、外国語書面出願制度を利用する皆様のお役に立つことができれば幸いである。

以上

(原稿受領 2007.7.31)