

# 外国語書面出願を基礎とする国内優先権主張出願の手続きについて

渡邊規宜

平成7年7月1日より、外国語書面出願(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)が可能となり、特許法第36条の2第2項によれば出願の日から2ヶ月以内に日本語翻訳文(外国語書面及び外国語要約書面の日本語本訳文)の提出が必要となっている。

この外国語書面出願をした後、その発明にかかる発明等の追加が必要となり、この外国語書面出願を基礎出願とする国内優先権主張をともなった出願(日本語;以下、後の出願とする)をしようとする場合であって、その後の出願の出願日が外国語書面出願の出願日から2ヶ月以内の場合、外国語書面及び外国語要約書面の日本語本訳文を含む提出書面(以下、翻訳文提出書面とする)と後の出願の出願書類(願書、明細書、図面及び要約書)の両方を作成することになる。(特許庁への問い合わせによる。)

すなわち、2ヶ月以内に国内優先権主張をする場合、手続きを行う側からすると、翻訳文提出書面及び後の出願の出願書類など、それぞれの手続きに必要な書面をそれぞれ作成することとなり、かなりの労力を必要とする。

現在、特許制度は、国際的調和を踏まえ、手続きフレンドリーなものへと変化してきており、そのような意味からも上記のような場合、国内優先権主張をともなう出願の日本語明細書を先の外国語書面出願の翻訳文とみなすという、よりフレンドリーな運用、あるいははみなし規定とならないものであろうか。

ところで、特許法第41条によれば、優先権主張の基礎となる先の出願は、外国語書面出願である場合、出願日に提出された外国語書面である。そして、その出願が取下げ、放棄又は無効になっていない限り(他にも要件あり、41条参照)、優先権主張は可能であり、実務上のデメリットを除き、優先権主張に基づく出願の後、先の出願が特許庁に係属してなければならないということもない。(特許法第41条第1項3号、4号)

それゆえに、このような場合は稀な場合かもしれないが、外国語書面出願日から2ヶ月以内の優先権主張をする場合、翻訳文の提出は不要かと思われる。

(受領日:1997年12月11日)