

第 部 外国語書面出願

1. 外国語書面出願制度による出願	3
1.1 願書	3
1.2 外国語書面及び外国語要約書面(第36条の2)	3
1.3 翻訳文	3
1.4 明細書、図面及び要約書	4
2. 外国語書面出願の審査の対象	4
3. 外国語書面	4
3.1 原文新規事項の判断基準	4
3.2 先行技術効果	5
3.2.1 先行技術効果についての関係条文	5
3.3 特殊出願(分割出願、変更出願又は国内優先権出願)の基礎	6
4. 明細書及び図面の補正可能な時期	6
4.1 特許査定謄本送達前の補正可能な時期についての関係条文	6
5. 原文新規事項及び翻訳文新規事項	6
5.1 原文新規事項	7
5.1.1 原文新規事項についての関係条文	7
5.1.2 原文新規事項の具体的判断基準	8
5.2 原文新規事項の審査手法	9
5.2.1 外国語書面を照合すべきケースの類型	9
5.3 翻訳文新規事項	11
5.3.1 翻訳文新規事項についての関係条文	11
5.3.2 翻訳文新規事項	13
5.3.3 翻訳文新規事項についての具体的運用	14
5.3.4 翻訳文新規事項を指摘された場合の出願人の対応	14
6. 誤訳訂正書	14
6.1 誤訳訂正書についての関係条文	14
6.2 誤訳訂正書の要件	15
6.2.1 訂正の理由	15
6.2.2 訂正の理由の説明に必要な資料	15
6.3 誤訳訂正書の具体例	16
6.4 誤訳訂正書の審査	16
6.4.1 「誤訳の訂正を目的としていること」について	16
6.4.2 訂正の理由等の記載が十分でない場合の取扱い	16
6.4.3 一般補正で対応可能な補正事項を誤訳訂正書に含ませることについて	16
6.4.4 同日付けの手續補正書と誤訳訂正書とを別個に提出する場合の留意事項	18
6.4.5 一般補正によって追加された翻訳文新規事項を維持する誤訳訂正書が後に提出された場合の取扱い	18
7. 外国語書面出願の審査手続き	19
7.1 原文新規事項の審査手続き	19
7.2 原文新規事項の拒絶理由通知と最初及び最後の拒絶理由通知	19
7.3 最後の拒絶理由通知後の補正	20
7.3.1 補正可能な範囲の関係条文	20
7.3.2 外国語書面出願について最後の拒絶理由通知に対して補正がされたときの審査	21
7.3.2.1 補正却下の対象となる補正	21

7.3.2.2	補正却下の判断手順.....	21
7.3.2.3	最後の拒絶理由通知に回答して複数回の手続補正(誤訳訂正及び一般補正)がなされた場合の取扱い.....	22
7.3.2.4	第 17 条の 2 第 5 項及び第 53 条の適用について	22
7.3.2.5	補正を却下せず受け入れた場合の出願の取扱い	22
7.3.2.6	補正を却下した場合の出願の取扱い	23
8.	先行技術としての外国語書面出願	23
8.1	外国語書面をサーチする場合の基本的運用.....	23
8.2	第 29 条の 2 等の先願サーチにおける留意事項	23
8.2.1	サーチ範囲についての留意事項.....	23
8.2.2	外国語書面出願やPCT外国語出願を特許法第 29 条の 2、同法第 184 条の 13、実用新案法第 3 条の 2 又は同法第 48 条の 9 における他の出願として引用する場合の拒絶理由通知への記載方法についての留意事項	23
8.2.3	出願人の反論への対応	24
8.3	外国語書面出願における第 39 条の先願権の取扱い.....	24
9.	特殊出願等の取扱い	24
9.1	基本的考え方.....	24
9.2	分割出願	25
9.2.1	分割出願の形態.....	25
9.2.2	審査実務	25
9.2.3	分割出願が可能な期間	26
9.3	変更出願	26
9.3.1	変更出願の形態.....	26
9.3.2	審査実務	26
9.4	国内優先権	27
9.4.1	出願の形態.....	27
9.4.2	審査実務	27
10.	PCT外国語出願の取扱い	27
10.1	原文新規事項及びその判断にあたっての基準明細書	27
10.2	誤訳訂正及び一般補正	28
10.2.1	PCT外国語出願における誤訳訂正	28
10.2.2	PCT外国語特許出願における一般補正	28
10.2.3	34 条補正の取扱い	28
10.3	先行技術効果の特例についての関係条文	28

外国語書面出願

1. 外国語書面出願制度による出願

1.1 願書

外国語書面出願であっても、願書は通常の日本語出願と同様、日本語で作成された願書を提出する。

また、願書の「【特記事項】」の欄に「特許法第 36 条の 2 第 1 項の規定による特許出願」である旨を記載する。

1.2 外国語書面及び外国語要約書面(第 36 条の 2)

(1) 願書に添付する明細書、必要な図面及び要約書に代えて、通商産業省令で定める外国語(特許法施行規則第 25 条の 4 において英語を規定)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。

(2) 外国語書面は、第 36 条第 2 項に規定する明細書及び図面ではなく、明細書に記載すべきものとされる事項(第 36 条第 3 項～第 6 項)を外国語で記載した書面及び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である。

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く、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。

(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、正規の特許出願として受理され、出願日が認定される。

1.3 翻訳文

(1) 外国語書面出願の出願人は、出願日から 2 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)

(2) 翻訳文の提出は翻訳文提出書により行い、翻訳文提出書中の「【確認事項】」の欄に、翻訳文は外国語書面等に記載した事項を過不足なく適正な日本語に翻訳したものである旨を記載する。

(3) 第 36 条の 2 第 2 項に規定する翻訳文としては、日本語として適正な逐語訳による翻訳文(外国語書面の語句を一对一に文脈に沿って適正な日本語に翻訳した翻訳文)を提出しなければならない。

(4) 翻訳文の提出がなかった場合の取り扱い

「外国語書面(図面を除く)の翻訳文

図面を除く外国語書面には、特許を受けようとする発明の内容についての記載の主要な部分が含まれており、その翻訳文は明細書とみなされて(第 36 条の 2 第 3 項)その後の審査、権利設定の対象となる。したがって、その翻訳文が提出されないときは、第 36 条第 2 項に規定する願書に添付した明細書の提出がなかったことと等しいので、その外国語書面出願は取り下げられたものとみなす。

「図面に含まれる説明を外国語で記載した図面」の翻訳文

外国語書面出願制度では、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、当該

図面全体を翻訳文として提出することが必要である。そして、図面が翻訳文として提出されていない場合は、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。

この結果、明細書又は図面の記載要件や特許要件を満たさないこととなり、誤訳訂正が必要となる場合がある点に留意しなければならない。

要約書の翻訳文

要約書は、権利関係に影響を与えるものではないため、出願日から 2 月以内に提出されなくとも出願のみなし取り下げとはしない。しかし、出願公開に必須の書類であるため、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、第 18 条第 1 項)

1.4 明細書、図面及び要約書

外国語書面の翻訳文、外国語要約書面の翻訳文は、それぞれ願書に添付して提出した明細書及び図面、願書に添付して提出した要約書とみなされる。(第 36 条の 2 第 4 項)

(説明)

(1) 第 36 条の 2 第 2 項に規定する翻訳文が提出されると、特許法上、この提出された翻訳文が明細書及び図面とみなされるため、その後の補正の対象となるのは、翻訳文ではなく明細書又は図面である。そしてこのような補正により、明細書等とみなされた書面の内容が変化することとなる。

(2) そこで、本項では原則的に、外国語書面出願について「翻訳文」と記載する場合は、「特許出願の日から 2 月以内に提出された翻訳文」のみを意味することとし、「明細書及び図面」「明細書又は図面」「明細書等」と記載する場合は、明細書等とみなされた書面(その後補正を受けた場合は補正後の明細書等)を意味するものとする。

(3) ただし、「翻訳文新規事項」という場合の翻訳文は、「特許出願の日から 2 月以内に提出された翻訳文」のみならず、誤訳訂正書が提出された場合は、誤訳訂正後の明細書等も意味するので留意しなければならない。(5.3.1「翻訳文新規事項についての関係条文」、5.3.3「翻訳文新規事項についての具体的運用」参照)

2. 外国語書面出願の審査の対象

外国語書面出願では、翻訳文が願書に添付した明細書及び図面とみなされ(第 36 条の 2 第 4 項)特許権や補償金請求権はこの日本語で記載されている明細書及び図面にに基づき発生することになる。

したがって、実体審査においては、明細書及び図面が、記載要件、特許要件等を満たしているか否かを審査することとなる。(外国語書面出願に特有の拒絶理由等についての審査に関しては次頁以降を参照)

3. 外国語書面

外国語書面出願における外国語書面は、第 36 条第 2 項に規定する明細書及び図面ではないが、出願時における発明の内容を記載した書類であることから、特許法上次のような位置付けを有する。

3.1 原文新規事項の判断基準

(1) 外国語書面出願の場合、外国語書面に記載されていない事項が出願後に翻訳文又はその後の補正明細書等に追加された場合には、拒絶、異議、無効理由となる(第 49 条第 5 号、第 113

条第 5 号、第 123 条第 1 項第 5 号)

(2) 原文新規事項の判断基準となるのは、常に、出願時における発明の内容を記載した書類である外国語書面である。

(注) 原文新規事項の審査の具体的運用については、「5.1 原文新規事項」の項参照。

3.2 先行技術効果

3.2.1 先行技術効果についての関係条文

特許法第 29 条の 2

特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に 第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という)の発行がされたものの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)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

実用新案法第 3 条の 2

実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願であつて当該実用新案登録出願後に第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という)の発行又は 特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行若しくは出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面(同法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)に記載された考案又は発明(その考案又は発明をした者が当該実用新案登録出願に係る考案の考案者と同一の者である場合におけるその考案又は発明を除く。)と同一であるときは、その考案については、前条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。ただし、当該実用新案登録出願の時にその出願人と当該他の実用新案登録出願又は特許出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

(説明)

(1) 外国語書面出願が他の出願に対して先願である場合、先願の出願日に提出された外国語書面は後日公開されることとなるので、外国語書面に記載された発明と同一の後願の発明は、社会に対し何等新規な発明を開示していない。

(2) したがって、外国語書面出願が特許法第 29 条の 2 及び実用新案法第 3 条の 2 に規定する他の特許出願である場合は、通常の日語出願における「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「外国語書面」と読み替え、出願日における発明の内容を記載して提出された書面である外国語書面に基づき先行技術効果を発生させることとしている。

(注) PCT 外国語出願についての先行技術効果については、「10.3 先行技術効果の特例につい

ての関係条文」の項参照。

3.3 特殊出願(分割出願、変更出願又は国内優先権出願)の基礎

(1) 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から、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主張を認める。

(2) この場合、分割出願、変更出願は、もとの出願の出願日にしたものとみなすという効果を有するものであるので、その適否は出願日における発明の内容を記載した書類である外国語書面を基準に判断する。国内優先権についても、出願日における発明の内容を記載して提出された書類は外国語書面であるため、国内優先権の効果は外国語書面により発生する(第 41 条第 1 項、第 2 項)

(注)特殊出願の審査の具体的運用については、「9.特殊出願等の取扱い」の項参照。

4. 明細書及び図面の補正可能な時期

4.1 特許査定謄本送達前の補正可能な時期についての関係条文

特許法第 17 条の 2

特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、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、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

一 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。))及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

二 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

三 第二百二十一条第一項の審判を請求する場合において、その審判の請求の日から三十日以内にするとき。

(第二項以下略)

(説明)

特許査定の謄本送達前に明細書又は図面が補正できる期間は、外国語書面出願であると通常の日本語出願であるとを問わず下記のとおりである。

出願から特許査定の謄本送達前(拒絶理由通知を最初に受けた後を除く)(第 17 条の 2 第 1 項本文)

最初の拒絶理由通知に対する指定期間内(第 17 条の 2 第 1 項第 1 号)

最後の拒絶理由通知に対する指定期間内(第 17 条の 2 第 1 項第 2 号)

拒絶査定不服審判請求の日から 30 日以内(第 17 条の 2 第 1 項第 3 号)

5. 原文新規事項及び翻訳文新規事項

5.1 原文新規事項

5.1.1 原文新規事項についての関係条文

特許法第 49 条

審査官は、特許出願が次の各号の一に該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

(一号から四号略)

五 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の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でないとき。

特許法第 113 条

何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号の一に該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。

(一号から四号略)

五 外国語書面出願に係る特許の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でないこと。

特許法第 123 条第 1 項

特許が次の各号の一に該当するときは、その特許を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

(一号から四号略)

五 外国語書面出願に係る特許の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でないとき。

特許法第 184 条の 18

外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び第二百二十三条第一項の審判については、第四十九条第五号、第一百十三条第一号及び第五号並びに第二百二十三条第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第四十九条第五号、第一百十三条第五号及び第二百二十三条第一項第五号中「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一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」とする。

実用新案法第 48 条の 14

外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の無効の審判については、第三十七条第一項第一号中「その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき」とあるのは、「第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が同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に記載した事項の範囲内でないとき」とする。

(説明)

(1) 通常日本語出願では、明細書及び図面の補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならない(特許法第 17 条の 2 第 3 項、実用新案法第 2 条の 2)。これは

当初明細書等に記載されていない事項を出願後に自由に追加記載できるとすれば、補正の効果は出願時まで遡及することから、出願時点を基準として特許の可否等を判断する特許制度の趣旨に反することとなるためである。

(2) 外国語書面出願、PCT外国語特許出願及びPCT外国語実用新案登録出願の場合も同様の理由から、出願日に提出した外国語書面や国際出願日における明細書等に記載されていない事項を含んだ翻訳文を提出したり、その後の補正手続により明細書又は図面に原文新規事項を追加することは認められず、次の(3)～(5)のような場合は、通常の日本語出願において新規事項を追加した場合と同様、「原文新規事項」を有するとして、外国語書面出願及びPCT外国語特許出願については拒絶、異議、無効理由とすることとし、PCT外国語実用新案登録出願については、無効理由としている。

(3) 外国語書面出願の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はないときは、拒絶(第49条第5号)異議(第113条第5号)無効理由(第123条第1項第5号)となる。

(4) PCT外国語特許出願の明細書又は図面に記載した事項が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に記載した事項の範囲内にはないときは、拒絶(第49条第5号)異議(第113条第5号)無効理由(第123条第1項第5号)となる(第184条の18)。

(5) PCT外国語実用新案登録出願の明細書又は図面に記載した事項が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に記載した事項の範囲内にはないときは、無効理由(実用新案法第37条第1項第1号)となる(実用新案法第48条の14)。

(6) そこで、本項において「原文新規事項」という際の「原文」とは、外国語書面出願にあつては「外国語書面」であり、PCT外国語出願にあつては「国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲及び図面」をいう。

(注)以下、原文新規事項の審査については、外国語書面出願を中心に記載するが、PCT外国語特許出願の場合も取扱いは同様であり、「外国語書面」とあるのは「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」と読み替えて適用するものとする。

5.1.2 原文新規事項の具体的判断基準

(1) まず審査官は外国語書面の語句を一对一に文脈に沿って適正な日本語に翻訳した翻訳文を想定する(以下「仮想翻訳文」という。)その仮想翻訳文に記載されていると認められる事項及びその仮想翻訳文から直接的かつ一義的に導き出せると認められる事項に限り、外国語書面に記載した事項の範囲内のものとして取り扱う。

(注)「直接的かつ一義的に導き出せる事項」の解釈は、「第 部 明細書又は図面の補正」を参照。

(2) 外国語書面と明細書等の対応関係が不明りょうとならず、しかも、外国語書面を逐語訳しない方がむしろ技術内容が正確に把握できる場合に限り、明細書等は1.3(3)で示した逐語訳によらずに記載することができる。ただし、この場合においても、当該明細書等は外国語書面に記載した事項の範囲内のもの、すなわち(1)における「又」の要件を満たすものでなければならない。

(3) また、外国語書面の文章等の順番を入れ替えて翻訳した場合も、それにより外国語書面に記載されていない事項が明細書等に記載されたものとならない限り、原文新規事項とはならない。

したがって、外国語書面中のいずれかの個所に記載がある事項であれば、その事項は原文新規事項とはならない。

(4) 外国語書面の一部が翻訳されなかった場合は、通常日本語出願の補正において記載事項が削除された場合に新規事項追加禁止違反とならないことが多いのと同様に、原文新規事項とならないことが多い。しかし、翻訳されなかった部分の内容によっては、原文新規事項となる点がある点に留意しなければならない。

例1)

外国語書面のクレームに上位概念Aが記載されており、その実施例として下位概念である a1、a2、a3、a4 が記載されていたところ、a4 の部分が翻訳されなかった。

(説明)

この場合、外国語書面に記載されていない事項が明細書等に記載されているわけではないので、原文新規事項とはならない。

例2) 原文新規事項となる例

「耐熱処理を施したゴム(rubber treated to be heat-resistant)」とら外国語書面の記載事項があり、明細書等の記載を参酌しても一般的な「ゴム」を意味していると解される記載事項が外国語書面中に見当たらない場合において、誤訳により「ゴム」と翻訳した。

(説明)

この場合、外国語書面には、耐熱処理を施したゴムしか記載されておらず、一般的なゴムは、外国語書面に記載した事項の範囲内のものと認められないにもかかわらず、明細書等には一般的なゴムについて記載されていることになるので、原文新規事項となる。

5.2 原文新規事項の審査手法

外国語書面出願については、通常は外国語書面と明細書及び図面の内容は一致しているとの前提のもとに、この明細書等を実体審査の対象とし、外国語書面と明細書等の一致性に疑義が生じた場合にのみ、具体的には 5.2.1 に示すような場合にのみ、外国語書面と明細書等を照合する。その結果、原文新規事項を発見した場合には、拒絶理由とする。

(説明)

外国語書面出願の明細書等に原文新規事項がある場合は、その出願は、拒絶・異議・無効理由を有していることになるが、過去十数年のPCTの実態から

外国語書面と明細書等の内容は一致している蓋然性は極めて高いこと、

外国語書面と上記明細書等の不一致は、他の記載との整合性や技術常識等に照らして明細書等を審査すればこれを発見することが可能と考えられること。

等を踏まえると、審査官は全件について外国語書面と明細書等の照合を行う必要性はない。したがって、上記のように取り扱う。

5.2.1 外国語書面を照合すべきケースの類型

(1) 明細書又は図面の記載が不自然、不合理なため、明細書又は図面に原文新規事項が存在している旨の疑義がある場合。

誤訳が発生する代表的な例は、翻訳すべき単語やフレーズ等の見落とし(例3、4参照) 単語の意味や文脈、文法解釈の誤り(例5) であると考えられる。

このような場合、明細書等に、全体として文意が繋がらない個所や、技術常識に反する事項が記載されている個所が発生し、審査官は、明細書等を読解していく過程でこのような不備に気付くことになる。そうした場合審査官は、誤訳が生じており、外国語書面に記載されていない事項が明細書等に記載されている旨の疑いを抱くこととなる。

例3)

外国語書面に A is disconnected with B とあったところ、dis を見落としのために、「AはBと切り離される」と翻訳すべきところ、「AはBと接続される」と誤訳している場合。

(説明)

本来、切り離されるべきところが、接続されるように記載されていれば、通常の場合、技術的に見て文章の意味が通じなくなる。このような場合は、誤訳に基づく原文新規事項が存在していることを疑うべき合理的理由がある。

例4)

外国語書面に beam と記載があり、技術内容からして本来「光線」と翻訳すべきところ、「梁」と誤訳している場合。

(説明)

本来「光線」と翻訳されるべきところ、「梁」といった用いられる技術分野が全く異なる用語が現れることは極めて不自然であり、誤訳に基づく原文新規事項が存在していることを疑うべき合理的理由がある。

例5)

外国語書面中の first circle is drilled through the substrate at 20% of the desired diameter for the hole, and another circle is then drilled at 30% of the full diameter との記載に対し、当業者であれば外国語書面中の他の個所の記載や前後の文脈、技術内容から見て first circle と another circle とは正確な大きさの穴を形成するために同じ場所に連続して開けられるものであることが認識でき、「基板に対し、最初に所望の直径の 20% の穴を開け、続いて直径の 30% の穴を開ける。」と翻訳すべきところ、20% の穴と 30% の穴は、別な場所に形成されるものと誤解して「基板に対し、所望の直径の 20% の第一の穴を形成し、次に直径の 30% の別の穴を開ける。」と誤訳している場合。

(説明)

本来、形成される穴は一つであるはずのところ、穴が二つ形成される記載が現れることは、不自然、不合理であり、誤訳に基づく原文新規事項が存在していることを疑うべき合理的理由がある。

(2) 誤訳訂正書の訂正の理由等の記載を見ても誤訳の訂正であることが客観的に明らかでないため、誤訳訂正後の明細書又は図面に原文新規事項が存在している旨の疑義がある場合。

出願人等は誤訳訂正書を提出する場合、誤訳訂正の内容の他、誤訳訂正の理由等を記載して、誤訳の訂正を目的としたものであることが客観的にみて明らかになるように説明しなければならない。

これに反し、例えば例6、7のような場合は誤訳の訂正を目的としたものであることが明らかとなるように説明されているとはいえない。このような場合、審査官は誤訳訂正後の明細書等に原文新規事項が存在している旨の疑いを抱くべき合理的理由がある。

(注) 誤訳訂正書の審査については、「6 誤訳訂正書」参照。

例6)

単語の翻訳間違いを主張しているにもかかわらず、誤訳訂正前の翻訳が不適切な理由及び誤訳訂正後の翻訳が適正であることの客観的説明がなされていない場合(理由の説明に必要な資料として用語辞書のコピー等を添付すべき誤訳訂正である場合において、そのような客観性を担保するものがないとき等)

例7)

技術常識や文脈等の解釈の間違いによる誤訳の訂正を主張しているにもかかわらず、その説明の根拠となる技術常識や文脈等の把握について十分説明されていない場合や疑問がある場合。

(3) 明細書又は図面に原文新規事項が存在している旨の情報提供があり、その内容を検討した結果、明細書等に原文新規事項が存在している旨の疑義がある場合。

例8、9、10に示すように、特許法施行規則第13条の2による情報提供や当該外国語書面出願を第29条の2や第39条等の先願として提示された他の出願の出願人による意見書等の提出を通じて、原文新規事項の情報が寄せられることが考えられる。その場合、審査官はその内容を検討し、外国語書面に記載されていない事項が明細書等に記載されている旨の疑いを抱く場合がある。

例8)

第三者から外国語書面に記載されていない事項が追加されている旨の情報提供があった場合は、その内容が妥当であれば、外国語書面に記載されていない事項が明細書等に記載されているとの疑いを抱くことになる。

例9)

外国語書面出願をある出願の拒絶理由の根拠(第29条の2又は第39条)として引用した場合において、引用した上記外国語書面出願について、出願人が外国語書面には原文新規事項があると主張したとき。(例えば、審査官が翻訳文のみを見て、第29条の2の拒絶理由を通知したところ、出願人が、外国語書面にはそのような発明は記載されていないと反論する場合)

例10)

PCT出願について、国際予備審査報告に新規事項についての見解が示されている場合。

5.3 翻訳文新規事項

5.3.1 翻訳文新規事項についての関係条文

特許法第17条の2第3項

第一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、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、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、同条第四項の規定により明細書及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(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つては、翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

特許法第 49 条

審査官は、特許出願が次の各号の一に該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 その特許出願の願書に添付した明細書又は図面についてした補正が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていないとき。

(第二号から第六号略)

特許法第 113 条

何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号の一に該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。

一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。

(第二号から第五号略)

特許法第 123 条第 1 項

特許が次の各号の一に該当するときは、その特許を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。

(第一の二号から第八号略)

特許法第 184 条の 12 (第一項略)

2 外国語特許出願に係る明細書又は図面について補正ができる範囲については、第十七条の二第二項中「第三十六条の二第二項に外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、同条第三項中「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、同条第四項の規定により明細書及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(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つては、翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面))」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第百八十四条の三第二項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第百八十四条の四第一項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第二項又は第四項の規定により千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第十九条の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(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つては、翻訳文等又は当該補正後の明細書若しくは図面)」とする。

(説明)

(1) 一般補正が、上記第 17 条の 2 第 3 項の要件を満たしていない場合、すなわち、次の または のいずれかの場合を翻訳文新規事項を追加する補正であるといふ。

誤訳訂正書が提出されていない場合にあつては、一般補正が、明細書及び図面とみなされた第 36 条の 2 第 2 項に規定する翻訳文に記載した事項の範囲内でない事項を明細書又は図面に追加する補正であるとき。

誤訳訂正書が提出された場合にあつては、その後された一般補正が、明細書及び図面とみなされた第 36 条の 2 第 2 項に規定する翻訳文又は当該誤訳訂正書により補正された後の明細書及び図面のいずれかに記載した事項の範囲内でない事項を明細書又は図面に追加する補正であるとき。

(2) そして、翻訳文新規事項を追加する一般補正がなされた場合は、拒絶の理由(第 17 条の 2 第 3 項、第 49 条第 1 号)となし、また、当該一般補正が、最後の拒絶理由通知に対する応答期間又は拒絶査定不服審判を請求する際に提出された場合は、補正却下の対象となる(第 53 条、第 159 条第 1 項、第 163 条第 1 項)。

(3) 一般補正が、翻訳文新規事項を含む場合は上記のように拒絶理由及び補正却下の対象となる。しかし、このような瑕疵は手続をすべき書面の選択を誤ったにすぎない形式的瑕疵と考えられ、出願時に提出した外国語書面に記載されている事項の範囲内であるにもかかわらず、こうした形式的瑕疵についてまで異議及び無効の理由として特許を与えないとすることは、出願人にとって酷と考えられる。このため、翻訳文新規事項違反は、異議、無効理由とはされていない。

(4) 誤訳訂正書による補正の場合は、翻訳文新規事項の規定は適用されない。

5.3.2 翻訳文新規事項

(1) 一般補正と翻訳文新規事項禁止の意義

外国語書面出願においても、明細書及び図面について、一般補正を行うことができる。

ただし、この一般補正は、翻訳文(誤訳訂正書が提出された場合は誤訳訂正後の明細書等を含む)に記載した事項の範囲内において行うべきこととされており(翻訳文新規事項の禁止(第 17 条の 2 第 3 項))これに違反した一般補正は、拒絶の理由となる。

すなわち、外国語書面と翻訳文が一致している蓋然性は極めて高いことから、審査においては翻訳文を基準として新規事項の有無を判断し、翻訳文(誤訳訂正書が提出された場合は誤訳訂正後の明細書等を含む)に記載した事項の範囲を越えた補正がなされた場合には、原文新規事項の補正がなされた場合と同様に、拒絶理由として取り扱うこととしたものである。

(2) 誤訳訂正書の意義

誤訳による外国語書面と翻訳文の不一致が存在し、その誤訳を適正な翻訳に訂正する補正を行う場合には、その補正は外国語書面に記載した事項の範囲内のものとなる。すなわち、原文新規事項の制限には違反しない。しかし、このような場合であっても、翻訳文に記載した事項の範囲を越える補正を行うこととなるときは、出願人は通常の手続補正書とは異なる「誤訳訂正書」という書面を提出することにより、誤訳の内容や訂正の理由等を明示し、外国語書面に記載した事項の範囲内の適正な補正であることを説明しなければならない。

これは、外国語書面についての第三者の監視負担及び審査負担を軽減させるためである。

5.3.3 翻訳文新規事項についての具体的運用

(1) 第 17 条の 2 第 3 項の判断において「記載した事項の範囲内」であるか否かの判断基準は、「第 部 明細書又は図面の補正」における、新規事項についての判断基準と同一とする。

(2) したがって、翻訳文に記載した事項そのもののほか、「翻訳文に記載した事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項」も「翻訳文に記載した事項」として取り扱う。

(3) また、誤訳訂正書が提出された場合は、翻訳文又は誤訳訂正書により訂正された直後の明細書若しくは図面の少なくともいずれか一方に記載された事項は翻訳文新規事項とならない。なお、翻訳文又は誤訳訂正書により補正された後の明細書及び図面のいずれかに記載した事項の取扱いは(2)に準じて取り扱う。

5.3.4 翻訳文新規事項を指摘された場合の出願人の対応

審査官から拒絶理由通知書により明細書又は図面に翻訳文新規事項の記載がある旨指摘された場合、出願人は、例えば、以下の対応をとることができる。

(1) 翻訳文新規事項に該当しない旨を意見書等で主張する場合、出願人が、翻訳文新規事項である旨の審査官の心証を真偽不明となる程度に否定することができた場合には、拒絶理由が解消される。

(2) 通常の日本語出願における新規事項の場合と同様に、指摘された翻訳文新規事項に関する記載を補正により削除する。

(3) 誤訳訂正書を提出し、指摘された翻訳文新規事項に係る記載が誤訳の訂正に基づくものであることを明らかにする(このようにすることにより、その翻訳文新規事項は適法に明細書等に追加されたこととなる。)この場合、当該翻訳文新規事項の記載を含む個所を誤訳訂正書の「【訂正対象項目名】」における補正をする単位に含ませ、「【訂正方法】」は「変更」として誤訳訂正書を作成する。また、「【訂正の理由等】」の欄には、指摘された翻訳文新規事項が追加される以前の明細書等の記載を前提として、訂正理由等を記載する(「6.2.1 訂正の理由」及び「6.4.5 一般補正によって追加された翻訳文新規事項を維持する誤訳訂正書が後に提出された場合の取扱い」参照)。

6. 誤訳訂正書

6.1 誤訳訂正書についての関係条文

特許法第 17 条第 4 項

手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。

特許法第 17 条の 2 第 2 項

第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、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、そ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。

特許法第 193 条第 2 項

特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

(第一号～第二号略)

三 出願公開後における 第十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)

(説明)

(1) 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場合には、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。

(2) 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、誤訳訂正の理由を記載させることにより、誤訳訂正が外国語書面の記載に基づいて行われたことを明確化し、第三者や審査官が外国語書面を照合して、誤訳訂正が適正なものであるか否かをチェックする負担を軽減することとしている。

6.2 誤訳訂正書の要件

誤訳訂正書による明細書又は図面の補正手続は、手続補正書による一般補正の手続とは異なり、誤訳の内容や訂正の理由等を明示することにより、第三者や審査官に対し、誤訳訂正の内容が外国語書面に記載した事項の範囲内の適正な補正であることを明らかにするために設けられた手続である。

したがって、誤訳訂正書は特許法施行規則に定める様式の要件を満たさなければならないと同時に、以下に示す要件を満たす必要がある。

6.2.1 訂正の理由

(1) 誤訳訂正書には、訂正の理由を記載して、誤訳訂正が外国語書面に記載した事項の範囲内において誤訳の訂正をするものであることを明らかにしなければならない。そのため、誤訳訂正書の「【訂正の理由等】」の欄には

補正をする事項に対応する外国語書面の記載事項とその記載箇所、

補正前の明細書又は図面の記載の基礎となる翻訳が不適切である理由、

補正後の明細書又は図面の記載の基礎となる翻訳が適切である理由

(以下「訂正理由等」という。)により誤訳が生じた事情を明らかにするとともに、当業者にとって、誤訳訂正の内容が外国語書面に記載した事項の範囲内のものであることを確認できる程度に十分に記載しなければならない。

(2) 補正をする単位を異にする 2 以上の個所を補正するときは、それらに対応する訂正理由等を「訂正の理由 1」 「訂正の理由 2」のようにそれぞれ見出しを付して記載する。また、1 の補正をする単位中において 2 以上の個所を補正するときは、それらに対応する訂正理由等を、訂正箇所(単語、文節、文)毎に、「訂正の理由 1 - 1」 「訂正の理由 1 - 2」のようにそれぞれ見出しを付して記載する。(特許法施行規則様式第 15 の 2、備考 4 等参照)

6.2.2 訂正の理由の説明に必要な資料

(1) 誤訳訂正の内容やその理由が妥当なものであることを当業者が容易に理解するために資料が必要な場合には、「訂正の理由の説明に必要な資料」を添付しなければならない。その場合には、誤訳訂正書の「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」として「訂正の理由の説明に必要な資料」と記載し、必要な資料を添付する。

(2) 訂正の内容やその理由が妥当であることを資料を用いて示す必要がある場合とは、例えば、

専門用語の誤訳を訂正する場合のように、その訂正内容が妥当であることを示すためには、辞書等の資料が必要な場合であり、その場合には、辞書等の該当頁の写しを、訂正の理由の説明に必要な資料として添付する。

(3) 提出する資料には、「訂正の理由等」の欄に記載した訂正理由等との対応関係が明らかになるよう「訂正の理由の説明に必要な資料 1」(「訂正の理由の説明に必要な資料 2」)、「訂正の理由の説明に必要な資料 1 - 1」(「訂正の理由の説明に必要な資料 1 - 2」)のように記載する。

(4) 訂正の理由の説明に必要な資料が、他の補正箇所と同一の場合は、その旨を「訂正の理由等」の欄に記載し、資料の添付を省略することができる。

6.3 誤訳訂正書の具体例

(別添資料 1 及び 2 「誤訳訂正書(見本)」参照)

6.4 誤訳訂正書の審査

6.4.1 「誤訳の訂正を目的としていること」について

誤訳訂正書が提出された場合に、その補正が誤訳の訂正を目的とするものか否かは、拒絶理由とはされておらず、その適否の審査は行わない。

(説明)

誤訳訂正書は、誤訳の訂正を目的とした補正がなされた場合の第三者及び審査官の負担軽減を目的として、手続補正書の提出に代えて提出すべきとされているもので、第 17 条の 2 の規定は、いずれの書類で提出すべきかを定めた形式的要件に過ぎないので、その違反は拒絶理由とはされていない。

6.4.2 訂正の理由等の記載が十分でない場合の取扱い

(1) 訂正の理由の記載や、訂正の理由の説明に必要な資料が不十分であるため、誤訳訂正の内容が適正である(誤訳訂正後の明細書等に原文新規事項が存在しない)ことについて心証を得られない場合には、審査官は、出願人に対し第 194 条の通知書の送付や電話等により釈明を求めることができる。

(2) 上記(1)の措置にも係わらず、依然心証が得られない場合には、原文新規事項が存在する旨の疑義を抱くべき場合に相当するので、外国語書面の照合を行う。

(3) 原文新規事項の拒絶理由の通知の審査手続については「7.1 原文新規事項の審査手続き」と同様に取り扱う。

6.4.3 一般補正で対応可能な補正事項を誤訳訂正書に含ませることについて

(1) 誤訳訂正書は本来誤訳の訂正を目的として補正を行う際に提出する書面であるが、実務上は、誤訳の訂正を目的としない補正があわせて必要となる場合も生じうる。この場合、誤訳の訂正に加えて、一般補正で対応可能な補正事項を補正する場合には、これを誤訳訂正書に含ませ、手続補正書を別途提出することなく 1 回の補正手続で行うことが望ましい。

これとは逆に、誤訳の訂正を目的とする補正を誤訳訂正書によらずに手続補正書に含ませることはできない。

(説明)

誤訳訂正書による補正に一般補正による補正が含まれていたとしても、誤訳訂正箇所について第三者や審査官に誤訳の内容や訂正の理由を明らかにすることは可能である。

また、誤訳訂正書の中に一般補正に相当する補正事項と誤訳訂正に相当する補正事項が混在していたとしても、補正の適否は補正事項毎に判断するので、審査実務上支障を来すとは考えられない。

一方、上記(1)のように取り扱うことにより、一般補正の手続補正書と誤訳訂正書を両方提出するという手続を回避することができ、出願人等の対応を簡便にすることができる。

これに対して、誤訳訂正を目的とする補正を手続補正書により行うことはできない。誤訳訂正書の趣旨は、誤訳があった場合に、第三者や審査官にその内容や理由を明らかにさせることにあるので、本来、誤訳訂正書で対応すべき補正を一般補正で行うことは適切でないためである。また、誤訳訂正書で行うべき補正を一般補正で行うと、翻訳文新規事項の制限に違反し、拒絶理由、又は補正却下となることが多い点に留意しなければならない。

(2) 一般補正で対応可能な補正事項を加入した誤訳訂正書に記載すべき事項

誤訳訂正書に記載した、一般補正で対応可能な補正事項(補正前の明細書等に適法に記載された事項の範囲内の補正事項)については、「訂正の理由等」の欄には、訂正理由等(6.21 (1)参照)を記載する必要はない。

ただし、この場合、「訂正の理由等」の欄には、当該補正事項が記載されていた補正前の明細書等の個所を示す等により、当該補正が明細書等に記載した事項の範囲内の補正であることを説明する。

(3) 一般補正で対応可能な補正事項であるとして誤訳訂正書に含ませた補正事項が、翻訳文新規事項を追加するものである場合の取扱い

一般補正で対応可能な補正事項であるとして誤訳訂正書に含ませた補正事項が、翻訳文新規事項(一般補正で対応できない補正事項)の制限に違反することを発見した場合、審査官はこれを理由として拒絶又は補正却下をすることはできない。ただし、その補正事項について訂正の理由が不十分であることとなるので、審査官は、出願人に対し第194条の通知書の送付や電話等によって釈明を求めることができる。

これに対し、出願人は、上申書等により、当該補正事項が原文新規事項には該当しない旨を主張、反証することができる。(例えば、当該補正事項が、原文新規事項でないことを示すために、訂正の理由等に記載すべき事項を上申書により提出する)

上記の措置にも係わらず、依然当該誤訳訂正後の明細書等に原文新規事項が存在しないとの心証が得られない場合には、審査官は外国語書面の照合を行う。

(4) 一般補正で対応可能な補正事項を加入した誤訳訂正書が最後の拒絶理由通知後に提出された場合の取扱い

最後の拒絶理由通知に応答する誤訳訂正書が、第17条の2第4項及び第5項の要件を満

たさない場合は補正却下されることとなるが、通常の日本語出願においても、一の補正事項が補正の要件を満たしていない場合はこの補正を含む補正書全体が却下されると同様に、誤訳訂正書中に第 17 条の 2 第 4 項及び第 5 項の要件を満たさない補正事項がある場合は、一般補正で対応可能な補正事項も含めて、誤訳訂正書全体が補正却下される点に留意しなければならない。

6.4.4 同日付けの補正書と誤訳訂正書とを別個に提出する場合の留意事項

(1) 一の拒絶理由通知に回答して、補正書と誤訳訂正書を別個に提出する場合は、補正をする単位(補正書の「【補正対象項目名】」及び誤訳訂正書の「【訂正対象項目名】」に記載される補正をする単位)が実質的に重複することがないようにしなければならない。

(2) 一般補正と誤訳訂正の補正をする単位が重複している場合において、重複した補正をする単位について、いずれの補正による内容が直近の明細書の内容であるのか明瞭でないときは、第 17 条第 3 項第 2 号に規定する補正命令が発せられる。

6.4.5 一般補正によって追加された翻訳文新規事項を維持する誤訳訂正書が後に提出された場合の取扱い

(1) 誤訳訂正書の記載から、翻訳文新規事項が追加されたことが第三者及び審査官にとって明らかとなる場合には、そのような誤訳訂正書の提出により当該翻訳文新規事項の拒絶理由は解消したものとする。

例えば、一般補正によって追加された翻訳文新規事項を含む記載個所が、誤訳訂正書の「【訂正対象項目名】」における補正をする単位に含まれており、しかも訂正の理由が十分示されているような誤訳訂正書が提出された場合は、一般補正によって追加された翻訳文新規事項の拒絶理由は解消したものとし、誤訳訂正後の明細書等に当該翻訳文新規事項が存在することを理由として拒絶又は補正却下をすることはできない。

(説明)

このような誤訳訂正書は翻訳文新規事項の拒絶理由を解消するために提出されたものであると考えられる(5.3.4(3)参照)

翻訳文新規事項については、第 17 条の 2 第 3 号に「誤訳訂正書を提出してする場合を除き、」と規定されているように、誤訳訂正書の提出によってなされた場合は翻訳文新規事項の制限に違反しないこととされている。これは、誤訳訂正を行うときは、通常、翻訳文新規事項を追加することになるが、このような場合であっても誤訳訂正書の提出という手続によって誤訳訂正の内容及びその内容に原文新規事項が含まれないことが明らかになれば、第三者の外国語書面の監視負担や審査官の審査負担が軽減されることを考慮したものである。

したがって、翻訳文新規事項が、誤訳訂正によるものであることを明示する誤訳訂正書を提出した場合は、当該翻訳文新規事項の拒絶理由は解消したものとし、誤訳訂正後の明細書等に当該翻訳文新規事項が存在することを理由として拒絶又は補正却下をすることはできないこととするのが適切である。

(2) 一方、誤訳訂正書の記載から、翻訳文新規事項が追加されたことが第三者及び審査官にとって明らかでないような場合には、そのような誤訳訂正書の提出により当該翻訳文新規事項の拒絶理由は解消しないものとする。

例えば、先の一般補正で追加された翻訳文新規事項を含む記載個所が、誤訳訂正書の「【訂正対象項目名】」における補正をする単位に含まれておらず、しかも訂正の理由も記載されていないような場合には、先の翻訳文新規事項は解消されないこととなる。

したがって、このような場合は、翻訳文新規事項の拒絶理由の通知を行うことができ、先にその拒絶理由を通知していた場合にはそれに基づく拒絶の査定を行うことができる。しかし、誤訳訂正書を補正却下することはできない。

(説明)

このような場合にまで、当該翻訳文新規事項が誤訳訂正書により補正されたと解し、翻訳文新規事項の拒絶理由が解消されるとすることは、誤訳訂正書を設けた趣旨に反することとなるので適切でない。また、当該翻訳文新規事項は結果的に維持されているので、誤訳訂正後も当該翻訳文新規事項の拒絶理由は依然として存在しているものとする。

したがって、このような誤訳訂正書が提出された場合は、翻訳文新規事項を理由とした拒絶理由の通知を行うことができ、先にこの翻訳文新規事項の拒絶理由を通知していた場合にはそれに基づく拒絶の査定を行うことができる。

しかし、当該誤訳訂正書を補正却下することはできない点には留意しなければならない。

(3) なお、誤訳訂正書の記載が必ずしも十分なものでなくとも、誤訳訂正書の記載から翻訳文新規事項が追加されたことが明らかとなるものであれば、誤訳訂正書により、翻訳文新規事項の拒絶理由は解消するものとする。

7. 外国語書面出願の審査手続き

7.1 原文新規事項の審査手続き

(1) 審査官は、明細書又は図面に原文新規事項が存在するとの疑義を抱いた場合は、外国語書面の照合を行う。その結果、原文新規事項が存在するとの一応の心証を得た場合は、これを拒絶理由において指摘し、原文新規事項に該当しない旨の出願人の主張、反証を待つ。

(2) 審査官の原文新規事項の拒絶理由の通知に対して、出願人が、意見書等により、明細書又は図面に記載された内容が外国語書面に記載された事項の範囲内のものでない旨の審査官の心証を真偽不明となる程度に否定することができた場合には、拒絶理由が解消される。審査官の心証が変わらない場合には、原文新規事項の拒絶理由に基づく拒絶の査定を行うことができる。

(3) 原文新規事項の拒絶理由通知においては、上記(1)のようして発見した原文新規事項に相当する全ての事項を拒絶理由として通知する。

(4) 明細書等の記載が第 36 条の記載要件を満たさない程度に不自然、不合理であるため、第 36 条違反を理由として、上記不自然、不合理の記載について拒絶理由を通知する場合には、原文新規事項の拒絶理由があることについて疑義を抱いたか否かにかかわらず外国語書面を照合することなく拒絶理由を通知してもよい。

ただし、明細書及び図面の記載の一部に不自然・不合理な個所があることは、必ずしも第 36 条の要件を満たさないことになるものではないことに留意しなければならない。

7.2 原文新規事項の拒絶理由通知と最初及び最後の拒絶理由通知

最初の実体審査の段階で原文新規事項を発見した場合には、最初の拒絶理由通知においてこれを指摘することとなるが、最初の拒絶理由通知への応答後も当該原文新規事項が依然として存在していたり、最初の拒絶理由通知に応答する補正により新たに原文新規事項が発生した場合の取扱いは以下のとおりである。

(1) 最初の拒絶理由通知で指摘した原文新規事項が維持されている場合には、拒絶の査定を行うことができる。

(2) 最初の拒絶理由通知で原文新規事項を指摘していなかった場合において、

当該原文新規事項が最初の拒絶理由通知前から存在していたときは、当該原文新規事項を最初の拒絶理由として通知する。

当該原文新規事項が最初の拒絶理由通知に応答する補正により生じたものであるときは、当該原文新規事項を最後の拒絶理由として通知する。ただし、最初の拒絶理由とするべき理由があるときは最初の拒絶理由として通知する。

なお、上記 の場合、原文新規事項を発見したものの、他に拒絶理由が存在している場合は拒絶の査定をすることができるが、その際は、当該査定に原文新規事項が存在している旨を付記することとする。

7.3 最後の拒絶理由通知後の補正

7.3.1 補正可能な範囲の関係条文

特許法第 17 条の 2

特許出願人は、特許をすべき旨の査定の際の謄本の送達前においては、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、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

(第2、3項略)

4 前項に規定するもののほか、第一項第二号及び第三号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除

二 特許請求の範囲の減縮（第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）

三 誤記の訂正

四 明りようでない記載の釈明（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。）

5 第二百二十六条第四項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

(説明)

(1) 最後の拒絶理由通知後の補正は、再度の拒絶理由通知による審査の遅延をもたらさず、また、既になされた審査結果を有効に活用することができる範囲での補正でなければならない。

このため、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一般補正又は誤訳の訂正は可能である。

(2) また、一般補正の場合は、特許請求の範囲に関する事項の補正であっても第 17 条の 2 第 3

項～第 5 項の要件を満たすものは許容されるとともに、誤訳訂正の場合であっても、第 17 条の 2 第 4 項及び第 5 項に規定する要件を満たしている結果、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許容される。

7.3.2 外国語書面出願について最後の拒絶理由通知に対して補正がされたときの審査

最後の拒絶理由通知に対して手続補正がなされた場合、審査を進めるに当たっては、まず、提出された手続補正を受け入れることができるか、あるいは、却下すべきかを判断し、審査の対象となる明細書又は図面が、補正後のものか、あるいは、補正前のものかを決定しなければならない。

7.3.2.1 補正却下の対象となる補正

補正却下の対象となる補正は、次のとおりである。

明細書及び図面についての一般補正であって翻訳文新規事項を追加するもの(第 17 条の 2 第 3 項)

(説明)

(i) 最後の拒絶理由通知で指摘した翻訳文新規事項が維持されている場合は却下の対象となる。

(ii) 最後の拒絶理由通知に対する一般補正により原文新規事項が追加され、当該原文新規事項が同時に翻訳文新規事項ともなっている場合は、第 17 条の 2 第 3 項の要件違反により補正却下することとなる。

特許請求の範囲についてする一般補正又は誤訳訂正であって、次のいずれの事項を目的とするものでもないもの(第 17 条の 2 第 4 項)

(a) 請求項の削除(第 17 条の 2 第 4 項第 1 号)

(b) 特許請求の範囲の減縮(第 36 条第 5 項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。以下「請求項の限定的減縮」といふ。第 17 条の 2 第 4 項第 2 号)

(c) 誤記の訂正(第 17 条の 2 第 4 項第 3 号) 又は

(d) 明りょうでない記載の釈明(拒絶理由に示された事項についてするものに限る。第 17 条の 2 第 4 項第 4 号)

(説明)

特許請求の範囲についてする補正であつて、第 17 条の 2 第 4 項各号のいずれの事項を目的としてなされたものとも認められない場合は、原文新規事項を含む補正であるか否かとは関わりなく、補正却下の対象となる。

請求項の限定的減縮を目的とする一般補正又は誤訳訂正であつて、補正後の発明が独立して特許を受けられないもの(第 17 条の 2 第 5 項)

7.3.2.2 補正却下の判断手順

(1) 最後の拒絶理由通知に対する補正により明細書又は図面に翻訳文新規事項が追加されているかどうかを補正事項ごとに判断する。特許請求の範囲については、請求項ごとに翻訳文新規事項の有無を判断する。

(2) 上記(1)の判断の結果、翻訳文新規事項が追加された請求項については、第 17 条の 2 第 4 項各号及び第 5 項の判断は行わない。その他の補正された請求項については、更に、各請求項の補正が、第 17 条の 2 第 4 項第 1 号～第 4 号に規定する事項を目的とするものかどうかを判断する。

請求項に翻訳文新規事項が追加されておらず、発明の詳細な説明又は図面のみで翻訳文新規事項が追加されている場合には、補正されたすべての請求項について補正が第 17 条の 2 第 4 項第 1 号～第 4 号に規定する事項を目的とするものかどうかを判断する。

(3) 上記(2)の第 17 条の 2 第 4 項第 1 号～第 4 号についての判断の結果、同条第 4 項第 2 号(限定的減縮)に該当する補正がされた請求項がある場合には、更に同条第 5 項の要件を満たすものかどうかを判断する。

7.3.2.3 最後の拒絶理由通知に回答して複数回の手続補正(誤訳訂正及び一般補正)がなされた場合の取扱い

(1) 同日に複数の補正(誤訳訂正及び一般補正を含む)がなされている場合は、いずれが先になされた補正と見るべきかが内容的に明らかな場合は、先になされたと考えられる補正から順次採用の可否を判断する。同日付けの補正の先後が不明であり、先後の如何によって却下の有無又は却下の対象が左右される場合には、審査官は第 194 条の通知書により、出願人に補正の先後を確認し、その上で補正の判断の順序を決定する。

(2) 誤訳訂正と異なった日になされた一般補正の採用の可否を判断する場合、第 17 条の 2 第 3 項の判断にあつては、通常の日本語出願の場合は当初明細書等を基準明細書として判断するが、外国語書面出願の場合は、翻訳文又はそれ以前の誤訳訂正書による補正直後の明細書又は図面を基準明細書として判断する。

7.3.2.4 第 17 条の 2 第 5 項及び第 53 条の適用について

(1) 独立特許要件を適用する際に判断する規定は、以下のものとする。

第 29 条、第 29 条の 2、第 32 条、第 36 条第 4 項又は第 6 項(第 4 号は除く)及び、第 39 条第 1 項から第 4 項。

(2) 限定的減縮を目的とした補正がされた請求項に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるか否かの判断において適用する規定に第 49 条第 5 号(原文新規事項)は含まれない。

7.3.2.5 補正を却下せず受け入れた場合の出願の取扱い

(1) 補正を却下せず受け入れた場合の出願の取扱いは、基本的に「第 部 審査の進め方 8.1」に従って取扱う。

最後の拒絶理由通知に対する補正を一旦受け入れた上で新たな拒絶理由を通知した場合には、先の最後の拒絶理由に対する補正が不適法なものであったことがその後に発見されたとしても、その補正を遡って却下することはしないこととする。なお、翻訳文新規事項が追加されていたことが後で判明した場合において当該新規事項が解消されていないときは、他に拒絶査定をすることができる理由がある場合を除き、改めてその旨の拒絶理由を通知することとする。

(2) 最後の拒絶理由通知に対する補正により、原文新規事項が追加された場合は、原文新規事項が追加されたことを理由としては補正却下されないのので、再度拒絶理由を通知することとなる。ただし、最後の拒絶理由が解消していない場合は、その旨の拒絶理由を通知することなく拒絶の査

定をすることができる。なお、この場合、当該査定に原文新規事項が存在している旨を付記することとする。

(3) 最後の拒絶理由通知に対する補正を受け入れた上で再度拒絶理由を通知する場合において、その拒絶理由を最初のものとするか最後のものとするかは「第 部 審査の進め方 5.2」に従って判断する。

最後の拒絶理由通知に対する補正後の明細書又は図面に原文新規事項が存在しているが、翻訳文に最初から含まれていた原文新規事項であったため、翻訳文新規事項追加禁止の要件に当てはまらず、補正却下の対象とならない場合において拒絶理由を通知するときは、最初の拒絶理由通知として原文新規事項違反を通知することとなる。

7.3.2.6 補正を却下した場合の出願の取扱い

(1) 補正が却下される場合は、出願は補正がされない状態に戻るため、補正前の出願に対してなされた最後の拒絶理由通知で指摘した拒絶理由の当否について再度検討を行うこと等の基本的な取扱いは通常の日本語出願の場合と同様である(「第 部 審査の進め方 8.2」の項参照)

(2) したがって、最後の拒絶理由通知で原文新規事項を指摘しており、これに対する補正が却下された場合には、依然として原文新規事項の拒絶理由が維持されているときは拒絶の査定がなされることになる。

8. 先行技術としての外国語書面出願

8.1 外国語書面をサーチする場合の基本的運用

(1) 第 29 条、第 29 条の 2 又は第 39 条等の審査のため、先行技術として外国語書面出願やその公報をサーチする場合、外国語書面と翻訳文の内容は一致している蓋然性は極めて高いため、通常は、日本語に翻訳された部分のみをサーチすれば足りると考えられる。

(2) ただし、翻訳された部分に、外国語書面の記載と相違しているとの疑義が生じた場合には、当該外国語書面出願の外国語書面にまでサーチ範囲を拡大する必要がある。

8.2 第 29 条の 2 等の先願サーチにおける留意事項

8.2.1 サーチ範囲についての留意事項

(1) 外国語書面出願やPCT外国語出願が特許法第 29 条の 2、同法第 184 条の 13、実用新案法第 3 条の 2 又は 同法第 48 条の 9 における他の出願(先願)となった場合、これら先願の先行技術効果は外国語書面から発生するので、最終的には、引用した先願の外国語書面の記載個所を指摘できなければならない。

(2) ただし、上記 8.1 と同様に、外国語書面と翻訳文の内容は一致している蓋然性は極めて高いため、通常は、日本語に翻訳された部分のみをサーチすれば足りると考えられる。

8.2.2 外国語書面出願やPCT外国語出願を特許法第 29 条の 2、同法第 184 条の 13、実用新案法第 3 条の 2 又は同法第 48 条の 9 における他の出願として引用する場合の拒絶理由通知への記載方法についての留意事項

通常は、翻訳文中の記載個所を指摘するとともに対応する外国語書面の記載が拒絶理由通知

の根拠である旨を記載すれば足りるが、外国語書面上における記載個所が判明していれば、翻訳文及び外国語書面のそれぞれの記載個所を指摘する。

8.2.3 出願人の反論への対応

(1) 外国語書面出願を「他の出願」として第 29 条の 2 等の拒絶理由を通知した場合において、出願人が、意見書等により、審査官の指摘事項は当該出願の外国語書面に記載されていない旨主張し、外国語書面に記載されている旨の審査官の心証を真偽不明となる程度に否定することができた場合には、拒絶理由が解消される。審査官の心証が変わらない場合には、拒絶の査定を行う。

(2) 審査が終了していない他の出願について原文新規事項が発見された場合には、当該他の出願について原文新規事項の拒絶理由を通知する。

8.3 外国語書面出願における第 39 条の先願権の取扱い

(1) 翻訳文が提出される以前に外国語書面出願が放棄書の提出により放棄された場合には、その出願に係る発明には第 39 条第 1 項～第 4 項までの規定が適用されない。

(説明)

第 39 条は同一発明について複数の出願があった場合に、二重特許を排除するための規定である。このため、第 39 条第 1 項～第 4 項の審査に当たっては、二つの出願について、保護対象たる技術的思想が特定されている特許請求の範囲の記載どうしを比較して判断している。

外国語書面出願の場合は、翻訳文を明細書とみなし、翻訳文に記載された特許請求の範囲により特許権が発生することとなるので、翻訳文の提出前は、単に外国語書面が存在しているだけで、第 39 条の規定の適用対象となる第 36 条第 3 項に規定する特許請求の範囲が存在しない状態と解される。

したがって、翻訳文が提出されずに放棄された出願は、そもそも、保護対象たる技術的思想が特定されている特許請求の範囲が存在しないことになるので、第 39 条第 1 項～第 4 項までの規定は適用されない。

(2) 先願又は同日の他の出願の請求項に係る発明が原文新規事項を含む場合には、その請求項に係る発明には第 39 条第 1 項～第 4 項までの規定が適用されない。

(説明)

原文新規事項を含む請求項に係る発明に後願排除効果を持たせることは、通常出願における新規事項を含む請求項に係る発明に後願排除効果を持たせることと同様に、先願主義の原則に反するので、先願又は同日の出願の請求項に係る発明が原文新規事項を含む場合には、その請求項に係る発明には第 39 条第 1 項～第 4 項までの規定が適用されない。

9. 特殊出願等の取扱い

9.1 基本的考え方

(1) 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から、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主張を認める。

(2) また、分割出願、変更出願又は国内優先権主張を伴う出願は、特許出願である点で通常の出願と異なるところがないから、これらの出願についても通常の特許出願と同様に、外国語書面出願を認める。

(3) 分割出願、変更出願は、もとの出願の出願日にしたものとみなすという効果を有するものであるので、原出願が外国語書面出願の場合は、その適否は原出願の翻訳文ではなく、外国語書面を基準に判断する。

すなわち、原出願の外国語書面から見て、原文新規事項を含む分割出願、変更出願は、適法な分割出願としての要件や適法な変更出願としての要件を満たさず、これらの出願については出願日の遡及は認められない。

また、外国語書面出願を基礎とする国内優先権についても、先の出願の出願日に発明の内容を記載して提出された書類は外国語書面のみであるため、国内優先権の効果は外国語書面により発生する。(第 41 条)

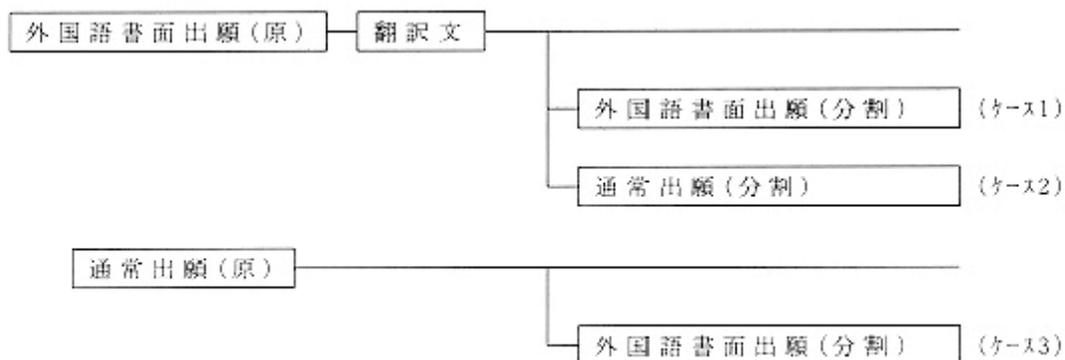
(4) (3)にかかわらず、出願日遡及の可否(又は優先権の効果の発生の有無)は、外国語書面と翻訳文の内容は一致している蓋然性が極めて高いので、通常は、原出願(又は先の出願)の翻訳文に照らして判断すれば足りる。

(5) 外国語書面出願が、分割出願、変更出願又は優先権主張を伴う出願の場合、外国語書面出願についての分割・変更要件や優先権の効果の発生の有無を判断する際の対象は、外国語書面ではなく明細書等である。

9.2 分割出願

9.2.1 分割出願の形態

外国語書面出願関連の分割出願の形態としては次のような場合が考えられる。



9.2.2 審査実務

(1) ケース 1、2 の場合

分割出願の基礎となる範囲は、原出願の外国語書面に記載した事項の範囲であるが、原出願の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、原出願の翻訳文と分割出願の明細書等に記載された事項を比較して分割要件の実体的要件を判断すれば足りる。

ケース 1 の場合、分割出願の外国語書面が分割要件を満たしていなくとも、翻訳文やその後の補正明細書等について瑕疵が治癒されていれば適法な分割となる。この点はケース 3 の場合も同様である。

(2) ケース 3 の場合

分割要件の実体的要件を原出願(通常出願)と分割出願の明細書等について判断する。

9.2.3 分割出願が可能な期間

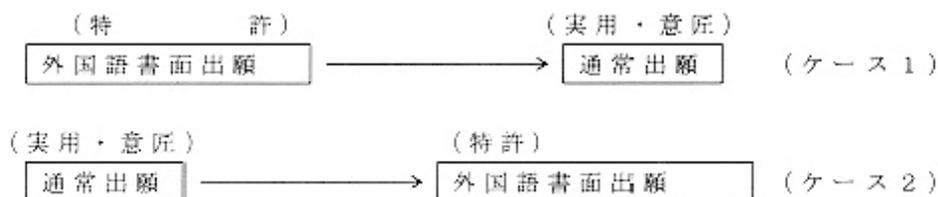
(1) 出願の分割が可能な期間は、明細書又は図面について補正のできる期間である。

(2) 外国語書面出願の場合も基本的に同様であるが、外国語書面出願を原出願として分割出願をする場合、原出願についての翻訳文提出前は、分割の対象となる原出願の明細書等が存在しない状態なので、この間に分割出願をすることはできない。

9.3 変更出願

9.3.1 変更出願の形態

実用新案登録出願には、外国語書面出願を認めないので、外国語書面出願の関係する変更出願の形態は以下の 2 例のみである。



9.3.2 審査実務

(1) ケース 1 の場合

変更出願の基礎となる範囲は、原出願の外国語書面に記載した事項の範囲であるが、翻訳文が提出されている場合には、原出願の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、原出願の翻訳文と変更出願の明細書等に記載された事項を比較して変更出願の実体的要件を判断すれば足りる。

翻訳文提出前に変更出願がなされた場合には、変更出願の実体的要件は、原出願の外国語書面と変更出願の明細書等に記載された事項を比較して判断することになる。

(2) ケース 2 の場合

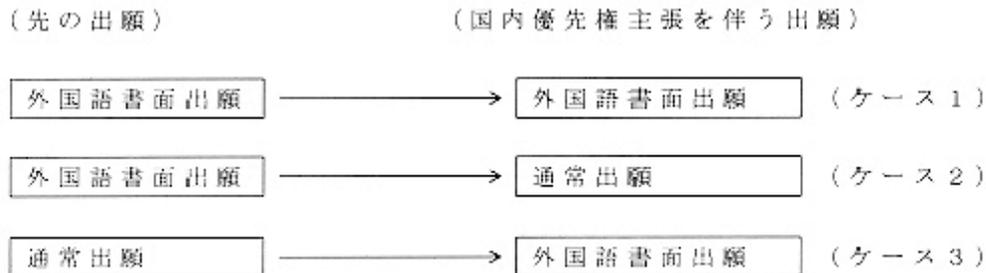
変更要件の適否を原出願(通常出願)の出願当初明細書と変更出願の明細書等について判断し、その他は他の外国語書面出願と同様に審査を行う。

変更出願の外国語書面が変更要件を満たしていなくとも、翻訳文やその後の補正明細書等について瑕疵が治癒されていれば適法な変更となる。

9.4 国内優先権

9.4.1 出願の形態

外国語書面出願関連の国内優先権主張の形態としては次のような場合が考えられる。



9.4.2 審査実務

(1) ケース1、2の場合

国内優先権の基礎となる範囲は、先の出願の外国語書面に記載した事項の範囲であるが、翻訳文が提出されている場合には、先の出願の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、先の出願の翻訳文と国内優先権主張出願の明細書等に記載された事項を比較して国内優先権の効果の有無を判断すれば足りる。

ただし、翻訳文提出前に国内優先権主張出願がされ、その後先の出願について翻訳文が提出されなかった場合には、国内優先権の効果は、先の出願の外国語書面と優先権主張出願の明細書等に記載された事項を比較して判断しなければならない。

また、優先権主張の効果の有無を判断するのは、通常の国内優先権主張出願の場合と同様、先の出願の出願日と国内優先権主張出願の出願日との間に拒絶理由の根拠となる先行技術が発見された場合のみである。

(2) ケース3の場合

優先権主張の効果の有無を、先の出願(通常出願)と優先権主張を伴う外国語書面出願の明細書等に記載された事項を比較して判断し、その他は他の外国語書面出願と同様に審査を行う。

10. PCT外国語出願の取扱い

PCT外国語特許出願についても、外国語書面出願と同様の取扱いがなされる。また、PCT外国語実用新案登録出願についても国際出願日における明細書等に基づき誤訳訂正が可能である。

ただし、PCT外国語出願についての翻訳文は、国内書面提出期間(優先日から20月又は30月)内に提出されなければならない。

10.1 原文新規事項及びその判断にあたっての基準明細書

(1) PCT外国語特許出願においては、原文新規事項は拒絶、異議、無効理由とされ、PCT外国語実用新案登録出願においては無効理由となること、及び、その基準明細書は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であることは、「5.1.1 原文新規事項についての関係条文」で述べたとおりである。

(2) また、現在PCTで許容される出願言語は、英語、ドイツ語、日本語、フランス語、スウェーデン語、ロシア語、フィンランド語、デンマーク語、オランダ語、スペイン語、ノルウェー語、中国語の12カ国語であるから、日本語を除く11カ国語がPCT外国語出願についての原文新規事項の判断の基準明細書の言語となり得る。

10.2 誤訳訂正及び一般補正

10.2.1 PCT外国語出願における誤訳訂正

(1) PCT外国語特許出願についても、外国語書面出願と同様、誤訳訂正書の提出により誤訳訂正を認める(第184条の12第2項)

(2) また、誤訳訂正を行った場合は、翻訳文とともに誤訳訂直後の明細書又は図面もその後の一般補正における翻訳文新規事項の基準明細書となる。

(3) PCT外国語実用新案登録出願の場合は、明細書又は図面についての補正ができる期間内に(実用新案法第2条の2第1項、第6条の2、第48条の8第2項)外国語で作成された国際出願日における明細書等に基づき誤訳訂正が可能であり、この場合は実用新案法第2条の2第4項に規定される手続補正書により補正を行う(実用新案法第48条の8第3項)。

10.2.2 PCT外国語特許出願における一般補正

PCT外国語特許出願における一般補正の基準明細書は、「国際特許出願の翻訳文又は図面(誤訳訂正書を提出した場合は、翻訳文又は誤訳訂正後の明細書若しくは図面)」であり(第184条の12第2項)これに違反した場合は、外国語書面出願の場合と同様に拒絶理由となる。(なお、PCT外国語実用新案登録出願については、翻訳文を基準とした新規事項の追加に関する規定は設けられていない)

10.2.3 34条補正の取扱い

(1) PCT外国語特許出願については、国際段階において、条約34条(2)(b)の規定に基づく補正をなし、その補正書の翻訳文を国内処理基準時の属する日までに特許庁長官に提出したときは、その補正は、誤訳訂正書を提出してされたものとみなす(第184条の8第1項、第2項、第3項、第4項)

したがって、その場合、34条補正により、翻訳文新規事項の基準明細書は、国際特許出願の翻訳文若しくは図面又は34条補正後の明細書の翻訳文若しくは図面となる。

(2) PCT外国語実用新案登録出願について、上記34条補正がなされた場合は、その補正は第2条の2の規定による補正がなされたものとみなされる(実用新案法第48条の15第1項)。

10.3 先行技術効果の特例についての関係条文

特許法第184条の13

第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第二十九条の二の規定の適用については、同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であつて」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願(第百八十四条の四第三項又は実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第百八十四条の四第一項の外国語特許出願又は同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願を除く。)であつて」と「出願公開

開又は」とあるのは「出願公開」と「発行が」とあるのは「発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」と「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一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」とする。

実用新案法第 48 条の 9

第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許出願が国際実用新案登録出願又は特許法第百八十四条の三第二項の国際特許出願である場合における第三条の二の規定の適用については、同条中「他の実用新案登録出願又は特許出願であつて」とあるのは「他の実用新案登録出願又は特許出願(第四十八条の四第三項又は特許法第百八十四条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願又は同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願を除く。)であつて」と「発行又は」とあるのは「発行」と「若しくは出願公開」とあるのは「若しくは出願公開又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一項又は同法第百八十四条の四第一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」とする。

(説明)

(1) PCT外国語出願については、特許法第 184 条の 4 第 3 項又は実用新案法第 48 条の 4 第 3 項の規定により取り下げられたものとみなされた第 184 条の 4 第 1 項の外国語特許出願又は同法第 48 条の 4 第 1 項の外国語実用新案登録出願を除き、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にに基づき先行技術効果が生じる。(特許法第 184 条の 13、実用新案法第 48 条の 9)

(2) ただし、PCT外国語出願が、国内優先権における先の出願である場合は、先の出願について翻訳文が提出されなくとも、優先権の主張を伴う出願の当初明細書に記載された発明のうち、先の出願の国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明については、優先権主張を伴う出願について特許掲載公報の発行又は出願公開されたときに、先の出願についても出願公開されたものとみなされ、先行技術効果を有することになる。(第 41 条第 3 項、第 184 条の 15 第 4 項)

(3) また、国内優先権主張を伴う特許出願がPCT外国語特許出願である場合、当該PCT外国語特許出願の国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明のうち、先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明について、先行技術効果が発生する。(第 41 条第 3 項、第 184 条の 15 第 3 項)

誤訳訂正書(見本)

【書類名】 誤訳訂正書
【提出日】 平成 7 年 9 月 1 日
【あて先】 特許庁長官殿
【事件の表示】
【出願番号】 平成 7 年特許願第 100321 号

【特許出願人】
【識別番号】 090004324
【氏名又は名称】 特許株式会社
【代理人】
【識別番号】 190001231
【弁理士】
【氏名又は名称】 特許 太郎

【誤訳訂正 1】
【訂正対象書類名】 明細書
【訂正対象項目名】 0003
【訂正方法】 変更
【訂正の内容】

【0003】

大砲の装填装置において、装填装置を軽量化し、装填装置の回転応答性を砲身の俯仰に追従可能として、迅速に砲身に火薬を装填する装置。

【訂正の理由等】

(訂正の理由 1 - 1)

段落「0003」中、「砲身に火薬を装填する。」の点について

この個所の外国語書面の表記は外国語書面第 2 頁第 3 行目に charge a barel with powder と記載されていたところ、誤訳訂正前は「樽に粉を装填する」と翻訳していた。誤訳訂正前の翻訳は上記英文の一般的な翻訳であるが、本願は大砲の装填装置に関する出願であり、上記 barrel は「樽」の意味の他に「砲身」という意味があり、上記 powder は「粉」の意味のほかに「火薬」という意味がある。よって本願の技術的意味を参酌して「砲身に火薬を装填する」と誤訳訂正する。

(訂正の理由 1 - 1 の説明に必要な資料「小学館ランダムハウス英和大辞典、第 213 頁及び第 2020 頁、昭和 63 年 1 月 20 日発行」参照)

(訂正の理由 1 - 2)

段落「0003」中、「軽量」の点について

この点は誤訳訂正前は「計量」と記載していたが、該「計量」は明細書中の他の記載(段落「0002」中の「軽量化を図ることが、」等の記載)からも明かなように「軽量」の誤記であるので一般補正でも対応可能な補正事項である。

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 012345
【納付金額】 19000

【提出物件の目録】

【物件名】 訂正の理由の説明に必要な資料 1

【訂正の理由 1 - 1 の説明に必要な資料】

bar·rel [bærəl] *n., v. (-reled, -rel-ing or (特に英) -relled, -rel-ling)* — *n.* **1** (胴のふくれた)たる, ビヤだる. **2** パレル: 1 たるの量; 米国で液体は 31¹/₂ ガロン, 果実や野菜は 105 乾量クォート, 英国では 36 英ガロン. **3** 《話》多量, たくさん, どっさり (large quantity): — *a barrel of monkeys* たくさんのサル. — *have a barrel of fun* とてもおもしろく過ごす. **4** たるに似た形の容器(ケース), 円筒[形のもの]の胴部. **5** 【兵器類】砲身, 銃身: — *the dismantled barrel of the machine pistol* 自動ピストルの分解した銃身. **6** 【機械】ポンプの筒. **7** シャフトの上で動く円筒. **8** 【時計】香箱(かぐ): 時計のゼンマイを入れる歯車つきの箱. **9** 【鳥類】《廢》羽柄(calamus, quill). **10** (牛・馬などの)胴体 (trunk). **11** 【海事】車地 (capstan) の胴部. — *capstan* (図). **12** パレル: 回転しながら製品をめっきまたは研磨する水平のシリンドラー. **13** (一般に)筒形構造の丸天井, かまぼこ屋根, 半円筒ポールト.
over a barrel 《俗》窮地に陥って, お手上げで (in an embarrassing or uncomfortable position); 身動きできない, にっちもさっちもいかない (unable to act): — *They really had us over a barrel when they foreclosed the mortgage.* 抵当を流されたときは, 全く困り果ててしまった.
— *v.t.* **1** たるに入れる, たるに詰める. **2** (金属部品を) パレルで仕上げる, パレル研磨(めっき)する.
— *v.i.* 《俗》高速度で進む(運転する), 疾走する (travel or drive very fast): — *barrel along the speedway* 高速道路をぶっとばす.
[ME *barrell* < OF *baril*, ? = *barre stave* (→ *BAR*¹) + *-il* < L *-ile*, neut. of *-ilis* -*ILE*]

pow·der¹ [páuder|-də] *n.* **1** 粉, 粉末: — *be reduced to powder* 粉末になる, 粉々になる. — *grind ... into (or to) powder* …をひいて粉にする. **2** 粉末剤; 火薬, 爆薬 (gunpowder), 粉おしろい (face powder), 歯みがき粉 (tooth powder) など: — *black powder* 黒色火薬. — *smokeless powder* 無煙火薬. — *food for powder* 弾丸のえじき. — *powder and shot* 弾薬, 軍需品. — *the smell of powder* 硝煙のにおい, 実戦の経験. — *smell powder* 実戦の経験をする. — *digestive powder* 粉末消化剤. — *curry powder* カレー粉. — *a lady in powder and patch* おしろいをしてつけぼくろをした婦人. — *with powder and paint* 厚化粧をして. **3** (また **powder snow**) 【スキー】粉雪: 通例ざらめ雪でない, さらさらした新雪.
keep one's powder dry 《俗》万に備える, 用意を怠らない: — *Put your trust in God, and keep your powder dry.* 神を信頼し, 万に備えなさい.
not worth powder and shot 骨折りがいがない.
— *v.t.* **1** 粉にする, 製粉する, 粉末にする, 粉状にする (reduce to powder, pulverize): — *be powdered to dust* 粉末にされる, 粉々になる.
2 粉をふりかける, 粉でおおう (sprinkle or cover with powder): — *She powdered the cookies with confectioners' sugar.* クッキーに精製糖をまぶした. — *Her face was powdered with flour.* 彼女の顔は小麦粉にまみれていた.

出典: 株式会社小学館、「小学館ランダムハウス英和辞典」213 頁及び 2020 頁、昭和 63 年 1 月 20 日発行

誤訳訂正書(見本)

【書類名】 誤訳訂正書
【提出日】 平成 7 年 9 月 1 日
【あて先】 特許庁長官殿
【事件の表示】
【出願番号】 平成 7 年特許願第 100322 号
【特許出願人】
【識別番号】 090004324
【氏名又は名称】 特許株式会社
【代理人】
【識別番号】 190001231
【弁理士】
【氏名又は名称】 特許 太郎
【誤訳訂正 1】
【訂正対象書類名】 明細書
【訂正対象項目名】 0003
【訂正方法】 変更
【訂正の内容】

【0003】

従来漕艇練習中の衝突事故等により、オールを破損することが多かった。通常オールは一艇分(例えばエイトでは 8 本)をセットで購入するので、1 本のみの破損の場合、余分なオールまで購入しなければならなかった。オールの破損を防止する手段としては、オール素材を柔軟性のある材料で製造することにより破損しにくくすることもできるが、すべてのオールの素材を柔軟性のある材料で製造すると高価につく。本発明は数人で漕ぐボート(エイト等)の最前部のオールの素材に、柔軟性のある素材を採用することにより、衝突の際、もっとも破損しやすい最前部のオールを破損しにくくすることを特徴とする。

【誤訳訂正 2】
【訂正対象書類名】 明細書
【訂正対象項目名】 0004
【訂正方法】 変更
【訂正の内容】

【0004】

漕艇中、艇の前方を監視するのは操舵手のみであり、1 人の不注意から衝突事故にむすびつくことが多かった。

【訂正の理由等】

(訂正の理由 1)

段落「0003」中、「最前部のオール」の点について

この個所の外国語書面の表記は外国語書面第 2 頁第 3 行目に bow と記載されていたところ誤訳訂正前は「船首」と翻訳していた。bow という単語にはたしかに「船首」との意味もあるが、「最前部のオール」という意味も有している。したがって、上記 bow は本願発明が、ボートのオールに関するものであることを参酌すれば、「最前部のオール」と翻訳すべきであるので「bow」を「船首」と誤訳していたところを「最前部のオール」と誤訳訂正する。

(訂正の理由 1 の説明に必要な資料「小学館ランダムハウス英和大辞典、第 31
0 頁、昭和 63 年 1 月 20 日発行」参照)

(訂正の理由 2)

段落「0004」中、「漕艇」の点について

この点は誤訳訂正前は「想定」と記載していたが、該「想定」は明細書中の他の記載(段落「0003」中の「漕艇練習中」等の記載からも明かなように「漕艇」の誤記であるので一般補正でも対応可能な補正事項である。

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 012345

【納付金額】 19000

【提出物件の目録】

【物件名】 訂正の理由の説明に必要な資料 1

【訂正の理由 1 の説明に必要な資料】

bow³ [bau] *n.* **1** 【海事】 【航空】 (1) (船の) 船首, へさき; (飛行船の) 船首. cf. **stern**. (2) 船首方向: 特に遠い目標を示すとき船首を基準にその左右45°以内の方向. — *a mooring two points off the port (starboard) bow* 左(右)側船首から2ポイントの方向(角度22°30′)にある係船柱. **2** (*pl.*) 【海事】 船の最前端的な外側; 特に船首材から船体の両側に向かってなだらかに広がっていく部分. **3** 漕艇最前部のオール. **4** (また **bowman**, **bow oar**) パウ, パウマン: 艇首でこぐ人.
bows on (船がある物に) 船首を向けて(with the bow foremost): — *The vessel approached us bows on.* 船は船首をまっすぐに我々に向けて近づいてきた.
bows under (船が) 船首に水をかぶって (shipping water at the bow): — *The ship was bows under during most of the storm.* 船はほとんど暴風雨の間じゅう船首に水をかぶっていた.
on the bow 【海事】 船首の方に(左右前方45°内に).
— *adj.* 船首の, 船首にある.
[< LG *boog* (n.) or D *boeg* or Dan *bou*; → *vouch*]

出典: 株式会社小学館、「小学館ランダムハウス英和辞典」310頁、昭和63年1月20日発行