第2章　外国語書面出願の審査

1. 概要

外国語書面出願では、出願時において発明の内容を開示して提出された書面(通常の特許出願における出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面(以下この章において「当初明細書等」という。)に相当する書面)は、外国語書面である。また、外国語書面の翻訳文が明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされるため、外国語書面出願の審査は、この翻訳文に基づいてなされる。この審査は、通常の特許出願と以下の(i)から(iii)までの点で異なり、その他の点は同じである。これらを踏まえて、審査官は、原文新規事項及び翻訳文新規事項について判断する。この章では、これらの点に係る審査について説明する。

(i) 明細書、特許請求の範囲又は図面(以下この章において「明細書等」という。)に原文新規事項が存在していることが拒絶理由とされている点(2.参照)

(ii) 「新規事項を追加する補正」の判断の基準となる明細書等は、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。)である点(3.参照)

(iii) 明細書等についての補正が、手続補正書(以下この章において、単に「補正書」という。)によりされる場合のほか、誤訳訂正書によりされる場合がある点(4.参照)

2. 原文新規事項

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にない(明細書等に原文新規事項が存在する)ことは、拒絶理由となる(第 49 条第 6 号)。

外国語書面出願の場合は、出願時において発明の内容を開示して提出された書面(通常の特許出願における当初明細書等に相当する書面)は、外国語書面である。したがって、外国語書面に記載されていない事項をその後の翻訳文の提出又は補正により追加し、特許を受けることは認められるべきではない。このことから、明細書等に原文新規事項が存在することは、拒絶理由とされている。

2.1　明細書等に原文新規事項が存在するか否かの判断

審査官は、外国語書面が適正な日本語に翻訳された翻訳文(以下この章において「仮想翻訳文」という。)を想定し、明細書等がその仮想翻訳文に対する補正後の明細書等であると仮定した場合に、その補正がその仮想翻訳文との関係において、新規事項を追加する補正であるか否かで判断する。新規事項を追加する補正であるか否かの判断については、「第 IV 部第 2 章 新規事項を追加する補正」を参照。

(留意事項)

(1) 外国語書面の文章等の順番を入れ替えて翻訳された場合でも、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、原文新規事項は存在しない。

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

(2) 通常の特許出願において、当初明細書等に記載した事項を削除する補正は、新規事項を追加するものとならないことが多い。これと同様に、外国語書面の一部が翻訳されなかった場合であっても、原文新規事項が存在しないことが多い。しかし、翻訳されなかった部分の内容によっては、原文新規事項が存在することがある点に、審査官は留意する。

例 1：原文新規事項が存在しない例

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 が記載されていたが、a4 の部分が翻訳されなかった場合

(説明)

この場合は、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、原文新規事項は存在しない。

例 2：原文新規事項が存在する例

“rubber treated to be heat-resistant”(耐熱処理を施したゴム)という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」を意味しているとまでは解されない場合において、単に「ゴム」とだけ翻訳された場合

(説明)

この場合は、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、原文新規事項が存在する。

2.2　原文新規事項の判断に係る審査の進め方

(1) 審査官は、通常、外国語書面と明細書、特許請求の範囲及び図面の内容は一致しているとの前提のもとに、明細書等を実体審査の対象とする。審査官は、外国語書面と明細書等の一致性に疑義が生じた場合(2.3 参照)にのみ、外国語書面と明細書等を照合する。その結果、2.1 に基づいて、原文新規事項が存在するとの一応の心証を得た場合に、拒絶理由通知をする。

(説明)

外国語書面出願の明細書等に原文新規事項が存在する場合は、その出願は、拒絶理由を有していることになる。しかし、以下の(i)、(ii)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する必要はない。したがって、上記のように取り扱う。

(i) 外国語書面と明細書等の内容は、一致している蓋然性が極めて高いこと。

(ii) 外国語書面と明細書等の内容の不一致は、審査官が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。

(2) 拒絶理由通知や拒絶査定等をする際には、審査官は、上記(1)のようにして発見した原文新規事項に相当する全ての事項を指摘するとともに、そのように考える理由を具体的に説明する。

(3) 出願人は、原文新規事項が存在する旨の拒絶理由通知に対して、補正書又は誤訳訂正書を提出して明細書等について補正をしたり、意見書等により反論、釈明をしたりすることができる。

補正や反論、釈明により、明細書等に原文新規事項が存在しない旨の心証を、審査官が得られる状態になった場合は、拒絶理由は解消する。審査官は、心証が変わらない場合は、原文新規事項が存在する旨の拒絶理由に基づき、拒絶査定をする。

(4) 明細書等の記載が不自然又は不合理である場合は、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(2.3(1)参照)。しかし、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又は不合理であるため、第 36 条違反の拒絶理由通知をする場合は、審査官は、原文新規事項が存在すること

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、特許請求の範囲及び図面の記載の一部に不自然又は不合理な箇所があることは、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、審査官は留意する。

2.3　外国語書面を照合すべきケースの類型

(1) 明細書等の記載が不自然又は不合理なため、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

誤訳が発生する代表的な例は、翻訳すべき語句等の見落とし(例 1)、単語の意味や文脈、文法解釈の誤り(例 2 及び例 3)である。このような場合は、明細書等に、全体として文意がつながらない箇所や、技術常識に反する事項が記載されている箇所が発生する。

したがって、明細書等にこのような箇所がある場合は、明細書等に誤訳が生じており、原文新規事項が存在している疑義がある。

例 1：外国語書面に“The battery is discharged.”とあり、「電池が放電する。」と翻訳すべきところ、dis を見落としたために、「電池が充電される。」と誤訳している場合

(説明)

本来、電池が放電するところが、充電されるように記載されていれば、電流の方向が逆になるので、通常、技術的にみ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 2：外国語書面に“beam”とあり、技術内容からして本来「光線」と翻訳すべきところ、「梁(はり)」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(はり)」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 3：外国語書面中の“The first opening is drilled through the substrate at 20% of the desired diameter for the hole, and another opening 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箇所の記載や前後の文脈、技術内容からみて“the first opening”と“another opening”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、不自然又は不合理であり、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等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は、訂正の内容、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。

これに反して、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場合(例 4 及び例 5)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疑義がある。

なお、誤訳訂正書の取扱いについては、4.を参照。

例 4：出願人が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

(例えば、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場合)

例 5：出願人が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解釈について、十分説明されていない場合や疑問がある場合

(3) 明細書等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

以下の(i)又は(ii)により、原文新規事項の情報が寄せられた場合は、明細書等に原文新規事項が存在している疑義がある。

(i) 特許法施行規則第 13 条の 2 による情報提供(例 6)

(ii) 審査の対象としている外国語書面出願が第 29 条の 2 又は第 39 条の先願等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(例 7)

例 6：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り、その内容が妥当である場合

例 7：外国語書面出願がある別の出願の拒絶理由の根拠(第 29 条の 2 又は第 39 条)として引用された場合において、当該外国語書面出願について、当該別の出願の出願人が外国語書面の翻訳文には原文新規事項が存在すると主張し、その主張が妥当である場合

(例えば、審査官が翻訳文のみに基づいて第 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)

3. 翻訳文新規事項

外国語書面出願については、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。)に記載されていない事項を追加する補正(誤訳訂正書による補正を除く。)は認められない(第 17 条の 2 第 3 項)。このような補正を「翻訳文新規事項を追加する補正」という。

このような規定が設けられたのは、通常は外国語書面出願の外国語書面と翻訳文の記載内容は一致しており、審査においては、外国語書面ではなく翻訳文を基準として補正が新規事項を追加するものであるか否かを判断すれば十分であると考えられるためである。

ただし、翻訳文に誤訳があった場合は、誤訳を解消すると同時に翻訳文に記載された事項の範囲を超えた補正がされるのが通常である。このため、誤訳の訂正を目的とする場合は、翻訳文に記載された事項の範囲を超えて、外国語書面に記載されている事項を補正により追加できることとする必要があり、誤訳訂正書による補正に、本項の規定は適用されない。

3.1　翻訳文新規事項を追加する補正であるか否かの判断

審査官は、補正(誤訳訂正書による補正を除く。)が翻訳文(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したものか否かにより、その補正が翻訳文新規事項を追加する補正であるか否かを判断する。補正が翻訳文(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したものか否かの判断は、「第 IV 部第 2 章 新規事項を追加する補正」における、補正が当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものか否かの判断と同様である。

3.2　翻訳文新規事項の判断に係る審査の進め方

審査官は、「第 IV 部第 2 章 新規事項を追加する補正」の 4.に準じて審査を進める。

4. 誤訳訂正書による補正

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、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)。

これは、翻訳文の記載が外国語書面の記載に基づき補正された事実を明確にし、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。

4.1　誤訳訂正書による補正がされた場合の審査

誤訳訂正書による補正がされた場合は、審査官は、誤訳訂正書に記載された訂正の理由等を確認し、補正書による補正がされた場合と同様に審査をする。ただし、誤訳訂正書による補正には翻訳文新規事項の規定は適用されないから、審査官は、翻訳文新規事項については判断しない。また、原文新規事項の判断については、2.を参照。

そして、誤訳訂正書による補正に誤訳の訂正を目的としない補正が含まれていたとしても、そのことは、拒絶理由とされていない。したがって、審査官は、誤訳訂正書による補正が誤訳の訂正を目的としているか、それ以外を目的としているかの判断を行わない。

なお、誤訳の訂正を目的とする補正は、誤訳訂正書によりされなければなら

ない(第 17 条の 2 第 2 項)。したがって、誤訳の訂正を目的とする補正を補正書によりすることは、通常、許されない。ただし、誤訳の訂正を目的とする補正が補正書によりされた場合であっても、結果として、翻訳文新規事項を追加する補正でなければ、そのような補正を補正書によりすることは許される。

4.1.1　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、誤訳訂正後の明細書等に原文新規事項が存在しないとの心証を得られない場合は、審査官は、出願人に対して、第 194 条第 1 項(書類の提出等)の規定に基づく審査官通知、電話等により釈明を求めることができる。

(2) 上記(1)の措置にもかかわらず、依然として上記の心証が得られない場合は、原文新規事項が存在する旨の疑義を抱くべき場合(2.3(2)参照)に該当する。よって、審査官は、外国語書面を照合し、原文新規事項について判断する。

4.1.2　補正書による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れた補正事項が、実際には、翻訳文新規事項(補正書による補正で対応不可能な補正事項)であった場合の取扱い

(1) 補正書による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れた補正事項(誤訳訂正書に訂正の理由が記載されていない補正事項)が、実際には、翻訳文新規事項(補正書による補正で対応不可能な補正事項)であったとしても、審査官はこれを理由として拒絶理由通知、拒絶査定又は補正の却下の決定をすることはできない。誤訳訂正書による補正には、翻訳文新規事項の規定が適用されないからである。

　ただし、このような補正は、その補正事項が補正書による補正で対応可能な補正事項であるとしてされたものであるため、このような誤訳訂正書は、その補正事項について訂正の理由が不十分であることになる。そのため、審査官は、出願人に対して、第 194 条第 1 項(書類の提出等)の規定に基づく審査官通知、電話等によって釈明を求めることができる。

(2) 上記(1)の措置にもかかわらず、依然として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は、原文新規事項が存在する旨の疑義を抱くべき場合(2.3(2)参照)に該当する。よって、審査官は、外国語書面を照合し、原文新規事項について判断する。

4.1.3　最後の拒絶理由通知等の指定期間内に、補正書による補正で対応可能な補正事項を含む誤訳訂正書が提出された場合の取扱い

補正書による補正で対応可能な補正事項を誤訳訂正書に含ませて補正をすること自体は認められる。ただし、最後の拒絶理由通知等(**注 1**)の指定期間内に提出された誤訳訂正書による補正が、第 17 条の 2 第 4 項から第 6 項まで(**注 2**)の要件を満たさない場合は、審査官は、補正の却下の決定をする。通常の特許出願においても、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のと同様に、誤訳訂正書中に第 17 条の 2 第 4 項から第 6 項までの要件を満たさない補正事項がある場合は、補正書による補正で対応可能な補正事項(翻訳文新規事項に該当しない補正事項)も含めて、誤訳訂正書全体が却下される点に、審査官は留意する。

(**注 1**) 「等」には、第 50 条の 2 の規定による通知を伴う拒絶理由通知が含まれる。以下この章において同じ。

(**注 2**) 誤訳訂正書による補正には、第 17 条の 2 第 3 項(翻訳文新規事項)の規定が適用されないことに、審査官は留意する。

4.1.4　翻訳文新規事項を追加する補正書が提出された後に、その翻訳文新規事項を維持する(注)誤訳訂正書が提出された場合の取扱い

(**注**) ここでいう「維持する」とは、例えば、以下の(i)、(ii)をいう。

(i) 先の補正書による補正によって追加された翻訳文新規事項を含む記載箇所を、その翻訳文新規事項に相当する記載をそのままとして誤訳訂正書の「【訂正対象項目名】」における補正をする単位に含むこと。

(ii) 先の補正書による補正で追加された翻訳文新規事項を含む記載箇所を、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めないこと。

(1) 誤訳訂正書の記載から、その翻訳文新規事項に相当する事項が誤訳訂正書によって明細書等に維持されたことが客観的に明らかとなる場合(例 1)には、そのような誤訳訂正書の提出により、その翻訳文新規事項の拒絶理由は解消されたものとする。誤訳訂正書の記載が必ずしも十分なものでなくても、誤訳訂正書の記載からその翻訳文新規事項に相当する事項が誤訳訂正書によって明細書等に維持されたことが明らかであれば足りる。

例 1：先の補正書による補正によって追加された翻訳文新規事項を含む記載箇所が、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

(2) 他方、誤訳訂正書の記載から、その翻訳文新規事項に相当する事項が誤訳訂正書によって明細書等に維持されたことが客観的に明らかでないような場合(例 2)には、そのような誤訳訂正書の提出により、その翻訳文新規事項の拒絶理由は解消されないものとする。

このような場合は、審査官は、翻訳文新規事項の拒絶理由を通知することができ、先にその拒絶理由を通知していた場合は、それに基づく拒絶査定をすることができる。しかし、それを理由として誤訳訂正書を却下することはできない。

例 2：先の補正書による補正で追加された翻訳文新規事項を含む記載箇所が、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

(説明)

翻訳文新規事項の追加が、補正書による補正をしたことに起因するものであって、当該補正が誤訳訂正書によりされていれば、翻訳文新規事項の追加とならなかったような場合には、このような翻訳文新規事項の追加は、手続をすべき書類の選択を誤ったにすぎない形式的な不備である。したがって、翻訳文新規事項を追加する補正書が提出された後に、その翻訳文新規事項に相当する事項が外国語書面に存在することを明らかにする誤訳訂正書が提出された場合には、その翻訳文新規事項の拒絶理由が解消されたものとするのが適当である。

4.1.5　誤訳訂正書による補正が誤訳の訂正を目的としていないことが明らかである場合の取扱い

外国語書面のごく一部のみを翻訳文として提出し、誤訳訂正書によって初めて多くの部分の翻訳を追加するような手続は、誤訳訂正書による補正であっても、その補正は、誤訳の訂正を目的としていないことが明らかであるから、4.1～4.1.4 の取扱いの濫用に当たり、許されない。したがって、そのような補正については、4.1 にかかわらず、補正書による補正と同様に判断し、翻訳文新規事項に該当するものと判断する。

(説明)

外国語書面出願における翻訳文は、外国語書面の翻訳文として提出されるものであり、通常はその全文を翻訳したものである。また、誤訳の訂正を目的とする誤訳訂正書による補正は、翻訳文における誤訳を訂正するためのものである。前述 4.1 の取扱いは、これらを前提とするものである。

また、外国語書面出願における翻訳文の提出には、時期的制限が課されており、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)。そして、この期間内に提出された翻訳文が願書に添付して提出された明細書等とみなされ(第 36 条の 2 第 8 項)、当該明細書等に記載した事項は外国語書面に記載した事項とともに出願公開される(第 64 条第 2 項)。これにより、通常の出願と同様に、第三者に対して日本語による開示が行われる。

これらを踏まえると、翻訳文を外国語書面のごく一部のみ提出することにより出願のみなし取下げを回避し、日本語による出願公開を限定的なものにとどめながら、外国語書面に記載された全ての記載を根拠として補正をすることが可能であるとすることは、外国語書面出願制度の趣旨に明らかに反する。したがって、上記のとおり取り扱う。

5. 外国語書面出願の審査の進め方

(1) 審査官は、外国語書面出願の審査に当たっては、「第 I 部 審査総論」に準じて審査を進める。この際、審査官は、「新規事項」を「翻訳文新規事項」と読み替える。ただし、誤訳訂正書による補正には、翻訳文新規事項の規定(第 17 条の 2 第 3 項)は適用されないことに、審査官は留意する。

(2) 最後の拒絶理由通知等の応答時の補正(誤訳訂正書による補正を含む。)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は却下されない(**注**)ので、審査官は、再度拒絶理由を通知する。ただし、最後の拒絶理由通知等に係る拒絶理由が解消されていない場合は、原文新規事項が存在する旨の拒絶理由を通知することなく、その解消されていない拒絶理由に基づき拒絶査定をすることができる。なお、この場合は、審査官は、原文新規事項が存在している旨を拒絶査定に付記する。

(**注**) 原文新規事項の追加は、補正の要件ではない。よって、補正が原文新規事項を追

加するものであっても、原文新規事項が追加されたことを理由としては、その補正は却下されない。

6. 誤訳訂正書の提出要領

誤訳訂正書による明細書等の補正手続は、補正書による補正手続とは異なり、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ものである。

したがって、誤訳訂正書は特許法施行規則に定める様式に従うものでなければならないと同時に、誤訳訂正書の提出は以下のようになされるべきである。

6.1　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、出願人は、「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。

(2) 誤訳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、その誤訳訂正の内容が妥当であることを示すために辞書等の資料が必要な場合である。その場合には、出願人は、辞書等の該当ページの写しを、訂正の理由の説明に必要な資料として添付する。

(3) 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、出願人は、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。

6.2　誤訳訂正書の具体例

誤訳訂正書の具体例は、後掲の「誤訳訂正書(見本)」を参照。

6.3　補正書による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する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併せて必要となる場合も生じ得る。この場合は、誤訳の訂正に加えて、補正書による補正で対応可能な補正事項を補正する場合には、出願人は、これを誤訳訂正書に含ませ、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補正書に含ませることはできない。

(説明)

　誤訳訂正書に補正書による補正で対応可能な補正事項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、誤訳訂正書の中に補正書による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ごとに判断するので、審査実務上、支障を来すとは考えられない。

　さらに、上記(1)のように取り扱うことにより、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、誤訳の訂正を目的とする補正を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補正書による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補正書による補正で行うと、翻訳文新規事項の追加に該当し、拒絶理由又は補正の却下となることが多い点に留意が必要である。

(2) 誤訳訂正書に記載した、補正書による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、出願人は、「【訂正の理由等】」の欄に、訂正理由等を記載する必要はない。

　ただし、この場合は、「【訂正の理由等】」の欄には、その補正事項が記載されていた補正前の明細書等の箇所を示す等により、その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。

6.4　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

　一の拒絶理由通知に応答して、補正書と誤訳訂正書を別個に提出する場合は、出願人は、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。

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、装填装置の回動応答性を砲身の俯仰に追随可能として、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
　この箇所の外国語書面の表記は外国語書面第 2 ページ第 3 行目に charge a barrel 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 ページ及び第 2020 ページ、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)からも明らかなように「軽量」の誤記であるので補正書による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 [bǽrəl] *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** バレル: 1 たるの量; 米国で液体は 31½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(ぶた): 時計のゼンマイを入れる歯車つきの箱. **9** 【鳥類】《廃》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** バレル: 回転しながら製品をめっきまたは研摩する水平のシリンダー. **13** (一般に)筒形構造の丸天井, かまぼこ屋根, 半円筒ボールト.
over a barrel 《俗》窮地に陥って, お手上げで (in an embarrassing or uncomfortable positon); 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) バレルで仕上げる, バレル研磨(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 *barell* < OF *baril*, ? = *barre* stave (→ BAR¹) + *-il* < L *-ile*, neut. of *-ilis* -ILE]

pow·der¹ [páudər | -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》万一に備える, 用意を怠らない: *—Put your trust in God, and keep your powder dry.* 神を信頼し, 万一に備えなさい.
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 ページ及び 2020 ページ、昭和 63 年 1 月 20 日発行