

第八章 外国語書面による出願案件の審査

1・前書き	2
2・名詞の定義	3
2・1 外国語書面	3
2・2 中国語書面	3
2・3 一般補正及び補正書(頁)	4
2・4 誤訳訂正及び訂正書(頁)	4
3・中国語書面と外国語書面との対比	5
3・2 外国語書面と対比するタイミング	5
3・2 中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えているか否かの判断	6
3・2・1 中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えている	6
3・2・2 中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えていない	7
4 誤訳の訂正	7
4・1 誤訳訂正の申請	7
4・2 誤訳訂正の審査	8
4・2・1 形式要件	8
4・2・2 実体要件	8
4・2・2・1 誤訳の判断	8
4・2・2・2 誤訳の訂正が外国語書面に開示された範囲を超えていないとの判断	9
4・3 異なる審査段階においてなされる誤訳の訂正	10
4・3・1 審査意見通知前になされる誤訳の訂正	10
4・3・2 審査意見通知後になされる誤訳の訂正	10
4・3・3 最後通知後になされる誤訳の訂正	10
5 誤訳訂正と一般補正の合併処理	11
5・1 誤訳訂正と一般補正の前後及び同日申請	11
5・2 誤訳訂正及び一般補正の合併審理	11
5・2・1 審査順序	11
5・2・2 審査結果	12
6・誤訳訂正後における審査意見通知書又は最後通知の発行態様	12
7・訂正(更正)段階における誤訳訂正申請の審査	13
8・審査における注意事項	14
9・事例説明	14
9・1 審査時に誤訳が発見された状況	14
9・2 出願人によって誤訳訂正が提出された状況	15
9・2・1 誤訳に属する	15
9・2・2 誤訳の訂正後の中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えていない	16
9・2・3 誤訳の訂正後の中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えている	21

第八章 外国語書面による出願案件の審査

1. 前書き

特許出願人が特許主務官庁に対して特許（発明専利）を出願して提出した明細書、特許請求の範囲又は図面について、出願時に中国語書面を提出せず外国語書面を先に提出し、かつ特許主務官庁が指定した期間内に中国語書面を追完した場合は、その外国語書面の提出日を出願日とすることができる。

出願日は、出願案件が特許要件を満たすか否かを確定する審査基準日であるため、出願日の確定は極めて重要である。外国語書面を出願日取得の依拠とすることを許可した以上、その内容は変動してはならず、さもなければ特許可能性が出願日を決定基礎とするとの原則に違反することとなる。

出願案件は、外国語書面によって出願日を取得することができるものの、特許主務官庁は、中国語書面に基づいて審査を行うため、出願人が明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する必要がある場合は、中国語書面を補正すべきであり、外国語書面を補正する必要はない。出願人が出願日を取得した外国語書面に対して補正を行った場合、当該補正は効力を生じない。

出願案件は、外国語書面の提出日を出願日とすることができるため、その開示された技術内容の最大範囲は当該外国語書面によって確定されるべきである。その後を追完された中国語書面は、その内容が当該外国語書面の範囲に含まれるものでなければならず、当該外国語書面に開示された範囲を超えてはならない。当該追完された中国語書面について、その後に出願人が翻訳に誤りがあることを発見した場合は、誤訳訂正の機会を与えるべきである。しかしながら、当該外国語書面に開示された範囲を超えてはならない。

誤訳訂正の制度は、中国語書面の翻訳の誤りという問題を解消するためのものであり、訂正を許可するか否かの対比基礎は、出願日を取得した外国語書面である。翻訳の誤りによって訂正が許可された場合は、当該訂正書における許可された訂正事項が訂正申請前の中国語書面（補正がある場合には補正書で、公告を経た場合には公告書）における対応記載事項に取って代わり、当該訂正書は、後続の一般補正及び訂正の対比基礎となる。

2. 名詞の定義

2. 1 外国語書面

出願人が台湾に対して特許を出願した場合、中国語明細書、特許請求の範囲及び必要な図面を即時に提出することができず、できるだけ早く出願日を取得することができなくなることを考慮して、専利法において、出願人は外国語明細書、特許請求の範囲及び必要な図面を先に提出することができ、特許主務官庁が指定した期間内に中国語明細書を追完した場合には外国語書面の提出日を出願日とすることができる」と規定されている。

外国語書面とは、出願日を取得するために提出された外国語明細書、特許請求の範囲及び必要な図面を指す。出願日を取得することができる外国語書面は、その外国語の種類がアラビア語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語又はスペイン語に限られ、外国語書面に使用された言語種類が規定に符合していない場合は、規定に符合した種類の外国語書面の追完提出日を出願日とすべきである。

外国語書面による出願の場合は、その外国語書面に明記すべき内容及び出願書類について、発明専利において明細書、少なくとも一つ以上の請求項及び必要な図面を用意しなければならない。

2. 2 中国語書面

本章で指す中国語書面とは、出願人が外国語明細書、特許請求の範囲及び必要な図面を先に提出して、指定期間内に追完された中国語訳書面を指す。当該中国語訳書面は、外国語書面に対応して正確かつ完全に翻訳すべきであり、且つ外国語書面に開示された範囲を超えてはならない。

外国語書面によって出願日を取得した出願案件は、中国語書面が追完された後、特許主務官庁が当該中国語書面に基づいて審査を行い、後続の一般補正もまた当該中国語書面を対比の基礎とする。従って、一般補正が出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えているか否かを審査する場合は、中国語書面を対比の基礎とする。従って、専利法第43条第2項における「補正は、誤訳の訂正を除き、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えてはならない」については、当該「出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面」は即ち当該中国語書面である。

2. 3 一般補正及び補正書（頁）

専利法第43条に記載された補正は、誤訳の訂正を除き、本章において「一般補正」と称され、第六章の「補正」に当たる。一般補正とは、出願人が明細書、特許請求の範囲又は図面における特許を付与しない事由を解消するために提出した申請であり、一般補正を審査する対比の基礎は、前記の中国語書面である。

一般補正の申請で提出された補正後の明細書、特許請求の範囲又は図面が頁の差し替えであれば補正頁と称し、提出された補正後の明細書、特許請求の範囲又は図面全体は補正書と称する。

2. 4 誤訳訂正及び訂正書（頁）

出願人が先に外国語書面を提出しその後に中国語書面を提出する場合、その翻訳の結果は、出願時の外国語書面で開示された範囲を超えてはならず、後に出願人が又は審査により提出された中国語書面に翻訳の誤りがあることが発見された場合には、その翻訳の誤りを訂正するために、誤訳の訂正を提出することができる。誤訳か否かについては、外国語書面を対比の対象とし、その誤訳の訂正は出願時の外国語書面で開示された範囲を超えてはならない。

「誤訳」とは、外国語の語詞又は語句を中国語の語詞又は語句に翻訳変換する過程において発生した誤りであり、即ち外国語書面において対応する語詞又は語句があるが、中国語書面において正確又は完全に翻訳されていないものを指す。その原因としては、外国語文法の分析ミス、外国語語詞の見間違い、外国語語詞の多義性による理解ミス等が挙げられる。例えば外国語書面における内容は「sixteen」であるが、中国語書面における対応内容は「60」である場合、誤訳に属するため、誤訳訂正によって中国語書面において「16」と訂正することができる。外国語書面における内容は「…above 90°C」で、中国語書面における対応内容は「…90°C…」である場合、誤訳に属するため、誤訳訂正によって訂正書において「…90°Cより上…」と訂正することができる。誤訳の訂正を申請して提出された訂正後の明細書、特許請求の範囲又は図面の差し替え頁は、訂正頁と称し、提出された訂正後のフルセットの明細書、特許請求の範囲又は図面は、訂正書と称する。

誤訳の訂正は、中国語書面の内容に翻訳ミスがあることを解消するために提出された申請であり、その対比の基礎は、出願時に提出された外国語書面である。翻訳ミスによる訂正申請の事項について、訂正が許可された場合は、当該訂正書における訂正が許可された事項が訂正申請前の中国語書面（補正された場合は補正書、公告された

場合は公告書)における対応記載事項に取って代わり、当該訂正書は、後続の一般補正及び訂正の対比の基礎となる。

3. 中国語書面と外国語書面との対比

3. 2 外国語書面と対比するタイミング

外国語書面によって出願日を取得した出願案件について、出願人は、正確かつ完全に翻訳された中国語書面を追完しなければならない。審査時には、中国語書面を対象とし、原則的には中国語書面及び外国語書面の内容を自発的に対比しない。しかしながら、中国語書面の内容語意が不明確、不合理であり又は通常知識に符合していないことを発見し、外国語書面に開示された範囲を超える虞があると認めた場合は、両者の内容を対比しなければならない。例えば以下の状況が挙げられる。

- (1) 中国語書面において「最初に水素、塩素及び液体水が含まれた気液混合システムは、水蒸気及び液体水について言えば、迅速に平衡となり、・・・」と記載されるが、当該段落の語句からは、「迅速に平衡となる」主体が「気液混合システム」であるか「水蒸気及び液体水」であるかを理解することはできず、語意が不明確である。
- (2) 外国語書面に「A is disconnected with B」と記載されるが、中国語書面において接頭語「dis」が見過ごされ「AがBと結合される」と誤訳されたため、中国語書面の内容には不合理な事情が生じている。
- (3) 特許出願に係る発明は、光学発射ヘッドであるが、中国語書面における関連する内容は機械又は土木分野の用語の「樑」となっており、当該発明の技術分野の用語ではなく、不合理な事情が明らかにある（「beam」という用語は、光学技術分野の中国語の用語においては「光束」であるべきである）。
- (4) 外国語書面においてある構成材料が「polyvinyl chloride」（「聚氯乙烯」）であると記載され、中国語書面の対応する内容は「氯乙烯」とされた。中国語書面に記載された内容に基づいて、それが通常の知識と符合しないことが判断できる。

3. 2 中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えているか否かの判断

出願人が提出した外国語書面は正確に且つ完全に翻訳して中国語書面にしなければならず、逐語訳でその内容が理解しにくい場合には、外国語書面の内容に基づき意訳したものを中国語書面とすることもできる。中国語書面は出願時の外国語書面で開示された範囲を超えてはならないとは、中国語書面の記載事項が外国語書面ですでに明確に記載されている、又は当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が外国語書面の記載から直接且つ間違いなく知ることができる場合を指す。

審査時に中国語書面と外国語書面の内容を対比する必要がある場合、超えているか否かの判断についての説明は以下のとおり。

3. 2. 1 中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えている

中国語書面及び外国語書面の内容を対比する際に、両者の対応関係が不明確であり又は内容が一致せず、外国語書面の内容を翻訳ミスした可能性があり、中国語書面の内容が外国語書面に明確に記載済みである場合に属さず、若しくは当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が外国語書面の記載事項から直接且つ間違いなく知ることができる場合に属さない場合は、中国語書面は外国語書面に開示された範囲を超える。例えば、外国語書面に記載された「heat-resistant rubber」は、中国語書面において「橡膠（ゴム）」と翻訳されたが、その内容は外国語書面に明確に記載されたことに属さず、又は当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が外国語書面に記載されている事項から直接且つ間違い無く知ることができる場合に属さない場合、中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えることとなる。

注意すべきは、外国語書面に記載された組み合わせの技術的特徴について、中国語書面において一部の技術的特徴が記載漏れしている場合は、通常、中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えることとなる。例えば、外国語書面にはある装置が要素A、B及びCを含むことが記載されるが、中国語書面には当該装置が要素A、Bを含むことのみが記載され、当該中国語書面の内容は外国語書面に明確に記載済みであることに属さず、若しくは当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が外国語書面の記載事項から直接且つ間違いなく知ることができる場合に属さないことから、中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えることとなる。

中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えている場合、誤訳を訂正することで、訂正書を訂正申請前の中国語書面に差し替え（補正がある場合には補正書）、外

国語書面で開示された範囲を超えないようにすることができる。

3. 2. 2 中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えていない

中国語書面及び外国語書面の内容を対比する際に、両者の対応関係が不明確である、若しくは内容が一致しないが、中国語書面の内容が当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が外国語書面の記載事項から直接且つ間違いなく知ることができる場合、中国語書面は外国語書面に開示された範囲を超えていない。

注意すべきは、外国語書面に記載された並列の技術的特徴又は並列の技術手段についてそのうちの一部の技術的特徴又は技術手段が中国語書面において記載漏れしている場合は、通常、中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えることとはならない。例えば、外国語書面にはある上位概念Aが記載されるとともにその下位概念 a 1、a 2 及び a 3 が記載され、中国語書面には上位概念Aが記載されるが、下位概念 a 1 及び a 2 のみが記載され、当該中国語書面の内容は外国語書面に明確に記載されている場合に属することから、中国語書面は外国語書面に開示された範囲を超えていない。

4 誤訳の訂正

4. 1 誤訳訂正の申請

誤訳の訂正を申請する場合は、訂正申請書を提出するとともに訂正後の取消線の無いもの及び訂正部分の取消線有りの訂正書（頁）を添付しなければならない。明細書を訂正する場合は、訂正申請書には訂正の頁数、段落番号（原書類に記載がある場合）、行数、訂正理由及び対応外国語書面の頁数、段落番号（原書類に記載がある場合）及び行数を明記しなければならない。特許請求の範囲を訂正する場合は、訂正申請書には訂正する請求項、訂正理由及び対応外国語書面の請求項番号を明記しなければならない。図面を訂正する場合は、訂正申請書には訂正の図番号、訂正理由及び対応外国語書面の図番号を明記しなければならない。訂正部分の取消線有りの訂正書（頁）については、訂正内容は出願日を取得した中国語書面を取消線の対比の基礎としなければならない。先に誤訳の訂正が許可された場合、訂正を許可された訂正書を取消線の対比の基礎とする。また、先に補正された場合、中国語書面を取消線の対比基礎となる取消線なし及び訂正部分の取消線有りの訂正書（頁）として添付する以外に、別途

補正書（頁）を対比基礎となる取消線なし及び訂正部分の取消線有りの訂正書（頁）として添付する必要がある。

誤訳の訂正は、用語翻訳ミスに対する新たな翻訳であれば、訂正理由には証拠となる必要な資料、例えば信頼性を有する中国語－外国語字典又は国家教育研究院によって編集翻訳された関連資料等を添付しなければならない。

4. 2 誤訳訂正の審査

4. 2. 1 形式要件

誤訳訂正の申請は、審査をして訂正申請書の書き方が手続き要件を満たしておかず、又は送付された書類に誤り・欠落があることを発見した場合は、出願人に対して期限までに追完するよう通知することができ、期限までに追完しなかった場合は、訂正申請前の中国語書面に基づいて審査を続行するとともに査定時にその理由を明記する。しかしながら、申請書及び関連書類に実質訂正事項が明記されている場合は、当該訂正申請を受理して審査を続行することができる。

4. 2. 2 実体要件

誤訳訂正の実体審査は、当該訂正申請が誤訳であるか否かを先に判断し、次に、当該誤訳の訂正が外国語書面に開示された範囲を超えているか否かを判断しなければならない。

4. 2. 2. 1 誤訳の判断

誤訳訂正とは、誤って翻訳された中国語の語詞又は語句に対してなされた訂正であり、当該中国語の語詞又は語句は、外国語の語詞又は語句に対応しなければならない。従って、誤訳には通常次ぎの状況が含まれる。(1) 語詞に翻訳ミスがある場合。例えば外国語書面の内容が「32°C」だが、中国語書面の対応する内容が「32°F」になっている、又は外国語書面の内容が「sixteen」だが、中国語書面の対応する内容が「60」になっている場合である。(2) 語句に翻訳ミスがある場合。例えば外国語書面の内容が「…above 90°C…」で、中国語書面の対応する内容が「…90°C…」である、又は外国語文書の内容が「…金、銀、銅、鉄…」で、中国語書面の対応する内容が「…金、銀、銅…」になっている場合である。

外国語書面のある段落、例えば第3頁第【0004】段落～【0007】段落について、それに関連する内容が中国語書面の対応部分に見受けられない時、外国語の語詞又は語句が中国語の語詞又は語句に翻訳される過程で生じた誤りには属さず、誤訳の訂正は適用されない。しかしながら、当該段落の内容が中国語書面のその他の部分に開示ず

みであれば、「一般補正」によって当該内容を中国語書面に補正することができる。

誤訳の訂正の申請は、審査の結果、翻訳ミスという状況に当たらなければ、直接訂正申請前の中国語書面（補正されていれば補正書）に基づいて審査を続行し、その他の特許を付与しない事由がある時は、特許を付与しない事由と併せて審査意見通知書を発行し、出願人に応答、補正又は再訂正の機会を与える。

出願人が後続して提出した応答、補正又は再訂正について、先に通知された訂正を許可しない及び特許を付与しない拒絶理由を解消できれば、当該申請案の審査を続行する。期限を過ぎても応答せず、又は訂正を許可しない若しくは特許を付与しない拒絶理由を解消することができない場合には、拒絶査定としなければならない。

4. 2. 2. 2 誤訳の訂正が外国語書面に開示された範囲を超えていないとの判断

訂正書が外国語書面に開示された範囲を超えていないとは、訂正書に記載された事項が外国語書面で明確に記載済みである場合、又は当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が外国語書面の記載事項から直接且つ間違いなく知ることができることを指す。例えば4. 2. 2. 1「誤訳の判断」において述べた語詞語句の翻訳ミスの例で、誤訳の訂正によりそれぞれ訂正書面において「32°F」、「…90°Cより高い…」及び「…金、銀、銅、鉄…」に訂正でき、訂正書の記載事項は外国語書面で明確に記載済みであることから、外国語書面に開示された範囲を超えない。

この他に、外国語書面においてある上位概念Aが記載され、並びにその下位概念a1、a2及びa3が記載されているが、中国語書面には上位概念Aは記載されているものの、その下位概念a1及びa2のみ記載され、当該中国語書面は外国語書面に開示された範囲を超えていないが、誤訳の訂正により訂正書においてa1及びa2をa1、a2及びa3に訂正することもできる。また、外国語書面において要素A、B及びCを含む装置が記載され、中国語書面には要素A及びBを含む当該装置のみが記載され、当該中国語書面は外国語書面に開示された範囲を超えており、誤訳の訂正により訂正書においてA及びBをA、B及びCに訂正することができる。

誤訳の訂正の申請は、審査を経て訂正後の内容が外国語書面に開示された範囲を超える場合、当該申請案は専利法第44条第3項の規定に違反することを理由に訂正を許可せず、訂正申請前の中国語書面（補正された場合は補正書）に基づき審査を続行することができ、その他の特許を付与しない理由がある時は、出願人が応答、補正又は再訂正の機会を有するよう、訂正を許可しない事由と併せて審査意見通知書を発行する。

出願人が後続して提出した応答、補正又は再訂正は、先に通知した訂正を許可しな

い及び特許を付与しない拒絶理由を解消できていれば、当該出願の審査を続行する。期限を過ぎて応答しなかった若しくは訂正を許可しない又は特許を付与しない拒絶理由を解消できていない時には拒絶査定としなければならない。

4. 3 異なる審査段階においてなされる誤訳の訂正

4. 3. 1 審査意見通知前になされる誤訳の訂正

出願人が審査意見通知書を受領する前に外国語書面に誤訳があることを発見して誤訳訂正を申請し、審査の結果、訂正許可となった場合は、当該訂正書において許可された訂正事項が訂正申請前の中国語書面（補正があれば補正書）における対応記載事項に取って代わり、当該訂正書（頁）を後続の実体審査の対象及び一般補正の対比の基礎とする。

審査された結果、訂正が申請されたものが誤訳に属さず、若しくは誤訳の訂正が外国語書面に開示された範囲を超えている場合は、訂正を許可せず、直接訂正申請前の中国語書面（補正があれば補正書）により審査を続行し、その他の特許を付与しない理由がある場合には、出願人が応答、補正又は再訂正の機会を有するよう、訂正を許可しない理由と併せて審査意見通知書を発行する。

4. 3. 2 審査意見通知後になされる誤訳の訂正

出願人が審査意見通知書を受領した後、当該通知書における特許を付与しない理由を解消するために誤訳訂正を申請し、審査の結果、次のような状況を除き、特許を付与することができる。

- (1) 訂正が許可されず、且つ当該通知における特許を付与しない理由を解消できていない場合には、特許要件に符合しないことを理由として拒絶査定とするとともに、訂正を許可しない理由を明記する。
- (2) 訂正が許可されたが、通知された特許を付与しない理由を解消できていない場合には、拒絶査定とする。
- (3) 訂正が許可されたが、訂正により新たな特許を付与しない理由が生じた場合には、最後通知を発行することができる。

4. 3. 3 最後通知後になされる誤訳の訂正

誤訳の訂正が専利法第43条第4項の各号に規定された状況に属せず、出願人が最後通知を受領した後は、誤訳の訂正を理由に特許請求の範囲を補正してはならないが、誤訳の訂正を理由に明細書を補正することができる。この時、明細書の訂正によって

特許請求の範囲の内容と一致しなくなってしまう場合にも、誤記の訂正又は不明瞭記載の釈明を理由に、最後通知における指定期限内に同時に特許請求の範囲を補正することができる。例えば、特許請求の範囲及び明細書のいずれにもAと記載され、最後通知を経た後に、明細書におけるAをA'とする誤訳の訂正を申請した結果、特許請求の範囲に開示されたAと一致しなくなった場合には、同時に誤記の訂正又は不明瞭記載の釈明を理由に、特許請求の範囲のAをA'と補正することができる。

5 誤訳訂正と一般補正の合併処理

5. 1 誤訳訂正と一般補正の前後及び同日申請

外国語書面によって出願日を取得した出願案件について、出願人は、前後又は同意に一般補正と誤訳訂正の申請を提出することができるが、両者に用意すべき申請書、適用範囲、対比基礎及び効果等は、いずれも異なる。

一般補正の申請は、補正申請書を用意し、誤訳訂正の申請は、誤訳訂正申請書を用意すべきである。両者を同日に申請する場合は、2つの申請書をそれぞれ提出してもよく、誤訳訂正の申請に一般補正を付帯する方法で申請してもよく、即ち誤訳訂正の申請書において訂正及び補正事項をそれぞれ明記し、訂正書及び補正書をそれぞれ添付することができる。しかしながら、一般補正申請書において誤訳の訂正を付帯して申請してはならない。なぜなら、訂正が許可された場合、当該訂正書における訂正が許可された事項は訂正申請前の中国語書面（補正があれば補正書）における対応記載事項に取って代わり、当該訂正書面は後続の実体審査の対象及び一般補正の対比の基礎となり、前記方法に基づいて申請を提出しなかった場合には、後続の一般補正には正確に対比する基礎がないからである。

5. 2 誤訳訂正及び一般補正の合併審理

5. 2. 1 審査順序

異なる日に誤訳訂正及び一般補正をそれぞれ申請し、若しくは誤訳訂正及び一般補正を同日同時に申請する場合は、誤訳訂正申請書及び補正申請書をそれぞれ提出する方法で行うか、誤訳訂正申請書において一般補正を付帯して申請する方法で行うかを問わず、誤訳訂正及び一般補正の申請の両者がともに審査中であることによって同時に審査をする必要がある状況であれば、たとえ出願人が一般補正を先に申請し、誤訳訂正を後に申請したとしても、依然として誤訳訂正を先に審査すべきである。なぜなら、訂正が許可された場合、当該訂正書において訂正が許可された事項は訂正申請前

の中国語書面（補正があれば補正書）の対応する記載事項に取って代わり、当該訂正書面は後続の実体審査の対象及び一般補正の対比の基礎とされるからである。

よって審査の順序において、先に誤訳訂正を審査し、それから審査結果により一般補正の審査を続行する。審査を経て訂正が許可されない場合には、訂正申請前の中国語書面（補正があれば補正書）に基づいて審査を続行し、その他の特許を付与しない事由がある時は、訂正を許可しない事由と併せて出願人に応答又は補正を通知する。審査を経て訂正が許可された場合には、当該訂正書面を一般補正の対比の基礎とする。

5. 2. 2 審査結果

誤訳訂正及び一般補正が合併審査された結果には、以下の状況がある。

- (1) 誤訳訂正が許可された場合、当該訂正書を一般補正の対比の基礎とし、一般補正が訂正書（頁）に開示された範囲を超えていない場合は、当該補正書に基づいて審査を続行する。
- (2) 誤訳訂正が許可された場合、当該訂正書を一般補正の対比の基礎とし、一般補正が訂正書（頁）に開示された範囲を超えている場合は、審査意見通知書を発行し、誤訳訂正を許可することを説明するとともに一般補正を許可しない理由を説明しなければならない。
- (3) 誤訳訂正が不可となり、代わりに出願案件出願時の中国語書面を一般補正の対比の基礎とした場合、一般補正が出願案件出願時の中国語書面に開示された範囲を超えていない場合は、一般補正を許可するが、審査意見通知書を発行し、一般補正を許可することを説明するとともに誤訳訂正を許可しない理由を説明しなければならない。
- (4) 誤訳訂正が不可となり、代わりに出願案件出願時の中国語書面を一般補正の対比の基礎とした場合、一般補正が出願案件出願時の中国語書面に開示された範囲を超えている場合は、審査意見通知書を発行し、誤訳訂正及び一般補正を許可しない理由を説明しなければならない。

6. 誤訳訂正後における審査意見通知書又は最後通知の発行態様

出願案件について審査意見通知書が発行された後、出願人が当該審査意見通知書の内容について応答を提出し、誤訳の訂正を申請し、審査された結果、特許を付与しな

い全部の事由を解消できているものの、以下の2つの状況において、出願人が再度訂正又は応答した後も依然として特許を付与しない事由を解消できていない場合は、拒絶査定とする。

- (1) 訂正書の内容がこれまでの審査意見通知書における特許を付与しない事由に関連するが、訂正書の内容によって特許を付与しない新たな事由が生じ（例えば訂正書の内容が外国語書面の範囲を超えており、訂正書の請求項に別途特許要件を満たしていないその他の事情等がある等）、最後通知を発行することができる場合。
- (2) 訂正書の内容がこれまでの審査意見通知書における特許を付与しない事由に関連しないが、訂正書の内容によって特許を付与しない新たな事由が生じ、審査意見通知書を発行しなければならない場合。

7. 訂正（更正）段階における誤訳訂正申請の審査

特許権を取得した特許案件について、出願人は、誤訳の訂正を理由に訂正（更正）を申請することができ、誤訳の訂正の許可可否の対比の基礎は、出願時に提出された外国語書面であるが、出願案件審査段階において申請される誤訳訂正の要件とは異なっており、その差異は、訂正段階において申請される誤訳の訂正が、出願時に外国語書面に開示された範囲を超えてはならないだけでなく、公告時の特許請求の範囲を実質拡大又は変更してはならず、さもなければ訂正は許可されないことにある。

訂正段階において提出された誤訳訂正が審査を経て許可された場合には、その訂正が許可された事項は、出願日に遡及して発効し、出願案件出願時の中国語書面及び公告書面における対応記載事項に取って代わり、後続の訂正審査の対比の基礎となる。

訂正申請で提出された訂正部分の取消線有りの訂正書（頁）について、その訂正内容は、出願日を取得した中国語書面を取消線の対比の基礎としなければならないが、もし公告の許可前に誤訳の訂正が許可された場合には、訂正を許可された訂正書を取消線の対比の基礎とする。公告書が出願日を取得した中国語書面の内容と一致しない場合、中国語書面（訂正書がある場合は訂正書）を取消線の対比の基礎として添付する及び訂正部分を取消線で記した訂正書（頁）を添付しなければならないほか、別途、当該公告書を対比基礎とする取消線なしのもの及び訂正部分を取消線で記した取消線ありの訂正書（頁）を添付しなければならない。

特許権を取得する特許案件であることから、出願人は前後して又は同時に誤訳の訂正と一般訂正の申請を提出することもでき、それに具備すべき申請書類、審査順序及び適用範囲などの事項については、全て5.「誤訳訂正と一般補正の合併処理」と同一とする。

8. 審査における注意事項

- (1) 中国語書面の用語又は段落に語意不明確又は不適切なところがある場合、その前後の記載内容、又は当該技術分野における通常知識からその正確な内容が何であるかを判断することができるときは、審査時に外国語書面を対比する必要がなく、出願人に対して一般補正を提出するよう通知すればよい。中国語書面からその正確な内容が何であるかを判断することができないときも外国語書面を対比する必要はなく、当該出願案件が専利法第26条に規定された記載要件に違反することを理由に出願人に対して応答するよう通知する。
- (2) 出願人が最後通知を受け取った後に、特許請求の範囲に対して「誤記の訂正」を申請したい場合には、訂正頁又は訂正書を訂正するのではなく、補正頁又は補正書を添付して、一般補正の申請を提出しなければならない。当該補正の対比の基礎は中国語書面（補正があれば補正書）であることから、中国語書面に開示された範囲を超えてはならない。
- (3) 審査時には、原則的に中国語書面と外国語書面の内容を自発的に対比しないが、対比が必要な時に、外国語の種類が異なるため、審査の上で必要と認められた時には、出願人に期限を設けて中国語書面と外国語書面の対比説明を提出するよう通知することができる。出願人が誤訳訂正の申請を提出する時も、対比説明を提出しなければならない。

9. 事例説明

9. 1 審査時に誤訳が発見された状況

例1.

〔中国語書面〕

・・・基板上に所要の直径の20%の孔をドリルで開け、次に所要の直径の30%の他

の孔をドリルで開ける。

〔外国語書面〕

...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 desired diameter.

〔結論〕

中国語書面は、外国語書面に開示された範囲を超えている。

〔説明〕

審査時に前記中国語書面に記載された前後内容及び当該技術分野における通常知識に基づいて判断した結果、基板の異なる箇所に直径の20%の孔及び直径の30%の孔をそれぞれ形成することは、当該技術分野における通常知識に違反するため、中国語書面は外国語書面に開示された範囲を超えている虞があると認められる。

外国語書面における中国語書面の当該部分に対応する記載内容を確認した結果、当該技術分野における通常知識を有する者は、「first circle」及び「another circle」が、同一の円心に連続的にドリルで開けられることで寸法の正しい単一孔を形成することを理解することができる。従って、「基板上に、まず所要の直径の20%で形成された円に対してドリルで孔を開け、次に所要の直径の30%で形成された他の円に対してドリルで孔を開ける」と翻訳すべきである。

9. 2 出願人によって誤訳訂正が提出された状況

9. 2. 1 誤訳に属する

例1.

〔中国語書面〕

・・・コンピューター(1)は切削刀台に制御信号を伝送して、それを平行軸心(2)のZ方向上に移動させ、同時に制御信号を送信してカットツール(3)とドラム(4)表面の間の切削角度Hを導くことが可能。

〔誤訳訂正〕

・・・コンピューター(1)は切削刀台に制御信号を伝送して、それを平行軸心(2)のZ方向上に移動させ、x方向上の移動は放射状に軸心(2)に向かって導入され、同時に制御信号を送信してカットツール(3)とドラム(4)表面の間の切削角度Hを導くことが可能。

〔外国語書面〕

.....The computer(1) directs control signals to the cutting tool holder for movement in the z-direction, parallel with the axis(2), the x- direction which is radially directed the axis (2), and may also direct control signals for the angle, H, between the tool (3) and the surface of the drum(4).

〔結論〕

誤訳の訂正に属し、訂正を許可する。

〔説明〕

出願人は誤訳の訂正を提出し、外国語書面の内容「the x-direction which is radially directed the axis(2)」を中国語書面に補足して翻訳した。

審査された結果、当該補足された内容は出願時の中国語書面に記載されていないものの、外国語書面における対応する語詞又は語句に属するが、中国語書面には不正確に又は完全でなく翻訳されている状況であるため、誤訳の訂正によって中国語書面に「X方向上の移動は、放射状に軸心(2)に沿って直動され」を追加することができる。

9. 2. 2 誤訳の訂正後の中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えていない

例1.

〔中国語書面〕

・・・当該導管は、ガスケット(1)と空気充填バルブ末端(2)との接合によって密封される。

〔誤訳訂正〕

・・・当該流体通路は、ガスケット(1)と空気充填バルブ末端(2)との接合によって密封される。

〔外国語書面〕

.....This conduit is sealed by the engagement between gasket (1) and the end of valve housing portion(2).

〔結論〕

誤訳の訂正に属し、かつ外国語書面に開示された範囲を超えていない。従って、訂正を許可すべきである。

〔説明〕

出願時に「conduit」が「導管」と翻訳され、出願人は誤訳の訂正を提出し、「導管」を「流体通路」と訂正した。

審査された結果、「導管」は、「conduit」の一般的な翻訳であるが、「conduit」には「流体通路」又は「流体管路」という意味もある。本案件の流体は、管状挿入部材、空気室、スクリージョイント等によって包囲されてなる流体通路（conduit）を流れた後、バイパス（passageway）に流入するため、当該流体通路は、導管ではなく、流体ルートであることが明らかである。従って、出願人が出願時にそれを導管と翻訳したことは、明らかに誤訳であり、訂正後の内容は、外国語書面に開示された範囲を超えていない。従って、訂正を許可すべきである。

例 2.

〔中国語書面〕

・・・シリンダー循環期間においてバルブタイミング又は燃料量を変更することで内燃機関の空気－燃料オイル比を調整することができる。

〔誤訳訂正〕

・・・シリンダー循環期間においてバルブタイミング又は燃料量を変更することで発動機の空気－燃料比を調整することができる。

〔外国語書面〕

.....engine air-fuel ratio can be adjusted by changing valve timings or fuel during a cylinder cycle.

〔結論〕

誤訳の訂正に属し、かつ外国語書面に開示された範囲を超えていない。従って、訂正を許可すべきである。

〔説明〕

出願時に「engine」を「内燃機関」と翻訳し、「air-fuel ratio」を「空気－燃料オイル比」と翻訳した。出願人は誤訳の訂正を提出し、「内燃機関」を「発動機」と訂正し、

「空気－燃料オイル比」を「空気－燃料比」と訂正した。

審査された結果、「engine」には、「内燃機関」のほか、「発動機」の意味があり、「空気－燃料オイル比」は、「air-fuel ratio」の一般的な翻訳であるが、本出願案件は、発動機の技術分野に関し、「fuel」には「燃料オイル」のほか、「燃料」の意味があるため、本出願案件の技術内容を参照した結果、当該訂正は誤訳に属し、訂正後の内容は外国語書面に開示された範囲を超えていない。従って、訂正を許可すべきである。

例3.

〔中国語書面〕

・・・第2層は、若干のその他の防水及び非耐紫外線材料、例えば二酸化クロム (CrO₂)、シラン、シロキサン、フッ素重合体（例えばポリテトロフルオロチレン (Polytetrafluoroethene)）等により製造されてもよい。

〔誤訳訂正〕

・・・第2層は、若干のその他の防水及び非耐紫外線材料、例えば二酸化クロム (CrO₂)、シラン、シロキサン、フッ素重合体（例えばテフロンAF）等により製造されてもよい。

〔外国語書面〕

.....The second layer 2 can also be made from some other hydrophobic and non-UV-resistant material, for example from chromium dioxide (CrO₂), silanes, siloxanes, fluoropolymers such as Teflon AF.

〔結論〕

誤訳の訂正に属し、かつ外国語書面に開示された範囲を超えていない。従って、訂正を許可すべきである。

〔説明〕

出願時に「Teflon AF」を「ポリテトロフルオロチレン (Polytetrafluoroethene)」と翻訳し、出願人は誤訳の訂正を提出し、「ポリテトロフルオロチレン (Polytetrafluoroethene)」を「テフロンAF」と訂正した。

審査された結果、「ポリテトロフルオロチレン (Polytetrafluoroethene)」系化合物は、「Teflon」と通称されるが、「ポリテトロフルオロチレン (Polytetrafluoroethene)」系化合物は、若干異なるタイプを有し、「Teflon」はデュポン社製の商品名であり、その中国語名称は、「鐵氟龍 (テフロン)」であり、本出願案件の技術内容を参照した結果、

それは、特に「Teflon AF」のことを指し、通称される「ポリテトロフルオロチレン (Polytetrafluoroethene)」ではない。出願人が出願時にそれを「ポリテトロフルオロチレン (Polytetrafluoroethene)」と翻訳したことは、明らかに誤訳であり、訂正後の内容は外国語書面に開示された範囲を超えていない。従って、訂正を許可すべきである。

例 4.

〔中国語書面〕

・・・大砲の装填装置において、装填装置を軽量化することで、装填装置の回転応答性を砲身の俯仰に追従させることができ、迅速にパウダーをバレルに装填することができる装置。

〔誤訳訂正〕

・・・大砲の装填装置において、装填装置を軽量化することで、装填装置の回転応答性を砲身の俯仰に追従させることができ、迅速に火薬を砲身に装填することができる装置。

〔外国語書面〕

.....charge a barrel with powder.....

〔結論〕

誤訳の訂正に属し、かつ外国語書面に開示された範囲を超えていない。従って、訂正を許可すべきである。

〔説明〕

出願時に「charge a barrel with powder」を「パウダーをバレルに装填する」と翻訳し、出願人は誤訳の訂正を提出し、「パウダーをバレルに装填する」を「火薬を砲身に装填する」と訂正した。

審査された結果、「パウダーをバレルに装填する」は、「charge a barrel with powder」の一般的な翻訳であるが、本出願案件は、大砲の装填装置に関し、「barrel」には「バレル」のほか、「砲身」の意味があり、「powder」には「パウダー」のほか、「火薬」の意味がある。出願人が出願時にそれを「パウダーをバレルに装填する」と翻訳したことは明らかに誤訳であり、訂正後の内容は外国語書面に開示された範囲を超えていない。従って、訂正を許可すべきである。

例 5.

〔中国語書面〕

・・・当該ユニバーサルカップリング (1) であって、スロットを有する要素で、ピン (2) をロールシャフト (3) に遊嵌する。

〔誤訳訂正〕

・・・当該ユニバーサルカップリング (1) であって、スロットを有する要素であってもよく、ピン (2) をロールシャフト (3) に遊嵌する。

〔外国語書面〕

.....The universal coupling (1), which may be a slotted member loosely attached to the roll shaft (3) by means of a pin (2).....

〔結論〕

誤訳の訂正に属し、かつ外国語書面に開示された範囲を超えていない。従って、訂正を許可すべきである。

〔説明〕

出願時に「which may be a slotted member」を「スロットを有する要素で」と翻訳し、出願人は誤訳の訂正を提出し、「で」を「であってもよく」と訂正した。

審査された結果、外国語書面における「.....which may be a slotted member loosely」について、そのうちの「which may be」は先行詞「The universal coupling (1)」の関係代名詞句であり、当該ユニバーサルカップリング (1) の構造を説明するためのものであり、「スロットを有する要素」がさらに増加されたものではない。出願時には英語の文法構造の誤解によって、誤訳が生じていたものである。又、「which may be....」について、英語の意味が「であってもよい」又は「である可能性がある」であることから、ユニバーサルカップリング (1) は、スロットを有する要素であってもよい、又はスロットを有する要素である可能性があるものであり、さらにピン (2) によりロールシャフト (3) と嵌接される。又、外国語書面における中国語書面に対応する記載内容から、それらの部材がスロットを介して嵌め合わせられる遊嵌の組み合わせは、一つの実施例に過ぎないことが分かる。出願人が出願時にそれを「スロットを有する要素で」と翻訳したことは、明らかに誤訳であり、訂正後の内容は外国語書面に開示された範囲を超えていない。従って、訂正を許可すべきである。

例6.

〔中国語書面〕

・・・基板上に所要の直径の20%の孔をドリルで開け、次に所要の直径の30%の他の孔をドリルで開ける。

〔誤訳訂正〕

・・・基板上に所要の直径の20%の孔をドリルで開け、次に所要の直径の30%の孔をドリルで開ける。

〔外国語書面〕

...first circle is drilled through the substrate at 20% of desired diameter for the hole, and another circle is then drilled at 30% of the desired diameter.

〔結論〕

誤訳の訂正に属し、かつ外国語書面に開示された範囲を超えていない。従って、訂正を許可すべきである。

〔説明〕

審査時に「another circle」を「他の孔」と翻訳し、出願人は、誤訳の訂正を提出して、「他の孔」を「孔」と訂正した。

審査された結果、「他の孔」は、「another circle」の一般的な翻訳であるが、本案件の「first circle」及び「another circle」は、寸法を正しく形成する単一孔であり、出願時の明細書に開示された内容に基づけば、それは、同一な円心に連続的にドリルで開けることで寸法の正しい単一孔を形成することである。出願人が出願時にそれを「他の孔」と翻訳したことは、明らかに誤訳であり、訂正後の内容は外国語書面に開示された範囲を超えていない。従って、訂正を許可すべきである。

9. 2. 3 誤訳の訂正後の中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えている例1.

〔中国語書面〕

・・・当該流体通路は、ガスケット（1）と空気充填バルブ末端（2）との接合によって密封される。

〔誤訳訂正〕

・・・当該流体通路は、ガスケット（1）と空気充填バルブ末端（2）との半田付け

によって密封される。

〔外国語書面〕

.....This conduit is sealed by the engagement between gasket (1) and the end of valve housing portion(2).

〔結論〕

外国語書面に開示された範囲を超えている。従って、訂正を許可すべきではない。

〔説明〕

出願時に「engagement」を「接合」と翻訳し、出願人は誤訳の訂正を提出し、「接合」を「半田付け」と訂正し、誤訳の訂正に属する。

審査された結果、外国語書面における「engagement」には「接合」の意味しかなく、「半田付け」の解釈はなく、訂正後の内容は外国語書面に開示された範囲を超えている。従って、訂正を許可すべきではない。

例 2.

〔中国語書面〕

・・・当該導管は、ガスケット（1）と空気充填バルブ末端（2）との接合によって密封される。

〔誤訳訂正〕

・・・当該流体通路は、ガスケット（1）と空気充填バルブ末端（2）との半田付けによって密封される。

〔外国語書面〕

.....This conduit is sealed by the engagement between gasket (1) and the end of valve housing portion(2).

〔結論〕

一部が外国語書面に開示された範囲を超えている。従って、訂正を許可すべきではない。

〔説明〕

出願人は「導管」を「流体通路」と訂正したが、誤訳の訂正に属し、訂正後の内容は外国語書面に開示された範囲を超えていない。従って、訂正を許可すべきである。しかしながら、「接合」を「半田付け」と訂正したことによって、訂正後の内容が外国語書面に開示された範囲を超えるようになったため、審査意見通知書を発行すべきである。