

国際出願と明細書

特許業務法人信友国際特許事務所
代表社員 所長・弁理士 角田 芳末

1. 国内出願と国際出願

弁理士業を始めて、7年3月が経過する。私は、特許庁審査官の経験で弁理士資格をいただいたので、難しい弁理士の試験を受けていない。

ただ、明細書の良し悪しや意見書の書き方については、審査官経験を踏まえて話ができると思っている。

ここでは、国際出願と明細書について思うところを述べてみよう。

通常、外国出願する場合、日本国への出願をベース（基礎出願）として、1年以内に優先権主張して外国出願をする。外国に出願するルートは2つある。パリルートとPCTルートである。いずれのルートも日本における出願日から1年以内に出願することにより、日本の出願日が各国の先行技術調査の基準日となる。

一般に国際出願というとPCT出願のことを指すが、このPCT出願は、使いようによっては、極めて便利である。パリルートで出願する場合には、日本出願か

ら1年以内に外国出願のための翻訳をする必要がある。

これに対してPCT出願の場合は、基礎出願から1年以内に出願した後に、翻訳するまで18ヶ月間の余裕ができる。つまり、PCT出願の場合、基礎出願日から30ヶ月以内に、出願したい国に移行すればよい。しかも、その判断をする場合に、日本国特許庁（国際出願の受理官庁）が作成したサーチレポートが役に立つ。このサーチレポートを見た結果、外国への移行を断念する場合もありうる。

高い金を出して外国に出願する以上は、その国で権利を取りたいという想いは強いはずだ。進歩性が欠如していると判定された状態で、補正もせずに外国へ持ち込むのは、ある意味では無謀である。PCT出願の場合、サーチレポートを見た後に、クレームを補正する19条補正や、国際予備審査請求をする際の34条補正が許される。

このように、日本出願を基礎として優先権主張して国際出願すると、外国に持ち込むまでの時間的な余裕が生まれるから、より慎重に移行する国を決めることができる。

更によりよいことには、日本出願の明細書を再度熟読する機会が与えられることである。PCT

エイバック特許ビジネススクール

特許翻訳上級コース(電気)

プロとして納品する視点で具体的、実践的な指導を行なう。講師陣は第一線の弁理士、特許弁護士、プロを養成する布陣です。半年コース4/10月開講

特許翻訳基礎コース

特許文書の様式と特許英語、技術翻訳とクレームの翻訳、間違えやすいポイントなど基礎を学ぶ。
英文和訳、和文英訳の演習にも挑戦。

知的財産基礎コース

修了生の特許事務所などへの就職実績は高く、受講中に就職が決まる人もあるコース。英語力のある人が、知的財産の基礎と実務を学ぶ。

知的財産の専門スクール

(株)エイバックズーム

東京都千代田区神田小川町3-2サニービル4F TEL 03-3292-2700 FAX 03-3292-2701
<http://www.zoomin.co.jp/schoolindex.html> E-mail: staff@zoomin.co.jp



T出願は、通常日本出願の明細書を書いた弁理士が行うわけだが、1年前に自分が書いた明細書でも、見直してみると修正したくなる記載箇所が相当数ある。

ここで、PCT出願の明細書を作成する場合には、この明細書の日本語を外国語（例えば英語）に翻訳したときに、うまく訳し出せるかを意識する必要がある。そのためにも明細書を書く人には日本語の技術だけでなく英語の素養が求められる。

2. 弁理士は知財作家

私は、以前、ある雑誌の記事で、弁理士は知財作家と書いたことがある。いまだ発展途上の弁理士が何と不遜なことを言ったものかと、多少赤面の至りでもある。しかし、敢えてこのことを申し上げたい。

特許庁時代、私は画像通信（テレビ、ファクシミリ）技術の審査官だった。当然のこととして、数限りなく多くの明細書を読んできた。ひどい明細書もあったが、中にはすばらしいと思える明細書にも遭遇した。技術についての私の知識不足で理解できないのか、明細書の記載が足りないから理解できないのか、わからないこともあった。読みにくい明細書に腹を立てたこともあった。

いざ、弁理士として逆の立場（明細書を書く立場）になると、この明細書作りは一筋縄

ではいかない。明細書を書くには、明細書の作成技術を学ばなければならない。そのためにはある程度長期に亘る修行が必要になる。もちろん文章修行も含む。以前、新聞記者の方から、一人前になるまでの修行のすさまじさを聞いたことがある。確かに、新聞記者の方が書いた文章は、平均的に読みやすい文章になっている。その裏には、絶え間ない文章修行があるのだと思う。

一般の作家でも、すごく読みやすい文章を書く人と、独特の文体ではあるが、読んでいて疲れるような文章を書く人がいる。

特許の明細書には、独特のスタイル（個性）は不要だが、読み手がいることを忘れてはいけないと思う。読む人がいることを忘れて、独りよがりの文章を書いてしまったのでは、クライアントや審査官は評価しないだろう。

弁理士は知財作家といった理由は、弁理士になるには文章を書く能力が不可欠であるからだ。その意味では作家と同じである。文章が書けなければ、作家としてメシは食えない。

一方、文章力だけで作家になれるかということ、応えはNOである。小説やノンフィクションを書くためには、その取材のための多くの時間を費やさなければならない。

そのための勉強や読書を欠かしては、十分な取材ができない。作家として、世の中に認められるためには、それなりの予習と適切な取材を経て、初めて良い作品を作ることができるのだと思う。

弁理士も同じである。弁理士は、明細書を



**HONYAKU
CENTER**
New Standards in Translation

Prompt and Professional 高品質で適正価格の翻訳を迅速にお届けします

特許専門部署によるきめ細やかな翻訳サービスを提供いたします。
お見積もり・トライアル無料。お近くの営業部までご相談ください。

- 外国出願/PCT 国内移行用明細書、各国公報、優先権証明書、中間処理書類 など
- 機械・電気電子・コンピュータ・通信・医薬・化学・バイオ など
- 英語、ドイツ語、フランス語、中国語 など

東京 TEL:03-6403-9953 (代) / 大阪 TEL:06-6204-0775 (代) / 名古屋 TEL:052-571-2101 (代)

株式会社 翻訳センター

URL : <http://www.honyakuctr.com>

書くために、発明者と打ち合わせをする。これは、一種の取材である。この取材は、発明者から発明に関する様々な情報を引き出す唯一の機会だ。情報を引き出すためには、その技術分野の基礎知識はあらかじめ知っておかなければならない。

出願には期限がある。当然のことながら、取材に多くの時間を費やすことはできない。その意味で、弁理士は、発明者との打ち合わせを通して、短期間に必要十分な情報を獲得しなければならない。まさに、コミュニケーション能力がものをいう。私は、コミュニケーション能力とは、自分を好きになってもらう能力であると思っている。発明者と心が通い合えば、発明者は真摯に必要な情報を提供してくれる。

後は、それを料理するだけだ。料理をする腕前を上げるためには、日ごろの鍛錬が不可欠だ。文章力と技術力を駆使し、そして読み手を意識してわかりやすい明細書を作ることが必要となる。

3. 国際出願は明細書の見直しの好機

小説家は、読者を意識して文章を書くという。明細書にも読者がいることを忘れてはならないと思う。PCT出願の場合、その明細書はほとんどの場合、英語に翻訳される。つまり、サーチ報告書を作成する審査官以外には、必

然的に翻訳者が最初の読者となる。

日本語として読みにくい文章は翻訳者泣かせである。PCT出願の明細書作成の際には、翻訳者に楽をさせてあげる明細書をつくることを、まず考えなければならない。

私の事務所の翻訳者に「翻訳者が喜ぶ明細書とはどんな明細書か」と聞いてみた。「日本語として読みやすいことです。」というのが、彼らの回答であった。

もちろん、誤記がないこと、そして、技術用語が統一して使われていることは、極めて重要なことだ。翻訳者に誤記のチェックをさせるのは酷である。あまりくどくど言うこともない。要は、読んでみて開示された発明の内容がわかればよいのである。謎解きをしないと読めないような文章は、翻訳者泣かせである。

文章をどう書くかについては、かずかずの「文章の書き方」、「文章読本」の本がある。これらの本を読んで、文章修行をすることは、弁理士としても避けて通れない。

それに加えて、まず、弁理士は、自分の作成する明細書の中に開示する技術を理解していなければならない。自分でも理解できない発明の内容を明細書に記載しても、他人に判らせることができるわけがない。

国際出願は、日本（第一国）出願の明細書をもう一度見直すよい機会である。翻訳者をうならせるような国際出願の明細書を書いてみたい。翻訳者から高く評価される明細書を作ることが、クライアントの利益にもなる。

特許英語を、本物の発音で学ぶ

米国特許文書の作成と出願の基礎や手順を教材にして、ネイティブイングリッシュで「特許英語」が学べます！



<こんな教材です>

米国特許司法試験対策講座で活躍中の3名の講師が、日本人向けに作成した講義です。視聴するうちに特許の専門用語が自然と身につく、実務で使える英語力がアップします。

時間：1講義 約50分程度
 価格：1講義 10,000円（税込）
 視聴期間：3ヶ月間
 備考：視聴にはWindow Media Playerが必要です。

お問い合わせはこちら

ナレッジプレイス

検索

<http://www.knowledge-place.net/>

日本アイアール 株式会社

電話 03-3357-3467
 FAX 03-3357-8277