

## 米国PCT国内段階出願の翻訳手続き —原文が読めない審査官とどう付き合うか—



タッド・ガイス (Todd Guise)  
United IP Counselors, LLC  
米国パテントエージェント

特許協力条約 (PCT) を利用した国際特許出願 (PCT出願) には種々の利点がある。世界知的所有権機関 (WIPO) のアンジャリ・アエリ氏によると、PCT出願は、1つの出願が世界156カ国の加盟国に一举に認められるだけでなく、パリ条約経由の出願より6カ月多い18カ月間、現地での出願費用を出願人が先延ばしできる利点がある。<sup>1</sup>その余分な時間を活用して、フィードバックや市場調査、テストができるのだとアエリ氏は説明する。これらの利点を考慮すると、様々な国で特許権を得たい出願人にとってPCT出願は望ましいものとなる。

PCT出願にはこのような利点がある一方で、ここ数年、米国特許商標庁が翻訳の正確性の可否を判断する際に、注目すべき厄介な問題が生じている。翻訳が不正確であるとして却下する拒絶通知の数が増えているのだ。私の個人的な観察では、この通知には理不尽と思えるものも多く、そのような通知に対応することは、出願人やその代理人にとってしばしば無駄な時間とコストに感じられる。

1つの特許出願を156の加盟国すべてが出願として認める制度は存在するが、156の加盟国すべてが認める国際特許権は存在しない。したがって、例えば日本の出願人がPCT出願に基づき米国で特許権を取得するためには、出願人は国内段階、すなわちPCT出願に基づく米国出願をしなければならない。米国の国内段階への移行を規定する米国特許法第371条第(c)(2)項は、PCT出願が英語以外の言語で行われた場合には、原文の英語翻訳文が必要であると規定している。そして、特許審査基準 (MPEP) 第1893.01条(d)項は、この部分をさらに具体的に説明している。提出される翻訳文は、国際段階の原文の翻訳文、またはPCT規則第26条あるいは第91条に基づき適切になされた補正を伴う翻訳文でなければならない。原文を基準にして、翻訳文には記入漏れや修正は許されないのだ。実際、米国特許商標庁のPCT部門とのやりとりにおい

1 Anjali Aeri, "The Patent Cooperation Treaty (PCT) : Overview, Key Benefits, Role of Patent Attorneys", accessed April 28, 2025, [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/wipo\\_pct\\_dac\\_22/wipo\\_pct\\_dac\\_22\\_topic.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/wipo_pct_dac_22/wipo_pct_dac_22_topic.pdf).

て、私はしばしば「翻訳は正確でなければならない」と言われてきた。

イタリア語に "traduttore, traditore" という表現がある。これを英語で書くと "translator, traitor" となる。"Traitor" は、裏切り者とか反逆者といった意味である。この表現からわかるように、ある言語から別の言語へ翻訳する際、ニュアンスの追加や削除が避けられないという現実を受け入れる必要がある。例えば、「すみません」という日本語の表現は、文字どおりの意味では「まだ終わっていません」となるのだろうが、そのように直訳したのでは翻訳文が意味をなさず、文脈に応じて「申し訳ありません」、「ありがとうございます」、「失礼します」などに相当する英文に翻訳するのが最適な場合が多い。これらの翻訳ではいずれも、原文の「すみません」が持つ、将来償いをする気持ち、恵みを認識している気持ち、および誰かに迷惑をかける気持ちをすべて包含することはできず、一部のニュアンスが失われ、意味は不完全になる。

単語単位で意味通りの正確な翻訳が、正しく文脈を踏まえた意味を伝える翻訳であることもあるが、そうでないことも多い。「すみません」を「まだ終わっていません」と英語に訳すことは、正確な翻訳かもしれないが、文脈に立脚した本来の原文の意味に忠実な翻訳となることは稀である。もちろん、特許出願のような科学・技術分野の文献の翻訳では、慣用的な表現はあまり使われず、純粋に説明的な表現が一般的である。しかし、そのような文章でも、受動態や能動態の使い方といった文法上の問題と同様に、文脈を無視した直訳の問題が生じ得る。

さて、PCT出願の国内段階の翻訳文の正確さを、米国特許商標庁では誰が最初に判断するのだろうか？信じられないかもしれないが（あるいは、ある意味、当然とも言えるが）、最初の判断は通常、翻訳される原文（外国語）を読めない人々によってなされるのだ。このことを初めて知ったとき、私は唖然とした！私は自問した。どうしたら、原文を理解できない人が、その翻訳が適切かどうかを判断できるのか？普通に考えれば、原文を読めない者に判断できるはずがない。翻訳の適切性を判断するのは両言語に熟練した人でないと無理なはずである。米国特許商標庁のPCTヘルプデスクの人にこのことを尋ねると、「こここの私たちが現実ですわね（Well, this is where we are.）」と返事が返ってきた。

残念ながら、これが私たちの置かれた現実なのだ。それを踏まえて、PCT出願の国内移行手続きをするにはどうすればよいのか？私たちは、望むのであれば、審査官が正確性に対する譲歩をし、より賢明なアプローチを採用するまで、徹底的に戦うことができる。より現実的な対応策として、すべてのPCT出願を迂回継続出願（バイパス出願）とし、出願時の翻訳文提出義務を免除することも可能である。あるいは、私たちが「おかしい」と思いつつも譲歩し、審査官の主張を受け入れることもできる。出願人の状況はそれぞれ異なるから、私はあるルートを他のルートより勧めるつもりはない。審査官を論破できても、長引く争いはコストがかかるし、結局は出願人のためにならないこともある。

ここで、審査官の主張に対して折れるのではなく、審査官を納得させたいと考える場合に留意すべき重要ポイントを指摘したい。

翻訳の正確性を審査する審査官は言語の専門家ではないので、PCT出願の原文明細書と英訳された明細書とを、"同じに見えるかどうか"という基準で判断しているのだと私は学んだ。まっ

たく異なる2つの言語を対比して、両者が"同じに見える"ことは、当然ありえない。しかし、審査官は形式上"同じに見えるかどうか"で判断している。これは普通、本来の翻訳の質とはまったく関係がない。

例えば、原文の1ページ目のタイトルが「発明の名称：装置」となっていたとする。英訳でも1ページ目に「Title of the Invention : Device」と記載すると審査官は納得してくれる。「Title of the Invention」を記載せず、「Device」とだけ記載する形式は認められない。また、コロン(:)が省略されていると、コロンを入れる補正をするよう通知してくる。PCT出願の翻訳文では「Title of the Invention : Device」と翻訳しなければ正確な翻訳ではないとされてしまうのだ。

もう一つの例は、特許請求の範囲の記載に関するものである。日本語原文の請求の範囲の記載が次のようになっていたとしよう。

#### 請求の範囲

〔請求項1〕装置。

〔請求項2〕部品を有する請求項1に記載の装置。

これらのクレームの翻訳文が正確であると審査官に判断してもらうためには次のように記載する。

#### Claims

〔Claim 1〕 A device.

〔Claim 2〕 The device according to claim 1 having a part.

「Claim」という単語を省略し、「(1)」と翻訳文に記載すると、翻訳が正確でないと判断されて、拒絶通知が発行されることになる。MPEP第1893.01の(d)項は、翻訳文における見出しの追加や省略が容認できないことを明示している。どうやら米国特許商標庁はこの規定をさらに拡張的に解釈し、「Title of the Invention :」とせずに「Title :」とする省略や、各クレームにおける番号の前の「Claim」も、翻訳の正確性判断の対象としているようだ。

拒絶通知が発行されるのは、明らかな記入漏れの時だけではない。審査官の中には、原文の明細書と翻訳文に合致しないものがないか、深く調べる人もいる。たとえば、原文では略語が使われ、翻訳文では略語が使われていない場合、翻訳が正確でないと主張されて拒絶通知を受ける可能性がある。「新型コロナウイルス感染症2019は伝染性がありますが、COVID-19用ワクチンは存在します」という日本語原文に対する英訳「COVID-19 is contagious, but there are vaccines for COVID-19 (COVID-19 は伝染性がありますが、COVID-19 用のワクチンが存在します)」は、原文では省略形の表現が1回示されているが英訳文では2回示されていることが審査官に分かるため、受け入れられない可能性がある。私の経験では、「新型コロナウイルス感染症2019」が「コロナウイルス感染症2019」あるいは「COVID-19」を意味すると主張しても説得力はなかった。また、△、○、×、□などの記号が日本語原文の明細書で使用されている場合、翻訳者は、可能であれば、英語翻訳文でもそれらを保持するのがよいだろう。

結論として、PCT出願の米国での国内移行手続きを進めたいと考えている出願人は、明細書の英訳には常に“高度”な正確性を維持する必要がある。それに加えて、翻訳文が原文と「同じように見える」ことを確認するために最終的なレビューを行うことをお勧めしたい。この最終的なレビューを経ることで、翻訳文が不正確であるとの指摘を審査官から受けて訂正翻訳文を提出

しなければならなくなる費用と時間を節約することができるようになるだろう。

#### 著者紹介

タッド・ガイス (Todd Guise)

United IP Counselors, LLC

米国パテントエージェント

\*\*\*

20年以上の経験を持つ米国パテントエージェントです。

インディアナ大学で数学の学位を取得後、コンピュータサイエンス専攻しました。

これまでに、何千件もの米国特許出願のレビューを担当しており、特に機械分野を中心に多岐にわたる分野の特許出願に携わってきています。

日本に在住した経験があり、母語の英語に加えて日本語も堪能です。

【参考】 [www.unitedgips.com](http://www.unitedgips.com)



#### 翻訳者

宮川良夫 (みやがわよしお)

United GIPs代表

日本弁理士、米国パテントエージェント

【参考】 [www.unitedgips.com](http://www.unitedgips.com)

