

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。¹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.