

< 日本に出願するときの注意事項 >

1. 外国から日本へ特許出願する場合に、以下の2つの出願方法があります。1つは、日本へ直接出願する方法です。2つめは、特許協力条約 ( Patent Cooperation Treaty ) に基づく国際特許出願をする方法です。  
  
上記のいずれの出願においても、外国語 ( 主に英語 ) から日本語に翻訳し、日本語の出願書類で権利化を図る必要があります。
2. 日本語に翻訳する際の誤訳が問題になっています。誤訳により、記載不備の拒絶理由が通知されるおそれがあります。拒絶理由通知に応答するため、追加の費用がかかるだけでなく、権利化までに時間を要するという欠点もあります。たとえ拒絶理由が通知されなくても、誤訳により権利解釈で不利になるおそれがあるでしょう。
3. 誤訳が生じる問題として、日本人の英語力が十分でないことが挙げられます。日本では、大学まで進学すると合計10年間英語を勉強することになります。最近では、インターネットの普及や海外旅行者の増加などにより、ネイティブの英語に触れる機会は確実に多くなっていると言えます。しかし、TOEFLのアジア全体で見た日本の順位は、2004~2005年、2005~2006年はワースト1位、2007年でもワースト3位というのが実態です。

4. ここで多くの特許事務所では、翻訳会社に翻訳を依頼しています。そして、特許事務所の弁理士又は技術スタッフが翻訳後の日本語をチェックし、出願をするという体制をとっています。

しかし、翻訳会社の翻訳者の多くは文系出身であり、技術内容を正確に理解することが難しいという問題があります。また、特許事務所によっては、翻訳者の翻訳のまま出願してしまうという実態があります。

5. このような問題を防止するためには、まず、誤訳されにくい英語を記載することが必要です。英単語によっては多義に解釈され、誤訳されるおそれが多くなるためです。

例えば、英単語「vertical direction」は、「直交する方向(orthogonal direction)」及び「鉛直方向・重力方向(direction of gravitational force)」に解釈され得ます。このため、「直交する方向」を表現したい場合は、「vertical direction」ではなく、「orthogonal direction」と表現すべきです。同様に、英単語「or」は「又は(otherwise)」及び「すなわち(that is to say)」に解釈され得ます。このため、「又は」を表現したい場合は、「or」ではなく、「otherwise」と表現すべきです。1つの技術解釈が導かれるような英語を記載することで、かなりの誤訳が防止されると考えます。

6. そして、英語から技術内容を正確に把握し、その技術内容を正しく日本語で表現できる特許事務所を選ぶことがとても重要です。

私たち「Gotoh&Partners」の多くの弁理士・技術スタッフは、海外生活を経験しており、英語に秀でています。また、ほとんどの弁理士・技術スタッフはエンジニアとして manufacturing company で働いた経験があるため、多くの技術知識も持ち合わせています。

私たちは、翻訳会社に依頼した案件を細部までチェックしてから出願をしています。もちろん、弁理士・技術スタッフ自ら翻訳することもあります。

7. では、どうやって事務所を選べばいいのでしょうか。

- ・ その事務所に依頼すると、明細書に書いていないことが指摘されるなど、理解不能な拒絶理由が通知される。
- ・ その事務所に依頼すると、原文の英語では明確にもかかわらず、記載不備の指摘が頻繁にされる。
- ・ その事務所は拒絶理由の詳細な解説をしてくれない。

これらの事項に当てはまる事務所は、翻訳の体制が整っていないなど、外国案件を扱うには適切でない事務所だと言えます。

今後、このような点に注意して日本の事務所を選んでみてはいかがでしょうか。

