

REPORT

情報開示供述書(IDS)に添付する特許文献の翻訳入手拡大

2012年4月6日

米国特許出願の準備および/もしくは審査に係っている特許出願人と他の個人には、特許性に重要である情報を米国特許商標庁(USPTO)に開示しなければならないという義務があります。USPTO規則97および98(a)の規定では、特許出願人が開示義務に遵守するための情報開示供述書(IDS)に関する規則が記載されています。¹

英語で書かれていない書類の英訳が「§1.56(c)で指摘された個人により既に所有、保管、もしくは管理されている、もしくは容易に入手可能である」際、規則98(a)(3)(ii)に基づき個人は、その英訳をIDSに添付の上、提出しなければなりません(強調のため下線挿入)。

2003年から、日本特許庁(JPO)は、JPOのウェブサイトを通して日本特許出願公報のコンピュータによる英訳を一般入手が可能のように公開しています。<http://www.jpo.go.jp>を参照のこと。規則56(c)で指摘された個人が、JPOのウェブサイトから日本特許出願公報の英訳をダウンロードすることができるため、当事務所からは、日本特許出願公報を提出する全IDSにおいてJPOのウェブサイトからコンピュータによる英訳をダウンロードして提出するようにお勧めしています。

JPOのウェブサイトを通しての日本特許出願公報のコンピュータによる英訳についての詳細は、

¹ 37 CFR §1.97および37 CFR §1.98(a)。これらの規則の要件の詳細は、USPTO特許審査手続きマニュアル(MPEP)の§609に記載されている。

2003年4月1日付け発行のスペシャルレポート「JPOのウェブサイトのコンピュータによる翻訳は「容易に入手可能」であるか。情報開示供述書と共に提出しなければならないか。」を参照のこと。そのスペシャルレポートでは、このようなコンピュータによる英訳の入手可能性、開示義務の問題点、USPTOの見解、当所の提案について詳細に説明してあります。2003年以来、当所の提案には変更はありません。

現在、以前に比べて更に多くの組織が、特許文献のコンピュータによる英訳を一般が無料で入手できるようにしています。最近、WIPOから(WIPOのPatentScope searchサービスを通して)、また欧州特許庁から(Espacenetを通して)コンピュータによる英訳を入手できるようになりました。下記に簡単にこのようなサービスについて説明します。

- **WIPO PatentScope**

<http://www.wipo.int/patentscope>を参照のこと。

WIPOのPatentScope searchサービスを通して入手可能な全ての国際文献についてコンピュータによる英訳を無料で入手することができます。

- **Espacenet**

<http://worldwide.espacenet.com>を参照のこと。

Espacenetを通して、本来の言語がドイツ語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、スウェーデン語の文献についてコンピュータによる英訳を無料で入手することができます。

2012年4月6日

ます。しかし、EPOは、翻訳サービスを、将来EPOのメンバーの国々の全言語、および中国語、日本語、韓国語、ロシア語のようなヨーロッパの言語でない他の言語をカバーするように拡大すると発表しました。このサービスは、日付により制限されるようには思われませんが、Espacenetにより入手可能である特許文献に対して適用されます。

また、特許関連文献の翻訳を含む、翻訳を入手するための別の手段もあります。例えば、FreeTranslation.com (<http://www.freetranslation.com>を参照のこと)では、10,000文字に限りコンピュータによる翻訳を無料で提供しています。また、韓国知的財産庁(KIPO) (<http://www.kipo.go.kr>を参照のこと)を通して、韓国の特許および実用新案のコンピュータによる英訳を入手することができます。しかし、このような他のサービスでは、翻訳無料のため内容量に制限があり、(FreeTranslation.comのように)翻訳用の書類をウェブサイトにアップロードしなければならない、もしくは(韓国知的財産庁のように)料金納付が義務付けられています。従って、当所では、このようなサービスが37 CFR §1.56(c)に基づき「容易に入手可能」である翻訳とみなされるとは思われません。

提案

念のため、コンピュータによる翻訳が無料である場合には、IDSにおいてコンピュータによる翻訳を提出するというリスクが少ないアプローチを以前同様お勧めしています。このようなアプローチをとることにより、クライアントの方々が開示義務を満了したかどうかという議論を避けることができ、費用効果の高い形で、クライアントの方々の負担を最小限にすることができます。

従って、当所では、コンピュータによる英訳が入手可能である特許公開文献を提出する全IDS用にJPO、EPO、WIPOのウェブサイトからのこのようなコンピュータによる英訳をダウンロードして提出します。当所では、翻訳の正確さに

関するふさわしい免責条項を添付の上、このような翻訳をUSPTOに提出します。JPOからのコンピュータによる英訳を自動的に取得すべきでないことを当所に既に通知されたクライアントの方々に対しては、自動的にEPOもしくはWIPOからのコンピュータによる英訳の入手も行っていません。

コンピュータによる英訳の入手が可能である文献については、IDS提出用の特許公開文書を当所に送付される以前に、適切なウェブサイトからの翻訳のダウンロードの検討をお勧めします。翻訳送付の際、コンピュータによる翻訳であるかどうか、また正確な翻訳であるかどうかチェックされたかどうかお知らせください。

当所では、この重要な点について今後もモニタリングし、何らかの展開があり次第お知らせします。

* * * * *

Oliff & Berridge, PLCは、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、Oliff & Berridge, PLCの法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、email@oliff.com、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USA までお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイトwww.oliff.comにおいてもご覧いただけます。