

# 目 次

## 第Ⅷ部 外国語書面出願

1. 外国語書面出願制度による出願	1
1.1 関係条文	1
1.2 願書	2
1.3 外国語書面及び外国語要約書面(第36条の2)	2
1.4 翻訳文	2
1.5 明細書、特許請求の範囲、図面及び要約書	3
2. 外国語書面出願の審査の対象	3
3. 外国語書面	3
3.1 原文新規事項の判断基準	4
3.2 先行技術効果	4
3.2.1 先行技術効果についての関係条文	4
3.3 特殊出願(分割出願、変更出願又は国内優先権出願)の基礎	5
4. 明細書、特許請求の範囲及び図面の補正可能な時期	5
4.1 特許査定謄本送達前の補正可能な時期についての関係条文	5
5. 原文新規事項及び翻訳文新規事項	6
5.1 原文新規事項	6
5.1.1 原文新規事項についての関係条文	6
5.1.2 原文新規事項の具体的判断基準	7
5.2 原文新規事項の審査手法	8
5.2.1 外国語書面を照合すべきケースの類型	8
5.3 翻訳文新規事項	10
5.3.1 翻訳文新規事項についての関係条文	10
5.3.2 翻訳文新規事項	12
5.3.3 翻訳文新規事項についての具体的運用	12
5.3.4 翻訳文新規事項を指摘された場合の出願人の対応	12
6. 誤訳訂正書	13
6.1 誤訳訂正書についての関係条文	13
6.2 誤訳訂正書の要件	14
6.2.1 訂正の理由	14
6.2.2 訂正の理由の説明に必要な資料	14
6.3 誤訳訂正書の具体例	15
6.4 誤訳訂正書の審査	15
6.4.1 「誤訳の訂正を目的としていること」について	15
6.4.2 訂正の理由等の記載が十分でない場合の取扱い	15
6.4.3 一般補正で対応可能な補正事項を誤訳訂正書に含ませることについて	15
6.4.4 同日付けの手續補正書と誤訳訂正書とを別個に提出する場合の留意事項	16
6.4.5 一般補正によって追加された翻訳文新規事項を維持する誤訳訂正書が 後に提出された場合の取扱い	17
7. 外国語書面出願の審査手續	18
7.1 原文新規事項の審査手續	18
7.2 原文新規事項の拒絶理由通知	18
7.3 最後の拒絶理由通知等に応答する補正	19

7.3.1	補正却下の対象となる補正	19
7.3.2	補正却下の検討手順	20
7.3.3	最後の拒絶理由通知等に応答して複数回の手続補正(誤訳訂正及び一般補正)がなされた場合の取扱い	20
7.3.4	第17条の2第6項及び第53条の適用について	20
7.3.5	補正を却下する場合の出願の取扱い	20
7.3.6	補正を却下せず受け入れた場合の出願の取扱い	20
8.	先行技術としての外国語書面出願	21
8.1	外国語書面を先行技術として調査する場合の基本的運用	21
8.2	第29条の2等の先願の調査における留意事項	21
8.2.1	調査範囲についての留意事項	21
8.2.2	外国語書面出願やPCT外国語出願を特許法第29条の2、同法第184条の13、実用新案法第3条の2又は同法第48条の9における他の出願として引用する場合の拒絶理由通知への記載方法についての留意事項	21
8.2.3	出願人の反論への対応	21
8.3	外国語書面出願における第39条の先願権の取扱い	21
9.	特殊出願等の取扱い	22
9.1	基本的考え方	22
9.2	分割出願	22
9.2.1	分割出願の形態	22
9.2.2	審査実務	23
9.2.3	分割出願が可能な期間	23
9.3	変更出願	23
9.3.1	変更出願の形態	23
9.3.2	審査実務	23
9.4	国内優先権	24
9.4.1	出願の形態	24
9.4.2	審査実務	24
10.	PCT外国語出願の取扱い	24
10.1	原文新規事項及びその判断にあたっての基準明細書	25
10.2	誤訳訂正及び一般補正	25
10.2.1	PCT外国語出願における誤訳訂正	25
10.2.2	PCT外国語特許出願における一般補正	25
10.2.3	条約第34条に基づく補正の取扱い	25
10.3	先行技術効果の特例についての関係条文	25
	(別添資料)誤訳訂正書(見本)	27