日本誤譯訂正之審查

黃文儀*

壹、前言

我國專利法修正草案新增第 43 條（發明）、第 122 條準用第 43 條第 2 項、第 44 條第 3 項（新型）與第 141 條（設計）有關誤譯訂正之規定，此係參考日本特許法第 17 條之 2 與第 126 條之規定而來。日本係在 1995 年 7 月 1 日開放以外國語書面申請專利，同時導入誤譯訂正之規定，也公布相關之審查基準。另專利法修正草案第 43 條第 4 項導入最後通知以後，修正嚴格化之規定，此係參考日本特許法第 17 條之 2 第 5 項之規定而來。本文簡要說明日本有關誤譯訂正之制度與審查基準，其中包括原文新事項、翻譯文新事項、補正單位，以及外國語書面在專利審查上地位等議題。另外誤譯訂正與一般補正若是在最後通知後提出時應如何審查，也是我國未來將面對的課題。希望透過本文之說明，有助於我國有關誤譯訂正等的觀念釐清與審查之進行。

收稿日：99 年 7 月 19 日

* 作者現為經濟部智慧財產局專利三組副組長。

貳、制度概述

日本專利制度中關於說明書[1]、申請專利範圍、圖式等之修正，有各種不同的用詞，例如補正、誤譯訂正、訂正審判、訂正請求、訂正，這些用詞看似雷同，但意義卻有差別。在進一步探討有關審查基準前，須先清楚區分這些用詞及其涵義。

我國專利法係將發明、新型、設計（新式樣）合併立法，所以有關修正、更正、誤譯訂正，不論發明、新型或設計均適用。日本的特許法（發明）、實用新案法（新型）、意匠法（設計）係單獨立法，雖然仍有準用特許法之條文，但在 1994 年新型採登錄制後，在有關訂正上，三法有大的差異。不能以我國專利法的觀念視之。茲以表 1 來說明。

表 1

	特許法	實用新案法	意匠法
補正	○	○	○
誤譯訂正	○19900￥	X	X
訂正審判	○49500＋ （請求項數×5500）￥	X	X
訂正請求	○49500＋ （請求項數×5500）￥	X	X
訂正	X	○1400￥	X

[1] 本文所述之「說明書」，即我國專利法修正草案第 26 條第 1 項之「說明書」，相當於現行專利法第 26 條第 2 項之「發明說明」。為符合修法趨勢，本文係以專利法修正草案為前提來敘述。

於表 1 中○表示有該項規定，X 表示無該項規定。在○後面之數字表示所需規費（單位日元），無數字表不收規費。

意匠法中僅有補正之規定（意 60 之 3）。由於意匠之說明書相對簡單，於實質審查核准後，一律不得訂正，亦因不接受以外國語書面之申請，故無「誤譯訂正」之規定。實用新案法有補正（實 2 之 2），及訂正（實 14 之 2）之規定。新型之訂正由其規費僅 1400 日元，可知係採形式審查[2]，且僅能訂正 1 次，並限於在最初新型技術評價書謄本送達之 2 個月內，或無效審判最初提出答辯書的指定期間內。因為日本新型專利不接受以外國語書面申請，故和意匠同樣沒有「誤譯訂正」之規定，從而簡化日本新型形式審查制度。由申請人或權利人自行遵循法條規定進行補正與訂正之程序。特許法除補正（特 17-2）外，尚有誤譯訂正（特 17-2Ⅱ）、訂正審判（特 126）及訂正請求（特 134-2）的規定，較為複雜。

我國專利法修正草案不論發明、新型或設計均導入「誤譯訂正」之規定，主要是我國實務上此三種專利均接受先以外文說明書提出申請，故均會發生誤譯之情事。未來專利法修正通過後，單獨提出誤譯訂正，或與其他手續合併提出，實務上如何操作均須預先考量。

[2] 目前日本新型訂正之規費為 1400 日元，而在採實質審查期間，新型訂正請求之規費為 48500 日元+請求項數×5500 日元，兩者差異甚大，故可知僅做形式審查。

在日本一般的補正，須提出「手續補正書」(特 17Ⅳ)，而誤譯訂正，則須提出「誤譯訂正書」(特 17-2Ⅱ)。在「手續補正書」中不能夾帶誤譯訂正事項，但在「誤譯訂正書」中可以附帶一般補正事項。理由之一或許是一般補正不收規費，誤譯訂正須收規費，故僅能將不收規費手續合併在須收規費的手續中進行，否則會讓人投機將須規費手續夾帶於無須規費手續中，造成不公平現象。另一個理由是，誤譯訂正書之記載事項與提出物件和一般補正不同，不宜以手續補正書替代。

訂正審判須提出「請求書」(特 131)，並附具訂正的說明書、申請專利範圍或圖式（特 131Ⅲ）。由於日本有關訂正審判請求書之記載規定相當明確，特別是在「訂正事項」中，須分項記載，例如：

訂正事項 1：將請求項○之「○○」訂正為「△△」。

訂正事項 2：說明書第○頁第○行（特許第○號公報第○頁第○行）中之「○○」訂正為「△△」。

若訂正事項屬誤譯之訂正時，須在「訂正理由」中，載明訂正之目的為「誤譯之訂正」。至於在「訂正原因」中，須說明該訂正事項滿足特許法第 126 條所規定訂正之要件。

亦即，在訂正審判中，可以並同進行誤譯訂正，而不必另外提出「誤譯訂正書」。因為訂正審判之規費比誤譯訂正之規費高，故似乎存在著低規費併高規費手續之潛原則。

日本關於一般補正與訂正審判向來就有相關之審查基準，在導入以外國語書面申請後，新出現誤譯訂正審查之問題，於 1995 年特許廳審查基準室編撰了「解說平成 6 年修正特許法之運用」，其中第三篇為「審查與外國語書面申請有關之運用指針」，內容詳盡，目前列入審查基準「第Ⅷ部 外國語書面申請」。其中有些觀念為老早就接受外文申請書面的我國所未見，例如「原文新事項」、「翻譯文新事項」、「誤譯訂正書」、「補正單位」、外國語書面在專利審查上地位、一般補正和誤譯訂正之區別等。以下敘述該基準的重點，供我國審查誤譯訂正上之參考。

參、外國語書面格式

日本係在 1994 年 1 月基於與美國之合意，於 1995 年 7 月 1 日導入可以提出外國語記載的說明書、申請專利範圍、必要圖式以及要約書來申請的制度[3]。此等外國語記載之書面，當時規定須於申請日起 2 個月內提出翻譯文。於 2006 年修正特許法將翻譯文提出的期間延長為從申請日起算 1 年 2 個月。又依特許法施行規則第 25 條之 4 規定前述之外國語限定為英語。

特許法施行規則第 25 條之 5 規定「特許法第 36 條之 2 第 1 項之外國語書面之圖式以外者，應依樣式第 31 之 2，圖式之樣式應依樣式第 31 之 3 作成。」同規則第 25 條之 6 規定「特許法第 36 之 2 第 1 項之外國語書面要約書面，應依樣式第 31 之 4 作成。」

[3] 特許法第 36 之 2。

樣式第 31 之 2 規定之外國語書面如下：

[書類名]外國語書面 1.Title of Invention 2.Claims 3.Detailed Description of Invention 4.Brief Description of Drawings

此一文件之標題係以日語記載，其他部分係以英語記載。在此之外國語書面並非在外國申請專利之外文專利說明書[4]，而是須符合此一樣式規定之英文說明書。

樣式第 31 之 3 規定之外國語圖式如下：

[書類名]外國語圖式

此一文件之標題同樣係以日語記載，所附圖式可以呈現英語。

樣式第 31 之 4 規定之外國語要約書如下：

[書類名]外國語要約書 1.Abstract 2.Representative Drawing

此一文件之標題同樣係以日語記載，其他部分係以英語記載，但樣式中的備註規定，當翻譯成日語時，須在 400 個字以內簡潔記載。此要約書相當於我國之摘要。

[4] 亦即不是優先權證明文件中之外文說明書。

綜上可知，以英語向日本申請專利，並非直接將原來在外國申請專利之英語說明書、申請專利範圍及圖式送件即可，而是須提出按照前述樣式記載之英語書面。

肆、翻譯文

外國語書面申請案之申請人，自申請日起算 1 年 2 個月內[5]應提出外國語書面以及外國語要約書面之日本語翻譯文。（特 36-2Ⅱ）

申請人提出翻譯文時，須依下面之樣式[6]提出「翻譯文提出書」：

[書類名]翻譯文提出書
[提出日]平成　　年　月　　日
[收件人]特許廳長官　殿
[申請之表示]
　　[申請案號]
[專利申請人]
　　[識別號數]
　　[郵政號數]
　　[住所或居所]
　　[姓名或名稱]
[代理人]
　　[識別號數]
　　[郵政號數]
　　[住所或居所]
　　[姓名或名稱]
[確認事項]

[5] 至 2007 年 3 月 31 日為止之申請案，翻譯文的提出期限為自申請日起 2 個月內。

[6] 樣式第 31 之 5（第 25 之 7 關係）。

[提出物件目錄] [物件名]外國語說明書之翻譯文 1 [物件名]（外國語圖式之翻譯文 1） [物件名]外國語要約書之翻譯文 1.

此一樣式中的「確認事項」欄位，依據樣式之備註規定，本欄位要記載本書件所附具的翻譯文，係以和外國語書面申請書所附具提出的外國語說明書、外國語圖式以及外國語要約書中所記載事項，沒有超過或不足地以適當的日本語翻譯之意旨。

做為第 36 條之 2 第 2 項規定之翻譯文，應提出逐語適當翻譯成日本語的翻譯文（即將外國語書面之語句循著一對一之文脈翻譯成適當的日本語之翻譯文）。

未提出翻譯文時處理如下：

（1）「外國語書面（圖式除外）」之翻譯文

圖式除外之外國語書面，包含關於欲獲得專利的發明內容之記載的主要部分，其翻譯文視為「說明書等」[7]（特 36-2 Ⅳ），成為其後審查、權利設定之對象。因此，沒有提出翻譯文時，等於沒有提出第 36 條第 2 項規定的說明書等，故該外國語書面申請案視為撤回（特 36-2Ⅲ）。

[7] 為節省篇幅，本文以「說明書等」代替「說明書、申請專利範圍及圖式」。另依據特許法第 36 條之 2 第 4 項規定，將外國語書面之翻譯文視為第 36 條第 2 項之說明書、申請專利範圍及圖式，外國語要約書面之翻譯文視為第 36 條第 2 項之要約書。故本文在相對於外國語書面提到「說明書等」時，係指翻譯成日語之說明書等。有補正時，指補正後之說明書等。以下均同。參日本專利審查基準「第Ⅷ部 外國語書面申請」1.5(2)。

（2）「於圖式中包含以外國語記載的說明之圖式」的翻譯文

外國語書面申請制度，即使在申請日提出的圖式中沒有包含說明，也必須以該圖式整體做為翻譯文提出。倘若沒有將圖式做為翻譯文提出，申請案被視為撤回，並以於申請書中沒有附具圖式來處理。須注意，未提出要約書翻譯文之結果，會因不滿足說明書、申請專利範圍或圖式之記載要件或專利要件，而導致誤譯訂正之必要。

（3）要約書之翻譯文

要約書相當於我國之「摘要」，不影響權利關係，即使在申請日起算 1 年 2 個月內沒有提出，申請案也不會視為撤回。但是，由於是申請案公開的必要書類，在沒有翻譯文的場合，成為補正命令或手續駁回的對象（特 17Ⅲ二、18Ⅰ）。

外國語書面的翻譯文、外國語要約書的翻譯文，分別視為申請書所附具的說明書、申請專利範圍及圖式，與要約書（特 36-2 Ⅳ）。從而其後成為補正的對象，而且因為這樣的補正，被視為說明書等的書面內容也會變化。

伍、外國語書面申請案的審查對象

外國語書面申請案，其翻譯文視為申請書所附具的說明書、申請專利範圍及圖式，專利權或補償金請求權係基於此一日本語記載的說明書、申請專利範圍及圖式而發生。

因此，於實體審查中，係就該翻譯文審查說明書、申請專利範圍及圖式是否滿足記載要件、專利要件等。

陸、外國語書面

於外國語書面申請案中之外國語書面，雖然並不是第 36 條第 2 項規定之說明書、申請專利範圍及圖式，但由於是記載申請時的發明內容之書類，在專利法上有如下之地位。

1.原文新事項的判斷基準

以外國語書面提出之申請案，若將外國語書面中沒有記載的事項，增加到申請後的翻譯文或其後的補正說明書中，成為拒絕理由或無效理由（特 49 六、123 I 五）。由於申請時記載發明內容之書類為外國語書面。故其成為原文新事項之判斷基準。

2.先前技術之效果

若外國語書面成為其他申請案的先申請案，由於在申請日提出的外國語書面往後會公開，故與外國語書面中記載的發明同一的後申請案之發明，對社會沒有揭露任何新穎的發明。

因此，外國語書面申請案為特許法第 29 條之 2 或實用新案法第 3 條之 2 的其他專利申請案時，於通常的日本語申請案中的「申請書中最初附具的說明書、申請專利範圍或圖式」係以「外國語書面」代之，並基於申請日所提出記載發明內容的書面的外國語書面，產生先前技術之效果。

3. 特殊申請案（分割申請案、變更[8]申請案或國內優先權申請案）之基礎。

由於外國語申請案係做為正規國內申請案來受理，故認許基於外國語書面申請案的分割申請案、變更申請案或國內優先權申請案之主張。

由於分割申請案、變更申請案具有視為原申請案之申請日提出之效果，故其是否妥適係以於申請日記載發明內容的書類之外國語書面為基準來判斷。國內優先權也是因為於申請日所提出的記載發明內容之書類為外國語書面，故國內優先權之效果係以外國語書面而發生（特 41 Ⅰ、Ⅱ）。

柒、說明書、申請專利範圍及圖式能夠補正的期間

在特許查定[9]的謄本送達前，說明書、申請專利範圍及圖式能夠補正的期間，不論外國語書面申請案或通常的日本語申請案，均為下列期間：

1. 從申請起至特許查定之謄本送達前（接到最初核駁理由通知後除外）（特 17-2Ⅰ本文）。

2. 最初核駁理由通知的指定期間（特 17-2Ⅰ一）。

3. 接到核駁理由通知後依第 48 條之 7 規定的通知之指定期間（特

[8] 日本所稱「變更」申請相當於我國之申請「改請」。
[9] 日本之「許持查定」相當我國之「核准專利審定」。

17-2Ⅰ二)。

4.最後核駁理由通知的指定期間(特 17-2Ⅰ三)。

5.不服拒絕查定[10]請求審判日起 30 日內(特 17-2Ⅰ四)。

捌、原文新事項

通常日本語申請案,說明書、申請專利範圍及圖式之補正,應在當初說明書等所記載事項的範圍內為之(特 17-2Ⅲ、實 2-2Ⅱ)。倘若當初說明書未記載之事項,於申請後能夠自由追加記載,因補正效果溯自申請日,將違反以申請時點為基準來判斷可否專利的專利制度之意旨。

外國語書面申請案、PCT 外國語發明或新型專利申請案也基於同樣理由,不認許提出包含於申請日提出的外國語書面或於國際申請日未記載於說明書等中的事項之翻譯文,或其後藉補正手續對說明書、申請專利範圍或圖式追加原文新事項。下列情況和通常日本語申請案中追加新事項同樣,以具有「原文新事項」,關於外國語書面申請案及 PCT 外國語發明專利申請案有拒絕理由、無效理由,關於 PCT 新型專利申請案有無效理由。

1.外國語書面申請案之說明書、申請專利範圍或圖式中所記載的事項,超出外國語書面記載的事項之範圍時,有拒絕理由(特 49六)、無效理由(特 123Ⅰ五)。

[10] 日本之「拒絕查定」相當我國之「不予專利審定」。

2.PCT 外國語發明專利申請案之說明書、申請專利範圍或圖式中記載的事項，超出於國際申請日的國際申請案之說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項之範圍時，有拒絕理由（特 49 六）、無效理由（特 123 I 五）、（特 184-18）。

3.PCT 外國語新型專利申請案之說明書、申請專利範圍或圖式中記載的事項，超出於國際申請日的國際申請案之說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項之範圍時，有無效理由（實 37 I 五）、（實 48-14）。

在此所稱「原文新事項」中之「原文」，於外國語申請案時指「外國語書面」，於 PCT 外國語申請案時指「於國際申請日之國際申請案之說明書、申請專利範圍及圖式」。

一、原文新事項的具體判斷基準

首先審查人員設想將外國語書面的語句一對一沿著文脈翻譯成適當的翻譯文（以下稱為「假想翻譯文」）。只要是（i）於此一假想翻譯文中記載與被認為記載的事項，以及（ii）從該假想翻譯文之記載自明的事項，可做為於外國語書面中記載事項之範圍內來處理。

外國語書面與說明書等的對應關係必須明白，而且僅當不將外國語書面逐語翻譯較能夠正確把握技術內容時，說明書等可以不按照逐語翻譯來記載。但是在此，該說明書等也須為外國語書面中所記載事項之範圍內者，亦即須滿足前述（i）、（ii）之要件。

再者，將外國語書面的文章等之順序有所替換來翻譯時，只要不會因此將於外國語書面中未記載事項變成記載於說明書等之事項，就不是原文新事項。因此，只要是外國語書面的任一個地方有記載的事項，該事項就不成為原文新事項。

在外國語書面的一部分未翻譯時，和通常的日本語申請案之補正，刪除記載事項多數不是新事項的增加同樣，多數不成為原文新事項。但是，視未翻譯部分之內容，須留意有時會成為原文新事項。

例 1：非原文新事項之例

外國語書面的申請專利範圍記載上位概念 A，並且記載其下位概念的實施例 a1，a2，a3，a4，於說明書中遺漏 a4 部分未翻譯。

說明：在此，由於當然不是將外國語書面中未記載之事項於說明書等中記載，故非屬原文新事項。

例 2：原文新事項之例

於外國語書面中記載了「施以耐熱處理的橡膠（rubber treated to be heat-resistant）」，參酌說明書之記載，可解釋為一般意味的「橡膠」之記載事項並不存在於外國語書面中時，卻錯誤地翻譯為「橡膠」。

說明：在此，於外國語書面中僅記載施以耐熱處理的橡膠，一般橡膠無法認為屬於外國語記載事項的範圍內，而說明書卻記載為一般橡膠，此成為原文新事項。

二、原文新事項的審查方法

對於外國語書面之申請案，通常係以外國語書面與說明書、申請專利範圍及圖式的內容一致為前提，此一說明書等為實體審查之對象，僅當外國語書面與說明書等之一致性產生懷疑時，須進行外國語書面與說明書等之對照。其結果倘發現有原文新事項，成為拒絕理由。

當外國語書面申請案之說明書等有原文新事項之情事時，該申請案會有拒絕、或無效之理由，但在（i）外國語書面與說明書等的內容一致的蓋然性極高，（ii）外國語書面與說明書等之不一致，對照其他記載之整合性或技術常識，只要審查說明書等的話，就能夠發現時，審查人員沒有進行整份外國語書面與說明書等的對照之必要。

三、應對照外國語書面之類型

1. 因說明書或圖式之記載不自然、不合理，而產生說明書、申請專利範圍或圖式中存在原文新事項之懷疑時。

（i） 發生誤譯的代表情況，例如遺漏應該翻譯的單字或片語（參例 3、4），單字之意思或文脈、文法解釋錯誤（參例 5）。

例 3： 於外國語書面中記載為 A is disconnected with B.，因漏看 dis 而將原應翻譯為「將 A 與 B 相分離」，卻誤譯為「將 A 與 B 相連接」。

說明：本來應該予以分離，卻記載為連接，於技術上的意味不通。此時有懷疑因誤譯而存在原文新事項之合理理由。

例 4：於外國語書面係記載為 beam，從技術內容來看本來應翻譯為「光線」，卻誤譯為「樑」。

說明：將本來應翻譯為「光線」的字詞卻譯為「樑」，出現技術領域完全不同的用語，感覺極不自然，有懷疑因誤譯而存在原文新事項的合理理由。

例 5：對於外國語書面中的 first circle is drilled through the substrate at 20% of the desired diameter for the hole, and another circle is then drilled at 30% of the full diameter 的記載，該行業者就外國語書面的其他部分之記載與前後之文脈、技術內容來看，可以瞭解 first circle 與 another circle 為形成正確大小的洞，可在相同場所連續地開鑿，故應翻譯為「對於基板，首先開鑿所欲直徑的 20%之洞，接著開鑿直徑的 30%之洞」，因誤解而誤譯為「對於基板，形成所欲直徑的 20%之洞，接著開鑿所欲直徑的 30%之另一個洞」。

說明：本例顯示說明書中發生和全體文章不連貫之部分，記載了違反技術常識之事項，而讓審查人員感覺說明書存在了誤解與不完備的地方，而有對照外國語書面之必要。本來應形成一個洞，卻出現形成二個洞之記載，顯得不自然、不合理，故懷疑有因誤譯而存在原文新事項是合理的。

2. 縱然看了訂正書的訂正理由，對於誤譯訂正一事在客觀上仍不明白，對誤譯訂正後的說明書或圖式中存在原文新事項有所懷疑。

（i）申請人等提出誤譯訂正書時，除記載誤譯訂正之內容，誤譯訂正之理由等外，客觀來看應清楚地說明誤譯訂正之目的。

（ii）反之，如下述例 6、7 那樣，就不能說是清楚說明誤譯訂正之目的。在此種場合，審查人員對於誤譯訂正後的說明書等存在原文新事項，應可抱持合理的懷疑。

例 6： 儘管主張詞語的翻譯有錯，但對於誤譯訂正前的翻譯不適當的理由，以及誤譯訂正後之翻譯為適當，並未客觀地說明。例如進行誤譯訂正時，於理由的說明中做為必要資料所附具的用語辭典之影本等，並無法擔保其客觀性。

例 7： 雖然主張因技術常識與文脈等之解釋錯誤而進行誤譯訂正，但對於成為該說明根據的技術常識與文脈等的把握並未充分說明，而有疑問。

3. 有情報提供，謂說明書或圖式中存在原文新事項，檢討其內容的結果，懷疑說明書中存在原文新事項。

如下述例 8、9、10 所示，依據特許法施行規則第 13 條之 2 的情報提供，或將該外國語書面做為第 29 條之 2 或第 39 條等的先申請案提示後，透過他申請案的申請人提出的意見書等，可認為有了原文新事項的情報提供。此一場合，審查人員檢討該內容，對外國

語書面中未記載之事項被記載於說明書等中，抱持懷疑。

例 8：在第三者提供情報稱說明書中添加了外國語書面未記載之事項，如其內容為妥當，而對說明書中記載了外國語書面中所未記載之事項，有所疑義。

例 9：於將外國語書面做為申請案核駁之根據（特 29-2 或 39）而引證的場合，對於被引證的上述外國語書面之申請案，申請人主張有原文新事項時。例如審查人員僅看翻譯文，就發出第 29 條之 2 的核駁理由通知，申請人可以提出於外國語書面中並未記載該種發明之反駁。

例 10：關於 PCT 申請案，於國際預備審查報告中顯示有新事項的見解之場合。

玖、翻譯文新事項

一般補正在不滿足特許法第 17 條之 2 第 3 項規定，亦即在下列（i）或（ii）之一的場合，稱為追加翻譯文新事項之補正。

（i）於未提出誤譯訂正書之場合，一般補正將未於視為說明書、申請專利範圍及圖式的第 36 條之 2 第 2 項規定之翻譯文記載事項範圍內之事項，添加於說明書、申請專利範圍或圖式之補正。

（ii）於提出誤譯訂正書的場合，其後的一般補正將未於視為說明書、申請專利範圍及圖式的第 36 條之 2 第 2 項規定之翻譯文或未於誤譯訂正後的說明書、申請專利範圍與圖式記載事項範圍內之事

項，添加於說明書、申請專利範圍或圖式之補正。

若一般補正添加了翻譯文新事項，成為核駁之理由（特 17-2Ⅲ、49 一）。再者，該一般補正若是在最後核駁理由通知或併同第 50 條之 2 通知之核駁理由通知（以下稱為「最後核駁理由通知等」）的答覆期間，或不服拒絕查定請求審判時提出的場合，成為補正駁回之對象（特 53、159Ⅰ、163Ⅰ）。

一般補正若包含翻譯文新事項，成為如上所述之核駁理由與補正駁回之對象。但是，此種瑕疵不過是手續上書面選擇之錯誤[11]，可認為是形式上之瑕疵，若連在申請時所提出外國語書面所記載事項之範圍內的此種瑕疵做為無效理由而不予專利，對申請人過於嚴酷。故翻譯文新事項，非屬無效理由。

一、翻譯文新事項

1.一般補正與禁止翻譯文新事項之意義

即使是於外國語書面申請案中，也能夠對說明書、申請專利範圍及圖式進行一般補正。

但是，這個一般補正應該在翻譯文（有提出誤譯訂正書時，包含誤譯訂正後之說明書等）所記載事項之範圍內為之，否則成為核駁理由。

亦即，由於外國語書面與翻譯文一致的蓋然性極高，於審查中

[11] 此時宜提出誤譯訂正書來處理。

將翻譯文做為基準來判斷有無新事項，若補正超出翻譯文（有提出誤譯訂正書時，包含誤譯訂正後之說明書等）所記載事項之範圍，和原文新事項的補正之場合同樣，以核駁理由處理。

2. 誤譯訂正書之意義

因誤譯導致外國語書面與翻譯文不一致，將該誤譯訂正為適當的翻譯之補正時，該補正係在外國語書面記載事項的範圍內為之。亦即，不會違反原文新事項之限制。但此一補正，會超出翻譯文中記載的事項，故和通常之手續補正書不同，申請人係藉提出「誤譯訂正書」之書面，明示誤譯之內容與訂正之理由，說明在外國語書面記載事項之範圍內為適當補正。

二、關於翻譯文新事項之具體運用

1. 於特許法第 17 條之 2 第 3 項中判斷是否為「記載事項範圍內」的基準，和「第Ⅲ部 第Ⅰ節 新事項」中的判斷基準相同。

2. 因此，除了翻譯文中明示的記載事項本身以外，「從翻譯文之記載事項自明之事項」也以「翻譯文中記載事項」來處理。

3. 再者，於提出誤譯訂正書的場合，至少為在翻譯文或藉誤譯訂正書補正後的說明書、申請專利範圍或圖式中之一方有記載的事項，非屬翻譯文新事項。又，翻譯文或藉誤譯訂正書補正後的說明書、申請專利範圍或圖式中的一方有記載的事項，準用前述 2. 來處理。

三、被指出有翻譯文新事項時申請人之應對

審查人員以核駁理由通知書指摘說明書、申請專利範圍或圖式有翻譯文新事項之記載時，申請人能夠進行如下之應對。

1. 提出主張不該當翻譯文新事項意旨的意見書等。倘若藉意見書等，審查人員獲得不是翻譯文新事項的心證，則核駁理由解除。

2. 和通常於日本語申請案中，新事項的場合同樣，將被指摘為翻譯文新事項有關之記載，藉修正刪除。

3. 提出誤譯訂正書，說明被指摘有翻譯文新事項之記載為基於誤譯訂正而來，因此該翻譯文新事項可適法地加入說明書等中。此一場合，包含該翻譯文新事項記載之處所做為於誤譯訂正書之「訂正對象項目名」，被包含於補正單位，以「變更」做為「訂正方法」作成誤譯訂正書。再者，於「訂正理由等」之欄，以被指摘增加翻譯文新事項前之說明書等之際的記載為前提，來記載訂正理由等。

拾、誤譯訂正書

以外國語書面誤譯訂正為目的所進行之補正，並非提出第 17 條第 4 項規定之手續補正書，而應提出記載誤譯訂正之理由的誤譯訂正書。亦即有提出誤譯訂正書之義務，同時藉誤譯訂正書中所記載之訂正理由，可以（i）讓誤譯訂正係基於外國語書面之記載而進行的一事明確化，（ii）減輕第三人與審查人員參照外國語書面，查

對誤譯訂正是否適當之負擔。

一、誤譯訂正書之要件

藉誤譯訂正書進行說明書、申請專利範圍或圖式之補正手續，和藉手續補正書之一般補正之手續不同，係為了藉明示誤譯之內容與訂正之理由，對第三人與審查人員，將誤譯訂正之內容為外國語書面記載事項之範圍內之適當補正一事予以明白化而設之手續。

因此，誤譯訂正書除應滿足特許法施行規則所定樣式之要件外，必須顯示滿足以下之要件。

1. 訂正之理由

（1）誤譯訂正書應記載訂正之理由，讓誤譯訂正係在外國語書面記載事項之範圍內進行誤譯訂正一事明白。因此要在誤譯訂正書之「訂正理由等」欄中說明下列事項：

（i） 對應補正事項的外國語書面之記載事項及其記載處所；

（ii） 補正前之說明書、申請專利範圍或圖式之記載的翻譯不適切之理由；

（iii）補正後之說明書、申請專利範圍或圖式之記載的翻譯適切之理由；（以下稱為「訂正理由等」）

讓人明白發生誤譯之情事，同時應充分記載到該行業者能夠確認誤譯訂正之內容為在外國語書面所記載事項之範圍內的程度。

（2）對有兩個以上處所的不同補正單位進行補正時，要將對應它們的訂正理由各別附加「(訂正理由 1)」、「(訂正理由 2)」之標題來記載。再者，於 1 個補正單位中有兩個以上之處所補正時，對應該等訂正理由等，每一個訂正處所（單語、文段、文句）要各別附加「(訂正理由 1-1)」、「(訂正理由 1-2)」之標題來記載[12]。

2. 說明訂正理由之必要資料

（1）為了讓該行業者容易理解誤譯訂正之內容與其理由為妥當的必要資料，應附具「說明訂正理由之必要資料」。於該場合，於誤譯訂正書之「提出物件之目錄」欄中的「物件名」要記載「說明訂正理由之必要資料」，並附具必要的資料。

（2）為了顯示誤譯訂正之內容與其理由為妥當所必要的資料，例如對專業用語進行誤譯訂正，為了顯示該誤譯訂正之內容為妥當，需要辭典等資料時，要附具該辭典等之該頁的影本，做為說明訂正理由有必要之資料。

（3）提出的資料，要以在「訂正理由等」欄中所記載的訂正理由等之對應關係明白的方式記載「說明訂正理由 1 之必要資料」、「說明訂正理由 1-1 之必要資料」、「說明訂正理由

[12] 特許法施行規則樣式第 15 之 2，備考 4、5 參照。

1-3 之必要資料」。

二、誤譯訂正書之具體例

［例 1］

誤譯訂正書

［書類名］誤譯訂正書
［提出日］平成 7 年 9 月 1 日
［收件人］特許廳長官殿
［事件之表示］
　［申請號數］平成 7 年專利申請案第 100321 號
［專利申請人］
　［識別號數］090004324
　［姓名或名稱］專利股份有限公司
［代理人］
　［識別號數］190001231
　［辨理士］
　［姓名或名稱］專利太郎
［誤譯訂正 1］
　［訂正對象書類名］說明書
　［訂正對象項目名］0003
　［訂正方法］變更
　［訂正內容］
　　［0003］
　此為於大砲之裝填裝置中，使裝填裝置輕量化，讓裝填裝置之轉動應答性能夠追隨砲身之俯仰，迅速地於砲身中裝填火藥之裝置。
［訂正理由等］
（訂正理由 1-1）
　關於段落[0003]中，「於砲身裝填火藥」之點
　此一處所之外國書面之表記為於外國語書面第 2 頁第 3 行記載的 charge a barrel with powder，誤譯訂正前翻譯為

「於桶中裝填粉末」。誤譯訂正前之翻譯為上述英文之一般翻譯，但本案係與大砲之裝填裝置有關之申請案，上述 barrel 除「桶」之意味外也有「砲身」之意味。又上述 powder 除「粉末」之意味外，也有「火藥」之意味。因此參酌本案之技術意味將誤譯訂正為「於砲身裝填火藥」。
（說明訂正理由 1-1 之必要資料，參照「小學館ランダムハウス英和大辭典，第 213 頁及第 2020 頁，昭和 63 年 1 月 20 日發行」）
（訂正理由 1-2）
　　關於段落中「0003」中，「輕量」之點。
　　此點於誤譯訂正前記載為「計量」，該「計量」從說明書中之其他記載（段落「0002」中之「為求輕量化」等之記載），很明白為「輕量[13]」之誤記，為可藉一般補正對應的補正事項。
[規費之表示]
　[預繳帳戶號數] 012345
　[繳納金額] 19000
[提出物件目錄]
　[物件名] 說明訂正理由之必要資料　1

[13] 日文「輕量」和「計量」發音同為けいりょう。

［說明訂正理由 1-1 之必要資料］

bar·rel [bǽrəl] *n., v.* (**-reled, -rel·ing** or《特に英》**-relled, -rel·ling**) ——*n.* **1** (胴のふくれた)たる, ビヤだる. **2** バレル: 1 たるの量; 米国で液体は 31½ガロン, 果実や野菜は 105 乾量クォート, 英国では 36 英ガロン. **3**《話》多量, たくさん, どっさり (large quantity): —*a barrel of monkeys* たくさんのサル. —*have a barrel of fun* とてもおもしろく過ごす. **4** たるに似た形の容器(ケース), 円筒[形のものの胴部]. **5**【兵器類】砲身, 銃身: —*the dismantled barrel of the machine pistol* 自動ピストルの分解した銃身. **6**【機械】ポンプの筒. **7** シャフトの上で動く円筒. **8**【時計】香箱(ぶた): 時計のゼンマイを入れる歯車つきの箱. **9**【鳥類】《廃》羽柄(calamus, quill). **10** (牛・馬などの)胴体 (trunk). **11**【海事】車地 (capstan) の胴部. → **capstan**(図). **12** バレル: 回転しながら製品をめっきまたは研磨する水平のシリンダー. **13** (一般に)筒形構造の丸天井, かまぼこ屋根, 半円筒ボールト.
over a barrel 《俗》窮地に陥って, お手上げで (in an embarrassing or uncomfortable positon); 身動きできない, にっちもさっちもいかない (unable to act): —*They really had us over a barrel when they foreclosed the mortgage.* 抵当を流されたときは, 全く困り果ててしまった.
——*v.t.* **1** たるに入れる, たるに詰める. **2** (金属部品を) バレルで仕上げる, バレル研磨(めっき)する.
——*v.i.*《俗》高速度で進む(運転する), 疾走する (travel or drive very fast): —*barrel along the speedway* 高速道路をぶっとばす.
[ME *barell* < OF *baril*, ? = *barre* stave (→ BAR¹) + *-il* < L *-ile*, neut. of *-ilis* -ILE]

pow·der¹ [páudər | -də] *n.* **1** 粉, 粉末: —*be reduced to powder* 粉末になる, 粉々になる. —*grind ... into* (or *to*) *powder* …をひいて粉にする. **2** 粉末剤; 火薬, 爆薬 (gunpowder), 粉おしろい (face powder), 歯みがき粉 (tooth powder) など: —*black powder* 黒色火薬. —*smokeless powder* 無煙火薬. —*food for powder* 弾丸のえじき. —*powder and shot* 弾薬, 軍需品. —*the smell of powder* 硝煙のにおい, 実戦の経験. —*smell powder* 実戦の経験をする. —*digestive powder* 粉末消化剤. —*curry powder* カレー粉. —*a lady in powder and patch* おしろいをしてつけぼくろをした婦人. —*with powder and paint* 厚化粧をして. **3** (また **powder snow**)【スキー】粉雪: 通例ざらめ雪でない, さらさらした新雪.
keep one's powder dry 《俗》万一に備える, 用意を怠らない: —*Put your trust in God, and keep your powder dry.* 神を信頼し, 万一に備えなさい.
not worth powder and shot 骨折りがいがない.
——*v.t.* **1** 粉にする, 製粉する, 粉末にする, 粉状にする (reduce to powder, pulverize): —*be powdered to dust* 粉末にされる, 粉々になる.
2 粉をふりかける, 粉でおおう (sprinkle or cover with powder): —*She powdered the cookies with confectioners' sugar.* クッキーに精製糖をまぶした. —*Her face was powdered with flour.* 彼女の顔は小麦粉にまみれていた.

出處：小學館ランダムハウス英和大辭典，第 213 頁及第 2020 頁，昭和 63 年 1 月 20 日發行

[例 2]

誤譯訂正書

[書類名]誤譯訂正書
[提出日]平成 7 年 9 月 1 日
[收件人]特許廳長官殿
[事件之表示]
　[申請號數]平成 7 年專利申請案第 100322 號
[專利申請人]
　[識別號數]090004324
　[姓名或名稱]專利股份有限公司
[代理人]
　[識別號數]190001231
　[辨理士]
　[姓名或名稱]專利太郎
[誤譯訂正 1]
　[訂正對象書類名]說明書
　[訂正對象項目名]0003
　[訂正方法]變更
　[訂正之內容]
　　[0003]
　向來由於划船練習中的碰撞事故等，常引起船槳之破損。通常一艘船會購入一套槳（例如 8 支），在僅 1 支破損的場合，必須購買超過需要的船槳。做為防止船槳破損之手段，雖然以具有柔軟性的材料來製造而不易破損，但全部船槳以柔軟性材料製造價格貴。本發明在數人（8 人等）划船的最前面之船槳的原料，藉採用具有柔性之原料。於碰撞之際，讓最容易破損的最前面之船槳難以破損。
[誤譯訂正 2]
　[訂正對象書類名]說明書
　[訂正對象項目名]0003
　[訂正方法]變更

［訂正內容］
［0004］
划船時僅由操舵手監視船的前方，常因一個人的不注意而發生碰撞事故的情況。
［訂正理由等］
（訂正理由 1）
關於段落「0003」中，「最前面之船槳」之點
此處外國語書面之表記，為外國語書面第 2 頁第 3 行記載的 bow，誤譯訂正前翻譯為「船頭」。bow 之單字確實也具有「船頭」之意思，但也具有「最前面之船槳」之意思，因此，上述 bow 參酌本申請案之發明為有關船槳的東西，將應翻譯為「最前面之船槳」的「bow」誤譯為「船頭」，茲將誤譯訂正為「最前面之船槳」。
（說明訂正理由 1 之必要資料參照「小學館ランダムハウス英和大辭典，第 310 頁，昭和 63 年 1 月 20 日發行」）
（訂正理由 2）
關於段落「0004」中，「划船」之點
雖然此點在誤譯訂正前記載為「想定」，但該「想定」從說明書的其他記載，如段落「0003」中之「划船練習時」等記載，可以明白為「划船[14]」之誤記，此為可以進行一般補正之事項。
［規費之表示］
［預繳帳戶號數］012345
［繳納金額］19000
［提出物件目錄］
［物件名］說明訂正理由的必要資料　1

[14] 日文「漕艇」（划船）和「想定」發音同為そうてい。

［說明訂正理由 1 之必要資料］

bow[3] [bau] *n.* **1**【海事】〖航空〗(1)(船の) 船首, へさき; (飛行船の)船首. cf. **stern.** (2) 船首方向: 特に遠い目標物を示すとき船首を基準にその左右45°以内の方向. —*a mooring two points off the port* (*starboard*) *bow* 左(右)側船首から2ポイントの方向(角度22°30′)にある係船柱. **2**《*pl.*》【海事】船の最前端の外側; 特に船首材から船体の両側に向かってなだらかに広がっていく部分. **3** 漕艇最前部のオール. **4** (また **bowman, bow oar**) バウ, バウマン: 艇首でこぐ人.
bows on (船がある物に)船首を向けて(with the bow foremost): —*The vessel approached us bows on.* 船は船首をまっすぐに我々に向けて近づいてきた.
bows under (船が) 船首に水をかぶって (shipping water at the bow): —*The ship was bows under during most of the storm.* 船はほとんど暴風雨の間じゅう船首に水をかぶっていた.
on the bow 【海事】船首の方に (左右前方45°内に).
—— *adj.* 船首の, 船首にある.
[< LG *boog* (n.) or D *boeg* or Dan *bov*; → BOUGH]

出處：小學館ランダムハウス英和大辭典，第 310 頁，昭和 63 年 1 月 20 日發行

三、誤譯訂正書之審查

1.關於「誤譯訂正之目的」

對於提出之誤譯訂正書，因該補正是否以誤譯訂正為目的，不是核駁理由，故進行其是否適當之審查。

在以誤譯訂正為目的進行補正之場合，為減輕第三人與審查人員之負擔，應提出誤譯訂正書，而非手續補正書，由於第 17 條之 2

不過是對任何應提出的書類之形式要件予以規定，故不能以違反該條規定為核駁理由。

2.訂正理由等記載不充分之處理

（1）由於訂正理由之記載或訂正理由之說明所必要資料不足夠，而不能得到誤譯訂正內容為適當（誤譯訂正後之說明書等不存在新事項）的心證時，審查人員可以寄發依據第 194 條第 1 項[15]之通知書或以電話等，要求釋明。

（2）完成上述（1）後，若仍然不能獲得心證時，此相當於應懷疑存在原文新事項之情況，必須參照外國語之書面。

（3）關於原文新事項的核駁理由通知之審查手續，參照後文「四、（一）原文新事項之審查手續」。

3.關於在誤譯訂正書中包含能夠進行一般補正的補正事項

（1）誤譯訂正書本來係以誤譯訂正為目的，進行補正之際所提出的書面，但實務上會發生必須一併進行非以誤譯訂正為目的之補正。在此場合，於誤譯訂正外，也希望能夠將得以一般補正對應的補正事項包含於誤譯訂正書中，不須另外提出手續補正書，而進行 1 次之補正。

[15] 特許法第 194 條第 1 項：特許廳長官或審查官得對當事人要求提出為處裡有關審判或再審手續以外手續所必要的書類或其他物件。

反之，不可以將以誤譯訂正為目的之補正，不循誤譯訂正書方式而包含於手續補正書。

（說明）

即使於誤譯訂正書的補正中包含一般的補正，關於誤譯訂正處仍能夠讓第三人或審查人員明白誤譯之內容或訂正之理由。

再者，即使於誤譯訂正書中將相當於一般補正的事項混入相當於誤譯訂正書的補正事項，由於補正是否適當係就個別補正事項判斷，可認為對於審查實務上沒有妨礙[16]。

另一方面，藉如上述（1）之處理，能夠避免提出一般補正之手續補正書與誤譯訂正書之雙邊手續，申請人較為簡便。

反之，以誤譯訂正為目的之補正，則不能藉手續補正書來進行。誤譯訂正書之意旨，為在有誤譯之場合，讓第三人或審查人員能夠明白其內容或理由，故本來應以誤譯訂正書處理的補正，並不適合以一般補正為之。再者，若將應以誤譯訂正書之補正進行一般補正，須注意會有違反翻譯文新事項、核駁理由或補正駁回等諸點。

（2）在誤譯訂正書中加入一般補正能夠處理的補正事項時應記載事項

[16] 我國若欲參考日本於誤譯訂正書中容許包含一般修正，則明確區分補正事項（補正單位）為重要之前提。

關於在誤譯訂正書中記載一般補正能夠處理的補正事項（在補正前的說明書等中適法記載事項之範圍內的補正事項），不必要在「訂正理由等」之欄中，記載訂正理由等。

但是在此場合，「訂正理由等」之欄，藉指示記載該補正事項的補正前之說明書等的處所，來說明該補正為於說明書等記載事項之範圍內之補正[17]。

（3）誤譯訂正書中包含一般補正之事項，追加翻譯文新事項之處理

發現誤譯訂正書中包含一般補正之事項，違反翻譯文新事項之限制時，審查人員不能以此為核駁或駁回補正之理由。但是，關於該補正事項，由於訂正之理由不充分，故審查人員可以對申請人寄發第 194 條第 1 項之通知書或以電話要求釋明。

對此，申請人可以申復書[18]等主張或反證該補正事項不該當原文新事項。例如，為了顯示該補正事項不是原文新事項，藉申復書提出應於訂正理由等中記載之事項[19]。

儘管為上述處置，仍然不能夠獲得該誤譯訂正後的說明書等中不存在原文新事項時，審查人員須參照外國語書面。

[17] 參誤譯訂正書[例 2]中之（訂正理由 2）。
[18] 日文為「上申書」。
[19] 亦即若申復書能夠能證明不存在原文新事項，前述一般補正中的翻譯文新事項便解除。此為在誤譯訂正中包含一般補正時，所面對的較複雜的情況。

上述參照之結果，存在原文新事項時，通知核駁理由（特 49 六）。

（4）將得以一般補正處理的補正事項加入誤譯訂正書，於最後核駁理由通知等後提出之場合。

答覆最後核駁理由通知等的誤譯訂正書，雖然在不滿足第 17 條之 2 第 4～6 項之場合將補正予以駁回，但和通常於日本語申請案中，在一個補正事項不滿足補正要件之場合，包含此一補正的整體補正書予以駁回同樣，在誤譯訂正書中有不滿足第 17 條之 2 第 4～6 項要件之補正事項之場合，將包含一般補正的補正事項之誤譯訂正書整體予以補正駁回，此點須注意[20]。

4.同日分別提出手續補正書與誤譯訂正書場合之注意事項

對一個核駁理由通知的答覆，分別提出手續補正書與誤譯訂正書時，補正單位（於手續補正書之「補正對象項目名」以及誤譯訂正書之「訂正對象項目名」中所記載的補正單位），應不能實質地重複。

5. 為維持因一般補正增加的翻譯文新事項而提出誤譯訂正書時之處理

（1）從誤譯訂正書之記載，增加翻譯文新事項一事，第三人以及審查人員明白時，藉該誤譯訂正書之提出，解除該翻譯文新事項之核駁理由。

[20] 在最後核駁理由通知後，將一般補正加入誤譯訂正書中，仍需審查是否符合四款目的、發明單一性及獨立專利性，否則該誤譯訂正書整體駁回。

例如，因一般補正而增加的翻譯文新事項之處所，包含於誤譯訂正書的「訂正對象項目名」中的補正單位，而且提出充分顯示訂正理由的誤譯訂正書時，該一般補正增加的翻譯文新事項之核駁理由消除，故於誤譯訂正後之說明書等中，不能以存在該翻譯文新事項為理由核駁或駁回補正。此種誤譯訂正書可認為是為了消除翻譯文新事項之拒絕理由而提出。

關於翻譯文新事項，如第 17 條之 2 第 3 款所規定「除提出誤譯訂正書的場合外」，在提出誤譯訂正書之場合不會違反翻譯文新事項之限制。這是考慮到進行誤譯訂正時，通常會增加翻譯文新事項，但即使這樣，藉提出誤譯訂正書之手續，若能明白誤譯訂正之內容以及於該內容中不包含原文新事項，可認為是減輕第三人的外國語書面的監視負擔，以及審查人員之審查負擔。

因此，關於翻譯文新事項在提出明示誤譯訂正的誤譯訂正書之場合，該翻譯文新事項之核駁理由消除，不能以於誤譯訂正後的說明書等中存在該翻譯文新事項為理由核駁或駁回補正。

（2）另一方面，從誤譯訂正書之記載，增加翻譯文新事項一事，第三人以及審查人員不明白時，提出這種誤譯訂正書不能解除該翻譯文新事項之核駁理由。

例如，包含先前在一般補正增加的翻譯文新事項之記載處所，未包含於誤譯訂正書的「訂正對象項目名」中之補正單位，而且訂正理由也未記載時，先前的翻譯文新事項之核駁理由不能消除。

因此，在這場合，可進行翻譯文新事項之核駁理由通知，在有

先前通知核駁理由之場合，可基於它為拒絕查定。但是不能將誤譯訂正書之補正駁回。

若在此一場合，將該翻譯文新事項解釋為藉誤譯訂正書補正，而消除翻譯文新事項之核駁理由，則會違反設置誤譯訂正書之意旨，故不適當。再者，由於結果仍維持該翻譯文新事項，故於誤譯訂正後，仍然存在該翻譯文新事項之核駁理由。

因此，在提出此種誤譯訂正書之場合，可以翻譯文新事項為理由通知核駁理由，在先前已通知核駁理由之場合，可基於它為拒絕查定。

（3）又，即使誤譯訂正書之記載未必充分，如果從誤譯訂正書之記載能明白增加翻譯文新事項，則誤譯訂正書可消除翻譯文新事項之核駁理由。

四、外國語書面之審查手續

（一）原文新事項之審查手續

審查人員對說明書、申請專利範圍或圖式抱持存在原文新事項之懷疑時，須進行外國語書面之參照。結果獲得存在原文新事項的概括心證時，於核駁理由中指出，等待申請人主張、反證不該當原文新事項。

對於審查人員通知的原文新事項之核駁理由，若申請人藉意見書，讓審查人員獲得說明書、申請專利範圍或圖式所記載之內容為外國語書面中記載事項範圍內之心證時，該核駁理由解除。否則可

以基於原文新事項之核駁理由予以拒絕查定。

於原文新事項的核駁理由通知中，應將發現的所有相當於原文新事項的核駁理由全部通知。

由於說明書之記載有違反第 36 條的記載要件之不自然、不合理，而通知違反第 36 條之核駁理由時，不論是否抱持原文新事項核駁理由之懷疑，可不參照外國語書面，就通知核駁理由。但是須留意，說明書、申請專利範圍或圖式記載的有一部分不自然、不合理之處，未必是不滿足第 36 條之要件。

（二）原文新事項的核駁理由之通知

在最初之審查階段，發現原文新事項時，雖然於最初的核駁理由通知中指出，但在對最初的核駁理由通知答覆後，仍然存在該原文新事項，或藉最初核駁理由通知答覆的補正，而產生新的原文新事項之場合，處理如下：

（1）最初核駁理由通知所指摘的原文新事項仍維持時，可為拒絕查定。

（2）最初核駁理由通知未指摘原文新事項時，

i）該原文新事項從最初核駁理由通知前已存在時，將該原文新事項做為最初核駁理由予以通知。

ii）該原文新事項係因答覆最初核駁理由通知而產生時，將該

原文新事項做為最後核駁理由予以通知。但若有應為最初核駁理由時，做為最初的核駁理由予以通知。

iii）又於上述 i）、ii）之場合，發現原文新事項，但因存在其他核駁理由而可以為拒絕查定時，在該查定中附記存在原文新事項。

（三）答覆最後核駁理由通知等中之補正

對於最後核駁理由通知等提出補正時，於確認最後之核駁理由通知，或第 50 條之 2 的通知為適當後，關於該補正判斷是否有應予駁回之事項。

1.成為駁回補正對象之補正

i）關於說明書、申請專利範圍及圖式之一般補正，增加翻譯文新事項（特 17-2Ⅲ）。

（a）仍維持最後核駁理由通知等指出的翻譯文新事項時。

（b）對於最後核駁理由通知書等藉一般補正增加原文新事項，該原文新事項同時成為翻譯文新事項時。

ii）關於申請專利範圍的一般補正或誤譯訂正，變更發明的特別技術特徵（特 17-2Ⅳ）。

對最後核駁理由通知等之答覆的一般補正或誤譯訂正，

（a）增加新的「變更特別技術特徵的發明」時。

（b）以最後核駁理由通知等指出，包含「變更特別技術特徵的發明」時。

iii）關於申請專利範圍的一般補正或誤譯訂正，並非以下列事項為目的（特 17-2Ⅴ）。

（a）刪除請求項（特 17-2Ⅴ一）

（b）請求項的限定的減縮（特 17-2Ⅴ二）

（c）誤記之訂正（特 17-2Ⅴ三），或

（d）不明瞭記載之釋明（限於核駁理由所示事項）（特 17-2Ⅴ四）

關於申請專利範圍之補正被認為不是以第 17 條之 2 第 5 項各款為目的之場合，和補正是否包含原文新事項無關，成為駁回補正之對象。

iv）進行以減縮請求項為目的之一般補正，補正後之發明欠缺獨立之專利性（特 17-2Ⅵ）。

2.駁回補正之檢討順序

駁回補正之檢討順序為，將「新事項」以「翻譯文新事項」代替後，參照「第 IX 部　審查之進行方法」之「補正是否適當之檢討順序」。

3. 答覆最後核駁理由通知等進行複數次之補正手續（誤譯訂正及一般補正）時之處理

（1）於不同日進行誤譯訂正與一般補正時，將該一般補正前沒有誤譯訂正時的翻譯文，將該一般補正前有誤譯訂正書補正時的說明書、申請專利範圍或圖式做為基準說明書，判斷該一般補正是否違反第 17 條之 2 第 3 項之規定。

（2）於同日進行複數補正（含誤譯訂正及一般補正）時，若哪一個應為先提出之補正內容明白，就從被認為先提出的之補正依序判斷是否適當。同日之補正先後不同，因先後如何會影響是否駁回或駁回對象，審查人員可依據第 194 條第 1 項之通知書，讓申請人確認補正之先後，再據此決定判斷補正是否適當的順序。

4.關於第 17 條之 2 第 5 項及第 53 條的適用

（1）獨立專利要件所適用的判斷規定，如下所述。

第 29 條、第 29 條之 2、第 32 條、第 36 條第 4 項第 1 款或第 6 項（第 4 款除外），以及第 39 條第 1 項至第 4 項。

（2）以限定的減縮為目的之補正的請求項之發明，於申請專利之際是否能夠准予專利之判斷中，所適用之規定不包含第 49 條第 6 款（原文新事項）。

5.駁回補正時的申請案之處理

駁回補正時的申請案之處理，參照「第 IX 部　審查之進行方

法　6.3」或者「第 V 部第 1 章第 2 節第 50 條之 2 的通知 4.2」。

6.未駁回補正而被受理時申請案之處理

（1）未駁回補正而被受理的申請案，基本上將「新事項」以「翻譯文新事項」替代後，依據「第 IX 部　審查之進行方法　6.4」或者「第 V 部第 1 章第 2 節第 50 條之 2 的通知　4.2」來處理。

（2）對於核駁理由通知等的補正，增加原文新事項之場合，由於不以增加原文新事項為理由駁回補正，故再度通知核駁理由。但是，在最後核駁理由或連同第 50 條之 2 的通知之核駁理由未解除之場合，可以不通知該核駁理由，而為拒絕查定。又這時於該查定中附記存在原文新事項之意旨。

五、做為先前技術的外國語書面之審查

（一）將外國語書面做為先前技術來調查時的基本運用

（1）為了審查第 29 條、第 29 條之 2 或第 39 條等，調查做為先前技術的外國語書面或其公報時，由於外國語書面與翻譯文之內容一致的蓋然性極高，通常可認為僅調查翻譯成日本語的部分就足夠。

（2）但是，當翻譯之部分有和外國語書面之記載不同的懷疑時，就要擴大範圍調查該外國語書面申請案之外國語書面。

（二）於第 29 之 2 等的先申請案之調查中的注意事項

1. 關於調查範圍之注意事項

（1）當外國語書面或 PCT 外國語書面申請案，成為特許法第 29 條之 2、第 184 條之 13、實用新案法第 3 條之 2 或第 48 條之 9 中的其他申請案（先申請案）時，此等先申請案之先前技術效果係從外國語書面而發生，最終應指出所引用的先申請案之外國語書面之記載處所。

（2）但是，和上述（一）同樣，由於外國語書面與翻譯文之內容一致的蓋然性極高，通常可認為僅調查翻譯成日本語的部分已足。

2. 當外國語書面或 PCT 外國語書面申請案，被引用做為特許法第 29 之 2、第 184 條之 13、實用新案法第 3 條之 2 或第 48 條之 9 中的其他申請案時，有關核駁理由通知的記載方法之注意事項

雖然通常指出係以翻譯文之記載處所對應的外國語書面之記載為核駁理由的根據，記載此一意旨已足，但若判明外國語書面記載處所，則分別指出翻譯文以及外國語書面之記載處所。

3. 申請人反駁之對應

（1）將外國語書面做為「其他申請案」通知第 29 條之 2 等核駁理由時，申請人藉意見書等，主張審查人員所指出的事項未記載於外國語書面，使得記載於外國語書面的審查人員之心證成為真偽不明程度地被否定時，核駁理由解除。不改變審查

人員之心證時，為拒絕查定。

（2）對尚未審查完畢的其他申請案，發現原文新事項時，關於該其他申請案通知原文新事項之核駁理由[21]。

（三）於外國語書面申請案中第 39 條先申請權之處理

先申請案或同日的其他申請案之請求項的發明，包含原文新事項時，該請求項的發明不適用第 39 條第 1 項～第 4 項之規定。

若包含原文新事項的請求項之發明，具有排除後申請案之效果，和於通常申請案中包含新事項的請求項之發明具有排除後申請案之效果同樣，會違反先申請主義原則，故先申請案或同日的其他申請案之請求項的發明，當包含原文新事項時，該請求項的發明不適用第 39 條第 1 項～第 4 項之規定。

六、特殊申請案等之處理

（一）基本觀念

（1）因外國語書面申請案，係以正規申請案來受理，故認許基於外國語申請案的分割申請、變更申請或國內優先權之主張。

（2）再者，分割申請、變更申請、基於新型登錄的發明申請案，或伴隨國內優先權主張之申請案，在發明專利申請時點和通常之申請案無異，故關於此等申請案和通常之申請案同樣，認許外國語書面申請案。

[21] 例如審查乙案時，引用甲案為先申請案，若甲、乙兩案均未審定，在引用的過程中發現甲案有原文新事項，須對該甲案通知核駁理由。

（3）由於分割申請案，變更申請案視為具有原申請案之申請日的效果，故在原申請案為外國語申請案之場合，其是否適當並非以原申請案之翻譯文，而是以外國語書面為基準來判斷。

亦即，從原申請案的外國語書面來看，包含原文新事項的分割申請案、變更申請案，不滿足適法的分割申請案之要件，或適法的變更申請案之要件，此等申請案不能認許其申請日回溯。

再者，以外國語書面為基礎的國內優先權，由於在先申請案之申請日提出記載發明內容之書類僅為外國語書面，故優先權之效果是從外國語書面而發生（特 41）。

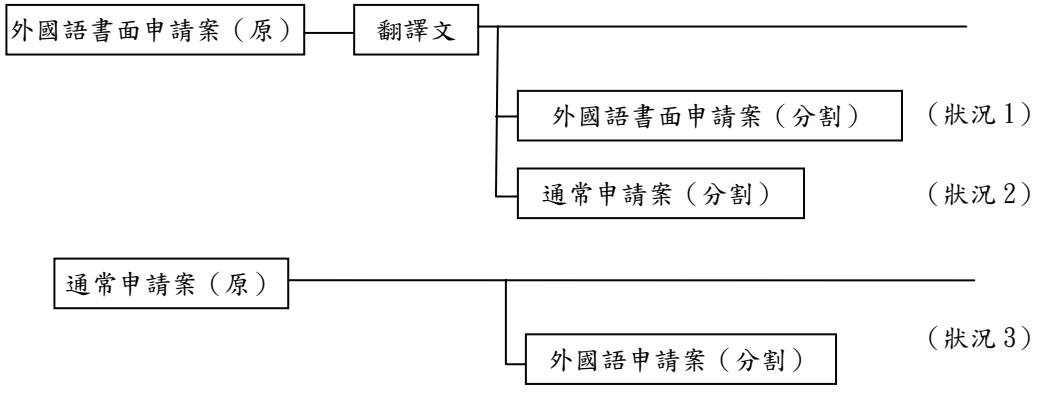
（4）然由於外國語書面與翻譯文之內容一致的蓋然性極高，故通常申請日可否回溯，參照原申請案（或先申請案）之翻譯文來判斷已足。

（5）在外國語書面申請案為分割申請案、變更申請案、基於新型登錄之申請案，或伴隨優先權主張之申請案之場合，關於外國語申請案判斷分割、變更等之要件，或優先權效果發生之有無時的對象，並不是外國語書面而是說明書等。

（二）分割申請案

1.分割申請案之形態

有關外國語書面申請案之分割申請案之形態，有如下之情況。



2.審查實務

（1）原申請案為外國語申請案之場合（狀況1、2）

分割之實體要件中，關於「原申請案當初之說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項之範圍內」（第V部第1章第1節「分割申請案」2.2「實體要件」（1）之（ii）或（2）之（ii）），成為在原申請案之外國語書面中所記載事項之範圍內。然而，由於外國語書面與翻譯文之內容一致的蓋然性極高，通常該要件之判斷，比較原申請案之翻譯文與分割申請案之說明書等中的記載事項就足夠。

（2）分割申請案為外國語書面之場合（狀況1、3）

不是以外國語書面，而是以翻譯文或其後補正之說明書等，來判斷是否滿足分割之實體要件。

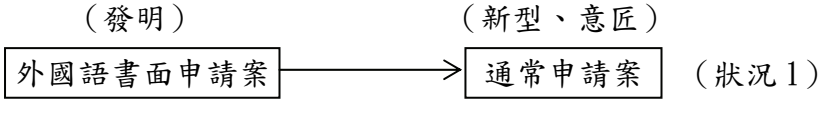
3.可以申請分割之期間

關於外國語書面申請案可以申請分割的期間，雖然基本上和通常日本語申請案之場合相同，但將外國語書面做為原申請案提出分割申請案時，在原申請案的翻譯文提出前，成為分割對象的原申請案之說明書等係處於不存在之狀態，故在翻譯文提出前的期間不能為分割之申請。

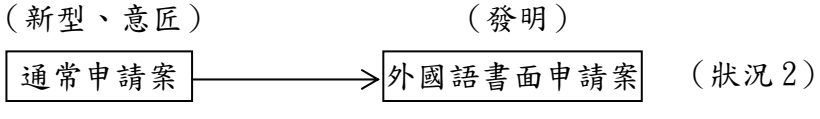
（三）變更申請案

1.變更申請案之形態

由於新型登錄申請案不認許外國語書面申請案，故和外國語書面申請案有關的變更申請案之形態，僅有以下2種情況。



（狀況1）



（狀況2）

2.審查實務

（1）狀況 1 之場合

（i）成為變更申請案基礎的範圍，雖然為原申請案的外國語書面中所記載事項之範圍，但在提出翻譯文之場合，由於原申請案之外國語書面和翻譯文內容一致的蓋然性極高，故通常比較原申請案之翻譯文與變更申請案之說明書等中所記載事項，來判斷變更申請案之實體要件已足。

（ii）於翻譯文提出前提出變更申請案的場合，變更申請案的實體要件，係以比較原申請案之外國語書面與變更申請案之說明書等所記載事項來判斷。

（2）狀況 2 之場合

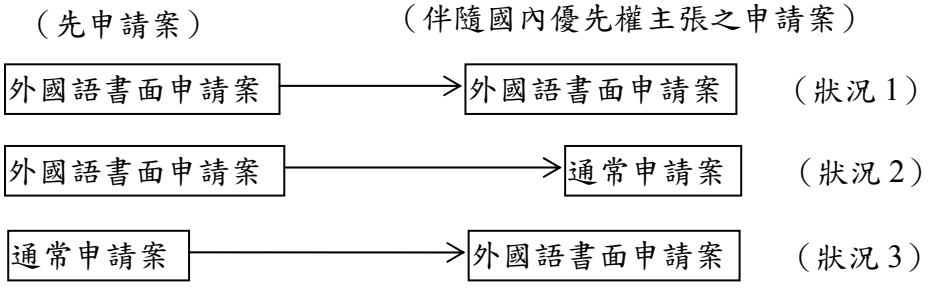
（i）變更申請案是否適當，係以原申請案（通常申請案）申請當初的說明書等與變更申請案之說明書等來判斷，此外以和其他外國語書面申請案同樣方式審查。

（ii）即使變更申請案之外國語書面不滿足變更要件，倘若翻譯文或其後之補正說明書等治癒瑕疵，則成為適法的變更。

（四）國內優先權

1.申請之形態

與外國語書面申請案有關的國內優先權主張之形態，有如下之情況。



2.審查實務

（1）狀況 1、狀況 2

（i） 成為國內優先權基礎之範圍，雖為先申請案的外國語書面中記載事項之範圍，但在提出翻譯文的場合，由於原申請案之外國語書面和翻譯文內容一致的蓋然性極高，故通常比較先申請案之翻譯文與主張國內優先權申請案之說明書等中所記載事項，來判斷國內優先權效果之有無已足。

（ii） 但是，於提出翻譯文之前所為主張國內優先權之申請案，其後有關先申請案並未提出翻譯文之場合，國內優先權之效果，應比較先申請案之外國語書面與主張國內優

先權申請案之說明書等記載之事項，來判斷。

（iii）再者，優先權主張效果有無之判斷，和通常主張國內優先權申請案之場合同樣，僅在先申請案之申請日和主張國內優先權申請案之申請日之間，發現有先前技術可引用為核駁理由時為之。

（2）狀況 3 之場合

優先權主張效果有無之判斷，比較先申請案（通常申請案）與伴隨優先權主張的外國語書面申請案之說明書等記載之事項來判斷，其他和審查外國語書面申請案之方式相同。

七、PCT 外國語申請案之處理

關於 PCT 外國語發明專利申請案也是以和外國語書面同樣的方式處理。再者，關於 PCT 外國語新型登錄申請案，有可能基於國際申請日的說明書等為誤譯訂正。

但是，關於 PCT 外國語申請案之翻譯文，應在提出國內書面的期間內提出。

（一）原文新事項以及其判斷之基準說明書

於 PCT 外國語發明專利申請案中，原文新事項為核駁、無效之理由，於 PCT 外國語新型登錄申請案中為無效理由，其基準說明書為於國際申請日的國際申請案之說明書、申請專利範圍或圖式，如特許法第 49 條、第 123 條第 1 項、第 184 條之 18、實用新案法第 48 條之 14 所述。

（二）誤譯訂正與一般補正

1.於 PCT 外國語申請案中之誤譯訂正

（1）關於 PCT 外國語書面申請案也和外國語書面申請案同樣認許提出誤譯訂正書進行誤譯訂正。

（2）再者，進行誤譯訂正之場合，翻譯文以及誤譯訂正後之說明書、申請專利範∈圍或圖式，成為其後一般補正中翻譯文新事項之基準說明書。

（3）在 PCT 外國語新型登錄申請案之場合，關於說明書、申請專利範圍或圖式能夠補正之期間內（實 2-2Ⅰ、6-2、48-8Ⅱ），基於以外國語作成的於國際申請日中說明書等，有可能進行誤譯訂正。在此一場合係依實用新案法第 2 條之 2 第 4 項規定之手續補正書進行補正（實 48-8Ⅲ）。

2.於 PCT 外國語發明專利申請案中的一般補正

PCT 外國語發明專利申請案中的一般補正之基準說明書為「國際發明專利申請案之翻譯文或圖式（提出誤譯訂正書之場合為翻譯文或誤譯訂正後之說明書、申請專利範圍或圖式）」（特 184-12Ⅱ），違反時，和外國語書面申請案之場合同樣成為核駁理由。（又關於 PCT 外國語新型登錄申請案，並無關於以翻譯文為基準的增加新事項之規定）。

3. 基於專利合作條約第 34 條的補正之處理

（1）關於 PCT 外國語發明專利申請案，於國際階段，依據條約第 34 條(2)(b)[22]之規定進行補正，將等到該補正書之翻譯文在國內處理基準日前向特許廳長官提出時，將該補正視為提出誤譯訂正書（特 184-8 第Ⅰ～Ⅳ）。

因此，在該場合，藉基於條約第 34 條(2)(b)規定之補正，翻譯文新事項之基準說明書，為國際發明專利申請案之翻譯文或圖式，或基於條約第 34 條(2)(b)規定之補正後的說明書之翻譯文或圖式[23]。

（2）關於 PCT 外國語新型登錄申請案，進行上述基於條約第 34 條(2)(b)之補正時，該補正視為依據實用新案法第 2 條之 2 規定之補正（實 48-15Ⅰ）。

（三）關於先前技術效果特例之有關條文

（1）關於 PCT 外國語申請案，除了依特許法第 184 條之 4 第 3 項或實用新案法第 48 條之 4 第 3 項之規定視為撤回的第 184 條之 4 第 1 項之外國語發明專利申請案或同法第 48 條之 4 第 1 項之外國語新型登錄申請案外，基於國際申請日的國際申請案之說明書、申請專利範圍或圖式發生先前技術之效果（特 184-13、實 48-9）。

[22] PCT§34(2)(b)：申請人在國際預備審查報告作成前，有依指定方式於指定期間內修正說明書及圖式之權利。此一修正不能超出國際申請案所揭露之範圍。

[23] 此一做法旨在避免審查在外國提出的 PCT 申請案的說明書之不便，故以在日本之翻譯文為基準說明書。

（2）但是，PCT 外國語申請案為國內優先權之先申請案的場合，即使先申請案沒有提出翻譯文，伴隨優先權主張的申請案之當初說明書所記載的發明中，關於先申請案的國際申請日之說明書、申請專利範圍或圖式中所記載之發明，在伴隨優先權主張的申請案於專利公報發行或申請案公開時，先申請案也被視為已經申請案公開，而具有先前技術之效果（特 41Ⅲ、184-15Ⅳ）。

（3）再者、伴隨國內優先權主張的發明專利申請案為 PCT 外國語申請案之場合，於該 PCT 外國語發明專利申請案之國際申請日的說明書、申請專利範圍或圖式所記載的發明中，關於先申請案的說明書、申請專利範圍或圖式所記載之發明，發生先前技術之效果（特 41Ⅲ、184-15Ⅲ）[24]。

拾壹、結論

本文對日本導入外國語書面申請制度以後，有關誤譯訂正之審查基準做了簡要說明，我國專利法修正草案也新增誤譯訂正之規定，在此提出以下幾個要點供我國未來審查參考。

[24] 我國因沒有 PCT 申請案之可能，故在主張國內優先權之場合，無論先申請案或後申請案都不可能為 PCT 申請案，而沒有（2）與（3）判斷原則之需要。

1. 日本的誤譯訂正於所提出的誤譯訂正書中須區分補正單位[25]，不同補正單位依[誤譯訂正 1]、[誤譯訂正 2]…等之順序記載。而各補正單位例如[誤譯訂正 1]之下，則包含[訂正對象書類名]、[訂正對象項目名]、[訂正方法]、[訂正內容]之欄位，從而讓審查對象清楚明確，類似申請專利範圍逐項審查之概念，有利於誤譯訂正審查作業之進行，我國未來之誤譯訂正申請書似可考慮導入補正單位之做法。

2. 誤譯訂正與一般之補正必須有所區分。因為藉誤譯訂正書中所記載之訂正理由以及所提供正確翻譯之佐證資料，可以（i）讓誤譯訂正係基於外國語書面之記載而進行的一事明確化，（ii）減輕第三人與審查人員參照外國語書面，查對誤譯訂正是否適當之負擔。另外誤譯訂正時必須繳交規費。此和一般補正非但不需繳交費用，也不須提出有關補正的佐證資料不同。

   此外審查誤譯訂正與一般補正，兩者之判斷基準說明書等不同。於誤譯訂正書之場合，係以外國語書面為之內容為範圍，可以超出翻譯文之範圍。反之在一般補正之場合，係以翻譯文之內容為範圍。不得增加新事項，即不得超出翻譯本之範圍，兩者審查之基準不同。

---

[25] 日本的一般補正於所提出的手續補正書中，也有類似補正單位之概念。不同的補正單位，依順序區分為[手續補正 1]、[手續補正 2]…等，每一補正單位包含[補正對象書類名]、[補正對象項目名]、[補正方法]及[補正內容]之欄位，讓補正之審查對象清楚明確。另外於訂正審判請求書之「請求理由」欄中，依審判便覽 54-04 1(3)b(ハ)規定訂正事項須分項記載，例如「訂正事項 1：請求項○之「○○」訂正為「△△」。訂正事項 2：說明書第○頁第○行(特許第○號公報第○頁第○行)之「○○」訂正為「△△」。…」也有補正單位之概念。

在日本若翻譯文遺漏「要約書」，係以誤譯訂正手續來補提[26]。我國未來對於翻譯本遺漏「摘要」是否採同樣做法，值得考慮。

3. 雖然日本對一般補正與誤譯訂正須分別提出手續補正書與誤譯訂正書，但容許在誤譯訂正書中包含一般補正事項，反之則不容許。又在訂正審判請求書中容許包含誤譯訂正事項。此種方便申請人之做法，值得我國未來實務上參考。亦即我國可考慮在審查階段，容許於誤譯訂正書中包含因誤譯引起的修正事項，又在領證後的更正申請書中包含誤譯訂正事項。

4. 日本關於外國語書面在專利法上有如下之地位：具有於申請日做為發明內容揭露書面的地位、原文新事項的判斷基準、先前技術之效果、特殊申請案（分割、變更或國內優先權申請案）之基礎[27]。國內優先權之效果係基於外國語書面而發生、以外國語書面申請之案件，優先權證明書是以該外國語書面核發。

我國過去對於外文本僅視為取得申請日之文件，實體審查主要係以翻譯本審查，此後關於外文本應在相關法規中確立其法律地位。

5. 日本關於外國語書面申請案所提出之翻譯文，係將翻譯文視為申請時所附的說明書、申請專利範圍以及圖式來審查記載要件及專利要件，且專利權與補償金請求權係基於翻譯文而發生[28]。由於外國語書面與翻譯文之內容一致的蓋然性極高，通常以翻譯文進行實體審查就可。僅當外國語書面與說明書等之一致性產生懷疑

[26] 日本審查基準「第Ⅷ部 外國語書面出願」1.4(4)②。
[27] 日本審查基準「第Ⅷ部 外國語書面出願」3。
[28] 日本審查基準「第Ⅷ部 外國語書面出願」2。

時，始須進行外國語書面與說明書等之參照。此一做法在原則之外兼顧審查實務之方便性。

外國語書面申請案之圖式縱然沒有外文說明，在提出翻譯文時也要一併提出，否則申請案會被視為撤回[29]，未來我國似宜相同做法。

6. 原文新事項與翻譯文新事項必須區分。原文新事項之判斷首先有一份逐字翻譯的「假想翻譯文」，在該假想翻譯文內有記載或自明的事項，以記載於外國語書面來處理。只要在外國語書面中的任何一個地方有記載的事項，就非原文新事項。於審查時，僅在有合理的理由懷疑存在原文新事項時，始須參照原文來判斷。

翻譯文新事項係因一般補正所引起，雖在外國語書面之範圍為內，但超出翻譯文所記載事項之範圍。以一般補正代替誤譯訂正書，須注意產生翻譯文新事項，而有核駁理由或駁回補正之情事。

原文新事項不僅為核駁理由，也為無效理由（特 49Ⅵ、123Ⅰ5）。翻譯文新事項不是請求無效審判之理由（特 17-2Ⅲ、123Ⅰ1）。因有記載於申請時提出的外文說明書，但未記載於翻譯文之事項，未以誤譯訂正書而以一般補正書補正時，所出現的翻譯文新事項僅為形式之瑕疵，成為無效理由過於嚴酷。對此日本特許法第 123 條第 1 項第 1 款，係以加上（外國語書面申請案除外）之但書，將翻譯文新事項排除於無效審判之事由外，我國專利法修正草案第 73 條有關舉發之事由，未做類似但書除外規定，故此種翻譯文新事項也將成為舉發理由，較日本嚴格。似仍有斟酌餘

[29] 日本審查基準「第Ⅷ部 外國語書面出願」1.4(4)②。

地。

7. 日本在最後核駁理由通知以後之補正也要審查下列規定之專利要件：第 29 條、第 29 條之 2、第 32 條、第 36 條第 4 項第 1 款或第 6 項（第 4 款除外），以及第 39 條第 1 項至第 4 項。但對以限定的減縮為目的之補正有關請求項之發明，於申請專利之際是否能夠准予專利之判斷中，所適用之規定不包含第 49 條第 6 款（原文新事項）。

8. 我國非為 PCT 會員國，故在特殊申請案（分割、變更）以及主張國內優先權申請案之審查上，和本文所述日本將 PCT 申請案視同外國語申請案之情況比較，在前後案的關係上相對單純。然我國一向接受以外文本取得申請日，且專利法修正草案增加誤譯之訂正，以及最後通知之規定，從而在最後通知以後，若申請人提出誤譯訂正以及一般補正時，應如何審查，本文所述日本之相關審查原則，頗值得參考。

9. 日本新型專利不接受以外文申請，所以無誤譯訂正之規定。但在 PCT 申請之場合，日本新型申請案所對應的 PCT 申請案可能為外文，故實用新案法第 48 條之 15 第 1 項規定，將於國際階段所提出之補正視為一般補正。而於發明的場合，則視為誤譯訂正。我國專利法修正草案，對於新型專利亦導入誤譯訂正制度，而且因不必受理 PCT 之申請案，故不會出現日本上述不一致之情況。