

# 弁理士業務と英語

会員・工学博士 相川 俊彦



## 要 約

弁理士業務の国際性に鑑みて、海外の代理人等との通信によるコミュニケーションについて、英文レターを中心に解説する。このような英文レターには、海外の代理人からの日本国特許庁への特許出願等の依頼を受けるレターや、海外の代理人へその国の特許庁への特許出願等の依頼をするレターや、依頼後に生じる審査過程での通信文（英文レター）の例を、具体的に述べる。審査等においては、それぞれの国特有の制度もあるので、海外の代理人とのコミュニケーションを十分にとることが好ましい。また、日本の特許庁の審査基準（英訳）や、米国の審査マニュアル等を適宜利用されることが好ましい。

## 目次

- 1. はじめに
- 2. 英語による通信
- 3. 現地代理人との通信の準備
  - 3. 1. カッコいいレターヘッドを作ろう
  - 3. 2. レターフォーマット
  - 3. 3. レターを書く時のポイント（私見）
- 4. 外内案件
  - 4. 1. 出願（PCT 国内移行）依頼レターを受けた場合
  - 4. 2. パリ優先権主張出願依頼レターを受けた場合
  - 4. 3. 出願（国内移行）報告
  - 4. 4. 拒絶理由通知書の報告
  - 4. 5. 拒絶理由の説明
    - 4. 5. 1. 単一性違反（特許法 37 条）
    - 4. 5. 2. 記載不備（特許法 36 条第 4 項及び第 6 項）
    - 4. 5. 3. 新規性及び進歩性（特許法 29 条第 1 項及び第 2 項）
  - 4. 6. 拒絶理由通知書への応答報告
  - 4. 7. 特許査定報告
  - 4. 8. 拒絶査定報告
  - 4. 9. 拒絶査定不服審判の審判請求書の提出の報告
  - 4. 10. 分割出願の提出の報告
  - 4. 11. 事務所の移転、統合等
- 5. 米国を中心とした内外案件
  - 5. 1. 米国に PCT の国内移行を依頼
  - 5. 2. 米国に PCT のバイパス継続出願を依頼
  - 5. 3. 不備図面の再提出
  - 5. 4. 限定要求／選択要求（MPEP 第 8 章参照）に対する対応
  - 5. 5. リジョインダー（821.04 Rejoinder）
  - 5. 6. 拒絶理由通知に対する対応
    - 5. 6. 1. 拒絶理由通知の内容確認依頼
    - 5. 6. 2. 応答書案から草案作成依頼
  - 5. 6. 3. 最後の拒絶理由通知（Final Office Action）
  - 5. 6. 4. 審査官面接をしてもらう場合
  - 5. 7. 特許査定に対する対応
  - 5. 8. 最後の拒絶理由通知に対し、継続審査請求（RCE）の請求
  - 5. 9. 情報開示書面の提出
  - 5. 10. 特許年金の管理

## 1. はじめに

特許や商標等の工業所有権を主に取り扱う業務は、法に関する業務としては、範囲が極めて狭いと言われている。一方、国家的背景をもち、最終的に国家の強制力が法に定める規範の実現を保障しているので、国内のことを主に考える傾向のある他の法に関する業務に比べ、弁理士業務は極めて高い国際性がある。このことは、弁理士の業務に関し、「国際」という文言が多く用いられ（例えば、弁理士法第 2 条、第 4 条等）、且つ、パリ条約を始めとする種々の条約等（例えば、特許協力条約、マドリッド協定議定書等）を実際に使って日々の業務を行っていることから明らかである。当然のことながら、国際性を担保するためには、英語が必須であり、特に、手続きの確実を期すため、書面による英語が非常に重要である。ここでは、国際的なネットワーク（例えば、\* 1）を既に持っている又はこれから持とうとする弁理士のために、海外の代理人との通信を中心に、弁理士業務と英語の関わり合いを具体的な事例を挙げつつ解説する。

## 2. 英語による通信

一昔と言われる 10 年前までは、海外の代理人との通信の花形は、英文レターとファックス通信であった。エアメールの鮮やかな封筒に、こころ踊らせ、各国特有の切手には、収集家でなくとも興味は尽きなかった。しかしながら、最近では、それらがほとんどインターネット経由の電子メールで代替されており、英文レターの原本すら、郵送されてこないことも少なくない。電子メールでの通信は、チャットのように使われることもあり、リアルタイムで意思疎通ができる点においては、これまでの通信手段をはるかに超えている。そのため、フォーマルな英文レターは不要になるとの見解もなくはない。

しかしながら、電子メールであれ、ファックスであれ、伝える内容は、同じものである以上、その記載内容は、同一又は実質的に同一であるべきであろう。そして、現地代理人との確実なやり取りは、やはり、英文レターで培われてきたフォームを含む英文によって、確実になされるものと思われる。

そこで、種々の条件下で、基本となる英文レターについて述べていき、最近の発達した電子メールへの応用は、各弁理士の研鑽に期待したい。ここで、英文レターとしては、単なる表敬的なレターもあるが、主に、業務上必要と思われるものを中心に述べていく。尚、この英文レターには、一般に称されるコレポンという名称を当てはめる。

## 3. 現地代理人との通信の準備

### 3. 1. カッコいいレターヘッドを作ろう

現地代理人と通信を既に行っている会員は気付いておられると思うが、現地代理人のレターヘッドは、実に凝っている。ここで、レターヘッドとは、「便箋の上部に印刷した、デザインした会社名や住所など」をいう（\* 2）。図 1 にサンプルを示す。これから、海外の代理人との通信を行う予定の弁理士は、自身の事務所のレターヘッドを作っていくことから、始めることになろう。レターヘッドには、図 1 にあるようなロゴのようなマークを付けるものもあるが、単に事務所名を大きく表す形式でもよい。その下に、タグライン（キャッチフレーズやスローガンのようなもの）を入れると、事務所の特徴が表れるかもしれない。以下、住所及び電話番号、ファックス番号、そして、電子メールをカッコよく記載していくのが一般的であろう。



## Nihon Benrishi Patent Office

*Intellectual protection you can count on.*  
1-2-3 Kasumi, Chiyo-ku, Tokyo, Japan 123-4567  
Phone +81-(0)123-45-6789  
abcdefjk@lmnopqrstuvwxy.z

図 1 レターヘッドの例

### 3. 2. レターフォーマット

一般に、ビジネスレターのフォーマットとして、図 2 及び図 3 に示すようなものがある（例えば、\* 3）。種々のスタイルから事務所に合ったものを選択されたい。図 2 は、フル・ブロックスタイルと呼ばれるもので、米国等で多く使われると言われている。

LETTER HEAD LETTER HEAD (レターヘッド)

May XX, 2018 (発信日)

Mr. Abc DEF, Esq. (宛先)  
DEF & Associate, LLP (事務所名)  
123 Street, City, XX 123456 U.S.A. (住所)

Re: Patent Application No. 123456789 (要件)  
Due Date: August XX, 2018  
Your Ref: 9876-5432  
Our Ref: 1234-5678

Dear Mr. DEF, (敬辞)

In connection with the above-referenced patent application, please enter the national phase in Japan on or before August XX, 2018. (本文)

Should you have any questions, please do not hesitate to contact us.

Sincerely, (結辞)  
(署名)

Ghk Lmn, Esq. (差出人氏名)

図 2 フル・ブロックスタイル

LETTER HEAD LETTER HEAD (レターヘッド)

May XX, 2018 (発信日)

Mr. Abc DEF, Esq. (宛先)  
DEF & Associate, LLP (事務所名)  
123 Street, City, XX 123456 U.S.A. (住所)

Re: Patent Application No. 123456789 (要件)  
Due Date: August XX, 2018  
Your Ref: 9876-5432  
Our Ref: 1234-5678

Dear Mr. DEF, (敬辞)

In connection with the above-referenced patent application, please enter the national phase in Japan on or before August XX, 2018. (本文)

Should you have any questions, please do not hesitate to contact us.

Sincerely, (結辞)

(署名)

Ghk Lmn, Esq. (差出人氏名)

図 3 セミ・ブロックスタイル

「Re」で始まる用件のところには、出願番号等の案件を特定できるものを記載し、特に締め切りがある場合は、その日付を記載することが好ましい。敬辞（「Dear Mr. DEF」）の後の本文には、いきなりレターの目的を明記するのが通常である。日本のビジネスレターにおいては、「拝啓 貴社ますますご清栄のこと

とお喜び申しあげます。」と定型で始め、「さて、」の後にレターの目的が記載される。英文ビジネスレターにおいては、敬辞がこの定型まで含んでいると考えられる。少し性急過ぎると感じる場合は、本文の最初に、「Re」で挙げた用件に言及すると、若干和らぐ様に感じられる（私見）。結辞は色々があるので、各自の好みで選択してよい。本文を読む受取人は、以降を読む価値があるかを測りながら読むので、目的が最初にないと、目的にたどり着く前に、その手紙は読まれなくなる恐れもある。

例えば、The Wall Street Journal の 2018 年 5 月 26-27 日版では、第 1 面の「Chances Revived For Korea Summit」記事において、第 1 面に書ききれない部分は、「Please see SUMMIT page A7」のように、第 7 面を読むように示唆する。当然のことながら、第 1 面に書いてあることから本記事の価値を測り、続きを読む必要があるときに、読者は第 7 面へと読み進める。必要がなければ、読まない可能性が高くなる。日本と米国の文化の違いと言えるかもしれない。

### 3. 3. レターを書く時のポイント（私見）

レターを書く際にいつも困るのは、最初の書出しをどうするかということである。相手との距離を測りつつ、フレンドリー且つシンプルなものの方が好ましいと思う。

#### （1）序文

序文の典型的な例を以下に示す。インターネットに幾つもの例があるので参考にされたい。尚、コレポンにおいては、指示内容（又は被指示内容）のみを伝えるべきとの考えもあり、文例 1 の上から 3 つ目までは、記載すべきではないとの意見もある。各人が、相手との親密度、その人自身に向けたものか、或いは、事務所全体に向けたものか等を判断し、適切なものを選択されるのが好ましい。

－文例 1－

- ・ I hope (I trust, I believe 等) everything goes well with you.
- ・ I hope this finds you well.
- ・ It has been a while since I wrote you last time.
- ・ Thank you for your letter of .....
- ・ This is to (用件, 目的等) .....

## （2）内容

### （2-1）心構え

レターの内容により、書き方は当然変わるが、心構えとして、以下のようなことに留意するのが好ましい。

- ・ このレターが何をしようとするものかを早い段階で明らかにする。  
(起承転結で書こうとすると、前置きが長くなりすぎる傾向がある。)
- ・ 事実と意見とを区別して記載する。
- ・ 相手が理解していることを前提としない。
- ・ 複数の用件や要望がある場合は、必要に応じ番号を付けて述べる。
- ・ ドラフトを作ってから、時間をおいて見直す。
- ・ 誤解のおそれがないか、第三者の意見を聞くのも 1 つの方法。

### （2-2）具体的な例

#### （2-2-1）締め切り間近の出願を依頼する場合

クライアントの急な要望に応じるのは、代理人冥利につきるものである。至急という日本語に対応するのは、形容詞では「urgent」、副詞では「urgently」が妥当と思われる。急いでいることが分かるように、本文最初に記載するのが好ましい。

－文例 2－

This is to urgently request you to file a U.S. (Canadian, Chinese, European, Korean, etc.) patent application claiming the priority of the Japanese patent application No. (出願番号) no later than (締切日).

#### （2-2-2）現地代理人の助言を求める場合

自身がその外国の実務を十分理解しているつもりであっても、やはり、外国特許庁からの思わぬアクションが来たときは、なるべく早い段階で期限を切って現地代理人に率直に伺うことが好ましい。

－文例 3－

We would like to have your advice how we should address to the point in responding to the outstanding office action by (希望日).

尚、advice の動詞形を使うこともある (Please advise.)。

#### （2-2-3）現地代理人に催促する場合

現地代理人は、なかなか返事をくれないときもあるので、催促の仕方を覚えておくと便利である。例え

ば、先日送った指示を求めるレターの返事を催促する場合は、次のように述べることができる。まず、催促を最初に、次にそのリスクを述べる。「please be advised」はよく使われる表現である。尚、「This is a friendly reminder.」と最初に述べることもできる。

－ 文例 4 －

We would like to remind you of the up-coming deadline of (締切日) to respond to the outstanding office action. As mentioned in our last letter, we cannot do anything unless we have your explicit instructions.

Please be advised that no amendments to the claims shall be allowed after the deadline such that the reasons for rejection in the office action still remain and the next action may be the examiner's Decision of Refusal.

ここで、いきなり催促は気が引けるとして、時系列で内容を説明すると、冗長であり、切迫性が減少すると考える。

－ 文例 5 －

On (送付日) we sent you our letter requesting you to provide us with your explicit instructions with respect to the outstanding office action. However, we have not heard anything from you as of today. We are afraid that the deadline is just around the corner such that we will miss the opportunity to file an amendment to the claims. Without the amendment, in our opinion, the reasons for rejection in the office action may still remain. Therefore, we would like to have your explicit instructions as soon as possible. Without your instructions, we cannot do anything with respect to the outstanding office action. Then, the next action may be the examiner's Decision of Refusal.

#### (2-2-4) 日本語の丁寧な表現の使用の場合

日本語において、よくある表現「お忙しいところ大変申し訳ありませんが、15日の会議でクライアントに報告する必要がありますので、出来ましたら13日までにご回答頂けますと幸いです。」を英訳すると次のようになるかもしれない。

－ 文例 6 －

I apologize since I know you are very busy, however, because I need to report to my client this

matter in the meeting of 15th, it is appreciated if you could answer the above questions by 13th.

しかしながら、文例6の表現は、種々の意味から、あまり好ましくないようである。例えば、謝罪「apologize」という用語は、法律上、債務不履行又は不法行為による責任を認めていると解釈する余地もあるので、法律専門家が使うべきではないとの見解である。

私見に過ぎないが、謝罪しようがしまいが状況は変わらないので、相手のモチベーションを上げるように表現を変えてみては如何であろうか？例えば、私のクライアントではなく、私たちのクライアントのようである。

－ 文例 7 －

It is greatly appreciated if you could answer the above questions by 13th since I need to report to our client this matter in the meeting of 15th. I believe you will get a lot of credit from the client by providing what is needed in time even during your busy schedule.

#### (2-3) 深みのありそうな表現にすること

よく文は短く書くように言われる。しかしながら、短い文を組み合わせた文章は、子供の作文のようで、深みが感じられない。これは、文章の中に因果関係を感じられないからと考える。例えば、係属中の特許出願について拒絶理由通知を受け取った場合（パソコン出願を使用の弁理士にあっては、受取日＝送信日である）次のように報告するかもしれない。

－ 文例 8 －

We received an official action on (受取日). Therefore, we are reporting the official action to you. Claims 1-9 are rejected in the official action. This is because the examiner asserts the inventions of claims 1-9 lack the inventive step. The deadline to respond to the official action is (締切日). Thus, please send us your proposed response by (要求日).

大変分かり易く、意味も通じるので、良い文章と言えるかもしれないが、何となく物足りない感じがする。接続語をつなぎにつかってもよいが、短い文の間の接続語には、何となく美しさを感じないのは、筆者だけであろうか？

－ 文例 9 －

Since we received an official action on (受取日), we are reporting it to you. In the official action, the examiner rejects claims 1-9 for lacking the inventive step. Since the deadline to respond to the official action is (締切日), please send us your proposed response by (要求日).

1文の中に、因果関係を入れると、何となく、ことわりあり (reasonable) な感じがする。人間は、どうしても理由を知りたがる動物であると思う。

#### (2-4) パラグラフ・ライティング

一般に、主張すること1つにつき、3から5文で補強することが好ましいように考えられる。1つの主張に1つのパラグラフを当てて、その1つのパラグラフは、3から5文から構成されるようにするとよいかもしれない。拒絶理由通知の内容を説明するときに活用しては如何であろうか？また、同一パラグラフ内で文をつなぐときは、old idea & new idea で前を受けるようにすれば、わかり易くなり、特に接続語は必要でないかもしれない。

－ 文例 10 －

In the official action, the examiner rejects claims 1-9 for not satisfying the written description requirements, lacking the novelty, and lacking the inventive step over the cited references 1-2. It is asserted that claims 1, 3, and 5 do not satisfy the written description requirements. The examiner asserts that the inventions of claims 1-6 do not involve the novelty over the cited reference 1 and that the inventions of claims 1-9 lack the inventive step over the cited reference 1 in light of the cited reference 2. In claims 1, 3, and 5, ... (記載要件に関する具体的な説明のパラグラフ)

In claims 1-6, ... (新規性欠如に関する具体的な説明のパラグラフ)

In claims 1-9, ... (進歩性欠如に関する具体的な説明のパラグラフ)

#### (3) 結論

基本的に、レターの結論(確認, 要望, 指示等)は、早い段階で記載するので、最後になって結論を述べる必要はないと考える。但し、ダメ押しをするつもりで

再度述べるのであれば、番号を立てる等して、箇条書きに整理すると、相手もチェックがしやすい。

－ 文例 11 －

Our requests are summarized as follows.

1. Please confirm that ....
2. Please send us your explicit instructions whether to ....
3. Please send us an executed original Power of Attorney ....

#### (4) 日本語の段階でレター内容を吟味

例えば、以下のような内容のレターを書こうとした場合、その内容を十分に推敲することが好ましい。

「いつも A 社の案件ではお世話になっています。B 特許事務所の C と申します。

さて、最近 D 社の製品カタログを見ていたところ、製品カタログに、特許番号が記載されていないことに気付きました。日本では、特許番号が記載されていないに関わらず権利行使は可能です。

しかし、以前、何かの米国特許法の講座を受けた際に、製品又はカタログに米国特許の特許番号が記載されていないと、その米国特許に基づいた権利行使ができないと、聞いたような気がします。米国への輸出用の製品自体又はカタログに米国特許番号を記載するように、D 社にアドバイスした方がよろしいでしょうか？

お忙しいところを大変恐縮しますが、ご回答を宜しくお願い致します。」

日本語のビジネスレターによくあるものかもしれないが、このレターを読む相手は、最後の方になるまで何が求められているか分からない。従って、英文にする前に、なるべく求めていることが直ぐにわかるように組み立て直すのがよいと思われる。

「B 特許事務所の C と申します。(A 社は本レターと関係ないので削除)

さて、D 社の米国輸出用の製品カタログを見たところ、米国特許番号が付されていないことを発見しました。(事実を簡潔に述べる。この事実がないと、次の要求が発生しない。) 米国への輸出用の製品自体又はカタログに米国特許番号を記載するように、D 社にアドバイスした方がよいかどうかにつきまして、貴殿のアドバイスを何日迄にお願いします。(相手に対する要求をズバリ述べる。回答期限は必ずつける。)

というのは、以前、何かの米国特許法の講座を受けた際に、製品又はカタログに米国特許の特許番号が記載されていないと、その米国特許に基づいた権利行使ができないと、聞いたからです。(要求の根拠を簡潔に述べる。)

因みに、日本では特許番号が記載されているいらないに関わらず権利行使は可能です。(おまけ情報なので記載する必要はない。敢えて記載するなら、最後に回す。)」

当然のことながら、「お忙しいところを大変恐縮しますが、ご回答を宜しくお願い致します。」は不要である。何ら情報を伝えないからである。おまけ情報を省いて、英訳すれば、次のようになるかもしれない。

－文例 12－

「My name is C of B Patent Office.

I have found out that the U.S. patent number is not shown in the product catalogue of the U.S. export products of D corporation.

Would you kindly give us your advice by (要求日) whether I should give a piece of advice to D corporation to show the U.S. patent number on the product catalogue or to put the U.S. patent number on the product itself?

This is because I heard that the U.S. patent right cannot be enforced unless the U.S. patent number is put on the product or the product catalogue when I took some seminar of the U.S. patent law before.」

内容につき、色々と指摘されたいこともあるとは思いますが、レターの書き方としては、最低限の事実情報と、それに対する要望を記載するのが好ましいと考える。回答期限を付けないと、相手に対して、回答の督促もやり難くなる。

#### 4. 外内案件 (\* 4 参照方)

##### 4. 1. 出願 (PCT 国内移行) 依頼レターを受けた場合

図 2 又は図 3 のような依頼レターを受け取った場合には、受取確認及び不足情報の要求と、今後の進め方について簡単に返信レターを出すと、相手も安心する。返信レターの用件のところには、殆どオウム返しに用件を記載する。相手の依頼レターに言及するのが、最も簡単な本文の出だしとなる。

－文例 13－

Thank you for your letter of May XX, 2018 and the attached Japanese translations of the claims, specification, and abstract with respect to the above-referenced PCT application. We, however, have to request you to send us a Japanese translation of the drawings as soon as possible since it is also required for the national phase entry in accordance with Article 184-4, Paragraph 1 of the Japan Patent Law. After receiving the necessary information, we will enter the PCT application into the national phase of Japan by the due date.

##### 4. 2. パリ優先権主張出願依頼レターを受けた場合

パリ優先権主張出願の指示レターを受けたときは、優先権主張の期限日を確認し、日本語に翻訳した後の明細書等で出願するか、或いは、外国語書面出願 (特許法 36 条の 2) で出願するかを確認する。

－文例 14－

Thank you for your letter of May XX, 2018 with respect to the above-referenced new patent application having the convention due date of July XX, 2018. Since it is possible to file the claims, specification, abstract, and drawings in either English or Japanese language, we would like you to give us a further instruction AS SOON AS POSSIBLE. The benefit of filing the English documents is for you to directly check the original document in English, but the filing fee is a little more expensive than filing the normal Japanese claims, specification, abstract, and drawings.

##### 4. 3. 出願 (国内移行) 報告

用件は、上記返信レターと同じものを使用してもよい。報告には、将来の予測を入れると、相手も安心する。特に、審査請求期限は、落としやすいので、注意が必要である。

－文例 15－

Thank you for your letter and the Japanese translation of the drawings attached thereto. We are pleased to inform you that the PCT application entered the Japanese national phase on July XY,

2018.

Please be advised that a request for examination must be filed within three years from the international filing date. We will remind you of the deadline of filing the request about three months before the deadline.

#### 4. 4. 拒絶理由通知書の報告

拒絶理由通知を受け取った場合は、早い段階で報告することが好ましい。各種専門用語の英語名称については、特許法の公式な英語訳を参照されたい(例えば、特許庁のホームページから、ホーム>制度・手続>法令・基準>所管法令関係の「法令等の英訳(法令翻訳データ/内閣官房へ)(外部サイトへリンク)」を参照されたい(\*5)。

- 文例 16 -

We received an Official Action on November ZZ, 201X, a copy of which is attached hereto along with an English translation thereof.

The Applicant may file a response including an amendment and an argument by February ZZ, 201Y. The due date may be extended up to three months by paying the extension fee in advance.

Please give us your instructions how you would like to respond to the outstanding office action.

ここで、拒絶理由通知に対応するための基準として、審査基準の英訳が特許庁のホームページに掲載されているので、日本語もとの見比べながら、活用すると、現地代理人への説明も容易となる。

英文サイト(\*6):

Home > Laws and Regulations > Examination Guidelines > Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan

日本語サイト(\*7):

ホーム>制度・手続>法令・基準>基準・便覧・ガイドライン>特許・実用新案>特許・実用新案審査基準

#### 4. 5. 拒絶理由の説明

##### 4. 5. 1. 単一性違反(特許法 37 条)

PCT 規則に準じるものとされているが、単一性違反(特許法 37 条)は日本独特のものであり、なかなか理解が難しい。特許庁の英文の審査基準を利用して、その説明を行う。以下の文例は、同審査基準に記載の内容を一部抜粋し本文脈に合うように若干の変更を加えたものである。

Home > Laws and Regulations > Examination Guidelines > Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan (\*6)

- 文例 17 -

The present application is rejected for not satisfying

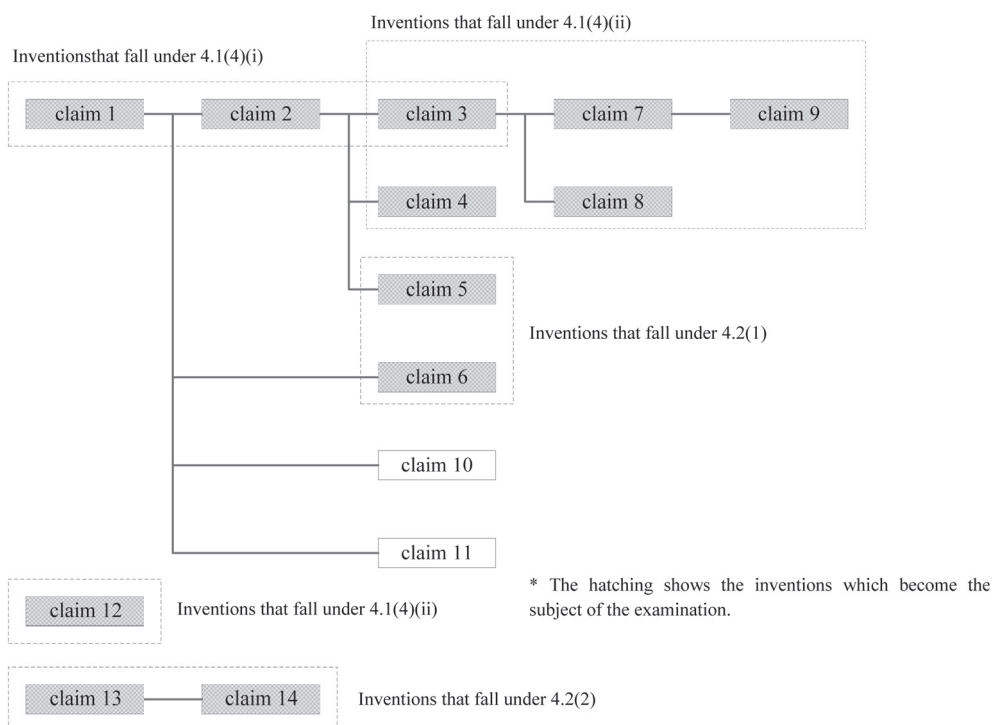


図 4 単一性に関する図解 (出典: 特許庁審査基準 (英訳))

the Unity of Invention (Article 37). The Unity of Invention is judged by the two steps.

In the first step, the subject of the examination is decided based on special technical features, which define the claimed invention over prior art. There were no special technical features in the inventions of claims 1 and 2, since the invention of claim 1 or 2 does not involve the contribution over the prior art. The special technical feature was found in the invention of claim 3. Thus, the inventions of claims 4 and 7 to 9 have special technical features same as or corresponding to the found special technical feature. Furthermore, the inventions of claims 5, 6, 10 and 11 are in the same category that includes all matters specifying the invention of claim 1. However, the invention of claim 10 or 11 is specified by the added special technical feature to claim 1, which is not common to the inventions of claims 4 and 7-9. Thus, inventions of claims 10 and 11 do not satisfy the Unity of Invention with claims 4 and 7-9. In the next step, the subject of the examination based on examination efficiency is decided (See 4.2 (1), (2)). Since the inventions of claims 5 and 6 are in the same category including all matters specifying the invention of claim 1 such that they shall be added to the subject of the examination. However, the invention of claim 10 or 11 is little relevant to those of claims 1 to 9 such that the inventions of claims 10 and 11 should be excluded. Thus, claim 10 or 11 is not examined for the reason other than that of Article 37.

#### 4. 5. 2. 記載不備 (特許法 36 条第 4 項及び第 6 項)

記載不備については、不明確 (6 項 2 号)、実施可能要件違反 (4 項 1 号)、サポート要件違反 (6 項 1 号) が対象となる。日本語という言語が問題となることもあり、工夫が必要かもしれない。

- 文例 18 -

In the official action, claim 1 is rejected as being indefinite under the Patent Law, Article 36, Paragraph 6, Item 2. The present application is rejected since the enablement requirements are not

satisfied with respect to claims 1-6. The present application is also rejected since the support requirements are not satisfied with respect to claims 1-6.

As for the indefiniteness, “約 (about)” recited in claim 1 is indefinite. Although claim 1 recites “the wall 20 is high enough”, the numeral “20” is not shown in any of the drawings and no detailed descriptions exist in the specification. Therefore, the recitation is indefinite.

#### 4. 5. 3. 新規性及び進歩性 (特許法 29 条第 1 項及び第 2 項)

新規性及び進歩性に関しては、各国での実務と日本での実務に共通することが多いので、それほど多くを説明する必要はないと考えられる。

- 文例 19 -

In the official action, the inventions of claims 1 and 2 are rejected for lacking the novelty over the cited reference. Further, the invention of claims 3-9 are rejected for lacking the inventive step over the cited reference. Please let us know if you would like to have an English translation of the cited reference AS SOON AS POSSIBLE.

Please give us your explicit instructions, hopefully, no later than June 20, 2018.

但し、たまに、根拠がよくわからない場合もあるので、審査官へ問い合わせを相手方に提案してみることも必要かもしれない。

- 文例 20 -

The examiner rejects claim 1 for lacking the inventive step over the cited reference 1 in light of the cited reference 2. It is asserted that the cited reference 1 discloses a disk with a hole and a bar to be inserted into the hole and the cited reference 2 discloses a rotatable table on which a disk may be placed such that the invention of claim 1 would have been easily conceived by a person skilled in the art. We, however, believe the invention of claim 1 does not comprise the rotatable table. So, it is quite difficult for us to convey the meaning of the examiner's point. We would like to propose to have an interview with the examiner to clarify this.



Please let us know immediately if you would like us to have the interview with the examiner.

#### 4. 6. 拒絶理由通知書への応答報告

拒絶理由通知に対して応答した場合は、速やかに報告する。ついでに請求書も付けておけば、便利である。

－文例 21－

We are pleased to inform that the amendment and the argument in response to the outstanding office action were successfully filed on November XX, 201X in accordance with your instructions. Copies of the amendment and the argument as filed and English translations thereof are enclosed herewith. We beg to enclose a debit note for our services.

#### 4. 7. 特許査定報告

特許査定を受けた場合は、第1年から第3年までの特許料を30日以内に一時に支払わなければならないので(特許法第108条第1項)、急いで報告することが好ましい。

－文例 22－

We are pleased to inform you that we received an Official Letter of the Examiner's decision of granting the patent with respect to the above-referenced patent application on March YY, 201Y. The official fees for the first to third years shall be paid within 30 days from the mailing date of the Official letter. Please let us know if you would like to pay the official fees AS SOON AS POSSIBLE.

#### 4. 8. 拒絶査定報告

拒絶査定をもらったなら、ステージが変わることを意識して、報告することが好ましい。

－文例 23－

This is to inform you that we received an Official Letter of the Examiner's decision of refusal, a copy of which is attached hereto along with an English translation thereof, on March Y1, 201Y with respect to the above-referenced patent application.

The Applicant may file an appeal against the decision (Article 121, Paragraph 1, Patent Law) and/or a divisional application (Article 44,

Paragraph 1, Item 3) within four months (for non-resident). The deadline cannot be extended.

Since the prosecution of the present application before the Examiner ends, it is necessary to file the appeal if you would like to keep the present application alive.

Please give us your instructions how you would like to proceed with the above-reference patent application.

#### 4. 9. 拒絶査定不服審判の審判請求書の提出の報告

拒絶査定不服審判では、委任状が必要になるので(参考:特許法第14条)、その旨も示しておくことが好ましい。また、審査前置は、日本固有の制度かもしれないので、一言解説を加えると親切かもしれない。

－文例 24－

We are pleased to inform you that the appeal brief against the Examiner's decision and the amendment to the claims were successfully filed on July Y1, 201Y, copies of which are enclosed along with English translations thereof.

Please send us an original executed Power of Attorney by courier service or airmail AS SOON AS POSSIBLE since it is necessary for the appellant to appoint the agent in writing.

Since the amendment to the claims was filed, the amended application shall be reviewed by the Examiner, who can rescind the decision and grant the patent.

We will keep you informed with respect to the above-referenced patent application.

#### 4. 10. 分割出願の提出の報告

近年、分割出願の機会が増加し使用の頻度も高くなると思われる。しかし、海外の代理人においては、不案内なところもあるので、十分な説明及び期限管理が重要である。従来より、分割出願と同時に審査請求を行うこととされていたところでは特に気にすることはない。

－文例 25－

We are pleased to inform you that a divisional patent application and a request for examination

were successfully filed on April XY, 201X. Copies of documents as filed and English translations thereof are enclosed herewith. We also beg to enclose our debit note.

しかし、審査請求をしないで分割出願のみをするように、海外代理人から依頼があった場合は、審査請求が分割出願から 30 日以内にしなければならないことを知らせる（特許法第 48 条の 3 第 2 項及び第 4 項）。

－ 文例 26 －

We are pleased to inform you that a divisional patent application was successfully filed on April XY, 201X. A request for examination must be filed within 30 days from the filing date and the present divisional application may be deemed to be withdrawn if the request is not filed in time.

#### 4. 11. 事務所の移転、統合等

事務所が住所を変えたり、メンバーが変わったり、色々と特許出願等の案件以外の件で、お知らせをしなければならない時がある。以下に、そのようなものの具体例を述べる。

・住所変更の場合

－ 文例 27 －

(用件)

Re: Office Relocation

(本文)

Our office will be relocated to (移転先) on (移転日). Our new address is 1-2-3 Atarashi-cho, Tokyo-ku, Tokyo 123-4567 and our new phone number is + 81-(0)3-1234-5678. Please renew your address book and so on. We will receive all the mail and courier services at the current address for six more months from the relocation date.

・事務所統合の場合

－ 文例 28 －

(用件)

Re: Firm Merger

(本文)

We are pleased to inform you that A Patent Office and B Patent Office are merged. New firm name is AB Patent Office and the address is the same as A Patent Office. Please make a note of it.

・退職者の場合

－ 文例 29 －

(用件)

Re: Retirement of Mr. A

(本文)

We are pleased to announce you that Mr. A will be retiring from our firm this week. We appreciate his contributions to the firm. His clients will be taken care of by the other patent attorneys in our firm. Each client will be informed individually sometime of this week, but if you have any questions, please do not hesitate contact Mr. B, who is the coordinator of the project assignment.

#### 5. 米国を中心とした内外案件 (\* 8 も参照されたい)

##### 5. 1. 米国に PCT の国内移行を依頼

新規の PCT 出願の米国国内移行を依頼する場合は、情報を正確に伝える必要がある。また、現地代理人のチェックも期待できるように、客観的な資料も添付するのが好ましい。以前は、発明者だけが出願人になれたが、現在は、譲受人として会社も出願人になることができる。関連会社を含めて、従業員 500 人を以下の場合には、小規模企業として、役所費用の軽減が受けられるので、忘れずに主張したい。

また、米国には、情報開示義務（例えば、\* 9 参照方）があり、的確に文献等の提出が義務付けられている。

－ 文例 30 －

(用件)

Re: New National Phase Entry in U.S.A.

based on PCT/JP201X/123456

Due Date: August XX, 2018

Applicant: ABC Company

Our Ref: 9876-54321US

(本文)

We are pleased to request you to prepare and file a new national phase entry in the United States based on the above-referenced PCT application no later than August XX, 2018.

Please review the attached as listed below:

(1) A copy of WO201X/56789;

(2) English translations of the claims, specification, abstract, and drawings;

(3) Application data sheet (including title of the invention, inventors' names and addresses, Applicant(assignee)'s name and address)

(4) Executed Assignment (Please be advised that the assignee is a small entity.);

(5) Executed Declaration; and

(6) Executed Power of Attorney;

Please let us know immediately if you need further information.

Please prepare and file an IDS within three months from the entry date by utilizing copies of the attached references. We will appreciate your timely reports of the national phase entry as well as filing the IDS along with your itemized debit note.

Please provide us with your report of the national entry of the above-referenced PCT application.

## 5. 2. 米国に PCT のバイパス継続出願を依頼

PCT 出願を有効に米国出願とするためには、PCT に従った国内移行及び米国特許法による継続出願を用いることができる(米国特許法(\*10)第363条でPCT出願の位置づけ及び同法第120条の継続出願の規定)。

- 文例 31 -

(用件)

Re: New Continuation Application in U.S.A.  
claiming the priority of PCT/  
JP201X/123456

Due Date: August XX, 2018

Applicant: ABC Company

Our Ref: 9876-54321US

(本文)

We are pleased to request you to prepare and file a new continuation application in the United States claiming the priority of the above-referenced PCT application no later than August XX, 2018.

Please review the attached as listed below:

(1) A copy of WO201X/56789;

(2) Copies of the English claims, specification, abstract, and drawings;

(3) Application data sheet (including title of the invention, inventors' names and addresses, Applicant(assignee)'s name and address)

(4) Executed Assignment (Please be advised that the assignee is a small entity.);

(5) Executed Declaration; and

(6) Executed Power of Attorney;

Please let us know immediately if you need further information.

Please prepare and file an IDS within three months from the filing date by utilizing copies of the attached references.

We will appreciate your timely reports of filing the application as well as filing the IDS along with your itemized debit note.

## 5. 3. 不備図面の再提出

米国において、図面は、明細書等と別れて、別の部門に送られ、そこで方式審査される。そして不備がある場合は、通知がなされる。図面の補正は認められないので、図面シート1枚を単位に差替えが要求される。(37 CFR 1.84 及び 1.121(d) (\*11) 参照)

- 文例 32 -

Thank you for your letter of October XX, 201X informing us of Notice to File Corrected Application Papers. We are enclosing replacement drawings that should be acceptable under 37 CFR 1.84. After reviewing them carefully, please file them in due course. If you find any defects, please let us know immediately.

## 5. 4. 限定要求／選択要求 (MPEP 第 8 章 (\*12) 参照) に対する対応

現地代理人から限定要求等が通信されてきた場合は、比較的短期間に応答することが要求される。例えば、「審査官から電話連絡を受け、3日以内に、発明 I から III のうちどれを選択するのかを決めるよう要望された」のような報告を、現地代理人からメールやファックスで受けることがある。これに即座に応答するメリットは、審査が速く進むことである。ある意味、対応は、「発明 I から III のうち、発明 II を選択する」という形式的なものであるかもしれない。従って、限定要求等の意味を理解されている各弁理士は、次のような定型文を用意すれば、容易に回答可能であるともいえる。但し、一度選択すると、他の発明に乗り換えることはできないので、十分な注意が必要であ

る。

－ 文例 33 －

Thank you for your letter of October XX, 201X with respect to the above-referenced patent application.

We are pleased to inform you that the client would like to elect Group I (claims 1-12) with traverse. Since there would not be a serious burden on the examiner if restriction is not required, it is submitted the restriction requirement is improper (see MPEP 803 Restriction (\* 12)).

No divisional applications are necessary at this time.

ここで、「with traverse」は、審査官の限定要求が不満である場合に使用する。しかしながら、反論がうまくいかないことも多い。詳細は、現地代理人に相談することが好ましい。

## 5. 5. リジョインダー (821.04 Rejoinder (\* 12))

限定要求により、考慮より、取り下げられたクレームについては、後に、リジョインダーにより、再度審査対象となる場合がある。少し条件が理解し難いので、実際の実務において、現地代理人に問い合わせをするとよい。MPEP には、次のように説明される。

The propriety of a restriction requirement should be reconsidered when all the claims directed to the elected invention are in condition for allowance, and the nonelected invention (s) should be considered for rejoinder. Rejoinder involves withdrawal of a restriction requirement between an allowable elected invention and a nonelected invention and examination of the formerly nonelected invention on the merits.

一度、考慮から取り下げられると、分割出願をしない限りは、クレームとして主張できないのが、米国特許実務であるので、このリジョインダーは、お得な制度と言える。

## 5. 6. 拒絶理由通知に対する対応

### 5. 6. 1. 拒絶理由通知の内容確認依頼

引用文献が特許文献ではなく、コピーが添付されていない等の不備がある場合、また、文献番号が明らかに異なっている場合、審査官に電話で連絡してもらい確認を取る必要がある。

－ 文例 34 －

Thank you for your letter of October XX, 201X informing us of the office action with respect to the above-referenced patent application.

After reviewing the office action, we have realized the examiner cited a non-patent document, a copy of which is not easy to obtain. Please contact the examiner and request him to send a copy of the cited non-patent document as soon as possible.

### 5. 6. 2. 応答書案から草案作成依頼

米国の審査官からは、最後でない拒絶理由通知及び最後の拒絶理由通知の少なくとも2回の拒絶理由通知が送られてくる。最後でない場合と最後の場合は、対応に大きな違いがあるので、留意されたい (37 CFR 1.113 Final rejection or action (\* 11) 参照)。拒絶理由通知には、サマリーページに、最後でない (non-final) 又は最後の (final) と明記される (PTOL-413FA (Rev. 09-07) Office Action Summary)。

－ 文例 35 －

Thank you for your letter of October XX, 201X with respect to the above-referenced patent application.

We are pleased to inform you that the client would like to respond to the outstanding non-final Official Action by filing the attached our proposed amendment along with our proposed remarks. Please prepare and send us back your draft response in accordance with our proposal no later than December X0, 2018. Your alternation and modification as well as your proposal will be greatly appreciated.

### 5. 6. 3. 最後の拒絶理由通知 (Final Office Action (\* 13))

最後の拒絶理由通知の場合は、実質的に審査官の審査は終了しているので、審査官からの示唆のない新たな補正を提出しても、new issue として補正が受理されず、最後の拒絶理由通知は、そのまま維持される。審査官から、補正をすれば認可するとの示唆がある場合は、然るべく補正を行い、認可を得ることができる。それ以外の場合は、現地代理人による口頭でのお願いにより、補正クレームの審査をしてもらえらることもある。

－ 文例 36 －

We are pleased to inform you that the client would like to respond to the outstanding final Official Action by filing our proposed amendment as suggested by the examiner in the final Official Action. We hope the examiner should review and allow our proposed amendment in accordance with the examiner's statement in the final Official Action. Please conduct a phone interview with the examiner in order to make it sure to have the examiner review the present application.

尚、審査基準 (MPEP) がホームページに掲載されているので (\* 14)、新規性や進歩性を得るための補正及び説得力のあるリマークスを作るために参照することが好ましい。

#### 5. 6. 4. 審査官面接をしてもらう場合

現地代理人が自主的に審査官と電話で相談することはよくある。電話相談の時間も請求されるので、日本からの許可を事前に取ってもらいたいものである。

－ 文例 37 －

Thank you for your letter of October XX, 201X with respect to the above-referenced patent application. After reviewing the official action, it is our view that the key point should be discussed with the examiner. Therefore, we would like you to have a [phone / face-to-face] interview with the Examiner. We are enclosing our proposed amendment to the claims. It is your discretion whether to show the amendment before the interview. Please give us your interview report right after the interview.

#### 5. 7. 特許査定に対する対応

出願が認可されると、Notice of Allowability や Notice of Allowance が通知され、特許発行料請求のお知らせが送られてくる (\* 15)。

－ 文例 38 －

Thank you for your letter of March XX, 201Y along with the notice of allowance and fee (s) due with respect to the above-referenced patent application. Please pay the necessary fees for issuance of the present patent application.

ここで、分割出願を出願したいのであれば、本件特許が発行されるまでは分割出願が可能であるので、このタイミングで指示するのが好ましい。

－ 文例 39 －

Please file a divisional application of the present pending patent application with the attached new set of claims.

#### 5. 8. 最後の拒絶理由通知に対し、継続審査請求 (RCE) の請求 (\* 16)

最後の拒絶理由通知に特許可能というような示唆がない場合は、この審査ラウンドで特許認可を得ることは困難である。仮に、示唆がないにもかかわらず、クレーム補正を提出した場合は、原則、アドバイザリーアクションが通知され、新規問題として、補正は受理されなかった旨が伝えられる。このアドバイザリーアクションの送付日がいつであろうとも、最後の拒絶理由通知の送付日から6か月後には法定応答期限が切れて、特許出願は放棄されたものとされる。

この放棄を避けるためには、継続審査請求 (RCE) の提出又は審判請求 (Notice of Appeal の提出 (\* 17)) が必要である。

－ 文例 40 －

Thank you for your letter of March XX, 201Y informing us of the final office action issued on March X0, 201Y with respect to the above-referenced patent application.

Since the substantive prosecution before the examiner is now closed, we are pleased to inform you that the client would like to file an RCE along with the attached our proposed amendment to the claims. Accordingly please prepare and file a response including the amendment and remarks along with the RCE.

延長もできず、兎に角、時間を稼ぎたいときは、審判請求をすることも1つの方法である。その後に、RCEを提出することもできる。

－ 文例 41 －

It is our understanding that the response due date cannot be extended any longer although we would like to have a little more time to decide how the currently pending claims should be amended. Therefore, please file a Notice of Appeal.

## 5. 9. 情報開示書面の提出

米国特許制度においては、対応する出願の他庁での拒絶理由通知及び引用文献が出た場合に、米国特許商標庁に提出することが要求される。他庁の通知から3月以内に提出することが好ましい。

－ 文例 42 －

Please file the attached copies of the following references for the information disclosure statement with respect to the above-referenced patent application by (締切日) since we received an office action from the European Patent Office with respect to the equivalent European application.

## 5. 10. 特許年金の管理

現地代理人の中には、特許年金の管理をしない場合がある。また、現地代理人の年金管理を希望しない顧客もいるので、年金管理を断ることもできる。

－ 文例 43 －

(現地代理人から)

We are pleased to inform you that the issue/registration fee has been paid. The next annuity due is (次の年金支払期限). It is our understanding that the patent owner is responsible for the payment of the annuities although we will endeavor to inform the patent owner of the next annuity due. Please be advised that the annuity management may be handled by several companies such as CPA.

－ 文例 44 －

(現地代理人に断りをする)

Thank you for your letter of (送付日) with respect to the above-referenced patent application. We understand your firm does not provide a service of annuity management. Please be advised the annuity payment will be managed by the patent owner or the third party the patent owner has appointed.

Please remove the present case from your docketing system, if any.

### (参考文献)

- \* 1. 丸山幸雄「使命条項の制定とこれからの弁理士」 pp. 1-2, vol. 67, No. 7, パテント 2014
- \* 2. 株式会社岩波書店 広辞苑第六版
- \* 3. 土屋祐子「書きかえ自由自在 英文ビジネスライター例文集 厳選 120」すばる舎出版。2005年5月15日第3刷発行。
- \* 4. 山元俊仁「外内出願業務のための英語通信モデル」パテント 2002, Vol.55, No.4, pp.57-61。
- \* 5. 法令等の英訳。http://www.japaneselawtranslation.go.jp/
- \* 6. 特許庁「Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan」  
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki\_e/t\_tokkyo\_e/1312-002\_e.htm
- \* 7. 特許庁「特許・実用新案審査基準」  
http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/tukujitu\_kijun.htm
- \* 8. 小見山泰明「内外業務のための英語通信文例」パテント 2007, Vol.60, No.3, pp.51-55。
- \* 9. 「609 Information Disclosure Statement」  
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s609.html
- \* 10. https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html
- \* 11. https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9020-appx-r.html
- \* 12. https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-0800.html
- \* 13. https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s706.html#d0e68889
- \* 14. https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html
- \* 15. https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-1300.html
- \* 16. https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s706.html#d0e70778
- \* 17. https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1204.html#d0e122522

(原稿受領 2018. 6. 4)