

# 海外特許事務職が取り扱う英文の例

(C) Mar. 2022, YOSHIDA, YOSHITAKE & ARITA



仕事としての「英語力」というと「英会話力」と解されることが多いのですが、特許事務所で主に必要とされるのは「読み書き」の英語力です。

特許明細書（発明の技術説明書）については、各国の言語で多数が公開されていますが、海外特許事務職が扱う英語の「通信文」などを一般の方が見かけることはあまり多くないと思います。

このため、未経験の方を対象として、海外特許事務職が取り扱う英文のサンプルをいくつかお示しすることにしました。

弁理士からの指示内容に沿ってこれらの英文を「書く」ことが可能なポテンシャルを持っている方を期待しています。

ご参考になれば幸いです。



次ページ以下のうち：

- ※ **例 1～例 6** は、現地代理人（出願国の弁理士・弁護士）あての通信書簡文からの抜粋です。
- ※ **例 7～例 10** は、出願国の特許庁あての書面に使用される表現からの抜粋です。これらは官庁あてですので、例 1～例 6 と比較してフォーマルな言葉使いで表現されています。



これらのサンプル文には専門用語が含まれていますが、それらの意味や英語表現については所内で習得できますので、未経験の段階でそれらの知識は不要です。

**【例 1】（現地代理人あて）**

20XX 年 2 月 XX 日付の貴所書簡にて、上記出願に対して、20XX 年 1 月 XX 日付で発行された Office Action(\*1)をお送りいただきありがとうございました。

当所の指示書と補正クレーム(\*2)とを添付しております。これらに沿った応答書をご作成の上、応答期限までにそれを米国特許商標庁へ提出いただきますようお願い致します。

本件における貴所のご協力に感謝致します。ご質問やご意見がありましたら、いつでも弊所までご連絡下さい。

**(\*1)** 特許庁からの公式通知。多くの場合、その発明について特許ができない理由が記載されており、出願人はそれに対して応答書を提出して反論できることになっています。

**(\*2)** クレーム claim(s)： 特許対象となる発明を特定する記載。

**[SAMPLE 1]**

Thank you for your letter of February XX, 20XX, forwarding us an Office Action dated January XX, 20XX issued for the above-identified application.

Enclosed please find OUR INSTRUCTIONS AND /OR COMMENTS and AMENDED CLAIMS. Please prepare a response in accordance therewith and file the same with the U.S. Patent and Trademark Office by the due date.

We appreciate your cooperation in this matter and if you have any questions or comments, please feel free to contact us at any time.

**【例 2】（現地代理人あて）**

20XX 年 2 月 XX 日付の貴所書簡にて、オフィスアクションに対する応答書を米国特許商標庁へ提出したとのご報告をいただきまして、ありがとうございました。

応答書を確認したところ、クレーム 2 (**\*1**)の補正が漏れているようです。

可能であれば、すみやかに、再度補正書を提出して下さいますようお願い致します。

**(\*1)** 各クレームは 1,2…などの番号で区別されています。

**【例 3】（現地代理人あて）**

出願人より、本願の権利化を希望されないとの指示がありましたことをお知らせします。

貴国特許庁に対し、出願取下書または出願放棄書の提出いただくとともに、本件に関する貴所事件ファイルをクローズください。また、官庁費用が返還される可能性があるようでしたら、官庁費用の返還請求手続も適時に行ってください。

本件における貴所のご協力に感謝致します。ご質問やご意見がありましたら、いつでも弊所までご連絡下さい。

**[SAMPLE 2]**

Thank you for your letter of February XX, 20XX, informing us that the response to the Office Action was filed to the USPTO.

Referring to the response, we noticed that the amendment for claim 2 has not been made.

Please submit the response again immediately, if possible.

**[SAMPLE 3]**

We would like to inform you that the applicant no longer wishes to pursue a patent right for the above-indicated application.

Thus, please file a petition for withdrawal or an express abandonment to the Patent Office and close your file. In case a refund is expected, please also file a request for a refund in due course.

We appreciate your kind cooperation on this case and if you have any questions or concerns regarding this matter, please feel free to contact us.

**【例 4】（現地代理人あて）**

20XX 年 2 月 XX 日付の貴所書簡にて、上記出願に許可通知が発行されたとのことご連絡をいただき、ありがとうございました。

登録料を含む必要な費用を適時に納付して下さい。

本件特許出願についての追加の分割出願の手続は不要です。

尚、次回以降の維持年金／更新料につきましては、出願人が依頼される別ルートによって、納付手続が行われる予定です。

本件における貴所のご協力に感謝致します。ご不明点がありましたら、いつでも弊社までご連絡下さい。

**【例 5】（現地代理人あて）**

20XX 年 1 月 XX 日付の更新案内をありがとうございました。

上記特許権についての第 4 年度の年金を期限日までに支払って下さい。

**[SAMPLE 4]**

Thank you for your letter of February XX, 20XX, informing us that the Notice of Allowance was issued for the above-captioned application.

We would request you to pay the necessary fee including the issue fee in due course.

Please be advised that it is not necessary to file an additional divisional application for the present application.

Please note that the payment of maintenance/renewal fee will be made through another channel entrusted by applicant.

We appreciate your cooperation regarding this matter and if you have any questions, please feel free to contact us.

**[SAMPLE 5]**

Thank you for your renewal reminder dated January XX, 20XX.

We would request you to pay the 4th year annual fee for the above-captioned patent right by the due date.

**【例 6】（現地代理人あて）**

20XX 年 2 月 XX 日付の貴所書簡にて、拡張サーチレポートに対する  
応答書を欧州特許庁へ提出したとのご報告をいただき、ありがとうございました。  
いました。

貴所書簡には請求書も同封されておりましたが、請求書の記載に誤り  
がありました。

添付書類をご参照いただき、修正した請求書をご再送いただきますよ  
うにお願い致します。

**【例 7】（現地特許庁あて）**

この文書は、上記に特定した出願についての、20XX 年 5 月 XX 日付  
の最終 Office Action への応答です。本出願の再考慮をお願い申し上げ  
ます。

手数料計算： 要求される付加手数料を以下のように計算いたしまし  
た。出願人は小規模団体であることを主張いたします。

**[SAMPLE 6]**

Thank you for your letter of February XX, 20XX informing us that the  
response to the Extended Search Report was filed to the European  
Patent Office.

Although your invoice was also enclosed in your letter, we found an  
error in your invoice.

Please refer to the attached document and kindly resend us the  
revised invoice.

**[SAMPLE 7]**

This is a response to the Final Office Action dated May XX, 20XX in  
the above-identified application. Reconsideration of the application is  
respectfully requested.

FEE CALCULATION: Any additional fee required has been  
calculated as follows: Applicant asserts small entity status.

**【例 8】（現地特許庁あて）**

審査官の検討のための文献を列挙した書面を提出いたします。ここに列挙した文献を、本件出願に関して記録していただくように、出願人よりお願い申し上げます。

37 C.F.R. § 1.98(d) **(\*1)**の規定によって、ここに列挙しました文献のうち、20XX 年 8 月 XX 日に出願された先の米国特許出願第 13/XXX,XXX に関して、既に引用され、あるいは米国特許商標庁に提出されているものについては、そのいずれのコピーも、今回の提出物には含めておりません。

この情報開示書の提出に際して手数料は不要であると理解しております。しかしながら、なんらかの手数料が必要であるか、あるいはこの出願の係属中に支払うべき追加手数料が未払いとなっている場合には、予納口座番号 XX-XXX に対して、米国特許商標庁がその不足金を課金することにつき同意いたします。

**(\*1)** 米国法令コード。

「連邦第 37 規則集 (**C**ode of **F**ederal **R**egulations) 第 1.98 条(d)

**[SAMPLE 8]**

Submitted herewith is a form listing references for consideration by the Examiner. Applicant respectfully requests that the listed references be made of record in the subject application.

In accordance with 37 C.F.R. § 1.98(d), copies of any of the listed references which were previously cited by or submitted to the U.S. Patent and Trademark Office in prior U.S. Patent Application No. 13/XXX,XXX, filed August XX, 20XX, are not included with this submission.

No fee is deemed necessary in connection with the filing of the subject Information Disclosure Statement. However, in the event a fee is required or if any additional fee due during the pendency of this application is not paid, the Patent and Trademark Office is authorized to charge the underpayment to Deposit Account No. XX-XXX.

**【例 8】（現地特許庁あて）**

この応答書を、20XX 年 9 月 XX 日付で送付された選択要求への回答として提出いたします。

出願人は、クレーム 4-6 および図 4 に対応する、種別 II の発明を選択いたします。この選択要求を介在させることによって、この発明の異なる態様は、特許可能な意味で互いに区別できるとの立場を特許庁がとっておられることに着目しております。

出願人は、選択しなかったクレームでカバーされる主題(\*1)を対象として、分割出願を行う権利を留保いたします。本出願につきまして、早期かつ前向きなご検討をお願い申し上げます。

もし、この通信が法定期限の満了後に受領され、かつ別途に請願書が添付されていないときには、37 C.F.R. §1.135 に基づく放棄を避けるために必要な月数だけ、今回の Office Action への応答の提出期限を延長することを、37 C.F.R. § 1.136(a)の規定によって、特許庁長官にお願いいたします。37 C.F.R. § 1.17 に規定されている手数料は当方の予納口座番号 XX-XXXX へ課金ください。

(\*1) subject matter, 発明のテーマ

**[SAMPLE 8]（現地特許庁あて）**

This Response is filed in reply to the Restriction Requirement mailed September XX, 20XX.

Applicant elects the invention of Species II corresponding to claims 4-6 and Fig. 4. It is noted that by interposing the instant restriction requirement, the Patent Office is held to the position that the different embodiments of the invention are patentably distinct over one another.

Applicant reserves the right to file a divisional application directed to subject matter covered in non-elected claims. Early and favorable consideration of the present application is earnestly solicited.

If communication is filed after the statutory time period had elapsed and no separate Petition enclosed, Commissioner for Patents is petitioned, under 37 C.F.R. § 1.136(a), to extend the time for filing a response to the outstanding Office Action by the number of months which will avoid abandonment under 37 C.F.R. §1.135. Fee under 37 C.F.R. § 1.17 should be charged to our Deposit Account No. XX-XXXX.

**【例 9】（現地特許庁あて）**

この文書は、上記の出願についての、20XX 年 5 月 XX 日付の最終 Office Action への応答です。本出願の再考慮をお願い申し上げます。

手数料計算： 要求される付加手数料を以下のように計算いたしました。出願人は小規模団体であることを主張いたします。

-----

**【例 10】（現地特許庁あて）**

出願人は、20XX 年 12 月 XX 日付の Office Action に対して、ここに応答いたします。

この Office Action においては、クレーム 4 および 5 についての不備が指摘されており、クレーム 6 については 35 U.S.C. §112 第 2 パラグラフによって明示的に拒絶されていました。

クレームに対するここでの補正を考慮して、再考いただくことを要請いたします。

それらの補正においては、出願人は、審査官からご示唆いただいた内容を主として適用しており、それらのクレームは現時点で 35 U.S.C. §112 の要求に完全に適合したものとなっていると確信いたします。

前記の不備の指摘および拒絶を取り下げてくださいを要請いたします。

**[SAMPLE 9]**

This is a response to the Final Office Action dated May XX, 20XX in the above-identified application. Reconsideration of the application is respectfully requested.

FEE CALCULATION: Any additional fee required has been calculated as follows: Applicant asserts small entity status.

-----

**[SAMPLE 10]**

The Applicant responds herein to the Office Action dated December XX, 20XX.

In the Office Action, claims 4 and 5 have been objected to and claim 6 was explicitly rejected under the second paragraph of 35 U.S.C. §112.

Reconsideration is requested in view of the amendments to the claims herein.

In these amendments, the Applicant has primarily adopted the Examiner's suggestions and believes that the claims are now fully compliant with the dictates of 35 U.S.C. §112.

Withdrawal of said objections and rejections is requested.