

国際調査 及び 国際予備審査

平成30年度
知的財産権制度説明会
(実務者向け)

特許庁 審査第一部 調整課 審査基準室

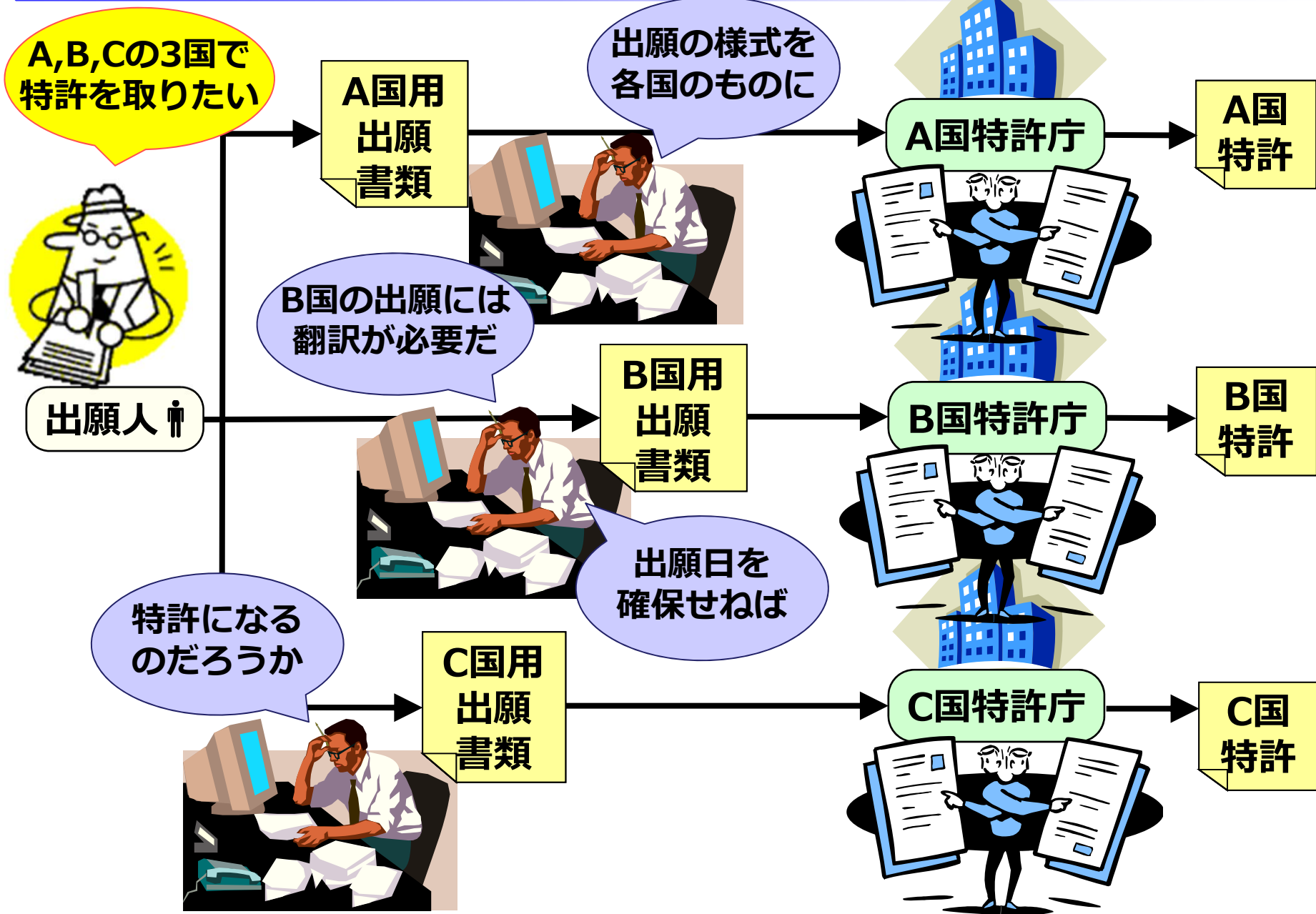
- はじめに
- 国際調査の概要
- 国際調査後における出願人の主な対応
- 国際予備審査の概要
- 国際調査・国際予備審査に関するトピックス

3 はじめに — 本講義の対象

- 日本国特許庁(JPO)は、特許協力条約(PCT)における**国際調査機関・国際予備審査機関**として、PCT出願の**国際調査・国際予備審査**を行っています。

- 本講義では以下の項目を中心に説明します。
 - JPOが行う**国際調査・国際予備審査の実務**
 - 国際調査機関・国際予備審査機関としてのJPOに対する**出願人の手続**

はじめに — PCTがなかったら . . .



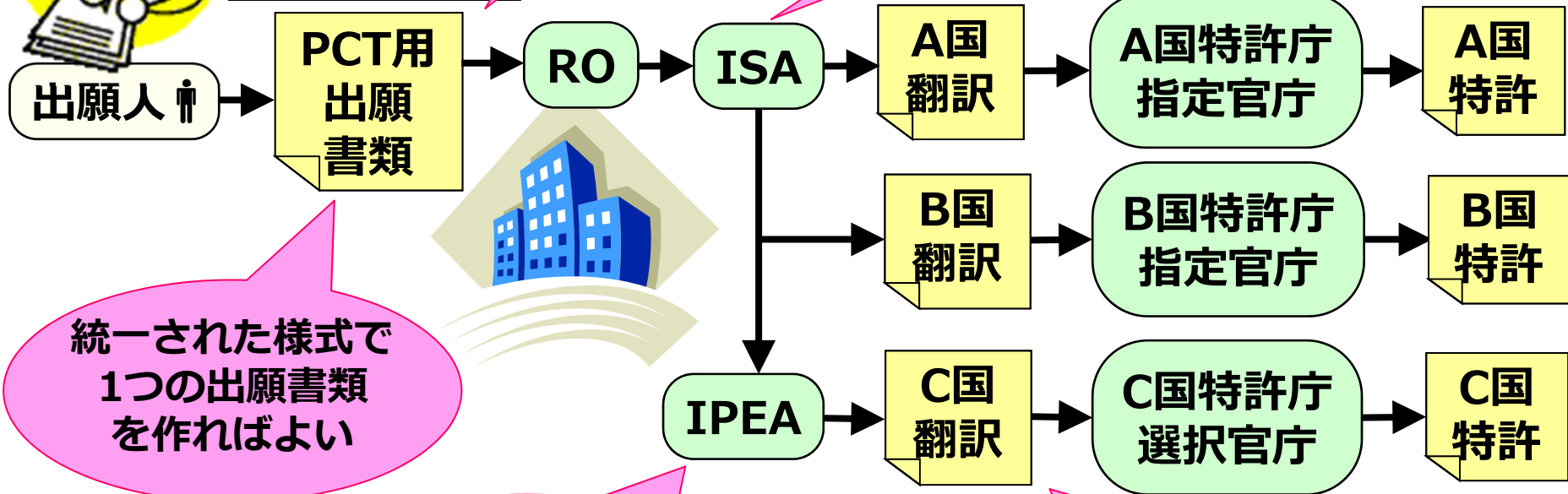
はじめに — PCTがある世界なら・・・

A,B,Cの3国で特許を取りたい



1つの出願書類で全ての締約国に出願したこと

特許性の有無に関する予備的な見解が得られる



統一された様式で1つの出願書類を作ればよい

特許性の有無に関する予備的な見解が得られる

翻訳文は後で準備すればよい

- JPOは、2015年10月1日、PCT出願に関する業務手順や判断基準について、図解を加えて詳細かつ総合的にまとめた世界に類のない業務指針として、
「PCT国際調査及び予備審査ハンドブック」
(PCTハンドブック) を新たに作成し、公表しました。
- JPOによる国際調査及び国際予備審査の運用の透明性を高めることにより、出願人がPCT制度を活用しやすくなり、また、JPOによる国際調査及び国際予備審査に対する外国特許庁からの信頼が得られることが期待されます。

7 PCTハンドブックのポイント

- ① 図表を用いた、PCT制度の全体像や国際調査及び国際予備審査に関する審査官の業務手順についての解説
- ② 出願人が国際調査及び国際予備審査に関して受け取る各書類の記載内容の解説
- ③ 「特許・実用新案審査基準」との関係を示しつつ、審査官の判断基準を解説

- PCT出願を行う際には、PCTハンドブックをご活用下さい。詳細につきましては、特許庁HPをご覧ください。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pct_handbook.htm

- 本講義で使用するスライドにも、PCTハンドブックの関連箇所を明記しています。
- 右の例は、PCTハンドブックの§1.7が関連箇所であることを意味しています。

PCT HB
§1.7

■ 官庁・機関等

- **IB** 国際事務局 - International **B**ureau
- **RO** 受理官庁 - Receiving **O**ffice
- **ISA** 国際調査機関 - International **S**earching **A**uthority
- **IPEA** 国際予備審査機関
- International **P**reliminary **E**xamining **A**uthority
- **DO** 指定官庁 - Designated **O**ffice
- **EO** 選択官庁 - Elected **O**ffice

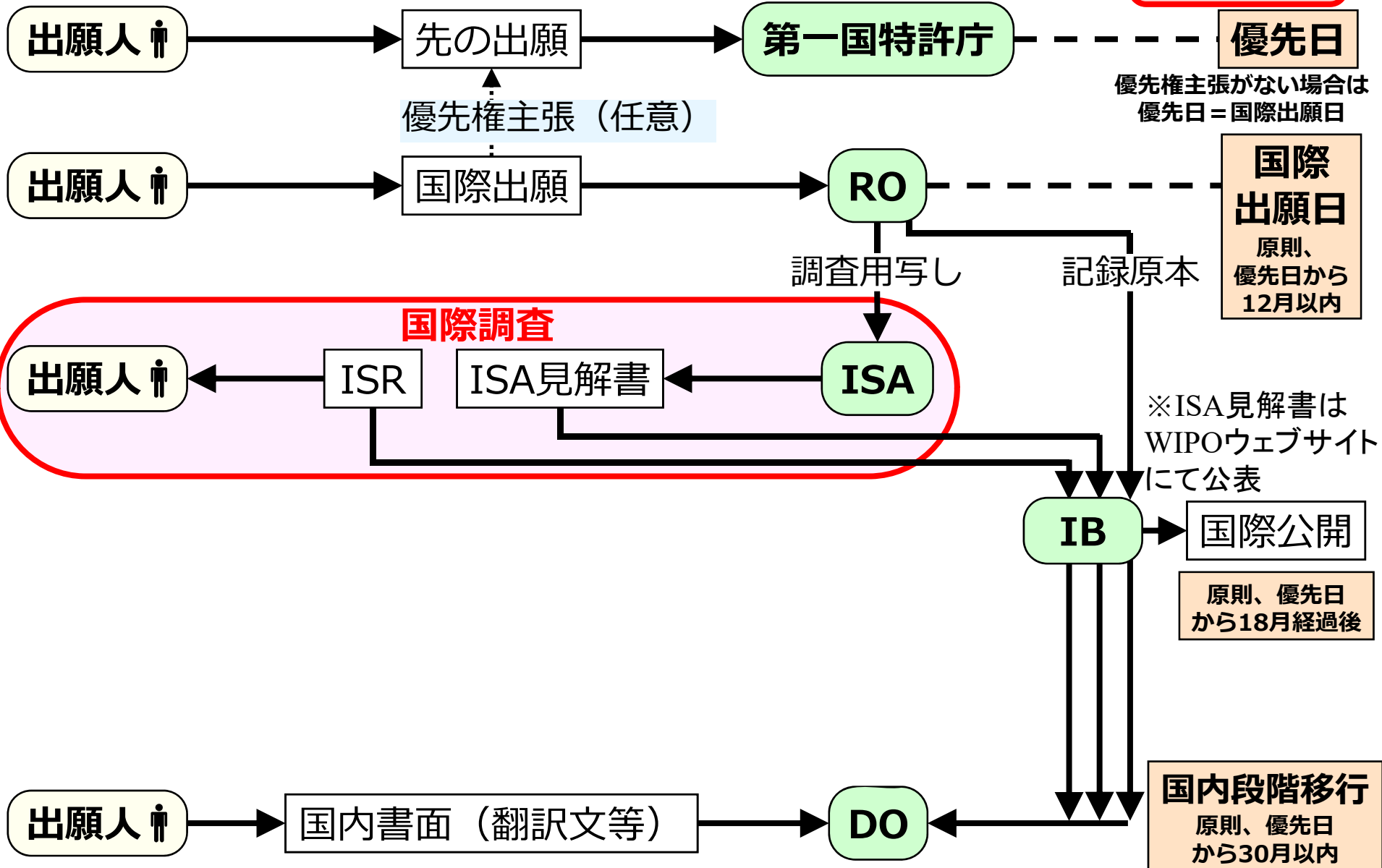
■ ISA・IPEAによる報告

- **ISR** 国際調査報告 - International **S**earch **R**eport
- **IPER** 国際予備審査報告
- International **P**reliminary **E**xamination **R**eport
- **IPRP (I)** 特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第一章）
- International **P**reliminary **R**eport on **P**atentability
(Chapter **I** of the Patent Cooperation Treaty)
- **IPRP (II)** 特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）
- International **P**reliminary **R**eport on **P**atentability
(Chapter **II** of the Patent Cooperation Treaty)

PCT出願に関する手続の全体像

(出願人が国際予備審査請求をしない場合)

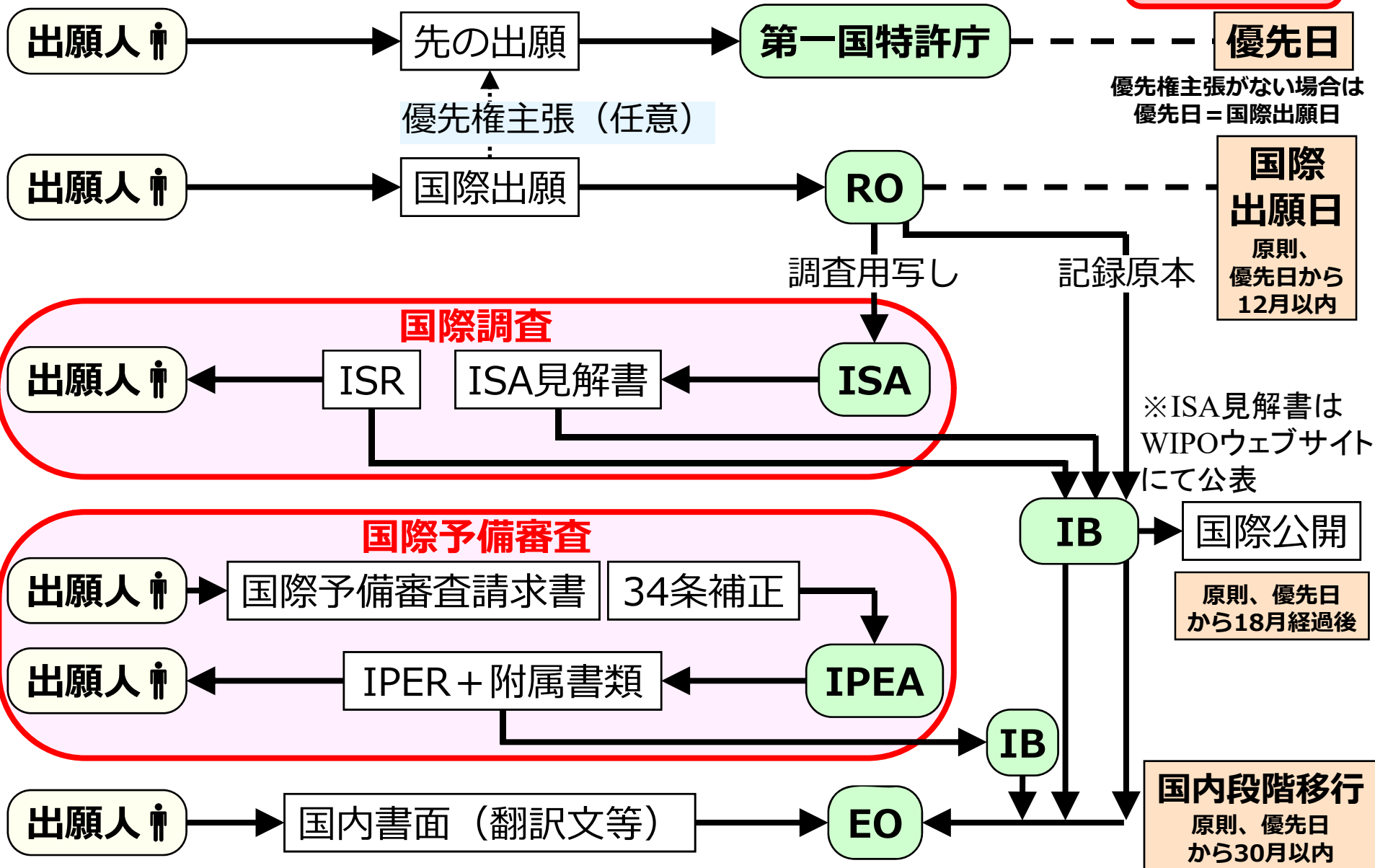
PCT HB §1.7



PCT出願に関する手続の全体像

(出願人が国際予備審査請求をする場合)

PCT HB §1.7



- はじめに

- 国際調査の概要

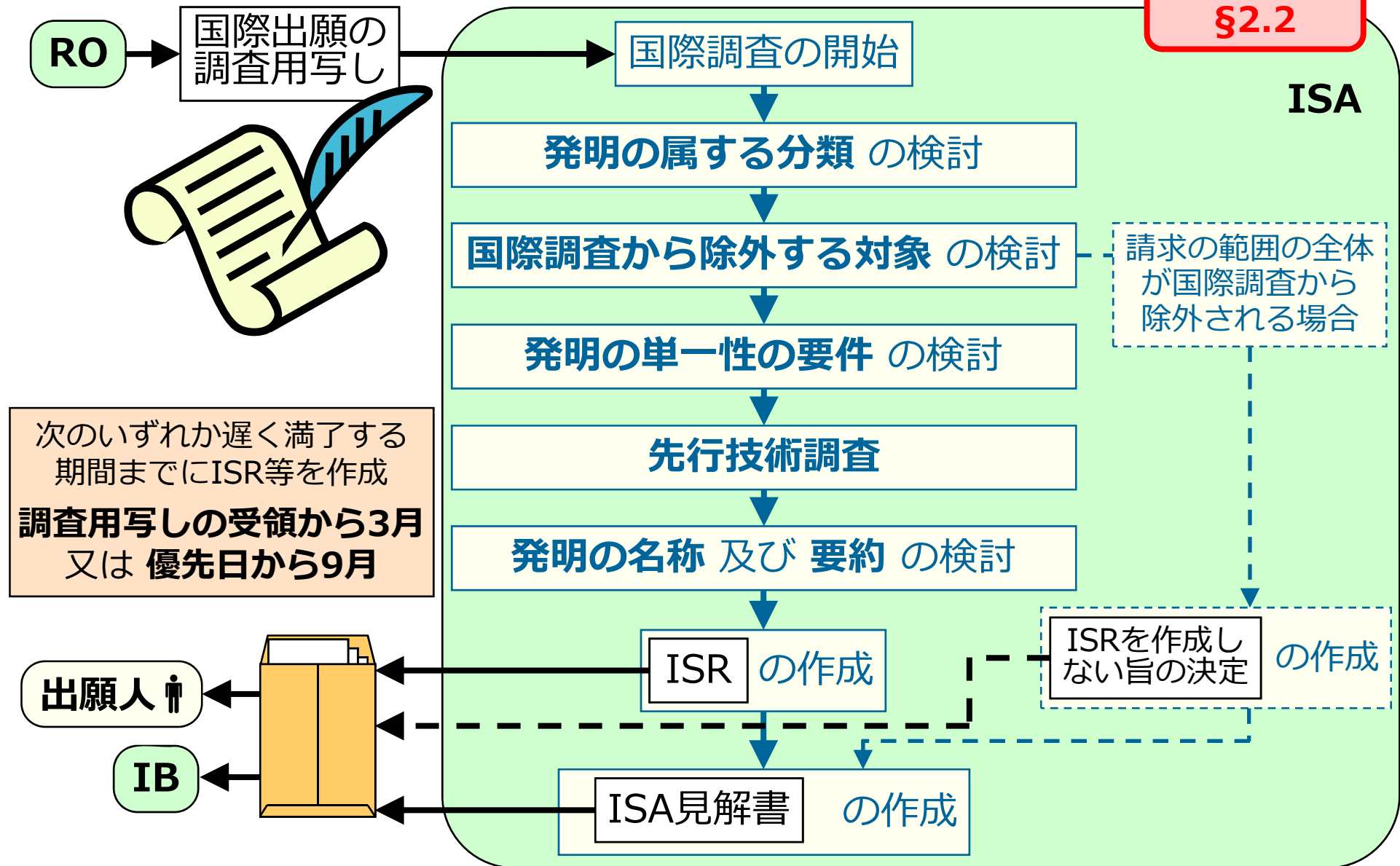
- 国際調査後における出願人の主な対応

- 国際予備審査の概要

- 国際調査・国際予備審査に関するトピックス

12 国際調査の基本的な流れ

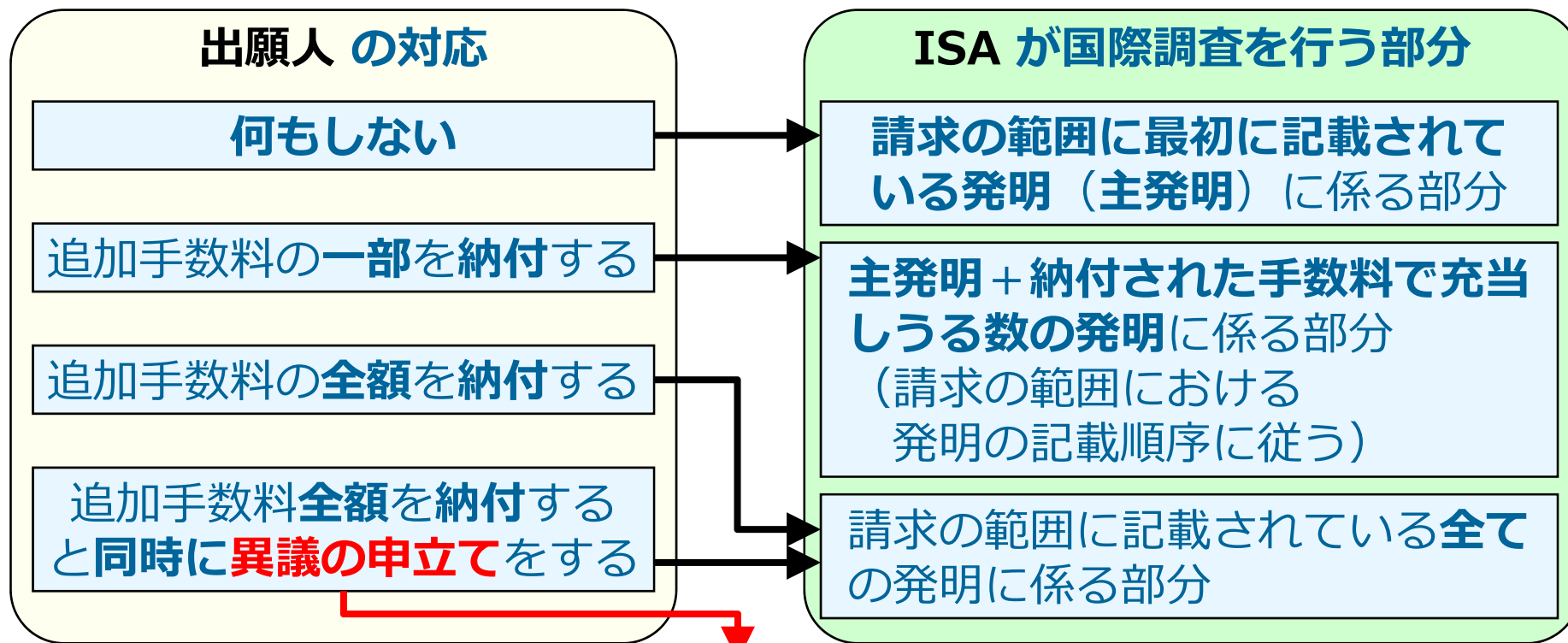
PCT HB
§2.2



13 国際調査における発明の単一性

PCT HB
§2.4.1, 5.2.1

国際出願が**発明の単一性の要件を満たしていない**場合
→ ISAは出願人に対し**追加手数料**の納付を求める
追加手数料 = 60,000円 × (請求の範囲に記載されている発明の数 - 1)



追加手数料異議の申立てがあったとき
→ **三名の審査官の合議体**が審査し、当該申立てについての**決定**を行う
(追加手数料の全部又は一部を返還すべき旨の決定があったときは、返還請求の手続が必要)

PCT HB
§2.8 (5)

発明の属する分野の
国際特許分類 (IPC)

調査を行った分野 等

引用文献欄
→ 次のスライドで拡大して
説明します

国際調査の完了日

国際調査を行ったISA

ISRの発送日

担当審査官

国際調査報告		国際出願番号
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))		
Int.Cl. H04M3/00(2006.01)i		
B. 調査を行った分野		
調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))		
Int.Cl. H04M3/00		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの		
日本国実用新案公報	1922-1996年	
日本国公開実用新案公報	1971-2015年	
日本国実用新案登録公報	1996-2015年	
日本国登録実用新案公報	1994-2015年	
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)		
WPI & キーワード: lithium, battery, mobile		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリ*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X	JP 2010-987654 A (有限会社××)	1-7
Y	2010.07.12, 段落[0026]-[0030], 図7	9-10
A	& US 2010/9876543 A1, 段落[0020]-[0025], 図7 & EP 9988776 A1 & WO 2010/876543 A1	11-20
Y	JP 2005-599999 A (××インコーポレイテッド) 2005.06.14, 段落[0040]-[0055], 図1 & CN 7999999 A & KR 10-2005-4999999 A	9-10
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリ 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願		
の日後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日	25.04.2015	国際調査報告の発送日
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J/P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 新崎 純	9Z 9999 電話番号 03-3581-1101 内線 XXXX

PCT HB
§2.8 (5)

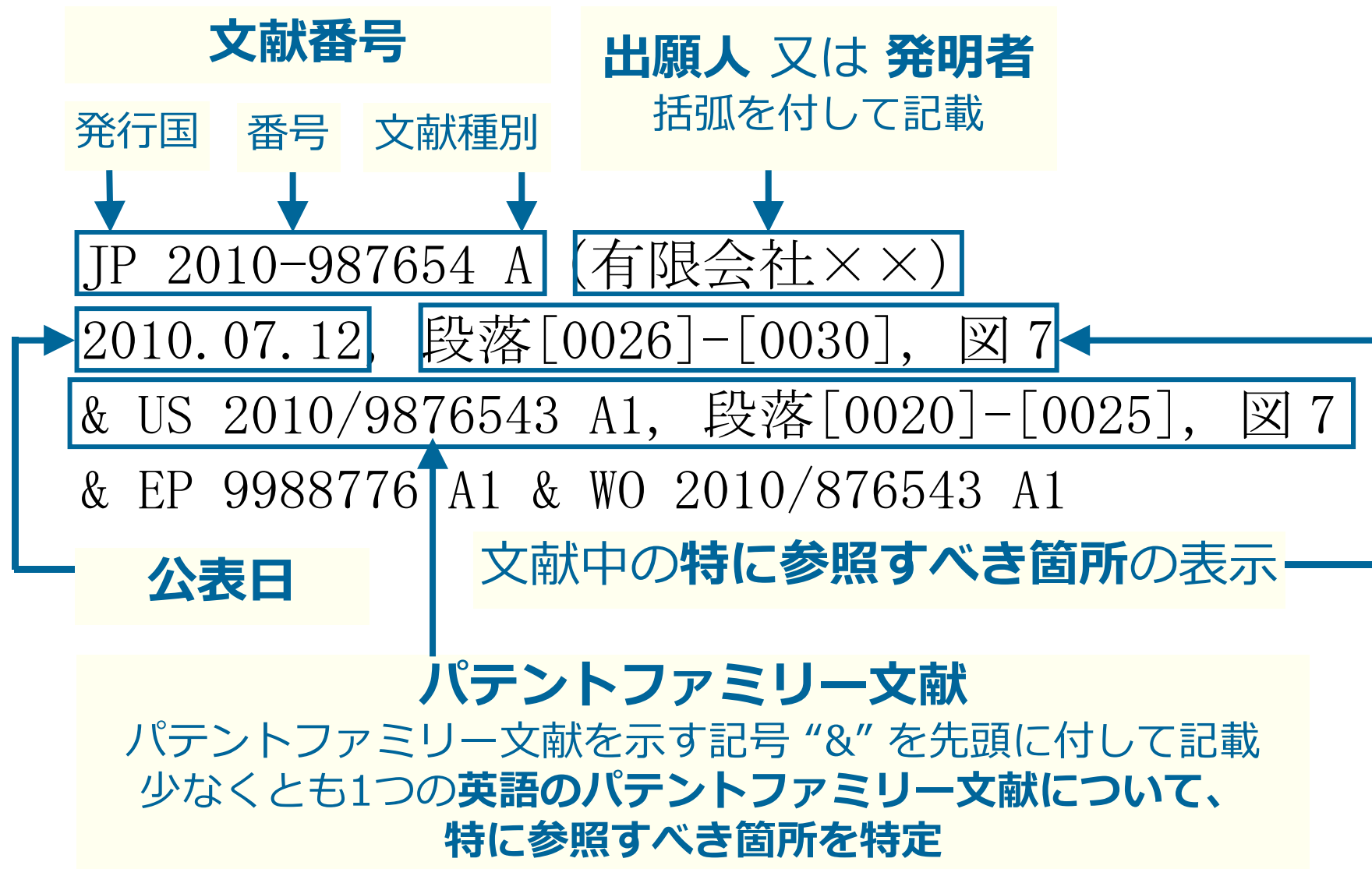
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X	JP 2010-987654 A (有限会社××)	1-7
Y	2010.07.12, 段落[0026]-[0030], 図7	9-10
A	& US 2010/9876543 A1, 段落[0020]-[0025], 図7 & EP 9988776 A1 & WO 2010/876543 A1	11-20
Y	JP 2005-599999 A (××インコーポレイテッド) 2005.06.14, 段落[0040]-[0055], 図1 & CN 7999999 A & KR 10-2005-4999999 A	9-10

C欄の続きにも文献が列挙されている。
 パテントファミリーに関する別紙を参照。

引用文献の
カテゴリー
→ 後述します

引用文献名
→ 次のスライドで拡大して
説明します

関連する
請求項の番号
→ 後述します

PCT HB
§2.2, B.1


17 ISRにおける引用文献のカテゴリー (X,Y,A)

C. 関連すると認めら

引用文献の カテゴリー*	引
X	JP 2010
Y	2010. 07.
A	& US 201
	& EP 99

PCT HB
§A.1, 2.8(5)e

示	関連する 請求項の番号
	1-7
	9-10
	11-20

引用文献のカテゴリー

- X**: 単一の文献のみで発明の新規性又は進歩性がない
- Y**: 他の文献との組み合わせにより発明の進歩性がない
- A**: 一般の技術水準を示すもの

関連する請求項の番号 … カテゴリー毎に列記

上記の場合は、請求項**1-7** → **X** 請求項**9-10** → **Y** 請求項**11-20** → **A**

PCT HB
§A.1 (4),(5)

本願 優先日 国際出願日

● カテゴリー P

引用文献の**公表日**が、
本願の**優先日**以後、**国際出願日前**
である場合に表示

公表日

この間に
公表

● カテゴリー E

引用する**特許文献**の
出願日*が本願の**国際出願日前**、
公表日が**国際出願日以後**
である場合に表示

出願日

国際出願日
前に出願国際出願日
以後に公表

公表日

* 引用する特許文献に優先権主張の
表示がある場合はその優先日

- **ISRと同時に作成される**
- 請求の範囲に記載されている発明の**新規性、進歩性及び産業上の利用可能性**について、**ISAの見解**を示す
- **国際予備審査との関係**
 - 国際予備審査が請求されない場合
 - IBにより、ISA見解書と同じ内容の「**特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第一章）**」（**IPRP (I)**）が作成され、各DOに送達される。
 - 国際予備審査が請求される場合
 - 国際予備審査において、ISA見解書はIPEA見解書とみなされる。
 - ISAの見解書からIPRP (I) の作成、及びその送達は行われなない。代わりに、IPERが「**特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）**」（**IPRP (II)**）として、IBから各EOに送達される。

見解
各請求項について
新規性、進歩性、産業上の
利用可能性の有無を表示

引用文献の表示
ISRと同様

説明
新規性等を有する又は
有しないと判断する理由を記載

- 新規性又は進歩性を否定する場合、根拠となる先行技術の技術内容を具体的に記載
- 新規性及び進歩性を肯定する場合、根拠となる先行技術との関係に言及しつつ、判断した根拠を具体的に記載

PCT HB §2.9 (6)

国際調査機関の見解書 国際出願番号

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1に基づき、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求項 請求項	9-20 1-7	有 無
進歩性 (I S)	請求項 請求項	14-20 1-7, 9-10	有 無
産業上の利用可能性 (I A)	請求項 請求項	1-7, 9-20 請求項	有 無

2. 文献及び説明

文献1 : JP 2010-987654 A (有限会社××)
2010.07.12, 段落[0026]-[0030], 図7
& US 2010/9876543 A1, 段落[0020]-[0025], 図7
& EP 9988776 A1 & WO 2010/876543 A1

文献2 : JP 2005-599999 A (××インコーポレイテッド)
2005.06.14, 段落[0040]-[0055], 図1
& CN 7999999 A & KR 10-2005-4999999 A

請求項1-7に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1により新規性及び進歩性を有しない。文献1には、●●を備える△△装置の発明が記載されている。文献1に記載された発明の「●●」は、請求項1に係る発明の「○○」に相当する

請求項9-10に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1及び2により進歩性を有しない。

請求項9に係る発明と文献1に記載された発明とは、・・・という点で相違する。しかし、文献2には、■●を備える△△装置の発明が記載されている。文献2に記載された発明の「■●」は、請求項9に係る発明の「□□」に相当する。文献1及び2に記載された発明は、△△装置という共通の技術分野に属し、かつ、両者の発明は、「・・・」という共通の課題を有するものである。

したがって、文献1に記載された発明に対して、文献2に記載された発明を適用することは、当業者にとって容易であり、その効果も当業者の予測を超えるものではない。

請求項11-20に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1及び2に対して、新規性及び進歩性を有する。

文献1及び2には、請求項11-20に係る発明の・・・という点が記載されていない。請求項11-20に係る発明は、それにより・・・という有利な効果が発揮され、当該効果は、文献1及び2から予測できない。

- はじめに

- 国際調査の概要

- 国際調査後における出願人の主な対応

- 国際予備審査の概要

- 国際調査・国際予備審査に関するトピックス

PCT HB
§1.10, 1.12

- 各指定国の**国内段階への移行**をする
 - 国際段階において、**19条補正** 又は **非公式コメント**の提出を行うことができる
 - 各指定国の国内段階に移行後、所定の期間内に、請求の範囲、明細書及び図面について**補正**を行うことができる

- **国際予備審査の請求**をする
 - 請求と同時に、**34条補正** 又は **答弁書**の提出を行うことができる

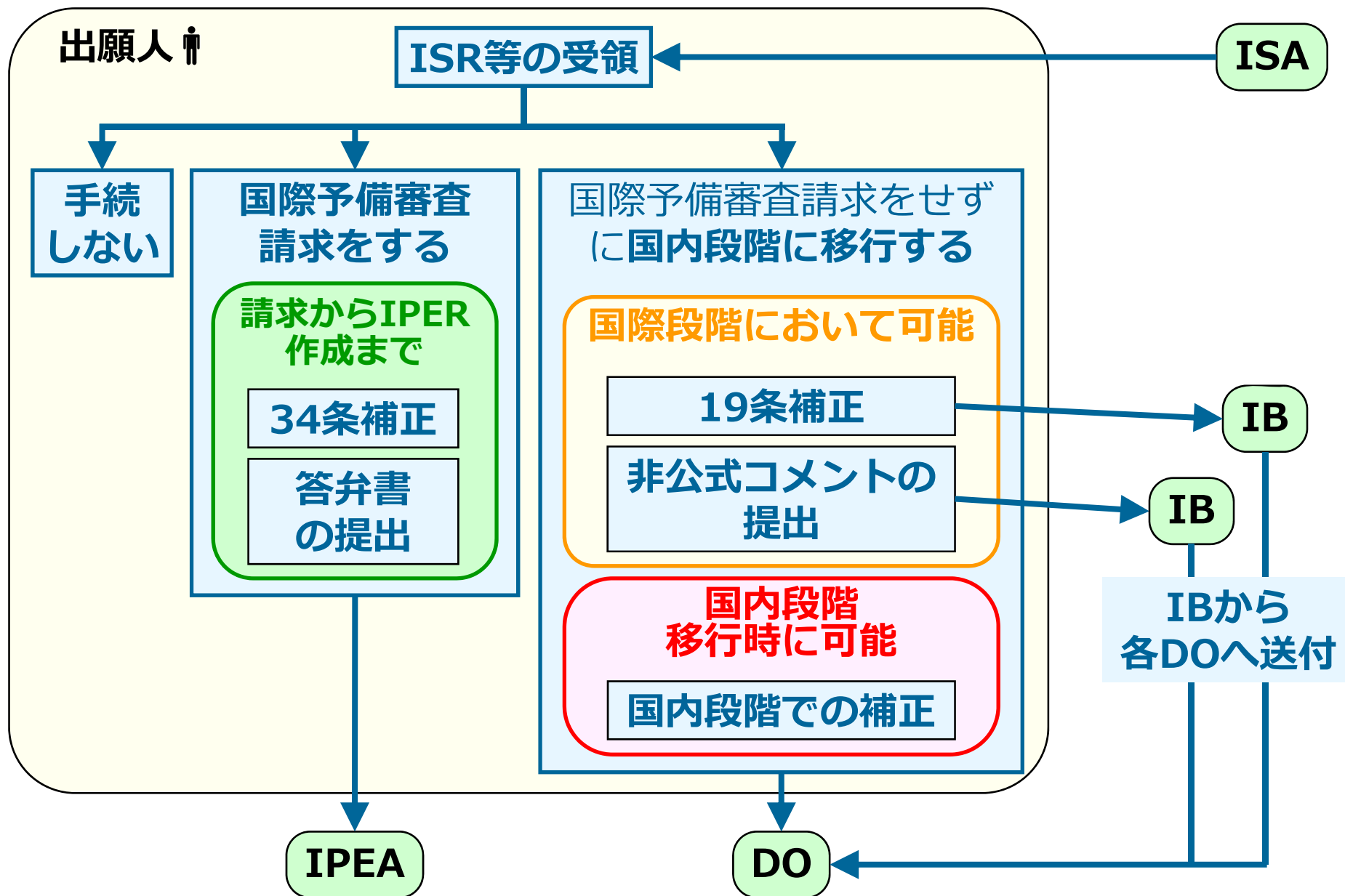
次のいずれか遅く満了する期間までに請求できる
ISR等の送付から3月
又は **優先日から22月**

- **今後の手続を行わない**
 - 国際調査の結果から、権利取得可能性が低いと判断

PCT HB
§2.11 (1)

- **要約についての修正・意見**を提出する
→ 提出された場合：
ISAは要約を修正するかどうかを決定

ISRが発送された日
から**1月以内**に
ISAに提出できる



PCT HB
 §1.12.2

比較事項	19条補正	34条補正
補正の対象	請求の範囲	請求の範囲、明細書及び図面
提出先	IB	IPEA
補正ができる期間	ISRを受領後、 次のうちいずれか遅く 満了する期間 <ul style="list-style-type: none"> ● ISRの送付の日から2月 ● 優先日から16月 	<ul style="list-style-type: none"> ● 国際予備審査の請求書の提出時 又は <ul style="list-style-type: none"> ● 国際予備審査請求後、IPERが作成されるまでの間
回数の制限	1回限り	なし
新規事項の追加不可	出願時における国際出願の開示の範囲を超えて補正してはならない (差替え用紙に添付する書簡で補正の根拠の表示が必要)	

- はじめに

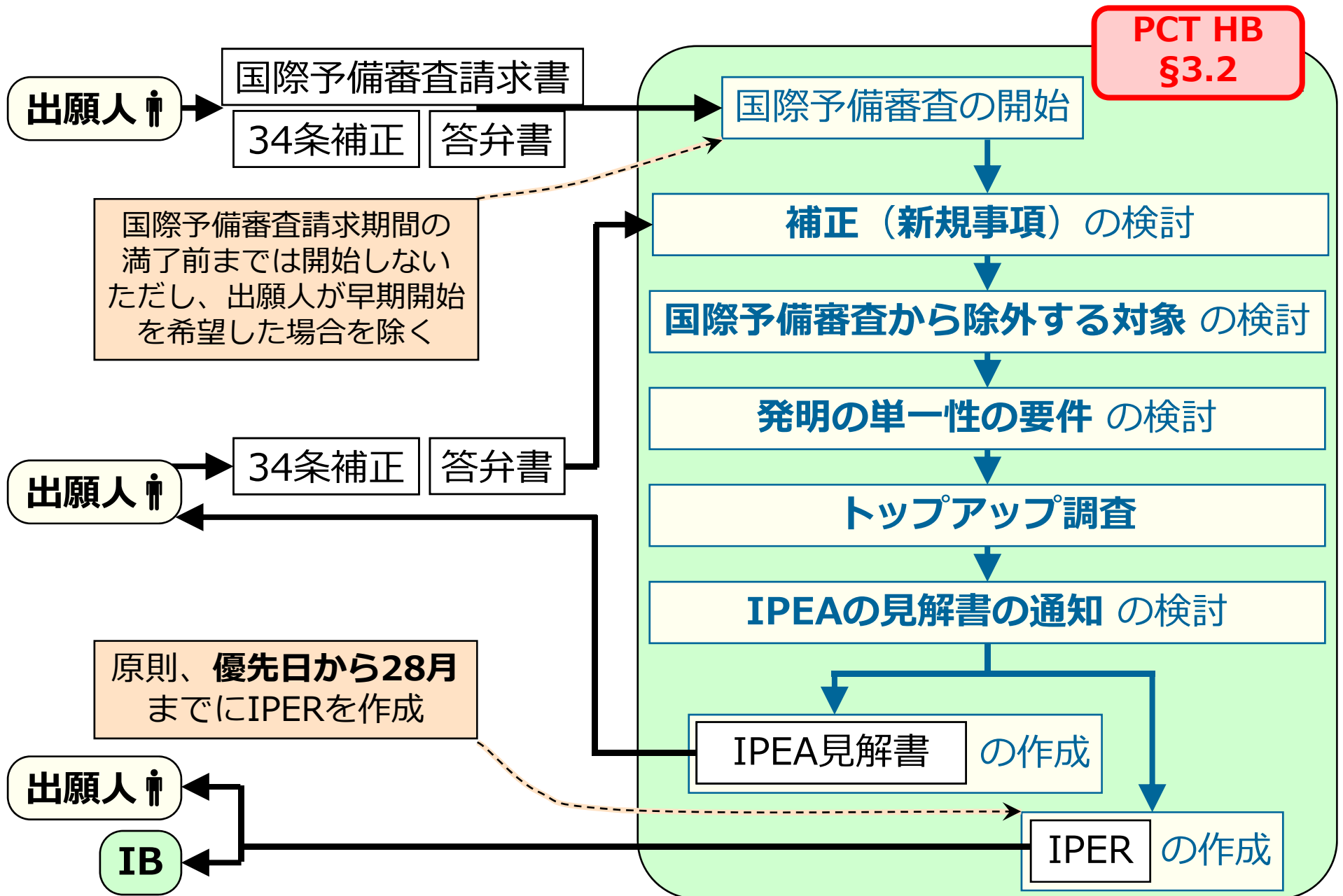
- 国際調査の概要

- 国際調査後における出願人の主な対応

- 国際予備審査の概要

- 国際調査・国際予備審査に関するトピックス

26 国際予備審査の基本的な流れ



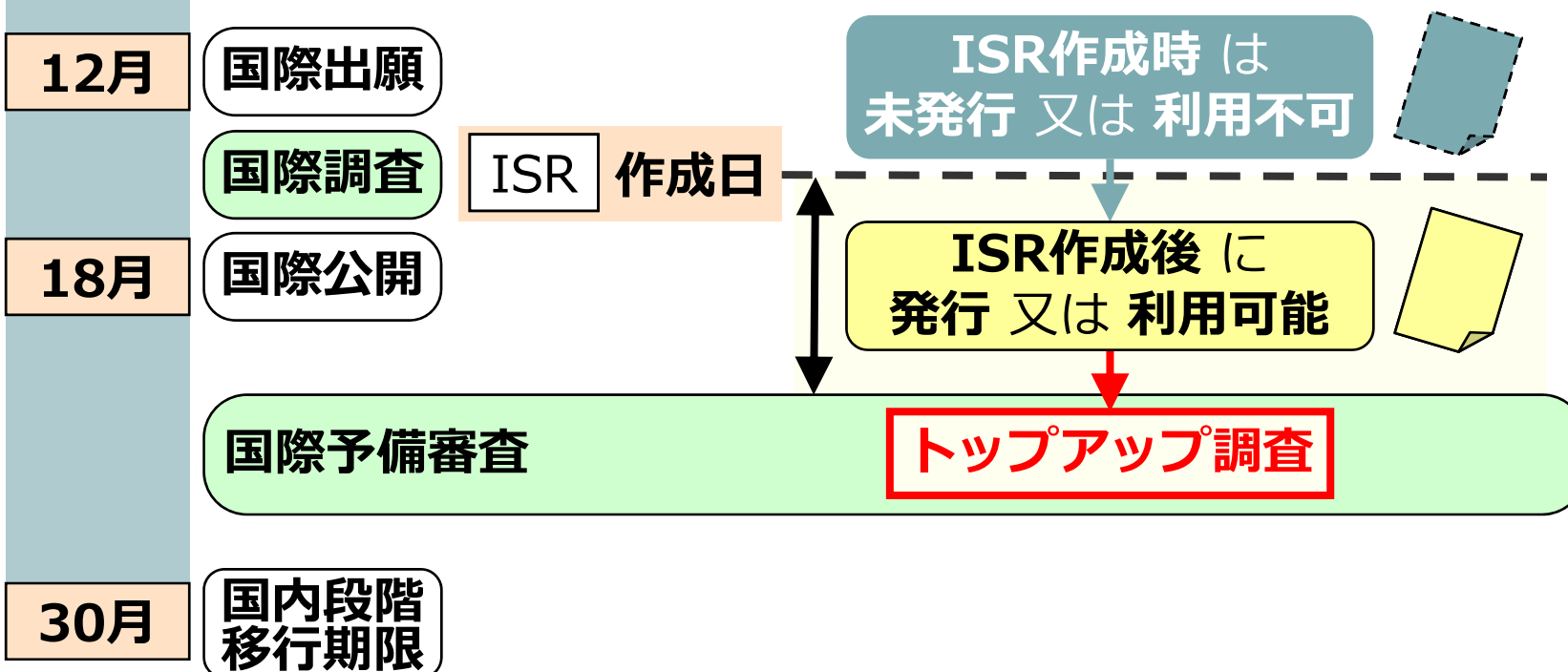
27 国際予備審査におけるトップアップ調査

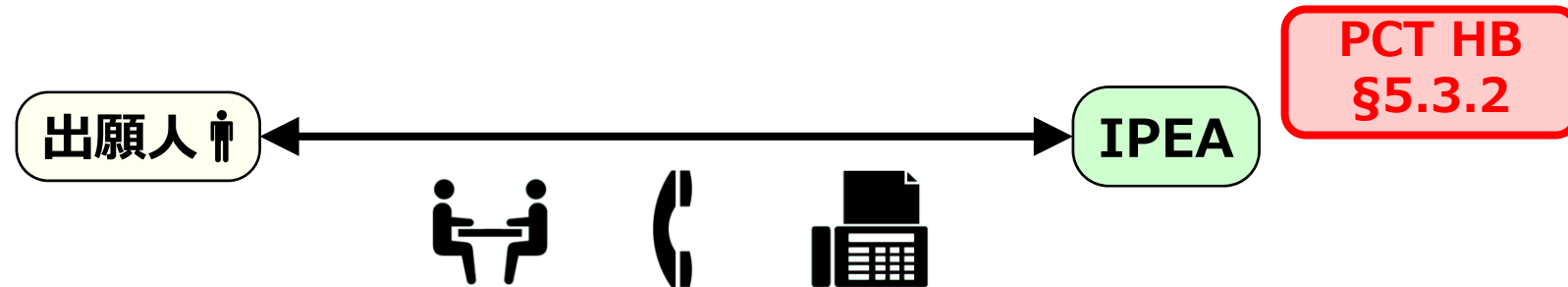
PCT HB
§3.6

トップアップ調査：ISRの作成日の後に
発行された 又は IPEAが調査のために利用可能となった
文献を発見するための調査

優先日 先の出願

目的：未公開であった文献やデータベースへの蓄積が遅れたため調査できない文献を発見して国際予備審査の質を高める





- 国際予備審査では、出願人は、審査官と国際予備審査に関わる意思疎通を図るための**面談**、又は**電話・ファクシミリ**による連絡を行うことができます。
- ISA・IPEAの見解書には、担当審査官名とともに、電話番号が記載されています。
面談等を御希望の場合は、こちらまで御連絡ください。

特許庁 代表番号
担当部署の内線番号

特許庁審査官（権限のある職員）	9 Z	9 9 9 9
新崎 純		
電話番号 03-3581-1101 内線 XXXX		

PCT HB
§3.10 (6)

第V欄 新規性、進歩性及び産業上の 利用可能性についての見解

→ ISA見解書、IPEA
見解書及びIPERで
同様の様式

IPEA見解書及びIPERでは、
答弁書の内容を考慮して
説明を記載します。

特許性に関する国際予備報告 国際出願番号 PCT/

第V欄 新規性、進歩性及び産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、
その理由を述べた文章及び説明

1. 見解

新規性(N)	請求項 1, 3-7, 11-15	有 無
	請求項 _____	有 無
進歩性(1S)	請求項 14-15	有 無
	請求項 1, 3-7, 11-13	有 無
産業上の利用可能性(1A)	請求項 1, 3-7, 11-15	有 無
	請求項 _____	有 無

2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

文献1: JP 2005-987654 A (××株式会社)
2005.06.15, 段落[0040]-[0045], 第1図
& US 2005/777777 A1, 段落[0042]-[0045], 第1図
& CN 8888888 A

文献2: JP 2010-555555 A (株式会社××)
2010.03.14, 請求項1, 第1図
& WO 2008/000001 A1, 請求項1, 第1図
& US 2008/9999999 A1 & EP 9999999 A1

文献3: EP 4125897 A1 (XXX LTD.)
2002.01.20, 全文, 第1図
(ファミリーなし)

請求項1, 3-7, 11-13に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1及び2により進歩性を有しない。
文献1には、○○を有する▲▲装置の発明が記載されており、と文献1に記載された発明は、○○を有する点で一致し、両発明が「■」を有するのに対して、文献1に記載された発明点で相違する。
上記相違点について検討すると、文献2には、・・・という課題を解決するために、▲▲装置に■を備えることが記載されており、文献1に記載された発明に対して、文献2に記載された発明を適用することは、当業者にとって容易である。
なお、出願人は答弁書において「・・・」旨を主張するが、文献2には「～～」という記載があるので、当該主張を採用することはできない。

請求項14-15に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1-3に対して新規性及び進歩性を有する。
文献1-3には、請求項14-15に係る発明の・・・という点が記載されておらず、請求項14-15に係る発明は、それにより・・・という有利な効果が発揮され、当該効果は、文献1-3から予測できない。

- はじめに

- 国際調査の概要

- 国際調査後における出願人の主な対応

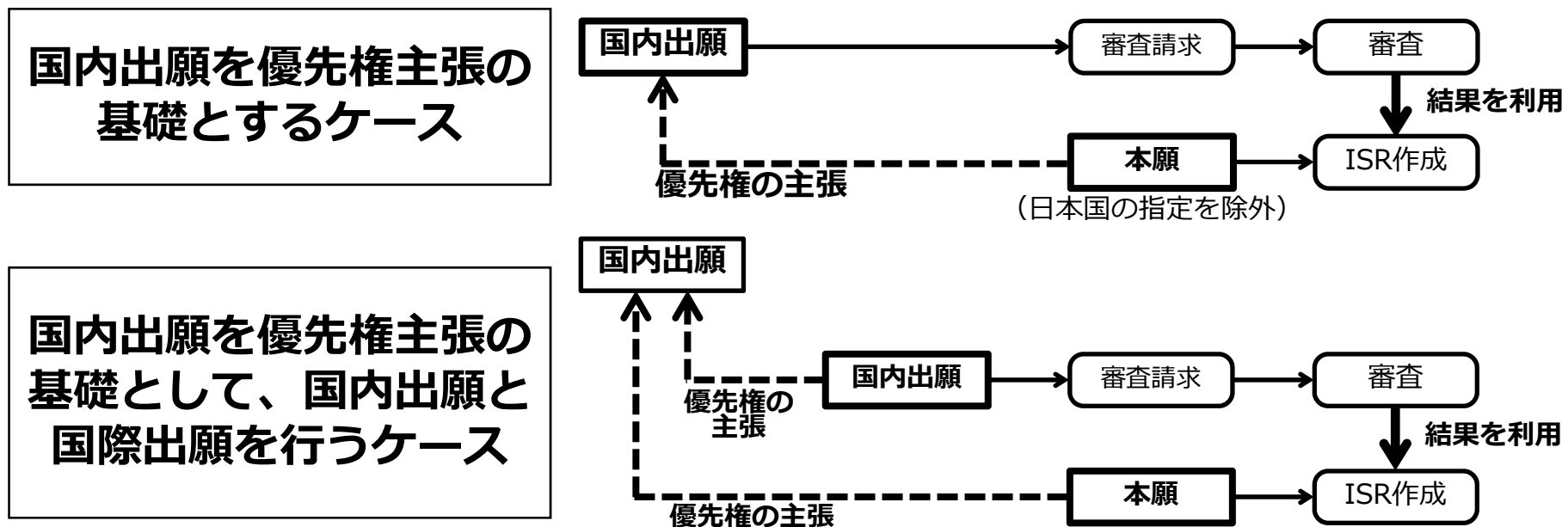
- 国際予備審査の概要

- 国際調査・国際予備審査に関するトピックス

- 国際調査において、先の出願で行った調査等の結果の**相当部分を利用できる場合**に、調査手数料（70,000円）の一部（28,000円※）を出願人の請求により返還する制度 ※例外あり
- **注意**：国際調査の開始前 又は 同時に国内出願の審査を開始できることが必要です。そのため、**先の国内出願について、早い時期に出願審査請求**を行ってください。

PCT HB
§5.1

●この制度を利用できる典型的なケース

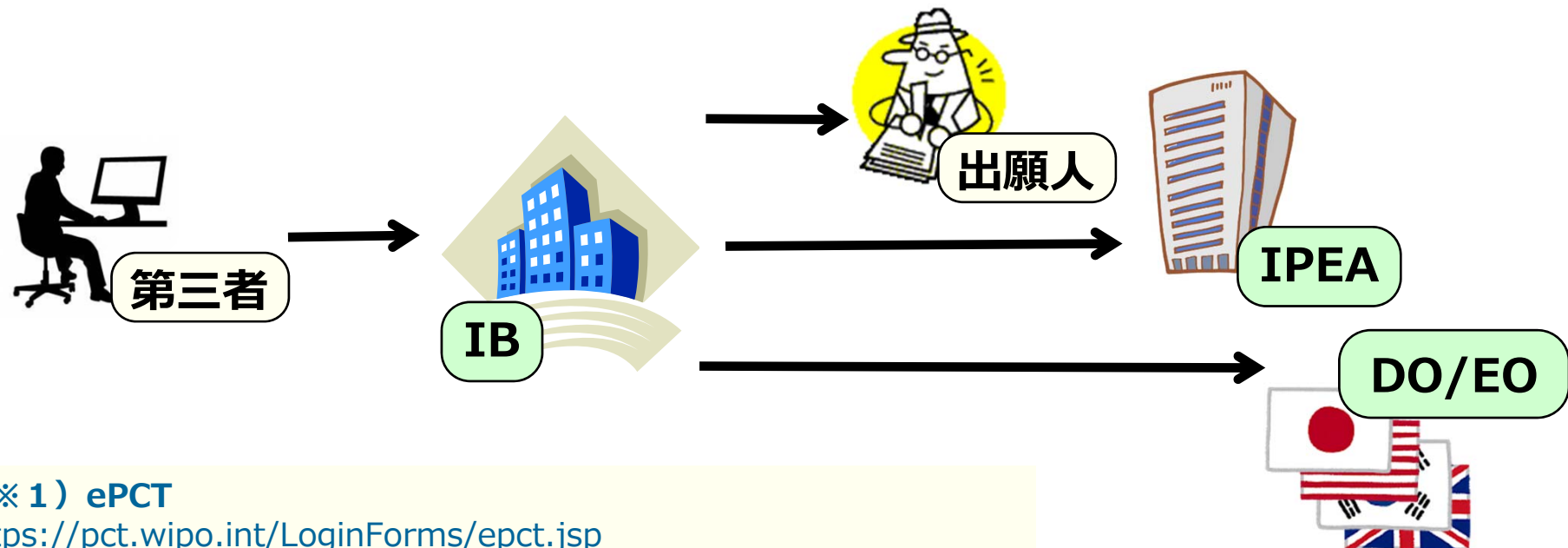


特許庁ホームページ「PCT国際出願における調査手数料の一部返還について」

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/researching_fee_return.htm

32 国際段階における第三者情報提供

- 第三者は、PCT出願に対しても情報提供が可能。
- 国際公開以降、優先日から28か月までの間にWIPO国際事務局が提供する電子システム（※1）を通して、情報提供を行うことができる。
- 情報提供できるのは、国際出願の請求の範囲に係る発明の新規性又は進歩性に関する情報に限られる。
- 第三者により提供された情報は、指定官庁へ送付される。



(※1) ePCT

<https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp>

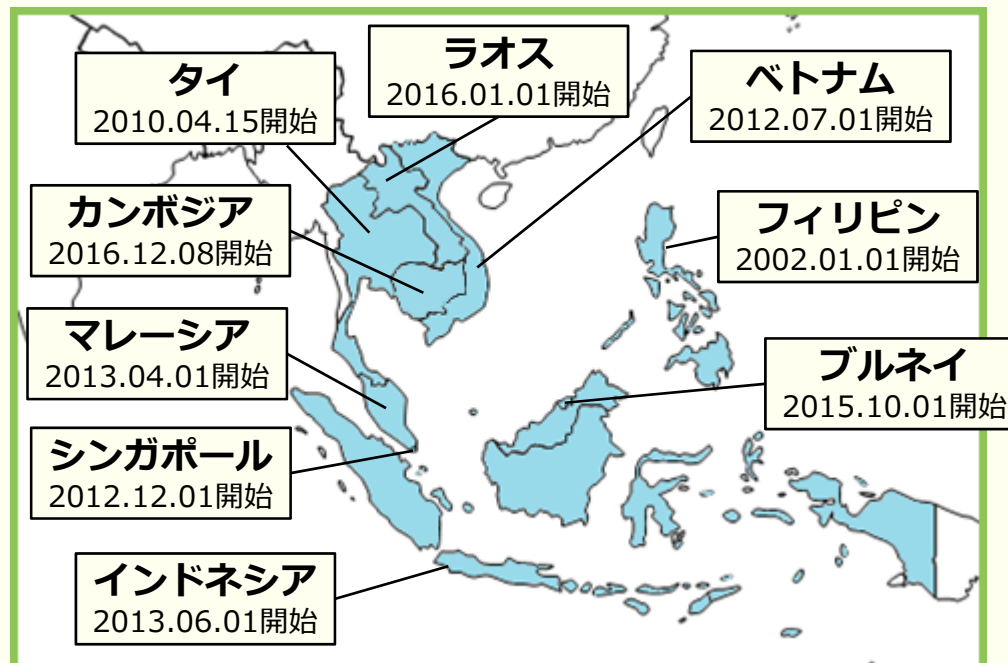
特許庁ホームページ「特許協力条約（PCT）に基づく国際出願に対する第三者情報提供制度の導入について」

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_third.htm

PCT HB
§1.5.6 (2)

英語PCT出願を対象としたJPOによる

● 国際調査・国際予備審査の管轄国 (ASEAN諸国)



当該管轄国における
英語PCT出願の出願人は
ISA・IPEAとして
JPOを選択可能

我が国企業が海外で生み出す
研究開発成果について
JPOによる
質の高い調査・予備審査の
結果を得ることができる

海外で安定した権利を
得られる環境の実現に寄与



米国：2018年7月試行延長

試行の対象案件：5年間で 8,400件 を目処とする

ご清聴
ありがとうございました
