

## 第 VIII 部 国際特許出願

### 目 次

8001	国際特許出願の審査における非公式コメントの取扱い .....	- 1 -
8002	引用補充がされた国際出願に基づく国際特許出願の取扱い .....	- 2 -
8003	国際段階での補正により請求項に(削除)と記載されている場合の 取扱い .....	- 9 -

## 8001 国際特許出願の審査における非公式コメントの取扱い

国際調査機関により作成された国際調査見解書に対して、出願人は、国際予備審査を請求して答弁書又は補正書を提出する代わりに、国際事務局にコメント(条約等に規定されていないため「非公式コメント」と呼ばれる。)を提出することにより反論することができる。提出された非公式コメントは各指定官庁に送付され、各指定官庁は非公式コメントを国内の実体審査の際に参酌することができる。指定官庁が非公式コメントを実体審査において参酌するか否かは、各指定官庁の判断に委ねられている。

日本国特許庁(指定官庁)においては、以下のように取り扱う。

### 1. 非公式コメントが日本語で作成されている場合

審査の参考資料として参酌する。

### 2. 非公式コメントが外国語で作成されている場合

日本国特許庁に対してその翻訳文が上申書で提出されている場合には、翻訳文を審査の参考資料として参酌する。翻訳文とコメントの原文との内容の一致性については判断せず、翻訳文の方を参酌する。

## 8002 引用補充がされた国際出願に基づく国際特許出願の取扱い

### 1. 優先基礎出願に基づく引用補充

引用補充とは、優先権主張を伴う国際出願において、優先権主張の基礎となる先の出願(以下「優先基礎出願」という。)の明細書等を引用することにより、国際出願日を繰り下げることなく維持しながら補充をする手続である。

引用補充は、優先権主張を伴う国際出願に明細書等の欠落があり、当該欠落が優先基礎出願の明細書等に完全に記載されている場合に利用される。

### 2. 引用補充がされた国際出願に基づく国際特許出願の取扱い

#### 2.1 平成 24 年 9 月 30 日以前に出願がされた国際出願に基づく国際特許出願の場合

指定官庁又は選択官庁としての日本国特許庁は、平成 24 年 9 月 30 日以前に出願がされた国際出願に基づく国際特許出願について、引用補充を認めていない。

このため、引用補充がされた国際出願に基づく国際特許出願について、指定官庁又は選択官庁としての日本国特許庁は、補充がされた日を国際出願日とする旨の「通知書」を送付する。出願人は、この「通知書」に対して、以下の(i)又は(ii)のいずれかを選択する。

- (i) 引用補充を無視して欠落のある明細書等で手続を進める旨の「請求書」を提出することを選択する。この場合は、国際出願日は繰り下がらないが、補充がされた部分は無視される。
- (ii) 「請求書」を提出せず、補充がされた明細書等で手続を進めることを選択する。この場合は、国際出願日は補充がされた日に繰り下がる(その結果、国際出願日が優先日から 12 月経過後となる場合は、優先権は無効となる。)

審査官は、出願人の選択結果に基づいて実体審査を行う(詳細は(1)及び(2)を参照。)。選択結果は、「請求書」の提出の有無で判断する。

なお、「通知書」は仮包袋に含まれるが、「請求書」は含まれない。「請求書」は特実審査業務システムの「書類目録参照」ボタンを押すと現れる「書類目録選択画面」において、「庁内書類(その他の庁内書類)」を選択することで参照できる。

## (1) 審査の際の注意点

## a 「請求書」が提出されている場合

審査官は、国際出願日における明細書等(明細書、請求の範囲又は図面)には引用補充部分(無視されるべき部分)が含まれないものとして、実体審査を行う。

そのため、引用補充部分にのみ記載されている事項が翻訳文に含まれている場合には、原文新規事項(特許法第 184 条の 18 において読み替えて適用する特許法第 49 条第 6 号)に当たる。そこで、[審査基準「第 VII 部第 2 章 外国語書面出願の審査」の 2.2](#) に準じて、国際出願日における明細書等(引用補充部分以外の部分)と翻訳文との一致性に疑義が生じた場合<sup>1</sup>には、原文新規事項の有無を確認する(詳細は(2)を参照。)

## b 「請求書」が提出されていない場合

審査官は、国際出願日における明細書等に引用補充部分が含まれるものとして、実体審査を行う。

補充がされた日に国際出願日が繰り下がった結果、国際出願日が優先日から 12 月経過後となれば、優先権の主張はその効力を失うので、新規性、進歩性等の判断の基準日に留意する。

## (2) 引用補充部分に記載されている事項の確認方法

引用補充部分が含まれるページ(国際公開公報のページ)又は図の番号は、国際段階で受理官庁により出願人に通知された「要素及び部分を引用により含めることの確認が認められた旨の決定の通知(RO/114)」の所定欄に記載されている([別紙 1](#))。また、引用補充部分が含まれるページには、国際公開公報のページ下部に「INCORPORATED BY REFERENCE (Rule 20.6)」<sup>2</sup>と記載されている。

したがって、国際公開公報の該当ページを参照することで、引用補充部分に記載されている事項を確認できる。

RO/114 は仮包袋に含まれていないので、特実審査業務システムの「出願マスタ照会」ボタンを押すと現れる「出願マスタ項目照会画面」の「雑通知」又は WIPO のホームページの「PATENTSCOPE」([別紙 2](#))により参照する。

なお、該当ページ全体ではなくページ中の一部のみについて引用補充がさ

<sup>1</sup> 例えば、引用補充を無視するよう「請求書」を提出しているにもかかわらず、出願人が「請求書」の主旨に対応する補正をしていない場合などには、国際出願日における明細書等と翻訳文との一致性に疑義が生じた場合に当たると考えられる。

<sup>2</sup> INCORPORATED BY REFERENCE は引用補充を意味する。

れている場合がある。引用補充部分がページ全体なのかページ中の一部なのかは、「PATENTSCOPE」を用いて、出願人が受理官庁に提出した引用補充を求める書簡(別紙 2)の 3.(iii)を参照することで確認できる。しかし、多くの場合はページ全体について引用補充がされるから、ページ中の一部のみについて引用補充がされた可能性が高い場合<sup>3</sup>を除いて、ページ全体について引用補充がされたものと仮定して審査を進めることができる。

## 2.2 平成 24 年 10 月 1 日以降に出願がされた国際出願に基づく国際特許出願の場合

指定官庁又は選択官庁としての日本国特許庁は、平成 24 年 10 月 1 日以降に出願がされた国際出願に基づく国際特許出願について、引用補充を認めている。引用補充がされた国際出願に基づく国際特許出願は、受理官庁が認定した国際出願日及び明細書等の内容で、国内移行される。

審査官は、受理官庁が認定した国際出願日及び明細書等の内容に基づいて実体審査<sup>4</sup>を行う。

---

<sup>3</sup> 例えば、出願人がページ中の一部のみについて引用補充をした旨を、意見書、上申書等で主張している場合など。

<sup>4</sup> 補充がされた要素又は部分が優先基礎出願に完全に記載されていないことを発見した場合には、審査基準室まで連絡する。

RO/114 の例(2009 年 6 月以前に通知されたもの)

PATENT COOPERATION TREATY

From the RECEIVING OFFICE

PCT

NOTIFICATION ON DECISION OF CONFIRMATION OF INCORPORATION BY REFERENCE OF ELEMENT OR PART

(PCT Rule 20.6(b) and (c))

<p>To:</p> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 40px; margin: 5px 0;"></div>	<p>Date of mailing (day/month/year) 31 Dec 2007</p>
<p>Applicant's or agent's file reference</p> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin: 5px 0;"></div>	<p><b>IMPORTANT NOTIFICATION</b></p>
<p>International application No.</p> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin: 5px 0;"></div>	<p>International filing date/Date of first receipt of papers (day/month/year)</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">24 May 2007</p>
<p>Applicant</p> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin: 5px 0;"></div>	

最初に願書等が提出された日  
(この例では 2007 年 5 月 24 日)

This receiving Office has found that:

1.  the requirements of Rules 4.18 and 20.6(a) have been complied with and that an element or part is considered to have been contained in the purported international application on the date on which one or more elements referred to in Article 11(1)(ii) were first received by this receiving Office (for further details on the international filing date accorded see Form PCT/RO/105 issued separately) (Rule 20.6(b)).

This decision concerns page number 3-21 of the international application received on 6/25/07.

For the purposes of Rule 20.6(a)(ii), this decision has been based on:

a.  the priority document furnished under Rule 17.1(a), (b) or (b-bis).

b.  a copy of the earlier application as filed (Rule 20.6(a)(ii)).

a, b の選択肢は気にしなくて良い  
(優先権書類の提出方法が異なるだけ)

引用補充がされたページ  
(この例では 3~21 ページ)  
図の番号が記載されることもある

引用補充がされた日  
(この例では 2007 年 6 月 25 日)

日本(指定官庁又は選択官庁)において認定される国際出願日及び出願当初明細書等の範囲  
※平成 24 年 9 月 30 日以前に出願された国際出願に基づく国際特許出願の場合

- ・「請求書」が提出されなければ 2007 年 6 月 25 日  
3~21 ページの引用補充部分も出願当初明細書等に含まれる。
- ・「請求書」が提出されれば 2007 年 5 月 24 日  
3~21 ページの引用補充部分は出願当初明細書等には含まれない。

Name and mailing address of the receiving Office	Authorized officer
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">2009 年 7 月以降は次ページのとおり様式が一部変更されている。</div>	
Mail Stop	
P.O. Box	
Facsimile No. 577 273 8201	Telephone No. 577 272 8204

Form PCT/RO/114 (April 2007)

RO/114 の例(2009 年 7 月以降の新様式)

PATENT COOPERATION TREATY

From the RECEIVING OFFICE

To:	<h1 style="margin: 0;">PCT</h1> <p style="margin: 0;">NOTIFICATION ON DECISION OF CONFIRMATION OF INCORPORATION BY REFERENCE OF ELEMENT OR PART</p> <p style="margin: 0;">(PCT Rule 20.6(b) and (c))</p>
	Date of mailing <i>(day/month/year)</i>
Applicant's or agent's file reference	<b>IMPORTANT NOTIFICATION</b>
International application No.	International filing date/Date of first receipt of papers <i>(day/month/year)</i>
Applicant	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     最初に願書等が提出された日                 </div>

This receiving Office has found that:

1.  the requirements of Rules 4.18 and 20.6(a) have been complied with and that an element or part is considered to have been contained in the purported international application on the date on which one or more elements referred to in Article 11(1)(iii) were first received by this receiving Office (for further details on the international filing date accorded see Form PCT/RO/105 issued separately) (Rule 20.6(a)).

This decision concerns page number(s) 引用補充がされたページ  
(図の番号が記載されることもある)

received on 引用補充がされた日

For the purposes of Rule 20.6(a)(ii), this decision has been based on:

a.  the priority document furnished under Rule 17.1(a), (b) or (b-bis).

b.  a copy of the earlier application as filed (Rule 20.6(a)(ii)).

the requirements of Rules 4.18 and 20.6(a) have not been complied with and that an element or part is not considered to have been contained in the purported international application on the date on which one or more elements referred to in Article 11(1)(iii) were first received by this receiving Office (Rule 20.6(c)), for the reasons indicated in the Annex to this Notification.

This decision concerns page number(s) \_\_\_\_\_

For further details concerning the international filing date accorded, see Form PCT/RO/126.

A copy of this Notification is being furnished to the applicant by \_\_\_\_\_.

Name and mailing address of the receiving Office	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

Form PCT/RO/114 (July 2009)

a, b の選択肢は気にしなくて良い  
(優先権書類の提出方法が異なるだけ)

実質的な記載内容は、旧様式と変わらない。

## PATENTSCOPE を用いて引用補充がされた部分を確認する方法

## 1. 国際出願番号の入力

次の URL にアクセスする。

<http://patentscope.wipo.int/search/ja/structuredSearch.jsf>

以下の画面が表示されるので国際出願番号を入力し、「検索」ボタンを押す。

構造化検索

表紙

及び PCT 国際公開番号 (WO 番号)

及び **出願番号**

及び 公開日

及び 発明の名称 (日本語)

及び 要約 (日本語)

及び 出願人氏名 (名称)

及び 国際特許分類

及び 発明者氏名 (名称)

及び 官庁コード

及び 明細書 (日本語)

及び 請求の範囲 (日本語)

及び 全ての氏名 (名称)

及び ライセンシングによる利用可能性

(及び 発明者氏名 (名称) のデータ  特定せず  無し  有り)

言語 日本語

語幹処理適用:

官庁: 全て Specify

0 検索結果 **検索** リセット

(+) 検索フィールドを追加 | (-) 検索フィールドをリセット ツールチップヘルプ 有効化

## 2. 書類タブの選択

対象案件の画面が開かれ、最初は「PCT 書誌情報」タブが選択されている。

「書類」タブを選択する。

PCT 書誌情報 明細書 請求の範囲 国内段階 更新情報 図面 **書類**

国際事務局に記録されている最新の書誌情報

国際公開番号: [ ] 国際出願番号: [ ]

国際公開日: [ ] 国際出願日: [ ]

## 3. 対象書類の選択

PATENTSCOPE に格納されている書類一覧が表示される。



PCT 書誌情報 明細書 請求の範囲 国内段階 更新情報 図面 書類

国際出願 ステータス		
日付	書類名	表示
11.09.2015	国際出願ステータスレポート	HTML, PDF

  

公開された国際出願		
日付	書類名	表示
05.05.2011	最初の国際公開 (ISR 含む) (A1 18/2011)	PDF (73p.)
05.05.2011	引用による要素又は部分の補充確認に関する決定通知 (承認) (RO/114)	PDF (2p.)
05.05.2011	申立て	PDF (1p.)
05.05.2011	規則 20.6 に基づく引用により補充された用紙	PDF (58p.)

⋮

国際事務局において保管されている関連書類		
日付	書類名	表示
08.05.2012	特許性に関する国際予備報告 (第一章) の英訳 (IB/373)	PDF (5p.)

⋮

05.05.2011	引用による要素又は部分の補充確認 (規則 20.6)	PDF (1p.)
------------	----------------------------	-----------

(ii) 国際公開公報

(i) 受理官庁が出願人に送付した引用補充を認める通知

(iii) 出願人が受理官庁に提出した引用補充を求める書簡

このうち、引用補充に関連する以下の書類を選択(表示又はダウンロード)して、内容を確認する。

- (i) 要素及び部分を引用により含めることの確認が認められた旨の決定の通知(RO/114)
- (ii) 国際公開公報(A1 又は A2)
- (iii) 要素又は部分を引用により含めることを確認する書面

(i)又は(ii)を参照することで、引用補充部分が含まれるページ(又は図)の番号を特定できる。

(iii)ではページ中の部分が特定されている場合がある(ページ中の一部のみ引用補充がされた場合)。

### 8003 国際段階での補正により請求項に(削除) と記載されている場合の取扱い

19 条補正又は 34 条補正により、特許請求の範囲の記載が特許法施行規則第 24 条の 3 第 2 号に適合しないもの(例えば、「【請求項 2】(削除)」というように、見出しが残されたままで請求項が削除されているような特許請求の範囲の記載)となった場合であっても、第 36 条第 6 項第 4 号違反とならない。

(説明)

PCT 第 27 条(1)には、指定官庁及び選択官庁の国内法令は、国際出願の形式又は内容について PCT 及び PCT に基づく規則に定める要件と異なる、又は追加する要件を満たすことを要求してはならない旨が規定されている。そして、PCT に基づく規則 6.1(c)には、「請求の範囲について補正をする場合における番号の付け方は、実施細則で定める」と規定されており、これに対応する実施細則 205 号(a)には、一の請求の範囲を削除する場合には、その他の請求の範囲の番号の付け直しは要求されない旨が規定されている。よって、上記のとおり取り扱う。