

# PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン

(2020年7月1日施行)

(日本語仮訳)

本ガイドラインは、“PCT INTERNATIONAL SEARCH AND PRELIMINARY EXAMINATION GUIDELINES”の日本語仮訳です。

本仮訳と原文とに相違する記載があるときは、全て原文が優先します。また、本仮訳は世界知的所有権機関(WIPO)の許諾を得て日本国特許庁が作成したものであり、WIPOは仮訳の内容について一切責任を負うものではありません。このガイドラインの原文は、WIPOのPCTウェブサイト(<http://www.wipo.int/pct/en/>)にも掲載されています。

なお、このガイドラインは2020年版であり、それ以降のPCT規則改正等は反映されていない点にご注意ください。

PCT INTERNATIONAL SEARCH AND  
PRELIMINARY EXAMINATION GUIDELINES  
*(as in force from July 1, 2020)*  
PCT国際調査及び予備審査ガイドライン  
(2020年7月1日施行)

TABLE OF CONTENTS  
目次

PART I  
INTRODUCTION AND OVERVIEW  
第 I 部  
序論及び概要

	Paragraphs 項
<b>Chapter 1</b>	
<b>Introduction</b>	<b>1.01 - 1.15</b>
第 1 章	
序論	
Purpose and Status of These Guidelines	1.01 - 1.04
ガイドラインの目的と位置づけ	
Arrangement and Terminology of These Guidelines	1.05 - 1.08
ガイドラインの構成と用語	
Overview of International Application Process	1.09 - 1.11
国際出願プロセスの概要	
The International Phase	1.10 - 1.11
国際段階	
The National (or Regional) Phase	1.12
国内（又は広域）段階	
The International Authorities	1.13 - 1.15
国際機関	
Flowchart of Typical International Application Processing	
典型的な国際出願の処理フロー図	
 <b>Chapter 2</b>	 <b>2.01 - 2.22</b>
<b>Overview of the International Search Stage</b>	
第 2 章	
国際調査段階の概要	
Objectives	2.01 - 2.04
目的	
Preliminary Matters	2.05 - 2.09
予備的事項	
Receipt of Search Copy from Receiving Office	2.05 - 2.07
受理官庁からの調査用写しの受領	
Acknowledgement and Allocation by the International Searching Authority	2.08 - 2.09
国際調査機関による受領通知及び割当	
The International Search Process	2.10 - 2.12
国際調査のプロセス	

Time Limit for Establishing International Search Report	2.13
国際調査報告を作成するための期間	
Transmittal of the International Search Report, Written Opinion, etc.	2.14
国際調査報告、見解書等の送付	
Options Open to the Applicant	2.15
出願人のとれる選択肢	
Further Processing of the International Search Report and Written Opinion	2.16
国際調査報告及び見解書のその他の処理	
Confidential Treatment	2.16
秘密保持	
Publication of the Search Report and Making Available of the Written Opinion of the International Searching Authority	2.17 - 2.18
国際調査報告の公開	
International Preliminary Report on Patentability (Chapter 1 of the PCT)	2.18
(When no Demand Is Filed)	
(国際予備審査の請求書が提出されない場合) 特許性に関する国際予備報告 (PCT第1章)	
Copies of Documents Cited in Search Report	2.19
調査報告で引用された文献の写し	
Supplementary International Searches	2.20 – 2.21
補充国際調査	
International-Type Searches	2.22
国際型調査	
<b>Chapter 3</b>	
<b>Overview of the International Preliminary Examination Stage</b>	<b>3.01 - 3.30</b>
第3章	
国際予備審査段階の概要	
Introduction	3.01 - 3.06
序論	
Preliminary Matters	3.07 - 3.15
予備的事項	
Filing of Demand	3.07 - 3.08
国際予備審査の請求書の提出	
Checking of Demand and Notification of Receipt	3.09 - 3.12
国際予備審査の請求書の点検及び受理通知	
Commencement of International Preliminary Examination	3.13 - 3.15
国際予備審査の開始	
The International Preliminary Examination Process	3.16 - 3.22
国際予備審査のプロセス	
Basis of the Written Opinion or International Preliminary Examination Report	3.20 - 3.21
見解書又は国際予備審査報告の基礎	
Further Consideration	3.22
その他の留意点	
Nature of the International Preliminary Examination Report	3.23
国際予備審査報告の性質	
Time Limit for Establishing the International Preliminary Examination Report	3.24
国際予備審査報告を作成するための期間	
Transmittal of the International Preliminary Examination Report and Related Documents	3.25-3.25A

国際予備審査報告及び関連文書の送付	
Further Processing of the International Preliminary Examination Report	3.26 - 3.29
国際予備審査報告のその他の処理	
Confidential Treatment	3.26
秘密保持	
Making Available of the International Preliminary Examination Report and Related Documents	3.27
国際予備審査報告及び関連文書を利用可能にすること	
Transmission of the International Preliminary Examination Report to Elected Offices	3.28
国際予備審査報告の選択官庁への送達	
Translation of International Preliminary Examination Report	3.29
国際予備審査報告の翻訳文	
Copies of Documents Cited in International Preliminary Examination Report	3.30
国際予備審査報告で引用された文献の写し	

PART II  
THE INTERNATIONAL APPLICATION  
第Ⅱ部  
国際出願

<b>Chapter 4</b>	<b>4.01 - 4.32</b>
<b>Content of the International Application (Other Than the Claims)</b>	
第4章	
国際出願の内容（クレームを除く）	
General	4.01
総則	
Description	4.02 - 4.27
明細書	
Technical Field	4.04
技術分野	
Background Art	4.05
背景技術	
Disclosure of Invention	4.06 - 4.07
発明の開示	
Brief Description of Drawings	4.08 - 4.09
図面の簡単な説明	
Best Mode for Carrying Out the Invention	4.10
発明を実施するための最良の形態	
Structure and Function	4.11
構造及び機能	
Sufficiency	4.12 - 4.13
開示の十分性	
Industrial Applicability	4.14
産業上の利用可能性	
Nucleotide and/or Amino Acid Sequence Listings	4.15
ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リスト	
Deposit of Biological Material	4.16 - 4.18
生物材料の寄託	
References to Deposited Microorganisms or Other Biological Material as Part of the Description	4.19

明細書の一部としての寄託された微生物又はその他の生物材料への言及 Requirements as to the Language of Sheets Containing References to Deposited Microorganisms or Other Biological Material	4.20
寄託された微生物又はその他の生物材料への言及を含む用紙の言語に関する要件	
General	4.21 - 4.27
総則	
Drawings	4.28
図面	
Expressions, Etc., Not to Be Used	4.29 - 4.32
使用してはならない表現等	

## Appendix to Chapter 4

### 第4章附属文書

#### Background Art

#### 先行技術

## Chapter 5 5.01 - 5.58

### Claims

### 第5章

#### クレーム

#### General 5.01 - 5.03

#### 総則

#### Form and Content of Claims 5.04 - 5.11

#### クレームの形式及び内容

#### Kinds of Claim 5.12 - 5.19

#### クレームの種類

#### Categories 5.12 - 5.14

#### カテゴリー

#### Independent and Dependent Claims 5.15 - 5.19

#### 独立クレーム及び従属クレーム

#### Interpretation of Claims 5.20 - 5.28

#### クレームの解釈

#### “Use” Claims 5.21

#### 「使用」クレーム

#### Preamble 5.22 - 5.23

#### 前提部分

#### Open and Closed Claims 5.24

#### オープン及びクローズド・クレーム

#### “Means-Plus-Function” Claims 5.25

#### 手段に機能を加えたクレーム（ミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム）

#### “Product-by-Process” Claims 5.26 - 5.27

#### 方法により物を特定するクレーム（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）

#### Product and Apparatus Limitations in Process Claims 5.28

#### 方法クレーム中の生産物及び装置の限定

#### Inconsistency Between Claims and Description 5.29 - 5.30

#### クレームと明細書間の矛盾

#### Clarity 5.31 - 5.41

#### 明りよう性

#### Clarity of Relative Terms 5.34 - 5.38

#### 相対的用語の明りよう性

Clarity of Other Terms	5.39 - 5.41
その他の用語の明りょう性	
Conciseness, Number of Claims	5.42
簡潔性、クレームの数	
Support in Description	5.43 - 5.44
明細書による裏付け	
Clear and Complete Disclosure of Claimed Invention	5.45 - 5.58
クレームに係る発明の明確かつ完全な開示	
Sufficiency Commensurate with the Claims	5.52 - 5.53
クレームに見合った開示	
Relationship of Claims to Disclosure	5.54 - 5.58
クレームと開示の関係	
<b>Appendix to Chapter 5</b>	
<b>第5章附属文書</b>	
Multiple Dependent Claims	
多数従属クレーム	
Interpretation of Claims	
クレームの解釈	
Use Claims	
使用クレーム	
Product by Process Claims	
製造方法による生産物のクレーム (プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)	
Conciseness	
簡潔性	
<b>Chapter 6</b>	<b>6.01 - 6.17</b>
<b>Priority</b>	
<b>第6章</b>	
<b>優先権</b>	
The Right to Priority	6.01 - 6.05
優先権	
Determining Priority Dates	6.06 - 6.10
優先日の決定	
Claiming Priority	6.11 - 6.17
優先権の主張	
<b>Chapter 7</b>	<b>7.01 - 7.08</b>
<b>Classification of International Applications</b>	
<b>第7章</b>	
<b>国際出願の分類</b>	
Definition	7.01
定義	
Definitive Classification of the International Application	7.02 - 7.04
国際出願の分類の確定	
Multiple Classifications	7.03
複数の分類	
Classification of Disclosure as Filed	7.04
出願時の開示に基づく分類	
Amended Classification in the Case of Later Published International Search Report	7.05
国際調査報告が遅れて公開される場合の分類の修正	

Classification When Scope Is Obscure	7.06
発明の範囲が不明りょうな場合の分類	
Lack of Unity of Invention	7.07
発明の単一性の欠如	
Classification of International Applications Excluded from International Search	7.08
国際調査がされなかった国際出願の分類	

## **Chapter 8** **8.01 - 8.24**

### **Rule 91 – Obvious Mistakes in Documents**

#### **第 8 章**

#### **第91規則—書類中の明らかな誤り**

Mistakes that Cannot be Rectified Under Rule 91	8.08 - 8.10
規則91に基づいて訂正できない誤り	
Missing Elements or Sheets	8.09
要素又は用紙の欠落	
Correction of Priority Claims	8.10
優先権の主張の補正	
Transmittal to Another Authority of a Request for Rectification	8.11 - 8.12
他の機関への訂正請求書の送付	
Invitation to the Applicant to Request Rectification	8.13
出願人に対する訂正の請求の求め	
Submission and Processing of a Request for Rectification	8.14 - 8.17
訂正請求書の提出及び処理	
Authorization and Effect of Rectifications	8.18 - 8.23
訂正の許可及び効果	
Effective Date of Rectification	8.24
訂正の有効日	

## **PART III**

### **EXAMINER CONSIDERATIONS COMMON TO BOTH THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY AND THE INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITY**

#### **第三部**

#### **国際調査機関及び国際予備審査機関に共通する審査官の考慮事項**

## **Chapter 9** **9.01 - 9.42**

### **Exclusions from, and Limitations of, International Search and International Preliminary Examination**

#### **第 9 章**

#### **国際調査及び国際予備審査からの除外及び制限**

Introduction	9.01
序論	
Excluded Subject Matter	9.02 - 9.15
除外される主題事項	
Scientific and Mathematical Theories	9.05
科学及び数学の理論	
Plant or Animal Varieties or Essentially Biological Processes for the Production of Plants and Animals, Other Than Microbiological Processes	9.06
植物又は動物の品種、あるいは微生物学的プロセス以外の植物及び動物を生産するための本質的に生物学的なプロセス	

Schemes, Rules or Methods of Doing Business, Performing Purely Mental Acts or Playing Games	9.07
事業活動、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画、法則又は方法	
Methods for Treatment of the Human or Animal Body by Surgery or Therapy; Diagnostic Methods Practiced on the Human or Animal Body	9.08 - 9.10
手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法	
人体又は動物の体を実施する診断方法	
Mere Presentations of Information	9.11 - 9.14
情報の単なる提示	
Computer Programs, to the Extent That the Authority is not Equipped to Carry Out Search or Preliminary Examination on Such Programs	9.15
コンピューター・プログラム、コンピュータプログラムのうち機関が当該プログラムについて調査又は予備審査を行う態勢にある範囲外のもの	
General Considerations in Assessing the Nature of the Subject Matter	9.16 - 9.18
主題事項の性質の評価における一般的な考察	
Form of Claims	9.16
クレームの形式	
Excluded Matter in Only Some Claims	9.17
一部のクレームのみにおける除外事項	
Cases of Doubt	9.18
疑問のある場合	
Extent of Search and Preliminary Examination in Certain Situations	9.19 - 9.39
所定の状況における調査及び予備審査の範囲	
Examples Where Search or Preliminary Examination Possible, with an Indication in the Written Opinion	9.20 - 9.25
見解書において指摘を行いつつ、調査又は予備審査が可能である例	
Examples of Exceptional Situations Where no Search at All is Possible for All or Some of the Claims	9.26 - 9.30
クレームの全部又は一部について調査がまったく実施できない例外的な状況の例	
Non-Prior-Art Issues	9.31 - 9.32
先行技術以外の問題	
Industrial Applicability	9.33
産業上の利用可能性	
Informal Clarification	9.34 - 9.35
非公式な明確化	
Unclear Claims	9.36 - 9.37
不明りょうなクレーム	
Perpetual Motion	9.38
永久機関	
Sequence Listings	9.39
配列リスト	
Declaration of Non-Establishment of International Search Report	9.40
国際調査報告の不作成宣言	
Multiple Dependent Claims	9.41 - 9.41B
多数従属クレーム	
Supplementary International Search	9.42
補充国際調査	

## Appendix to Chapter 9

### 第9章附属文書

Excluded Subject Matter Regarding Schemes, Rules or Methods of Doing



Business, Performing Purely Mental Acts or Playing Games  
 事業活動、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画、法則又は方法に  
 関連する除外される主題事項  
 Excluded Subject Matter Pertaining to Programs for Computers  
 コンピューター・プログラムに関連する除外される主題事項

<b>Chapter 10</b>	<b>10.01 - 10.88</b>
<b>Unity of Invention</b>	
第10章	
発明の単一性	
Determination of Unity of Invention	10.01 - 10.10
発明の単一性の決定	
Illustrations of Particular Situations	10.11 - 10.19
特別な場合の説明	
Combinations of Different Categories of Claims	10.12 - 10.16
異なるカテゴリーのクレームの組み合わせ	
“Markush Practice”	10.17
「マーカッシュ形式」	
Intermediate and Final Products	10.18 - 10.19
中間体及び最終生成物	
Examples Concerning Unity of Invention	10.20 - 10.59
発明の単一性に関する例	
Claims in Different Categories	10.21 - 10.27
カテゴリーの異なるクレーム	
Claims in the Same Category	10.28 - 10.37
同一カテゴリーのクレーム	
Markush Practice	10.38 - 10.45
マーカッシュ形式	
Intermediate/Final Product	10.46 - 10.51
中間体／最終生成物	
Biotechnological Inventions	10.52 - 10.59
バイオテクノロジー発明	
Process at the International Search Stage	10.60 - 10.70
国際調査段階における処理	
Invitation to Pay Additional Fees	10.60 - 10.63
追加手数料の支払いの求め	
Search of Additional Inventions Without Payment of Fees	10.64 - 10.65
手数料の支払いがない追加発明の調査	
Protest Procedure	10.66 - 10.70
異議申立ての手続	
Process at the International Preliminary Examination Stage	10.71 - 10.82
国際予備審査段階における処理	
Protest Procedure	10.78 - 10.82
異議申立ての手続	
Process at the Supplementary International Search Stage	10.83 - 10.88
補充国際調査段階における処理	
Review of Opinion	10.87 - 10.88
意見の見直し	

<b>Chapter 11</b>	<b>11.01 - 11.26</b>
<b>Prior Art</b>	
第11章	

<b>先行技術</b>	
Prior Art Generally	11.01
先行技術一般	
Date of Disclosure	11.02 - 11.05
開示された日	
Relevant Date for International Search Report Purposes	11.03
国際調査報告のための基準日	
Relevant Date for Written Opinion and International Preliminary Examination Purposes	11.04 - 11.05
見解書及び国際予備審査のための基準日	
Documents Casting Doubt on Priority Claim Made in the International Application	11.06
国際出願における優先権主張に疑問を呈する文献	
Documents Not Within the Prior Art Which May Nevertheless Be Relevant	11.07 - 11.11
先行技術ではないが、関連する可能性のある文献	
Later Published Patent Applications (for Purposes of the International Search Report)	11.07
後に公表された特許出願（国際調査報告の場合）	
Later Published Patent Applications (for Purposes of International Preliminary Examination)	11.08 - 11.09
後に公表された特許出願（国際予備審査の場合）	
Copending Applications, Including Those Filed on the Same Date	11.10
同時に係属する出願（同日に出願されたものを含む）	
Documents Relevant to Understanding the Invention	11.11
発明の理解に関係する文献	
Form of Disclosure	11.12 - 11.22
開示の形式	
Availability of Written Disclosures to the Public	11.12
公衆にとっての書面による開示の利用可能性	
Disclosure on the Internet	11.13
インターネット上の開示	
Disclosure Made on the Web Sites of Trusted Publishers	11.14 - 11.15
信頼されている公表者のウェブ・サイトで行われた開示	
Disclosure Made on Web Sites of Unknown Reliability	11.16 - 11.20
信頼度のわからないウェブ・サイトで行われた開示	
Differences Between Patent and Non-Patent Citations	11.21
特許の引用と非特許の引用との間の差異	
Documents Reproducing an Earlier Oral Description	11.22
先の口頭による説明を再現する文献	
Difficulty in Establishing Date of a Document	11.23
文献の日付の確定に関する問題	
Relevant Date in Relation to Individual Claims or Parts of Claims	11.24 - 11.26
個別のクレーム又はクレームの一部に関する基準日	
<b>Chapter 12</b>	<b>12.01 - 12.10</b>
<b>Novelty</b>	
第12章	
新規性	
Meaning of Novelty	12.01 - 12.02
新規性の意味	
Considerations in Determining Novelty	12.03 - 12.10
新規性判定上の考察事項	

Methodology	12.03
方法論	
Inherent or Implicit Disclosure	12.04
本来的又は内在的開示	
Interpretation of Claims	12.05
クレームの解釈	
Combining Documents	12.06
文書の組み合わせ	
Alternatives	12.07
選択肢	
Generic vs. Specific Disclosures	12.08 - 12.09
包括開示と特定開示	
Ranges	12.10
範囲	

## Appendix to Chapter 12

### 第12章附属文書

## Chapter 13 13.01 - 13.19

### Inventive step

#### 第13章

#### 進歩性

Meaning of Inventive Step	13.01 - 13.02
進歩性の意味	
Considerations in Determining Inventive Step	13.03 - 13.13
進歩性の判断における考察事項	
What Is “Obvious”?	13.03
「自明」とは何か	
Light of Later Knowledge	13.04
その後の知識の考慮	
Invention as a Whole; Combination of Known or Obvious Elements	13.05 - 13.07
全体としての発明、既知又は自明な要素の組み合わせ	
Assessing the Contribution Against the Prior Art	13.08 - 13.10
先行技術に対する貢献の評価	
The “Person Skilled in the Art”	13.11
「当業者」	
Combining Teachings	13.12 - 13.13
教示の結合	
Examples	13.14
例	
Other considerations	13.15 - 13.19
その他の考察	
Ex Post Facto Analysis	13.15
事後の考察	
Technical Value, Long-Felt Needs	13.16 - 13.17
技術的価値、長い間の切実なニーズ	
Commercial Success	13.18
商業的成功	
Dependent Claims	13.19
従属クレーム	

## Appendix to Chapter 13

## 第13章附属文書

### Problem-Solution Approach

#### 課題－解決アプローチ

Examples in which a single document calls into question the inventive step

単一文献により進歩性に疑いが生じる例

## Chapter 14

14.01 - 14.06

### Industrial Applicability

#### 第14章

#### 産業上の利用可能性

##### Meaning of Industrial Applicability

14.01 - 14.03

産業上の利用可能性の意味

##### Methodology

14.04 - 14.06

方法論

## Appendix to Chapter 14

### 第14章附属文書

#### Utility

有用性

##### Specific, or Particular, Utility

特定又は特有の有用性

##### Substantial, or Practical “Real World” Utility

実質的、又は実地的「現実の」有用性

##### Credible Utility

信用できる有用性

#### Industrial Applicability

産業上の利用可能性

##### Special Purpose

特別な目的

##### Clear and Complete Disclosure

明りょうかつ完全な開示

##### Possibility of Realizing the Special Purpose

特別な目的の実現可能性

##### Date at Which Requirements Must Be Met

要件が満たされなければならない時点

## PART IV

## THE INTERNATIONAL SEARCH

### 第IV部

### 国際調査

## Chapter 15

15.01 - 15.97

### The International Search

#### 第15章

#### 国際調査

##### Objective of the International Search and Supplementary International Search

15.01 - 15.07

国際調査及び補充国際調査の目的

##### Non-Written Disclosures

15.05

書面による開示以外の開示

##### Geographical Location, Language, Age and Manner of Disclosure

15.06 - 15.07

開示の地理的な位置、言語、年代及び方法

The Examiner 審査官	15.08 - 15.09
Basis of the Search 調査の基礎	15.10 - 15.17C
Scope of the International Search 国際調査の範囲	15.18 - 15.20
Orientation and Subject of the International Search 国際調査の方向性及び対象	15.21 - 15.28
Analysis of the Claims クレームの分析	15.21 - 15.23
Inventions for Which No Fees Have Been Paid 手数料が支払われなかった発明	15.24
Full Coverage 完全な調査範囲	15.25
Speculative Claims 推測クレーム	15.26
Dependent Claims 従属クレーム	15.27 - 15.28
Search of Particular Claim Types and Features 特定のクレームの形式及び特徴の調査	15.29 - 15.32
Combination of Elements 要素の結合	15.31
Different Categories of Claim カテゴリーの異なるクレーム	15.32
Cases Where No Meaningful Search Is Possible 有意義な調査ができない場合	15.33 - 15.36
Obvious Mistakes and Matter Contrary to Public Order 明らかな誤り及び公の秩序に反する事項	15.34 - 15.36
Search Strategy 調査戦略	15.37 - 15.42
Preliminary Steps 予備段階	15.37
Abstract and Title 要約及び発明の名称	15.38
Classification 分類	15.39
Publication Prior to Search 国際調査前の国際公開	15.40
Search Statement 調査の記述	15.41 - 15.42
Field of Search 調査する分野	15.43 - 15.51
Analogous Fields 類似の分野	15.48 - 15.51
Conducting the Search 調査の実施	15.52 - 15.62
Security of Searching Using the Internet インターネットを使用した調査の安全性	15.56 - 15.59
No Documents Found 文献が発見できない場合	15.60
Stopping Search 調査の終了	15.61

Recording the Search	15.62
調査の記録	
Evaluating the Prior Art	15.63 - 15.72
先行技術の評価	
Matters of Doubt Regarding Relevant Prior Art	15.64 - 15.65
関連のある先行技術に関する疑義	
Excluded Subject Matter	15.66
除外される主題事項	
Selection of Citations and Identifying Most Relevant Portions	15.67 - 15.72
引用文献の選択及び最も関連する部分の特定	
Procedure After Searching	15.73 - 15.75
調査後の手続	
Preparation of the International Search Report	15.73
国際調査報告の作成	
Amended International Search Reports	15.74
国際調査報告の修正	
Receipt of Misdirected Article 19 Amendments	15.75
誤って提出された第19条の補正書の受領	
Supplementary International Search	15.76 - 15.97
補充国際調査	
Requesting Supplementary International Search	15.78 - 15.79
補充国際調査の請求	
Receipt of the Request for Supplementary International Search by the Authority	15.80 - 15.81
機関による補充国際調査のための請求受理	
Start of Supplementary International Search	15.82 - 15.83
補充国際調査の開始	
Withdrawal of the Request for Supplementary International Search	15.84
補充国際調査の請求の取下げ	
Basis of the Supplementary International Search	15.85 - 15.86
補充国際調査の基礎	
Claims Excluded From Supplementary International Search	15.87 - 15.88
補充国際調査から除外されたクレーム	
Unity of Invention	15.89 - 15.92
発明の単一性	
Extent of Search	15.93
審査の範囲	
Establishment of the Supplementary International Search Report	15.94 - 15.96
補充国際調査報告の作成	
Copies of Documents	15.97
文献の写し	
<b>Chapter 16</b>	<b>16.01 - 16.87</b>
<b>International Search Report</b>	
第16章	
国際調査報告	
General	16.01 - 16.04
総則	
Supplementary International Search	16.03
補充国際調査	
International-Type Search	16.04
国際型調査	

<b>Time Limit for Establishing the International Search Report</b> 国際調査報告の作成期間	
<b>Completing the International Search Report</b> 国際調査報告の完成	16.06 - 16.07
<b>Matter Not Required by the Form</b> 様式が求める以外の事項	16.07
<b>Form and Language of the International Search Report</b> 国際調査報告の様式及び言語	16.08 - 16.13
<b>International Search Report Form</b> 国際調査報告の様式	16.08 - 16.10
<b>Language of Search Report</b> 国際調査報告の言語	16.11
<b>Sheets Included in the Publication</b> 公報に含まれる用紙	16.12 - 16.13
<b>Filling Out the Notification of Transmittal of the International Search Report or the Declaration, and the Written Opinion of the International Searching Authority (Form PCT/ISA/220)</b> 国際調査報告又は国際調査報告を作成しない旨の宣言の送付の通知の作成及び国際調査機関の見解書（様式PCT/ISA/220）	16.14 - 16.21
<b>Address for Correspondence</b> 通信の宛先	16.14
<b>Applicant's or Agent's File Reference</b> 出願人又は代理人の書類記号	16.15
<b>International Application Number</b> 国際出願番号	16.16
<b>International Filing Date</b> 国際出願日	16.17
<b>Applicant</b> 出願人	16.18
<b>Cases Where No, or Limited, Search Report is Established</b> 国際調査報告を作成しない、又は、一部についてのみ国際調査報告を作成する場合	16.19 - 16.21
<b>Filling Out the International Search Report (Form PCT/ISA/210)</b> 国際調査報告（様式PCT/ISA/210）の作成	16.22 - 16.85
<b>Earliest Priority Date</b> 最先の優先日	16.22
<b>Total Number of Sheets</b> 用紙の枚数の合計	16.23
<b>“It Is Also Accompanied by a Copy of Each Prior Art Document Cited in This Report” Box</b> 「この国際調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている」欄	16.24
<b>Basis of the Report</b> 国際調査報告の基礎	16.25
<b>Nucleotide and/or Amino Acid Sequence Listings and Related Tables</b> ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リスト及び関連するテーブル	16.26
<b>Reference to Main International Search Report</b> 主要な国際調査報告に対する参照	16.27
<b>Restriction of the Subject of the International Search</b> 国際調査の対象に関する制限	16.28 - 16.32
<b>Title, Abstract and Figure</b>	16.33 - 16.51

発明の名称、要約及び図	
– Title	16.35 - 16.38
– 発明の名称	
– Abstract	16.39 - 16.47
– 要約	
– Drawings to Be Published	16.48 - 16.51
– 公表する図面	
Classification of Subject Matter	16.52
主題事項の分類	
Fields Searched	16.53
調査を行った分野	
Minimum Documentation Searched	16.54
調査を行った最小限資料	
Documentation Searched Other Than Minimum Documentation	16.55 - 16.57
最小限資料以外に調査を行った資料	
Electronic Database Consulted	16.58 - 16.61
調査を行った電子データベース	
Previous Search	16.62
先の調査	
Documents Considered to Be Relevant	16.63 - 16.64
関連のあると認められる文献	
Citation Category	16.65 - 16.76
引用カテゴリー	
– Particularly relevant documents	16.66 - 16.68
– 特に関連のある文献	
– Documents defining the state of the art not prejudicing novelty or inventive step	16.69
– 新規性又は進歩性を損なわない技術水準を示す文献	
– Documents which refer to a non-written disclosure	16.70
– 書面による開示以外の開示について言及する文献	
– Intermediate documents	16.71
– 間に公表された文献	
– Documents relating to the theory or principle underlying the invention	16.72
– 発明の基礎を成す理論又は原理に関する文献	
– Potentially conflicting patent documents	16.73
– 争いとなる可能性のある特許文献	
– Documents cited in the application	16.74
– 出願において引用された文献	
– Documents cited for other reasons	16.75
– その他の理由により引用された文献	
– Non-prejudicial disclosures	16.76
– 不利にならない開示	
Relationship Between Documents and Claims	16.77
文献とクレームの関係	
Citation of the Documents	16.78 - 16.82A
文献の引用	
Finalization of the Report	16.83- 16.85
国際調査報告の完成	
Copies of References Cited in the International Search Report	16.86 - 16.87
国際調査報告に引用された文献の写し	



PART V  
WRITTEN OPINION/  
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT  
第V部  
見解書／国際予備審査報告

<b>Chapter 17</b>	<b>17.01 - 17.73</b>
<b>Content of Written Opinions and the International Preliminary Examination Report</b>	
第17章	
見解書及び国際予備審査報告の内容	
Introduction	17.01 - 17.03
序論	
Different Types of Opinion and Report	17.04 - 17.08
各種の見解及び報告	
Written Opinion of the International Searching Authority	17.04 - 17.05
国際調査機関の見解書	
Written Opinion(s) of the International Preliminary Examining Authority	17.06 - 17.07
国際予備審査機関の見解書	
The International Preliminary Examination Report	17.08
国際予備審査報告	
Content of the Opinion or Report	17.09 - 17.56
見解又は報告の内容	
Overview of Content	17.09
内容の概要	
Form of Opinion or Report	17.10
見解又は報告の様式	
Data	17.11 - 17.12
諸事項	
Box No. I: Basis of the Written Opinion	17.13 - 17.27
第I欄：見解書の基礎	
– Language Considerations	17.15
– 言語に関する考察	
– Sheets Deemed to Be Part of the Application as Originally Filed	17.16-17.16B
– 出願当初における出願の一部であるとみなされる用紙	
– Examination on Basis of Amended International Application	17.17 - 17.20
– 補正された国際出願を基礎とする審査	
– Nucleotide and/or Amino Acid Sequence Listings	17.21
– ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リスト	
– Amendments Resulting in Gaps in Numbering	17.22
– 番号付けにずれが生じる補正	
– Amendments Going Beyond Original Disclosure	17.23-17.24
– 当初の開示の範囲を超える補正	
– Top-up Searches	17.25
– トップアップ調査	
– Amendments Not Accompanied by a Letter to Indicate Their Basis in the Application as Filed	17.26
– その出願における根拠を支持するレターが附属していない修正	
– Rectification of Obvious Mistakes	17.27
– 明かな誤りの修正	

Box No. II: Priority	17.28 - 17.31
第Ⅱ欄：優先権	
Box No. III: Non-Establishment of Opinion with Regard to Novelty, Inventive Step and Industrial Applicability	17.32 - 17.37
第Ⅲ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の不作成	
– Subject Matter Excluded Under Rule 67.1	17.33
– 規則67.1の規定に基づき除外される主題事項	
– Clarity or Support	17.34 - 17.35
– 明りょう性又は裏付け	
– No International Search Made for Some or All Claims	17.36
– 一部又は全てのクレームについて国際調査が行われていない場合	
– Nucleotide and/or Amino Acid Sequence Listings	17.37
– ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リスト	
Box No. IV: Lack of Unity of Invention	17.38 - 17.41
第Ⅳ欄：発明の単一性の欠如	
– Additional Fees Paid Under Protest	17.41
– 異議申立てを伴う追加手数料の納付	
Box No. V: Reasoned Statement Under Rule 66.2(a)(ii) with Regard to Novelty, Inventive Step or Industrial Applicability; Citations and Explanations Supporting Such Statement	17.42 - 17.44
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規則66.2(a)(ii)に定める見解；それを裏付ける文献と説明	
Box No. VI: Certain Documents Cited	17.45 - 17.48
第Ⅵ欄：ある種の引用文献	
Box No. VII: Certain Defects in the International Application	17.49
第Ⅶ欄：国際出願の欠陥	
Box No. VIII: Certain Observations on the International Application	
第Ⅷ欄：国際出願に対する意見	
国際出願	17.50 – 17.55
– Finalization of the Report	17.51
– 報告の完成	
– Language of the Written Opinion and the International Preliminary Examination Report	17.52
– 見解書及び国際予備審査報告の言語	
– Form of Objection	17.53 - 17.54
– 否定的な見解の形式	
– Ensuring Report Is of Maximal Use for Later Stages	17.55
– 報告が後の段階において最大限に役立つことの保証	
標準文言	17.55A
Invitation to Correct or Amend	17.56 - 17.58
補充又は補正の求め	
Cases Where Partial Written Opinion or No Written Opinion to Be Established	17.59 - 17.66
部分的な見解書を作成する場合又は見解書を作成しない場合	
Excluded Subject matter	17.60
除外される主題事項	
Lack of Unity of Invention	17.61 - 17.65
発明の単一性の欠如	
– Written Opinion of the International Searching Authority	17.61 - 17.62
– 国際調査機関の見解書	

– Written Opinion of the International Preliminary Examining Authority or the International Preliminary Examination Report	17.63 - 17.65
– 国際予備審査機関の見解書又は国際予備審査報告	
Dealing with Major Objections First	17.66
最初に取り扱う主要な否定的見解	
Other Considerations	17.67 - 17.73
その他の考察	
Citation of Certain Documents in the International Search Report	17.67
国際調査報告における特定の文献の引用	
Additional Documents Taken Into Consideration in Certain Cases	17.68 - 17.69
特定の場合に考慮される追加の文献	
Inconsistencies Between Description and Claims	17.70
明細書とクレームとの間の不整合	
Recommending Amendments	17.71
補正の推奨	
Consideration of Responses to the Written Opinion	17.72 - 17.73
見解書に対する答弁の検討	

## PART VI

### THE INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION STAGE (OTHER THAN THE INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT)

#### 第VI部

国際予備審査段階（国際予備報告を除く）

## Chapter 18 18.01 - 18.18

### Preliminary Procedure on Receipt of the Demand

#### 第18章

##### 国際予備審査請求の受理の予備手続

Use of Facsimile Machine, Telegraph, Teleprinter, Etc.	18.01
ファクシミリ、電報、テレプリンター等の使用	
Basis for International Preliminary Examination	18.02 - 18.09
国際予備審査の基礎	
Statement Concerning Amendments	18.03 - 18.06A
補正に関する記述	
Language for the Purposes of International Preliminary Examination	18.07 - 18.09
国際予備審査のための言語	
Documents, Etc., for the International Preliminary Examining Authority	18.10 - 18.18
国際予備審査機関のための書類等	
Language of the International Application and of the Demand	18.14 - 18.15
国際出願及び国際予備審査の請求書の言語	
Priority Document and Translation Thereof	18.16
優先権書類及び翻訳文	
Nucleotide and/or Amino Acid Sequence Listings	18.17 - 18.18
ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リスト	

## Chapter 19 19.01 - 19.52

### Examination Procedure Before The International Preliminary Examining Authority

#### 第19章

##### 国際予備審査機関における審査手続

General	19.01 - 19.05
---------	---------------

総則	
Start of, and Time Limit for, International Preliminary Examination	19.06 - 19.12
国際予備審査の開始及び期間	
Start of Examination	19.07 - 19.09
審査の開始	
Time Limit for Completing Examination	19.10 - 19.12
国際予備審査の作成期間	
First Stage of International Preliminary Examination	19.13 - 19.25
国際予備審査の第一段階	
General	19.13 - 19.14
総則	
Top-up Searches	19.15 - 19.21
トップアップ調査	
Cases Where No Written Opinion Is Required	19.22 - 19.23
見解書が必要とされない場合	
Cases Where a Further Written Opinion May Be Issued	19.24
追加の見解書を作成する場合	
Claims for Which No International Search Report Has Been Established	19.25
国際調査報告が作成されていないクレーム	
Further Stage of International Preliminary Examination	19.26 - 19.33
国際予備審査のその後の段階	
Correction of International Preliminary Examination Report	19.34 - 19.35
国際予備審査報告の訂正	
Matters Applicable Generally to Various Stages of International Preliminary Examination	19.36 - 19.46
国際予備審査の各種段階全般に適用される事項	
Making Amendments: General Considerations	19.36
補正の実施：概論	
Rectification of Obvious Mistakes	19.37 - 19.40
明らかな誤りの訂正	
Informal Communication with the Applicant	19.41 - 19.46
出願人との非公式の連絡	
Establishment of the International Preliminary Examination Report	19.47 - 19.48
国際予備審査報告の作成	
General	19.47 - 19.48
総則	
Determination of Time Limits	19.49 - 19.51
期間の決定	
Failure of Applicant to Respond Within a Prescribed Time Limit	19.51
所定期間内に申願人が応答しない場合	
Withdrawal of the Demand or All Elections	19.52
請求又は全ての選択の取下げ	
<b>Chapter 20</b>	<b>20.01 - 20.22</b>
<b>Amendments</b>	
第20章	
補正	
Amendment Prior to the Start of International Preliminary Examination	20.01 - 20.03
国際予備審査の開始前にする補正	
Amendment of the Claims Under Article 19	20.01
第19条の規定に基づくクレームの補正	
Amendment Under Article 34	20.02 - 20.03

第34条の規定に基づく補正	
<b>Making Amendments: General Considerations</b>	20.04 - 20.08
補正の仕方：概論	
<b>Appraisal of Amendments</b>	20.09
補正の評価	
<b>Additional Subject matter</b>	20.10 - 20.19
追加の主題事項	
<b>Lack of Support</b>	20.20 - 20.21
裏付けの欠如	
<b>Amendments to Translated Applications</b>	20.22
翻訳された出願の補正	

## **Appendix to Chapter 20**

### **第20章附属文書**

#### **New Matter**

#### 新規事項

## **PART VII QUALITY 第Ⅶ部 品質**

## **Chapter 21 21.01 - 21.33**

### **Common Quality Framework for International Search and Preliminary Examination**

#### **第21章**

#### 国際調査及び国際予備審査のための共通の品質枠組み

<b>Introduction</b>	21.01 - 21.03
序論	
<b>1. Leadership and Policy</b>	21.04 - 21.10
1. 指導体制と方針	
<b>2. Risk-based practices</b>	21.11-21.14
2. リスクベースの運用	
<b>3. Resources</b>	21.15
3. 資源	
– Sufficient Human Resources	
– 十分な人的資源	
– Sufficient Material Resources	
– 十分な物的資源	
– Sufficient Training Resources	
– 十分な教育資源	
– Oversight Over Is Resources	
– その資源に対して監視	
<b>4. Management of administrative workload</b>	21.16
4. 運営作業負担のマネジメント	
<b>5. Quality Assurance</b>	21.17
5. 品質保証	
<b>6. Communication</b>	21.18 - 21.21
6. コミュニケーション	
<b>Inter-Authority Communication</b>	21.18 - 21.19
機関間コミュニケーション	

Communication and Guidance to Users	21.20
ユーザーとのコミュニケーションとガイダンス	
Communication with WIPO and Designated and Elected Offices	21.21
WIPO、指定及び選択官庁とのコミュニケーション	
7. Documentation	21.22 - 21.25
7. 文書化	
8. Search Process Documentation	21.26
8. サーチプロセスの文書化	
9. Internal Review	21.27 - 21.30
9. 内部レビュー	
10. Reporting arrangements	21.31 - 21.32
10. 報告手順	
11. Future developments	21.33
11. 将来の動向	

PART VIII  
CLERICAL AND ADMINISTRATIVE PROCEDURES  
第Ⅷ部  
事務手続及び行政手続

<b>Chapter 22</b>	<b>22.01 - 22.59</b>
<b>Clerical and Administrative Procedures</b>	
第22章	
事務手続及び行政手続	
Receipt of the Demand	22.01
国際予備審査の請求書の受理	
Determination of Competent International Preliminary Examining Authority and Marking of the Demand	22.02 - 22.05
管轄国際予備審査機関の決定及び国際予備審査の請求書の作成	
Identification of the International Application	22.06
国際出願の特定	
Applicant's Entitlement to File a Demand	22.07 - 22.10
国際予備審査を請求する出願人の資格	
Change in the Applicant	22.10
出願人の変更	
Election of States	22.11
国の選択	
Check of Particulars Affecting the Date of Receipt	22.12 - 22.13
受理日に影響を及ぼす各項目の点検	
Checking Whether Demand Is Timely Filed	22.14 - 22.15
国際予備審査の請求書が期間内に提出されたかどうかの確認	
Establishing the International Preliminary Examining Authority File	22.16 - 22.19
国際予備審査機関用の書類の作成	
Transmittal of the Demand to the International Bureau	22.20 - 22.23
国際予備審査の請求書の国際事務局への送付	
Certain Defects in the Demand	22.24 - 22.26
国際予備審査の請求書の欠陥	
Language	22.27
言語	
Signature	22.28 - 22.32
署名	

<b>Indications Concerning the Applicant</b>	22.33 - 22.34
出願人に関する表示	
<b>Indications Concerning the Agent</b>	22.35 - 22.36
代理人に関する表示	
<b>Invitation to Correct Defects in the Demand</b>	22.37 - 22.41
請求書における欠陥の補充の求め	
<b>Payment and Refund of Fees</b>	22.42 - 22.48
手数料の支払及び払戻し	
<b>Transfer of Handling Fees to the International Bureau</b>	22.49
取扱手数料の国際事務局への送付	
<b>Use of Facsimile Machine, Telegraph, Teleprinter, Etc.</b>	22.50 - 22.51
ファクシミリ、電報、テレプリンター等の使用	
<b>Irregularities in the Mail Service</b>	22.52-22.52D
郵便業務における異常	
<b>Computation of Time Limits</b>	22.53
期間の計算	
<b>Amendments Under Article 19</b>	22.54
第19条の規定に基づく補正	
<b>Response to the Written Opinion</b>	22.55 - 22.57
見解書に対する答弁	
<b>Transmittal of the International Preliminary Examination Report and Related Documents</b>	22.58-22.58B
国際予備審査報告及び関連文書の送付	
<b>Withdrawal of the Demand or All Elections</b>	22.59
請求又は全ての選択の取下げ	

## PART I INTRODUCTION AND OVERVIEW

### Chapter 1 Introduction

#### Purpose and Status of These Guidelines

1.01 These Guidelines give instructions as to the practice to be followed by Authorities during the international search and examination procedures.

1.02 The Guidelines are addressed primarily to the examiners in the various International Searching and Preliminary Examining Authorities but it is hoped that they will also be of assistance to applicants and patent practitioners. They also apply, where appropriate, to international-type searches (see paragraph 2.22). Moreover, the Guidelines may be useful to the patent Offices of the designated and elected States in the national phase in the searching and examination of the international application and in better understanding the international search and examination reports. Although the Guidelines deal with international applications, they may be used *mutatis mutandis* by national Offices in dealing with national applications if the national law so permits; also they may be used in revising national laws with the purpose of unification of current practices in patent Offices of various countries. They, however, do not generally cover the actions of the receiving Office, even though this might in some cases be the same Office as the International Searching Authority and/or the International Preliminary Examining Authority.

*Articles 16(3)(b), 32, 33*

1.03 These Guidelines are common rules of international search and examination that provide instructions regarding international search and examination and assist in the application of the provisions of the PCT, PCT Regulations and PCT Administrative Instructions relating to international search and examination. They are intended to cover typical occurrences. They should therefore be considered only as general directives; examiners will have to go beyond the instructions in

## 第 I 部 序論及び概要

### 第 1 章 序論

#### ガイドラインの目的と位置づけ

1.01 このガイドラインは機関が国際調査及び国際予備審査において従うべき手続に関する指針を示すものである。

1.02 このガイドラインは、主として、それぞれの国際調査機関及び国際予備審査機関の審査官を対象としたものであるが、出願人や特許の実務者にも有用なものである。また、場合によっては、国際型調査にも適用できる（2.22項参照）。さらに、このガイドラインは、国内段階において指定官庁及び選択官庁の特許当局が国際出願の調査及び審査を行う上で、また国際調査報告及び国際予備審査報告をよりよく理解する上で有益であろう。このガイドラインは国際出願に関するものではあるが、国内法が許すならば、国内官庁による国内出願の取り扱いにも準用することが可能である。各国特許庁間で現行の実務の統一を図るための国内法の改正においても利用できるであろう。受理官庁が国際調査機関又は国際予備審査機関と同一の機関である場合もあり得るが、このガイドラインは、一般に受理官庁が行う措置は対象としていない。

16条(3)(b), 32条, 33条

1.03 このガイドラインは、国際調査及び国際予備審査における共通の規則であり、国際調査及び国際予備審査に関する指針を提供し、PCT、PCT規則及びPCT実施細則の国際調査及び国際予備審査に関する規定の適用を補助するものである。このガイドラインは、典型的な事象を網羅することを意図している。したがって、このガイドラインは一般的指針としてのみ考えるべきであり、例外的な事例の場合には、審査官はこの指針の枠を



exceptional cases. Nevertheless, applicants can expect the International Searching and Examining Authorities to act, as a general rule, in accordance with the Guidelines until such time as they are revised. In addition, at various points throughout these Guidelines, the examiner is directed to interpret a claim in a particular fashion. This has been done to enable the designated and/or elected Offices to understand the examiner's conclusion as to novelty, inventive step (non-obviousness) and industrial application, and in no way binds the designated and/or elected Offices to adopt a similar interpretation. The Guidelines set forth standards for quality for the International Searching Authorities and the International Preliminary Examining Authorities to follow so as to minimize differences in the results of the search and examination process among the various Authorities.

1.04 The above criteria merely serve the purpose of international search and preliminary examination, and any Contracting State may apply additional or different criteria for the purpose of deciding whether, in that State, the claimed invention is patentable. It should be noted also that the Guidelines do not have the binding authority of a legal text. These Guidelines have been designed to assist International Searching and Examining Authorities in establishing international search and examination reports, in accordance with PCT Articles 17 and 18, written opinions in accordance with PCT Article 34 and Rule 43*bis* and international preliminary examination reports in accordance with PCT Article 35. For the ultimate authority on questions concerning international search and examination, it is necessary to refer to the PCT Articles themselves, interpreted, where necessary, by reference to the Minutes of the Washington Diplomatic Conference and interpretations given by the PCT Assembly. Any failure of an International Searching or Examining Authority to follow these Guidelines would not of itself constitute a basis for review of the action of the Authority except where such review is provided for under the applicable national law and practice.

## **Arrangement and Terminology of These Guidelines**

超える必要もあるだろう。しかし、このガイドラインが今後改訂されるまでは、出願人は、国際調査機関及び国際予備審査機関が原則としてこのガイドラインに沿って行動することを期待できる。加えて、審査官は、このガイドラインのさまざまなところで、特定の方法でクレームを解釈するように指示される。これは、指定官庁又は選択官庁が審査官による新規性、進歩性（非自明性）及び産業上の利用可能性に関する結論を理解可能にするためのものであり、決して、指定官庁又は選択官庁に同様の解釈を強いるものではない。このガイドラインは、それぞれの機関の間の国際調査及び国際予備審査プロセスの結果の差違を最小限にするために、国際調査機関及び国際予備審査機関が従うべき品質規格を示している。

1.04 上記基準は国際調査及び国際予備審査の目的のみに役立つものであり、締約国はクレームされている発明に対し、その国において特許性があるか否か決定するために追加又は異なる基準を適用することができる。このガイドラインが法律文としての拘束力を有するものではないことにも留意すべきである。このガイドラインは、PCT第17条及び第18条の規定に基づく国際調査報告、及びPCT第34条、PCT規則43の2の規定に基づく見解書、PCT第35条の規定に基づく国際予備審査報告の作成において、各国際調査機関及び国際予備審査機関の助けとなることを目的としたものである。国際調査及び国際予備審査に関する疑問点の最終的な判断は、PCTの条文そのものを拠りどころとし、必要であれば、ワシントン外交会議の議事録及びPCT同盟総会による解釈を参照して解釈する必要がある。国際調査機関又は国際予備審査機関がこのガイドラインに従っていない場合に、ガイドラインに従わないこと自体は当該国際機関の処理を再検討するための基礎とはならず、当該再検討は適用される国内法令及び運用に基づいて行われる。

## **ガイドラインの構成と用語**

1.05 These Guidelines initially set out the framework, which is to be followed at the international search stage and the international preliminary examination stage and then go on to set out a number of steps and concepts in greater detail. The Guidelines are divided into eight parts. Part I provides a brief overview of the procedures at the international search stage and international preliminary examination stage. Part II provides details of the international application. Part III provides details of considerations that the examiner needs to keep in mind during both the international search stage and the international preliminary examination stage. Part IV provides details on the international search. Part V contains information on the content of written opinions and the international preliminary examination report. Part VI discusses procedures during the international preliminary examination. Part VII provides for a common quality framework. Part VIII discusses clerical and administrative procedures. Some of the chapters in the various parts are relevant to only one stage or the other. However, with a few exceptions which are explained in the text, where examiners in the International Searching Authority and the International Preliminary Examining Authority consider any particular issue, this should be done to the same standards and most chapters are relevant to the work of both stages.

1.06 Unless qualified, references in the Guidelines to “the Treaty” are to the PCT, to “Articles” are to those of the Treaty, to “Rules” to those of the Regulations under the PCT, to “Sections” to those of the Administrative Instructions under the PCT, and to “parts,” “chapters” and “paragraphs” to those of these Guidelines. References to Parts and Annexes of the Administrative Instructions under the PCT bear the prefix “AI”.

1.07 “International Authority” or “Authority”, unless qualified, mean International Searching Authority and/or International Preliminary Examining Authority, as the case requires. The term “examiner,” unless qualified, is used in the Guidelines to refer to the examiner working in the International Preliminary Examining Authority, the International Searching Authority or the Authority specified for supplementary search. “Search” and “examination”, unless qualified, mean international

1.05 このガイドラインは、最初に、国際調査段階及び国際予備審査段階において従うべき大まかな枠組みを規定し、次に、多くの段階及び概念をより詳細に示している。このガイドラインは、8つの部からなる。第I部は、国際調査段階と国際予備審査段階における手続の概要について簡単に述べている。第II部は、国際出願について詳述している。第III部は、審査官が国際調査段階と国際予備審査段階の両方において留意しなければならない考慮事項を詳述している。第IV部は、国際調査の詳細を示す。第V部は、見解書及び国際予備審査報告の内容に関する情報を含む。第VI部は、国際予備審査における手続について論ずる。第VII部は共通の品質フレームワークについて述べる。第VIII部は事務及び行政手続について説明する。各部の中の章によっては、一方又は他方の段階のみに関連する。しかし、本文中で説明する若干の例外を除いて、国際調査機関及び国際予備審査機関の審査官が特定の問題を検討する場合、これは同一の基準に従って行うべきであり、大部分の章は両段階における作業に関連する。

1.06 特に指定のない場合、このガイドラインにおいて、「条約」とはPCTをいい、「条」とは条約の条文をいい、「規則」とはPCTに基づく規則の規定をいい、「号」とはPCTに基づく実施細則の号をいい、「部」、「章」及び「項」とはこのガイドラインの部、章及び項をいうものとする。PCT実施細則の章及び附則には、語頭に「AI」を付ける。

1.07 「国際機関」又は「機関」は、特に指定のない場合、必要に応じ、国際調査機関及び／又は国際予備審査機関を意味する。特に指定のない場合、「審査官」という用語は、このガイドラインにおいては国際予備審査機関の審査官、国際調査機関又は補充調査のために指定された機関の審査官を指す。「調査」及び「審査」とは、特に指定のない場合、条約及び規則に基づく国際調査及び国際予備審査を言う。

search and international preliminary examination according to the Treaty and Regulations.

1.08 References to a “national” Office or law, include also regional systems where several States have entrusted to an intergovernmental authority the task of granting regional patents.

## Overview of International Application Process

1.09 The procedure through which an international patent application under the Patent Cooperation Treaty proceeds from the filing of the application to the granting of a patent (or the refusal thereof) comprises two main stages, commonly referred to as the “international phase” and the “national phase” (or “regional phase” when an international application comes before a regional body rather than a national one). The following paragraphs 1.10, 1.11, and the flowchart of typical international application processing that has been provided at the end of this chapter, provide a brief overview of the international phase, with a complete explanation provided in Parts II through VIII of the Guidelines.

### *The International Phase*

Articles 22, 23

1.10 The international phase begins when the international application is filed and, provided that the international application is not withdrawn, includes various formalities checks, an international search, preparation of a written opinion, publication of the application and, optionally, an international preliminary examination. During this phase, no national or regional Office may process or examine the application except at the specific request of the applicant.

1.11 The international phase in turn includes a number of groups of actions which are distinct in nature, though they may in practice overlap slightly in timing:

(a) Filing of the international application with an appropriate receiving Office: this includes a “request” (a petition that the international application be processed according to the Treaty, together with certain data concerning matters such as the applicant, inventor, any agent and formal

1.08 「国内」官庁又は「国内」法令という場合には、政府間機関に広域特許を与える任務を委任する国々を含む広域制度のものも含む。

## 国際出願プロセスの概要

1.09 特許協力条約に基づく国際特許出願の出願から特許付与（あるいは拒絶）に至るまでの手続は、一般的に「国際段階」と「国内段階」（国内ではなく広域体に国際出願が提出される場合は「広域段階」と呼ばれている二つの段階からなる。次の1.10、1.11項、及びこの章の末尾に掲載している国際出願の典型的な手続のフローチャートは、国際段階の流れの概要を簡潔に示したものであり、詳しくはこのガイドラインの第Ⅱ部から第Ⅷ部で解説している。

### 国際段階

22条, 23条

1.10 国際段階は、国際出願が提出された時点から始まり、国際出願が取り下げられない限り、種々の方式点検、国際調査、見解書の作成、出願の公開、任意の国際予備審査までのプロセスを含む。この段階の間、出願人から特定の請求がある場合を除いて、国内あるいは広域官庁が出願の処理又は審査を行うことはない。

1.11 国際段階には、性質の異なる複数の処置が順番に含まれるが、実際にはそれらの時期が若干重なる場合がある。

(a) 適切な受理官庁（RO）への国際出願の提出：国際出願には、「願書」（国際出願が条約にしたがって処理されることの申請であり、出願人、発明者、代理人並びに発明の名称及び優先権主張など出願についての詳細等の書誌事項に関する所定のデータを

details about the application, such as the title and any priority claims), a description, one or more claims, one or more drawings (where required) and an abstract;

(b) Certain procedural checks are carried out, an international filing date is accorded and copies of the application are sent to the International Bureau (the record copy) and the International Searching Authority (the search copy);

(c) An international search by the International Searching Authority: this includes a search for earlier disclosures relevant to the novelty and inventive step of the claimed invention and the establishment of an international search report and a written opinion on novelty, inventive step and industrial application, normally at 16 months from the priority date, as detailed later in this document. (See Chapter 2 and Parts IV and V);

(d) International publication of the international application, the international search report, and Article 19 amendments (if any) by the International Bureau at 18 months from the priority date; the written opinion of the International Searching Authority (and any informal comments filed by the applicant) will be made available to the public at the same time;

(e) Optionally, at the request of the applicant, a supplementary international search by a participating Authority other than the one which conducted the main international search, in order to extend the overall scope of the search (for example, to better cover prior art in languages not covered by the main Authority). Supplementary international searches may be requested from more than one participating Authority. For a more detailed outline of the supplementary international search procedure, see Chapter 15 at paragraphs 15.75 to 15.97 and also paragraphs 9.42 and 16.03.

(f) Optionally, at the request of the applicant by filing a “demand” (Chapter II of the PCT), an international preliminary examination conducted by the International Preliminary Examining Authority, in which the examiner considers further the issues of novelty, inventive step and industrial application, taking into account any comments or amendments under Article 19 or 34 from the applicant, as detailed later in this document; this

含む)、明細書、一又は二以上のクレーム、(必要であれば)一又は二以上の図面及び要約が含まれる。

(b) 所定の手続点検が行われ、国際出願日が付与されて国際出願の写しが国際事務局(記録原本)及び国際調査機関(調査用写し)に送付される。

(c) 国際調査機関による国際調査:これにはクレームに係る発明の新規性及び進歩性に関連する先行開示の調査、並びに、国際調査報告及び新規性、進歩性、産業上の利用可能性に関する国際調査機関の見解書の作成が含まれる。このガイドラインで後に述べるように、通常、優先日より16か月以内に行われる(第2章及び第IV部並びに第V部参照)。

(d) 優先日から18か月後に国際事務局から公開される国際出願、国際調査報告及び第19条補正(提出された場合)の国際公開。国際調査機関の見解書(そして出願人により提出された非公式なコメント)は、国際公開と同時に、公衆が利用できるようになる。

(e) 任意で、調査の全体の範囲を拡大するために、出願人が請求する場合には、主要な国際調査を実施する機関以外の参加機関によって実施される補充国際調査(例えば、主要機関が網羅していない言語で記載された先行技術をより良く網羅するため)。補充国際調査は、一以上の参加機関から請求されることがある。補充国際調査の手続に関するより詳細な概要については、第15章15.75項から15.95項まで並びに9.42項及び16.03項を参照すること。

(f) 国際予備審査の請求書(PCT第二章)を提出することで出願人がその要求をした場合に、国際予備審査機関により行われる国際予備審査。この国際予備審査において、この文書で後に述べるように、審査官は出願人からの意見又は第19条もしくは第34条に基づく補正を考慮に入れて、新規性、進歩性、産業上の利用可能性の問題についてさらに検討する。国際予備審査は、「特許性に関す

concludes with the establishment of an international preliminary examination report, which is entitled “international preliminary report on patentability (Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)” (see Chapter 17);

(g) Issuance of an “international preliminary report on patentability (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)” by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority if the applicant does not file a demand requesting examination of the international application in response to the written opinion as established by the International Searching Authority; such an international preliminary report on patentability has the same content as the written opinion established by the International Searching Authority;

(h) Distribution by the International Bureau of documents to the designated Offices or elected Offices, including copies of the application, any amendments which have been filed, any supplementary international search reports(s), and an international preliminary report on patentability, comprising either the contents of the written opinion by the International Searching Authority or, where established, the international preliminary examination report.

### *The National (or Regional) Phase*

1.12 After 30 months from the priority date of the application (20 months in certain States due to transitional provisions; States also have the option of specifying a later date applicable for applications before their Office), the application may begin its national (or regional) phase in each designated Office (if international preliminary examination has not been demanded and Chapter I of the PCT applies) or elected Office (if international preliminary examination has been demanded and Chapter II of the PCT applies). This is the procedure which actually leads to the grant, or refusal, of a patent according to the relevant national law or regional arrangement. While the national and regional Offices may not make further requirements beyond those of the Treaty and Regulations in respect of matters of form and contents, they are not bound by the Treaty to follow the results of any international search or examination which has been performed when the

る国際予備報告（特許協力条約第二章）」と題する国際予備審査報告の作成により終了する（第17章参照）。

(g) 出願人が国際調査機関の見解書に対して、国際出願の国際予備審査請求を提出しない場合の、国際調査機関に代わり国際事務局による「特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第一章）」の発行。このような特許性に関する国際予備報告は、国際調査機関により作成された見解書と同じ内容を有する。

(h) 国際事務局から指定官庁又は選択官庁に対する書類の送達。この書類には、国際出願、それまでに提出された補正書、補充国際調査報告、及び、国際調査機関の見解書又は国際予備審査報告（作成された場合）のいずれかの内容からなる特許性に関する国際予備報告の写しが含まれる。

### 国内（又は広域）段階

1.12 国際出願の優先日から30か月後に（経過規定により20か月の国もある。また、各国はこれより遅い期日を指定する選択権も有している。）、当該出願は、指定官庁（国際予備審査の請求がされず、PCT第一章が適用される場合）あるいは選択官庁（国際予備審査の請求がされ、PCT第二章が適用される場合）による国内（あるいは広域）段階を開始できる。これは、各国国内法令あるいは広域協定に基づいて実際に特許が付与あるいは拒絶されるに至る手続である。国内又は広域官庁は、形式及び内容に関して条約及び規則に定める以外の要件を設けないのに対し、いずれの官庁も、国内あるいは広域段階の審査において、それまでに行われた国際調査又は国際予備審査の結果に拘束されることはない。

application is examined during the national or regional phase.

## The International Authorities

*Articles 16, 32; Rules 35, 36, 59, 63*

1.13 The International Searching Authorities and International Preliminary Examining Authorities are national Offices or intergovernmental organizations entrusted with a number of tasks under the Treaty, especially the establishment of international search and preliminary examination reports. Authorities are appointed by the Assembly of the PCT Union. The requirements for appointment are such that Authorities must necessarily be appointed in both capacities (that is, to undertake both search and preliminary examination). Details about the functions of Authorities and the requirements of particular Authorities are set out in Annexes D, E and SISA of the PCT Applicant's Guide. The Authorities meet together regularly in sessions of the Meeting of International Authorities under the PCT (PCT/MIA) (see WIPO's web site via <http://www.wipo.int/pct>).

1.14 One or more Authorities may be competent to search or examine a particular international application. This depends on agreements between the International Authorities and the International Bureau, together with a decision which has been notified to the International Bureau by each receiving Office concerning which Authorities are competent to act in respect of international applications filed with that Office. Where more than one Authority might be competent to perform the search or examination of any particular application, the applicant chooses the desired Authority in the request or demand. International Searching Authorities may each decide whether they wish to offer a supplementary international search service, which will then normally be available to any applicant for whom that Authority did not perform the main international search.

1.15 The International Preliminary Examining Authority for any particular application will usually be the same body as the International Searching Authority, but this is not necessarily the case. A different Authority may be specifically

## 国際機関

16条, 32条; 規則35, 36, 59, 63

1.13 国際調査機関及び国際予備審査機関とは、条約に基づく多くの任務、特に国際調査報告及び国際予備審査報告の作成を委託される国内官庁又は政府間機関である。機関は、PCT同盟総会により任命される。任命のための要件として、必ず両方の能力（つまり、調査及び予備審査の両方を実施する能力）の面から当該機関を任命するようにしなければならない。機関の機能及び個々の機関の要件に関する詳細は、附属書D、E及びPCT出願人手引きのSISAに記載されている。機関は、PCT国際機関会合（PCT/MIA）で定期的に会合を開くものとする（WIPOウェブサイト <http://www.wipo.int/pct> 参照のこと）。

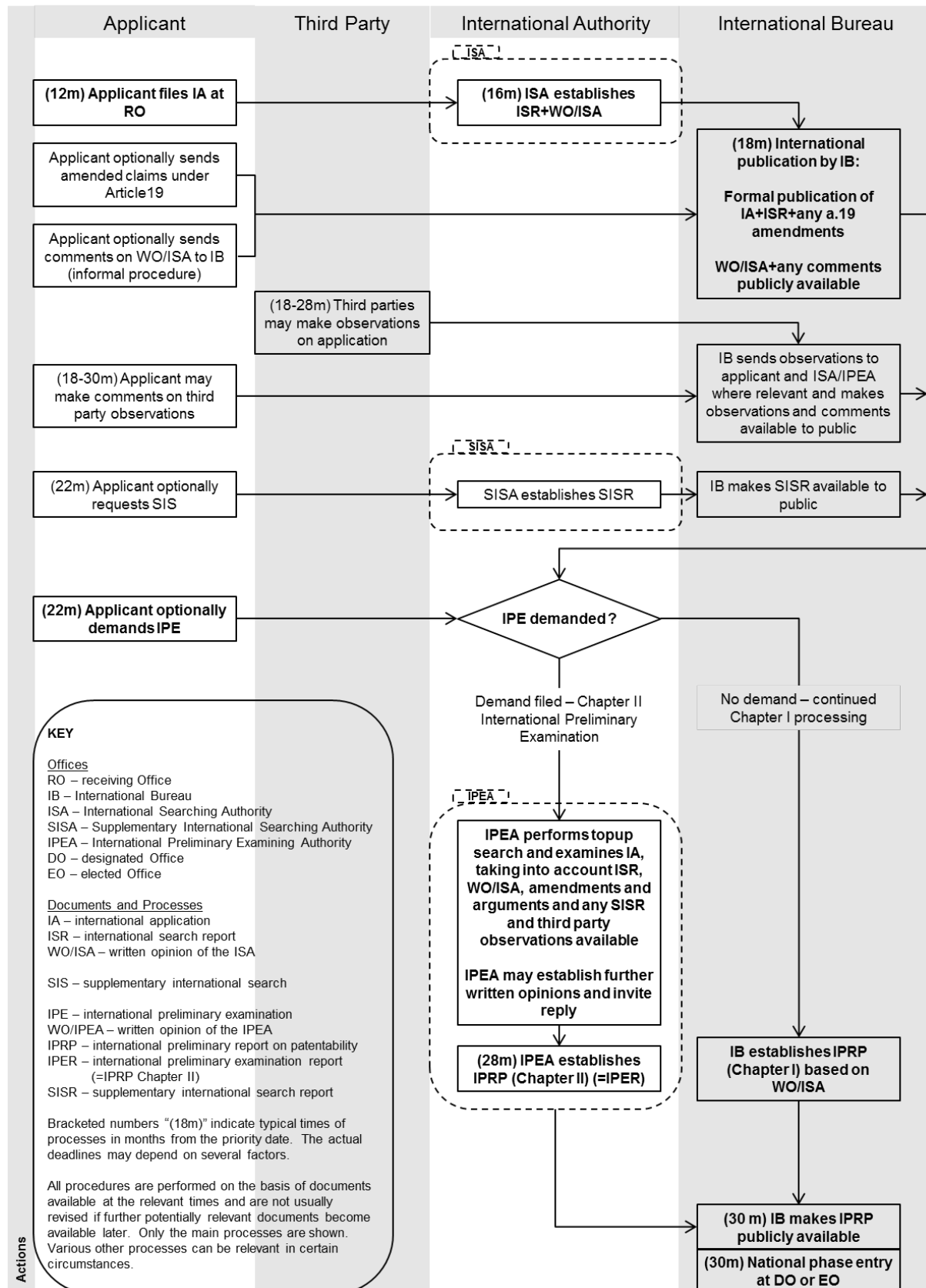
1.14 一又は二以上の機関が個々の国際出願の調査又は予備審査を行うための管轄機関となり得る。これは、国際機関と国際事務局との間の取決め及び各受理官庁が自己の受理する国際出願の処理を管轄する機関に関して国際事務局に通知した決定による。複数の機関が特定の出願の調査及び予備審査について管轄権を持つ場合、出願人は、願書又は国際予備審査請求書により希望する機関を選択する。国際調査機関は、当該機関による主要な国際調査を受けていない出願人が、通常誰でも利用できる補充国際調査を提供するかどうかについて、各機関で決定することができる。

1.15 特定の出願に関する国際予備審査機関は、通常、国際調査機関と同じ機関であるが、必ずしもそうというわけではない。出願人によって特に別の機関が選択される場合もあれば、ときとして、当該国際出願につ

chosen by the applicant or else, occasionally, an Authority may be competent to search a particular international application but not to examine it. Consequently it is particularly important that both the international search report and the written opinion by the International Searching Authority are produced to consistent standards, so that they may be used effectively by any other Authority, as well as by applicants and designated Offices.

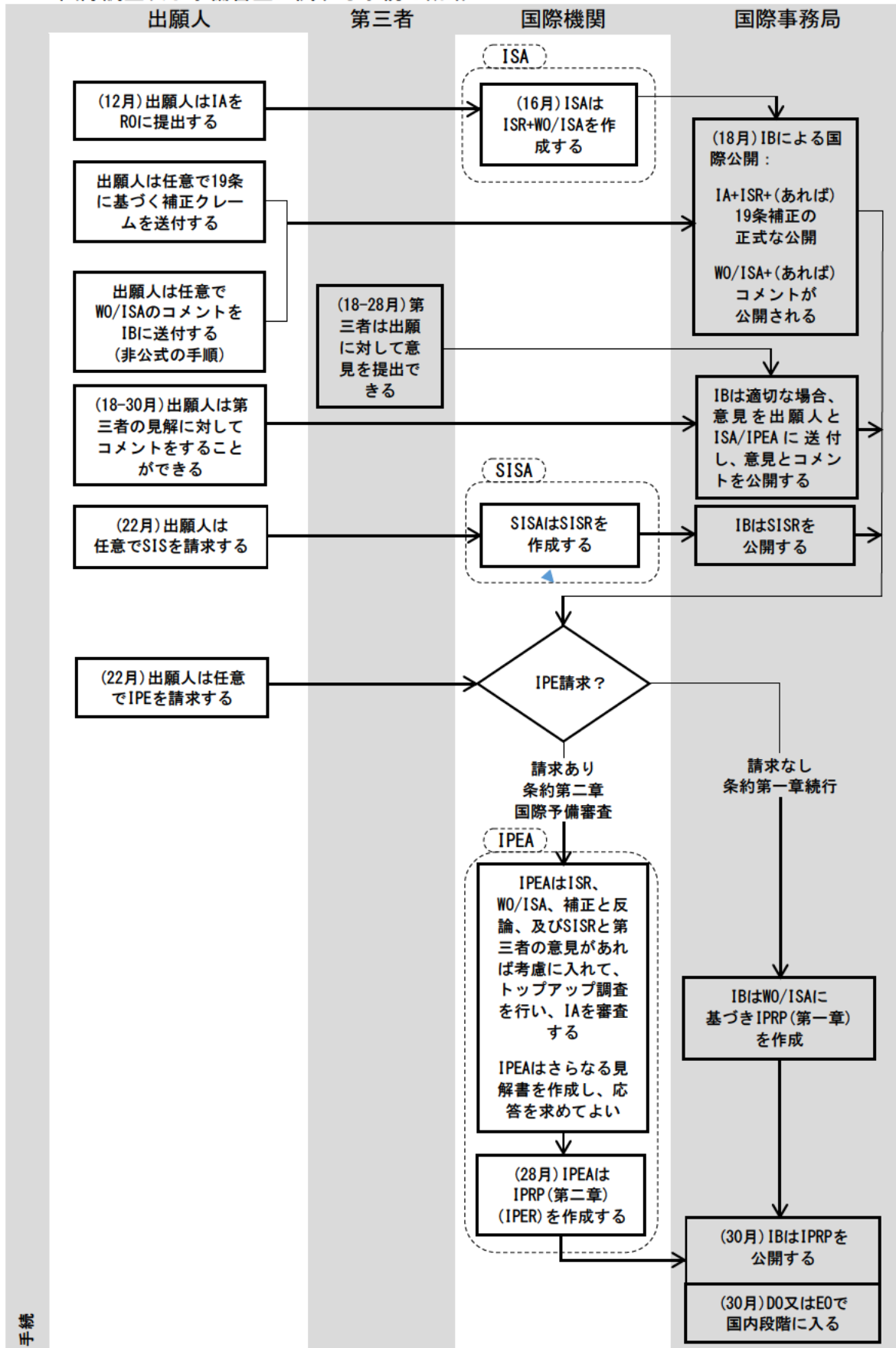
いて調査権限はあるが審査権限はない機関もある。したがって、国際調査報告及び国際調査機関の見解書が、他の機関、出願人及び指定官庁により効果的に利用されるようにするため、一貫した基準に基づいて作成されることが特に重要である。

## Overview of Procedures Relating to International Search and Preliminary Examination





国際調査及び予備審査に関する手続の概略



## 重要な用語

### 関連機関

RO	受理官庁
IB	国際事務局
ISA	国際調査機関
SISA	補充国際調査機関
IPEA	国際予備審査機関
DO	指定官庁
EO	選択官庁

### 書類と手続

IA	国際出願
ISR	国際調査報告
WO/ISA	ISAによる見解書
SIS	補充国際調査
IPE	国際予備審査
WO/IPEA	IPEAによる見解書
IPRP	特許性に関する国際予備報告
IPER	国際予備審査報告（＝IPRP 第二章）

括弧内の数字（「18月」）は、手続の優先日からの標準月数を示す。実際の最終期限は各種要因により左右されることがある。

全ての手続は、その適切な時期に利用可能な書類に基づき行われる。後に関連する可能性を持った書類がさらに利用可能となった場合でも、通常修正は行わない。図には主要な手続のみを示す。種々の他の手続はある特定の状況では関係する可能性がある。

## Chapter 2 Overview of the International Search Stage

### Objectives

2.01 This chapter provides a brief, introductory overview of the international search stage. A complete discussion of the procedure at the international search stage is provided in Parts II and IV of the Guidelines.

*Article 15(2); Rule 33.1(a)*

2.02 The objective of the international search is to discover the prior art which is relevant for the purpose of determining whether, and if so to what extent, the claimed invention to which the international application relates is or is not novel and does or does not involve an inventive step. In some cases the International Searching Authority is not required to establish a search for some or all of the claimed subject matter, either because the scope of the claims is too uncertain or the application covers excluded subject matter (see Chapter 9) or else more than one invention is claimed (see Chapter 10).

*Rule 43bis*

2.03 At the same time as establishing the international search report, the search examiner establishes a written opinion. The written opinion has the primary objective of formulating a preliminary and non-binding opinion on the questions of whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non-obvious) and to be industrially applicable. A secondary objective is to identify whether there appear to be any defects in the form or contents of the international application, or any significant and pertinent issues as to the clarity of the claims, the description, and the drawings, or the question whether the claims are fully supported by the description.

2.04 It is essential that the search and the written opinion are carried out according to the same criteria which are used during the international preliminary examination. The search may also report on some material which may not strictly be relevant to novelty and inventive step, as detailed below in paragraph 2.10.

## 第2章 国際調査段階の概要

### 目的

2.01 この章は、国際調査段階に関する簡単で入門的な概要を提供する。国際調査段階の手續に関する詳細な説明は、このガイドラインの第Ⅱ部及び第Ⅳ部に記載されている。

15条(2)；規則33.1(a)

2.02 国際調査の目的は、国際出願に関するクレームに係る発明が新規であるか否か、進歩性を有するか否か、また、どの程度そうであるかを判断する目的に関する先行技術を発見することである。クレームの範囲が非常に不明確である、当該出願が国際調査から除外される主題事項を含んでいる（第9章参照）、又は、2以上の発明がクレームに記載されている（第10章参照）という理由で、クレームに係る主題事項の一部又は全てについて、国際調査機関が調査を行う必要がない場合もある。

規則43の2

2.03 国際調査報告の作成と同時に、調査審査官は、見解書を作成する。見解書の第一の目的は、特許請求された発明が進歩性（非自明性、新規性及び産業上の利用可能性を有するとみなすかどうかの問題）について、予備的かつ拘束力のない意見を明確に記述することである。第二の目的は、国際出願の方式又は内容に欠陥があるとみなすかどうか、或いは、クレーム、明細書及び図面の明確性において又はクレームが明細書によって完全に裏付けられているかどうかの問題において重大且つ関連性のある課題があるとみなすかどうかを特定することである。

2.04 上記国際調査及び見解書は、国際予備審査において適用される基準と同じ基準に従って行われることが重要である。以下の2.10項で詳述するように、上記国際調査は、厳密には新規性や進歩性に関係しない事項についても報告できる。

## Preliminary Matters

### *Receipt of Search Copy from Receiving Office*

#### *Rule 23.1*

2.05 Provided that the international application has been filed in a language accepted by the International Searching Authority, the receiving Office sends the search copy of the application to the International Searching Authority (and the record copy to the International Bureau) as soon as it has allocated an identification number and performed the relevant formalities checks under Articles 11 and 14 and the international search fee has been paid.

#### *Rule 12*

2.06 Where the language in which the international application is filed is not accepted by the International Searching Authority that is to carry out the international search, the applicant must furnish to the receiving Office a translation of the international application into a language which is all of the following:

- (a) language accepted by the International Searching Authority, and
- (b) a language of publication, and
- (c) a language accepted by the receiving Office under Rule 12.1(a), unless the international application is filed in a language of publication.

However no such translation is required of the request or any sequence listing part of the description. Where the applicant is required to furnish such a translation, the international search will be carried out on the basis of that translation.

#### *Rule 23.1(b)*

2.07 Where a translation of the international application is furnished to the receiving Office under Rule 12.3, a copy of that translation and of the request are together considered to be the search copy; that search copy is transmitted by the receiving Office to the International Searching Authority promptly upon receipt from the applicant except where no search fee has been paid. In the latter case, the search copy is transmitted promptly after payment of the search fee.

### *Acknowledgement and Allocation by the*

## 予備的事項

### 受理官庁からの調査用写しの受領

#### 規則23.1

2.05 国際出願が国際調査機関により認められている言語で出願されている場合、受理官庁は、識別番号を割り当て、第11条及び第14条に基づく方式点検を行い、国際調査手数料が支払われた後、速やかに当該出願の調査用写しを国際調査機関に送付する。

#### 規則12

2.06 国際出願が国際調査を行う国際調査機関により認められていない言語によりされた場合には、出願人は、受理官庁に次の全てを満たす言語による翻訳文を提出しなければならない。

- (a) 当該国際調査機関が認める言語
- (b) 国際公開の言語
- (c) 国際出願が国際公開の言語でされる場合を除くほか、規則12.1(a)の規定に基づき受理官庁が認める言語

ただし、願書及び明細書の配列リストの部分については、上記翻訳文は必要ない。出願人が上記翻訳文の提出を求められた場合には、国際調査は当該翻訳文に基づき行われる。

#### 規則23.1(b)

2.07 規則12.3の規定に基づき国際出願の翻訳文が受理官庁に提出された場合、当該翻訳文の写し及び願書の写しが調査用写しとみなされる。当該調査用写しは、調査手数料が支払われていない場合を除いて、出願人から受理した後、速やかに受理官庁から国際調査機関に送付される。調査手数料が支払われていない場合には、調査手数料が支払われた後、速やかに調査用写しが送付される。

### 国際調査機関による受領通知及び割当

2.08 The International Searching Authority notifies the applicant that the search copy has been received using Form PCT/ISA/202 and sends a copy of the notification to the International Bureau and, where this is not the same as the International Searching Authority, the receiving Office.

2.08 国際調査機関は、様式PCT/ISA/202を用いて調査用写しを受領した旨を出願人に通知し、国際事務局、及び、受理官庁が国際調査機関と同一でない場合には受理官庁に通知の写しを送付する。

2.09 The international search is then assigned as quickly as possible to a search examiner who is capable of completing the search within the time limit. The preliminary classification must also be determined as quickly as possible.

2.09 できるだけ速やかに、期間内に調査を完了することのできる調査審査官に国際調査を割り当てる。暫定的な分類についても、できるだけ速やかに決定しなければならない。

### The International Search Process

### 国際調査のプロセス

2.10 The role of the International Searching Authority is as follows, the details being considered in subsequent chapters referred to below:

2.10 国際調査機関の役割を以下に示す。詳細については、以下に示す各章で検討する。

(a) to determine classification of the case, particularly to determine whether examiners specializing in other fields need to be consulted to ensure a proper search is carried out; this classification may need to be reconsidered in the light of fuller consideration, but a definitive classification must be made by the time that the international application is published (see Chapter 7);

(a) 事案の分類の決定。特に、調査を適切に行うにあたって他分野を専門とする審査官の助言を求める必要があるかどうかの決定。この分類については、検討を進めていく中で再考の必要性が生じる場合もあるが、国際出願が公開されるまでには、最終的な分類が決定されなければならない（第7章参照）。

Article 17(3); Rule 40

17条(3); 規則40

(b) to consider whether the application meets the requirement of unity of invention and, if not, whether the applicant should be invited to pay further search fees relating to the extra inventions (see Chapter 10);

(b) 出願が発明の単一性の要件を満たしているかどうかの検討。また、満たしていない場合、追加の発明に関する追加調査手数料の支払いを出願人に求めるか否かの検討（第10章参照）。

Rule 39

規則39

(c) to consider whether some or all of the subject matter relates to subject matter which the Authority is not required to search (see Chapter 9);

(c) 主題事項の一部又は全てが、機関が調査を要しないものとされる主題事項に関するものであるかどうかの検討（第9章参照）。

Rules 4.12, 16.3, 41

規則4.12, 16.3, 41

(d) to determine whether to use the results of any earlier search, referred to by the applicant in the request form relating to the application, to establish the international search report, and to consequently authorize any appropriate refund;

(d) 国際調査報告を作成するために、出願人が出願の願書面において言及した先の調査の結果を利用するか否か、及び、その結果、相応の払戻しを認めるか否かの決定。

Rule 13ter

規則13の3

(e) to determine whether to invite the

(e) 国際出願が1以上のヌクレオチド

applicant to provide a listing if the international application contains disclosure of one or more nucleotide and/or amino acid sequences but does not include a sequence listing in compliance with the standard for sequence listings in paper or electronic form provided for in the Administrative Instructions (see paragraphs 15.12 and 15.13);

*Articles 15, 17(2)*

(f) to perform an international search to discover relevant prior art (see Chapter 11) taking into account that there may be subject matter such that the Authority is not obliged to search where the subject matter is such that the Authority is not obliged to do so (see Chapter 9), the description, claims or drawings fail to comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful search could be carried out, (see Chapter 9 and paragraph 15.33) or else the claims relate to several different inventions and additional search fees, which the Authority has invited the applicant to pay, have not been paid (see Chapter 10);

*Rules 37, 38*

(g) to consider whether the abstract and title are appropriate and, in certain circumstances, to draft alternatives, (see paragraphs 16.33 to 16.47);

*Rule 43*

(h) to establish a search report, indicating the results of the search and certain other information (see Chapter 16), or else make a declaration that a search was either not required or would not be meaningful (see Chapter 9);

*Rule 43bis*

(i) to establish a written opinion as to whether the international application appears to be novel, to involve an inventive step, to be industrially applicable and to comply with other requirements of the Treaty and Regulations insofar as they are checked by the International Searching Authority (see Chapter 17).

2.11 Some of the above matters, especially unity of invention, may be the subject of ongoing consideration, depending on the outcome of the search. Nevertheless it is important to consider matters at an early stage in view of the limited time available in which to obtain corrections or additional fees from the applicant.

および/又はアミノ酸配列の開示を含むが、実施細則に定める書面又は電子フォームによる配列表の基準に準拠した配列リストを含まない場合に、出願人に配列表の提出を求めるか否かの決定 (15.12、15.13項参照)。

15条, 17条(2)

(f) 主題事項が国際調査機関が調査対象とする義務を負わない主題事項である場合 (第9章参照)、明細書、クレームもしくは図面が有意義な調査を行うことができる程度にまで所定の要件を満たしていない場合 (第9章、15.33項参照)、又は、クレームが複数の異なる発明に関するものであり、国際調査機関が出願人に支払いを求めた追加調査手数料が支払われない場合 (第10章参照) があることに考慮しつつ、関連する先行技術 (第11章参照) を発見するために国際調査を行うこと (第10章参照)。

規則37, 38

(g) 要約及び発明の名称が適切なものであるかどうかの検討。また、所定の状況において、代替案を作成すること (16.33、16.47項参照)。

規則43

(h) 調査結果及び所定のその他の情報を含む調査報告の作成 (第16章参照)、又は、調査を要しない若しくは有意義な調査が行えない旨の宣言 (第9章参照)。

規則43の2

(i) 国際出願が新規であるか、進歩性を有するか、産業上利用可能なものであるか、かつ、国際調査機関が点検する範囲内で条約及び規則に定めるその他の要件を満たしているか否かに関する見解書の作成 (第17章参照)。

2.11 上記事項のうちの一部、特に発明の単一性については、調査結果によっては、継続的な検討を要する場合がある。しかしながら、出願人から修正あるいは追加手数料を得ることができる期間を考慮に入れつつ、早い段階でこれらの事項について検討することが重要である。

2.12 In a few situations leading up to the establishment of the international search report, the International Searching Authority may specifically invite a response, such as where the international application is considered to lack unity of invention (see Chapter 10) in which case additional fees may be required to be paid for searching the other invention(s), either under protest together with a reasoned statement or without a protest. The International Searching Authority may, also, require a protest fee for the examination of the protest. Another example is where the International Searching Authority is notified by the receiving Office that a missing part or a correct element or part is included or incorporated by reference into the international application after it has begun to draw up the international search report, in which case it may also invite the applicant to pay additional fees (see paragraphs 15.11A to 15.11C).

### **Time Limit for Establishing International Search Report**

*Rules 42.1, 43bis.1*

2.13 The International Searching Authority must establish the international search report (or a declaration made that the International Searching Authority is not required to perform a search or cannot perform a meaningful search) and written opinion within:

(i) three months from the date of receipt of the search copy, or

(ii) nine months from the priority date of the application,

whichever time limit expires later.

### **Transmittal of the International Search Report, Written Opinion, etc.**

*Rule 44.1*

2.14 Once the international search report and written opinion are established, the International Searching Authority transmits one copy of each to the International Bureau and one copy to the applicant on the same day.

### **Options Open to the Applicant**

2.15 In general, the applicant has the following options available following the receipt of the

2.12 国際調査報告を作成する過程において、国際調査機関は、たとえば、国際出願が発明の単一性を欠くと認められる場合（この場合には、陳述書を添付した異議申立てとともに又は異議申立てをせずに、その他の発明を調査するために追加手数料を支払うことが求められる）のように、特に応答を求めることがある。国際調査機関はまた、異議申立ての審理のための異議申立手数料も要求することできる（第10章参照）。もう一つの例は、国際調査機関が国際調査報告の作成を開始した後に、欠落部分、又は正しい要素もしくは部分が国際出願に含まれること、又は当該箇所について引用による補充がなされたことが受理官庁から通知された場合には、国際調査機関は出願人に対し追加手数料の支払いを求めることができる（15.11A～15.11C項参照）。

### **国際調査報告を作成するための期間**

規則42.1, 43の2.1

2.13 国際調査機関は、以下のうちいずれか遅く満了する期間内に、国際調査報告（又は、国際調査機関が調査を行うことを要しない旨若しくは有意義な調査を行うことができない旨の宣言）及び見解書を作成しなければならない。

(i) 調査用写しの受領から3か月

(ii) 当該出願の優先日から9か月

### **国際調査報告、見解書等の送付**

規則44.1

2.14 国際調査報告及び見解書を作成した後、国際調査機関は、これらの書類の写しを国際事務局及び出願人に各一通同一の日に送付する。

### **出願人のとれる選択肢**

2.15 一般に、国際調査報告及び国際調査機関の見解書を受領した後、出願人には以下

international search report and written opinion of the International Searching Authority:

(a) send (informal) comments on the written opinion of the International Searching Authority to the International Bureau, who will make these available to the public and to designated Offices, (see paragraphs 2.17 and 2.18, below);

*Rule 46*

(b) submit to the International Bureau amendments of the claims under Article 19(1) accompanied by a letter drawing attention to the differences between the claims and indicating the basis for the amendments in the application as filed, and optionally including a brief statement explaining the amendments;

*Rule 45bis*

(c) request one or more supplementary international searches from Authorities which offer that service, other than the Authority which performed the main international search;

*Articles 31, 34(2)(b); Rule 53*

(d) request international preliminary examination, including arguments and/or amendments which will be taken into account by the International Preliminary Examining Authority;

(e) withdraw the application under Rule 90bis; or

(f) take no further action in the international phase, instead waiting until it is necessary, or desired, to pursue the application before designated Offices.

## **Further Processing of the International Search Report and Written Opinion**

### *Confidential Treatment*

*Article 30; Rule 94.3*

2.16 Prior to the international publication of the international application, all matter pertaining to the application is confidential and may not, without the request or authorization of the applicant, be accessed by any person or authority, except for the transmissions of information specifically required by the Treaty and Regulations for the purposes of processing the application.

If early processing is requested, the designated or elected Office may allow access to any documents which have been communicated to it to the extent

の選択肢がある。

(a) 国際調査機関の見解書に対する（非公式な）コメントを国際事務局に送付する。国際事務局は、上記コメントを公衆及び指定官庁に利用可能とする（下記2.17及び2.18項参照）。

規則46

(b) 国際事務局に、第19条(1)の規定に基づくクレームの補正書を提出する。提出時にはクレームの相違に注意を喚起し、出願時の出願の補正の根拠を示す文書を添付する。さらに補正書には、この補正についての簡単な説明書を添えることができる。

規則45の2

(c) 主な国際調査を実施した機関以外の補充国際調査を提供する機関に対し、当該調査を1回以上請求する。

31条, 34条(2)(b); 規則53

(d) 国際予備審査を請求する。当該請求には、国際予備審査機関により考慮される抗弁及び／又は補正書を添えることができる。

(e) 規則90の2の規定に基づき出願を取り下げる。

(f) 国際段階においてそれ以上の行動はとらず、指定官庁における出願手続の続行が必要になるまで又は出願手続の続行を請求するまで待つ。

## **国際調査報告及び見解書のその他の処理**

### *秘密保持*

30条; 規則94.3

2.16 国際出願の国際公開以前においては、当該出願に関するあらゆる事項が秘密であり、条約及び規則の定めるところにより出願を処理するために特に必要な情報を送達する場合を除いて、出願人の請求又は承諾なく、いかなる者又は当局に対しても知得されるようにしてはならない。

早期の処理が請求された場合、国際出願が公開されたことを条件に、指定官庁又は選択官庁は、その国内法令に規定されている範囲内



provided by its national law, provided that the international application has been published.

*Publication of the Search Report and Making Available of the Written Opinion of the International Searching Authority*

*Article 21(3); Rule 48.2*

2.17 The international search report is published with the international application unless it is not yet available. If delayed, it is published separately as soon as possible afterwards. The written opinion and any informal comments filed by the applicant will be made available to the public by the International Bureau at the same time.

*International Preliminary Report on Patentability (Chapter I of the PCT)(When no Demand Is Filed)*

*Rule 44bis*

2.18 If no international preliminary examination report is to be established because the applicant did not file a demand for preliminary examination, or the demand has been withdrawn, the International Bureau will prepare a report, entitled “international preliminary report on patentability (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)” having the same contents as the written opinion. Note that even if the applicant filed any amendments under Article 19, the amendments will not be taken into consideration in the international preliminary report on patentability. Also, note that in certain circumstances as set forth in Rule 44bis.3(a) and (d), the International Bureau may translate the written opinion or report into English. Any such report and translation is communicated to designated Offices, who may then allow access to it, after 30 months from the priority date, or earlier if the applicant has requested early national processing of his application under Article 23(2). The report together with any translation will also be made available to the public by the International Bureau after 30 months from the priority date. The report together with any translation will also be made available to the public by the International Bureau after 30 months from the priority date.

**Copies of Documents Cited in Search Report**

*Article 20(3); Rule 44.3*

において、送達された文書の知得を認めることができる。

国際調査報告の公開と国際調査機関の見解書を利用可能にすること

21条(3)；規則48.2

2.17 国際調査報告は、まだ利用できない場合を除き、国際出願と共に公開される。遅延した場合は、その後できるだけ速やかに別個に公開される。同時に、国際事務局は見解書及び出願人によって提出されたいかなる非公式コメントをも一般人が利用できるようにする。

(国際予備審査の請求書が提出されない場合) 特許性に関する国際予備報告

規則44の2

2.18 出願人が国際予備審査の請求書を提出しなかったか、請求を取り下げたために、国際予備審査報告が作成されないことになる場合には、国際事務局は、見解書と同一の内容を有する「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第一章)」という表題の報告を作成する。出願人が第19条の規定に基づく補正書を提出した場合でも、その補正は特許性に関する国際予備報告において考慮されないことに留意されたい。また、規則44の2.3(a)及び(b)で規定される所定の状況においては、国際事務局が見解書又は報告を英語に翻訳することがある点にも留意されたい。かかる報告及び翻訳は、優先日から30か月の経過後に、あるいは第23条(2)の規定に基づき出願人が国際出願の国内処理を早期に行うことを請求した場合にはそれよりも早い時期に、指定官庁に送達され、指定官庁はそれが知得されるのを認めることができる。優先日より30か月を経過した後、国際事務局により、報告はその翻訳とともに公衆が利用できるようになる。

調査報告に引用された文献の写し

20条(3)；規則44.3

2.19 At any time within seven years of the international filing date of the international application, either the applicant or any designated Office is entitled to request copies of the documents cited in the search report to be sent to them by the International Searching Authority, subject, if required by the Authority, to the payment of costs for preparing and mailing the copies (the applicant may be sent copies of the citations automatically with the international search report).

## Supplementary International Searches

### *Rule 45bis*

2.20 International Searching Authorities may offer supplementary international searches as an optional additional service for applicants. Such searches are intended as a complement to the main international search, recognizing the fact that no search can be completely exhaustive. A supplementary search may be particularly relevant where the Authority conducting it has language specialization that is not available in the Authority conducting the main international search. The applicant can request a supplementary search from any Authority which offers the service (except the Authority conducting the main search) at any time before 22 months from the priority date. More than one supplementary search may be requested from different Authorities offering the service.

2.21 Many of the details of the service provided are decided by the Authority which is to carry out the supplementary search. The scope of the service is set out in an annex to the agreement between the International Bureau and the Authority, and details are published in Annex SISA of the PCT Applicant's Guide. Features of the supplementary search procedure, including conditions, limitations and time limits, are discussed in more detail in paragraphs 15.76 to 15.97 and also in paragraphs 9.42 and 16.03.

## International-Type Searches

### *Article 15(5)*

2.22 Under Article 15(5), an International Searching Authority may be entrusted with carrying out "international-type searches" for national applications. These searches are by

2.19 国際出願の国際出願日から7年以内であればいつでも、出願人又は指定官庁は、国際調査報告で引用された文献の写しを送付するよう国際調査機関に請求することができる。ただし、国際調査機関が要求する場合には、写しの作成及び郵便に係る費用を支払うことが条件である（国際調査報告とともに自動的に引用文献の写しが出願人に送付される場合もある。）。

## 補充国際調査

### 規則45の2

2.20 国際調査機関は、選択可能な追加サービスとして、補充国際調査を出願人のために提供することができる。いかなる調査も全てを網羅することはできないという認識に立ち、この調査は主要な国際調査の補充的な調査として意図されている。補充調査は、当該機関が主国際調査を実施する機関では利用できない言語の専門性を有する場合には、特に関連する可能性がある。出願人は補充調査を提供する機関（主な調査を実施する機関を除く）に、優先日から22か月の期間、いつでも当該調査を請求できる。補充調査を提供する異なる複数の機関に当該調査を請求することができる。

2.21 提供されるサービスの詳細の多くは、補充調査を実施する機関によって決定される。サービスの範囲は、国際事務局と機関との合意に関する附属書に記載されており、詳細はPCT出願人ガイドの附属書SISAに公開されている。条件、制限及び期限など、補充調査手続の特徴は15.76から15.97までと、9.42及び16.03でもより詳しく論じられている。

## 国際型調査

### 15条(5)

2.22 第15条(5)の規定に基づき、国際調査機関は、国内出願について「国際型調査」を行うことを委託される場合がある。この調査は本質的に国際調査と同様であり、調査報

definition similar to international searches, and the same considerations for establishing the search report will apply. However, only the search itself is carried out; no written opinion is established for such applications unless there is a specific arrangement between the Offices involved for such an opinion to be established at the same time..

告の作成にあたっては同様の検討がなされる。しかし、同時にそのような見解書を作成することに関して当局間の具体的な調整がない限り、調査そのもののみが行われ、かかる出願に関して見解書は作成されない。

## Chapter 3 Overview of the International Preliminary Examination Stage

### Introduction

3.01 This chapter provides a brief introductory overview of the international preliminary examination stage. A complete discussion of the procedure at the international preliminary examination stage is provided in Parts V and VI of the Guidelines.

#### Article 31

3.02 International preliminary examination is an optional part of the processing of an international application, performed if the applicant files a “demand.” It shares the objectives of, and builds on the process of, the written opinion of the International Searching Authority, allowing the applicant to respond to the International Preliminary Examining Authority, with arguments as to why the opinion was incorrect, and/or with amendments to attempt to overcome objections. The results of the international preliminary examination are recorded in the international preliminary examination report (entitled “international preliminary report on patentability (Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)”), copies of which are then sent to the applicant and the International Bureau. The International Bureau communicates the report to each elected Office (that is, usually, the Offices of all Contracting States).

#### Article 31(4); Rule 53.7

3.03 Filing of a demand constitutes the “election” of all States which were designated when the international application was filed, which have not been withdrawn and which are bound by Chapter II of the Treaty (at the time of writing this included all Contracting States). Election indicates an intention to use the results of the international preliminary examination in the relevant States, but it should be remembered that the results of international preliminary examination are not binding on the States.

3.04 Using international preliminary examination has the practical effect that national

## 第3章 国際予備審査段階の概要

### 序論

3.01 この章は、国際予備審査段階に関する簡単で入門的な概要を提供する。国際予備審査段階の手続に関する詳細な説明は、このガイドラインの第V部及び第VI部に記載されている。

#### 31条

3.02 国際予備審査は国際出願の処理における任意の手続であり、出願人から「請求」が提出された場合に実施される。それは国際調査機関の見解書の目的を共有し、同見解書の作成手続を進めるものであり、出願人は、見解書に対する反論及び／又は異議を克服するための補正書をもって国際予備審査機関に応答できる。国際予備審査の結果は、国際予備審査報告（「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)」と題される。）にまとめられ、報告の写しが出願人及び国際事務局に送付される。国際事務局は、各選択官庁（すなわち、通常は全締約国の官庁）に報告を送達する。

#### 31条(4)；規則53.7

3.03 国際予備審査請求の提出は、国際出願の提出時に指定された国であって、その指定が取り下げられておらず、かつ、条約第二章の規定に拘束される（このガイドライン作成時点においては全ての締約国が含まれる。）全締約国の「選択」を構成する。選択は国際予備審査の結果を当該関連国において利用する意図を示すが、国際予備審査の結果は締約国を拘束しないことに注意しなければならない。

3.04 国際予備審査を利用することの実質的な効果は、出願人と国内官庁の両方に

processing starts under much more advantageous conditions both for the applicant and the national Offices than would be the case without the PCT. The applicant has, thanks to the written opinion prepared under Chapter I, an earlier and stronger indication of his chances of obtaining protection. Moreover, amendments made in the international phase in response to the written opinion may be reflected in the international preliminary examination report and need not be filed in each elected State. The elected Offices save a considerable amount of the effort of examination. The exact extent of the saving depends on the national law and practice.

3.05 The attitude of the examiner is very important. He should always try to be constructive and helpful. He should bear in mind that, subject to the requirements of the PCT, the drafting of the description and claims of an international application is the responsibility of the applicant or his authorized representative.

3.06 All international applications, regardless of their country of origin and the language in which they are written, should receive equal treatment.

## Preliminary Matters

### *Filing of Demand*

*Article 31(6); Rule 54bis*

3.07 The applicant should file the demand with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of the later of the following time limits:

(a) three months from the date of transmittal to the applicant of the international search report or the declaration referred to in Article 17(2)(a), and the written opinion established under Rule 43bis.1; or

(b) 22 months from the priority date of the international application.

3.08 For transitional purposes, applicants should note that they must file the demand within 19 months of the priority date if they wish to gain the benefit of a 30-month international phase for the purposes of certain States which have made reservations with respect to modifications to

とって、PCTが存在しない場合よりはるかに有利な条件の下で国内処理が始まることである。出願人は、第一章に基づき準備される見解書によって、保護を得る可能性についてのより早くより強力な指示を得る。さらに、国際段階において見解書に応答して行った補正を国際予備審査報告に反映させることができ、その補正を各選択国に提出する必要はない。選択官庁は相当量の審査労力を省略できる。この省略の正確な程度は、国内法令及び運用に依存する。

3.05 審査官の姿勢は非常に重要である。審査官は、常に積極的で協力的であるように努めなければならない。審査官は、PTCに規定する要件にしたがって国際出願の明細書及びクレームを作成することは、出願人もしくはその委任代理人の責務であることに留意すべきである。

3.06 全ての国際出願は、どこの国からのものか、また、どの言語によるものかに関わらず、等しい取り扱いを受けるべきである。

## 予備的事項

### 国際予備審査の請求書の提出

31条(6)；規則54の2

3.07 出願人は、以下のうちいずれか遅く満了する期間までに、管轄の国際予備審査機関に国際予備審査の請求書を提出しなければならない。

(a) 出願人への国際調査報告又は第17条(2)(a)の宣言、及び規則43の2.1に基づき作成された見解書の送付の日から3か月

(b) 国際出願の優先日から22か月

3.08 経過措置により、出願人は、大部分の締約国において2002年4月1日に発効した第22条(1)の変更に関して留保を行っている一部の国について、30か月の国際段階の利益を得ようとするならば、出願人は優先日から19か月以内に国際予備審査の請求書を提

Article 22(1), which came into force for most States on April 1, 2002. The States which notified a reservation in respect of this modification were published in *PCT Gazette* No. 08/2002, February 21, 2002. Subsequent withdrawals are also published in the *PCT Gazette*. Information may be obtained from the WIPO web site at [www.wipo.int/pct](http://www.wipo.int/pct).

### *Checking of Demand and Notification of Receipt*

#### *Rules 54bis, 59, 60, 61*

3.09 The International Preliminary Examining Authority checks to ensure that it is competent to act as Authority for that application and that the demand is in the correct form and language, and was filed within the time limits specified in paragraph 3.07. If the Authority is not competent, it transmits the demand to the International Bureau; if there are any defects, the applicant is invited to correct them; if the demand was filed after the expiration of the period set in paragraph 3.07, it is considered not to have been made, and the International Preliminary Examining Authority so informs the applicant. If the demand is in order, the Authority indicates the date of receipt on the demand, transmits a copy to the International Bureau and notifies the applicant of receipt of the demand. These procedures are set out in detail in Chapter 18.

#### *Rule 62*

3.10 The International Bureau will then send the International Preliminary Examining Authority:

(a) a copy of the written opinion established by the International Searching Authority, unless the national Office or intergovernmental organization that acted as International Searching Authority is also acting as International Preliminary Examining Authority; and

(b) a copy of any amendments filed under Article 19 and any statement explaining the amendments and any impact that they might have on the description and drawings, unless the Authority has indicated that it has already received these.

#### *Rule 62bis.1*

3.11 If the written opinion of the International Searching Authority was not established in English or a language accepted by the International

出しなければならないことに注意すべきである。上記変更の留保を通知している国は、2002年2月21日付PCT公報08/2002号に掲載されている。その後の撤回も、PCT公報に掲載されている。情報は、WIPOウェブサイト [www.wipo.int/pct](http://www.wipo.int/pct) から入手することができる。

### 国際予備審査の請求書の点検及び受理通知

#### 規則54の2, 59, 60, 61

3.09 国際予備審査機関は、自機関がその出願のために国際予備審査機関として行動する権限を持つか否か、また国際予備審査の請求書が正しい様式及び言語で作成されているか、3.07項に記載された期間内に提出されているかどうか点検する。当該機関が管轄機関でない場合は、請求書は国際事務局に送付される。欠陥がある場合は、出願人は欠陥の補充を求められる。3.07項に記載された期間の経過後に請求書が提出された場合は、請求はなされなかったものとみなされ、国際予備審査機関はその旨を出願人に通知する。国際予備審査の請求書が規定に従っている場合、国際予備審査機関は、受理の日を当該請求書に表示し、その写しを国際事務局に送付し、出願人に請求書の受理を通知する。これらの手続は、第18章において詳細に示されている。

#### 規則62

3.10 その後、国際事務局は、以下の書類を国際予備審査機関に送付する。

(a) 国際調査機関により作成された見解書の写し。ただし、国際調査機関として行動した国内官庁又は政府間機関が国際予備審査機関として行動する場合を除く。

(b) 第19条の規定に基づき提出された補正書の写し、並びに補正及びその補正が明細書及び図面に与えることのある影響について述べた説明書の写し。ただし、当該国際予備審査機関が既にこれらの書類を受領した旨を表示した場合を除く。

#### 規則62の2.1

3.11 国際調査機関の見解書が英語又は当該国際予備審査機関が認める言語で作成されていない場合、国際予備審査機関は国際

Preliminary Examining Authority, that Authority may request the International Bureau to translate the opinion into English. The translation is established within two months and copies sent to both to the International Preliminary Examining Authority and to the applicant, who may make written comments on the correctness of the translation and send them to the International Bureau and the International Preliminary Examining Authority.

*Article 31(7); Rule 61*

3.12 Upon receipt of the demand from the International Preliminary Examining Authority, the International Bureau also notifies elected Offices of their election and publishes information on the demand in the Gazette, though this does not occur prior to publication of the international application.

*Commencement of International Preliminary Examination*

*Rule 69.1*

3.13 The International Preliminary Examining Authority normally starts the international preliminary examination (see Chapter 19) when:

it is in possession of:

- (i) the demand;
- (ii) the amount due (in full) for the handling fee and the preliminary examination fee, including, where applicable, the late payment fee under Rule 58*bis*.2;
- (iii) if the applicant is required to furnish a translation under Rule 55.2, that translation; and
- (iv) either the international search report or the declaration by the International Searching Authority under Article 17(2)(a) that no international search report will be established, and the written opinion established under Rule 43*bis*.1;

3.14 The exceptions to the above are as follows:

*Rule 69.1(c)*

(a) Where the statement concerning amendments contains an indication that

事務局に見解書を英語に翻訳するよう請求することができる。この翻訳文は2か月以内に作成され、その写しが国際予備審査機関と出願人の両方に送付される。出願人は、翻訳文の正確性について意見書を作成し、国際事務局及び国際予備審査機関に提出することができる。

31条(7); 規則61

3.12 国際事務局は、国際予備審査機関から国際予備審査の請求書を受理した後、選択官庁に選択された旨を通知し、国際予備審査の請求書に関する情報を公報に掲載する。ただし、これは、国際出願の国際公開より前には行われない。

国際予備審査の開始

規則69.1

3.13 国際予備審査機関は、通常、以下の時に国際予備審査(第19章参照)を開始する。

次の全てを受領した時

- (i) 国際予備審査の請求書
- (ii) 取扱手数料及び予備審査手数料として支払うべき額の全額(該当する場合には、規則58の2.2の規定に基づく後払手数料を含む)
- (iii) 出願人が規則55.2に基づき翻訳文の提出を求められている場合には当該翻訳文
- (iv) 国際調査報告又は第17条(2)(a)に基づき国際調査報告を作成しない旨の国際調査機関による宣言及び規則43の2.1の規定に基づき作成された見解書又は第17条(2)(a)に基づき国際調査報告を作成しない旨の国際調査機関による宣言の通知のいずれか

3.14 上記に対する例外は、次のとおりである。

規則69.1(c)

(a) 補正に関する記述が第19条に基づく補正書を考慮に入れるよう表示を含んで

amendments under Article 19 are to be taken into account (Rule 53.9(a)(i)), the International Preliminary Examining Authority does not start the international preliminary examination before it has received a copy of the amendments concerned.

*Rule 69.1(e)*

(b) Where the statement concerning amendments contains an indication that amendments under Article 34 are submitted with the demand (Rule 53.9(c)) but no such amendments are, in fact, submitted, the International Preliminary Examining Authority does not start the international preliminary examination before it has received the amendments or before the time limit fixed in the invitation referred to in Rule 60.1(g) (see paragraph 18.04) has expired, whichever occurs first.

*Rule 69.1(b), (d)*

(c) If the national Office or intergovernmental organization that acts as International Searching Authority also acts as International Preliminary Examining Authority in respect of an application, the international preliminary examination may, if that national Office or intergovernmental organization so wishes, start at the same time as the international search (subject to the possible need to invite the applicant to provide copies of amendments under Article 34, as noted in paragraph (b), above), provided that applicant has not indicated (under Rule 53.9(b)) in the statement of amendments that the examination is to be postponed until after the expiry of the time limit for filing amendments under Article 19 (such amendments only being permitted after the international search report has been received).

(d) Where the statement concerning amendments contains such indication that the start of the international preliminary examination is to be postponed, the International Preliminary Examining Authority does not start the international preliminary examination until whichever of the following occurs first:

(i) it receives a copy of any amendments made under Article 19;

(ii) it receives a notice from the applicant that he does not wish to make amendments under

いる場合（規則53.9 (a) (i)）には、国際予備審査機関は補正書の写し受理以前には国際予備審査を開始しない。

規則69.1 (e)

(b) 補正に関する記述は第34条に基づく補正書が請求書（規則53.9 (c)）と共に提出された表示を含んでいるが、そのような補正書が実際には提出されていない場合には、国際予備審査機関は補正書を受理、又は規則60.1 (g) に規定する指令（第180.4項参照）に定めた期間の満了のいずれかが先に生じるまでは、国際予備審査を開始しない。

規則69.1 (b), (d)

(c) 国際調査機関として行動する国内官庁又は政府間機関が、その出願に対し国際予備審査機関としても行動する場合には、その国内官庁又は政府間機関が希望するときは、審査が第19条に基づく補正書提出期限の満了後まで延期する旨、出願人が補正書内に（規則53.9 (b) に基づき）表示していない場合には（そのような補正書は国際調査報告の受理後にのみ許可される）、（上記 (b) 項で述べたように、第34条に基づく補正書の写しを提供するように出願人に求める必要性の可能性を仮定し）国際調査と同時に開始する。

(d) 補正に関する記述が国際予備審査の開始を延期する旨の表示を含むような場合には、国際予備審査機関は、以下のいずれかが最初に生じるまでは、国際予備審査を開始しない。

(i) 当該国際予備審査機関が、第19条の規定に基づく補正書の写しを受領すること。

(ii) 当該国際予備審査機関が、第19条の規定に基づく補正をすることを希望し



Article 19; or

(iii) the time limit under Rule 46.1 for filing Article 19 amendments expires.

*Rule 69.1(a)*

(e) Where the statement concerning amendments contains an indication that the start of the international preliminary examination is to be postponed until the expiration of the applicable time limit under Rule 54bis.1(a) (namely, until the expiration of the time limit for making a demand), unless Rule 69.1(b) applies, the International Preliminary Examining Authority does not start the international preliminary examination until the expiration of the said time limit.

3.15 As soon as examination is to begin, the international application is sent to an examiner, who is responsible for establishing the international preliminary examination report. Where the International Searching Authority which carried out the search and the International Preliminary Examining Authority are part of the same national Office, the international preliminary examination should preferably be performed by the examiner who was responsible for the international search.

**The International Preliminary Examination Process**

*Rule 66.1ter*

3.16 The International Preliminary Examining Authority carries out a top-up search normally at the start of the international preliminary examination process. The main objective of the top-up search is to discover relevant documents referred to in Rule 64 that became available for search after the establishment of the international search report. No top-up search is carried out if the Authority considers that such a search would serve no useful purpose (see paragraph 19.15).

*Article 34(2)*

3.17 The applicant generally has the right to receive at least one written opinion, essentially directed to the questions of whether the claimed invention is novel, involves an inventive step (is non-obvious) and is industrially applicable, prior to the report being established unless the International

ない旨の通知を出願人から受領すること。

(iii) 規則46.1に基づき19条補正を提出する期限が満了する。

規則69.1(a)

(e) 補正に関する記述が、規則54の2.1(a)に基づき適用される期限が経過するまで(つまり、規則54の2.1(a)に基づく請求期限が経過するまで)国際予備審査の開始を延期する旨の表示を含む場合には、規則69.1(b)に該当しない限り、国際予備審査機関は、当該期限が経過するまで国際予備審査を開始しない。

3.15 審査の開始が決定されると直ちに、当該国際出願は、国際予備審査報告の作成を担当する審査官に送付される。調査を担当した国際調査機関と国際予備審査機関とが同一の国内官庁の一部である場合は、可能ならば国際調査を担当した審査官が国際予備審査を担当するべきである。

**国際予備審査のプロセス**

規則66.1の3

3.16 国際予備審査機関は、通常、国際予備審査の開始に当たりトップアップ調査を行う。トップアップ調査の主な目的は、国際調査報告の作成後に調査のために利用可能となった規則64に規定する関連のある文献を発見することである。トップアップ調査は、調査が何ら有益な目的に資しないと当該機関が考える場合は、行われない(19.15項を参照)。

34条(2)

3.17 一般に、出願人は、国際予備審査機関が次の全ての条件が満たされていると認める場合を除くほか、国際予備審査報告が作成されるまでに少なくとも1回、クレームに記載された発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないも

Preliminary Examining Authority considers that all of the following criteria are fulfilled:

(i) the invention satisfies the criteria set forth in Article 33(1), that is that it appears to be novel, involve an inventive step and have industrial application, as defined for the purposes of the Treaty;

(ii) the international application complies with the requirements of the Treaty and the Regulations which are checked by the International Preliminary Examining Authority (see Rule 70.12 and Chapter 17); and

(iii) the Authority does not intend to make other permitted observations.

*Article 33(6); Rules 45bis.8(c); Rule 66.1(e); Section 420)*  
3.18 Copies of the international search report and of any supplementary international search report are transmitted by the International Bureau to the International Preliminary Examining Authority. All documents cited in the international search report and, where appropriate, the supplementary international search report are taken into consideration during the international preliminary examination, together with any other documents considered to be relevant. The International Preliminary Examining Authority is not obliged to draw up a written opinion on any claims for which an international search report has not been established. A supplementary search report need not be taken into account by the Authority for the purposes of a written opinion or the international preliminary examination report if the supplementary search report is received by the Authority after it has begun to draw up the written opinion or examination report (Rule 45bis.8(c)).

*Rule 66.1bis*

3.19 Furthermore, it should be noted that the written opinion established by the International Searching Authority under Rule 43bis.1 (see paragraph 2.10(i)) is usually considered to be the first written opinion of the International Preliminary Examining Authority for this purpose. The exception to this rule is that International Preliminary Examining Authorities may notify the International Bureau that written opinions

の) 及び産業上の利用可能性を有するものか否かの問題を基本的に対象とした見解書を受け取る権利を有する。

(i) 発明が第33条(1)に規定する基準に適合していること。すなわち、条約にあたって定義されているように、発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの、及び産業上の利用可能性を有するものであると認められること。

(ii) 国際出願が、国際予備審査機関により点検される条約及び規則に定める要件を満たしていること (規則70.12及び第17章参照)。

(iii) 国際予備審査機関がその他の認められている意見を述べることを意図していないこと。

33条(6) ; 規則45の2.8(c) ; 規則66.1(e) ; 420号  
3.18 国際調査報告及び補充国際調査報告の写しは、国際事務局によって国際予備審査機関に送付される。補充国際調査報告で引用した全ての文献及び、適切な場合には、国際調査報告は、関連すると考えられる他の文書と共に、国際予備審査に際して考慮される。国際予備審査機関は、国際調査報告が作成されていないクレームについて、見解書を作成する義務はない。機関が見解書又は審査報告書の作成を開始した後に補充調査報告書を受理した場合には、機関は補充調査報告書を見解書又は国際予備審査報告書のために考慮する必要はない (規則45の2.8(c))。

規則66.1の2

3.19 さらに、規則43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した見解書 (2.10項(i)参照) は、国際予備審査の適用上、通常、国際予備審査機関の最初の見解書とみなされることに注意すべきである。この規則に対する例外は、国際予備審査機関が国際事務局に対して、特定の国際調査機関が作成した見解書 (国際調査機関としての役割を兼務している国際予備審査機関による通告の場合は

established by specified International Searching Authorities (other than by that International Preliminary Examining Authority acting in its role as an International Searching Authority) shall not be considered to be a written opinion for this purpose. When this applies to a particular application, the Authority must notify the applicant accordingly in writing. The Authority should in any case take the International Searching Authority's opinion into account when establishing its own written opinion.

#### *Basis of the Written Opinion or International Preliminary Examination Report*

##### *Rule 66*

3.20 The applicant is entitled to file amendments under Article 34, which will be taken into account for subsequent written opinions and the international preliminary examination report, as will any amendments which were made under Article 19, unless they are reversed or superseded by those later made under Article 34 or the applicant fails to comply with Rule 46.5(b)(iii) or Rule 66.8(a) when filing these amendments (in particular where he fails to indicate the basis for the amendments filed in the application as originally filed). The details of permissible amendments are set forth in Chapter 20 at paragraphs 20.04 *et seq.*

3.21 The written opinion established under Rule 43*bis*.1 will however include a notification including a time limit for response in the event that it is treated as the first written opinion of the International Preliminary Examining Authority. The consequence of this is that it will usually be necessary for amendments or arguments to be filed at the same time as the demand in order to ensure that they are taken into account during international preliminary examination.

#### *Further Consideration*

##### *Rules 66.2, 66.4, 66.6*

3.22 Where the International Preliminary Examining Authority has carried out a top-up search and intends to raise objections based on prior art documents discovered in the top-up search, a further written opinion should be issued. In other cases, the International Preliminary Examining Authority may, at its discretion, issue

除く。)を、国際予備審査の適用上、見解書とみなさない旨を通告する場合である。これが特定の出願に当てはまる場合、国際予備審査機関は、出願人にその旨を書面で通知しなければならない。いずれにしても、国際予備審査機関は、自らの見解書を作成するにあたって、国際調査機関の見解書を考慮に入れるべきである。

#### 見解書又は国際予備審査報告の基礎

##### 規則66

3.20 出願人は、第34条の規定に基づく補正書を提出することができ、この補正書は、第34条の規定に基づきその後になされた補正により取り消され又は置き換えられない限り、又は、出願人がこれらの補正書提出時に規則46.5 (b) (iii) 又は規則66.8 (a) に従わなかった場合（特に出願人が出願時の出願の補正の根拠を示せなかった場合）を除き、第19条の規定に基づく補正と同様、見解書及び国際予備審査報告を作成するにあたり考慮される。許容される補正の詳細は、第20章の20.04項以降で説明する。

3.21 ただし、規則43の2.1の規定に基づき作成される見解書には、それが国際予備審査機関の最初の意見書とみなされる場合に答弁するための期間を含む通知が含まれる。その結果、国際予備審査において補正書又は抗弁が考慮されるようにするためには、通常それらを国際予備審査の請求書と同時に提出することが必要となる。

#### その他の留意点

##### 規則66.2, 66.4, 66.6

3.22 国際予備審査機関がトップアップ調査を行い、当該トップアップ調査で発見された先行技術文献に基づいて否定的な見解を示す意図がある場合、更なる見解書が作成されるべきである。その他の場合、国際予備審査機関は、十分な時間的余裕があり、出願人が審査官の否定的な見解に対処するよう

further written opinions provided that sufficient time is available, that the applicant makes an effort to meet the examiner's objections and provided that the Authority has sufficient resources to provide such services. The Authority may also communicate informally with the applicant in writing, by telephone or by personal interview.

### **Nature of the International Preliminary Examination Report**

*Article 35(2); Rule 70*

3.23 The report issued by the Authority does not contain any statement on the question whether or not the claimed invention is or seems to be patentable according to the law of any country; it merely states, by a "Yes" or "No", in relation to each claim whether such claim seems to satisfy the said three criteria and each such statement is accompanied by citations and other explanations.

### **Time Limit for Establishing the International Preliminary Examination Report**

*Rules 69.2; 70.15(b)*

3.24 The International Preliminary Examining Authority must establish an international preliminary examination report, entitled "international preliminary report on patentability (Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)," within whichever of the following periods expires last:

- (i) 28 months from the priority date;
- (ii) six months from the time provided under Rule 69.1 for the start of the international preliminary examination (see paragraphs 3.13 to 3.14); or
- (iii) six months from the date of receipt by the International Preliminary Examining Authority of any translation furnished under Rule 55.2 (see paragraphs 18.11 and 18.12).

### **Transmittal of the International Preliminary Examination Report and Related Documents**

*Rule 71.1(a)*

3.25 The report is transmitted by the International Preliminary Examining Authority to

努力しており、さらに、国際予備審査機関がそのようなサービスを提供するための十分な資源がある場合には、その裁量により、追加の見解書を示すことができる。また、国際予備審査機関は、書面、電話又は面談により、出願人と非公式の連絡をすることができる。

### **国際予備審査報告の性質**

35条(2); 規則70

3.23 国際予備審査機関により作成される報告には、クレームに記載されている発明がいずれかの国内法令により特許を受けることができる発明であるかどうか又はそのように思われるかどうかの問題についてのいかなる陳述をも記載してはならない。その記述は、単に、各クレームについて、かかるクレームが上記三つの基準を満たすように思われるかどうかを「是」又は「否」により示し、かかる各陳述に対し引用及びその他の説明を付する。

### **国際予備審査報告を作成するための期間**

規則69.2, 70.15(b)

3.24 国際予備審査機関は、以下のうち最も遅く満了する期間内に、「特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）」と題する国際予備審査報告を作成しなければならない。

- (i) 優先日から28か月
- (ii) 規則69.1に規定する国際予備審査の開始の時から6か月（3.13～3.14項参照）
- (iii) 規則55.2の規定に従って提出された翻訳文を国際予備審査機関が受理した日から6か月（18.11、18.12項参照）

### **国際予備審査報告及び関連文書の送付**

規則71.1(a)

3.25 国際予備審査報告は、国際予備審査機関により出願人と国際事務局の両方に送

both the applicant and the International Bureau.

*Rule 71.1(b), Section 602bis*

3.25A The International Preliminary Examining Authority also transmits a number of other documents in its file to the International Bureau. The documents to be transmitted include, but are not limited to, any written opinion issued by the Authority, any amendments and letter furnished by the applicant under Article 34, and any letter submitted by the applicant under Rule 66.3.

## **Further Processing of the International Preliminary Examination Report**

### *Confidential Treatment*

*Article 38; Rule 94.2*

3.26 Until the international preliminary examination report has been established the file of the international preliminary examination remains confidential. Neither the International Bureau nor the International Preliminary Examining Authority may therefore allow access to the file of the international preliminary examination unless requested or authorized by the applicant. The International Preliminary Examining Authority should provide documents to any elected Office which so requests once the international preliminary examination report has been established. Subject to the reimbursement of cost, authorized copies of the documents concerned may be provided to a third party at the request of the applicant or any person authorized by the applicant.

### *Making Available of the International Preliminary Examination Report and Related Documents*

*Rule 94.1(c)*

3.27 Once the report has been transmitted to the elected Offices by the International Bureau, 30 months from the priority date, the International Bureau will make the report and the other documents received under Rule 71.1(b) available to the public on behalf of those elected Offices who have notified their wish for the International Bureau to supply this service, together with any translation and observations made by the applicant on the translation.

### *Transmission of the International Preliminary*

付される。

規則71.1(b), 細則602の2

3.25A 国際予備審査機関は、一件書類中のその他の文書も国際事務局に送付する。これらの送付される書類には、機関により作成された見解書、第34条に基づいて出願人が提出した補正書及び答弁書、および規則66.3に基づいて出願人が提出した書簡が含まれるが、これらに限定されない。

## **国際予備審査報告のその他の処理**

### *秘密保持*

38条; 規則94.2

3.26 国際予備審査報告が作成されるまで、国際予備審査の一件書類は秘密の状態にされる。したがって、国際事務局と国際予備審査機関のいずれも、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合を除いて、国際予備審査の一件書類につき知得されるようにしてはならない。国際予備審査機関は、国際予備審査報告が作成された後に、選択官庁の請求に応じ、文書を提供すべきである。出願人又は出願人の承諾を得た者の請求に応じ、費用の支払いを条件として、関連文書の謄本を第三者に提供することができる。

### *国際予備審査報告及び関連文書を利用可能にすること*

規則94.1(c)

3.27 国際事務局から選択官庁に対し国際予備審査報告が送達された後、すなわち、優先日から30か月後、国際事務局は、国際事務局がこのサービスを提供することを希望する旨を通知してきた選択官庁に代わって、翻訳文及びその翻訳文に関して出願人が提出した意見とともに、国際予備審査報告及び規則71.1(b)に基づいて受理されたその他の文書を公衆に利用可能とする。

### *国際予備審査報告の選択官庁への送達*

## *Examination Report to Elected Offices*

### *Rules 73.2, 93bis.1*

3.28 The International Bureau transmits the international preliminary examination report and the other documents received under Rule 71.1(b) to the elected Offices after 30 months from the priority date, or earlier if the applicant makes a request for early national processing of the international application under Article 40(2). The transmittal by the International Bureau to any elected Office is effected only upon request by the Office concerned and at the time specified by that Office.

## *Translation of International Preliminary Examination Report*

### *Rule 72*

3.29 Where the international preliminary examination report is established in a language other than English, the International Bureau translates the report into English and transmits the translation to elected Offices who have requested such translations and also to the applicant. The applicant is entitled to make written observations on the correctness of the translation and sends copies of these observations to the International Bureau and to each of the interested elected Offices.

## **Copies of Documents Cited in International Preliminary Examination Report**

### *Article 36(4); Rule 71.2*

3.30 At any time within seven years of the international filing date of the international application, either the applicant or any elected Office is entitled to request copies of any documents cited in the international preliminary examination report which were not cited in the international search report to be sent to them by the International Preliminary Examining Authority, subject, if required by the Authority, to the payment of costs for preparing and mailing the copies (the applicant may be sent copies of such citations automatically with the international preliminary examination report).

### 規則73.2, 93の2.1

3.28 国際事務局は、優先日から30か月の経過後、あるいは第40条(2)の規定に基づき出願人が国際出願の国内処理を早期に行うことを請求した場合にはそれよりも早い時期に、国際予備審査報告及び規則71.1(b)に基づいて受理されたその他の文書を選挙官庁に送達する。国際事務局から選挙官庁への送達は、関係する官庁による請求によつてのみ、かつ、官庁が特定する時に行われる。

## 国際予備審査報告の翻訳文

### 規則72

3.29 国際予備審査報告が英語以外の言語で作成されている場合、国際事務局は当該国際予備審査報告を英語に翻訳し、かかる翻訳を要求した選挙官庁及び出願人にその翻訳文を送付する。出願人は、翻訳文の正確性について書面による意見を述べることができ、その意見の写しを国際事務局及び各関係選挙官庁に送付する。

## 国際予備審査報告で引用された文献の写し

### 36条(4); 規則71.2

3.30 国際出願の国際出願日より7年以内であればいつでも、出願人又は選挙官庁は、国際調査報告では引用されていないが国際予備審査報告で引用されている文献の写しを送付するよう国際予備審査機関に請求できる。ただし、国際予備審査機関が要求する場合には、写しの作成及び郵便に係る費用を支払わなければならない(国際予備審査報告とともに自動的に引用文献の写しが出願人に送られる場合もある)。

## PART II THE INTERNATIONAL APPLICATION

### Chapter 4 Content of the International Application (Other Than the Claims)

#### General

#### Article 3(2)

4.01 The contents of the international application are set out in Article 3(2). The application must contain:

- (i) a request (see the PCT Receiving Office Guidelines);
- (ii) a description (see paragraphs 4.02 to 4.27);
- (iii) one or more claims (see Chapter 5);
- (iv) one or more drawings (where required; see paragraph 4.28); and
- (v) an abstract (see Chapter 16).

This chapter discusses above items (ii) and (iv) insofar as they are the concern of the International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority.

#### Description

#### Article 5

4.02 The international application must “disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art.” The meaning of “person skilled in the art” is discussed in paragraph 13.11. This requirement of disclosure should be met by the description with the aid of drawings, if any. The provisions relating to the content of the description are set out in Rule 5. The purposes of these provisions are:

- (i) to ensure that the international application contains all the technical information required to enable a skilled person to put the invention into practice; and
- (ii) to enable the reader to understand the contribution to the art which the inventor has

## 第Ⅱ部 国際出願

### 第4章 国際出願の内容（クレームを除く）

#### 総則

#### 3条(2)

4.01 国際出願の内容は、第3条(2)に規定されている。国際出願は、以下のものを含まなければならない。

- (i) 願書（PCT受理官庁ガイドラインを参照）
- (ii) 明細書（4.02～4.27項参照）
- (iii) 1又は2以上のクレーム（第5章参照）
- (iv) 1又は2以上の図面（必要な場合。4.28項参照）
- (v) 要約（第16章参照）

この章では、上記項目(ii)と(iv)について、国際調査機関及び国際予備審査機関と関連する範囲で説明する。

#### 明細書

#### 5条

4.02 国際出願は、「当該技術分野の専門家（当業者）が実施することができる程度に明確かつ十分に、発明を開示」しなければならない。「当業者」の意味は13.11項で説明する。明細書は、必要であれば図面も用いて、この要件を満たさなければならない。明細書の内容に関する規定は、規則5に記載されている。これらの規定の目的は、次のとおりである。

- (i) 国際出願が、当業者が発明を実施するために必要な全ての技術情報を確実に含むようにすること。
- (ii) 発明者が達成した技術に対する貢献を、読む者が理解できるようにすること。

made.

*Rule 5.1*

4.03 The description should start with the same title that appears in the request (Form PCT/RO/101). The description should contain subheadings corresponding to those contained in Section 204 (“Technical Field”, “Background Art”, “Disclosure of Invention”, “Brief Description of Drawings”, “Best Mode(s) for Carrying Out the Invention”, “Industrial Applicability” and, where appropriate, “Sequence Listing” and “Sequence Listing Free Text”). The use of such subheadings is strongly recommended in order to provide uniformity in publication and to facilitate access to the information contained in the international application. Some of the recommended subheadings are discussed in the following paragraphs.

*Technical Field*

*Rule 5.1(a)(i)*

4.04 The application should specify the technical field to which it relates.

*Background Art*

*Rules 5.1(a)(ii), 6.3(b)(i)*

4.05 The description should also mention any background art of which the applicant is aware, and which can be regarded as useful for understanding the invention and its relationship to the prior art; identification of documents reflecting such art, especially patent specifications, should preferably be included. For further guidance concerning the statement of prior art, see the appendix to this chapter. This applies in particular to the background art corresponding to those technical features of the invention which are necessary for the definition of the claimed subject matter but which, in combination, are part of the prior art (see Rule 6.3(b)(i) and paragraph 5.05).

*Disclosure of Invention*

*Rules 5.1(a)(iii), 9.1(iii)*

4.06 The invention as claimed should be disclosed in such a way that the technical problem, or problems, with which it deals can be appreciated and the solution can be understood. To meet this requirement, only such details should be included as are necessary for elucidating the invention.

規則5.1

4.03 明細書は、願書（様式PCT/RO/101）に表示されているものと同じ発明の名称で始めなければならない。明細書は、実施細則第204号の規定に対応した見出しを含まなければならない（「技術分野」、「背景技術」、「発明の開示」、「発明を実施するための最良の形態」、「産業上の利用可能性」、該当する場合には「配列リスト」、「配列リストフリーテキスト」）。公開を統一的なものとし、国際出願に含まれる情報の利用を容易にするためにも、これらの見出しを使用することが強く推奨される。推奨されるいくつかの見出しについて、以下の項で説明する。

技術分野

規則5.1(a)(i)

4.04 出願には、関連する技術分野を明示しなければならない。

背景技術

規則5.1(a)(ii), 6.3(b)(i)

4.05 明細書には、当該発明、及び当該発明と先行技術との関係を理解するのに有用であると思われる背景技術を、出願人が知る限りにおいて記載しなければならない。その際には、背景技術について記述している文献、特に、特許明細書を特定することが望ましい。先行技術の詳しい記載要領については、この章の附属文書を参照。特に、クレームに記載された主題事項を定義するために必要であり、組み合わせにより先行技術の一部を構成するような発明の技術的事項に関する背景技術である場合に、その記載が必要となる（規則6.3(b)(i)及び5.05項参照）。

発明の開示

規則5.1(a)(iii), 9.1(iii)

4.06 クレームに記載された発明は、その発明が解決しようとする技術的課題を把握することができるように、かつ、その解決方法を理解することができるように記載しなければならない。この要件を満たすために、当該発明を明確に説明するために必要な詳



Where the invention lies in realizing what the problem is (see Chapter 13), this should be apparent, and, where the means of solving the problem (once realized) are obvious, the details given of its solution may, in practice, be minimal.

4.07 When there is doubt, however, as to whether certain details are necessary, the examiner should not require their excision. It is not necessary, moreover, that the invention be presented explicitly in problem and solution form. Any advantageous effects which the applicant considers the invention to have in relation to the prior art should be stated, but this must not be done in such a way as to disparage any particular prior product or process. The prior art nor the applicant's invention cannot be referred to in a manner likely to mislead. This might be done, for example, by an ambiguous presentation which gives the impression that the prior art had solved less of the problem than was actually the case. Fair comment as referred to in paragraph 4.30 is permitted. Regarding amendment to, or addition of, a statement of problem, see paragraph 20.18.

#### *Brief Description of Drawings*

4.08 If drawings are included they should first be briefly described, in a manner such as: "Figure 1 is a plan view of the transformer housing; Figure 2 is a side elevation of the housing; Figure 3 is an end elevation looking in the direction of the arrow 'X' of Figure 2; Figure 4 is a cross-section taken through AA of Figure 1." When it is necessary to refer in the description to elements of the drawings, the name of the element should be referred to as well as its number, that is, the reference should not be in the form "3 is connected to 5 via 4" but "resistor 3 is connected to capacitor 5 via switch 4."

4.09 The description and drawings should be consistent with one another, especially in the matter of reference numbers and other signs (see paragraph 4.28). However, where, as a result of amendments to the description, whole passages are deleted, it may be tedious to delete all superfluous references from the drawings and in such a case the examiner need not pursue too rigorously the

細のみを記載すべきである。課題が何かを認識することに発明のポイントがある場合（第13章参照）には、その課題を明確に記載しなければならず、また、課題を解決するための手段が（すでに実現されており）明らかである場合には、その解決手段の詳細な説明は最小限のものとすることができる。

4.07 しかし、詳細な説明が必要であるか否かが疑わしい場合、審査官はその削除を求めるべきではない。また、発明を説明する際、必ずしも、課題とその解決方法という形式で記載する必要はない。出願人が先行技術との関連において発明が有すると考える有利な効果は全て記載すべきであるが、先行する特定の生産物や方法を誹謗するような方法で記載してはならない。先行技術及び当該発明のいずれについても、誤解を招くような方法で説明してはならない。例えば、ある先行技術に関し、実際よりも少ししか課題を解決していなかったという印象を与えるような曖昧な記載がこれに該当する。一方で、4.30項で説明するように、公正なコメントは許される。課題の記載の補正、追加に関しては、20.18項を参照。

#### 図面の簡単な説明

4.08 図面を含めた場合には、「第1図は変圧器のハウジングの平面図、第2図はこのハウジングの側面図、第3図は第2図の矢印X方向から見た端面図、第4図は第1図のAA線による断面図。」のような方法で、簡単に説明しなければならない。明細書中で、図面に記載された要素を参照する必要がある場合には、その要素の番号と共に名称を記載すべきである。すなわち、参照は「3は4を介して5に接続される」ではなく、「抵抗器3はスイッチ4を介してコンデンサ5に接続される。」と記載する。

4.09 明細書と図面は、特に、参照番号やその他の参照符号に関して、互いに一致したものでなければならない（4.28項参照）。しかしながら、明細書を補正した結果、段落全体が削除された場合、図面から不要な参照箇所を全て削除するのは手間がかかる。したがって、このような場合には、審査官は明細書と図面との参照符号の整合性を、必要以上

consistent use of reference signs as between the description and the drawings. The reverse situation should not occur, that is, all reference numbers or signs used in the description or claims should also appear on the drawings.

### *Best Mode for Carrying Out the Invention*

#### *Rule 5.1(a)(v)*

4.10 The international application should set forth at least the best mode contemplated by the applicant for carrying out the invention claimed; this should be done in terms of examples, where appropriate, and with reference to the drawings, if any. The applicant need not point out which of the embodiments or examples is considered to be the best mode. Determining compliance with the best mode requirement requires a two-prong inquiry. First, it must be determined whether, at the time the application was filed, the applicant contemplated a best mode for practicing the invention. This is a subjective inquiry which focuses on the applicant's state of mind at the time of filing. Second, if the inventor did, in fact, contemplate a best mode, it must be determined whether the written description disclosed the best mode such that a person skilled in the art could practice it. This is an objective inquiry, focusing on the scope of the claimed invention and the level of skill in the art. The examiner should assume that the best mode is disclosed in the application, unless evidence is presented that is inconsistent with that assumption. It is therefore extremely rare that an objection based upon a lack of best mode would be made in an international application. There currently are diverging practices among the International Authorities and designated States with respect to the requirement for the application to set forth the best mode. Where the national law of a designated State does not require the description of the best mode but is satisfied with the description of any mode (whether it is the best contemplated or not), failure to describe the best mode contemplated has no effect in that State.

### *Structure and Function*

4.11 In order that the requirements of Article 5 and of Rule 5.1(a)(iii) and (v) may be fully satisfied, it is necessary that the invention be described not only in terms of its structure but also

に厳格に追及する必要はない。一方、この逆の状態は生じないようにしなければならない。すなわち、明細書やクレームで使用される全ての参照番号や参照符号は、図面にも記載されなければならない。

### 発明を実施するための最良の形態

#### 規則5.1(a)(v)

4.10 国際出願には、クレームに記載されている発明の実施をするための形態のうち、少なくとも出願人が最良と考えるものを記載しなければならない。その記載は、適当な場合は実施例を用いて、図面があるときはその図面を引用して行う。出願人は、実施態様や実施例のうちいずれのものが最良の形態であるか、という点について説明する必要はない。最良の形態の要件を満たしているか否かは、以下の2つの項目から決定される。第1に、出願人が出願時に発明を実施するための最良の形態について検討したかどうかを判断しなければならない。これは、出願時の出願人の考えに重点を置いた、主観的な検討項目である。第2に、出願人が最良の形態について検討を行っていた場合には、明細書が、その最良の形態を当業者が実施できる程度に開示しているか否かについて判定しなければならない。これは、クレームに記載された発明の範囲と、当該技術分野の技術レベルに重点を置いた、客観的な検討項目である。審査官は、最良の形態が開示されているとする推定と矛盾するような証拠がない限りは、最良の形態が開示されていると推定する。したがって、国際出願において、最良の形態の欠如に基づく見解が示されることは、きわめてまれである。現在、国際機関と指定国との間で、発明を実施するための最良の形態の開示に関する実務上の相違がある。指定国の国内法令が、最良の形態ではなくいずれかの形態（最良であると考えられるものであるかどうかは問わない。）を記載することを認めている場合には、出願人が最良であると考えた形態が記載されていないことは、当該指定国においていかなる影響も及ぼさない。

### 構造及び機能

4.11 第5条と規則5.1(a)(iii)及び(v)の要件を完全に満たすために、発明は、各部の機能が直ちに把握できる場合を除いて、構造的な面からだけでなく、機能的な面からも

in terms of its function, unless the functions of the various parts are immediately apparent. Indeed, in some technical fields (for example, computers), a clear description of function may be much more appropriate than an over-detailed description of structure.

### *Sufficiency*

4.12 It is the responsibility of the applicant to ensure that he supplies, when he first files his international application, a sufficient disclosure, that is, one that meets the requirements of Article 5 in respect of the invention, as claimed in all of the claims (see paragraphs 5.43 to 5.53). If the disclosure is seriously insufficient, such a deficiency cannot be cured subsequently by adding further examples or features without offending against Article 34(2)(b) which requires that the subject matter content of the application must not go beyond the disclosure in the international application (see paragraphs 20.03 and 20.10 *et seq.*). Where the disclosure is insufficient to enable a person skilled in the art to carry out the claimed invention, the claim may also be too broad to be supported by the description and drawings. Therefore, in that case, there may be non-compliance with both the requirement concerning sufficiency under this paragraph and the requirement of support of the claims (see paragraphs 5.54 to 5.58).

4.13 Occasionally international applications are filed in which there is a fundamental insufficiency in the invention in the sense that it cannot be carried out by a person skilled in the art; there is then a failure to satisfy the requirements of Article 5 which is essentially irreparable. Two instances thereof deserve special mention:

(a) The first is where the successful performance of the invention is dependent on chance. That is to say, a person skilled in the art, in following the instructions for carrying out the invention, finds either that the alleged results of the invention are not reproducible or that success in obtaining these results is achieved in a totally unreliable way. An example where this may arise is a microbiological process involving mutations. Such a case should be distinguished from one where repeated success is assured even though

説明する必要がある。実際、一部の技術分野（例えば、コンピューター技術）においては、構造を詳細に記載するよりも、機能を明確に記載するほうがより適切である。

### 開示の十分性

4.12 出願人がまず国際出願を提出するとき、全てのクレームに記載された発明について、第5条に規定されている要件を満たすために十分な開示をすることは、出願人の責務である（5.43～5.53項参照）。開示が著しく不十分な場合に、それを後から是正することはできない。主題事項の内容が国際出願の開示の範囲を超えてはならないという第34条(2)(b)の規定に違反しないように、実施例や発明の特徴を追加することはできないからである（20.03及び20.10項以降を参照）。当業者がクレームに記載された発明を実施することができないほどに開示が不十分である場合には、クレームが広すぎて明細書や図面により裏付けがされていないということもあり得る。したがって、そのような場合には、この項で示した開示の十分性の要件と、クレームの裏付け要件（5.54～5.58項参照）の両方を満たしていないことになる。

4.13 国際出願の中には、発明が根本的に不十分であって当業者がその実施をすることができないものがある。このような場合、第5条に規定される要件を満たしておらず、本質的に修復することはできない。特筆すべき2つの例を記す。

(a) 第1の例は、発明の結果が、偶然性に左右される場合である。すなわち、当業者が発明を実施するための方法に従って実行したとき、明細書で主張されている発明の結果が再現可能なものではない場合や、当該結果がまったく信頼できないような方法で達成されるような場合である。このようなことが生じる例としては、微生物の突然変異を含む処理がある。このようなケースは、例えば小さな磁気コアや電子部品の製造のように、一定の失敗の可能性はあるにせよ反復性の

accompanied by a proportion of failures as can arise, for example, in the manufacture of small magnetic cores or electronic components; in this latter case, provided the satisfactory parts can be readily sorted by a nondestructive testing procedure, no objection necessarily arises under Article 5.

(b) The second instance is where successful performance of the invention is inherently impossible because it would be contrary to well-established physical laws. This applies, for example, to a perpetual motion machine (see paragraph 4.06).

### *Industrial Applicability*

*Article 33(1), (4); Rule 5.1(a)(vi)*

4.14 Refer to chapter 14 for discussion of the industrial applicability of the invention.

### *Nucleotide and/or Amino Acid Sequence Listings*

*Rule 5.2,;*

*Sections 208; AI Annex C*

4.15 Where the international application contains disclosure of one or more nucleotide and/or amino acid sequences, the description should contain a separate sequence listing part complying with the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions. For handling of the nucleotide and/or amino acid sequence listings, refer to paragraphs 9.39, 15.12 and 15.13 (search stage) and paragraphs 18.17 and 18.18 (examination stage).

### *Deposit of Biological Material*

*Rule 13bis*

4.16 The term “biological material” means any material containing genetic information and capable of reproducing itself or of being reproduced in a biological system. Where the application refers to biological material which cannot otherwise be described in the application to meet the sufficiency of disclosure requirements of Article 5, the deposit of such material is taken into consideration when determining whether those requirements have been met.

4.17 The deposit is considered part of the description to the extent that the requirements

ある成功が保障されているケースとは区別されなければならない。後者のケースにおいては、非破壊検査手法によって満足のいく部品を容易に選別できるのであれば、第5条の規定において否定的見解は必ずしも生じない。

(b) 第2の例は、発明が十分に確立された物理法則に矛盾しており、発明を実施することがそもそも不可能な場合である。例えば、永久機関がこれに該当する（4.06項参照）。

### 産業上の利用可能性

33条(1), (4); 規則5.1(a)(vi)

4.14 発明の産業上の利用可能性については、第14章を参照。

### ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リスト

規則5.2;

細則208, ; 細則附属書C

4.15 国際出願が1又は2以上のヌクレオチド又はアミノ酸の配列の開示を含む場合には、実施細則の附属書Cに定める基準を満たした配列リストを別に添付しなければならない。ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リストの取り扱いについては、9.39、15.12及び15.13項（国際調査段階）、18.17及び18.18項（国際予備審査段階）を参照。

### 生物材料の寄託

規則13の2

4.16 「生物材料」とは、遺伝子情報を含み、自分自身を再生できるか、もしくは生物系の中で再生させることができる物質をいう。出願が生物材料についての記載を含んでおり、それ以外の記載方法では第5条に規定される十分な開示の要件を満たすことができない場合には、当該開示要件が満たされているかどうかを判断する際、そのような生物材料の寄託を考慮に入れるものとする。

4.17 この寄託は、第5条に規定される十分な開示の要件を、寄託以外の方法では満た

regarding sufficiency of disclosure under Article 5 cannot otherwise be complied with; thus the deposit would be taken into account in determining compliance with such requirements. Therefore, mere reference to the deposited material in an application may not be sufficient to replace the explicit disclosure of such material in the application in order to comply with the sufficiency of disclosure requirements. It should be noted, however, that a reference to the deposit in the application would not create the presumption that the deposit is necessary or required to comply with those requirements.

4.18 In accordance with paragraphs 4.16 and 4.17, a deposit of biological material is taken into consideration in determining whether the sufficiency of disclosure requirements of Article 5 has been met. Further, in some Authorities, a deposit of biological material is also taken into consideration in determining whether the support requirement of Article 6 has been met.

#### *References to Deposited Microorganisms or Other Biological Material as Part of the Description*

##### *Rule 13bis.7*

4.19 The national law of certain States requires that references to deposited microorganisms or other biological material furnished under Rule 13bis.3(a) be included in the description (see the *PCT Applicant's Guide*, Annex L). Where such a State is designated and indications are presented on a separate sheet such as Form PCT/RO/134 (which may be prepared using the PCT-SAFE software), that sheet should be numbered as a sheet of the description, but this matter is not considered by the International Authority.

#### *Requirements as to the Language of Sheets Containing References to Deposited Microorganisms or Other Biological Material*

##### *Articles 11(1)(ii), 14(4); Rules 29.3, 30*

4.20 Sheets containing references to deposited microorganisms or other biological material must, if they are part of the description, be in the same language as that of the description. This is a requirement for being accorded an international filing date (Article 11(1)(ii), see paragraph 41 of the *PCT Receiving Office Guidelines*). If the

することができない場合に、その範囲に限って明細書の一部とみなす。よって、この寄託はかかる要件を満たしているか否かを判断する際に考慮されることとなる。したがって、出願において、単に寄託物質について言及するのみでは、開示要件を満たすのに十分なだけの明示的な開示を行ったことにはならない。しかし、寄託物質について言及したからといって、必ずしも「開示要件を満たすために寄託が必要であった」と推定されるわけではないことに留意されたい。

4.18 第5条に規定される十分な開示の要件が満たされているか否かの判断に際しては、4.16～4.17項にしたがって生物材料の寄託を考慮する。さらに、一部の機関においては、第6章に規定される裏付け要件を満たしているか否かの判断に際しても、生物材料の寄託が考慮される。

明細書の一部としての寄託された微生物又はその他の生物材料への言及

##### 規則13の2.7

4.19 一部の国では、国内法令において、規則13の2.3(a)に基づいて寄託された微生物やその他の生物材料への言及を、明細書中に含めることを要求している（PCT出願人の手引、附属書L参照）。よって、それらの国を指定して、様式PCT/RO/134（これはPCT-SAFEソフトウェアを用いて作成することができる。）のような別紙によってその言及を提示した場合には、当該別紙に明細書の用紙としてのページ番号を付けなければならない。ただし、国際機関はこの事項に関しては検討しない。

寄託された微生物又はその他の生物材料への言及を含む用紙の言語に関する要件

##### 11条(1)(ii)、14条(4)；規則29.3、30

4.20 寄託された微生物やその他の生物材料への言及を含む用紙は、それが明細書の一部を構成する場合、明細書と同じ言語で記載しなければならない。これは、国際出願日が与えられるための要件である（第11条(1)(ii)、PCT受理官庁ガイドラインの41項を参照）。もし、国際調査機関が、国際出願

International Searching Authority discovers less than four months from the international filing date that, despite an international filing date having been accorded, these sheets are not in the same language as that of the description, it notifies the receiving Office using Form PCT/ISA/209, indicating that it considers that the receiving Office should make a finding that the international application is to be considered withdrawn under Article 14(4). If the receiving Office does not make such a finding within four months of the international filing date, the international application cannot be so considered withdrawn and the deficiency is merely noted in the written opinion (see paragraph 17.49). The applicant may then file an appropriate correction or (if international preliminary examination is demanded) amendment.

### General

#### *Rule 5.1(b); Section 204*

4.21 The manner and order of presentation of the various parts of the description should be that specified in Rule 5.1(a) and Section 204 (see paragraph 4.03), unless, “because of the nature of the invention, a different manner or a different order would result in a better understanding and a more economic presentation.” Since the responsibility for a clear and complete description of the invention lies with the applicant, the examiner should exercise his discretion as to whether to object to the presentation. Some departure from the requirements of Rule 5.1(a) is acceptable, provided the description is clear and orderly and all the requisite information is present. For example, the requirements of Rule 5.1(a)(iii) (see paragraph 4.06) may be waived where the invention is based on a fortuitous discovery, the practical application of which is recognized as being useful, or where the invention breaks entirely new ground. Also certain technically simple inventions may be fully comprehensible with the minimum of description and but slight reference to prior art.

#### *Rule 10.2*

4.22 The description should be clear and straightforward with avoidance of unnecessary technical jargon. In general, only such technical terms, signs and symbols should be used as are

日から4か月以内に、国際出願日が与えられているにもかかわらず上記用紙の言語が明細書の言語と同じ言語で作成されていないことを発見した場合には、受理官庁に対し、第14条(4)の規定に基づいてその出願が取り下げられたものとみなす旨の決定を行うべきであることを、様式PCT/ISA/209を用いて通知する。受理官庁が、国際出願日より4か月以内にそのような決定を行わなかった場合には、その国際出願は取り下げられたものとはみなされず、単にその欠陥が見解書において指摘されるにとどまる(17.49項参照)。その場合、出願人は補充書又は(国際予備審査の請求がされている場合には)補正書を提出することができる。

### 総則

#### 規則5.1(b)；細則204号

4.21 明細書の各部分の記載方法及び記載順序は、「発明の性質上、異なる方法又は異なる順序で記載することで、発明をより理解することができ、より簡潔に記載することができるような場合」を除き、規則5.1(a)及び実施規則第204号(4.03項参照)に規定されているとおりとす。明細書を明確かつ完全なものとして記載する責任は出願人にあるため、審査官は、明細書の記載に異議を唱えるか否かについて裁量権を持つ。明細書が明確で、順序立てて記載してあり、必要な情報が全て揃っているのであれば、規則5.1(a)から多少逸脱する点があっても構わない。例えば、発明が偶然の発見に基づくものや有用と認められる実用化に基づくもの、あるいは発明が全く新しい分野を開拓するものである場合においては、規則5.1(a)(iii)(4.06項参照)の要件を満たすことは要求されない。また、技術的に簡単な発明の場合には、最小限の説明と先行技術のわずかな引用により十分に理解できることもある。

#### 規則10.2

4.22 明細書は、不必要な専門用語を避け、明確で簡単な記載としなければならない。通常、その技術分野において一般に採用されている技術用語や記号、符号のみを使用

generally accepted in the art. Little known or specially formulated technical terms may be allowed, provided that they are adequately defined and that there is no generally recognized equivalent. This discretion may be extended to foreign terms when there is no equivalent in the language of the international application. Terms already having an established meaning must not be used to mean something different as this is likely to cause confusion. There may be circumstances where a term may legitimately be borrowed from an analogous art. Terminology and signs should be consistent throughout the international application.

4.23 In the particular case of inventions in the computer field, program listings in programming languages cannot be relied on as the sole disclosure of the invention. The description, as in other technical fields, should be written substantially in normal language, possibly accompanied by flow diagrams or other aids to understanding, so that the invention may be understood by those skilled in the art. Short excerpts from programs written in commonly used programming languages can be accepted if they serve to illustrate an embodiment of the invention.

*Rule 10.1(a), (b), (d), (e)*

4.24 When the properties of a material are referred to, the relevant units should be specified if quantitative considerations are involved. If this is done by reference to a published standard (for example, a standard of sieve sizes), and such standard is referred to by a set of initials or similar abbreviation, it should be adequately identified in the description. The metric system of units of weight and measures should be used or, if another system is used, the units should additionally be expressed in the metric system. Similarly, temperature should be expressed in degrees Celsius or also expressed in degrees Celsius if first expressed in a different manner. Other physical values (that is, other than those having units directly derivable from length, mass, time and temperature) should be expressed in the units recognized in international practice; for example, for electric units the MKSA (Meter, Kilogram, Second, Ampere) or SI (Système International) systems should be used. Chemical and mathematical symbols, atomic weights and

すべきである。ほとんど知られていないか、あるいは特別に造られたような技術用語は、それらが適切に定義されており、かつ一般的に認められている同意語が存在しないことを条件として許容される。これは、国際出願の言語に対応する用語がない場合における、外国語の用語の使用についても同様である。すでに確立された意味を持っている用語は、混乱を引き起こすおそれがあるため、他のものを意味するために使用してはならない。ただし、類似した技術分野から、合理的に用語を借用できる場合も存在する。なお、用語や記号は、国際出願の全体を通じて一貫して使用しなければならない。

4.23 コンピューター分野における発明の場合に、発明の開示を、プログラミング言語でのプログラムリストの開示のみによることはできない。他の技術分野と同様、明細書は通常の言語で十分に記載し、必要であれば理解を助けるためにフローチャート等を用いて、発明が当業者に理解されるようにしなければならない。発明の実施態様を説明するために役立つ場合には、通常用いられるプログラミング言語で書かれたプログラムからの短い抜粋が認められる。

*規則10.1(a), (b), (d), (e)*

4.24 物質の特性について言及する場合に、そこに量的な考察が含まれるときは、関連する単位を明示しなければならない。それが、公表されている規格（例えば、ふるいの目の大きさ）の引用によってなされ、その規格が頭文字の組合せや省略記号によって表示される場合には、規格を明細書において明確に特定しなければならない。度量衡の単位はメートル法によるものを使用し、メートル法以外のものを用いた場合は、メートル法による単位も併記しなければならない。同様に、温度は摂氏で記載するものとし、摂氏以外のもので記載した場合には、摂氏による温度も併記しなければならない。それ以外の物理的な値（すなわち、長さ、質量、時間、温度から直接導出される単位以外のもの）は、国際慣行で認められている単位により記載しなければならない。例えば、電気の単位については、MKSA単位系（メートル、キログラム、秒、アンペア）か、もしくはSI単位系（国際単位系）を使用する。化学記号や数学記号、原子量、分子式は、一般に使用されて

molecular formulae should be those in general use, and technical terms, signs and symbols should be those “generally accepted in the art.” In particular, if there are any agreed international standards in the art in question, these should be adopted wherever practicable.

4.25 The use of proper names or similar words to refer to materials or articles is undesirable insofar as such words merely denote origin or where they relate to a range of different products. If such a word is used, then in order to satisfy the requirements of Article 5, the product should normally be sufficiently identified, without reliance upon the word, to enable the invention to be carried out by a person skilled in the art. However, where such words have become internationally accepted as standard descriptive terms and have acquired a precise meaning (for example, “Bowden” cable, “Bellville” washer), they may be allowed without further identification of the product to which they relate.

4.26 References in international applications to other documents may relate either to the background art or to a part of the disclosure of the invention. Where the reference relates to the background art, it may be in the application as originally filed or introduced at a later date (see paragraph 20.18). Where the reference relates directly to the disclosure of the invention (for example, details of one of the components of a claimed apparatus) then, if it is to be taken into account in respect of Article 5, it must be in the application as originally filed and clearly identify the document referred to in such a manner that the document can be easily retrieved. If matter in the document referred to is essential to satisfy the requirements of Article 5, this matter should be incorporated into the description, because the patent specification should, regarding the essential features of the invention, be self-contained, that is, capable of being understood without reference to any other document.

4.27 A reference in the description to an unpublished, previously filed application (that is, not published before the international filing date) should not be regarded as being part of the disclosure, unless the application referred to is

いるものとする。また、技術用語、記号及び符号は、「その技術分野において一般に採用されているもの」とする。特に、その技術分野において合意された国際的な規格がある場合には、それが実用的である限りは、その規格を採用しなければならない。

4.25 材料又は物品に関する固有名詞、あるいはこれに類する用語は、そのような用語が単に出所を示すにすぎなかったり、一連の異なる製品にまで関連している場合には、使用すべきではない。そのような用語を用いる場合、第5条の要件を満たすためには、通常、その用語によらずに、当業者が発明を実施できるように製品を十分に特定しなければならない。ただし、それらの用語が、すでに標準的な記述用語として国際的に認められており、正確な意味を得ている場合（例えば、「Bowden」ケーブル、「Bellville」ワッシャー）には、それらの用語の意味する製品をそれ以上特定することなく、その使用が認められる。

4.26 国際出願では、背景技術、又は発明の開示の一部に関して、関連する文献を引用することができる。引用する文献が背景技術に関するものである場合には、出願時に記載しておくことも、後から追加することもできる（20.20及び20.18項参照）。しかし、引用する文献が、発明の開示に直接関係しており（例えば、他の文献が、クレームに記載された装置の構成要素の一つを詳細に示している場合）、第5条の規定に関して考慮しなければならないものである場合には、その引用は出願時の明細書に含まれていなければならない。かつ、その文献を容易に入手できるよう明確に特定したものでなければならない。引用された文献に記載されている事項が、第5条の要件を満たすために不可欠である場合には、その事項は別途明細書に記載しなければならない。なぜなら、明細書は、発明の本質的な特徴に関して、自己完結したもの、すなわち、他の文献を参照することなく理解され得るものでなければならないためである。

4.27 先に出願された未公開の先願（つまり、国際出願日以前に公開されていないもの）の明細書における引用は、その出願が、国際出願の公開日又はそれ以前に公衆に対して利用することができるようにされてい



made available to the public on or before the publication date of the international application. The reference to such an application made available to the public on or before the publication date of the international application may be replaced by the actual text referred to and may be taken into account by the examiner. Similarly, references to textbooks and periodicals are allowable under the same conditions if it can be proved that the content thereof was fixed prior to the international filing date. In the case of any document made available to the public later than the publication date of the international application or not to be published at all (for example, an application withdrawn before publication), the examiner should not take into account the reference to that document for the purposes of international preliminary examination. It should be noted, however, that this practice relates only to the international phase and does not preclude any designated or elected Office applying the relevant national law as far as it relates to the contents of the disclosure of the international application as filed.

## Drawings

### Rule 11

4.28 The formal requirements relating to drawings are set down in Rules 11.10 to 11.13. The only question likely to cause difficulty is whether the text matter included on the drawings is absolutely indispensable. In the case of circuit diagrams, block schematics and flow sheets, identifying catchwords for functional integers of complex system (for example, “magnetic core store,” “speed integrator”) may be regarded as indispensable from a practical point of view if they are necessary to enable a diagram to be interpreted rapidly and clearly. However, such items can often be identified by a single numeral or letter which is then explained in the description.

## Expressions, Etc., Not to Be Used

### Rule 9.1(i), (ii)

4.29 There are four categories of expressions which should not be contained in an international application. These categories are specified in Rule 9.1. Examples of the kind of matter coming within the first and second categories (contrary to morality or public order (“ordre public”)) are:

ない限り、開示の一部とはみなされない。国際出願の公開日又はそれ以前に公衆に対して利用可能とされるような出願の引用は、引用された出願中の実際のテキストに置き換えることができ、また、審査官による考慮の対象となり得る。同様に、教科書や定期刊行物の引用も、国際出願日以前にその内容が確定していたことを証明できる場合には、同じ条件のもとで認められる。国際出願日より後に公衆に利用可能となった文献や、公開されることのない文献（例えば、公開前に取り下げられた出願）の引用については、審査官は、国際予備審査において、これを考慮してはならない。しかしながら、この運用は国際段階のみに関するものであり、指定官庁や選択官庁が、出願時の国際出願の開示の内容に関して、国内の関連法令を適用することを何ら妨げるものではないことに留意すべきである。

## 図面

### 規則11

4.28 図面に関する形式上の要件は、規則11.10から11.13に規定されている。難しさを生じさせる可能性のある唯一の問題は、図面に含まれる文言が必要不可欠なものであるか否かという点である。回路図、ブロック図、フロー図の場合には、複雑なシステムのそれぞれの機能的要素に対応する見出し語（例えば、「磁気コア記憶装置」、「速度積分器」）は、その図を素早くかつ明確に理解するために必要な場合には、実用的な観点から不可欠なものとみなすことができる。しかしながら、たいいていはそのような項目は、数字や文字により識別し、その後、明細書で説明することができる。

## 使用してはならない表現等

### 規則9.1(i), (ii)

4.29 国際出願に含ませてはならない4つの表現のカテゴリーがある。これらのカテゴリーは、規則9.1で規定されている。第1及び第2のカテゴリー（善良の風俗や公の秩序に反するもの）に該当する例は、暴動や治安を乱す行為を誘発するもの、犯罪を誘発す

incitement to riot or to acts of disorder; incitement to criminal acts; racial, religious or similar discriminatory propaganda; and grossly obscene matter. The purpose of Rule 9 is to prohibit the kind of matter likely to induce riot or public disorder, or lead to criminal or other generally offensive behavior. This Rule is likely to be invoked by the examiner only in rare cases.

*Rule 9.1(iii)*

4.30 It is necessary to discriminate in the third category (disparaging statements) between libelous or similarly disparaging statements, which are not allowed, and fair comment, for example, in relation to obvious or generally recognized disadvantages, or disadvantages stated to have been found by the applicant, which, if relevant, is permitted.

*Rule 9.1(iv)*

4.31 The fourth category is irrelevant matter. It should be noted, however, that such matter is specifically prohibited under the Rule only if it is “obviously irrelevant or unnecessary,” for instance, if it has no bearing on the subject matter of the invention or its background of relevant prior art (see also paragraph A4.05[2] in the appendix to this chapter). The matter to be removed may already be obviously irrelevant or unnecessary in the original description. It may, however, be matter which has become obviously irrelevant or unnecessary only in the course of the examination proceedings, for example, owing to a limitation of the claims of the patent to one of the originally several alternatives.

4.32 The receiving Office (see the *PCT Receiving Office Guidelines*) the International Searching Authority (see paragraph 15.35), the Authority specified for supplementary search (see paragraph 15.88A) or the International Bureau will deal with matter falling under Rule 9.1. The applicant should be informed of the category applied under which the prohibited matter is to be removed.

**Appendix to Chapter 4**

**Background Art**

るもの、人種や宗教あるいはそれらに類似のものに基づく差別的な宣伝行為、過度の猥褻な事項である。規則9は、暴動や治安の混乱を引き起こすような事項、犯罪や一般的に攻撃的な行為をもたらすような事項を禁止することを目的とする。この規則が審査官によって行使されることはきわめて稀である。

規則9.1(iii)

4.30 第3のカテゴリ（誹謗する記載）に関しては、他人を誹謗中傷するような記載（このような記載は許されない。）と、明らかな又は一般に認識されている欠点に関する記載や、出願人が発見したと主張している欠点等についての公平な意見（このような記載は、関連性のあるものであれば認められる。）とを区別することが必要である。

規則9.1(iv)

4.31 第4のカテゴリは、関連性のない事項である。しかし、そのような事項は、「明らかに関連性のない、又は不必要な」ものである場合、例えば、発明の主題事項又は関連する先行技術の背景（この章の附属文書のA4.05[2]項を参照）に何ら関係のない事項である場合に限り、特に規則に基づいて禁止されるものである。削除すべき事項は、当初明細書において、すでに明らかに関連性がない、又は不必要なものもある。また、審査の過程において、例えば、クレームを当初記載されていた複数のクレームのうちの一つに限定したことにより、明らかに関連性がなくなったり不必要になったりする事項もある。

4.32 受理官庁（PCT受理官庁ガイドラインを参照）、国際調査機関（15.35項を参照）、補充調査のために指定された機関（15.88項A参照）又は国際事務局は、規則9.1に該当する事項を扱う。削除すべき禁止事項がどのカテゴリに該当するかを出願人に対し通知すべきである。

**第4章附属文書**

**先行技術**

A4.05 The International Preliminary Examining Authorities have divergent practices concerning whether it is appropriate to invite the applicant to introduce references to the prior art into the international application. The guidelines below may be relied upon by the Authorities as appropriate.

A4.05[1] The insertion into the statement of prior art of references to documents identified subsequently, for example by the search report, may be appropriate, provided that the amendment would not go beyond the disclosure in the international application as filed. For instance, while the originally filed description of prior art may give the impression that the inventor has developed the invention from a certain point, the cited documents may show that certain stages in, or aspects of, these alleged developments were already known. The examiner may invite the inclusion of a reference to these documents and a brief summary of the relevant contents. Care should be taken that any such inclusion does not contravene Article 34(2)(b) (see paragraphs 20.10 to 20.19).

A4.05[2] Since the reader is presumed to have the general background and technical knowledge appropriate to the art, and it is not in any case permitted to make amendments which go beyond the disclosure as filed, the examiner should not invite the applicant to insert anything in the nature of a treatise or research report or explanatory matter which is obtainable from textbooks or is otherwise well known. Likewise, the examiner should not invite the applicant to provide a detailed description of the content of cited prior documents. It is sufficient that the reason for the inclusion of the reference is indicated, unless, in a particular case, a more detailed description is necessary for a full understanding of the claimed invention. Lists of several reference documents relating to the same feature or aspect of the prior art are not required; only the most appropriate ones need to be referred to. On the other hand, the examiner should not invite the applicant to delete any such unnecessary matter, except when it is very extensive.

A4.05 各国際予備審査機関は、出願人に対して、国際出願に先行技術に関する引用の追加を求めることが適切かどうかという点について、異なる運用を有する。国際予備審査機関は、以下のガイドラインを適切なものとして採用することができる。

A4.05[1] 事後的に認識された文献（例えば国際調査報告に示された先行技術文献）の引用を、先行技術に関する記載に追加することは、その補正が出願時の国際出願における開示の範囲を超えないことを条件として、許容される。例えば、出願時の先行技術に関する記載からは、発明者が、ある観点から当該発明を行ったように読みとれるが、引用された文献が、その発明のある段階又はある側面がすでに公知であったことを示す場合がある。このような場合、審査官は当該文献の引用や、関連する内容の簡単な要約を追加するよう求めることができる。そのような追加にあたっては、第34条(2)(b)の規定に違反しないように注意しなければならない（20.10、20.19項を参照）。

A4.05[2] 公報を読む者は一般的な背景技術、及びその分野における技術常識を備えているものと想定され、かつ、出願時の開示を超える補正を行うことはいかなる場合においても許されないため、審査官は、出願人に対し、学術論文、研究報告の性質を有するものや、教科書から得られる、又はよく知られた補足説明事項を追加することを求めてはならない。同様に、審査官は、出願人に対し、引用された先行技術文献の内容について詳細に記載するよう求めてはならない。クレームに記載された発明を理解するためにより詳細な説明が必要である特殊なケースを除いては、先行技術を引用した理由を示すだけで十分である。その際、先行技術について同じ特徴や観点に関する文献を複数列挙する必要はなく、最適な文献の一つ引用すればよい。一方で、審査官は、文献の数が極端に多い場合を除き、不要なものを削除するように命じるべきではない。

## Chapter 5 Claims

### General

Article 3(2)

5.01 The international application must contain “one or more claims.”

Article 6

5.02 The claims must:

(i) “define the matter for which protection is sought;”

(ii) “be clear and concise;” and

(iii) “be fully supported by the description.”

5.03 This chapter sets out the appropriate form and content of the claims, together with how they should be interpreted for the purposes of assessing the novelty and inventive step of the inventions which they define, and searching for prior art which may be relevant to making that determination.

### Form and Content of Claims

Rule 6.3(a)

5.04 The claims must be drafted in terms of the “technical features of the invention.” This means that claims should not contain any statements relating, for example, to commercial advantages or other non-technical matters, but statements of purpose should be allowed if they assist in defining the invention. It is not necessary that every feature should be expressed in terms of a structural limitation. Since it is a matter for national law, the examiner should normally not object to the inclusion of functional limitations in a claim provided that a person skilled in the art would have no difficulty in providing some means of performing this function without exercising inventive skill or that such means are fully disclosed in the application concerned. A functional limitation must be evaluated and considered, just like any other limitation of the claim, for what it fairly conveys to a person skilled in the art in the context in which it is used. Claims to the use of the invention in the sense of the

## 第5章 クレーム

### 総則

3条(2)

5.01 国際出願は、「1又は2以上のクレーム」を含まなければならない。

6条

5.02 クレームは、

(i) 「保護が求められている事項を特定しなければならない。」

(ii) 「明確かつ簡潔でなければならない。」

(iii) 「明細書により十分な裏付けがされていないなければならない。」

5.03 本章はクレームの適切な形式及び内容を示すとともに、クレームにより特定される発明の新規性及び進歩性の評価、並びにその判断に必要な関連する先行技術の調査を行うためのクレームの解釈手法について説明する。

### クレームの形式及び内容

規則6.3(a)

5.04 クレームは、「発明の技術的特徴」により記載しなければならない。これは、クレームが例えば商業的利益やその他の非技術的事項に関する記述を含んではならないことを意味するが、目的を記載することは、それが発明の特定に役立つものであるならば、許容される。全ての特徴を構造的な限定により記載する必要はない。それは国内法の問題であるから、審査官は、当業者が発明的技量を行使することなく機能を実現する手段を提供することに何ら困難がないならば、又は、このような手段が当該出願において十分に開示されていれば、クレームに機能的限定を含めることに異を發してはならない。機能的限定は、当該クレームのその他の限定と同様に、当業者において、それが使われている文脈に沿って実際に意味するところのものとして、評価・考察しなければならない。当該発明の技術的応用という意味において、発明の使用 (use) に向けられたクレームは許容される。5.21項を参照。

technical application thereof are permissible. See paragraph 5.21.

*Rule 6.3(b)(ii), (c); Section 205*

5.05 Rule 6.3(b) defines the two-part form which a claim should take “whenever appropriate.” The first part should contain a statement indicating the designation of the subject matter of the invention, that is, the general technical class of apparatus, process, etc., to which the claimed invention relates, followed by a statement of those technical features “which are necessary for the definition of the claimed subject matter but which, in combination, are part of the prior art.” It is clear from this wording that it is necessary only to refer to those prior art features which are relevant to the invention. For example, if the invention relates to a photographic camera but the claimed inventive step relates entirely to the shutter, it would be sufficient for the first part of the claim to read: “A photographic camera including a focal plane shutter having...” (here recite the known combination of features which is utilized) and there is no need to refer also to the other known features of a camera such as the lens and viewfinder. The second part or “characterizing portion” should state the technical features which, in combination with the features stated under the first part (Rule 6.3(b)(i)), it is desired to protect, that is, the features which the invention adds to the prior art. If the search results, or any additional documents considered to be relevant in accordance with Article 33(6), reveal that any feature in the second part of the claim was, in fact, already known in combination with all the features in the first part of the claim and in that combination have the same effect as they have in the full combination according to the claimed invention, the examiner may invite the applicant to transfer such feature or features to the first part. Where, however, a claim relates to a novel combination, and where the division of the features of the claim between the prior art part and the characterizing part could be made in more than one way without inaccuracy and if the division of the features chosen by the applicant is not incorrect, the examiner should take no action. If the examiner, in the first written opinion, invites the applicant to adopt a different division but the applicant does not follow the invitation, the examiner should not pursue the matter further since the manner of

規則6.3(b)(ii), (c); 細則205号

5.05 規則6.3(b)は、「適当と認められるときは必ず」クレームが採用しなければならない二部形式を規定する。第1の部分は発明の主題事項を指し示す記述、すなわち、クレームに係る発明に関係する装置、過程等の一般的技術区分を含み、これに続き「クレームに係る主題の定義のために必要であるが先行技術の一部を構成する」技術的事項が記述される。この説明から、当該発明に関連した先行技術の特徴のみに言及すればいいことは明らかである。たとえば、当該発明が写真機に関連しているが、クレームに係る発明の進歩性がシャッターだけに関連する場合、当該クレームの第1部分は「〇〇〇を有するフォーカル・プレーン・シャッターを含む写真機」（〇〇〇では、使われている既知特徴の組み合わせについて記述）とすれば十分であり、レンズ及びファインダーのような写真機のその他の既知の特徴に言及する必要はない。第2の部分、すなわち「特徴部分」では、第1部分で記述した特徴と組み合わせ（規則6.3(b)(i)）、保護を求める技術的特徴、すなわち、当該発明が先行技術に付加する特徴について記述する。調査報告又は第33条(6)により関連があると認められる追加の文献により、当該クレームの第2部分の所定の特徴が、実際には当該クレームの第1部分の全ての特徴との組み合わせにおいて既知であり、かつ、その組み合わせにおける当該特徴の効果が、当該クレームに係る発明の全ての特徴の組み合わせにおける効果と同一のものであるとが判明した場合には、審査官は出願人にこの特徴を第1部分に移すよう求めることができる。しかし、クレームが新しい組み合わせに関するもので、かつ、当該クレームの特徴を先行技術部分と特徴記述部分とに正確に分ける仕方が複数あり、当該出願人により選択された特徴の分け方が誤っていない場合は、審査官は異議を提起すべきではない。審査官が最初の見解書において出願人に対し異なる分け方の採用を求めたが、出願人がこの求めに応じないときは、クレームの記載様式は指定国又は選択国の国内法の問題であるから審査官はこの問題をそれ以上追求しない。

claiming is a matter for national laws of designated or elected States.

5.06 The applicant may be invited to follow the above two-part formulation where, for example, it is clear that the applicant's invention resides in a distinct improvement in an old combination of parts or steps. However, as is indicated by Rule 6, this form need only be used in appropriate cases. The nature of the invention may be such that this form of claim is unsuitable, for example, because it would give a distorted or misleading picture of the invention or the prior art. Examples of the kind of invention which may require a different presentation are:

(i) the combination of known elements or steps of equal status, the inventive step lying solely in the combination;

(ii) the modification of, as distinct from addition to, a known chemical process, for example, by omitting one substance or substituting one substance for another; and

(iii) a complex system of functionally interrelated parts, the inventive step concerning changes in several of these parts or in their interrelationships.

5.07 In examples (i) and (ii), the two-part form of claim according to Rule 6.3(b) may be artificial and inappropriate, whereas, in example (iii), it might lead to an inordinately lengthy and involved claim. Another example in which the two-part form of claim provided for in Rule 6.3(b) may sometimes be inappropriate is where the claimed invention is a new chemical compound or group of compounds that does not fall within a known class. It is also likely that other cases will arise in which it will be appropriate to formulate the claim in a different form.

5.08 When determining whether or not to invite the applicant to put a claim in the two-part form provided by Rule 6.3(b), it is important to assess whether this form is "appropriate." In this respect, it should be borne in mind that the purpose of the two-part form of claim is to allow the reader to see clearly which features necessary for the definition of the claimed subject matter are, in combination, part of the prior art. If this is sufficiently clear from the indication of prior art

5.06 例えば、出願人の発明が既知の部品又はステップの組み合わせにおける改良であることが明らかな場合、出願人に対し上記の二部形式に従うよう求めてよい。しかし、規則6に示されているように、この形式は、適切な場合にのみ用いる必要がある。発明の性質によっては、この形式のクレームが適切ではないことがある。例えば、それにより当該発明又は先行技術について曲解されたイメージ又は誤解を招きやすいイメージを与える場合である。異なる表現が必要となる類型の発明の例を以下に示す。

(i) 既知の同等の要素又はステップの組み合わせであり、進歩性がもたらされる組み合わせにあるもの

(ii) 既知の化学工程の変更、例えば、一つの物質の省略又は一つの物質の他物質による代替であり、付加ではないもの

(iii) 機能的に相関する部分からなる複雑なシステムであり、進歩性がこれらの部分のうちの数個の部分又は相関関係における変更に関係するもの

5.07 例(i)及び(ii)では規則6.3(b)によるクレームの二部形式は不自然かつ不適切となり、例(iii)では、異常に長くかつ難解なクレームとなるおそれがある。規則6.3(b)において規定されているクレームの二部形式が時として不適切となるその他の例は、クレームに係る発明が既知の区分に属さない新しい化合物又は化合物群の場合である。別の形式によりクレームを作成することが適切な他のケースが、今後発生することも十分考えられる。

5.08 規則6.3(b)により規定される二部形式に従ってクレームを作成するように出願人に求めるべきか否かを判断する場合、この形式が「適切」であるか否かを評価することが大切である。この点に関して留意すべきは、クレームの二部形式の目的が、クレームに係る主題の定義のために必要な特徴のうち、どれが、その組み合わせにおいて先行技術の部分を構成するのかが読者が明確に理解できるようにすることにある点である。明

provided in the description, to meet the requirement of Rule 5.1(a)(ii), it is appropriate to present the claim in a form other than the two-part form provided by Rule 6.3(b).

*Rule 11.10(a), (b), (c)*

5.09 The claims, as well as the description, “may contain chemical or mathematical formulae” but not drawings. “Any claim may contain tables” but “only if the subject matter of the claim makes the use of tables desirable.” In view of the use of the word “desirable,” the examiner should not object to the use of tables in claims where this form is convenient.

*Rule 6.2(a)*

5.10 The claims must not, in respect of the technical features of the invention, rely on references to the description or drawings “except where absolutely necessary.” In particular, they must not normally rely on references such as: “as described in part ... of the description” or “as illustrated in Figure 2 of the drawings.” The emphatic wording of the excepting clause should be noted. Thus, the applicant should be invited to show that it is “absolutely necessary” to rely on reference to the description or drawings in appropriate cases. An example of an exception would be that in which the invention as claimed involved some peculiar shape illustrated in the drawings but which could not be readily defined either in words or by a simple mathematical formula. Another special case is that in which the invention relates to chemical products whose features can be defined only by means of graphs or diagrams.

*Rule 6.2(b)*

5.11 If there are drawings and the technical features of the claims would be rendered more intelligible by relating those features to the corresponding features of the drawings, this should preferably be done by placing the appropriate reference signs in parentheses after the features in the claims. This should be done in both parts of claims having the preferred form specified in Rule 6.3(b). These reference signs are not, however, to be construed as limiting the scope of a claim, but merely as aids to an easier understanding of the defined subject matter.

細書に記載されている先行技術の表示からこれが十分に明らかである場合は、規則 6.3(b) で規定する二部形式以外の形式により適切にクレームを提示すれば、規則 5.1(a)(ii) の要件を満たすことができる。

規則11.10(a), (b), (c)

5.09 クレーム及び明細書は、「化学式又は数式を含んでよい」が、図を含むことはできない。「クレームは表を含んでよい」が、それは「当該クレームの主題事項にとって表の使用が望ましい場合に限る」。「望ましい」という表現に照らせば、審査官は、この形式が便利である場合に、クレームにおける表の使用に対して異を唱えるべきではない。

規則6.2(a)

5.10 クレームは、発明の技術的特徴に関して、「不可欠である場合を除き」、明細書又は図面を引用する記載に依ってはならない。特に、クレームは一般に、「明細書の〇〇〇の箇所に記載したように」又は「図面の図2に示したように」のような引用をする記載に依ってはならない。上記の例外条件の強調表現に注意しなければならない。したがって、適切と思われる場合には、出願人に対し、明細書又は図面を引用する記載に依ることが「不可欠である」ことを示すよう求める。例外の一例は、クレームに係る発明が図面で表現される特殊な形状を含んでおり、それが容易に語句又は簡単な数式により定義することができないような場合である。別の特殊な例は、発明がグラフ又は図を用いてのみ定義できる特徴を有する化学製品に関するものである場合である。

規則6.2(b)

5.11 図面が存在し、かつ、クレームの技術的特徴がそれらの特徴を図面の対応する特徴に対応づけることにより、より理解しやすくなる場合、当該クレームにおける特徴の後に引用符号を括弧に入れることによりこれを行うことが望ましい。これは、規則 6.3(b) で規定される好ましい形式を有するクレームの両方の部分において行う。しかし、これらの引用符号は、クレームの範囲を限定するものではなく、定義される主題事項を理解しやすくするための補助手段に過ぎない。

## Kinds of Claim

### Categories

*Rule 13; Section 206; AI Annex B*

5.12 There are two basic kinds of claim, viz., claims to a physical entity (product, apparatus) and claims to an activity (process, use). The first basic kind of claim (“product claim”) includes a substance or composition (for example, chemical compound or a mixture of compounds) as well as any physical entity (for example, object, article, apparatus, machine, or system of cooperating apparatus) which is produced by a person’s technical skill. Examples are “steering mechanism incorporating an automatic feedback circuit...;” “a woven garment comprising ...;” “an insecticide consisting of X, Y, Z;” or “a communications system comprising a plurality of transmitting and receiving stations.” The second basic kind of claim (“process claim”) is applicable to all kinds of activities in which the use of some material product for effecting the process is implied; the activity may be exercised upon material products, upon energy, upon other processes (as in control processes) or upon living things (see, however, paragraphs 9.04 to 9.15 which relate to subjects that may be excluded from international search or preliminary examination).

5.13 It should be noted that claims which are worded differently may, in reality, fall within the same category and have effectively the same scope. For example, a claim referring to a “system” and a claim referring to “apparatus” may both be in the “apparatus” category. It should be further noted that it is permitted to include in the same international application claims of the said different categories provided that they comply with the requirement of Rule 13.1 (see Chapter 10). The examiner should bear in mind that the presence of such different claims may assist an applicant in later obtaining full protection for the invention in all the designated/elected States since infringement of a patent is dealt with by national law. Consequently, while the examiner should draw attention to an unnecessary proliferation of independent claims (see paragraph 5.42), he should not adopt an over-academic or rigid approach to the presence of a number of claims which are

## クレームの種類

### カテゴリー

規則13；細則206号；細則附属書B

5.12 クレームは基本的に二種類に分かれる。すなわち、物理的実体（生産物、装置）に対するクレーム及び活動（方法、使用）に対するクレームである。第1のカテゴリーのクレーム（「生産物のクレーム」）は、物質又は組成物（例えば、化合物又は複数の化合物の混合物）及び個人の技術的技量により製造される物理的実体（例えば、物、製品、装置、機械、協働する装置からなるシステム）を含む。例えば、「自動フィードバック回路を内蔵する舵取り装置」、「〇〇〇からなる織物衣服」、「X、Y、Zからなる殺虫剤」、「複数の送受信局からなる通信システム」である。第2のカテゴリーのクレーム（「方法のクレーム」）は、当該方法を実行するための材料製品の使用を含む全ての種類の活動に用いられる。この活動は、材料製品に対して、エネルギーに対して、その他の方法（制御工程におけるような工程）に対して、又は生物（ただし、国際調査又は国際予備審査から除かれる主題に関する9.04～9.15項を参照）に対して適用される。

5.13 異なる語句により表現されるクレームが実際には同じカテゴリーに属し、事実上同じ範囲を有することがあることに注意する。例えば、「システム」に言及するクレームと「装置」に言及するクレームが両方とも「装置」のカテゴリーに属することがある。さらに、上記の異なるカテゴリーのクレームが規則13.1の要件を満たす場合、これらクレームを同一の国際出願に含めることが許容されることに注意する（第10章参照）。審査官は、特許の侵害は国内法により取り扱われるので、このような相異なるクレームの存在が、後に出願人が全ての指定／選択国において当該発明の完全な保護を得るために役立つことがあり得ることに留意する。したがって、審査官として独立クレームの不必要な増設に注意する一方（5.42項を参照）、異なる語句により表現されているが明らかに同じ趣旨の複数のクレームの存在に対して、あまりに理論的又は厳格な方法で対処することはすべきでない。



differently worded but apparently of similar effect.

5.14 Rule 13.3 states that “the determination whether a group of inventions is so linked as to form a single general inventive concept shall be made without regard to whether the inventions are claimed in separate claims or as alternatives within a single claim.” This means that while the examiner should take exception to an unnecessary proliferation of independent claims, the examiner should not take exception to two or more independent claims in the same category, provided that there is a unifying inventive concept and that the claims as a whole satisfy the requirement of Article 6 that they should be “concise” (see paragraph 5.42). In applying this principle, the examiner should have regard to the remarks made in paragraph 5.13 concerning claims of apparently similar scope. However there are other circumstances where it may not be appropriate to cover the subject matter of an invention by a single independent claim in a particular category, for example, (1) where the invention relates to an improvement in two separate but interrelated articles which may be sold separately, such as an electric plug and socket or transmitter and receiver, (2) where an invention is concerned with electrical bridge-rectifier circuits, it might be necessary to include separate independent claims to a single-phase and to poly-phase arrangements incorporating such circuits since the number of circuits needed per phase is different in the two arrangements, (3) where the invention resides in a group of new chemical compounds and there are a number of processes for the manufacture of such compounds.

#### *Independent and Dependent Claims*

##### *Rule 13.4*

5.15 All international applications will contain one or more independent main claims directed to the essential features of the invention. Any such claim may be followed by one or more claims concerning specific forms of that invention. It is evident that any claim relating to a specific form must effectively include also the essential features of the invention, and hence must include all the features of at least one independent claim. The specific forms should be construed broadly as meaning any more specific definition or

5.14 規則13.3は、「一群の発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関しているかの判断は、これらの発明が別個のクレームに記載されているか単一のクレームに択一的な形式によって記載されているかを考慮することなく行う」と規定している。これは、審査官は、独立クレームの無益な増設に異を唱えるべきである一方、単一の発明概念が存在し、当該クレーム群が全体として第6条の要件（それらは「簡潔でなければならない」と規定。5.42項を参照）を満たすならば、同一カテゴリーにおける二以上の独立クレームに対し異を唱えるべきではないことを意味する。この原則の適用に際し、審査官は、明らかに類似した範囲のクレームについて、5.13項に記載されている注意点に配慮する。しかしながら、他にも、一つの発明の主題事項を特定のカテゴリーに属する単一の独立クレームに含ませることが適切でない場合がいくつかある。例えば、(1)別々に販売され得る別個であるが相補的な関係にある二つの物品の改良に関する発明の場合。例えば電気用プラグとソケット、送信機と受信機である。(2)発明がブリッジ整流回路に関係する場合。この場合、単相構成と多相構成で相あたりに必要な回路数は異なるから、このような回路を含む2つの構成に対する別々の独立クレームを含める必要がある。(3)発明が新しい化合物群に関連し、かかる化合物の製造する方法が複数ある場合。

#### 独立クレーム及び従属クレーム

##### 規則13.4

5.15 全ての国際出願は、当該発明の最も重要な特徴に関する1又は2以上の独立主クレームを含む。かかるクレームは、当該発明の特定の態様に関する1又は2以上のクレームを伴うことができる。いずれの特定の態様に関するクレームも、発明の最も重要な特徴を含まなければならないが、したがって、少なくとも一つの独立クレームの全ての特徴を含まなければならないことは明らかである。上記の特定の態様は、主クレームにおいて記載したものに比して、当該発明をより具

specifically different embodiments of the invention than that set out in the main claim or claims. It should be noted that, subject to Rule 13.1, it is permitted to include a reasonable number of dependent claims claiming specific forms of the claimed invention in the independent claim, even where the features of any dependent claim could be considered as constituting in themselves an invention.

*Rules 6.4(a), (b), 66.2(a)*

5.16 Any dependent claim must include a reference to the claim from which it depends, and must be construed as including all the limitations contained in the claim to which it refers. A multiple dependent claim includes all the limitations contained in the particular claim in relation to which it is considered. See the appendix to this chapter and paragraph 9.41 for further guidance with respect to multiple dependent claims.

*Rule 6.4(c)*

5.17 All dependent claims, however referred back, should be grouped together to the extent and in the most practical way possible. The arrangement must therefore be one which enables the association of related claims to be readily determined and their meaning in association to be readily construed. The examiner should invite the applicant to submit a suitable amendment if the arrangement of claims is such that it creates obscurity in the definition of the subject matter to be protected.

5.18 A claim, whether independent or dependent, can contain alternatives, provided those alternatives are of a similar nature and can fairly be substituted one for another, and provided also that the number and presentation of alternatives in a single claim does not make the claim obscure or difficult to construe (see also paragraphs 10.09 and 10.17).

5.19 A claim may also contain a reference to another claim even if it is not a dependent claim as defined in Rule 6.4. One example of this is a claim referring to a claim of a different category (for example, “Apparatus for carrying out the process of Claim 1 ...,” or “Process for the manufacture of the product of Claim 1 ...”). Similarly, in a

体的に規定するもの、又は明らかに異なる実施態様を意味するものとして広義に解する。規則13.1の規定に従うことを条件として、従属クレームの特徴がそれ自体で発明を構成すると認められる場合であっても、独立クレームに記載されている発明の特定の態様について請求する従属クレームを合理的な数の範囲内で含むことが許容されることに注意する。

*規則6.4(a), (b), 66.2(a)*

5.16 従属クレームは、それが従属するクレームへの引用を含み、それが引用するクレームに含まれている全ての限定を含むものと解する。多数従属クレームは、当該多数従属クレームと関係する特定のクレームに含まれる全ての限定を含む。多数従属クレームに関する詳しい指針については、この章の附属文書及び9.41項を参照。

*規則6.4(c)*

5.17 全ての従属クレームは、前のクレームをどのように引用するものでも、可能な範囲でかつ最も実際的な方法でまとめるべきである。したがって、まとめ方は、クレーム間の関連が容易に判断でき、また、関連するクレームの意味が容易に理解できるものでなければならない。審査官は、クレームのまとめ方が保護対象の主題事項を特定する上で不明りょう性を生ずるようなものである場合、出願人に対し適切な補正を提出するよう求めるべきである。

5.18 クレームは、独立クレーム、従属クレームのいずれを問わず、選択肢を含むことができる。ただし、それらの選択肢が同様な性質であり、かつ、互いに置換可能であることを条件とし、また、単一クレーム中の選択肢の数及び表現が当該クレームを曖昧にせず、かつ、解釈を困難にしないことも条件とする（10.09及び10.17項も参照）。

5.19 クレームは、それが規則6.4に規定する従属クレームではない場合であっても、他のクレームに対する引用を含むことができる。その一例は、異なるカテゴリーのクレームを引用するクレームである（例えば、「・・・クレーム1の方法を実行する装置」又は「・・・クレーム1の生産物を製造する

situation like a plug and socket example, a claim to the one part referring to the other cooperating part, for example, “plug for cooperation with the socket of Claim 1 ...,” is not a dependent claim as it does not expressly contain the limitations of the earlier claim from which it depends, rather it only has a functional relationship to that earlier claim.

## Interpretation of Claims

### Article 6

5.20 Claims should be interpreted the same way for both search and examination purposes. Each claim should be read giving the words the ordinary meaning and scope which would be attributed to them by a person skilled in the relevant art, unless in particular cases the description gives the words a special meaning, by explicit definition or otherwise. See the appendix to this chapter for further guidance with regard to the interpretation of claims.

### “Use” Claims

5.21 A claim to a substance or composition for a particular use should generally be construed as meaning a substance or composition which is in fact suitable for the stated use; a known product which *prima facie* is the same as the substance or composition defined in the claim, but which is in a form which would render it unsuitable for the stated use, would not deprive the claim of novelty, but if the known product is in a form in which it is in fact suitable for the stated use, though it has never been described for that use, it would deprive the claim of novelty. For example, a claim to a known substance or composition for the first use in surgical, therapeutic and/or diagnostic methods that is presented in a form such as: “substance or composition X” followed by the indication of the use, for instance “... for use as a medicament”, “... as an antibacterial agent” or “... for curing disease Y” will be regarded as restricted to the substance or composition when presented or packaged for the use. See also paragraph 5.22. See the appendix to this chapter for further guidance with respect to use claims, and for an explanation of when an Authority may regard a “use” claim as equivalent to a “process” claim.

方法)。同様に、差し込みプラグとソケットの例のような状況において、他の協働部分を参照しているある部分、例えば「・・・クレーム1のソケットと協働するためのプラグ」に対するクレームは、従属クレームではない。なぜなら、当該クレームは、それが引用する先行クレームの限定を明示的には含んでおらず、むしろ、その先行クレームと機能的関係を有するのみだからである。

## クレームの解釈

### 6条

5.20 クレームは、調査目的と審査目的の両方について同じように解釈しなければならない。各クレームは、明細書が明示的な定義又はその他の方法により用語に特別な意味を与えている特殊な場合を除き、当該用語に対し、当業者にとって当該用語が通常有するとされる意味及び範囲を与えて解釈しなければならない。クレームの解釈に関する詳しい指針については、この章の附属文書を参照。

### 「使用」クレーム

5.21 特定の使用に係る物質又は組成物に対するクレームは、原則、記載された使用に実際に適した物質又は組成物を意味するものと解される。当該クレームで規定されている物質又は組成物と一見同じであるが、記載された使用には適さない形態の既知の生産物は、当該クレームの新規性を失わせない。しかし、この既知の生産物が、記載された使用に実際に適する形態をとっている場合には、それまでその生産物の当該使用に関して説明されたことがなかったとしても、その生産物は当該クレームの新規性を失わせる。例えば、「物質又は組成物X」とこれに続くその使用の表示、例えば「薬剤として使用するための・・・」、「抗菌剤として使用するための・・・」、「疾病Yを治療するための・・・」という形式で記載される、手術、治療又は診断方法における既知の物質又は組成物の最初の使用に向けられたクレームは、当該使用のために提示された又は包装された時の当該物質又は組成物に限定されるものと解される。5.22項も参照。使用クレームに関する詳しい指針、及び機関が「使用」クレームを「方法」クレームと等価であるとみなすことができる場合の説明については、この章の附属文書を参照。

## Preamble

5.22 The effect of the preamble on the evaluation of the elements of a claim for search and examination purposes should be determined on a case by case basis in light of the facts in each case. During search and examination, statements in the preamble reciting the purpose or intended use of the claimed invention must be evaluated to determine whether the recited purpose or intended use results in a structural difference (or, in the case of process claims, a difference in process steps) between the claimed invention and the prior art. If so, the recitation serves to limit the claim. In two-part claims as defined in Rule 6.3(b), the preamble is regarded as a limitation on the scope of the claim.

5.23 If a claim commences with such words as “Apparatus for carrying out the process, etc., ...” this must be construed as meaning merely apparatus suitable for carrying out the process. An apparatus which otherwise possesses all of the features specified in the claim, but which would be unsuitable for the stated purpose or which would require modification to enable it to be so used, should not normally be considered as coming within the scope of the claim. For example, a claim recites a machine for cutting meat comprising apparatus limitations. The claim language “machine for cutting meat” sets forth only the function of the apparatus (that is, for cutting meat) without any positive structural limitations. Such language would not be given any weight in assessing novelty and inventive step as long as the prior art cutting machine was capable of cutting meat. In this case, one should treat the words “for cutting meat” merely as limitation to a machine adapted to cut meat. Thus, one would look to the prior art to see whether the cutting machine would be inherently capable of cutting the meat, whether or not the prior art description specified what material is cut by the machine. Similar considerations apply to a claim for a product for a particular use. For example, if a claim refers to “mold for molten steel,” this implies certain limitations for the mold. Therefore, a plastic ice cube tray with a melting point much lower than that of steel would not come within the claim. Similarly, a claim to a substance or composition

## 前提部分

5.22 調査及び審査にあたって、クレームの要素を評価する際の前提部分の位置付けは、それぞれの事案に応じてケースバイケースで判断する。調査及び審査の過程では、クレームに係る発明の目的又は意図する用途について記述する前提部分の記載について、その目的又は意図する用途が、クレームに係る発明と先行技術との間の構造的相違（又は、方法クレームの場合、工程における相違）をもたらすものか否かを評価しなければならない。もし、そうである場合、当該記述はクレームの限定の役割を果たす。規則6.3(b)に規定する二部形式クレームにおいては、前提部分は当該クレームの範囲に対する限定とみなされる。

5.23 クレームが「当該方法等を実行するための装置」のような文言で始まる場合、これは、単に当該方法を実現するために適した装置を意味するものと解釈する。当該クレームで特定されるその他の特徴全てを有するが、記述されている目的には適さない、又は、そのように使用できるようにするために改良を要する装置は、通常、当該クレームの範囲内に入らないと判断される。例えば、装置限定により肉切り機械を規定するクレームもあるだろう。クレームの用語の「肉を切るための機械」は、明確な構造上の限定を伴うことなく装置の機能（すなわち肉を切ること）のみを表す。先行技術の切断機械が肉を切ることができる限り、このような用語には、新規性及び進歩性の評価において重きは置かれない。この場合、「肉を切るための」という用語は、肉を切るのに適している機械に対する限定としてのみ扱われる。したがって、当該切断機械がもともと肉を切ることができるものか否か、また、当該機械でどのような材料が切断できると記載されているかを調べるために、先行技術に注意を払う必要がある。同様の考察は、特定の使用のための生産物に関するクレームにも当てはまる。例えば、あるクレームが「溶鋼用の型」に言及する場合、これは、当該型に関する一定の限定を意味する。したがって、鋼の融点よりはるかに低い融点を持つプラスチック製の製氷皿は、当該クレームの範囲に属さない。同様に、特定の使用に関わる物質又は組成物に係るクレームは、記述された使用に実際に適

for a particular use should be construed as meaning a substance or composition which is in fact suitable for the stated use; a known product which is *per se* the same as the substance or composition defined in the claim, but which is in a form which would render it unsuitable for the stated use, would not deprive the claim of novelty.

### *Open and Closed Claims*

5.24 In evaluating novelty or inventive step, the examiner should consider which type of the transition phrase, such as “consisting of,” “comprising,” “characterized by,” or “consisting essentially of” is used in the claims. The subject matter to be searched depends on the type of transition phrase used.

(a) Where a claim is drafted using a “closed” type of transition phrase, the claim cannot be construed as including products or processes that include structural elements or process steps other than those set forth in the claim. For example, if a claim recites “a product consisting only of A, B and C,” it cannot be construed as including, and is novel over, prior art that discloses a product having A, B, C and D, or any other additional feature or elements. The phrase “consisting of” may be interpreted by some Authorities as a “closed” type of transition phrase, however, other Authorities treat such language as equivalent to “consisting essentially of” as noted in (c) below.

(b) Where a claim is drafted using an “open” type of transition phrase, it can be construed as including products or processes that include non-recited components or process steps, respectively. For example, if a claim recites “a product comprising A, B and C,” it can be construed as including, and lacks novelty over, prior art that discloses a product having A, B, C and D, as well as any additional feature or element.

(c) Where a claim is drafted using “consisting essentially of” as the transition phrase, the claim occupies a middle ground between closed claims that are written in a closed format and fully open claims. The transitional phrase “consisting essentially of” limits the scope of a claim to the specified materials or steps “and those that do not materially affect the basic and novel

する物質又は組成物を意味するものと解釈される。当該クレームで特定された物質又は組成物とそれ自体は同一であるが、記述された使用に適さない形態の既知の生産物は、当該クレームの新規性を失わせない。

### オープン及びクローズド・クレーム

5.24 新規性又は進歩性の評価に際し、審査官は、「から成る」、「を含む」、「を特徴とする」、「本質的に・・・から成る」のようなもののうち、どの形式の移行句がクレームで使用されているかに注意する。調査の対象となる主題事項は、使用されている移行句の形式に依存する。

(a) 「クローズド」形式の移行句を用いてクレームが記載されている場合、当該クレームは、そこに記載されている以外の構造の要素や方法のステップを含むものと解してはならない。例えば、あるクレームが「A、B、Cのみから成る物」とされている場合、それは、A、B、Cに加えてD又は他の特徴や要素を有する物を開示する先行技術を含むものとは解釈されず、当該先行技術に対し新規性を有する。語句「から成る」は、一部の機関により「クローズド」形式の移行句として解されるが、他の機関では以下の(c)で述べるように、この文言を「本質的に・・・から成る」と同等のものとして扱っている。

(b) 「オープン」形式の移行句を用いてクレームが記載されている場合、当該クレームは、記載されていない構造の要素又は方法のステップを含む物又は方法を包含するものと解釈される。例えば、あるクレームが「A、B、Cを含む物」とされている場合、それはA、B、Cに加えてDや他の特徴又は要素を有する物を開示する先行技術を含むものと解され、それにより新規性を失う。

(c) クレームが移行句として「本質的に・・・から成る」を用いて記載されている場合、クローズド形式で書かれたクローズド・クレームと完全オープン・クレームの中間の位置を占める。「本質的に・・・から成る」という移行句は、特定された材料又はステップ及びクレームに係る発明の「基本的かつ新規な特徴に実質的に影響を及ぼさない

characteristic(s)” of the claimed invention. For the purposes of search and examination, absent a clear indication in the description or claims of what the basic and novel characteristics actually are, “consisting essentially of” will be construed as equivalent to open (for example, “comprising”) language.

#### *“Means-Plus-Function” Claims*

5.25 Where a limitation in the claim defines a means or a step in terms of its function or characteristics without specifying the structure or material or act in support thereof, such a limitation should be construed as defining any structure or material or act which is capable of performing the defined function or which has the defined characteristics, unless the means are further specified in the claim. If the means are further specified, the claim would be interpreted to include those further specified limitations. For example, if a claim recites valve means for restricting the flow of fluid, it would be interpreted by the examiner to include the further specified limitation of a valve means rather than any means for restricting flow of fluid. As another example, a claim aimed at “a building material incorporating a layer which insulates heat” should be interpreted as a building material incorporating any “product” that is “a layer which insulates heat.” It should be noted, however, that the issues of whether such means-plus-function claims are clear and concise or not and whether the disclosure of the claimed invention is sufficient for a person skilled in the art or not should be determined separately.

#### *“Product-by-Process” Claims*

5.26 Where a claim defines a product in terms of the process by which the product is made, the claim as a whole is directed to a product. Such a claim lacks novelty if a prior art product, even if made by an undisclosed process, appears to be inherently the same as, or indistinguishable from, the claimed invention. See the appendix to this chapter for more guidance with respect to product by process claims.

材料又はステップ」にクレームの範囲を限定する。調査及び審査の目的では、明細書又はクレーム中に基本的かつ新規な特徴が実際に何であるのかが明確に特定されていない場合、「本質的に・・・から成る」は、オープンな用語（例えば、「から成る」）と同等のものと解される。

手段に機能を加えたクレーム（「ミーンズ・プラス・ファンクション」クレーム）

5.25 クレーム中の限定が、手段又はステップを、その構造、材料又は行為を記載しないで、その機能や特性を特定している場合は、当該手段が当該クレームにおいてさらに特定されていない限り、その限定は記載された機能を実現する、あるいは記載された特性を有する全ての構造、材料又は行為を含むものと解される。当該手段がさらに詳細に規定される場合は、当該クレームは、このさらに詳細に規定される限定を含むものと解される。例えば、あるクレームに流体の流れを制限するバルブ手段が記載されている場合、審査官は、流体の流れを制限する手段というより、むしろバルブ手段について、さらに規定された限定を含むものと解する。もう一つの例として、「断熱する層を内蔵する建築材料」に向けられたクレームは、「断熱する層」と言える任意の「生産物」を備えた建築材料もこれに当たるものとされる。しかし、このような手段に機能を加えたクレームが明りょうかつ簡潔であるか否か、及びクレームに係る発明の開示が当業者にとって十分であるか否かの問題は、別途、検討される事項である点に留意する。

方法により物を特定するクレーム（「プロダクト・バイ・プロセス」クレーム）

5.26 クレームが生産物の製造方法により当該生産物を規定する場合、このクレームは全体として生産物に向けられているといえる。先行技術の生産物がクレームに係る発明と本質的に同じであるか又は区別できないように見える場合には、例えそれが異なる方法で製造されとしても、このクレームは新規性を失う。方法で物を規定したクレームに関する詳しい指針については、この章の附属文書を参照。

5.27 Where a product can only be defined by the process steps by which the product is made, or where the manufacturing process would be expected to impart distinctive characteristics on the final product, the examiner would consider the process steps in determining the subject of the search and assessing patentability over the prior art. For example, a claim recites “a two-layer structured panel which is made by welding together an iron sub-panel and a nickel sub-panel.” In this case, the process of “welding” would be considered by the examiner in determining the subject of the search and in assessing patentability over the prior art since the process of welding produces physical properties in the end product which are different from those produced by processes other than welding; that is, the product can only be defined by the process step. Novelty of the claim is not brought into question unless an identical two-layer structural panel made by means of welding is discovered in the prior art.

#### *Product and Apparatus Limitations in Process Claims*

5.28 Product and apparatus limitations that appear in process claims must be taken into account for search and examination purposes. See paragraph 5.22 for the effect of the preamble on claim interpretation.

#### **Inconsistency Between Claims and Description**

5.29 Where there is any serious inconsistency between claims and description, amendments to remove this should be invited from the applicant. For example, the description may state, or may imply, that a certain technical feature not mentioned in the claims is essential to the performance of the invention. In such a case, the examiner should invite amendment of the claims to include this feature. However, if the applicant can show convincingly by way of response that it would be clear to a person skilled in the art that the description was incorrect in suggesting that the feature in question was essential, amendment of the description should be invited instead. Another form of inconsistency is that in which the description and drawings include one or more embodiments of the invention which appear to fall outside the subject matter covered by the claims

5.27 生産物が当該生産物を製造する方法を用いなければ規定できない場合、又は当該製造方法が当該最終生産物に独自の特徴を与えることが期待される場合、審査官は、調査の対象の決定及び先行技術との対比における特許性の評価に際して、当該方法を考慮する。例えば、あるクレームに「鉄のサブパネル及びニッケルのサブパネルをともに溶接することにより製造される二層構造パネル」として発明が特定されているとする。この場合、溶接による方法が、溶接以外の方法により製造されるものとは異なる最終生産物における物理的性質を作り出すので、審査官は、調査の対象の決定及び先行技術との対比における特許性の評価に際して、「溶接」のプロセスを考慮する。この生産物は、方法の記載を用いなければ規定できない。当該クレームの新規性は、溶接の手段により製造される同一の二層構造パネルが先行技術中に発見されない限り、問題とならない。

#### 方法クレーム中の生産物及び装置の限定

5.28 方法クレーム中に現れる生産物及び装置の限定は、調査及び審査に関して考慮しなければならない。前提部分のクレーム解釈に対する影響については5.22項を参照。

#### クレームと明細書間の矛盾

5.29 クレームと明細書の記載との間に重大な矛盾がある場合、これを取り除く補正を行うよう出願人に求める。例えば、当該クレームにおいて言及されていない技術的特徴が当該発明の実行に不可欠であると明細書で述べられていたり示唆されていたりすることがある。このような場合、審査官は、当該クレームにこの特徴を含めるよう補正を求める。しかし、当該明細書で当該特徴が不可欠であるような示唆を与えた点は誤りであることが当業者にとって明らかである旨を、納得のいくように出願人が回答において示し得る場合には、上記に代えて、明細書の補正を求めることとする。矛盾の他の形式として、明細書及び図面が当該クレームが対象とする主題事項に属さないと思われる当該発明の1又は2以上の具体例を含む場合がある（例えば、クレームは全て電子管を用

(for example, the claims all specify an electric circuit employing electronic tubes and one of the embodiments employs semiconductors as an alternative). Here again the applicant should be invited to amend the claim or the description and drawings to remove the inconsistency and thus avoid any possible uncertainty which could arise later as to the meaning of the claims. However, inconsistencies which do not cause doubt as to the meaning of the claims may be overlooked.

5.30 General statements in the description which imply that the extent of protection may be expanded in some vague and not precisely defined way should be objected to as not complying with Article 6. In particular, objection should be raised to any statement which refers to the extent of protection being expanded to cover the “spirit” of the invention. Where the claims are directed to a combination of features only, any statement in the description which seems to imply that protection is nevertheless sought not only for the combination as a whole but also for individual features or sub-combinations thereof should be objected to.

## Clarity

### Article 6

5.31 The requirement that the claims should be clear applies to individual claims and also to the claims as a whole. The clarity of the claims is of the utmost importance for the purposes of formulating an opinion on the questions of whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step and to be industrially applicable in view of their function in defining the matter for which protection is sought. Therefore the meaning of the terms of a claim should, as far as possible, be clear for the person skilled in the art from the wording of the claim alone (see also paragraph 5.20).

5.32 Each claim must set forth the scope of the invention sought to be protected with a reasonable degree of clarity. Clarity of claim language must be analyzed in light of the content of the particular application disclosure, the teachings of the prior art, and the claim interpretation that would be given by the person skilled in the art at the time the invention was made. If a person skilled in the art can determine the boundaries of the claimed

いる電気回路を規定しているが、実施例の一つでは別の手段として半導体を用いている)。ここでも、出願人に対しこの矛盾を除去するためにクレーム又は明細書及び図面を補正し、それにより当該クレームの意味に関して将来生ずる可能性のある不確実性を回避するように求める。しかし、クレームの意味に疑義を生じない矛盾については不問とする。

5.30 明細書の一般的な記述において、曖昧で正確でない記載により、保護の範囲が拡張され得ることが示唆されている場合は、第6条の規定を満たさない旨の異議を提起する。特に、保護範囲が当該発明の「精神」を包含するものに拡張される旨の記述に対して異議を提起すべきである。クレームが特徴の組み合わせのみを指す場合において、全体としての組み合わせについてのみならず、個々の特徴又はそれらのサブコンビネーションについても保護を求めることを意味するように思われる明細書の記述に対しても同様とする。

## 明りよう性

### 6条

5.31 クレームが明りようでなければならぬ旨の要件は、個々のクレームにも全体としてのクレームにも適用される。クレームの明りよう性は、保護を求める対象の主題を定義するというクレームの機能を考えると、クレームに係る発明が新規性を有し、進歩性を有し、そして産業上の利用性を有するか否かの問題に関する見解を形成するために最も重要である。したがって、クレームの用語の意味は、可能な限り、当該クレームの文言のみから当業者にとって明らかであるべきである (5.20項を参照)。

5.32 各クレームは、保護を求める当該発明の範囲を合理的な程度の明りよう性をもって規定しなければならない。クレームの用語の明りよう性は、当該出願の開示の内容、先行技術の教示、及び発明がなされた時点における当業者の立場からみたクレームの解釈に照らして分析しなければならない。当業者がクレームに係る発明の境界を合理的な程度の明りよう性をもって決定できる場合、当該クレームは明りよう性の要件を満た



invention with a reasonable degree of certainty, the claim complies with the requirement for clarity. Breadth of a claim is not to be equated with lack of clarity. If the scope of the subject matter embraced by the claims is clear, and if the applicant has not otherwise indicated that he intends the invention to be of a scope different from that defined in the claims, then the claims comply with the requirement for clarity.

5.33 An independent claim should clearly specify all of the essential features needed to define the invention except insofar as such features are implied by the generic terms used; for example, a claim to a “bicycle” does not need to mention the presence of wheels. If a claim is to a process for producing the product of the invention, then the process as claimed should be one which, when carried out in a manner which would seem reasonable to a person skilled in the art, necessarily has as its end result that particular product; otherwise, there is an internal inconsistency and therefore lack of clarity in the claim. In the case of a product claim, if the product is of a well-known kind and the invention lies in modifying it in a certain respect, it is sufficient if the claim clearly identifies the product and specifies what is modified and in what way. Similar considerations apply to claims for an apparatus.

#### *Clarity of Relative Terms*

5.34 A claim that includes vague or equivocal forms of wording which leave the reader in doubt as to the scope of a feature should be objected to for lack of clarity. A claim should not use a relative or similar term such as “thin”, “wide” or “strong” unless the term has a well-recognized meaning in the particular art, for example “high-frequency” in relation to an amplifier, and this is the meaning intended. If a term of degree appears in a claim, the examiner should determine whether one skilled in the art would be apprised of the meaning of the term either by a disclosure of a standard for measuring that degree in the description or in view of the prior art and state of the art. It may be appropriate to invite the applicant to either define or excise the term if he could do so without extending the subject matter beyond the

たす。クレームの広さは、明りょう性の欠如と同視してはならない。クレームの包含する主題事項の範囲が明らかであり、かつ、出願人が、当該発明にクレームで規定されているものと異なる範囲を持たせることを意図している旨を特に示唆していない場合、当該クレームは明りょう性の要件を満たす。

5.33 独立クレームは、当該発明を特定するために不可欠の全ての特徴を明確に規定しなければならない。ただし、かかる特徴が包括的用語により暗示されている場合はこの限りでない。例えば、「自転車」に関するクレームは、車輪の存在に言及する必要はない。クレームが当該発明の生産物を製造する方法に関する場合、請求される方法は、当業者にとって合理的と思われる方法により実行されたとき、その最終結果として必ず当該特定生産物を生み出すようなものでなければならない。そうでなければ、内部矛盾が存在し、よって当該クレームは明りょう性を欠くこととなる。生産物クレームでは、当該生産物がよく知られた種類のものであり、かつ、当該発明がある点におけるその改良により成り立っている場合、当該クレームは当該生産物を明確に特定し、かつ、何がどのような方法で改良されるか規定すれば十分である。同様な考え方が装置のクレームにも適用される。

#### 相対的用語の明りょう性

5.34 読者に意味の範囲で疑義を残す曖昧又は多義的な文言を含むクレームに対しては、明りょう性欠如の異議を提起する。クレームにおいては「薄い」、「広い」、「強い」のような相対的又はこれに類似する用語は使用すべきではない。ただし、当該特定技術において広く認識されている意味を持っている場合、例えば、増幅器に関する「高周波」のような用語であって、その意味で使用する場合はこの限りでない。程度を示す用語がクレームに現れる場合、審査官は、当該明細書における当該程度の測定基準の開示により、又は、先行技術及び技術の現状に照らして、当業者が当該用語の意味を理解するか否かを判断する。出願人が第19条(2)又は第34条(2)(b)に違反して当該出願の内容を超えて主題事項を拡張することなく、当該用語を定

content of the application as filed in contravention of Article 19(2) or 34(2)(b). An applicant cannot rely on an unclear term to distinguish the claimed invention from the prior art.

5.35 The area defined by the claims must be as precise as the invention allows. As a general rule, claims which attempt to define the invention, or a feature thereof, by a result to be achieved should be objected to as lacking clarity. Objection may also be raised under lack of support where the claimed scope is broader than what the description enables. However, no objection should be raised if the invention can only be defined in such terms and if the result is one which can be achieved without undue experimentation (see paragraph 5.46), for example, directly and positively verified by tests or procedures adequately specified in the description and involving nothing more than trial and error. For example, the invention may relate to an ashtray in which a smoldering cigarette end will be automatically extinguished due to the shape and relative dimensions of the ashtray. The latter may vary considerably in a manner difficult to define whilst still providing the desired effect. So long as the claim specifies the construction and shape of the ashtray as clearly as possible, it may define the relative dimensions by reference to the result to be achieved without being objected to for lack of clarity, provided that the description includes adequate directions to enable the reader to determine the required dimensions by routine test procedures.

5.36 Where the invention relates to a product, it may be defined in a claim in various ways, viz., by a chemical formula, as a product of a process or by its parameters. Definition of a product solely by its parameters may be appropriate in those cases where the invention cannot be adequately defined in any other way, provided that those parameters can be clearly and reliably determined either by indications in the description or by objective procedures which are recognized in the art. The same applies to a process related feature which is defined by parameters. This can arise, for example, in the case of macromolecular chains. Cases in which non-art recognized parameters are employed, or a non-accessible apparatus for

義又は削除できる場合には、出願人にそのように求めるのが適切である。出願人は、クレームに係る発明を先行技術から区別するために不明りょうな用語に依存することはできない。

5.35 クレームにより特定される範囲は、当該発明の許す限り、正確でなければならない。原則として、達成される結果により発明又はその特徴を特定しようとするクレームに対しては、明りょう性を欠くものとして異議を提起する。クレームされた範囲が明細書の許す範囲より広い場合にも、裏付けを欠くものとして異議を提起する。しかし、当該発明がそのような文言によらなければ定義できず、かつ、当該結果が過度の実験をすることなく達成されるものである場合には、異議を提起するべきではない（5.46項を参照）。例えば、明細書により十分に特定され、かつ、試行錯誤に過ぎないものしか含まない試験又は方法によって直接かつ明確に検証されるような場合である。例えば、くすぶっているタバコの吸い殻が灰皿の形状及び相対的寸法により自動的に消えるようにした灰皿に関する発明を想定してみる。相対的寸法は定義するのが難しいほどかなり変化するであろうが、それでも所望の効果を与える。当該明細書が十分な開示を含んでおり、それにより読者が通常の試験方法により所定の寸法を決定することができるならば、このクレームが当該灰皿の構造及び形状を可能な限り明確に規定している限り、達成される結果によって当該相対的寸法を規定することが許され、明りょう性の欠如に基づく異議が提起されることはない。

5.36 発明が生産物に関する場合、当該発明は、クレームにおいて種々の方法、すなわち、化学式によって、方法の生産物として、あるいはパラメータにより、特定されうる。パラメータのみによる生産物の規定は、当該発明がその他の方法では十分に規定できない場合に、これらのパラメータが明細書中の表示により、又は当該技術において認められている客観的な手順により明確にかつ信頼性をもって決定できるならば、妥当であろう。同じことが、方法に関連する特徴がパラメータにより規定されるものにも当てはまる。これは、例えば、高分子鎖の場合に生ずることがある。当該技術分野で認められていないパラメータが使用されていたり、当該パ

measuring the parameter(s) is used, may be objectionable on grounds of lack of clarity. The examiner should be aware of the possibility that applicants may attempt to employ unusual parameters to disguise lack of novelty (see paragraph 12.04).

5.37 Where a claim for an apparatus or a product seeks to define the invention by reference to features of the use to which the apparatus or product is to be put, a lack of clarity can result. This is particularly the case where the claim not only defines the product itself but also specifies its relationship to a second product which is not part of the claimed invention (for example, a cylinder head for an engine, where the former is defined by features of where it is connected in the latter). Such a claim must either set forth a clear definition of the individual product being claimed by wording the claims appropriately (for example, by substituting “connectable” for “connected”), or be directed to a combination of the first and second products (for example, “engine with a cylinder head” or “engine comprising a cylinder head”). It may also be permissible to define the dimensions and/or shape of a first product in an independent claim by general reference to the dimensions and/or corresponding shape of a second product that is not part of the claimed first product but is related to it through use (for example, in the case of a mounting bracket for a vehicle number-plate, where the bracket frame and fixing elements are defined in relation to the outer shape of the number-plate).

5.38 Particular attention is required whenever the word “about” or similar terms, such as “approximately,” are used. Such a word may be applied, for example, to a particular value (for example, “about 200°C”) or to a range (for example, “about X to about Y”). In each case, the examiner should exercise judgment as to whether the meaning is sufficiently clear in the context of the application read as a whole. Moreover, if such words as “about” prevent the invention from being unambiguously distinguished from the prior art, an objection should be raised as to lack of novelty or inventive step.

ラメータを測定する装置が使用できない場合は、明りょう性の欠如を理由とする異議を提起することができる。審査官は、出願人が新規性の欠如を隠蔽するために特殊なパラメータの使用を試みる可能性があることに留意する（12.04項を参照）。

5.37 装置又は生産物のクレームが当該装置又は生産物に適用される使用の特徴について言及することにより当該発明を規定しようとする場合、明りょう性の欠如が生ずることがある。これは、特に、当該クレームが生産物それ自身を定義するのみならず、クレームに係る発明に属さないもう一つの生産物との関係も規定する場合である（エンジンのシリンダ・ヘッドを例にとると、後者は、それが前者のどこに接続されるかという特徴により規定される）。このようなクレームは、当該クレームを適切に文章で表現する（例えば、「接続される」を「接続されうる」に置き換える）ことにより請求対象の個別の生産物を明確に規定するか、又は、第1及び第2の生産物の組み合わせを対象としなければならない（例えば、「シリンダ・ヘッドを有するエンジン」又は「シリンダ・ヘッドを備えるエンジン」）。独立クレームにおいて、クレームに係る第1の生産物の部分ではないが使用を通じて第1の生産物に関連する第2の生産物の寸法及び／又は対応する形状を一般的に参照することにより、第1の生産物の寸法及び／又は形状を規定することも許容される（例えば、車両ナンバープレートの取付けブラケットにおいて、ブラケット・フレーム及び取付け要素がナンバープレートの外形との関係で規定される場合）。

5.38 「約」又は「およそ」といったこれに類する用語が使用されている場合には常に、特別の注意を要する。このような用語は、例えば、特定の値（例えば、「約200°C」）や範囲（例えば、「約Xから約Y」）に使用されることがある。個々の事案において、審査官は、当該出願全体の文脈で意味が十分に明らかであるか否かを判断する。さらに、「約」のような用語のために当該発明を先行技術から明確に区別することができない場合、新規性又は進歩性の欠如の問題が生じる。

5.39 Trademarks and similar expressions characterize the commercial origin of goods, rather than the properties of the goods (which may change from time to time) relevant to the invention. Therefore the examiner should invite the applicant to remove trademarks and similar expressions in claims, unless their use is unavoidable; they may be allowed exceptionally if they are generally recognized as having a precise meaning (see also paragraph 5.34).

5.40 Expressions like “preferably,” “for example,” “such as” or “more particularly” should be looked at carefully to ensure that they do not introduce ambiguity. The examiner should regard expressions of this kind as having no limiting effect on the scope of a claim; that is to say, the feature following any such expression should be regarded as entirely optional.

5.41 Generally, the subject matter of a claim is defined by means of positive features. However, the extent of a claim may be limited by means of a “disclaimer,” a “negative limitation,” or an “exclusion;” in other words, an element clearly defined by technical features may be expressly excluded from the protection claimed, for example in order to meet the requirement of novelty. A claim may also include a negative limitation or language that defines subject matter that is not present in the claimed invention (for example, “wherein the composition is free of water”). There is nothing *per se* ambiguous or uncertain about a negative limitation. A negative limitation renders the claim unclear where it is an attempt to claim the invention by excluding what the applicant did not invent rather than clearly and concisely reciting what he did invent. A claim which recites the limitation “said homopolymer being free from the proteins, soaps, resins, and sugars present in natural Hevea rubber” in order to exclude the characteristics of the prior art product, is considered to be clear where each recited limitation is clear. In addition, the negative limitation “incapable of forming a dye with said oxidized developing agent” is clear because the boundaries of the patent protection sought are clear. If alternative elements are positively recited in the description, they may be explicitly excluded

5.39 商標及び類似の表現は、発明に係る商品の属性（これは時により変動する）よりむしろ当該商品の商業上の出所を示す。したがって、審査官は、使用が不可避である場合を除き、出願人に対しクレーム中の商標及びこれに類する表現を削除するよう求める。正確な意味を持つものとして一般的に認識されている場合、それらは例外的に許容される（5.34項も参照）。

5.40 「望ましくは」、「例えば」、「のような」又は「より詳しくは」のような表現は、それらによって曖昧さがもたらされないようにするために、注意して検討する。審査官は、この種の表現はクレームの範囲を限定するものとみない。すなわち、これらの表現に続く特徴は、完全に任意であるとみなされる。

5.41 一般に、クレームの主題事項は、積極的特徴を用いて特定される。しかし、クレームの範囲は「ディスクレーマ」、「消極的限定」又は「除外」を用いて規定することもできる。換言すれば、例えば新規性の要件を満たすために、積極的に規定された要素を、請求対象から明示的に除くことができる。クレームは、また、クレームに係る発明に存在しない事項を規定する消極的限定又は記述を含むことができる（例えば、「ここで、当該組成は水を含まない」など）。消極的限定は、それ自体は曖昧性又は不確実性を含まない。しかし、消極的限定は、発明者が自分の発明したものを明確かつ簡潔に述べるより、むしろ発明しなかったものを除外することにより特許を請求しようとしている場合には、クレームを不明確にする。先行技術の生産物を回避するために、「天然ヘヴェアゴム中に存在するタンパク、石鹸、樹脂、糖を含まない前記ホモポリマー」という限定を付したクレームは、記載されている各限定が明確である場合は、明確と考えられる。また、「前記酸化現像剤で染料を形成することができない」なる消極的限定は、求めている特許保護の境界が明確であるから、明確である。選択的要素が明細書において積極的に記載されている場合は、それらをクレームにおいて明示的に除くことができる。積極的な記載が存在しないというだけでは、除外の根拠とな

in the claims. The mere absence of a positive recitation is not basis for exclusion.

## Conciseness, Number of Claims

### Rule 6.1(a)

5.42 The requirement that the claims should be concise refers to the claims in their entirety as well as to the individual claims. For example, undue repetition of words or an undue multiplicity of claims of a trivial nature could be considered as not complying with this requirement. See the appendix to this chapter for further guidance relating to determinations of “conciseness” of claims.

## Support in Description

### Article 6

5.43 The claims “shall be fully supported by the description.” This means that there must be a basis in the description for the subject matter of every claim and that the scope of the claims must not be broader than is justified by the description and drawings.

5.44 As a general rule, a claim is regarded as supported by the description unless, exceptionally, there are well-founded reasons for believing that the person skilled in the art would be unable, on the basis of the information given in the application as filed, to extend the particular teaching of the description to the whole of the field claimed by using routine methods of experimentation or analysis. Support must, however, relate to the features of the claimed invention; vague statements or assertions having no technical or other relevant content provide no basis. The examiner should raise an objection of lack of support only if there are well-founded reasons. Where an objection is raised, the reasons, where possible, should be supported specifically by a published document.

## Clear and Complete Disclosure of Claimed Invention

### Article 5

5.45 The subject matter of each claim must be supported by the description and drawings “in a manner sufficiently clear and complete for the

らない。

## 簡潔性、クレームの数

### 規則6.1(a)

5.42 クレームが簡潔でなければならないという要件は、全体としてのクレームにも、個々のクレームにも関係する。例えば、用語を必要以上に繰り返すものや、ささいな点でクレームを過度に多数設けたものは、この要件を満たさない。クレームの「簡潔性」の判断に関する詳しい指針については、この章の附属文書を参照。

## 明細書による裏付け

### 6条

5.43 クレームは、「明細書により十分に裏付けがされていなければならない」。これは、当該明細書の中に全てのクレームの主題事項の根拠が存在しなければならないこと、及び、当該クレームの範囲が明細書及び図面の許す範囲を超えてはならないことを意味する。

5.44 原則として、クレームは、当業者が出願当初の明細書に開示された情報に基づいて、通常の実験又は分析方法を使用することにより明細書中の特定の教示をクレームされている全範囲に拡張できないと信ずるに足る確かな理由がないときは、明細書により裏付けられているとみなされる。裏付けは、クレームに係る発明の特徴に関するものである。曖昧な記述や技術的でなかったり発明の特徴以外に関連する内容の主張は、裏付けの根拠とならない。審査官は、確かな理由がある場合のみ、裏付け欠如の異議を提起する。この場合、理由は、できれば刊行物により具体的に裏付けられるべきである。

## クレームに係る発明の明確かつ完全な開示

### 5条

5.45 各クレームの主題事項は、「当業者が当該発明を実施できるよう十分に明確かつ完全な方法により」明細書及び図面によ

invention to be carried out by a person skilled in the art.” The disclosure of the claimed invention is considered sufficiently clear and complete if it provides information which is sufficient to allow the invention to be carried out by a person skilled in the art as of the international filing date, without undue experimentation.

5.46 The disclosure is aimed at a person skilled in the art (see paragraph 13.11). This person is considered, if necessary, to use the general knowledge which would be possessed by such a person to supplement the information contained in the application. The disclosure must be sufficient to carry out the invention on the basis of the knowledge of a person skilled in the art at the time of the international filing date, not at the time of the search and examination. Although a reasonable amount of trial and error is permissible, a person skilled in the art must, on the basis of the disclosure of the claimed invention and the general knowledge, be able to carry out the invention without “undue experimentation.” This is applicable particularly in the field of unexplored technologies.

5.47 Factors to be considered in determining whether undue experimentation is needed to carry out the claimed invention include:

- (i) the breadth of the claims;
- (ii) the nature of the invention;
- (iii) the general knowledge of a person skilled in the art;
- (iv) the level of predictability in the art;
- (v) the amount of direction provided in the application, including references to prior art; and
- (vi) the amount of experimentation required to carry out the claimed invention on the basis of the disclosure.

5.48 The breadth of the claims is relevant to the determination of undue experimentation, since a person skilled in the art must be able to carry out the entire scope of the claimed invention. For example, the applicant is not entitled to claim everything within the scope of the invention if the application only discloses how to carry out part of the claimed invention. However, even in

り支持されなければならない。クレームに係る発明の開示は、それが、国際出願日における当業者が過度の実験を伴うことなく当該発明を実施することができるように十分な情報を提供する場合、十分に明確かつ完全なものと判断される。

5.46 開示は当業者に向けられる（13.11項を参照）。当業者は、必要な場合、当該出願に含まれている情報を補足するために、当業者が有する一般的知識を使うことが期待される。開示は、調査及び審査の時点ではなく国際出願の時点における当業者の知識に基づいて当該発明を実施するために十分でなければならない。合理的な範囲の試行錯誤は許容されるが、当業者は、クレームに係る発明の開示及び一般的知識に基づいて、「過度の実験」を伴うことなく当該発明を実施できなければならない。これは、特に、未開拓の技術分野に当てはまる。

5.47 クレームに係る発明を実施するために過度の実験が必要か否かを判断する上で考慮すべき要素は、以下を含む。

- (i) クレームの広さ
- (ii) 発明の性質
- (iii) 当業者の一般的知識
- (iv) 当該技術における予測可能性のレベル
- (v) 先行技術への言及を含む、出願の記載に込められた指示の量
- (vi) クレームに係る発明を開示に基づいて実施するために必要な実験の量

5.48 当業者はクレームに係る発明の全範囲を実施することが可能でなければならぬので、クレームの広さは過度の実験の判断に際して問題となる。例えば、出願がクレームに係る発明の一部の実施方法しか開示していない場合、その出願人は当該クレームの全範囲で特許を請求する資格を有しない。しかし、予測可能性の低い技術分野で

unpredictable arts, it is not necessary to provide examples covering every possible variation within the scope of a claim. Representative examples together with an explanation of how these can be applied to the scope of the claim as a whole will ordinarily be sufficient if a person skilled in the art could carry out the claimed invention without undue experimentation.

5.49 The subject matter to which the claimed invention pertains, is essential to determine the general knowledge of a person skilled in the art and the state of the art. For example, if the selection of the values for various parameters is a matter of routine for a person skilled in the art, such a selection may not be considered as requiring undue experimentation.

5.50 “The amount of direction provided in the application” refers to the information explicitly or implicitly contained in the description, claims and drawings, including working examples and references to other applications or documents. The more that is known in the prior art by a person skilled in the art about the nature of the invention and the more the art is predictable, the less information in the application itself is needed in order to carry out the claimed invention. For example, there is predictability in the art if a person skilled in the art can readily anticipate the effect of a feature of the claimed invention.

5.51 In addition to the time and expenses needed for carrying out the experimentation, the character of the experimentation, for example, whether it constitutes merely routine work or goes beyond such routine, should also be considered.

#### *Sufficiency Commensurate with the Claims*

5.52 Most claims are generalizations from one or more particular examples. The extent of generalization permissible is a matter which the examiner must judge in each particular case in the light of the relevant prior art. An appropriate claim is one which is not so broad that it goes beyond the invention nor yet so narrow as to deprive the applicant of a just reward for the disclosure of the invention. Obvious modifications and uses of equivalents to that which the applicant has described should not be questioned. In particular, if

あっても、クレームの範囲内のあらゆる可能なバリエーションを網羅する例を記載する必要はない。当業者が過度の実験を伴うことなくクレームに係る発明を実施できれば、代表的な例にこれらをクレームの全範囲に適用する方法の説明を添えたもので通常は十分である。

5. 49 クレームに係る発明の主題事項は、当業者の一般的知識及び技術の現状の確定に不可欠である。例えば、種々のパラメータの値の選択が当業者にとって決まりきったことであれば、かかる選択は過度の実験を要求するものとはされない。

5. 50 「当該出願の記載に込められた指図の量」は、当該明細書、クレーム、図面に明示的又は暗示的に含まれている情報を意味し、実施例及び他の出願や文献の引用を含む。当業者が有する当該発明に関する先行技術の知識が多いほど、かつ、当該技術の予測可能性が高いほど、クレームに係る当該発明を実施するために当該出願において必要な情報は少なくなる。例えば、当業者がクレームに係る発明の特徴の効果を容易に予想できる場合、当該技術には予測可能性がある。

5. 51 実験を行うために必要な時間及び費用の他に、実験の性質、例えば、それが単なる決まり切ったことであるか否かも考慮する。

#### クレームに見合った開示

5. 52 多くのクレームは、一又は複数の具体的な例を一般化したものである。許容される一般化の程度は、審査官が個々の具体的案件において先行技術に照らして判断する。適切なクレームは、当該発明を逸脱するほど広くなく、かつ、出願人の発明の開示に対する正当な報酬を出願人から奪うほど狭くないクレームである。出願人が記載した事項の自明な変更やその使用及びその等価なものは問題ない。特に、クレームに含まれている全ての変形が、出願人が当該明細書において記

it is reasonable to predict that all the variants covered by the claims have the properties or uses the applicant ascribes to them in the description, it is proper for the applicant to draft the claims accordingly.

5.53 A claim in generic form, that is, relating to a whole class, for example, of materials or machines, may be acceptable even if of broad scope, if there is fair support in the description and there is no reason to suppose that the invention cannot be carried out through the whole of the field claimed. Where the information given appears insufficient to enable a person skilled in the art to extend the teaching of the description to parts of the field claimed but not explicitly described by using routine methods of experimentation or analysis, the examiner should invite the applicant to establish, by suitable response, that the invention can in fact be readily applied on the basis of the information given over the whole field claimed or, failing this, to restrict the claim to accord with the description. An example of this might be a claim to a specified method of treating “synthetic resin molding” to obtain certain changes in physical characteristics. If all of the examples described related to thermoplastic resins, and the method was such as to appear inappropriate to thermosetting resins, then limitation of the claims to thermoplastic resins might be necessary to comply with the sufficiency requirement.

#### *Relationship of Claims to Disclosure*

5.54 The claimed invention must be fully supported by the description and drawings, thereby showing that the applicant only claims subject matter which he had recognized and described on the international filing date.

5.55 The claims are not consistent and not commensurate with the description and drawings if, after reading the application, the claimed invention is still not at the disposal of a person skilled in the art, because an essential element for the function or operation of the invention is missing from the claim. For example, consider a claim that relates to improved fuel oil compositions which have a given desired property. The description provides support for one way of obtaining fuel oils having this property, which is

述べた性質及び用途を有すると合理的に予測できれば、出願人がこのようにクレームを作成することは正当である。

5.53 包括的な形式のクレーム、すなわち、例えば材料又は機械の一つの類全体に及ぶクレームは、広い範囲にわたる場合でも、明細書に十分な裏付けがあり、かつ、当該発明がクレームされた対象の全範囲では実施できないと考える理由がない場合は、受け入れることができる。クレームされているが明示的に記述されていない部分に当該明細書の教示を当業者が定型的な実験又は分析手法により拡張するためには、与えられている情報が不十分であるように思われる場合、審査官は、出願人に対し適切な答弁により当該発明が所与の情報に基づいてクレームの全範囲において実際に容易に適用できることの説明を求めるか、あるいは、これができない場合には、明細書に合致するよう当該クレームを限定するよう求めるべきである。一定の物理的特性の変化を得るために「合成樹脂成型」を扱う特定の方法に対するクレームは、その一例となろう。記載した例の全てが熱可塑性樹脂に関係し、かつ、当該方法が熱硬化性樹脂に関して不適切であるように思われた場合、充分性の要件を満たすため当該クレームを熱可塑性樹脂に限定することが必要となる。

#### クレームと開示の関係

5.54 クレームに係る発明は明細書及び図面により十分に裏付けられなければならない。このことは、出願人が国際出願日において認識・記述した主題事項のみが特許請求されていることを意味する。

5.55 出願を読んだ後、当該発明の機能又は動作の本質的要素が当該クレームから欠落しているためクレームに係る発明が依然として当業者が自由に利用できるようになっていない場合、そのクレームは明細書及び図面と整合又は対応するといえない。例えば、一定の望ましい性質を持つ改良した燃料オイル組成に関するクレームを考える。明細書は、この性質を持つ燃料オイルを得る一つの方法の裏付けを提供している。それは、一定の添加剤を所定量含ませることであり、所



by the presence of defined amounts of a certain additive. No other ways of obtaining fuel oils having the desired property are disclosed. If the claim makes no mention of the additive, the claim is not fully supported by the description. Another example would consist in the claim not being consistent with the disclosure, for instance, due to contradictions between the elements contained in the claims and the description. One other example would be that, having regard to the description and the drawings, the scope of the claims covers an area which was not recognized by the applicant, for example, mere speculation of possibilities that have not been explored yet.

5.56 A claim may broadly define a feature in terms of its function, even where only one example of the feature has been given in the description, if the person skilled in the art would appreciate other means that could be used for the same function. For example, “terminal position detecting means” in a claim might be supported by a single example comprising a limit switch, it being apparent to the person skilled in the art that, for example, a photoelectric cell or a strain gauge could be used instead. In general, however, if the entire contents of the application are such as to convey the impression that a function is to be carried out in a particular way, with no intimation that alternative means are envisaged, and a claim is formulated in such a way as to embrace other means, or all means, of performing the function, then the claim does not comply with the support requirement. Furthermore, it may not be sufficient if the description merely states in vague terms that other means may be adopted, if it is not reasonably clear what they might be or how they might be used.

5.57 Characterization of a chemical compound solely by its parameters may be appropriate in certain cases (see paragraph 5.36). Characterization of a chemical compound by its parameters is fully supported by the description only when the invention is described by sufficient relevant identifying characteristics which provide evidence that the applicant recognized and described the claimed invention at the time of filing, such as by a description of partial structure, physical and/or chemical properties, functional characteristics when coupled with a known or disclosed correlation between structure and

望の性質を持つ燃料オイルを得るその他の方法については開示がない。ここで当該クレームが上記添加剤に言及していないならば、明細書による十分な裏付けの要件は満たされない。もう一つの例は、例えば、当該クレームと明細書に含まれる要素間の矛盾のために開示と合致しないクレームの場合である。もう一つの他の例は、明細書と図面の記載に照らして、クレームの範囲が出願人により認識されていなかった範囲、例えば、まだ開拓されていない領域の単なる願望・推測を含む場合である。

5.56 機能を実現する一つの例のみ明細書に与えられている場合においても、当業者がその機能の実現のために使用できる他の手段を理解するときは、クレームにおいて発明を機能により広く規定できる。例えば、あるクレームにおける「端末位置検出手段」はリミット・スイッチからなる単一の例により裏付けることができる。例えば、光電管又は歪みゲージを代わりに使用できることが当業者にとって明らかであるからである。しかし、一般に、当該出願の内容全体が、所定の機能は特定の方法により実現されるが代替手段は想定されないことを暗示するような印象を与え、かつ、クレームが当該機能を実現する他の手段又は全ての手段を包含するような方法で作成されている場合、当該クレームは裏付け要件を満たさない。さらに、明細書において他の手段が採用できる旨を漠然と記述するのみでは、それらの手段がどのようなものであるか、又は、どのように使用するのか合理的に明らかでない限り、不十分である。

5.57 パラメータのみによる化合物の特定が適切な場合もありうる(5.36項を参照)。パラメータによる化合物の特定が明細書により十分に裏付けられているとされるのは、部分構造、物理的及び／又は化学的特性、機能的特性の記述が、構造と機能との間の既知又は開示された相関と、又はそれらの特性の組合せとあいまって、当該出願人が出願時にクレームに係る発明を認識し記述したとすに足る十分な識別力を有する特性により当該発明が記載されている場合に限られる。

function, or a combination of these characteristics.

5.58 Compliance with the sufficiency requirement of Article 5 and the requirement for support for the claims in the disclosure of Article 6 are determined independently. In some cases, where the claim is too broad to be supported by the description and drawings, the disclosure may also be insufficient to enable a person skilled in the art to carry out the claimed invention. Thus there may be non-compliance with both the requirement concerning the relationship of the claims to the disclosure and the sufficiency requirement. See paragraph 4.12.

## Appendix to Chapter 5

### Multiple Dependent Claims

A5.16 The International Searching and Preliminary Examining Authorities have divergent practices with regard to the treatment of multiple dependent claims. Either of the alternative guidelines below may be relied upon by an International Authority as appropriate.

A5.16[1] A dependent claim which refers to more than one other claim should refer to them only alternatively. Multiple dependent claims cannot form a basis for other multiple dependent claims.

A5.16[2] A dependent claim which refers to more than one other claim may refer to them either alternatively or cumulatively. Multiple dependent claims may form a basis for other multiple dependent claims.

### Interpretation of Claims

A5.20 The International Searching and Preliminary Examining Authorities have divergent practices with regard to whether the description can provide special definitions of terms that are used in the claims. Either of the alternative guidelines below may be relied upon by an International Authority as appropriate.

A5.20[1] Where the description provides a special meaning by way of, for example, defining a

5.58 第5条の十分性要件と第6条の開示によるクレームの裏付け要件は独立に判断されるが、クレームが広すぎるため明細書及び図面による裏付けを欠くような場合には、クレームに係る発明を当業者に実施可能とする開示も不十分となることがある。このような場合は、クレームと開示の対応に関する要件と十分性の要件の双方の違反が生ずる。4.12項を参照。

## 第5章附属文書

### 多数従属クレーム

A5.16 国際調査機関／国際予備審査機関は、多数従属クレームの取扱に関して異なる運用を行っている。国際調査機関／国際予備審査機関は、必要に応じて以下のガイドラインの選択肢のいずれを選択してもよい。

A5.16[1] 他の一以上のクレームを参照する従属クレームは、それらを選択的にのみ参照しなければならない。多数従属クレームは、他の多数従属クレームの基礎を形成できない。

A5.16[2] 他の一以上のクレームを参照する従属クレームは、それらを選択的にも累積的にも参照できる。多数従属クレームは、他の多数従属クレームの基礎を形成できる。

### クレームの解釈

A5.20 国際調査機関／国際予備審査機関は、明細書がクレームにおいて使用する用語の定義を提供してよいか否かに関して異なる運用を行っている。各国際機関は、必要に応じて以下のガイドラインの選択肢のいずれを選択してもよい。

A5.20[1] 明細書が、例えば、クレームに現れる用語の定義によって特別な意味を与

term appearing in the claim, that definition should be used for the interpretation of the claim. The claims should not be limited in their meaning by what is explicitly disclosed in the description and drawings. The claims should not be limited by the scope of the examples of the claimed invention contained in the description. Further, if the wording of the claims needs interpretation, the description and the drawings, and the general knowledge of a person skilled in the art on the filing date are taken into account.

A5.20[2] If the description gives the words in a claim a special meaning, the examiner should, so far as possible, require the claim to be amended whereby the meaning is clear from the wording of the claim alone. The claim should also be read with an attempt to make technical sense out of it. Such a reading may involve a departure from the strict literal meaning of the wording of the claims.

#### *Use Claims*

A5.21 In some International Searching and Preliminary Examining Authorities, for purposes of international search and examination, a “use” claim of the form such as “the use of substance X as an insecticide” or “substance X when/whenever used as an insecticide” should be regarded as equivalent to a “process” claim of the form “a process of killing insects using substance X.” (However, it should be noted that in certain designated/elected States, “when/whenever used” claims are considered for the purposes of the national law to be improper process claims which lack clarity and constitute excluded subject matter.) Before such Authorities, a claim of the form indicated should not be interpreted as directed to the substance X recognizable (for example, by further additives) as intended for use of an insecticide. Similarly, a claim for “the use of a transistor in an amplifying circuit” would be equivalent to a process claim for the process of amplifying, using a circuit containing the transistor and should not be interpreted as being directed to “an amplifying circuit in which the transistor is used,” nor to “the process of using the transistor in building such a circuit.”

#### **Product by Process Claims**

える場合、当該クレームの解釈のためにその定義を用いるべきである。クレームの意味は、当該明細書及び図面において明示的に開示されたことにより限定するべきではない。クレームは、当該明細書に含まれているクレームに関わる発明の例の範囲により限定するべきではない。さらに、クレームの文言が解釈を必要とする場合、明細書及び図面、提出日における当業者の一般知識を考慮しなければならない。

A5.20[2] 明細書がクレーム中の文言に特別な意味を与える場合、審査官は、可能な限り、クレームの補正を要求し、それによりクレームのみの文言から意味が明確になるようにするべきである。クレームを読むとき、それから技術的意味を汲み取る試みもなすべきである。そのような読み方により、当該クレームの文言の厳格な文字どおりの意味から逸脱してもよい。

#### *使用クレーム*

A5.21 一部の国際調査機関／国際予備審査機関においては、国際調査及び審査に関して、「殺虫剤としての物質Xの使用」又は「殺虫剤として使用される場合／使用される全ての場合の物質X」のような形式の「使用」クレームは、「物質Xを使用して害虫を殺す方法」のような形式の「方法」クレームに等価とみなされるであろう（しかし、一部の指定国／選択国においては、「使用される場合／使用される全ての場合」クレームは、当該国内法に関する場合、明りょう性を欠き、かつ、除外される主題事項を構成する不適切な方法クレームとみなされることに注意すべきである）。かかる機関においては、指示された形式のクレームは、殺虫剤としての使用を意図したものとして承認できる（例えば、さらなる添加剤により）物質Xを指すものと解釈するべきではない。同様に、「増幅回路におけるトランジスタの使用」に関するクレームは、トランジスタを含む回路を使用する増幅方法に関する方法クレームと等価であるが、「トランジスタが使用される増幅回路」、「かかる回路を組み立てる際のトランジスタの使用法」のいずれも指すものでないと解釈するべきである。

#### **製造方法による生産物のクレーム（プロダク**

A5.26 The International Searching and Preliminary Examining Authorities have divergent practices with regard to the search and examination of product by process claims. Either of the alternative guidelines below may be relied upon by an International Authority as appropriate.

A5.26[1] Where a claim defines a product in terms of the process by which the product is made, the claim should be construed as a claim to the product *per se* that possesses the characteristics derived from the manufacturing process stated in the claim. Therefore, the patentability of a product defined by a product-by-process claim does not depend on its method of production. A product is not rendered novel merely by the fact that it is produced by means of a new process. If the product in such a claim is the same as, or obvious from, a product described in an item of prior art, the claim is unpatentable even though the product described in the item of prior art was made by a different process.

A5.26[2] Where a claim defines a product in terms of the process by which the product is made, the claim relates to, and would be anticipated by, only a product which has been actually produced by the process.

### Conciseness

A5.42 The International Searching and Preliminary Examining Authorities have divergent practices with regard to whether claims, both individually and in their totality, are concise. Either of the alternative guidelines below may be relied upon by an International Authority as appropriate.

A5.42[1] Claims may be objected to as lacking conciseness when they are unduly multiplied or duplicative. Claims are unduly multiplied where, in view of the nature and scope of the invention, an unreasonable number of claims are presented which are repetitious and multiplied, the net result of which is to confuse rather than to clarify. The claims should not be unduly multiplied so as to obscure the definition of the claimed invention in a

### ト・バイ・プロセス・クレーム)

A5.26 国際調査機関／国際予備審査機関は、製造方法による生産物のクレームの調査及び審査に関して異なる運用を行っている。各国国際機関は、必要に応じて以下のガイドラインの選択肢のいずれを選択してもよい。

A5.26[1] クレームが当該生産物の製造方法により生産物を定義する場合、かかるクレームは、当該クレームで記述されている製造方法から由来した特徴を持つ生産物それ自身に対するクレームとして解釈すべきである。したがって、方法による生産物のクレームにより定義された生産物の特許性は、その製造方法に依存しない。生産物は、それが新しい方法により製造されるという事実のみによって新規性を帯びることはない。そのようなクレームによる生産物が先行技術の一項目により記述されている生産物と同一又はそれから自明である場合、先行技術の当該項目において記述されている当該生産物が異なる方法により製造されたとしても当該クレームは特許性を持たない。

A5.26[2] クレームが生産物を製造する方法により当該生産物を定義する場合、このクレームは、当該方法により実際に製造された生産物のみに関係するものであり、かかる生産物のみにより新規性を奪われる。

### 簡潔性

A5.42 国際調査機関／国際予備審査機関は、クレームが個別的にみても全体的にみても簡潔でなければならないか否かに関して異なる運用を行っている。各国国際機関は、以下のガイドラインの選択肢のいずれを選択してもよい。

A5.42[1] クレームは、過度に多い場合又は重複する場合、簡潔性を欠くものとして異議が提起されることがある。発明の性質及び範囲から見て、不合理な数のクレームが提示され、その結果として繰り返し出現する水増しされたクレームにより明確化よりむしろ混乱を招く場合、クレームは不当に多いといえる。クレームは、クレームに係る発明の特定を混乱の中で不明確にしないために、不当

maze of confusion. However, if the claims differ from one another and there is no difficulty in understanding the scope of protection, an objection on this basis generally should not be applied. In addition, claims should differ from one another. If claims are presented in the same application that are identical or else are so close in content that they both cover the same thing, despite a slight difference in wording, an objection on the basis of conciseness may be proper. However, such an objection should not be applied if the change in wording results even in a small difference in scope between the two claims. Individual claims may be objected to as lacking conciseness only when they contain such long recitations or unimportant details that the scope of the claimed invention is rendered indefinite thereby.

A5.42[2] The number of claims must be considered in relation to the nature of the invention the applicant seeks to protect. Undue repetition of words or a multiplicity of claims of a trivial nature which render it unduly burdensome to determine the matter for which protection is sought could be considered as not complying with this requirement. What is or what is not a reasonable number of claims depends on the facts and circumstances of each particular case. Regard also has to be had to the interests of the relevant public. The presentation of claims should not obscure the matter for which protection is sought. Furthermore, the number of alternatives presented within a single claim should not make it unduly burdensome to determine the subject matter for which protection is sought.

に増やしてはならない。しかし、クレームが互いに異なり、保護の範囲を理解することに困難がない場合には、一般的に、簡潔性違反の異議を提起すべきでない。クレームは互いに異ならなければならない。同一であるか、又は内容が余りにも近い文言に若干の差異はあっても同じ事項を対象としているクレームが同一出願において提示される場合は、簡潔性違反の異議を発してよい。しかし、文言の差異が二つのクレーム間の範囲の差をもたらす場合には、それが小さいものであっても、異議を提起しない。個々のクレームは、長々とした記述や重要でない細目を含み、その結果、クレームに係る発明の範囲が不明確になる場合にのみ、簡潔性を欠くものとされる。

A5.42[2] クレームの数は、出願人が保護を求める発明の性質との関係により検討しなければならない。文言の必要以上の繰り返し又は保護を求める事項の特定を不当に困難にするような些細な性質の多数クレームは、この要件を満たさない。クレームの妥当な数は、個々のケースにおける事実及び状況による。第三者の利害も考慮する。クレームの記載は、保護を求める事項を曖昧にするものであってはならない。さらに、一つのクレーム内において提示される選択肢の数は、保護を求めている主題事項の特定を不当に困難にするものであってはならない。

## Chapter 6 Priority

### The Right to Priority

*Articles 11, 14; Rule 20*

6.01 An international application is accorded as its international filing date the date on which it satisfies the requirements of Article 11. This date remains unchanged except in the special circumstances of later-filed drawings as provided in Article 14(2) and/or later-filed parts of the description, claims and drawings that were missing at the time of original filing (see Rule 20.5(c)), or later-filed correct elements or parts to correct the ones that have been erroneously filed (see Rule 20.5bis(c)), subject to the possibility of incorporation by reference without loss of the original filing date as provided by Rule 20.6. The international filing date may be the only effective date of the international application. It will be of importance for fixing the expiration of certain time limits and for determining the state of the art relevant for the purposes of the international search and examination.

*Article 2(xi)*

6.02 However, in many cases, an international application will claim the right of priority of the date of filing of an earlier application. In this case, it is the priority date (that is, the filing date of the earlier application) which will be used to calculate certain time limits. Furthermore, it is the priority date which becomes the effective date for the purposes of the international examination, that is, the written opinion (of either the International Searching Authority or the International Preliminary Examining Authority) and the international preliminary examination report. Note that the relevant date for the purposes of the international search is always the international filing date. Paragraph 11.03 defines the “relevant date” for purposes of the international search while paragraphs 11.04 and 11.05 define the “relevant date” for purposes of the written opinion (whether prepared by the International Searching Authority or the International Preliminary Examining Authority) and the international preliminary examination report. See also paragraphs 17.29 and 18.16. Paragraph 15.01 defines “relevant prior art”

## 第6章 優先権

### 優先権

11条, 14条; 規則20

6.01 国際出願は、第11条に規定される要件が満たされた日を国際出願日として認める。規則20.6に定められる原出願日を喪失することのない、引用による補充の可能性があることを条件として、第14条(2)の規定により図面が後日提出された場合、及び／又は原出願時に欠落していた明細書、クレーム及び図面の部分が後日提出された場合（規則20.5(c)参照）、又は誤って提出されたものを正すために正しい要素又は部分が後日提出された場合（規則20.5の2(c)参照）という特別な場合を除き、当該日付が変わることはない。国際出願日は、国際出願において効力を発生させる唯一の日付である。国際出願日は、特定の期間の満了を定めるため、また、国際調査及び国際予備審査のための関連のある技術水準を決定するために重要なものとなる。

2条(xi)

6.02 しかし、多くの場合、国際出願は先の出願の出願日の優先権を主張する。この場合、特定の期間を計算するために用いられる日は、優先日（すなわち先の出願の出願日）となる。さらに、国際審査、すなわち（国際調査機関、国際予備審査機関の）見解書及び国際予備審査報告の作成のために有効な日となるのは優先日である。国際調査のための基準日は、常に国際出願日であることに注意しなければならない。11.03項は、国際調査のための「基準日」を定義しているのに対し、11.04及び11.05項は、見解書（国際調査機関が作成するもの、国際予備審査機関が作成するもののいずれも）及び国際予備審査報告のための「基準日」を定義している。17.29及び18.16項も参照。15.01項は、国際調査のための「関連のある先行技術」を定義しており、11.01項は、先行技術の一般的な定義を説明している。

for the purposes of the international search while paragraph 11.01 provides a general definition of prior art.

*Article 8(1); Rules 2.4, 4.10, 26bis.2*

6.03 For a valid claim to priority, several conditions must be satisfied. First, the earlier application whose priority is claimed must have been made by the applicant or his predecessor in title. Next, the earlier application must have been “filed either in or for any country party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property or in or for any Member of the World Trade Organization that is not party to that Convention.” The words “in or for” any country or Member mean that the earlier application the priority of which is claimed may be an earlier national, regional or international application. Furthermore, the international application must in general have been filed within 12 months from the filing of the earlier application (the “priority period”). However, a priority claim will not be considered void only because the international filing date is later than the date on which the priority period expired, provided that it is within two months from that date (Rule 26bis.2), for example, in order to take into account the possibility of the applicant being granted restoration of rights in respect of the priority period either before the receiving Office in the international phase (Rule 26bis.3) or before the authorities of the designated states (Rule 49ter.2). The earlier application may be for a patent or for the registration of a utility model or for an inventor’s certificate. So long as the contents of the earlier application were sufficient to establish a filing date, it can be used to create a priority date, no matter what the final disposition of the application may later be; for example, it may subsequently be withdrawn or held withdrawn. Other conditions to be satisfied for a valid claim of priority are mentioned in paragraphs 6.04 and 6.11 to 6.17.

*Article 8(2)(a)*

6.04 Normally, the application the priority of whose filing date is claimed must be the first application that has been filed for the invention. However, a subsequent application for the same subject matter as the previous first application filed in or for the same State will be considered as the

8条(1); 規則2.4, 4.10, 26の2.2

6.03 優先権の主張が有効なものであるためには、いくつかの条件を満たす必要がある。まず、優先権の主張の基礎となる先の出願は、当該出願人又はその前権利者により行われたものでなければならない。次に、先の出願は、「工業所有権の保護に関するパリ条約の同盟国において若しくは同条約の同盟国についてされたもの、又は、同条約の同盟国ではないが世界貿易機関の加盟国においてされたもの若しくは同機関の加盟国についてされたもの」でなければならない。「～において又は～について」という文言は、優先権の主張の基礎となる先の出願が国内出願、広域出願、国際出願のいずれであってもよいということを意味する。さらに、国際出願は一般的に先の出願の提出から12か月以内（「優先期間」）に提出しなければならない。しかしながら、国際段階受理官庁（規則26の2.3）、又は指定国の機関（規則49の3.2）のいずれかにより、例えば、出願人が優先期間について権利の回復を認められる可能性を考慮するために、優先権の主張は、その日から2か月以内ならば、優先権の主張は国際出願日が優先期間満了日より遅いという理由のみでは無効とみなされない（規則26の2.2）。また、先の出願は、特許、実用新案登録、発明者証のいずれであってもよい。先の出願の内容が、出願日を確定するために十分なものである限りにおいて、その出願が最終的にどのような結果であっても（例えば、後に取り下げられた場合やみなし取下げとなった場合であっても）、先の出願に基づき優先日が設定される。優先権の主張が有効なものとなるために必要なその他の条件については、6.04、6.11～6.17項に記載されている。

条約8(2)(a)

6.04 通常、優先権主張の基礎となる出願は、その発明についてされた最初の出願でなければならない。しかし、先の出願と同一の主題事項について同一の締約国において又は同一の締約国についてされた後の出願は、先の出願が、公衆の閲覧に付されないで、か

first application for priority purposes if, when this subsequent application was filed, the first application had been withdrawn, abandoned or refused, without being open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and had not served as a basis for claiming priority. The examiner will not normally consider this question unless there is clear evidence of the existence of an earlier application as, for example, in the case of a United States continuation application. Where it is clear that an earlier application for the same subject matter exists, and where the priority right is important because of intervening prior art (see paragraph 6.06), the applicant should be invited to satisfy the examiner that there were no rights outstanding in the earlier application in respect of the subject matter of the application being examined.

#### Article 8(1)

6.05 An international application may claim rights of priority based on more than one earlier application (“multiple priorities”), even if they originate in different countries. An element of an international application will be accorded the priority date of the earliest priority application which discloses it. If, for instance, the international application describes and claims two embodiments (A and B) of an invention, A being disclosed in a French application and B in a German application, the priority dates of both the French and German applications may be claimed for the appropriate parts of the international application; embodiment A will have the French priority date and embodiment B the German priority date. If an international application is based on one earlier application disclosing a feature C and a second earlier application disclosing a feature D, neither disclosing the combination of C and D, a claim to that combination will be entitled only to the date of filing of the international application itself. In other words, it is not permitted to make a mosaic of the priority documents. An exception might arise where one priority document contains a reference to the other and explicitly states that features from the two documents may be combined in a particular manner.

### Determining Priority Dates

つ、いかなる権利をも存続させないで、後の出願の日まで取り下げられ、放棄され又は拒絶の処分を受けたこと、及びその先の出願が優先権の主張の基礎とされていないことを条件として、優先権に関して最初の出願とみなされる。通常、審査官は、先の出願が存在していることが明らかである場合（例えば、米国における継続出願の場合）を除き、この問題については検討しない。同じ主題事項について先の出願が存在することが明らかな場合や、間に介在する先行技術が存在するために優先権が重要となる場合（6.06項参照）には、出願人は、審査の対象となっている出願の主題事項について、先の出願がいかなる権利も有していないことを、審査官に立証することが求められる。

#### 8条(1)

6.05 国際出願は、2以上の先の出願に基づき優先権を主張することができ（「複合優先」）、それらの出願は、異なる国にされたものであってもよい。国際出願の各要素に対して、その要素を開示する最先の優先権の基礎出願による優先日を認める。例えば、国際出願は、2つの実施例（AとB）を明細書及びクレームに記載したものであって、Aはフランスの出願において開示され、Bはドイツの出願において開示され出願されたものである場合には、国際出願の該当する部分について、国際出願の該当する部分についてフランスとドイツ両方の出願による優先日を主張することができる。すなわち、実施例Aはフランスの出願による優先日を有し、実施例Bはドイツの出願による優先日を有する。国際出願が、特定事項Cを開示する先の第1の出願と、特定事項Dを開示する先の第2の出願を基礎とするものであって、先の出願のいずれにもCとDの組合せについては開示されていない場合には、CとDの組合せに係るクレームについては、国際出願そのものの出願日のみが与えられる。すなわち、優先権書類に開示された事項の寄せ集めは認められない。なお、優先権書類が、他の優先権書類に言及しており、2つの書類に記載された特定事項を特定の方法で組み合わせることができることを明示的に述べている場合には、例外的に認められることもあり得る。

### 優先日の決定



6.06 As a general rule, the examiner, in preparing a written opinion or an international preliminary examination report, should not make any investigation as to the validity of a right to priority, in which case, Box No. II (“Priority”) of the opinion or report would not normally be included (see paragraph 17.28). However, the priority right assumes importance if subject matter relevant with regard to the determination of novelty or inventive step (non-obviousness) of the claimed invention:

(i) has been published within the meaning of Rule 64.1 on or after the priority date claimed and before the international filing date;

(ii) forms part of the content of a non-written disclosure within the meaning of Rule 64.2, that is, a non-written disclosure which occurred before the priority date and which was indicated in a written disclosure in the period between, and including, the priority date and the international filing date; or

(iii) forms part of the content of an application or patent within the meaning of Rule 64.3, that is, an application or patent which was published on or after that date but was filed earlier than the international filing date or claimed the priority of an earlier application which was filed prior to the international filing date.

In such cases (that is, cases where the art in question would be relevant if of earlier date), the examiner must satisfy himself that the priority date(s) claimed may be accorded to the appropriate parts of the international application he is examining and, where appropriate, will also consider the validity of any priority date claimed for the application or patent within the meaning of Rule 64.3 (see also Rule 70.10, last sentence).

6.07 When the examiner needs to consider the question of priority date, he should bear in mind all the matters which are mentioned in paragraphs 6.03 to 6.05. He should also remember that, to establish a priority date, it is not necessary that all of the elements of the invention for which priority is claimed should be found among the claims in the

6.06 原則として、審査官は、見解書や国際予備審査報告を作成するにあたり、優先権の有効性について調査をすべきではない。その場合には、見解書又は報告書の第II欄(「優先」)は通常、含まれない(17.28項を参照)。しかし、クレームに係る発明の新規性又は進歩性(非自明性)の判断に関連のある事項が以下のケースに該当する場合、優先権が重要となる。

(i) 当該関連のある事項が、優先日以降で、かつ国際出願日より前に、規則64.1に定める意味において公表されたものである場合

(ii) 当該関連のある事項が、規則64.2に定めるところの書面による開示以外の開示の内容に含まれる場合、すなわち、書面による開示以外の開示が優先日より前になされており、かつ、そのことが優先日から国際出願日までの間(優先日を含む)に書面による開示に記載されている場合

(iii) 当該関連のある事項が、規則64.3に定めるところの出願又は特許の内容に含まれる場合、すなわち、当該出願又は特許が国際出願日以降に公表されており、かつ、国際出願日より前に出願されたものであるか、又は国際出願日より前にされた先の出願に基づく優先権が主張されているとき。

そのような場合(すなわち、問題となっている技術が、優先日より前に公表されたとしたならば関連先行技術となり得る場合)、審査官は、主張されている優先日が、自分が審査を行っている国際出願の該当する部分に認められることを確認しなければならない。また、適切な場合には、規則64.3に定められるところの出願又は特許において主張されている全ての優先日の有効性についても検討する(規則70.10の最後の一文も参照)。

6.07 審査官が優先日の問題を検討する必要がある場合に、6.03~6.05項に記載されている全ての事項に留意しなければならない。なお、優先日が確立されるために、優先権主張の対象となっている発明の全ての構成要素が、先の出願のクレームに含まれている必要はなく、これらの構成要素が、先の出

previous application. It is sufficient that the documents of the previous application taken as a whole specifically disclose such elements. The description and any claims or drawings of the previous application should, therefore, be considered as a whole in deciding this question, except that account should not be taken of subject matter found solely in that part of the description referring to prior art, or in an explicit disclaimer.

6.08 The requirement that the disclosure must be specific means that it is not sufficient if the elements in question are merely implied or referred to in broad and general terms. A claim to a detailed embodiment of a certain feature would not be entitled to priority on the basis of a mere general reference to that feature in a priority document. Exact correspondence is not required, however. It is enough that, on a reasonable assessment, there is in substance a disclosure of the combination of all the important elements of the claim.

6.09 The basic test to determine whether a claim is entitled to the date of a priority document is the same as the test of whether an amendment to an application satisfies the requirement of Article 34(2)(b). That is to say, for the priority date to be allowed, the subject matter of the claim must be explicitly or inherently disclosed in the priority document, including any features implicit to a person skilled in the art. As an example of an implicit disclosure, a claim to apparatus including “releasable fastening means” would be entitled to the priority date of a disclosure of that apparatus in which the relevant fastening element was, say, a nut and bolt, or a spring catch or a toggle-operated latch, provided the general concept of “releasable fastening” is implicit in the disclosure of such element.

6.10 If the tests set out in paragraphs 6.07 to 6.09 are not satisfied in relation to a particular earlier application, then the relevant date of the claim will either be the priority date of the earliest application which satisfies the tests and does provide the required disclosure or, in the absence of such, will be the international filing date of the international application itself.

願の書類全体として見たときに明確に開示されていれば足りる。したがって、当該問題の判断に際しては、先の出願の明細書、クレーム及び図面の記載全体を考慮しなければならない。ただし、先行技術を引用している明細書の部分のみに記載されている事項や明示的に放棄されている事項は、考慮に含めてはならない。

6.08 明確に開示されていないという要件は、当該構成要素が単に暗示されているだけであるとか、広義の一般的な用語により言及されているだけでは、不十分であることを意味する。クレームに、ある特定事項を備える具体的な実施例を記載した場合、優先権書類の中にその特定事項に関する一般的な言及があるからといって、優先権が与えられるわけではない。しかし、正確に一致している必要はない。合理的に判断して、クレームに記載された全ての重要な構成要素を組み合わせることについて、実質的に開示されていると認められれば十分である。

6.09 クレームに対し、優先権書類に基づく優先日が認められるか否かを判断するための基本的な基準は、出願に対する補正が第34条(2)(b)に規定する要件を満たしているか否かの基準と同じである。すなわち、優先日が認められるためには、クレームの主題事項が、優先権書類に明示的又は本来的に開示（当業者にとって自明である事項を含む）されていなければならない。自明な開示の例としては、優先権主張の基礎とされた先の出願において、例えば、締結手段がナットとボルト、スプリングキャッチ、トグルラッチの装置が開示されており、これらの要素の開示により「取り外し可能な締結装置」の一般的概念が自明である場合には、「取り外し可能な締結手段」を備える装置に関するクレームは、当該先の出願に基づく優先日が認められる。

6.10 特定の先の出願に関して、6.07～6.09項に規定される基準が満たされていない場合には、クレームの基準日は、これらの基準を満たし、かつ必要な事項を開示している最先の出願に基づく優先日となる。また、そのような出願が存在しない場合には、当該クレームの基準日は、国際出願自体の国際出願日となる。

## Claiming Priority

*Article 11; Rule 4.10*

6.11 An applicant who wishes to claim priority must state this on the request (Form PCT/RO/101) giving particulars of the previous filing, as specified in Rule 4.10 (see paragraph 6.13), although later correction of priority claims, including the addition or deletion of entire priority claims, is permitted under Rule 26*bis* within the time limits discussed in paragraph 6.16.

*Rule 17.1*

6.12 When making a claim to priority, the applicant must, in addition to giving the particulars of the previous filing, either:

(i) submit the priority document to the International Bureau or to the receiving Office within 16 months of the priority date, unless it was already filed with the receiving Office together with the international application;

(ii) where the priority document is issued by the receiving Office, request the receiving Office to prepare and transmit the document to the International Bureau; or

(iii) request the International Bureau before international publication to obtain the priority document from a digital library where the priority document is available from the digital library in accordance with the Administrative Instructions.

Any priority document submitted by the applicant which is received by the International Bureau after the expiration of that 16-month time limit will nevertheless be considered to have been received by that Bureau on the last day of the 16-month time limit if it is received before the date of international publication of the international application. Where the priority document is issued by the receiving Office the applicant may, instead of submitting the priority document, request the receiving Office to transmit the priority document to the International Bureau, in which case the time limit for furnishing the priority document has been complied with if the applicant makes the request before the expiration of the 16-month time limit irrespective of when the priority document reaches the International Bureau.

6.13 The examiner should keep in mind that

## 優先権の主張

11条; 規則4.10

6.11 優先権の主張をする出願人は、規則4.10 (6.13項参照) の規定に従い、願書 (様式PCT/RO/101) において、その旨を陳述し、先の出願に関する事項を記載しなければならない。ただし、規則26の2により、6.16項で規定される所定の期間内において、優先権の主張の補充 (追加、削除も含む。) が認められている。

規則17.1

6.12 優先権を主張する場合、出願人は、先の出願に関する事項の記載に加えて、以下のいずれかを行う必要がある。

(i) 優先権書類を16か月以内に国際事務局又は受理官庁に提出する。ただし、既に優先権書類が国際出願とともに受理官庁に提出されている場合を除く。

(ii) 優先権書類が受理官庁によって発行されている場合には、受理官庁に対し、当該書類を準備して国際事務局へ送付するように請求する。又は

(iii) 実施細則に定めるところにより優先権書類が電子図書館から入手可能な場合は、国際公開の前に国際事務局に対し、優先権書類を電子図書館から入手するよう請求する。

出願人により提出され、上記16か月の期間満了後に国際事務局によって受理された優先権書類は、それが当該国際出願の国際公開の日より前に受領された場合には、当該16か月の期間の末日に国際事務局が受理されたものとみなされる。優先権書類が受理官庁により発行される場合には、出願人は、優先権書類の提出に代えて、受理官庁に対し、優先権書類を国際事務局に送付するよう請求することができる。その場合、出願人が16か月の期間満了前に当該請求を行えば、当該優先権書類が国際事務局に到着する日に関係なく、優先権書類の提出期限は守られたとされる。

6.13 審査官は、第8条(1)の規定に基づ

the form of the declaration (see paragraph 6.11) claiming the priority of one or more earlier applications under Article 8(1) is prescribed under Rule 4.10(a). The prescribed form of declaration includes the giving of the following indications:

(i) the date on which the earlier application was filed;

(ii) the number of the earlier application;

(iii) where the earlier application is a national application, the country party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property or the Member of the World Trade Organization that is not party to that Convention in which it was filed;

(iv) where the earlier application is a regional application, the authority entrusted with the granting of regional patents under the applicable regional patent treaty;

(v) where the earlier application is an international application, the receiving Office with which it was filed.

6.14 Where the earlier application is a regional application or an international application, the applicant may also indicate in the priority claim one or more countries party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property for which that earlier application was filed.

6.15 Where the earlier application is a regional application and at least one of the countries party to the regional patent treaty is neither party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property nor a Member of the World Trade Organization, the priority claim must indicate at least one country party to that Convention or one Member of that Organization for which that earlier application was filed.

*Rule 26bis*

6.16 It is clear from the provisions of Rule 26bis that the indications concerning a priority claim, if not made in the request (Form PCT/RO/101), must be furnished by the applicant to the International Bureau or to the receiving Office within 16 months of the priority date or, where correction or addition of a priority claim would cause a change in the priority date, 16

く 1 又は 2 以上の先の出願に基づく優先権を主張する旨の陳述 (6.11項参照) の書式が規則 4.10(a) に規定されていることに留意する。この書式には以下の事項が含まれる。

(i) 先の出願の出願日

(ii) 先の出願の番号

(iii) 先の出願が国内出願である場合には、その出願がされた工業所有権の保護に関するパリ条約の同盟国、又は、同条約に加盟していない世界貿易機構の加盟国

(iv) 先の出願が広域出願である場合には、適用される広域特許条約に基づき特許を与える任務を有する機関

(v) 先の出願が国際出願である場合には、その出願がされた受理官庁

6.14 先の出願が、広域出願又は国際出願である場合は、出願人は、優先権の主張に、その先の出願がされた 1 又は 2 以上の工業所有権の保護に関するパリ条約の同盟国の国名を記載することができる。

6.15 先の出願が広域出願であり、かつ、当該広域出願について適用される広域特許条約の同盟国のいずれかが、工業所有権の保護に関するパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれでもない場合には、優先権の主張には、その先の出願がされた国のうち少なくとも 1 の同条約の同盟国又は同機関の加盟国の国名を記載しなければならない。

規則 26 の 2

6.16 規則 26 の 2 の規定により、優先権の主張に関する表示が願書 (様式 PCT/RO/101) にされなかった場合に、優先日から 16 か月の期間、又は、優先権の主張の補充もしくは追加により優先日について変更が生じる場合には変更された優先日から 16 か月の期間のうち、いずれか早く満了する期間内に、出願人は、国際事務局又は受理官庁に当該優先権

months from the priority date as so changed, whichever 16-month period expires first, provided that a notice correcting or adding a priority claim may, in any case, be submitted until the expiration of four months from the international filing date. The correction of a priority claim may include the correction or addition of any indication referred to in Rule 4.10.

*Rules 66.7(a),(b), 17.1(c), (d)*

6.17 If the examiner needs a copy of the priority document (see paragraph 6.06), the copy is supplied on request by the International Bureau, unless the International Bureau has not yet received the priority document (see paragraph 6.12). If the priority document is not in the language, or one of the languages (if more than one) of the relevant Authority, the examiner may invite the applicant using Form PCT/IPEA/414 to furnish a translation of the priority document within two months of the invitation. In the meantime, any written opinion established while there is still time to furnish the priority document or translation thereof may proceed as if the priority had been validly claimed (see also paragraphs 11.05, 17.26 and 18.16); however, if the necessary priority document or its translation is not timely furnished, any further written opinion or the international preliminary examination report may be established as if the priority had not been claimed. No designated Office may disregard the priority claim before giving the applicant an opportunity to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances. Furthermore, no designated Office may disregard the priority claim if the priority document is available to it from a digital library in accordance with the Administrative Instructions.

の主張に関する表示を提出しなければならない。ただし、優先権の主張の補充又は追加に関する書面が、国際出願日から4か月を経過する時までに提出することができる場合に限る。優先権の主張の補充には、規則4.10に規定する表示の補充又は追加を含めることができる。

規則66.7(a), (b), 17.1(c), (d)

6.17 審査官が優先権書類の写しを必要とする場合には(6.06項参照)、国際事務局への請求により、その写しが送付される。ただし、国際事務局が優先権書類をまだ受け取っていないときは(6.12項参照)、優先権書類が、管轄機関が特定する言語又は言語の1つ(2以上の言語が認められている場合)以外の言語によるものである場合は、審査官は、PCT/IPEA/414の様式を使っている出願人に対し、求めの日から2か月以内に優先権書類の翻訳文を提出するよう求めることができる。一方で、優先権書類やその翻訳文を提出するための期間内に見解書を作成する場合は、優先権の主張が正しくされたものとして、その作成を進める(11.05、17.26及び18.16項も参照)。しかし、必要な優先権書類やその翻訳文が期間内に提出されなかった場合は、優先権の主張はされなかったものとして、それ以降の見解書や国際予備審査報告を作成する。指定官庁は、事情に応じて相当の期間内に、出願人に優先権書類を提出する機会を与えた後でなければ、優先権の主張を無視することはできない。また、指定官庁は、実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能な場合は、優先権の主張を無視することはできない。

## Chapter 7 Classification of International Applications

### Definition

Rule 43.3

7.01 Classification involves the assigning of one or more classification symbols to a particular international application, whereby the technical subject of the invention of that application is identified. Every international application must be classified by the International Searching Authority according to the International Patent Classification system (IPC), and this chapter deals only with such classification.

### Definitive Classification of the International Application

7.02 The classification of the international application is determined by the International Searching Authority. Classification symbols are applied to each application according to the current rules of the IPC. The IPC Guide can be accessed through the WIPO web site at [www.wipo.int](http://www.wipo.int).

### Multiple Classifications

7.03 If the international application requires more than one classification symbol, then all such classifications are assigned in accordance with the IPC Guide.

### Classification of Disclosure as Filed

7.04 The classification is determined without taking into consideration the probable content of the international application after any amendment, since this classification should relate to the disclosure in the published international application, that is, the application *as filed*. If, however, the examiner's understanding of the invention, or of the content of the application *as filed*, alters significantly as a result of the search (for example, as a result of prior art found, or because of the clarification of apparent obscurities), the classification should be amended accordingly.

### Amended Classification in the Case of Later

## 第7章 国際出願の分類

### 定義

規則43.3

7.01 分類とは、国際出願に対して1又は2以上の分類記号を付与することであり、それによって、その出願の発明の技術主題が特定される。国際調査機関は、国際特許分類（IPC）に従って、各国際出願に分類を付与しなければならない。この章では、IPCについてのみ取り上げる。

### 国際出願の分類の確定

7.02 国際出願の分類は、国際調査機関によって決定される。分類記号は、IPCの最新の規則に従って、それぞれの出願に付与される。IPC指針は、WIPOのウェブサイト（[www.wipo.int](http://www.wipo.int)）からアクセスすることができる。

### 複数の分類

7.03 国際出願に、2以上の分類記号を付与する必要がある場合には、IPC指針に従って全ての分類を付与する。

### 出願時の開示に基づく分類

7.04 分類は、国際公開される出願の内容、すなわち出願時の開示内容について付与すべきであり、国際出願の分類を決定する際には、補正後に予想される内容は考慮しない。しかし、審査官の発明に対する理解や出願時の開示内容に対する理解が先行技術調査の結果（例えば、先行技術が発見された結果により、曖昧であった事項が明確になった結果）大きく変わった場合には、それに応じて分類を修正しなければならない。

### 国際調査報告が遅れて公開される場合の分

## Published International Search Report

7.05 In case the international search report is not available in time for publication with the international application, and therefore is published separately, and the examiner finds it necessary to amend the original classification for the reasons given in paragraph 7.04, he includes the amended classification in the international search report, indicating, by adding the word “amended,” that it replaces the one published on the international application. Such amendment of the classification should not be made unless the examiner is quite certain that it is necessary.

## Classification When Scope Is Obscure

7.06 When the scope of the invention is not clear, the classification has to be based on what appears to be the invention insofar as this can be understood. It may be necessary to amend the classification, at a later stage, if obscurities are removed by the search, as discussed in paragraph 7.04.

## Lack of Unity of Invention

7.07 All claimed inventions must be fully classified, whether or not there is lack of unity of invention, since all are disclosed in the published international application. Each invention claimed is classified as set out in paragraphs 7.02 to 7.06.

## Classification of International Applications Excluded from International Search

7.08 If the International Searching Authority finds that the international application relates to a subject matter which it is not required to search or that a meaningful search cannot be carried out (see Chapter 9), the classification is nevertheless made, to the extent possible, and communicated to the International Bureau for the purposes of publication of the international application.

## 類の修正

7.05 国際調査報告が、国際出願の国際公開時にまだ利用することができず、別個に公開された場合であって、審査官が当初付与した分類を7.04項に示した理由によって修正する必要があると認めたときは、修正後の分類を「修正後」という語とともに国際調査報告に記載することで、国際出願の国際公開時の分類をその修正後の分類に置き換える旨を表示する。このような分類の修正は、その必要性が審査官にとって明らかである場合を除き、行うべきでない。

## 発明の範囲が不明りょうな場合の分類

7.06 発明の範囲が明確でない場合は、理解できる範囲で、発明と認められるものに対して分類を付与する。7.04項に示されているように、先行技術調査によって不明確な点が解消した場合には、後に分類の修正が必要となることもある。

## 発明の単一性の欠如

7.07 クレームに記載されている全ての発明は国際公開により開示されるため、発明の単一性が満たされているか否かに関わらず、これら全ての発明について分類を付与しなければならない。クレームに記載された各発明は、7.02～7.06項に基づいて分類を付与する。

## 国際調査がされなかった国際出願の分類

7.08 国際調査機関が、国際出願が調査を必要としない主題事項に関するものであると判断した場合、あるいは、有意義な調査を行うことができないと判断した場合（第9章参照）であっても、可能な範囲で分類を付与し、国際出願の公開のために国際事務局に通知しなければならない。

## Chapter 8

### Rule 91 – Obvious Errors in Documents

#### *Rule 91.1(a) and (b)*

8.01 Mistakes which are due to the fact that something other than that which was obviously intended were included in the contents of the international application or in a later submitted paper (for example, linguistic errors, spelling errors) may be rectified if a request for rectification is submitted within 26 months from the priority date and the necessary criteria are met. The mistake must be “obvious” in the sense that it is obvious to the competent authority:

(i) that something else was intended than what appears in the document concerned; and

(ii) that nothing else could have been intended than the proposed rectification.

8.02 It must be clearly apparent to the competent authority that a mistake was made. No special attributes are ascribed by Rule 91 to the person in the competent authority making the finding whether an alleged mistake is obvious and thus rectifiable. It is thus left to the practice of each authority as to whether, for example, the notional reader should in all cases be an average person with no special skills or, particularly in cases of mistakes in the description, claims and drawings, a “person skilled in the art”. The competent authority makes the determination whether a mistake is rectifiable.

8.03 In the context of Rule 91, the word “authority” may, depending on the circumstances as set out in the Rule, refer to the receiving Office, the International Bureau, the International Searching Authority or the International Preliminary Examining Authority (see paragraph 8.12).

#### *Rule 91.1(c)*

8.04 The test for the rectification of an obvious mistake is a two-fold test:

(i) the recognition that there was indeed a mistake; and

(ii) an assessment as to whether the proposed rectification was the only meaning which could have been intended.

## 第8章

### 第91規則－書類中の明らかな誤り

#### 規則91.1(a), (b)

8.01 訂正請求が優先日から26か月以内に提出され、必要な基準が満たされている場合には、国際出願の内容又は後に提出された書類に明らかに意図された以外のものが含まれたことによる誤り（例えば、言語上の誤り、綴りの誤り）は、訂正することができる。当該誤りは、管轄機関に明らかであるという以下の意味において「明らかな」ものでなければならない。

(i) 当該文書に表示されるもの以外の何か別のものを意図していたこと、かつ、

(ii) 訂正として提出されるもの以外を意図していないこと。

8.02 誤りが生じたことは権限のある機関に明らかでなければならない。当該誤りが明らかかどうか、したがって訂正が可能であるかどうかを決定する権限のある機関の担当者に対して、特別な属性が規則91によって帰せられることはない。このため、例えば、概念的な読者は、いずれの場合にも、特別な専門技術を持たない平均的な人とするか、あるいは特に明細書、クレーム、及び図面に誤りがある場合には、「当業者」とするかどうかについては、各機関の実務に委ねられている。権限のある機関が、誤りが訂正可能かどうかを判断する。

8.03 規則91の文脈では、「機関」という語は同規則に定められた状況に応じて、受理官庁、国際事務局、国際調査機関、又は国際予備審査機関を意味する（8.12項を参照）。

#### 規則91.1(c)

8.04 明らかな誤りに関する訂正審査には審査項目が2つある。

(i) 確かに誤りがあるという認識、及び

(ii) 提出された訂正が意図する意味は、唯一であるかどうかの評価



In other words, it first must be apparent that a mistake has been made. Then it must be clear that nothing else could have been intended other than the proposed rectification.

*Rule 91.1(c)*

8.05 Examples of obvious mistakes that are rectifiable include linguistic errors, spelling errors and grammatical errors, so long as the meaning of the disclosure would not change if the rectification was made. An obvious mistake is not solely limited to such kinds of mistakes, but for the correction to the description, claims, or drawings, the finding by the competent authority as to whether an alleged mistake is obvious must be made only on the basis of the description, claims and drawings, without any reliance on extrinsic documents. The contents of priority documents should not be taken into account for the purposes of considering whether mistakes in the description, claims or drawings are obvious and thus rectifiable. Mistakes in a chemical or mathematical formula would not generally be rectifiable unless the correct formula was common knowledge.

*Rule 91.1(e)*

8.06 In the case of a mistake:  
(i) in the request part of the international application or a correction thereof; or  
(ii) in a document other than the description, claims or drawings, or in a correction thereof, or in an amendment under Article 19 or 34;

the finding of the competent authority takes into account only the contents of the international application itself and, where applicable, the correction concerned, or in said document, together with any other document submitted with the request, correction or document, as the case may be, any priority document in respect of the international application that is available to the authority in accordance with the Administrative Instructions, and any other document contained in the competent authority's international application file at the applicable date under paragraph 8.07.

*Rule 91.1(f)*

8.07 The applicable date as at which it must be determined whether a request for rectification of an

つまり、第一に、誤りが行われたことが明らかでなければならない。次に、訂正として提出されるもの以外は何も意図されていないことが明らかでなければならない。

規則91.1(d)

8.05 訂正することができる明らかな誤りの例としては、言語上の誤り、綴りの誤り、文法上の誤り等があるが、これらは、訂正によって開示の内容が変更されないものに限られる。明らかな誤りはそのような種類の誤りに単に限定されないが、明細書、クレーム、又は図面の訂正については、申し立てられた誤りが明らかであるかどうかは付帯的な文書に依存することなく、権限のある機関による決定は明細書、クレーム及び図面に基づいてのみ行われなければならない。優先権書類の内容は、明細書、クレーム、又は図面の誤りが明らかであり、そして訂正可能であるかどうかを検討するために考慮すべきではない。化学式又は数式の誤りは、正しい式が常識となっているものでない限り、通常は訂正することができない。

規則91.1(e)

8.06 誤りがある場合：  
(i) 国際出願の請求又はその訂正部分に誤りがある場合、又は  
(ii) 明細書、クレーム又は図面以外の書類中、あるいはそれらの書類の訂正中、もしくは第19条又は第34条に基づく補正書中に誤りがある場合、

権限のある機関の決定は国際出願そのものの内容のみ、及び場合によっては請求、訂正、又は書類に関して提出した他の書類と共に当該訂正、又は当該書類中の訂正を考慮に入れる。場合に応じては、実施細則に従って同機関が利用可能な国際出願に関する優先権書類、及び8.07項に基づく該当日に出願する権限のある機関の国際出願に含まれる他の書類も考慮する。

規則91.1(f)

8.07 明白な誤りの訂正請求が承認されるかどうかを決定する適用日は、

obvious mistake should be approved is:

- (i) where the alleged mistake is in a part of the international application as filed (including the request – see Article 3(2)): the international filing date;
- (ii) where the alleged mistake is in a document other than the international application as filed, including a mistake in a correction or an amendment of the international application: the date on which the document containing the alleged mistake was received.

Where the alleged mistake is in a part of the international application as filed, the two-part rectification test discussed in the paragraph 8.04 must be applied as at the international filing date. Knowledge that came into being after the international filing date may not be used to rectify such a mistake. Where the alleged mistake is in another document, the two-part test must be applied as at the date on which the document was filed. Knowledge that came into being after that date may not be relied upon.

### Mistakes that Cannot Be Rectified Under Rule 91

8.08 Under Rule 91.1(g), a mistake shall not be rectified if:

#### *Rule 91.1(g)(i)*

- (i) the mistake lies in the omission of one or more entire elements of the international application referred to in Article 3(2) (request, description, claims, drawings, or abstract) or one or more entire sheets of the international application;

#### *Rule 91.1(g)(ii)*

- (ii) the mistake is in the abstract;

#### *Rule 91.1(g)(iii)*

- (iii) the mistake is in an amendment under Article 19, unless the International Preliminary Examining Authority is competent to authorize the rectification because a demand for international preliminary examination has been made and has not been withdrawn and the date on which international preliminary examination is to start in accordance with Rule 69.1 has passed; or

#### *Rule 91.1(g)(iv)*

- (iv) the mistake is in a priority claim or in a notice correcting or adding a priority claim under

(i) 誤りとする部分が出願時の国際出願部分に含まれている場合(願書を含む-第3(2)条を参照):国際出願日

(ii) 誤りとする部分が国際出願の訂正書又は補正書を含み、出願時の国際出願以外の書類に含まれている場合:当該誤りを含む書類の受理日

誤りとする部分が出願時の国際出願部分に含まれている場合、8.04項で論じた2部構成の訂正審査を国際出願日に行わなければならない。国際出願日以降に得た知識はそのような誤りの訂正に使用することはできない。誤りとする部分が別の書類内にある場合、2部構成の審査は当該書類が提出された日に行わなければならない。当該提出日以降に得た知識には依拠できない。

### 規則91に基づいて訂正できない誤り

8.08 規則91.1(g)に基づき、誤りが訂正できない場合は次のとおりである。

#### 規則91.1(g)(i)

(i) 誤りが第3(2)条(願書、明細書、クレーム、図面、又は要約書)に記載された国際出願の要素全体の一つ以上の削除に、又は国際出願の1枚以上の用紙全体にある場合、

#### 規則91.1(g)(ii)

(ii) 誤りが要約内にある場合、

#### 規則91.1(g)(iii)

(iii) 誤りが第19条に基づく補正書中にある場合、国際予備審査の請求が行われ、取り下げられず、規則69.1の規定に定められた国際予備審査の開始日が過ぎたことにより、国際予備審査機関が訂正を許可するために適切でない場合を除き、又は

#### 規則91.1(g)(iv)

(iv) 誤りが優先権の主張中又は規則26の

Rule 26bis.1(a), where the rectification of the mistake would cause a change in the priority date.

### *Missing Elements or Sheets*

8.09 However, it is noted that provisions for providing a missing element or sheet to the receiving Office are provided in Rules 20.3 to 20.8. An applicant may, under Rule 38.3, propose modifications to the abstract established by the International Searching Authority. Changes to the priority claim, other than a change in the priority date, may be made under either Rule 91 or Rule 26bis.1(a).

### *Correction of Priority Claims*

#### *Rule 26bis.2(e)*

8.10 Corrections or additions of priority claims that would affect the priority date may only be effected in accordance with Rule 26bis. However, where the applicant wishes to correct or add a priority claim but the time limit under Rule 26bis.1 has expired, the applicant may request the International Bureau to publish information concerning the matter. Any such request must be made prior to the expiration of 30 months from the priority date and is subject to the payment of a special fee.

### **Transmittal to Another Authority of a Request for Rectification**

#### *Rule 91.1(b)*

8.11 The following authorities are competent to authorize rectifications in the international application and associated papers:

(i) if the mistake is in the request part of the international application or in a correction thereof: the receiving Office;

(ii) if the mistake is in the description, claims or drawings or in a correction thereof: the International Searching Authority, unless the International Preliminary Examining Authority is competent under item (iii);

(iii) if the mistake is in the description, claims, drawings or in a correction thereof, or in an amendment under Article 19 or 34, where a

2.1 (a) の規定に基づく優先権の主張の修正ならびに追加通知中にあり、誤りの訂正が優先日の変更を引き起こす場合

要素又は用紙の欠落

8.09 しかし、受理官庁に欠落した要素又は用紙を提供するための規定は、規則20.5から規定20.8までに定められていることに注意する。規則38.3に基づき、出願人は国際調査機関によって作成された要約への修正を提案することができる。優先日の変更以外の優先権の主張の変更は、規則91又は規則26の2.1 (a) のいずれかに基づいて行うことができる。

優先権の主張の訂正

#### 規則26の2.2(e)

8.10 優先日に影響を与える優先権の主張の訂正又は追加は、規則26の2に従ってのみ行うことができる。しかし、出願人が優先権の主張の訂正又は追加を希望するが、規則26の2.1の規定に基づく期限が過ぎている場合、出願人は当該事案に関する情報の開示を国際事務局に請求することができる。そのような請求は優先日から30か月の期限内に行わなければならない、特別な手数料の支払い対象となる。

### 他の機関への訂正請求書の送付

#### 規則91.1(b)

8.11 以下の機関は、国際出願及び関連する書類についての訂正を許可することができる。

(i) 誤りが国際出願の願書部分又はその訂正部分にある場合には、受理官庁。

(ii) 誤りが明細書、請求の範囲若しくは図面中又はその訂正書中にある場合は、国際予備審査機関が (iii) 項に基づき、管轄している場合には、国際調査機関。

(iii) 誤りが明細書、請求の範囲、図面中若しくはその訂正書中にある場合、又は第19条若しくは第34条に基づく補正書中にあり、

demand for international preliminary examination has been made and has not been withdrawn and the date on which the international preliminary examination is to start in accordance with Rule 69.1 has passed: the International Preliminary Examining Authority;

(iv) in the case of a mistake in a document not referred to in items (i) to (iii) submitted to the receiving Office, the International Searching Authority, the International Preliminary Examining Authority or the International Bureau, other than a mistake in the abstract or in an amendment under Article 19: that Office, Authority or Bureau, as the case may be.

8.12 If an International Authority receives a request for rectification of an obvious mistake in the request (where that International Authority is not also the receiving Office) or where it receives any other paper for which it is not the authority competent to authorize the rectification, it transmits that request together with any proposed replacement sheet to the appropriate authority, as listed above, and informs the applicant accordingly. It may, instead of transmitting the request, inform the applicant that the request should be sent to the authority competent to rectify the mistake. For the language(s) in which a request for rectification must be submitted, see Rule 12.2(b).

### **Invitation to the Applicant to Request Rectification**

#### *Rule 91.1(h)*

8.13 If an International Authority discovers what appears to be an obvious mistake in the international application or any other paper submitted by the applicant, it may (optionally using Form PCT/ISA/216 or PCT/IPEA/411, as applicable) invite the applicant to submit a request for rectification to the authority competent to authorize the rectification (Rule 91.1(b) and (h)). Although Rule 91.1(h) allows the International Authorities to invite rectifications, it is not expected that such invitations will be issued since any mistake which can be rectified under Rule 91 will not be an impediment to establishing the search report and should not affect the substance of any written opinion or international preliminary examination report.

国際予備審査請求がなされ、取り下げられておらず、規則69.1に基づいて国際予備審査が実施される日付が過ぎている場合には、国際予備審査機関。

(iv) 書類中の誤りが受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関又は国際事務局に送付した (i) 項から (iii) 項に関連しない場合、第19条に基づく要約書中又は補正書中の誤り以外は、場合に応じて当該官庁、機関又は事務局。

8.12 国際機関が、願書又は当該機関が訂正を許可することのできない書類にある明らかな誤りの訂正請求書を受け取った場合（当該国際機関もまた受理官庁ではない場合）又は訂正を許可する権限を有さない機関が他の書類を受理した場合には、同機関は、その訂正請求書と提出された差替え用紙を上記の適当な機関に送付し、その旨を出願人に通知する。訂正請求書を送付する代わりに、出願人に対し、その誤りの訂正を許可することのできる機関に訂正請求書を送付すべき旨を通知してもよい。訂正請求書を提出する場合の言語については、規則12.2(b)を参照。

### **出願人に対する訂正の請求の求め**

#### 規則91.1(h)

8.13 国際機関が、国際出願又は出願人が提出した他の書類中に、明らかな誤りと認められるものを発見した場合は、出願人に対し、訂正のための請求を当該訂正を許可することのできる機関に提出するよう求めることができる（必要に応じて、様式PCT/ISA/216又は様式PCT/ISA/411を用いる。規則91.1(b)及び(h)参照）。規則91.1(h)は国際機関が訂正を求めることを認めているが、規則91の規定により訂正することができる誤りは、調査報告を作成する際の妨げにはならず、見解書又は国際予備審査報告の内容に影響しないため、そのような求めが行われることは通常は想定されない。

## Submission and Processing of a Request for Rectification

8.14 A request for rectification must be submitted to the competent authority within 26 months from the priority date. A request for rectification must specify the mistake to be rectified and the proposed rectification, and may, at the option of the applicant, contain a brief explanation.

### *Rule 91.3; Section 511*

8.15 Where a request for rectification is submitted to the International Searching Authority and that Authority is competent to authorize the rectification, the Authority considers whether the mistake is rectifiable under Rule 91.1, marks the documents in accordance with Section 511 and completes Form PCT/ISA/217. The International Searching Authority forwards the request for rectification and Form PCT/ISA/217 to the receiving Office, the International Bureau and the applicant.

### *Rule 91.1*

8.16 During the international preliminary examination procedure, a request for rectification of an obvious mistake in the international application may be made by the applicant of his own volition. In addition, the examiner, upon study of the international application (other than the request) and any other papers submitted by the applicant, might also note obvious mistakes.

### *Rule 91.3; Section 607*

8.17 Where a rectification of an obvious mistake is authorized or refused by the International Preliminary Examining Authority, the Authority promptly notifies the applicant of the authorization or refusal using Form PCT/IPEA/412 and, in the case of refusal, of the reasons therefor. The International Preliminary Examining Authority marks the request as set forth in Section 607 and sends a copy of the request for rectification and the Form PCT/IPEA/412 to the International Bureau and the applicant.

## Authorization and Effect of Rectifications

### *Rule 43.6bis*

## 訂正請求書の提出と処理

8.14 訂正の請求は優先日から26か月以内に権限のある機関に送付しなければならない。訂正の請求は訂正されるべき誤り、及び提出された訂正を指定しなければならず、また出願人の選択により、簡単な説明を含めることもできる。

### 規則91.3；細則511号

8.15 訂正の請求が国際調査機関及び訂正を許可する適格な機関に送付された場合、同機関は規則91.1の規定により誤りを訂正することができるものか否かを検討し、511号に従って書類に印を付け、様式PCT/ISA/217を作成する。国際調査機関は、訂正請求書及び様式PCT/ISA/217を受理官庁、国際事務局及び出願人に送付する。

### 規則91.1

8.16 国際予備審査手続の間、国際出願の書類の明らかな誤りの訂正は、出願人の自発的な請求によって行うことができる。また、審査官も、国際出願の書類（願書を除く。）及び出願人が提出した他の書類を検討の結果、明らかな誤りに気づくことがある。

### 規則91.3；細則607号

8.17 国際予備審査機関によって明らかな誤りの訂正が許可又は拒絶された場合、同機関は出願人にその許可又は拒否について、及び、拒否する場合にはその理由を、様式PCT/IPEA/412を用いて速やかに通知する。国際予備審査機関は、第607号に規定しているように請求書に印を付け、訂正請求書及び様式PCT/IPEA/412の写しを、国際事務局及び出願人に送付する。

## 訂正の許可及び効果

### 規則43.6の2

8.18 An authorized rectification of an obvious mistake under Rule 91.1 must, be taken into account by the International Searching Authority for the purpose of the international search (including the preparation of both the international search report and the written opinion of the International Searching Authority) unless the rectification is authorized by, or notified to International Searching Authority after it has begun to draw up the international search report. The international search report indicates that the rectification has been taken into account, subject to paragraph 8.19.

*Rule 43.6bis(b), Section 413*

8.19 The international search report, if possible, indicates whether the rectification of an obvious mistake has been taken into account in the situation where the processing or examination of the international application has already started prior to the date on which that Office is notified under Rule 91.3(a) of the authorization of the rectification by the competent authority. If the report fails to indicate whether the rectification of an obvious mistake was taken into account, the International Searching Authority notifies the International Bureau accordingly, and the International Bureau proceeds as provided for in the Administrative Instructions.

*Rule 48.2(a)(vii), Rule 91.3(d)*

8.20 Upon the applicant's request, if the competent authority refuses to authorize a rectification under Rule 91.1, the International Bureau publishes the request for rectification, the reasons for the refusal by the authority and any further brief comments that may be submitted by the applicant, if possible, together with the international application (where the request is received by the International Bureau before the end of the technical preparations for publication). Such a request must be submitted within 2 months from the date of the refusal and is subject to the payment of a special fee.

*Rule 48.2(k)*

8.21 If a request for publication under Rule 91.3(d) was received by the International Bureau after completion of technical preparations for the international publication, the request for rectification of an obvious mistake, any reasons

8.18 国際調査機関は国際調査報告の作成開始後、訂正が同機関によって許可されるか、訂正が同機関に通知されない限り、規則91.1の規定に基づく明らかな誤りの訂正許可を、国際調査（国際調査報告及び国際調査機関の見解書双方の作成を含む）のために考慮に入れなければならない。国際調査報告は、訂正を考慮に入れる旨示している。

規則43.6の2(b), 細則413号

8.19 国際調査報告は、当該官庁が権限のある機関による訂正の許可を規則91.3(a)の規定に基づいて通知された日以前に、国際出願の処理又は審査がすでに開始されていた場合、可能であれば、明らかな誤りの訂正が状況に考慮されているかどうかを示す。報告書が明らかな誤りの訂正が考慮に入れられたかどうかを示していない場合、国際調査機関はその旨国際事務局に通知し、国際事務局は実施細則に規定されたように手続を進める。

規則48.2(a)(vii), 91.3(d)

8.20 出願人の請求に応じて、権限のある機関が規則91.1に基づく訂正許可を拒絶した場合、国際事務局は訂正の請求、機関による拒絶理由、及び出願人が提出したさらなる簡潔な説明を、可能であれば、国際出願と一緒に公開する（国際事務局が請求を公開の技術的な準備が終わる前に受理した場合）。そのような請求は拒絶された日から2か月以内に送付しなければならず、また特別な手数料の支払いの対象となる。

規則48.2(k)

8.21 国際事務局が国際公開の技術的準備の完了後に、規則91.3(d)に基づく公開の請求を受理した場合には、明らかな誤りに関する訂正の請求、理由、及びコメントはそのような公開請求後に速やかに公開される。

and any comments is promptly published after the receipt of such request for publication. Additionally, the front page is republished.

8.22 If the authorization of a rectification of an obvious mistake was received or given by the International Bureau before the completion of the technical preparations for international publication, the international publication includes the rectification.

*Rule 48.2(i)*

8.23 If the authorization of a rectification of an obvious mistake is received by or, where applicable, given by the International Bureau after completion of the technical preparations for the international publication, a statement reflecting all the rectifications is published, together with the sheets containing the rectifications, or the replacement sheets and the letter furnished under Rule 91.2. Additionally, the front page is republished.

**Effective Date of Rectification**

*Rule 91.3(c)*

8.24 Where the rectification of an obvious mistake has been authorized, it is effective:

- (i) in the case of a mistake in the international application as filed: from the international filing date;
- (ii) in the case of a mistake in a document other than the international application as filed, including a mistake in a correction or an amendment of the international application: from the date on which the document was submitted.

Thus, the rectification of an obvious mistake in the international application as filed is effective from the international filing date (that is, not from the date on which the rectification is proposed) and the rectification of a mistake in another document is effective from the date on which the document concerned was submitted (that is, not from the date on which the rectification was proposed).

さらに、表題紙は再発行される。

8.22 国際事務局が国際公開の技術的準備の完了前に、明らかな誤りに関する訂正の許可を受理又は付与した場合には、国際公開には訂正が含まれる。

*規則48.2(i)*

8.23 国際事務局が国際公開の技術的準備の完了後に、明らかな誤りに関する訂正の許可を受理又は付与した場合には、全ての訂正を反映した記述が訂正を含んだ用紙、又は用紙の差し替え及び規則91.2に基づく書簡と一緒に公開される。さらに、表紙は再発行される。

**訂正の有効日**

*規則91.3(c)*

8.24 明らかな誤りの訂正が許可された場合には、それは以下の日から有効となる。

- (i) 出願時の国際出願に誤りがあった場合には、国際出願日から。
- (ii) 国際出願の訂正又は補正書中の誤りを含み、提出時の国際出願以外の書類に誤りがあった場合には、当該書類が提出された日から。

このように、出願時の国際出願中の明らかな誤りの訂正は国際出願日（つまり訂正が提出された日からではない）から有効であり、また別の書類中の誤りの訂正は当該書類が提出された日から有効である（つまり訂正が提出された日からではない）。

**PART III**  
**EXAMINER CONSIDERATIONS COMMON**  
**TO BOTH THE INTERNATIONAL**  
**SEARCHING AUTHORITY AND**  
**THE INTERNATIONAL PRELIMINARY**  
**EXAMINING AUTHORITY**

**Chapter 9**  
**Exclusions from, and Limitations of,**  
**International Search and International**  
**Preliminary Examination**

**Introduction**

*Articles 17(2), 34(4)*

9.01 The aim of the International Searching and Preliminary Examining Authorities should be to issue international search reports and international preliminary reports on patentability that are as complete as possible. Nevertheless there are certain situations in which no search report is issued, or in which the search report, written opinion or international preliminary examination report covers only a part of the subject matter that a report would usually cover. This may be either because the international application includes subject matter which the Authority is not required to deal with (see paragraphs 9.02 to 9.18 below), or else because the description, claims or drawings fail to meet a requirement, such as clarity or support of the claims by the description, to such an extent that no meaningful search can be made of all or some of the claims (see paragraphs 9.19 to 9.39 below). The term “meaningful search” in Article 17(2)(a)(ii) should be read to include a search that within reason is complete enough to determine whether the claimed invention complies with the substantive requirements, that is, the novelty, inventive step, and industrial applicability requirements, and/or the sufficiency, support and clarity requirements of Articles 5 and 6. Accordingly, a finding of “no meaningful search” should be limited to exceptional situations in which no search at all is possible for a particular claim, for example, where the description, the claims, or the drawings are totally unclear. To the extent that the description, the claims, or the drawings can be sufficiently understood, even though parts of the application are not in

**第Ⅲ部**  
**国際調査機関及び国際予備審査機関に**  
**共通する審査官の考慮事項**

**第9章**  
**国際調査及び国際予備審査からの**  
**除外及び制限**

**序論**

17条(2), 34条(4)

9.01 国際調査機関及び国際予備審査機関の目的は、可能な限り完全な国際調査報告及び特許性に関する国際予備報告を作成することとすべきである。しかしながら、国際調査報告が作成されない状況、又は国際調査報告、見解書、国際予備審査報告が、通常は取り扱うであろう主題事項の一部しか対象としない状況がある。これは、国際出願が機関において取り扱うことを要さない主題事項を含んでいる（下記9.02～9.18を参照）、あるいは、全て若しくは一部のクレームについて有意義な調査を行うことができる程度にまで、明細書、クレーム若しくは図面の明りょう性、又は明細書によるクレームの裏付けといった要件を満たしていない（下記9.19～9.39を参照）、のいずれかの理由による。第17条(2)(a)(ii)の「有意義な調査」という文言には、クレームに係る発明が実体的要件、すなわち、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性の要件、及び／又は第5条及び第6条に規定される十分性、裏付け、明確性の要件を満たしているか否かを判断するために、妥当な範囲において十分に完全な調査が含まれると解釈すべきである。したがって、「有意義な調査ができない」との所見は、例えば、明細書、クレーム及び図面が全体として不明りょうである場合のように、特定のクレームについて調査が全くできない例外的な状況に限定すべきである。明細書、クレーム又は図面が十分に理解できる範囲において、出願の一部が規定された要件を満たしていないとしても、調査の範囲を決定するために当該要件を満たしていない事項を考慮しなければならない場合があることを認識しつつ、調査を行うべきである。この問題に関



compliance with the prescribed requirements, a search should be performed recognizing that the non-compliance may have to be taken into account for determining the extent of the search. See paragraphs 9.19 to 9.30 for further discussion and examples on this issue.

## Excluded Subject Matter

*Articles 17(2)(a)(i), 34(4)(a)(i); Rules 39, 67*

9.02 Rule 39 specifies certain subject matter which an International Searching Authority is not required to search. Rule 67 sets out an identical list of subject matter, on which an International Preliminary Examining Authority is not required to perform an international preliminary examination (and also, in accordance with Rule 43bis.1(b), for which the International Searching Authority is not required to establish a written opinion concerning novelty, inventive step and industrial applicability). While the subject matter in these Rules may be excluded from search or examination, there is no requirement that it be excluded. Depending on the policy of the Authority, such subject matter may be searched or examined, for example, where it is searched or examined under the national law of the Office acting as the International Searching Authority or the International Preliminary Examining Authority. This may also be the case even though the subject matter is not considered patentable under the respective national law. Any such subject matter which a particular Authority is prepared to search or examine is set forth in an Annex to the Agreement between that Authority and the International Bureau. Accordingly, the subject matter excluded from the international search or international preliminary examination may vary between the various Authorities.

9.03 Any such restriction to the search, or to the international preliminary examination should be accompanied by a reasoned explanation in the written opinion or international preliminary examination report issued by the Authority. If no search is to be carried out the search examiner will complete Form PCT/ISA/203 (Declaration of Non-Establishment of International Search Report). As a general principle, a search or examination is to be carried out wherever practicable, including in the case where the relevant Authority has decided to search or

するさらに詳しい説明及び事例については 9.19～9.30を参照。

## 除外される主題事項

17条(2)(a)(i), 34条(4)(a)(i); 規則39, 67

9.02 規則39は国際調査機関が調査を要しない所定の主題事項を規定している。規則67は、国際予備審査機関が国際予備審査を要しない同一の主題事項のリストを規定している（同様に、規則43の2.1(b)により、国際調査機関が新規性、進歩性及び産業上の利用可能性についての見解書を作成することも要されない）。これらの規則における主題事項は調査及び審査から除外してもよいが、除外することを要求するものではない。例えば、国際調査機関又は国際予備審査機関として行動する官庁の国内法のもとで、かかる主題事項について調査又は審査が行われる場合のように、機関の方針により、かかる主題事項について調査又は審査を行ってもよい。これは、各国の国内法のもとで、かかる主題事項が特許を受けることができるものとみなされない場合についても当てはまる。特定の機関が調査又は審査することになっているかかる主題事項は、当該機関と国際事務局間の協定の附属書において規定されている。したがって、国際調査又は国際予備審査から除外される主題事項は各機関により異なる。

9.03 調査又は国際予備審査に対するかかる限定には、機関が交付する見解書又は国際予備審査報告において理由の説明を付すべきである。調査が実施されない場合、調査審査官は様式PCT/ISA/203（国際調査報告を作成しない旨の決定）に記入する。一般原則として、調査又は審査は、その機関として行動する官庁の国内法のもとで、特許を受けることができるものとみなされないとしても、管轄機関が規則39又は67に列举されているいずれかの主題事項について調査又は審査を行うことを決定した場合を含め、実施可能な場

examine any subject matter listed in Rule 39 or 67 although it is not considered patentable under the national law of the Office acting as the Authority.

9.04 The following paragraphs relate to subjects that may be excluded from international search or preliminary examination according to Rules 39 and 67. Practices differ among the Authorities regarding the exclusions issue. Some Authorities use an approach involving a “practical application” while others use an approach involving a “technical character.” Each Authority may use the approach that is consistent with its own practice. Paragraphs 9.05, 9.07 and 9.11 to 9.15 use both terms to accommodate these alternative practices. For the purposes of these paragraphs, the term “practical application” should be understood to mean a characteristic that the claimed invention, when viewed as a whole, has a practical application providing a useful, concrete and tangible result. “Technical character” should be understood to mean that the claimed invention must relate to a technical field, must be concerned with a technical problem and must have technical features in terms of which the matter for which protection is sought can be defined in the claim. However, it is noted that paragraphs 9.06 and 9.08 to 9.10, below, relate to exclusions that are not affected by these alternative practices.

#### *Scientific and Mathematical Theories*

##### *Rules 39.1(i), 67.1(i)*

9.05 The mere presence of scientific or mathematical theories in claims does not immediately exclude the claims from search or preliminary examination. When viewing the claims as a whole, if the theories are applied or implemented to produce a practical application or to have technical character, search and preliminary examination is required since the result is not purely abstract or intellectual. Scientific theories are a more generalized form of discoveries. For example, the physical theory of semi-conductivity would be excluded, whereas new semiconductor devices and processes for manufacturing would require search and preliminary examination. Mathematical theories are a particular example of the principle that purely abstract or intellectual methods are excluded. For example, a shortcut method of division would be excluded but a

合には常に実施すべきである。

9.04 以下のパラグラフは、規則39及び67に従って国際調査又は予備審査から除外してよい主題に関係する。除外の問題に関して機関の運用は異なる。「実用的用途」を含むアプローチを使用する機関もあるが、「技術的性質」を含むアプローチを使用する機関もある。各機関は、自身の運用と合致する方法を使用できる。9.05、9.07及び9.11～9.15項では、これらの選択的運用に適合するように両方の用語を使用する。これらの項において、「実用的用途」とは、クレームに記載された発明を全体として見たときに、その発明が有益で具体的な実体のある結果をもたらす実用的な応用を有するという特徴を意味するものと理解されるべきである。「技術的性質」とは、クレームに記載された発明が技術的分野に関連しなければならない、技術的課題に関連しなければならない、さらに、技術的特徴（この技術的特徴により保護を求める対象の主題を当該クレームにおいて定義できる）を有さなければならないということの意味すると理解されるべきである。しかし、以下の9.06及び9.08～9.10項は、これらの選択的運用の影響を受けない除外に関連していることに留意すべきである。

#### 科学及び数学の理論

##### 規則39.1(i), 67.1(i)

9.05 クレームに単に科学的又は数学的理論が存在するというだけの理由で、そのクレームが調査、予備審査からただちに除外される訳ではない。クレームを全体として見たとき、実用的用途を生み出すため、又は技術的性質を得るために、理論が応用され、又は実施される場合には、結果が純粋に抽象的又は観念的とはならないため、調査及び審査が必要である。科学理論は、発見のより一般化された形式である。たとえば、半導体性の物理理論は除外されるが、新しい半導体デバイス及び製造プロセスは調査及び予備審査を必要とする。数学的理論は純粋に抽象的又は観念的な方法は除外されるという原則の特定の例である。例えば、除算の便法は除外されるが、それに従って動作するように設計された計算機は調査及び予備審査を必要とする。

calculating machine designed to operate accordingly would require search and preliminary examination.

*Plant or Animal Varieties or Essentially Biological Processes for the Production of Plants and Animals, Other Than Microbiological Processes*

*Rules 39.1(ii), 67.1(ii)*

9.06 While plant and animal varieties may be excluded from search, transgenic plants and genetically modified non-human animals, as well as methods of making these types of inventions would be searched and examined. The question whether a process is “essentially biological” is one of degree, depending on the extent to which there is technical intervention by man in the process; if such intervention plays a significant part in determining or controlling the result it is desired to achieve, the process would not be excluded. For example, a method of selectively breeding horses involving merely selecting for breeding and bringing together those animals having certain characteristics would be essentially biological. However, a method of treating a plant characterized by the application of a growth-stimulating substance or radiation would not be essentially biological since, although a biological process is involved, the essence of the claimed invention is technical. Similarly, methods of cloning or genetically manipulating non-human animals are not essentially biological processes and would be searched and examined. The treatment of soil by technical means to suppress or promote the growth of plants is also not excluded. The exclusion referred to above does not apply to microbiological processes or the products thereof. The term “microbiological process” is to be interpreted as covering not only industrial processes using microorganisms but also processes for producing microorganisms, for example, by genetic engineering. The product of a microbiological process may also be subject to search and preliminary examination (product claim). Propagation of the product of a microbiological process itself is to be construed as a microbiological process for the purposes of Rules 39 and 67; consequently, the product can be protected per se as it is a product obtained by a microbiological process. The term “product of a microbiological process” covers plasmids and

植物又は動物の品種、あるいは微生物学的プロセス以外の植物及び動物を生産するための本質的に生物学的なプロセス

規則39.1(ii), 67.1(ii)

9.06 植物及び動物の品種は調査から除外されうるが、遺伝子組換え植物及び人以外の遺伝子操作された動物ならびにこの種の発明を実施する方法は、調査及び審査が行われる。プロセスが「本質的に生物学的」か否かは程度問題であり、人間による技術的介入がそのプロセス中にどの程度存在するかに依存する。かかる介入が、達成すべき結果を決定又は制御する上で重要な役割を担うならば、同プロセスは除外されない。例えば、単に繁殖のために馬を選別し、一定の特性を持つ馬を結び付けるだけの馬の選別繁殖方法は本質的に生物学的である。しかし、成長促進物質又は放射線の適用を特徴とする植物処理方法は本質的に生物学的ではない。なぜなら、生物学的プロセスが含まれているとしても、クレームに係る発明の本質は技術的だからである。同様に、人以外の動物のクローン化又は遺伝子操作方法は本質的に生物学的プロセスではなく、調査、審査が行われる。植物の成長を抑止又は促進するための技術的手段による土壌処理もまた除外されない。上記において言及した除外は、微生物学的プロセス又はその生産物には当てはまらない。「微生物学的プロセス」という用語は、微生物を利用する産業的プロセスのみならず、たとえば遺伝子工学による微生物を生産するプロセスも含むと解釈すべきである。微生物学的プロセスの生産物も調査、予備審査の対象となり得る（物のクレーム）。規則39と67に関する場合、微生物学的プロセスによる生産物の増殖自体は微生物学的プロセスとして解釈すべきである。結果として、当該生産物自体も保護できる。それは、微生物学的プロセスによって得られた生産物だからである。「微生物学的プロセスによる生産物」という用語はプラスミド及びウィルスも含む。

viruses also.

*Schemes, Rules or Methods of Doing Business, Performing Purely Mental Acts or Playing Games*

*Rules 39.1(iii), 67.1(iii)*

9.07 Schemes, rules or methods of doing business, performing purely mental acts or playing games are further examples of items of an abstract or intellectual character. Note that it is not the particular art involved or classification of claimed invention that is determinative of exclusion, but rather whether the claimed invention is of an abstract character. Specific guidance where divergent practices exist is set forth in the appendix to this chapter.

*Methods for Treatment of the Human or Animal Body by Surgery or Therapy;  
Diagnostic Methods Practiced on the Human or Animal Body*

*Rules 39.1(iv), 67.1(iv)*

9.08 Methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy as well as diagnostic methods practiced on the human or animal body are further subject matter on which an Authority is not required to carry out international search or preliminary examination. Search and preliminary examination should, however, be conducted for surgical, therapeutic or diagnostic instruments or apparatus for use in such methods. Search and preliminary examination should also be conducted for new products, particularly substances or compositions for use in these methods of treatment or diagnosis.

9.09 It should be noted that Rules 39.1(iv) and 67.1(iv) exclude only certain treatment by surgery or therapy or certain diagnostic methods. It follows that other methods of treatment of live human beings or animals (for example, treatment of a sheep in order to promote growth, to improve the quality of mutton or to increase the yield of wool) or other methods of measuring or recording characteristics of the human or animal body are appropriate for international search and preliminary examination, provided that (as would probably be the case) such methods are not of essentially biological character (see paragraph 9.06). For example, an application containing claims directed to the cosmetic treatment of a

事業活動、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画、法則又は方法

規則39.1(iii), 67.1(iii)

9.07 事業活動、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画、法則又は方法は、抽象的又は理論的特性を有するもののさらなる例である。除外を決定するものはクレームに記載された発明の関連する特定の技術又は分類ではなく、むしろクレームに記載された発明の特性が抽象的であるかどうかであることに注意しなければならない。異なる運用が存在する場合の具体的ガイダンスは、この章の附属文書に記載されている。

手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法

人体又は動物の体を実施する診断方法

規則39.1(iv), 67.1(iv)

9.08 手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体を実施する診断方法は、機関が国際調査又は予備審査の実施が要求されない他の主題事項である。しかし、それらの方法で使用する手術、治療、診断のための器具や機器については調査及び予備審査を実施すべきである。調査及び予備審査は、これらの治療方法又は診断方法で使う新しい生産物、特に物質や組成物についても実施すべきである。

9.09 規則39.1(iv)及び67.1(iv)は、手術又は治療による所定の処置方法又は所定の診断方法のみを除外している点に留意すべきである。したがって、生きた人間や動物への他の処置方法（例えば、成長促進、肉質向上、羊毛生産増進のための羊に対する処置）、又は人体又は動物の体の特性を測定又は記録する方法は、国際調査及び予備審査に適している。ただし、それらの方法が本質的に生物学的な性格（9.06項参照）を有さない場合に限る。例えば、化学製品の投与による人間の美容処置を対象としたクレームを含む出願は、調査、審査をすべきである。しかし、手術を伴う美容処置については、調査や予備審査は必要ない（9.10項の最後の文参照）。

human by administration of a chemical product should be searched and examined. A search or preliminary examination on a cosmetic treatment involving surgery need not, however, be carried out (see the last sentence of paragraph 9.10).

9.10 A treatment or diagnostic method, to be excluded, must actually be limited to being carried out on the living human or animal body. A treatment of or diagnostic method practiced on a dead human or animal body would therefore not be excluded from international search and preliminary examination by virtue of Rules 39(1)(iv) and 67.1(iv). Treatment of body tissues or fluids after they have been removed from the human or animal body, or diagnostic methods applied thereon would not be excluded from the search or preliminary examination insofar as these tissues or fluids are not returned to the same body. Thus, the treatment of blood for storage in a blood bank or diagnostic testing of blood samples is not excluded, whereas a treatment of blood by dialysis with the blood being returned to the same body could be excluded. Diagnostic methods comprise the carrying out of an investigation for medical purposes into the state of a human or animal body, so that a method of measuring the blood pressure of a body or a method of obtaining information regarding the internal state of a body by passing X-rays through the body could be excluded from international search or preliminary examination. A treatment by therapy implies the curing of a disease or malfunction of the body; prophylactic methods, for example, immunization, are considered to be therapeutic treatments and thus may be excluded. Surgery is not limited to healing treatments, being more indicative of the nature of the treatment; methods of cosmetic surgery may thus be excluded from search or preliminary examination.

#### *Mere Presentations of Information*

*Rules 39.1(v), 67.1(v)*

9.11 Any presentation of information characterized solely by the content of the information would be excluded under Rules 39 and 67. This applies, whether the claim is directed to the presentation of the information per se (for example, by acoustical signals, spoken words, visual displays), to information recorded on a

9.10 処置方法や診断方法で除外されるものは、生きた人間や動物の体に対して行われるものに限定されなければならない。したがって、死んでいる人間や動物に対して行われる処置方法や診断方法は、規則39(1)(iv)及び67.1(iv)に基づいて国際調査及び国際予備審査から除外されないであろう。さらに、人間や動物の体から取り出した体内組織や体液の処置方法も、それらの体内組織や体液を同一の体に戻さない限りにおいて、調査及び予備審査から除外しない。したがって、血液銀行における血液の保存のための処置又は血液サンプルの診断試験は除外されず、一方で、同一の体に戻される血液透析による血液の処置は除外される。診断方法は医療目的のために人間又は動物の体の状態の調査することを含んでおり、そのため、体の血圧測定方法や体を透過するX線を利用して体の内部の状態に関する情報を得る方法は国際調査又は予備審査から除外され得る。治療処置方法は病気や体の機能不全を治すことを含んでおり、例えば予防接種のような予防方法は、治療方法であるとみなされ、それゆえ、除外され得る。手術は、治療的処置に限られず、処置の性質を示しており、美容整形手術は調査又は予備審査から除外され得る。

#### 情報の単なる提示

規則39.1(v), 67.1(v)

9.11 情報の内容のみで特徴付けられる情報の提示は、規則39と67に基づいて除外され得る。これは、クレームが情報自体の提示を対象とする場合（たとえば、音響信号、話し言葉、視覚表示による）、媒体に記録された情報を対象とする場合（たとえば、主題により特徴付けられる書籍、録音された音楽部

carrier (for example, books characterized by their subject, gramophone records characterized by the musical piece recorded, traffic signs characterized by the warning thereon, magnetic computer tapes characterized by the data or program recorded), or to processes and apparatus for presenting information (for example, indicators or recorders characterized solely by the information indicated or recorded). If, however, the presentation of encoded information has a technical character or both a structural and functional relationship to the information carrier, process or apparatus, these should be examined as the subject matter relates to the information carrier or to the process or apparatus for presenting the information. Such examples would include a measuring device with volumetric markings having both a structural and functional relationship with a measuring receptacle providing for recalibration of the device depending on the quantities desired; a gramophone record characterized by a particular groove form to allow stereo recordings; or a diapositive with a sound track arranged at the side of it.

9.12 Mere arrangements or compilations of data are generally excluded subject matter unless the arrangement or manner of presentation has technical character or a practical application. For example, a mere program listing itself is not capable of execution and represents merely the expression of the underlying idea rather than the application of that idea, and would thereby fall within this exclusion. A disembodied data structure that has no interaction with an underlying program would not require international search and examination, while a data structure embodied in a tangible medium that has a technical character or has a practical application should be subject to international search and examination. Further examples in which such a technical character or practical application may be present are: a telegraph apparatus or communication system characterized by the use of a particular code to present the characters (for example, pulse code modulation) and a measuring instrument designed to produce a particular form of graph for presenting the measured information. A computer system for searching gene sequences within a particular library of genetic data (the searching function goes beyond mere presentation of information) would have a technical character or a

分を特徴とするレコード、標識上に記載された警告表示を特徴とする交通標識、記録されたデータやプログラムを特徴とするコンピュータの磁気テープ)、又は情報を提示するプロセス及び機器を対象とする場合(たとえば、表示又は記録された情報のみを特徴とする表示機やレコーダー)のいずれにも当てはまる。しかし、もし、コード化された情報の提示が、技術的性質を持つ、又は、情報媒体、プロセス又は装置に対して構造的・機能的関係の両方を持つ場合、これらは情報媒体に関連する主題事項として、又は、情報を提示するためのプロセス又は装置に関連する主題事項として、審査されるべきである。このような例には、所望の量に応じて装置の再較正を可能とする測定容器と構造的・機能的関係の両方を有する容積測定マーキングを備えた測定装置、ステレオ録音を可能にするための特定の溝形状により特徴付けられるレコード、片側に配置された音響トラックを有する透明ポジ画像がある。

9.12 データの単なる配列又は編集は、提示された配列又は編集が技術的性質又は実用的な用途を持っていない限り、一般に、除外される主題事項である。たとえば、単なるプログラムリストそれ自体は、実行することができず、基礎となるアイデアの応用というよりむしろ単に表現するだけであり、この除外の範囲内に含まれる。基礎となるプログラムとの相互動作を行わない実体の伴わないデータ構造は国際調査及び審査を要しないが、実体のある媒体中に含まれ、技術的性質又は実用的用途を持つデータ構造は、国際調査及び審査の対象とすべきである。このような技術的性質又は実用的用途が存在する別の例は、文字を表現するための特定のコードの使用により特徴付けられる電信装置又は通信システム(たとえば、パルス符号変調)、測定情報を表現するために特定形状のグラフを作成するように設計された測定装置である。遺伝データの特定のライブラリ内で遺伝子配列をサーチするコンピューター・システム(サーチ機能は、単なる情報の例示を越える)は、ポリペプチドの3次元座標及びポリペプチドQの原子座標の表示を指示できるコンピューター・プログラムと同様に、技術的性質又は実用的用途を持つ。しかし、コード化されたポリペプチドの原子

practical application as would a computer program capable of directing the display of three dimensional coordinates of a polypeptide and the atomic coordinates of a polypeptide Q. A computer readable media having the atomic coordinates of a polypeptide encoded thereon, however, would not have a technical character or practical application even though the data structure is embodied in a tangible medium. The examples below illustrate both excluded and non-excluded subject matter for arrangements or compilations of data in the field of bioinformatics.

9.13 *Example 1: 3-D structural data of a protein per se*

*Claim 1. A computer model of protein P generated with the atomic coordinates listed in Fig. 1.*

*Claim 2. A data array comprising the atomic coordinates of protein P as set forth in Fig. 1 which, when acted upon by a protein modeling algorithm, yields a representation of the 3-D structure of protein P.*

International search and examination are not required for claims 1 and 2. Both claims are directed to a disembodied data structure that has no interaction with an underlying program.

9.14 *Example 2: In silico screening methods directed to a specific protein*

*Claim 1. A method of identifying compounds that can bind to protein P, comprising the steps of:*

*applying a 3-dimensional molecular modeling algorithm to the atomic coordinates of protein P shown in Fig. 1 to determine the spatial coordinates of the binding pocket of protein P; and*

*electronically screening the stored spatial coordinates of a set of candidate compounds against the spatial coordinates of the protein P binding pocket to identify compounds that can bind to protein P.*

*Claim 2. A database encoded with data comprising names and structures of*

座標を記録したコンピューター読み取り可能な媒体は、そのデータ構造が実体を持つ媒体中に含まれているとしても、技術的性質又は実用的用途を持たない。以下の例は、生物情報学の分野におけるデータの配列又は編集に関するもののうち、除外されるものと除外されないものの両方の主題事項を示している。

9.13 例1：タンパク質の3-D構造データそれ自身

クレーム1. 図1に示す原子座標で生成したタンパク質Pのコンピューター・モデル

クレーム2. 図1で示したタンパク質Pの原子座標からなるデータ配列であり、タンパク質モデリングアルゴリズムにより作用されたとき、タンパク質Pの3-D構造の表現を生成するデータ配列。

国際調査及び審査は、クレーム1と2の両方について要求されない。両クレームとも、基礎となるプログラムとの相互作用のない実体のないデータ構造を対象としている。

9.14 例2：特定のタンパク質を対象とするインシリコスクリーニング方法

クレーム1. 以下のステップからなる、タンパク質Pと結合できる化合物を同定する方法

タンパク質Pの結合ポケットの空間座標を決定するために、図1に示すタンパク質Pの原子座標に3次元分子モデリングアルゴリズムを適用し、次に、

タンパク質Pに結合できる化合物を同定するために、一セットの候補化合物の格納されている空間座標を、タンパク質Pの結合ポケットの空間座標に対して電子的にスクリーニングする。

クレーム2. クレーム1の方法により同定された化合物の名称及び構造を

*compounds identified by the method of claim 1.*

Claim 1 is directed to a method that has a technical character or practical application. Accordingly, international search and examination is required.

Claim 2 is directed to a disembodied data structure that has no interaction with an underlying program. Thus, international search and examination is not required.

*Computer Programs, to the Extent That the Authority is not Equipped to Carry Out Search or Preliminary Examination on Such Programs*

*Rules 39.1(vi), 67.1(vi)*

9.15 Computer programs are excluded subject matter to the extent that the Authority is not equipped to carry out search or preliminary examination on such programs. It should be noted at the outset that programs for computers can be expressed in many forms. Normally, claims that merely recite program code are excluded subject matter. However, to the extent that a natural language description of any computer-executable program, or a self-documented code, is included in the description and the claims, the Authority should be considered “equipped” to carry out a search and preliminary examination based on such a description subject to the relevant guidelines regarding the conditions as to exclusion. The Authorities have diverging practices with respect to determinations of exclusions as to computer programs. Specific guidance where divergent practices exist is set forth in the appendix to this chapter.

## **General Considerations in Assessing the Nature of the Subject Matter**

### *Form of Claims*

9.16 In considering whether subject matter under Rule 39 or 67 is present, there are two general points the examiner bears in mind. Firstly, he disregards the form or kind of claim and concentrates on the content in order to identify the subject matter. The first point is illustrated by the examples given in paragraph 9.15, which illustrate different ways of claiming a computer program. Secondly, any exclusion applies only to the extent

含む情報をコード化したデータベース。

クレーム 1 は、技術的性質又は実用的用途を持つ方法を対象としている。したがって、国際調査及び審査を必要とする。

クレーム 2 は、基礎となるのプログラムとの相互作用を伴わない実体のないデータ構造を対象としている。したがって、国際調査及び審査は不要である

コンピューター・プログラム、コンピュータープログラムのうち機関が当該プログラムについて調査又は予備審査を行う態勢にある範囲外のもの

*規則39.1(vi), 67.1(vi)*

9.15 機関が調査及び審査を行う態勢の範囲外のコンピューター・プログラムは、除外される主題事項である。初めに、コンピューター・プログラムが多く形式で表されることに注意すべきである。通常、単にプログラム・コードに言及するのみのクレームは、除外される主題事項である。しかし、コンピューター実行可能プログラムの自然言語記述、又は、自己文書化コードが、明細書及びクレームに含まれている限りにおいては、機関は、除外の条件に関する関連するガイドラインに従うことを条件として、そのような明細書に基づいて調査及び予備審査を行う「態勢にある」とみなされるべきである。コンピューター・プログラムについての除外の決定に関する各機関の運用は、異なっている。異なる運用が存在する場合の具体的なガイダンスは、この章の附属文書に記載してある。

## **主題事項の性質の評価における一般的な考察**

### *クレームの形式*

9.16 規則39又は67に基づく主題事項が存在するか否かを判断する際、審査官が留意しなければならない2つの一般的なポイントがある。第1に、審査官は、クレームの形式又は種類を無視し、主題事項を特定するためにその内容に集中すべきである。この第1のポイントは9.15項で例示したコンピューター・プログラムをクレームする種々の方法の例に示されている。第2に、除外は、



that the international application relates to the excluded subject matter. This is illustrated, for instance, by a gramophone record distinguished solely by the music recorded thereon whereas if the form of the groove were modified so that the record, when used with an appropriate pickup mechanism, functioned in a new way (as in the first stereo record), the claimed subject matter could undergo international search and preliminary examination. For the application of Rules 39 and 67, the examiner should not apply the relevant criteria more restrictively than he would in the case of national applications.

#### *Excluded Matter in Only Some Claims*

*Articles 17(2)(b), 34(4)(b)*

9.17 Where the subject matter of only some of the claims is a subject excluded from the search and preliminary examination, this is indicated in the international search report, written opinion and the international preliminary examination report. Search and preliminary examination are, of course, made in respect of the other claims.

#### *Cases of Doubt*

9.18 In cases of doubt as to whether subject matter covered by a claim constitutes excluded subject matter, the Authority carries out the search or preliminary examination to the extent that this is possible using the available documentation.

#### **Extent of Search and Preliminary Examination in Certain Situations**

9.19 There may be exceptional situations where the description, the claims or the drawings fail to comply with the prescribed requirements to such an extent that a meaningful search cannot be carried out, that is, no search at all is possible for a particular claim (see paragraph 9.01). However, in certain situations where the description, the claims, or the drawings can be sufficiently understood, even though a part or parts of the application are not in compliance with the prescribed requirements, a search is performed taking into consideration the non-compliance in determining the extent of the search. In such cases, the international search report and the written opinion then indicate how the description, claims, or

国際出願が除外される主題事項に係る範囲においてのみ、適用される。これは、たとえば、録音した音楽のみにより特徴付けられるレコードによって例示される。そのレコードが、溝の形状が変更され、当該レコードが適切なピックアップ機構で使われたときに、新しい方法で機能するものであるならば（最初のステレオ・レコードにおけるように）、クレームされた主題事項は国際調査及び審査を受けることができるであろう。規則39と67の適用に関しては、審査官は関連基準を国内出願の場合以上に限定的に適用すべきではない。

#### 一部のクレームのみにおける除外事項

17条(2)(b)、34条(4)(b)

9.17 複数のクレームの一部のみの主題事項が調査及び予備審査から除外される場合、これは国際調査報告、見解書、国際予備審査報告において表示される。他のクレームに関しては、もちろん調査及び予備審査が行われる。

#### 疑問のある場合

9.18 クレームの対象とする主題事項が除外主題事項であるか否かについて疑問がある場合、当該機関は、利用可能な資料を使用して可能な範囲において、調査又は予備審査を実施する。

#### 所定の状況における調査及び予備審査の範囲

9.19 明細書、クレーム又は図面が有意義な調査が行えない程度に、所定の要件を満たしていない、つまり、特定のクレームについて調査が全く不可能な例外的な状況があり得る（9.01項参照）。しかし、出願の一部が規定された要件を満たさない場合であっても、明細書、クレーム又は図面が十分理解できる一定の状況においては、調査の範囲を決めるにあたり当該違反を考慮しつつ、調査を行う。このような場合、国際調査報告及び見解書において、明細書、クレーム又は図面がどのように所定の要件を満たしていないか指摘すべきである（16.28項、16.29項及び17.34項参照）。この指摘において、国際調査機関は調査の程度を決定するために特定の規定要件に対する不適合をどの程度考慮し

drawings fail to comply with the prescribed requirements (see paragraphs 16.28, 16.29 and 17.34). In this indication, it is also noted by the International Searching Authority to what degree that non-compliance with the particular prescribed requirements has been taken into account for the purposes of determining the extent of the search, and this extent is indicated as precisely as possible. In general, a search should be carried out to the maximum extent practical.

*Examples Where Search or Preliminary Examination Possible, with an Indication in the Written Opinion*

9.20 *Example 1*

*Claim 1. "Distillate fuel oil boiling in the range 120°C to 500°C which has a wax content of at least 0.3 weight% at a temperature of 10°C below the Wax Appearance Temperature, the wax crystals at that temperature having an average particle size less than 4000 nanometers." The description does not disclose any other method of obtaining the desired crystal size than the addition of certain additives to the fuel oil and there is no common general knowledge of making fuel oils of this kind available to the person skilled in the art.*

A search would first be made for the additive and fuel oils having defined amounts of the additive disclosed. The field of search would then be extended to all probable areas relevant to the claimed subject matter, that is, the broad concept of fuel oil compositions having the desired property. However, the search need not be extended to areas in which it could reasonably have been determined that there was a low probability of finding the best reference. If the broad concept of having crystals as small as possible was known in the art, the written opinion should indicate the claim as not complying with the requirements of novelty and/or inventive step. The written opinion should also include any observations on non-prior art grounds (that is, requirements under Articles 5 and 6 such as sufficiency and support as well as industrial applicability). In this example, the claim would be objected to in the written opinion on the following non-prior art grounds: (1) it is not supported by the

たかも示すべきであり、また、この程度は可能な限り正確に示すべきである。一般的に、調査は可能な限り実施されなければならない。

見解書において指摘を行いつつ、調査又は予備審査が可能である例

9.20 例 1

クレーム 1. 「ワックス出現温度より 10°C 低い温度で少なくとも 0.3 重量% のワックス成分を含む、120°C～500°C の範囲で沸騰する蒸留燃料油であって、ワックス結晶はその温度において 4000 ナノメートル未満の平均粒径を有する、蒸留燃料油。」  
この明細書は、燃料油に特定の添加剤を加える以外、所望の結晶サイズを得るその他の方法を開示しておらず、かつ、当業者にとって利用可能な、この種の燃料油を製造する共通の一般的知識は存在しない。

調査は、まず、当該添加剤及び規定量の開示添加剤を有する燃料油に対して実施する。次に、調査分野は、クレームされた主題事項に関する全ての考えられる領域、すなわち、所望の特性を有する燃料油の組成の広範な概念に拡大する。しかし、調査は、最良の参考文献を発見する可能性が低いと合理的に判断される領域に拡大する必要はない。結晶をできるだけ小さくするという一般的な概念が当該技術で知られている場合、クレームが新規性及び/又は進歩性の要件を満たしていない旨を見解書で指摘するべきである。見解書は、また、先行技術以外の根拠（すなわち、十分性、裏付け、産業上の利用可能性のような第 5 条及び第 6 条に基づく要件）に基づく所見も含むべきである。この例では、このクレームは、見解書において以下の先行技術以外の根拠に基づいて異議の提起を受けるであろう。(1)「当該発明が当業者により実施されるために十分に明確かつ完全な

description and drawings “in a manner sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art” (see paragraph 5.45); and/or (2) it is not fully supported in the description and drawings thereby showing that the applicant only claims subject matter which he recognized and described on the filing date (see paragraphs 5.54 and 5.58). The international search report would cite the fields of search, the most relevant references for prior art purposes, and, where possible, the most relevant references for non-prior art purposes (see paragraph 16.72 (which indicates that the symbol “T” should be used for designating documents which are cited to show that the reasoning or the facts underlying the invention are incorrect), and paragraph 15.66 (directed to the category symbol to be used for subject matter which may be excluded from the international search)), which in this example involve a lack of support by the description. The International Searching Authority should also include in the objection on non-prior art grounds an indication as to what degree the objection has been taken into account for purposes of determining the extent of the search, and this extent should be indicated as precisely as possible, for example, the additive and fuel oils having defined amounts of the additive disclosed and/or the broad concept of fuel oil compositions having the desired property.

9.21 *Example 2: Claim Characterized Solely by the Result to be Achieved*

*Claim 1: “A process of reacting starting materials in such a way that a sustained release tablet with improved properties is obtained.”*

*The description discloses an example of reacting particular materials in a particular manner to obtain a sustained release tablet having a particular release rate of a particular bioactive material.*

A search would first be made for the particular materials reacting in the particular manner. If the particular example disclosed could not be found, the search would then be extended. For instance, the search could be extended to sustained release tablets having the particular bioactive material. However, the search does not need to be extended to areas in which it could reasonably have been

方法により」明細書及び図面により裏付けられていない（5.45項参照）；及び/又は(2)出願人が出願日において認識・記述した主題事項のみを請求していることを示している明細書及び図面において、十分に裏付けられていない（5.54項及び5.58項参照）。国際調査報告は、調査した範囲、先行技術の目的の最も適切な言及、及び、可能な場合には、先行技術以外の目的の最も適切な言及（16.72項（この項では、記号“T”が発明の基礎を成す推論又は事実が正しくないことを示すために引用する提示文献のために使用されることを記載している）及び15.66項（この項では、国際調査から除外される主題事項に対して使用される分類記号について記載している）参照）（この例の場合、明細書による裏付けの欠如に関する言及）を列挙する。国際調査機関は、先行技術以外の根拠に基づく異議の中に、この異議が調査の範囲を決定するためにどの程度考慮されたのかについての表示も含めるべきであり、また、この範囲はできるだけ正確に示すべきである。たとえば、開示された添加物の量により定義された添加剤と燃料油、及び/又は、所望の特性を持つ燃料油混合物の一般的概念、と示す。

9.21 例2：達成すべき結果によってのみ特徴づけられるクレーム

クレーム1：「改良された特性を持つ持続作用性錠剤が得られるような方法で、出発原料を反応させる方法」

明細書は、特定の生体作用物質が特定の割合で徐放される持続作用性錠剤を得るために、特定の方法で特定の物質を反応させる例を開示している。

調査は、まず、その特定の方法で反応するその特定の物質について実施する。開示された特定の例が発見できない場合、調査を拡大する。たとえば、特定の生体作用物質を含む持続作用性錠剤に調査を拡大する。しかし、調査を最良の参考文献を見出す可能性が低いと合理的に判定される領域にまで広げるとは不要である。見解書は、新規性や進歩性

determined that there was a low probability of finding the best reference. Aside from any opinion on novelty or inventive step, the written opinion should indicate any observations on non-prior art grounds (that is, requirements under Articles 5 and 6 such as sufficiency and support, as well as industrial applicability). In this example, the claim would be objected to in the written opinion on the following non-prior art grounds: (1) the claim lacks clarity since (a) the claim fails to recite any steps of a process such that the scope of the invention is not set forth with a reasonable degree of clarity and particularity (paragraph 5.32), and (b) the phrase “improved properties” is a relative term (paragraph 5.34); and (2) the claim attempts to define the invention solely by the result to be achieved (paragraph 5.35). Again, the international search report would cite the fields of search, the most relevant references for prior art purposes, and the most relevant references for non-prior art purposes. The International Searching Authority should also include in the objection on non-prior art grounds an indication as to what degree the objection has been taken into account for purposes of determining the extent of the search, and this extent should be indicated as precisely as possible, for example, the particular materials reacted in the particular manner.

#### 9.22 Example 3: Claim Characterized Solely by Unusual Parameters

*Claim 1: “A fat having a nausea index of less than or about 1.0.”*

*The description discloses a number of fats that purportedly have a nausea index of less than 1.0 and a number of fats which have a nausea index greater than 1.0. Examples of fats having a nausea index of less than 1.0 include different mixtures of saturated and unsaturated fats. Examples of fats having a nausea index greater than 1.0 also include different mixtures of saturated and unsaturated fats. No other properties, for example, melting point, of these mixtures of fats are disclosed. The description discloses determining the nausea index by whipping the fat at a particular speed and temperature and measuring the viscosity of the whipped mixture at room temperature.*

A search should first be made for the examples disclosed in the description as having a nausea

についての意見の他に、先行技術以外の根拠（すなわち、十分性、裏付け、産業上の利用可能性のような第5条及び第6条に基づく要件）に基づく所見を示すべきである。この例では当該クレームは、見解書において、以下のような先行技術以外の根拠に基づいて異議の提起を受ける。(1) このクレームは明りょう性に欠ける。なぜなら(a) このクレームは方法の段階を説明していないので、当該発明の範囲が妥当な程度の明りょう性及び特殊性をもって示されていない(5.32項)(b) 「改良された特性」なる文言は、相対的な用語である(5.34項)。(2) このクレームは発明を達成された結果のみにより定義しようとしている(5.35項)。ここでも国際調査報告は、調査した範囲、先行技術の目的の最も適切な言及、先行技術以外の目的の最も適切な言及を列挙する。国際調査機関は、先行技術以外の根拠に基づく異議の中に、この異議が調査の範囲を決定するためにどの程度考慮されたのかについての表示も含めるべきであり、また、この範囲はできるだけ正確に示すべきである。たとえば、特定の方法で反応させられた特定の材料であると示す。

#### 9.22 例3：特殊パラメータのみによって特徴づけられるクレーム

クレーム 1: “約1.0以下のノージア指標を有する脂肪”

明細書には、1.0より小さいノージア指標を有するとされている多数の脂肪と1.0より大きいノージア指標を有する多数の脂肪が開示されている。1.0より小さいノージア指標を有する脂肪の例には、飽和脂肪と不飽和脂肪との種々の混合物が含まれる。1.0より大きいノージア指標を有する脂肪も飽和脂肪と不飽和脂肪との種々の混合物を含んでいる。これらの脂肪混合物について、たとえば融点のようなその他の特性は開示されていない。この明細書は、一定の速度と温度で脂肪を泡立てた後に、泡立てた混合物の粘度を室温で測定することによりノージア指標を測定することを開示している。

調査は、まず、約1.0以下のノージア指標を持つものとして明細書において開示された

index less than or about 1.0. If one of these examples is found in the prior art, an indication that the claim lacks novelty over the prior art would be made since the same material would be expected to have the same properties. Aside from any opinion on novelty and inventive step, the written opinion should indicate any observations on non-prior art grounds (that is, requirements under Articles 5 and 6 such as sufficiency and support, as well as industrial applicability). In this example, the claim would be objected to on the following non-prior art grounds: (1) the claimed subject matter is not supported by the description and drawings “in a manner sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art” over the entire scope of the claim (paragraph 5.45); and/or (2) the claimed invention is not fully supported in the description and drawings thereby showing that the applicant only claims subject matter which he had recognized and described on the filing date (paragraphs 5.54 and 5.58); and (3) the claimed invention lacks clarity because the parameters cannot be clearly and reliably determined by indications in the description or by objective procedures which are recognized in the art (paragraph 5.36). If one of these examples is not found, the search need not be limited to only the examples simply because a newly described/discovered parameter is used by the applicant to explain the invention. A search can usually be performed using other known parameters or chemical or physical properties that may lead to a conclusion that the newly described/discovered parameter is necessarily present, that is, inherent. For instance, in this example, perhaps a search using a parameter such as the extent of saturation could be made. The International Searching Authority should also include in the objection on non-prior art grounds an indication as to what degree the objection has been taken into account for purposes of determining the extent of the search, and this extent should be indicated as precisely as possible, for example, the examples disclosed in the description and/or other known parameters or chemical or physical properties that imply the presence of the new parameter.

#### 9.23 Example 4: Chemical Markush-Type

例について実施すべきである。これらの実例の1つが先行技術において発見された場合、このクレームは先行技術に対して新規性を欠いている旨の指摘を行う。なぜなら同じ物質は同じ特性を有していることが予期されるからである。見解書は、新規性や進歩性についての見解の他に、先行技術以外の根拠に基づく所見を示さなければならない(すなわち、十分性、裏付け、産業上の利用可能性のような第5条及び第6条に基づく要件)。この例では当該クレームは、以下の先行技術以外の根拠に基づいて異議の提起を受ける。(1) 請求されている主題事項は、当該クレームの全範囲にわたり「当該発明が当業者により実施されるために十分に明確かつ完全な方法により」明細書及び図面により裏付けられていない(5.45項)；及び/又は(2) 出願人が出願日において認識・記述した主題事項のみを請求していることを示している明細書及び図面において十分に裏付けられていない(5.54項及び5.58項)。(3) 当該パラメータを、明細書中の表示により、又は、当該技術において通例の客観的な手順により、明確かつ信頼できるように決定することができないので、クレームに係る発明は明りょう性を欠く(5.36項)。これらの実例が1つも発見されない場合、当該発明を説明するために新しく記述/発見されたパラメータが出願人により使用されているというだけの理由により、調査はこれらの実例のみに限られる必要はない。調査は、通常、新しく記述/発見されたパラメータが必然的に存在している、すなわち固有であるという結論に通ずる他の既知パラメータあるいは化学的又は物理的特性を使用して、遂行され得る。たとえば、この例の場合、おそらく飽和の程度のようなパラメータを使用する調査を行うことができる。国際調査機関は、先行技術以外の根拠に基づく異議の中に、この異議が調査の範囲を決定するためにどの程度考慮されたのかについての表示も含めるべきであり、また、この範囲はできるだけ正確に示すべきである。たとえば、当該明細書において開示された例及び/又は新しいパラメータの存在を示すその他の既知のパラメータあるいは化学的又は物理的特性を示す。

#### 9.23 例4：多くの実施態様を包含する化学マーカッシュ形式のクレーム

### *Claim Encompassing Many Embodiments*

*In this example the claims encompass a very large number of possible embodiments while the description discloses, and provides support for, only a relatively small proportion of those embodiments (see paragraph 5.48).*

In such cases, the search may be directed only towards claimed embodiments that relate to specifically disclosed compounds, or prepared or tested compositions and a structural generalization of these. The written opinion should also include observations on Articles 5 and 6 (sufficiency and support) describing specifically how the description provides support for only a relatively small proportion of the embodiments claimed. The International Searching Authority should also include in the objection on non-prior art grounds an indication as to what degree the objection has been taken into account for purposes of determining the extent of the search, and this extent should be indicated as precisely as possible, for example the specifically disclosed compounds, or prepared or tested compositions, and a structural generalization of these.

#### **9.24 Example 5: Chemical Markush-Type Claim with Many Options, Variables. Etc.**

*In this example, the claim contains so many options, variables, possible permutations and/or provisos, that the claim is rendered unclear and/or inconcise to the extent that it is not in compliance with Article 6 and Rule 6 (see paragraph 5.42).*

In such cases, the search should be carried out for those parts of the claim that are clear and concise or to the extent that the claimed invention can be understood. For example, the search may be directed only towards claimed embodiments that relate to clearly disclosed compounds, or clearly prepared or tested compositions, and a structural generalization of these. The written opinion should also include observations on Article 6 (clarity and/or conciseness) describing specifically how the claims lack clarity and/or conciseness. The International Searching Authority should also include in the objection on non-prior art grounds an indication as to what degree the objection has been taken into account for the purposes of

この例においては、明細書が相対的に少ない部分の実施態様のみを開示しており、その部分のみが裏付けとなるにすぎないにもかかわらず、クレームが非常に多くの実施態様を含んでいる（5.48項参照）。

このような場合、調査は、具体的に開示された化合物、あるいは、調製又は試験された組成物及びこれらが構造的に一般化されたものに関連する、クレームされた実施態様のみを対象としてよい。見解書は、第5条及び第6条（十分性及び裏付け）に基づく見解も含めるものとし、それにより当該明細書が、どのようにクレームされた実施態様のわずかな部分についてのみの裏付けを提示しているかを、具体的に記述すべきである。国際調査機関は、先行技術以外の根拠に基づく異議の中に、調査の範囲を決定するためにこの異議がどの程度考慮されたのかについての表示も含めるべきであり、また、この範囲はできるだけ正確に表示すべきである。たとえば、明確に開示された化合物、あるいは調製又は試験された組成物、及びこれらの構造的に一般化されたものを示す。

#### **9.24 例5：多くの選択肢、可変部等を有する化学マーカッシュ形式のクレーム**

この例では、クレームがあまりに多くの選択肢、可変部、可能な並べ換え及び/又は条件を含むため、当該クレームがPCT第6条及び規則6に適合しないほど不明確及び/又は不正確になっている（5.42項参照）。

このような場合、調査は、明確かつ簡潔なクレームの部分について又はクレームに係る発明が理解され得る範囲において行うべきである。たとえば、調査は、明確に開示された化合物あるいは明確に調製又は試験された組成物及びこれらが構造的に一般化されたものに関連する、クレームされた実施態様のみを対象としてよい。見解書には、第6条（明りょう性及び/又は簡潔性）に基づく見解も含めるべきであり、どのようにクレームが明りょう性及び/又は簡潔性を欠くか具体的に記述すべきである。国際調査機関は、先行技術以外の根拠に基づく異議の中に、調査の範囲を決定するためにこの異議がどの程度考慮されたのかについての表示も含め

determining the extent of the search, and this extent should be indicated as precisely as possible, for example the clearly disclosed compounds, or clearly prepared or tested compositions, and a structural generalization of these.

#### 9.25 Example 6: Multitudinous Claims

*An application contains 480 claims, of which 38 are independent. There is no clear distinction between the independent claims because of overlapping scope. There are so many claims, and they are drafted in such a way that they are not in compliance with Article 6 and Rule 6. However, there is a reasonable basis in the description, for example from a particular passage, that clearly indicates which subject matter might be expected to be claimed.*

The search should be based on the subject matter that would be expected to be claimed. In the written opinion, the claims should be objected to on the non-prior art grounds of lack of compliance with Article 6 and Rule 6. The International Searching Authority should also include in the objection on non-compliance with Article 6 and Rule 6 an indication to what degree the objection has been taken into account for the purposes of determining the extent of the search, and this extent should be indicated as precisely as possible, for example by a brief written description of the searched subject matter, where possible citing a particular passage.

#### *Examples of Exceptional Situations Where no Search at All is Possible for All or Some of the Claims*

9.26 These examples relate to exceptional situations where, due to non-compliance of the application with the prescribed requirements, all or some of the claims cannot be meaningfully searched at all. This means that for cases where a meaningful search of all or some of the claims is possible, for example by taking into account a likely amendment to overcome the non-compliance, then such a search is carried out along the procedural lines set out in paragraph 9.19 and the examples in paragraphs 9.20 to 9.25.

9.27 When none of the claims can be

るべきであり、また、この範囲はできるだけ正確に表示するべきである。たとえば、明確に開示された化合物、あるいは明確に調製又は試験された組成物、及びこれらが構造的に一般化されたものを示す。

#### 9.25 例6：非常に多数のクレーム

ある出願が480のクレームを含み、そのうち38が独立クレームである。範囲が重複しているために、独立クレーム間に明確な区別がない。非常に多くのクレームを含み、また、それらは第6条及び規則6を満たさないような方法により記載されている。しかし、どの主題事項がクレームされると思われるかを明確に示す合理的な根拠が明細書の中（たとえばある一節）に存在する。

調査は、請求されと思われる主題事項に基づいて行うべきである。見解書において、先行技術以外の根拠に基づく異議である第6条及び規則6に対する不適合が、これらのクレームに対し提起されるべきである。国際調査機関は、第6条及び規則6に対する不適合に関する異議の中に、調査の範囲を決定するためにこの異議がどの程度考慮されたのかについての表示も含めるべきであり、また、この範囲はできるだけ正確に表示するべきである。たとえば、調査した主題事項の簡潔な記載を示し、可能の場合には、特定の二節を引用する。

クレームの全部又は一部について調査がまったく実施できない例外的な状況の例

9.26 これらの例は、出願が規定の要件を満たしていないため、クレームの全部又は一部について意味のある調査がまったく実施できない例外的な状況に関係する。これは、たとえば、そのような不適合を克服する適当な補正を考慮に入れることにより、クレームの全て又は一部について意味のある調査が可能である場合は、9.19項に記載の方法及び9.20項から9.25項に記載の例に沿ってかかる調査が実施されるケースを意味する。

9.27 不適合を克服する適当な補正を判

meaningfully searched at all, since no likely amendment can be determined to overcome the non-compliance, the International Searching Authority makes a declaration in accordance with Article 17(2)(a)(ii). When only some of the claims cannot be meaningfully searched at all, however, an indication is made in the international search report in accordance with Article 17(2)(b) to this effect whereas the other claims will be searched as usual.

#### 9.28 Example 1

*Claim 1: "My invention is worth a million dollars."*

*Claim 1 is the only claim in the application. The description does not provide sufficient information about the invention to determine the subject matter to which the claim might reasonably be expected to be directed after it had been amended.*

No search at all is possible. A declaration will be made in accordance with Article 17(2)(a)(ii). In the written opinion, the claim should be objected to on the non-prior art grounds of lack of compliance with Article 6 and Rule 6. The International Searching Authority should also include in the objection on non-compliance with Article 6 and Rule 6 an indication to what degree the objection has been taken into account for the purposes of determining that no search at all is possible.

#### 9.29 Example 2

*Claim 1: "A composition of matter comprising kryptonite."*

*The description recites the term "kryptonite". However, the description fails to define the purported material in terms of any of the elements of the periodic table. The description also fails to set forth any of the physical properties of the purported material such as density, melting point, etc.*

No search at all is possible for claim 1.

#### 9.30 Example 3: Multitudinous Claims

*An application contains 480 claims, of which 38 are independent. There is no clear distinction between the independent claims*

断できないため、どのクレームについても有意義な調査をまったく行うことができない場合、第17条(2)(a)(ii)に従って宣言を行う。クレームの一部についてののみ有意義な調査をまったく行い得ない場合、国際調査報告において第17条(2)(b)に従ってこの趣旨の宣言を行うが、他のクレームについては通常通り調査を行う。

#### 9.28 例 1

クレーム 1: 「私の発明は100万ドルの価値がある」

クレーム 1 は、当該出願中の唯一のクレームである。当該明細書は、当該クレームが補正された後にそれが合理的に対象とすると思われる主題事項を決定するために、発明に関して十分な情報を提供していない。

調査は、まったく行えない。第17条(2)(a)(ii)に従って宣言が作成される。見解書において先行技術以外の根拠に基づく異議である第6条及び規則6に対する不適合が、クレームに対し提起されるべきである。国際調査機関は、第6条及び規則6に対する不適合に関する異議の中に、調査がまったく行えない旨の決定をするために、どの程度この異議が考慮されたのかについての表示も含めるべきである。

#### 9.29 例 2

クレーム 1: 「クリプトナイトを含む組成物」

明細書は、用語「クリプトナイト」に言及している。しかし、明細書は、意図する物質を周期律表の元素という観点から定義していない。また、明細書は、意図する物質の密度、融点等のような物理的特性のいずれも示していない。

クレーム 1 について、調査は、まったく行えない。

#### 9.30 例 3: 非常に多数のクレーム

ある出願が480のクレームを含み、そのうち38が独立クレームである。範囲が重複しているために、独立クレーム間に明確



<p><i>because of overlapping scope. There are so many claims, and they are drafted in such a way, that they are not in compliance with Article 6 and Rule 6. There is no reasonable basis in the description or elsewhere, for example from a particular passage, that indicates which subject matter would be expected to be claimed.</i></p>	<p>な区別がない。非常に多くのクレームを含み、また、それらは第6条及び規則6を満たさないような方法により記載されている。どの主題事項がクレームされると思われるかを明確に示す合理的な根拠が明細書の中にもその他（たとえばある一節）にもない。</p>
<p>No search at all is possible.</p>	<p>調査は、まったく行えない。</p>
<p><i>Non Prior-Art Issues</i></p>	<p>先行技術以外の問題</p>
<p>9.31 More detailed discussions regarding the extent of the search can be found in chapter 15. For searches regarding non-prior art issues, see paragraphs 15.02 and 15.53.</p>	<p>9.31 調査の範囲に関するより詳細な説明は、第15章に示されている。先行技術以外の問題に関する調査については、15.02及び15.53項参照。</p>
<p>9.32 More detailed discussions of non-prior art concerns including clarity of the claims, conciseness and number of claims, support in the description, clear and complete disclosure of the claimed invention, sufficiency commensurate with the claims, and the relationship of claims to the disclosure can be found in paragraphs 5.31 to 5.58. A more detailed discussion of new matter can be found in paragraphs 20.20 and 20.21.</p>	<p>9.32 クレームの明りょう性、クレームの簡潔性及び数、明細書における裏付け、クレームに係る発明の明確かつ完全な開示、クレームとの十分な対応、開示に対するクレームの関係、を含む先行技術以外の問題に関するより詳細な説明は、5.31～5.58項に記載されている。新規事項に関する詳細な説明については、20.20項及び20.21項に記載されている。</p>
<p><i>Industrial Applicability</i></p>	<p>産業上の利用可能性</p>
<p>9.33 If the opinion regarding industrial applicability is negative, then any prior art used to establish this should be cited in the search report and the reasoning set forth in the written opinion. In addition, if applicable, an indication with respect to novelty and inventive step is appropriate (see paragraph 17.42).</p>	<p>9.33 産業上の利用可能性に関する見解が否定的な場合、これを証明するために使用された先行技術を調査報告において引用し、その理由を見解書に記載するべきである。さらに、可能である場合、新規性及び進歩性に関する表示を行うことが好ましい（17.42項参照）。</p>
<p><i>Informal Clarification</i></p>	<p>非公式な明確化</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articles 17(2)(a)(ii), (b), 34(4)(a)(ii), (b)</i></p> <p>9.34 In the event that the description, claims, or drawings fail to comply with a requirement, such as clarity or support of the claims by the description, to such an extent that no meaningful search can be made, the International Searching Authority may, where appropriate, ask the applicant informally for clarification before declaring that no international search report will be established. The examiner should keep in mind that without a search and written opinion of the International Searching Authority for all or part of</p>	<p style="text-align: center;">17条(2)(a)(ii), (b), 34条(4)(a)(ii), (b)</p> <p>9.34 有意義な調査が実施できない程度に明細書、クレーム又は図面が、クレームの明確性又は明細書による裏付けといった要件を満たさない場合、国際調査機関は、適切な場合には、国際調査報告を作成できない旨を宣言する前に、出願人に対し非公式に明確化を求めることができる。審査官は、クレームされた主題事項の全部又は一部に対し、国際調査機関による調査及び見解が存在しない場合、国際予備審査がそれに応じて限定されることがあること、及び、国際予備審査の</p>

the claimed subject matter, the international preliminary examination may be limited accordingly, and that the international search and written opinion of the International Searching Authority should be as useful as possible in the event that there is no demand for international preliminary examination. Similarly, if at the time of the first written opinion of the International Searching Authority or a written opinion of the International Preliminary Examining Authority, no opinion is possible on the question of novelty, inventive step (non-obviousness) or industrial applicability for all or part of the claimed subject matter, the examiner may ask the applicant informally for clarification. However, this does not mean that the applicant can be invited or allowed to file amendments before the International Searching Authority. An opinion may not be possible on the question of novelty, inventive step (non-obviousness) or industrial applicability for all or part of the claimed subject matter because the description or claims of the international application fail to meet the requirements of Articles 5 and 6 to such an extent that it is impossible to examine the claimed subject matter as to novelty, inventive step or industrial applicability. In such a case, the examiner examines the claimed subject matter to the extent possible and establishes a written opinion that reflects the inadequate support or other deficiencies for all or part of the claimed subject matter (see paragraph 17.35). The examiner still makes any objections on non-prior art grounds in the written opinion even after informal clarification by the applicant, since the claimed subject matter was, and remains, unclear absent such clarification.

9.35 A need for clarification as referred to in paragraph 9.34 may arise where there are any kinds of defects in the claims which cause difficulty in determining the scope of the claims, for example, obscure, inconsistent, vague or ambiguous expressions. These kinds of defects include cases where the language used in the claims is not clear even after taking the description and drawings (if any) into account.

#### *Unclear Claims*

9.36 When the claimed subject matter taken as a whole includes alternatives, some of which are

請求がない場合、国際調査機関の国際調査及び見解はできるだけ有益でなければならないことに留意すべきである。同様に、国際調査機関による最初の見解書又は国際予備審査機関による見解書の時点において、クレームされた主題事項の全て又は一部について新規性、進歩性（非自明性）又は産業上の利用可能性の問題について見解を示すことができない場合、審査官は、出願人に対し非公式に明確化することを要請できる。しかし、これは、出願人が国際調査機関に補正を提出することを勧奨又は補正が許可され得ることを意味しない。新規性、進歩性又は産業上の利用可能性に関してクレームされた主題事項を審査することが不可能であるほどに国際出願の明細書又はクレームが第5条及び第6条の要件を満たさないために、クレームされた主題事項の全て又は一部について新規性、進歩性（非自明性）又は産業上の利用可能性の問題について見解を提示できないことがある。このような場合、審査官は、可能な範囲でクレームされた主題を審査し、クレームされた主題事項の全部又は一部に対して不十分な裏付け又はその他の欠陥を指摘する見解書を作成すべきである（17.35項参照）。審査官は、出願人による非公式の明確化があった後においても、見解書において先行技術以外の根拠に基づく異議をやはり提起すべきである。クレームされた主題事項は不明確であったし、また、それはかかる明確化がない限り続くからである。

9.35 たとえば、不明りょうな表現、一貫していない表現、あいまいな表現、多義的な表現といった、クレームの範囲を決定する際に困難を生ずるような欠陥がクレーム中にある場合、9.34項で言及した明確化の必要が生ずる。この種の欠陥には、明細書及び図面（ある場合）を考慮した後においてもなお、クレームにおいて使用されている文言が不明りょうである場合も含まれる。

#### 不明りょうなクレーム

9.36 全体として把握されたクレームされた主題事項が選択肢を含み、その一部が当

clear realizations of the invention, as well as other alternatives, which are unclear realizations of the invention, the search examiner searches the clear realization of the invention. With regard to the other, unclear realizations, the examiner determines the subject of search based on the subject matter which might reasonably be expected to be claimed by amendment taking into account the contents of the description and drawings and the common general knowledge in the relevant technical field and conduct the search based on the determined subject. The written opinion and international preliminary examination report establish opinions on the novelty, inventive step and industrial applicability of the claims to the extent that this is possible and explain the reasons why the remainder could not be properly assessed.

9.37 For example: if the invention relates to a combination of A + B + C + D in which B is unclear, a search would be performed insofar as the examiner can determine the subject matter to be searched as indicated in paragraph 9.36. However, if B is totally unclear such that it is impossible to determine the subject matter that may be reasonably expected to be claimed, no search would be performed. As another example, if the invention relates to a combination of (A1 or A2) + (B1 or B2), in which A2 is unclear but can be determined by the examiner as indicated in paragraph 9.36, then the entirety of the claim would be searched, including all alternative combinations. However, if A2 is totally unclear such that it is impossible to determine the subject matter that may reasonably be expected to be claimed, the alternative combinations (A1 + B1) and (A1 + B2) would still be searched, while the alternative combinations (A2 + B1) and (A2 + B2) need not be searched.

### *Perpetual Motion*

#### *Article 17(2)(a)*

9.38 Where an international application pertains to perpetual motion (*perpetuum mobile*), it is not necessarily excluded from searching. The International Searching Authority should endeavor to search such an application unless it is so unclear that the application of the principle of Article 17(2)(a) is required.

該発明の明確な具体化であり、その他の一部が当該発明の不明確な具体化である場合、調査審査官は当該発明の明確な具体化について調査を行う。その他の不明確な具体化については、審査官は、明細書及び図面の内容ならびに関連技術分野の共通一般知識を考慮しつつ補正によりクレームされると合理的に推定される主題事項に基づいて調査の主題を決定し、そのように決定した主題に基づいて調査を行う。見解書及び国際予備審査報告では、可能な範囲で当該クレームの新規性、進歩性、産業上の利用可能性に関する見解を示し、さらに、残りの部分が適切に評価できない理由を説明する。

9.37 たとえば：当該発明がA + B + C + Dの組み合わせに関連し、このうちのBが不明りょうである場合、調査は、9.36項で示したように、審査官が調査される主題事項を決定できる範囲で行われるであろう。しかし、クレームされると合理的に推定できる主題事項を決定することができないほどにBが全面的に不明りょうである場合、調査は行われないであろう。他の例として、当該発明が(A 1 又はA 2) + (B 1 又はB 2)の組み合わせに関連し、このうちのA 2が不明りょうであるが、審査官が9.36項に示した方法により決定できる場合、全ての選択的組み合わせを含む当該クレームの全体について調査が行われるだろう。しかし、クレームされると合理的に推定できる主題事項を決定することができないほどにA 2が全面的に不明りょうである場合、選択的組み合わせ(A 1 + B 1)及び(A 1 + B 2)についてはやはり調査するが、選択的組み合わせ(A 2 + B 1)及び(A 2 + B 2)については調査を必要としない。

### 永久機関

#### 17条(2)(a)

9.38 国際出願が永久機関（永久運動）に関係する場合、それは、必ずしも調査から除外されない。国際調査機関は、第17条(2)(a)の原則の適用が要求されるほどにそれが不明確でない限り、かかる出願の調査に努めるべきである。

## Sequence Listings

*Rule 13ter.1(a), (b); Section 208; AI Annex C*

9.39 Another situation where a meaningful search or preliminary examination is not possible may arise where the international application contains disclosure of one or more nucleotide and/or amino acid sequences but the International Searching Authority does not have available to it a copy of the sequence listing in electronic form complying with the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions. The International Searching Authority requests the provision of such a sequence listing as soon as possible, before the search report and written opinion are established (see paragraphs 15.12 and 15.13 and paragraph 4.15). However if the listing is not provided or is not provided in the form required by the standard, the Authority makes a meaningful search or preliminary examination to the extent that this is possible. For example, if a named protein is claimed, such a protein could be searched by its name rather than by its sequence. The same may occasionally apply also where a sequence listing is provided in paper (or image file) form which does not comply with the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions and the International Searching Authority requires such a paper (or image file) format for the purposes of the international search.

## Declaration of Non-Establishment of International Search Report

*Article 17(2)(a)*

9.40 Where the subject matter of all claims constitutes a subject excluded from the search (see paragraphs 9.02 to 9.18) or where no meaningful search is possible for all of the claimed subject matter (see paragraphs 9.01 and 9.26 to 9.39), a declaration of non-establishment of the international search report is issued pursuant to Article 17(2)(a) on Form PCT/ISA/203, indicating the reasons. Nonetheless, a written opinion is established, even though, in the absence of a search, it cannot address the questions of novelty and inventive step and may not be able to address other questions, such as that of industrial applicability. The detailed reasoning for not addressing those questions may be indicated in the written opinion by way of a reference to the full explanation in the declaration.

## 配列リスト

規則13の3.1(a), (b); 細則208号; 細則附属書C

9.39 有意義な調査又は予備審査が実行できないその他の状況は、当該国際出願が1以上のヌクレオチド及び/又はアミノ酸配列の開示を含んでいるが、国際調査機関は、実施細則の附属書Cに定める規格に準拠した電子形式で提出していない場合に、生じることがある。国際調査機関は、調査報告及び見解書の作成を行う前に、できるだけ早くかかる配列リストの提供を要求するべきである（15.12項、15.13項、4.15項参照）。しかし、当該リストが提出されない場合、又は規格により要求される形式で提出されない場合、当該機関は、可能な範囲で有意義な調査又は予備審査を行う。たとえば、名称のついたタンパク質がクレームされ、かかるタンパク質がその配列よりむしろその名称により調査できる場合である。配列リストが実施細則の附属書Cに定める規格に準拠していない書面（又は画像ファイル）様式で提供される場合、及び国際調査機関が国際調査のためにそのような書面（又は画像ファイル）様式を必要とする場合には、同様のことが臨時に適用される。

## 国際調査報告の不作成宣言

17条(2)(a)

9.40 全てのクレームの主題事項が調査除外主題に該当する場合（9.02項から9.18項参照）又はクレームされた主題事項の全てについて有意義な調査ができない場合（9.01項、9.26項から9.39項参照）、国際調査報告の不作成宣言が、第17条(2)(a)に従い理由を示した書式PCT/ISA/203を用いて作成される。そうであったとしても、調査が行われていない状況では、新規性及び進歩性に関する問題について触れることができず、また、産業上の利用可能性のようなその他の問題についても触れることができないかもしれないが、見解書は作成される。これらの問題を扱わないことに関する詳細な理由付けは、申立て中の完全な説明への言及として見解書で示されることがある。

## Multiple Dependent Claims

*Article 17(2)(b), 34(4)(b); Rule 6.4(a)*

9.41 Rule 6.4(a) provides that any dependent claim which refers to more than one other claim (“multiple dependent claim”) shall refer to such claims in the alternative only and multiple dependent claims shall not serve as a basis for any other multiple dependent claim. Where an international application contains multiple dependent claims drafted in a different manner and the national law of the Office acting as International Searching Authority does not allow multiple dependent claims to be drafted in the said different manner, the International Searching Authority may make an indication under Article 17(2)(b). Such an indication, however, should only be made if and to the extent to which a meaningful search is not possible. Such a case is also noted in the written opinion, and it will of course only be possible to establish a written opinion or international preliminary examination report on novelty and inventive step to the extent that the claims have in fact been searched.

9.41A It should be noted that an independent claim may also contain a reference to another claim (see paragraph 5.19). Where an independent claim contains a reference to more than one other claim and serves as a basis for a multiple dependent claim, the International Searching Authority may also make an indication under Article 17(2)(b) if the national law of its Office does not allow multiple dependent claims to be drafted in this manner. Such an indication, however, should only be made if and to the extent to which a meaningful search is not possible. In such a case, it is also noted in the written opinion.

9.41B In deciding whether a claim is a multiple dependent claim or not, the examiner should consider not only the form of the claim itself, but also the claims referred to in the said claim. Any dependent claim which refers to either a multiple dependent claim or an independent claim containing a reference to more than one other claim shall be considered as a multiple dependent claim itself, and as such, shall not serve as a basis for any other multiple dependent claim.

## 多数従属クレーム

17条(2)(b), 34条(4)(b); 規則6.4(a)

9.41 規則6.4(a)は、1より多い他のクレームを引用する従属クレーム（「多数従属クレーム」）は、そのようなクレームを択一的な形式によってのみ引用することができ、他の多数従属クレームの基礎としてはならないことを規定している。国際出願が異なる方法によって作成された多数従属クレームを含み、国際調査機関として行動する官庁の国内法が前記異なる方法によって多数従属クレームを作成することを許していない場合、国際調査機関は第17条(2)(b)に基づく表示を行うことができる。しかし、そのような表示は、有意義な調査が不可能である場合にのみ、その不可能である範囲に限って行う。このような場合は見解書にも記載されるが、新規性及び進歩性に関する見解書又は国際予備審査報告は、もちろん、当該クレームが実際に調査された範囲においてのみ、作成が可能である。

9.41A 独立クレームは、また他のクレームの引用を含むことができることに留意すべきである（5.19項参照）。独立クレームが1より多い他のクレームの引用を含み、多数従属クレームの基礎となる場合、国際調査機関は、その官庁の国内法がこのように多数従属クレームを作成することを認めない場合には、第17条(2)(b)に基づく表示をすることもできる。しかし、そのような表示は、有意義な調査が不可能である場合に限り、有意義な調査が不可能である範囲に限って行う。そのような場合、見解書にも記載される。

9.41B クレームが多数従属クレームであるか否かを判断する際に、審査官はクレームそれ自体の形式だけでなく、前記クレームで引用されているクレームも考慮すべきである。多数従属クレーム又は1より多い他のクレームの引用を含む独立クレームのいずれかを引用する従属クレームは、多数従属クレームそのものとみなされ、それゆえ、他の多数従属クレームの基礎としてはならない。

## Supplementary International Search

9.42 The considerations in this chapter apply in general to supplementary international searches carried out under Rule 45bis in accordance with paragraphs 15.76 to 15.97. Additional limitations which can be applied by authorities are explained in paragraphs 15.87 and 15.88.

### Appendix to Chapter 9

#### Excluded Subject Matter Regarding Schemes, Rules or Methods of Doing Business, Performing Purely Mental Acts or Playing Games

A9.07 The International Searching and Preliminary Examining Authorities have divergent practices with regard to the exclusion as to schemes, rules or methods of doing business, performing purely mental acts or playing games. Either of the alternative guidelines below may be relied upon by an International Authority as appropriate.

A9.07[1] The key question as to whether the invention falls within the exclusion is whether the claimed invention, when viewed as a whole, is of abstract character, or thereby does not provide a practical application having a useful, concrete and tangible result. For example, a theory or method of doing business or related to business function claimed in isolation without any practical application could be excluded from search and examination while a computer-implemented method or apparatus for performing a business-related function with a practical application would require search and preliminary examination. In addition, a game as an abstract entity defined by its rules could be excluded. However, a novel apparatus for playing a game would require international search and examination.

A9.07[2] These are items essentially of an abstract or intellectual character. In particular, a scheme for learning a language, a method for solving cross-word puzzles, a game (as an abstract entity defined by its rules) or a scheme for organizing a commercial operation would be excluded from both search and examination.

## 補充国際調査

9.42 本章の考慮事項は、15.76項から15.97項に従い、規則45の2に基づいて行われた補充国際調査に対して通常適用される。機関が適用することができる追加の制限事項は、15.87項及び15.88項に説明されている。

### 第9章附属文書

#### 事業活動、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画、法則又は方法に関連する除外される主題事項

A9.07 国際調査機関及び国際予備審査機関は、事業活動、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画、法則又は方法に関連する除外について異なる運用を有する。

A9.07[1] 発明が除外の範囲内に属するか否かに関する一番重要な問題は、クレームに係る発明が、全体として見たときに、抽象的な性質のものか、それにより有益で具体的かつ実体的な結果を有する実用的用途を提供するか否かである。例えば、実用的用途を伴わずに孤立してクレームされた事業活動の実行又は事業活動の機能に関する理論又は方法は、調査及び審査から除外できるが、実用的用途を持つ事業活動関連機能を遂行するためのコンピューターにより実現される方法又は装置は、調査及び予備審査を必要とする。さらに、そのルールにより定義される抽象的実体としての遊戯も除外できる。しかし、遊戯を行うための新しい装置は、国際調査及び審査を必要とする。

A9.07[2] これらは、本質的に抽象的又は精神的特性を持つ事項である。特に、言語を学習する仕組み、クロスワード・パズルを解く方法、遊戯（そのルールにより定義される抽象的実体）、又は商業活動を系統立てる仕組みは、調査と審査の両方から除外される。しかし、クレームされた主題事項が当該仕組

However, if the claimed subject matter specifies an apparatus or technical process for carrying out at least part of the scheme, that scheme and the apparatus or process have to be searched and examined as a whole. In the particular case of a claim specifying computers, computer networks or other conventional programmable apparatus, or a program therefor, for carrying out at least some steps of a scheme, it is to be examined as a “computer-related invention” (see paragraph 9.15).

### **Excluded Subject Matter Pertaining to Programs for Computers**

A9. [15] The International Searching and Preliminary Examining Authorities have divergent practices with regard to the exclusion for programs for computers. Either of the alternative guidelines below may be relied upon by an International Authority as appropriate.

A9.15[1] The basic considerations here are exactly the same as for the other exclusions listed in Rule 67, that is, whether the program claimed has a practical application providing a useful, concrete and tangible result. A mere program listing that describes an executable code that is not tangibly embodied as a record on a computer-readable carrier would be excluded subject matter and thereby not subject of international search and examination. Similarly, an executable program producing only an expression of an idea (such as a mathematical theory) even if tangibly embodied would also fall within this exclusion. However, a program containing executable code tangibly embodied on a computer-readable carrier which when executed has a practical application would not be excluded and should be searched and examined. In addition, a data-processing operation can be implemented either by means of a computer program or by means of special circuits, and the choice may have nothing to do with the inventive concept but be determined purely by factors of economy or practicality. The technology involved in executing the data-processing operation should not be dispositive as to the exclusion determination. With this point in mind, search and preliminary examination in this area should be performed on any computer program tangibly embodied in a

みの少なくとも一部を実行するための装置又は技術的プロセスを規定する場合、当該仕組み及び装置又はプロセスは全体として調査及び審査する必要がある。仕組みの少なくとも一部のステップを実行するための、コンピューター、コンピューターネットワーク又はその他の既存のプログラム可能な装置、あるいは、これらのためのプログラム、を規定するクレームという特定のケースにおいては、それは、「コンピューター関連発明」として審査されるべきである（9.15項参照）。

### **コンピューター・プログラムに関連する除外される主題事項**

A9. [15] 国際調査機関及び国際予備審査機関は、コンピューター・プログラムの除外に関して相異なる運用を有する。国際機関は、必要に応じて、下記の選択的ガイドラインのいずれに依存してもよい。

A9.15[1] ここにおける基本的考慮事項は、規則67に列挙されているその他の除外と厳密に同じである。すなわち、クレームされたプログラムが有益で具体的な実体のある結果を提供する実用的用途を持っているか否かである。コンピューター読取り可能搬送媒体上の記録として実体的に具体化されていない実行可能コードを記述する単なるプログラム・リストは主題事項から除外され、したがって国際調査及び審査の主題とはならない。同様に、考え方（例えば数学の理論）の表現のみを提供する実行可能なプログラムも、実体的に具体化される場合であっても、この除外の範囲内に属する。しかし、コンピューター読取り可能搬送手段上に実体的に具体化される実行可能なコードを含むプログラムは、実行されたとき実用的用途を有するならば、除外されず、したがって調査及び審査の対象とされるべきである。さらに、データ処理作業はコンピューター・プログラム手段により、又は特殊回路手段により実行されるが、その選択は発明的概念とは関係がなく、純粋に経済性又は実用性の要素により決定される。データ処理作業の実行に必要とされる技術は、除外決定に関して方向性を決定する要素とするべきではない。この点を念頭におきつつ、この分野における、実用的用途を提供するコンピューター読取り可能搬送媒体中に実体的に具体化されたコ

computer-readable carrier providing a practical application (for example, a computer program product claim). International search and preliminary examination should not be denied merely on the grounds that a program is involved in its implementation. This means, for example, that program-controlled machines and program-controlled manufacturing and control processes should normally be regarded as subject matter on which an international search and preliminary examination can be carried out. It follows also that where the claimed subject matter is concerned only with the program-controlled internal working of a known computer, the subject matter could be searched and examined if it provides a practical application. As an example, consider the case of a known data-processing system with a small, fast-working memory and a larger, but slower, further memory. Suppose that the two memories are organized under program control in such a way that a process which needs more address space than the capacity of the fast-working memory can be executed at substantially the same speed as if the process data were loaded entirely in that fast memory. The effect of the program in virtually extending the working memory provides a practical application and would, therefore, require search and preliminary examination. Where search and preliminary examination on such claims is carried out, then, generally speaking, product, process and use claims should also be searched and examined. See, however, in this context, paragraphs 5.13 and 5.31.

A9.15[2] The basic considerations here are exactly the same as for the other exclusions listed in Rule 67, that is, whether the program claimed has technical character. A program producing only an expression of an idea (such as a mathematical theory) would fall within this exclusion. On the other hand, a data-processing operation can be implemented either by means of a computer program or by means of special circuits, and the choice may have nothing to do with the inventive concept but be determined purely by factors of economy or practicality. The technology involved in executing the data-processing operation should not be the determining factor for exclusion. With this point in mind, search and preliminary examination in this area should be performed on

ンピューター・プログラム（たとえば、コンピュータ・プログラム製品クレーム）について、調査及び予備審査を行うべきである。国際調査及び予備審査は、プログラムがその実行に関係するという理由のみに基づいて、拒絶するべきではない。これは、たとえば、プログラム制御マシン、プログラム制御による製造及び制御プロセスは一般的に国際調査及び予備審査が行われる主題事項であるとみなされるべきであることを意味する。その結果として、クレームされた主題事項が既知のコンピュータのプログラム制御された内部作用のみに関係する場合であっても、それが実用的用途を提供するならば、この主題事項についても調査・審査できるということになる。一例として、小容量高速メモリと大容量低速メモリを備えた既知のデータ処理システムの場合を考える。これらの2つのメモリは、高速動作メモリの容量より大きいアドレス空間を必要とするプロセスが、そのプロセス・データが全て高速メモリに格納されていた場合と実質的に同じ速度で実行され得るように、プログラム制御の下、結びつけられているものとする。動作メモリを仮想的に拡張する点においてこのプログラムの効果は実用的用途を提供しており、したがって、調査及び予備審査を要する。このようなクレームに関して調査及び予備審査を行う場合には、一般的に言って、製品、方法、使用のクレームも調査・審査されるべきである。しかし、この点に関しては、5.13項及び5.31項を参照のこと。

A9.15[2] ここにおける基本的考慮事項は、規則67に列挙されているその他の除外と厳密に同じである。すなわち、クレームされたプログラムが技術的特徴を持っているか否かである。考え方（例えば数学の理論）の表現のみを提供する実行可能なプログラムは、この除外の範囲内に属する。一方、データ処理作業はコンピュータ・プログラム手段により、又は特殊回路手段により実現できるが、その選択は発明的概念とは関係がなく、純粋に経済性又は実用性の要素により決定される。データ処理作業の実行に必要とされる技術は、除外に関して決定的要素とすべきではない。この点を念頭におきつつ、この分野における、技術的特徴を持つコンピュータ・プログラムについて、調査及び



any computer program having technical character. International search and preliminary examination should not be denied merely on the grounds that a program is involved in the implementation. This means, for example, that program-controlled machines and program-controlled manufacturing and control processes should normally be regarded as subject matter on which an international search and preliminary examination can be carried out. It follows also that where the claimed subject matter is concerned only with the program-controlled internal working of a known computer, the subject matter could be searched and examined if it provides a technical effect which goes beyond the normal interaction between a program and a computer. As an example, consider the case of a known data-processing system with a small, fast-working memory and a larger, but slower, further memory. Suppose that the two memories are organized under program control in such a way that a process which needs more address space than the capacity of the fast-working memory can be executed at substantially the same speed as if the process data were loaded entirely in that fast memory. The effect of the program in virtually extending the working memory provides a technical character and would, therefore, require search and preliminary examination of a claim relating to the program involved whatever is the form in which it is presented, for example, product, computer program product, process and use claims. See, however, in this context paragraphs 5.13 and 5.31.

予備審査を行うべきである。国際調査及び予備審査は、プログラムがその実行に関係するという理由のみに基づいて、拒絶するべきではない。これは、たとえば、プログラム制御マシン、プログラム制御による製造及び制御プロセスは一般的に国際調査及び予備審査が行われる主題事項であるとみなされるべきであることを意味する。その結果として、クレームされた主題事項が既知のコンピュータのプログラム制御された内部作用のみに関係する場合であっても、それがプログラムとコンピュータの間の通常の相互作用を越える技術的效果を提供するならば、この主題事項についても調査・審査できるということになる。一例として、小容量高速メモリと大容量低速メモリを備えた既知データ処理システムの場合を考える。これらの2つのメモリは、高速動作メモリの容量より大きいアドレス空間を必要とするプロセスが、そのプロセス・データが全て高速メモリに格納されていた場合と実質的に同じ速度で実行され得るように、プログラム制御の下、結びつけられているものとする。動作メモリを仮想的に拡張する点においてこのプログラムの効果は技術的特徴を提供し、したがって、プログラムが表現されている形式の如何に関わらずそのプログラムに関連するクレーム、たとえば、製品、コンピューター・プログラム製品、方法、使用のクレームは調査及び審査を要する。しかし、この点に関しては、5.13項及び5.31項を参照のこと。

## Chapter 10 Unity of Invention

### Determination of Unity of Invention

*Article 17(3)(a); Rule 13; Section 206*

10.01 An international application should relate to only one invention or, if there is more than one invention, the inclusion of those inventions in one international application is only permitted if all inventions are so linked as to form a single general inventive concept (Rule 13.1). With respect to a group of inventions claimed in an international application, unity of invention exists only when there is a technical relationship among the claimed inventions involving one or more of the same or corresponding special technical features. The expression “special technical features” is defined in Rule 13.2 as meaning those technical features that define a contribution which each of the inventions, considered as a whole, makes over the prior art. The determination is made on the contents of the claims as interpreted in light of the description and drawings (if any).

*Rule 13.2; AI Annex B, paragraph(b)*

10.02 Whether or not any particular technical feature makes a “contribution” over the prior art, and therefore constitutes a “special technical feature,” is considered with respect to novelty and inventive step. For example, a document discovered in the international search shows that there is a presumption of lack of novelty or inventive step in a main claim, so that there may be no technical relationship left over the prior art among the claimed inventions involving one or more of the same or corresponding special technical features, leaving two or more dependent claims without a single general inventive concept.

*Rule 13.2*

10.03 Lack of unity of invention may be directly evident “*a priori*,” that is, before considering the claims in relation to any prior art, or may only become apparent “*a posteriori*,” that is, after taking the prior art into consideration. For example, independent claims to A + X, A + Y, X + Y can be said to lack unity *a priori* as there is no subject matter common to all claims. In the case of independent claims to A + X and A + Y, unity of

## 第10章 発明の単一性

### 発明の単一性の決定

17条(3)(a)；規則13；細則206号

10.01 国際出願はただ一つの発明に係るべきであるが、二つ以上の発明がある場合に、これらの発明を一つの国際出願に含めることは、これら全ての発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している場合にのみ許される（規則13.1）。国際出願においてクレームされている一群の発明に関して、発明の単一性は、クレームに係る発明間に一又は二以上の同一の又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的な関係があるときに限り成立する。「特別な技術的特徴」とは、各発明が全体として先行技術に対して行う貢献を明示する技術的特徴を意味するものとして、規則13.2に定義されている。この判断は、明細書及び図面（ある場合）に照らして解釈される当該クレームの内容に基づいて行う。

規則13.2；細則附属書B(b)項

10.02 特定の技術的特徴が先行技術に対して「貢献」をもたらす、したがって「特別な技術的特徴」を構成するかどうかは、新規性及び進歩性に関して検討する。例えば、国際調査において発見された文献により、主クレームにおける新規性及び進歩性の欠如が推定され、そのため、クレーム発明間に先行技術に対する一又は二以上の同一の又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的關係がなく、単一の一般的発明概念を形成しない二以上の従属クレームとなることがある。

規則13.2

10.03 発明の単一性の欠如は「事前に」、すなわち、先行技術との関連においてクレームを検討する前に直接明らかになる場合もあるし、「事後に」、すなわち、先行技術を考慮して初めて明らかになる場合もある。例えば、A + X、A + Y、X + Yという独立クレームは、全てのクレームに共通の主題事項がないので、事前に単一性を欠くといえる。A + X及びA + Yに対する独立クレームの場合に

invention is present *a priori* as A is common to both claims. However, if it can be established that A is known or obvious (see Chapter 13 for guidance on obviousness), there may be lack of unity *a posteriori*, since A (be it a single feature or a group of features) is not a technical feature that defines a contribution over the prior art.

10.04 Although lack of unity of invention should certainly be raised in clear cases, it should neither be raised nor persisted in on the basis of a narrow, literal or academic approach. There should be a broad, practical consideration of the degree of interdependence of the alternatives presented, in relation to the state of the art as revealed by the international search or, in accordance with Article 33(6), by any additional document considered to be relevant. If the common matter of the independent claims is well known and the remaining subject matter of each claim differs from that of the others without there being any unifying novel inventive concept common to all, then clearly there is lack of unity of invention. If, on the other hand, there is a single general inventive concept that appears novel and involves inventive step, then objection of lack of unity does not arise. For determining the action to be taken by the examiner between these two extremes, rigid rules cannot be given and each case is considered on its merits, the benefit of any doubt being given to the applicant.

10.05 From the preceding paragraphs it is clear that the decision with respect to unity of invention rests with the International Searching Authority or the International Preliminary Examining Authority. However, the Authority should not raise objection of lack of unity of invention merely because the inventions claimed are classified in separate classification groups or merely for the purpose of restricting the international search to certain classification groups.

*AI Annex B, paragraph (c)*

10.06 Unity of invention has to be considered in the first place only in relation to the independent claims in an international application and not the dependent claims. By “dependent” claim is meant a claim which contains all the features of one or more other claims and contains a reference,

は、Aが両クレームに共通しているので、発明の単一性が事前には存在する。しかし、Aが既知又は明白であることを証明できる場合（明白性に関するガイドライン第13章参照）、単一性を欠くと事後に判断されるだろう。なぜならA（単一の特徴にせよ、特徴のグループにせよ）は、先行技術に対する貢献をもたらす技術的特徴ではなくなるからである。

10.04 発明の単一性の欠如は、明らかな場合には確かに提起すべきであるが、狭義的、文言的、あるいは学問的なアプローチで提起したり固執したりすべきではない。提示された選択肢の相互依存度は、国際調査により、又は第33条(6)に従って関連すると考えられる追加の文献により明らかにされた技術水準に関して、広範に実務的に考慮されなければならない。独立クレームの共通の事項がよく知られたものであり、各クレームの残りの主題事項が他のクレームの主題事項と異なり、全てに共通する新規の発明概念を形成しない場合には、明らかに発明の単一性を欠いている。一方、新規であり、かつ、進歩性を有する単一の一般的発明概念が存在する場合、単一性の欠如の異議は生じない。審査官がこの両者のいずれの措置を取るかを決定するために厳密な規定を与えることはできず、したがって、各事案はそのメリットと、「疑わしきは出願人の利益にする」を考慮して判断する。

10.05 前項の説明から、発明の単一性に関する判断が国際調査機関又は国際予備審査機関に委ねられていることは明らかである。しかし、これらの機関は、単にクレームに係る発明群が別々の分類グループに分類されているという理由から、又は、単に特定の分類グループに国際調査を制限するために、発明の単一性欠如の異議を提起すべきではない。

細則附属書B(c)項

10.06 発明の単一性は、まず第一に、国際出願における従属クレームではなく、独立クレームとの関係において考慮する。「従属」クレームとは、一又は二以上の他のクレームの全ての特徴を含み、（望ましくは冒頭部分に）これら他のクレームの引用を含み、そし

preferably at the beginning, to the other claim or claims and then states the additional features claimed (Rule 6.4). The examiner should bear in mind that a claim may also contain a reference to another claim even if it is not a dependent claim as defined in Rule 6.4. One example of this is a claim referring to a claim of a different category (for example, “Apparatus for carrying out the process of Claim 1 ...,” or “Process for the manufacture of the product of Claim 1 ...”). Similarly, in a situation like the plug and socket example in paragraph 5.19, a claim to the one part referring to the other cooperating part, for example, “plug for cooperation with the socket of Claim 1 ...”) is not a dependent claim.

10.07 If the independent claims avoid the prior art and satisfy the requirement of unity of invention, no problem of lack of unity arises in respect of any claims that depend on the independent claims. In particular, it does not matter if a dependent claim itself contains a further invention. For example, suppose claim 1 claims a turbine rotor blade shaped in a specified manner, while claim 2 is for a “turbine rotor blade as claimed in claim 1” and produced from alloy Z. Then no objection under Rule 13 arises either because alloy Z was new and its composition was not obvious and thus the alloy itself already contains the essential features of an independent possibly later patentable invention, or because, although alloy Z was not new, its application in respect of turbine rotor blades was not obvious, and thus represents an independent invention in conjunction with turbine rotor blades. As another example, suppose that the main claim defines a process for the preparation of a product A starting from a product B and the second claim reads: “Process according to claim 1 characterized by producing B by a reaction using the product C.” In this case, too, no objection arises under Rule 13.1, whether or not the process for preparation of B from C is novel and inventive, since claim 2 contains all the features of claim 1. The subject matter of claim 2 therefore falls within claim 1. Equally, no problem arises in the case of a genus/species situation where the genus claim avoids the prior art and satisfies the requirement of unity of invention. Moreover, no problem arises in the case of a combination/ subcombination situation where the subcombination claim avoids the prior art and

て請求する追加の特徴を記述したクレームを意味する（規則6.4）。審査官は、クレームが規則6.4で定義される従属クレームでない場合でも、他のクレームの引用を含むことができることに留意すべきである。この例は、別のカテゴリーのクレームを引用するクレームである（例えば、「クレーム1の方法を実行するための装置」、又は「クレーム1の製品を製造するための方法」）。同様に、5.19項のプラグとソケットの例のような場合において、他の協働部分を引用する1つの部分に対するクレーム、例えば、「クレーム1のソケットと協働するためのプラグ」は従属クレームでない。

10.07 独立クレームが先行技術を回避し、発明の単一性の要件を満たす場合、この独立クレームに従属するクレームに関しては、単一性欠如の問題は生じない。特に、従属クレーム自身がさらに発明を含んでも問題にはならない。例えば、クレーム1が特定の方法で形成したタービンの回転翼を請求し、一方、クレーム2が合金Zから製造した「クレーム1で請求したタービンの回転翼」に関するものとする。この場合、規則13に基づく異は発さない。その理由は、合金Zが新しくその組成が自明ではなかったもので、この合金自身がすでに独立の、そしておそらく後に特許を得ることができる発明の本質的特徴を含んでいるためか、又は、合金Zは新しくなかったがタービンの回転翼に関してその適用が自明でなかったもので、タービンの回転翼と結合して独立の発明を表しているためである。他の例として、主クレームが生産物Bから出発する生産物Aの調製方法を規定し、第二のクレームが次のとおりであるとする。「生産物Cを使用する反応によりBを製造することにより特徴づけられる、クレーム1の方法」。この場合においても、クレーム2がクレーム1の全ての特徴を含んでいるから、CからのBの調製方法が新規でかつ進歩性があるか否かに関わらず、規則13.1に基づく異は発さない。クレーム2の主題は、クレーム1の範囲内に属するからである。同様に、属クレームが先行技術を回避し、発明の単一性の要件を満たしている属/種の状況の場合においても問題は生じない。さらに、サブコンビネーション・クレームが先行技術を回避し、発明の単一性の要件を満たしており、コンビネーション・クレームがサブコンビネーション・

satisfies the requirement of unity of invention and the combination claim includes all the features of the subcombination.

10.08 If, however, an independent claim does not avoid the prior art, then the question whether there is still an inventive link between all the claims dependent on that claim needs to be carefully considered. If there is no link remaining, an objection of lack of unity *a posteriori* (that is, arising only after assessment of the prior art) may be raised. Similar considerations apply in the case of a genus/species or combination/subcombination situation. This method for determining whether unity of invention exists is intended to be applied even before the commencement of the international search. Where a search of the prior art is made, an initial determination of unity of invention, based on the assumption that the claims avoid the prior art, may be reconsidered on the basis of the results of the search of the prior art.

10.09 Alternative forms of an invention may be claimed either in a plurality of independent claims, or in a single claim (but see paragraph 5.18). In the latter case, the presence of the independent alternatives may not be immediately apparent. In either case, however, the same criteria are applied in deciding whether or not there is unity of invention, and lack of unity of invention may then also exist within a single claim. Where the claim contains distinct embodiments that are not linked by a single general inventive concept, the objection as to lack of unity of invention is raised. Rule 13.3 does not prevent an Authority from objecting to alternatives being contained within a single claim on the basis of considerations such as clarity, the conciseness of claims or the claims fee system applicable in that Authority.

10.10 Objection of lack of unity of invention does not normally arise if the combination of a number of individual elements is claimed in a single claim (as opposed to distinct embodiments as discussed in the paragraph immediately above), even if these elements seem unrelated when considered individually (see paragraph 15.31).

## Illustrations of Particular Situations

*AI Annex B, paragraph (d)*

クレームの全ての特徴を含んでいる場合のコンビネーション／サブコンビネーションの状況に関する場合にも問題は生じない。

10.08 しかし、独立クレームが先行技術を回避しない場合、当該クレームに従属する全てのクレーム間には依然として、発明的連関が存在するか否の問題を慎重に検討する必要がある。連関が残っていない場合、単一性の欠如が事後的に（すなわち、先行技術の評価後に初めて生ずる）提起されることがある。同様な考察が、属／種又はコンビネーション／サブコンビネーションの状況の場合にも適用される。発明の単一性が存在するか否かを判断する方法は、国際調査の開始前においても適用されることを意図している。先行技術の調査を行った場合には、クレームが先行技術を回避しているという仮定に基づく発明の単一性に関する最初の判断は、先行技術の調査の結果に基づいて再検討してもよい。

10.09 発明の選択的形式は、複数の独立クレームにおいても、又は単一のクレームにおいても請求できる（ただし5.18項を参照）。後者の場合、独立した選択肢の存在は一見して明かでないことがある。しかし、いずれの場合にも、発明の単一性の有無の判断に際しては同一の基準を適用し、したがって、発明の単一性の欠如は、単一のクレーム内にも存在し得る。クレームが単一の一般的発明概念で連関していない相異なる別個の実施例を含む場合、発明の単一性の欠如に関する異議を提起する。規則13.3は、機関が明りょう性、クレームの簡潔性又は当該機関において適用されるクレーム手数料システムといった事項を考慮して、単一クレーム内に含まれる選択肢に対して異議を提起することを妨げない。

10.10 多数の個別要素の組み合わせが単一クレーム内で請求される場合、これらの要素を個別に検討したときに関連していないように見える場合でも、（前項で述べた別個の実施様態の場合とは対照的に、）発明の単一性の欠如の異議は通常提起しない（15.31項参照）。

特別な場合の説明

細則附属書B(d)項

10.11 三つの特別な場合について、規則

10.11 There are three particular situations for which the method for determining unity of invention contained in Rule 13.2 is explained in greater detail:

- (i) combinations of different categories of claims;
- (ii) so-called “Markush practice;” and
- (iii) intermediate and final products.

Principles for the interpretation of the method contained in Rule 13.2, in the context of each of those situations are set out below. It is understood that the principles set out below are, in all instances, interpretations of and not exceptions to the requirements of Rule 13.2. Examples to assist in understanding the interpretation on the three areas of special concern referred to in the preceding paragraph are set out below.

#### *Combinations of Different Categories of Claims*

*AI Annex B, paragraph (e)*

10.12 The method for determining unity of invention under Rule 13 is construed as permitting, in particular, the inclusion of any one of the following combinations of claims of different categories in the same international application:

- (i) in addition to an independent claim for a given product, an independent claim for a process specially adapted for the manufacture of the said product, and an independent claim for a use of the said product, or
- (ii) in addition to an independent claim for a given process, an independent claim for an apparatus or means specifically designed for carrying out the said process, or
- (iii) in addition to an independent claim for a given product, an independent claim for a process specially adapted for the manufacture of the said product and an independent claim for an apparatus or means specifically designed for carrying out the said process.

A process is specially adapted for the manufacture of a product if it inherently results in the product and an apparatus or means is specifically designed for carrying out a process if the contribution over the prior art of the apparatus or means corresponds to the contribution the process makes over the prior art.

13.2で規定される発明の単一性を判断する方法をより詳しく説明する。

- (i) 異なるカテゴリーのクレームの組み合わせ
- (ii) いわゆる「マーカッシュ形式」
- (iii) 中間体と最終生成物

これらの場合について、規則13.2に規定する方法の解釈の原理を以下に説明する。全ての場合において、以下に示す原理は、規則13.2の要件の解釈であり、当該要件の例外ではないことは言うまでもない。上記の三つの特別な場合における解釈の理解に資する例を以下に示す。

異なるカテゴリーのクレームの組み合わせ

細則附属書B(e)項

10.12 規則13に定める発明の単一性を判断するための方法は、特に、同一の国際出願に異なるカテゴリーのクレームの次の組み合わせのいずれかを含めることを認めていると解釈する。

- (i) 生産物についての独立クレームと、当該生産物の製造のために特に適した方法についての独立クレーム及び当該生産物の使用についての独立クレーム
- (ii) 方法についての独立クレームと、当該方法を実施するために特に設計された装置又は手段についての独立クレーム
- (iii) 生産物についての独立クレームと、当該生産物の製造のために特に適した方法についての独立クレーム及び当該方法を実施するために特に設計された装置又は手段についての独立クレーム

方法が生産物の製造に特に適しているということは、その方法が本質的に当該生産物をもたらすこと、装置又は手段が方法を実行するために特に設計されたということは、当該装置又は手段の先行技術に対する貢献が、その方法の先行技術に対する貢献に対応することである。

10.13 Thus, a process is considered to be specially adapted for the manufacture of a product if the claimed process inherently results in the claimed product with the technical relationship being present between the claimed product and claimed process. The words “specially adapted” are not intended to imply that the product could not also be manufactured by a different process.

10.14 Also an apparatus or means is considered “specifically designed for carrying out” a claimed process if the contribution over the prior art of the apparatus or means corresponds to the contribution the process makes over the prior art. Consequently, it would not be sufficient that the apparatus or means is merely capable of being used in carrying out the claimed process. However, the expression “specifically designed” does not imply that the apparatus or means could not be used for carrying out another process, nor that the process could not be carried out using an alternative apparatus or means.

10.15 More extensive combinations than those set forth in paragraph 10.12 should be looked at carefully to ensure that the requirements of both Rule 13 (unity of invention) and Article 6 (conciseness of claims) are satisfied. (See paragraph 5.42 regarding conciseness of claims.) In particular, while a single set of independent claims according to one of the subparagraphs of paragraph 10.12 is always permissible, it does not require the International Authority to accept a plurality of such sets which could arise by combining the provisions of Rule 13.3 (which provides that the determination of unity of invention be made without regard to whether the inventions are claimed in separate claims or as alternatives within a single claim), with the provisions set out in paragraph 10.12 (thus resulting in a set under paragraph 10.12 based on each of a number of independent claims in the same category under Rule 13.3 (see paragraphs 5.12 to 5.14)). The proliferation of claims arising from a combined effect of this kind should be accepted only exceptionally. For example, independent claims are permissible for two related articles such as a transmitter and receiver; however, it does not follow that, under paragraph 10.12, an applicant may include also, in the one

10.13 したがって、クレームに係る生産物とクレームに係る方法との間に技術的關係が存在し、クレームに係る方法が本質的にクレームに係る生産物をもたらす場合、当該方法は、生産物の製造のために特に適したものとみなす。「特に適した」とは、当該生産物製品が別の方法によっては製造できないことを意味するものではない。

10.14 同様に、当該装置又は手段の先行技術に対する貢献が、当該方法の先行技術に対する貢献に対応する場合、装置又は手段は、クレームに係る方法を「実施するために特に設計された」とみなす。したがって、装置又は手段が単にクレームに係る方法を実施する際に使用され得るというだけでは十分でない。しかし、「特に設計された」とは、当該装置又は手段が他の方法を実施するために使用することができないことや、当該方法が代替の装置又は手段を使用して実施することができないことを意味するものではない。

10.15 10.12項で示したもののより広い組み合わせは、規則13（発明の単一性）及び第6条（クレームの簡潔性）の要件が満たされるよう慎重に検討するべきである（クレームの簡潔性に関しては5.42項参照）。特に、第10.12項の小項目の一つによる一組の独立クレームは常に許容できるが、それは、10.12項に示した条件により、国際機関に対して、規則13.3（この規則は、発明の単一性の判断は、当該発明が別々のクレームで請求されているか、又は単一クレーム中の選択肢として請求されているかに関係なく行われると規定している）の規定を結合することにより生ずる複数のかかる小項目における組の組み合わせを容認することを要求しない（したがって、規則13.3の規定に基づく同一カテゴリーの多数の独立クレームのそれぞれに基づく10.12項の組み合わせとなる（第5.12～5.14項参照））。この種類の組み合わせ効果から生ずるクレームの増加は、例外的にのみ認めるべきである。例えば、独立クレームは送信機と受信機のような二つの関連する項目について許容できるが、しかし、10.12項の記載に基づいて、出願人は、一つの国際出願中に、四つの追加独立クレーム（それぞれ送信機と受信機の製造に関する方法について二つ、それぞれ送信機と受信器の使用に関し

international application, four additional independent claims: two for a process for the manufacture of the transmitter and the receiver, respectively, and two for use of the transmitter and receiver, respectively.

10.16 A single general inventive concept must link the claims in the various categories and in this connection the wording of paragraph 10.12 should be carefully noted. The link between product and process in subparagraph (i) is that the latter must be “specially adapted for the manufacture of” the former. Similarly, in paragraph 10.12, subparagraph (ii), the apparatus or means claimed must be “specifically designed for” carrying out the process. Likewise, in subparagraph (iii), the process must be “specially adapted for the manufacture of” the product and the apparatus must be “specifically designed for” carrying out the process. In combinations (i) and (iii), the emphasis is on, and the essence of the invention should primarily reside in, the product, whereas in combination (ii) the emphasis is on, and the invention should primarily reside in, the process. (See Examples below.)

#### “Markush Practice”

*AI Annex B, paragraph(f)*

10.17 Rule 13.2 also governs the situation involving a single claim that defines alternatives (chemical or non-chemical), the so-called “Markush practice.” In this special situation, the requirement of a technical interrelationship and the same or corresponding special technical features as defined in Rule 13.2, is considered met when the alternatives are of a similar nature.

(a) When the Markush grouping is for alternatives of chemical compounds, they are regarded as being of a similar nature where the following criteria are fulfilled:

- (A) all alternatives have a common property or activity, and
- (B)(1) a common structure is present, that is, a significant structural element is shared by all of the alternatives, or
- (B)(2) in cases where the common structure cannot be the unifying criteria, all

て二つ) をも含めることができるということにはならない。

10.16 単一の一般的発明概念により種々のカテゴリーのクレームが連関されていなければならない、この関係において10.12項の文言には慎重に注意を払うべきである。(i) 項の生産物と方法との間の連関というのは、後者が、前者の「製造のために特に適した」ものでなければならないということである。同様に、10.12項の(ii)において、クレームに係る装置又は手段は、当該方法を実行する「ために特に設計された」ものでなければならないということである。さらに同様に、(iii)項において、当該方法は、当該生産物の「製造のために特に適した」ものでなければならない、かつ、当該装置は、当該方法を実行する「ために特に設計された」ものでなければならない。(i)と(iii)の組み合わせにおいては、重点は生産物にあり、また発明の本質は主として当該生産物にあるべきであるが、組み合わせ(ii)においては、重点は方法にあり、また発明は主として方法にあるべきである(下記の例を参照)。

#### 「マーカッシュ形式」

細則附属書B(f)項

10.17 規則13.2は、選択肢(化学又は化学以外)を定義する単一のクレームを含む場合、いわゆる、「マーカッシュ形式」についても規定している。この特殊な場合において、規則13.2において定義されている技術的相互関係、及び同一の又は対応する特別な技術的特徴の要件は、当該選択肢が同一の性質を持っている場合に満たされるとみなす。

(a) マーカッシュ群が化合物の選択肢である場合、かかる選択肢は、次の基準が満たされる場合に同様の性質を持つものとみなす。

- (A) 全ての選択肢が共通の性質又は活性を持ち、かつ、
- (B)(1) 共通の構造が存在する、すなわち、重要な構造的要素が全ての選択肢により共有されている、又は
- (B)(2) 共通の構造が判断基準となり得ない場合、全ての選択肢が当該発



alternatives belong to a recognized class of chemical compounds in the art to which the invention pertains.

(b) In paragraph (a)(B)(1), above, the words “significant structural element is shared by all of the alternatives” refer to cases where the compounds share a common chemical structure which occupies a large portion of their structures, or in case the compounds have in common only a small portion of their structures, the commonly shared structure constitutes a structurally distinctive portion in view of existing prior art, and the common structure is essential to the common property or activity. The structural element may be a single component or a combination of individual components linked together.

(c) In paragraph (a)(B)(2), above, the words “recognized class of chemical compounds” mean that there is an expectation from the knowledge in the art that members of the class will behave in the same way in the context of the claimed invention. In other words, each member could be substituted one for the other, with the expectation that the same intended result would be achieved.

(d) The fact that the alternatives of a Markush grouping can be differently classified is not, taken alone, considered to be justification for a finding of a lack of unity of invention.

(e) When dealing with alternatives, if it can be shown that at least one Markush alternative is not novel over the prior art, the question of unity of invention should be reconsidered by the examiner. Reconsideration does not necessarily imply that an objection of lack of unity will be raised. (See Examples below.)

### *Intermediate and Final Products*

*AI Annex B, paragraph(g)*

10.18 Rule 13.2 also governs the situation involving intermediate and final products.

(a) The term “intermediate” is intended to mean intermediate or starting products. Such products have the ability to be used to produce final products through a physical or chemical change in which the intermediate loses its identity.

(b) Unity of invention is considered to be present in the context of intermediate and final products where the following two conditions are

明の関係する技術分野において一群のものとして認識される化学物質群に属する。

(b) 上記(a)(B)(1)項において、文言「重要な構造的要素が選択肢の全てにより共有されている」とは、当該化合物群がそれらの構造の大きな割合を占める共通の化学構造を有している場合を意味するか、又は、当該化合物群がそれらの構造のわずかな割合しか占めていない場合には、一般に共有されている構造が従来技術からみて構造的に顕著な部分を構成しており、共通の構造が共通の性質又は活性に不可欠である場合を意味している。この構造要素は、単一の部分でも相互に関連した個々の部分の組み合わせでもよい。

(c) 上記第(a)(B)(2)項において、文言「一群のものとして認識される化学物質群」とは、クレームに係る発明の下で同じように作用するであろうことが、当該技術分野の知識から予想される化学物質群をいう。換言すると、各物質を互いに入れ換えても同等の結果が得られるということである。

(d) マーカッシュ群の選択肢がさまざまに分類できることそれだけを取り上げて、発明の単一性欠如を発見したことの正当な理由とはしない。

(e) 選択肢を取扱う場合、少なくとも1つのマーカッシュ選択肢が先行技術に対して新規性を持っていないことを示し得るならば、発明の単一性の問題は、審査官により再検討されるべきである。再検討は、必ずしも発明の単一性の欠如の異議を提起することを意味しない。(以下の例参照)

### *中間体及び最終生成物*

細則附属書B第1部(g)項

10.18 規則13.2は、中間体及び最終生成物を含む場合についても規定している。

(a) 用語「中間体」は、中間体又は出発物質を意味する。かかる物質は、物理的又は化学的变化(この過程で当該中間体はその自己同一性を失う)によって最終生成物を製造するために使用される。

(b) 次の2つの条件が満たされる場合に、発明の単一性は、中間体及び最終生成物の関係において、存在するものとみなされ

fulfilled:

(A) the intermediate and final products have the same essential structural element, in that:

(1) the basic chemical structures of the intermediate and the final products are the same, or

(2) the chemical structures of the two products are technically closely interrelated, the intermediate incorporating an essential structural element into the final product, and

(B) the intermediate and final products are technically interrelated, this meaning that the final product is manufactured directly from the intermediate or is separated from it by a small number of intermediates all containing the same essential structural element.

(c) Unity of invention may also be considered to be present between intermediate and final products of which the structures are not known, for example, as between an intermediate having a known structure and a final product the structure of which is not known, or as between an intermediate of unknown structure and a final product of unknown structure. In order to satisfy unity in such cases, there must be sufficient evidence to lead one to conclude that the intermediate and final products are technically closely interrelated as, for example, when the intermediate contains the same essential element as the final product or incorporates an essential element into the final product.

(d) It is possible in a single international application to accept different intermediate products used in different processes for the preparation of the final product, provided that they have the same essential structural element.

(e) The intermediate and final products must not be separated, in the process leading from one to the other, by an intermediate that is not new.

(f) If the same international application claims different intermediates for different structural parts of the final product, unity is not regarded as being present between the intermediates.

(g) If the intermediate and final products are

る。

(A) 当該中間体及び最終生成物が、次の点において同一の主要な構造的要素を持つ、

(1) 当該中間体及び最終生成物の基本的化学構造が同じであるか、又は

(2) これら2つの物質の化学構造が技術的に密接に相互に関連づけられており、中間体は主要な構造的要素を最終生成物に組み込んでいる。

(B) 当該中間体及び最終生成物が技術的に相互に関連づけられている、これは最終生成物が中間体から直接製造されるか、又は同一の主要な構造的要素を含む少数の中間体から単離されることを意味する。

(c) 発明の単一性は、構造の分かっていない中間体と最終生成物との間にも存在すると考えられる場合がある。たとえば、既知の構造を持つ中間体と構造の分かっていない最終生成物、又は未知の構造の中間体と未知の構造の最終生成物との間である。このような場合に、単一性を満たすためには、たとえば、当該中間体が最終生成物と同一の主要な要素を含むか又は中間体が主要な要素を最終生成物に組み込む場合のように、当該中間体及び最終生成物が技術的に密接に相互に関係づけられている旨の結論に導く十分な証拠が存在しなければならない。

(d) 一つの国際出願において最終生成物の調製のための種々の方法において使用される種々の中間体を受け入れることは、それらが同一の主要な構造的要素を持っているときに、可能である。

(e) 中間体及び最終生成物は、一方から他方に誘導する工程において、新規でない中間体により単離されてはならない。

(f) 同一の国際出願が最終生成物の様々な構造部分のために種々の中間体を請求する場合、これらの中間体の間に単一性は存在しないものとみなす。

(g) 中間体と最終生成物が一群の化合

families of compounds, each intermediate compound must correspond to a compound claimed in the family of the final products. However, some of the final products may have no corresponding compound in the family of the intermediate products so that the two families need not be absolutely congruent.

*AI Annex B, paragraph(h)*

10.19 As long as unity of invention can be recognized applying the above interpretations, the fact that, besides the ability to be used to produce final products, the intermediates also exhibit other possible effects or activities should not affect the decision on unity of invention.

### Examples Concerning Unity of Invention

10.20 The application of the principles of unity of invention is illustrated by the following examples for guidance in particular cases.

#### *Claims in Different Categories*

##### *10.21 Example 1*

*Claim 1: A method of manufacturing chemical substance X.*

*Claim 2: Substance X.*

*Claim 3: The (method of) use of substance X as an insecticide.*

Unity exists between claims 1, 2 and 3. The special technical feature common to all the claims is substance X. However, if substance X is known in the art, unity would be lacking because there would not be a special technical feature common to all the claims.

##### *10.22 Example 2*

*Claim 1: A process of manufacture comprising steps A and B.*

*Claim 2: Apparatus specifically designed for carrying out step A.*

*Claim 3: Apparatus specifically designed for carrying out step B.*

Unity exists between claims 1 and 2 or between claims 1 and 3. There is no unity between claims 2 and 3 since there exists no common special

物群に属する場合、各中間化合物は最終生成物の属する群中の化合物に対応しなければならない。しかし、最終生成物の一部が中間体の一群中に対応する化合物を持たないこともあるので、これらの2つの群が完全に適合している必要はない。

細則附属書B(h)項

10.19 上記の解釈を適用して発明の単一性が認識できる限り、最終生成物を製造するために使用される能力があるというほかに、当該中間体がその他の可能な効果又は作用も示すという事実によって、発明の単一性に関する決定は影響されてはならない。

### 発明の単一性に関する例

10.20 特定のケースに対するガイダンスのために、以下の事例を用いて、発明の単一性の原則の適用について説明する。

#### カテゴリーの異なるクレーム

##### 10.21 例 1

クレーム 1 : 化学物質 X を製造する方法

クレーム 2 : 物質 X

クレーム 3 : 殺虫剤としての物質 X の使用 (の方法)

単一性は、クレーム 1、2、3 の間に存在する。全てのクレームに共通する特別な技術的特徴は、物質 X である。しかし、物質 X が当該技術分野で既知である場合には、全てのクレームに共通する特別な技術的特徴が存在しないことになるので、単一性を失う。

##### 10.22 例 2

クレーム 1 : 段階 A 及び B を含む製造の方法

クレーム 2 : 段階 A を実行するために特に設計された装置

クレーム 3 : 段階 B を実行するために特に設計された装置

単一性は、クレーム 1 と 2 又は 1 と 3 の間に存在する。クレーム 2 と 3 の間には共通する特別な技術的特徴がないので、これらのク

technical feature between the two claims.

#### 10.23 Example 3

*Claim 1: A process for painting an article in which the paint contains a new rust inhibiting substance X including the steps of atomizing the paint using compressed air, electrostatically charging the atomized paint using a novel electrode arrangement A and directing the paint to the article.*

*Claim 2: A paint containing substance X.*

*Claim 3: An apparatus including electrode arrangement A.*

Unity exists between claims 1 and 2 where the common special technical feature is the paint containing substance X or between claims 1 and 3 where the common special technical feature is the electrode arrangement A. However, unity is lacking between claims 2 and 3 since there exists no common special technical feature between them.

#### 10.24 Example 4

*Claim 1: Use of a family of compounds X as insecticides.*

*Claim 2: Compound X<sub>1</sub> belonging to family X.*

Provided X<sub>1</sub> has the insecticidal activity and the special technical feature in claim 1 is the insecticidal use, unity is present.

#### 10.25 Example 5

*Claim 1: A process for treating textiles comprising spraying the material with a particular coating composition under special conditions (for example, as to temperature, irradiation).*

*Claim 2: A textile material coated according to the process of claim 1.*

*Claim 3: A spraying machine for use in the process of claim 1 and characterized by a new nozzle arrangement providing a better distribution of the composition being sprayed.*

The process according to claim 1 imparts unexpected properties to the product of claim 2.

レーム間には単一性は存在しない。

#### 10.23 例 3

クレーム 1 : 物品を塗装するための方法であって、この方法における塗料は新しい防錆物質 X を含み、また、この方法は圧縮空気を使用して塗料を霧状にする段階、新しい電極配置 A を使用して霧状塗料を静電的に帯電させる段階、及び当該塗料を当該物品に向けた段階を含んでいる当該方法

クレーム 2 : 物質 X を含む塗料

クレーム 3 : 電極配置 A を含む装置

共通する特別な技術的特徴が物質 X を含む塗料であるクレーム 1 と 2 の間、又は共通する特別な技術的特徴が電極配列 A であるクレーム 1 と 3 の間に単一性は存在する。しかし、クレーム 2 と 3 の間には共通する特別な技術的特徴がないので、これらのクレーム間には単一性は存在しない。

#### 10.24 例 4

クレーム 1 : 殺虫剤としての化合物 X 群の使用

クレーム 2 : X 群に属する化合物 X<sub>1</sub>

X<sub>1</sub> が殺虫作用を持ち、クレーム 1 における共通する特別な技術的特徴が殺虫への使用であるならば、単一性が存在する。

#### 10.25 例 5

クレーム 1 : 布地材料に特別の条件(たとえば、温度、照射に関する)の下で、ある特定の塗料をスプレーすることを含む、布地を処理するための方法

クレーム 2 : クレーム 1 の方法に従って塗装された布地材料

クレーム 3 : スプレーされる塗料の分布を改善する新しいノズル配置により特徴づけられる、クレーム 1 の方法における使用のためのスプレー装置

クレーム 1 による方法は、クレーム 2 の製品に予期しない特性を与える。クレーム 1 にお

The special technical feature in claim 1 is the use of special process conditions corresponding to what is made necessary by the choice of the particular coating. Unity exists between claims 1 and 2. The spraying machine in claim 3 does not correspond to the above identified special technical feature. Unity does not exist between claim 3 and claims 1 and 2.

#### 10.26 Example 6

*Claim 1: A fuel burner with tangential fuel inlets into a mixing chamber.*

*Claim 2: A process for making a fuel burner including the step of forming tangential fuel inlets into a mixing chamber.*

*Claim 3: A process for making a fuel burner including casting step A.*

*Claim 4: An apparatus for carrying out a process for making a fuel burner including feature X resulting in the formation of tangential fuel inlets.*

*Claim 5: An apparatus for carrying out a process for making a fuel burner including a protective housing B.*

*Claim 6: A process of manufacturing carbon black including the step of tangentially introducing fuel into a mixing chamber of a fuel burner.*

Unity exists between claims 1, 2, 4, and 6. The special technical feature common to all the claims is the tangential fuel inlets. Claims 3 and 5 lack unity with claims 1, 2, 4, and 6 since claims 3 and 5 do not include the same or corresponding special technical feature as set forth in claims 1, 2, 4, and 6. Claims 3 and 5 would also lack unity with one another.

#### 10.27 Example 7

*Claim 1: A high corrosion resistant and high strength ferritic stainless steel strip consisting essentially of, in percent by weight: Ni=2.0-5.0; Cr=15-19; Mo=1-2; and the balance Fe, having a thickness of between 0.5 and 2.0 mm and a 0.2% yield strength in excess of 50 kg/mm squared.*

*Claim 2: A method of producing a high*

ける特別な技術的特徴は、この特定の塗装を選択することにより必要とされるものに対応する特別な処理条件の使用である。単一性は、クレーム 1 と 2 の間に存在する。クレーム 3 におけるスプレー装置は、上記で特定した特別な技術的特徴に対応しない。単一性は、クレーム 3 とクレーム 1 及び 2 の間には存在しない。

#### 10.26 例 6

クレーム 1 : 混合室に対して接線方向の燃料注入口を有する燃料バーナー

クレーム 2 : 混合室に対して接線方向の燃料注入口を形成する段階を含む、燃料バーナーを製造するための方法

クレーム 3 : 鋳造段階 A を含む、燃料バーナーを製造するための方法

クレーム 4 : 接線方向の燃料注入口を形成するための特徴 X を含む、燃料バーナーを製造するための方法を実行するための装置

クレーム 5 : 保護ハウジング B を含む燃料バーナーを製造するための方法を実行するための装置

クレーム 6 : 燃料バーナーの混合室に、接線方向に燃料を注入する段階を含むカーボン・ブラックを生成する方法

単一性は、クレーム 1、2、4、6 間に存在する。これらの全てのクレームに共通する特別な技術的特徴は、接線方向の燃料注入口である。クレーム 3 及び 5 は、クレーム 1、2、4、6 において述べられている同一の又は対応する特別な技術的特徴を含んでいないので、クレーム 3 及び 5 はクレーム 1、2、4、6 との間に単一性を欠いている。クレーム 3 及び 5 も互いに単一性を欠いている。

#### 10.27 例 7

クレーム 1 : 本質的に Ni=2.0~5.0、Cr=15~19、Mo=1~2、残部 Fe の重量パーセントにより構成され、厚さ 0.5~2.0 mm 及び 50 kg/mm<sup>2</sup> を越える 0.2% 耐力を持つ高耐食・高強度フェライト・ステンレス鋼ストリップ。

クレーム 2 : 本質的に Ni=2.0~5.0、Cr=15

*corrosion resistant and high strength ferritic stainless steel strip consisting essentially of, in percent by weight: Ni=2.0-5.0; Cr=15-19; Mo=1-2; and the balance Fe, comprising the steps of:*

*(a) hot rolling to a thickness between 2.0 and 5.0 mm;*

*(b) annealing the hot rolled strip at 800-1000°C under substantially no oxidizing conditions;*

*(c) cold rolling the strip to a thickness of between 0.5 and 2.0 mm; and*

*(d) final annealing the cold rolled strip at between 1120 and 1200°C for a period of 2-5 minutes.*

Unity exists between product claim 1 and process claim 2. The special technical feature in the product claim is the 0.2% yield strength in excess of 50 kg/mm squared. The process steps in claim 2 inherently produce a ferritic stainless steel strip with a 0.2% yield strength in excess of 50 kg/mm squared. Even if this feature is not apparent from the wording of claim 2, it is clearly disclosed in the description. Therefore said process steps are the special technical feature which correspond to the limitation in the product claim directed to the same ferritic stainless steel with the claimed strength characteristics.

#### *Claims in the Same Category*

##### 10.28 Example 8

*Claim 1: Plug characterized by feature A.*

*Claim 2: Socket characterized by corresponding feature A.*

Feature A is a special technical feature that is included in both claims 1 and 2 and therefore unity is present.

##### 10.29 Example 9

*Claim 1: Transmitter provided with time axis expander for video signals.*

*Claim 2: Receiver provided with time axis compressor for video signals received.*

～19、Mo=1～2、残部Feの重量パーセントにより構成される高耐食・高強度フェライト・ステンレス鋼ストリップを製造する方法であって、

(a) 2.0～5.0 mmの厚さに熱間圧延する工程

(b) 実質的に非酸化状態において前記熱間圧延ストリップを800～1000°Cで焼鈍する工程

(c) 前記ストリップを0.5～2.0 mmの厚さに冷間圧延する工程

(d) 2～5分間、1120～1200°で冷間圧延されたストリップを最終焼鈍する工程

を含む方法。

単一性は、製品クレーム1と方法クレーム2の間に存在する。当該製品クレームにおける特別な技術的特徴は、50 kg/mm<sup>2</sup>を越える0.2%耐力である。クレーム2における方法の工程は、厚さ0.5～2.0 mm及び50 kg/mm<sup>2</sup>を越える0.2%耐力を持つフェライト・ステンレス鋼ストリップを本質的に製造する。この特徴がクレーム2の文言から明らかでないとしても、それは、明細書において明確に開示される。したがって、前記方法の工程は、クレームされた強度特性を持つ同一のフェライト・ステンレス鋼に向けられた製品クレームにおける限定に対応する特別な技術的特徴である。

#### 同一カテゴリーのクレーム

##### 10.28 例8

クレーム1：特徴Aにより特徴づけられるプラグ

クレーム2：対応する特徴Aにより特徴づけられるソケット

特徴Aはクレーム1と2の両方に含まれている特別な技術的特徴であるから、単一性が存在する。

##### 10.29 例9

クレーム1：ビデオ信号用の時間軸拡張回路を持つ送信機

クレーム2：受信したビデオ信号用の時間軸圧縮回路を持つ受信機

*Claim 3: Transmission equipment for video signals comprising a transmitter provided with time axis expander for video signals and a receiver provided with time axis compressor for video signals received.*

The special technical features are, in claim 1 the time axis expander, and in claim 2 the time axis compressor, which are corresponding technical features. Unity exists between claims 1 and 2. Claim 3 includes both special technical features and has unity with claims 1 and 2. The requirement for unity would still be met in the absence of the combination claim (claim 3).

#### 10.30 Example 10

*Claim 1: Conveyor belt with feature A.*

*Claim 2: Conveyor belt with feature B.*

*Claim 3: Conveyor belt with features A + B.*

*Feature A is a special technical feature and feature B is another unrelated special technical feature.*

Unity exists between claims 1 and 3 or between claims 2 and 3, but not between claims 1 and 2.

#### 10.31 Example 11

*Claim 1: Control circuit A for a d.c. motor.*

*Claim 2: Control circuit B for a d.c. motor.*

*Claim 3: An apparatus including a d.c. motor with control circuit A.*

*Claim 4: An apparatus including a d.c. motor with control circuit B.*

*Control circuit A is a special technical feature and control circuit B is another unrelated special technical feature.*

Unity exists between claims 1 and 3 or between claims 2 and 4, but not between claims 1 and 2 or 3 and 4.

#### 10.32 Example 12

*Claim 1: A display with features A + B.*

クレーム 3 : ビデオ信号用の時間軸拡張回路を持つ送信機及び受信したビデオ信号用の時間軸圧縮回路を持つ受信機を含む、ビデオ信号のための伝送装置

特別な技術的特徴はクレーム 1 においては時間軸拡張回路であり、クレーム 2 においては時間軸圧縮回路であり、これら是对應する技術的特徴である。単一性は、クレーム 1 と 2 の間に存在する。クレーム 3 は両方の特別な技術的特徴を含み、クレーム 1 及び 2 と単一性を持つ。単一性の要件は、組み合わせクレーム(クレーム 3)が存在しない場合でも、依然として満たされる。

#### 10.30 例10

クレーム 1 : 特徴 A を持つコンベヤ・ベルト

クレーム 2 : 特徴 B を持つコンベヤ・ベルト

クレーム 3 : 特徴 A + B を持つコンベヤ・ベルト

特徴 A は特別な技術的特徴であり、特徴 B は別の無関係の特別な技術的特徴である。

単一性は、クレーム 1 と 3 又はクレーム 2 と 3 の間に存在するが、クレーム 1 と 2 の間には存在しない。

#### 10.31 例11

クレーム 1 : 直流モーターのための制御回路 A

クレーム 2 : 直流モーターのための制御回路 B

クレーム 3 : 制御回路 A を持つ直流モーターを含む装置

クレーム 4 : 制御回路 B を持つ直流モーターを含む装置

制御回路 A は特別な技術的特徴であり、制御回路 B は別の無関係の特別な技術的特徴である。

単一性はクレーム 1 と 3 又はクレーム 2 と 4 の間に存在するが、クレーム 1 と 2 及びクレーム 3 と 4 の間には存在しない。

#### 10.32 例12

クレーム 1 : 特徴 A + B を持つディスプレイ

<p><i>Claim 2: A display according to claim 1 with additional feature C.</i></p> <p><i>Claim 3: A display with features A + B with additional feature D.</i></p> <p>Unity exists between claims 1, 2, and 3. The special technical feature common to all the claims is features A + B.</p>	<p>レイ</p> <p>クレーム 2 : 別の特徴Cを持つ、クレーム 1 によるディスプレイ</p> <p>クレーム 3 : 別の特徴Dを持つ、特徴A + Bを持つディスプレイ</p> <p>単一性は、クレーム 1、2、3 間に存在する。全てのクレームに共通する特別な技術的特徴は特徴A + Bである。</p>
<p>10.33 <i>Example 13</i></p> <p><i>Claim 1: Filament A for a lamp.</i></p> <p><i>Claim 2: Lamp B having filament A.</i></p> <p><i>Claim 3: Searchlight provided with lamp B having filament A and a swivel arrangement C.</i></p> <p>Unity exists between claims 1, 2, and 3. The special technical feature common to all the claims is the filament A.</p>	<p>10.33 例13</p> <p>クレーム 1 : ランプのためのフィラメントA</p> <p>クレーム 2 : フィラメントAを有するランプB</p> <p>クレーム 3 : フィラメントA及び回転装置Cを有するランプBを備えた探照灯</p> <p>単一性は、クレーム 1、2、3 の間に存在する。全てのクレームに共通する特別な技術的特徴は、フィラメントAである。</p>
<p>10.34 <i>Example 14</i></p> <p><i>Claim 1: A marking device for marking animals, comprising a disc-shaped element with a stem extending normally therefrom, the tip of which is designed to be driven through the skin of the animal to be marked, and a securing disk element to be fastened to the protruding tip of the stem on the other side of skin.</i></p> <p><i>Claim 2: An apparatus for applying the marking device of claim 1, constructed as a pneumatically actuated gun for driving the stem of the disc-shaped element through the skin, and provided with a supporting surface adapted for taking up a securing disc element, to be placed at the other side of the body portion in question of the animal to be marked.</i></p> <p>The special technical feature in claim 1 is the marking device having a disc-shaped element with a stem and a securing disc element to be fastened to the tip of the stem. The corresponding special technical feature in claim 2 is the pneumatically actuated gun for driving the marking device and having a supporting surface for the securing disc element. Unity exists between claims 1 and 2.</p>	<p>10.34 例14</p> <p>クレーム 1 : 動物にマークを付けるためのマーキング装置であって、垂直に伸びる軸を有する円盤形状要素と、マーキングされる動物の皮膚を貫通するように設計された先端と、皮膚と反対側の軸の突き出た先端に固定された固定円盤要素とを有するマーキング装置。</p> <p>クレーム 2 : クレーム 1 のマーキング装置を適用するための装置であって、前記円盤形状要素の軸を皮膚に貫通させるための圧縮空気作動ガンとして構成され、また、固定円盤要素を取り上げるために適合された支持表面(マーキングされる動物の対象とする体部位の反対側に置かれる)が設けられている装置。</p> <p>クレーム 1 における特別な技術的特徴は、軸付きの円盤形状要素と軸の先端に固定される固定円盤要素を有するマーキング装置である。クレーム 2 における対応する特別な技術的特徴は、前記マーキング装置を駆動し、前記固定円盤要素のための支持表面を有する圧縮空気作動ガンである。クレーム 1 と 2 の間に単一性は存在する。</p>



### 10.35 Example 15

*Claim 1: Compound A.*

*Claim 2: An insecticide composition comprising compound A and a carrier.*

Unity exists between claims 1 and 2. The special technical feature common to all the claims is compound A.

### 10.36 Example 16

*Claim 1: An insecticide composition comprising compound A (consisting of a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>...) and a carrier.*

*Claim 2: Compound a<sub>1</sub>.*

*All compounds A are not claimed in the product claim 2 for reasons of lack of novelty of some of them for instance.*

There is nevertheless still unity between the subject matter of claims 1 and 2 provided a<sub>1</sub> has the insecticidal activity that is also the special technical feature for compound A in claim 1.

### 10.37 Example 17

*Claim 1: A chair with a lifting mechanism.*

*Claim 2: A chair with a mechanical screw lifting mechanism.*

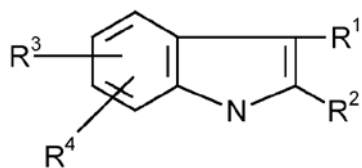
*Claim 3: A chair with a hydraulic lifting mechanism.*

Unity exists between claims 1-3. The special technical feature common to all the claims is the lifting mechanism. However, if any lifting mechanism is known in the art, unity would be lacking because there would not be a special technical feature common to all the claims.

### Markush Practice

#### 10.38 Example 18: Common Structure

*Claim 1: A compound of the formula:*



*wherein R¹ is selected from the group*

### 10.35 例15

クレーム 1 : 化合物 A

クレーム 2 : 化合物 A 及び基材を含む殺虫組成物

単一性は、クレーム 1 と 2 の間に存在する。全てのクレームに共通する特別な技術的特徴は化合物 A である。

### 10.36 例16

クレーム 1 : 化合物 A (a<sub>1</sub>、a<sub>2</sub>、...からなる) 及び基材を含む殺虫剤組成物

クレーム 2 : 化合物 a<sub>1</sub>

化合物 A の全ては、たとえば、これらの一部について新規性のないという理由から。物質クレーム 2 で請求されていない。

しかし、a<sub>1</sub> が殺虫作用 (殺虫作用は、クレーム 1 においても化合物 A の特別な技術的特徴である) を持つならば、クレーム 1 と 2 における発明主題事項の間には依然として単一性がある。

### 10.37 例17

クレーム 1 : 上昇機構付きの椅子

クレーム 2 : 機械的ネジ上昇機構付きの椅子

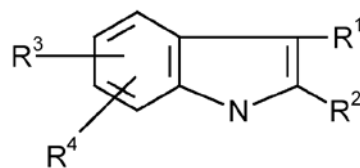
クレーム 3 : 油圧上昇機構付き椅子

単一性は、クレーム 1 ~ 3 の間に存在する。全てのクレームに共通する特別な技術的特徴は、上昇機構である。しかし、上昇機構が当該技術で既知であるならば、全てのクレームに共通する特別な技術的特徴がないので、単一性を欠くことになる。

### マーカッシュ形式

#### 10.38 例18: 共通構造

クレーム 1 : 化学式による化合物



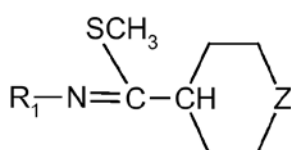
ただし、R¹ はフェニル、ピリジル、チア

consisting of phenyl, pyridyl, thiazolyl, triazinyl, alkylthio, alkoxy, and methyl;  $R^2$ - $R^4$  are methyl, benzyl, or phenyl. The compounds are useful as pharmaceuticals for the purpose of enhancing the capacity of the blood to absorb oxygen.

In this case the indolyl moiety is the significant structural element that is shared by all of the alternatives. Since all the claimed compounds are alleged to possess the same utility, unity is present.

#### 10.39 Example 19: Common Structure:

Claim 1: A compound of the formula:



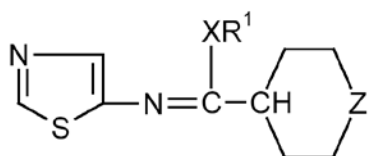
wherein  $R_1$  is selected from the group consisting of phenyl, pyridyl, thiazolyl, triazinyl, alkylthio, alkoxy, and methyl;  $Z$  is selected from the group consisting of oxygen (O), sulfur (S), imino (NH), and methylene ( $-CH_2-$ ).

The compounds are alleged to be useful as pharmaceuticals for relieving lower back pain.

In this particular case the iminothioether group  $-N=C-SCH_3$  linked to a six atom ring is the significant structural element which is shared by all the alternatives. Thus, since all the claimed compounds are alleged to possess the same use, unity would be present.

#### 10.40 Example 20: Common Structure

Claim 1: A compound of the formula:



wherein  $R^1$  is methyl or phenyl,  $X$  and  $Z$  are selected from oxygen (O) and sulfur (S).

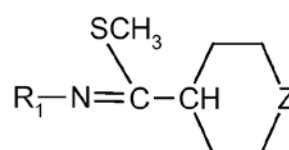
The compounds are useful as pharmaceuticals and contain the 1,3-thiazolyl substituent which provides greater penetrability of mammalian tissue which makes the compounds useful as

ゾリル、トリアジニル、アルキルチオ、アルコキシ、メチル基から選択される。 $R^2 \sim R^4$ は、メチル、ベンジル又はフェニルである。これらの化合物は、血液の酸素取込量を増加させるための医薬として有益である。

この場合、インドリル部分は、全ての選択肢により共有される主要な構造的要素である。クレームされている全ての化合物が同一の有用性を持つと主張されているので、単一性は存在する。

#### 10.39 例19：共通構造

クレーム 1：化学式による化合物



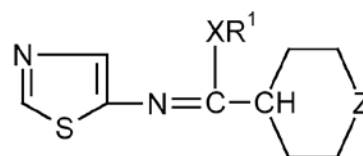
ただし、 $R_1$ は、フェニル、ピリジル、チアゾリル、トリアジニル、アルキルチオ、アルコキシ、メチル基から選択される。 $Z$ は、酸素(O)、硫黄(S)、イミノ(NH)、メチレン( $-CH_2-$ )より成る基から選択される。

これらの化合物は腰痛を和らげる医薬として有用であると主張されている。

この特殊な例の場合、6員環に結合されているイミノチオエーテル基  $-N=C-SCH_3$  は、全ての選択肢により共有されている主要な構造的要素である。したがって、全てのクレームされている化合物は同じ用途を持つと主張されているので、単一性は存在する。

#### 10.40 例20：共通構造

クレーム1：化学式による化合物



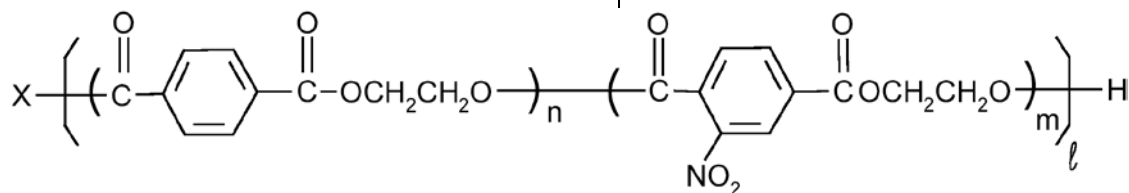
ただし、この $R^1$ はメチル又はフェニルであり、 $X$ 及び $Z$ は酸素(O)と硫黄(S)から選択される。

これらの化合物は医薬品として有用であり1,3-チアゾリル置換基を含有している。1,3-チアゾリル置換基は哺乳動物の組織に浸透し易く、そのためこれらの化

relievers for headaches and as topical anti-inflammatory agents.

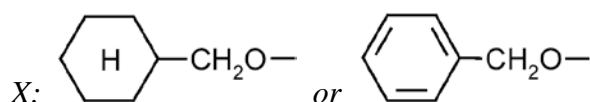
All compounds share a common chemical structure, the thiazole ring and the six atom heterocyclic compound bound to an imino group, which occupy a large portion of their structure. Thus, since all the claimed compounds are alleged to possess the same use, unity would be present.

#### 10.41 Example 21: Common Structure



$$1 \leq l \leq 10$$

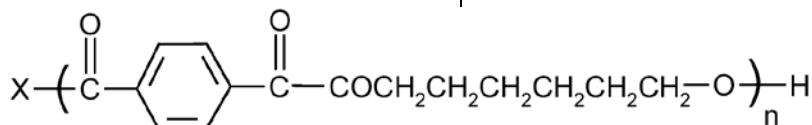
$$200 \geq n + m \geq 100$$



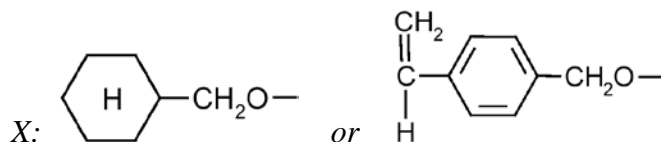
All of the above copolymers have in common a thermal degradation resistance property, due to the reduced number of free COOH radicals by esterification with X of the end COOH radicals which cause thermal degradation.


The chemical structures of the alternatives are considered to be technically closely interrelated to one another. A grouping in one claim is therefore allowed.

#### 10.42 Example 22: Common Structure:



$$100 \geq n \geq 50$$



The compound obtained by esterifying the end COOH radical of known polyhexamethyleneterephthalate with -CH<sub>2</sub>O- has a thermal degradation resistant property, due to the reduced number of free COOH radicals which cause thermal

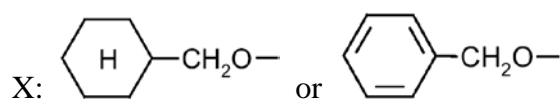
合物は頭痛の鎮痛剤及び局所抗炎症剤として有用である。

全ての化合物は、共通の化学構造、すなわち、イミノ基につながったチアゾール環及び6原子複素環式化合物の化学構造を共有し、この構造が構造の大きな部分を占めている。したがって、全てのクレームされている化合物は同じ用途を持つと主張されているので、単一性は存在する。

#### 10. 41 例21：共通構造

$$1 \leq l \leq 10$$

$$200 \geq n + m \geq 100$$

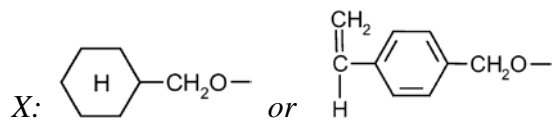




上記の全てのコポリマーは、熱劣化を起こす末端COOHラジカルがXによりエステル化され、遊離COOHラジカル数が減少したため、共通して熱劣化抵抗特性を持っている。

選択枝の化学構造は、技術的に密接に相互に関連づけられていると考えられる。したがって1クレームへのグループ化が許容される。

#### 10. 42 例22：共通の構造

$$100 \geq n \geq 50$$



-CH<sub>2</sub>O-で、既知のポリヘキサメチレンテレフタレート末端COOHラジカルをエステル化することにより得られる化合物は、熱劣化を起こす遊離COOHラジカル数が減少したために熱劣化抵抗特性を持っている。一方、CH<sub>2</sub>=CH--CH<sub>2</sub>O-

degradation. In contrast, the compound obtained by esterifying the end COOH radical of known polyhexamethyleneterephthalate with a vinyl compound containing a  $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_2\text{O}-$  moiety serves as a raw material for a setting resin when mixed with unsaturated monomer and cured (addition reaction).

All esters covered by the claim do not have a property or activity in common. For example, the product obtained through esterification with the “ $\text{CH}_2 = \text{CH}$ ” vinyl compound does not have a thermal degradation resistant property. The grouping in a single application is not allowed.

#### 10.43 Example 23: No Common Structure

*Claim 1: A herbicidal composition consisting essentially of an effective amount of the mixture of A 2,4-D(2,4-dichloro-phenoxy acetic acid) and B a second herbicide selected from the group consisting of copper sulfate, sodium chlorate, ammonium sulfamate, sodium trichloroacetate, dichloropropionic acid, 3-amino-2,5-dichlorobenzoic acid, diphenamid (an amide), ioxynil (nitrile), dinoseb (phenol), trifluralin (dinitroaniline), EPTC (thiocarbamate), and simazine (triazine) along with an inert carrier or diluent.*

The different components under B must be members of a recognized class of compounds. Consequently in the present case a unity objection would be raised because the members of B are not recognized as a class of compounds, but, in fact, represent a plurality of classes which may be identified as follows:

- (a) inorganic salts:
  - copper sulfate
  - sodium chlorate
  - ammonium sulfamate
- (b) organic salts and carboxylic acids:
  - sodium trichloroacetate
  - dichloropropionic acid
  - 3-amino-2,5-dichlorobenzoic acid

成分を含むビニル化合物で、既知のポリヘキサメチレンテレフタレート末端のCOOHラジカルをエステル化することにより得られる化合物は、不飽和モノマーと混合して硬化(付加反応)させたとき、硬化性樹脂の原料となる。

このクレームの対象とする全てのエステルは、共通の性質又は活性を持っていない。例えば “ $\text{CH}_2 = \text{CH}$ ” ビニル化合物によるエステル化により得られる生成物は熱劣化抵抗特性を持っていない。一つの出願にまとめることは許容されない。

#### 10.43 例23：共通の構造がない場合

クレーム1： A：2,4-D(2,4ジクロロ・フェノキシ酢酸)の有効量と、B：硫酸銅、塩素酸ナトリウム、硫化アンモニウム、トリクロロ酢酸ナトリウム、ジクロロプロピオン酸、3-アミノ-2,5-ジクロロ安息香酸、ジフェナミド(アミド)、イオキシニル(ニトリル)、ジノセブ(フェノール)、トリフルラリン(ジニトロアニリン)、EPTC(チオカルバメート)、シマジン(トリアジン)からなる群より選択される第二の除草剤、及び不活性基材又は希釈剤との混合物からなる除草性組成物。

Bの種々の構成要素は、一群のものとして認識される化学物質群に属していなければならない。しかし、この場合、Bの構成要素は一群の化合物群として認知されておらず、実際には、次のように分類される複数の種類を表しているため、単一性の異議が提起される。

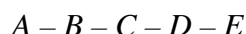
- (a) 無機塩：
  - 硫酸銅
  - 塩素酸ナトリウム
  - 硫化アンモニウム
- (b) 有機塩及びカルボン酸：
  - トリクロロ酢酸ナトリウム
  - ジクロロプロピオン酸
  - 3-アミノ-2,5-ジクロロ安息香酸

酸

- (c) amides:  
diphenamid
- (d) nitriles:  
ioxynil
- (e) phenols:  
dinoseb
- (f) amines:  
trifluralin
- (g) heterocyclic:  
simazine

#### 10.44 Example 24

*Claim 1: A pharmaceutical compound of the formula:*



*wherein:*

*A is selected from C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub> alkyl or alkenyl or cycloalkyl, substituted or unsubstituted aryl or C<sub>5</sub>-C<sub>7</sub> heterocycle having 1-3 heteroatoms selected from O and N;*

*B is selected from C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> alkyl or alkenyl or alkynyl, amino, sulfoxy, C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub> ether or thioether;*

*C is selected from C<sub>5</sub>-C<sub>8</sub> saturated or unsaturated heterocycle having 1-4 heteroatoms selected from O, S or N or is a substituted or unsubstituted phenyl;*

*D is selected from B or a C<sub>4</sub>-C<sub>8</sub> carboxylic acid ester or amide; and*

*E is selected from substituted or unsubstituted phenyl, naphthyl, indolyl, pyridyl, or oxazolyl.*

From the above formula no significant structural element can be readily ascertained and thus no special technical feature can be determined. Lack of unity exists between all of the various combinations. When determining the first invention, the content of the dependent claims may be taken into account. Alternatively the first claimed invention may be considered to encompass the first mentioned structure for each variable, that

- (c) アミド：  
ジフェナミド
- (d) ニトリル：  
イオキシニル
- (e) フェノール：  
ジノセブ
- (f) アミン：  
トリフルラリン
- (g) 複素環：  
シマジン

#### 10.44 例24

クレーム 1：次の化学式による医薬化合物



ただし、

Aは、C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキル、アルケニル、シクロアルキル、置換又は非置換アリール、又は、O又はNから選択される1-3個のヘテロ原子を持つC<sub>5</sub>-C<sub>7</sub>複素環から選択される。

Bは、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキル、アルケニル、アルキニル、アミノ、スルホキシ、C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>エーテル又はチオエーテルから選択される。

Cは、O、S、又はNから選択される1-4個のヘテロ原子を持つC<sub>5</sub>-C<sub>8</sub>飽和又は不飽和複素環から選ばれるか、あるいは置換又は非置換フェニルである。

Dは、B又はC<sub>4</sub>-C<sub>8</sub>カルボン酸エステル、アミドから選択される。

Eは、置換又は非置換フェニル、ナフチル、インドリル、ピリジル又はオキサゾリルから選択される。

上記化学式から主要な構造的要素がただちに確認できず、したがって特別な技術的特徴は決定できない。種々の組み合わせの全ての間に単一性が欠けている。あるいは最初の発明を決定する際には、従属クレームを考慮に入れる。最初にクレームされた発明は、各置換基について最初に述べた構造、すなわち、AはC<sub>1</sub>アルキル、BはC<sub>1</sub>アルキル、Cは1個のOヘテロ原子を持つC<sub>5</sub>飽和複素環、DはC<sub>1</sub>

is, A is C<sub>1</sub> alkyl, B is C<sub>1</sub> alkyl, C is a C<sub>5</sub> saturated heterocycle having one O heteroatom, D is C<sub>1</sub> alkyl, and E is a substituted phenyl.

#### 10.45 Example 25

*Claim 1: Catalyst for vapor phase oxidation of hydrocarbons, which consists of (X) or (X+a).*

*In this example (X) oxidizes RCH<sub>3</sub> into RCH<sub>2</sub>OH and (X+a) oxidizes RCH<sub>3</sub> further into RCOOH.*

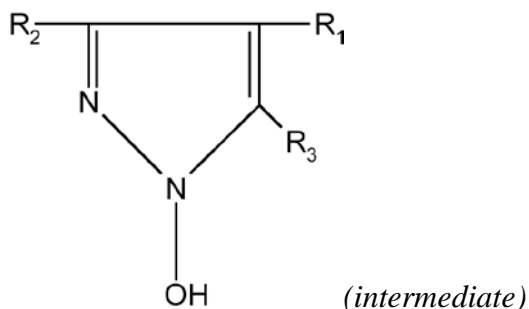
*Both catalysts share a common component and a common activity as oxidation catalyst for RCH<sub>3</sub>. With (X+a) the oxidation is more complete and goes until the carboxylic acid is formed but the activity still remains the same.*

A Markush grouping is acceptable in this case.

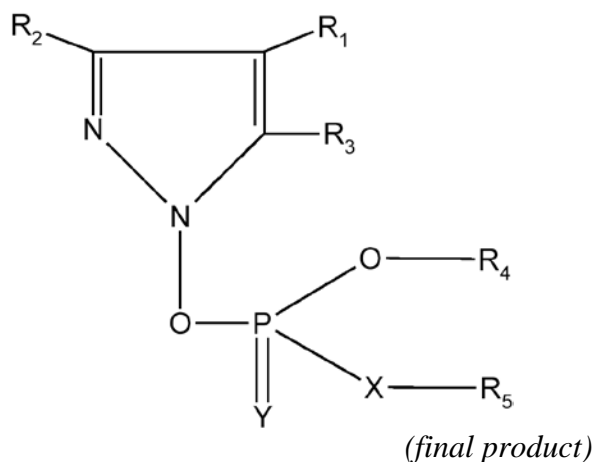
*Intermediate/Final Product*

#### 10.46 Example 26

*Claim 1:*



*Claim 2:*



*The chemical structures of the intermediate and final product are technically closely*

アルキル、Eは置換フェニル、を包含すると考えられる。

#### 10.45 例25

クレーム1: (X)あるいは(X+a)からなる、炭化水素の気相酸化のための触媒。

この例では、(X)はRCH<sub>3</sub>を酸化してRCH<sub>2</sub>OHとし、(X+a)はRCH<sub>3</sub>を酸化してさらにRCOOHにする。

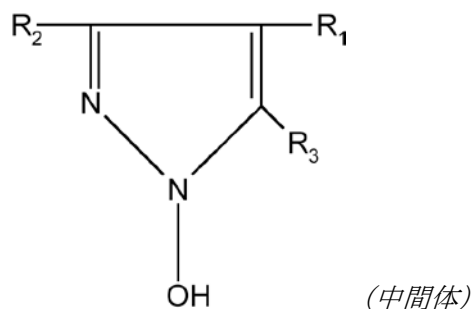
両方の触媒は、共通の構成要素及びRCH<sub>3</sub>に対する酸化触媒としての共通の活性を共有する。(X+a)で酸化はより完全となり、カルボン酸を形成するまで進むが、活性は依然同様に保たれる。

この場合、マーカッシュ群は許容される。

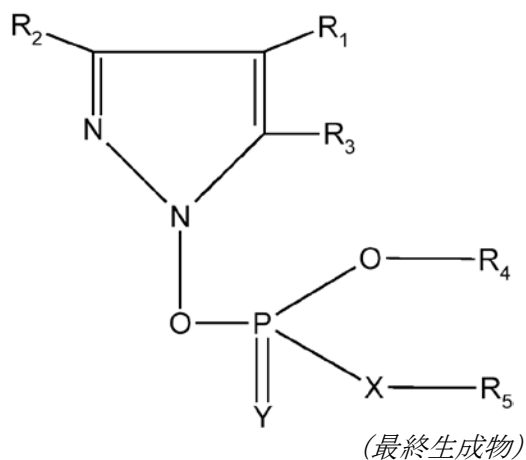
中間体／最終生成物

#### 10.46 例26

クレーム1:

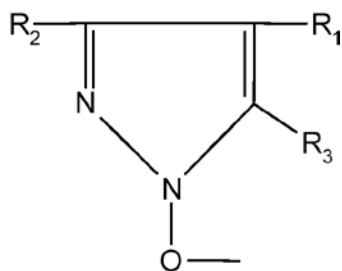


クレーム2:



この中間体及び最終生成物の化学構造は技術的に密接に相互に関連づけられている。最

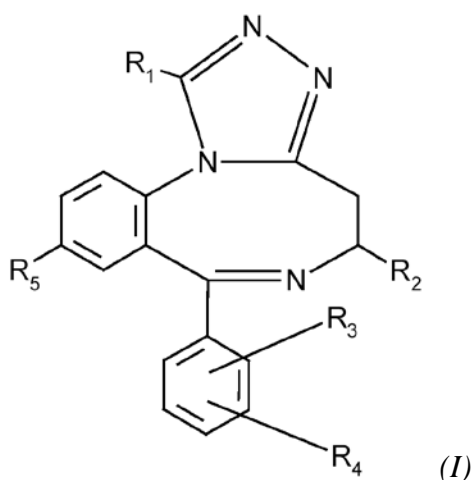
interrelated. The essential structural element incorporated into the final product is:



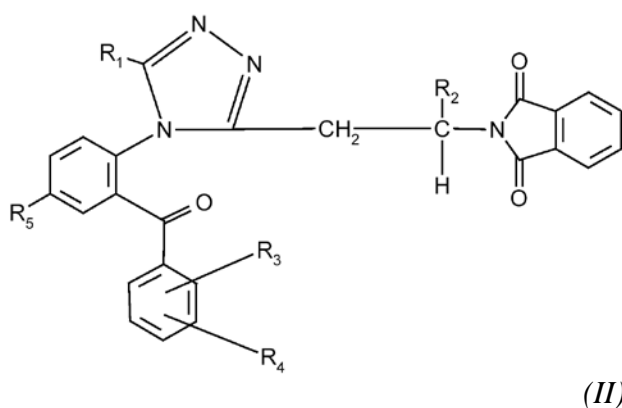
Therefore, unity exists between claims 1 and 2.

#### 10.47 Example 27

Claim 1:

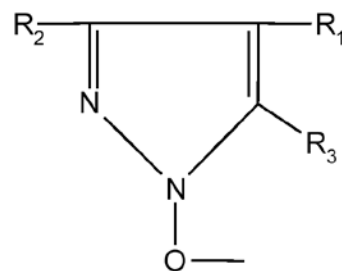


Claim 2:



(II) is described as an intermediate to make (I). The closure mechanism is one well known in the art. Though the basic structures of compound (I) (final product) and compound (II) (intermediate) differ considerably, compound (II) is an open ring precursor to compound (I). Both compounds share a common essential structural element that is the linkage comprising the two phenyl rings and the triazole ring. The chemical

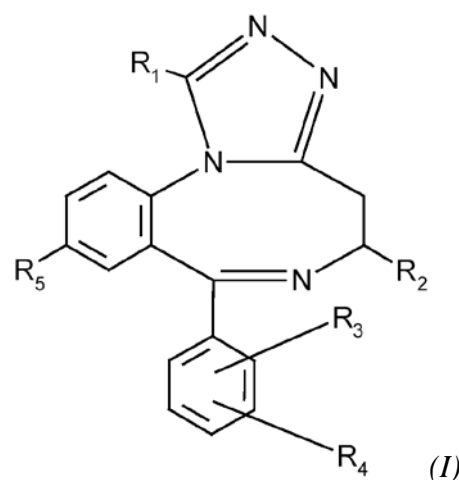
終生成物に組み込まれる不可欠の構造的要素は次のとおりである。



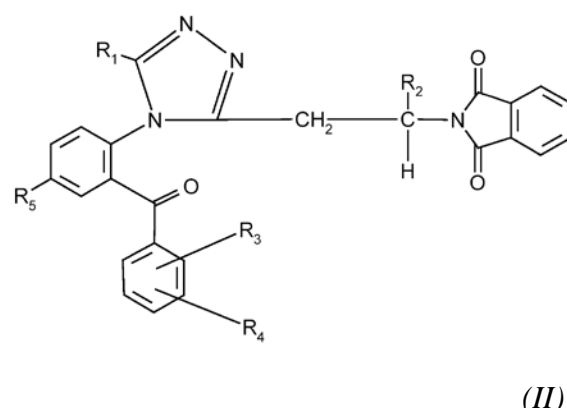
したがって、単一性はクレーム 1 と 2 の間に存在する。

#### 10.47 例27

クレーム 1 :



クレーム 2 :



(II)は、(I)を作るための中間体として記載されている。この閉環メカニズムは、この技術ではよく知られている。化合物(I) (最終生成物)と化合物(II) (中間体)の基本的な構造はかなり異なるが、化合物(II)は化合物(I)への開環前駆体である。両方の化合物は、共通の主要な構造的要素、すなわち、2つのフェニル環と1つのトリアゾール環からなる連鎖を共有している。したがって、2つの化合物

structures of the two compounds are therefore considered to be technically closely interrelated.

The example therefore satisfies the requirement for unity of invention.

#### 10.48 Example 28

Claim 1: Amorphous polymer A (intermediate).

Claim 2: Crystalline polymer A (final product).

In this example a film of the amorphous polymer A is stretched to make it crystalline.

Here unity exists because there is an intermediate final product relation in that amorphous polymer A is used as a starting product to prepare crystalline polymer A.

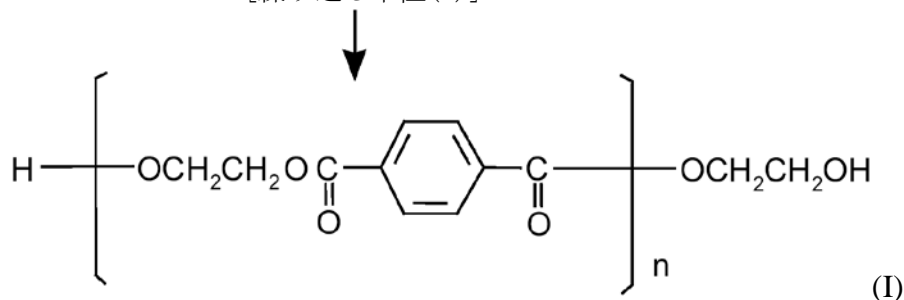
For purposes of further illustration, assume that the polymer A in this example is polyisoprene. Here the intermediate, amorphous polyisoprene, and the final product, crystalline polyisoprene, have the same chemical structure.

#### 10.49 Example 29

Claim 1: Polymeric compound useful as fiber material identified by the following general formula:

[repeating unit (X)]

[繰り返し単位(X)]



Claim 2: Compound identified by the following general formula:

(useful as intermediate for polymeric compound I)

の化学構造は技術的に密接に関係づけられていると考えられる。

したがって、この例は発明の単一性に対する条件を満たす。

#### 10.48 例28

クレーム 1 : 非晶質ポリマー A (中間体)

クレーム 2 : 結晶質ポリマー A (最終生成物)

この例では、非晶質ポリマー A のフィルムを延伸して、結晶性にする。

非晶質ポリマー A が結晶質ポリマー A を調製する出発物質として用いられることから、中間体と最終生成物の関係にあるので、ここでは単一性が存在する。

さらに詳しく説明するため、この例のポリマー A はポリイソプレンであると仮定する。この場合の中間体の非晶質ポリイソプレン及び最終生成物の結晶質ポリイソプレンは同じ化学構造を持つ。

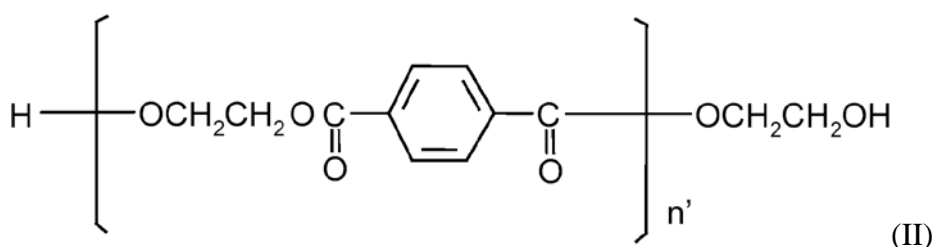
#### 10.49 例29

クレーム 1 : 次の一般式により表される、繊維材料として有用なポリマー化合物。

クレーム 2 : 次の一般式により表される化合物

(ポリマー化合物 I のための中間体として有用)





(primary condensation product)

(1次縮合生成物)

*The two inventions are in an intermediate and final product relationship.*

*Substance (II) is a raw material for substance (I).*

Meanwhile, both compounds share an essential structural element (repeating unit (X)) and are technically closely interrelated. The intermediate and final products therefore satisfy the requirements for unity.

#### 10.50 Example 30

*Claim 1: Novel compound having structure A (intermediate).*

*Claim 2: Product prepared by reacting A with a substance X (final product).*

*(see below for further details)*

#### 10.51 Example 31

*Claim 1: Reaction product of A and B (intermediate).*

*Claim 2: Product prepared by reacting the reaction product of A and B with substances X and Y (final product).*

*In examples 30 and 31 the chemical structure(s) of the intermediate and/or the final product is not known. In 30 the structure of the product of claim 2 (the final product) is not known. In 31 the structures of the products of claim 1 (the intermediate) and claim 2 (the final product) are unknown.*

Unity exists if there is evidence that would lead one to conclude that the characteristic of the final product which is the inventive feature in the case is due to the intermediate. For example, the purpose for using the intermediates in Examples 30 and 31 is to modify certain properties of the final product. The evidence may be in the form of test data in the

二つの発明は、中間体と最終生成物の関係にある。

物質(II)は、物質(I)のための原料である。

一方、両化合物は重要な構造的要素(繰り返し単位(X))を共有し、技術的に密接に関係づけられている。したがって、この中間体及び最終生成物は単一性の要件を満たす。

#### 10.50 例30

クレーム1: 構造Aを持つ新規化合物(中間体)

クレーム2: 物質XとAを反応させて調製された生成物(最終生成物)

(詳細は以下を参照)

#### 10.51 例31

クレーム1: AとBの反応生成物(中間体)

クレーム2: 物質X及びYと、反応生成物A及びBを反応させることにより調製された生成物(最終生成物)

例30及び31では、中間体及び/又は最終生成物の化学構造は知られていない。30ではクレーム2(最終生成物)の生成物の構造は知られていない。31ではクレーム1(中間体)及びクレーム2(最終生成物)の生成物の構造は知られていない。

この場合の発明の特徴である最終生成物の特質が中間体によるものである旨の結論を導く証拠がある場合、単一性は存在する。たとえば例30及び31において中間体を使用する目的が最終生成物のある特性を変えることである。証拠は、中間体の最終生成物に対する影響を示す明細書中の試験データの形

specification showing the effect of the intermediate on the final product. If no such evidence exists then there is no unity on the basis of an intermediate-final product relationship.

### *Biotechnological Inventions*

#### *10.52 Example 32: Multiple Structurally and Functionally Unrelated Polynucleotides*

*Claim 1: An isolated polynucleotide selected from the group consisting of the nucleotide sequences SEQ ID NOs: 1-10.*

(Some Authorities presume that a claimed biological molecule is in isolated form and therefore do not require the claim to explicitly include the term “isolated” as above.)

*The description discloses that the claimed polynucleotides are 500 bp cDNAs obtained from a human liver cDNA library. The polynucleotides are structurally different and can be used as probes to obtain full-length DNAs, although there is no description of the function or biological activity of the corresponding proteins. Furthermore, the polynucleotides claimed are not homologous to each other.*

*There is no prior art available. A human liver cDNA library had not been established before.*

The polynucleotides of claim 1 would be regarded as having the same or corresponding technical feature if the alternatives had a common property or activity, and shared a significant structural element that is essential to the common property or activity. Some Offices may regard claim 1 as a Markush grouping.

In this example, the description fails to disclose that all of the polynucleotides SEQ ID NOs: 1-10 share a common property or activity. While each sequence may serve as a probe to isolate its own respective full length DNA, due to the lack of homology between SEQ ID NOs: 1-10, a probe derived from SEQ ID NO: 1 cannot be used to isolate SEQ ID NOs: 2-10, respectively.

式でよい。そのような証拠が存在しなければ、中間体と最終生成物の関係を根拠とする単一性は存在しない。

### バイオテクノロジー発明

#### 10.52 事例32 構造的にも機能的にも関連しない複数のポリヌクレオチド

クレーム1：配列番号1－10の核酸配列から選択される単離されたポリヌクレオチド

(いくつかの機関では、クレームされたポリヌクレオチド分子は単離された状態であり、上記のように“単離された”という文言をクレーム中に明確に含まなくても良いと判断されている。)

明細書には、クレームされたポリヌクレオチドが、ヒト肝臓cDNAライブラリーから得られた500bpのcDNAであることが開示されている。これらのポリヌクレオチドは構造的に異なっており、完全長cDNAを取得するためのプローブとして使用され得るが、完全長cDNAがコードする蛋白質の機能、生物学的活性については何ら記載されていない。さらに、これらのクレームされたポリヌクレオチドは互いに相同性がない。

利用可能な先行技術は存在しない。ヒト肝臓cDNAライブラリーは出願前に確立されていない。

クレーム1のポリヌクレオチドは、それぞれが共通の性質又は活性を有し、その共通の性質又は活性に不可欠な構造要素を共有している場合に、同一の又は対応する技術的特徴を持っていると判断される。クレーム1をマーカッシュ群とみなしている当局もあると考えられる。

この事例では、配列番号1－10の全ポリヌクレオチドが、共通の性質又は機能を共有していることを明細書は開示していない。各配列はそれ自身が対応する完全長cDNAを単離することができるプローブとして機能する可能性があるが開示されているものの、配列番号1－10においては相同性がないから、配列番号1から導かれるプローブは、配列番号2－10の各々から単離されるで

Moreover, since the polynucleotides are not homologous to each other, they fail to share a common structure i.e., a significant structural element. The sugar-phosphate backbone cannot be considered a significant structural element, since it is shared by all nucleic acid molecules. Therefore, the 10 polynucleotide molecules do not share any significant structural element and cannot be considered as having the same or corresponding technical feature.

The mere fact that polynucleotide fragments are derived from the same source (human liver) is not sufficient to meet the criteria for unity of invention. The polynucleotides fail to share a common property or activity and fail to share a common structure. Since neither of these two requirements is met, the group of polynucleotide molecules claimed does not meet the requirement of unity of invention (*a priori*).

One possible grouping would be:

Inventions 1-10: Polynucleotides having SEQ ID NOs: 1-10.

#### 10.53 Example 33: Multiple Structurally and Functionally Related Polynucleotides

*Claim 1: An isolated polynucleotide selected from the group consisting of the nucleotide sequences SEQ ID NOs: 1-10.*

*(Some Authorities presume that a claimed biological molecule is in isolated form and therefore do not require the claim to explicitly include the term “isolated” as above.)*

*The facts are the same as Example 32 except that the claimed polynucleotides all share a significant structural element and their corresponding mRNAs are expressed only in the hepatocytes of patients with disease Y. The corresponding mRNAs are not expressed in the hepatocytes of healthy individuals.*

*There is no prior art available. The shared structural element had not been identified before, nor had any link been established between genes expressing mRNA containing*

ある完全長 cDNA を単離するために使用することはできない。

さらに、これらのポリヌクレオチドは互いに相同性がないから、共通の構造、すなわち、重要な構造要素を共有していない。核酸の糖-リン酸骨格は、全ての核酸分子で共有されているので、重要な構造要素であるとは認められない。よって、10個のポリヌクレオチド分子は、重要な構造要素を共有しておらず、同一の又は対応する技術的特徴を持っているとはみなされない。

単にポリヌクレオチド断片が同じ由来（ヒト肝臓）から得られたというだけで、発明の単一性の要件を満足するわけではない。これらのポリヌクレオチドは共通の性質又は活性を共有しておらず、かつ、共通の構造も共有していない。これら2つの要件が両方とも満足されない場合には、クレームのポリヌクレオチド分子群は、（事前に）発明の単一性の要件を満たしていない。

1つの可能性のあるグループ分けは、

発明 1-10：配列番号 1-10 のポリヌクレオチド。

#### 10.53 事例33 構造的及び機能的に関連する複数のポリヌクレオチド

クレーム 1：配列番号 1-10 の核酸配列から選択される単離されたポリヌクレオチド。

（いくつかの機関では、クレームされたポリヌクレオチド分子は単離された状態であり、上記のように“単離された”という文言をクレーム中に明確に含まなくても良いと判断している。）

クレームに記載された全てのポリヌクレオチドが、共通の重要な構造要素を共有し、かつ、対応する mRNA が疾病 Y の患者の肝細胞においてのみ発現されているという点以外は、事例32と同様である。なお、対応する mRNA は健常者の肝細胞には発現していない。

利用可能な先行技術は見当たらない。クレーム記載のポリヌクレオチドにおいて共有されている構造要素は出願前には特定されておらず、当該構造要素を含む m

*that structural element and patients afflicted with disease Y.*

The polynucleotides of claim 1 would be regarded as having the same or corresponding technical feature if the alternatives had a common property or activity, and shared a significant structural element that is essential to the common property or activity. Some Offices may regard claim 1 as a Markush grouping.

In this example, the description discloses that SEQ ID NOs:1-10 share a common property, that is, expression of an mRNA present only in patients afflicted with disease Y. Moreover, SEQ ID NOs: 1-10 share a significant structural element that is essential to the common property, i.e., a probe comprising the shared structural element can detect the mRNA of patients afflicted with disease Y. Since both of these requirements are met, the group of polynucleotide molecules claimed meets the requirement of unity of invention (*a priori*).

#### 10.54 Example 34: Functionally Unrelated Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs)

*Claim 1: An isolated nucleic acid molecule comprising SEQ ID NO: 1 with a single polymorphic change at one of the positions as shown below:*

Polymorphism	Position	Change from SEQ ID NO:1 to:
1	10	G
2	27	A
3	157	C
4	234	T
5	1528	G
6	3498	C
7	13524	T
8	14692	A

*(Some Authorities presume that a claimed biological molecule is in isolated form and therefore do not require the claim to explicitly include the term “isolated” as above.)*

RNAを発現する遺伝子と疾病Yに苦しむ患者とに有意な関係があることも認識されていない。

クレーム1に記載されたポリヌクレオチドは、それぞれが共通の性質又は活性を有し、かつ、その共通の性質又は活性に不可欠である重要な構造要素を共有している場合に、同一の又は対応する技術的特徴を有しているとみなされる。クレーム1をマーカッシュ群とみなしている当局もあると考えられる。

この事例では、配列番号1-10のポリヌクレオチドは共通の性質、すなわち、疾病Yの患者においてのみ、mRNAの発現を示していることを明細書は開示している。さらに、配列番号1-10は、疾病Yの患者のmRNAを検出することができる共通した構造要素を有するプローブといった共通する性質に不可欠な重要な構造要素を共有している。この両方の条件が満足されているため、クレームに記載されたポリヌクレオチド群は（先見的に）発明の単一性の要件を満足している。

#### 10.54 事例34：機能的に関連しない一塩基多型（SNPs）

クレーム1：以下の特定位置の1つにおいて、一塩基多型変化を有している配列番号1を含む単離された核酸分子。

多型	位置	配列番号1からの変化
1	10	G
2	27	A
3	157	C
4	234	T
5	1528	G
6	3498	C
7	13524	T
8	14692	A

（クレームされたポリヌクレオチド分子は単離された状態であり、上記のように“単離された”という文言をクレーム中に明確に含まなくても良いと判断する機関もあ

*According to the description, SEQ ID NO: 1 is 22,930 nucleotides in length. The SNPs 1-8 are not characterized, that is, no common property or activity has been disclosed.*

*SEQ ID NO: 1 has been described in the prior art but no specific function has been identified.*

The polynucleotides of claim 1 would be regarded as having the same or corresponding technical feature if the alternatives had a common property or activity, and shared a significant structural element that is essential to the common property or activity. Some Offices may regard claim 1 as a Markush grouping.

In this example, the description fails to disclose that all of the SNPs 1-8 share a common property or activity. The fact that all point mutations are within a defined sequence (SEQ ID NO: 1) is not sufficient to establish unity of invention since SEQ ID NO: 1 has already been described in the prior art, and no functional relationship exists among the different SNPs claimed. For this reason, the SNPs of claim 1 lack unity of invention.

One possible grouping would be:

Inventions 1-8: SNPs 1-8.

#### 10.55 Example 35: Molecules Which Share a Common Function not Linked to a Common Structure

*Claim 1: A fusion protein comprising carrier protein X linked to a polypeptide having SEQ ID NO 1, 2, or 3.*

*The description discloses that carrier protein X is 1000 amino acids in length and functions to increase the stability of the fusion proteins in the blood stream. SEQ ID NOs: 1, 2, and 3 are small epitopes (10-20 residues in length) isolated from different antigenic regions of E.coli. SEQ ID NOs: 1, 2, and 3 do not share any significant common structure.*

る。)

明細書によると、配列番号 1 記載の核酸分子は、22,930塩基の長さを有している。多型 1－8 の S N P s は特徴付けられておらず、共通する特性又は活性は何ら開示されていない。

配列番号 1 の核酸分子は、既に先行技術に記載されているが、特定の機能については何ら確認されていない。

クレーム 1 に記載されたポリヌクレオチドは、それぞれが共通の性質又は活性を有し、かつ、その共通の性質又は活性を発揮するために不可欠である重要な構造要素を共有している場合に、同一の又は対応する技術的特徴を有しているとみなされる。クレーム 1 をマーカッシュ群とみなしている当局もあると考えられる。

この事例では、多型 1－8 の S N P s の全てが共通の性質又は活性を共有していることを明細書は開示していない。全ての点変異が配列番号 1 の核酸分子上に見られるという事実は、発明の単一性を構成するには不十分である。なぜなら、配列番号 1 の核酸分子は先行技術に既に記載されており、また、クレームに記載された異なる S N P s 間には、機能的な関係も何ら存在していないからである。したがって、クレーム 1 記載の S N P s は発明の単一性を欠いている。

1 つの可能性のあるグループ分けは、

発明 1－8 : S N P s 1－8。

#### 10.55 事例35：共通の構造に関連しない共通の機能を有する分子

クレーム 1 : 配列番号 1、2 又は 3 を有するポリペプチドに結合している、キャリア蛋白質 X を含む融合蛋白質

明細書は、キャリア蛋白質 X が 1000 個のアミノ酸からなる蛋白質であり、血流における当該融合蛋白質の安定性を向上させるように機能することを開示している。配列番号 1、2 又は 3 は、大腸菌の異なる抗原領域から単離された小さなエピトープである（10－20 残基の長さ）。配列番号 1、2 又は 3 は互いに重要

*Both the structure of protein X and its function as a carrier protein are known in the prior art. Fusion proteins that generate an antigenic response to E. coli are known in the prior art.*

The fusion proteins of claim 1 would be regarded as having the same or corresponding technical feature if the alternatives had a common property or activity, and shared a significant structural element that is essential to the common property or activity. Some Offices may regard claim 1 as a Markush grouping.

In this example, the only common structure shared by the fusion proteins is carrier protein X. The fusion proteins share a common property, i.e., generation of an antibody response specific for *E. coli*. However, immunization with the carrier protein alone does not result in the common property; SEQ ID NO: 1, 2, or 3 is required for this property.

No special technical feature exists among the three fusion proteins. The fact that all the fusion proteins have a common property is not sufficient to establish unity of invention because (1) SEQ ID NOs: 1, 2, and 3, which impart the common property, do not share a significant structural element, (2) the common structure, carrier protein X, does not impart the common property, and (3) fusion proteins that generate an antigenic response specific for *E. coli* are known in the prior art.

One possible grouping would be:

Invention 1: Fusion protein comprising carrier protein X and SEQ ID NO: 1.

Invention 2: Fusion protein comprising carrier protein X and SEQ ID NO: 2.

Invention 3: Fusion protein comprising carrier protein X and SEQ ID NO: 3.

*10.56 Example 36: Multiple Nucleic Acid Molecules Which Share Common Structure and Encode Proteins with Common Property*

*Claim 1: An isolated nucleic acid selected from SEQ ID NO: 1, 2, or 3.*

*(Some Authorities presume that a claimed*

*な構造要素を共有していない。*

蛋白質 X の構造及びキャリア蛋白質としての機能は共に先行技術により公知である。大腸菌に対する抗原反応を引き起こす融合蛋白質は先行技術により公知である。

クレーム 1 記載の融合蛋白質は、それぞれが共通の性質又は活性を有し、かつ、その共通の性質又は活性に不可欠である重要な構造要素を共有している場合に、同一の又は対応する技術的特徴を有しているとみなされる。クレーム 1 をマーカッシュ群とみなしている当局もあると考えられる。

この事例では、融合蛋白質に共有されている共通の構造は、キャリア蛋白質 X のみである。この融合蛋白質は、大腸菌に対して特異的な抗体反応を引き起こすという共通の性質を共有しているが、このキャリア蛋白質を単独で免疫することによっては、この共通性質を発揮することはできず、配列番号 1、2 又は 3 のポリペプチドが要求される。

3 つの融合蛋白質の間には、特別な技術的特徴は存在しない。全ての融合蛋白質が共通の性質を有しているという事実は、発明の単一性の要件を満足するのに十分ではない。なぜなら、(1) 共通の性質を与える配列番号 1、2 又は 3 のポリペプチドは重要な構造要素を共通しておらず、(2) キャリア蛋白質 X という共通な構造は共通の性質をもたらすものでなく、(3) 大腸菌に対して特異的な抗原反応を引き起こす融合蛋白質は先行技術により知られているからである。

1 つの可能性のあるグループ分けは、

発明 1 : キャリア蛋白質 X と配列番号 1 のポリペプチドを含む融合蛋白質

発明 2 : キャリア蛋白質 X と配列番号 2 のポリペプチドを含む融合蛋白質

発明 3 : キャリア蛋白質 X と配列番号 3 のポリペプチドを含む融合蛋白質

*10.56 事例36 共通の性質を有する蛋白質をコードし、共通構造を共有する複数の核酸分子*

クレーム 1 : 配列番号 1、2 又は 3 から選択される単離された核酸分子

(クレームされたポリヌクレオチド分子

*biological molecule is in isolated form and therefore do not require the claim to explicitly include the term “isolated” as above.)*

*The description discloses that the three nucleic acids encode dehydrogenases that include a conserved sequence motif defining the catalytic site and the dehydrogenase function of these proteins. The three nucleic acids were isolated from three different sources (mouse, rat, and human). The description clearly shows that these three nucleic acids are homologous based upon their overall sequence similarity (85-95% identity) at both the nucleotide and amino acid sequence levels.*

*The prior art describes a nucleic acid molecule isolated from monkeys, which has high sequence similarity (e.g., 90%) to SEQ ID NO: 1. The monkey nucleic acid encodes a dehydrogenase that includes the catalytic site defined by the conserved motif.*

The nucleic acids of claim 1 would be regarded as having the same or corresponding technical feature if the alternatives had a common property or activity, and shared a significant structural element that is essential to the common property or activity. Some Offices may regard claim 1 as a Markush grouping.

Rule 13.2 requires that the technical feature shared between the inventions defines a contribution over the prior art.

A same or corresponding technical feature shared among the claimed nucleic acid molecules resides in their common property (encoding dehydrogenases) and their shared structural element that is essential to the common property (the conserved motif). However, a nucleic acid molecule which encodes a dehydrogenase and contains the shared structural element has already been isolated from a different source (monkeys). Thus, the technical feature is not special because the functional and structural similarity between the claimed molecules cannot form the contribution that the group of inventions as a whole makes over the prior art. Therefore, unity of invention is lacking (*a posteriori*).

は単離された状態であり、上記のように“単離された”という文言をクレーム中に明確に含まなくても良いと判断する機関もある。）

3つの核酸分子は脱水素酵素をコードしており、活性部位及びこれら脱水素酵素の機能の両方を規定する保存された配列モチーフを含んでいることを明細書は開示している。これら3つの核酸分子は、それぞれ異なる由来（マウス、ラット、ヒト）から単離されたものである。明細書には、これら3つの核酸分子が、核酸配列及びアミノ酸配列レベルの両方において、配列全体の類似性（85－95%の同一性）からみて相通的であることを明らかに示している。

先行技術は、配列番号1の核酸分子に対して高い配列類似性（例えば90%）を持つサルから単離された核酸分子を開示している。サルの核酸分子は保存されたモチーフにより定義された触媒活性部位を含む脱水素酵素をコードしている。

クレーム1記載の核酸分子は、それぞれが共通の性質又は活性を有し、かつ、その共通の性質又は活性を発揮するために不可欠である重要な構造要素を共有している場合に、同一の又は対応する技術的特徴を有しているとみなされる。クレーム1をマーカッシュ群とみなしている当局もあると考えられる。

規則13.2は、先行技術に対する貢献により定義される発明の間において共通する技術的特徴を要求している。

クレームに記載された核酸分子が共有している同一の又は対応する技術的特徴は、これらの（脱水素酵素をコードするといった）共通の性質や共通の性質に不可欠な共有の構造要素（保存モチーフ）の中に存在する。しかし、脱水素酵素をコードし、共通の構造要素を有する核酸分子は、他の由来（サル）から既に単離されている。よって、クレームの核酸分子間に存在する機能的及び構造的類似性は、この発明群が全体として先行技術に対する貢献をもたらすとはできないので、この技術的特徴は特別なものであるとはいえない。したがって、発明の単一性の要件は（事後的に）満足されない。

On the other hand, if the only prior art available disclosed a nucleic acid molecule encoding a dehydrogenase that lacked the catalytic site defined by the conserved sequence motif, the technical feature would be special and SEQ ID NOs: 1, 2, and 3 would have unity of invention.

A possible grouping would be:

Invention 1: Nucleic acid of SEQ ID NO: 1

Invention 2: Nucleic acid of SEQ ID NO: 2

Invention 3: Nucleic acid of SEQ ID NO: 3

10.57 *Example 37: DNA Encoding Receptors with Partial Structural Identity and Asserted Common Property*

*Claim 1: A polynucleotide encoding a guanosine triphosphate-binding protein coupled receptor (GPCR) comprising a nucleotide sequence selected from the group consisting of the odd-numbered SEQ ID NOs from SEQ ID NO: 1 to SEQ ID NO: 2069.*

*The description identifies a conserved sequence of 15 amino acid residues found in several known GPCR molecules that is asserted to be essential to the GPCR function. A consensus polynucleotide sequence encoding the conserved amino acid sequence was generated. A database containing human genome sequences was searched using the consensus polynucleotide sequence. Using this system, 1035 polynucleotide sequences were identified, which are asserted to encode GPCR molecules that include the conserved sequence.*

*The prior art discloses human GPCR molecules that contain the conserved sequence of 15 amino acid residues, as well as the polynucleotide sequences that encode the conserved 15 amino acid sequence.*

The common technical feature among the 1035 polynucleotide sequences is the consensus polynucleotide sequence that encodes the common sequence of 15 amino acid residues. This technical feature is not special because the consensus polynucleotide sequence was known and therefore cannot form the contribution that the group of inventions as a whole makes over the prior art. Consequently, the 1035 different polynucleotides

一方、先行技術が、保存された配列モチーフにより定義された触媒活性部位を欠失した脱水素酵素をコードする核酸分子しか開示していなかった場合、この技術的特徴は特別なものであり、配列番号1、2又は3は発明の単一性の要件を満たすと考えられる。

1つの可能性のあるグループ分けは、

発明1：配列番号1の核酸分子

発明2：配列番号2の核酸分子

発明3：配列番号3の核酸分子

10.57 事例37 部分的な構造上の同一性とを有し、共通の性質を有すると主張された受容体をコードするDNA

クレーム1：配列番号1から2069の奇数番号のグループから選択される核酸分子を含む、グアノシン三リン酸結合蛋白質共役受容体 (GPCR) をコードするポリヌクレオチド

明細書は、GPCRの機能に不可欠であると主張されている、いくつかの公知のGPCR分子において見いだされる15アミノ酸残基の保存配列を特定している。この保存アミノ酸配列をコードするコンセンサスポリヌクレオチド配列が作成された。このコンセンサスポリヌクレオチド配列を用いて、ヒトのゲノム配列を含むデータベースを調査した。この系を用いて特定された1035個のポリヌクレオチドは、該保存配列を含むGPCRをコードしていると主張されている。

先行技術は、保存されている15個のアミノ酸配列をコードするポリヌクレオチド配列を開示しているだけでなく、この15アミノ酸残基の保存配列を含むヒトGPCR分子を開示している。

1035個のポリヌクレオチド配列に共通した技術的特徴は、当該15アミノ酸残基の共通配列をコードするコンセンサスポリヌクレオチド配列である。しかし、このコンセンサスポリヌクレオチド配列は知られており、発明群全体として先行技術に対する貢献をもたらすものではないから、この技術的特徴は特別なものであるとはいえない。結果として、1035種類のポリヌクレオチドは異なるもの



lack unity of invention (*a posteriori*).

One possible grouping would be:

Inventions 1-1035: Polynucleotides based on  
SEQ ID NOs: 1-2069 (odd-numbers)

If the description did not assert, or it was not readily apparent, that the conserved sequence of 15 amino acid residues was essential to the GPCR function, unity of invention could be lacking in the absence of any relevant prior art.

On the other hand, given the assertion in the description, in the absence of the prior art in the example, the groups would have had unity of invention.

10.58 *Example 38: Method of Screening and Compounds Identified by the Method*

*Claim 1: A method to identify compounds that are antagonists of receptor R comprising the steps of contacting cells expressing on their outer membrane receptor R with its natural ligand; observing the binding of the ligand; contacting said cells bound to said ligand with a candidate compound selected from a library of compounds; and observing any change in the binding of the ligand.*

*Claim 2: Compound X, having formula 1.*

*Claim 3: Compound Y, having formula 2.*

*Claim 4: Compound Z, having formula 3.*

*Receptor R and its natural ligand are proposed as a drug target. Compounds that antagonise receptor R are proposed to have physiological effects that may be useful in therapeutic treatment. The aim is to identify lead compounds as a basis for further screening and testing of combinatorial libraries. A library is described as providing many possible structurally different compounds. Examples show that the method of claim 1 can be used to*

であり、(事後的に) 発明の単一性を欠いている。

1つの可能性のあるグループ分けは、

発明 1-1035: 配列番号 1 から 2069 の奇数番号のグループから選択される 1035 個のポリヌクレオチド。

もし、保存された 15 アミノ酸残基の配列が GPCR の機能に不可欠であることが明細書に主張されていない場合、もしくは、それが明細書から直ちに明らかでない場合は、関連するいかなる先行技術もないという点で発明の単一性を欠いている。

一方、この例における先行技術がないという点において、明細書に当該主張がある場合には、このグループは発明の単一性を有している。

10.58 事例 38: スクリーニング方法とその方法により特定された化合物

クレーム 1: 受容体 R のアンタゴニストとなる化合物を特定するための方法であって、以下の工程を含む方法。即ち、工程 1: 外膜上に受容体 R を発現している細胞と天然リガンドとを接触させる工程。工程 2: リガンドの結合状態を観察する工程。工程 3: 前記のリガンドに結合している前記細胞を化合物のライブラリーから選択された候補化合物と接触させる工程。工程 4: リガンドの結合状態における変化を観察する工程。

クレーム 2: 化学式 1 を有する化合物 X。

クレーム 3: 化学式 2 を有する化合物 Y。

クレーム 4: 化学式 3 を有する化合物 Z。

受容体 R とその天然リガンドは医薬のターゲットとして認識されている。受容体 R のアンタゴニストとなる化合物は、治療において有用であろう生理学的効果が期待されている。この発明の目的は、コンビナトリアルライブラリーのさらなるスクリーニング及び試験を基礎として、リード化合物を特定することである。ライブラリーは、構造的に異なる多くの可能性のある化合物を提供するものとさ

*identify compounds affecting the physiological effect of binding of the natural ligand to the receptor. Only compounds X, Y and Z were shown to have such effects, but they do not appear to share a significant structural element. The description is silent with regard to both the relationship between the structure and activity of the claimed compounds and the relationship between the structure of receptor R and the structure of the compounds.*

*Receptor R, its biological function, and its natural ligand are known in the prior art. No compounds that function as antagonists of receptor R are known.*

The technical feature of method claim 1 resides in the step of observing the effect of the candidate compounds on ligand binding in a screening assay. Neither the same nor a corresponding special technical feature is present in any of compounds X, Y, or Z. No manufacturing relationship exists between the screening method and the claimed compounds. Further, the screening method is not a method of using claimed compounds X, Y, and Z. In the absence of any teaching as to the structure required for a compound to act as a receptor R antagonist, there is no single general concept that links the method to the claimed compounds. Thus, unity of invention is lacking (*a priori*).

Compounds X, Y, and Z would be regarded as having the same or corresponding technical feature if they had a common property or activity, and shared a significant structural element that is essential to the common property or activity. While compounds X, Y, and Z do share the common property of antagonizing receptor R, there is no teaching as to a shared significant structural element, and hence, there is no disclosure of the same or corresponding technical feature.

One possible grouping would be:

Invention 1: Method to identify compounds...

れる。実施例において、クレーム 1 記載の方法が、受容体と天然リガンドとの結合による生理学的効果に対して影響を与える化合物を特定するのに有用であることが示されている。化合物 X、Y 及び Z のみがそのような作用を有する化合物として開示されているが、これらの化合物は重要な構造要素を共有していることは明らかにされていない。クレームに記載された化合物群の構造と機能との関係、及び、受容体 R の構造と化合物群の機能との関係の両方に関しては、明細書は何も説明していない。

受容体 R、その生物学的機能、その天然リガンドは既に公知である。そして、受容体 R のアンタゴニストとして機能する化合物は知られていない。

クレーム 1 記載の方法の技術的特徴は、スクリーニングアッセイにおいて、リガンドの結合における候補化合物の影響を観察する工程にある。クレームに記載された化合物 X、Y 又は Z には、同一の又は対応する特別な技術的特徴のいずれも存在しない。スクリーニング方法と、クレームされた化合物とは、製造上の関係はなく、さらに、スクリーニング方法は、化合物 X、Y 又は Z を使用する方法でもない。受容体 R のアンタゴニストとして機能する化合物に要求される構造に関して、何らの示唆もない場合においては、スクリーニング方法とクレームに記載された化合物群との間に連関する単一の一般的発明概念が存在するとはいえない。したがって、(事前に) 発明の単一性は満足されない。

化合物 X、Y 及び Z は、それぞれが共通の性質又は活性を有し、かつ、その共通の性質又は活性を発揮するために不可欠である重要な構造要素を共有している場合に、同一の又は対応する技術的特徴を有しているとみなされる。化合物 X、Y 及び Z は受容体 R のアンタゴニストとして機能するという共通の性質を有しているが、共通の重要な構造要素については何の示唆もないので、同一の又は対応する技術的特徴が開示されているとはいえない。

1 つの可能性のあるグループ分けは、

発明 1 : 化合物を特定する方法 (クレーム 1)

(claim 1)

Invention 2: Compound X (claim 2)

Invention 3: Compound Y (claim 3)

Invention 4: Compound Z (claim 4)

10.59 *Example 39: Protein and its Encoding DNA*

*Claim 1: Isolated protein X having SEQ ID NO: 1.*

*Claim 2: Isolated DNA molecule encoding protein X of claim 1.*

*(Some Authorities presume that a claimed biological molecule is in isolated form and therefore do not require the claim to explicitly include the term “isolated” as above.)*

*The disclosure teaches that protein X is an interleukin-1, a soluble cytokine involved in the activation of lymphocytes. The disclosure also sets forth a DNA molecule having SEQ ID NO: 2 that encodes SEQ ID NO: 1.*

*There is no prior art.*

The claimed DNA molecule encodes protein X, and therefore protein X and the DNA encoding protein X share a corresponding technical feature. Consequently, the claims have unity of invention (*a priori*).

Because protein X makes a contribution over the prior art, protein X and the DNA encoding protein X share a special technical feature.

If an alternative DNA claim was presented that encompassed a DNA molecule that did not encode protein X, some Authorities might find that the claims did not share the same or corresponding technical feature and therefore lacked unity. Examples of such a claim follow:

*Isolated DNA molecule encoding protein X, or a DNA fragment thereof.*

*Isolated DNA molecule having SEQ ID NO: 2, or DNA molecules which hybridise to SEQ ID NO: 2 under stringent conditions.*

ム 1)

発明 2 : 化合物 X (クレーム 2)

発明 3 : 化合物 Y (クレーム 3)

発明 4 : 化合物 Z (クレーム 4)

10.59 事例39: 蛋白質及びそれをコードするDNA

クレーム 1 : 配列番号 1 を有する単離された蛋白質 X

クレーム 2 : クレーム 1 の蛋白質 X をコードする単離された DNA 分子

(クレームされたポリヌクレオチド分子は単離された状態であり、上記のように“単離された”という文言をクレーム中に明確に含まなくても良いと判断する機関もある。)

蛋白質 X がインターロイキン 1 であって、リンパ球の活性化に関する水溶性のサイトカインであることを明細書は示唆している。また、配列番号 1 のアミノ酸配列をコードする、配列番号 2 の DNA 分子を明細書は開示している。

先行技術はない。

クレームに記載された DNA 分子は蛋白質 X をコードしているので、蛋白質 X と蛋白質 X をコードする DNA は対応する技術的特徴を共有している。したがって、クレーム群は (事前に) 発明の単一性を有している。

蛋白質 X は先行技術に対する貢献をもたらしているので、蛋白質 X 及び蛋白質 X をコードする DNA は特別な技術的特徴も有している。

もし、別の DNA 分子が、その選択肢の一として蛋白質 X をコードしない DNA 分子を包含するようにクレームに提示された場合、クレームが、同一の又は対応する技術的特徴を共有していないので、単一性を欠いていると判断する当局もあるかもしれない。そのようなクレームは次のとおりである。

蛋白質 X をコードする単離された DNA 分子又はその DNA 断片。

配列番号 2 を有する単離された DNA 分子又はストリンジェントな条件下で配列番号 2 に DNA 分子にハイブリ

If prior art existed teaching either protein X or the DNA encoding protein X, some Authorities might find that the same or corresponding technical feature did not make a contribution over the prior art, that is, was not a special technical feature, and therefore unity was lacking (*a posteriori*).

## Process at the International Search Stage

### *Invitation to Pay Additional Fees*

*Article 17(3)(a); Rules 16, 40.1, 40.2, 42*

10.60 After deciding that lack of unity exists, except in the circumstances described in paragraphs 10.64 and 10.65, the International Searching Authority informs the applicant of the lack of unity of invention by a communication, preceding (but see paragraph 10.61, below) the issuance of the international search report and written opinion of the International Searching Authority, which contains an invitation to pay additional fees (Form PCT/ISA/206). This invitation:

(i) specifies the reasons (see paragraph 10.63) for which the international application is not considered as complying with the requirement of unity of invention;

(ii) identifies the separate inventions and indicates the number of additional search fees and the amount to be paid; and

(iii) invites the applicant to pay, where applicable, the protest fee (see paragraphs 10.66 to 10.70).

The International Searching Authority cannot consider the application withdrawn for lack of unity of invention, nor invite the applicant to amend the claims, but informs the applicant that, if the international search report is to be drawn up in respect of those inventions present other than the first mentioned, then the additional fees (and the protest fee, where applicable) must be paid within one month from the date of the invitation. If the applicant wishes to pay the additional fees under protest and a protest fee is payable (see paragraphs 10.66 to 10.70), the International Searching Authority also invites the applicant to pay any such fee within one month from the date of the invitation.

ダイズするDNA分子。

蛋白質X又は蛋白質XをコードするDNAを示唆する先行技術が存在する場合は、同一の又は対応する技術的特徴が先行技術に対する貢献をもたらさない、つまり、それは特別な技術的特徴ではないと判断する当局があるかもしれない。したがって、(事後的に)単一性を欠くことになる。

## 国際調査段階における処理

### 追加手数料の支払いの求め

17条(3)(a); 規則16, 40.1, 40.2, 42

10.60 単一性の欠如を決定した後、10.64及び10.65項に記載される状況を除いて、国際調査機関は、国際調査報告及び国際調査機関の見解書の作成に先立ち(ただし、10.61項を参照)、出願人に発明の単一性の欠如を送達により通知する。この通知には、追加手数料の支払いの求めを含む(様式PCT/ISA/206)。この求めは、

(i) 国際出願が発明の単一性の要件を満たしていないと考えられる理由を示し(10.63項を参照)、

(ii) それぞれの発明を明記し、追加調査手数料の数及び支払うべき額を表示しなければならない。また、

(iii) 適用される場合は異議申立手数料を出願人に支払うよう求める(10.66項から10.70項参照)

国際調査機関は、発明の単一性の欠如を理由に出願が取り下げられたものとみなすことはできず、出願人にクレームを補正するように求めることもできず、出願人に対し、最初に記載されている発明以外の発明について国際調査報告が作成されることを望むのであれば、請求から1か月以内に、指定した期限内に追加手数料(及び適用される場合は異議申立手数料)を支払わなければならない旨を通知する。出願人が異議申立に基づく追加手数料の支払いを希望し、異議申立手数料が支払われる場合(10.66項から10.70項までを参照)、国際調査機関も、求めから1か月以内に、そうした手数料を支払うように出願人に求める。

10.61 If preferred, the said invitation may be already accompanied by a notification of the result of a partial international search drawn up for those parts of the international application which relate to what is to be considered as the “first” invention. The result of the partial international search will be very useful for the applicant in deciding whether additional search fees should be paid so that further parts of the international application would be subjected to the international search. The invention(s) or group(s) of inventions, other than the one first mentioned in the claims, will be searched, subject to paragraphs 10.64 and 10.65, only if the applicant pays the additional fees. Thus, whether the lack of unity of invention is directly evident *a priori* or becomes apparent *a posteriori*, the examiner, may proceed in one of two ways: he may immediately inform the applicant of his finding and invite him to pay additional search fees and any protest fee, where applicable (with Form PCT/ISA/206) and search or continue to search the invention first mentioned in the claims (“main invention”); or alternatively, he may carry out the search on the “main invention” and draw up a partial international search report which will be sent together with the invitation to pay additional search fees and any protest fee, where applicable (with Form PCT/ISA/206).

10.62 Since the applicant is given one month to make these payments before any further search will be made, the International Searching Authority should endeavor to ensure that international searches be made as early as possible after the receipt of the search copy so as to enable compliance with the time limit for establishing the international search report set by Rule 42. The International Searching Authority finally draws up the international search report and written opinion on those parts of the international application which relate to inventions in respect of which the search fee and any additional search fee have been paid. The international search report (see paragraph 16.32) and written opinion (see paragraphs 17.38 and 17.39) identify the separate inventions or groups of inventions forming unity and indicate those parts of the international application for which a search has been made. If no additional search fee has been paid, the international search report and written opinion contain only the

10.61 好ましい場合には、当該国際出願の「最初の」発明とみなされる部分について作成された部分的な国際調査の結果の通知を、上記求めに添付することができる。部分的な国際調査の結果は、出願人が他の部分について国際調査を受けるために追加調査手数料を支払うべきかどうかを判断する際に非常に有益である。10.64及び10.65項に従うことを条件として、出願人が追加手数料を支払った場合にのみ、クレームの最初に記載された発明以外の発明又は発明群を調査する。したがって、発明の単一性の欠如が事前にただちに明らかな場合でも、事後に明らかになった場合でも、審査官は次の二つの方法のどちらかに従って進めることができる。審査官はすみやかに自己の所見を出願人に通知し、該当する場合は、追加調査料手数料及びあらゆる異議申立手数料の支払いを求め（様式PCT/ISA/206による）、当該クレームにおいて最初に記載されている発明（主発明）の調査を開始又は続行する。又は、審査官は「主発明」の調査を行い、部分的な国際調査報告を作成し、該当する場合は、それを追加調査手数料及びあらゆる異議申立手数料の支払いの求めとともに送付する（様式PCT/ISA/206による）。

10.62 それ以上の調査が行われる前に、出願人はこれらの支払いを行うために1カ月の猶予を与えられているので、規則42に定められた国際調査報告の作成のための期限を守ることができるように、国際調査機関は調査用写しの受領後、可能な限りすみやかに国際調査を行うように努めなければならない。国際調査機関は、最終的に、国際出願のうち調査手数料及び追加調査手数料が支払われた発明に係る部分について国際調査報告と見解書を作成する。国際調査報告（16.32項を参照）及び見解書（17.38及び17.39項を参照）は、単一性を形成するそれぞれの発明又は発明群を明示し、調査の対象となった国際出願の部分を示す。追加手数料が支払われなかった場合には、国際調査報告及び見解書は、クレームの最初に記載されている発明に関する言及しか含まない。

references relating to the invention first mentioned in the claims.

Rule 40.1

10.63 In the invitation to pay additional fees, the International Searching Authority sets out a logically presented, technical reasoning containing the basic considerations behind the finding of lack of unity.

*Search of Additional Inventions Without Payment of Fees*

10.64 If little or no additional search effort is required, reasons of economy *may* make it advisable for the examiner, while making the search for the main invention, to search at the same time, despite the nonpayment of additional fees, one or more additional inventions in the classification units consulted for the main invention. The international search for such additional inventions will then have to be completed in any further classification units which may be relevant, when the additional search fees have been paid. This situation may occur when the lack of unity of invention is found either *a priori* or *a posteriori*.

10.65 When the examiner finds lack of unity of invention, normally, the applicant is invited to pay fees for the search of additional inventions. In exceptional circumstances, however, the examiner may be able to establish both an international search and a written opinion covering more than one invention with negligible additional work, in particular, when the inventions are conceptually very close. In those cases, the examiner may decide to complete the international search and written opinion for the additional invention(s) together with that for the invention first mentioned. In considering the amount of work involved, the examiner should take into account the time taken to create the written opinion as well as that needed to perform the search, since even when the analysis involved as regards the search is negligible, the opposite may be the case for the written opinion of the International Searching Authority and therefore justify requesting the additional fees. If it is considered that the total additional work does not justify requesting additional fees, all results are included in the international search report without

規則40.1

10.63 追加手数料の支払いを求める場合、国際調査機関は、単一性の欠如の所見の背後にある基本的な考察を含む技術的理由を論理的に記載して提示しなければならない。

手数料の支払いがない追加発明の調査

10.64 追加の調査作業がまったく、又はほとんど必要でない場合、作業の経済的理由から、追加手数料の未払いに関わらず、審査官は、主発明の調査と同時に、主発明のために調べる分類単位において一又は二以上の追加発明を調査することが推奨される場合がある。追加手数料が支払われた時は、そのような追加発明の国際調査は、関連する他の分類単位を調査することにより完了しなければならない。このような状況は、単一性の欠如が事前に発見されたときにも、事後に発見されたときにも起こり得る。

10.65 審査官が発明の単一性の欠如を発見した場合、出願人は通常、追加発明の調査のための手数料を支払うよう求められる。しかし、例外的な状況において、特に、発明群が概念的に非常に近いときに、審査官がわずかな追加作業で二以上の発明を対象とする国際調査及び見解書作成の両方を行うことができる場合がある。このような場合、審査官は最初に記載されている発明とともに追加発明について国際調査の実施及び見解書の作成を決定できる。関連する作業量を考慮する際、審査官は調査を行うために要する時間と、見解書を作成するために要する時間とを考慮に入れるべきである。調査について必要な分析が取るに足らない場合でも、国際調査機関の見解書の作成についてはその逆で、それによって追加手数料の請求が正当化される場合があるからである。全ての追加作業が追加手数料の請求を正当化しないと考えられる場合、出願人に対して調査した追加発明に関する追加調査手数料の支払いを求めずに、ただし、発明の単一性の欠如を発見した旨の記述を添えて、全ての結果を国際調査

inviting the applicant to pay an additional search fee in respect of the additional inventions searched, but stating the finding of lack of unity of invention.

### *Protest Procedure*

#### *Rule 40.2(c), (e)*

10.66 The applicant may protest the allegation of lack of unity of invention, or that the number of required additional fees is excessive and request a refund of the additional fees paid. If, and to the extent that, the International Searching Authority finds the protest justified, the fees are refunded. The additional search fees must be paid for any protest to be considered. The International Searching Authority may require a protest fee to be paid in order for the protest to be considered (see paragraph 10.69).

#### *Rule 40.2(c)*

10.67 The protest is in the form of a reasoned statement accompanying payment of the additional fee, explaining why the applicant believes that the requirements of unity of invention are fulfilled and fully taking into account the reasons indicated in the invitation to pay additional fees issued by the International Searching Authority.

#### *Rule 40.2(c), (d); Section 403*

10.68 The protest is examined by a review body constituted in the framework of the International Searching Authority, and a decision taken on it. The procedure is determined by each International Searching Authority, although the review body must not be limited to the person who made the decision which is the subject of the protest. Some Authorities may review the protest in two stages, with a review body being convened only if a preliminary review of the protest reveals that the protest is not entirely justified. To the extent that the applicant's protest is found to be justified, the additional fees are totally or partly reimbursed. At the request of the applicant, the texts of both the protest and the decision on it are notified to the designated Offices by the International Bureau together with the international search report (see paragraph 10.70).

#### *Rule 40.2(c), (e)*

10.69 Details of the protest fee, if any, charged by the International Searching Authorities appear in the *PCT Applicant's Guide*, Annex D. If the

報告に含める。

### 異議申立ての手続

#### 規則40.2(c), (e)

10.66 出願人は発明の単一性の欠如に対する、又は請求された追加手数料の額が過大である旨の異議を申し立てて、支払った追加手数料の払い戻しを請求することができる。国際調査機関は、異議を正当と認めた場合、その範囲において手数料は払い戻される。異議が検討されるためには、追加調査手数料を支払わなければならない。異議を考慮するために、国際調査機関は異議申立手数料を要求することができる (10.69項参照)。

#### 規則40.2(c)

10.67 異議申立ては、追加手数料の支払いに添付する陳述書の形式とし、出願人は、国際調査機関が作成した追加手数料支払の求めにおいて示された理由を十分考慮に入れて、発明の単一性の要件が満たされていると信ずる根拠を説明する。

#### 規則40.2(c), (d); 細則403号

10.68 異議は、国際調査機関の枠組みにおいて構成された検査機関が審理し、異議について決定を下す。検査機関の構成は異議の対象である決定を下した者に限定してはいけませんが、手続は各国際調査機関によって決定される。事前検討により異議には十分な根拠がないことが明らかになった場合にのみ招集される検討機関とともに、いくつかの機関は2段階において異議を検討することができる。出願人の異議が正当と認められる範囲において、追加手数料の全部又は一部が払い戻される。出願人の請求により、異議及び当該異議についての決定の書面の両方が、国際調査報告とともに国際事務局により指定官庁に通知される (10.70項を参照)。

#### 規則40.2(c), (e)

10.69 国際調査機関によって課される異議申立手数料の詳細は、「PCT出願人の手引き」の附属書Dに記載されている。異議申立

protest fee not paid within one month from the date of the invitation to pay additional fees, the protest is considered not to have been made. The protest fee is refunded to the applicant under Rule 40.2(e) only where the review body finds that the protest was entirely justified. This means that, where the protest requests the reimbursement of some but not all of the additional search fees paid and all of those search fees referred to in the protest are refunded by the review body, a refund of the protest fee is also due. For example, the applicant pays four additional search fees, but in the protest only requests the refund of two of these. If both of these fees are refunded, then the protest was entirely justified and a refund of the protest fee is also due.

*Rule 40.2(c); Section 502*

10.70 Where the applicant paid additional search fees under protest, he is informed promptly (using Form PCT/ISA/212) of any decision about the compliance with the requirement of unity of invention. At the same time the International Searching Authority transmits to the International Bureau a copy of the protest and of the decision thereon as well as any request by the applicant to forward the texts of the protest and the decision thereon to designated Offices.

### **Process at the International Preliminary Examination Stage**

*Article 34(3)(a) to (c); Rule 68*

10.71 The procedure before the International Preliminary Examining Authority regarding lack of unity of invention is governed by Article 34(3)(a) to (c) and Rule 68 (see also Rule 70.13). This procedure is more fully explained in paragraphs 10.74 to 10.82. It should be noted that in most instances lack of unity of invention will have been noted and reported upon by the International Searching Authority, which will have drawn up an international search report and written opinion based on those parts of the international application relating to the invention, or unified linked group of inventions, first mentioned in the claims (“main invention”), unless the applicant has paid additional fees.

手数料が追加手数料支払の求めの日から1か月以内に支払われなかった場合、その異議申立てはなされなかったものとみなす。検討機関がその異議を全面的に正当であると認めた場合には、規則40.2(e)の規定に基づき、異議申立手数料は出願人に払い戻される。これは、異議が、支払い済みの追加調査手数料の全額ではないが一部の償還を請求し、異議の中で言及された調査手数料の全額が検査機関によって払い戻される場合、異議申立手数料の払戻しも行わなければならないことを意味する。例えば、出願人は4つの発明分の追加調査手数料を支払うが、異議申立てでは、返還請求ができるのは、これらのうち2つ分のみの払戻しを求める場合である。これらの手数料の両方が払い戻された場合には、異議は完全に正当と認められ、異議申立手数料の払戻しも行わなければならない。

規則40.2(c)；細則502号

10.70 出願人が異議を申し立てて追加調査手数料を支払った場合、出願人に対し、すみやかに発明の単一性の要件の適合性に関する決定を通知する（式PCT/ISA/212を使用して）。同時に国際調査機関は、異議及び当該異議についての決定の写し、並びに当該異議及び異議についての決定の書面を指定官庁に送付することを求める出願人の請求を、国際事務局に送付する。

### **国際予備審査段階における処理**

34条(3)(a)～(c)，規則68

10.71 発明の単一性の欠如に関する国際予備審査機関における手続は、第34条(3)(a)～(c)条及び規則68に規定される（規則70.13も参照）。この手続は、10.74～10.82項に詳細に説明されている。多くの場合、発明の単一性の欠如は、出願人が追加手数料を支払わなかった場合に、国際出願のうちクレームの最初に記載されている発明又は単一に連関した発明群（「主発明」）に係る部分に基づき国際調査報告及び見解書を作成した国際調査機関によって、すでに指摘され報告されていることに留意しなければならない。



10.72 If the applicant has not availed himself of the opportunity to have the international search report issued on at least some of the other inventions, this must be taken as an indication that the applicant is prepared for the international application to proceed on the basis that it relates to the invention first mentioned in the claims as originally contained in the international application as filed.

10.73 However, whether or not the question of unity of invention has been raised by the International Searching Authority, it may be considered by the examiner during international preliminary examination. In his consideration, he should take into account all the documents cited in the international search report and any additional documents considered to be relevant.

*Rule 68.2, 68.3*

10.74 Where the examiner finds a lack of unity of invention, a communication may, at the option of the examiner (see paragraph 10.76), be sent to the applicant, using Form PCT/IPEA/405, informing him why there is a lack of unity of invention and inviting him within one month from the date of the invitation, either to restrict the claims or to pay an additional fee for each additional invention claimed. Where such a communication is sent, at least one possible restriction, which would avoid the objection of lack of unity of invention, is indicated by the examiner. In the invitation to pay additional fees, the examiner sets out a logically presented, technical reasoning containing the basic considerations behind the finding of lack of unity in accordance with these Guidelines. Where a protest fee is payable if the applicant wishes to pay the additional fees under protest (see paragraphs 10.78 to 10.82), the International Preliminary Examining Authority also invites the applicant to pay any such fee within one month from the date of the invitation.

*Article 34(3)(c); Rule 68.4, 68.5*

10.75 If the applicant does not comply with the invitation (by not paying the additional fees or by not restricting the claims either sufficiently or at all), the international preliminary examination report is established on those parts of the international application which relate to what

10.72 出願人が他の発明の少なくとも一部について国際調査報告を作成させる機会を利用しなかった場合、これは、出願人が、国際出願のうち出願当初に含まれていたクレームの最初に記載されている発明に係る部分を基礎として、当該国際出願を進める心構えをしたという意味表示と受け取らなければならない。

10.73 しかし、国際調査機関が発明の単一性に関する疑義を提起したか否かに関わらず、国際予備審査において、審査官は発明の単一性について検討することができる。検討する際は、審査官は、国際調査報告において引用された全ての文献及び関連すると思われる追加の文献を考慮に入れる。

規則68.2, 68.3

10.74 審査官が発明の単一性の欠如を発見した場合、審査官の判断で（10.76項を参照）、様式PCT/IPEA/405を用いて出願人に通知を送付し、発明の単一性が欠如している理由を伝え、指定する期間（その求めの日より1か月以内にクレームを減縮するか、クレームに係る各追加発明の追加手数料を支払うことを求めることができる。その通知を送付する場合、審査官は、発明の単一性の欠如を回避することとなる減縮の少なくとも一つの可能性を示す。追加手数料支払の求めにおいて、審査官は、このガイドラインに従って、発明の単一性の欠如の所見の背後にある基本的考察を含む技術的理由を論理的に記載して提示する。出願人が異議申立て（10.78項から10.82項を参照）に基づく追加手数料の支払いを希望し、異議申立手数料が支払われる場合、国際予備審査機関もそうした手数料の支払いを、要請日から1か月以内に支払うように求める。

34条(3)(c)；規則68.4, 68.5

10.75 出願人が求めに応じない場合（追加手数料を支払わない場合、又はクレームを十分に若しくは全く減縮しない場合）、国際予備審査報告は国際出願のうち「主発明」と認められる発明に係る部分について作成し、審査官はその報告において当該事実を表示す

appears to be the “main invention” and the examiner indicates the relevant facts in such report. In cases of doubt as to which is the main invention, the invention first mentioned in the claims is considered the main invention.

*Rule 68.1*

10.76 However, there are cases of lack of unity of invention where, compared with the procedure of inviting the applicant to restrict the claims or to pay additional fees (Rule 68.2), no or little additional effort is involved in establishing the international preliminary examination report for the entire international application. Then, reasons of economy may make it advisable for the examiner to avail himself of the option referred to in Rule 68.1 by choosing not to invite the applicant to restrict the claims or to pay additional fees. In this situation, he carries out his preliminary examination and establishes the international preliminary examination report on the entire international application, but indicates, when establishing the report, his opinion that the requirement of unity of invention is not fulfilled and the reasons therefore.

*Article 34(3)(c)*

10.77 If the applicant timely complies with the invitation to pay additional fees even under protest, or to restrict the claims, the examiner carries out international preliminary examination on those claimed inventions for which additional fees have been paid or to which the claims have been restricted. It should be noted that “the national law of any elected State may provide that, where its national Office finds the invitation of the IPEA justified, those parts of the international application which do not relate to the main invention shall, as far as effects in that State are concerned, be considered withdrawn unless a special fee is paid by the applicant to that Office” (Article 34(3)(c)).

*Protest Procedure*

*Rule 68.3(c)*

10.78 The applicant may protest the allegation of lack of unity of invention or that the number of required additional fees is excessive and request a refund of the additional fees paid. If, and to the extent that, the International Preliminary

る。いずれの発明が主発明であるか疑わしい場合には、クレームに最初に記載されている発明を主発明とみなす。

規則68.1.)

10.76 しかし、発明の単一性が欠如している場合に、出願人にクレームの減縮又は追加手数料の支払いを求める手続（規則68.2）に比べて、国際出願全体に対する国際予備審査報告の作成に追加の新たな手間がほとんど又は全くかからない場合がある。この場合、作業の経済的理由から、出願人にクレームの減縮又は追加料金の支払いを求めないことを選択して、規則68.1に規定するオプションを利用する方が望ましいであろう。この状況においては、審査官は国際出願全体について予備審査を行い、国際予備審査報告を作成し、ただし、その際、発明の単一性の要件が満たされない旨の所見とその理由を表示する。

34条(3)(c)

10.77 異議申立てを伴う場合も含め、出願人が追加手数料の支払いの求めに期間内に応じた場合、審査官は、追加手数料が支払われたか、又はクレームが減縮された発明について、国際予備審査を行う。「選択国の国内法令は、当該選択国の国内官庁がIPEAの上記求めが正当であると判断した場合に、主発明に関係しない国際出願の部分は、当該選択国における効果に関する限り、出願人が当該国内官庁に特別手数料を支払った場合を除くほか、取り下げられたものとみなす旨を定めることができる」ことに注意しなければならない（第34条(3)(c)）。

異議申立ての手続

規則68.3(c)

10.78 出願人は出願人は発明の単一性の欠如に対する、又は請求された追加手数料の額が過大である旨の異議を申し立てて、支払った追加手数料の払い戻しを請求することができる。国際予備審査機関が、異議が正

Examining Authority finds the protest justified, the fees are refunded. (The additional examination fees must be paid for any protest to be considered.) The International Preliminary Examining Authority may require a protest fee to be paid in order for the protest to be considered (see paragraph 10.81).

*Rule 68.3(c)*

10.79 The protest is in the form of a reasoned statement accompanying payment of the additional fee, explaining why the applicant believes that the requirements of unity of invention are fulfilled and fully taking into account the reasons indicated in the invitation to pay additional fees issued by the International Preliminary Examining Authority.

*Rule 68.3(c),(d); Section 403*

10.80 The protest is examined by a review body constituted in the framework of the International Preliminary Examining Authority, and a decision taken on it. The procedure is determined by each International Preliminary Examining Authority, although the review body must not be limited to the person who made the decision which is the subject of the protest. Some Authorities may review the protest in two stages, with a review body being convened only if a preliminary review of the protest reveals that the protest is not entirely justified. To the extent that the applicant's protest is found to be justified, the additional fees are totally or partly reimbursed. At the request of the applicant, the texts of both the protest and the decision on it are notified to the elected Offices by the International Bureau as an item accompanying the international preliminary examination report (see paragraph 10.82).

*Rule 68.3(e)*

10.81 Details of the protest fee, if any, charged by the International Preliminary Examining Authorities appear in the PCT Applicant's Guide, Annex E. If, where it is due, the protest fee is not paid within one month from the date of the invitation to pay, the protest is considered not to have been made. The protest fee is only refunded to the applicant under Rule 68.3(e) where the review body finds that the protest was entirely justified (the same principles are applied in the assessment as to whether the refund is due as are applied at the stage of international search under

当であると決定した場合、及びその範囲まで、手数料は払い戻される。(どの異議についても考慮されるために、追加審査手数料を支払う必要がある)。国際予備審査機関は、異議が考慮されるために、異議申立手数料の支払いを求めることができる (10.81項を参照)。

規則68.3(c)

10.79 異議は追加手数料の支払いに添付する陳述書の様式とし、出願人は国際予備調査機関が作成した追加手数料支払の求めにおいて示された理由を十分考慮に入れて、発明の単一性の要件が満たされていると信じる根拠を説明する。

規則68.3(c), (d); 細則403号

10.80 異議は、国際予備審査機関の枠組みの中で構成された検討機関が審理し、それについて決定を下す。検討機関は異議の対象である決定を下した者に限定されてはならないが、手続は各国際予備調査機関によって決定される。

機関によっては、異議が完全に正当化されないことを異議の予備審査が明らかにした場合に限り、招集された検討機関によって当該異議を二段階で審査することができる。出願人の異議が正当であると判断される範囲まで、追加手数料は全額又は一部返還される。出願人の請求に応じて、異議及びそれに関する決定の文言は国際予備審査報告書の添付項目として、国際事務局による選択官庁に通知される (10.82項参照)。

規則68.3(e)

10.81 異議申立手数料の詳細については、国際予備審査機関によって課される手数料がある場合には、PCT出願人の手引、第一巻附属書Eに記載されている。異議申立手数料が課され、支払いを求められた日から1カ月以内に支払われない場合には、異議は申し立てられなかったと見なされる。異議申立手数料は異議が完全に正当化されると検討機関が決定した場合に限り、規則68.3(e)に基づき、出願人に払い戻される。(同じ原則が規則40に基づく国際調査の段階で適用される際と同じように、返金をしなければならない

Rule 40, see paragraph 10.69).

*Rule 68.3(c); Section 603*

10.82 Where the applicant paid additional examination fees under protest, he is informed promptly (using Form PCT/IPEA/420) of any decision about compliance with the requirement of unity of invention. At the same time the International Preliminary Examining Authority transmits to the International Bureau a copy of the protest and of the decision thereon as well as any request by the applicant to forward the texts of the protest and the decision to elected Offices.

**Process at the Supplementary International Search Stage**

*Rule 45bis.6*

10.83 Contrary to the case for the main international search, there is no opportunity to pay additional fees for search of further inventions at the supplementary international search stage. Consequently, subject to the possibility of search of additional inventions without payment of fees where little additional search effort is required (as indicated in paragraphs 10.64 and 10.65 with respect to the main international search), the supplementary international search report should be established immediately on the main invention only (see paragraph 10.86 for consideration of what is the main invention).

*Rule 45bis.6(a), (b)*

10.84 The Authority specified for supplementary search may make its own assessment as to unity of invention, but it should take into account the opinion of the main International Searching Authority included in the international search report as well as any protest by the applicant or decision by the International Searching Authority in relation to such a protest which is received prior to the start of the supplementary international search.

10.85 If the examiner considers that there is a lack of unity of invention, this should be explained in Box No. III of the supplementary international search report. If the examiner agrees with the assessment in the main international search report,

いかにどうかに関する評価に適用される。  
10.69項を参照)。

規則68.3(c); 細則603

10.82 出願人が異議申立に基づく追加審査手数料を支払った場合、当該人は発明の単一性の要件遵守に関して速やかに決定を通知される(様式PCT/IPEA/420を使用して)。同時に、国際予備審査機関は異議及び当該異議についての決定の写しを国際事務局に送付し、出願人の請求により、異議及び決定の書面を選択官庁に転送する。

**補充国際調査段階における処理**

規則45の2.6

10.83 追加発明の調査に関しては、主国際調査の場合とは逆に、補充国際調査段階で追加手数料を支払う機会はない。従って、わずかな追加調査作業が必要となる場合(主国際調査に関して10.64及び10.65に記載したように)、手数料を支払うことなく、追加発明に関する調査の可能性を条件として、補充国際調査報告書は主発明に関してのみただちに作成する必要がある(主発明とは何であるかについての意見に関しては10.86項を参照)。

規則45の2.6(a), (b)

10.84 補充調査のために指定された機関は発明の単一性に関して独自の評価を行うことがあるが、国際調査報告書に含まれた主国際調査機関の意見も、出願人による異議又は補充国際調査の開始前に受理されるそのような異議に関連する国際調査機関による決定も考慮に入れなければならない。

10.85 審査官が発明の単一性に関して欠如があると認める場合には、これは補充国際調査報告の第Ⅲ欄で説明しなければならない。審査官が主国際調査報告における評価に同意した場合、これは単に国際調査報告書に

this can be reported by simply referring to the international search report. On the other hand, if the examiner forms a different point of view, or agrees with a revised view on unity of invention in a decision relating to a protest (which will usually not appear in the original international search report, but will only be available later as a separate document), the reasoning should be set out in full so that it is easily understood by both the applicant and third parties.

*Rules 45bis.1(d), 45bis.6(a), (f)*

10.86 The main invention will normally be the invention first mentioned in the claims, but the examiner should use appropriate discretion in selecting the invention to be searched where the first mentioned invention is one for which no search report would be established (due to lack of clarity, subject matter excluded from the search or for any other reason), or else where the applicant has requested that the supplementary search should be limited to one of the inventions other than the first identified by the International Searching Authority responsible for the main international search (for example, because the first invention has been shown by the main international search to be so completely anticipated that it is clear that no patent could be granted for that invention).

#### *Review of Opinion*

10.87 The normal protest procedure (see paragraphs 10.66 to 10.70) does not apply to requests for supplementary international search. However, the applicant may, within one month of the date of notification of the supplementary international search report, request the Authority to review the examiner's opinion on unity of invention. This request may be subject to a review fee. The results of the review are promptly notified to the applicant using Form PCT/SISA/503. The same form can be used to indicate that the request for review is considered not to have been made because the review fee has not been paid within 1 month from the date on which the examiner's opinion was notified to the applicant.

10.88 If the examiner's opinion is found to be at least partly unjustified, the Authority should issue a revised supplementary international search report,

言及することによって報告することができない。一方、審査官が別の視点を形成した場合、又は異議に関連する決定で発明の単一性に関して改訂された見解書（これは大抵、原国際調査報告書に記載されないが、後になってから、別の文書としてのみ利用できるようになる）に同意した場合、その理由は出願人及び第三者の双方によって容易に理解されるように完全に記載されなければならない。

規則45の2.1(d), 規則45の2.6(a), (f)

10.86 主発明は通常、クレームの最初に記載されている発明となるが、最初に記載されている発明についていかなる調査報告書も作成されない（明確性、調査から除外された対象の欠如又は他の理由のために）場合、あるいは出願人が、補充調査は主国際調査に責任のある国際調査機関によって最初に特定された発明以外の発明に限定されるべきであると請求した（例えば、最初の発明がいかなる特許も付与されることがありえないと完全に予想される旨、主国際調査によって示されたため）場合、審査官は適切な裁量をもって発明を選択すべき。

#### 意見の見直し

10.87 通常の異議申し立ての手続（10.66項から10.70項を参照）は、補充国際調査の請求には適用されない。しかし、出願人は補充国際調査報告書が通知された日から1か月以内に、発明の単一性に関して審査官の意見を再検討するように請求することができる。この請求は再検討手数料の対象となる。再検討の結果は様式PCT/SISA/503を使用して、出願人に速やかに通知される。同じ様式は、出願人に審査官の意見が通知された日から1か月以内に再検討手数料が支払われなかったため、再検討請求が申し立てられなかったと考えられる旨を示すために使用することができる。

10.88 審査官の意見が少なくとも部分的に不当であることが判明した場合、当該機関は、発明の単一性に関して修正した見解を記

stating the revised view on unity of invention and, where appropriate, including the search results for all claims which should have been included. If the opinion was entirely unjustified, the applicant should also have any review fee refunded.

述した改訂版補充国際調査報告書を発行する必要がある、適切な場合には、その報告書に含めるべき全てのクレームに関する調査結果を含める。意見が完全に不当だった場合にも、出願人は調査手数料の払戻しを受けることができる。

## Chapter 11 Prior Art

### Prior Art Generally

*Article 33(2); Rule 33.1*

11.01 The prior art for the purposes of assessing the novelty (see Chapter 12) and inventive step (whether or not the invention is obvious; see Chapter 13) of an invention is defined as “everything made available to the public anywhere in the world by means of written disclosure (including drawings and other illustrations)” before the “relevant date.” The scope of this definition should be noted. There are no restrictions whatsoever as to the geographical location where, or the language or manner (including written disclosure posted on the Internet or an on-line database) in which, the relevant information contained in the written disclosure was made available to the public. There are no restrictions as to the age of the prior art document (whether it is 100 years old or was published one day prior to the “relevant date”) so long as the document was made available to the public before the “relevant date.” If the applicant makes an admission, the subject matter mentioned in the admission (for example, a figure in an international application labeled as “prior art”) may constitute prior art. The presumption that the admission constitutes prior art may be rebutted by the applicant.

### Date of Disclosure

*Rules 33.1, 43bis.1, 64.1*

11.02 It should be noted that the definition of relevant prior art for purposes of international search report is different from the definition of relevant prior art for other purposes, including the written opinion established by the International Searching Authority because “relevant date” is defined differently for international search report purposes and for written opinion and international preliminary examination purposes.

### *Relevant Date for International Search Report Purposes*

11.03 Rule 33.1 makes it clear that potentially relevant disclosures should be included in the international search report “provided that the

## 第11章 先行技術

### 先行技術一般

33条(2), 規則33.1

11.01 発明の新規性(第12章参照)及び進歩性(発明が自明であるか否か。第13章参照)を評価するための先行技術は、「基準日」より前に「世界のいずれかの場所において書面による開示(図面その他の図解を含む。)によって公衆が利用することができるようにされている全てのもの」として定義される。この定義の範囲に注意しなければならない。書面による開示に含まれる関連情報が公衆に利用可能となった地理的場所、言語、方法(インターネット又はオンライン・データベースで公表された書面による開示を含む)に関して全く制限はない。「基準日」より前に公衆に当該文献が利用可能になっていれば、先行技術文献の時期に制限はない(「基準日」より100年古いものでも、1日前に公表されたものでもよい)。出願人が自認を行った場合、その自認で言及した主題事項(たとえば、国際出願において「先行技術」とされた図)は先行技術を構成する。自認が先行技術を構成する旨の推定は、出願人が反駁することができる。

### 開示された日

規則33.1, 43の2.1, 64.1

11.02 「基準日」の定義が国際調査報告の場合と見解書及び国際予備審査報告の場合とでは異なるため、国際調査報告のための関連先行技術の定義と、国際調査機関により作成される見解書を含むその他の目的のための関連先行技術の定義は、異なることに注意すべきである。

### 国際調査報告のための基準日

11.03 規則33.1は、「公衆が利用することができるようにされたことが当該国際出願日前に生じていることを条件」として、潜在

making available to the public occurred prior to the international filing date.” Rule 33.1 defines “relevant date” as the international filing date of the international application. This ensures that the international search report provides information which will be complete even if national authorities disagree with the examiner’s opinion on the validity of the priority claim.

*Relevant Date for Written Opinion and International Preliminary Examination Purposes*

*Rule 2.4(a)*

11.04 For the purposes of the written opinion and international preliminary examination, Rule 64.1 defines the relevant date as:

(i) subject to items (ii) and (iii), the international filing date of the international application under international preliminary examination (or, in conjunction with Rule 43bis.1(b), for which a written opinion is being established by the International Searching Authority); or

(ii) where the international application claims the priority of an earlier application and has an international filing date which is within the priority period (12 months from the filing date), the filing date of such earlier application, unless the International Authority considers that the priority claim is not valid;

(iii) where the international application claims the priority of an earlier application and has an international filing date which is later than the date on which the priority period expired but within the period of two months from that date, the filing date of such earlier application, unless the International Authority considers that the priority claim is not valid for reasons other than the fact that the international application has an international filing date which is later than the date on which the priority period expired.

11.05 Clearly, when a potentially relevant document has been published between a claimed priority date of the application and its international filing date, the examiner is required to consider whether the claimed priority date is valid for the purposes of determining the “relevant date” of the claims in the international application. Note: If

的に関連のある開示は国際調査報告に含まれるべきことを明らかにしている。規則33.1は、「基準日」を国際出願の国際出願日として定義している。これにより、国内機関が優先権主張の有効性に関する審査官の見解に同意しない場合においても、国際調査報告が完全な情報を提供することを確実にする。

見解書及び国際予備審査のための基準日

規則2.4(a)

11.04 見解書及び国際予備審査の場合について、規則64.1は基準日を次のように定義している：

(i) 以下(ii)及び(iii)を条件として、国際予備審査(もしくは規則43の2.1(b)で準用する国際調査機関により作成される見解書)の対象である、国際出願の国際出願日；又は

(ii) 国際機関が優先権の主張が有効であると考えない場合を除き、国際出願が先の出願に基づく優先権を主張し、優先期間内の国際出願日(出願日から12か月)である場合、当該先の出願の出願日。

(iii) 国際出願が先の出願の優先権を主張し、優先期間の満了日よりも後であるが当該満了日から2か月の期間内の国際出願日を有する場合、国際出願が優先期間満了日よりも後の国際出願日を有するという事実以外の理由のために、当該先の出願の優先権の主張が有効ではないと国際機関が考えない限り、当該先の出願の出願日。

11.05 明らかに、潜在的に関連する文献が、主張された優先日とその国際出願日との間に公表されている場合、審査官は、国際出願におけるクレームの「基準日」を決定する目的のために当該主張する優先日が有効であるか否か検討することを要求される。注意：出願人が優先権主張を完成、訂正又は追



there is time left for the applicant to perfect, correct or add a priority claim but there is insufficient time for the examiner to make a proper determination as to whether the priority claim is valid, due to the need to issue a timely written opinion by the International Searching Authority, the “relevant date” for the purposes of the written opinion will be based on the claimed priority date. (See paragraphs 6.17 and 17.29(b)).

### **Documents Casting Doubt on Priority Claim Made in the International Application**

11.06 Documents showing that a priority claim in the international application might not be justified (for example, an earlier application or patent resulting therefrom, by the same applicant, indicating that the application from which priority is claimed may not be the first application for the invention concerned) should be mentioned in the international search report and explained in the relevant portion of the written opinion. No special search is normally made by the International Searching Authority to determine whether the priority claim made in the international application is justified, except when there is a special reason to do so, for example, when the priority application is a “continuation-in-part” of an earlier application from which no priority is claimed; also sometimes the fact that the country of residence of the applicant is different from the country of the priority application may be an indication of possible lack of first filing, justifying a certain extension of the international search.

### **Documents Not Within the Prior Art Which May Nevertheless Be Relevant**

#### *Later Published Patent Applications (for Purposes of the International Search Report)*

##### *Rule 33.1(c)*

11.07 Furthermore, the international search report includes published patent applications or patents whose publication date is the same as, or later than, but whose filing date, or, where applicable, claimed priority date, is earlier than the international filing date of the international application searched, and which would constitute relevant prior art for the purposes of Article 15(2) had they been published prior to the international

加する時間は残されているが、国際調査機関が適時に見解書を発行する必要があるために、当該優先権主張が有効であるか否かについて審査官が適切な決定を下す十分な時間がない場合、見解書の目的に関わる「基準日」は、当該主張された優先日となる（6.17項及び17.29項(b)参照）。

### **国際出願における優先権主張に疑問を呈する文献**

11.06 国際出願における優先権主張が正当でないことを示す文献（例えば、優先権の主張の基礎となる出願が当該発明に係る最初の出願でないことを示す同一の出願人による先の出願又は特許）については、国際調査報告において言及し、見解書の関連部分において説明されるべきである。通常は、国際出願においてなされている優先権主張が正当なものであるか否か判定するために、国際調査機関による特別な調査はなされない。ただし、特別な理由がある場合、例えば、優先権主張出願が、先の出願（優先権主張の基礎とされていない）の「一部継続出願」である場合は行われる。また、出願人の居住国が優先権主張出願の出願国と異なる場合は、最初の出願ではないことのあらわれかもしれないので、国際調査の範囲をある程度拡大することが正当化される。

### **先行技術ではないが、関連する可能性のある文献**

#### **後に公表された特許出願（国際調査報告の場合）**

##### *規則33.1(c)*

11.07 さらに、公表日が、調査された国際出願の国際出願日と同じ日又はそれ以降であるが、出願日又は該当する場合には主張する優先日が当該調査した国際出願の国際出願日より前である、公表された特許出願又は特許であり、もし国際出願日より前に公表されていれば第15条(2)で規定する関連のある先行技術を構成するであろう特許出願又は特許を、国際調査報告は含む。

filing date.

*Later Published Patent Applications (for Purposes of International Preliminary Examination)*

*Rule 64.3*

11.08 These earlier filed but later published patent applications or patents are not considered part of the prior art for the purpose of international preliminary examination as to novelty and inventive step. Nevertheless, the written opinion of the International Searching Authority and the preliminary examination report must draw attention to such published applications or patents in the manner provided for in Rule 70.10 (see paragraph 17.45) since they may be relevant to the determination of novelty and inventive step by designated or elected Offices.

11.09 Rule 70.10 provides that any published application or any patent referred to in the international preliminary examination report by virtue of Rule 64.3 is mentioned as such and is accompanied by an indication of its date of publication, of its filing date, and its claimed priority date (if any). In respect of the priority date of any such document, the report may indicate that, in the opinion of the International Preliminary Examining Authority, such date has not been validly claimed.

*Copending Applications, Including Those Filed on the Same Date*

11.10 The PCT does not deal explicitly with the case of co-pending international applications of the same date. However, it is an accepted principle in most patent granting systems that two patents shall not be granted to the same applicant for one invention. It is permissible to allow an applicant to proceed with two international applications having the same description where the claims are quite distinct in scope and directed to different subject matter. However, in the rare case in which there are two or more international applications from the same applicant designating the same State or States and the claims of those applications have the same priority date and relate to the same invention (even though they may not necessarily claim that invention in identical terms), each conflicting application should (as long as it has already been

後に公表された特許出願（国際予備審査の場合）

規則64.3

11.08 国際出願より前に出願されたが後に公表された特許出願又は特許は、新規性及び進歩性に関する国際予備審査の目的においては、先行技術の一部とはみなされない。しかし、国際調査機関の見解書及び予備審査報告は、規則70.10（17.45項参照）において規定されている方法により、このような公表された出願又は特許に注意喚起しなければならない。それは、かかる文書が、指定官庁又は選択官庁による新規性及び進歩性の判定に関係することがあるためである。

11.09 規則70.10は、規則64.3により国際予備審査報告中に引用された、公表された出願又は特許を、そのようなものとして明記し、また、その公表日、出願日、該当する場合には主張された優先日をあわせて表示することを規定している。このような文献の優先日に関して、当該報告は、国際予備審査機関の見解として、かかる日付が有効に主張されていないことを示してもよい。

同時に係属する出願（同日に出願されたものを含む）

11.10 PCTは、同日の複数国際出願が共に係属している場合について明示的には扱っていない。しかしながら、一つの発明について同一の出願人に対し二つの特許が与えられないということは、ほとんどの特許付与制度で認められている原則である。クレームがその範囲においてまったく異なり、異なる主題事項に向けられている場合には、出願人が同じ明細書を有する二つの国際出願について、手続を進めることに問題はない。しかしながら、同一の国を指定する同一出願人からの二以上の国際出願であって、これらの出願のクレームが同一の優先日を有し、（たとえその発明を全く同じ用語により記載していない場合でも）同一の発明に関しているという稀な場合には、それぞれの競合する出願は（すでに公表されている場合には）国際調査報告において引用され、かつ、二重特許問題

published) be cited in the international search report and identified with a “L” category symbol as raising possible double patenting issues. A notification, to the applicant alone, is given in the case where his international application designates a State in which he proceeds with a national application having the same priority date and relating to the same invention as the said international application, if the examiner is aware of this situation. However, no such notification should be given where two applications (international or otherwise) of the same priority date and relating to the same invention are received from two different applicants.

### *Documents Relevant to Understanding the Invention*

#### *Section 507(e)*

11.11 Certain other situations may occur in which a document published on or after the international filing date is relevant; examples are a later document containing the principle or theory underlying the invention, which may be useful for a better understanding of the invention, or a later document showing that the reasoning or the facts underlying the invention are incorrect. The international search is not extended for this purpose, but documents of this nature known to the search examiner may be selected for citation in the international search report. Such documents are cited in the international search report and their relevance explained in the written opinion.

### **Form of Disclosure**

#### *Availability of Written Disclosures to the Public*

#### *Rules 33.1(c), 64.3, 70.10*

11.12 A written disclosure, that is, a document, is regarded as made available to the public if, at the relevant date (see paragraphs 11.02 to 11.05), it was possible for members of the public to gain access to the content of the document and to acquire possession of the content of the document, and there was no bar of confidentiality restricting the use or dissemination of knowledge gained thereby. Whether the absence of an index or a catalogue of the document constitutes inaccessibility of the content of the document to the public is determined in accordance with the

を引き起こす可能性があるものとして「L」カテゴリー記号により識別されるべきである。当該国際出願と同一の優先日を有し、同一の発明に関する国内出願をしている国を、その国際出願が指定している状態にあることを、審査官が気づいている場合は、出願人のみに通知される。しかし、異なる二人の出願人から、同一の優先日を有しており、かつ、同一の発明に関する二つの出願（国際出願又はその他の出願）が受理された場合には、そのような通知をするべきでない。

### 発明の理解に関係する文献

#### 細則507号(e)

11.11 その他にも、国際出願日、又は、国際出願日後に公表される文献が関連する状況が生じる場合がある。例えば、発明の基礎をなす原理若しくは理論を記載している文献であって、当該発明を理解する上で有用な文献や、発明の基礎をなす論証若しくは事実が正確でないことを示す文献が国際出願日の後に公表される場合である。この目的のために国際調査の範囲が拡大されることはないが、調査審査官がこのような文献を知っていれば、国際調査報告にそれを引用するよう選択できる。かかる文献は国際調査報告に引用し、かつ、見解書においてそれらの関連性について説明される。

### 開示の形式

公衆にとっての書面による開示の利用可能性

#### 規則33.1(c), 64.3, 70.10

11.12 書面による開示、すなわち、文献は、基準日（11.02～11.05項参照）において、公衆の一員が、文献の内容にアクセス可能であり、文献の内容を所有することができ、かつ、そこから得られた知識の使用や普及を制限する守秘義務の障害が存在しない場合には、公衆に利用可能であったとみなされる。文献の索引又はカタログがないことが、文献の内容に対する公衆の知得不能性を構成するかどうかは、上述の原理に従って判断される。文献が公衆に利用可能になった月又は年のみを示しており、特定の日付を示していない場

above principle. Where the document only provides the month or the year, but not the specific date, which the document was made available to the public, the content of the document is presumed to have been made available to the public on the last day of that month or that year, respectively, unless evidence is provided to prove otherwise.

#### *Disclosure on the Internet*

11.13 Prior art disclosure on the Internet or on an on-line database is considered in the same manner as other forms of written disclosure. Information disclosed on the Internet or on-line database are considered to be publicly available as of the date the disclosure was publicly posted. When citing an Internet disclosure (a web page), problems may arise in establishing the date of publication and whether or not the disclosure has been modified over time. When establishing the publication date of a web page, it is important to distinguish between two types of Internet disclosure, viz: those made on the web sites of trusted publishers and those made on web sites of unknown reliability.

##### *– Disclosure Made on the Web Sites of Trusted Publishers*

11.14 Examples of these are on-line scientific journals (which make available the contents of a paper journal on-line, or may be uniquely on-line publications). The web sites of newspapers, periodicals, television and radio stations will usually fall into this category as well. This type of Internet disclosure gives the publication date of the disclosure which, in the absence of evidence to the contrary, should be taken at face value. The examiner should cite the Internet disclosure in the international search report and use it in the written opinion of the International Searching Authority and in preliminary examination accordingly. The onus is on the applicant to prove otherwise.

11.15 It may happen that the publication date is not sufficiently identified to know if it is published in time to be considered to be state of the art according to Rule 64.1(b) (that is, it is not clear if

合は、文献の内容は、それぞれ、その月又はその年の最後の日に公衆に利用可能にされたと推定される。ただし、そうでないことを証明する証拠がある場合はこの限りではない。

#### インターネット上の開示

11.13 インターネット又はオンライン・データベースにおける先行技術の開示は、他の形式の書面による開示と同じ方法で考察される。インターネット又はオンライン・データベース上で開示された情報は、当該開示が公衆に対して掲載された日をもって公衆に利用可能になったものとみなされる。インターネット開示（ウェブ・ページ）を引用する場合、公表の日付の確定について、及び、当該開示が時間とともに変更されたか否かについて、問題が生ずることがある。ウェブ・ページの公表日を確定する場合、次の二種類のインターネットの開示を区別することが大切である。すなわち、信頼できる公表者のウェブ・サイトで行われた開示と、信頼度のわからないウェブ・サイトで行われた開示である。

##### – 信頼されている公表者のウェブ・サイトで行われた開示

11.14 これらの例に該当するものは、オンラインの科学雑誌である（紙形式の定期刊行物の内容をオンラインで利用可能にするもの。オンライン公表のみを行うものでもよい）。新聞、定期刊行物、テレビやラジオ放送局のウェブ・サイトも、通常、この例に該当する。この種類のインターネット開示は、相容れない証拠がない限り、記載されたとおりに開示の公表日を与える。審査官は国際調査報告においてインターネット開示を引用し、かつ、それに応じて国際調査機関の見解書及び予備審査においてそれを利用すべきである。これに反対する挙証責任は出願人にある。

11.15 規則64.1(b)に従った技術の状況にあるとみなせるように公表されたか否かを知ることができるまで、十分な程度に公表日が明らかにならないことがある（すなわち、

the disclosure occurred before or after the valid priority date). This may happen, for example, where only the month or year of publication is given and this is the same as the month or year of the valid priority of the international application. In these cases, the Authority may need to make enquiries with the owner of the web site in order to establish the publication date to a sufficient degree of accuracy to know if it is relevant state of the art in accordance with Rule 64.1(b) in the same way as it would act in order to establish a more accurate publication date for a paper published document.

– *Disclosure Made on Web Sites of Unknown Reliability*

11.16 Examples of such web sites include those belonging to private individuals, private organizations (for example, clubs), commercial web sites (for example, advertising) etc. Where such an Internet disclosure is retrieved during the international search and it does not give any explicit indication of the publication date in the text of the disclosure, the Authority may consider using those technical means available to it to attempt to reveal the publication date.

11.17 Such technical means include:

(a) information relating to the publication date embedded in the Internet disclosure itself (date information is sometimes hidden in the programming used to create the web site, but is not visible in the web page as it appears in the browser),

(b) indexing dates given to the web page by search engines (these are usually later than the actual publication date of the disclosure since the search engines usually take some time to index a new web site) and

(c) information available relating to the web site on commercial Internet archiving databases (for example, the “Internet Archive Wayback Machine”).

11.18 Where the examiner obtains an electronic document which establishes the publication date for the Internet disclosure, he should make a print-out of this document, which must mention

当該開示が有効な優先日の前と後のいずれに行われたか明らかでない)。これは、例えば、公表の月又は年のみが与えられた場合であって、それが国際出願の有効な優先権の月又は年と同じである場合に起きる。このような場合、機関は、紙で公表された文献に関し、より正確な公表日を確定するために行う調査と同様な方法により、それが規則64.1(b)に従い関連する技術水準であるか否かを知るために、十分な精度で公表日を確定できるようウェブ・サイトの所有者に照会を行う必要がある。

– 信頼度のわからないウェブ・サイトで行われた開示

11.16 このようなウェブ・サイトの例は、私人、民間団体（たとえばクラブ）、商業ウェブ・サイト（たとえば広告）等に属するものを含む。かかるインターネット開示が国際調査中に検索され、それが開示の本文において公表日の明示的な表示を与えない場合、機関は公表日を明らかにするよう試みるために自己の利用できる技術的手段の利用を考慮してよい。

11.17 かかる技術的手段は、以下のものを含む。

(a) インターネット開示それ自身に埋め込まれている公開日に関する情報（日付情報はときとして当該ウェブ・サイトを作成するために使用されたプログラミングの中に隠されているが、ブラウザで現れるときのウェブ・ページでは見えないことがある）

(b) サーチ・エンジンによりウェブ・ページに与えられた索引作成日付（サーチ・エンジンは新しいウェブ・サイトを索引に含めるために一般に若干の時間を必要とするので、これは、通常、当該開示の実際の公表日より遅いものとなる）

(c) 商業インターネット・アーカイビング・データベース（例えば、「Internet Archive Wayback Machine」）上で、そのウェブ・サイトに関して利用できる情報

11.18 審査官がインターネット開示の公表日を確定する電子文書入手した場合、審査官はこの文書のプリントアウトを作成すべきであるが、このプリントアウトは関連

both the URL of the relevant Internet disclosure and the date of publication of that relevant Internet disclosure. The examiner must then cite this print-out in the international search report as an “L” document and cite the relevant Internet disclosure according to the relevance of its content (“X”, “Y”, “A”) and according to the date as established (“X”, “Y”, “A”, “P,X”, “P,Y”, “P,A”, “E” etc.). Where the examiner is unable to establish the publication date of the relevant Internet disclosure and it is relevant to the inventive step and/or novelty of the claimed invention, he should cite it in the international search report with the category “L” for those claims which it would have affected if it were published in time and giving it the date it was printed out as the publication date (see paragraph 16.69(b)).

11.19 Where this type of Internet disclosure does explicitly mention a publication date and this publication date:

(i) is not contradicted by the information sources mentioned above (in this regard it should be noted that the indexing date given by a search engine is usually later than the actual publication date and so where the examiner uncovers an indexing date for an Internet disclosure which is later than the publication date given in the Internet disclosure itself; this does not necessarily mean that the Internet disclosure was made available later than it claimed, it simply means that it was indexed by that search engine after it was made available); and

(ii) is accurate enough to establish if the document was published early enough to be considered relevant according to Rule 33.1(a) and Rule 64.1(b), then the examiner should trust the date given and give this as the publication date in the search report and use this publication date in preliminary examination. The onus is on the applicant to prove otherwise.

11.20 In the absence of evidence to the contrary, the examiner should assume that the content of the Internet disclosure has not changed over time.

*Differences Between Patent and Non-Patent*

するインターネット開示のURL及び当該関連するインターネット開示の公表日の両方に言及していなければならない。審査官は、次に、国際調査報告においてこのプリントアウトを「L」文献として引用し、かつ、当該関連するインターネット開示をその内容の関連性に従い（「X」、「Y」、「A」）、また、確定された日付に従って（「X」、「Y」、「A」、「P,X」、「P,V」、「P,A」、「E」等）、引用しなければならない。審査官が関連するインターネット開示の公表日を確定できず、かつ、それがクレームに係る発明の進歩性及び/又は新規性に関連する場合、審査官は国際調査報告において、それが適時に公開されているならば、それにより影響を受けるクレームに対して「L」カテゴリーを付してそれを引用すべきである。その際、公表日としてプリントアウトされた日付を与える（16.69項(b)参照）。

11.19 この種のインターネット開示が公表日を明示的に言及し、かつ、この公表日が：

(i) 上述した情報源により否定されておらず（この点に関して、サーチ・エンジンにより与えられる索引日付は、通常、実際の公表日より遅いことに注意すべきである。そのため、インターネット開示の索引日付がインターネット開示自身に示されている公表日より遅いことを審査官が発見した場合に、これは、必ずしも、当該インターネット開示がその表示された日より遅く利用可能にされたことを意味せず、単に利用可能にされた後に、当該サーチ・エンジンにより索引されたことを意味するのみである。）、かつ、

(ii) 規則33.1(a)及び規則64.1(b)に従って関連があるとみなされるために、十分に早く公表されたかどうか、十分な精度で確定できる場合、審査官はその日付を信用し、調査報告においてそれを公表日とし、この公表日を予備審査において使用するべきである。これに反対する挙証責任は、出願人にある。

11.20 否定的な証拠がない場合、審査官は、インターネット開示の内容が時間の経過とともに改変されていないと仮定するべきである。

特許の引用と非特許の引用との間の差異

11.21 As a general rule, no non-patent document is cited in the international search report if the date of publication or public availability of the document concerned is clearly the same as, or later than, the filing date of the international application. However, patent documents published on or after the filing date of the searched application are cited in the search report if the filing or priority date of such published application is earlier than the filing date of the searched application (see paragraph 11.07). Such published patent documents, although cited in the search report, are not considered as prior art for the purposes of Article 33(2) and (3), but are mentioned in the preliminary examination report.

11.21 原則として、非特許文献は、その関心のある文献の発行日又は公衆に利用可能となった日が、明らかに国際出願の出願日と同じ又はそれより後である場合には、国際調査報告に列記されない。しかしながら、調査される出願の出願日と同日又はその後に公表された特許文献は、そのような公表された出願の出願日又は優先日が、調査される出願の出願日よりも前である場合には、調査報告に列記される(11.07項参照)。このような公表された特許文献は、調査報告に列記されているが、第33条(2)及び(3)の規定の適用上先行技術とはみなされない。しかし、予備審査報告においては言及される。

#### *Documents Reproducing an Earlier Oral Description*

11.22 Where an oral description (for example, public lecture) or a prior use or sale (for example, display at a public exhibition) was publicly available before the relevant date of the international application but a document, which reproduces the oral description or gives an account of the prior use or sale, was published on or after the relevant date of the international application, that document may be cited in the international search report. The earlier lecture, display or other event is not treated as part of the prior art for purposes of the opinion on novelty and inventive step under Article 33(2) and (3), but the written opinion and international preliminary examination report calls attention to such non-written disclosure in the manner provided for in Rule 70.9.

先の口頭による説明を再現する文献

11.22 口頭による説明(例えば、講演)又は先の使用もしくは販売(例えば、展示会における陳列)が、国際出願の基準日より前に公衆に利用可能となったが、口頭による説明を再現する文献又は先の使用もしくは販売について記述する文献が国際出願の基準日と同日又はその後に公表された場合、当該文献は国際調査報告に列記される。先行する講演、陳述又はその他の出来事は、第33条(2)及び(3)に基づく新規性及び進歩性に関する見解の目的では、先行技術の一部として取り扱われないが、見解書及び国際予備審査報告では、このような書面による開示以外の開示に対し規則70.9に定める方法により注意を喚起する。

#### **Difficulty in Establishing Date of a Document**

#### **文献の日付の確定に関する問題**

11.23 The international search may uncover a document where there is difficulty in establishing whether the date of publication or public availability of the document is or is not the same as, or later than, the filing date of the international application. The International Searching Authority should try to remove any doubt that may exist. Additional documents providing evidence in the case of doubt may be cited. Any indication in a document of the date of its publication should be

11.23 国際調査により、文献の公表された日又は公衆に利用可能となった日が国際出願の出願日と同じ又はそれより後であるか否かを確定することが難しいことがわかるかもしれない。国際調査機関は、存在するいかなる疑問をも除くように努力を払うべきである。疑いがある場合、証拠を提供する追加文献を引用できる。文献中におけるその公表日付に関する表示は、例えば、国際調査機関がより早くに公表されたことを示したり、

accepted as correct by the examiner unless proof to the contrary has been offered, for example, by the International Searching Authority, showing earlier publication, or by the applicant, showing later publication. It may sometimes be possible to establish the precise date of publication of a document, for example by the date of receipt in a library to which the public has access or by relying on sources such as the “Internet Archive Wayback Machine” to establish dates of web sites. If the applicant presents sound reasons for doubting that the document forms part of the prior art in relation to his international application and any further investigation does not produce evidence sufficient to remove that doubt, the examiner should not pursue the matter further.

### Relevant Date in Relation to Individual Claims or Parts of Claims

#### *Rule 64.1(b)*

11.24 It should be noted that the “relevant date,” for the purpose of considering prior art, is defined in Rule 64.1(b) as meaning the international filing date or, where the international application contains a valid claim to priority, that date of priority (see also paragraphs 6.03 and 6.04). It should be remembered also that different claims, or different alternatives claimed in one claim, may have different relevant dates.

11.25 The questions of novelty and inventive step must be considered against each claim (or part of a claim where a claim specifies a number of alternatives) and the prior art in relation to one claim, or to one part of a claim, may include matter which cannot be cited against another claim, or part of a claim, because the latter has an earlier relevant date. Of course, if all the matter in the prior art was made available to the public before the date of the earliest priority document, the examiner need not (and should not) concern himself with the allocation of priority dates.

11.26 The validity of priority dates for a claim or a part of a claim is considered in detail in Chapter 6.

出願人がより遅くに公表されたことを示したりして、否定的な証拠が提示されない限り、審査官により正しいものとして認められるべきである。たとえば、公衆が利用できる図書館における受入れの日により、又はウェブ・サイトの日付を確定する「Internet Archive Wayback Machine」のような情報源に依拠することにより、文献の正確な公表日を確定できることがときとしてある。出願人が、その文献が自己の国際出願に関連し先行技術の一部を形成するかどうかについての疑いがあることに関して正当な理由を示している場合において、さらに調査を進めてもその疑いを除くのに十分な証拠が得られないときは、審査官はその事項についてそれ以上追求すべきではない。

### 個別のクレーム又はクレームの一部に関する基準日

#### 規則64.1(b)

11.24 先行技術を検討するための「基準日」は、国際出願日又は国際出願が有効な優先権の主張を伴う場合には優先日を意味するものとして規則64.1(b)に定義されていることに注意すべきである(6.03項及び6.04項も参照)。また、異なるクレーム又は一つのクレームに記載されている異なる選択肢が異なる基準日を有することがあることにも留意すべきである。

11.25 新規性及び進歩性の問題は各クレーム(又は一つのクレームが多数の選択肢を有している場合には、クレームの各部分)ごとに検討しなければならない。一つのクレーム又は一つのクレームの一部分に関する先行技術は、他のクレーム又は一つのクレームの他の一部分がより早い基準日をもっているために、これらに対しては引用することができない事項を含んでいることもある。もちろん、先行技術の全ての事項が最先の優先権書類の日付前に公衆が利用することができるようにされている場合には、審査官は、優先日をどのように定めるかの問題に関わる必要はない(また関わるべきでない)。

11.26 一つのクレーム又はクレームの一部に関する優先日の有効性は、第6章で詳細に考察されている。



## Meaning of Novelty

12.01 For the purposes of the opinion given by an international preliminary examination, the invention, as defined by a claim, lacks novelty if every element or step is explicitly or inherently disclosed within the prior art defined in Rule 64.1 (see paragraphs 11.01 and 11.04), including any features implicit to a person skilled in the art (see paragraph 13.11 for a definition of the “person skilled in the art”). Inherency requires that the extrinsic evidence relied on by the examiner must make clear that the missing descriptive matter is necessarily present in the reference, and that it would be so recognized by persons skilled in the art. Inherency, however, may not be established by probabilities or possibilities. The mere fact that a certain thing *may* result from a given set of circumstances is not sufficient. Well-known equivalents not disclosed within a prior art document are not considered when assessing novelty; this is a matter of obviousness (see Chapter 13 - Inventive Step). Naturally the same considerations apply when producing a written opinion and in selecting documents for inclusion in the international search report (except that in this case the relevant date may be different, see paragraphs 11.02 to 11.05).

12.02 The prior art disclosure must enable a person skilled in the art to carry out the claimed invention. Ordinarily, enablement may be inferred by the examiner when considering patent documents (published applications and issued patents) within the prior art. When considering non-patent literature that on its face raises a question as to enablement, the examiner should determine that the prior art would have enabled a person skilled in the art to carry out the claimed invention. When determining whether a particular document is enabling and therefore defeats novelty, knowledge from outside the prior art document may be considered where appropriate. See the appendix to this chapter for additional guidance regarding what knowledge from outside the prior art document may be considered when making this determination. A chemical compound, the name or

## 新規性の意味

12.01 国際予備審査により与えられる見解に関する場合、クレームにより定義される発明は、全ての要素又は段階が規則64.1において定義されている先行技術（11.01及び11.04項参照）内において明示的又は本来的に開示されている場合、新規性を欠く。この先行技術には当業者が暗黙的に理解している特徴が含まれる（「当業者」の定義については13.11項参照）。本来性は、審査官により依拠される外来的証拠の中に、欠落記述事項が当該参照中に必ず存在し、当業者によりそのように認識されることが明らかであることを要求する。しかし、本来性は、蓋然性又は可能性により確立されることはない。一定の事柄が与えられた状況から生じ得るという単なる事実では不十分である。新規性の評価を行うに際し、先行技術文献内において開示されていない周知の同等物は考慮しない。これは、自明性の問題である（第13章-進歩性参照）。見解書の作成及び国際調査報告に含める文書の選択に際し、当然、同じ考え方が適用される（基準日が異なり得るケースを除く。11.02～11.05項参照）。

12.02 先行技術開示は、当業者によるクレームされた発明の実施を可能とするものでなければならない。通常、審査官は、先行技術に含まれる特許文献（公表された出願及び発行された特許）を考察する場合に、実施可能性を推定してよい。文面上実施可能性に関する問題を提起する非特許文献を考察する場合は、審査官は、先行技術が当業者のクレームされた発明の実行を可能にしていたかどうか判断すべきである。特定の文献が実施可能性を有するかどうか、そして、それによって新規性を奪うかどうかを判断する際、適切な場合には、先行技術文献以外からの知識を考慮してもよい。この判断を行うときに、先行技術文献以外のどのような知識を考慮することができるかに関する追加のガイダンスについては、第12章の附属文書参照。文献中で名称又は化学式が言及された化合

formula of which was mentioned in a document, is not considered as known unless the information in the document, together, where appropriate, with other knowledge generally available to a person skilled in the art, enable it to be prepared and separated or, for instance in the case of a product of nature, only to be separated. A prior art document that does not defeat novelty because it is not enabling for the claimed invention may nonetheless be relied upon in determining whether the claimed invention lacks inventive step. See Chapter 13.

## Considerations in Determining Novelty

### *Methodology*

12.03 For the assessment of novelty, the examiner should apply the following steps:

(i) evaluate the elements of the claimed invention;

(ii) determine if a document under consideration forms part of the “prior art” (see paragraphs 11.01 to 11.05);

(iii) assess whether each and every element or step of the claimed invention was explicitly or inherently disclosed in combination by the document, to a person skilled in the art, on the date of publication of the document.

### *Inherent or Implicit Disclosure*

12.04 Lack of novelty may be apparent from what is explicitly stated in a published document, or it may be apparent from an inherent or implicit teaching of the document. For example, where the elastic properties of rubber are relied upon in a document that does not explicitly state that rubber is an “elastic material,” a claim to an “elastic material” is anticipated because the rubber taught in the prior art inherently is an “elastic material”. Alternatively, lack of novelty may be implicit in the sense that, in carrying out the teaching of the prior document, the skilled person would inevitably arrive at a result falling within the terms of the claim. Lack of novelty of this kind should be raised by the examiner only where there can be no reasonable doubt as to the practical effect of the prior teaching. Otherwise it should be considered in respect of inventive step (see Chapter 13).

物は、当該文献中の情報が、該当する場合には、当業者が一般的に利用可能な他の知識とともに、その調製及び分離（たとえば天然物の場合は分離のみ）を可能にしない限り、既知であるとはみなされない。しかし、クレームされた発明を実施可能にしないため新規性を否定することにならない先行技術文献は、クレームされた発明が進歩性を欠くか否かの決定に際しては、利用され得る。第13章を参照のこと。

## 新規性判定上の考察事項

### 方法論

12.03 新規性の評価にあたり、審査官は次の段階をとるべきである。

(i) クレームに係る発明の要素を評価する

(ii) 検討中の文献が「先行技術」となり得るかを決定する（11.01～11.05項参照）

(iii) クレームに係る発明の全ての要素又は段階が、当該文献の公開日において、当該文献により当業者に対して明示的に又は本来的に開示されているか否かを評価する。

### 本来的又は内在的開示

12.04 新規性の欠如は、公表された文献に明示的に記載されていることから明らかになることも、文書の本来的又は内在的教示から明らかになることもある。たとえば、ゴムの弾性が、ゴムが「弾性材料」である旨を明示的に記載していない1つの文献に依拠している場合であっても、先行技術により教示されるゴムは本来的に「弾性材料」であるから、「弾性材料」に対するクレームは新規性がない。一方、先行文献の教示を実行すると当業者が必然的にクレームの用語の範囲内の結果に到達するという意味において、新規性の欠如が内在的な場合もある。この種の新規性の欠如は、先行教示の実際の効果に関する合理的な疑いがあり得ない場合のみ、審査官により提起されるべきである。その他の場合には、それは、進歩性に関して検討されるべきである（第13章参照）。

## *Interpretation of Claims*

12.05 In interpreting claims for the consideration of novelty, the examiner should have regard to the guidance given in paragraphs 5.20 to 5.41. In particular, the examiner should remember that statements in the claim reciting the purpose or intended use must be evaluated to determine whether the recited purpose or intended use results in a structural difference (or in the case of process claims, a difference in the process steps) between the claimed invention and the prior art. Non-distinctive characteristics of a particular intended use should be disregarded (see paragraphs 5.21 to 5.23). For example, a claim to a substance X for use as a catalyst would not be considered to be novel over the same substance known as a dye, unless the use referred to implies a particular form of the substance (for example, the presence of certain additives) which distinguishes it from the known form of the substance. That is to say, characteristics not explicitly stated but implied by the particular use should be taken into account. For example, if a claim refers to a “mould for molten steel”, this implies certain limitations for the mould. Therefore a plastic ice cube tray with a melting point much lower than that of steel would not come within the claim which would thereby be considered as being novel.

## *Combining Documents*

12.06 It should be noted that in considering novelty (as distinct from inventive step), it is not permissible to combine separate items of prior art together (see paragraph 13.12). However, if a document (the “primary” document) refers explicitly to a second document (for example, as providing more detailed information on certain features), the teachings of the second document may be regarded as incorporated into the primary document to the extent indicated in the primary document. Equally, it is permissible to use a dictionary or similar document of reference in order to interpret how a special term used in the primary document would have been understood on the date of publication. It is also permissible to rely on additional documents as evidence to show that the disclosure of the primary document was sufficient (for example, for a chemical compound

## クレームの解釈

12.05 新規性の検討のためのクレームの解釈にあたり、審査官は、5.20～5.41項のガイダンスを考慮すべきである。特に、目的又は意図する使用について述べているクレームにおける記載は、述べられた目的又は意図する使用がクレームされた発明と先行技術の間に構造的な差異（方法クレームの場合には、方法段階の差異）を生みだすか否かを判断する観点から、評価されなければならないことに、審査官は注意すべきである。特定の意図する用途に関する不明りょうな特徴は、無視されるべきである（5.21～5.23項参照）。たとえば、触媒として使用する物質Xに対するクレームは、言及されている使用がその物質の既知の形式から区別する独特の形式（たとえば、一定の添加剤の存在）を伴っていない限り、染料として知られている同一物質に対して新規性を有していないとみなされる。換言すれば、明示的に陳述されていないがその独特の使用により示唆されている特徴は考慮されるべきである。たとえば、あるクレームが「溶鋼用鋳型」に言及している場合、これは、その鋳型に対して一定の限定を含んでいる。したがって、鋼の融点よりはるかに低い融点を持つプラスチック製製氷皿は当該クレームの範囲に属さず、よってこのクレームは新規性を持つとみなされる。

## 文書の組み合わせ

12.06 新規性の考察においては、（進歩性の場合と異なり）先行技術の別々の項目を結合することは許されないことに注意すべきである（13.12項参照）。しかし、1つの文獻（「主」文獻）が明示的に第2の文獻に言及している場合（たとえば、ある特徴についてより詳しい情報を含んでいるため）、第2文獻の教示は主文獻において表示されている範囲内において主文獻に組み込まれているものとみなしてよい。同様に、主文獻で使用されている特殊用語が公開日においてどのように理解されていたかを解釈するために、辞書又はこれに類する参考文献を使用することも許容される。主文獻の開示が十分であったことを示すために証拠として別の文書に依拠することも許容される（たとえば、化合物の調製・分離（天然物の場合には分離））。12.02項及び第12章の附属文書参照。

to be prepared and separated or, in the case of a product of nature, to be separated). See paragraph 12.02 and the appendix to this chapter. It is also permissible to rely on additional documents as evidence to show that a characteristic not disclosed in the primary document was inherent in the primary document on the date of publication of the primary document (for example, documents that teach rubber to be an “elastic material” for the example set forth in paragraph 12.04).

#### *Alternatives*

12.07 Where a claim contains alternatives, for example Markush claims (P1, P2, P3 ... Pn), any alternatives disclosed in the prior art are anticipated.

#### *Generic vs. Specific Disclosures*

12.08 Where a claim recites an invention in generic terms, for the determination of novelty, the disclosure of a specific example falling within the parameters of the generic claim anticipates the generic claim. For example, a disclosure of copper in a prior art document defeats the novelty of metal as a generic concept, but not the novelty of any metal other than copper, and a disclosure of rivets defeats the novelty of fastening means as a generic concept, but not the novelty of any specific fastening means other than rivets.

12.09 An item of prior art that discloses a genus does not always anticipate a claim to a species falling within the genus. In other words, if a claim under examination recites a specific example, and that specific example is not explicitly named but falls within a generic disclosure found in an item of prior art, the claim is not anticipated unless the specific example is identified with sufficient specificity in the item of prior art. If the item of prior art identifies the claimed example with sufficient specificity, that example lacks novelty no matter how many other species are additionally described in the item of prior art.

#### *Ranges*

12.10 A specific example in the item of prior art which is within a claimed range anticipates the

主文献において開示されなかった特徴は主文献の公開日に主文献において本来的であったことを示すために、証拠として別の文書に依拠することも許容される（たとえば、12.04項であげた例において、ゴムが「弾性物質」であることを教示する文献）。

#### 選択肢

12.07 クレームが選択肢を含む場合、たとえばマーカッシュ・クレーム（P1, P2, P3 ... Pn）の場合、先行技術において開示されている選択肢は新規性を欠く。

#### 包括開示と特定開示

12.08 クレームが発明を包括的な表現で記述する場合、新規性の判断に関しては、包括クレームのパラメータ内に属する特定の例の開示は、包括クレームの新規性を奪う。たとえば、先行技術文書における銅の開示は包括概念としての金属の新規性を奪うが、銅以外の金属の新規性には影響を及ぼさない。また、リベットの開示は包括概念としての締め付け手段の新規性を奪うが、リベット以外の特定の締め付け手段の新規性には影響を及ぼさない。

12.09 属を開示する先行技術は、必ずしも、その属に属する種に対するクレームの新規性を奪わない。換言すると、審査中のクレームが特定の例について記載しており、その特定の例が明示的に命名されていないが先行技術の1つの中に見出される包括的開示に属するものである場合でも、上記の特定の例が先行技術の中において十分な特定性をもって特定されていない限り、このクレームは新規性を奪われない。先行技術が十分な特定性をもってクレームされた例を特定する場合、先行技術において他の種がいくつ記載されているかどうかに関わらず当該例は新規性を欠く。

#### 範囲

12.10 クレームされた範囲内に属する先行技術中の特定の例は、クレームされた範囲

range claimed. Therefore, where, as by a recitation of ranges or otherwise, a claim covers several compositions, the claim is anticipated if one of them is described in the item of prior art. For example, a claim to titanium (Ti) alloy with 0.6 to 0.7% nickel (Ni) and 0.2 to 0.4% Molybdenum (Mo) would be anticipated by an item of prior art that describes a Ti alloy containing 0.65% Ni and 0.3% Mo. Where an item of prior art discloses a range which touches, overlaps or is within the claimed range, but does not disclose a specific example falling within the claimed range, a case by case determination must be made as to the novelty of the claim. In order to anticipate the claim, the claimed subject matter should be disclosed with sufficient specificity in the item of prior art. If the claim is directed to a narrow range, the item of prior art discloses a broad range, and the claimed narrow range is not merely one way of carrying out the teaching of the item of prior art (for example, there is evidence that the effect of the selection (for example, unexpected results) occurred in all probability only within the claimed narrow range), depending on the other facts of the case, it may be reasonable to conclude that the narrow range is not disclosed with sufficient specificity in the prior art in order to anticipate the claims (a selection invention). The unexpected results may also render the claims unobvious. See Chapter 13 - Inventive Step.

## Appendix to Chapter 12

A12.02 The International Searching and Preliminary Examining Authorities have divergent practices with regard to what extrinsic knowledge may be considered when determining whether a particular item of prior art sufficiently discloses the claimed invention to defeat novelty. Some Authorities follow the first guideline below, while other Authorities follow the second guideline below. Authorities that do not follow these guidelines may nevertheless rely on the prior art document in determining whether the claimed invention lacks inventive step.

A12.02[1] The prior document must provide a sufficient disclosure on its effective date. By “effective date” is meant the publication date in the

の新規性を奪う。したがって、範囲又はその他の記載により、クレームが複数の組成物を含む場合、それらのうちの1つが先行技術中に記述されている場合、当該クレームは新規性を失う。たとえば、0.6～0.7%のニッケル (Ni) 及び0.2～0.4%のモリブデン (Mo) を含むチタニウム (Ti) 合金に対するクレームは、0.65% Ni及び0.3% Moを含むTi合金を記述する先行技術により新規性を奪われる。先行技術がクレームされた範囲に接触、重複、又は包含される範囲を開示するが、クレームされた範囲に属する特定の例を開示しない場合、当該クレームの新規性に関してはケースバイケースの判断を下さなければならない。当該クレームの新規性を奪うためには、クレームされた主題事項が先行技術において十分な特定性をもって開示されていなければならない。当該クレームが狭い範囲を指向し、先行技術の当該項目が広い範囲を開示し、かつ、クレームされた狭い範囲が先行技術の教示を実行する単なる1つの方法ではない場合 (たとえば、選択された効果 (たとえば、予期しない結果) がクレームされた狭い範囲内においてのみほぼ確実に生じるとの証拠がある)、この場合におけるその他の要因に応じて、その狭い範囲は、先行技術において、当該クレームの新規性を奪うために十分な特定性をもって開示されていない旨の結論を下すことが妥当であろう (選択発明)。予期しない結果がクレームを非自明なものとすることもある。第13章 – 進歩性参照。

## 第12章附属文書

A12.02 国際調査機関及び国際予備審査機関は、特定の先行技術が新規性を奪うために十分にクレームされた発明を開示しているか否かを判断する場合に、どのような外来的知識を考慮するか の点に関し、相異なる運用を行っている。一部の機関は下記の第1のガイドラインに従うが、他の機関は下記の第2のガイドラインに従う。これらのガイドラインに従わない機関は、いずれにせよ、クレームされた発明が進歩性を欠くか否かを判定する際に、その先行技術文献に依存する。

A12.02[1] 先行文献は、その発効日において十分な開示を与えなければならない。「発効日」の意味するものは、先に公開された文

case of a previously published document. Authorities following this practice require the prior document, together with knowledge generally available on the effective date of the document, to provide a sufficient disclosure of every element or step of the claimed invention to a person skilled in the art.

A12.02[2].1 The prior document must provide a sufficient disclosure on the “relevant date” of the claim being searched or examined. See paragraph 11.03 for a definition of the relevant date for international search report purposes. See paragraphs 11.04 and 11.05 for a definition of the relevant date for written opinion and international preliminary examination purposes.

A12.02[2].2 Authorities following this practice consider knowledge that became available after the publication date of the prior document but before the relevant date of the claim being searched or examined to determine whether the prior document provided a sufficient disclosure of every element or step of the claimed invention to a person skilled in the art.

献の場合の公開日である。この運用に従う機関は、クレームされた発明の全ての要素又は段階の十分な開示を当業者に与えるために、当該文献の発効日において一般的に利用可能な知識と共に、先行文献を必要とする。

A12.02[2].1 先行文献は、調査又は審査されるクレームの「基準日」において十分な開示を与えなければならない。国際調査報告の目的に対する基準日の定義については、11.03項参照。見解書及び国際予備審査の目的に対する基準日の定義については、11.04～11.05項参照。

A12.02[2].2 この運用に従う機関は、先行文献の公開日より後であるが調査又は審査されるクレームの基準日より前に利用可能になった知識を、当該先行文献がクレームされた発明の全ての要素又は段階の十分な開示を当業者に与えたか否かを判断するために、考慮する。

## Meaning of Inventive Step

13.01 A claimed invention is considered to involve an inventive step if, having regard to the prior art as defined in the Regulations (see paragraph 11.01), it is not, at the relevant date (see paragraphs 11.02 to 11.05) obvious to a person skilled in the art. Novelty and inventive step are different criteria. A claim lacks novelty if every element or step is explicitly or inherently disclosed within the prior art (see paragraph 12.01). The condition of inventive step/non-obviousness is fulfilled if the invention as a whole, compared to the prior art as a whole, would not have been obvious to a person skilled in the art. Multiple items of prior art may be combined in the determination of whether the requirement of inventive step/non-obviousness is met. Therefore, the examiner should take into consideration the claim's relation not only to individual documents or parts thereof taken separately but also to combinations of such documents or parts of documents, where such combinations are obvious to a person skilled in the art.

13.02 The “prior art” for the purposes of considering inventive step is as defined in Article 33(3) (see Chapter 11); it does not include later published applications or patents although, in the circumstances mentioned in paragraph 11.07 (see also paragraph 16.73), a later published application or patent may be cited in the international preliminary examination report.

## Considerations in Determining Inventive Step

### *What Is “Obvious”?*

13.03 The question to consider, in relation to any claim defining matter for which protection is sought, is whether, at the relevant date of that claim, it would have been obvious to a person skilled in the art to arrive at something falling within the terms of the claim having regard to the art known at that time. If so, the claim is considered to lack inventive step. The term “obvious” means that which does not go beyond

## 進歩性の意味

13.01 クレームされた発明は、規則で規定されている先行技術を考慮し（11.01項参照）、それが基準日において（11.02～11.05項参照）当業者にとって自明でない場合、進歩性を持つとみなされる。新規性と進歩性は、異なる基準である。全ての要素又は段階が、先行技術において明示的に又は本来的に開示されている場合、クレームは新規性を欠く（12.01項参照）。進歩性/非自明性の条件は、全体としての当該発明が、全体としての先行技術と比較して、当業者にとって自明でなかった場合に満たされる。進歩性/非自明性の要件が満たされるか否かの判断にあたり、複数の先行技術を組み合わせでよい。したがって、審査官は、クレームと、個々の文献又は別々に取り上げた各部分との関係だけでなく、かかる文献又は文献の部分の組み合わせとの関係も、かかる組み合わせが当業者にとって自明である場合、考慮しなければならない。

13.02 進歩性を考察する際の「先行技術」は、第33条(3)で定義されている（第11章参照）。それは、後に公開された出願又は特許は含まないが、11.07項で述べた状況においては（16.73項も参照）、後に公開された出願又は特許も国際予備審査報告において引用することができる。

## 進歩性の判断における考察事項

### 「自明」とは何か

13.03 保護を求めている事項を定義するクレームに関して考慮すべき問題は、当該クレームの基準日において、当時において周知の技術を考慮したとき、当業者にとって当該クレームの用語の範囲内に含まれる何事かに到達することが自明であったか否かということである。もしそうであるならば、当該クレームは進歩性を欠くと考えられる。用語「自明」は、技術の通常の進歩の範囲を超

the normal progress of technology but merely follows plainly or logically from the prior art, that is, something which does not involve the exercise of any skill or ability beyond that to be expected of the person skilled in the art. The following are the basic considerations that apply in determining inventive step/non-obviousness:

(i) the claimed invention must be considered as a whole;

(ii) the references must be considered as a whole and the skilled person must be motivated or prompted into combining the teaching of the documents so as to arrive at the subject matter as claimed including consideration of a reasonable expectation or likelihood of success; and

(iii) the references must be viewed without the benefit of impermissible hindsight vision afforded by the claimed invention.

#### *Light of Later Knowledge*

13.04 In considering inventive step, as distinct from novelty (see paragraph 12.02 and the appendix to Chapter 12), it is fair to construe any published document in the light of subsequent knowledge and to have regard to all the knowledge generally available to the person skilled in the art at the relevant date of the claim.

#### *Invention as a Whole; Combination of Known or Obvious Elements*

13.05 In determining inventive step (non-obviousness), the invention claimed must normally be considered as a whole. In determining the differences between the prior art and the claims, the question is not whether the differences themselves would have been obvious but whether the claimed invention as a whole would have been obvious. Thus, it is not correct as a general rule, in the case of a combination claim, to argue that the separate features of the combination, taken by themselves, are known or obvious and that “therefore” the whole subject matter claimed is obvious. The only exception to this rule is where there is no functional relationship between the features of the combination. That is, where the claim is merely for a juxtaposition of features and not a true combination (see the example under paragraph 13.14(d)).

えず、先行技術から明らかに、かつ、論理的に得られること、すなわち、当業者に期待できる程度を超えた技量又は能力の行使を含まないものを意味する。進歩性/非自明性の判断にあたって適用される基本的考察事項を以下に示す。

(i) クレームに関わる発明は、全体として考察されなければならない

(ii) 引例は全体として考察されなければならない、かつ、成功の合理的な期待又は可能性という動機をもって、当業者がクレームされた事項に到達できるように、当該文献の教示を組み合わせることを動機づけられ又は促されなければならない。

(iii) 引例は、クレームされた発明によりもたらされる、許されざる後知恵の恩恵を用いずに検討されなければならない。

#### *その後の知識の考慮*

13.04 新規性とは異なり（12.02項及び第12章附属文書参照）、進歩性の考察にあたり、その後の知識に照らして公開文献を解釈すること、及び、当該クレームの基準日において当業者が一般に利用できる全ての知識を考慮することは適正である。

全体としての発明、既知又は自明な要素の組み合わせ

13.05 進歩性（非自明性）の判断に際し、クレームされた発明は、通常、全体として考察されなければならない。先行技術とクレームの間の差違の判断にあたり、問題は差違それ自身が自明であったか否かではなく、クレームされた発明が全体として自明であったか否かである。したがって、組み合わせクレームの場合、当該組み合わせの個々の特徴が、それら自身を取り上げたとき、既知又は自明であり、「それゆえに」、クレームされた事項が自明であると論ずることは一般的に正しくない。この原則に対する唯一の例外は、組み合わせられる特徴の間に機能的関係がない場合である。すなわち、当該クレームが単なる特徴の並置であり、真の組み合わせではない場合である（13.14(d)項の例参照）。



13.06 While the claim should, in each case, be directed to technical features (and not, for example, merely to an idea) in order to assess whether an inventive step is present, it is important for the examiner to bear in mind that there are various ways in which a person skilled in the art may arrive at an invention.

13.07 In identifying the contribution any particular invention makes to the art in order to determine whether there is an inventive step, account should be taken first of what the applicant himself acknowledges in his description and claims to be known; any such acknowledgment of known art should be regarded by the examiner as being correct unless the applicant states he has made a mistake. However, the further prior art contained in the international search report or any additional document considered to be relevant may put the claimed invention in an entirely different perspective from that apparent from the disclosure by itself and, indeed, this cited prior art may cause the applicant voluntarily to amend his claims to redefine his invention. The general knowledge of the person skilled in the art should also be taken into account for the determination of inventive step. Also, the prior art must be enabling for what is taught therein, even if it is not the entirety of the claimed invention. Therefore, whatever combination of items of prior art and admission or general knowledge is used, this combination must provide enablement with respect to the claimed invention.

#### *Assessing the Contribution Against the Prior Art*

13.08 The following considerations should be applied in the assessment of inventive step/non-obviousness:

- (i) determination of the scope of the claimed invention;
- (ii) determination of the scope of the relevant item(s) of prior art;
- (iii) determination of a person skilled in the art in the relevant case;
- (iv) identification of the differences and similarities between the relevant item(s) of prior art and the claimed invention;

13.06 各場合においてクレームは技術的特徴を指向すべきであるが（たとえば、単なる思いつきを指向すべきではない）、審査官が進歩性の有無について評価するためには、当業者が1つの発明に至るには種々の方法があることに留意することが大切である。

13.07 進歩性の有無を判断するために、特定の発明が技術に対してなす貢献を認定する際、出願人自身がその明細書及びクレームにおいて既知であると認めているものをまず考慮に入れるべきである。かかる既知技術の認識は、当該出願人が誤りであったと申告しない限り、審査官により正しいものとみなされるべきである。しかし、国際調査報告又は関連性を持つと考えられる追加文献に含まれるさらなる先行技術は、クレームされた発明をその開示自身から明らかな見方とは全く異なる見方をさせることがあり、実際に、この引用された先行技術により出願人が自己の発明を再定義するために自発的に自己のクレームを補正することがある。当業者の一般的知識も進歩性を判断するために考慮に入れるべきである。また、その先行技術は、その中で教示されているものに対して、たとえそれがクレームされた発明の全体ではないとしても、実施可能にさせるものでなければならない。したがって、先行技術と自認又は一般的知識とのいかなる組み合わせが使用されようとも、この組み合わせはクレームされた発明に関して実施可能性を適用しなければならない。

#### 先行技術に対する貢献の評価

13.08 進歩性/非自明性の評価のために次の考慮を適用するべきである。

- (i) クレームされた発明の範囲の決定
- (ii) 関連先行技術の範囲の決定
- (iii) 関連ケースにおける当業者の決定
- (iv) 関連先行技術とクレームされた発明間の差異及び類似性の認識

(v) assessment of whether the claimed invention as a whole would have been obvious to a person skilled in the art having regard to the relevant item(s) of prior art and the general knowledge of a person skilled in the art.

13.09 The invention as a whole is obvious if any item(s) of prior art or general knowledge of the person of skill in the art would have motivated or prompted the person of skill in the art on the relevant date (see paragraphs 11.02 to 11.05) to reach the claimed invention by substituting, combining or modifying one or more of those items of prior art with a reasonable likelihood of success. One particular way to determine inventive step is to apply the problem-solution approach, described in the appendix to this chapter.

13.10 In order to reach a final conclusion as to whether any claim includes an inventive step, it is necessary to determine the difference between the subject matter of that claim as a whole and the whole of the known art (so far as dependent claims are concerned see also paragraph 13.19). In considering this matter, the examiner should not proceed solely from the point of view suggested by the form of claim (prior art plus characterizing portion; see paragraphs 5.04 to 5.08). The examiner should identify the closest prior art as the basis for the assessment of inventive step. This is considered to be that combination of features derivable from one single reference that provides the best basis for considering the question of obviousness. In determining the scope of the disclosure of the items of prior art, in addition to the explicit disclosure, an implicit disclosure, that is, a teaching which a person skilled in the art could reasonably draw from the explicit disclosure, should also be taken into account. The critical time for the determination of such disclosure is the claim date of the application concerned. The general knowledge of the person skilled in the art on the relevant date of the claim should also be taken into account.

#### *The “Person Skilled in the Art”*

13.11 The person skilled in the art should be presumed to be a hypothetical person having ordinary skill in the art and being aware of what was common general knowledge in the art at the

(v) 全体としてのクレームされた発明が、関連先行技術及び当業者の一般的知識を考慮して、当業者にとって自明であったか否かの評価

13.09 先行技術又は当業者の一般的知識が、基準日（11.02～11.05項参照）における当業者を、合理的な成功の可能性をもって、1以上の先行技術の置換、組み合わせ又は変更により、クレームされた発明に到達するよう、動機づける又は促すのであれば、全体としての発明は、自明である。進歩性を判断する1つの特定の方法は、この章の附属文書で説明する問題－解決アプローチを適用することである。

13.10 クレームが進歩性を含むか否かについて最終結論に到達するためには、全体としてのクレームの主題事項と既知技術全体の差異を把握する必要がある（従属クレームに関しては、13.19項参照）。この問題の検討に際して、審査官は、クレームの形式（先行技術プラス特徴づけられた部分－5.04～5.08項参照）により示唆される観点のみから検討を進めるべきではない。審査官は、進歩性の評価の基礎のために最も近い先行技術を特定すべきである。これは、自明性の問題を検討するための最善の基礎を提供する、単一の引例から導き得る特徴の組み合わせであるとみなされる。先行技術の開示の範囲の判断に際しては、明示的な開示に加えて暗黙的な開示、すなわち、当業者が明示的な開示から合理的に引き出し得る教示も考慮すべきである。このような開示の判断の境界時期は、関心ある出願の請求の日である。請求の日における当業者の一般的知識も考慮に入れるべきである。

#### 「当業者」

13.11 当業者は、基準日において、当該技術における通常の技量を持ち、かつ、当該技術におけるよく知られた一般知識を持ち合わせている仮想人物と推定されるべきであ

relevant date. He should also be presumed to have had access to everything in the “prior art,” in particular, the documents cited in the international search report, and to have had at his disposal the normal means and capacity for routine experimentation. If the problem on which the invention is based and which arises from the closest prior art prompts the person skilled in the art to seek its solution in another technical field, the person skilled in the art in that field is the person qualified to solve the problem. The assessment of whether the solution involves an inventive step must therefore be based on that specialist’s knowledge and ability. There may be instances where it is more appropriate to think in terms of a group of persons, for example, a research or production team, than a single person. This may apply, for example, in certain advanced technologies such as computers or telephone systems and in highly specialized processes such as the commercial production of integrated circuits or of complex chemical substances.

### *Combining Teachings*

13.12 In considering whether there is inventive step as distinct from novelty (see Chapter 12), it is permissible to combine the teachings of two or more prior art references, for example, different published patents, or several teachings contained in the same prior art reference, such as one particular book, but only where such combination would be obvious to the person skilled in the art. In determining whether it would be obvious to combine the teachings of two or more distinct documents, the examiner should have regard to the following:

(i) whether the nature and content of the documents are such as to make it likely or unlikely that the person skilled in the art would combine them;

(ii) whether the documents come from similar or neighboring technical fields and if not, whether the documents are reasonably pertinent to the particular problem with which the invention was concerned.

13.13 The combination, substitution or modification of the teachings of one or more items of prior art may only lead to a lack of inventive

る。また、当業者は、「先行技術」におけるあらゆるもの、特に国際調査報告において引用されている文献を利用でき、かつ、日常的な実験のための通常的手段及び機能を自由に使用することができたと推定されるべきである。当該発明の基礎となり、かつ、最も近い先行技術から生ずる課題が、当業者にその解決をその他の技術分野において追求することを促す場合、その分野における当業者はその課題を解決する適任者である。その解決が進歩性を伴うか否かの評価は、したがって、当該専門家の知識及び能力に基づかなければならない。個人ではなくグループ、たとえば研究又は生産チームという観点から考えるほうがよい場合もある。これは、たとえば、コンピューターや電話システムのような特定の高度技術において、また、集積回路や複合化学物質の商業的生産のような高度に特殊化されたプロセスにおいて当てはまることがある。

### 教示の結合

13.12 進歩性の有無について考察する場合は、新規性の場合とは異なり（第12章参照）、2以上の先行技術文献の教示（たとえば、相異なる公開された特許、又は、1冊の特定の書籍のような同一先行技術文献内に含まれる複数の教示）を結合することが認められるが、それは、かかる組み合わせが当業者にとって自明である場合に限られる。2以上の異なった文献の教示を組み合わせることが自明であるか否かの判断にあたっては、審査官は以下を考慮するべきである。

(i) それらの文献の性質及び内容が、当業者をしてそれらを組み合わせしめるようなものであるか否か

(ii) それらの文献が類似又は近接する技術分野からのものであるか否か、かつ、もしそうでない場合、それらの文献が当該発明の関係する特定の問題に合理的に関連するか否か。

13.13 1以上の先行技術の教示の組み合わせ、置換又は変更は、当業者が先行技術又は自己の一般的知識により合理的な見込み

step/obviousness where a person skilled in the art would have been motivated by the prior art or his general knowledge, with a reasonable likelihood, to combine, substitute or modify one or more items of prior art. Conversely, where such combination could not have been expected from a person skilled in the art, the requirement of inventive step (non-obviousness) would be met, even if each single item would have been obvious if taken individually. The combining of two or more parts of the same document would be obvious if there is a reasonable basis for the person skilled in the art to associate these parts with one another. It would normally be obvious to combine with other prior art documents a well-known text book or standard dictionary; this is only a special case of the general proposition that it is obvious to combine the teaching of one or more documents with the common general knowledge in the art. It would, generally speaking, also be obvious to combine the teachings of two documents, one of which contains a clear and unmistakable reference to the other. It should be noted that the motivation to modify the prior art teachings need not be the same as the applicant's. It is not necessary that the prior art suggest the combination to achieve the same advantage or result discovered by the applicant. The prior art may suggest the claimed invention, but for a different purpose or to solve a different problem. In some instances the content of a single item of prior art may lead to a finding of lack of inventive step. Examples of such instances are described in the appendix to this chapter.

## Examples

13.14 The following examples provide guidance, as to circumstances where a claimed invention should be regarded as obvious or where it involves a positive determination of an inventive step (non-obviousness). It is to be stressed that these examples are only guides for the examiners and that the applicable principle in each case is "was it obvious to a person skilled in the art?" Examiners should avoid attempts to fit a particular case into one of these examples where the latter is not clearly applicable. Also the list is not exhaustive.

*(a) Claimed inventions involving the application of known measures in an obvious way*

をもって1以上の先行技術の結合、置換又は変更を動機づけられる場合、進歩性/非自明性の欠如に通じることがある。逆に、このような組み合わせが当業者から期待され得ない場合、個々の事項が個別に取り上げられればそれぞれは自明であるとしても、進歩性（非自明性）の要件は満たされる。同一文献の2つ以上の部分の組み合わせは、当業者にとってこれらの部分を互いに結びつける合理的な基礎がある場合、自明である。よく知られた教科書又は標準辞書を他の先行技術文献と組み合わせることは、通常、自明である。これは、1以上の文献の教示を当該技術においてよく知られた一般的知識と結びつけることは自明であるという一般的命題の特殊なケースに該当する。一般的に言って、一方が他方に対する明確かつ疑う余地のない言及を含む2つの文献を結合することも、自明である。先行技術における教示を修正する動機は出願人と同じである必要がないことに、注意すべきである。先行技術は、出願人により見いだされたものと同一の利益又は結果をもたらす組み合わせを示唆する必要はない。先行技術はクレームされた発明を示唆するが、それは異なる目的のため又は異なる問題を解決するためであるということもある。1つの先行技術の内容が進歩性の欠如の発見に通ずる場合もある。このような例についてこの章の附属文書で説明されている。

## 例

13.14 以下の例は、クレームされた発明が自明とみなされるべき状況、又は、クレームされた発明が進歩性（非自明性）に関して肯定的判断を含む状況においてのガイダンスを提供する。これらの例は審査官のみに対する指針であり、かつ、各ケースにおける適用原理は「それは当業者にとって自明であったか？」であることを強調しておく。審査官は、明確に当てはまらない場合は、特定のケースをこれらの例の1つに当てはめようとする試みを行うべきではない。なお、このリストは網羅的でない。

(a) 自明な方法による既知の手段の適用を伴うクレームされた発明であり、この観

and in respect of which an inventive step is therefore lacking:

(i) The teaching of a prior document is incomplete as to the entire claimed invention and at least one of the possible ways of supplying the missing claim feature(s) would naturally or readily occur to the person skilled in the art thereby resulting in the claimed invention.

*Example:* The claimed invention relates to a building structure made from aluminum. A prior document discloses the same structure and says that it is of lightweight material but fails to mention the use of aluminum. Aluminum is a light-weight material that is well known in the art to be useful as a building material.

(ii) The claimed invention differs from the prior art merely in the use of well-known equivalents (mechanical, electrical or chemical) possessing the same purpose, wherein the equivalency is recognized in the prior art. Note that the applicant's recognition within the international application that an element is equivalent to another, which had previously been used for a different purpose, does not mean that the use of this element instead of the other is obvious.

*Example:* The claimed invention relates to a pump-motor combination which differs from a known pump-motor combination solely in that the motor is hydraulic instead of an electric motor.

(iii) The claimed invention consists merely in a new use of a well-known material employing the known properties of that material.

*Example:* A washing composition containing as a detergent a known compound having the known property of lowering the surface tension of water, this property being known to be an essential one for detergents.

(iv) The claimed invention consists in the substitution in a known device of a recently developed material whose properties make it plainly suitable for that use (analogous substitution).

*Example:* An electric cable comprises a polyethylene sheath bonded to a metallic shield

点からみて進歩性を欠く発明：

(i) 先行文献の教示がクレームされた発明全体に対して完全ではないが、欠落しているクレームの特徴部分を与え得る方法の少なくとも1つを、当業者が自然に又は直ちに思い付き、その結果、当該クレームされた発明につながる。

例：クレームされた発明はアルミニウム製の建築構造に係る。先行文書は同一の構造を開示しており、かつ、それが軽量材料であることを述べているが、アルミニウムの使用には言及していない。アルミニウムは、当該技術分野において建築材料として有用であることがよく知られている軽量材料である。

(ii) クレームされた発明は、同一の目的を有するよく知られた同等物（機械的、電気的又は化学的）の使用という点においてのみ先行技術と異なっているものであり、その同等性は当該技術分野において認識されている。ある要素が、従来は異なる目的で使用されていた他の要素に対応すると国際出願内における出願人の認識は、当該他の要素に代えてこの要素を使用することが自明であるということを意味しないことに注意せよ。

例：クレームされた発明はポンプとモーターの組み合わせに係り、既知のポンプとモーターの組み合わせと、モーターが電動モーターではなく油圧モーターである点においてのみ異なる。

(iii) クレームされた発明は、よく知られた材料の新しい使用のみからなり、既知の材料特性を利用している。

例：洗剤として水の表面張力を下げる既知の特性を持つ、既知の化合物を含む洗濯用配合品。この特性は洗剤に必須の特性の1つとして既知である。

(iv) クレームされた発明は既知の装置における最近開発された材料による置換からなり、その材料の特性は当該使用に明らかに適している（類似物の置換）。

例：接着剤により金属シールドに接合されたポリエチレン被覆を含む電気ケー

by an adhesive. The claimed invention lies in the use of a particularly newly developed adhesive known to be suitable for polymer-metal bonding.

(v) The claimed invention consists merely in the use of a known technique in a closely analogous situation (analogous use).

*Example:* The claimed invention resides in the application of a pulse control technique to the electric motor driving the auxiliary mechanisms of an industrial truck, such as a fork-lift truck, the use of this technique to control the electric propulsion motor of the truck being already known.

*(b) Claimed inventions involving the application of known measures in a non-obvious way and in respect of which an inventive step is therefore present:*

(i) A known working method or means when used for a different purpose involves a new, surprising effect.

*Example:* It is known that high-frequency power can be used in inductive butt welding. It should therefore be obvious that high-frequency power could also be used in conductive butt welding with similar effect. An inventive step would exist in this case, however, if high-frequency power were used for the continuous conductive butt welding of a coiled strip but without removing scale (such scale removal being ordinarily necessary in order to avoid arcing between the welding contact and the strip). The unexpected result is that scale removal is found to be unnecessary because at high frequency the current is supplied in a predominantly capacitive manner via the scale which forms a dielectric.

(ii) A new use of a known device or material involves overcoming technical difficulties not resolvable by routine techniques providing that the means for overcoming the technical difficulties are defined in the claim.

*Example:* The claimed invention relates to a device for supporting and controlling the rise and fall of gas holders, enabling the previously employed external guiding framework to be dispensed with. A similar device was known for

ブル。クレームされた発明の特徴は、ポリマー-金属接合に適することが分かっている新しく開発された接着剤の使用にある。

(v) クレームされた発明は、酷似している状況において既知の技術を使用することのみからなる（類似使用）。

例： クレームされた発明は、フォークリフトのような工業用トラックの補助機構を駆動する電気モーターへの、パルス制御技術の適用にあるが、トラックの電動推進モーターを制御するためにこの技術を使用することは既知である。

(b) 非自明な方法による既知の手段の適用を伴うクレームされた発明であり、この観点からみて進歩性を有する発明：

(i) 異なる目的に使用された場合に、既知の作動方法又は手段が新しい驚くべき効果をもたらす。

例： 高周波電力が誘導突合せ溶接に使用できることは既知である。したがって、高周波電力が同様な効果で導電突合せ溶接にも使用できることは自明である。しかし、高周波電力がコイル帯鋼の連続導電突合せ溶接にスケール除去を伴うことがないように使用される場合、進歩性を有する（このようなスケール除去は溶接点と帯鋼間のアーク放電を回避するために通常必要である）。予想外の結果は、高周波の下では、電流が、誘電体を形成するスケール経由ではほぼ静電的に供給されるので、スケール除去が不要であることが判明したことである。

(ii) 既知の装置又は材料の新規な使用により、通常の技術では解決できなかった技術的困難が克服される。ただし、当該技術的困難を克服する手段がクレームにおいて定義されることを条件とする。

例： クレームされた発明はガス・ホルダーの上昇及び下降を支持・制御する装置に関係し、これまで使用されていた外部ガイド・フレームワークを不要のものとす。浮きドック又ははしけを支持す

supporting floating docks or pontoons but practical difficulties not encountered in the known applications needed to be overcome in applying the device to a gas holder.

*(c) Obvious combination of features not involving an inventive step:*

The claimed invention consists merely in the juxtaposition or association of known devices or processes functioning in their normal way and not producing any non-obvious working interrelationship.

*Example:* Machine for producing sausages consists of a known mincing machine and a known filling machine disposed end to end.

*(d) Not obvious and consequently a combination of features involving an inventive step:*

The combined features mutually support each other in their effects to such an extent that a new technical result is achieved. It is irrelevant whether each individual feature is fully or partly known by itself.

*Example:* A mixture of medicines consists of a painkiller (analgesic) and a tranquilizer (sedative). It was found that through the addition of the tranquilizer, which intrinsically appeared to have no pain-killing effect, the analgesic effect of the pain-killer was intensified in a way which could not have been predicted from the known properties of the active substances.

*(e) Obvious selection or choice among a number of known possibilities not involving an inventive step:*

(i) The claimed invention consists merely in choosing from a number of equally likely alternatives.

*Example:* The claimed invention relates to a known chemical process in which it is known to supply heat electrically to the reaction mixture. There are a number of well-known alternative ways of so supplying the heat; the claimed invention resides merely in the choice of one alternative way of supplying the desired heat.

る同様な装置は既知であったが、この装置をガス・ホルダーに適用するためには、既知の適用の際には遭遇しなかった実際の困難を克服する必要があった。

(c) 進歩性を含まない特徴の自明な組み合わせ：

クレームされた発明は単に既知の装置又は方法の並置又は結合からなり、この並置又は結合は、その通常の方法で機能し、非自明的な作動相互関係を有さない。

例： 末端同士を連結配置した既知の肉挽き機と既知の充填機からなる、ソーセージ製造機

(d) 非自明であり、したがって進歩性を有する、特徴の組み合わせ：

新しい技術的成果がもたらされる程度まで、組み合わせられた特徴がそれらの効能を互いに助け合う。個々の特徴がそれら自身、完全に又は部分的に既知であるか否かは関係がない。

例： 痛み止め（鎮痛剤）及び精神安定剤（鎮静剤）からなる医薬品の混合物。元来痛み止め効果を持っていないと思われる精神安定剤を付加することにより、痛み止めの鎮痛効果が、その作用物質の既知の特性からは予測できなかった様態により、強化されることが判明した。

(e) 進歩性を有さない、多数の既知の可能性からの自明の選択：

(i) クレームされた発明は、多数の同程度に適当な選択肢から選択することのみからなる。

例： クレームされた発明は、反応混合物に電氣的に熱を加えることが知られている既知の化学的方法に関係する。反応混合物の加熱方法としてよく知られた代替方法が多数存在する。クレームされた発明は、単に、所望の熱を供給する方法の1つの選択肢を選択したことからなる。

(ii) The claimed invention resides in the choice of particular dimensions, concentrations, temperature ranges or other parameters from a limited range of possibilities, and it is clear that these parameters or workable ranges were encompassed by the prior art and could be arrived at by routine trial and error or by the application of normal design procedures. Where the general conditions of a claim are disclosed in the prior art, it is not inventive to discover the optimum or workable ranges by routine experimentation.

*Example:* The claimed invention relates to a process for carrying out a known reaction and is characterized by a specified rate of flow of an inert gas. The prescribed rates are merely those which would necessarily be arrived at by a person skilled in the art.

(iii) The claimed invention can be arrived at merely by a simple extrapolation in a straightforward way from the known art.

*Example:* The claimed invention is characterized by the use of a specified minimum content of a substance X in a preparation Y in order to improve its thermal stability, and this characterizing feature can be derived merely by extrapolation on a straight-line graph, obtainable from the known art, relating thermal stability to the content of substance X.

(iv) The claimed invention consists merely in selecting a small number of chemical compounds (that is, a subgenus or species) from a broad field of chemical compounds (genus).

*Example:* The prior art discloses a chemical compound characterized by a generic formula including a substituent group designated "R." This substituent "R" is defined so as to embrace entire ranges of broadly defined radical groups such as all alkyl or aryl groups either unsubstituted or substituted by halogen and/or hydroxy. Only a very small number of examples of specific embodiments within the broadly defined radical groups are disclosed in the prior art. The claimed invention consists in the selection of a particular radical or small group of radicals from among those well known to be contained within the broadly defined radical groups disclosed in the prior art as the substituent "R". The prior art provides

(ii) クレームされた発明は、限られた範囲の可能性の中からの特定の寸法、濃度、温度範囲、又はその他のパラメータを選択したものである。これらのパラメータや実行可能な範囲は、先行技術に包含されており、また、通常の試行錯誤又は通常の設計手順の適用により到達され得ることが明らかである。クレームの一般的条件が先行技術において開示されている場合、通常の実験により最適又は実行可能な範囲を発見することに進歩性はない。

例： クレームされた発明は既知の反応を生じさせる方法に関連し、不活性ガスの特定の流速により特徴づけられる。規定された速度は、当業者により必然的に到達される速度にすぎない。

(iii) クレームされた発明は、単に、既知の技術からの直接的な方法により単純な推定によって到達され得る。

例： クレームされた発明は、Yの熱的安定性を改善するために、Yの調製において、物質Xを規定の最低容量だけ使用することにより特徴づけられ、かつ、この特徴づけられているものは、単に、既知の技術から得ることができる、熱的安定性と物質Xの容量に関する直線グラフの外挿によって導くことができる。

(iv) クレームされた発明は、単に、化合物（属）に関する広い分野から少数の化合物（すなわち、亜属又は種）を選択することからなる。

例： 先行技術は、"R"で示される置換グループを含む一般的な化学式により特徴づけられる化合物を開示している。この置換基"R"は、ハロゲン及び/又は水酸基により置換されていないもの、置換されているものを含む、全てのアルキル又はアリール基のような広く定義されたラジカル基の全範囲を包含するように定義されている。先行技術では、広く定義されたラジカル基内におけるごく少数の実施例のみ、開示されている。クレームされた発明は、先行技術において置換基"R"として開示され、広く定義されたラジカル基内に含まれることがよく知られているものの中から、特定のラジカル又は小さなグループのラジカルを選択するこ



motivation to select any well known member of the broadly defined radical groups and thus, provides motivation to one skilled in the art to make the modifications needed to arrive at the claimed compound(s). Moreover, the resulting compounds:

- are not described as having, nor shown to possess, any advantageous properties not possessed by the prior art examples; or

- are described as possessing advantageous properties, compared with the compounds specifically referred to in the prior art but these properties are ones which the person skilled in the art would expect such compounds to possess so that he is likely to be led to make this selection.

(f) *Non-obvious selection or choice and consequently inventive step among a number of known possibilities:*

(i) The claimed invention involves the special selection within a process, of particular operating conditions (for example, temperature and pressure) within a known range, such selection producing unexpected effects in the operation of the process or the properties of the resulting product.

*Example:* In a process where substance A and substance B are transformed at high temperature into substance C, it was known in the prior art that there is in general a constantly increased yield of substance C as the temperature increases in the range between 50 and 130°C. It is now found that in the temperature range from 63 to 65°C, which previously had not been explored, the yield of substance C was considerably higher than expected.

(ii) The claimed invention consists in selecting particular chemical compounds (subgenus or species) from a broad field of compounds (genus), wherein the specific compounds selected have unexpected advantages.

*Example:* In the example of a substituted chemical compound given at (iv) under (e), above, the claimed invention again resides in the selection of the substituent radical “R” from the total field of possibilities defined in the

とからなる。この先行技術は広く定義されているラジカル基の既知要素を選択する動機を与え、したがって、当業者にクレームされた化合物に到達するために必要な変更を行う動機を与える。さらに、その結果としての化合物は、

- 先行技術例の持っていない有利な特性を持っていることが記述されておらず、また、それを持っていることも示されていない、又は

- 先行技術において具体的に言及された化合物と比較して有利な特性を持つものとして記述されているが、これらの特性はかかる化合物が持つと当業者が予想する特性であるので、当業者がこの選択を行うように導かれる可能性が高い。

(f) 非自明的選択及びその結果としての複数の既知の候補の中における進歩性：

(i) クレームされた発明は、工程内における、既知範囲内の特定の作動条件（たとえば、温度及び圧力）の特別な選択に関係するが、かかる選択が当該行程の作動において又はその結果としてもたらされる製品の特性に、予期せぬ効果をもたらす。

例： 物質Aと物質Bが高温において物質Cに変換される工程において、50～130°Cの範囲で温度の上昇につれて一般に物質Cの歩留まりが単調増加することが先行技術において知られていた。今回、これまで調査されていなかった63～65°Cの温度範囲で物質Cの歩留まりが期待値よりかなり高いことが発見された。

(ii) クレームされた発明は広い範囲の化合物（属）から特定の化合物（亜属又は種）を選択することからなるが、その選択された特定の化合物は予期せざる利点を有している。

例： 上記の(iv)の(C1)に後に記載した被置換化合物の例において、クレームされた発明は、やはり、先行技術において定義されている候補の全分野から置換基”R”を選択することからなる。しかし、

prior art. In this case, however, not only does the invention embrace the selection of specific compounds from the possible generic field of compounds and result in compounds that are described and shown to possess advantageous properties, but there are no indications which would lead the person skilled in the art to this particular selection rather than any other in order to achieve the described advantageous properties.

(g) *Overcoming a technical prejudice:*

As a general rule, there is an inventive step if the prior art leads the person skilled in the art away from the procedure proposed by the claimed invention. This applies in particular when the person skilled in the art would not even consider carrying out experiments to determine whether these were alternatives to the known way of overcoming a real or imagined technical obstacle.

*Example:* Drinks containing carbon dioxide are, after being sterilized, bottled while hot in sterilized bottles. The general opinion is that immediately after withdrawal of the bottle from the filling device, the bottled drink must be automatically shielded from the outside air so as to prevent the bottled drink from spurting out. A process involving the same steps but in which no precautions are taken to shield the drink from the outside air (because none are in fact necessary) could therefore involve an inventive step.

## Other considerations

### *Ex Post Facto Analysis*

13.15 It should be remembered that a claimed invention which at first sight appears obvious might in fact involve an inventive step. Once a new idea has been formulated, it can often be shown theoretically how it might be arrived at, starting from something known, by a series of apparently easy steps. The examiner should be wary of *ex post facto* analysis of this kind. The prior art must be viewed without the benefit of impermissible hindsight vision afforded by the claimed invention. The teaching or suggestion to make the claimed invention must be found in the prior art and/or the general knowledge of the person skilled in the art

このケースでは、当該発明は候補となる化合物の一般領域から特定の化合物を選択し、かつ、有利な特性を持つと記述・証明する化合物に到達しているのみならず、記述されている有利な特性を実現するために他をさしおいて特にこの特定の選択に当業者を導く示唆が存在しない。

(g) 技術的偏見の克服：

原則として、先行技術が当業者を、クレームされた発明により提案された方法から遠ざけている場合には、進歩性がある。これは、特に、ある方法が、実際又は想像上の障害を克服するために既知の方法に代わり得る選択肢であるか否かを調査する実験の実行を、当業者が考えもしない場合に当てはまる。

例：炭酸ガスを含む飲料は、消毒した後、熱いうちに殺菌済みボトルに充填される。一般的見解では、充填した飲料の噴出を防ぐために、充填機からボトルを引き抜いた後ただちにボトル内のドリンクを自動的に外気から遮断しなければならない。同じ段階を含むが、ドリンクを外気から遮断する予防策を講じない方法（事実、不必要であるから）は、したがって進歩性を有する。

## その他の考察

### 事後の考察

13.15 一見自明であるように思われたクレームされた発明が、実際には進歩性を含む場合があることに注意すべきである。新しいアイデアが形成された後、既知の何かからスタートして、一連の見かけ上容易な段階により、どのようにそれに到達したかを、理論的に示し得る場合がしばしばある。審査官は、この種の事後の考察を警戒しなければならない。先行技術は、クレームされた発明により可能となる許されない後知恵の恩恵を利用することなく、検討されなければならない。クレームされた発明を実施するための教示又は示唆は、先行技術及び/又は当業者の

and not based on the applicant's disclosure. A factor to be considered in determining the motivation or prompting for combining the prior art teachings is whether there would have been a reasonable expectation or likelihood of success in combining the collective suggestions in the prior art. In all cases, the examiner should seek to make a practical "real-life" assessment. The examiner should take into account all that is known concerning the background of the claimed invention and give fair weight to relevant arguments or evidence submitted by the applicant.

### *Technical Value, Long-Felt Needs*

13.16 In order to establish the positive assertion that the claimed invention involves an inventive step (non-obviousness), the following factors should also be taken into account as secondary considerations:

- (i) whether the claimed invention fulfills a long-felt need;
- (ii) whether the claimed invention overcomes a scientific prejudice;
- (iii) whether others have previously attempted, but failed to achieve what the claimed invention achieves;
- (iv) whether the claimed invention involves an unexpected result; and
- (v) whether the claimed invention has a particular commercial success.

13.17 If, for example, a claimed invention is shown to be of considerable technical value and, particularly, if it provides a technical advantage which is new and surprising and this can be convincingly related to one or more of the features included in the claim defining the invention, the examiner should be hesitant in raising a negative determination that such a claim lacks inventive step. The same applies where the claimed invention solves a technical problem which workers in the art have been attempting to solve for a long time, or otherwise fulfills a long-felt need, or overcomes a scientific prejudice.

### *Commercial Success*

13.18 Commercial success alone is not to be regarded as indicative of inventive step, but

一般的知識の中に見出されなければならない、出願人の開示に基づいてはならない。先行技術教示を組み合わせる動機づけ又はきっかけの判断に際して考慮すべき要素は、先行技術中の集合的な示唆を組み合わせることに、妥当な成功の期待又は可能性があったか否かである。いかなる場合も、審査官は実際の「現実」の評価を行うよう努めるべきである。審査官はクレームされた発明の背景に関して知られていること全てを考慮し、出願人により提出される関連する主張又は証拠に公正な重みを与えるべきである。

### 技術的価値、長い間の切実なニーズ

13.16 クレームされた発明が進歩性（非自明性）を有しているとの肯定的主張を行うためには、二次的考察として以下の要素も考慮されるべきである。

- (i) クレームされた発明が長い間の切実なニーズを満たすか否か
- (ii) クレームされた発明が科学的偏見を克服するか否か
- (iii) クレームされた発明が実現したことは、他者がこれまで試みたが、達成できなかったものであるか否か
- (iv) クレームされた発明が予期せぬ成果を含むか否か
- (v) クレームされた発明が一定の商業的成功を有しているか否か

13.17 たとえば、クレームされた発明が注目し得る技術的価値を持つものであることが示された場合、特に、それが新しくかつ驚くべき技術的利点を提供し、かつ、その利点が当該発明を定義するクレームに含まれている1以上の特徴に関連し得ることが納得できる場合、審査官はかかるクレームが進歩性を欠く旨の否定的決定を下すことには躊躇すべきである。同様なことは、クレームに関わる発明が、当該技術分野の技術者が長い間解決しようと試みてきた技術的問題を解決する場合、又は長い間の切実なニーズを満たす場合、又は科学的偏見を克服する場合に当てはまる。

### 商業的成功

13.18 商業的成功のみが進歩性を示唆するとは考えられないが、迅速な商業的成功

evidence of immediate commercial success when coupled with evidence of a long-felt want is of relevance provided the examiner is satisfied that the success derives from the technical features of the claimed invention and not from other influences (for example, selling techniques or advertising) and is commensurate in scope with the claimed invention.

### *Dependent Claims*

#### *Rule 6.4(b)*

13.19 The examiner should bear in mind that, when considering whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non-obvious), and to be industrially applicable, a dependent claim is regarded as limited by all the features of the claim on which it depends. Therefore, if the statement concerning novelty of the independent claim is positive, it should normally be positive for the dependent claims. This principle applies to inventive step and industrial applicability as well, unless the dependent claim contains an additional feature which makes the invention industrially inapplicable.

## **Appendix to Chapter 13**

### **Problem-Solution Approach**

A13.08.1 One specific method of assessing inventive step might be to apply the so called “problem-solution approach”. The approach consists of the following stages:

1. determining the closest prior art (see also paragraph 13.08);
2. establishing the objective technical problem to be solved; and
3. considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem would have been obvious to the skilled person.

#### *Step 1*

A13.08.2 The closest prior art is that combination of features derivable from one single reference that provides the best basis for

功の証拠が、長い間の切実な要求の証拠と組み合わせられたとき、審査官が、当該成功が他の影響（たとえば販売技術又は広告）ではなくクレームされた発明の技術的特徴から導かれており、かつ、クレームされた発明の範囲において見合っていることを確信した場合には、進歩性に関連する。

### 従属クレーム

#### 規則6.4(b)

13.19 審査官は、クレームされた発明が新規性を有しており、進歩性を含んでおり（非自明である）、かつ産業的利用可能であると思われるか否かを考察する場合、従属クレームはそれが依存しているクレームの全ての特徴により限定されるとみなされることに留意すべきである。したがって、独立クレームの新規性に関する陳述が肯定的である場合、それは、通常、従属クレームに関して肯定的となるはずである。この原則は、従属クレームが発明を産業上の利用可能性をなくするような追加の特徴を含まない限り、進歩性及び産業上の利用可能性にも同様に当てはまる。

## **第13章附属文書**

### **問題－解決アプローチ**

A13.08.1 進歩性を評価する1つの特定の方法は、いわゆる「問題－解決アプローチ」を適用することである。この方法は、次の段階からなる。

1. 最も近い先行技術を決定する (13.08項も参照)
2. 解決すべき客観的技術問題を確定する
3. クレームされた発明が、最も近い先行技術及び客観的技術問題から出発して、当業者にとって自明であったか否かを考察する

#### 段階 1

A13.08.2 最も近い先行技術は、自明性の問題を検討する上で最善の基礎を提供する単一の引例から導き得る特徴の組み合わせ

considering the question of obviousness. The closest prior art may be, for example:

(i) a known combination in the technical field concerned that discloses technical effects, purpose or intended use, most similar to the claimed invention; or

(ii) that combination which has the greatest number of technical features in common with the invention and is capable of performing the function of the invention.

## Step 2

A13.08.3 In the second stage one establishes in an objective way the technical problem to be solved. To do this, one studies the claimed invention, the closest prior art, and the difference in terms of features (structural and functional) between the claimed invention and the closest prior art, and then formulates the technical problem.

A13.08.4 In this context the technical problem means the aim and task of modifying or adapting the closest prior art to provide the technical effects that the claimed invention provides over the closest prior art.

A13.08.5 The technical problem derived in this way may not be what the application presents as “the problem,” since the objective technical problem is based on objectively established facts, in particular appearing in the prior art revealed in the course of the proceedings, which may be different from the prior art of which the applicant was actually aware at the time the application was filed.

A13.08.6 The expression technical problem should be interpreted broadly; it does not necessarily imply that the solution is a technical improvement over the prior art. Thus the problem could be simply to seek an alternative to a known device or process providing the same or similar effects or which is more cost-effective.

A13.08.7 Sometimes the features of a claim provide more than one technical effect, so one can speak of the technical problem as having more than one part or aspect, each corresponding to one of the technical effects. In such cases, each part or

である。最も近い先行技術は、たとえば、

(i) 技術的効果、目的又は意図される用途を開示する、関連技術分野における既知の組み合わせであり、クレームされた発明に最も類似しているもの、又は

(ii) 当該発明と共通の技術的特徴を最も多く持ち、当該発明の機能を実現できる組み合わせ

## 段階 2

A13.08.3 第2段階においては、解決すべき技術的問題を客観的な方法で確定する。これを行うためには、クレームされた発明、最も近い先行技術、クレームに関わる発明と最も近い技術の間の特徴面における（構造的及び機能的な）差違を調査し、次に、技術的問題を定める。

A13.08.4 この文脈において技術的問題とは、クレームされた発明がその最も近い先行技術を超える技術的効果を与えるために、最も近い先行技術を変更又は適合化する目的及び作業を意味する。

A13.08.5 この方法により導かれた技術的問題は、当該出願が「問題」として提示したものではないことがある。それは、この客観的な技術的問題は、特に、手続の過程で明らかにされた、客観的に確定された事実に基づいており、その客観的に確定された事実は、当該出願が提出されたときに出願人が実際に知っていた先行技術とは異なるかもしれないからである。

A13.08.6 技術的問題という表現は広く解釈しなければならない。それは、必ずしも、解決が先行技術の技術的改善であることを意味しない。問題は、単に、既知の装置又は方法に対して、同じ又は類似の効果、又は、より費用対効果の高い選択肢を探すことでもあり得る。

A13.08.7 クレームの特徴が複数の技術的効果をもたらすことがあり、それぞれがその技術的効果の1つに対応する1つ以上の部分又は側面を有しているとして、技術的問題が触れられていることがある。このような

aspect generally has to be considered in turn.

### Step 3

A13.08.8 In the third stage the question to be answered is whether there is any teaching in the prior art as a whole that would (not simply could, but would) prompt the skilled person, faced with the technical problem, to modify or adapt the closest prior art while taking account of that teaching, thus arriving at something falling within the terms of the claims, and thus achieving what the invention achieves.”

A13.08.9 Note that the requirement of technical progress is not a requirement for the problem-solution approach. Nevertheless, according to the problem-solution approach an objective problem can always be formulated (“finding an alternative”, “making it easier to manufacture”, “cheaper to manufacture”) even in the case where there is no technical progress.

### Examples in which a single document calls into question the inventive step

A13.13 Under the practice of some Authorities, a document whose content alone calls into question the inventive step of at least one independent claim, and possibly that of one or more claims depending on it would be categorized as “X”. The following are examples of situations in which this may occur:

(i) where a technical feature known in a technical field is applied from its original field to another field and its application therein would have been obvious to a person skilled in the art;

(ii) where a difference between the document’s content and the claimed matter is so well known that documentary evidence is unnecessary;

(iii) where the claimed subject matter relates to the use of a known product, and the use would have been obvious from the known properties of the product;

(iv) where the claimed invention differs from the known art merely in the use of equivalents that are so well known that the citation of documentary

場合、一般に、それぞれの部分又は側面を順次検討しなければならない。

### 段階 3

A13.08.8 第3段階において回答されるべき問題は、全体としての先行技術の中のいずれかの教示が、この技術的問題に直面した当業者を、その教示を考慮しつつ、最も近い先行技術を、クレームの表現内に属するものに到達し、当該発明が達成するものを達成することができるように、変更又は適合化するように促す（単に促し得るのではなく促す）か否かである。

A13.08.9 技術的進歩の要件は、問題－解決アプローチの要件ではないことに注意されたい。しかし、問題－解決アプローチでは、技術的進歩がない場合であっても、客観的問題は常に形成できる（「代替方法の発見」、「製造をより容易にすること」、「より安く製造すること」）。

### 単一文献により進歩性に疑いが生じる例

A13.13 いくつかの機関の運用では、単一の文献の内容により少なくとも1つの独立クレームの進歩性に疑いが生じ、該当する場合にはそれに従属する1以上のクレームの進歩性にも疑いが生じる場合、この文献は”X”として分類される。これが起きる状況の例を以下に示す。

(i) ある技術分野において既知の技術的特徴がその元の分野から他の分野に適用され、その分野におけるその適用が当業者にとって自明であった場合。

(ii) 当該文献の内容とクレームされた事項との差異がよく知られており、文書的証拠が不要である場合。

(iii) クレームされた主題事項が既知製品の使用に関係し、かつ、当該使用が当該製品の既知特性から自明であった場合。

(iv) クレームされた発明が、文書証拠の引用が不要であるほどよく知られている同等物の使用においてのみ、既知技術と異なる

evidence is unnecessary.

| 場合。

## Chapter 14 Industrial Applicability

### Meaning of Industrial Applicability

*Articles 5, 33(4), 34(4)(a)(ii), 35(3)(a)*

14.01 A claimed invention is considered industrially applicable if, according to its nature, it can be made or used (in the technological sense) in any kind of industry. The term “industrially applicable” may be deemed by an International Authority to be synonymous with the term “utility”. See the appendix to this chapter.

14.02 “Industry” is understood in its broadest sense, as in the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Industry therefore includes any physical activity of a technical character, that is, an activity which belongs to the useful or practical arts as distinct from the aesthetic arts; it does not necessarily imply the use of a machine or the manufacture of an article and could cover a process for dispersing fog, or a process for converting energy from one form to another.

14.03 Focusing on the general common characteristics of the industrial applicability and utility requirements, an invention that is inoperative, for example, an invention which is clearly non-operable in view of well-established laws of nature, does not comply with either the industrial applicability requirement or the utility requirement. This type of invention is considered either as having no application in industry or as not being useful for any purpose, because it doesn't work.

### Methodology

14.04 For the assessment of industrial applicability, the following steps are applied:

- (i) determine what the applicant has claimed; and
- (ii) determine whether a person skilled in the art would recognize the claimed invention to have industrial applicability.

14.05 In most cases, industrial applicability will be self-evident and no more explicit description on

## 第14章 産業上の利用可能性

### 産業上の利用可能性の意味

5条, 33条(4), 34条(4)(a)(ii), 35(3)(a)

14.01 クレームされた発明は、その性質に従って、いずれかの種類の産業において実施又は使用できる（技術的な意味において）場合、産業上利用可能であるとみなされる。国際機関は、用語「産業上利用可能な」を用語「有用性」の同意語とみなしてよい。この章の附属文書を参照のこと。

14.02 「産業」は、工業所有権の保護に関するパリ条約でそうであるように、最も広い意味で理解される。したがって、産業は、技術的特徴の物理的活動、すなわち、審美的技術と異なるものとしての有益な又は実際の技術に属する活動を含む。それは、必ずしも機械の使用又は物品の製造を意味しておらず、霧を拡散する方法又はエネルギーを1つの形態から他の形態に変換する方法も含み得る。

14.03 産業上の利用可能性及び有用性の要件の一般的共通特性に焦点を置くと、実施不能の発明、たとえば、確立した自然法則の観点から明らかに実施不能の発明は、産業上の利用可能性要件も有用性要件も満たさない。この種類の発明は、それが作用しないため、産業における用途を持たない、又は、いかなる目的にも有用でないとみなされる。

### 方法論

14.04 産業上の利用可能性の評価に関しては、次の段階が適用される。

- (i) 出願人がクレームしているものを確定する
- (ii) クレームされた発明が産業上の利用可能性を持っていると当業者が認識するかどうか判断する

14.05 ほとんどの場合、産業上の利用可能性は自明であり、この点に関するそれ以上の



this point will be required.

*Rules 43bis, 66.2(a)(ii), 70.8*

14.06 If any product or process is alleged to operate in a manner clearly contrary to well-established physical laws and thus the invention cannot be carried out by a person skilled in the art, the claim does not have industrial applicability and the applicant should be so notified.

## Appendix to Chapter 14

A14.01 Not all International Authorities have the same requirements for industrial applicability. An International Authority may rely upon either of the alternative guidelines below as appropriate.

### Utility

A14.01[1] The term “industrially applicable” may be deemed by an International Authority to be synonymous with the term “utility.” Accordingly, a claimed invention is considered industrially applicable if it has a utility that is: (a) specific, (b) substantial, and (c) credible.

#### *Specific, or Particular, Utility*

(a) It is necessary to distinguish between situations where an applicant has disclosed a specific use or application of the invention, and situations where the applicant merely indicates that the invention may prove useful without identifying with specificity why it is considered useful. For example, indicating that a compound may be useful in treating unspecified disorders, or that the compound has “useful biological” properties, would not be sufficient to define a specific utility for the compound. Similarly, a claim to a polynucleotide whose use is disclosed simply as a “gene probe” or “chromosome marker” would not be considered to be specific in the absence of a disclosure of specific DNA target. A general statement that a compound could be used to diagnose a disease would ordinarily be insufficient absent a disclosure of what condition can be diagnosed. Contrast the situation where an applicant discloses a specific biological activity of

明示的説明は不要である。

規則43の2, 66.2(a)(ii), 70.8

14.06 製品又は方法が、確立されている物理法則に明らかに反する方法で作動すると主張され、したがって当該発明が当業者により実施され得ない場合、当該クレームは産業上の利用可能性を持たず、出願人はその旨を通知されるべきである。

## 第14章附属文書

A14.01 全ての国際機関が、産業上の利用可能性に関して同じ要件を持っている訳ではない。国際機関は、それぞれに見合った、下記の選択的ガイドラインのいずれかに依存してよい。

### 有用性

A14.01[1] 国際機関は、用語「産業上利用可能な」は用語「有用性」の同意語とみなしてよい。したがって、クレームに関わる発明は、それが、(a) 特定の、(b) 実質的な、(c) 信用できる 有用性を持つ場合、産業上利用可能とみなすことができる。

#### 特定又は特有の有用性

(a) 審査官は、出願人が発明の特定の使用又は応用を開示した状況と、発明が有用であるとみなされる理由を具体的に明らかにすることなく、有用であることを表示したのみの状況を区別するべきである。たとえば、ある化合物が不特定の病気の処置に有用である旨、又は、当該化合物が「有益な生物学的」特性を持つ旨の表示は、当該化合物の特定の有用性を定義するには十分ではない。同様に、単に「遺伝子プローブ」又は「染色体マーカー」としての用途を開示したポリヌクレオチドに対するクレームは、特定のDNAターゲットが開示されていないため、特定のであるとはみなされない。ある化合物が病気を診断するために使用できる旨の一般的な陳述は、どのような病状が診断できるか開示されていないため、通常、不十分である。出願人が化合物の特定の生物学的作用を開示し、その作用を病状に合理的に関連づけている状況と対比されたい。後者の範疇に属する

a compound and reasonably correlates that activity to a disease condition. Assertions falling within the latter category are sufficient to identify a specific utility for the invention. Assertions that fall in the former category are insufficient to define a specific utility for the invention, especially if the assertion takes the form of a general statement that makes it clear that a “useful” invention may arise from what has been disclosed by the applicant.

#### *Substantial, or Practical “Real World” Utility*

(b) Utilities that require or constitute carrying out further research to identify or reasonably confirm a “real world” context of use are not substantial utilities. For example, both a compound for treating a known or newly discovered disease and an assay method for identifying compounds that themselves have a “substantial utility” define a “real world” context of use. An assay that measures the presence of a material which has a stated correlation to a predisposition to the onset of a particular disease condition would also define a “real world” context of use in identifying potential candidates for preventive measures or further monitoring. It is necessary to distinguish between inventions that have a specifically identified substantial utility and inventions whose asserted utility requires further research to identify or reasonably confirm. Labels such as “research tool,” “intermediate” or “for research purposes” are not helpful in determining whether an applicant has identified a specific and substantial utility for the invention. The following are examples of situations that require or constitute carrying out further research to identify or reasonably confirm a “real world” context of use and, therefore, do not define “substantial utilities:”

(i) basic research such as studying the properties of the claimed product itself or the mechanisms in which the material is involved;

(ii) a method of assaying for or identifying a material that itself has no specific and/or substantial utility;

(iii) a method of making a material that itself has no specific, substantial, and credible utility; and

(iv) a claim to an intermediate product for use in making a final product that has no specific,

主張は、当該発明に関して特定の有用性を指定するために十分である。前者の範疇に属する主張は、当該発明に関して特定の有用性を定義するためには不十分であり、これは、当該主張が、「有益な」発明が出願人により開示されたものから生ずるということを明らかにしている一般的な陳述の形をとっている場合、特に当てはまる。

#### 実質的、又は実際の「現実の」有用性

(b) 「現実的な」使用を特定する又は合理的に確認するためにさらに研究を行うことを要求又は含む有用性は、実質的な有用性ではない。たとえば、既知又は新しく発見された病気を処置するための化合物、及び、それ自身が「実質的有用性」を持つ化合物を特定するアッセイ方法の両方が、「現実の」使用を定義する。特定病状の発生の素因に対して一定の相関を有する物質の存在を測定するアッセイも、予防措置又は追加的監視のための潜在的候補者を特定する際に、「現実の」使用を定義する。審査官は、具体的に特定された実質的有用性を持つ発明と、主張している有用性を特定又は合理的に確認するためにさらなる研究を要する発明を区別しなければならない。「研究ツール」、「中間型」、「研究用」のようなレッテルは、出願人が当該発明に関して特定の实質的有用性を特定しているか否かを判定する助けにはならない。以下は、「現実の」使用を特定又は合理的に確認するためにさらなる研究を行うことを要求し、又は、含んでおり、したがって「実質的な有用性」を定義していない状況の例である。

(i) クレームされた製品それ自身の特性、又は、材料が有しているメカニズムを研究するような基礎的研究

(ii) それ自身は特定のな及び/又は実質的な有用性を持たない物質を、アッセイ又は同定する方法

(iii) それ自身は特定の、実質的な、信用できる有用性を持たない物質を製造する方法

(iv) 特定の、実質的な、信用できる有用性を持たない最終製品を製造するため

substantial and credible utility.

### *Credible Utility*

(c) An assertion is credible unless (i) the logic underlying the assertion is seriously flawed, or (ii) the facts upon which the assertion is based are inconsistent with the logic underlying the assertion. Credibility, as used in this context, refers to the reliability of the statement based on the logic and facts that are offered by the applicant to support the assertion of utility. One situation where an assertion of utility would not be considered credible is where a person skilled in the art would consider the assertion to be “incredible in view of contemporary knowledge” and where nothing offered by the applicant would counter what contemporary knowledge might otherwise suggest. Claims directed to a compound for curing a disease or vaccinating against a disease for which there have been no previously successful cures or vaccines warrant careful review for compliance with the industrial applicability requirement. The credibility of an asserted utility of a compound for treating a human disorder may be more difficult to establish where current scientific understanding suggests that such a task would be impossible. Such a determination has always required a good understanding of the state of the art as of the time that the invention was made. The fact that there is no known cure for a disease, however, cannot serve as the basis for a conclusion that such an invention lacks industrial applicability. Rather, it is necessary to determine whether the asserted utility for the invention is credible, based on the information disclosed in the application.

### **Industrial Applicability**

A14.01[2].1 Some International Authorities consider claimed subject matter to have industrial applicability only when all of the following requirements have been met; otherwise industrial applicability is lacking:

(1) The international application must indicate the way in which the invention is capable of exploitation in industry (its intended function, special purpose or specific use).

(2) The international application must disclose the invention in a manner sufficiently

に使用する中間製品に対するクレーム

信用できる有用性

(c) 主張は、以下の場合を除き信用できる。(i)主張の基礎をなしている論理に重大な欠陥がある。(ii)主張が基礎としている事実が、主張の基礎をなしている論理と矛盾している。信用性とは、ここでは、有用性の主張を裏付けるために出願人が提供した論理及び事実に基づいた陳述の信頼性を指す。有用性の主張が信用できるとみなされない1つの状況は、当業者が当該表明を「同時期の技術に照らして信用できない」と考える場合、及び、出願人が提供するものが同時期の知識が示唆している異なるものに対しなんら反駁できない場合である。奏功する治療法又はワクチンがまだ開発されていない病気を治療するための化合物、又は、そのような病気のための予防接種を指向するクレームは、産業上の利用可能性の要件への適合に関し、慎重な検討を必要とする。人体の疾病を処置する化合物について主張された有用性の信用性を確立することは、現代の科学的理解がそのようなことは不可能であると示唆している場合、さらに困難であろう。かかる判断は、常に、その発明がなされた時点における技術水準の十分な理解を必要としてきた。しかし、病気に対する既知の治療法がないという事実は、かかる発明が産業的利用可能性を欠くという結論の基礎にはなり得ない。むしろ、当該発明に関して主張された有用性が信用できるか否かを、当該出願において開示された情報に基づいて判断することが必要である。

### **産業上の利用可能性**

A14.01[2].1 一部の国際機関は、次の要件の全てが満たされた場合のみ、クレームされた主題事項が産業上の利用可能性を持つと判断する。その他の場合は、産業上の利用可能性を有していない。

(1) 国際出願は、発明の産業上の開発を可能とする方法を示さなければならない(その意図する機能、特別な目的、特定の使用)。

(2) 国際出願は、発明を十分な程度まで明確かつ完全に(手段及び方法を定義しつ

clear and complete (defining means and ways) for the invention to be carried out by a person skilled in the art. In the absence of such information it is permissible that the manner for carrying out the invention is disclosed in a source that was available to the public before the date of priority of the invention.

(3) It must actually be possible while carrying out any claim (or claims) by a person skilled in the art to realize the indicated special purpose (specific use) of the invention.

### *Special Purpose*

A14.01[2].2 It should be noted that as a rule the special purpose is readily apparent from the subject matter as defined in a claim (or claims) or from the nature of the invention. For example, when defining the subject matter of the invention as “computer” no question would arise of whether it is possible to use it in industry, that is, that requirement (1) would be considered to be complied with. On the other hand, if the subject matter of the invention refers to a novel chemical compound or a process for producing a novel compound, the invention would not be considered as complying with requirement (1) if the indication of its specific use is lacking in the international application.

### *Clear and Complete Disclosure*

A14.01[2].3 The application is deemed to describe the invention in a manner complying with requirement (2) if the information contained in the international application, together with information available from a source that was available to the public before the priority date of the invention, is sufficient for the claimed subject matter to be carried out by a person skilled in the art. The information provided by the application is appreciated not only from the point of view of its use for carrying out the invention but also from the point of view of its use for finding the required information in the prior art. For example, suppose an independent claim defines a purported technical feature as follows: “heat expansion ratio for material from which a unit Q of a mechanism is made is in the range from A to B.” Where the material having a heat expansion ratio in the range

つ)、当業者がその発明を実施できるように開示しなければならない。そのような情報が欠けている場合でも、その発明の優先日より前に公衆が利用できた情報源にその発明を実施する方法が開示されているときは、許容される。

(3) 当業者がクレームを実施する際に、実際に、表示された発明の特別な目的（特定の使用）を実現することが可能でなければならない。

### 特別な目的

A14.01[2].2 原則として特別な目的は、クレームに定義された主題事項、又は、その発明の性質から、直ちに明らかとなることに注意すべきである。例えば、発明の主題事項を「コンピュータ」と定義する場合、産業において利用できるか否かについての疑問は生じないであろう。すなわち、要件(1)が満たされているとみなされるであろう。これに対し、もし、発明の主題事項が新規の化学化合物又は新規化学化合物の製造方法である場合、国際出願中にその特定の使用について指摘がなければ、その発明は要件(1)を満たしているとはみなされないであろう。

### 明りょうかつ完全な開示

A14.01[2].3 その発明の優先日より前に公衆が利用可能であった情報源からの情報を利用することで、国際出願に含まれる情報がクレームされた主題事項を当業者が実行するために十分であるとされる場合は、その出願は要件(2)を満たすように記載されているとみなされる。出願により提供される情報は、発明を実施するための使用という観点からだけではなく、先行技術中の必要とされる情報の発見のための使用という観点からも評価される。例えば、技術的特徴が以下のようであるとしている独立クレームを考える。：「機構中のユニットQの材料の熱膨張率が、A～Bである。」この範囲の熱膨張率を持つ材料が先行技術により知られていれば、その出願は、その出願の中で材料を特定しているか否かにかかわらず、要件(2)を満たすように発明を開示しているとみなすものとする。そのような材料が先行技術から知られ

is known from the prior art, the application shall be deemed to disclose the invention in a manner complying with requirement (2) regardless of whether the material is identified in the application or not. Where such material is not known from the prior art, but the application contains information that is sufficient to manufacture the material, requirement (2) is deemed to be satisfied.

A14.01[2].4 On the other hand, requirement (2) in the example given above would not be deemed to have been complied with where a material having a heat expansion ratio in said range is neither known from the prior art nor can be manufactured because the international application as filed does not contain any information relating to its composition or its method of manufacture.

#### *Possibility of Realizing the Special Purpose*

A14.01[2].5 Verification of compliance with requirement (3) is, in fact, a verification of the technical correctness of the invention as defined in each claim. A positive result of such verification means that the implementation of the invention in accordance with the purported technical features as set forth in the claim will result in an embodiment capable of being used for the indicated special purpose.

A14.01[2].6 As an example, when the subject matter of the claim is “perpetuum mobile” it would not be recognized as complying with requirement (3) even where the international application complies with requirement (2), since it operates contrary to the well-established physical laws. Requirement (3) is also deemed not to have been complied with in cases of technical errors which are not necessarily linked with basic laws of nature but nevertheless result in a failure of the claimed subject matter to be usable for the special purpose indicated by the applicant.

A14.01[2].7 As another example, when a motor is claimed, requirement (3) would be deemed to have been complied with if the functioning of the motor results in, say, mechanical movement. If at the same time it is found that certain characteristics, for example, the specified efficiency ratio of a motor, described in the international application cannot be achieved, this

ていないが、その出願がその材料を製造するために十分な情報を含んでいる場合、要件(2)は満たされるとみなされる。

A14.01[2].4 これに対し、上記の例において、前記範囲の熱膨張率を有する材料が、先行技術から知られておらず、また、その出願された国際出願がその組成や製造方法に関する情報を全く含んでいないため製造され得ない場合は、要件(2)は満足しているとはみなされないであろう。

#### 特別な目的の実現可能性

A14.01[2].5 要件(3)に適合することの証明は、実際は、それぞれのクレームに定義された発明の技術的正確さの証明である。そのような証明の肯定的結果は、クレームに示された主張された技術的特徴に従ったその発明の実施が、表示された特別な目的のために使用され得る具体化に帰着するということを意味する。

A14.01[2].6 例をあげると、クレームの主題事項が「永久運動」であるとき、その国際出願が要件(2)を満足している場合であっても、確立された物理法則に反しているため、要件(3)を満足しているとは認められない。要件(3)は技術的誤りがある場合にも、要件を満たしているとはみなされない。その技術的誤りとは、基礎的な自然法則に関連する必要はなく、出願人により表示された特別な目的のためにクレームされた主題事項を使用できないことに帰着するものである。

A14.01[2].7 他の1つの例をあげると、モーターがクレームされている場合、もし、そのモーターの機能が、例えば機械的運動に帰着するのであれば、要件(3)は満たされるとみなされる。もし、ある特徴(例えば、国際出願に記載されたモーターの特定の効率)を達成することができないことが同時に見いだされた場合は、その見いだされた事項

finding is of no relevance in the context of the industrial applicability requirement, but is to be treated under the sufficiency of description requirement.

*Date at Which Requirements Must Be Met*

A14.01[2].8 Verification of the compliance with requirements (1) to (3) is carried out as of the priority date of the invention. Accordingly, if no prior disclosure made before the priority date provided the information required to carry out the claimed invention and the earlier application on the basis of which priority of the application concerned was claimed did not contain such information, incorporation of the information into the application under review would not be sufficient to establish the invention as having industrial applicability as of the priority date and would be considered as adding new matter in contravention of Articles 19(2) and 34(2)(b).

は、産業上の利用可能性との関連では関係がなく、記載要件の十分性のもとで扱われるべきものである。

要件が満たされなければならない時点

A 14. 01 [2]. 8 要件 (1) から (3) に適合していることの証明は、その発明の優先日の時点で行われる。従って、もし優先日より前に、そのクレームされた発明を実施するために必要とされる情報を提供する先行する開示が行われておらず、また、その出願の優先権主張の基礎とされた先の出願がそのような情報を含んでいなかった場合、再検討のもと、そのような情報をその出願に導入することは、その発明が優先日の時点で産業上の利用可能性を有しているものとしてその発明を成立させるためには十分ではなく、条約第 19 条 (2) 及び第 34 条 (2) (b) に違反して新規事項を追加をするものとみなされるであろう。

## PART IV THE INTERNATIONAL SEARCH

### Chapter 15 The International Search

#### Objective of the International Search and Supplementary International Search

*Article 15(2), (4); Rules 33.1(a), 34*

15.01 The objective of the international search is to discover relevant prior art, which consists of everything which has been made available to the public anywhere in the world by means of written disclosure (including drawings and other illustrations) (see Chapter 11) and which is capable of being of assistance in determining that the claimed invention is or is not new (see Chapter 12) and that it does or does not involve an inventive step (that is, that it is or is not obvious; see Chapter 13), provided that the making available to the public occurred prior to the international filing date. The International Searching Authority endeavors to discover as much of the relevant prior art as its facilities permit, and in any case consults the minimum documentation specified in Rule 34.

15.02 In order to establish the international search report, International Searching Authorities are also encouraged to cite prior art documents which might be of assistance in determining whether other requirements such as sufficiency, support and industrial applicability are fulfilled.

15.03 The search must recognize that certain designated Offices have different definitions of what is the effective date of the prior art. Accordingly, when performing the search, examiners should be mindful to pick out and select for citation, where appropriate, prior art which may be relevant in Offices other than the one in which they are situated. However, the examiner need not expand the search beyond the standard search parameters to discover such art. Where the search has been performed and such potentially relevant prior art has been identified, examiners are encouraged to, for example, cite all relevant art published prior to the international filing date even if that art and the international application under

## 第IV部 国際調査

### 第15章 国際調査

#### 国際調査及び補充国際調査の目的

15条(2), (4); 規則33.1(a), 34

15.01 国際調査は、関連のある先行技術の発見を目的とする。関連のある先行技術とは、世界のいずれかの場所において書面による開示（図面その他の図解を含む。）（第11章参照）によって公衆が利用することができるようにされており、かつ、クレームに記載されている発明が新規性を有するもの（第12章参照）及び進歩性を有するもの（自明のものではないもの。第13章参照）と認められるかどうかを決定するにあたって役立ち得る全てのものをいう。ただし、公衆が利用することができるようにされたことが、当該国際出願日前に生じていることを条件とする。国際調査機関は、可能な限り多くの関連のある先行技術を発見するよう努めるものとし、いかなる場合にも、規則34に定める最小限資料を調査する。

15.02 国際調査機関は、国際調査報告を作成するために、開示の十分性、クレームの裏付け、産業上の利用可能性等のその他の要件を満たしているか否かを判断するにあたって役立つであろう先行技術文献についても引用することが望ましい。

15.03 調査は、指定官庁によって先行技術としての効力が発生する日についての定義が異なることに留意しなければならない。したがって、当該調査を行う際、審査官は、必要に応じて、自身が在籍する官庁以外の官庁において関連し得る先行技術を発見し選択することに留意すべきである。しかし、審査官はそのような先行技術を発見するために、標準的な調査範囲を超える範囲にまで調査を広げる必要はない。調査が行われ、関連先行技術となる可能性のある技術が確認された場合、審査官は、例えば、当該先行技術と調査中の国際出願の出願人又は発明者が同じであっても、国際出願日前に公開された全ての関連技術を引用することが望ましい。第

consideration have common applicants and/or inventors. Examiners should follow Article 11(3) in conducting the search, even if an Article 64(4) reservation exists.

15.04 A further objective of the international search is to avoid, or at least minimize, additional searching at the national stage.

#### *Non-Written Disclosures*

##### *Rule 33.1(b)*

15.05 A non-written disclosure such as an oral disclosure, use, exhibition or other means of disclosure is not relevant prior art for the purposes of the international search unless it is substantiated by a written disclosure made available to the public prior to the international filing date and it is the written disclosure which constitutes the prior art. However, if the date on which the written disclosure was made available to the public was on or after the filing date of the international application under consideration, the search report should separately mention that fact and the date on which the written disclosure was available, even though such a written disclosure does not meet the definition of relevant prior art in the international phase, so long as the non-written disclosure was made available to the public on a date prior to the international filing date (see paragraph 11.22) since such a non-written disclosure may be considered to be prior art under national law in the national phase.

#### *Geographical Location, Language, Age and Manner of Disclosure*

15.06 It is to be noted that there is no restriction whatever with respect to the geographical place where, or the language or manner in which, the relevant information was made available to the public; also no age limit is stipulated with respect to documents containing this information.

15.07 Documents issued electronically are considered published provided they are retrievable (see paragraphs 11.12 to 11.20).

#### **The Examiner**

##### *Article 18; Rule 43*

15.08 The international search is carried out and

64条(4)の留保が存在する場合でも、当該調査を行う際には、審査官は第11条(3)に従うものとする。

15.04 国際調査の他の目的としては、国内段階における追加調査を回避する、もしくは最小限に抑えることが挙げられる。

書面による開示以外の開示

##### 規則33.1(b)

15.05 口頭による開示、使用、展示、その他の手段による開示等、書面による開示以外の開示は、国際出願日前に公衆が利用できるようにされている書面による開示によって立証され、それが先行技術を構成する書面による開示でない限り、国際調査において関連のある先行技術とはならない。しかし、公衆が書面による開示を利用できるようになった日が調査中の国際出願の出願日又は出願日の後である場合、当該書面による開示が国際段階での関連のある先行技術の定義を満たしていなくとも、国際出願日までに公衆が書面による開示以外の開示を利用できるようになっている限り、国際調査報告は別途その事実及び書面による開示が利用可能になった日について言及するべきである(11.22項参照)。これは、国内段階において、このような書面による開示以外の開示が、国内法令のもとで先行技術とみなされる場合があるためである。

開示の地理的な位置、言語、年代及び方法

15.06 関連のある情報が公衆に利用できるようにされた地理的な場所、言語又は方法について、制限が全くないことに留意すべきである。さらに、当該情報を含む文献について、年代的な制限も規定されない。

15.07 電子的に発行された文献は、検索可能であることを条件に、公開されたものとみなされる(11.12～11.20項参照)。

#### **審査官**

##### 18条；規則43

15.08 国際調査機関は国際調査を行い、国



the international search report prepared by an International Searching Authority. The international search itself is normally performed by one examiner but is not limited to one. In appropriate cases, where the invention is of a nature requiring searching in widely dispersed specialized fields, an international search report containing the work of two or more examiners may be necessary.

*Rule 43bis.1(a)*

15.09 The examiner is also required to provide a written opinion on novelty, inventive step and industrial applicability of the claimed invention at the same time as he establishes the international search report. The international search report and written opinion together serve to inform the International Preliminary Examining Authorities of the documents and arguments necessary to complete the relevant assessments themselves if a demand for international preliminary examination is made, as well as to inform the designated Offices for the purposes of their consideration of the application in the national phase (the written opinion being transmitted to them in the form of an international preliminary report on patentability (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty) if no international preliminary examination report is established under Chapter II of the Treaty). Consequently it is essential that the examiner is familiar with the requirements of examination.

## Basis of the Search

*Article 19; Rules 5.2, 13ter, 91.1;  
Section 208, AI Annex C*

15.10 There is no right to amend the application until after the international search has been established, consequently the international search must be carried out on the basis of the search copy of the application as transmitted to the International Searching Authority by the receiving Office, except that obvious mistakes may be corrected (see Chapter 8).

15.11 The application may contain later filed pages marked “INCORPORATED BY REFERENCE (Rule 20.6)”. These are pages containing missing parts or correct elements or parts which have been incorporated by reference from the priority document under Rules 4.18 and

国際調査報告を作成する。通常、国際調査自体は1名の審査官により行われるが、1名に限定はされない。発明が広範囲に分散した専門分野の調査を必要とする性質を有する場合、国際調査報告を作成するために、複数の審査官による調査が必要となる場合もある。

規則43の2.1(a)

15.09 審査官は、国際調査報告の作成と同時に、クレームに記載された発明の新規性、進歩性及び産業上の利用可能性についての見解書を作成しなければならない。国際調査報告及び見解書は、国際予備審査が請求された場合、国際予備審査機関に対し、当該機関が適切な評価を下すために必要な文献及び意見を通知する。同様に、各指定官庁に対し、国内段階において当該官庁が出願を検討するための情報を提供する（当該見解書は、条約第二章に基づく国際予備審査報告が作成されない場合、特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第一章）の形式で、各指定官庁に送付される。）。したがって、審査官は審査の要件に精通していることが不可欠となる。

## 調査の基礎

19条；規則5.2，13の3，91.1；  
細則208号，細則附属書C

15.10 国際調査報告が作成されるまで当該出願を補正する権利はないことから、国際調査は、受理官庁から国際調査機関に送付される当該出願の調査用写しに基づいて実施しなければならない。ただし、明らかな誤りを訂正することは可能である（第8章参照）。

15.11 出願は後に提出した「引用による補充（規則20.6）」と表記したページを含むことがある。これらは規則4.18及び規則20.6に基づき、受理官庁によって優先権書類から引用補充された欠落部分又は正しい要素もしくは部分を含んでいるページである。そのようなページは出願時のページとして考慮さ

20.6 by the receiving Office. Such pages should be considered as originally filed and should be so indicated on the forms. In case the examiner notices that the incorporated elements or parts were not completely contained in the priority document, then it may be noted in the written opinion of the International Searching Authority (in item 5 “Additional Comments” of Box I) that there are doubts as to whether the missing parts or correct elements or parts were actually completely contained in the priority document. In such a case the search report may further include additional documents (“L”) which would be relevant if a re-dating of the application would be made. The file of the application may also contain sheets stamped “NOT TO BE CONSIDERED (RULE 20.5(e))”, “NOT TO BE CONSIDERED (RULE 20.5bis(e))”, or “NOT TO BE CONSIDERED (RULE 20.7)”. This means that these sheets were not allowed by the receiving Office under the relevant provisions (for formal or substantive reasons) or that the applicant has withdrawn those parts in order to avoid re-dating of the application. Such sheets thus do not belong to the application documents and should be ignored for search and examination. The application may also contain sheets stamped “ERRONEOUSLY FILED (RULE 20.5bis)”. These are the sheets that were erroneously filed by the applicant and have been superseded by the sheets marked “INCORPORATED BY REFERENCE (Rule 20.6)”, but remain in the international application pursuant to Rule 20.5bis(d). These sheets usually need not be taken into account for search and examination (except in the case described in paragraph 15.11C, second sentence).

*Rule 40bis.1*

15.11A If the International Searching Authority receives from the receiving Office a notification of later filed pages (either marked “INCORPORATED BY REFERENCE (Rule 20.6)” as described above, or otherwise included in the international application following a change of the international filing date under Rule 20.5(c) or 20.5bis(c)) after it has begun to draw up the international search report, it may invite the applicant to pay additional fees (using Form PCT/ISA/208).

れ、様式にそのように記載しなければならない。審査官が、引用された要素又は部分が以前の書類に完全に含まれていなかったと気づいた場合、欠落部分又は正しい要素もしくは部分が実際に完全に優先権書類に含まれていたかどうか疑問がある旨、国際調査機関の見解書（第I欄の項目5の「追加コメント」部分）に記載することができる。そのような場合、調査報告書はさらに追加的書類（「L」）に含めることができる。これは、出願日の日程変更が行われる場合、適切である。出願書類にはまた、「考慮されない（規則20.5(e)）」、「考慮されない（規則20.5の2(e)）」又は「考慮されない（規則20.7）」と刻印された用紙が含まれることがある。これは、これらの用紙が関連規定に基づいて受理官庁に（様式的又は実質的な理由のために）許可されないこと、又は出願人は出願日の日程変更を回避するために該当部分を取り消したことを意味する。したがって、そのような用紙は出願書類に属せず、調査及び審査では無視されるべきである。出願には「誤った提出（規則20.5の2）」と刻印された用紙が含まれることもある。これらは、出願人により誤って提出され、「引用による補充（規則20.6）」と記載された用紙に差し替えられた用紙である。ただし、差し替えられた後も、規則20.5の2(d)にしたがって国際出願として残される。これらの用紙は、通常、調査及び審査において考慮される必要はない（15.11Cの第2文に記載される場合を除く）。

規則40の2.1

15.11A 国際調査報告の作成の開始後に国際調査機関が受理官庁から出願後に提出したページ(上述のように「引用による補充(規則20.6)」と表記したもの、あるいは規則20.5(c)又は規則20.5の2(c)に基づく国際出願日の変更後に、国際出願に含まれるもの)の通知を受理した場合、国際調査機関は出願人に対し追加手数料の支払いを求めることができる(様式PCT/ISA/208を用いる)。

15.11B Where the International Searching Authority decides to issue such an invitation to pay additional fees under Rule 40bis.1, it indicates in the invitation the date of receipt of the notification from the receiving Office referred to in the paragraph above and the amount of the additional fees to be paid, and invites the applicant to pay the fees within one month from the date of the invitation.

15.11C If the additional fees have been paid within the prescribed time limit, or no such an invitation has been issued, the International Searching Authority draws up the international search report and written opinion on the basis of the international application including the later submitted pages (in the case of incorporation by reference of correct elements or parts, any erroneously filed elements or parts which remain in the application pursuant to Rule 20.5bis(d) need not be considered). Otherwise, it will draw up the international search report and written opinion without taking into account the later submitted pages containing the missing parts or correct elements or parts (in the case of incorporation by reference of correct elements or parts, the report and opinion will be established on the international application including the erroneously filed elements or parts). In this case, it will make a corresponding remark in the written opinion (see paragraph 17.16A).

*Rule 13ter. 1; Section 513*

15.12 If the application contains disclosure of one or more nucleotide and/or amino acid sequences but does not contain a sequence listing complying with the relevant standard (see paragraph 4.15), or contains the sequence listing only in paper (or image file) form, the International Searching Authority may invite the applicant (with Form PCT/ISA/225) to furnish, within a fixed time limit, a sequence listing in paper (or image file) form and/or in electronic form complying with the standard for purposes of completion of the international search. The furnishing of a sequence listing in response to an invitation by the International Searching Authority may be subject to the payment of a fee set by the International Searching Authority, which may not exceed 25%

15.11B 国際調査機関が、規則40の2.1に基づいて追加手数料の支払いの求めを発行することを決定した場合、この求めには、前項の受理官庁からの通知の受理日と追加納付額を記載し、出願人に対し、求めの日から1か月以内に手数料を支払わなければならない旨を通知する。

15.11C 所定期間内に追加手数料が支払われた場合、又はそのような求めが発行されなかった場合、国際調査機関は、後で提出されたページを含む国際出願に基づいて、国際調査報告および見解書を作成する（引用による補充の手続きにより正しい要素又は部分がある場合、国際調査機関は規則20.5の2(d)に従って出願に残っている誤って提出された要素又は部分を考慮する必要はない）。それ以外の場合、国際調査機関は、欠落部分又は正しい要素もしくは部分を含む出願後に提出されたページを考慮せずに、国際調査報告および見解書を作成する（引用による補充の手続きにより正しい要素又は部分がある場合、国際調査報告および見解書は誤って提出された要素又は部分を含む国際出願に基づいて作成される）。この場合、国際調査機関は見解書において対応する所見を述べる（17.16A項参照）。

規則13の3.1；細則513号

15.12 当該出願が1又は二以上のヌクレオチド又はアミノ酸の配列の開示を含むものの、基準を満たす配列リストを含まない（4.15項参照）、又は書面（若しくは画像ファイル）形式のみの配列表を含む場合、国際調査機関は、国際調査を行うために、出願人に対し期間を定めて当該基準を満たす書面（若しくは画像ファイル）による形式又は電子的な形式の配列リストを提出することを求めることができる（様式PCT/ISA/225によって）。国際調査機関の求めに応じた配列リストの提出は、国際調査機関によって設定された手数料の支払いの対象となることがある。この手数料は国際出願手数料の25パーセントを超えてはならない（30枚を超える国際出願の各用紙に関する手数料は考慮しない）。

of the international filing fee (not taking into account any fee for each sheet of the international application in excess of 30 sheets). The International Searching Authority should not, however, require payment of any late furnishing fee if the absence of the sequence listing in a compliant form at the International Searching Authority was due to the receiving Office failing to forward an electronic sequence listing it had : received for the purposes of Rule 13ter to the International Searching Authority, as required by Rule 23.1(c). If the applicant complies with the invitation, the International Searching Authority proceeds with the completion of the international search, the international search report or declaration of non-establishment of international search report, and the written opinion on the basis of the paper (or image file) and/or electronic of the sequence listing provided. However, any sequence listing not contained in the international application as filed will not, subject to Article 34, form part of the international application, but will be used as a search tool. The Authority marks in the upper right hand corner of the first sheet of any such listing provided in paper form “SUBSEQUENTLY FURNISHED SEQUENCE LISTING NOT FORMING PART OF THE INTERNATIONAL APPLICATION ” or the equivalent in the language of publication of the international application. If the applicant does not comply with the invitation within the time limit or if the response to the invitation does not comply with the standard, the International Searching Authority is required to search the international application only to the extent that a meaningful search can be carried out without the sequence listing.

*Rules 5.2(b), 13ter.1(f); Section 513; AI Annex C*  
15.13 Where the sequence listing part of the description contains free text as defined in the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions, but that free text does not also appear in the main part of the description in the language thereof, the International Searching Authority invites the applicant (with Form PCT/ISA/233) to correct the application by adding the free text to the main part of the description. If the applicant complies with the invitation, the International Searching Authority marks the replacement sheet with the words “SUBSTITUTE

しかし国際調査機関は、国際調査期間の仕様に準拠した様式で配列リストが提出されないのは、規則23.1(c)で要求されるように、受理官庁が受理した電子配列リストを、国際調査機関に規則13の3の目的のために転送しなかったことに起因する場合には、リストの遅延提出手数料の支払いを求めてはならない。出願人が当該求めに応じた場合、国際調査機関は、提出された書面(若しくは画像ファイル)又は電子的な形式の配列リストに基づき、国際調査、国際調査報告又は国際調査報告を作成しない宣言及び見解書の作成を進める。しかし、出願時に国際出願に含まれていない配列リストは、第34条の規定が適用される場合を除き、国際出願の一部を構成しないが、調査ツールとして利用される。機関は、書面様式で提供されたそのようなリストの1枚目の右上隅に「国際出願後に提出され、国際出願の一部を形成しない配列リスト」、又は国際出願の公開の言語でそれに相当する文言を記す。出願人が期間内に求めに応じない場合、又は、求めに対する応答が基準を満たしていない場合には、国際調査機関は、配列リストなしで有意義な調査を実施できる範囲に限り、国際出願の調査を要求される。

規則5.2(b), 13の3.1(f); 細則513号; 細則附属書C  
15.13 明細書の配列リストの部分が、実施細則附属書Cに定める基準に規定するフリーテキストを含んでいるものの、そのフリーテキストがその言語で記載された明細書の本文には含まれていない場合、国際調査機関は、(様式PCT/ISA/233によって)出願人に対し明細書の本文にフリーテキストを加える出願の補充を求める。出願人が求めに応じた場合、国際調査機関は、差替え用紙に、「SUBSTITUTE SHEET (RULE 13ter.1(f))」(差替え用紙(規則13の3.1(f)))との語又はその国際出願の公開言語による同義語と、

SHEET (RULE 13<sup>ter</sup>.1(f))” or their equivalent in the language of publication of the international application and the date of receipt, and transmits the substitute sheets containing that free text to the receiving Office and the International Bureau for inclusion of the sheets concerned in the home copy and the record copy, respectively; it keeps a copy of those sheets for inclusion in the search copy. If the applicant does not comply with the invitation, the International Searching Authority nevertheless continues to perform the international search.

*Rules 12.3, 23.1(b)*

15.14 Where the language in which the international application is filed is not accepted by the International Searching Authority that is to carry out the international search, the applicant should have supplied to the receiving Office a translation of the international application into a suitable language, however no such translation is required of the request form or any sequence listing included as part of the description. The receiving Office sends this translation as part of the search copy and the international search will be carried out on the basis of this translation.

*Rules 4.12, 12bis*

15.15 The applicant may request the International Searching Authority to take into account the results of an earlier search carried out by that or another International Searching Authority or by another national (regional) Office. In this case, either a copy of the results of the earlier search (in whatever form they are presented by the Authority or Office concerned) will be sent by the receiving Office with the search copy, or in the alternative the International Searching Authority will be requested to retrieve a copy for itself where either it prepared the results of the earlier search itself, or else has access to them in a form and manner acceptable to it, for example from a digital library.

15.16 The Authority may additionally invite the applicant (optionally using Form PCT/ISA/238) to furnish the following items within a time limit reasonable under the circumstances, where they have not been transmitted by the receiving Office and are not already available to it from its own records or from a digital library which it is prepared to use for the purpose (and, if necessary,

受理日を記し、当該差替え用紙を受理官庁用写し及び記録原本にそれぞれ含めるよう、フリーテキストを含む差替え用紙を受理官庁及び国際事務局に送付する。国際調査機関は当該差替え用紙の写しを調査用写しに含めるため保持する。出願人が求めに応じない場合でも、国際調査機関は国際調査を継続する。

規則12. 3, 23. 1 (b)

15.14 国際出願が、国際調査を行う国際調査機関により認められていない言語で出願された場合には、出願人は、適切な言語による当該国際出願の翻訳文を受理官庁に提出しなければならない。しかし、願書と明細書の一部としての配列リストについては、当該翻訳文は必要でない。受理官庁は、当該翻訳文を調査用写しの一部として送付し、当該翻訳文に基づき国際調査が行われる。

規則4. 12, 12の2

15.15 出願人は、当該若しくは別の国際調査機関又は別の国内（広域）官庁によって実施された先の調査の結果を考慮に入れるように国際調査機関に求めることができる。この場合、先の調査の写しが（関係機関又は官庁により提供されたものがいかなる様式であっても）調査の写しと共に受理官庁によって送付され、あるいは、代わりに、国際調査機関が先の調査の結果を準備したか、又は、例えば電子図書館からなど、受入れ可能な様式及び方法で利用できる場合、同機関が同機関自体のために写しを引き出すことが求められる。

15.16 受理官庁によって以下の項目が送付されておらず、機関の記録又はその目的で使用するために準備された電子図書館からはすでに利用できない場合、同機関は出願人にそれら項目を状況に応じて合理的な期間内に提出するように追加で求めることができる（必要に応じて様式PCT/ISA/238を使用する）。

where the applicant has informed the Authority that the document is so available):

(i) a copy of the earlier application concerned;

(ii) where the earlier application is in a language which is not accepted by the International Searching Authority, a translation of the earlier application into a language which is accepted by that Authority;

(iii) where the results of the earlier search are in a language which is not accepted by the International Searching Authority, a translation of those results into a language which is accepted by that Authority;

(iv) a copy of any document cited in the results of the earlier search.

However, no copy or translation of the earlier application may be required if the applicant indicates in the request that the earlier application is “the same, or substantially the same” as the international application. By this, it is meant that the inventions described and claimed are the same and any changes, beyond accurate translation where relevant, relate solely to formatting and correction of minor errors, inclusion or removal of matter not specific to the invention, but which is required in some States (such as details of public funding used in the development of the invention).

*Rules 16.3 and 41.1*

15.17 Where the earlier search which the applicant requests to be taken into account was carried out by the same International Authority, or by the same Office which is acting as an International Searching Authority, that Authority must, to the extent possible, take the results into account in establishing the international search report and written opinion.

15.17A Where the earlier search was conducted by another Office, the Authority may take the results into account. “Taking the results into account” in this context means finding a real benefit in those results to the extent that the earlier search may be considered to stand in place of at least a part of the international search. In any case, the examiner should consider the fields of search and cited documents in order to determine their

(i) 該当する先の出願の写し

(ii) 先の出願が国際調査機関によって受理できない言語である場合、該当する先の出願を同機関が受理できる言語に翻訳したもの

(iii) 先の調査の結果が国際調査機関によって受理できない言語である場合、それらの結果を同機関が受理できる言語に翻訳したもの

(iv) 先の調査の結果で引用された書類の写し

しかし、先の出願が国際出願と「同一、又は実質的に同一」であると、出願人が願書に示している場合、先の出願の写し又は翻訳文を請求することができない。これにより、記述された及びクレームされた発明は同一であり、該当する場合には正確には翻訳できないものの、変更は単なる書式設定及びささいな間違いの訂正、発明に固有ではない事案の包含又は削除にのみ関係することを意味するが、ただしある加盟国では翻訳文は必要とされる（発明の開発に使用された公的資金の詳細など）。

規則16.3, 41.1

15.17 出願人が考慮に入れるように請求した先の調査が、同じ国際機関又は国際調査機関として機能する同じ機関によって実施されていた場合、当該機関は国際調査報告及び見解書の作成において、可能な範囲で結果を考慮しなければならない。

15.17A 先の調査が別の官庁によって実施された場合、当該機関は結果を考慮することができる。この文脈で、「結果を考慮する」とは、先の調査が国際調査の少なくとも一部の代わりとなると考慮できるという点で、それらの結果に本当に役立つ決定であることを意味する。いずれの場合でも、審査官は調査の分野及び引用文献の適正さを判断し、それらが国際調査の質を向上させるために適

relevance and whether they offer assistance in determining appropriate databases, classifications or terms of art in order to improve the quality of the international search.

*Rules 23bis(2) and 41.2*

15.17B Where the international application claims the priority of one or more earlier applications in respect of which an earlier search has been carried out by the same International Searching Authority, or by the same Office as that which is acting as the International Searching Authority, even where the applicant has not requested the International Searching Authority to take such results into account, that Authority must, to the extent possible, take those results into account in establishing the international search report and written opinion (Rule 41.2(a)).

15.17C Where the international application claims the priority of one or more earlier applications filed with the same Office as that which is acting as the receiving Office and that Office has carried out an earlier search in respect of such an earlier application, or has classified such earlier application and, pursuant to Rule 23bis.2(a) or (c), that receiving Office has transmitted to the International Searching Authority a copy of any earlier search or classification results, or where a copy of such results or classification is already available to the International Searching Authority, in a form and manner acceptable to it, that Authority may take those results into account in establishing the international search report and written opinion (Rule 41.2(b)).

## Scope of the International Search

*Articles 18(2), 20(1)(a), 21(3), 33(6)*

15.18 The international search is essentially a thorough, high quality, search of the most relevant resources, and the report serves to provide information on the relevant prior art to the applicant, to the public if the international application is published and to the designated Offices and the International Preliminary Examining Authorities.

15.19 In some instances there are no facilities for systematic searching by the designated Offices. The examiner should, therefore, assume that the designated Offices are dependent on the work of the International Searching Authorities for their

切なデータベース、分類又は専門用語を決定する際に援助を提供したかを考慮しなければならない。

規則23の2(2), 41.2

15.17B 国際出願が、同一の国際調査機関又は国際調査機関として機能する官庁と同一の官庁によって先の調査が実施された1又は2以上の先の出願に基づく優先権を主張している場合は、出願人が国際調査機関にその結果を考慮するよう要求していない場合であっても、当該機関は、可能な範囲で、国際調査報告及び見解書の作成において、その結果を考慮しなければならない（規則41.2(a)）。

15.17C 国際出願が、受理官庁として機能する官庁と同一の官庁に出願された1又は2以上の先の出願に基づく優先権を主張しており、当該官庁が、先の出願について先の調査を実施したか、先の出願に分類を付与し、規則23の2.2(a)又は(c)にしたがって、当該受理官庁が国際調査機関に先の調査又は分類結果の写しを送付した場合、あるいは、その結果又は分類の写しを国際調査機関が受入れ可能な様式及び方法で既に入手可能である場合は、当該機関は、国際調査報告及び見解書の作成において、それらの結果を考慮することができる（規則41.2(b)）。

## 国際調査の範囲

18条(2), 20条(1)(a), 21条(3), 33条(6)

15.18 国際調査は、基本的に、最も関連のある資料資源に関する完全で質の高い調査であり、国際調査報告は、出願人に対し、国際出願が公開された場合には公衆に対し、さらに指定官庁及び国際予備審査機関に対し、関連のある先行技術に関する情報を提供するためのものである。

15.19 指定官庁が系統的な調査を行うための設備を備えていない場合もある。したがって、審査官は、クレームに記載された発明の特許性を判断する際の基礎となるであろう技術水準の知識について、当該指定官庁

knowledge of the state of the art on which their assessments of the patentability of the claimed invention will be based.

15.20 Nevertheless, it must be realized that, even though completeness should be the ultimate goal of the international search, this goal may not be necessarily obtained, because of such factors as text search limitations and the inevitable imperfections of any classification system and its implementation, and may not be economically justified if the cost is to be kept within reasonable bounds. The examiner therefore considers the most relevant search resources for the technology, including databases listed in the Search Guidance Intellectual Property Digital Library (IPDL) (available through the WIPO web site at [www.wipo.int](http://www.wipo.int)), and organizes the search effort and utilizes the search time in such a manner as to reduce to a minimum the possibility of failing to discover existing highly relevant prior art, such as complete anticipations for any claims. For less relevant prior art a lower retrieval ratio is acceptable.

## Orientation and Subject of the International Search

### *Analysis of the Claims*

15.21 When taking up an international application to be searched, the examiner first considers the application in order to determine the subject of the claimed invention, taking account of the guidance given below and in Chapter 5. For this purpose, the examiner makes a critical analysis of the claims in the light of the description and drawings.

*Article 15(3); Rule 33.3(a)*

15.22 The international search is directed to the invention defined by the claims, as interpreted with due regard to the description and drawings (if any) and with particular emphasis on the inventive concept towards which the claims are directed. See Chapter 5 for the relationship between the disclosure and the claims.

*Rule 43.6bis, Rule 91.1*

15.23 Since the applicant is not permitted to amend the claims before receiving the international

は国際調査機関の調査結果に依存すると想定すべきである。

15.20 国際調査の究極の目標は、完全な調査であるが、テキストサーチに関する限界があること、分類システム及びその実装が不完全なものになることが避けられない等の要因が存在するため、当該目標は必ずしも達成できるとは限らないこと、また、コストを合理的な範囲に抑える必要がある場合、経済的な理由により当該目標を達成することが正当化されないときもあることを理解しなければならない。したがって、審査官は調査ガイドダンス IPDL（WIPO のウェブサイト [www.wipo.int](http://www.wipo.int) から利用可能である。）に列挙されたデータベースを含む、当該技術に関する最も関連性の高い調査資料を検討するとともに、どのクレームに対しても完全な予測が可能となるような極めて関連性の高い先行技術を見落とす可能性が最小限になるような方法によって、調査労力を体系化し、調査時間を有効に利用する。より関連性の低い先行技術については、検索率を低くすることは許容される。

## 国際調査の方向性及び対象

### クレームの分析

15.21 調査対象の国際出願に取りかかる時、審査官はまず最初に、クレームに係る発明の主題を決定するために、以下及び第5章に示す指針を考慮しながら、当該出願を検討する。そのために、審査官は明細書及び図面を考慮して、クレームを厳密に分析する。

15章(3); 規則33.3(a)

15.22 国際調査は、明細書及び（もしあれば）図面を十分に考慮に入れ、かつ、特にクレームの対象とされた発明概念に重点を置いた上で解釈した、クレームにより定義される発明を対象とする。開示とクレームの関係については、第5章を参照。

規則43.6の2, 規則91.1

15.23 明らかな誤りの訂正、又は、PCTの規定に違反したため受理官庁により出願人



search report, except to rectify obvious mistakes or to correct formal matters which are contrary to the PCT and are called to the applicant's attention by the receiving Office, the international search is directed to the claims as filed. See paragraph 15.25. This is subject to the exception where the rectification of an obvious mistake in the claims is authorized by the International Searching Authority according to Rules 91.1(b)(ii), (c) and (d) before it has begun to draw up the international search report, in which case the rectified claims are taken into account in the search and the international search report shall so indicate (Rule 43.6bis) (see paragraphs 8.18 and 8.19).

#### *Inventions for Which No Fees Have Been Paid*

##### *Article 17(3)(a)*

15.24 When the claims of the international application do not relate to one invention only, nor to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept, the applicant may be invited (with Form PCT/ISA/206, see paragraphs 10.60 to 10.65) to pay additional search fees. If the applicant does not pay any additional search fees in response to the invitation, the international search will, except in the circumstances referred to in paragraphs 10.64 and 10.65, be restricted to those parts that relate to the invention, or so linked group of inventions, first mentioned in the claims. If additional fees have been paid within the prescribed time limit, those parts that relate to the inventions covered thereby must also be searched (see Chapter 10).

#### *Full Coverage*

##### *Rule 33.3(b)*

15.25 In principle, and insofar as possible and reasonable, the international search should cover the entire subject matter to which the claims are directed or to which they might reasonably be expected to be directed after they have been amended. For example, where an international application relating to an electric circuit contains one or more claims only directed to the function and manner of operation, and the description and drawings include an example with a detailed non-trivial transistor circuit, the search must necessarily include this circuit. Nevertheless, reasons of economy may make certain restrictions of the international search necessary, for example,

に対し注意を喚起された方式事項の補充を除き、出願人は国際調査報告を受け取るまでクレームを補正することができないことから、国際調査は出願時のクレームを対象に行われる。15.25項を参照。国際調査機関が国際調査報告を作成し始める前に、クレーム中の明らかな誤りの訂正が規則91.1(b)(ii)、(c)及び(d)に従って、同機関によって許可された場合は、例外の対象となる。その場合、訂正されるクレームは調査で考慮され、国際調査報告にはその旨記載される(規則43.6の2)(8.18項及び8.19項を参照)。

手数料が支払われなかった発明

##### 17条(3)(a)

15.24 国際出願のクレームが一の発明又は単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明のいずれにも関連しない場合、出願人は追加の調査手数料を支払うよう求められる場合がある(様式PCT/ISA/206、10.60～10.65項参照)。出願人が求めに対して追加の調査手数料を支払わない場合、10.64及び10.65項で記載される場合を除き、国際調査は、クレームの最初に記載されている発明又は連関している一群の発明に係る部分に限定される。追加手数料が指定した期間内に支払われた場合には、追加手数料が支払われた発明に係る部分について、調査を行わなければならない(第10章参照)。

完全な調査範囲

##### 規則33.3(b)

15.25 国際調査は、原則として、また可能かつ合理的である限り、クレームが対象にする、あるいは補正後に対象となると合理的に予測される事項の全体を対象とすべきである。例えば、電気回路に関する国際出願に、機能及び操作方法に関する一又は複数のクレームが含まれるとともに、明細書及び図面に詳細なかつ重要なトランジスタ回路の実施例が含まれる場合、当該回路についても必ず調査の対象に含めなければならない。しかし、例えば、クレームの範囲が広く、実施例が多数含まれており、補正後のクレームの主題を予測することが困難な場合には、経済的理由により、国際調査に制限が必要となる

when there is a broad claim and many examples and it is not possible to foresee which will be the subject of amended claims.

### *Speculative Claims*

15.26 No special search effort need be made for searching unduly wide or speculative claims, beyond the extent to which they are supported by the description. For example, if in an international application relating to and describing in detail an automatic telephone exchange, the claims are directed to an automatic communication switching center, the international search should not be extended to automatic telegraph exchanges, data switching centers, etc., merely because of the broad wording of the claim, except if it is probable that such an extended search could produce a document on the basis of which a reasonable objection as regards lack of novelty or inventive step could be established. Likewise, if a claim is directed to a process for manufacturing an “impedance element” but the description and drawings, relate only to the manufacture of a resistor element, and give no indication as to how other types of impedance elements could be manufactured by the process of the claimed invention, extension of the search to embrace, say, manufacture of capacitors, would not normally be justified. However, if a meaningful search based on a claim that is not supported by the description can be carried out without much increase in effort, the search should be extended to cover the claimed subject matter that is not supported by the description if the scope of the claim is not unduly wide.

### *Dependent Claims*

15.27 The international search carried out for the independent claim(s) must also take into consideration the subject matter of all dependent claims. Dependent claims are interpreted as being restricted by all features of the claim(s) upon which they depend. Therefore, where the subject matter of the independent claim is novel, that of the dependent claims is also considered novel for the purpose of international search. When the novelty and inventive step of the independent claim are apparent as a result of the international search, there is no need to make a further search in

こともある。

### 推測クレーム

15.26 明細書によって裏付けられている範囲を超えて不当に広い、又は、推測的なクレームについて、その調査のために特別な労力を払う必要はない。例えば、国際出願が自動電話交換機に関するものであり、かつそれについて詳細に記述しているのに対し、クレームが自動通信交換センターを対象としている場合、当該クレームの文言が広範であるという理由のみで自動電信交換機やデータ交換センター等にまで国際調査の対象を広げるべきではない。ただし、調査対象を広げることで、新規性又は進歩性の欠如に関する合理的な否定的見解の根拠となり得る文献を入手できる見込みがある場合を除く。同様に、クレームが「インピーダンス素子」の製造方法を対象とする一方、明細書や図面には抵抗素子の製造に関する記載のみがあり、当該クレームに係る発明の方法を用いてどのように他の種類のインピーダンス素子を製造するのかに関して何も示されていない場合、コンデンサーの製造等を含むように調査を広げることは、通常、正当化されない。しかし、調査作業の負担をそれほど増やすことなく、明細書により裏付けられていないクレームに基づき有意義な調査を行うことができる場合において、クレームの範囲が不当に広くないのであれば、当該調査は、明細書により裏付けられていないクレームに係る主題事項にまで対象を広げて行うべきである。

### 従属クレーム

15.27 独立クレームについて国際調査を行う際には、その全ての従属クレームに含まれる主題事項も考慮に入れなければならない。従属クレームは、それが従属するクレームの全ての特徴により限定されると解する。したがって、独立クレームの主題事項が新規性を有する場合、従属クレームの当該事項も国際調査において新規性を有するとみなされる。独立クレームが新規性及び進歩性を有することが、国際調査の結果から明らかな場合、従属クレームの当該主題事項について追加の調査を行う必要はない。

respect of the subject matter of the dependent claims as such.

15.28 However, where the novelty or inventive step of the main claim is questioned, it may be necessary for assessing inventive step of a dependent claim to establish whether the features of the dependent claim as such are novel by expanding the field of search. No special search should be made for features that are so well known that documentary evidence seems to be unnecessary; however, if a handbook or other document showing that a feature is generally known can be found rapidly, it should be cited. When the dependent claim adds a further feature (rather than providing more detail of an element figuring already in the main claim), the dependent claim in effect constitutes a combination claim and should be dealt with accordingly (see paragraph 15.31).

### Search of Particular Claim Types and Features

15.29 The words of a claim must be read as they would be understood by a person skilled in the art in accordance with the meaning and scope which they normally have in the relevant art. See paragraphs 15.20 to 15.28 for guidelines regarding interpretation of particular claim types and features.

15.30 In two-part claims as defined by Rule 6.3(b) (known as “Jepson claims” under the practice of some Authorities), the claimed invention includes the limitations of the preamble in combination with the limitations in the characterizing portion of the claim. In these cases, the preamble is regarded as a limitation on the scope of the claim (see paragraph 5.22). In certain circumstances, it may be desirable to extend the subject matter of the international search to include the “technological background” of the claimed invention. This would include:

(i) the preamble portion of the claim, that is, the part preceding the expression “characterized by” or “the improvement comprising”;

(ii) the state of the prior art as explained in the introduction of the description of the international application but not identified by specific citations; and

15.28 しかし、主クレームの新規性又は進歩性に疑義がある場合、従属クレームの進歩性を評価するために、調査する分野を広げ、従属クレームの特徴自体が新規性を有するかをどうかを明らかにすることが必要となることがある。文献による証拠が必要ないと認められる周知の特徴については、特に調査する必要はないが、当該特徴が公知であることを示すハンドブック又は他の文献をすぐに見つけることができる場合には、それを引用すべきである。従属クレームが、さらに特徴（主クレームで既に現れている要素をより詳細にするものを除く。）を追加するものである場合、当該従属クレームは、実質的にコンビネーション・クレームであり、そのように扱うべきである（15.31項参照）。

### 特定のクレームの形式及び特徴の調査

15.29 クレームの文言は、関連技術分野において通常有する意味及び範囲に従って当業者により理解されるものとして解釈されなければならない。特定のクレームの形式及び特徴の解釈に関する指針は、15.20～15.28項を参照。

15.30 規則6.3(b)に定義される2つの部分からなるクレーム（いくつかの機関の実務において「ジェプソン型クレーム」として知られる）の場合、クレームに係る発明は、前段部分における限定と、それに続く、クレーム特徴部分における限定を含む。その場合、前段部分はクレームの範囲に関する制限とみなされる（5.22項参照）。特定の場合には、クレームに係る発明の「技術的背景」を含むよう、国際調査の対象とする事項の範囲を広げることが望ましい。このようなものとして、以下のものが含まれる。

(i) クレームの前段部分、すなわち「～を特徴とする」又は「～のように改良した」という表現より前の部分

(ii) 国際出願の明細書の序文に説明されているが、具体的な引用文献が特定されていない従来技術水準

(iii) the general technological background of the invention (often called “general state of the art”).

### *Combination of Elements*

15.31 For claims characterized by a combination of elements (for example, A, B and C), the international search should be directed towards the combination; however, when searching classification units (see Chapter 7) for this purpose, sub-combinations, including the elements individually (for example, AB, AC, BC and also A, B and C separately), should be searched in those units at the same time. A search in additional classification units either for sub-combinations or for individual elements of the combination should only be performed if this is still necessary for establishing the novelty of the element in order to assess the inventive step of the combination.

### *Different Categories of Claim*

15.32 When the international application contains claims of different categories that comply with the unity requirement (see Chapter 10), all these must be included in the international search. When the international application contains only claims of one category, it may be desirable to include other categories in the search. A reference describing a process of making a product but only claiming the product itself might only be classified in a subclass directed to the product and not be cross-referenced in a subclass directed to the process. Accordingly, when searching for a particular process of making a product it may be necessary to search for the product in order to discover the best prior art disclosing the process of making the product. As such, for example, except when the international application contains indications to the contrary, one may generally assume that in a claim directed to a chemical process, the starting products form part of the state of the art and need not be searched; the intermediate products will only be searched when they form the subject of one or more claims; but it is highly recommended that the final products always be searched, except when they are evidently known, since the most relevant prior art may only be classified in terms of the final products.

(iii) 発明の一般的な技術的背景（「一般的な技術水準」と呼ばれることが多い。）

### 要素の結合

15.31 複数の要素（例えばA、B、C）の結合を特徴とするクレームの場合、国際調査は当該結合を対象に行う。しかし、その目的で分類単位（第7章参照）を調査する場合、個々の要素も含めた部分結合（例えば、AB、AC、BCとさらにA、B、Cそれぞれ）についても、上記分類単位において同時に調査すべきである。結合の進歩性を判断するために、当該要素の新規性を明らかにする必要性が残っている場合に限り、当該結合の部分結合又は各要素について他の分類単位を調査を行う。

### カテゴリーの異なるクレーム

15.32 国際出願が単一性の要件（第10章参照）を満たす異なるカテゴリーのクレームを含む場合、これら全てのクレームを国際調査に含めなければならない。国際出願が単一のカテゴリーのクレームのみを含む場合、当該調査に他のカテゴリーを含めることが望ましい。生産物の製造方法が記載されているものの、クレームには当該生産物それのみが記載されている文献は、当該生産物を対象とするサブクラスに分類され、当該製造方法を対象とするサブクラスにおいて相互参照されない場合がある。そのため、生産物を製造する特定の方法について調査を行う場合、生産物を製造する当該方法を開示する最適な先行技術を発見できるよう、当該生産物についての調査が必要になることがある。したがって、例えば、国際出願がそれと反対の記載を含む場合を除き、一般に以下のことが想定される。化学工程がクレームに含まれる場合、当該工程の出発物質は技術水準の一部を形成しており調査をする必要はない。中間生成物は、一又は複数のクレームの主題となる場合に限り、調査をする。しかし、関連する先行技術の多くが最終生成物の観点のみから分類されている可能性があるため、当該最終生成物が公知であることが明らかな場合を除き、当該最終生成物は常に調査を行うことがきわめて望ましい。

## Cases Where No Meaningful Search Is Possible

*Article 17(2)(a); Rules 39, 43bis.1, 66.2(a)(v)*

15.33 The examiner, in general, excludes from the international search subject matter for which no searches are to be carried out, or for which no meaningful search can be made; this may result, for example, from the fact that certain subject matter may be excluded from the search under Rule 39, or from exceptional situations where no search at all is possible for a particular claim(s) (see paragraph 15.12 and Chapter 9). The examiner indicates in either Box No. II of Form PCT/ISA/210 (International Search Report) or Form PCT/ISA/203 (Declaration of Non-Establishment of International Search Report), as appropriate, the reasons for which no international search is established in respect of the relevant claims. In Box No. III of Form PCT/ISA/237 (Written Opinion of the International Searching Authority; see paragraphs 17.09, 17.33 and 17.34), it will then usually be sufficient to indicate that no international search report has been established for the relevant claims as the reason for not establishing an opinion on novelty, inventive step and industrial applicability and refer to the international search report or declaration for further details.

### *Obvious Mistakes and Expressions Etc., Not to be Used (Rule 9)*

*Rules 9.1, 9.2, 91.1, 33.3(b);  
Sections 217, 511(a)(v)*

15.34 If the examiner notices any obvious mistake in the international application, the International Searching Authority may invite (optionally using Form PCT/ISA/216, see paragraph 8.13) the applicant to request the rectification of the error.

15.35 Similarly, if the International Searching Authority notes matter not to be used as defined in Rule 9.1, such as matter contrary to public order (“*ordre public*”) or morality or disparaging statements which ought to be omitted from the international application as published, it suggests to the applicant, with Form PCT/ISA/218, that the applicant voluntarily correct the international application and notifies the receiving Office and

## 有意義な調査ができない場合

17条(2)(a); 規則39, 43の2.1, 66.2(a)(v)

15.33 通常、審査官は、調査をすることを要しない又は有意義な調査を行うことができない主題事項を国際調査から除外する。これは、例えば、特定の主題事項が規則39の規定により調査対象から除外することができるものであること、あるいは特定のクレームについて全く調査を行うことができない例外的な状況に起因するものである（第15.12及び第9章参照）。審査官は、必要に応じて、様式PCT/ISA/210（国際調査報告）の第II欄又は様式PCT/ISA/203（国際調査報告を作成しない旨の宣言）に、該当するクレームについて国際調査を行わなかった理由を示す。そして、様式PCT/ISA/237（国際調査機関の見解書。17.09、17.30及び17.31項参照）の第III欄で、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性について見解を作成しない理由として、該当するクレームについて国際調査報告が作成されていないことを表示し、詳細については国際調査報告又は上記宣言を参照するようにすれば、通常は十分である。

### 明らかな誤り及び使用してはならない表現等（規則9）

規則9.1, 9.2, 91.1, 33.3(b);  
細則217, 511号(a)(v)

15.34 国際出願に明らかな誤りがあることに気づいた場合、国際調査機関は出願人に対し、その誤りの訂正を請求するよう求めることができる（必要に応じて、様式PCT/ISA/216を用いる。8.13項参照）。

15.35 同様に、国際調査機関が規則9.1に規定する使用してはならない表現等、つまり公の秩序又は善良の風俗に反する事項、あるいは公開時の国際出願から削除すべき誹謗の記載に気づいた場合、様式PCT/ISA/218によって、国際出願を自発的に訂正するよう出願人に示唆するとともに、受理官庁及び国際事務局にその旨を通知する。ただし、そのような訂正は、新規事項を導入するものであつ

the International Bureau accordingly<sup>1</sup>. Note that any such correction must not introduce new matter. If the applicant does not make the requested corrections within the indicated time limit, the examiner proceeds with international search and examination covering subject matter to which the claims might reasonably be expected to be directed after correction. However, it should be recognized that if the applicant does not make the requested corrections, the International Bureau may omit the noted matter from the publication of the international application, in accordance with Article 21(6).

15.36 Any decision on a rectification under Rule 91.1 (Form PCT/ISA/217) or any correction aimed at complying with Rule 9.1 must be transmitted to the International Bureau; corrections aimed at complying with Rule 9.1 must also be transmitted to the receiving Office.

#### **Information Meeting the Criteria of Rule 48.2(1)**

15.36A The International Searching Authority is not obliged to check whether the international application or other documents contain any information meeting the criteria of Rule 48.2(1). If the International Searching Authority notes, however, that the international application or any other document contains information which appears to meet those criteria, it may suggest to the applicant to request the International Bureau to omit this information from international publication (using Form PCT/ISA/215).

#### **Access to the File held by the International Searching Authority**

15.36B Where the International Bureau has notified the International Searching Authority (by way of Form PCT/IB/385) that it has omitted information from international publication or public file access, that Authority must not provide access to that information, and where applicable, to Form PCT/ISA/215, Form PCT/IB/385 and any replaced sheet submitted with Form PCT/IB/385 to any person other than the applicant or a person authorized by him. The International Searching Authority may provide access to any replacement

てはならない。出願人が指定された期間内に要求された訂正を行わない場合、審査官は、訂正後のクレームに含まれるであろうと合理的に予測される主題事項について国際調査及び審査を進める。出願人が要求された訂正を行わない場合、第21条(6)の規定に従って、国際事務局が、国際出願の公開から当該事項を省略することができることに留意しなければならない。

15.36 規則91.1 (様式PCT/ISA/217) に基づく訂正の決定、あるいは規則9.1の規定を満たすことを目的とする補充は、国際事務局に送付されなければならない。また、規則9.1の規定を満たすことを目的とする訂正は、受理官庁にも送付しなければならない。

#### **規則48.2(1)の基準を満たす情報**

15.36A 国際調査機関は、国際出願その他の書類が規則48.2(1)の基準を満たす情報を含むかどうかを調査することを義務付けられていない。しかし、国際調査機関が、国際出願その他の書類がそれらの基準を満たす情報を含むことを発見した場合は、国際調査機関は、出願人に対し、国際事務局へその情報を国際公開の対象から除外するよう請求することを示唆することができる (様式PCT/ISA/215を用いる)。

#### **国際調査機関が保有するファイルへのアクセス**

15.36B 国際事務局が国際調査機関に対し、(様式PCT/IB/385を用いて) 特定の情報を国際公開又は公衆のファイルアクセスから除外したことを通知したときは、その機関は、その情報、及び可能であれば、様式PCT/ISA/215、様式PCT/IB/385、その他様式PCT/IB/385とともに提出された差替えられた書類へのアクセスを、出願人又は出願人から許可された者以外の者へ提供してはならない。国際調査機関は、国際事務局から様式PCT/IB/385に付随して受領した差替え書

<sup>1</sup> 適用される場合、国際事務局は補充調査のために指定される管轄機関に通知する。

sheet(s) received from the International Bureau accompanying Form PCT/IB/385.

## Search Strategy

### *Preliminary Steps*

15.37 Documents cited in the international application should be examined if they are cited as the starting point of the invention, or as showing the state of the art, or as alternative solutions to the problem concerned, or when they are necessary for a correct understanding of the application; however, when such citations clearly relate only to details not directly relevant to the claimed invention, they may be disregarded. If the international application cites a document that is not published or otherwise not accessible to the International Searching Authority and the document appears essential to a correct understanding of the invention to the extent that a meaningful international search would not be possible without knowledge of the content of that document, the International Searching Authority may postpone the search and request the applicant to provide first a copy of the document, if possible to do so within the time limits for the preparation of the international search report under the PCT. If no copy of the document is received, the International Searching Authority should first attempt to carry out the international search and then, if necessary, indicate that no meaningful search could be carried out in total or that the search needed to be restricted.

### *Abstract and Title*

*Rules 37, 38*

15.38 The examiner then considers the abstract (together with the title of the invention and the figure of the drawings to be published with the abstract) in relation to the requirements of the Regulations under the PCT (see paragraph 16.41 to 16.42). Since the abstract should relate to the international application as filed, the examiner should consider it and determine its definitive contents no later than the completion of the international search report. Under certain circumstances (see paragraph 15.40), the examiner will have to establish the abstract and/or title, and/or select the figure to accompany the abstract

類へのアクセスを提供してもよい。

## 調査戦略

### 予備段階

15.37 国際出願において引用されている文献が、発明の出発点、技術水準を示すもの、又は対象とする課題の他の解決手段として引用されている場合、あるいはその文献が当該出願を正しく理解する上で必要となる場合、当該文献を検討すべきである。しかし、そのような引用文献がクレームに係る発明の細部のみに関連し、クレームに係る発明に直接には関連しないことが明らかな場合には、当該引用文献は無視することができる。国際出願が、公開されていない文献又は国際調査機関が入手することができない文献を引用しており、当該文献の内容に関する知識がなければ有意義な国際調査を行うことができない可能性があるほど、その文献が発明を正しく理解する上で必要不可欠と認められる場合、国際調査機関はPCTに基づく国際調査報告の作成期間内にそうすることが可能である場合に限り、調査を延期し、まず出願人に対して当該文献の写しを提出するよう求めることができる。当該文献の写しを受領しない場合、国際調査機関は、まず国際調査を行うよう努力した上で、必要な場合には、有意義な調査を全く行うことができなかった旨又は調査を限定する必要があった旨を表示する。

### 要約及び発明の名称

*規則37, 38*

15.38 その後、審査官は、PCTに基づく規則の要件について、要約（発明の名称及び要約とともに公表される図とともに）を検討する（16.41～16.42項参照）。要約は出願時の国際出願に関すべきものであることから、審査官は国際調査報告を完成するまでに、要約を検討し、要約の最終的な内容を決定しなければならない。特定の状況において（15.40項参照）、審査官は自ら要約や発明の名称を作成し、また、要約とともに公表する図を選択することが必要となる場合がある。要約は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語、又は、規則23.1(b)の規定に基づき他の

for publication purposes. Such abstract is established in the language in which the international application is to be published or, if a translation into another language was transmitted under Rule 23.1(b) and the International Searching Authority so wishes, in the language of that translation.

### *Classification*

15.39 The examiner, after having considered the abstract, if any, then classifies the international application according to at least the International Patent Classification (IPC) (see Chapter 7).

### *Publication Prior to Search*

*Rules 8.2, 37.2, 38.2*

15.40 If publication of the international application is due before the international search has been established, the examiner must, upon request by the International Bureau, establish the classification of the application before the search is carried out; the examiner, at the same time, examines the abstract (together with the title and selected figure) for the purpose of publication. This examination of the abstract does not go beyond ensuring that it relates to the application concerned and that no conflict exists with the title of the invention or with the classification of the application. If at that time no abstract, title or figure selection has been provided by the applicant, the examiner does so. No abstract or title need be established where the International Searching Authority received a notification from the receiving Office to the effect that the applicant has been invited to furnish an abstract and/or title. Subject to the above, if the international search report is published later than the date of publication of the international application, the abstract published with the application will be as filed and the definitive abstract will be published together with the international search report.

### *Search Statement*

*Article 17(2)(a)*

15.41 Having determined the subject of the invention, as outlined in paragraphs 15.21 to 15.23, it may be desirable for the examiner to prepare first a written search statement, defining the subject of his search as precisely as possible. In many

言語による翻訳文が送付されかつ国際調査機関が希望する場合には、当該翻訳文の言語で作成する。

### 分類

15.39 審査官は、もしあれば要約を検討した後、少なくとも国際特許分類（IPC）に従い国際出願に分類を付与する（第7章参照）。

### 国際調査前の国際公開

規則8.2, 37.2, 38.2

15.40 国際出願の国際公開が、国際調査が終了する前に行われることになる場合、審査官は、国際事務局の請求により、調査を行う前に当該出願の分類を決定しなければならない。同時に、審査官は国際公開のために、要約を（発明の名称及び選択される図とともに）検討する。この要約の検討は、要約が当該出願に関係するものであるか、及び、発明の名称又は出願の分類と矛盾がないかという点を確認するに留める。その時点において、出願人が要約の作成、発明の名称の記載又は図の選択を行っていない場合には、審査官がその作業を行う。出願人に対し要約又は発明の名称を提出することを求めた旨の受理官庁からの通知を国際調査機関が受領した場合には、要約又は発明の名称を作成する必要はない。上記に従うことを条件として、国際調査報告が国際出願の国際公開日より後に公開される場合、当該出願とともに公開される要約は出願時のものとみなし、最終的な要約が国際調査報告とともに公開される。

### 調査の記述

17条(2)(a)

15.41 15.21～15.23項に概要が示されているように、発明の主題が決定されると、審査官はまずサーチステートメントを作成し、可能な限り正確に調査の対象を定義することが望ましい。多くの場合、1又は2以上の



instances, one or more of the claims may themselves serve this purpose, but they may have to be generalized in order to cover all aspects and embodiments of the invention. At this time, the considerations relating to the exclusion from international search (see Chapter 9) and to lack of unity of invention (see Chapter 10) should be borne in mind. The examiner may also have to restrict the international search in exceptional situations because no search at all is possible (see paragraphs 9.19, 9.26 to 9.30 and 9.40); but the examiner should not do this if it can be avoided (see paragraphs 9.17 and 9.19 to 9.25). Any restrictions of the international search on these grounds should be indicated in the international search report. If no search is made, a declaration should be issued under Article 17(2)(a).

15.42 The claims should be construed and searched having particular regard to the various types and forms of claims used, such as two-part claims and product-by-process claims (see paragraphs 15.21 to 15.33).

## Field of Search

### Rule 34

15.43 The International Searching Authority carrying out the international search endeavors to discover as much of the relevant prior art as its facilities permit, and, in any case, consults the appropriate minimum documentation specified in Rule 34, and considers relevant databases or other search resources such as those listed in the Search Guidance Intellectual Property Digital Library (IPDL), which appears on the WIPO web site ([www.wipo.int](http://www.wipo.int)).

### Rule 43.6(b)

15.44 Thus, the International Searching Authority in searching an international application, in principle, consults all documents within the field of search that exists in the search files or databases, irrespective of their language or age, or of the type of document. Nevertheless, the examiner should, for reasons of economy, exercise appropriate judgment, based on his knowledge of the technology in question and of the documentation involved, to omit segments of the search file or databases in which the likelihood of finding any documents relevant to the international search is

クレーム自体がこの目的を果たすことになるが、発明のあらゆる観点及び実施例を対象とするために、クレームを一般化することが必要になる場合がある。このとき、国際調査からの除外（第9章）及び発明の単一性の欠如（第10章）について検討することに留意しなければならない。審査官は、調査を行うことが全くできないという理由により、例外的に、国際調査を限定することが必要となる場合もある（9.19、9.26～9.30及び9.40項参照）。しかし、それを回避することができる場合は、当該限定を行うべきでない（9.17及び9.19～9.25項参照）。上記理由により国際調査を限定する場合には、国際調査報告にその旨を表示しなければならない。調査を全く行わない場合には、第17条(2)(a)の規定に基づき、その旨の宣言を作成する。

15.42 クレームを解釈し、調査を行うときは、2パート・クレームやプロダクト・バイ・プロセス・クレーム等（15.21～15.33項参照）、用いられているクレームの種類や形式に特に留意しなければならない。

## 調査する分野

### 規則34

15.43 国際調査を行う国際調査機関は、その設備で可能な限り多くの関連ある先行技術を発見するよう努力し、いかなる場合においても、規則34に規定される最小限資料を調べるとともに、WIPOのウェブサイト（[www.wipo.int](http://www.wipo.int)）にあるサーチガイダンスIPDLに列挙された関連あるデータベース又は他の調査資料を検討すべきである。

### 規則43.6(b)

15.44 従って、国際出願に関する調査を行う国際調査機関は、原則として、文献の言語、年代又は種類に関係なく、調査用資料又はデータベースに存在する調査分野の全ての文献を調べることになる。しかしながら、審査官は、経済的理由から、該当する技術分野及び関連する資料に関する自身の知識に基づいて、調査用資料又はデータベースのうち、当該国際調査に関連のある文献を発見する可能性が極めて低い部分（例えば、当該技術分野の開発が始まるより前の時期の文献）を除外する判断をすべきである。同様に、特

very small, for example, documents falling within a period preceding the time when the area of technology in question began to develop. Similarly the examiner need only consult one member of a patent family unless there is good reason to suppose that, in a particular case, there are relevant substantial differences in the content of different members of the same family or because only another member of a patent family was published before the international filing date and must therefore be cited in the first place.

*Rule 33.2, and (b)*

15.45 The international search is carried out on the basis of the search files or databases which may contain material pertinent to the claimed invention. It covers all directly relevant technical fields within the PCT minimum documentation. The search may then have to be extended to include other listed resources or databases, such as those listed in the Search Guidance IPDL, or to analogous fields, but the need for this must be judged by the examiner in each individual case, taking into account the outcome of the search in the initial fields. See paragraph 15.61.

15.46 The question of which of the listed relevant search resources, including the databases listed in the Search Guidance IPDL, are to be consulted in a given area of technology must be judged by the examiner in each individual case. Classification places to be included in the international search should be selected in all directly relevant fields and, if necessary, in analogous fields. The examiner should consider all relevant search resources for the technology field and determine those most appropriate for the international application. Search resources listed in the Search Guidance IPDL relevant to the technical areas may provide a useful guide for relevance to the application at hand. This includes, for example, specialized search systems, abstracting journals, and on-line databases. Where searches are made by using the IPC, the selection of classification places in analogous fields should be limited to:

(i) higher subdivisions allowing searching by abstraction (generalization) inasmuch as this is justified from a technical viewpoint, and

(ii) parallel subdivisions, bearing in mind the fact that the fields in question will become

定の状況において、同じパテントファミリーの各メンバーの内容に大きな違いがあると考えるに十分な理由がある場合、あるいはパテントファミリーに属する一つのメンバーのみが国際出願日より前に公開されているために、当該メンバーを最初に引用しなければならない場合を除き、パテントファミリーのうち一つのメンバーのみを調べればよい。

規則33.2(a), (b)

15.45 国際調査は、クレームに係る発明に関連する資料を含む可能性のある調査用資料又はデータベースに基づき行う。PCT最小限資料のうち、直接関連する全ての技術分野を対象とする。その後、サーチガイダンスIPDLに列挙されているような他の資料やデータベース、又は類似分野に調査を広げることが必要になる可能性もあるが、その必要性については、審査官が個々の事案ごとに、最初の分野における調査結果を考慮して判断しなければならない。15.61項を参照。

15.46 所定の技術分野において、サーチガイダンスIPDLに列挙されたデータベースを含む、列挙された関連調査資料のどれを調べるかという問題は、審査官が個々の事案ごとに判断しなければならない。国際調査に含める分類の箇所については、直接関連する全ての分野及び、必要であれば、類似の分野から選択すべきである。審査官は、当該技術分野におけるあらゆる調査資料を検討し、当該国際出願に最も適切な調査資料を決定する。当該技術分野に関するサーチガイダンスIPDLに列挙された調査資料は、調査対象の出願に関連する有益な指針を提供する場合がある。当該調査資料には、特別の調査システム、抄録誌及びオンライン・データベース等が含まれる。IPCを用いて調査を行う場合、類似の分野の分類箇所の選択は、以下に限定される。

(i) 技術的観点からそれが正当な程度まで抽象化（一般化）した調査が許容される上位の細展開項目

(ii) 当該分野との関連性が低くなることに注意した上での、同レベルの細展開項目

increasingly unrelated.

15.47 Often various search strategies are possible that are relevant to the subject matter of the application. The examiner should exercise judgment based on experience and knowledge of the search resources, to select the search strategies most appropriate to the case in hand, and establish the order in which various strategies (that is, classification places, databases, and other resources) are to be consulted accordingly. This process should give precedence to the main technical field of the international application, and to the search resources and strategies in which the probability of finding relevant documents is highest.

#### *Analogous Fields*

15.48 The field of search should, where appropriate, include analogous fields to the extent they are consistent with the description and drawings.

#### *Rule 33.2(c)*

15.49 The question of which arts are, in any given case, to be regarded as analogous is considered in the light of what appears to be the necessary function or use of the claimed invention and not only the specific functions expressly indicated in the international application.

15.50 In determining analogous fields into which the search should be extended, it is useful to give consideration to:

- (i) fields in which the same or similar structure would be expected by a person skilled in the art to be employed in different work or use;
- (ii) fields to which a generic concept of claimed features pertains;
- (iii) art within the field of the inventor's endeavor and reasonably pertinent to the particular problem with which the inventor was involved;
- (iv) fields relevant to the function or utility inherent in the subject matter covered by the claims, that is, the field to which the application is most likely to be applied would be searched in addition to the general field of the subject matter.

15.47 出願の主題事項に関連する調査戦略として、様々な戦略をとることが可能である場合が少なくない。審査官は、調査中の事案に最も適切な調査戦略を選択し、それに応じて様々な戦略（すなわち、分類箇所、データベース、及び他の資料）を検討する順序を定めることができるよう、調査資料に関する経験及び知識に基づき判断する必要がある。このプロセスでは、国際出願の主な技術分野、ならびに関連のある文献を発見できる可能性が最も高い調査資源及び調査戦略を優先すべきである。

#### 類似の分野

15.48 調査分野には、適切な場合、明細書及び図面と整合する範囲で類似の分野を含める。

#### 規則33.2(c)

15.49 当該事案においていずれの技術を類似の分野とすべきかの問題については、当該国際出願に明示的に記載されている特定の機能のみならず、クレームに係る発明の必然的な機能又は用途であると思われるものに照らして考慮する。

15.50 調査を広げるべき類似の分野を判断する場合に、以下を考慮することが有益である。

- (i) 当業者が、同一又は類似の構造を異なる作業又は用途に用いることが予測される分野
- (ii) クレームに記載された特徴の包括的概念に関連する分野
- (iii) 発明者が努力している分野における技術又は発明者が取り組んでいた特定の問題と合理的に関係する技術
- (iv) クレームが対象とする主題事項に固有の機能又は用途に関する分野。すなわち、当該主題事項の一般的分野に加え、出願が適用される可能性の高い分野を調査する。

15.51 The decision to extend the international search to fields not mentioned in the international application must be left to the judgment of the examiner, who should not try to imagine all the kinds of applications of the claimed invention that might have been envisioned by the inventor. The overriding principle in determining the extension of the search in analogous fields should be whether it is possible that a reasonable objection that there is a lack of inventive step could be established on the basis of what is likely to be found by the search in these fields.

## Conducting the Search

15.52 The examiner carries out the international search, directing attention to any prior art likely to have bearing on novelty or inventive step. In addition, the examiner is encouraged to cite any prior art likely to be of assistance in determining sufficiency of description through the whole of the field claimed, per paragraphs 5.52 and 5.53 and the requirement that the claimed invention be fully supported by the description, per paragraphs 5.54 to 5.58. The examiner should also note any documents that may be of importance for other reasons, such as documents putting doubt upon the validity of any priority claimed, contributing to a better or more correct understanding of the claimed invention, or illustrating the technological background, but the examiner should not spend time in searching for these documents, nor in the consideration of such matters unless there is a special reason for doing so in a particular case. Documents which do not qualify as prior art because they post-date the claimed invention may nevertheless be cited to show a universal fact, such as characteristics or properties of a material, or a specific scientific fact, or to show the level of ordinary skill in the art.

15.53 The examiner should concentrate the search efforts on the search resources and strategies in which the probability of finding highly relevant documents is greatest. Where the examiner intends to cite any prior art likely to be of assistance in determining sufficiency of description, while conducting a search in a relevant area, the examiner should identify all documents, regardless of publication dates, which are highly relevant to the determination of novelty, inventive

15.51 国際調査を国際出願に記載されない分野にまで広げる決定については、審査官の判断に委ねなければならない。審査官は、クレームに係る発明について、発明者が思いついたであろうあらゆる種類の適用例を創造しようとするべきではない。調査対象を類似の分野に広げることを決定する際に最も重要な原則は、当該分野における調査によって発見される可能性のある文献に基づき、進歩性の欠如の合理的な理由が成り立つ可能性があるかどうかということである。

## 調査の実施

15.52 審査官は、新規性又は進歩性に関連すると思われる先行技術に留意しながら、国際調査を行う。さらに、審査官は、5.52及び5.53項に記載の、クレームに記載された分野全体を通じての明細書の十分性、及び、5.54～5.58項に記載の、クレームに係る発明が明細書により十分に裏付けられているという要件を判断する際に役立つと思われる先行技術を引用するよう努力する。審査官は、主張された優先権の有効性に疑義を提起する文献、クレームに係る発明のより正確な理解に資する文献、又はその技術の背景を説明する文献など、他の理由により重要である文献にも留意する必要がある。しかし、審査官は、特定の場合においてそうする特別な理由がない限り、これらの文献の調査や、そのような問題の検討に、時間を費やすべきではない。上記にかかわらず、材料の特徴や特性、又は明確な科学的事実といった普遍的事実を示すため、あるいは、当該技術の一般的技術水準を示すために、クレームに係る発明より後の日付が付された先行技術とみなされない文献も引用することができる。

15.53 審査官は、関連のある文献を発見する可能性が極めて高い調査資料及び調査戦略に、調査労力を集中すべきである。審査官が、明細書の十分性を判断する際に役立つと思われる先行技術を引用する目的で、関連分野において調査を行う場合、公表日に関わらず、クレームに係る発明の新規性、進歩性、裏付けの妥当性、及び産業上の利用可能性を判断する上で非常に関連性の高い全ての文献を特定する。審査官は、当該調査を広げる

step, adequacy of support, and industrial applicability of the claimed invention. The examiner should always take account of the search results already obtained in considering whether to extend the search (that is, consult additional databases, broaden a search query, or include additional classification places).

15.54 The examiner typically conducts a search of the patent literature first. In certain art areas, such as those identified in the Search Guidance IPDL (see paragraph 15.43), a search of the non-patent literature may be necessary. However, regardless of the art being searched, if little or no relevant patent prior art is located, the examiner should consider broadening the resources searched to include databases containing non-patent literature.

15.55 Note that no special search should be made for features that are instantly and unquestionably demonstrable as being well known such that documentary evidence seems unnecessary. Preferably, however, a handbook or other document showing that a feature is generally known should be cited if practicable.

#### *Security of Searching Using the Internet*

15.56 When conducting a search on an international application, it may be necessary to make use of the Internet as a search tool. According to Rule 42.1, the international application must be searched within three months of receipt of the search copy by the International Searching Authority (or nine months after the priority date, if this expires later), and the receiving Office must usually forward the search copy to the International Searching Authority within one month of the international filing date (Rule 23.1(a)). This means that where the full priority year is claimed, the search will usually have to be performed at the very latest, within 16 months of the priority and consequently before international publication according to Article 21(2)(a). Where the international application has not yet been published at the time of the search, there exists the danger that search terms used in the search on nonsecure Internet search engines or in databases available on the Internet may be observed by third parties. This may reveal details of the application

かどうか (すなわち、追加のデータベースの調査、検索式の拡大、又は分類箇所の追加) を検討する上で、すでに得られた調査結果を常に考慮する。

15.54 審査官は、通常、最初に特許文献の調査を行う。サーチガイダンスIPDLに列挙される分野など特定の技術分野については (15.43項を参照)、非特許文献の調査が必要になる場合がある。しかし、調査対象の技術に関係なく、関連がほとんど又は全くない先行特許技術しか発見されない場合、審査官は非特許文献を含むデータベースを盛り込むように調査する資料を広げることが検討する必要がある。

15.55 証拠書類が必要でないと思われるような、公知のものであることが直ちにかつ確実に立証することができる特徴については、特に調査を行う必要はない点に留意する。しかし、可能であれば、当該特徴が周知であることを示す教本又は他の文献を引用することが望ましい。

#### *インターネットを使用した調査の安全性*

15.56 国際出願に関する調査を行う際、調査ツールとしてインターネットの使用が必要になる場合がある。規則42.1の規定に基づき、国際出願は国際調査機関が調査用写しの受領から3か月 (又は優先日から9か月のうち、いずれか遅く満了する期間) 以内に調査を行い、受理官庁は通常、国際出願日から1か月以内に調査用写しを国際調査機関に送付しなければならない (規則23.1(a))。つまり、優先期間を丸1年主張している場合、第21条(2)(a)の規定に従い、調査は通常、遅くとも優先日から16か月以内、したがって国際公開前に行わなければならない。調査時に国際出願が公開されていない場合、保護されていないインターネットのサーチエンジン上での調査で、又はインターネット上で利用可能なデータベースで用いる検索語が第三者により監視される危険性がある。これにより、出願が公開される前にその詳細が明らかになる可能性があり、これは明らかに好ましくない。インターネットサイトが検索の記録をとることは慣行であり、結果的に検索の復

before it is published, which is clearly undesirable. It should be stressed that it is common practice for Internet sites to keep records of queries, which result in their retrieval. This is particularly dangerous to the applicant, where the web site retrieved belongs to a competitor.

15.57 All web sites must be treated as non-secure unless the Authority has a commercial arrangement with a service provider in order to maintain confidentiality and a secure connection to that web site is used.

15.58 Consequently, extreme caution must be exercised when using the Internet as a search tool where (as in most cases) the international application has not yet been published. Where a relevant database is accessible via the Internet, but an alternative secure connection to the same database is accessible by the International Searching Authority, the secure connection must be used.

15.59 Where no secure connection to a database on the Internet is available to the International Searching Authority, the search may be conducted on the Internet using generalized search terms representing combinations of features that relate to the claimed invention, which have already been shown to exist in the state of the art.

#### *No Documents Found*

15.60 If no documents of a more relevant nature for assessing novelty and inventive step are available, the examiner should consider citing the documents most relevant to the “technological background” of the invention which have been noted during the international search. Generally speaking, no special search effort should be undertaken for this purpose. However, the examiner may exercise discretion here in special cases. In exceptional cases, an international search may be completed without any relevant document having been found.

#### *Stopping Search*

15.61 Reasons of economy dictate that the examiner use appropriate judgment to end the

元につながることを重視すべきである。検索するウェブサイトが競争相手のものである場合、これは特に出願人にとって危険である。

15.57 機密性が保たれ、当該ウェブサイトへの接続が保護された接続を通じて行われるよう、当該機関がサービスプロバイダーと商用の取決めを交わしていない限り、全てのウェブサイトは保護されていないものとして取り扱わなければならない

15.58 したがって、(ほとんどの場合のように) 国際出願が公開されていない場合、インターネットを調査ツールとして用いるときは細心の注意を払う必要となる。インターネットを介して関連するデータベースにアクセスが可能であるが、国際調査機関が別の保護された接続を通じて同じデータベースにアクセスが可能である場合には、当該保護された接続を利用しなければならない。

15.59 国際調査機関は、インターネット上のデータベースへの保護された接続が利用できない場合、出願時の技術状況において存在することがすでに示されている、クレームに係る発明に関連する特徴の組み合わせを表す一般化された検索語を使うことで、調査を行うことができる。

文献が発見できない場合

15.60 新規性及び進歩性を評価する上でより関連のある性質を有する文献が得られない場合、審査官は、国際調査において発見した、発明の「技術的背景」に最も関連する文献を引用することを検討する。一般に、その目的のために、特別な調査努力を払う必要はない。しかし、特別な場合、審査官は慎重な姿勢をとることができる。例外的な場合、関連する文献を全く発見することなく、国際調査を終了することがある。

調査の終了

15.61 必要とされる努力に対してより関連する先行技術を発見できる可能性が極め

search when the probability of discovering further relevant prior art becomes very low in relation to the effort needed. The international search may also be stopped when one or more documents have been found clearly demonstrating lack of novelty in the entire subject matter to which the claims are directed or to which they might reasonably be expected to be directed, apart from features the application of which would not involve an inventive step and which are instantly and unquestionably demonstrable as being well known in the field under consideration such that documentary evidence seems to be unnecessary. Accordingly, the examiner should not stop the search if lack of novelty is demonstrated for only a limited number of claimed embodiments, even though this would lead to an objection of lack of novelty in the written opinion. The examiner may continue searching if there are any outstanding issues regarding the requirement for a clear and complete description of the claimed invention so as to enable a person skilled in the art to make and use the invention through the whole of the field claimed, the requirement that the claimed invention be fully supported by the description, or the requirement of industrial applicability and these issues could be clarified by additional prior art. See paragraph 15.52. Where the document is an Internet disclosure and doubts exist with regard to its publication date (such that it is not clear if it was published before the relevant date according to Rule 64.1), the examiner should continue the search as though that Internet disclosure had not been retrieved.

### *Recording the Search*

#### *Rule 43.6(b), (c)*

15.62 In recording the search history of the International Search, the examiner, lists the classification identification of the fields searched. If the IPC is not used for this purpose, the classification used is indicated. See paragraph 16.59. Depending on the policy of an International Searching Authority, the examiner may find it useful to record the search history in sufficient detail to allow examiners of national stage applications to fully interpret and rely upon the international search. This includes recording the details of any patent and non-patent literature searches as well as searches conducted on the

て低くなった場合には、経済的理由により、審査官は調査を終了することを適切に判断することが求められる。進歩性を有さず、証拠書類が必要でないと思われるような、公知のものであることが直ちにかつ確実に立証することができる出願の特徴は別として、クレームが対象とする、又は対象とすることが合理的に予測される主題事項全体の新規性の欠如を明らかに示す一つ又は複数の文献が発見された場合にも、国際調査を終了することができる。したがって、クレームに係る実施態様のうち一部のものだけに新規性の欠如が示される場合、たとえそれが見解書において新規性の欠如の見解をもたらすとしても、審査官は調査を終了すべきではない。当業者がクレームに記載された分野全体において当該発明を作り、使用することができるようにクレームに係る発明が明りょうに完全に記述されていなければならないという要件、クレームに係る発明が明細書により十分に裏付けられなければならないという要件、又は産業上の利用可能性の要件に関して未解決の問題があり、これらの問題が追加の先行技術により明確にすることができる場合には、審査官は調査を継続できる。15.52項を参照。文献がインターネット上で公開されており、その公開日について疑義がある場合（規則64.1の規定に基づく基準日より前に公開されたものか明らかでない場合等）、審査官は、当該インターネット上の公開が検索されなかったものとして、調査を継続すべきである。

### 調査の記録

#### 規則43.6(b), (c)

15.62 国際調査の調査履歴を記録する際、審査官は調査を行った分野の分類の記号を表示する。この表示のためにIPCが使用されない場合、その使用する分類を表示する。第16.59項を参照。国際調査機関の方針に基づき、審査官は、国内段階の出願を審査する審査官が国際調査を完全に解釈し、これを信頼することが可能なように、調査履歴を十分に詳細に記録することが有益であることに気づくだろう。これには、全ての特許及び非特許文献の調査並びにインターネット上で行った調査の詳細記録が含まれる。例として、実用的な範囲において完全な検索式として表されるキーワード及び検索演算子、先行

Internet, including the key words and query operators, expressed as complete search queries to the extent practical, logic employed as the basis of a text search which resulted in the discovery of prior art, or the amino acid or nucleic acid sequence employed as the basis of a sequence search and the sequence alignment corresponding to prior art cited in the international search report that was obtained from the sequence search, or the chemical structure employed as the basis of a chemical structure search or details of other non-classification or non-text searches performed. See paragraphs 16.53 to 16.62 for additional guidance on recordation of the search history. The recorded search history should also include any query used in any of the foregoing searches. Provision of the actual search query from these search histories is generally easily accomplished by direct printing of the search query from the automated system used to construct and perform the search query from a given electronic search resource. Where an electronic database is used, the name of the database should be provided; the actual search queries used may also be useful information that, depending on the policy of the International Searching Authority, may be provided and made available to examiners of national stage applications if practical. Examiners are also encouraged to record the search history to include the details of searches used to determine compliance with the requirements of novelty, inventive step, industrial applicability, support, sufficiency, or other appropriate requirements. However, unless required at the option of the International Searching Authority, there is no requirement to include all details of patent and non-patent literature searches that were performed during the search process.

## Evaluating the Prior Art

15.63 The examiner makes a determination of whether the claimed invention meets the standards for novelty and inventive step as set out in Chapters 12 and 13. *Matters of Doubt*

### *Regarding Relevant Prior Art*

15.64 Since the final decision with respect to novelty is not the responsibility of the International Searching Authority but of the designated Offices,

技術の発見に至ったテキストサーチの基礎として用いた論理、配列サーチの基礎として用いたアミノ酸又は核酸配列、及び配列サーチから得られ国際調査報告に引用された先行技術に対応する配列構造、化学構造サーチの基礎として用いた化学構造、又は、分類による調査やテキストサーチ以外で実施した調査の詳細等が挙げられる。調査履歴の記録に関する追加の手引きについては、16.53～16.62項を参照。記録された調査履歴には、前述の様々な調査に用いた検索式も含めるべきである。これらの調査履歴から実際の検索式を提供することは、所定の電子サーチリソースから検索式を作り、実行する際に使用する自動システムから検索式を直接印刷することにより、一般に容易に達成できる。電子データベースを使用する場合、当該データベースの名称を記載する。実際に用いた検索式は、国際調査機関の方針に基づき、実用的であれば、国内段階の出願を審査する審査官に提供され利用可能にされる有益な情報にもなり得る。審査官は、調査履歴の記録に新規性、進歩性、産業上の利用可能性、裏付け、十分性、又はその他の適切な要件が満たされているかを判断するために用いた調査の詳細を含めることが求められる。しかし、国際調査機関の選択によりそれが要求されない限り、調査の過程で行った特許及び非特許文献の調査の全ての詳細を含める必要はない。

## 先行技術の評価

15.63 審査官は、クレームに係る発明が、第12章及び第13章に詳述される新規性及び進歩性の基準を満たしているかどうかを判断する。

### 関連のある先行技術に関する疑義

15.64 新規性に関する最終的な判断は、国際調査機関の責任ではなく、各指定官庁の責任であるため、国際調査機関は、例えば文献



the International Searching Authorities should not discard documents merely because of doubt as regards, for example, the exact date of publication or public availability, or the exact contents of an oral disclosure, exhibition, etc., to which such documents may refer. The International Searching Authority should try to remove any doubt that may exist and should cite the documents concerned in the international search report unless the date of publication or of public availability of the document concerned is clearly the same as, or later than, the filing date of the international application. Additional documents providing evidence in matters of doubt may be cited. Where the date of the reference is not clearly established, the examiner should cite the document as a category “L” document (see paragraph 16.75) and indicate in the search report that the exact date of publication has not been established.

15.65 Any indication in a document of the date of its publication should be accepted by the International Searching Authority as correct unless evidence to the contrary shows a different publication date. If the indicated date of publication is insufficiently precise (for example, because a year or year and month only are given) to establish whether publication was before the filing date of the international application, the International Searching Authority should endeavor to establish the exact date with sufficient precision for that purpose. A date of receipt stamped on the document, or a reference in another document, which must then be cited, may be of assistance in this respect.

#### *Excluded Subject Matter*

15.66 Special attention should be paid to the evaluation of prior art documents when assessing subject matter which may be excluded from the international search. If, in the Office acting as International Searching Authority, such subject matter is considered matter excluded under Article 17(2)(a)(i), the category symbol (see paragraphs 16.65 to 16.75) is assigned based on the subject matter which might reasonably be expected to be claimed by amendment. Where other claims appearing in the international application are directed to non-excluded subject matter, the assessment of subject matter which might

が公表又は公衆に利用可能となった正確な日付、又は文献に記載された口頭による開示及び展示等の内容について疑義があるという理由のみで、当該文献を放棄すべきではない。国際調査機関は、存在する可能性のあるあらゆる疑義を晴らすよう努力すべきであり、当該文献が公表又は公衆に利用可能となった正確な日付が、明らかに国際出願日と同じ日又はその後の場合を除き、国際調査報告において当該文献を引用すべきである。疑義に関する証拠を提供する追加の文献を引用することができる。引用文献の日付が明確に定まっていない場合、審査官は当該文献をカテゴリー「L」の文献として引用し（16.75項を参照）、公表の正確な日付が定まっていない旨を国際調査報告に記す。

15.65 文献にその公表日に関する表示がある場合、それとは別の証拠が異なる公表日を示している場合を除き、国際調査機関はそれを正しいものとして認める。公表が国際出願日より前か否かを定める上で、表示された公表日が十分に正確ではない場合（例えば、年又は年月しか記載されていないため）、国際調査機関は目的に即した十分に正確な日付を定めるよう努めるべきである。当該文献に押印された受領日、又は他の文献での参照は、この点で役立つ場合がある。

#### 除外される主題事項

15.66 国際調査から除外される可能性のある主題事項を評価する場合、先行技術文献の評価については、特に注意を払う必要がある。国際調査機関として行動する官庁において、当該主題事項が第17条(2)(a)(i)の規定により除外される事項であると判断された場合、補正によりクレームに記載されると合理的に予測される主題事項に基づき、カテゴリー記号（16.65～16.75項参照）を付す。国際出願の他のクレームが除外されない主題事項を対象とする場合、補正によりクレームに記載されると合理的に予測される主題事項の評価は、当該除外されないクレームの主

reasonably be expected to be claimed by amendment should be made taking into account the subject matter of the non-excluded claims. If, on the other hand, in the Office acting as International Searching Authority, such subject matter is non-excluded, the category symbol is assigned based on the claims appearing in the international application.

#### *Selection of Citations and Identifying Most Relevant Portions*

##### *Rule 43.5(c); Section 505*

15.67 After completion of the international search, the examiner should select, from the documents retrieved, the ones to be cited in the international search report. These should always include the most relevant documents, which will be specially characterized in the report. Less relevant documents should only be cited when they concern aspects or details of the claimed invention not found in the documents already selected for citation. In cases of doubt or borderline cases in relation to novelty or inventive step, the examiner should readily make citations in order to give the applicant, the designated Offices and the International Preliminary Examining Authority the opportunity to consider the matter more fully.

15.68 If the International Bureau transmits a third party observation to the International Searching Authority in time to be taken into account in drawing up the international search report, any prior art referred to in the observation should also be considered for inclusion as if it had been found by the examiner as part of the search, provided that either a copy of the prior art is included or it is otherwise immediately available to the examiner. The examiner need only refer to the prior art listed in the observation if it is considered relevant for inclusion in the international search report.

##### *Rule 43.5(c) to (e); Section 507(g)*

15.69 To avoid increasing costs unnecessarily, the examiner should not cite more documents than are necessary, and therefore when there are several documents of equal relevance, the international search report should not normally cite more than one of them. When more than one member of the same patent family is present in a search file, the

題事項を考慮して行う。一方、国際調査機関として行動する官庁において当該主題事項が除外されないとされる場合には、国際出願のクレームに基づきカテゴリー記号が付される。

引用文献の選択及び最も関連する部分の特定

##### 規則43.5(c)；細則第505号

15.67 国際調査の終了後、審査官は、検索した文献の中から、国際調査報告に引用する文献を選択する。それら文献には、最も関連のある文献を必ず含め、国際調査報告において特別に表記する。それより関連の少ない文献は、引用するためにすでに選択した文献に開示されていないクレームに係る発明の側面や詳細に関する場合にのみ、引用すべきである。新規性又は進歩性に関して疑義がある場合、又はどちらとも決めにくい場合には、審査官は、出願人、指定官庁及び国際予備審査機関に対してその問題を十分に検討する機会を与えるために、ためらうことなく文献を引用する。

15.68 国際調査報告の作成における検討に間に合うように国際事務局が第三者情報提供を国際調査機関に送信した場合に、先行技術の写しが情報提供に含まれている、又は、先行技術が審査官にとって直ちに入手できるものであるならば、情報提供において引用されたいかなる先行技術もそれが調査の一部として審査官に発見されたものであるかのように考慮されるべきである。審査官は、先行技術を国際調査報告に含めることが適切であると考えた場合にのみ、情報提供において記載されている先行技術を引用する必要がある。

##### 規則43.5(c)～(e)；細則507号(g)

15.69 不必要に費用が増えることを避けるために、審査官は必要以上に文献を引用すべきではない。したがって、同等の関連のある文献が複数存在する場合、国際調査報告には通常、それら文献のうち一つを引用する。調査用資料に同じパテントファミリーのメンバーが複数存在する場合、審査官は、これ

examiner, in selecting from these documents for citation, should pay regard to language convenience, and preferably cite (or at least note) documents in the language of the international application. Also, due regard should be paid to the possible need of the designated Offices to translate cited documents. Therefore, the examiner should, whenever possible, identify precisely the part or passage of a cited document which is relevant by, for example, indicating also the page and paragraph or lines where the relevant passage appears. Where the cited document is a patent document in a language other than English and another member of the same patent family is available in English, the examiner should preferably also indicate the corresponding part or passage of the English member of the patent family.

15.70 As a general rule, the examiner will select for citation only documents which are present in the search files of the International Searching Authority or to which access is readily available in some other manner; in that way no doubt will exist about the contents of the documents cited, since the examiner will generally have consulted each document cited.

*Section 507(g), (h)*

15.71 However, under certain circumstances a document whose contents have not been verified may be cited, provided there is justification for the assumption that there is identity of contents with another document which the examiner has inspected and cited. Both documents should then be mentioned in the international search report. For example, instead of the document published before the international filing date in an inconvenient language and selected for citation, the examiner may have inspected a corresponding document (for example, another member of the same patent family, or a translation of an article) in a more convenient language and possibly published after the international filing date (see also paragraph 16.75). Also the examiner may assume that, in the absence of explicit indications to the contrary, the contents of an abstract of a document are contained in that original document. Also the examiner should assume that the contents of a report of an oral disclosure are in agreement with that disclosure.

らの文献からどれを引用するか選択する際に、言語上の利便性を考慮し、国際出願の言語による文献を引用（又は、少なくとも注記）することが望ましい。また、指定官庁が引用文献の翻訳文を必要とする可能性についても十分考慮すべきである。したがって、審査官は、可能な限り常に、例えば関連する箇所が出てくるページ、段落や行を表記することで、引用文献の関連する箇所を正確に特定する。引用文献が英語以外の言語で記載された特許文献であり、同一のパテントファミリーの他のメンバーが英語で利用可能である場合、審査官は、パテントファミリーの英語のメンバーの対応する箇所も表示することが望ましい。

15.70 一般に、審査官は、国際調査機関の調査用資料に存在している文献、又は他の方法により容易に利用することができる文献のみを引用文献として選択する。これにより、通常、各引用文献は審査官が調べたものとなるので、当該引用文献の内容に疑義が生じない。

細則507号(g), (h)

15.71 しかし、ある状況下において、その内容が確認されていない文献が引用される場合がある。ただし、審査官が調べ、引用している別の文献と同一の内容であると考ええる根拠があることを条件とする。その場合、両方の文献を国際調査報告に記載する。例えば、国際出願日より前に精通していない言語で公開され、引用文献として選択する文献の代わりに、審査官は、国際出願日の後に公開された、より精通した言語による対応文献（例えば、同じパテントファミリーの他のメンバーや論文の翻訳文）を調べることが可能である（16.75項も参照）。また、審査官は、明らかに異なる記載がない限り、文献の要約の内容が元の文献に含まれていると考えることができる。同様に、審査官は、口頭による開示に関する報告内容は、当該開示内容と一致すると考える。

15.72 Before citing documents in a language with which the examiner is not familiar, the examiner should be satisfied that the document is relevant (for example, through translation by a colleague, through a corresponding document or abstract in a familiar language, through a drawing, or chemical formula in the document).

## Procedure After Searching

### *Preparation of the International Search Report*

15.73 Finally, the examiner should prepare the international search report and the written opinion (see Chapters 16 and 17).

### *Amended International Search Reports*

15.74 It may happen occasionally that, after completion of an international search report, the International Searching Authority discovers further relevant documents (for example, in a later search for a related application). These should be added to the international search report up to the time of completion of the technical preparations for its publication by the International Bureau. An amended international search report should be sent to the applicant and to the International Bureau promptly. Thereafter, if within two years from the priority date of the international application the International Searching Authority should become aware of any particularly relevant document, it should amend the international search report and mark the report clearly as “amended.” The International Searching Authority should then send a copy of the amended report to the applicant and another copy to the International Bureau for subsequent communication to the designated Offices and the International Preliminary Examining Authority.

### *Receipt of Misdirected Article 19 Amendments*

#### *Article 19*

15.75 Where the International Searching Authority, after transmittal of the international search report, receives from the applicant by mistake amendments to the claims under Article 19, it should transmit them promptly to the International Bureau, with which they should have

15.72 審査官が精通していない言語による文献を引用する前に、審査官は当該文献が関連のあることを確信している必要がある（例えば、同僚による翻訳を通じて、精通した言語による対応文献又は要約を通じて、当該文献の図面又は化学式を通じて）。

## 調査後の手続

### 国際調査報告の作成

15.73 最後に、審査官は国際調査報告及び見解書を作成する（第16章及び第17章参照）。

### 国際調査報告の修正

15.74 国際調査報告の作成後に、国際調査機関はより関連のある文献を発見することがあり得る（例えば、その後に、関連する出願について行った調査において）。そのような文献は、国際事務局による国際調査報告の公開の技術的な準備が完了するまでに、当該国際調査報告に加えなければならない。修正した国際調査報告は、出願人及び国際事務局にすみやかに送付する。それより後に、国際出願の優先日から2年以内に国際調査機関が関連する文献を発見した場合、国際調査報告を修正し、当該報告に「修正された」と明記する。その後、国際調査機関は、修正した国際調査報告の写しを出願人に送付し、また、各指定官庁及び国際予備審査機関への後の連絡のために、当該報告の写しを国際事務局にも送付する。

### 誤って提出された第19条の補正書の受領

#### 19条

15.75 国際調査機関は、国際調査報告の送付後、出願人が誤って提出した第19条の規定に基づくクレームの補正書を受領した場合には、当該補正書を本来の提出先である国際事務局にすみやかに送付し、その旨を出願人に通知しなければならない。

been filed, and inform the applicant accordingly.

## Supplementary International Search

15.76 Supplementary international search is an optional service offered in accordance with Rule 45bis by those International Searching Authorities which have decided to offer the service. It is intended as a supplement to the main international search, recognizing the fact that no search can be completely exhaustive, and is particularly relevant to the situation where the Authority conducting the supplementary international search has particular language specializations which may not be available in the International Searching Authority which conducts the main international search.

*Rule 45bis.5(h), 45bis.9*

15.77 Many of the details of the service provided are decided by the Authority which is to carry out the supplementary international search. The scope of the service offered may be subject to limitations and conditions, for example, limitations as to subject matter, limitations as to the number of such searches to be carried out by the Authority, and limitations as to the number of claims which will be searched. The scope is defined in an annex to the agreement between the International Bureau and the International Authority. Details are published in the PCT Applicant's Guide, Annex SISA.

## Requesting Supplementary International Search

*Rules 45bis.1, 45bis.4*

15.78 If the applicant wishes a supplementary international search to be carried out, he must submit a request to the International Bureau within 22 months from the priority date and pay the relevant fees within one month of submitting the request. It is expected that a request for supplementary international search will usually only be made after the applicant has seen and considered the main international search report, but this is not a requirement.

15.79 If the request is valid and all the fees and necessary additional items (translations and copies of sequence listings in electronic form) are provided, the International Bureau will, once it has received the international search report or after the

## 補充国際調査

15.76 補充国際調査は、オプションサービスの提供を決定した国際調査機関により、規則45の2に従って提供されるオプションサービスである。それはいかなる調査も完全に網羅することができないという事実を認識し、主国際調査の補充であるよう意図され、また補充国際調査を実施する機関が、主国際調査を実施する国際調査機関では利用できない特定言語の専門性を備えている状況にとりわけ適している。

規則45の2.5(h), 45の2.9

15.77 提供されるサービスの詳細の多くは、補充国際調査を実施する当該機関によって決定される。提供されるサービスの範囲は、例えば内容に関する制限、同機関が実施するそのような調査の数に関する制限、及び調査するクレーム数に関する制限など、制限及び条件が条件となる。調査範囲は国際事務局及び国際機関間の合意の附属書中に定義されている。詳細はPCT出願人の手引き第I巻、附属書SISAに掲載されている。

## 補充国際調査の請求

規則45の2.1, 45の2.4

15.78 出願人が補充国際調査の実施が行われるように希望する場合、当出願人は優先日から22か月以内に国際事務局に請求を送付し、請求送付後1か月以内に関連手数料を支払わなければならない。補充国際調査の請求は通常、出願人が主国際調査報告書を検分し、検討した後に限り、行われることを期待するが、これは要件ではない。

15.79 請求が有効であり、全ての手数料及び必要な追加項目（翻訳及び電子様式の配列リストの写し）が提出された場合には、国際事務局は補充調査のために指定された機関に、国際調査報告の受理日、又は優先日から

expiration of 17 months from the priority date, whichever occurs first, transmit to the Authority specified for supplementary search a copy of each of the following:

- (i) the supplementary search request;
  - (ii) the international application;
  - (iii) any sequence listing furnished with the request for supplementary international search;
  - (iv) any translation furnished by the applicant which is to be used as the basis of the supplementary international search;
- and, at the same time or promptly after their later receipt by the International Bureau:
- (v) the international search report and the written opinion established under Rule 43bis.1;
  - (vi) any invitation by the International Searching Authority to pay additional fees referred to in Article 17(3)(a); and
  - (vii) any protest by the applicant under Rule 40.2(c) and the decision thereon by the review body constituted in the framework of the International Searching Authority.

*Receipt of the Request for Supplementary International Search by the Authority*

*Section 519*

15.80 On receipt of the request for supplementary international search, the Authority promptly sends an acknowledgement of receipt of the copy of the international application to the applicant and to the International Bureau using Form PCT/SISA/506.

*Rules 45bis.3(e) and 45bis.5(g)*

15.81 If, whether prior to or following acknowledgement of receipt of the request for supplementary international search, the Authority finds that carrying out the search is excluded by a limitation or condition specified in the agreement between the Authority and the International Bureau, other than a limitation under Article 17(2) as applicable by virtue of Rule 45bis.5(c), the Authority considers the request not to have been submitted, in which case it notifies the applicant and the International Bureau accordingly using Form PCT/SISA/507 and refunds the supplementary search fee to the extent specified by the agreement, using Form PCT/SISA/508 to notify the repayment.

17か月後の満了日のいずれか早い方の日に、次の各書類の写しを送付する。

- (i) 補充調査請求書
  - (ii) 国際出願書
  - (iii) 補充国際調査のための請求書と共に提出した配列リスト
  - (iv) 出願人によって提出された翻訳文書。これが補充国際調査の基礎として使用される。
- 及び、国際事務局が以下を後に受理したと同時に、又はその後速やかに送付する。
- (v) 規則43の2.1に基づいて作成された国際調査報告及び見解書
  - (vi) 第17条(3)(a)で言及された国際調査機関による追加手数料の支払いの求め
  - (vii) 規則40.2(c)に基づく出願人による異議申立及び国際調査機関の枠組みの中で構成される検討機関による当該異議に対する決定

機関による補充国際調査のための請求受理

細則519号

15.80 補充国際調査の請求を受理すると、当該機関は様式PCT/SISA/506を使用して、速やかに国際出願の写しの受理確認通知を出願人及び国際事務局に送付する。

規則45の2.3(e), 規則45の2.5(g)

15.81 補充国際調査ための請求の受理確認通知前又は後にかかわらず、当該機関が規則45の2.5(c)の規定どおりに17条(2)に基づく制限以外に、機関及び国際事務局間の合意に指定された制限又は条件によって調査の実施が除外されていることに気づいた場合、機関は請求が提出されなかったとみなし、その場合、機関は出願人および国際事務局それぞれに様式PCT/SISA/507を使用して通知し、合意によって指定された範囲の補充調査手数料を返金し、様式PCT/SISA/508を使用して返金を通知する。

## *Start of Supplementary International Search*

### *Rule 45bis.5(a)*

15.82 The Authority specified for supplementary search normally starts the supplementary international search promptly on receipt of the documents indicated in items (i) to (iv) of paragraph 15.79, above. However, the Authority may, at its option, delay the start of the search until it has also received the international search report and written opinion of the International Searching Authority, or until the expiration of 22 months from the priority date, whichever occurs first.

### *Rule 45bis.4(f)*

15.83 If the written opinion of the main International Searching Authority is not in either English or a language accepted by the Authority specified for supplementary search, the Authority may request the International Bureau to provide a translation into English, which is transmitted within two months of the date of receipt of the request.

## *Withdrawal of the Request for Supplementary International Search*

### *Rules 45bis.3(d), 90bis.3bis, 90bis.6(b-bis); Section 520*

15.84 The applicant may withdraw the request for supplementary international search at any time before the transmittal to the applicant of the supplementary international search report or the declaration that no such report will be established. Withdrawal shall be effective on receipt, within this time limit, of a notice addressed by the applicant, at his option, to the Authority specified for supplementary search or to the International Bureau, provided that, where the notice does not reach the Authority specified for supplementary search in sufficient time to prevent the transmittal of the report or declaration, the communication of that report or declaration under Article 20(1), as applicable by virtue of Rule 45bis.8(b), shall nevertheless be effected. In this case, processing of the supplementary international search should stop. There is no general obligation for the Authority to refund the supplementary search fee at this stage (the fee will be refunded by the International Bureau if the withdrawal occurs before any documents are sent to the Authority),

## 補充国際調査の開始

### 規則45の2.5(a)

15.82 補充調査のために指定された機関は通常、上記15.79項の(i)から(iv)に記載された書類の受理に伴い、速やかに補充国際調査を開始する。しかし、同機関は、その選択により、国際調査報告及び国際調査機関の見解書を受理するまで、又は優先日から22か月後の期間満了日のいずれか早い方の日まで、調査の開始を遅らせることができる。

### 規則45の2.4(f)

15.83 主国際調査機関の見解書が英語でも、補充調査のために指定された機関によって受理できる言語のいずれかでも書かれていなかった場合、当該機関は英語の翻訳を提供するように国際事務局に請求できる。翻訳は請求受理日から2か月以内に送付される。

## 補充国際調査の請求の取下げ

### 規則45の2.3(d)、90の2.3の2、90の2.6(bの2)；細則520号

15.84 出願人は、補充国際調査報告書の出願人への送付又はそのような報告書が作成される宣言がなされる前ならいつでも、補充国際調査の請求を取り下げることができる。通知が報告書又は宣言の送付を防止するために十分な時間内に補充調査のために指定された期間に到達しない場合、規則45の2.8(b)により、第20条(1)に基づく当該報告書又は宣言の伝達は、それにもかかわらず、有効となるならば、取下げはこの期限内に、出願人の選択により、出願人が補充調査のために指定された期間又は国際事務局宛ての通知の受理時に伴い有効となる。この場合、補充国際調査の処理を停止する必要がある。当該機関がこの段階で、補充調査の手数料を払い戻す一般的な義務はないが(手数料は、当該機関に書類が送付される前に取下げが行われた場合、国際事務局が返金する)、機関は内部慣行に従って、全部又は一部返金を申し出ることができる。そのような方針は、返金を扱う第16条(3)(b)に基づき、国際事務局との合意の号に定められることができる。取下げ通知を国際事務局からではな

but Authorities may offer full or partial refunds according to internal practice. Such policy may be set out in the section of the Agreement with the International Bureau under Article 16(3)(b) dealing with refunds. If the notice of withdrawal is received directly from the applicant, rather than from the International Bureau, the Authority should mark the notice with the date on which it was received and promptly transmit a copy to the International Bureau.

### *Basis of the Supplementary International Search*

#### *Rule 45bis.5*

15.85 Although the applicant will often have had an opportunity to file amended claims under Article 19 (and sometimes under Article 34 in case a demand has been filed) by the time that the supplementary search is carried out, the supplementary search is performed on the basis of the international application as filed (or a translation thereof) so that it is easier for a truly complementary search to be performed and for the results to be considered together by the applicant or a designated Office.

#### *Rules 13ter, 45bis.5(c)*

15.86 If the application contains disclosure of one or more nucleotide and/or amino acid sequences but does not contain a sequence listing complying with the relevant standard (see paragraph 4.15), the Authority may invite the applicant (with Form PCT/SISA/504) to furnish, within a fixed time limit, a sequence listing in written form and/or in electronic form complying with the standard for purposes of completion of the supplementary international search. If the applicant complies with the invitation, the Authority proceeds with the completion of the supplementary international search on the basis of the written and/or electronic forms of the sequence listing provided. Any sequence listing not contained in the international application as filed will not, subject to Article 34, form part of the international application, but will only be used as a search tool. If the applicant does not comply with the invitation within the time limit or if the response to the invitation does not comply with the standard, the Authority is not required to carry out the supplementary international search to the extent that such non-compliance has the result that a

く、出願人から直接受理した場合には、当該機関は取下げ通知の受理日を記し、速やかに写しを国際事務局に送付しなければならない。

### 補充国際調査の基礎

#### 規則45の2.5

15.85 補充調査が実施される時までに、出願人には多くの場合、第19条（及び請求書を提出した場合、時には第34条）に基づいて補正されたクレームを提出する機会があるが、補充調査は提出された国際出願（又はその翻訳）に基づいて実施される。このため、出願人又は指定官庁の双方が真に補完的な調査を実施し、その結果を考慮しやすくなる。

#### 規則13の3、45の2.5(c)

15.86 出願が1つ以上のヌクレチオド及び／又はアミノ酸配列の開示を含むが、関連規格に準拠した配列リストを含んでいない場合（4.15項参照）、当該機関は出願人に固定された期限内に、補充国際調査の完了のために規格に準拠した書面様式及び／又は電子様式で、配列リストを提出するように（様式PCT/SISA/504で）求めることができる。出願人が求めに応じる場合、機関は提供された配列リストの書面及び／又は電子様式に基づいて補充国際調査の完了を続行する。提出された国際出願に含まれていなかった配列リストは、第34条に従い、国際出願の一部を構成しないが、調査用ツールとしてのみ使用されることになる。出願人が制限期間内に求めに応じない場合、又は求めに対する応答が規格に準拠していない場合、機関は、そのような不遵守が有意義な調査の実施ができない結果をもたらすほどであれば、補充国際調査の実施は要求されない（15.87 (i) 項参照）。



meaningful search cannot be carried out (see paragraph 15.87(i)).

*Claims Excluded from Supplementary International Search*

*Rule 45bis.5(c)-(e)*

15.87 In addition to limitation of the supplementary international search due to a lack of unity of invention (see paragraph 15.89, below), the supplementary search may exclude:

*Rule 45bis.5(c)*

(i) any claims which would not be the subject of international search by the Authority carrying out the supplementary search, whether for reasons of clarity, subject matter or failure to provide, after a warning and opportunity to comply, a sequence listing in an appropriate form (see paragraphs 15.12 and 15.33);

*Rule 45bis.5(d), (e)*

(ii) where the international search report or a declaration under Article 17(2)(a) has been established before the start of the supplementary search, any claims which were not the subject of the international search.

*Rule 45bis.5(h), 45bis.9(a), (c)*

(iii) certain claims, in accordance with a limitation or condition specified in the agreement between the Authority and the International Bureau under Article 16(3)(b) (in particular limitations to the effect that supplementary international searches will not extend to any claim beyond a certain number of claims."

15.88 If exclusions referred to in paragraph 15.87(i) or (ii) mean that no supplementary international search report will be established, the Authority so declares and promptly notifies the applicant and the International Bureau using Form PCT/SISA/502. On the other hand, if some claims are excluded, but a supplementary search report is nevertheless established, the limitations are indicated in Box No. II of the supplementary international search report (Form PCT/SISA/501).

*Expressions, Etc., Not to Be Used*

*Rule 9.1, 9.2; Section 217*

15.88A If the Authority specified for

補充国際調査から除外されたクレーム

規則45の2.5(c)～(e)

15.87 発明の単一性の欠如（下記15.89項参照）による補充国際調査の制限に加えて、補充調査は以下を除外することができる。

規則45の2.5(c)

(i) 明確性、主題事項、又は警告及び遵守機会の後に適切な様式の配列リスト提供しそこねたなどのいずれかの理由による、補充調査を実施する機関によって国際調査の対象とならないクレーム（15.12項及び15.33項参照）。

規則45の2.5(d), (e)

(ii) 国際調査報告書又は第17条(2)(a)に基づく宣言が補充調査の開始以前に作成された場合、国際調査の対象とならなかったクレーム。

規則45の2.5(h), 45の2.9(a), (c)

(iii) 第16条(3)(b)に基づく機関及び国際事務局間の合意に指定された制限及び条件に従う特定のクレーム（特に、補充国際調査は一定数を超えたクレームにまで及ぶことはないという旨の制限）

15.88 15.87項(i)又は(ii)で言及された除外が、補充国際調査報告書が一切作成されないことを意味する場合、機関はそうのように宣言し、様式PCT/SISA/502を使用して速やかに出願人および国際事務局に通知する。一方、いくつかのクレームは除外されるが、それにもかかわらず補充調査報告書が作成される場合、制限は補充国際調査報告書の第II欄に記載される（様式PCT/SISA/501）。

使用してはならない表現等

規則9.1, 9.2, 細則217号

supplementary search notes matter not to be used as defined in Rule 9.1, such as matter contrary to public order (“ordre public”) or morality or disparaging statements which ought to be omitted from the international application as published, it suggests to the applicant, with Form PCT/SISA/511, that the applicant voluntarily correct the international application and notifies the receiving Office, the International Searching Authority and the International Bureau accordingly. Note that any such correction must not introduce new matter. If the applicant does not make the requested corrections within the indicated time limit, the examiner proceeds with supplementary international search covering subject matter to which the claims might reasonably be expected to be directed after correction. Any correction aimed at complying with Rule 9.1 must be transmitted by the Authority specified for supplementary search to the receiving Office, the International Searching Authority and the International Bureau.

#### **Information Meeting the Criteria of Rule 48.2(1)**

15.88B The Authority specified for supplementary search is not obliged to check whether the international application or other documents contain any information which appear to meet the criteria of Rule 48.2(1). If the Authority specified for supplementary search notes, however, that the international application or any other document contains information which appears to meet those criteria, it may suggest to the applicant to request the International Bureau to omit this information from international publication (using Form PCT/SISA/512).

#### **Access to the File held by the Authority Specified for Supplementary Search**

15.88C Where the International Bureau has notified the Authority specified for supplementary search (by way of Form PCT/IB/385) that it has omitted information from international publication or public file access, that Authority must not provide access to that information, and where applicable, to Form PCT/SISA/512, Form PCT/IB/385 and any replaced sheet submitted with Form PCT/IB/385 to any person other than the applicant or a person authorized by him. The

15.88A 補充調査のために指定された機関が、公共の秩序・モラルに反する、又は国際出願の公開から除外されるべき中傷文言のような、規則9.1に規定する使用されるべきでない文言を発見した場合、様式PCT/SISA/511により、出願人が自発的に国際出願を訂正し、受理官庁、国際調査機関及び国際事務局に対してその旨を通知するよう出願人に示唆する。この訂正は新たな事柄を含んではならない点について留意する。出願人が指定された期間内に求められる訂正を行わなかった場合、審査官は訂正の後に対象となることが合理的に予想される請求の範囲の主題について補充国際調査を行う。規則9.1に従う目的でなされる訂正は、補充調査のために指定された機関から、受理官庁、国際調査機関及び国際事務局に送付されなければならない。

#### **規則48.2(1)の基準を満たす情報**

15.88B 補充調査のために指定された機関は、国際出願その他の書類が規則48.2(1)の基準を満たす情報を含むかどうかを調査することを義務付けられていない。しかし、補充調査のために指定された機関が、国際出願その他の書類がそれらの基準を満たす情報を含むことを発見した場合は、当該機関は、出願人に対し、国際事務局へその情報を国際公開の対象から除外するよう請求することを示唆することができる（様式PCT/SISA/512）。

#### **補充調査のために指定された機関が保有するファイルへのアクセス**

15.88C 国際事務局が補充調査のために指定された機関に対し、(PCT/IB/385を用いて) 特定の情報を国際公開又は公衆のファイルアクセスから除外したことを通知したときは、その機関は、その情報、及び可能であれば、PCT/SISA/512、PCT/IB/385、その他PCT/IB/385とともに提出された差替えられた書類へのアクセスを、出願人又は出願人から許可された者以外の者へ提供してはならない。補充調査のために指定された機関は、

Authority specified for supplementary search may provide access to any replacement sheet(s) received from the International Bureau accompanying Form PCT/IB/385.

### *Unity of Invention*

#### *Rules 45bis.5(b), 45bis.6*

15.89 Unlike the case for the main international search, no opportunity is offered to pay additional fees in case it is found that the international application lacks unity of invention. Rather, the supplementary international search report is immediately established on those parts of the international application which relate to the main invention. Normally, this will mean the invention first mentioned in the claims. However, the examiner should also consider the following in determining whether there is unity of invention and, if so, what is considered to be the main invention:

#### *Rule 45bis.6(b)*

(i) though not bound by the views of the International Searching Authority, due account should be taken of any opinion on unity of invention included in the documents indicated in items (vi) and (vii) of paragraph 15.79;

#### *Rule 45bis.6(f)*

(ii) if the International Searching Authority has found a lack of unity of invention, the applicant may, under Rule 45bis.1(d) have specified a wish that the supplementary search be limited to one of those inventions (for example, because the first invention is clearly not novel and he does not wish to pursue it further) – if the examiner agrees with the assessment of unity of invention and the relevant claims are not excluded for any reason, the supplementary international search should focus on that invention;

(iii) where the invention first claimed would not be searched for any reason, the first searchable invention should be considered instead;

(iv) if other inventions are easily searched, it may be appropriate to include those inventions within the scope of the supplementary search report (see paragraph 10.64).

国際事務局からPCT/IB/385に付随して受領した差替え書類へのアクセスを提供してもよい。

### 発明の単一性

#### 規則45の2.5(b), 45の2.6

15.89 主国際調査の場合と異なり、国際出願が発明の単一性を欠いていることが判明した場合には、追加手数料を支払う機会が提供されることはない。むしろ、補充国際調査報告書は主発明に関連した国際出願の該当部分に関してただちに作成される。通常、これはクレームに最初に記載された発明を意味する。しかし、審査官は発明の単一性があるかどうか、及び発明の単一性が存在する場合、何を主発明と考えるかを決定する際に以下を考慮しなければならない。

#### 規則45の2.6(b)

(i) 国際調査機関の見解によって拘束されていないが、15.79の(vi)及び(vii)に記載された書類に含まれた発明の単一性に関する見解は適正に斟酌しなければならない。

#### 規則45の2.6(f)

(ii) 国際調査機関が発明の単一性の欠如を発見した場合、出願人は規則45の2.1(d)に基づき、補充調査をそれら発明の内一つに制限することを希望する旨、明記することができる(例えば、最初の発明が明らかに新規ではなく、同人がそれをさらに追求したいと願わないため) — 審査官が発明の単一性の評価に同意し、関連クレームがいかなる理由のためにも除外されない場合、補充国際調査は当該発明に集中しなければならない。

(iii) 発明の最初のクレームがいかなる理由のためにも調査されない場合、最初に調査可能な発明は、次のように考える必要がある。

(iv) 他の発明が容易に調査される場合、それらの発明を補充調査報告書の範囲内に含めることが適切である(10.64項参照)。

*Rule 45bis.6(a)(ii)*

15.90 The examiner's opinion on unity of invention and the consequent scope of the supplementary international search should be reported on the supplementary international search report in a similar way as for the main international search (see paragraphs 10.83 to 10.86).

*Rule 45bis.6*

15.91 The normal protest procedure (see paragraphs 10.66 to 10.70) does not apply to requests for supplementary international search. However, the applicant may, within one month of the date of notification of the supplementary international search report, request the Authority to review the examiner's opinion on unity of invention. This request may be subject to a review fee. The results of the review are promptly notified to the applicant and copied to the International Bureau using Form PCT/SISA/503. The copy to the International Bureau should be accompanied by a copy of the applicant's request for review in case this needs to be transmitted to designated Offices (see paragraph 15.92) using Form PCT/SISA/503. If the examiner's opinion is found to be at least partly unjustified, the Authority should issue a corrected supplementary search report, stating the revised view on unity of invention and, where appropriate, including the search results for all claims which should have been included. If the opinion was entirely unjustified, the applicant should also have any review fee refunded. See paragraphs 10.87 and 10.88.

*Rule 45bis.6(e)*

15.92 If the applicant so requests, the International Bureau will communicate the text of both the request for review and the decision thereon to the designated Offices together with the supplementary international search report.

*Extent of Search*

*Rule 45bis.5(f)*

15.93 The minimum extent scope of a supplementary search is set out in the agreement between the International Bureau and the Authority specified for supplementary search. This may be different from the PCT minimum documentation under Rule 34 since it is expected that the main

規則45の2.6(a)(ii)

15.90 発明の単一性に関する審査官の意見及び補充国際調査の結果としての範囲は、主国際調査と同様の方法で、補充国際調査報告書に報告されなければならない（10.83項から10.86項参照）。

規則45の2.6

15.91 通常の異議申立手続（10.66項から10.70項参照）は補充国際調査の請求には適用されない。しかし、出願人は、補充国際調査報告書の通知日から1か月以内に、発明の単一性に関する審査官の意見を検討することを機関に請求できる。この請求は審査手数料の対象となる。検討の結果は速やかに出願人に通知され、様式PCT/SISA/503を使用して国際事務局へ写しが送られる。国際事務局への写しには、検討のための出願人の請求の写しを指定当局に送付する必要がある場合、様式PCT/SISA/503を使用して同写しを添える必要がある（15.92項参照）。審査官の意見が、少なくとも部分的に不当であることが判明した場合、該当機関は発明の単一性、及び必要に応じて、含める必要のある全てのクレームに関する調査結果をなど、訂正された補充調査報告書を発行する必要がある。意見が全く不当であった場合、出願人はいかなる検討手数料の払い戻しも受ける。10.87項及び10.88項を参照のこと。

規則45の2.6(e)

15.92 出願人がそのように請求した場合、当該国際事務局は検討のための請求及びそれに下された決定に関する両文書を補充国際調査報告書と共に指定官庁に通達する。

調査の範囲

規則45の2.5(f)

15.93 補充調査の最小範囲は、国際事務局及び補充調査のために指定された当該機関との間の合意で設定されている。これは、主国際検査が当該規則の（e）項内の言語に関連した例外を条件として、当該文書を網羅することを期待されているため、一般的には

international search should, subject to the language related exceptions in paragraph (e) of that Rule, cover that documentation effectively. Where the main international search report is not received before the start of the supplementary international search (see paragraph 15.82), the examiner may need to make assumptions about the scope which the main international search will have in order to decide the extent of the search which he should conduct. Any comments on this matter may be recorded on the supplementary international search report (see paragraph 15.96).

### *Establishment of the Supplementary International Search Report*

#### *Rule 45bis.7(a)*

15.94 The supplementary international search report (Form PCT/SISA/501) must be established, or declaration that no such report shall be established (Form PCT/SISA/502) must be made, within 28 months from the priority date and transmitted to the applicant and to the International Bureau using Form PCT/SISA/505.

#### *Rule 45bis.7(b)*

15.95 The report or declaration is made in a language of publication: normally either the language of publication of the international application, or else the language of the translation provided for the purpose of the supplementary international search, though there may be cases where the first is not a language accepted by the Authority and the second is not a language of publication.

#### *Rule 45bis.7(c)-(e)*

15.96 The contents of the supplementary international search report are essentially the same as for the main international search report, except for the following:

- (i) an indication should be given on the cover sheet of whether the examiner was able to take into account the main international search report;
- (ii) the examiner does not classify the international application or make any indication of its classification on the supplementary international search report;
- (iii) it is not necessary to include the citation of any document cited in the main international search report, unless it is considered to have

PCTのミニドクとは異なる場合がある。主国際調査報告書が補充国際調査の開始前に受理されない場合（15.82項参照）、審査官は自分が実施する調査の範囲を決定するため、主国際調査の対象となるはずの範囲に関して推定を行う必要があることがある。本事案に関するコメントは補充国際調査報告書に記録することができる（15.96項参照）。

### 補充国際調査報告書の作成

#### 規則45の2.7(a)

15.94 優先日から28か月以内に、補充国際調査報告書（様式PCT/SISA/501）が作成されるか、又はそのような報告書が作成されない場合は宣言（様式PCT/SISA/502）が作成され、そして様式PCT/SISA/505を使用して、出願人及び当該国際事務局に送付されなければならない。

#### 規則45の2.7(b)

15.95 報告書又は宣言は公開の言語で作成される。通常、国際出願の公開言語、あるいは補充国際調査のために提供された翻訳文の言語のどちらかである。但し、前者は当該機関に受け入れられない言語であり、後者が公開のための言語ではない言語である場合もありうる。

#### 規則45の2.7(c)～(e)

15.96 補充国際調査報告書の内容は主国際調査報告書と基本的には同一である。ただし、以下を除く。

- (i) 審査官が主国際調査報告書を考慮に入れることができたかどうか、表紙に表示する。
- (ii) 審査官が国際出願を分類せず、又は補充国際調査報告書にいかなる分類表示も行わない。
- (iii) 主国際調査報告書に引用された文献の引用は、主国際調査報告書に引用されなかった他の文献と合わせて引用された際に追加の関連性を有すると考えられる場合を

additional relevance when cited in conjunction with other documents not cited in the main international search report;

(iv) explanation may be included with regard to the citations considered to be relevant: this is to allow comments to be included to indicate what the relevant features of a document are in view of the fact that no additional written opinion is established and citations may frequently be in a language not easily understood by the applicant;

(v) explanation may be included with regard to the scope of the supplementary international search, for example to indicate any assumptions made relating to the appropriate scope of search where the main international search report was not established and transmitted to the Authority specified for supplementary search in time to be considered during the search, or in the case of complex applications where a fallback position has been searched.

### *Copies of Documents*

#### *Rule 45bis.7(c)*

15.97 The Authority must provide copies of cited documents to the applicant or any designated Office, subject to the payment of any relevant fees, on request at any time within seven years from the international filing date, as would be the case for the International Searching Authority under Article 20(3) and Rule 44.3. Form PCT/SISA/509 may be used for this purpose.

除き、含める必要はない。

(iv) 関連があると考えられた引用については説明を含めることができる。これは、追加の見解書が一切作成されず、又、引用が出願人によって容易に理解されなかった言語で頻繁に書かれている場合があるという事実から見て、文献の関連する特徴が何であるかを表示するために説明を含めることを許すためである。

(v) 説明は、例えば、主国際調査報告書が作成されず、調査中に該当する期限内に補充調査のために指定された該当機関に送付されなかった場合、又は最悪の場合の代案が模索されている場合、複雑な出願の場合、調査の適切な範囲に関する推論を示すために、補充国際調査の範囲について含めることができる。

### 文献の写し

#### 規則45の2.7(c)

15.97 当該機関は、第20条(3)及び規則44.3に基づく国際調査機関の場合と同じく、国際出願日から7年以内のいつでも、請求によって、関連する手数料を支払うことを条件に、引用された文献の写しを出願人又は指定官庁に提供しなければならない。この目的のために様式PCT/SISA/509を使用することができる。

## Chapter 16 International Search Report

### General

16.01 The results of the international search are recorded in the international search report (Form PCT/ISA/210), which is transmitted with Form PCT/ISA/220 to the applicant and with Form PCT/ISA/219 to the International Bureau, together with the written opinion of the International Searching Authority, which must be established at the same time. The search report is published by the International Bureau and serves as a basis for the written opinion of the International Searching Authority, any international preliminary report on patentability (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty), and any examination of the international application by the designated Offices or by the International Preliminary Examining Authority.

16.02 The examiner is responsible for seeing that the international search report is drawn up in such a way that it can subsequently be typed or printed in final form.

### *Supplementary International Search*

16.03 The guidelines in this chapter also apply to the preparation of supplementary international search reports (see also paragraphs 15.94 to 15.97). For such reports, Form PCT/SISA/501 is used instead of Form PCT/ISA/210. For the covering letters, Form PCT/SISA/505 is used instead of Form PCT/ISA/220. Otherwise, specific details are only included where the required content or procedure differs from that in the case of a normal international search report. The supplementary international search report is not accompanied by a written opinion, but may include certain explanations which might otherwise have been included in a written opinion (see paragraph 15.96).

### *International-Type Search*

16.04 The guidelines in this chapter also apply to the preparation of international-type search reports (see paragraph 2.22). For such reports, Form PCT/ISA/201 is used instead of Form

## 第16章 国際調査報告

### 総則

16.01 国際調査の結果は、国際調査報告（様式PCT/ISA/210）に記録され、当該国際調査報告は、様式PCT/ISA/220により出願人に、様式PCT/ISA/219により国際事務局に、それぞれ国際調査機関の見解書（当該見解書は国際調査報告と同時に作成されなければならない。）とともに送付される。国際調査報告は国際事務局により公開され、国際調査機関の見解書、特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第一章）、及び、指定官庁や国際予備審査機関による国際出願の全ての審査の基礎となる。

16.02 審査官は、国際調査報告を最終的にタイプ印字又は印刷することができるように作成することに配慮しなければならない。

### 補充国際調査

16.03 この章におけるその指針は、補充国際調査報告の作成にも適用される（15.94項から15.97項も参照）。こういった報告に関しては、様式PCT/ISA/210の代わりに様式PCT/SISA/501が用いられる。カバーレターに関しては、様式PCT/ISA/220の代わりに様式PCT/SISA/505が用いられる。それ以外は、必要な内容又は手続が通常の国際調査報告と異なる場合にのみ、具体的な詳細が含まれている。その補充国際調査報告には見解書は付属しないが、それ以外は見解書に含まれているかもしれない特定の説明が含まれている可能性がある（15.96項を参照）。

### 国際型調査

16.04 この章におけるガイドラインは、国際型調査報告の作成にも適用される（2.22参照）。こういった報告に関しては、様式PCT/ISA/210の代わりに様式PCT/ISA/201が

PCT/ISA/210. Form PCT/ISA/220 (see paragraphs 16.14 to 16.21) is not used as a covering letter: the nature of any alternative depends on the arrangements between the International Searching Authority and the national Office on whose behalf the international-type search is conducted, as does the matter of whether the international-type search report is accompanied by a written opinion.

### Time Limit for Establishing the International Search Report

*Articles 17(2), 18(1); Rule 42.1*

16.05 The international search must be carried out in time to allow the final establishment of the international search report or of a declaration under Article 17(2) (see paragraph 9.40) before the expiration of three months from the receipt of the search copy by the International Searching Authority, which is notified to the applicant on Form PCT/ISA/202, or nine months from the priority date, whichever time limit expires later. If, in case of lack of unity of invention or of an invitation to file a sequence listing, the time limit cannot be met, the international search report is established promptly after the receipt of additional search fees or after the expiration of the time limit for payment of such fees, if no such payment is made, or after the receipt of the sequence listing.

### Completing the International Search Report

*Sections 110, 503, 504, 505, 507, 508;*

*AI Annex B*

16.06 The following paragraphs contain information which is necessary to enable the examiner to complete the Form correctly. Further information is contained in the following Sections of the Administrative Instructions:

- (i) for the indication of dates: Section 110;
- (ii) for the classification of the international applications: Section 504 (does not apply to supplementary international search reports);
- (iii) for the identification of the cited documents: Section 503;
- (iv) for the indication of special categories of documents: Sections 505 and 507;
- (v) for the indication of the claims to which cited documents are relevant: Section 508;

用いられる。様式PCT/ISA/220（16.14から16.21参照）はカバーレターとしては使用されない：いかなる代替手段の特性も、国際型調査報告に見解書が付属されるかどうかという問題がそうであるように、国際調査機関とその代理で国際型調査を行う国内官庁との間の調整次第である。

### 国際調査報告の作成期間

17条(2), 18条(1); 規則42.1

16.05 様式PCT/ISA/202により出願人に通知される国際調査機関による調査用写しの受領から3か月後又は優先日から9か月後のいずれか遅く満了するまでに、国際調査報告又は第17条(2)の規定に基づく宣言（9.40項参照）を最終的に作成することができるように、国際調査を行わなければならない。発明の単一性が欠如しているため、又は配列リストの提出を求めたために、上記期間を守ることができない場合には、追加調査手数料の受領後又は当該手数料が支払われない場合には当該手数料の支払い期間の満了後、もしくは当該配列リストの受領後、すみやかに国際調査報告を作成する。

### 国際調査報告の完成

細則110, 503, 504, 505, 507, 508号;

細則附属書B

16.06 以下の項目は、審査官が国際調査報告の様式を正しく完成させる上で必要な情報に関するものである。詳細な情報は、以下の実施細則に記載されている。

- (i) 出願日の表示について。実施細則第110号
- (ii) 国際出願の分類について。実施細則第504号(補充国際調査報告には適用しない)
- (iii) 引用される文献の特定について。実施細則第503号
- (iv) 文献の特別なカテゴリーの表示について。実施細則第505号及び第507号
- (v) 引用される文献が関連するクレームの表示について。実施細則第508号



(vi) for the consideration of unity of invention: Annex B to the Administrative Instructions.

### *Matter Not Required by the Form*

*Rule 43.9, 45bis.7*

16.07 The international search report must contain no matter other than as required by the Form; in particular, it must contain no expressions of opinion, reasoning, arguments or explanations. However, in the case of supplementary international search reports (which are not accompanied by written opinions), the report may contain explanations with regard to the citations and the scope of the search: see paragraph 15.96 items (iv) and (v).

## **Form and Language of the International Search Report**

### *International Search Report Form*

*Section 507(g)*

16.08 Following completion of the search, the examiner reconsiders the classification in the light of experience acquired during the search (this does not apply to supplementary international searches, in which no classification of the international application is made) and prepares the international search report (Form PCT/ISA/210) and the Notification of Transmittal of the ISR (Form PCT/ISA/220). Once an examiner has completed the search, there should be no delay in completing the search report. The printed international search report Form (Form PCT/ISA/210) to be transmitted to the applicant and to the International Bureau contains two main sheets (“first sheet” and “second sheet”) to be used for all searches. These two main sheets are intended for recording the important features of the search such as the fields searched and for citing documents revealed by the search. The printed international search report form also contains six optional continuation sheets for use where necessary. There are continuation sheets for each of the “first sheet” and the “second sheet”:

(a) “continuation of first sheet (1),” “continuation of first sheet (2),” and “continuation of first sheet (3);” and

(b) “continuation of second sheet,” “patent family annex,” and “extra sheet”, respectively.

(vi) 発見の単一性の検討について。実施細則附属書B

様式が求める以外の事項

規則43.9, 45の2.7

16.07 国際調査報告には、当該様式が求める以外のいかなる事項も記載してはならない。特に、見解の表明、理由、論証又は説明を記載してはならない。しかしながら、補充国際調査報告（見解書が付属しない）の場合は、その報告に引用及びその調査の範囲に関する説明が含まれている可能性がある：15.96項(iv)及び(v)を参照。

## **国際調査報告の様式及び言語**

### **国際調査報告の様式**

細則507号(g)

16.08 調査の終了後、審査官は、調査中に得た経験に照らして、分類を再検討する（これは国際出願の分類が行われていない補充国際調査には適用されない）とともに、国際調査報告（様式PCT/ISA/210）及び国際調査報告の送付の通知（様式PCT/ISA/220）を作成する。審査官は、調査終了後、すみやかに国際調査報告を作成すべきである。出願人及び国際事務局に送付される印刷された国際調査報告の様式（様式PCT/ISA/210）は、全ての調査について使用される2つの主要ページ（「第1ページ」及び「第2ページ」）を含む。これら2つの主要ページは、調査を行った分野など調査の重要な特徴を記録するとともに、調査により明らかになった文献を引用するために用いられる。また、印刷された国際調査報告の様式には、必要な場合に選択的に使用する6種類の続葉ページも含まれる。「第1ページ」及び「第2ページ」各々に続葉ページがある。

(a) 「第1ページの続葉(1)」、「第1ページの続葉(2)」、「第1ページの続葉(3)」

(b) 「第2ページの続葉」、「パテントファミリーに関する別紙」及び「特別ページ」

16.09 The “continuation of first sheet (1)” is used only when the international application includes a nucleotide and/or amino acid sequence and indicates the basis on which the international search was carried out, since the relevant listings or related tables may be filed or furnished at different times and in different forms. The “continuation of first sheet (2)” is used where an indication is made on the first sheet that claims were found unsearchable (item 2) and/or that unity of invention is lacking (item 3). The relevant indications are then made on that continuation sheet. The “continuation of first sheet (3)” contains the text of the abstract where an abstract or an amended abstract is established by the International Searching Authority (item 5) and an indication to that effect is made on the first sheet. The “continuation of second sheet” is to be used where the space on the second sheet is insufficient for the citation of documents. The “patent family annex,” or alternatively a blank sheet, may be used for the indication of the members of patent families. The Form also includes an “extra sheet,” which may be used whenever additional space is required to complete information from the other sheets. A sheet may be in paper form or may consist of the electronic equivalent of a paper sheet.

16.10 “Continuation of first sheet (3)” does not appear in the Forms for international-type searches (Form PCT/ISA/201) and supplementary international searches (Form PCT/SISA/501), which do not provide for establishment of an abstract. Form PCT/SISA/501 also contains a further optional sheet for information on the scope of the supplementary international search (see paragraphs 15.88 and 16.56).

#### *Language of Search Report*

##### *Rule 43.4*

16.11 The international search report is drawn up in the language in which the international application to which it relates is to be published, provided that:

(i) if a translation into another language was transmitted under Rule 23.1(b) (see paragraph 15.14) and the International Searching Authority so

16.09 「第1ページの続葉(1)」は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含み、何を基礎にして国際調査を行ったかを表示する場合にのみ使用する。これは、係る配列リスト又は配列リストに関連するテーブルが、異なる時期に、また、異なる形式で提出される場合があるからである。「第1ページの続葉(2)」は、クレームが調査することができないものであると判明したこと(項目2)、又は、発明の単一性が欠如していること(項目3)を第1ページに表示する場合に使用する。その場合、当該続葉ページに関連する表示をする。「第1ページの続葉(3)」は、国際調査機関が要約を作成又は修正した場合(項目5)、当該要約の本文を含むものであり、その効力については第1ページに表示する。「第2ページの続葉」は、第2ページの記入欄が、文献を引用するための十分なスペースがない場合に用いる。「パテントファミリーに関する別紙」又はそれに代わる空白ページは、パテントファミリー・メンバーを表示するために使用する。また、国際調査報告の様式は、他のページの情報を全て記載するために、追加のスペースが必要となる場合に使用される「特別ページ」を含む。ページは紙形式、又は紙形式に相当する電子形式で構成される。

16.10 「1枚目のシート(3)の続き」は、要約の作成について規定していない国際型調査様式(様式PCT/ISA/201)及び補充国際調査様式(様式PCT/SISA/501)の中には含まれていない。様式PCT/SISA/501にも、補充国際調査の範囲に関する情報についての任意の追加のシートが含まれている(15.88項及び16.56項を参照)。

#### 国際調査報告の言語

##### 規則43.4

16.11 国際調査報告は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語で作成される。ただし、以下を条件とする。

(i) 規則23.1(b)の規定に基づき他の言語による翻訳文が送付され(15.14項を参照)、かつ、国際調査機関が希望する場合。

wishes, in the language of that translation; or,

(ii) if the international application is to be published in the language of a translation furnished under Rule 12.4 which is not accepted by the International Searching Authority and the Authority so wishes, the international search report and any declaration made under Article 17(2)(a) may be in a language which is both a language accepted by that Authority and a language of publication referred to in Rule 48.3(a).

Supplementary international search reports are drawn up in a language of publication. Normally, this will be either the language in which the international application is actually to be published, or else the language of the translation provided for the purpose of supplementary international search, but it is possible that the former may not be a working language of the Authority and that the latter may not be a language of publication; in this case, any language of publication may be used.

#### *Sheets Included in the Publication*

16.12 It is to be noted that only the “second sheet,” the “continuation of second sheet” (if any), the “continuation of first sheet (2)” (if any), and “the extra sheet” (if any), as well as any separate sheet with information on members of patent families, will be the subject of international publication, as the “first sheet” and the continuations of first sheet (1) and (3) (if any) contain only information which will already appear on the front page of the publication.

#### *Rules 45bis.8(bd), 94.1(a)*

16.13 Any supplementary international search report is not included in the published international application, but the complete document (including the first sheet and any continuation sheets) is made available to the public, together with a translation into English where appropriate. The report is also communicated to all designated and elected Offices whenever the main international search report is requested.

#### **Filling Out the Notification of Transmittal of the**

(ii) 規則12.4の規定に基づき提供されているが国際調査機関では承認されていない翻訳言語で国際出願が公開されることになっており、かつ同機関がそのように希望している場合、国際調査報告及び第17条(2)(a)に基づき行われる陳述は、同機関が承認している言語で、かつ規則48.3(a)において言及されている公開言語で行えばよい。

補充国際調査報告は、公開言語で作成されている。通常、これは国際出願が実際に公開された際の言語か、あるいは補充国際調査のために規定された翻訳言語かのいずれかになるだろうが、前者は同機関の実用言語ではない可能性があり、後者は公開言語ではない可能性がある；この場合、何語であれ、公開言語を使用してもよい。

#### 公報に含まれる用紙

16.12 「第1ページ」及び（もしあれば）「第1ページの続葉(1)」、「第1ページの続葉(3)」は公報の最初のページに記載される情報のみが含まれることから、国際公開の対象となるのは、「第2ページ」、（もしあれば）「第2ページの続葉」、（もしあれば）「第1ページの続葉(2)」、「（もしあれば）「特別ページ」、及びパテントファミリー・メンバーに関する別個のページのみであることに留意する。

#### 規則45の2.8(bd), 94.1(a)

16.13 公開された国際出願には、いかなる補充国際調査報告も含まれていないが、完全な文書（1枚目のシートおよび連続するシート全てを含む）は、必要に応じて英語翻訳とともに一般に公開されている。その報告は、国際調査報告の本調査が必要とされている場合にはいつでも、指定官庁および選択官庁にも通達される。

国際調査報告又は国際調査報告を作成しな

**International Search Report or the Declaration,  
and the Written Opinion of the International  
Searching Authority (Form PCT/ISA/220)**

*Address for Correspondence*

*Section 108*

16.14 The address for correspondence is taken from the request Form (PCT/RO/101). When an agent represents the applicant, the address for correspondence is listed in Box No. IV of the request form. For applicants processing their own applications, the address for correspondence may be listed in Box No. II of the request form. However, where the correspondence on file shows any changes in the applicant or address for correspondence, the later address is used.

*Applicant's or Agent's File Reference*

*Section 109*

16.15 The applicant's or agent's file reference is taken from the request form (PCT/RO/101) or else the most recent file reference from the latest correspondence from the applicant or the agent.

*International Application Number*

16.16 The international application number is allocated and recorded on the request form by the receiving Office.

*International Filing Date*

16.17 The international filing date is assigned by the receiving Office upon receipt of the international application. This date is recorded on the request form.

*Applicant*

*Section 105*

16.18 When there is more than one applicant in respect of the international application, only the first mentioned of these on the request form is indicated in the international search report. The other applicants, if any, are indicated by the words "et al" (or ET-AL) following the first applicant's name. The first mentioned applicant is indicated in Box No. II of the request form, a second applicant is listed in Box No. III; further applicants are listed on the continuation sheet if there are more than

**い旨の宣言の送付の通知の作成及び国際調査機関の見解書（様式PCT/ISA/220）**

通信の宛先

細則108号

16.14 通知の宛先は、願書の様式（PCT/RO/101）から選ぶ。代理人が出願人の代理を務める場合、当該通信の宛先は願書の様式の第IV欄に記載される。出願人自身が出願の手続を行う場合、当該通信の宛先は願書の第II欄に記載される。出願人又は通信の宛先に変更があった場合には、変更後の宛先を使用する。

出願人又は代理人の書類記号

細則109号

16.15 出願人又は代理人の書類記号は、PCTの願書の様式（PCT/RO/101）に記載されたもの、又は、出願人もしくは代理人からの最新の通信に記載された書類記号である。

国際出願番号

16.16 国際出願番号は受理官庁により割り当てられ、願書の様式に記録される。

国際出願日

16.17 国際出願日は、当該国際出願の受理日に受領時に受理官庁により割り当てられる。当該日付は、願書の様式に記録される。

出願人

細則105号

16.18 国際出願について2以上の出願人がいる場合、願書の様式の最初に記載されている出願人のみ国際調査報告に表示する。他に出願人がいる場合は、最初の出願人の氏名に続けて「他」という語句により表示する。最初に記載される出願人は、願書の様式の第II欄に表示され、2番目の出願人は第III欄に記載される。3以上の出願人がいる場合は、3番目以降の出願人は続葉に列記される。

two applicants.

Example (i): AMERICAN TECHNOLOGIES INC. et al.

Example(ii): SMITH, John Doe

Notes:

(a) As shown above, company names are written in capital letters; for personal names the family name is given first in capital letters and the given names are in mixed case-this helps to identify the family name.

(b) These guidelines will be followed, *mutatis mutandis*, when the international search report is being prepared in a language, such as Japanese, that does not discriminate between uppercase and lowercase characters or when the language of the international search report has a different order of indicating surnames and given names.

*Cases Where No, or Limited, Search Report is Established*

*Rules 39 and 67*

16.19 No International Searching Authority is required to search or examine an international application to the extent that its subject matter is any of the following:

- (i) scientific and mathematical theories,
- (ii) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants and animals, other than microbiological processes and the products of such processes,
- (iii) schemes, rules or methods of doing business, performing purely mental acts or playing games,
- (iv) methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy, as well as diagnostic methods,
- (v) mere presentations of information,
- (vi) computer programs to the extent that the International Searching Authority is not equipped to search prior art concerning such programs.

Chapter 9 deals in detail with these exclusions from the search and examination, as well as other situations, such as lack of clarity, where it may not be possible to establish a meaningful international search in respect of some or all claims. See also

例(i) : アメリカン・テクノロジーズ・インコーポレイテッド 他

例(ii) : ジョン・ドウ・スミス

注記 :

(a) 上記の例に示すとおり、会社名の場合は大文字で記載し、個人名の場合は最初に姓を大文字で記載し、名は姓を特定することができるよう大文字と小文字の混合で記載する。

(b) 国際調査報告が、日本語のように大文字と小文字の区別がない言語によって作成される場合、又は国際調査報告の言語が姓と名を異なる順番で表記する場合は、このガイドラインを準用する。

国際調査報告を作成しない、又は、一部についてのみ国際調査報告を作成する場合

規則39, 67

16.19 国際調査機関は、国際出願の主題事項が次のいずれかである範囲において、調査又は審査をすることを要しない。

- (i) 科学及び数学の理論
  - (ii) 植物及び動物の品種又は植物及び動物の生産の本質的に生物学的な方法。ただし、微生物学的方法及び微生物学的方法による生産物については、この限りでない。
  - (iii) 事業活動、純粋な精神活動の遂行又は遊戯を行うための仕組み、法則又は方法
  - (iv) 手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体の診断方法
  - (v) 情報の単なる提示
  - (vi) コンピューター・プログラムのうち国際調査機関が当該プログラムについて先行技術を調査する態勢にないもの
- 調査及び審査から除外される上記事項については、明確性の欠如などにより一部のクレーム又は全てのクレームについて有意義な国際調査ができない場合とともに、第9章に詳述されている。また、15.12項には、配

paragraph 15.12, which deals with the exclusion of claims as a result of non-compliance with the relevant standards for sequence listings. Supplementary international search reports may also exclude claims which were not the subject of the main international search.

16.20 Paragraph 9.40 indicates the course of action to be taken if it is not possible to establish an international search in respect of any of the claims.

16.21 Where the examiner finds that the claims relate to more than one invention and these inventions are not so linked as to form a single general inventive concept, the international search report may be established only in respect of the first invention and those further inventions in respect of which additional fees are paid. See Chapter 10. The additional fees may be paid under protest (see paragraphs 10.66 to 10.70).

### **Filling Out the International Search Report (Form PCT/ISA/210)**

#### *Earliest Priority Date*

16.22 The earliest priority date is given in Box No. VI of the request Form (PCT/RO/101).

#### *Total Number of Sheets*

16.23 The first sheet of the international search report indicates the total number of sheets in the report. The correct number is entered, not including sheets which have not been filled in (blank sheets). The number of sheets only includes the number of sheets from Form PCT/ISA/210. It does not include the number of sheets from Form PCT/ISA/220 (Notification of transmittal of the international search report and the written opinion of the International Searching Authority, or the declaration) as this is a letter to the applicant/attorney only.

#### *“It Is Also Accompanied by a Copy of Each Prior Art Document Cited in This Report” Box*

16.24 If the International Searching Authority is sending out documents, this box is checked.

列リストがその基準を満たしていない結果、クレームが調査及び審査から除外されることが記述されている。補充国際調査報告はその国際調査の本調査の対象ではないクレームを排除している可能性もある。

16.20 全てのクレームについて国際調査を行うことができない場合に取り手続については、9.40項に記載されている。

16.21 クレームが2以上の発明に関するものであり、単一の一般的発明概念を形成するように関連しているとは認められない場合には、最初の発明及び追加手数料が支払われた発明に係る部分について、国際調査報告を作成する。第10章を参照。追加手数料は、異議申立てとともに支払われる場合がある（10.66～10.70項参照）。

### **国際調査報告（様式PCT/ISA/210）の作成**

#### *最先の優先日*

16.22 最先の優先日は、願書の様式（PCT/RO/101）の第VI欄に記載されている。

#### *用紙の枚数の合計*

16.23 国際調査報告の第1ページに、当該報告の用紙の枚数の合計を表示する。枚数は正確に記載し、未記入の用紙（空白ページ）は枚数には含めない。枚数は様式PCT/ISA/210に含まれる用紙の枚数のみとする。様式PCT/ISA/220（国際調査報告及び国際調査機関の見解書又は国際調査布告を作成しない旨の宣言の送付の通知）は出願人又は代理人にのみ送付される書簡であるため、当該様式の枚数は含めない。

#### *「この国際調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている」欄*

16.24 国際調査機関が文献を送付する場合には、このチェックボックスにチェックを付ける。

## *Basis of the Report*

16.25 If the search has been conducted on the basis of a translation of the international application (see paragraph 15.14), this is indicated in item 1 of the first sheet of the international search report. This item also includes indications of whether a rectification of an obvious mistake has been taken into account, and a reference to any details relating to sequence listings used (see also paragraphs 15.15 to 15.17).

## *Nucleotide and/or Amino Acid Sequence Listings and Related Tables*

16.26 Where the application discloses any nucleotide and/or amino acid, box 1.b of the first sheet is checked and Box No. I (appearing on “continuation of first sheet (1)”) indicates the form (that is, whether in paper or electronic form) and status (that is, whether filed with the international application or later, for the purposes of search) of the sequence listing, and any related tables, that the search was carried out on. See paragraphs 4.15 and 15.12 for further details.

## *Reference to Main International Search Report*

16.27 In the case of supplementary international search reports, item 1.d of the first sheet indicates whether the international search report was received in time to take it into account. If the international search report was not taken into account, it may be necessary to include an indication of any assumptions which were made as to the scope of the main international search in the Annex of Form PCT/SISA/501 concerning the scope of the supplementary international search (see paragraph 15.93).

## *Restriction of the Subject of the International Search*

16.28 The report indicates whether the search was restricted or not for any of the reasons indicated below. If any such restrictions are applied, the claims in respect of which a search has not been carried out are identified and the reasons for this are indicated. The four categories where

## 国際調査報告の基礎

16.25 国際調査を国際出願の翻訳文に基づき行った場合には（15.14項参照）、国際調査報告の第1ページの項目1にその旨を表示する。この項目には、明らかな誤りの訂正が考慮されていたかどうか、配列リストに関連する何らかの詳細への参照が行われていたかどうかについての指摘も含まれている（15.15から15.17参照）。

## ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リスト及び関連するテーブル

16.26 ヌクレオチド又はアミノ酸が開示された出願の場合、第1ページの1.bのチェックボックスにチェックを入れ、第I欄（「第1ページの続葉(1)」にある。）に、調査の対象とした配列リストの形式（書面又は電子的な形式のいずれか）及び状態（国際出願と共に提出されたのか、又は、出願後に調査のために提出されたのかのいずれか）、及び配列リストに関連するテーブルについて表示する。詳細については、4.15及び15.12項を参照。

## 主国際調査報告に対する参照

16.27 補充国際調査報告の場合には、1枚目のシートの項目1.dは、その国際調査報告が、考慮するのに間に合うように受理されたかどうかを示している。その国際調査報告が考慮されていない場合、補充国際調査の範囲に関する様式PCT/SISA/501の付属文書の中でその国際調査の本調査の範囲について想定された何らかの仮定についての指示を含める必要があるかもしれない（15.93項参照）。

## 国際調査の対象に関する制限

16.28 国際調査報告には、以下に示す理由により、調査を制限したか否かについて表示する。そのような制限を適用した場合には、調査を行わなかったクレームを特定するとともに、その理由を示す。そのような制限が生じる可能性があるのは、以下の4つのカテ

such restrictions may arise are:

(i) claims drawn to subject matter not required to be searched by the International Authority (see Chapter 9); in the case of supplementary international searches, see also paragraph 15.87)

(ii) claims in respect of which a meaningful search cannot be carried out (see Chapter 9);

(iii) multiple dependent claims which do not comply with Rule 6.4(a) (see paragraph 5.16);

(iv) lack of unity of invention (see Chapter 10).

The written opinion of the International Searching Authority will also report the relevant facts, for example, by way of a reference to the full explanation in the international search report.

16.29 Where claims are not searched for any of the reasons (i) to (iii), box 2 of the first sheet of the international search report is checked. In addition, Box No. II of the international search report (on “continuation of first sheet (2)”) is completed, giving the details.

16.30 It should be noted that claims which rely, in respect of the technical features of the invention, on references to the description or drawings (“omnibus claims;” see paragraph 5.10) are searched and reported upon if they can be given a definite construction. However in the written opinion of the International Searching Authority and for the purposes of international preliminary examination, any breach of Rule 6.2(a) (no reference to the description or drawings except when absolutely necessary) may be reported in Box No. VII of the opinion or report.

16.31 If the national law of the Office acting as International Searching Authority permits multiple dependent claims which do not comply with Rule 6.4(a), such claims are included in the international search and no indication is made under item 3 of Box No. II.

16.32 Where lack of unity has been found (see Chapter 10), check box 3 of the first sheet of the international search report (Form PCT/ISA/210) is

ゴリーである。

(i) 国際機関が調査をすることを要しない主題事項に特徴のあるクレーム (第9章参照)。補充国際調査の場合、15.87項参照)

(ii) 有意義な調査を行うことができないクレーム (第9章を参照)

(iii) 規則6.4(a)の規定に従わない多数従属クレーム (5.16項参照)

(iv) 発明の単一性の欠如 (第10章参照)

国際調査機関の見解書もまた、通常は例えば国際調査報告における詳報への参照といった方法で関連のある事実を報告するだろう。

16.29 上記(i)から(iii)のいずれかの理由によりクレームについて調査を行わなかった場合、国際調査報告の第1ページの2.のチェックボックスにチェックを入れる。さらに、国際調査報告の第II欄(「第1ページの続葉(2)」)に詳細を記入する。

16.30 発明の技術的特徴について明細書又は図面の引用によるクレーム(「オムニバス・クレーム」、5.10項参照)についても、それにより発明の構成が明確にされる場合には、調査を行い、国際調査報告を作成する。しかし、国際調査機関の見解書及び国際予備審査において、規則6.2(a)(不可欠である場合を除くほか、明細書又は図面を引用してはならない)違反は、見解書又は報告の第VII欄に記載することができる。

16.31 国際調査機関として行動する官庁の国内法令が、規則6.4(a)の規定に従わない多数従属クレームを認めている場合には、そのようなクレームは国際調査の対象とされ、第II欄の項目3は表示しない。

16.32 単一性の欠如が発見された場合(第10章参照)、国際調査報告(様式PCT/ISA/210)の第1ページのチェックボックス3に



checked. In addition, Box No. III of the international search report (on “continuation of first sheet (2)”) is completed, irrespective of whether an invitation to pay additional search fees has issued. The search report indicates the separate inventions present in the claims, whether additional search fees were requested and paid, and which claims were searched. It also indicates whether any additional search fees were accompanied by a protest. In the case of supplementary international search reports, there is no opportunity to pay additional fees and only a single invention is searched – see paragraphs 10.83 to 10.88 for the applicable process in this case.

#### *Title, Abstract and Figure*

*Articles 3(2), 4(1)(iv); Rules 8, 44.2*

16.33 The international application must contain a title and an abstract. The examiner conducting the main international search indicates approval or amendment of the title of the invention, the text of the abstract, and the selection of the figure that is to accompany the abstract in items 4 to 6 of the first sheet of the international search report. Box No. IV ( “continuation of first sheet (3)”) is used to record any new or amended abstract.

16.34 This procedure does not apply to supplementary international searches. Consequently paragraphs 16.35 to 16.51 do not apply to supplementary international search reports. For international-type searches, it is a matter for agreement between the International Searching Authority and the national Office on whose behalf the international search is conducted whether the title and abstract are reviewed by the International Authority. Form PCT/ISA/201 does not include specific space for such matters; if required, the appropriate information should be recorded on separate sheets.

#### *– Title*

*Rules 4.3, 26.1, 37.2, 44.2*

16.35 According to Rule 4.3, the title must be short and precise (preferably from two to seven words in English or when translated into English). Furthermore, the title should clearly and concisely state the technical designation of the invention. In this regard the following should be taken into

チェックを入れる。さらに、追加調査手数料の支払いを求めたか否かに関わらず、国際調査報告の第Ⅲ欄（「第1ページの続葉(2)」）に記入する。国際調査報告には、クレームに記載されている各発明について記載し、追加調査手数料を要求し当該手数料が支払われたか否か、及び、どのクレームについて調査を行ったかについて表示する。また、追加手数料の支払とともに異議申立てがあったか否かについても表示する。補充国際調査報告の場合には、追加手数料を支払う機会はなく、単一の発明のみが調査される—この場合に適用されるプロセスに関しては、10.83から10.88項を参照のこと。

#### 発明の名称、要約及び図

3条(2), 4条(1)(iv); 規則8, 44.2

16.33 国際出願には発明の名称及び要約を含めなければならない。主国際調査を行う審査官は、発明の名称、要約及び要約に添付される図の選択について、承認したか修正したかを国際調査報告の第1ページの項目4から6に表示する。新規に作成又は修正した要約を記載する場合、第Ⅳ欄（「第1ページの続葉(3)」）を使用する。

16.34 この手続は補充国際調査には適用されない。それゆえに、16.35から16.51項は補充国際調査報告には適用されない。国際型調査に関しては、その表題と要約とを国際機関が検証するかどうかは、国際調査機関とその代理で国際調査を行う国内官庁との間の合意の問題である。様式PCT/ISA/201にはそういった事柄を記載する特別なスペースは設けられていない; 必要に応じて、別シートに適切な情報を記載する必要がある。

#### – 発明の名称

規則4.3, 26.1, 37.2, 44.2

16.35 規則4.3に従い、発明の名称は短くかつ的確なものでなければならない(英語の場合又は英語に翻訳した場合に2～7語であることが望ましい)。さらに、発明の名称は発明の技術的表示を明確かつ簡潔に示さなければならない。これに関して、以下の点

account:

(a) personal names or trade names or similar terms of a non-technical nature which do not serve to identify the invention should not be used;

(b) the abbreviation “etc.”, being vague, should not be used and should be replaced by an indication of what it is intended to cover;

(c) titles such as “Method”, “Apparatus”, “Chemical Compounds” alone or similar vague titles do not clearly state the technical designation of the invention.”

*Article 14(1)(a)(iii), 14(1)(b); Rules 26, 37.1*

16.36 Where the international application lacks a title, the relevant receiving Office should find this in its routine check and issue the invitation to correct accordingly. The receiving Office should notify the International Searching Authority that the invitation has been sent. The receiving Office may declare the international application withdrawn if no title is furnished to the receiving Office within the time limit fixed. However, the International Searching Authority proceeds with the international search unless and until it receives notification that the application is considered withdrawn.

*Rule 37*

16.37 The examiner is required to draft a title where:

(i) the applicant has not responded to the invitation from the receiving Office to provide a title within the time allowed, but the International Searching Authority has not received notification that the application is considered withdrawn;

(ii) no title was filed and the receiving Office omitted to invite the applicant to rectify the deficiency; or

(iii) the title is deficient because it does not comply with the requirements of Rule 4.3.

16.38 The examiner is not required to gain the approval of the applicant for the title and the establishment of the title by the examiner is by suitable completion of item 4 of the first sheet of the international search report.

を考慮すべきである。

(a) 個人名や商号、又は発明を特定するのに役立たない非技術的な性質の用語は使用すべきでない。

(b) 曖昧な略語「等」は使用せず、代わりに、その略語が対象としようとするものを表示する。

(c) 単に「手段」、「装置」、「化合物」のような名称のみ、又は同様の曖昧な名称は発明の技術的表示を明確に示さない。

14条(1)(a)(iii), (1)(b); 規則26, 37.1

16.36 国際出願に発明の名称が欠落している場合、受理官庁は通常の点検において当該欠落を発見し、補充の求めを出す。受理官庁は、当該補充の求めを出した旨を国際調査機関に通知する。指定期間内に発明の名称が受理官庁に提出されなかった場合には、受理官庁は国際出願が取り下げられた旨を宣言する。しかし、国際調査機関は、国際出願が取り下げられたものとみなす旨の通知を受領しない限り、国際調査を続行する。

規則37

16.37 以下の場合、審査官は発明の名称を作成する必要がある。

(i) 出願人が指定期間内に発明の名称を補充するよう求める受理官庁からの指令に応答していないが、国際調査機関が当該出願が取り下げられたとみなす旨の通知を受領していない場合

(ii) 発明の名称が提出されておらず、受理官庁が出願人に当該欠陥の補充を求めなかった場合

(iii) 発明の名称が規則4.3の要件を満たしていないため、当該名称が十分でない場合

16.38 審査官は、発明の名称について出願人の承認を得る必要はなく、審査官は国際調査報告の第1ページの項目4に適切に記入することにより発明の名称を作成する。

– Abstract

*Article 14(1)(a)(iv), (1)(b); Rules 26, 38.1*

16.39 Where the international application lacks an abstract, the receiving Office should find this in their routine check and issue the invitation to correct accordingly. The receiving Office should notify the International Searching Authority that the invitation has been sent. The receiving Office may declare the international application withdrawn if no abstract is furnished to the receiving Office within the time limit fixed. However the International Searching Authority proceeds with the international search unless and until it receives notification that the application is considered withdrawn.

*Rule 38.2*

16.40 If the international application does not contain an abstract and the International Searching Authority has not received a notification from the receiving Office to the effect that the applicant has been invited to furnish an abstract, it establishes an abstract itself. Where the international application contains an abstract or the applicant has furnished an abstract upon invitation by the receiving Office, the International Searching Authority will review the abstract for compliance with the requirements set forth in Rule 8. If it is found that the abstract does not comply with this Rule, the International Searching Authority amends the abstract to bring it into compliance.

*Article 3(3); Rule 8.3*

16.41 When reviewing the abstract provided by the applicant, or establishing the text of the abstract where it is missing, the examiner should take into consideration that the abstract is merely for use as technical information and, in particular, must not be used for the purpose of interpreting the scope of the protection sought. The abstract should be drafted so that it constitutes an efficient instrument for the purpose of assisting the scientist, engineer or researcher in searching in the particular technical field and should in particular make it possible to assess whether there is a need to consult the international application itself. Guidelines for the preparation of abstracts can be found in WIPO Standard ST.12/A.

*Rule 8.1, 8.3*

– 要約

14条(1)(a)(iv), (1)(b); 規則26, 38.1

16.39 国際出願に要約が欠落している場合、受理官庁は通常の点検において当該欠落を発見し、補充の求めを出す。受理官庁は、当該補充の求めを出した旨を国際調査機関に通知する。指定期間内に要約が受理官庁に提出されなかった場合には、受理官庁は国際出願が取り下げられた旨を宣言する。しかし、国際調査機関は、国際出願が取り下げられたものとみなす旨の通知を受領しない限り、国際調査を続行する。

規則38.2

16.40 国際出願が要約を含まず、国際調査機関が、出願人に要約の提出を求める旨の通知を受理官庁から受け取っていない場合、国際調査機関は自ら要約を作成する。国際出願が要約を含む場合又は受理官庁の求めに応じて出願人が要約を提出した場合、国際調査機関は、その要約が規則8で規定される要件を満たしているか否か検討する。要約が当該規則に従ったものでないと判断される場合、国際調査機関は、当該規則に従ったものとなるよう要約を修正する。

3条(3); 規則8.3

16.41 出願人が提出した要約を検討する場合、又は要約が欠落しており、審査官が要約を作成する場合、審査官は、要約は単に技術情報として用いられるものであり、特に、求められる保護の範囲を解釈するために用いてはならないことに留意すべきである。要約は、科学者、技術者又は研究者が特定の技術分野を調査する際に役立つ効率的手段となるよう、特に、国際出願そのものを調べる必要があるか否かを判断することができるよう作成しなければならない。要約の作成のためのガイドラインは、WIPO標準ST.12/Aに記載されている。

規則8.1, 8.3

16.42 When considering the compliance of the abstract with Rule 8, or when establishing an abstract, the examiner should have particular regard to the following:

(a) The abstract should provide a summary of the disclosure as contained in the description, claims and drawings. The summary should indicate the technical field to which the invention pertains and be drafted in a way which allows the clear understanding of the technical problem, the gist of the solution to that problem through the invention, and the principal use or uses of the invention. It should be drafted so as to serve as an efficient scanning tool for searching purposes in the art.

(b) The abstract should be as concise as the disclosure permits (preferably 50 to 150 words if it is in English or when translated into English). Lengthy abstracts and unnecessary words should be avoided. The abstract should not contain statements on the alleged merits or value of the claimed invention or on its speculative application. Phrases should not be used which can be implied, such as, “This disclosure concerns”, “The invention defined by this disclosure” and “This invention relates to”.

(c) The abstract should also be clear and easy to understand. Each main technical feature mentioned in the abstract and illustrated by a drawing should be followed by a reference sign, placed between parentheses. An abstract may be incomprehensible if the reference numerals used in the abstract do not correspond to those indicated in the relevant figures. However, an absence of reference numerals on the figures must be accepted as the examiner has no mechanism to initiate their inclusion.

16.43 It should be noted that providing a high quality abstract for the application is primarily the responsibility of the applicant. Nevertheless, when reviewing the abstract provided by the applicant, the examiner should amend the abstract to bring it into compliance with Rule 8, at least in the following circumstances:

(a) the abstract provided by the applicant is overly lengthy which cannot be justified by the nature of the invention;

(b) the abstract clearly contains statements on

16.42 要約が規則8の規定に従ったものであるか否かを検討する場合又は要約を作成する場合、審査官は特に以下の点を考慮する。

(a) 要約は、明細書、クレーム及び図面に含まれている開示の概要を提供するものである。概要は、発明の属する技術分野を示し、技術的課題、発明を通じて課題を解決する手段の要点及び発明の主な用途を明確に理解できるように起草する。要約は、当該技術分野を調査するための効率的な選別手段として役立つよう起草する。

(b) 要約は表現することができる限りにおいて簡潔なもの（英語の場合又は英語に翻訳した場合に50～150語であることが望ましい。）とするべきである。冗長な要約や不要な語句は避けるべきである。要約は、クレームに記載された発明の不確実な利点若しくは価値についての記述又はその発明の推測的な用途についての記述を含むべきではない。「本開示は～に関する」、「本開示により定義される発明」及び「本発明は～に関するものである」など、それとなく示すような表現は使用すべきではない。

(c) 要約は、明確で理解しやすいものであるべきである。要約に記載され、かつ図面に示されている主要な技術的特徴の各々には、丸括弧付きの引用符号を付する。要約において使用されている引用数字が、対応する図面において表示されている引用数字と一致しない場合、要約を理解することが困難になる場合がある。しかし、審査官は図に引用数字を付する手段を有さないため、図に引用数字がないものも認めなければならない。

16.43 高品質な要約の提供は主に出願人の責任であることに注意すべきである。しかしながら、出願人が作成した要約を検討する場合、少なくとも以下の状況においては、審査官は、規則8の規定に従ったものとなるよう要約を修正する。

(a) 出願人が作成した要約が、発明の性質によって正当化されないほど過度に冗長である。

(b) 要約が、クレームに記載された発明

the alleged merits or value of the claimed invention or on its speculative application; or

(c) the abstract clearly fails to indicate the gist of the solution provided by the claimed invention to the technical problem described in the application.

16.44 The review of the abstract should be conducted in a way that does not impact the date of actual completion of the search. This review should be completed in parallel with other steps in the process.

16.45 The applicant can only comment on the abstract prepared by the examiner after it has been established in the international search report (see Form PCT/ISA/210, first sheet, item 5). This is the only invitation to comment issued to the applicant. It occurs either when no abstract has been filed or when the originally filed abstract does not comply with Rule 8. In this event the examiner establishes an appropriate abstract.

*Rule 38.3*

16.46 The applicant is allowed one month from the date of mailing of the international search report to submit to the International Searching Authority proposed modifications of the abstract, or, where the abstract has been established by the Authority, proposed modifications of and/or comments on that abstract. The examiner shall then consider the proposed modifications and/or comments and decide whether to modify the abstract.

*Rule 38.3; Section 515*

16.47 If the International Searching Authority modifies the abstract established in the international search report, it notifies the International Bureau and the applicant using Form PCT/ISA/205. The examiner need not reply to the comments submitted by the applicant.

– *Drawings to Be Published*

*Rule 3.3(a)(iii), 8.2*

16.48 Where the international application contains drawings, the applicant should suggest a figure of the drawings to accompany the abstract

の不確実な利点若しくは価値についての記述又はその発明の推測的な用途についての記述を明らかに含んでいる。

(c) 要約が、クレームに記載された発明が提供する、出願に記載された技術的課題を解決する手段の要点を明らかに示していない。

16.44 要約の検討は、調査の実際の完了日に影響を与えることのないように行う。当該検討は、他の処理と並行して終了する。

16.45 出願人は、審査官が国際調査報告（様式PCT/ISA/210の第1ページの項目5参照）で要約を作成した後、当該審査官が作成した要約について意見のみ述べることができる。また、出願人に意見の提出を求めるのは、この場合のみである。このような状況は、要約が提出されていない場合又は最初に提出された要約が規則8の規定に従っていない場合のいずれかの場合に起こる。その場合、審査官は適切な要約を作成する。

規則38.3

16.46 出願人は、国際調査報告の発送の日から1か月以内に、その要約の修正案、又はその要約が国際調査機関によって作成されたものである場合にはその要約の修正案及び/又はその要約についてのコメントを国際調査機関に提出することができる。審査官は、その修正案及び/又はコメントを検討し、要約を修正するかどうかを決定しなければならない。

規則38.3；細則515号

16.47 国際調査機関は、国際調査報告において作成した要約を修正する場合、国際事務局及び出願人に対し、様式PCT/ISA/205によりその旨を通知する。審査官は、出願人が提出した意見に応答する必要はない。

– 公表する図面

規則3.3(a)(iii), 8.2

16.48 国際出願が図面を含んでいる場合、出願人は、要約とともに公開される図を提示すべきであり、これは願書の様式

for publication, which is indicated in Box No. IX of the request form (PCT/RO/101). If the applicant fails to do so, or if the figure suggested by the applicant is not the best one to characterize the invention, the examiner should select a figure of the drawings that best characterizes the invention to be published with the abstract.

16.49 Only one figure should normally be selected. The inclusion of more than one figure should only be considered in exceptional circumstances where necessary information cannot be otherwise conveyed. Furthermore, a figure containing significant amounts of text matter should generally be avoided as this can cause difficulty in reading and understanding when the figure is published with the abstract. Where none of the figures is considered useful for the understanding of the invention (even where the applicant has suggested a figure), no figure should be selected.

16.50 The indication of the figure that is to accompany the abstract when the latter is published is made under item 6 of the first sheet of the international search report. If the International Searching Authority determines that no figure is to be published with the abstract, it is so indicated. Where the application contains no drawings, none of the boxes are checked.

16.51 It is not recommended to select more than one figure; however, if it is necessary to do so then the wording of the Form should be changed to reflect the change from single case to plural case. For example, “figure” is changed to “figures”, “is” to “are” and “No.” to “Nos.”. (These recommendations will be followed, *mutatis mutandis*, when the international search report is being prepared in a language, such as Japanese, that does not have distinction between singular and plural forms.)

#### *Classification of Subject Matter*

##### *Rule 43.3(a)*

16.52 The International Searching Authority conducting the main international search assigns obligatory “invention information” International Patent Classification (IPC) symbols in accordance with the rules as set forth in the Guide to the IPC

(PCT/RO/101)の第IX欄に表示する。出願人が要約とともに公開される図を提示しなかった場合又は出願人が提示した図が発明の特徴を最もよく表すものではない場合、審査官は、要約とともに公開される発明の特徴を最もよく表す図を選択すべきである。

16.49 通常はひとつの図のみが選択される。1よりも多くの図を含めることは、ほかの方法では必要な情報を伝達することができないといった例外的な状況においてのみ検討される。また、要約とともに図が公開された際に閲覧及び理解が困難になる恐れがあるため、多量の文言を含む図は通常避けるべきである。(出願人が図を提示した場合であっても)発明の理解に有用であると判断される図がない場合、図を選択するべきではない。

16.50 要約とともに公開される図は国際調査報告の第1ページの項目6において表示する。国際調査機関が、要約とともに公開する図はないと決定した場合、その旨を表示する。国際出願が図面を含まない場合、いずれのチェックボックスにもチェックを入れない。

16.51 2以上の図を選択することは推奨されないが、必要な場合には、様式を単一の図の場合から複数の図の場合へ変更したことを反映した表現に変える。例えば、「figure」を「figures」に、「is」を「are」に、「No.」を「Nos.」に変える。(国際調査報告が、日本語等のように単数形と複数形の区別がない言語で作成される場合は、当該推奨を準用する。)

#### 主題事項の分類

##### 規則43.3(a)

16.52 主国際調査を行った国際調査機関は、IPC指針に規定される規則及びIPC(その時点で有効な版のIPCを使用する。)に基づき義務的な「発明情報」のIPC記号を付与し、国際調査報告の第2ページのA欄に記載す

and in the IPC itself (using the edition of the IPC in force at the time) and records this information in Box A of the second sheet of the international search report. Non-obligatory IPC symbols, as defined in the Guide (such as the optional IPC indexing codes), do not need to be applied. The IPC Guide can be accessed via the WIPO web site at: [www.wipo.int](http://www.wipo.int). See Chapter 7. No additional classification or reclassification is made during any supplementary international search.

### *Fields Searched*

#### *Rule 43.6(a)*

16.53 The international search report lists the classification identification of the fields searched in Box B of the second sheet of the international search report. If the IPC is not used for this purpose, the classification used is indicated.

### *Minimum Documentation Searched*

16.54 The International Searching Authority consults the minimum documentation specified in Rule 34 and considers other relevant databases or other search resources such as those listed in the Search Guidance IPDL. Where the IPC classification terms were searched, with or without restricting the search by using key words, the examiner should enter the associated IPC symbols on the international search report.

### *Documentation Searched Other Than Minimum Documentation*

#### *Rule 43.6(b)*

16.55 Where documentation other than the PCT minimum documentation is searched, the other documentation searched is identified in Box B of the second sheet of the international search report when practicable. This section is used for non-electronic databases searched, for example, paper or microfilm. It is used for example, for:

(a) Capri-enter “CAPRI” and the appropriate IPC code for the classification searched, for example, “CAPRI: IPC F16B 1/02”.

(b) Search of patent specifications not forming part of the minimum documentation according to a classification system peculiar to the country issuing the patent – enter classification

る。IPC指針で規定されているように、非義務的IPC記号（付加的なIPCインデキシングコードなど）は適用する必要はない。IPC指針はWIPOのウェブサイト（[www.wipo.int](http://www.wipo.int)）から入手することができる。第7章を参照。補充国際調査の間、分類の追加又は再分類はされない。

### 調査を行った分野

#### 規則43.6(a)

16.53 国際調査報告は、調査を行った分野の分類記号を国際調査報告の第2ページのB欄に列記する。その記載にIPCを使用しない場合は、使用した分類を記載する。

### 調査を行った最小限資料

16.54 国際調査機関は、規則34に規定される最小限資料、及びサーチガイダンスIPDLに列挙されているような関連するデータベースや他の調査資料を調べる。審査官は、IPC分類項目を調査した場合には、キーワードによる調査の限定を行ったか否かに関わらず、そのIPC記号を国際調査報告に記入すべきである。

### 最小限資料以外に調査を行った資料

#### 規則43.6(b)

16.55 PCT最小限資料以外の資料を調査した場合、実行可能なときは、当該調査を行った資料を国際調査報告の第2ページのB欄に記載する。この欄は、電子データベース以外のデータベース、例えば、紙やマイクロフィルムを調査した場合に使用する。例えば、以下のように使用する。

(a) Capriの場合－「CAPRI」及び調査を行った適切なIPC分類。例えば「CAPRI: IPC F16B 1/02」

(b) 最小限資料に含まれない特許明細書を、その特許を発行する国に特有の分類体系によって調査した場合－調査を行った分類を記入する。例えば「AU Class 53.6」

searched, for example, “AU Class 53.6”

(c) Search of patent specifications not forming part of the minimum documentation according to the IPC - enter the IPC codes for the classification places searched, for example, “AU: IPC B65G 51/-”.

*Rule 45bis.7(e)(ii)*

16.56 In the case of a supplementary international search report, depending on the scope of service which is defined in the agreement between the International Bureau and the particular International Searching Authority, the examiner may assume that the PCT minimum documentation had been included in the main international search and that the main focus of the search might lie elsewhere, for example on disclosures in particular languages in which the International Authority specified for supplementary search specializes. An extra sheet may be included to make longer comments on the scope of the supplementary international search, including any assumptions which have been made on the scope of the main international search in the event that this was not received by the Authority in time to review it prior to carrying out the supplementary search (see paragraph 15.93).

16.57 Where the examiner chooses to cite a document listed in a third party observation which would not have been found in the documentation searched, he may indicate “Third party observation submitted [Date]” in the “documentation searched other than the minimum documentation” box in Form PCT/ISA/210.

*Electronic Database Consulted*

*Rule 43.6(c)*

16.58 Where an electronic database is used in carrying out the international search, the name of the database may be included in the search report. In addition, depending on the policy of an International Searching Authority, examiners may find it useful to others to indicate the exact search queries used to search the database in the report. If it is impractical to record the exact query or queries, then a summary of the query or queries should be included. See paragraph 16.59.

16.59 Where keywords (search terms) are used,

(c) 最小限資料に含まれない特許明細書を、IPCによって調査した場合－調査を行った分類の位置のIPC記号を記入する。例えば「AU: IPC B65G 51/-」

規則45の2.7(e)(ii)

16.56 補充国際調査報告の場合は、国際事務局と特定の国際調査機関との間の合意の中で明確化された業務の範囲次第で、審査官はその国際調査の本調査に含まれていたのはPCTミニドクであり、その調査の主眼は他にあるかもしれないという可能性がある。たとえば、国際機関が規定した特定の言語で公開された場合である。補充国際調査の範囲について、その補充調査を実施するのに先立つ検証までにその機関にこれが受領されなかった場合にはその国際調査の本調査の範囲についての何らかの推測を含むより長いコメントをするための別シートが含まれているかもしれない (15.93項参照)。

16.57 調査した文献から発見されなかったであろう、第三者情報提供において記載されている文献を引用することを決めた場合に、様式PCT/ISA/210の「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」の欄に「[日付]に提出された第三者情報提供」を示すことができる。

調査を行った電子データベース

規則43.6(c)

16.58 国際調査において電子データベースを使用した場合、国際調査報告に当該データベースの名称を記載することができる。さらに、国際調査機関の方針によるが、データベースを調査する際に使用した正確な検索式を国際調査報告に記載しておくことは、他者にとって役立つであろう。1又は2以上の正確な検索式を記載することが現実的でない場合には、当該検索式の要約を記載する。16.59項を参照。

16.59 キーワード(検索語)を使用した場



it may be useful to include the keywords on the search report. If the number of keywords used is large, then a representative sample of the keywords could be used (for example, “Keywords: A, B, C, and similar terms”). However, depending on the policy of an International Searching Authority, the examiner may find it useful to record the search history in sufficient detail to allow examiners of national stage applications to fully interpret and rely upon the international search. See paragraph 15.62.

16.60 Structure searches are not conveniently indicated on the search report. If a structure search was carried out this can be indicated by a statement such as “structure search carried out based on the quinoline nucleus in formula (I)”.

16.61 Sequence searches should be dealt with in the same way as structure searches (“search of SEQ ID 1-5”).

Examples:

DWPI & keywords: A, B, C, and similar terms  
(Note; DWPI includes WPAT, WPI, WPIL)

JAPIO & keywords: A, B, C, and similar terms

MEDLINE & keywords: A, B, C, and similar terms

DWPI IPC A01B 1/- & keywords: A, B, C

CA & WPIDS: IPC C07D 409/- & keywords: A, B, C

CA: Structure searched based on Formula (I)

ESP@CE keywords: A, B, C.

Genbank: Sequence search on nucleic acid sequence SEQ ID NO: 1.

Notes:

(a) Merely putting “keywords searched” without specifying the actual keywords used is not acceptable.

(b) There is no need to indicate the way the database was accessed, for example, there is no need to specify that ESP@CE was accessed via the Internet, or MEDLINE via STN.

(c) Where the search is conducted using a

合、国際調査報告に当該キーワードを記載しておくで役立つ場合がある。使用したキーワードが多い場合、キーワードのうち代表的なものを使用する（例えば「キーワード：A, B, C, 及びそれに類する用語」）。しかし、国際調査機関の方針によるが、サーチの履歴を十分に詳しく記載することは、国内段階の出願の審査官が国際調査を完全に理解し信頼することを可能とするために役立つであろう。15.62項を参照。

16.60 構造検索は便宜上、国際調査報告には記載しない。構造検索を行った場合、「化学式(I)で表されるキノリン核に基づき行った構造検索」等の記述により表示することができる。

16.61 配列検索についても構造検索と同様に処理する（「SEQ ID 1-5のサーチ」）。

例：

DWPI & キーワード：A, B, C, 及びそれに類する用語（注；DWPIはWPAT、WPI、WPILを含む）

JAPIO & キーワード：A, B, C, 及びそれに類する用語

MEDLINE & キーワード：A, B, C, 及びそれに類する用語

DWPI IPC A01B1/- & キーワード：A, B, C

CA & WPIDS：IPC C07D 409/- & キーワード：A, B, C

CA：化学式(I)に基づく構造検索

ESP@CE キーワード：A, B, C

Genbank：核酸配列SEQ ID NO: 1の配列検索

注記：

(a) 実際に使用したキーワードを明記せず、単に「キーワード検索」と記載することは認められない。

(b) データベースへのアクセス方法については記載する必要はない。例えば、インターネットを介してESP@CEにアクセスした、又はSTNを介してMEDLINEにアクセスした等と記載する必要はない。

(c) 配列リストの特定のSEQ ID NOに

particularly relevant portion of a longer referenced nucleic acid or amino acid sequence, rather than the full length sequence referenced as filed for a particular SEQ ID NO of the sequence listing, the search examiner should indicate the region or regions of the full length reference sequence which encompassed the sequence searched. For example “search of SEQ ID NO: 1 for nucleotides 1150-1250 only.”

#### *Previous Search*

16.62 Where the international search report is entirely or partly based on a previous search made for an application relating to a similar subject, the previous application number and the relevant search history consulted for this previous search is, where appropriate, identified as having been consulted for the international application in question, except in those instances where the details of an earlier search cannot be ascertained, or whenever it is impractical to record the full details of the earlier search. In the latter case, a summary of the earlier search should be included. Where the previous application has been published, this information is recorded in the international search report; if the previous application has not yet been published and, if the applicant is the same as that of the previous application, the information may be sent to the applicant informally when the international search report is transmitted. See paragraph 16.59.

#### *Documents Considered to Be Relevant*

##### *Rule 43.5*

16.63 The completion of Box C of the second sheet of the international search report can be considered as having three components. These are: the citation category; the citation of the document together with identification of relevant passages where appropriate; and the identification of relevant claim numbers. These three components are discussed separately in paragraphs 16.65 to 16.75, 16.78, 16.77 and 16.80, respectively, below.

16.64 Some general points to note are:

##### *Rule 33.1*

(a) Documents selected for citation should be the prior art that is closest to the

について、出願時に引用された配列全体ではなく、長めに引用した核酸又はアミノ酸配列うち特に関連のある部分を用いて検索を行う場合、調査審査官は検索した配列を包む配列全体の1範囲又は複数の範囲を記載すべきである。例えば「ヌクレオチド1150-1250のみを対象としたSEQ ID NO: 1の検索」。

#### 先の調査

16.62 国際調査報告の全部又は一部を、先に行った類似の主題に関する出願の調査に基づいて作成する場合、この先の調査について調べられる先の出願番号及びその調査履歴は、適当な場合には、当該国際出願のために調べたものとみなす。ただし、先の調査の詳細が確認できない場合、又は先の調査の詳細全てを記録することが実用的でない場合を除く。後者の場合においても、先の調査の概要は含めるべきである。先の出願が公開されている場合、この情報は国際調査報告に記される。先の出願がまだ公開されていなかった場合、及び出願人が先の出願の出願人と同じである場合、国際調査報告が送付される際に、出願人にその情報を非公式に通知する場合がある。16.59項を参照。

#### 関連のあると認められる文献

##### 規則43.5

16.63 国際調査報告の第2ページのC欄の記入は、3つの要素からなるとみなすことができる。すなわち、引用カテゴリー、文献の引用及び適切な場合には関連する箇所の特定、並びに関連するクレームの番号の特定である。これら3つの要素はそれぞれ、以下の16.65～16.75項、16.78項、16.77及び16.80項で取り上げる。

16.64 全般的な留意点は以下のとおりである。

##### 規則33.1

(a) 引用のために選択する文献は、出願人の発明に最も近い先行技術でなければな

applicant's invention. The duplication of teachings by way of citation of multiple documents showing the same inventive elements should be kept to a minimum (see paragraphs 15.67 and 15.69).

(b) When citing a document, the examiner should clearly indicate which portions and specific pages of the document are most relevant (see paragraph 15.69). Where the cited document is a patent document in a language other than English and another member of the same patent family is available in English, the examiner should preferably also indicate the corresponding part or passage of the English member of the patent family. In doing so, the examiner should not cite the English member as a separate document, but briefly mention it and indicate the relevant part or passage of that English member in the place following the indications of specific part or passage of the cited document. Alternatively, the indication of the corresponding part or passage of the English member of the patent family may be given in the patent family annex of the international search report (see paragraph 16.82A).

(c) In the case of supplementary international searches, the examiner need not include in the report the citation of any document cited in the international search report, except where the document needs to be cited in conjunction with other documents that were not cited in the international search report. Noting that the supplementary search is intended to supplement the main international search rather than to make a reassessment, inclusion of such citations and reassessment of their relevance should be avoided. Usually, the reason for including such a citation is where it is necessary to cite the document as category "Y" (see paragraph 16.68) to indicate a lack of inventive step when the disclosure of the document is taken together with that of a newly discovered citation, further to any lack of inventive step indicated in the main international search report. Nevertheless, recitation of a document may also be appropriate where the main international search report has clearly failed to recognize the extent of a document's relevance, for example because the first examiner was relying on an abstract or machine translation because he did not understand the original language of the document.

らない。同じ発明の要素を示す文献を複数引用することによる教示の重複は、最小限に抑えるべきである (15.67及び15.69項参照)。

(b) 文献を引用する際、審査官は、文献のどこの部分及びどこのページが最も関連するのか明確に表示すべきである (15.69項参照)。引用文献が英語以外の言語で記載された特許文献であり、同一のパテントファミリーの他のメンバーが英語で利用可能である場合、審査官は、パテントファミリーの英語のメンバーの対応する箇所も表示することが望ましい。その際、審査官は、英語のメンバーを別の文献として引用してはならないが、それを簡潔に記載し、引用文献の特定の箇所の表示に続いて、英語のメンバーの関連する箇所を表示する。また、パテントファミリーの英語のメンバーの対応する箇所の表示は、国際調査報告のパテントファミリーに関する別紙において記載してもよい (16.82A項参照)。

(c) 補充国際調査の場合には、審査官はその国際調査報告の中で引用されたいずれの文書の引用も、その文書がその国際調査報告に引用されていない別の文書と連動して引用される必要がある場合を除き、その報告に含める必要はない。その補充調査は再評価を行うというよりむしろその国際調査の本調査を補完することを意図していることを考慮すると、そういった引用及びそれらの妥当性の再評価を含めることは避けるべきである。通常、そういった引用を含める理由というのは、その国際調査報告の本調査の中で示された進歩性の欠如に加えて、その文書の開示が新たに発見された引用の開示と合わせて行われた場合に進歩性がないことを示すためにカテゴリー「Y」(16.68参照)としてその文書を引用する必要がある場合である。それでもなお、国際調査報告の本調査がその文書の妥当性の度合いを明らかに間違えて認識しているような場合には、ある文書を再引用することは適当であるかもしれない。たとえば、最初の審査官がその文書の原語を理解できなかったために要約や機械翻訳に頼っていたような場合である。

## Citation Category

### Sections 505, 507

16.65 Documents which are cited are given a category indication by way of an alphabetic character, details of which are given in Administrative Instructions 505 and 507 and below. The categories for citations are also explained under the “Documents considered to be relevant” section of the report. A category should always be indicated for each document cited. Where needed, combinations of different categories are possible.

#### – Particularly relevant documents

### Section 505

16.66 Where a document cited in the international search report is particularly relevant, it is indicated by the letters “X” or “Y”.

16.67 Category “X” is applicable where a document is such that when taken alone, a claimed invention cannot be considered novel or where a document is such that when considered in light of common general knowledge, a claimed invention cannot be considered to involve an inventive step.

16.68 Category “Y” is applicable where a document is such that a claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other documents of the same category, such combination being obvious to a person skilled in the art.

#### – Documents defining the state of the art not prejudicing novelty or inventive step

### Section 507(c)

16.69 Where a document cited in the International search report represents state of the art not prejudicial to the novelty or inventive step of the claimed invention, it is indicated by the letter “A”.

#### – Documents which refer to a non-written disclosure

### Section 507(a)

16.70 Where a document cited in the International search report refers to a non-written disclosure, the letter “O” is entered. Examples of such disclosures include conference proceedings.

## 引用カテゴリー

### 細則505, 507号

16.65 引用される文献には、アルファベット文字によるカテゴリーを付す。カテゴリーの詳細は、実施細則第505号、第507号、及び以下に示される。引用のカテゴリーについては、国際調査報告の「関連のあると認められる文献」の欄にも説明されている。カテゴリーは、各引用文献に対して常に表示しなければならない。必要に応じて、異なるカテゴリーの結合が可能である。

#### – 特に関連のある文献

### 細則505号

16.66 国際調査報告に引用される文献が特に関連のある場合、当該文献は「X」又は「Y」の文字により表示する。

16.67 カテゴリー「X」は、単独で引用した場合にクレームに係る発明に新規性があるとは認められない文献、又は広く知られた一般知識を考慮に入れて判断したときにクレームに係る発明が進歩性を有するとは認められない文献の場合に適用される。

16.68 カテゴリー「Y」は、当業者に自明な組合せによって同じカテゴリーの1又は2以上の文献と組み合わせたときに、クレームに係る発明が進歩性を有するとは認められない文献の場合に適用される。

#### – 新規性又は進歩性を損なわない技術水準を示す文献

### 細則507号(c)

16.69 国際調査報告に引用される文献が、クレームに係る発明の新規性又は進歩性を損なわない技術水準を示している場合、当該文献は文字「A」により表示する。

#### – 書面による開示以外の開示について言及する文献

### 細則507号(a)

16.70 国際調査報告に引用される文献が書面による開示以外の開示について言及している場合、文字「O」を記入する。そのような開示の例としては、会議の議事録があ

The document category “O” is always accompanied by a symbol indicating the relevance of the document according to paragraphs 16.67 to 16.69, for example O,X, O,Y or O,A.

– *Intermediate documents*

*Section 507(d)*

16.71 Documents published on dates falling between the date of filing of the application being examined and the date of priority claimed, or the earliest priority if there is more than one (see Article 2(xi)(b)), are denoted by the letter “P”. The letter “P” is also given to a document published on the very day of the earliest date of priority of the patent application under consideration. The document category “P” is always accompanied by a symbol indicating the relevance of the document, for example P,X, P,Y or P,A.

– *Documents relating to the theory or principle underlying the invention*

*Section 507(e)*

16.72 Where any document cited in the search report is a document whose publication date occurred after the filing date or the priority date of the international application and is not in conflict with the said application, but which may be useful for a better understanding of the principle or theory underlying the invention, or is cited to show that the reasoning or the facts underlying the invention are incorrect, it is indicated by the letter “T”.

– *Potentially conflicting patent documents*

*Section 507(b)*

16.73 Any patent document bearing a filing or priority date earlier than the filing date of the application searched but published on or after the international filing date and the content of which would constitute prior art relevant to novelty (Article 33(2)) is indicated by the letter “E” (see Section 507(b) and Rule 33.1(c)). An exception is made for patent documents based on the priority under consideration. For the benefit of Contracting States whose national laws allow the combination of documents that are indicated by the letter “E” to be cited for inventive step purposes, category “E” may be accompanied by one of the categories “X”, “Y”, or “A”.

– *Documents cited in the application*

る。文献のカテゴリ「O」には、16.67～16.69項に従って、常に文献の関連性を表示する記号が添えられる。例えばO,X, O,Y又はO,A。

– 間に公表された文献

細則507号(d)

16.71 審査中の出願の出願日と、主張された優先日又は2以上の優先権が存在する場合には最先の優先日(第2条(xi)(b)参照)との間の日に公表された文献は、文字「P」により表示する。また、検討中の特許出願の最先の優先日に公表された文献についても、文字「P」を表示する。文献のカテゴリ「P」には、常に文献の関連性を表示する記号が添えられる。例えば、P,X, P,Y又はP,A。

– 発明の基礎を成す理論又は原理に関する文献

細則507号(e)

16.72 国際調査報告に引用される文献が、その国際出願の出願日または優先日以降に発生した公開日付の文書であり、かつ上述の出願と抵触していないが、発明の基礎を成す原理又は理論をよりよく理解する上で有用な文献の場合、あるいは発明の基礎を成す推論又は事実が正しくないことを示すために引用する場合、文字「T」により表示する。

– 争いとなる可能性のある特許文献

細則507号(b)

16.73 調査対象の国際出願の出願日より先の出願日又は優先日を有し、国際出願日より後に公表され、かつ、その内容が新規性に関連する先行技術を構成する(第33条(2))特許文献は、文字「E」により表示する(実施細則第507号(b)及び規則33.1(c)参照)。検討中の優先権の基礎となる特許文献は除く。進歩性の目的で、文字「E」により表示された文献の組合せを許容する国内法をもつ締約国のため、カテゴリ「E」は、カテゴリ「X」、「Y」又は「A」の1つとともに添えられてもよい。

– 出願において引用された文献

16.74 When the search report cites documents already mentioned in the description of the patent application for which the search is carried out, such documents are denoted by the letter “D”. The document category “D” is always accompanied by a symbol indicating the relevance of the document, for example D,X, D,Y, D,A.

– *Documents cited for other reasons*

Section 507(f)

16.75 Where in the search report any document is cited for reasons other than those referred to in the foregoing paragraphs (in particular as evidence), for example:

(a) a document which may throw doubt on a priority claim (Article 4(C)(4) of the Paris Convention), or

(b) a document cited to establish the publication date of another citation

the document is indicated by the letter “L”. Brief reasons for citing the document should be given. Documents of this type need not be indicated as relevant to any particular claims. However, where the evidence which they provide relates only to certain claims (for example the “L” document cited in the search report may invalidate the priority in respect of certain claims and not others), then the citation of the document should refer to those claims.

– *Non-prejudicial disclosures*

16.76 In certain cases the invention may have been disclosed, before the relevant date for the purposes of the PCT, in such a way that it is not considered to form part of the state of the art in accordance with the national law of one or more designated Offices. The applicant may make a declaration of the existence of such excluded state of the art in the request Form according to Rule 4.17(v). However these exemptions do not necessarily apply in all designated Contracting States and additionally, according to Rule 51bis.1(a)(v), the applicant may still have to file the correct documents in the national/regional phase at the designated Office in question in order to qualify for the exemption. Consequently such documents must be cited on the international

16.74 調査を行う特許出願の明細書中に記載された文献を国際調査報告に引用する場合、当該文献を文字「D」により表示する。文献カテゴリ「D」は、常に（例えば「D、X」「D、Y」「D、A」のように）文献の関連性を示す記号と共に用いられる。

– その他の理由により引用された文献

細則507号(f)

16.75 前出の項で言及された理由以外の理由により国際調査報告において引用される文献（特に証拠として）の場合、例えば、

(a) 優先権の主張に疑義を提起し得る文献（パリ条約の第4条(c)(4)）

(b) 他の引用の公表日を立証するために引用される文献

当該文献は文字「L」により表示する。文献を引用する理由を短く説明しなければならない。この種の文献は特定のクレームに関連するものとして表示する必要はない。ただし、文献が提供する証拠が特定のクレームのみに関連する場合（例えば、国際調査報告で引用される「L」文献が、特定のクレームに関する優先権のみを無効にする場合）、当該文献の引用はそれらのクレームについて言及すべきである。

– 不利にならない開示

16.76 所定の場合、1又は2以上の指定官庁の国内法令のもとで技術水準の一部を構成するとみなされない方法により、PCTにおける基準日より前に発明が開示されている場合がある。規則4.17(v)の規定に基づき、出願人は、このように除外される技術水準の存在を願書の様式で宣言することができる。しかし、このような除外は必ずしも全ての指定締約国に適用されるわけではなく、また、規則51の2.1(a)(v)の規定に基づき、出願人は、該当する指定官庁での国内／広域段階において当該除外の適用を受けるために、正確な書類を提出することが求められる場合がある。したがって、当該文献は、前述の適切なカテゴリとともに国際調査報告で引用しなければならない、また、国際調査機関の見

search report with the appropriate category indicated above and may also be considered in the written opinion of the International Searching Authority and during international preliminary examination.

### *Relationship Between Documents and Claims*

#### *Section 508*

16.77 Each citation should include a reference to the claims to which it relates. If necessary, various relevant parts of the document cited should each be related to the claims in like manner (with the exception of “L” documents, see paragraph 16.69 and “A” documents, see paragraph 16.73). It is also possible for the same document to represent a different category with respect to different claims. For example:

X	WO9001867 A (WIDEGREN LARS (SE))	1
	8 March 1990 (1990-03-08)	
Y	* figure 1 *	2-5
A	* figure 2 *	6-10

The above example means that Figures 1 and 2 of the cited document disclose subject matter which prejudices the novelty or inventive step of claim 1, which prejudices the inventive step of claims 2-5 when combined with another document cited in the search report, and which represents non-prejudicial state of the art for the subject matter of claims 6-10.

### *Citation of the Documents*

#### *Section 503; WIPO Standard ST.14*

16.78 Identification of any document should be made according to WIPO Standard ST.14. In the case of patent documents, this means the inclusion of:

(i) the industrial property office that issued the document, by the two-letter code (WIPO Standard ST.3);

(ii) the number of the document as given to it by the industrial property office that issued it (for Japanese patent documents, the indication of the year of the reign of the Emperor must precede the serial number of the patent document);

(iii) the kind of document, by the appropriate symbols as indicated on the document under WIPO

解書及び国際予備審査においても考慮することができる。

### 文献とクレームの関係

#### 細則508号

16.77 各引用文献には、それぞれ関連するクレームの参照を含めなければならない。必要な場合、引用された文献の様々な関連箇所について、それぞれ同じようにクレームを関連付けるべきである（ただし、「L」文献（16.69項参照）及び「A」文献（16.73項参照）を除く）。また、同一の文献が、異なるクレームについて異なるカテゴリーを示すこともあり得る。例えば、以下のように記載する。

X	WO 90/01867 A (WIDEGREN LARS (SE))	1
	1990年3月8日 (1990-03-08)	
Y	* 図1 *	2-5
A	* 図2 *	6-10

上記の例は、引用文献の図1及び図2が開示する主題事項は、クレーム1の新規性又は進歩性を否定し、国際調査報告で引用された他の文献と組み合わせることでクレーム2-5の進歩性を否定し、さらにクレーム6-10の主題事項について進歩性を否定しない技術水準を示す、という意味である。

### 文献の引用

#### 細則503号；WIPO標準ST.14

16.78 文献の特定はWIPO標準ST.14に従って行う。特許文書の場合、これは以下の内容を含んでいることを意味する：

(i) その文書を発行した産業財産庁の2文字コード (WIPO標準ST.3)

(ii) その文書を発行した産業財産庁によって付与された文書番号 (日本の特許文書に関しては、元号表示が特許文書の連番の前に表示されなければならない)

(iii) WIPO標準ST.16に基づいて文書上で指示された適切な記号による、又は文書上

Standard ST.16 or, if not indicated on that document, as provided in that Standard, if possible;

(iv) the name of the patentee or applicant (in capital letters and, where appropriate, abbreviated);

(v) the date of publication of the cited patent document (using four digits for a year designation according to the Gregorian Calendar) or, in case of a corrected patent document, the date of issuance of the corrected patent document as referred to under INID code (48) of WIPO Standard ST.9 and, if provided on the document, the supplementary correction code as referred to under INID code (15);

(vi) indications of the location of the most relevant cited material within the document, preferably by means of paragraph numbers or page and line numbers; where multiple renderings of the same document are published (for example, PDF and HTML); it may also be necessary to indicate which version of the document is being referred to (WIPO Standard ST.14 also provides recommendations for best modes of identifying passages in cases where paragraph, page and line numbers are not well defined).

16.78A Identification of an article published in a periodical or other serial publication should be made according to WIPO Standard ST.14 by the inclusion of the following:

(i) the name of the author (in capital letters). In case of multiple authors, preferably, all names should be entered, alternatively the name of the first author should be entered followed by “et al.”;

(ii) the title of the article (where appropriate, abbreviated or truncated) in the periodical or other serial publication;

(iii) the title of the periodical or other serial publication (abbreviations conforming to generally recognized international practice may be used);

(iv) the location within the periodical or other serial publication by indicating date of issue by four digits for the year designation, issue designation, pagination of the article (where year, month and day are available, the provisions of WIPO Standard ST.2 should be applied);

(v) if available, the standard identifier and number assigned to the item, e.g., ISBN

で指示されていない場合は可能であればその標準の中で提示されたとおりの文書の種類

(iv) 特許権者又は出願人の氏名(大文字で、適切な場合は略語で)

(v) 引用された特許文書の公開日付(グレゴリオ暦による4桁の年表示を用いる)又は、訂正された特許文書の場合は、WIPO標準ST.9のINIDコード(48)を参照した訂正後の特許文書の発効日付及び、その文書上で提示されている場合は、INIDコード(15)を参照した追加の訂正コード

(vi) その文書中で最も関連のある引用資料の所在表示、段落番号またはページ及び行番号によるのが望ましい; 同じ文書で複数の形式が公開されている場合(たとえばPDFとHTML); どちらの文書のバージョンが参照されているかを示す必要もあるかもしれない(WIPO標準ST.14もまた、段落、ページ及び行番号がうまく定義されていない場合に一節を特定する最良の形態に関する推奨も提示している)。

16.78A 定期又は他の逐次刊行物に掲載された記事の特定は、WIPO標準ST.14に従って行い、以下のものを含む:

(i) 著者名(大文字で)。複数著者の場合は、好ましくは、全ての名前が記入されるべきだが、代わりに第一著者の名前に続いて「ほか」と記入されてもよい;

(ii) 定期又は他の逐次刊行物における記事の名称(適切な場合、略されるか又は短縮される);

(iii) 定期又は他の逐次刊行物の名称(一般に認識されている国際慣行に従う略称が使用されてもよい);

(iv) 4桁の年表示による発行日、巻号表示、記事のページ数による定期又は他の逐次刊行物の所在(年、月及び日を利用できる場合はWIPO標準ST.2が適用される。);

(v) もし入手可能ならば、標準識別子と記事に割り当てられた番号、例えば、ISBN 2-7654-0537-9, ISSN 1045-1064。これらの番号は、同じ表題に対しても、印刷版と電子版と



2-7654-0537-9, ISSN 1045-1064. It should be noted that these numbers may differ for the same title in the printed and electronic versions;

(vi) where applicable, the relevant passages of the article and/or the relevant figures of the drawings.

16.78B For non-patent literature citations in a language other than English, the original (non-English) reference should be included, wherever technically possible, followed by an official translation into English, if one exists and it is available, in round brackets. An “official translation” here means an existing rendering of the original language name or title in English coming from the same source as the citation and useful for identifying and retrieving the relevant document. In case an official translation into English is not available for some elements of the original citation, an informal translation into English for those elements may optionally be provided after all elements of any official translation. Any informal translation should be preceded by the text “non-official translation”.

16.78C Examples of identifying documents cited in the international search report in the situations described in the preceding paragraphs and in other situations are found in WIPO Standard ST.14.

*Rule 45bis.7(e)(i)*

16.79 In the case of supplementary international search reports, an explanation may also be included with regard to why the citation is considered relevant. This aims to assist the reader in establishing the reason for which a document was cited, noting especially that many citations in supplementary international search reports may be in languages which might not be fully comprehended by the applicant or by designated and elected Offices. If this explanation can be made in a few words, such that it will not make the list of citations difficult to read, it should be included together with the main citation. If a longer explanation appears necessary, a separate sheet may be added for the purpose.

16.80 For “A” citations it is not necessary to indicate the relevant claims unless there is good reason to do so; for example where there is a clear lack of unity *a priori* and the citation is relevant

で異なりうることに留意すべきである；

(vi) 適用可能ならば、記事の関連する箇所及び／又は図面の関連する図。

16.78B 英語以外の言語で記載された非特許引用文献について、技術的に可能な場合には、英語の公式翻訳に続けて、もし存在し、利用可能ならば、丸括弧の中に、原文の（非英語の）引用文が含まれるべきである。ここでいう「公式翻訳」とは、原語の名称の既存の訳文又は引用として同一の情報源に由来する英語のタイトルであり、関連する文献を特定し、参照するために有益なものを意味する。原語の引用のいくつかの要素について英語の公式翻訳が入手できない場合、それらの要素についての非公式な翻訳が、公式翻訳の全ての要素の後に、任意に記載されてもよい。非公式な翻訳の前には、「非公式翻訳」という文字が付されるべきである。

16.78C WIPO標準ST.14には、前項に記載される状況や他の状況における国際調査報告での引用文献の特定例がある。

規則45の2.7(e)(i)

16.79 補充国際調査報告の場合、なぜその引用が関連しているとみなされたのかということに関する説明もまた含まれているかもしれない。これは、ある文書が引用された理由を確立することにおいて読み手を支援することを目的として、特に補充国際調査報告の中の多くの引用が、出願人または指定官庁および選択官庁が十分に理解しない可能性がある言語であるかもしれないことを注記している。引用のリストを読みづらくさせないためにこの説明を2、3語で行うことができるなら、それは主たる引用とともに含まれるべきである。より長い説明が必要であると思われる場合、その目的のために別シートを追加してもよい。

16.80 「A」 カテゴリーの文献を引用する場合、関連するクレームを示す必要はない。ただし、十分な理由がある場合、例えば、事前に単一性の欠如が明らかであり、当該引用

only to a particular claim or group of claims or when the claims meet the criteria of novelty, inventive step, and industrial applicability under Article 33(2) to (4) and the “A” category citations represent the most relevant prior art.

16.81 The box on the second sheet of Form PCT/ISA/210 entitled “Further documents are listed in the continuation of Box C” is checked if more documents are cited than will fit in the space provided in Box C and therefore a continuation sheet is used.

16.82 The search report is published with the specification and distributed worldwide. To enable any reader in any country to consider the citation in the most convenient document/language, the known family members of each citation are normally listed in the patent family annex of the international search report. The box on the second sheet of Form PCT/ISA/210 entitled “See patent family annex” is checked if a family member listing is included with the report. Where INPADOC is used to check the family member, it should be noted that:

(a) INPADOC does not provide family listings for documents published prior to 1968;

(b) If INPADOC indicates there are no family members for a cited document then indicate this by entering the word “NONE” where the family members would appear. This indicates to the applicant that a search for family members has been carried out and there was a nil result; and

(c) If INPADOC indicates that none of the citations has a family member the “See patent family annex” box should still be checked and the practice indicated in the paragraph (b) above should be followed for all citations.

16.82A The patent family annex may also be used to indicate the corresponding part or passage of the English member of a patent family if the cited patent document is in a language other than

が特定の1のクレーム又は一群のクレームにのみ関連する場合、又は、クレームが第33条(2)から(4)に規定される新規性、進歩性及び産業上の利用可能性の基準を満たし、「A」カテゴリーの引用文献が最も関連のある先行技術を示す場合は、この限りではない。

16.81 引用する文献が多く、C欄のスペースに納まらないため、続葉ページを使用する場合、様式PCT/ISA/210の第2ページの「C欄の続きにも文献が列挙されている」と記載されたチェックボックスにチェックを付ける。

16.82 国際調査報告は明細書とともに公開された後、世界中に配布される。各国の読み手が、最も使いやすい文献／言語により引用文献を検討することができるように、各引用文献の既知のпатентファミリー・メンバーを、国際調査報告のпатентファミリーに関する別紙に列挙する。国際調査報告にпатентファミリーのリストが含まれる場合、様式PCT/ISA/210の第2ページの「патентファミリーに関する別紙を参照」と記載されたチェックボックスにチェックを付ける。INPADOCを使用してпатентファミリー・メンバーを確認する場合、以下の点に留意する。

(a) INPADOCには、1968年以前に公表された文献のпатентファミリーのリストは含まれていない。

(b) INPADOCにより引用文献がпатентファミリー・メンバーを有していないことが示された場合、当該ファミリー・メンバーを記載する箇所に「なし」という語を記入して、その旨を表示する。それにより、出願人は、патентファミリー・メンバーについての調査の結果、当該ファミリー・メンバーが存在しなかったことを知ることができる。

(c) INPADOCにより全ての引用文献がпатентファミリー・メンバーを有していないことが示された場合でも、「патентファミリーに関する別紙を参照」のチェックボックスにチェックを付け、全ての引用文献について上記(b)に記載した運用を行う。

16.82A 引用する特許文献が英語以外の言語で記載されたものである場合、патентファミリーに関する別紙は、патентファミリーの英語のメンバーの対応する箇所を表

English (see paragraph 15.69).

### *Finalization of the Report*

*Article 19; Rules 43.1, 43.2, 46.1*

16.83 The identification of the International Searching Authority which established the international search report and the date on which the report was drawn up are indicated at the bottom of the second sheet of the international search report. This date should be that of the drafting of the report by the examiner who carried out the search. In addition to the date of actual completion, that is, the date on which the report was drawn up, of the international search, the international search report also indicates the date on which it was mailed to the applicant, which is important for the computation of the time limit for filing amendments to the claims under Article 19.

*Rule 43.8; Section 514*

16.84 Where the examiner is an authorized officer his name will appear on the search report. Where the examiner is not an authorized officer the name of the responsible examiner who will be supervising the report should be entered as the authorized officer. Where the examiner is an authorized officer then the date of actual completion will be the date of completion of the search report and he enters it on the search report. Where the examiner is not an authorized officer, the “date of completion” should be entered after the responsible officer has supervised the report and corrections, if any, have been made.

16.85 The report should be mailed within three months of receipt of the search copy or within nine months from the priority date, whichever is later.

### **Copies of References Cited in the International Search Report**

*Rule 44.3*

16.86 The International Searching Authority should preferably attach copies of all references cited to the copy of the international search report which is sent to the applicant. However, the preparation of such copies may be the subject of a separate request and payment of a separate fee for copies may be required. For the invitation for payment of fees Form PCT/ISA/221 may be used.

示するために使用してもよい（15.69項参照）。

### 国際調査報告の完成

19条；規則43.1，43.2，46.1

16.83 国際調査報告を作成した国際調査機関の識別情報及び当該報告を作成した日を、国際調査報告の第2ページの下部に表示する。この作成した日は、調査を行った審査官が国際調査報告を作成した日とする。国際調査報告には、実際に国際調査を完了した日、すなわち国際調査報告を作成した日に加え、出願人に郵便で発送した日も表示する。この発送した日は、第19条の規定に基づくクレームの補正を提出するための期間の算定に不可欠である。

規則43.8；細則514号

16.84 審査官が権限のある職員の場合、その氏名を国際調査報告に記載する。審査官が権限のある職員ではない場合には、当該報告を監督する責任を有する審査官の氏名を権限のある職員として記入する。審査官が権限のある職員の場合、国際調査報告の作成を完了した日は、実際に完了した日付とし、その日付を国際調査報告に記入する。審査官が権限のある職員ではない場合、責任のある職員が当該報告をチェックし、必要があれば修正を行った後、当該「完了した日」を記入する。

16.85 国際調査報告は、調査用写しの受領から3か月又は優先日から9か月の、いずれか遅い方までに郵便で発送する。

### 国際調査報告に引用された文献の写し

規則44.3

16.86 国際調査機関は、出願人に送付される国際調査報告の写しに、引用された全ての文献の写しを添付することが望ましい。しかし、当該写しの作成は、個々に請求されたものを対象とすることも、また、個々の写しに係る費用の支払を求めることも可能である。費用の支払の求めには、様式PCT/ISA/221を使用する。

16.87 The International Searching Authority or an agency responsible to it must send, upon request, copies of all references cited in the international search report to any designated Office or the applicant. Such a request may be presented any time during seven years from the international filing date under the conditions laid down in Rule 44.3. Copies of the references cited may be transmitted with Form PCT/ISA/211.

16.87 国際調査機関又はその代理機関は、請求に応じて、指定官庁又は出願人に対し国際調査報告に引用された全ての文献の写しを送付しなければならない。当該請求は、規則44.3に規定される条件のもと、国際出願日から7年の期間いつでも行うことができる。引用文献の写しは、様式PCT/ISA/211とともに送付される。

**PART V**  
**WRITTEN OPINION/INTERNATIONAL**  
**PRELIMINARY EXAMINATION REPORT**

**Chapter 17**  
**Content of Written Opinions and the**  
**International Preliminary Examination Report**

**Introduction**

17.01 This chapter covers the content of any written opinion, whether established by the International Searching Authority or the International Preliminary Examining Authority. It also covers the content of the international preliminary examination report, which follows a very similar format to a written opinion.

*Articles 33(1), 34(2)(c); Rule 66*

17.02 The purpose of a written opinion, issued by the International Searching Authority or the International Preliminary Examining Authority, is to give a primary indication to the applicant of the defects which the examiner considers to exist in the application so that the applicant can determine the most appropriate course of action, including the possibilities of filing a demand for international preliminary examination or submitting comments or amendments, before any international preliminary examination report is drawn up. Its primary role is to identify whether or not the claimed invention appears to be novel, involve an inventive step (be non-obvious) and be industrially applicable. It will also include opinions on certain other substantive defects in so far as checked by the Authority, mainly where these affect the ability to determine the novelty, inventive step or industrial application of the invention accurately, and on certain defects in the form of the international application (see Rule 43bis.1(a) and Rule 66.2(a)).

17.03 The international preliminary examination report follows the same format as a written opinion and, assuming that international preliminary examination is demanded, is established taking into account any amendments or observations filed in response to the written opinions (either of the International Searching Authority or of the

**第V部**  
**見解書／国際予備審査報告**

**第17章**  
**見解書及び国際予備審査報告の内容**

**序論**

17.01 この章では、国際調査機関又は国際予備審査機関の作成する見解書の内容について述べる。さらに、見解書と同様の形式を有する国際予備審査報告についても言及する。

33条(1), 34条(2)(c); 規則66

17.02 国際調査機関又は国際予備審査機関が交付する見解書の目的は、審査官が出願に欠陥があると考えた場合に、まず出願人にそれを指摘し、それによって、国際予備審査報告が作成される前に、出願人が国際予備審査の請求書の提出、又は意見もしくは補正書の提出等の可能性のうち、最も適切な行動方針を決定できるようにすることである。見解書の主な役割は、クレームに記載された発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの（自明ではないもの）、及び産業上の利用可能性を有するものと認められるか否かを特定することである。また、見解には、当該機関が確認できる範囲における上記以外の実体的な欠陥に関するもの（主に、その欠陥により、発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性を正確に判断する能力に影響が出る場合）、及び、国際出願の形式についての欠陥に関するものも含まれる（規則43の2.1(a)及び規則66.2(a)を参照）。

17.03 国際予備審査が請求された場合、国際予備審査報告は、見解書と同じ形式に従って、それに先立つ見解書（国際調査機関又は国際予備審査機関のいずれかのもの）に対して提出された補正書又は意見を考慮して作成する。

International Preliminary Examining Authority) which precede it.

## Different Types of Opinion and Report

### *Written Opinion of the International Searching Authority*

*Rule 43bis, 66.1bis*

17.04 A written opinion will be issued by the International Searching Authority together with the international search report or the declaration under Article 17(2)(a) that no international search report will be established. This will normally be treated as the first written opinion of the International Preliminary Examining Authority under Article 34(2) in the event that international preliminary examination is demanded and, as such, the opinion will include an invitation to submit a response, together with a time-limit (see Rules 43bis.1(c) and 54bis.1(a)) for that response, if the applicant wishes to demand international preliminary examination. However International Preliminary Examining Authorities may notify the International Bureau that this will not be the case for written opinions issued by specified International Searching Authorities other than themselves. Such notifications are published by the International Bureau in the Gazette.

17.05 Many of the Rules that are referred to in this chapter are stated to apply to the International Preliminary Examining Authority conducting an international preliminary examination under Chapter II of the Treaty. However, while this is not explicitly stated in the references, they also apply to the International Searching Authority by virtue of Rule 43bis.1(b).

### *Written Opinion(s) of the International Preliminary Examining Authority*

*Rule 66.4, 66.6*

17.06 Written opinions may also be issued by the International Preliminary Examining Authority where international preliminary examination is demanded. The written opinion of the International Searching Authority is usually treated as the first written opinion of the International Preliminary Examining Authority. Although not required, the IPEA may establish further written opinions taking into account arguments or amendments made by

## 各種の見解及び報告

### 国際調査機関の見解書

規則43の2, 66.1の2

17.04 国際調査機関は、国際調査報告又は17(2)(a)条に基づく国際調査報告を作成しない旨の宣言とともに見解書を作成する。国際予備審査の請求がされた場合、通常、この見解書は第34条(2)の規定に基づく国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。そのため、この見解書には、出願人が国際予備審査の請求を希望する場合、答弁の提出の求め及び答弁のための期間を含む（規則43の2.1(c)及び規則54の2.1(a)を参照）。ただし、国際予備審査機関は国際事務局に対し、自機関以外の特定の国際調査機関の作成した見解書については上記が該当しない旨を通告することができる。そのような通告は、国際事務局により公報に掲載される。

17.05 この章で参照する規則の多くは、条約の第二章に基づき国際予備審査を行う国際予備審査機関に適用する目的で規定されている。しかし、参照中に明示的には述べられていないものの、当該規則は同時に規則43の2.1(b)の規定に基づいて国際調査機関にも適用される。

### 国際予備審査機関の見解書

規則66.4, 66.6

17.06 国際予備審査が請求された場合、国際予備審査機関も見解書を作成する場合がある。通常、国際調査機関の見解書は、国際予備審査機関の最初の見解書として扱われる。必須ではないが、国際予備審査機関は、国際調査機関が作成した見解書に対する答弁として出願人が提出した抗弁や補正書を考慮した上で、さらに見解書を作成することができる。当該見解書は、通常、国際予備審

the applicant in response to the written opinion issued by the International Searching Authority. Such written opinions will normally offer the applicant a further opportunity to submit amendments or arguments before the international preliminary examination report is established. The International Preliminary Examining Authority may also communicate informally with the applicant over the telephone, in writing, or by personal interview.

17.07 For international applications where the written opinion of the International Searching Authority is not treated as the first written opinion under Article 34(2), the International Preliminary Examining Authority should (except where all the conditions (i) through (vi) set out in paragraph 19.22 apply):

(a) establish a first written opinion as defined in paragraph 17.02, which should take into account the content of the written opinion established by the International Searching Authority; and

(b) notify the applicant accordingly in writing and set a time period for response as defined in Rule 66.2(d).

### *The International Preliminary Examination Report*

17.08 Assuming that international preliminary examination is demanded, an international preliminary examination report (entitled “international preliminary report on patentability (Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)”) is drawn up at the end of the process of examination, taking into account amendments or observations that the applicant has made during the process.

## **Content of the Opinion or Report**

### *Overview of Content*

*Rules 43bis, 66.1bis, 66.2(a), 70.2(c) and (d)*

17.09 Any written opinion should usually cover all matters referred to in Rule 66.2. Such matters may be:

(i) whether any of the situations referred to in Article 34(4) apply (subject matter of the application not required to be examined by the International Preliminary Examining Authority or meaningful opinion on novelty, inventive step or

査報告が作成される前に、出願人が補正書又は抗弁を提出するさらなる機会を提供する。この他、国際予備審査機関は、電話、書面又は面談により、出願人と非公式の連絡をすることもできる。

17.07 国際調査機関の見解書が第34条(2)の規定に基づく最初の見解書として扱われない場合、国際予備審査機関は以下の措置を取らなければならない(19.22項に記載される(i)から(vi)の条件を全て満たす場合を除く)。

(a) 17.02項において定義されている最初の見解書を作成する。このとき、国際調査機関により作成された見解書の内容を考慮すべきである。

(b) 出願人に対してその旨を書面で通知し、規則66.2(d)に定める応答期間を設定する。

### 国際予備審査報告

17.08 国際予備審査が請求されると、審査過程の終了時に、出願人が当該過程で行った補正書又は意見を考慮に入れて、国際予備審査報告(「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二条)」と題される)が作成される。

## **見解又は報告の内容**

### 内容の概要

規則43の2, 66.1の2, 66.2(a), 70.2(c), (d)

17.09 通常、見解書は規則66.2に定める全ての事項を含むべきである。そのような事項とは、以下のものである。

(i) 第34条(4)に規定するいずれかの事由に該当するか(主題事項が国際予備審査機関による審査を要しないとされる、又は、明りょう性を欠くためもしくはクレームが明細書により十分な裏付けをされていないた

industrial applicability not possible because of lack of clarity or because the claims are not adequately supported by the description),

(ii) an apparent failure to meet the criteria of novelty, inventive step or industrial applicability,

(iii) defects in the form or contents of the international application insofar as checked by that Authority (for example, failure to comply with one or more of the requirements specified in Rules 5 to 11),

(iv) amendments which appear to go beyond the disclosure of the international application as filed or which do not comply with Rule 46.5(b)(iii) or Rule 66.8(a) (see paragraph 17.23) (only applicable for International Preliminary Examining Authority procedures),

(v) an apparent lack of clarity in the claims, the description or the drawings or of support for the claims in the description such as would require some observations to be made in this respect in the international preliminary examination report should such report be established on the basis of the international application without further amendment insofar as checked by that Authority,

(vi) that a claim is directed to an invention on which no international search report has been established, and

(vii) nucleotide and/or amino acid sequence listings not being available in such a form that a meaningful international preliminary examination can be carried out.

### *Form of Opinion or Report*

17.10 Written opinions are established in a standard format using Form PCT/ISA/237 (for the opinion of an International Searching Authority) or PCT/IPEA/408 (for an opinion of the International Preliminary Examining Authority). International preliminary examination reports (given the title “international preliminary report on patentability (Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)”) are established using Form PCT/IPEA/409. Apart from the cover sheet, containing generally bibliographic details and any notification of action that the applicant may be invited to take, these follow the same format, including whichever of the following

めに新規性、進歩性もしくは産業上の利用可能性について有意義な見解を示すことができない)

(ii) 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性の基準を満たしていないと認められること

(iii) 当該機関が点検する範囲において、国際出願の形式又は内容についての欠陥（例えば、規則5から規則11に規定される要件の1又は2以上を満たしていないこと）

(iv) 出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認められる補正、規則46.5(b)(iii)又は規則66.8(a)に従わない補正（17.23項参照）（国際予備審査の手続にのみ適用する）

(v) 機関がチェックする限り、さらなる補正がされていない国際出願に基づいて国際予備審査報告を作成するならば、国際予備審査報告において意見を要するであろう、クレーム、明細書もしくは図面における明確性の明らかな欠如、又は、明細書によるクレームの裏付けの明らかな欠如

(vi) クレームが国際調査報告の作成されていない発明に向けられたものであること

(vii) 有意義な国際予備審査を行うことができる形式でヌクレオチド又はアミノ酸の配列リストを入手することができないこと

見解又は報告の様式

17.10 見解書は、様式PCT/ISA/237（国際調査機関の見解用）又はPCT/IPEA/408（国際予備審査機関の見解用）を用いた標準形式で作成する。国際予備審査報告（「特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）」と題される）は様式PCT/IPEA/409を用いて作成する。一般に書誌事項及び出願人が取るように求められる行動に関する通知を含む表紙を除き、これら見解書及び報告は同じ様式に従い、以下の欄のうち個々の国際出願について適切なものを含む。



parts are appropriate to the particular international application:

- (i) Basis of the opinion or report;
- (ii) Priority;
- (iii) Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability;
- (iv) Lack of unity of invention;
- (v) Reasoned statement under Rule 66.2(a)(ii) or Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability and citations supporting such statement;
- (vi) Certain documents cited;
- (vii) Certain defects in the international application;
- (viii) Certain observations on the international application

Sheets which have not been filled in (blank sheets) are to be omitted from the opinion or report, and are not to be included in the total number of sheets listed under item 2 of the cover sheet.

#### Data

##### Section 109

17.11 The following data (insofar as set out on the cover sheet of the Form) are first included in accordance with Rules 43bis.1(b), 70.3, 70.4, 70.5 in the written opinion and the international preliminary examination report:

- (i) the international application number;
- (ii) the name of the applicant;
- (iii) the name of the International Authority;
- (iv) the international filing date;
- (v) the classification of the subject matter, at least according to the International Patent Classification (IPC);
- (vi) the claimed priority date;
- (vii) the applicant's or agent's file reference (composed either of letters or numbers or both, but not exceeding 25 characters).

##### Section 504

17.12 The indication of the classification of the

- (i) 見解又は報告の基礎
- (ii) 優先権
- (iii) 新規性、進歩性及び産業上の利用可能性についての見解の不作成
- (iv) 発明の単一性の欠如
- (v) 新規性、進歩性もしくは産業上の利用可能性についての規則66.2(a)(ii)又は第35条(2)に定める見解、それを裏付ける文献
- (vi) ある種の引用文献
- (vii) 国際出願の欠陥
- (viii) 国際出願に対する意見

記入されていないシート（空白のシート）は見解または報告から省略することができ、カバーシートの項目2で列挙する総シート数には含めないものとする。

#### 諸事項

##### 細則109号

17.11 以下の諸事項（様式の表紙に定められているものに限る）は、規則43の2.1(b)、70.3、70.4、70.5の規定に従い、見解書及び国際予備審査報告に最初に含まれる。

- (i) 国際出願番号
- (ii) 出願人の氏名又は名称
- (iii) 国際機関の名称
- (iv) 国際出願日
- (v) 少なくとも国際特許分類（IPC）に従った主題事項の分類
- (vi) 主張された優先日
- (vii) 出願人又は代理人の書類記号（25字を超えない範囲で文字もしくは数字又は両者の組合せ）

##### 細則504号

17.12 上記項目(v)にいう主題事項の分

subject matter referred to in item (v), above, repeats the classification of the subject matter by the International Searching Authority given under Rule 43.3 if the examiner agrees with such classification, or, if the examiner does not agree with that classification, sets forth the classification which the examiner considers to be correct (see Chapter 7).

#### *Box No. I: Basis of the Written Opinion*

*Rule 66.2(a)(iv), 70.2(a), (c)*

17.13 Since the written opinion of the International Searching Authority is drawn up at the same time as the international search report, it is always established on the basis of the application as filed, or a translation thereof, and subject to the possibility of sequence listings being furnished later for the purposes of international search (see paragraphs 17.15 and 17.21). (See paragraphs 17.16 and 17.16A for a definition of “originally filed sheets.”) However, any written opinion drawn up after rectifications (before the International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority) or amendments and/or rectifications (before the International Preliminary Examining Authority) should take these into account and indicate the relevant replacement sheets in the opinion.

17.14 Any amendment submitted must not add subject matter which goes beyond the disclosure of the international application as originally filed (see Chapter 20).

#### *– Language Considerations*

*Rules 23.1(b), 48.3(b), 55.2, 55.3*

17.15 With regard to the language, item 1 of Box No. I need not be filled if all the elements of the application (originally filed sheets and amended sheets, if any) were available or furnished to the International Authority in the language in which the international application was filed. Otherwise, an appropriate indication must be checked as to whether the elements were available or furnished to the International Authority in the language which is:

(i) the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b));

類の表示は、審査官が規則43.3の規定に基づき国際調査機関が付与した主題事項の分類に同意する場合には、その分類を再記する。同意しない場合には、審査官が正しいと認める分類を記載する（第7章参照）。

#### 第 I 欄：見解書の基礎

規則66.2(a)(iv), 70.2(a), (c)

17.13 配列リストは国際調査のために後に提出される場合もあるが、国際調査機関の見解書は国際調査報告と同時に作成されるため、常に出願時における出願又はその翻訳文を基礎に作成される。(17.15及び17.21項参照)。(「出願当初における用紙」の定義に関しては17.16及び17.16A項参照。)しかし、訂正(国際調査機関及び国際予備審査機関における)、又は、補正及び／又は訂正(国際予備審査機関における)の後に作成される見解書は、これら訂正等を考慮し、見解書に関連する差替え用紙を表示する。

17.14 提出される補正は、出願当初における国際出願の開示の範囲を超える主題事項を追加してはならない(第20章参照)。

#### 一 言語に関する考察

規則23.1(b), 48.3(b), 55.2, 55.3

17.15 言語に関し、国際出願のされた言語によって、出願の全ての要素(出願当初における用紙、及び、もしあれば補正用紙)が国際機関にとって利用可能であり又は国際機関に提出された場合には、第 I 欄の項目 1 に記入する必要はない。そうでない場合、当該要素が以下のいずれの言語により国際機関が利用できたか、又は国際機関に提出されたかについて、適切な項目にチェックを付けなければならない。

(i) 国際調査のために提出された翻訳文の言語(規則23.1(b)に基づく)

(ii) the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)); or

(iii) the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rules 55.2 and/or 55.3).

For further discussions of language, refer to Chapter 18.

– *Sheets Deemed to Be Part of the Application as Originally Filed*

17.16 Replacement pages or sheets, filed in response to an invitation by the receiving Office to correct defects in the international application, are deemed to be part of the international application “as originally filed”. If the applicant responds to the invitation to correct defects by replacing sheets of the application, these sheets are identified with “SUBSTITUTE SHEET (RULE 26)” stamped on them. Also, replacement pages or sheets for rectification of obvious errors under Rule 91 are deemed to be part of the international application “as originally filed”. These sheets are identified with “RECTIFIED SHEET (RULE 91)”.

*Rule 40bis.1*

17.16A The application may also contain sheets submitted by the applicant after the date on which all of the requirements of Article 11(1) were fulfilled and accepted by the receiving Office after a change of the international filing date, or sheets accepted by the receiving Office under Rule 20.6(b) and marked “INCORPORATED BY REFERENCE (Rule 20.6)”. These sheets are also deemed to be part of the international application “as originally filed”. However, in the case where these sheets are notified to the International Searching Authority after it has begun to draw up the international search report, it may invite the applicant to pay additional fees so that they can be considered for the purpose of the international search (see paragraphs 15.11 to 15.11C). Consequently, if the applicant does not pay the additional fees within the time limit, the written opinion of the International Searching Authority will be based on the international application without taking these sheets into account. A corresponding remark is then made in item 5 “Additional comments” of Box No. I of the written

(ii) 国際出願の公開の言語（規則48.3(b)の規定に基づく）

(iii) 国際予備審査のために提出された翻訳文の言語（規則55.2又は規則55.3の規定に基づく）。

言語に関する詳細な説明については、第18章を参照。

－ 出願当初における出願の一部であるとみなされる用紙

17.16 受理官庁による国際出願の欠陥の補充の求めに応じて提出された差替えページ又は差替え用紙は、「出願当初における」国際出願の一部であるとみなされる。出願人が、出願の用紙の差し替えによる欠陥の補充の求めに応じた場合、これらの用紙は「SUBSTITUTE SHEET (RULE 26)」（差替え用紙（規則26））とスタンプされて特定される。さらに、規則91の規定に基づく明らかな誤りの訂正用の差替えページ又は差替え用紙は「出願当初における」国際出願の一部であるとみなされる。これらの用紙は「RECTIFIED SHEET (RULE 91.1)」（訂正された用紙（規則91.1））で特定される。

規則40の2.1

17.16A 出願には、国際出願日の変更後、第11条(1)に規定されるすべての要件が満たされ、受理官庁が受理した日以降に出願人により提出された用紙、又は規則20.6(b)に基づいて受理官庁により受理され、「引用による補充（規則20.6）」と表記された用紙を含むことができる。これらの用紙は、「出願当初」における国際出願の一部であるとみなされる。ただし、国際調査報告書の作成を開始した後、これらの用紙が国際調査機関に通知された場合、国際調査機関は出願人に対し、国際調査において考慮するために追加手数料の支払いを求めることができる（15.11～15.11C項参照）。したがって、出願人が所定期間内に追加手数料を支払わない場合、国際調査機関による見解書は、これらの用紙なしの国際出願に基づくものになる。そして、国際調査機関は見解書の第I欄の項目5の「追加コメント」において対応する所見を述べる。

opinion.

17.16B The application may also contain sheets stamped “ERRONEOUSLY FILED (RULE 20.5bis)”. These sheets usually need not be taken into account for examination, except in the case described above (see also paragraph 15.11).

– *Examination on Basis of Amended International Application*

17.17 Where a written opinion of the International Preliminary Examining Authority or international preliminary examination report is based on the international application as originally filed or furnished, this is noted by checking the first box under item 2 of Box No. I of the relevant Form. Where amendments have been filed, the report indicates the version of each page on which the opinion or report is based.

17.18 Where amendments under Article 19 have been made by the applicant, they should be referred to in Box No. I, item 2 as “claims: Nos. .... as amended under Article 19”. Note that under Article 19 only claims may be amended. These sheets are usually identified by “AMENDED SHEET (ARTICLE 19)”.

17.19 Where amendments under Article 34 have been made by the applicant, these should also be referred to in Box No. I, item 2 as “claims: ... Nos. ....received by this Authority on....”.

*Rule 70.16; Section 602*

17.20 The amendments under Article 34 should indicate the dates on the amendments as the “received on” dates. Superseded amendments are not normally included. However, if a first replacement sheet is acceptable and a second replacement sheet for the same numbered sheet contains subject matter that goes beyond the original disclosure of the application as filed, the second replacement sheet supersedes the first replacement sheet, but both the first and second replacement sheets are attached to the international preliminary examination report along with the accompanying letters as required under Rule 70.16(a). In this case, the superseded replacement sheets are marked “SUPERSEDED

17.16B 出願には、「誤った提出（規則20.5の2）」と刻印された用紙が含まれている場合もある。国際調査機関はこれらの用紙を、上記の場合を除いて、通常、審査において考慮する必要はない（15.11項も参照）。

－ 補正された国際出願を基礎とする審査

17.17 国際予備審査機関の見解書又は国際予備審査報告が、出願当初に出願又は提出された国際出願を基礎とする場合、該当する様式の第 I 欄の項目 2 の最初のボックスにチェックを付ける。補正書が提出されている場合、見解又は報告が基礎とする各ページがいつ提出されたものなのかを表示する。

17.18 出願人により第19条に基づく補正が行われた場合、第 I 欄の項目 2 に「クレーム...、第19条の規定に基づき補正されたもの」として記載する。第19条の規定に基づく補正は、クレームについてのみ可能であることに留意する。当該用紙は通常、「AMENDED SHEET (ARTICLE 19)」（補正された用紙（第19条））で特定される。

17.19 出願人により第34条の規定に基づく補正が行われた場合、第 I 欄の項目 2 に、「クレーム...、...付けでこの機関が受理したもの」として記載する。

規則70.16；細則602号

17.20 第34条の規定に基づく補正は、補正の日付を「受理した」日付として表示する。差し替えられた補正は通常含まれない。ただし、最初の差替え用紙が条件を満たしており、同じ番号が付された用紙に対する 2 回目の差替え用紙が出願時における出願当初の開示の範囲を超える事項を含んでいる場合、最初の差替え用紙は 2 回目の差替え用紙によって差し替えられるが、最初と 2 回目の両方の差替え用紙を規則70.16(a)に基づき要求される必要な書簡に従って国際予備審査報告に添付する。この場合、差し替えられた差替え用紙には、いつ補正用紙として受理されたかの表示とともに、「SUPERSEDED REPLACEMENT SHEET (RULE 70.16(b))」

REPLACEMENT SHEET (RULE 70.16(b))” in addition to the marks indicating when it was received as an amendment sheet. When the Annexes to the international preliminary examination report contain both final amendments, which are considered to contain subject matter that goes beyond the original disclosure or which are not accompanied by a letter indicating the basis for the amendments in the application as filed, and earlier amendments, which form part of the basis of the report, this fact is noted in the relevant box under item 3.a of the cover sheet to Form PCT/IPEA/409.

– *Nucleotide and/or Amino Acid Sequence Listings*

17.21 With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence listing, one or more of the following indications must be given with respect to the sequence listing, on which the examination is based, either in item 3 of Box No. I (for the written opinion of the International Searching Authority) or in item 1 of the Supplemental Box Relating to Sequence Listings (in written opinions of the International Preliminary Examining Authority or the international preliminary examination report):

(a) forming part of the international application as filed (in the form of an Annex C/ST.25 text file, or on paper or in the form of an image file);

(b) furnished together with the international application under Rule 13ter.1(a) for the purposes of international search only in the form of an Annex C/ST.25 text file;

(c) furnished subsequent to the international filing date for the purposes of international search and/or preliminary examination (in the form of an Annex C/ST.25 text file, or on paper or in the form of an image file); and (in the case of international preliminary examination)

(d) furnished as an amendment under Article 34 (in the form of an Annex C/ST.25 text file, or on paper or in the form of an image file).

Where more than one version or copy of a sequence listing related thereto has been filed, the check box either under item 4 of Box No. I (for the written opinion of the International Searching

(差し替えられた差替え用紙 (規則 70.16(b))) と付される。出願当初の開示を超えた事項を含むと考えられる最後の補正書又は、出願時の出願における補正の根拠を示す書面が伴わない補正書と、それ以前に提出された補正書であり報告の基礎の一部をなすものの両方が国際予備審査報告の附属書類に含まれるとき、このことは、様式 PCT/IPEA/409の表紙の項目 3. a の該当するチェックボックスに記入する。

– スクレオチド又はアミノ酸の配列リスト

17.21 スクレオチド又はアミノ酸の配列リストに関しては、審査の基礎とする配列リストテーブルに関して、(国際調査機関の見解書の場合は) 第 I 欄の項目 3 に、(国際予備審査機関の見解書又は国際予備審査報告の場合には) 配列リストに関する補充欄の項目 1 に、以下の 1 又は 2 以上を表示しなければならない。

(a) (附属書C/ST.25テキストファイルの形式又は書面又は画像ファイルの形式で) 出願された国際出願の一部を形成している

(b) 附属書C/ST.25テキストファイルの形式のみでの国際調査の目的のために規則 13の3.1(a)に基づく国際出願とともに提出

(c) (附属書C/ST.25テキストファイルの形式又は書面又は画像ファイルの形式での) 国際調査及び/又は予備審査の目的のために国際出願日の後に提出、そして(国際予備審査の場合)

(d) (附属書C/ST.25テキストファイルの形式又は紙又は画像ファイルの形式での) 第34条に基づく補正として提出

それに関連する配列リストが 2 以上又はその写しが提出されている場合に、(国際調査機関の見解書の場合は) 第 I 欄の項目 4 又は(国際予備審査機関の見解書若しくは国際

Authority) or under item 2 of the Supplemental Box Relating to Sequence Listings (for the written opinion of the International Preliminary Examining Authority or the international preliminary examination report) is used to indicate whether the required statements were included, that the information in the subsequent or additional copies is identical to that in the application as filed or does not go beyond the application as filed. For further discussions of the nucleotide and/or amino acid sequence listings, refer to Chapter 18.

– *Amendments Resulting in Gaps in Numbering*

17.22 Where amendments under Article 19 or 34 have been made which result in cancellation or gaps in the numbering sequence of the description pages, claim numbers, and/or drawing sheets, these are detailed in item 3 of Box No. I of the written opinion and/or report.

– *Amendments Going Beyond Original Disclosure*

*Rule 70.2(c)*

17.23 Where amendments have been made which go beyond the original disclosure of the application as filed, the examiner identifies said amended sheet(s) in item 4 of Box No. I of the written opinion of the International Preliminary Examining Authority or the international preliminary examination report. The particular amendments are identified and brief reasons given in a Supplemental Box sheet. These amendments are attached to the international preliminary examination report as Annexes, in addition to any amended sheets which form part of the basis of the report. (See also paragraph 17.20)

17.24 Refer to paragraph 20.11 for further Article 19/34 considerations.

– *Top – up Searches*

*Rule 70.2(f)*

17.25 With regard to top-up searches, the appropriate indication must be given in item 6 of Box No. I of the report with respect to whether a top-up search has been carried out by the International Preliminary Examining Authority. Where it has carried out a top-up search, the examiner also indicates the date on which the top-up search was carried out and whether

予備審査報告の場合は) 配列リストに関する補充欄の項目 2 のどちらかのチェックボックスを使用し、必要な陳述、すなわち、出願後に提出した若しくは追加で提出した写しの情報が出願時に示されたものと同一であること、又は出願時における開示の範囲を超えたものでないことを記した陳述が含まれているかどうかを表示する。ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リストのさらなる詳細は第18章を参照。

– 番号付けにずれが生じる補正

17.22 第19条又は第34条の規定に基づく補正が行われ、その結果、明細書のページ番号、クレームの番号又は図面用紙の連続番号の削除又はずれが生じた場合、見解書又は報告の第 I 欄の項目 3 にそれらについて詳述する。

– 当初の開示の範囲を超える補正

*規則70.2(c)*

17.23 出願時における出願当初の開示の範囲を超える補正がされた場合、国際予備審査機関の見解書又は国際予備審査報告の第 I 欄の項目 4 において、審査官は当該補正用紙を特定する。その補正を特定し、簡潔な理由を補充欄の用紙に記載する。これらの補正は、報告の基礎の一部を成す補正用紙とともに、附属書類として国際予備審査報告に添付する (17.20項参照)。

17.24 第19条及び第34条のさらなる考察については、20.11項を参照する。

– トップアップ調査

*規則70.2(f)*

17.25 トップアップ調査に関して、国際予備審査機関がトップアップ調査を行ったかどうかについては、報告の第 I 欄の項目 6 において適切な表示がなされなければならない。トップアップ調査を行った場合、審査官は、トップアップ調査を行った日及び追加の関連のある文献がトップアップ調査で発見されたかどうかを表示する。

additional relevant documents have been discovered during the top-up search.

*Amendments Not Accompanied by a Letter to Indicate Their Basis in the Application as Filed*

*Rule 70.2(c-bis)*

17.26 Where amendments have been made but the replacement sheet or sheets was not accompanied by a letter indicating the basis for the amendment in the application as filed and the report is established as if the amendment had not been made, the examiner identifies said amended sheet(s) in item 4 of Box No. I of the written opinion of the International Preliminary Examining Authority or the international preliminary examination report. These amendments are attached to the international preliminary examination report as Annexes, in addition to any amended sheets which form part of the basis of the report. (See also paragraph 17.20)

*Rectification of Obvious Mistakes*

*Rule 70.2(e); Section 607*

17.27 If a rectification of an obvious mistake is taken into account under Rule 66.1, the report shall so indicate in item 5 of Box No. 1 of the written opinion of the International Preliminary Examining Authority or the international preliminary examination report. If a rectification of an obvious mistake is not taken into account pursuant to Rule 66.4bis, the report shall, if possible, so indicate in item 5 of Box No. 1 of the written opinion of the International Preliminary Examining Authority or the international preliminary examination report, failing which the International Preliminary Examining Authority shall notify the International Bureau accordingly and the International Bureau shall proceed as provided for in the Administrative Instructions.

*Box No. II: Priority*

17.28 This part of the opinion or report is not relevant if the international application does not claim priority. Furthermore, where priority is claimed, but the citations in the international search report were all published before the earliest priority date, it is not necessary to consider whether the priority claim is valid (see Chapter 6).

出願時の出願における補正の根拠を示す書面を伴わない補正書

規則70.2(c)の2)

17.26 補正が行われたが、差替えシートにその出願時の出願における補正の根拠を示すレターが添付されておらず、補正が行われていないかのようにその報告が作成されている場合、審査官は、その報告の基礎の一部をなす補正シートに加えて国際予備審査機関の見解書のI欄の項目4又は国際予備審査報告で上述の補正シートを確認する。その報告の基礎の一部をなす全ての補正シートに加えて、これらの補正は国際予備審査報告に附属書類として添付される（17.20項参照）。

明らかな誤りの訂正

規則70.2(e)；細則607号

17.27 明らかな誤りの訂正が規則66.1に基づき考慮される場合、その報告は国際予備審査機関の見解書の1欄の項目5または国際予備審査報告でそのように示す必要がある。ある明らかな誤りの訂正が規則66.4の2にしたがって考慮されていない場合、その報告は、可能であれば国際予備審査機関の見解書の第I欄の項目5又は国際予備審査報告でそのように示さなければならず、それを怠った場合は、国際予備審査機関は国際事務局にそのように通知しなければならず、国際事務局は実施細則で規定された通りに手続を行わなければならない。

第II欄：優先権

17.28 国際出願が優先権を主張しない場合には、見解又は報告の当該部分は関係しない。さらに、優先権が主張されているものの、国際調査報告における引用文献が全て最先の優先日より前に公表されている場合、当該優先権の主張の有効性を検討する必要はない（第6章参照）。これらの場合のいずれか

In either of these cases, this Box should not normally be included in the opinion or report.

17.29 Where one or more citations of the international search report were published after the earliest priority date, the validity of that earliest priority date requires checking(see paragraph 6.03 for formal requirements and paragraph 6.05 for substantive requirements).

(a) Where the priority document is one which is in the records of the International Authority, it should be obtained from those records.

(b) If a copy of the priority document (or a necessary translation) is not available before preparation of the written opinion of the International Searching Authority because it has not yet been provided by the applicant, and if that earlier application was not filed with that Authority in its capacity as a national Office or the priority document is not available to that Authority from a digital library in accordance with the Administrative Instructions, the written opinion of the International Searching Authority may be established as if the priority had been validly claimed and this fact is noted in item 1 of Box No. II.

(c) Where the priority document is provided by the applicant in compliance with Rule 17.1 after the preparation of the search report and the written opinion of the International Searching Authority, any written opinion of the International Preliminary Examining Authority and/or the international preliminary examination report should reconsider the validity of the priority claim.

*Rule 66.7; Section 421*

(d) Where the priority document is a foreign document and it is not already in the file, the International Authority may request a copy of the document from the International Bureau and, if necessary, a translation from the applicant. In the meantime, if the outcome of the examination requires the issuing of an opinion, that opinion should be issued without waiting to obtain the priority document and/or the translation (see (b), above, in the case of a written opinion of the International Searching Authority). An appropriate comment should be made under the heading “Additional observations, if necessary:” in Box No. II of the written opinion. If such a copy of the

において、通常この欄を見解または報告の中に含めてはならない。

17.29 国際調査報告の1又は2以上の引用文献が、最先の優先日より後に公表されている場合、その最先の優先日の有効性を調査する必要がある(方式要件6.03項及び実体的要件6.05項参照)。

(a) 優先権書類が当該国際機関の記録に存在する書類の場合、その記録から入手しなければならない。

(b) 出願人からまだ優先権書類の写しが提出されていないため、国際調査機関の見解書を作成する前に当該優先権書類の写しを利用することができない場合、かつ、先の出願が国内官庁としての立場にある当該機関にされていない又は当該機関が優先権書類を実施細則に従い電子図書館から入手することができない場合には、当該優先権の主張が有効にされたものとみなして、国際調査機関の見解書を作成し、その旨を第II欄の項目1に示すことができる。

(c) 国際調査報告及び国際調査機関の見解書を作成した後に、規則17.1に従って出願人により優先権書類が提出された場合、国際予備審査機関の見解書又は国際予備審査報告は優先権主張の有効性について再検討すべきである。

規則66.7; 細則421号

(d) 優先権書類が外国の書類であり、まだ提出されていない場合、国際機関は国際事務局に当該書類の写しを要求し、必要な場合には、出願人に対し翻訳文を要求することができる。一方、審査の結果、見解書の交付が必要である場合、優先権書類及び／又はその翻訳文の入手を待たずに見解書を作成すべきである(上記(b)の国際調査機関の見解書の場合を参照)。見解書第II欄の「追加の意見(必要ならば)」という見出しの下に適切な意見を記入する。出願人が所定の期間内に規則17.1に従わないため優先権書類及び／又は翻訳文の写しを利用することができない場合、かつ当該機関が優先権書類を実施細



priority document and/or the translation is not available because of non-compliance by the applicant with Rule 17.1 within the relevant time period, and if the priority document is not available to that Authority from a digital library in accordance with the Administrative Instructions, any written opinion of the International Preliminary Examining Authority and/or the international preliminary examination report may be established as if the priority had not been claimed and this is indicated in the report.

*Rule 64.1*

17.30 Where the right to priority is invalid, item 2 of Box No. II of the written opinion or international preliminary examination report must be completed.

17.31 “Additional observations” in item 3 of Box No. II relate to Priority considerations only and not to clarity, descriptive support, defects or any other consideration relevant to Box No. VIII. Such observations might include the reasons for which a priority claim was considered to be invalid, or else an indication that the priority claim had been checked and was considered to be valid.

*Box No. III: Non-Establishment of Opinion with Regard to Novelty, Inventive Step and Industrial Applicability*

*Article 17(2)(a)(i); Rules 43bis.1, 67*

17.32 This part of the opinion or report explains why an opinion as regards novelty, inventive step and industrial applicability may not have been established for some or all of the subject matter of the international application. For example, Rules 43bis.1(b) and 67.1 establish that no International Authority shall be required to examine certain subject matter within an international application, such as mathematical theories, plant or animal varieties and methods for treatment of the human or animal body. The agreements between the International Bureau and the International Preliminary Examining Authorities further qualify this by excepting from exclusion any subject matter which is examined under the relevant national grant procedures. See paragraph 17.60 and Chapter 9 for details of excluded matter. The first two check boxes of Box No. III are used to indicate the extent to which no opinion has been

則に従い電子図書館から入手することができない場合、優先権が主張されなかったものとして国際予備審査機関の見解書又は国際予備審査報告を作成し、その旨を当該報告に表示する。

規則64.1

17.30 優先権が有効でない場合、見解書又は国際予備審査報告の第Ⅱ欄の項目2に記入しなければならない。

17.31 第Ⅱ欄の項目3の「追加の意見」は優先権の考察のみに関係し、第Ⅷ欄に関連する明りょう性、明細書による裏付け、欠陥又はその他の考察には関係しない。そのような所見には優先権の主張が無効であるとみなされた理由、又はその優先権の主張が確認され有効であるとみなされたという記載が含まれているかもしれない。

第Ⅲ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の不作成

17条(2)(a)(i)；規則43の2.1，67

17.32 見解書又は報告のこの部分は、国際出願の主題事項の一部又は全部に対して新規性、進歩性及び産業上の利用可能性に関する見解を作成しなかった理由を説明する。例えば、規則43の2.1(b)及び規則67.1は、国際機関は数学の理論、植物及び動物の品種、人体又は動物の体の処置方法といった国際出願における特定の主題事項について審査をすることを要しないと規定している。国際事務局と国際予備審査機関との間の取決めは、当該除外事項から、国内の付与手続において審査される主題事項を除くことにより、これをさらに限定している。除外される事項の詳細は、17.60項及び第9章を参照。第Ⅲ欄の最初の2つのチェックボックスは、見解が作成されなかった範囲を示すために使用する。国際調査機関の見解書の中では、意見が確立されていない理由は通常、国際調査が確立されていない理由と同一であり、例えば、国際調査報告（16.28項を参照）の中か又は条項

established. In the written opinion of the International Searching Authority, the reasons for not establishing an opinion will usually be identical to the reasons for not establishing an international search and can, for example, be indicated by way of a reference to the full explanation in the international search report (see paragraph 16.28) or in the declaration under Article 17(2)(a) (see paragraph 9.40)).

– *Subject Matter Excluded Under Rule 67.1*

17.33 Where some or all claims are not examined for novelty, inventive step or industrial applicability because they contain excluded subject matter, this observation is indicated in the third check box of Box No. III of the written opinion or examination report.

– *Clarity or Support*

*Rule 66.2(a)*

17.34 Where the description, the claims, or the drawings are so unclear, or the claims are so inadequately supported by the description that no meaningful opinion can be formed on the questions of novelty, inventive step, or industrial applicability of the claimed invention, then the examination may be restricted to those claims, or parts of claims, that are sufficiently clear and supported by the description to enable an opinion or report to be prepared. Where an opinion cannot be established on a claim, the examiner marks the appropriate check box in Box No. III (the 4th and/or the 5th check boxes) and includes observations on lack of clarity and/or support to explain the limitation of the examination.

17.35 The issues of clarity and descriptive support of claims should, as appropriate, be raised separately from considerations of novelty, inventive step and industrial applicability at Box No. VIII of the opinion or report (see Chapter 5 and paragraph 17.50)).

– *No International Search Made for Some or All Claims*

*Article 33(6)*

17.36 Where the International Searching

17(2) (a)に基づく宣言の中で詳述されている部分を参照する方法で示すことができる (9.40項を参照)。

– 規則67.1の規定に基づき除外される主題事項

17.33 除外される主題事項を含んでいるという理由から、新規性、進歩性又は産業上の利用可能性について一部又は全てのクレームが審査されない場合、見解書又は国際予備審査報告の第Ⅲ欄の3番目のチェックボックスにおいて所見を示す。

– 明りょう性又は裏付け

規則66.2(a)

17.34 明細書、クレーム又は図面が不明りょうであるため、あるいは明細書によるクレームの裏付けが不十分であるためにクレームに係る発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性の問題について有意義な見解を形成することができない場合、見解又は報告を作成するために十分明確であり、かつ明細書に裏付けられているクレーム又はクレームの一部に審査を限定することができる。意見がクレームで確立できない場合、審査官は第Ⅲ欄の適切なチェック欄 (4番目及び/又は5番目のチェック欄) にチェックを入れて明確さの不足に関する所見および/またはその審査の限度を説明するための根拠を挙げる。

17.35 明りょう性及びクレームの明細書による裏付けの問題は、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性に関する考察とは別に、見解書又は報告の第Ⅷ欄において適切に提起するべきである (第5章及び17.50項参照)。

– 一部又は全てのクレームについて国際調査が行われていない場合

33条(6)

17.36 国際調査機関が国際調査報告を作

Authority has not established an international search report and instead issued a declaration under Article 17 (relating to excluded subject matter, clarity, lack of unity, etc.), the questions of novelty, inventive step and industrial applicability cannot be addressed since there are no documents to consider under Article 33(6), and this is noted using the sixth check box of Box No. III. (Note that this applies even where Article 34 amendments may have overcome considerations under Article 34(4)(a)(ii)).

– *Nucleotide and/or Amino Acid Sequence Listings*

*AI Annexes C*

17.37 A failure to supply nucleotide and/or amino acid sequence listing information, or have it comply with the Administrative Instructions standards, may preclude any meaningful preliminary examination from being carried out. Refer to Chapter 15 (search stage) and Chapter 18 (examination stage) for discussion of the nucleotide and/or amino acid sequence listings. The Authority should make a meaningful search or preliminary examination to the extent that it is possible, but if some or all claims cannot be examined, the reasons are noted in the final check boxes of Box No. III, and details may be provided in the Supplemental Box if necessary.

*Box No. IV: Lack of Unity of Invention*

17.38 Irrespective of whether an Invitation to Pay Additional Fees (Form PCT/ISA/206 at the international search stage) or an Invitation to Restrict or Pay Additional Fees (Form PCT/IPEA/405 at the international preliminary examination stage) has been issued (see paragraphs 17.61 and 17.65 and Chapter 10), where unity of invention is lacking, this observation must be included in the first written opinion and, if still applicable, in subsequent opinions and the report.

*Article 34(3); Rule 70.13*

17.39 If the applicant has paid additional fees before the International Searching Authority or the International Preliminary Examining Authority, or has restricted the claims before the International Preliminary Examining Authority in response to an invitation to do so, or if the applicant has failed to

成せず、代わりに第17条の規定に基づく宣言（除外される主題事項、明りょう性、単一性の欠如等に関するもの）を交付した場合、第33条(6)の規定に基づき考慮すべき文献が存在しないため、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性の問題について扱うことはできず、第Ⅲ欄の6番目のチェックボックスを使用してこれを記載する。（これは、第34条の規定に基づく補正が、第34条(4)(a)(ii)の規定に基づく検討事項を克服した場合であっても適用されることに留意する。）

– ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リスト

細則附属書C

17.37 ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リストの情報を提供しない場合、又はその情報が実施細則の基準を満たしていない場合に、有意義な予備審査を行うことができないことがある。ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リストの説明に関しては、第15章（調査段階）及び第18章（予備審査段階）を参照。いずれの場合も、当該機関は可能な範囲において有意義な調査又は予備審査を行うものとするが、一部又は全部のクレームを審査することができないとき、その理由を第Ⅲ欄の最後のチェックボックスに記載し、必要な場合には補充欄に詳細を記載する。

第IV欄：発明の単一性の欠如

17.38 追加手数料納付の命令（国際調査段階での様式PCT/ISA/206）、減縮もしくは追加手数料納付の命令（国際予備審査段階での様式PCT/IPEA/405）が作成されているか（17.61及び17.65項並びに第10章を参照）に関係なく、発明の単一性が欠如している場合には、その所見を最初の見解書に含めなければならず、依然として該当する場合には、その後の見解書及び報告にも含めなければならない。

34条(3)；規則70.13

17.39 国際調査機関又は国際予備審査機関に対し、出願人が求めに応じて追加手数料を納付した場合もしくは国際予備審査機関においてクレームを減縮した場合、又は、出願人が追加手数料の納付もしくはクレームの減縮の命令に応じなかった場合には

respond to the invitation to pay additional fees or restrict the claims (see paragraphs 10.74 to 10.82), this is also indicated in the opinion or report. The possible indications (some of which are not relevant to the written opinion of the International Searching Authority) are that:

(i) the claims have been restricted before the International Preliminary Examining Authority;

(ii) additional fees have been paid without protest;

(iii) additional fees have been paid by the applicant under protest and, where applicable, the protest fee was paid;

(iv) additional fees have been paid by the applicant under protest but the applicable protest fee was not paid;

(v) the applicant has neither restricted the claims nor paid additional fees;

(vi) the examiner was of the opinion that the international application did not comply with the requirement of unity of invention but decided not to issue an invitation to restrict the claims or pay additional fees.

17.40 In addition, the final item of Box No. IV indicates for which parts of the international application the opinion or report was established, in view of the findings on unity and any restrictions which have been made or additional fees which may have been paid.

#### – Additional Fees Paid Under Protest

*Rule 68.3(c); Section 603*

17.41 In the case under Chapter II where the additional fees are paid under protest, the text of the protest, together with the decision thereon, is annexed to the international preliminary examination report if the applicant has so requested (see paragraph 10.80). For the case under Chapter I where additional fees are paid under protest, see paragraphs 10.68 and 10.70.

*Box No. V: Reasoned Statement Under Rule 66.2(a)(ii) with Regard to Novelty, Inventive Step or Industrial Applicability; and Citations and Explanations Supporting Such Statement*

*Article 35(2); Rules 43.5(b), 66.2(a)(ii), 70.6(a) (b),*

(10.74～10.82項を参照)、その旨も見解書又は報告に表示する。表示可能なものは以下のとおりである（このうち、国際調査機関の見解書には関係しないものもある）。

(i) 国際予備審査機関に対しクレームを減縮した。

(ii) 異議を申し立てることなく追加手数料を納付した。

(iii) 出願人は異議申立てをして追加手数料を納付し、また該当する場合には、異議申立て手数料を支払った。

(iv) 出願人は異議申立に基づく追加手数料納付したが、適用される異議申立手数料は支払われなかった。

(v) 出願人はクレームの減縮も追加手数料の納付もしなかった。

(vi) 審査官は、国際出願が発明の単一性の要件を満たしていないと判断したが、クレームの減縮又は追加手数料の納付を求めないこととした。

17.40 さらに、第IV欄の最後の項目は、単一性についての所見及びなされた減縮又は納付された追加手数料を考慮して、国際出願のどの部分について見解又は報告を作成したかを表示する。

#### － 異議申立てを伴う追加手数料の納付

*規則68.3(c)；細則603号*

17.41 第二章に基づいて追加手数料の支払と共に異議申立てがされた場合、出願人の請求により、異議及び当該異議についての決定は、国際予備審査報告の附属書類として添付する（10.80項参照）。第一章に基づき追加手数料の支払と共に異議申立てがされた場合については、10.68及び10.70項を参照。

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規則66.2(a)(ii)に定める見解；それを裏付ける文献及び説明

35条(2)；規則43.5(b)，66.2(a)(ii)，70.6(a)，(b)，

17.42 A statement as to whether the claims appear to satisfy the criteria of novelty, inventive step (non-obviousness) and industrial applicability (see paragraph 19.02) is made in item 1 of Box No. V. The examiner makes this statement in relation to each claim which is to be examined, that is, by the words “YES” or “NO,” or their equivalents in the language of the report (in a written opinion of the International Preliminary Examining Authority the examiner may only refer to those which do not appear to satisfy the criteria). Each such statement must be accompanied by relevant citations, explanations and observations, if any (see paragraph 17.09) in item 2 of Box No. V. A statement on all three of the criteria should be made. If a negative statement is made regarding lack of industrial applicability, statements should still be made regarding novelty and inventive step if at all possible. The examiner should always cite documents believed to support any negative statement with respect to any of the claimed subject matter. The citation of these documents is made in accordance with WIPO Standard ST.14.

17.43 Explanations should clearly indicate, with reference to the cited documents, the reasons supporting the conclusions that any of the said criteria is or is not satisfied. If only certain passages of the cited documents are relevant or particularly relevant, the examiner should identify these, for example, by indicating the page, column or the lines where such passages appear. In the case of a patent document in a language other than English, the examiner should preferably also indicate the corresponding part or passage of the English member of the patent family if such a member is available.

17.44 Further guidance on the novelty considerations, inventive step consideration and industrial applicability considerations are provided in Chapter 12, Chapter 13 and Chapter 14, respectively.

#### *Box No. VI: Certain Documents Cited*

17.45 The examiner also mentions, as such, any published application or any patent referred to in the report by virtue of Rule 64.3 and provides for

17.42 クレームが新規性、進歩性（非自明性）及び産業上の利用可能性（19.02項を参照）の基準を満たすと認められるかどうかに関する記述は、第V欄の項目1で行う。審査官は、審査すべき各クレームについて、「YES」もしくは「NO」の語により、又は報告の言語におけるこれらの同義語により、その記述を行う（国際予備審査機関の見解書においては、審査官は、基準を満たしていないと認められるクレームについてのみ言及してもよい）。当該記述のそれぞれには、該当する場合には、第V欄の項目2において、関連する引用文献、説明及び所見を付記しなければならない（17.09項参照）。上記記述は、3つの基準全てについて行う。産業上の利用可能性の欠如に関して否定的な記述が行われたとしても、可能であれば、新規性及び進歩性に関する記述は行うべきである。審査官は、クレームに係る主題事項のいずれかについて否定的な記述を裏付けると認められる文献を常に引用すべきである。これらの文献の引用はWIPO標準ST.14に従って行う。

17.43 説明は、引用文献の言及と共に、当該基準のどれを満たし又は満たしていないかという結論を裏付ける理由を明確に記載しなければならない。引用された文献の一部の箇所のみが関連する、又は特に関連する場合には、審査官は、例えば、ページ、段又は行を表示することによってその部分を特定すべきである。特許文献が英語以外の言語で記載されている場合であって、英語のメンバーが利用可能であるならば、審査官は、パテントファミリーの英語のメンバーの対応する箇所も表示することが望ましい。

17.44 新規性、進歩性及び産業上の利用可能性に関する検討についての詳しい指針は、それぞれ第12章、第13章及び第14章に記載されている。

#### 第VI欄：ある種の引用文献

17.45 同様に、審査官は報告において規則64.3の規定により言及する公表された出願又は特許についても記述し、その公表された

each such published application or patent the following indications:

- (i) its date of publication;
- (ii) its filing date, and its claimed priority date (if any);

*Rule 70.7(b), 70.9; Section 507(a)*

17.46 If the examiner has discovered, or the international search report has cited, a relevant document which refers to a non-written disclosure, and the document was only published on or after the relevant date of the international application, he indicates in the written opinion and/or the international preliminary examination report:

- (i) the kind of non-written disclosure;
- (ii) the date on which the non-written public disclosure occurred;
- (iii) the date on which the document was made available to the public.

*Rule 70.7(b), 70.10; Section 507(b)*

*Rule 70.2(b)*

17.47 The report may also indicate that, in the opinion of the International Searching Authority or the International Preliminary Examining Authority, the priority date of such published application or patent is not valid).

*Rule 70.7(b)*

17.48 Details concerning the manner of indicating certain other special categories of documents which may be cited in the written opinion and/or the international preliminary examination report as well as the manner of indicating the claims to which the documents cited in such report are relevant can be found in Sections 507(c), (d) and (e) of the Administrative Instructions (as set out, for the purposes of the international search report, in paragraphs 16.69, 16.71 and 16.72).

*Box No. VII: Certain Defects in the International Application*

*Rule 70.12*

17.49 If, in the opinion of the examiner, defects exist in the form or contents of the international application (for example, failure to comply with one or more of the requirements specified in Rules

出願又は特許について以下の表示をする。

- (i) その公表の日
- (ii) その出願の日、及び（該当する場合には）主張する優先日

規則70.7(b), 70.9; 細則507号(a)

17.46 書面による開示以外の開示について言及している関連のある文献を審査官が発見し、又は国際調査報告が引用している場合、かつ、その文献が国際出願の基準日又はその後に公表されている場合には、審査官は見解書又は国際予備審査報告に以下の事項を表示する。

- (i) 書面による開示以外の開示の種類
- (ii) 書面による開示以外の開示が公然に行われた日
- (iii) その文献を公衆が利用することができるようになった日

規則70.7(b), 70.10; 細則507号(b)

規則70.2(b)

17.47 報告には、国際調査機関又は国際予備審査機関の見解によれば、公開された出願又は特許の優先日が有効ではないと表示することもできる。

規則70.7(b)

17.48 実施細則第507号(c)、(d)及び(e)には、見解書又は国際予備審査報告において引用することができる文献の他の特定のカテゴリーを表示する方法が、国際予備審査報告において引用された文献が関連するクレームを表示する方法とともに、詳細に記載されている（国際調査報告に関して16.69、16.71及び16.72項に示したものと同様）。

第Ⅶ欄：国際出願の欠陥

規則70.12

17.49 審査官の見解では、国際出願の形式（例えば、規則5から規則11に規定された要件の1つ以上を満たさない場合）又は内容について欠陥が存在する場合、審査官は見解書

5 to 11), the examiner includes this opinion in Box No. VII of the written opinion and/or examination report and also indicates the reasons therefore (see also paragraphs 17.09, 17.13 and 17.14).

*Box No. VIII: Certain Observations on the International Application*

*Rule 70.12*

17.50 If, in the opinion of the examiner, there are significant and pertinent issues as to the clarity of the claims, the description, and the drawings, or the question whether the claims are fully supported by the description, observations should be made to the effect in Box No. VIII of the written opinion and/or examination report. In such a case, the examiner should list the numbers of any relevant claims and indicate the reasons for lack of clarity and/or support. In deciding whether or not to include any observations on these matters, due account should be given to the significance and relevance of the observations in any further processing of the application. In particular, the examiner should take into consideration other amendments that may be necessary to the claims, for example, to overcome any negative statement with regard to novelty, inventive step (non-obviousness) and/or industrial applicability. Observations with regard to issues of clarity and support therefore need not be included when it is highly likely that amendments will have to be made in order to overcome other objections and these amendments would also resolve the clarity and support issues. On the other hand, where an opinion or a report includes a positive statement with regard to novelty, inventive step (non-obviousness) and industrial applicability in respect of all claims, the opinion or report should raise any significant and pertinent matters concerning clarity and support. (See also paragraphs 5.31 to 5.58 and 17.09).

*Finalization of the Report*

*Rules 70.3, 70.4, 70.14; Section 612*

17.51 When finalizing the international preliminary examination report, the Authority indicates the date on which the demand for international preliminary examination was submitted, the date on which the report was completed and the name and address of the International Preliminary Examining Authority.

又は国際予備審査報告の第Ⅶ欄にこの見解を含め、その見解の根拠も記載する（17.09項、17.13項及び17.14項も参照）。

第Ⅷ欄：国際出願に対する意見

規則70.12

17.50 審査官の見解により、クレーム、明細書及び図面の明りょう性について又はクレームが明細書によって十分に裏付けられているか否かの問題について、重要かつ関連する問題についての意見を示す場合、見解は、見解書の第Ⅷ欄及び／又は国際予備審査報告において述べられるべきである。このような場合、審査官は全ての当該クレームの番号の一覧を作成し、明確性及び／又は裏付けの欠落の理由を述べるべきである。これらの事項についての所見を含めるか否かを決定する際には、出願のその後の処理における所見の重要性及び関連性に十分に配慮すべきである。審査官は特に、例えば、新規性、進歩性（非自明性）及び／又は産業上の利用可能性に関する否定的陳述の克服等のためにクレームに必要となる可能性がある他の補正を考慮すべきである。したがって、明確性及び裏付けの問題に関する所見は、他の異議を克服するために補正を行う必要があり、これらの補正により明確性及び裏付けの問題も解決される可能性が非常に高い場合には、含める必要はない。一方で、全てのクレームについての新規性、進歩性（非自明性）及び産業上の利用可能性に関する前向きな陳述を見解書又は報告書が含む場合、この見解書又は報告書は明確性及び裏付けに関する重要かつ関連する事項を提起すべきである（5.31～5.58項及び17.09項も参照）。

報告の完成

規則70.3, 70.4, 70.14; 細則612号

17.51 国際予備審査報告の完成に際し、国際予備審査機関は、国際予備審査の請求書が提出された日付、報告を完成した日付及び当該国際予備審査機関の名称と住所を記載する。最後に記載されるこれらの項目は、その他の諸事項を記載する際又は報告を完成する際のいずれの際に記入してもよい。全ての

These last-mentioned items may either be completed when including the other data or when completing the report. Every written opinion and international preliminary examination report indicates the name of an authorized officer and of the International Authority responsible for that opinion or report.

### *Language of the Written Opinion and the International Preliminary Examination Report*

*Rules 48.3(a) and (b), 70.17(a)*

17.52 The written opinion and the international preliminary examination report, together with its annexes, if any, are established in the language of publication, or, if the international search and/or the international preliminary examination is carried out on the basis of a translation of the international application, in the language of that translation. An international application filed in Arabic, Chinese, English, French, German, Korean, Japanese, Portuguese, Russian or Spanish is published in that language; an international application filed in any other language is published in the language of a translation into one of these languages.

### *Form of Objection*

*Rule 66.2(b)*

17.53 For each ground of objection, the first written opinion (in general, this will be the written opinion of the International Searching Authority) should indicate the part of the international application which is deficient and the requirement of the PCT which is not met either by referring to specific Articles or Rules, or by other clear explanation; it should also give the reason for any objection.

17.54 If the cited art is such as to demonstrate lack of novelty or inventive step in the main claim or claims, and if consequently there is lack of unity of invention between dependent claims, if there is enough time, the applicant may be notified of this situation by the International Searching Authority and invited to pay additional search fees (see also paragraphs 10.60 *et seq*) prior to the international search report and the first written opinion being established. Subsequently, if a demand for international preliminary examination is filed and if, in the opinion of the International Preliminary Examining Authority, any response of the applicant

見解書及び国際予備審査報告には、当該見解又は報告について責任を有する権限のある職員の氏名及び当該国際機関の名称を表示する。

見解書及び国際予備審査報告の言語

規則48.3(a), (b), 70.17(a)

17.52 見解書及び国際予備審査報告は、その附属書類がある場合にはその附属書類とともに、国際公開に用いられた言語、あるいは、国際調査又は国際予備審査が国際出願の翻訳文に基づき行われた場合にはその翻訳文の言語で作成する。アラビア語、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、韓国語、日本語、ポルトガル語、ロシア語又はスペイン語で出願された国際出願は、その言語で国際公開される。その他の言語で出願された国際出願は、これらのいずれかの言語の翻訳文の言語により公開される。

否定的な見解の形式

規則66.2(b)

17.53 最初の見解書（通常、これは国際調査機関の見解書になる。）には、各々の否定的な見解の理由として、国際出願の欠陥のある部分と、特定の条項もしくは規則に言及することにより又はその他の明確な説明により、満たしていないPCTの要件を指摘すべきである。また、否定的な見解の根拠も記載すべきである。

17.54 引用された先行技術が主クレームの新規性又は進歩性の欠如を示すようなものであり、その結果、従属クレームの間に発明の単一性が欠如している場合、もし十分な時間があれば、国際調査機関は、国際調査報告及び最初の見解書を作成する前に、出願人にその事由について通知し、追加調査手数料を支払うよう求めることができる（10.60項以下も参照）。その後、国際予備審査の請求書が提出され、国際予備審査機関の見解によれば、出願人の答弁（19.26項参照）が発明の単一性の欠如についての見解を覆すものでない場合、当該機関はその後、10.74～



(see paragraph 19.26) does not overcome the objection of lack of unity of invention, the Authority thereafter adopts the procedure described in paragraphs 10.74 to 10.82.

#### *Ensuring Report Is of Maximal Use for Later Stages*

17.55 Substantive matter in the written opinion should normally be set out first. The opinion should be drafted in such a manner as to facilitate further international preliminary examination of the international application should it be amended, and, in particular, to avoid the need for extensive re-reading should the examiner wish to issue one or more additional written opinions during the international preliminary examination (see paragraphs 19.26 to 19.29). Although the examiner is not obliged to do so, he should try to indicate to the applicant those amendments which would avoid a negative statement in the international preliminary examination report if a demand for international preliminary examination is filed. In the case of the written opinion of the International Searching Authority, the report should be set out so that it will be easily used by designated Offices in the event that its content is published as an “international preliminary report on patentability (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)” (see paragraph 2.18).

#### *Standardized Clauses*

17.55A A set of standardized clauses has been established for facilitating the preparation of the opinion or report. International Searching and Preliminary Examining Authorities are encouraged to recommend the use of these clauses to examiners in cases where they are appropriate. The examiner should, however, always be free to make appropriate modifications or use alternative text, particularly where this is considered to fit the context better or express an opinion more effectively. The clauses have been established in English and in the languages of International Authorities which have indicated that they will recommend the use of these clauses to their examiners. Modifications to the clauses may be established by the International Bureau following consultation with the International Searching and Preliminary Examining Authorities.

10.82項に記載される手順を取る。

報告が後の段階において最大限に役立つことの保証

17.55 見解書においては、通常、実体的な問題を最初に取り扱うべきである。当該見解書は、補正が行われた場合にも国際出願のその後の国際予備審査が容易に行えるように、また、特に、審査官が国際予備審査において1又は2以上の追加の見解書を交付することを望んだ場合にも広範囲にわたって再読する必要がないように作成すべきある(19.26～19.29項を参照)。審査官は、必ずしもそのようにする義務はないが、国際予備審査の請求書が提出された場合に、国際予備審査報告において否定的な記述を回避する補正を、出願人に対して示唆するよう努める。国際調査機関の見解書の場合には、その内容が「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第一章)」として発行されたときに、指定官庁が容易に使用できるように作成すべきである(2.18項を参照)。

#### 標準文言

17.55A 見解書又は報告書の作成を推進するべく一連の標準文言が定められている。国際調査及び予備審査機関には、適宜、かかる標準文言の使用を審査官に促すことが推奨される。但し、審査官は、常にその裁量において、(特に、文脈をよりの確にしたり見解をより効果的に伝えたりする場合において)適宜修正を加えたり別の文言に言い換えることができる。標準文言は英語と、当該標準文言の使用を審査官に促す意向を表明した国際機関の言語で作成されている。標準文言の修正は、国際調査及び予備審査機関との話し合いに従って国際事務局が行うことができる。当該標準文言の翻訳文の修正は、国際事務局と当該言語で報告書を作成する機関との話し合いに従って行うことができる。

Modifications to translations of the clauses may be adopted following consultation between the International Bureau and the Authorities which establish reports in the language concerned.

### **Invitation to Correct or Amend**

#### *Rules 43bis.1(c)*

17.56 The written opinion of the International Searching Authority includes a notification to the applicant that in the event that he demands international preliminary examination he is invited to file with the International Preliminary Examining Authority his observations, to correct any formal deficiencies and otherwise to submit amendments to the description, claims and drawings before the expiration of the time limit within which he may file his demand (see paragraph 22.14).

#### *Rules 66.2(c), (d)*

17.57 Any written opinion established by the International Preliminary Examining Authority must fix the time limit within which the applicant must reply. The time limit must be reasonable under the circumstances. It is normally two months after the date of the written opinion. In no case may it be shorter than one month after the said date. It must be at least two months after the date when the international search report was transmitted along with the written opinion of the International Searching Authority. In no case should it be more than three months after the date of the written opinion.

17.58 Where a demand for Chapter II is filed, failure to reply to the invitation, whether from the written opinion of the International Searching Authority or from a written opinion actually established by the International Preliminary Examining Authority, may cause the international preliminary examination report to be established with a negative determination in relation to certain claims.

### **Cases Where Partial Written Opinion or No Written Opinion to Be Established**

17.59 The statement in paragraph 17.09, that the written opinion should cover all the relevant issues, only sets out the general rule. There may be cases

### **補充又は補正の求め**

#### 規則43の2.1(c)

17.56 国際調査機関の見解書は、出願人が国際予備審査を請求する場合、当該請求書を提出することができる期間の満了前に、出願人は国際予備審査機関に対し意見を提出し、形式上の欠陥を補充し、さもなければ明細書、クレーム及び図面に対する補正書を提出するよう求める旨の出願人への通知を含む(22.14項参照)。

#### 規則66.2(c), (d)

17.57 国際予備審査機関が作成する見解書には、出願人が答弁しなければならない期間を指定しなければならない。この期間は事情に応じて相当の期間とする。指定する期間は、通常、見解書の通知の日の後2か月とする。いかなる場合にも、通知の日の後1か月未満であってはならない。国際調査機関の見解書と同時に国際調査報告が送付される場合には、指定する期間は通知の日の後2か月以上とする。いかなる場合にも、見解書の通知の日の後3か月を超えてはならない。

17.58 第二章に対する請求書が提出された場合、国際調査機関の見解書によるものであれ、国際予備審査機関が実際に作成した見解書によるものであれ、求めに対して答弁しない場合には、特定のクレームに関して否定的な決定を含む国際予備審査報告を作成することになる。

### **部分的な見解書を作成する場合又は見解書を作成しない場合**

17.59 見解書には該当する事項の全てを含めるべきという17.09項の記載は、原則を示しているにすぎない。機関が国際出願全体

when either the Authority is not required to perform an international preliminary examination covering the whole of the international application, or else that it is more efficient to defer some matters until later. These may include:

(i) only inventions which have been searched need be the subject of international preliminary examination (Rule 66.1(e)) and consequently included within the written opinion;

(ii) cases where the international application relates to subject matter on which the International Preliminary Examining Authority is not required to carry out an international preliminary examination;

(iii) cases where the claims lack unity of invention;

(iv) situations in which a fundamental objection arises, for example, it is clear that certain claims lack novelty and that the claims will have to be drastically recast; or

(v) where the written opinion is established by the International Preliminary Examining Authority, the applicant may have submitted substantial amendments which add subject matter which goes beyond the disclosure of the international application as originally filed.

### *Excluded Subject Matter*

*Article 34(4)(b); Rule 66.2(a)(i)*

17.60 In the event that the examiner finds that the international application contains subject matter falling within Article 34(4)(a)(i) (that is, subject matter on which the International Authority is not required, under Rule 67 and Rule 43bis.1(b), to carry out examination) or that all the claims of the international application lack compliance with Article 34(4)(a)(ii) (that is, the description, the claims or the drawings are so unclear, or the claims are so inadequately supported by the description that no meaningful opinion can be formed), he indicates this defect or these defects in his first written opinion and does not go into the question, in that opinion, of whether the claimed invention appears to be novel, appears to involve an inventive step and is industrially applicable. (As discussed in Chapter 9, these instances should be rare.) Where any such defect affects only some of the claims, a similar approach is adopted in respect of such claims. These grounds for limiting the

を対象とする国際予備審査を行うことを要しない場合、あるいは問題の処理を後にまで保留する方が効率的な場合がある。これらには以下の場合が含まれ得る。

(i) 国際予備審査の対象とすることが必要とされるのは調査がされた発明のみであり (規則66.1(e))、その結果、当該発明のみを見解書に含める場合

(ii) 国際出願が、国際予備審査機関が国際予備審査を行うことを要しない主題事項に関する場合

(iii) クレームが発明の単一性を欠く場合

(iv) 根本的な否定的見解が提起される場合、例えば、特定のクレームが新規性を欠き、そのクレームを抜本的に作り直す必要があることが明らかな場合

(v) 国際予備審査機関が見解書を作成することによって、出願人が出願当初の国際出願の開示の範囲を超える主題事項を追加する実質的な補正を提出するかもしれない場合

除外される主題事項

34条(4)(b); 規則66.2(a)(i)

17.60 国際出願が第34条(4)(a)(i)の規定に該当する主題事項を含む (すなわち、規則67及び規則43の2.1(b)の規定に基づき国際機関が審査を行うことを要しない主題事項)、又は国際出願の全てのクレームが第34条(4)(a)(ii)の規定を満たしていない (すなわち、明細書、クレーム若しくは図面が不明りょうであるため又は明細書によるクレームの裏付けが不十分であるため、有意義な見解を示すことができない) と審査官が認めた場合には、審査官は最初の見解書においてこれらの欠陥を指摘し、クレームに係る発明が新規性を有するもの、進歩性を有するものと認められるかどうかの問題については、その見解書では検討しない。(第9章で議論したように、このような事例はまれであろう。) このような欠陥がいくつかのクレームにのみ影響がある場合には、そのクレームに関して同様の処置を適用する。見解の範囲を制限する

scope of the opinion are considered in detail in paragraph 9.17. It should be emphasized that, although the first written opinion is drawn up by the International Searching Authority, according to Rule 43bis.1(b), the conditions which are considered for this purpose are those which would apply to the International Preliminary Examining Authority.

#### *Lack of Unity of Invention*

##### *– Written Opinion of the International Searching Authority*

17.61 The written opinion of the International Searching Authority should be established for those inventions for which the international search report is established.

17.62 If the applicant does not comply with the invitation to pay the required additional fees, the written opinion of the International Searching Authority is established on the first claimed invention (main invention) and on those inventions for which additional fees have been paid. The examiner indicates which inventions form the basis of the written opinion.

##### *– Written Opinion of the International Preliminary Examining Authority or the International Preliminary Examination Report*

17.63 Where the International Searching Authority has already issued an invitation to pay additional international search fees, or where the International Searching Authority could have issued an invitation to pay additional search fees but chose not to, it may be appropriate for the International Preliminary Examining Authority to issue an “Invitation to Restrict or Pay Additional Fees” (Form PCT/IPEA/405).

*Article 34(3)(c); Rule 68.4, 68.5*

17.64 If the applicant does not comply with the invitation (by not paying the additional fees or by not restricting the claims either sufficiently or at all), the written opinion of the International Preliminary Examining Authority or international preliminary examination report is established on those parts of the international application which relate to what appears to be the first claimed

これらの根拠については、9.17項において詳細に検討されている。最初の見解書は国際調査機関により作成されるが、規則43の2.1(b)に従って、そのために考慮される条件は国際予備審査機関に適用されるものと同じであることを強調しておく。

発明の単一性の欠如

##### – 国際調査機関の見解書

17.61 国際調査機関の見解書は、国際調査報告の作成された発明について作成する。

17.62 出願人が必要な追加手数料の支払の求めに応じない場合、国際調査機関の見解書はクレームの最初に記載されている発明（主発明）及び追加手数料が支払われた分の発明に対して作成される。審査官はどの発明が見解書の基礎となっているのかについて表示する。

##### – 国際予備審査機関の見解書又は国際予備審査報告

17.63 国際調査機関が追加の国際調査手数料の支払の求めをすでに交付している場合、又は国際調査機関が追加調査手数料の支払の求めを交付することができたものの交付しないことを選択した場合、国際予備審査機関は「減縮又は追加手数料納付の命令」（様式PCT/IPEA/405）を交付することが適切な場合もある。

*34条(3)(c)；規則68.4, 68.5*

17.64 出願人がその求めに応じない場合（追加手数料を支払わないことにより、又はクレームを十分に若しくは全く減縮しないことにより）、国際予備審査機関の見解書又は国際予備審査報告は、国際出願のクレームの最初に記載されている発明（主発明）であると認められる発明に係る部分について作成し、また、審査官は関連する事項をその報

invention (main invention) and the examiner indicates the relevant facts in such report.

17.65 The issues and processes concerning unity of invention, including payment of additional fees under protest, are covered in more detail in Chapter 10.

### *Dealing with Major Objections First*

17.66 In the event that fundamental objections arise, including ones which have been introduced by amendment (only applicable to international preliminary examination), it may be more appropriate to deal with these objections before making a detailed examination; if, for example, the claims need re-casting, it may be pointless to raise objections to the clarity of some dependent claims or to a passage in the description which may have to be amended or even deleted as a consequence. However, if there are other major objections, these should be dealt with. The examiner should, at the first written opinion stage, seek to make the maximum impact with the broad aim of providing a useful international preliminary report on patentability (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty) if the applicant does not demand international preliminary examination and bringing proceedings to a conclusion without any undue delay in order to meet the relevant time limits if international preliminary examination is demanded (see paragraphs 19.07 and 19.10).

### **Other Considerations**

#### *Citation of Certain Documents in the International Search Report*

17.67 The international search report may cite a document which is not in a working language of the International Searching Authority because the search examiner knows or has strong evidence leading him to suspect (for example, from the drawings, from an abstract, a corresponding patent in a known language, or from a translation produced by some other person familiar with the language of the document) that the document is relevant. Where the intent is to provide more than one written opinion, in that circumstance, the examiner, in his first written opinion, may cite the document on the basis of similar evidence; an

告に記載する。

17.65 発明の単一性に関する問題及び手続は、追加手数料の支払とともに異議を申し立てた場合も含めて、第10章においてさらに詳しく取り扱われている。

最初に取り扱う主要な否定的見解

17.66 補正により導入されたものなど、基本的な否定的見解が生じた場合（国際予備審査のみに当てはまる）、詳しく審査を行う前にこの否定的見解について取り扱うことが適切である。例えば、クレームの作り直しが必要となる場合には、従属クレームの明りょう性に対して、又は、補正されなければならない若しくは結果的に削除さえもされなければならない可能性のある明細書の箇所に対して、否定的見解を提起することは無意味なことであろう。しかし、他に主要な否定的見解がある場合には、それを取り扱うべきである。審査官は、最初の見解書の段階において、出願人が国際予備審査を請求しない場合には有用な特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第一章）を提供すること、また国際予備審査を請求する場合には、当該期間を守るために遅滞なく手続を終結に導くことを広く目的として、最大限の効果を生ずるよう努めるべきである（19.07及び19.10項参照）。

### **その他の考察**

国際調査報告における特定の文献の引用

17.67 国際調査報告には、国際調査機関の使用言語でない言語の文献を引用することがある。なぜなら、調査審査官は、当該文献が関連のあることを知っているか又はそうであるとの疑いを抱かせるに十分な証拠（例えば、図面から、要約から、既知の言語による対応する特許文献から、又はその文献の言語に通じている他者が作成した翻訳文から）を有している場合があるためである。2以上の見解書を作成する予定である場合、上記の状況において、審査官は最初の見解書において同様の証拠に基づいて当該文献を引用することができる。審査官が知っている場合に

abstract or corresponding document in a working language of the International Preliminary Examining Authority, if known to the examiner, will also be cited. If, however, the applicant's response to the first written opinion disputes the relevance of the document and gives specific reasons, the examiner should consider whether, in the light of these reasons and of the other prior art available to him, he is justified in pursuing the matter. If so, he may obtain a translation of the document (or merely the relevant part of it if that can be easily identified). If he remains of the view that the document is relevant, he should consider whether it is necessary to send a copy of the translation to the applicant either with an additional written opinion or by way of an informal communication with the applicant.

*Additional Documents Taken Into Consideration in Certain Cases*

*Article 33(6)*

17.68 Although, in principle, international preliminary examination is based on the international search report (and any supplementary international search report available to the International Preliminary Examining Authority), the examiner should not be deterred from looking for relevant documents which he personally knows, or has reason to suspect, exist, if he can locate such documents in a short time from material available to him. Such documents are considered on the same footing as the documents cited in the international search report.

17.69 If the International Bureau transmits a third party observation to the International Preliminary Examining Authority in time to be taken into account in drawing up the international preliminary examination report, any prior art referred to in the observation should be considered in the same way as if it had been referred to in the international search report, provided that either a copy of the prior art is included or it is otherwise immediately available to the examiner. The examiner is not required to comment on a document referred to in a third party observation unless he considers it appropriate to cite it. The examiner may, if considered useful, state in Box No. V that third party observations submitted on specified dates have been taken into account in

は、国際予備審査機関の使用言語による要約又は対応文献も引用される。しかし、その最初の見解書に対する出願人の答弁が、その文献の関連性に異議を唱え、かつ明確な理由を示している場合には、審査官はこれらの理由及び審査官が利用することができる他の先行技術と照らしあわせ、当該問題を続けることが正当であるかどうかを検討すべきである。その場合、審査官はその文献の翻訳文（又は、容易に特定することができる場合には、その文献の関連箇所の翻訳文）を入手することができる場合がある。審査官は、その文献が関連性を有するという見解を維持することができる場合には、出願人に対して追加の見解書とともに又は出願人との非公式の連絡により、当該翻訳文の写しを送付することが必要かどうか検討すべきである。

特定の場合に考慮される追加の文献

33条(6)

17.68 原則として、国際予備審査は国際調査報告（及び国際予備審査機関が入手可能であるあらゆる補充国際調査報告）を基礎とするものであるが、審査官は、関連のある文献を個人的に知っている、又は存在すると推測すべき理由がある場合、自身が利用することができる資料から短時間に当該文献の所在を知ることができるのであれば、当該関連のある文献を捜し出すことを思いとどまるべきではない。そのような文献は、国際調査報告に引用された文献と同等の資格があるとみなされる。

17.69 国際予備審査報告の作成における検討に間に合うように国際事務局が第三者情報提供を国際予備審査機関に送信した場合に、先行技術の写しが情報提供に含まれている、又は、先行技術が審査官にとって直ちに入手できるものであるならば、情報提供において引用されたいかなる先行技術もそれが国際調査報告で引用されたものであるかのように考慮されるべきである。審査官は文献を引用することが適当であると考えない限り、第三者情報提供において引用された文献に対するコメントを要求されない。審査官は、有用であると考えられる場合には、第V欄において特定の日付に提出された第三者情報提供を新規性及び進歩性に対する見解を作成するために考慮したことについて言及し

preparing the opinion on novelty and inventive step.

### *Inconsistencies Between Description and Claims*

17.70 While any serious inconsistencies between the claims and description as filed should be objected to (see paragraphs 5.29 and 5.30), it should be borne in mind that the claims may also require substantial amendment. In such a situation during the international preliminary examination procedure, the examiner might invite the applicant to amend the description to be in conformity with the final form of the amended claims even though the final form of the main claims may still not be settled. This procedure may help the examiner to expedite the issuance of the international preliminary examination report if a demand for international preliminary examination is filed. However, it should also be appreciated that the applicant should not be put to unnecessary expense and trouble in providing an amended description if there is any likelihood that the claims will have to be changed again.

### *Recommending Amendments*

17.71 The examiner should not suggest amendments merely because he thinks they will improve the wording of the description or claims. A pedantic approach is undesirable; what is important is that the meaning of the description and the claims should be clear. Although the examiner is not obliged to do so, he should try to indicate to the applicant those amendments which would avoid a negative statement in the international preliminary examination report if a demand for international preliminary examination is filed. It must be emphasized that it is not part of the duty of the examiner to invite the applicant to amend the international application in a particular way to meet an objection, since the drafting of the application is the applicant's responsibility and he should be free to amend in any way he chooses provided that the amendment removes the deficiency and otherwise satisfies the requirements of the PCT. However, it may sometimes be useful if the examiner suggests, at least in general terms, an acceptable form of amendment; but if he does so, he should make it clear that the suggestion is merely for the assistance of the applicant and that

てもよい。

### 明細書とクレームとの間の不整合

17.70 出願時におけるクレームと明細書との間の重大な不整合は否定的見解を提起すべきであるが(5.29及び5.30項参照)、クレームにも実体的な補正が必要となる点がある点に留意すべきである。国際予備審査の手續における上記のような場合、審査官は、主クレームの最終的な形がまだ定まっていなくても、補正されるクレームの最終的な形と整合するように明細書を補正することを出願人に対して求めることがある。国際予備審査の請求書が提出されている場合、当該手續は、審査官が国際予備審査報告の作成を迅速に行う助けとなるだろう。しかしながら、クレームを再度変更しなければならない可能性がある場合には、補正された明細書を作成するために出願人に不必要な費用と手間をかけさせるべきでないことも認識しなければならない。

### 補正の推奨

17.71 審査官は、明細書又はクレームの表現の改善になると考えるだけの理由で、補正を示唆してはならない。細かい事にまでこだわったやり方は望ましくない。重要なことは、明細書及びクレームの意味が明確でなければならないということである。審査官にそうする義務はないものの、国際予備審査の請求書が提出された場合、審査官は、国際予備審査報告において否定的な記述を回避するような補正を出願人に示すよう努めるべきである。否定的見解に対処するために特定の方法によって国際出願を補正するよう出願人に求めることは、審査官の義務ではないという点を強調しなければならない。なぜなら、出願を作成することは出願人の責任であり、かつ出願人は、補正が欠陥を除去し、かつPCTの要件を満足するものである限り、自身が選択する任意の方法で自由に補正することができるからである。しかしながら、審査官が、少なくとも一般論として容認し得る補正の形式を示唆することは、時には有用であろう。ただし、その場合でも、審査官はその提示が単に出願人を補助するものにすぎないこと、及び他の補正の形式も考えられ得

other forms of amendment will be considered. The form of the amendment should be as prescribed in Rule 66.8(a).

### *Consideration of Responses to the Written Opinion*

17.72 If, in the opinion of the examiner, issues such as: (1) the clarity of the claims, the description, and the drawings; (2) the question as to whether the claims are fully supported by the description; and/or (3) defects existing in the form or contents of the international application, have not been suitably resolved by the applicant in the prescribed time limit for establishing the international preliminary examination report, the examiner may indicate unresolved issues and the reasons therefor in the report

17.73 If the applicant submits arguments in response to the written opinion, the examiner should comment on the applicant's relevant arguments in the written opinion of the International Preliminary Examining Authority and/or the international preliminary examination report.

ることを明らかにすべきである。補正の形式は、規則66.8(a)に規定されているようなものとしなければならない。

### 見解書に対する答弁の検討

17.72 審査官の見解により、(1)クレーム、明細書及び図面の明りょう性、(2)クレームが明細書により十分裏付けられているか否かに関する問題、又は、(3)国際出願の形式又は内容に存在する欠陥、というような問題が、国際予備審査報告を作成するための所定の期間内に出願人によって適切に解決されない場合には、審査官は、未解決の問題とその理由を報告に記載することができる。

17.73 見解書に応答して出願人が抗弁を提出した場合、審査官は国際予備審査機関の見解書及び国際予備審査報告において出願人の関連する抗弁について意見を述べるべきである。



**PART VI**  
**THE INTERNATIONAL PRELIMINARY**  
**EXAMINATION STAGE (OTHER THAN THE**  
**INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT)**

**Chapter 18**  
**Preliminary Procedure on Receipt of the**  
**Demand**

**Use of Facsimile Machine, Telegraph, Teleprinter, Etc.**

*Rule 92.1(a), 92.4(d), (g), (h)*

18.01 The International Preliminary Examining Authority may agree to receive a document by facsimile machine, telegraph, teleprinter or other like means of communication resulting in the filing of a printed or written document. If required under Rule 92.4(d), it checks whether the original document is timely furnished in a form complying with the requirements of Rule 92.1(a) within 14 days after the document was transmitted. If the original document is timely received, or not required, the International Preliminary Examining Authority considers that the document was validly submitted on the date on which it was received by the means mentioned above. If a document is considered not to have been submitted, the International Preliminary Examining Authority notifies the applicant accordingly (Form PCT/IPEA/423).

**Basis for International Preliminary Examination**

18.02 Box No. IV of the demand Form is divided into two parts. The first part provides for the statement concerning amendments. The second part provides for the indication of the language for the purposes of international preliminary examination. Details on both parts are given in the following paragraphs.

*Statement Concerning Amendments*

*Rules 53.9, 60.1(f)*

18.03 The first part of Box No. IV of the demand Form provides check boxes for the applicant to indicate the basis on which international preliminary examination should start.

**第VI部**  
**国際予備審査段階**  
**(国際予備報告を除く)**

**第18章**  
**国際予備審査請求の受理の予備手続**

**ファクシミリ、電報、テレプリンター等の使用**

規則92.1(a), 92.4(d), (g), (h)

18.01 国際予備審査機関は、ファクシミリ、電報、テレプリンター又は最終的に印刷若しくは手書きの書類を提出することになる同様の通信手段による書類の提出を認めることができる。規則92.4(d)の規定に基づき当該書類の原本を要求した場合には、当該書類の送付の日から14日以内に、その原本が規則92.1(a)の要件を満たす形式で提出されたか否かを確認する。当該文献の原本を期限内に受理した場合又は当該原本を要求しない場合には、国際予備審査機関は、上記通信手段により当該書類が受理された日付に、当該書類が有効に提出されたものとみなす。国際予備審査機関は、当該書類が提出されなかったとみなす場合には、その旨を出願人に通知する（様式PCT/IPEA/423）。

**国際予備審査の基礎**

18.02 国際予備審査の請求書の第IV欄は2つの部分に分けられる。最初の部分は、補正に関する記述をするものである。2番目の部分は、国際予備審査を行う際の言語を記述するものである。各部分についての詳細は、以下に述べる。

**補正に関する記述**

規則53.9, 60.1(f)

18.03 国際予備審査の請求書の第IV欄の最初の部分は、国際予備審査を開始する際に基礎とされるものを出願人が表示するためのチェックボックスである。いずれのチェック

Where none of the boxes are marked or where the applicant has indicated that the international preliminary examination is to start on the basis of the international application as originally filed, the file is forwarded to the examiner as soon as all formal (including any required translation of the international application and/or of amendments, see paragraphs 22.12 to 22.14) and fee matters are resolved.

*Article 34; Rules 60.1(g), 69.1(e);  
Section 602(a)(i) to (iii), (b)*

18.04 Where the international preliminary examination is to take into account amendments under Article 34, but the applicant failed to submit them with the demand, the International Preliminary Examining Authority invites the applicant (Form PCT/IPEA/431) within a reasonable time limit fixed in the invitation to submit the amendments. Whether the amendments are submitted with the demand or subsequently, they are marked in accordance with Section 602(a)(i) to (iii) and (b) of the Administrative Instructions before the file is then forwarded to the examiner.

*Article 19; Rule 62.1; Section 602*

18.05 Where the applicant has marked the appropriate check box in Box No. IV of the demand that amendments under Article 19 and any accompanying statement are to be taken into account, the International Preliminary Examining Authority indicates on the last sheet of the demand whether a copy of such amendments and any accompanying statement was actually submitted with the demand. Where no copy of the amendments under Article 19 was submitted with the demand, examination does not start until a copy of such amendment and any accompanying statement are received from the International Bureau. After the International Bureau receives the demand, it promptly transmits to the International Preliminary Examining Authority the copy of the amendments under Article 19 and any accompanying statement submitted as well as the letter required under Rule 46.5(b). The International Preliminary Examining Authority marks the copy of the amendments submitted with the demand or received later, in accordance with Section 602(a)(i) to (iii) and (b) of the Administrative Instructions before the file is

ボックスにもチェックが付けられていない場合、又は出願当初の国際出願を基礎として国際予備審査を開始することを出願人が表示した場合には、方式（要求される場合、国際出願又は補正書の翻訳文を含む。22.12～22.14項参照）及び手数料に関する全ての事項が満たされ次第、審査官に出願書類が送られる。

34条；規則60.1(g)，69.1(e)；  
細則602号(a)(i)～(iii)，(b)

18.04 国際予備審査が第34条の規定に基づく補正を考慮することになっているが、出願人が国際予備審査の請求とともに当該補正書を提出していない場合には、国際予備審査機関は出願人に対して、相当の期間を指定して、その期間内に補正書を提出することを求める（様式PCT/IPEA/431）。補正書が国際予備審査の請求書とともに提出されたものか、その後に提出されたものかに関わらず、当該書類が審査官に送られる前に、実施細則第602号(a)(i)～(iii)及び(b)の規定に従って印が付けられる。

19条；規則62.1；細則602号

18.05 出願人が、第19条の規定に基づく補正及び添付の説明書を考慮する旨を、国際予備審査の請求書の第IV欄の適切なチェックボックスにチェックを付けた場合には、国際予備審査機関は請求書の最後の用紙に、補正書及び添付された説明書が実際に当該請求書とともに提出されているか否かを表示する。第19条の規定に基づく補正書の写しが当該請求書とともに提出されていない場合には、当該補正書及び添付された説明書の写しを国際事務局から受領するまで、審査官は予備審査を開始しない。当該請求書を受け取った後、国際事務局は提出された第19条の規定に基づく補正書及び規則46.5(b)に基づき要求された書簡と同様に添付の説明書の写しを速やかに国際予備審査機関に送付する。国際予備審査機関は、当該書類を審査官に送る前に、実施細則第602号(a)(i)～(iii)及び(b)の規定に従って、請求書とともに提出された、又は後に受領した補正書の写しに印を付ける。国際事務局が国際予備審査の請求書を受領した時点で、第19条の規定に基づく補正がされていない場合、国際事務局はその旨を国際予備審査機関に通知する。しかし、国

forwarded to the examiner. If no amendments under Article 19 have been made at the time when the demand is received by the International Bureau, the International Preliminary Examining Authority is so informed by the International Bureau. However, any International Preliminary Examining Authority can waive the sending by mail of the information that no Article 19 amendments were received by the International Bureau (Form PCT/IB/337), but instead may opt to receive such information in electronic form.

*Article 19; Rules 46.1, 53.9(b), 69.1(d)*

18.06 If the same national Office or intergovernmental organization which acts as International Searching Authority is also to act as International Preliminary Examining Authority and wishes to start the international preliminary examination at the same time as the international search in accordance with Rule 69.1(b), but the demand includes a statement that the start of the international preliminary examination is to be postponed under Rule 53.9(b), the International Preliminary Examining Authority waits until it receives a copy of any amendments made under Article 19 or a notice from the applicant that he does not wish to make amendments under Article 19 before beginning the international preliminary examination. Where neither a copy of the amendments nor a notice has reached the International Preliminary Examining Authority by the expiration of 16 months from the priority date or two months from the date of transmittal of the international search report, whichever expires later (the time limit in accordance with Rule 46.1 for filing amendments under Article 19), examination starts on the basis of the documents in the file.

18.06A Where the applicant has marked the check box in Box No. IV, item 4 of the demand requesting that the start of the international preliminary examination be postponed until the expiration of the time limit for making a demand, unless Rule 69.1(b) applies, the International Preliminary Examining Authority waits until the expiration of the time limit before beginning the international preliminary examination.

*Language for the Purposes of International Preliminary Examination*

国際予備審査機関は、第19条の補正が受領されていない旨の国際事務局からの通知（様式 PCT/IB/337）を郵便で受け取ることを要求しない代わりに、当該通知を電子形式で受け取ることを選択することができる。

19条；規則46.1, 53.9(b), 69.1(d)

18.06 国際調査機関として機能する同一の国内官庁又は政府間組織が国際予備審査機関としても機能し、規則69.1(b)に従って国際調査と同時に国際予備審査を開始することを希望する場合、しかし規則53.9(b)の規定に基づき国際予備審査の開始を延期する旨の記述が国際予備審査の請求書に含まれる場合には、国際予備審査に着手する前に、第19条の規定に基づく補正書の写し、又は出願人が第19条の規定に基づく補正をすることを希望しない旨の通知を出願人から受領するまで、国際予備審査機関は国際予備審査の開始を待つ。当該優先日から16か月又は国際調査報告の送付の日から2か月のいずれか遅く満了するまでに、当該補正の写し又は通知のいずれも国際予備審査機関に到達しなかった場合（19条に基づく補正の提出に関し規則46.1に従った期限）には、提出されている書類を基礎として審査を開始する。

18.06A 出願人が、第IV欄の項目4において、国際予備審査の開始を国際予備審査請求の期限が経過するまで延期するよう求める旨のボックスにチェックした場合は、規則69.1(b)を適用しない限り、国際予備審査機関は当該期限が経過するまで国際予備審査の開始を待つ。

国際予備審査のための言語

*Rule 55.2*

18.07 The second part of Box No. IV of the demand Form provides for the indication (on the dotted line) of the language in which international preliminary examination is to be carried out; it also provides check boxes to be marked depending on what that language is. That language will be:

*Rule 55.2(a)*

(i) the language in which the international application was filed (that will be the case in most instances);

*Rule 55.2(b)*

(ii) the language of a translation furnished for the purposes of the international search (in a case where the language in which the international application was filed is not a language in which the international search is to be carried out);

*Rules 48.3(b), 55.2(b)*

(iii) the language in which the international application was published (in a case where the language in which the international application was filed and the language in which the international search was carried out are not languages of publication; or

*Rule 55.2(a), (a-bis), (b)*

(iv) the language of a translation furnished for the purposes of international preliminary examination, provided that that language is a language accepted by the Authority and a language of publication (in a case where neither the language of a translation furnished for the purposes of international search nor the language of publication are languages accepted for the purposes of international preliminary examination). This translation must include any element referred to in Article 11(1)(iii)(d) or (e) furnished by the applicant under Rule 20.3(b), 20.5bis(b), 20.5bis(c) or 20.6(a) and any part of the description, claims or drawings furnished by the applicant under Rule 20.5(b), 20.5(c), 20.5bis(b), 20.5bis(c) or 20.6(a) which is considered to have been contained in the international application under Rule 20.6(b).

18.08 Where none of the check boxes is marked, the file is forwarded to the examiner as soon as it is determined what is the language in which international preliminary examination will be carried out (and when any required translation of

規則55.2

18.07 請求書の様式の第IV欄の2番目の部分は、国際予備審査を行う際の言語を（点線の上に）表示する。この部分には、その言語がどのようなものかを表示するチェックボックスもある。その言語とは以下のとおりである。

規則55.2(a)

(i) 国際出願が提出された時の言語（ほとんどの場合に該当）

規則55.2(b)

(ii) 国際調査のために提出された翻訳文の言語（国際出願の提出時の言語が国際調査が行われる言語と異なる場合）

規則48.3(b), 55.2(b)

(iii) 国際出願の国際公開の言語（国際出願の提出時の言語及び国際調査が行われた言語が国際公開の言語と異なる場合）

規則55.2(a), (aの2), (b)

(iv) 国際予備審査のために提出された翻訳文の言語。ただし、その言語は当該国際予備審査機関が認める言語及び国際公開の言語である（国際調査のために提出された翻訳文の言語及び国際公開の言語のいずれも、国際予備審査を行うために認める言語と異なる場合）。この翻訳は、第11条(1)(iii)(d)又は(e)で言及されている、出願人が規則20.3(b)、20.5の2(b)、20.5の2(c)又は20.6(a)に基づき提出した全ての要素、及び規則20.6(b)に基づき国際出願に含まれているとみなされた、規則20.5(b)、20.5(c)、20.5の2(b)、20.5の2(c)又は20.6(a)に基づき出願人が提出した明細書、クレーム又は図面の全ての部分を含んでいなければならない。

18.08 いずれのチェックボックスにもチェックが付けられていない場合には、国際予備審査が行われる言語が決定され（及び、国際出願又は補正の翻訳文を求めた場合には、その翻訳文が提出され）、方式及び手続

the international application and/or of amendment) has been furnished) and when all other formal and fee matters are resolved.

*Rule 55.2(c), 55.3(c),(d)*

18.09 Where the international preliminary examination is to be carried out on the basis of a translation of the international application and/or of amendments, but the applicant failed to submit them with the demand (including translations of any late filed missing elements or parts of the application - see paragraph 18.07(iv)), the International Preliminary Examining Authority invites the applicant (Form PCT/IPEA/443) to submit the missing items within a reasonable time limit fixed in the invitation. The same applies where a letter required under Rule 66.8(a) or Rule 46.5(b) is not provided in the language of the translation of the application. Whether the sheets containing the translation and/or amendments are submitted with the demand or subsequently, they are marked in accordance with Section 602(a)(i) to (iii) and (b) of the Administrative Instructions before the file is forwarded to the examiner. Furthermore, where a translation filed according to Rule 55.2(a) does not comply with the physical requirements of Rule 11 to an extent necessary for the purposes of international preliminary examination, the International Preliminary Examining Authority will also invite the applicant to provide a correction of that translation. If the applicant fails to comply with an invitation to furnish a translation of an amendment, the amendment shall not be taken into account during international preliminary examination. If the applicant fails to comply with an invitation to furnish an accompanying letter, the amendment need not be taken into account during international preliminary examination..

#### **Documents, Etc., for the International Preliminary Examining Authority**

18.10 The examiner will, where the International Preliminary Examining Authority is part of the same national Office, or intergovernmental organization as the International Searching Authority, have in the file in addition to the demand (see paragraph 19.07), description, drawings (if any), the claims, as originally filed and the abstract as originally filed or established by

料に関するその他の事項が満たされ次第、速やかに出願書類が審査官に送られる。

規則55.2(c), 55.3(c), (d)

18.09 国際出願及び／又は補正の翻訳文に基づいて国際予備審査が行われるべきもので、出願人が国際予備審査の請求書とともに当該翻訳文を提出していない場合には（遅れて提出された翻訳に出願の要素又は部分が欠落している場合を含む—18.07項(iv)を参照）、国際予備審査機関は、出願人に対し、相当の期間を指定して、当該翻訳文を提出するよう求める（様式PCT/IPEA/443）。規則66.8(a)又は規則46.5(b)に基づき請求された書状が出願の翻訳言語で提出されていない場合にも、同様のことが適用される。翻訳文又は補正を含む用紙が国際予備審査の請求時及びその後に提出されると、当該書類が審査官に送られる前に、実施細則第602号(a)(i)～(iii)及び(b)の規定に従って印が付けられる。さらに、規則55.2(a)に従い提出された翻訳が国際予備審査のために必要な程度に規則11の物理的要件を満たしていない場合も、国際予備審査機関は翻訳の補正を提出するよう出願人に要請する。出願人が補正の翻訳文を提出するための要請に従うことができなかった場合、その補正は国際予備審査には考慮されない。出願人が添付書簡を提出するための要請に従うことができなかった場合、その補正は国際予備審査には考慮される必要はない。

#### **国際予備審査機関のための書類等**

18.10 国際予備審査機関が、国際調査機関と同一の国内官庁又は政府間機関の一部である場合には、審査官は国際予備審査の請求書とともに以下のものを出願書類に保管する（19.07項参照）。出願当初の明細書、（もしあれば）図面、クレーム、及び出願当初又は国際調査機関により作成された要約、さらに必要であればそれらの翻訳文（18.11項参

the International Searching Authority, or, where necessary, their translation (see paragraph 18.11); any amendments proposed to date; a notification that no amendments have been filed or will be filed under Article 19, unless waived by the Authority; the international search report with the applicant's comments (if any), and copies of any cited documents; the written opinion of the International Searching Authority; and, depending on the circumstances, the request and correspondence concerning formalities from the receiving Office, the International Searching Authority or the International Bureau, the priority document as well as any required translations (see paragraphs 6.17 and 18.07).

18.11 Where a translation of the international application is required under Rule 55.2 and the International Searching Authority and the International Preliminary Examining Authority are part of the same national Office or intergovernmental organization, the international preliminary examination is carried out on the basis of any translation transmitted to the International Searching Authority under Rule 23.1(b) unless the applicant furnishes a further translation for the purposes of the international preliminary examination.

18.12 In the cases where the international search has been performed by an International Searching Authority which is not part of the same national Office or intergovernmental organization as the International Preliminary Examining Authority, the various elements of the file making up the international application will be supplied to the International Preliminary Examining Authority as follows:

*Article 31(6)(a)*

(i) the demand: by the applicant;

(ii) the request, description, drawings (if any), claims, and sequence listing filed under the provisions of Section 801 (if applicable), as originally filed: by the International Bureau;

*Rule 43bis*

(iii) the international search report or the declaration under Article 17(2)(a), and the written opinion established under Rule 43bis.1: by the

照)。それまでに提出された補正。機関によって放棄された場合を除き、第19条の規定に基づく補正を提出していない又は提出しない旨の通知。国際調査報告と出願人の意見（もしあれば）及び引用文献の写し。国際調査機関の見解書。状況に応じて、受理官庁、国際調査機関又は国際事務局からの方式に関連する要求及び通信。優先権書類及び要求された翻訳文（6.17及び18.07項参照）。

18.11 規則55.2の規定に基づき、国際出願の翻訳文が必要で、かつ国際調査機関及び国際予備審査機関が同一の国内官庁又は政府間機関の一部である場合には、出願人は、国際予備審査を行うためにさらに翻訳文を提出しない限り、国際予備審査は規則23.1(b)の規定に基づき国際調査機関に送付された翻訳文に基づいて行われる。

18.12 国際予備審査機関と同一の国内官庁又は政府間機関の一部でない国際調査機関が国際調査を行った場合、以下に示す国際出願を構成する様々な要素が、国際予備審査機関に提供される。

31条(6)(a)

(i) 国際予備審査の請求書。出願人から提出される。

(ii) 出願時の願書、明細書、（もしあれば）図面、クレーム、及び（該当する場合）実施細則第801号の規定に基づき提出された配列リスト。国際事務局から送付される。

規則43.2

(iii) 国際調査報告又は第17条(2)(a)の規定に基づく宣言、及び規則43の2.1に基づいて作成された見解書。国際事務局から送付される。

*Rule 55.2*

(iv) where neither the language in which the international application is filed nor the language in which the international application is published is accepted by the International Preliminary Examining Authority, a translation of the international application into a language which is both a language accepted by the International Preliminary Examining Authority and a language of publication: by the applicant (see, however, paragraph 18.11);

*Rule 62*

(v) amendments and statement under Article 19 (if any): where the applicant has marked the appropriate check box in Box No. IV of the demand (Form PCT/IPEA/401) that amendments under Article 19 are to be taken into account, the International Preliminary Examining Authority indicates on the last sheet of the demand whether a copy of such amendments was actually received with the demand. Where no copy of the amendments under Article 19 was received with the demand, a copy of such amendment will be transmitted by the International Bureau promptly after that Bureau receives the demand. If no amendments under Article 19 have been made at the time when the demand is received by the International Bureau, the International Preliminary Examining Authority is so informed by the International Bureau. If, at the time of filing such amendments, the demand has already been submitted, the applicant should also submit a copy of such amendments to the International Preliminary Examining Authority. In any event, the International Bureau will promptly transmit a copy of any amendments under Article 19 to the International Preliminary Examining Authority;

*Rule 13ter.1; Section 208; AI Annex C*

(vi) nucleotide and/or amino acid sequence listing in paper and/or electronic form, both forms complying with the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions: where the International Searching Authority and the International Preliminary Examining Authority are part of the same national Office or intergovernmental organization, by the International Searching Authority; otherwise, by the applicant;

規則55.2

(iv) 国際出願がされる言語及び国際出願が国際公開される言語のいずれもが国際予備審査機関が認める言語でない場合には、国際予備審査機関が認める言語でかつ国際公開の言語による国際出願の翻訳文。出願人から提出される（ただし、18.11項参照）。

規則62

(v) 第19条の規定に基づく補正書及び（もしあれば）説明書。出願人が、国際予備審査の請求書（様式PCT/IPEA/401）第IV欄の、第19条に基づく補正を考慮する旨の所定のチェックボックスにチェックを付けている場合には、国際予備審査機関は、その補正の写しが請求書とともに実際に提出されているか否かを、当該請求書の最後の用紙に表示する。第19条の規定に基づく補正書の写しが国際予備審査の請求書とともに提出されていない場合には、国際事務局は当該請求書を受け取った後、速やかに当該補正書の写しを送付する。国際事務局が請求書を受け取った時点で第19条の規定に基づく補正がなされていない場合には、国際事務局は国際予備審査機関にその旨を通知する。第19条の規定に基づく補正書の提出時に、国際予備審査の請求書をすでに提出している場合には、出願人は、その補正書の写しを国際予備審査機関にも提出すべきである。いかなる場合にも、国際事務局は第19条の規定に基づく補正書の写しを当該国際予備審査機関に速やかに送付する。

規則13の3.1；細則208号；細則附属書C

(vi) 実施細則附属書Cに定める基準を満たす書面又は電子的な形式によるヌクレオチド又はアミノ酸の配列リスト。国際調査機関と国際予備審査機関が同一の国内官庁又は政府間機関の一部である場合は当該国際調査機関から送付され、その他の場合は出願人から提出される。

*Rule 66.1*

(vii) amendments according to Article 34(2)(b): by the applicant;

(viii) copies of any documents cited in the international search report which are not available from the databases of the International Preliminary Examining Authority: by the International Searching Authority;

*Rule 66.7(a)*

(ix) priority document: by the International Bureau;

*Rule 66.7(b)*

(x) translation of the priority document where required: by the applicant (subject to an invitation to furnish the translation having been made, see paragraph 18.16).

18.13 The examiner should keep in mind that the documents making up the international application may contain, instead of an international search report, a declaration according to Article 17(2)(a), that is, a declaration by the International Searching Authority that it considers that the international application relates to a subject matter which it was not required to search and decided not to search, or that the description, the claims, or the drawings failed to comply with the prescribed requirements to such an extent that a meaningful search could not be carried out. In this case, the examiner should appraise the declaration as if it were the international search report.

#### *Language of the International Application and of the Demand*

*Rule 55*

18.14 The demand submitted to the International Preliminary Examining Authority must be in the language of the international application or, if the international application has been filed in a language other than the language in which it is published, in the language of publication or, if a translation of the international application is required under Rule 55.2, in the language of that translation. If the demand is not submitted in this language, the Authority invites the applicant to correct the defect (Form PCT/IPEA/404, see paragraph 22.24). If the applicant does not timely comply with the invitation, the International

規則66. 1

(vii) 第34条(2) (b)の規定に基づく補正。出願人から提出される。

(viii) 国際調査報告に引用された、国際予備審査機関のデータベースから入手可能でない文献の写し。国際調査機関から送付される。

規則66. 7 (a)

(ix) 優先権書類。国際事務局から送付される。

規則66. 7 (b)

(x) 必要な場合には優先権書類の翻訳文。出願人から提出される（翻訳文の提出の求めがなされていることを条件とする。18. 16項参照）。

18. 13 審査官は、国際出願を構成する書類に、国際調査報告の代わりに第17条(2) (a)に規定する宣言（すなわち、当該国際調査機関が、当該国際出願の対象が国際調査機関による調査を要しないとされているものであると認め、かつ、当該国際出願について調査を行わないことを決定した、もしくは、当該国際調査機関が、明細書、クレーム又は図面が有意義な調査を行うことができる程度にまで所定の要件を満たしていないと認めた旨の国際調査機関による宣言）、及び国際調査機関の見解書が含まれる場合があることに留意する。その場合、審査官は当該宣言が国際調査報告であるかのように、当該宣言を評価すべきである。

国際出願及び国際予備審査の請求書の言語

規則55

18. 14 国際予備審査機関に提出される国際予備審査の請求書は、当該国際出願の言語、又は当該国際出願が国際公開に用いられる言語以外の言語でされた場合には国際公開の言語、あるいは国際出願の翻訳文が規則55. 2の規定に基づき要求される場合には当該翻訳文の言語で作成しなければならない。国際予備審査の請求書が上記言語で提出されていない場合には、国際予備審査機関は、出願人に対し、欠陥の補充をすることを求める（様式PCT/IPEA/404）。出願人が指定された期間内に求めに応じない場合には、国際予備審査の請求は行われなかったものとみな



Preliminary Examining Authority considers the demand as having not been submitted and issues a declaration to that effect by sending a copy of Form PCT/IPEA/407 to the applicant and the International Bureau.

18.15 If the international preliminary examination is carried out on a translation of the original application into a language of publication, or on a translation under Rule 55.2, it may be difficult to determine whether any amendments filed under Article 34(2)(b) extend the content of the international application as filed. See paragraph 20.11 for procedure in such a case.

#### *Priority Document and Translation Thereof*

*Rule 66.7(a), (b)*

18.16 Where the international application claims the priority of a previous application and the examiner needs the priority document, the examiner should request the International Bureau to furnish promptly a copy of the priority document. When the priority document is not in the language or in one of the languages of the International Preliminary Examining Authority, the examiner may invite the applicant to furnish a translation of the priority document (see paragraph 6.17). If the examiner finds that the requested priority document or (where required) the translation have not been timely furnished, he may establish the international preliminary examination report as if the priority has not been claimed in the international application and indicate this in the report.

#### *Nucleotide and/or Amino Acid Sequence Listings*

*Section 208; AI Annex C*

18.17 Where the international application contains disclosure of one or more nucleotide and/or amino acid sequences and a corresponding sequence listing in paper (or image file) form and in electronic form for the purposes of international preliminary examination (both forms complying with the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions) the International Preliminary Examining Authority carries out the international preliminary examination on the basis of those listings.

*Rule 13ter.1(a), (c) and (e);*

し、国際予備審査機関は、様式PCT/IPEA/407の写しを出願人及び国際事務局に送付することでその旨を宣言する。

18.15 国際出願の国際公開の言語による翻訳文、又は規則55.2の規定に基づく翻訳文に基づいて国際予備審査を行う場合に、第34条(2)(b)の規定に基づき提出された補正が、出願時における国際出願の内容を拡大するものであるか否かを判断することが困難な場合がある。そのような場合の手続については、20.12項を参照。

#### *優先権書類及び翻訳文*

*規則66.7(a), (b)*

18.16 国際出願が先の出願に基づく優先権を主張しており、審査官がその優先権書類を必要とする場合には、審査官は、国際事務局に対し、その優先権書類の写しを速やかに送付するよう要請しなければならない。優先権書類が、国際予備審査機関の特定する言語以外の言語である場合には、審査官は、出願人に対し、当該優先権書類の翻訳文を提出することを求めることができる(6.17項参照)。審査官は、要請した優先権書類又は(要求した場合には)その翻訳文が、所定の期間内に提出されていないと認める場合には、審査官は、その国際出願において優先権の主張がなされなかったものとして国際予備審査報告を作成し、その旨を報告に記載することができる。

#### *ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リスト*

*細則208号; 細則附属書C*

18.17 国際出願が1又は2以上のヌクレオチド又はアミノ酸の配列、及び(実施細則附属書Cに定める基準を満たす)国際予備審査を目的とする書面(又は画像ファイル)形式及び電子的な形式による対応する配列リストの開示を含む場合には、国際予備審査機関はその配列リストに基づいて国際予備審査を行う。

*規則13の3.1(a), (c), (e);*

18.18 Where the international application contains disclosure of one or more nucleotide and/or amino acid sequences but does not contain a corresponding sequence listing in paper (or image file) form and/or in electronic form complying with the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions, the International Preliminary Examining Authority may invite the applicant (with Form PCT/IPEA/441) to furnish to it, within a time limit fixed in the invitation, a sequence listing in paper (or image file) form and/or electronic form, as the case may be, complying with the standard. The furnishing of a sequence listing in response to an invitation by the International Preliminary Examining Authority may be subject to the payment of a fee set by the International Preliminary Examining Authority, which may not exceed 25% of the international filing fee (not taking into account any fee for each sheet of the international application in excess of 30 sheets). If the applicant complies with the invitation, the procedure outlined in the preceding paragraph applies. If the applicant does not comply with the invitation within the time limit or the response to the invitation is defective, the International Preliminary Examining Authority is required to carry out the international preliminary examination only to the extent that a meaningful examination can be carried out without the sequence listing (see paragraph 9.39).

18.18 国際出願が、1又は2以上のヌクレオチド又はアミノ酸の配列の開示を含むものの、実施細則附属書Cに定める基準を満たす書面（又は画像ファイル）形式及び／又は電子的な形式による対応する配列リストを含んでいないときには、国際予備審査機関は場合に応じて、出願人に対し期間を定めて当該基準を満たす書面（又は画像ファイル）形式及び／又は電子的な形式による配列リストを提出することを求めることができる（様式PCT/IPEA/441）。国際予備審査機関の要請に応じた配列リストの提出は、同機関が設定した手数料の支払いの対象となる可能性があり、この手数料は国際出願の手数料（30枚を超える国際出願の超過枚数の手数料は考慮しない）の25%を超過してはならない。当該出願人が要請に従った場合、前項に述べた手続が適用される。当該出願人が、所定の期間内に上記求めに従わない場合、又は、当該求めに対する応答に欠陥がある場合、配列表なしで有意義な審査を行うことができる範囲においてのみ、国際予備審査機関は、国際予備審査を行う（9.39項参照）。

## Chapter 19 Examination Procedure Before The International Preliminary Examining Authority

### General

19.01 The present chapter sets out the procedure before the International Preliminary Examining Authority with respect to international preliminary examination from the time such examination starts.

*Article 33(1), (2), (3), (4)*

19.02 The objective of international preliminary examination of an international application is to formulate a preliminary and non-binding opinion as to:

(i) whether the claimed invention appears to be “novel” (see Chapter 12);

(ii) whether the claimed invention appears to involve an “inventive step” (is non-obvious) (see Chapter 13); and

(iii) whether the claimed invention appears to be “industrially applicable” (see Chapter 14).

*Article 33(5); Rule 5.1(a)(iii)*

19.03 Although these criteria serve as the basis for international preliminary examination, any Contracting State may apply additional or different criteria for the purposes of deciding whether or not, in that State, the claimed invention will be protected (that is, by a patent, an inventor’s certificate, a utility certificate or a utility model).

19.04 In addition to these basic three criteria, the examiner should be aware of the following two criteria that are implicitly contained in the Treaty and the Regulations:

(i) the invention must be such that it can be carried out by a person skilled in the art (after proper instruction by the application); this follows from Article 5. See paragraphs 5.43 *et seq*;

(ii) the invention must relate to a technical field (Rule 5.1(a)(i)), must be concerned with a technical problem (Rule 5.1(a)(iii)) and must have technical features in terms of which the subject

## 第19章 国際予備審査機関における審査手続

### 総則

19.01 この章は、国際予備審査の開始以降の国際予備審査機関における手続について詳述する。

33条(1), (2), (3), (4)

19.02 国際出願の国際予備審査は、以下に関する予備的なかつ拘束力のない見解を示すことを目的とする。

(i) クレームされた発明が「新規性」を有しているか（第12章参照）。

(ii) クレームされた発明が「進歩性」（非自明性）を有しているか（第13章参照）。

(iii) クレーム発明が「産業上の利用可能性」を有しているか（第14章参照）。

33条(5)；規則5.1(a)(iii)

19.03 これらの基準は、国際予備審査の基礎となるが、締約国は、自国において、クレームに係る発明が（特許、発明者証、実用証又は実用新案によって）保護されるか否かを決定するにあたって、追加の又は異なる基準を適用することができる。

19.04 これら基礎となる3つの基準に加え、審査官は条約及び規則に暗に含まれている以下の2つの基準にも留意する。

(i) 発明は、（国際出願による適切な説明によって）当業者が実施することができるものでなければならない。この基準は、第5条に基づく。5.43項以下を参照。

(ii) 発明は技術分野に関連するものでなければならない（規則5.1(a)(i)）、技術的課題に関するものでなければならない（規則5.1(a)(iii)）、クレームにおいて保護を求める

matter for which protection is sought can be defined in the claim (Rule 6.3(a)) (see paragraph 5.04). The PCT does not require that a claimed invention be an advance over the prior art. However, advantageous effects, if any, may be relevant to determining “inventive step” (see Chapter 13).

*Articles 34(2)(c), 35*

19.05 The results of the international preliminary examination, in the course of which one or more written opinions may be issued to the applicant by the International Preliminary Examining Authority and other communications with the applicant may occur, are given in an international preliminary examination report established by that Authority.

### **Start of, and Time Limit for, International Preliminary Examination**

*Article 31(2), (3), (4)*

19.06 Prior to the start of international preliminary examination of an international application, the applicant must, of course, have filed a demand (Form PCT/IPEA/401) that his international application be made the subject of an international preliminary examination. Chapter 18 gives details of the actions which take place on receipt of the demand before the examiner begins the international preliminary examination itself.

#### *Start of Examination*

*Rule 69.1*

19.07 The International Preliminary Examining Authority normally starts the international preliminary examination when:

it is in possession of:

(i) the demand;

(ii) the amount due (in full) for the handling fee and the preliminary examination fee, including, where applicable, the late payment fee under Rule 58bis.2;

(iii) if the applicant is required to furnish a translation under Rule 55.2, that translation; and

(iv) either the international search report

主題事項を定義することができる技術的特徴を有するものでなければならない（規則6.3(a)）（5.04項参照）。PCTでは、クレームに係る発明が、先行技術より進歩したものであることは要求されない。しかし、有利な効果を有する場合、それは「進歩性」の判断に関連し得る（第13章参照）。

34条(2)(c), 35条

19.05 国際予備審査機関は、国際予備審査の結果を、当該機関が作成する国際予備審査報告に示す。その過程において、国際予備審査機関は、出願人に一又は二以上の見解書を通知したり、出願人とその他の連絡をすることができる。

### **国際予備審査の開始及び期間**

31条(2), (3), (4)

19.06 当然のことながら、出願人は、国際出願の国際予備審査の開始に先立ち、当該国際出願を国際予備審査の対象とする旨の請求書（様式PCT/IPEA/401）を提出していなければならない。当該請求書が受理された後、審査官が国際予備審査を開始する前に行われる処置の詳細については、第18章に記載されている。

#### **審査の開始**

規則69.1

19.07 国際予備審査機関は通常、下記の場合に国際予備審査を開始する。

下記を所持している場合

(i) 国際予備審査の請求書

(ii) 該当する場合は規則58の2に基づく滞納手数料を含む取扱い手数料及び予備審査手数料に足る金額（満額）

(iii) 出願人が規則55.2の規定に基づく翻訳文を提出するよう求められている場合にはその翻訳文

(iv) 国際調査報告又は第17条(2)(a)に基づ

or the declaration by the International Searching Authority under Article 17(2)(a) that no international search report will be established, and the written opinion established under Rule 43bis.1;

19.08 The exceptions to the above are as follows:

*Rule 69.1(c)*

(a) Where the statement concerning amendments contains an indication that amendments under Article 19 are to be taken into account (Rule 53.9(a)(i)), the International Preliminary Examining Authority does not start the international preliminary examination until it receives a copy of the amendments concerned.

*Rule 69.1(e)*

(b) Where the statement concerning amendments contains an indication that amendments under Article 34 are submitted with the demand (Rule 53.9(c)) but no such amendments are, in fact, submitted, the International Preliminary Examining Authority does not start the international preliminary examination until it receives the amendments or the time limit fixed in the invitation referred to in Rule 60.1(g) expires (see paragraph 18.04), whichever occurs first.

(c) If the national Office or intergovernmental organization that acts as International Searching Authority also acts as International Preliminary Examining Authority, the international preliminary examination may, if that Office or organization so wishes, start at the same time as the international search (subject to the possible need to invite the applicant to provide copies of amendments under Article 34, as noted in paragraph (b), above), provided that the applicant has not indicated (under Rule 53.9(b)) in the statement of amendments that examination is to be postponed until after the expiry of the time limit for filing amendments under Article 19 (such amendments only being permitted after the international search report has been received). Where the statement concerning amendments contains such an indication, the International Preliminary Examining Authority does not start the international preliminary examination until it receives a copy of any amendments made under

き国際調査報告を作成しない旨の国際調査機関による宣言の通知のいずれか、及び規則43の2.1の規定に基づき作成された見解書

19.08 上記の例外は下記のとおりである。

規則69.1(c)

(a) 補正に関する記述が第19条の規定に基づく補正を考慮することを希望する旨の表示を含む場合（規則53.9(a)(i)）、国際予備審査機関は、その補正書の写しを受領する前に国際予備審査を開始しない。

規則69.1(e)

(b) 補正に関する記述が第34条の規定に基づく補正書を国際予備審査の請求書とともに提出する旨の表示（規則53.9(c)）が含まれているが、そのような補正書が実際には提出されていない場合、国際予備審査機関は、補正書の受領又は規則60.1(g)に規定する求めに定めた期間の満了のいずれかが先に生じるまで（18.04項を参照）は、国際予備審査を開始しない。

(c) 国際調査機関として機能する国内官庁又は政府間組織が国際予備審査機関としても機能する場合、国際予備審査は、上記官庁又は機関が希望すれば、国際調査と同時に開始される（上記(b)に述べたとおり、第34条に基づき補正の写しを提出するよう出願人に要請する必要がある場合はこれに従う）。ただし、出願人が補正に関する陳述において（規則53.9(b)に従い）、第19条に基づく補正の提出期限の経過後まで（国際調査報告が受理された後にのみ提出が許可されているこれらの補正が受理されるまで）審査を延期する旨を述べていない場合に限る。補正に関する陳述にこのような表示が含まれる場合、国際予備審査機関は第19条に基づき行われた補正の写しを受領する時点、若しくは第19条に基づく補正を行うことを希望しない旨の出願人からの事後的通知を受領する時点、又は第19条に基づく補正の提出のための規則46.1に基づく期限が経過する時点のうち最も早い時点まで、国際予備審査を開始しない。

Article 19, or a subsequent notice from the applicant that he does not wish to make amendments under Article 19, or the time limit under Rule 46.1 for filing Article 19 amendments expires, whichever occurs first.

*Rule 69.1(a)*

(d) Where the statement concerning amendments contains an indication that the start of the international preliminary examination is to be postponed until the expiration of the time limit for making a demand, unless Rule 69.1(b) applies (see subparagraph (c)), the International Preliminary Examining Authority does not start the international preliminary examination until the expiration of the said time limit. The applicant's purpose of making such an indication may be to ask the International Preliminary Examining Authority to wait for the filing of amendments. Nevertheless, if such an indication has been made, the International Preliminary Examining Authority should not start the international preliminary examination before the expiration of the said time limit regardless of whether it receives any amendments under Article 19 and/or under Article 34 before the expiration of the said time limit.

*Rule 45bis.8(c), (d)*

19.09 Any supplementary international search reports which are transmitted to the Authority in sufficient time should be taken into account for the purpose of a written opinion or international preliminary examination report as if they were a part of the main international search report. On the other hand, supplementary international search reports do not need to be taken into account if they are received by the Authority after it has started to draw up an opinion or report.

*Time Limit for Completing Examination*

*Rule 69.2*

19.10 The time limit for the establishment of the international preliminary examination report is the same for all International Preliminary Examining Authorities and is set out in Rule 69.2. This time limit may not exceed whichever expires last of:

- (i) 28 months from the priority date;

規則 69.1(a)

(d) 国際予備審査請求の期限が経過するまでは国際予備審査の開始を遅らせる旨の記載が補正に関する記述に含まれる場合は、規則69.1(b)を適用しない限り((c)項を参照)、当該期限を経過するまで国際予備審査機関は国際予備審査を開始しない。出願人がかかる言及をするときは、国際予備審査機関に対して補正書の提出を待つように求めることが目的の場合がある。しかし、かかる言及がなされている場合、国際予備審査機関は、当該期限が経過するまでに第19条及び／又は第34条に基づく補正書を受理しているか否かにかかわらず、当該期限が経過するまで国際予備審査を開始してはならない。

規則45の2.8(c), (d)

19.09 期限内に機関に送達されるいかなる補充国際調査報告書も、見解書又は国際予備審査報告書のため、主要な国際調査報告の一部として考慮すべきである。一方で、機関が見解書又は報告書の作成を開始した後に受理した場合、補充国際調査報告書は考慮する必要がない。

国際予備審査の作成期間

規則69.2

19.10 国際予備審査報告を作成するための期間は全ての国際予備審査機関で同一であり、規則69.2に規定されている。当該期間は、次の期間のうち最も遅く満了する期間を超えてはならない。

- (i) 優先日から28か月

(ii) six months from the time period provided under Rule 69.1 for the start of the international preliminary examination; or

(iii) six months from the date of receipt by the International Preliminary Examining Authority of the translation furnished under Rule 55.2.

19.11 If, in case of lack of unity of invention, the time limit cannot be met, the international preliminary examination report must be established promptly after the receipt of additional preliminary examination fees or after the expiration of the time limit for payment of such fees, if no such payment is made.

*Rule 69.1(b), (b-bis)*

19.12 Where the International Preliminary Examining Authority is part of the same national Office or intergovernmental organization as the International Searching Authority, the international search and the international preliminary examination may start at the same time. In such a situation, if the application does not comply with Article 34(2)(c), the International Searching Authority will issue a written opinion. Any further written opinions will be issued by the International Preliminary Examining Authority. However, if a positive international preliminary examination report can be issued, the International Preliminary Examining Authority may establish the international preliminary examination report directly without the issuance of a written opinion by the International Searching Authority. See paragraph 19.22.

**First Stage of International Preliminary Examination**

*General*

19.13 The examiner should consider if unity of invention exists. If the examiner finds that lack of unity exists, he may issue an invitation to restrict the claims to a single searched invention or subject to Rule 66.1(e) pay additional fees to examine additional inventions before carrying out a top-up search or the issuance of either a written opinion at the international preliminary examination stage or the international preliminary examination report. See Chapter 10 for further

(ii) 規則69.1に規定する国際予備審査の開始の時から6か月

(iii) 規則55.2の規定に従って提出された翻訳文を国際予備審査機関が受領した日から6か月

19.11 発明の単一性が欠如し、上記期間を遵守することができない場合には、追加の国際予備審査手数料の受領後、又は当該手数料が支払われないときは当該手数料の支払い期間の経過後、速やかに国際予備審査報告を作成する。

規則69.1(b), (bの2)

19.12 国際予備審査機関が、国際調査機関と同一の国内官庁又は政府間機関の一部である場合には、国際調査と国際予備審査を同時に開始することができる。この場合において、国際出願が第34条(2)(c)に従っていない場合には、国際調査機関は見解書を作成する。国際予備審査機関は、さらに見解書を作成することがある。しかし、肯定的な国際予備審査報告が作成できる場合には、当該国際予備審査機関は、国際調査機関の見解書を作成することなく直接、国際予備審査報告を作成することができる。19.22項を参照。

**国際予備審査の第一段階**

*総則*

19.13 審査官は、発明の単一性が存在するかどうかを考慮しなければならない。発明の単一性が欠如していると認められる場合には、審査官は、トップアップ調査を行う前か、国際予備審査段階の見解書又は国際予備審査報告を作成する前に、クレームを単一の国際調査が行われた発明に減縮し、又は規則66.1(e)の規定に従うことを条件として追加の発明を審査するための追加手数料の支払うことを求めることができる。詳細については第10章を参照。

details.

19.14 The international preliminary examination is carried out in accordance with Article 34 and Rule 66. A written opinion will normally have been established on the application by the International Searching Authority. Usually this is considered as the first written opinion of the International Preliminary Examining Authority (see paragraph 3.19 for the exceptions to this). The examiner performing the international preliminary examination, if he has not already done so during the international search, studies the description, the drawings (if any), and the claims of the international application, including any amendments and observations which may have been filed, and the documents describing the prior art as cited in the international search report, as well as any documents cited in a supplementary international search report and/or submitted by third parties (see also paragraph 17.69), where appropriate). The examiner then carries out a top-up search in accordance with Rule 66.1<sup>ter</sup> unless he considers that such a search would serve no useful purpose. He then determines whether a further written opinion (or a first written opinion in the exceptional case where a written opinion of the International Searching Authority has either not been prepared or else is not treated as the first written opinion of the International Preliminary Examining Authority) is required.

### *Top-up Searches*

#### *Rule 66.1<sup>ter</sup>*

19.15 In general, the examiner should carry out a top-up search during the international preliminary examination process. However, when he considers that a top-up search would serve no useful purpose, he need not carry out such a search. This is the case, for example, when it is decided that the international application, in its entirety, relates to subject matter on which the International Preliminary Examining Authority is not required to carry out an international preliminary examination, or that the international application is so unclear or the claims are so inadequately supported by the description that no meaningful opinion can be formed on the novelty, inventive step, or industrial applicability, of the claimed invention (see paragraph 17.35). The same applies when no international search report has been established for certain claims and it is

19.14 国際予備審査は、第34条及び規則66の規定に従い行われる。通常、見解書が国際調査機関により作成されている。通常、この見解書は、国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる（この例外については3.19項を参照）。国際予備審査を行う審査官は、国際調査においてまだ行っていない場合には、国際出願の明細書、（もしあれば）図面、クレーム（補正及び意見が提出されている場合はそれらを含む）、適切な場合には、補充国際調査報告引用された及び文献（17.69項も参照）及び／又は第三者から提出された文献と同様に及び国際調査報告に引用された先行技術を記載した文献を検討する。その後、審査官は、規則66.1の3に従い、トップアップ調査が何ら有益な目的に資さないと考えるものでない限り、トップアップ調査を行う。そして、審査官は追加の見解書（国際調査機関の見解書が作成されていない場合又は国際予備審査機関による最初の見解書として扱われない例外的な場合には、最初の見解書）が必要か否かを判断する。

### トップアップ調査

#### 規則66.1の3

19.15 通常、審査官は、国際予備審査においてトップアップ調査を行うべきである。しかし、トップアップ調査が何ら有益な目的に資さないと審査官が考える場合、審査官はトップアップ調査を行う必要はない。このような場合に該当するのは、例えば、国際出願が、出願全体として、国際予備審査機関が国際予備審査を行う義務を負わない主題に関連していると判断された場合、あるいは、当該国際出願が不明りょうであるため、又は明細書によるクレームの裏付けが不十分であるためにクレームに係る発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性に関して有意義な見解を示すことができない場合である（17.35項を参照）。あるクレームに対して国際調査報告が作成されておらず、それ故にそのクレームに対して国際予備審査を行わないと判断される場合も、同様である（17.36項を参照）。しか



thus decided not to carry out an international preliminary examination on these claims (see paragraph 17.36). Note, however, that when any of the above situations applies to only part of the claimed subject matter or where there is lack of unity of invention, a top-up search should still be carried out but may be restricted to those parts of the international application that are the subject of international preliminary examination.

19.16 In the case of non-unity where there is more than one invention claimed in the application for which international preliminary examination is demanded, the examiner may first issue an invitation to restrict the claims or pay additional examination fees and then perform the top-up search for all inventions for which preliminary examination fees have been paid, provided that any such inventions are not excluded from international preliminary examination by the examiner under Rule 66.1(e).

19.17 As a general rule, a top-up search will be conducted for all the claims that are the subject of international preliminary examination. In the special case that the application is amended but the basis for the amendments could not be found, and/or there is no letter explaining the basis, and the examiner decides under Rule 70.2(c) or Rule 70.2(c-bis) to establish the report as if the amendments had not been made, the top-up search may be limited to the scope of the claims forming the basis for the report.

19.18 A top-up search is normally carried out at the start of the international preliminary examination. In certain cases, it may be delayed to a later stage before the establishment of the international preliminary examination report.

*Rule 66.1ter*

19.19 The main objective of the top-up search is to discover any relevant documents referred to in Rule 64 which have become available to the International Preliminary Examining Authority for search subsequent to the date on which the international search report was established. The top-up search is primarily directed towards the earlier filed but later published patent applications or patents within the meaning of Rule 64.3.

しながら、上記状況のいずれかがクレームに係る主題の一部のみに当てはまる場合又は発明の単一性が欠如している場合であっても、トップアップ調査は行われるべきであるが、国際予備審査の対象となる部分に制限されることに留意されたい。

19.16 国際予備審査請求されている国際出願に複数の発明がクレームされていて発明の単一性が欠如している場合、審査官は、まず、クレームを減縮し、又は追加手数料を支払うことを求めることができる。その後、国際予備審査請求料が支払われた全ての発明（規則66.1(e)に基づいて、審査官が国際予備審査の対象から除外しない発明に限る。）に対して、トップアップ調査を行う。

19.17 一般原則として、トップアップ調査は、国際予備審査の対象となる全ての請求項に対して行われる。補正が行われたが、補正の根拠が見当たらず、及び／又はその根拠を説明する書簡がない場合であって、審査官が規則70.2(c)又は70.2(cの2)に基づいて、補正が行われなかったものとして報告を作成すると判断した場合、トップアップ調査は、報告の基礎となるクレームの範囲に限定することができる。

19.18 トップアップ調査は、通常、国際予備審査の開始に当たり行われる。トップアップ調査は、国際予備審査報告の作成前の遅い段階に至るまで遅れる場合もあり得る。

規則66.1の3

19.19 トップアップ調査の主な目的は、国際調査報告の作成後に調査のために利用可能となった規則64に規定する関連のある文献を発見することである。トップアップ調査は、主として、規則64.3で意味するところの先に出願され後に公開された特許出願か特許を対象とする。しかしながら、データベースへの文献の収集の遅れ等の事情により国際調査機関が利用できなかった文献を発見するため

However, it should also be directed to normal prior art (Rule 64.1) or evidence of non-written disclosures (Rule 64.2) with the aim of discovering any such documents which had not been available to the International Searching Authority due to certain circumstances such as a delay in collecting the documents into its database.

19.20 The scope of the top-up search does not normally extend beyond that of the international search. However, the final determination as to the exact scope of the top-up search is left to the examiner.

*Rules 66.1ter, 70.7, 70.10*

19.21 It should be noted that no specific search report will be established after a top-up search and that only documents of particular relevance discovered in the top-up search need to be indicated in the international preliminary examination report. If any document discovered in the top-up search is used to support any negative statement with respect to any of the claimed subject matter, it should be cited in Box No. V of the report (see paragraph 17.42), and any newly discovered documents as defined in Rule 64.2 and Rule 64.3 should be cited in Box. No. VI of the report (see paragraphs 17.46 and 17.47).

#### *Cases Where No Written Opinion Is Required*

*Article 34(2)(c); Rule 69.1(b)*

19.22 If the same Authority acts as both the International Searching Authority and the International Preliminary Examining Authority, and a demand has been filed before the written opinion of the International Searching Authority is prepared, no written opinion (see paragraphs 17.01 to 17.08) is required and the examiner may immediately establish the international preliminary examination report if:

(i) the claimed invention satisfies the criteria specified in Article 33(1) (novelty, inventive step and industrial applicability);

(ii) the application complies with the requirements of the PCT as regards the form and contents of the international application;

(iii) the application meets the requirements on the clarity of the claims, the descriptions and the

に、トップアップ調査は、通常の先行技術（規則64.1）又は書面による開示以外の開示の証拠（規則64.2）も対象とすべきである。

19.20 トップアップ調査の範囲は、通常、国際調査の範囲を超えることはない。しかしながら、トップアップ調査の的確な範囲を最終的な決定は、審査官に委ねられる。

規則66.1の3、70.7、70.10

19.21 トップアップ調査後に特別な調査報告は作成されず、トップアップ調査で発見された特に関連のある文献のみ、国際予備審査報告に表示される必要があることに留意すべきである。もしトップアップ調査で発見された文献がクレームの主題に関して否定的な見解をサポートするのに使用されるのであれば、その文献は、当該報告の第V欄に引用されるべきである（17.42項を参照）。また、規則64.2及び規則64.3に定義される文献が新たに発見された場合は、報告の第VI欄で引用されるべきである（17.46及び17.47項を参照）。

見解書が必要とされない場合

34条(2)(c)；規則69.1(b)

19.22 同一の機関が国際調査機関及び国際予備審査機関として行動し、国際調査機関の見解書が作成される前に国際予備審査の請求書が提出された場合において、以下の全てが満たされている場合には、見解書（17.01～17.08項を参照）を作成する必要はなく、審査官は直接、国際予備審査報告を作成することができる。

(i) クレームに係る発明が、第33条(1)に規定する基準（新規性、進歩性及び産業上の利用性）を満たしていること。

(ii) 当該国際出願が、国際出願の形式及び内容にPCTで定める要件を満たしていること。

(iii) 当該国際出願が、第35条(2)及び規則70.12(ii)に規定されるようにクレーム、明細

drawings and the claims are fully supported by the description as provided for in Article 35(2) and Rule 70.12(ii) or the examiner does not wish to make any observations thereon (Rule 66.2(a)(v));

(iv) no amendment goes beyond the disclosure in the international application as filed;

(v) all claims relate to an invention in respect of which an international search report is being established and an international preliminary examination report is being established in respect of all the claims; and

(vi) if applicable, a nucleotide and/or amino acid sequence listing is available in such a form that a meaningful international preliminary examination can be carried out.

Furthermore, if the International Preliminary Examining Authority does not treat the written opinion of the International Searching Authority as a written opinion of the International Preliminary Examining Authority for the purposes of Rule 66.2(a), it similarly need not prepare a written opinion and may proceed directly to the international preliminary examination report provided that criteria (i) through (vi) above are satisfied.

19.23 A further written opinion is not mandatory where the written opinion of the International Searching Authority is treated as the first written opinion of the International Preliminary Examining Authority. The examiner takes into consideration any comments or amendments made by the applicant when he establishes the international preliminary examination report.

#### *Cases Where a Further Written Opinion May Be Issued*

19.24 Assuming that the written opinion of the International Searching Authority is treated as the first written opinion of the International Preliminary Examining Authority, as noted above no further written opinion need be issued before the international preliminary examination report, even if there are objections outstanding. However, where the applicant has made a credible attempt to overcome or rebut the objections in the written

書及び図面の明りょう性の要件を満たし、クレームが明細書により十分な裏付けがされている、又は審査官がそれらについての意見を述べることを希望しないこと（規則66.2(a)(v)）。

(iv) 補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされていないこと。

(v) 全てのクレームが国際調査報告が作成されている発明に関するものであり、その全てのクレームについて国際予備審査報告が作成されること。

(vi) 該当する場合には、有意義な国際予備審査を行うことができる形式でヌクレオチド又はアミノ酸の配列リストが入手可能であること。

さらに、国際予備審査機関が、国際調査機関の見解書を、規則66.2(a)の規定の適用上、国際予備審査機関の見解書とみなさない場合には、当該国際予備審査機関は、上記基準(i)から(vi)が満たされていることを条件に、同様に見解書を作成することなく直接、国際予備審査報告の作成に進むことができる。

19.23 国際調査機関の見解書が、国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる場合には、追加の見解書は必須のものではない。審査官は、国際予備審査報告を作成する際に、出願人が提出した意見又は補正書を考慮に入れる。

#### 追加の見解書を作成する場合

19.24 上記のように、国際調査機関の見解書が国際予備審査機関の最初の見解書として扱われる場合には、否定的な見解が解消されていない場合であっても、追加の見解書を作成することなく国際予備審査報告を作成することができる。ただし、出願人が国際調査機関の見解書で示された否定的な見解を解消し又は反論しようと試みていると確信できるものの、関連する基準の全てを満たしている

opinion of the International Searching Authority, but failed to satisfy the examiner that all the relevant criteria are met, a further written opinion may, at the discretion of the International Preliminary Examining Authority, be issued if there is sufficient time available to establish the international preliminary examination report prior to expiration of the time period set in Rule 69.2 for establishment of the international preliminary examination report. Where the International Preliminary Examining Authority has carried out a top-up search and intends to raise objections based on prior art documents discovered in the top-up search, a further written opinion should be issued.

#### *Claims for Which No International Search Report Has Been Established*

##### *Rule 66.1(e)*

19.25 It is to be noted that international preliminary examination can be carried out only on those inventions in respect of which the International Searching Authority has established the international search report. This follows from the requirement in Article 33(6) that the International Preliminary Examining Authority has to take into consideration the documents cited in the international search report (see, however, paragraph 10.73). Claims relating to inventions in respect of which no international search report has been established need not be the subject of international preliminary examination.

#### **Further Stage of International Preliminary Examination**

##### *Article 34(2)(d); Rule 66.4(a) and (b)*

19.26 When the applicant has responded to a written opinion, the examiner may, if necessary and if sufficient time remains for the applicant to respond and for the international preliminary examination report to be established (see paragraphs 19.10 and 19.11), issue one or more additional written opinions. Likewise, if the applicant so requests, the examiner may give him one or more additional opportunities to submit amendments or arguments.

19.27 The additional written opinion from the examiner should invite the applicant to submit a written reply together with, where appropriate,

いう心証を審査官に与えることができない場合、規則69.2に規定される国際予備審査報告の作成期間が満了するまでに国際予備審査報告を作成するための時間が十分にある場合には、国際予備審査機関の裁量により、追加の見解書を作成することができる。国際予備審査機関がトップアップ調査を行い、そのトップアップ調査で発見された先行技術文献に基づいて否定的な見解を示す意向がある場合、更なる見解書が作成されるべきである。

国際調査報告が作成されていないクレーム

##### 規則66.1(e)

19.25 国際予備審査は、国際調査機関が国際調査報告を作成した発明についてのみ行われることに留意する。これは、国際予備審査機関が国際調査報告に引用された文献を考慮に入れなければならないという第33条(6)の要件に基づく（ただし、10.73項を参照）。国際調査報告が作成されていない発明に関するクレームは、国際予備審査の対象とすることを必要としない。

#### **国際予備審査のその後の段階**

##### 34条(2)(d)；規則66.4(a),(b)

19.26 出願人が見解書に対して答弁をした場合において、審査官は、必要と認め、かつ、出願人が答弁をし国際予備審査報告を作成するための十分な時間がある場合には（19.10及び19.11項を参照）、審査官は1又は2以上の追加の見解書を示すことができる。同様に、出願人が請求する場合には、審査官は、出願人に対し、補正書又は抗弁を提出する1又は2以上の追加の機会を与えることができる。

19.27 追加の見解書において、審査官は、答弁書及び、適当な場合には、補正書を提出することを出願人に求める。出願人は、この

amendments. After receipt of this opinion, the applicant may respond by amending the claims, description and drawings or, if he disagrees with the opinion, submit arguments, as the case may be, or do both. The conditions for amendments set out in paragraphs 20.04 to 20.22 apply.

19.28 The examiner should apply the same standard of international preliminary examination in relation to matters of substance at all stages in the processing of the international application. However, after the International Searching Authority has established a first written opinion, he will not normally need to completely re-read the amended application if he has drafted his first written opinion in a comprehensive way (see paragraph 17.55) but he should concentrate on the amendments themselves and any related passages, and on the deficiencies indicated in his first written opinion.

*Rules 66.2, 66.4*

19.29 The examiner should be guided by the overriding principle that an international preliminary examination report should be established after as few written opinions as possible, and he should control the procedure with this always in mind. The PCT provides that the process of communicating with the applicant described in paragraph 19.30 may be repeated if the International Preliminary Examining Authority so wishes. Nevertheless, if it is clear that the applicant is not making any real effort to deal with the examiner's objections, either by amendments or by counter-arguments, then at the conclusion of the first, or second, written opinion stage the examiner should establish the international preliminary examination report (see paragraph 19.47). If the examiner has discovered any relevant documents in a top-up search and intends to raise new objections based on them, he should issue a second written opinion to notify the applicant accordingly. If the examiner determines that the issuance of an additional written opinion would facilitate the final resolution of significant issues, the examiner should consider the issuance of such written opinion. The examiner may consider issuing an additional written opinion, if there are still objections that are required to be met, provided that there is sufficient time available for the establishment of the international

見解書の受領後、クレーム、明細書及び図面を補正することにより、もしくは見解に同意しない場合には抗弁を提出することにより、又はその双方を行うことにより、答弁をすることができる。補正に関する条件は、20.04～20.22項に記載されている。

19.28 審査官は、国際出願の処理の全ての段階において、実体的な問題に関して同一の国際予備審査の基準を適用しなければならない。しかし、審査官が最初の見解書を包括的に作成している場合には（17.55項参照）、国際調査機関の最初の見解書の作成後は、通常、補正後の出願を全て再読する必要はなく、むしろ、補正書及びその関連箇所、ならびに最初の見解書で示した欠陥に専念すべきである。

*規則66.2, 66.4*

19.29 審査官は、見解書をできるだけ少ない回数作成した後、国際予備審査報告を作成すべきであるという大原則に従うとともに、常にその点に留意しながら手続をコントロールすべきである。PCTでは、国際予備審査機関が希望する場合には、19.30項に記載した出願人との連絡を繰り返すことができると規定している。しかし、出願人が補正又は反論することにより審査官の否定的な見解に対処する努力を怠っていることが明らかな場合には、審査官は、最初又は2回目の見解書の段階の終了後、国際予備審査報告を作成すべきである（19.47項参照）。審査官がトップアップ調査で何らかの関連のある文献を発見し、その文献に基づいて新たに否定的な見解を示す意向がある場合、出願人に対してその旨を通知すべく、審査官は追加の見解書を作成すべきである。審査官は、2回目の見解書を示すことにより重要な問題についての最終決定が容易になると判断する場合は、当該見解書の作成を検討すべきである。解消されるべき否定的な見解がまだ残っている場合、条約に規定する期間内に国際予備審査報告を作成するための十分な時間があり、出願人が審査官の否定的見解を解消しようと確かに努力しており、かつ、国際予備審査機関が適切な資源を有していることを条件に、審査官は追加の見解書の作成を検討することができる（19.26及び20.05項を参照）。また、審査官は、追加

preliminary examination report within the time limit set in the treaty, that the applicant is making a real effort to meet the examiner's objection and that the International Preliminary Examining Authority has adequate resources (see paragraphs 19.26 and 20.05). The examiner may also consider whether outstanding issues would best be resolved by a further written opinion, a telephone discussion or an interview.

19.30 If the matters are such that the applicant is likely to require time to consider them, the examiner may wish to issue an additional written opinion. If, however, there seems to be confusion about points in dispute, for example, if the applicant seems to have misunderstood the examiner's reasons, or if the applicant's own argument is not clear, then it may expedite matters if the examiner proposes an interview. On the other hand, if the matters to be resolved are minor, or can quickly and easily be explained and dealt with, then they might be settled more expeditiously by telephone discussion. Discussion with the applicant by interview or telephone is more fully considered in paragraphs 19.41 to 19.46.

19.31 Where a response to a written opinion is received in the form of arguments only, the written opinion is reconsidered in the light of those arguments. Where the response includes some amendments, other than rectification of obvious mistakes (Rule 66.5), the amended description, drawings, and/or claims are considered as in paragraphs 20.04 to 20.22. In such a case the international preliminary examination report should indicate that the applicant's arguments have been taken in account in establishing the international preliminary examination report. In addition, the examiner should comment on any relevant arguments made by the applicant.

*Rule 66.4bis*

19.32 Where the time limit set for response to a further written opinion expires without a response being received, the file is forwarded to the examiner who prepared the opinion, who proceeds to establish the international preliminary examination report as in Chapter 17.

の見解書、電話による協議、又は面談によって未解決の問題を解決することが最良なのかどうかについても検討することができる。

19.30 出願人が検討に時間を要すると思われる問題がある場合には、審査官は追加の見解書を示すことを望むであろう。しかし、出願人が審査官の見解の理由を誤解していると思われる場合、又は出願人の抗弁が明りょうでない場合など、争点に混乱が生じていると思われる場合には、審査官が面談を提案することで、その問題を効率よく処理できる場合がある。これに対して、解決すべき問題が軽微である場合、又は即座にかつ容易に説明及び対処が可能な場合には、電話による協議を行うことで、迅速に解決できることもある。面談又は電話による出願人との協議については、19.41～19.46項に詳細に記載されている。

19.31 見解書に対する答弁を抗弁のみの形式で受理した場合、その抗弁を考慮して見解書を再検討する。答弁に補正（明らかな誤りの訂正を除く（規則66.5）。）が含まれる場合には、20.04～20.22項に記載されているように、補正後の明細書、図面又はクレームについて検討する。その場合、国際予備審査報告を作成するにあたって出願人の抗弁を考慮に入れた旨を、当該報告に記載すべきである。さらに、審査官は、出願人からの関連する抗弁について意見を述べるべきである。

規則66.4の2

19.32 追加の見解書に対する答弁を受理することなく、答弁のための期間が満了した場合には、当該見解を作成した審査官に出願書類が渡され、審査官は第17章に記載されているように国際予備審査報告の作成を進める。

19.33 Where a response is received after the expiration of the time limit and the report has not yet been established, then the response can be considered. But note Rule 66.4*bis* (amendments, or rectification of obvious mistakes arguments need not be taken into account). See also paragraph 20.05.

### **Correction of International Preliminary Examination Report**

*Rule 66.4, 66.6*

19.34 The International Preliminary Examining Authority may establish a corrected international preliminary examination report in exceptional circumstances after a report has been issued, provided the circumstances justify such an action. Any replacement report resulting from the re-opening of international preliminary examination should be clearly labeled as such so that elected Offices are aware of its status. A corrected international preliminary examination report will not be established merely because the applicant disagrees with the international preliminary examination report established by the International Preliminary Examining Authority. The retraction of an international preliminary examination report should only be done under exceptional circumstances. The type of circumstance which justifies the re-opening of preliminary examination is where the report was issued earlier than it otherwise would have, by reason of an error or omission on the part of the International Preliminary Examining Authority. For example, the International Preliminary Examining Authority establishes the international preliminary examination report without consideration of a timely filed amendment. Note that once examination of a particular application has been re-opened, any subsequent request to re-open examination of that application should not be entertained.

19.35 The International Bureau must be advised to disregard the earlier report. If the resulting response is a further written opinion, then this opinion will be sent to the applicant only. However when the resulting response is another international preliminary examination report, this will be sent to both the applicant and the International Bureau as a “corrected version” of

19.33 上記期間の経過後に答弁を受理し、報告をまだ作成していない場合には、当該答弁を考慮に入れることができる。ただし、その場合、規則66.4の2（補正書、抗弁又は明らかな誤りの訂正を考慮に入れる必要はないこと）に留意する。20.02項も参照。

### **国際予備審査報告の訂正**

規則66.4, 66.6

19.34 国際予備審査機関は、国際予備審査報告を作成した後、特別な事情がある場合において、当該事情により国際予備審査報告を訂正することが妥当であると認められることを条件に、国際予備審査報告を訂正することができる。国際予備審査の再開によって差し替えた国際予備審査報告には、差替えたものであることが選択官庁に分かるように、その旨を明確に表示する。単に、出願人が国際予備審査機関が作成した国際予備審査報告に異議を唱えているという理由では、国際予備審査報告を訂正しない。例外的な場合にのみ、国際予備審査報告を取り消すべきである。国際予備審査の再開が妥当であるとされる場合としては、国際予備審査機関側の過失により、本来作成されるべき時期より早く当該報告を作成したことがある。例えば、国際予備審査機関が、所定の期間内に提出された補正を考慮せずに、国際予備審査報告を作成した場合である。一旦、ある出願の国際予備審査が再開された後は、その後の当該出願の審査の再開要求は受け入れるべきではないことに注意する。

19.35 国際事務局に対し、先の報告を無視するように通知しなければならない。結果としてとる対応が追加の見解書の作成である場合、その見解書は出願人にのみ送付する。しかし、結果としてとる対応が国際予備審査報告の再作成である場合は、国際予備審査報告の「訂正版」として、当該報告を出願人と国際事務局の両方に送付する。

the international preliminary examination report.

## **Matters Applicable Generally to Various Stages of International Preliminary Examination**

### *Making Amendments: General Considerations*

19.36 See chapter 20 for the factors which should be taken into account when considering amendments.

### *Rectification of Obvious Mistakes*

#### *Rules 66.5, 91.1(b)*

19.37 Mistakes which are due to the fact that something other than that which was obviously intended was written in the contents of the international application (other than the request) or other paper submitted to the International Preliminary Examining Authority (for example, linguistic errors, spelling errors) may be rectified if a request for rectification is submitted within 26 months from the priority date. If a correction is not of this character (for example, if it involves cancellation of claims, omission of passages in the description or omission of certain drawings), it would not be authorized by the Authority (see paragraph 20.09 and Chapter 8).

#### *Rule 91.1(d)*

19.38 Subject to authorization (see paragraph 19.30), rectification of obvious mistakes in the international application can be made at the request of the applicant on his own volition. In addition, the examiner, upon study of the international application (other than the request) and any other papers submitted by the applicant, might also note obvious mistakes. (See Chapter 8). Although Rule 91 allows the International Preliminary Examining Authority to invite the applicant to submit a request for rectifications, it is not foreseen that such invitations will be issued since any error which can be rectified under Rule 91 will not be an impediment to establishing the international preliminary examination report.

#### *Rule 91.1(e), (f) and (g)(ii); Section 607*

19.39 Rectification of an obvious error cannot be made before the International Preliminary Examining Authority without the express authorization of that Authority. The Authority is

## **国際予備審査の各種段階全般に適用される事項**

### **補正の実施：概論**

19.36 補正を検討する際に考慮すべき要素については第20章を参照。

### **明らかな誤りの訂正**

#### **規則66.5, 91.1(b)**

19.37 国際出願（願書を除く）又は国際予備審査機関に提出された他の書類に、明らかに意図された以外のものが記載されたことによる誤り（例えば、言語上の誤りや綴りの誤り）は、優先日から26か月以内に訂正の請求が提出されれば、訂正される。上記性質以外の修正の場合（例えば、クレームの削除、明細書中の記載箇所の削除、又は特定の図面の削除を含む場合）、それは機関によって認められない（20.09項及び第8章参照）。

#### **規則91.1(d)**

19.38 許可を条件として（19.30項参照）、国際出願の明らかな誤りの訂正は、出願人自らの請求によって行うことができる。また、審査官は、国際出願（願書を除く）及び出願人が提出したその他の書類の検討中に、明らかな誤りに気づく場合がある（第8章参照）。規則91において、国際予備審査機関は、出願人に対して訂正のための請求を提出するよう求めることが認められているが、規則91の規定に基づき訂正することができる誤りは国際予備審査報告を作成する上で障害とはならないため、そのような求めが行われることは通常はないと思われる。

#### **規則91.1(e), (f), (g)(ii)；細則607号**

19.39 明らかな誤りの訂正は、国際予備審査機関による明示の許可がない限り、行うことはできない。国際予備審査機関は、国際出願の願書以外の部分又は国際予備審査機関に



permitted to authorize rectification of such mistakes in a part of the international application other than the request or in any papers submitted to it. The Authority may only authorize rectification of obvious mistakes if a request for rectification is submitted within 26 months from the priority date. See paragraph 8.14 to 8.17.

*Rules 66.1(d-bis), 66.4bis*

19.40 A rectification of an obvious mistake that is authorized under Rule 91.1 shall be taken into account by the International Preliminary Examining Authority for the purposes of the international preliminary examination. However, it need not be so taken into account for purposes of the written opinion or the international preliminary examination report if it is received by, authorized by, or notified to that Authority after it has begun to draw up that opinion or report.

*Informal Communication with the Applicant*

*Rule 66.6*

19.41 The International Preliminary Examining Authority may, at any time, communicate informally, over the telephone, in writing, or through personal interviews, with the applicant. The circumstances in which it may be appropriate for the examiner to communicate with the applicant by telephone or propose an interview rather than send an additional written opinion are considered in paragraphs 19.29 and 19.30. Communication will, in most instances, be with the applicant's agent (the meaning of "agent" in the PCT is set out in Rule 2.2) rather than the applicant himself. If the applicant, or his agent, requests an interview, the examiner, at his discretion, should grant more than one interview if he believes that a useful purpose would be served by such a discussion.

19.42 When an interview is arranged, whether by telephone or in writing, and whether by the examiner or by the applicant, the matters for discussion should be stated. If the arrangement is made by telephone, the examiner should record the particulars and briefly indicate, on the file, the matters to be discussed.

*Rule 66.6*

19.43 The interview is an informal procedure and the recording of the interview depends upon

提出された書類にある明らかな誤りについて、その訂正を許可することができる。国際予備審査機関が明らかな誤りの訂正を許可できるのは、優先日から26か月以内に提出された訂正のための要求である。8.14～8.17項を参照。

規則66.1(dの), 66.4の2

19.40 規則91.1に基づき許可される明確な誤記の訂正は、国際予備審査のために国際予備審査機関により考慮されなければならない。しかし、この訂正は同機関が見解書又は国際予備審査報告の作成を開始した後に同機関に受理、承認又は通知された場合、見解書又は国際予備審査報告のために考慮される必要がない。

出願人との非公式の連絡

規則66.6

19.41 国際予備審査機関は、電話、書面又は面談により、随時、出願人と非公式の連絡をすることができる。審査官が追加の見解書を送付する代わりに、電話により出願人と連絡すること、又は面談を提案することが適している状況は、19.29及び19.30項に考察されている。ほとんどの場合、連絡は、出願人本人ではなく、その代理人（PCTにおける「代理人」の意味は規則2.2に規定される。）との間で行われる。出願人又はその代理人が面談を請求する場合に、審査官は、そのような協議が役立つと判断すれば、自らの裁量により、2回以上の面談を認めるものとする。

19.42 審査官からであろうと出願人からであろうと、電話又は書面により面談を設定する場合には、協議する問題を提示すべきである。電話によって面談を設定した場合には、審査官はその細目を記録し、また、協議する問題について一件書類に簡潔に記載しておく。

規則66.6

19.43 面談は非公式な手続であり、面談の記録は協議する問題の性質により異なる。面

the nature of the matters under discussion. Where the interview is concerned with the clarification of obscurities, the resolution of uncertainties, or putting the international application in order by clearing up a number of minor points, it will usually be sufficient if the examiner makes a note on the file of the matters discussed and the conclusions reached, or amendments agreed upon. If, however, the interview is concerned with reviewing more substantial matters, such as questions of novelty, inventive step, or whether the amendment introduces new subject matter, then a fuller note of the matters discussed may be made in the file (optionally using Form PCT/IPEA/428, Note on Informal Communication with the Applicant) for use in an additional written opinion (if any) or the international preliminary examination report and a copy of that note may, if appropriate, be sent to the applicant (optionally using Form PCT/IPEA/429).

*Rule 66.3, 66.4, 66.4bis, 66.6*

19.44 If a new objection as to substance is raised at an interview and no amendment to meet it is agreed upon at the time, the objection may be confirmed in an additional written opinion inviting the applicant, within the prescribed time limit, to respond, if he so wishes. The examiner should, however, keep in mind the time limit for the establishment of the international preliminary examination report (see paragraphs 19.10 and 19.11).

19.45 When the telephone is used to settle outstanding matters, the normal procedure should be for the examiner to telephone the applicant or the agent identifying the international application he wishes to discuss and requesting the applicant or agent to telephone back at a specific time. A note should be made on the file, giving particulars and identifying the matters discussed and any agreements reached.

19.46 The records of interviews or telephone conversations should always indicate whether a response is due from the applicant or agent or whether the examiner wishes to issue an additional written opinion or establish the international preliminary examination report.

## **Establishment of the International Preliminary**

談が曖昧な点の明確化、不確かな点の解決、又は、国際出願を規則に適合させるためのいくつかの軽微な問題点の解消に関する場合には、審査官は通常、協議を行った問題及び到達した結論、又は合意した補正について一件書類に書き留めれば十分である。しかし、面談が新規性、進歩性、又は補正が新規事項を追加するものか否かに関する問題のように、より実体的な問題の検討に関する場合には、（もしあれば）追加の見解書又は国際予備審査報告で用いることができるように、一件書類に協議した問題を詳細に記録し（必要に応じて、様式PCT/IPEA/428（出願人との非公式な連絡の記録）を使用する）、適切な場合には、その書類の写しを出願人に送付する（必要に応じて、様式PCT/IPEA/429を使用する）。

規則66.3, 66.4, 66.4の2, 66.6

19.44 面談において実体的要件について否定的見解が新たに提起され、その時点で当該否定的見解に対処する補正について合意がなされない場合において、出願人が希望すれば、追加の見解書によって当該否定的見解を確認し、出願人に所定の期間内に答弁することを求めることができる。ただし、審査官は、国際予備審査報告の作成期間に留意しなければならない（19.10及び19.11項を参照）。

19.45 電話によって未解決の問題を解決する場合には、審査官は通常、出願人又は代理人に電話をし、協議を希望する国際出願を特定し、出願人又は代理人に対し指定した時間に折り返し電話をするよう求める手続をとる。審査官は、その細目、協議した問題及び合意に達した事項が特定されるように、一件書類に記載すべきである。

19.46 面談又は電話での会話の記録には、常に、出願人もしくは代理人からの応答が予定されているか、又は、審査官は追加の見解書の交付を望んでいるのか、もしくは国際予備審査報告の作成を望んでいるかについて示さなければならない。

## **国際予備審査報告の作成**

## Examination Report

### General

*Article 35(1), (2); Rule 66.4bis*

19.47 An international preliminary examination report should be issued within the prescribed time limit (see paragraph 19.10); in exceptional circumstances it may not be possible to meet this deadline (see paragraph 19.11), in which case the report is established as soon as possible thereafter. Except in the case of an international application in respect of which an affirmative opinion can be given initially to the three criteria referred to in Article 34(2)(c), this will follow one or more written opinions and possibly other communications with the applicant. In most cases this will follow the issuance of the written opinion by the International Searching Authority. If the examiner considers that the possibility exists of amending or correcting the international application to bring it into a form which meets the requirements of Article 33 (see paragraph 19.02), then the examiner should communicate to the applicant in his first written opinion, indicating that the International Preliminary Examining Authority is of the opinion that suitable amendments must be submitted within a stated period (see paragraph 17.57). All amendments, arguments and requests for rectification of obvious mistakes submitted before the examiner has begun to draw up the report must be taken into account. Amendments, arguments and requests for rectification of obvious mistakes received later need not be considered for the purposes of the report.

19.48 The international preliminary examination report giving the results of the international preliminary examination is prepared by the examiner by the completion of the prescribed Form (Form PCT/IPEA/409, entitled “International Preliminary Report on Patentability (Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)”). The examiner should keep in mind, when establishing the international preliminary examination report, that it is not to contain any statement on the question whether the claimed invention is or seems to be patentable or unpatentable according to any national law. Chapter 17 gives detailed guidance on the

### 総則

35条(1), (2); 規則66.4の2

19.47 国際予備審査報告は所定の期間内（19.10項参照）に作成しなければならない。しかし、例外的にその期限に間に合わない場合もありうる（19.11項参照）。その場合には、できるだけ速やかに国際予備審査報告を作成する。第34条(2)(c)に規定される3つの基準に関して最初から肯定的な見解が与えられる国際出願の場合を除き、国際予備審査報告は1又は2以上の見解書の交付及び場合によっては出願人とのその他の連絡の後、作成される。ほとんどの場合、国際予備審査報告は、国際調査機関の見解書の交付に続いて作成される。審査官は、国際出願が第33条の要件（19.02項参照）を満たすようにするための補正又は補充の可能性があると認める場合、当該審査官は最初の見解書を当該出願人に送付することで、指定した期間内に適切な補正を提出する必要があると国際予備審査機関は考える旨を通知する（17.57項参照）。審査官が報告の作成を開始する前に提出された全ての補正書、抗弁及び明らかな誤記の訂正のための請求は、全て考慮に入れなければならない。その後に受理した補正書、抗弁及び明らかな誤記の訂正のための請求については、当該報告のために考慮する必要はない。

19.48 審査官は、所定の様式（様式PCT/IPEA/409、「特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）」と題される）に記入することで、国際予備審査の結果を記載した国際予備審査報告を作成する。国際予備審査報告を作成する際、当該審査官は、当該報告に、クレームに係る発明がいずれかの国内法令により特許を受けることができる発明であるかどうか、又は特許を受けることができる発明であると思われるかどうかの問題についてのいかなる陳述をも記載してはならないことに留意しなければならない。所定の様式の記入に関する手引きは、第17章に詳細に記載されている。

completion of the prescribed Form.

## Determination of Time Limits

*Article 35(1), 47(1)*

19.49 When it is a matter for the Authority to determine applicable time limits referred to in the PCT, the examiner must consult all the factors relevant to the particular international application under consideration as well as the Regulations under the PCT which govern such time limits. The most important time limits for international preliminary examination so far as International Preliminary Examining Authorities are concerned, have been considered in more detail in the various chapters and paragraphs as follows:

(i) translations of priority document: see Chapter 6 and Chapter 18;

(ii) amendments: see Chapter 20 and paragraph 17.57;

(iii) rectifications of obvious mistakes: see paragraph 19.39 and Chapter 8;

(iv) response by the applicant to first written opinion: see Chapter 17;

(v) restricting claims or payment of additional fees: see Chapter 10;

(vi) furnishing priority documents: see Chapter 6;

(vii) establishment of the international preliminary examination report: see paragraphs 19.10 and 19.11.

*Rules 80, 82, 82quater*

19.50 Any time limit fixed by the International Preliminary Examining Authority will usually be specified in full months, which should be calculated from the day following the date of mailing of a particular communication inviting a response by the applicant. Rules 80.1 to 80.4 provide precise details for the determination of the day of expiration of the prescribed time limit. Rule 80.5 contains provisions covering certain contingencies, for example, that the Office of the International Preliminary Examining Authority is not open on the day on which the time limit to respond by the applicant expires (or there is an official holiday in the locality of any branch of the Office, or in a part of the Contracting State for

## 期間の決定

35条(1), 47条(1)

19.49 PCTに規定される該当する期間の決定が当該機関に関する事項である場合、審査官は、対象としている個々の国際出願に関連する全ての要素及び当該期間を定めるPCTに基づく規則を考慮しなければならない。国際予備審査機関に関する限り、国際予備審査に対する最も重要な期間は、以下の各章及び項に詳細に考察されている。

(i) 優先権書類の翻訳文：第6章及び第18章を参照。

(ii) 補正：第20章及び17.57項を参照。

(iii) 明らかな誤りの訂正：19.39項及び第8章を参照。

(iv) 最初の見解書に対する出願人の答弁：第17章を参照。

(v) クレームの減縮又は追加手数料の納付：第10章を参照。

(vi) 優先権書類の提出：第6章を参照。

(vii) 国際予備審査報告の作成：19.10及び19.11項を参照。

規則80, 82, 82の4

19.50 国際予備審査機関が指定する期間は、通常、出願人に応答を求める個々の連絡を郵便で発送した日の翌日から起算し、月単位とする。規則80.1から80.4には、所定の期間の満了日の決定に関して詳細に規定されている。規則80.5には、当該出願人による応答期間の満了日に国際予備審査機関の国内官庁が開庁していない（又は、国内官庁のいずれかの支庁の所在地において、又は国内官庁が締約国の政府の当局である場合のその締約国の一部において、法定の休日にあたり、かつ、その国内官庁の国内法令が、国内出願についてのそのような期間は次の就業日に満了すると定める）場合など、特定の例外的な場合に関する規定が含まれる。郵便業務の全般的な

which the Office is the government authority, such that the national law of the Office provides that such periods for national applications expire on a subsequent working day). Rule 82 covers the situation where there is a general disruption in the postal service. Rule 82quater provides for an excuse of delays in meeting time limits because of force majeure reasons or the unavailability of any permitted electronic means of communication at the International Preliminary Examining Authority.

#### *Failure of Applicant to Respond Within a Prescribed Time Limit*

##### *Rule 66.4bis*

19.51 If the applicant has not responded within a prescribed time limit, the effect of such lack of response differs as the circumstances of the case may require under the PCT and its Regulations. For instance, the international preliminary examination report may be established as if priority had not been claimed (see paragraph 17.29); the international preliminary examination report may be established on the “main invention” (see paragraph 17.62); the international preliminary examination report may be established with a negative determination (see paragraph 19.20 and Chapter 17). Normally, amendments, arguments and requests for rectification of obvious mistakes need not be taken into account by the examiner for the purposes of a written opinion or the international preliminary examination report if they are received after he has begun to draw up that opinion or report (see paragraph 20.05).

#### **Withdrawal of the Demand or All Elections**

##### *Rules 90bis.4, 90bis.6*

19.52 In the particular case where the applicant, by a signed notice sent to the International Bureau, withdraws the demand or all elections, the International Preliminary Examining Authority is notified of the withdrawal by the International Bureau, and the processing of the international application by the International Preliminary Examining Authority is discontinued. A notice of withdrawal must be signed by all the applicants of record in the international application or the agent, provided a power of attorney signed by all the applicants has been filed. The requirement for an

中断があった場合については、規則82に規定される。規則82の4には、不可抗力又は国際予備審査機関における電子通信手段の不通により指定された期間を遵守できなかったことによる遅滞の許容について規定されている。

所定期間内に出願人が応答しない場合

##### 規則66.4の2

19.51 所定の期間内に出願人が応答しなかった場合、PCT及びその規則に基づきその応答が求められる事情により、当該応答がないことによる効果は異なる。例えば、優先権の主張がされなかったものとして国際予備審査報告が作成される場合(17.29項参照)、「主発明」について国際予備審査報告が作成される場合(17.62項参照)、否定的な判断を伴う国際予備審査報告が作成される場合(19.20項及び第17章参照)などがある。通常、審査官は、見解書又は国際予備審査報告の作成を開始した後に補正書又は抗弁を受理した場合、見解書又は国際予備審査報告のために当該補正書、抗弁及び明らかな誤記の訂正のための請求を考慮に入れることを必要としない(20.05項参照)。

請求又は全ての選択の取下げ

##### 規則4.15(b), 90の2.4, 90の2.6

19.52 出願人が、署名入りの通告を国際事務局に送付することにより、国際予備審査の請求又は全ての選択を取り下げた場合、国際事務局は国際予備審査機関に取下げについて通告し、当該国際予備審査機関による当該国際出願の処理は中止する。取下げの通告には、当該国際出願に記録された全ての出願人の署名、又は、全ての出願人が署名した委任状が提出されている場合には、その代理人の署名が必要である。取下げのために、代理人は委任状が必要であるという要件を放棄することはできない。出願人が取下げの通告を国際予

agent to have a power of attorney cannot be waived for the purpose of withdrawal. If the notice of withdrawal is submitted by the applicant to the International Preliminary Examining Authority, the International Preliminary Examining Authority marks the date of receipt on the notice and transmits it promptly to the International Bureau. The notice is considered to have been submitted to the International Bureau on the date marked

備審査機関に提出した場合、その国際予備審査機関は、その通告に受理の日付を付して、速やかに国際事務局に送付する。その通告は、付された日付に国際事務局に提出されたものとみなす。

## Chapter 20 Amendments

### Amendment Prior to the Start of International Preliminary Examination

#### *Amendment of the Claims Under Article 19*

*Rules 46.1(a), 69.1(d)*

20.01 The documents making up the international application referred to in paragraph 18.10 may include amendments of the claims filed by the applicant under Article 19, which must not go beyond the disclosure in the international application as filed (see paragraph 21.10). These will be transmitted to the International Preliminary Examining Authority by the International Bureau. If a demand for international preliminary examination has already been submitted, the applicant should preferably, at the time he files the Article 19 amendments with the International Bureau, also file a copy of the amendments and the letter required under Rule 46.5(b) with the International Preliminary Examining Authority (Rule 62.2). In the event that the time limit for filing amendments under Article 19, as provided in Rule 46.1, has not expired and the demand includes a statement that the start of the international preliminary examination is to be postponed under Rule 53.9(b), the international preliminary examination should not start before:

(a) the examiner receives a copy of any amendments made under Article 19, or

(b) a notice from the applicant that he does not wish to make amendments under Article 19, or

(c) the later of two months from the transmittal of the international search by the International Searching Authority report 16 months from the priority date, whichever occurs first (See paragraphs 3.14 and 18.06).

Article 19 amendments are considered by the examiner only during the international preliminary examination procedure.

#### *Amendment Under Article 34*

*Rule 66.1(a)*

20.02 Amendments to the description, claims or

## 第20章 補正

### 国際予備審査の開始前にする補正

#### 第19条の規定に基づくクレームの補正

規則46.1(a), 69.1(d)

20.01 18.10項に述べた国際出願を構成する書類は、第19条の規定に基づき出願人が提出するクレームの補正書を含むことができるが、当該補正は出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない(21.10項参照)。当該補正は、国際事務局から国際予備審査機関に送付される。国際事務局に対する第19条の規定に基づく補正書の提出の時に、国際予備審査の請求書がすでに提出されている場合には、出願人は、その補正書の写し及び規則46.5(b)に基づき要求された書簡を国際予備審査機関にも提出することが望ましい(規則62.2)。規則46.1に規定する第19条の規定に基づく補正の提出期間が満了しておらず、かつ、規則53.9(b)の規定に基づき国際予備審査の開始を延期する旨の記述が国際予備審査の請求書に含まれる場合には、国際予備審査は次のいずれかが生じる前には開始されない。

(a) 審査官が、第19条の規定に基づく補正書の写しを受領すること。

(b) 審査官が、第19条の規定に基づく補正をすることを希望しない旨の通知を出願人から受領すること。

(c) 国際調査機関による国際調査報告の送付から2か月、又は優先日から16か月のうちいずれか遅く満了する期間を経過すること(3.14項及び18.06項を参照)。

第19条の規定に基づく補正は、国際予備審査の手続においてのみ考慮される。

#### 第34条の規定に基づく補正

規則66.1(a)

20.02 明細書、クレーム又は図面の補正

drawings are made under Rule 66.8. These amendments may have been submitted to avoid possible objections of lack of novelty and/or lack of inventive step in view of the citations listed in the international search report, or other objections that may have been raised.

*Articles 5, 6, 34(2)(b); Rule 66.1*

20.03 The applicant is not restricted to amendments necessary to remedy a defect in his international application. However, any amendment submitted must not add subject matter which goes beyond the disclosure of the international application as originally filed (see paragraphs 20.10 to 20.19). Furthermore, it must not itself cause the international application as amended to be objectionable under the PCT. For example, the amendment should not introduce obscurity.

### **Making Amendments: General Considerations**

20.04 Any change, other than the rectification of obvious mistakes, in the claims, the description, or the drawings, including cancellation of claims, omission of passages in the description, or omission of certain drawings is considered an amendment. Any amendment to the international application must be submitted in the language in which the international preliminary examination is carried out.

*Rule 66.1, 66.4bis, 66.8(a)*

20.05 The examiner need not take into account for the purposes of a written opinion or the international preliminary examination report any amendments, arguments or requests for rectification of obvious mistakes he receives after he has begun to draw up that opinion or report. The applicant may file an amendment to the description, the claims and the drawings in the prescribed manner, even if this is outside the time period set for reply in Rule 66.2(d). Since the examiner may begin to draw up the final report once the time period set for reply in Rule 66.2(d) expires, amendments filed after the expiration of the time period set in for reply in Rule 66.2(d) may or may not be considered. There may be situations where it is advisable, to the extent possible, to take such amendments or arguments into account, for example, where the international preliminary

は、規則66.8の規定に基づき行われる。当該補正は、国際調査報告に列記された文献に照らして新規性もしくは進歩性を有さないという見解が与えられる可能性、又は提起されたその他の否定的見解を回避するために行われる場合がある。

5条, 6条, 34条(2)(b); 規則66.1

20.03 補正は、国際出願の欠陥を補足するために必要なものに限定されない。しかし、補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超える主題事項を追加するものであってはならない(20.10~20.19項参照)。さらに、補正後の国際出願がPCTに定める否定的見解を生じさせるような補正であってはならない。たとえば、この補正により曖昧さが生じてはならない。

### **補正の仕方：概論**

20.04 クレーム、明細書又は図面についてのいかなる変更(クレーム、明細書中の特定の箇所及び特定の図面の削除を含み、明らかな誤りの訂正を除く。)も、補正とする。国際出願についての補正書は、国際予備審査が行われる言語で提出しなければならない。

規則66.1, 66.4の2, 66.8(a)

20.05 審査官は、見解書又は国際予備審査報告の作成を開始した後に補正書又は抗弁を受理した場合には、見解書又は国際予備審査報告のために当該補正書、抗弁又は明らかな誤記の訂正のための請求を考慮に入れることを必要としない。出願人は、規則66.2(d)に規定される答弁のための期間外であっても、所定の方法で明細書、クレーム及び図面についての補正書を提出することができる。審査官は、規則66.2(d)に規定する答弁のための期間が満了した時点で、最終報告の作成を開始することができるため、規則66.2(d)に規定する答弁のための期間の満了後に提出された補正書は、考慮される場合も考慮されない場合もある。可能な範囲で、そのような補正書又は抗弁を考慮することが望ましい場合もありうる。例えば、国際予備審査報告がまだ完成しておらず、遅れて提出された



examination report has not yet been completed and it is readily apparent to the examiner that consideration of the late-filed response would result in the issuance of a favorable report.

*Rule 66.1(a), 66.8(a)*

20.06 Amendments to the description and the drawings must be made by filing replacement sheets when, on account of the amendments, the replacement sheet differs from the sheets previously filed. Amendments to the claims must be filed as a complete set to replace all the claims originally filed or previously amended under Articles 19 or 34, as the case may be. When amendments to the description, claims or drawings are made under Rule 66.8, the replacement sheets must be accompanied by a letter, which shall draw attention to the differences between the replaced sheets, shall indicate the basis for the amendments in the application as filed and the replacement sheets and should preferably also explain the reasons for the amendments.

*Rule 66.8(b)*

20.07 In the particular case where the amendments cancel, passages in the description or certain drawings resulting in the cancellation of an entire sheet, the amendment must be submitted in the form of a letter canceling the sheet. That letter should preferably also explain the reasons for the amendments.

*Rules 11.12, 11.14, 66.8(b)*

20.08 It should be noted that, when a replacement sheet or set of claims is required under paragraph 20.06, the applicant must submit such sheet in typed form. However, replacement sheets or set of claims containing handwritten amendments may be allowed as well at the discretion of the examiner. In cases where the correction or amendment made by the applicant is minor, (for example, not more than six words), the International Preliminary Examining Authority may accept a copy of the relevant sheet or set of claims on which the correction or amendment is interlineated in typescript, if such interlineation is free from erasures, alterations and overwritings, and so long as the authenticity of this sheet is not in question and the requirements for clarity and good reproduction are met. The International Preliminary Examining Authority should invite the

答弁を考慮することにより肯定的な報告を作成することができることが明らかな場合である。

規則66.1(a), 66.8(a)

20.06 明細書及び図面の補正は、この補正のために、先に提出した用紙と異なる全ての差替え用紙を提出することによりなされなければならない。クレームの補正は、最初に提出されたか又は第19条若しくは第34条に適宜基づき以前に補正された全てのクレームを差し替える一式として提出しなければならない。明細書、クレーム又は図面の補正が、規則66.8の規定に基づいて行われる場合、差替え用紙には書面が添付されなければならない、その書簡により、差し替えられる用紙と差替え用紙の相違について注意を喚起し、出願時の出願の補正の根拠を示さなければならない、また補正の理由を説明することが望ましい。

規則66.8(b)

20.07 補正により明細書の特定の箇所又は特定の図面が削除され、その結果、一の用紙全体が削除されることとなる場合には、その用紙を削除する旨の書簡の形式で補正書を提出する。また、その書簡において、当該補正の理由を説明することが望ましい。

規則11.12, 11.14, 66.8(b)

20.08 20.06項の記載に基づき差替え用紙又はクレームの一式が必要となる場合、出願人はタイプされた形式により当該差替え用紙を提出しなければならない点に留意する。ただし、審査官の裁量により、手書きで補正内容が記載された差替え用紙又はクレームの一式も受け入れられうる。出願人による補充又は補正が軽微なものである場合（例えば6語以内）には、国際予備審査機関は、関係する用紙の写し又はクレームの一式の行間に補充又は補正をタイプ打ちで挿入したものを認めることができる。ただし、この行間への挿入が消去、改ざん及び重ね書きを伴わず、かつ、その用紙の信頼性に問題がなく、明りょう性及び良質な複製の要件が満たされている場合に限る。これらの要件を満たしていない場合、国際予備審査機関は、適切な形式により補正書を再提出するよう出願人

applicant to resubmit his amendments in proper form whenever compliance with these principles is lacking.

## Appraisal of Amendments

*Articles 5, 6, 19(2), 34(2)(b); Rule 66*

20.09 The examiner makes sure that amendments filed do not add to the content of the application as filed, thus violating Article 19(2) or Article 34(2)(b). Furthermore, they must not itself cause the international application as amended to be objectionable under the PCT; for example, the amendment should not introduce obscurity. The examiner should consider as acceptable restriction of the scope of the claims or amendments that improve the clarity of the description or amendments to the claims in a manner clearly desirable, without changing their subject matter content or scope. An amended international application must, of course, satisfy all the requirements of the PCT including the matters listed in this chapter. However, especially when the claims have been substantially limited, the examiner should bear in mind that the following questions may require special consideration at the amendment stage:

(i) *Unity of invention:* Do the amended claims satisfy the requirement of Rule 13? When considering this matter, paragraphs of Chapter 10 are applicable;

(ii) *Agreement of description and claims:* If the claims have been amended, will the description require corresponding amendment to remove serious inconsistency between them? For example, is every embodiment of the invention described still within the scope of one or more claims? (See Chapter 5).

(iii) Conversely, are all of the amended claims supported by the description? (See paragraphs 5.43 and 5.44). Also, if the categories of claims have been altered, the examiner may draw this to the attention of the applicant if it means that the title is no longer appropriate.

## Additional Subject Matter

*Rules 70.2(c), 70.16(b); Section 602(a)(iv)*

20.10 There is normally no objection to an applicant's introducing, by amendment, further

に求める。

## 補正の評価

5条, 6条, 19(2), 34条(2)(b); 規則66

20.09 審査官は、提出された補正が、出願当初の開示内容に何らの追加をするものでなく、したがって、第19条(2)又は第34条(2)(b)の規定に違反しないことを確認する。さらに、この補正によって、補正後の国際出願がPCTの規定に違反するようになるものであってはならない。例えば、この補正により曖昧さが生じてはならない。審査官は、主題事項の内容や範囲を変更することなく、クレームの減縮、記載をより明確にする補正、又は、明らかに望ましい方法によるクレームの補正については、容認できるものとすべきである。当然のことながら、補正された国際出願は、本章に列挙されたものも含め、PCTの全ての要件を満たす必要がある。特に、クレームが内容的に減縮された場合、審査官は、補正の段階において、特に以下の点について検討が必要となる場合があることに留意する。

(i) 発明の単一性：補正されたクレームは規則13の要件を満たすか。この要件の検討にあたっては、第10章の項が適用される。

(ii) 明細書とクレームの整合：クレームが補正された場合、クレームと明細書の間に生じる重要な不整合を除くために、対応する補正が明細書に必要となるか？例えば、明細書に記載された発明の全ての実施例は、補正後の1又は2以上のクレームの範囲内となっているか。(第5章参照)

(iii) これとは反対に、補正された全てのクレームは明細書によって裏付けられているか(5.43及び5.44項参照)。また、クレームのカテゴリーが変更されたことにより、発明の名称が適切なものではなくなった場合、審査官は出願人にこの点について注意を喚起することができる。

## 追加の主題事項

規則70.2(c), 70.16(b); 細則602号(a)(iv)

20.10 出願人が補正によって関連のある先行技術に関する追加の情報を導入しても、

information regarding prior art which is relevant, nor should the straightforward clarification of an obscurity, or the resolution of an inconsistency, be objected to. When, however, the applicant seeks to amend the description (other than references to the prior art), the drawings, or the claims in such a way that subject matter which extends beyond the content of the application as filed is thereby introduced, the international preliminary examination report must be established as if such amendment had not been made. The examiner indicates in the international preliminary examination report each sheet that contains subject matter which goes beyond the disclosure of the application as filed. In such cases the replacement sheets containing such amendments will be attached to the international preliminary examination report along with the accompanying letter as required under Rule 70.16(a) since they represent amendments which have been made, even though they are not considered for the purposes of the international preliminary examination report. If a first replacement sheet was acceptable but a second replacement sheet for the same numbered sheet contains subject matter that goes beyond the original disclosure of the application as filed, the second replacement sheet supersedes the first replacement sheet. In this situation, both the first and second replacement sheets are attached to the international preliminary examination report along with the accompanying letters as required under Rule 70.16(a) to ensure that elected Offices receive the version of the international application which is the basis of the international preliminary examination report and also the later amendments which were not considered for that purpose. In this case the superseded replacement sheet is marked "SUPERSEDED REPLACEMENT SHEET (RULE 70.16(b))".

20.11 Where amendments have been filed under Articles 19(1) and/or 34(2)(b), the question may arise whether a particular amendment proposed by the applicant goes beyond the disclosure of the international application as filed. In order to make this determination in situations where the amendment is filed in a different language than the language of the application as filed, the examiner should normally assume, in the absence of evidence to the contrary, that the original

通常は問題とされない。不明りょうな記載の釈明や不整合の解消についても同様である。しかし、出願人が求めてきた明細書（先行技術の引用を除く）、図面又はクレームの補正が、出願時の開示の内容を超える主題事項を導入する場合、その補正がされなかったものとして国際予備審査報告を作成する。審査官は、出願時の開示の範囲を超える主題事項を含む各用紙を国際予備審査報告に表示する。この場合、当該補正は国際予備審査報告のために考慮されないとしても、当該補正を含む差替え用紙はなされた補正を示すものであるから、規則70.16(a)に基づき要求されたように当該差替え用紙は国際予備審査報告に書簡とともに添付する。最初の差替え用紙が要件を満たしているが、同じ番号が付された用紙に対する2番目の差替え用紙が出願当初の開示の範囲を超える主題事項を含んでいる場合、2番目の差替え用紙は最初の差替え用紙を差し替える。この場合、最初と2番目の両方の差替え用紙を規則70.16(a)に基づき要求されたように国際予備調査報告に書簡とともに添付し、選択官庁が、国際予備審査報告の基礎とされた国際出願のものと、国際予備審査報告において考慮されなかった後の補正の双方を受領することができるようにする。この場合、差し替えられた差替え用紙には「SUPERSEDED REPLACEMENT SHEET (RULE 70.16(b))」（差し替えられた差替え用紙（規則70.16(b)））と記入する。

20.11 第19条(1)又は第34条(2)(b)の規定に基づく補正書が提出された場合、出願人が提案した特定の補正が、出願時の国際出願の開示の範囲を超えるか否かについての問題が生じうる。補正書が当該出願の言語と異なる言語により提出された場合の当該判断においては、通常、審査官は、否定的な証拠がない限り、当該国際出願の国際公開の言語による当初翻訳文、又は、規則55.2の規定により翻訳文が求められる場合にはその言語に

translation of the international application into the language of publication or, where a translation is required under Rule 55.2, into the language of that translation, is in conformity with the text of the original language of filing.

*Articles 19(2), 34(2)(b); Rule 70.2(c)*

20.12 An amendment should be regarded as introducing subject matter which extends beyond the content of the application as filed, and therefore unacceptable, if the overall change in the content of the application (whether by way of addition, alteration or excision) results in the skilled person being presented with information, which was not expressly or inherently presented in the application as filed even when taking into account matter which is implicit to a person skilled in the art in what has been expressly mentioned. The term “inherently” requires that the missing descriptive matter is necessarily present in the disclosure, and that it would be recognized by persons of ordinary skill. Inherency may not be established by probabilities or possibilities. The mere fact that a certain thing *may* result from a given set of circumstances is not sufficient.

20.13 The subject matter newly presented may be introduced by explicitly mentioning matter, which was either not previously mentioned at all, or only implied. For example, if in an international application relating to a rubber composition comprising several ingredients the applicant seeks to introduce the information that a further ingredient might be added, then this amendment should normally be regarded as going beyond the disclosure in the application as originally filed. Likewise, if in an application which describes and claims apparatus “mounted on resilient supports,” without disclosing any particular kind of resilient support the applicant seeks to add specific information that the supports are, or could be, for example, helical springs (see, however, paragraph 20.14), then the amendment should normally be regarded as going beyond the disclosure in the application as originally filed.

20.14 If, however, the applicant can show convincingly that the subject matter in question would, in the context of the claimed invention, be so well known to the person skilled in the art that its introduction could be regarded as an obvious

による翻訳文が、出願の言語の原文と一致するものと仮定する。

19条(2), 34条(2)(b); 規則70.2(c)

20.12 (追加、変更又は削除のいずれによるものかを問わず) 補正による出願内容の全体的な変更によって、当初の出願に明示的に存在しておらず、また、明示的に記載されていた事項から当業者において自明な事項を考慮した上で当初の出願に本来的に存在していたともいえない情報がもたらされる場合は、当該補正は、出願時の開示内容を超える主題事項を導入するものであり、認められない。「本来的に」という用語は、記載が欠けている事項が、開示において必然的に存在すべきものであり、かつ、そうであることが当業者により認められることを必要とする。本来性は、蓋然性や可能性のみにより確立することはできない。単に、ある事項が一定の状況において生じ得るというだけでは不十分である。

20.13 新規の主題事項は、これまで全く記載されなかった事項や、単に暗示的に示されていたにすぎない事項を明示的に記載することにより、導入される場合がある。例えば、複数の原料から成るゴム組成物に関する国際出願において、出願人が、追加の原料を加えてもよいという情報を導入しようとする場合、この補正は通常、出願当初の開示の範囲を超えるものとみなされる。同様に、「弾性支持体に取り付けられた」装置について記載しクレームしたもので、弾性支持体の具体的な種類が開示されていない出願において、支持体が、例えば、つる巻バネである又はつる巻バネでもよい、という特定の情報を出願人が追加しようとする場合（ただし、20.14項参照）、通常、当該補正は出願当初の開示の範囲を超えるものとみなされる。

20.14 しかし、クレームに係る発明に照らして、当該事項が当業者に極めてよく知られており、その導入が明らかな明確化であり、したがって、出願当初の開示の内容を超えるものではないものであると認められること

clarification and, therefore, as not extending the content of the application, it is permissible. For example, if in the above-mentioned case of the resilient supports the applicant were able to demonstrate that drawings, as interpreted by the person skilled in the art, showed helical springs, or that the person skilled in the art would naturally use helical springs for the mounting in question, then specific reference to helical springs should be regarded as permissible.

20.15 Where a technical feature was clearly disclosed in the original application but its effect was not mentioned or not mentioned fully, yet it can be deduced without difficulty by a person skilled in the art from the application as filed, subsequent clarification of that effect in the description might not contravene Article 34(2)(b).

20.16 Amendment by the introduction of further examples, for example, in the chemical field, should always be looked at very carefully, since *prima facie* any further example to illustrate a claimed invention may extend the disclosure of the international application as originally filed.

20.17 However, later-filed examples or statements of advantage, even if not allowed into the application, may nevertheless be taken into account by the examiner as evidence in support of the allowability of the claims in the application. For instance, an additional example may be accepted as evidence that the invention can be readily applied, on the basis of the information given in the originally filed application, over the whole field claimed (see paragraphs 5.52 and 5.53); or an additional statement of advantage may be accepted as evidence in support of inventive step (see paragraph 13.15). When such evidence is used by the examiner to support a positive conclusion on inventive step, a mention of this evidence should be made in the international preliminary examination report.

20.18 Care must also be taken to ensure that any amendment to, or subsequent insertion of, a statement of the technical problem solved by the invention meets Article 34(2)(b). For example, it may happen that, following restriction of the claims to meet an objection of lack of inventive

を、納得のいくように出願人が示すことができる場合は、当該補正は認められる。例えば、上記の弾性支持体の例において、出願人が、当業者からみて図面がつる巻バネを示していると理解されることを示すことができた場合、あるいは、当該取付けのためにつる巻バネを使用することが当業者にとって当然であることを示すことができた場合は、つる巻バネを特定して言及することは認められるものとされる。

20.15 技術的特徴が当初の出願に明確に開示されているが、その効果については記載されていない又は十分に記載されていない場合において、当業者が当初の出願から難なくそれを導くことができるようなときは、その後、明細書において当該効果を明らかにすることは、第34条(2)(b)の規定には違反しないであろう。

20.16 例えば、化学の分野において、例を追加しようとする補正は、非常に注意深く検討しなければならない。クレームに係る発明を説明するための例の追加は、出願当初の国際出願の開示の範囲を拡張するという一応の推定ができるからである。

20.17 しかし、出願に追加することが認められないとしても、審査官は、後に提出された事例又は効果の説明を、当該出願のクレームの特許性を裏付ける証拠として考慮に入れることができる。例えば、当初の出願において与えられた情報に基づいて、クレーム全範囲において当該発明を容易に実施することができることの証拠として事例の追加が認められる場合(5.52及び5.53項参照)、又は、進歩性を裏付ける証拠として効果の説明の追加が認められる場合(13.15項参照)等がある。審査官が、進歩性についての肯定的な結論を裏付けるために当該証拠を用いた場合、国際予備審査報告においてそれに言及する。

20.18 発明により解決される技術的課題の説明について補正し、又は後に追加する場合、それが第34条(2)(b)の要件を満たすことができるよう注意しなければならない。例えば、進歩性を有さないという見解を解消するためにクレームを限定した場合、効果が先行

step, it is desired to revise the stated problem to emphasize an effect attainable by the thus restricted invention but not by the prior art. It must be remembered that such revision is only permissible if the effect emphasized is one deducible by a person skilled in the art without difficulty from the application as filed (see paragraphs 20.15 and 20.16).

20.19 As indicated in paragraph 20.12, alteration or excision of the text, as well as the addition of further text, may introduce new subject matter. For instance, suppose a claimed invention related to a multi-layer laminated panel and the description included several examples of different layered arrangements, one of these having an outer layer of polyethylene, amendment either to alter the outer layer to polypropylene or to omit this layer altogether would not normally be regarded as permissible. In each case, the panel disclosed by the amended example would be quite different from that originally disclosed and hence the amendment would be considered as introducing new subject matter.

### **Lack of Support**

20.20 Where subject matter is disclosed in a claim of the application as filed, but is not mentioned anywhere in the description, it is permissible to amend the description so that it includes this subject matter as disclosed in that claim. However, consideration would still need to be given as to whether the description as amended provides the required support for the claims. If there is a contradiction or inconsistency between the claims and description, this will have to be resolved by amendment of either the claims or description. In some occasional circumstances, there may be a question of whether the claims provide sufficient disclosure to allow amendment of the description without adding matter that goes beyond the disclosure as filed or to provide full support. An amendment to include a negative limitation to overcome prior art may raise a lack of support issue.

20.21 An amendment to the claims or the addition of a new claim must be supported by the description of the invention as originally filed, and each claim limitation must be explicitly or

技術によってではなく、そのように限定された発明によって達成できるものであることが強調されるよう、記載された課題を修正することが望ましい。ただし、これは、当初の出願から強調される効果を当業者が難なく推論することができる場合のみ認められるものであることに留意する(20.15及び20.16項を参照)。

20.19 20.12項に示したように、本文の変更、削除及び本文の追加が、新規な主題事項を導入する場合がある。例えば、クレームに係る発明が多層積層パネルに関するもので、明細書には層の組み合わせが異なる複数の実施例が含まれており、その一例がポリエチレンの外層を有するものである場合において、補正が外層をポリプロピレンに変更するためのもの、又はこの外層全体を取り除くためのもののいずれであっても、その補正は通常認められることはない。いずれの場合にも、補正された実施例によって開示されるパネルは当初開示されたものとは異なるものとなり、したがって、当該補正は新しい主題事項を導入するものとみなされる。

### **裏付けの欠如**

20.20 主題事項が出願時のクレームにおいて開示されているが、明細書のどこにも記載されていない場合、そのクレームにおいて開示されているように明細書が当該主題事項を含むよう明細書を補正することができる。しかし、補正された明細書がそのクレームに必要な裏付けを提供するかどうかについての検討は依然として必要である。クレームと明細書の間に矛盾又は不整合がある場合には、クレーム又は明細書のいずれかを補正して解消する必要がある。ある場合には、出願当初の開示の範囲を超える事項を追加することなく明細書を補正することができるだけの、あるいは、完全な裏付けを与えることができるだけの十分な開示を、クレームが与えているかどうかについての問題が生じる。先行技術を克服するために消極的限定の補正をする場合にも、裏付けの欠如の問題を生じることがある。

20.21 クレームの補正又は新たなクレームの追加は、出願当初の発明の記載によって裏付けられている必要があり、各クレームの限定が、出願当初の開示において明示的又は

inherently supported in the originally filed disclosure. Where such an amendment introduces a negative limitation, exclusion, or disclaimer, the amendment should be examined to determine whether it may raise a new matter issue. See the appendix to this chapter for examples. See paragraphs 20.10 *et seq.* for a discussion of what constitutes matter that goes beyond the description as originally filed.

## Amendments to Translated Applications

*Rules 55, 60.1(a) to (e)*

20.22 If the examiner determines that an erroneous translation has been published or furnished under Rule 55.2 or 55.3, or that an amendment is not in the language on the basis of which the international preliminary examination is being conducted (see paragraphs 18.07 to 18.09), he may invite the applicant, at any time during the proceedings before the International Preliminary Examining Authority, to provide a translation of the amendment or to correct any such translation so as to bring it in line with the language of the text as filed and/or as published, as the case may be. If the applicant fails to supply a translation of the amendment within the time limit set in the invitation, the amendment is not taken into account for the purposes of the international preliminary examination.

## Appendix to Chapter 20

### New Matter

A20.21 The International Preliminary Examining Authorities have divergent practices with regard to when a negative limitation, disclaimer, or exclusion will raise a new matter issue. Either of the alternative guidelines below may be relied upon by an International Authority as appropriate.

A20.21[1] A negative limitation that is added in a new claim or by amendment will raise a new matter issue if the subject matter being excluded does not have support in the application as filed. For example, if the disclosure describes a genus of compounds, but does not provide support for any particular species within that genus, a negative

本来的に裏付けられていなければならない。補正が消極的限定、除外又はディスクレーマーを導入する場合には、補正を検討し、新規事項の問題を生ずるものかどうかを判断する。事例については、本章附属文書を参照。何が出願当初の記載の範囲を超える事項に該当するかについては、20.10項以下を参照。

### 翻訳された出願の補正

規則55, 60.1(a)～(e)

20.22 審査官は、誤った翻訳文が国際公開され若しくは規則55.2及び55.3の規定に基づき提出されている、又は国際予備審査を行う基礎とされる言語で補正書が提出されていない（18.07～18.09項参照）と判断した場合は、国際予備審査機関における手続の任意の時点で、出願人に対し、当該補正書の翻訳文を提出するよう、又は、場合によっては、出願時又は国際公開の言語に一致するよう当該翻訳文を補充するよう求めることができる。出願人がその求めに定めた期間内に補正書の翻訳文を提出しなかった場合には、補正書は、国際予備審査のために考慮しない。

## 第20章附属文書

### 新規事項

A20.21 どのような場合に、消極的限定、ディスクレーマー又は除外が、新規事項の問題を生じさせるか否かについて、国際予備審査機関の間で運用が異なる。国際予備審査機関は、以下のいずれかのガイドラインを妥当なものとして採用することができる。

A20.21[1] 除外される主題事項が当初の出願において裏付けられていない場合、新たなクレームにより付加され、又は補正により付加された消極的限定は、新規事項の問題を生じさせる。例えば、開示により化合物の一つの属が説明されているものの、当該属内のいかなる特定の種に対しても裏付けがされていない場合、特定の種を除く消極的限定は

limitation excluding a particular species would raise the issue of new matter.

A20.21[2] A negative limitation or disclaimer with no basis in the application as filed is permissible where the limitation or disclaimer is added to overcome accidental anticipation by a reference or to exclude parts of a claim for reasons other than novelty, such as for lack of industrial applicability or insufficient disclosure.

新規事項の問題を生じさせる。

A20.21[2] 限定やディスクレーマーが、先行技術と偶然に重なる場合にそれを回避するため、又は、産業上の利用可能性の欠如又は不十分な開示など新規性以外の理由によりクレームの一部を除外する目的でなされる場合は、当該消極的限定やディスクレーマーは、当初の出願に裏付けがなくとも認められる。



## PART VII QUALITY

### Chapter 21 Common Quality Framework for International Search and Preliminary Examination

#### Introduction

21.01 International Searching and Preliminary Examining Authorities are entrusted to apply and observe all the common rules of international search and examination. Although applicants can generally expect the Authorities to act in accordance with these Guidelines, some variability is inherent, due to the involvement of several Authorities in the international search and examination process and to the multitude of personnel within the various Authorities, in the international search and examination process. At the same time, it is recognized that minimizing inconsistencies between and within the Authorities is crucial to the unqualified acceptance of an Authority's work product by other Offices.

21.02 This chapter sets out the main features of a quality framework for international search and preliminary examination. It describes a minimum set of criteria that each Authority shall use as a model for establishing its individual quality scheme.

*Rule 36.1(iv) and 63.1(v)*

21.03 Each Authority shall establish and maintain a quality management system (QMS) which complies with the following requirements with regard to:

1. Leadership and policy
2. Risk-based practices
3. Resources
4. Management of administrative workload
5. Quality assurance
6. Communication
7. Documentation
8. Search process documentation

Additional Provisions:

## 第Ⅶ部 品質

### 第21章 国際調査及び国際予備審査のための 共通の品質枠組み

#### 序論

21.01 国際調査及び予備審査機関は、国際調査及び国際予備審査の全ての共通の規則を適用し遵守する任務を有する。一般に、出願人は、機関がこれらのガイドラインに基づいて行動することを期待するが、国際調査及び国際予備審査のプロセスには複数の機関が関わることや各機関内において多数の職員が関わることに、国際調査及び国際予備審査プロセスには、本来的にばらつきが含まれる。同時に、機関間及び当該機関内における不整合を最小限に留めることは、機関の作業結果を他の官庁が無条件に受け入れる上で極めて重要であると認識されている。

21.02 この章では、国際調査及び国際予備審査に対する品質枠組みの主な特徴を規定する。この章では、各機関が、個々に品質スキームを確立するためのモデルとして利用しなければならない最小限の基準について説明する。

規則36.1(iv), 63.1(v)

21.03 各機関は、次の項目に関する以下の要求事項を満たした品質マネジメントシステム (QMS) を確立し、これを維持しなければならない。

1. 指導体制と方針
2. リスクベースの運用
3. 資源
4. 運営作業負担のマネジメント
5. 品質保証
6. コミュニケーション
7. 文書化
8. サーチプロセスの文書化

補助規定

<p>9.Internal review 10.Reporting arrangements</p>	<p>9. 内部レビュー 10. 報告手順</p>
<p><b>1. Leadership and Policy</b></p>	<p><b>1. 指導体制と方針</b></p>
<p>21.04 Top management of each Authority is responsible for the development and implementation of a Quality Management System (QMS). Top management shall establish a quality policy for the Authority and it shall specify responsibilities for the QMS and document these in an organizational chart.</p>	<p>21.04 各機関のトップマネジメントは、品質マネジメントシステム（QMS）の整備と実施に対して責任を負う。トップマネジメントは、機関の品質方針を設定しなければならず、またQMSに関する責任を明示し、これらを組織図内において文書化しなければならない。</p>
<p>21.05 Management shall ensure compatibility of its QMS with the requirements of these International Search and Preliminary Examination Guidelines.</p>	<p>21.05 QMSに関する責任を委譲された者は、機関のQMSと国際調査及び予備審査ガイドライン要求事項との適合性を確実にしなければならない。</p>
<p>21.06 Management shall ensure the effectiveness of the QMS and that the process of continual improvement progresses.</p>	<p>21.06 QMSに関する責任を委譲された者は、QMSの有効性と継続的な改善のプロセスが進展することを確実にしなければならない。</p>
<p>21.07 Management of the Authority shall communicate to its staff the importance of meeting treaty and regulatory requirements including those of this framework and of complying with the Authority's QMS.</p>	<p>21.07 機関のQMSに関する責任を委譲された者は、条約及びこの枠組み上の要求事項を含む規則の要求事項に適合すること、及び、機関のQMSに従うことの重要性を職員に伝えるなければならない。</p>
<p>21.08 Top management of the Authority or delegated officers shall conduct management reviews and ensure the availability of appropriate resources. It shall regularly review quality objectives and ensure that they are communicated and understood by the relevant staff at the respective Authority.</p>	<p>21.08 機関のトップマネジメント又は権限委譲された者は、マネジメントレビューを実施し、適切な資源が確保されることを確実にしなければならない。定期的に品質目標をレビューし、それらが各機関の関係職員に周知され、理解されることを確実にしなければならない。</p>
<p>21.09 Top management or delegated officers of the Authority will review its QMS at regular intervals. The minimum scope and frequency of such reviews are set out in Section 8, below.</p>	<p>21.09 機関のトップマネジメント又は権限委譲された者は、一定の間隔で各機関のQMSをレビューする。その最低限のレビューの範囲と頻度は、以下の第8節に定められている。</p>
<p>21.10 Top management should promote practices to ensure that risks and opportunities that can affect its QMS and the conformity of international search and examination are addressed.</p>	<p>21.10 トップマネジメントは、QMS、国際調査及び予備審査の一貫性に影響を与え得るリスクや機会に確実に対処するための運用を推進する。</p>
<p><b>2. Risk-based Practices</b></p>	<p><b>2. リスクベースの運用</b></p>

21.11 Each Authority should establish its own risk-based practices to enable the Authority to determine the factors that could cause its operational processes and its quality management system to deviate from requirements or planned results, to put in place preventive controls to minimize negative effects, and to make use of opportunities as they arise.

21.12 It is open to each Authority to set up its own arrangements to determine the effect of uncertainty on objectives, but the following is proposed as a guide to the basic components of risk based practices as an element of the QMS. There is no requirement for formal methods of risk management or a documented risk management process.

21.13 The arrangements for establishing risk based practices should include:

- (i) understanding the Authority's context (external and internal issues that affect its ability to achieve the intended results of the QMS) and understanding the needs and expectations of interested parties.
- (ii) identification of risks and opportunities related to the performance of the QMS, as a basis for planning;
- (iii) planning and implementation of actions to address risks and opportunities;
- (iv) checking the effectiveness of the actions taken; and
- (v) continuously updating risks and opportunities.

21.14 All processes of the QMS present differing levels of risk in terms of the Authority's ability to meet its objectives, and the effects of uncertainty are not the same for all Authorities. Each Authority is responsible for the actions it decides to take to address risks and opportunities.

### 3. Resources

21.15 Each Authority should be able to accommodate changes in workload and should have an appropriate infrastructure to support the search and examination process and comply with the QMS requirements and these Guidelines. To those ends, the Authority should have:

21.11各機関がそれぞれに、リスクベースの運用を確立することで、業務プロセスやQMSが要求事項や計画した成果に適合しなくなる要因を特定し、悪影響を最小限に抑えるための予防的制御を行い、悪影響が生じた場合にはその機会を活用できるようにするべきである。

21.12 目的の不確実性による影響を判断するための仕組みを設けることについては、各機関の裁量に委ねられているが、QMSの一環として、リスクベースの運用における基本的要素の指針となるよう下記を提案する。正式なリスクマネジメントの方法や、リスクマネジメントプロセスの文書化に関する要求事項はない。

21.13 リスクベースの運用を確立するための準備として、下記を含むべきである。

- (i) 各機関のコンテキスト（機関がQMSで意図した成果を得る能力に影響する、機関内外での課題）を把握するとともに、利害関係者からの需要や要望を把握すること、
- (ii) 計画の土台として、QMSのパフォーマンスに関係するリスクや機会を特定すること、
- (iii) リスクや機会に対処するための措置を計画し実行すること、
- (iv) 当該措置の実効性をチェックすること、
- (v) リスク及び機会のアップデートを持続的に行うこと。

21.14 QMSのいずれのプロセスにおいても、各機関がその目的を達成するための能力という点で様々に異なるレベルのリスクがあり、不確実性による影響は、機関によって異なる。リスクや機会に対処するために決定する措置は、各機関に委ねられる。

### 3. 資源

21.15 各機関は、仕事量の変化に対応できるべきであり、また、調査及び審査プロセスを支援し、QMS要求事項及びこれらのガイドラインを遵守するための適切なインフラストラクチャーを有するべきである。そのために、機関は以下を備えるべきである。

<p>– <i>Sufficient Human Resources:</i></p> <p>(i) a quantity of staff sufficient to deal with the inflow of work and which maintains the technical qualifications to search and examine in the required technical fields and the language facilities to understand at least those languages in which the minimum documentation referred to in Rule 34 is written or is translated;</p> <p>(ii) appropriately trained/skilled administrative staff at a level to support the technically qualified staff and facilitate the search and examination process, and for the documentation of records;</p>	<p>– 十分な人的資源</p> <p>(i) 所要の技術分野について調査及び審査を行うための技術資格と、少なくとも規則34に定める最小限資料が作成され又は翻訳された言語を理解する言語能力とを有する、仕事の流入量を十分処理することができる人数の職員</p> <p>(ii) 技術資格を有する職員をサポートし、調査及び審査プロセスを促進し、かつ、記録書類を作成することができるレベルの、適切な訓練を受けた又は技能を有する管理職員</p>
<p>– <i>Sufficient Material Resources:</i></p> <p>(iii) appropriate equipment and facilities, such as IT hardware and software, to support the search and examination process;</p> <p>(iv) possession of, or access to, at least the minimum documentation referred to in Rule 34, properly arranged for search and examination purposes, on paper, in microform or stored on electronic media;</p> <p>(v) comprehensive and up-to-date instructions to help staff understand and adhere to the quality criteria and standards and follow work procedures accurately and consistently;</p>	<p>– 十分な物的資源</p> <p>(iii) ITハードウェアやソフトウェアなど、調査及び審査プロセスを支援する適切な機器及び設備</p> <p>(iv) 少なくとも規則34に定められた最小限資料の所有またはアクセスであり、書類、マイクロフィルム又は電子媒体に格納された形式で、調査及び審査のために適切に整備されたもの</p> <p>(v) 職員が品質基準及び規格を理解しこれに従い、正確にかつ一貫して作業手順に従う上で役立つ包括的かつ最新のインストラクション</p>
<p>– <i>Sufficient Training Resources:</i></p> <p>(vi) an effective training and development program for all staff involved in the search and examination process to ensure they acquire and maintain the necessary experience and skills and are fully aware of the importance of complying with the quality criteria and standards; and</p> <p>– <i>Sufficient Training Resources:</i></p> <p>(vii) a system for continuously monitoring and identifying the resources required to deal with demand and comply with the quality standards for search and examination.</p>	<p>– 十分な教育資源</p> <p>(vi) 全職員が必要な経験及び技能を習得・維持し、さらに品質基準及び規格を遵守することの重要性を十分に認識することを確実にするための、調査及び審査プロセスに関わる全職員に対する効果的な教育及び育成プログラム、及び</p> <p>– 十分な教育資源</p> <p>(vii) 請求を処理し、かつ調査及び審査の品質規格を遵守する上で必要な資源を、継続的に監視し特定するためのシステム。</p>

#### 4. Management of Administrative Workload

21.16 Each Authority should have in place the following minimum practices and procedures for handling search and examination requests and performing related functions such as data-entry and classification:

(i) Effective control mechanisms regarding timely issue of search and examination reports to a quality standard as set by the Authority; and

(ii) appropriate control mechanisms regarding fluctuations in demand and backlog management.

#### 5. Quality Assurance

21.17 In accordance with these Guidelines, each Authority shall have procedures regarding timely issue of search and examination reports of a high quality. Such procedures shall include:

(i) an effective internal quality assurance system for self assessment, involving verification and validation and monitoring of searches and examination work for compliance with these Search and Examination Guidelines and channeling feedback to staff;

(ii) an effective system of measurement and collection of data and reporting, and commitment to using it to ensure the continuous improvement of the established processes: and

(iii) a system for verifying the effectiveness of actions taken to address deficiencies and to prevent issues from recurring.

Such procedures may also include the use of checklists, either to verify the quality of search and examination reports in accordance with these Guidelines before those reports are issued and/or to monitor the quality as part of a post-issue review process.

#### 6. Communication

##### *Inter-Authority Communication*

21.18 To help identify and disseminate best

#### 4. 運営作業負担のマネジメント

21.16 各機関は、調査及び審査を行うために必要となる事項に対応し、データ入力及び分類付与等の関連作業を行うために以下の最小限の手段及び手続を整備すべきである

(i) 機関により定められた品質規格に沿った国際調査及び国際予備審査報告を適時に交付する効果的な管理手段、及び

(ii) 請求及び滞貨の変動に対する適切な管理手段。

#### 5. 品質保証

21.17 当該ガイドラインに従い、各機関は、高品質な国際調査及び国際予備審査報告を適時に交付するための手続を有さなければならない。当該手続には、以下のものを含めなければならない。

(i) 調査及び審査作業が国際調査及び国際予備審査ガイドラインを遵守しているかの検査、検証、監視、並びに職員へのフィードバック経路を含む、自己評価のための効果的な内部品質保証の仕組み

(ii) データの測定・収集、報告をするための効果的な仕組み、及び、確立されたプロセスの継続的改善を確実にするためにその仕組みを利用することの確約

(iii) 欠陥に対処し、再発を防止するために取られる処置の有効性を検証するための仕組み。

このような手続はまた、調査及び審査報告が発行される前に報告書の品質を当該ガイドラインに従って検証するため、及び／又は発行後のレビュープロセスの一環として品質を監視するため、チェックリストの使用を含む可能性がある。

#### 6. コミュニケーション

##### 機関間コミュニケーション

21.18 各機関の間で最善の運用を特定し

practice among Authorities and foster continual improvement, each Authority shall provide for effective communication with other Authorities to allow for prompt feedback from them so that potential systemic issues can be evaluated and addressed.

21.19 Each Authority should nominate and make known to other Authorities the name of a quality contact person.

*Communication and guidance to users:*

21.20 Each Authority shall have in place a system for monitoring and using customer feedback including at least the following elements:

(i) an appropriate system for handling complaints and making corrections, and taking corrective and/or preventative action where appropriate and offering feedback to users.

(ii) a procedure for monitoring user satisfaction and perception and for ensuring their legitimate needs and expectations are met.

(iii) clear, concise and comprehensive guidance and information to users (particularly unrepresented applicants) on the search and examination process which could be included on each Authority's web site as well as in guidance literature.

The Authority should make its goals in terms of quality publicly available for the users.

*Communication with WIPO and designated and elected Offices*

21.21 To help improve performance and foster continual improvement, each Authority shall provide for effective communication with the International Bureau and designated and elected Offices to allow for prompt feedback from them so that potential systemic issues can be evaluated and addressed.

**7. Documentation**

普及させることに役立たせるために、及び、継続的改善を促進するために、各機関は、潜在的なシステム上の問題を評価しこれに対処できるように、他の機関からの迅速なフィードバックを可能とするそれら他の機関との有効なコミュニケーションを提供しなければならない。

21.19 各機関は品質に関する連絡担当者を任命し、他の機関にその名前を知らせておくべきである。

ユーザーとのコミュニケーションとガイダンス

21.20各機関は、顧客のフィードバックを監視し、利用するために、少なくとも以下の要素を含む仕組みを整備しなければならない。

(i) 苦情を処理し、適切な場合には修正、是正処置及び／又は予防処置を取り、またユーザーへフィードバックを提供する適切な仕組み。

(ii) ユーザーの満足度及び受け止め方を監視し、ユーザーの合理的なニーズ及び期待を満たすことを確実にするための手順。

(iii) ユーザー（特に代理人のいない出願人）に対する調査及び審査プロセスに関する明瞭で、簡潔かつ包括的なガイダンス及び情報。このガイダンス及び情報は、印刷されたガイダンス同様、各機関のウェブサイトにも含まれ得る。

機関は、ユーザーのために、品質に関する目標を公に参照可能とするべきである。

WIPO、指定及び選択官庁とのコミュニケーション

21.21 業務の改善及び継続的改善の促進に役立たせるために、各機関は、潜在的なシステム上の問題を評価しこれに対処できるよう、国際事務局、指定及び選択官庁からの迅速なフィードバックを可能とする国際事務局及び当該官庁との有効なコミュニケーションを提供しなければならない。

**7. 文書化**

21.22 The QMS of each Authority needs to be clearly described and implemented so that all processes in the Authority and the resulting products and services can be monitored, controlled, and checked for conformity.

21.23 Therefore the Authority shall provide a reference for its staff and management, which documents all the procedures and processes affecting the quality of work, such as classification, search, examination and related administrative work. In the reference it is to be indicated where instructions on the procedures to be followed may be found.

21.24 The following list indicates the items which are considered to be the type of content which should be documented:

(i) the quality policy of the Authority including a clear statement of commitment to the QMS from top management;

(ii) the scope of the QMS, including details of and justification for any exclusions;

(iii) the organizational structure of the Authority and the responsibilities of each of its departments;

(iv) the documented processes carried out in the Authority such as receipt of incoming applications, classification, distribution, search, examination, publication and support processes, and procedures established for the QMS, or references to them;

(v) the resources available for carrying out the processes and implementing the procedures; and

(vi) a description of the interaction between the processes and the procedures of the QMS.

21.25 The following list indicates the types of records that each Authority should maintain:

(i) A definition of which documents are kept and where they are kept

(ii) results of management review;

21.22 各機関のQMSは、機関での全てのプロセス、並びにその成果物及びサービスの適合性を監視・調整・確認できるように、明確に記載され、実施される必要がある。

21.23 ゆえに機関は、職員及び管理者に参照手段を提供しなければならない。参照手段は、分類付与・調査・審査・関連する運営作業等の、品質に影響を及ぼす全ての手順及びプロセスを文書化したものである。当該参照手段には、従うべき手順の説明の所在を記載しなければならない。

21.24 以下のリストは、文書化されるべき内容の類型と考えられる項目を示している。

(i) トップマネジメントからのQMSに対する確約の明確な声明を含む、機関の品質方針

(ii) 適用除外範囲がある場合には、適用除外範囲の詳細、及び適用除外を正当とする理由を含む、QMSの適用範囲

(iii) 機関の組織構成及び各部署の責任

(iv) 出願の受理、分類付与、書類発送、調査、審査、発行、サポートプロセスのような機関で実施される文書化されたプロセスや、QMSのために確立され文書化された手順、または、それらへの参照情報

(v) プロセスを実行し、手順を実施するために利用可能な資源、及び

(vi) QMSのプロセスと手順との相互関係の説明。

21.25 以下のリストは、各機関が維持すべき記録の類型を示している。

(i) どの書類を、どこに保管するかを明確にしたもの

(ii) マネジメントレビューの結果

(iii) training, skills and experience of personnel;

(iv) evidence of conformity of processes, resulting products and services in terms of quality standards;

(v) results of reviews of requirements relating to products;

(vi) the search and examination processes carried out on each application;

(vii) data allowing individual work to be tracked and traced;

(viii) records of QMS audits;

(ix) actions taken re. non-conforming product, e.g. examples of corrections;

(x) actions taken re. corrective action;

(xi) actions taken re. preventative action; and

(xii) search process documentation as set out in Section 7.

## 8. Search Process Documentation

21.26 For internal purposes each Authority should document its search process which may include inter alia:

(i) the databases consulted (patent and non-patent literature);

(ii) the keywords, combinations of words and truncations used;

(iii) the language(s) in which the search was carried out;

(iv) the classes and class combinations searched, at least according to the IPC or equivalent; and

(v) a listing of all search statements used in the databases consulted.

(iii) 職員の教育・能力・経験

(iv) プロセス、成果物及びサービスの品質規格の観点からの適合性の証拠

(v) 成果物に関係した要求事項のレビュー結果

(vi) 個々の出願において行われた調査及び審査プロセス

(vii) 個別の業務の追跡及びトレースを可能とするデータ

(viii) QMS監査の記録

(ix) 不適合な成果物に関してとられた措置。例えば訂正の実例

(x) 是正処置に関してとられた措置

(xi) 予防処置に関してとられた措置、及び

(xii) 第7節に定められたサーチプロセスの文書。

## 8. サーチプロセスの文書化

21.26 内部使用のために、各機関はとりわけ以下の内容を含むサーチプロセスを文書化するべきである。

(i) 参照したデータベース（特許、非特許文献）

(ii) 用いたキーワード、単語の組み合わせ、単語の一部分

(iii) 調査が行われた言語

(iv) 少なくともIPC又は類似の分類に従った形式による、調査が行われたクラス又はその組み合わせ、及び

(v) 調査されたデータベースにおいて使用された全ての検索式のリスト。



(vi) each Authority should further document at least for internal purposes special cases such as:

(vii) limitation of search and its justification;

(viii) lack of clarity of the claims; and

(ix) lack of unity.

## 9. Internal Review

21.27 In addition to establishing a quality assurance system for checking and ensuring compliance with the requirements set out in its QMS, each Authority shall establish its own internal review arrangements to determine the extent to which it has established a QMS aligned with the above model and the extent to which it is complying with the QMS requirements and these Guidelines. The reviews shall be objective and as transparent as possible so as to demonstrate whether or not those requirements and guidelines are being applied consistently and effectively and shall be undertaken at least once a year.

21.28 It is open to each Authority to set up its own arrangements but the following is proposed as a guide to the basic components of an internal review mechanism and reporting system.

21.29 The input to each review should include information on:

(i) conformity with the QMS requirements and these Guidelines;

(ii) any corrective and preventative action taken to eliminate the cause of non-compliance;

(iii) any follow-up action from previous reviews;

(iv) the effectiveness of the QMS itself and its processes;

(v) feedback from customers, including designated and elected Offices as well as applicants; and

(vi) 各機関は、少なくとも内部使用のために、以下のような特殊な事例をさらに記録するべきである。

(vii) 調査の制限及びそれを正当とする理由

(viii) 請求の範囲の明確性欠如、及び

(ix) 単一性欠如。

## 9. 内部レビュー

21.27 各機関は、そのQMSに規定された要求事項を遵守しているかを確認し、これを確実にするための品質保証システムの確立に加え、上記モデルに沿ってQMSを確立した範囲、及び、QMS要求事項及び当該ガイドラインを遵守している程度を判断するための独自の内部レビューの手順を確立しなければならない。レビューは、上記要求事項及びガイドラインが一貫して、かつ効果的に適用されているか否かを実証するために客観的で可能な限り透明性のあるものでなければならない。少なくとも年に一度実施されなければならない。

21.28 各機関は、独自の手順を設けることができるが、内部レビューの方法及び報告の仕組みの基本的な要素を示す指針として以下が提案される。

21.29 各レビューのインプットには以下の情報が含まれるべきである。

(i) QMS要求事項、及び、当該ガイドラインへの適合性

(ii) 不遵守の原因を除去するために取られる是正処置及び予防処置

(iii) それまでのレビューのフォローアップ処置

(iv) QMS自体及びそのプロセスの有効性

(v) 出願人だけでなく指定及び選択官庁も含む、顧客からのフィードバック、及び

<p>(vi) recommendations for improvement.</p>	<p>(vi) 改善の提案。</p>
<p>21.30 Each Authority shall establish a process for monitoring, recording and measuring compliance with the QMS requirements and these Guidelines.</p>	<p>21.30 各機関は、QMS要求事項及び当該ガイドラインを遵守しているかを監視、記録、測定するためのプロセスを確立しなければならない。</p>
<p><b>10. Reporting Arrangements</b></p>	<p><b>10. 報告手順</b></p>
<p>21.31 There are two stages in the reporting arrangements.</p>	<p>21.31 報告手順には2つの段階がある。</p>
<p>(a) <i>Initial reports</i>: Each Authority shall submit an initial report to the Meeting of International Authorities under the PCT (MIA) describing what it has done to implement a QMS based on the broad requirements set out in the present document. This would help identify and disseminate best practice among Authorities.</p>	<p>(a) 第一次報告書：各機関は、このガイドラインで定められる幅広い要求事項に基づくQMSを実施するために行った内容を記述した第一次報告書をPCT国際機関会合（MIA）に提出することが求められる。これは、各機関の間で最良の運用を確認し普及する上で役立つ。</p>
<p>(b) <i>Annual reports</i>: Following the initial reporting in stage 1, annual reports shall be prepared by each Authority, identifying the lessons learned and actions taken and making recommendations in light of the review.</p>	<p>(b) 年次報告書：第1段階における第一次報告書に続き、各機関は年次報告書を作成し、学んだ経験及び講じた処置を明確にし、レビューを踏まえた提案をしなければならない。</p>
<p>21.32 The reports submitted by Authorities shall be made available by the International Bureau on WIPO's website.</p>	<p>21.32 機関により提出された報告書は、WIPOのウェブサイトでIBにより入手可能である。</p>
<p><b>Future Developments</b></p>	<p><b>将来の動向</b></p>
<p>21.33 Proposals for future changes to the framework set out in this chapter shall be made available by the International Bureau for comment by interested parties prior to adoption.</p>	<p>21.33 今後、この章で提示された品質枠組みの修正案が提出された場合、その採択前に利害関係者からコメントを得るべく、国際事務局により公開されなければならない。</p>

**PART VIII  
CLERICAL AND ADMINISTRATIVE  
PROCEDURES**

**Chapter 22  
Clerical and Administrative Procedures**

**Receipt of the Demand**

*Article 31(6)(a)*

22.01 The International Preliminary Examining Authority receives the demand for international preliminary examination normally directly from the applicant. Alternatively the International Preliminary Examining Authority may receive the demand from the International Bureau, a Receiving Office, an International Searching Authority or a non-competent International Preliminary Examining Authority under Rule 59.3.

**Determination of Competent International Preliminary Examining Authority and Marking of the Demand**

*Articles 31(6)(a), 32; Rule 59.3*

22.02 Where the demand is filed with an International Preliminary Examining Authority, it checks the demand to establish whether or not it is a competent Authority to receive the demand. The International Preliminary Examining Authority or Authorities that are competent for the international preliminary examination of international applications filed with a receiving Office are specified by the receiving Office in accordance with the applicable agreements between the relevant Authorities and the International Bureau and are published in the Gazette. The detailed list can be found in Annex C of the *PCT Applicant's Guide*. If the determination is positive, the International Preliminary Examining Authority proceeds with the review of the demand as set forth in paragraphs 22.06 *et seq.* If the determination is negative, the non-competent International Preliminary Examining Authority indelibly marks the date of actual receipt of the demand in the space provided on the last sheet of the demand and transmits the demand, together with any accompanying documents or items, to the International Bureau for

**第Ⅷ部  
事務手続及び行政手続**

**第22章  
事務手続及び行政手続**

**国際予備審査の請求書の受理**

31条(6)(a)

22.01 国際予備審査機関は、通常、出願人から直接、国際予備審査の請求書を受理する。また、国際予備審査機関は、規則59.3の規定に基づき、国際事務局、受理官庁、国際調査機関又は国際予備審査を管轄しない国際予備審査機関から、請求書を受理することもある。

**管轄国際予備審査機関の決定及び国際予備審査の請求書の作成**

31条(6)(a)、32条；規則59.3

22.02 国際予備審査機関に国際予備審査の請求書が提出されたときは、当該請求書を点検し、当該国際予備審査機関がその請求書を受理する管轄国際予備審査機関であるか否かを決定する。受理官庁は、関係機関と国際事務局との間の該当する取決めに従って、当該受理官庁に提出された国際出願案件の国際予備審査を実施するに適格な国際予備審査機関を指定し、公報において公開する。詳細は、『PCT出願人の手引』の附属書Cに記載されている。当該国際予備審査機関が管轄国際予備審査機関である場合は、当該国際予備審査機関は、22.06項以降に記載の請求書の点検を進める。当該国際予備審査機関が管轄国際予備審査機関でない場合には、当該国際予備審査機関は、請求書の最後の用紙の空白部分に、その請求書を実際に受理した日付を消えないように付し、その他の書類や細目を添付して国際事務局に送付するとともに、出願人にその旨を通知する。この通知には、様式PCT/IPEA/436を用いる。なお、国際予備審査の請求書が、受理官庁又は国際調査機関に提出された場合も、当該受理官庁又は国際調査機関は、同様の手続に従う（ただし、様

further handling and notifies the applicant of that fact. Form PCT/IPEA/436 is used for this purpose. Where the demand is filed with a receiving Office or an International Searching Authority, the Office or Authority follows the same procedure (but using Form PCT/RO/153 or PCT/ISA/234). Where the demand Form or a computer print-out used by the applicant does not comply with Section 102(h) or (i) of the Administrative Instructions, the procedure for correcting defects under paragraphs 22.24 *et seq.* applies.

*Rule 59.3(a), (c), (f)*

22.03 The non-competent International Preliminary Examining Authority may, instead, choose to transmit the demand directly to the competent International Preliminary Examining Authority. In such a case, if only one International Preliminary Examining Authority is competent, it transmits the demand to that Authority and notifies the applicant accordingly, using Form PCT/IPEA/436. If two or more International Preliminary Examining Authorities are competent, it must first invite the applicant to indicate, within the time limit applicable under Rule 54bis.1(a), that is, 3 months from the date of transmittal of the international search report or the declaration referred to in Article 17(2)(a), and the written opinion under Rule 43bis.1(a), or 22 months from the priority date, or 15 days from the date of the invitation, whichever is later, to which one of those Authorities the demand should be transmitted (using Form PCT/IPEA/442). If the applicant responds to the invitation, the non-competent International Preliminary Examining Authority promptly transmits the demand to the competent Authority specified by the applicant and notifies the applicant accordingly. If the applicant does not respond, or responds after the expiration of the time limit, the non-competent International Preliminary Examining Authority declares that the demand is considered as if it had not been submitted and notifies the applicant accordingly, using Form PCT/IPEA/444. If the demand is filed with the receiving Office, International Searching Authority or International Bureau, that body follows the same procedure specified above for the non-competent International Preliminary Examining Authority, except that the forms used are Forms PCT/RO/153, PCT/ISA/234 and PCT/IB/368, respectively.

式PCT/RO/153又は様式PCT/ISA/234を用いる)。出願人が使用した国際予備審査の請求書の様式、又はコンピューター印字された当該請求書が、細則102(h)又は(i)の規定に従っていない場合には、22.24項以降に記載される欠陥の補充の手続が適用される。

規則59.3(a), (c), (f)

22.03 国際予備審査を管轄しない国際予備審査機関は、管轄国際予備審査機関に直接その請求書を送付してもよい。その際、1の国際予備審査機関のみが管轄する場合は、国際予備審査の請求書を当該機関に送付し、様式PCT/IPEA/436を用いて出願人にその旨を通知する。また、2以上の国際予備審査機関が管轄する場合は、出願人に対し、規則54の2.1(a)に規定する期間（すなわち、国際調査報告もしくは第17条(2)(a)の規定に規定される宣言及び規則43の2.1(a)の規定に基づく見解書の送付の日から3か月、又は優先日から22か月）又はその求めの日から15日のうちいずれか遅い日までに、いずれの国際予備審査機関に国際予備審査の請求書を送付すべきかを表示するよう求めなければならない（様式PCT/IPEA/442を使用する）。出願人が当該求めに応答した場合には、管轄しない国際予備審査機関は、速やかに、出願人が指定した管轄国際予備審査機関に対して国際予備審査の請求書を送付し、出願人にその旨を通知する。出願人が当該求めに応答しなかった、又は指定期間が経過した後に応答した場合には、管轄権を有しない国際予備審査機関は、国際予備審査の請求書は提出されなかったものとみなし、様式PCT/IPEA/444を用いて出願人にその旨を通知する。国際予備審査の請求書が、受理官庁、国際調査機関又は国際事務局に提出された場合も、当該受理官庁、国際調査機関又は国際事務局は、管轄しない国際予備審査機関について記載した上記手続と同様の手続に従う。ただし、それぞれ様式PCT/RO/153、PCT/ISA/234、PCT/IB/368を使用する。

22.04 In all the situations outlined in paragraphs 22.02 and 22.03, the non-competent International Preliminary Examining Authority, receiving Office, International Searching Authority or International Bureau refunds to the applicant any fees paid to it.

*Rule 59.3(e)*

22.05 If the International Preliminary Examining Authority receives the demand transmitted to it, under Rule 59.3, by a receiving Office, an International Searching Authority, the International Bureau or another International Preliminary Examining Authority which is not competent for the international preliminary examination of the international application, the competent International Preliminary Examining Authority considers that the demand was received on its behalf by the Office, Bureau or Authority transmitting on the date marked as the “actual date of receipt” on the last sheet of the demand.

### Identification of the International Application

*Rules 53.6, 60.1(b)*

22.06 The International Preliminary Examining Authority checks whether the international application to which the demand relates can be identified, for example, by checking the name and address of the applicant, title of the invention, international filing date and international application number. If the determination is negative, the International Preliminary Examining Authority promptly invites the applicant to submit corrections using Form PCT/IPEA/404. If the corrections are submitted within the time limit fixed in the invitation, the demand is considered as if it had been received on the date on which the International Preliminary Examining Authority receives the corrections and the Authority indicates the date of receipt of the corrections on the first sheet of the demand and in the box for the adjusted date of receipt on the last sheet (see also paragraph 22.12). If the corrections are not submitted within this time limit, the demand is considered not to have been submitted and the International Preliminary Examining Authority so declares (Form PCT/IPEA/407).

### Applicant's Entitlement to File a Demand

22.04 22.02及び22.03項に説明される全ての場合において、管轄しない国際予備審査機関、受理官庁、国際調査機関又は国際事務局は、支払われた全ての手数料を出願人に返還する。

規則59.3(e)

22.05 国際予備審査機関が、規則59.3の規定に基づき、受理官庁、国際調査機関、国際事務局又は当該国際出願の国際予備審査を管轄しない国際予備審査機関から送付された国際予備審査の請求書を受理した場合、当該管轄国際予備審査機関は、当該請求書の最後のページに「実際の受理の日」として付された日に、当該管轄国際予備審査機関に代わって、送付した受理官庁、国際事務局、国際調査機関又は管轄しない国際予備審査機関が受理したものとみなす。

### 国際出願の特定

規則53.6, 60.1(b)

22.06 国際予備審査機関は、国際予備審査の請求書が提出された国際出願を特定できるかどうかを、例えば、出願人の氏名又は名称及び宛名、発明の名称、国際出願日並びに国際出願番号を照合することによって確認する。国際出願が特定できないと判断される場合には、国際予備審査機関は、様式PCT/IPEA/404を使用して、出願人に対し、速やかに補充書の提出を求める。上記求めで指定した期間内に補充書が提出された場合には、国際予備審査機関は、その補充書を受理した日に国際予備審査の請求書を受理したものとみなし、当該請求書の最初の用紙及び最後のページの訂正後の受理日の記入欄（22.12項も参照）に、補充書を受理した日付を表示する。指定した期間内に補充書が提出されなかった場合は、国際予備審査の請求書は提出されなかったものとみなし、国際予備審査機関は、その旨を宣言する（様式PCT/IPEA/407）。

### 国際予備審査を請求する出願人の資格

22.07 The International Preliminary Examining Authority checks whether the applicant is entitled to file the demand. An applicant is entitled to file a demand if he is a resident or national of a Contracting State bound by Chapter II of the Treaty and if the international application was filed with a receiving Office of, or acting for, a Contracting State bound by Chapter II of the Treaty. Currently (as of January 1, 2004) all Contracting States are bound by Chapter II.

22.07 国際予備審査機関は、出願人が国際予備審査を請求する資格を有するかどうかについて点検する。国際出願の出願人が条約第二章の規定に拘束される締約国の居住者又は国民であり、かつ、国際出願が条約第二章に拘束される締約国の受理官庁又はその締約国のために行動する受理官庁に出願された場合には、出願人は、国際予備審査を請求する資格を有する。なお、現時点（2004年1月現在）において、全ての締約国が条約第二章に拘束されている。

22.08 If there are two or more applicants, it is sufficient if at least one of the applicants making the demand is a national or resident of a Contracting State bound by Chapter II of the Treaty, irrespective of the elected States for which that applicant is indicated (see also paragraph 22.34). If none of the applicants has the right to make a demand under Rule 54.2, the demand is considered by the International Preliminary Examining Authority as not having been submitted (Form PCT/IPEA/407). In addition, if there is little time remaining prior to the expiration of 19 months from the priority date, the applicant should be informed as quickly as possible so that the applicant can timely enter the national phase in any designated State where a notification in respect of the modification to Article 22(1), adopted by the PCT Assembly with effect from April 1, 2002, is still in force.

22.08 2人以上の出願人がいる場合は、国際予備審査の請求を行う出願人のうち少なくとも1人が条約第二章に拘束される締約国の居住者又は国民であれば、その出願人が表示する選択国にかかわらず、請求を行う資格を有する（22.34項も参照）。いずれの出願人も規則54.2の規定に基づき国際予備審査の請求を行う権利を有していない場合は、国際予備審査機関は、その請求書が提出されなかったものとみなす（様式PCT/IPEA/407）。さらに、優先日から19か月経過までの期間がほとんど残っていない場合、その旨を出願人に速やかに通知し、PCT同盟総会で採択され、2002年4月1日に発効された第22条(1)の改正に関する通知が依然として効力を有している指定国に対して、当該期間内に国内段階に移行できるようにすべきである。

22.09 The international application must have been filed with the receiving Office of a Contracting State bound by Chapter II, or acting for such a State. Where the receiving Office acts for two or more Contracting States, at least one of the applicants who filed the demand must be a resident or national of a Contracting State bound by Chapter II for which the receiving Office acts.

22.09 国際出願は、条約第二章に拘束される締約国の受理官庁又はその締約国のために行動する受理官庁に出願されていなければならない。受理官庁が2以上の締約国のために行動する場合には、国際予備審査の請求書を提出した出願人のうち少なくとも1人が、条約第二章に拘束され、当該受理官庁がそのために行動する締約国の居住者又は国民でなければならない。

### *Change in the Applicant*

### 出願人の変更

22.10 Where the applicant named on the demand is not the same as the applicant indicated on the request, the International Preliminary Examining Authority must check that the new applicant is entitled to make that demand.

22.10 国際予備審査の請求書に記載された出願人が、願書に記載された出願人と異なる場合、国際予備審査機関は、新たな出願人が、その請求を行う資格を有しているかどうかを点検しなければならない。

## Election of States

*Article 37; Rule 53.7*

22.11 The filing of a demand constitutes the election of all Contracting States which are designated and are bound by Chapter II of the Treaty.

## Check of Particulars Affecting the Date of Receipt

*Rules 53.1(a), 60.1(a), 61.1(a); Section 102(h), (i)*

22.12 Where, after checking of particulars affecting the date of receipt, as described in paragraph 22.06, a positive determination is made, the actual filing date is marked as date of receipt in the space provided on the first sheet of the demand. Where the demand Form or a computer print-out in compliance with Section 102(h) or (i) of the Administrative Instructions was not used by the applicant, the procedure for correcting defects described in paragraphs 22.24 *et seq.* applies.

22.13 The International Preliminary Examining Authority notifies the applicant of the receipt of the demand (Form PCT/IPEA/402).

## Checking Whether Demand Is Timely Filed

*Rule 54bis*

22.14 The International Preliminary Examining Authority checks to see that the demand is filed within three months from the date of transmittal of the international search report or the declaration referred to in Article 17(2)(a), and the written opinion established under Rule 43bis.1, or 22 months from the priority date, whichever expires later. If the demand is filed later, the International Preliminary Examining Authority considers the demand as having not been submitted and issues a declaration to that effect by sending a copy of Form PCT/IPEA/407 to the applicant and the International Bureau. If the demand is timely filed, the International Preliminary Examining Authority notifies the applicant accordingly (Form PCT/IPEA/402).

*Article 39(1)(a); Section 60I*

22.15 In the event that the national law of any designated State continues to be incompatible with the modification of the time limit for national

## 国の選択

37条；規則53.7

22.11 国際予備審査の請求書の提出は、指定された国であって条約第二章に拘束される全締約国の選択を構成する。

## 受理日に影響を及ぼす各項目の点検

規則53.1(a), 60.1(a), 61.1(a); 細則102号(h), (i)

22.12 22.06項に記載される受理日に影響のある項目を点検した結果、国際予備審査の請求書が所定の要件を満たしていると判断される場合は、実際に提出された日を受理の日として、国際予備審査の請求書の第1ページの空欄に付する。出願人が、国際予備審査の請求書の様式、又は実施細則第102号(h)又は(i)に従いコンピューター印字されたものを使用していない場合は、22.24項以降に記載される欠陥の補充の процедуруを適用する。

22.13 国際予備審査期間は、出願人に国際予備審査の請求書を受理したことを通知する（様式PCT/IPEA/402）。

## 国際予備審査の請求書が期間内に提出されたかどうかの確認

規則54の2

22.14 国際予備審査機関は、国際調査報告又は第17条(2)(a)に規定される宣誓及び規則43の2.1の規定に基づき作成される見解書の送付の日から3か月、又は優先日から22か月以内のうち、いずれか遅く満了する日までに国際予備審査の請求書が提出されていることを確認する。国際予備審査の請求書が当該期間の経過後に提出された場合には、国際予備審査機関は、その請求書は提出されなかったものとみなし、出願人及び国際事務局に対し様式PCT/IPEA/407の写しを送付することにより、その旨を宣言する。国際予備審査の請求書が当該期間内に提出された場合には、国際予備審査機関は出願人にその旨を通知する（様式PCT/IPEA/402）。

39条(1)(a); 細則601号

22.15 指定国の国内法令が、PCT同盟総会で採択され、2002年4月1日に発効された第22条(1)の規定に基づく国内段階の移行期間

phase entry under Article 22(1), adopted by the PCT Assembly with effect from April 1, 2002, and such State is designated, the International Preliminary Examining Authority promptly checks whether the demand is received within 19 months from the priority date. When the demand is received after 19 months from the priority date, the International Preliminary Examining Authority marks the appropriate check box on the last page of the demand and notifies the applicant and the International Bureau accordingly (Form PCT/IPEA/402) as quickly as possible so that the applicant can timely enter the national phase in any designated State where the notification in respect of the modification to Article 22(1) is still in force. Irrespective of whether the demand was received within 19 months from the priority date, the International Preliminary Examining Authority promptly notifies the applicant of the date of actual receipt.

### **Establishing the International Preliminary Examining Authority File**

22.16 The International Preliminary Examining Authority, promptly upon receipt of the demand, establishes the file.

#### *Section 605*

22.17 Where the International Preliminary Examining Authority is part of the same national Office or intergovernmental organization as the International Searching Authority, the same file serves the purposes of international search and international preliminary examination.

22.18 Where the International Preliminary Examining Authority is not part of the same national Office or intergovernmental organization as the International Searching Authority or receiving Office in which the application was filed, the International Bureau will provide a copy of the international application or, where already published, a copy of the published international application, together with a copy of the international search report, when available, to the International Preliminary Examining Authority upon request. This is necessary in order for that Authority to process the demand and conduct international preliminary examination. If the international search report is not yet available, the

の修正にまだ適合していない場合、国際予備審査機関は、国際予備審査の請求書が優先日から19か月経過後に受理されたものであるかどうかを速やかに確認する。当該請求書が優先日から19か月経過後に受理された場合は、国際予備審査機関は請求書の最後のページのチェックボックスにチェックを入れ、できるだけ速やかに出願人及び国際事務局にその旨を通知し（様式PCT/IPEA/402）、出願人が、第22条(1)の改正に関する通知が依然として効力を有している指定国において、期間内に国内段階に移行できるようにする。国際予備審査の請求書が優先日から19か月以内に受理されたかどうかに関係なく、国際予備審査機関は、速やかに実際の受理日を出願人に通知する。

### **国際予備審査機関用の書類の作成**

22.16 国際予備審査機関は、国際予備審査の請求書を受理したときは、速やかに書類を作成する。

#### *細則605号*

22.17 国際予備審査機関が、国際調査機関と同一の国内官庁又は政府間機関の一部である場合には、同じ書類が国際調査及び国際予備審査のために利用される。

22.18 国際予備審査機関が、国際調査機関又は当該国際出願が提出された受理官庁と同一の国内官庁又は政府間機関の一部でない場合は、国際事務局は、請求により、国際出願の写し、又はすでに国際公開された国際出願の写しを、（利用できる場合は）国際調査報告の写しとともに、当該国際予備審査機関に送付する。これは、その国際予備審査機関が、国際予備審査の請求を処理し、国際予備審査を行うために必要である。国際調査報告がまだ利用可能になっていない場合は、国際事務局は、国際調査報告を受理した後、速やかにその写しを送付する。国際調査報告に引用された文献は、国際予備審査機関自身の調査資料から入手するか、国際調査機関から



International Bureau will send a copy of it promptly upon receipt thereof. The documents cited in the international search report can be collected from the International Preliminary Examining Authority's own search files or ordered from the International Searching Authority. Upon receipt of the demand or a copy thereof, the International Bureau will promptly transmit to that Authority, a copy of the written opinion established by the International Searching Authority.

22.19 A copy of any amendments under Article 19 and of any accompanying statement will be supplied by the International Bureau to the International Preliminary Examining Authority unless a copy has been submitted with the demand by the applicant or the applicant has reversed them (see paragraphs 18.04 to 18.06).

#### **Transmittal of the Demand to the International Bureau**

*Rules 61.1, 90bis.4(a)*

22.20 The International Preliminary Examining Authority either transmits the original demand and keeps a copy in its files or sends a copy to the International Bureau and keeps the demand in its files. The demand or the copy thereof must be transmitted to the International Bureau, even where it has been withdrawn by the applicant, where it has been considered to have been withdrawn, and where the applicant did not respond to the invitation (Form PCT/IPEA/442) to indicate the competent Authority to which the demand was to be transmitted. Where a demand has been transmitted to the competent International Preliminary Examining Authority under Rule 59.3, it is the Authority which is competent to receive the demand which proceeds under this paragraph (see paragraphs 22.02 to 22.05).

22.21 The transmittal must be effected promptly after receipt of the demand, generally not later than one month after receipt.

*Rule 90.4, 90.5; Section 608*

22.22 The International Preliminary Examining Authority normally sends to the International Bureau, together with the original demand, or copy thereof, any original separate power of attorney or any copy of a general power of attorney received. However, if the International Preliminary

取り寄せることができる。国際予備審査機関から国際予備審査の請求書又はその写しを受理したときは、国際事務局は、国際調査機関により作成された見解書の写しを当該国際予備審査機関に送付する。

22.19 第19条の規定に基づく補正書の写し及び添付された説明書の写しは、出願人が国際予備審査の請求書とともに提出した場合もしくは出願人がその補正書を取り消した場合を除き、国際事務局から国際予備審査機関に送付される（18.04～18.06項参照）。

#### **国際予備審査の請求書の国際事務局への送付**

*規則61.1, 90の2.4(a)*

22.20 国際予備審査機関は、国際予備審査の請求書の原本を国際事務局に送付し、その写しを一件書類に保存するか、又は、その写しを国際事務局に送付し、当該請求書を一件書類に保存する。当該請求書又はその写しは、出願人によって取り下げられた場合や、取り下げられたとみなされた場合、あるいは出願人が当該請求書を送付すべき管轄国際予備審査機関の表示の求め（様式PCT/IPEA/442）に応じなかった場合であっても、必ず国際事務局に送付されなければならない。規則59.3に従って国際予備審査の請求書が管轄国際予備審査機関に送付された場合、この項に記載される処理を行うのは、当該請求書を受理する管轄国際予備審査機関となる（22.02～22.05項参照）。

22.21 国際予備審査の請求書の送付は、受理の後、速やかに行わなければならない、通常は、受理の後1か月以内に行う。

*規則90.4, 90.5; 細則608号*

22.22 国際予備審査機関は、通常、国際予備審査の請求書の原本もしくはその写しとともに、受理した個別の委任状の原本又は包括委任状の写しを国際事務局に送付する。しかし、国際予備審査機関が、規則90.4(d)の規定に基づき委任状の提出の要件を放棄し

Examining Authority has waived the requirement for a power of attorney under Rule 90.4(d), but a separate power of attorney or copy of the general power of attorney is nevertheless submitted, it is not necessary to send a copy of that power of attorney to the International Bureau.

*Article 34*

22.23 The International Preliminary Examining Authority does not transmit with the demand to the International Bureau any amendments to the application under Article 34 or copies of amendments under Article 19.

**Certain Defects in the Demand**

*Article 31(3); Rules 53, 55, 60*

22.24 The International Preliminary Examining Authority checks the demand for the following defects (Form PCT/IPEA/404):

*Rule 53.1(a)*

(i) the demand is not made on the prescribed Form;

*Article 31(3); Rules 53.2(b), 53.8, 60.1(a-ter)*

(ii) the demand is not signed as provided in the Regulations (see paragraphs 22.28 to 22.32);

*Article 31(3); Rules 4.4, 4.5, 4.16, 53.2(a)(ii), 53.4, 60.1(a-bis)*

(iii) the demand does not contain the prescribed indications concerning the applicant (see paragraph 22.33);

*Article 31(3); Rule 53.2(a)(iii), 53.6*

(iv) the demand does not contain the prescribed indications concerning the international application (see paragraph 22.06);

*Rules 4.4, 4.7, 4.16, 53.2(a)(ii), 53.5*

(v) the demand does not contain the prescribed indications concerning the agent (see paragraph 22.35);

*Rule 53.2(a)(i), 53.3*

(vi) the demand does not contain a petition to the effect that the applicant requests that the international application be the subject of international preliminary examination under the PCT; Rule 53.3 indicates preferred words, but these are not essential. The petition is part of the printed demand Form (Form PCT/IPEA/401) and must also be contained in a demand presented as a computer printout;

ているにもかかわらず、個別の委任状又は包括委任状の写しが提出された場合には、その写しを国際事務局に送付する必要はない。

34条

22.23 国際予備審査機関は、国際予備審査の請求書とともに、第34条の規定に基づく補正書又は第19条の規定に基づく補正書の写しを送付しない。

**国際予備審査の請求書の欠陥**

31条(3); 規則53, 55, 60

22.24 国際予備審査機関は、以下の欠陥に関して、国際予備審査の請求書を点検する。

規則53.1(a)

(i) 請求書が所定の様式で作成されていない。

31条(3); 規則53.2(b), 53.8, 60.1(aの3)

(ii) 請求書が規則の定めるところにより署名されていない (22.28～22.32項参照)。

31条(3); 規則4.4, 4.5, 4.16, 53.2(a)(ii), 53.4, 60.1(aの2)

(iii) 請求書に出願人に関する所定の事項が記載されていない (22.33項参照)。

31条(3); 規則53.2(a)(iii), 53.6

(iv) 請求書に国際出願に関する所定の事項が記載されていない (22.06項参照)。

規則4.4, 4.7, 4.16, 53.2(a)(ii), 53.5

(v) 請求書に、代理人に関する所定の事項が記載されていない (22.35項参照)。

規則53.2(a)(i), 53.3

(vi) 請求書に、出願人がPCTに従ってその国際出願が国際予備審査の対象とされることを請求する旨の申立てが記載されていない。なお、望ましい文言については規則53.3に示されているが、必ずこの文言とする必要はない。申立ては印字した請求書の様式 (様式PCT/IPEA/401) の一部となっており、コンピューター印字により表した請求書にも含まなければならない。

(vii) the demand is not in the language of publication of the international application or in the language accepted by the International Preliminary Examining Authority.

(vii) 請求書が、国際出願の国際公開の言語又は国際予備審査機関が認める言語で記載されていない。

22.25 For corrections of certain defects in the demand, *ex officio* or upon invitation, see paragraphs 22.26 (*ex officio* corrections), 22.35 (indications concerning the agent) and 22.37 (invitation to correct defects).

22.25 職権又は求めによる請求書の欠陥の補充については、22.26項（職権による補充）、22.35項（代理人に関する表示）、22.37項（欠陥の補充の求め）を参照。

22.26 Many kinds of errors in the demand can be corrected by the International Preliminary Examining Authority *ex officio*, which means that the applicant need not and is not formally invited to make the correction himself. Where a correction is made *ex officio*, the International Preliminary Examining Authority makes the correction and enters in the margin the letters “IPEA.” Where any matter is to be deleted, the International Preliminary Examining Authority encloses such matter within square brackets and draws a line between the square brackets, while still leaving the deleted matter legible. The International Preliminary Examining Authority informs the applicant of the correction made by sending him either a copy of the corrected sheet of the demand or by a separate notification (there is no special Form, but Form PCT/IPEA/424, which is for use where no other Form is applicable, could be used). Errors which may be corrected *ex officio* include, in particular, indications concerning the applicant and the agent designated in the demand. If the error is corrected by the International Preliminary Examining Authority after the original demand has been transmitted to the International Bureau, the International Preliminary Examining Authority notifies the International Bureau by sending it a copy of the corrected sheet of the demand.

22.26 請求書の種々の欠陥は、国際予備審査機関の職権によって補充することができ、その場合、出願人は自分で補充を行う必要はなく、補充を行うことを公式に求められることもない。国際予備審査機関が職権によって補充を行う場合は、補充を行うとともに、余白に「IPEA」の文字を記入する。削除すべき事項がある場合は、国際予備審査機関は、当該事項を角括弧でくくった上で取消し線を引き、見消しの状態とする。国際予備審査機関は、請求書の補充された用紙の写し又は別個の通知（特別な様式はないが、他に適切な様式がない場合に使用する様式 PCT/IPEA/424を使用することができる。）を出願人に送付することにより、出願人に補充が行われた旨を知らせる。職権によって補充することができる欠陥には、例えば、請求書に示された出願人や代理人に関する表示が含まれる。当該請求書の原本が国際事務局に送付された後で国際予備審査機関が欠陥を補充する場合、国際予備審査機関は、請求書の補充された用紙の写しを国際事務局に送付することで、その旨を通知する。

22.26A Errors may also be made in marking the check boxes in Box No. IV of the demand concerning the postponement of the start of the international preliminary examination. If the check box in item 3 of Box No. IV is marked but Rule 69.1(b) is not applicable, or if the check box in item 4 of Box No. IV is marked but Rule 69.1(b) is applicable, the International Preliminary Examining Authority deletes the corresponding marking *ex officio*.

22.26A 国際予備審査の開始延期を求める第IV欄のボックスが誤ってチェックされる場合がある。第IV欄の第3項にチェックされているが規則69.1(b)が適用されない場合や、第IV欄の第4項にチェックされているが規則69.1(b)が適用される場合は、国際予備審査機関は該当するチェックを職権で削除する。

## Language

*Rules 23.1(b), 55.2, 62bis.1*

22.27 Where neither the language in which the international application is filed nor the language in which the international application is published is accepted by the International Preliminary Examining Authority, the applicant must furnish with the demand a translation of the international application into a language in which the international preliminary examination may be carried out, that is, a language which is both a language accepted by that Authority and a language of publication. This translation must include any element referred to in Article 11(1)(iii)(d) or (e) furnished by the applicant under Rule 20.3(b), 20.5bis(b), 20.5bis(c) or 20.6(a) and any part of the description, claims or drawings furnished by the applicant under Rule 20.5(b), 20.5(c), 20.5bis(b), 20.5bis(c) or 20.6(a) which is considered to have been contained in the international application under Rule 20.6(b). Where a translation into such a language has already been furnished to the International Searching Authority under Rule 23.1(b) and the International Preliminary Examining Authority is part of the same national Office or intergovernmental organization as the International Searching Authority, the international preliminary examination is carried out on the basis of that translation, unless the applicant furnishes a translation to the International Preliminary Examining Authority as outlined above. Upon request of the International Preliminary Examining Authority, the written opinion established by the International Searching Authority, when not in English or a language accepted by the International Preliminary Examining Authority, will be translated into English by or under the responsibility of the International Bureau. The International Bureau will forward a copy of the translation of the written opinion within two months from the date of request.

## Signature

*Rules 53.2(b), 60.1(a-ter)*

22.28 Except as set forth in paragraph 22.30, the applicant must either sign the demand or submit a separate power of attorney or a copy of a signed general power of attorney, appointing an agent for

## 言語

規則23.1(b), 55.2, 62の2.1

22.27 国際出願がされた言語及び国際出願が国際公開された言語のいずれもが国際予備審査機関が認める言語でない場合には、出願人は、国際予備審査が行われる言語、すなわち、当該国際予備審査機関が認める言語で、かつ国際公開の言語による国際出願の翻訳文を、国際予備審査の請求書とともに提出しなければならない。当該翻訳文は、第11条(1)(iii)(d)又は(e)で言及されている規則20.3(b)、20.5の2(b)、20.5の2(c)又は20.6(a)の規定に基づき出願人が提出した全ての要素、及び規則20.6(b)の規定に基づき国際出願に含まれているとみなされた、出願人が規則20.5(b)、20.5(c)、20.5の2(b)、20.5の2(c)又は20.6(a)の規定に基づき提出した明細書、クレーム又は図面の全ての部分を含んでいなければならない。すでに上記言語による翻訳文が規則23.1(b)の規定に基づき国際調査機関に提出され、国際予備審査機関が国際調査機関と同一の国内官庁又は政府間機関の一部である場合には、出願人が上述の翻訳文を国際予備審査機関に提出しない限り、国際予備審査は、国際調査機関に提出された翻訳文に基づいて行われる。国際調査機関によって作成された見解書の言語が英語又は国際予備審査機関が認める言語でない場合、国際予備審査機関からの要求により、国際事務局の責任においてこれを英語に翻訳する。国際事務局は、要求のあった日から2か月以内に、見解書の翻訳文の写しを送付する。

## 署名

規則53.2(b), 60.1(aの3)

22.28 22.30項に記載されている場合を除き、出願人は国際予備審査の請求書に署名を行うか、又は、国際予備審査の請求を行うことについて代理人を選任する個別の委任状

the filing of the demand. If there are two or more applicants, it is sufficient that the demand be signed by one of them.

*Rule 90.3, 90.4(d)*

22.29 Where the agent signs the demand and a power of attorney has been filed earlier with the receiving Office, the International Searching Authority or the International Bureau or where the agent has been appointed in the request, no power of attorney need be submitted by the applicant to the International Preliminary Examining Authority. Where the agent signs the demand and the demand is filed with an International Preliminary Examining Authority which has not waived the requirement that a separate power of attorney be submitted to it, that International Preliminary Examining Authority confirms that the agent has been appointed to act before the International Preliminary Examining Authority if no power of attorney accompanies the demand or has already been filed with the receiving Office, the International Searching Authority, or the International Bureau. Where the International Preliminary Examining Authority is not the same Office as the receiving Office or the International Searching Authority, the International Preliminary Examining Authority may, until it is notified of or has reason to believe the contrary, assume that an agent who is indicated in the publication of the international application and in the PCT Gazette has been duly appointed by the applicant.

*Rule 90.4(d)*

22.30 The International Preliminary Examining Authority may waive the requirement that a separate power of attorney or a copy of the general power of attorney be submitted to it. This waiver cannot cover the submission of a notice of withdrawal by an agent or common representative. Where an International Preliminary Examining Authority has waived the requirement for a separate power of attorney, the agent named in a demand may sign the demand even though no separate power of attorney has been filed with the receiving Office, the International Searching Authority, the International Preliminary Examining Authority or the International Bureau nor has the agent been appointed in the request.

もしくは署名された包括委任状の写しを提出しなければならない。2人以上の出願人がある場合において、そのうちの1人により署名されているときは、十分なものとする。

規則90.3, 90.4(d)

22.29 国際予備審査の請求書に代理人が署名をし、先に委任状が受理官庁、国際調査機関もしくは国際事務局に提出されている場合、又は代理人が願書によって選任されている場合には、出願人は、国際予備審査機関に対して委任状を提出する必要はない。代理人が国際予備審査の請求書に署名をし、当該請求書が個別の委任状を提出する要件を放棄していない国際予備審査機関に提出された場合において、委任状が当該請求書に添付されていない、又は委任状がまだ受理官庁、国際調査機関もしくは国際事務局に提出されていないときは、国際予備審査機関は、代理人が国際予備審査機関に対し手続を行うことについて選任されていることを確認する。国際予備審査機関が受理官庁又は国際調査機関と同一の国内官庁ではない場合、国際予備審査機関は、国際出願の国際公開公報及びPCT公報に表示された代理人は、それとは異なる旨が通告されるか又はそれとは異なると信じるに足る根拠を有するに至るまでは、出願人によって正当に選任されているとみなす。

規則90.4(d)

22.30 国際予備審査機関は、個別の委任状又は包括委任状の写しを当該機関に提出する要件を放棄することができる。この放棄は、代理人や共通の代表者による取下げの通告は対象としない。国際予備審査機関が、個別の委任状についての要件を放棄している場合、請求書に記載された代理人は、個別の委任状が受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関又は国際事務局に提出されていない場合であっても、また、その代理人が願書において選任されていない場合であっても、国際予備審査の請求書に署名することができる。

22.31 The appointment of an additional or sub-agent for the procedure before the International Preliminary Examining Authority can be made in the demand or through a separate or general power of attorney. If the appointment is made in the demand which is signed by the applicant, no separate power of attorney need be submitted. If the demand is signed by an earlier appointed agent, no separate power of attorney from the applicant need be filed if the earlier appointed agent has the right to appoint sub-agents. If the demand is signed by the additional or sub-agent, a separate power of attorney need not be filed if the demand is filed with an International Preliminary Examining Authority which has waived the requirement for a separate power of attorney. Authorization to appoint may be assumed unless the power of attorney excludes appointing sub-agents. If a demand is signed by the additional agent, a separate power of attorney signed by the applicant, or his earlier appointed agent who has the right to appoint sub-agents, must be filed where the International Preliminary Examining Authority has not waived the requirements that a separate power of attorney be submitted. If a separate power of attorney accompanies the demand or is later filed, the International Preliminary Examining Authority promptly transmits the original or a copy to the International Bureau. For the manner of inviting the correction of a missing signature, see paragraph 22.37.

22.32 A common representative is entitled to sign the demand with effect for all applicants. The agent of the common representative may also sign with effect for all applicants.

### Indications Concerning the Applicant

22.33 The demand must contain the prescribed indications concerning the applicant. The address must contain an indication of the country; the indication of the country by a letter code as part of the postal code is sufficient (for example, CH-1211 Geneva). Nationality and residence must be indicated by the name or the two-letter country codes of the State of nationality and State of

22.31 国際予備審査機関に対する手続を行うことについての追加の代理人又は復代理人の選任は、国際予備審査の請求書によって、又は個別の委任状もしくは包括委任状によって行うことができる。当該選任を、出願人が署名をした国際予備審査の請求書によって行う場合には、個別の委任状を提出する必要はない。国際予備審査の請求書に、先に選任された代理人の署名がある場合において、先に指定された代理人が復代理人を選任する権利を有しているときは、出願人は個別の委任状を提出する必要はない。国際予備審査の請求書に追加の代理人又は復代理人の署名がある場合において、当該請求書が個別の委任状についての要件を放棄している国際予備審査機関に提出されているときは、個別の委任状を提出する必要はない。委任状が復代理人の選任を除外していない限り、復代理人を選任する権能を有するものとみなす。国際予備審査の請求書が追加の代理人により署名されている場合において、国際予備審査機関が個別の委任状を提出する要件を放棄していないときは、出願人又は復代理人を選任する権利を有する先の選任された代理人によって署名された個別の委任状を提出しなければならない。個別の委任状が国際予備審査の請求書とともに又はその後に提出された場合には、国際予備審査機関は、その原本又は写しを速やかに国際事務局に送付する。署名がない場合の補充の求め方については22.37項を参照。

22.32 共通の代表者は、国際予備審査の請求書に署名をする資格を有し、その効力は全ての出願人に及ぶ。共通の代表者の代理人もまた、その署名の効力は全ての出願人に及ぶ。

### 出願人に関する表示

22.33 国際予備審査の請求書には、出願人に関する所定の事項を記載しなければならない。宛名には国名を記載しなければならないが、これは、郵便番号の一部としてのレターコードを記載すれば足りる（例えば、「CH-1211 ジュネーブ」）。国籍と住所は、国籍を有する国又は居住する国の名称又は2文字の国コードにより表示しなければならない

residence; in case of a dependent territory (which is not a State), the name of the State on which the territory depends must be given as the indication of the residence. For the manner of indicating names of States, see Section 115 of the Administrative Instructions. If there are two or more applicants, it is sufficient that the address, nationality and residence are provided in respect of one of them who has the right to make a demand.

#### Section 614

22.34 For the decision whether the applicant has the right to make a demand it is decisive that the applicant had the right at the time the demand was filed. Where the demand does not contain the corresponding indications, or where the applicant made mistakes by giving indications which are not the indications required to support the right to file the demand, the omission or wrong indication may be corrected by the applicant if the International Preliminary Examining Authority is satisfied that the applicant had the right to file a demand at the time the demand was received. In such a case, the demand is considered as having met the requirements under Article 31(2)(a) as of the date when the demand with the mistakes in the indications was filed.

### Indications Concerning the Agent

*Rules 4.4, 4.7, 4.16, 53.5, 90.1*

22.35 If an agent is named or appointed, the International Preliminary Examining Authority checks whether the indications correspond to those contained in the file. If the International Preliminary Examining Authority does not have information about the appointment, it checks whether the agent has been indicated in the publication of the international application, or in the PCT Gazette, or checks with the International Bureau. In case of an appointment or naming of a new agent or an additional agent in the demand, the International Preliminary Examining Authority also checks whether the indications as to such an agent comply with Rules 4.4 and 4.16; Rule 4.7 applies *mutatis mutandis*. The International Preliminary Examining Authority may waive the requirement for a power of attorney.

*Rule 90.1(c), (d)*

22.36 The International Preliminary Examining Authority may request the receiving Office, if

らない。(国ではない) 属領の場合には、その領域が属する国名を住所の表示として記載しなければならない。国名の表示方法については、実施細則第115号を参照。2人以上の出願人がある場合には、そのうちの国際予備審査を請求する権利を有する1名について、宛名、国籍及び住所を記載すればよい。

細則614号

22.34 出願人が国際予備審査を請求する権利を有しているか否かの判断は、その請求書が提出された時点において出願人が当該権利を有していたか否かにより決定する。請求書にそれに対応する記載が含まれていなかったり、出願人が誤って、国際予備審査を請求する権利を有することを裏付けるために必要な記載をしなかった場合においては、国際予備審査機関が、国際予備審査の請求書を受理した時点で出願人が当該権利を有していたことを納得するならば、出願人は記載の欠落又は記載の誤りを補充することができる。この場合、国際予備審査の請求書は、誤記のある状態で提出された時点において、第31条(2)(a)に規定する要件を満たしていたものとみなす。

### 代理人に関する表示

規則4.4, 4.7, 4.16, 53.5, 90.1

22.35 代理人が指名され又は選任されている場合は、国際予備審査機関は、その表示が出願書類に含まれているものと一致しているかどうかを確認する。国際予備審査機関が選任に関する情報を有していない場合には、代理人が、国際出願の国際公開において、又はPCT公報に記載されていることを確認するか、もしくは、国際事務局に問い合わせる。新たな代理人又は追加の代理人が選任又は指名されている場合、国際予備審査機関は、その代理人に関する表示が規則4.4及び4.16の規定に従っているかどうかを確認する。その際、規則4.7の規定を準用する。国際予備審査機関は、委任状についての要件を放棄することができる。

規則90.1(c), (d)

22.36 代理人が国際予備審査機関に対し業として手続をとる権能を有していない場

necessary, to confirm that the agent has the right to practice before that Office (optionally using Form PCT/IPEA/410) if the agent does not have the right to practice before the International Preliminary Examining Authority.

### Invitation to Correct Defects in the Demand

*Rules 53, 55, 60.1(a), (a-ter), (b)*

22.37 If the International Preliminary Examining Authority finds one or more defects referred to in Rule 60.1(a), it invites the applicant to correct the defects within one month from the date of the invitation (Form PCT/IPEA/404). The International Preliminary Examining Authority notifies the International Bureau by sending it a copy of the invitation. Where the defect consists of the lack of the signature of at least one applicant (see paragraph 22.28), the International Preliminary Examining Authority may include with the invitation to correct, a copy of the last sheet of the demand which the applicant returns after affixing thereto the prescribed signature. Where the defect consists of the lack of the signature on the demand and the demand is filed with an International Preliminary Examining Authority which has waived the requirement for a separate power of attorney, the International Preliminary Examining Authority may include with the invitation to correct, a copy of the last sheet of the demand which the agent returns after signing.

*Rule 60.1(c)*

22.38 Upon receipt of a letter containing a correction or accompanying a replacement sheet of the demand the International Preliminary Examining Authority marks on that letter and any accompanying sheets the date on which they were received. It verifies the identity of the contents of any replacement sheet of the demand with that of the replaced sheet(see paragraphs 22.40 and 22.41 for the consequences of this check. The International Preliminary Examining Authority marks in the upper right-hand corner of the replacement sheet, the international application number and the date on which the replacement sheet was received and, in the middle of the bottom margin, the words “SUBSTITUTE SHEET (RULE 60.1).” It keeps in its files a copy of any letter and any replacement sheet. It transmits any replacement sheet of the demand and a copy of any

合には、国際予備審査機関は、必要なときは、受理官庁に対して、代理人が当該官庁に対し業として手続をとる権能を有していることを確認するよう要求することができる（必要に応じて、様式PCT/IPEA/410を使用する）。

### 請求書における欠陥の補充の求め

*規則53, 55, 60.1(a), (aの3), (b)*

22.37 国際予備審査機関は、規則60.1(a)に規定する1又は2以上の欠陥を発見した場合には、出願人に対し、求めの日から1か月の期間内に欠陥を補充するよう求める（様式PCT/IPEA/404）。国際予備審査機関は、国際事務局に対し、当該求めの写しを送付することによりその旨を通知する。欠陥が1人以上の出願人による署名がないことによるものである場合には（22.28項参照）、国際予備審査機関は、国際予備審査の請求書の最後のページの写しを補充の求めに添付して送付し、当該写しに所定の署名をして返送するよう出願人に求めることができる。欠陥が国際予備審査の請求書に署名がないことによるものであり、その請求書が個別の委任状についての要件を放棄している国際予備審査機関に提出された場合には、当該国際予備審査機関は、請求書の最後のページの写しを補充の求めに添付して送付し、当該写しに署名をして返送するよう代理人に求めることができる。

*規則60.1(c)*

22.38 補充を含む書簡又は国際予備審査の請求書の差替え用紙が添付された書簡を受理した場合、国際予備審査機関は、その書簡及び差替え用紙に受理の日付を記入する。国際予備審査機関は、請求書の差替え用紙の内容と、差替えられる用紙の内容との同一性を確認する（この確認の結果のための22.40項及び22.41項参照）。国際予備審査機関は、差替え用紙の右上の隅に国際出願番号と差替え用紙が受理された日を記入し、下部の余白の中央に「SUBSTITUTE SHEET(規則60.1)」(差替え用紙)という語句を記入する。国際予備審査機関は、書簡及び差替え用紙の写しを一件書類に保存する。国際予備審査機関は、国際予備審査の請求書の差替え用紙及び書簡の写しを国際事務局に送付する。国際予備審査機関は、出願人が提出した補充を期間内に受理し、その補充が要件を満たしている



letter to the International Bureau. The International Preliminary Examining Authority undertakes the actions referred to in this paragraph not only where the corrections submitted by the applicant are timely received and satisfactory, but also where they are not and, consequently, the demand is considered as if it had not been submitted.

22.39 If the International Preliminary Examining Authority receives a replacement sheet of a sheet of the demand embodying a correction of a defect referred to in Rule 60.1(a), which was submitted by the applicant of his own volition without having been invited to correct a defect, the International Preliminary Examining Authority proceeds as outlined in the preceding paragraph.

*Rule 60.1(a)*

22.40 The International Preliminary Examining Authority checks whether the defects referred to in Rule 60.1(a) have or have not been timely corrected. If the applicant complies with the invitation within the time limit, the demand is considered as if it had been received on the actual filing date provided that the demand as submitted permitted the international application to be identified. The time limit for correction may be extended. If a correction of a defect is received after the expiration of the time limit for correction but before a decision is taken, the time limit for correction should be extended *ex officio* so that the said correction is considered as having been timely received.

*Rule 60.1(b), (c)*

22.41 If the International Preliminary Examining Authority finds that any of the defects referred to in Rule 60.1(a), have not been corrected or have not been timely corrected (see the preceding paragraph), it declares that the demand is considered as if it had not been submitted and notifies the applicant and the International Bureau (Form PCT/IPEA/407). If the date of receipt of the demand is changed, the International Preliminary Examining Authority notifies the applicant and the International Bureau (Form PCT/IPEA/402).

## Payment and Refund of Fees

*Rule 57, 58*

22.42 The International Preliminary Examining Authority calculates the amounts of the prescribed

場合のみならず、補充を期間内に受理しない又は補充が要件を満たさず、その結果、国際予備審査の請求が行われなかったものとみなされる場合においても、この項に述べる措置をとる。

22.39 国際予備審査機関が、規則60.1(a)に規定する欠陥の補充を含む、国際予備審査の請求書の差替え用紙を受理した場合において、それが補充の求めによるものではなく出願人が自発的に提出したものであるときも、国際予備審査機関は、前項に記述するところによって処理する。

規則60.1(a)

22.40 国際予備審査機関は、規則60.1(a)に規定する欠陥が指定期間内に補充されたか否かを確認する。出願人が期限内に指令に従う場合、請求書は実際の出願日に受理されたものとみなされるが、これは提出された請求書により当該国際出願の特定が可能となる場合に限られる。補充のための期間は延長することができる。欠陥の補充が、補充のための期間の経過後であるが決定の前に受理された場合には、当該補充が期間内に受理されたものとみなされるよう職権により期間を延長すべきである。

規則60.1(b), (c)

22.41 国際予備審査機関が、規則60.1(a)に規定するいずれかの欠陥が補充されなかった又は期間内に補充されなかったと認める場合（前項参照）には、国際予備審査の請求は行われなかったものとみなす旨を宣言し、出願人及び国際事務局に通知する（様式PCT/IPEA/407）。請求書の受理の日が変更される場合も、国際予備審査機関は、その旨を出願人及び国際事務局に通知する（様式PCT/IPEA/402）。

## 手数料の支払及び払戻し

規則57, 58

22.42 国際予備審査機関は、所定の予備審査手数料及び取扱手数料の額を算定する。ま

preliminary examination fee and handling fee. It also determines whether the fees have been paid and it notifies the applicant of any underpayment or overpayment (optionally using Form PCT/IPEA/403).

*Rules 57.2(a), 58.1(b)*

22.43 The amount of the handling fee, which is collected for the benefit of the International Bureau, is as set out in the Schedule of Fees. The amount of the preliminary examination fee, if any, is fixed by the International Preliminary Examining Authority.

*Rules 57.3, 58.1(b)*

22.44 The handling fee and the preliminary examination fee are payable within one month from the date on which the demand was submitted or 22 months from the priority date, whichever time limit expires later. Where the demand was transmitted to the International Preliminary Examining Authority under Rule 59.3, these fees are payable within one month from the date of actual receipt of the demand by that Authority or 22 months from the priority date, whichever time limit expires later. Where the International Preliminary Examining Authority decides to start the international preliminary examination at the same time as the international search, that Authority will invite the applicant to pay the handling fee and the preliminary examination fee within one month from the date of the invitation. The amount payable is the amount applicable on that date of payment. If, before the date on which those fees are due, the International Preliminary Examining Authority finds that no fees have been paid to it or that the amount paid to it is insufficient to cover them, it may invite the applicant to pay to it any missing amount (optionally using Form PCT/IPEA/403).

*Rule 58bis.1(a), (c), 58bis.2*

22.45 Where, by the time the handling and preliminary examination fees are due, the International Preliminary Examining Authority finds that no fees were paid to it, or that the amount paid to it is insufficient to cover them, it invites the applicant to pay to it any missing amount, together with, where applicable, a late payment fee, as provided under Rule 58bis.2, within a time limit of one month from the date of

た、国際予備審査機関は、当該手数料が支払われたことを確認し、支払われた額に過不足がある場合、出願人に通知する（必要に応じて、様式PCT/IPEA403を使用する）。

規則57.2(a), 58.1(b)

22.43 国際事務局のために徴収される取扱手数料の額は、手数料表に掲げるとおりとする。予備審査請求料が必要とされる場合、その額は、国際予備審査機関が定める。

規則57.3, 58.1(b)

22.44 当該取扱手数料及び予備審査手数料は、国際予備審査の請求書が提出された日から1か月以内又は優先日から22か月の期間のうちいずれか遅く満了する期間内に支払わなければならない。国際予備審査の請求書が規則59.3の規定により国際予備審査機関に送付された場合は、これらの手数料は、当該請求書を実際に受理した日から1か月以内又は優先日から22か月の期間のうちいずれか遅く満了する期間内に支払わなければならない。国際予備審査機関が、国際調査の開始と同時に国際予備審査を開始することを決定した場合は、取扱手数料と予備審査手数料を求めの日から1か月の期間内に支払うよう出願人に求める。支払額は、支払の日に適用される金額とする。国際予備審査機関は、支払期日までに手数料が支払われていないか又は支払われた額がこれらの手数料に不足すると認めた場合は、不足する額を支払うよう出願人に求めることができる（必要に応じて、様式PCT/IPEA/403を使用する）。

規則58の2.1(a), (c), 58の2.2

22.45 国際予備審査機関は、取扱手数料及び予備審査手数料の支払時期までに当該手数料が支払われていないか又は支払われた額が当該手数料に不足すると認めた場合は、不足する額及び、該当するときは、規則58の2.2に規定される後払手数料を、求めの日から1か月の期間内に支払うよう当該出願人に求める（様式PCT/IPEA/440を使用する）。この求めの写しは国際事務局に送付される。

the invitation (using Form PCT/IPEA/440). A copy of that invitation is sent to the International Bureau. However, if any payment is received by the International Preliminary Examining Authority before such invitation has been sent, that payment is considered to have been received before the expiration of the time limit referred to in paragraph 22.44.

*Rule 58bis.2*

22.46 If a late payment fee is charged, its amount is 50% of the amount of unpaid fees which is specified in the invitation, or, if the amount so calculated is less than the handling fee, an amount equal to the handling fee may be charged. The amount of the late payment fee must in no case exceed double the amount of the handling fee.

*Rule 58bis.1(b), (d)*

22.47 Where the International Preliminary Examining Authority has sent an invitation under Rule 58bis.1(a) and the applicant has not, within the time limit of one month from the date of the invitation, paid in full the amount due, including, where applicable, the late payment fee, the International Preliminary Examining Authority declares that the demand is considered as if it had not been submitted, using Form PCT/IPEA/407. If the amount due is received before the demand is declared not to have been submitted, payment is considered to have been received before the expiration of the time limit referred to above and the International Preliminary Examining Authority does not declare that the demand is considered as if it had not been submitted.

*Rules 54.4, 57.4*

22.48 The International Preliminary Examining Authority refunds the handling fee to the applicant if the demand is either withdrawn before it has been sent to the International Bureau or considered not to have been submitted because none of the applicants has the right to make a demand.

**Transfer of Handling Fees to the International Bureau**

*Rule 57*

22.49 The International Preliminary Examining Authority should, each month, transfer the handling fees collected during the preceding month

ただし、国際予備審査機関が求めを送付する前に支払を受領した場合には、当該支払は22.44項に記載される期間の満了前に受領したものとみなす。

規則58の2.2

22.46 後払手数料を請求する場合、その額は、求めにおいて特定された未払いの手数料の額の50%か、又は、そのように計算された額が取扱手数料より少ない場合には、取扱手数料に等しい額を請求することができきる。いかなる場合も、後払手数料の額は、取扱手数料の額の2倍を超えてはならない。

規則58の2.1(b), (d)

22.47 国際予備審査機関が規則58の2.1(a)に基づく求めを送付し、かつ、出願人が当該求めの日から1か月の期間内に、支払うべき額（該当する場合には、後払手数料を含む。）の全額を支払わなかった場合は、国際予備審査機関は、様式PCT/IPEA/407を使用して、国際予備審査の請求は行われなかったものとみなす旨を宣言する。ただし、請求が行われなかった旨の宣言をする前に支払を受領した場合には、当該支払は上記期間の満了前に受領したものとみなし、国際予備審査機関は、国際予備審査の請求が行われなかったとみなす旨の宣言は行わない。

規則54.4, 57.4

22.48 国際予備審査機関は、国際予備審査の請求書が国際事務局に送付される前に、当該請求が取り下げられた場合、又は、いずれの出願人も当該請求を行う権利を有しておらず、請求書が提出されなかったものとみなされた場合には、取扱手数料を出願人に払い戻す。

**取扱手数料の国際事務局への送付**

規則57

22.49 国際予備審査機関は、毎月、その前の月に徴収した取扱手数料を、国際事務局に送付する。その送付の際、国際予備審査機関

to the International Bureau. When making the transfer, the International Preliminary Examining Authority indicates the exact amounts transferred, broken down according to the international application numbers of the international applications concerned, as well as the names of the applicants.

### **Use of Facsimile Machine, Telegraph, Teleprinter, Etc.**

#### *Rule 92.4(d), (e)*

22.50 Where the furnishing of the original of a document is required as confirmation by the International Searching Authority, the Authority specified for supplementary search, or the International Preliminary Examining Authority of the document that was transmitted by facsimile, telegraph, teleprinter or other like means of communication, but the original of a document signed by the applicant or his agent is not received, within 14 days, an invitation is sent to the applicant inviting him to comply with the requirement within a time limit which must be reasonable (optionally using Form PCT/ISA/230 or Form PCT/IPEA/434, as the case may be). The original document does not need to be submitted as confirmation unless the original is required by the Authority.

#### *Rule 92.1(b), 92.4(g)(ii)*

22.51 If the applicant does not comply with the invitation within the time limit, the International Searching Authority specified for supplementary search, or the International Preliminary Examining Authority notifies the applicant that the document is considered not to have been submitted (optionally using Form PCT/ISA/232 or Form PCT/IPEA/438, as the case may be).

### **Irregularities in the Mail Service**

#### *Rule 82*

22.52 For the applicable procedure in case of delay or loss in the mail or in case of interruption in the mail service, reference is made to Rule 82. Rule 82 applies also if a delivery service is used to the extent that the International Searching Authority specified for supplementary search, or the International Preliminary Examining Authority accepts evidence of the mailing of a document by a delivery service other than the postal authorities.

は、関連する国際出願の国際出願番号及び出願人の氏名又は名称別に、送付する正確な金額を表示する。

### **ファクシミリ、電報、テレプリンター等の使用**

#### 規則92.4(d), (e)

22.50 国際調査機関、補充調査のために指定された機関、又は国際予備審査機関は、ファクシミリ、電報、テレプリンター又は同様の通信手段により送付された書類の原本を、確認のために提出するよう要求する場合において、出願人又はその代理人が署名をした書類の原本が14日以内に提出されないときは、相当のかつ指定する期間内に当該要件を満たすよう求める通知を出願人に送付する（必要に応じて様式PCT/ISA/230又は様式PCT/IPEA/434を場合によって使用する）。機関が書類の原本の提出を要求していない場合は、当該書類の原本を提出する必要はない。

#### 規則92.1(b), 92.4(g)(ii)

22.51 出願人が指定した期間内にその求めに応じなかった場合には、国際調査機関、補充調査のために指定された機関、又は国際予備審査機関は、その書類が提出されなかったものとみなす旨を出願人に通知する（必要に応じてPCT/ISA/232又は様式PCT/IPEA/438を場合によって使用する）。

### **郵便業務における異常**

#### 規則82

22.52 郵便の遅延、郵便物の紛失又は郵便業務の中断の場合に適用される手続については、規則82を参照。規則82は、国際調査機関、補充調査のために指定された機関、又は国際予備審査機関が郵便当局以外の運送事業機関による文書の発送の証拠を認める範囲において、運送事業機関を利用する場合にも、適用される。

## Excuse of Delay in Meeting Time Limits

### *Rule 82quater.1, Section III*

22.52A Any delay in meeting a time limit is to be excused under Rule 82quater.1 if the International Searching Authority, the Authority specified for supplementary search, or the International Preliminary Examining Authority, as the case may be, is satisfied that the following conditions are met:

(a) the time limit was not met due to war, revolution, civil disorder, strike, natural calamity, general unavailability of electronic communication services or other like reason in the locality where the interested party resides, has his place of business or is staying;

(b) the relevant action has been taken as soon as reasonably possible;

(c) the evidence provided by the interested party is in a form acceptable to the Authority; and

(d) the evidence is received by the Authority not later than six months after the expiration of the time limit applicable in the given case.

In the particular case of general unavailability of electronic communications services, the interested party must establish that the outage affected a widespread geographical area rather than being a localized problem, that it was unexpected or unforeseen, and that there was no alternative communication means available to him. Actions to be performed include the submission of documents, responses to invitations and the payment of fees. Whether the interested party has taken the relevant action “as soon as reasonably possible” is to be judged by the Authority on the facts of the case. Commonly, this would mean within a short period of the cause of the delay ceasing to apply. For example, in cases where a strike prevented an agent from reaching his office, it would be expected that the action should in most cases be taken either the next working day or shortly thereafter, depending on how much preparatory work had been disrupted. On the other hand, where a disaster has resulted in the complete destruction of an agent’s files, it would reasonably be expected to take longer to reassemble all the necessary documents and systems to allow the necessary action to be taken. Rule 82quater.1 does not specifically refer to the action being taken “as soon as reasonably possible after the removal of

期間が遵守されなかったことによる遅滞の許容

規則82の4.1, 細則111

22. 52A 国際調査機関、補充調査のために指定された機関又は国際予備審査機関が、以下の条件が満たされると認めた場合には、期間が遵守されなかったことによる遅滞について規則82の4.1に基づき許容される。

(a) 利害関係人が、住所若しくは営業所を有する地又は滞在地において、戦争、革命、市民暴動、同盟罷業、天災、電子通信サービスの全般的な不通、その他これらに類する事由により、期間を遵守できなかった場合；

(b) 合理的に可能な限り速やかに適切な措置をとった場合；

(c) 利害関係人によって提供された証拠が機関にとって受理可能な様式である場合；および。

(d) 当該事象において規定する期間の満了後6か月以内に機関が証拠を受理した場合。

特に電子的通信サービスの全般的な不通については、利害関係人は、機能停止が、広範囲の地理的地域に影響したこと、予期又は予測できなかったこと、及び利用可能な代替の通信手段が他になかったことを証明しなければならない。利害関係人が実行すべきことは、書類の提出、指令書に対する応答及び手数料の支払いなどである。利害関係人が“合理的に可能な限り速やかに”行為を行ったか否かは、事案の事実に基づき機関により判断されるが、一般的に遅延の原因がなくなった後の短期間を意味する。例えば、同盟罷業が起こり、代理人が事業所にたどり着くことができなかった場合、どれほどの準備作業が妨げられたかにもよるが、ほとんどの場合、次の営業日、またはその後すぐに行うことが期待される。他方では、自然災害が代理人のファイルを完全に破壊した場合、必要な行為のために必要な書類及びシステムを再構築するための時間はより長くかかると予測される。規則82の4は、“遅延の原因がなくなった後、合理的に可能な限り速やかに”行われる行為について特定して言及してはいない。なぜなら、緊急的な状況が長期にわたり、利害関係人自身は緊急事態により必要な措置をとることを妨げられていないような場合においては、問題を解決するための合理的な措置をとることを利害関係人はなお期

the cause of the delay”, because an interested party should still be expected to take reasonable steps to overcome problems in cases where it can be seen that the relevant emergency situation will continue for a considerable period and the interested party is not himself prevented by the emergency from taking remedial action. As to the form of evidence acceptable to the Authority, for example, a news report from a reliable mass media outlet, or a statement or announcement from the relevant national authority should normally be acceptable for this purpose. In the case of general unavailability of electronic communications services, a statement from the provider of Internet services or the company providing electricity to the interested party may also be acceptable.

*Rule 82quater.2, Section III*

22.52B Rule 82quater.2 allows the International Searching Authority, the Authority specified for supplementary search, and the International Preliminary Examining Authority to provide for the excuse of any delay in meeting time limits due to the unavailability of any of the permitted electronic means of communication at the Authority. If the Authority provides for such an excuse, it notifies the International Bureau, which will publish the information in the Gazette. Moreover, at the time when such an event has taken place (e.g., unforeseen outage) or is scheduled to take place (e.g., scheduled maintenance), the Authority also publishes the information on any such unavailability, including the period of the unavailability, and notifies the International Bureau accordingly.

22.52C Where the International Searching Authority, the Authority specified for supplementary search, or the International Preliminary Examining Authority, as the case may be, provides for the excuse of a delay in meeting time limits under Rule 82quater.2, it excuses any delay in meeting a time limit if:

(a) the applicant indicates, where so required by the Authority, that the time limit was not met due to the unavailability of one of the permitted electronic means of communication at the Authority;

(b) the Authority acknowledges that the said electronic means of communication at the Authority was not available during the period of

待されるためである。機関で受理可能な証拠の様式については、例えば、信頼性のある報道機関の報道、又は関連する国内当局の声明若しくは発表は、この目的のために通常は許容される。電子通信サービスの全般的な不通の場合、インターネットサービスのプロバイダー又は利害関係人に電気を供給する企業による声明も許容される可能性がある。

規則82の4.2, 細則111

22.52B 国際調査機関、補充調査のために指定された機関、および国際予備審査機関は、規則82の4.2に基づいて、機関の電子通信手段の不通により期間が遵守されなかったことによる遅滞を許容することが認められる。機関がそのように許容する場合、それは国際事務局に通知され、国際事務局はその情報を公報に掲載する。さらに、そのような事態が発生したとき（たとえば、予期できない停止）、又は発生する予定があるとき（たとえば、定期メンテナンス）、機関は、不通期間を含む、当該不通に関する情報を公開し、国際事務局にその旨を通知する。

22.52C 国際調査機関、補充調査のために指定された機関、および国際予備審査機関が、場合に応じて、規則82の4.2に基づいて期間が遵守されなかったことによる遅滞を許容する場合、以下を満たす場合には、期間が遵守されなかったことによる遅滞が許容される。

(a) 機関が、機関で許可された電子的通信手段の1つの不通により期間が遵守されなかったことを示すよう要求した場合、出願人がそのように示す。

(b) 機関が、出願人の出願に関する期間中、機関で電子的通信手段が不通であったと認める。；および

(c) 電子通信手段が利用可能になった翌営

time concerned; and

(c) the relevant action was performed on the next working day on which the said electronic means of communication became available.

22.52D The Authority should promptly inform the interested party of its decision (using Form PCT/ISA/224 or Form PCT/IPEA/424, as the case may be). It also transmits a copy of the decision and, where applicable, any request and evidence furnished to the International Bureau.

## Computation of Time Limits

*Rule 80*

22.53 For details regarding the computation of time limits and dates of documents, reference is made to Rule 80.

## Amendments Under Article 19

*Article 19; Rule 53.9(a)(ii)*

22.54 If the applicant indicates that any amendments under Article 19 are to be disregarded, the International Preliminary Examining Authority treats any such amendments as reversed and marks the relevant sheets of amendments accordingly.

## Response to the Written Opinion

*Section 602(a)*

22.55 In response to an opinion, an applicant may file amendments with a cover letter. On receipt of these amendments, the International Preliminary Examining Authority indicates on the top right hand corner of the substitute sheets the application number and the date of receipt. The International Preliminary Examining Authority marks the words “AMENDED SHEET” or their equivalent in the middle of the bottom margin of each sheet.

*Rule 92.1(a), 92.2(a)*

22.56 It should also be noticed that any paper submitted by the applicant in the course of international preliminary examination other than the international application itself, if not in the form of a letter, must be accompanied by a letter signed by the applicant. The letter should identify the international application to which it relates and be in the same language as the said application or

業日に関連措置がとられた。

22. 52D 機関はこの決定を速やかに利害関係人に通知しなければならない（様式 PCT/ISA/224 又は様式 PCT/IPEA/424 を場合に依じて使用）。機関は、決定の写し、該当する場合には請求及び提出された証拠の写しを、国際事務局に送付するものとする。

## 期間の計算

規則80

22. 53 期間の計算及び書類の日付についての詳細は、規則80を参照。

## 第19条の規定に基づく補正

19条；規則53.9(a)(ii)

22. 54 出願人が第19条の規定に基づく補正を無視すべき旨を表示している場合は、国際予備審査機関は、当該補正が取り消されたものとみなし、当該補正書の用紙にその旨を記入する。

## 見解書に対する答弁

細則602号(a)

22. 55 見解書に対する応答において、出願人は、説明書を添付して補正書を提出することができる。国際予備審査機関は、当該補正書を受理したときは、差替え用紙の右上の隅に、出願番号及び受理した日を記入する。そして、各差替え用紙の下部の余白の中央に、「AMENDED SHEET」（補正された用紙）という語句又はその同意語を記入する。

規則92.1(a), 92.2(a)

22. 56 国際予備審査において出願人が提出する書類（国際出願の書類を除く。）には、それが書簡の形式のものでない限り、出願人が署名をした書簡が添付されなければならない点についても留意すべきである。書簡は、当該書簡に係る国際出願を特定し、かつ、当該国際出願と同一の言語又は国際予備審査機関が許可した言語の1つによって作成

in one of the languages authorized to be used by the International Preliminary Examining Authority. If these requirements are not complied with, the applicant should be informed as to the non-compliance and invited to remedy the omission within a time limit fixed in the invitation. The time limit should be reasonable in the circumstances, but no less than 10 days and no more than one month from the mailing of the invitation. If the omission is remedied within the time limit fixed in the invitation, the omission should be disregarded, otherwise the paper should be disregarded.

*Rules 55, 60.1(a) to (e)*

22.57 If it is determined that an erroneous translation has been published or furnished under Rule 55.2 or that an amendment is not in a language accepted by the International Preliminary Examining Authority, the applicant may be invited, at any time during the proceedings before the International Preliminary Examining Authority, to provide a translation of the amendment or to correct any translation of the international application so as to bring it in line with the language of the text as filed and/or as published, as the case may be. If the applicant fails to supply a translation of the amendment within the time limit set in the invitation, the amendment is not taken into account for the purposes of the international preliminary examination.

**Transmittal of the International Preliminary Examination Report and Related Documents**

*Rule 71.1*

22.58 The International Preliminary Examining Authority must on the same day:

(i) transmit one copy of the international preliminary examination report (Form PCT/IPEA/409) and its annexes, if any, to the International Bureau under the cover of Form PCT/IPEA/415, and one copy of the report under cover of Form PCT/IPEA/416 to the applicant;

(ii) place a copy of the notification, report and amendment/rectifications in the examination file; and

(iii) where belated filing of Article 34 amendments means that such amendments have not been taken into account by the International Preliminary Examining Authority, notify the

されなければならない。これらの要件が満たされていない場合には、出願人にその旨を通知し、その要件の欠落を指定した期間内に補正することを求める。その指定期間は、事情に応じて相当の期間としなければならない。求めの通知の郵送から10日以上1か月以内とする。欠落が指定期間内に補正された場合にはその欠落は無視され、その他の場合には当該書類が無視される。

規則55, 60.1(a)～(e)

22.57 誤りのある翻訳文が国際公開され若しくは規則55.2の規定に基づき提出され、又は、補正書が国際予備審査機関が認める言語で提出されていないと判断した場合、国際予備審査機関は、手続が継続している任意の時期に、出願人に対し、補正書の翻訳文を提出し、又は、出願された若しくは公開された言語の本文と一致させるように国際出願の翻訳文を補充することを求めることができる。出願人が、その求めにおいて指定された期間内に補正書の翻訳文を提出しなかった場合には、補正書は国際予備審査のために考慮しない。

**国際予備審査報告及び関連文書の送付**

規則71.1

22.58 国際予備審査機関は、以下を同一の日に行わなければならない。

(i) 国際予備審査報告（様式PCT/IPEA/409）の写し1部と、附属書がある場合には附属書を、様式PCT/IPEA/415による表紙を付して国際事務局に送付し、当該報告の写し1部を、様式PCT/IPEA/416による表紙を付して出願人に送付する。

(ii) 通知、報告及び補正書／訂正書の写しを国際予備審査の一件書類に保存する。

(iii) 第34条の規定に基づく補正書の提出が遅れたために、国際予備審査機関が当該補正書を考慮しなかった場合は、その事実を出願人に伝える。必要に応じて、様式



applicant of this fact, optionally using Form PCT/IPEA/432 (second check box action).

*Rule 71.1(b), Section 602bis*

22.58A The International Preliminary Examining Authority also transmits a number of other documents in its file to the International Bureau (using Form PCT/IPEA/415). The documents to be transmitted are those referred to in Section 602bis(a). The Authority may decide to transmit any other document in its file to the International Bureau.

*Rule 94.1(c), Section 420bis*

22.58B The International Bureau will communicate the above documents received from the International Preliminary Examining Authority to the elected Offices together with the international preliminary examination report, and will make them publicly available after the expiration of 30 months from the priority date.

## **Withdrawal of the Demand or All Elections**

*Rule 90bis.4, 90bis.5*

22.59 In the particular case where the applicant, by a signed notice sent to the International Bureau, withdraws the demand or all elections, the International Preliminary Examining Authority is notified of the withdrawal by the International Bureau, and the processing of the international application by the International Preliminary Examining Authority is discontinued. A notice of withdrawal must be signed by all the applicants of record in the international application or the agent, provided a power of attorney signed by all the applicants has been filed. The requirement for an agent to have a power of attorney cannot be waived for the purpose of any withdrawal. If the notice of withdrawal is submitted by the applicant to the International Preliminary Examining Authority, the International Preliminary Examining Authority marks the date of receipt on the notice and transmits it promptly to the International Bureau. The notice is considered to have been submitted to the International Bureau on the date marked.

[End of document]

PCT/IPEA/432 (2番目のチェックボックスにチェックを入れる)を用いる。

規則71.1(b), 細則602の2

22.58A 国際予備審査機関は、一件書類中のその他の文書も国際事務局に送付する(様式PCT/IPEA/415を用いる)。送付される書類は、細則602の2(a)で規定される書類である。機関は、その他の文書を国際事務局に送付することを決定することができる。

規則94.1(c), 細則402の2

22.58B 国際事務局は、国際予備審査機関から受け取った上記の書類を国際予備審査報告書とともに選択官庁に通知し、優先日から30か月を経過した後、公衆に利用可能とする。

## **請求又は全ての選択の取下げ**

規則90の2.4, 90の2.5

22.59 出願人が、署名をした通告を国際事務局に送付することにより、国際予備審査の請求又は全ての選択を取り下げた場合、国際事務局は当該取下げを国際予備審査機関に通知し、国際予備審査機関は国際出願の処理を中止する。取下げの通告には、国際出願に記載された全ての出願人が署名をするか、又は、全ての出願人により署名された委任状が提出されている場合には、当該代理人が署名をしなければならない。代理人が委任状を有する要件は、いずれの取下げのためにも放棄することができない。出願人が取下げの通告を国際予備審査機関に提出した場合、その国際予備審査機関は、その通告に受理の日付を付して、速やかに国際事務局に送付する。その通告は、付された日付に国際事務局に提出されたものとみなす。

[終わり]