

PCT/GL/ISPE/14

原文: JAPANESE

日付: 2026 年 1 月 1 日

## 特許協力条約 (PCT)

### PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン

(特許協力条約に基づく国際出願の国際調査機関及び国際予備審査機関による  
処理のためのガイドライン)

(2026 年 1 月 1 日施行)

1. 本ガイドラインは、“PCT INTERNATIONAL SEARCH AND PRELIMINARY EXAMINATION GUIDELINES”(2026 年 1 月 1 日施行)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。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。

2. なお、このガイドラインは 2026 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 国際調査及び予備審査ガイドライン**  
**(2026 年 1 月 1 日施行)**

目次

第 I 部

序論及び概要

項

**第 1 章**

<b>序論</b>	1.01 – 1.15
ガイドラインの目的と位置づけ	1.01 – 1.04
ガイドラインの構成と用語	1.05 – 1.08
国際出願プロセスの概要	1.09 – 1.11
国際段階	1.10 – 1.11
国内（又は広域）段階	1.12
国際機関	1.13 – 1.15
典型的な国際出願の処理フロー図	

**第 2 章**

<b>国際調査段階の概要</b>	2.01 – 2.22
<b>目的</b>	2.01 – 2.04
<b>予備的事項</b>	2.05 – 2.09
受理官庁からの調査用写しの受領	2.05 – 2.07
国際調査機関による受領通知及び割当	2.08 – 2.09
<b>国際調査のプロセス</b>	2.10 – 2.12
国際調査報告を作成するための期間	2.13
国際調査報告、見解書等の送付	2.14
出願人のとれる選択肢	2.15
国際調査報告及び見解書のその他の処理	2.16
秘密保持	2.16
<b>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</b>	2.17 – 2.18
(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)	2.18
<b>調査報告に引用された文献の写し</b>	2.19
<b>補充国際調査</b>	2.20 – 2.21

国際型調査

2.22

**第3章**

<b>国際予備審査段階の概要</b>	3.01 – 3.30
序論	3.01 – 3.06
予備的事項	3.07 – 3.15
国際予備審査の請求書の提出	3.07 – 3.08
国際予備審査の請求書の点検及び受理通知	3.09 – 3.12
国際予備審査の開始	3.13 – 3.15
国際予備審査のプロセス	3.16 – 3.22
見解書又は国際予備審査報告の基礎	3.20 – 3.21
その他の留意点	3.22
国際予備審査報告の性質	3.23
国際予備審査報告を作成するための期間	3.24
国際予備審査報告及び関連文書の送付	3.25 – 3.25A
国際予備審査報告のその他の処理	3.26 – 3.29
秘密保持	3.26
国際予備審査報告及び関連文書を利用可能にすること	3.27
国際予備審査報告の選択官庁への送達	3.28
国際予備審査報告の翻訳文	3.29
国際予備審査報告で引用された文献の写し	3.30

**第II部****国際出願****第4章**

<b>国際出願の内容（クレームを除く）</b>	4.01 – 4.32
総則	4.01
明細書	4.02 – 4.27
技術分野	4.04
背景技術	4.05
発明の開示	4.06 – 4.07
図面の簡単な説明	4.08 – 4.09
発明を実施するための最良の形態	4.10
構造及び機能	4.11
開示の十分性	4.12 – 4.13
産業上の利用可能性	4.14
ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リスト	4.15

生物材料の寄託	4.16 – 4.18
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	4.19
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	
総則	4.20
図面	4.21 – 4.27
使用してはならない表現等	4.28
	4.29 – 4.32

#### **第4章附属文書**

背景技術

#### **第5章**

クレーム	5.01 – 5.58
総則	5.01 – 5.03
クレームの形式及び内容	5.04 – 5.11
クレームの種類	5.12 – 5.19
カテゴリー	5.12 – 5.14
独立クレーム及び従属クレーム	5.15 – 5.19
クレームの解釈	5.20 – 5.28
「使用」クレーム	5.21
前提部分	5.22 – 5.23
オープン及びクローズド・クレーム	5.24
手段に機能を加えたクレーム（「ミンズ・プラス・ファンクション」クレーム）	5.25
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 – 5.27
方法クレーム中の生産物及び装置の限定	5.28
クレームと明細書間の矛盾	5.29 – 5.30
明りょう性	5.31 – 5.41
相対的用語の明りょう性	5.34 – 5.38
他の用語の明りょう性	5.39 – 5.41
簡潔性、クレームの数	5.42
明細書による裏付け	5.43 – 5.44
クレームに係る発明の明確かつ完全な開示	5.45 – 5.58
クレームに見合った開示	5.52 – 5.53
クレームと開示の関係	5.54 – 5.58

#### **第5章附属文書**

多数従属クレーム  
クレームの解釈

## 使用クレーム

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）

簡潔性

## 第 6 章

<b>優先権</b>	6.01 – 6.17
<b>優先権</b>	6.01 – 6.05
<b>優先日の決定</b>	6.06 – 6.10
<b>優先権の主張</b>	6.11 – 6.17

## 第 7 章

<b>国際出願の分類</b>	7.01 – 7.08
<b>定義</b>	7.01
<b>国際出願の分類の確定</b>	7.02 – 7.04
<b>複数の分類</b>	7.03
<b>出願時の開示に基づく分類</b>	7.04
<b>国際調査報告が遅れて公開される場合の分類の修正</b>	7.05
<b>発明の範囲が不明りような場合の分類</b>	7.06
<b>発明の単一性の欠如</b>	7.07
<b>国際調査がされなかった国際出願の分類</b>	7.08

## 第 8 章

<b>第 91 規則 – 書類中の明白な誤記</b>	8.01 – 8.24
<b>規則 91 に基づいて訂正できない誤り</b>	8.08 – 8.10
<b>要素又は用紙の欠落</b>	8.09
<b>優先権の主張の訂正</b>	8.10
<b>他の機関への訂正請求書の送付</b>	8.11 – 8.12
<b>出願人に対する訂正の請求の求め</b>	8.13
<b>訂正請求書の提出と処理</b>	8.14 – 8.17
<b>訂正の許可及び効果</b>	8.18 – 8.23
<b>訂正の有効日</b>	8.24

## 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

<b>国際調査及び国際予備審査からの除外及び制限</b>	9.01 – 9.42
<b>序論</b>	9.01
<b>除外される主題事項</b>	9.02 – 9.15
<b>科学及び数学の理論</b>	9.05

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	9.06
事業活動、純粹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	9.07
手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法	
人体又は動物の体に実施する診断方法	9.08 – 9.10
情報の単なる提示	9.11 – 9.14
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	9.15
主題事項の性質の評価における一般的な考察	9.16 – 9.18
クレームの形式	9.16
一部のクレームのみにおける除外事項	9.17
疑問のある場合	9.18
所定の状況における調査及び予備審査の範囲	9.19 – 9.39
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 – 9.25
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 – 9.30
先行技術以外の問題	9.31 – 9.32
産業上の利用可能性	9.33
非公式な明確化	9.34 – 9.35
不明りょうなクレーム	9.36 – 9.37
永久機関	9.38
配列リスト	9.39
国際調査報告の不作成宣言	9.40
多数従属クレーム	9.41 – 9.41B
補充国際調査	9.42

## 第 9 章附属文書

事業活動、純粹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	
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	

## 第 10 章

<b>発明の單一性</b>	10.01 – 10.88
<b>発明の單一性の決定</b>	10.01 – 10.10
特別な場合の説明	10.11 – 10.19
異なるカテゴリーのクレームの組み合わせ	10.12 – 10.16
「マーカッシュ形式」	10.17
中間体及び最終生成物	10.18 – 10.19
発明の單一性に関する例	10.20 – 10.36

クレームされた発明の異なる側面 (方法、装置、生産物等)	10.21 – 10.36
発明の単一性が存在する – 例 1~14	10.21 – 10.34
(事前には) 発明の単一性なし – 例 15~16	10.35 – 10.36
一部共通する特徴を有するが段階的に 新たな特徴を追加していくクレーム	10.37 – 10.40
発明の単一性が存在する – 例 17	10.37
(事前には) 発明の単一性なし – 例 18~20	10.38 – 10.40
発明の相補的な形態 (例. 受信機と送信機)	10.41 – 10.43
発明の単一性が存在する – 例 21~22	10.41 – 10.42
(事前には) 発明の単一性なし – 例 23	10.43
発明の一側面の代替形態 (同一の課題に対するさまざまな解決手段)	10.44 – 10.59D
発明の単一性が存在する – 例 24~30	10.44 – 10.50
(事前には) 発明の単一性なし – 例 31~39	10.51 – 10.59
発明概念から逸脱する本質的特徴を追加する 従属クレーム (事後的に単一性欠如) – 例 40	10.59A
1 つの独立クレームにおける発明の単一性の欠如 – 例 41~42	10.59B – 10.59C
一部共通する特徴を有する複雑なクレーム群 – 例 43	10.59D
最小限の根拠を使用する例	10.59E – 10.59J
国際調査段階における処理	10.60 – 10.70
追加手数料の支払いの求め	10.60 – 10.63
手数料の支払いがない追加発明の調査	10.64 – 10.65
異議申立ての手続	10.66 – 10.70
国際予備審査段階における処理	10.71 – 10.82
異議申立ての手續	10.78 – 10.82
補充国際調査段階における処理	10.83 – 10.88
意見の見直し	10.87 – 10.88

## 第 11 章

先行技術	11.01 – 11.26
先行技術一般	11.01
開示された日	11.02 – 11.05
国際調査報告のための基準日	11.03
見解書及び国際予備審査のための基準日	11.04 – 11.05
国際出願における優先権主張に疑問を呈する文献	11.06
先行技術ではないが、関連する可能性のある文献	11.07 – 11.11

後に公表された特許出願（国際調査報告の場合）	11.07
後に公表された特許出願（国際予備審査の場合）	11.08 – 11.09
同時に係属する出願（同日に出願されたものを含む）	11.10
発明の理解に関する文献	11.11
<b>開示の形式</b>	<b>11.12 – 11.22</b>
公衆にとっての書面による開示の利用可能性	11.12
インターネット上の開示	11.13
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 – 11.15
信頼度のわからないウェブ・サイトで行われた開示	11.16 – 11.20
特許の引用と非特許の引用との間の差異	11.21
先の口頭による説明を再現する文献	11.22
文献の日付の確定に関する問題	11.23
個別のクレーム又はクレームの一部に関する基準日	11.24 – 11.26

**第 12 章**

<b>新規性</b>	<b>12.01 – 12.10</b>
新規性の意味	12.01 – 12.02
新規性判定上の考察事項	12.03 – 12.10
方法論	12.03
本来的又は内在的開示	12.04
クレームの解釈	12.05
文書の組み合わせ	12.06
選択肢	12.07
包括開示と特定開示	12.08 – 12.09
範囲	12.10

**第 12 章附属文書**

<b>第 13 章</b>	
<b>進歩性</b>	<b>13.01 – 13.19</b>
進歩性の意味	13.01 – 13.02
進歩性の判断における考察事項	13.03 – 13.13
「自明」とは何か	13.03
その後の知識の考慮	13.04
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 – 13.07
先行技術に対する貢献の評価	13.08 – 13.10
「当業者」	13.11
教示の結合	13.12 – 13.13

例	13.14
その他の考察	13.15 – 13.19
事後の考察	13.15
技術的価値、長い間の切実なニーズ	13.16 – 13.17
商業的成功	13.18
従属クレーム	13.19

**第 13 章附屬文書**

課題 – 解決アプローチ
单一文献により進歩性に疑いが生じる例

**第 14 章**

<b>産業上の利用可能性</b>	14.01 – 14.06
産業上の利用可能性の意味	14.01 – 14.03
方法論	14.04 – 14.06

**第 14 章附屬文書**

有用性	
特定又は特有の有用性	
実質的、又は実際的「現実の」有用性	
信用できる有用性	
産業上の利用可能性	
特別な目的	
明りようかつ完全な開示	
特別な目的の実現可能性	
要件が満たされなければならない時点	

第 IV 部  
国際調査

**第 15 章**

<b>国際調査</b>	15.01 – 15.97
国際調査及び補充国際調査の目的	15.01 – 15.07
書面による開示以外の開示	15.05
開示の地理的な位置、言語、年代及び方法	15.06 – 15.07
審査官	15.08 – 15.09
調査の基礎	15.10 – 15.17C
国際調査の範囲	15.18 – 15.20
国際調査の方向性及び対象	15.21 – 15.28
クレームの分析	15.21 – 15.23

手数料が支払われなかった発明	15.24
完全な調査範囲	15.25
推測クレーム	15.26
従属クレーム	15.27 – 15.28
特定のクレームの形式及び特徴の調査	15.29 – 15.32
要素の結合	15.31
カテゴリーの異なるクレーム	15.32
有意義な調査ができない場合	15.33 – 15.36
明白な誤記及び使用してはならない表現等（規則 9）	15.34 – 15.36
規則 48.2(I)の基準を満たす情報	15.36A
国際調査機関が保有するファイルへのアクセス	15.36B
調査戦略	15.37 – 15.42
予備段階	15.37
要約及び発明の名称	15.38
分類	15.39
国際調査前の国際公開	15.40
調査の記述	15.41 – 15.42
調査する分野	15.43 – 15.51
類似の分野	15.48 – 15.51
調査の実施	15.52 – 15.62
インターネットを使用した調査の安全性	15.56 – 15.59
文献が発見できない場合	15.60
調査の終了	15.61
調査の記録	15.62
先行技術の評価	15.63 – 15.72
関連のある先行技術に関する疑義	15.64 – 15.65
除外される主題事項	15.66
引用文献の選択及び最も関連する部分の特定	15.67 – 15.72
調査後の手続	15.73 – 15.75
国際調査報告の作成	15.73
国際調査報告の修正	15.74
誤って提出された第 19 条の補正書の受領	15.75
補充国際調査	15.76 – 15.97
補充国際調査の請求	15.78 – 15.79
機関による補充国際調査のための請求受理	15.80 – 15.81
補充国際調査の開始	15.82 – 15.83

補充国際調査の請求の取下げ	15.84
補充国際調査の基礎	15.85 – 15.86
補充国際調査から除外されたクレーム	15.87 – 15.88
使用してはならない表現等	15.88A
規則 48.2(I)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が保有するファイルへのアクセス	15.88C
発明の単一性	15.89 – 15.92
調査の範囲	15.93
補充国際調査報告の作成	15.94 – 15.96
文献の写し	15.97

## 第 16 章

<b>国際調査報告</b>	16.01 – 16.87
総則	16.01 – 16.04
補充国際調査	16.03
国際型調査	16.04
国際調査報告の作成期間	16.05
国際調査報告の完成	16.06 – 16.07
様式が求める以外の事項	16.07
国際調査報告の様式及び言語	16.08 – 16.13
国際調査報告の様式	16.08 – 16.10
国際調査報告の言語	16.11
公報に含まれる用紙	16.12 – 16.13
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
通信の宛先	16.14
出願人又は代理人の書類記号	16.15
国際出願番号	16.16
国際出願日	16.17
出願人	16.18
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
国際調査報告（様式 PCT/ISA/210）の作成	16.22 – 16.85
最先の優先日	16.22
用紙の枚数の合計	16.23
「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
国際調査報告の基礎	16.25

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
主国際調査報告に対する参照	16.27
国際調査の対象に関する制限	16.28 – 16.32
発明の名称、要約及び図	16.33 – 16.51
—発明の名称	16.35 – 16.38
—要約	16.39 – 16.47
—公表する図面	16.48 – 16.51
主題事項の分類	16.52
調査を行った分野	16.53
調査を行った最小限資料	16.54
最小限資料以外に調査を行った資料	16.55 – 16.57
調査を行った電子データベース	16.58 – 16.61
先の調査	16.62
関連のあると認められる文献	16.63 – 16.64
引用カテゴリー	16.65 – 16.76
—特に関連のある文献	16.66 – 16.68
—新規性又は進歩性を損なわない技術水準を示す文献	16.69
—書面による開示以外の開示について言及する文献	16.70
—間に公表された文献	16.71
—発明の基礎を成す理論又は原理に関する文献	16.72
—争いとなる可能性のある特許文献	16.73
—出願において引用された文献	16.74
—その他の理由により引用された文献	16.75
—不利にならない開示	16.76
文献とクレームの関係	16.77
文献の引用	16.78 – 16.82A
国際調査報告の完成	16.83 – 16.85
国際調査報告に引用された文献の写し	16.86 – 16.87

## 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	17.01 – 17.73
序論	17.01 – 17.03
各種の見解及び報告	17.04 – 17.08
国際調査機関の見解書	17.04 – 17.05

国際予備審査機関の見解書	17.06 – 17.07
国際予備審査報告	17.08
見解又は報告の内容	17.09 – 17.55A
内容の概要	17.09
見解又は報告の様式	17.10
諸事項	17.11 – 17.12
第Ⅰ欄：見解書の基礎	17.13 – 17.27
—言語に関する考察	17.15
—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 – 17.16B
—補正された国際出願を基礎とする審査	17.17 – 17.20
—ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リスト	17.21
—番号付けにずれが生じる補正	17.22
—当初の開示の範囲を超える補正	17.23 – 17.24
—トップアップ調査	17.25
—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	17.26
—明白な誤記の訂正	17.27
第Ⅱ欄：優先権	17.28 – 17.31
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	17.32 – 17.37
—規則 67.1 の規定に基づき除外される主題事項	17.33
—明りょう性又は裏付け	17.34 – 17.35
—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	17.36
—ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リスト	17.37
第Ⅳ欄：発明の単一性の欠如	17.38 – 17.41
—異議申立てを伴う追加手数料の納付	17.41
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	17.42 – 17.44
第Ⅵ欄：ある種の引用文献	17.45 – 17.48
第Ⅶ欄：国際出願の欠陥	17.49
第Ⅷ欄：国際出願に対する意見	17.50 – 17.55
—報告の完成	17.51
—見解書及び国際予備審査報告の言語	17.52
—否定的な見解の形式	17.53 – 17.54
—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
標準文言	17.55A
補充又は補正の求め	17.56 – 17.58
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 – 17.66

除外される主題事項	17.60
発明の単一性の欠如	17.61 – 17.65
—国際調査機関の見解書	17.61 – 17.62
—国際予備審査機関の見解書又は国際予備審査報告	17.63 – 17.65
最初に取り扱う主要な否定的見解	17.66
その他の考察	17.67 – 17.73
国際調査報告における特定の文献の引用	17.67
特定の場合に考慮される追加の文献	17.68 – 17.69
明細書とクレームとの間の不整合	17.70
補正の推奨	17.71
見解書に対する答弁の検討	17.72 – 17.73

## 第VI部

### 国際予備審査段階（国際予備報告を除く）

#### **第 18 章**

<b>国際予備審査請求の受理の予備手続</b>	18.01 – 18.18
ファクシミリ、電報、テレプリンター等の使用	18.01
国際予備審査の基礎	18.02 – 18.09
補正に関する記述	18.03 – 18.06A
国際予備審査のための言語	18.07 – 18.09
国際予備審査機関のための書類等	18.10 – 18.18
国際出願及び国際予備審査の請求書の言語	18.14 – 18.15
優先権書類及び翻訳文	18.16
ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リスト	18.17 – 18.18

#### **第 19 章**

<b>国際予備審査機関における審査手続</b>	19.01 – 19.52
総則	19.01 – 19.05
国際予備審査の開始及び期間	19.06 – 19.12
審査の開始	19.07 – 19.09
国際予備審査の作成期間	19.10 – 19.12
国際予備審査の第一段階	19.13 – 19.25
総則	19.13 – 19.14
トップアップ調査	19.15 – 19.21
見解書が必要とされない場合	19.22 – 19.23
追加の見解書を作成する場合	19.24
国際調査報告が作成されていないクレーム	19.25

国際予備審査のその後の段階	19.26 – 19.33
国際予備審査報告の訂正	19.34 – 19.35
国際予備審査の各種段階全般に適用される事項	19.36 – 19.46
補正の実施：概論	19.36
明白な誤記の訂正	19.37 – 19.40
出願人との非公式の連絡	19.41 – 19.46
国際予備審査報告の作成	19.47 – 19.48
総則	19.47 – 19.48
期間の決定	19.49 – 19.51
所定期間内に出願人が応答しない場合	19.51
請求又は全ての選択の取下げ	19.52

## **第 20 章**

<b>補正</b>	20.01 – 20.22
国際予備審査の開始前にする補正	20.01 – 20.03
第 19 条の規定に基づくクレームの補正	20.01
第 34 条の規定に基づく補正	20.02 – 20.03
補正の実施：概論	20.04 – 20.08
補正の評価	20.09
追加の主題事項	20.10 – 20.19
裏付けの欠如	20.20 – 20.21
翻訳された出願の補正	20.22

## **第 20 章附属文書**

新規事項

## 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	21.01 – 21.33
序論	21.01 – 21.03
1. 指導体制と方針	21.04 – 21.10
2. リスクベースの運用	21.11 – 21.14
3. 資源	21.15
—十分な人的資源	
—十分な物的資源	
—十分な教育資源	
—その資源に対する監督	

4. 運営作業負担のマネジメント	21.16
5. 品質保証	21.17
6. コミュニケーション	21.18 – 21.21
機関間コミュニケーション	21.18 – 21.19
ユーザーとのコミュニケーションとガイダンス	21.20
WIPO、指定及び選択官庁とのコミュニケーション	21.21
7. 文書化	21.22 – 21.25
8. サーチプロセスの文書化	21.26
9. 内部レビュー	21.27 – 21.30
10. 報告手順	21.31 – 21.32
将来の動向	21.33

第VIII部  
事務手続及び行政手続

**第 22 章**

<b>事務手続及び行政手続</b>	22.01 – 22.61
国際予備審査の請求書の受理	22.01
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	22.02 – 22.05
国際出願の特定	22.06
国際予備審査を請求する出願人の資格	22.07 – 22.10
出願人の変更	22.10
国の選択	22.11
受理日に影響を及ぼす各項目の点検	22.12 – 22.13
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	22.14 – 22.15
国際予備審査機関用の書類の作成	22.16 – 22.19
国際予備審査の請求書の国際事務局への送付	22.20 – 22.23
国際予備審査の請求書の欠陥	22.24 – 22.26
言語	22.27
署名	22.28 – 22.32
出願人に関する表示	22.33 – 22.34
代理人に関する表示	22.35 – 22.36
請求書における欠陥の補充の求め	22.37 – 22.41
手数料の支払及び払戻し	22.42 – 22.48
取扱手数料の国際事務局への送付	22.49
ファクシミリ、電報、テレプリンター等の使用	22.50 – 22.51
郵便業務における異常	22.52

期間が遵守されなかったことによる遅滞の許容	22.52A – 22.52D
規則 82 の 4.3 の規定に基づく期間の延長	22.52E – 22.52H
期間の計算	22.53
第 19 条の規定に基づく補正	22.54
見解書に対する答弁	22.55 – 22.57
国際予備審査報告及び関連文書の送付	22.58 – 22.58B
請求又は全ての選択の取下げ	22.59
特に国際調査又は予備審査のために提出されたヌクレオチド又はアミノ酸の配列リストの処理	22.60 – 22.61

## 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、出願人や特許実務者の一助になることも期待する。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ぬ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 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き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。

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）に至るまでの手続きは、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きである。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。

#### 国際機関

16 条, 32 条; 規則 35, 36, 59, 63

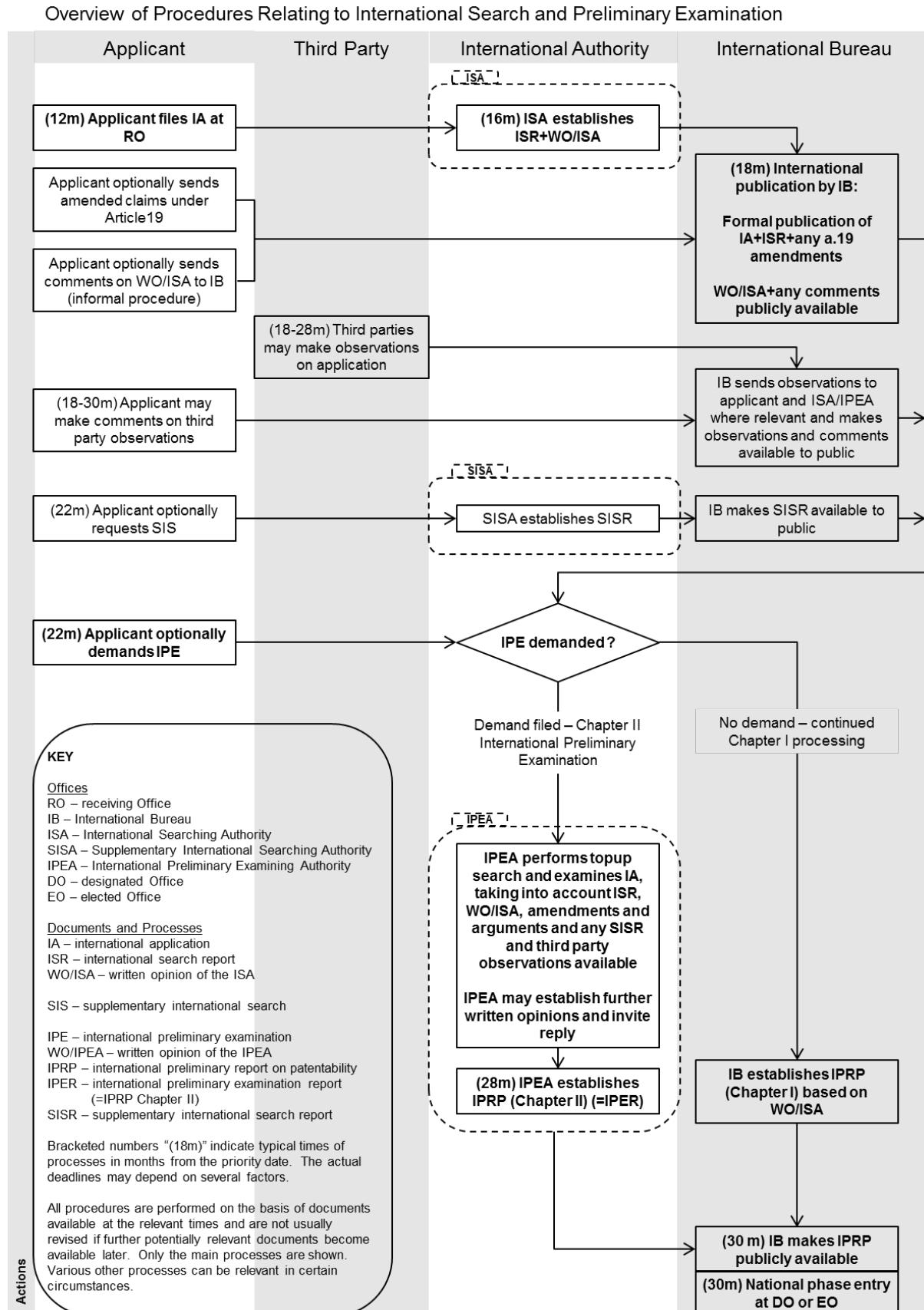
1.13 国際調査機関及び国際予備審査機関とは、条約に基づく多くの任務、特に国際調査報告及び国際予備審査報告の作成を委託される国内官庁又は政府間機関である。機関は、PCT 同盟総会により任命される。任命のための要件として、必ず両方の能力（つまり、調査及び予備審査の両方を実施する能力）の面から当該機関を任命するようにしなければならない。機関の機能及び個々の機関の要件に関する詳細は、附属書 D、E 及び PCT 出願人手引きの SISA に記載されている。機関は、PCT 国際機関会合（PCT/MIA）で定期的に会合を開くものとする（WIPO ウェブサイト [www.wipo.int/pct](http://www.wipo.int/pct)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

1.14 1 又は 2 以上の機関が特定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する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、それぞれ、補充国際調査サービスを提供するかどうかを決定することができ、当該サービスは通常、当該機関が主国際調査を実施しなかった出願人に対して提供されることになる。

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。

## 典型的な国際出願の処理フロー図



## 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。国際調査段階の手続き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、国際出願の形式又は内容に欠陥があるか、又は、クレーム、明細書及び図面の明確性に関して重大で且つ関連する問題があるか、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。

#### 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き、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、願書については、上記翻訳文は必要ない。明細書の配列リストの部分については、言語依存のフリーテキストについてのみ翻訳文が要求される場合がある。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

規則/25.1

**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** その後、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。

#### 国際調査のプロセス

**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) 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）。

17 条(3), 規則 40

(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）。

規則/39

(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）。

規則/4.12, 16.3, 41

(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。

規則/13 の 3

(e) 国際出願がヌクレオチド又はアミノ酸の配列の開示を含むが、実施細則に定める基準を満たし且つ認められた言語による配列リストを含まない場合に、出願人に配列リストの提出を求めるか否かの決定（15.12、15.14A 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 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、又は

( ii ) 当該出願の優先日から 9 か月  
のうちいづれか遅く満了する期間。

### 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 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も公衆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 (PCT 第一章)

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又は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、その補正是特許性に関する国際予備報告において考慮されないように留意されたい。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。優先日から 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される。

## 調査報告に引用された文献の写し

20 条(3), 規則 44.3

2.19 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、当該機関が主な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 か月よりも前に、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から、複数の補充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 15.76～15.97 項、9.42 項及び 16.03 項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。

## 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き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審査報告(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すべ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際的な効果は、出願人と国内官庁の両方にとって、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がある。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。選択官庁は相当な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、PCT 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。

#### **予備的項目**

##### **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。

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

3.13 国際予備審査機関は、通常、次の全てを受領した時に国際予備審査（第 19 章参照）を開始する。

- ( 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 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

3.14 上記に対する例外は、次のとおりである。

(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。

(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)）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、国際予備審査機関は、補正書の受領又は規則 60.1(g)に規定する求める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行動する国内官庁又は政府間機関が、その出願について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、出願人が（規則 53.9 (b) に基づき）第 19 条に基づく補正の提出期限の満了後まで審査の延期を希望する旨を補正に関する記述の中で表示していないことを条件として（上記補正是国際調査報告の受領後にのみ許可される）、国際調査と同時に国際予備審査を開始してもよい（ただし、上記 (b) 項で述べたように、必要に応じて、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場合がある）。

(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こと。

*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、国際予備審査の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さ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いて、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（非自明であるもの）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) ; 細則 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。国際調査報告及び適切な場合には補充国際調査報告で引用された全ての文献は、関連すると考えられる他の文献と共に、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。機関が見解書又は国際予備審査報告の作成を開始した後に補充調査報告を受領した場合には、機関は補充調査報告を見解書又は国際予備審査報告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 19 条の規定に基づく補正（当該補正が、第 34 条の規定に基づきその後にされた補正により取り消され又は置き換えられた場合、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さなかった場合）を除く）と同様に、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見解書とみなされる場合、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。当該報告は、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」により記述するものであり、かかる各記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領した日から 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書類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、国際予備審査報告及び規則 71.1(b)に基づいて受領されたその他の文書を、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、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**

**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)に基づいて受領されたその他の文書を選択官庁に送達する。国際事務局から選択官庁への送達は、関係する官庁による請求によってのみ、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択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択官庁に送付する。

#### **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、出願人又は選択官庁は、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うことが条件である（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）。

**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。

**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」、「図面の簡単な説明」、「発明を実施するための最良の形態」及び「産業上の利用可能性」）。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、かつ、その解決方法を理解することができるよう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、（ひとつたび認識された）課題を解決するための手段が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ます。

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すべ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、例えば次のような方法で、最初に簡単に説明しなければならない。「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。」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 國際出願には、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見積りなければならない。その見積りは、適切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と考えるか、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る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、すべ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提供することは、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、当該欠陥は、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)の規定に違反することなく実施例や発明の特徴を更に追加することによって、後から是正することはできない（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ということになる。

4.13 国際出願の中には、当業者がその実施をすることができないという意味で、発明が根本的に不十分な場合がある。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、発明の成功が、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、十分に確立された物理法則と発明が矛盾しており、発明を首尾よく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 号; 細則附屬書 C

4.15 国際出願が、10 以上の具体的に定義されたヌクレオチド又は 4 以上の具体的に定義されたアミノ酸を有する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、明細書には、実施細則の附屬書 C に定める基準を満たした配列リストの部分を別に含むものとする。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 項、15.12 及び 15.14A 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す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）。そのような国を指定した場合であって、様式 PCT/RO/134（これは PCT-SAFE ソフトウエ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、当該別紙は、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、当該事項は国際機関によっては考慮されない。

#### 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(b)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る。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おり、必要な情報がすべ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つても構わない。例えば、発明が偶然の発見に基づいておりその実用化が有用であると認識されるもの、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、不必要的専門用語を避け、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 特に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の使用は、そのような用語が單に出所を示す場合や、さまざまな異なる製品群に関連する場合には、望ましくない。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（20.18 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ず、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、他の文献を参考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）の明細書での引用は、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されていない限り、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 のカテゴリー（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 のカテゴリーは、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 A 4.05[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、又は不必要的ものもある。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ー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

### 背景技術

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、異なる運用を行っている。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ので、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、最適な文献を

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命じるべきではない。

## 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。すべ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発してはならない。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。

規則 6.3(b)( ii ),(c); 細則 205 号

5.05 規則 6.3(b)は、「適當と認められるときは必ず」クレームが採用すべき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關係する装置、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「○○○を有するフォーカル・プレーン・シャッターを含む写真機」（○○○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て（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部分のすべ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こ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。

**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、進歩性がもっぱらその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) 機能的に相關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關係するもの

**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を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○○○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。

## 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」、「○○○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すべ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、後に出願人がすべての指定／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的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。

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 すべての国際出願は、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ず、したがって、少なくとも一つの独立クレームのすべ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すべ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すべての限定を含む。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。

5.17 すべ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。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、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。

## 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すべてを有するが、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し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包含する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得る。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包含するものと解され、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よ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るとしても、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 生産物が当該生産物を製造するステップによら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、当該ステップを考慮する。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、クレームはすべて電子管を用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が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。

## 明りょう性

### 6 条

5.31 クレームが明りょうでなければならない旨の要件は、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。クレームの明りょう性は、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ょ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ょう性は、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ょう性をもって決定できる場合、当該クレームは明りょう性の要件を満たす。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、增幅器に関する「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。当該技術分野で認識されていないパラメータが使用されたり、当該パラメータの測定に使用する装置が利用可能でない場合は、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し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」「接続されるうる」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。

#### その他の用語の明りょう性

**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、石鹼、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、当該明細書の中にすべ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。ただし、裏付けは、クレームに係る発明の特徴に関するものでなければならない。曖昧な記述や技術的でなかつ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り裏付けられていなければならない。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な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な知識に基づいて、「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 ) 当業者の一般的な知識
- ( 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ないので、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、当業者の一般的な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、それが単なる定型的作業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な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。出願人が記載したものに対する自明な変更や均等物の使用は、問題視すべきでない。特に、クレームに含まれているすべての変形が、出願人が当該明細書において記述し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、容認することがきる。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。記載した例のすべ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、十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、クレームにおいて特徴をその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・スイッチからなる单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る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。

**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。ただし、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** 国際調査機関及び国際予備審査機関は、複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。国際機関は、以下のいずれかのガイドラインを適宜採用することができる。

**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。複数従属クレームは、他の複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。複数従属クレームは、他の複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** 国際調査機関及び国際予備審査機関は、クレームにおいて使用する用語の定義を明細書が提供してよいか否かに関して異なる運用を行っている。国際機関は、以下のいずれかのガイドラインを適宜採用することができる。

**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／使用されるすべての場合の物質 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／使用されるすべての場合」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方法」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（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）

A5.26 国際調査機関及び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。国際機関は、以下のいずれかのガイドラインを適宜採用することができる。

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來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るべきである。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 国際調査機関及び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あるか否かに関して異なる運用を行っている。国際機関は、以下のいずれかのガイドラインを適宜採用することができる。

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、クレームは不當に多いといえる。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、不當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ため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當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當に困難にするものであってはならない。

## 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 項及び 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。

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、国際段階における受理官庁（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、国際出願日が優先期間満了日よりも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 國際出願は、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。國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、國際出願は、発明について 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たものである場合には、國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。國際出願が、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、國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 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開示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の一部を構成する場合、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の主張を伴っている場合。

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。また、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い点にも留意すべきである。これらの構成要素は、先の出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** 明確に開示されなければならないという要件は、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來的に開示（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。

## 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おいては、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おいては、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おいては、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中少なくとも 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の主張に関する表示を提出しなければならないことは明らかである。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この限りでない（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、様式 PCT/IPEA/414 を使って、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、それ以後の見解書や国際予備審査報告を作成することができる。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。

## 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)）から入手することができる。

#### 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。

### 発明の單一性の欠如

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、発明の單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。

## 第8章

### 第91規則－書類中の明白な誤記

規則91.1(a)–(e); 細則91.2号

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 誤りが生じたことが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、想定される読者は、いかなる場合で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(d)

8.04 明白な誤記に関する訂正の検査には検査項目が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

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白な誤記の例としては、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。明白な誤記は上記のような種類の誤りに専ら限定されるものではないが、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に関する権限のある機関による決定は、外的文書に依存することなく、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るべきではない。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。

## 8.06 誤りがある場合:

- (i) 国際出願の願書部分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では、国際出願自体（該当する場合には、関連する訂正書又は上記書類）の内容のみを、願書、訂正書又は書類とともに提出された書類、実施細則に従い当該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 項に基づく日に当該権限のある機関の国際出願の一件書類に含まれる全ての書類とともに、考慮する。

## 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、

- (i) 誤りとする部分が、出願時の国際出願部分にある場合（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、出願時の国際出願以外の書類にある場合（国際出願の訂正書又は補正書における誤りを含む）：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ある場合、8.04 項で論じた 2 部構成の訂正検査は、国際出願日を基準に適用しなければならない。国際出願日後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 部構成の検査は、当該書類が提出された日を基準に適用しなければならない。当該提出日後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。

- (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、

- (ii) 誤りが要約内にある場合、

- (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

- (iv) 誤りが優先権の主張中又は規則 26 の 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 20.3 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ず、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、( iii ) 項に基づき国際予備審査機関が管轄している場合を除き、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、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 ) 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) 項で言及していない書類中にある場合であって、要約書中又は第 19 条に基づく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、願書における明白な誤記の訂正請求書を受け取った場合（当該国際機関が受理官庁でない場合）又は当該機関が訂正を許可する権限のない他の書類を受け取った場合には、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、明白な誤記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権限のある機関に提出する

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/IPEA/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のを認めているが、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。

### 訂正請求書の提出と処理

*規則 91.2*

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訂正案を特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に提出され、当該機関が訂正を許可する権限がある場合、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、国際出願における明白な誤記の訂正の請求は、出願人が自発的に行うことができる。また、審査官も、国際出願（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、明白な誤記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白な誤記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 国際調査機関は、国際調査報告の作成開始後に訂正が当該国際調査機関に許可又は通知されたのでなければ、規則 91.1 の規定に基づき許可される明白な誤記の訂正を、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。国際調査報告には、8.19 項に従い、訂正を考慮に入れた旨を表示する。

*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、明白な誤記の訂正を考慮に入れたかどうかを表示する。報告書が明白な誤記の訂正を考慮に入れたかど

うかを表示していない場合、国際調査機関はその旨を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処理を進める。

規則 48.2(a)(vii), 91.3(d)

8.20 権限のある機関が規則 91.1に基づく訂正許可を拒絶する場合、国際事務局は、出願人の要請に応じて、訂正の請求、機関による拒絶理由、及び出願人が提出した簡単なコメントを、可能であれば、国際出願と一緒に公表する（国際事務局が当該要請を公開の技術的な準備が終わる前に受理した場合）。当該要請は拒絶された日から 2 か月以内に提出しなければならず、また特別な手数料の支払いを条件とする。

規則 48.2(k)

8.21 国際公開の技術的準備の完了後に、規則 91.3 (d)に基づく公表の要請を国際事務局が受理した場合には、明白な誤記に関する訂正の請求、理由、及びコメントは、当該公表要請の受領後、速やかに公表される。さらに、表紙は再度公開される。

8.22 国際公開の技術的準備の完了前に、明白な誤記に関する訂正の許可を国際事務局が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 国際公開の技術的準備の完了後に、明白な誤記に関する訂正の許可を国際事務局が受理し又は（該当する場合に）付与した場合には、全ての訂正を反映した陳述が、訂正を含む用紙又は差替え用紙及び規則 91.2に基づく書簡とともに公開される。さらに、表紙は再度公開される。

## 訂正の有効日

規則 91.3(c)

8.24 明白な誤記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おける誤りの場合には、国際出願日から。

( ii ) 出願時の国際出願以外の書類における誤りの場合（国際出願の訂正書又は補正書中の誤りを含む。）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白な誤記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）。

### 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を要しない）、同一の主題事項のリストを規定している。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し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場合がある。

9.03 調査又は国際予備審査に対するかかる制限には、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。もし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宣言）に記入する。一般原則として、調査又は審査は、実施可能な場合には常に実施すべきであり、その機関として行動する官庁の国内法のもとでは特許を受けることができるとみなされないとしても、管轄機関が規則 39 又は 67 に列挙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も含む。

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用途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ず、技術的課題に関係しなければならず、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を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又は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、結果が純粹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。数学的理論は純粹に抽象的又は知的な方法は除外されるという原則の特定的な例である。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。

#### 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ニング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壤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イルスも含む。

#### **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、抽象的又は知的な性質を有するも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**

人体又は動物の体に実施する診断方法

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に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るべきである。

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）。

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実際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のである。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ーの磁気テープ）、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、基礎となるアイディ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るべきである。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つない。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次元分子モデル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・プログラムが多くの形式で表されることに注意するべきである。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ガイダンスは、この章の附属文書に記載されている。

### **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るべきである。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、国際出願が除外される主題事項に関す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るべきではない。

#### **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  $10^{\circ}\text{C}$  低い温度で少なくとも 0.3 重量% のワックス成分を含む、 $120^{\circ}\text{C} \sim 500^{\circ}\text{C}$  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な知識は存在しない。

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すべ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、最良の参考文献を見出す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。結晶が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)「当該発明が当業者により実施す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 項参照）；及び/又は(2)明細書及び図面において十分に裏付けられておらず、よって、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（5.54 項及び 5.58 項参照）。国際調査報告は、調査した範囲、先行技術を示すことを目的とした最も適切な参考文献、及び、可能な場合には、先行技術以外を目的とした最も適切な参考文献（16.72 項（この項では、記号“T”が発明の基礎を成す根拠又は事実が正しくないことを示すために引用する文献を示す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得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連する文献）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、調査の範囲を決定するためにこれら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、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組成物の一般的な概念、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ことは不要である。見解書は、新規性や進歩性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) このクレームは以下の理由で明りょう性に欠ける。(a) このクレームは、方法のステップを何ら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、これら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、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)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す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)請求されている発明が、明細書及び図面において十分に裏付けられていないことにより、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(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、調査の範囲を決定するためにこれら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、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的マーカッシュ形式のクレーム

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れら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、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的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るべきである。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れら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、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、及びこれらの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、請求される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れら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、可能な場合には、特定の一節を引用する。

#### 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當な補正を考慮に入れることにより、クレームの全部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項に記載の手続き及び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ことを意味する。

9.27 不適合を克服する適當な補正を判断できないため、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、国際調査機関は、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、どの程度これら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。

調査は、まったく行えない。

### 先行技術以外の問題

9.31 調査の範囲に関するより詳細な説明は、第 5 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。

9.32 クレームの明りよう性、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。

### 産業上の利用可能性

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）。

### 非公式な明確化

17 条(2)(a)( ii),(b), 34 条(4)(a)( ii),(b)

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書が存在しない場合、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、国際予備審査の請求がない場合、国際調査機関の国際調査及び見解書はできるだけ有益なものでなければならないことに留意するべきである。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部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、国際調査機関に対して補正書の提出を求められたり、提出を許可され得ることを意味するものではない。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部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るべきである。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、すべ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。

## 配列リスト

規則 13 の 3.1(a); 細則 208 号; 細則附屬書 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、配列リストに含めることが要求されるヌクレオチド又はアミノ酸の配列の開示を含んでいるが、国際調査機関が、実施細則の附屬書 C に定める基準を満たし且つ認められた言語による配列リストの写しを利用可能でない場合に、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（15.12 項、15.14A 項参照）。しかし、当該リストが提出されない場合、又は基準を満たした形式又は認められた言語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。なお、10 未満の具体的に定義されたヌクレオチド又は 4 未満の具体的に定義されたアミノ酸を有する配列は、配列リストに含める必要はない（4.15 項を参照）。

## 国際調査報告の不作成宣言

17 条(2)(a)

9.40 すべ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すべ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）、その理由を示して、国際調査報告の不作成宣言が第 17 条(2)(a)に従い書式 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、宣言の中で詳述されている部分を参照することで見解書において示すことができる。

## 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注記されるが、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のみ、その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。

### 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、純粹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、純粹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行っている。国際機関は、以下のいずれかのガイドラインを適宜採用することができる。

**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知的な性質を持つ事項である。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異なる運用を行っている。国際機関は、以下のいずれかのガイドラインを適宜採用することができる。

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もたらす実用的用途を持っているか否かである。コンピューター読み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、コンピューター読み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み取り可能搬送媒体中に実体的に具体化されたコンピューター・プログラム（たとえば、コンピューター・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ー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ー・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、技術的特徴を持つコンピューター・プログラムについて、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ー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ーの間の通常の相互作用を越える技術的効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。

## 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関係するべきであるが、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单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」を構成するか否かは、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又は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関係がなく、单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、すべ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 が既知又は自明であることを証明できる場合（自明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場合がある。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、すべ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、進歩性を有する单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定めることはできず、各事案はその実体事項に基づいて考慮され、『疑わしきは出願人の利益にする』と判断される。

10.04A 出願が单一性のない主題事項をクレームしているかどうかを評価するために、当局は、発明（群）の間に共通の又は対応する事項がある場合にはそれを確認するとともに、なぜ当該事項が同一の又は対応する特別な技術的特徴の欠如を理由として单一の一般的発明概念を形成できないのか、及び、明らかでない場合にはなぜ発明（群）の間に技術的関係がないのかについて確認することにより、「最小限の根拠」の方法論を適用することができる。特に、発明（群）の間に技術的関係があるかどうかについての分析は、共通でない技術的特徴の表示と、なぜクレームをグループ化できるのかについての説明、これらの特徴がなぜ異なるのかについての記述、その特徴により示される各群についての技術的特性の表示、及び、明らかでない場合にはそれらの技術的特性がなぜ異なるのかについての説明が含まれる場合がある。該当する場合、技術分野（たとえば化学）によっては、当該特徴により示される技術的特性の分析では、上記に代わって、化合物の選択肢のグループ分けが類似の性質を持たない点、中間体及び最終生成物が同一の主要な構造的要素を持たず、技術的に密接に相互に関連づけられていない点、方法が、生成物の製造に特に適したものでない点、生成物自体が、異なる用途を連関する単一の一般的発明概念を提供していない点、又は、用途それ自体が、クレームを連関する単一の一般的発明概念を提供していない点を説明してもよい。最小限の根拠を使用する例は、10.59E～10.59J 項に記載されている。

10.05 前項の説明から、発明の单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、発明の单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 発明の单一性は、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すべての特徴を含み、（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るべきである。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、他の協動部分を引用する 1 つの部分に対するクレーム、例えば、「...クレーム 1 のソケットと協動するためのプラグ」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、発明の单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、单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 に基づく異議は生じない。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 が新規でなくても、タービンの回転翼に関してその適用が自明でなかったので、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 はクレーム 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に基づく異議は生じない。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、発明の单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单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・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すべてのクレームの間に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、单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。発明の单一性が存在するか否かを判断するこの方法は、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单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、発明の单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、発明の单一性の欠如は、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形態を含む場合、発明の单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、单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单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みえる場合でも、（前項で述べた別個の実施様態の場合とは対照的に、）発明の单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 13.2 で規定される発明の单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。すべての場合において、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

細則附屬書B(e)項

10.12 規則 13 に定める発明の單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（10.21 項 – 例 1 を参照）

( 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 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関係が存在し、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 項で示したものより広い組み合わせは、規則 13（発明の單一性）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、発明の單一性の判断は、当該発明が別々のクレームで請求されているか、又は单一クレーム中の選択肢として請求されているかに關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ず、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。

#### 「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)を定義する单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全ての選択肢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連関した個々の部分の組み合わせでもよい。(10.46 及び 10.47 項 – 例 26 及び 27 を参照。)

(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。(10.53 項 – 例 33 を参照。)

(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とり上げて、発明の单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ることを示し得るならば、発明の单一性の問題は、審査官により再検討されるべきである。再検討は、必ずしも発明の单一性の欠如の異議を提起することを意味しない。

#### 中間体及び最終生成物

##### 細則附属書 B(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) 「中間体」という用語は、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、発明の单一性は、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、すなわち、

(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でもって隔てられていることを意味する。(10.28 及び 10.29 項 – 例 8 及び 9 を参照。)

(c) 発明の单一性は、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、单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。(10.32 及び 10.33 項 – 例 12 及び 13 を参照。)

(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認めることは、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隔てられてはならない。

(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单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单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効果又は作用をも示し得るという事実によって、発明の单一性に関する決定は影響されてはならない。

#### **発明の单一性に関する例**

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、発明の单一性の原則の適用について説明する。

特別な技術的特徴の判断は、上記 10.01～10.10 項で取り扱っている。どの特徴が特別な技術的特徴であるかについての判断は、共通の技術的特徴が先行技術に対して貢献をもたらすかどうかを当局がどう判断するかに基づいて、各当局によってケースバイケースで異なる場合があると認識される。他に注記がない限り、以下の例は、共通の技術的特徴が、当局の判断によって特別な技術的特徴であると認められていることを前提として進められる。以下の例は、次の各シナリオについて提供される。

(i) クレームされた発明の異なる側面（方法、装置、生産物等）：例 1～16（10.21～10.36 項を参照）

(ii) 一部共通する特徴を有するが段階的に新たな特徴を追加していくクレーム：例 17～20（10.37～10.40 を参照）

(iii) 発明の相補的な形態（例、受信機と送信機）：例 21～23（10.41～10.43 項を参照）

(iv) 発明の一側面の代替形態（同一の課題に対するさまざまな解決手段）：例 24～39（10.44～10.59 項を参照）

(v) 発明概念から逸脱する本質的特徴を追加する従属クレーム（事後的に单一性欠如）：例 40（10.59A 項を参照）

(vi) 1 つの独立クレームにおける発明の单一性の欠如：例 41～42（10.59B～10.59C 項を参照）

(vii) 一部共通する特徴を有する複雑なクレーム群：例 43（10.59D 項を参照）

(viii) 最小限の根拠を使用する例：例 44～48（10.59E～10.59J 項を参照）

## クレームされた発明の異なる側面（方法、装置、生産物等）

発明の単一性が存在する – 例 1～14

### 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)

全てのクレームに共通する特別な技術的特徴が物質 X であるため、クレーム 1、2、3 の間に単一性は事前には存在する。しかし、物質 X が先行技術に対する貢献をもたらさない場合、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。したがって、単一性が存在しない場合がある（10.20 項を参照）。

### 10.22 例 2

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：化合物 X 群に属する化合物 X<sub>1</sub>

単一性は、クレーム 1 と 2 の間に存在する。X<sub>1</sub>が殺虫特性を持つならば、特別な技術的特徴は、殺虫剤としての化合物 X 群の使用である。

### 10.23 例 3

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=15～19、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 °C 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。

#### 10.24 例4

クレーム1：ランプのためのフィラメントA

クレーム2：フィラメントAを有するランプB

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

单一性は、クレーム1、2、3間に存在する。すべ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。

#### 10.25 例5

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つて、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。

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つて、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。

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。单一性は、クレーム1と2の間に存在する。

#### 10.26 例6

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

单一性は、クレーム1と2の間に存在する。すべ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。

#### 10.27 例7

クレーム1：化合物A( $a_1, a_2, \dots$ からなる)及び基材を含む殺虫剤組成物

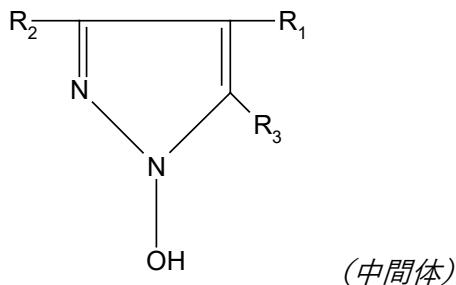
クレーム2：化合物 $a_1$

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。

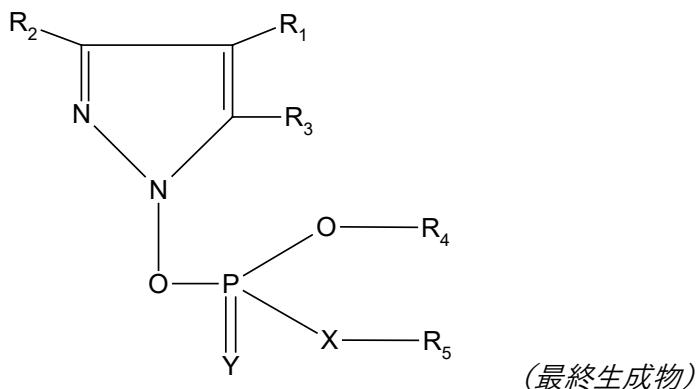
しかし、a<sub>1</sub>が殺虫作用(殺虫作用は、クレーム1においても化合物Aの特別な技術的特徴である)を持つならば、クレーム1と2における発明主題事項の間には依然として单一性がある。

### 10.28 例8 (中間体／最終生成物)

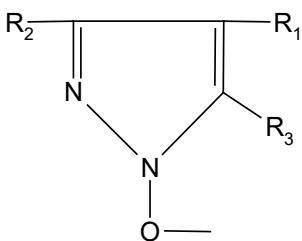
クレーム1：



クレーム2：



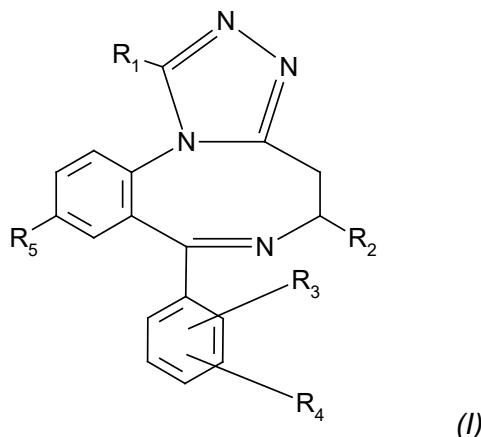
この中間体及び最終生成物の化学構造は技術的に密接に相互に関連づけられている。最終生成物に組み込まれる不可欠の構造的要素は次のとおりである。



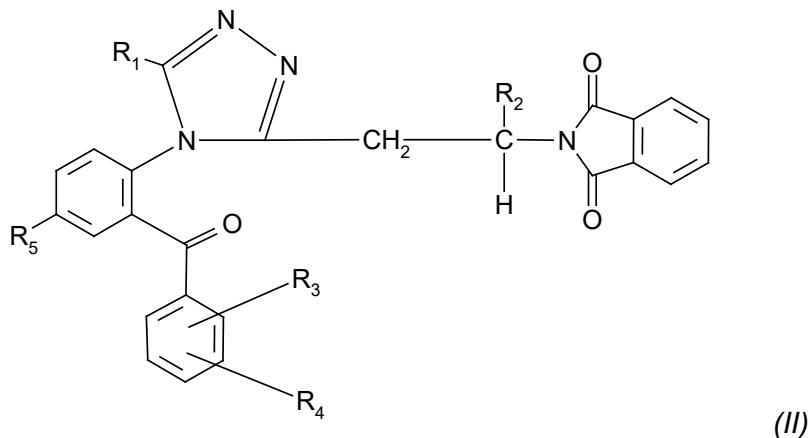
したがって、单一性はクレーム1と2の間に存在する。

## 10.29 例9（中間体／最終生成物）

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、この例は発明の单一性に対する条件を満たす。

## 10.30 例10（中間体／最終生成物）

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。

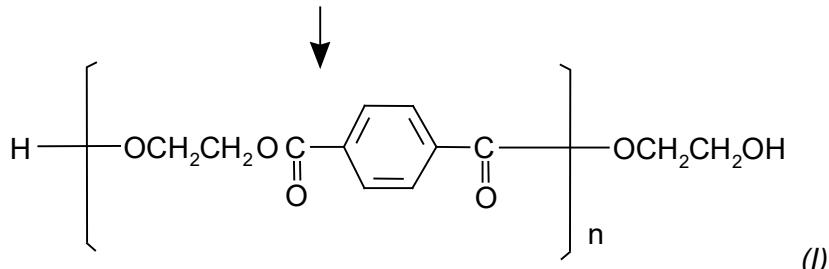
非晶質ポリマーAが結晶質ポリマーAを調製する出発物質として用いられることから、中間体と最終生成物の関係にあるので、ここでは单一性が存在する。

さらに詳しく説明するため、この例のポリマー A はポリイソブ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ブレン及び最終生成物の結晶質ポリイソブレンは同じ化学構造を持つ。

### 10.31 例 11 (中間体／最終生成物)

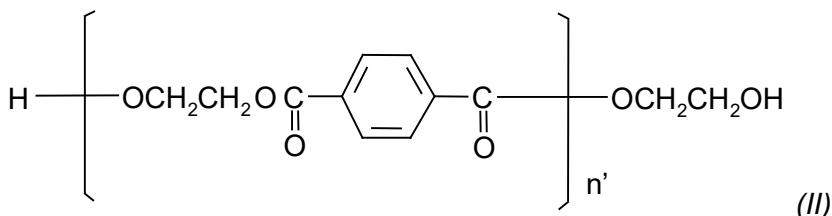
クレーム 1：次の一般式により表される、繊維材料として有用なポリマー化合物。

[繰り返し単位(X)]



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)



(1 次縮合生成物)

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单一性の要件を満たす。

### 10.32 例 12 (中間体／最終生成物)

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)

### 10.33 例 13 (中間体／最終生成物)

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、A と B の反応生成物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 12 及び 13 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。12 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。13 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、单一性は存在する。たとえば例 12 及び 13において中間体を使用する目的は、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单一性は存在しない。

#### 10.34 例 14(A) (蛋白質及びそれをコードする D N A)

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 D N A 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と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 D N A 分子を明細書は開示している。

先行技術はないので、配列番号 1 及び配列番号 2 は両方とも新規でかつ進歩性がある。

クレームに記載された D N A 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 D N A 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）発明の单一性を有している。

なお、D N A 及び対応するコードされた蛋白質は、これら二種類の分子の間の特別な関係（すなわち、D N A がよく知られた遺伝コードに従って蛋白質をコードすること）により、事前に発明の单一性を有するものと一般に認められるが、下記のように、例外が存在すると考える当局があるかもしれない点に留意されたい。

また、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 と蛋白質 X をコードする D N A は、特別な技術的特徴を事後的に共有している。

#### 例 14(B)

もし、蛋白質 X をコードしない D N A 分子を包含するような別の D N A クレームが提示された場合、クレーム同士が同一の又は対応する技術的特徴を共有していないため事前には单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の例は次のとおりである。

クレーム 3 : 蛋白質 X をコードする単離された D N A 分子又はその D N A 断片。

**クレーム 4：配列番号 2 を有する単離された D N A 分子又はストリンジエントな条件下で配列番号 2 の相補体にハイブリダイズする D N A 分子。**

D N A 断片及びハイブリダイズする D N A 分子が蛋白質 X をコードすることに限定されない点を基礎として、クレーム 3 が单一性を欠くと考える当局があるかもしれない。一方、「その D N A 断片」やハイブリダイズする分子は、当該 D N A 分子から導かれ同一の一般的発明概念を示すものと解釈され、したがって、单一性が存在すると考える当局もあるかもしれない。

ストリンジエントな条件下で配列番号 2 の相補体にハイブリダイズする D N A 分子は、配列番号 2 と顕著な同一性を共有する。したがって、クレーム 4 は同一の一般的発明概念を対象とするものであるため单一性が存在すると考える当局もあるかもしれない。

蛋白質 X 又は蛋白質 X をコードする D N A を教示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ため（事後的に）单一性を欠くと判断する当局があるかもしれない。

#### 例 14(C)

さらに、もし、ある蛋白質（又は蛋白質群）と核酸（又は核酸群）について発明の单一性が事前には存在するという判断が、他の指針（例えばマーカッシュ・テスト）と矛盾すると考えられた場合、事案の事実によっては、クレーム同士が同一の又は対応する特別な技術的特徴を共有しないため発明の单一性を事前に又は事後的に欠くと判断する当局があるかもしれない。

そのようなクレームの例は次のとおりである。

**クレーム 5：機能 X を有する単離された蛋白質。**

**クレーム 6：配列番号 1、配列番号 2 及び配列番号 3 からなる群から選択される、機能 X を有する蛋白質をコードする単離された D N A 分子。**

もし、配列番号 1～3 の D N A が、構造的・進化的に関連性のない異なるファミリーに属する構造的に異なる蛋白質（例えば、全く異なる構造を有し且つ進化的に別個のファミリーに属するにも関わらず、偶然にも同じセリンプロテアーゼ機能を有することが知られているサブチリシン様及びキモトリプシン様セリンプロテアーゼ）をコードするため、配列番号 1～3 が「マーカッシュ・テスト」に基づいて事前に单一性を欠く場合（例えば、10.17 項におけるマーカッシュ・テストの(B)(1)及び(B)(2)を満たさない場合）、配列番号 1～3 の単離された D N A 及び機能 X を有する対応するコード化蛋白質の間に事前には発明の单一性が存在しないと判断する当局があるかもしれない。

（事前には）発明の单一性なし - 例 15～16

#### 10.35 例 15

**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。单一性は、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。单一性は、クレーム 3 とクレーム 1 及び 2 の間には存在しない。

#### 10.36 例 16

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

单一性は、クレーム 1、2、4、6 間に存在する。これらのすべ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 との間に单一性を欠いている。クレーム 3 及び 5 も互いに单一性を欠いている。

一部共通する特徴を有するが段階的に新たな特徴を追加していくクレーム

発明の单一性が存在する – 例 17

#### 10.37 例 17

クレーム 1：特徴 A + B を持つディスプレイ

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

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

单一性は、クレーム 1、2、3 間に存在する。すべ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。

(事前には) 発明の單一性なし - 例 18~20

#### 10.38 例 18

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

單一性は、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、これらのクレーム間には單一性は存在しない。

#### 10.39 例 19

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る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 の間に單一性は存在する。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單一性は存在しない。

#### 10.40 例 20

クレームに含まれる範囲が、他のクレームの範囲と一部重複する場合がある。このような場合、発明の單一性の判断は熟慮をする。單一性欠如の判断は、事案の事実によって異なり、10.04 項で注意喚起したとおり、狭義的、文言的、あるいは学問的なアプローチに基づいて異議を提起しないよう注意すべきである。同様に、10.05 項で述べたように、国際機関によって、次の例を取り扱う際に異なる実務が採用される場合がある。

クレーム 1 : 0.10-0.40% のマンガンを含む炭素鋼。

クレーム 2 : 0.60-1.65% のマンガンを含む炭素鋼。

クレーム 3 : 0.50-0.90% のマンガンを含む炭素鋼。

明細書には以下の記載がある。

- 0.10-0.40% のマンガンを含む炭素鋼により、高温での酸化が減少する。
- 0.60-1.65% のマンガンを含む炭素鋼により、導電率が向上する。

- 0.50-0.90%のマンガンを含む炭素鋼により、強度が向上するとともに驚くほど劇的に延性が向上する。

炭素鋼がマンガンを含むことは共通の一般的知識である。クレーム 1 と 2 及びクレーム 1 と 3 は事前に单一性を欠くが、クレーム 2 と 3 の間には発明の单一性が存在する。しかし、もし、炭素鋼中のマンガン含有率が 0.60-0.90%の範囲内で重複範囲の一部が導電率の向上、及び/又は、強度向上と驚くほど劇的な延性向上につながることを教示又は示唆する先行技術が存在していた場合、クレーム 2 と 3 の間に事後的に单一性が存在しないことになる。

#### 発明の相補的な形態（例. 受信機と送信機）

発明の单一性が存在する – 例 21～22

##### 10.41 例 21 (同一カテゴリーのクレーム)

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、单一性が存在する。

##### 10.42 例 22 (同一カテゴリーのクレーム)

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

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、これらは対応する技術的特徴である。单一性は、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 と单一性を持つ。单一性の要件は、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。

(事前には) 発明の单一性なし – 例 23

##### 10.43 事例 23 (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效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效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構造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。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、製造上の関係はない。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、何らの教示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、（事前には）発明の單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發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教示もないで、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）

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）

**発明の一側面の代替形態（同一の課題に対するさまざまな解決手段）**

発明の單一性が存在する – 例 24 ~ 30

10.44 例 24

クレーム 1：上昇機構付きの椅子

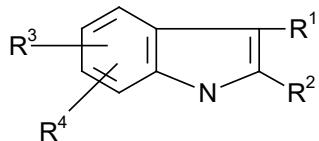
クレーム 2：機械的ネジ上昇機構付きの椅子

クレーム 3：油圧上昇機構付き椅子

全てのクレームに共通する特別な技術的特徴が上昇機構付きの椅子であるため、クレーム 1、2、3 の間に单一性は事前には存在する。しかし、上昇機構付きの椅子が当該技術分野で既知である場合、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、発明の单一性が存在しないことになる。

#### 10.45 例 25(A) (共通の構造)

クレーム 1：下記化学式による化合物



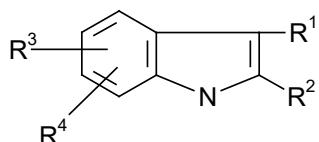
ただし、 $R^1$  はフェニル、ピリジル、チアゾリル、トリアジニル、アルキルチオ、アルコキシ、メチル基からなる群から選択される。 $R^2 \sim R^4$  は、ヒドロキシル、メチル、ベンジル又はフェニルである。

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、单一性は存在する。これは、従来技術からみて構造的に顕著な部分を構成する共通の構造によって特別な技術的特徴が提供され、共通の構造が共通の性質又は活性に不可欠であるとする「マーカッシュ形式」の実務と整合する（10.17 項を参照）。

#### 例 25(B) (クレーム 1 に条件を含む共通の構造)

クレーム 1：下記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、メチル基からなる群から選択される。 $R^2 \sim R^4$  は、 $R^2$  及び  $R^3$  の両方がメチルではないという条件つきで、ヒドロキシル、メチル、ベンジル又はフェニルである。

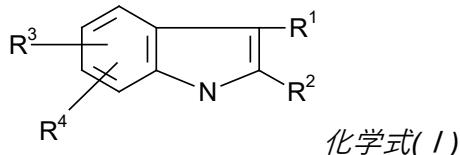
これらの化合物は、血液の酸素取込量を増加させるための医薬として有益である。

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、单一性は事前には存在する。しかし、同じ用途を持ち且つ共通のコア構造を有する化合物を開示する先行技術が、本クレームの発明の单一性欠如を

事後的に示すために用いられる場合がある。そのような先行技術には、R<sup>2</sup>及びR<sup>3</sup>の両方がメチルであるような先行技術も含まれ得る。なぜなら、先行技術は、共通する部分を教示すれば足りる（すなわち、先行技術は、クレームの新規性・進歩性を否定する必要はない）からである。

**例 25(C) (クレーム 1 に機能的限定を含む共通の構造)**

クレーム 1：血液の酸素取込量を増加させる性質を有する、化学式(Ⅰ)の化合物



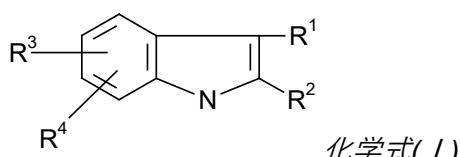
ただし、R<sup>1</sup>はフェニル、ピリジル、チアゾリル、トリアジニル、アルキルチオ、アルコキシ、メチル基からなる群から選択される。R<sup>2</sup>～R<sup>4</sup>は、ヒドロキシリ、メチル、ベンジル又はフェニルである。

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。また、明細書及びクレームでは、化学式(Ⅰ)の全ての化合物が、クレームされた有用性を持つことを開示している。したがって、单一性は事前には存在する。クレームされた機能を持つ共通の構造を教示する先行技術が、本クレームの発明の单一性欠如を事後的に示すために用いられる場合がある。

いくつかの当局では、R<sup>1</sup>がフェニルでR<sup>2</sup>～R<sup>4</sup>がメチルである化学式(Ⅰ)を教示しているものの、クレームされた機能について何ら説明していない先行技術であっても、单一性欠如が適用されるであろう。なぜなら、出願人の明細書又はこの点を証明するその他の引例によって証拠づけられるように、化合物とその性質は不可分であるため、クレームされた機能を本来的に有するとみなされるからである。当該証拠が出願人の出願日以前又は以後に公表されたかは問わない。

**例 25(D) (クレーム 2 に機能的選択肢を含む共通の構造)**

クレーム 1：下記化学式(Ⅰ)による化合物



ただし、R<sup>1</sup>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、メチル基からなる群から選択される。R<sup>2</sup>～R<sup>4</sup>は、ヒドロキシリ、メチル、ベンジル又はフェニルである。

クレーム 2：R<sup>1</sup>がピリジルで、R<sup>2</sup>～R<sup>4</sup>がメチルである、クレーム 1 による化合物。

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。また、明細書及びクレームでは、化学式(Ⅰ)の全ての化合物が、クレームされた有用性を持つことを開示している。したがって、单一性は事前には存在する。

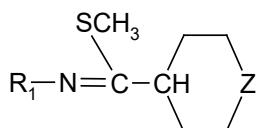
もし発明の单一性が事後的に欠如している場合、当局によっては、調査に係る最初に記載された発明は、R<sup>1</sup>が（ピリジルではなく）フェニルで、R<sup>2</sup>～R<sup>4</sup>が（メチルではなく）ヒドロキシルである化学式(Ⅰ)の化合物であると判断するであろう。なぜなら、これらが、クレーム1に列記されたマーカッシュ要素のうち最初に記載されたものだからである（例34も参照）。このような場合、最初にクレームされた発明は亜属を含まず、むしろ各可変部についての最初の実施形態に限定される点に留意されたい。しかし、機関又は審査官は、自身の裁量で且つ事案の具体的な状況に応じて、最初の発明に1以上の亜属を含めてよい。

あるいは、機関は、調査する最初の発明が異なるグループ分けを含み得ると判断してもよい。当該判断は、ほとんどの場合、それぞれのグループの相互依存度、出願の中で示された具体例及び特定された先行技術等を含む、事案の状況を検討することにより行われる。例えば、上記のケースでは、フェニル、ピリジル、チアゾリル及びトリアジニル基が芳香環であるという点で共通の性質を共有すると考えられる場合がある。しかし、同じ活性を持ち且つこの位置にピリミジン等の芳香環を有する化合物を開示する先行技術により、これらの基の間で单一性欠如が指摘される可能性もある。

さらに別のケースでは、最初の置換基（ここではR<sup>1</sup>）がそれぞれ特別な技術的特徴であると判断する機関もあるかもしれない。つまり、R<sup>1</sup>がフェニルである化学式(Ⅰ)が先行技術から知られている場合、最初の発明はR<sup>1</sup>がピリジルでR<sup>2</sup>～R<sup>4</sup>がヒドロキシル、メチル、ベンジル又はフェニル（すなわち、R<sup>2</sup>～R<sup>4</sup>についての選択肢全て）である化学式(Ⅰ)で、第2の発明はR<sup>1</sup>がチアゾリルでR<sup>2</sup>～R<sup>4</sup>がヒドロキシル、メチル、ベンジル又はフェニルである化学式である、等と判断する場合がある。

#### 10.46 例26 (共通の構造)

クレーム1：下記化学式による化合物



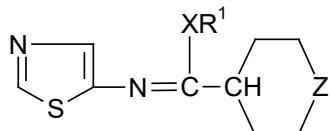
ただし、R<sub>1</sub>は、フェニル、ピリジル、チアゾリル、トリアジニル、アルキルチオ、アルコキシ、メチル基からなる群から選択される。Zは、酸素(O)、硫黄(S)、イミノ(NH)、メチレン(-CH<sub>2</sub>-)からなる群から選択される。

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<sub>3</sub> は、すべ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、すべ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、单一性は存在する。

#### 10.47 例27 (共通の構造)

クレーム 1：下記化学式による化合物

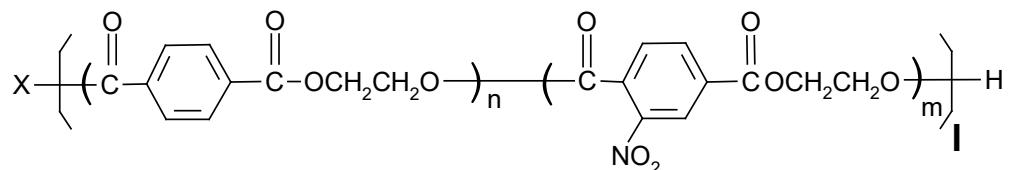


ただし、この $\text{R}^1$ はメチル又はフェニルであり、 $X$ 及び $Z$ は酸素(O)と硫黄(S)から選択される。

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。

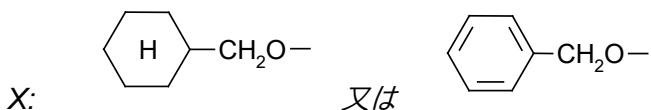
すべての化合物は、共通の化学構造、すなわち、イミノ基につながったチアゾール環及び6原子複素環式化合物の化学構造を共有し、この構造が構造の大きな部分を占めている。したがって、すべてのクレームされている化合物は同じ用途を持つと主張されているので、单一性は存在する。

#### 10.48 例 28 (共通の構造)



$$1 \leq l \leq 10$$

$$200 \geq n + m \geq 100$$



上記の全てのコポリマーは、熱劣化を起こす末端  $\text{COOH}$  ラジカルが  $X$  によりエステル化され、遊離  $\text{COOH}$  ラジカルの数が減少したため、共通して熱劣化抵抗特性を持っている。

選択肢の化学構造は、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。

#### 10.49 例 29

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  $\text{RCH}_3$  を酸化して  $\text{RCH}_2\text{OH}$  とし、( $X+a$ )は  $\text{RCH}_3$  を酸化してさらに  $\text{RCOOH}$  にする。

両方の触媒は、共通の構成要素及び  $\text{RCH}_3$  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。

## 10.50 例 30 (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 の核酸配列からなる群から選択される単離されたポリヌクレオチド

(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。)

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、例 35 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存在しない。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 mRNA 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 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 が発現する性質を共有す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（事前には）発明の单一性の要件を満足している。

（事前には）発明の单一性なし - 例 31 ~ 39

## 10.51 例 31

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

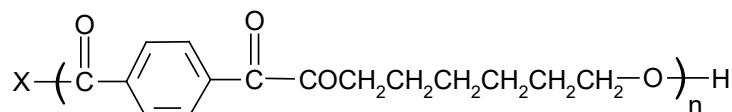
クレーム 3 : 制御回路 A を持つ直流モーターを含む装置

クレーム 4 : 制御回路 B を持つ直流モーターを含む装置

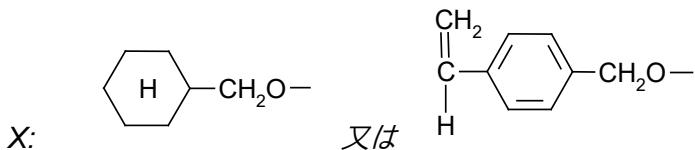
制御回路 A は特別な技術的特徴であり、制御回路 B は別の無関係の特別な技術的特徴である。

单一性はクレーム 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。

## 10.52 例 32 (共通の構造)



$100 \geq n \geq 50$



$\langle \text{H} \rangle - \text{CH}_2\text{O}-$  で、既知のポリヘキサメチレンテレフタレートの末端  $\text{COOH}$  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  $\text{COOH}$  ラジカルの数が減少したために熱劣化抵抗特性を持っている。一方、 $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{CH}_2\text{O}-$  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の末端  $\text{COOH}$  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すべてのエステルは、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ることは許容されない。

#### 10.53 例 33 (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)からなる群から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かなければならない。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ので、单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

##### (c) アミド :

ジフェナミド

(d) ニトリル：

イオキシニル

(e) フエノール：

ジノセブ

(f) アミン：

トリフルラリン

(g) 複素環：

シマジン

#### 10.54 例 34

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すべての間に单一性が欠けている。最初の発明を決定する際のアプローチとしては、従属クレームの内容を考慮する方法がある。

別のアプローチとしては、最初の発明が各可変部について最初に述べた構造、すなわち、AがC<sub>1</sub>アルキル、BがC<sub>1</sub>アルキル、Cが1個のOヘテロ原子を持つC<sub>5</sub>飽和複素環、DがC<sub>1</sub>アルキル、Eが置換フェニルであると考える方法がある。上記最初の発明に限定される従属クレームは、当該最初の発明と单一性があるとみなすことができ、追加手数料を必要とすることなく全て調査することができるであろう。

いくつかの機関が採りうる別のアプローチとしては、最初の発明をより広く考える方法がある。例えば、最初の発明は、AがC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキル、BがC<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキル、Cが1個のOヘテロ原子を含むC<sub>5</sub>-C<sub>8</sub>飽和複素

環、D が C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> アルキル、E が置換又は非置換フェニルである化合物であってもよい。このような場合において、追加調査手数料が求められる更なる組み合わせが特定される場合がある。例えば、第 2 の選択としては、A がアルケニル、B がアルケニル、C が置換又は非置換フェニル、D が C<sub>4</sub>-C<sub>8</sub> カルボン酸エステル、E がナフチルの化合物があり得る。このような場合、追加調査手数料を求める具体的な化合物群を特定するために、明細書及び実施例を考慮に入れることが適切な場合もある。

可変部を多く含むクレームのグループ分けは、本ガイドラインで既に詳述した原理に従って、ケースバイケースに決定すべきである。

#### 10.55 例 35 (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 の核酸配列からなる群から選択される単離されたポリヌクレオチド

(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。)

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 c DNA ライブライマーから得られた 500 bp の c DNA 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 c DNA 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 c DNA 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 c DNA ライブライマーは出願前に確立されていない。

当局によって決定される通り、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（10.05 項を参照）。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 c DNA 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と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あろう完全長 c DNA 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、発明の单一性の要件を満足するわけではない。当局によって決定される通り、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たされていないため、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。

#### 10.56 例 36 (機能的に関連しない一塩基多型 (S N P s))

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とも良いと判断する機関もある。)

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 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、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。

#### 10.57 事例 37 (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。

当局によって決定される通り、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（10.05 項を参照）。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。しかし、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、発明の单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

10.58 事例 38 （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）からみて相同意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することはできないので、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、発明の单一性の要件は（事後的に）満足されない。

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 は発明の单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

10.59 事例 39 (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 ~ 2069 のうち奇数番号の配列番号からなる群から選択される核酸配列を含む、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はなく、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であり、（事後的に）発明の單一性を欠いている。

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 ~2069 （奇数番号）に基づくポリヌクレオチド。

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單一性を欠いている。

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單一性を有している。

発明概念から逸脱する本質的特徴を追加する従属クレーム（事後的に單一性欠如）－例 40

#### 10.59A 例 40

クレーム 1：加湿器であって、

供給された水を収容するための槽と、呼吸可能な気体の流れを受け入れるための入口であつて、前記流れを加湿すべく前記流れを前記供給された水の上方に向けるように構成された入口と、

導管に接続可能な出口と、前記槽内に設けられたウィッキング要素と、

前記入口から前記出口まで延在する加熱要素であって、前記供給された水と接触するよう構成された加熱要素とを備える加湿器。

クレーム 2：クレーム 1 による加湿器であって、前記加熱要素は、

第 1 端及び第 2 端を有する少なくとも 1 本の抵抗性ワイヤーと、

前記第 1 及び第 2 端の間の絶縁層と、

前記少なくとも 1 本の抵抗性ワイヤー及び前記絶縁層を囲繞する外被とを備える。

クレーム 3：クレーム 1 による加湿器であって、前記ウィッキング要素を支持するために前記槽内に設けられたサポートを更に備え、前記サポートは、管状のサポートであって、前記ウィッキング要素は、前記管状のサポートの外表面に設けられている。

この例では、クレーム 1 の特徴が先行技術に開示されていると認められ、したがって新規性・進歩性を有しない。さらに、クレーム 2 及び 3 は本質的に異なる特別な技術的特徴を規定するものであり、また、本質的に異なる技術的態様を対象とするものである。クレーム 2 及び 3 は、10.04 項の下記規定と合致する限り、事後的に单一性を欠如する。「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、すべてに共通する新規の発明概念を形成しない場合には、明らかに発明の单一性を欠いている。一方、新規であり、かつ、進歩性を有する单一の一般的発明概念が存在する場合、单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定めることはできず、各事案はその実体事項に基づいて考慮され、『疑わしきは出願人の利益にする』と判断される。」

#### 1 つの独立クレームにおける発明の单一性の欠如 – 例 41～42

##### 10.59B 例 41

クレーム 1：被検者における膀胱がんを検出する方法であつて、

a) 前記被検者から得られたサンプルを、MAGEA 10、DSCR8、MMP 12、CXCL9、DSCR8、KRT81、LOC729826、PTHLH、MMP1 1 及び S100A7 から選択されるマーカーのうちの少なくとも 1 つの発現を検出する 1 以上の薬剤と接触させるステップと、

(b) 非がん性細胞、例えば非がん性膀胱細胞系又は膀胱組織からの非がん性細胞を、前記のマーカーのうちの少なくとも 1 つの発現を検出する 1 以上の薬剤と接触させるステップとを備え、

前記サンプルにおける前記 1 以上のマーカーの発現レベルが、前記非がん性細胞と比べて高い場合、前記被検者が膀胱がんであることを示す。

「マーカッシュ形式」の実務によると、選択肢を定義するクレームは、当該選択肢が共通の性質又は活性を共有するとともに、共通の構造を有するか、認識された化合物群に属する場合に 1 つにまとめることができる。

「認識された化合物群」は、同じように振る舞うであろうと当業者が期待する、先行技術に基づいて既に知られた化合物群（例えば、TNF 阻害物質、腫瘍抑制物質、セリン・トレオニンキナーゼ等）でなければならない。

本クレームでは、各選択肢は共通の性質、すなわち膀胱がんのバイオマーカーとしての役割を有するものの、共通の構造を有するものではない。また、特定された各バイオマーカーはさまざまな遺伝子・蛋白質ファミリーに由来するため、認識された化合物群であるとみなすことはできない。したがって、各バイオマーカーは別個の発明であるとみなされる。

また、膀胱がんとバイオマーカーの間の関連性は先行技術に開示されており、それ自体は特別な技術的特徴を表すことができない点に留意されたい。

##### 10.59C 例 42

クレーム 1：患者の足用の矯正具を形成する方法であって、以下のステップを備える：

踵の端から爪先の端まで延在する、足のための矯正具用の型を用意するステップ、ここで前記型を用意するステップは、以下のステップを備える：

熱可塑性材料の上層を熱可塑性材料の下層に取り付けるステップ、又は用意した前記矯正具用の型を所定の温度まで加熱するステップ。

このクレームは、2つの異なる独立クレーム（a）又は（b）に分けて記載することができる。

（a）患者の足用の矯正具を形成する方法であって、以下のステップを備える：

踵の端から爪先の端まで延在する、足のための矯正具用の型を用意するステップ、ここで前記型を用意するステップは、以下のステップを備える：

熱可塑性材料の上層を熱可塑性材料の下層に取り付けるステップ。

又は

（b）患者の足用の矯正具を形成する方法であって、以下のステップを備える：

踵の端から爪先の端まで延在する、足のための矯正具用の型を用意するステップ、ここで前記型を用意するステップは、以下のステップを備える：

用意した前記矯正具用の型を所定の温度まで加熱するステップ。

「踵の端から爪先の端まで延在する、足のための矯正具用の型を用意すること」によって「患者の足用の矯正具を形成する」という特徴は、クレーム（a）及び（b）に共通である。

しかし、この共通の特徴が当該技術分野で既知であると証明できる場合は、1つの独立クレーム内で事後的に発明の单一性が欠如することになる。

#### 一部共通する特徴を有する複雑なクレーム群 - 例 43

##### 10.59D 例 43

多くの場合、クレームに含まれる特徴は他のクレームの特徴と一部重複する。このような場合、発明の单一性の判断は熟慮を要する。单一性欠如の判断は、事案の事実によって異なり、10.04 項で注意喚起したとおり、狭義的、文言的、あるいは学問的なアプローチに基づいて異議を提起しないよう注意すべきである。

クレーム 1：半円形断面を提供するように形成されたタービンの回転翼。

クレーム 2：合金 Z を含む、クレーム 1 記載のタービンの回転翼。

クレーム 3：合金 Z。

独立クレーム 1 は、タービン翼を対象とする。「翼は半円形断面を提供するように形成されている」という特徴が、本クレームの特別な技術的特徴であると考えられる。

独立クレーム 3 は、「合金 Z」を対象とし、これがこのクレームの特別な技術的特徴であると考えられる。

したがって、独立クレーム 1 及び 3 は、クレーム間に共通の特別な技術的特徴がないため、事前に单一性を欠く。

もしクレーム 1 が新規でかつ進歩性があれば、10.07 項により、新規性のあるクレーム 1 に従属するクレームに関しては発明の单一性があることになる。すなわち、クレーム 1 及び 2 の間には発明の单一性が存在する。

先行技術を検討した結果、クレーム 1 に新規性も進歩性もないと判断された場合、すなわち、「半円形断面を提供するように形成されたタービンの回転翼」が当該技術分野で既知であり、一方、合金 Z が新規でかつ進歩性があると判断された場合、クレーム 2 及び 3 の間には発明の单一性があることになる。なぜなら、両クレームは、合金 Z という共通の特別な技術的特徴を含むからである。

一方、合金 Z に新規性も進歩性もない場合、クレーム 2 及び 3 の間に発明の单一性が欠如していることは、単なる学問的な議論に過ぎなくなるだろう。

上記のいずれのシナリオにおいても、独立クレーム 1 及び 3 は、クレーム間に共通の特別な技術的特徴がないため、事前に单一性を欠く。ただし、これらのクレームの適切なグループ分けは、事案の事実によって左右される。

### **最小限の根拠を使用する例**

10.59E 「最小限の根拠」を提示する方法、特に、明らかでない場合になぜ技術的関係が存在しないのかを説明するための方法は複数ある。以下の例は、根拠づけの方法の候補を示すものである。以下の例は、本ガイドラインの形式に適合するよう簡略化されているが、技術的関係（の欠如）が一見して明らかでないという前提に基づいている。いくつかの当局における单一性の評価や戦略は異なる場合があるので、以下の例は、当局が单一性欠如の異議を提起して最小限の根拠を提示する際の根拠づけの方法の候補を提供することを専ら目的としている。

#### **10.59F 例 44**

**クレーム 1 :** 貨物コンテナ検査用システムであつて、処理ユニットと、車両と、前記車両に搭載されたセンサとを備え、前記処理ユニットは、前記車両を前記貨物コンテナに沿って移動させるとともに前記センサからデータを収集するように構成されているシステム。

**クレーム 2 :** 前記センサは放射線検出器である、クレーム 1 によるシステム。

**クレーム 3 :** 前記車両はドローンである、クレーム 1 によるシステム。

先行技術：文献 D1 は、クレーム 1 の特徴を全て開示している。

共通の事項の特定：

クレーム 1～3 の主題事項を連関する共通の事項は、独立クレーム 1 の特徴である。

单一の一般的発明概念を提供できない理由：

当該共通の事項は D1 から知られているため、当該共通の事項は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有さない。

発明の残りの技術的特徴の間に技術的関係が存在しない理由：

クレーム 2：残りの技術的特徴である「放射線検出器」は、貨物コンテナ内に隠された核の脅威を特定するための手段である。

クレーム 3：残りの技術的特徴である「ドローン」は、収集データの信号対雑音比を改善できるように貨物に接近するための手段である。

「放射線検出器」及び「ドローン」という技術的特徴は異なり、異なる技術的特性を有する。したがって、これらは対応していない。

結論：

同一の又は対応する特別な技術的特徴がクレームに存在しないため、これらの発明は单一の一般的発明概念によって連関しておらず、発明の単一性の要件を満たしていない。

#### 10.59G 例 45

クレーム 1：SNP1、SNP2、SNP3、SNP4 の一塩基多型 (SNPs) のうちの少なくとも 1 つをジェノタイピングすることにより疾病 X を診断する方法。

明細書：SNPs 1～4 は遺伝子 Y に位置する。

先行技術：遺伝子 Y における SNP5 をジェノタイピングすることにより疾病 X を診断する方法。

共通の事項の特定：

独立クレーム 1 における選択肢を連関する共通の事項は、少なくとも 1 つの SNPs をジェノタイピングすることにより疾病 X を診断する方法である（同一の特徴）。いくつかの段においては、遺伝子 Y における SNP も共通の事項の一部を構成する（対応する特徴）。

単一の一般的発明概念を提供できない理由：

共通の事項は先行技術から知られているため、当該共通の事項は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有さない。

発明の残りの技術的特徴の間に技術的関係が存在しない理由：

選択肢 (SNP1、SNP2、SNP3 及び SNP4) は構造的に無関係である。これらは同様の性質を有さない。

結論：

出願は、発明の単一性の要件を満たさない。

#### 10.59H 例 46

クレーム 1：ライトヘッドを備えた手術用照明器であって、前記ライトヘッドは、可変色光を発するよう構成されている。

クレーム 2：可動式地上基部を備えた手術用照明器であって、前記可動式地上基部は、前記手術用照明器のための電源としてバッテリーを備える。

明細書：照明ユニットの色は、識別向上のために、対象となる特定の組織の種類に適合させてもよい。バッテリーを使用することで、手術室での転倒の危険要因となる可動式地上基部へのケーブル接続を回避することができる。

共通の事項の特定：

2つの独立クレームを互いに連関する共通の概念は手術用照明器である。

単一の一般的発明概念を提供できない理由：

この共通の事項は、同一の又は対応する特別な技術的特徴に基づく単一の一般的発明概念を有さない。なぜなら、当該共通の事項は当該技術分野において周知であり、当業者にとって共通の一般的知識を示すからである。

発明の残りの技術的特徴の間に技術的関係が存在しない理由：

共通の事項に対する技術的貢献をもたらすクレーム 1 及びクレーム 2 の残りの特徴は次のとおりである。

クレーム 1 は、「可変色光を発するよう構成されたライトヘッド」という追加の特徴を備える。この特徴は、手術野における特定の細部の認識を向上させるための手段を示すものである。

クレーム 2 は、「手術用照明器のための電源としてのバッテリーを備えた可動式地上基部」という追加の特徴を備える。この特徴は、手術室での転倒の危険要因を抑制するための手段を示すものである。

「可変色光を発するよう構成されたライトヘッド」及び「手術用照明器のための電源としてのバッテリーを備えた可動式地上基部」という技術的特徴は異なり、異なる技術的特性を有する。したがって、これらは対応していない。

結論：

クレームは、発明の单一性の要件を満たさない。

#### 10.59I 例 47

クレーム 1：車椅子の操舵における使用のための特徴 A + B を備えたヘッドギア。

クレーム 2：車椅子における使用のための特徴 C + D を備えた油圧上昇機構。

この出願は、規則 13.1 に基づく単一の一般的発明概念を形成するように連関していない下記発明又は発明群を含む。

群 I : 車椅子の操舵における使用のための特徴 A + B を備えたヘッドギアを対象とするクレーム 1

群 I I : 車椅子における使用のための特徴 C + D を備えた油圧上昇機構を対象とするクレーム 2

上記の発明群は、次の理由により、規則 13.1 に基づく単一の一般的発明概念に関するものではない。

クレーム 1 及びクレーム 2 の特徴は、同一の又は対応する特別な技術的特徴を全く共有しないほど異なる（規則 13.2）。

当局によつては、各発明の特徴の技術的特性を分析することにより上記根拠づけを更に補う場合がある。

クレーム 1 は、「特徴 A + B を備えたヘッドギア」という特徴を備える。この特徴は、人が頭を動かすだけで車椅子を操舵できるようにする手段を示す。

クレーム 2 は、「特徴 C + D を備えた油圧上昇機構」という特徴を備える。この特徴は、人が車椅子から立ち上がるのをサポートするための手段を示す。

結論：

クレームは、発明の单一性の要件を満たさない。

#### 10.59J 例 48

クレーム 1：本体と、2 以上の車輪と、折り畳み可能な取っ手とを備えた買い物かごであつて、その底部の角のうち少なくとも 2 つは、上に積まれたかごの車輪を収容するように構成された容積を形成する隔壁を内側に備える。

クレーム 2：本体と、2 以上の車輪と、折り畳み可能な取っ手とを備えた買い物かごであつて、前記買い物かごは、その側壁のうちの 1 つに配置された第 2 の取っ手を備え、前記第 2 の取っ手は伸縮可能である。

先行技術：文献 D1 は、本体と、2 以上の車輪と、折り畳み可能な取っ手とを備えた買い物かごを開示する。

本出願は、発明の单一性の要件を満たさず、次のとおり、クレームがカバーする発明は 2 つある。

発明のグループ分け：

発明 1：本体と、2 以上の車輪と、折り畳み可能な取っ手とを備えた買い物かごであつて、その底部の角のうち少なくとも 2 つは、上に積まれたかごの車輪を収容するように構成された容積を形成する隔壁を内側に備える買い物かごを対象とするクレーム 1。

発明 2：本体と、2 以上の車輪と、折り畳み可能な取っ手とを備えた買い物かごであつて、その側壁のうちの 1 つに配置された第 2 の取っ手を備え、第 2 の取っ手は伸縮可能である買い物かごを対象とするクレーム 2。

これらの発明が、規則 13.1 が求める単一の一般的発明概念を形成するように連関していない理由は次のとおりである。

共通の主題事項：

両発明を連関する共通の主題事項は、本体と、2 以上の車輪と、折り畳み可能な取っ手とを備えた買い物かごとして表される。

共通の主題事項は新規でなく自明である：

しかし、これらの技術的特徴は既に知られており、先行技術に対する貢献をもたらさない。文献 D1 は、これら全ての技術的特徴を既に開示している。

発明群の間に技術的関係がない：

クレーム 1 の技術的特徴のうち、先行技術に対する貢献をもたらし、特別な技術的特徴とみなすことのできる技術的特徴は、「その底部の角のうち少なくとも 2 つが、上に積まれたかごの車輪を収容するように構成された容積を形成する隔離壁を内側に備える」点である。

この技術的特徴が解決する課題は、「上に積まれた別のかごの車輪によって運ばれる泥汚れから本かごの床部を隔離すること」であると解することができる。

クレーム 2 の技術的特徴のうち、先行技術に対する貢献をもたらし、特別な技術的特徴とみなすことのできる技術的特徴は、「買い物かごがその側壁のうちの 1 つに配置された第 2 の取っ手を備え、第 2 の取っ手が伸縮可能である」点である。

この技術的特徴が解決する課題は、「さまざまな身長の利用者がかごを握りやすくすること」であると解することができる。

結論：

これらの特別な技術的特徴は異なる課題を解決するものであり、結果として、これらの発明の間に 1 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関係はない（規則 13.2）。したがって、これらの発明は、単一の一般的発明概念により連関しておらず、発明の单一性の要件を満たさない（規則 13.1）。

## 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）、出願人に発明の单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) 国際出願が発明の单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、発明の單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 ヶ月以内に、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 ヶ月以内に、そうした手数料を支払うように出願人に求める。

10.61 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、発明の單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 ヶ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、單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。

#### 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、單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、单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 審査官が発明の单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は、ただし、発明の单一性の欠如を発見した旨の記述を添えて、すべての結果を国際調査報告に含める。

### 異議申立ての手続

規則 40.2(c), (e)

10.66 出願人は発明の单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。国際調査機関が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、発明の单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ないが、手続は各国際調査機関によって決定される。いくつかの機関は 2 段階において異議を検討する場合があり、その場合、検討機関が招集されるのは、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のみである。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文言の両方が、国際事務局により、国際調査報告とともに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つたものとみなす。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ぬことを意味する。例えば、出願人が、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、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（様式 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文言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きは、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）。この手続きは、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つた場合に、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单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 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つた場合、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思表示と受け取らなければならぬ。

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、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、異議申立て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、求めの日から 1 カ月以内に支払うように出願人に求める。

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き（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 出願人が、追加手数料の支払い又はクレームの減縮の求めに（異議申立てを伴う場合も含め）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国際予備審査機関の上記求めが正当であると判断した場合に、主発明に關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、追加審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、国際予備審査機関は異議申立て手数料を要求することができる（10.81 項参照）。

規則 68.3(c)

10.79 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、出願人は国際予備審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 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ないが、手続は各国際予備審査機関によって決定される。いくつかの機関は 2 段階において異議を検討する場合があり、その場合、検討機関が招集されるのは、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のみである。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文言の両方が、国際事務局により、国際予備審査報告の添付項目として選択官庁に通知される(10.82 項を参照)。

規則 68.3(e)

10.81 国際予備審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 E に記載されている。異議申立手数料が課された場合において、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つたものとみなす。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のみ、規則 68.3(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。(規則 40 に基づく国際調査の段階で適用される際と同じ原則が、返金をしなければならないか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 号

10.82 出願人が異議を申し立てて追加審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(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、並びに当該異議及び異議についての決定の文言を選択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。

### 補充国際調査段階における処理

規則 45 の 2.6

10.83 主国際調査の場合とは逆に、補充国際調査の段階では、追加発明の調査に関して追加手数料を支払う機会はない。従って、(主国際調査に関して 10.64 及び 10.65 に記載したように) わずかな追加調査作業が必要となる場合に手数料を支払うことなく追加発明の調査が行われる可能性があることを前提として、補充国際調査報告は、主発明のみについて直ちに作成されるべきである(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に言及することによって報告することができる。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（これは大抵、当初の国際調査報告には記載されないが、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、最初の発明の新規性が完全に否定され、いかなる特許も付与できないことが明らかである旨、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 通常の異議申立て手続（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。この請求は検討手数料の対象となることがある。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 か月以内に検討手数料が支払われなかつたため、検討請求が申し立てられなかつ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述した改正版補充国際調査報告を発行する必要があり、適切な場合には、含まれるべきであった全てのクレームに関する調査結果を含める。意見が全く不当であった場合、出願人は検討手数料の払い戻しも受ける。

## 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手続のいかんを問わず公衆が利用することができるようになっている全てのもの」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。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先行技術が利用可能になっていれば、先行技術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）は先行技術を構成し得る。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な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) 国際出願が先の出願に基づく優先権を主張し、国際出願日が優先期間（出願日から 12 か月）以内である場合には、国際機関が優先権の主張が有効でないと判断した場合を除くほか、当該先の出願の出願日。

(iii) 國際出願が先の出願の優先権を主張し、國際出願日が優先期間の満了日よりも後であるが当該満了日から2か月の期間内である場合には、國際出願の國際出願日が優先期間満了日よりも後であるという事実以外の理由で当該優先権の主張が有効でないと判断した場合を除くほか、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國際出願日との間に公表されている場合、審査官は、國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：出願人が優先権主張を完成、訂正又は追加する時間は残されているが、國際調査機関が適時に見解書を発行する必要性があるために、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。）

#### **國際出願における優先権主張に疑問を呈する文献**

11.06 國際出願における優先権主張が正当でない可能性を示す文献（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、國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、國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、國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での、國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（國際調査報告の場合）**

**規則33.1(c)**

11.07 さらに、國際調査報告には、公開日が、調査された國際出願の國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國際出願の國際出願日より前である公開された特許出願又は特許であって、もし國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含める。

##### **後に公表された特許出願（國際予備審査の場合）**

**規則64.3**

11.08 このような先出願・後公開の特許出願又は特許は、新規性及び進歩性に関する國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、國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關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、公開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、その公開日、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）同一の発明に関す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、国際出願日後に公開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後の文献であって、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後の文献があげられる。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と、調査審査官がこのような文献を知つていれば、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 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、開示の内容から知識を得ることが可能な状態にあり、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。開示の索引又はカタログがないことが、開示の内容に対する公衆の知得不能性を構成するか否かは、上述の原理に従って判断される。開示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合は、開示

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、他の形式の開示と同様に考えられる。最初に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（先行する開示の証拠を示すインターネット開示については、11.22 項を参照）。インターネット開示（ウェブ・ページ上の内容）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・ページ上の内容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。

11.15 公表日が十分に特定されておらず、規則 64.1(b)に従って技術水準であるとみなせるよう適時に公表されたか否かを知ることができない（すなわち、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）場合がある。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を明示的に表示していない場合、機関は、公表日を明らかにしようと試みるために自己の利用できる技術的手段の利用を検討してよい。

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表日に関する情報（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、この日付は、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を入手した場合、審査官はこの文書のプリントアウトを作成するべきであるが、このプリントアウトは関連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,Y」、「P,A」、「E」等）、引用しなければならない。関連するインターネット開示の公表日を審査官が確定できず、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、その開示が適時に公表されていたとしたならば影響を受けたであろうクレームについて「L」カテゴリーを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（16.75 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すことができるほどに当該文書が十分に早く公表されていたかどうかを確定できるほど、十分に正確である場合、

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

#### 規則 64.3

11.21 原則として、非特許文献は、当該文献の公表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、国際調査報告に引用されない。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はいるが、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。

#### 先の口頭による説明を再現する文献

規則 64.2

11.22 文献（インターネットから取得した映像、音声及びマルチメディア表現を含む）が、国際出願の基準日より前に公衆に利用可能となった口頭による開示（例えば、講演）又は先の使用もしくは販売による開示（例えば、展示会における陳列）を再現する場合には、当該先行する開示が最初に公衆に利用可能となった日を公表日として示した上で、当該文献を国際調査報告に引用すべきである。先行する開示のインターネット上の公表については、先行する開示の日付を、例えば公開イベントの映像又は音声が記録された日付への書面による言及や、当該記録そのものに含まれる開示日の表示等から確定できる場合は、当該日付にその内容が公衆に利用可能となったものとする。先行する開示の日付を確定できない場合には、当該開示は、インターネットに掲載された日付に公衆に利用可能となったものとすべきである。口頭による開示の内容又は先の使用もしくは販売に関する情報は、確定された開示の日付が基準日よりも前である場合には、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として先行技術の一部とする。したがって、文献が国際出願の基準日以降に公表されたものであっても、当該文献が言及する先行する開示が基準日よりも前に行われている場合には、その先行する開示の日付を確定するよう試みることが重要である。見解書及び国際予備審査報告においても、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。

#### 文献の日付の確定に関する問題

11.23 文献の公表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文献が国際調査により発見される場合がある。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、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ず、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、先行技術のすべ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なっている場合には、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分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。

## 第 12 章

### 新規性

#### **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、すべ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來的に開示されている場合、新規性を欠く。これ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。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。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 - 進歩性を参照）。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（ただしこのケースでは、基準日が異なる場合がある。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）。

#### **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工程が、当該文献の公表日において、当該文献により当業者に対して明示的に又は本來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、文献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、先行教示の実際的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）。

## 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ような特徴は、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的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、鋼の融点よりも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）、別々の先行技術を組み合わせることは許されないことに注意するべきである（13.12 項参照）。しかし、1 つの文献（「主」文献）が明示的に第 2 の文献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 文献の教示は主文献において表示されている範囲内において主文献に組み込まれているものとみなしてよい。同様に、主文献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。主文献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。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单なる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－進歩性を参照。）

## 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クレームされた発明を十分に開示しているか否かを判断する際に、どのような外的知識を考慮してよいかに關し、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工程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。

## 第 13 章

### 進歩性

#### 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來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てよい。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ある。

#### 進歩性の判断における考察事項

##### 「自明」とは何か

13.03 保護を求める事項を定義するクレームに関して考慮するべき問題は、当該クレームの基準日において、当時において公知であった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もの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えて、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 ) クレームに係る発明は、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らず、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主題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、全体として考査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す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、組み合わさ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 各場合において、クレームは技術的特徴を対象とすべきであるが（たとえば、単なる思いつきを対象とすべきではない）、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ぬ。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との間の差異及び類似性の特定

( 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課題－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有する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、当業者が明示的開示から合理的に引き出し得る教示も考慮するべきである。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の手段及び機能を自由に使用することができる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 以上の異なる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課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、注意するべきである。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ための指針に過ぎず、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つき、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関する。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、電気的又は化学的な）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の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関する。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、当該材料の既知の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・制御する装置に関するもので、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ととする。浮きドック又ははしけを支持す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的困難を克服する必要があった。

(c) 進歩性を有さ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、組み合わさ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ていた精神安定剤を附加することにより、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、反応混合物に電気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 ) 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。クレームの一般的な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、既知の技術から単に直接的に推定するだけで到達され得る。

**例：** クレームされた発明は、製剤 Y の熱的安定性を改善するために、Y 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、この特徴は、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だけで導くことができる。

( 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/又は水酸基により非置換の又は置換されている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少数のラジカル群を選択することからなる。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、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当業者に与える。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期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）の特別な選択に関するが、かかる選択が当該工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(e)項の(iv)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、ここでも、先行技術において定義されている候補の全領域から置換基“R”を選択することからなる。しかし、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あ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 クレームされた発明が一見自明であるように思われる場合でも、実際には進歩性を有する場合があることに注意するべきである。新しいアイディアが形成された後、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/又は当業者の一般的知識の中に見出されなければならず、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るべき要素は、先行技術中の集合的な示唆を組み合わせることに、妥当な成功的期待又は可能性があったか否かである。いかなる場合も、審査官は実際的な「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すべてを考慮し、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に値す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るべきである。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考えるべきではないが、迅速な商業的成功の証拠が、長い間の切実な要求の証拠と組み合わされたとき、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、進歩性を有しており（非自明であり）、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すべての特徴により限定されるとみなされることに留意するべきである。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**

#### **課題－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「課題－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. 解決するべき客観的技術課題を確定する

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課題から出発して、当業者にとって自明であったか否か考察する

#### 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、解決すべき技術的課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、技術的課題を定める。

A13.08.4 この文脈において技術的課題とは、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課題は、当該出願が「課題」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課題は、特に、手続の過程で明らかにされた先行技術が示す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 「技術的課題」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、解決手段が先行技術に対する技術的改善であることを意味しない。したがって、課題は、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、技術的課題が触れられていることがある。このような場合、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 段階において答えるべき問題は、全体としての先行技術の教示の中に、当該技術的課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変更又は適合化するように促して（単に促し得るのではなく促す）、クレームの表現の範疇に入る何らかのものに到達して当該発明が達成するものを達成することを可能にするような教示があるか否かである。

A13.08.9 技術的進歩の要件は、課題－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、課題－解決アプローチでは、技術的進歩がない場合であっても、客観的課題は常に策定できる（「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差しはされ、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差しはされる場合、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、既知技術と異なる場合。

## 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、その性質に応じ、いずれかの産業の分野において（技術的な意味において）生産又は使用できる場合、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的な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) 出願人が発明の特定の使用又は応用を開示した状況と、出願人が、発明が有用であると考えられる理由を具体的に明らかにすることなく、発明が有用である可能性がある旨のみを示した状況とは、区別する必要がある。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、特定的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、不充分である。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、又は実際的「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実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) それ自身は特定的な及び/又は実質的な有用性を持たない材料を、分析又は同定する方法

(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材料を製造する方法

(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、現代の科学的理験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、発明が産業上、どのように活用できるか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、当業者がその発明を実施できるように、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つ）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。

## 明りようかつ完全な開示

A14.01[2].3 國際出願に含まれる情報が（その発明の優先日よりも前に公衆が利用可能であった情報源からの情報とともに）、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)を満たすように発明を記載し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に定義す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、その出願された國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かった場合、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)に適合することの検証は、実際には、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検証である。上記検証の結果が肯定的であるということは、クレームで主張された技術的特徴に従ってその発明を実施することにより、表示された特別な目的のために利用可能な実施態様が得られるることを意味する。

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 別の例をあげると、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)は満たされているとみなされる。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

A14.01[2].8 要件(1)から(3)に適合していることの検証は、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。

**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開示の手段のいかんを問わず公衆が利用することができるようになっているもの（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なっており、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なされたことが、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 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**

15 条(2),(4); 規則 33.1(b), 34

15.05 書面による開示が、口頭による開示、使用、展示その他の書面による開示以外の手段など、書面による開示以外の開示に言及しており、かつ、当該書面による開示が、調査中の国際出願の出願日以降に公衆に利用可能となったものである場合には、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いとも、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。出願人及び第三者に対して、将来的な国内又は広域審査において起こり得る結果について高い予測可能性を提供するために、審査官は、指定官庁及び選択官庁が自信をもって利用できるように、第 2、9 及び 15 章で想定されるような高品質の国際調査報告及び見解書を作成するよう努めるべきである。

#### **調査の基礎**

15.10 国際調査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た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、明白な誤記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優先権書類に完全に含

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1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。これは出願日の変更が行われる場合に関係がある。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）」と押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）許可されなかつたこと、又は出願人が出願日の変更を回避するために該当部分を取り下げたことを意味する。したがって、当該用紙は出願書類に属さず、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）」と押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（15.11項C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の結果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能够（様式PCT/ISA/208を用いる）。

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）。

15.11D 追加手数料が期間内に支払われた場合、国際調査機関は、15.11C項の規定により国際調査報告及び見解書を作成することに加えて、当初送付されてきた国際出願に基づいて非公式の国際調査報告及び非公式の見解書を作成することを決定してもよい。

15.12 当該出願が 10 以上の具体的に定義されたヌクレオチド又は 4 以上の具体的に定義されたアミノ酸を有するヌクレオチド又はアミノ酸の配列の開示を含むものの、関連する標準に準拠する配列リストを含まない場合（4.15 項参照）、又は提出された配列リストが認められた言語によるものでない場合、国際調査機関は、国際調査を行うために、出願人に対し（様式 PCT/ISA/225 によって）期間を定めて、標準に準拠する配列リスト、又は、該当する場合には、当該機関が認める言語による配列リストの翻訳文を提出することを求めることができる。国際調査機関の求めに応じた配列リスト又は翻訳文の提出は、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）。しかし国際調査機関は、国際調査機関の仕様に準拠した配列リストの欠如が、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形式の配列リストを国際調査機関に対して規則 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、提出された適式の配列リスト又は翻訳文に基づき、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、出願時における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くほか、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。出願人が期間内に求めに応じない場合、又は、求めに対する応答に欠陥がある場合には、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（9.39 項を参照）。

### 15.13 [削除]

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。一方、願書については、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。

15.14A 国際出願が、明細書における配列リスト部分を含む場合、国際調査のために、当該配列リストの言語依存フリーテキストの翻訳文のみを求めることができる。とはいえ、そのような翻訳文は、要求される言語による全ての言語依存フリーテキストを含む完全な配列リストの形式で提出しなければならない。なお、受理官庁は、実施細則の附属書 C で規定する標準に従い、言語依存フリーテキストを 2 以上の言語で提出することを認めてよい。そのような場合、そのうちの 1 の言語が国際調査機関によって認められている限り、配列リストの翻訳文は要求されない。言語依存フリーテキストが国際調査機関によって認められた言語によるものではないが、受理官庁が規則 12.3 に基づき翻訳文を提出するよう出願人に求めていない場合、国際調査機関は、規則 13 の 3.1 に基づき（様式 PCT/ISA/225 を使用して）当該機関が認める言語による配列リストの翻訳文を提出するよう出願人に求めてよく、その目的のために遅延提出手数料の支払を求めてよい（15.12 項参照）。

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、先の調査結果の写しが（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）調査用写しと共に受理官庁によって送付されるか、あるいは、国際調査機関自身が先の調査の結果を準備したか、又は、当該機関が認めた形式及び方法で、例えば電子図書館などから入手可能な場合には、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、機関の記録又は当該機関がその目的で使用する用意のある電子図書館から既に入手可能になっていない場合（また必要であれば、当該文書がそのように入手可能である旨を出願人が当該機関に知らせている場合）、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）。

- ( 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認められていない言語でされた場合、同機関が認める言語による当該先の出願の翻訳文
- ( iii ) 先の調査の結果が国際調査機関によって認められていない言語で作成された場合、同機関が認める言語による当該結果の翻訳文
- ( iv ) 先の調査の結果で列記された文献の写し

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が必要でない場合がある。これが意味するところは、記述されクレームされた発明が同一であって、且つ、（該当する場合には正確な翻訳を超える）変更点が、書式設定や軽微な間違いの訂正、及び発明に特有でないが加盟国によっては必要となる事項（例えば、発明の開発に使用された公的資金の詳細など）の挿入または削除のみに關係するものである、ということである。

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行動する同じ官庁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、可能な範囲で当該結果を考慮しなければならない。

15.17A 先の調査が別の国際調査機関、又は国際調査機関として行動する官庁とは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して考えることができる範囲において、当該結果に実際の利益を見出すことを意味する。いずれの場合でも、審査官は、その関連性、及び当該結果が国際調査の質を向上させるために適切なデータベース、分類又は専門用語を決定する際の助けとなるかどうかを決定するために、調査の分野及び引用文献を考慮すべきである。

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行動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、受理官庁として行動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認める形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 指定官庁が体系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、当該指定官庁は国際調査機関の調査結果に依存すると想定するべきである。

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、サーチガイダンス 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、完全に新規性を否定す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, 91.1

15.23 明白な誤記の訂正、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、クレーム中の明白な誤記の訂正が規則 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、訂正されたクレームが調査で考慮され、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つた発明

17 条(3)(a)

15.24 国際出願のクレームが一の発明のみ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主題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ー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など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。

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)に定義される二部形式クレーム（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ない従来の技術水準

## (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、A B、A C、B C 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の調査を行う。

**カテゴリーの異なるクレーム**

15.32 国際出願が单一性の要件（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。国際出願が单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望ましい。

**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場合がある（15.12 項及び第 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、17.33 及び 17.34 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すれば、通常は十分である。

## 明白な誤記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 審査官が国際出願に明白な誤記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等、規則 9.1 の規定により使用してはならない事項に気づいた場合、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。<sup>1</sup>ただし、そのような訂正は、新規事項を導入するものであってはならない。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訂正は、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(I)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(I)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）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、及び該当する場合は様式 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る用紙へのアクセスを、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用紙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

<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。

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に直接には関連しない細部のみに関連する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つた旨又は調査を限定する必要があつた旨を表示する。

#### 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る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、要約とともに公開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に問題がないかという点を確認する程度に留める。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すべきである。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、二部形式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 等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、サーチガイド 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ド 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、同レベルの細展開項目

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ぬ。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 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、関連分野において調査を行う際に、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しようとする場合、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べきである。審査官は、当該調査を広げるかどうか（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。サーチガイド IPDL (5.43 項参照) で特定される分野など特定の技術分野については、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を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がある。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、インターネット上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べきである。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関連先行技術を更に発見できる可能性が極め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、当該分野において周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クレームに係る発明が明りように完全に記述され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。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と考えるであろう。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(b)～(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）を調べた可能がある（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** 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、又は当該文献中の図面若しくは化学式を通じて）。

## 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、国際調査機関が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特に関連のあ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、出願人から第 19 条の規定に基づくクレームの補正書を誤って受領した場合には、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。

### 補充国際調査

15.76 補充国際調査はオプションサービスであり、当該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。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て、主国際調査を補充することを意図するものであり、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、制限及び条件が付される場合がある。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 卷、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、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（翻訳文及び電子形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 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
  - ( ii ) 国際出願
  - ( iii ) 補充国際調査のための請求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。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、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 補充国際調査の請求の受理確認通知前又は後にかかるらず、当該機関が、規則 45 の 2.5 (c) の規定により適用される第 17 条 (2) に基づく制限以外に、当該機関と国際事務局との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、当該機関は請求が提出されなかつたとみなし、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。

#### 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又は補充調査のために指定された機関が認める言語のいずれかによるものでない場合、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、出願人への補充国際調査報告又は当該報告を作成しない旨の宣言の送付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。取下げは、補充調査のために指定された機関又は国際事務局（出願人の選択による）が出願人からの通告を上記期間内に受領した時に効力を生ずる（ただし、当該通告が、報告又は宣言の送付を取りやめるために十分な期間内に補充調査のために指定された機関に到達しない場合においても、規則 45 の 2.8 (b) により適用される第 20 条 (1) に基づき当該報告又は宣言は送達される）。この場合、補充国際調査の処理を停止する。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、国際事務局との間の取決めに関する項目で定めることができる。取下げの通告を国際事務局からではなく、出願人から直接受領した場合には、当該機関は通告にその受領日を記し、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（及び国際予備審査の請求を提出した場合には第 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。これにより、真に補完的な調査を実施し、出願人又は指定官庁がそれらの結果を併せて考慮しやすくなる。

規則 13 の 3, 45 の 2.5(c)

15.86 当該出願が 10 以上の具体的に定義されたヌクレオチド又は 4 以上の具体的に定義されたアミノ酸を有するヌクレオチド又はアミノ酸の配列の開示を含むものの、関連する標準に準拠する配列リストを含まない場合（4.15 項参照）、又は提出された配列リストが認められた言語によるものでない場合、当該機関は、補充国際調査を行うために、出願人に対し（様式 PCT/SISA/504 によって）期間を定めて、標準に準拠する配列リスト、又は、該当する場合には、当該機関が認める言語による配列リストの翻訳文を提出することを求めることができる。出願人が当該求めに応じた場合、当該機関は、提供された適式の配列リスト又は翻訳文に基づき、補充国際調査の作成を進める。出願時における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くほか、国際出願の一部を構成せず、調査ツールとしてのみ利用される。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標準に準拠していない場合、当該機関は、当該不遵守により有意義な調査が実施できない範囲において、補充国際調査の実施を要求されない（15.87（i）項参照）。

#### 補充国際調査から除外されたクレーム 補充国際調査の請求の取下げ

規則 45 の 2.5(c)～(e)

15.87 発明の单一性の欠如（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提供後に適切な形式及び言語による配列リストが提供されなかった場合などの理由により、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（9.39 項、15.12 項及び 15.33 項参照）。

規則 45 の 2.5(d), (e)

（ii） 国際調査報告又は第 17 条（2）（a）に基づく宣言が補充調査の開始前に作成された場合、国際調査の対象とななかったクレーム。

規則 45 の 2.5(h), 45 の 2.9(a), (c)

(iii) 第 16 条 (3) (b) に基づく当該機関と国際事務局との間の取決めにおいて規定された制限又は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ばないという旨の制限）。

15.88 15.87 項 (i) 又は (ii) で言及される除外が、補充国際調査報告が作成されないことを意味する場合、当該機関はそのように宣言し、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ものの、補充調査報告が作成される場合には、補充国際調査報告の第 II 欄に当該制限を記載する（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

15.88A 補充調査のために指定された機関が、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等、規則 9.1 の規定により使用してはならない事項に気づいた場合、様式 PCT/SISA/511 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、国際調査機関及び国際事務局にその旨を通知する。ただし、そのような訂正是、新規事項を導入するものであってはならない。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補充国際調査を進める。規則 9.1 に従う目的でなされる訂正是、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(I)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(I)の基準を満たすと思われる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、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/SISA/512 を用いる）。

#### 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、（様式 PCT/IB/385 を用いて）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、及び該当する場合は様式 PCT/SISA/512、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る用紙へのアクセスを、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、国際事務局から様式 PCT/IB/385 に付随して受領した差替え用紙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、規則 45 の 2.1 (d) に基づき、出願人が補充調査をそれら発明のうちの一つに制限することを希望する旨を明記している場合がある（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、関連する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焦点を合わせなければならない。

( iii ) 最初のクレームの発明が何らかの理由で調査されない場合、その代わりに最初に調査可能な発明を考慮すべきである。

( 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の範囲内に含めることが適切な場合がある（10.64 項参照）。

**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 通常の異議申立て手続（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。この請求は検討手数料の対象となることがある。検討の結果は、様式 PCT/SISA/503 を使用して、速やかに出願人に通知され、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官庁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、当該機関は、発明の単一性に関して修正した見解を記述した訂正版補充国際調査報告を発行する必要があり、適切な場合には、含まれるべきであった全てのクレームに関する調査結果を含める。意見が全く不当であった場合、出願人は検討手数料の払い戻しも受ける。10.87 及び 10.88 項を参照。

規則 45 の 2.6(e)

15.92 出願人が請求した場合、国際事務局は、検討の請求及び当該検討についての決定に関する書面を補充国際調査報告と共に指定官庁に送達する。

#### 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、規則 34 に規定する PCT の最小限資料とは異なる場合がある。なぜなら、主国際調査が当該資料を網羅することが期待されているためである。主国際調査報告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に、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に記録することができる（15.96 項参照）。

#### 補充国際調査報告の作成

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（様式 PCT/SISA/501）が作成されるか、又は当該報告を作成しない旨の宣言（様式 PCT/SISA/502）がされなければならず、また、様式 PCT/SISA/505 を使用して、出願人及び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 当該報告又は宣言は、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、前者が当該機関が認めている言語ではなく、後者が公開のための言語ではない場合もありうる。

規則 45 の 2.7(c)～(e)

15.96 補充国際調査報告の内容は主国際調査報告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、補充国際調査報告にいかなる分類表示も行わない。
- ( iii ) 主国際調査報告に引用された文献の引用は、主国際調査報告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。これにより、追加の見解書が一切作成されず、且つ、引用が出願人によって容易に理解できない言語による場合が多い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ができる。
- ( v ) 例えば、主国際調査報告が作成されず、調査で考慮されるよう補充調査のために指定された該当機関に適時に送付されなかった場合、又は代替案が模索されている複雑な出願の場合に

は、調査の適切な範囲に関する前提を示すために、補充国際調査の範囲について説明を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。

## 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る。補充国際調査報告には見解書は付属しないが、見解書に含まれていたであろう特定の説明を含んでもよい（15.96 項を参照）。

#### **国際型調査**

16.04 この章における指針は、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、国際調査を行わなければならぬ。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 ) 日付の表示について：細則 110 号
- ( ii ) 国際出願の分類について：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：細則 503 号
- ( iv ) 文献の特別なカテゴリーの表示について：規則 505 号及び 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：細則 508 号

発見の單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もよい：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 「第 1 ページの続葉(1)」は、国際出願がヌクレオチド又はアミノ酸の配列の開示を含み且つ国際調査の基礎となった配列リストを表示する場合、又は、配列リスト若しくは翻訳文の提出が要求される

場合（15.12 項参照）に当該適式の配列リスト又は翻訳文なしで有意義な調査を実施することができたかを表示する場合にのみ使用する。「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、発明の單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 「第 1 ページの続葉(3)」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には、当該翻訳文の言語で作成できる。

( 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が認め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、かつ同機関が希望する場合には、国際調査報告及び第 17 条(2)(a)の規定に基づく宣言は、同機関が認める言語及び規則 48.3(a)に規定する公開言語の両方で作成できる。

補充国際調査報告は、国際公開の言語で作成される。通常、これは国際出願が実際に公開される際の言語か、あるいは補充国際調査のために提供される翻訳の言語かのいずれかになるだろうが、前者は同機関の使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、いずれかの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（第 1 ページ及び続葉を含む）は、必要に応じて英語による翻訳文とともに公衆に利用可能とされる。その報告は、主国際調査報告が請求された場合にはいつでも、指定官庁および選択官庁にも送達される。

#### 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）

##### 通信の宛先

細則 108 号

16.14 通信の宛先は、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きを行う場合、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。

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・スマス

##### 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、この限りではない。

(iii) 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

(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 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ある範囲外のもの

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、認められた言語による、関連する標準に準拠した配列リストが提供されない場合に、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、主たる国際調査の対象ではなかったクレームを除外してもよい。

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る手続については、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、それらの発明が单一の一般的発明概念を形成するように連関していないと審査官が判断した場合には、国際調査報告は、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のみ作成する。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。

## 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、明白な誤記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（15.15～15.17 項参照）。

## ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リスト

16.26 出願が、10 以上の具体的に定義されたヌクレオチド又は 4 以上の具体的に定義されたアミノ酸を有するヌクレオチド又はアミノ酸の配列を開示する場合、第 1 ページの 1.c のチェックボックスにチェックを入れ、第 1 欄（「第 1 ページの継葉(1)」にある。）を使用する。したがって、調査が、提出された配列リストに基づいて実施された場合、項目 1 において、当該リストが国際出願の一部として提出されたのか、国際調査のために事後に提出されたのか（この場合、当該配列リストが出願時の国際出願の開示の範囲を超えるものではない旨の陳述が添付されていたかどうか）が表示される。出願人が、認められた言語による、関連する標準に準拠した配列リストを提出せず、配列リストなしで調査が実施された場合、その事実は、項目 2 に表示される。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、第 1 ページの項目 1.d には、その検討に間に合うように国際調査報告が受領されたかどうかが表示される。国際調査報告が考慮されなかった場合、補充国際調査の範囲に関する様式 PCT/SISA/501 の付属書において、主たる国際調査の範囲について行われた推測に関する表示を含める必要がある場合がある（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 項も参照）

- ( 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 ページの第 2 欄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、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 ページの第 3 欄のチェックボックスにチェックを入れる。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、10.83～10.88 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 国際出願には要約及び発明の名称を含めなければならない。主たる国際調査を実施する審査官は、要約、発明の名称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、16.35～16.51 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、発明の名称及び要約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、別のページ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) 「等」といった曖昧な略語は使用せず、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「方法」、「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。

- 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つたものでないと判断される場合、国際調査機関は、当該規則に従つ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性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 要約が規則 8 の規定に従つ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。概要是、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について主張されている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、丸括弧付きの参照番号を付する。要約において使用されている参照番号が、対応する図面において表示されている参照番号と一致しない場合、要約を理解することが困難になる場合がある。しかし、審査官は図に参照番号を付する手段を有さないため、図に参照番号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 の規定に従つ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について主張されている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、国際調査報告（様式 PCT/ISA/210 の第 1 ページの項目 5 参照）で要約が作成された後にのみ、審査官が作成した要約について意見を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意見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/又は意見を検討し、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(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、要約とともに公開すべき、発明の特徴を最もよく表す図を選択する。

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。いずれも図も発明を理解する上で役立たないと認められる場合（出願人が図を提示している場合であっても）、図を選択しない。

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が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、様式を单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 主国際調査を実施する国際調査機関は、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 欄に当該情報を記録する。IPC 指針で規定されているように、非義務的 IPC 記号（附加的な 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。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。

#### 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」

(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 – 調査を行った分類箇所の 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定義された業務の範囲次第で、審査官は、主たる国際調査に含まれていたのは PCT 最小限資料であり、その調査の主眼は別の場所（たとえば、補充調査のために指定された当該国際機関が専門とする特定の言語による開示）にあるかもしれないと思う可能性がある。補充国際調査の範囲について、より長いコメントをするための追加のページを含んでもよい（補充調査の実施前の検証のために当該機関が主国際調査を適時に受領しなかった場合には当該主国際調査の範囲について行った推測を含む（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）を使用した場合、国際調査報告に当該キーワードを記載しておくと役立つ場合がある。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ことができる（たとえば「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(1) 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 A01B 1/- & 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、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、当該報告において、国際調査報告で引用された文献の引用を含める必要はない。ただし、当該文献を、国際調査報告に引用されていない別の文献とあわせて引用する必要がある場合を除く。補充調査は再評価を行うというよりむしろ主国際調査を補完することを意図していることを考慮すると、上記のような引用及びその関連性の再評価を含めることは避けるべきである。通常、上記のような引用を含める理由というのは、主国際調査報告で示された進歩性の欠如に加えて、上記文献の開示と新たに発見された引用の開示とを組み合わせた場合に進歩性がないことを示すために当該文献をカテゴリー「Y」（16.68 参照）として引用する必要がある場合である。それでもなお、主国際調査報告がある文献の関連性を明らかに間違えて認識しているような場合には、当該文献を再引用することが適当な場合もある。例えば、最初の審査官が、当該文献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。

#### 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献であり、かつ当該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根拠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。

- 爭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、国際出願日以降に公表され、かつ、その内容が新規性に関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に、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 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」又は「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な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ーとともに国際調査報告で引用しなければならず、また、国際調査機関の見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（16.80 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 WO9001867 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 文献の表示は WIPO 標準 ST.14 に従って行う。特許文献の場合、これは以下の内容を含むことを意味する：

- ( i ) その文献を発行した産業財産庁の 2 文字コード (WIPO 標準 ST.3)
- ( ii ) その文献を発行した産業財産庁によって付与された文書番号 (日本の特許文献に関しては、元号表示が特許文献の連番の前に表示されなければならない)
- ( iii ) WIPO 標準 ST.16 に基づいて文献上で表示された適切な記号による、又は文献上で表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献の種類
- ( 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 ) 引用された特許文献の公開日 (グレゴリオ暦による 4 衢の年表示を用いる) 又は、訂正された特許文献の場合は、WIPO 標準 ST.9 の INID コード (48) に掲げる訂正後の特許文献の発行日及び、当該文献上で提示されている場合は、INID コード (15) に掲げる追加の訂正コード
- ( vi ) その文献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)。同じ文献について複数の形式が公開されている場合 (たとえば PDF と HTML) 、文献のどちらのバージョンが参照されているかを示す必要がある場合もある (WIPO 標準 ST.14 では、段落、ページ及び行番号がはっきり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 衢の年表示による発行の日付、巻号表示、記事のページ番号を表示することによる当該定期又は他の逐次刊行物内における場所 (年、月及び日が利用できる場合は WIPO 標準 ST.2 が適用される。)；
- ( v ) もしあれば、記事に割り当てられた標準識別子及び番号 (例. ISBN 2-7654-0537-9、ISSN 1045-1064)。これらの番号は、同じ表題に対しても、印刷版と電子版とで異なりうることに留意すべきである；

(vi) 該当する場合、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は、技術的に可能な場合には、原文（非英語）での参照を含めるべきであり、それに続いて、もし存在し利用可能ならば、丸括弧入りで英語の公式翻訳を含める。ここでいう「公式翻訳」とは、当該引用と同一の情報源から得られる、原語の名称又は表題についての英語による既存の訳文を意味し、関連する文献を特定し検索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英訳が、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 口頭による開示、使用、展示その他の書面による開示以外の公衆に利用可能とする手段の表示は、公衆への開示の最先の日を示して、WIPO 標準 ST.14 に従って行うべきであり、年、月及び日が利用できる場合は WIPO 標準 ST.2 の規定を適用するものとする。当該日付は、公開の口頭発表、使用又は展示の日付であるか、私的な音声・映像記録の場合には当該記録がインターネット上に掲載された日付であり得る（11.22 項参照）。例えば書面による会議議事録の公表の日や、公開イベントのインターネット上への掲載の日など、当該開示に関連し得るより遅い開示日も含めるべきであり、インターネットからの引用については、取得の日付も含めるものとし、例えば「取得日 [2010-04-05]」と記載する。音声・映像記録の場合には、審査官は、当該記録におけるタイムラインの特定の部分を示すこともでき、例えば「01:22～01:56」と記載する。

16.78D 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。例えば会議の議事録やインターネット上への掲載など、先行する口頭による開示、使用、展示やその他の手段に言及する文献（引用カテゴリー「O」とし、場合に応じて「X」、「Y」又は「A」と併記。11.12 項及び 16.70 項を参照）については、先行する開示の詳細をまず示し、その後に、当該先行する開示に言及する文献を記載することが望ましい。したがって、そのような文献を列記する際の記載例には以下のようなものが含まれ得る。

SMITH et al. Digital demodulator for electrical impedance imaging. IEEE Engineering in Medicine & Biology Society, 11th Annual Conference. November 9-12, 1989. In: Proceedings of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society, 11th Annual Conference. Edited by Y. Kim et al. New York: IEEE, 1989, Vol.6, p. 1744-5.

HOEL, Lester A. Urban commodity flow report of a conference. Conference on Urban Commodity Flow, December 6-9, 1970. Published in: Highway Research Board Special Report, 1971, Vol.120, p. 5-8.

Sapolsky, Robert. Introduction to Human Behavioral Biology. Stanford: University of Stanford, March 29, 2010. Published on: YouTube [online] [video] [uploaded on 2011.02.01] [retrieved on 2015.09.15]. Retrieved from <<https://www.youtube.com/watch?v=NNnIGh9g6fA>> from 23:22 to 24:56.

## 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に関する説明を含んでもよい。その目的は、ある文献が引用された理由を確認する際に読み手を助けることにある。これは、特に補充国際調査報告の中の多くの引用が、出願人又は指定官庁及び選択官庁が十分に理解し得ない言語による場合があることを考慮したものである。引用のリストを読みづらくさせないよう 2、3 語で上記説明を行うことができる場合は、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、この目的のために別のページを追加してもよい。

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、事前に单一性の欠如が明らかであり、当該引用が特定の 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、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、通常、各引用文献の既知のパテントファミリー・メンバーを、国際調査報告のパテントファミリーに関する別紙に列挙する。国際調査報告にパテント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「パテント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 を使用してパテントファミリー・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 年より前に公表された文献のパテントファミリーのリストは含まれていない。

(b) INPADOC により引用文献がパテントファミリー・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、パテントファミリー・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パテントファミリー・メンバーを有していないことが示された場合でも、「パテント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、パテントファミリーに関する別紙は、パテントファミリーの英語のメンバーの対応する箇所を表示するために使用してもよい（15.69 項参照）。

## 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 か月のうち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が可能である。費用の支払の求めには、様式 PCT/ISA/221 を使用する。

20 条(3), 規則 44.3

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。

**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、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を含む、最も適切な行動方針を出願人が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 国際予備審査報告は、見解書と同じ形式に従うものであり、国際予備審査が請求された場合、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。

**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発行する。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、答弁書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国際出願の場合、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（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場合、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場合）に該当するかどうか

(ii) 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性の基準を明らかに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、又は規則 46.5(b)(iii)若しくは規則 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、さらなる補正の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。

(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、進歩性又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) 国際出願についての意見

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 1 欄：見解又は報告の基礎

*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 項及び 17.16A 項を参照。）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 提出される補正是、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）。

#### – 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 1 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ぬ。

- ( 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 ) 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 の規定に基づく明白な誤記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)」（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。これらの用紙も、「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、国際調査報告の作成を開始した後に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、これらの用紙を考慮することなく国際出願に基づくものになる。そして、見解書の第 1 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。

17.16B 出願には「誤った提出（規則 20.5 の 2）」と押印された用紙が含まれることもある。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 1 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 1 欄の項目 2 に「請求の範囲：第... 項、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是、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 1 欄の項目 2 に、「請求の範囲：第... 項、...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是、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是通常含まれない。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) の規定により要求される添付書簡とともに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))」(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る主題事項を含むか、又は、出願時における国際出願中の補正の根拠を示す書簡が添付されていないと考えられる最後の補正書と、それ以前に提出された補正書であって報告の基礎の一部をなす先の補正書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。

- ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リスト

17.21 ヌ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 、又は、(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 以上の表示を行わなければならない。

- (a) 出願時における国際出願の一部を構成する；
- (b) 国際出願日後に、国際調査及び/又は国際予備審査のために提出された (この場合、配列リストが出願時の国際出願の開示の範囲を超えるものではない旨の陳述書が添付されていたかどうかの表示も行う) ；及び (国際予備審査の場合)
- (c) 第 34 条に基づく補正として提出された。

配列リスト (すなわち、10 以上の具体的に定義されたヌクレオチド又は 4 以上の具体的に定義されたアミノ酸を有する配列について) の提出が必要であるが、出願人が、認められた言語による、関連する標準に準拠した配列リストを提出しなかった場合 (15.12 項及び 18.18 項を参照) 、(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 2 のチェックボックスを用いて、当該見解書又は報告が、当該配列リストなしで第 33 条(1)に規定する有意義な見解を示すことができる程度において作成されたかどうかについて表示する。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ズレが生じた場合、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。これらの補正是、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 項も参照。）

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も表示する。

- 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、出願時の出願における補正の根拠を示す書簡が差替え用紙に添付されておらず、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、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で上述の補正用紙を特定する。これらの補正是、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 項も参照。）

- 明白な誤記の訂正

規則 70.2(e); 細則 607 号

17.27 明白な誤記の訂正が規則66.1に基づき考慮される場合、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5でそのように示す必要がある。ある明白な誤記の訂正が規則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又は国際予備審査報告の第Ⅰ欄の項目5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）。これらのいずれの場合にも、通常、この欄を見解または報告の中に含めるべきではない。

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（方式要件については 6.03 項、実体的要件については 6.05 項を参照）。

(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（又は必要な翻訳文）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書類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、まだ一件書類の中にはない場合、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 に従わないと優先権書類及び／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關係し、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關係しない。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る場合がある。

**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、見解が作成されない理由は通常、国際調査が作成され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）の中か又は第 17 条(2)(a)に基づく宣言（9.40 項を参照）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。

- 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、又はクレームの部分に審査を限定することができる。クレームについて見解を作成できない場合、審査官は、第 III 欄における適切なチェックボックス（4 番目及び/又は 5 番目のチェックボックス）をチェックし、明りょう性及び/又は裏付けの欠如に関する所見を記載して、審査対象が限定された旨を説明する。

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 欄において適宜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、單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

**細則附屬書 C**

17.37 実施細則の附屬書 C で規定する標準に準拠した、認められた言語によるヌクレオチド又はアミノ酸の配列リストを提出しない場合、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。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場合には、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 追加手数料納付の求め（国際調査段階での様式 PCT/ISA/206）、又は、減縮もしくは追加手数料納付の求め（国際予備審査段階での様式 PCT/IPEA/405）が発行されているか（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求めに応じなかった場合には（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 ) 出願人は異議を申し立てて追加手数料を納付し、また該当する場合には、異議申立手数料を支払った。
  - ( iv ) 出願人は異議を申し立てて追加手数料を納付したが、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 15.05 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

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), 70.7(b), 70.8; 細則 503, 611 号

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。

規則 43.5(e), 70.7(b); 細則 604 号

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。書面による開示以外の開示について言及する引用の場合には、審査官は、当該開示のうち最も関連性の高い要素を記載するとともに、空間的、時間的又はその他の関連する言及を示すべきであり、例えば、音声・映像記録における特に関連性のある部分を、タイムスタンプを用いて特定することが挙げられる。

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、公表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、当該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、国際出願の形式又は内容について欠陥が存在する場合（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）、審査官は見解書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：国際出願についての意見

規則 70.12

17.50 審査官の見解では、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、当該意見は、見解書及び／又は国際予備審査報告の第VIII欄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、関連するクレームの番号の一覧を作成し、明りょう性及び／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、明りょう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りょう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肯定的な陳述を見解書又は報告が含む場合、当該見解書又は報告において明りょう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

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單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）。その後に、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）が発明の單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、10.74～10.82 項に記載される手続きを取る。

- 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。国際調査及び国際予備審査機関は、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、より文脈に適していたり、より効果的に見解を伝えられると考えられる場合において）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つ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を作成する機関との話し合いに従つて行うことができる。

#### 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、さもなくば明細書、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、見解書の通知日の後 2 か月とする。いかなる場合にも、通知日の後 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場合であって、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した可能性がある場合

#### 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（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）を含む、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よ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及び産業上の利用可能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の納付命令」（様式 PCT/IPEA/405）を交付することが適切な場合もある。

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とことにより、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を含め（国際予備審査のみに当てはまる）、基本的な否定的見解が生じた場合、詳しく審査を行う前にこの否定的見解について対処した方が適切な場合がある。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関連する期間を守るために遅滞なく手続き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（19.07～19.10 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）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非公式の連絡により、当該翻訳文の写しを送付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検索する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か、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切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ことがある点に留意すべきである。国際予備審査の手続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ないとしても、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、当該手続は、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的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。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

ることを明らかにすべきである。補正の形式は、規則 66.8 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 番査官の見解により、(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/又は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。

**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となっているが、出願人が国際予備審査の請求書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添付の説明書の写し並びに規則 46.5(b)に基づき要求される書簡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。しかし、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行動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行動し、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が、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期間（19 条に基づく補正の提出に関し規則 46.1 に従った期間）までに、当該補正書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、請求書の第 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

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、国際予備審査のために認められる言語と異なる場合）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。

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、国際出願及び/又は補正書の翻訳文を求めた場合には、その翻訳文が提出され）、且つ、方式及び手数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/又は補正書の翻訳文に基づいて国際予備審査が行われるべきであるが、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（当該出願の遅れて提出された欠落要素又は部分の翻訳文を含む。18.07 項(iv)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、当該欠落している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)に基づき要求された書簡が出願の翻訳文の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に提出されるか又はその後に提出されるかに関わらず、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。さらに、規則 55.2(a)に従い提出された翻訳文が、国際予備審査のために必要な程度に規則 11 の様式上の要件を満たしていない場合も、国際予備審査機関は翻訳文の訂正を提出するよう出願人に要請する。出願人が補正書の翻訳文の提出の求めに従わなかった場合、国際予備審査において当該補正書は考慮されない。出願人が添付書簡の提出の求めに従わなかった場合、国際予備審査において当該補正書を考慮に入れる必要はない。

### **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（19.07 項参照）とともに、以下のものを一件書類に保有する。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 項参照）。それまでに提出された補正書。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書を提出していない又は提出しない旨の通知。出願人のコメント（もしあれば）を含む国際調査報告、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、出願人が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、及び明細書の配列リスト部分。国際事務局から送付される。

#### 規則 43 の 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。

#### 規則 55.2

( iv ) 国際出願が行わ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 ) （もしあれば）第 19 条の規定に基づく補正書及び説明書。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、その補正書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 に定める標準に準拠した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。

規則 66.1

(vii) 第 34 条(2)(b)の規定に基づく補正書。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、当該国際出願の主題事項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、又は、明細書、クレーム若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と認めた旨の国際調査機関による宣言）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、又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つたものとみなし、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の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つ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; 細則附屬書 C

18.17 国際出願がヌクレオチド又はアミノ酸の配列の開示、及び国際予備審査のために認められる言語による、実施細則附屬書 C に定める標準に準拠した対応する配列リストを含む場合には、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, 13 の 3.2; 細則 208 号; 細則附屬書 C

18.18 国際出願が、10 以上の具体的に定義されたヌクレオチド又は 4 以上の具体的に定義されたアミノ酸を有するヌクレオチド又はアミノ酸の配列の開示を含むものの、実施細則附屬書 C に定める標準に準拠した対応する配列リストを含まない場合、又は提出された配列リストが認められた言語によるものでない場合、国際予備審査機関は、出願人に対し（様式 PCT/IPEA/441 によって）期間を定めて、場合に応じて、当該標準に準拠した配列リスト又は配列リストの翻訳文を提出することを求めることができる。国際予備審査機関の求めに応じた配列リスト又は翻訳文の提出は、国際予備審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）。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、国際予備審査機関は、配列リスト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、国際予備審査を行うことが要求される（9.39 項参照）。

## 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審査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」を有するものと認められるか（第 12 章参照）。

( ii ) クレームされた発明が「進歩性」（非自明性）を有するものと認められるか（第 13 章参照）。

( iii ) クレーム発明が「産業上の利用可能性」を有するものと認められるか（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ず（規則 5.1(a)( i )）、技術的課題に関するものでなければならず（規則 5.1(a)( iii )）、クレームにおいて保護を求める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、次の全てを受領した時に国際予備を開始する。

- ( 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 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

19.08 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)）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、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。

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、国際予備審査機関としても行動する場合には、その官庁又は機関が希望するときは、出願人が（規則 53.9 (b) に基づき）第 19 条に基づく補正の提出期限の満了後まで審査の延期を希望する旨を補正に関する記述の中で表示していないことを条件として（上記補正是国際調査報告の受領後にのみ許可される）、国際調査と同時に国際予備審査を開始してもよい（ただし、上記 (b) 項で述べたように、必要に応じて、第 34 条に基づく補正書の写しを提供するよう出願人に求める場合がある）。補正に関する陳述にこのような表示が含まれ

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の通知を受領する時点、又は 19 条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。

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表示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。出願人がかかる表示をする目的は、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の場合がある。しかし、かかる表示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も、見解書又は国際予備審査報告のために、主国際調査報告の一部であるかのように考慮に入れるべきである。一方で、機関が見解書又は報告の作成を開始した後に受理した補充国際調査報告は、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 ) 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、クレームを单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。

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。その後、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ようであるため、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た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得ることに留意したい。

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クレームに対して行われる。出願の補正が行われたが、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、補正が行われなかつたものとして報告を作成すると判断したような特別なケースの場合、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国際予備審査機関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、トップアップ調査は、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に、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厳密な範囲についての最終的な決定は、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事項に関して否定的な見解を裏付け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、審査官は直ちに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ついて 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、明細書及び図面の明りよ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と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、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。

#### 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十分な時間がある場合には（19.10 及び 19.11 項を参照）、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、もしも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、最初の又は 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、追加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場合もある。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ようでない場合など、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（明白な誤記の訂正を除く（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 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、抗弁又は明白な誤記の訂正を考慮入れる必要はないこと）に留意する。20.05 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場合がある。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。結果としてとの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、結果としてとの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。

### **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。

## 明白な誤記の訂正

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、訂正することができる。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）、国際出願の明白な誤記の訂正是、出願人自らの請求によって行うことができる。また、審査官も、国際出願（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、明白な誤記に気づくことがある。（第 8 章を参照。）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), 91.2; 細則 607 号

19.39 明白な誤記の訂正是、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提出された書類にある明白な誤記について、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白な誤記の訂正を許可できるのは、優先日から 26 か月以内に訂正の請求がされた場合のみである。8.14～8.17 項を参照。

規則 66.1(d) の 2, 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是、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、当該訂正是、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、隨時、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。

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、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きをとる。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、審査官が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

### 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補正書、抗弁及び明白な誤記の訂正の請求は、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、抗弁及び明白な誤記の訂正の請求については、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。

## 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 ) 明白な誤記の訂正：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送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的一部において、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。郵便業務の混乱があった場合については、規則 82 に規定される（22.52 項を参照）。規則 82 の 4.1 及び 82 の 4.2 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（22.52A～22.52D 項を参照）。規則 82 の 4.3 により、国際予備審査機関は、当該機関の業務に影響を及ぼす不可抗力による事象によって全般的な混乱が生じている場合には、期間を延長することができる（22.52E～22.52H 項を参照）。

### 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つ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、抗弁又は明白な誤記の訂正の請求を受理した場合、見解書又は国際予備審査報告のために当該補正書、抗弁又は明白な誤記の訂正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。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。

## 第 20 章

### 補正

#### 国際予備審査の開始前による補正

##### 第 19 条の規定に基づくクレームの補正

規則 46.1, 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、当該補正是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（20.10 項参照）。当該補正書の写しは国際事務局から国際予備審査機関に送付される。国際予備審査の請求が既に提出されている場合には、出願人は、第 19 条の規定に基づく補正書を国際事務局に提出すると同時に、当該補正書の写し及び規則 46.5(b)の規定により要求される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最初に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是、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是、規則 66.8 の規定に基づき行われる。当該補正是、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 補正是、国際出願の欠陥を修正するために必要なものに限定されない。しかし、補正是、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。

## 補正の実施：概論

20.04 明白な誤記の訂正を除く、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む。）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、抗弁、又は明白な誤記の訂正の請求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、又は明白な誤記の訂正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明らかな場合である。

規則 66.1(a), 66.8(a),(c)

20.06 明細書及び図面の補正は、先に提出した用紙と差替え用紙が異なる場合は、この補正のために、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、最初に提出したクレーム又は第 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、差替え用紙には書簡が添付されなければならず、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ず、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、関係する用紙又はクレームの一式の写し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、したがつて、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 章の各項が適用される。

( 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 章を参照。）

( 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 項を参照。）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、通常は問題とされない。不明りよ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、当該補正是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、当該差替え用紙は、規則 70.16(a)の規定により要求される添付書簡とともに、国際予備審査報告に添付される。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)の規定により要求される添付書簡とともに、国際予備調査報告に添付し、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とする。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とって暗に示された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、この補正是通常、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、「弹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、弹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、上記の弹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、その後に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可能性がある。

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との証拠として事例の追加を認められる場合（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を補正し、又は後に追加する場合、それが第 34 条(2)(b)の要件を確実に満たす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、明細書には層の組合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、その補正是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、当該補正是新しい主題事項を導入するものみなされる。

#### **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は許される。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うる。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、各クレームの限定は、出願当初の開示において明示的又は本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。

## 第 20 章附属文書

### 新規事項

A20.21 各国際予備審査機関は、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るかについて異なる運用を行っている。国際機関は、以下のいずれかのガイドラインを適宜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新規事項の問題を生じさせる。

A20.21[2] 消極的限定やディスクレーマーが、偶発的な先行技術を回避するため、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。

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 国際調査機関及び国際予備審査機関は、国際調査及び国際予備審査の共通のすべての規則を適用し遵守する任務を有する。一般に、出願人は、各機関がこれらのガイドラインに従って行動することを期待できるが、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のために、国際調査及び国際予備審査プロセスには、本来的には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すべき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

9. 内部レビュー
10. 報告手順

## 1.指導体制と方針

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。

21.05 マネジメント陣は、機関の QMS と国際調査及び予備審査ガイドラインの要求事項との適合性を確実にしなければならない。

21.06 マネジメント陣は、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。

21.07 機関のマネジメント陣は、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なければならない。

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、適切な資源の利用可能性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。

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、一定の間隔で当該機関の 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 9 節に定められている。

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。

## 2.リスクベースの運用

21.11 各機関は、それぞれ、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コントロールを行い、機会が生じた際にはそれ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) 各機関のコンテクスト（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、利害関係者からのニーズ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継続すること。

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は決定する措置は、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。

- 十分な人的資源

(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

(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

- 十分な物的資源

(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

(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、マイクロフォー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

(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

- 十分な教育資源

(vi) 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であって、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プログラム、及び

- その資源に対する監督

(vii) 要求を処理し、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。

### 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るべきである。

( 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 ) 要求及び未処理案件の変動に対する適切な管理手段。

## 5.品質保証

21.17 本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順を有さなければならない。当該手順は、以下のものを含まなければならない。

( 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。

このような手順はまた、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んでもよい。

## 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、他の機関との有効なコミュニケーションを提供して、潜在的なシステム上の問題を評価しそ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得られるように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、各機関のウェブサイト及びガイダンスの印刷物に含まれ得る。

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、国際事務局、指定官庁及び選択官庁との有効なコミュニケーションを提供して、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国際事務局及び当該官庁からの迅速なフィードバックを得られるようにしなければならない。

#### 7.文書化

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を監視・管理し、その適合性を確認できるように、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) 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) 成果物に關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) 下記第 8 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、トランケーション
- (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) 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に適合しているかを確認し、これを保証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、並びに QMS 要求事項及び本ガイドラインに従っている範囲を判断するための独自の内部レビュー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且つ有効に適用されているか否かを実証するために、客観的且つできる限り透明性のあるものでなければならず、少なくとも年に一度実施しなければならない。

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 要求事項及び本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
- ( vi ) 改善の提案。

21.30 各機関は、QMS 要求事項及び本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。

## 10. 報告手順

21.31 報告手順には 2 つの段階がある。

(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な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。

(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、当該レビューを踏まえた提案をしなければならない。

21.32 機関により提出された報告書は、国際事務局により WIPO ウェブサイト上で公開されなければならない。

## 将来の動向

21.33 この章で規定された枠組みに対する将来的な修正案は、その採択前に、利害関係者からの意見を求めるために、国際事務局により公開されなければならない。

**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つて、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、当該請求書を、その他の添付書類や細目とともに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、実施細則 102 号(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、国際調査報告若しくは第 17 条(2)(a)の宣言及び規則 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 日のうちいざれか遅い日までに、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つものとみなし、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 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。上記求めて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つものとみなし、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

31 条(2), 規則 54

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。

31 条(2); 規則 54.2, 54.4; 細則 614 号

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つたものとみなす（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 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。

#### 出願人の変更

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。

#### 国の中止

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手続を適用する。

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的通知する（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、国際調査報告若しくは第 17 条(2)(a)の宣誓及び規則 43 の 2.1 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つたものとみなし、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 か月以内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、又はすでに公開されている場合には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速やかに送付する。

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 項及び 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ず、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（様式 PCT/IPEA/404）。

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れなければならない。

規則 55.1

(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 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 項及び 22.26A 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 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 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。そのような訂正を行う前に、国際予備審査機関は、出願人に連絡して確認を求めてよい。

## 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ぬ。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及び PCT 公報に表示された代理人が、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たものであるとみなしてよい。

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。

規則 90.1(c),(d), 90.3(b), 90.4

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。

規則 90.2(a),(b), 90.3(c)

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**

規則 4.4, 4.5, 4.16, 53.2(a)(ii), 53.4, 60.1(a の 2); 細則 115, 614 号

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。（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（この確認の結果については 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 (RULE 60.1)」（差替え用紙（規則 60.1））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つ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), (b)

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に内に補充されたか否かを確認する。出願人が指定期間に内に補充の求めに応じた場合には、国際予備審査の請求書は、提出された国際予備審査の請求書が当該国際出願を特定することができることを条件として、実際の請求日に受理されたものとみなす。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つたと認める場合（前項参照）には、国際予備審査の請求は行われなかつ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。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できる。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つた場合は、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つたものとみなす旨を宣言する。ただし、請求が行われなかつ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つ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つ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ときは、相当の期間内に当該要件を満たすことを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つ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）。

#### 電子形式での提出を要求する機関による、紙形式で提出された書類の取り扱い

規則 89 の 2.1(d) の 2), 89 の 2.2

22.51A 国際調査機関又は国際予備審査機関が、規則 89 の 2.1(d) の 2) の規定により電子形式又は電子的手段による書類の提出のみを認める場合、当該機関は、紙形式により提出された書類を受け取らなかつたものとして取り扱う。当該機関は、出願人にその旨を速やかに通知する（様式 PCT/ISA/231 又は様式 PCT/IPEA/435）。ただし、当該機関は、特定の場合においては、他の手段により提出された書類を受理することを決定することができる（細則 703 号(e) の 2) 及び細則 713 号）。

#### 紙形式での書類の電子形式による再提出

規則 89 の 2.1(d) の 3), 89 の 2.2

22.51B 国際調査機関又は国際予備審査機関が、紙形式によって提出された書類について電子形式による再提出を要求する場合（規則 89 の 2.1(d) の 3) 及び 89 の 2.2）、当該機関は、再提出を行うよう出願人に対し速やかに求める（様式 PCT/ISA/230 又は様式 PCT/IPEA/434）。出願人が求めに応じ期間内に応答しなかつた場合、当該機関は、紙形式によって提出された書類を無視し、出願人にその旨を通知する（様式 PCT/ISA/232 又は様式 PCT/IPEA/438）。あるいは、当該機関は、特定の場合においては、実施細則 705 号の 2 の定めるところにより、紙形式によって提出された書類を自ら電子形式に変換することを決定することができる（細則 703 号(e) の 3) 及び細則 713 号）。

22.51C 国際調査機関又は国際予備審査機関は、適用される 2 か月の期間の満了前に、当初の文言と電子形式による再提出との間に不整合を発見した場合、当該 2 か月の期間の満了前に、出願人に對し、その不整合について注意喚起し、必要な補充を行う機会を与えなければならない

#### 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止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。

#### 期間が遵守されなかつ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つ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、感染症、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、又は、規則 82 の 4.1(d)の規定による放棄が適用される場合は、提供された陳述が当該機関の設定した条件を満たしている場合；及び
- (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又は陳述を受理した場合。

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、局所的な問題ではなく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。これは一般的に、遅延の原因がなくなった後の短期間を意味する。例えば、同盟罷業が起り、代理人が事業所にたどり着くことができなかつた場合、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行為を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。

例外的な状況において、例えば、特定の国又は場所において、期間が遵守されなかつたことによる遅滞の許容が正当化されるような事象が発生していることを機関が認識している場合、当該機関は、証拠の必要性を放棄することができる（規則 82 の 4.1(d)）。この場合、機関は、当該放棄についての条件を定めて公表する。条件が満たされていると機関が判断した場合、証拠は必要とされない。利害関係人はなお、遅滞の許容の請求を提出するとともに、期間を遵守できなかつたことが、当該放棄が適用される理由によるものであった旨を陳述しなければならない。

#### 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つ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つ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つ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つ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、該当する期間中、機関で電子的通信手段が不通であったと認める；及び
- (c) 電子通信手段が利用可能になった翌営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 を場合に応じて使用）。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。

#### 規則 82 の 4.3 の規定に基づく期間の延長

*規則 82 の 4.3, 細則 111*

**22.52E** 場合に応じて、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の所在する国が、当該機関の業務に影響を及ぼす規則 82 の 4.1(a)に掲げる事象によって生ずる全般的な混乱に直面しており、これにより関係当事者が当該機関に対する行為を行うことが妨げられる場合には、当該機関は、規則 82 の 4.3 の規定に基づき、延長期間の設定を決定することができる。機関は、次の 2 つの条件を満たすと判断した場合に、当該決定を行うことができる。

- (1) 当該機関の所在する国が、規則 82 の 4.1(a)に掲げる事象によって生ずる全般的な混乱に直面している場合（当該混乱は、国全体に影響を与えるものでなくてもよい）。
- (2) 当該全般的な混乱が、当該機関の業務に影響を及ぼし、関係当事者に対して通常のサービスを提供する能力に大きく影響を及ぼした場合。

上記に該当する場合としては、例えば、対象となる国において感染症が広がっていて、関係する現地当局が、人の移動を制限する決定を行ったため、当該機関の職員の大部分が構内で働けなくなった場合が考えられる。別の例としては、当該機関が国際出願の処理のために利用する電子システムが、自然災害によって重大な損傷を被った場合が考えられる。別のケースとしては、当該機関の所在地におけるインフラ（例えば電力供給、水道、道路等）が地震又は津波により深刻な被害を受け、当該機関が、業務を行ってはいるものの、公衆に対して限られたサービスしか提供できない場合が考えられる。当該機関に複数の支庁があり、そのうちの 1 又は幾つかのみの業務が影響を受けた場合、規則 82 の 4.3 の行使は、状況に応じて当該機関に委ねられる。

22.52F 機関が、規則 82 の 4.3 の規定に基づき延長期間を設定することが適切であると決定した場合、当該延長期間の開始日及び終了日を決定する必要がある。この点に関して、当該機関は、公衆に対してサービスを提供する能力が制限又は限定され得る期間を考慮する必要があり、その際、当該事象の性質、全般的な混乱の重大性、当該事象の予想される今後の展開その他関連する要因を考慮に入れるものとする。延長期間は、できる限り短くするものとし、後の手続に生じ得る遅延を最小限にとどめることができるよう、状況により妥当なものとする。いずれにしても、当該延長期間は、開始日から 2 カ月を超えてはならない。全般的な混乱が継続する場合、当該機関は、規則 82 の 4.3(b)の規定に基づき、追加の延長期間を設定することができる。その期間は、その都度、2 カ月を超えてはならない。

22.52G 期間の延長又は追加の延長を決定した後、機関は、当該延長期間の開始日及び終了日にに関する情報を公表するとともに、国際事務局にその旨を通知する。

22.52H 場合に応じて、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、規則 82 の 4.3 の規定に基づき延長期間又は追加の延長期間を設定したときは、当該機関に対する特定の行為を行うための規則で定める期間であって当該延長期間内に満了するであろうものは、規則 80.5 の規定に従うことを条件として、当該延長期間を経過した後の最初の日に満了するものとする。出願人は延長の請求をする必要はなく、この点に関し、国際出願について、当該機関は特定の決定を発する必要はない。なお、この規則は、優先期間には適用されない点に留意されたい。なぜなら、優先期間は、規則で定める期間に該当しないからである。

## 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足することを求める。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ず、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足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 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、一件書類中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 420 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。

#### **特に国際調査又は予備審査のために提出されたヌクレオチド又はアミノ酸の配列リストの処理**

規則 13 の 3.1, 13 の 3.2 ; 細則 513 号, 610 号 ; 細則附属書 C

22.60 国際出願がヌクレオチド又はアミノ酸の配列の開示を含み、出願人が、求めに応じて又はその他の理由により、特に国際調査又は予備審査のために国際調査機関又は国際予備審査機関に対して配列リストを提出した場合、出願時の国際出願に含まれていないリストは、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せず、各手続のためにのみ利用される。当該配列リストがオンラインで提出された場合、配列リストの提出の目的及び国際出願番号が、ファイルの内容を変更することなく、ファイル名又はそのファイルに関連するメタデータにコードされる。それが物理媒体で提出された場合、機関は、国際出願番号とともに、「SUBSEQUENTLY FURNISHED SEQUENCE LISTING NOT FORMING PART OF THE INTERNATIONAL APPLICATION（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）」の語句又は国際出願の公開の言語でそれに相当する文言を記載したラベルを媒体に付ける。

細則 513 号(e), 610 号(d) ; 細則附属書 C

22.61 機関は、当該配列リストの写しを一件書類に保存するとともに、指定官庁又は選択官庁と共有できるようにその写しを国際事務局に送付する。配列リストをオンラインで受領した場合、その内容を変更することなく、適切な注釈を付けて国際事務局にオンラインで送付される。物理媒体で提出された場合、機関は、オンラインで受領したかのように、写しを国際事務局にオンラインで送付するか、又は、当該物理媒体の写しを国際事務局に送付する。提出された物理媒体の数が、必要な写しの数よりも少ない場合、当該機関は、追加の写しを用意し、場合によっては対応する手数料を出願人から徴収する。

[終わり]