



# 「国際調査及び国際予備審査」 および 「補正及び明白な誤記の訂正」

WIPO PCTウェビナーシリーズ

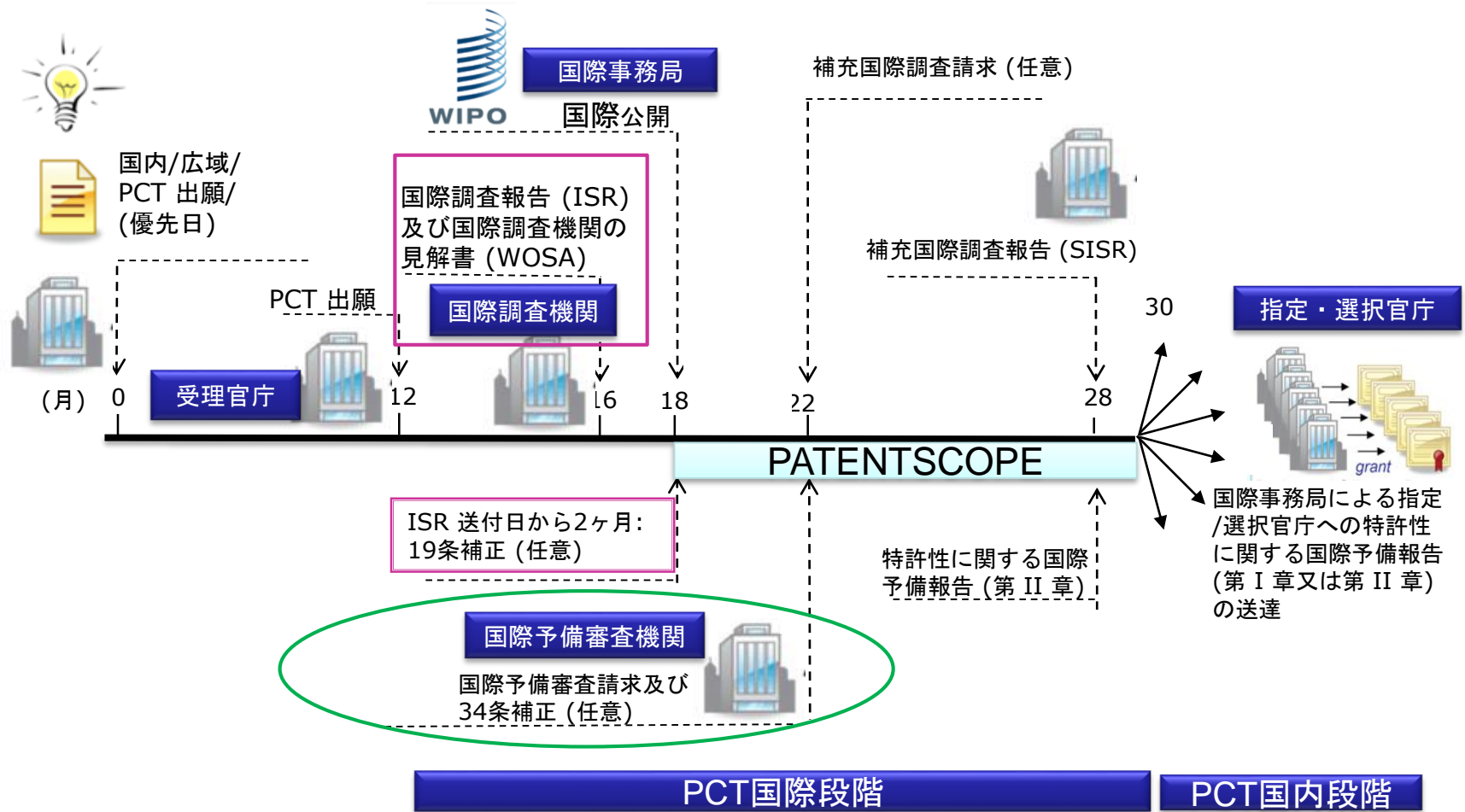
Session 7及び8

**2022年 6月27日（月）ライブ**

毛利 峰子  
リーガルオフィサー  
世界知的所有権機関（WIPO）  
PCT法務・ユーザ関連部

岡北（坪内）優佳  
カウンセラー  
世界知的所有権機関（WIPO）  
日本事務所

# 本日の内容：国際調査機関（19条補正） 国際予備審査機関（34条補正）



最後に：明らかな誤記の訂正（規則91）

# クイズ



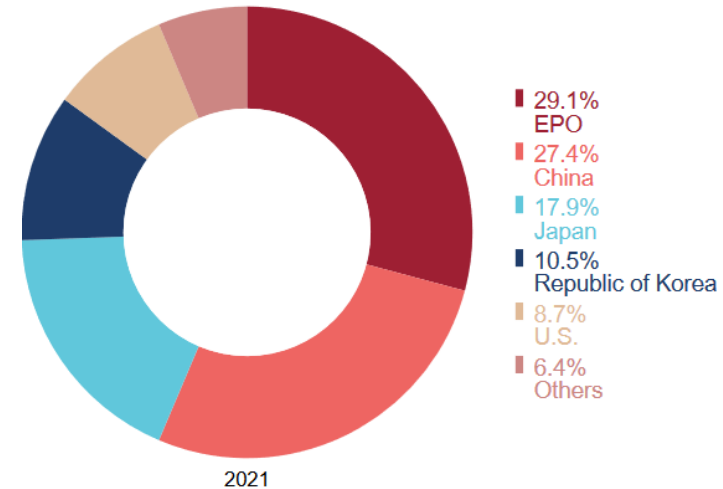


# 国際調査機関 (ISA) による 国際調査及び見解書


# 国際調査機関 (ISA)

## The International Searching Authority (1)

- |                |   |
|----------------|---|
| ■ AT - オーストリア  | ■ KR - 大韓民国   |
| ■ AU - オーストラリア | ■ PH - フィリピン  |
| ■ BR - ブラジル    | ■ RU - ロシア連邦  |
| ■ CA - カナダ     | ■ SE - スウェーデン   |
| ■ CL - チリ      | ■ SG - シンガポール   |
| ■ CN - 中華人民共和国 | ■ TR - トルコ  |
| ■ EG - エジプト    | ■ UA - ウクライナ  |
| ■ ES - スペイン    | ■ US - 米国   |
| ■ FI - フィンランド  | ■ EP - 欧州特許庁  |
| ■ IL - イスラエル   | ■ XN - 北欧特許機構<br>(デンマーク、アイスランド、ノルウェー)                   |
| ■ IN - インド     | ■ XV - ヴィシェグラーダ特許機構 (VPI)<br>(チェコ共和国、ハンガリー、ポーランド、スロバキア) |
| ■ JP - 日本      |   |



国際出願を提出した官庁 (受理官庁RO) によって、どの ISA を利用できるかが決まる

RO/JP出願の場合の選択肢 : ISA/JP(日本特許庁), ISA/EP (欧州特許庁) ,  WIPO PCT  
The International Patent System  
ISA/IN (インド特許庁) , ISA/SG (シンガポール知財庁)

# 国際調査機関 (ISA)

## The International Searching Authority (2)

- 請求の範囲（クレーム）に記載されている発明に関連のある先行技術の調査 (第15条(3)、規則33.3)
- 発明の単一性の確認 (規則13及び40)
- 発明の名称 (規則37)及び要約 (規則38) の確認
- 明白な誤記が次の書類にある場合、その誤記の訂正の許可:
  - 国際出願の願書以外の部分 (規則91.1(b)(ii))
  - 国際調査機関に提出された書類 (規則91.1(b)(iv))

**国際調査報告 (ISR)**  
**国際調査機関の見解書 (WOSA)**

# 国際調査報告 (ISR) (規則42及び43)

- ISR及びISA見解書は、次のうちいずれか遅く満了する期間内に作成されなければならない:
  - ISAによる調査用写しの受理の日から3ヶ月 (通常、優先権が主張されている場合には、優先日から約16ヶ月)
  - 優先日から9ヶ月
- ISAの記載事項:
  - 特定の請求の範囲 (全ての請求の範囲ではない) について有意義な調査ができなかったことに関する表示
  - 発明の単一性の欠如に関する表示
  - IPC (国際特許分類) 記号
  - 調査を行った技術分野の表示
  - 関連のある先行技術文献のリスト

# 例: PCT国際調査報告

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 50-14535 B (NCR CORPORATION) 28 May 1975 (28.05.75), column 4, lines 3 to 27	7-9, 11
X Y A	GB 392415 A (JONES) 18 May 1933 (18.05.33) Fig. 1 page 3, lines 5-7 Fig. 5, support 36	1-3 4, 10 11-12
X Y	GB 2174500 A (STC) 5 November 1986 (05.11.86) page 1, lines 5-15, 22-34, 46-80; Fig. 1	1-3 4
A	US 4322752 A (BIXTY) 30 March 1982 (30.03.82) claim 1	1
A	GREEN, J.P. Integrated Circuit and Electronic Compass, IBM Technical Disclosure Bulletin, October 1975, Vol. 17, No. 6, pages 1344 and 1345	1-5

引用文献の関連性  
カテゴリーを示す記号

発明の特許性に関連性の  
ある引用文献

引用文献が関連する  
請求項の番号

Patent System



# 国際調査報告が作成されない場合 (1)

- 国際出願が、ISAが調査を要しないとされている対象に関するものであり、ISAが調査を行わないことを決定した場合 (第17条(2)(a)(i) 及び規則39.1))
- 規則39.1に掲げられる、国際調査をすることを要しない対象 (subject matters)
  - (i) 科学及び数学の理論
  - (ii) 植物及び動物の品種又は植物及び動物の生産の本質的に生物学的な方法。ただし、微生物学的方法及び微生物学的方法による生産物については、この限りでない。
  - (iii) 事業活動、純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
  - (iv) 手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体の診断方法
  - (v) 情報の単なる提示
  - (vi) コンピューター・プログラムのうち国際調査機関が当該プログラムについて先行技術を調査する態勢にある範囲外のもの

# 国際調査報告が作成されない場合 (2)

- 明細書、請求の範囲又は図面が、いずれの請求の範囲に対しても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17条(2)(a)(ii))
- 国際出願が、ヌクレオチド及び/又はアミノ酸の配列の開示を含んでいるが、次のいずれかに該当する場合:
  - その配列リストが提出されていない
  - 提出された配列リストが実施細則の附属書Cで規定されている基準を満たしていない、又は電子形式ではない (規則13の3.1(d))
  - 期間内に配列リストの遅延提出手数料が支払われなかった (規則13の3.1(d))

# 国際調査報告が作成されない場合 (3)

## ■ その場合:

- ISAは、国際調査報告を作成しない旨を宣言し、その宣言は公開された国際出願の一部として公開される (規則48.2(a)(v))
- 出願は有効であるが、国際調査報告が作成されていないので、国際予備審査期間 (IPEA) は国際予備審査を行う必要がない (規則66.1(e))

# 国際調査機関の見解書 (規則43の2) (1)

- 以下の事項についての最初の非拘束的な予備的見解:
  - 新規性(非予見性)
  - 進歩性(非自明性)
  - 産業上の利用可能性
- 見解書はISRと同時に全ての国際出願について作成される
- 見解書はISRとともに出願人及び国際事務局に送付される

# 例：国際調査機関の見解書

WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY		International application No.	
<b>Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</b>			
1. Statement			
Novelty (N)	Claims	<u>Claim(s) 3-15</u>	YES
	Claims	<u>Claim(s) 16</u>	NO
Inventive step (IS)	Claims	<u>Claim(s) 8, 10-12</u>	YES
	Claims	<u>Claim(s) 3-7, 9, 14-16</u>	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	<u>Claim(s) 3-16</u>	YES
	Claims	_____	NO
2. Citations and explanations:			
<b>INDEPENDENT CLAIM 3</b>			
Document US-A-5 332 238, which is considered to represent the most relevant state of the art, discloses (cf. relevant passages indicated in the ISR) a device from which the subject-matter of <b>INDEPENDENT CLAIM 3</b>			
Document US-A-5 332 238, which is considered to represent the most relevant state of the art,			

請求項の特許性に関する見解

見解を裏付ける  
文献と説明

# 国際調査機関の見解書 (規則43の2) (2)

- 見解書は国際公開日にPATENTSCOPEでアクセス可能になり、その際の言語は、国際調査機関が見解書を作成した言語のみで利用可能になる

注: IPRP (第I章) とその翻訳は優先日から30ヶ月で作成される

- ISA見解書に対する出願人による正式な反論手続はない
- 非公式コメントを国際事務局に提出することが可能
  - 非公式コメントは原語で見解書と共に公開される
  - 「特許性に関する国際予備報告(第I章)」 (IPRP (第I章)) が送付されるのであれば、その際に指定官庁 (DO) へ送付される

# 特許性に関する国際予備報告 (IPRP) (PCT 第I章) (規則44の2)

■ 出願人が国際予備審査を請求しない場合には:

- ISAの見解書に基づいて、IBがIPRP (第I章) を作成する
- IPRP (第I章) 及びその翻訳は、
  - 指定官庁に送付される
  - 優先日から30ヶ月が経過した時にPATENTSCOPE上で公衆に利用可能となる

# 第II章の手續における 国際調査機関の見解書の利用 (規則66.1の2)

## ■ 出願人が国際予備審査を請求する場合:

- ISAの見解書がIPEAの見解書になる  
(例外: IPEAが、特定のISAが作成した見解書を受け入れない決定をした場合)
- 出願人によるISAの見解書に対する非公式コメントは、IPEAには送付されない (第34条補正／抗弁のみ)
- 国際予備審査報告が作成された場合には、IBに提出された非公式コメントは指定官庁 (DO) や選択官庁 (EO) へ送付されない





## PCT第19条に基づく補正

- 補正の方法

# 国際段階で補正を行うことの利点

- 第19条に基づく補正は全ての指定国に対して有効
- 第19条に基づく補正後の請求の範囲は国際公開で公開される
- 補正後の出願に対する国際予備審査機関の判断を得ることが可能

# 第19条に基づく補正 (規則46) (1)

- 国際調査報告及びISAの書面による見解の受領後に、請求の範囲のみを1回だけ補正できる
- 補正された請求の範囲は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてはならない (第19条(2))  
(しかし国際事務局はこの要件を満たすか否かはチェックしない)
- 補正書には簡単な説明書 (英文字で200語以内) を添付することができる (19条(1)及び規則46.4)
- 通常の場合、国際調査報告及びISA見解書の送付の日から2ヶ月以内に提出されなければならない (規則46.1)

# 第19条に基づく補正 (規則46) (2)

- IBに直接提出する (規則46.2)
- 一般的に、仮保護の範囲 (適用される場合) をより明確に規定するために用いられる
- 国際出願の一部として出願時における請求の範囲とともに優先日から18ヶ月経過後に公開される (規則48.2(f))

# 補正の方法 (規則46.5及び66.8)

- 第19条又は第34条に基づいた請求の範囲の補正を行う場合、完全な一式の請求の範囲を含む差替え用紙を提出しなければならない
- 出願人は出願時における国際出願中の補正の根拠を示さなければならない、さもなければ、補正がなかったものとしてIPRP (第II章) が作成される
- 一部の請求の範囲を削除する場合、残りの請求の範囲の再番号付けは要求されない
- 請求する補正の内容 (相違点及び根拠) を説明する添付書簡が求められる

 詳細は 実施細則第205号参照

# 第19条に基づく補正を含む差替え用紙

- 受理官庁には提出しないこと
- IBに直接提出しなければならない  
(ePCTの利用が推奨される)
- 明白な誤記の訂正 (規則91) は、19条補正と区別されなければならない、ISAに直接提出する

# クイズの解答







# クイズ





## 国際予備審査機関による報告書

### PCT第34条に基づく補正

- 19条と34条の比較

# 国際予備審査

- 国際予備審査機関 (IPEA) による以下の事項についての非拘束的な見解の提供
  - 新規性 (非予見性) (第33条(2)及び規則64)
  - 進歩性 (非自明性) (第33条(3)及び規則65)
  - 産業上の利用可能性 (第33条(4))
- 国際予備審査では、補正を行う機会、またISAによって提示された特許性に関する見解に対して抗弁をする機会が与えられる
- IPEAにおいては、ISAにて調査された請求の範囲のみが審査される (規則66.1(e)及び66.2(a)(vi))

# 国際予備審査の開始 (規則69.1)

■ IPEAが以下の文書及び手数料を入下際に予備審査を開始する:

- 国際予備審査請求書の提出
- 国際調査報告 (又は第17条(2)(a)に基づく宣言) 及びISA見解書
- 予備審査手数料及び取扱手数料

IPEAは、出願人が明示的に延期を請求しない限り、規則54の2.1(a)に規定する期間の満了を待たない

- 国際予備審査請求書が補正に関する記述を含んでいる場合は、その補正書の写しが利用可能であるとき (規則69.1(c)、(d)及び(e)参照)
- 国際予備審査が国際出願の翻訳文に基づいて行われる場合は、その翻訳文が利用可能であるとき (規則55.2(c)参照)

# 第34条に基づく補正 (規則53.9及び規則66.3乃至66.9) (1)

- 第II章に基づく国際予備審査において、明細書、請求の範囲及び図面の補正が可能
- 補正書は以下の時期に提出すべきである
  - 当該補正に基づいた審査のために、国際予備審査請求書とともに(規則53.9)、又は、
  - 遅くとも国際予備審査請求書の提出期間 (規則54の2.1(a))が経過する前に
- 留意事項: 審査官がさらなる見解書や報告書の作成を開始した後に補正書が提出された場合は、その補正書を考慮に入れる必要はない (規則66.4の2)

# 第34条に基づく補正 (規則53.9及び規則66.3乃至66.9) (2)

- 補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない (第34条(2)(b))
- 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た場合には、国際予備審査報告はその補正がされなかったものとして作成され、当該報告にはその旨を表示する
- また、当該報告にはその開示の範囲を超えてされた補正と認める理由を記載する (規則70.2(c))

# 第34条に基づく補正を含む差替え用紙

- ePCTにおいて国際予備審査請求書を作成する際に提出可能
- もしくは、管轄IPEAに直接提出しなければならない
- 明白な誤記の訂正 (規則91) は、34条補正と区別されなければならない

# 国際段階での補正の種類と比較

## 第I章 (第19条)

- 全ての指定官庁に有効
- 請求の範囲のみ
- ISR及びISA見解書の受領後に提出
- IBに直接提出 (ISAではない)
- IBによる方式審査
- IBによって国際出願の一部として公開
- 撤回しない限りIPEAの審査の基礎となる

## 第II章 (第34条)

- 全ての選択官庁に有効
- 明細書、請求の範囲、図面
- 望ましくは国際予備審査請求書とともに、又はIPEAによる審査中に提出
- IPEAに直接提出
- IPEAによる方式及び実体審査
- 補正書はIPEAと出願人との間で秘密であり、国際段階では公開されない
- 差替えのない限りIPEAの審査の基礎となる



# IPEA見解書 (規則66.2及び66.6)

- ISA見解書がIPEA見解書とみなされる  
(例外: IPEAが、特定の他のISAが作成した見解書を受け入れない決定をした場合)
- ISA見解書がIPEA見解書とされた場合には、2回目の見解書は作成されなくてもよい
- 2回目の見解書が作成される場合には、出願人は当該2回目の見解書に示された期限までに答弁することができる
- IPEAの審査官との面談の請求が可能 (規則66.6)

# 特許性に関する国際予備報告 (第II章)

- 次の期間のうち最も遅く満了する期間内にIPEAにより作成されなければならない (規則69.2):
  - 優先日から28ヶ月
  - 規則69.1に規定する国際予備審査の開始の時から6ヶ月
  - IPEAが規則55.2に基づく翻訳文を受理した日から6ヶ月
- 出願人及びIBに送付される (規則71.1)
- IBは報告の写し及びその報告について必要とされる英語への翻訳文 (IB が作成) を選択官庁に送付する (第36(3)(a)及び規則72.1)
- 附属書類はIBによって翻訳されない (第36条(3)(b))

# 2020年7月1日発効のPCT規則改正

## ■ PCT規則71及び94の修正

- 国際予備審査機関 (IPEA) は当該機関の一件書類の中から所定の書類の写しをIBに送付し、IBは選択官庁に代わって公衆に利用可能にする
- 2020年7月1日以降にIPEAにより受理される書類または作成される書類に適用



# ■ PCTにおける明白な誤記の訂正

# 誤記の訂正の許可要件 (規則91.1(c))

- 権限のある機関は、当該権限のある機関にとって以下が明白であった場合のみ、規則91に基づき誤記の訂正を許可する
  - 関連する書類に現れるもの以外の何かが意図されていること、及び
  - 提出された訂正以外何も意図されていなかったこと

# 明白な誤記の訂正 (規則91) (1)

- 誤記の訂正は、次の権限のある機関の許可に従う：
  - 願書における誤記の場合には、受理官庁
  - 願書以外の国際出願における誤記又は国際調査機関に提出した書類の誤記の場合には、国際調査機関
  - 願書以外の国際出願における誤記又は国際予備審査機関に提出した書類の誤記の場合には、国際予備審査機関
  - 国際出願又は国際出願の補正又は補充以外の書類であって、国際事務局に提出された書類の誤記の場合には、国際事務局

# 明白な誤記の訂正 (規則91) (2)

- 期間: 優先日から26ヶ月 (規則91.2)
- 規則91では訂正することができない誤記を明確化
  - 要素や用紙の欠落
  - 要約部分の誤記
  - 19条補正の誤記
  - 優先日について変更が生じる優先権主張の誤記

# 明白な誤記の訂正 (3)

- 指定官庁は、当該指定官庁が権限のある機関であった場合に訂正を許可しなかったと認めた場合にのみ、訂正を無視することができるが、意見を述べる機会を出願人に与えなければならない (規則91.3(f))
- 許可された訂正のための請求:
  - 国際公開の技術的準備が完了した後に、国際事務局が明白な誤記の訂正の許可を受理した場合には、国際事務局は、訂正を含む用紙、又は差替え用紙及び提出された書簡とともに、全ての訂正を示す陳述を公開し、表紙を再度公開する (規則48.2(i))



# 明白な誤記の訂正 (4)

## (公開、規則48.2)

### ■ 拒否された訂正のための請求:

- 訂正のための請求の拒否の日から2ヶ月以内に提出された出願人の要請に応じ、特別の手数料の支払いを条件として、拒否の理由、及び出願人が提出する簡単な意見書とともに、拒否された訂正のための請求が国際事務局によって公開される (規則91.3(d)); 国際公開の技術的準備が完了した後では、表紙の再公開とともに速やかに公開される (規則48.2(k))

# クイズの解答



# 質疑応答



# PCT関連情報

## ■ PCT制度に関する一般的なご質問

### □ PCTインフォメーションサービス (Infoline):

Tel: +41 22 338 83 38

E-mail: [pct.infoline@wipo.int](mailto:pct.infoline@wipo.int)

## ■ ePCTに関するご質問

### □ PCT電子サービス (eServices) ヘルプデスク:

Tel: +41 22 338 95 23

E-mail: [pct.eservices@wipo.int](mailto:pct.eservices@wipo.int)

## ■ WIPOが発行するニュースレターの配信登録

<https://www.wipo.int/newsletters/ja>

## ■ PCT出願人の手引

[www.wipo.int/pct/ja/guide/index.html](http://www.wipo.int/pct/ja/guide/index.html)

# ご清聴ありがとうございました



アンケートに  
ご協力を  
お願いいたします

**WIPO | PCT**  
The International  
Patent System