

目 次

第1章 国際出願の概要	1
Ⅰ. 保護の対象	1
Ⅱ. 国際出願の出願人	1
Ⅲ. 国際出願の効果	1
Ⅳ. 言語	1
Ⅴ. 国際調査	2
Ⅵ. 国際公開	4
Ⅶ. 指定官庁への送達	5
Ⅷ. 国際予備審査	5
Ⅸ. 指定官庁または選択官庁に対する手続	6
X. 指定（選択）官庁としての日本国特許庁での取扱い	7
PCT出願と直接出願	9
国際段階の手続系統図（2004年以降に出願された国際出願）	9
国際段階の手続系統図（2004年以降に出願された国際出願）	10
第2章 国際調査	11
Ⅰ. 序論	11
A. 国際調査の目的	11
B. 国際調査報告の役割	11
C. 国際調査機関の任務	11
Ⅱ. 国際調査からの除外事項	11
A. 国際調査機関が調査をすることを要しない対象	11
B. 不明りょうさ、不一致性又は矛盾	12
C. 国際調査報告を作成しない旨の宣言	12
D. 請求の範囲の書き方	13
Ⅲ. 明らかな誤り、使用してはならない表現	13
A. 明らかな誤り	13
B. 使用してはならない表現	14
Ⅳ. 発明の単一性	14
A. 発明の単一性	14
B. 追加手数料の支払の求め	15
C. 追加手数料異議の申立て	16
V. 発明の名称、要約	17
A. 発明の名称	17
B. 要約	17
Ⅵ. 国際特許分類の付与	18

VII. 国際調査.....	19
A. 国際調査の手續	19
B. 調査後の手續	22
VIII. 関連のある先行技術.....	22
A. 新規性.....	23
B. 規則33.1(c)の規定により列記する文献	24
C. 基準日；出願日及び優先日	24
D. 先行技術の開示の内容	24
E. 関連のある先行技術についての疑問がある事項	25
F. 進歩性の評価	25
IX. 拡張国際調査及び予備審査制度	26
A. 拡張国際調査及び予備審査制度の概要	26
B. 国際調査機関の見解書	27
付録A. 国際調査報告.....	29
A. 概要.....	29
B. 国際調査報告の様式及び言語	29
C. 最先の優先日	30
D. 用紙の総枚数	30
E. 国際調査の対象の限定	30
F. 要約及び発明の名称	30
G. 調査を行った技術分野	30
F. 国際調査報告の完成	31
付録B. 国際調査資料.....	32
A. 調査用資料の内容	32
B. P C T最小限資料の内容	32
国際調査段階の手續系統図	33

第3章 国際予備審査.....	34
I. 序論.....	34
A. 目的.....	34
B. 国際予備審査のメリット	34
C. 国際予備審査の請求、国際予備審査の開始及び国際予備審査のための期間 .	34
II. 国際予備審査の第一段階	35
III. 国際予備審査のその後の段階	36
IV. 補正.....	36
A. 国際予備審査の開始に先立つ補正	36
B. 補正の評価.....	37
V. 発明の単一性の要件を満たしていない場合	38
A. 発明の単一性の要件を満たしていない場合の手続き	39

B. 発明の単一性の評価	40
VI. 明らかな誤りの訂正.....	41
VII. 優先権書類及びその翻訳文	42
A. 優先権を主張する権利	43
B. 優先日の決定	43
VIII. 出願人との非公式な連絡	44
IX. 国際予備審査報告の作成	45
A. 概要.....	45
B. 諸事項.....	45
C. 報告の基礎.....	45
D. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性の基準並びに裏付けとなる引用文 献及び説明に関する記述	46
E. 書面による開示以外の開示及びある種の公表された文書	47
F. 国際出願の不備又は明りょう性の欠如	47
G. 報告の完成.....	47
H. 国際予備審査報告及び附属書類の言語	48
X. 期間の決定.....	48
XI. 新規性・進歩性.....	48
A. 新規性.....	48
B. 進歩性.....	49
国際予備審査段階の手続系統図	52

第4章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特許法上の特例

A. 特許法184条の4（外国語でされた国際特許出願の翻訳文）	53
B. 特許法184条の6（国際出願に係る願書、明細書等の効力等）	53
C. 特許法184条の12（補正の特例）	53
D. 特許法184条の13（特許要件の特例）	53
E. 特許法184条の14（発明の新規性の喪失の例外の特例）	54
F. 特許法184条の15（特許出願等に基づく優先権主張の特例）	54
G. 特許法184条の18（拒絶理由等の特例）	54
H. 特許法184条の19（訂正の特例）	54

（参考）様式記載例

(1) 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報告を作成しない旨の決 定の送付の通知書）	57
(2) 様式PCT/ISA/210（国際調査報告）	58
(3) 様式PCT/ISA/237（国際調査機関の見解書）	65
(4) 様式番外2（先の調査等の結果の利用状況に関する通知書）	74

(5)様式PCT/IPEA/416（特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）の 送付の通知書）	75
(6)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））	76
<u>(添付資料) プレゼンテーションスライド.....</u>	<u>86</u>

主な英語略称

RO	：受理官庁 (Receiving Office)
JP	：日本
IB	：WIPOにあるPCTの国際事務局 (International Bureau)
ISA	：国際調査機関 (International Searching Authority)
ISR	：国際調査報告 (International Search Report)
ISO	：国際調査機関の見解書 (International Search Opinion)
IP EA	：国際予備審査機関 (International Preliminary Examining Authority)
IP ER	：国際予備審査報告 (International Preliminary Examination Report)
IP RP	：特許性に関する国際予備報告 (International Preliminary Report on Patentability)
DO	：指定官庁 (Designated Office)
EO	：選任官庁 (Elected Office)

関係条約・法令

(本テキスト中での略称)

千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約	-----	条約
特許協力条約に基づく規則	-----	規則
特許協力条約に基づく実施細則	-----	細則

(英語原文) <http://www.wipo.int/pct/en/texts/>

(日本語仮訳) <http://www.wipo.int/pct/ja/texts/>

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律	-----	法
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令	-----	施行令
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則	-----	法施

特許法	-----	特
実用新案法	-----	実

ガイドライン・ハンドブック

PCT国際調査及び予備審査ガイドライン (WIPO)

PCTハンドブック (審査基準室)

※本テキストは主に、

「国際出願の手続」 (国際出願課)、

「PCT国際調査及び予備審査ガイドライン」 (WIPO)、
からの抜粋により、作成したものである。

第 1 章 国際出願の概要

I. 保護の対象

- (1) 発明の保護のための出願は、国際出願としてすることができる（条約3条(1)）。
- (2) 発明の保護のための出願には、特許、発明者証、実用証、実用新案、追加特許、追加証、追加発明者証及び追加実用証が含まれる（条約2条(ii)）。
- (3) 国際出願は、全ての締約国を指定するものとみなされ、かつ、指定国の国内法令が与えることを定める全ての種類の保護を求めるものとみなされる（条約43条、条約44条、規則4.9）。
- (4) ただし、出願人が、いずれかの指定国において追加特許、追加証、追加発明者証または追加実用証を求める出願、米国において継続（*continuation*）出願または一部継続（*continuation in part*）出願として取り扱われることを希望する場合には、願書にその旨を記載する（規則4.11(a)(iii), (iv)）。
- (5) 日本国を指定する場合には、特許または実用新案を対象とすることができる（特184条の3、実48条の3）。

II. 国際出願の出願人

- (1) 国際出願をすることができる者は、締約国の居住者及び国民である（条約9条(1)）。締約国において現実かつ真性の工業上または商業上の営業所を有する場合には、当該締約国において住所を有するものとされる（規則18.1(b)(i)）。締約国の国内法令により設立されている法人は、当該締約国の国民とみなされる（規則18.1(b)(ii)）。
- (2) 条約の締約国ではないがパリ条約の締約国である国の居住者及び国民は、総会の決定により国際出願をすることができる（条約9条(2)）。

III. 国際出願の効果

国際出願日が認定された国際出願は、願書に記載した各指定国における正規の国内出願としての効果を有し、国際出願日は、各指定国における実際の出願日とみなされる（条約11条(3)）。

また、国際出願日が認定された国際出願は、パリ条約にいう正規の国内出願とされ優先権を生じさせるものと認められる（条約11条(4)、パリ条約4条A(2)）。

IV. 言語

- (1) 出願の言語（条約3条(4)(i)）

国際出願の言語として認められる言語は、受理官庁が国際出願のために認める言

語である（規則12.1(a)）。

受理官庁としての日本国特許庁が受理する国際出願の言語は以下の二つである。

（イ）日本語（法3条1項）

（ロ）英語（法施12条）

（2）通信の言語

- ① 出願人から受理官庁にあてる書簡の言語は、当該国際出願の言語と同一の言語を用いる（細則104(a)）。
- ② 出願人が国際調査機関又は国際予備審査機関に提出する書簡又は文書は、当該書簡又は文書に係る国際出願の言語と同一の言語を用いる。国際出願の翻訳文が規則23.1(b)及び55.2の規定により送付又は提出されている場合には、その翻訳文の言語を用いる（規則92.2(a)）。
- ③ 国際事務局にあてる書簡の言語は、国際出願の言語が英語又はフランス語である場合には国際出願の言語を用いる。国際出願の言語が英語又はフランス語の何れでもない場合には、国際事務局にあてる書簡の言語は英語又はフランス語の何れかを用いる（細則104(b)）。

V. 国際調査

国際出願は国際調査の対象とされ、関連のある先行技術を発見することを目的とし、請求の範囲に基づいて行われる（条約15条(2)、(3)、規則33.3）。国際調査は、国際調査機関によって行われる（条約16条(1)）。

（1）国際調査機関

国際調査機関は総会が選定し、国内官庁及び政府間機関は人員及び資料等の一定の要件を満たしている場合に国際調査機関となることができる（条約16条(3)(a)、(c)、規則36.1）。

受理官庁は、国際調査を管轄することになる1又は2以上の、国際調査機関を特定する（条約16条(2)）。日本国特許庁と国際事務局との取決めにより、日本特許庁が受理した国際出願の管轄国際調査機関は、日本語出願については日本国特許庁、英語出願については日本国特許庁又は欧州特許庁（出願人が選択）である。

※現在、国際調査機関は13機関（AT：オーストリア、AU：オーストラリア、CA：カナダ、CN：中華人民共和国、EP：欧州特許庁、ES：スペイン、FI：フィンランド、JP：日本、KR：大韓民国、RU：ロシア連邦、SE：スウェーデン、US：アメリカ合衆国、XN：北欧特許庁（Nordic Patent Institute））。なお、第36回PCT同盟総会（2007年10月）において、BR：ブラジル、IN：インドが国際調査機関として選定された。この選定は当該官庁と国際事務局との必要な取決めが発効してから有効となる。

(2) 国際調査報告

国際調査報告は、調査用写しの受領から3か月または優先日から9か月の期間のうちいずれか遅く満了する期間内に作成され、出願人及び国際事務局に送付される（条約18条(1)、(2)、規則42.1）。

出願人は、国際調査報告の送付の日から2か月の期間または優先日から16か月の期間のいずれか遅く満了する期間内に請求の範囲について1回に限り補正をすることができる（条約19条、規則46.1）。

(3) 国際調査報告の不作成

(イ) 国際調査機関は、国際出願について次のいずれかの事由がある場合には、その旨を宣言し、国際調査報告を作成しない旨を出願人及び国際事務局に通知する（条約17条(2)(a)、規則39.1）。

(i) 国際調査を要しないとされているものであると認め、かつ、調査を行わないと決定した場合。

(ii) 明細書等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場合。

一部の請求項について上記(i)、(ii)の事由があるときは、当該請求項について国際調査報告にその旨を記載し、他の請求項について国際調査報告を作成する（条約17条(2)(b)）。

(ロ) 国際出願が発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対して追加手数料の支払いを求め、国際調査報告は、請求の範囲に最初に記載されている発明に係る部分及び追加手数料が支払われている発明の部分について作成する。追加手数料が支払われていない発明の部分については国際調査を行わなかった旨を国際調査報告に表示する（条約17条(3)(a)、規則43.7）。

(4) 発明の名称及び要約の決定

発明の名称及び要約の記載がない場合、または、規則に従っていないと国際調査機関が認めた場合には、国際調査機関が作成する（規則37.2、38.2）。

(5) 国際調査機関の見解書（ISA見解書、ISO）

国際調査機関は、国際調査報告または国際調査報告を作成しない旨の宣言の作成と同時に見解書を作成する。見解書には、請求項に記載されている発明の新規性、進歩性及び産業上の利用可能性等についての見解が示される（規則43の2.1）。

出願人から国際予備審査が請求されない場合には、国際事務局は、国際調査機関の見解書に基づいて国際事務局が特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第一章）を作成し、各指定官庁に送達する（規則44の2）。

出願人から国際予備審査が請求された場合には、国際調査機関の見解書は、国際予備審査機関の見解書とみなされる（規則66.1の2）。

VI. 国際公開

(1) 国際公開の時期

国際出願の国際公開は、優先日から18か月経過した後に国際事務局が行う（条約21条(1), (2)(a)）。出願人は、前記期間の前に、国際事務局に対して、国際公開を行うよう請求することができる（条約21条(2)(b)）。

(2) 国際公開の形式と内容

国際公開は、国際出願の内容とともに国際調査報告または国際調査報告を作成しない旨の宣言が掲載される。条約19条補正がされた場合は、補正後の請求の範囲及び説明書を含む（条約21条(3), (4)、規則48.1, 48.2(f)）。

(3) 国際公開の言語

(イ) 国際公開の言語

国際出願がアラビア語、英語、スペイン語、中国語、ドイツ語、日本語、フランス語又はロシア語でされた場合には、国際出願がされた言語で行われる（規則48.3(a)）。なお、第36回PCT同盟総会（2007年10月）において、規則改正が承認され、国際公開言語に韓国語とポルトガル語が追加された。この改正は2009年1月1日以降の国際出願日を有する国際出願に適用される。

(ロ) 国際公開の言語以外による国際出願の翻訳文による国際公開

国際公開の言語以外の言語でされた国際出願については、その言語が国際調査機関で認められない言語の場合には、国際調査機関が認める言語でかつ国際公開の言語による翻訳文で、その言語が国際調査機関で認められる言語の場合には、受理官庁が国際公開のために認める言語による翻訳文で、国際公開が行われる。国際出願の翻訳文は、出願人が受理官庁に提出しなければならない。（規則12.3、12.4、48.3(b)）。

(ハ) 英語以外の言語による国際出願

国際出願の言語が英語以外の場合には、国際調査報告・国際調査報告を作成しない旨の宣言・発明の名称・要約及び要約と共に掲載する図に係る文言については、当該国際出願の言語及び国際事務局の責任において作成した英語による翻訳文の双方で行われる（規則48.3(c)）。

(4) 国際公開の効果

国際公開の指定国における効果は、原則として審査を経ていない国内出願の強制的な国内公開について、その指定国の国内法令が定める効果と同一である（条約29条(1)、特184条の10）。

(5) 指定国が米国のみの場合

指定国が米国のみの場合には、国際公開は行われず（条約64条(3)(b)）。

この場合であっても、国際事務局は出願人からの請求があったとき、または、米国において国内公表がされたときは国際公開を行う（条約64条(3)(c)）。

VII. 指定官庁への送達

国際事務局は、指定官庁からの請求により、国際出願及び国際調査報告をその指定官庁に送達する（条約20条、規則47.1）。ただし、送達は、その国際出願の国際公開より前にはできない。

所定の期間内に条約19条の規定に基づく補正がされている場合には、それも含まれる（条約20条(2)）。

出願人に、送達が行われた指定官庁とその送達日、及び送達を請求しなかった指定官庁についての通知が送付される（規則47.1(c)）。

VIII. 国際予備審査

(1) 目的

国際予備審査は、請求の範囲に記載されている発明の新規性・進歩性・産業上の利用可能性について、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（条約33条(1)）。

(2) 国際予備審査の請求

国際出願は、出願人の国際予備審査の請求により国際予備審査の対象とする（条約31条(1)）。

国際予備審査の請求は、出願人の任意による手続きであり国際出願とは別個に行う手続きである（条約31条(3)）。出願人は、国際予備審査の請求書を管轄国際予備審査機関に直接提出する（条約31条(6)）。

国際予備審査の請求は、国際調査報告及び国際調査機関の見解書又は国際調査報告を行わない宣言の送付の日から3月、又は、優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限までにしなければならない（規則54の2.1(a)）。

(3) 国の選択

国際予備審査の請求書には、国際出願において指定している締約国であって条約第二章に拘束される締約国の中から、国際予備審査の結果を利用することを出願人が意図する1以上の国（選択国）を表示する（条約31条(4)(a), (b)）。

国際予備審査の請求書の提出により、全ての指定国を選択したものとみなされる（規則53.7）。

(4) 条約34条補正

国際予備審査の請求をした出願人は、国際予備審査の請求書の提出の時または国

際予備審査報告が作成されるまでの間に、請求の範囲・明細書・図面について補正することができる（条約34条(2)(b)、規則66.1(b)）。

また、国際予備審査機関は、見解書の送付によりまたは出願人の請求により、補正をする機会を与えることができる（規則66.2(c)、規則66.4(b)）。

(5) 国際予備審査機関

受理官庁は、国際予備審査の請求につき、国際予備審査を管轄することとなる1または2以上の国際予備審査機関を特定する（条約32条(2)）。

日本国特許庁と国際事務局との取決めにより、受理官庁としての日本国特許庁が受理した国際出願の管轄国際予備審査機関は、日本語出願については日本国特許庁、英語出願については日本国特許庁又は欧州特許庁（出願人が選択）である。

(6) 見解書（書面による見解）

国際出願について国際予備審査を行った結果、いずれかの請求項に記載されている発明が、新規性、進歩性、又は、産業上の利用可能性がないと認めた場合などには、出願人にその旨、及びその理由を書面で通知し、期間を指定して出願人に答弁書を提出する機会を与える（条約34条(2)(c)）。

国際調査機関の見解書は、国際予備審査機関の第1回目の見解書とみなされる（規則66.1の2(a)）。

国際予備審査機関は、希望するときは、追加の見解書を示すことができる（規則66.4(a)）。

(7) 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））

(イ) 国際予備審査は、国際予備審査機関が行い、所定の期間内に国際予備審査報告を作成し、附属書類（条約19条及び34条による補正書の差替え用紙）とともに出願人及び国際事務局に送付される（条約32条(1)、条約35条(1)、条約36条(1)、規則70.16）。

(ロ) 国際予備審査報告は、国際事務局の責任において英語に翻訳され、附属書とともに各選択官庁に送達される。また、出願人に国際予備審査報告の翻訳文の写しが送付され、出願人はその翻訳文の誤りについて意見書を各関係選択官庁及び国際事務局に送付することができる（条約36条(2)、規則72.2、規則72.3）。

Ⅸ. 指定官庁または選択官庁に対する手続

(1) 翻訳文等の手続

(イ) 出願人は、優先日から30か月を経過する時までに、各指定（選択）官庁に対し国際出願の写し（条約20条の送達が既にされている場合は除く）及び所定の翻訳文の提出と必要な場合には国内手数料を支払わなければならない（条約22条(1)、

39条(1)(a))。

(ロ) 上記(イ)の手続きを期間内にしなかった場合には、国際出願は当該締約国の国内出願の取り下げの効果と同一の効果をもって消滅する(条約24条(1)、39条(2))。

(ハ) 指定(選択)官庁は、上記翻訳文等の提出期間の満了前は国際出願の処理又は審査を行わない(条約23(1)、条約40(1))。

(ニ) 上記(ハ)に拘らず出願人の明示の請求により、指定(選択)官庁は、国際出願の処理又は審査をいつでも行うことができる(条約23(2)、条約40(2))。

X. 指定(選択)官庁としての日本国特許庁での取扱い

(1) 日本国を指定国とした国際出願の出願人は、優先日から30か月以内(以下「国内書面提出期間」という。)に、特許庁長官に対して特許法第184条の5第1項に規定する書面(以下「国内書面」という。)を提出し、必要な「国内手数料」を支払わなければならない(条約22条(1)、39条(1)、特184条の5第1項)。

(2) 外国語でされた国際特許出願の出願人は、特許庁長官に対し国内書面提出期間内に、国際出願日における国際出願の明細書・請求の範囲・図面(図面中の説明に限る。)及び要約について日本語による翻訳文を提出しなければならない。

ただし、国内書面提出期間の満了前2か月から満了の日までの間に国内書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出日の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあっては、国内書面の提出の日から2か月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる(条約22条(1)、39条(1)、特184条の4第1項)。

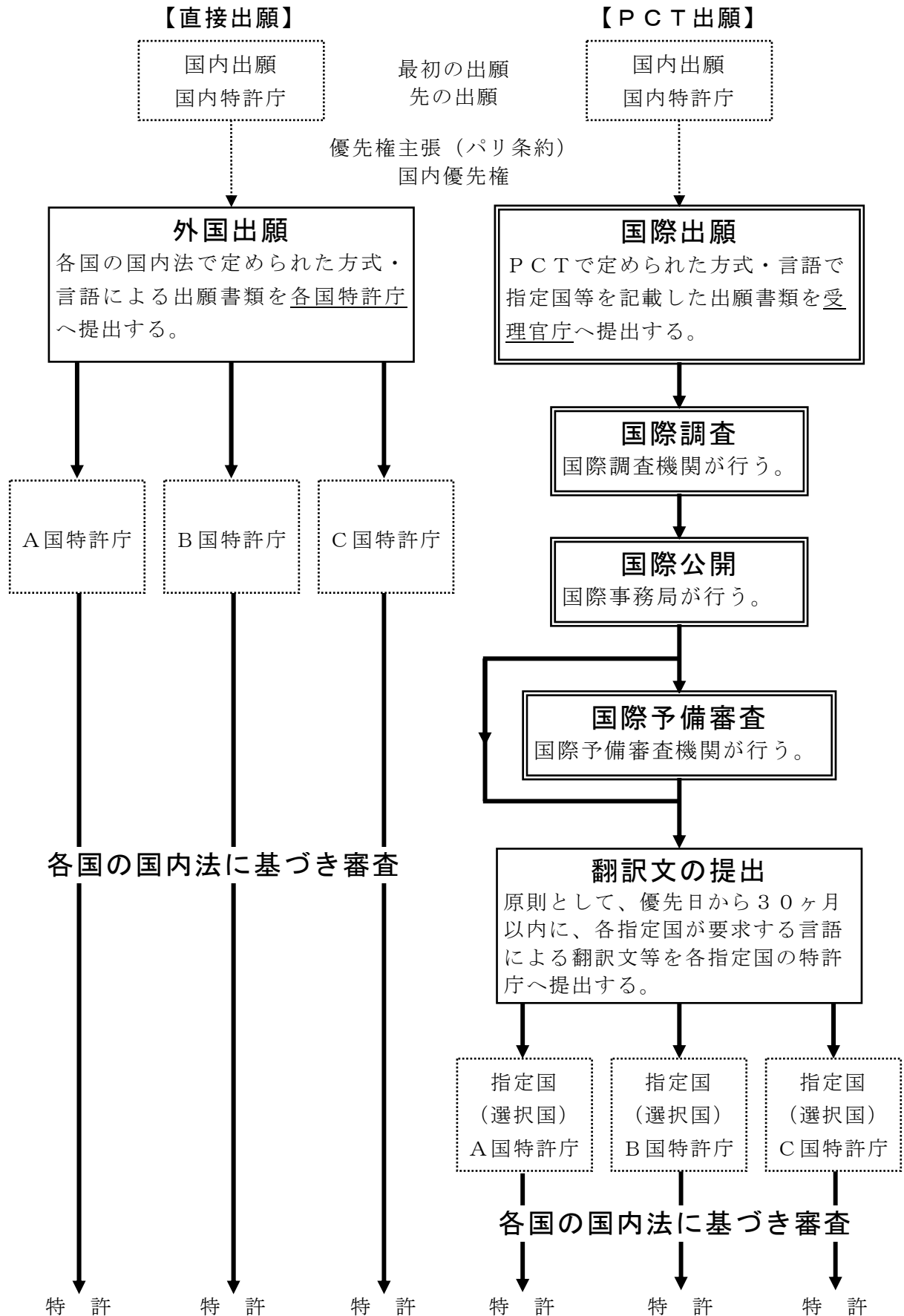
国内書面提出期間(上記ただし書きの外国語特許出願の場合は翻訳文提出特例期間)内に明細書、請求の範囲についての出願翻訳文が提出されない場合には、その国際特許出願は取り下げられたものとみなされる(特184条の4第3項)。

(3) 日本語特許出願の出願人は、条約19条に規定する補正、又は条約34条に規定する補正を行った場合には、それら補正書の写しを国内処理基準時(国内書面提出期間が満了する時。国内書面提出期間内に、出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。)の属する日までに特許庁長官に提出しなければならない(特184条の7、184条の8)。(ただし、これら補正書の写しが上記期間内に、国際事務局より日本国特許庁に送達された場合には、この限りでない)

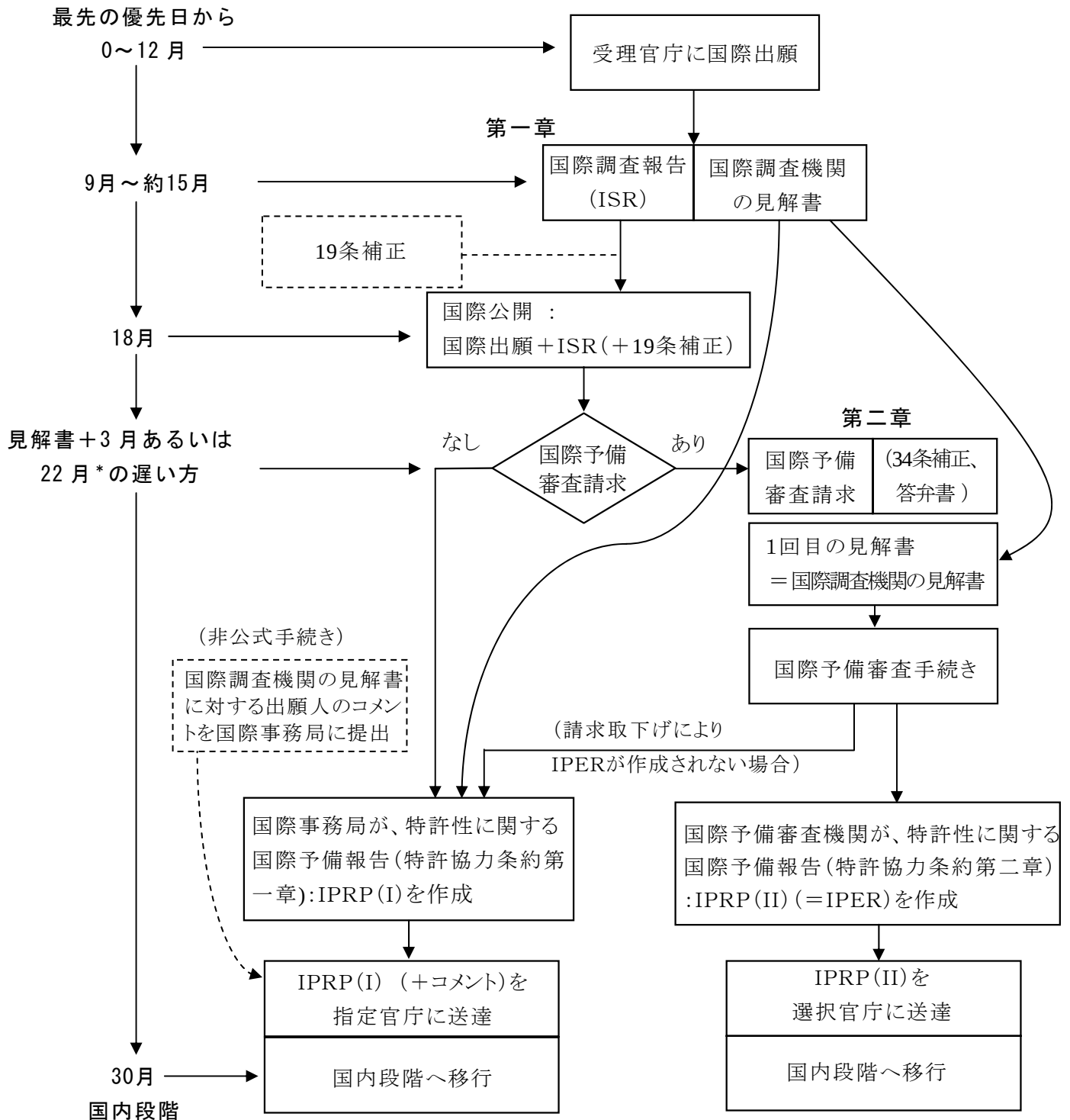
(4) 外国語特許出願の出願人は、条約19条に規定する補正を行った場合には、国際出願日における請求の範囲の翻訳文に代えて当該補正後の請求の範囲の翻訳文を国内書面提出期間内に提出するか、国際出願日における請求の範囲の翻訳文の提出後国内処理基準時の属する日までに補正後の請求の範囲の翻訳文を提出しなければならない(特184条の4第2項、第4項)。

条約34条に規定する補正を行った場合には、国内処理基準時の属する日までに、国際予備審査報告に付属書類として添付された補正について、その補正書の翻訳文を提出しなければならない。なお、図面を補正した場合は、国際出願日における図面の翻訳と異なり、図面の中の説明に限らず補正された図面及び図面の中の説明を翻訳した図面を提出しなければならない（特184条の8）。

PCT出願と直接出願



国際段階の手続系統図（2004年以降に出願された国際出願）



* 22条改正を留保している国に対しては、実際には19月までに国際予備審査請求を提出しなければならない。

第2章 国際調査

I. 序論

A. 国際調査の目的

国際出願の請求の範囲に記載されている発明が新規性、進歩性を有するかどうかを判定するにあたり、関連のある先行技術を発見すること。

(条約15条(2)、規則33.1(a))

B. 国際調査報告の役割

出願人、及び、国際出願を国際公開した場合には公衆、指定官庁及び国際予備審査機関に対して、関連のある先行技術に関する情報を提供すること。

(条約18条(2)、20条(1)(a)、21条(3)、33条(6))

C. 国際調査機関の任務

主として国際調査を行うこと、及び、国際出願に関して国際調査報告及び国際調査機関の見解書を作成すること。

(条約16条(1)、規則43の2)

II. 国際調査からの除外事項

審査官は、原則として、調査を要しない又は有意義な調査を行うことができない対象を国際調査から除外する。除外される対象とは、例えば、規則39の規定に基づき調査から除外されるもの、不明りょうなものである。

請求の範囲の一部分のみが国際調査から除外される場合には、国際調査報告にその旨を表示する。

(条約17条(2)(a), (b)、規則39)

A. 国際調査機関が調査をすることを要しない対象

規則39には、国際調査機関が調査をすることを要しない事項が次のとおり規定されている。

- (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
- (条約17条(2)(a)(i)、規則39)

国際調査機関は、これらの事項を調査から除外してもよいが、除外することが要求されるものではなく、国際調査機関の方針により、調査を行ってもよい。特定の機関において除外されない事項は、当該機関と国際事務局間の取決めにおいて規定されている。したがって、国際調査から除外される事項は各機関により異なる。

日本国特許庁と国際事務局との取決めでは、日本の国内出願において調査又は審査される事項は、調査をすることを要しない事項から除かれることが規定されている。

国際出願法の規定では、国際出願がその全部の請求の範囲につき次の事項に該当するときは、審査官は、国際調査報告を作成しない旨の決定をしなければならない。また、国際出願の一部の請求の範囲につき次の事項に該当するときは、その旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求の範囲のみについてした国際調査の結果を、国際調査報告に記載するものとする。

- 一 科学及び数学の理論
- 二 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
- 三 人の身体の手術又は治療による処置方法及び診断方法
- 四 情報の単なる提示
- 五 コンピューター・プログラム（国内出願において先行技術の調査を行うものを除く。）

(法8条2項1号、法8条3項、法施42条)

B. 不明りょうさ、不一致性又は矛盾

請求項に係る発明の範囲について妥当な結論に到達することができないほどに国際出願が不明りょうさ、不一致性又は矛盾を含んでいる場合、請求項に記載された対象について有意義な国際調査がまったくできない、又は、部分的にしかできないことが起こり得る。その場合は、国際調査報告にその旨の宣言が記載される。このような場合でも、国際調査機関はできるかぎり有意義な調査を行う。

(条約17条(2)(a)(ii), (b))

C. 国際調査報告を作成しない旨の宣言

請求の範囲に記載されたすべての対象が調査から除外される対象である場合、又

は、請求の範囲に記載されたすべての対象について有意義な調査ができない場合、様式PCT/ISA/203により国際調査報告を作成しない旨の宣言を行う。

(条約17条(2)(a))

D. 請求の範囲の書き方

国際出願が規則6.4(a)第2及び第3文に定められたように記載していない多数従属請求項を含む場合には、国際調査機関は、第17条(2)(b)の規定に基づく表示をする。ただし、当該機関として行動する国内官庁に係る国の国内法令が多数従属請求項を当該第2及び第3文に規定する請求の範囲の記載方法と異なる方法によって起草することを許していない場合に限る。

(条約17条(2)(b)、規則6.4(a))

III. 明らかな誤り、使用してはならない表現

A. 明らかな誤り

1. 国際出願又は出願人が提出した他の書類中の明らかな誤りは、出願人が請求する場合は規則91に従って訂正することができる。また、国際調査機関が、国際出願又は他の書類において訂正することができる明らかな誤りと認められるものを発見した場合には、出願人に対し、規則91の規定に基づき訂正のための請求をするよう求めることができる(様式PCT/ISA/216)。

(規則91.1(a), (h))

2. 誤りの訂正は「権限のある機関」の許可に従う。国際調査機関が「権限のある機関」となるのは、明細書、請求の範囲若しくは図面、又はそれらの補充書における誤りの場合である。ただし、国際予備審査の請求が行われ、取り下げられておらず、かつ規則69.1に従って国際予備審査を開始する日が過ぎている場合には、国際予備審査機関が「権限のある機関」となる。

(規則91.1(b))

3. 権限のある機関は、下記(i)又は(ii)に規定される日において、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が当該権限のある機関にとって明白であった場合のみ、規則91の規定に基づき誤りの訂正を許可する。

(i) 提出された国際出願の部分における誤りの場合には、国際出願日

(ii) 提出された国際出願以外の書類における誤りの場合(国際出願の補充書又は補正書における誤りを含む)には、当該書類が提出された日

(規則91.1(c), (f))

4. 規則91.1の規定に基づく訂正のための請求は、優先日から26月以内に権限のある機関に提出しなければならない。

(規則91.2)

5. 権限のある機関は、規則91.1の規定に基づく訂正を許可するか拒否するかどうかを速やかに決定し、出願人及び国際事務局に許可又は拒否について及び、拒否する場合には、その理由を速やかに通知する（様式PCT/ISA/217）。

(規則91.3(a))

B. 使用してはならない表現

国際調査機関が、国際公開時に国際出願から除かれるべき公の秩序若しくは善良の風俗に反する事項又は誹謗する記述を発見した場合には、様式PCT/ISA/218を用いて国際出願を自発的に訂正するよう出願人に示唆し、その旨を受理官庁及び国際事務局に通知する。

(規則9.1、規則9.2)

規則91.1の規定（明らかな誤りに関する規定）に基づく訂正に関する決定（様式PCT/ISA/217）又は規則9.1の規定（使用してはならない表現の規定）を満足するためのあらゆる補充は国際事務局に送付されなければならない。

(細則501号、細則511号)

IV. 発明の単一性

A. 発明の単一性

1. 国際出願は、一の発明又は単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明についてのみ行う（規則13.1）。発明の単一性の有無の決定に適用される基本的なテストは規則13.2から13.4に規定されている。

発明の単一性が満たされる場合とは、複数の発明の間で、一又は二以上の同一の又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的關係がある場合である（規則13.2）。

国際調査機関は、単に請求項に係る発明に異なる分類が付与されることのみを理由として、あるいは、単に特定の分類に国際調査の範囲を制限することのみを目的として、発明の単一性の欠如の異議を提起すべきではない。

発明の単一性の基本的な判断基準は、単一の一般的発明概念の存在の有無である。したがって、単に国際出願が異なるカテゴリーに属する請求項、又は、同一のカテゴリーに属する2以上の独立請求項を含んでいるという事実は、それ自体では発明の単一性の欠如の異議を提起する根拠にならない。

2. 発明の単一性の欠如は単一の請求項内においても存在する。請求項が単一の一般的発明概念によっては連関しない区別できる実施態様を含む場合には、発明の単一

性の欠如の異議を提起する。

単一の請求項に、複数の構成要件の組合せが記載されている場合、それらの構成要件を別々に考えると関係していないように見えたとしても、通常、発明の単一性の欠如の異議を提起しない。

(規則13.3)

3. 発明の単一性の欠如は、「事前に」、つまり請求項を先行技術との関連において検討する前に直ちに明らかになる場合もあるし、また、「事後に」、つまり先行技術を検討した後に明らかになる場合もある。

例えば、国際調査において発見した文献により主請求項に新規性等がないことが明らかになったため、一以上の同一又は対応する特別な技術的特徴を含む請求項に係る発明相互間に先行技術以上の技術的な関係がなくなり、その結果、2以上の従属請求項に共通する単一の一般的発明概念が存在しなくなる場合がある。

(規則13.2)

4. 国際出願が発明の単一性の要件を満たしていないと国際調査機関が認める場合、請求の範囲の最初に記載された発明（又は単一性を形成する発明群）に係る国際出願の部分と追加手数料が支払われた発明に係る国際出願の部分について調査をし、国際調査報告を作成しなければならない。

(条約17条(3)(a)、規則13、細則206号)

B. 追加手数料の支払の求め

国際調査機関は、国際調査報告の作成に先立って、追加手数料の納付命令書により発明の単一性の欠如を出願人に通知する（様式PCT/ISA/206を参照）。この求めには、発明の単一性欠如の決定の根拠となった基本的な考え方を含む技術的理由を論理的に記載し、区分された発明を認定し、期間を指定して（一月とする）支払うべき額を示さなければならない。

最終的に、国際調査機関は、調査手数料及び追加調査手数料が支払われた発明に関連する国際出願の部分について国際調査報告を作成する。国際調査報告において、単一性が認められる発明又は発明群を区分し、国際調査を行った国際出願の部分を表示する。追加調査手数料が支払われなかった場合には、国際調査報告には、請求の範囲の最初に記載された発明に関する文献のみが列記される。

(条約17条(3)(a)、規則16, 40.1, 40.2)

なお、国際出願法では、手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人が指定された期間内にその命じられた金額の手数料を追加して納付しないときは、その国際出願を手数料の納付があった発明に係る部分とその他の発明に係る部分とに区分し、手数料の納付があった発明に係る部分については当該発明に係る部分についてした国際調査の結果を、その他の発明に係る部分についてはその旨を、国際

調査報告に記載することが規定されている。

また、国際出願法施行規則には、手数料の納付があった発明に係る部分とその他の発明に係る部分との区分は、納付された手数料で充当しうる数の発明につきその請求の範囲における発明の記載の順序に従って手数料が納付されたものとみなし、そのみなされた発明に係る部分を手数料の納付があった発明に係る部分として行うものとすることが規定されている。

(法8条5項、法施46条)

C. 追加手数料異議の申立て

1. 出願人は、発明の単一性の欠如、又は、要求された追加手数料の数が過大である旨について異議を申し立てることができる、かつ、支払った追加手数料の払戻しを請求することができる。

発明の単一性の欠如についての異議の申立ては、追加手数料の支払に添付する陳述書の形式で行い、国際調査機関からの追加手数料の支払の求めに記載されている理由を十分に考慮して、出願人が発明の単一性の要件を満たしていると考える理由を説明する。

この異議の申立は、国際調査機関の枠組みにおいて設置される検査機関が審理する。検査機関の構成員には、異議の対象となった決定をした者を含むことができる。(規則40.2(c), (d))

なお、我が国では、異議の申立てについての審理及び決定は、指定された3名の審判官の合議体が行う。当該審判官には、事件の当事者を含めることはできない。(法施45条、45条の2)

2. 国際調査機関は、異議の審理には、異議申立手数料の国際調査機関への支払を条件とすることができる。出願人がその求めの日から一月以内に異議申立手数料を支払わなかった場合には、その異議申立ては、行われなかったものとみなし、国際調査機関はその旨を宣言する。

異議が完全に正当と認められた場合には、異議申立手数料は出願人に払い戻される。

(規則40.2(e))

なお、我が国は、異議申立手数料を求めてはいない。

3. 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には、速やかに発明の単一性の要件を満たしているかどうかの決定について出願人に(様式PCT/ISA/212を用いて)通知しなければならない。該当する場合は、同時に、国際調査機関は、国際事務局に出願人の異議、及び、その決定の書面並びに当該異議及び当該異議についての決定の書面を指定官庁へ送付すべき旨の出願人の請求書を送付する。

(規則40.2(c)、細則502号)

V. 発明の名称、要約

審査官は、PCTに基づく規則の所定の要件と関連して要約（発明の名称、及び、要約とともに公開されるべき図の番号もあわせて）を検討する。要約は、出願時における国際出願と関連すべきなので、審査官は国際調査報告を完成するまでに、要約を検討してその内容を確定しなければならない。

特定の条件下では、審査官は、自分で要約及び／又は発明の名称を作成し、また公開の目的のために要約とともに掲載すべき図を選定しなければならない。

A. 発明の名称

審査官は、発明の名称を承認し、又は、作成する。 審査官が発明の名称を作成すると規定されている場合は、次の通りである。

(i) 国際出願に発明の名称の記載がなく、出願人に対し発明の名称の補充を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ていない場合

(ii) 審査官が発明の名称が規則4.3に定める要件（短くかつ的確であること）を満たしていないと認めた場合

(規則4.3, 37.2, 44.2)

B. 要約

1. 国際出願は要約を含まなければならない。要約の目的は、明細書、請求の範囲及び図面に含まれる開示についての簡単な技術情報を与えることである。

(条約3条(2), (3))

2. 要約は規則8の要件を満たさなければならない。

(規則8)

3. 審査官には、最初に出願人によって提出された要約の最終内容を決定する職務があり、その要約はその国際出願と共に、又は、後に公表される。要約を決定するに当たっては、審査官は、出願時における出願との関連においてその要約を検討する。上記に従うことを条件として、国際調査報告が国際出願より後に公開される場合には、当該出願とともに公開される要約は出願時のものであり、最終的な要約が国際調査報告とともに公開される。

(規則38.2)

4. 要約の最終内容の決定する場合、又は、要約が欠落している場合に新たな要約の本文の作成する場合、審査官は、要約が単に技術情報としてのみ使用されるということ、特に、保護を求める範囲を解釈するためにその要約を用いてはならないということを検討する。

(条約3条(3)、規則8.3、規則38.2)

5. 審査官は、要約の本文に加え、要約とともに公表される図の選択についても検討する。審査官は、規則8に定める要件を満たすために必要な範囲で要約の本文を修正する。要約は、表現においてできるだけ簡潔であり、かつ、英語の場合又は英語に翻訳した場合に50～150語（日本語では約400字以内が目安）に収まることが望ましい。また、要約に記載されている主要な技術的特徴で、国際出願の図面に示されているものについては、それぞれ括弧付きの引用符号を付す。

審査官は、ある図が発明の特徴をいっそう良く表していると認めた場合に、別の一以上の図を選択し、あるいはまた、要約とともに公表される図がないと判断して、国際調査報告にその旨を表示する。

(規則8、規則38.2)

6. 出願人は、国際調査報告の送付の日付から1か月以内に、国際調査機関に、次のいずれかを述べることができる。

(i) 国際調査報告で承認された要約の修正

(ii) 国際調査機関が要約を作成した場合には、当該要約の修正若しくは当該要約についての意見、又は修正及び意見の両方

審査官は、これに応じて要約を修正するかどうかを決定する(様式PCT/ISA/205)。国際調査機関は、当該要約を修正した場合には、その修正を国際事務局に通知する。
(規則38.3)

VI. 国際特許分類の付与

1. 審査官は、少なくとも国際特許分類（IPC）に従って発明の属する分類を付与する。

(規則43.3)

2. 分類とは、国際出願の発明の技術的対象を特定するために、個々の出願に対して1又は複数の分類記号を付与することである。国際調査機関は、各国際出願に少なくとも発明の属する国際特許分類（IPC）を付与しなければならない。

3. 分類記号は、IPCの現行規則に従い、それぞれの出願に付与される。

4. 発明の範囲が不明りょうな場合には、理解できる範囲において、発明と思われるものに基づいて分類する。

5. 発明の単一性の欠如の有無にかかわらず、請求の範囲に記載されたすべての発明

は、公開された国際出願で開示されるため、そのすべてに分類を付与しなければならない。

VII. 国際調査

1. 国際調査を行う国際調査機関は、その設備が許容する限り多くの関連のある先行技術を発見するように努めるものとし、いかなる場合にも、規則34に定められる資料（最小限資料）を調査する。

（条約15条(4)、規則34）

2. 審査官は、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、極めて関連性の高い先行技術を見落とす可能性を最小限に減少させるような方法をとることにより調査に要する労力を系統立てて使用し、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、サーチ比率を低くすることは許容される。
3. 効率的なサーチを行う例としては、例えば、パテントファミリーを有する特許文献を先行技術として提示する場合、同一パテントファミリーの各出願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1つのパテントファミリーに属するある特定の出願のみが当該国際出願日より前に公開されているためこの出願を最初に挙げなければならない場合を除き、1つのパテントファミリーから1つの文献だけを検討すればよい。

A. 国際調査の手続

1. 国際調査は、まず、直接的に関連する全ての技術分野に及ぶ。次に、類似の分野まで広げる必要があるかもしれないが、その必要性については、最初の分野の調査結果を考慮した上で個々のケースごとに審査官が判断しなければならない。

国際出願について、いずれの技術を類似の技術であるとする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、請求項に係る発明の必然的かつ本質的な機能又は用途と思われるものに照らして考慮する。

（規則33.2(c)）

2. 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、特に請求項の対象とされた発明概念に重点を置いた上で解釈した、請求項により定義される発明を対象とする。

（条約15条(3)、規則33.3(a)）

3. 発明の基礎となる課題、その解決を導いた洞察、請求項に見いだされる技術的特徴に特に反映されている課題の解決に必須の手段全体、並びに、得られた結果及び

効果を十分に明らかにできる程度に、明細書及び図面を検討する。

国際調査は、通常、請求項に記載されている対象と均等であると、一般に認められる対象をも含む。このことは、国際出願に記載されている発明がその細部において異なっている場合であっても、請求項に記載されている対象全体に対し適用されるとともに、その個々の特徴にも適用される。

(規則33.2(d))

4. 国際調査は、原則として、また、可能かつ合理的である限り、請求項に含まれる事項の全体、又は、請求項に補正の後に含まれるであろうと合理的に予測される事項の全体について行う。

しかし、例えば、請求項が広範囲であり、しかも、実施例が多くて、補正後の請求項の対象になるものが予測できないような場合には、経済的な理由から国際調査について一定の限定が必要である。

(規則33.3(b))

5. 独立請求項について国際調査を行う際には、その全ての従属請求項に含まれる主題事項も考慮に入れなければならない。従属請求項は、それが依存している請求項の全ての特徴により限定されると解する。したがって、独立請求項の主題事項が新規性を有する場合、従属請求項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。独立請求項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、従属請求項の当該主題事項について追加の調査を行う必要はない。

6. しかし、主請求項の新規性又は進歩性に疑義がある場合、従属請求項の進歩性を評価するために、調査する分野を広げ、従属請求項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。

7. 国際出願が単一性の要件を満たす異なるカテゴリーの請求項を含む場合には、これらのすべての請求項について、国際調査を行わねばならない。そして、国際出願が単一のカテゴリーの請求項しか含んでいない場合であっても、他のカテゴリーについても調査を行うことが望ましい。

8. 国際出願の請求の範囲が、一の発明又は単一の一般的発明概念を形成するように関連する一群の発明についてのものでない場合は、国際調査は、請求の範囲の最初に記載された発明又はそれに関連している一群の発明に通常限定される。追加手数料が所定の期間内に支払われた場合には、その手数料に対応するすべての発明についても調査しなければならない。

手数料が支払われなかった発明に関連するとみなされる請求項は、国際調査から除外される。

(条約17条(3)(a))

9. 検討中の国際出願中で引用されている文献は、それらがその国際出願の発明の出発点や技術水準を示す場合、または、その発明に関する課題に対する別の解決手段として引用されている場合、あるいは、出願を正しく理解するために必要な場合には検討する必要がある。しかし、引用文献が直接的には請求項に係る発明と関連せず、明らかに細部のみに関連する場合には、無視してよい。

国際出願が公開されていない文献又は国際調査機関で入手できない文献を引用しており、しかも、有意義な国際調査をするためには、その文献の内容についての知識が、発明の正しい理解に必須である場合には、国際調査機関は、PCTに基づく国際調査報告の作成期限内に可能であれば、その調査を延期して出願人にまず文献の写しを請求する。その文献の写しを入手できない場合には、国際調査機関は、まず国際調査を行うべく努力した上で、必要な場合には、全体として有意義な調査をすることができなかった旨記載するか、調査を限定する必要があった旨を記載する。

10. 審査官は、新規性または進歩性に関連しそうなあらゆる先行技術に注意を払いつつ国際調査を行う。審査官は、他の理由から重要である文献、すなわち、優先権の主張の有効性に疑問を抱かせる文献、請求項に係る発明のより正確な理解に寄与する文献、又は、技術的背景を示す文献といったものにも注目しなければならない。

11. 新規性及び進歩性の判断に関連性のある文献が見いだせない場合には、審査官は国際調査を行っている間に発見した、発明の「技術的な背景」に最も関連性の高い文献を引用することを考慮する。

例外的な場合には、関連のある文献を発見することなく、国際調査を完了できる。

12. より関連性のある先行技術を発見する可能性が、必要とされる努力に比して非常に低くなる場合には、経済上の理由から、審査官は調査を終了する判断を下す。

13. 国際出願が先の国際出願に基づく優先権の主張を伴う場合において、先の国際出願について同一の国際調査機関が国際調査を行っており、その先の国際出願の国際調査報告の相当部分を利用できる場合、又は、出願人が国際調査機関に対し国際調査報告を国際出願の管轄国際調査機関である国内官庁若しくは政府間機関により行われた調査の結果に基づいて作成することを希望する場合であって、当該国際出願に関する国際調査報告を作成するに当たり、先の調査の結果の相当部分を利用できる場合は、先の調査等の結果を利用し、所定の条件に従って調査手数料を払い戻す。

(規則16.3、41.1)

我が国では、国際出願が次のいずれかに該当する場合には、審査官は、先の調査等の結果の相当部分を利用できるか否かを判断し、「先の調査等の結果の利用状況に関する通知書」を作成する。

(i) 日本国特許庁により国際調査報告が作成されている先の国際出願を基礎とする優先権の主張を伴う場合（願書（様式PCT/R0/101）の第Ⅵ欄参照）

(ii) 国際出願の願書（様式PCT/R0/101）の第Ⅶ欄に国際出願の出願人が出願した国内出願（特許出願又は実用新案登録出願）に係る必要事項（出願番号等）が記載されている場合（出願人が複数である場合には、全員が完全に一致するとき出願人同一に該当するものとする。）

（法施50条）

B. 調査後の手続

1. 国際調査の完了後、審査官は、検索した文献の中から国際調査報告に列記する文献を選択する。この中に、最も関連のある文献は必ず含まれねばならない（最も関連のある文献は国際調査報告において特別に記述される）。これより関連の薄い文献は、請求項に係る発明の種々の面や、細部が、すでに選択された文献中には見いだせない場合にのみ、列記する。新規性あるいは進歩性に関して疑義がある場合、または判断が難しい場合、審査官は、出願人、指定官庁および国際予備審査機関に対して、当該問題を十分検討する機会を与えるために、躊躇することなく文献を引用する。

（規則43.5(c)、細則505号）

2. 経費の負担が不必要に増えるのを避けるために、審査官は必要以上に文献を列記すべきでない。したがって、同様な文献が複数ある場合には、通常国際調査報告にそれらを2以上列記しない。引用文献の選択に際して、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ある場合、審査官は、言語上の便宜を考慮し、好ましくは、国際出願の言語による文献を列記する。同じパテントファミリーの他のメンバーのすべてを国際調査報告に列記する。また、指定官庁で引用文献を翻訳する必要性が生じる可能性について配慮する。したがって、審査官は、可能ならば常に、引用文献の関連する部分を、例えばページ、パラグラフ又は行を明記することにより、正確に特定する。

（規則43.5(c)-(e)、細則507号(g)）

3. 最後に、審査官は国際調査報告及び国際調査機関の見解書を作成する。

VIII. 関連のある先行技術

1. 国際調査は、関連のある先行技術の発見を目的とする。関連のある先行技術とは、世界のいずれかの場所において書面による開示(図面その他の図解を含む。)によって公衆が利用することができるようにされており、かつ、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの及び進歩性を有するもの(自明のものではないもの)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。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、言語または方法について、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。

(条約15条(2)、規則33.1(a))

2. インターネット又はオンライン・データベースを通じた先行技術の開示は、他の形式の書面による開示と同様なものとみなす。

(PCT国際調査及び予備審査ガイドライン11.13)

3. 口頭による開示、使用、展示その他の手段による開示など書面による開示以外の開示は、国際出願日前に公衆が利用できるようにされている書面による開示によって立証され、それが先行技術を構成する書面による開示でない限り、国際調査において関連のある先行技術とはならない。しかし、公衆が書面による開示を利用できるようになった日が調査中の国際出願の出願日又は出願日の後である場合、当該書面による開示が国際段階での関連のある先行技術の定義を満たしていなくとも、国際出願日までに公衆が書面による開示以外の開示を利用できるようになっている限り、国際調査報告は別途その事実及び書面による開示が利用可能になった日について言及すべきである。

(規則33.1(b))

A. 新規性

1. 文献は、明らかにその文献に含まれるいかなる対象事項の新規性をも喪失させる。新規性を検討するに当たっては、関連のある先行技術についての文献を別個に検討すべきであり、独立した2以上の文献を互いに組合せ又は寄せ集めることは許されない。

先行技術を解釈する場合に、

(i) その文献の公開時において利用できる知識のみを考慮する

(ii) その文献の公開後、所定の基準日(国際調査報告を作成する場合は国際出願日)までに利用可能になった知識まで考慮する

の異なる運用が存在するが、国際機関はいずれかの運用を採用しうる。

2. 新規性を検討するに当たっては、上位概念的な開示は、通常その開示の文言中に含まれる特定の実施例の新規性を喪失させることはないが、詳細な開示は、その開示を包含する上位概念的な請求項の新規性を喪失させることに留意する。

B. 規則33.1(c)の規定により列記する文献

いずれかの公表された出願又は特許であって、その公表の日が調査の対象となっている国際出願の国際出願日の後であるが、その出願の日（優先日）が当該国際出願日前であって、当該国際出願日前に公表されたとすれば第15条(2)の規定の適用上関連のある先行技術を構成したであろうものを調査資料中に発見した場合は、審査官はその出願又は特許を国際調査報告において特別に指摘する（「E」を付して表示する）。

（条約15条(2)、規則33.1(c)、細則507号(b)）

C. 基準日；出願日及び優先日

1. 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、国内当局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が保証される。（規則33.1(a)）

2. 国際調査機関は、国際出願の最先の優先日と出願日との間に公表された文献を検討し、国際調査報告にそのようなものとして記載する（「P」を付して表示する）。（細則507号(d)）

3. 優先権の主張に疑義を投げかける文献（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、国際調査報告に記載する（「L」を付して表示する）。（細則507号(f)）

4. 国際出願では、主として国際出願の国際出願日の前に公表された文献について検討する。しかし、特別の目的のためにある程度の調査範囲の拡大が必要となることがある。関連する文献が国際出願日または出願日後に公表される場合がある。例えば、発明の基礎となる原理若しくは理論を含む文献であって、当該発明を理解する上で有用な文献、発明の基礎となる証明若しくは事実が正確でないことを示す文献が国際出願日の後に公表される場合である（「T」を付して表示する）。（細則507号(e)）

D. 先行技術の開示の内容

1. 原則として、審査官は、国際調査機関の調査用資料に存在する文献、又は、他の方法によりアクセスした文献のみを選択して列記する。この場合には、通常審査官は列記した各文献を実際に調べているので、列記された文献の内容については疑問はない。

2. 状況によっては内容を確認していない文献を列記してもよい。ただし、その場合には審査官が列記した別の文献と同一の内容を有するという仮定が正当でなければ

ならない。この際、国際調査報告には双方の文献を列記しなければならない。例えば、列記した国際出願日前に公表された不得意な言語の文献の代わりに、審査官は、国際出願日の後に公表された得意な言語の対応する文献（例えば、同一のパテントファミリーの他のメンバー又はある論文の翻訳）を検討したかもしれない。また、審査官は、別段の表示がないかぎり是要約の内容はその文献中に含まれていると仮定してよい。さらに、審査官は、口頭による開示に関する報告書の内容は口頭による開示と一致しているものと仮定する。

（細則507号(g), (h)）

E. 関連のある先行技術についての疑問がある事項

1. 新規性についての決定は、国際調査機関の責任ではなく指定官庁の責任である。したがって、国際調査機関は、例えば、文献の公表された正確な日、若しくは、公衆が利用することができるようになった正確な日、又は、口頭による開示、展示等の正確な内容について疑問を持った場合でもその文献を放棄すべきではない。国際調査機関は、文献の公表された日又は公衆が利用することができるようになった日が明らかに当該国際出願の出願日又はその後でない限り、いかなる疑問をも除くように努めた上で、国際調査報告中にその当該文献を列記する。疑問がある事項に関して証拠を提供する文献を列記に追加できる。
2. 国際調査機関は、文献中にある公表の日についてのいかなる表示も、それに反する証拠、例えば、国際調査機関により提出されるより早い公表であることを指摘する証拠や、出願人により提出されるより遅い公表であることを指摘した証拠が提出されない限り、正しいものとして扱う。表示された公表日が（例えば、年のみ又は年月のみが表示されているため）国際出願の出願日前であるかどうかを決定できるほど正確でない場合には、国際調査機関は、決定に十分な程度に正確に日付を確定するように努める。文献にスタンプされた受理日又は他の文献における言及（この場合には、この文献を列記しなければならない。）が、この点で役に立つであろう。

F. 進歩性の評価

1. 請求項に記載された発明は、規則で定義された先行技術を考慮し、それが所定の基準日において当業者にとって自明でない場合、進歩性を持つとみなすものとする。
新規性と進歩性は、異なる基準である。進歩性（inventive step）／非自明性（nonobviousness）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ることができる。したがって、審査官は、請求項と個々の文書または別々に取り上げたその各部分との関係のみならず、かかる文書または文書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に）考慮しなければならない。

2. 請求項に関して考慮すべき点は、当該請求項の所定の基準日において、当時における周知の技術を考慮したとき、当該請求項に含まれるものに到達することが当業者にとって自明であったか否かということである。そうである場合には、当該請求項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ず、先行技術から明らかに、かつ、論理的に得られるもの、すなわち、当業者の予想を超える技量または能力の行使を含まないものを意味する。

3. 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は以下のとおりである。

- (i) 請求項に記載された発明は、全体として考察しなければならない。
- (ii) 引例は全体として考察されなければならない、かつ、当業者が請求されている主題に到達するように当該文書の教示を組み合わせるように動機づけられるか、または示唆されなければならない。
- (iii) 引例は、請求項に記載の発明から得られる知識（後知恵）を利用せずに検討しなければならない。

IX. 拡張国際調査及び予備審査制度

A. 拡張国際調査及び予備審査制度の概要

1. 国際調査機関は、国際調査報告の作成と同時に、請求の範囲に記載されている発明が、新規性を有するものと認められるかどうか、進歩性を有するもの（自明のものではないもの）と認められるかどうか、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、等についての見解書を作成する。

国際調査報告と国際調査機関の見解書は、各指定官庁および国際予備審査機関に対し、当該官庁又は機関が出願の評価を行うために必要な書類および意見を提供する。

（規則43の2.1(a)）

2. 国際予備審査の請求がされた場合、国際調査機関が作成した見解書は、国際予備審査機関の見解書とみなされる。

（規則43の2.1(c)）

3. 国際予備審査の請求がされない場合、国際事務局により、国際調査機関の見解書と同じ内容の報告書（「特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第一章）」）が作成され、各指定官庁に送付される。

（規則44の2.1, 44の2.2）

B. 国際調査機関の見解書

1. 見解書の目的は、審査官が出願に欠陥があると考えた場合に、まず出願人にそれを指摘し、それによって、国際予備審査報告が作成される前に、出願人が国際予備審査の請求書の提出、または意見もしくは補正書の提出等の可能性のうち、最も適切な行動方針を決定できるようにすることである。
2. 見解書の主な役割は、請求の範囲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))
3. 国際予備審査が請求された場合、国際調査機関の見解書は、通常、国際予備審査機関による最初の見解書とみなされる。そのため、国際調査期間の見解書には、出願人が国際予備審査の請求を希望する場合の答弁の提出の要請とその提出期限が示される。
(規則43の2.1(c))
4. 国際調査機関の見解書は、様式PCT/ISA/237を用いて作成する。
見解書は、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、進歩性もしくは産業上の利用可能性についての規則43の2.1(a)(i)に定める見解、それを裏付ける文献及び説明
 - (vi) ある種の引用文献
 - (vii) 国際出願の欠陥
 - (viii) 国際出願に対する意見
5. 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ための翻訳を基礎に作成される。
6. 国際調査報告の一つ以上の引用文献が、最先の優先日より後に公開されている場合、その最先の優先日の有効性について調査する必要がある。
(規則43の2.1(b)、64.1)

7. 国際出願の主題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が作成されない場合、その理由を説明する。

明細書、請求項又は図面が非常に不明りょうである場合、あるいは明細書による請求項の裏付けが非常に不十分であるため、請求項に記載された発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性の問題に関して有意義な見解を形成できない場合、見解を作成するのに十分明りょうであり、かつ明細書に裏付けられている請求項のみに審査を限定できる。

国際調査報告を作成せず、その代わりに条約17条(2)(a)に基づく宣言（除外される主題事項、明りょう性、単一性の欠如等に関するもの）（PCT/ISA/203）を作成した場合には、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。

8. 追加して納付すべき手数料及び異議申立手数料（該当する場合）の納付命令書（様式PCT/ISA/206）が作成されているかに関係なく、発明の単一性が欠如している場合、その所見を見解書に含めなければならない。

さらに、単一性に関する所見及び支払わ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を作成したのかを示す。

9. 請求項が新規性、進歩性（非自明性）及び産業上の利用可能性の基準を満たすと思われるか否かに関する記述を行なう。

審査官は、「有」もしくは「無」の文言により、審査すべき各請求項について記述し、それぞれに、関連する引用、説明及び所見を付記しなければならない。

審査官は、請求された主題事項のいずれかに関しての何らかの否定的記述を裏付けられる文献を常に引用すべきである。

10. 書面による開示以外の開示に言及する関連文書が国際調査報告において引用され、かつ、その文書が国際出願の基準日又はその後に公表された場合、または、国際出願の基準日前に出願され又は基準日前の優先日を有する出願又は特許で、その基準日以降に公表された場合は、審査官はそれらについて見解書に記載する。

11. 国際出願の形式又は内容について不備が存在する場合、審査官は見解書に見解を示し、その根拠も記載する。

12. 請求の範囲、明細書及び図面の明りょう性、又は請求の範囲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関する所見を出す場合、審査官は見解書にこれらの所見を含め、その理由も記載する。

13. 審査官は、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）」として公表される際に、指定官庁が容易に利用できるように、国際調査機関の見解書を作成すべきである。

付録 A. 国際調査報告

A. 概要

1. 国際調査の結果は国際調査報告（様式PCT/ISA/210）に記録され、その国際調査報告は出願人及び国際事務局に送付される。国際調査報告は、国際事務局により公開され、指定官庁及び国際予備審査機関による審査の基礎として利用される。

2. 実施細則の次の各号に国際調査報告の事項について記載されている。

- | | |
|-------------------------|----------------|
| －日付について | : 第110号 |
| －国際出願の分類について | : 第504号 |
| －列記された文献の表示について | : 第503号 |
| －文献の特別なカテゴリーの表示について | : 第505号及び第507号 |
| －列記された文献が関連する請求項の表示について | : 第508号 |
| －発明の単一性の検討について | : 実施細則の附属書 B |

3. 国際調査報告には、様式で定められてい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。

（規則43.9）

B. 国際調査報告の様式及び言語

1. 出願人及び国際事務局へ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、すべての調査について使用される「第1ページ」と「第2ページ」を含む。これらは、調査に関する重要事項（調査分野等）の記録と、調査により発見された文献を引用するため使用される。

国際調査報告の様式は選択的に用いる5種類の続葉用紙（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)、第2ページの続葉、パテントファミリー用の附属用紙）を含む。「第1ページの続葉(1)」は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含み、何を基礎にして国際調査を行ったかを表示する場合にのみ使用する。これは、係る配列表又は配列表に関連するテーブルが、異なる時期に、また、異なる形式で提出される場合があるからである。「第1ページの続葉(2)」は、請求項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）、または、発明の単一性が欠如していること（項目3）を第1ページに表示する場合に使用する。その場合、当該続葉ページに関連する表示をする。「第1ページの続葉(3)」は、国際調査機関が要約を作成又は修正した場合（項目5）、当該要約の本文を含むものであり、その効力については第1ページに表示する。「第2ページの続葉」は、第2ページの記入欄が、文献を引用するための十分なスペースがない場合に用いる。「パテントファミリーに関する別紙」又はそれに代わる空白ページは、パテントファミリー・メンバーを表示するために使用する。また、国際調査報告の様式は、他のページの情報を全て記載するために、追加のスペースが必要となる場合に使用さ

れる「特別ページ」を含む。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。

2. 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。
（規則43.4）

C. 最先の優先日

最先の優先日は、願書の様式（PCT/R0/101）の第VI欄に記載されている。

D. 用紙の総枚数

未記入（空白）の用紙は枚数に含めない。用紙の枚数に含まれるのは、様式PCT/ISA/210の用紙の枚数のみとし、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報告を作成しない旨の決定の送付の通知書）の用紙の枚数は含めない。

E. 国際調査の対象の限定

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請求項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請求項
- (ii) 有意義な調査を行うことができない請求項
- (iii) 規則6.4(a)の規定に従わない多数従属請求項
- (iv) 発明の単一性の欠如

F. 要約及び発明の名称

審査官は、国際調査報告に、要約の本文、発明の名称及び要約に伴う図の選定についての承認又は修正を表示しなければならない。修正が望ましい場合には、それについて詳細に記載する。

（規則8, 44.2）

G. 調査を行った技術分野

国際調査報告には、調査を行った分野の分類を表示する。IPCを使用しない場合には、使用した分類体系を表示しなければならない。

（規則43.6(a)）

F. 国際調査報告の完成

1. 国際調査報告には、その報告を作成した国際調査機関及びその報告を作成した日付を表示する。この日付は、調査を行った審査官が報告を作成した日とする。国際調査が実際に完了した日付（すなわち、報告が作成された日）のほかに、国際調査報告は、第19条の規定に基づく請求の範囲の補正書提出期限を計算する際に重要な出願人への国際調査報告の送付日も表示する。

（条約19条、規則43.1, 43.2, 46.1）

2. 審査官が国際調査機関の権限のある職員の場合、国際調査報告にはその審査官の名前が記載される。

審査官が国際調査機関の権限のない職員の場合、国際調査報告には、その報告の管理責任を負う審査官の名前を記入しなければならない。

（規則43.8、細則514号）

付録B. 国際調査資料

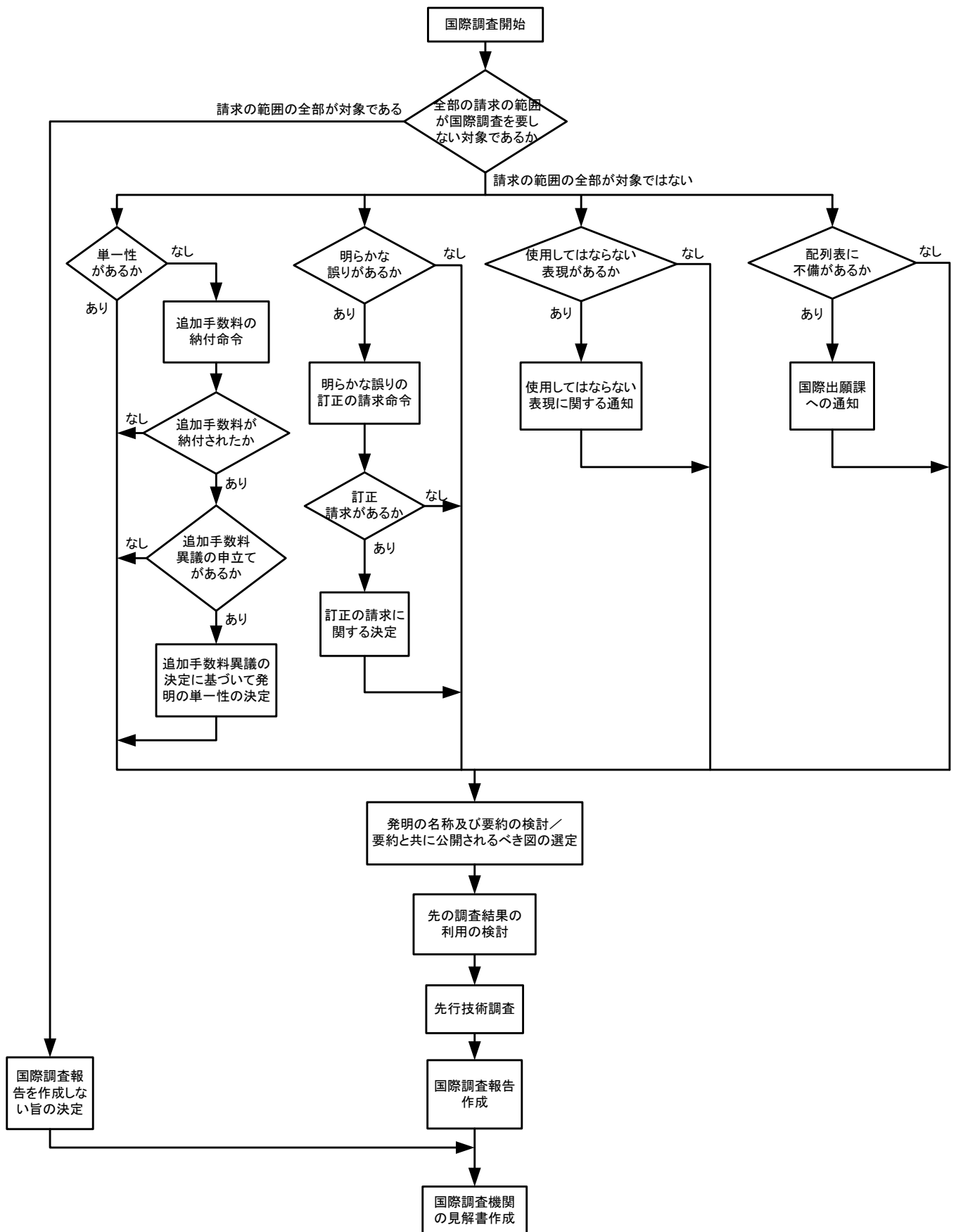
A. 調査用資料の内容

1. 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に努め、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。
(条約15条(4)、規則34, 36.1(ii))
2. 国際調査資料とは、特許文献と、これを補完する定期刊行物その他の多くの非特許文献からなり、調査のために系統的にアクセスできる収集文献である。
系統的にアクセスできる調査資料の数、及び、分類付与の仕事量を減らすために、公告公報又は特許公報として再発行される出願については、その内の一つの文献を調査用資料に含ませばよい。
(規則34.1(d))

B. PCT最小限資料の内容

1. 規則34.1(c)に定める国内特許文献は次の通り。
 - (i) アメリカ合衆国、スイス（ドイツ語及びフランス語のものに限る。）、旧ソヴィエト連邦、旧ドイツ特許庁、日本国、フランス及び連合王国によって1920年以後に発行された特許
 - (ii) 大韓民国、ドイツ連邦共和国及びロシア連邦によって発行された特許
 - (iii) (i)及び(ii)に掲げる国において1920年以後に公表された特許出願
 - (iv) 旧ソヴィエト連邦によって発行された発明者証
 - (v) フランスによって発行された実用証及び公表された実用証の出願
 - (vi) 1920年後に他の国によって発行された特許及び他の国において公表された特許出願のうち英語、スペイン語、ドイツ語又はフランス語のものであって優先権の主張を伴わないもの。ただし、当該他の国の国内官庁がこれらの文献を抽出して各国際調査機関が自由に利用することができるようにする場合に限る。
2. 国際調査機関の公用語が韓国語、スペイン語、日本語又はロシア語でない場合には、当該国際調査機関は、その資料に日本国、大韓民国、ロシア連邦若しくは旧ソヴィエト連邦の特許文献又はスペイン語による特許文献であって英語の要約が一般に利用することができないものを含めないことができる。
3. 国際調査機関が合意しPCT技術協力委員会(PCT/CTC)が承認した規則34.1(b)(iii)に定める公表された非特許文献は、PCT公報のセクションVに公表される一覧表に掲載される。

国際調査段階の手續系統図



第3章 国際予備審査

I. 序論

A. 目的

国際予備審査は、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの（自明のものではないもの）、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の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。

（条約33条(1)）

B. 国際予備審査のメリット

出願人は国際予備審査報告により保護を受ける可能性についての有力な示唆を得る他に、請求の範囲、明細書及び図面について補正をする機会が与えられる。

（条約34条(2)(b)）

C. 国際予備審査の請求、国際予備審査の開始及び国際予備審査のための期間

出願人は、国際予備審査の請求書を管轄国際予備審査機関に直接提出する。出願人自身が国際予備審査の利益を享受するか否かを決定する。

（条約31条(6)(a)）

1. 国際予備審査の請求をするための期間

国際予備審査の請求は、

（i）出願人への国際調査報告及び国際調査機関の見解書の送付または国際調査報告を作成しない旨の宣言の送付の日から3か月

（ii）優先日から22か月

のいずれか遅く満了する期間までにすることができる。

（規則54の2.1(a)）

2. 国際予備審査の開始

国際予備審査機関は、国際予備審査の請求書を受領し、かつ、国際調査報告及び国際調査機関の見解書または国際調査報告を作成しない旨の決定の通知のいずれかを受領した時は、国際予備審査を開始する。

ただし、出願人が明示的に早期の開始を請求（国際予備審査請求書の第IV欄4.のチェック、又は、国際予備審査開始請求書の提出）した場合を除き、規則54の2.1(a)に規定する期間が満了するまでは、国際予備審査を開始しない。

（規則69.1(a)）

3. 国際予備審査のための期間
国際予備審査報告の作成期限は、
 (i) 優先日から28か月
 (ii) 国際予備審査の開始から6か月
 のいずれか遅く満了する日である。
(規則69.2)

II. 国際予備審査の第一段階

1. 国際調査報告が作成されていない発明に関する請求項は、国際予備審査の対象とする必要はない。
(規則66.1(e))
2. 審査官は、発明の単一性が存在するかを考慮しなければならない。発明の単一性の欠如を発見した場合、審査官は、当該国際予備審査報告または国際予備審査機関の見解書を作成する前に、請求の範囲を限縮又は規則66.1(e)の規定に従うことを条件として追加手数料の支払を出願人に求める場合がある。
(規則68)
3. 通常、国際調査機関により見解書（ISA見解書）が作成されており、当該見解書は、国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。
(規則66.1の2)
4. 国際予備審査を行う審査官は、明細書、図面、請求の範囲（提出された補正及び抗弁を含む）、および国際調査報告書で引用された先行技術文献を検討する。その後、審査官は追加の見解書が必要か否かを判断する。
5. 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ことを前提として、まだ否定的な見解が存在する場合であっても、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できる。
6. ただし、出願人が、国際調査機関の見解書に示された否定的な見解を解決または反論することに十分な努力を払っており、規則69.2に規定される国際予備審査報告の作成期限まで十分な時間がある場合には、国際予備審査機関による追加の見解書を作成することができる。
7. 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、国際調査機関の書面による見解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、

条約34条(2)(c)(i)～(iii)の全てが満たされている場合には、書面による見解を作成する必要はなく、審査官は直接、国際予備審査報告を作成することができる。

Ⅲ. 国際予備審査のその後の段階

1. 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る。

出願人が補正または抗弁を提出することにより審査官の否定的な見解に応じる努力を怠っていることが明らかな場合には、最初の見解書の交付の結果として、審査官は国際予備審査報告を作成する。

審査官が、2回目の見解書を作成することで重要な争点についての最終決定が容易になると判断する場合には、審査官はその見解書の作成を検討しなければならない。

2. 出願人が審査官の見解を誤解していると思われる場合、または出願人自身の抗弁が明確でない場合など、争点に混乱が生じていると思われる場合に、審査官が面談を提案することで、効率よく解決できることがある。

一方、解決すべき問題が軽微である場合、または迅速かつ容易に説明や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がある。

3. 追加の見解書に対する応答を受領することなく、所定の応答期限が切れた場合、審査官は国際予備審査報告を作成する手続きを進める。

4. 国際予備審査機関は、国際予備審査報告の作成を開始した後に補正書又は抗弁を受理した場合には、国際予備審査報告のために当該補正書又は抗弁を考慮に入れる必要はない。ただし、まだ国際予備審査報告が作成されていない場合には、当該応答を考慮する。

(規則66.1、規則66.4の2)

Ⅳ. 補正

A. 国際予備審査の開始に先立つ補正

1. 国際予備審査の際の国際出願の書類には、条約19条の規定に基づき出願人が提出した請求の範囲の補正書が含まれる場合もある。この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書が既に提出されている場合には、出願人は、望ましくは条約19条の補正書の提出のときにその補正書の写しを国際予備審査機関にも提出する。

規則46.1に定める、条約19条の規定に基づく補正書提出の期間が満了せず、国際

予備審査の請求書に規則53.9(b)の規定に従い国際予備審査の開始を延期することを希望する旨の記述（請求書第IV欄）が含まれる場合には、条約19条の規定に基づく補正書の写し若しくは条約19条の規定に基づく補正をすることを希望しない旨の出願人からの通知を受領すること、又は規則46.1に規定する期間を経過すること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。
（規則53.9(b)、69.1(d)）

2. 出願人は、所定の方法で請求の範囲、明細書及び図面について補正（34条補正）をする権利を有する。この補正は出願時における国際出願の開示の範囲を超えないようにしなければならない。
（条約34条(2)(b)）

3. 補正は、出願人の自由意思に基づいて行われる。しかし、いかなる補正も出願当初の国際出願の開示を超える対象を加えてはならない。さらに、補正された国際出願がPCTの規定のもとで不備を生じ得るような補正であってはならない。
（条約5条、6条、34条(2)(b)、規則66.1）

B. 補正の評価

1. 審査官は、PCTの規定に従い提出された補正であって、出願人に通知された欠陥を補充するために必要とされるものが、出願時の国際出願の内容に、条約19条(2)又は34条(2)(b)の「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」という規定に違反するようなものを付加（新規事項を追加）するものでないことを確認する。対象の内容又は範囲を越えない、請求の範囲の減縮又は明細書を明りようにする補正あるいは明らかに望ましいやり方での請求の範囲の補正は許される。補正された国際出願はすべてのPCTの要件を満たさなければならない。しかしながら、特に請求項を本質的に限定している場合には、審査官は補正の段階において次の問題を特に検討する必要があるという点に留意する。

(i) 発明の単一性：

補正された請求項は、規則13の要件を満たしているか。

(ii) 明細書と請求の範囲との整合：

請求項が補正されている場合、明細書と請求項との間の重大な不一致を解消するために明細書の対応する補正は必要か。

(iii) 補正された全ての請求項は明細書によって裏付けられているか。

2. 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補正により導入しても、通常は問題とされない。不明りょうな記載の釈明や不整合の整合の解消についても同様である。

3. しかしながら、出願人が出願時における国際出願の内容を超える対象を導入する

ようなやり方により補正しようとする場合には、国際予備審査報告は、そのような補正がされなかったものとして作成されなければならない。

(規則70.2(c))

4. (追加、変更、あるいは削除によるものかを問わず) 補正による出願の内容中の変化によって、当初の出願に明示的に記載されていた事項とはいえず、また、明示的に記載された事項から当業者に自明な事項を考慮したならば本来的に記載されていたと判断される事項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を導入するものであり、許されない。

「本来的に」記載されていたとは、明示的な記載はないが、明細書に接した当業者であれば、欠けている事項の意味するところが必然的に明らかとなる場合を意味し、単に、その意味であるらしい、というだけでは足りない。

(条約19条(2)、34条(2)(b)、規則70.2(c))

5. 新規の主題事項は、これまで全く言及されなかったことや、単に暗示的に言及されていたにすぎないことに明示的に言及することにより、導入される場合がある。

6. しかし、請求項に係る発明の文脈に照らして、当該事項が当業者に極めてよく知られており、その導入は明らかな明確化であると評価でき、したがって、当初の出願の開示内容を超えるものではないことを納得のいくように出願人が明らかにできる場合は、当該補正は許容される。

7. 当初の出願に技術的特徴は明確に開示されているが、その効果については言及または十分言及されていない場合、当業者が当初の出願の開示から難なくそれを導けるようなときは、明細書において当該効果について釈明することは、第34条(2)(b)に違反しないといえることができる。

8. 発明により解決された技術的課題の説明について補正をする場合、またはその説明を後に加入する場合は、第34条(2)(b)を確実に満たせるよう、注意が必要である。

例えば、進歩性の欠如の指摘に対してクレームを限定した場合、効果は先行技術によってではなくこ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を強調できるよう、課題を補正するのが望ましい場合がある。

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できる場合のみ許容されるものであることに留意する。

V. 発明の単一性の要件を満たしていない場合

A. 発明の単一性の要件を満たしていない場合の手続き

1. 審査官が発明の単一性の欠如を発見した場合には、出願人に対して発明の単一性の欠如している理由を知らせるとともに、一月以内に請求の範囲を減縮すること又は請求項に係る各追加的発明について追加手数料を支払うことを求める通知を送付することができる。

(規則68.2, 68.3)

2. 出願人がその求めに応じない場合には、国際予備審査報告は国際出願のうち「主発明」とであると認められる発明に係る部分について作成される。いずれの発明が主発明であるか疑わしい場合には、請求の範囲に最初に記載されている発明が主発明とみなされる。

(条約34条(3)(c)、規則68.4, 68.5)

なお、国際出願法では、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し又は手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人が指定された期間内にその請求の範囲を減縮せず又はその命じられた金額の手数料を追加して納付しないときは、その国際出願を手数料の納付があった発明に係る部分とその他の発明に係る部分とに区分し、手数料の納付があった発明に係る部分については当該発明に係る部分についてした国際予備審査の結果を、その他の発明に係る部分についてはその旨を、国際予備審査報告に記載することが規定されている。

また、国際出願法施行規則には、手数料の納付があった発明に係る部分とその他の発明に係る部分との区分は、納付された手数料で充当しうる数の発明につき、審査官が主要な発明と認める順序（審査官がその順序を定めることができないときはその請求の範囲における発明の記載の順序）に従って手数料が納付されたものとみなし、そのみなされた発明に係る部分を手数料の納付があった発明に係る部分として行うものとするが規定されている。

(法12条4項、法施60条)

3. 出願人は、発明の単一性の欠如、又は、要求された追加手数料の数が過大である旨について異議を申し立てることができ、かつ、支払った追加手数料の払戻しを請求することができる。

この異議は、国際予備審査機関の枠組みにおいて設置される検査機関が審理する。検査機関の構成員には、異議の対象となった決定をした者を含むことができる。

(規則68.3(c), (d))

なお、我が国では、異議の申立てについての審理及び決定は、指定された3名の審判官の合議体が行う。当該審判官には、事件の当事者を含めることはできない。

(法施70条4項、45条、45条の2)

4. 国際予備審査機関は、異議の審理には、異議申立手数料の国際予備審査機関への

支払を条件とすることができる。出願人がその求めの日から一月以内に異議申立手数料を支払わなかった場合には、その異議申立ては、行われなかったものとみなし、国際予備審査機関はその旨を宣言する。異議が完全に正当と認められた場合には、異議申立手数料は出願人に払い戻される。

(規則68.3(e))

なお、我が国は、異議申立手数料を求めてはいない。

5. 出願人が追加手数料を支払うことにより、又は、請求の範囲を減縮することにより所定の期間内にこの求めに応じた場合には、審査官は追加手数料が支払われた又は請求の範囲が減縮された請求項に係る発明について国際予備審査を行う。

6. 審査官は、国際出願の発明の単一性の欠如に関して、規則68.1の規定に基づいて、出願人に対し求めを発しないことを選ぶことができる。この場合、審査官は国際出願全体について審査を行い国際予備審査報告を作成するが、国際予備審査報告を作成するときは、発明の単一性の要件が満たされていない旨の見解及びこの理由を表示する。

(規則68.1)

B. 発明の単一性の評価

発明の単一性の有無の決定に適用する基本的テストは、規則13に規定されている。

1. 独立請求項

a. 国際出願は、「1の発明又は単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明」についてのみ行う。

b. 異なるカテゴリーの複数の独立請求項は、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を構成することができる。

c. 発明の選択的記載は、複数の独立請求項においても、または単一請求項においてもできる。後者の場合、独立選択肢の存在は一見して明らかでないことがある。しかし、いずれの場合にも、発明の単一性の有無の判断に際しては、同一の基準を適用すべきであり、したがって、発明の単一性の欠如は、単一の請求項内にも存在することがある。

d. 発明の単一性の欠如は、「事前に」、つまり、請求項を先行技術との関連において検討する前に直ちに明らかになる場合もあるし、また、「事後に」、つまり、先行技術を検討した後に明らかになる場合もある。

e. 独立請求項の共通主題がよく知られたものであり、各請求項の残りの主題がそ

の他請求項の主題と異なり、すべてに共通する新しい発明概念を形成しない場合は、明らかに発明の単一性を欠いている。

2. 従属請求項

独立請求項が先行技術を回避し、発明の単一性の要件を満たす場合、この独立請求項に依存する請求項に関しては、単一の欠如の問題は生じない。特に、従属請求項自身がさらに発明を含んでも問題にはならない。

3. 国際調査についての発明の単一性

a. 発明の単一性の欠如に関する国際予備審査機関における手続は、条約34条(3)(a)～(c)及び規則68により規定される（規則70.13も参照）。多くの場合、発明の単一性の欠如は、国際調査機関により、通知・報告されることに注意するべきである。

b. 出願人がその他の発明の少なくとも一部について国際調査報告を作成させる機会を利用しなかった場合、当該出願人が、出願当初の請求の範囲の最初に言及されている発明に関連したものを基礎として、当該国際出願を進めるという覚悟を決めた表れと受け取らなければならない。

c. しかし、国際調査機関により発明の単一性に関する疑問が提起されたか否かに関わらず、国際予備審査段階に、審査官は発明の単一性について考慮できる。これを考慮する際、審査官は、国際調査報告において引用されたすべての文書および関連すると思われるその他の文書を考慮に入れるべきである。

（条約33条(6)）

d. しかし発明の単一性が欠けている場合でも、出願人に請求の範囲の限定または追加手数料の支払いを求める（規則68.2）手順に比べて、国際出願全体に対する国際予備審査報告の作成に新たな手間がほとんどまたはまったくかからない場合がある。この場合、作業の経済性の理由から、出願人に請求の範囲の制限または追加料金の支払いを勧奨しないことを選択して、規則68.1に記載されているオプション（国際出願全体について予備審査を進めるものとし、書面による見解書及び予備審査報告において、発明の単一性要件が満たさないと認めた旨の表示とその理由を明記する。）を利用する方が望ましいであろう。

（規則68）

VI. 明らかな誤りの訂正

1. 国際出願又は出願人が提出した他の書類中の明らかな誤りは、出願人が請求する

場合は規則91に従って訂正することができる。また、国際予備審査機関が、国際出願又は他の書類において訂正することができる明らかな誤りと認められるものを発見した場合には、出願人に対し、規則91の規定に基づき訂正のための請求をするよう求めることができる（様式PCT/IPEA/411）。

（規則91.1(a), (h)）

2. 誤りの訂正は「権限のある機関」の許可に従う。国際予備審査機関が「権限のある機関」となるのは、明細書、請求の範囲、図面若しくはそれらの補充書又は条約19条若しくは34条の規定に基づく補正書における誤記の場合で、国際予備審査の請求が行われ、取り下げられておらず、かつ規則69.1に従って国際予備審査を開始する日が過ぎている場合である。

（規則91.1(b)）

3. 権限のある機関は、下記(i)又は(ii)に規定される日において、関連する書類に現れているもの以外の何かが意図されており、かつ提出された訂正以外何も意図されていなかったことが当該権限のある機関にとって明白であった場合のみ、規則91の規定に基づき誤りの訂正を許可する。

(i) 提出された国際出願の部分における誤りの場合には、国際出願日

(ii) 提出された国際出願以外の書類における誤りの場合（国際出願の補充書又は補正書における誤りを含む）には、当該書類が提出された日

（規則91.1(c), (f)）

4. 規則91.1の規定に基づく訂正のための請求は、優先日から26月以内に権限のある機関に提出しなければならない。

（規則91.2）

5. 権限のある機関は、規則91.1の規定に基づく訂正を許可するか拒否するかどうかを速やかに決定し、出願人及び国際事務局に許可又は拒否について、及び拒否する場合には、その理由を速やかに通知する（様式PCT/IPEA/412）。

（規則91.3(a)）

VII. 優先権書類及びその翻訳文

1. 審査官が優先権書類の写しを必要とする場合には、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、審査官は、出願人に優先権書類の写しの提出を求めることができる。

2. 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、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。

(様式PCT/IPEA/414)

必要な優先権書類やその翻訳文が期間内に提出されなかった場合は、優先権の主張はされなかったものとして、それ以降の見解書や国際予備審査報告を作成する。

(規則66.7(a), (b))

A. 優先権を主張する権利

1. 多くの場合、国際出願は先の出願の出願日についての優先権の主張を伴う。

2. 優先権の有効な主張のためには、いくつかの条件が満たさねばならない：

－優先権を主張している先の出願は、当該出願人又はその正当な前の権利者によりされていなければならない。

－先の出願は当該国際出願の日前12か月以内にされていなければならない。

－先の出願はパリ条約の締約国において又は同条約の締約国についてされたものでなければならない。

－先の出願は、特許、登録実用新案又は発明者証であってよい。

－先の出願の内容が出願日を定めるのに十分なものであるかぎり、その出願の最終処分が後でどうなろうと優先日の設定に利用できる。

(条約8条(1))

3. 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くてはならない。通常、審査官は先の出願が存在していることが明確である場合を除きこの問題を検討しない。同一の対象を有する先の出願の存在が明確である場合、及び間に存在する先行技術のために優先権が重要である場合には、審査される当該出願の対象についてその先の出願にはいかなる権利も存在しないことを審査官に納得させるように出願人に求める。

(条約8条(2)(a))

4. 国際出願は 2 以上の先の出願に基づき優先権を主張できる。

(条約8条(1))

B. 優先日の決定

1. 原則として、審査官は優先権主張の有効性に関する調査をしない。しかしながら優先権の主張は、請求項に係る発明の新規性及び進歩性の決定に関連する対象が公表されたのが、主張されている優先日又はその後であって国際出願日前である場合、又は、規則64.2にいう書面による開示以外の開示、又は規則64.3にいう出願若しくは特許（ある種の公表された文書）のいずれかの内容の一部を構成している場合、重要である。

2. そのような場合、審査官は審査している当該国際出願の対応部分の優先日が認められるかを確かめなければならない。また、該当する場合には、審査官は規則64.3にいう出願又は特許に対して主張された優先日の有効性についても検討する。

(規則70.10の最後の文も参照)

3. 請求の範囲が優先権書類の日付の利益を受け得るかどうかを決定するための基本的テストは出願の補正が条約34条(2)(b)の要件を満たすかどうかのテストと同じである。(請求項の対象が優先権書類に、当業者にとって自明である特徴を含めて、明示的または本来的に開示されていなければならない。)

Ⅷ. 出願人との非公式な連絡

1. 国際予備審査機関は、電話、書面又は面談により、随時、出願人と非公式の連絡をすることができる。

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。

(規則66.6)

2. 面談が曖昧な点の明確化、不確かな点の解決、または、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、また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、または補正が新規事項を追加するものか否かに関する問題のように、より実体的な問題の検討に関する場合には、(もしあれば)追加の見解書又は国際予備審査報告で用いることができるように、一件書類に協議した問題を詳細に記録し(必要に応じて、様式PCT/IPEA/428(出願人との非公式な連絡の記録)を使用する)、適切な場合には、その書類の写しを出願人に送付する(必要に応じて、様式PCT/IPEA/429を使用する)。

3. 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。

4. 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、または、審査官は追加の見解書の交付を望んでいるのか、もしくは国際予備審査報告の作成を望んでいるかについて示さなければならない。

IX. 国際予備審査報告の作成

A. 概要

1. 国際予備審査報告は所定の期間内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。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。条約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以上の見解書及び場合によっては出願人とのその他の連絡の後、作成される。ほとんどの場合、国際予備審査報告は、国際調査機関の見解書の交付に続いて作成される（通常、国際調査機関の見解書が国際予備審査機関の1回目の見解書とみなされる）。

審査官は、国際出願が条約33条の要件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。審査官が報告の作成を開始する前に提出された補正書及び抗弁は、全て考慮に入れる。その後受理した補正書及び抗弁については、当該報告のために考慮する必要はない。

（規則66.1(d)、規則66.4の2）

2. 国際予備審査の結果を与える国際予備審査報告は、所定の様式（様式PCT/IPEA/409）に記入することにより審査官により作成される。審査官は国際予備審査報告の作成において、請求項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も記載してはならない。

（条約35条(2)）

B. 諸事項

規則70.3、70.4、70.5及びPCTに基づく実施細則の関連規定に従い諸事項を記載する（様式PCT/IPEA/409（表紙）参照）。

C. 報告の基礎

1. 審査官は報告を作成した基礎を表示する報告書の項目を記載する。
2. 補正に関する表示をする場合には、審査官は、国際予備審査報告を作成するときに考慮された補正を表示する。補正はそれらが提出された日付により表示する。

また、提出されたが報告の作成のときに考慮されなかった補正は別個に表示する（様式PCT/IPEA/409（第I欄））。

3. 国際出願に含まれている優先権の主張がなされなかったものとして報告を作成する場合、報告にはその旨を表示する（様式PCT/IPEA/409（第Ⅱ欄））。

（規則70.2(b)）

4. 請求の範囲の減縮若しくは追加手数料の支払の求めに応じて出願人が追加手数料を支払い若しくは請求の範囲を減縮した場合、又は請求の範囲の減縮若しくは追加手数料の支払の求めに応じなかった場合には、国際予備審査報告にはその旨を表示する（様式PCT/IPEA/409（第Ⅳ欄））。

5. さらに、出願人が発明の単一性の要件を満たすものとして選択する請求項又は審査官が主発明であると認める請求項に国際出願が減縮された場合には、その報告には国際出願について国際予備審査の対象となった部分及び対象とならなかった部分を表示しなければならない。

（条約34条(3)、規則70.13）

6. 国際予備審査が行われなかった場合には、新規性、進歩性又は産業上の利用可能性の問題について報告が作成されなかった旨の表示を、報告の様式の所定の箇所に記載する。

国際予備審査報告が特定の請求項のみに関して作成されなかった場合にはこれを表示し、かつ影響を受けた請求項を明記しなければならない（様式PCT/IPEA/409（第Ⅲ欄））。

（条約34条(4)(b)）

D. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性の基準並びに裏付けとなる引用文献及び説明に関する記述

1. この記述は、請求項が新規性、進歩性（自明のものではないもの）又は産業上の利用可能性の基準を満たすと認められるかどうかに関する。

2. 審査官は、「有」若しくは「無」の語、又は報告の言語におけるこれらの同意語により、審査すべき各請求項について新規性、進歩性（非自明性）及び産業上の利用可能性の基準を満たすと認められるかどうかについての記述をする。該当する場合、関連する引用、説明及び意見をこの記述に付記しなければならない。（様式PCT/IPEA/409（第Ⅴ欄））。

3. 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し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。

(規則43.5(e), 70.7(b))

E. 書面による開示以外の開示及びある種の公表された文書

1. 書面による開示以外の開示について言及している関連のある文献を審査官が発見し、又は国際調査報告が引用している場合、かつ、その文献が国際出願の基準日又はその後に公表されている場合には、審査官は見解書又は国際予備審査報告に以下の事項を表示する。

- (i) その種類 (列記の後に「O」の文字を置く)
 - (ii) その文書を公衆が利用することができるようになった日
 - (iii) 書面による開示以外の開示が公然行われた日
- (規則70.7(b), 70.9)

2. 審査官は、報告において規則64.3の規定に従い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次のような表示をする。

- (i) その公表の日
 - (ii) その出願の日、及び (該当する場合には) 主張された優先日
 - (iii) 列記の後に「E」の文字を記載すること
- (規則70.7(b), 70.10)

3. 報告には、国際予備審査機関の見解によればその優先日の主張が有効になされていない旨を表示することもできる。

(規則70.2(b))

F. 国際出願の不備又は明りょう性の欠如

審査官の見解で、国際出願の形式又は内容について欠陥が存在する場合、審査官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。

また、審査官の見解で、請求の範囲、明細書及び図面の明りょう性、又は請求項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の意見をする場合、審査官は国際予備審査報告の第Ⅷ欄にこれらの見解を含め、その根拠も記載する。

(規則70.12)

G. 報告の完成

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、報告を作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。全ての国際予備審査報告には、当該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。

H. 国際予備審査報告及び附属書類の言語

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。

(規則70.17)

X. 期間の決定

1. PCTの規定に従い適用する期間を審査官が決定する場合には、審査官は、その期間を規定しているPCTに基づく規則だけでなく、当該国際出願に関連するすべての要素を考慮しなければならない。

2. 国際予備審査機関の定める期間は、通常、出願人に答弁を求める個々の連絡の郵送の日の翌日から起算される月数で指定される。規則80.1から80.4は所定の期間の満了する日の決め方の明確な詳細を規定している。規則80.5はある特定の場合、例えば出願人が応答すべき期間の満了する日に国際予備審査機関の官庁が開庁していない場合を補う規定である。規則82は郵便業務における種々の異常がある場合の規定である。

(規則80, 82)

3. 出願人が所定の期間内に応答しない場合には、その効果はPCT条約及び規則の規定に定める場合によって異なる。

例えば、国際予備審査報告は、優先権の主張がされなかったものとして作成され、「主発明」について作成され、また、否定的な結論で作成され得る。

通常、補正又は抗弁を、書面による見解又は国際予備審査報告の作成を開始した後で受領した場合には、その見解又は報告のために考慮する必要はない。

(規則66.4の2)

XI. 新規性・進歩性

A. 新規性

1. 請求項に記載された発明は、そのすべての要素が規則64.1において定義されている先行技術において明示的に (explicitly) または本来的に (inherently) 開示されている場合、新規性を欠く。

本来性とは、記載されていない欠落事項がその参照中に必然的に存在していることが審査官にとって明らかであること、及び、当業者においてそのように認識されることが必要である。可能性があるというだけでは、本来性は確立されない。

2. 新規性の欠如は、公開されている文書に明記されていることから明らかになることも、文書に本来的又は暗示的な教示から明らかになることもある。
3. 先行技術文書内において開示されていない周知の同等物は、新規性を評価するとき、考慮しない。これは、自明性の問題である。
4. 新規性を検討する場合には（進歩性の場合と異なり）、先行技術の別々の事項を組合せることは許されない。しかし、第1の文書が明示的に第2の文書に言及する場合（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場合）、第2文書の教示は第1文書において指摘している範囲内において第1の文書に組み込まれたとみなしてよい。
5. 上位概念的な開示は、通常、その開示の文言中に含まれる特定の例の新規性を喪失させないが、ある下位概念の開示は、その開示を包含する上位概念的な請求項の新規性を喪失させる。
6. 国際調査・予備審査機関は、先行技術が新規性を否定するための十分な開示があるかどうかを判断する場合に、どのような外来的知識を考慮することができるかについて、次の運用のうちいずれかを採用しうる。
 - (i) 先行文献は、発行日において十分な開示を与えなければならない。「発行日」とは、先行公開文献の場合には公開の日を意味する。

この運用に従う機関においては、先行文献に当業者からみて十分な開示があるかどうかを判断する際に、文献の発行日における一般的に利用可能な知識を参酌する。
 - (ii) 先行文献は、調査又は審査される請求項の基準日において十分な開示を与える必要がある。「基準日」とは、国際調査報告においては国際出願日、見解書及び国際予備審査においては、国際出願日または先の出願に基づく優先権の有効な主張を伴う場合には先の出願日である。

この運用に従う機関においては、先行文献に当業者からみて十分な開示があるかどうかを判断する際に、基準日における一般的に利用可能な知識を参酌する（先行文献の発行日以後であっても基準日より前に利用可能となった知識であれば参酌する）。

B. 進歩性

1. 請求項に係る発明は、基準日に当該技術分野の専門家にとって規則に定義する先行技術からみて自明のものではない場合には進歩性を有する。

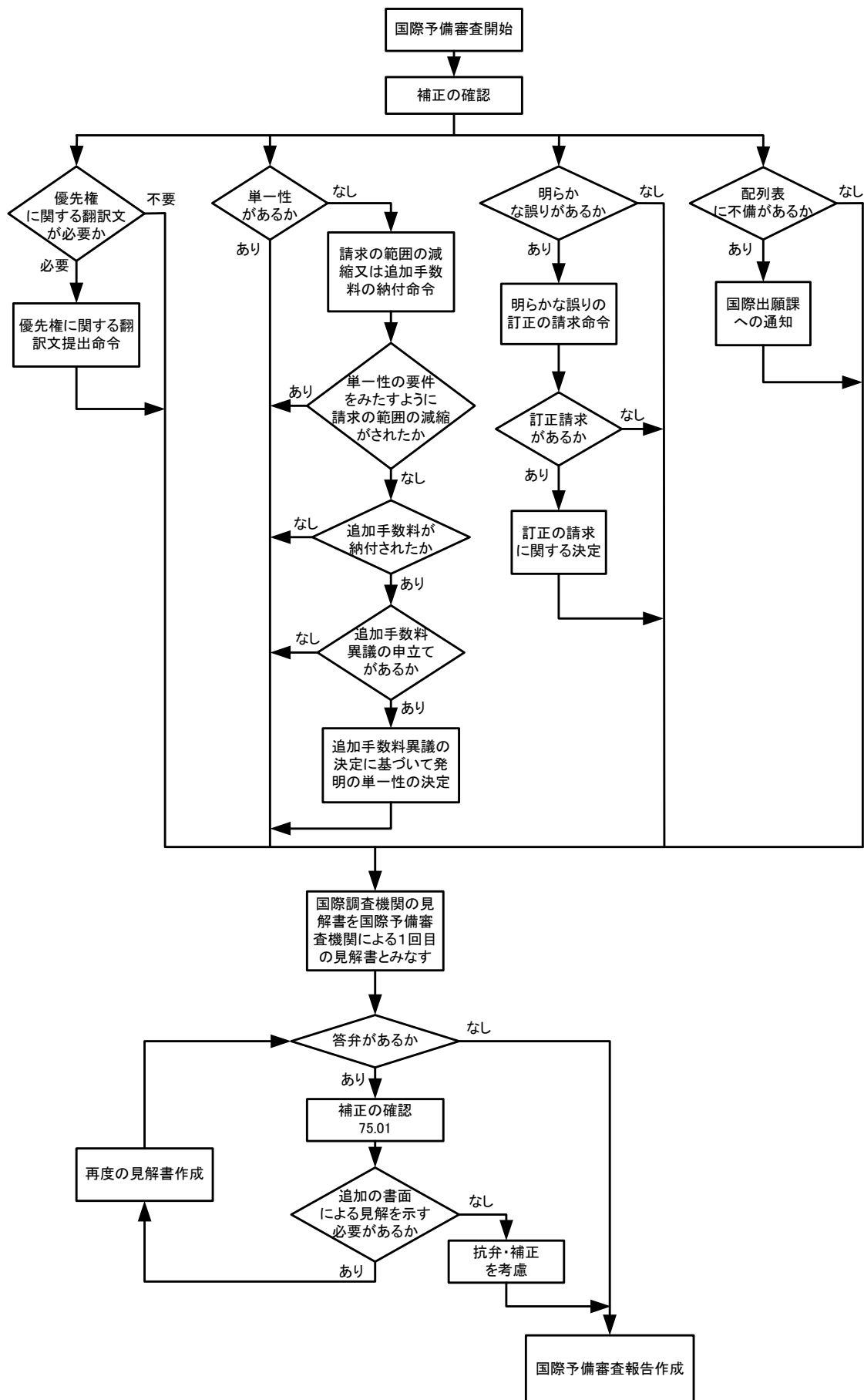
新規性と進歩性は異なる基準である。請求項に係る発明と公知の技術との間に何らかの差異がある場合には新規性を有する。

2. 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、複数項目の先行技術を組み合わせてよい。したがって、審査官は、請求項と個々の文書または別々に取り上げたその各部分との関係のみならず、かかる文書または文書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に）考慮しなければならない。
3. 進歩性を考察する場合には、新規性とは区別して、その後の知識に照らして公表された文献を解すること、及び、請求項の基準日の時点で当該技術分野の専門家にとって、一般的に利用できた、あらゆる知識を考慮する。

その結果、自明のものであった場合には、その請求項は進歩性が欠如しているとみなされる。「自明のものである」という用語は、技術の通常の進歩の範囲を超えず、先行技術から明らかに、かつ、論理的に得られるものを意味する。
4. 請求項は技術的特徴を指向しているべきであるが（たとえば、単なる思いつきでなく）、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重要である。
5. 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識する際、出願人自身がその明細書および請求の範囲において既知であると認めているものをまず考慮すべきである。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。
6. しかしながら、国際調査報告に含まれる先行技術又は付加的に関連のあるとみなされた文献は、請求項に関わる発明を開示自身から明らかな見地とは全面的に異なる見地から見ることもあり、そのような先行技術により、出願人は自発的に請求の範囲の補正をして、その国際出願を国際予備審査に付す前にその発明を再定義することもある。
7. いずれかの請求項が進歩性を有するかどうかに関する最終的結論に到達するためには、当該請求項の対象とすべての公知の技術との差異を決定することが必要となる。
8. 当該技術分野の専門家は、基準日における当該技術における常識的な一般的知識に通じているとみなすべきである。また、当該技術分野の専門家は、「先行技術」の全てを、特に、国際調査報告に列記された文献を利用でき、そして普通の試験を行うための能力と通常的手段とを自由に用いることができたものとする。

9. 個人としてよりも、例えば、研究又は製造チームのような、グループとして考える方がより適切である場合もあり得る。
10. 新規性と区別されるものとして進歩性の有無を考察する場合、2以上の文献を組合せることが認められるが、そのような組合せが当該技術分野の専門家にとって自明であったであろう場合にのみ認められる。
11. よく知られている教科書や標準的辞書を他の先行技術文献と組合せることは、通常、自明のものであると考えられる。これは、1又は2以上の文献の教示と当該技術分野の常識的な一般的知識とを結合することは自明であるという一つの事例に過ぎない。
- また、一般的に言って、ある文献とその文献に対する明確な引用を含んでいる他の文献の二つを結合することも自明のものであると考えられる。

国際予備審査段階の手続系統図



第4章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特許法上の特例

A. 特許法184条の4（外国語でされた国際特許出願の翻訳文）

第1項については、平成14年の特許法改正により国際出願における国内書面の提出期間が一律30ヶ月に延長された。また、翻訳文の提出に2ヶ月間の猶予期間（翻訳文提出特例期間）を与え、翻訳文の質的向上を促し、ユーザの便宜及び審査の促進を図った。

第2項は、外国語特許出願において、条約19条に基づく補正を行った場合は、国際出願日における請求の範囲の翻訳文を提出することなく、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる旨を規定したものである。

第3項は、第1、2項に規定する翻訳文を提出しなかったときは、国際特許出願は取り下げられたものとみなす旨を規定している。

B. 特許法184条の6（国際出願に係る願書、明細書等の効力等）

日本語でされた国際特許出願の国際出願日における明細書、請求の範囲、図面は、願書に添付して提出したものとみなされる。また、外国語でされた国際特許出願にあっては、国際出願日における明細書、請求の範囲及び図面の中の説明の翻訳文並びに国際出願日における図面（図面の中の説明を除く。）が、願書に添付して提出されたものとみなされる。

条約19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文は、願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなされる。

C. 特許法184条の12（補正の特例）

第2項は、外国語でされた国際特許出願についての補正ができる範囲について所要の読替えを規定したものであり、特許法184条の4第1項の翻訳文が特許法17条の2第3項適用の基準となる旨を規定している。条約19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にはその翻訳文が基準となるように必要な読替えを規定している。

D. 特許法184条の13（特許要件の特例）

本条では、特許法29条の2に規定する他の出願（先願）が国際特許出願又は国際実用新案登録出願である場合の先行技術効果について規定している。他の出願が外国語特許出願及び外国語実用新案登録出願の場合は、外国語で作成された国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面により先行技術効果が発生する旨を規定している。

ただし、この場合において、特許法29条の2において規定する他の出願として取り扱われるのは、これらのPCTに基づく外国語特許出願等のうち我が国に明細書及び請求の範囲の翻訳文が提出されたものに限られ、これらの翻訳文を提出せず、特

許法184条の4第3項または実用新案法48条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされた出願は除外されるので、この点は注意を要する。

E. 特許法184条の14（発明の新規性の喪失の例外の特例）

第30条第1項又は第3項の規定（発明の新規性の喪失の例外の規定）の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第29条第1項各号の一に該当するに至った発明が第30条第1項又は第3項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、国内処理基準時の属する日後経済産業省令（特許法施行規則第38条の6の3）で定める期間（30日）内に特許庁長官に提出することができる旨を規定した。

※なお、国際出願の願書の第Ⅷ欄（v）「不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て」が含まれている場合には、上記「その旨を記載した書面」の提出は必要ない。

F. 特許法184条の15（特許出願等に基づく優先権主張の特例）

PCTに基づく外国語特許出願について国内優先権主張ができる範囲等について規定したものである。

第3項では、国内優先権主張を伴う外国語特許出願の国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明のうち、先の出願の願書に最初に添付した明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明について先行技術効果が発生することを規定している。

G. 特許法184条の18（拒絶理由等の特例）

外国語特許出願の願書に添付した明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項が国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にない場合は拒絶又は無効理由とすることと等の読替え（特49条第6号、123条第1項第1号及び第5号）を規定した。

H. 特許法184条の19（訂正の特例）

PCTに基づく外国語特許出願に係る特許について訂正ができる範囲について規定したものであり、外国語書面出願に係る特許の訂正と同様の範囲で訂正審判又は無効審判手続中における特許の訂正ができるよう所要の読替え（特126条第3項）を規定した。

(参考) 様式記載例

(1) 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報告を作成しない旨の決定の送付の通知書)

(2) 様式PCT/ISA/210

(国際調査報告)

(3) 様式PCT/ISA/237

(国際調査機関の見解書)

(4) 様式番外2

(先の調査等の結果の利用状況に関する通知書)

(5) 様式PCT/IPEA/416

(特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）の送付の通知書)

(6) 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）)