

PART VI
THE INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINATION STAGE (OTHER THAN THE
INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT)

Chapter 18
Preliminary Procedure on Receipt of the
Demand

Use of Facsimile Machine, Telegraph, Teleprinter, Etc.

Rule 92.1(a), 92.4(d), (g) and (h)

18.01 The International Preliminary Examining Authority may agree to receive a document by facsimile machine, telegraph, teleprinter or other like means of communication resulting in the filing of a printed or written document. If required under Rule 92.4(d), it checks whether the original document is timely furnished in a form complying with the requirements of Rule 92.1(a) within 14 days after the document was transmitted. If the original document is timely received, or not required, the International Preliminary Examining Authority considers that the document was validly submitted on the date on which it was received by the means mentioned above. If a document is considered not to have been submitted, the International Preliminary Examining Authority notifies the applicant accordingly (Form PCT/IPEA/423).

Basis for International Preliminary Examination

18.02 Box No. IV of the demand Form is divided into two parts. The first part provides for the statement concerning amendments. The second part provides for the indication of the language for the purposes of international preliminary examination. Details on both parts are given in the following paragraphs.

Statement Concerning Amendments

Rules 53.9, 60.1(f)

18.03 The first part of Box No. IV of the demand Form provides check boxes for the applicant to indicate the basis on which international preliminary examination should start.

第VI部
国際予備審査段階
(国際予備報告を除く)

第18章
国際予備審査請求の受理の予備手続

ファクシミリ、電報、テレプリンター等の使用

規則92.1(a), 92.4(d), (g), (h)

18.01 国際予備審査機関は、ファクシミリ、電報、テレプリンター又は最終的に印刷若しくは手書きの書類を提出することになる同様の通信手段による書類の提出を認めることができる。規則92.4(d)の規定に基づき当該書類の原本を要求した場合には、当該書類の送付の日から14日以内に、その原本が規則92.1(a)の要件を満たす形式で提出されたか否かを確認する。当該文献の原本を期限内に受理した場合又は当該原本を要求しない場合には、国際予備審査機関は、上記通信手段により当該書類が受理された日付に、当該書類が有効に提出されたものとみなす。国際予備審査機関は、当該書類が提出されなかったとみなす場合には、その旨を出願人に通知する（様式PCT/IPEA/423）。

国際予備審査の基礎

18.02 国際予備審査の請求書の第IV欄は2つの部分に分けられる。最初の部分は、補正に関する記述をするものである。2番目の部分は、国際予備審査を行う際の言語を記述するものである。各部分についての詳細は、以下に述べる。

補正に関する記述

規則53.9, 60.1(f)

18.03 国際予備審査の請求書の第IV欄の最初の部分は、国際予備審査を開始する際に基礎とされるものを出願人が表示するためのチェックボックスである。いずれのチェック

Where none of the boxes are marked or where the applicant has indicated that the international preliminary examination is to start on the basis of the international application as originally filed, the file is forwarded to the examiner as soon as all formal (including any required translation of the international application and/or of amendments, see paragraphs 22.12 to 22.14) and fee matters are resolved.

*Article 34; Rules 60.1(g), 69.1(e);
Section 602(a)(i) to (iii) and (b)*

18.04 Where the international preliminary examination is to take into account amendments under Article 34, but the applicant failed to submit them with the demand, the International Preliminary Examining Authority invites the applicant (Form PCT/IPEA/431) within a reasonable time limit fixed in the invitation to submit the amendments. Whether the amendments are submitted with the demand or subsequently, they are marked in accordance with Section 602(a)(i) to (iii) and (b) of the Administrative Instructions before the file is then forwarded to the examiner.

Article 19; Rule 62.1; Section 602

18.05 Where the applicant has marked the appropriate check box in Box No. IV of the demand that amendments under Article 19 and any accompanying statement are to be taken into account, the International Preliminary Examining Authority indicates on the last sheet of the demand whether a copy of such amendments and any accompanying statement was actually submitted with the demand. Where no copy of the amendments under Article 19 was submitted with the demand, examination does not start until a copy of such amendment and any accompanying statement are received from the International Bureau. After the International Bureau receives the demand, it promptly transmits the copy of the amendments under Article 19 and any accompanying statement submitted. The International Preliminary Examining Authority marks the copy of the amendments submitted with the demand or received later, in accordance with Section 602(a)(i) to (iii) and (b) of the Administrative Instructions before the file is forwarded to the examiner. If no amendments under Article 19 have been made at the time when

ボックスにもチェックが付けられていない場合、又は出願当初の国際出願を基礎として国際予備審査を開始することを出願人が表示した場合には、方式（要求される場合、国際出願又は補正書の翻訳文を含む。22.12～22.14項参照）及び手数料に関する全ての事項が満たされ次第、審査官に出願書類が送られる。

34条；規則60.1(g), 69.1(e)；
細則602号(a)(i)～(iii), (b)

18.04 国際予備審査が第34条の規定に基づく補正を考慮することになっているが、出願人が国際予備審査の請求とともに当該補正書を提出していない場合には、国際予備審査機関は出願人に対して、相当の期間を指定して、その期間内に補正書を提出することを求める（様式PCT/IPEA/431）。補正書が国際予備審査の請求書とともに提出されたものか、その後に提出されたものかに関わらず、当該書類が審査官に送られる前に、実施細則第602号(a)(i)～(iii)及び(b)の規定に従って印が付けられる。

19条；規則62.1；細則602号

18.05 出願人が、第19条の規定に基づく補正及び添付の説明書を考慮する旨を、国際予備審査の請求書の第IV欄の適切なチェックボックスにチェックを付けた場合には、国際予備審査機関は請求書の最後の用紙に、補正書及び添付された説明書が実際に当該請求書とともに提出されているか否かを表示する。第19条の規定に基づく補正書の写しが当該請求書とともに提出されていない場合には、当該補正書及び添付された説明書の写しを国際事務局から受領するまで、審査官は予備審査を開始しない。当該請求書を受け取った後、国際事務局は提出された第19条の規定に基づく補正書及び添付の説明書の写しを速やかに送付する。国際予備審査機関は、当該書類を審査官に送る前に、実施細則第602号(a)(i)～(iii)及び(b)の規定に従って、請求書とともに提出された、又は後に受領した補正書の写しに印を付ける。国際事務局が国際予備審査の請求書を受領した時点で、第19条の規定に基づく補正がされていない場合、国際事務局はその旨を国際予備審査機関に通知する。しかし、国際予備審査機関は、第19条の補正が受領されていない旨の国際事

the demand is received by the International Bureau, the International Preliminary Examining Authority is so informed by the International Bureau. However, any International Preliminary Examining Authority can waive the sending by mail of the information that no Article 19 amendments were received by the International Bureau (Form PCT/IB/337), but instead may opt to receive such information in electronic form.

Article 19; Rules 46.1, 53.9(b), 69.1(d)

18.06 If the demand includes a statement that the start of the international preliminary examination is to be postponed under Rule 53.9(b) because the time limit for filing amendments under Article 19, as provided in Rule 46.1, has not expired, the International Preliminary Examining Authority waits until it receives a copy of any amendments made under Article 19 or a notice from the applicant that he does not wish to make amendments under Article 19. Where neither a copy of the amendments nor a notice has reached the International Preliminary Examining Authority by the expiration of 22 months from the priority date or three months from the date of transmittal of the international search report, whichever expires later, examination starts on the basis of the documents in the file.

Language for the Purposes of International Preliminary Examination

Rule 55.2

18.07 The second part of Box No. IV of the demand Form provides for the indication (on the dotted line) of the language in which international preliminary examination is to be carried out; it also provides check boxes to be marked depending on what that language is. That language will be:

Rule 55.2(a)

(i) the language in which the international application was filed (that will be the case in most instances);

Rule 55.2(b)

(ii) the language of a translation furnished for the purposes of the international search (in a case where the language in which the international application was filed is not a language in which the international search is to be carried out);

Rules 48.3(b), 55.2(b)

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 規則46.1に規定される第19条の規定に基づく補正書の提出期間が満了していないことを理由に、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、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22か月又は国際調査報告の送付の日から3か月のいずれか遅く満了するまでに、当該補正の写し又は通知のいずれも国際予備審査機関に到達しなかった場合には、提出されている書類を基礎として審査を開始する。

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) the language in which the international application was published (in a case where the language in which the international application was filed and the language in which the international search was carried out is not a language of publication; or

Rule 55.2(a) and (b)

(iv) the language of a translation furnished for the purposes of international preliminary examination, provided that that language is a language accepted by the Authority and a language of publication (in a case where neither the language of a translation furnished for the purposes of international search nor the language of publication are languages accepted for the purposes of international preliminary examination).

18.08 Where none of the check boxes is marked, the file is forwarded to the examiner as soon as it is determined what is the language in which international preliminary examination will be carried out (and when any required translation of the international application and/or of amendment) has been furnished) and when all other formal and fee matters are resolved.

Rule 55.2(c), 55.3(b)

18.09 Where the international preliminary examination is to be carried out on the basis of a translation of the international application and/or of amendments, but the applicant failed to submit them with the demand, the International Preliminary Examining Authority invites the applicant (Form PCT/IPEA/443) to submit the missing items within a reasonable time limit fixed in the invitation. Whether the sheets containing the translation and/or amendments are submitted with the demand or subsequently, they are marked in accordance with Section 602(a)(i) to (iii) and (b) of the Administrative Instructions before the file is then forwarded to the examiner.

Documents, Etc., for the International Preliminary Examining Authority

18.10 The examiner will, where the International Preliminary Examining Authority is part of the same national Office, or intergovernmental organization as the International

(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), (b)

(iv) 国際予備審査のために提出された翻訳文の言語。ただし、その言語は当該国際予備審査機関が認める言語及び国際公開の言語である。（国際調査のために提出された翻訳文の言語及び国際公開の言語のいずれも、国際予備審査を行うために認める言語と異なる場合）

18.08 いずれのチェックボックスにもチェックが付けられていない場合には、国際予備審査が行われる言語が決定され（及び、国際出願又は補正の翻訳文を求めた場合には、その翻訳文が提出され）、方式及び手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(b)

18.09 国際出願及び／又は補正の翻訳文に基づいて国際予備審査が行われるべきもので、出願人が国際予備審査の請求書とともに当該翻訳文を提出していない場合には、国際予備審査機関は、出願人に対し、相当の期間を指定して、当該翻訳文を提出するよう求める（様式PCT/IPEA/443）。翻訳文又は補正を含む用紙が国際予備審査の請求時及びその後提出されると、当該書類が審査官に送られる前に、実施細則第602号(a)(i)～(iii)及び(b)の規定に従って印が付けられる。

国際予備審査機関のための書類等

18.10 国際予備審査機関が、国際調査機関と同一の国内官庁又は政府間機関の一部である場合には、審査官は国際予備審査の請求書とともに以下のものを出願書類に保管す

Searching Authority, have in the file in addition to the demand (see paragraph 19.07), description, drawings (if any), the claims, as originally filed and the abstract as originally filed or established by the International Searching Authority, or, where necessary, their translation (see paragraph 18.11); any amendments proposed to date; a notification that no amendments have been filed or will be filed under Article 19, unless waived by the Authority; the international search report with the applicant's comments (if any), and copies of any cited documents; the written opinion of the International Searching Authority; and, depending on the circumstances, the request and correspondence concerning formalities from the receiving Office, the International Searching Authority or the International Bureau, the priority document as well as any required translations (see paragraphs 6.17 and 18.07).

18.11 Where a translation of the international application is required under Rule 55.2 and the International Searching Authority and the International Preliminary Examining Authority are part of the same national Office or intergovernmental organization, the international preliminary examination is carried out on the basis of any translation transmitted to the International Searching Authority under Rule 23.1(b) unless the applicant furnishes a further translation for the purposes of the international preliminary examination.

18.12 In the cases where the international search has been performed by an International Searching Authority which is not part of the same national Office or intergovernmental organization as the International Preliminary Examining Authority, the various elements of the file making up the international application will be supplied to the International Preliminary Examining Authority as follows:

Article 31(6)(a)

- (i) demand: by the applicant;
- (ii) request, description, drawings (if any), claims, and sequence listing filed under the provisions of Section 801 (if applicable), as originally filed: by the International Bureau;

る (19.07項参照)。出願当初の明細書、(もしあれば) 図面、クレーム、及び出願当初又は国際調査機関により作成された要約、さらに必要であればそれらの翻訳文 (18.11項参照)。それまでに提出された補正。機関によって放棄された場合を除き、第19条の規定に基づく補正を提出していない又は提出しない旨の通知。国際調査報告と出願人の意見 (もしあれば) 及び引用文献の写し。国際調査機関の見解書。状況に応じて、受理官庁、国際調査機関又は国際事務局からの方式に関連する要求及び通信。優先権書類及び要求された翻訳文 (6.17及び18.07項参照)。

18.11 規則55.2の規定に基づき、国際出願の翻訳文が必要で、かつ国際調査機関及び国際予備審査機関が同一の国内官庁又は政府間機関の一部である場合には、出願人は、国際予備審査を行うためにさらに翻訳文を提出しない限り、国際予備審査は規則23.1(b)の規定に基づき国際調査機関に送付された翻訳文に基づいて行われる。

18.12 国際予備審査機関と同一の国内官庁又は政府間機関の一部でない国際調査機関が国際調査を行った場合、以下に示す国際出願を構成する様々な要素が、国際予備審査機関に提供される。

31条(6)(a)

- (i) 国際予備審査の請求書。出願人から提出される。
- (ii) 出願時の願書、明細書、(もしあれば) 図面、クレーム、及び (該当する場合) 実施細則第801号の規定に基づき提出された配列リスト。国際事務局から送付される。

Rule 43bis

(iii) the international search report and written opinion or declaration under Article 17(2)(a): by the International Bureau;

Rule 55.2

(iv) where neither the language in which the international application is filed nor the language in which the international application is published is accepted by the International Preliminary Examining Authority, a translation of the international application into a language which is both a language accepted by the International Preliminary Examining Authority and a language of publication: by the applicant (see, however, paragraph 18.11);

Rule 62

(v) amendments and statement under Article 19 (if any): where the applicant has marked the appropriate check box in Box No. IV of the demand (Form PCT/IPEA/401) that amendments under Article 19 are to be taken into account, the International Preliminary Examining Authority indicates on the last sheet of the demand whether a copy of such amendments was actually received with the demand. Where no copy of the amendments under Article 19 was received with the demand, a copy of such amendment will be transmitted by the International Bureau promptly after that Bureau receives the demand. If no amendments under Article 19 have been made at the time when the demand is received by the International Bureau, the International Preliminary Examining Authority is so informed by the International Bureau. If, at the time of filing such amendments, the demand has already been submitted, the applicant should also submit a copy of such amendments to the International Preliminary Examining Authority. In any event, the International Bureau will promptly transmit a copy of any amendments under Article 19 to the International Preliminary Examining Authority;

Rule 13ter.1; Section 208; AI Annex C

(vi) nucleotide and/or amino acid sequence listing in written form and/or in computer readable form, both forms complying with the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions: where the International Searching Authority and the International Preliminary Examining Authority are part of the same national

規則43.2

(iii) 国際調査報告及び見解書又は第17条(2)(a)の規定に基づく宣言。国際事務局から送付される。

規則55.2

(iv) 国際出願がされる言語及び国際出願が国際公開される言語のいずれもが国際予備審査機関が認める言語でない場合には、国際予備審査機関が認める言語でかつ国際公開の言語による国際出願の翻訳文。出願人から提出される（ただし、18.11項参照）。

規則62

(v) 第19条の規定に基づく補正書及び（もしあれば）説明書。出願人が、国際予備審査の請求書（様式PCT/IPEA/401）第IV欄の、第19条に基づく補正を考慮する旨の所定のチェックボックスにチェックを付けている場合には、国際予備審査機関は、その補正の写しが請求書とともに実際に提出されているか否かを、当該請求書の最後の用紙に表示する。第19条の規定に基づく補正書の写しが国際予備審査の請求書とともに提出されていない場合には、国際事務局は当該請求書を受け取った後、速やかに当該補正書の写しを送付する。国際事務局が請求書を受け取った時点で第19条の規定に基づく補正がなされていない場合には、国際事務局は国際予備審査機関にその旨を通知する。第19条の規定に基づく補正書の提出時に、国際予備審査の請求書をすでに提出している場合には、出願人は、その補正書の写しを国際予備審査機関にも提出すべきである。いかなる場合にも、国際事務局は第19条の規定に基づく補正書の写しを当該国際予備審査機関に速やかに送付する。

規則13の3.1；細則208号；細則附属書C

(vi) 実施細則附属書Cに定める基準を満たす書面又はコンピューター読取り可能な形式によるヌクレオチド又はアミノ酸の配列リスト。国際調査機関と国際予備審査機関が同一の国内官庁又は政府間機関の一部である場合は当該国際調査機関から送付され、その他の場合は出願人から提出される。

Office or intergovernmental organization, by the International Searching Authority; otherwise, by the applicant;

Rule 66.1

(vii) amendments according to Article 34(2)(b): by the applicant;

(viii) copies of any documents cited in the international search report which are not available from the databases of the International Preliminary Examining Authority: by the International Searching Authority;

Rule 66.7(a)

(ix) priority document: by the International Bureau;

Rule 66.7(b)

(x) translation of the priority document where required: by the applicant (subject to an invitation to furnish the translation having been made, see paragraph 18.16).

18.13 The examiner should keep in mind that the documents making up the international application may contain the declaration referred to in Article 17(2)(a) instead of an international search report, and written opinion of the International Searching Authority, that is, the declaration of the International Searching Authority that it considers that the international application relates to a subject matter which it was not required to search and decided not to search, or that the description, the claims, or the drawings failed to comply with the prescribed requirements to such an extent that a meaningful search could not be carried out. In this case, the examiner should appraise the declaration as if it were the international search report.

Language of the International Application and of the Demand

Rule 55

18.14 The demand submitted to the International Preliminary Examining Authority must be in the language of the international application or, if the international application has been filed in a language other than the language in which it is published, in the language of publication or, if a translation of the international application is required under Rule 55.2, in the language of that translation. If the demand is not submitted in this

規則66. 1

(vii) 第34条(2) (b)の規定に基づく補正。出願人から提出される。

(viii) 国際調査報告に引用された、国際予備審査機関のデータベースから入手可能でない文献の写し。国際調査機関から送付される。

規則66. 7 (a)

(ix) 優先権書類。国際事務局から送付される。

規則66. 7 (b)

(x) 必要な場合には優先権書類の翻訳文。出願人から提出される(翻訳文の提出の求めがなされていることを条件とする。18. 16項参照)。

18. 13 審査官は、国際出願を構成する書類に、国際調査報告の代わりに第17条(2) (a)に規定する宣言(すなわち、当該国際調査機関が、当該国際出願の対象が国際調査機関による調査を要しないとされているものであると認め、かつ、当該国際出願について調査を行わないことを決定した、もしくは、当該国際調査機関が、明細書、クレーム又は図面が有意義な調査を行うことができる程度にまで所定の要件を満たしていないと認めた旨の国際調査機関の宣言)、及び国際調査機関の見解書が含まれる場合があることに留意する。その場合、審査官は当該宣言が国際調査報告であるかのように、当該宣言を評価すべきである。

国際出願及び国際予備審査の請求書の言語

規則55

18. 14 国際予備審査機関に提出される国際予備審査の請求書は、当該国際出願の言語、又は当該国際出願が国際公開に用いられる言語以外の言語でされた場合には国際公開の言語、あるいは国際出願の翻訳文が規則55. 2の規定に基づき要求される場合には当該翻訳文の言語で作成しなければならない。国際予備審査の請求書が上記言語で提出されていない場合には、国際予備審査機関は、

language, the Authority invites the applicant to correct the defect (Form PCT/IPEA/404, see paragraph 22.24). If the applicant does not timely comply with the invitation, the International Preliminary Examining Authority considers the demand as having not been submitted and issues a declaration to that effect by sending a copy of Form PCT/IPEA/407 to the applicant and the International Bureau.

18.15 If the international preliminary examination is carried out on a translation of the original application into a language of publication, or on a translation under Rule 55.2, it may be difficult to determine whether any amendments filed under Article 34(2)(b) extend the content of the international application as filed. See paragraph 20.11 for procedure in such a case.

Priority Document and Translation Thereof

Rule 66.7(a) and (b)

18.16 Where the international application claims the priority of a previous application and the examiner needs the priority document, the examiner should request the International Bureau to furnish promptly a copy of the priority document. When the priority document is not in the language or in one of the languages of the International Preliminary Examining Authority, the examiner may invite the applicant to furnish a translation of the priority document (see paragraph 6.17). If the examiner finds that the requested priority document or (where required) the translation have not been timely furnished, he may establish the international preliminary examination report as if the priority has not been claimed in the international application and indicate this in the report.

Nucleotide and/or Amino Acid Sequence Listings

Rule 13ter.1(a), (c) and (e); Section 208; AI Part 8; AI Annex C

18.17 Where the international application contains disclosure of one or more nucleotide and/or amino acid sequences and a corresponding sequence listing in written form and in computer readable form (both forms complying with the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions) the International Preliminary Examining Authority carries out the

出願人に対し、欠陥の補充をすることを求める（様式PCT/IPEA/404）。出願人が指定された期間内に求めに応じない場合には、国際予備審査の請求は行われなかったものとみなし、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ったものとして国際予備審査報告を作成し、その旨を報告に記載することができる。

ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リスト

規則13の3.1(a), (c), (e); 細則208号; 細則8部; 細則附属書C

18.17 国際出願が1又は2以上のヌクレオチド又はアミノ酸の配列、及び（実施細則附属書Cに定める基準を満たす）書面形式及びコンピューター読取り可能な形式による対応する配列リストの開示を含む場合には、国際予備審査機関はその配列リストに基づいて国際予備審査を行う。書面形式の代わりに、実施細則第801号の規定に基づく電子媒

international preliminary examination on the basis of those listings. Instead of a written form, the sequence listing may be provided on an electronic medium under the provisions of Section 801 of the Administrative Instructions (see paragraph 4.15).

*Rule 13ter.1(a), (c) and (e);
Section 208; AI Annex C*

18.18 Where the international application contains disclosure of one or more nucleotide and/or amino acid sequences but does not contain a corresponding sequence listing in written form and/or in computer readable form complying with the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions, the International Preliminary Examining Authority may invite the applicant (with Form PCT/IPEA/441) to furnish to it, within a time limit fixed in the invitation, a sequence listing in written form and/or computer readable form, as the case may be, complying with the standard. If the applicant complies with the invitation, the procedure outlined in the preceding paragraph applies. If the applicant does not comply with the invitation within the time limit or the response to the invitation is defective, the International Preliminary Examining Authority is not required to carry out the international preliminary examination to the extent that such non-compliance has the result that a meaningful examination cannot be carried out (see paragraph 9.39).

体で当該配列リストを提出することができる (4.15項参照)。

規則13の3.1(a), (c), (e);
細則208号; 細則附属書C

18.18 国際出願が、1又は2以上のヌクレオチド又はアミノ酸の配列の開示を含むものの、実施細則附属書Cに定める基準を満たす書面形式又はコンピューター読取り可能な形式による対応する配列リストを含んでいないときには、国際予備審査機関は場合に応じて、出願人に対し期間を定めて当該基準を満たす書面形式又はコンピューター読取り可能な形式による配列リストを提出することを求めることができる (様式PCT/IPEA/441)。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、それによって有意義な審査を行うことができない範囲において、国際予備審査機関は、国際予備審査を行う必要はない (9.39項参照)。

Chapter 19 Examination Procedure Before The International Preliminary Examining Authority

General

19.01 The present chapter sets out the procedure before the International Preliminary Examining Authority with respect to international preliminary examination from the time such examination starts.

Article 33(1), (2), (3) and (4)

19.02 The objective of international preliminary examination of an international application is to formulate a preliminary and non-binding opinion as to:

(i) whether the claimed invention appears to be “novel” (see chapter 12);

(ii) whether the claimed invention appears to involve an “inventive step” (is non-obvious) (see chapter 13); and

(iii) whether the claimed invention appears to be “industrially applicable” (see chapter 14).

Article 33(5); Rule 5.1(a)(iii)

19.03 Although these criteria serve as the basis for international preliminary examination, any Contracting State may apply additional or different criteria for the purposes of deciding whether or not, in that State, the claimed invention will be protected (that is, by a patent, an inventor’s certificate, a utility certificate or a utility model).

19.04 In addition to these basic three criteria, the examiner should be aware of the following two criteria that are implicitly contained in the Treaty and the Regulations:

(i) the invention must be such that it can be carried out by a person skilled in the art (after proper instruction by the application); this follows from Article 5. See paragraphs 5.43 *et seq*;

(ii) the invention must relate to a technical field (Rule 5.1(a)(i)), must be concerned with a technical problem (Rule 5.1(a)(iii)) and must have technical features in terms of which the subject matter for which protection is sought can be defined in the claim (Rule 6.3(a)) (see paragraph 5.04). The PCT does not require that a claimed

第19章 国際予備審査機関における審査手続

総則

19.01 この章は、国際予備審査の開始以降の国際予備審査機関における手続きについて詳述する。

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かつ拘束力のない見解を示すことを目的とする。

(i) クレームされた発明が「新規性」を有しているか (第12章参照)。

(ii) クレームされた発明が「進歩性」(非自明性)を有しているか (第13章参照)。

(iii) クレーム発明が「産業上の利用可能性」を有しているか (第14章参照)。

33条(5); 規則5.1(a)(iii)

19.03 これらの基準は、国際予備審査の基礎となるが、締約国は、自国において、クレームに係る発明が(特許、発明者証、実用証又は実用新案によって)保護されるか否かを決定するにあたって、追加の又は異なる基準を適用することができる。

19.04 これら基礎となる3つの基準に加え、審査官は条約及び規則に暗に含まれている以下の2つの基準にも留意する。

(i) 発明は、(国際出願による適切な説明によって)当業者が実施することができるものでなければならない。この基準は、第5条に基づく。5.43項以下を参照。

(ii) 発明は技術分野に関連するものでなければならない(規則5.1(a)(i))、技術的課題に関するものでなければならない(規則5.1(a)(iii))、クレームにおいて保護を求める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

invention be an advance over the prior art. However, advantageous effects, if any, may be relevant to determining “inventive step” (see chapter 13).

Articles 34(2)(c), 35

19.05 The results of the international preliminary examination, in the course of which one or more written opinions may be issued to the applicant by the International Preliminary Examining Authority and other communications with the applicant may occur, are given in an international preliminary examination report established by that Authority.

Start of, and Time Limit for, International Preliminary Examination

Article 31(2), (3) and (4)

19.06 Prior to the start of international preliminary examination of an international application, the applicant must, of course, have filed a demand (Form PCT/IPEA/401) that his international application be made the subject of an international preliminary examination. Chapter 18 gives details of the actions which take place on receipt of the demand before the examiner begins the international preliminary examination itself.

Start of Examination

Rule 69.1

19.07 The International Preliminary Examining Authority starts the international preliminary examination when it is in possession of the demand; if the applicant is required to furnish a translation under Rule 55.2, that translation; and of either the international search report and the written opinion established under Rule 43bis.1 or a notice of the declaration by the International Searching Authority under Article 17(2)(a) that no international search report will be established, provided that the International Preliminary Examining Authority does not start the international preliminary examination before the expiration of the later of three months from the transmittal of the international search report and written opinion or of the declaration that no international search report will be established; or the expiration of 22 months from the priority date unless the applicant expressly requests an earlier start, with the exception of the following

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、国際予備審査の請求書、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、ならびに、国際調査報告及び規則43の2.1の規定に基づき作成された見解書又は第17条(2)(a)に基づき国際調査報告を作成しない旨の国際調査機関による宣言の通知のいずれか、を全て受領した時は、以下の場合を除き、国際予備審査を開始する。ただし、国際予備審査機関は、出願人が明示的に早期の開始を請求した場合を除き、国際調査報告及び見解書又は国際調査報告を作成しない旨の宣言の送付から3か月、又は優先日から22か月のいずれか遅い期間の満了前までは、国際予備審査を開始しない。

situations:

(a) If the competent International Preliminary Examining Authority is part of the same national Office or intergovernmental organization as the competent International Searching Authority, the international preliminary examination may, if the International Preliminary Examining Authority so wishes, start at the same time as the international search, provided that the examination is not to be postponed according to the statement concerning amendments.

(b) Where the statement concerning amendments contains an indication that amendments under Article 19 are to be taken into account (Rule 53.9(a)(i)), the International Preliminary Examining Authority does not start the international preliminary examination before it has received a copy of the amendments concerned. These will be transmitted to the International Preliminary Examining Authority by the International Bureau. If a demand for international preliminary examination has already been submitted, the applicant should preferably, at the time he files the Article 19 amendments with the International Bureau, also file a copy of the amendments with the International Preliminary Examining Authority.

(c) Where the statement concerning amendments contains an indication that the start of the international preliminary examination is to be postponed (Rule 53.9(b)), the International Preliminary Examining Authority does not start the international preliminary examination before:

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

(ii) it has received a notice from the applicant that he does not wish to make amendments under Article 19; or

(iii) the later of three months from the transmittal of the international search report and written opinion or of the declaration that no international search report will be established; or the expiration of 22 months from the priority date; whichever occurs first.

(d) Where the statement concerning amendments contains an indication that amendments under Article 34 are submitted with

(a) 管轄国際予備審査機関が、管轄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おいて、当該国際予備審査機関が希望するときは、補正に関する記述に国際予備審査の開始が延期される旨の表示がないことを条件として、国際調査と同時に国際予備審査を開始することができる。

(b) 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。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、その写しを国際予備審査機関にも提出することが望ましい。

(c) 補正に関する記述が国際予備審査の開始を延期することを希望する旨の表示（規則53.9(b)）を含む場合には、国際予備審査機関は、次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) 国際調査報告及び見解書の送付又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、又は優先日から22か月のいずれか遅く満了する期間を経過すること。

(d) 補正に関する記述が第34条の規定に基づく補正書を国際予備審査の請求書とともに提出する旨の表示（規則53.9(c)）が

the demand (Rule 53.9(c)) but no such amendments are, in fact, submitted, the International Preliminary Examining Authority does not start the international preliminary examination before it has received the amendments or before the time limit fixed in the invitation referred to in Rule 60.1(g) has expired, whichever occurs first.

Time Limit for Completing Examination

Rule 69.2

19.08 The time limit for the establishment of the international preliminary examination report is the same for all International Preliminary Examining Authorities and is set out in Rule 69.2. This time limit may not exceed whichever expires last of:

- (i) 28 months from the priority date;
- (ii) six months from the time period provided under Rule 69.1 for the start of the international preliminary examination; or
- (iii) six months from the date of receipt by the International Preliminary Examining Authority of the translation furnished under Rule 55.2.

19.09 If, in case of lack of unity of invention, the time limit cannot be met, the international preliminary examination report must be established promptly after the receipt of additional preliminary examination fees or after the expiration of the time limit for payment of such fees, if no such payment is made.

Rule 69.1(b) and (b-bis)

19.10 Where the International Preliminary Examining Authority is part of the same national Office or intergovernmental organization as the International Searching Authority, the international search and the international preliminary examination may start at the same time. In such a situation, if the application does not comply with Article 34(2)(c), the International Searching Authority will issue a written opinion. Any further written opinions will be issued by the International Preliminary Examining Authority. However, if a positive international preliminary examination report can be issued, the International Preliminary Examining Authority may establish the international preliminary examination report directly without the issuance of a written opinion

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は、国際予備審査を開始しない。

国際予備審査の作成期間

規則69.2

19.08 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

19.09 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)

19.10 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、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。19.13項を参照。

by the International Searching Authority. See paragraph 19.13.

First Stage of International Preliminary Examination

General

19.11 The examiner should consider if unity of invention exists. If the examiner finds that lack of unity exists, he may issue an invitation to restrict the claims to a single searched invention or subject to Rule 66.1(e) pay additional fees to examine additional inventions before carrying out a top-up search or the issuance of either a written opinion at the international preliminary examination stage or the international preliminary examination report. See chapter 10 for further details.

19.12 The international preliminary examination is carried out in accordance with Article 34 and Rule 66. A written opinion will normally have been established on the application by the International Searching Authority. Usually this is considered as the first written opinion of the International Preliminary Examining Authority (see paragraph 3.18 for the exceptions to this). The examiner performing the international preliminary examination, if he has not already done so during the international search, studies the description, the drawings (if any), and the claims of the international application, including any amendments and observations which may have been filed, and the documents describing the prior art as cited in the international search report. The examiner then carries out a top-up search in accordance with Rule 66.1*ter* unless he considers that such a search would serve no useful purpose. He then determines whether a further written opinion (or a first written opinion in the exceptional case where a written opinion of the International Searching Authority has either not been prepared or else is not treated as the first written opinion of the International Preliminary Examining Authority) is required.

Top-up Searches

Rule 66.1*ter*

19.12.01 In general, the examiner should carry out a top-up search during the international

国際予備審査の第一段階

総則

19.11 審査官は、発明の単一性が存在するかどうかを考慮しなければならない。発明の単一性が欠如していると認められる場合には、審査官は、トップアップ調査を行う前か、国際予備審査段階の見解書又は国際予備審査報告を作成する前に、クレームを単一の国際調査が行われた発明に減縮し、又は規則66.1(e)の規定に従うことを条件として追加の発明を審査するための追加手数料の支払うことを求めることができる。詳細については第10章を参照。

19.12 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3.18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）、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しないと考えるものでない限り、トップアップ調査を行う。そして、審査官は追加の見解書（国際調査機関の見解書が作成されていない場合又は国際予備審査機関による最初の見解書として扱われない例外的な場合には、最初の見解書）が必要か否かを判断する。

トップアップ調査

規則66.1の3

19.12.01 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

preliminary examination process. However, when he considers that a top-up search would serve no useful purpose, he need not carry out such a search. This is the case, for example, when it is decided that the international application, in its entirety, relates to subject matter on which the International Preliminary Examining Authority is not required to carry out an international preliminary examination, or that the international application is so unclear or the claims are so inadequately supported by the description that no meaningful opinion can be formed on the novelty, inventive step, or industrial applicability, of the claimed invention (see paragraphs 17.29 to 17.33). The same applies when no international search report has been established for certain claims and it is thus decided not to carry out an international preliminary examination on these claims (see paragraph 17.34). Note, however, that when any of the above situations applies to only part of the claimed subject matter or where there is lack of unity of invention, a top-up search should still be carried out but may be restricted to those parts of the international application that are the subject of international preliminary examination.

19.12.02 In the case of non-unity where there is more than one invention claimed in the application for which international preliminary examination is demanded, the examiner may first issue an invitation to restrict the claims or pay additional examination fees and then perform the top-up search for all inventions for which preliminary examination fees have been paid, provided that any such inventions are not excluded from international preliminary examination by the examiner under Rule 66.1(e).

19.12.03 As a general rule, a top-up search will be conducted for all the claims that are the subject of international preliminary examination. In the special case that the application is amended but the basis for the amendments could not be found, and/or there is no letter explaining the basis, and the examiner decides under Rule 70.2(c) or Rule 70.2(c-bis) to establish the report as if the amendments had not been made, the top-up search may be limited to the scope of the claims forming the basis for the report.

る。しかし、トップアップ調査が何ら有益な目的に資しないと審査官が考える場合、審査官はトップアップ調査を行う必要はない。このような場合に該当するのは、例えば、国際出願が、出願全体として、国際予備審査機関が国際予備審査を行う義務を負わない主題に関連していると判断された場合、あるいは、当該国際出願が不明りょうであるため、又は明細書によるクレームの裏付けが不十分であるためにクレームに係る発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性に関して有意義な見解を示すことができない場合である（17.29～17.33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（17.34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てはまる場合又は発明の単一性が欠如している場合であっても、トップアップ調査は行われるべきであるが、国際予備審査の対象となる部分に制限され得ることに留意されたい。

19.12.02 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すべての発明（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。

19.12.03 一般原則として、トップアップ調査は、国際予備審査の対象となる全ての請求項に対して行われる。補正が行われたが、補正の根拠が見当たらず、及び／又はその根拠を説明する書簡がない場合であって、審査官が規則70.2(c)又は70.2(cの2)に基づいて、補正が行われなかったものとして報告を作成すると判断した場合、トップアップ調査は、報告の基礎となるクレームの範囲に限定することができる。

19.12.04 A top-up search is normally carried out at the start of the international preliminary examination. In certain cases, it may be delayed to a later stage before the establishment of the international preliminary examination report.

Rule 66.1ter

19.12.05 The main objective of the top-up search is to discover any relevant documents referred to in Rule 64 which have become available to the International Preliminary Examining Authority for search subsequent to the date on which the international search report was established. The top-up search is primarily directed towards the earlier filed but later published patent applications or patents within the meaning of Rule 64.3. However, it should also be directed to normal prior art (Rule 64.1) or evidence of non-written disclosures (Rule 64.2) with the aim of discovering any such documents which had not been available to the International Searching Authority due to certain circumstances such as a delay in collecting the documents into its database.

19.12.06 The scope of the top-up search does not normally extend beyond that of the international search. However, the final determination as to the exact scope of the top-up search is left to the examiner.

Rules 66.1ter, 70.7, 70.10

19.12.07 It should be noted that no specific search report will be established after a top-up search and that only documents of particular relevance discovered in the top-up search need to be indicated in the international preliminary examination report. If any document discovered in the top-up search is used to support any negative statement with respect to any of the claimed subject matter, it should be cited in Box No. V of the report (see paragraph 17.40), and any newly discovered documents as defined in Rule 64.2 and Rule 64.3 should be cited in Box No. VI of the report (see paragraphs 17.43 and 17.44).

Cases Where No Written Opinion Is Required

Article 34(2)(c); Rule 69.1(b)

19.13 If the same Authority acts as both the International Searching Authority and the International Preliminary Examining Authority,

19.12.04 トップアップ調査は、通常、国際予備審査の開始に当たり行われる。トップアップ調査は、国際予備審査報告の作成前の遅い段階に至るまで遅れる場合もあり得る。

規則66.1の3

19.12.05 トップアップ調査の主な目的は、国際調査報告の作成後に調査のために利用可能となった規則64に規定する関連のある文献を発見することである。トップアップ調査は、主として、規則64.3で意味するところの先に出願され後に公開された特許出願か特許を対象とする。しかしながら、データベースへの文献の収集の遅れ等の事情により国際調査機関が利用できなかった文献を発見するために、トップアップ調査は、通常の先行技術（規則64.1）又は書面による開示以外の開示の証拠（規則64.2）も対象とすべきである。

19.12.06 トップアップ調査の範囲は、通常、国際調査の範囲を超えることはない。しかしながら、トップアップ調査の的確な範囲を最終的な決定は、審査官に委ねられる。

規則66.1の3, 70.7, 70.10

19.12.07 トップアップ調査後に特別な調査報告は作成されず、トップアップ調査で発見された特に関連のある文献のみ、国際予備審査報告に表示される必要があることに留意すべきである。もしトップアップ調査で発見された文献がクレームの主題に関して否定的な見解をサポートするのに使用されるのであれば、その文献は、当該報告の第V欄に引用されるべきである（17.40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（17.43及び17.44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)

19.13 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

and a demand has been filed before the written opinion of the International Searching Authority is prepared, no written opinion (see paragraphs 17.01 to 17.08) is required and the examiner may immediately establish the international preliminary examination report if:

(i) the claimed invention satisfies the criteria specified in Article 33(1) (novelty, inventive step and industrial applicability);

(ii) the application complies with the requirements of the PCT as regards the form and contents of the international application;

(iii) the application meets the requirements on the clarity of the claims, the descriptions and the drawings and the claims are fully supported by the description as provided for in Article 35(2) and Rule 70.12(ii) or the examiner does not wish to make any observations thereon (Rule 66.2(a)(v));

(iv) no amendment goes beyond the disclosure in the international application as filed;

(v) all claims relate to an invention in respect of which an international search report is being established and an international preliminary examination report is being established in respect of all the claims; and

(vi) if applicable, a nucleotide and/or amino acid sequence listing is available in such a form that a meaningful international preliminary examination can be carried out.

Furthermore, if the International Preliminary Examining Authority does not treat the written opinion of the International Searching Authority as a written opinion of the International Preliminary Examining Authority for the purposes of Rule 66.2(a), it similarly need not prepare a written opinion and may proceed directly to the international preliminary examination report provided that criteria (i) through (vi) above are satisfied.

19.14 A further written opinion is not mandatory where the written opinion of the International Searching Authority is treated as the first written opinion of the International Preliminary Examining Authority. The examiner takes into consideration any comments or amendments made by the applicant when he establishes the international

請求書が提出された場合において、以下の全てが満たされている場合には、見解書(17.01～17.08項を参照)を作成する必要はなく、審査官は直接、国際予備審査報告を作成することができる。

(i) クレームに係る発明が、第33条(1)に規定する基準(新規性、進歩性及び産業上の利用性)を満たしていること。

(ii) 当該国際出願が、国際出願の形式及び内容にPCTで定める要件を満たしていること。

(iii) 当該国際出願が、第35条(2)及び規則70.12(ii)に規定されるようにクレーム、明細書及び図面の明りょう性の要件を満たし、クレームが明細書により十分な裏付けがされている、又は審査官がそれらについての意見を述べることを希望しないこと(規則66.2(a)(v))。

(iv) 補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされていないこと。

(v) 全てのクレームが国際調査報告が作成されている発明に関するものであり、その全てのクレームについて国際予備審査報告が作成されること。

(vi) 該当する場合には、有意義な国際予備審査を行うことができる形式でヌクレオチド又はアミノ酸の配列リストが入手可能であること。

さらに、国際予備審査機関が、国際調査機関の見解書を、規則66.2(a)の規定の適用上、国際予備審査機関の見解書とみなさない場合には、当該国際予備審査機関は、上記基準(i)から(vi)が満たされていることを条件に、同様に見解書を作成することなく直接、国際予備審査報告の作成に進むことができる。

19.14 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。

preliminary examination report.

Cases Where a Further Written Opinion May Be Issued

19.15 Assuming that the written opinion of the International Searching Authority is treated as the first written opinion of the International Preliminary Examining Authority, as noted above no further written opinion need be issued before the international preliminary examination report, even if there are objections outstanding. However, where the applicant has made a credible attempt to overcome or rebut the objections in the written opinion of the International Searching Authority, but failed to satisfy the examiner that all the relevant criteria are met, a further written opinion may, at the discretion of the International Preliminary Examining Authority, be issued if there is sufficient time available to establish the international preliminary examination report prior to expiration of the time period set in Rule 69.2 for establishment of the international preliminary examination report. Where the International Preliminary Examining Authority has carried out a top-up search and intends to raise objections based on prior art documents discovered in the top-up search, a further written opinion should be issued.

Claims for Which No International Search Report Has Been Established

Rule 66.1(e)

19.16 It is to be noted that international preliminary examination can be carried out only on those inventions in respect of which the International Searching Authority has established the international search report. This follows from the requirement in Article 33(6) that the International Preliminary Examining Authority has to take into consideration the documents cited in the international search report (see, however, paragraph 10.73). Claims relating to inventions in respect of which no international search report has been established need not be the subject of international preliminary examination.

Further Stage of International Preliminary Examination

Article 34(2)(d); Rule 66.4(a) and (b)

19.17 When the applicant has responded to a

追加の見解書を作成する場合

19.15 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、そのトップアップ調査で発見された先行技術文献に基づいて否定的な見解を示す意向がある場合、更なる見解書が作成されるべきである。

国際調査報告が作成されていないクレーム

規則66.1(e)

19.16 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)

19.17 出願人が見解書に対して答弁をし

written opinion, the examiner may, if necessary and if sufficient time remains for the applicant to respond and for the international preliminary examination report to be established (see paragraphs 19.08 and 19.09), issue one or more additional written opinions. Likewise, if the applicant so requests, the examiner may give him one or more additional opportunities to submit amendments or arguments.

19.18 The additional written opinion from the examiner should invite the applicant to submit a written reply together with, where appropriate, amendments. After receipt of this opinion, the applicant may respond by amending the claims, description and drawings or, if he disagrees with the opinion, submit arguments, as the case may be, or do both. The conditions for amendments set out in paragraphs 20.04 to 20.22 apply.

19.19 The examiner should apply the same standard of international preliminary examination in relation to matters of substance at all stages in the processing of the international application. However, after the International Searching Authority has established a first written opinion, he will not normally need to completely re-read the amended application if he has drafted his first written opinion in a comprehensive way (see paragraph 17.53) but he should concentrate on the amendments themselves and any related passages, and on the deficiencies indicated in his first written opinion.

Rules 66.2, 66.4

19.20 The examiner should be guided by the overriding principle that an international preliminary examination report should be established after as few written opinions as possible, and he should control the procedure with this always in mind. The PCT provides that the process of communicating with the applicant described in paragraph 19.12 may be repeated if the International Preliminary Examining Authority so wishes. Nevertheless, if it is clear that the applicant is not making any real effort to deal with the examiner's objections, either by amendments or by counter-arguments, then at the conclusion of the first written opinion stage the examiner should establish the international preliminary examination report (see paragraph 19.37). If the examiner has

た場合において、審査官は、必要と認め、かつ、出願人が答弁をし国際予備審査報告を作成するための十分な時間がある場合には（19.08及び19.09項を参照）、審査官は1又は2以上の追加の見解書を示すことができる。同様に、出願人が請求する場合には、審査官は、出願人に対し、補正書又は抗弁を提出する1又は2以上の追加の機会を与えることができる。

19.18 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、もしくは見解に同意しない場合には抗弁を提出することにより、又はその双方を行うことにより、答弁をすることができる。補正に関する条件は、20.04～20.22項に記載されている。

19.19 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（17.53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

19.20 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、19.12項に記載した出願人との連絡を繰り返すことができると規定している。しかし、出願人が補正又は反論することにより審査官の否定的な見解に対処する努力を怠っていることが明らか場合には、審査官は、最初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（19.37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

discovered any relevant documents in a top-up search and intends to raise new objections based on them, he should issue a second written opinion to notify the applicant accordingly. If the examiner determines that the issuance of a second written opinion would facilitate the final resolution of significant issues, the examiner should consider the issuance of such written opinion. The examiner may consider issuing a second written opinion, if there are still objections that are required to be met, provided that there is sufficient time available for the establishment of the international preliminary examination report within the time limit set in the treaty, that the applicant is making a real effort to meet the examiner's objection and that the International Preliminary Examining Authority has adequate resources (see paragraphs 19.17 and 20.05). The examiner may also consider whether outstanding issues would best be resolved by a further written opinion, a telephone discussion or an interview.

19.21 If the matters are such that the applicant is likely to require time to consider them, the examiner may wish to issue an additional written opinion. If, however, there seems to be confusion about points in dispute, for example, if the applicant seems to have misunderstood the examiner's reasons, or if the applicant's own argument is not clear, then it may expedite matters if the examiner proposes an interview. On the other hand, if the matters to be resolved are minor, or can quickly and easily be explained and dealt with, then they might be settled more expeditiously by telephone discussion. Discussion with the applicant by interview or telephone is more fully considered in paragraphs 19.31 to 19.36.

19.22 Where a response to a written opinion is received in the form of arguments only, the written opinion is reconsidered in the light of those arguments. Where the response includes some amendments, other than rectification of obvious errors (Rule 66.5), the amended description, drawings, and/or claims are considered as in paragraphs 20.04 to 20.22. In such a case the international preliminary examination report should indicate that the applicant's arguments have been taken in account in establishing the international preliminary examination report. In addition, the examiner should comment on any

を通知すべく、審査官は2回目の見解書を作成すべきである。審査官は、2回目の見解書を示すことにより重要な問題についての最終決定が容易になると判断する場合は、当該見解書の作成を検討すべきである。解消されるべき否定的な見解がまだ残っている場合、条約に規定する期間内に国際予備審査報告を作成するための十分な時間があり、出願人が審査官の否定的見解を解消しようと確かに努力しており、かつ、国際予備審査機関が適切な資源を有していることを条件に、審査官は2回目の見解書の作成を検討することができる(19.17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。

19.21 出願人が検討に時間を要すると思われる問題がある場合には、審査官は追加の見解書を示すことを望むであろう。しかし、出願人が審査官の見解の理由を誤解していると思われる場合、又は出願人の抗弁が明りょうでない場合など、争点に混乱が生じていると思われる場合には、審査官が面談を提案することで、その問題を効率よく処理できる場合がある。これに対して、解決すべき問題が軽微である場合、又は即座にかつ容易に説明及び対処が可能な場合には、電話による協議を行うことで、迅速に解決できることもある。面談又は電話による出願人との協議については、19.31～19.36項に詳細に記載されている。

19.22 見解書に対する答弁を抗弁のみの形式で受理した場合、その抗弁を考慮して見解書を再検討する。答弁に補正(明らかな誤りの訂正を除く(規則66.5。))が含まれる場合には、20.04～20.22項に記載されているように、補正後の明細書、図面又はクレームについて検討する。その場合、国際予備審査報告を作成するにあたって出願人の抗弁を考慮に入れた旨を、当該報告に記載すべきである。さらに、審査官は、出願人からの関連する抗弁について意見を述べるべきである。

relevant arguments made by the applicant.

Rule 66.4bis

19.23 Where the time limit set for response to a further written opinion expires without a response being received, the file is forwarded to the examiner who prepared the opinion, who proceeds to establish the international preliminary examination report as in chapter 17.

19.24 Where a response is received after the expiration of the time limit and the report has not yet been established, then the response can be considered. But note Rule 66.4bis (amendments or arguments need not be taken into account). See also paragraph 20.05.

Correction of International Preliminary Examination Report

Rule 66.4, 66.6

19.25 The International Preliminary Examining Authority may establish a corrected international preliminary examination report in exceptional circumstances after a report has been issued, provided the circumstances justify such an action. Any replacement report resulting from the re-opening of international preliminary examination should be clearly labeled as such so that elected Offices are aware of its status. A corrected international preliminary examination report will not be established merely because the applicant disagrees with the international preliminary examination report established by the International Preliminary Examining Authority. The retraction of an international preliminary examination report should only be done under exceptional circumstances. The type of circumstance which justifies the re-opening of preliminary examination is where the report was issued earlier than it otherwise would have, by reason of an error or omission on the part of the International Preliminary Examining Authority. For example, the International Preliminary Examining Authority establishes the international preliminary examination report without consideration of a timely filed amendment. Note that once examination of a particular application has been re-opened, any subsequent request to re-open examination of that application should not be entertained.

規則66.4の2

19.23 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。

19.24 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（補正書又は抗弁を考慮に入れる必要はないこと）に留意する。20.02項も参照。

国際予備審査報告の訂正

規則66.4, 66.6

19.25 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。

19.26 The International Bureau must be advised to disregard the earlier report. If the resulting response is a further written opinion, then this opinion will be sent to the applicant only. However when the resulting response is another international preliminary examination report, this will be sent to both the applicant and the International Bureau as a “corrected version” of the international preliminary examination report.

Matters Applicable Generally to Various Stages of International Preliminary Examination

Making Amendments: General Considerations

19.27 See chapter 20 for the factors which should be taken into account when considering amendments.

Rectification of Obvious Errors

Rules 66.5, 91.1(b)

19.28 Errors which are due to the fact that something other than that which was obviously intended was written in the contents of the international application (other than the request) or other paper submitted to the International Preliminary Examining Authority (for example, linguistic errors, spelling errors) may usually be rectified at any time during international preliminary examination. If a correction is not of this character (for example, if it involves cancellation of claims, omission of passages in the description or omission of certain drawings), it is treated by the examiner as an amendment and dealt with on that basis (see paragraph 20.09 and chapter 8).

Rule 91.1(d)

19.29 Subject to authorization (see paragraph 19.30), rectification of obvious errors in the international application can be made at the request of the applicant on his own volition. In addition, the examiner, upon study of the international application (other than the request) and any other papers submitted by the applicant, might also note obvious errors. (See chapter 8). Although Rule 91 allows the International Preliminary Examining Authority to invite the applicant to submit a request for rectifications, it is not foreseen that

19.26 国際事務局に対し、先の報告を無視するように通知しなければならない。結果としてとる対応が追加の見解書の作成である場合、その見解書は出願人にのみ送付する。しかし、結果としてとる対応が国際予備審査報告の再作成である場合は、国際予備審査報告の「訂正版」として、当該報告を出願人と国際事務局の両方に送付する。

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

19.27 補正を検討する際に考慮すべき要素については第20章を参照。

明らかな誤りの訂正

規則66.5, 91.1(b)

19.28 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、通常、国際予備審査の期間中であればいつでも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）、審査官は当該修正を補正とみなした上で処理する（20.09項及び第8章参照）。

規則91.1(d)

19.29 許可を条件として（19.30項参照）、国際出願の明らかな誤りの訂正は、出願人自らの請求によって行うことができる。また、審査官は、国際出願（願書を除く）及び出願人が提出したその他の書類の検討中に、明らかな誤りに気づく場合がある（第8章参照）。規則91において、国際予備審査機関は、出願人に対して訂正のための請求を提出するよう求めることが認められているが、規則91の規定に基づき訂正することができる誤りは国際予備審査報告を作成する上で障害とは

such invitations will be issued since any error which can be rectified under Rule 91 will not be an impediment to establishing the international preliminary examination report.

Rule 91.1(e), (f) and (g)(ii); Section 607

19.30 Rectification of an obvious error cannot be made before the International Preliminary Examining Authority without the express authorization of that Authority. The Authority is permitted to authorize rectification of such errors in a part of the international application other than the request or in any papers submitted to it. The Authority may only authorize rectification of obvious errors up to the time the international preliminary examination report is established. See paragraph 8.10.

Informal Communication with the Applicant

Rule 66.6

19.31 The International Preliminary Examining Authority may, at any time, communicate informally, over the telephone, in writing, or through personal interviews, with the applicant. The circumstances in which it may be appropriate for the examiner to communicate with the applicant by telephone or propose an interview rather than send an additional written opinion are considered in paragraphs 19.20 and 19.21. Communication will, in most instances, be with the applicant's agent (the meaning of "agent" in the PCT is set out in Rule 2.2) rather than the applicant himself. If the applicant, or his agent, requests an interview, the examiner, at his discretion, should grant more than one interview if he believes that a useful purpose would be served by such a discussion.

19.32 When an interview is arranged, whether by telephone or in writing, and whether by the examiner or by the applicant, the matters for discussion should be stated. If the arrangement is made by telephone, the examiner should record the particulars and briefly indicate, on the file, the matters to be discussed.

Rule 66.6

19.33 The interview is an informal procedure and the recording of the interview depends upon the nature of the matters under discussion. Where

ならないため、そのような求めが行われることは通常はないと思われる。

規則91.1(e), (f), (g)(ii); 細則607号

19.30 明らかな誤りの訂正は、国際予備審査機関による明示の許可がない限り、行うことはできない。国際予備審査機関は、国際出願の願書以外の部分又は国際予備審査機関に提出された書類にある明らかな誤りについて、その訂正を許可することができる。国際予備審査機関が明らかな誤りの訂正を許可できるのは、国際予備審査報告を作成する時までである。8.10項を参照。

出願人との非公式の連絡

規則66.6

19.31 国際予備審査機関は、電話、書面又は面談により、随時、出願人と非公式の連絡をすることができる。審査官が追加の見解書を送付する代わりに、電話により出願人と連絡すること、又は面談を提案することが適している状況は、19.20及び19.21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。

19.32 審査官からであろうと出願人からであろうと、電話又は書面により面談を設定する場合には、協議する問題を提示すべきである。電話によって面談を設定した場合には、審査官はその細目を記録し、また、協議する問題について一件書類に簡潔に記載しておく。

規則66.6

19.33 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、

the interview is concerned with the clarification of obscurities, the resolution of uncertainties, or putting the international application in order by clearing up a number of minor points, it will usually be sufficient if the examiner makes a note on the file of the matters discussed and the conclusions reached, or amendments agreed upon. If, however, the interview is concerned with reviewing more substantial matters, such as questions of novelty, inventive step, or whether the amendment introduces new subject matter, then a fuller note of the matters discussed may be made in the file (optionally using Form PCT/IPEA/428, Note on Informal Communication with the Applicant) for use in an additional written opinion (if any) or the international preliminary examination report and a copy of that note may, if appropriate, be sent to the applicant (optionally using Form PCT/IPEA/429).

Rule 66.3, 66.4, 66.4bis, 66.6

19.34 If a new objection as to substance is raised at an interview and no amendment to meet it is agreed upon at the time, the objection may be confirmed in an additional written opinion inviting the applicant, within the prescribed time limit, to respond, if he so wishes. The examiner should, however, keep in mind the time limit for the establishment of the international preliminary examination report (see paragraphs 19.08 and 19.09).

19.35 When the telephone is used to settle outstanding matters, the normal procedure should be for the examiner to telephone the applicant or the agent identifying the international application he wishes to discuss and requesting the applicant or agent to telephone back at a specific time. A note should be made on the file, giving particulars and identifying the matters discussed and any agreements reached.

19.36 The records of interviews or telephone conversations should always indicate whether a response is due from the applicant or agent or whether the examiner wishes to issue an additional written opinion or establish the international preliminary examination report.

Establishment of the International Preliminary Examination Report

又は、国際出願を規則に適合させるためのいくつかの軽微な問題点の解消に関する場合には、審査官は通常、協議を行った問題及び到達した結論、又は合意した補正について一件書類に書き留めれば十分である。しかし、面談が新規性、進歩性、又は補正が新規事項を追加するものか否かに関する問題のように、より実体的な問題の検討に関する場合には、(もしあれば)追加の見解書又は国際予備審査報告で用いることができるように、一件書類に協議した問題を詳細に記録し(必要に応じて、様式PCT/IPEA/428(出願人との非公式な連絡の記録)を使用する)、適切な場合には、その書類の写しを出願人に送付する(必要に応じて、様式PCT/IPEA/429を使用する)。

規則66.3, 66.4, 66.4の2, 66.6

19.34 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(19.08及び19.09項を参照)。

19.35 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。

19.36 面談又は電話での会話の記録には、常に、出願人もしくは代理人からの応答が予定されているか、又は、審査官は追加の見解書の交付を望んでいるのか、もしくは国際予備審査報告の作成を望んでいるの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

19.37 An international preliminary examination report should be issued within the prescribed time limit (see paragraph 19.08); in exceptional circumstances it may not be possible to meet this deadline (see paragraph 19.09), in which case the report is established as soon as possible thereafter. Except in the case of an international application in respect of which an affirmative opinion can be given initially to the three criteria referred to in Article 34(2)(c), this will follow one or more written opinions and possibly other communications with the applicant. In most cases this will follow the issuance of the written opinion by the International Searching Authority. If the examiner considers that the possibility exists of amending or correcting the international application to bring it into a form which meets the requirements of Article 33 (see paragraph 19.02), then the examiner should communicate to the applicant in his first written opinion, indicating that the International Preliminary Examining Authority is of the opinion that suitable amendments must be submitted within a stated period (see paragraph 17.55). All amendments and arguments submitted before the examiner has begun to draw up the report must be taken into account. Amendments and arguments received later need not be considered for the purposes of the report.

19.38 The international preliminary examination report giving the results of the international preliminary examination is prepared by the examiner by the completion of the prescribed Form (Form PCT/IPEA/409, entitled “International Preliminary Report on Patentability (Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)”). The examiner should keep in mind, when establishing the international preliminary examination report, that it is not to contain any statement on the question whether the claimed invention is or seems to be patentable or unpatentable according to any national law. Chapter 17 gives detailed guidance on the completion of the prescribed Form.

Determination of Time Limits

19.39 When it is a matter for the Authority to

19.37 国際予備審査報告は所定の期間内（19.08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（19.09項参照）。その場合には、できるだけ速やかに国際予備審査報告を作成する。第34条(2)(c)に規定される3つの基準に関して最初から肯定的な見解が与えられる国際出願の場合を除き、国際予備審査報告は1又は2以上の見解書の交付及び場合によっては出願人とのその他の連絡の後、作成される。ほとんどの場合、国際予備審査報告は、国際調査機関の見解書の交付に続いて作成される。審査官は、国際出願が第33条の要件（19.02項参照）を満たすようにするための補正又は補充の可能性があると認める場合、当該審査官は最初の見解書を当該出願人に送付することで、指定した期間内に適切な補正を提出する必要があると国際予備審査機関は考える旨を通知する（17.56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及び抗弁は、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。

19.38 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

19.39 PCTに規定される該当する期間の

determine applicable time limits referred to in the PCT, the examiner must consult all the factors relevant to the particular international application under consideration as well as the Regulations under the PCT which govern such time limits. The most important time limits for international preliminary examination so far as International Preliminary Examining Authorities are concerned, have been considered in more detail in the various chapters and paragraphs as follows:

- (i) translations of priority document: see chapters 6 and 18;
- (ii) amendments: see chapter 20 and paragraph 17.55;
- (iii) rectifications of obvious errors: see paragraph 19.30 and chapter 8;
- (iv) response by the applicant to first written opinion: see chapter 17;
- (v) restricting claims or payment of additional fees: see chapter 10;
- (vi) furnishing priority documents: see chapter 6;
- (vii) establishment of the international preliminary examination report: see paragraphs 19.08 and 19.09.

Rule 80

19.40 Any time limit fixed by the International Preliminary Examining Authority will usually be specified in full months, which should be calculated from the day following the date of mailing of a particular communication inviting a response by the applicant. Rules 80.1 to 80.4 provide precise details for the determination of the day of expiration of the prescribed time limit. Rule 80.5 contains provisions covering certain contingencies, for example, that the Office of the International Preliminary Examining Authority is not open on the day on which the time limit to respond by the applicant expires (or there is an official holiday in the locality of any branch of the Office, or in a part of the Contracting State for which the Office is the government authority, such that the national law of the Office provides that such periods for national applications expire on a subsequent working day). Rule 82 covers the situation where there is a general disruption in the postal service.

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17.55項を参照。
- (iii) 明らかな誤りの訂正：19.30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：19.08及び19.09項を参照。

規則80

19.40 国際予備審査機関が指定する期間は、通常、出願人に応答を求める個々の連絡を郵便で発送した日の翌日から起算し、月単位とする。規則80.1から80.4には、所定の期間の満了日の決定に関して詳細に規定されている。規則80.5には、当該出願人による応答期間の満了日に国際予備審査機関の国内官庁が開庁していない（又は、国内官庁のいずれかの支庁の所在地において、又は国内官庁が締約国の政府の当局である場合のその締約国の一部において、法定の休日にあたり、かつ、その国内官庁の国内法令が、国内出願についてのそのような期間は次の就業日に満了すると定める）場合など、特定の例外的な場合に関する規定が含まれる。郵便業務の全般的な中断があった場合については、規則82に規定される。

Failure of Applicant to Respond Within a Prescribed Time Limit

Rule 66.4bis

19.41 If the applicant has not responded within a prescribed time limit, the effect of such lack of response differs as the circumstances of the case may require under the PCT and its Regulations. For instance, the international preliminary examination report may be established as if priority had not been claimed (see paragraph 17.26); the international preliminary examination report may be established on the “main invention” (see paragraph 17.60); the international preliminary examination report may be established with a negative determination (see paragraph 19.20 and chapter 17). Normally, amendments or arguments need not be taken into account by the examiner for the purposes of a written opinion or the international preliminary examination report if they are received after he has begun to draw up that opinion or report (see paragraph 20.05).

Withdrawal of the Demand or All Elections

Rule 4.15(b), 90bis.4, 90bis.6

19.42 In the particular case where the applicant, by a signed notice sent to the International Bureau, withdraws the demand or all elections, the International Preliminary Examining Authority is notified of the withdrawal by the International Bureau, and the processing of the international application by the International Preliminary Examining Authority is discontinued. A notice of withdrawal must be signed by all the applicants of record in the international application or the agent, provided a power of attorney signed by all the applicants has been filed. The requirement for an agent to have a power of attorney cannot be waived for the purpose of withdrawal. Where two or more applicants filed a demand which elects the United States of America and where an applicant for the United States of America who is an inventor could not be found or reached after diligent effort, a notice of withdrawal need not be signed by that applicant (“the applicant concerned”) if it is signed by at least one applicant and either:

(i) a statement is furnished explaining, to the satisfaction of the receiving Office, the International Bureau or the International Preliminary Examining Authority, the lack of

所定期間内に出席人が応答しない場合

規則66.4の2

19.41 所定の期間内に出席人が応答しなかった場合、PCT及びその規則に基づきその応答が求められる事情により、当該応答がないことによる効果は異なる。例えば、優先権の主張がされなかったものとして国際予備審査報告が作成される場合（17.27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（17.61項参照）、否定的な判断を伴う国際予備審査報告が作成される場合（19.20項及び第17章参照）などがある。通常、審査官は、見解書又は国際予備審査報告の作成を開始した後に補正書又は抗弁を受理した場合、見解書又は国際予備審査報告のために当該補正書又は抗弁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

19.42 出席人が、署名入りの通告を国際事務局に送付することにより、国際予備審査の請求又は全ての選択を取り下げた場合、国際事務局は国際予備審査機関に取下げについて通告し、当該国際予備審査機関による当該国際出願の処理は中止する。取下げの通告には、当該国際出願に記録された全ての出席人の署名、又は、全ての出席人が署名した委任状が提出されている場合には、その代理人の署名が必要である。取下げのために、代理人は委任状が必要であるという要件を放棄することはできない。2人以上の出席人がアメリカ合衆国を選択する国際予備審査の請求をした場合であって、発明者でありアメリカ合衆国についての出席人を相当の努力を払っても見つからず又は連絡することができない場合において、少なくとも1人の出席者が署名をし、次のいずれかを満たすときは、取下げの通告には、当該出席人（以下「発明者である出席人」）の署名を必要としない。

(i) 当該発明者である出席人の署名がないことを、受理官庁、国際事務局又は国際予備審査機関が満足するように説明した書面が提出されること。

signature of the applicant concerned; or

(ii) in the case of a notice or withdrawal of the demand, the applicant concerned did not sign the request but the requirements of Rule 4.15(b) were complied with.

If the notice of withdrawal is submitted by the applicant to the International Preliminary Examining Authority, the International Preliminary Examining Authority marks the date of receipt on the notice and transmits it promptly to the International Bureau. The notice is considered to have been submitted to the International Bureau on the date marked.

(ii) 国際予備審査の請求の取下げの通告の場合には、当該発明者である出願人が願書に署名をしていないものの、規則4.15(b)に定める要件を満たしていること。

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。

Chapter 20 Amendments

Amendment Prior to the Start of International Preliminary Examination

Amendment of the Claims Under Article 19

Rules 54bis.1(a) and 69.1(d)

20.01 The documents making up the international application referred to in paragraph 18.10 may include amendments of the claims filed by the applicant under Article 19, which must not go beyond the disclosure in the international application as filed (see paragraph 20.10). These will be transmitted to the International Preliminary Examining Authority by the International Bureau. If a demand for international preliminary examination has already been submitted, the applicant should preferably, at the time he files the Article 19 amendments, also file a copy of the amendments with the International Preliminary Examining Authority. In the event that the time limit for filing amendments under Article 19, as provided in Rule 46.1, has not expired and the demand includes a statement that the start of the international preliminary examination is to be postponed under Rule 53.9(b), the international preliminary examination should not start before:

(a) the examiner receives a copy of any amendments made under Article 19, or

(b) a notice from the applicant that he does not wish to make amendments under Article 19, or

(c) the later of three months from the transmittal of the international search report and written opinion or of the declaration that no international search will be established or before the expiration of 22 months from the priority date, whichever occurs first (See Rule 54bis).

Article 19 amendments are considered by the examiner only during the international preliminary examination procedure.

Amendment Under Article 34

Rule 66.1(a)

20.02 Amendments to the description, claims or drawings are made under Rule 66.8. These

第20章 補正

国際予備審査の開始前にする補正

第19条の規定に基づくクレームの補正

規則54の2.1(a), 69.1(d)

20.01 18.10項に述べた国際出願を構成する書類は、第19条の規定に基づき出願人が提出するクレームの補正書を含むことができるが、当該補正は出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない(20.10項参照)。当該補正は、国際事務局から国際予備審査機関に送付される。第19条の規定に基づく補正書の提出の時に、国際予備審査の請求書がすでに提出されている場合には、出願人は、その補正書の写しを国際予備審査機関にも提出することが望ましい。規則46.1に規定する第19条の規定に基づく補正の提出期間が満了しておらず、かつ、規則53.9(b)の規定に基づき国際予備審査の開始を延期する旨の記述が国際予備審査の請求書に含まれる場合には、国際予備審査は次のいずれかが生じる前には開始されない。

(a) 審査官が、第19条の規定に基づく補正書の写しを受領すること。

(b) 審査官が、第19条の規定に基づく補正をすることを希望しない旨の通知を出願人から受領すること。

(c) 国際調査報告及び見解書もしくは国際調査報告を作成しない旨の宣言の送付から3か月、又は優先日から22か月のうちいずれか遅く満了する期間を経過すること(規則54の2参照)。

第19条の規定に基づく補正は、国際予備審査の手續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は、規則66.8の規定に基づき行われる。当該

amendments may have been submitted to avoid possible objections of lack of novelty and/or lack of inventive step in view of the citations listed in the international search report, or other objections that may have been raised.

Articles 5, 6, 34(2)(b); Rule 66.1

20.03 The applicant is not restricted to amendments necessary to remedy a defect in his international application. However, any amendment submitted must not add subject matter which goes beyond the disclosure of the international application as originally filed (see paragraphs 20.10 to 20.19). Furthermore, it must not itself cause the international application as amended to be objectionable under the PCT. For example, the amendment should not introduce obscurity.

Making Amendments: General Considerations

20.04 Any change, other than the rectification of obvious errors, in the claims, the description, or the drawings, including cancellation of claims, omission of passages in the description, or omission of certain drawings is considered an amendment. Any amendment to the international application must be submitted in the language in which the international preliminary examination is carried out.

Rule 66.1, 66.4bis, 66.8(a)

20.05 The examiner need not take into account for the purposes of a written opinion or the international preliminary examination report any amendments or arguments he receives after he has begun to draw up that opinion or report. The applicant may file an amendment to the description, the claims and the drawings in the prescribed manner, even if this is outside the time period set for reply in Rule 66.2(d). Since the examiner may begin to draw up the final report once the time period set for reply in Rule 66.2(d) expires, amendments filed after the expiration of the time period set in for reply in Rule 66.2(d) may or may not be considered. There may be situations where it is advisable, to the extent possible, to take such amendments or arguments into account, for example, where the international preliminary examination report has not yet been completed and it is readily apparent to the examiner that

補正は、国際調査報告に列記された文献に照らして新規性もしくは進歩性を有さないという見解が与えられる可能性、又は提起されたその他の否定的見解を回避するために行われる場合がある。

5条, 6条, 34条(2)(b); 規則66.1

20.03 補正は、国際出願の欠陥を補足するために必要なものに限定されない。しかし、補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超える主題事項を追加するものであってはならない(20.10～20.19項参照)。さらに、補正後の国際出願がPCTに定める否定的見解を生じさせるような補正であってはならない。たとえば、この補正により曖昧さが生じてはならない。

補正の仕方：概論

20.04 クレーム、明細書又は図面についてのいかなる変更(クレーム、明細書中の特定の箇所及び特定の図面の削除を含み、明らかな誤りの訂正を除く。)も、補正とする。国際出願についての補正書は、国際予備審査が行われる言語で提出しなければならない。

規則66.1, 66.4の2, 66.8(a)

20.05 審査官は、見解書又は国際予備審査報告の作成を開始した後に補正書又は抗弁を受理した場合には、見解書又は国際予備審査報告のために当該補正書又は抗弁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ことが明ら

consideration of the late-filed response would result in the issuance of a favorable report.

Rule 66.1(a) and 66.8(a)

20.06 Amendments to the claims, the description and the drawings must be made by filing replacement sheets when, on account of the amendments, the replacement sheet differs from the sheets previously filed. When amendments to the description, claims or drawings are made under Rule 66.8, the replacement sheets must be accompanied by a letter, which draws attention to the differences between the replaced sheets and the replacement sheets and should preferably also explain the reasons for the amendments.

Rule 66.8(a)

20.07 In the particular case where the amendments cancel claims, passages in the description or certain drawings resulting in the cancellation of an entire sheet, the amendment must be submitted in the form of a letter canceling the sheet. That letter should preferably also explain the reasons for the amendments.

Rules 11.12, 11.14, 66.8(b)

20.08 It should be noted that, when a replacement sheet is required under paragraph 20.06, the applicant must submit such sheet in typed form. However, replacement sheets containing handwritten amendments may be allowed as well at the discretion of the examiner. In cases where the correction or amendment made by the applicant is minor, (for example, not more than six words), the International Preliminary Examining Authority may accept a copy of the relevant sheet on which the correction or amendment is interlineated in typescript, if such interlineation is free from erasures, alterations and overwritings, and so long as the authenticity of this sheet is not in question and the requirements for clarity and good reproduction are met. The International Preliminary Examining Authority should invite the applicant to resubmit his amendments in proper form whenever compliance with these principles is lacking.

Appraisal of Amendments

Articles 5, 6, 19(2), 34(2)(b); Rule 66

20.09 The examiner makes sure that

かな場合である。

規則66.1(a), 66.8(a)

20.06 クレーム、明細書及び図面の補正は、この補正のために、先に提出した用紙と異なる全ての差替え用紙を提出することによりなされなければならない。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、差替え用紙が添付される書簡により、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、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 補正によりクレーム、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も受け入れられうる。出願人による補充又は補正が軽微なものである場合（例えば6語以内）には、国際予備審査機関は、関係する用紙の写し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

amendments filed do not add to the content of the application as filed, thus violating Article 19(2) or Article 34(2)(b). Furthermore, they must not itself cause the international application as amended to be objectionable under the PCT; for example, the amendment should not introduce obscurity. The examiner should consider as acceptable restriction of the scope of the claims or amendments that improve the clarity of the description or amendments to the claims in a manner clearly desirable, without changing their subject matter content or scope. An amended international application must, of course, satisfy all the requirements of the PCT including the matters listed in this chapter. However, especially when the claims have been substantially limited, the examiner should bear in mind that the following questions may require special consideration at the amendment stage:

(i) *Unity of invention*: Do the amended claims satisfy the requirement of Rule 13? When considering this matter, paragraphs of chapter 10 are applicable;

(ii) *Agreement of description and claims*: If the claims have been amended, will the description require corresponding amendment to remove serious inconsistency between them? For example, is every embodiment of the invention described still within the scope of one or more claims? (see chapter 5).

(iii) Conversely, are all of the amended claims supported by the description? (see paragraphs 5.43 and 5.44). Also, if the categories of claims have been altered, the examiner may draw this to the attention of the applicant if it means that the title is no longer appropriate.

Additional Subject Matter

Rules 70.2(c), 70.16(b); Section 602(a)(iv)

20.10 There is normally no objection to an applicant's introducing, by amendment, further information regarding prior art which is relevant, nor should the straightforward clarification of an obscurity, or the resolution of an inconsistency, be objected to. When, however, the applicant seeks to amend the description (other than references to the prior art), the drawings, or the claims in such a way that subject matter which extends beyond the

当初の開示内容に何らの追加をするものでなく、したがって、第19条(2)又は第34条(2)(b)の規定に違反しないことを確認する。さらに、この補正によって、補正後の国際出願がPCTの規定に違反するようになるものであってはならない。例えば、この補正により曖昧さが生じてはならない。審査官は、主題事項の内容や範囲を変更することなく、クレームの減縮、記載をより明確にする補正、又は、明らかに望ましい方法によるクレームの補正については、容認できるものとすべきである。当然のことながら、補正された国際出願は、本章に列挙されたものも含め、PCTの全ての要件を満たす必要がある。特に、クレームが内容的に減縮された場合、審査官は、補正の段階において、特に以下の点について検討が必要となる場合があることに留意する。

(i) 発明の単一性：補正されたクレームは規則13の要件を満たすか。この要件の検討にあたっては、第10章の項が適用される。

(ii) 明細書とクレームの整合：クレームが補正された場合、クレームと明細書の間に生じる重要な不整合を除くために、対応する補正が明細書に必要となるか？例えば、明細書に記載された発明の全ての実施例は、補正後の1又は2以上のクレームの範囲内となっているか。(第5章参照)

(iii) これとは反対に、補正された全てのクレームは明細書によって裏付けられているか(5.43及び5.44項参照)。また、クレームのカテゴリーが変更されたことにより、発明の名称が適切なものではなくなった場合、審査官は出願人にこの点について注意を喚起することができる。

追加の主題事項

規則70.2(c), 70.16(b); 細則602号(a)(iv)

20.10 出願人が補正によって関連のある先行技術に関する追加の情報を導入しても、通常は問題とされない。不明りょうな記載の釈明や不整合の解消についても同様である。しかし、出願人が求めてきた明細書(先行技術の引用を除く)、図面又はクレームの補正が、出願時の開示の内容を超える主題事項を導入する場合、その補正がされなかったものとして国際予備審査報告を作成する。審査官

content of the application as filed is thereby introduced, the international preliminary examination report must be established as if such amendment had not been made. The examiner indicates in the international preliminary examination report each sheet that contains subject matter which goes beyond the disclosure of the application as filed. In such cases the replacement sheets containing such amendments will be attached to the international preliminary examination report since they represent amendments which have been made, even though they are not considered for the purposes of the international preliminary examination report. If a first replacement sheet was acceptable but a second replacement sheet for the same numbered sheet contains subject matter that goes beyond the original disclosure of the application as filed, the second replacement sheet supersedes the first replacement sheet. In this situation, both the first and second replacement sheets are attached to the international preliminary examination report to ensure that elected Offices receive the version of the international application which is the basis of the international preliminary examination report and also the later amendments which were not considered for that purpose. In this case the superseded replacement sheet is marked "SUPERSEDED REPLACEMENT SHEET (RULE 70.16(b))".

20.11 Where amendments have been filed under Articles 19(1) and/or 34(2)(b), the question may arise whether a particular amendment proposed by the applicant goes beyond the disclosure of the international application as filed. In order to make this determination in situations where the amendment is filed in a different language than the language of the application as filed, the examiner should normally assume, in the absence of evidence to the contrary, that the original translation of the international application into the language of publication or, where a translation is required under Rule 55.2, into the language of that translation, is in conformity with the text of the original language of filing.

Articles 19(2), 34(2)(b); Rule 70.2(c)

20.12 An amendment should be regarded as introducing subject matter which extends beyond the content of the application as filed, and

は、出願時の開示の範囲を超える主題事項を含む各用紙を国際予備審査報告に表示する。この場合、当該補正は国際予備審査報告のために考慮されないとしても、当該補正を含む差替え用紙はなされた補正を示すものであるから、当該差替え用紙は国際予備審査報告に添付する。最初の差替え用紙が要件を満たしているが、同じ番号が付された用紙に対する2番目の差替え用紙が出願当初の開示の範囲を超える主題事項を含んでいる場合、2番目の差替え用紙は最初の差替え用紙を差し替える。この場合、最初と2番目の両方の差替え用紙を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にする。この場合、差し替えられた差替え用紙には「SUPERSEDED REPLACEMENT SHEET (RULE 70.16(b))」(差し替えられた差替え用紙(規則70.16(b)))と記入する。

20.11 第19条(1)又は第34条(2)(b)の規定に基づく補正書が提出された場合、出願人が提案した特定の補正が、出願時の国際出願の開示の範囲を超えるか否かについての問題が生じうる。補正書が当該出願の言語と異なる言語により提出された場合の当該判断においては、通常、審査官は、否定的な証拠がない限り、当該国際出願の国際公開の言語による当初翻訳文、又は、規則55.2の規定により翻訳文が求められる場合にはその言語による翻訳文が、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

therefore unacceptable, if the overall change in the content of the application (whether by way of addition, alteration or excision) results in the skilled person being presented with information, which was not expressly or inherently presented in the application as filed even when taking into account matter which is implicit to a person skilled in the art in what has been expressly mentioned. The term “inherently” requires that the missing descriptive matter is necessarily present in the disclosure, and that it would be recognized by persons of ordinary skill. Inherency may not be established by probabilities or possibilities. The mere fact that a certain thing *may* result from a given set of circumstances is not sufficient.

20.13 The subject matter newly presented may be introduced by explicitly mentioning matter, which was either not previously mentioned at all, or only implied. For example, if in an international application relating to a rubber composition comprising several ingredients the applicant seeks to introduce the information that a further ingredient might be added, then this amendment should normally be regarded as going beyond the disclosure in the application as originally filed. Likewise, if in an application which describes and claims apparatus “mounted on resilient supports,” without disclosing any particular kind of resilient support the applicant seeks to add specific information that the supports are, or could be, for example, helical springs (see, however, paragraph 20.14), then the amendment should normally be regarded as going beyond the disclosure in the application as originally filed.

20.14 If, however, the applicant can show convincingly that the subject matter in question would, in the context of the claimed invention, be so well known to the person skilled in the art that its introduction could be regarded as an obvious clarification and, therefore, as not extending the content of the application, it is permissible. For example, if in the above-mentioned case of the resilient supports the applicant were able to demonstrate that drawings, as interpreted by the person skilled in the art, showed helical springs, or that the person skilled in the art would naturally use helical springs for the mounting in question, then specific reference to helical springs should be regarded as permissible.

存在しておらず、また、明示的に記載されていた事項から当業者において自明な事項を考慮した上で当初の出願に本来的に存在していたともいえない情報がもたらされる場合は、当該補正は、出願時の開示内容を超える主題事項を導入するものであり、認められない。「本来的に」という用語は、記載が欠けている事項が、開示において必然的に存在すべきものであり、かつ、そうであることが当業者により認められることを必要とする。本来性は、蓋然性や可能性のみにより確立することはできない。単に、ある事項が一定の状況において生じ得るというだけでは不十分である。

20.13 新規の主題事項は、これまで全く記載されなかった事項や、単に暗示的に示されていたにすぎない事項を明示的に記載することにより、導入される場合がある。例えば、複数の原料から成るゴム組成物に関する国際出願において、出願人が、追加の原料を加えてもよいという情報を導入しようとする場合、この補正は通常、出願当初の開示の範囲を超えるものとみなされる。同様に、「弾性支持体に取り付けられた」装置について記載しクレームしたもので、弾性支持体の具体的な種類が開示されていない出願において、支持体が、例えば、つる巻バネである又はつる巻バネでもよい、という特定の情報を出願人が追加しようとする場合（ただし、20.14項参照）、通常、当該補正は出願当初の開示の範囲を超えるものとみなされる。

20.14 しかし、クレームに係る発明に照らして、当該事項が当業者に極めてよく知られており、その導入が明らかな明確化であり、したがって、出願当初の開示の内容を超えるものではないものであると認められることを、納得のいくように出願人が示すことができる場合は、当該補正は認められる。例えば、上記の弾性支持体の例において、出願人が、当業者からみて図面がつる巻バネを示していると理解されることを示すことができた場合、あるいは、当該取付けのためにつる巻バネを使用することが当業者にとって当然であることを示すことができた場合は、つる巻バネを特定して言及することは認められるものとされる。

20.15 Where a technical feature was clearly disclosed in the original application but its effect was not mentioned or not mentioned fully, yet it can be deduced without difficulty by a person skilled in the art from the application as filed, subsequent clarification of that effect in the description might not contravene Article 34(2)(b).

20.16 Amendment by the introduction of further examples, for example, in the chemical field, should always be looked at very carefully, since *prima facie* any further example to illustrate a claimed invention may extend the disclosure of the international application as originally filed.

20.17 However, later-filed examples or statements of advantage, even if not allowed into the application, may nevertheless be taken into account by the examiner as evidence in support of the allowability of the claims in the application. For instance, an additional example may be accepted as evidence that the invention can be readily applied, on the basis of the information given in the originally filed application, over the whole field claimed (see paragraphs 5.52 and 5.53); or an additional statement of advantage may be accepted as evidence in support of inventive step (see paragraph 13.15). When such evidence is used by the examiner to support a positive conclusion on inventive step, a mention of this evidence should be made in the international preliminary examination report.

20.18 Care must also be taken to ensure that any amendment to, or subsequent insertion of, a statement of the technical problem solved by the invention meets Article 34(2)(b). For example, it may happen that, following restriction of the claims to meet an objection of lack of inventive step, it is desired to revise the stated problem to emphasize an effect attainable by the thus restricted invention but not by the prior art. It must be remembered that such revision is only permissible if the effect emphasized is one deducible by a person skilled in the art without difficulty from the application as filed (see paragraphs 20.15 and 20.16).

20.19 As indicated in paragraph 20.12,

20.15 技術的特徴が当初の出願に明確に開示されているが、その効果については記載されていない又は十分に記載されていない場合において、当業者が当初の出願から難なくそれを導くことができるようなときは、その後明細書において当該効果を明らかにすることは、第34条(2)(b)の規定には違反しないであろう。

20.16 例えば、化学の分野において、例を追加しようとする補正は、非常に注意深く検討しなければならない。クレームに係る発明を説明するための例の追加は、出願当初の国際出願の開示の範囲を拡張するという一応の推定ができるからである。

20.17 しかし、出願に追加することが認められないとしても、審査官は、後に提出された事例又は効果の説明を、当該出願のクレームの特許性を裏付ける証拠として考慮に入れることができる。例えば、当初の出願において与えられた情報に基づいて、クレーム全範囲において当該発明を容易に実施することができることの証拠として事例の追加を認められる場合(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について補正し、又は後に追加する場合、それが第34条(2)(b)の要件を満たすことができるよう注意しなければならない。例えば、進歩性を有さないという見解を解消するためにクレームを限定した場合、効果が先行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

alteration or excision of the text, as well as the addition of further text, may introduce new subject matter. For instance, suppose a claimed invention related to a multi-layer laminated panel and the description included several examples of different layered arrangements, one of these having an outer layer of polyethylene, amendment either to alter the outer layer to polypropylene or to omit this layer altogether would not normally be regarded as permissible. In each case, the panel disclosed by the amended example would be quite different from that originally disclosed and hence the amendment would be considered as introducing new subject matter.

Lack of Support

20.20 Where subject matter is disclosed in a claim of the application as filed, but is not mentioned anywhere in the description, it is permissible to amend the description so that it includes this subject matter as disclosed in that claim. However, consideration would still need to be given as to whether the description as amended provides the required support for the claims. If there is a contradiction or inconsistency between the claims and description, this will have to be resolved by amendment of either the claims or description. In some occasional circumstances, there may be a question of whether the claims provide sufficient disclosure to allow amendment of the description without adding matter that goes beyond the disclosure as filed or to provide full support. An amendment to include a negative limitation to overcome prior art may raise a lack of support issue.

20.21 An amendment to the claims or the addition of a new claim must be supported by the description of the invention as originally filed, and each claim limitation must be explicitly or inherently supported in the originally filed disclosure. Where such an amendment introduces a negative limitation, exclusion, or disclaimer, the amendment should be examined to determine whether it may raise a new matter issue. See the appendix to this chapter for examples. See paragraphs 20.10 *et seq.* for a discussion of what constitutes matter that goes beyond the description as originally filed.

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わせが異なる複数の実施例が含まれており、その一例がポリエチレンの外層を有するものである場合において、補正が外層をポリプロピレンに変更するためのもの、又はこの外層全体を取り除くためのもののいずれであっても、その補正は通常認められることはない。いずれの場合にも、補正された実施例によって開示されるパネルは当初開示されたものとは異なるものとなり、したがって、当該補正は新しい主題事項を導入するものとみなされる。

裏付けの欠如

20.20 主題事項が出願時のクレームにおいて開示されているが、明細書のどこにも記載されていない場合、そのクレームにおいて開示されているように明細書が当該主題事項を含むよう明細書を補正することができる。しかし、補正された明細書がそのクレームに必要な裏付けを提供するかどうかについての検討は依然として必要である。クレームと明細書の間に矛盾又は不整合がある場合には、クレーム又は明細書のいずれかを補正して解消する必要がある。ある場合には、出願当初の開示の範囲を超える事項を追加することなく明細書を補正することができるだけの、あるいは、完全な裏付けを与えることができるだけの十分な開示を、クレームが与えているかどうかについての問題が生じる。先行技術を克服するために消極的限定の補正をする場合にも、裏付けの欠如の問題を生じることがある。

20.21 クレームの補正又は新たなクレームの追加は、出願当初の発明の記載によって裏付けられている必要があり、各クレームの限定が、出願当初の開示において明示的又は本来的に裏付けられていなければならない。補正が消極的限定、除外又はディスクレーマーを導入する場合には、補正を検討し、新規事項の問題を生ずるものかどうかを判断する。事例については、本章附属文書を参照。何が出願当初の記載の範囲を超える事項に該当するかについては、20.10項以下を参照。

Amendments to Translated Applications

Rules 55, 60.1(a) to (e)

20.22 If the examiner determines that an erroneous translation has been published or furnished under Rule 55.2 or 55.3, or that an amendment is not in the language on the basis of which the international preliminary examination is being conducted (see paragraphs 18.07 to 18.09), he may invite the applicant, at any time during the proceedings before the International Preliminary Examining Authority, to provide a translation of the amendment or to correct any such translation so as to bring it in line with the language of the text as filed and/or as published, as the case may be. If the applicant fails to supply a translation of the amendment within the time limit set in the invitation, the amendment is not taken into account for the purposes of the international preliminary examination.

Appendix to Chapter 20

New Matter

A20.21 The International Preliminary Examining Authorities have divergent practices with regard to when a negative limitation, disclaimer, or exclusion will raise a new matter issue. Either of the alternative guidelines below may be relied upon by an International Authority as appropriate.

A20.21[1] A negative limitation that is added in a new claim or by amendment will raise a new matter issue if the subject matter being excluded does not have support in the application as filed. For example, if the disclosure describes a genus of compounds, but does not provide support for any particular species within that genus, a negative limitation excluding a particular species would raise the issue of new matter.

A20.21[2] A negative limitation or disclaimer with no basis in the application as filed is permissible where the limitation or disclaimer is added to overcome accidental anticipation by a reference or to exclude parts of a claim for reasons other than novelty, such as for lack of industrial applicability or insufficient disclosure.

翻訳された出願の補正

規則55, 60.1(a)～(e)

20.22 審査官は、誤った翻訳文が国際公開され若しくは規則55.2及び55.3の規定に基づき提出されている、又は国際予備審査を行う基礎とされる言語で補正書が提出されていない（18.07～18.09項参照）と判断した場合は、国際予備審査機関における手続の任意の時点で、出願人に対し、当該補正書の翻訳文を提出するよう、又は、場合によっては、出願時又は国際公開の言語に一致するよう当該翻訳文を補充するよう求めることができる。出願人がその求めに定めた期間内に補正書の翻訳文を提出しなかった場合には、補正書は、国際予備審査のために考慮しない。

第20章附属文書

新規事項

A20.21 どのような場合に、消極的限定、ディスクレーマー又は除外が、新規事項の問題を生じさせるか否かについて、国際予備審査機関の間で運用が異なる。国際予備審査機関は、以下のいずれかのガイドラインを妥当なものとして採用することができる。

A20.21[1] 除外される主題事項が当初の出願において裏付けられていない場合、新たなクレームにより付加され、又は補正により付加された消極的限定は、新規事項の問題を生じさせる。例えば、開示により化合物の一つの属が説明されているものの、当該属内のいかなる特定の種に対しても裏付けがされていない場合、特定の種を除く消極的限定は新規事項の問題を生じさせる。

A20.21[2] 限定やディスクレーマーが、先行技術と偶然に重なる場合にそれを回避するため、又は、産業上の利用可能性の欠如又は不十分な開示など新規性以外の理由によりクレームの一部を除外する目的でなされる場合は、当該消極的限定やディスクレーマーは、当初の出願に裏付けがなくとも認められる。

