

PART IV THE INTERNATIONAL SEARCH

Chapter 15 The International Search

Objective of the International Search

Article 15(2) and (4); Rules 33.1(a) and 34

15.01 The objective of the international search is to discover relevant prior art, which consists of everything which has been made available to the public anywhere in the world by means of written disclosure (including drawings and other illustrations) (see Chapter 11) and which is capable of being of assistance in determining that the claimed invention is or is not new (see chapter 12) and that it does or does not involve an inventive step (that is, that it is or is not obvious; see chapter 13), provided that the making available to the public occurred prior to the international filing date. The International Searching Authority endeavors to discover as much of the relevant prior art as its facilities permit, and in any case consults the minimum documentation specified in Rule 34.

15.02 In order to establish the international search report, International Searching Authorities are also encouraged to cite prior art documents which might be of assistance in determining whether other requirements such as sufficiency, support and industrial applicability are fulfilled.

15.03 The search must recognize that certain designated Offices have different definitions of what is the effective date of the prior art. Accordingly, when performing the search, examiners should be mindful to pick out and select for citation, where appropriate, prior art which may be relevant in Offices other than the one in which they are situated. However, the examiner need not expand the search beyond the standard search parameters to discover such art. Where the search has been performed and such potentially relevant prior art has been identified, examiners are encouraged to, for example, cite all relevant art published prior to the international filing date even if that art and the international application under consideration have common applicants and/or

第IV部 国際調査

第15章 国際調査

国際調査の目的

15条(2), (4); 規則33.1(a), 34

15.01 国際調査は、関連のある先行技術の発見を目的とする。関連のある先行技術とは、世界のいずれかの場所において書面による開示（図面その他の図解を含む。）（第11章参照）によって公衆が利用することができるようにされており、かつ、クレームに記載されている発明が新規性を有するもの（第12章参照）及び進歩性を有するもの（自明のものではないもの。第13章参照）と認められるかどうかを決定するにあたって役立ち得る全てのものをいう。ただし、公衆が利用することができるようにされたことが、当該国際出願日前に生じていることを条件とする。国際調査機関は、可能な限り多くの関連のある先行技術を発見するよう努めるものとし、いかなる場合にも、規則34に定める最小限資料を調査する。

15.02 国際調査機関は、国際調査報告を作成するために、開示の十分性、クレームの裏付け、産業上の利用可能性等のその他の要件を満たしているか否かを判断するにあたって役立つであろう先行技術文献についても引用することが望ましい。

15.03 調査は、指定官庁によって先行技術としての効力が発生する日についての定義が異なることに留意しなければならない。したがって、当該調査を行う際、審査官は、必要に応じて、自身が在籍する官庁以外の官庁において関連し得る先行技術を発見し選択することに留意すべきである。しかし、審査官はそのような先行技術を発見するために、標準的な調査範囲を超える範囲にまで調査を広げる必要はない。調査が行われ、関連先行技術となる可能性のある技術が確認された場合、審査官は、例えば、当該先行技術と調査中の国際出願の出願人又は発明者が同じであっても、国際出願日前に公開された全ての関連技術を引用することが望ましい。第64条(4)の留保が存在する場合でも、当該調

inventors. Examiners should follow Article 11(3) in conducting the search, even if an Article 64(4) reservation exists.

15.04 A further objective of the international search is to avoid, or at least minimize, additional searching at the national stage.

Non-Written Disclosures

Rule 33.1(b)

15.05 A non-written disclosure such as an oral disclosure, use, exhibition or other means of disclosure is not relevant prior art for the purposes of the international search unless it is substantiated by a written disclosure made available to the public prior to the international filing date and it is the written disclosure which constitutes the prior art. However, if the date on which the written disclosure was made available to the public was on or after the filing date of the international application under consideration, the search report should separately mention that fact and the date on which the written disclosure was available, even though such a written disclosure does not meet the definition of relevant prior art in the international phase, so long as the non-written disclosure was made available to the public on a date prior to the international filing date (see paragraph 11.22) since such a non-written disclosure may be considered to be prior art under national law in the national phase.

Geographical Location, Language, Age and Manner of Disclosure

15.06 It is to be noted that there is no restriction whatever with respect to the geographical place where, or the language or manner in which, the relevant information was made available to the public; also no age limit is stipulated with respect to documents containing this information.

15.07 Documents issued electronically are considered published provided they are retrievable (see paragraphs 11.12 to 11.20).

The Examiner

Article 18; Rule 43

15.08 The international search is carried out and the international search report prepared by an

査を行う際には、審査官は第11条(3)に従うものとする。

15.04 国際調査の他の目的としては、国内段階における追加調査を回避する、もしくは最小限に抑えることが挙げられる。

書面による開示以外の開示

規則33.1(b)

15.05 口頭による開示、使用、展示、その他の手段による開示等、書面による開示以外の開示は、国際出願日前に公衆が利用できるようにされている書面による開示によって立証され、それが先行技術を構成する書面による開示でない限り、国際調査において関連のある先行技術とはならない。しかし、公衆が書面による開示を利用できるようになった日が調査中の国際出願の出願日又は出願日の後である場合、当該書面による開示が国際段階での関連のある先行技術の定義を満たしていなくとも、国際出願日までに公衆が書面による開示以外の開示を利用できるようになっている限り、国際調査報告は別途その事実及び書面による開示が利用可能になった日について言及するべきである(11.22項参照)。これは、国内段階において、このような書面による開示以外の開示が、国内法令のもとで先行技術とみなされる場合があるためである。

開示の地理的な位置、言語、年代及び方法

15.06 関連のある情報が公衆に利用できるようにされた地理的な場所、言語又は方法について、制限が全くないことに留意すべきである。さらに、当該情報を含む文献について、年代的な制限も規定されない。

15.07 電子的に発行された文献は、検索可能であることを条件に、公開されたものとみなされる(11.12～11.20項参照)。

審査官

18条; 規則43

15.08 国際調査機関は国際調査を行い、国際調査報告を作成する。通常、国際調査自体

International Searching Authority. The international search itself is normally performed by one examiner but is not limited to one. In appropriate cases, where the invention is of a nature requiring searching in widely dispersed specialized fields, an international search report containing the work of two or more examiners may be necessary.

Rule 43bis.1(a)

15.09 The examiner is also required to provide a written opinion on novelty, inventive step and industrial application of the claimed invention at the same time as he establishes the international search report. The international search report and written opinion together serve to inform the International Preliminary Examining Authorities of the documents and arguments necessary to complete the relevant assessments themselves if international preliminary examination is demanded, as well as informing the designated Offices for the purposes of their consideration of the application in the national phase (the written opinion being transmitted to them in the form of an international preliminary report on patentability (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty) if no international preliminary examination report is established under Chapter II of the Treaty). Consequently it is essential that the examiner is familiar with the requirements of examination.

Basis of the Search

*Article 19; Rules 5.2, 13ter, 91.1;
Section 208, AI Part 8, AI Annex C*

15.10 There is no right to amend the application until after the international search has been established, consequently the international search must be carried out on the basis of the search copy of the application as transmitted to the International Searching Authority by the receiving Office, except that obvious errors may be corrected (see chapter 8).

15.11 If the application contains disclosure of one or more nucleotide and/or amino acid sequences but does not contain a sequence listing complying with the relevant standard (see paragraph 4.15), the International Searching Authority may invite the applicant (with Form PCT/ISA/225) to furnish, within a fixed time limit,

は1名の審査官により行われるが、1名に限定はされない。発明が広範囲に分散した専門分野の調査を必要とする性質を有する場合、国際調査報告を作成するために、複数の審査官による調査が必要となる場合もある。

規則43の2.1(a)

15.09 審査官は、国際調査報告の作成と同時に、クレームに記載された発明の新規性、進歩性及び産業上の利用可能性についての見解書を作成しなければならない。国際調査報告及び見解書は、国際予備審査が請求された場合、国際予備審査機関に対し、当該機関が適切な評価を下すために必要な文献及び意見を通知する。同様に、各指定官庁に対し、国内段階において当該官庁が出願を検討するための情報を提供する（当該見解書は、条約第二章に基づく国際予備審査報告が作成されない場合、特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第一章）の形式で、各指定官庁に送付される。）。したがって、審査官は審査の要件に精通していることが不可欠となる。

調査の基礎

19条；規則5.2，13の3，91.1；
細則208号，細則8部，細則附属書C

15.10 国際調査報告が作成されるまで当該出願を補正する権利はないことから、国際調査は、受理官庁から国際調査機関に送付される当該出願の調査用写しに基づいて実施しなければならない。ただし、明らかな誤りを訂正することは可能である（第8章参照）。

15.11 当該出願が1又は二以上のヌクレオチド又はアミノ酸の配列の開示を含むものの、基準を満たす配列リストを含まない場合（4.15項参照）、国際調査機関は、国際調査を行うために、出願人に対し期間を定めて当該基準を満たす書面による形式又はコンピューター読取り可能な形式の配列リストを提出することを求めることができる（様式

a sequence listing in written form and/or in computer readable form complying with the standard for purposes of completion of the international search. If the applicant complies with the invitation, the International Searching Authority proceeds with the completion of the international search, the international search report, and the written opinion on the basis of the written and/or computer readable forms of the sequence listing provided. However, any sequence listing not contained in the international application as filed will not, subject to Article 34, form part of the international application, but will be used as a search tool. If the applicant does not comply with the invitation within the time limit or if the response to the invitation does not comply with the standard, the International Searching Authority is not required to carry out the international search to the extent that such non-compliance has the result that a meaningful search cannot be carried out.

Rules 5.2(b), 13ter.1(d); Section 513; AI Annex C

15.12 Where the sequence listing part of the description contains free text as defined in the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions, but that free text does not also appear in the main part of the description in the language thereof, the International Searching Authority invites the applicant (with Form PCT/ISA/233) to correct the application by adding the free text to the main part of the description. If the applicant complies with the invitation, the International Searching Authority marks the replacement sheet with the words “SUBSTITUTE SHEET (RULE 13ter.1(d))” or their equivalent in the language of publication of the international application and the date of receipt, and transmits the substitute sheets containing that free text to the receiving Office and the International Bureau for inclusion of the sheets concerned in the home copy and the record copy, respectively; it keeps a copy of those sheets for inclusion in the search copy. If the applicant does not comply with the invitation, the International Searching Authority nevertheless continues to perform the international search.

Rules 12.3, 23.1(b)

15.13 Where the language in which the international application is filed is not accepted by the International Searching Authority that is to carry out the international search, the applicant

PCT/ISA/225によって)。出願人が当該求めに応じた場合、国際調査機関は、提出された書面又はコンピューター読取り可能な形式の配列リストに基づき、国際調査、国際調査報告及び見解書の作成を進める。しかし、出願時における国際出願に含まれていない配列リストは、第34条の規定が適用される場合を除くほか、国際出願の一部を構成しないが、調査ツールとして利用される。出願人が期間内に求めに応じない場合、又は、求めに対する応答が基準を満たしていない場合には、国際調査機関は、そのために有意義な調査を行うことができない限度において、国際調査を行うことを要しない。

規則5.2(b), 13の3.1(d); 細則513号; 細則附属書C

15.12 明細書の配列リストの部分が、実施細則附属書Cに定める基準に規定するフリーテキストを含んでいるものの、そのフリーテキストがその言語で記載された明細書の本文には含まれていない場合、国際調査機関は、(様式PCT/ISA/233によって) 出願人に対し明細書の本文にフリーテキストを加える出願の補充を求める。出願人が求めに応じた場合、国際調査機関は、差替え用紙に、「SUBSTITUTE SHEET (RULE 13ter.1(d))」(差替え用紙(規則13の3.1(d)))との語又はその国際出願の公開言語による同義語と、受理日を記し、当該差替え用紙を受理官庁用写し及び記録原本にそれぞれ含めるよう、フリーテキストを含む差替え用紙を受理官庁及び国際事務局に送付する。国際調査機関は当該差替え用紙の写しを調査用写しに含めるため保持する。出願人が求めに応じない場合でも、国際調査機関は国際調査を継続する。

規則12.3, 23.1(b)

15.11 国際出願が、国際調査を行う国際調査機関により認められていない言語で出願された場合には、出願人は、適切な言語による当該国際出願の翻訳文を受理官庁に提出

should have supplied to the receiving Office a translation of the international application into a suitable language, however no such translation is required of the request Form or any sequence listing included as part of the description. The receiving Office sends this translation as part of the search copy and the international search will be carried out on the basis of this translation.

Scope of the International Search

Articles 18(2), 20(1)(a), 21(3), 33(6)

15.14 The international search is essentially a thorough, high quality, search of the most relevant resources, and the report serves to provide information on the relevant prior art to the applicant, to the public if the international application is published and to the designated Offices and the International Preliminary Examining Authorities.

15.15 In some instances there are no facilities for systematic searching by the designated Offices. The examiner should, therefore, assume that the designated Offices are dependent on the work of the International Searching Authorities for their knowledge of the state of the art on which their assessments of the patentability of the claimed invention will be based.

15.16 Nevertheless, it must be realized that, even though completeness should be the ultimate goal of the international search, this goal may not be necessarily obtained, because of such factors as text search limitations and the inevitable imperfections of any classification system and its implementation, and may not be economically justified if the cost is to be kept within reasonable bounds. The examiner therefore considers the most relevant search resources for the technology, including databases listed in the Search Guidance Intellectual Property Digital Library (available through the WIPO web site at www.wipo.int), and organizes the search effort and utilizes the search time in such a manner as to reduce to a minimum the possibility of failing to discover existing highly relevant prior art, such as complete anticipations for any claims. For less relevant prior art a lower retrieval ratio is acceptable.

しなければならない。しかし、願書と明細書の一部としての配列リストについては、当該翻訳文は必要でない。受理官庁は、当該翻訳文を調査用写しの一部として送付し、当該翻訳文に基づき国際調査が行われる。

国際調査の範囲

18条(2)、20条(1)(a)、21条(3)、33条(6)

15.14 国際調査は、基本的に、最も関連のある資料資源に関する完全で質の高い調査であり、国際調査報告は、出願人に対し、国際出願が公開された場合には公衆に対し、さらに指定官庁及び国際予備審査機関に対し、関連のある先行技術に関する情報を提供するためのものである。

15.15 指定官庁が系統的な調査を行うための設備を備えていない場合もある。したがって、審査官は、クレームに記載された発明の特許性を判断する際の基礎となるであろう技術水準の知識について、当該指定官庁は国際調査機関の調査結果に依存すると想定すべきである。

15.16 国際調査の究極の目標は、完全な調査であるが、テキストサーチに関する限界があること、分類システム及びその実装が不完全なものになることが避けられない等の要因が存在するため、当該目標は必ずしも達成できるとは限らないこと、また、コストを合理的な範囲に抑える必要がある場合、経済的な理由により当該目標を達成することが正当化されないときもあることを理解しなければならない。したがって、審査官は調査ガイドランス IPDL (WIPO のウェブサイト www.wipo.int から利用可能である。) に列挙されたデータベースを含む、当該技術に関する最も関連性の高い調査資料を検討するとともに、どのクレームに対しても完全な予測が可能となるような極めて関連性の高い先行技術を見落とす可能性が最小限になるような方法によって、調査労力を体系化し、調査時間を有効に利用する。より関連性の低い先行技術については、検索率を低くすることは許容される。

Orientation and Subject of the International Search

Analysis of the Claims

15.17 When taking up an international application to be searched, the examiner first considers the application in order to determine the subject of the claimed invention, taking account of the guidance given below and in chapter 5. For this purpose, the examiner makes a critical analysis of the claims in the light of the description and drawings.

Article 15(3); Rule 33.3(a)

15.18 The international search is directed to the invention defined by the claims, as interpreted with due regard to the description and drawings (if any) and with particular emphasis on the inventive concept towards which the claims are directed. See chapter 5 for the relationship between the disclosure and the claims.

Rule 91.1

15.19 Since the applicant is not permitted to amend the claims before receiving the international search report, except to rectify obvious errors or to correct formal matters which are contrary to the PCT and are called to the applicant's attention by the receiving Office, the international search is directed to the claims as filed. See paragraph 15.21.

Inventions for Which No Fees Have Been Paid

Article 17(3)(a)

15.20 When the claims of the international application do not relate to one invention only, nor to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept, the applicant may be invited (with Form PCT/ISA/206, see paragraphs 10.60 to 10.65) to pay additional search fees. If the applicant does not pay any additional search fees in response to the invitation, the international search will, except in the circumstances referred to in paragraphs 10.64 and 10.65, be restricted to those parts that relate to the invention, or so linked group of inventions, first mentioned in the claims. If additional fees have been paid within the prescribed time limit, those parts that relate to the inventions covered thereby must also be searched (see chapter 10).

国際調査の方向性及び対象

クレームの分析

15.17 調査対象の国際出願に取りかかる時、審査官はまず最初に、クレームに係る発明の主題を決定するために、以下及び第5章に示す指針を考慮しながら、当該出願を検討する。そのために、審査官は明細書及び図面を考慮して、クレームを厳密に分析する。

15章(3); 規則33.3(a)

15.18 国際調査は、明細書及び(もしあれば)図面を十分に考慮に入れ、かつ、特にクレームの対象とされた発明概念に重点を置いた上で解釈した、クレームにより定義される発明を対象とする。開示とクレームの関係については、第5章を参照。

規則91.1

15.19 明らかな誤りの訂正、又は、PCTの規定に違反したため受理官庁により出願人に対し注意を喚起された方式事項の補充を除き、出願人は国際調査報告を受け取るまでクレームを補正することができないことから、国際調査は出願時のクレームを対象に行われる。15.21項を参照。

手数料が支払われなかった発明

17条(3)(a)

15.20 国際出願のクレームが一の発明又は単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明のいずれにも関連しない場合、出願人は追加の調査手数料を支払うよう求められる場合がある(様式PCT/ISA/206、10.60～10.65項参照)。出願人が求めに対して追加の調査手数料を支払わない場合、10.64及び10.65項で記載される場合を除き、国際調査は、クレームの最初に記載されている発明又は連関している一群の発明に係る部分に限定される。追加手数料が指定した期間内に支払われた場合には、追加手数料が支払われた発明に係る部分について、調査を行わなければならない(第10章参照)。

Full Coverage

Rule 33.3(b)

15.21 In principle, and insofar as possible and reasonable, the international search should cover the entire subject matter to which the claims are directed or to which they might reasonably be expected to be directed after they have been amended. For example, where an international application relating to an electric circuit contains one or more claims only directed to the function and manner of operation, and the description and drawings include an example with a detailed non-trivial transistor circuit, the search must necessarily include this circuit. Nevertheless, reasons of economy may make certain restrictions of the international search necessary, for example, when there is a broad claim and many examples and it is not possible to foresee which will be the subject of amended claims.

Speculative Claims

15.22 No special search effort need be made for searching unduly wide or speculative claims, beyond the extent to which they are supported by the description. For example, if in an international application relating to and describing in detail an automatic telephone exchange, the claims are directed to an automatic communication switching center, the international search should not be extended to automatic telegraph exchanges, data switching centers, etc., merely because of the broad wording of the claim, except if it is probable that such an extended search could produce a document on the basis of which a reasonable objection as regards lack of novelty or inventive step could be established. Likewise, if a claim is directed to a process for manufacturing an “impedance element” but the description and drawings, relate only to the manufacture of a resistor element, and give no indication as to how other types of impedance elements could be manufactured by the process of the claimed invention, extension of the search to embrace, say, manufacture of capacitors, would not normally be justified. However, if a meaningful search based on a claim that is not supported by the description can be carried out without much increase in effort, the search should be extended to cover the claimed

完全な調査範囲

規則33.3(b)

15.21 国際調査は、原則として、また可能かつ合理的である限り、クレームが対象にする、あるいは補正後に対象となると合理的に予測される事項の全体を対象とすべきである。例えば、電気回路に関する国際出願に、機能及び操作方法に関する一又は複数のクレームが含まれるとともに、明細書及び図面に詳細なかつ重要なトランジスタ回路の実施例が含まれる場合、当該回路についても必ず調査の対象に含めなければならない。しかし、例えば、クレームの範囲が広く、実施例が多数含まれており、補正後のクレームの主題を予測することが困難な場合には、経済的理由により、国際調査に制限が必要となることもある。

推測クレーム

15.22 明細書によって裏付けられている範囲を超えて不当に広い、又は、推測的なクレームについて、その調査のために特別な労力を払う必要はない。例えば、国際出願が自動電話交換機に関するものであり、かつそれについて詳細に記述しているのに対し、クレームが自動通信交換センターを対象としている場合、当該クレームの文言が広範であるという理由のみで自動電信交換機やデータ交換センター等にまで国際調査の対象を広げるべきではない。ただし、調査対象を広げることで、新規性又は進歩性の欠如に関する合理的な否定的見解の根拠となり得る文献を入手できる見込みがある場合を除く。同様に、クレームが「インピーダンス素子」の製造方法を対象とする一方、明細書や図面には抵抗素子の製造に関する記載のみがあり、当該クレームに係る発明の方法を用いてどのように他の種類のインピーダンス素子を製造するのかに関して何も示されていない場合、コンデンサの製造等を含むように調査を広げることは、通常、正当化されない。しかし、調査作業の負担をそれほど増やすことなく、明細書により裏付けられていないクレームに基づき有意義な調査を行うことができる場合において、クレームの範囲が不当に広くないのであれば、当該調査は、明細書により裏付けられていないクレームに

subject matter that is not supported by the description if the scope of the claim is not unduly wide.

Dependent Claims

15.23 The international search carried out for the independent claim(s) must also take into consideration the subject matter of all dependent claims. Dependent claims are interpreted as being restricted by all features of the claim(s) upon which they depend. Therefore, where the subject matter of the independent claim is novel, that of the dependent claims is also considered novel for the purpose of international search. When the novelty and inventive step of the independent claim are apparent as a result of the international search, there is no need to make a further search in respect of the subject matter of the dependent claims as such.

15.24 However, where the novelty or inventive step of the main claim is questioned, it may be necessary for assessing inventive step of a dependent claim to establish whether the features of the dependent claim as such are novel by expanding the field of search. No special search should be made for features that are so well known that documentary evidence seems to be unnecessary; however, if a handbook or other document showing that a feature is generally known can be found rapidly, it should be cited. When the dependent claim adds a further feature (rather than providing more detail of an element figuring already in the main claim), the dependent claim in effect constitutes a combination claim and should be dealt with accordingly (see paragraph 15.27).

Search of Particular Claim Types and Features

15.25 The words of a claim must be read as they would be understood by a person skilled in the art in accordance with the meaning and scope which they normally have in the relevant art. See paragraphs 5.20 through 5.28 for guidelines regarding interpretation of particular claim types and features.

15.26 In two-part claims as defined by Rule 6.3(b) (known as “Jepson claims” under the

係る主題事項にまで対象を広げて行うべきである。

従属クレーム

15.23 独立クレームについて国際調査を行う際には、その全ての従属クレームに含まれる主題事項も考慮に入れなければならない。従属クレームは、それが従属するクレームの全ての特徴により限定されると解する。したがって、独立クレームの主題事項が新規性を有する場合、従属クレームの当該事項も国際調査において新規性を有するとみなされる。独立クレームが新規性及び進歩性を有することが、国際調査の結果から明らかな場合、従属クレームの当該主題事項について追加の調査を行う必要はない。

15.24 しかし、主クレームの新規性又は進歩性に疑義がある場合、従属クレームの進歩性を評価するために、調査する分野を広げ、従属クレームの特徴自体が新規性を有するかをどうかを明らかにすることが必要となることがある。文献による証拠が必要ないと認められる周知の特徴については、特に調査する必要はないが、当該特徴が公知であることを示すハンドブック又は他の文献をすぐに見つけることができる場合には、それを引用すべきである。従属クレームが、さらに特徴（主クレームで既に現れている要素をより詳細にするものを除く。）を追加するものである場合、当該従属クレームは、実質的にコンビネーション・クレームであり、そのように扱うべきである（15.27項参照）。

特定のクレームの形式及び特徴の調査

15.25 クレームの文言は、関連技術分野において通常有する意味及び範囲に従って当業者により理解されるものとして解釈されなければならない。特定のクレームの形式及び特徴の解釈に関する指針は、5.20～5.28項を参照。

15.26 規則6.3(b)に定義される2つの部分からなるクレーム（いくつかの機関の実務

practice of some Authorities), the claimed invention includes the limitations of the preamble in combination with the limitations in the characterizing portion of the claim. In these cases, the preamble is regarded as a limitation on the scope of the claim (see paragraph 5.22). In certain circumstances, it may be desirable to extend the subject matter of the international search to include the “technological background” of the claimed invention. This would include:

(i) the preamble portion of the claim, that is, the part preceding the expression “characterized by” or “the improvement comprising”;

(ii) the state of the prior art as explained in the introduction of the description of the international application but not identified by specific citations; and

(iii) the general technological background of the invention (often called “general state of the art”).

Combination of Elements

15.27 For claims characterized by a combination of elements (for example, A, B and C), the international search should be directed towards the combination; however, when searching classification units (see chapter 7) for this purpose, sub-combinations, including the elements individually (for example, AB, AC, BC and also A, B and C separately), should be searched in those units at the same time. A search in additional classification units either for sub-combinations or for individual elements of the combination should only be performed if this is still necessary for establishing the novelty of the element in order to assess the inventive step of the combination.

Different Categories of Claim

15.28 When the international application contains claims of different categories that comply with the unity requirement (see chapter 10), all these must be included in the international search. When the international application contains only claims of one category, it may be desirable to include other categories in the search. A reference describing a process of making a product but only claiming the product itself might only be classified in a subclass directed to the product and not be

において「ジェブソン型クレーム」として知られる) の場合、クレームに係る発明は、前段部分における限定と、それに続く、クレーム特徴部分における限定を含む。その場合、前段部分はクレームの範囲に関する制限とみなされる (5.22項参照)。特定の場合には、クレームに係る発明の「技術的背景」を含むよう、国際調査の対象とする事項の範囲を広げることが望ましい。このようなものとして、以下のものが含まれる。

(i) クレームの前段部分、すなわち「～を特徴とする」又は「～のように改良した」という表現より前の部分

(ii) 国際出願の明細書の序文に説明されているが、具体的な引用文献が特定されていない従来技術水準

(iii) 発明の一般的な技術的背景 (「一般的な技術水準」と呼ばれることが多い。)

要素の結合

15.27 複数の要素 (例えば A、B、C) の結合を特徴とするクレームの場合、国際調査は当該結合を対象に行う。しかし、その目的で分類単位 (第 7 章参照) を調査する場合、個々の要素も含めた部分結合 (例えば、AB、AC、BC とさらに A、B、C それぞれ) についても、上記分類単位において同時に調査すべきである。結合の進歩性を判断するために、当該要素の新規性を明らかにする必要性が残っている場合に限り、当該結合の部分結合又は各要素について他の分類単位を調査を行う。

カテゴリーの異なるクレーム

15.28 国際出願が単一性の要件 (第 10 章参照) を満たす異なるカテゴリーのクレームを含む場合、これら全てのクレームを国際調査に含めなければならない。国際出願が単一のカテゴリーのクレームのみを含む場合、当該調査に他のカテゴリーを含めることが望ましい。生産物の製造方法が記載されているものの、クレームには当該生産物それのみが記載されている文献は、当該生産物を対象とするサブクラスに分類され、当該製造方法を対

cross-referenced in a subclass directed to the process. Accordingly, when searching for a particular process of making a product it may be necessary to search for the product in order to discover the best prior art disclosing the process of making the product. As such, for example, except when the international application contains indications to the contrary, one may generally assume that in a claim directed to a chemical process, the starting products form part of the state of the art and need not be searched; the intermediate products will only be searched when they form the subject of one or more claims; but it is highly recommended that the final products always be searched, except when they are evidently known, since the most relevant prior art may only be classified in terms of the final products.

Cases Where No Meaningful Search Is Possible

Article 17(2)(a); Rules 39, 43bis.1, 66.2(a)(v)
15.29 The examiner, in general, excludes from the international search subject matter for which no searches are to be carried out, or for which no meaningful search can be made; this may result, for example, from the fact that certain subject matter may be excluded from the search under Rule 39, or from exceptional situations where no search at all is possible for a particular claim(s) (see paragraph 15.11 and chapter 9). The examiner indicates in either Box No. II of Form PCT/ISA/210 (International Search Report) or Form PCT/ISA/203 (Declaration of Non-Establishment of International Search Report), as appropriate, the reasons for which no international search is established in respect of the relevant claims. In Box No. III of Form PCT/ISA/237 (Written Opinion of the International Searching Authority; see paragraphs 17.09, 17.30 and 17.31), it will then usually be sufficient to indicate that no international search report has been established for the relevant claims as the reason for not establishing an opinion on novelty, inventive step and industrial applicability and refer to the international search report or declaration for further details.

Obvious Errors and Matter Contrary to Public Order

Rules 9.1, 9.2, 91.1, 33.3(b);

象とするサブクラスにおいて相互参照されない場合がある。そのため、生産物を製造する特定の方法について調査を行う場合、生産物を製造する当該方法を開示する最適な先行技術を発見できるよう、当該生産物についての調査が必要になることがある。したがって、例えば、国際出願がそれと反対の記載を含む場合を除き、一般に以下のことが想定される。化学工程がクレームに含まれる場合、当該工程の出発物質は技術水準の一部を形成しており調査をする必要はない。中間生成物は、一又は複数のクレームの主題となる場合に限り、調査をする。しかし、関連する先行技術の多くが最終生成物の観点のみから分類されている可能性があるため、当該最終生成物が公知であることが明らかな場合を除き、当該最終生成物は常に調査を行うことがきわめて望ましい。

有意義な調査ができない場合

17条(2)(a); 規則39, 43の2.1, 66.2(a)(v)
15.29 通常、審査官は、調査をすることを要しない又は有意義な調査を行うことができない主題事項を国際調査から除外する。これは、例えば、特定の主題事項が規則39の規定により調査対象から除外することができるものであること、あるいは特定のクレームについて全く調査を行うことができない例外的な状況に起因するものである（第15.11及び第9章参照）。審査官は、必要に応じて、様式PCT/ISA/210（国際調査報告）の第II欄又は様式PCT/ISA/203（国際調査報告を作成しない旨の宣言）に、該当するクレームについて国際調査を行わなかった理由を示す。そして、様式PCT/ISA/237（国際調査機関の見解書。17.09、17.30及び17.31項参照）の第III欄で、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性について見解を作成しない理由として、該当するクレームについて国際調査報告が作成されていないことを表示し、詳細については国際調査報告又は上記宣言を参照するようにすれば、通常は十分である。

明らかな誤り及び公の秩序に反する事項

規則9.1, 9.2, 91.1, 33.3(b);

15.30 If the examiner notices any obvious error in the international application, the International Searching Authority may invite (optionally using Form PCT/ISA/216, see paragraph 8.06) the applicant to request the rectification of the error.

15.30 国際出願に明らかな誤りがあることに気づいた場合、国際調査機関は出願人に対し、その誤りの訂正を請求するよう求めることができる（必要に応じて、様式PCT/ISA/216を用いる。8.06項参照）。

15.31 Similarly, if the International Searching Authority notes matter contrary to public order (“*ordre public*”) or morality or disparaging statements which ought to be omitted from the international application as published, it suggests to the applicant, with Form PCT/ISA/218, that the applicant voluntarily correct the international application and notifies the receiving Office and the International Bureau accordingly. Note that any such correction must not introduce new matter (see chapter 8). If the applicant does not make the requested corrections within the indicated time limit, the examiner proceeds with international search and examination covering subject matter to which the claims might reasonably be expected to be directed after amendment. However, it should be recognized that if the applicant does not make the requested corrections, the International Bureau may omit the noted matter from the publication of the international application, in accordance with Article 21(6).

15.31 同様に、国際調査機関が公の秩序又は善良の風俗に反する事項、あるいは公開時の国際出願から削除すべき誹謗の記載に気づいた場合、様式PCT/ISA/218によって、国際出願を自発的に訂正するよう出願人に示唆するとともに、受理官庁及び国際事務局にその旨を通知する。ただし、そのような訂正は、新規事項を導入するものであってはならない（第8章）。出願人が指定された期間内に要求された訂正を行わない場合、審査官は、補正後のクレームに含まれるであろうと合理的に予測される主題事項について国際調査及び審査を進める。出願人が要求された訂正を行わない場合、第21条(6)の規定に従って、国際事務局が、国際出願の公開から当該事項を省略することができることに留意しなければならない。

15.32 Any decision on a rectification under Rule 91.1 (Form PCT/ISA/217) or any correction aimed at complying with Rule 9.1 must be transmitted to the International Bureau; corrections aimed at complying with Rule 9.1 must also be transmitted to the receiving Office.

15.32 規則91.1（様式PCT/ISA/217）に基づく訂正の決定、あるいは規則9.1の規定を満たすことを目的とする補充は、国際事務局に送付されなければならない。また、規則9.1の規定を満たすことを目的とする訂正は、受理官庁にも送付しなければならない。

Search Strategy

調査戦略

Preliminary Steps

予備段階

15.33 Documents cited in the international application should be examined if they are cited as the starting point of the invention, or as showing the state of the art, or as alternative solutions to the problem concerned, or when they are necessary for a correct understanding of the application; however, when such citations clearly relate only to details not directly relevant to the claimed invention, they may be disregarded. If the international application cites a document that is not published or otherwise not accessible to the

15.33 国際出願において引用されている文献が、発明の出発点、技術水準を示すもの、又は対象とする課題の他の解決手段として引用されている場合、あるいはその文献が当該出願を正しく理解する上で必要となる場合、当該文献を検討すべきである。しかし、そのような引用文献がクレームに係る発明の細部のみに関連し、クレームに係る発明に直接には関連しないことが明らかな場合には、当該引用文献は無視することができる。国際出願が、公開されていない文献又は国際

International Searching Authority and the document appears essential to a correct understanding of the invention to the extent that a meaningful international search would not be possible without knowledge of the content of that document, the International Searching Authority may postpone the search and request the applicant to provide first a copy of the document, if possible to do so within the time limits for the preparation of the international search report under the PCT. If no copy of the document is received, the International Searching Authority should first attempt to carry out the international search and then, if necessary, indicate that no meaningful search could be carried out in total or that the search needed to be restricted.

Abstract and Title

Rules 37, 38

15.34 The examiner then considers the abstract (together with the title of the invention and the figure of the drawings to be published with the abstract) in relation to the requirements of the Regulations under the PCT (see paragraph 16.33). Since the abstract should relate to the international application as filed, the examiner should consider it and determine its definitive contents no later than the completion of the international search report. Under certain circumstances (see 15.36), the examiner will have to establish the abstract and/or title, and/or select the figure to accompany the abstract for publication purposes. Such abstract is established in the language in which the international application is to be published or, if a translation into another language was transmitted under Rule 23.1(b) and the International Searching Authority so wishes, in the language of that translation.

Classification

15.35 The examiner, after having considered the abstract, if any, then classifies the international application according to at least the International Patent Classification (IPC) (see chapter 7).

Publication Prior to Search

Rules 8.2, 37.2, 38.2(a)

15.36 If publication of the international application is due before the international search

調査機関が入手することができない文献を引用しており、当該文献の内容に関する知識がなければ有意義な国際調査を行うことができない可能性があるほど、その文献が発明を正しく理解する上で必要不可欠と認められる場合、国際調査機関はPCTに基づく国際調査報告の作成期間内にそうすることが可能である場合に限り、調査を延期し、まず出願人に対して当該文献の写しを提出するよう求めることができる。当該文献の写しを受領しない場合、国際調査機関は、まず国際調査を行うよう努力した上で、必要な場合には、有意義な調査を全く行うことができなかった旨又は調査を限定する必要があった旨を表示する。

要約及び発明の名称

規則37, 38

15.34 その後、審査官は、PCTに基づく規則の要件について、要約（発明の名称及び要約とともに公表される図とともに）を検討する（16.33項参照）。要約は出願時の国際出願に関するべきものであることから、審査官は国際調査報告を完成するまでに、要約を検討し、要約の最終的な内容を決定しなければならない。特定の状況において（15.39項参照）、審査官は自ら要約や発明の名称を作成し、また、要約とともに公表する図を選択することが必要となる場合がある。要約は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語、又は、規則23.1(b)の規定に基づき他の言語による翻訳文が送付されかつ国際調査機関が希望する場合には、当該翻訳文の言語で作成する。

分類

15.35 審査官は、もしあれば要約を検討した後、少なくとも国際特許分類（IPC）に従い国際出願に分類を付与する（第7章参照）。

国際調査前の国際公開

規則8.2, 37.2, 38.2(a)

15.36 国際出願の国際公開が、国際調査が終了する前に行われることになる場合、審査

has been established, the examiner must, upon request by the International Bureau, establish the classification of the application before the search is carried out; the examiner, at the same time, examines the abstract (together with the title and selected figure) for the purpose of publication. This examination of the abstract does not go beyond ensuring that it relates to the application concerned and that no conflict exists with the title of the invention or with the classification of the application. If at that time no abstract, title or figure selection has been provided by the applicant, the examiner does so. No abstract or title need be established where the International Searching Authority received a notification from the receiving Office to the effect that the applicant has been invited to furnish an abstract and/or title. Subject to the above, if the international search report is published later than the date of publication of the international application, the abstract published with the application will be as filed and the definitive abstract will be published together with the international search report.

Search Statement

Article 17(2)(a)

15.37 Having determined the subject of the invention, as outlined in paragraphs 15.17 to 15.19, it may be desirable for the examiner to prepare first a written search statement, defining the subject of his search as precisely as possible. In many instances, one or more of the claims may themselves serve this purpose, but they may have to be generalized in order to cover all aspects and embodiments of the invention. At this time, the considerations relating to the exclusion from international search (see chapter 9) and to lack of unity of invention (see chapter 10) should be borne in mind. The examiner may also have to restrict the international search in exceptional situations because no search at all is possible (see paragraphs 9.19, 9.26 to 9.30 and 9.40); but the examiner should not do this if it can be avoided (see paragraphs 9.17 and 9.19 to 9.25). Any restrictions of the international search on these grounds should be indicated in the international search report. If no search is made, a declaration should be issued under Article 17(2)(a).

15.38 The claims should be construed and

官は、国際事務局の請求により、調査を行う前に当該出願の分類を決定しなければならない。同時に、審査官は国際公開のために、要約を（発明の名称及び選択される図とともに）検討する。この要約の検討は、要約が当該出願に係るものであるか、及び、発明の名称又は出願の分類に問題がないかという点を確認する程度に留める。その時点において、出願人が要約の作成、発明の名称の記載又は図の選択を行っていない場合には、審査官がその作業を行う。出願人に対し要約又は発明の名称を提出することを求めた旨の受理官庁からの通知を国際調査機関が受領した場合には、要約又は発明の名称を作成する必要はない。上記に従うことを条件として、国際調査報告が国際出願の国際公開日より後に公開される場合、当該出願とともに公開される要約は出願時のものとみなし、最終的な要約が国際調査報告とともに公開される。

調査の記述

17条(2)(a)

15.37 15.17～15.19項に概要が示されているように、発明の主題が決定されると、審査官はまずサーチステートメントを作成し、可能な限り正確に調査の対象を定義することが望ましい。多くの場合、1又は2以上のクレーム自体がこの目的を果たすことになるが、発明のあらゆる観点及び実施例を対象とするために、クレームを一般化することが必要になる場合がある。このとき、国際調査からの除外（第9章）及び発明の単一性の欠如（第10章）について検討することに留意しなければならない。審査官は、調査を行うことが全くできないという理由により、例外的に、国際調査を限定することが必要となる場合もある（9.19、9.26～9.30及び9.40項参照）。しかし、それを回避することができる場合は、当該限定を行うべきでない（9.17及び9.19～9.25項参照）。上記理由により国際調査を限定する場合には、国際調査報告にその旨を表示しなければならない。調査を全く行わない場合には、第17条(2)(a)の規定に基づき、その旨の宣言を作成する。

15.38 クレームを解釈し、調査を行うとき

searched having particular regard to the various types and forms of claims used, such as two-part claims and product-by-process claims (see paragraphs 15.27-15.29).

Field of Search

Rule 34

15.39 The International Searching Authority carrying out the international search endeavors to discover as much of the relevant prior art as its facilities permit, and, in any case, consults the appropriate minimum documentation specified in Rule 34, and considers relevant databases or other search resources such as those listed in the Search Guidance Intellectual Property Digital Library (IPDL), which appears on the World Intellectual Property Organization web site (www.wipo.int).

Rule 43.6(b)

15.40 Thus, the International Searching Authority in searching an international application, in principle, consults all documents within the field of search that exists in the search files or databases, irrespective of their language or age, or of the type of document. Nevertheless, the examiner should, for reasons of economy, exercise appropriate judgment, based on his knowledge of the technology in question and of the documentation involved, to omit segments of the search file or databases in which the likelihood of finding any documents relevant to the international search is very small, for example, documents falling within a period preceding the time when the area of technology in question began to develop. Similarly the examiner need only consult one member of a patent family unless there is good reason to suppose that, in a particular case, there are relevant substantial differences in the content of different members of the same family or because only another member of a patent family was published before the international filing date and must therefore be cited in the first place.

Rule 33.2(a) and (b)

15.41 The international search is carried out on the basis of the search files or databases which may contain material pertinent to the claimed invention. It covers all directly relevant technical fields within the PCT minimum documentation. The search may then have to be extended to

は、2パート・クレームやプロダクト・バイ・プロセス・クレーム等（15.27～15.29項参照）、用いられているクレームの種類や形式に特に留意しなければならない。

調査する分野

規則34

15.39 国際調査を行う国際調査機関は、その設備で可能な限り多くの関連ある先行技術を発見するよう努力し、いかなる場合においても、規則34に規定される最小限資料を調べるとともに、WIPOのウェブサイト（www.wipo.int）にあるサーチガイダンスIPDLに列挙された関連あるデータベース又は他の調査資料を検討すべきである。

規則43.6(b)

15.40 従って、国際出願に関する調査を行う国際調査機関は、原則として、文献の言語、年代又は種類に関係なく、調査用資料又はデータベースに存在する調査分野の全ての文献を調べることになる。しかしながら、審査官は、経済的理由から、該当する技術分野及び関連する資料に関する自身の知識に基づいて、調査用資料又はデータベースのうち、当該国際調査に関連のある文献を発見する可能性が極めて低い部分（例えば、当該技術分野の開発が始まるより前の時期の文献）を除外する判断をすべきである。同様に、特定の状況において、同じパテントファミリーの各メンバーの内容に大きな違いがあると考えるに十分な理由がある場合、あるいはパテントファミリーに属する一つのメンバーのみが国際出願日より前に公開されているために、当該メンバーを最初に引用しなければならない場合を除き、パテントファミリーのうち一つのメンバーのみを調べればよい。

規則33.2(a), (b)

15.41 国際調査は、クレームに係る発明に関連する資料を含む可能性のある調査用資料又はデータベースに基づき行う。PCT最小限資料のうち、直接関連する全ての技術分野を対象とする。その後、サーチガイダンスIPDLに列挙されているような他の資料や

include other listed resources or databases, such as those listed in the Search Guidance IPDL, or to analogous fields, but the need for this must be judged by the examiner in each individual case, taking into account the outcome of the search in the initial fields. See paragraph 15.57.

15.42 The question of which of the listed relevant search resources, including the databases listed in the Search Guidance IPDL, are to be consulted in a given area of technology must be judged by the examiner in each individual case. Classification places to be included in the international search should be selected in all directly relevant fields and, if necessary, in analogous fields. The examiner should consider all relevant search resources for the technology field and determine those most appropriate for the international application. Search resources listed in the Search Guidance IPDL relevant to the technical areas may provide a useful guide for relevance to the application at hand. This includes, for example, specialized search systems, abstracting journals, and on-line databases. Where searches are made by using the IPC, the selection of classification places in analogous fields should be limited to:

(i) higher subdivisions allowing searching by abstraction (generalization) inasmuch as this is justified from a technical viewpoint, and

(ii) parallel subdivisions, bearing in mind the fact that the fields in question will become increasingly unrelated.

15.43 Often various search strategies are possible that are relevant to the subject matter of the application. The examiner should exercise judgment based on experience and knowledge of the search resources, to select the search strategies most appropriate to the case in hand, and establish the order in which various strategies (that is, classification places, databases, and other resources) are to be consulted accordingly. This process should give precedence to the main technical field of the international application, and to the search resources and strategies in which the probability of finding relevant documents is highest.

Analogous Fields

データベース、又は類似分野に調査を広げることが必要になる可能性もあるが、その必要性については、審査官が個々の事案ごとに、最初の分野における調査結果を考慮して判断しなければならない。15.57項を参照。

15.42 所定の技術分野において、サーチガイダンスIPDLに列挙されたデータベースを含む、列挙された関連調査資料のどれを調べるかという問題は、審査官が個々の事案ごとに判断しなければならない。国際調査に含める分類の箇所については、直接関連する全ての分野及び、必要であれば、類似の分野から選択すべきである。審査官は、当該技術分野におけるあらゆる調査資料を検討し、当該国際出願に最も適切な調査資料を決定する。当該技術分野に関するサーチガイダンスIPDLに列挙された調査資料は、調査対象の出願に関連する有益な指針を提供する場合がある。当該調査資料には、特別の調査システム、抄録誌及びオンライン・データベース等が含まれる。IPCを用いて調査を行う場合、類似の分野の分類箇所の選択は、以下に限定される。

(i) 技術的観点からそれが正当な程度まで抽象化（一般化）した調査が許容される上位の細展開項目

(ii) 当該分野との関連性が低くなることに注意した上での、同レベルの細展開項目

15.43 出願の主題事項に関連する調査戦略として、様々な戦略をとることが可能である場合が少なくない。審査官は、調査中の事案に最も適切な調査戦略を選択し、それに応じて様々な戦略（すなわち、分類箇所、データベース、及び他の資料）を検討する順序を定めることができるよう、調査資料に関する経験及び知識に基づき判断する必要がある。このプロセスでは、国際出願の主な技術分野、ならびに関連のある文献を発見できる可能性が最も高い調査資源及び調査戦略を優先すべきである。

類似の分野

15.44 The field of search should, where appropriate, include analogous fields to the extent they are consistent with the description and drawings.

Rule 33.2(c)

15.45 The question of which arts are, in any given case, to be regarded as analogous is considered in the light of what appears to be the necessary function or use of the claimed invention and not only the specific functions expressly indicated in the international application.

15.46 In determining analogous fields into which the search should be extended, it is useful to give consideration to:

(i) fields in which the same or similar structure would be expected by a person skilled in the art to be employed in different work or use;

(ii) fields to which a generic concept of claimed features pertains;

(iii) art within the field of the inventor's endeavor and reasonably pertinent to the particular problem with which the inventor was involved;

(iv) fields relevant to the function or utility inherent in the subject matter covered by the claims, that is, the field to which the application is most likely to be applied would be searched in addition to the general field of the subject matter.

15.47 The decision to extend the international search to fields not mentioned in the international application must be left to the judgment of the examiner, who should not try to imagine all the kinds of applications of the claimed invention that might have been envisioned by the inventor. The overriding principle in determining the extension of the search in analogous fields should be whether it is possible that a reasonable objection that there is a lack of inventive step could be established on the basis of what is likely to be found by the search in these fields.

Conducting the Search

15.48 The examiner carries out the international search, directing attention to any prior art likely to have bearing on novelty or inventive step. In addition, the examiner is encouraged to cite any

15.44 調査分野には、適切な場合、明細書及び図面と整合する範囲で類似の分野を含める。

規則33.2(c)

15.45 当該事案においていずれの技術を類似の分野とすべきかの問題については、当該国際出願に明示的に記載されている特定の機能のみならず、クレームに係る発明の必然的な機能又は用途であると思われるものに照らして考慮する。

15.46 調査を広げるべき類似の分野を判断する場合に、以下を考慮することが有益である。

(i) 当業者が、同一又は類似の構造を異なる作業又は用途に用いることが予測される分野

(ii) クレームに記載された特徴の包括的概念に関連する分野

(iii) 発明者が努力している分野における技術又は発明者が取り組んでいた特定の問題と合理的に関係する技術

(iv) クレームが対象とする主題事項に固有の機能又は用途に関する分野。すなわち、当該主題事項の一般的分野に加え、出願が適用される可能性の高い分野を調査する。

15.47 国際調査を国際出願に記載されない分野にまで広げる決定については、審査官の判断に委ねなければならない。審査官は、クレームに係る発明について、発明者が思いついたであろうあらゆる種類の適用例を創造しようとするべきではない。調査対象を類似の分野に広げることを決定する際に最も重要な原則は、当該分野における調査によって発見される可能性のある文献に基づき、進歩性の欠如の合理的な理由が成り立つ可能性があるかどうかということである。

調査の実施

15.48 審査官は、新規性又は進歩性に関連すると思われる先行技術に留意しながら、国際調査を行う。さらに、審査官は、5.52及び5.53項に記載の、クレームに記載された分野

prior art likely to be of assistance in determining sufficiency of description through the whole of the field claimed, per paragraphs 5.52 and 5.53 and the requirement that the claimed invention be fully supported by the description, per paragraphs 5.54 to 5.58. The examiner should also note any documents that may be of importance for other reasons, such as documents putting doubt upon the validity of any priority claimed, contributing to a better or more correct understanding of the claimed invention, or illustrating the technological background, but the examiner should not spend time in searching for these documents, nor in the consideration of such matters unless there is a special reason for doing so in a particular case. Documents which do not qualify as prior art because they post-date the claimed invention may nevertheless be cited to show a universal fact, such as characteristics or properties of a material, or a specific scientific fact, or to show the level of ordinary skill in the art.

15.49 The examiner should concentrate the search efforts on the search resources and strategies in which the probability of finding highly relevant documents is greatest. Where the examiner intends to cite any prior art likely to be of assistance in determining sufficiency of description, then while conducting a search in a relevant area, the examiner should identify all documents, regardless of publication dates, which are highly relevant to the determination of novelty, inventive step, adequacy of support, and industrial applicability of the claimed invention. The examiner should always take account of the search results already obtained in considering whether to extend the search (that is, consult additional databases, broaden a search query, or include additional classification places).

15.50 The examiner typically conducts a search of the patent literature first. In certain art areas, such as those identified in the Search Guidance IPDL (see paragraph 15.39), a search of the non-patent literature may be necessary. However, regardless of the art being searched, if little or no relevant patent prior art is located, the examiner should consider broadening the resources searched to include databases containing non-patent literature.

全体を通じての明細書の十分性、及び、5.54～5.58項に記載の、クレームに係る発明が明細書により十分に裏付けられているという要件を判断する際に役立つと思われる先行技術を引用するよう努力する。審査官は、主張された優先権の有効性に疑義を提起する文献、クレームに係る発明のより正確な理解に資する文献、又はその技術の背景を説明する文献など、他の理由により重要である文献にも留意する必要がある。しかし、審査官は、特定の場合においてそうする特別な理由がない限り、これらの文献の調査や、そのような問題の検討に、時間を費やすべきではない。上記にかかわらず、材料の特徴や特性、又は明確な科学的事実といった普遍的事実を示すため、あるいは、当該技術の一般的技術水準を示すために、クレームに係る発明より後の日付が付された先行技術とみなされない文献も引用することができる。

15.49 審査官は、関連のある文献を発見する可能性が極めて高い調査資料及び調査戦略に、調査労力を集中すべきである。審査官が、明細書の十分性を判断する際に役立つと思われる先行技術を引用する目的で、関連分野において調査を行う場合、公表日に関わらず、クレームに係る発明の新規性、進歩性、裏付けの妥当性、及び産業上の利用可能性を判断する上で非常に関連性の高い全ての文献を特定する。審査官は、当該調査を広げるかどうか（すなわち、追加のデータベースの調査、検索式の拡大、又は分類箇所を追加）を検討する上で、すでに得られた調査結果を常に考慮する。

15.50 審査官は、通常、最初に特許文献の調査を行う。サーチガイダンスIPDLに列挙される分野など特定の技術分野については、非特許文献の調査が必要になる場合がある。しかし、調査対象の技術に関係なく、関連がほとんど又は全くない先行特許技術しか発見されない場合、審査官は非特許文献を含むデータベースを盛り込むように調査する資料を広げることを検討する必要がある。

15.51 Note that no special search should be made for features that are instantly and unquestionably demonstratable as being well known such that documentary evidence seems unnecessary. Preferably, however, a handbook or other document showing that a feature is generally known should be cited if practicable.

Security of Searching Using the Internet

15.52 When conducting a search on an international application, it may be necessary to make use of the Internet as a search tool. According to Rule 42.1, the international application must be searched within three months of receipt of the search copy by the International Searching Authority (or nine months after the priority date, if this expires later), and the receiving Office must usually forward the search copy to the International Searching Authority within one month of the international filing date (Rule 23.1(a)). This means that where the full priority year is claimed, the search will usually have to be performed at the very latest, within 16 months of the priority and consequently before international publication according to Article 21(2)(a). Where the international application has not yet been published at the time of the search, there exists the danger that search terms used in the search on nonsecure Internet search engines or in databases available on the Internet may be observed by third parties. This may reveal details of the application before it is published, which is clearly undesirable. It should be stressed that it is common practice for Internet sites to keep records of queries, which result in their retrieval. This is particularly dangerous to the applicant, where the web site retrieved belongs to a competitor.

15.53 All web sites must be treated as non-secure unless the Authority has a commercial arrangement with a service provider in order to maintain confidentiality and a secure connection to that web site is used.

15.54 Consequently, extreme caution must be exercised when using the Internet as a search tool where (as in most cases) the international application has not yet been published. Where a relevant database is accessible via the Internet, but

15.51 証拠書類が必要でないと思われるような、公知のものであることが直ちにかつ確実に立証することができる特徴については、特に調査を行う必要はない点に留意する。しかし、可能であれば、当該特徴が周知であることを示す教本又は他の文献を引用することが望ましい。

インターネットを使用した調査の安全性

15.52 国際出願に関する調査を行う際、調査ツールとしてインターネットの使用が必要になる場合がある。規則42.1の規定に基づき、国際出願は国際調査機関が調査用写しの受領から3か月（又は優先日から9か月のうち、いずれか遅く満了する期間）以内に調査を行い、受理官庁は通常、国際出願日から1か月以内に調査用写しを国際調査機関に送付しなければならない（規則23.1(a)）。つまり、優先期間を丸1年主張している場合、第21条(2)(a)の規定に従い、調査は通常、遅くとも優先日から16か月以内、したがって国際公開前に行わなければならない。調査時に国際出願が公開されていない場合、保護されていないインターネットのサーチエンジン上での調査で、又はインターネット上で利用可能なデータベースで用いる検索語が第三者により監視される危険性がある。これにより、出願が公開される前にその詳細が明らかになる可能性があり、これは明らかに好ましくない。インターネットサイトが検索の記録をとることは慣行であり、結果的に検索の復元につながることを重視すべきである。検索するウェブサイトが競争相手のものである場合、これは特に出願人にとって危険である。

15.53 機密性が保たれ、当該ウェブサイトへの接続が保護された接続を通じて行われるよう、当該機関がサービスプロバイダーと商用の取決めを交わしていない限り、全てのウェブサイトは保護されていないものとして取り扱わなければならない

15.54 したがって、（ほとんどの場合のように）国際出願が公開されていない場合、インターネットを調査ツールとして用いるときは細心の注意を払う必要となる。インターネットを介して関連するデータベースにア

an alternative secure connection to the same database is accessible by the International Searching Authority, the secure connection must be used.

15.55 Where no secure connection to a database on the Internet is available to the International Searching Authority, the search may be conducted on the Internet using generalized search terms representing combinations of features that relate to the claimed invention, which have already been shown to exist in the state of the art.

No Documents Found

15.56 If no documents of a more relevant nature for assessing novelty and inventive step are available, the examiner should consider citing the documents most relevant to the “technological background” of the invention which have been noted during the international search. Generally speaking, no special search effort should be undertaken for this purpose. However, the examiner may exercise discretion here in special cases. In exceptional cases, an international search may be completed without any relevant document having been found.

Stopping Search

15.57 Reasons of economy dictate that the examiner use appropriate judgment to end the search when the probability of discovering further relevant prior art becomes very low in relation to the effort needed. The international search may also be stopped when one or more documents have been found clearly demonstrating lack of novelty in the entire subject matter to which the claims are directed or to which they might reasonably be expected to be directed, apart from features the application of which would not involve an inventive step and which are instantly and unquestionably demonstrable as being well known in the field under consideration such that documentary evidence seems to be unnecessary. Accordingly, the examiner should not stop the search if lack of novelty is demonstrated for only a limited number of claimed embodiments, even though this would lead to an objection of lack of novelty in the written opinion. The examiner may continue searching if there are any outstanding

アクセスが可能であるが、国際調査機関が別の保護された接続を通じて同じデータベースにアクセスが可能である場合には、当該保護された接続を利用しなければならない。

15.55 国際調査機関は、インターネット上のデータベースへの保護された接続が利用できない場合、出願時の技術状況において存在することがすでに示されている、クレームに係る発明に関連する特徴の組み合わせを表す一般化された検索語を使うことで、調査を行うことができる。

文献が発見できない場合

15.56 新規性及び進歩性を評価する上でより関連のある性質を有する文献が得られない場合、審査官は、国際調査において発見した、発明の「技術的背景」に最も関連する文献を引用することを検討する。一般に、その目的のために、特別な調査努力を払う必要はない。しかし、特別な場合、審査官は慎重な姿勢をとることができる。例外的な場合、関連する文献を全く発見することなく、国際調査を終了することがある。

調査の終了

15.57 必要とされる努力に対してより関連する先行技術を発見できる可能性が極めて低くなった場合には、経済的理由により、審査官は調査を終了することを適切に判断することが求められる。進歩性を有さず、証拠書類が必要でないと思われるような、公知のものであることが直ちにかつ確実に立証することができる出願の特徴は別として、クレームが対象とする、又は対象とすることが合理的に予測される主題事項全体の新規性の欠如を明らかに示す一つ又は複数の文献が発見された場合にも、国際調査を終了することができる。したがって、クレームに係る実施態様のうち一部のものだけに新規性の欠如が示される場合、たとえそれが見解書において新規性の欠如の見解をもたらしとしても、審査官は調査を終了すべきではない。当業者がクレームに記載された分野全体において当該発明を作り、使用することができるようにクレームに係る発明が明りように完全に記述されていなければならないとい

issues regarding the requirement for a clear and complete description of the claimed invention so as to enable a person skilled in the art to make and use the invention through the whole of the field claimed, the requirement that the claimed invention be fully supported by the description, or the requirement of industrial applicability and these issues could be clarified by additional prior art. See paragraph 15.48. Where the document is an Internet disclosure and doubts exist with regard to its publication date (such that it is not clear if it was published before the relevant date according to Rule 64.1), the examiner should continue the search as though that Internet disclosure had not been retrieved.

Recording the Search

Rule 43.6(b) to (c)

15.58 In recording the search history of the International Search, the examiner, lists the classification identification of the fields searched. If the IPC is not used for this purpose, the classification used is indicated. See paragraph 16.49. Depending on the policy of an International Searching Authority, the examiner may find it useful to record the search history in sufficient detail to allow examiners of national stage applications to fully interpret and rely upon the international search. This includes recording the details of any patent and non-patent literature searches as well as searches conducted on the Internet, including the key words and query operators, expressed as complete search queries to the extent practical, logic employed as the basis of a text search which resulted in the discovery of prior art, or the amino acid or nucleic acid sequence employed as the basis of a sequence search and the sequence alignment corresponding to prior art cited in the international search report that was obtained from the sequence search, or the chemical structure employed as the basis of a chemical structure search or details of other non-classification or non-text searches performed. See paragraphs 16.49 through 16.56 for additional guidance on recordation of the search history. The recorded search history should also include any query used in any of the foregoing searches. Provision of the actual search query from these search histories is generally easily accomplished by direct printing of the search query from the

う要件、クレームに係る発明が明細書により十分に裏付けられなければならないという要件、又は産業上の利用可能性の要件に関して未解決の問題があり、これらの問題が追加の先行技術により明確にすることができる場合には、審査官は調査を継続できる。15.48項を参照。文献がインターネット上で公開されており、その公開日について疑義がある場合（規則64.1の規定に基づく基準日より前に公開されたものか明らかでない場合等）、審査官は、当該インターネット上の公開が検索されなかったものとして、調査を継続すべきである。

調査の記録

規則43.6(b)～(c)

15.58 国際調査の調査履歴を記録する際、審査官は調査を行った分野の分類の記号を表示する。この表示のためにIPCが使用されない場合、その使用する分類を表示する。第16.49項を参照。国際調査機関の方針に基づき、審査官は、国内段階の出願を審査する審査官が国際調査を完全に解釈し、これを信頼することが可能なように、調査履歴を十分に詳細に記録することが有益であることに気づくだろう。これには、全ての特許及び非特許文献の調査並びにインターネット上で行った調査の詳細記録が含まれる。例として、実用的な範囲において完全な検索式として表されるキーワード及び検索演算子、先行技術の発見に至ったテキストサーチの基礎として用いた論理、配列サーチの基礎として用いたアミノ酸又は核酸配列、及び配列サーチから得られ国際調査報告に引用された先行技術に対応する配列構造、化学構造サーチの基礎として用いた化学構造、又は、分類による調査やテキストサーチ以外で実施した調査の詳細等が挙げられる。調査履歴の記録に関する追加の手引きについては、16.49～16.56項を参照。記録された調査履歴には、前述の様々な調査に用いた検索式も含めるべきである。これらの調査履歴から実際の検索式を提供することは、所定の電子サーチリソースから検索式を作り、実行する際に使用する自動システムから検索式を直接印刷することにより、一般に容易に達成できる。電子データベースを使用する場合、当該データベースの名称を記載する。実際に用いた検索式は、国際調査機関の方針に基づき、実用的

automated system used to construct and perform the search query from a given electronic search resource. Where an electronic database is used, the name of the database should be provided; the actual search queries used may also be useful information that, depending on the policy of the International Searching Authority, may be provided and made available to examiners of national stage applications if practical. Examiners are also encouraged to record the search history to include the details of searches used to determine compliance with the requirements of novelty, inventive step, industrial applicability, support, sufficiency, or other appropriate requirements. However, unless required at the option of the International Searching Authority, there is no requirement to include all details of patent and non-patent literature searches that were performed during the search process.

Evaluating the Prior Art

15.59 The examiner makes a determination of whether the claimed invention meets the standards for novelty and inventive step as set out in chapters 12 and 13. *Matters of Doubt*

Regarding Relevant Prior Art

15.60 Since the final decision with respect to novelty is not the responsibility of the International Searching Authority but of the designated Offices, the International Searching Authorities should not discard documents merely because of doubt as regards, for example, the exact date of publication or public availability, or the exact contents of an oral disclosure, exhibition, etc., to which such documents may refer. The International Searching Authority should try to remove any doubt that may exist and should cite the documents concerned in the international search report unless the date of publication or of public availability of the document concerned is clearly the same as, or later than, the filing date of the international application. Additional documents providing evidence in matters of doubt may be cited. Where the date of the reference is not clearly established, the examiner should cite the document as a category “L” document (see paragraph 16.69) and indicate in the search report that the exact date of publication has not been established.

であれば、国内段階の出願を審査する審査官に提供され利用可能にされる有益な情報にもなり得る。審査官は、調査履歴の記録に新規性、進歩性、産業上の利用可能性、裏付け、十分性、又はその他の適切な要件が満たされているかを判断するために用いた調査の詳細を含めることが求められる。しかし、国際調査機関の選択によりそれが要求されない限り、調査の過程で行った特許及び非特許文献の調査の全ての詳細を含める必要はない。

先行技術の評価

15.59 審査官は、クレームに係る発明が、第12章及び第13章に詳述される新規性及び進歩性の基準を満たしているかどうかを判断する。

関連のある先行技術に関する疑義

15.60 新規性に関する最終的な判断は、国際調査機関の責任ではなく、各指定官庁の責任であるため、国際調査機関は、例えば文献が公表又は公衆に利用可能となった正確な日付、又は文献に記載された口頭による開示及び展示等の内容について疑義があるという理由のみで、当該文献を放棄すべきではない。国際調査機関は、存在する可能性のあるあらゆる疑義を晴らすよう努力すべきであり、当該文献が公表又は公衆に利用可能となった正確な日付が、明らかに国際出願日と同じ日又はその後の場合を除き、国際調査報告において当該文献を引用すべきである。疑義に関する証拠を提供する追加の文献を引用することができる。引用文献の日付が明確に定まっていない場合、審査官は当該文献をカテゴリー「L」の文献として引用し、公表の正確な日付が定まっていない旨を国際調査報告に記す。

15.61 Any indication in a document of the date of its publication should be accepted by the International Searching Authority as correct unless evidence to the contrary shows a different publication date. If the indicated date of publication is insufficiently precise (for example, because a year or year and month only are given) to establish whether publication was before the filing date of the international application, the International Searching Authority should endeavor to establish the exact date with sufficient precision for that purpose. A date of receipt stamped on the document, or a reference in another document, which must then be cited, may be of assistance in this respect.

Excluded Subject Matter

15.62 Special attention should be paid to the evaluation of prior art documents when assessing subject matter which may be excluded from the international search. If, in the Office acting as International Searching Authority, such subject matter is considered matter excluded under Article 17(2)(a)(i), the category symbol (see paragraphs 16.59 to 16.69) is assigned based on the subject matter which might reasonably be expected to be claimed by amendment. Where other claims appearing in the international application are directed to non-excluded subject matter, the assessment of subject matter which might reasonably be expected to be claimed by amendment should be made taking into account the subject matter of the non-excluded claims. If, on the other hand, in the Office acting as International Searching Authority, such subject matter is non-excluded, the category symbol is assigned based on the claims appearing in the international application.

Selection of Citations and Identifying Most Relevant Portions

Rule 43.5(c); Section 505

15.63 After completion of the international search, the examiner should select, from the documents retrieved, the ones to be cited in the international search report. These should always include the most relevant documents, which will be specially characterized in the report. Less relevant

15.61 文献にその公表日に関する表示がある場合、それとは別の証拠が異なる公表日を示している場合を除き、国際調査機関はそれを正しいものとして認める。公表が国際出願日より前か否かを定める上で、表示された公表日が十分に正確ではない場合（例えば、年又は年月しか記載されていないため）、国際調査機関は目的に即した十分に正確な日付を定めるよう努めるべきである。当該文献に押印された受領日、又は他の文献での参照は、この点で役立つ場合がある。

除外される主題事項

15.62 国際調査から除外される可能性のある主題事項を評価する場合、先行技術文献の評価については、特に注意を払う必要がある。国際調査機関として行動する官庁において、当該主題事項が第17条(2)(a)(i)の規定により除外される事項であると判断された場合、補正によりクレームに記載されると合理的に予測される主題事項に基づき、カテゴリー記号（16.59～16.69項参照）を付す。国際出願の他のクレームが除外されない主題事項を対象とする場合、補正によりクレームに記載されると合理的に予測される主題事項の評価は、当該除外されないクレームの主題事項を考慮して行う。一方、国際調査機関として行動する官庁において当該主題事項が除外されないとされる場合には、国際出願のクレームに基づきカテゴリー記号が付される。

引用文献の選択及び最も関連する部分の特定

規則43.5(c)；細則第505号

15.63 国際調査の終了後、審査官は、検索した文献の中から、国際調査報告に引用する文献を選択する。それら文献には、最も関連のある文献を必ず含め、国際調査報告において特別に表記する。それより関連の少ない文献は、引用するためにすでに選択した文献に

documents should only be cited when they concern aspects or details of the claimed invention not found in the documents already selected for citation. In cases of doubt or borderline cases in relation to novelty or inventive step, the examiner should readily make citations in order to give the applicant, the designated Offices and the International Preliminary Examining Authority the opportunity to consider the matter more fully.

15.63.1 If the International Bureau transmits a third party observation to the International Searching Authority in time to be taken into account in drawing up the international search report, any prior art referred to in the observation should also be considered for inclusion as if it had been found by the examiner as part of the search, provided that either a copy of the prior art is included or it is otherwise immediately available to the examiner. The examiner need only refer to the prior art listed in the observation if it is considered relevant for inclusion in the international search report.

Rule 43.5(c) to (e); Section 507(g)

15.64 To avoid increasing costs unnecessarily, the examiner should not cite more documents than is necessary, and therefore when there are several documents of equal relevance, the international search report should not normally cite more than one of them. When more than one member of the same patent family is present in a search file, the examiner, in selecting from these documents for citation, should pay regard to language convenience, and preferably cite (or at least note) documents in the language of the international application. Also, due regard should be paid to the possible need of the designated Offices to translate cited documents. Therefore, the examiner should, whenever possible, identify precisely the part or passage of a cited document which is relevant by, for example, indicating also the page and paragraph or lines where the relevant passage appears.

15.65 As a general rule, the examiner will select for citation only documents which are present in the search files of the International Searching Authority or to which access is readily available in some other manner; in that way no doubt will exist about the contents of the documents cited, since

開示されていないクレームに係る発明の側面や詳細に関する場合にのみ、引用すべきである。新規性又は進歩性に関して疑義がある場合、又はどちらとも決めるに難しい場合には、審査官は、出願人、指定官庁及び国際予備審査機関に対してその問題を十分に検討する機会を与えるために、ためらうことなく文献を引用する。

15.63.1 国際調査報告の作成における検討に間に合うように国際事務局が第三者情報提供を国際調査機関に送信した場合に、先行技術の写しが情報提供に含まれている、又は、先行技術が審査官にとって直ちに入手できるものであるならば、情報提供において引用されたいかなる先行技術もそれが調査の一部として審査官に発見されたものであるかのように考慮されるべきである。審査官は、先行技術を国際調査報告に含めることが適切であると考えた場合にのみ、情報提供において記載されている先行技術を引用する必要がある。

規則43.5(c)～(e)；細則507号(g)

15.64 不必要に費用が増えることを避けるために、審査官は必要以上に文献を引用すべきではない。したがって、同等の関連のある文献が複数存在する場合、国際調査報告には通常、それら文献のうち一つを引用する。調査用資料に同じパテントファミリーのメンバーが複数存在する場合、審査官は、これらの文献からどれを引用するか選択する際に、言語上の利便性を考慮し、国際出願の言語による文献を引用（又は、少なくとも注記）することが望ましい。また、指定官庁が引用文献の翻訳文を必要とする可能性についても十分考慮すべきである。したがって、審査官は、可能な限り常に、例えば関連する箇所が出てくるページ、段落や行を表記することで、引用文献の関連する箇所を正確に特定する。

15.65 一般に、審査官は、国際調査機関の調査用資料に存在している文献、又は他の方法により容易に利用することができる文献のみを引用文献として選択する。これにより、通常、各引用文献は審査官が調べたものとなるので、当該引用文献の内容に疑義が生

the examiner will generally have consulted each document cited.

Section 507(g) and (h)

15.66 However, under certain circumstances a document whose contents have not been verified may be cited, provided there is justification for the assumption that there is identity of contents with another document which the examiner has inspected and cited. Both documents should then be mentioned in the international search report. For example, instead of the document published before the international filing date in an inconvenient language and selected for citation, the examiner may have inspected a corresponding document (for example, another member of the same patent family, or a translation of an article) in a more convenient language and possibly published after the international filing date (see also paragraph 15.66). Also the examiner may assume that, in the absence of explicit indications to the contrary, the contents of an abstract of a document are contained in that original document. Also the examiner should assume that the contents of a report of an oral disclosure are in agreement with that disclosure.

15.67 Before citing documents in a language with which the examiner is not familiar, the examiner should be satisfied that the document is relevant (for example, through translation by a colleague, through a corresponding document or abstract in a familiar language, through a drawing, or chemical formula in the document).

Procedure After Searching

Preparation of the International Search Report

15.68 Finally, the examiner should prepare the international search report and the written opinion (see chapters 16 and 17).

Amended International Search Reports

15.69 It may happen occasionally that, after completion of an international search report, the International Searching Authority discovers further relevant documents (for example, in a later search for a related application). These should be added to the international search report up to the time of

しない。

細則507号(g), (h)

15.66 しかし、ある状況下において、その内容が確認されていない文献が引用される場合がある。ただし、審査官が調べ、引用している別の文献と同一の内容であると考ええる根拠があることを条件とする。その場合、両方の文献を国際調査報告に記載する。例えば、国際出願日より前に精通していない言語で公開され、引用文献として選択する文献の代わりに、審査官は、国際出願日の後に公開された、より精通した言語による対応文献（例えば、同じパテントファミリーの他のメンバーや論文の翻訳文）を調べることが可能である（15.64項も参照）。また、審査官は、明らかに異なる記載がない限り、文献の要約の内容が元の文献に含まれていると考えることができる。同様に、審査官は、口頭による開示に関する報告内容は、当該開示内容と一致すると考える。

15.67 審査官が精通していない言語による文献を引用する前に、審査官は当該文献が関連のあることを確信している必要がある（例えば、同僚による翻訳を通じて、精通した言語による対応文献又は要約を通じて、当該文献の図面又は化学式を通じて）。

調査後の手続

国際調査報告の作成

15.68 最後に、審査官は国際調査報告及び見解書を作成する（第16章及び第17章参照）。

国際調査報告の修正

15.69 国際調査報告の作成後に、国際調査機関はより関連のある文献を発見することがあり得る（例えば、その後に、関連する出願について行った調査において）。そのような文献は、国際事務局による国際調査報告の公開の技術的な準備が完了するまでに、当該

completion of the technical preparations for its publication by the International Bureau. An amended international search report should be sent to the applicant and to the International Bureau promptly. Thereafter, if within two years from the priority date of the international application the International Searching Authority should become aware of any particularly relevant document, it should amend the international search report and mark the report clearly as “amended.” The International Searching Authority should then send a copy of the amended report to the applicant and another copy to the International Bureau for subsequent communication to the designated Offices and the International Preliminary Examining Authority.

Receipt of Misdirected Article 19 Amendments

Article 19

15.70 Where the International Searching Authority, after transmittal of the international search report, receives from the applicant by mistake amendments to the claims under Article 19, it should transmit them promptly to the International Bureau, with which they should have been filed, and inform the applicant accordingly.

国際調査報告に加えなければならない。修正した国際調査報告は、出願人及び国際事務局にすみやかに送付する。それより後に、国際出願の優先日から2年以内に国際調査機関が関連する文献を発見した場合、国際調査報告を修正し、当該報告に「修正された」と明記する。その後、国際調査機関は、修正した国際調査報告の写しを出願人に送付し、また、各指定官庁及び国際予備審査機関への後の連絡のために、当該報告の写しを国際事務局にも送付する。

誤って提出された第19条の補正書の受領

19条

15.70 国際調査機関は、国際調査報告の送付後、出願人が誤って提出した第19条の規定に基づくクレームの補正書を受領した場合には、当該補正書を本来の提出先である国際事務局にすみやかに送付し、その旨を出願人に通知しなければならない。

Chapter 16 International Search Report

General

16.01 The results of the international search are recorded in the international search report (Form PCT/ISA/210), which is transmitted with Form PCT/ISA/220 to the applicant and with Form PCT/ISA/219 to the International Bureau, together with the written opinion of the International Searching Authority, which must be established at the same time. The search report is published by the International Bureau and serves as a basis for the written opinion of the International Searching Authority, any international preliminary report on patentability (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty), and any examination of the international application by the designated Offices or by the International Preliminary Examining Authority.

16.02 The examiner is responsible for seeing that the international search report is drawn up in such a way that it can subsequently be typed or printed in final form.

Time Limit for Establishing the International Search Report

Articles 17(2), 18(1); Rule 42.1

16.03 The international search must be carried out in time to allow the final establishment of the international search report or of a declaration under Article 17(2) (see paragraph 9.40) before the expiration of three months from the receipt of the search copy by the International Searching Authority, which is notified to the applicant on Form PCT/ISA/202, or nine months from the priority date, whichever time limit expires later. If, in case of lack of unity of invention or of an invitation to file a sequence listing, the time limit cannot be met, the international search report is established promptly after the receipt of additional search fees or after the expiration of the time limit for payment of such fees, if no such payment is made, or after the receipt of the sequence listing.

Completing the International Search Report

Sections 110, 504, 503, 508; AI Annex B

16.04 The following paragraphs contain

第16章 国際調査報告

総則

16.01 国際調査の結果は、国際調査報告（様式PCT/ISA/210）に記録され、当該国際調査報告は、様式PCT/ISA/220により出願人に、様式PCT/ISA/219により国際事務局に、それぞれ国際調査機関の見解書（当該見解書は国際調査報告と同時に作成されなければならない。）とともに送付される。国際調査報告は国際事務局により公開され、国際調査機関の見解書、特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第一章）、及び、指定官庁や国際予備審査機関による国際出願の全ての審査の基礎となる。

16.02 審査官は、国際調査報告を最終的にタイプ印字又は印刷することができるように作成することに配慮しなければならない。

国際調査報告の作成期間

17条(2), 18条(1); 規則42.1

16.03 様式PCT/ISA/202により出願人に通知される国際調査機関による調査用写しの受領から3か月後又は優先日から9か月後のいずれか遅く満了するまでに、国際調査報告又は第17条(2)の規定に基づく宣言（9.40項参照）を最終的に作成することができるように、国際調査を行わなければならない。発明の単一性が欠如しているため、又は配列リストの提出を求めたために、上記期間を守ることができない場合には、追加調査手数料の受領後又は当該手数料が支払われない場合には当該手数料の支払い期間の満了後、もしくは当該配列リストの受領後、すみやかに国際調査報告を作成する。

国際調査報告の完成

細則110, 504, 503, 508号; 細則附属書B

16.04 以下の項目は、審査官が国際調査報告

information which is necessary to enable the examiner to complete the Form correctly. Further information is contained in the following Sections of the Administrative Instructions:

- (i) for the indication of dates: Section 110;
- (ii) for the classification of the international applications: Section 504;
- (iii) for the identification of the cited documents: Section 503;
- (iv) for the indication of special categories of documents: Sections 505 and 507;
- (v) for the indication of the claims to which cited documents are relevant: Section 508;
- (vi) for the consideration of unity of invention: Annex B to the Administrative Instructions.

Matter Not Required by the Form

Rule 43.9

16.05 The international search report must contain no matter other than as required by the Form; in particular, it must contain no expressions of opinion, reasoning, arguments or explanations.

Different Types of International Search Reports

Articles 15(5), 16(1)

16.06 The International Searching Authority may draw up the following types of search reports:

- (i) international search report;
- (ii) international-type search report (see paragraph 2.20).

Form and Language of the International Search Report

International Search Report Form

Section 507(g)

16.07 Following completion of the search, the examiner reconsiders the classification in the light of experience acquired during the search and prepares the international search report (Form PCT/ISA/210) and the Notification of Transmittal of the ISR (Form PCT/ISA/220). Once an examiner has completed the search, there should be no delay in completing the search report. The printed international search report Form (Form

告の様式を正しく完成させる上で必要な情報に関するものである。詳細な情報は、以下の実施細則に記載されている。

- (i) 出願日の表示について。実施細則第110号
- (ii) 国際出願の分類について。実施細則第504号
- (iii) 引用される文献の特定について。実施細則第503号
- (iv) 文献の特別なカテゴリーの表示について。実施細則第505号及び第507号
- (v) 引用される文献が関連するクレームの表示について。実施細則第508号
- (vi) 発見の単一性の検討について。実施細則附属書B

様式が求める以外の事項

規則43.9

16.05 国際調査報告には、当該様式が求める以外のいかなる事項も記載してはならない。特に、見解の表明、理由、論証又は説明を記載してはならない。

国際調査報告の種類

15条(5), 16条(1)

16.06 国際調査機関が作成する調査報告には、以下の種類がある。

- (i) 国際調査報告
- (ii) 国際型調査報告 (2.20項参照)

国際調査報告の様式及び言語

国際調査報告の様式

細則507号(g)

16.07 調査の終了後、審査官は、調査中に得た経験に照らして、分類を再検討するとともに、国際調査報告(様式PCT/ISA/210)及び国際調査報告の送付の通知(様式PCT/ISA/220)を作成する。審査官は、調査終了後、すみやかに国際調査報告を作成すべきである。出願人及び国際事務局に送付される印刷された国際調査報告の様式(様式PCT/ISA/210)は、全ての調査について使用される2つの主要ページ(「第1ページ」及

PCT/ISA/210) to be transmitted to the applicant and to the International Bureau contains two main sheets (“first sheet” and “second sheet”) to be used for all searches. These two main sheets are intended for recording the important features of the search such as the fields searched and for citing documents revealed by the search. The printed international search report Form also contains five optional continuation sheets for use where necessary. There are continuation sheets for each of the “first sheet” and the “second sheet”:

(a) “continuation of first sheet (1),” “continuation of first sheet (2),” and “continuation of first sheet (3);” and

(b) “continuation of second sheet” and “patent family annex,” respectively.

16.08 The “continuation of first sheet (1)” is used only when the international application includes a nucleotide and/or amino acid sequence and indicates the basis on which the international search was carried out, since the relevant listings or related tables may be filed or furnished at different times and in different forms. The “continuation of first sheet (2)” is used where an indication is made on the first sheet that claims were found unsearchable (item 2) and/or that unity of invention is lacking (item 3). The relevant indications are then made on that continuation sheet. The “continuation of first sheet (3)” contains the text of the abstract where an abstract or an amended abstract is established by the International Searching Authority (item 5) and an indication to that effect is made on the first sheet. The “continuation of second sheet” is to be used where the space on the second sheet is insufficient for the citation of documents. The “patent family annex,” or alternatively a blank sheet, may be used for the indication of the members of patent families. The Form also includes an “extra sheet,” which may be used whenever additional space is required to complete information from the other sheets. A sheet may be in paper form or may consist of the electronic equivalent of a paper sheet.

Language of Search Report

Rule 43.4

16.09 The international search report is drawn up in the language in which the international

び「第2ページ」を含む。これら2つの主要ページは、調査を行った分野など調査の重要な特徴を記録するとともに、調査により明らかになった文献を引用するために用いられる。また、印刷された国際調査報告の様式には、必要な場合に選択的に使用する5種類の続葉ページも含まれる。「第1ページ」及び「第2ページ」各々に続葉ページがある。

(a) 「第1ページの続葉(1)」、「第1ページの続葉(2)」、「第1ページの続葉(3)」

(b) 「第2ページの続葉」、「パテントファミリーに関する別紙」

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

国際調査報告の言語

規則43.4

16.09 国際調査報告は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語、又は、規則23.1(b)

application to which it relates is to be published, or, if a translation into another language was transmitted under Rule 23.1(b) (see paragraph 15.13) and the International Searching Authority so wishes, in the language of that translation.

Sheets Included in the Pamphlet

16.10 It is to be noted that only the “second sheet,” the “continuation of second sheet” (if any), the “continuation of first sheet (2)” (if any), and “the extra sheet” (if any), as well as any separate sheet with information on members of patent families, will be the subject of international publication, as the “first sheet” and the continuations of first sheet (1) and (3) (if any) contain only information which will already appear on the front page of the pamphlet.

International-Type Search

16.11 If an international-type search has been carried out, Form PCT/ISA/201 is used for the report.

Filling Out the Notification of Transmittal of the International Search Report of the Declaration (Form PCT/ISA/220)

Address for Correspondence

Section 108

16.12 The address for correspondence is taken from the request Form (PCT/RO/101). When an agent represents the applicant, the address for correspondence is listed in Box No. IV of the PCT request Form. For applicants processing their own applications, the address for correspondence may be listed in Box No. II of the request Form. However, where the correspondence on file shows any changes in the applicant or address for correspondence, the later address is used.

Applicant's or Agent's File Reference

Section 109

16.13 The applicant's or agent's file reference is taken from the request Form (PCT/RO/101) or else the most recent file reference from the latest correspondence from the applicant or the agent.

International Application Number

の規定に基づき他の言語による翻訳文が送付され、かつ、国際調査機関が希望する場合には、当該翻訳文の言語で作成する。

パンフレットに含まれる用紙

16.10 「第1ページ」及び（もしあれば）「第1ページの続葉(1)」、「第1ページの続葉(3)」はパンフレットの最初のページに記載される情報のみが含まれることから、国際公開の対象となるのは、「第2ページ」、（もしあれば）「第2ページの続葉」、（もしあれば）「第1ページの続葉(2)」、（もしあれば）「特別ページ」、及びパテントファミリー・メンバーに関する別個のページのみであることに留意する。

国際型調査

16.11 国際型調査を行った場合、その報告には様式PCT/ISA/201を使用する。

国際調査報告又は国際調査報告を作成しない旨の宣言の送付の通知の作成（様式PCT/ISA/220）の作成

通信の宛先

細則108号

16.12 通知の宛先は、願書の様式（PCT/RO/101）から選ぶ。代理人が出願人の代理を務める場合、当該通信の宛先は願書の様式の第IV欄に記載される。出願人自身が出願の手続きを行う場合、当該通信の宛先は願書の第II欄に記載される。出願人又は通信の宛先に変更があった場合には、変更後の宛先を使用する。

出願人又は代理人の書類記号

細則109号

16.15 出願人又は代理人の書類記号は、PCTの願書の様式（PCT/RO/101）に記載されたもの、又は、出願人もしくは代理人からの最新の通信に記載された書類記号である。

国際出願番号

16.14 The international application number is allocated and recorded on the request Form by the receiving Office.

International Filing Date

16.15 The international filing date is assigned by the receiving Office upon receipt of the international application. This date is recorded on the request Form.

Applicant

Section 105

16.16 When there is more than one applicant in respect of the international application, only the first mentioned of these on the request Form is indicated in the international search report. The other applicants, if any, are indicated by the words “et al” (or ET-AL) following the first applicant’s name. The first mentioned applicant is indicated in Box No. II of the request Form, a second applicant is listed in Box No. III; further applicants are listed on the continuation sheet if there are more than two applicants.

Example (i): AMERICAN TECHNOLOGIES INC. et al.

Example(ii): SMITH, John Doe

Notes:

(a) As shown above, company names are written in capital letters; for personal names the family name is given first in capital letters and the given names are in mixed case-this helps to identify the family name.

(b) These guidelines will be followed, *mutatis mutandis*, when the international search report is being prepared in a language, such as Japanese, that does not discriminate between uppercase and lowercase characters or when the language of the international search report has a different order of indicating surnames and given names.

Cases Where No, or Limited, Search Report is Established

Rules 39 and 67

16.17 No International Searching Authority is required to search or examine an international application to the extent that its subject matter is

16.14 国際出願番号は受理官庁により割り当てられ、願書の様式に記録される。

国際出願日

16.15 国際出願日は、当該国際出願の受理日に受領時に受理官庁により割り当てられる。当該日付は、願書の様式に記録される。

出願人

細則105号

16.16 国際出願について2以上の出願人がいる場合、願書の様式の最初に記載されている出願人のみ国際調査報告に表示する。他に出願人がいる場合は、最初の出願人の氏名に続けて「他」という語句により表示する。最初に記載される出願人は、願書の様式の第II欄に表示され、2番目の出願人は第III欄に記載される。3以上の出願人がいる場合は、3番目以降の出願人は続葉に列記される。

例(i): アメリカン・テクノロジーズ・インコーポレイテッド 他

例(ii): ジョン・ドウ・スミス

注記:

(a) 上記の例に示すとおり、会社名の場合は大文字で記載し、個人名の場合は最初に姓を大文字で記載し、名は姓を特定することができるよう大文字と小文字の混合で記載する。

(b) 国際調査報告が、日本語のように大文字と小文字の区別がない言語によって作成される場合、又は国際調査報告の言語が姓と名を異なる順番で表記する場合は、このガイドラインを準用する。

国際調査報告を作成しない、又は、一部についてのみ国際調査報告を作成する場合

規則39, 67

16.17 国際調査機関は、国際出願の主題事項が次のいずれかである範囲において、調査又は審査をすることを要しない。

any of the following:

- (i) scientific and mathematical theories,
- (ii) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants and animals, other than microbiological processes and the products of such processes,
- (iii) schemes, rules or methods of doing business, performing purely mental acts or playing games,
- (iv) methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy, as well as diagnostic methods,
- (v) mere presentations of information,
- (vi) computer programs to the extent that the International Searching Authority is not equipped to search prior art concerning such programs.

Chapter 9 deals in detail with these exclusions from the search and examination, as well as other situations, such as lack of clarity, where it may not be possible to establish a meaningful international search in respect of some or all claims. See also paragraph 15.11, which deals with the exclusion of claims as a result of non-compliance with the relevant standards for sequence listings.

16.18 Paragraph 9.40 indicates the course of action to be taken if it is not possible to establish an international search in respect of any of the claims.

16.19 Where the examiner finds that the claims relate to more than one invention and these inventions are not so linked as to form a single general inventive concept, the international search report may be established only in respect of the first invention and those further inventions in respect of which additional fees are paid. See chapter 10. The additional fees may be paid under protest (see paragraphs 10.66 to 10.70).

Filling Out the International Search Report (Form PCT/ISA/210)

Earliest Priority Date

16.20 The earliest priority date is given in Box No. VI of the request Form (PCT/RO/101).

(i) 科学及び数学の理論

(ii) 植物及び動物の品種又は植物及び動物の生産の本質的に生物学的な方法。ただし、微生物学的方法及び微生物学的方法による生産物については、この限りでない。

(iii) 事業活動、純粋な精神活動の遂行又は遊戯を行うための仕組み、法則又は方法

(iv) 手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体の診断方法

(v) 情報の単なる提示

(vi) コンピューター・プログラムのうち国際調査機関が当該プログラムについて先行技術を調査する態勢にないもの

調査及び審査から除外される上記事項については、明確性の欠如などにより一部のクレーム又は全てのクレームについて有意義な国際調査ができない場合とともに、第9章に詳述されている。また、15.11項には、配列リストがその基準を満たしていない結果、クレームが調査及び審査から除外されることが記述されている。

16.18 全てのクレームについて国際調査を行うことができない場合に取り手続きについては、9.40項に記載されている。

16.19 クレームが2以上の発明に関するものであり、単一の一般的発明概念を形成するように関連しているとは認められない場合には、最初の発明及び追加手数料が支払われた発明に係る部分について、国際調査報告を作成する。第10章を参照。追加手数料は、異議申立てとともに支払われる場合がある(10.66～10.70項参照)。

国際調査報告(様式PCT/ISA/210)の作成

最先の優先日

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

Total Number of Sheets

16.21 The first sheet of the international search report indicates the total number of sheets in the report. The correct number is entered, not including sheets which have not been filled in (blank sheets). The number of sheets only includes the number of sheets from Form PCT/ISA/210. It does not include the number of sheets from Form PCT/ISA/220 (Notification of transmittal of the international search report and the written opinion of the International Searching Authority, or the declaration) as this is a letter to the applicant/attorney only.

“It Is Also Accompanied by a Copy of Each Prior Art Document Cited in This Report” Box

16.22 If the International Searching Authority is sending out documents, this box is checked.

Basis of the Report

16.23 If the search has been conducted on the basis of a translation of the international application (see paragraph 15.13), this is indicated in item 1 of the first sheet of the international search report.

Nucleotide and/or Amino Acid Sequence Listings and Related Tables

16.24 Where the application discloses any nucleotide and/or amino acid, box 1.b of the first sheet is checked and Box No. I (appearing on “continuation of first sheet (1)”) indicates the form (that is, whether in paper copy or computer readable form) and status (that is, whether filed with the international application or later, for the purposes of search) of the sequence listing, and any related tables, that the search was carried out on. See paragraphs 4.15 and 15.11 for further details.

Restriction of the Subject of the International Search

16.25 The report indicates whether the search was restricted or not for any of the reasons indicated below. If any such restrictions are

用紙の枚数の合計

16.21 国際調査報告の第1ページに、当該報告の用紙の枚数の合計を表示する。枚数は正確に記載し、未記入の用紙（空白ページ）は枚数には含めない。枚数は様式PCT/ISA/210に含まれる用紙の枚数のみとする。様式PCT/ISA/220（国際調査報告及び国際調査機関の見解書又は国際調査布告を作成しない旨の宣言の送付の通知）は出願人又は代理人にのみ送付される書簡であるため、当該様式の枚数は含めない。

「この国際調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている」欄

16.22 国際調査機関が文献を送付する場合には、このチェックボックスにチェックを付ける。

国際調査報告の基礎

16.23 国際調査を国際出願の翻訳文に基づき行った場合には（15.13項参照）、国際調査報告の第1ページの項目1にその旨を表示する。

ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リスト及び関連するテーブル

16.24 ヌクレオチド又はアミノ酸が開示された出願の場合、第1ページの1.bのチェックボックスにチェックを入れ、第I欄（「第1ページの続葉(1)」にある。）に、調査の対象とした配列リストの形式（書面の写し又はコンピューター読取り可能な形式のいずれか）及び状態（国際出願と共に提出されたのか、又は、出願後に調査のために提出されたのかのいずれか）、及び配列リストに関連するテーブルについて表示する。詳細については、4.15及び15.11項を参照。

国際調査の対象に関する制限

16.25 国際調査報告には、以下に示す理由により、調査を制限したか否かについて表示する。そのような制限を適用した場合には、

applied, the claims in respect of which a search has not been carried out are identified and the reasons for this are indicated. The four categories where such restrictions may arise are:

(i) claims drawn to subject matter not required to be searched by the International Authority (see chapter 9);

(ii) claims in respect of which a meaningful search cannot be carried out (see chapter 9);

(iii) multiple dependent claims which do not comply with Rule 6.4(a) (see paragraph 5.16);

(iv) lack of unity of invention (see chapter 10).

16.26 Where claims are not searched for any of the reasons (i) to (iii), box 2 of the first sheet of the international search report is checked. In addition, Box No. II of the international search report (on “continuation of first sheet (2)”) is completed, giving the details.

16.27 It should be noted that claims which rely, in respect of the technical features of the invention, on references to the description or drawings (“omnibus claims;” see paragraph 5.10) are searched and reported upon if they can be given a definite construction. However in the written opinion of the International Searching Authority and for the purposes of international preliminary examination, any breach of Rule 6.2(a) (no reference to the description or drawings except when absolutely necessary) may be reported in Box No. VII of the opinion or report.

16.28 If the national law of the Office acting as International Searching Authority permits multiple dependent claims which do not comply with Rule 6.4(a), such claims are included in the international search and no indication is made under item 3 of Box No. II.

16.29 Where lack of unity has been found (see chapter 10), check box 3 of the first sheet of the international search report (Form PCT/ISA/210) is checked. In addition, Box No. III of the international search report (on “continuation of first sheet (2)”) is completed, irrespective of whether an invitation to pay additional search fees has issued. The search report indicates the separate inventions present in the claims, whether

調査を行わなかったクレームを特定するとともに、その理由を示す。そのような制限が生じる可能性があるのは、以下の4つのカテゴリーである。

(i) 国際機関が調査をすることを要しない主題事項に特徴のあるクレーム (第9章参照)

(ii) 有意義な調査を行うことができないクレーム (第9章を参照)

(iii) 規則6.4(a)の規定に従わない多数従属クレーム (5.16項参照)

(iv) 発明の単一性の欠如 (第10章参照)

16.26 上記(i)から(iii)のいずれかの理由によりクレームについて調査を行わなかった場合、国際調査報告の第1ページの2.のチェックボックスにチェックを入れる。さらに、国際調査報告の第II欄(「第1ページの続葉(2)」)に詳細を記入する。

16.27 発明の技術的特徴について明細書又は図面の引用によるクレーム(「オムニバス・クレーム」、5.10項参照)についても、それにより発明の構成が明確にされる場合には、調査を行い、国際調査報告を作成する。しかし、国際調査機関の見解書及び国際予備審査において、規則6.2(a)(不可欠である場合を除くほか、明細書又は図面を引用してはならない)違反は、見解書又は報告の第VII欄に記載することができる。

16.28 国際調査機関として行動する官庁の国内法令が、規則6.4(a)の規定に従わない多数従属クレームを認めている場合には、そのようなクレームは国際調査の対象とされ、第II欄の項目3は表示しない。

16.29 単一性の欠如が発見された場合(第10章参照)、国際調査報告(様式PCT/ISA/210)の第1ページのチェックボックス3にチェックを入れる。さらに、追加調査手数料の支払いを求めたか否かに関わらず、国際調査報告の第III欄(「第1ページの続葉(2)」)に記入する。国際調査報告には、クレームに記載されている各発明について記載し、追加調査手数料を要求し当該手数料が支払われ

additional search fees were requested and paid, and which claims were searched. It also indicates whether any additional search fees were accompanied by a protest.

Abstract, Title and Figure

Articles 3(2), 4(1)(iv); Rules 8, 44.2

16.30 The international application must contain an abstract and a title. The examiner indicates approval or amendment of the text of the abstract, the title of the invention, and the selection of the figure that is to accompany the abstract in items 4 to 6 of the first sheet of the international search report. Box No. IV (on “continuation of first sheet (3)”) is used to record any new or amended abstract.

– Abstract

Article 14(1)(a)(iv) and (1)(b); Rules 26, 38.1

16.31 Where the international application lacks an abstract, the relevant receiving Office should find this in their routine check and issue the invitation to correct accordingly, allowing at least one month from the mailing date of the invitation for a reply. The receiving Office should notify the International Searching Authority that the invitation has been sent. The receiving Office may declare the international application withdrawn if no abstract is furnished to the receiving Office within the time limit fixed. However the International Searching Authority proceeds with the international search unless and until it receives notification that the application is considered withdrawn.

Article 3(3); Rule 8.3

16.32 In determining the definitive contents of the abstract, or establishing the text of the abstract anew, where it is missing, the examiner should take into consideration the fact that the abstract is merely for use as technical information and, in particular, must not be used for the purpose of interpreting the scope of the protection sought. The abstract should be drafted so that it constitutes an efficient instrument for the purpose of assisting the scientist, engineer or researcher in searching in the particular technical field and should in particular make it possible to assess whether there is need for consulting the international application itself. WIPO guidelines for the preparation of abstracts

たか否か、及び、どのクレームについて調査を行ったかについて表示する。また、追加手数料の支払とともに異議申立てがあったか否かについても表示する。

要約、発明の名称及び図

3条(2)、4条(1)(iv)；規則8、44.2

16.30 国際出願には要約及び発明の名称を含めなければならない。審査官は、要約、発明の名称及び要約に添付される図の選択について、承認したか修正したかを国際調査報告の第1ページの項目4から6に表示する。新規に作成又は修正した要約を記載する場合、第IV欄（「第1ページの続葉(3)」）を使用する。

– 要約

14条(1)(a)(iv)、(1)(b)；規則26、38.1

16.31 国際出願に要約が欠落している場合、受理官庁は通常の点検において当該欠落を発見し、補充の求めを出す。応答のための指定期間は、当該補充の求めの送付日から少なくとも1か月とする。受理官庁は、当該補充の求めを出した旨を国際調査機関に通知する。指定期間内に要約が受理官庁に提出されなかった場合には、受理官庁は国際出願が取り下げられた旨を宣言する。しかし、国際調査機関は、国際出願が取り下げられたものとみなす旨の通知を受領しない限り、国際調査を続行する。

3条(3)；規則8.3

16.32 要約の最終的な内容を決定する場合、又は要約が欠落しており新たに要約を作成する場合、審査官は、要約は単に技術情報として用いられるものであり、特に、求められる保護の範囲を解釈するために用いてはならないことに留意すべきである。要約は、科学者、技術者又は研究者が特定の技術分野を調査する際に役立つ効率的手段となるよう、特に、国際出願そのものを調べる必要性があるか否かを判断することができるように作成しなければならない。要約の作成のためのWIPOのガイドラインは、WIPO標準ST.12/Aに記載されている。

are found in WIPO Standard ST.12/A.

Rule 8.1(a), 8.3

16.33 In considering the adequacy of the applicant's abstract and figure, because of practical difficulties experienced by the International Bureau with publication, examiners when assessing or drafting abstracts, should have particular regard to the following:

(a) It is important that the abstract be as concise as the disclosure permits (preferably 50 to 150 words if it is in English or when translated into English). Within this constraint the abstract must provide a summary of the technical information about the disclosure as contained in the description, claims and drawings. It should be drafted so as to serve as an efficient scanning tool for searching purposes in the art.

(b) Phrases should not be used which can be implied, such as, "This disclosure concerns", "The invention defined by this disclosure" and "This invention relates to".

Rule 8.2(b)

(c) Only one figure should normally be selected unless this would lead to inadequate disclosure. The inclusion of more than two figures should not be considered except in extreme circumstances where necessary information cannot be otherwise conveyed. Where none of the figures is considered useful for the understanding of the invention (even where the applicant has suggested a figure), no figure should be selected.

(d) Abstracts may be incomprehensible if the numerals on the selected figure(s) do not correspond with those in the abstract.

(e) An absence of reference numerals on the figures must be accepted as the examiner has no mechanism to initiate their provision.

Rule 8.1(d)

(f) Each main technical feature mentioned in the abstract and illustrated by a drawing should be followed by a reference sign, placed between parentheses.

Rule 38.2(a)

16.34 If the international application does not contain an abstract and the International Searching Authority has not received a notification from the

規則8.1(a), 8.3

16.33 出願人の要約及び図の妥当性の検討する場合、国際事務局は公開に関して経験してきた実務上の問題から、審査官は、要約を評価又は作成する際には、特に以下の点について考慮すべきである。

(a) 要約は表現することができる限りにおいて簡潔なもの（英語の場合又は英語に翻訳した場合に50～150語であることが望ましい。）とすることが重要である。当該制約を前提として、要約は明細書、クレーム及び図面に含まれている開示に関する技術情報の概要でなければならない。要約は、当該技術分野を調査するための効率的な選別手段として役立つよう起草する。

(b) 「本開示は～に関する」、「本開示により定義される発明」及び「本発明は～に関するものである」など、それとなく示すような表現は使用すべきではない。

規則8.2(b)

(c) 開示が不十分とならない限り、選択する図は1つのみとする。それ以外の方法では必要な情報を伝えることができないという特別な場合を除き、3以上の図を含めることを検討してはならない。いずれも図も発明を理解する上で役立つと認められる場合（出願人が図を提示している場合であっても）、図を選択しない。

(d) 選択された図に記載された数字が要約に記載された数字と一致しない場合、要約を理解することが困難になる場合がある。

(e) 審査官は図に引用数字を付する手段を有さないため、図に引用数字がないものも認めなければならない。

規則8.1(d)

(f) 要約に記載され、かつ図面に示されている主要な技術的特徴の各々には、丸括弧付きの引用符号を付する。

規則38.2(a)

16.34 国際出願に要約が含まれていない場合において出願人に対し要約の補充をすることを求めた旨の受理官庁からの通知を

receiving Office to the effect that the applicant has been invited to furnish an abstract, or if the said Authority finds that the abstract does not comply with Rule 8, it establishes an abstract itself.

16.35 The review of the abstract should be conducted in a way that does not impact upon the date of actual completion of the search. This review should be completed in parallel with other steps in the process.

16.36 The applicant can only comment on the abstract prepared by the examiner after it has been established in the international search report (see search report Form PCT/ISA/210, first sheet, item 5). This is the only invitation to comment issued to the applicant. It occurs either when no abstract has been filed or when the originally filed abstract does not comply with Rule 8, and the examiner must prepare a compliant abstract. In this event the examiner establishes an appropriate abstract.

Rule 38.2(b)

16.37 The applicant is allowed one month from the date of mailing of the international search report to respond to the examiner's abstract in the report.

16.38 If the applicant does comment, the examiner takes the applicant's comments into consideration. It is not necessary for the examiner to reply to the applicant's comment even if adverse.

Rule 38.2(b); Section 515

16.39 If the International Searching Authority amends the abstract established in the international search report it notifies the International Bureau and the applicant using Form PCT/ISA/205.

– Title

Rules 4.3, 26.1, 37.2, 44.2

16.40 According to Rule 4.3, the title must be short and precise (preferable from two to seven words in English or when translated into English). Furthermore, the title should clearly and concisely state the technical designation of the invention. In this regard the following should be taken into account:

国際調査機関が受領していないとき、又は、要約が規則 8 の規定に従っていないと国際調査機関が認めた場合には、国際調査機関は、自ら要約を作成する。

16.35 要約の検討は、調査の実際の完了日に影響を与えることのないように行う。当該検討は、他の処理と並行して終了する。

16.36 出願人は、審査官が国際調査報告（国際調査報告の様式PCT/ISA/210の第 1 ページの項目 5 参照）で要約を作成した後、当該審査官が作成した要約について意見のみ述べることができる。また、出願人に意見の提出を求めるのは、この場合のみである。このような状況は、要約が提出されていない場合又は最初に提出された要約が規則 8 の規定に従っていない場合のいずれかの場合に起こり、審査官は同規定に従った要約を作成する必要がある。その場合、審査官は適切な要約を作成する。

規則38.2(b)

16.37 出願人は、国際調査報告の発送の日から 1 か月以内に、当該報告に記載された審査官による要約に対して意見を提出することができる。

16.38 出願人が意見を提出した場合、審査官は当該意見を検討する。審査官は、出願人の意見に反対であっても、当該意見に応答する必要はない。

規則38.2(b)；細則515号

16.39 国際調査機関は、国際調査報告において作成した要約を修正する場合、国際事務局及び出願人に対し、様式PCT/ISA/205によりその旨を通知する。

– 発明の名称

規則4.3, 26.1, 37.2, 44.2

16.40 規則4.3に従い、発明の名称は短くかつ的確なものでなければならない（英語の場合又は英語に翻訳した場合に 2 ～ 7 語であることが望ましい。）。さらに、発明の名称は発明の技術的表示を明確かつ簡潔に示さなければならない。これに関して、以下の点を考慮すべきである。

(a) personal names or trade names or similar terms of a non-technical nature which do not serve to identify the invention should not be used;

(b) the abbreviation “etc.”, being vague, should not be used and should be replaced by an indication of what it is intended to cover;

(c) titles such as “Method”, “Apparatus”, “Chemical Compounds” alone or similar vague titles do not clearly state the technical designation of the invention.”

Article 14(1)(a)(iii) and 14(1)(b); Rules 26 and 37.1

16.41 Where the international application lacks a title, the relevant receiving Office should find this in its routine check and issue the invitation to correct accordingly, allowing at least one month from the mailing date of the invitation for a reply. The receiving Office should notify the International Searching Authority that the invitation has been sent. The receiving Office may declare the international application withdrawn if no title is furnished to the receiving Office within the time limit fixed. However, the International Searching Authority proceeds with the international search unless and until it receives notification that the application is considered withdrawn.

Rule 37

16.42 The examiner is required to draft a title where:

(i) the applicant has not responded to the invitation from the receiving Office to provide a title within the time allowed, but the International Searching Authority has not received notification that the application is considered withdrawn,

(ii) no title was filed and the receiving Office omitted to invite the applicant to rectify the deficiency, or

(iii) the title is deficient because it does not comply with the requirements of Rule 4.3.

16.43 The examiner is not required to gain the approval of the applicant for the title and the establishment of the title by the examiner is by suitable completion of the international search report Form (see check box 4 of the first sheet of Form PCT/ISA/210).

(a) 個人名や商号、又は発明を特定するのに役立たない非技術的な性質の用語は使用すべきでない。

(b) 曖昧な略語「等」は使用せず、代わりに、その略語が対象としようとするものを表示する。

(c) 単に「手段」、「装置」、「化合物」のような名称のみ、又は同様の曖昧な名称は発明の技術的表示を明確に示さない。

14条(1)(a)(iii), (1)(b); 規則26, 37.1

16.41 国際出願に発明の名称が欠落している場合、受理官庁は通常の点検において当該欠落を発見し、補充の求めを出す。応答のための指定期間は、当該補充の求めの送付日から少なくとも1か月とする。受理官庁は、当該補充の求めを出した旨を国際調査機関に通知する。指定期間内に発明の名称が受理官庁に提出されなかった場合には、受理官庁は国際出願が取り下げられた旨を宣言する。しかし、国際調査機関は、国際出願が取り下げられたものとみなす旨の通知を受領しない限り、国際調査を続行する。

規則37

16.42 以下の場合、審査官は発明の名称を作成する必要がある。

(i) 出願人が指定期間内に発明の名称を補充するよう求める受理官庁からの指令に応答していないが、国際調査機関が当該出願が取り下げられたとみなす旨の通知を受領していない場合

(ii) 発明の名称が提出されておらず、受理官庁が出願人に当該欠陥の補充を求めなかった場合

(iii) 発明の名称が規則4.3の要件を満たしていないため、当該名称が十分でない場合

16.43 審査官は、発明の名称について出願人の承認を得る必要はなく、審査官は国際調査報告の様式（様式PCT/ISA/210の第1ページのチェックボックス4を参照）に適切に記入することにより発明の名称を作成する。

– *Drawings to Be Published*

16.44 When indicating the Figure No. of the drawings, the applicant's suggestion is found at Box No. IX of the request Form (PCT/RO/101).

16.45 Where none of the figures is considered useful for the understanding of the abstract, this is indicated at the appropriate box (item 6, first sheet of the international search report).

16.46 When no drawings accompany the application none of the boxes are checked.

16.47 It is not recommended to select more than one figure; however, if it is necessary to do so then the wording of the Form should be changed to reflect the change from single case to plural case. For example, "figure" is changed to "figures", "is" to "are" and "No." to "Nos.". (These recommendations will be followed, *mutatis mutandis*, when the international search report is being prepared in a language, such as Japanese, that does not have distinction between singular and plural forms.)

Classification of Subject Matter

Rule 43.6(a)

16.48 The International Searching Authority assigns obligatory "invention information" International Patent Classification (IPC) symbols in accordance with the rules as set forth in the Guide to the IPC and in the IPC itself (using the edition of the IPC in force at the time) and records this information in Box A of the second sheet of the international search report. Non-obligatory IPC symbols, as defined in the Guide (such as the optional IPC indexing codes), do not need to be applied. The IPC Guide can be accessed via the WIPO web site at: www.wipo.int. See chapter 7.

Fields Searched

16.49 The international search report lists the classification identification of the fields searched in Box B of the second sheet of the international search report. If the IPC is not used for this purpose, the classification used is indicated.

– 公表する図面

16.44 図面番号を表示する場合、出願人が提示したものは願書の様式 (PCT/RO/101) の第IX欄に示されている。

16.45 いずれの図も要約の理解に役立たないと認められる場合には、適切なチェックボックス (国際調査報告の第1ページの項目6) によりその旨を表示する。

16.46 国際出願に図面が添付されていない場合、いずれのチェックボックスにもチェックを入れない。

16.47 2以上の図を選択することは推奨されないが、必要な場合には、様式を単一の図の場合から複数の図の場合へ変更したことを反映した表現に変える。例えば、「figure」を「figures」に、「is」を「are」に、「No.」を「Nos.」に変える。(国際調査報告が、日本語等のように単数形と複数形の区別がない言語で作成される場合は、当該推奨を準用する。)

主題事項の分類

規則43.6(a)

16.48 国際調査機関は、IPC指針に規定される規則及びIPC (その時点で有効な版のIPCを使用する。) に基づき義務的な「発明情報」のIPC記号を付与し、国際調査報告の第2ページのA欄に記載する。IPC指針で規定されているように、非義務的IPC記号 (付加的なIPCインデキシングコードなど) は適用する必要はない。IPC指針はWIPOのウェブサイト (www.wipo.int) から入手することができる。第7章を参照。

調査を行った分野

16.49 国際調査報告は、調査を行った分野の分類記号を国際調査報告の第2ページのB欄に列記する。その記載にIPCを使用しない場合は、使用した分類を記載する。

Minimum Documentation Searched

16.50 The International Searching Authority consults the minimum documentation specified in Rule 34 and considers other relevant databases or other search resources such as those listed in the Search Guidance IPDL. Where the IPC classification terms were searched, with or without restricting the search by using key words, the examiner should enter the associated IPC symbols on the international search report.

Documentation Searched Other Than Minimum Documentation

Rule 43.6(b)

16.51 Where documentation other than the PCT minimum documentation is searched, the other documentation searched is identified in Box B of the second sheet of the international search report when practicable. This section is used for non-electronic databases searched, for example, paper or microfilm. It is used for example, for:

(a) Capri-enter “CAPRI” and the appropriate IPC code for the classification searched, for example, “CAPRI: IPC F16B 1/02”.

(b) Search of patent specifications not forming part of the minimum documentation according to a classification system peculiar to the country issuing the patent – enter classification searched, for example, “AU Class 53.6”

(c) Search of patent specifications not forming part of the minimum documentation according to the IPC - enter the IPC codes for the classification places searched, for example, “AU: IPC B65G 51/-”.

16.51.1 Where the examiner chooses to cite a document listed in a third party observation which would not have been found in the documentation searched, he may indicate “Third party observation submitted [Date]” in the “documentation searched other than the minimum documentation” box in Form PCT/ISA/210.

Electronic Database Consulted

Rule 43.6(c)

16.52 Where an electronic database is used in carrying out the international search, the name of the database may be included in the search report.

調査を行った最小限資料

16.50 国際調査機関は、規則34に規定される最小限資料、及びサーチガイダンスIPDLに列挙されているような関連するデータベースや他の調査資料を調べる。審査官は、IPC分類項目を調査した場合には、キーワードによる調査の限定を行ったか否かに関わらず、そのIPC記号を国際調査報告に記入すべきである。

最小限資料以外に調査を行った資料

規則43.6(b)

16.51 PCT最小限資料以外の資料を調査した場合、実行可能なときは、当該調査を行った資料を国際調査報告の第2ページのB欄に記載する。この欄は、電子データベース以外のデータベース、例えば、紙やマイクロフィルムを調査した場合に使用する。例えば、以下のように使用する。

(a) Capriの場合－「CAPRI」及び調査を行った適切なIPC分類。例えば「CAPRI: IPC F16B 1/02」

(b) 最小限資料に含まれない特許明細書を、その特許を発行する国に特有の分類体系によって調査した場合－調査を行った分類を記入する。例えば「AU Class 53.6」

(c) 最小限資料に含まれない特許明細書を、IPCによって調査した場合－調査を行った分類の位置のIPC記号を記入する。例えば「AU: IPC B65G 51/-」

16.51.1 調査した文献から発見されなかったであろう、第三者情報提供において記載されている文献を引用することを決めた場合に、様式PCT/ISA/210の「最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの」の欄に「[日付]に提出された第三者情報提供」を示すことができる。

調査を行った電子データベース

規則43.6(c)

16.52 国際調査において電子データベースを使用した場合、国際調査報告に当該データベースの名称を記載することができる。さ

In addition, depending on the policy of an International Searching Authority, examiners may find it useful to others to indicate the exact search queries used to search the database in the report. If it is impractical to record the exact query or queries, then a summary of the query or queries should be included. See paragraph 16.53.

16.53 Where keywords (search terms) are used, it may be useful to include the keywords on the search report. If the number of keywords used is large, then a representative sample of the keywords could be used (for example, “Keywords: A, B, C, and similar terms”). However, depending on the policy of an International Searching Authority, the examiner may find it useful to record the search history in sufficient detail to allow examiners of national stage applications to fully interpret and rely upon the international search. See paragraph 15.58.

16.54 Structure searches are not conveniently indicated on the search report. If a structure search was carried out this can be indicated by a statement such as “structure search carried out based on the quinoline nucleus in formula (I)”.

16.55 Sequence searches should be dealt with in the same way as structure searches (“search of SEQ ID 1-5”).

Examples:

DWPI & keywords: A, B, C, and similar terms
(Note; DWPI includes WPAT, WPI, WPIL)

JAPIO & keywords: A, B, C, and similar terms

MEDLINE & keywords: A, B, C, and similar terms

DWPI IPC A01B 1/- & keywords: A, B, C

CA & WPIDS: IPC C07D 409/- & keywords: A, B, C

CA: Structure searched based on Formula (I)

ESP@CE keywords: A, B, C.

Genbank: Sequence search on nucleic acid sequence SEQ ID NO: 1.

Notes:

らに、国際調査機関の方針によるが、データベースを調査する際に使用した正確な検索式を国際調査報告に記載しておくことは、他者にとって役立つであろう。1又は2以上の正確な検索式を記載することが現実的でない場合には、当該検索式の要約を記載する。16.53項を参照。

16.53 キーワード（検索語）を使用した場合、国際調査報告に当該キーワードを記載しておくに役立つ場合がある。使用したキーワードが多い場合、キーワードのうち代表的なものを使用する（例えば「キーワード：A, B, C, 及びそれに類する用語」）。しかし、国際調査機関の方針によるが、サーチの履歴を十分に詳しく記載することは、国内段階の出願の審査官が国際調査を完全に理解し信頼することを可能とするために役立つであろう。15.58項を参照。

16.54 構造検索は便宜上、国際調査報告には記載しない。構造検索を行った場合、「化学式(I)で表されるキノリン核に基づき行った構造検索」等の記述により表示することができる。

16.55 配列検索についても構造検索と同様に処理する（「SEQ ID 1-5のサーチ」）。

例：

DWPI & キーワード：A, B, C, 及びそれに類する用語（注；DWPIはWPAT、WPI、WPILを含む）

JAPIO & キーワード：A, B, C, 及びそれに類する用語

MEDLINE & キーワード：A, B, C, 及びそれに類する用語

DWPI IPC A01B1/- & キーワード：A, B, C

CA & WPIDS：IPC C07D 409/- & キーワード：A, B, C

CA：化学式(I)に基づく構造検索

ESP@CE キーワード：A, B, C

Genbank：核酸配列SEQ ID NO: 1の配列検索

注記：

(a) Merely putting “keywords searched” without specifying the actual keywords used is not acceptable.

(b) There is no need to indicate the way the database was accessed, for example, there is no need to specify that ESP@CE was accessed via the Internet, or MEDLINE via STN.

(c) Where the search is conducted using a particularly relevant portion of a longer referenced nucleic acid or amino acid sequence, rather than the full length sequence referenced as filed for a particular SEQ ID NO of the sequence listing, the search examiner should indicate the region or regions of the full length reference sequence which encompassed the sequence searched. For example “search of SEQ ID NO: 1 for nucleotides 1150-1250 only.”

Previous Search

16.56 Where the international search report is entirely or partly based on a previous search made for an application relating to a similar subject, the previous application number and the relevant search history consulted for this previous search is, where appropriate, identified as having been consulted for the international application in question, except in those instances where the details of an earlier search cannot be ascertained, or whenever it is impractical to record the full details of the earlier search. In the later case, a summary of the earlier search should be included. Where the previous application has been published, this information is recorded in the international search report; if the previous application has not yet been published, the information may be sent to the applicant informally when the international search report is transmitted. See paragraph 16.53.

Documents Considered to Be Relevant

Rule 43.5

16.57 The completion of Box C of the second sheet of the international search report can be considered as having three components. These are: the citation category; the citation of the document together with identification of relevant passages where appropriate; and the identification of relevant claim numbers. These three components

(a) 実際に使用したキーワードを明記せず、単に「キーワード検索」と記載することは認められない。

(b) データベースへのアクセス方法については記載する必要はない。例えば、インターネットを介してESP@CEにアクセスした、又はSTNを介してMEDLINEにアクセスした等と記載する必要はない。

(c) 配列リストの特定のSEQ ID NOについて、出願時に引用された配列全体ではなく、長めに引用した核酸又はアミノ酸配列のうち特に関連のある部分を用いて検索を行う場合、調査審査官は検索した配列を包む配列全体の1範囲又は複数の範囲を記載すべきである。例えば「ヌクレオチド1150-1250のみを対象としたSEQ ID NO: 1の検索」。

先の調査

16.56 国際調査報告の全部又は一部を、先に行った類似の主題に関する出願の調査に基づいて作成する場合、この先の調査について調べられる先の出願番号及びその調査履歴は、適当な場合には、当該国際出願のために調べたものとみなす。ただし、先の調査の詳細が確認できない場合、又は先の調査の詳細全てを記録することが実用的でない場合を除く。後者の場合においても、先の調査の概要は含めるべきである。先の出願が公開されている場合、この情報は国際調査報告に記される。先の出願がまだ公開されていなかった場合、国際調査報告が送付される際に、出願人にその情報を非公式に通知する場合がある。16.53項を参照。

関連のあると認められる文献

規則43.5

16.57 国際調査報告の第2ページのC欄の記入は、3つの要素からなるとみなすことができる。すなわち、引用カテゴリー、文献の引用及び適切な場合には関連する箇所の特定、並びに関連するクレームの番号の特定である。これら3つの要素はそれぞれ、以下の16.59～16.69項、16.72、16.71及び16.73

are discussed separately in paragraphs 16.59 to 16.69, 16.72, and 16.71 and 16.73, respectively, below.

16.58 Some general points to note are:

Rule 33.1

(a) Documents selected for citation should be the prior art that is closest to the applicant's invention. The duplication of teachings by way of citation of multiple documents showing the same inventive elements should be kept to a minimum (see paragraphs 15.63 and 15.64).

(b) When citing a document, the examiner should clearly indicate which portions and specific pages of the document are most relevant (see paragraph 15.64).

Citation Category

Sections 505, 507

16.59 Documents which are cited are given a category indication by way of an alphabetic character, details of which are given in Administrative Instructions 505 and 507 and below. The categories for citations are also explained under the "Documents considered to be relevant" section of the report. A category should always be indicated for each document cited. Where needed, combinations of different categories are possible.

– *Particularly relevant documents*

Section 505

16.60 Where a document cited in the international search report is particularly relevant, it is indicated by the letters "X" or "Y".

16.61 Category "X" is applicable where a document is such that when taken alone, a claimed invention cannot be considered novel or where a document is such that when considered in light of common general knowledge, a claimed invention cannot be considered to involve an inventive step.

16.62 Category "Y" is applicable where a document is such that a claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other documents of the same category, such combination being obvious to a person skilled in the art.

項で取り上げる。

16.58 全般的な留意点は以下のとおりである。

規則33.1

(a) 引用のために選択する文献は、出願人の発明に最も近い先行技術でなければならない。同じ発明の要素を示す文献を複数引用することによる教示の重複は、最小限に抑えるべきである（15.63及び15.64項参照）。

(b) 文献を引用する際、審査官は、文献のどこの部分及びどこのページが最も関連するのかが明確に表示すべきである（15.64項参照）。

引用カテゴリー

細則505, 507号

16.59 引用される文献には、アルファベット文字によるカテゴリーを付す。カテゴリーの詳細は、実施細則第505号、第507号、及び以下に示される。引用のカテゴリーについては、国際調査報告の「関連のあると認められる文献」の欄にも説明されている。カテゴリーは、各引用文献に対して常に表示しなければならない。必要に応じて、異なるカテゴリーの結合が可能である。

－ 特に関連のある文献

細則505号

16.60 国際調査報告に引用される文献が特に関連のある場合、当該文献は「X」又は「Y」の文字により表示する。

16.61 カテゴリー「X」は、単独で引用した場合にクレームに係る発明に新規性があるとは認められない文献、又は広く知られた一般知識を考慮に入れて判断したときにクレームに係る発明が進歩性を有するとは認められない文献の場合に適用される。

16.62 カテゴリー「Y」は、当業者に自明な組合せによって同じカテゴリーの1又は2以上の文献と組み合わせたときに、クレームに係る発明が進歩性を有するとは認められない文献の場合に適用される。

- *Documents defining the state of the art not prejudicing novelty or inventive step*

Section 507(c)

16.63 Where a document cited in the International search report represents state of the art not prejudicial to the novelty or inventive step of the claimed invention, it is indicated by the letter “A”.

- *Documents which refer to a nonwritten disclosure*

Section 507(a)

16.64 Where a document cited in the International search report refers to a non-written disclosure, the letter “O” is entered. Examples of such disclosures include conference proceedings. The document category “O” is always accompanied by a symbol indicating the relevance of the document according to paragraphs 16.61 to 16.63, for example O,X, O,Y or O,A.

- *Intermediate documents*

Section 507(d)

16.65 Documents published on dates falling between the date of filing of the application being examined and the date of priority claimed, or the earliest priority if there is more than one (see Article 2(xi)(b)), are denoted by the letter “P”. The letter “P” is also given to a document published on the very day of the earliest date of priority of the patent application under consideration. The document category “P” is always accompanied by a symbol indicating the relevance of the document, for example P,X, P,Y or P,A.

- *Documents relating to the theory or principle underlying the invention*

Section 507(e)

16.66 Where any document cited in the search report is a document which may be useful for a better understanding of the principle or theory underlying the invention, or is cited to show that the reasoning or the facts underlying the invention are incorrect, it is indicated by the letter “T”.

- *Potentially conflicting patent documents*

Section 507(b)

16.67 Any patent document bearing a filing or

- 新規性又は進歩性を損なわない技術水準を示す文献

細則507号(c)

16.63 国際調査報告に引用される文献が、クレームに係る発明の新規性又は進歩性を損なわない技術水準を示している場合、当該文献は文字「A」により表示する。

- 書面による開示以外の開示について言及する文献

細則507号(a)

16.64 国際調査報告に引用される文献が書面による開示以外の開示について言及している場合、文字「O」を記入する。そのような開示の例としては、会議の議事録がある。文献のカテゴリ「O」には、16.61～16.63項に従って、常に文献の関連性を表示する記号が添えられる。例えばO,X, O,Y又はO,A。

- 間に公表された文献

細則507号(d)

16.65 審査中の出願の出願日と、主張された優先日又は2以上の優先権が存在する場合には最先の優先日（第2条(xi)(b)参照）との間の日に公表された文献は、文字「P」により表示する。また、検討中の特許出願の最先の優先日に公表された文献についても、文字「P」を表示する。文献のカテゴリ「P」には、常に文献の関連性を表示する記号が添えられる。例えば、P,X, P,Y又はP,A。

- 発明の基礎を成す理論又は原理に関する文献

細則507号(e)

16.66 国際調査報告に引用される文献が、発明の基礎を成す原理又は理論をよりよく理解する上で有用な文献の場合、あるいは発明の基礎を成す推論又は事実が正しくないことを示すために引用する場合、文字「T」により表示する。

- 争いとなる可能性のある特許文献

細則507号(b)

16.67 調査対象の国際出願の出願日（優先

priority date earlier than the filing date of the application searched (not the priority date) but published later than that date and the content of which would constitute prior art relevant to novelty (Article 33(2)) is indicated by the letter “E” (see section 507(b) and Rule 33.1(c)). Where the patent document and the application searched have the same date, the patent document is also identified by the letter “E”. An exception is made for patent documents based on the priority under consideration.

– *Documents cited in the application*

16.68 When the search report cites documents already mentioned in the description of the patent application for which the search is carried out, such documents may be identified on the search report by the wording “cited in the application”, which appears under the cited document.

– *Documents cited for other reasons*

Section 507(f)

16.69 Where in the search report any document is cited for reasons other than those referred to in the foregoing paragraphs (in particular as evidence), for example:

(a) a document which may throw doubt on a priority claim (Article 4(C)(4) of the Paris Convention), or

(b) a document cited to establish the publication date of another citation

the document is indicated by the letter “L”. Brief reasons for citing the document should be given. Documents of this type need not be indicated as relevant to any particular claims. However, where the evidence which they provide relates only to certain claims (for example the “L” document cited in the search report may invalidate the priority in respect of certain claims and not others), then the citation of the document should refer to those claims.

– *Non-prejudicial disclosures*

16.70 In certain cases the invention may have been disclosed, before the relevant date for the purposes of the PCT, in such a way that it is not considered to form part of the state of the art in

日ではない) より先の出願日又は優先日を有し、国際出願日より後に公表され、かつ、その内容が新規性に関連する先行技術を構成する(第33条(2)) 特許文献は、文字「E」により表示する(実施細則第507号(b)及び規則33.1(c)参照)。特許文献の公表日と調査対象の国際出願の出願日が同じ場合も、当該特許文献は文字「E」により示す。検討中の優先権の基礎となる特許文献は除く。

– 出願において引用された文献

16.68 調査を行う特許出願の明細書中に記載された文献を国際調査報告に引用する場合、当該引用文献の下に「出願において引用された」という文言を表示することにより、当該文献を識別することができる。

– その他の理由により引用された文献

細則507号(f)

16.69 前出の項で言及された理由以外の理由により国際調査報告において引用される文献(特に証拠として)の場合、例えば、

(a) 優先権の主張に疑義を提起し得る文献(パリ条約の第4条(c)(4))

(b) 他の引用の公表日を立証するために引用される文献

当該文献は文字「L」により表示する。文献を引用する理由を短く説明しなければならない。この種の文献は特定のクレームに関連するものとして表示する必要はない。ただし、文献が提供する証拠が特定のクレームのみに関連する場合(例えば、国際調査報告で引用される「L」文献が、特定のクレームに関する優先権のみを無効にする場合)、当該文献の引用はそれらのクレームについて言及すべきである。

– 不利にならない開示

16.70 所定の場合、1又は2以上の指定官庁の国内法令のもとで技術水準の一部を構成するとみなされない方法により、PCTにおける基準日より前に発明が開示されている

accordance with the national law of one or more designated Offices. The applicant may make a declaration of the existence of such excluded state of the art in the request Form according to Rule 4.17(v). However these exemptions do not necessarily apply in all designated Contracting States and additionally, according to Rule 51bis.1(a)(v), the applicant may still have to file the correct documents in the national/regional phase at the designated Office in question in order to qualify for the exemption. Consequently such documents must be cited on the international search report with the appropriate category indicated above and may also be considered in the written opinion of the International Searching Authority and during international preliminary examination.

Relationship Between Documents and Claims

Section 508

16.71 Each citation should include a reference to the claims to which it relates. If necessary, various relevant parts of the document cited should each be related to the claims in like manner (with the exception of “L” documents, see paragraph 16.69 and “A” documents, see paragraph 16.73). It is also possible for the same document to represent a different category with respect to different claims. For example:

X	WO9001867 A (WIDEGREN LARS (SE))	1
	8 March 1990 (1990-03-08)	
Y	* figure 1 *	2-5
A	* figure 2 *	6-10

The above example means that Figures 1 and 2 of the cited document disclose subject matter which prejudices the novelty or inventive step of claim 1, which prejudices the inventive step of claims 2-5 when combined with another document cited in the search report, and which represents non-prejudicial state of the art for the subject matter of claims 6-10.

Citation of the Documents

Section 503; WIPO Standard ST.14

16.72 Identification of any document should be made according to WIPO Standard ST.14.

16.73 For “A” citations it is not necessary to indicate the relevant claims unless there is good

場合がある。規則4.17(v)の規定に基づき、出願人は、このように除外される技術水準の存在を願書の様式で宣言することができる。しかし、このような除外は必ずしも全ての指定締約国に適用されるわけではなく、また、規則51の2.1(a)(v)の規定に基づき、出願人は、該当する指定官庁での国内／広域段階において当該除外の適用を受けるために、正確な書類を提出することが求められる場合がある。したがって、当該文献は、前述の適切なカテゴリーとともに国際調査報告で引用しなければならず、また、国際調査機関の見解書及び国際予備審査においても考慮することができる。

文献とクレームの関係

細則508号

16.71 各引用文献には、それぞれ関連するクレームの参照を含めなければならない。必要な場合、引用された文献の様々な関連箇所について、それぞれ同じようにクレームを関連付けるべきである（ただし、「L」文献（16.69項参照）及び「A」文献（16.73項参照）を除く）。また、同一の文献が、異なるクレームについて異なるカテゴリーを示すこともあり得る。例えば、以下のように記載する。

X	WO 90/01867 A (WIDEGREN LARS (SE))	1
	1990年3月8日 (1990-03-08)	
Y	* 図1 *	2-5
A	* 図2 *	6-10

上記の例は、引用文献の図1及び図2が開示する主題事項は、クレーム1の新規性又は進歩性を否定し、国際調査報告で引用された他の文献と組み合わせることでクレーム2-5の進歩性を否定し、さらにクレーム6-10の主題事項について進歩性を否定しない技術水準を示す、という意味である。

文献の引用

細則503号；WIPO標準ST.14

16.72 文献の表示はWIPO標準ST.14に従って行う。

16.73 「A」カテゴリーの文献を引用する場合、関連するクレームを示す必要はない。

reason to do so; for example where there is a clear lack of unity *a priori* and the citation is relevant only to a particular claim or group of claims or when the claims meet the criteria of novelty, inventive step, and industrial applicability under Article 33(2) to (4) and the “A” category citations represent the most relevant prior art.

16.74 The box on the second sheet of Form PCT/ISA/210 entitled “Further documents listed are in the continuation of Box C” is checked if more documents are cited than will fit in the space provided in Box C and therefore a continuation sheet is used.

16.75 The search report is published with the specification and distributed worldwide. To enable any reader in any country to consider the citation in the most convenient document/language, the known family members of each citation are normally listed in the patent family annex sheet of the international search report. The box on the second sheet of Form PCT/ISA/210 entitled “See patent family annex” is checked if a family member listing is included with the report. Where INPADOC is used to check the family member, it should be noted that:

(a) INPADOC does not provide family listings for documents published prior to 1968;

(b) If INPADOC indicates there are no family members for a cited document then indicate this by entering the word “NONE” where the family members would appear. This indicates to the applicant that a search for family members has been carried out and there was a nil result; and

(c) If INPADOC indicates that none of the citations has a family member the “See patent family annex” box should still be checked and the practice indicated in the paragraph (b) above should be followed for all citations.

Finalization of the Report

ただし、十分な理由がある場合、例えば、事前に単一性の欠如が明らかであり、当該引用が特定の1のクレーム又は一群のクレームにのみ関連する場合、又は、クレームが第33条(2)から(4)に規定される新規性、進歩性及び産業上の利用可能性の基準を満たし、「A」カテゴリーの引用文献が最も関連のある先行技術を示す場合は、この限りではない。

16.74 引用する文献が多く、C欄のスペースに納まらないため、続葉ページを使用する場合、様式PCT/ISA/210の第2ページの「C欄の続きにも文献が列挙されている」と記載されたチェックボックスにチェックを付ける。

16.75 国際調査報告は明細書とともに公開された後、世界中に配布される。各国の読み手が、最も使いやすい文献／言語により引用文献を検討することができるよう、各引用文献の既知のпатентファミリー・メンバーを、国際調査報告のпатентファミリーに関する別紙に列挙する。国際調査報告にпатентファミリーのリストが含まれる場合、様式PCT/ISA/210の第2ページの「патентファミリーに関する別紙を参照」と記載されたチェックボックスにチェックを付ける。INPADOCを使用してпатентファミリー・メンバーを確認する場合、以下の点に留意する。

(a) INPADOCには、1968年以前に公表された文献のпатентファミリーのリストは含まれていない。

(b) INPADOCにより引用文献がпатентファミリー・メンバーを有していないことが示された場合、当該ファミリー・メンバーを記載する箇所に「なし」という語を記入して、その旨を表示する。それにより、出願人は、патентファミリー・メンバーについての調査の結果、当該ファミリー・メンバーが存在しなかったことを知ることができる。

(c) INPADOCにより全ての引用文献がпатентファミリー・メンバーを有していないことが示された場合でも、「патентファミリーに関する別紙を参照」のチェックボックスにチェックを付け、全ての引用文献について上記(b)に記載した運用を行う。

国際調査報告の完成

16.76 The identification of the International Searching Authority which established the international search report and the date on which the report was drawn up are indicated at the bottom of the second sheet of the international search report. This date should be that of the drafting of the report by the examiner who carried out the search. In addition to the date of actual completion, that is, the date on which the report was drawn up, of the international search, the international search report also indicates the date on which it was mailed to the applicant, which is important for the computation of the time limit for filing amendments to the claims under Article 19.

Rule 43.8; Section 514

16.77 Where the examiner is an authorized officer his name will appear on the search report. Where the examiner is not an authorized officer the name of the responsible examiner who will be supervising the report should be entered as the authorized officer. Where the examiner is an authorized officer then the date of actual completion will be the date of completion of the search report and he enters it on the search report. Where the examiner is not an authorized officer, the “date of completion” should be entered after the responsible officer has supervised the report and corrections, if any, have been made.

16.78 The report should be mailed within 3 months of receipt of the search copy or within 9 months from the priority date, whichever is later.

Copies of References Cited in the International Search Report

Rule 44.3

16.79 The International Searching Authority should preferably attach copies of all references cited to the copy of the international search report which is sent to the applicant. However, the preparation of such copies may be the subject of a separate request and payment of a separate fee for copies may be required. For the invitation for payment of fees Form PCT/ISA/221 may be used.

Article 20(3); Rule 44.3

16.80 The International Searching Authority or an agency responsible to it must send, upon

16.76 国際調査報告を作成した国際調査機関の識別情報及び当該報告を作成した日を、国際調査報告の第2ページの下部に表示する。この作成した日は、調査を行った審査官が国際調査報告を作成した日とする。国際調査報告には、実際に国際調査を完了した日、すなわち国際調査報告を作成した日に加え、出願人に郵便で発送した日も表示する。この発送した日は、第19条の規定に基づくクレームの補正を提出するための期間の算定に不可欠である。

規則43.8; 細則514号

16.77 審査官が権限のある職員の場合、その氏名を国際調査報告に記載する。審査官が権限のある職員ではない場合には、当該報告を監督する責任を有する審査官の氏名を権限のある職員として記入する。審査官が権限のある職員の場合、国際調査報告の作成を完了した日は、実際に完了した日付とし、その日付を国際調査報告に記入する。審査官が権限のある職員ではない場合、責任のある職員が当該報告をチェックし、必要があれば修正を行った後、当該「完了した日」を記入する。

16.78 国際調査報告は、調査用写しの受領から3か月又は優先日から9か月の、いずれか遅い方までに郵便で発送する。

国際調査報告に引用された文献の写し

規則44.3

16.79 国際調査機関は、出願人に送付される国際調査報告の写しに、引用された全ての文献の写しを添付することが望ましい。しかし、当該写しの作成は、個々に請求されたものを対象とすることも、また、個々の写しに係る費用の支払を求めることも可能である。費用の支払の求めには、様式PCT/ISA/221を使用する。

20条(3); 規則44.3

16.80 国際調査機関又はその代理機関は、請求に応じて、指定官庁又は出願人に対し国

request, copies of all references cited in the international search report to any designated Office or the applicant. Such a request may be presented any time during seven years from the international filing date under the conditions laid down in Rule 44.3. Copies of the references cited may be transmitted with Form PCT/ISA/211.

際調査報告に引用された全ての文献の写しを送付しなければならない。当該請求は、規則44.3に規定される条件のもと、国際出願日から7年の期間いつでも行うことができる。引用文献の写しは、様式PCT/ISA/211とともに送付される。