

PART III
EXAMINER CONSIDERATIONS COMMON
TO BOTH THE INTERNATIONAL
SEARCHING AUTHORITY AND
THE INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINING AUTHORITY

Chapter 9
Exclusions from, and Limitations of,
International Search and International
Preliminary Examination

Introduction

Articles 17(2), 34(4)

9.01 The aim of the International Searching and Preliminary Examining Authorities should be to issue international search reports and international preliminary reports on patentability that are as complete as possible. Nevertheless there are certain situations in which no search report is issued, or in which the search report, written opinion or international preliminary examination report covers only a part of the subject matter that a report would usually cover. This may be either because the international application includes subject matter which the Authority is not required to deal with (see paragraphs 9.02 to 9.18 below), or else because the description, claims or drawings fail to meet a requirement, such as clarity or support of the claims by the description, to such an extent that no meaningful search can be made of all or some of the claims (see paragraphs 9.19 to 9.39 below). The term “meaningful search” in Article 17(2)(a)(ii) should be read to include a search that within reason is complete enough to determine whether the claimed invention complies with the substantive requirements, that is, the novelty, inventive step, and industrial applicability requirements, and/or the sufficiency, support and clarity requirements of Articles 5 and 6. Accordingly, a finding of “no meaningful search” should be limited to exceptional situations in which no search at all is possible for a particular claim, for example, where the description, the claims, or the drawings are totally unclear. To the extent that the description, the claims, or the drawings can be sufficiently understood, even though parts of the application are not in

第Ⅲ部
国際調査機関及び国際予備審査機関に
共通する審査官の考慮事項

第9章
国際調査及び国際予備審査からの
除外及び制限

序論

17条(2), 34条(4)

9.01 国際調査機関及び国際予備審査機関の目的は、可能な限り完全な国際調査報告及び特許性に関する国際予備報告を作成することとすべきである。しかしながら、国際調査報告が作成されない状況、又は国際調査報告、見解書、国際予備審査報告が、通常は取り扱うであろう主題事項の一部しか対象としない状況がある。これは、国際出願が機関において取り扱うことを要さない主題事項を含んでいる（下記9.02～9.18を参照）、あるいは、全て若しくは一部のクレームについて有意義な調査を行うことができる程度にまで、明細書、クレーム若しくは図面の明りょう性、又は明細書によるクレームの裏付けといった要件を満たしていない（下記9.19～9.39を参照）、のいずれかの理由による。第17条(2)(a)(ii)の「有意義な調査」という文言には、クレームに係る発明が実体的要件、すなわち、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性の要件、及び／又は第5条及び第6条に規定される十分性、裏付け、明確性の要件を満たしているか否かを判断するために、妥当な範囲において十分に完全な調査が含まれると解釈すべきである。したがって、「有意義な調査ができない」との所見は、例えば、明細書、クレーム及び図面が全体として不明りょうである場合のように、特定のクレームについて調査が全くできない例外的な状況に限定すべきである。明細書、クレーム又は図面が十分に理解できる範囲において、出願の一部が規定された要件を満たしていないとしても、調査の範囲を決定するために当該要件を満たしていない事項を考慮しなければならない場合があることを認識しつつ、調査を行うべきである。この問題に関

compliance with the prescribed requirements, a search should be performed recognizing that the non-compliance may have to be taken into account for determining the extent of the search. See paragraphs 9.19 to 9.30 for further discussion and examples on this issue.

Excluded Subject Matter

Articles 17(2)(a)(i), 34(4)(a)(i); Rules 39, 67

9.02 Rule 39 specifies certain subject matter which an International Searching Authority is not required to search. Rule 67 sets out an identical list of subject matter, on which an International Preliminary Examining Authority is not required to perform an international preliminary examination (and also, in accordance with Rule 43*bis*.1(b), for which the International Searching Authority is not required to establish a written opinion concerning novelty, inventive step and industrial applicability). While the subject matter in these Rules may be excluded from search or examination, there is no requirement that it be excluded. Depending on the policy of the Authority, such subject matter may be searched or examined. Any such subject matter which a particular Authority is prepared to search or examine is set forth in an Annex to the Agreement between that Authority and the International Bureau. Accordingly, the subject matter excluded from the international search or international preliminary examination may vary between the various Authorities.

9.03 Any such restriction to the search, or to the international preliminary examination should be accompanied by a reasoned explanation in the written opinion or international preliminary examination report issued by the Authority. If no search is to be carried out the search examiner will complete Form PCT/ISA/203 (Declaration of Non-Establishment of International Search Report). As a general principle, a search is to be carried out wherever practicable.

9.04 The following paragraphs relate to subjects that may be excluded from international search or preliminary examination according to Rules 39 and 67. Practices differ among the Authorities regarding the exclusions issue. Some Authorities use an approach involving a “practical application” while others use an approach

するさらに詳しい説明及び事例については 9.19～9.30を参照。

除外される主題事項

17条(2)(a)(i), 34条(4)(a)(i); 規則39, 67

9.02 規則39は国際調査機関が調査を要しない所定の主題事項を規定している。規則67は、国際予備審査機関が国際予備審査を要しない同一の主題事項のリストを規定している（同様に、規則43の2.1(b)により、国際調査機関が新規性、進歩性及び産業上の利用可能性についての見解書を作成することも要されない）。これらの規則における主題事項は調査及び審査から除外してもよいが、除外することを要求するものではない。機関の方針により、かかる主題事項について調査又は審査を行ってもよい。特定の機関が調査又は審査することになっているかかる主題事項は、当該機関と国際事務局間の協定の附属書において規定されている。したがって、国際調査又は国際予備審査から除外される主題事項は各機関により異なる。

9.03 調査又は国際予備審査に対するかかる限定には、機関が交付する見解書又は国際予備審査報告において理由の説明を付すべきである。調査が実施されない場合、調査審査官は様式PCT/ISA/203（国際調査報告を作成しない旨の決定）に記入する。一般原則として、調査は、実施可能な場合には常に実施すべきである。

9.04 以下のパラグラフは、規則39及び67に従って国際調査又は予備審査から除外してよい主題に関係する。除外の問題に関して機関の運用は異なる。「実用的用途」を含むアプローチを使用する機関もあるが、「技術的性質」を含むアプローチを使用する機関もある。各機関は、自身の運用と合致する方法

involving a “technical character.” Each Authority may use the approach that is consistent with its own practice. Paragraphs 9.05, 9.07 and 9.11 to 9.15 use both terms to accommodate these alternative practices. For the purposes of these paragraphs, the term “practical application” should be understood to mean a characteristic that the claimed invention, when viewed as a whole, has a practical application providing a useful, concrete and tangible result. “Technical character” should be understood to mean that the claimed invention must relate to a technical field, must be concerned with a technical problem and must have technical features in terms of which the matter for which protection is sought can be defined in the claim. However, it is noted that paragraphs 9.06 and 9.08 to 9.10, below, relate to exclusions that are not affected by these alternative practices.

Scientific and Mathematical Theories

Rules 39.1(i), 67.1(i)

9.05 The mere presence of scientific or mathematical theories in claims does not immediately exclude the claims from search or preliminary examination. When viewing the claims as a whole, if the theories are applied or implemented to produce a practical application or to have technical character, search and preliminary examination is required since the result is not purely abstract or intellectual. Scientific theories are a more generalized form of discoveries. For example, the physical theory of semi-conductivity would be excluded, whereas new semiconductor devices and processes for manufacturing would require search and preliminary examination. Mathematical theories are a particular example of the principle that purely abstract or intellectual methods are excluded. For example, a shortcut method of division would be excluded but a calculating machine designed to operate accordingly would require search and preliminary examination.

Plant or Animal Varieties or Essentially Biological Processes for the Production of Plants and Animals, Other Than Microbiological Processes

Rules 39.1(ii), 67.1(ii)

9.06 While plant and animal varieties may be excluded from search, transgenic plants and genetically modified non-human animals, as well

を使用できる。9.05、9.07及び9.11～9.15項では、これらの選択的運用に適合するように両方の用語を使用する。これらの項において、「実用的用途」とは、クレームに記載された発明を全体として見たときに、その発明が有益で具体的な実体のある結果をもたらす実用的な応用を有するという特徴を意味するものと理解されるべきである。「技術的性質」とは、クレームに記載された発明が技術的分野に関連しなければならない、技術的課題に関係しなければならない、さらに、技術的特徴（この技術的特徴により保護を求める対象の主題を当該クレームにおいて定義できる）を有さなければならないということの意味すると理解されるべきである。しかし、以下の9.06及び9.08～9.10項は、これらの選択的運用の影響を受けない除外に関連していることに留意すべきである。

科学及び数学の理論

規則39.1(i), 67.1(i)

9.05 クレームに単に科学的又は数学的理論が存在するというだけの理由で、そのクレームが調査、予備審査からただちに除外される訳ではない。クレームを全体として見たとき、実用的用途を生み出すため、又は技術的性質を得るために、理論が応用され、又は実施される場合には、結果が純粋に抽象的又は観念的とはならないため、調査及び審査が必要である。科学理論は、発見のより一般化された形式である。たとえば、半導体性の物理理論は除外されるが、新しい半導体デバイス及び製造プロセスは調査及び予備審査を必要とする。数学的理論は純粋に抽象的又は観念的な方法は除外されるという原則の特定の例である。例えば、除算の便法は除外されるが、それに従って動作するように設計された計算機は調査及び予備審査を必要とする。

植物又は動物の品種、あるいは微生物学的プロセス以外の植物及び動物を生産するための本質的に生物学的なプロセス

規則39.1(ii), 67.1(ii)

9.06 植物及び動物の品種は調査から除外されうるが、遺伝子組換え植物及び人以外の遺伝子操作された動物ならびにこの種の

as methods of making these types of inventions would be searched and examined. The question whether a process is “essentially biological” is one of degree, depending on the extent to which there is technical intervention by man in the process; if such intervention plays a significant part in determining or controlling the result it is desired to achieve, the process would not be excluded. For example, a method of selectively breeding horses involving merely selecting for breeding and bringing together those animals having certain characteristics would be essentially biological. However, a method of treating a plant characterized by the application of a growth-stimulating substance or radiation would not be essentially biological since, although a biological process is involved, the essence of the claimed invention is technical. Similarly, methods of cloning or genetically manipulating non-human animals are not essentially biological processes and would be searched and examined. The treatment of soil by technical means to suppress or promote the growth of plants is also not excluded. The exclusion referred to above does not apply to microbiological processes or the products thereof. The term “microbiological process” is to be interpreted as covering not only industrial processes using microorganisms but also processes for producing microorganisms, for example, by genetic engineering. The product of a microbiological process may also be subject to search and preliminary examination (product claim). Propagation of the product of a microbiological process itself is to be construed as a microbiological process for the purposes of Rules 39 and 67; consequently, the product can be protected per se as it is a product obtained by a microbiological process. The term “product of a microbiological process” covers plasmids and viruses also.

Schemes, Rules or Methods of Doing Business, Performing Purely Mental Acts or Playing Games

Rules 39.1(iii), 67.1 (iii)

9.07 Schemes, rules or methods of doing business, performing purely mental acts or playing games are further examples of items of an abstract or intellectual character. Note that it is not the particular art involved or classification of claimed invention that is determinative of exclusion, but

発明を実施する方法は、調査及び審査が行われる。プロセスが「本質的に生物学的」か否かは程度問題であり、人間による技術的介入がそのプロセス中にどの程度存在するかに依存する。かかる介入が、達成すべき結果を決定又は制御する上で重要な役割を担うならば、同プロセスは除外されない。例えば、単に繁殖のために馬を選別し、一定の特性を持つ馬を結び付けるだけの馬の選別繁殖方法は本質的に生物学的である。しかし、成長促進物質又は放射線の適用を特徴とする植物処理方法は本質的に生物学的ではない。なぜなら、生物学的プロセスが含まれているとしても、クレームに係る発明の本質は技術的だからである。同様に、人以外の動物のクローン化又は遺伝子操作方法は本質的に生物学的プロセスではなく、調査、審査が行われる。植物の成長を抑止又は促進するための技術的手段による土壌処理もまた除外されない。上記において言及した除外は、微生物学的プロセス又はその生産物には当てはまらない。「微生物学的プロセス」という用語は、微生物を利用する産業的プロセスのみならず、たとえば遺伝子工学による微生物を生産するプロセスも含むと解釈すべきである。微生物学的プロセスの生産物も調査、予備審査の対象となり得る（物のクレーム）。規則39と67に関する場合、微生物学的プロセスによる生産物の増殖自体は微生物学的プロセスとして解釈すべきである。結果として、当該生産物自体も保護できる。それは、微生物学的プロセスによって得られた生産物だからである。「微生物学的プロセスによる生産物」という用語はプラスミド及びウィルスも含む。

事業活動、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画、法則又は方法

規則39.1(iii), 67.1(iii)

9.07 事業活動、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画、法則又は方法は、抽象的又は理論的特性を有するもののさらなる例である。除外を決定するものはクレームに記載された発明の関連する特定の技術又は分類ではなく、むしろクレームに記載さ

rather whether the claimed invention is of an abstract character. Specific guidance where divergent practices exist is set forth in the appendix to this chapter.

Methods for Treatment of the Human or Animal Body by Surgery or Therapy;
Diagnostic Methods Practiced on the Human or Animal Body

Rules 39.1(iv), 67.1(iv)

9.08 Methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy as well as diagnostic methods practiced on the human or animal body are further subject matter on which an Authority is not required to carry out international search or preliminary examination. Search and preliminary examination should, however, be conducted for surgical, therapeutic or diagnostic instruments or apparatus for use in such methods. Search and preliminary examination should also be conducted for new products, particularly substances or compositions for use in these methods of treatment or diagnosis.

9.09 It should be noted that Rules 39.1(iv) and 67.1(iv) exclude only certain treatment by surgery or therapy or certain diagnostic methods. It follows that other methods of treatment of live human beings or animals (for example, treatment of a sheep in order to promote growth, to improve the quality of mutton or to increase the yield of wool) or other methods of measuring or recording characteristics of the human or animal body are appropriate for international search and preliminary examination, provided that (as would probably be the case) such methods are not of essentially biological character (see paragraph 9.06). For example, an application containing claims directed to the cosmetic treatment of a human by administration of a chemical product should be searched and examined. A search or preliminary examination on a cosmetic treatment involving surgery need not, however, be carried out (see the last sentence of paragraph 9.10).

9.10 A treatment or diagnostic method, to be excluded, must actually be limited to being carried out on the living human or animal body. A treatment of or diagnostic method practiced on a dead human or animal body would therefore not be

れた発明の特性が抽象的であるかどうかであることに注意しなければならない。異なる運用が存在する場合の具体的ガイダンスは、この章の附属文書に記載されている。

手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法

人体又は動物の体を実施する診断方法

規則39.1(iv), 67.1(iv)

9.08 手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体を実施する診断方法は、機関が国際調査又は予備審査の実施が要求されない他の主題事項である。しかし、それらの方法で使用する手術、治療、診断のための器具や機器については調査及び予備審査を実施すべきである。調査及び予備審査は、これらの治療方法又は診断方法で使う新しい生産物、特に物質や組成物についても実施すべきである。

9.09 規則39.1(iv)及び67.1(iv)は、手術又は治療による所定の処置方法又は所定の診断方法のみを除外している点に留意すべきである。したがって、生きた人間や動物への他の処置方法（例えば、成長促進、肉質向上、羊毛生産増進のための羊に対する処置）、又は人体又は動物の体の特性を測定又は記録する方法は、国際調査及び予備審査に適している。ただし、それらの方法が本質的に生物学的な性格（9.06項参照）を有さない場合に限る。例えば、化学製品の投与による人間の美容処置を対象としたクレームを含む出願は、調査、審査をすべきである。しかし、手術を伴う美容処置については、調査や予備審査は必要ない（9.10項の最後の文参照）。

9.10 処置方法や診断方法で除外されるものは、生きた人間や動物の体に対して行われるものに限定されなければならない。したがって、死んでいる人間や動物に対して行われる処置方法や診断方法は、規則39(1)(iv)

excluded from international search and preliminary examination by virtue of Rules 39(1)(iv) and 67.1(iv). Treatment of body tissues or fluids after they have been removed from the human or animal body, or diagnostic methods applied thereon would not be excluded from the search or preliminary examination insofar as these tissues or fluids are not returned to the same body. Thus, the treatment of blood for storage in a blood bank or diagnostic testing of blood samples is not excluded, whereas a treatment of blood by dialysis with the blood being returned to the same body could be excluded. Diagnostic methods comprise the carrying out of an investigation for medical purposes into the state of a human or animal body, so that a method of measuring the blood pressure of a body or a method of obtaining information regarding the internal state of a body by passing X-rays through the body could be excluded from international search or preliminary examination. A treatment by therapy implies the curing of a disease or malfunction of the body; prophylactic methods, for example, immunization, are considered to be therapeutic treatments and thus may be excluded. Surgery is not limited to healing treatments, being more indicative of the nature of the treatment; methods of cosmetic surgery may thus be excluded from search or preliminary examination.

Mere Presentations of Information

Rules 39.1(v), 67.1(v)

9.11 Any presentation of information characterized solely by the content of the information would be excluded under Rules 39 and 67. This applies, whether the claim is directed to the presentation of the information per se (for example, by acoustical signals, spoken words, visual displays), to information recorded on a carrier (for example, books characterized by their subject, gramophone records characterized by the musical piece recorded, traffic signs characterized by the warning thereon, magnetic computer tapes characterized by the data or program recorded), or to processes and apparatus for presenting information (for example, indicators or recorders characterized solely by the information indicated or recorded). If, however, the presentation of encoded information has a technical character or both a structural and functional relationship to the

及び67.1(iv)に基づいて国際調査及び国際予備審査から除外されないであろう。さらに、人間や動物の体から取り出した体内組織や体液の処置方法も、それらの体内組織や体液を同一の体に戻さない限りにおいて、調査及び予備審査から除外しない。したがって、血液銀行における血液の保存のための処置又は血液サンプルの診断試験は除外されず、一方で、同一の体に戻される血液透析による血液の処置は除外される。診断方法は医療目的のために人間又は動物の体の状態の調査することを含んでおり、そのため、体の血圧測定方法や体を透過するX線を利用して体の内部の状態に関する情報を得る方法は国際調査又は予備審査から除外され得る。治療処置方法は病気や体の機能不全を治すことを含んでおり、例えば予防接種のような予防方法は、治療方法であるとみなされ、それゆえ、除外され得る。手術は、治療的処置に限られず、処置の性質を示しており、美容整形手術は調査又は予備審査から除外され得る。

情報の単なる提示

規則39.1(v), 67.1(v)

9.11 情報の内容のみで特徴付けられる情報の提示は、規則39と67に基づいて除外され得る。これは、クレームが情報自体の提示を対象とする場合（たとえば、音響信号、話し言葉、視覚表示による）、媒体に記録された情報を対象とする場合（たとえば、主題により特徴付けられる書籍、録音された音楽部分を特徴とするレコード、標識上に記載された警告表示を特徴とする交通標識、記録されたデータやプログラムを特徴とするコンピューターの磁気テープ）、又は情報を提示するプロセス及び機器を対象とする場合（たとえば、表示又は記録された情報のみを特徴とする表示機やレコーダー）のいずれにも当てはまる。しかし、もし、コード化された情報の提示が、技術的性質を持つ、又は、情報媒体、プロセス又は装置に対して構造的・機能的関係の両方を持つ場合、これらは情報媒体に関連する主題事項として、又は、情報を

information carrier, process or apparatus, these should be examined as the subject matter relates to the information carrier or to the process or apparatus for presenting the information. Such examples would include a measuring device with volumetric markings having both a structural and functional relationship with a measuring receptacle providing for recalibration of the device depending on the quantities desired; a gramophone record characterized by a particular groove form to allow stereo recordings; or a diapositive with a sound track arranged at the side of it.

9.12 Mere arrangements or compilations of data are generally excluded subject matter unless the arrangement or manner of presentation has technical character or a practical application. For example, a mere program listing itself is not capable of execution and represents merely the expression of the underlying idea rather than the application of that idea, and would thereby fall within this exclusion. A disembodied data structure that has no interaction with an underlying program would not require international search and examination, while a data structure embodied in a tangible medium that has a technical character or has a practical application should be subject to international search and examination. Further examples in which such a technical character or practical application may be present are: a telegraph apparatus or communication system characterized by the use of a particular code to present the characters (for example, pulse code modulation) and a measuring instrument designed to produce a particular form of graph for presenting the measured information. A computer system for searching gene sequences within a particular library of genetic data (the searching function goes beyond mere presentation of information) would have a technical character or a practical application as would a computer program capable of directing the display of three dimensional coordinates of a polypeptide and the atomic coordinates of a polypeptide Q. A computer readable media having the atomic coordinates of a polypeptide encoded thereon, however, would not have a technical character or practical application even though the data structure is embodied in a tangible medium. The examples below illustrate both excluded and non-excluded subject matter for arrangements or compilations of data in the field of

提示するためのプロセス又は装置に関連する主題事項として、審査されるべきである。このような例には、所望の量に応じて装置の再較正を可能とする測定容器と構造的・機能的関係の両方を有する容積測定マーキングを備えた測定装置、ステレオ録音を可能にするための特定の溝形状により特徴付けられるレコード、片側に配置された音響トラックを有する透明ポジ画像がある。

9.12 データの単なる配列又は編集は、提示された配列又は編集が技術的性質又は実用的用途を持っていない限り、一般に、除外される主題事項である。たとえば、単なるプログラムリストそれ自体は、実行することができず、基礎となるアイディアの応用というよりむしろ単に表現するだけであり、この除外の範囲内に含まれる。基礎となるプログラムとの相互動作を行わない実体の伴わないデータ構造は国際調査及び審査を要しないが、実体のある媒体中に含まれ、技術的性質又は実用的用途を持つデータ構造は、国際調査及び審査の対象とするべきである。このような技術的性質又は実用的用途が存在する別の例は、文字を表現するための特定のコードの使用により特徴付けられる電信装置又は通信システム（たとえば、パルス符号変調）、測定情報を表現するために特定形状のグラフを作成するように設計された測定装置である。遺伝データの特定のライブラリ内で遺伝子配列をサーチするコンピューター・システム（サーチ機能は、単なる情報の例示を越える）は、ポリペプチドの3次元座標及びポリペプチドQの原子座標の表示を指示できるコンピューター・プログラムと同様に、技術的性質又は実用的用途を持つ。しかし、コード化されたポリペプチドの原子座標を記録したコンピューター読み取り可能な媒体は、そのデータ構造が実体を持つ媒体中に含まれているとしても、技術的性質又は実用的用途を持たない。以下の例は、生物情報学の分野におけるデータの配列又は編集に関するもののうち、除外されるものと除外されないものの両方の主題事項を示している。

bioinformatics.

9.13 *Example 1: 3-D structural data of a protein per se*

Claim 1. A computer model of protein P generated with the atomic coordinates listed in Fig. 1.

Claim 2. A data array comprising the atomic coordinates of protein P as set forth in Fig. 1 which, when acted upon by a protein modeling algorithm, yields a representation of the 3-D structure of protein P.

International search and examination are not required for claims 1 and 2. Both claims are directed to a disembodied data structure that has no interaction with an underlying program.

9.14 *Example 2: In silico screening methods directed to a specific protein*

Claim 1. A method of identifying compounds that can bind to protein P, comprising the steps of:

applying a 3-dimensional molecular modeling algorithm to the atomic coordinates of protein P shown in Fig. 1 to determine the spatial coordinates of the binding pocket of protein P; and

electronically screening the stored spatial coordinates of a set of candidate compounds against the spatial coordinates of the protein P binding pocket to identify compounds that can bind to protein P.

Claim 2. A database encoded with data comprising names and structures of compounds identified by the method of claim 1.

Claim 1 is directed to a method that has a technical character or practical application. Accordingly, international search and examination is required.

Claim 2 is directed to a disembodied data structure that has no interaction with an underlying program. Thus, international search and examination is not required.

9.13 例1：タンパク質の3-D構造データそれ自身

クレーム1．図1に示す原子座標で生成したタンパク質Pのコンピューター・モデル

クレーム2．図1で示したタンパク質Pの原子座標からなるデータ配列であり、タンパク質モデリングアルゴリズムにより作用されたとき、タンパク質Pの3-D構造の表現を生成するデータ配列。

国際調査及び審査は、クレーム1と2の両方について要求されない。両クレームとも、基礎となるプログラムとの相互作用のない実体のないデータ構造を対象としている。

9.14 例2：特定のタンパク質を対象とするインシリコスクリーニング方法

クレーム1．以下のステップからなる、タンパク質Pと結合できる化合物を同定する方法

タンパク質Pの結合ポケットの空間座標を決定するために、図1に示すタンパク質Pの原子座標に3次元分子モデリングアルゴリズムを適用し、次に、

タンパク質Pに結合できる化合物を同定するために、一セットの候補化合物の格納されている空間座標を、タンパク質Pの結合ポケットの空間座標に対して電子的にスクリーニングする。

クレーム2．クレーム1の方法により同定された化合物の名称及び構造を含む情報をコード化したデータベース。

クレーム1は、技術的性質又は実用的用途を持つ方法を対象としている。したがって、国際調査及び審査を必要とする。

クレーム2は、基礎となるのプログラムとの相互作用を伴わない実体のないデータ構造を対象としている。したがって、国際調査及び審査は不要である

Computer Programs, to the Extent That the Authority is not Equipped to Carry Out Search or Preliminary Examination on Such Programs

Rules 39.1(vi), 67.1(vi)

9.15 Computer programs are excluded subject matter to the extent that the Authority is not equipped to carry out search or preliminary examination on such programs. It should be noted at the outset that programs for computers can be expressed in many forms. Normally, claims that merely recite program code are excluded subject matter. However, to the extent that a natural language description of any computer-executable program, or a self-documented code, is included in the description and the claims, the Authority should be considered “equipped” to carry out a search and preliminary examination based on such a description subject to the relevant guidelines regarding the conditions as to exclusion. The Authorities have diverging practices with respect to determinations of exclusions as to computer programs. Specific guidance where divergent practices exist is set forth in the appendix to this chapter.

General Considerations in Assessing the Nature of the Subject Matter

Form of Claims

9.16 In considering whether subject matter under Rule 39 or 67 is present, there are two general points the examiner bears in mind. Firstly, he disregards the form or kind of claim and concentrates on the content in order to identify the subject matter. The first point is illustrated by the examples given in paragraph 9.15, which illustrate different ways of claiming a computer program. Secondly, any exclusion applies only to the extent that the international application relates to the excluded subject matter. This is illustrated, for instance, by a gramophone record distinguished solely by the music recorded thereon whereas if the form of the groove were modified so that the record, when used with an appropriate pickup mechanism, functioned in a new way (as in the first stereo record), the claimed subject matter could undergo international search and preliminary examination. For the application of Rules 39 and 67, the examiner should not apply the relevant

コンピューター・プログラム、コンピュータープログラムのうち機関が当該プログラムについて調査又は予備審査を行う態勢にある範囲外のもの

規則39.1(vi), 67.1(vi)

9.15 機関が調査及び審査を行う態勢の範囲外のコンピューター・プログラムは、除外される主題事項である。初めに、コンピューター・プログラムが多く形式で表されることに注意すべきである。通常、単にプログラム・コードに言及するのみのクレームは、除外される主題事項である。しかし、コンピューター実行可能プログラムの自然言語記述、又は、自己文書化コードが、明細書及びクレームに含まれている限りにおいては、機関は、除外の条件に関する関連するガイドラインに従うことを条件として、そのような明細書に基づいて調査及び予備審査を行う「態勢にある」とみなされるべきである。コンピューター・プログラムについての除外の決定に関する各機関の運用は、異なっている。異なる運用が存在する場合の具体的なガイダンスは、この章の附属文書に記載してある。

主題事項の性質の評価における一般的な考察

クレームの形式

9.16 規則39又は67に基づく主題事項が存在するか否かを判断する際、審査官が留意しなければならない2つの一般的なポイントがある。第1に、審査官は、クレームの形式又は種類を無視し、主題事項を特定するためにその内容に集中すべきである。この第1のポイントは9.15項で例示したコンピューター・プログラムをクレームする種々の方法の例に示されている。第2に、除外は、国際出願が除外される主題事項に係る範囲においてのみ、適用される。これは、たとえば、録音した音楽のみにより特徴付けられるレコードによって例示される。そのレコードが、溝の形状が変更され、当該レコードが適切なピックアップ機構で使われたときに、新しい方法で機能するものであるならば（最初ステレオ・レコードにおけるように）、クレームされた主題事項は国際調査及び審査を受けることができるであろう。規則39と67の適用に関しては、審査官は関連基準

criteria more restrictively than he would in the case of national applications.

Excluded Matter in Only Some Claims

Articles 17(2)(b), 34(4)(b)

9.17 Where the subject matter of only some of the claims is a subject excluded from the search and preliminary examination, this is indicated in the international search report, written opinion and the international preliminary examination report. Search and preliminary examination is, of course, made in respect of the other claims.

Cases of Doubt

9.18 In cases of doubt as to whether subject matter covered by a claim constitutes excluded subject matter, the Authority carries out the search or preliminary examination to the extent that this is possible using the available documentation.

Extent of Search and Preliminary Examination in Certain Situations

9.19 There may be exceptional situations where the description, the claims or the drawings fail to comply with the prescribed requirements to such an extent that a meaningful search cannot be carried out, that is, no search at all is possible for a particular claim (see paragraph 9.01). However, in certain situations where the description, the claims, or the drawings can be sufficiently understood, even though a part or parts of the application are not in compliance with the prescribed requirements, a search is performed taking into consideration the non-compliance in determining the extent of the search. In such cases, the written opinion then indicates how the description, claims, or drawings fail to comply with the prescribed requirements. In this indication, it is also noted by the International Searching Authority to what degree that non-compliance with the particular prescribed requirements has been taken into account for the purposes of determining the extent of the search, and this extent is indicated as precisely as possible.

Examples Where Search or Preliminary Examination Possible, with an Indication in the Written Opinion

を国内出願の場合以上に限定的に適用すべきではない。

一部のクレームのみにおける除外事項

17条(2)(b), 34条(4)(b)

9.17 複数のクレームの一部のみの主題事項が調査及び予備審査から除外される場合、これは国際調査報告、見解書、国際予備審査報告において表示される。他のクレームに関しては、もちろん調査及び予備審査が行われる。

疑問のある場合

9.18 クレームの対象とする主題事項が除外主題事項であるか否かについて疑問がある場合、当該機関は、利用可能な資料を使用して可能な範囲において、調査又は予備審査を実施する。

所定の状況における調査及び予備審査の範囲

9.19 明細書、クレーム又は図面が有意義な調査が行えない程度に、所定の要件を満たしていない、つまり、特定のクレームについて調査が全く不可能な例外的な状況があり得る(9.01項参照)。しかし、出願の一部が規定された要件を満たさない場合であっても、明細書、クレーム又は図面が十分理解できる一定の状況においては、調査の範囲を決めるにあたり当該違反を考慮しつつ、調査を行う。このような場合、見解書において、明細書、クレーム又は図面がどのように所定の要件を満たしていないか指摘するべきである。この指摘において、国際調査機関は調査の程度を決定するために特定の規定要件に対する不適合をどの程度考慮したかも示すべきであり、また、この程度は可能な限り正確に示すべきである。

見解書において指摘を行いつつ、調査又は予備審査が可能である例

9.20 Example 1

Claim 1. “Distillate fuel oil boiling in the range 120°C to 500°C which has a wax content of at least 0.3 weight% at a temperature of 10°C below the Wax Appearance Temperature, the wax crystals at that temperature having an average particle size less than 4000 nanometers.” The description does not disclose any other method of obtaining the desired crystal size than the addition of certain additives to the fuel oil and there is no common general knowledge of making fuel oils of this kind available to the person skilled in the art.

A search would first be made for the additive and fuel oils having defined amounts of the additive disclosed. The field of search would then be extended to all probable areas relevant to the claimed subject matter, that is, the broad concept of fuel oil compositions having the desired property. However, the search need not be extended to areas in which it could reasonably have been determined that there was a low probability of finding the best reference. If the broad concept of having crystals as small as possible was known in the art, the written opinion should indicate the claim as not complying with the requirements of novelty and/or inventive step. The written opinion should also include any observations on non-prior art grounds (that is, requirements under Articles 5 and 6 such as sufficiency and support as well as industrial applicability). In this example, the claim would be objected to in the written opinion on the following non-prior art grounds: (1) it is not supported by the description and drawings “in a manner sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art” (see paragraph 5.45); and/or (2) it is not fully supported in the description and drawings thereby showing that the applicant only claims subject matter which he recognized and described on the filing date (see paragraphs 5.54 and 5.58). The international search report would cite the fields of search, the most relevant references for prior art purposes, and, where possible, the most relevant references for non-prior art purposes (see paragraph 16.66 (which indicates that the symbol “T” should be used for designating documents which are cited to show that the reasoning or the facts underlying the

9.20 例 1

クレーム 1. 「ワックス出現温度より 10°C 低い温度で少なくとも 0.3 重量% のワックス成分を含む、120°C～500°C の範囲で沸騰する蒸留燃料油であって、ワックス結晶はその温度において 4000 ナノメートル未満の平均粒径を有する、蒸留燃料油。」
この明細書は、燃料油に特定の添加剤を加える以外、所望の結晶サイズを得るその他の方法を開示しておらず、かつ、当業者にとって利用可能な、この種の燃料油を製造する共通の一般的知識は存在しない。

調査は、まず、当該添加剤及び規定量の開示添加剤を有する燃料油に対して実施する。次に、調査分野は、クレームされた主題事項に関するすべての考えられる領域、すなわち、所望の特性を有する燃料油の組成の広範な概念に拡大する。しかし、調査は、最良の参考文献を発見する可能性が低いと合理的に判断される領域に拡大する必要はない。結晶をできるだけ小さくするという一般的な概念が当該技術で知られている場合、クレームが新規性及び/又は進歩性の要件を満たしていない旨を見解書で指摘するべきである。見解書は、また、先行技術以外の根拠（すなわち、十分性、裏付け、産業上の利用可能性のような第 5 条及び第 6 条に基づく要件）に基づく所見も含むべきである。この例では、このクレームは、見解書において以下の先行技術以外の根拠に基づいて異議の提起を受けるであろう。(1)「当該発明が当業者により実施されるために十分に明確かつ完全な方法により」明細書及び図面により裏付けられていない (5.45 項参照) ; 及び/又は (2) 出願人が出願日において認識・記述した主題事項のみを請求していることを示している明細書及び図面において、十分に裏付けられていない (5.54 項及び 5.58 項参照)。国際調査報告は、調査した範囲、先行技術の目的の最も適切な言及、及び、可能な場合には、先行技術以外の目的の最も適切な言及 (16.66 項 (この項では、記号“T”が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提示文献のために使用されることを記載している) 及び 15.62 項 (この項では、国際調査から除外される主題事項に対して使用される分類記号について記載して

invention are incorrect), and paragraph 15.62 (directed to the category symbol to be used for subject matter which may be excluded from the international search)), which in this example involve a lack of support by the description. The International Searching Authority should also include in the objection on non-prior grounds an indication as to what degree these objections have been taken into account for purposes of determining the extent of the search, and this extent should be indicated as precisely as possible, for example, the additive and fuel oils having defined amounts of the additive disclosed and/or the broad concept of fuel oil compositions having the desired property.

9.21 *Example 2: Claim Characterized Solely by the Result to be Achieved*

Claim 1: "A process of reacting starting materials in such a way that a sustained release tablet with improved properties is obtained."

The description discloses an example of reacting particular materials in a particular manner to obtain a sustained release tablet having a particular release rate of a particular bioactive material.

A search would first be made for the particular materials reacting in the particular manner. If the particular example disclosed could not be found, the search would then be extended. For instance, the search could be extended to sustained release tablets having the particular bioactive material. However, the search does not need to be extended to areas in which it could reasonably have been determined that there was a low probability of finding the best reference. Aside from any opinion on novelty or inventive step, the written opinion should indicate any observations on non-prior art grounds (that is, requirements under Articles 5 and 6 such as sufficiency and support, as well as industrial applicability). In this example, the claim would be objected to in the written opinion on the following non-prior art grounds: (1) the claim lacks clarity since (a) the claim fails to recite any steps of a process such that the scope of the invention is not set forth with a reasonable degree of clarity and particularity (paragraph 5.32), and (b) the phrase "improved properties" is a relative term (paragraph 5.34); and (2) the claim attempts

いる) 参照) (この例の場合、明細書による裏付けの欠如に関する言及) を列挙する。国際調査機関は、先行技術以外の根拠に基づく異議の中に、これらの異議が調査の範囲を決定するためにどの程度考慮されたのかについての表示も含めるべきであり、また、この範囲はできるだけ正確に示すべきである。たとえば、開示された添加物の量により定義された添加剤と燃料油、及び/又は、所望の特性を持つ燃料油混合物の一般的概念、と示す。

9.21 例 2 : 達成すべき結果によってのみ特徴づけられるクレーム

クレーム 1 : 「改良された特性を持つ持続作用性錠剤が得られるような方法で、出発原料を反応させる方法」

明細書は、特定の生体作用物質が特定の割合で徐放される持続作用性錠剤を得るために、特定の方法で特定の物質を反応させる例を開示している。

調査は、まず、その特定の方法で反応するその特定の物質について実施する。開示された特定の例が発見できない場合、調査を拡大する。たとえば、特定の生体作用物質を含む持続作用性錠剤に調査を拡大する。しかし、調査を最良の参考文献を見出す可能性が低いと合理的に判定される領域にまで広げるとは不要である。見解書は、新規性や進歩性についての意見の他に、先行技術以外の根拠（すなわち、十分性、裏付け、産業上の利用可能性のような第 5 条及び第 6 条に基づく要件）に基づく所見を示すべきである。この例では当該クレームは、見解書において、以下のような先行技術以外の根拠に基づいて異議の提起を受ける。(1) このクレームは明りょう性に欠ける。なぜなら (a) このクレームは方法の段階を説明していないので、当該発明の範囲が妥当な程度の明りょう性及び特殊性をもって示されていない (5.32 項) (b) 「改良された特性」なる文言は、相対的な用語である (5.34 項)。(2) このクレームは発明を達成された結果のみにより定義しようとしている (5.35 項)。ここでも国際調

to define the invention solely by the result to be achieved (paragraph 5.35). Again, the international search report would cite the fields of search, the most relevant references for prior art purposes, and the most relevant references for non-prior art purposes. The International Searching Authority should also include in the objection on non-prior art grounds an indication as to what degree these objections have been taken into account for purposes of determining the extent of the search, and this extent should be indicated as precisely as possible, for example, the particular materials reacted in the particular manner.

9.22 *Example 3: Claim Characterized Solely by Unusual Parameters*

Claim 1: "A fat having a nausea index of less than or about 1.0."

The description discloses a number of fats that purportedly have a nausea index of less than 1.0 and a number of fats which have a nausea index greater than 1.0. Examples of fats having a nausea index of less than 1.0 include different mixtures of saturated and unsaturated fats. Examples of fats having a nausea index greater than 1.0 also include different mixtures of saturated and unsaturated fats. No other properties, for example, melting point, of these mixtures of fats are disclosed. The description discloses determining the nausea index by whipping the fat at a particular speed and temperature and measuring the viscosity of the whipped mixture at room temperature.

A search should first be made for the examples disclosed in the description as having a nausea index less than or about 1.0. If one of these examples is found in the prior art, an indication that the claim lacks novelty over the prior art would be made since the same material would be expected to have the same properties. Aside from any opinion on novelty and inventive step, the written opinion should indicate any observations on non-prior art grounds (that is, requirements under Articles 5 and 6 such as sufficiency and support, as well as industrial applicability). In this example, the claim would be objected to on the following non-prior art grounds: (1) the claimed subject matter is not supported by the description and drawings "in a manner sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a

査報告は、調査した範囲、先行技術の目的の最も適切な言及、先行技術以外の目的の最も適切な言及を列挙する。国際調査機関は、先行技術以外の根拠に基づく異議の中に、これらの異議が調査の範囲を決定するためにどの程度考慮されたのかについての表示も含めるべきであり、また、この範囲はできるだけ正確に示すべきである。たとえば、特定の方法で反応させられた特定の材料であると示す。

9.22 例3：特殊パラメータのみによって特徴づけられるクレーム

クレーム 1：“約1.0以下のノージア指標を有する脂肪”

明細書には、1.0より小さいノージア指標を有するとされている多数の脂肪と1.0より大きいノージア指標を有する多数の脂肪が開示されている。1.0より小さいノージア指標を有する脂肪の例には、飽和脂肪と不飽和脂肪との種々の混合物が含まれる。1.0より大きいノージア指標を有する脂肪も飽和脂肪と不飽和脂肪との種々の混合物を含んでいる。これらの脂肪混合物について、たとえば融点のようなその他の特性は開示されていない。この明細書は、一定の速度と温度で脂肪を泡立てた後に、泡立てた混合物の粘度を室温で測定することによりノージア指標を測定することを開示している。

調査は、まず、約1.0以下のノージア指標を持つものとして明細書において開示された例について実施すべきである。これらの実例の1つが先行技術において発見された場合、このクレームは先行技術に対して新規性を欠いている旨の指摘を行う。なぜなら同じ物質は同じ特性を有していることが予期されるからである。見解書は、新規性や進歩性についての見解の他に、先行技術以外の根拠に基づく所見を示さなければならない（すなわち、十分性、裏付け、産業上の利用可能性のような第5条及び第6条に基づく要件）。この例では当該クレームは、以下の先行技術以外の根拠に基づいて異議の提起を受ける。(1) 請求されている主題事項は、当該クレームの全範囲にわたり「当該発明が当業者により実施されるために十分に明確かつ完全な

person skilled in the art” over the entire scope of the claim (paragraph 5.45); and/or (2) the claimed invention is not fully supported in the description and drawings thereby showing that the applicant only claims subject matter which he had recognized and described on the filing date (paragraphs 5.54 and 5.58); and (3) the claimed invention lacks clarity because the parameters cannot be clearly and reliably determined by indications in the description or by objective procedures which are recognized in the art (paragraph 5.36). If one of these examples is not found, the search need not be limited to only the examples simply because a newly described/discovered parameter is used by the applicant to explain the invention. A search can usually be performed using other known parameters or chemical or physical properties that may lead to a conclusion that the newly described/discovered parameter is necessarily present, that is, inherent. For instance, in this example, perhaps a search using a parameter such as the extent of saturation could be made. The International Searching Authority should also include in the objection on non-prior art grounds an indication as to what degree these objections have been taken into account for purposes of determining the extent of the search, and this extent should be indicated as precisely as possible, for example, the examples disclosed in the description and/or other known parameters or chemical or physical properties that imply the presence of the new parameter.

9.23 Example 4: Chemical Markush-Type Claim Encompassing Many Embodiments

In this example the claims encompass a very large number of possible embodiments while the description discloses, and provides support for, only a relatively small proportion of those embodiments (see paragraph 5.48).

In such cases, the search may be directed only towards claimed embodiments that relate to specifically disclosed compounds, or prepared or tested compositions and a structural generalization of these. The written opinion should also include observations on Articles 5 and 6 (sufficiency and support) describing specifically how the

方法により」明細書及び図面により裏付けられていない (5.45項) ; 及び/又は(2)出願人が出願日において認識・記述した主題事項のみを請求していることを示している明細書及び図面において十分に裏付けられていない (5.54項及び5.58項)。(3)当該パラメータを、明細書中の表示により、又は、当該技術において通例の客観的な手順により、明確かつ信頼できるように決定することができないので、クレームに係る発明は明りょう性を欠く (5.36項)。これらの実例が1つも発見されない場合、当該発明を説明するために新しく記述/発見されたパラメータが出願人により使用されているというだけの理由により、調査はこれらの実例のみに限られる必要はない。調査は、通常、新しく記述/発見されたパラメータが必然的に存在している、すなわち固有であるという結論に通ずる他の既知パラメータあるいは化学的又は物理的特性を使用して、遂行され得る。たとえば、この例の場合、おそらく飽和の程度のようなパラメータを使用する調査を行うことができる。国際調査機関は、先行技術以外の根拠に基づく異議の中に、これらの異議が調査の範囲を決定するためにどの程度考慮されたのかについての表示も含めるべきであり、また、この範囲はできるだけ正確に示すべきである。たとえば、当該明細書において開示された例及び/又は新しいパラメータの存在を示すその他の既知のパラメータあるいは化学的又は物理的特性を示す。

9.23 例4：多くの実施態様を包含する化学マーカッシュ形式のクレーム

この例においては、明細書が相対的に少ない部分の実施態様のみを開示しており、その部分のみが裏付けとなるにすぎないにもかかわらず、クレームが非常に多くの実施態様を含んでいる (5.48項参照)。

このような場合、調査は、具体的に開示された化合物、あるいは、調製又は試験された組成物及びこれらが構造的に一般化されたものに関連する、クレームされた実施態様のみを対象としてよい。見解書は、第5条及び第6条 (十分性及び裏付け) に基づく見解も含めるものとし、それにより当該明細書が、ど

description provides support for only a relatively small proportion of the embodiments claimed. The International Searching Authority should also include in the objection on non-prior art grounds an indication as to what degree these objections have been taken into account for purposes of determining the extent of the search, and this extent should be indicated as precisely as possible, for example the specifically disclosed compounds, or prepared or tested compositions, and a structural generalization of these.

9.24 Example 5: Chemical Markush-Type Claim with Many Options, Variables. Etc.

In this example, the claim contains so many options, variables, possible permutations and/or provisos, that the claim is rendered unclear and/or inconcise to the extent that it is not in compliance with Article 6 and Rule 6 (see paragraph 5.42).

In such cases, the search should be carried out for those parts of the claim that are clear and concise or to the extent that the claimed invention can be understood. For example, the search may be directed only towards claimed embodiments that relate to clearly disclosed compounds, or clearly prepared or tested compositions, and a structural generalization of these. The written opinion should also include observations on Article 6 (clarity and/or conciseness) describing specifically how the claims lack clarity and/or conciseness. The International Searching Authority should also include in the objection on non-prior art grounds an indication as to what degree these objections have been taken into account for the purposes of determining the extent of the search, and this extent should be indicated as precisely as possible, for example the clearly disclosed compounds, or clearly prepared or tested compositions, and a structural generalization of these.

9.25 Example 6: Multitudinous Claims

An application contains 480 claims, of which 38 are independent. There is no clear distinction between the independent claims because of overlapping scope. There are so many claims, and they are drafted in such a way that they are not in compliance with Article 6 and Rule 6. However, there is a reasonable basis in the description, for

のようにクレームされた実施態様のわずかな部分についてのみの裏付けを提示しているかを、具体的に記述するべきである。国際調査機関は、先行技術以外の根拠に基づく異議の中に、調査の範囲を決定するためにこれらの異議がどの程度考慮されたのかについての表示も含めるべきであり、また、この範囲はできるだけ正確に表示するべきである。たとえば、明確に開示された化合物、あるいは調製又は試験された組成物、及びこれらの構造的に一般化されたものを示す。

9.24 例5：多くの選択肢、可変部等を含む化学マーカッシュ形式のクレーム

この例では、クレームがあまりに多くの選択肢、可変部、可能な並べ換え及び/又は条件を含むため、当該クレームがPCT第6条及び規則6に適合しないほど不明確及び/又は不正確になっている（5.42項参照）。

このような場合、調査は、明確かつ簡潔なクレームの部分について又はクレームに係る発明が理解され得る範囲において行うべきである。たとえば、調査は、明確に開示された化合物あるいは明確に調製又は試験された組成物及びこれらが構造的に一般化されたものに関連する、クレームされた実施態様のみを対象としてよい。見解書には、第6条（明りょう性及び/又は簡潔性）に基づく見解も含めるべきであり、どのようにクレームが明りょう性及び/又は簡潔性を欠くか具体的に記述するべきである。国際調査機関は、先行技術以外の根拠に基づく異議の中に、調査の範囲を決定するためにこれらの異議がどの程度考慮されたのかについての表示も含めるべきであり、また、この範囲はできるだけ正確に表示するべきである。たとえば、明確に開示された化合物、あるいは明確に調製又は試験された組成物、及びこれらが構造的に一般化されたものを示す。

9.25 例6：非常に多数のクレーム

ある出願が480のクレームを含み、そのうち38が独立クレームである。範囲が重複しているために、独立クレーム間に明確な区別がない。非常に多くのクレームを含み、また、それらは第6条及び規則6を満たさないような方法により記載されている。しかし、どの主題事項がクレームされると思われるかを明確に示す合理

example from a particular passage, that clearly indicates which subject matter might be expected to be claimed.

The search should be based on the subject matter that would be expected to be claimed. In the written opinion, the claims should be objected to on the non-prior art grounds of lack of compliance with Article 6 and Rule 6. The International Searching Authority should also include in the objection on non-compliance with Article 6 and Rule 6 an indication to what degree these objections have been taken into account for the purposes of determining the extent of the search, and this extent should be indicated as precisely as possible, for example by a brief written description of the searched subject matter, where possible citing a particular passage.

Examples of Exceptional Situations Where no Search at All is Possible for All or Some of the Claims

9.26 These examples relate to exceptional situations where, due to non-compliance of the application with the prescribed requirements, all or some of the claims cannot be meaningfully searched at all. This means that for cases where a meaningful search of all or some of the claims is possible, for example by taking into account a likely amendment to overcome the non-compliance, then such a search is carried out along the procedural lines set out in paragraph 9.19 and the examples in paragraphs 9.20 to 9.25.

9.27 When none of the claims can be meaningfully searched at all, since no likely amendment can be determined to overcome the non-compliance, the International Searching Authority makes a declaration in accordance with Article 17(2)(a)(ii). When only some of the claims cannot be meaningfully searched at all, however, an indication is made in the international search report in accordance with Article 17(2)(b) to this effect whereas the other claims will be searched as usual.

9.28 *Example 1*

Claim 1: "My invention is worth a million dollars."

Claim 1 is the only claim in the application.

的な根拠が明細書の中（たとえばある一節）に存在する。

調査は、請求されると思われる主題事項に基づいて行うべきである。見解書において、先行技術以外の根拠に基づく異議である第6条及び規則6に対する不適合が、これらのクレームに対し提起されるべきである。国際調査機関は、第6条及び規則6に対する不適合に関する異議の中に、調査の範囲を決定するためにこれらの異議がどの程度考慮されたのかについての表示も含めるべきであり、また、この範囲はできるだけ正確に表示するべきである。たとえば、調査した主題事項の簡潔な記載を示し、可能の場合には、特定の一節を引用する。

クレームの全部又は一部について調査がまったく実施できない例外的な状況の例

これらの例は、出願が規定の要件を満たしていないため、クレームの全部又は一部について意味のある調査がまったく実施できない例外的な状況に関係する。これは、たとえば、そのような不適合を克服する適当な補正を考慮に入れることにより、クレームのすべて又は一部について意味のある調査が可能である場合は、9.19項に記載の手続き及び9.20項から9.25項に記載の例に沿ってかかる調査が実施されるケースを意味する。

9.27 不適合を克服する適当な補正を判断できないため、どのクレームについても有意義な調査をまったく行うことができない場合、第17条(2)(a)(ii)に従って宣言を行う。クレームの一部についてののみ有意義な調査をまったく行い得ない場合、国際調査報告において第17条(2)(b)に従ってこの趣旨の宣言を行うが、他のクレームについては通常通り調査を行う。

9.28 例1

クレーム1：「私の発明は100万ドルの価値がある」

クレーム1は、当該出願中の唯一のクレーム

The description does not provide sufficient information about the invention to determine the subject matter to which the claim might reasonably be expected to be directed after it had been amended.

No search at all is possible. A declaration will be made in accordance with Article 17(2)(a)(ii). In the written opinion, the claim should be objected to on the non-prior art grounds of lack of compliance with Article 6 and Rule 6. The International Searching Authority should also include in the objection on non-compliance with Article 6 and Rule 6 an indication to what degree these objections have been taken into account for the purposes of determining that no search at all is possible.

9.29 Example 2

Claim 1: "A composition of matter comprising kryptonite."

The description recites the term "kryptonite". However, the description fails to define the purported material in terms of any of the elements of the periodic table. The description also fails to set forth any of the physical properties of the purported material such as density, melting point, etc.

No search at all is possible for claim 1.

9.30 Example 3: Multitudinous Claims

An application contains 480 claims, of which 38 are independent. There is no clear distinction between the independent claims because of overlapping scope. There are so many claims, and they are drafted in such a way, that they are not in compliance with Article 6 and Rule 6. There is no reasonable basis in the description or elsewhere, for example from a particular passage, that indicates which subject matter would be expected to be claimed.

No search at all is possible.

Non Prior-Art Issues

9.31 More detailed discussions regarding the extent of the search can be found in chapter 15. For searches regarding non-prior art issues, see

である。当該明細書は、当該クレームが補正された後にそれが合理的に対象とすると思われる主題事項を決定するために、発明に関して十分な情報を提供していない。

調査は、まったく行えない。第17条(2)(a)(ii)に従って宣言が作成される。見解書において先行技術以外の根拠に基づく異議である第6条及び規則6に対する不適合が、クレームに対し提起されるべきである。国際調査機関は、第6条及び規則6に対する不適合に関する異議の中に、調査がまったく行えない旨の決定をするために、どの程度これらの異議が考慮されたのかについての表示も含めるべきである。

9.29 例2

クレーム1: 「クリプトナイトを含む組成物」

明細書は、用語「クリプトナイト」に言及している。しかし、明細書は、意図する物質を周期律表の元素という観点から定義していない。また、明細書は、意図する物質の密度、融点等のような物理的特性のいずれも示していない。

クレーム1について、調査は、まったく行えない。

9.30 例3: 非常に多数のクレーム

ある出願が480のクレームを含み、そのうち38が独立クレームである。範囲が重複しているために、独立クレーム間に明確な区別がない。非常に多くのクレームを含み、また、それらは第6条及び規則6を満たさないような方法により記載されている。どの主題事項がクレームされると思われるかを明確に示す合理的な根拠が明細書の中にもその他（たとえばある一節）にもない。

調査は、まったく行えない。

先行技術以外の問題

9.31 調査の範囲に関するより詳細な説明は、第15章に示されている。先行技術以外の問題に関する調査については、15.02及び

paragraphs 15.02 and 15.49.

9.32 More detailed discussions of non-prior art concerns including clarity of the claims, conciseness and number of claims, support in the description, clear and complete disclosure of the claimed invention, sufficiency commensurate with the claims, and the relationship of claims to the disclosure can be found in paragraphs 5.31 to 5.58. A more detailed discussion of new matter can be found in paragraphs 20.20 and 20.21.

Industrial Applicability

9.33 If the opinion regarding industrial applicability is negative, then any prior art used to establish this should be cited in the search report and the reasoning set forth in the written opinion. In addition, if applicable, an indication with respect to novelty and inventive step is appropriate (see paragraph 17.40).

Informal Clarification

Articles 17(2)(a)(ii) and (b), 34(4)(a)(ii) and (b)

9.34 In the event that the description, claims, or drawings fail to comply with a requirement, such as clarity or support of the claims by the description, to such an extent that no meaningful search can be made, the International Searching Authority may, where appropriate, ask the applicant informally for clarification before declaring that no international search report will be established. The examiner should keep in mind that without a search and written opinion of the International Searching Authority for all or part of the claimed subject matter, the international preliminary examination may be limited accordingly, and that the international search and written opinion of the International Searching Authority should be as useful as possible in the event that there is no demand for international preliminary examination. Similarly, if at the time of the first written opinion of the International Searching Authority or a written opinion of the International Preliminary Examining Authority, no opinion is possible on the question of novelty, inventive step (non-obviousness) or industrial applicability for all or part of the claimed subject matter, the examiner may ask the applicant informally for clarification. However, this does not

15. 49項参照。

9. 32 クレームの明りょう性、クレームの簡潔性及び数、明細書における裏付け、クレームに係る発明の明確かつ完全な開示、クレームとの十分な対応、開示に対するクレームの関係、を含む先行技術以外の問題に関するより詳細な説明は、5. 31～5. 58項に記載されている。新規事項に関する詳細な説明については、20. 20項及び20. 21項に記載されている。

産業上の利用可能性

9. 33 産業上の利用可能性に関する見解が否定的な場合、これを証明するために使用された先行技術を調査報告において引用し、その理由を見解書に記載するべきである。さらに、可能である場合、新規性及び進歩性に関する表示を行うことが好ましい（17. 40項参照）。

非公式な明確化

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

9. 34 有意義な調査が実施できない程度に明細書、クレーム又は図面が、クレームの明確性又は明細書による裏付けといった要件を満たさない場合、国際調査機関は、適切な場合には、国際調査報告を作成できない旨を宣言する前に、出願人に対し非公式に明確化を求めることができる。審査官は、クレームされた主題事項の全部又は一部に対し、国際調査機関による調査及び見解が存在しない場合、国際予備審査がそれに応じて限定されることがあること、及び、国際予備審査の請求がない場合、国際調査機関の国際調査及び見解はできるだけ有益でなければならないことに留意するべきである。同様に、国際調査機関による最初の見解書又は国際予備審査機関による見解書の時点において、クレームされた主題事項のすべて又は一部について新規性、進歩性（非自明性）又は産業上の利用可能性の問題について見解を示すことができない場合、審査官は、出願人に対し非公式に明確化することを要請できる。しかし、これは、出願人が国際調査機関に補正を提出することを勧奨又は補正が許可され得ることを意味しない。新規性、進歩性又は産業上の利用可能性に関してクレームされた主題事項を審査することが不可能であるほどに国際出願の明細書又はクレームが第

mean that the applicant can be invited or allowed to file amendments before the International Searching Authority. An opinion may not be possible on the question of novelty, inventive step (non-obviousness) or industrial applicability for all or part of the claimed subject matter because the description or claims of the international application fail to meet the requirements of Articles 5 and 6 to such an extent that it is impossible to examine the claimed subject matter as to novelty, inventive step or industrial applicability. In such a case, the examiner examines the claimed subject matter to the extent possible and establishes a written opinion that reflects the inadequate support or other deficiencies for all or part of the claimed subject matter (see paragraphs 17.31 to 17.33). The examiner still makes any objections on non-prior art grounds in the written opinion even after informal clarification by the applicant, since the claimed subject matter was, and remains, unclear absent such clarification.

9.35 A need for clarification as referred to in paragraph 9.34 may arise where there are any kinds of defects in the claims which cause difficulty in determining the scope of the claims, for example, obscure, inconsistent, vague or ambiguous expressions. These kinds of defects include cases where the language used in the claims is not clear even after taking the description and drawings (if any) into account.

Unclear Claims

9.36 When the claimed subject matter taken as a whole includes alternatives, some of which are clear realizations of the invention, as well as other alternatives, which are unclear realizations of the invention, the search examiner searches the clear realization of the invention. With regard to the other, unclear realizations, the examiner determines the subject of search based on the subject matter which might reasonably be expected to be claimed by amendment taking into account the contents of the description and drawings and the common general knowledge in the relevant technical field and conduct the search based on the determined subject. The written opinion and international preliminary examination report establish opinions on the novelty, inventive step

5条及び第6条の要件を満たさないために、クレームされた主題事項のすべて又は一部について新規性、進歩性（非自明性）又は産業上の利用可能性の問題について見解を提示できないことがある。このような場合、審査官は、可能な範囲でクレームされた主題を審査し、クレームされた主題事項の全部又は一部に対して不十分な裏付け又はその他の欠陥を指摘する見解書を作成するべきである（17.31から17.33項参照）。審査官は、出願人による非公式の明確化があった後においても、見解書において先行技術以外の根拠に基づく異議をやはり提起するべきである。クレームされた主題事項は不明確であったし、また、それはかかる明確化がない限り続くからである。

9.35 たとえば、不明りょうな表現、一貫していない表現、あいまいな表現、多義的な表現といった、クレームの範囲を決定する際に困難を生ずるような欠陥がクレーム中にある場合、9.34項で言及した明確化の必要が生ずる。この種の欠陥には、明細書及び図面（ある場合）を考慮した後においてもなお、クレームにおいて使用されている文言が不明りょうである場合も含まれる。

不明りょうなクレーム

9.36 全体として把握されたクレームされた主題事項が選択肢を含み、その一部が当該発明の明確な具体化であり、その他の一部が当該発明の不明確な具体化である場合、調査審査官は当該発明の明確な具体化について調査を行う。その他の不明確な具体化については、審査官は、明細書及び図面の内容ならびに関連技術分野の共通一般知識を考慮しつつ補正によりクレームされると合理的に推定される主題事項に基づいて調査の主題を決定し、そのように決定した主題に基づいて調査を行う。見解書及び国際予備審査報告では、可能な範囲で当該クレームの新規性、進歩性、産業上の利用可能性に関する見解を示し、さらに、残りの部分が適切に評価できない理由を説明する。

and industrial applicability of the claims to the extent that this is possible and explain the reasons why the remainder could not be properly assessed.

9.37 For example: if the invention relates to a combination of A + B + C + D in which B is unclear, a search would be performed insofar as the examiner can determine the subject matter to be searched as indicated in paragraph 9.36. However, if B is totally unclear such that it is impossible to determine the subject matter that may be reasonably expected to be claimed, no search would be performed. As another example, if the invention relates to a combination of (A1 or A2) + (B1 or B2), in which A2 is unclear but can be determined by the examiner as indicated in paragraph 9.36, then the entirety of the claim would be searched, including all alternative combinations. However, if A2 is totally unclear such that it is impossible to determine the subject matter that may reasonably be expected to be claimed, the alternative combinations (A1 + B1) and (A1 + B2) would still be searched, while the alternative combinations (A2 + B1) and (A2 + B2) need not be searched.

Perpetual Motion

Article 17(2)(a)

9.38 Where an international application pertains to perpetual motion (*perpetuum mobile*), it is not necessarily excluded from searching. The International Searching Authority should endeavor to search such an application unless it is so unclear that the application of the principle of Article 17(2)(a) is required.

Sequence Listings

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

9.39 Another situation where a meaningful search or preliminary examination is not possible may arise where the international application contains disclosure of one or more nucleotide and/or amino acid sequences but the applicant does not furnish a listing of the sequence in a written form, and/or a computer readable form, complying with the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions. The International Searching Authority requests the provision of such a sequence listing as soon as possible, before the search report and written opinion are established

9.37 たとえば：当該発明がA + B + C + Dの組み合わせに関連し、このうちのBが不明りょうである場合、調査は、9.36項で示したように、審査官が調査される主題事項を決定できる範囲で行われるであろう。しかし、クレームされると合理的に推定できる主題事項を決定することができないほどにBが全面的に不明りょうである場合、調査は行われないであろう。他の例として、当該発明が(A 1 又はA 2) + (B 1 又はB 2)の組み合わせに関連し、このうちのA 2が不明りょうであるが、審査官が9.36項に示した方法により決定できる場合、すべての選択的組み合わせを含む当該クレームの全体について調査が行われるだろう。しかし、クレームされると合理的に推定できる主題事項を決定することができないほどにA 2が全面的に不明りょうである場合、選択的組み合わせ(A 1 + B 1)及び(A 1 + B 2)についてはやはり調査するが、選択的組み合わせ(A 2 + B 1)及び(A 2 + B 2)については調査を必要としない。

永久機関

17条(2)(a)

9.38 国際出願が永久機関（永久運動）に関係する場合、それは、必ずしも調査から除外されない。国際調査機関は、第17条(2)(a)の原則の適用が要求されるほどにそれが不明確でない限り、かかる出願の調査に努めるべきである。

配列リスト

規則13の3.1(c), (e); 細則208号; 細則附属書C

9.39 有意義な調査又は予備審査が実行できないその他の状況は、当該国際出願が1以上のヌクレオチド及び/又はアミノ酸配列の開示を含んでいるが出願人が当該配列のリストを実施細則の附属書Cにおいて規定されている規格に準拠する書面形式及び/又はコンピューター読取り可能な形式で提出していない場合に、生じることがある。国際調査機関は、調査報告及び見解書の作成を行う前に、できるだけ早くかかる配列リストの提供を要求するべきである（15.11項、15.12項、4.15項参照）。しかし、当該リストが提

(see paragraphs 15.11 and 15.12 and paragraph 4.15). However if the listing is not provided or is not provided in the form required by the Standard, the Authority makes a meaningful search or preliminary examination to the extent that this is possible. For example, if a named protein is claimed, such a protein could be searched by its name rather than by its sequence.

Declaration of Non-Establishment of International Search Report

Article 17(2)(a)

9.40 Where the subject matter of all claims constitutes a subject excluded from the search (see paragraphs 9.02 to 9.18) or where no meaningful search is possible for all of the claimed subject matter (see paragraphs 9.01 and 9.26 to 9.39), a declaration of non-establishment of the international search report is issued pursuant to Article 17(2)(a) on Form PCT/ISA/203. Nonetheless, a written opinion is established, even though, in the absence of a search, it cannot address the questions of novelty and inventive step and may not be able to address other questions, such as that of industrial applicability.

Multiple Dependent Claims

Article 17(2)(b), 34(4)(b); Rule 6.4(a)

9.41 Where an international application contains multiple dependent claims drafted in a manner different from that provided for in Rule 6.4(a), second and third sentences, the International Searching Authority may make an indication under Article 17(2)(b). Such an indication, however, is only made if and to the extent to which a meaningful search is not possible. The latter applies also in the case where the national law of the Office acting as International Searching Authority does not allow multiple dependent claims to be drafted in the said different manner. Such a case is also noted in the written opinion, and it will of course only be possible to establish a written opinion or international preliminary examination report on novelty and inventive step to the extent that the claims have in fact been searched.

出されない場合、又は規格により要求される形式で提出されない場合、当該機関は、可能な範囲で有意義な調査又は予備審査を行う。たとえば、名称のついたタンパク質がクレームされ、かかるタンパク質がその配列よりむしろその名称により調査できる場合である。

国際調査報告の不作成宣言

17条(2)(a)

9.40 すべてのクレームの主題事項が調査除外主題に該当する場合(9.02項から9.18項参照)又はクレームされた主題事項のすべてについて有意義な調査ができない場合(9.01項、9.26項から9.39項参照)、国際調査報告の不作成宣言が、第17条(2)(a)に従い書式PCT/ISA/203を用いて作成される。そうであったとしても、調査が行われていない状況では、新規性及び進歩性に関する問題について触れることができず、また、産業上の利用可能性のようなその他の問題についても触れることができないかもしれないが、見解書は作成される。

多数従属クレーム

17条(2)(b)、34条(4)(b); 規則6.4(a)

9.41 国際出願が規則6.4(a)の第2文及び第3文において規定されているものと異なる方法により作成されている多数従属クレームを含む場合、国際調査機関は第17条(2)(b)に基づく表示を行うことができる。しかし、かかる表示は、有意義な調査が不可能である場合にのみその不可能である範囲に限って行う。後者は、国際調査機関として機能する官庁の国内法が前記の異なる方法による多数従属クレームの作成を許容しない場合にも適用される。このような場合は見解書にも注記されるが、新規性及び進歩性に関する見解書又は国際予備審査報告は、もちろん、当該クレームが実際に調査された範囲においてのみ、作成が可能である。

Excluded Subject Matter Regarding Schemes, Rules or Methods of Doing Business, Performing Purely Mental Acts or Playing Games

A9.07 The International Searching and Preliminary Examining Authorities have divergent practices with regard to the exclusion as to schemes, rules or methods of doing business, performing purely mental acts or playing games. Either of the alternative guidelines below may be relied upon by an International Authority as appropriate.

A9.07[1] The key question as to whether the invention falls within the exclusion is whether the claimed invention, when viewed as a whole, is of abstract character, or thereby does not provide a practical application having a useful, concrete and tangible result. For example, a theory or method of doing business or related to business function claimed in isolation without any practical application could be excluded from search and examination while a computer-implemented method or apparatus for performing a business-related function with a practical application would require search and preliminary examination. In addition, a game as an abstract entity defined by its rules could be excluded. However, a novel apparatus for playing a game would require international search and examination.

A9.07[2] These are items essentially of an abstract or intellectual character. In particular, a scheme for learning a language, a method for solving cross-word puzzles, a game (as an abstract entity defined by its rules) or a scheme for organizing a commercial operation would be excluded from both search and examination. However, if the claimed subject matter specifies an apparatus or technical process for carrying out at least part of the scheme, that scheme and the apparatus or process have to be searched and examined as a whole. In the particular case of a claim specifying computers, computer networks or other conventional programmable apparatus, or a program therefor, for carrying out at least some steps of a scheme, it is to be examined as a “computer-related invention” (see paragraph 9.15).

事業活動、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画、法則又は方法に関連する除外される主題事項

A9.07 国際調査機関及び国際予備審査機関は、事業活動、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画、法則又は方法に関連する除外について異なる運用を有する。

A9.07[1] 発明が除外の範囲内に属するか否かに関する一番重要な問題は、クレームに係る発明が、全体として見たときに、抽象的な性質のものか、それにより有益で具体的かつ実体的な結果を有する実用的用途を提供するか否かである。例えば、実用的用途を伴わずに孤立してクレームされた事業活動の実行又は事業活動の機能に関する理論又は方法は、調査及び審査から除外できるが、実用的用途を持つ事業活動関連機能を遂行するためのコンピューターにより実現される方法又は装置は、調査及び予備審査を必要とする。さらに、そのルールにより定義される抽象的実体としての遊戯も除外できる。しかし、遊戯を行うための新しい装置は、国際調査及び審査を必要とする。

A9.07[2] これらは、本質的に抽象的又は精神的特性を持つ事項である。特に、言語を学習する仕組み、クロスワード・パズルを解く方法、遊戯（そのルールにより定義される抽象的実体）、又は商業活動を系統立てる仕組みは、調査と審査の両方から除外される。しかし、クレームされた主題事項が当該仕組みの少なくとも一部を実行するための装置又は技術的プロセスを規定する場合、当該仕組み及び装置又はプロセスは全体として調査及び審査する必要がある。仕組みの少なくとも一部のステップを実行するための、コンピューター、コンピューターネットワーク又はその他の既存のプログラム可能な装置、あるいは、これらのためのプログラム、を規定するクレームという特定のケースにおいては、それは、「コンピューター関連発明」として審査されるべきである（9.15項参照）。

Excluded Subject Matter Pertaining to Programs for Computers

A9.15 The International Searching and Preliminary Examining Authorities have divergent practices with regard to the exclusion for programs for computers. Either of the alternative guidelines below may be relied upon by an International Authority as appropriate.

A9.15[1] The basic considerations here are exactly the same as for the other exclusions listed in Rule 67, that is, whether the program claimed has a practical application providing a useful, concrete and tangible result. A mere program listing that describes an executable code that is not tangibly embodied as a record on a computer-readable carrier would be excluded subject matter and thereby not subject of international search and examination. Similarly, an executable program producing only an expression of an idea (such as a mathematical theory) even if tangibly embodied would also fall within this exclusion. However, a program containing executable code tangibly embodied on a computer-readable carrier which when executed has a practical application would not be excluded and should be searched and examined. In addition, a data-processing operation can be implemented either by means of a computer program or by means of special circuits, and the choice may have nothing to do with the inventive concept but be determined purely by factors of economy or practicality. The technology involved in executing the data-processing operation should not be dispositive as to the exclusion determination. With this point in mind, search and preliminary examination in this area should be performed on any computer program tangibly embodied in a computer-readable carrier providing a practical application (for example, a computer program product claim). International search and preliminary examination should not be denied merely on the grounds that a program is involved in its implementation. This means, for example, that program-controlled machines and program-controlled manufacturing and control processes should normally be regarded as subject matter on which an international search and preliminary examination can be carried out. It

コンピューター・プログラムに関連する除外される主題事項

A9.15 国際調査機関及び国際予備審査機関は、コンピューター・プログラムの除外に関して相異なる運用を有する。国際機関は、必要に応じて、下記の選択的ガイドラインのいずれに依存してもよい。

A9.15[1] ここにおける基本的考慮事項は、規則67に列挙されているその他の除外と厳密に同じである。すなわち、クレームされたプログラムが有益で具体的な実体のある結果を提供する実用的用途を持っているか否かである。コンピューター読取り可能搬送媒体上の記録として実体的に具体化されていない実行可能コードを記述する単なるプログラム・リストは主題事項から除外され、したがって国際調査及び審査の主題とはならない。同様に、考え方（例えば数学の理論）の表現のみを提供する実行可能なプログラムも、実体的に具体化される場合であっても、この除外の範囲内に属する。しかし、コンピューター読取り可能搬送手段上に実体的に具体化される実行可能なコードを含むプログラムは、実行されたとき実用的用途を有するならば、除外されず、したがって調査及び審査の対象とされるべきである。さらに、データ処理作業はコンピューター・プログラム手段により、又は特殊回路手段により実行されるが、その選択は発明的概念とは関係がなく、純粋に経済性又は実用性の要素により決定される。データ処理作業の実行に必要とされる技術は、除外決定に関して方向性を決定する要素とするべきではない。この点を念頭におきつつ、この分野における、実用的用途を提供するコンピューター読取り可能搬送媒体中に実体的に具体化されたコンピューター・プログラム（たとえば、コンピューター・プログラム製品クレーム）について、調査及び予備審査を行うべきである。国際調査及び予備審査は、プログラムがその実行に関係するという理由のみに基づいて、拒絶するべきではない。これは、たとえば、プログラム制御マシン、プログラム制御による製造及び制御プロセスは一般的に国際調査及び予備審査が行われる主題事項であるとみなされるべきであることを意味する。その結果として、クレームされた主題事項が既

follows also that where the claimed subject matter is concerned only with the program-controlled internal working of a known computer, the subject matter could be searched and examined if it provides a practical application. As an example, consider the case of a known data-processing system with a small, fast-working memory and a larger, but slower, further memory. Suppose that the two memories are organized under program control in such a way that a process which needs more address space than the capacity of the fast-working memory can be executed at substantially the same speed as if the process data were loaded entirely in that fast memory. The effect of the program in virtually extending the working memory provides a practical application and would, therefore, require search and preliminary examination. Where search and preliminary examination on such claims is carried out, then, generally speaking, product, process and use claims should also be searched and examined. See, however, in this context, paragraphs 5.13 and 5.31.

A9.15[2] The basic considerations here are exactly the same as for the other exclusions listed in Rule 67, that is, whether the program claimed has technical character. A program producing only an expression of an idea (such as a mathematical theory) would fall within this exclusion. On the other hand, a data-processing operation can be implemented either by means of a computer program or by means of special circuits, and the choice may have nothing to do with the inventive concept but be determined purely by factors of economy or practicality. The technology involved in executing the data-processing operation should not be the determining factor for exclusion. With this point in mind, search and preliminary examination in this area should be performed on any computer program having technical character. International search and preliminary examination should not be denied merely on the grounds that a program is involved in the implementation. This means, for example, that program-controlled machines and program-controlled manufacturing and control processes should normally be regarded as subject matter on which an international search and preliminary examination can be carried out. It follows also that where the claimed subject matter is concerned only with the program-controlled

知のコンピュータのプログラム制御された内部作用のみに関係する場合であっても、それが実用的用途を提供するならば、この主題事項についても調査・審査できるということになる。一例として、小容量高速メモリと大容量低速メモリを備えた既知のデータ処理システムの場合を考える。これらの2つのメモリは、高速動作メモリの容量より大きいアドレス空間を必要とするプロセスが、そのプロセス・データが全て高速メモリに格納されていた場合と実質的に同じ速度で実行され得るように、プログラム制御の下、結びつけられているものとする。動作メモリを仮想的に拡張する点においてこのプログラムの効果は実用的用途を提供しており、したがって、調査及び予備審査を要する。このようなクレームに関して調査及び予備審査を行う場合には、一般的に言って、製品、方法、使用のクレームも調査・審査されるべきである。しかし、この点に関しては、5.13項及び5.31項を参照のこと。

A9.15[2] ここにおける基本的考慮事項は、規則67に列挙されているその他の除外と厳密に同じである。すなわち、クレームされたプログラムが技術的特徴を持っているか否かである。考え方（例えば数学の理論）の表現のみを提供する実行可能なプログラムは、この除外の範囲内に属する。一方、データ処理作業はコンピューター・プログラム手段により、又は特殊回路手段により実現できるが、その選択は発明的概念とは関係がなく、純粋に経済性又は実用性の要素により決定される。データ処理作業の実行に必要とされる技術は、除外に関して決定的要素とすべきではない。この点を念頭に置きつつ、この分野における、技術的特徴を持つコンピューター・プログラムについて、調査及び予備審査を行うべきである。国際調査及び予備審査は、プログラムがその実行に関係するという理由のみに基づいて、拒絶するべきではない。これは、たとえば、プログラム制御マシン、プログラム制御による製造及び制御プロセスは一般的に国際調査及び予備審査が行われる主題事項であるとみなされるべきであることを意味する。その結果として、クレームされた主題事項が既知のコンピュータのプログラム制御された内部作用のみに関係する場合であっても、それがプ

internal working of a known computer, the subject matter could be searched and examined if it provides a technical effect which goes beyond the normal interaction between a program and a computer. As an example, consider the case of a known data-processing system with a small, fast-working memory and a larger, but slower, further memory. Suppose that the two memories are organized under program control in such a way that a process which needs more address space than the capacity of the fast-working memory can be executed at substantially the same speed as if the process data were loaded entirely in that fast memory. The effect of the program in virtually extending the working memory provides a technical character and would, therefore, require search and preliminary examination of a claim relating to the program involved whatever is the form in which it is presented, for example, product, computer program product, process and use claims. See, however, in this context paragraphs 5.13 and 5.31.

プログラムとコンピューターの間の通常の相互作用を越える技術的效果を提供するならば、この主題事項についても調査・審査できるということになる。一例として、小容量高速メモリと大容量低速メモリを備えた既知データ処理システムの場合を考える。これらの2つのメモリは、高速動作メモリの容量より大きいアドレス空間を必要とするプロセスが、そのプロセス・データが全て高速メモリに格納されていた場合と実質的に同じ速度で実行され得るように、プログラム制御の下、結びつけられているものとする。動作メモリを仮想的に拡張する点においてこのプログラムの効果は技術的特徴を提供し、したがって、プログラムが表現されている形式の如何に関わらずそのプログラムに関連するクレーム、たとえば、製品、コンピューター・プログラム製品、方法、使用のクレームは調査及び審査を要する。しかし、この点に関しては、5.13項及び5.31項を参照のこと。

Chapter 10 Unity of Invention

Determination of Unity of Invention

Article 17(3)(a); Rule 13; Section 206

10.01 An international application should relate to only one invention or, if there is more than one invention, the inclusion of those inventions in one international application is only permitted if all inventions are so linked as to form a single general inventive concept (Rule 13.1). With respect to a group of inventions claimed in an international application, unity of invention exists only when there is a technical relationship among the claimed inventions involving one or more of the same or corresponding special technical features. The expression “special technical features” is defined in Rule 13.2 as meaning those technical features that define a contribution which each of the inventions, considered as a whole, makes over the prior art. The determination is made on the contents of the claims as interpreted in light of the description and drawings (if any).

Rule 13.2; AI Annex B, Part I(b)

10.02 Whether or not any particular technical feature makes a “contribution” over the prior art, and therefore constitutes a “special technical feature,” is considered with respect to novelty and inventive step. For example, a document discovered in the international search shows that there is a presumption of lack of novelty or inventive step in a main claim, so that there may be no technical relationship left over the prior art among the claimed inventions involving one or more of the same or corresponding special technical features, leaving two or more dependent claims without a single general inventive concept.

Rule 13.2

10.03 Lack of unity of invention may be directly evident “*a priori*,” that is, before considering the claims in relation to any prior art, or may only become apparent “*a posteriori*,” that is, after taking the prior art into consideration. For example, independent claims to A + X, A + Y, X + Y can be said to lack unity *a priori* as there is no subject matter common to all claims. In the case of independent claims to A + X and A + Y, unity of

第10章 発明の単一性

発明の単一性の決定

17条(3)(a)；規則13；細則206号

10.01 国際出願はただ一つの発明に係るべきであるが、二つ以上の発明がある場合に、これらの発明を一つの国際出願に含めることは、これら全ての発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している場合にのみ許される（規則13.1）。国際出願においてクレームされている一群の発明に関して、発明の単一性は、クレームに係る発明間に一又は二以上の同一の又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的な関係があるときに限り成立する。「特別な技術的特徴」とは、各発明が全体として先行技術に対して行う貢献を明示する技術的特徴を意味するものとして、規則13.2に定義されている。この判断は、明細書及び図面（ある場合）に照らして解釈される当該クレームの内容に基づいて行う。

規則13.2；細則附属書B第1部(b)

10.02 特定の技術的特徴が先行技術に対して「貢献」をもたらす、したがって「特別な技術的特徴」を構成するかどうかは、新規性及び進歩性に関して検討する。例えば、国際調査において発見された文献により、主クレームにおける新規性又は進歩性の欠如が推定され、そのため、クレーム発明間に先行技術に対する一又は二以上の同一の又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的關係がなく、単一の一般的発明概念を形成しない二以上の従属クレームとなることがある。

規則13.2

10.03 発明の単一性の欠如は「事前に」、すなわち、先行技術との関連においてクレームを検討する前に直接明らかになる場合もあるし、「事後に」、すなわち、先行技術を考慮して初めて明らかになる場合もある。例えば、A + X、A + Y、X + Yという独立クレームは、すべてのクレームに共通の主題事項がないので、事前に単一性を欠くといえる。A + X及びA + Yに対する独立クレームの場合に

invention is present *a priori* as A is common to both claims. However, if it can be established that A is known, there is lack of unity *a posteriori*, since A (be it a single feature or a group of features) is not a technical feature that defines a contribution over the prior art.

10.04 Although lack of unity of invention should certainly be raised in clear cases, it should neither be raised nor persisted in on the basis of a narrow, literal or academic approach. There should be a broad, practical consideration of the degree of interdependence of the alternatives presented, in relation to the state of the art as revealed by the international search or, in accordance with Article 33(6), by any additional document considered to be relevant. If the common matter of the independent claims is well known and the remaining subject matter of each claim differs from that of the others without there being any unifying novel inventive concept common to all, then clearly there is lack of unity of invention. If, on the other hand, there is a single general inventive concept that appears novel and involves inventive step, then objection of lack of unity does not arise. For determining the action to be taken by the examiner between these two extremes, rigid rules cannot be given and each case is considered on its merits, the benefit of any doubt being given to the applicant.

10.05 From the preceding paragraphs it is clear that the decision with respect to unity of invention rests with the International Searching Authority or the International Preliminary Examining Authority. However, the Authority should not raise objection of lack of unity of invention merely because the inventions claimed are classified in separate classification groups or merely for the purpose of restricting the international search to certain classification groups.

AI Annex B, Part I(c)

10.06 Unity of invention has to be considered in the first place only in relation to the independent claims in an international application and not the dependent claims. By “dependent” claim is meant a claim which contains all the features of one or more other claims and contains a reference, preferably at the beginning, to the other claim or claims and then states the additional features

は、Aが両クレームに共通しているので、発明の単一性が事前には存在する。しかし、Aが既知であることを証明できる場合、単一性を欠くと事後に判断される。なぜならA（単一の特徴にせよ、特徴のグループにせよ）は、先行技術に対する貢献をもたらす技術的特徴ではなくなるからである。

10.04 発明の単一性の欠如は、明らかな場合には確かに提起すべきであるが、狭義的、文言的、あるいは学問的なアプローチで提起したり固執したりすべきではない。提示された選択肢の相互依存度は、国際調査により、又は第33条(6)に従って関連すると考えられる追加の文献により明らかにされた技術水準に関して、広範に実務的に考慮されなければならない。独立クレームの共通の事項がよく知られたものであり、各クレームの残りの主題事項が他のクレームの主題事項と異なり、すべてに共通する新規の発明概念を形成しない場合には、明らかに発明の単一性を欠いている。一方、新規であり、かつ、進歩性を有する単一の一般的発明概念が存在する場合、単一性の欠如の異議は生じない。審査官がこの両者のいずれの措置を取るかを決定するために厳密な規定を与えることはできず、したがって、各事案はそのメリットと、「疑わしきは出願人の利益にする」を考慮して判断する。

10.05 前項の説明から、発明の単一性に關する判断が国際調査機関又は国際予備審査機関に委ねられていることは明らかである。しかし、これらの機関は、単にクレームに係る発明群が別々の分類グループに分類されているという理由から、又は、単に特定の分類グループに国際調査を制限するために、発明の単一性欠如の異議を提起すべきではない。

細則附属書B第1部(c)

10.06 発明の単一性は、まず第一に、国際出願における従属クレームではなく、独立クレームとの関係において考慮する。「従属」クレームとは、一又は二以上の他のクレームのすべての特徴を含み、(望ましくは冒頭部分に) これら他のクレームの引用を含み、そして請求する追加の特徴を記述したクレームを意味する(規則6.4)。審査官は、クレーム

claimed (Rule 6.4). The examiner should bear in mind that a claim may also contain a reference to another claim even if it is not a dependent claim as defined in Rule 6.4. One example of this is a claim referring to a claim of a different category (for example, “Apparatus for carrying out the process of Claim 1 ...,” or “Process for the manufacture of the product of Claim 1 ...”). Similarly, in a situation like the plug and socket example in paragraph 5.19, a claim to the one part referring to the other cooperating part, for example, “plug for cooperation with the socket of Claim 1 ...”) is not a dependent claim.

10.07 If the independent claims avoid the prior art and satisfy the requirement of unity of invention, no problem of lack of unity arises in respect of any claims that depend on the independent claims. In particular, it does not matter if a dependent claim itself contains a further invention. For example, suppose claim 1 claims a turbine rotor blade shaped in a specified manner, while claim 2 is for a “turbine rotor blade as claimed in claim 1” and produced from alloy Z. Then no objection under Rule 13 arises either because alloy Z was new and its composition was not obvious and thus the alloy itself already contains the essential features of an independent possibly later patentable invention, or because, although alloy Z was not new, its application in respect of turbine rotor blades was not obvious, and thus represents an independent invention in conjunction with turbine rotor blades. As another example, suppose that the main claim defines a process for the preparation of a product A starting from a product B and the second claim reads: “Process according to claim 1 characterized by producing B by a reaction using the product C.” In this case, too, no objection arises under Rule 13.1, whether or not the process for preparation of B from C is novel and inventive, since claim 2 contains all the features of claim 1. The subject matter of claim 2 therefore falls within claim 1. Equally, no problem arises in the case of a genus/species situation where the genus claim avoids the prior art and satisfies the requirement of unity of invention. Moreover, no problem arises in the case of a combination/ subcombination situation where the subcombination claim avoids the prior art and satisfies the requirement of unity of invention and the combination claim includes all the features of

ムが規則6.4で定義される従属クレームでない場合でも、他のクレームの引用を含むことができることに留意すべきである。この例は、別のカテゴリーのクレームを引用するクレームである（例えば、「クレーム1の方法を実行するための装置」、又は「クレーム1の製品を製造するための方法」）。同様に、5.19項のプラグとソケットの例のような場合において、他の協働部分を引用する1つの部分に対するクレーム、例えば、「クレーム1のソケットと協働するためのプラグ」は従属クレームでない。

10.07 独立クレームが先行技術を回避し、発明の単一性の要件を満たす場合、この独立クレームに従属するクレームに関しては、単一性欠如の問題は生じない。特に、従属クレーム自身がさらに発明を含んでも問題にはならない。例えば、クレーム1が特定の方法で形成したタービンの回転翼を請求し、一方、クレーム2が合金Zから製造した「クレーム1で請求したタービンの回転翼」に関するものとする。この場合、規則13に基づく異は発さない。その理由は、合金Zが新しくその組成が自明ではなかったもので、この合金自身がすでに独立の、そしておそらく後に特許を得ることができる発明の本質的特徴を含んでいるためか、又は、合金Zは新しくなかったがタービンの回転翼に関してその適用が自明でなかったもので、タービンの回転翼と結合して独立の発明を表しているためである。他の例として、主クレームが生産物Bから出発する生産物Aの調製方法を規定し、第二のクレームが次のとおりであるとする。「生産物Cを使用する反応によりBを製造することにより特徴づけられる、クレーム1の方法」。この場合においても、クレーム2がクレーム1のすべての特徴を含んでいるから、CからのBの調製方法が新規でかつ進歩性があるか否かに関わらず、規則13.1に基づく異は発さない。クレーム2の主題は、クレーム1の範囲内に属するからである。同様に、属クレームが先行技術を回避し、発明の単一性の要件を満たしている属/種の状況の場合においても問題は生じない。さらに、サブコンビネーション・クレームが先行技術を回避し、発明の単一性の要件を満たしており、コンビネーション・クレームがサブコンビネーション・クレームのすべての特徴を含んでいる場合のコンビネーション/サブコンビネー

the subcombination.

10.08 If, however, an independent claim does not avoid the prior art, then the question whether there is still an inventive link between all the claims dependent on that claim needs to be carefully considered. If there is no link remaining, an objection of lack of unity *a posteriori* (that is, arising only after assessment of the prior art) may be raised. Similar considerations apply in the case of a genus/species or combination/subcombination situation. This method for determining whether unity of invention exists is intended to be applied even before the commencement of the international search. Where a search of the prior art is made, an initial determination of unity of invention, based on the assumption that the claims avoid the prior art, may be reconsidered on the basis of the results of the search of the prior art.

10.09 Alternative forms of an invention may be claimed either in a plurality of independent claims, or in a single claim (but see paragraph 5.18). In the latter case, the presence of the independent alternatives may not be immediately apparent. In either case, however, the same criteria are applied in deciding whether or not there is unity of invention, and lack of unity of invention may then also exist within a single claim. Where the claim contains distinct embodiments that are not linked by a single general inventive concept, the objection as to lack of unity of invention is raised. Rule 13.3 does not prevent an Authority from objecting to alternatives being contained within a single claim on the basis of considerations such as clarity, the conciseness of claims or the claims fee system applicable in that Authority.

10.10 Objection of lack of unity of invention does not normally arise if the combination of a number of individual elements is claimed in a single claim (as opposed to distinct embodiments as discussed in the paragraph immediately above), even if these elements seem unrelated when considered individually (see paragraph 15.27).

Illustrations of Particular Situations

AI Annex B, Part I(d)

10.11 There are three particular situations for

シヨンの状況に関する場合にも問題は生じない。

10.08 しかし、独立クレームが先行技術を回避しない場合、当該クレームに従属するすべてのクレーム間には依然として、発明的連関が存在するか否の問題を慎重に検討する必要がある。連関が残っていない場合、単一性の欠如が事後的に（すなわち、先行技術の評価後に初めて生ずる）提起されることがある。同様な考察が、属／種又はコンビネーション／サブコンビネーションの状況の場合にも適用される。発明の単一性が存在するか否かを判断する方法は、国際調査の開始前においても適用されることを意図している。先行技術の調査を行った場合には、クレームが先行技術を回避しているという仮定に基づく発明の単一性に関する最初の判断は、先行技術の調査の結果に基づいて再検討してもよい。

10.09 発明の選択的形式は、複数の独立クレームにおいても、又は単一のクレームにおいても請求できる（ただし5.18項を参照）。後者の場合、独立した選択肢の存在は一見して明かでないことがある。しかし、いずれの場合にも、発明の単一性の有無の判断に際しては同一の基準を適用し、したがって、発明の単一性の欠如は、単一のクレーム内にも存在し得る。クレームが単一の一般的発明概念で連関していない相異なる別個の実施例を含む場合、発明の単一性の欠如に関する異議を提起する。規則13.3は、機関が明りょう性、クレームの簡潔性又は当該機関において適用されるクレーム手数料システムといった事項を考慮して、単一クレーム内に含まれる選択肢に対して異議を提起することを妨げない。

10.10 多数の個別要素の組み合わせが単一クレーム内で請求される場合、これらの要素を個別に検討したときに関連していないように見える場合でも、（前項で述べた別個の実施様態の場合とは対照的に、）発明の単一性の欠如の異議は通常提起しない（15.29項参照）。

特別な場合の説明

細則附属書B第1部(d)

10.11 三つの特別な場合について、規則

which the method for determining unity of invention contained in Rule 13.2 is explained in greater detail:

- (i) combinations of different categories of claims;
- (ii) so-called “Markush practice;” and
- (iii) intermediate and final products.

Principles for the interpretation of the method contained in Rule 13.2, in the context of each of those situations are set out below. It is understood that the principles set out below are, in all instances, interpretations of and not exceptions to the requirements of Rule 13.2. Examples to assist in understanding the interpretation on the three areas of special concern referred to in the preceding paragraph are set out below.

Combinations of Different Categories of Claims

AI Annex B, Part I(e)

10.12 The method for determining unity of invention under Rule 13 is construed as permitting, in particular, the inclusion of any one of the following combinations of claims of different categories in the same international application:

- (i) in addition to an independent claim for a given product, an independent claim for a process specially adapted for the manufacture of the said product, and an independent claim for a use of the said product, or
- (ii) in addition to an independent claim for a given process, an independent claim for an apparatus or means specifically designed for carrying out the said process, or
- (iii) in addition to an independent claim for a given product, an independent claim for a process specially adapted for the manufacture of the said product and an independent claim for an apparatus or means specifically designed for carrying out the said process.

A process is specially adapted for the manufacture of a product if it inherently results in the product and an apparatus or means is specifically designed for carrying out a process if the contribution over the prior art of the apparatus or means corresponds to the contribution the process makes over the prior art.

13.2で規定される発明の単一性を判断する方法をより詳しく説明する。

- (i) 異なるカテゴリーのクレームの組み合わせ
- (ii) いわゆる「マーカッシュ形式」
- (iii) 中間体と最終生成物

これらの場合について、規則13.2に規定する方法の解釈の原理を以下に説明する。すべての場合において、以下に示す原理は、規則13.2の要件の解釈であり、当該要件の例外ではないことは言うまでもない。上記の三つの特別な場合における解釈の理解に資する例を以下に示す。

異なるカテゴリーのクレームの組み合わせ

細則附属書B第1部(e)

10.12 規則13に定める発明の単一性を判断するための方法は、特に、同一の国際出願に異なるカテゴリーのクレームの次の組み合わせのいずれかを含めることを認めていると解釈する。

- (i) 生産物についての独立クレームと、当該生産物の製造のために特に適した方法についての独立クレーム及び当該生産物の使用についての独立クレーム
- (ii) 方法についての独立クレームと、当該方法を実施するために特に設計された装置又は手段についての独立クレーム
- (iii) 生産物についての独立クレームと、当該生産物の製造のために特に適した方法についての独立クレーム及び当該方法を実施するために特に設計された装置又は手段についての独立クレーム

方法が生産物の製造に特に適しているということは、その方法が本質的に当該生産物をもたらすこと、装置又は手段が方法を実行するために特に設計されたということは、当該装置又は手段の先行技術に対する貢献が、その方法の先行技術に対する貢献に対応することである。

10.13 Thus, a process is considered to be specially adapted for the manufacture of a product if the claimed process inherently results in the claimed product with the technical relationship being present between the claimed product and claimed process. The words “specially adapted” are not intended to imply that the product could not also be manufactured by a different process.

10.14 Also an apparatus or means is considered “specifically designed for carrying out” a claimed process if the contribution over the prior art of the apparatus or means corresponds to the contribution the process makes over the prior art. Consequently, it would not be sufficient that the apparatus or means is merely capable of being used in carrying out the claimed process. However, the expression “specifically designed” does not imply that the apparatus or means could not be used for carrying out another process, nor that the process could not be carried out using an alternative apparatus or means.

10.15 More extensive combinations than those set forth in paragraph 10.12 should be looked at carefully to ensure that the requirements of both Rule 13 (unity of invention) and Article 6 (conciseness of claims) are satisfied. (See paragraph 5.42 regarding conciseness of claims.) In particular, while a single set of independent claims according to one of the subparagraphs of paragraph 10.12 is always permissible, it does not require the International Authority to accept a plurality of such sets which could arise by combining the provisions of Rule 13.3 (which provides that the determination of unity of invention be made without regard to whether the inventions are claimed in separate claims or as alternatives within a single claim), with the provisions set out in paragraph 10.12 (thus resulting in a set under paragraph 10.12 based on each of a number of independent claims in the same category under Rule 13.3 (see paragraphs 5.12 to 5.14)). The proliferation of claims arising from a combined effect of this kind should be accepted only exceptionally. For example, independent claims are permissible for two related articles such as a transmitter and receiver; however, it does not follow that, under paragraph 10.12, an applicant may include also, in the one international application, four additional

10.13 したがって、クレームに係る生産物とクレームに係る方法との間に技術的關係が存在し、クレームに係る方法が本質的にクレームに係る生産物をもたらす場合、当該方法は、生産物の製造のために特に適したものとみなす。「特に適した」とは、当該生産物製品が別の方法によっては製造できないことを意味するものではない。

10.14 同様に、当該装置又は手段の先行技術に対する貢献が、当該方法の先行技術に対する貢献に対応する場合、装置又は手段は、クレームに係る方法を「実施するために特に設計された」とみなす。したがって、装置又は手段が単にクレームに係る方法を実施する際に使用され得るというだけでは十分でない。しかし、「特に設計された」とは、当該装置又は手段が他の方法を実施するために使用することができないことや、当該方法が代替の装置又は手段を使用して実施することができないことを意味するものではない。

10.15 10.12項で示したものより広い組み合わせは、規則13（発明の単一性）及び第6条（クレームの簡潔性）の要件が満たされるよう慎重に検討するべきである（クレームの簡潔性に関しては5.42項参照）。特に、第10.12項の小項目の一つによる一組の独立クレームは常に許容できるが、それは、10.12項に示した条件により、国際機関に対して、規則13.3（この規則は、発明の単一性の判断は、当該発明が別々のクレームで請求されているか、又は単一クレーム中の選択肢として請求されているかに関係なく行われると規定している）の規定を結合することにより生ずる複数のかかる小項目における組の組み合わせを容認することを要求しない（したがって、規則13.3の規定に基づく同一カテゴリーの多数の独立クレームのそれぞれに基づく10.12項の組み合わせとなる（第5.12～5.14項参照））。この種類の組み合わせ効果から生ずるクレームの増加は、例外的にのみ認めるべきである。例えば、独立クレームは送信機と受信機のような二つの関連する項目について許容できるが、しかし、10.12項の記載に基づいて、出願人は、一つの国際出願中に、四つの追加独立クレーム（それぞれ送信機と受信機の製造に関する方法について二つ、それぞれ送信機と受信器の使用に関して二つ）をも含めることができるということ

independent claims: two for a process for the manufacture of the transmitter and the receiver, respectively, and two for use of the transmitter and receiver, respectively.

10.16 A single general inventive concept must link the claims in the various categories and in this connection the wording of paragraph 10.12 should be carefully noted. The link between product and process in subparagraph (i) is that the latter must be “specially adapted for the manufacture of” the former. Similarly, in paragraph 10.12, subparagraph (ii), the apparatus or means claimed must be “specifically designed for” carrying out the process. Likewise, in subparagraph (iii), the process must be “specially adapted for the manufacture of” the product and the apparatus must be “specifically designed for” carrying out the process. In combinations (i) and (iii), the emphasis is on, and the essence of the invention should primarily reside in, the product, whereas in combination (ii) the emphasis is on, and the invention should primarily reside in, the process. (See Examples below.)

“Markush Practice”

AI Annex B, Part 1(f)

10.17 Rule 13.2 also governs the situation involving a single claim that defines alternatives (chemical or non-chemical), the so-called “Markush practice.” In this special situation, the requirement of a technical interrelationship and the same or corresponding special technical features as defined in Rule 13.2, is considered met when the alternatives are of a similar nature.

(a) When the Markush grouping is for alternatives of chemical compounds, they are regarded as being of a similar nature where the following criteria are fulfilled:

(A) all alternatives have a common property or activity, and

(B)(1) a common structure is present, that is, a significant structural element is shared by all of the alternatives, or

(B)(2) in cases where the common structure cannot be the unifying criteria, all alternatives belong to a recognized class of

にはならない。

10.16 単一の一般的発明概念により種々のカテゴリーのクレームが連関されていなければならない、この関係において10.12項の文言には慎重に注意を払うべきである。(i)項の生産物と方法との間の連関というのは、後者が、前者の「製造のために特に適した」ものでなければならないということである。同様に、10.12項の(ii)において、クレームに係る装置又は手段は、当該方法を実行する「ために特に設計された」ものでなければならないということである。さらに同様に、(iii)項において、当該方法は、当該生産物の「製造のために特に適した」ものでなければならない、かつ、当該装置は、当該方法を実行する「ために特に設計された」ものでなければならない。(i)と(iii)の組み合わせにおいては、重点は生産物にあり、また発明の本質は主として当該生産物にあるべきであるが、組み合わせ(ii)においては、重点は方法にあり、また発明は主として方法にあるべきである(下記の例を参照)。

「マーカッシュ形式」

細則附属書B第1部(f)

10.17 規則13.2は、選択肢(化学又は化学以外)を定義する単一のクレームを含む場合、いわゆる、「マーカッシュ形式」についても規定している。この特殊な場合において、規則13.2において定義されている技術的相互関係、及び同一の又は対応する特別な技術的特徴の要件は、当該選択肢が同一の性質を持っている場合に満たされるとみなす。

(a) マーカッシュ群が化合物の選択肢である場合、かかる選択肢は、次の基準が満たされる場合に同様の性質を持つものとみなす。

(A) すべての選択肢が共通の性質又は活性を持ち、かつ、

(B)(1) 共通の構造が存在する、すなわち、重要な構造的要素がすべての選択肢により共有されている、又は

(B)(2) 共通の構造が判断基準となり得ない場合、すべての選択肢が当該発明の関係する技術分野において一

chemical compounds in the art to which the invention pertains.

(b) In paragraph (a)(B)(1), above, the words “significant structural element is shared by all of the alternatives” refer to cases where the compounds share a common chemical structure which occupies a large portion of their structures, or in case the compounds have in common only a small portion of their structures, the commonly shared structure constitutes a structurally distinctive portion in view of existing prior art, and the common structure is essential to the common property or activity. The structural element may be a single component or a combination of individual components linked together.

(c) In paragraph (a)(B)(2), above, the words “recognized class of chemical compounds” mean that there is an expectation from the knowledge in the art that members of the class will behave in the same way in the context of the claimed invention. In other words, each member could be substituted one for the other, with the expectation that the same intended result would be achieved.

(d) The fact that the alternatives of a Markush grouping can be differently classified is not, taken alone, considered to be justification for a finding of a lack of unity of invention.

(e) When dealing with alternatives, if it can be shown that at least one Markush alternative is not novel over the prior art, the question of unity of invention should be reconsidered by the examiner. Reconsideration does not necessarily imply that an objection of lack of unity will be raised. (See Examples below.)

Intermediate and Final Products

AI Annex B, Part I(g)

10.18 Rule 13.2 also governs the situation involving intermediate and final products.

(a) The term “intermediate” is intended to mean intermediate or starting products. Such products have the ability to be used to produce final products through a physical or chemical change in which the intermediate loses its identity.

(b) Unity of invention is considered to be present in the context of intermediate and final products where the following two conditions are fulfilled:

群のものとして認識される化学物質群に属する。

(b) 上記(a)(B)(1)項において、文言「重要な構造的要素が選択肢のすべてにより共有されている」とは、当該化合物群がそれらの構造の大きな割合を占める共通の化学構造を有している場合を意味するか、又は、当該化合物群がそれらの構造のわずかな割合しか占めていない場合には、一般に共有されている構造が従来技術からみて構造的に顕著な部分を構成しており、共通の構造が共通の性質又は活性に不可欠である場合を意味している。この構造要素は、単一の部分でも相互に関連した個々の部分の組み合わせでもよい。

(c) 上記第(a)(B)(2)項において、文言「一群のものとして認識される化学物質群」とは、クレームに係る発明の下で同じように作用するであろうことが、当該技術分野の知識から予想される化学物質群をいう。換言すると、各物質を互いに入れ換えても同等の結果が得られるということである。

(d) マーカッシュ群の選択肢がさまざまに分類できることそれだけを取り上げて、発明の単一性欠如を発見したことの正当な理由とはしない。

(e) 選択肢を取扱う場合、少なくとも1つのマーカッシュ選択肢が先行技術に対して新規性を持っていないことを示し得るならば、発明の単一性の問題は、審査官により再検討されるべきである。再検討は、必ずしも発明の単一性の欠如の異議を提起することを意味しない。(以下の例参照)

中間体及び最終生成物

細則附属書B第1部(g)

10.18 規則13.2は、中間体及び最終生成物を含む場合についても規定している。

(a) 用語「中間体」は、中間体又は出発物質を意味する。かかる物質は、物理的又は化学的変化(この過程で当該中間体はその自己同一性を失う)によって最終生成物を製造するために使用される。

(b) 次の2つの条件が満たされる場合に、発明の単一性は、中間体及び最終生成物の関係において、存在するものとみなされる。

(A) the intermediate and final products have the same essential structural element, in that:

(1) the basic chemical structures of the intermediate and the final products are the same, or

(2) the chemical structures of the two products are technically closely interrelated, the intermediate incorporating an essential structural element into the final product, and

(B) the intermediate and final products are technically interrelated, this meaning that the final product is manufactured directly from the intermediate or is separated from it by a small number of intermediates all containing the same essential structural element.

(c) Unity of invention may also be considered to be present between intermediate and final products of which the structures are not known, for example, as between an intermediate having a known structure and a final product the structure of which is not known, or as between an intermediate of unknown structure and a final product of unknown structure. In order to satisfy unity in such cases, there must be sufficient evidence to lead one to conclude that the intermediate and final products are technically closely interrelated as, for example, when the intermediate contains the same essential element as the final product or incorporates an essential element into the final product.

(d) It is possible in a single international application to accept different intermediate products used in different processes for the preparation of the final product, provided that they have the same essential structural element.

(e) The intermediate and final products must not be separated, in the process leading from one to the other, by an intermediate that is not new.

(f) If the same international application claims different intermediates for different structural parts of the final product, unity is not regarded as being present between the intermediates.

(g) If the intermediate and final products are families of compounds, each intermediate

(A) 当該中間体及び最終生成物が、次の点において同一の主要な構造的要素を持つ、

(1) 当該中間体及び最終生成物の基本的化学構造が同じであるか、又は

(2) これら2つの物質の化学構造が技術的に密接に相互に関連づけられており、中間体は主要な構造的要素を最終生成物に組み込んでいる。

(B) 当該中間体及び最終生成物が技術的に相互に関連づけられている、これは最終生成物が中間体から直接製造されるか、又は同一の主要な構造的要素を含む少数の中間体から単離されることを意味する。

(c) 発明の単一性は、構造の分かっていない中間体と最終生成物との間にも存在すると考えられる場合がある。たとえば、既知の構造を持つ中間体と構造の分かっていない最終生成物、又は未知の構造の中間体と未知の構造の最終生成物との間である。このような場合に、単一性を満たすためには、たとえば、当該中間体が最終生成物と同一の主要な要素を含むか又は中間体が主要な要素を最終生成物に組み込む場合のように、当該中間体及び最終生成物が技術的に密接に相互に関係づけられている旨の結論に導く十分な証拠が存在しなければならない。

(d) 一つの国際出願において最終生成物の調製のための種々の方法において使用される種々の中間体を受け入れることは、それらが同一の主要な構造的要素を持っているときに、可能である。

(e) 中間体及び最終生成物は、一方から他方に誘導する工程において、新規でない中間体により単離されてはならない。

(f) 同一の国際出願が最終生成物の様々な構造部分のために種々の中間体を請求する場合、これらの中間体の間に単一性は存在しないものとみなす。

(g) 中間体と最終生成物が一群の化合物群に属する場合、各中間化合物は最終生成

compound must correspond to a compound claimed in the family of the final products. However, some of the final products may have no corresponding compound in the family of the intermediate products so that the two families need not be absolutely congruent.

AI Annex B, Part I(h)

10.19 As long as unity of invention can be recognized applying the above interpretations, the fact that, besides the ability to be used to produce final products, the intermediates also exhibit other possible effects or activities should not affect the decision on unity of invention.

Examples Concerning Unity of Invention

10.20 The application of the principles of unity of invention is illustrated by the following examples for guidance in particular cases.

Claims in Different Categories

10.21 Example 1

Claim 1: A method of manufacturing chemical substance X.

Claim 2: Substance X.

Claim 3: The (method of) use of substance X as an insecticide.

Unity exists between claims 1, 2 and 3. The special technical feature common to all the claims is substance X. However, if substance X is known in the art, unity would be lacking because there would not be a special technical feature common to all the claims.

10.22 Example 2

Claim 1: A process of manufacture comprising steps A and B.

Claim 2: Apparatus specifically designed for carrying out step A.

Claim 3: Apparatus specifically designed for carrying out step B.

Unity exists between claims 1 and 2 or between claims 1 and 3. There is no unity between claims 2 and 3 since there exists no common special technical feature between the two claims.

物の属する群中の化合物に対応しなければならない。しかし、最終生成物の一部が中間体の一群中に対応する化合物を持たないこともあるので、これらの2つの群が完全に適合している必要はない。

細則附属書B第1部(h)

10.19 上記の解釈を適用して発明の単一性が認識できる限り、最終生成物を製造するために使用される能力があるというほかに、当該中間体がその他の可能な効果又は作用も示すという事実によって、発明の単一性に関する決定は影響されてはならない。

発明の単一性に関する例

10.20 特定のケースに対するガイダンスのために、以下の事例を用いて、発明の単一性の原則の適用について説明する。

カテゴリーの異なるクレーム

10.21 例 1

クレーム 1 : 化学物質 X を製造する方法

クレーム 2 : 物質 X

クレーム 3 : 殺虫剤としての物質 X の使用 (の方法)

単一性は、クレーム 1、2、3 の間に存在する。すべてのクレームに共通する特別な技術的特徴は、物質 X である。しかし、物質 X が当該技術分野で既知である場合には、すべてのクレームに共通する特別な技術的特徴が存在しないことになるので、単一性を失う。

10.22 例 2

クレーム 1 : 段階 A 及び B を含む製造の方法

クレーム 2 : 段階 A を実行するために特に設計された装置

クレーム 3 : 段階 B を実行するために特に設計された装置

単一性は、クレーム 1 と 2 又は 1 と 3 の間に存在する。クレーム 2 と 3 の間には共通する特別な技術的特徴がないので、これらのクレーム間には単一性は存在しない。

10.23 Example 3

Claim 1: A process for painting an article in which the paint contains a new rust inhibiting substance X including the steps of atomizing the paint using compressed air, electrostatically charging the atomized paint using a novel electrode arrangement A and directing the paint to the article.

Claim 2: A paint containing substance X.

Claim 3: An apparatus including electrode arrangement A.

Unity exists between claims 1 and 2 where the common special technical feature is the paint containing substance X or between claims 1 and 3 where the common special technical feature is the electrode arrangement A. However, unity is lacking between claims 2 and 3 since there exists no common special technical feature between them.

10.24 Example 4

Claim 1: Use of a family of compounds X as insecticides.

Claim 2: Compound X₁ belonging to family X.

Provided X₁ has the insecticidal activity and the special technical feature in claim 1 is the insecticidal use, unity is present.

10.25 Example 5

Claim 1: A process for treating textiles comprising spraying the material with a particular coating composition under special conditions (for example, as to temperature, irradiation).

Claim 2: A textile material coated according to the process of claim 1.

Claim 3: A spraying machine for use in the process of claim 1 and characterized by a new nozzle arrangement providing a better distribution of the composition being sprayed.

The process according to claim 1 imparts unexpected properties to the product of claim 2. The special technical feature in claim 1 is the use

10.23 例 3

クレーム 1 : 物品を塗装するための方法であって、この方法における塗料は新しい防錆物質 X を含み、また、この方法は圧縮空気を使用して塗料を霧状にする段階、新しい電極配置 A を使用して霧状塗料を静電的に帯電させる段階、及び当該塗料を当該物品に向ける段階を含んでいる当該方法

クレーム 2 : 物質 X を含む塗料

クレーム 3 : 電極配置 A を含む装置

共通する特別な技術的特徴が物質 X を含む塗料であるクレーム 1 と 2 の間、又は共通する特別な技術的特徴が電極配列 A であるクレーム 1 と 3 の間に単一性は存在する。しかし、クレーム 2 と 3 の間には共通する特別な技術的特徴がないので、これらのクレーム間には単一性は存在しない。

10.24 例 4

クレーム 1 : 殺虫剤としての化合物 X 群の使用

クレーム 2 : X 群に属する化合物 X₁

X₁ が殺虫作用を持ち、クレーム 1 における共通する特別な技術的特徴が殺虫への使用であるならば、単一性が存在する。

10.25 例 5

クレーム 1 : 布地材料に特別の条件(たとえば、温度、照射に関する)の下で、ある特定の塗料をスプレーすることを含む、布地を処理するための方法

クレーム 2 : クレーム 1 の方法に従って塗装された布地材料

クレーム 3 : スプレーされる塗料の分布を改善する新しいノズル配置により特徴づけられる、クレーム 1 の方法における使用のためのスプレー装置

クレーム 1 による方法は、クレーム 2 の製品に予期しない特性を与える。クレーム 1 における特別な技術的特徴は、この特定の塗装を

of special process conditions corresponding to what is made necessary by the choice of the particular coating. Unity exists between claims 1 and 2. The spraying machine in claim 3 does not correspond to the above identified special technical feature. Unity does not exist between claim 3 and claims 1 and 2.

10.26 Example 6

Claim 1: A fuel burner with tangential fuel inlets into a mixing chamber.

Claim 2: A process for making a fuel burner including the step of forming tangential fuel inlets into a mixing chamber.

Claim 3: A process for making a fuel burner including casting step A.

Claim 4: An apparatus for carrying out a process for making a fuel burner including feature X resulting in the formation of tangential fuel inlets.

Claim 5: An apparatus for carrying out a process for making a fuel burner including a protective housing B.

Claim 6: A process of manufacturing carbon black including the step of tangentially introducing fuel into a mixing chamber of a fuel burner.

Unity exists between claims 1, 2, 4, and 6. The special technical feature common to all the claims is the tangential fuel inlets. Claims 3 and 5 lack unity with claims 1, 2, 4, and 6 since claims 3 and 5 do not include the same or corresponding special technical feature as set forth in claims 1, 2, 4, and 6. Claims 3 and 5 would also lack unity with one another.

10.27 Example 7

Claim 1: A high corrosion resistant and high strength ferritic stainless steel strip consisting essentially of, in percent by weight: Ni=2.0-5.0; Cr=15-19; Mo=1-2; and the balance Fe, having a thickness of between 0.5 and 2.0 mm and a 0.2% yield strength in excess of 50 kg/mm squared.

Claim 2: A method of producing a high corrosion resistant and high strength

選択することにより必要とされるものに対応する特別な処理条件の使用である。単一性は、クレーム 1 と 2 の間に存在する。クレーム 3 におけるスプレー装置は、上記で特定した特別な技術的特徴に対応しない。単一性は、クレーム 3 とクレーム 1 及び 2 の間には存在しない。

10.26 例 6

クレーム 1 : 混合室に対して接線方向の燃料注入口を有する燃料バーナー

クレーム 2 : 混合室に対して接線方向の燃料注入口を形成する段階を含む、燃料バーナーを製造するための方法

クレーム 3 : 鑄造段階 A を含む、燃料バーナーを製造するための方法

クレーム 4 : 接線方向の燃料注入口を形成するための特徴 X を含む、燃料バーナーを製造するための方法を実行するための装置

クレーム 5 : 保護ハウジング B を含む燃料バーナーを製造するための方法を実行するための装置

クレーム 6 : 燃料バーナーの混合室に、接線方向に燃料を注入する段階を含むカーボン・ブラックを生成する方法

単一性は、クレーム 1、2、4、6 間に存在する。これらのすべてのクレームに共通する特別な技術的特徴は、接線方向の燃料注入口である。クレーム 3 及び 5 は、クレーム 1、2、4、6 において述べられている同一の又は対応する特別な技術的特徴を含んでいないので、クレーム 3 及び 5 はクレーム 1、2、4、6 との間に単一性を欠いている。クレーム 3 及び 5 も互いに単一性を欠いている。

10.27 例 7

クレーム 1 : 本質的に Ni=2.0~5.0、Cr=15~19、Mo=1~2、残部 Fe の重量パーセントにより構成され、厚さ 0.5~2.0 mm 及び 50 kg/mm² を越える 0.2% 耐力を持つ高耐食・高強度フェライト・ステンレス鋼ストリップ。

クレーム 2 : 本質的に Ni=2.0~5.0、Cr=15~19、Mo=1~2、残部 Fe の重量パーセ

ferritic stainless steel strip consisting essentially of, in percent by weight: Ni=2.0-5.0; Cr=15-19; Mo=1-2; and the balance Fe, comprising the steps of:

(a) hot rolling to a thickness between 2.0 and 5.0 mm;

(b) annealing the hot rolled strip at 800-1000°C under substantially no oxidizing conditions;

(c) cold rolling the strip to a thickness of between 0.5 and 2.0 mm; and

(d) final annealing the cold rolled strip at between 1120 and 1200°C for a period of 2-5 minutes.

Unity exists between product claim 1 and process claim 2. The special technical feature in the product claim is the 0.2% yield strength in excess of 50 kg/mm squared. The process steps in claim 2 inherently produce a ferritic stainless steel strip with a 0.2% yield strength in excess of 50 kg/mm squared. Even if this feature is not apparent from the wording of claim 2, it is clearly disclosed in the description. Therefore said process steps are the special technical feature which correspond to the limitation in the product claim directed to the same ferritic stainless steel with the claimed strength characteristics.

Claims in the Same Category

10.28 Example 8

Claim 1: Plug characterized by feature A.

Claim 2: Socket characterized by corresponding feature A.

Feature A is a special technical feature that is included in both claims 1 and 2 and therefore unity is present.

10.29 Example 9

Claim 1: Transmitter provided with time axis expander for video signals.

Claim 2: Receiver provided with time axis compressor for video signals received.

Claim 3: Transmission equipment for video

ントにより構成される高耐食・高強度フェライト・ステンレス鋼ストリップを製造する方法であって、

(a) 2.0～5.0 mmの厚さに熱間圧延する工程

(b) 実質的に非酸化状態において前記熱間圧延ストリップを800～1000°Cで焼鈍する工程

(c) 前記ストリップを0.5～2.0 mmの厚さに冷間圧延する工程

(d) 2～5分間、1120～1200°Cで冷間圧延されたストリップを最終焼鈍する工程

を含む方法。

単一性は、製品クレーム1と方法クレーム2の間に存在する。当該製品クレームにおける特別な技術的特徴は、50 kg/mm²を越える0.2%耐力である。クレーム2における方法の工程は、厚さ0.5～2.0 mm及び50 kg/mm²を越える0.2%耐力を持つフェライト・ステンレス鋼ストリップを本質的に製造する。この特徴がクレーム2の文言から明らかでないとしても、それは、明細書において明確に開示される。したがって、前記方法の工程は、クレームされた強度特性を持つ同一のフェライト・ステンレス鋼に向けられた製品クレームにおける限定に対応する特別な技術的特徴である。

同一カテゴリーのクレーム

10.28 例8

クレーム1：特徴Aにより特徴づけられるプラグ

クレーム2：対応する特徴Aにより特徴づけられるソケット

特徴Aはクレーム1と2の両方に含まれている特別な技術的特徴であるから、単一性が存在する。

10.29 例9

クレーム1：ビデオ信号用の時間軸拡張回路を持つ送信機

クレーム2：受信したビデオ信号用の時間軸圧縮回路を持つ受信機

クレーム3：ビデオ信号用の時間軸拡張

signals comprising a transmitter provided with time axis expander for video signals and a receiver provided with time axis compressor for video signals received.

The special technical features are, in claim 1 the time axis expander, and in claim 2 the time axis compressor, which are corresponding technical features. Unity exists between claims 1 and 2. Claim 3 includes both special technical features and has unity with claims 1 and 2. The requirement for unity would still be met in the absence of the combination claim (claim 3).

10.30 Example 10

Claim 1: Conveyor belt with feature A.

Claim 2: Conveyor belt with feature B.

Claim 3: Conveyor belt with features A + B.

Feature A is a special technical feature and feature B is another unrelated special technical feature.

Unity exists between claims 1 and 3 or between claims 2 and 3, but not between claims 1 and 2.

10.31 Example 11

Claim 1: Control circuit A for a d.c. motor.

Claim 2: Control circuit B for a d.c. motor.

Claim 3: An apparatus including a d.c. motor with control circuit A.

Claim 4: An apparatus including a d.c. motor with control circuit B.

Control circuit A is a special technical feature and control circuit B is another unrelated special technical feature.

Unity exists between claims 1 and 3 or between claims 2 and 4, but not between claims 1 and 2 or 3 and 4.

10.32 Example 12

Claim 1: A display with features A + B.

回路を持つ送信機及び受信したビデオ信号用の時間軸圧縮回路を持つ受信機を含む、ビデオ信号のための伝送装置

特別な技術的特徴はクレーム 1 においては時間軸拡張回路であり、クレーム 2 においては時間軸圧縮回路であり、これらに対応する技術的特徴である。単一性は、クレーム 1 と 2 の間に存在する。クレーム 3 は両方の特別な技術的特徴を含み、クレーム 1 及び 2 と単一性を持つ。単一性の要件は、組み合わせクレーム(クレーム 3)が存在しない場合でも、依然として満たされる。

10.30 例10

クレーム 1 : 特徴 A を持つコンベヤ・ベルト

クレーム 2 : 特徴 B を持つコンベヤ・ベルト

クレーム 3 : 特徴 A + B を持つコンベヤ・ベルト

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

単一性は、クレーム 1 と 3 又はクレーム 2 と 3 の間に存在するが、クレーム 1 と 2 の間には存在しない。

10.31 例11

クレーム 1 : 直流モーターのための制御回路 A

クレーム 2 : 直流モーターのための制御回路 B

クレーム 3 : 制御回路 A を持つ直流モーターを含む装置

クレーム 4 : 制御回路 B を持つ直流モーターを含む装置

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

単一性はクレーム 1 と 3 又はクレーム 2 と 4 の間に存在するが、クレーム 1 と 2 及びクレーム 3 と 4 の間には存在しない。

10.32 例12

クレーム 1 : 特徴 A + B を持つディスプレイ

Claim 2: A display according to claim 1 with additional feature C.

Claim 3: A display with features A + B with additional feature D.

Unity exists between claims 1, 2, and 3. The special technical feature common to all the claims is features A + B.

10.33 Example 13

Claim 1: Filament A for a lamp.

Claim 2: Lamp B having filament A.

Claim 3: Searchlight provided with lamp B having filament A and a swivel arrangement C.

Unity exists between claims 1, 2, and 3. The special technical feature common to all the claims is the filament A.

10.34 Example 14

Claim 1: A marking device for marking animals, comprising a disc-shaped element with a stem extending normally therefrom, the tip of which is designed to be driven through the skin of the animal to be marked, and a securing disk element to be fastened to the protruding tip of the stem on the other side of skin.

Claim 2: An apparatus for applying the marking device of claim 1, constructed as a pneumatically actuated gun for driving the stem of the disc-shaped element through the skin, and provided with a supporting surface adapted for taking up a securing disc element, to be placed at the other side of the body portion in question of the animal to be marked.

The special technical feature in claim 1 is the marking device having a disc-shaped element with a stem and a securing disc element to be fastened to the tip of the stem. The corresponding special technical feature in claim 2 is the pneumatically actuated gun for driving the marking device and having a supporting surface for the securing disc element. Unity exists between claims 1 and 2.

クレーム 2 : 別の特徴 C を持つ、クレーム 1 によるディスプレイ

クレーム 3 : 別の特徴 D を持つ、特徴 A + B を持つディスプレイ

単一性は、クレーム 1、2、3 間に存在する。すべてのクレームに共通する特別な技術的特徴は特徴 A + B である。

10.33 例13

クレーム 1 : ランプのためのフィラメント A

クレーム 2 : フィラメント A を有するランプ B

クレーム 3 : フィラメント A 及び回転装置 C を有するランプ B を備えた探照灯

単一性は、クレーム 1、2、3 の間に存在する。すべてのクレームに共通する特別な技術的特徴は、フィラメント A である。

10.34 例14

クレーム 1 : 動物にマークを付けるためのマーキング装置であって、垂直に伸びる軸を有する円盤形状要素と、マーキングされる動物の皮膚を貫通するように設計された先端と、皮膚と反対側の軸の突き出た先端に固定された固定円盤要素とを有するマーキング装置。

クレーム 2 : クレーム 1 のマーキング装置を適用するための装置であって、前記円盤形状要素の軸を皮膚に貫通させるための圧縮空気作動ガンとして構成され、また、固定円盤要素を取り上げるために適合された支持表面（マーキングされる動物の対象とする体部位の反対側に置かれる）が設けられている装置。

クレーム 1 における特別な技術的特徴は、軸付きの円盤形状要素と軸の先端に固定される固定円盤要素を有するマーキング装置である。クレーム 2 における対応する特別な技術的特徴は、前記マーキング装置を駆動し、前記固定円盤要素のための支持表面を有する圧縮空気作動ガンである。クレーム 1 と 2 の間に単一性は存在する。

10.35 Example 15

Claim 1: Compound A.

Claim 2: An insecticide composition comprising compound A and a carrier.

Unity exists between claims 1 and 2. The special technical feature common to all the claims is compound A.

10.36 Example 16

Claim 1: An insecticide composition comprising compound A (consisting of a₁, a₂...) and a carrier.

Claim 2: Compound a₁.

All compounds A are not claimed in the product claim 2 for reasons of lack of novelty of some of them for instance.

There is nevertheless still unity between the subject matter of claims 1 and 2 provided a₁ has the insecticidal activity that is also the special technical feature for compound A in claim 1.

10.37 Example 17

Claim 1: A chair with a lifting mechanism.

Claim 2: A chair with a mechanical screw lifting mechanism.

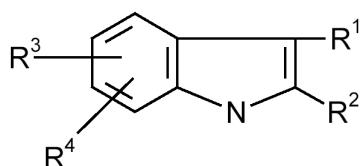
Claim 3: A chair with a hydraulic lifting mechanism.

Unity exists between claims 1-3. The special technical feature common to all the claims is the lifting mechanism. However, if any lifting mechanism is known in the art, unity would be lacking because there would not be a special technical feature common to all the claims.

Markush Practice

10.38 Example 18: Common Structure

Claim 1: A compound of the formula:



wherein R¹ is selected from the group

10.35 例15

クレーム 1 : 化合物 A

クレーム 2 : 化合物 A 及び基材を含む殺虫組成物

単一性は、クレーム 1 と 2 の間に存在する。すべてのクレームに共通する特別な技術的特徴は化合物 A である。

10.36 例16

クレーム 1 : 化合物 A (a₁、a₂、...からなる) 及び基材を含む殺虫剤組成物

クレーム 2 : 化合物 a₁

化合物 A の全ては、たとえば、これらの一部について新規性のないという理由から。物質クレーム 2 で請求されていない。

しかし、a₁ が殺虫作用 (殺虫作用は、クレーム 1 においても化合物 A の特別な技術的特徴である) を持つならば、クレーム 1 と 2 における発明主題事項の間には依然として単一性がある。

10.37 例17

クレーム 1 : 上昇機構付きの椅子

クレーム 2 : 機械的ネジ上昇機構付きの椅子

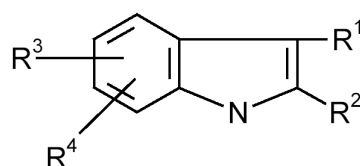
クレーム 3 : 油圧上昇機構付き椅子

単一性は、クレーム 1 ~ 3 の間に存在する。すべてのクレームに共通する特別な技術的特徴は、上昇機構である。しかし、上昇機構が当該技術で既知であるならば、すべてのクレームに共通する特別な技術的特徴がないので、単一性を欠くことになる。

マーカッシュ形式

10.38 例18—共通構造

クレーム 1 : 化学式による化合物



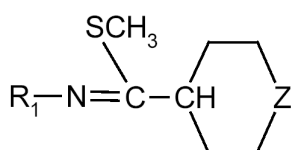
ただし、R¹ はフェニル、ピリジル、チア

consisting of phenyl, pyridyl, thiazolyl, triazinyl, alkylthio, alkoxy, and methyl; R^2 - R^4 are methyl, benzyl, or phenyl. The compounds are useful as pharmaceuticals for the purpose of enhancing the capacity of the blood to absorb oxygen.

In this case the indolyl moiety is the significant structural element that is shared by all of the alternatives. Since all the claimed compounds are alleged to possess the same utility, unity is present.

10.39 Example 19: common structure:

Claim 1: A compound of the formula:



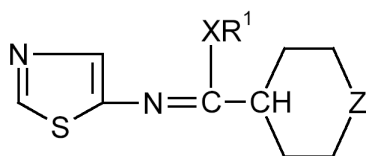
wherein R_1 is selected from the group consisting of phenyl, pyridyl, thiazolyl, triazinyl, alkylthio, alkoxy, and methyl; Z is selected from the group consisting of oxygen (O), sulfur (S), imino (NH), and methylene ($-CH_2-$).

The compounds are alleged to be useful as pharmaceuticals for relieving lower back pain.

In this particular case the iminothioether group $-N=C-SCH_3$ linked to a six atom ring is the significant structural element which is shared by all the alternatives. Thus, since all the claimed compounds are alleged to possess the same use, unity would be present.

10.40 Example 20: Common Structure

Claim 1: A compound of the formula:



wherein R^1 is methyl or phenyl, X and Z are selected from oxygen (O) and sulfur (S).

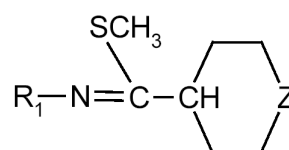
The compounds are useful as pharmaceuticals and contain the 1,3-thiazolyl substituent which provides greater penetrability of mammalian tissue which makes the compounds useful as

ゾリル、トリアジニル、アルキルチオ、アルコキシ、メチル基から選択される。 $R^2 \sim R^4$ は、メチル、ベンジル又はフェニルである。これらの化合物は、血液の酸素取込量を増加させるための医薬として有益である。

この場合、インドリル部分は、すべての選択肢により共有される主要な構造的要素である。クレームされているすべての化合物が同一の有用性を持つと主張されているので、単一性は存在する。

10.39 例19：共通の構造

クレーム 1：化学式による化合物



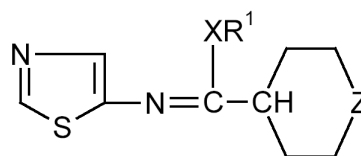
ただし、 R_1 は、フェニル、ピリジル、チアゾリル、トリアジニル、アルキルチオ、アルコキシ、メチル基から選択される。 Z は、酸素(O)、硫黄(S)、イミノ(NH)、メチレン($-CH_2-$)より成る基から選択される。

これらの化合物は腰痛を和らげる医薬として有用であると主張されている。

この特殊な例の場合、6員環に結合されているイミノチオエーテル基 $-N=C-SCH_3$ は、すべての選択肢により共有されている主要な構造的要素である。したがって、すべてのクレームされている化合物は同じ用途を持つと主張されているので、単一性は存在する。

10.40 例20：共通構造

クレーム1：化学式による化合物



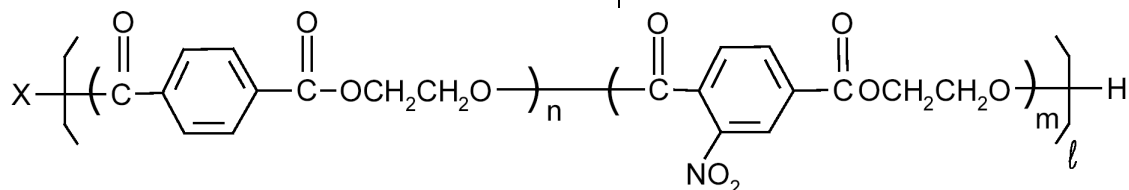
ただし、この R^1 はメチル又はフェニルであり、 X 及び Z は酸素(O)と硫黄(S)から選択される。

これらの化合物は医薬品として有用であり1,3-チアゾリル置換基を含有している。1,3-チアゾリル置換基は哺乳動物の組織に浸透し易く、そのためこれらの化

relievers for headaches and as topical anti-inflammatory agents.

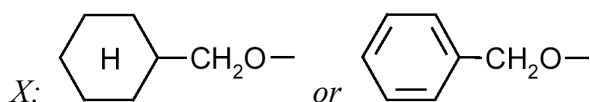
All compounds share a common chemical structure, the thiazole ring and the six atom heterocyclic compound bound to an imino group, which occupy a large portion of their structure. Thus, since all the claimed compounds are alleged to possess the same use, unity would be present.

10.41 Example 21: Common Structure



$$1 \leq \ell \leq 10$$

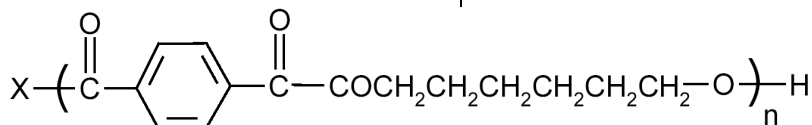
$$200 \geq n + m \geq 100$$



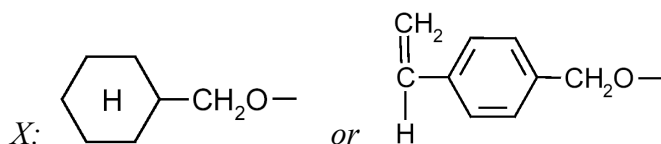
All of the above copolymers have in common a thermal degradation resistance property, due to the reduced number of free COOH radicals by esterification with X of the end COOH radicals which cause thermal degradation.

The chemical structures of the alternatives are considered to be technically closely interrelated to one another. A grouping in one claim is therefore allowed.

10.42 Example 22: Common Structure:



$$100 \geq n \geq 50$$

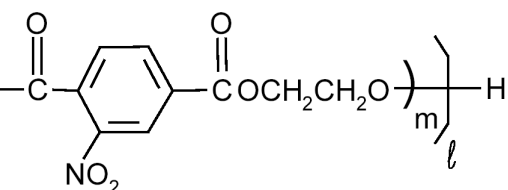


The compound obtained by esterifying the end COOH radical of known polyhexamethyleneterephthalate with -CH2O- has a thermal degradation resistant property, due to the reduced number of free COOH radicals which cause thermal

合物は頭痛の鎮痛剤及び局所抗炎症剤として有用である。

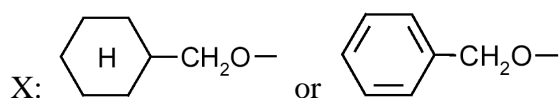
すべての化合物は、共通の化学構造、すなわち、イミノ基につながったチアゾール環及び6原子複素環式化合物の化学構造を共有し、この構造が構造の大きな部分を占めている。したがって、すべてのクレームされている化合物は同じ用途を持つと主張されているので、単一性は存在する。

10.41 例21：共通構造



$$1 \leq \ell \leq 10$$

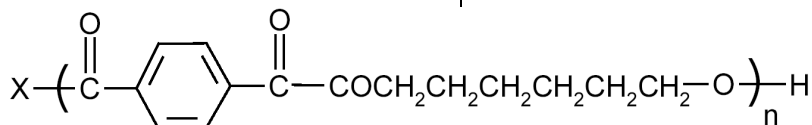
$$200 \geq n + m \geq 100$$



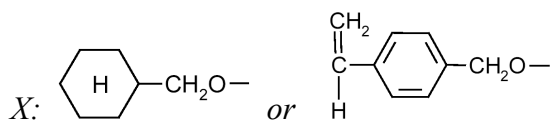
上記のすべてのコポリマーは、熱劣化を起こす末端COOHラジカルがXによりエステル化され、遊離COOHラジカル数が減少したため、共通して熱劣化抵抗特性を持っている。

選択枝の化学構造は、技術的に密接に相互に関連づけられていると考えられる。したがって1クレームへのグループ化が許容される。

10.42 例22：共通の構造



$$100 \geq n \geq 50$$



-CH₂O-で、既知のポリヘキサメチレンテレフタレート末端COOHラジカルをエステル化することにより得られる化合物は、熱劣化を起こす遊離COOHラジカル数が減少したために熱劣化抵抗特性を持っている。一方、CH₂=CH--CH₂O-

degradation. In contrast, the compound obtained by esterifying the end COOH radical of known polyhexamethyleneterephthalate with a vinyl compound containing a $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_2\text{O}-$ moiety serves as a raw material for a setting resin when mixed with unsaturated monomer and cured (addition reaction).

All esters covered by the claim do not have a property or activity in common. For example, the product obtained through esterification with the “ $\text{CH}_2 = \text{CH}$ ” vinyl compound does not have a thermal degradation resistant property. The grouping in a single application is not allowed.

10.43 Example 23: No Common Structure

Claim 1: A herbicidal composition consisting essentially of an effective amount of the mixture of A 2,4-D(2,4-dichloro-phenoxy acetic acid) and B a second herbicide selected from the group consisting of copper sulfate, sodium chlorate, ammonium sulfamate, sodium trichloroacetate, dichloropropionic acid, 3-amino-2,5-dichlorobenzoic acid, diphenamid (an amide), ioxynil (nitrile), dinoseb (phenol), trifluralin (dinitroaniline), EPTC (thiocarbamate), and simazine (triazine) along with an inert carrier or diluent.

The different components under B must be members of a recognized class of compounds. Consequently in the present case a unity objection would be raised because the members of B are not recognized as a class of compounds, but, in fact, represent a plurality of classes which may be identified as follows:

- (a) inorganic salts:
 - copper sulfate
 - sodium chlorate
 - ammonium sulfamate
- (b) organic salts and carboxylic acids:
 - sodium trichloroacetate
 - dichloropropionic acid
 - 3-amino-2,5-dichlorobenzoic acid

成分を含むビニル化合物で、既知のポリヘキサメチレンテレフタレート末端のCOOHラジカルをエステル化することにより得られる化合物は、不飽和モノマーと混合して硬化(付加反応)させたとき、硬化性樹脂の原料となる。

このクレームの対象とするすべてのエステルは、共通の性質又は活性を持っていない。例えば “ $\text{CH}_2 = \text{CH}$ ” ビニル化合物によるエステル化により得られる生成物は熱劣化抵抗特性を持っていない。一つの出願にまとめることは許容されない。

10.43 例23：共通の構造がない場合

クレーム 1： A：2,4-D(2,4ジクロロ・フェノキシ酢酸)の有効量と、B：硫酸銅、塩素酸ナトリウム、硫化アンモニウム、トリクロロ酢酸ナトリウム、ジクロロプロピオン酸、3-アミノ-2,5-ジクロロ安息香酸、ジフェナミド(アミド)、イオキシニル(ニトリル)、ジノセブ(フェノール)、トリフルラリン(ジニトロアニリン)、EPTC(チオカルバメート)、シマジン(トリアジン)からなる群より選択される第二の除草剤、及び不活性基材又は希釈剤との混合物からなる除草性組成物。

Bの種々の構成要素は、一群のものとして認識される化学物質群に属していなければならない。しかし、この場合、Bの構成要素は一群の化合物群として認知されておらず、実際には、次のように分類される複数の種類を表しているため、単一性の異議が提起される。

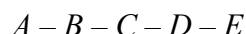
- (a) 無機塩：
 - 硫酸銅
 - 塩素酸ナトリウム
 - 硫化アンモニウム
- (b) 有機塩及びカルボン酸：
 - トリクロロ酢酸ナトリウム
 - ジクロロプロピオン酸
 - 3-アミノ-2,5-ジクロロ安息香酸

酸

- (c) amides:
diphenamid
- (d) nitriles:
ioxynil
- (e) phenols:
dinoseb
- (f) amines:
trifluralin
- (g) heterocyclic:
simazine

10.44 Example 24

Claim 1: A pharmaceutical compound of the formula:



wherein:

A is selected from C₁-C₁₀ alkyl or alkenyl or cycloalkyl, substituted or unsubstituted aryl or C₅-C₇ heterocycle having 1-3 heteroatoms selected from O and N;

B is selected from C₁-C₆ alkyl or alkenyl or alkynyl, amino, sulfoxy, C₃-C₈ ether or thioether;

C is selected from C₅-C₈ saturated or unsaturated heterocycle having 1-4 heteroatoms selected from O, S or N or is a substituted or unsubstituted phenyl;

D is selected from B or a C₄-C₈ carboxylic acid ester or amide; and

E is selected from substituted or unsubstituted phenyl, naphthyl, indolyl, pyridyl, or oxazolyl.

From the above formula no significant structural element can be readily ascertained and thus no special technical feature can be determined. Lack of unity exists between all of the various combinations. The first claimed invention would be considered to encompass the first mentioned structure for each variable, that is, A is C₁ alkyl, B is C₁ alkyl, C is a C₅ saturated heterocycle having one O heteroatom, D is C₁ alkyl, and E is a

- (c) アミド：
ジフェナミド
- (d) ニトリル：
イオキシニル
- (e) フェノール：
ジノセブ
- (f) アミン：
トリフルラリン
- (g) 複素環：
シマジン

10.44 例24

クレーム 1：次の化学式による医薬化合物



ただし、

Aは、C₁-C₁₀アルキル、アルケニル、シクロアルキル、置換又は非置換アリール、又は、O又はNから選択される1-3個のヘテロ原子を持つC₅-C₇複素環から選択される。

Bは、C₁-C₆アルキル、アルケニル、アルキニル、アミノ、スルホキシ、C₃-C₈エーテル又はチオエーテルから選択される。

Cは、O、S、又はNから選択される1-4個のヘテロ原子を持つC₅-C₈飽和又は不飽和複素環から選ばれるか、あるいは置換又は非置換フェニルである。

Dは、B又はC₄-C₈カルボン酸エステル、アミドから選択される。

Eは、置換又は非置換フェニル、ナフチル、インドリル、ピリジル又はオキサゾリルから選択される。

上記化学式から主要な構造的要素がただちに確認できず、したがって特別な技術的特徴は決定できない。種々の組み合わせのすべての間に単一性が欠けている。最初にクレームされた発明は、各置換基について最初に述べた構造、すなわち、AはC₁アルキル、BはC₁アルキル、Cは1個のOヘテロ原子を持つC₅飽和複素環、DはC₁アルキル、Eは置換フェニル、を包含すると考えられる。

substituted phenyl.

10.45 Example 25

Claim 1: Catalyst for vapor phase oxidation of hydrocarbons, which consists of (X) or (X+a).

In this example (X) oxidizes RCH_3 into RCH_2OH and (X+a) oxidizes RCH_3 further into $RCOOH$.

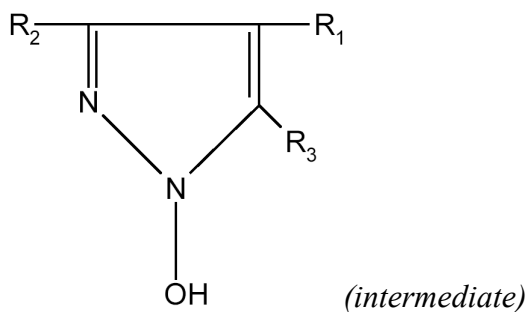
Both catalysts share a common component and a common activity as oxidation catalyst for RCH_3 . With (X+a) the oxidation is more complete and goes until the carboxylic acid is formed but the activity still remains the same.

A Markush grouping is acceptable in this case.

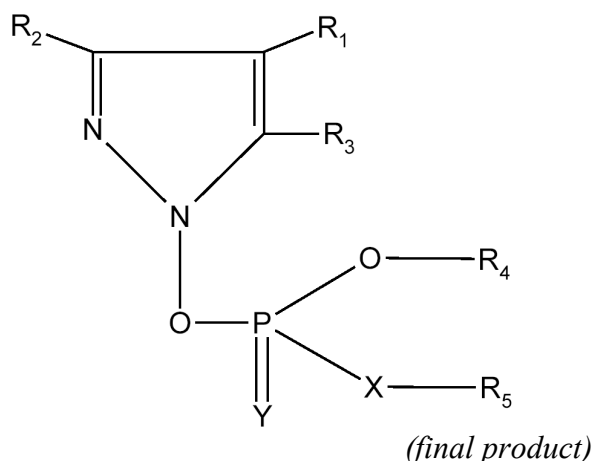
Intermediate/Final Product

10.46 Example 26

Claim 1:



Claim 2:



The chemical structures of the intermediate and final product are technically closely interrelated. The essential structural element

10.45 例25

クレーム1: (X)あるいは(X+ a)からなる、炭化水素の気相酸化のための触媒。

この例では、(X)は RCH_3 を酸化して RCH_2OH とし、(X+a)は RCH_3 を酸化してさらに $RCOOH$ にする。

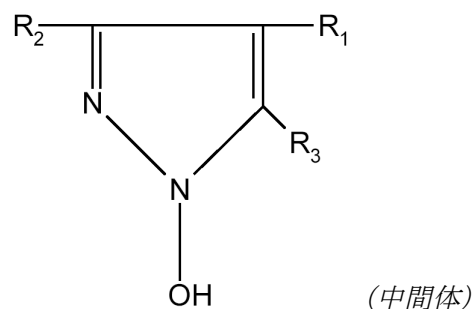
両方の触媒は、共通の構成要素及び RCH_3 に対する酸化触媒としての共通の活性を共有する。(X+a)で酸化はより完全となり、カルボン酸を形成するまで進むが、活性は依然同様に保たれる。

この場合、マーカッシュ群は許容される。

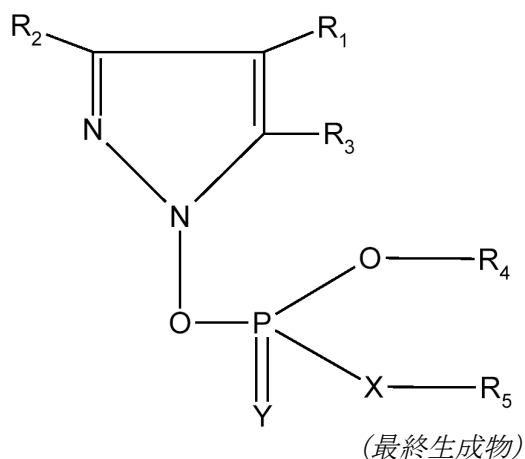
中間体／最終生成物

10.46 例26

クレーム 1 :

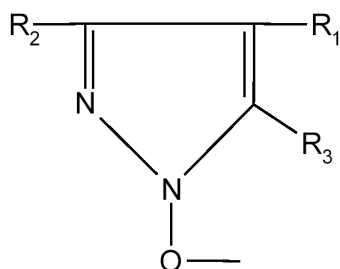


クレーム 2 :



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

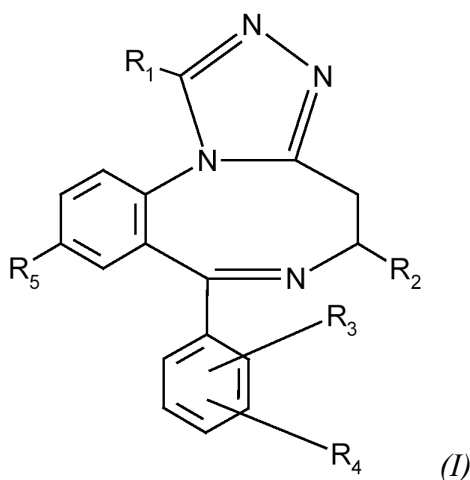
incorporated into the final product is:



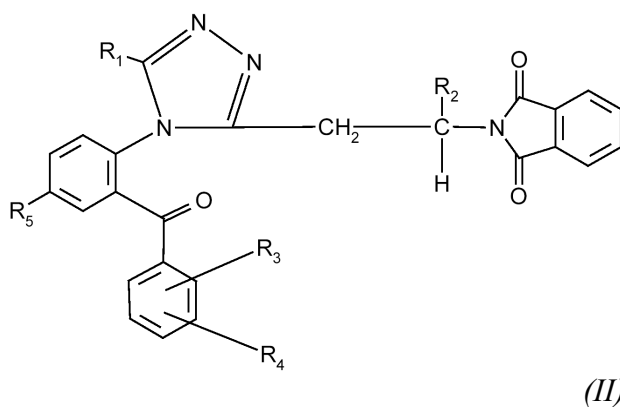
Therefore, unity exists between claims 1 and 2.

10.47 Example 27

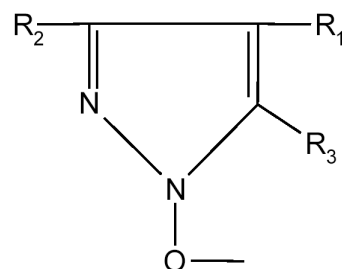
Claim 1:



Claim 2:



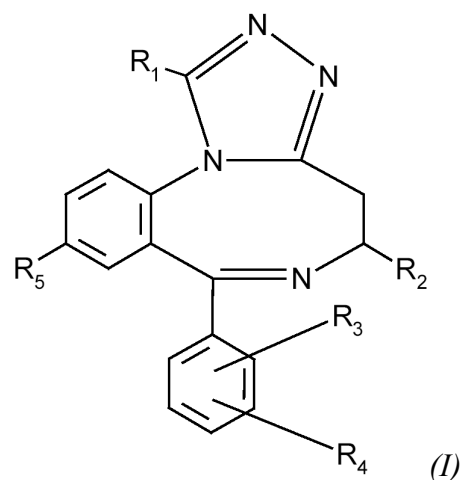
(II) is described as an intermediate to make (I). The closure mechanism is one well known in the art. Though the basic structures of compound (I) (final product) and compound (II) (intermediate) differ considerably, compound (II) is an open ring precursor to compound (I). Both compounds share a common essential structural element that is the linkage comprising the two phenyl rings and the triazole ring. The chemical structures of the two compounds are therefore



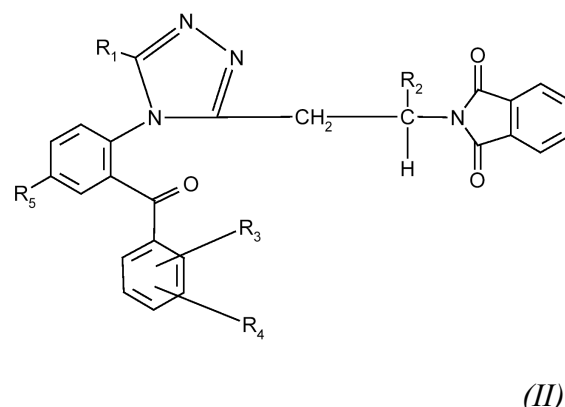
したがって、単一性はクレーム 1 と 2 の間に存在する。

10.47 例27

クレーム 1 :



クレーム 2 :



(II)は、(I)を作るための中間体として記載されている。この閉環メカニズムは、この技術ではよく知られている。化合物(I) (最終生成物) と化合物(II) (中間体) の基本的な構造はかなり異なるが、化合物(II)は化合物(I)への開環前駆体である。両方の化合物は、共通の主要な構造的要素、すなわち、2つのフェニル環と1つのトリアゾール環からなる連鎖を共有している。したがって、2つの化合物の化学構造は技術的に密接に関係づけられ

considered to be technically closely interrelated.

The example therefore satisfies the requirement for unity of invention.

10.48 Example 28

Claim 1: Amorphous polymer A (intermediate).

Claim 2: Crystalline polymer A (final product).

In this example a film of the amorphous polymer A is stretched to make it crystalline.

Here unity exists because there is an intermediate final product relation in that amorphous polymer A is used as a starting product to prepare crystalline polymer A.

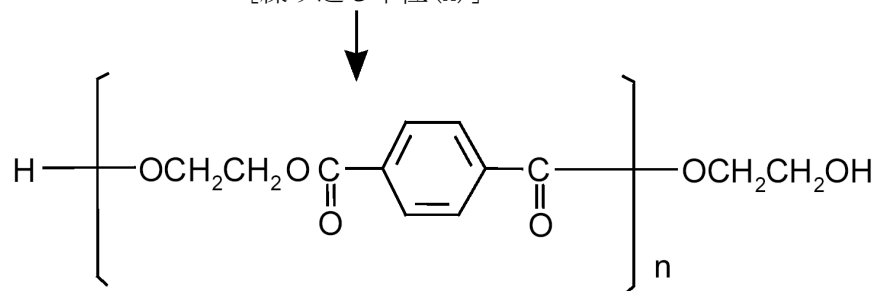
For purposes of further illustration, assume that the polymer A in this example is polyisoprene. Here the intermediate, amorphous polyisoprene, and the final product, crystalline polyisoprene, have the same chemical structure.

10.49 Example 29

Claim 1: Polymeric compound useful as fiber material identified by the following general formula:

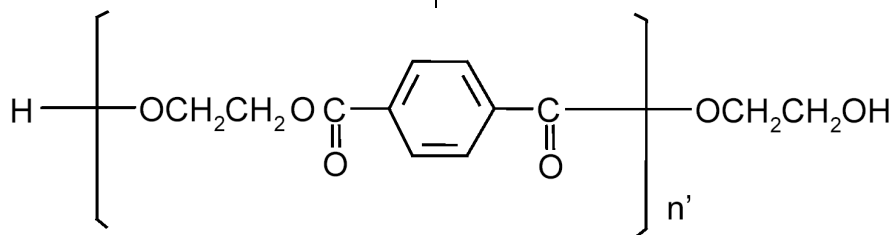
[repeating unit (X)]

[繰り返し単位(X)]



Claim 2: Compound identified by the following general formula:

(useful as intermediate for polymeric compound I)



ていると考えられる。

したがって、この例は発明の単一性に対する条件を満たす。

10.48 例28

クレーム1：非晶質ポリマーA（中間体）

クレーム2：結晶質ポリマーA（最終生成物）

この例では、非晶質ポリマーAのフィルムを延伸して、結晶性にする。

非晶質ポリマーAが結晶質ポリマーAを調製する出発物質として用いられることから、中間体と最終生成物の関係にあるので、ここでは単一性が存在する。

さらに詳しく説明するため、この例のポリマーAはポリイソプレンであると仮定する。この場合の中間体の非晶質ポリイソプレン及び最終生成物の結晶質ポリイソプレンは同じ化学構造を持つ。

10.49 例29

クレーム1：次の一般式により表される、繊維材料として有用なポリマー化合物。

クレーム2：次の一般式により表される化合物

（ポリマー化合物Iのための中間体として有用）

(primary condensation product)

(1次縮合生成物)

The two inventions are in an intermediate and final product relationship.

Substance (II) is a raw material for substance (I).

Meanwhile, both compounds share an essential structural element (repeating unit (X)) and are technically closely interrelated. The intermediate and final products therefore satisfy the requirements for unity.

10.50 Example 30

Claim 1: Novel compound having structure A (Intermediate).

Claim 2: Product prepared by reacting A with a substance X (Final Product).

(see below for further details)

10.51 Example 31

Claim 1: Reaction product of A and B (Intermediate).

Claim 2: Product prepared by reacting the reaction product of A and B with substances X and Y (Final Product).

In examples 30 and 31 the chemical structure(s) of the intermediate and/or the final product is not known. In (30) the structure of the product of claim 2 (the final product) is not known. In (31) the structures of the products of claim 1 (the intermediate) and claim 2 (the final product) are unknown.

Unity exists if there is evidence that would lead one to conclude that the characteristic of the final product which is the inventive feature in the case is due to the intermediate. For example, the purpose for using the intermediates in Examples 30 or 31 is to modify certain properties of the final product. The evidence may be in the form of test data in the specification showing the effect of the intermediate on the final product. If no such evidence exists then there is no unity on the basis of an intermediate-final product relationship.

Biotechnological Inventions

二つの発明は、中間体と最終生成物の関係にある。

物質(II)は、物質(I)のための原料である。

一方、両化合物は重要な構造的要素(繰り返し単位(X))を共有し、技術的に密接に関係づけられている。したがって、この中間体及び最終生成物は単一性の要件を満たす。

10.50 例30

クレーム1: 構造Aを持つ新規化合物(中間体)

クレーム2: 物質XとAを反応させて調製された生成物(最終生成物)

(詳細は以下を参照)

10.51 例31

クレーム1: AとBの反応生成物(中間体)

クレーム2: 物質X及びYと、反応生成物A及びBを反応させることにより調製された生成物(最終生成物)

例30及び31では、中間体及び/又は最終生成物の化学構造は知られていない。(30)ではクレーム2(最終生成物)の生成物の構造は知られていない。(31)ではクレーム1(中間体)及びクレーム2(最終生成物)の生成物の構造は知られていない。

この場合の発明の特徴である最終生成物の特質が中間体によるものである旨の結論を導く証拠がある場合、単一性は存在する。たとえば例30又は31において中間体を使用する目的が最終生成物のある特性を変えることである。証拠は、中間体の最終生成物に対する影響を示す明細書中の試験データの形式でよい。そのような証拠が存在しなければ、中間体と最終生成物の関係を根拠とする単一性は存在しない。

バイオテクノロジー発明

10.52 *Example 32: Multiple Structurally and Functionally Unrelated Polynucleotides*

Claim 1: An isolated polynucleotide selected from the group consisting of the nucleotide sequences SEQ ID NOs: 1-10.

(Some Authorities presume that a claimed biological molecule is in isolated form and therefore do not require the claim to explicitly include the term “isolated” as above.)

The description discloses that the claimed polynucleotides are 500 bp cDNAs obtained from a human liver cDNA library. The polynucleotides are structurally different and can be used as probes to obtain full-length DNAs, although there is no description of the function or biological activity of the corresponding proteins. Furthermore, the polynucleotides claimed are not homologous to each other.

There is no prior art available. A human liver cDNA library had not been established before.

The polynucleotides of claim 1 would be regarded as having the same or corresponding technical feature if the alternatives had a common property or activity, and shared a significant structural element that is essential to the common property or activity. Some Offices may regard claim 1 as a Markush grouping.

In this example, the description fails to disclose that all of the polynucleotides SEQ ID NOs: 1-10 share a common property or activity. While each sequence may serve as a probe to isolate its own respective full length DNA, due to the lack of homology between SEQ ID NOs: 1-10, a probe derived from SEQ ID NO: 1 cannot be used to isolate SEQ ID NOs: 2-10, respectively.

Moreover, since the polynucleotides are not homologous to each other, they fail to share a common structure i.e., a significant structural element. The sugar-phosphate backbone cannot be

10.52 事例32 構造的にも機能的にも関連しない複数のポリヌクレオチド

クレーム1：配列番号1－10の核酸配列から選択される単離されたポリヌクレオチド

(いくつかの機関では、クレームされたポリヌクレオチド分子は単離された状態であり、上記のように“単離された”という文言をクレーム中に明確に含まなくても良いと判断されている。)

明細書には、クレームされたポリヌクレオチドが、ヒト肝臓cDNAライブラリーから得られた500bpのcDNAであることが開示されている。これらのポリヌクレオチドは構造的に異なっており、完全長cDNAを取得するためのプローブとして使用され得るが、完全長cDNAがコードする蛋白質の機能、生物学的活性については何ら記載されていない。さらに、これらのクレームされたポリヌクレオチドは互いに相同性がない。

利用可能な先行技術は存在しない。ヒト肝臓cDNAライブラリーは出願前に確立されていない。

クレーム1のポリヌクレオチドは、それぞれが共通の性質又は活性を有し、その共通の性質又は活性に不可欠な構造要素を共有している場合に、同一の又は対応する技術的特徴を持っていると判断される。クレーム1をマーカッシュ群とみなしている当局もあると考えられる。

この事例では、配列番号1－10の全ポリヌクレオチドが、共通の性質又は機能を共有していることを明細書は開示していない。各配列はそれ自身が対応する完全長cDNAを単離することができるプローブとして機能する可能性があるが開示されているものの、配列番号1－10においては相同性がないから、配列番号1から導かれるプローブは、配列番号2－10の各々から単離されるであろう完全長cDNAを単離するために使用することはできない。

さらに、これらのポリヌクレオチドは互いに相同性がないから、共通の構造、すなわち、重要な構造要素を共有していない。核酸の糖－リン酸骨格は、全ての核酸分子で共有され

considered a significant structural element, since it is shared by all nucleic acid molecules. Therefore, the 10 polynucleotide molecules do not share any significant structural element and cannot be considered as having the same or corresponding technical feature.

The mere fact that polynucleotide fragments are derived from the same source (human liver) is not sufficient to meet the criteria for unity of invention. The polynucleotides fail to share a common property or activity and fail to share a common structure. Since neither of these two requirements is met, the group of polynucleotide molecules claimed does not meet the requirement of unity of invention (*a priori*).

One possible grouping would be:

Inventions 1-10: Polynucleotides having SEQ ID NOs: 1-10.

10.53 Example 33: Multiple Structurally and Functionally Related Polynucleotides

Claim 1: An isolated polynucleotide selected from the group consisting of the nucleotide sequences SEQ ID NOs: 1-10.

(Some Authorities presume that a claimed biological molecule is in isolated form and therefore do not require the claim to explicitly include the term “isolated” as above.)

The facts are the same as Example 32 except that the claimed polynucleotides all share a significant structural element and their corresponding mRNAs are expressed only in the hepatocytes of patients with disease Y. The corresponding mRNAs are not expressed in the hepatocytes of healthy individuals.

There is no prior art available. The shared structural element had not been identified before, nor had any link been established between genes expressing mRNA containing that structural element and patients afflicted with disease Y.

The polynucleotides of claim 1 would be regarded as having the same or corresponding technical feature if the alternatives had a common property

ているので、重要な構造要素であるとは認められない。よって、10個のポリヌクレオチド分子は、重要な構造要素を共有しておらず、同一の又は対応する技術的特徴を持っているとはみなされない。

単にポリヌクレオチド断片が同じ由来（ヒト肝臓）から得られたというだけで、発明の単一性の要件を満足するわけではない。これらのポリヌクレオチドは共通の性質又は活性を共有しておらず、かつ、共通の構造も共有していない。これら2つの要件が両方とも満足されない場合には、クレームのポリヌクレオチド分子群は、（事前に）発明の単一性の要件を満たしていない。

1つの可能性のあるグループ分けは、

発明 1-10：配列番号 1-10のポリヌクレオチド。

10.53 事例33 構造的及び機能的に関連する複数のポリヌクレオチド

クレーム 1：配列番号 1-10の核酸配列から選択される単離されたポリヌクレオチド。

（いくつかの機関では、クレームされたポリヌクレオチド分子は単離された状態であり、上記のように“単離された”という文言をクレーム中に明確に含まなくても良いと判断している。）

クレームに記載された全てのポリヌクレオチドが、共通の重要な構造要素を共有し、かつ、対応するmRNAが疾病Yの患者の肝細胞においてのみ発現されているという点以外は、事例32と同様である。なお、対応するmRNAは健常者の肝細胞には発現していない。

利用可能な先行技術は見当たらない。クレーム記載のポリヌクレオチドにおいて共有されている構造要素は出願前には特定されておらず、当該構造要素を含むmRNAを発現する遺伝子と疾病Yに苦しむ患者とに有意な関係があることも認識されていない。

クレーム 1に記載されたポリヌクレオチドは、それぞれが共通の性質又は活性を有し、かつ、その共通の性質又は活性に不可欠であ

or activity, and shared a significant structural element that is essential to the common property or activity. Some Offices may regard claim 1 as a Markush grouping.

In this example, the description discloses that SEQ ID NOs:1-10 share a common property, that is, expression of an mRNA present only in patients afflicted with disease Y. Moreover, SEQ ID NOs: 1-10 share a significant structural element that is essential to the common property, i.e., a probe comprising the shared structural element can detect the mRNA of patients afflicted with disease Y. Since both of these requirements are met, the group of polynucleotide molecules claimed meets the requirement of unity of invention (*a priori*).

10.54 Example 34: Functionally Unrelated Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs)

Claim 1: An isolated nucleic acid molecule comprising SEQ ID NO: 1 with a single polymorphic change at one of the positions as shown below:

Polymorphism	Position	Change from SEQ ID NO:1 to:
1	10	G
2	27	A
3	157	C
4	234	T
5	1528	G
6	3498	C
7	13524	T
8	14692	A

(Some Authorities presume that a claimed biological molecule is in isolated form and therefore do not require the claim to explicitly include the term “isolated” as above.)

According to the description, SEQ ID NO: 1 is 22,930 nucleotides in length. The SNPs 1-8 are not characterized, that is, no common property or activity has been disclosed.

る重要な構造要素を共有している場合に、同一の又は対応する技術的特徴を有しているとみなされる。クレーム 1 をマーカッシュ群とみなしている当局もあると考えられる。

この事例では、配列番号 1－10 のポリヌクレオチドは共通の性質、すなわち、疾病 Y の患者においてのみ、mRNA の発現を示していることを明細書は開示している。さらに、配列番号 1－10 は、疾病 Y の患者の mRNA を検出することができる共通した構造要素を有するプローブといった共通する性質に不可欠な重要な構造要素を共有している。この両方の条件が満足されているため、クレームに記載されたポリヌクレオチド群は（先見的に）発明の単一性の要件を満足している。

10.54 事例34：機能的に関連しない一塩基多型（SNPs）

クレーム 1：以下の特定位置の 1 つにおいて、一塩基多型変化を有している配列番号 1 を含む単離された核酸分子。

多型	位置	配列番号 1 からの変化
1	10	G
2	27	A
3	157	C
4	234	T
5	1528	G
6	3498	C
7	13524	T
8	14692	A

（クレームされたポリヌクレオチド分子は単離された状態であり、上記のように“単離された”という文言をクレーム中に明確に含まなくても良いと判断する機関もある。）

明細書によると、配列番号 1 記載の核酸分子は、22,930塩基の長さを有している。多型 1－8 の SNPs は特徴付けられておらず、共通する特性又は活性は何ら開示されていない。

SEQ ID NO: 1 has been described in the prior art but no specific function has been identified.

The polynucleotides of claim 1 would be regarded as having the same or corresponding technical feature if the alternatives had a common property or activity, and shared a significant structural element that is essential to the common property or activity. Some Offices may regard claim 1 as a Markush grouping.

In this example, the description fails to disclose that all of the SNPs 1-8 share a common property or activity. The fact that all point mutations are within a defined sequence (SEQ ID NO: 1) is not sufficient to establish unity of invention since SEQ ID NO: 1 has already been described in the prior art, and no functional relationship exists among the different SNPs claimed. For this reason, the SNPs of claim 1 lack unity of invention.

One possible grouping would be:

Inventions 1-8: SNPs 1-8.

10.55 Example 35: Molecules Which Share a Common Function not Linked to a Common Structure

Claim 1: A fusion protein comprising carrier protein X linked to a polypeptide having SEQ ID NO 1, 2, or 3.

The description discloses that carrier protein X is 1000 amino acids in length and functions to increase the stability of the fusion proteins in the blood stream. SEQ ID NOs: 1, 2, and 3 are small epitopes (10-20 residues in length) isolated from different antigenic regions of E.coli. SEQ ID NOs: 1, 2, and 3 do not share any significant common structure.

Both the structure of protein X and its function as a carrier protein are known in the prior art. Fusion proteins that generate an antigenic response to E. coli are known in the prior art.

The fusion proteins of claim 1 would be regarded

配列番号 1 の核酸分子は、既に先行技術に記載されているが、特定の機能については何ら確認されていない。

クレーム 1 に記載されたポリヌクレオチドは、それぞれが共通の性質又は活性を有し、かつ、その共通の性質又は活性を発揮するために不可欠である重要な構造要素を共有している場合に、同一の又は対応する技術的特徴を有しているとみなされる。クレーム 1 をマーカッシュ群とみなしている当局もあると考えられる。

この事例では、多型 1-8 の SNPs の全てが共通の性質又は活性を共有していることを明細書は開示していない。全ての点変異が配列番号 1 の核酸分子上に見られるという事実は、発明の単一性を構成するには不十分である。なぜなら、配列番号 1 の核酸分子は先行技術に既に記載されており、また、クレームに記載された異なる SNPs 間には、機能的な関係も何ら存在していないからである。したがって、クレーム 1 記載の SNPs は発明の単一性を欠いている。

1 つの可能性のあるグループ分けは、

発明 1-8 : SNPs 1-8。

10.55 事例35：共通の構造に関連しない共通の機能を有する分子

クレーム 1 : 配列番号 1、2 又は 3 を有するポリペプチドに結合している、キャリア蛋白質 X を含む融合蛋白質

明細書は、キャリア蛋白質 X が 1000 個のアミノ酸からなる蛋白質であり、血流における当該融合蛋白質の安定性を向上させるように機能することを開示している。配列番号 1、2 又は 3 は、大腸菌の異なる抗原領域から単離された小さなエピトープである（10-20 残基の長さ）。配列番号 1、2 又は 3 は互いに重要な構造要素を共有していない。蛋白質 X の構造及びキャリア蛋白質としての機能は共に先行技術により公知である。大腸菌に対する抗原反応を引き起こす融合蛋白質は先行技術により公知である。

クレーム 1 記載の融合蛋白質は、それぞれが

as having the same or corresponding technical feature if the alternatives had a common property or activity, and shared a significant structural element that is essential to the common property or activity. Some Offices may regard claim 1 as a Markush grouping.

In this example, the only common structure shared by the fusion proteins is carrier protein X. The fusion proteins share a common property, i.e., generation of an antibody response specific for *E. coli*. However, immunization with the carrier protein alone does not result in the common property; SEQ ID NO: 1, 2, or 3 is required for this property.

No special technical feature exists among the three fusion proteins. The fact that all the fusion proteins have a common property is not sufficient to establish unity of invention because (1) SEQ ID NOs: 1, 2, and 3, which impart the common property, do not share a significant structural element, (2) the common structure, carrier protein X, does not impart the common property, and (3) fusion proteins that generate an antigenic response specific for *E. coli* are known in the prior art.

One possible grouping would be:

Invention 1: Fusion protein comprising carrier protein X and SEQ ID NO: 1.

Invention 2: Fusion protein comprising carrier protein X and SEQ ID NO: 2.

Invention 3: Fusion protein comprising carrier protein X and SEQ ID NO: 3.

10.56 Example 36: Multiple Nucleic Acid Molecules Which Share Common Structure and Encode Proteins with Common Property

Claim 1: An isolated nucleic acid selected from SEQ ID NO: 1, 2, or 3.

(Some Authorities presume that a claimed biological molecule is in isolated form and therefore do not require the claim to explicitly include the term “isolated” as above.)

The description discloses that the three nucleic acids encode dehydrogenases that include a

共通の性質又は活性を有し、かつ、その共通の性質又は活性に不可欠である重要な構造要素を共有している場合に、同一の又は対応する技術的特徴を有しているとみなされる。クレーム 1 をマーカッシュ群とみなしている当局もあると考えられる。

この事例では、融合蛋白質に共有されている共通の構造は、キャリア蛋白質 X のみである。この融合蛋白質は、大腸菌に対して特異的な抗体反応を引き起こすという共通の性質を共有しているが、このキャリア蛋白質を単独で免疫することによっては、この共通性質を発揮することはできず、配列番号 1、2 又は 3 のポリペプチドが要求される。

3 つの融合蛋白質の間には、特別な技術的特徴は存在しない。全ての融合蛋白質が共通の性質を有しているという事実は、発明の単一性の要件を満足するのに十分ではない。なぜなら、(1) 共通の性質を与える配列番号 1、2 又は 3 のポリペプチドは重要な構造要素を共通しておらず、(2) キャリア蛋白質 X という共通な構造は共通の性質をもたらすものでなく、(3) 大腸菌に対して特異的な抗原反応を引き起こす融合蛋白質は先行技術により知られているからである。

1 つの可能性のあるグループ分けは、

発明 1 : キャリア蛋白質 X と配列番号 1 のポリペプチドを含む融合蛋白質

発明 2 : キャリア蛋白質 X と配列番号 2 のポリペプチドを含む融合蛋白質

発明 3 : キャリア蛋白質 X と配列番号 3 のポリペプチドを含む融合蛋白質

10.56 事例36 共通の性質を有する蛋白質をコードし、共通構造を共有する複数の核酸分子

クレーム 1 : 配列番号 1、2 又は 3 から選択される単離された核酸分子

(クレームされたポリヌクレオチド分子は単離された状態であり、上記のように“単離された”という文言をクレーム中に明確に含まなくても良いと判断する機関もある。)

3 つの核酸分子は脱水素酵素をコードしており、活性部位及びこれら脱水素酵素

conserved sequence motif defining the catalytic site and the dehydrogenase function of these proteins. The three nucleic acids were isolated from three different sources (mouse, rat, and human). The description clearly shows that these three nucleic acids are homologous based upon their overall sequence similarity (85-95% identity) at both the nucleotide and amino acid sequence levels.

The prior art describes a nucleic acid molecule isolated from monkeys, which has high sequence similarity (e.g., 90%) to SEQ ID NO: 1. The monkey nucleic acid encodes a dehydrogenase that includes the catalytic site defined by the conserved motif.

The nucleic acids of claim 1 would be regarded as having the same or corresponding technical feature if the alternatives had a common property or activity, and shared a significant structural element that is essential to the common property or activity. Some Offices may regard claim 1 as a Markush grouping.

Rule 13.2 requires that the technical feature shared between the inventions defines a contribution over the prior art.

A same or corresponding technical feature shared among the claimed nucleic acid molecules resides in their common property (encoding dehydrogenases) and their shared structural element that is essential to the common property (the conserved motif). However, a nucleic acid molecule which encodes a dehydrogenase and contains the shared structural element has already been isolated from a different source (monkeys). Thus, the technical feature is not special because the functional and structural similarity between the claimed molecules cannot form the contribution that the group of inventions as a whole makes over the prior art. Therefore, unity of invention is lacking (*a posteriori*).

On the other hand, if the only prior art available disclosed a nucleic acid molecule encoding a dehydrogenase that lacked the catalytic site defined by the conserved sequence motif, the technical feature would be special and SEQ ID NOs: 1, 2, and 3 would have unity of invention.

の機能の両方を規定する保存された配列モチーフを含んでいることを明細書は開示している。これら3つの核酸分子は、それぞれ異なる由来（マウス、ラット、ヒト）から単離されたものである。明細書には、これら3つの核酸分子が、核酸配列及びアミノ酸配列レベルの両方において、配列全体の類似性（85－95%の同一性）からみて相通的であることを明らかに示している。

先行技術は、配列番号1の核酸分子に対して高い配列類似性（例えば90%）を持つサルから単離された核酸分子を開示している。サルの核酸分子は保存されたモチーフにより定義された触媒活性部位を含む脱水素酵素をコードしている。

クレーム1記載の核酸分子は、それぞれが共通の性質又は活性を有し、かつ、その共通の性質又は活性を発揮するために不可欠である重要な構造要素を共有している場合に、同一の又は対応する技術的特徴を有しているとみなされる。クレーム1をマーカッシュ群とみなしている当局もあると考えられる。

規則13.2は、先行技術に対する貢献により定義される発明の間において共通する技術的特徴を要求している。

クレームに記載された核酸分子が共有している同一の又は対応する技術的特徴は、これらの（脱水素酵素をコードするといった）共通の性質や共通の性質に不可欠な共有の構造要素（保存モチーフ）の中に存在する。しかし、脱水素酵素をコードし、共通の構造要素を有する核酸分子は、他の由来（サル）から既に単離されている。よって、クレームの核酸分子間に存在する機能的及び構造的類似性は、この発明群が全体として先行技術に対する貢献をもたらすとはできないので、この技術的特徴は特別なものであるとはいえない。したがって、発明の単一性の要件は（事後的に）満足されない。

一方、先行技術が、保存された配列モチーフにより定義された触媒活性部位を欠失した脱水素酵素をコードする核酸分子しか開示していなかった場合、この技術的特徴は特別なものであり、配列番号1、2又は3は発明の単一性の要件を満たすと考えられる。

A possible grouping would be:

Invention 1: Nucleic acid of SEQ ID NO: 1

Invention 2: Nucleic acid of SEQ ID NO: 2

Invention 3: Nucleic acid of SEQ ID NO: 3

10.57 *Example 37: DNA Encoding Receptors with Partial Structural Identity and Asserted Common Property*

Claim 1: A polynucleotide encoding a guanosine triphosphate-binding protein coupled receptor (GPCR) comprising a nucleotide sequence selected from the group consisting of the odd-numbered SEQ ID NOs from SEQ ID NO: 1 to SEQ ID NO: 2069.

The description identifies a conserved sequence of 15 amino acid residues found in several known GPCR molecules that is asserted to be essential to the GPCR function. A consensus polynucleotide sequence encoding the conserved amino acid sequence was generated. A database containing human genome sequences was searched using the consensus polynucleotide sequence. Using this system, 1035 polynucleotide sequences were identified, which are asserted to encode GPCR molecules that include the conserved sequence.

The prior art discloses human GPCR molecules that contain the conserved sequence of 15 amino acid residues, as well as the polynucleotide sequences that encode the conserved 15 amino acid sequence.

The common technical feature among the 1035 polynucleotide sequences is the consensus polynucleotide sequence that encodes the common sequence of 15 amino acid residues. This technical feature is not special because the consensus polynucleotide sequence was known and therefore cannot form the contribution that the group of inventions as a whole makes over the prior art. Consequently, the 1035 different polynucleotides lack unity of invention (*a posteriori*).

One possible grouping would be:

Inventions 1-1035: Polynucleotides based on SEQ ID NOs: 1-2070 (odd-numbers)

1つの可能性のあるグループ分けは、

発明1：配列番号1の核酸分子

発明2：配列番号2の核酸分子

発明3：配列番号3の核酸分子

10.57 事例37 部分的な構造上の同一性とを有し、共通の性質を有すると主張された受容体をコードするDNA

クレーム1：配列番号1から2069の奇数番号のグループから選択される核酸分子を含む、グアノシン三リン酸結合蛋白質共役受容体 (GPCR) をコードするポリヌクレオチド

明細書は、GPCRの機能に不可欠であると主張されている、いくつかの公知のGPCR分子において見いだされる15アミノ酸残基の保存配列を特定している。この保存アミノ酸配列をコードするコンセンサスポリヌクレオチド配列が作成された。このコンセンサスポリヌクレオチド配列を用いて、ヒトのゲノム配列を含むデータベースを調査した。この系を用いて特定された1035個のポリヌクレオチドは、該保存配列を含むGPCRをコードしていると主張されている。

先行技術は、保存されている15個のアミノ酸配列をコードするポリヌクレオチド配列を開示しているだけでなく、この15アミノ酸残基の保存配列を含むヒトGPCR分子を開示している。

1035個のポリヌクレオチド配列に共通した技術的特徴は、当該15アミノ酸残基の共通配列をコードするコンセンサスポリヌクレオチド配列である。しかし、このコンセンサスポリヌクレオチド配列は知られており、発明群全体として先行技術に対する貢献をもたらすものではないから、この技術的特徴は特別なものであるとはいえない。結果として、1035種類のポリヌクレオチドは異なるものであり、(事後的に) 発明の単一性を欠いている。

1つの可能性のあるグループ分けは、

発明1-1035：配列番号1から2070の奇数番号のグループから選択される1035個のポリヌクレオチド。

If the description did not assert, or it was not readily apparent, that the conserved sequence of 15 amino acid residues was essential to the GPCR function, unity of invention could be lacking in the absence of any relevant prior art.

On the other hand, given the assertion in the description, in the absence of the prior art in the example, the groups would have had unity of invention.

10.58 Example 38: Method of Screening and Compounds Identified by the Method

Claim 1: A method to identify compounds that are antagonists of receptor R comprising the steps of contacting cells expressing on their outer membrane receptor R with its natural ligand; observing the binding of the ligand; contacting said cells bound to said ligand with a candidate compound selected from a library of compounds; and observing any change in the binding of the ligand.

Claim 2: Compound X, having formula 1.

Claim 3: Compound Y, having formula 2.

Claim 4: Compound Z, having formula 3.

Receptor R and its natural ligand are proposed as a drug target. Compounds that antagonise receptor R are proposed to have physiological effects that may be useful in therapeutic treatment. The aim is to identify lead compounds as a basis for further screening and testing of combinatorial libraries. A library is described as providing many possible structurally different compounds. Examples show that the method of claim 1 can be used to identify compounds affecting the physiological effect of binding of the natural ligand to the receptor. Only compounds X, Y and Z were shown to have such effects, but they do not appear to share a significant structural element. The description is silent with regard to the both the relationship between the structure

もし、保存された15アミノ酸残基の配列がGPCRの機能に不可欠であることが明細書に主張されていない場合、もしくは、それが明細書から直ちに明らかでない場合は、関連するいかなる先行技術もないという点で発明の単一性を欠いている。

一方、この例における先行技術がないという点において、明細書に当該主張がある場合には、このグループは発明の単一性を有している。

10.58 事例38: スクリーニング方法とその方法により特定された化合物

クレーム1: 受容体Rのアンタゴニストとなる化合物を特定するための方法であって、以下の工程を含む方法。即ち、工程1: 外膜上に受容体Rを発現している細胞と天然リガンドとを接触させる工程。工程2: リガンドの結合状態を観察する工程。工程3: 前記のリガンドに結合している前記細胞を化合物のライブラリーから選択された候補化合物と接触させる工程。工程4: リガンドの結合状態における変化を観察する工程。

クレーム2: 化学式1を有する化合物X。

クレーム3: 化学式2を有する化合物Y。

クレーム4: 化学式3を有する化合物Z。

受容体Rとその天然リガンドは医薬のターゲットとして認識されている。受容体Rのアンタゴニストとなる化合物は、治療において有用であろう生理学的効果が期待されている。この発明の目的は、コンビナトリアルライブラリーのさらなるスクリーニング及び試験を基礎として、リード化合物を特定することである。ライブラリーは、構造的に異なる多くの可能性のある化合物を提供するものとされる。実施例において、クレーム1記載の方法が、受容体と天然リガンドとの結合による生理学的効果に対して影響を与える化合物を特定するのに有用であることが示されている。化合物X、Y及びZのみがそのような作用を有する化合物として開示されているが、これらの化合物

and activity of the claimed compounds and the relationship between the structure of receptor R and the structure of the compounds.

Receptor R, its biological function, and its natural ligand are known in the prior art. No compounds that function as antagonists of receptor R are known.

The technical feature of method claim 1 resides in the step of observing the effect of the candidate compounds on ligand binding in a screening assay. Neither the same nor a corresponding special technical feature is present in any of compounds X, Y, or Z. No manufacturing relationship exists between the screening method and the claimed compounds. Further, the screening method is not a method of using claimed compounds X, Y, and Z. In the absence of any teaching as to the structure required for a compound to act as a receptor R antagonist, there is no single general concept that links the method to the claimed compounds. Thus, unity of invention is lacking (*a priori*).

Compounds X, Y, and Z would be regarded as having the same or corresponding technical feature if they had a common property or activity, and shared a significant structural element that is essential to the common property or activity. While compounds X, Y, and Z do share the common property of antagonising receptor R, there is no teaching as to a shared significant structural element, and hence, there is no disclosure of the same or corresponding technical feature.

One possible grouping would be:

Invention 1: Method to identify compounds...
(claim 1)

Invention 2: Compound X (claim 2)

Invention 3: Compound Y (claim 3)

Invention 4: Compound Z (claim 4)

10.59 Example 39: Protein and its Encoding

は重要な構造要素を共有していることは明らかにされていない。クレームに記載された化合物群の構造と機能との関係、及び、受容体Rの構造と化合物群の機能との関係の両方に関しては、明細書は何も説明していない。

受容体R、その生物学的機能、その天然リガンドは既に公知である。そして、受容体Rのアンタゴニストとして機能する化合物は知られていない。

クレーム1記載の方法の技術的特徴は、スクリーニングアッセイにおいて、リガンドの結合における候補化合物の影響を観察する工程にある。クレームに記載された化合物X、Y又はZには、同一の又は対応する特別な技術的特徴のいずれも存在しない。スクリーニング方法と、クレームされた化合物とは、製造上の関係はなく、さらに、スクリーニング方法は、化合物X、Y又はZを使用する方法でもない。受容体Rのアンタゴニストとして機能する化合物に要求される構造に関して、何らの示唆もない場合においては、スクリーニング方法とクレームに記載された化合物群との間に連関する単一の一般的発明概念が存在するとはいえない。したがって、(事前に)発明の単一性は満足されない。

化合物X、Y及びZは、それぞれが共通の性質又は活性を有し、かつ、その共通の性質又は活性を発揮するために不可欠である重要な構造要素を共有している場合に、同一の又は対応する技術的特徴を有しているとみなされる。化合物X、Y及びZは受容体Rのアンタゴニストとして機能するという共通の性質を有しているが、共通の重要な構造要素については何の示唆もないので、同一の又は対応する技術的特徴が開示されているとはいえない。

1つの可能性のあるグループ分けは、

発明1：化合物を特定する方法（クレーム1）

発明2：化合物X（クレーム2）

発明3：化合物Y（クレーム3）

発明4：化合物Z（クレーム4）

10.59 事例39：蛋白質及びそれをコード

DNA

Claim 1: Isolated protein X having SEQ ID NO: 1.

Claim 2: Isolated DNA molecule encoding protein X of claim 1.

(Some Authorities presume that a claimed biological molecule is in isolated form and therefore do not require the claim to explicitly include the term “isolated” as above.)

The disclosure teaches that protein X is an interleukin-1, a soluble cytokine involved in the activation of lymphocytes. The disclosure also sets forth a DNA molecule having SEQ ID NO: 2 that encodes SEQ ID NO: 1.

There is no prior art.

The claimed DNA molecule encodes protein X, and therefore protein X and the DNA encoding protein X share a corresponding technical feature. Consequently, the claims have unity of invention (*a priori*).

Because protein X makes a contribution over the prior art, protein X and the DNA encoding protein X share a special technical feature.

If an alternative DNA claim was presented that encompassed a DNA molecule that did not encode protein X, some Authorities might find that the claims did not share the same or corresponding technical feature and therefore lacked unity. Examples of such a claim follow:

Isolated DNA molecule encoding protein X, or a DNA fragment thereof.

Isolated DNA molecule having SEQ ID NO: 2, or DNA molecules which hybridise to SEQ ID NO: 2 under stringent conditions.

If prior art existed teaching either protein X or the DNA encoding protein X, some Authorities might find that the same or corresponding technical feature did not make a contribution over the prior art, that is, was not a special technical feature, and therefore unity was lacking (*a posteriori*).

するDNA

クレーム 1 : 配列番号 1 を有する単離された蛋白質 X

クレーム 2 : クレーム 1 の蛋白質 X をコードする単離された DNA 分子

(クレームされたポリヌクレオチド分子は単離された状態であり、上記のように“単離された”という文言をクレーム中に明確に含まなくても良いと判断する機関もある。)

蛋白質 X がインターロイキン 1 であって、リンパ球の活性化に関する水溶性のサイトカインであることを明細書は示唆している。また、配列番号 1 のアミノ酸配列をコードする、配列番号 2 の DNA 分子を明細書は開示している。

先行技術はない。

クレームに記載された DNA 分子は蛋白質 X をコードしているので、蛋白質 X と蛋白質 X をコードする DNA は対応する技術的特徴を共有している。したがって、クレーム群は (事前に) 発明の単一性を有している。

蛋白質 X は先行技術に対する貢献をもたらしているので、蛋白質 X 及び蛋白質 X をコードする DNA は特別な技術的特徴も有している。

もし、別の DNA 分子が、その選択肢の一として蛋白質 X をコードしない DNA 分子を包含するようにクレームに提示された場合、クレームが、同一の又は対応する技術的特徴を共有していないので、単一性を欠いていると判断する当局もあるかもしれない。そのようなクレームは次のとおりである。

蛋白質 X をコードする単離された DNA 分子又はその DNA 断片。

配列番号 2 を有する単離された DNA 分子又はストリンジェントな条件下で配列番号 2 に DNA 分子にハイブリダイズする DNA 分子。

蛋白質 X 又は蛋白質 X をコードする DNA を示唆する先行技術が存在する場合は、同一の又は対応する技術的特徴が先行技術に対する貢献をもたらさない、つまり、それは特別な技術的特徴ではないと判断する当局があるかもしれない。したがって、(事後的に)

Process at the International Search Stage

Invitation to Pay Additional Fees

Article 17(3)(a); Rules 16, 40.2, 40.3, 42

10.60 After deciding that lack of unity exists, except in the circumstances described in paragraphs 10.64 and 10.65, the International Searching Authority informs the applicant of the lack of unity of invention by a communication, preceding (but see paragraph 10.61, below) the issuance of the international search report and written opinion of the International Searching Authority, which contains an invitation to pay additional fees (Form PCT/ISA/206). This invitation specifies the reasons (see paragraph 10.63) for which the international application is not considered as complying with the requirement of unity of invention, identifies the separate inventions and indicates the number of additional search fees and the amount to be paid. The International Searching Authority cannot consider the application withdrawn for lack of unity of invention, nor invite the applicant to amend the claims, but informs the applicant that, if the international search report is to be drawn up in respect of those inventions present other than the first mentioned, then the additional fees must be paid within a stipulated period.

10.61 If preferred, the said invitation may be already accompanied by a notification of the result of a partial international search drawn up for those parts of the international application which relate to what is to be considered as the “first” invention. The result of the partial international search will be very useful for the applicant in deciding whether additional search fees should be paid so that further parts of the international application would be subjected to the international search. The invention(s) or group(s) of inventions, other than the one first mentioned in the claims, will be searched, subject to paragraphs 10.64 and 10.65, only if the applicant pays the additional fees. Thus, whether the lack of unity of invention is directly evident *a priori* or becomes apparent *a posteriori*, the examiner, may proceed in one of two ways: he may immediately inform the applicant of his finding and invite him to pay additional search fees

単一性を欠くことになる。

国際調査段階における処理

追加手数料の支払いの求め

17条(3)(a); 規則16, 40.2, 40.3, 42

10.60 単一性の欠如を決定した後、10.64及び10.65項に記載される状況を除いて、国際調査機関は、国際調査報告及び国際調査機関の見解書の作成に先立ち（ただし、10.61項を参照）、出願人に発明の単一性の欠如を送達により通知する。この通知には、追加手数料の支払いの求めを含む（様式PCT/ISA/206）。この求めは、国際出願が発明の単一性の要件を満たしていないと考えられる理由を示し（10.63項を参照）、それぞれの発明を明記し、追加調査手数料の数及び支払うべき額を表示しなければならない。国際調査機関は、発明の単一性の欠如を理由に出願が取り下げられたものとみなすことはできず、出願人にクレームを補正するように求めることもできず、出願人に対し、最初に記載されている発明以外の発明について国際調査報告が作成されることを望むのであれば、指定した期限内に追加手数料を支払わなければならない旨を通知する。

10.61 好ましい場合には、当該国際出願の「最初の」発明とみなされる部分について作成された部分的な国際調査の結果の通知を、上記求めに添付することができる。部分的な国際調査の結果は、出願人が他の部分について国際調査を受けるために追加調査手数料を支払うべきかどうかを判断する際に非常に有益である。10.64及び10.65項に従うことを条件として、出願人が追加手数料を支払った場合にのみ、クレームの最初に記載された発明以外の発明又は発明群を調査する。したがって、発明の単一性の欠如が事前にただちに明らかな場合でも、事後に明らかになった場合でも、審査官は次の二つの方法のどちらかに従って進めることができる。審査官はすみやかに自己の所見を出願人に通知し、追加調査手数料の支払いを求め（様式PCT/ISA/206による）、当該クレームにおいて最初に記載されている発明（主発明）の調査を開始又は続行する。又は、審査官は「主発

(with Form PCT/ISA/206) and search or continue to search the invention first mentioned in the claims (“main invention”); or alternatively, he may carry out the search on the “main invention” and draw up a partial international search report which will be sent together with the invitation to pay additional search fees (with Form PCT/ISA/206).

10.62 Since these payments must take place within a period to be set by the International Searching Authority so as to enable the observation of the time limit for establishing the international search report set by Rule 42, the International Searching Authority should endeavor to ensure that international searches be made as early as possible after the receipt of the search copy. The International Searching Authority finally draws up the international search report and written opinion on those parts of the international application which relate to inventions in respect of which the search fee and any additional search fee have been paid. The international search report (see paragraph 16.29) and written opinion (see paragraphs 17.36 and 17.37) identify the separate inventions or groups of inventions forming unity and indicate those parts of the international application for which a search has been made. If no additional search fee has been paid, the international search report and written opinion contain only the references relating to the invention first mentioned in the claims.

Rule 40.1

10.63 In the invitation to pay additional fees, the International Searching Authority sets out a logically presented, technical reasoning containing the basic considerations behind the finding of lack of unity.

Search of Additional Inventions Without Payment of Fees

10.64 If little or no additional search effort is required, reasons of economy *may* make it advisable for the examiner, while making the search for the main invention, to search at the same time, despite the nonpayment of additional fees, one or more additional inventions in the classification units consulted for the main invention. The international search for such additional inventions will then have to be

明」の調査を行い、部分的な国際調査報告を作成し、それを追加調査手数料の支払いの求めとともに送付する（様式PCT/ISA/206による）。

10.62 これらの支払いは、規則42に規定する国際調査報告の作成のための期限を守ることができるように国際調査機関が指定した期限内に行われなければならないので、国際調査機関は調査用写しの受領後、可能な限りすみやかに国際調査を行うように努めなければならない。国際調査機関は、最終的に、国際出願のうち調査手数料及び追加調査手数料が支払われた発明に係る部分について国際調査報告と見解書を作成する。国際調査報告（16.29項を参照）及び見解書（17.36及び17.37項を参照）は、単一性を形成するそれぞれの発明又は発明群を明示し、調査の対象となった国際出願の部分を示す。追加手数料が支払われなかった場合には、国際調査報告及び見解書は、クレームの最初に記載されている発明に関する言及しか含まない。

規則40.1

10.63 追加手数料の支払いを求める場合、国際調査機関は、単一性の欠如の所見の背後にある基本的な考察を含む技術的理由を論理的に記載して提示しなければならない。

手数料の支払いがない追加発明の調査

10.64 追加の調査作業がまったく、又はほとんど必要でない場合、作業の経済的理由から、追加手数料の未払いに関わらず、審査官は、主発明の調査と同時に、主発明のために調べる分類単位において一又は二以上の追加発明を調査することが推奨される場合がある。追加手数料が支払われた時は、そのような追加発明の国際調査は、関連する他の分類単位を調査することにより完了しなければ

completed in any further classification units which may be relevant, when the additional search fees have been paid. This situation may occur when the lack of unity of invention is found either *a priori* or *a posteriori*.

10.65 When the examiner finds lack of unity of invention, normally, the applicant is invited to pay fees for the search of additional inventions. In exceptional circumstances, however, the examiner may be able to establish both an international search and a written opinion covering more than one invention with negligible additional work, in particular, when the inventions are conceptually very close. In those cases, the examiner may decide to complete the international search and written opinion for the additional invention(s) together with that for the invention first mentioned. In considering the amount of work involved, the examiner should take into account the time taken to create the written opinion as well as that needed to perform the search, since even when the analysis involved as regards the search is negligible, the opposite may be the case for the written opinion of the International Searching Authority and therefore justify requesting the additional fees. If it is considered that the total additional work does not justify requesting additional fees, all results are included in the international search report without inviting the applicant to pay an additional search fee in respect of the additional inventions searched, but stating the finding of lack of unity of invention.

Protest Procedure

Rule 40.2(c)

10.66 The applicant may protest the allegation of lack of unity of invention, or that the number of required additional fees is excessive and request a refund of the additional fee(s) paid. If, and to the extent that, the International Searching Authority finds the protest justified, the fee(s) are refunded. (The additional search fees must be paid for any protest to be considered.)

Rule 40.2(c)

10.67 Protest of allegation of lack of unity is in the form of a reasoned statement accompanying payment of the additional fee, explaining why the applicant believes that the requirements of unity of invention are fulfilled and fully taking into account the reasons indicated in the invitation to pay

ばならない。このような状況は、単一性の欠如が事前に発見されたときにも、事後に発見されたときにも起こり得る。

10.65 審査官が発明の単一性の欠如を発見した場合、出願人は通常、追加発明の調査のための手数料を支払うよう求められる。しかし、例外的な状況において、特に、発明群が概念的に非常に近いときに、審査官がわずかな追加作業で二以上の発明を対象とする国際調査及び見解書作成の両方を行うことができる場合がある。このような場合、審査官は最初に記載されている発明とともに追加発明について国際調査の実施及び見解書の作成を決定できる。関連する作業量を考慮する際、審査官は調査を行うために要する時間と、見解書を作成するために要する時間とを考慮に入れるべきである。調査について必要な分析が取るに足らない場合でも、国際調査機関の見解書の作成についてはその逆で、それによって追加手数料の請求が正当化される場合があるからである。全ての追加作業が追加手数料の請求を正当化しないと考えられる場合、出願人に対して調査した追加発明に関する追加調査手数料の支払いを求めずに、ただし、発明の単一性の欠如を発見した旨の記述を添えて、すべての結果を国際調査報告に含める。

異議申立ての手續

規則40.2(c)

10.66 出願人は発明の単一性の欠如に対する、又は請求された追加手数料の額が過大である旨の異議を申し立てて、支払った追加手数料の払い戻しを請求することができる。国際調査機関は、異議を正当と認めた場合、その範囲において手数料は払い戻される。(異議が検討されるためには、追加調査手数料を支払わなければならない。)

規則40.2(c)

10.67 単一性の欠如の異議申立ては、追加手数料の支払いに添付する陳述書の形式とし、出願人は、国際調査機関が作成した追加手数料支払の求めにおいて示された理由を十分考慮に入れて、発明の単一性の要件が満たされていると信ずる根拠を説明する。

additional fees issued by the International Searching Authority.

Rule 40.2(c)

10.68 The protest is examined by a three-member board or other special instance of the International Searching Authority or any competent higher authority, and a decision taken on it. To the extent that the applicant's protest is found to be justified, the additional fee is totally or partly reimbursed. At the request of the applicant, the texts of both the protest and the decision on it are notified to the designated Offices together with the international search report (see paragraph 10.70).

Rule 40.2(c) to (e)

10.69 Where the applicant has paid an additional fee under protest, the International Searching Authority may require the applicant also to pay a fee for the examination of the protest ("protest fee"). Details of the protest fee, if any, charged by the International Searching Authorities appear in Annex D of the *PCT Applicant's Guide, Volume I – Introduction to the International Phase*. If a protest fee is chargeable by the International Searching Authority, it is only required in a particular case after a prior review of the justification for the invitation to pay additional search fees. The review should not be made by the examiner who made the finding alone. If the invitation to pay additional fees is maintained, the applicant is invited to pay the protest fee within one month from the date of the notification to the applicant of the result of the review. The notification of the result of the review, if negative, gives a technical reasoning of that result. If the protest fee is not paid, the protest is considered withdrawn. The protest fee is refunded to the applicant under Rule 40.2(e) where the three-member board, special instance or higher authority finds that the protest was entirely justified. The applicant may, on the payment of the protest fee, supplement the reasoned statement which accompanied the protest, taking into consideration the result of the review.

Rule 40.2(c); Section 502

10.70 Where the applicant paid additional search fee(s) under protest, he is informed promptly (Form PCT/ISA/212 may be used for that purpose) of any decision about the compliance with the

規則40.2(c)

10.68 異議は、国際調査機関の3名の合議体その他の特別の機関又は権限のある上級機関が審理し、それについて決定を下す。出願人の異議が正当と認められる範囲において、追加手数料の全部又は一部が払い戻される。出願人の請求により、異議及び当該異議についての決定の書面の両方が、国際調査報告とともに指定官庁に通知される(10.70項を参照)。

規則40.2(c)～(e)

10.69 出願人が異議を申し立てて追加手数料を支払った場合には、国際調査機関は、出願人に対し異議の審理のための手数料(「異議申立手数料」)も支払うよう要求することができる。国際調査機関によって課される異議申立手数料の詳細は、「PCT出願人の手引き—第I巻—国際段階の概要」の附属書Dに記載されている。国際調査機関が異議申立手数料を課することができる場合、異議申立手数料は、追加調査手数料の支払いの求めの正当性を事前に検討した後の特別の場合にのみ要求される。この検討は、単一性欠如の所見を作成した審査官のみによって行うべきではない。追加手数料支払の求めが支持される場合、出願人に対し、その検討の結果を出願人に通知した日から1か月以内に異議申立手数料を支払うよう求める。検討結果が否定的である場合には、その通知に当該結果の技術的根拠を含める。異議申立手数料が支払われなかった場合、その異議申立ては取り下げられたものとみなす。三人の合議体その他の特別の機関又は上級機関がその異議を全面的に正当であると認めた場合には、規則40.2(e)の規定に基づき、異議申立手数料は出願人に払い戻される。出願人は、異議申立手数料を支払う時に、上記検討結果を考慮して、異議申立てに添付した陳述書を補足することができる。

規則40.2(c)；細則502号

10.70 出願人が異議を申し立てて追加調査手数料を支払った場合、出願人に対し、すみやかに発明の単一性の要件の適合性に関する決定を通知する(その目的のために、様

requirement of unity of invention. At the same time the International Searching Authority transmits to the International Bureau a copy of the protest and of the decision thereon as well as any request by the applicant to forward the texts of both the protest and the decision thereon to the designated Offices.

Process at the International Preliminary Examination Stage

Article 34(3)(a) to (c); Rule 68

10.71 The procedure before the International Preliminary Examining Authority regarding lack of unity of invention is governed by Article 34(3)(a) to (c) and Rule 68 (see also Rule 70.13). This procedure is more fully explained in paragraphs 10.74 to 10.76. It should be noted that in most instances lack of unity of invention will have been noted and reported upon by the International Searching Authority, which will have drawn up an international search report and written opinion based on those parts of the international application relating to the invention, or unified linked group of inventions, first mentioned in the claims (“main invention”), unless the applicant has paid additional fees.

10.72 If the applicant has not availed himself of the opportunity to have the international search report issued on at least some of the other inventions, this must be taken as an indication that the applicant is prepared for the international application to proceed on the basis that it relates to the invention first mentioned in the claims as originally contained in the international application as filed.

10.73 However, whether or not the question of unity of invention has been raised by the International Searching Authority, it may be considered by the examiner during international preliminary examination. In his consideration, he should take into account all the documents cited in the international search report and any additional documents considered to be relevant.

Rule 68.2, 68.3

10.74 Where the examiner finds a lack of unity of invention, a communication may, at the option of the examiner (see paragraph 10.76), be sent to

式PCT/ISA/212を使用してもよい)。同時に国際調査機関は、異議及び当該異議についての決定の写し、並びに当該異議及び異議についての決定の両方の書面を指定官庁に送付することを求める出願人の請求を、国際事務局に送付する。

国際予備審査段階における処理

34条(3)(a)～(c)、規則68

10.71 発明の単一性の欠如に関する国際予備審査機関における手続きは、第34条(3)(a)～(c)条及び規則68に規定される（規則70.13も参照）。この手続きは、10.74～10.76項に詳細に説明されている。多くの場合、発明の単一性の欠如は、出願人が追加手数料を支払わなかった場合に、国際出願のうちクレームの最初に記載されている発明又は単一に関連した発明群（「主発明」）に係る部分に基づき国際調査報告及び見解書を作成した国際調査機関によって、すでに指摘され報告されていることに留意しなければならない。

10.72 出願人が他の発明の少なくとも一部について国際調査報告を作成させる機会を利用しなかった場合、これは、出願人が、国際出願のうち出願当初に含まれていたクレームの最初に記載されている発明に係る部分を基礎として、当該国際出願を進める心構えをしたという意味表示と受け取らなければならない。

10.73 しかし、国際調査機関が発明の単一性に関する疑義を提起したか否かに関わらず、国際予備審査において、審査官は発明の単一性について検討することができる。検討する際は、審査官は、国際調査報告において引用された全ての文献及び関連すると思われる追加の文献を考慮に入れる。

規則68.2、68.3

10.74 審査官が発明の単一性の欠如を発見した場合、審査官の判断で（10.76項を参照）、様式PCT/IPEA/405を用いて出願人に通

the applicant, using Form PCT/IPEA/405, informing him why there is a lack of unity of invention and inviting him within a period stated in the invitation (the period may be between one and two months from the date of the invitation), either to restrict the claims or to pay an additional fee for each additional invention claimed. Where such a communication is sent, at least one possible restriction, which would avoid the objection of lack of unity of invention, is indicated by the examiner. In the invitation to pay additional fees, the examiner sets out a logically presented, technical reasoning containing the basic considerations behind the finding of lack of unity in accordance with these Guidelines.

Article 34(3)(c); Rule 68.4, 68.5

10.75 If the applicant does not comply with the invitation (by not paying the additional fees or by not restricting the claims either sufficiently or at all), the international preliminary examination report is established on those parts of the international application which relate to what appears to be the “main invention” and the examiner indicates the relevant facts in such report. In cases of doubt as to which is the main invention, the invention first mentioned in the claims is considered the main invention.

Rule 68.1, 68.3(c) to (e); Section 603

10.76 However, there are cases of lack of unity of invention where, compared with the procedure of inviting the applicant to restrict the claims or to pay additional fees (Rule 68.2), no or little additional effort is involved in establishing the international preliminary examination report for the entire international application. Then, reasons of economy may make it advisable for the examiner to avail himself of the option referred to in Rule 68.1 by choosing not to invite the applicant to restrict the claims or to pay additional fees. In this situation, he carries out his preliminary examination and establishes the international preliminary examination report on the entire international application, but indicates, when establishing the report, his opinion that the requirement of unity of invention is not fulfilled and the reasons therefore.

Article 34(3)(c)

10.77 If the applicant timely complies with the

知を送付し、発明の単一性が欠如している理由を伝え、指定する期間（その求めの日より1か月から2か月の間）にクレームを減縮するか、クレームに係る各追加発明の追加手数料を支払うことを求めることができる。その通知を送付する場合、審査官は、発明の単一性の欠如を回避することとなる減縮の少なくとも一つの可能性を示す。追加手数料支払の求めにおいて、審査官は、このガイドラインに従って、発明の単一性の欠如の所見の背後にある基本的考察を含む技術的理由を論理的に記載して提示する。

34条(3)(c)；規則68.4, 68.5

10.75 出願人が求めに応じない場合（追加手数料を支払わない場合、又はクレームを十分に若しくは全く減縮しない場合）、国際予備審査報告は国際出願のうち「主発明」と認められる発明に係る部分について作成し、審査官はその報告において当該事実を表示する。いずれの発明が主発明であるか疑わしい場合には、クレームに最初に記載されている発明を主発明とみなす。

規則68.1, 68.3(c)～(e)；細則603号

10.76 しかし、発明の単一性が欠如している場合に、出願人にクレームの減縮又は追加手数料の支払いを求める手続き（規則68.2）に比べて、国際出願全体に対する国際予備審査報告の作成に追加の新たな手間がほとんど又は全くかからない場合がある。この場合、作業の経済的理由から、出願人にクレームの減縮又は追加料金の支払いを求めないことを選択して、規則68.1に規定するオプションを利用する方が望ましいであろう。この状況においては、審査官は国際出願全体について予備審査を行い、国際予備審査報告を作成し、ただし、その際、発明の単一性の要件が満たされない旨の所見とその理由を表示する。

34条(3)(c)

10.77 異議申立てを伴う場合も含め、出願

invitation to pay additional fees even under protest, or to restrict the claims, the examiner carries out international preliminary examination on those claimed inventions for which additional fees have been paid or to which the claims have been restricted. It should be noted that “the national law of any elected State may provide that, where its national Office finds the invitation of the IPEA justified, those parts of the international application which do not relate to the main invention shall, as far as effects in that State are concerned, be considered withdrawn unless a special fee is paid by the applicant to that Office” (Article 34(3)(b)).

Protest Procedure

10.78 Where the applicant has paid an additional fee under protest, the International Preliminary Examining Authority may require the applicant also to pay a fee for the examination of the protest (“protest fee”). Details of the protest fee, if any, charged by the International Preliminary Examining Authorities appear in Annex E of the *PCT Applicant’s Guide*, Volume I – Introduction to the International Phase. If a protest fee is chargeable by the International Preliminary Examining Authority, it is only required in a particular case after a prior review of the justification for the invitation to pay additional fees. The review should not be made by the examiner who made the finding alone. If the invitation to pay additional fees is maintained, the applicant is invited to pay the protest fee within one month from the date of the notification to the applicant of the result of the review. The notification of the result of the review, if negative, gives a technical reasoning of that result. If the protest fee is not paid, the protest is considered withdrawn. The protest fee is refunded to the applicant under Rule 68.3(e) where the three-member board, special instance or higher authority finds that the protest was entirely justified. The applicant may, on the payment of the protest fee, supplement the reasoned statement which accompanied the protest, taking into consideration the result of the review.

人が追加手数料の支払いの求めに期間内に応じた場合、審査官は、追加手数料が支払われたか、又はクレームが減縮された発明について、国際予備審査を行う。「選択国の国内法令は、当該選択国の国内官庁がIPEAの上記求めが正当であると判断した場合に、主発明に関係しない国際出願の部分は、当該選択国における効果に関する限り、出願人が当該国内官庁に特別手数料を支払った場合を除くほか、取り下げられたものとみなす旨を定めることができる」ことに注意しなければならない（第34条(3)(b)）。

異議申立ての手續

10.78 出願人が異議を申し立てて追加手数料を支払った場合には、国際予備審査機関は、出願人に対し異議の審理のための手数料（「異議申立手数料」）も支払うよう要求することができる。国際予備審査機関により課される異議申立手数料の詳細は、「PCT出願人の手引き—第I巻—国際段階の概要」の附属書Eに記載されている。国際予備審査機関が異議申立手数料を課することができる場合、異議申立手数料は、追加調査手数料の支払いの求めの正当性を事前に検討した後の特別の場合にのみ要求される。この検討は、単一性欠如の所見を作成した審査官のみによって行うべきではない。追加手数料支払の求めが支持される場合、出願人に対し、その検討の結果を出願人に通知した日から1か月以内に異議申立手数料を支払うよう求める。検討結果が否定的である場合には、その通知に当該結果の技術的根拠を含める。異議申立手数料が支払われなかった場合、その異議申立ては取り下げられたものとみなす。三人の合議体その他の特別の機関又は上級機関がその異議を全面的に正当であると認めた場合には、規則68.3(e)の規定に基づき、異議申立手数料は出願人に払い戻される。出願人は、異議申立手数料を支払う時に、上記検討結果を考慮して、異議申立てに添付した陳述書を補足することができる。

Chapter 11 Prior Art

Prior Art Generally

Article 33(2); Rule 33.1

11.01 The prior art for the purposes of assessing the novelty (see chapter 12) and inventive step (whether or not the invention is obvious; see chapter 13) of an invention is defined as “everything made available to the public anywhere in the world by means of written disclosure (including drawings and other illustrations)” before the “relevant date.” The scope of this definition should be noted. There are no restrictions whatsoever as to the geographical location where, or the language or manner (including written disclosure posted on the Internet or an on-line database) in which, the relevant information contained in the written disclosure was made available to the public. There are no restrictions as to the age of the prior art document (whether it is 100 years old or was published one day prior to the “relevant date”) so long as the document was made available to the public before the “relevant date.” If the applicant makes an admission, the subject matter mentioned in the admission (for example, a figure in an international application labeled as “prior art”) may constitute prior art. The presumption that the admission constitutes prior art may be rebutted by the applicant.

Date of Disclosure

Rules 33.1, 43bis.1, 64.1

11.02 It should be noted that the definition of relevant prior art for purposes of international search report is different from the definition of relevant prior art for other purposes, including the written opinion established by the International Searching Authority because “relevant date” is defined differently for international search report purposes and for written opinion and international preliminary examination purposes.

Relevant Date for International Search Report Purposes

11.03 Rule 33.1 makes it clear that potentially relevant disclosures should be included in the international search report “provided that the

第11章 先行技術

先行技術一般

33条(2), 規則33.1

11.01 発明の新規性(第12章参照)及び進歩性(発明が自明であるか否か。第13章参照)を評価するための先行技術は、「基準日」より前に「世界のいずれかの場所において書面による開示(図面その他の図解を含む。)によって公衆が利用することができるようにされているすべてのもの」として定義される。この定義の範囲に注意しなければならない。書面による開示に含まれる関連情報が公衆に利用可能となった地理的場所、言語、方法(インターネット又はオンライン・データベースで公表された書面による開示を含む)に関して全く制限はない。「基準日」より前に公衆に当該文献が利用可能になっていれば、先行技術文献の時期に制限はない(「基準日」より100年古いものでも、1日前に公表されたものでもよい)。出願人が自認を行った場合、その自認で言及した主題事項(たとえば、国際出願において「先行技術」とされた図)は先行技術を構成する。自認が先行技術を構成する旨の推定は、出願人が反駁することができる。

開示された日

規則33.1, 43の2.1, 64.1

11.02 「基準日」の定義が国際調査報告の場合と見解書及び国際予備審査報告の場合とでは異なるため、国際調査報告のための関連先行技術の定義と、国際調査機関により作成される見解書を含むその他の目的のための関連先行技術の定義は、異なることに注意すべきである。

国際調査報告のための基準日

11.03 規則33.1は、「公衆が利用することができるようにされたことが当該国際出願日前に生じていることを条件」として、潜在

making available to the public occurred prior to the international filing date.” Rule 33.1 defines “relevant date” as the international filing date of the international application. This ensures that the international search report provides information which will be complete even if national authorities disagree with the examiner’s opinion on the validity of the priority claim.

Relevant Date for Written Opinion and International Preliminary Examination Purposes

11.04 For the purposes of the written opinion and international preliminary examination, Rule 64.1 defines the relevant date as:

(i) the international filing date of the international application under international preliminary examination (or, in conjunction with Rule 43bis.1(b), for which a written opinion is being established by the International Searching Authority); or

(ii) where that international application validly claims the priority of an earlier application, the filing date of such earlier application.

11.05 Clearly, when a potentially relevant document has been published between a claimed priority date of the application and its international filing date, the examiner is required to consider whether the claimed priority date is valid for the purposes of determining the “relevant date” of the claims in the international application. Note: If there is time left for the applicant to perfect, correct or add a priority claim but there is insufficient time for the examiner to make a proper determination as to whether the priority claim is valid, due to the need to issue a timely written opinion by the International Searching Authority, the “relevant date” for the purposes of the written opinion will be based on the claimed priority date. (See paragraphs 6.17 and 17.26(b)).

Documents Casting Doubt on Priority Claim Made in the International Application

11.06 Documents showing that a priority claim in the international application might not be justified (for example, an earlier application or patent resulting therefrom, by the same applicant, indicating that the application from which priority

的に関連のある開示は国際調査報告に含まれるべきことを明らかにしている。規則33.1は、「基準日」を国際出願の国際出願日として定義している。これにより、国内機関が優先権主張の有効性に関する審査官の見解に同意しない場合においても、国際調査報告が完全な情報を提供することを確実にする。

見解書及び国際予備審査のための基準日

11.04 見解書及び国際予備審査の場合について、規則64.1は基準日を次のように定義している：

(i) 国際予備審査（もしくは規則43の2.1(b)で準用する国際調査機関により作成される見解書）の対象である、国際出願の国際出願日；
又は

(ii) その国際出願が先の出願に基づく有効な優先権の主張を伴う場合には、その先の出願の出願日

11.05 明らかに、潜在的に関連する文献が、主張された優先日とその国際出願日との間に公表されている場合、審査官は、国際出願におけるクレームの「基準日」を決定する目的のために当該主張する優先日が有効であるか否か検討することを要求される。注意：出願人が優先権主張を完成、訂正又は追加する時間は残されているが、国際調査機関が適時に見解書を発行する必要があるために、当該優先権主張が有効であるか否かについて審査官が適切な決定を下す十分な時間がない場合、見解書の目的に関わる「基準日」は、当該主張された優先日となる（6.17項及び17.26項(b)参照）。

国際出願における優先権主張に疑問を呈する文献

11.06 国際出願における優先権主張が正当でないことを示す文献（例えば、優先権の主張の基礎となる出願が当該発明に係る最初の出願でないことを示す同一の出願人による先の出願又は特許）については、国際調

is claimed may not be the first application for the invention concerned) should be mentioned in the international search report and explained in the relevant portion of the written opinion. No special search is normally made by the International Searching Authority to determine whether the priority claim made in the international application is justified, except when there is a special reason to do so, for example, when the priority application is a “continuation-in-part” of an earlier application from which no priority is claimed; also sometimes the fact that the country of residence of the applicant is different from the country of the priority application may be an indication of possible lack of first filing, justifying a certain extension of the international search.

Documents Not Within the Prior Art Which May Nevertheless Be Relevant

Later Published Patent Applications (for Purposes of the International Search Report)

Rule 33.1(c)

11.07 Furthermore, the international search report includes published patent applications or patents whose publication date is the same as, or later than, but whose filing date, or, where applicable, claimed priority date, is earlier than the international filing date of the international application searched, and which would constitute relevant prior art for the purposes of Article 15(2) had they been published prior to the international filing date.

Later Published Patent Applications (for Purposes of International Preliminary Examination)

Rule 64.3

11.08 These earlier filed but later published patent applications or patents are not considered part of the prior art for the purpose of international preliminary examination as to novelty and inventive step. Nevertheless, the written opinion of the International Searching Authority and the preliminary examination report must draw attention to such published applications or patents in the manner provided for in Rule 70.10 (see paragraph 17.44) since they may be relevant to the determination of novelty and inventive step by designated or elected Offices.

査報告において言及し、見解書の関連部分において説明されるべきである。通常は、国際出願においてなされている優先権主張が正当なものであるか否か判定するために、国際調査機関による特別な調査はなされない。ただし、特別な理由がある場合、例えば、優先権主張出願が、先の出願（優先権主張の基礎とされていない）の「一部継続出願」である場合は行われる。また、出願人の居住国が優先権主張出願の出願国と異なる場合は、最初の出願ではないことのあらわれかもしれないので、国際調査の範囲をある程度拡大することが正当化される。

先行技術ではないが、関連する可能性のある文献

後に公表された特許出願（国際調査報告の場合）

規則33.1(c)

11.07 さらに、公表日が、調査された国際出願の国際出願日と同じ日又はそれ以降であるが、出願日又は該当する場合には主張する優先日が当該調査した国際出願の国際出願日より前である、公表された特許出願又は特許であり、もし国際出願日より前に公表されていれば第15条(2)で規定する関連のある先行技術を構成するであろう特許出願又は特許を、国際調査報告は含む。

後に公表された特許出願（国際予備審査の場合）

規則64.3

11.08 国際出願より前に出願されたが後に公表された特許出願又は特許は、新規性及び進歩性に関する国際予備審査の目的においては、先行技術の一部とはみなされない。しかし、国際調査機関の見解書及び予備審査報告は、規則70.10（17.44項参照）において規定されている方法により、このような公表された出願又は特許に注意喚起しなければならない。それは、かかる文書が、指定官庁又は選択官庁による新規性及び進歩性の判定に関係することがあるためである。

11.09 Rule 70.10 provides that any published application or any patent referred to in the international preliminary examination report by virtue of Rule 64.3 is mentioned as such and is accompanied by an indication of its date of publication, of its filing date, and its claimed priority date (if any). In respect of the priority date of any such document, the report may indicate that, in the opinion of the International Preliminary Examining Authority, such date has not been validly claimed.

Copending Applications, Including Those Filed on the Same Date

11.10 The PCT does not deal explicitly with the case of co-pending international applications of the same date. However, it is an accepted principle in most patent granting systems that two patents shall not be granted to the same applicant for one invention. It is permissible to allow an applicant to proceed with two international applications having the same description where the claims are quite distinct in scope and directed to different subject matter. However, in the rare case in which there are two or more international applications from the same applicant designating the same State or States and the claims of those applications have the same priority date and relate to the same invention (even though they may not necessarily claim that invention in identical terms), each conflicting application should (as long as it has already been published) be cited in the international search report and identified with a “L” category symbol as raising possible double patenting issues. A notification, to the applicant alone, is given in the case where his international application designates a State in which he proceeds with a national application having the same priority date and relating to the same invention as the said international application, if the examiner is aware of this situation. However, no such notification should be given where two applications (international or otherwise) of the same priority date and relating to the same invention are received from two different applicants.

Documents Relevant to Understanding the Invention

Section 507(e)

11.09 規則70.10は、規則64.3により国際予備審査報告中に引用された、公表された出願又は特許を、そのようなものとして明記し、また、その公表日、出願日、該当する場合には主張された優先日をあわせて表示することを規定している。このような文献の優先日に関して、当該報告は、国際予備審査機関の見解として、かかる日付が有効に主張されていないことを示してもよい。

同時に係属する出願（同日に出願されたものを含む）

11.10 PCTは、同日の複数国際出願が共に係属している場合について明示的には扱っていない。しかしながら、一つの発明について同一の出願人に対し二つの特許が与えられないということは、ほとんどの特許付与制度で認められている原則である。クレームがその範囲においてまったく異なり、異なる主題事項に向けられている場合には、出願人が同じ明細書を有する二つの国際出願について、手続を進めることに問題はない。しかしながら、同一の国を指定する同一出願人からの二以上の国際出願であって、これらの出願のクレームが同一の優先日を有し、（たとえその発明を全く同じ用語により記載していない場合でも）同一の発明に関しているという稀な場合には、それぞれの競合する出願は（すでに公表されている場合には）国際調査報告において引用され、かつ、二重特許問題を引き起こす可能性があるものとして「L」カテゴリー記号により識別されるべきである。当該国際出願と同一の優先日を有し、同一の発明に関する国内出願をしている国を、その国際出願が指定している状態にあることを、審査官が気づいている場合は、出願人のみに通知される。しかし、異なる二人の出願人から、同一の優先日を有しており、かつ、同一の発明に関する二つの出願（国際出願又はその他の出願）が受理された場合には、そのような通知をするべきでない。

発明の理解に関係する文献

細則507号(e)

11.11 Certain other situations may occur in which a document published on or after the international filing date is relevant; examples are a later document containing the principle or theory underlying the invention, which may be useful for a better understanding of the invention, or a later document showing that the reasoning or the facts underlying the invention are incorrect. The international search is not extended for this purpose, but documents of this nature known to the search examiner may be selected for citation in the international search report. Such documents are cited in the international search report and their relevance explained in the written opinion.

Form of Disclosure

Availability of Written Disclosures to the Public

Rules 33.1(c), 64.3, 70.10

11.12 A written disclosure, that is, a document, is regarded as made available to the public if, at the relevant date (see paragraphs 11.02 to 11.05), it was possible for members of the public to gain access to the content of the document and to acquire possession of the content of the document, and there was no bar of confidentiality restricting the use or dissemination of knowledge gained thereby. Whether the absence of an index or a catalogue of the document constitutes inaccessibility of the content of the document to the public is determined in accordance with the above principle. Where the document only provides the month or the year, but not the specific date, which the document was made available to the public, the content of the document is presumed to have been made available to the public on the last day of that month or that year, respectively, unless evidence is provided to prove otherwise.

Disclosure on the Internet

11.13 Prior art disclosure on the Internet or on an on-line database is considered in the same manner as other forms of written disclosure. Information disclosed on the Internet or on-line database are considered to be publicly available as of the date the disclosure was publicly posted. When citing an Internet disclosure (a web page), problems may arise in establishing the date of

11.11 その他にも、国際出願日、又は、国際出願日後に公表される文献が関連する状況が生じる場合がある。例えば、発明の基礎をなす原理若しくは理論を記載している文献であって、当該発明を理解する上で有用な文献や、発明の基礎をなす論証若しくは事実が正確でないことを示す文献が国際出願日の後に公表される場合である。この目的のために国際調査の範囲が拡大されることはないが、調査審査官がこのような文献を知っていれば、国際調査報告にそれを引用するよう選択できる。かかる文献は国際調査報告に引用し、かつ、見解書においてそれらの関連性について説明される。

開示の形式

公衆にとっての書面による開示の利用可能性

規則33.1(c), 64.3, 70.10

11.12 書面による開示、すなわち、文献は、基準日（11.02～11.05項参照）において、公衆の一員が、文献の内容にアクセス可能であり、文献の内容を所有することができ、かつ、そこから得られた知識の使用や普及を制限する守秘義務の障害が存在しない場合には、公衆に利用可能であったとみなされる。文献の索引又はカタログがないことが、文献の内容に対する公衆の知得不能性を構成するかどうかは、上述の原理に従って判断される。文献が公衆に利用可能になった月又は年のみを示しており、特定の日付を示していない場合は、文献の内容は、それぞれ、その月又はその年の最後の日に公衆に利用可能にされたと推定される。ただし、そうでないことを証明する証拠がある場合はこの限りではない。

インターネット上の開示

11.13 インターネット又はオンライン・データベースにおける先行技術の開示は、他の形式の書面による開示と同じ方法で考察される。インターネット又はオンライン・データベース上で開示された情報は、当該開示が公衆に対して掲載された日をもって公衆に利用可能になったものとみなされる。インターネット開示（ウェブ・ページ）を引用

publication and whether or not the disclosure has been modified over time. When establishing the publication date of a web page, it is important to distinguish between two types of Internet disclosure, viz: those made on the web sites of trusted publishers and those made on web sites of unknown reliability.

– *Disclosure Made on the Web Sites of Trusted Publishers*

11.14 Examples of these are on-line scientific journals (which make available the contents of a paper journal on-line, or may be uniquely on-line publications). The web sites of newspapers, periodicals, television and radio stations will usually fall into this category as well. This type of Internet disclosure gives the publication date of the disclosure which, in the absence of evidence to the contrary, should be taken at face value. The examiner should cite the Internet disclosure in the International search report and use it in the written opinion of the International Searching Authority and in preliminary examination accordingly. The onus is on the applicant to prove otherwise.

11.15 It may happen that the publication date is not sufficiently identified to know if it is published in time to be considered to be state of the art according to Rule 64.1(b) (that is, it is not clear if the disclosure occurred before or after the valid priority date). This may happen, for example, where only the month or year of publication is given and this is the same as the month or year of the valid priority of the international application. In these cases, the Authority may need to make enquiries with the owner of the web site in order to establish the publication date to a sufficient degree of accuracy to know if it is relevant state of the art in accordance with Rule 64.1(b) in the same way as it would act in order to establish a more accurate publication date for a paper published document.

– *Disclosures Made on Web Sites of Unknown Reliability*

11.16 Examples of such web sites include those belonging to private individuals, private organizations (for example, clubs), commercial

する場合、公表の日付の確定について、及び、当該開示が時間とともに変更されたか否かについて、問題が生ずることがある。ウェブ・ページの公表日を確定する場合、次の二種類のインターネットの開示を区別することが大切である。すなわち、信頼できる公表者のウェブ・サイトで行われた開示と、信頼度のわからないウェブ・サイトで行われた開示である。

– 信頼されている公表者のウェブ・サイトで行われた開示

11.14 これらの例に該当するものは、オンラインの科学雑誌である（紙形式の定期刊行物の内容をオンラインで利用可能にするもの。オンライン公表のみを行うものでもよい）。新聞、定期刊行物、テレビやラジオ放送局のウェブ・サイトも、通常、この例に該当する。この種類のインターネット開示は、相容れない証拠がない限り、記載されたとおりに開示の公表日を与える。審査官は国際調査報告においてインターネット開示を引用し、かつ、それに応じて国際調査機関の見解書及び予備審査においてそれを利用すべきである。これに反対する挙証責任は出願人にある。

11.15 規則64.1(b)に従った技術の状況にあるとみなせるように公表されたか否かを知ることができるまで、十分な程度に公表日が明らかにならないことがある（すなわち、当該開示が有効な優先日の前と後のいずれに行われたか明らかでない）。これは、例えば、公表の月又は年のみが与えられた場合であって、それが国際出願の有効な優先権の月又は年と同じである場合に起きる。このような場合、機関は、紙で公表された文献に関し、より正確な公表日を確定するために行う調査と同様な方法により、それが規則64.1(b)に従い関連する技術水準であるか否かを知るために、十分な精度で公表日を確定できるようウェブ・サイトの所有者に照会を行う必要がある。

– 信頼度のわからないウェブ・サイトで行われた開示

11.16 このようなウェブ・サイトの例は、私人、民間団体（たとえばクラブ）、商業ウェブ・サイト（たとえば広告）等に属するもの

web sites (for example, advertising) etc. Where such an Internet disclosure is retrieved during the international search and it does not give any explicit indication of the publication date in the text of the disclosure, the Authority may consider using those technical means available to it to attempt to reveal the publication date.

11.17 Such technical means include:

(a) information relating to the publication date embedded in the Internet disclosure itself (date information is sometimes hidden in the programming used to create the web site, but is not visible in the web page as it appears in the browser),

(b) indexing dates given to the web page by search engines (these are usually later than the actual publication date of the disclosure since the search engines usually take some time to index a new web site) and

(c) information available relating to the web site on commercial Internet archiving databases (for example, the “Internet Archive Wayback Machine”).

11.18 Where the examiner obtains an electronic document which establishes the publication date for the Internet disclosure, he should make a print-out of this document, which must mention both the URL of the relevant Internet disclosure and the date of publication of that relevant Internet disclosure. The examiner must then cite this print-out in the international search report as an “L” document and cite the relevant Internet disclosure according to the relevance of its content (“X”, “Y”, “A”) and according to the date as established (“X”, “Y”, “A”, “P,X”, “P,Y”, “P,A”, “E” etc). Where the examiner is unable to establish the publication date of the relevant Internet disclosure and it is relevant to the inventive step and/or novelty of the claimed invention, he should cite it in the international search report with the category “L” for those claims which it would have affected if it were published in time and giving it the date it was printed out as the publication date (see paragraph 16.69(b)).

を含む。かかるインターネット開示が国際調査中に検索され、それが開示の本文において公表日の明示的な表示を与えない場合、機関は公表日を明らかにするよう試みるために自己の利用できる技術的手段の利用を考慮してよい。

11.17 かかる技術的手段は、以下のものを含む。

(a) インターネット開示それ自身に埋め込まれている公開日に関する情報（日付情報はときとして当該ウェブ・サイトを作成するために使用されたプログラミングの中に隠されているが、ブラウザで現れるときのウェブ・ページでは見えないことがある）

(b) サーチ・エンジンによりウェブ・ページに与えられた索引作成日付（サーチ・エンジンは新しいウェブ・サイトを索引に含めるために一般に若干の時間を必要とするので、これは、通常、当該開示の実際の公表日より遅いものとなる）

(c) 商業インターネット・アーカイビング・データベース（例えば、「Internet Archive Wayback Machine」）上で、そのウェブ・サイトに関して利用できる情報

11.18 審査官がインターネット開示の公表日を確定する電子文書入手した場合、審査官はこの文書のプリントアウトを作成すべきであるが、このプリントアウトは関連するインターネット開示のURL及び当該関連するインターネット開示の公表日の両方に言及していなければならない。審査官は、次に、国際調査報告においてこのプリントアウトを「L」文献として引用し、かつ、当該関連するインターネット開示をその内容の関連性に従い（「X」、「Y」、「A」）、また、確定された日付に従って（「X」、「Y」、「A」、「P,X」、「P,V」、「P,A」、「E」等）、引用しなければならない。審査官が関連するインターネット開示の公表日を確定できず、かつ、それがクレームに係る発明の進歩性及び/又は新規性に関連する場合、審査官は国際調査報告において、それが適時に公開されているならば、それにより影響を受けるクレームに対して「L」カテゴリーを付してそれを引用すべきである。その際、公表日としてプリントアウトされた日付を与える（16.69項(b)参照）。

11.19 Where this type of Internet disclosure does explicitly mention a publication date and this publication date:

(i) is not contradicted by the information sources mentioned above (in this regard it should be noted that the indexing date given by a search engine is usually later than the actual publication date and so where the examiner uncovers an indexing date for an Internet disclosure which is later than the publication date given in the Internet disclosure itself; this does not necessarily mean that the Internet disclosure was made available later than it claimed, it simply means that it was indexed by that search engine after it was made available); and

(ii) is accurate enough to establish if the document was published early enough to be considered relevant according to Rule 33.1(a) and Rule 64.1(b), then the examiner should trust the date given and give this as the publication date in the search report and use this publication date in preliminary examination. The onus is on the applicant to prove otherwise.

11.20 In the absence of evidence to the contrary, the examiner should assume that the content of the Internet disclosure has not changed over time.

Differences Between Patent and Non-Patent Citations

Rule 64.3

11.21 As a general rule, no non-patent document is cited in the international search report if the date of publication or public availability of the document concerned is clearly the same as, or later than, the filing date of the international application. However, patent documents published on or after the filing date of the searched application are cited in the search report if the filing or priority date of such published application is earlier than the filing date of the searched application (see paragraph 11.07). Such published patent documents, although cited in the search report, are not considered as prior art for the purposes of Article 33(2) and (3), but are mentioned in the preliminary examination report.

Documents Reproducing an Earlier Oral

11.19 この種のインターネット開示が公表日を明示的に言及し、かつ、この公表日が:

(i) 上述した情報源により否定されておらず(この点に関して、サーチ・エンジンにより与えられる索引日付は、通常、実際の公表日より遅いことに注意すべきである。そのため、インターネット開示の索引日付がインターネット開示自身に示されている公表日より遅いことを審査官が発見した場合に、これは、必ずしも、当該インターネット開示がその表示された日より遅く利用可能にされたことを意味せず、単に利用可能にされた後に、当該サーチ・エンジンにより索引されたことを意味するのみである。)、かつ、

(ii) 規則 33.1(a) 及び規則 64.1(b) に従って関連があるとみなされるために、十分に早く公表されたかどうか、十分な精度で確定できる場合、審査官はその日付を信用し、調査報告においてそれを公表日とし、この公表日を予備審査において使用するべきである。これに反対する挙証責任は、出願人にある。

11.20 否定的な証拠がない場合、審査官は、インターネット開示の内容が時間の経過とともに改変されていないと仮定するべきである。

特許の引用と非特許の引用との間の差異

規則64.3

11.21 原則として、非特許文献は、その関心のある文献の発行日又は公衆に利用可能となった日が、明らかに国際出願の出願日と同じ又はそれより後である場合には、国際調査報告に列記されない。しかしながら、調査される出願の出願日と同日又はその後に公表された特許文献は、そのような公表された出願の出願日又は優先日が、調査される出願の出願日よりも前である場合には、調査報告に列記される(11.07項参照)。このような公表された特許文献は、調査報告に列記されているが、第33条(2)及び(3)の規定の適用上先行技術とはみなされない。しかし、予備審査報告においては言及される。

先の口頭による説明を再現する文献

11.22 Where an oral description (for example, public lecture) or a prior use or sale (for example, display at a public exhibition) was publicly available before the relevant date of the international application but a document, which reproduces the oral description or gives an account of the prior use or sale, was published on or after the relevant date of the international application, that document may be cited in the international search report. The earlier lecture, display or other event is not treated as part of the prior art for purposes of the opinion on novelty and inventive step under Article 33(2) and (3), but the written opinion and international preliminary examination report calls attention to such non-written disclosure in the manner provided for in Rule 70.9.

Difficulty in Establishing Date of a Document

11.23 The international search may uncover a document where there is difficulty in establishing whether the date of publication or public availability of the document is or is not the same as, or later than, the filing date of the international application. The International Searching Authority should try to remove any doubt that may exist. Additional documents providing evidence in the case of doubt may be cited. Any indication in a document of the date of its publication should be accepted as correct by the examiner unless proof to the contrary has been offered, for example, by the International Searching Authority, showing earlier publication, or by the applicant, showing later publication. It may sometimes be possible to establish the precise date of publication of a document, for example by the date of receipt in a library to which the public has access or by relying on sources such as the “Internet Archive Wayback Machine” to establish dates of web sites. If the applicant presents sound reasons for doubting that the document forms part of the prior art in relation to his international application and any further investigation does not produce evidence sufficient to remove that doubt, the examiner should not pursue the matter further.

Relevant Date in Relation to Individual Claims or Parts of Claims

11.22 口頭による説明（例えば、講演）又は先の使用もしくは販売（例えば、展示会における陳列）が、国際出願の基準日より前に公衆に利用可能となったが、口頭による説明を再現する文献又は先の使用もしくは販売について記述する文献が国際出願の基準日と同日又はその後に公表された場合、当該文献は国際調査報告に列記される。先行する講演、陳述又はその他の出来事は、第33条(2)及び(3)に基づく新規性及び進歩性に関する見解の目的では、先行技術の一部として取り扱われませんが、見解書及び国際予備審査報告では、このような書面による開示以外の開示に対し規則70.9に定める方法により注意を喚起する。

文献の日付の確定に関する問題

11.23 国際調査により、文献の公表された日又は公衆に利用可能となった日が国際出願の出願日と同じ又はそれより後であるか否かを確定することが難しいことがわかるかもしれない。国際調査機関は、存在するいかなる疑問をも除くように努力を払うべきである。疑いがある場合、証拠を提供する追加文献を引用できる。文献中におけるその公表日付に関する表示は、例えば、国際調査機関がより早くに公表されたことを示したり、出願人がより遅くに公表されたことを示したりして、否定的な証拠が提示されない限り、審査官により正しいものとして認められるべきである。たとえば、公衆が利用できる図書館における受入れの日により、又はウェブ・サイトの日付を確定する「Internet Archive Wayback Machine」のような情報源に依拠することにより、文献の正確な公表日を確定できることがときとしてある。出願人が、その文献が自己の国際出願に関連し先行技術の一部を形成するかどうかについての疑いがあることに関して正当な理由を示している場合において、さらに調査を進めてもその疑いを除くのに十分な証拠が得られないときは、審査官はその事項についてそれ以上追求すべきではない。

個別のクレーム又はクレームの一部に関する基準日

11.24 It should be noted that the “relevant date,” for the purpose of considering prior art, is defined in Rule 64.1(b) as meaning the international filing date or, where the international application contains a valid claim to priority, that date of priority (see also paragraphs 6.03 and 6.04). It should be remembered also that different claims, or different alternatives claimed in one claim, may have different relevant dates.

11.25 The questions of novelty and inventive step must be considered against each claim (or part of a claim where a claim specifies a number of alternatives) and the prior art in relation to one claim, or to one part of a claim, may include matter which cannot be cited against another claim, or part of a claim, because the latter has an earlier relevant date. Of course, if all the matter in the prior art was made available to the public before the date of the earliest priority document, the examiner need not (and should not) concern himself with the allocation of priority dates.

11.26 The validity of priority dates for a claim or a part of a claim is considered in detail in chapter 6.

11.24 先行技術を検討するための「基準日」は、国際出願日又は国際出願が有効な優先権の主張を伴う場合には優先日を意味するものとして規則64.1(b)に定義されていることに注意すべきである(6.03項及び6.04項も参照)。また、異なるクレーム又は一つのクレームに記載されている異なる選択肢が異なる基準日を有することがあることにも留意すべきである。

11.25 新規性及び進歩性の問題は各クレーム(又は一つのクレームが多数の選択肢を有している場合には、クレームの各部分)ごとに検討しなければならない。一つのクレーム又は一つのクレームの一部分に関する先行技術は、他のクレーム又は一つのクレームの他の一部分がより早い基準日をもっているために、これらに対しては引用することができない事項を含んでいることもある。もちろん、先行技術のすべての事項が最先の優先権書類の日付前に公衆が利用することができるようにされている場合には、審査官は、優先日をどのように定めるかの問題に関わる必要はない(また関わるべきでない)。

11.26 一つのクレーム又はクレームの一部に関する優先日の有効性は、第6章で詳細に考察されている。

Meaning of Novelty

12.01 For the purposes of the opinion given by an international preliminary examination, the invention, as defined by a claim, lacks novelty if every element or step is explicitly or inherently disclosed within the prior art defined in Rule 64.1 (see paragraphs 11.01 and 11.04), including any features implicit to a person skilled in the art (see paragraph 13.11 for a definition of the “person skilled in the art”). Inherency requires that the extrinsic evidence relied on by the examiner must make clear that the missing descriptive matter is necessarily present in the reference, and that it would be so recognized by persons skilled in the art. Inherency, however, may not be established by probabilities or possibilities. The mere fact that a certain thing *may* result from a given set of circumstances is not sufficient. Well-known equivalents not disclosed within a prior art document are not considered when assessing novelty; this is a matter of obviousness (see chapter 13 - Inventive Step). Naturally the same considerations apply when producing a written opinion and in selecting documents for inclusion in the international search report (except that in this case the relevant date may be different, see paragraphs 11.02 to 11.05).

12.02 The prior art disclosure must enable a person skilled in the art to carry out the claimed invention. Ordinarily, enablement may be inferred by the examiner when considering patent documents (published applications and issued patents) within the prior art. When considering non-patent literature that on its face raises a question as to enablement, the examiner should determine that the prior art would have enabled a person skilled in the art to carry out the claimed invention. When determining whether a particular document is enabling and therefore defeats novelty, knowledge from outside the prior art document may be considered where appropriate. See the appendix to this chapter for additional guidance regarding what knowledge from outside the prior art document may be considered when making this determination. A chemical compound, the name or

新規性の意味

12.01 国際予備審査により与えられる見解に関する場合、クレームにより定義される発明は、すべての要素又は段階が規則64.1において定義されている先行技術（11.01及び11.04項参照）内において明示的又は本来的に開示されている場合、新規性を欠く。この先行技術には当業者が暗黙的に理解している特徴が含まれる（「当業者」の定義については13.11項参照）。本来性は、審査官により依拠される外来的証拠の中に、欠落記述事項が当該参照中に必ず存在し、当業者によりそのように認識されることが明らかであることを要求する。しかし、本来性は、蓋然性又は可能性により確立されることはない。一定の事柄が与えられた状況から生じ得るという単なる事実では不十分である。新規性の評価を行うに際し、先行技術文献内において開示されていない周知の同等物は考慮しない。これは、自明性の問題である（第13章-進歩性参照）。見解書の作成及び国際調査報告に含める文書の選択に際し、当然、同じ考え方が適用される（基準日が異なり得るケースを除く。11.02～11.05項参照）。

12.02 先行技術開示は、当業者によるクレームされた発明の実施を可能とするものでなければならない。通常、審査官は、先行技術に含まれる特許文献（公表された出願及び発行された特許）を考察する場合に、実施可能性を推定してよい。文面上実施可能性に関する問題を提起する非特許文献を考察する場合は、審査官は、先行技術が当業者のクレームされた発明の実行を可能にしていたかどうか判断すべきである。特定の文献が実施可能性を有するかどうか、そして、それによって新規性を奪うかどうかを判断する際、適切な場合には、先行技術文献以外からの知識を考慮してもよい。この判断を行うときに、先行技術文献以外のどのような知識を考慮することができるかに関する追加のガイダンスについては、第12章の附属文書参照。文献中で名称又は化学式が言及された化合

formula of which was mentioned in a document, is not considered as known unless the information in the document, together, where appropriate, with other knowledge generally available to a person skilled in the art, enable it to be prepared and separated or, for instance in the case of a product of nature, only to be separated. A prior art document that does not defeat novelty because it is not enabling for the claimed invention may nonetheless be relied upon in determining whether the claimed invention lacks inventive step. See chapter 13.

Considerations in Determining Novelty

Methodology

12.03 For the assessment of novelty, the examiner should apply the following steps:

(i) evaluate the elements of the claimed invention;

(ii) determine if a document under consideration forms part of the “prior art” (see paragraphs 11.01 to 11.05);

(iii) assess whether each and every element or step of the claimed invention was explicitly or inherently disclosed in combination by the document, to a person skilled in the art, on the date of publication of the document.

Inherent or Implicit Disclosure

12.04 Lack of novelty may be apparent from what is explicitly stated in a published document, or it may be apparent from an inherent or implicit teaching of the document. For example, where the elastic properties of rubber are relied upon in a document that does not explicitly state that rubber is an “elastic material,” a claim to an “elastic material” is anticipated because the rubber taught in the prior art inherently is an “elastic material”. Alternatively, lack of novelty may be implicit in the sense that, in carrying out the teaching of the prior document, the skilled person would inevitably arrive at a result falling within the terms of the claim. Lack of novelty of this kind should be raised by the examiner only where there can be no reasonable doubt as to the practical effect of the prior teaching. Otherwise it should be considered in respect of inventive step (see chapter 13).

物は、当該文献中の情報が、該当する場合には、当業者が一般的に利用可能な他の知識とともに、その調製及び分離（たとえば天然物の場合は分離のみ）を可能にしない限り、既知であるとはみなされない。しかし、クレームされた発明を実施可能にしないため新規性を否定することにならない先行技術文献は、クレームされた発明が進歩性を欠くか否かの決定に際しては、利用され得る。第13章を参照のこと。

新規性判定上の考察事項

方法論

12.03 新規性の評価にあたり、審査官は次の段階をとるべきである。

(i) クレームに係る発明の要素を評価する

(ii) 検討中の文献が「先行技術」となり得るかを決定する（11.01～11.05項参照）

(iii) クレームに係る発明の全ての要素又は段階が、当該文献の公開日において、当該文献により当業者に対して明示的に又は本来的に開示されているか否かを評価する。

本来的又は内在的開示

12.04 新規性の欠如は、公表された文献に明示的に記載されていることから明らかになることも、文書の本来的又は内在的教示から明らかになることもある。たとえば、ゴムの弾性が、ゴムが「弾性材料」である旨を明示的に記載していない1つの文献に依拠している場合であっても、先行技術により教示されるゴムは本来的に「弾性材料」であるから、「弾性材料」に対するクレームは新規性がない。一方、先行文献の教示を実行すると当業者が必然的にクレームの用語の範囲内の結果に到達するという意味において、新規性の欠如が内在的な場合もある。この種の新規性の欠如は、先行教示の実際の効果に関する合理的な疑いがあり得ない場合のみ、審査官により提起されるべきである。その他の場合には、それは、進歩性に関して検討されるべきである（第13章参照）。

Interpretation of Claims

12.05 In interpreting claims for the consideration of novelty, the examiner should have regard to the guidance given in paragraphs 5.20 to 5.41. In particular, the examiner should remember that statements in the claim reciting the purpose or intended use must be evaluated to determine whether the recited purpose or intended use results in a structural difference (or in the case of process claims, a difference in the process steps) between the claimed invention and the prior art. Non-distinctive characteristics of a particular intended use should be disregarded (see paragraphs 5.21 to 5.23). For example, a claim to a substance X for use as a catalyst would not be considered to be novel over the same substance known as a dye, unless the use referred to implies a particular form of the substance (for example, the presence of certain additives) which distinguishes it from the known form of the substance. That is to say, characteristics not explicitly stated but implied by the particular use should be taken into account. For example, if a claim refers to a “mould for molten steel”, this implies certain limitations for the mould. Therefore a plastic ice cube tray with a melting point much lower than that of steel would not come within the claim which would thereby be considered as being novel.

Combining Documents

12.06 It should be noted that in considering novelty (as distinct from inventive step), it is not permissible to combine separate items of prior art together (see paragraph 13.12). However, if a document (the “primary” document) refers explicitly to a second document (for example, as providing more detailed information on certain features), the teachings of the second document may be regarded as incorporated into the primary document to the extent indicated in the primary document. Equally, it is permissible to use a dictionary or similar document of reference in order to interpret how a special term used in the primary document would have been understood on the date of publication. It is also permissible to rely on additional documents as evidence to show that the disclosure of the primary document was sufficient (for example, for a chemical compound

クレームの解釈

12.05 新規性の検討のためのクレームの解釈にあたり、審査官は、5.20～5.41項のガイダンスを考慮すべきである。特に、目的又は意図する使用について述べているクレームにおける記載は、述べられた目的又は意図する使用がクレームされた発明と先行技術の間に構造的な差異（方法クレームの場合には、方法段階の差異）を生みだすか否かを判断する観点から、評価されなければならないことに、審査官は注意すべきである。特定の意図する用途に関する不明りょうな特徴は、無視されるべきである（5.21～5.23項参照）。たとえば、触媒として使用する物質Xに対するクレームは、言及されている使用がその物質の既知の形式から区別する独特の形式（たとえば、一定の添加剤の存在）を伴っていない限り、染料として知られている同一物質に対して新規性を有していないとみなされる。換言すれば、明示的に陳述されていないがその独特の使用により示唆されている特徴は考慮されるべきである。たとえば、あるクレームが「溶鋼用鋳型」に言及している場合、これは、その鋳型に対して一定の限定を含んでいる。したがって、鋼の融点よりはるかに低い融点を持つプラスチック製製氷皿は当該クレームの範囲に属さず、よってこのクレームは新規性を持つとみなされる。

文書の組み合わせ

12.06 新規性の考察においては、（進歩性の場合と異なり）先行技術の別々の項目を結合することは許されないことに注意すべきである（13.12項参照）。しかし、1つの文献（「主」文献）が明示的に第2の文献に言及している場合（たとえば、ある特徴についてより詳しい情報を含んでいるため）、第2文献の教示は主文献において表示されている範囲内において主文献に組み込まれているものとみなしてよい。同様に、主文献で使用されている特殊用語が公開日においてどのように理解されていたかを解釈するために、辞書又はこれに類する参考文献を使用することも許容される。主文献の開示が十分であったことを示すために証拠として別の文書に依拠することも許容される（たとえば、化合物の調製・分離（天然物の場合には分離））。12.02項及び第12章の附属文書参照。

to be prepared and separated or, in the case of a product of nature, to be separated). See paragraph 12.02 and the appendix to this chapter. It is also permissible to rely on additional documents as evidence to show that a characteristic not disclosed in the primary document was inherent in the primary document on the date of publication of the primary document (for example, documents that teach rubber to be an “elastic material” for the example set forth in paragraph 12.04).

Alternatives

12.07 Where a claim contains alternatives, for example Markush claims (P1, P2, P3 ... Pn), any alternatives disclosed in the prior art are anticipated.

Generic vs. Specific Disclosures

12.08 Where a claim recites an invention in generic terms, for the determination of novelty, the disclosure of a specific example falling within the parameters of the generic claim anticipates the generic claim. For example, a disclosure of copper in a prior art document defeats the novelty of metal as a generic concept, but not the novelty of any metal other than copper, and a disclosure of rivets defeats the novelty of fastening means as a generic concept, but not the novelty of any specific fastening means other than rivets.

12.09 An item of prior art that discloses a genus does not always anticipate a claim to a species falling within the genus. In other words, if a claim under examination recites a specific example, and that specific example is not explicitly named but falls within a generic disclosure found in an item of prior art, the claim is not anticipated unless the specific example is identified with sufficient specificity in the item of prior art. If the item of prior art identifies the claimed example with sufficient specificity, that example lacks novelty no matter how many other species are additionally described in the item of prior art.

Ranges

12.10 A specific example in the item of prior art which is within a claimed range anticipates the

主文献において開示されなかった特徴は主文献の公開日に主文献において本来的であったことを示すために、証拠として別の文書に依拠することも許容される（たとえば、12.04項であげた例において、ゴムが「弾性物質」であることを教示する文献）。

選択肢

12.07 クレームが選択肢を含む場合、たとえばマーカッシュ・クレーム（P1, P2, P3 ... Pn）の場合、先行技術において開示されている選択肢は新規性を欠く。

包括開示と特定開示

12.08 クレームが発明を包括的な表現で記述する場合、新規性の判断に関しては、包括クレームのパラメータ内に属する特定の例の開示は、包括クレームの新規性を奪う。たとえば、先行技術文書における銅の開示は包括概念としての金属の新規性を奪うが、銅以外の金属の新規性には影響を及ぼさない。また、リベットの開示は包括概念としての締め付け手段の新規性を奪うが、リベット以外の特定の締め付け手段の新規性には影響を及ぼさない。

12.09 属を開示する先行技術は、必ずしも、その属に属する種に対するクレームの新規性を奪わない。換言すると、審査中のクレームが特定の例について記載しており、その特定の例が明示的に命名されていないが先行技術の1つの中に見出される包括的開示に属するものである場合でも、上記の特定の例が先行技術の中において十分な特定性をもって特定されていない限り、このクレームは新規性を奪われない。先行技術が十分な特定性をもってクレームされた例を特定する場合、先行技術において他の種がいくつ記載されているかどうかに関わらず当該例は新規性を欠く。

範囲

12.10 クレームされた範囲内に属する先行技術中の特定の例は、クレームされた範囲

range claimed. Therefore, where, as by a recitation of ranges or otherwise, a claim covers several compositions, the claim is anticipated if one of them is described in the item of prior art. For example, a claim to titanium (Ti) alloy with 0.6 to 0.7% nickel (Ni) and 0.2 to 0.4% Molybdenum (Mo) would be anticipated by an item of prior art that describes a Ti alloy containing 0.65% Ni and 0.3% Mo. Where an item of prior art discloses a range which touches, overlaps or is within the claimed range, but does not disclose a specific example falling within the claimed range, a case by case determination must be made as to the novelty of the claim. In order to anticipate the claim, the claimed subject matter should be disclosed with sufficient specificity in the item of prior art. If the claim is directed to a narrow range, the item of prior art discloses a broad range, and the claimed narrow range is not merely one way of carrying out the teaching of the item of prior art (for example, there is evidence that the effect of the selection (for example, unexpected results) occurred in all probability only within the claimed narrow range), depending on the other facts of the case, it may be reasonable to conclude that the narrow range is not disclosed with sufficient specificity in the prior art in order to anticipate the claims (a selection invention). The unexpected results may also render the claims unobvious. See chapter 13 - Inventive Step.

Appendix to Chapter 12

A12.02 The International Searching and Preliminary Examining Authorities have divergent practices with regard to what extrinsic knowledge may be considered when determining whether a particular item of prior art sufficiently discloses the claimed invention to defeat novelty. Some Authorities follow the first guideline below, while other Authorities follow the second guideline below. Authorities that do not follow these guidelines may nevertheless rely on the prior art document in determining whether the claimed invention lacks inventive step.

A12.02[1] The prior document must provide a sufficient disclosure on its effective date. By “effective date” is meant the publication date in the

の新規性を奪う。したがって、範囲又はその他の記載により、クレームが複数の組成物を含む場合、それらのうちの1つが先行技術中に記述されている場合、当該クレームは新規性を失う。たとえば、0.6～0.7%のニッケル (Ni) 及び0.2～0.4%のモリブデン (Mo) を含むチタニウム (Ti) 合金に対するクレームは、0.65% Ni及び0.3% Moを含むTi合金を記述する先行技術により新規性を奪われる。先行技術がクレームされた範囲に接触、重複、又は包含される範囲を開示するが、クレームされた範囲に属する特定の例を開示しない場合、当該クレームの新規性に関してはケースバイケースの判断を下さなければならない。当該クレームの新規性を奪うためには、クレームされた主題事項が先行技術において十分な特定性をもって開示されていなければならない。当該クレームが狭い範囲を指向し、先行技術の当該項目が広い範囲を開示し、かつ、クレームされた狭い範囲が先行技術の教示を実行する単なる1つの方法ではない場合 (たとえば、選択された効果 (たとえば、予期しない結果) がクレームされた狭い範囲内においてのみほぼ確実に生じるとの証拠がある)、この場合におけるその他の要因に応じて、その狭い範囲は、先行技術において、当該クレームの新規性を奪うために十分な特定性をもって開示されていない旨の結論を下すことが妥当であろう (選択発明)。予期しない結果がクレームを非自明なものとすることもある。第13章 - 進歩性参照。

第12章附属文書

A12.02 国際調査機関及び国際予備審査機関は、特定の先行技術が新規性を奪うために十分にクレームされた発明を開示しているか否かを判断する場合に、どのような外来的知識を考慮するか の点に関し、相異なる運用を行っている。一部の機関は下記の第1のガイドラインに従うが、他の機関は下記の第2のガイドラインに従う。これらのガイドラインに従わない機関は、いずれにせよ、クレームされた発明が進歩性を欠くか否かを判定する際に、その先行技術文献に依存する。

A12.02[1] 先行文献は、その発効日において十分な開示を与えなければならない。「発効日」の意味するものは、先に公開された文

case of a previously published document. Authorities following this practice require the prior document, together with knowledge generally available on the effective date of the document, to provide a sufficient disclosure of every element or step of the claimed invention to a person skilled in the art.

A12.02[2].1 The prior document must provide a sufficient disclosure on the “relevant date” of the claim being searched or examined. See paragraph 11.03 for a definition of the relevant date for international search report purposes. See paragraphs 11.04 and 11.05 for a definition of the relevant date for written opinion and international preliminary examination purposes.

A12.02[2].2 Authorities following this practice consider knowledge that became available after the publication date of the prior document but before the relevant date of the claim being searched or examined to determine whether the prior document provided a sufficient disclosure of every element or step of the claimed invention to a person skilled in the art.

献の場合の公開日である。この運用に従う機関は、クレームされた発明の全ての要素又は段階の十分な開示を当業者に与えるために、当該文献の発効日において一般的に利用可能な知識と共に、先行文献を必要とする。

A12.02[2].1 先行文献は、調査又は審査されるクレームの「基準日」において十分な開示を与えなければならない。国際調査報告の目的に対する基準日の定義については、11.03項参照。見解書及び国際予備審査の目的に対する基準日の定義については、11.04～11.05項参照。

A12.02[2].2 この運用に従う機関は、先行文献の公開日より後であるが調査又は審査されるクレームの基準日より前に利用可能になった知識を、当該先行文献がクレームされた発明の全ての要素又は段階の十分な開示を当業者に与えたか否かを判断するために、考慮する。

Meaning of Inventive Step

13.01 A claimed invention is considered to involve an inventive step if, having regard to the prior art as defined in the Regulations (see paragraph 11.01), it is not, at the relevant date (see paragraphs 11.02 to 11.05) obvious to a person skilled in the art. Novelty and inventive step are different criteria. A claim lacks novelty if every element or step is explicitly or inherently disclosed within the prior art (see paragraph 12.01). The condition of inventive step/non-obviousness is fulfilled if the invention as a whole, compared to the prior art as a whole, would not have been obvious to a person skilled in the art. Multiple items of prior art may be combined in the determination of whether the requirement of inventive step/non-obviousness is met. Therefore, the examiner should take into consideration the claim's relation not only to individual documents or parts thereof taken separately but also to combinations of such documents or parts of documents, where such combinations are obvious to a person skilled in the art.

13.02 The “prior art” for the purposes of considering inventive step is as defined in Article 33(3) (see chapter 11); it does not include later published applications or patents although, in the circumstances mentioned in paragraph 11.07 (see also paragraph 17.44), a later published application or patent may be cited in the international preliminary examination report.

Considerations in Determining Inventive Step

What Is “Obvious”?

13.03 The question to consider, in relation to any claim defining matter for which protection is sought, is whether, at the relevant date of that claim, it would have been obvious to a person skilled in the art to arrive at something falling within the terms of the claim having regard to the art known at that time. If so, the claim is considered to lack inventive step. The term “obvious” means that which does not go beyond

進歩性の意味

13.01 クレームされた発明は、規則で規定されている先行技術を考慮し（11.01項参照）、それが基準日において（11.02～11.05項参照）当業者にとって自明でない場合、進歩性を持つとみなされる。新規性と進歩性は、異なる基準である。全ての要素又は段階が、先行技術において明示的に又は本来的に開示されている場合、クレームは新規性を欠く（12.01項参照）。進歩性/非自明性の条件は、全体としての当該発明が、全体としての先行技術と比較して、当業者にとって自明でなかった場合に満たされる。進歩性/非自明性の要件が満たされるか否かの判断にあたり、複数の先行技術を組み合わせでよい。したがって、審査官は、クレームと、個々の文献又は別々に取り上げた各部分との関係だけでなく、かかる文献又は文献の部分の組み合わせとの関係も、かかる組み合わせが当業者にとって自明である場合、考慮しなければならない。

13.02 進歩性を考察する際の「先行技術」は、第33条(3)で定義されている（第11章参照）。それは、後に公開された出願又は特許は含まないが、11.07項で述べた状況においては（17.44項も参照）、後に公開された出願又は特許も国際予備審査報告において引用することがある。

進歩性の判断における考察事項

「自明」とは何か

13.03 保護を求めている事項を定義するクレームに関して考慮すべき問題は、当該クレームの基準日において、当時において周知の技術を考慮したとき、当業者にとって当該クレームの用語の範囲内に含まれる何事かに到達することが自明であったか否かということである。もしそうであるならば、当該クレームは進歩性を欠くと考えられる。用語「自明」は、技術の通常の進歩の範囲を超

the normal progress of technology but merely follows plainly or logically from the prior art, that is, something which does not involve the exercise of any skill or ability beyond that to be expected of the person skilled in the art. The following are the basic considerations that apply in determining inventive step/non-obviousness:

(i) the claimed invention must be considered as a whole;

(ii) the references must be considered as a whole and the skilled person must be motivated or prompted into combining the teaching of the documents so as to arrive at the subject matter as claimed including consideration of a reasonable expectation or likelihood of success; and

(iii) the references must be viewed without the benefit of impermissible hindsight vision afforded by the claimed invention.

Light of Later Knowledge

13.04 In considering inventive step, as distinct from novelty (see paragraph 12.02 and the appendix to chapter 12), it is fair to construe any published document in the light of subsequent knowledge and to have regard to all the knowledge generally available to the person skilled in the art at the relevant date of the claim.

Invention as a Whole; Combination of Known or Obvious Elements

13.05 In determining inventive step (non-obviousness), the invention claimed must normally be considered as a whole. In determining the differences between the prior art and the claims, the question is not whether the differences themselves would have been obvious but whether the claimed invention as a whole would have been obvious. Thus, it is not correct as a general rule, in the case of a combination claim, to argue that the separate features of the combination, taken by themselves, are known or obvious and that “therefore” the whole subject matter claimed is obvious. The only exception to this rule is where there is no functional relationship between the features of the combination. That is, where the claim is merely for a juxtaposition of features and not a true combination (see the example under paragraph 13.14(d)).

えず、先行技術から明らかに、かつ、論理的に得られること、すなわち、当業者に期待できる程度を超えた技量又は能力の行使を含まないものを意味する。進歩性/非自明性の判断にあたって適用される基本的考察事項を以下に示す。

(i) クレームに関わる発明は、全体として考察されなければならない

(ii) 引例は全体として考察されなければならない、かつ、成功の合理的な期待又は可能性という動機をもって、当業者がクレームされた事項に到達できるように、当該文献の教示を組み合わせることを動機づけられ又は促されなければならない。

(iii) 引例は、クレームされた発明によりもたらされる、許されざる後知恵の恩恵を用いずに検討されなければならない。

その後の知識の考慮

13.04 新規性とは異なり（12.02項及び第12章附属文書参照）、進歩性の考察にあたり、その後の知識に照らして公開文献を解釈すること、及び、当該クレームの基準日において当業者が一般に利用できるすべての知識を考慮することは適正である。

全体としての発明、既知又は自明な要素の組み合わせ

13.05 進歩性（非自明性）の判断に際し、クレームされた発明は、通常、全体として考察されなければならない。先行技術とクレームの間の差違の判断にあたり、問題は差違それ自身が自明であったか否かではなく、クレームされた発明が全体として自明であったか否かである。したがって、組み合わせクレームの場合、当該組み合わせの個々の特徴が、それら自身を取り上げたとき、既知又は自明であり、「それゆえに」、クレームされた事項が自明であると論ずることは一般的に正しくない。この原則に対する唯一の例外は、組み合わせられる特徴の間に機能的関係がない場合である。すなわち、当該クレームが単なる特徴の並置であり、真の組み合わせではない場合である（13.14(d)項の例参照）。

13.06 While the claim should, in each case, be directed to technical features (and not, for example, merely to an idea) in order to assess whether an inventive step is present, it is important for the examiner to bear in mind that there are various ways in which a person skilled in the art may arrive at an invention.

13.07 In identifying the contribution any particular invention makes to the art in order to determine whether there is an inventive step, account should be taken first of what the applicant himself acknowledges in his description and claims to be known; any such acknowledgment of known art should be regarded by the examiner as being correct unless the applicant states he has made a mistake. However, the further prior art contained in the international search report or any additional document considered to be relevant may put the claimed invention in an entirely different perspective from that apparent from the disclosure by itself and, indeed, this cited prior art may cause the applicant voluntarily to amend his claims to redefine his invention. The general knowledge of the person skilled in the art should also be taken into account for the determination of inventive step. Also, the prior art must be enabling for what is taught therein, even if it is not the entirety of the claimed invention. Therefore, whatever combination of items of prior art and admission or general knowledge is used, this combination must provide enablement with respect to the claimed invention.

Assessing the Contribution Against the Prior Art

13.08 The following considerations should be applied in the assessment of inventive step/non-obviousness:

- (i) determination of the scope of the claimed invention;
- (ii) determination of the scope of the relevant item(s) of prior art;
- (iii) determination of a person skilled in the art in the relevant case;
- (iv) identification of the differences and similarities between the relevant item(s) of prior art and the claimed invention;

13.06 各場合においてクレームは技術的特徴を指向すべきであるが（たとえば、単なる思いつきを指向すべきではない）、審査官が進歩性の有無について評価するためには、当業者が1つの発明に至るには種々の方法があることに留意することが大切である。

13.07 進歩性の有無を判断するために、特定の発明が技術に対してなす貢献を認定する際、出願人自身がその明細書及びクレームにおいて既知であると認めているものをまず考慮に入れるべきである。かかる既知技術の認識は、当該出願人が誤りであったと申告しない限り、審査官により正しいものとみなされるべきである。しかし、国際調査報告又は関連性を持つと考えられる追加文献に含まれるさらなる先行技術は、クレームされた発明をその開示自身から明らかな見方とは全く異なる見方をさせることがあり、実際に、この引用された先行技術により出願人が自己の発明を再定義するために自発的に自己のクレームを補正することがある。当業者の一般的知識も進歩性を判断するために考慮に入れるべきである。また、その先行技術は、その中で教示されているものに対して、たとえそれがクレームされた発明の全体ではないとしても、実施可能にさせるものでなければならない。したがって、先行技術と自認又は一般的知識とのいかなる組み合わせが使用されようとも、この組み合わせはクレームされた発明に関して実施可能性を適用しなければならない。

先行技術に対する貢献の評価

13.08 進歩性/非自明性の評価のために次の考慮を適用すべきである。

- (i) クレームされた発明の範囲の決定
- (ii) 関連先行技術の範囲の決定
- (iii) 関連ケースにおける当業者の決定
- (iv) 関連先行技術とクレームされた発明間の差異及び類似性の認識

(v) assessment of whether the claimed invention as a whole would have been obvious to a person skilled in the art having regard to the relevant item(s) of prior art and the general knowledge of a person skilled in the art.

13.09 The invention as a whole is obvious if any item(s) of prior art or general knowledge of the person of skill in the art would have motivated or prompted the person of skill in the art on the relevant date (see paragraphs 11.02 to 11.05) to reach the claimed invention by substituting, combining or modifying one or more of those items of prior art with a reasonable likelihood of success. One particular way to determine inventive step is to apply the problem-solution approach, described in the appendix to this chapter.

13.10 In order to reach a final conclusion as to whether any claim includes an inventive step, it is necessary to determine the difference between the subject matter of that claim as a whole and the whole of the known art (so far as dependent claims are concerned see also paragraph 13.19). In considering this matter, the examiner should not proceed solely from the point of view suggested by the form of claim (prior art plus characterizing portion; see paragraphs 5.04 to 5.08). The examiner should identify the closest prior art as the basis for the assessment of inventive step. This is considered to be that combination of features derivable from one single reference that provides the best basis for considering the question of obviousness. In determining the scope of the disclosure of the items of prior art, in addition to the explicit disclosure, an implicit disclosure, that is, a teaching which a person skilled in the art could reasonably draw from the explicit disclosure, should also be taken into account. The critical time for the determination of such disclosure is the claim date of the application concerned. The general knowledge of the person skilled in the art on the relevant date of the claim should also be taken into account.

The “Person Skilled in the Art”

13.11 The person skilled in the art should be presumed to be a hypothetical person having ordinary skill in the art and being aware of what was common general knowledge in the art at the

(v) 全体としてのクレームされた発明が、関連先行技術及び当業者の一般的知識を考慮して、当業者にとって自明であったか否かの評価

13.09 先行技術又は当業者の一般的知識が、基準日（11.02～11.05項参照）における当業者を、合理的な成功の可能性をもって、1以上の先行技術の置換、組み合わせ又は変更により、クレームされた発明に到達するよう、動機づける又は促すのであれば、全体としての発明は、自明である。進歩性を判断する1つの特定の方法は、この章の附属文書で説明する問題－解決アプローチを適用することである。

13.10 クレームが進歩性を含むか否かについて最終結論に到達するためには、全体としてのクレームの主題事項と既知技術全体の差異を把握する必要がある（従属クレームに関しては、13.19項参照）。この問題の検討に際して、審査官は、クレームの形式（先行技術プラス特徴づけられた部分－5.04～5.08項参照）により示唆される観点のみから検討を進めるべきではない。審査官は、進歩性の評価の基礎のために最も近い先行技術を特定すべきである。これは、自明性の問題を検討するための最善の基礎を提供する、単一の引例から導き得る特徴の組み合わせであるとみなされる。先行技術の開示の範囲の判断に際しては、明示的な開示に加えて暗黙的な開示、すなわち、当業者が明示的な開示から合理的に引き出し得る教示も考慮すべきである。このような開示の判断の境界時期は、関心ある出願の請求の日である。請求の日における当業者の一般的知識も考慮に入れるべきである。

「当業者」

13.11 当業者は、基準日において、当該技術における通常の技量を持ち、かつ、当該技術におけるよく知られた一般知識を持ち合わせている仮想人物と推定されるべきであ

relevant date. He should also be presumed to have had access to everything in the “prior art,” in particular, the documents cited in the international search report, and to have had at his disposal the normal means and capacity for routine experimentation. If the problem on which the invention is based and which arises from the closest prior art prompts the person skilled in the art to seek its solution in another technical field, the person skilled in the art in that field is the person qualified to solve the problem. The assessment of whether the solution involves an inventive step must therefore be based on that specialist’s knowledge and ability. There may be instances where it is more appropriate to think in terms of a group of persons, for example, a research or production team, than a single person. This may apply, for example, in certain advanced technologies such as computers or telephone systems and in highly specialized processes such as the commercial production of integrated circuits or of complex chemical substances.

Combining Teachings

13.12 In considering whether there is inventive step as distinct from novelty (see chapter 12), it is permissible to combine the teachings of two or more prior art references, for example, different published patents, or several teachings contained in the same prior art reference, such as one particular book, but only where such combination would be obvious to the person skilled in the art. In determining whether it would be obvious to combine the teachings of two or more distinct documents, the examiner should have regard to the following:

(i) whether the nature and content of the documents are such as to make it likely or unlikely that the person skilled in the art would combine them;

(ii) whether the documents come from similar or neighboring technical fields and if not, whether the documents are reasonably pertinent to the particular problem with which the invention was concerned.

13.13 The combination, substitution or modification of the teachings of one or more items of prior art may only lead to a lack of inventive

る。また、当業者は、「先行技術」におけるあらゆるもの、特に国際調査報告において引用されている文献を利用でき、かつ、日常的な実験のための通常的手段及び機能を自由に使用することができたと推定されるべきである。当該発明の基礎となり、かつ、最も近い先行技術から生ずる課題が、当業者にその解決をその他の技術分野において追求することを促す場合、その分野における当業者はその課題を解決する適任者である。その解決が進歩性を伴うか否かの評価は、したがって、当該専門家の知識及び能力に基づかなければならない。個人ではなくグループ、たとえば研究又は生産チームという観点から考えるほうがよい場合もある。これは、たとえば、コンピューターや電話システムのような特定の高度技術において、また、集積回路や複合化学物質の商業的生産のような高度に特殊化されたプロセスにおいて当てはまることがある。

教示の結合

13.12 進歩性の有無について考察する場合は、新規性の場合とは異なり（第12章参照）、2以上の先行技術文献の教示（たとえば、相異なる公開された特許、又は、1冊の特定の書籍のような同一先行技術文献内に含まれる複数の教示）を結合することが認められるが、それは、かかる組み合わせが当業者にとって自明である場合に限られる。2以上の異なった文献の教示を組み合わせることが自明であるか否かの判断にあたっては、審査官は以下を考慮するべきである。

(i) それらの文献の性質及び内容が、当業者をしてそれらを組み合わせしめるようなものであるか否か

(ii) それらの文献が類似又は近接する技術分野からのものであるか否か、かつ、もしそうでない場合、それらの文献が当該発明の関係する特定の問題に合理的に関連するか否か。

13.13 1以上の先行技術の教示の組み合わせ、置換又は変更は、当業者が先行技術又は自己の一般的知識により合理的な見込み

step/obviousness where a person skilled in the art would have been motivated by the prior art or his general knowledge, with a reasonable likelihood, to combine, substitute or modify one or more items of prior art. Conversely, where such combination could not have been expected from a person skilled in the art, the requirement of inventive step (non-obviousness) would be met, even if each single item would have been obvious if taken individually. The combining of two or more parts of the same document would be obvious if there is a reasonable basis for the person skilled in the art to associate these parts with one another. It would normally be obvious to combine with other prior art documents a well-known text book or standard dictionary; this is only a special case of the general proposition that it is obvious to combine the teaching of one or more documents with the common general knowledge in the art. It would, generally speaking, also be obvious to combine the teachings of two documents, one of which contains a clear and unmistakable reference to the other. It should be noted that the motivation to modify the prior art teachings need not be the same as the applicant's. It is not necessary that the prior art suggest the combination to achieve the same advantage or result discovered by the applicant. The prior art may suggest the claimed invention, but for a different purpose or to solve a different problem. In some instances the content of a single item of prior art may lead to a finding of lack of inventive step. Examples of such instances are described in the appendix to this chapter.

Examples

13.14 The following examples provide guidance, as to circumstances where a claimed invention should be regarded as obvious or where it involves a positive determination of an inventive step (non-obviousness). It is to be stressed that these examples are only guides for the examiners and that the applicable principle in each case is "was it obvious to a person skilled in the art?" Examiners should avoid attempts to fit a particular case into one of these examples where the latter is not clearly applicable. Also the list is not exhaustive.

(a) Claimed inventions involving the application of known measures in an obvious way

をもって1以上の先行技術の結合、置換又は変更を動機づけられる場合、進歩性/非自明性の欠如に通じることがある。逆に、このような組み合わせが当業者から期待され得ない場合、個々の事項が個別に取り上げられればそれぞれは自明であるとしても、進歩性（非自明性）の要件は満たされる。同一文献の2つ以上の部分の組み合わせは、当業者にとってこれらの部分を互いに結びつける合理的な基礎がある場合、自明である。よく知られた教科書又は標準辞書を他の先行技術文献と組み合わせることは、通常、自明である。これは、1以上の文献の教示を当該技術においてよく知られた一般的知識と結びつけることは自明であるという一般的命題の特殊なケースに該当する。一般的に言って、一方が他方に対する明確かつ疑う余地のない言及を含む2つの文献を結合することも、自明である。先行技術における教示を修正する動機は出願人と同じである必要がないことに、注意すべきである。先行技術は、出願人により見いだされたものと同一の利益又は結果をもたらす組み合わせを示唆する必要はない。先行技術はクレームされた発明を示唆するが、それは異なる目的のため又は異なる問題を解決するためであるということもある。1つの先行技術の内容が進歩性の欠如の発見に通ずる場合もある。このような例についてこの章の附属文書で説明されている。

例

13.14 以下の例は、クレームされた発明が自明とみなされるべき状況、又は、クレームされた発明が進歩性（非自明性）に関して肯定的判断を含む状況においてのガイダンスを提供する。これらの例は審査官のみに対する指針であり、かつ、各ケースにおける適用原理は「それは当業者にとって自明であったか？」であることを強調しておく。審査官は、明確に当てはまらない場合は、特定のケースをこれらの例の1つに当てはめようとする試みを行うべきではない。なお、このリストは網羅的でない。

(a) 自明な方法による既知の手段の適用を伴うクレームされた発明であり、この観

and in respect of which an inventive step is therefore lacking:

(i) The teaching of a prior document is incomplete as to the entire claimed invention and at least one of the possible ways of supplying the missing claim feature(s) would naturally or readily occur to the person skilled in the art thereby resulting in the claimed invention.

Example: The claimed invention relates to a building structure made from aluminum. A prior document discloses the same structure and says that it is of lightweight material but fails to mention the use of aluminum. Aluminum is a light-weight material that is well known in the art to be useful as a building material.

(ii) The claimed invention differs from the prior art merely in the use of well-known equivalents (mechanical, electrical or chemical) possessing the same purpose, wherein the equivalency is recognized in the prior art. Note that the applicant's recognition within the international application that an element is equivalent to another, which had previously been used for a different purpose, does not mean that the use of this element instead of the other is obvious.

Example: The claimed invention relates to a pump-motor combination which differs from a known pump-motor combination solely in that the motor is hydraulic instead of an electric motor.

(iii) The claimed invention consists merely in a new use of a well-known material employing the known properties of that material.

Example: A washing composition containing as a detergent a known compound having the known property of lowering the surface tension of water, this property being known to be an essential one for detergents.

(iv) The claimed invention consists in the substitution in a known device of a recently developed material whose properties make it plainly suitable for that use (analogous substitution).

Example: An electric cable comprises a polyethylene sheath bonded to a metallic shield

点からみて進歩性を欠く発明：

(i) 先行文献の教示がクレームされた発明全体に対して完全ではないが、欠落しているクレームの特徴部分を与え得る方法の少なくとも1つを、当業者が自然に又は直ちに思い付き、その結果、当該クレームされた発明につながる。

例：クレームされた発明はアルミニウム製の建築構造に係る。先行文書は同一の構造を開示しており、かつ、それが軽量材料であることを述べているが、アルミニウムの使用には言及していない。アルミニウムは、当該技術分野において建築材料として有用であることがよく知られている軽量材料である。

(ii) クレームされた発明は、同一の目的を有するよく知られた同等物（機械的、電気的又は化学的）の使用という点においてのみ先行技術と異なっているものであり、その同等性は当該技術分野において認識されている。ある要素が、従来は異なる目的で使用されていた他の要素に対応するとの国際出願内における出願人の認識は、当該他の要素に代えてこの要素を使用することが自明であるということを意味しないことに注意せよ。

例：クレームされた発明はポンプとモーターの組み合わせに係り、既知のポンプとモーターの組み合わせと、モーターが電動モーターではなく油圧モーターである点においてのみ異なる。

(iii) クレームされた発明は、よく知られた材料の新しい使用のみからなり、既知の材料特性を利用している。

例：洗剤として水の表面張力を下げる既知の特性を持つ、既知の化合物を含む洗濯用配合品。この特性は洗剤に必須の特性の1つとして既知である。

(iv) クレームされた発明は既知の装置における最近開発された材料による置換からなり、その材料の特性は当該使用に明らかに適している（類似物の置換）。

例：接着剤により金属シールドに接合されたポリエチレン被覆を含む電気ケー

by an adhesive. The claimed invention lies in the use of a particularly newly developed adhesive known to be suitable for polymer-metal bonding.

(v) The claimed invention consists merely in the use of a known technique in a closely analogous situation (analogous use).

Example: The claimed invention resides in the application of a pulse control technique to the electric motor driving the auxiliary mechanisms of an industrial truck, such as a fork-lift truck, the use of this technique to control the electric propulsion motor of the truck being already known.

(b) Claimed inventions involving the application of known measures in a non-obvious way and in respect of which an inventive step is therefore present:

(i) A known working method or means when used for a different purpose involves a new, surprising effect.

Example: It is known that high-frequency power can be used in inductive butt welding. It should therefore be obvious that high-frequency power could also be used in conductive butt welding with similar effect. An inventive step would exist in this case, however, if high-frequency power were used for the continuous conductive butt welding of a coiled strip but without removing scale (such scale removal being ordinarily necessary in order to avoid arcing between the welding contact and the strip). The unexpected result is that scale removal is found to be unnecessary because at high frequency the current is supplied in a predominantly capacitive manner via the scale which forms a dielectric.

(ii) A new use of a known device or material involves overcoming technical difficulties not resolvable by routine techniques providing that the means for overcoming the technical difficulties are defined in the claim.

Example: The claimed invention relates to a device for supporting and controlling the rise and fall of gas holders, enabling the previously employed external guiding framework to be dispensed with. A similar device was known for

ブル。クレームされた発明の特徴は、ポリマー-金属接合に適することが分かっている新しく開発された接着剤の使用にある。

(v) クレームされた発明は、酷似している状況において既知の技術を使用することのみからなる（類似使用）。

例： クレームされた発明は、フォークリフトのような工業用トラックの補助機構を駆動する電気モーターへの、パルス制御技術の適用にあるが、トラックの電動推進モーターを制御するためにこの技術を使用することは既知である。

(b) 非自明な方法による既知の手段の適用を伴うクレームされた発明であり、この観点からみて進歩性を有する発明：

(i) 異なる目的に使用された場合に、既知の作動方法又は手段が新しい驚くべき効果をもたらす。

例： 高周波電力が誘導突合せ溶接に使用できることは既知である。したがって、高周波電力が同様な効果で導電突合せ溶接にも使用できることは自明である。しかし、高周波電力がコイル帯鋼の連続導電突合せ溶接にスケール除去を伴うことがないように使用される場合、進歩性を有する（このようなスケール除去は溶接接点と帯鋼間のアーク放電を回避するために通常必要である）。予想外の結果は、高周波の下では、電流が、誘電体を形成するスケール経由ではほぼ静電的に供給されるので、スケール除去が不要であることが判明したことである。

(ii) 既知の装置又は材料の新規な使用により、通常の技術では解決できなかった技術的困難が克服される。ただし、当該技術的困難を克服する手段がクレームにおいて定義されることを条件とする。

例： クレームされた発明はガス・ホルダーの上昇及び下降を支持・制御する装置に関係し、これまで使用されていた外部ガイド・フレームワークを不要のものとす。浮きドック又ははしけを支持す

supporting floating docks or pontoons but practical difficulties not encountered in the known applications needed to be overcome in applying the device to a gas holder.

(c) Obvious combination of features not involving an inventive step:

The claimed invention consists merely in the juxtaposition or association of known devices or processes functioning in their normal way and not producing any non-obvious working interrelationship.

Example: Machine for producing sausages consists of a known mincing machine and a known filling machine disposed end to end.

(d) Not obvious and consequently a combination of features involving an inventive step:

The combined features mutually support each other in their effects to such an extent that a new technical result is achieved. It is irrelevant whether each individual feature is fully or partly known by itself.

Example: A mixture of medicines consists of a painkiller (analgesic) and a tranquilizer (sedative). It was found that through the addition of the tranquilizer, which intrinsically appeared to have no pain-killing effect, the analgesic effect of the pain-killer was intensified in a way which could not have been predicted from the known properties of the active substances.

(e) Obvious selection or choice among a number of known possibilities not involving an inventive step:

(i) The claimed invention consists merely in choosing from a number of equally likely alternatives.

Example: The claimed invention relates to a known chemical process in which it is known to supply heat electrically to the reaction mixture. There are a number of well-known alternative ways of so supplying the heat; the claimed invention resides merely in the choice of one alternative way of supplying the desired heat.

る同様な装置は既知であったが、この装置をガス・ホルダーに適用するためには、既知の適用の際には遭遇しなかった実際の困難を克服する必要があった。

(c) 進歩性を含まない特徴の自明な組み合わせ：

クレームされた発明は単に既知の装置又は方法の並置又は結合からなり、この並置又は結合は、その通常の方法で機能し、非自明的な作動相互関係を有さない。

例： 末端同士を連結配置した既知の肉挽き機と既知の充填機からなる、ソーセージ製造機

(d) 非自明であり、したがって進歩性を有する、特徴の組み合わせ：

新しい技術的成果がもたらされる程度まで、組み合わせられた特徴がそれらの効能を互いに助け合う。個々の特徴がそれら自身、完全に又は部分的に既知であるか否かは関係がない。

例： 痛み止め（鎮痛剤）及び精神安定剤（鎮静剤）からなる医薬品の混合物。元来痛み止め効果を持っていないと思われる精神安定剤を付加することにより、痛み止めの鎮痛効果が、その作用物質の既知の特性からは予測できなかった様態により、強化されることが判明した。

(e) 進歩性を有さない、多数の既知の可能性からの自明の選択：

(i) クレームされた発明は、多数の同程度に適当な選択肢から選択することのみからなる。

例： クレームされた発明は、反応混合物に電氣的に熱を加えることが知られている既知の化学的方法に関係する。反応混合物の加熱方法としてよく知られた代替方法が多数存在する。クレームされた発明は、単に、所望の熱を供給する方法の1つの選択肢を選択したことからなる。

(ii) The claimed invention resides in the choice of particular dimensions, concentrations, temperature ranges or other parameters from a limited range of possibilities, and it is clear that these parameters or workable ranges were encompassed by the prior art and could be arrived at by routine trial and error or by the application of normal design procedures. Where the general conditions of a claim are disclosed in the prior art, it is not inventive to discover the optimum or workable ranges by routine experimentation.

Example: The claimed invention relates to a process for carrying out a known reaction and is characterized by a specified rate of flow of an inert gas. The prescribed rates are merely those which would necessarily be arrived at by a person skilled in the art.

(iii) The claimed invention can be arrived at merely by a simple extrapolation in a straightforward way from the known art.

Example: The claimed invention is characterized by the use of a specified minimum content of a substance X in a preparation Y in order to improve its thermal stability, and this characterizing feature can be derived merely by extrapolation on a straight-line graph, obtainable from the known art, relating thermal stability to the content of substance X.

(iv) The claimed invention consists merely in selecting a small number of chemical compounds (that is, a subgenus or species) from a broad field of chemical compounds (genus).

Example: The prior art discloses a chemical compound characterized by a generic formula including a substituent group designated "R." This substituent "R" is defined so as to embrace entire ranges of broadly defined radical groups such as all alkyl or aryl groups either unsubstituted or substituted by halogen and/or hydroxy. Only a very small number of examples of specific embodiments within the broadly defined radical groups are disclosed in the prior art. The claimed invention consists in the selection of a particular radical or small group of radicals from among those well known to be contained within the broadly defined radical groups disclosed in the prior art as the substituent "R". The prior art provides

(ii) クレームされた発明は、限られた範囲の可能性の中からの特定の寸法、濃度、温度範囲、又はその他のパラメータを選択したものである。これらのパラメータや実行可能な範囲は、先行技術に包含されており、また、通常の試行錯誤又は通常の設計手順の適用により到達され得ることが明らかである。クレームの一般的条件が先行技術において開示されている場合、通常の実験により最適又は実行可能な範囲を発見することに進歩性はない。

例： クレームされた発明は既知の反応を生じさせる方法に関連し、不活性ガスの特定の流速により特徴づけられる。規定された速度は、当業者により必然的に到達される速度にすぎない。

(iii) クレームされた発明は、単に、既知の技術からの直接的な方法により単純な推定によって到達され得る。

例： クレームされた発明は、Yの熱的安定性を改善するために、Yの調製において、物質Xを規定の最低容量だけ使用することにより特徴づけられ、かつ、この特徴づけられているものは、単に、既知の技術から得ることができる、熱的安定性と物質Xの容量に関する直線グラフの外挿によって導くことができる。

(iv) クレームされた発明は、単に、化合物（属）に関する広い分野から少数の化合物（すなわち、亜属又は種）を選択することからなる。

例： 先行技術は、"R"で示される置換グループを含む一般的な化学式により特徴づけられる化合物を開示している。この置換基"R"は、ハロゲン及び/又は水酸基により置換されていないもの、置換されているものを含む、すべてのアルキル又はアリール基のような広く定義されたラジカル基の全範囲を包含するように定義されている。先行技術では、広く定義されたラジカル基内におけるごく少数の実施例のみ、開示されている。クレームされた発明は、先行技術において置換基"R"として開示され、広く定義されたラジカル基内に含まれることがよく知られているものの中から、特定のラジカル又は小さなグループのラジカルを選択するこ

motivation to select any well known member of the broadly defined radical groups and thus, provides motivation to one skilled in the art to make the modifications needed to arrive at the claimed compound(s). Moreover, the resulting compounds:

- are not described as having, nor shown to possess, any advantageous properties not possessed by the prior art examples; or

- are described as possessing advantageous properties, compared with the compounds specifically referred to in the prior art but these properties are ones which the person skilled in the art would expect such compounds to possess so that he is likely to be led to make this selection.

(f) *Non-obvious selection or choice and consequently inventive step among a number of known possibilities:*

(i) The claimed invention involves the special selection within a process, of particular operating conditions (for example, temperature and pressure) within a known range, such selection producing unexpected effects in the operation of the process or the properties of the resulting product.

Example: In a process where substance A and substance B are transformed at high temperature into substance C, it was known in the prior art that there is in general a constantly increased yield of substance C as the temperature increases in the range between 50 and 130°C. It is now found that in the temperature range from 63 to 65°C, which previously had not been explored, the yield of substance C was considerably higher than expected.

(ii) The claimed invention consists in selecting particular chemical compounds (subgenus or species) from a broad field of compounds (genus), wherein the specific compounds selected have unexpected advantages.

Example: In the example of a substituted chemical compound given at (iv) under (CI), above, the claimed invention again resides in the selection of the substituent radical “R” from the total field of possibilities defined in the

とからなる。この先行技術は広く定義されているラジカル基の既知要素を選択する動機を与え、したがって、当業者にクレームされた化合物に到達するために必要な変更を行う動機を与える。さらに、その結果としての化合物は、

- 先行技術例の持っていない有利な特性を持っていることが記述されておらず、また、それを持っていることも示されていない、又は

- 先行技術において具体的に言及された化合物と比較して有利な特性を持つものとして記述されているが、これらの特性はかかる化合物が持つと当業者が予想する特性であるので、当業者がこの選択を行うように導かれる可能性が高い。

(f) 非自明的選択及びその結果としての複数の既知の候補の中における進歩性：

(i) クレームされた発明は、工程内における、既知範囲内の特定の作動条件（たとえば、温度及び圧力）の特別な選択に係るが、かかる選択が当該行程の作動において又はその結果としてもたらされる製品の特性に、予期せぬ効果をもたらす。

例： 物質Aと物質Bが高温において物質Cに変換される工程において、50～130°Cの範囲で温度の上昇につれて一般に物質Cの歩留まりが単調増加することが先行技術において知られていた。今回、これまで調査されていなかった63～65°Cの温度範囲で物質Cの歩留まりが期待値よりかなり高いことが発見された。

(ii) クレームされた発明は広い範囲の化合物（属）から特定の化合物（亜属又は種）を選択することからなるが、その選択された特定の化合物は予期せざる利点を有している。

例： 上記の(iv)の(CI)に後に記載した被置換化合物の例において、クレームされた発明は、やはり、先行技術において定義されている候補の全分野から置換基”R”を選択することからなる。しかし、

prior art. In this case, however, not only does the invention embrace the selection of specific compounds from the possible generic field of compounds and result in compounds that are described and shown to possess advantageous properties, but there are no indications which would lead the person skilled in the art to this particular selection rather than any other in order to achieve the described advantageous properties.

(g) *Overcoming a technical prejudice:*

As a general rule, there is an inventive step if the prior art leads the person skilled in the art away from the procedure proposed by the claimed invention. This applies in particular when the person skilled in the art would not even consider carrying out experiments to determine whether these were alternatives to the known way of overcoming a real or imagined technical obstacle.

Example: Drinks containing carbon dioxide are, after being sterilized, bottled while hot in sterilized bottles. The general opinion is that immediately after withdrawal of the bottle from the filling device, the bottled drink must be automatically shielded from the outside air so as to prevent the bottled drink from spurting out. A process involving the same steps but in which no precautions are taken to shield the drink from the outside air (because none are in fact necessary) could therefore involve an inventive step.

Other considerations

Ex Post Facto Analysis

13.15 It should be remembered that a claimed invention which at first sight appears obvious might in fact involve an inventive step. Once a new idea has been formulated, it can often be shown theoretically how it might be arrived at, starting from something known, by a series of apparently easy steps. The examiner should be wary of *ex post facto* analysis of this kind. The prior art must be viewed without the benefit of impermissible hindsight vision afforded by the claimed invention. The teaching or suggestion to make the claimed invention must be found in the prior art and/or the general knowledge of the person skilled in the art

このケースでは、当該発明は候補となる化合物の一般領域から特定の化合物を選択し、かつ、有利な特性を持つと記述・証明する化合物に到達しているのみならず、記述されている有利な特性を実現するために他をさしおいて特にこの特定の選択に当業者を導く示唆が存在しない。

(g) 技術的偏見の克服：

原則として、先行技術が当業者を、クレームされた発明により提案された方法から遠ざけている場合には、進歩性がある。これは、特に、ある方法が、実際又は想像上の障害を克服するために既知の方法に代わり得る選択肢であるか否かを調査する実験の実行を、当業者が考えもしない場合に当てはまる。

例：炭酸ガスを含む飲料は、消毒した後、熱いうちに殺菌済みボトルに充填される。一般的見解では、充填した飲料の噴出を防ぐために、充填機からボトルを引き抜いた後ただちにボトル内のドリンクを自動的に外気から遮断しなければならない。同じ段階を含むが、ドリンクを外気から遮断する予防策を講じない方法（事実、不必要であるから）は、したがって進歩性を有する。

その他の考察

事後の考察

13.15 一見自明であるように思われたクレームされた発明が、実際には進歩性を含む場合があることに注意すべきである。新しいアイデアが形成された後、既知の何かからスタートして、一連の見かけ上容易な段階により、どのようにそれに到達したかを、理論的に示し得る場合がしばしばある。審査官は、この種の事後の考察を警戒しなければならない。先行技術は、クレームされた発明により可能となる許されない後知恵の恩恵を利用することなく、検討されなければならない。クレームされた発明を実施するための教示又は示唆は、先行技術及び/又は当業者の

and not based on the applicant's disclosure. A factor to be considered in determining the motivation or prompting for combining the prior art teachings is whether there would have been a reasonable expectation or likelihood of success in combining the collective suggestions in the prior art. In all cases, the examiner should seek to make a practical "real-life" assessment. The examiner should take into account all that is known concerning the background of the claimed invention and give fair weight to relevant arguments or evidence submitted by the applicant.

Technical Value, Long-Felt Needs

13.16 In order to establish the positive assertion that the claimed invention involves an inventive step (non-obviousness), the following factors should also be taken into account as secondary considerations:

- (i) whether the claimed invention fulfills a long-felt need;
- (ii) whether the claimed invention overcomes a scientific prejudice;
- (iii) whether others have previously attempted, but failed to achieve what the claimed invention achieves;
- (iv) whether the claimed invention involves an unexpected result; and
- (v) whether the claimed invention has a particular commercial success.

13.17 If, for example, a claimed invention is shown to be of considerable technical value and, particularly, if it provides a technical advantage which is new and surprising and this can be convincingly related to one or more of the features included in the claim defining the invention, the examiner should be hesitant in raising a negative determination that such a claim lacks inventive step. The same applies where the claimed invention solves a technical problem which workers in the art have been attempting to solve for a long time, or otherwise fulfills a long-felt need, or overcomes a scientific prejudice.

Commercial Success

13.18 Commercial success alone is not to be regarded as indicative of inventive step, but

一般的知識の中に見出されなければならない、出願人の開示に基づいてはならない。先行技術教示を組み合わせる動機づけ又はきっかけの判断に際して考慮すべき要素は、先行技術中の集合的な示唆を組み合わせることに、妥当な成功の期待又は可能性があったか否かである。いかなる場合も、審査官は実際の「現実」の評価を行うよう努めるべきである。審査官はクレームされた発明の背景に関して知られていることすべてを考慮し、出願人により提出される関連する主張又は証拠に公正な重みを与えるべきである。

技術的価値、長い間の切実なニーズ

13.16 クレームされた発明が進歩性（非自明性）を有しているとの肯定的主張を行うためには、二次的考察として以下の要素も考慮されるべきである。

- (i) クレームされた発明が長い間の切実なニーズを満たすか否か
- (ii) クレームされた発明が科学的偏見を克服するか否か
- (iii) クレームされた発明が実現したことは、他者がこれまで試みたが、達成できなかったものであるか否か
- (iv) クレームされた発明が予期せぬ成果を含むか否か
- (v) クレームされた発明が一定の商業的成功を有しているか否か

13.17 たとえば、クレームされた発明が注目する技術的価値を持つものであることが示された場合、特に、それが新しくかつ驚くべき技術的利点を提供し、かつ、その利点が当該発明を定義するクレームに含まれている 1 以上の特徴に関連し得ることが納得できる場合、審査官はかかるクレームが進歩性を欠く旨の否定的決定を下すことには躊躇すべきである。同様なことは、クレームに関わる発明が、当該技術分野の技術者が長い間解決しようと試みてきた技術的問題を解決する場合、又は長い間の切実なニーズを満たす場合、又は科学的偏見を克服する場合に当てはまる。

商業的成功

13.18 商業的成功のみが進歩性を示唆するとは考えられないが、迅速な商業的成功

evidence of immediate commercial success when coupled with evidence of a long-felt want is of relevance provided the examiner is satisfied that the success derives from the technical features of the claimed invention and not from other influences (for example, selling techniques or advertising) and is commensurate in scope with the claimed invention.

Dependent Claims

Rule 6.4(b)

13.19 The examiner should bear in mind that, when considering whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non-obvious), and to be industrially applicable, a dependent claim is regarded as limited by all the features of the claim on which it depends. Therefore, if the statement concerning novelty of the independent claim is positive, it should normally be positive for the dependent claims. This principle applies to inventive step and industrial applicability as well.

Appendix to Chapter 13

Problem-Solution Approach

A13.08.1 One specific method of assessing inventive step might be to apply the so called “problem-solution approach”. The approach consists of the following stages:

1. determining the closest prior art (see also paragraph 13.08);
2. establishing the objective technical problem to be solved; and
3. considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem would have been obvious to the skilled person.

Step 1

A13.08.2 The closest prior art is that combination of features derivable from one single reference that provides the best basis for considering the question of obviousness. The closest prior art may be, for example:

- (i) a known combination in the technical

功の証拠が、長い間の切実な要求の証拠と組み合わされたとき、審査官が、当該成功が他の影響（たとえば販売技術又は広告）ではなくクレームされた発明の技術的特徴から導かれており、かつ、クレームされた発明の範囲において見合っていることを確信した場合には、進歩性に関連する。

従属クレーム

規則6.4(b)

13.19 審査官は、クレームされた発明が新規性を有しており、進歩性を含んでおり（非自明である）、かつ産業的利用可能であると思われるか否かを考察する場合、従属クレームはそれが依存しているクレームのすべての特徴により限定されるとみなされることに留意すべきである。したがって、独立クレームの新規性に関する陳述が肯定的である場合、それは、通常、従属クレームに関して肯定的となるはずである。この原則は、進歩性及び産業上の利用可能性にも同様に当てはまる。

第13章附属文書

問題－解決アプローチ

A13.08.1 進歩性を評価する1つの特定の方法は、いわゆる「問題－解決アプローチ」を適用することである。この方法は、次の段階からなる。

1. 最も近い先行技術を決定する (13.08項も参照)
2. 解決すべき客観的技術問題を確定する
3. クレームされた発明が、最も近い先行技術及び客観的技術問題から出発して、当業者にとって自明であったか否かを考察する

段階 1

A13.08.2 最も近い先行技術は、自明性の問題を検討する上で最善の基礎を提供する単一の引例から導き得る特徴の組み合わせである。最も近い先行技術は、たとえば、

- (i) 技術的効果、目的又は意図される用

field concerned that discloses technical effects, purpose or intended use, most similar to the claimed invention; or

(ii) that combination which has the greatest number of technical features in common with the invention and is capable of performing the function of the invention.

Step 2

A13.08.3 In the second stage one establishes in an objective way the technical problem to be solved. To do this, one studies the claimed invention, the closest prior art, and the difference in terms of features (structural and functional) between the claimed invention and the closest prior art, and then formulates the technical problem.

A13.08.4 In this context the technical problem means the aim and task of modifying or adapting the closest prior art to provide the technical effects that the claimed invention provides over the closest prior art.

A13.08.5 The technical problem derived in this way may not be what the application presents as “the problem,” since the objective technical problem is based on objectively established facts, in particular appearing in the prior art revealed in the course of the proceedings, which may be different from the prior art of which the applicant was actually aware at the time the application was filed.

A13.08.6 The expression technical problem should be interpreted broadly; it does not necessarily imply that the solution is a technical improvement over the prior art. Thus the problem could be simply to seek an alternative to a known device or process providing the same or similar effects or which is more cost-effective.

A13.08.7 Sometimes the features of a claim provide more than one technical effect, so one can speak of the technical problem as having more than one part or aspect, each corresponding to one of the technical effects. In such cases, each part or aspect generally has to be considered in turn.

Step 3

途を開示する、関連技術分野における既知の組み合わせであり、クレームされた発明に最も類似しているもの、又は

(ii) 当該発明と共通の技術的特徴を最も多く持ち、当該発明の機能を実現できる組み合わせ

段階 2

A13.08.3 第2段階においては、解決すべき技術的問題を客観的な方法で確定する。これを行うためには、クレームされた発明、最も近い先行技術、クレームに関わる発明と最も近い技術の間の特徴面における（構造的及び機能的な）差違を調査し、次に、技術的問題を定める。

A13.08.4 この文脈において技術的問題とは、クレームされた発明がその最も近い先行技術を超える技術的效果を与えるために、最も近い先行技術を変更又は適合化する目的及び作業を意味する。

A13.08.5 この方法により導かれた技術的問題は、当該出願が「問題」として提示したものではないことがある。それは、この客観的な技術的問題は、特に、手続きの過程で明らかにされた、客観的に確定された事実に基づいており、その客観的に確定された事実は、当該出願が提出されたときに出願人が実際に知っていた先行技術とは異なるかもしれないからである。

A13.08.6 技術的問題という表現は広く解釈しなければならない。それは、必ずしも、解決が先行技術の技術的改善であることを意味しない。問題は、単に、既知の装置又は方法に対して、同じ又は類似の効果、又は、より費用対効果の高い選択肢を探すことであり得る。

A13.08.7 クレームの特徴が複数の技術的效果をもたらすことがあり、それぞれがその技術的效果の1つに対応する1つ以上の部分又は側面を有しているとして、技術的問題が触れられていることがある。このような場合、一般に、それぞれの部分又は側面を順次検討しなければならない。

段階 3

A13.08.8 In the third stage the question to be answered is whether there is any teaching in the prior art as a whole that would (not simply could, but would) prompt the skilled person, faced with the technical problem, to modify or adapt the closest prior art while taking account of that teaching, thus arriving at something falling within the terms of the claims, and thus achieving what the invention achieves.”

A13.08.9 Note that the requirement of technical progress is not a requirement for the problem-solution approach. Nevertheless, according to the problem-solution approach an objective problem can always be formulated (“finding an alternative”, “making it easier to manufacture”, “cheaper to manufacture”) even in the case where there is no technical progress.

Examples in which a single document calls into question the inventive step

A13.13 Under the practice of some Authorities, a document whose content alone calls into question the inventive step of at least one independent claim, and possibly that of one or more claims depending on it would be categorized as “X”. The following are examples of situations in which this may occur:

(i) where a technical feature known in a technical field is applied from its original field to another field and its application therein would have been obvious to a person skilled in the art;

(ii) where a difference between the document’s content and the claimed matter is so well known that documentary evidence is unnecessary;

(iii) where the claimed subject matter relates to the use of a known product, and the use would have been obvious from the known properties of the product;

(iv) where the claimed invention differs from the known art merely in the use of equivalents that are so well known that the citation of documentary evidence is unnecessary.

A13.08.8 第3段階において回答されるべき問題は、全体としての先行技術の中のいずれかの教示が、この技術的問題に直面した当業者を、その教示を考慮しつつ、最も近い先行技術を、クレームの表現内に属するものに到達し、当該発明が達成するものを達成することができるように、変更又は適合化するように促す（単に促し得るのではなく促す）か否かである。

A13.08.9 技術的進歩の要件は、問題－解決アプローチの要件ではないことに注意されたい。しかし、問題－解決アプローチでは、技術的進歩がない場合であっても、客観的問題は常に形成できる（「代替方法の発見」、「製造をより容易にすること」、「より安く製造すること」）。

単一文献により進歩性に疑いが差しはさまれる例

A13.13 いくつかの機関の運用では、単一の文献の内容により少なくとも1つの独立クレームの進歩性に疑いが差しはさまれ、該当する場合にはそれに従属する1以上のクレームの進歩性にも疑いが差しはさまれる場合、この文献は“X”として分類される。これが起きる状況の例を以下に示す。

(i) ある技術分野において既知の技術的特徴がその元の分野から他の分野に適用され、その分野におけるその適用が当業者にとって自明であった場合。

(ii) 当該文献の内容とクレームされた事項との差異がよく知られており、文書証拠が不要である場合。

(iii) クレームされた主題事項が既知製品の使用に関係し、かつ、当該使用が当該製品の既知特性から自明であった場合。

(iv) クレームされた発明が、文書証拠の引用が不要であるほどよく知られている同等物の使用においてのみ、既知技術と異なる場合。

Chapter 14 Industrial Applicability

Meaning of Industrial Applicability

Articles 5, 33(4), 34(4)(a)(ii), 35(3)(a)

14.01 A claimed invention is considered industrially applicable if, according to its nature, it can be made or used (in the technological sense) in any kind of industry. The term “industrially applicable” may be deemed by an International Authority to be synonymous with the term “utility”. See the appendix to this chapter.

14.02 “Industry” is understood in its broadest sense, as in the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Industry therefore includes any physical activity of a technical character, that is, an activity which belongs to the useful or practical arts as distinct from the aesthetic arts; it does not necessarily imply the use of a machine or the manufacture of an article and could cover a process for dispersing fog, or a process for converting energy from one form to another.

14.03 Focusing on the general common characteristics of the industrial applicability and utility requirements, an invention that is inoperative, for example, an invention which is clearly non-operable in view of well-established laws of nature, does not comply with either the industrial applicability requirement or the utility requirement. This type of invention is considered either as having no application in industry or as not being useful for any purpose, because it doesn't work.

Methodology

14.04 For the assessment of industrial applicability, the following steps are applied:

- (i) determine what the applicant has claimed; and
- (ii) determine whether a person skilled in the art would recognize the claimed invention to have industrial applicability.

14.05 In most cases, industrial applicability will be self-evident and no more explicit description on

第14章 産業上の利用可能性

産業上の利用可能性の意味

5条, 33条(4), 34条(4)(a)(ii), 35(3)(a)

14.01 クレームされた発明は、その性質に従って、いずれかの種類の産業において実施又は使用できる（技術的な意味において）場合、産業上利用可能であるとみなされる。国際機関は、用語「産業上利用可能な」を用語「有用性」の同意語とみなしてよい。この章の附属文書を参照のこと。

14.02 「産業」は、工業所有権の保護に関するパリ条約でそうであるように、最も広い意味で理解される。したがって、産業は、技術的特徴の物理的活動、すなわち、審美的技術と異なるものとしての有益な又は実際のな技術に属する活動を含む。それは、必ずしも機械の使用又は物品の製造を意味しておらず、霧を拡散する方法又はエネルギーを1つの形態から他の形態に変換する方法も含み得る。

14.03 産業上の利用可能性及び有用性の要件の一般的共通特性に焦点を置くと、実施不能の発明、たとえば、確立した自然法則の観点から明らかに実施不能の発明は、産業上の利用可能性要件も有用性要件も満たさない。この種類の発明は、それが作用しないため、産業における用途を持たない、又は、いかなる目的にも有用でないとみなされる。

方法論

14.04 産業上の利用可能性の評価に関しては、次の段階が適用される。

- (i) 出願人がクレームしているものを確定する
- (ii) クレームされた発明が産業上の利用可能性を持っていると当業者が認識するかどうか判断する

14.05 ほとんどの場合、産業上の利用可能性は自明であり、この点に関するそれ以上の

this point will be required.

Rules 43bis, 66.2(a)(ii), 70.8

14.06 If any product or process is alleged to operate in a manner clearly contrary to well-established physical laws and thus the invention cannot be carried out by a person skilled in the art, the claim does not have industrial applicability and the applicant should be so notified.

Appendix to Chapter 14

A14.01 Not all International Authorities have the same requirements for industrial applicability. An International Authority may rely upon either of the alternative guidelines below as appropriate.

Utility

A14.01[1] The term “industrially applicable” may be deemed by an International Authority to be synonymous with the term “utility.” Accordingly, a claimed invention is considered industrially applicable if it has a utility that is: (a) specific, (b) substantial, and (c) credible.

Specific, or Particular, Utility

(a) It is necessary to distinguish between situations where an applicant has disclosed a specific use or application of the invention, and situations where the applicant merely indicates that the invention may prove useful without identifying with specificity why it is considered useful. For example, indicating that a compound may be useful in treating unspecified disorders, or that the compound has “useful biological” properties, would not be sufficient to define a specific utility for the compound. Similarly, a claim to a polynucleotide whose use is disclosed simply as a “gene probe” or “chromosome marker” would not be considered to be specific in the absence of a disclosure of specific DNA target. A general statement that a compound could be used to diagnose a disease would ordinarily be insufficient absent a disclosure of what condition can be diagnosed. Contrast the situation where an applicant discloses a specific biological activity of

明示的説明は不要である。

規則43の2, 66.2(a)(ii), 70.8

14.06 製品又は方法が、確立されている物理法則に明らかに反する方法で作動すると主張され、したがって当該発明が当業者により実施され得ない場合、当該クレームは産業上の利用可能性を持たず、出願人はその旨を通知されるべきである。

第14章附属文書

A14.01 全ての国際機関が、産業上の利用可能性に関して同じ要件を持っている訳ではない。国際機関は、それぞれに見合った、下記の選択的ガイドラインのいずれかに依存してよい。

有用性

A14.01[1] 国際機関は、用語「産業上利用可能な」は用語「有用性」の同意語とみなしてよい。したがって、クレームに関わる発明は、それが、(a) 特定の、(b) 実質的な、(c) 信用できる 有用性を持つ場合、産業上利用可能とみなすことができる。

特定又は特有の有用性

(a) 審査官は、出願人が発明の特定の使用又は応用を開示した状況と、発明が有用であるとみなされる理由を具体的に明らかにすることなく、有用であることを表示したのみの状況を区別するべきである。たとえば、ある化合物が不特定の病気の処置に有用である旨、又は、当該化合物が「有益な生物学的」特性を持つ旨の表示は、当該化合物の特定の有用性を定義するには十分ではない。同様に、単に「遺伝子プローブ」又は「染色体マーカー」としての用途を開示したポリヌクレオチドに対するクレームは、特定のDNAターゲットが開示されていないため、特定のであるとはみなされない。ある化合物が病気を診断するために使用できる旨の一般的な陳述は、どのような病状が診断できるか開示されていないため、通常、不十分である。出願人が化合物の特定の生物学的作用を開示し、その作用を病状に合理的に関連づけている状況と対比されたい。後者の範疇に属する

a compound and reasonably correlates that activity to a disease condition. Assertions falling within the latter category are sufficient to identify a specific utility for the invention. Assertions that fall in the former category are insufficient to define a specific utility for the invention, especially if the assertion takes the form of a general statement that makes it clear that a “useful” invention may arise from what has been disclosed by the applicant.

Substantial, or Practical “Real World” Utility

(b) Utilities that require or constitute carrying out further research to identify or reasonably confirm a “real world” context of use are not substantial utilities. For example, both a compound for treating a known or newly discovered disease and an assay method for identifying compounds that themselves have a “substantial utility” define a “real world” context of use. An assay that measures the presence of a material which has a stated correlation to a predisposition to the onset of a particular disease condition would also define a “real world” context of use in identifying potential candidates for preventive measures or further monitoring. It is necessary to distinguish between inventions that have a specifically identified substantial utility and inventions whose asserted utility requires further research to identify or reasonably confirm. Labels such as “research tool,” “intermediate” or “for research purposes” are not helpful in determining whether an applicant has identified a specific and substantial utility for the invention. The following are examples of situations that require or constitute carrying out further research to identify or reasonably confirm a “real world” context of use and, therefore, do not define “substantial utilities:”

(i) basic research such as studying the properties of the claimed product itself or the mechanisms in which the material is involved;

(ii) a method of assaying for or identifying a material that itself has no specific and/or substantial utility;

(iii) a method of making a material that itself has no specific, substantial, and credible utility; and

(iv) a claim to an intermediate product for use in making a final product that has no specific,

主張は、当該発明に関して特定の有用性を指定するために十分である。前者の範疇に属する主張は、当該発明に関して特定の有用性を定義するためには不十分であり、これは、当該主張が、「有益な」発明が出願人により開示されたものから生ずるということを明らかにしている一般的な陳述の形をとっている場合、特に当てはまる。

実質的、又は実際の「現実の」有用性

(b) 「現実的な」使用を特定する又は合理的に確認するためにさらに研究を行うことを要求又は含む有用性は、実質的な有用性ではない。たとえば、既知又は新しく発見された病気を処置するための化合物、及び、それ自身が「実質的有用性」を持つ化合物を特定するアッセイ方法の両方が、「現実の」使用を定義する。特定病状の発生の素因に対して一定の相関を有する物質の存在を測定するアッセイも、予防措置又は追加的監視のための潜在的候補者を特定する際に、「現実の」使用を定義する。審査官は、具体的に特定された実質的有用性を持つ発明と、主張している有用性を特定又は合理的に確認するためにさらなる研究を要する発明を区別しなければならない。「研究ツール」、「中間型」、「研究用」のようなレッテルは、出願人が当該発明に関して特定の实質的有用性を特定しているか否かを判定する助けにはならない。以下は、「現実の」使用を特定又は合理的に確認するためにさらなる研究を行うことを要求し、又は、含んでおり、したがって「実質的な有用性」を定義していない状況の例である。

(i) クレームされた製品それ自身の特性、又は、材料が有しているメカニズムを研究するような基礎的研究

(ii) それ自身は特定のな及び/又は実質的な有用性を持たない物質を、アッセイ又は同定する方法

(iii) それ自身は特定の、実質的な、信用できる有用性を持たない物質を製造する方法

(iv) 特定の、実質的な、信用できる有用性を持たない最終製品を製造するため

substantial and credible utility.

Credible Utility

(c) An assertion is credible unless (i) the logic underlying the assertion is seriously flawed, or (ii) the facts upon which the assertion is based are inconsistent with the logic underlying the assertion. Credibility, as used in this context, refers to the reliability of the statement based on the logic and facts that are offered by the applicant to support the assertion of utility. One situation where an assertion of utility would not be considered credible is where a person skilled in the art would consider the assertion to be “incredible in view of contemporary knowledge” and where nothing offered by the applicant would counter what contemporary knowledge might otherwise suggest. Claims directed to a compound for curing a disease or vaccinating against a disease for which there have been no previously successful cures or vaccines warrant careful review for compliance with the industrial applicability requirement. The credibility of an asserted utility of a compound for treating a human disorder may be more difficult to establish where current scientific understanding suggests that such a task would be impossible. Such a determination has always required a good understanding of the state of the art as of the time that the invention was made. The fact that there is no known cure for a disease, however, cannot serve as the basis for a conclusion that such an invention lacks industrial applicability. Rather, it is necessary to determine whether the asserted utility for the invention is credible, based on the information disclosed in the application.

Industrial Applicability

A14.01[2].1 Some International Authorities consider claimed subject matter to have industrial applicability only when all of the following requirements have been met; otherwise industrial applicability is lacking:

(1) The international application must indicate the way in which the invention is capable of exploitation in industry (its intended function, special purpose or specific use).

(2) The international application must disclose the invention in a manner sufficiently

に使用する中間製品に対するクレーム

信用できる有用性

(c) 主張は、以下の場合を除き信用できる。(i)主張の基礎をなしている論理に重大な欠陥がある。(ii)主張が基礎としている事実が、主張の基礎をなしている論理と矛盾している。信用性とは、ここでは、有用性の主張を裏付けるために出願人が提供した論理及び事実に基づいた陳述の信頼性を指す。有用性の主張が信用できるとみなされない1つの状況は、当業者が当該表明を「同時期の技術に照らして信用できない」と考える場合、及び、出願人が提供するものが同時期の知識が示唆している異なるものに対しなんら反駁できない場合である。奏功する治療法又はワクチンがまだ開発されていない病気を治療するための化合物、又は、そのような病気のための予防接種を指向するクレームは、産業上の利用可能性の要件への適合に関し、慎重な検討を必要とする。人体の疾病を処置する化合物について主張された有用性の信用性を確立することは、現代の科学的理解がそのようなことは不可能であると示唆している場合、さらに困難であろう。かかる判断は、常に、その発明がなされた時点における技術水準の十分な理解を必要としてきた。しかし、病気に対する既知の治療法がないという事実は、かかる発明が産業的利用可能性を欠くという結論の基礎にはなり得ない。むしろ、当該発明に関して主張された有用性が信用できるか否かを、当該出願において開示された情報に基づいて判断することが必要である。

産業上の利用可能性

A14.01[2].1 一部の国際機関は、次の要件のすべてが満たされた場合のみ、クレームされた主題事項が産業上の利用可能性を持つと判断する。その他の場合は、産業上の利用可能性を有していない。

(1) 国際出願は、発明の産業上の開発を可能とする方法を示さなければならない(その意図する機能、特別な目的、特定の使用)。

(2) 国際出願は、発明を十分な程度まで明確かつ完全に(手段及び方法を定義しつ

clear and complete (defining means and ways) for the invention to be carried out by a person skilled in the art. In the absence of such information it is permissible that the manner for carrying out the invention is disclosed in a source that was available to the public before the date of priority of the invention.

(3) It must actually be possible while carrying out any claim (or claims) by a person skilled in the art to realize the indicated special purpose (specific use) of the invention.

Special Purpose

A14.01[2].2 It should be noted that as a rule the special purpose is readily apparent from the subject matter as defined in a claim (or claims) or from the nature of the invention. For example, when defining the subject matter of the invention as “computer” no question would arise of whether it is possible to use it in industry, that is, that requirement (1) would be considered to be complied with. On the other hand, if the subject matter of the invention refers to a novel chemical compound or a process for producing a novel compound, the invention would not be considered as complying with requirement (1) if the indication of its specific use is lacking in the international application.

Clear and Complete Disclosure

A14.01[2].3 The application is deemed to describe the invention in a manner complying with requirement (2) if the information contained in the international application, together with information available from a source that was available to the public before the priority date of the invention, is sufficient for the claimed subject matter to be carried out by a person skilled in the art. The information provided by the application is appreciated not only from the point of view of its use for carrying out the invention but also from the point of view of its use for finding the required information in the prior art. For example, suppose an independent claim defines a purported technical feature as follows: “heat expansion ratio for material from which a unit Q of a mechanism is made is in the range from A to B.” Where the material having a heat expansion ratio in the range

つ)、当業者がその発明を実施できるように開示しなければならない。そのような情報が欠けている場合でも、その発明の優先日より前に公衆が利用できた情報源にその発明を実施する方法が開示されているときは、許容される。

(3) 当業者がクレームを実施する際に、実際に、表示された発明の特別な目的（特定の使用）を実現することが可能でなければならない。

特別な目的

A14.01[2].2 原則として特別な目的は、クレームに定義された主題事項、又は、その発明の性質から、直ちに明らかとなることに注意すべきである。例えば、発明の主題事項を「コンピュータ」と定義する場合、産業において利用できるか否かについての疑問は生じないであろう。すなわち、要件(1)が満たされているとみなされるであろう。これに対し、もし、発明の主題事項が新規の化学化合物又は新規化学化合物の製造方法である場合、国際出願中にその特定の使用について指摘がなければ、その発明は要件(1)を満たしているとはみなされないであろう。

明りょうかつ完全な開示

A14.01[2].3 その発明の優先日より前に公衆が利用可能であった情報源からの情報を利用することで、国際出願に含まれる情報がクレームされた主題事項を当業者が実行するために十分であるとされる場合は、その出願は要件(2)を満たすように記載されているとみなされる。出願により提供される情報は、発明を実施するための使用という観点からだけではなく、先行技術中の必要とされる情報の発見のための使用という観点からも評価される。例えば、技術的特徴が以下のようであるとしている独立クレームを考える。：「機構中のユニットQの材料の熱膨張率が、A～Bである。」この範囲の熱膨張率を持つ材料が先行技術により知られていれば、その出願は、その出願の中で材料を特定しているか否かにかかわらず、要件(2)を満たすように発明を開示しているとみなすものとする。そのような材料が先行技術から知られ

is known from the prior art, the application shall be deemed to disclose the invention in a manner complying with requirement (2) regardless of whether the material is identified in the application or not. Where such material is not known from the prior art, but the application contains information that is sufficient to manufacture the material, requirement (2) is deemed to be satisfied.

A14.01[2].4 On the other hand, requirement (2) in the example given above would not be deemed to have been complied with where a material having a heat expansion ratio in said range is neither known from the prior art nor can be manufactured because the international application as filed does not contain any information relating to its composition or its method of manufacture.

Possibility of Realizing the Special Purpose

A14.01[2].5 Verification of compliance with requirement (3) is, in fact, a verification of the technical correctness of the invention as defined in each claim. A positive result of such verification means that the implementation of the invention in accordance with the purported technical features as set forth in the claim will result in an embodiment capable of being used for the indicated special purpose.

A14.01[2].6 As an example, when the subject matter of the claim is “perpetuum mobile” it would not be recognized as complying with requirement (3) even where the international application complies with requirement (2), since it operates contrary to the well-established physical laws. Requirement (3) is also deemed not to have been complied with in cases of technical errors which are not necessarily linked with basic laws of nature but nevertheless result in a failure of the claimed subject matter to be usable for the special purpose indicated by the applicant.

A14.01[2].7 As another example, when a motor is claimed, requirement (3) would be deemed to have been complied with if the functioning of the motor results in, say, mechanical movement. If at the same time it is found that certain characteristics, for example, the specified efficiency ratio of a motor, described in the international application cannot be achieved, this

ていないが、その出願がその材料を製造するために十分な情報を含んでいる場合、要件(2)は満たされるとみなされる。

A14.01[2].4 これに対し、上記の例において、前記範囲の熱膨張率を有する材料が、先行技術から知られておらず、また、その出願された国際出願がその組成や製造方法に関する情報を全く含んでいないため製造され得ない場合は、要件(2)は満足しているとはみなされないであろう。

特別な目的の実現可能性

A14.01[2].5 要件(3)に適合することの証明は、実際は、それぞれのクレームに定義された発明の技術的正確さの証明である。そのような証明の肯定的結果は、クレームに示された主張された技術的特徴に従ったその発明の実施が、表示された特別な目的のために使用され得る具体化に帰着するということを意味する。

A14.01[2].6 例をあげると、クレームの主題事項が「永久運動」であるとき、その国際出願が要件(2)を満足している場合であっても、確立された物理法則に反しているため、要件(3)を満足しているとは認められない。要件(3)は技術的誤りがある場合にも、要件を満たしているとはみなされない。その技術的誤りとは、基礎的な自然法則に関連する必要はなく、出願人により表示された特別な目的のためにクレームされた主題事項を使用できないことに帰着するものである。

A14.01[2].7 他の1つの例をあげると、モーターがクレームされている場合、もし、そのモーターの機能が、例えば機械的運動に帰着するのであれば、要件(3)は満たされるとみなされる。もし、ある特徴(例えば、国際出願に記載されたモーターの特定の効率)を達成することができないことが同時に見いだされた場合は、その見いだされた事項

finding is of no relevance in the context of the industrial applicability requirement, but is to be treated under the sufficiency of description requirement.

Date at Which Requirements Must Be Met

A14.01[2].8 Verification of the compliance with requirements (1) to (3) is carried out as of the priority date of the invention. Accordingly, if no prior disclosure made before the priority date provided the information required to carry out the claimed invention and the earlier application on the basis of which priority of the application concerned was claimed did not contain such information, incorporation of the information into the application under review would not be sufficient to establish the invention as having industrial applicability as of the priority date and would be considered as adding new matter in contravention of Articles 19(2) and 34(2)(b).

は、産業上の利用可能性との関連では関係がなく、記載要件の十分性のもとで扱われるべきものである。

要件が満たされなければならない時点

A 14. 01[2]. 8 要件(1)から(3)に適合していることの証明は、その発明の優先日の時点で行われる。従って、もし優先日より前に、そのクレームされた発明を実施するために必要とされる情報を提供する先行する開示が行われておらず、また、その出願の優先権主張の基礎とされた先の出願がそのような情報を含んでいなかった場合、再検討のもと、そのような情報をその出願に導入することは、その発明が優先日の時点で産業上の利用可能性を有しているものとしてその発明を成立させるためには十分ではなく、条約第19条(2)及び第34条(2)(b)に違反して新規事項を追加をするものとみなされるであろう。