

**PART II**  
**THE INTERNATIONAL APPLICATION**

**Chapter 4**  
**Content of the International Application (Other Than the Claims)**

**General**

*Article 3(2)*

4.01 The contents of the international application are set out in Article 3(2). The application must contain:

- (i) a request (see the PCT Receiving Office Guidelines);
- (ii) a description (see paragraphs 4.02 to 4.27);
- (iii) one or more claims (see chapter 5);
- (iv) one or more drawings (where required; see paragraph 4.28); and
- (v) an abstract (see chapter 16).

This chapter discusses above items (ii) and (iv) insofar as they are the concern of the International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority.

**Description**

*Article 5*

4.02 The international application must “disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art.” The meaning of “person skilled in the art” is discussed in paragraph 13.11. This requirement of disclosure should be met by the description with the aid of drawings, if any. The provisions relating to the content of the description are set out in Rule 5. The purposes of these provisions are:

- (i) to ensure that the international application contains all the technical information required to enable a skilled person to put the invention into practice; and
- (ii) to enable the reader to understand the contribution to the art which the inventor has

**第 II 部**  
**国際出願**

**第 4 章**  
**国際出願の内容（クレームを除く）**

**総則**

3条(2)

4.01 国際出願の内容は、第3条(2)に規定されている。国際出願は、以下のものを含まなければならない。

- (i) 願書（PCT受理官庁ガイドラインを参照）
- (ii) 明細書（4.02～4.27項参照）
- (iii) 1又は2以上のクレーム（第5章参照）
- (iv) 1又は2以上の図面（必要な場合。4.28項参照）
- (v) 要約（第16章参照）

この章では、上記項目(ii)と(iv)について、国際調査機関及び国際予備審査機関と関連する範囲で説明する。

**明細書**

5条

4.02 国際出願は、「当該技術分野の専門家（当業者）が実施することができる程度に明確かつ十分に、発明を開示」しなければならない。「当業者」の意味は13.11項で説明する。明細書は、必要であれば図面も用いて、この要件を満たさなければならない。明細書の内容に関する規定は、規則5に記載されている。これらの規定の目的は、次のとおりである。

- (i) 国際出願が、当業者が発明を実施するために必要な全ての技術情報を確実に含むようにすること。
- (ii) 発明者が達成した技術に対する貢献を、読む者が理解できるようにすること。

made.

*Rule 5.1*

4.03 The description should start with the same title that appears in the request (Form PCT/RO/101). The description should contain subheadings corresponding to those contained in Section 204 (“Technical Field”, “Background Art”, “Disclosure of Invention”, “Brief Description of Drawings”, “Best Mode(s) for Carrying Out the Invention”, “Industrial Applicability” and, where appropriate, “Sequence Listing” and “Sequence Listing Free Text”). The use of such subheadings is strongly recommended in order to provide uniformity in publication and to facilitate access to the information contained in the international application. Some of the recommended subheadings are discussed in the following paragraphs.

*Technical Field*

*Rule 5.1(a)(i)*

4.04 The application should specify the technical field to which it relates.

*Background Art*

*Rules 5.1(a)(ii), 6.3(b)(i)*

4.05 The description should also mention any background art of which the applicant is aware, and which can be regarded as useful for understanding the invention and its relationship to the prior art; identification of documents reflecting such art, especially patent specifications, should preferably be included. For further guidance concerning the statement of prior art of references, see the appendix to this chapter. This applies in particular to the background art corresponding to those technical features of the invention which are necessary for the definition of the claimed subject matter but which, in combination, are part of the prior art (see Rule 6.3(b)(i) and paragraph 5.05).

*Disclosure of Invention*

*Rules 5.1(a)(iii), 9.1(iii)*

4.06 The invention as claimed should be disclosed in such a way that the technical problem, or problems, with which it deals can be appreciated and the solution can be understood. To meet this requirement, only such details should be included as are necessary for elucidating the invention.

規則5.1

4.03 明細書は、願書（様式PCT/RO/101）に表示されているものと同じ発明の名称で始めなければならない。明細書は、実施細則第204号の規定に対応した見出しを含まなければならない（「技術分野」、「背景技術」、「発明の開示」、「発明を実施するための最良の形態」、「産業上の利用可能性」、該当する場合には「配列リスト」、「配列リストフリーテキスト」）。公開を統一的なものとし、国際出願に含まれる情報の利用を容易にするためにも、これらの見出しを使用することが強く推奨される。推奨されるいくつかの見出しについて、以下の項で説明する。

技術分野

規則5.1(a)(i)

4.04 出願には、関連する技術分野を明示しなければならない。

背景技術

規則5.1(a)(ii), 6.3(b)(i)

4.05 明細書には、当該発明、及び当該発明と先行技術との関係を理解するのに有用であると思われる背景技術を、出願人が知る限りにおいて記載しなければならない。その際には、背景技術について記述している文献、特に、特許明細書を特定することが望ましい。引用する先行技術の詳しい記載要領については、この章の附属文書を参照。特に、クレームに記載された主題事項を定義するために必要であり、組み合わせにより先行技術の一部を構成するような発明の技術的事項に関する背景技術である場合に、その記載が必要となる（規則6.3(b)(i)及び5.05項参照）。

発明の開示

規則5.1(a)(iii), 9.1(iii)

4.06 クレームに記載された発明は、その発明が解決しようとする技術的課題を把握することができるように、かつ、その解決方法を理解することができるように記載しなければならない。この要件を満たすために、当該発明を明確に説明するために必要な詳

Where the invention lies in realizing what the problem is (see chapter 13), this should be apparent, and, where the means of solving the problem (once realized) are obvious, the details given of its solution may, in practice, be minimal.

4.07 When there is doubt, however, as to whether certain details are necessary, the examiner should not require their excision. It is not necessary, moreover, that the invention be presented explicitly in problem and solution form. Any advantageous effects which the applicant considers the invention to have in relation to the prior art should be stated, but this must not be done in such a way as to disparage any particular prior product or process. The prior art nor the applicant's invention cannot be referred to in a manner likely to mislead. This might be done, for example, by an ambiguous presentation which gives the impression that the prior art had solved less of the problem than was actually the case. Fair comment as referred to in paragraph 4.30 is permitted. Regarding amendment to, or addition of, a statement of problem, see paragraph 20.18.

#### *Brief Description of Drawings*

4.08 If drawings are included they should first be briefly described, in a manner such as: "Figure 1 is a plan view of the transformer housing; Figure 2 is a side elevation of the housing; Figure 3 is an end elevation looking in the direction of the arrow 'X' of Figure 2; Figure 4 is a cross-section taken through AA of Figure 1." When it is necessary to refer in the description to elements of the drawings, the name of the element should be referred to as well as its number, that is, the reference should not be in the form "3 is connected to 5 via 4" but "resistor 3 is connected to capacitor 5 via switch 4."

4.09 The description and drawings should be consistent with one another, especially in the matter of reference numbers and other signs (see paragraph 4.28). However, where, as a result of amendments to the description, whole passages are deleted, it may be tedious to delete all superfluous references from the drawings and in such a case the examiner need not pursue too rigorously the

細のみを記載すべきである。課題が何かを認識することに発明のポイントがある場合(第13章参照)には、その課題を明確に記載しなければならない、また、課題を解決するための手段が(すでに実現されており)明らかである場合には、その解決手段の詳細な説明は最小限のものとする事ができる。

4.07 しかし、詳細な説明が必要であるか否かが疑わしい場合、審査官はその削除を求めるべきではない。また、発明を説明する際、必ずしも、課題とその解決方法という形式で記載する必要はない。出願人が先行技術との関連において発明が有すると考える有利な効果はすべて記載すべきであるが、先行する特定の生産物や方法を誹謗するような方法で記載してはならない。先行技術及び当該発明のいずれについても、誤解を招くような方法で説明してはならない。例えば、ある先行技術に関し、実際よりも少ししか課題を解決していなかったという印象を与えるような曖昧な記載がこれに該当する。一方で、4.30項で説明するように、公正なコメントは許される。課題の記載の補正、追加に関しては、20.18項を参照。

#### 図面の簡単な説明

4.08 図面を含めた場合には、「第1図は変圧器のハウジングの平面図、第2図はこのハウジングの側面図、第3図は第2図の矢印X方向から見た端面図、第4図は第1図のAA線による断面図。」のような方法で、簡単に説明しなければならない。明細書中で、図面に記載された要素を参照する必要がある場合には、その要素の番号と共に名称を記載すべきである。すなわち、参照は「3は4を介して5に接続される」ではなく、「抵抗器3はスイッチ4を介してコンデンサ5に接続される。」と記載する。

4.09 明細書と図面は、特に、参照番号やその他の参照符号に関して、互いに一致したものでなければならない(4.28項参照)。しかしながら、明細書を補正した結果、段落全体が削除された場合、図面から不要な参照箇所を全て削除するのは手間がかかる。したがって、このような場合には、審査官は明細書と図面との参照符号の整合性を、必要以上

consistent use of reference signs as between the description and the drawings. The reverse situation should not occur, that is, all reference numbers or signs used in the description or claims should also appear on the drawings.

### *Best Mode for Carrying Out the Invention*

#### *Rule 5.1(a)(v)*

4.10 The international application should set forth at least the best mode contemplated by the applicant for carrying out the invention claimed; this should be done in terms of examples, where appropriate, and with reference to the drawings, if any. The applicant need not point out which of their embodiments or examples they consider to be the best mode. Determining compliance with the best mode requirement requires a two-prong inquiry. First, it must be determined whether, at the time the application was filed, the applicant contemplated a best mode for practicing the invention. This is a subjective inquiry which focuses on the applicant's state of mind at the time of filing. Second, if the inventor did, in fact, contemplate a best mode, it must be determined whether the written description disclosed the best mode such that a person skilled in the art could practice it. This is an objective inquiry, focusing on the scope of the claimed invention and the level of skill in the art. The examiner should assume that the best mode is disclosed in the application, unless evidence is presented that is inconsistent with that assumption. It is therefore extremely rare that an objection based upon a lack of best mode would be made in an international application. There currently are diverging practices among the International Authorities and designated States with respect to the requirement for the application to set forth the best mode. Where the national law of a designated State does not require the description of the best mode but is satisfied with the description of any mode (whether it is the best contemplated or not), failure to describe the best mode contemplated has no effect in that State.

### *Structure and Function*

4.11 In order that the requirements of Article 5 and of Rule 5.1(a)(iii) and (v) may be fully satisfied, it is necessary that the invention be described not only in terms of its structure but also

に厳格に追及する必要はない。一方、この逆の状態は生じないようにしなければならない。すなわち、明細書やクレームで使用される全ての参照番号や参照符号は、図面にも記載されなければならない。

### 発明を実施するための最良の形態

#### 規則5.1(a)(v)

4.10 国際出願には、クレームに記載されている発明の実施をするための形態のうち、少なくとも出願人が最良と考えるものを記載しなければならない。その記載は、適当な場合は実施例を用いて、図面があるときはその図面を引用して行う。出願人は、実施態様や実施例のうちいずれのものが最良の形態であるか、という点について説明する必要はない。最良の形態の要件を満たしているか否かは、以下の2つの項目から決定される。第1に、出願人が出願時に発明を実施するための最良の形態について検討したかどうかを判断しなければならない。これは、出願時の出願人の考えに重点を置いた、主観的な検討項目である。第2に、出願人が最良の形態について検討を行っていた場合には、明細書が、その最良の形態を当業者が実施できる程度に開示しているか否かについて判定しなければならない。これは、クレームに記載された発明の範囲と、当該技術分野の技術レベルに重点を置いた、客観的な検討項目である。審査官は、最良の形態が開示されているとする推定と矛盾するような証拠がない限りは、最良の形態が開示されていると推定する。したがって、国際出願において、最良の形態の欠如に基づく見解が示されることは、きわめてまれである。現在、国際機関と指定国との間で、発明を実施するための最良の形態の開示に関する実務上の相違がある。指定国の国内法令が、最良の形態ではなくいずれかの形態（最良であると考えられるものであるかどうかは問わない。）を記載することを認めている場合には、出願人が最良であると考え形態が記載されていないことは、当該指定国においていかなる影響も及ぼさない。

### 構造及び機能

4.11 第5条と規則5.1(a)(iii)及び(v)の要件を完全に満たすために、発明は、各部の機能が直ちに把握できる場合を除いて、構造的な面からだけでなく、機能的な面からも

in terms of its function, unless the functions of the various parts are immediately apparent. Indeed, in some technical fields (for example, computers), a clear description of function may be much more appropriate than an over-detailed description of structure.

### *Sufficiency*

4.12 It is the responsibility of the applicant to ensure that he supplies, when he first files his international application, a sufficient disclosure, that is, one that meets the requirements of Article 5 in respect of the invention, as claimed in all of the claims (see paragraphs 5.43 to 5.53). If the disclosure is seriously insufficient, such a deficiency cannot be cured subsequently by adding further examples or features without offending against Article 34(2)(b) which requires that the subject matter content of the application must not go beyond the disclosure in the international application (see paragraphs 20.03 and 20.10 *et seq.*). Where the disclosure is insufficient to enable a person skilled in the art to carry out the claimed invention, the claim may also be too broad to be supported by the description and drawings. Therefore, in that case, there may be non-compliance with both the requirement concerning sufficiency under this paragraph and the requirement of support of the claims (see paragraphs 5.54 to 5.58).

4.13 Occasionally international applications are filed in which there is a fundamental insufficiency in the invention in the sense that it cannot be carried out by a person skilled in the art; there is then a failure to satisfy the requirements of Article 5 which is essentially irreparable. Two instances thereof deserve special mention:

(a) The first is where the successful performance of the invention is dependent on chance. That is to say, a person skilled in the art, in following the instructions for carrying out the invention, finds either that the alleged results of the invention are not reproducible or that success in obtaining these results is achieved in a totally unreliable way. An example where this may arise is a microbiological process involving mutations. Such a case should be distinguished from one where repeated success is assured even though

説明する必要がある。実際、一部の技術分野（例えば、コンピューター技術）においては、構造を詳細に記載するよりも、機能を明確に記載するほうがより適切である。

### 開示の十分性

4.12 出願人がまず国際出願を提出するとき、すべてのクレームに記載された発明について、第5条に規定されている要件を満たすために十分な開示をすることは、出願人の責務である（5.43～5.53項参照）。開示が著しく不十分な場合に、それを後から是正することはできない。主題事項の内容が国際出願の開示の範囲を超えてはならないという第34条(2)(b)の規定に違反しないように、実施例や発明の特徴を追加することはできないからである（20.03及び20.10項以降を参照）。当業者がクレームに記載された発明を実施することができないほどに開示が不十分である場合には、クレームが広すぎて明細書や図面により裏付けがされていないということもあり得る。したがって、そのような場合には、この項で示した開示の十分性の要件と、クレームの裏付け要件（5.54～5.58項参照）の両方を満たしていないということになる。

4.13 国際出願の中には、発明が根本的に不十分であって当業者がその実施をすることができないものがある。このような場合、第5条に規定される要件を満たしておらず、本質的に修復することはできない。特筆すべき2つの例を記す。

(a) 第1の例は、発明の結果が、偶然性に左右される場合である。すなわち、当業者が発明を実施するための方法に従って実行したとき、明細書で主張されている発明の結果が再現可能なものではない場合や、当該結果がまったく信頼できないような方法で達成されるような場合である。このようなことが生じる例としては、微生物の突然変異を含む処理がある。このようなケースは、例えば小さな磁気コアや電子部品の製造のように、一定の失敗の可能性はあるにせよ反復性の

accompanied by a proportion of failures as can arise, for example, in the manufacture of small magnetic cores or electronic components; in this latter case, provided the satisfactory parts can be readily sorted by a nondestructive testing procedure, no objection necessarily arises under Article 5.

(b) The second instance is where successful performance of the invention is inherently impossible because it would be contrary to well-established physical laws. This applies, for example, to a perpetual motion machine (see paragraph 14.06).

### *Industrial Applicability*

*Article 33(1) and (4); Rule 5.1(a)(vi)*

4.14 Refer to chapter 14 for discussion of the industrial applicability of the invention.

### *Nucleotide and/or Amino Acid Sequence Listings*

*Rules 5.2, 13ter.1(a), (c) and (e);  
Sections 208, 801; AI Annex C*

4.15 Where the international application contains disclosure of one or more nucleotide and/or amino acid sequences, the description should contain a separate sequence listing part complying with the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions. The sequence listing may be in written form and computer readable form, both forms complying with the standard provided for in Annex C. Instead of in written form, the sequence listing may be filed on an electronic medium under the provisions of Section 801 of the Administrative Instructions, where the receiving Office in which the international application was filed accepts sequence listings filed on an electronic medium. The International Searching Authority carries out the international search on the basis of those forms of the listing. For handling of the nucleotide and/or amino acid sequence listings, refer to paragraphs 15.11 and 15.12 (search stage) and paragraphs 18.17 to 18.18 (examination stage).

### *Deposit of Biological Material*

*Rule 13bis*

4.16 The term “biological material” means any material containing genetic information and

ある成功が保障されているケースとは区別されなければならない。後者のケースにおいては、非破壊検査手法によって満足のいく部品を容易に選別できるのであれば、第5条の規定において否定的見解は必ずしも生じない。

(b) 第2の例は、発明が十分に確立された物理法則に矛盾しており、発明を実施することがそもそも不可能な場合である。例えば、永久機関がこれに該当する（14.06項参照）。

### 産業上の利用可能性

33条(1), (4); 規則5.1(a)(vi)

4.14 発明の産業上の利用可能性については、第14章を参照。

### ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リスト

規則5.2, 13の3.1(a), (c), (e);  
細則208, 801号; 細則附属書C

4.15 国際出願が1又は2以上のヌクレオチド又はアミノ酸の配列の開示を含む場合には、実施細則の附属書Cに定める基準を満たした配列リストを別に添付しなければならない。実施細則の附属書Cに規定する基準を満たす配列リストは、書面による形式、コンピューター読取り可能な形式のいずれの形式でもよい。国際出願が提出された受理官庁が電子媒体による配列リストを受理する場合には、実施細則第801号の規定に基づき、書面による形式の代わりに電子媒体で提出することもできる。国際調査機関は、これらの配列リストに基づいて国際調査を行う。ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リストの取り扱いについては、15.11～15.12項（国際調査段階）、18.17～18.18項（国際予備審査段階）を参照。

### 生物材料の寄託

規則13の2

4.16 「生物材料」とは、遺伝子情報を含み、自分自身を再生できるか、もしくは生物

capable of reproducing itself or of being reproduced in a biological system. Where the application refers to biological material which cannot otherwise be described in the application to meet the sufficiency of disclosure requirements of Article 5, the deposit of such material is taken into consideration when determining whether those requirements have been met.

4.17 The deposit is considered part of the description to the extent that the requirements regarding sufficiency of disclosure under Article 5 cannot otherwise be complied with; thus the deposit would be taken into account in determining compliance with such requirements. Therefore, mere reference to the deposited material in an application may not be sufficient to replace the explicit disclosure of such material in the application in order to comply with the sufficiency of disclosure requirements. It should be noted, however, that a reference to the deposit in the application would not create the presumption that the deposit is necessary or required to comply with those requirements.

4.18 In accordance with paragraphs 4.16 and 4.17, a deposit of biological material is taken into consideration in determining whether the sufficiency of disclosure requirements of Article 5 has been met. Further, in some Authorities, a deposit of biological material is also taken into consideration in determining whether the support requirement of Article 6 has been met.

#### *References to Deposited Microorganisms or Other Biological Material as Part of the Description*

##### *Rule 13bis.7*

4.19 The national law of certain States requires that references to deposited microorganisms or other biological material furnished under Rule 13bis.3(a) be included in the description (*PCT Applicant's Guide*, Volume I/B, Annex L). Where such a State is designated and indications are presented on a separate sheet such as Form PCT/RO/134 (which may be prepared using the PCT-EASY software), that sheet should be numbered as a sheet of the description, but this matter is not considered by the International Authority.

系の中で再生させることができる物質をいう。出願が生物材料についての記載を含んでおり、それ以外の記載方法では第5条に規定される十分な開示の要件を満たすことができない場合には、当該開示要件が満たされているかどうかを判断する際、そのような生物材料の寄託を考慮に入れるものとする。

4.17 この寄託は、第5条に規定される十分な開示の要件を、寄託以外の方法では満たすことができない場合に、その範囲に限って明細書の一部とみなす。よって、この寄託はかかる要件を満たしているか否かを判断する際に考慮されることとなる。したがって、出願において、単に寄託物質について言及するのみでは、開示要件を満たすのに十分なだけの明示的な開示を行ったことにはならない。しかし、寄託物質について言及したからといって、必ずしも「開示要件を満たすために寄託が必要であった」と推定されるわけではないことに留意されたい。

4.18 第5条に規定される十分な開示の要件が満たされているか否かの判断に際しては、4.16～4.17項にしたがって生物材料の寄託を考慮する。さらに、一部の機関においては、第6章に規定される裏付け要件を満たしているか否かの判断に際しても、生物材料の寄託が考慮される。

明細書の一部としての寄託された微生物又はその他の生物材料への言及

##### 規則13の2.7

4.19 一部の国では、国内法令において、規則13の2.3(a)に基づいて寄託された微生物やその他の生物材料への言及を、明細書中に含めることを要求している（PCT出願人の手引、第I巻/B、附属書L参照）。よって、それらの国を指定して、様式PCT/RO/134（これはPCT-EASYソフトウェアを用いて作成することができる。）のような別紙によってその言及を提示した場合には、当該別紙に明細書の用紙としてのページ番号を付けなければならない。ただし、国際機関はこの事項に関しては検討しない。

*Requirements as to the Language of Sheets Containing References to Deposited Microorganisms or Other Biological Material*

*Articles 11(1)(ii), 14(4); Rules 29.3, 30*

4.20 Sheets containing references to deposited microorganisms or other biological material must, if they are part of the description, be in the same language as that of the description. This is a requirement for being accorded an international filing date (Article 11(1)(ii), see paragraph 41 of the *PCT Receiving Office Guidelines*). If the International Searching Authority discovers less than four months from the international filing date that, despite an international filing date having been accorded, these sheets are not in the same language as that of the description, it notifies the Receiving Office using Form PCT/ISA/209, indicating that it considers that the receiving Office should make a finding that the international application is to be considered withdrawn under Article 14(4). If the receiving Office does not make such a finding within four months of the international filing date, the international application cannot be so considered withdrawn and the deficiency is merely noted in the written opinion (see paragraph 17.46). The applicant may then file an appropriate correction or (if international preliminary examination is demanded) amendment.

*General*

*Rule 5.1(b); Section 204*

4.21 The manner and order of presentation of the various parts of the description should be that specified in Rule 5.1(a) and Section 204 (see paragraph 4.03), unless, “because of the nature of the invention, a different manner or a different order would result in a better understanding and a more economic presentation.” Since the responsibility for a clear and complete description of the invention lies with the applicant, the examiner should exercise his discretion as to whether to object to the presentation. Some departure from the requirements of Rule 5.1(a) is acceptable, provided the description is clear and orderly and all the requisite information is present. For example, the requirements of Rule 5.1(a)(iii) (see paragraph 4.06) may be waived where the invention is based on a fortuitous discovery, the practical application of which is recognized as

寄託された微生物又はその他の生物材料への言及を含む用紙の言語に関する要件

11条(1)(ii), 14条(4); 規則29.3, 30

4.20 寄託された微生物やその他の生物材料への言及を含む用紙は、それが明細書の一部を構成する場合、明細書と同じ言語で記載しなければならない。これは、国際出願日が与えられるための要件である（第11条(1)(ii)、PCT受理官庁ガイドラインの41項を参照）。もし、国際調査機関が、国際出願日から4か月以内に、国際出願日が与えられているにもかかわらず上記用紙の言語が明細書の言語と同じ言語で作成されていないことを発見した場合には、受理官庁に対し、第14条(4)の規定に基づいてその出願が取り下げられたものとみなす旨の決定を行うべきであることを、様式PCT/ISA/209を用いて通知する。受理官庁が、国際出願日より4か月以内にそのような決定を行わなかった場合には、その国際出願は取り下げられたものとはみなされず、単にその欠陥が見解書において指摘されるにとどまる（17.46項参照）。その場合、出願人は補充書又は（国際予備審査の請求がされている場合には）補正書を提出することができる。

総則

規則5.1(b); 細則204号

4.21 明細書の各部分の記載方法及び記載順序は、「発明の性質上、異なる方法又は異なる順序で記載することで、発明をより理解することができ、より簡潔に記載することができるような場合」を除き、規則5.1(a)及び実施規則第204号（4.03項参照）に規定されているとおりとす。明細書を明確かつ完全なものとして記載する責任は出願人にあるため、審査官は、明細書の記載に異議を唱えるか否かについて裁量権を持つ。明細書が明確で、順序立てて記載してあり、必要な情報がすべて揃っているのであれば、規則5.1(a)から多少逸脱する点があっても構わない。例えば、発明が偶然の発見に基づくものや有用と認められる実用化に基づくもの、あるいは発明が全く新しい分野を開拓するものである場合においては、規則5.1(a)(iii)（4.06項参照）の要件を満たすことは要求さ

being useful, or where the invention breaks entirely new ground. Also certain technically simple inventions may be fully comprehensible with the minimum of description and but slight reference to prior art.

*Rule 10.2*

4.22 The description should be clear and straightforward with avoidance of unnecessary technical jargon. In general, only such technical terms, signs and symbols should be used as are generally accepted in the art. Little known or specially formulated technical terms may be allowed, provided that they are adequately defined and that there is no generally recognized equivalent. This discretion may be extended to foreign terms when there is no equivalent in the language of the international application. Terms already having an established meaning must not be used to mean something different as this is likely to cause confusion. There may be circumstances where a term may legitimately be borrowed from an analogous art. Terminology and signs should be consistent throughout the international application.

4.23 In the particular case of inventions in the computer field, program listings in programming languages cannot be relied on as the sole disclosure of the invention. The description, as in other technical fields, should be written substantially in normal language, possibly accompanied by flow diagrams or other aids to understanding, so that the invention may be understood by those skilled in the art. Short excerpts from programs written in commonly used programming languages can be accepted if they serve to illustrate an embodiment of the invention.

*Rule 10.1(a), (b), (d) and (e)*

4.24 When the properties of a material are referred to, the relevant units should be specified if quantitative considerations are involved. If this is done by reference to a published standard (for example, a standard of sieve sizes), and such standard is referred to by a set of initials or similar abbreviation, it should be adequately identified in the description. The metric system of units of weight and measures should be used or, if another system is used, the units should additionally be expressed in the metric system. Similarly,

れない。また、技術的に簡単な発明の場合には、最小限の説明と先行技術のわずかな引用により十分に理解できることもある。

規則10.2

4.22 明細書は、不必要な専門用語を避け、明確で簡単な記載としなければならない。通常、その技術分野において一般に採用されている技術用語や記号、符号のみを使用すべきである。ほとんど知られていないか、あるいは特別に造られたような技術用語は、それらが適切に定義されており、かつ一般的に認められている同意語が存在しないことを条件として許容される。これは、国際出願の言語に対応する用語がない場合における、外国語の用語の使用についても同様である。すでに確立された意味を持っている用語は、混乱を引き起こすおそれがあるため、他のものを意味するために使用してはならない。ただし、類似した技術分野から、合理的に用語を借用できる場合も存在する。なお、用語や記号は、国際出願の全体を通じて一貫して使用しなければならない。

4.23 コンピューター分野における発明の場合に、発明の開示を、プログラミング言語でのプログラムリストの開示のみによることはできない。他の技術分野と同様、明細書は通常の言語で十分に記載し、必要であれば理解を助けるためにフローチャート等を用いて、発明が当業者に理解されるようにしなければならない。発明の実施態様を説明するために役立つ場合には、通常用いられるプログラミング言語で書かれたプログラムからの短い抜粋が認められる。

規則10.1(a), (b), (d), (e)

4.24 物質の特性について言及する場合に、そこに量的な考察が含まれるときは、関連する単位を明示しなければならない。それが、公表されている規格（例えば、ふるいの目の大きさ）の引用によってなされ、その規格が頭文字の組合せや省略記号によって表示される場合には、規格を明細書において明確に特定しなければならない。度量衡の単位はメートル法によるものを使用し、メートル法以外のものを用いた場合は、メートル法による単位も併記しなければならない。同様

temperature should be expressed in degrees Celsius or also expressed in degrees Celsius if first expressed in a different manner. Other physical values (that is, other than those having units directly derivable from length, mass, time and temperature) should be expressed in the units recognized in international practice; for example, for electric units the MKSA (Meter, Kilogram, Second, Ampere) or SI (Système International) systems should be used. Chemical and mathematical symbols, atomic weights and molecular formulae should be those in general use, and technical terms, signs and symbols should be those “generally accepted in the art.” In particular, if there are any agreed international standards in the art in question, these should be adopted wherever practicable.

4.25 The use of proper names or similar words to refer to materials or articles is undesirable insofar as such words merely denote origin or where they relate to a range of different products. If such a word is used, then in order to satisfy the requirements of Article 5, the product should normally be sufficiently identified, without reliance upon the word, to enable the invention to be carried out by a person skilled in the art. However, where such words have become internationally accepted as standard descriptive terms and have acquired a precise meaning (for example, “Bowden” cable, “Bellville” washer), they may be allowed without further identification of the product to which they relate.

4.26 References in international applications to other documents may relate either to the background art or to a part of the disclosure of the invention. Where the reference relates to the background art, it may be in the application as originally filed or introduced at a later date (see paragraph 20.18). Where the reference relates directly to the disclosure of the invention (for example, details of one of the components of a claimed apparatus) then, if it is to be taken into account in respect of Article 5, it must be in the application as originally filed and clearly identify the document referred to in such a manner that the document can be easily retrieved. If matter in the document referred to is essential to satisfy the requirements of Article 5, this matter should be incorporated into the description, because the

に、温度は摂氏で記載するものとし、摂氏以外のもので記載した場合には、摂氏による温度も併記しなければならない。それ以外の物理的な値（すなわち、長さ、質量、時間、温度から直接導出される単位以外のもの）は、国際慣行で認められている単位により記載しなければならない。例えば、電気の単位については、MKSA単位系（メートル、キログラム、秒、アンペア）か、もしくはSI単位系（国際単位系）を使用する。化学記号や数学記号、原子量、分子式は、一般に使用されているものとする。また、技術用語、記号及び符号は、「その技術分野において一般に採用されているもの」とする。特に、その技術分野において合意された国際的な規格がある場合には、それが実用的である限りは、その規格を採用しなければならない。

4.25 材料又は物品に関する固有名詞、あるいはこれに類する用語は、そのような用語が単に出所を示すにすぎなかったり、一連の異なる製品にまで関連している場合には、使用すべきではない。そのような用語を用いる場合、第5条の要件を満たすためには、通常、その用語によらずに、当業者が発明を実施できるように製品を十分に特定しなければならない。ただし、それらの用語が、すでに標準的な記述用語として国際的に認められており、正確な意味を得ている場合（例えば、「Bowden」ケーブル、「Bellville」ワッシャー）には、それらの用語の意味する製品をそれ以上特定することなく、その使用が認められる。

4.26 国際出願では、背景技術、又は発明の開示の一部に関して、関連する文献を引用することができる。引用する文献が背景技術に関するものである場合には、出願時に記載しておくことも、後から追加することもできる（20.20及び20.18項参照）。しかし、引用する文献が、発明の開示に直接関係しており（例えば、他の文献が、クレームに記載された装置の構成要素の一つを詳細に示している場合）、第5条の規定に関して考慮しなければならないものである場合には、その引用は出願時の明細書に含まれていなければならない。かつ、その文献を容易に入手できるよう明確に特定したものでなければならない。引用された文献に記載されている事項が、第5条の要件を満たすために不可欠である場合には、その事項は別途明細書に記載しなけ

patent specification should, regarding the essential features of the invention, be self-contained, that is, capable of being understood without reference to any other document.

4.27 A reference to an unpublished, previously filed application (that is, not published before the international filing date) should not be regarded as being part of the disclosure, unless the application referred to is made available to the public on or before the publication date of the international application. The reference to such an application made available to the public on or before the publication date of the international application may be replaced by the actual text referred to and may be taken into account by the examiner. Similarly, references to textbooks and periodicals are allowable under the same conditions if it can be proved that the content thereof was fixed prior to the international filing date. In the case of any document made available to the public later than the publication date of the international application or not to be published at all (for example, an application withdrawn before publication), the examiner should not take into account the reference to that document for the purposes of international preliminary examination. It should be noted, however, that this practice relates only to the international phase and does not preclude any designated or elected Office applying the relevant national law as far as it relates to the contents of the disclosure of the international application as filed.

## Drawings

### *Rule 11*

4.28 The formal requirements relating to drawings are set down in Rules 11.10 to 11.13. The only question likely to cause difficulty is whether the text matter included on the drawings is absolutely indispensable. In the case of circuit diagrams, block schematics and flow sheets, identifying catchwords for functional integers of complex system (for example, “magnetic core store,” “speed integrator”) may be regarded as indispensable from a practical point of view if they are necessary to enable a diagram to be interpreted rapidly and clearly. However, such items can often be identified by a single numeral or letter which is

なければならない。なぜなら、明細書は、発明の本質的な特徴に関して、自己完結したもの、すなわち、他の文献を参照することなく理解され得るものでなければならぬためである。

4.27 先に出願された未公開の先願（つまり、国際出願日以前に公開されていないもの）の引用は、その出願が、国際出願の公開日又はそれ以前に公衆に対して利用することができるようにされていない限り、開示の一部とはみなされない。国際出願の公開日又はそれ以前に公衆に対して利用可能とされるような出願の引用は、引用された出願中の実際のテキストに置き換えることができ、また、審査官による考慮の対象となり得る。同様に、教科書や定期刊行物の引用も、国際出願日以前にその内容が確定していたことを証明できる場合には、同じ条件のもとで認められる。国際出願日より後に公衆に利用可能となった文献や、公開されることのない文献（例えば、公開前に取り下げられた出願）の引用については、審査官は、国際予備審査において、これを考慮してはならない。しかしながら、この運用は国際段階のみに関するものであり、指定官庁や選択官庁が、出願時の国際出願の開示の内容に関して、国内の関連法令を適用することを何ら妨げるものではないことに留意すべきである。

## 図面

### 規則11

4.28 図面に関する形式上の要件は、規則11.10から11.13に規定されている。難しさを生じさせる可能性のある唯一の問題は、図面に含まれる文言が必要不可欠なものであるか否かという点である。回路図、ブロック図、フロー図の場合には、複雑なシステムのそれぞれの機能的要素に対応する見出し語（例えば、「磁気コア記憶装置」、「速度積分器」）は、その図を素早くかつ明確に理解するために必要な場合には、実用的な観点から不可欠なものともみなすことができる。しかしながら、たいいていはそのような項目は、数字や文字により識別し、その後、明細書で説明することができる。

then explained in the description.

## Expressions, Etc., Not to Be Used

### *Rule 9.1(i) and (ii)*

4.29 There are four categories of expressions which should not be contained in an international application. These categories are specified in Rule 9.1. Examples of the kind of matter coming within the first and second categories (contrary to morality or public order (“ordre public”)) are: incitement to riot or to acts of disorder; incitement to criminal acts; racial, religious or similar discriminatory propaganda; and grossly obscene matter. The purpose of Rule 9 is to prohibit the kind of matter likely to induce riot or public disorder, or lead to criminal or other generally offensive behavior. This Rule is likely to be invoked by the examiner only in rare cases.

### *Rule 9.1(iii)*

4.30 It is necessary to discriminate in the third category (disparaging statements) between libelous or similarly disparaging statements, which are not allowed, and fair comment, for example, in relation to obvious or generally recognized disadvantages, or disadvantages stated to have been found by the applicant, which, if relevant, is permitted.

### *Rule 9.1(iv)*

4.31 The fourth category is irrelevant matter. It should be noted, however, that such matter is specifically prohibited under the Rule only if it is “obviously irrelevant or unnecessary,” for instance, if it has no bearing on the subject matter of the invention or its background of relevant prior art (see also paragraph A4.05[2] in the appendix to this chapter). The matter to be removed may already be obviously irrelevant or unnecessary in the original description. It may, however, be matter which has become obviously irrelevant or unnecessary only in the course of the examination proceedings, for example, owing to a limitation of the claims of the patent to one of the originally several alternatives.

4.32 Generally, the receiving Office (see the *PCT Receiving Office Guidelines*) or the International Searching Authority (see paragraph 15.31) will deal with matter falling under Rule 9.1.

## 使用してはならない表現等

### 規則9.1(i), (ii)

4.29 国際出願に含ませてはならない4つの表現のカテゴリーがある。これらのカテゴリーは、規則9.1で規定されている。第1及び第2のカテゴリー（善良の風俗や公の秩序に反するもの）に該当する例は、暴動や治安を乱す行為を誘発するもの、犯罪を誘発するもの、人種や宗教あるいはそれらに類似のものに基づく差別的な宣伝行為、過度の猥褻な事項である。規則9は、暴動や治安の混乱を引き起こすような事項、犯罪や一般的に攻撃的な行為をもたらすような事項を禁止することを目的とする。この規則が審査官によって行使されることはきわめて稀である。

### 規則9.1(iii)

4.30 第3のカテゴリー（誹謗する記載）に関しては、他人を誹謗中傷するような記載（このような記載は許されない。）と、明らか又は一般に認識されている欠点に関する記載や、出願人が発見したと主張している欠点等についての公平な意見（このような記載は、関連性のあるものであれば認められる。）とを区別することが必要である。

### 規則9.1(iv)

4.31 第4のカテゴリーは、関連性のない事項である。しかし、そのような事項は、「明らかに関連性のない、又は不必要な」ものである場合、例えば、発明の主題事項又は関連する先行技術の背景（この章の附属文書のA4.05[2]項を参照）に何ら関係のない事項である場合に限り、特に規則に基づいて禁止されるものである。削除すべき事項は、当初明細書において、すでに明らかに関連性がない、又は不必要なものもある。また、審査の過程において、例えば、クレームを当初記載されていた複数のクレームのうちの一つに限定したことにより、明らかに関連性がなくなったり不必要になったりする事項もある。

4.32 一般に、受理官庁（PCT受理官庁ガイドラインを参照）又は国際調査機関（15.31項を参照）は、規則9.1に該当する事項を扱う。これらの事項が初期の段階で発見されな

If any such matter has not been recognized at one of these earlier stages, the International Preliminary Examining Authority may also invite the applicant to remove such matter. The applicant should be informed of the category applied under which the prohibited matter is to be removed.

## Appendix to Chapter 4

### Background Art

A4.05 The International Preliminary Examining Authorities have divergent practices concerning whether it is appropriate to invite the applicant to introduce references to the prior art into the international application. The guidelines below may be relied upon by the Authorities as appropriate.

A4.05[1] The insertion into the statement of prior art of references to documents identified subsequently, for example by the search report, may be appropriate, provided that the amendment would not go beyond the disclosure in the international application as filed. For instance, while the originally filed description of prior art may give the impression that the inventor has developed the invention from a certain point, the cited documents may show that certain stages in, or aspects of, these alleged developments were already known. The examiner may invite the inclusion of a reference to these documents and a brief summary of the relevant contents. Care should be taken that any such inclusion does not contravene Article 34(2)(b) (see paragraphs 20.10 to 20.19).

A4.05[2] Since the reader is presumed to have the general background and technical knowledge appropriate to the art, and it is not in any case permitted to make amendments which go beyond the disclosure as filed, the examiner should not invite the applicant to insert anything in the nature of a treatise or research report or explanatory matter which is obtainable from textbooks or is otherwise well known. Likewise, the examiner should not invite the applicant to provide a detailed description of the content of cited prior documents. It is sufficient that the reason for the inclusion of the reference is indicated, unless, in a particular

かった場合、国際予備審査機関は出願人に対し当該事項を削除するよう求めてもよい。削除すべき禁止事項がどのカテゴリーに該当するかを出願人に対し通知すべきである。

## 第4章附属文書

### 先行技術

A4.05 各国際予備審査機関は、出願人に対して、国際出願に先行技術に関する引用の追加を求めることが適切かどうかという点について、異なる運用を有する。国際予備審査機関は、以下のガイドラインを適切なものとして採用することができる。

A4.05[1] 事後的に認識された文献（例えば国際調査報告に示された先行技術文献）の引用を、先行技術に関する記載に追加することは、その補正が出願時の国際出願における開示の範囲を超えないことを条件として、許容される。例えば、出願時の先行技術に関する記載からは、発明者が、ある観点から当該発明を行ったように読みとれるが、引用された文献が、その発明のある段階又はある側面がすでに公知であったことを示す場合がある。このような場合、審査官は当該文献の引用や、関連する内容の簡単な要約を追加するよう求めることができる。そのような追加にあたっては、第34条(2)(b)の規定に違反しないように注意しなければならない（20.10、20.19項を参照）。

A4.05[2] 公報を読む者は一般的な背景技術、及びその分野における技術常識を備えているものと想定され、かつ、出願時の開示を超える補正を行うことはいかなる場合においても許されないため、審査官は、出願人に対し、学術論文、研究報告の性質を有するものや、教科書から得られる、又はよく知られた補足説明事項を追加することを求めてはならない。同様に、審査官は、出願人に対し、引用された先行技術文献の内容について詳細に記載するよう求めてはならない。クレームに記載された発明を理解するためにより詳細な説明が必要である特殊なケース

case, a more detailed description is necessary for a full understanding of the claimed invention. Lists of several reference documents relating to the same feature or aspect of the prior art are not required; only the most appropriate ones need to be referred to. On the other hand, the examiner should not invite the applicant to excise any such unnecessary matter, except when it is very extensive.

を除いては、先行技術を引用した理由を示すだけで十分である。その際、先行技術について同じ特徴や観点に関する文献を複数列举する必要はなく、最適な文献を一つ引用すればよい。一方で、審査官は、文献の数が極端に多い場合を除き、不要なものを削除するように命じるべきではない。

## Chapter 5 Claims

### General

5.01 The international application must contain “one or more claims.”

*Article 3(2)*

5.02 The claims must:

*Article 6*

(i) “define the matter for which protection is sought;”

(ii) “be clear and concise;” and

(iii) “be fully supported by the description.”

5.03 This chapter sets out the appropriate form and content of the claims, together with how they should be interpreted for the purposes of assessing the novelty and inventive step of the inventions which they define, and searching for prior art which may be relevant to making that determination.

### Form and Content of Claims

5.04 The claims must be drafted in terms of the “technical features of the invention.” This means that claims should not contain any statements relating, for example, to commercial advantages or other non-technical matters, but statements of purpose should be allowed if they assist in defining the invention. It is not necessary that every feature should be expressed in terms of a structural limitation. Since it is a matter for national law, the examiner should normally not object to the inclusion of functional limitations in a claim provided that a person skilled in the art would have no difficulty in providing some means of performing this function without exercising inventive skill or that such means are fully disclosed in the application concerned. A functional limitation must be evaluated and considered, just like any other limitation of the claim, for what it fairly conveys to a person skilled in the art in the context in which it is used. Claims to the use of the invention in the sense of the

*Rule 6.3(a)*

## 第5章 クレーム

### 総則

5.01 国際出願は、「1又は2以上のクレーム」を含まなければならない。

3条(2)

5.02 クレームは、

6条

(i) 「保護が求められている事項を特定しなければならない。」

(ii) 「明確かつ簡潔でなければならない。」

(iii) 「明細書により十分な裏付けがされていないなければならない。」

5.03 本章はクレームの適切な形式及び内容を示すとともに、クレームにより特定される発明の新規性及び進歩性の評価、並びにその判断に必要な関連する先行技術の調査を行うためのクレームの解釈手法について説明する。

### クレームの形式及び内容

5.04 クレームは、「発明の技術的特徴」により記載しなければならない。これは、クレームが例えば商業的利益やその他の非技術的事項に関する記述を含んではならないことを意味するが、目的を記載することは、それが発明の特定に役立つものであるならば、許容される。すべての特徴を構造的な限定により記載する必要はない。それは国内法の問題であるから、審査官は、当業者が発明的技量を行行使することなく機能を実現する手段を提供することに何ら困難がないならば、又は、このような手段が当該出願において十分に開示されていれば、クレームに機能的限定を含めることに異を発してはならない。機能的限定は、当該クレームのその他の限定と同様に、当業者において、それが使われている文脈に沿って実際に意味するところのものとして、評価・考察しなければならない。当該発明の技術的応用という意味において、発明の使用 (use) に向けられたクレームは許容される。5.21項を参照。

規則6.3(a)

technical application thereof are permissible. See paragraph 5.21.

*Rule 6.3(b)(ii) and (c); Section 205*

5.05 Rule 6.3(b) defines the two-part form which a claim should take “whenever appropriate.” The first part should contain a statement indicating the designation of the subject matter of the invention, that is, the general technical class of apparatus, process, etc., to which the claimed invention relates, followed by a statement of those technical features “which are necessary for the definition of the claimed subject matter but which, in combination, are part of the prior art.” It is clear from this wording that it is necessary only to refer to those prior art features which are relevant to the invention. For example, if the invention relates to a photographic camera but the claimed inventive step relates entirely to the shutter, it would be sufficient for the first part of the claim to read: “A photographic camera including a focal plane shutter having...” (here recite the known combination of features which is utilized) and there is no need to refer also to the other known features of a camera such as the lens and viewfinder. The second part or “characterizing portion” should state the technical features which, in combination with the features stated under the first part (Rule 6.3(b)(i)), it is desired to protect, that is, the features which the invention adds to the prior art. If the search results, or any additional documents considered to be relevant in accordance with Article 33(6), reveal that any feature in the second part of the claim was, in fact, already known in combination with all the features in the first part of the claim and in that combination have the same effect as they have in the full combination according to the claimed invention, the examiner may invite the applicant to transfer such feature or features to the first part. Where, however, a claim relates to a novel combination, and where the division of the features of the claim between the prior art part and the characterizing part could be made in more than one way without inaccuracy and if the division of the features chosen by the applicant is not incorrect, the examiner should take no action. If the examiner, in the first written opinion, invites the applicant to adopt a different division but the applicant does not follow the invitation, the examiner should not pursue the matter further since the manner of

規則6.3(b)(ii), (c); 細則205号

5.05 規則6.3(b)は、「適当と認められるときは必ず」クレームが採用しなければならない二部形式を規定する。第1の部分は発明の主題事項を指し示す記述、すなわち、クレームに係る発明に関係する装置、過程等の一般的技術区分を含み、これに続き「クレームに係る主題の定義のために必要であるが先行技術の一部を構成する」技術的事項が記述される。この説明から、当該発明に関連した先行技術の特徴のみに言及すればいいことは明らかである。たとえば、当該発明が写真機に関連しているが、クレームに係る発明の進歩性がシャッターだけに関連する場合、当該クレームの第1部分は「○○○を有するフォーカル・プレーン・シャッターを含む写真機」(○○○では、使われている既知特徴の組み合わせについて記述)とすれば十分であり、レンズ及びファインダーのような写真機のその他の既知の特徴に言及する必要はない。第2の部分、すなわち「特徴部分」では、第1部分で記述した特徴と組み合わせ(規則6.3(b)(i))、保護を求める技術的特徴、すなわち、当該発明が先行技術に付加する特徴について記述する。調査報告又は第33条(6)により関連があると認められる追加の文献により、当該クレームの第2部分の所定の特徴が、実際には当該クレームの第1部分のすべての特徴との組み合わせにおいて既知であり、かつ、その組み合わせにおける当該特徴の効果が、当該クレームに係る発明の全ての特徴の組み合わせにおける効果と同一のものであるとが判明した場合には、審査官は出願人にこの特徴を第1部分に移すよう求めることができる。しかし、クレームが新しい組み合わせに関するもので、かつ、当該クレームの特徴を先行技術部分と特徴記述部分とに正確に分ける仕方が複数あり、当該出願人により選択された特徴の分け方が誤っていない場合は、審査官は異議を提起すべきではない。審査官が最初の見解書において出願人に対し異なる分け方の採用を求めたが、出願人がこの求めに応じないときは、クレームの記載様式は指定国又は選択国の国内法の問題であるから審査官はこの問題をそれ以上追求しない。

claiming is a matter for national laws of designated or elected States.

5.06 The applicant may be invited to follow the above two-part formulation where, for example, it is clear that the applicant's invention resides in a distinct improvement in an old combination of parts or steps. However, as is indicated by Rule 6, this form need only be used in appropriate cases. The nature of the invention may be such that this form of claim is unsuitable, for example, because it would give a distorted or misleading picture of the invention or the prior art. Examples of the kind of invention which may require a different presentation are:

(i) the combination of known elements or steps of equal status, the inventive step lying solely in the combination;

(ii) the modification of, as distinct from addition to, a known chemical process, for example, by omitting one substance or substituting one substance for another; and

(iii) a complex system of functionally interrelated parts, the inventive step concerning changes in several of these parts or in their interrelationships.

5.07 In examples (i) and (ii), the two-part form of claim according to Rule 6.3(b) may be artificial and inappropriate, whereas, in example (iii), it might lead to an inordinately lengthy and involved claim. Another example in which the two-part form of claim provided for in Rule 6.3(b) may sometimes be inappropriate is where the claimed invention is a new chemical compound or group of compounds that does not fall within a known class. It is also likely that other cases will arise in which it will be appropriate to formulate the claim in a different form.

5.08 When determining whether or not to invite the applicant to put a claim in the two-part form provided by Rule 6.3(b), it is important to assess whether this form is "appropriate." In this respect, it should be borne in mind that the purpose of the two-part form of claim is to allow the reader to see clearly which features necessary for the definition of the claimed subject matter are, in combination, part of the prior art. If this is sufficiently clear from the indication of prior art

5.06 例えば、出願人の発明が既知の部品又はステップの組み合わせにおける改良であることが明らかでない場合、出願人に対し上記の二部形式に従うよう求めてよい。しかし、規則6に示されているように、この形式は、適切な場合にのみ用いる必要がある。発明の性質によっては、この形式のクレームが適切ではないことがある。例えば、それにより当該発明又は先行技術について曲解されたイメージ又は誤解を招きやすいイメージを与える場合である。異なる表現が必要となる類型の発明の例を以下に示す。

(i) 既知の同等の要素又はステップの組み合わせであり、進歩性をもっぱらその組み合わせにあるもの

(ii) 既知の化学工程の変更、例えば、一つの物質の省略又は一つの物質の他物質による代替であり、付加ではないもの

(iii) 機能的に相関する部分からなる複雑なシステムであり、進歩性がこれらの部分のうちの数個の部分又は相関関係における変更に関係するもの

5.07 例(i)及び(ii)では規則6.3(b)によるクレームの二部形式は不自然かつ不適切となり、例(iii)では、異常に長くかつ難解なクレームとなるおそれがある。規則6.3(b)において規定されているクレームの二部形式が時として不適切となるその他の例は、クレームに係る発明が既知の区分に属さない新しい化合物又は化合物群の場合である。別の形式によりクレームを作成することが適切な他のケースが、今後発生することも十分考えられる。

5.08 規則6.3(b)により規定される二部形式に従ってクレームを作成するように出願人に求めるべきか否かを判断する場合、この形式が「適切」であるか否かを評価することが大切である。この点に関して留意すべきは、クレームの二部形式の目的が、クレームに係る主題の定義のために必要な特徴のうち、どれが、その組み合わせにおいて先行技術の部分を構成するのかが読者が明確に理解できるようにすることにある点である。明

provided in the description, to meet the requirement of Rule 5.1(a)(ii), it is appropriate to present the claim in a form other than the two-part form provided by Rule 6.3(b).

*Rule 11.10(a), (b) and (c)*

5.09 The claim, as well as the description, “may contain chemical or mathematical formulae” but not drawings. “Any claim may contain tables” but “only if the subject matter of the claim makes the use of tables desirable.” In view of the use of the word “desirable,” the examiner should not object to the use of tables in claims where this form is convenient.

*Rule 6.2(a)*

5.10 The claims must not, in respect of the technical features of the invention, rely on references to the description or drawings “except where absolutely necessary.” In particular, they must not normally rely on references such as: “as described in part ... of the description” or “as illustrated in Figure 2 of the drawings.” The emphatic wording of the excepting clause should be noted. Thus, the applicant should be invited to show that it is “absolutely necessary” to rely on reference to the description or drawings in appropriate cases. An example of an exception would be that in which the invention as claimed involved some peculiar shape illustrated in the drawings but which could not be readily defined either in words or by a simple mathematical formula. Another special case is that in which the invention relates to chemical products whose features can be defined only by means of graphs or diagrams.

*Rule 6.2(b)*

5.11 If there are drawings and the technical features of the claims would be rendered more intelligible by relating those features to the corresponding features of the drawings, this should preferably be done by placing the appropriate reference signs in parentheses after the features in the claims. This should be done in both parts of claims having the preferred form specified in Rule 6.3(b). These reference signs are not, however, to be construed as limiting the scope of a claim, but merely as aids to an easier understanding of the defined subject matter.

細書に記載されている先行技術の表示からこれが十分に明らかである場合は、規則6.3(b)で規定する二部形式以外の形式により適切にクレームを提示すれば、規則5.1(a)(ii)の要件を満たすことができる。

規則11.10(a), (b), (c)

5.09 クレーム及び明細書は、「化学式又は数式を含んでよい」が、図を含むことはできない。「クレームは表を含んでよい」が、それは「当該クレームの主題事項にとって表の使用が望ましい場合に限る」。「望ましい」という表現に照らせば、審査官は、この形式が便利である場合に、クレームにおける表の使用に対して異を唱えるべきではない。

規則6.2(a)

5.10 クレームは、発明の技術的特徴に関して、「不可欠である場合を除き」、明細書又は図面を引用する記載に依ってはならない。特に、クレームは一般に、「明細書の〇〇〇の箇所に記載したように」又は「図面の図2に示したように」のような引用をする記載に依ってはならない。上記の例外条件の強調表現に注意しなければならない。したがって、適切と思われる場合には、出願人に対し、明細書又は図面を引用する記載に依ることが「不可欠である」ことを示すよう求める。例外の一例は、クレームに係る発明が図面で表現される特殊な形状を含んでおり、それが容易に語句又は簡単な数式により定義することができないような場合である。別の特殊な例は、発明がグラフ又は図を用いてのみ定義できる特徴を有する化学製品に関するものである場合である。

規則6.2(b)

5.11 図面が存在し、かつ、クレームの技術的特徴がそれらの特徴を図面の対応する特徴に対応づけることにより、より理解しやすくなる場合、当該クレームにおける特徴の後に引用符号を括弧に入れることによりこれを行うことが望ましい。これは、規則6.3(b)で規定される好ましい形式を有するクレームの両方の部分において行う。しかし、これらの引用符号は、クレームの範囲を限定するものではなく、定義される主題事項を理解しやすくするための補助手段に過ぎない。

## Kinds of Claim

### Categories

*Rule 13; Section 206; AI Annex B*

5.12 There are two basic kinds of claim, viz., claims to a physical entity (product, apparatus) and claims to an activity (process, use). The first basic kind of claim (“product claim”) includes a substance or composition (for example, chemical compound or a mixture of compounds) as well as any physical entity (for example, object, article, apparatus, machine, or system of cooperating apparatus) which is produced by a person’s technical skill. Examples are “steering mechanism incorporating an automatic feedback circuit...;” “a woven garment comprising ...;” “an insecticide consisting of X, Y, Z;” or “a communications system comprising a plurality of transmitting and receiving stations.” The second basic kind of claim (“process claim”) is applicable to all kinds of activities in which the use of some material product for effecting the process is implied; the activity may be exercised upon material products, upon energy, upon other processes (as in control processes) or upon living things (see, however, paragraphs 9.04 to 9.15 which relate to subjects that may be excluded from international search or preliminary examination).

5.13 It should be noted that claims which are worded differently may, in reality, fall within the same category and have effectively the same scope. For example, a claim referring to a “system” and a claim referring to “apparatus” may both be in the “apparatus” category. It should be further noted that it is permitted to include in the same international application claims of the said different categories provided that they comply with the requirement of Rule 13.1 (see chapter 10). The examiner should bear in mind that the presence of such different claims may assist an applicant in later obtaining full protection for the invention in all the designated/elected States since infringement of a patent is dealt with by national law. Consequently, while the examiner should draw attention to an unnecessary proliferation of independent claims (see paragraph 5.42), he should not adopt an over-academic or rigid approach to the presence of a number of claims which are

## クレームの種類

### カテゴリー

規則13; 細則206号; 細則附属書B

5.12 クレームは基本的に二種類に分かれる。すなわち、物理的実体（生産物、装置）に対するクレーム及び活動（方法、使用）に対するクレームである。第1のカテゴリーのクレーム（「生産物のクレーム」）は、物質又は組成物（例えば、化合物又は複数の化合物の混合物）及び個人の技術的技量により製造される物理的実体（例えば、物、製品、装置、機械、協働する装置からなるシステム）を含む。例えば、「自動フィードバック回路を内蔵する舵取り装置」、「○○○からなる織物衣服」、「X、Y、Zからなる殺虫剤」、「複数の送受信局からなる通信システム」である。第2のカテゴリーのクレーム（「方法のクレーム」）は、当該方法を実行するための材料製品の使用を含むすべての種類の活動に用いられる。この活動は、材料製品に対して、エネルギーに対して、その他の方法（制御工程におけるような工程）に対して、又は生物（ただし、国際調査又は国際予備審査から除かれる主題に関する9.04～9.15項を参照）に対して適用される。

5.13 異なる語句により表現されるクレームが実際には同じカテゴリーに属し、事実上同じ範囲を有することがあることに注意する。例えば、「システム」に言及するクレームと「装置」に言及するクレームが両方も「装置」のカテゴリーに属することがある。さらに、上記の異なるカテゴリーのクレームが規則13.1の要件を満たす場合、これらクレームを同一の国際出願に含めることが許容されることに注意する（第10章参照）。審査官は、特許の侵害は国内法により取り扱われるので、このような相異なるクレームの存在が、後に出願人がすべての指定/選択国において当該発明の完全な保護を得るために役立つことがあり得ることに留意する。したがって、審査官として独立クレームの不必要な増設に注意する一方（5.42項を参照）、異なる語句により表現されているが明らかに同じ趣旨の複数のクレームの存在に対して、あまりに理論的又は厳格な方法で対処することはすべきでない。

differently worded but apparently of similar effect.

5.14 Rule 13.3 states that “the determination whether a group of inventions is so linked as to form a single general inventive concept shall be made without regard to whether the inventions are claimed in separate claims or as alternatives within a single claim.” This means that while the examiner should take exception to an unnecessary proliferation of independent claims, the examiner should not take exception to two or more independent claims in the same category, provided that there is a unifying inventive concept and that the claims as a whole satisfy the requirement of Article 6 that they should be “concise” (see paragraph 5.42). In applying this principle, the examiner should have regard to the remarks made in paragraph 5.13 concerning claims of apparently similar scope. However there are other circumstances where it may not be appropriate to cover the subject matter of an invention by a single independent claim in a particular category, for example, (1) where the invention relates to an improvement in two separate but interrelated articles which may be sold separately, such as an electric plug and socket or transmitter and receiver, (2) where an invention is concerned with electrical bridge-rectifier circuits, it might be necessary to include separate independent claims to a single-phase and to poly-phase arrangements incorporating such circuits since the number of circuits needed per phase is different in the two arrangements, (3) where the invention resides in a group of new chemical compounds and there are a number of processes for the manufacture of such compounds.

#### *Independent and Dependent Claims*

##### *Rule 13.4*

5.15 All international applications will contain one or more independent main claims directed to the essential features of the invention. Any such claim may be followed by one or more claims concerning specific forms of that invention. It is evident that any claim relating to a specific form must effectively include also the essential features of the invention, and hence must include all the features of at least one independent claim. The specific forms should be construed broadly as meaning any more specific definition or

5.14 規則13.3は、「一群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かの判断は、これらの発明が別個のクレームに記載されているか単一のクレームに択一的な形式によって記載されているかを考慮することなく行う」と規定している。これは、審査官は、独立クレームの無益な増設に異を唱えるべきである一方、単一の発明概念が存在し、当該クレーム群が全体として第6条の要件（それらは「簡潔でなければならない」と規定。5.42項を参照）を満たすならば、同一カテゴリーにおける二以上の独立クレームに対し異を唱えるべきではないことを意味する。この原則の適用に際し、審査官は、明らかに類似した範囲のクレームについて、5.13項に記載されている注意点に配慮する。しかしながら、他にも、一つの発明の主題事項を特定のカテゴリーに属する単一の独立クレームに含ませることが適切でない場合がいくつかある。例えば、(1)別々に販売され得る別個であるが相補的な関係にある二つの物品の改良に関する発明の場合。例えば電気用プラグとソケット、送信機と受信機である。(2)発明がブリッジ整流回路に関係する場合。この場合、単相構成と多相構成で相あたりに必要な回路数は異なるから、このような回路を含む2つの構成に対する別々の独立クレームを含める必要がある。(3)発明が新しい化合物群に関連し、かかる化合物の製造する方法が複数ある場合。

#### 独立クレーム及び従属クレーム

##### 規則13.4

5.15 すべての国際出願は、当該発明の最も重要な特徴に関する1又は2以上の独立主クレームを含む。かかるクレームは、当該発明の特定の態様に関する1又は2以上のクレームを伴うことができる。いずれの特定の態様に関するクレームも、発明の最も重要な特徴を含まなければならず、したがって、少なくとも一つの独立クレームのすべての特徴を含まなければならぬことは明らかである。上記の特定の態様は、主クレームにおいて記載したものに比して、当該発明をよ

specifically different embodiments of the invention than that set out in the main claim or claims. It should be noted that, subject to Rule 13.1, it is permitted to include a reasonable number of dependent claims claiming specific forms of the claimed invention in the independent claim, even where the features of any dependent claim could be considered as constituting in themselves an invention.

*Rules 6.4(a) and (b), 66.2(a)*

5.16 Any dependent claim must include a reference to the claim from which it depends, and must be construed as including all the limitations contained in the claim to which it refers. A multiple dependent claim includes all the limitations contained in the particular claim in relation to which it is considered. See the appendix to this chapter and paragraph 9.41 for further guidance with respect to multiple dependent claims.

*Rule 6.4(c)*

5.17 All dependent claims, however referred back, should be grouped together to the extent and in the most practical way possible. The arrangement must therefore be one which enables the association of related claims to be readily determined and their meaning in association to be readily construed. The examiner should invite the applicant to submit a suitable amendment if the arrangement of claims is such that it creates obscurity in the definition of the subject matter to be protected.

5.18 A claim, whether independent or dependent, can contain alternatives, provided those alternatives are of a similar nature and can fairly be substituted one for another, and provided also that the number and presentation of alternatives in a single claim does not make the claim obscure or difficult to construe (see also paragraphs 10.09 and 10.17).

5.19 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

り具体的に規定するもの、又は明らかに異なる実施態様を意味するものとして広義に解する。規則13.1の規定に従うことを条件として、従属クレームの特徴がそれ自体で発明を構成すると認められる場合であっても、独立クレームに記載されている発明の特定の態様について請求する従属クレームを合理的な数の範囲内で含むことが許容されることに注意する。

規則6.4(a), (b), 66.2(a)

5.16 従属クレームは、それが従属するクレームへの引用を含み、それが引用するクレームに含まれているすべての限定を含むものと解する。多数従属クレームは、当該多数従属クレームと関係する特定のクレームに含まれるすべての限定を含む。多数従属クレームに関する詳しい指針については、この章の附属文書及び9.41項を参照。

規則6.4(c)

5.17 すべての従属クレームは、前のクレームをどのように引用するものでも、可能な範囲でかつ最も実際的な方法でまとめるべきである。したがって、まとめ方は、クレーム間の関連が容易に判断でき、また、関連するクレームの意味が容易に理解できるものでなければならない。審査官は、クレームのまとめ方が保護対象の主題事項を特定する上で不明りょう性を生ずるようなものである場合、出願人に対し適切な補正を提出するよう求めるべきである。

5.18 クレームは、独立クレーム、従属クレームのいずれを問わず、選択肢を含むことができる。ただし、それらの選択肢が同様な性質であり、かつ、互いに置換可能であることを条件とし、また、単一クレーム中の選択肢の数及び表現が当該クレームを曖昧にせず、かつ、解釈を困難にしないことも条件とする（10.09及び10.17項も参照）。

5.19 クレームは、それが規則6.4に規定する従属クレームではない場合であっても、他のクレームに対する引用を含むことができる。その一例は、異なる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の方法を実行する装置」又は「・・・クレーム1の生産物を製造する

situation like a plug and socket example, 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 as it does not expressly contain the limitations of the earlier claim from which it depends, rather it only has a functional relationship to that earlier claim.

## Interpretation of Claims

### Article 6

5.20 Claims should be interpreted the same way for both search and examination purposes. Each claim should be read giving the words the ordinary meaning and scope which would be attributed to them by a person skilled in the relevant art, unless in particular cases the description gives the words a special meaning, by explicit definition or otherwise. See the appendix to this chapter for further guidance with regard to the interpretation of claims.

### “Use” Claims

5.21 A claim to a substance or composition for a particular use should generally be construed as meaning a substance or composition which is in fact suitable for the stated use; a known product which *prima facie* is the same as the substance or composition defined in the claim, but which is in a form which would render it unsuitable for the stated use, would not deprive the claim of novelty, but if the known product is in a form in which it is in fact suitable for the stated use, though it has never been described for that use, it would deprive the claim of novelty. For example, a claim to a known substance or composition for the first use in surgical, therapeutic and/or diagnostic methods that is presented in a form such as: “substance or composition X” followed by the indication of the use, for instance “... for use as a medicament”, “... as an antibacterial agent” or “... for curing disease Y” will be regarded as restricted to the substance or composition when presented or packaged for the use. See also paragraph 5.22. See the appendix to this chapter for further guidance with respect to use claims, and for an explanation of when an Authority may regard a “use” claim as equivalent to a “process” claim.

方法)。同様に、差し込みプラグとソケットの例のような状況において、他の協働部分を参照しているある部分、例えば「・・・クレーム1のソケットと協働するためのプラグ」に対するクレームは、従属クレームではない。なぜなら、当該クレームは、それが引用する先行クレームの限定を明示的には含んでおらず、むしろ、その先行クレームと機能的関係を有するのみだからである。

## クレームの解釈

### 6条

5.20 クレームは、調査目的と審査目的の両方について同じように解釈しなければならない。各クレームは、明細書が明示的な定義又はその他の方法により用語に特別な意味を与えている特殊な場合を除き、当該用語に対し、当業者にとって当該用語が通常有するとされる意味及び範囲を与えて解釈しなければならない。クレームの解釈に関する詳しい指針については、この章の附属文書を参照。

### 「使用」クレーム

5.21 特定の使用に係る物質又は組成物に対するクレームは、原則、記載された使用に実際に適した物質又は組成物を意味するものと解される。当該クレームで規定されている物質又は組成物と一見同じであるが、記載された使用には適さない形態の既知の生産物は、当該クレームの新規性を失わせない。しかし、この既知の生産物が、記載された使用に実際に適する形態をとっている場合には、それまでその生産物の当該使用に関して説明されたことがなかったとしても、その生産物は当該クレームの新規性を失わせる。例えば、「物質又は組成物X」とこれに続くその使用の表示、例えば「薬剤として使用するための・・・」、「抗菌剤として使用するための・・・」、「疾病Yを治療するための・・・」という形式で記載される、手術、治療又は診断方法における既知の物質又は組成物の最初の使用に向けられたクレームは、当該使用のために提示された又は包装された時の当該物質又は組成物に限定されるものと解される。5.22項も参照。使用クレームに関する詳しい指針、及び機関が「使用」クレームを「方法」クレームと等価であるとみなすことができる場合の説明については、この章の附属文書を参照。

## Preamble

5.22 The effect of the preamble on the evaluation of the elements of a claim for search and examination purposes should be determined on a case by case basis in light of the facts in each case. During search and examination, statements in the preamble reciting the purpose or intended use of the claimed invention 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 process steps) between the claimed invention and the prior art. If so, the recitation serves to limit the claim. In two-part claims as defined in Rule 6.3(b), the preamble is regarded as a limitation on the scope of the claim.

5.23 If a claim commences with such words as “Apparatus for carrying out the process, etc., ...” this must be construed as meaning merely apparatus suitable for carrying out the process. An apparatus which otherwise possesses all of the features specified in the claim, but which would be unsuitable for the stated purpose or which would require modification to enable it to be so used, should not normally be considered as coming within the scope of the claim. For example, a claim recites a machine for cutting meat comprising apparatus limitations. The claim language “machine for cutting meat” sets forth only the function of the apparatus (that is, for cutting meat) without any positive structural limitations. Such language would not be given any weight in assessing novelty and inventive step as long as the prior art cutting machine was capable of cutting meat. In this case, one should treat the words “for cutting meat” merely as limitation to a machine adapted to cut meat. Thus, one would look to the prior art to see whether the cutting machine would be inherently capable of cutting the meat, whether or not the prior art description specified what material is cut by the machine. Similar considerations apply to a claim for a product for a particular use. For example, if a claim refers to “mold for molten steel,” this implies certain limitations for the mold. Therefore, a plastic ice cube tray with a melting point much lower than that of steel would not come within the claim. Similarly, a claim to a substance or composition

## 前提部分

5.22 調査及び審査にあたって、クレームの要素を評価する際の前提部分の位置付けは、それぞれの事案に応じてケースバイケースで判断する。調査及び審査の過程では、クレームに係る発明の目的又は意図する用途について記述する前提部分の記載について、その目的又は意図する用途が、クレームに係る発明と先行技術との間の構造的相違（又は、方法クレームの場合、工程における相違）をもたらすものか否かを評価しなければならない。もし、そうである場合、当該記述はクレームの限定の役割を果たす。規則6.3(b)に規定する二部形式クレームにおいては、前提部分は当該クレームの範囲に対する限定とみなされる。

5.23 クレームが「当該方法等を実行するための装置」のような文言で始まる場合、これは、単に当該方法を実現するために適した装置を意味するものと解釈する。当該クレームで特定されるその他の特徴すべてを有するが、記述されている目的には適さない、又は、そのように使用できるようにするために改良を要する装置は、通常、当該クレームの範囲内に入らないと判断される。例えば、装置限定により肉切り機械を規定するクレームもあるだろう。クレームの用語の「肉を切るための機械」は、明確な構造上の限定を伴うことなく装置の機能（すなわち肉を切ること）のみを表す。先行技術の切断機械が肉を切ることができる限り、このような用語には、新規性及び進歩性の評価において重きは置かれない。この場合、「肉を切るための」という用語は、肉を切るのに適している機械に対する限定としてのみ扱われる。したがって、当該切断機械がもともと肉を切ることができるものか否か、また、当該機械でどのような材料が切断できると記載されているかを調べるために、先行技術に注意を払う必要がある。同様の考察は、特定の使用のための生産物に関するクレームにも当てはまる。例えば、あるクレームが「溶鋼用の型」に言及する場合、これは、当該型に関する一定の限定を意味する。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の製氷皿は、当該クレームの範囲に属さない。同様に、特定の使用に関わる物質又は組成物に係るクレームは、記述された使用に実際に適

for a particular use should be construed as meaning a substance or composition which is in fact suitable for the stated use; a known product which is *per se* the same as the substance or composition defined in the claim, but which is in a form which would render it unsuitable for the stated use, would not deprive the claim of novelty.

### *Open and Closed Claims*

5.24 In evaluating novelty or inventive step, the examiner should consider which type of the transition phrase, such as “consisting of,” “comprising,” “characterized by,” or “consisting essentially of” is used in the claims. The subject matter to be searched depends on the type of transition phrase used.

(a) Where a claim is drafted using a “closed” type of transition phrase, the claim cannot be construed as including products or processes that include structural elements or process steps other than those set forth in the claim. For example, if a claim recites “a product consisting only of A, B and C,” it cannot be construed as including, and is novel over, prior art that discloses a product having A, B, C and D, or any other additional feature or elements. The phrase “consisting of” may be interpreted by some Authorities as a “closed” type of transition phrase, however, other Authorities treat such language as equivalent to “consisting essentially of” as noted in (c) below.

(b) Where a claim is drafted using an “open” type of transition phrase, it can be construed as including products or processes that include non-recited components or process steps, respectively. For example, if a claim recites “a product comprising A, B and C,” it can be construed as including, and lacks novelty over, prior art that discloses a product having A, B, C and D, as well as any additional feature or element.

(c) Where a claim is drafted using “consisting essentially of” as the transition phrase, the claim occupies a middle ground between closed claims that are written in a closed format and fully open claims. The transitional phrase “consisting essentially of” limits the scope of a claim to the specified materials or steps “and those that do not materially affect the basic and novel

する物質又は組成物を意味するものと解釈される。当該クレームで特定された物質又は組成物とそれ自体は同一であるが、記述された使用に適さない形態の既知の生産物は、当該クレームの新規性を失わせない。

### オープン及びクローズド・クレーム

5.24 新規性又は進歩性の評価に際し、審査官は、「から成る」、「を含む」、「を特徴とする」、「本質的に・・・から成る」のようなもののうち、どの形式の移行句がクレームで使用されているかに注意する。調査の対象となる主題事項は、使用されている移行句の形式に依存する。

(a) 「クローズド」形式の移行句を用いてクレームが記載されている場合、当該クレームは、そこに記載されている以外の構造の要素や方法のステップを含むものと解してはならない。例えば、あるクレームが「A、B、Cのみから成る物」とされている場合、それは、A、B、Cに加えてD又は他の特徴や要素を有する物を開示する先行技術を含むものとは解釈されず、当該先行技術に対し新規性を有する。語句「から成る」は、一部の機関により「クローズド」形式の移行句として解されるが、他の機関では以下の(c)で述べるように、この文言を「本質的に・・・から成る」と同等のものとして扱っている。

(b) 「オープン」形式の移行句を用いてクレームが記載されている場合、当該クレームは、記載されていない構造の要素又は方法のステップを含む物又は方法を包含するものと解釈される。例えば、あるクレームが「A、B、Cを含む物」とされている場合、それはA、B、Cに加えてDや他の特徴又は要素を有する物を開示する先行技術を包含するものと解され、それにより新規性を失う。

(c) クレームが移行句として「本質的に・・・から成る」を用いて記載されている場合、クローズド形式で書かれたクローズド・クレームと完全オープン・クレームの中間の位置を占める。「本質的に・・・から成る」という移行句は、特定された材料又はステップ及びクレームに係る発明の「基本的かつ新規な特徴に実質的に影響を及ぼさない

characteristic(s)” of the claimed invention. For the purposes of search and examination, absent a clear indication in the description or claims of what the basic and novel characteristics actually are, “consisting essentially of” will be construed as equivalent to open (for example, “comprising”) language.

### *Means Plus Function Claims*

5.25 Where a limitation in the claim defines a means or a step in terms of its function or characteristics without specifying the structure or material or act in support thereof, such a limitation should be construed as defining any structure or material or act which is capable of performing the defined function or which has the defined characteristics, unless the means are further specified in the claim. If the means are further specified, the claim would be interpreted to include those further specified limitations. For example, if a claim recites valve means for restricting the flow of fluid, it would be interpreted by the examiner to include the further specified limitation of a valve means rather than any means for restricting flow of fluid. As another example, a claim aimed at “a building material incorporating a layer which insulates heat” should be interpreted as a building material incorporating any “product” that is “a layer which insulates heat.” It should be noted, however, that the issues of whether such means-plus-function claims are clear and concise or not and whether the disclosure of the claimed invention is sufficient for a person skilled in the art or not should be determined separately.

### *Product by Process Claims*

5.26 Where a claim defines a product in terms of the process by which the product is made, the claim as a whole is directed to a product. Such a claim lacks novelty if a prior art product, even if made by an undisclosed process, appears to be inherently the same as, or indistinguishable from, the claimed invention. See the appendix to this chapter for more guidance with respect to product by process claims.

材料又はステップ」にクレームの範囲を限定する。調査及び審査の目的では、明細書又はクレーム中に基本的かつ新規な特徴が実際に何であるのかが明確に特定されていない場合、「本質的に・・・から成る」は、オープンな用語（例えば、「から成る」）と同等のものとして解される。

手段に機能を加えたクレーム（ミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム）

5.25 クレーム中の限定が、手段又はステップを、その構造、材料又は行為を記載しないで、その機能や特性を特定している場合は、当該手段が当該クレームにおいてさらに特定されていない限り、その限定は記載された機能を実現する、あるいは記載された特性を有する全ての構造、材料又は行為を含むものと解される。当該手段がさらに詳細に規定される場合は、当該クレームは、このさらに詳細に規定される限定を含むものと解される。例えば、あるクレームに流体の流れを制限するバルブ手段が記載されている場合、審査官は、流体の流れを制限する手段というより、むしろバルブ手段について、さらに規定された限定を含むものと解する。もう一つの例として、「断熱する層を内蔵する建築材料」に向けられたクレームは、「断熱する層」と言える任意の「生産物」を備えた建築材料もこれに当たるものとされる。しかし、このような手段に機能を加えたクレームが明りょうかつ簡潔であるか否か、及びクレームに係る発明の開示が当業者にとって十分であるか否かの問題は、別途、検討される事項である点に留意する。

方法により物を特定するクレーム（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）

5.26 クレームが生産物の製造方法により当該生産物を規定する場合、このクレームは全体として生産物に向けられているといえる。先行技術の生産物がクレームに係る発明と本質的に同じであるか又は区別できないように見える場合には、例えそれが異なる方法で製造されるとしても、このクレームは新規性を失う。方法で物を規定したクレームに関する詳しい指針については、この章の附属文書を参照。

5.27 Where a product can only be defined by the process steps by which the product is made, or where the manufacturing process would be expected to impart distinctive characteristics on the final product, the examiner would consider the process steps in determining the subject of the search and assessing patentability over the prior art. For example, a claim recites “a two-layer structured panel which is made by welding together an iron sub-panel and a nickel sub-panel.” In this case, the process of “welding” would be considered by the examiner in determining the subject of the search and in assessing patentability over the prior art since the process of welding produces physical properties in the end product which are different from those produced by processes other than welding; that is, the product can only be defined by the process step. Novelty of the claim is not brought into question unless an identical two-layer structural panel made by means of welding is discovered in the prior art.

#### *Product and Apparatus Limitations in Process Claims*

5.28 Product and apparatus limitations that appear in process claims must be taken into account for search and examination purposes. See paragraph 5.22 for the effect of the preamble on claim interpretation.

#### **Inconsistency Between Claims and Description**

5.29 Where there is any serious inconsistency between claims and description, amendments to remove this should be invited from the applicant. For example, the description may state, or may imply, that a certain technical feature not mentioned in the claims is essential to the performance of the invention. In such a case, the examiner should invite amendment of the claims to include this feature. However, if the applicant can show convincingly by way of response that it would be clear to a person skilled in the art that the description was incorrect in suggesting that the feature in question was essential, amendment of the description should be invited instead. Another form of inconsistency is that in which the description and drawings include one or more embodiments of the invention which appear to fall outside the subject matter covered by the claims

5.27 生産物が当該生産物を製造する方法を用いなければ規定できない場合、又は当該製造方法が当該最終生産物に独自の特徴を与えることが期待される場合、審査官は、調査の対象の決定及び先行技術との対比における特許性の評価に際して、当該方法を考慮する。例えば、あるクレームに「鉄のサブパネル及びニッケルのサブパネルをともに溶接することにより製造される二層構造パネル」として発明が特定されているとする。この場合、溶接による方法が、溶接以外の方法により製造されるものとは異なる最終生産物における物理的性質を作り出すので、審査官は、調査の対象の決定及び先行技術との対比における特許性の評価に際して、「溶接」のプロセスを考慮する。この生産物は、方法の記載を用いなければ規定できない。当該クレームの新規性は、溶接の手段により製造される同一の二層構造パネルが先行技術中に発見されない限り、問題とならない。

#### 方法クレーム中の生産物及び装置の限定

5.28 方法クレーム中に現れる生産物及び装置の限定は、調査及び審査に関して考慮しなければならない。前提部分のクレーム解釈に対する影響については5.22項を参照。

#### クレームと明細書間の矛盾

5.29 クレームと明細書の記載との間に重大な矛盾がある場合、これを取り除く補正を行うよう出願人に求める。例えば、当該クレームにおいて言及されていない技術的特徴が当該発明の実行に不可欠であると明細書で述べられていたり示唆されていたりすることがある。このような場合、審査官は、当該クレームにこの特徴を含めるよう補正を求める。しかし、当該明細書で当該特徴が不可欠であるような示唆を与えた点は誤りであることが当業者にとって明らかである旨を、納得のいくように出願人が回答において示し得る場合には、上記に代えて、明細書の補正を求めることとする。矛盾の他の形式として、明細書及び図面が当該クレームが対象とする主題事項に属さないと思われる当該発明の1又は2以上の具体例を含む場合がある（例えば、クレームはすべて電子管を

(for example, the claims all specify an electric circuit employing electronic tubes and one of the embodiments employs semiconductors as an alternative). Here again the applicant should be invited to amend the claim or the description and drawings to remove the inconsistency and thus avoid any possible uncertainty which could arise later as to the meaning of the claims. However, inconsistencies which do not cause doubt as to the meaning of the claims may be overlooked.

5.30 General statements in the description which imply that the extent of protection may be expanded in some vague and not precisely defined way should be objected to as not complying with Article 6. In particular, objection should be raised to any statement which refers to the extent of protection being expanded to cover the “spirit” of the invention. Where the claims are directed to a combination of features only, any statement in the description which seems to imply that protection is nevertheless sought not only for the combination as a whole but also for individual features or sub-combinations thereof should be objected to.

## Clarity

### Article 6

5.31 The requirement that the claims should be clear applies to individual claims and also to the claims as a whole. The clarity of the claims is of the utmost importance for the purposes of formulating an opinion on the questions of whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step and to be industrially applicable in view of their function in defining the matter for which protection is sought. Therefore the meaning of the terms of a claim should, as far as possible, be clear for the person skilled in the art from the wording of the claim alone (see also paragraph 5.20).

5.32 Each claim must set forth the scope of the invention sought to be protected with a reasonable degree of clarity. Clarity of claim language must be analyzed in light of the content of the particular application disclosure, the teachings of the prior art, and the claim interpretation that would be given by the person skilled in the art at the time the invention was made. If a person skilled in the art can determine the boundaries of the claimed

用いる電気回路を規定しているが、実施例の一つでは別の手段として半導体を用いている)。ここでも、出願人に対しこの矛盾を除去するためにクレーム又は明細書及び図面を補正し、それにより当該クレームの意味に関して将来生ずる可能性のある不確実性を回避するよう求める。しかし、クレームの意味に疑義を生じない矛盾については不問とする。

5.30 明細書の一般的な記述において、曖昧で正確でない記載により、保護の範囲が拡張され得ることが示唆されている場合は、第6条の規定を満たさない旨の異議を提起する。特に、保護範囲が当該発明の「精神」を包含するものに拡張される旨の記述に対して異議を提起すべきである。クレームが特徴の組み合わせのみを指す場合において、全体としての組み合わせについてのみならず、個々の特徴又はそれらのサブコンビネーションについても保護を求めることを意味するように思われる明細書の記述に対しても同様とする。

## 明りょう性

### 6条

5.31 クレームが明りょうでなければならぬ旨の要件は、個々のクレームにも全体としてのクレームにも適用される。クレームの明りょう性は、保護を求める対象の主題を定義するというクレームの機能を考えると、クレームに係る発明が新規性を有し、進歩性を有し、そして産業上の利用性を有するか否かの問題に関する見解を形成するために最も重要である。したがって、クレームの用語の意味は、可能な限り、当該クレームの文言のみから当業者にとって明らかであるべきである(5.20項を参照)。

5.32 各クレームは、保護を求める当該発明の範囲を合理的な程度の明りょう性をもって規定しなければならない。クレームの用語の明りょう性は、当該出願の開示の内容、先行技術の教示、及び発明がなされた時点における当業者の立場からみたクレームの解釈に照らして分析しなければならない。当業者がクレームに係る発明の境界を合理的な程度の明りょう性をもって決定できる場合、当該クレームは明りょう性の要件を満た

invention with a reasonable degree of certainty, the claim complies with the requirement for clarity. Breadth of a claim is not to be equated with lack of clarity. If the scope of the subject matter embraced by the claims is clear, and if the applicant has not otherwise indicated that he intends the invention to be of a scope different from that defined in the claims, then the claims comply with the requirement for clarity.

5.33 An independent claim should clearly specify all of the essential features needed to define the invention except insofar as such features are implied by the generic terms used, for example, a claim to a “bicycle” does not need to mention the presence of wheels. If a claim is to a process for producing the product of the invention, then the process as claimed should be one which, when carried out in a manner which would seem reasonable to a person skilled in the art, necessarily has as its end result that particular product; otherwise, there is an internal inconsistency and therefore lack of clarity in the claim. In the case of a product claim, if the product is of a well-known kind and the invention lies in modifying it in a certain respect, it is sufficient if the claim clearly identifies the product and specifies what is modified and in what way. Similar considerations apply to claims for an apparatus.

#### *Clarity of Relative Terms*

5.34 A claim that includes vague or equivocal forms of wording which leave the reader in doubt as to the scope of a feature should be objected to for lack of clarity. A claim should not use a relative or similar term such as “thin”, “wide” or “strong” unless the term has a well-recognized meaning in the particular art, for example “high-frequency” in relation to an amplifier, and this is the meaning intended. If a term of degree appears in a claim, the examiner should determine whether one skilled in the art would be apprised of the meaning of the term either by a disclosure of a standard for measuring that degree in the description or in view of the prior art and state of the art. It may be appropriate to invite the applicant to either define or excise the term if he could do so without extending the subject matter beyond the

たす。クレームの広さは、明りょう性の欠如と同視してはならない。クレームの包含する主題事項の範囲が明らかであり、かつ、出願人が、当該発明にクレームで規定されているものと異なる範囲を持たせることを意図している旨を特に示唆していない場合、当該クレームは明りょう性の要件を満たす。

5.33 独立クレームは、当該発明を特定するために不可欠の全ての特徴を明確に規定しなければならない。ただし、かかる特徴が包括的用語により暗示されている場合はこの限りでない。例えば、「自転車」に関するクレームは、車輪の存在に言及する必要はない。クレームが当該発明の生産物を製造する方法に関する場合、請求される方法は、当業者にとって合理的と思われる方法により実行されたとき、その最終結果として必ず当該特定生産物を生み出すようなものでなければならない。そうでなければ、内部矛盾が存在し、よって当該クレームは明りょう性を欠くこととなる。生産物クレームでは、当該生産物がよく知られた種類のものであり、かつ、当該発明がある点におけるその改良により成り立っている場合、当該クレームは当該生産物を明確に特定し、かつ、何がどのような方法で改良されるか規定すれば十分である。同様な考え方が装置のクレームにも適用される。

#### 相対的用語の明りょう性

5.34 読者に意味の範囲で疑義を残す曖昧又は多義的な文言を含むクレームに対しては、明りょう性欠如の異議を提起する。クレームにおいては「薄い」、「広い」、「強い」のような相対的又はこれに類似する用語は使用すべきではない。ただし、当該特定技術において広く認識されている意味を持っている場合、例えば、増幅器に関する「高周波」のような用語であって、その意味で使用する場合はこの限りでない。程度を示す用語がクレームに現れる場合、審査官は、当該明細書における当該程度の測定基準の開示により、又は、先行技術及び技術の現状に照らして、当業者が当該用語の意味を理解するか否かを判断する。出願人が第19条(2)又は第34条(2)(b)に違反して当該出願の内容を超えて主題事項を拡張することなく、当該用語を定

content of the application as filed in contravention of Article 19(2) or 34(2)(b). An applicant cannot rely on an unclear term to distinguish the claimed invention from the prior art.

5.35 The area defined by the claims must be as precise as the invention allows. As a general rule, claims which attempt to define the invention, or a feature thereof, by a result to be achieved should be objected to as lacking clarity. Objection may also be raised under lack of support where the claimed scope is broader than what the description enables. However, no objection should be raised if the invention can only be defined in such terms and if the result is one which can be achieved without undue experimentation (see paragraph 5.46), for example, directly and positively verified by tests or procedures adequately specified in the description and involving nothing more than trial and error. For example, the invention may relate to an ashtray in which a smouldering cigarette end will be automatically extinguished due to the shape and relative dimensions of the ashtray. The latter may vary considerably in a manner difficult to define whilst still providing the desired effect. So long as the claim specifies the construction and shape of the ashtray as clearly as possible, it may define the relative dimensions by reference to the result to be achieved without being objected to for lack of clarity, provided that the description includes adequate directions to enable the reader to determine the required dimensions by routine test procedures.

5.36 Where the invention relates to a product, it may be defined in a claim in various ways, viz., by a chemical formula, as a product of a process or by its parameters. Definition of a product solely by its parameters may be appropriate in those cases where the invention cannot be adequately defined in any other way, provided that those parameters can be clearly and reliably determined either by indications in the description or by objective procedures which are recognized in the art. The same applies to a process related feature which is defined by parameters. This can arise, for example, in the case of macromolecular chains. Cases in which non-art recognized parameters are employed, or a non-accessible apparatus for

義又は削除できる場合には、出願人にそのように求めるのが適切である。出願人は、クレームに係る発明を先行技術から区別するために不明りょうな用語に依存することはできない。

5.35 クレームにより特定される範囲は、当該発明の許す限り、正確でなければならぬ。原則として、達成される結果により発明又はその特徴を特定しようとするクレームに対しては、明りょう性を欠くものとして異議を提起する。クレームされた範囲が明細書の許す範囲より広い場合にも、裏付けを欠くものとして異議を提起する。しかし、当該発明がそのような文言によらなければ定義できず、かつ、当該結果が過度の実験をすることなく達成されるものである場合には、異議を提起するべきではない（5.46項を参照）。例えば、明細書により十分に特定され、かつ、試行錯誤に過ぎないものしか含まない試験又は方法によって直接かつ明確に検証されるような場合である。例えば、くすぶっているタバコの吸い殻が灰皿の形状及び相対的寸法により自動的に消えるようにした灰皿に関する発明を想定してみる。相対的寸法は定義するのが難しいほどかなり変化するであろうが、それでも所望の効果を与える。当該明細書が十分な開示を含んでおり、それにより読者が通常の試験方法により所定の寸法を決定することができるならば、このクレームが当該灰皿の構造及び形状を可能な限り明確に規定している限り、達成される結果によって当該相対的寸法を規定することが許され、明りょう性の欠如に基づく異議が提起されることはない。

5.36 発明が生産物に関する場合、当該発明は、クレームにおいて種々の方法、すなわち、化学式によって、方法の生産物として、あるいはパラメータにより、特定されうる。パラメータのみによる生産物の規定は、当該発明がその他の方法では十分に規定できない場合に、これらのパラメータが明細書中の表示により、又は当該技術において認められている客観的な手順により明確にかつ信頼性をもって決定できるならば、妥当であろう。同じことが、方法に関連する特徴がパラメータにより規定されるものにも当てはまる。これは、例えば、高分子鎖の場合に生ずることがある。当該技術分野で認められていないパラメータが使用されていたり、当該パ

measuring the parameter(s) is used, may be objectionable on grounds of lack of clarity. The examiner should be aware of the possibility that applicants may attempt to employ unusual parameters to disguise lack of novelty (see paragraph 12.04).

5.37 Where a claim for an apparatus or a product seeks to define the invention by reference to features of the use to which the apparatus or product is to be put, a lack of clarity can result. This is particularly the case where the claim not only defines the product itself but also specifies its relationship to a second product which is not part of the claimed invention (for example, a cylinder head for an engine, where the former is defined by features of where it is connected in the latter). Such a claim must either set forth a clear definition of the individual product being claimed by wording the claims appropriately (for example, by substituting “connectable” for “connected”), or be directed to a combination of the first and second products (for example, “engine with a cylinder head” or “engine comprising a cylinder head”). It may also be permissible to define the dimensions and/or shape of a first product in an independent claim by general reference to the dimensions and/or corresponding shape of a second product that is not part of the claimed first product but is related to it through use (for example, in the case of a mounting bracket for a vehicle number-plate, where the bracket frame and fixing elements are defined in relation to the outer shape of the number-plate).

5.38 Particular attention is required whenever the word “about” or similar terms, such as “approximately,” are used. Such a word may be applied, for example, to a particular value (for example, “about 200°C”) or to a range (for example, “about X to about Y”). In each case, the examiner should exercise judgment as to whether the meaning is sufficiently clear in the context of the application read as a whole. Moreover, if such words as “about” prevent the invention from being unambiguously distinguished from the prior art, an objection should be raised as to lack of novelty or inventive step.

ラメータを測定する装置が使用できない場合は、明りょう性の欠如を理由とする異議を提起することができる。審査官は、出願人が新規性の欠如を隠蔽するために特殊なパラメータの使用を試みる可能性があることに留意する（12.04項を参照）。

5.37 装置又は生産物のクレームが当該装置又は生産物に適用される使用の特徴について言及することにより当該発明を規定しようとする場合、明りょう性の欠如が生ずることがある。これは、特に、当該クレームが生産物それ自身を定義するのみならず、クレームに係る発明に属さないもう一つの生産物との関係も規定する場合である（エンジンのシリンダ・ヘッドを例にとると、後者は、それが前者のどこに接続されるかという特徴により規定される）。このようなクレームは、当該クレームを適切に文章で表現する（例えば、「接続される」を「接続されうる」に置き換える）ことにより請求対象の個別の生産物を明確に規定するか、又は、第1及び第2の生産物の組み合わせを対象としなければならない（例えば、「シリンダ・ヘッドを有するエンジン」又は「シリンダ・ヘッドを備えるエンジン」）。独立クレームにおいて、クレームに係る第1の生産物の部分ではないが使用を通じて第1の生産物に関連する第2の生産物の寸法及び／又は対応する形状を一般的に参照することにより、第1の生産物の寸法及び／又は形状を規定することも許容される（例えば、車両ナンバープレートの取付けブラケットにおいて、ブラケット・フレーム及び取付け要素がナンバープレートの外形との関係で規定される場合）。

5.38 「約」又は「およそ」といったこれに類する用語が使用されている場合には常に、特別の注意を要する。このような用語は、例えば、特定の値（例えば、「約200°C」）や範囲（例えば、「約Xから約Y」）に使用されることがある。個々の事案において、審査官は、当該出願全体の文脈で意味が十分に明らかであるか否かを判断する。さらに、「約」のような用語のために当該発明を先行技術から明確に区別することができない場合、新規性又は進歩性の欠如の問題が生じる。

## Clarity of Other Terms

5.39 Trademarks and similar expressions characterize the commercial origin of goods, rather than the properties of the goods (which may change from time to time) relevant to the invention. Therefore the examiner should invite the applicant to remove trademarks and similar expressions in claims, unless their use is unavoidable; they may be allowed exceptionally if they are generally recognized as having a precise meaning (see also paragraph 5.34).

5.40 Expressions like “preferably,” “for example,” “such as” or “more particularly” should be looked at carefully to ensure that they do not introduce ambiguity. The examiner should regard expressions of this kind as having no limiting effect on the scope of a claim; that is to say, the feature following any such expression should be regarded as entirely optional.

5.41 Generally, the subject matter of a claim is defined by means of positive features. However, the extent of a claim may be limited by means of a “disclaimer,” a “negative limitation,” or an “exclusion;” in other words, an element clearly defined by technical features may be expressly excluded from the protection claimed, for example in order to meet the requirement of novelty. A claim may also include a negative limitation or language that defines subject matter that is not present in the claimed invention (for example, “wherein the composition is free of water”). There is nothing *per se* ambiguous or uncertain about a negative limitation. A negative limitation renders the claim unclear where it is an attempt to claim the invention by excluding what the applicant did not invent rather than clearly and concisely reciting what he did invent. A claim which recites the limitation “said homopolymer being free from the proteins, soaps, resins, and sugars present in natural Hevea rubber” in order to exclude the characteristics of the prior art product, is considered to be clear where each recited limitation is clear. In addition, the negative limitation “incapable of forming a dye with said oxidized developing agent” is clear because the boundaries of the patent protection sought are clear. If alternative elements are positively recited in the description, they may be explicitly excluded

## その他の用語の明りょう性

5.39 商標及び類似の表現は、発明に係る商品の属性（これは時により変動する）よりむしろ当該商品の商業上の出所を示す。したがって、審査官は、使用が不可避である場合を除き、出願人に対しクレーム中の商標及びこれに類する表現を削除するよう求める。正確な意味を持つものとして一般的に認識されている場合、それらは例外的に許容される（5.34項も参照）。

5.40 「望ましくは」、「例えば」、「のような」又は「より詳しくは」のような表現は、それらによって曖昧さがもたらされないようにするために、注意して検討する。審査官は、この種の表現はクレームの範囲を限定するものとみない。すなわち、これらの表現に続く特徴は、完全に任意であるとみなされる。

5.41 一般に、クレームの主題事項は、積極的特徴を用いて特定される。しかし、クレームの範囲は「ディスクレーマ」、「消極的限定」又は「除外」を用いて規定することもできる。換言すれば、例えば新規性の要件を満たすために、積極的に規定された要素を、請求対象から明示的に除くことができる。クレームは、また、クレームに係る発明に存在しない事項を規定する消極的限定又は記述を含むことができる（例えば、「ここで、当該組成は水を含まない」など）。消極的限定は、それ自体は曖昧性又は不確実性を含まない。しかし、消極的限定は、発明者が自分の発明したものを明確かつ簡潔に述べるより、むしろ発明しなかったものを除外することにより特許を請求しようとしている場合には、クレームを不明確にする。先行技術の生産物を回避するために、「天然ヘヴェアゴム中に存在するタンパク、石鹸、樹脂、糖を含まない前記ホモポリマー」という限定を付したクレームは、記載されている各限定が明確である場合は、明確と考えられる。また、「前記酸化現像剤で染料を形成することができない」なる消極的限定は、求めている特許保護の境界が明確であるから、明確である。選択的要素が明細書において積極的に記載されている場合は、それらをクレームにおいて明示的に除くことができる。積極的な記載が存在しないというだけでは、除外の根拠とな

in the claims. The mere absence of a positive recitation is not basis for exclusion.

### Conciseness, Number of Claims

*Rule 6.1(a)*

5.42 The requirement that the claims should be concise refers to the claims in their entirety as well as to the individual claims. For example, undue repetition of words or an undue multiplicity of claims of a trivial nature could be considered as not complying with this requirement. See the appendix to this chapter for further guidance relating to determinations of “conciseness” of claims.

### Support in Description

*Article 6*

5.43 The claims “shall be fully supported by the description.” This means that there must be a basis in the description for the subject matter of every claim and that the scope of the claims must not be broader than is justified by the description and drawings.

5.44 As a general rule, a claim is regarded as supported by the description unless, exceptionally, there are well-founded reasons for believing that the person skilled in the art would be unable, on the basis of the information given in the application as filed, to extend the particular teaching of the description to the whole of the field claimed by using routine methods of experimentation or analysis. Support must, however, relate to the features of the claimed invention; vague statements or assertions having no technical or other relevant content provide no basis. The examiner should raise an objection of lack of support only if there are well-founded reasons. Where an objection is raised, the reasons, where possible, should be supported specifically by a published document.

### Clear and Complete Disclosure of Claimed Invention

*Article 5*

5.45 The subject matter of each claim must be supported by the description and drawings “in a manner sufficiently clear and complete for the

らない。

### 簡潔性、クレームの数

規則6.1(a)

5.42 クレームが簡潔でなければならないという要件は、全体としてのクレームにも、個々のクレームにも関係する。例えば、用語を必要以上に繰り返すものや、ささいな点でクレームを過度に多数設けたものは、この要件を満たさない。クレームの「簡潔性」の判断に関する詳しい指針については、この章の附属文書を参照。

### 明細書による裏付け

6条

5.43 クレームは、「明細書により十分に裏付けがされていなければならない」。これは、当該明細書の中にすべてのクレームの主題事項の根拠が存在しなければならないこと、及び、当該クレームの範囲が明細書及び図面の許す範囲を超えてはならないことを意味する。

5.44 原則として、クレームは、当業者が出願当初の明細書に開示された情報に基づいて、通常の実験又は分析方法を使用することにより明細書中の特定の教示をクレームされている全範囲に拡張できないと信ずるに足る確かな理由がないときは、明細書により裏付けられているとみなされる。裏付けは、クレームに係る発明の特徴に関するものである。曖昧な記述や技術的でなかったり発明の特徴以外に関連する内容の主張は、裏付けの根拠とならない。審査官は、確かな理由がある場合のみ、裏付け欠如の異議を提起する。この場合、理由は、できれば刊行物により具体的に裏付けられるべきである。

### クレームに係る発明の明確かつ完全な開示

5条

5.45 各クレームの主題事項は、「当業者が当該発明を実施できるよう十分に明確かつ完全な方法により」明細書及び図面によ

invention to be carried out by a person skilled in the art.” The disclosure of the claimed invention is considered sufficiently clear and complete if it provides information which is sufficient to allow the invention to be carried out by a person skilled in the art as of the international filing date, without undue experimentation.

5.46 The disclosure is aimed at a person skilled in the art (see paragraph 13.11). This person is considered, if necessary, to use the general knowledge which would be possessed by such a person to supplement the information contained in the application. The disclosure must be sufficient to carry out the invention on the basis of the knowledge of a person skilled in the art at the time of the international filing date, not at the time of the search and examination. Although a reasonable amount of trial and error is permissible, a person skilled in the art must, on the basis of the disclosure of the claimed invention and the general knowledge, be able to carry out the invention without “undue experimentation.” This is applicable particularly in the field of unexplored technologies.

5.47 Factors to be considered in determining whether undue experimentation is needed to carry out the claimed invention include:

- (i) the breadth of the claims;
- (ii) the nature of the invention;
- (iii) the general knowledge of a person skilled in the art;
- (iv) the level of predictability in the art;
- (v) the amount of direction provided in the application, including references to prior art; and
- (vi) the amount of experimentation required to carry out the claimed invention on the basis of the disclosure.

5.48 The breadth of the claims is relevant to the determination of undue experimentation, since a person skilled in the art must be able to carry out the entire scope of the claimed invention. For example, the applicant is not entitled to claim everything within the scope of the invention, if the application only discloses how to carry out part of the claimed invention. However, even in

り支持されなければならない。クレームに係る発明の開示は、それが、国際出願日における当業者が過度の実験を伴うことなく当該発明を実施することができるように十分な情報を提供する場合、十分に明確かつ完全なものと判断される。

5.46 開示は当業者に向けられる（13.11項を参照）。当業者は、必要な場合、当該出願に含まれている情報を補足するために、当業者が有する一般的知識を使うことが期待される。開示は、調査及び審査の時点ではなく国際出願の時点における当業者の知識に基づいて当該発明を実施するために十分でなければならない。合理的な範囲の試行錯誤は許容されるが、当業者は、クレームに係る発明の開示及び一般的知識に基づいて、「過度の実験」を伴うことなく当該発明を実施できなければならない。これは、特に、未開拓の技術分野に当てはまる。

5.47 クレームに係る発明を実施するために過度の実験が必要か否かを判断する上で考慮すべき要素は、以下を含む。

- (i) クレームの広さ
- (ii) 発明の性質
- (iii) 当業者の一般的知識
- (iv) 当該技術における予測可能性のレベル
- (v) 先行技術への言及を含む、出願の記載に込められた指示の量
- (vi) クレームに係る発明を開示に基づいて実施するために必要な実験の量

5.48 当業者はクレームに係る発明の全範囲を実施することが可能でなければならないので、クレームの広さは過度の実験の判断に際して問題となる。例えば、出願がクレームに係る発明の一部の実施方法しか開示していない場合、その出願人は当該クレームの全範囲で特許を請求する資格を有しない。しかし、予測可能性の低い技術分野で

unpredictable arts, it is not necessary to provide examples covering every possible variation within the scope of a claim. Representative examples together with an explanation of how these can be applied to the scope of the claim as a whole will ordinarily be sufficient if a person skilled in the art could carry out the claimed invention without undue experimentation.

5.49 The subject matter to which the claimed invention pertains, is essential to determine the general knowledge of a person skilled in the art and the state of the art. For example, if the selection of the values for various parameters is a matter of routine for a person skilled in the art, such a selection may not be considered as requiring undue experimentation.

5.50 “The amount of direction provided in the application” refers to the information explicitly or implicitly contained in the description, claims and drawings, including working examples and references to other applications or documents. The more that is known in the prior art by a person skilled in the art about the nature of the invention and the more the art is predictable, the less information in the application itself is needed in order to carry out the claimed invention. For example, there is predictability in the art if a person skilled in the art can readily anticipate the effect of a feature of the claimed invention.

5.51 In addition to the time and expenses needed for carrying out the experimentation, the character of the experimentation, for example, whether it constitutes merely routine work or goes beyond such routine, should also be considered.

#### *Sufficiency Commensurate with the Claims*

5.52 Most claims are generalizations from one or more particular examples. The extent of generalization permissible is a matter which the examiner must judge in each particular case in the light of the relevant prior art. An appropriate claim is one which is not so broad that it goes beyond the invention nor yet so narrow as to deprive the applicant of a just reward for the disclosure of the invention. Obvious modifications and uses of and equivalents to that which the applicant has described should not be questioned. In particular, if

あっても、クレームの範囲内のあらゆる可能なバリエーションを網羅する例を記載する必要はない。当業者が過度の実験を伴うことなくクレームに係る発明を実施できれば、代表的な例にこれらをクレームの全範囲に適用する方法の説明を添えたもので通常は十分である。

5.49 クレームに係る発明の主題事項は、当業者の一般的知識及び技術の現状の確定に不可欠である。例えば、種々のパラメータの値の選択が当業者にとって決まりきったことであれば、かかる選択は過度の実験を要求するものとはされない。

5.50 「当該出願の記載に込められた図の量」は、当該明細書、クレーム、図面に明示的又は暗示的に含まれている情報を意味し、実施例及び他の出願や文献の引用を含む。当業者が有する当該発明に関する先行技術の知識が多いほど、かつ、当該技術の予測可能性が高いほど、クレームに係る当該発明を実施するために当該出願において必要な情報は少なくなる。例えば、当業者がクレームに係る発明の特徴の効果を容易に予想できる場合、当該技術には予測可能性がある。

5.51 実験を行うために必要な時間及び費用の他に、実験の性質、例えば、それが単なる決まり切ったことであるか否かも考慮する。

#### クレームに見合った開示

5.52 多くのクレームは、一又は複数の具体的な例を一般化したものである。許容される一般化の程度は、審査官が個々の具体的案件において先行技術に照らして判断する。適切なクレームは、当該発明を逸脱するほど広くなく、かつ、出願人の発明の開示に対する正当な報酬を出願人から奪うほど狭くないクレームである。出願人が記載した事項の自明な変更やその使用及びその等価なものは問題ない。特に、クレームに含まれているすべての変形が、出願人が当該明細書において

it is reasonable to predict that all the variants covered by the claims have the properties or uses the applicant ascribes to them in the description, it is proper for the applicant to draft the claims accordingly.

5.53 A claim in generic form, that is, relating to a whole class, for example, of materials or machines, may be acceptable even if of broad scope, if there is fair support in the description and there is no reason to suppose that the invention cannot be carried out through the whole of the field claimed. Where the information given appears insufficient to enable a person skilled in the art to extend the teaching of the description to parts of the field claimed but not explicitly described by using routine methods of experimentation or analysis, the examiner should invite the applicant to establish, by suitable response, that the invention can in fact be readily applied on the basis of the information given over the whole field claimed or, failing this, to restrict the claim to accord with the description. An example of this might be a claim to a specified method of treating “synthetic resin moulding” to obtain certain changes in physical characteristics. If all of the examples described related to thermoplastic resins, and the method was such as to appear inappropriate to thermosetting resins, then limitation of the claims to thermoplastic resins might be necessary to comply with the sufficiency requirement.

#### *Relationship of Claims to Disclosure*

5.54 The claimed invention must be fully supported by the description and drawings, thereby showing that the applicant only claims subject matter which he had recognized and described on the international filing date.

5.55 The claims are not consistent and not commensurate with the description and drawings if, after reading the application, the claimed invention is still not at the disposal of a person skilled in the art, because an essential element for the function or operation of the invention is missing from the claim. For example, consider a claim that relates to improved fuel oil compositions which have a given desired property. The description provides support for one way of

記述した性質及び用途を有すると合理的に予測できれば、出願人がこのようにクレームを作成することは正当である。

5.53 包括的な形式のクレーム、すなわち、例えば材料又は機械の一つの類全体に及ぶクレームは、広い範囲にわたる場合でも、明細書に十分な裏付けがあり、かつ、当該発明がクレームされた対象の全範囲では実施できないと考える理由がない場合は、受け入れることができる。クレームされているが明示的に記述されていない部分に当該明細書の教示を当業者が定型的な実験又は分析手法により拡張するためには、与えられている情報が不十分であるように思われる場合、審査官は、出願人に対し適切な答弁により当該発明が所与の情報に基づいてクレームの全範囲において実際に容易に適用できることの説明を求めるか、あるいは、これができない場合には、明細書に合致するよう当該クレームを限定するよう求めるべきである。一定の物理的特性の変化を得るために「合成樹脂成型」を扱う特定の方法に対するクレームは、その一例となろう。記載した例のすべてが熱可塑性樹脂に関係し、かつ、当該方法が熱硬化性樹脂に関して不適切であるように思われた場合、充分性の要件を満たすため当該クレームを熱可塑性樹脂に限定することが必要となる。

#### クレームと開示の関係

5.54 クレームに係る発明は明細書及び図面により十分に裏付けられなければならない。このことは、出願人が国際出願日において認識・記述した主題事項のみが特許請求されていることを意味する。

5.55 出願を読んだ後、当該発明の機能又は動作の本質的要素が当該クレームから欠落しているためクレームに係る発明が依然として当業者が自由に利用できるようになっていない場合、そのクレームは明細書及び図面と整合又は対応するといえない。例えば、一定の望ましい性質を持つ改良した燃料オイル組成に関するクレームを考える。明細書は、この性質を持つ燃料オイルを得る一つの方法の裏付けを提供している。それは、一

obtaining fuel oils having this property, which is by the presence of defined amounts of a certain additive. No other ways of obtaining fuel oils having the desired property are disclosed. If the claim makes no mention of the additive, the claim is not fully supported by the description. Another example would consist in the claim not being consistent with the disclosure, for instance, due to contradictions between the elements contained in the claims and the description. One other example would be that, having regard to the description and the drawings, the scope of the claims covers an area which was not recognized by the applicant, for example, mere speculation of possibilities that have not been explored yet.

5.56 A claim may broadly define a feature in terms of its function, even where only one example of the feature has been given in the description, if the person skilled in the art would appreciate other means that could be used for the same function. For example, “terminal position detecting means” in a claim might be supported by a single example comprising a limit switch, it being apparent to the person skilled in the art that, for example, a photoelectric cell or a strain gauge could be used instead. In general, however, if the entire contents of the application are such as to convey the impression that a function is to be carried out in a particular way, with no intimation that alternative means are envisaged, and a claim is formulated in such a way as to embrace other means, or all means, of performing the function, then the claim does not comply with the support requirement. Furthermore, it may not be sufficient if the description merely states in vague terms that other means may be adopted, if it is not reasonably clear what they might be or how they might be used.

5.57 Characterization of a chemical compound solely by its parameters may be appropriate in certain cases (see paragraph 5.36). Characterization of a chemical compound by its parameters is fully supported by the description only when the invention is described by sufficient relevant identifying characteristics which provide evidence that the applicant recognized and described the claimed invention at the time of filing, such as by a description of partial structure, physical and/or chemical properties, functional characteristics when coupled with a known or

定の添加剤を所定量含ませることであり、所望の性質を持つ燃料オイルを得るその他の方法については開示がない。ここで当該クレームが上記添加剤に言及していないならば、明細書による十分な裏付けの要件は満たされない。もう一つの例は、例えば、当該クレームと明細書に含まれる要素間の矛盾のために開示と合致しないクレームの場合である。もう一つの他の例は、明細書と図面の記載に照らして、クレームの範囲が出願人により認識されていなかった範囲、例えば、まだ開拓されていない領域の単なる願望・推測を含む場合である。

5.56 機能を実現する一つの例のみ明細書に与えられている場合においても、当業者がその機能の実現のために使用できる他の手段を理解するときは、クレームにおいて発明を機能により広く規定できる。例えば、あるクレームにおける「端末位置検出手段」はリミット・スイッチからなる単一の例により裏付けることができる。例えば、光電管又は歪みゲージを代わりに使用できることが当業者にとって明らかであるからである。しかし、一般に、当該出願の内容全体が、所定の機能は特定の方法により実現されるが代替手段は想定されないことを暗示するような印象を与え、かつ、クレームが当該機能を実現する他の手段又は全ての手段を包含するような方法で作成されている場合、当該クレームは裏付け要件を満たさない。さらに、明細書において他の手段が採用できる旨を漠然と記述するのみでは、それらの手段がどのようなものであるか、又は、どのように使用するのか合理的に明らかでない限り、不十分である。

5.57 パラメータのみによる化合物の特定が適切な場合もありうる (5.36項を参照)。パラメータによる化合物の特定が明細書により十分に裏付けられているとされるのは、部分構造、物理的及び／又は化学的特性、機能的特性の記述が、構造と機能との間の既知又は開示された相関と、又はそれらの特性の組合せとあいまって、当該出願人が出願時にクレームに係る発明を認識し記述したとするに足る十分な識別力を有する特性により当該発明が記載されている場合に限られる。

disclosed correlation between structure and function, or a combination of these characteristics.

5.58 Compliance with the sufficiency requirement of Article 5 and the requirement for support for the claims in the disclosure of Article 6 are determined independently. In some cases, where the claim is too broad to be supported by the description and drawings, the disclosure may also be insufficient to enable a person skilled in the art to carry out the claimed invention. Thus there may be non-compliance with both the requirement concerning the relationship of the claims to the disclosure and the sufficiency requirement. See paragraph 4.12.

## Appendix to Chapter 5

### Multiple Dependent Claims

A5.16 The International Searching and Preliminary Examining Authorities have divergent practices with regard to the treatment of multiple dependent claims. Either of the alternative guidelines below may be relied upon by an International Authority as appropriate.

A5.16[1] A dependent claim which refers to more than one other claim should refer to them only alternatively. Multiple dependent claims cannot form a basis for other multiple dependent claims.

A5.16[2] A dependent claim which refers to more than one other claim may refer to them either alternatively or cumulatively. Multiple dependent claims may form a basis for other multiple dependent claims.

### Interpretation of Claims

A5.20 The International Searching and Preliminary Examining Authorities have divergent practices with regard to whether the description can provide special definitions of terms that are used in the claims. Either of the alternative guidelines below may be relied upon by an International Authority as appropriate.

A5.20[1] Where the description provides a

5.58 第5条の十分性要件と第6条の開示によるクレームの裏付け要件は独立に判断されるが、クレームが広すぎるため明細書及び図面による裏付けを欠くような場合には、クレームに係る発明を当業者に実施可能とする開示も不十分となることがある。このような場合は、クレームと開示の対応に関する要件と十分性の要件の双方の違反が生ずる。4.12項を参照。

## 第5章附属文書

### 複数従属クレーム

A5.16 国際調査機関／国際予備審査機関は、複数従属クレームの取扱に関して異なる運用を行っている。国際調査機関／国際予備審査機関は、必要に応じて以下のガイドラインの選択肢のいずれを選択してもよい。

A5.16[1] 他の一以上のクレームを参照する従属クレームは、それらを選択的にのみ参照しなければならない。複数従属クレームは、他の複数従属クレームの基礎を形成できない。

A5.16[2] 他の一以上のクレームを参照する従属クレームは、それらを選択的にも累積的にも参照できる。複数従属クレームは、他の複数従属クレームの基礎を形成できる。

### クレームの解釈

A5.20 国際調査機関／国際予備審査機関は、明細書がクレームにおいて使用する用語の定義を提供してよいか否かに関して異なる運用を行っている。各国際機関は、必要に応じて以下のガイドラインの選択肢のいずれを選択してもよい。

A5.20[1] 明細書が、例えば、クレームに

special meaning by way of, for example, defining a term appearing in the claim, that definition should be used for the interpretation of the claim. The claims should not be limited in their meaning by what is explicitly disclosed in the description and drawings. The claims should not be limited by the scope of the examples of the claimed invention contained in the description. Further, if the wording of the claims needs interpretation, the description and the drawings, and the general knowledge of a person skilled in the art on the filing date are taken into account.

A5.20[2] If the description gives the words in a claim a special meaning, the examiner should, so far as possible, require the claim to be amended whereby the meaning is clear from the wording of the claim alone. The claim should also be read with an attempt to make technical sense out of it. Such a reading may involve a departure from the strict literal meaning of the wording of the claims.

### *Use Claims*

A5.21 In some International Searching and Preliminary Examining Authorities, for purposes of international search and examination, a “use” claim of the form such as “the use of substance X as an insecticide” or “substance X when/whenever used as an insecticide” should be regarded as equivalent to a “process” claim of the form “a process of killing insects using substance X.” (However, it should be noted that in certain designated/elected States, “when/whenever used” claims are considered for the purposes of the national law to be improper process claims which lack clarity and constitute excluded subject matter.) Before such Authorities, a claim of the form indicated should not be interpreted as directed to the substance X recognizable (for example, by further additives) as intended for use of an insecticide. Similarly, a claim for “the use of a transistor in an amplifying circuit” would be equivalent to a process claim for the process of amplifying, using a circuit containing the transistor and should not be interpreted as being directed to “an amplifying circuit in which the transistor is used,” nor to “the process of using the transistor in building such a circuit.”

現れる用語の定義によって特別な意味を与える場合、当該クレームの解釈のためにその定義を用いるべきである。クレームの意味は、当該明細書及び図面において明示的に開示されたことにより限定するべきではない。クレームは、当該明細書に含まれているクレームに関わる発明の例の範囲により限定するべきではない。さらに、クレームの文言が解釈を必要とする場合、明細書及び図面、提出日における当業者の一般知識を考慮しなければならない。

A5.20[2] 明細書がクレーム中の文言に特別な意味を与える場合、審査官は、可能な限り、クレームの補正を要求し、それによりクレームのみの文言から意味が明確になるようにするべきである。クレームを読むとき、それから技術的意味を汲み取る試みもなすべきである。そのような読み方により、当該クレームの文言の厳格な文字どおりの意味から逸脱してもよい。

### 使用クレーム

A5.21 一部の国際調査機関／国際予備審査機関においては、国際調査及び審査に関して、「殺虫剤としての物質Xの使用」又は「殺虫剤として使用される場合／使用されるすべての場合の物質X」のような形式の「使用」クレームは、「物質Xを使用して害虫を殺す方法」のような形式の「方法」クレームに等価とみなされるであろう（しかし、一部の指定国／選択国においては、「使用される場合／使用されるすべての場合」クレームは、当該国内法に関する場合、明りょう性を欠き、かつ、除外される主題事項を構成する不適切な方法クレームとみなされることに注意すべきである）。かかる機関においては、指示された形式のクレームは、殺虫剤としての使用を意図したものとして承認できる（例えば、さらなる添加剤により）物質Xを指すものと解釈するべきではない。同様に、「増幅回路におけるトランジスタの使用」に関するクレームは、トランジスタを含む回路を使用する増幅方法に関する方法クレームと等価であるが、「トランジスタが使用される増幅回路」、「かかる回路を組み立てる際のトランジスタの使用法」のいずれも指すものでないと解釈するべきである。

## Product by Process Claims

A5.26 The International Searching and Preliminary Examining Authorities have divergent practices with regard to the search and examination of product by process claims. Either of the alternative guidelines below may be relied upon by an International Authority as appropriate.

A5.26[1] Where a claim defines a product in terms of the process by which the product is made, the claim should be construed as a claim to the product *per se* that possesses the characteristics derived from the manufacturing process stated in the claim. Therefore, the patentability of a product defined by a product-by-process claim does not depend on its method of production. A product is not rendered novel merely by the fact that it is produced by means of a new process. If the product in such a claim is the same as, or obvious from, a product described in an item of prior art, the claim is unpatentable even though the product described in the item of prior art was made by a different process.

A5.26[2] Where a claim defines a product in terms of the process by which the product is made, the claim relates to, and would be anticipated by, only a product which has been actually produced by the process.

## Conciseness

A5.42 The International Searching and Preliminary Examining Authorities have divergent practices with regard to whether claims, both individually and in their totality, are concise. Either of the alternative guidelines below may be relied upon by an International Authority as appropriate.

A5.42[1] Claims may be objected to as lacking conciseness when they are unduly multiplied or duplicative. Claims are unduly multiplied where, in view of the nature and scope of the invention, an unreasonable number of claims are presented which are repetitious and multiplied, the net result of which is to confuse rather than to clarify. The claims should not be unduly multiplied so as to

## 製造方法による生産物のクレーム（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）

A5.26 国際調査機関／国際予備審査機関は、製造方法による生産物のクレームの調査及び審査に関して異なる運用を行っている。各国際機関は、必要に応じて以下のガイドラインの選択肢のいずれを選択してもよい。

A5.26[1] クレームが当該生産物の製造方法により生産物を定義する場合、かかるクレームは、当該クレームで記述されている製造方法から由来した特徴を持つ生産物それ自身に対するクレームとして解釈すべきである。したがって、方法による生産物のクレームにより定義された生産物の特許性は、その製造方法に依存しない。生産物は、それが新しい方法により製造されるという事実のみによって新規性を帯びることはない。そのようなクレームによる生産物が先行技術の一項目により記述されている生産物と同一又はそれから自明である場合、先行技術の当該項目において記述されている当該生産物が異なる方法により製造されたとしても当該クレームは特許性を持たない。

A5.26[2] クレームが生産物を製造する方法により当該生産物を定義する場合、このクレームは、当該方法により実際に製造された生産物のみに関係するものであり、かかる生産物のみにより新規性を奪われる。

## 簡潔性

A5.42 国際調査機関／国際予備審査機関は、クレームが個別的にみても全体的にみても簡潔でなければならないか否かに関して異なる運用を行っている。各国際機関は、以下のガイドラインの選択肢のいずれを選択してもよい。

A5.42[1] クレームは、過度に多い場合又は重複する場合、簡潔性を欠くものとして異議が提起されることがある。発明の性質及び範囲から見て、不合理な数のクレームが提示され、その結果として繰り返し出現する水増しされたクレームにより明確化よりむしろ混乱を招く場合、クレームは不当に多いといえる。クレームは、クレームに係る発明の特

obscure the definition of the claimed invention in a maze of confusion. However, if the claims differ from one another and there is no difficulty in understanding the scope of protection, an objection on this basis generally should not be applied. In addition, claims should differ from one another. If claims are presented in the same application that are identical or else are so close in content that they both cover the same thing, despite a slight difference in wording, an objection on the basis of conciseness may be proper. However, such an objection should not be applied if the change in wording results even in a small difference in scope between the two claims. Individual claims may be objected to as lacking conciseness only when they contain such long recitations or unimportant details that the scope of the claimed invention is rendered indefinite thereby.

A5.42[2] The number of claims must be considered in relation to the nature of the invention the applicant seeks to protect. Undue repetition of words or a multiplicity of claims of a trivial nature which render it unduly burdensome to determine the matter for which protection is sought could be considered as not complying with this requirement. What is or what is not a reasonable number of claims depends on the facts and circumstances of each particular case. Regard also has to be had to the interests of the relevant public. The presentation of claims should not obscure the matter for which protection is sought. Furthermore, the number of alternatives presented within a single claim should not make it unduly burdensome to determine the subject matter for which protection is sought.

定を混乱の中で不明確にしないために、不当に増やしてはならない。しかし、クレームが互いに異なり、保護の範囲を理解することに困難がない場合には、一般的に、簡潔性違反の異議を提起すべきでない。クレームは互いに異ならなければならない。同一であるか、又は内容が余りにも近い文言に若干の差異はあっても同じ事項を対象としているクレームが同一出願において提示される場合は、簡潔性違反の異議を発してよい。しかし、文言の差異が二つのクレーム間の範囲の差をもたらす場合には、それが小さいものであっても、異議を提起しない。個々のクレームは、長々とした記述や重要でない細目を含み、その結果、クレームに係る発明の範囲が不明確になる場合にのみ、簡潔性を欠くものとされる。

A5.42[2] クレームの数は、出願人が保護を求める発明の性質との関係により検討しなければならない。文言の必要以上の繰り返し又は保護を求める事項の特定を不当に困難にするような些細な性質の多数クレームは、この要件を満たさない。クレームの妥当な数は、個々のケースにおける事実及び状況による。第三者の利害も考慮する。クレームの記載は、保護を求める事項を曖昧にするものであってはならない。さらに、一つのクレーム内において提示される選択肢の数は、保護を求めている主題事項の特定を不当に困難にするものであってはならない。

### The Right to Priority

### 優先権

6.01 An international application is accorded as its international filing date the date on which it satisfies the requirements of Article 11. This date remains unchanged except in the special circumstances of later-filed drawings and sheets as provided in Article 14(2) and Rule 20.2. The international filing date may be the only effective date of the international application. It will be of importance for fixing the expiration of certain time limits and for determining the state of the art relevant for the purposes of the international search and examination.

6.01 国際出願は、第11条に規定される要件が満たされた日を国際出願日として認める。第14条(2)及び規則20.2に規定される、出願後に図面及び用紙が提出される特別な場合を除き、当該日付が変わることはない。国際出願日は、国際出願において効力を発生させる唯一の日付である。国際出願日は、特定の期間の満了を定めるため、また、国際調査及び国際予備審査のための関連のある技術水準を決定するために重要なものとなる。

*Article 2(xi)*

2条(xi)

6.02 However, in many cases, an international application will claim the right of priority of the date of filing of an earlier application. In this case, it is the priority date (that is, the filing date of the earlier application) which will be used to calculate certain time limits. Furthermore, it is the priority date which becomes the effective date for the purposes of the international examination, that is, the written opinion (of either the International Searching Authority or the International Preliminary Examining Authority) and the international preliminary examination report. Note that the relevant date for the purposes of the international search is always the international filing date. Paragraph 11.03 defines the “relevant date” for purposes of the international search while paragraphs 11.04 to 11.05 define the “relevant date” for purposes of the written opinion (whether prepared by the International Searching Authority or the International Preliminary Examining Authority) and the international preliminary examination report. See also paragraphs 17.26 and 18.16. Paragraph 15.01 defines “relevant prior art” for the purposes of the international search while paragraph 11.01 provides a general definition of prior art.

6.02 しかし、多くの場合、国際出願は先の出願の出願日の優先権を主張する。この場合、特定の期間を計算するために用いられる日は、優先日（すなわち先の出願の出願日）となる。さらに、国際審査、すなわち（国際調査機関、国際予備審査機関の）見解書及び国際予備審査報告の作成のために有効な日となるのは優先日である。国際調査のための基準日は、常に国際出願日であることに注意しなければならない。11.03項は、国際調査のための「基準日」を定義しているのに対し、11.04～11.05項は、見解書（国際調査機関が作成するもの、国際予備審査機関が作成するもののいずれも）及び国際予備審査報告のための「基準日」を定義している。17.26及び18.16項も参照。15.01項は、国際調査のための「関連のある先行技術」を定義しており、11.01項は、先行技術の一般的な定義を説明している。

*Article 8(1); Rule 4.10*

8条(1); 規則4.10

6.03 For a valid claim to priority, several conditions must be satisfied: the earlier application whose priority is claimed must have been made by

6.03 優先権の主張が有効なものであるためには、いくつかの条件を満たす必要がある。優先権の主張の基礎となる先の出願は、

the applicant or his predecessor in title; it must have been filed not more than 12 months before the filing date of the international application; and have been “filed in or for any country party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property or in or for any Member of the World Trade Organization that is not party to that Convention.” The words “in or for” any country or Member mean that the earlier application the priority of which is claimed may be an earlier national, regional or international application. The earlier application may be for a patent or for the registration of a utility model or for an inventor’s certificate. So long as the contents of the earlier application were sufficient to establish a filing date, it can be used to create a priority date, no matter what the final disposition of the application may later be; for example, it may subsequently be withdrawn or held withdrawn. Other conditions to be satisfied for a valid claim of priority are mentioned in paragraphs 6.04 and 6.11 to 6.17.

*Article 8(2)(a)*

6.04 Normally, the application the priority of whose filing date is claimed must be the first application that has been filed for the invention. However, a subsequent application for the same subject matter as the previous first application filed in or for the same State will be considered as the first application for priority purposes if, when this subsequent application was filed, the first application had been withdrawn, abandoned or refused, without being open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and had not served as a basis for claiming priority. The examiner will not normally consider this question unless there is clear evidence of the existence of an earlier application as, for example, in the case of a United States continuation application. Where it is clear that an earlier application for the same subject matter exists, and where the priority right is important because of intervening prior art (see paragraph 6.06), the applicant should be invited to satisfy the examiner that there were no rights outstanding in the earlier application in respect of the subject matter of the application being examined.

当該出願人又はその前権利者により行われたものでなければならない。先の出願は、当該国際出願の国際出願日の前12か月以内に行われていなければならない。また、先の出願は、「工業所有権の保護に関するパリ条約の同盟国において若しくは同条約の同盟国についてされたもの、又は、同条約の同盟国ではないが世界貿易機関の加盟国においてされたもの若しくは同機関の加盟国についてされたもの」でなければならない。「～において又は～について」という文言は、優先権の主張の基礎となる先の出願が国内出願、広域出願、国際出願のいずれであってもよいということを意味する。また、先の出願は、特許、実用新案登録、発明者証のいずれであってもよい。先の出願の内容が、出願日を確認するために十分なものである限りにおいて、その出願が最終的にどのような結果であっても（例えば、後に取り下げられた場合やみなし取下げとなった場合であっても）、先の出願に基づき優先日が設定される。優先権の主張が有効なものとなるために必要なその他の条件については、6.04、6.11～6.17項に記載されている。

条約8(2)(a)

6.04 通常、優先権主張の基礎となる出願は、その発明についてされた最初の出願でなければならない。しかし、先の出願と同一の主題事項について同一の締約国において又は同一の締約国についてされた後の出願は、先の出願が、公衆の閲覧に付されないで、かつ、いかなる権利をも存続させないで、後の出願の日まで取り下げられ、放棄され又は拒絶の処分を受けたこと、及びその先の出願が優先権の主張の基礎とされていないことを条件として、優先権に関して最初の出願とみなされる。通常、審査官は、先の出願が存在していることが明らかである場合（例えば、米国における継続出願の場合）を除き、この問題については検討しない。同じ主題事項について先の出願が存在することが明らかな場合や、間に介在する先行技術が存在するために優先権が重要となる場合（6.06項参照）には、出願人は、審査の対象となっている出願の主題事項について、先の出願がいかなる権利も有していないことを、審査官に立証することが求められる。

6.05 An international application may claim rights of priority based on more than one earlier application (“multiple priorities”), even if they originate in different countries. The earliest application must have been filed not more than 12 months before the date of filing of the international application. An element of an international application will be accorded the priority date of the earliest priority application which discloses it. If, for instance, the international application describes and claims two embodiments (A and B) of an invention, A being disclosed in a French application and B in a German application, both filed within the preceding 12 months, the priority dates of both the French and German applications may be claimed for the appropriate parts of the international application; embodiment A will have the French priority date and embodiment B the German priority date. If an international application is based on one earlier application disclosing a feature C and a second earlier application disclosing a feature D, neither disclosing the combination of C and D, a claim to that combination will be entitled only to the date of filing of the international application itself. In other words, it is not permitted to make a mosaic of the priority documents. An exception might arise where one priority document contains a reference to the other and explicitly states that features from the two documents may be combined in a particular manner.

### Determining Priority Dates

6.06 As a general rule, the examiner, in preparing a written opinion or an international preliminary examination report, should not make any investigation as to the validity of a right to priority. However, the priority right assumes importance if subject matter relevant with regard to the determination of novelty or inventive step (non-obviousness) of the claimed invention:

(i) has been published within the meaning of Rule 64.1 on or after the priority date claimed and before the international filing date;

(ii) forms part of the content of a non-written disclosure within the meaning of Rule 64.2, that is,

6.05 国際出願は、2以上の先の出願に基づき優先権を主張することができ（「複合優先」）、それらの出願は、異なる国にされたものであってもよい。この場合、最先の出願が、国際出願の出願日の前12か月以内にされていなければならない。国際出願の各要素に対して、その要素を開示する最先の優先権の基礎出願による優先日を認める。例えば、国際出願は、2つの実施例（AとB）を明細書及びクレームに記載したものであって、Aはフランスの出願において開示され、Bはドイツの出願において開示され、両出願とも過去12か月以内に開示されたものである場合には、国際出願の該当する部分について、国際出願の該当する部分についてフランスとドイツ両方の出願による優先日を主張することができる。すなわち、実施例Aはフランスの出願による優先日を有し、実施例Bはドイツの出願による優先日を有する。国際出願が、特定事項Cを開示する先の第1の出願と、特定事項Dを開示する先の第2の出願を基礎とするものであって、先の出願のいずれにもCとDの組合せについては開示されていない場合には、CとDの組合せに係るクレームについては、国際出願そのものの出願日のみが与えられる。すなわち、優先権書類に開示された事項の寄せ集めは認められない。なお、優先権書類が、他の優先権書類に言及しており、2つの書類に記載された特定事項を特定の方法で組み合わせることができることを明示的に述べている場合には、例外的に認められることもあり得る。

### 優先日の決定

6.06 原則として、審査官は、見解書や国際予備審査報告を作成するにあたり、優先権の有効性について調査をすべきではない。しかし、クレームに係る発明の新規性又は進歩性（非自明性）の判断に関連のある事項が以下のケースに該当する場合、優先権が重要となる。

(i) 当該関連のある事項が、優先日以降で、かつ国際出願日より前に、規則64.1に定める意味において公表されたものである場合

(ii) 当該関連のある事項が、規則64.2に定めるところの書面による開示以外の開

a non-written disclosure which occurred before the priority date and which was indicated in a written disclosure in the period between, and including, the priority date and the international filing date; or

(iii) forms part of the content of an application or patent within the meaning of Rule 64.3, that is, an application or patent which was published on or after that date but was filed earlier than the international filing date or claimed the priority of an earlier application which was filed prior to the international filing date.

In such cases (that is, cases where the art in question would be relevant if of earlier date), the examiner must satisfy himself that the priority date(s) claimed may be accorded to the appropriate parts of the international application he is examining and, where appropriate, will also consider the validity of any priority date claimed for the application or patent within the meaning of Rule 64.3 (see also Rule 70.10, last sentence).

6.07 When the examiner needs to consider the question of priority date, he should bear in mind all the matters which are mentioned in paragraphs 6.03 to 6.05. He should also remember that, to establish a priority date, it is not necessary that all of the elements of the invention for which priority is claimed should be found among the claims in the previous application. It is sufficient that the documents of the previous application taken as a whole specifically disclose such elements. The description and any claims or drawings of the previous application should, therefore, be considered as a whole in deciding this question, except that account should not be taken of subject matter found solely in that part of the description referring to prior art, or in an explicit disclaimer.

6.08 The requirement that the disclosure must be specific means that it is not sufficient if the elements in question are merely implied or referred to in broad and general terms. A claim to a detailed embodiment of a certain feature would not be entitled to priority on the basis of a mere general reference to that feature in a priority document. Exact correspondence is not required, however. It is enough that, on a reasonable assessment, there is

示の内容に含まれる場合、すなわち、書面による開示以外の開示が優先日より前になされており、かつ、そのことが優先日から国際出願日までの間（優先日を含む）に書面による開示に記載されている場合

(iii) 当該関連のある事項が、規則64.3に定めるところの出願又は特許の内容に含まれる場合、すなわち、当該出願又は特許が国際出願日以降に公表されており、かつ、国際出願日より前に出願されたものであるか、又は国際出願日より前にされた先の出願に基づく優先権が主張されているとき。

そのような場合（すなわち、問題となっている技術が、優先日より前に公表されたとしたならば関連先行技術となり得る場合）、審査官は、主張されている優先日が、自分が審査を行っている国際出願の該当する部分に認められることを確認しなければならない。また、適切な場合には、規則64.3に定められるところの出願又は特許において主張されている全ての優先日の有効性についても検討する（規則70.10の最後の一文も参照）。

6.07 審査官が優先日の問題を検討する必要がある場合に、6.03～6.05項に記載されている全ての事項に留意しなければならない。なお、優先日が確立されるために、優先権主張の対象となっている発明の全ての構成要素が、先の出願のクレームに含まれている必要はなく、これらの構成要素が、先の出願の書類全体として見たときに明確に開示されていれば足りる。したがって、当該問題の判断に際しては、先の出願の明細書、クレーム及び図面の記載全体を考慮しなければならない。ただし、先行技術を引用している明細書の部分のみに記載されている事項や明示的に放棄されている事項は、考慮に含めてはならない。

6.08 明確に開示されていないという要件は、当該構成要素が単に暗示されているだけであるとか、広義の一般的な用語により言及されているだけでは、不十分であることを意味する。クレームに、ある特定事項を備える具体的な実施例を記載した場合、優先権書類の中にその特定事項に関する一般的な言及があるからといって、優先権が与えられるわけではない。しかし、正確に

in substance a disclosure of the combination of all the important elements of the claim.

6.09 The basic test to determine whether a claim is entitled to the date of a priority document is the same as the test of whether an amendment to an application satisfies the requirement of Article 34(2)(b). That is to say, for the priority date to be allowed, the subject matter of the claim must be explicitly or inherently disclosed in the priority document, including any features implicit to a person skilled in the art. As an example of an implicit disclosure, a claim to apparatus including “releasable fastening means” would be entitled to the priority date of a disclosure of that apparatus in which the relevant fastening element was, say, a nut and bolt, or a spring catch or a toggle-operated latch, provided the general concept of “releasable fastening” is implicit in the disclosure of such element.

6.10 If the tests set out in paragraphs 6.07 to 6.09 are not satisfied in relation to a particular earlier application, then the relevant date of the claim will either be the priority date of the earliest application which satisfies the tests and does provide the required disclosure or, in the absence of such, will be the international filing date of the international application itself.

### Claiming Priority

*Article 11; Rule 4.10*

6.11 An applicant who wishes to claim priority must state this on the request (Form PCT/RO/101) giving particulars of the previous filing, as specified in Rule 4.10 (see paragraph 6.13), although later correction of priority claims, including the addition or deletion of entire priority claims, is permitted under Rule 26*bis* within the time limits discussed in paragraph 6.16.

*Rule 17.1*

6.12 When making a claim to priority, the applicant must, in addition to giving the particulars of the previous filing, either:

(a) submit the priority document to the International Bureau or to the receiving Office

一致している必要はない。合理的に判断して、クレームに記載された全ての重要な構成要素を組み合わせることについて、実質的に開示されていると認められれば十分である。

6.09 クレームに対し、優先権書類に基づく優先日が認められるか否かを判断するための基本的な基準は、出願に対する補正が第34条(2)(b)に規定する要件を満たしているか否かの基準と同じである。すなわち、優先日が認められるためには、クレームの主題事項が、優先権書類に明示的又は本来的に開示（当業者にとって自明である事項を含む）されていなければならない。自明な開示の例としては、優先権主張の基礎とされた先の出願において、例えば、締結手段がナットとボルト、スプリングキャッチ、トグルラッチの装置が開示されており、これらの要素の開示により「取り外し可能な締結装置」の一般的概念が自明である場合には、「取り外し可能な締結手段」を備える装置に関するクレームは、当該先の出願に基づく優先日が認められる。

6.10 特定の先の出願に関して、6.07～6.09項に規定される基準が満たされていない場合には、クレームの基準日は、これらの基準を満たし、かつ必要な事項を開示している最先の出願に基づく優先日となる。また、そのような出願が存在しない場合には、当該クレームの基準日は、国際出願自体の国際出願日となる。

### 優先権の主張

11条；規則4.10

6.11 優先権の主張をする出願人は、規則4.10(6.13項参照)の規定に従い、願書(様式PCT/RO/101)において、その旨を陳述し、先の出願に関する事項を記載しなければならない。ただし、規則26の2により、6.16項で規定される所定の期間内において、優先権の主張の補充(追加、削除も含む。)が認められている。

規則17.1

6.12 優先権を主張する場合、出願人は、先の出願に関する事項の記載に加えて、以下のいずれかを行う必要がある。

(a) 優先権書類を16か月以内に国際事務局又は受理官庁に提出する。ただし、既に

within 16 months of the priority date, unless it was already filed with the receiving Office together with the international application; or

(b) request the International Bureau or the receiving Office to obtain the priority document from a digital library within 16 months of the priority date where the priority document is available from the digital library in accordance with the Administrative Instructions.

Any priority document submitted by the applicant which is received by the International Bureau after the expiration of that 16-month time limit will nevertheless be considered to have been received by that Bureau on the last day of the 16-month time limit if it is received before the date of international publication of the international application. Where the priority document is issued by the receiving Office the applicant may, instead of submitting the priority document, request the receiving Office to transmit the priority document to the International Bureau, in which case the time limit for furnishing the priority document has been complied with if the applicant makes the request before the expiration of the 16-month time limit irrespective of when the priority document reaches the International Bureau.

6.13 The examiner should keep in mind that the form of the declaration (see paragraph 6.11) claiming the priority of one or more earlier applications under Article 8(1) is prescribed under Rule 4.10(a). The prescribed form of declaration includes the giving of the following indications:

(i) the date on which the earlier application was filed, being a date falling within the period of 12 months preceding the international filing date;

(ii) the number of the earlier application;

(iii) where the earlier application is a national application, the country party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property or the Member of the World Trade Organization that is not party to that Convention in which it was filed;

(iv) where the earlier application is a regional application, the authority entrusted with the granting of regional patents under the applicable regional patent treaty;

(v) where the earlier application is an

優先権書類が国際出願とともに受理官庁に提出されている場合を除く。

(b) 実施細則に定めるところにより優先権書類が電子図書館から入手可能な場合は、優先日から16か月以内に、国際事務局又は受理官庁に対し、優先権書類を電子図書館から入手するよう請求する。

出願人により提出され、上記16か月の期間満了後に国際事務局によって受理された優先権書類は、それが当該国際出願の国際公開の日より前に受領された場合には、当該16か月の期間の末日に国際事務局が受理されたものとみなされる。優先権書類が受理官庁により発行される場合には、出願人は、優先権書類の提出に代えて、受理官庁に対し、優先権書類を国際事務局に送付するよう請求することができる。その場合、出願人が16か月の期間満了前に当該請求を行えば、当該優先権書類が国際事務局に到着する日に関係なく、優先権書類の提出期限は守られたとされる。

6.13 審査官は、第8条(1)の規定に基づく1又は2以上の先の出願に基づく優先権を主張する旨の陳述(6.11項参照)の書式が規則4.10(a)に規定されていることに留意する。この書式には以下の事項が含まれる。

(i) 先の出願の出願日(国際出願日前12か月の期間内の日であること)

(ii) 先の出願の番号

(iii) 先の出願が国内出願である場合においては、その出願がされた工業所有権の保護に関するパリ条約の同盟国、又は、同条約に加盟していない世界貿易機構の加盟国

(iv) 先の出願が広域出願である場合においては、適用される広域特許条約に基づき特許を与える任務を有する機関

(v) 先の出願が国際出願である場合に

international application, the receiving Office with which it was filed.

6.14 Where the earlier application is a regional application or an international application, the applicant may also indicate in the priority claim one or more countries party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property for which that earlier application was filed.

6.15 Where the earlier application is a regional application and at least one of the countries party to the regional patent treaty is neither party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property nor a Member of the World Trade Organization, the priority claim must indicate at least one country party to that Convention or one Member of that Organization for which that earlier application was filed.

*Rule 26bis*

6.16 It is clear from the provisions of Rule 26bis that the indications concerning a priority claim, if not made in the request (Form PCT/RO/101), must be furnished by the applicant to the International Bureau or to the receiving Office within 16 months of the priority date or, where correction or addition of a priority claim would cause a change in the priority date, 16 months from the priority date as so changed, whichever 16-month period expires first, provided that a notice correcting or adding a priority claim may, in any case, be submitted until the expiration of four months from the international filing date. The correction of a priority claim may include the correction or addition of any indication referred to in Rule 4.10.

*Rules 66.7(a) and (b), 17.1(c) and (d)*

6.17 If the examiner needs a copy of the priority document (see paragraph 6.06), the copy is supplied on request by the International Bureau, unless the International Bureau has not yet received the priority document (see paragraph 6.12), in which event the examiner may invite the applicant himself to furnish such a copy. If the priority document is not in the language, or one of the languages (if more than one) of the relevant Authority, the examiner may invite the applicant to furnish a translation of the priority document

においては、その出願がされた受理官庁

6.14 先の出願が、広域出願又は国際出願である場合は、出願人は、優先権の主張に、その先の出願がされた1又は2以上の工業所有権の保護に関するパリ条約の同盟国の国名を記載することができる。

6.15 先の出願が広域出願であり、かつ、当該広域出願について適用される広域特許条約の同盟国のいずれかが、工業所有権の保護に関するパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれでもない場合には、優先権の主張には、その先の出願がされた国のうち少なくとも1の同条約の同盟国又は同機関の加盟国の国名を記載しなければならない。

規則26の2

6.16 規則26の2の規定により、優先権の主張に関する表示が願書(様式PCT/RO/101)にされなかった場合に、優先日から16か月の期間、又は、優先権の主張の補充もしくは追加により優先日について変更が生じる場合には変更された優先日から16か月の期間のうち、いずれか早く満了する期間内に、出願人は、国際事務局又は受理官庁に当該優先権の主張に関する表示を提出しなければならない。ただし、優先権の主張の補充又は追加に関する書面が、国際出願日から4か月を経過する時まで提出することができる場合に限る。優先権の主張の補充又は追加を含めることができる。

規則66.7(a), (b), 17.1(c), (d)

6.17 審査官が優先権書類の写しを必要とする場合には(6.06項参照)、国際事務局への請求により、その写しが送付される。ただし、国際事務局が優先権書類をまだ受け取っていないときは(6.12項参照)、審査官は、出願人に優先権書類の写しの提出を求めることができる。優先権書類が、管轄機関が特定する言語又は言語の1つ(2以上の言語が認められている場合)以外の言語によるものである場合は、審査官は、出願人に対し、求めの日から2か月以内に優先権書類の翻

within two months of the invitation. In the meantime, any written opinion established while there is still time to furnish the priority document or translation thereof may proceed as if the priority had been validly claimed (see also paragraphs 11.05, 17.26 and 18.16); however, if the necessary priority document or its translation is not timely furnished, any further written opinion or the international preliminary examination report may be established as if the priority had not been claimed. No designated Office may disregard the priority claim before giving the applicant an opportunity to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances. Furthermore, no designated Office may disregard the priority claim if the priority document is available to it from a digital library in accordance with the Administrative Instructions.

訳文を提出するよう求めることができる。一方で、優先権書類やその翻訳文を提出するための期間内に見解書を作成する場合は、優先権の主張が正しくされたものとして、その作成を進める（11.05、17.26及び18.16項も参照）。しかし、必要な優先権書類やその翻訳文が期間内に提出されなかった場合は、優先権の主張はされなかったものとして、それ以降の見解書や国際予備審査報告を作成する。指定官庁は、事情に応じて相当の期間内に出願人に優先権書類を提出する機会を与えた後でなければ、優先権の主張を無視することはできない。また、指定官庁は、実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能な場合は、優先権の主張を無視することはできない。

## Chapter 7 Classification of International Applications

### Definition

7.01 Classification involves the assigning of one or more classification symbols to a particular international application, whereby the technical subject of the invention of that application is identified. Every international application must be classified by the International Searching Authority according to the International Patent Classification system (IPC), and this chapter deals only with such classification.

*Rule 43.3*

### Definitive Classification of the International Application

7.02 The classification of the international application is determined by the International Searching Authority. Classification symbols are applied to each application according to the current rules of the IPC. The IPC Guide can be accessed through the World Intellectual Property Organization web site at [www.wipo.int](http://www.wipo.int).

### *Multiple Classifications*

7.03 If the international application requires more than one classification symbol, then all such classifications are assigned in accordance with the IPC Guide.

### *Classification of Disclosure as Filed*

7.04 The classification is determined without taking into consideration the probable content of the international application after any amendment, since this classification should relate to the disclosure in the published international application, that is, the application *as filed*. If, however, the examiner's understanding of the invention, or of the content of the application *as filed*, alters significantly as a result of the search (for example, as a result of prior art found, or because of the clarification of apparent obscurities), the classification should be amended accordingly.

## 第7章 国際出願の分類

### 定義

7.01 分類とは、国際出願に対して1又は2以上の分類記号を付与することであり、それによって、その出願の発明の技術主題が特定される。国際調査機関は、国際特許分類（IPC）に従って、各国際出願に分類を付与しなければならない。この章では、IPCについてのみ取り上げる。

規則43.3

### 国際出願の分類の確定

7.02 国際出願の分類は、国際調査機関によって決定される。分類記号は、IPCの最新の規則に従って、それぞれの出願に付与される。IPC指針は、世界知的所有権機関のウェブサイト（[www.wipo.int](http://www.wipo.int)）からアクセスすることができる。

### 複数の分類

7.03 国際出願に、2以上の分類記号を付与する必要がある場合には、IPC指針に従って全ての分類を付与する。

### 出願時の開示に基づく分類

7.04 分類は、国際公開される出願の内容、すなわち出願時の開示内容について付与すべきであり、国際出願の分類を決定する際には、補正後に予想される内容は考慮しない。しかし、審査官の発明に対する理解や出願時の開示内容に対する理解が先行技術調査の結果（例えば、先行技術が発見された結果により、曖昧であった事項が明確になった結果）大きく変わった場合には、それに応じて分類を修正しなければならない。

## Amended Classification in the Case of Later Published International Search Report

7.05 In case the international search report is not available in time for publication with the international application, and therefore is published separately, and the examiner finds it necessary to amend the original classification for the reasons given in paragraph 7.04, he includes the amended classification in the international search report, indicating, by adding the word “amended,” that it replaces the one published on the international application. Such amendment of the classification should not be made unless the examiner is quite certain that it is necessary.

## Classification When Scope Is Obscure

7.06 When the scope of the invention is not clear, the classification has to be based on what appears to be the invention insofar as this can be understood. It may be necessary to amend the classification, at a later stage, if obscurities are removed by the search, as discussed in paragraph 7.04.

## Lack of Unity of Invention

7.07 All claimed inventions must be fully classified, whether or not there is lack of unity of invention, since all are disclosed in the published international application. Each invention claimed is classified as set out in paragraphs 7.02 to 7.06.

## Classification of International Applications Excluded from International Search

7.08 If the International Searching Authority finds that the international application relates to a subject matter which it is not required to search or that a meaningful search cannot be carried out (see chapter 9), the classification is nevertheless made, to the extent possible, and communicated to the International Bureau for the purposes of publication of the international application.

## 国際調査報告が遅れて公開される場合の分類の修正

7.05 国際調査報告が、国際出願の国際公開時にまだ利用することができず、別個に公開された場合であって、審査官が当初付与した分類を7.04項に示した理由によって修正する必要があると認めたときは、修正後の分類を「修正後」という語とともに国際調査報告に記載することで、国際出願の国際公開時の分類をその修正後の分類に置き換える旨を表示する。このような分類の修正は、その必要性が審査官にとって明らかである場合を除き、行うべきでない。

## 発明の範囲が不明りょうな場合の分類

7.06 発明の範囲が明確でない場合は、理解できる範囲で、発明と認められるものに対して分類を付与する。7.04項に示されているように、先行技術調査によって不明確な点が解消した場合には、後に分類の修正が必要となることもある。

## 発明の単一性の欠如

7.07 クレームに記載されている全ての発明は国際公開により開示されるため、発明の単一性が満たされているか否かに関わらず、これら全ての発明について分類を付与しなければならない。クレームに記載された各発明は、7.02～7.06項に基づいて分類を付与する。

## 国際調査がされなかった国際出願の分類

7.08 国際調査機関が、国際出願が調査を必要としない主題事項に関するものであると判断した場合、あるいは、有意義な調査を行うことができないと判断した場合（第9章参照）であっても、可能な範囲で分類を付与し、国際出願の公開のために国際事務局に通知しなければならない。

## Chapter 8 Rule 91 – Obvious Errors in Documents

### *Rule 91.1(a) and (b)*

8.01 Errors which are due to the fact that something other than that which was obviously intended that were written in the contents of the international application or in a later submitted paper (for example, linguistic errors, spelling errors) may usually be rectified. The error must be “obvious” in the sense that it is immediately apparent:

(i) that an error has occurred; and

(ii) that anyone would immediately recognize that nothing else could have been intended other than the offered rectification.

8.02 Examples of obvious errors that are rectifiable include linguistic errors, spelling errors and grammatical errors so long as the meaning of the disclosure does not change upon entry of the rectification. Errors in chemical or mathematical formulae would not generally be rectifiable unless the correct formulae would be common knowledge to anyone.

### *Rule 91.1(c)*

8.03 If a correction is not of this character (for example, if it involves cancellation of claims, omission of passages in the description or omission of certain drawings), it would be treated by the Authority as an amendment and dealt with on that basis.

## **Transmittal to Another Authority of a Request for Rectification**

### *Rule 91.1(e)*

8.04 The following authorities are competent to authorize rectifications in the international application and associated papers:

(i) the receiving Office if the error is in the request,

(ii) the International Searching Authority if the error is in any part of the international application other than the request or in any paper

## 第8章 第91規則－書類中の明らかな誤り

### 規則91.1(a), (b)

8.01 国際出願の内容又は後に提出された書類に明らかに意図された以外のものが書かれたことによる誤り（例えば、言語上の誤り、綴りの誤り）は、通常、訂正することができる。当該誤りは、以下の意味において「明らかな」ものでなければならない。

(i) 誤りが生じていることが直ちに分かり、かつ、

(ii) 訂正として提出されるもの以外のいかなることをも意図したものでないことをいかなる者も直ちに認識することができること。

8.02 訂正することができる明らかな誤りの例としては、言語上の誤り、綴りの誤り、文法上の誤り等があるが、これらは、訂正によって開示の内容が変更されないものに限られる。化学式又は数式の誤りは、正しい式がいかなる者にも常識となっているものでない限り、通常は訂正することができない。

### 規則91.1(c)

8.03 訂正がこのような性質のものでない場合（例えば、クレームの削除、明細書中の特定の箇所の削除又は特定の図面の削除を含む場合）は、機関はこれを補正とみなし、そのように取り扱う。

## 他の機関への訂正請求書の送付

### 規則91.1(e)

8.04 以下の機関は、国際出願及び関連する書類についての訂正を許可することができる。

(i) 誤りが願書にある場合には、受理官庁

(ii) 誤りが国際出願の願書以外の部分又は国際調査機関に提出された書類にある場合には、国際調査機関

submitted to that Authority,

(iii) the International Preliminary Examining Authority if the error is in any part of the international application other than the request or in any paper submitted to that Authority,

(iv) the International Bureau if the error is in any paper, other than the international application or amendments or corrections to that application, submitted to the International Bureau.

8.05 If an International Authority receives a request for rectification of an obvious error in the request or a paper for which it is not the authority competent to authorize the rectification, it transmits that request together with any proposed replacement sheet to the appropriate authority, as listed above, and informs the applicant accordingly. It may, instead of transmitting the request, inform the applicant that the request should be sent to the authority competent to rectify the error. For the language(s) in which such request for rectification must be submitted, see Rule 12.2(b).

### **Invitation to the Applicant to Request Rectification**

8.06 If the International Searching Authority discovers what appears to be an obvious error in the international application or any other paper submitted by the applicant, it may invite (optionally using Form PCT/ISA/216) the applicant to submit a request for rectification to the Authority competent to authorize the rectification (Rule 91.1(d) and (e)). Although Rule 91.1(d) allows the International Searching Authority to invite rectifications, it is not expected that such invitations will be issued since any error which can be rectified under Rule 91 will not be an impediment to establishing the search report.

### **Request for Rectification Submitted to the International Searching Authority**

*Rule 91.1; Section 511*

8.07 Where rectification in respect of any document other than the request Form is sought, the International Searching Authority considers whether the error is rectifiable under Rule 91.1, and completes Form PCT/ISA/217. The

(iii) 誤りが国際出願の願書以外の部分又は国際予備審査機関に提出された書類にある場合には、国際予備審査機関

(iv) 誤りが国際出願並びにその補正書及び補充書以外の、国際事務局に提出された書類にある場合には、国際事務局

8.05 国際機関が、願書又は当該機関が訂正を許可することのできない書類にある明らかな誤りの訂正請求書を受け取った場合には、その訂正請求書と提出された差替え用紙を上記の適当な機関に送付し、その旨を出願人に通知する。訂正請求書を送付する代わりに、出願人に対し、その誤りの訂正を許可することのできる機関に訂正請求書を送付すべき旨を通知してもよい。訂正請求書を提出する場合の言語については、規則12.2(b)を参照。

### **出願人に対する訂正の請求の求め**

8.06 国際調査機関が、国際出願又は出願人が提出した他の書類中に、明らかな誤りと認められるものを発見した場合は、出願人に対し、訂正のための請求を当該訂正を許可することのできる機関に提出するよう求めることができる（必要に応じて、様式PCT/ISA/216を用いる。規則91.1(d)及び(e)参照)。規則91.1(d)は国際調査機関が訂正を求めることを認めているが、規則91の規定により訂正することができる誤りは、国際調査報告を作成する際の妨げにはならないため、そのような求めが行われることは通常は想定されない。

### **国際調査機関に提出された訂正請求書**

規則91.1; 細則511号

8.07 願書以外の書類に関する訂正が請求された場合、国際調査機関は、その誤りが、規則91.1の規定により訂正することができるものか否かを検討し、様式PCT/ISA/217を作成する。国際調査機関は、訂正請求書及び

International Searching Authority forwards the request for rectification and the PCT/ISA/217 to the receiving Office, the International Bureau and the applicant.

*Rule 91.1(b), (g)(i), (g-bis), (g-ter) and (g-quer)*  
8.08 Authorization of rectifications is determined solely by Rule 91.1(b) and (c) (see paragraphs 8.01 to 8.03) while Rule 91.1(g)(i), (g-bis), (g-ter) and (g-quer), determines if they are of effect (in general, where the notification of the authorization for rectification reaches the International Bureau before the completion of the technical preparations for international publication). Whether such rectifications can be effective is not a consideration in authorizing and thus of no concern to the search examiner. No authorization will be approved once publication has occurred.

### **Request for Rectification Submitted to the International Preliminary Examining Authority**

*Rules 66.5, 91.1(b)*  
8.09 Subject to authorization (see paragraph 8.10), rectification of obvious errors in the international application can be made at the request of the applicant of his own volition. In addition, the examiner, upon study of the international application (other than the request) and any other papers submitted by the applicant, might also note obvious errors. Although Rule 91 allows the International Preliminary Examining Authority to invite applicants to submit a request for rectification (optionally using Form PCT/IPEA/411), it is not foreseen that such invitations will be issued since any error which can be rectified under Rule 91 will not be an impediment to establishing the international preliminary examination report.

*Rule 91.1(e), (f) and (g)(ii); Section 607*  
8.10 Rectification of an obvious error cannot be made before the International Preliminary Examining Authority without the express authorization of that Authority. The Authority is permitted to authorize rectification of such errors in a part of the international application other than the request or in any papers submitted to it. The examiner may only authorize rectification of obvious errors up to the time the international

様式PCT/ISA/217を受理官庁、国際事務局及び出願人に送付する。

規則91.1(b), (g)(i), (gの2), (gの3), (gの4)  
8.08 訂正の許可は、規則91.1(b)及び(c) (8.01～8.03項参照)の規定のみに基づき決定される。一方、規則91.1(g)(i)、(gの2)、(gの3)及び(gの4)は、訂正が効力を有するか否かを決定するための規定である(一般に、国際公開の技術的な準備が完了する前に、訂正の許可の通知が国際事務局に到達した場合は、当該許可は効力を有する)。訂正が効力を有するかどうかは、訂正の許可においては考慮されず、したがって、調査審査官には関係しない。なお、国際公開がされた後は、訂正が許可されることはない。

### **国際予備審査機関に提出された訂正請求書**

規則66.5, 91.1(b)  
8.09 許可を条件として(8.10項参照)、国際出願の書類の明らかな誤りの訂正は、出願人の自発的な請求によって行うことができる。また、審査官も、国際出願の書類(願書を除く。)及び出願人が提出した他の書類を検討の結果、明らかな誤りに気づくことがある。規則91は国際予備審査機関が出願人に訂正を請求するよう求めることを認めているが(必要に応じて、様式PCT/IPEA/411を用いる。)、規則91の規定により訂正することができる誤りは、国際予備審査報告を作成する際の妨げにはならないため、そのような求めが行われることは通常は想定されない。

規則91.1(e), (f), (g)(ii); 細則607号  
8.10 明らかな誤りの訂正は、国際予備審査機関による明示の許可がない限り、国際予備審査機関に対して行うことができない。国際予備審査機関は、国際出願の願書以外の部分又は国際予備審査機関に提出された他の書類中の明らかな誤りの訂正を許可することが認められている。審査官は、国際予備審査報告が作成されるまでであれば、明らかな誤りの訂正を認めることができる。したがっ

preliminary examination report is established. The time within which requests for rectification can be made to that Authority is limited accordingly. Any Authority which authorizes or refuses any rectification promptly notifies the applicant of the authorization or refusal using Form PCT/IPEA/412 and, in the case of refusal, of the reasons therefor. The International Preliminary Examining Authority sends a copy of the request for rectification and the Form PCT/IPEA/412 to the International Bureau.

て、当該機関に対し訂正を請求することができ期間が制限されることとなる。訂正を許可し又は拒否する機関は、出願人にその許可又は拒否について、及び、拒否する場合にはその理由を、様式PCT/IPEA/412を用いて速やかに通知する。国際予備審査機関は、訂正請求書及び様式PCT/IPEA/412の写しを、国際事務局に送付する。