

PART V
WRITTEN OPINION/INTERNATIONAL
PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

Chapter 17
Content of Written Opinions and the
International Preliminary Examination Report

Introduction

17.01 This chapter covers the content of any written opinion, whether established by the International Searching Authority or the International Preliminary Examining Authority. It also covers the content of the international preliminary examination report, which follows a very similar format to a written opinion.

Articles 33(1), 34(2)(c); Rule 66

17.02 The purpose of a written opinion, issued by the International Searching Authority or the International Preliminary Examining Authority, is to give a primary indication to the applicant of the defects which the examiner considers to exist in the application so that the applicant can determine the most appropriate course of action, including the possibilities of filing a demand for international preliminary examination or submitting comments or amendments, before any international preliminary examination report is drawn up. Its primary role is to identify whether or not the claimed invention appears to be novel, involve an inventive step (be non-obvious) and be industrially applicable. It will also include opinions on certain other substantive defects in so far as checked by the Authority, mainly where these affect the ability to determine the novelty, inventive step or industrial application of the invention accurately, and on certain defects in the form of the international application (see Rule 43*bis*.1(a) and Rule 66.2(a)).

17.03 The international preliminary examination report follows the same format as a written opinion and, assuming that international preliminary examination is demanded, is established taking into account any amendments or observations filed in response to the written opinions (either of the International Searching Authority or of the

第V部
見解書／国際予備審査報告

第17章
見解書及び国際予備審査報告の内容

序論

17.01 この章では、国際調査機関又は国際予備審査機関の作成する見解書の内容について述べる。さらに、見解書と同様の形式を有する国際予備審査報告についても言及する。

33条(1), 34条(2)(c); 規則66

17.02 国際調査機関又は国際予備審査機関が交付する見解書の目的は、審査官が出願に欠陥があると考えた場合に、まず出願人にそれを指摘し、それによって、国際予備審査報告が作成される前に、出願人が国際予備審査の請求書の提出、又は意見もしくは補正書の提出等の可能性のうち、最も適切な行動方針を決定できるようにすることである。見解書の主な役割は、クレームに記載された発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの（自明ではないもの）、及び産業上の利用可能性を有するものと認められるか否かを特定することである。また、見解には、当該機関が確認できる範囲における上記以外の実体的な欠陥に関するもの（主に、その欠陥により、発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性を正確に判断する能力に影響が出る場合）、及び、国際出願の形式についての欠陥に関するものも含まれる（規則43の2.1(a)及び規則66.2(a)を参照）。

17.03 国際予備審査が請求された場合、国際予備審査報告は、見解書と同じ形式に従って、それに先立つ見解書（国際調査機関又は国際予備審査機関のいずれかのもの）に対して提出された補正書又は意見を考慮して作成する。

International Preliminary Examining Authority) which precede it.

Different Types of Opinion and Report

Written Opinion of the International Searching Authority

Rule 43bis, 66.1bis

17.04 A written opinion will be issued by the International Searching Authority together with the international search report. This will normally be treated as the first written opinion of the International Preliminary Examining Authority under Article 34(2) in the event that international preliminary examination is demanded and, as such, the opinion will include an invitation to submit a response, together with a time-limit (see Rules 43bis.1(c) and 54bis.1(a)) for that response, if the applicant wishes to demand international preliminary examination. However International Preliminary Examining Authorities may notify the International Bureau that this will not be the case for written opinions issued by specified International Searching Authorities other than themselves. Such notifications are published by the International Bureau in the Gazette.

17.05 Many of the Rules that are referred to in this chapter are stated to apply to the International Preliminary Examining Authority conducting an international preliminary examination under Chapter II of the Treaty. However, while this is not explicitly stated in the references, they also apply to the International Searching Authority by virtue of Rule 43bis.1(b).

Written Opinion(s) of the International Preliminary Examining Authority

Rule 66.4, 66.6

17.06 Written opinions may also be issued by the International Preliminary Examining Authority where international preliminary examination is demanded. The written opinion of the International Searching Authority is usually treated as the first written opinion of the International Preliminary Examining Authority. Although not required, the IPEA may establish further written opinions taking into account arguments or amendments made by the applicant in response to the written opinion issued by the International Searching Authority.

各種の見解及び報告

国際調査機関の見解書

規則43の2, 66.1の2

17.04 国際調査機関は、国際調査報告とともに見解書を作成する。国際予備審査の請求がされた場合、通常、この見解書は第34条(2)の規定に基づく国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。そのため、この見解書には、出願人が国際予備審査の請求を希望する場合、答弁の提出の求め及び答弁のための期間を含む（規則43の2.1(c)及び規則54の2.1(a)を参照）。ただし、国際予備審査機関は国際事務局に対し、自機関以外の特定の国際調査機関の作成した見解書については上記が該当しない旨を通告することができる。そのような通告は、国際事務局により公報に掲載される。

17.05 この章で参照する規則の多くは、条約の第二章に基づき国際予備審査を行う国際予備審査機関に適用する目的で規定されている。しかし、参照中に明示的には述べられていないものの、当該規則は同時に規則43の2.1(b)の規定に基づいて国際調査機関にも適用される。

国際予備審査機関の見解書

規則66.4, 66.6

17.06 国際予備審査が請求された場合、国際予備審査機関も見解書を作成する場合がある。通常、国際調査機関の見解書は、国際予備審査機関の最初の見解書として扱われる。必須ではないが、国際予備審査機関は、国際調査機関が作成した見解書に対する答弁として出願人が提出した抗弁や補正書を考慮した上で、さらに見解書を作成することができる。当該見解書は、通常、国際予備審査報告が作成される前に、出願人が補正書又は抗弁を提出するさらなる機会を提供する。

Such written opinions will normally offer the applicant a further opportunity to submit amendments or arguments before the international preliminary examination report is established. The International Preliminary Examining Authority may also communicate informally with the applicant over the telephone, in writing, or by personal interview.

17.07 For international applications where the written opinion of the International Searching Authority is not treated as the first written opinion under Article 34(2), the International Preliminary Examining Authority should (except where all the conditions (i) through (vi) set out in paragraph 19.13 apply):

(a) establish a first written opinion as defined in paragraph 17.02, which should take into account the content of the written opinion established by the International Searching Authority; and

(b) notify the applicant accordingly in writing and set a time period for response as defined in Rule 66.2(d).

The International Preliminary Examination Report

17.08 Assuming that international preliminary examination is demanded, an international preliminary examination report (entitled “international preliminary report on patentability (Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)”) is drawn up at the end of the process of examination, taking into account amendments or observations that the applicant has made during the process.

Content of the Opinion or Report

Overview of Content

Rules 43bis, 66.1bis, 66.2(a), 70.2(c) and (d)

17.09 Any written opinion should usually cover all matters referred to in Rule 66.2. Such matters may be:

(i) whether any of the situations referred to in Article 34(4) apply (subject matter of the application not required to be examined by the International Preliminary Examining Authority or meaningful opinion on novelty, inventive step or industrial applicability not possible because of lack of clarity or because the claims are not adequately

この他、国際予備審査機関は、電話、書面又は面談により、出願人と非公式の連絡をすることもできる。

17.07 国際調査機関の見解書が第34条(2)の規定に基づく最初の見解書として扱われない場合、国際予備審査機関は以下の措置を取らなければならない(19.13項に記載される(i)から(vi)の条件を全て満たす場合を除く)。

(a) 17.02項において定義されている最初の見解書を作成する。このとき、国際調査機関により作成された見解書の内容を考慮すべきである。

(b) 出願人に対してその旨を書面で通知し、規則66.2(d)に定める応答期間を設定する。

国際予備審査報告

17.08 国際予備審査が請求されると、審査過程の終了時に、出願人が当該過程で行った補正書又は意見を考慮に入れて、国際予備審査報告(「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二条)」と題される)が作成される。

見解又は報告の内容

内容の概要

規則43の2, 66.1の2, 66.2(a), 70.2(c), (d)

17.09 通常、見解書は規則66.2に定める全ての事項を含むべきである。そのような事項とは、以下のものである。

(i) 第34条(4)に規定するいずれかの事由に該当するか(主題事項が国際予備審査機関による審査を要しないとされる、又は、明りょう性を欠くためもしくはクレームが明細書により十分な裏付けをされていないために新規性、進歩性もしくは産業上の利用可能性について有意義な見解を示すことがで

supported by the description),

(ii) an apparent failure to meet the criteria of novelty, inventive step or industrial applicability,

(iii) defects in the form or contents of the international application insofar as checked by that Authority (for example, failure to comply with one or more of the requirements specified in Rules 5 to 11),

(iv) amendments which appear to go beyond the disclosure of the international application as filed (only applicable for International Preliminary Examining Authority procedures),

(v) an apparent lack of clarity in the claims, the description or the drawings or of support for the claims in the description such as would require some observations to be made in this respect in the international preliminary examination report should such report be established on the basis of the international application without further amendment insofar as checked by that Authority,

(vi) that a claim is directed to an invention on which no international search report has been established, and

(vii) nucleotide and/or amino acid sequence listings not being available in such a form that a meaningful international preliminary examination can be carried out.

Form of Opinion or Report

17.10 Written opinions are established in a standard format using Form PCT/ISA/237 (for the opinion of an International Searching Authority) or PCT/IPEA/408 (for an opinion of the International Preliminary Examining Authority). International preliminary examination reports (given the title “international preliminary report on patentability (Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)”) are established using Form PCT/IPEA/409. Apart from the cover sheet, containing generally bibliographic details and any notification of action that the applicant may be invited to take, these follow the same format, including whichever of the following parts are appropriate to the particular international application:

(i) Basis of the opinion or report;

きない)

(ii) 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性の基準を満たしていないと認められること

(iii) 当該機関が点検する範囲において、国際出願の形式又は内容についての欠陥（例えば、規則5から規則11に規定される要件の1又は2以上を満たしていないこと）

(iv) 出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認められる補正（国際予備審査の手續にのみ適用する）

(v) 機関がチェックする限り、さらなる補正がされていない国際出願に基づいて国際予備審査報告を作成するならば、国際予備審査報告において意見を要するであろう、クレーム、明細書もしくは図面における明確性の明らかな欠如、又は、明細書によるクレームの裏付けの明らかな欠如

(vi) クレームが国際調査報告の作成されていない発明に向けられたものであること

(vii) 有意義な国際予備審査を行うことができる形式でヌクレオチド又はアミノ酸の配列リストを入手することができないこと

見解又は報告の様式

17.10 見解書は、様式PCT/ISA/237（国際調査機関の見解用）又はPCT/IPEA/408（国際予備審査機関の見解用）を用いた標準形式で作成する。国際予備審査報告（「特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）」と題される）は様式PCT/IPEA/409を用いて作成する。一般に書誌事項及び出願人が取るように求められる行動に関する通知を含む表紙を除き、これら見解書及び報告は同じ様式に従い、以下の欄のうち個々の国際出願について適切なものを含む。

(i) 見解又は報告の基礎

- (ii) Priority;
- (iii) Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability;
- (iv) Lack of unity of invention;
- (v) Reasoned statement under Rule 66.2(a)(ii) or Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability and citations supporting such statement;
- (vi) Certain documents cited;
- (vii) Certain defects in the international application;
- (viii) Certain observations on the international application

Data

Section 109

17.11 The following data (insofar as set out on the cover sheet of the Form) are first included in accordance with Rules 43bis.1(b), 70.3, 70.4, 70.5 in the written opinion and the international preliminary examination report:

- (i) the international application number;
- (ii) the name of the applicant;
- (iii) the name of the International Authority;
- (iv) the international filing date;
- (v) the classification of the subject matter, at least according to the International Patent Classification (IPC);
- (vi) the claimed priority date;
- (vii) the applicant's or agent's file reference (composed either of letters or numbers or both, but not exceeding 12 characters).

Section 504

17.12 The indication of the classification of the subject matter referred to in item (v), above, repeats the classification of the subject matter by the International Searching Authority given under Rule 43.3 if the examiner agrees with such classification, or, if the examiner does not agree with that classification, sets forth the classification which the examiner considers to be correct (see chapter 7).

(ii) 優先権

(iii) 新規性、進歩性及び産業上の利用可能性についての見解の不作成

(iv) 発明の単一性の欠如

(v) 新規性、進歩性もしくは産業上の利用可能性についての規則66.2(a)(ii)又は第35条(2)に定める見解、それを裏付ける文献

(vi) ある種の引用文献

(vii) 国際出願の欠陥

(viii) 国際出願に対する意見

諸事項

細則109号

17.11 以下の諸事項(様式の表紙に定められているものに限る)は、規則43の2.1(b)、70.3、70.4、70.5の規定に従い、見解書及び国際予備審査報告に最初に含まれる。

(i) 国際出願番号

(ii) 出願人の氏名又は名称

(iii) 国際機関の名称

(iv) 国際出願日

(v) 少なくとも国際特許分類(IPC)に従った主題事項の分類

(vi) 主張された優先日

(vii) 出願人又は代理人の書類記号(12字を超えない範囲で文字もしくは数字又は両者の組合せ)

細則504号

17.12 上記項目(v)にいう主題事項の分類の表示は、審査官が規則43.3の規定に基づき国際調査機関が付与した主題事項の分類に同意する場合には、その分類を再記する。同意しない場合には、審査官が正しいと認める分類を記載する(第7章参照)。

Box No. I: Basis of the Written Opinion

Rule 66.2(a)(iv), 70.2(a) and (c)

17.13 Since the written opinion of the International Searching Authority is drawn up at the same time as the international search report, it is always established on the basis of the application as filed, or a translation thereof, and subject to the possibility of sequence listings being furnished later for the purposes of international search (see paragraphs 17.15 and 17.21). (See paragraph 17.16 for a definition of “originally filed sheets.”) However, any written opinion drawn up after rectifications (before the International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority) or amendments and/or rectifications (before the International Preliminary Examining Authority) should take these into account and indicate the relevant replacement sheets in the opinion.

17.14 Any amendment submitted must not add subject matter which goes beyond the disclosure of the international application as originally filed (see chapter 20).

– Language Considerations

Rules 23.1 (b), 48.3(b), 55.2 and 55.3

17.15 With regard to the language, item 1 of Box No. I need not be filled if all the elements of the application (originally filed sheets and amended sheets, if any) were available or furnished to the International Authority in the language in which the international application was filed. Otherwise, an appropriate indication must be checked as to whether the elements were available or furnished to the International Authority in the language which is:

(i) the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b));

(ii) the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)); or

(iii) the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rules 55.2 and/or 55.3).

For further discussions of language, refer to chapter 18.

第 I 欄：見解書の基礎

規則66.2(a)(iv), 70.2(a), (c)

17.13 配列リストは国際調査のために後に提出される場合もあるが、国際調査機関の見解書は国際調査報告と同時に作成されるため、常に出願時における出願又はその翻訳文を基礎に作成される。(17.15及び17.21項参照)。(「出願当初における用紙」の定義に関しては17.16項参照。)しかし、訂正(国際調査機関及び国際予備審査機関における)、又は、補正及び/又は訂正(国際予備審査機関における)の後に作成される見解書は、これら訂正等を考慮し、見解書に関連する差替え用紙を表示する。

17.14 提出される補正は、出願当初における国際出願の開示の範囲を超える主題事項を追加してはならない(第20章参照)。

一 言語に関する考察

規則23.1(b), 48.3(b), 55.2, 55.3

17.15 言語に関し、国際出願のされた言語によって、出願の全ての要素(出願当初における用紙、及び、もしあれば補正用紙)が国際機関にとって利用可能であり又は国際機関に提出された場合には、第 I 欄の項目 1 に記入する必要はない。そうでない場合、当該要素が以下のいずれの言語により国際機関が利用できたか、又は国際機関に提出されたかについて、適切な項目にチェックを付けなければならない。

(i) 国際調査のために提出された翻訳文の言語(規則23.1(b)に基づく)

(ii) 国際出願の公開の言語(規則48.3(b)の規定に基づく)

(iii) 国際予備審査のために提出された翻訳文の言語(規則55.2又は規則55.3の規定に基づく)。

言語に関する詳細な説明については、第18章を参照。

– *Replacement Sheets Deemed to Be Part of the Application as Originally Filed*

17.16 Replacement pages or sheets, filed in response to an invitation by the receiving Office to correct defects in the international application, are deemed to be part of the international application “as originally filed”. If the applicant responds to the invitation to correct defects by replacing sheets of the application, these sheets are identified with “SUBSTITUTE SHEET (RULE 26)” stamped on them. Also, replacement pages or sheets for rectification of obvious errors under Rule 91 are deemed to be part of the international application “as originally filed”. These sheets are identified with “RECTIFIED SHEET (RULE 91.1)”.

– *Examination on Basis of Amended International Application*

17.17 Where a written opinion of the International Preliminary Examining Authority or international preliminary examination report is based on the international application as originally filed or furnished, this is noted by checking the first box under item 2 of Box No. I of the relevant Form. Where amendments have been filed, the report indicates the version of each page on which the opinion or report is based.

17.18 Where amendments under Article 19 have been made by the applicant, they should be referred to in Box No. I, item 2 as “claims: pages as amended under Art 19”. Note that under Article 19 only claims may be amended. These sheets are usually identified by “AMENDED SHEET (ARTICLE 19)”.

17.19 Where amendments under Article 34 have been made by the applicant, these should also be referred to in Box No. I, item 2 as “... pages....received by this Authority on....”.

Rule 70.16; Section 602

17.20 The amendments under Article 34 should indicate the dates on the amendments as the “received on” dates. Superseded amendments are not normally included. However, if a first replacement sheet is acceptable and a second

– 出願当初における出願の一部であるとみなされる差替え用紙

17.16 受理官庁による国際出願の欠陥の補充の求めに応じて提出された差替えページ又は差替え用紙は、「出願当初における」国際出願の一部であるとみなされる。出願人が、出願の用紙の差し替えによる欠陥の補充の求めに応じた場合、これらの用紙は「SUBSTITUTE SHEET (RULE 26)」（差替え用紙（規則26））とスタンプされて特定される。さらに、規則91の規定に基づく明らかな誤りの訂正用の差替えページ又は差替え用紙は「出願当初における」国際出願の一部であるとみなされる。これらの用紙は「RECTIFIED SHEET (RULE 91.1)」（訂正された用紙（規則91.1））で特定される。

– 補正された国際出願を基礎とする審査

17.17 国際予備審査機関の見解書又は国際予備審査報告が、出願当初に出願又は提出された国際出願を基礎とする場合、該当する様式の第 I 欄の項目 2 の最初のボックスにチェックを付ける。補正書が提出されている場合、見解又は報告が基礎とする各ページがいつ提出されたものなのかを表示する。

17.18 出願人により第19条に基づく補正が行われた場合、第 I 欄の項目 2 に「クレーム 第... ページ、第19条の規定に基づき補正されたもの」として記載する。第19条の規定に基づく補正は、クレームについてのみ可能であることに留意する。当該用紙は通常、「AMENDED SHEET (ARTICLE 19)」（補正された用紙（第19条））で特定される。

17.19 出願人により第34条の規定に基づく補正が行われた場合、第 I 欄の項目 2 に、「第... ページ、... 付けでこの機関が受理したもの」として記載する。

規則70.16；細則602号

17.20 第34条の規定に基づく補正は、補正の日付を「受理した」日付として表示する。差し替えられた補正は通常含まれない。ただし、最初の差替え用紙が条件を満たしており、同じ番号が付された用紙に対する 2 回目

replacement sheet for the same numbered sheet contains subject matter that goes beyond the original disclosure of the application as filed, the second replacement sheet supersedes the first replacement sheet, but both the first and second replacement sheets are attached to the international preliminary examination report. In this case, the superseded replacement sheets are marked "SUPERSEDED REPLACEMENT SHEET (RULE 70.16(b))" in addition to the marks indicating when it was received as an amendment sheet. When the Annexes to the international preliminary examination report contain both final amendments, which are considered to contain subject matter that goes beyond the original disclosure, and earlier amendments, which form part of the basis of the report, this fact is noted in the relevant box under item 3.a of the cover sheet to Form PCT/IPEA/409.

– *Nucleotide and/or Amino Acid Sequence Listings*

17.21 With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence listing, one or more of the following indications must be given with respect to the sequence listing, and/or tables related thereto, on which the examination is based, either in item 2 of Box No. I (for the written opinion of the International Searching Authority) or in item 1 of the Supplemental Box Relating to Sequence Listings (in written opinions of the International Preliminary Examining Authority or the international preliminary examination report):

(a) the type of material (sequence listing only or also related tables);

(b) format of material (written or computer-readable form); and

(c) the time of filing or furnishing (contained in the application as originally filed, filed together with the international application in computer-readable form, subsequently furnished for the purposes or search and/or examination, or filed as an amendment).

Where more than one version or copy of a sequence listing and/or table related thereto has been filed, the check box under item 2 (or item 3 of Box No. 1 of the written opinion of the International Searching Authority) is used to

の差替え用紙が出願時における出願当初の開示の範囲を超える事項を含んでいる場合、最初の差替え用紙は2回目の差替え用紙によって差し替えられるが、最初と2回目の両方の差替え用紙を国際予備審査報告に添付する。この場合、差し替えられた差替え用紙には、いつ補正用紙として受理されたかの表示とともに、「SUPERSEDED REPLACEMENT SHEET (RULE 70.16(b))」(差し替えられた差替え用紙(規則70.16(b)))と付される。出願当初の開示を超えた事項を含むと考えられる最後の補正書と、それ以前に提出された補正書であり報告の基礎の一部をなすものの両方が国際予備審査報告の附属書類に含まれるとき、このことは、様式PCT/IPEA/409の表紙の項目3.aの該当するチェックボックスに記入する。

– *ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リスト*

17.21 ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リストに関しては、審査の基礎とする配列リスト又はそれに関連するテーブルに関して、(国際調査機関の見解書の場合は)第I欄の項目2に、(国際予備審査機関の見解書又は国際予備審査報告の場合には)配列リストに関する補充欄の項目1に、以下の1又は2以上を表示しなければならない。

(a) 種類(配列リストのみ、又は配列リストと配列リストに関連するテーブルの両方)

(b) 形式(書面又はコンピューター読取り可能な形式)

(c) 出願時又は提出時期(出願時の国際出願に含まれる、国際出願と共にコンピューター読取り可能な形式により提出された、出願後に調査又は予備審査のために提出された、あるいは補正として提出された)

配列リストもしくはそれに関連するテーブルが2以上又はその写しが提出されている場合に、項目2のチェックボックス(又は国際調査機関の見解書の第I欄の項目3)を使用し、必要な陳述、すなわち、出願後に提出

indicate whether the required statements were included, that the information in the subsequent or additional copies is identical to that in the application as filed or does not go beyond the application as filed. For further discussions of the nucleotide and/or amino acid sequence listings, refer to chapter 18.

– *Amendments Resulting in Gaps in Numbering*

17.22 Where amendments under Article 19 or 34 have been made which result in cancellation or gaps in the numbering sequence of the description pages, claim numbers, and/or drawing sheets, these are detailed in item 3 of Box No. I of the written opinion and/or report.

– *Amendments Going Beyond Original Disclosure*

Rule 70.2(c)

17.23 Where amendments have been made which go beyond the original disclosure of the application as filed, the examiner identifies said amended sheet(s) in item 4 of Box No. I of the written opinion of the International Preliminary Examining Authority or the international preliminary examination report. The particular amendments are identified and brief reasons given in a Supplemental Box sheet. These amendments are attached to the international preliminary examination report as Annexes, in addition to any amended sheets which form part of the basis of the report. (See also paragraph 17.20)

17.24 Refer to paragraph 20.11 for further Article 19/34 considerations.

– *Top-up Searches*

Rule 70.2(f)

17.24.01 With regard to top-up searches, the appropriate indication must be given in item 6 of Box No. I of the report with respect to whether a top-up search has been carried out by the International Preliminary Examining Authority. Where it has carried out a top-up search, the examiner also indicates the date on which the top-up search was carried out and whether additional relevant documents have been discovered during the top-up search.

Box No. II: Priority

した若しくは追加で提出した写しの情報が出願時に示されたものと同一であること、又は出願時における開示の範囲を超えたものでないことを記した陳述が含まれているかどうかを表示する。ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リストのさらなる詳細は第18章を参照。

– 番号付けにずれが生じる補正

17.22 第19条又は第34条の規定に基づく補正が行われ、その結果、明細書のページ番号、クレームの番号又は図面用紙の連続番号の削除又はずれが生じた場合、見解書又は報告の第I欄の項目3にそれらについて詳述する。

– 当初の開示の範囲を超える補正

規則70.2(c)

17.23 出願時における出願当初の開示の範囲を超える補正がされた場合、国際予備審査機関の見解書又は国際予備審査報告の第I欄の項目4において、審査官は当該補正用紙を特定する。その補正を特定し、簡潔な理由を補充欄の用紙に記載する。これらの補正は、報告の基礎の一部を成す補正用紙とともに、附属書類として国際予備審査報告に添付する(17.20項参照)。

17.24 第19条及び第34条のさらなる考察については、20.11項を参照c。

– トップアップ調査

規則70.2(f)

17.24.01 トップアップ調査に関して、国際予備審査機関がトップアップ調査を行ったかどうかについては、報告の第I欄の項目6において適切な表示がなされなければならない。トップアップ調査を行った場合、審査官は、トップアップ調査を行った日及び追加の関連のある文献がトップアップ調査で発見されたかどうかを表示する。

第II欄：優先権

17.25 This part of the opinion or report is not relevant if the international application does not claim priority. Furthermore, where priority is claimed, but the citations in the international search report were all published before the earliest priority date, it is not necessary to consider whether the priority claim is valid (see chapter 6).

17.26 Where one or more citations of the international search report were published after the earliest priority date, the validity of that earliest priority date requires checking.

(a) Where the priority document is one which is in the records of the International Authority, it should be obtained from those records.

(b) If a copy of the priority document (or a necessary translation) is not available before preparation of the written opinion of the International Searching Authority because it has not yet been provided by the applicant, and if that earlier application was not filed with that Authority in its capacity as a national Office or the priority document is not available to that Authority from a digital library in accordance with the Administrative Instructions, the written opinion of the International Searching Authority may be established as if the priority had been validly claimed and this fact is noted in item 1 of Box No. II.

(c) Where the priority document is provided by the applicant in compliance with Rule 17.1 after the preparation of the search report and the written opinion of the International Searching Authority, any written opinion of the International Preliminary Examining Authority and/or the international preliminary examination report should reconsider the validity of the priority claim.

Rule 66.7; Section 421

(d) Where the priority document is a foreign document and it is not already in the file, the International Authority may request a copy of the document from the International Bureau and, if necessary, a translation from the applicant. In the meantime, if the outcome of the examination requires the issuing of an opinion, that opinion should be issued without waiting to obtain the priority document and/or the translation (see (b), above, in the case of a written opinion of the

17.25 国際出願が優先権を主張しない場合には、見解又は報告の当該部分は関係しない。さらに、優先権が主張されているものの、国際調査報告における引用文献が全て最先の優先日より前に公表されている場合、当該優先権の主張の有効性を検討する必要はない（第6章参照）。

17.26 国際調査報告の1又は2以上の引用文献が、最先の優先日より後に公表されている場合、その最先の優先日の有効性を調査する必要がある。

(a) 優先権書類が当該国際機関の記録に存在する書類の場合、その記録から入手しなければならない。

(b) 出願人からまだ優先権書類の写しが提出されていないため、国際調査機関の見解書を作成する前に当該優先権書類の写しを利用することができない場合、かつ、先の出願が国内官庁としての立場にある当該機関にされていない又は当該機関が優先権書類を実施細則に従い電子図書館から入手することができない場合には、当該優先権の主張が有効にされたものとみなして、国際調査機関の見解書を作成し、その旨を第II欄の項目1に示すことができる。

(c) 国際調査報告及び国際調査機関の見解書を作成した後に、規則17.1に従って出願人により優先権書類が提出された場合、国際予備審査機関の見解書又は国際予備審査報告は優先権主張の有効性について再検討すべきである。

規則66.7；細則421号

(d) 優先権書類が外国の書類であり、まだ提出されていない場合、国際機関は国際事務局に当該書類の写しを要求し、必要な場合には、出願人に対し翻訳文を要求することができる。一方、審査の結果、見解書の交付が必要である場合、優先権書類及び／又はその翻訳文の入手を待たずに見解書を作成すべきである（上記(b)の国際調査機関の見解書の場合を参照）。見解書第II欄の「追加の意見（必要ならば）」という見出しの下に適切

International Searching Authority). An appropriate comment should be made under the heading “Additional observations, if necessary:” in Box No. II of the written opinion. If such a copy of the priority document and/or the translation is not available because of non-compliance by the applicant with Rule 17.1 within the relevant time period, and if the priority document is not available to that Authority from a digital library in accordance with the Administrative Instructions, any written opinion of the International Preliminary Examining Authority and/or the international preliminary examination report may be established as if the priority had not been claimed and this is indicated in the report.

Rule 64.1

17.27 Where the right to priority is invalid, item 2 of Box No. II of the written opinion or international preliminary examination report must be completed.

17.28 “Additional observations” in item 3 of Box No. II relate to Priority considerations only and not to clarity, descriptive support, defects or any other consideration relevant to Box No. VIII.

Box No. III: Non-Establishment of Opinion with Regard to Novelty, Inventive Step and Industrial Applicability

Article 17(2)(a)(i); Rules 43bis.1, 67

17.29 This part of the opinion or report explains why an opinion as regards novelty, inventive step and industrial applicability may not have been established for some or all of the subject matter of the international application for any reason other than because the international application lacks unity of invention and the required additional fees have not been paid (this is dealt with in Box No. IV, see paragraphs 17.36 to 17.39). For example, Rules 43bis.1(b) and 67.1 establish that no International Authority shall be required to examine certain subject matter within an international application, such as mathematical theories, plant or animal varieties and methods for treatment of the human or animal body. The agreements between the International Bureau and the International Preliminary Examining Authorities further qualify this by excepting from exclusion any subject matter which is examined

な意見を記入する。出願人が所定の期間内に規則17.1に従わないため優先権書類及び／又は翻訳文の写しを利用することができない場合、かつ当該機関が優先権書類を実施細則に従い電子図書館から入手することができない場合、優先権が主張されなかったものとして国際予備審査機関の見解書又は国際予備審査報告を作成し、その旨を当該報告に表示する。

規則64.1

17.27 優先権が有効でない場合、見解書又は国際予備審査報告の第Ⅱ欄の項目2に記入しなければならない。

17.28 第Ⅱ欄の項目3の「追加の意見」は優先権の考察のみに関係し、第Ⅷ欄に関連する明りょう性、明細書による裏付け、欠陥又はその他の考察には関係しない。

第Ⅲ欄：新規性、進歩性及び産業上の利用可能性についての見解の不作成

17条(2)(a)(i)；規則43の2.1，67

17.29 見解書又は報告のこの部分は、国際出願の主題事項の一部又は全部に対して新規性、進歩性及び産業上の利用可能性に関する見解を作成しなかった理由を説明する。ただし、国際出願が発明の単一性を欠き、必要な追加手数料が支払われなかった場合を除く（この場合については第Ⅳ欄で扱う。17.36～17.39項参照）。例えば、規則43の2.1(b)及び規則67.1は、国際機関は数学の理論、植物及び動物の品種、人体又は動物の体の処置方法といった国際出願における特定の主題事項について審査をすることを要しないと規定している。国際事務局と国際予備審査機関との間の取決めは、当該除外事項から、国内の付与手続において審査される主題事項を除くことにより、これをさらに限定している。除外される事項の詳細は、17.58項及び第9章を参照。第Ⅲ欄の最初の2つのチェックボックスは、見解が作成されなかった範囲を示すために使用する。

under the relevant national grant procedures. See paragraph 17.58 and chapter 9 for details of excluded matter. The first two check boxes of Box No. III are used to indicate the extent to which no opinion has been established.

– *Subject Matter Excluded Under Rule 67.1*

17.30 Where some or all claims are not examined for novelty, inventive step or industrial applicability because they contain excluded subject matter, this observation is indicated in the third check box of Box No. III of the written opinion or examination report.

– *Clarity or Support*

Rule 66.2(a)

17.31 Where the description, the claims, or the drawings are so unclear, or the claims are so inadequately supported by the description that no meaningful opinion can be formed on the questions of novelty, inventive step, or industrial applicability of the claimed invention, then the examination may be restricted to those claims that are sufficiently clear and supported by the description to enable an opinion or report to be prepared (see Box No. III, 4th and 5th check boxes).

17.32 The issues of clarity and descriptive support of claims may be raised separately from considerations of novelty, inventive step and industrial applicability at Box No. VIII of the opinion or report (see chapter 5).

17.33 These matters should not be raised in an international preliminary examination report unless they have already been raised in a written opinion.

– *No International Search Made for Some or All Claims*

Article 33(6)

17.34 Where the International Searching Authority has not established an international search report and instead issued a declaration under Article 17 (relating to excluded subject matter, clarity, lack of unity, etc.), the questions of novelty, inventive step and industrial applicability cannot be addressed since there are no documents

– 規則67.1の規定に基づき除外される主題事項

17.30 除外される主題事項を含んでいるという理由から、新規性、進歩性又は産業上の利用可能性について一部又は全てのクレームが審査されない場合、見解書又は国際予備審査報告の第Ⅲ欄の3番目のチェックボックスにおいて所見を示す。

– 明りょう性又は裏付け

規則66.2(a)

17.31 明細書、クレーム又は図面が不明りょうであるため、あるいは明細書によるクレームの裏付けが不十分であるためにクレームに係る発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性の問題について有意義な見解を形成することができない場合、見解又は報告を作成するために十分明確であり、かつ明細書に裏付けられているクレームに審査を限定することができる(第Ⅲ欄の4番目及び5番目のチェックボックスを参照)。

17.32 明りょう性及びクレームの明細書による裏付けの問題は、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性に関する考察とは別に、見解書又は報告の第Ⅷ欄において提起することができる(第5章参照)。

17.33 これらの事項は、すでに見解書で取り上げられていない限り、国際予備審査報告において提起すべきではない。

– 一部又は全てのクレームについて国際調査が行われていない場合

33条(6)

17.34 国際調査機関が国際調査報告を作成せず、代わりに第17条の規定に基づく宣言(除外される主題事項、明りょう性、単一性の欠如等に関するもの)を交付した場合、第33条(6)の規定に基づき考慮すべき文献が存在しないため、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性の問題について扱うことはでき

to consider under Article 33(6), and this is noted using the sixth check box of Box No. III. (Note that this applies even where Article 34 amendments may have overcome considerations under Article 34(4)(ii)).

– *Nucleotide and/or Amino Acid Sequence Listings*

AI Annexes C, C-bis

17.35 A failure to supply nucleotide and/or amino acid sequence listing information, or have it comply with the Administrative Instructions standards, may preclude any meaningful preliminary examination from being carried out. Refer to chapter 15 (search stage) and chapter 18 (examination stage) for discussion of the nucleotide and/or amino acid sequence listings. A submission in electronic form of tables relating to the sequence listings not in compliance with the Annex C-bis of the Administrative Instructions may also preclude any meaningful preliminary examination from being carried out (see Box No. III, item 3). In either case the Authority should make a meaningful search or preliminary examination to the extent that it is possible, but if some or all claims cannot be examined, the reasons are noted in the final check boxes of Box No. III, and details may be provided in the Supplemental Box if necessary.

Box No. IV: Lack of Unity of Invention

17.36 Irrespective of whether an Invitation to Pay Additional Fees (Form PCT/ISA/206 at the international search stage) or an Invitation to Restrict or Pay Additional Fees (Form PCT/IPEA/405 at the international preliminary examination stage) has been issued (see paragraphs 17.59 and 17.63 and chapter 10), where unity of invention is lacking, this observation must be included in the first written opinion and, if still applicable, in subsequent opinions and the report.

Article 34(3); Rule 70.13

17.37 If the applicant has paid additional fees before the International Searching Authority or the International Preliminary Examining Authority, or has restricted the claims before the International Preliminary Examining Authority in response to an invitation to do so, or if the applicant has failed to

ず、第Ⅲ欄の6番目のチェックボックスを使用してこれを記載する。(これは、第34条の規定に基づく補正が、第34条(4)(ii)の規定に基づく検討事項を克服した場合であっても適用されることに留意する。)

ー ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リスト

細則附属書C, Cの2

17.35 ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リストの情報を提供しない場合、又はその情報が実施細則の基準を満たしていない場合に、有意義な予備審査を行うことができないことがある。ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リストの説明に関しては、第15章(調査段階)及び第18章(予備審査段階)を参照。配列リストに関連するテーブルの電子的な形式による提出が、実施細則附属書Cの2に従っていない場合も、有意義な予備審査を行うことができないことがある(第Ⅲ欄参照)。いずれの場合も、当該機関は可能な範囲において有意義な調査又は予備審査を行うものとするが、一部又は全部のクレームを審査することができないとき、その理由を第Ⅲ欄の最後のチェックボックスに記載し、必要な場合には補充欄に詳細を記載する。

第Ⅳ欄：発明の単一性の欠如

17.36 追加手数料納付の命令(国際調査段階での様式PCT/ISA/206)、減縮もしくは追加手数料納付の命令(国際予備審査段階での様式PCT/IPEA/405)が作成されているか(17.59及び17.63項並びに第10章を参照)に関係なく、発明の単一性が欠如している場合には、その所見を最初の見解書に含めなければならず、依然として該当する場合には、その後の見解書及び報告にも含めなければならない。

34条(3)；規則70.13

17.37 国際調査機関又は国際予備審査機関に対し、出願人が求めに応じて追加手数料を納付した場合もしくは国際予備審査機関においてクレームを減縮した場合、又は、出願人が追加手数料の納付もしくはクレームの減縮の命令に応じなかった場合には

respond to the invitation to pay additional fees or restrict the claims (see paragraphs 10.74 to 10.78), this is also indicated in the opinion or report. The possible indications (some of which are not relevant to the written opinion of the International Searching Authority) are that:

(i) the claims have been restricted before the International Preliminary Examining Authority;

(ii) additional fees have been paid without protest;

(iii) additional fees have been paid by the applicant under protest;

(iv) the applicant has neither restricted the claims nor paid additional fees;

(v) the examiner was of the opinion that the international application did not comply with the requirement of unity of invention but decided not to issue an invitation to restrict the claims or pay additional fees.

17.38 In addition, the final item of Box No. IV indicates for which parts of the international application the opinion or report was established, in view of the findings on unity and any restrictions which have been made or additional fees which may have been paid.

– Additional Fees Paid Under Protest

Rule 68.3(c); Section 603

17.39 In the case under Chapter II where the additional fees are paid under protest, the text of the protest, together with the decision thereon, is annexed to the international preliminary examination report if the applicant has so requested (see paragraph 10.78). For the case under Chapter I where additional fees are paid under protest, see paragraphs 10.68 and 10.70.

Box No. V: Reasoned Statement Under Rule 66.2(a)(ii) with Regard to Novelty, Inventive Step or Industrial Applicability and Citations Supporting Such Statement

Article 35(2); Rules 43.5(b), 66.2(a)(ii), 70.6(a) and (b), 70.7(b), 70.8; Sections 503, 611

17.40 A statement as to whether the claims appear to satisfy the criteria of novelty, inventive step (non-obviousness) and industrial applicability (see paragraph 19.02) is made in item 1 of Box No.

(10.74～10.78項を参照)、その旨も見解書又は報告に表示する。表示可能なものは以下のとおりである（このうち、国際調査機関の見解書には関係しないものもある）。

(i) 国際予備審査機関に対しクレームを減縮した。

(ii) 異議を申し立てることなく追加手数料を納付した。

(iii) 出願人は異議申立てとともに追加手数料を納付した。

(iv) 出願人はクレームの減縮も追加手数料の納付もしなかった。

(v) 審査官は、国際出願が発明の単一性の要件を満たしていないと判断したが、クレームの減縮又は追加手数料の納付を求めないこととした。

17.38 さらに、第IV欄の最後の項目は、単一性についての所見及びなされた減縮又は納付された追加手数料を考慮して、国際出願のどの部分について見解又は報告を作成したかを表示する。

– 異議申立てを伴う追加手数料の納付

規則68.3(c)；細則603号

17.39 第二章に基づいて追加手数料の支払と共に異議申立てがされた場合、出願人の請求により、異議及び当該異議についての決定は、国際予備審査報告の附属書類として添付する（10.78項参照）。第一章に基づき追加手数料の支払と共に異議申立てがされた場合については、10.68及び10.70項を参照。

第V欄：新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての規則66.2(a)(ii)に定める見解及びそれを裏付ける文献

35条(2)；規則43.5(b)，66.2(a)(ii)，70.6(a)，(b)，70.7(b)，70.8；細則503，611号

17.40 クレームが新規性、進歩性（非自明性）及び産業上の利用可能性（19.02項を参照）の基準を満たすと認められるかどうかに関する記述は、第V欄の項目1で行う。審査

V. The examiner makes this statement in relation to each claim which is to be examined, that is, by the words “YES” or “NO,” or their equivalents in the language of the report (in a written opinion of the International Preliminary Examining Authority the examiner may only refer to those which do not appear to satisfy the criteria). Each such statement must be accompanied by relevant citations, explanations and observations, if any (see paragraph 17.09) in item 2 of Box No. V. A statement on all three of the criteria should be made. If a negative statement is made regarding lack of industrial applicability, statements should still be made regarding novelty and inventive step if at all possible. The examiner should always cite documents believed to support any negative statement with respect to any of the claimed subject matter. The citation of these documents is made in accordance with WIPO Standard ST.14.

Rules 43.5(e), 70.7(b); Section 604

17.41 Explanations should clearly indicate, with reference to the cited documents, the reasons supporting the conclusions that any of the said criteria is or is not satisfied. If only certain passages of the cited documents are relevant or particularly relevant, the examiner should identify these, for example, by indicating the page, column or the lines where such passages appear.

17.42 Further guidance on the novelty considerations, inventive step consideration and industrial applicability considerations are provided in chapters 12, 13 and 14, respectively.

Box No. VI: Certain Documents Cited

Rule 70.7(b), 70.9; Section 507(a)

17.43 If the examiner has discovered, or the international search report has cited, a relevant document which refers to a non-written disclosure, and the document was only published on or after the relevant date of the international application, he indicates in the written opinion and/or the international preliminary examination report:

- (i) its nature (by placing the letter “O” next to the citation);
- (ii) the date on which the document was made available to the public;
- (iii) the date on which the non-written public

官は、審査すべき各クレームについて、「YES」もしくは「NO」の語により、又は報告の言語におけるこれらの同義語により、その記述を行う（国際予備審査機関の見解書においては、審査官は、基準を満たしていないと認められるクレームについてのみ言及してもよい）。当該記述のそれぞれには、該当する場合には、第V欄の項目2において、関連する引用文献、説明及び所見を付記しなければならない（17.09項参照）。上記記述は、3つの基準全てについて行う。産業上の利用可能性の欠如に関して否定的な記述が行われたとしても、可能であれば、新規性及び進歩性に関する記述は行うべきである。審査官は、クレームに係る主題事項のいずれかについて否定的な記述を裏付けると認められる文献を常に引用すべきである。これらの文献の引用はWIPO標準ST.14に従って行う。

規則43.5(e), 70.7(b); 細則604号

17.41 説明は、引用文献の言及と共に、当該基準のどれを満たし又は満たしていないかという結論を裏付ける理由を明確に記載しなければならない。引用された文献の一部の箇所のみが関連する、又は特に関連する場合には、審査官は、例えば、ページ、段又は行を表示することによってその部分を特定すべきである。

17.42 新規性、進歩性及び産業上の利用可能性に関する検討についての詳しい指針は、それぞれ第12章、第13章及び第14章に記載されている。

第VI欄：ある種の引用文献

規則70.7(b), 70.9; 細則507号(a)

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

- (i) その種類（引用の後に文字「O」を置く）
- (ii) その文献を公衆が利用することができるようになった日
- (iii) 書面による開示以外の開示が公然

disclosure occurred.

Rule 70.7(b), 70.10; Section 507(b)

17.44 The examiner also mentions, as such, any published application or any patent referred to in the report by virtue of Rule 64.3 and provides for each such published application or patent the following indications:

- (i) its date of publication;
- (ii) its filing date, and its claimed priority date (if any);
- (iii) placing the letter “E” next to the citation.

Rule 70.2(b)

17.45 The report may also indicate that, in the opinion of the International Searching Authority or the International Preliminary Examining Authority, the priority date of the international application has not been validly claimed (see also paragraph 17.26).

Rule 70.7(b)

17.46 Details concerning the manner of indicating certain other special categories of documents which may be cited in the written opinion and/or the international preliminary examination report as well as the manner of indicating the claims to which the documents cited in such report are relevant can be found in Sections 507(c), (d) and (e) of the Administrative Instructions (as set out, for the purposes of the international search report, in paragraphs 16.63, 16.65 and 16.66).

Box No. VII: Certain Defects in the International Application

Rule 70.12

17.47 If, in the opinion of the examiner, defects exist in the form or contents of the international application, the examiner includes this opinion in Box No. VII of the written opinion and/or examination report and also indicates the reasons therefore (see also paragraphs 17.09, 17.13 and 17.14).

Box No. VIII: Certain Observations on the International Application

Rule 70.12

17.48 If, in the opinion of the examiner,

行われた日

規則70.7(b), 70.10; 細則507号(b)

17.44 同様に、審査官は報告において規則64.3の規定により言及する公表された出願又は特許についても記述し、その公表された出願又は特許について以下の表示をする。

- (i) その公表の日
- (ii) その出願の日、及び（該当する場合には）主張する優先日
- (iii) 引用に続いて文字「E」を置く

規則70.2(b)

17.45 報告には、国際調査機関又は国際予備審査機関の見解によれば、国際出願の優先日が有効に主張されていない旨を表示することもできる（17.26項も参照）。

規則70.7(b)

17.46 実施細則第507号(c)、(d)及び(e)には、見解書又は国際予備審査報告において引用することができる文献の他の特定のカテゴリーを表示する方法が、国際予備審査報告において引用された文献が関連するクレームを表示する方法とともに、詳細に記載されている（国際調査報告に関して16.63、16.65及び16.66項に示したものと同様）。

第Ⅶ欄：国際出願の欠陥

規則70.12

17.47 審査官の見解では、国際出願の形式又は内容について欠陥が存在する場合、審査官は見解書又は国際予備審査報告の第Ⅶ欄にこの見解を含め、その見解の根拠も記載する（17.09、17.13及び17.14項も参照）。

第Ⅷ欄：国際出願に対する意見

規則70.12

17.48 審査官の見解により、クレーム、明

observations should be made as to the clarity of the claims, the description, and the drawings, or the question whether the claims are fully supported by the description, the examiner includes these observations in the written opinion and/or examination report and also indicates the reasons therefor (see also paragraphs 5.31 to 5.58 and 17.09).

Finalization of the Report

Rule 70.3, 70.4, 70.14; Section 612

17.49 When finalizing the international preliminary examination report, the Authority indicates the date on which the demand for international preliminary examination was submitted, the date on which the report was completed and the name and address of the International Preliminary Examining Authority. These last-mentioned items may either be completed when including the other data or when completing the report. Every written opinion and international preliminary examination report indicates the name of an authorized officer and of the International Authority responsible for that opinion or report.

Language of the Written Opinion and the International Preliminary Examination Report

Rules 48.3(a) and (b), 70.17(a)

17.50 The written opinion and the international preliminary examination report, together with its annexes, if any, are established in the language of publication, or, if the international search and/or the international preliminary examination is carried out on the basis of a translation of the international application, in the language of that translation. An international application filed in Chinese, English, French, German, Japanese, Russian or Spanish is published in that language; an international application filed in any other language is published in the language of a translation into one of these languages.

Form of Objection

Rule 66.2(b)

17.51 For each ground of objection, the first written opinion (in general, this will be the written opinion of the International Searching Authority) should indicate the part of the international application which is deficient and the requirement

細書及び図面の明りょう性、又はクレームが明細書によって十分に裏付けられているか否かの問題についての意見を示す場合、審査官は見解書又は国際予備審査報告にこれらの見解を含め、その根拠も記載する（5.31～5.58及び17.19項も参照）。

報告の完成

規則70.3, 70.4, 70.14; 細則612号

17.49 国際予備審査報告の完成に際し、国際予備審査機関は、国際予備審査の請求書が提出された日付、報告を完成した日付及び当該国際予備審査機関の名称と住所を記載する。最後に記載されるこれらの項目は、その他の諸事項を記載する際又は報告を完成する際のいずれの際に記入してもよい。全ての見解書及び国際予備審査報告には、当該見解又は報告について責任を有する権限のある職員の氏名及び当該国際機関の名称を表示する。

見解書及び国際予備審査報告の言語

規則48.3(a), (b), 70.17(a)

17.50 見解書及び国際予備審査報告は、その附属書類がある場合にはその附属書類とともに、国際公開に用いられた言語、あるいは、国際調査又は国際予備審査が国際出願の翻訳文に基づき行われた場合にはその翻訳文の言語で作成する。中国語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、ロシア語又はスペイン語で出願された国際出願は、その言語で国際公開される。その他の言語で出願された国際出願は、これらのいずれかの言語の翻訳文の言語により公開される。

否定的な見解の形式

規則66.2(b)

17.51 最初の見解書（通常、これは国際調査機関の見解書になる。）には、各々の否定的な見解の理由として、国際出願の欠陥のある部分と、特定の条項もしくは規則に言及することにより又はその他の明確な説明によ

of the PCT which is not met either by referring to specific Articles or Rules, or by other clear explanation; it should also give the reason for any objection.

17.52 If the cited art is such as to demonstrate lack of novelty or inventive step in the main claim or claims, and if consequently there is lack of unity of invention between dependent claims, if there is enough time, the applicant may be notified of this situation by the International Searching Authority and invited to pay additional search fees (see also paragraph 10.60 *et seq*) prior to the international search report and the first written opinion being established. Subsequently, if a demand for international preliminary examination is filed and if, in the opinion of the International Preliminary Examining Authority, any response of the applicant (see paragraph 19.17) does not overcome the objection of lack of unity of invention, the Authority thereafter adopts the procedure described in paragraphs 10.74 to 10.78.

Ensuring Report Is of Maximal Use for Later Stages

17.53 Substantive matter in the written opinion should normally be set out first. The opinion should be drafted in such a manner as to facilitate further international preliminary examination of the international application should it be amended, and, in particular, to avoid the need for extensive re-reading should the examiner wish to issue one or more additional written opinions during the international preliminary examination (see paragraphs 19.17 to 19.20). Although the examiner is not obliged to do so, he should try to indicate to the applicant those amendments which would avoid a negative statement in the international preliminary examination report if a demand for international preliminary examination is filed. In the case of the written opinion of the International Searching Authority, the report should be set out so that it will be easily used by designated Offices in the event that its content is published as an “international preliminary report on patentability (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)” (see paragraph 2.18).

Invitation to Correct or Amend

り、満たしていないPCTの要件を指摘すべきである。また、否定的な見解の根拠も記載すべきである。

17.52 引用された先行技術が主クレームの新規性又は進歩性の欠如を示すようなものであり、その結果、従属クレームの間に発明の単一性が欠如している場合、もし十分な時間があれば、国際調査機関は、国際調査報告及び最初の見解書を作成する前に、出願人にその事由について通知し、追加調査手数料を支払うよう求めることができる（10.60項以下も参照）。その後、国際予備審査の請求書が提出され、国際予備審査機関の見解によれば、出願人の答弁（19.17項参照）が発明の単一性の欠如についての見解を覆すものでない場合、当該機関はその後、10.74～10.78項に記載される手続きを取る。

報告が後の段階において最大限に役立つことの保証

17.53 見解書においては、通常、実体的な問題を最初に取り扱うべきである。当該見解書は、補正が行われた場合にも国際出願のその後の国際予備審査が容易に行えるように、また、特に、審査官が国際予備審査において1又は2以上の追加の見解書を交付することを望んだ場合にも広範囲にわたって再読する必要がないように作成すべきある（19.17～19.20項を参照）。審査官は、必ずしもそのようにする義務はないが、国際予備審査の請求書が提出された場合に、国際予備審査報告において否定的な記述を回避する補正を、出願人に対して示唆するよう努める。国際調査機関の見解書の場合には、その内容が「特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第一章）」として発行されたときに、指定官庁が容易に使用できるように作成すべきである（2.18項を参照）。

補充又は補正の求め

17.54 The written opinion of the International Searching Authority includes a notification to the applicant that in the event that he demands international preliminary examination he is invited to file with the International Preliminary Examining Authority his observations, to correct any formal deficiencies and otherwise to submit amendments to the description, claims and drawings before the expiration of the time limit within which he may file his demand (see paragraphs 19.07 and 22.14).

17.55 Any written opinion established by the International Preliminary Examining Authority must fix the time limit within which the applicant must reply. The time limit must be reasonable under the circumstances. It is normally two months after the date of the written opinion. In no case may it be shorter than one month after the said date. It must be at least two months after the date when the international search report was transmitted along with the written opinion of the International Searching Authority. In no case should it be more than three months after the date of the written opinion.

17.56 Where a demand for Chapter II is filed, failure to reply to the invitation, whether from the written opinion of the International Searching Authority or from a written opinion actually established by the International Preliminary Examining Authority, may cause the international preliminary examination report to be established with a negative determination in relation to certain claims.

Cases Where Partial Written Opinion or No Written Opinion to Be Established

17.57 The statement in paragraph 17.09, that the written opinion should cover all the relevant issues, only sets out the general rule. There may be cases when either the Authority is not required to perform an international preliminary examination covering the whole of the international application, or else that it is more efficient to defer some matters until later. These may include:

- (i) only inventions which have been searched

17.54 国際調査機関の見解書は、出願人が国際予備審査を請求する場合、当該請求書を提出することができる期間の満了前に、出願人は国際予備審査機関に対し意見を提出し、形式上の欠陥を補充し、さもなければ明細書、クレーム及び図面に対する補正書を提出するよう求める旨の出願人への通知を含む（19.07項及び22.14項参照）。

17.55 国際予備審査機関が作成する見解書には、出願人が答弁しなければならない期間を指定しなければならない。この期間は事情に応じて相当の期間とする。指定する期間は、通常、見解書の通知の日の後2か月とする。いかなる場合にも、通知の日の後1か月未満であってはならない。国際調査機関の見解書と同時に国際調査報告が送付される場合には、指定する期間は通知の日の後2か月以上とする。いかなる場合にも、見解書の通知の日の後3か月を超えてはならない。

17.56 第二章に対する請求書が提出された場合、国際調査機関の見解書によるものであれ、国際予備審査機関が実際に作成した見解書によるものであれ、求めに対して答弁しない場合には、特定のクレームに関して否定的な決定を含む国際予備審査報告を作成することになる。

部分的な見解書を作成する場合又は見解書を作成しない場合

17.57 見解書には該当する事項の全てを含めるべきという17.09項の記載は、原則を示しているにすぎない。機関が国際出願全体を対象とする国際予備審査を行うことを要しない場合、あるいは問題の処理を後にまで保留する方が効率的な場合がある。これらには以下の場合が含まれ得る。

- (i) 国際予備審査の対象とすることが

need be the subject of international preliminary examination (Rule 66.1(e)) and consequently included within the written opinion;

(ii) cases where the international application relates to subject matter on which the International Preliminary Examining Authority is not required to carry out an international preliminary examination;

(iii) cases where the claims lack unity of invention;

(iv) situations in which a fundamental objection arises, for example, it is clear that certain claims lack novelty and that the claims will have to be drastically recast; or

(v) where the written opinion is established by the International Preliminary Examining Authority, the applicant may have submitted substantial amendments which add subject matter which goes beyond the disclosure of the international application as originally filed.

Excluded Subject Matter

Article 34(4)(b); Rule 66.2(a)(i)

17.58 In the event that the examiner finds that the international application contains subject matter falling within Article 34(4)(a)(i) (that is, subject matter on which the International Authority is not required, under Rule 67 and Rule 43bis.1(b), to carry out examination) or that all the claims of the international application lack compliance with Article 34(4)(a)(ii) (that is, the description, the claims or the drawings are so unclear, or the claims are so inadequately supported by the description that no meaningful opinion can be formed), he indicates this defect or these defects in his first written opinion and does not go into the question, in that opinion, of whether the claimed invention appears to be novel, appears to involve an inventive step and is industrially applicable. (As discussed in chapter 9, these instances should be rare.) Where any such defect affects only some of the claims, a similar approach is adopted in respect of such claims. These grounds for limiting the scope of the opinion are considered in detail in paragraph 9.17. It should be emphasized that, although the first written opinion is drawn up by the International Searching Authority, according to Rule 43bis.1(b), the conditions which are considered for this purpose are those which would apply to the International Preliminary Examining

必要とされるのは調査がされた発明のみであり（規則66.1(e)）、その結果、当該発明のみを見解書に含める場合

(ii) 国際出願が、国際予備審査機関が国際予備審査を行うことを要しない主題事項に関する場合

(iii) クレームが発明の単一性を欠く場合

(iv) 根本的な否定的見解が提起される場合、例えば、特定のクレームが新規性を欠き、そのクレームを抜本的に作り直す必要があることが明らかな場合

(v) 国際予備審査機関が見解書を作成することによって、出願人が出願当初の国際出願の開示の範囲を超える主題事項を追加する実質的な補正を提出するかもしれない場合

除外される主題事項

34条(4)(b)；規則66.2(a)(i)

17.58 国際出願が第34条(4)(a)(i)の規定に該当する主題事項を含む（すなわち、規則67及び規則43の2.1(b)の規定に基づき国際機関が審査を行うことを要しない主題事項）、又は国際出願の全てのクレームが第34条(4)(a)(ii)の規定を満たしていない（すなわち、明細書、クレーム若しくは図面が不明りょうであるため又は明細書によるクレームの裏付けが不十分であるため、有意義な見解を示すことができない）と審査官が認めた場合には、審査官は最初の見解書においてこれらの欠陥を指摘し、クレームに係る発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題については、その見解書では検討しない。（第9章で議論したように、このような事例はまれであろう。）このような欠陥がいくつかのクレームにのみ影響がある場合には、そのクレームに関して同様の処置を適用する。見解の範囲を制限するこれらの根拠については、9.17項において詳細に検討されている。最初の見解書は国際調査機関により作成されるが、規則43の2.1(b)に従って、そのために考慮される条件は国際予備審査機関に適用されるものと同じであることを強調しておく。

Authority.

Lack of Unity of Invention

– *Written Opinion of the International Searching Authority*

17.59 The written opinion of the International Searching Authority should be established for those inventions for which the international search report is established.

17.60 If the applicant does not comply with the invitation to pay the required additional fees, the written opinion of the International Searching Authority is established on the first claimed invention (main invention) and on those inventions for which additional fees have been paid. The examiner indicates which inventions form the basis of the written opinion.

– *Written Opinion of the International Preliminary Examining Authority or the International Preliminary Examination Report*

17.61 Where the International Searching Authority has already issued an invitation to pay additional international search fees, or where the International Searching Authority could have issued an invitation to pay additional search fees but chose not to, it may be appropriate for the International Preliminary Examining Authority to issue an “Invitation to Restrict or Pay Additional Fees” (Form PCT/IPEA/405).

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

17.62 If the applicant does not comply with the invitation (by not paying the additional fees or by not restricting the claims either sufficiently or at all), the written opinion of the International Preliminary Examining Authority or international preliminary examination report is established on those parts of the international application which relate to what appears to be the first claimed invention (main invention) and the examiner indicates the relevant facts in such report.

17.63 The issues and processes concerning unity of invention, including payment of additional fees under protest, are covered in more detail in chapter 10.

発明の単一性の欠如

– 国際調査機関の見解書

17.59 国際調査機関の見解書は、国際調査報告の作成された発明について作成する。

17.60 出願人が必要な追加手数料の支払の求めに応じない場合、国際調査機関の見解書はクレームの最初に記載されている発明（主発明）及び追加手数料が支払われた分の発明に対して作成される。審査官はどの発明が見解書の基礎となっているのかについて表示する。

– 国際予備審査機関の見解書又は国際予備審査報告

17.61 国際調査機関が追加の国際調査手数料の支払の求めをすでに交付している場合、又は国際調査機関が追加調査手数料の支払の求めを交付することができたものの交付しないことを選択した場合、国際予備審査機関は「減縮又は追加手数料納付の命令」（様式PCT/IPEA/405）を交付することが適切な場合もある。

34条(3)(c)；規則68.4, 68.5

17.62 出願人がその求めに応じない場合（追加手数料を支払わないことにより、又はクレームを十分に若しくは全く減縮しないことにより）、国際予備審査機関の見解書又は国際予備審査報告は、国際出願のクレームの最初に記載されている発明（主発明）であると認められる発明に係る部分について作成し、また、審査官は関連する事項をその報告に記載する。

17.63 発明の単一性に関する問題及び手続きは、追加手数料の支払とともに異議を申し立てた場合も含めて、第10章においてさらに詳しく取り扱われている。

Dealing with Major Objections First

17.64 In the event that fundamental objections arise, including ones which have been introduced by amendment (only applicable to international preliminary examination), it may be more appropriate to deal with this objection before making a detailed examination; if, for example, the claims need re-casting, it may be pointless to raise objections to the clarity of some dependent claims or to a passage in the description which may have to be amended or even deleted as a consequence. However, if there are other major objections, these should be dealt with. The examiner should, at the first written opinion stage, seek to make the maximum impact with the broad aim of providing a useful international preliminary report on patentability (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty) if the applicant does not demand international preliminary examination and bringing proceedings to a conclusion without any undue delay in order to meet the relevant time limits if international preliminary examination is demanded (see paragraphs 19.07 and 19.08).

Other Considerations

Citation of Certain Documents in the International Search Report

17.65 The international search report may cite a document which is not in a working language of the International Searching Authority because the search examiner knows or has strong evidence leading him to suspect (for example, from the drawings, from an abstract, a corresponding patent in a known language, or from a translation produced by some other person familiar with the language of the document) that the document is relevant. Where the intent is to provide more than one written opinion, in that circumstance, the examiner, in his first written opinion, may cite the document on the basis of similar evidence; an abstract or corresponding document in a working language of the International Preliminary Examining Authority, if known to the examiner, will also be cited. If, however, the applicant's response to the first written opinion disputes the relevance of the document and gives specific reasons, the examiner should consider whether, in

最初に取り扱う主要な否定的見解

17.64 補正により導入されたものなど、基本的な否定的見解が生じた場合（国際予備審査のみに当てはまる）、詳しく審査を行う前にこの否定的見解について取り扱うことが適切である。例えば、クレームの作り直しが必要となる場合には、従属クレームの明りょう性に対して、又は、補正されなければならない若しくは結果的に削除さえもされなければならない可能性のある明細書の箇所に対して、否定的見解を提起することは無意味なことであろう。しかし、他に主要な否定的見解がある場合には、それを取り扱うべきである。審査官は、最初の見解書の段階において、出願人が国際予備審査を請求しない場合には有用な特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第一章）を提供すること、また国際予備審査を請求する場合には、当該期間を守るために遅滞なく手続きを終結に導くことを広く目的として、最大限の効果を生ずるよう努めるべきである（19.07及び19.08項参照）。

その他の考察

国際調査報告における特定の文献の引用

17.65 国際調査報告には、国際調査機関の使用言語でない言語の文献を引用することがある。なぜなら、調査審査官は、当該文献が関連のあることを知っているか又はそうであるとの疑いを抱かせるに十分な証拠（例えば、図面から、要約から、既知の言語による対応する特許文献から、又はその文献の言語に通じている他者が作成した翻訳文から）を有している場合があるためである。2以上の見解書を作成する予定である場合、上記の状況において、審査官は最初の見解書において同様の証拠に基づいて当該文献を引用することができる。審査官が知っている場合には、国際予備審査機関の使用言語による要約又は対応文献も引用される。しかし、その最初の見解書に対する出願人の答弁が、その文献の関連性に異議を唱え、かつ明確な理由を示している場合には、審査官はこれらの理由及び審査官が利用することができる他の先行技術と照らしあわせ、当該問題を続けるこ

the light of these reasons and of the other prior art available to him, he is justified in pursuing the matter. If so, he may obtain a translation of the document (or merely the relevant part of it if that can be easily identified). If he remains of the view that the document is relevant, he should consider whether it is necessary to send a copy of the translation to the applicant either with an additional written opinion or by way of an informal communication with the applicant.

Additional Documents Taken Into Consideration in Certain Cases

Article 33(6)

17.66 Although, in principle, international preliminary examination is based on the international search report, the examiner should not be deterred from looking for relevant documents which he personally knows, or has reason to suspect, exist, if he can locate such documents in a short time from material available to him. Such documents are considered on the same footing as the documents cited in the international search report.

17.66.1 If the International Bureau transmits a third party observation to the International Preliminary Examining Authority in time to be taken into account in drawing up the international preliminary examination report, any prior art referred to in the observation should be considered in the same way as if it had been referred to in the international search report, provided that either a copy of the prior art is included or it is otherwise immediately available to the examiner. The examiner is not required to comment on a document referred to in a third party observation unless he considers it appropriate to cite it. The examiner may, if considered useful, state in Box No. V that third party observations submitted on specified dates have been taken into account in preparing the opinion on novelty and inventive step.

Inconsistencies Between Description and Claims

17.67 While any serious inconsistencies between the claims and description as filed should be objected to (see paragraphs 5.29 and 5.30), it should be borne in mind that the claims may also

とが正当であるかどうかを検討すべきである。その場合、審査官はその文献の翻訳文(又は、容易に特定することができる場合には、その文献の関連箇所の翻訳文)を入手することができる場合がある。審査官は、その文献が関連性を有するという見解を維持することができる場合には、出願人に対して追加の見解書とともに又は出願人との非公式の連絡により、当該翻訳文の写しを送付することが必要かどうか検討すべきである。

特定の場合に考慮される追加の文献

33条(6)

17.66 原則として、国際予備審査は国際調査報告を基礎とするものであるが、審査官は、関連のある文献を個人的に知っている、又は存在すると推測すべき理由がある場合、自身が利用することができる資料から短時間に当該文献の所在を知ることができるのであれば、当該関連のある文献を捜し出すことを思いとどまるべきではない。そのような文献は、国際調査報告に引用された文献と同等の資格があるとみなされる。

17.66.1 国際予備審査報告の作成における検討に間に合うように国際事務局が第三者情報提供を国際予備審査機関に送信した場合に、先行技術の写しが情報提供に含まれている、又は、先行技術が審査官にとって直ちに入手できるものであるならば、情報提供において引用されたいかなる先行技術もそれが国際調査報告で引用されたものであるかのように考慮されるべきである。審査官は文献を引用することが適当であると考えない限り、第三者情報提供において引用された文献に対するコメントを要求されない。審査官は、有用であると考える場合には、第V欄において特定の日付に提出された第三者情報提供を新規性及び進歩性に対する見解を作成するために考慮したことについて言及してもよい。

明細書とクレームとの間の不整合

17.67 出願時におけるクレームと明細書との間の重大な不整合は否定的見解を提起すべきであるが(5.29及び5.30項参照)、クレームにも実体的な補正が必要となること

require substantial amendment. In such a situation during the international preliminary examination procedure, the examiner might invite the applicant to amend the description to be in conformity with the final form of the amended claims even though the final form of the main claims may still not be settled. This procedure may help the examiner to expedite the issuance of the international preliminary examination report if a demand for international preliminary examination is filed. However, it should also be appreciated that the applicant should not be put to unnecessary expense and trouble in providing an amended description if there is any likelihood that the claims will have to be changed again.

Recommending Amendments

17.68 The examiner should not suggest amendments merely because he thinks they will improve the wording of the description or claims. A pedantic approach is undesirable; what is important is that the meaning of the description and the claims should be clear. Although the examiner is not obliged to do so, he should try to indicate to the applicant those amendments which would avoid a negative statement in the international preliminary examination report if a demand for international preliminary examination is filed. It must be emphasized that it is not part of the duty of the examiner to invite the applicant to amend the international application in a particular way to meet an objection, since the drafting of the application is the applicant's responsibility and he should be free to amend in any way he chooses provided that the amendment removes the deficiency and otherwise satisfies the requirements of the PCT. However, it may sometimes be useful if the examiner suggests, at least in general terms, an acceptable form of amendment; but if he does so, he should make it clear that the suggestion is merely for the assistance of the applicant and that other forms of amendment will be considered. The form of the amendment should be as prescribed in Rule 66.8(a).

Consideration of Responses to the Written Opinion

17.69 If, in the opinion of the examiner, issues such as: (1) the clarity of the claims, the description, and the drawings; (2) the question as

がある点に留意すべきである。国際予備審査の手續における上記のような場合、審査官は、主クレームの最終的な形がまだ定まらないとしても、補正されるクレームの最終的な形と整合するように明細書を補正することを出願人に対して求めることがある。国際予備審査の請求書が提出されている場合、当該手續は、審査官が国際予備審査報告の作成を迅速に行う助けとなるだろう。しかしながら、クレームを再度変更しなければならない可能性がある場合には、補正された明細書を作成するために出願人に不必要な費用と手間をかけさせるべきでないことも認識しなければならない。

補正の推奨

17.68 審査官は、明細書又はクレームの表現の改善になると考えるだけの理由で、補正を示唆してはならない。細かい事にまでこだわったやり方は望ましくない。重要なことは、明細書及びクレームの意味が明確でなければならないということである。審査官にそうする義務はないものの、国際予備審査の請求書が提出された場合、審査官は、国際予備審査報告において否定的な記述を回避するような補正を出願人に示すよう努めるべきである。否定的見解に対処するために特定の方法によって国際出願を補正するよう出願人に求めることは、審査官の義務ではないという点を強調しなければならない。なぜなら、出願を作成することは出願人の責任であり、かつ出願人は、補正が欠陥を除去し、かつPCTの要件を満足するものである限り、自身が選択する任意の方法で自由に補正することができるからである。しかしながら、審査官が、少なくとも一般論として容認し得る補正の形式を示唆することは、時には有用であろう。ただし、その場合でも、審査官はその提示が単に出願人を補助するものにすぎないこと、及び他の補正の形式も考えられ得ることを明らかにすべきである。補正の形式は、規則66.8(a)に規定されているようなものとしなければならない。

見解書に対する答弁の検討

17.69 審査官の見解により、(1)クレーム、明細書及び図面の明りょう性、(2)クレームが明細書により十分裏付けられているか否

to whether the claims are fully supported by the description; and/or (3) defects existing in the form or contents of the international application, have not been suitably resolved by the applicant in the prescribed time limit for establishing the international preliminary examination report, the examiner may indicate unresolved issues and the reasons therefor in the report

17.70 If the applicant submits arguments in response to the written opinion, the examiner should comment on the applicant's relevant arguments in the written opinion of the International Preliminary Examining Authority and/or the international preliminary examination report.

かに関する問題、又は、(3)国際出願の形式又は内容に存在する欠陥、というような問題が、国際予備審査報告を作成するための所定の期間内に、出願人によって適切に解決されない場合には、審査官は、未解決の問題とその理由を報告に記載することができる。

17.70 見解書に応答して出願人が抗弁を提出した場合、審査官は国際予備審査機関の見解書及び国際予備審査報告において出願人の関連する抗弁について意見を述べるべきである。