

「PCT 国際調査及び予備審査ハンドブック」の作成及び公表について

審査第一部 材料分析（物理分析）審査官 塚本 丈二

抄録

日本国特許庁では、PCT国際出願に関する業務手順や判断基準について、図解を加えて詳細かつ総合的にまとめた世界に類のない業務指針として、「PCT国際調査及び予備審査ハンドブック」を新たに作成し、2015年10月1日に公表しました。

本稿では、「PCT国際調査及び予備審査ハンドブック」の概要と、その作成及び公表に伴って明確化されたJPOが行う国際調査及び国際予備審査の運用について解説します。

1. はじめに

2015年10月1日、特許協力条約 (Patent Cooperation Treaty, PCT) に基づく国際出願について行う国際調査及び国際予備審査の日本国特許庁 (Japan Patent Office, JPO) における運用をまとめた、「PCT国際調査及び予備審査ハンドブック」(以下「PCTハンドブック」) 及びその英語版 (仮訳) が公表されました¹⁾。

筆者は、調整課審査基準室の審査基準タスクフォースPCTチーム (メンバーは表1) の一員として、今回このPCTハンドブックの作成に携わる機会をいただきましたので、本稿において、PCTハンドブック作成及び公表の経緯や、PCTハンドブックの全体構成等の概要を紹介します。なお、本稿にはPCTハンドブックで使用している図等が掲載されていますが、これらは全て2015年10月1日の公表当時のものです。

また、今回のPCTハンドブック作成及び公表に伴って、JPOが行う国際調査及び国際予備審査の運用について、様々なポイントにおける明確化を図りましたので、これら明確化されたポイントの解説もいたします。

なお、本稿の意見に係る部分は、筆者の個人的見解であって、庁の公式見解ではないことを、予め御了承ください。

表1 審査基準タスクフォースPCTチームメンバー

氏名	本籍 (当時)
安川 聡	審査第三部医療 審査官 PCTチームリーダー
永田 和彦	審査第二部自動制御 (電動機制御) 審査官
塚本 丈二	審査第一部事務機器 (印刷・プリンター) 審査官



図1 PCTハンドブックのフォルダー (なお、庁外への配布は行っていません)

1) PCTハンドブックは、特許庁ホームページに掲載されています。掲載ページのアドレスは以下のとおりです。
 ・PCT国際調査及び予備審査ハンドブック http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pct_handbook.htm
 ・英語版 (仮訳) Handbook for PCT International Search and Preliminary Examination in the Japan Patent Office
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/pct_handbook_e.htm

2. PCTハンドブック作成及び公表の背景

近年、PCTに基づく国際出願件数は飛躍的に増加しております²⁾。国際調査機関(International Searching Authority, ISA)が行う国際調査、及び国際予備審査機関(International Preliminary Examination Authority, IPEA)が行う国際予備審査に対する、出願人の信頼性や納得感を高めるためにも、ISA及びIPEA(以下「ISA/IPEA」)における業務手順や判断基準等を明確化して公開することが必要と考えられます。

また、JPOを受理官庁(Receiving Office, RO)とする(=JPOに出願された)国際出願だけでなく、外国特許庁をROとする(=外国特許庁に出願された)国際出願に対して、JPOがISA/IPEAとして国際調査及び国際予備審査の業務を担う機会が増えており、業務手順や判断基準等の情報を外国出願人に向けて発信することの重要性も一段と増しています。

これらの状況を踏まえて、ISA/IPEAとしてのJPOにおける審査官業務の適正かつ円滑な運用を促進させるとともに、その手続の透明性及び予見性を一層向上させることを目的として、JPOはPCTハンドブック及びその英語版を作成及び公表することにいたしました。

RO、ISA等、PCT制度に関する用語になじみの無い方も多いと思いますので、PCT制度の概要について、極めて手短ではありますが紹介します。

3. PCT制度の概要

出願人がROに国際出願をすると、ROにおいて方式的なチェックがされた後に、ISAで先行技術調査や新規性や進歩性についての実体的判断を含む国際調査が行われます。

ISAは国際調査の結果、国際出願と関連する先行技術の情報をまとめた国際調査報告³⁾(International Search Report, ISR)と新規性等についての見解を述べる国際調査機関の見解書(以下「ISA見解書」)を作成して出願人及び国際事務局(International

Bureau, IB)に送付します。

さらに、出願人から国際予備審査請求がされると、IPEAは、補正や答弁書の内容も検討して国際予備審査を行い、国際予備審査機関の見解書(以下「IPEA見解書」)や、国際予備審査報告(International Preliminary Examination Report, IPER)を作成します。IPEA見解書は出願人に、IPERは出願人及びIBに送付されます。

ISR、ISA見解書、IPERといった書類は、国内移行後、IBから各国の特許庁である指定官庁や選択官庁に送達され、国内段階の審査で役立てられます。

JPOは、出願先であるROになると共に、ISA/IPEAとして国際出願の国際調査及び国際予備審査を行っています。

4. PCTハンドブックの位置付け

国際調査や国際予備審査を含むPCT制度では、そのルールを規定するものとして、PCT(条約)、PCT規則(Regulations)、PCT実施細則(Administrative Instructions)が定められています。

さらに、国際調査及び国際予備審査について特化した資料として、PCTハンドブックの正式名称「PCT国際調査及び予備審査ハンドブック」に名前がよく似た、「PCT国際調査及び予備審査ガイドライン」(以下「ISPEガイドライン」)があります。これは、世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization, WIPO)が作成している、ISA/IPEAが国際調査及び国際予備審査において従うべき手続に関する指針を示すものです。ISA/IPEAは、基本的にこのISPEガイドラインに沿って業務を行うことが求められます。

しかし、このISPEガイドラインは、あくまで一般的な指針であり法的拘束力を有するものではありません(ISPEガイドライン・パラグラフ1.04)。また、一般論のみが記載され、運用の詳細は各ISA/IPEAに委ねられている部分も少なからず存在しています。

そこで、JPOは今回、ISPEガイドラインの指針を

2) 2014年の全世界での出願件数は、2013年より4.5%増の214500件(「Patent Cooperation Treaty Yearly Review The International Patent System」より)

3) 例外的な場合にはISRの代わりに「国際調査報告を作成しない旨の決定」が作成される。

ベースとしつつ、そのようなISA/IPEAに委ねられている運用も明確化した資料として、PCTハンドブックを作成、公表しました。すなわち、PCTハンドブックは、ISPEガイドラインにおいて明確化されていない点も含め、国際調査及び国際予備審査をJPOにおいてどのように運用するかについて、より細部に至るまで明確化した資料であるといえます。特に、英語版のタイトルには、「in the Japan Patent Office」と付けることで、JPOの運用であることを明確にしています。

5. PCTハンドブック作成の基本方針

PCTハンドブックの作成は、以下の基本方針を念頭に行いました。

〈構成〉(→6.)

- どこに何が書いてあるのかわかりやすい全体構成
- 図表を用いたわかりやすい説明

〈内容〉(→7.)

- 条約、規則、ISPEガイドライン等との整合性の精査
- 実体的要件(新規性、進歩性等)の判断基準の明確化
- 審査官が作成する全ての様式に関する業務手順と作成要領の説明

〈英語版〉(→9.)

- グローバルな情報発信のための英語版の作成

以下、この基本方針に沿って、筆者の経験談や意

見を交えつつ、PCTハンドブックの内容を解説していきます。

6. 〈構成〉

PCTハンドブックは、表2に示した章立てで構成されています。この構成により、PCT制度全体を知るためには第1章、国際調査や国際予備審査を行う際には第2章及び第3章、実体的要件を判断する際には第4章、レアケースに対応するなら第5章を参照と、役割が明確になっています。また、別紙Aと別紙Bは、国際調査と国際予備審査の両方に関連するため、資料へのアクセス性を考慮して、別紙としてまとめました。別紙Cと別紙Dは、説明に用いた多数の例のために、ボリュームが大きくなったので、別紙として独立させています。

また、PCTハンドブックでは、全章にわたってPCT制度の全体像や、国際調査及び国際予備審査に関する審査官の業務手順を、フローチャートを活用することで、わかりやすく解説しています(図2参照)。また、審査官業務の説明についても、できる限り図表を用いることで、直感的な理解が可能となるようにしました。例えば、図3に挙げた図面は、ISA見解書の作成に際して、優先権の主張の効果が認められるか否かを検討する必要がある場合を示したものです。優先権の主張の効果についての検討の必要性、ISRで、PやEといったカテゴリーを付与した文献のISA見解書における取扱いが、引用する文献の公表日や出願日(特許文献の場合)等によって変わることがお分かりいただけると思います。

表2 PCTハンドブックの構成

章	タイトル	主な内容
第1章	PCT制度の概要	教科書的な内容
第2章	国際調査業務	国際調査における一般的な審査官業務
第3章	国際予備審査業務	国際予備審査における一般的な審査官業務
第4章	国際段階における実体的要件の判断基準	実体的要件(新規性・進歩性等)の判断基準
第5章	国際段階におけるその他の業務	典型的ではない業務(例:追加手数料納付命令)
別紙A	引用文献のカテゴリー	カテゴリー(X, Y, A等)の定義
別紙B	引用文献の記載要領	種類(特許文献、書籍等)別の引用文献の記載要領
別紙C	補正が行われた場合の国際予備審査の基礎の決定	請求の範囲、明細書又は図面のそれぞれについて補正が行われた場合の解説・事例
別紙D	IPERの附属書類の添付に関する事例	補正があった場合に添付すべき附属書類に関する事例

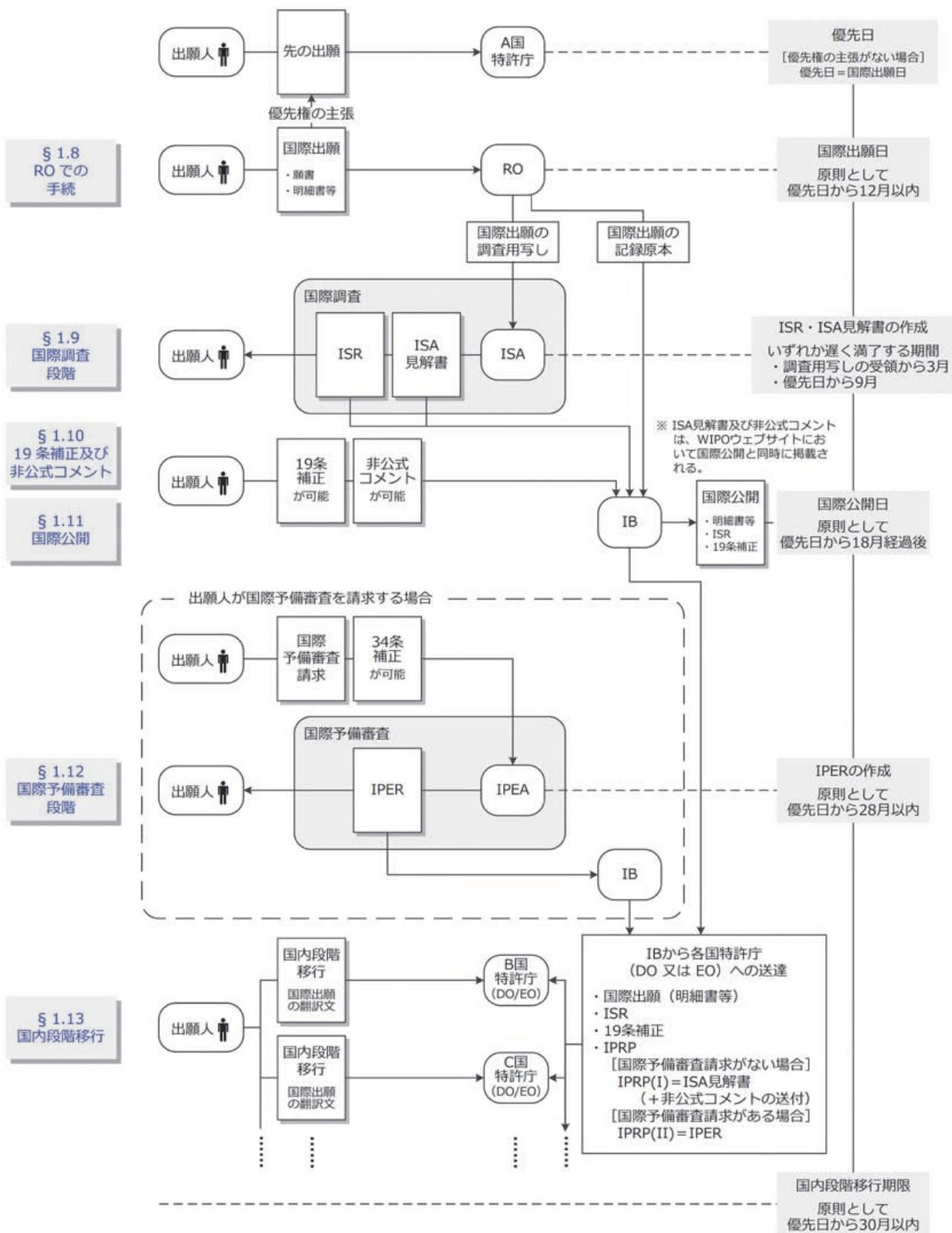
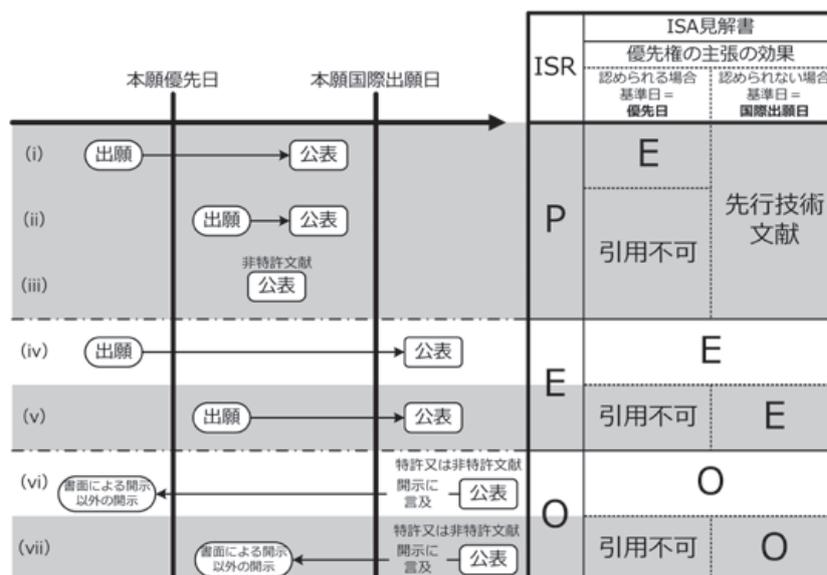


図2 PCTハンドブックに掲載されているフローチャートの例 (図1-6)



注1 (i) ~ (iii)、(v) 又は (vii) のケース（網掛け部分）では、ISA見解書を作成するに当たり、優先権の主張の効果が認められるか否かの検討が必要となる。

注2 上記（出願）は、優先権の主張を伴う場合、その優先権の主張の基礎となる先の出願を意味する。

図3 PCTハンドブックに掲載されている図表の例（図2-3）

7.〈内容〉

(1) 条約、規則、ISPEガイドライン等との整合性の精査

今回のPCTハンドブックの作成に当たっては、前述の条約、規則、実施細則及びISPEガイドラインとの整合性を徹底的に精査しました。上述したように、ISPEガイドラインは、WIPOが定めた、ISA/IPEAが国際調査及び国際予備審査において従うべき指針ですので、パラグラフを1つずつ確認し、運用の妥当性について検討しました。

また、この検討に当たっては、必要に応じて、条約、規則、ISPEガイドラインが制定された経緯の確認なども行いました。場合によっては、PCT成立時の議事録まで遡って調査を行うこともありました。

(2) 実体的要件の判断基準の明確化

第4章では、審査官が行う実体的要件（新規性、進歩性等）の判断基準を明確化しています。特に、国内出願について類似の要件が存在する場合には、国内出願の審査基準である「特許・実用新案審査基準」（以下「国内審査基準」）との関係を示すことで、国際調査及び国際予備審査における審査官の判断基準を明確化しています。この判断基準の明確化も、PCTハンド

ブックの大きな特徴であり、出願人や諸外国の審査官にとって、非常に有用であると考えております。

なお、この判断基準の明確化においても、ISPEガイドラインとの整合性について、徹底的な精査が行われました。ISPEガイドラインのパラグラフを1つずつ確認し、国内審査基準に従った運用が、ISPEガイドラインと矛盾しないか、また、矛盾するとしたら、どのように対応すべきかについて、数ヶ月かけて非常に緻密な検討が行われました。特に、「発明の単一性」の判断基準の作成には、正に侃諤の議論がありました。ここで詳しく述べることはしませんが、最終的に「発明」とは何かという、特許制度における根源的な問いにまで発展していきました。

(3) 全ての様式の作成要領

第2章、第3章及び第5章では、国際調査段階及び国際予備審査段階において審査官が作成する全ての様式に関して、具体的な業務手順を説明するとともに、作成要領を示しています。PCTハンドブックの作成方針の1つとして、「図表を用いた分かりやすい解説」を掲げたとおり、この作成要領の説明にも、実際の様式を画像として貼り付けるという工夫をしています（図4参照）。ちなみに、作成要領に貼り付ける様式の画像についても、画像ファイルの形

(5) 第2 ページ

必ず使用し、ISR に含める。

関連すると認められる文献 (※1) について、以下の (i) から (iii) までの情報を記載する。

(i) 引用文献のカテゴリ → §A.1
 (ii) 引用文献名 → 別紙 B (※2)
 (iii) 関連する請求項の番号 → e.

その際には、以下の点にも留意する。

- 一つの文献を複数のカテゴリについて引用するときは、「引用文献のカテゴリ」と「関連する請求項の番号」の行を揃える [S508(b)]。
- 最も関連が高いと考えられる文献から順に列挙することが好ましい。
- 関連する Y 文献は、なるべく並べて記載する。
- ISA 見解書において引用する文献は、ISR においても必ず引用する。

このページに全ての引用文献を記載しきれず、「第2 ページの続き」を使用する場合にチェックする。

「パテントファミリーに関する別紙」を使用する場合にチェックする。

審査官は記載不要。発送日の欄は、発送時に記入される。(他の書類の作成要領においては、説明を省略する。)

ISR の作成日を記載する。

審査官名、技術単位コード、審査官コード及び電話番号を記載する。

本願発明の属する分野の国際特許分類を記載する。→ a.		調査を行った最小限資料以外の資料を記載する。→ c.	
調査を行った最小限資料の属する分野の国際特許分類を記載する。→ b.		調査に使用した商用データベースを記載する。→ d.	
国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP2015/999999	
A. 発明に属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. H04M3/00 (2006.01) I			
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. H04M3/00			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの			
日本国実用新案公報 1922-1996年			
日本国公開実用新案公報 1971-2015年			
日本国実用新案登録公報 1996-2015年			
日本国登録実用新案公報 1994-2015年			
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)		WPI & キーワード: lithium, battery, mobile	
C. 関連すると認められる文献			
引用文献のカテゴリ	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する請求項の番号	
X	JP 2010-555555 A (有限会社××)	1-7	
Y	2010.07.15, 段落 [0026] - [0030], 図7	9-10	
A	& US 2010/9876543 A1, 段落 [0020] - [0025], 図7 & EP 9988776 A1 & WO 2010/876543 A1	11-20	
Y	JP 8-799999 A (××インコーポレイテッド) 1996.06.25, 段落 [0040] - [0055], 図1 & CN 8999999 A & KR 10-0699999 B1	9-10	
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。			
* 引用文献のカテゴリ 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技术水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「P」特許に引用する開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、公知優先権主張の基礎となる出願		の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献	
国際調査を完了した日 25.04.2015		国際調査報告の発送日	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号 100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 新崎 純 電話番号 03-3581-1101 内線 XXXX	
様式 PCT/ISA/210 (第2ページ) (2009年7月)			

※1 パテントファミリーに複数の言語の文献が含まれている場合には、国際出願の言語と同じ言語の文献を優先して引用し、その他の文献をパテントファミリー文献として記載する [GL15.64]。 → §B.1

※2 上記 (ii) の情報を記載するに当たっては、以下の点に特に留意する。 → 別紙 B

- 文献を引用する場合には、特に参照すべき箇所を特定する。
- 英語以外の特許文献を引用する場合には、英語のパテントファミリー文献が存在するのであれば、そのうち少なくとも1つの文献において、特に参照すべき箇所を特定する。

図4 PCTハンドブックに掲載されている作成要領の例 (ISR第2ページ)

式、サイズ、位置等、細部まで様々な検討を行いました。様式が小さすぎると、様式の字がつぶれてしまいますし、様式が大きすぎると、回りに説明用の吹き出しを配置するスペースが不足してしまいますので、そのバランスには非常に苦労しました。

また、あまりメジャーではない業務手順については、条約、規則、ISPEガイドラインにおいてほとんど何も規定されていない場合もあり、そのような業務の運用指針を作成するのにも苦労がありました。

このような場合には、運用指針を決めるための手掛かりが何もありませんので、JPOにおける過去の運用実績や、他庁（主に米国、欧州、中国、韓国）が作成した書類について情報収集・分析を行い、それらに基づいて運用指針を検討しました。

国際調査や国際予備審査の手続等についてまとめた資料は国外にもありますが、全ての書類の作成要領を、ここまで詳細に説明したものは、世界に類を見ないと思います。

8. 明確化された運用・判断基準等

今回のPCTハンドブックの作成、公表に伴い、従来明確化されておらず、審査官の判断に一任されていた部分の多くが明確化されました。

以下では、そのような部分のうち、特に主要な事項について紹介いたします。

なお、以下の説明において、括弧内に記載されているセクション記号(§)は、PCTハンドブックへの参照を表しています。

(1) 発明の新規性又は進歩性について記載すべき内容(→ § 2.9(6), § 3.9(6), § 3.10(6))

ISA見解書、IPEA見解書及びIPERでは、第V欄において、新規性及び進歩性の有無に関する審査官の見解を記載します。

審査官が、国際出願の請求項に係る発明について、新規性又は進歩性がないという否定的な判断をした場合には、通常の国内出願における拒絶理由通知に準じた記載をすればよいのですが、新規性及び進歩性があるという肯定的な判断をした場合には、どのような内容を記載すべきか明確に定まっておられません。

そこで、今回、新規性及び進歩性があるという肯

定的な判断をした際に、この第V欄に記載すべき内容を明確化しました。

肯定的な判断をした場合には、見解の根拠となる先行技術との関係に言及しつつ、そのように判断した根拠を具体的に記載します。具体例としては、先行技術文献に記載も示唆もされていない具体的な事項の指摘、複数の先行技術を組み合わせる動機付けが困難である理由、先行技術と比較した有利な効果の指摘が挙げられます。

この運用の明確化により、審査官が新規性及び進歩性があると判断したポイントが分かりやすくなり、各国の国内段階の審査において、出願人や担当審査官にとって有用であると考えられます。

(2) 記載要件違反の指摘(→ § 4.7)

ISA見解書、IPEA見解書及びIPERでは、第VIII欄において、国際出願の記載要件違反を指摘しますが、今回、指摘すべき記載要件違反の内容を明確化しました。

指摘すべき記載要件違反は、「明細書、請求の範囲又は図面が記載要件を満たさない結果、特定の請求項を除外対象とした場合や、特定の請求項について調査対象・審査対象を限定した場合において、そのような除外又は限定の原因となった記載要件違反」(「重要かつ関連する問題」を伴う記載要件違反)のみとし、それ以外の記載要件違反は指摘しないことにしました。

少々わかりにくい表現になってはいますが、要するに、調査対象・審査対象を限定しなければならないような重大な記載要件違反のみが見解書やIPERの第VIII欄で指摘され、それ以外の軽微な記載要件違反は指摘されないこととなります。

(3) IPEA見解書の作成条件(→ § 3.7)

国際予備審査では、IPERに否定的な見解(新規性や進歩性がない等)を記載する前には、少なくとも1回はIPEA見解書を作成して、出願人に通知する必要があります。

しかし、国際予備審査が請求されると、国際調査で作成したISA見解書が、1回目のIPEAの見解書とみなされるため、たとえ否定的な見解があっても、国際予備審査段階では、改めて見解書が作成されない場合があります。

今回、2回目以降のIPEA見解書（国際予備審査段階における1回目以降の見解書）を作成する条件を明確にし、2回目以降のIPEA見解書が作成されやすくなりました。

具体的には、否定的な見解が存在する場合に、実質的に意味のある補正や反論がなされているときや、ISA見解書で指摘していなかった否定的な見解を指摘するときには、2回目のIPEA見解書（国際予備審査段階における1回目の見解書）を通知するようにしました。

この運用の明確化により、国際予備審査を請求した場合に、否定的な見解が解消されていないのに、いきなりIPERが通知されてしまい、せっかく国際予備審査請求したにもかかわらず、反論や補正の機会が十分に与えられない、というケースがかなり減少すると考えられます。

(4)「ISRが作成されていない発明」(→ § 4.1.4)

PCTの制度では、国際調査や国際予備審査から除外し、新規性や進歩性の判断を行わなくてよい発明がいくつか存在します。そのうちの1つに「ISRが作成されていない発明」がありますが、これをどのように決定するかについては、ISPEガイドラインにおいても何も規定されておらず、審査官に一任されていたのが実情でした。

今回、JPOの運用として、ISRにおける「主発明」又は国際調査を行った「追加発明」に対して、発明の単一性を有する発明が、「ISRが作成されている発明」に該当することにして、「ISRが作成されていない発明」を明確にしました。

この運用は、国内審査基準における「発明の特別な技術的特徴を変更する補正（シフト補正）」の禁止に類似した運用ですので、審査官にとっても、出願人にとっても、理解しやすい運用であると考えます。このような明確化により、審査官の過度な負担を回避しながらも、出願人が審査結果を予見することが可能となりました。

9. 〈英語版〉

本稿は、『特技懇』誌の「グローバルへの発信」という観点から組まれた特集の一環として掲載されることですので、やはり、英語版の話は避けて通

りません。

PCTハンドブックは、JPOの審査官、国内の制度ユーザーに向けた日本語版と合わせて、英語版も作成しました。昨今増加する、JPOを「管轄ISA/IPEA」とする（＝JPOがISA/IPEAとなり得る）ROに出願する国外制度ユーザーや、最近ISA/IPEAとなった外国特許庁の審査官への情報発信のためです。

本来ですと、時間をかけてじっくり作成すべきところですが、実際には、英語版の作成に費やすことができた期間があまり長くなく、慌ただしく作成してしまっただけで、詰め切れていない部分も多々あります。それでも、国外制度ユーザーや新規ISA/IPEAの審査官に、JPOの国際調査及び国際予備審査の考え方が伝わり、グローバルスタンダードになっていくことを期待しています。

10. おわりに

筆者は、審査基準タスクフォースPCTチームの一員として、1年半にわたってPCTハンドブックの作成に携わり、無事、日本語版と英語版をそろって公表させることができました。PCTハンドブックの作成及び公表にご協力くださった関係者の皆様には、この場を借りて御礼申し上げます。

このPCTハンドブックにより、国際出願にかかる手続の適正かつ円滑な運用が行われることを願いつつ、JPOの審査官として、国際的に信頼される国際調査及び国際予備審査の実施を通じて、国際出願制度の発展に寄与してまいります。

profile

塚本 丈二 (つかもと じょうじ)

平成15年4月	特許庁入庁 特許審査第一部事務機器（印刷・プリンター）
平成19年4月	審査官昇任
平成26年4月	審査第一部調整課審査基準室 審査基準タスクフォース（併任）
平成27年10月	審査第一部材料分析（物理分析）（現職）