

## 欧州特許庁での審査段階における 口頭審理への対応

国際第2委員会  
第2小委員会\*

**抄 録** 欧州特許庁には、審査段階で口頭審理を行うという独特の制度が存在するが、その運用や対処法については詳しく知られていないのが実情である。本論説では、統計的な観点で審査段階での口頭審理の分析を行うとともに、日本企業に特に参考になるとと思われる事例の紹介を行い、審査段階における口頭審理召喚に適切に対応して、登録査定を得るための権利化戦略について考察する。

### 目 次

1. はじめに
2. 制度の説明
3. 統 計
  3. 1 調査対象
  3. 2 統計データの解析結果
4. 事例研究
  4. 1 口頭審理開催で、登録査定となった事例
  4. 2 口頭審理開催で拒絶となった事例
  4. 3 口頭審理が開催されず、登録査定となった事例
5. まとめ

### 1. はじめに

2014年度、欧州特許庁（European Patent Office、以下「EPO」）は、EPOへの2013年の全出願件数は約265,000件であり、2012年度に比べて2.8%増加し、登録件数も1.7%増加していることを公表した。

これらのデータに関し、EPOのバティステリ長官は、「これらの数値は欧州がグローバルなイノベーション拠点の一つとして重要であることを明確に示すものである。」「出願件数は上昇しており、欧州における特許への需要が上昇傾

向にあることは明らかである。」とコメントしている<sup>1)</sup>。

実際、EPOへの出願件数について出願人の国別の内訳をみると、欧州外からの出願が65.7%を占めている。さらにその欧州外からの出願の内、米国が24.5%、日本が19.7%であり、日米欧の出願人によるものが大部分を占めていた（表1）。

表1 日米欧出願人によるEPOへの出願件数と前年度に対する増加率

|    | 総出願件数に占める割合 (%) | 出願件数前年比増加率 (%) |
|----|-----------------|----------------|
| 欧州 | 35.3            | ±0.0           |
| 米国 | 24.5            | 2.0            |
| 日本 | 19.7            | 1.2            |

ここで、EPOへの出願件数が多い理由としては、欧州の市場や生産拠点としての位置づけの他、その特許の実効性が出願人の期待に応えるレベルであることが考えられる。

EPOでは従前より、出願件数に対する審査官

\* 2013年度 The Second Subcommittee, The Second International Affairs Committee

の絶対数不足により多くの審査の未処理案件が存在することが問題視されていた。2010年以降、EPOは審査の質の向上と迅速化を図る施策である“Raising the bar”構想に基づき、審査通知（以下、「OA」）回数低減を伴う規則改正等を行ってきた。

一方で、欧州特許条約（European Patent Convention, 以下「EPC」）の第113条では出願人に聴聞を受ける権利が保障されており、出願人からの請求があった場合には口頭審理を開催しない限り出願を拒絶できない（EPO審査ガイドライン第E-II章2項）。

従って、少ないOA回数で審査を迅速化し、かつ高品質で有効性の高い特許権を担保するために、審査段階における口頭審理の召喚は今後増加することが予測される。

しかしながら、EPOへの出願実務や制度に関する論説や統計データは多数存在しているが、審査段階の口頭審理に関するものは少ない。

また審査段階における口頭審理を経験している日本企業は少なく、日本の知的財産部員や発明者がその口頭審理への対応方法を十分に把握せずに出席することは負担が大きいため、対応に憂慮することが考えられる。

そこで、本研究では、統計的な観点で審査段階での口頭審理の分析を行うとともに、日本企業に特に参考になるとと思われる事例の研究を行い、審査段階における口頭審理召喚に適切に対応して、登録査定を得るための権利化戦略について検討する。

本稿は、2013年度の国際第2委員会第2小委員会の伊藤英洋副委員長（日本ゼオン）、兼広秀生（持田製薬）、橋本真人（東芝）、樋口浩一（アステラス製薬）、宮本拓治（シャープ）、新川悦子（リコー）、宮本由香里（東洋エンジニアリング）、横田康和（ダイキン工業）によるものである。

## 2. 制度の説明

EPOの審査段階における口頭審理に関して、概説する。図1にEPOにおける審査段階のフローチャートを示した。

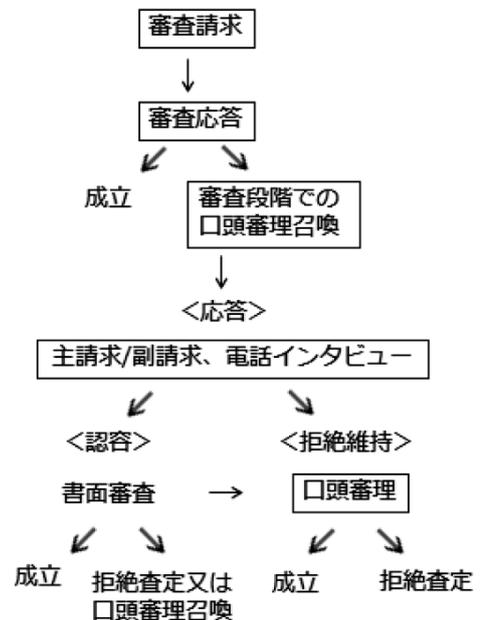


図1 EPOにおける審査段階のフローチャート

出願人は、EPOに出願すると、欧州特許公開公報に調査報告書の公開があった日から6ヶ月（国際特許出願経由の場合は、国際調査報告書の公開があった日から6ヶ月以内もしくはEPOへの移行期限である優先日から31ヶ月のいずれか遅い方）以内に審査請求することができる。審査請求後、EPOからOAが通知され、出願人はこれに対し意見や補正書を提出することができる（図1：審査応答）。OA応答後に、認容されれば許可通知が届き、特許は成立する。

しかしながら、審査官が対面での説明を要求した場合や、OAに対する出願人の応答が不十分である場合など、審査官が口頭審理開催を必要と判断した場合、口頭審理は召喚される。一方、出願人の請求によっても口頭審理は召喚される。前述のように、出願人からの請求があった場合には口頭審理を開催しない限り出願を拒

絶できないため、欧州の代理人はOAの応答の際に、特許が認められない場合は口頭審理開催を請求すると形式的に記載することが多い。(図1：審査段階での口頭審理召喚)。

口頭審理の召喚は開催期日の少なくとも2ヶ月前に通知される。EPOは出願人に対し、口頭審理の1ヶ月前までに準備書面を提出するよう指示する。この場合、出願人は、主請求/副請求を提出することができる(図1：応答)。主請求/副請求とは、クレーム群であり、副請求は、一つとは限らず、段階的に減縮した複数も提出することも可能である。出願人が提出した主請求/副請求が許可されれば、書面審査に戻る(図1：書面審査)。しかし、出願人の提出した主請求/副請求が許可されなければ拒絶理由は維持されたことになり、予定通りの期日で口頭審理が開催される。出願人は口頭審理で新たな主請求や副請求を提出することも含めて特許性を主張し、それでも認められない場合には、拒絶査定となる(図1：拒絶査定)。

上記の審査段階のフローチャートのうち、口頭審理は、EPC第116条に規定されている。詳細については下記の文献も参考とされたい(EPOにおける高品質の手続のためのハンドブック(2012年初版)<sup>2)</sup>、EPO審査ガイドライン(2013年9月改正)<sup>3)</sup>。

なお、EPOは下記のように審査官の審査指針を公開している。すなわち審査ガイドラインには、審査官は、できるだけ少ないアクションで最終見解(登録査定又は拒絶査定)を示すべきであるという「優先の原則」に従うべきであり、審査官は常にこの原則を念頭に置いて手続を管理すべきであるとする一方で、出願人とのやりとりは「必要な場合は何度でも」繰り返すよう規定されている。

## 3. 統計

### 3.1 調査対象

本研究では、欧州特許公開公報の発行日が2007年6月のEPO出願を調査対象として抽出した。この時期を選択したのは、次の理由に基づく。(i) 大半の出願が、2013年時点においてEPOの審査段階が完了し、審査の結果が得られていること。(ii) 2010年以降に口頭審理を召喚された出願が多く、EPOの施策(“Raising the bar”構想)に起因して口頭審理の召喚が増加したと推測される時期と合致すること<sup>4)</sup>。

### 3.2 統計データの解析結果

本節では、3.1で説明した調査対象に対して行った解析の結果を説明する。尚、調査対象期間が1ヶ月間に限られているが、当該期間の出願傾向を、出願された分野、筆頭出願人の国等で検証した結果、2005-2007年度の出願傾向と比較してほぼ同様な傾向を示した。

従って、本稿の解析には一定の普遍性があると考えている。一方、例えば口頭審理の召喚通知が送達された件数、実際に開催された件数は統計学上明確な有意差が現れるほどの十分な数を抽出できていない為、対象期間を拡大し、例えば年毎の傾向や筆頭IPCと筆頭出願人の国を掛け合わせて解析することで、より有用な分析が可能と考えられる。

#### (1) 調査対象案件全体の傾向

表2は、調査対象となった案件(2007年6月公開の案件)のうち、①：審査請求がされた案件数、②：審査請求がされなかった案件数、③：口頭審理の召喚通知が送達された案件数(審査過程において複数回、口頭審理の召喚がされた場合も1件としてカウントする)、④：口頭審理が開催された案件数を示したものである。

表2 調査対象案件の内訳

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 調査対象数               | 10,773件 |
| ①審査請求がされた案件数        | 9,968件  |
| ②審査請求がされなかった案件数     | 805件    |
| ③口頭審理の召喚通知が送達された案件数 | 533件    |
| ④口頭審理が開催された案件数      | 224件    |

調査対象案件10,773件のうち、①審査請求がされた案件は9,968件（全体の92.5%）であり、審査請求率は非常に高いことが分かる。また、③口頭審理の召喚通知が送達された案件は、533件であり、審査請求がされた案件の中の5.3%となっている。さらに、口頭審理召喚がされた案件のうち実際に④口頭審理が開催された案件は、224件となっており、①審査請求がされた案件の中の2.2%であることが分かった。口頭審理開催率に着目してみると、口頭審理に召喚された案件のうち実際に審理開催に至った案件は、42.0%であり、召喚がされても半分以上は審理が開催されていないことが分かった。

次に、表2の③口頭審理の召喚通知が送達された案件において、審査請求後、口頭審理が召喚されるまでに受けたOAの回数（拡張欧州調査報告書（Extended European Search Report）への対応は回数に含まない）を図2に示す。

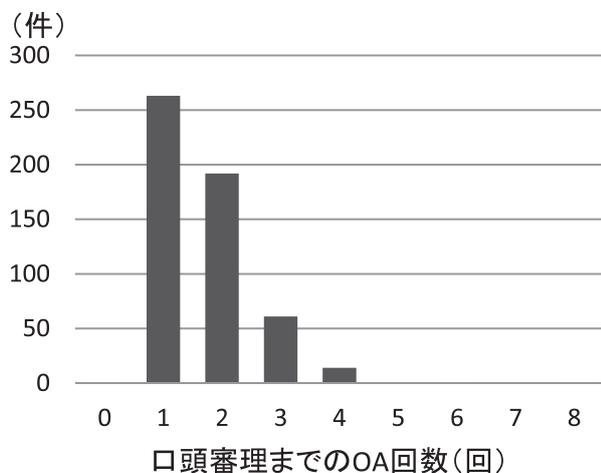


図2 口頭審理に召喚されるまでのOA回数の内訳

審査請求後、口頭審理に召喚されるまでに受けたOAの回数は1回のみである案件が最も多く、その次が2回となっている。口頭審理が召喚された案件の85.5%、つまり大半の案件が2回以下のOA後に口頭審理に召喚をされていることが分かった。

口頭審理に召喚された案件のうち実際に口頭審理が開催された案件と、非開催となった案件の各々について、審査段階でどのような査定となったか、その内訳件数を図3に、口頭審理開催有無別の最終決定比率を図4に示す。

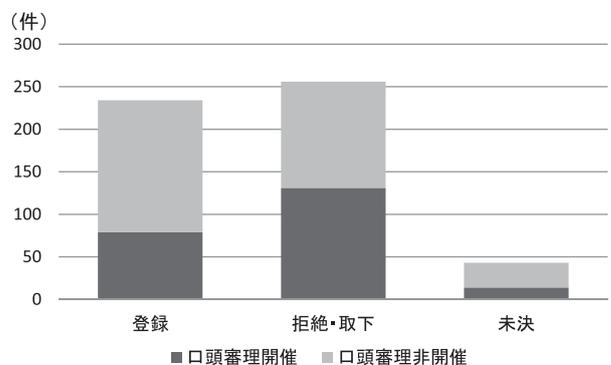


図3 口頭審理に召喚された案件の最終決定内訳件数

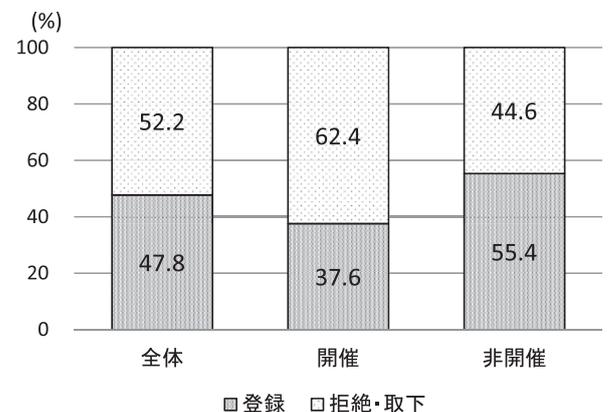


図4 口頭審理開催、非開催案件別の最終決定比率

口頭審理に召喚された案件の91.9%で最終決定が出されており、未決案件は8.9%であった（図3）。最終決定が出された案件のうち47.8%、つまり約半数が登録査定となっている（図4）。さらに、最終的に登録査定となった案件の内訳

に着目すると、口頭審理の開催があった案件では37.6%であるのに対し、口頭審理が開催されなかった案件では55.4%であり、口頭審理が開催されなかった案件の方が登録査定となる割合が高いことが分かった。

## (2) 技術分野別の傾向

次に、化学、電気、機械の各分野から、EPOへの出願数が多い国際特許分類 (International Patent Classification, 以下「IPC」) であるA61K (医薬)、H04 (電気通信)、B60-68 (運輸) を選定した。これらの筆頭IPCが割り振られた案件数を抽出し、各々の技術分野の案件が調査対象案件のうち、審査請求がされた案件 (9,968件) に対して、どの程度の割合を占めているのか、表3に示す。

表3 筆頭IPC別案件数と割合

| IPC    | 件数 (件) | 割合 (%) |
|--------|--------|--------|
| A61K   | 497    | 5.0    |
| H04    | 1,051  | 10.5   |
| B60-68 | 874    | 8.8    |
| その他    | 7,546  | 75.7   |

A61K、H04、B60-68の各案件を対象とし、審査請求がされた案件数に対する口頭審理の召喚率を調べたところ、A61Kは7.0%、H04は4.6%、B60-68は2.3%であった。上述のように調査対象全体における審査請求された案件数に対する口頭審理の召喚率 (5.3%) に比べて、A61Kの口頭審理召喚率は高く、B60-68では低いことが分かった。

この理由としては、A61Kは、製剤、スクリーニング等の様々な分野の案件がある一方で、製品に対する出願件数が他のIPC分野に比べて少ないことから、1件の出願で可能な限り広い権利を取得すべく審査応答を行っていることが考えられる。また、治療方法は特許適格性を欠くなど他の分野にない特殊な拒絶理由 (特許性

の例外に関するEPC第53条や生物工学的発明に関するEPC施行規則26-29) があることの影響も考えられる。一方でB60-68は発明の内容を把握しやすく、見解の相違が生じることが少ないことなどが理由と推定される。

また、口頭審理の召喚通知が送達された案件のうち、実際に口頭審理が開催された割合をみると、A61Kは28.6%、H04は45.8%、B60-68は30.0%であり、A61KとB60-68の開催率が調査対象全体の口頭審理開催率42.0%よりも低い傾向が見られた。

さらに、口頭審理に召喚された案件の登録率に着目してみると、A61Kが60.0%、H04が39.6%、B60-68が50.0%で、A61Kが高い傾向が見られた。

この理由としては、上述のようにA61Kは製品に対する出願件数が比較的少ないため、個別案件の権利化のためにより積極的な働きかけをしていることが推定される。すなわち、出願人が審査官との電話インタビュー等を活用して口頭審理の開催を回避し、書面審理による権利化を図っていることが、また、口頭審理が開催された場合も、副請求等を活用して権利化を図っていることが考えられる。

## (3) 筆頭出願人の所在地別の傾向

筆頭出願人の所在地が欧州、米国、日本である案件数を抽出し、各々の所在地の案件が調査対象案件の全体数に対して、どの程度の割合を占めているのかを図5に示す。

図5より、審査請求された案件全体に対し、筆頭出願人の所在地が欧州である案件は42.7%、米国である案件は25.2%、日本である案件は16.0%を占めており、欧州、米国、日本の3極で欧州出願全体の80%程度を占めた。

筆頭出願人の所在地が欧州、米国、日本の各案件を対象とし、審査請求がされた案件数に対する口頭審理への召喚率を調べたところ、欧州は5.2%、米国は6.4%、日本は3.8%であり、口

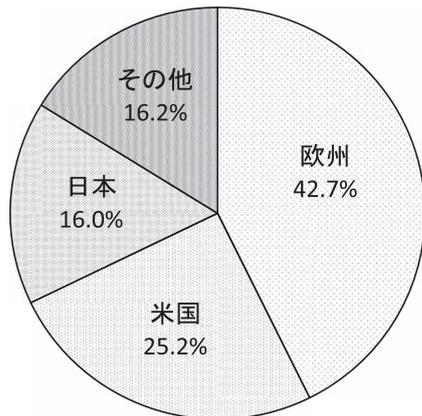


図5 審査請求された出願全体に対する筆頭出願人の所在地の割合

頭審理召喚率は筆頭出願人所在地が欧州である案件に比べて、米国である案件で高く、日本である案件で低いことが分かった。

また、口頭審理に召喚された案件のうち、実際に口頭審理が開催された割合をみると、欧州は40.9%、米国は40.2%、日本は48.5%であり、筆頭出願人所在地が日本である案件の開催率が、欧州、米国である案件に比べてやや高い傾向が見られた。

口頭審理が召喚された案件の登録率に着目してみると、欧州が48.5%、米国が39.7%、日本が48.5%であった。明確な有意差とは言えないものの、筆頭出願人所在地が米国である案件の登録率が欧州、日本である案件に比べて低い傾向であることが分かった。

理由として、各国の特許手続の実務の違いが考えられる。例えばクレーム補正のサポート要件が米国は寛容なのに対してEPOは厳しい等、米国で許可されたクレームで登録査定が受けられず、口頭審理の召喚率が高く、また登録率が低くなった可能性がある。

## 4. 事例研究

前節で統計データを分析したが、本節では前記の3分野の中から、口頭審理召喚への対応として参考になるとと思われる事例につき、詳細に

検討することにする。

事例の選定については以下のパターンが考えられる。それぞれのパターンの事例を抽出した。

- ①口頭審理開催で、登録査定
- ②口頭審理開催で、拒絶査定
- ③口頭審理開催せず、登録査定

なお、口頭審理が開催されず、拒絶査定または出願取下げとなるものは、通常は出願人が権利化を断念した案件であるので本項では取り扱わない。

### 4. 1 口頭審理開催で、登録査定となった事例

#### (1) 事例1-1

欧州公開番号：EP1795434

分野：運輸（B62D）

出願人：東レ株式会社（JP）

#### （事例の概要）

本事例は、口頭審理の開催前に出願人と審査部が電話会議することにより、口頭審理は開催されたものの主請求が認められた案件である。

#### （発明の概要）

繊維強化プラスチック（FRP）製自動車用ボンネットに関する。特に、全体として軽量を保ちながら必要な剛性を有する自動車用ボンネットに関する。出願時クレームは、(1) 繊維強化プラスチック（FRP）製自動車用ボンネット、(2) FRP製の外面と、その裏面側に接合されるFRP製の内面とを有する自動車製ボンネット、であった。（以下（1）、（2）と略すことがある）

#### （手続の概要）

国際調査報告では、主に出願人の先行技術により、上記（1）のクレームがカテゴリ-X、(2)のクレームがカテゴリ-Yであった。

拡張欧州調査報告では、出願人の約7ヶ月前に出願された先願及び出願人の上記文献の二件により、全てのクレームが新規性欠如と指摘された。

審査段階で、出願人は、独立項を削除し、削除高剛性部分とそれより低い剛性部分のFRP全体が一体成型で製造されることに限定するなどの対応を行い、結局OAは3回行った。

出願人は電話会議を行い、審査部に次回口頭審理をするかどうか尋ねた。審査部は、引例が2件のみであり、特に複雑な議論でないので書面審査を続行すると回答した。出願人は、上記(1)のクレームの削除を行った。

約一年後に口頭審理が召集された。その理由は、クレーム1は、出願人の先願により新規性・進歩性が欠如していること、クレームの文言に外面／内面等の明確性が欠如した文言を使用していることであった。

出願人は主請求として維持中のクレームとともに、副請求として3件の補正案を提出し、さらに電話会議が審査官と出願人の間で行われた。審査官は、口頭審理が召集された理由について、出願人に「一体成形」という文言が広い意味を有し、明確でないと説明した。出願人は審査官に、本明細書における「一体成形」の文言の意味を説明した。審査官は、当該分野の概念は単純ではなく、その用語の意味が口頭審理で議論されるだろうと回答した。

書面審理には戻らず口頭審理が開催され、主請求の出願人の先願に対する新規性が議論された。特に、文言「一体成形」について議論された。審査長は、審査部は欧州特許法の新規性の要件を満たすものであると確信した、と要約し、主請求のクレームが登録査定となった。

(考察)

口頭審理の開催前に出願人は適切に電話会議を行っている。自らの先願が引例として挙がっており、どのような部材を用いたか技術面での先の技術に対する差異を書面で説明することが難しいことを出願人側で感じていたと推察される。そのため口頭審理で説明して明らかにすることが好ましいケースであったと考えられる。

## (2) 事例1-2

欧州公開番号：EP1796698

分野：医薬 (A61K)

出願人：ダニコスAS (DK)

(事例の概要)

本事例は、口頭審理召集に対する応答時に、書面審査段階で減縮したクレームを一旦出願時クレームと同等に広げ、口頭審理で新たな観点からの減縮補正および主張をして登録査定を得た。書面審査時の減縮補正クレームより登録クレームの方が権利行使しやすいと考えられ、口頭審理をうまく利用したと考えられる案件である。

(発明の概要)

胃腸の鎮痛を目的とした製剤調製のための乳酸菌LA株の使用(第二医薬用途)およびそのような乳酸菌株を特定の受容体発現を検出して選別する方法(選別方法)に関する発明である。

(手続の概要)

当初EPOは、国際予備審査報告書の判断を踏襲し、第二医薬用途クレームは新規性・進歩性欠如、選別方法クレームは新規性・進歩性ありとしていた。これに対し出願人はラットを用いた比較試験データを提出するなどして反論し、独立項の補正は行わなかった。

EPOは、3度目のOAで新たな先行技術により第二医薬用途クレームは新規性または進歩性欠如、選別方法クレームは進歩性欠如および明確性要件違反と指摘した。出願人は第二医薬用途クレームを「特定受容体発現作用を有する乳酸菌LA株」に限定し、かつ「その作用を介する鎮痛作用である」との減縮補正を行った。

しかし審査官は、乳酸菌の中の特定の菌株を選択したことで第二医薬用途クレームは新規性を満たさない、として口頭審理を召集した。これに対し出願人は第二医薬用途クレームを出願時と同等に再度広げる補正を行った主請求を提出して口頭審理に臨んだ。

出願人は口頭審理開始時に、選別方法クレーム

ムを「in vitro」に限定した新たな主請求および更に第二医薬用途クレームに「乳酸菌LA株が単独の活性成分である」との限定をした副請求を提出し、本発明は乳酸菌LA株単独の作用であることを主張した。審査部は、主請求は認めなかったものの副請求は許可可能と判断し、登録査定とした。

(考察)

第二医薬用途に関して、口頭審理召喚応答書で、書面審査段階で減縮したクレームを再度出願時クレームと同等に広げている。その後、口頭審理で異なる観点で減縮をした副請求を提出し、出願時よりは狭いながら出願人が許容できる範囲のクレームで登録査定を得た点が注目される。

具体的には、口頭審理で「乳酸菌LA株が単独の活性成分である」との限定をした副請求を提出し、特異的な乳酸菌株単独の作用である点で引例と差別化した新たな主張をして許可となった。書面審査時の減縮補正クレーム（「特定受容体発現作用を有する乳酸菌LA株」かつ「その作用を介する鎮痛作用である」）より登録クレームの方が権利行使しやすいと考えられ、口頭審理をうまく利用した例と考えられる。

一方、選別方法クレームについては当初許可可能とされていた。しかし、特定受容体発現作用がある乳酸菌にのみ本発明の効果があるとの主張を強くして第二医薬用途クレームとの矛盾が際立ったために、3回目の拒絶理由で進歩性欠如および明確性要件違反とされた。最終的には出願時の選別方法クレームに“in vitro”の限定をするのみで許可となったが、逆に第二医薬用途クレームの権利範囲を狭めてしまう危険性もあった様に思われた。

## 4. 2 口頭審理開催で拒絶となった事例

### (1) 事例2-1

欧州公開番号：EP1796638

分野：医薬（A61K）

出願人：Breath Limited（GB）

(事例の概要)

本事例は、進歩性が否定された主クレームについて口頭審理の場で争うも認められず、補正の提案も却下されて拒絶査定となった案件である。

(発明の概要)

本案件は、主に噴霧による薬剤を投与するためのキットおよび使用方法に関する発明である。

出願時クレームは、(1) 噴霧吸入器（ネブライザー）を含むキット、(2) そのキットの使用法、(3) そのキットのデータ保存、(4) そのキットに用いるバイアルに関する発明である。

(以下 (1), (2) などと略すことがある)

(手続の概要)

EPOへの移行段階では5件の独立項があったが、1回目のOAで単一性要件違反、新規性・進歩性の欠如等の指摘を受けて、出願人は独立項を(1)と(2)のクレームに限定するなどの補正を行った。

しかし進歩性欠如((1)のクレーム)、補正要件違反((1)のクレーム)、新たな文献に基づく新規性欠如((2)のクレーム)、特許性の例外違反((2)のクレームが医療行為に該当すると認定)を理由とし口頭審理が召喚された。

出願人は口頭審理延期の申請を提出したが、これは却下された。また出願人は、クレーム補正をしない主請求、及び主請求から(2)使用方法のクレームを削除した副請求を提出したが、審査官の指摘に対する意見書は提出しなかった。

口頭審理が開催された。出願人は、審理開始の時点で主請求を補正して一部のクレームを削除し、補正要件違反と新規性欠如を解消したが、審査部は、(2)のクレームが特許性の例外違反であるとの判断を維持した。

副請求の審理に移った。出願人は、本発明の

ネブライザーは感染症のリスクや投与量の誤りを低減できるとして(1)のクレームが進歩性を有することを主張したが、審査部は進歩性欠如の拒絶を維持した。出願人は従属項をクレーム1に組み込む補正を提案したが、審査部は結論として、全クレームに進歩性はないと判断した。そのため更なる副請求は提出されず、本案件は拒絶査定となった。

(考察)

口頭審理召集から開催までの期間が比較的短く、出願人が十分に準備できなかった可能性がある。補正案が提出されたのは口頭審理直前であり、また進歩性欠如との認定に対する反論もなかった。

審査官の認定に疑義があるとしても、口頭審理の場で初めて説明するよりは、事前に進歩性がある旨の主張を意見書や電話会議で説明できれば、事前に審査官の心証を把握することができ、異なる主張や別の補正案を検討することもできた可能性がある。

口頭審理の開催期日は召集通知から最短2ヶ月であり、期日延期の申請も認められない場合がある。口頭審理の召集を受けた出願人は、補正案の検討や審査官とのコンタクトなどを迅速に行う必要があるといえる。

#### 4.3 口頭審理が開催されず、登録査定となった事例

##### (1) 事例3-1

欧州公開番号：EP1791957

分野：医薬 (C12N, A61K)

出願人：AEterna Zentaris GmbH (DE)

(事例の概要)

本事例は、口頭審理を召集されたが電話会議を有効活用することにより書面審査に戻し最終的に登録査定となった案件である。

(発明の概要)

本案件は癌の治療標的であるプロヒビチンカ

スケード阻害剤のスクリーニング方法に関する。出願時クレームは、(1) プロヒビチンカスケード阻害剤を含有する医薬組成物 (2) そのスクリーニング方法である。

(手続の概要)

国際段階で、出願人は医薬組成物(1)についてのみクレーム形式を第二医薬用途(1')に補正した。国際予備審査では、スクリーニング方法(2)のクレームは新規性・進歩性が有の見解になったが、第二医薬用途(1')の上位クレームはカテゴリーXの見解が維持された。

審査段階で、出願人は2回のOA後も係属クレームは殆ど維持し一部しか補正しなかった。よって、審査部は16件の文献を挙げ、単一性違反、新規性欠如や明確性違反等を理由に口頭審理が召集された。

出願人は、全クレームをスクリーニング方法(2)に関するものとし、そのいくつかは併合する補正案及び意見書を提出した。すなわち、第二医薬用途(1')クレームを全て削除した。出願人と審査官の間で電話会議が行われ、審査官から書面審理に戻る旨が伝えられた。3回目のOAでは、新たなクレームが補正要件違反等であると指摘された。出願人は、補正書及び意見書を提出したが、併合したスクリーニング方法(2)のクレームが不明確であるとして、再度口頭審理に召集された。

出願人は不明確と指摘されたクレームのうち1件だけクレームを削除する補正案を提出した。口頭審理は維持されたため、電話会議を要求した。電話会議では、審査官は、補正要件違反を指摘するとともに、具体的なクレームの文言「プロヒビチン阻害」は正確には「プロヒビチンとRafキナーゼ等の相互作用の減弱」であり不明確と指摘した。出願人は補正案を提出し、電話会議を要求した。電話会議において審査部は、これまでの補正により主な拒絶理由は解消したが、方法クレームの各ステップについてさ

らに補正すべきであると指摘した。

出願人は補正案を提出し、さらに電話会議を行った。審査部は、これまで不明確であると指摘したのは具体的には全ステップが明細書における阻害剤を同定するスクリーニングの記載に基づいて特定すべきだということであると説明した。出願人は補正案を提出し、さらに電話会議を行った。審査部は出願人にクレームの文言を統一するよう依頼した。出願人は補正を行い、口頭審理が開催されることなく登録査定を得た。

(考察)

出願人はプロヒビチンカスケード阻害剤のスクリーニング方法に関して権利を取得することができた。出願人は補正案を提出するとともに電話会議を複数回にわたり活用している。電話会議を用いて審査官の意図を聴取してクレームで表現するのが難しい技術用語を補正案に反映することにより、口頭審理を回避するとともに登録査定になったという、電話会議を有効利用している例である。

## (2) 事例3-2

欧州公開番号：EP1792441

分野：電気通信 (H04)

出願人：ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ (SE)

(事例の概要)

本事例は、口頭審理に召集されたが電話インタビューを有効活用し、書面審査に戻し、最終的に登録査定となった案件である。

(発明の概要)

携帯電話にインストールされた特定のデータ・アプリケーションが通信状況を鑑みて実行可能であるかを判定し、実行するかユーザーが決定できるよう携帯電話上に実行能力を表示する方法に関する。

(手続の概要)

国際調査報告書によれば当初のクレームすべ

てが2件の先行技術で進歩性欠如とされている。

2回のOAに対し出願人は、アプリケーションの実行可否をインジケータで表示することが、引例に開示のない主要な技術的特徴であり進歩性を有すると反論して、クレーム補正を行わなかった。

しかし進歩性欠如は解消していないとして、口頭審理に召集された。

これに対して、出願人は主請求について本発明における「表示方法」に関して詳細に特定する補正を行い、さらに2組の副請求を提出した。その後、電話会議をしたところ、すべての補正案は許可できないものの第2副請求についてはサポート要件違反と補正要件違反が指摘されたのみで、補正案の修正をするよう求められた。出願人は指摘を受けた第2副請求の許可の可能性を見出し、この副請求を補正し、口頭審理の取り消しを要求した。

その結果書面審査に戻り、口頭審理を回避して、登録査定を得た。

(考察)

口頭審理召集後の補正でクレームを具体的に特定することで先行技術との差別化に成功している。また口頭審理の開催前に電話会議を行ったところ、審査官は出願人に対し心証も含め、具体的で有益な情報を与えている。出願人が審査官の心証を汲み取り許可可能な補正案を見出し、口頭審理を回避して登録査定を得ることに成功した事例といえる。

## (3) 事例3-3

欧州公開番号：EP1800994

分野：運輸 (B62D)

出願人：トヨタ自動車 (JP)

(事例の概要)

本事例は、審査官から許可可能とされた従属クレームへの減縮補正示唆を受入れず口頭審理を召集された後、要望書を利用して口頭審理を

回避しつつ、出願人が希望する範囲のクレームで登録査定を得た成功例と考えられる。

(発明の概要)

前輪駆動車で駆動系摩擦力が大きい状況でも操舵操作が滑らかになる、補助操舵力を算出する演算装置を有する電動パワーステアリング制御装置に関する発明である。

(手続の概要)

国際調査報告書によれば4件の先行技術で新規性・進歩性欠如とされていたが、国際段階で減縮補正クレームを提出した結果、新規性および進歩性を満たす旨の国際予備審査報告書を得ている。

EPOの1回目のOAでは、拡張欧州調査報告の判断を踏襲し、国際調査報告書の内容に新たに1件の先行技術を加え進歩性欠如とされた<sup>5)</sup>。出願人は、新規性、進歩性および明確性要件を満たす旨主張するとともに、補助操舵力を算出する演算ロジックを記載した従属クレーム3を追加した。しかし、2～4回目のOAでも依然として新規性・進歩性欠如の判断であり、新規性・進歩性を満たすために従属クレーム3に減縮すべきとされた。

この間、出願人はクレーム3を従属項のままとし、新規性・進歩性を満たす旨主張し続けたが、審査官は新規性欠如との判断を維持し、再度従属クレーム3への減縮を促して口頭審理を召集した。また、審査部は、従属クレーム3に減縮すべき理由を、引用文献を根拠にして具体的技術内容としてコメントした。

これに対し出願人は①ビデオ会議での口頭審理、②従属クレーム3に減縮した場合は口頭審理を取消して書面審査に戻すことの要望書を提出し、審査部はこれらを許可した。

出願人が口頭審理前に従属クレーム3とは異なるものの、審査部の技術内容コメントを考慮した減縮補正クレームを提出したところ、審査部は口頭審理を取消して書面審査に戻した。そ

の後、明細書記載の軽微な不備を補正するのみで登録査定が得られた。

(考察)

口頭審理召集後の応答書提出前に要望書を提出し、従属クレーム3に減縮した場合は口頭審理を取消し書面審査に戻す許可を取りつけている。実際には、従属クレーム3とは異なる減縮補正であったが、審査部の指摘事項を把握して丁寧に詳細に応答することにより、書面審査に戻した点が注目される。要望書を活用して、出願人が希望する範囲のクレームについて、口頭審理を回避して登録査定を得た例と考えられる。

なお実際には開催されなかったが、ビデオ会議での口頭審理が許可されており、手続面で参考とできると考えられる。

## 5. まとめ

EPOの審査では否定的な見解に基づく口頭審理の召集は実質的に拒絶査定予告と考えられる。したがって、ここから逆転して登録査定を得るには、出願人には相応の努力が必要となる。

ここで、口頭審理が開催された場合と回避された場合の登録査定率の差に鑑み、まずは口頭審理を避けることを念頭に登録査定を得ることを検討すべきと考えられる。

特により広い範囲で権利化を目指す場合には、口頭審理召集が送達された段階で早期に審査官と電話、ファックス、電子メールなどを活用してコンタクトを取り、審査官の心証を把握しておくことが重要である。軽微な補正のみで許可される段階まで相互の認識を共有できれば、審査官から補正の示唆がなされたり、書面審査に戻って特許許可される場合も少なくない。

また、召集送達後の書面での応答において主請求および副請求を含む、複数の補正案を提出しておくことが望ましい。複数の補正案を提出すると、より狭い範囲でしか許可されないこと

が危惧されるが、電話インタビュー等を活用することにより、過度に減縮させられることは回避可能と考えられる。

結果的に口頭審理が開催されるとしても、上記事例の様に事前に審査官とコンタクトを取ることで、見解の相違は最小限にしておくことが望ましい。その上で、対面で説明する方が理解しやすいと思われる論点があれば、寧ろ口頭審理に積極的に参加することで、より適切な範囲での権利化に繋げることも可能であろう。

本稿が会員企業のEPOでの出願実務に参考になれば幸いである。

## 注 記

\* インターネット上のアドレスについては、すべて2014年5月21日現在で確認されているものを掲載した。

- 1) i) New peak at the European Patent Office : more than 265 000 patent filings received in 2013 (+2.8%)  
EPO NEWS (2014年1月16日)  
<http://www.epo.org/news-issues/news/2014/20140116.html>

ii) 欧州特許庁、2013年の出願件数を公表

<http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/20140121.pdf>

- 2) EPOにおける高品質の手続のためのハンドブック (2012年初版)  
[http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/20120712\\_epo.pdf](http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/20120712_epo.pdf)
- 3) EPO審査ガイドライン (2013年9月改正)  
<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html>  
(参考: 2012年6月改正版C部の日本語訳:  
[http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/guidelines\\_part\\_c.pdf](http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/guidelines_part_c.pdf))
- 4) 審査段階の口頭審理に召喚された案件を機械的に抽出するデータベースは発見できなかった。そのため口頭審理に召喚された案件の抽出は、商用データベース (PatentSQUARE) で審査請求された案件を抽出した後、審査請求された案件についてEuropean Patent Register (EPR) に網羅的にアクセスして確認して行った。
- 5) Objection本文がEuropean Patent Registerに記載されていない為、応答書の記載から新規性、進歩性欠如および明確性要件違反の指摘があったものと推定した。

(原稿受領日 2014年8月26日)