

## 拡張欧州サーチレポートとその対応について

永岡重幸\*

**抄録** 2005年に導入されたEESR (Extended European Search Report：拡張欧州サーチレポート) 制度が2010年に改正されました。EESR制度改正前にあつては、EESRの見解書に応答する義務はありませんでしたが、改正後にあつては、否定的な見解書に対する応答義務が課されることになりました。この改正により、EESRは拒絶理由通知とほぼ同じものになったと言えます。本稿では2010年改正を経たEESR制度の全容を説明すると共に、EESRを受領した出願人が取り得る措置及び留意点について説明します。

### 目次

1. はじめに
2. 拡張欧州サーチレポート制度
  2. 1 拡張欧州サーチレポート
  2. 2 欧州サーチレポート
  2. 3 見解書
  2. 4 日本の特許制度との比較
3. EESR制度の改正 (2010年及び2011年)
  3. 1 改正前のEESR制度の問題点
  3. 2 改正のポイント
  3. 3 見解書が添付されない場合
  3. 4 補正の時期
  3. 5 単一性との関係
4. EESR受領後の対応
  4. 1 出願人が取り得る措置
  4. 2 実務上の留意点
  4. 3 EESRとその後のOAとの違い
5. PCTサーチレポートとの関係
  5. 1 日本国特許庁が国際調査機関の場合
  5. 2 欧州特許庁が国際調査機関の場合
6. おわりに

### 1. はじめに

欧州特許出願をすると従来技術調査が行われ、欧州サーチレポートが作成されます。2005年にEESR制度が導入され、欧州サーチレポー

トと共に見解書が作成されるようになりました。そして2010年の改正により、見解書に対する応答義務が規定されました。欧州特許庁におけるEESRの位置付けが変化してきたと言えます。本稿では、2010年及びその後の改正内容を含むEESR制度の全体像を解説し、あわせて実務上のアドバイスについても説明します。

なお、欧州特許条約 (European Patent Convention：EPC) による特許出願は、以下の記載においてEPC出願と称します。

## 2. 拡張欧州サーチレポート制度

### 2. 1 拡張欧州サーチレポート

EPC出願が欧州特許庁にされると、方式審査等の後、出願書類は調査部 (Search Division) に送られます。そして、調査部は、2005年に導入されたEESR制度に基づいて、拡張欧州サーチレポートを作成します。

拡張欧州サーチレポートは2つの部分から構成されています。2つの部分とは、欧州サーチレポート (European search report) と、見解

\* 弁理士 Shigeyuki NAGAOKA

書（search opinion）です<sup>1)</sup>。

拡張欧州サーチレポートは、上記2つの部分を含むことにより、当該EPC出願のクレーム等がEPCに規定されている要件を具備するか否かを出願人に提示します。また、当該EPC出願についてなぜ有意義なサーチができなかったのかを説明したり（規則63）<sup>2)</sup>、どのクレームがサーチの対象になったかを示します。調査部は有意義なサーチができないと判断した場合、プレサーチインヴィテーション（pre-search invitation）という書面で、出願人に対して、サーチすべきクレームについて意見を提出するよう求めます。出願人が意見を提出しない場合または調査部が意見を受領・検討した後にあっても有意義なサーチができない場合には、調査部はサーチが不可能であることを宣言するか、部分的欧州サーチレポート（Partial European Search Report）を作成します。その際、調査部は、クレームの内容をサーチされた範囲に限定するように要求します（規則62a）<sup>3)</sup>。

サーチの対象になったクレームの全てがEPCに規定されている特許要件（新規性、進歩性、産業上利用可能性、明確性、記載要件等）を満たしたとしても、サーチの対象にならなかったクレームが当該EPC出願に含まれているならば、見解書の内容は否定的なものになります。

調査部は、部分的欧州サーチレポートを作成した場合、出願人に対して、追加のサーチ料金を支払うことにより追加のサーチを行うことが可能であることを通知します（規則64）。

調査部が有意義なサーチができないと認定した場合、出願人は反論することができます（規則63）。

## 2.2 欧州サーチレポート

欧州サーチレポートは、サーチレポート作成時に欧州特許庁で入手できる文献を列挙します。この文献は、実体審査において新規性及び

進歩性の有無を判断する際に用いられるものであり、引用文献毎に、どのクレームの新規性・進歩性に関連する文献であるのかが明示されません。

欧州サーチレポートは、引用文献の公開日に応じて引用文献を3つのグループに分けています。3つのグループとは、当該EPC出願の優先日以前に公開された文献のグループと、優先日と出願日との間に公開された文献のグループと、出願日またはそれ以降に公開された文献のグループです。

欧州サーチレポートに列挙される従来技術情報は、公知文献の情報だけではありません。EPC出願前に口頭により公開された情報や文献公開以外の形で公知・公用になった情報についても、欧州サーチレポートに記載されることになっています。この場合、公知になった日付が明記されます。

欧州サーチレポートは、クレームに基づいて作成されますが、その際、明細書及び図面も参照されます。また、欧州サーチレポートは、手続言語（英語、フランス語またはドイツ語）で作成され、国際特許分類が明記されます。

## 2.3 見解書

2005年7月1日以降に出願されたEPC出願（PCT出願は欧州域内移行日が基準）については、欧州サーチレポートに見解書が添付されるようになりました。

見解書には、当該EPC出願がEPCに規定されている要件を満たしているかについての見解が示されます。

調査部が、当該EPC出願がEPCに規定されている要件を満たしていないと認定した場合、調査部は見解書において当該認定事項を記載します。調査部が記載する事項には、実体的な内容のもの（例えば、進歩性欠如）もありますが、方式的なもの（例えば、発明の名称が不適切な

場合（規則41）もあります。

EPCでは、人間や動物の治療方法は特許対象から除外されています（EPC53条）。しかし、クレームが人間等の治療方法に関するものであっても、調査部がサーチを行っている時点で適切な補正が可能であると認めると、調査部はサーチを行います。

なお、欧州サーチレポートは出願公開と同時に公開されますが、見解書は公開されません。

## 2. 4 日本の特許制度との比較

EESR制度は日本の特許制度にはない制度です。EESR制度は、審査請求がなされる前に実質的に実体審査を行うという変則的な制度です。

このような変則的なプラクティスが採用されている理由は、不要な審査請求を減少させるためであると言われています。同じようなプラクティスはPCTの国際調査制度に見られます。PCTのフレームワークの幾つかは欧州特許庁が主導して作っていますので、EPCのプラクティスを理解しようとするときに、PCTのプラクティスと比較してみるとよいでしょう。

## 3. EESR制度の改正(2010年及び2011年)

### 3. 1 改正前のEESR制度の問題点

2010年改正前にあっては、出願人にはEESRに応答する義務はありませんでした。2010年改正前の規則44a(1)には見解書の性質が説明されており、見解書はnon-bindingでnon-compulsory responseであると規定されていました。見解書の内容は拘束力を持たず、見解書に対して回答書（意見書・補正書）を提出することを強制されないという意です。見解書の内容は拘束力を持たず、見解書に対して回答書を提出するか否かは出願人の任意とされていたので、見解書が届いても何の応答もしないという場合が多

かったと思われます。

出願人が見解書に応答しない場合には、EESRと同じ内容のものが第1回のオフィスアクション（OA）として出願人に通知されていました。EESRの内容と第1回のオフィスアクションの内容が同じということは、欧州特許庁としては実体審査の結果はEESRに示しているという立場を取っていると言えます。

出願人が見解書に応答しない場合、EESRと同じ内容のオフィスアクションを出願人に通知するというプラクティスは、欧州特許庁にとっては、2度同じオフィスアクションを出していることとなりますので、審査全体の流れを見ると効率が良くないということになります。

### 3. 2 改正のポイント

上記のような効率の悪いプラクティスを改善すべく欧州特許庁は2010年に規則44 a を削除すると共に規則70aを新設しました。

規則70aには、欧州特許庁が出願人に対して、審査請求期限までに（規則70）EESRに対して意見を述べる機会を与えることと見解書で指摘された明細書及びクレーム等に関する不備を解消するよう求めることが規定されています。また、規則70aには、もし出願人が欧州特許庁の求めに応じない場合には、当該EPC出願は取り下げられたものとみなすことも規定されています。この規則70aにより、出願人はEESRに回答することが義務付けられるようになったと言えます。

EESRが出願人に送付される前に審査請求がなされている（審査請求料の支払いも含む）場合には、欧州特許庁は出願人に対して当該EPC出願の続行するか否かの意思表示を求めます（規則70(2)）。また、欧州特許庁はEESRに対して意見を述べる機会を与え、見解書で指摘された明細書及びクレーム等に関する不備を解消するよう求めます。

なお、EESRに応答しなくてもよい場合もあります。それは、欧州サーチレポートに見解書が添付されていない場合(3.3参照)と、欧州サーチレポートの内容が肯定的な場合です。

### 3.3 見解書が添付されない場合

欧州サーチレポートが出願人に送付される前に審査請求がなされ且つ規則70(2)の通知を受け取る権利を放棄した場合には、欧州サーチレポートのみが出願人に送付され、見解書は欧州サーチレポートに添付されません。この場合、審査部が見解書に代わるオフィスアクションを作成して出願人に送付します。このオフィスアクションに応答しない場合、当該EPC出願は取り下げられたものとみなされます。

### 3.4 補正の時期

出願人は、欧州サーチレポートを受領する前に、原則(特別に補正の機会が与えられなければ)、明細書、クレーム及び図面を補正することはできません(規則137(1))。これは2010年改正前と同じです。

出願人は、EESRを受領した後、所定期間内においてのみ、明細書、クレーム及び図面を補正することができます。所定期間とは規則70a(1)または(2)に規定されているEESRへの応答期間です。この時期的制限は2010年改正で変更された点です。2010年改正前には、欧州サーチレポートを受領した後の補正の時期は特に制限されていませんでしたので、「所定期間においてのみ補正をすることができる」という時期的制限はありませんでした。

EESR受領後の補正は出願人の自発的な意志で行う補正とすることができます。よって、EESRの見解書が否定的であっても肯定的であっても、出願人は補正書と意見書を提出することができます。この補正の期間の後の補正は、審査部からの同意無しに行うことはできません

(規則137(3))。

### 3.5 単一性との関係

EPCのプラクティスでは、1つのカテゴリに1つの独立クレームだけを含むことが原則です。規則43(2)は、例外的に1つのカテゴリに複数の独立クレームを含むことができる旨を規定しています。規則43(2)に違反すれば単一性無しという認定がなされます。

調査部が単一性無しという認定をする場合、部分的欧州サーチレポートが発行されます。本稿では、EESRを広義に解釈して部分的欧州サーチレポートを含むものとして説明します。

2010年改正で追加された規則62a(1)により、調査部が規則43(2)違反を見つけると、どのクレームについてサーチすべきかを2ヶ月以内に示すよう出願人に求めます。出願人がこの求めに応じた場合、出願人が示した発明についてサーチが行われます。出願人が応答しない場合、各カテゴリの最初のクレームに基づいてサーチが行われます。

単一性違反の場合、調査部は出願人に対して追加サーチ料金の支払いができる旨を伝えます(規則64)。サーチされた範囲で権利化を望むのであれば追加サーチ料金を支払わず、EESRに応答すればよいことになります。単一性違反の認定に反論したい場合は、EESRに応答する際の意見書で出願人の見解を提示することができます。将来の分割出願を見据えた上で追加サーチ料金を支払うことも得策です。

## 4. EESR受領後の対応

### 4.1 出願人が取り得る措置

すでに説明しましたが、2010年の改正により、出願人にはEESRに応答する義務が課せられるようになりました。EESRへの応答期限は審査請求をしていなければ、審査請求期限と同じで



す（EESR公開後6ヶ月以内）。審査請求をしている場合には、審査続行の意思を表示する期限と同じです。EESRに応答しない場合、出願は取り下げられたものとみなされます。

EESRへの応答は、意見書のみを提出する、意見書と補正書を提出する、または補正書のみを提出する、のいずれかです。意見書も補正書も提出せずに審査官に面談等を求めるという行為では、EESRに正しく応答したことにはなりません。

EESRの内容が否定的な場合には、出願人は必ず意見書・補正書を提出しなければなりません。EESRの内容が肯定的な場合、出願人の意思により意見書・補正書を提出することができます。EESR受領後の補正は、強制的な補正と自発的な補正を含んでいます。

EESRにおいて単一性が否定されている場合、出願人は追加サーチ料金を支払うことにより、サーチの対象外となったクレームについてのサーチをしてもらうことができます。単一性の認定は、審査部による実体審査段階において覆ることもあります。実体審査において単一性違反の認定が覆った場合、追加サーチ料金は返還されます（出願人からの返還請求が必要）（規則64）。

EESR受領後の対応として、出願人は、単一性がないと認定されているクレームについて分割出願をすることができます（規則36）。分割出願は親出願が欧州特許庁に係属している間にすることができます（2014年改正）。

## 4. 2 実務上の留意点

EESRが否定的な内容の場合、出願人は必ずEESRに応答しなければなりません。応答しなければ出願が取り下げられたものとみなされます。

EESRが否定的でない場合にも出願人は補正をすることができますので、調査部が見落とししている軽微な瑕疵を見つけたならば、自発的に

補正をする方がよいと思います。

EESRへの応答期間は延長することができません。但し、応答期間内にEESRに応答しないことにより取り下げられたものとみなされた場合であっても、出願人は手続の続行（further processing）を請求することができます（EPC121条、規則135）。

欧州特許庁で早期に特許を取りたい場合には、PACE（早期審査）を申請することをお勧めします。PACEを申請すると、EPC出願からEESR作成までの期間を短縮することができます。PACEの代わりにPPHを申請することにより、同様の期間短縮効果を得ることもできます。

## 4. 3 EESRとその後のOAとの違い

EESRとその後のOAとの違いは、主に4点あります。

### (1) 出願人からの回答の取り扱い

調査部はEESRを作成しますが、EESRに対する出願人からの回答を審査することはありません。出願人からの回答は、審査部によって審査されます。審査部はオフィスアクションを作成し、オフィスアクションに対する出願人からの回答を審査します。

### (2) OAの回数

出願人がEESRに対する回答をした場合、審査部はオフィスアクションを必ず1回は出します。出願人がオフィスアクションに対する回答をした場合、審査部が第2回目のオフィスアクションを必ず出すとは言えません。

### (3) サーチ範囲

調査部が従来技術をサーチする範囲と審査部が従来技術をサーチする範囲は、異なる場合があります。例えば、調査部でトップアップサーチ（top-up search）が終了していない場合、

審査部における審査によりトップアップサーチが行われます。その結果、調査部（見解書）の認定と審査部（オフィスアクション）の認定が異なるものになるという場合があります。また、情報提供により第三者から提供された従来技術情報を考慮した結果、調査部の認定と審査部の認定が異なるものになるという場合があります。トップアップサーチとは、日本特許法第29条の2に相当する文献（先出願後公開の文献）を採すサーチです。

#### (4) 電話協議及び面接審査

出願人が調査部（の審査官）と電話協議や面接審査をしてほしいと希望しても、EESRの段階では原則審査官との電話協議等はできません。審査官との電話協議等は、審査部における審査において行われることになっています。

なお、2005年導入のBEST（Bringing Examination and Search Together）制度により、調査部でEESRを行う人物と審査部で実体審査を行う人物は原則同一になっています<sup>4)</sup>。

## 5. PCTサーチレポートとの関係

日本の出願人がPCT出願をする場合、日本国特許庁が国際調査機関になる場合と欧州特許庁が国際調査機関になる場合があります。日本国特許庁が国際調査機関になる場合、ヨーロッパ域内段階移行すると欧州特許庁が補充サーチレポートを作成します。欧州特許庁が国際調査機関になる場合、欧州特許庁が国際調査報告（ISR：International Search Report）と国際見解書（ISO：International Search Opinion）を作成します。

### 5.1 日本国特許庁が国際調査機関の場合

日本国特許庁が国際調査機関の場合、日本国特許庁が作成したISRとISOが出願人に送付されます。このPCT出願が欧州域内段階に移行す

ると、欧州特許庁は、まず、出願人に補正の機会を与えます（規則161(2)）。この補正は欧州特許庁からの通知から6ヶ月以内に1度だけすることができます。この補正により、例えば、クレームの数を20項から15項に減らすことができます。補正がなされた場合、欧州特許庁は補正後の内容に対して補充サーチレポートを作成します。補充サーチレポートは上記においてEESRと称されていたものと同等であると考えてよいと言えます。補充サーチレポートが否定的な内容である場合、出願人は補充サーチレポートに回答しなければなりません。回答しないと、当該PCT出願は取り下げられたものとみなされてしまいます。

なお、規則162(2)の通知が発行されると、出願人がこれに回答した時期にかかわらず、応答期間の6ヶ月が経過するまで実体審査は開始されません（たとえ前述のPACEが申請されていても）。

実体審査を早期に開始してほしい場合は、出願人は規則161(2)の通知を受け取る権利を放棄することができます。この場合、欧州特許庁は欧州域内移行時のクレームに基づいて、補充サーチレポート（Supplementary Search Report）の作成を開始します。

### 5.2 欧州特許庁が国際調査機関の場合

国際調査機関の見解書（ISO）が否定的な内容である場合、出願人は欧州特許庁からの通知から6ヶ月以内に国際調査機関の見解書に回答しなければなりません。出願人が回答しなければ、当該PCT出願は取り下げられたものとみなされます（規則161）。

但し、国際調査機関の見解書が否定的なものであっても、出願人が国際予備審査請求をすれば、当該見解書に回答する義務はなくなります。この場合、国際予備審査機関（欧州特許庁）が作成する国際予備審査報告が否定的なものであ

るならば、出願人は国際予備審査報告に応答する義務があります。

## 6. おわりに

欧州特許庁におけるプラクティスの中には独自に発展を遂げてきたものがあります。EESR制度はその1つと言えます。EESR制度は日本の特許制度にはない制度なので、例えば、応答する際にどの程度の対応をすれば良いのかが感覚的に分らないこともあると思います。EESRはオフィスアクションではないので、あまり真剣に応答しなくてもよいのではないかという考えも出てきます。例えば、EESRの応答として補正はしなくてもよいと考えることもできます。しかし、補正をしないと、審査期間が長くなってしまいますので、早期に特許権を取得するためには得策ではないということになります。欧州特許庁に支払い続ける出願維持年金も考慮しなければなりません。EESRへの対処について

は、日本の特許制度の知識をベースに理解しようとするのではなく、欧州特許制度の成り立ちを十分理解した上で方針を決めるべきです。

## 注 記

- 1) 欧州特許庁Guidelines for Examination  
<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html> (参照日：2016. 02. 22)
- 2) 欧州特許庁European Patent Convention  
<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc.html> (参照日：2016. 02. 22)
- 3) 日本特許庁「欧州特許庁 欧州特許付与に関する条約の施行規則」  
[https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/epo/jyouyaku\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/epo/jyouyaku_kisoku.pdf) (参照日：2016. 02. 22)
- 4) 永岡重幸その他著、ヨーロッパ特許要点ガイド、2012年発行、マスターリンク

(原稿受領日 2016年2月12日)