

## 欧州出願審査段階の口頭審理 に関する調査研究

国際第2委員会  
第1小委員会\*

**抄 録** 欧州特許庁には、審査段階の口頭審理という独特の制度が存在する。2015年の当国際第2委員会第2小委員会の報告に基づけば<sup>1)</sup>、審査段階の否定的な見解に基づく口頭審理の召喚は実質的に拒絶査定予告と考えられ、登録査定を得る為には口頭審理の開催を回避することが望ましいと報告されている。そこで、当第1小委員会では、口頭審理召喚後にその開催を回避しうる手続きについて知見を得る為、調査研究を行った。また、口頭審理召喚後では、ドイツ・フランス出願人の出願の方が日本出願人の出願よりも高い割合で許可となっていた点に注目し、会員企業並びに現地代理人へのアンケートを行った。その結果として、口頭審理が開催されず許可となる場合では、多くの出願で電話相談が行われていたとの結果を得た。また、アンケートの結果から、欧州出願人ケースでは補正案の起点は欧州代理人であり、日本出願人ケースでは日本出願人側であるとの結果を得た。

### 目 次

- はじめに
- 口頭審理開催の有無及び結果と手続等との関係の分析
  - 手 法
  - 分析結果
- 会員企業及び現地代理人へのアンケート
  - 手 法
  - 結果と得られた知見
- 総括と提言
  - 総 括
  - 提 言
- おわりに

### 1. はじめに

欧州特許庁 (European Patent Office, 以下「EPO」) における審査段階には口頭審理が存在する。実務上、拒絶査定が発行される前に、EPOに対し口頭審理への召喚を出願人から要求するケースも多い。

過去の報告例<sup>1)</sup>によれば以下の事項が報告されている。

(1) 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。

(2) EPOへの出願数が多い国際特許分類について、審査請求が行わ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 (医薬) は7.0%、H04 (電気通信) は4.6%であった。一方、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は、A61Kは28.6%、H04は45.8%であった。つまり、A61Kの口頭審理の召喚率はH04に比べて高いが、口頭審理の開催率はH04より低い。

当小委員会は上記の事項に着目し、A61KとH04との間の手続き面での違いを検討し、その検討結果から口頭審理の開催を回避する手続きの有無を調査した。

\* 2015年度 The First Subcommittee, The Second International Affairs Committee

本論説は、安藤直人（富士フイルム、2015年度副委員長）、仁井田大輔（日立製作所、2015年度WGリーダー）、河内太一郎（オリンパス）、板東友理（富士通）が担当した。

## 2. 口頭審理開催の有無及び結果と手続等との関係の分析

### 2.1 手 法

調査データは過去の報告例<sup>1)</sup>のデータを使用した。より具体的には、A61Kについて審査請求された497件のうち口頭審理に召喚された7%である35件、H04について審査請求された1,051件のうち口頭審理に召喚された4.6%である48件について以下の比較を行った。比較に当たっては、前回論説テーマの結果を使用した。

- ・ 召喚後に予備的請求を提出した出願の件数の比較
- ・ 召喚後に審査官との電話相談を行った出願の件数の比較
- ・ 国籍別の登録率の比較

### 2.2 分析結果

#### (1) 手続き面の比較

図1から3は予備的請求に関する集計結果である。図1はA61K、H04における予備的請求の提出状況の比較である。図1ではA61Kは全体の48%、H04については全体の58%が予備的請求を提出していた。図2はH04について予備的請求と口頭審理との関係を説明する図である。予備的請求を提出した出願の46%については口頭審理が開催されなかった。図3はA61Kについて予備的請求と口頭審理との関係を説明する図である。予備的請求を提出した出願の82%については口頭審理が開催されなかった。これはH04で予備的請求を提出した場合の約2倍である。さらに、図3では予備的請求を提出した出願の方が予備的請求を提出しない場合より

も高い割合で口頭審理の開催を回避できていた。そこで、予備的請求と口頭審理との関係について詳細に検討することとした。

図4は予備的請求の数と口頭審理との関係を説明する図である。特に注目すべきは④A61K（口頭審理開催無）では、全体14件のうち6件（43%）が予備的請求を4個以上提出していた点である。なお、③A61K（口頭審理開催）は67%が予備的請求を4個以上提出しているが、母数が3件である点に注意されたい。図4での検討から、断言はできないものの、A61KがH04より口頭審理の開催を回避できた要因としては、A61Kでは予備的請求をH04より多数（具体的には、4個以上）提出したことが関係している可能性があると考えた。

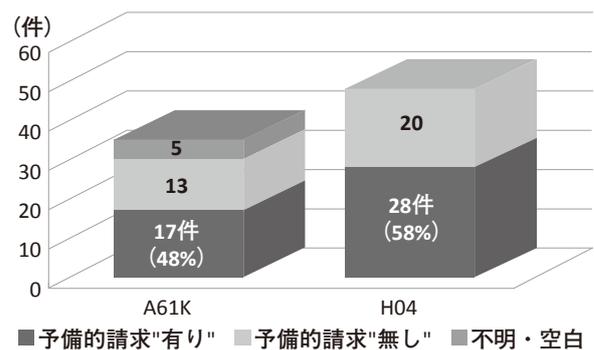


図1 予備的請求提出状況

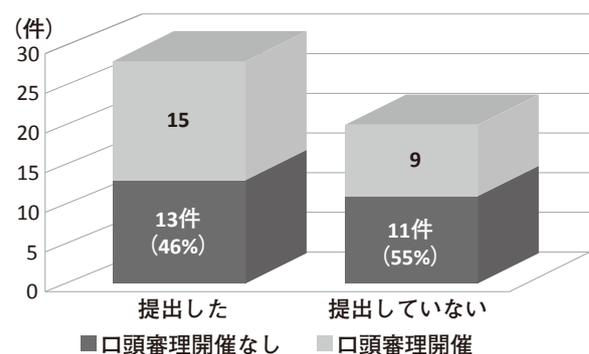


図2 予備的請求と口頭審理との関係 (H04)

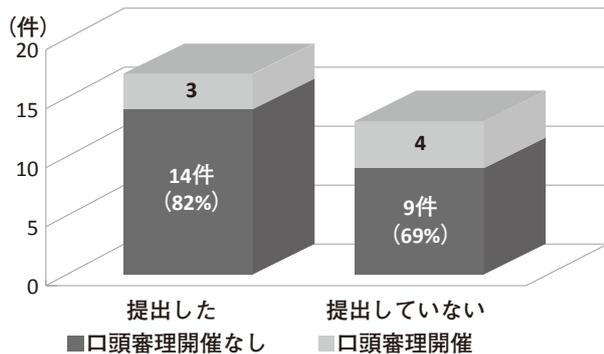


図3 予備的請求と口頭審理との関係 (A61K)

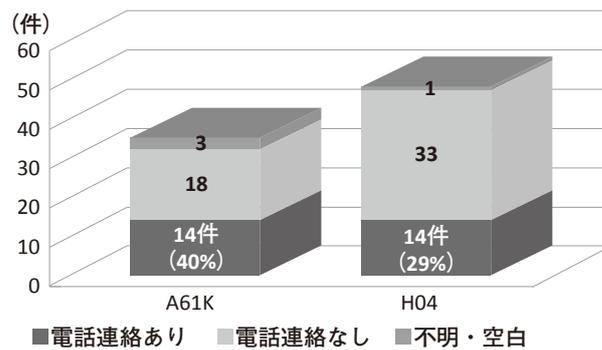


図5 召喚後電話相談状況

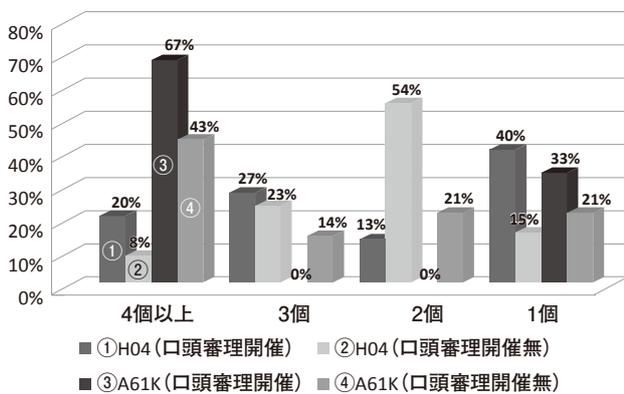


図4 予備的請求の数と口頭審理

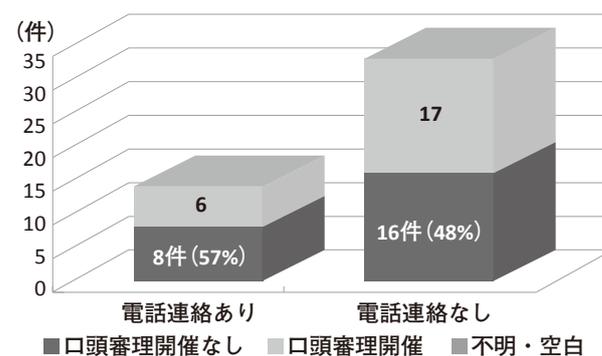


図6 電話連絡と口頭審理との関係 (H04)

図5はA61K, H04における召喚後の電話相談状況の比較である。図5ではA61Kは全体の40%, H04については全体の29%が召喚後の電話相談を行っていた。図6はH04について召喚後電話相談と口頭審理との関係を説明する図である。召喚後電話相談を行った出願の57%については口頭審理が開催されなかった。図7はA61Kについて召喚後電話相談と口頭審理との関係を説明する図である。召喚後電話相談を行った出願の71%については口頭審理が開催されなかった。これはH04で召喚後電話相談を行った場合よりも14%高い割合である。しかし、図7では召喚後電話連絡を行わない場合も、72%が口頭審理を回避できていた。よって、現状では召喚後電話相談がA61Kにおける口頭審理開催を回避する特有の手続きと言えるかは不明である。

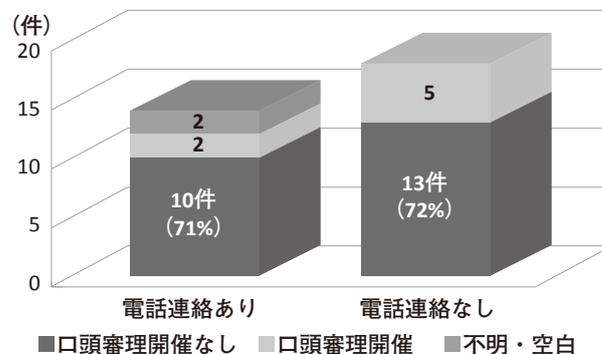


図7 電話連絡と口頭審理との関係 (A61K)

予備的請求の数(具体的には、4個以上)が口頭審理開催を回避するA61K特有の手続きである可能性は見いだせたものの、明確に口頭審理開催を回避するA61K特有の手続きは見いだせなかった。

ここで、召喚後電話相談については、視点を変え、H04とA61Kを合計し、引き続き検討を

行った。

図8は口頭審理召喚後のEPO審査官との電話相談の実施状況を、A61KとH04との合計について場合分けして比較した図である。図8では、口頭審理が開催されず許可となった場合、13件の出願が審査官との電話連絡を行っていた。この件数は、口頭審理が開催されず拒絶となった場合に比べて2倍以上と顕著に多い件数である。この結果から電話相談を行った方が、口頭審理が開催されず、その結果として出願が許可されるのではないかと考えた。

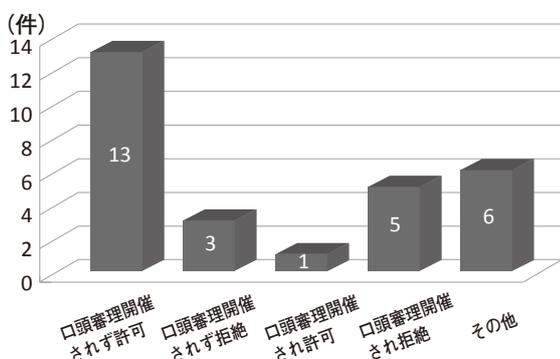


図8 電話相談状況 (A61K, H04合計)

## (2) 国籍間の比較

また本調査では、上述した手続き面での比較とは別に、口頭審理召喚後の許可／拒絶の比率を国籍別に比較した。

図9は国籍別の口頭審理召喚後の許可／拒絶の比率を示している。口頭審理召喚後のドイツ出願人、フランス出願人の出願については、許可となった出願の方が拒絶された出願より多い。一方、口頭審理召喚後の日本出願人の出願については、拒絶された出願の方が許可となった出願より多い。

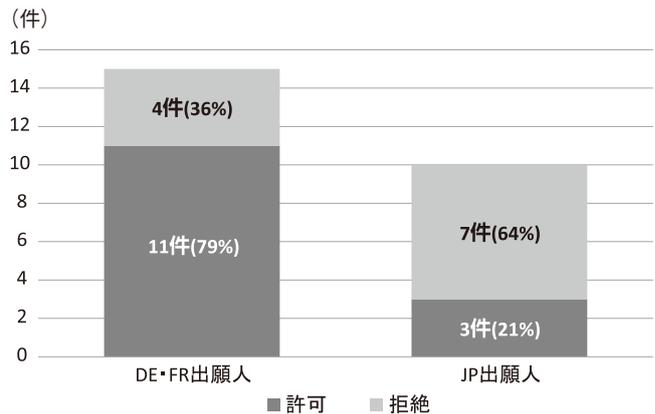


図9 国籍別許可率

## (3) 小括と仮説

口頭審理開催の有無及び結果と手続等との関係の分析から以下の結果が得られた。

結果1-1：予備的請求の数（具体的には、4個以上）が口頭審理開催を回避するA61K特有の手続きである可能性は見いだされたものの、明確に口頭審理開催を回避するA61K特有の手続きは見いだせなかった。口頭審理が開催されず許可となる場合では、口頭審理が開催されず拒絶となった場合と比較して多くの出願で電話相談が行われていた。

結果1-2：口頭審理召喚後の登録査定率は、ドイツ、フランス出願人の出願の方が日本出願人の出願より高かった。

当小委員会は、結果1-2から出願人と現地代理人との関係が出願の帰趨に与える影響が大きいのではないかと仮説を立てた。

そこで、国際委員会に参加している会員企業、及び現地代理人へアンケートを実施し、出願人と現地代理人との関係についての実態を把握し、仮説を検証することとした。

## 3. 会員企業及び現地代理人へのアンケート

### 3.1 手法

研究2では国際第1から第4委員会に参加し

ている会員企業、及び現地（欧州）代理人へアンケートを送付した。その結果、会員企業からは46件の回答を受領し、現地代理人からは6件の回答を受領した。

### 3. 2 結果と得られた知見

#### (1) アンケート結果

当小委員会は、出願人が現地代理人へ与える裁量として、「口頭審理の最中に、出願人から予め指示がされていない補正案を出願人に許可を得ることなく提出できるか？」という点についてアンケートを行い、現地代理人の意見をヒアリングした。図10、11は現地代理人からのアンケートの結果である。図10は日本出願人ケースに関する現地代理人からのアンケート結果であり、図11は欧州出願人ケースに関する現地代理人からのアンケート結果である。図10、11に示す通り、日本出願人ケースと欧州出願人ケース共に、現地代理人から見た場合の、出願人から与えられる裁量は同程度であった。

但し、図12に示す通り、会員企業の多数は、口頭審理の最中に、出願人から予め指示していない補正案を出願人に許可を得ることなく現地代理人が提出することを許可していないとの結果が得られた。

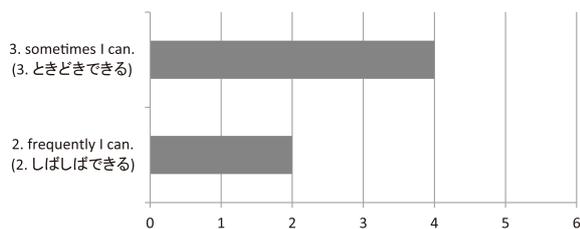


図10 現地代理人回答（日本出願人ケース）

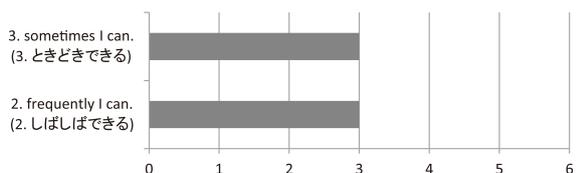


図11 現地代理人回答（欧州出願人ケース）

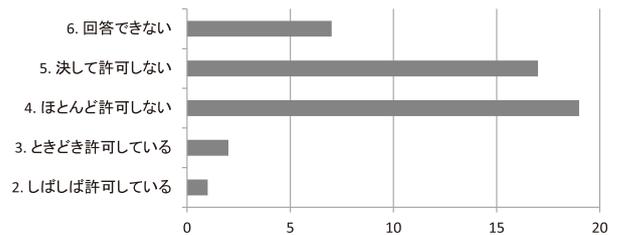


図12 会員企業回答

上記の質問に併せて、報告者らは「補正案を最初に検討するのは誰か？」という質問についてアンケートを行った。図13、14は現地代理人からのアンケートの結果である。図13は日本出願人ケースに関する現地代理人からのアンケート結果であり、図14は欧州出願人ケースに関する現地代理人からのアンケート結果である。

図13に示す通り、日本出願人ケースでは補正案の起点は日本側との回答が半数（50%）を占めている。一方、図14に示す通り、欧州出願人ケースでは補正案の起点はEP代理人との回答が83%と多い。さらに、図15も、大多数（73%）の会員企業が、補正案の起点が日本側であると回答したことを示しており、現地代理人の認識と整合することを確認した。

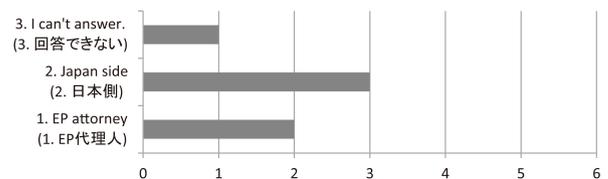


図13 現地代理人回答（日本出願人ケース）

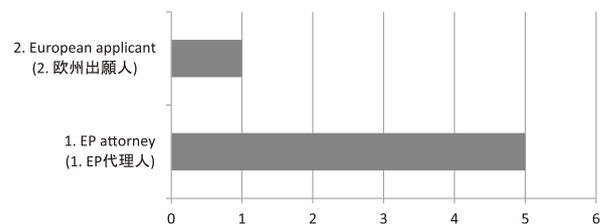


図14 現地代理人回答（欧州出願人ケース）

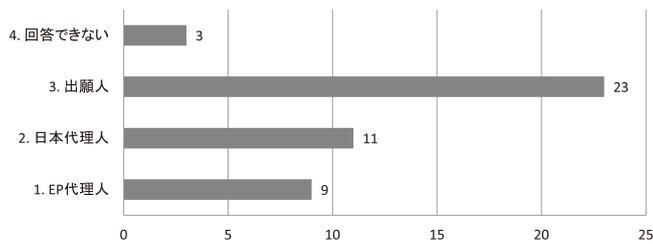


図15 会員企業回答

## (2) 小 括

研究2から以下の結果が得られた。

結果2-1：現地代理人から見ると、欧州出願人ケースと日本出願人ケースとで口頭審理時に与えられる裁量に差異は無かった。

結果2-2：補正案の起点が異なるとの結果が得られた。欧州出願人ケースでは補正案の起点はEP代理人であり、日本出願人ケースでは日本出願人側であった。

## (3) 得られた知見

さらに、本アンケートの回答に併せて受領した現地代理人の意見から、電話相談に関して「電話相談は一般的には書面を正式に提出した後のみ効果的であり、審査官が進歩性に関する反論を認めたが、更なるクレーム文言の修正が必要である場合にとても便利である」との知見を得ることができた。

A61Kは多数の予備的請求を出し、クレーム上で引用文献との差異を明確化しようとしていた可能性も考えられる。

## 4. 総括と提言

### 4.1 総 括

口頭審理を回避する有効な手続きを見出すために、国際技術分類がA61Kの出願とH04の出願との間で口頭審理召集後の手続き面の比較を行い、以下の結果を得た。

結果1-1：口頭審理開催を回避するA61K特

有の手続きは見いだせなかった。口頭審理が開催されず許可となる場合では、口頭審理が開催されず拒絶となった場合と比較して多くの出願で電話相談が行われていた。

結果1-2：口頭審理召集後の登録査定率は、ドイツ、フランス出願人の出願の方が、日本出願人の出願より高かった。

結果1-2を踏まえ、さらに、出願人と現地代理人との関係が出願の帰趨に与える影響が大きいのではないかと仮説を立てた。会員企業、現地代理人へのアンケートを行うことにより仮説を検証し、以下の結果を得た。

結果2-1：現地代理人から見ると、欧州出願人の場合と日本出願人の場合とで口頭審理時に与えられる裁量に差異は無かった。

結果2-2：補正案の起点が異なるとの結果が得られた。欧州出願人ケースでは補正案の起点はEP代理人であり、日本出願人ケースでは日本側であった。

得られた知見：電話相談はクレーム文言の最後の微調整に有効である。

## 4.2 提 言

現状の提言は以下の通りである。

結果1-1から電話相談がある程度口頭審理開催の回避に寄与することを期待できる。但し、得られた知見を考慮するなら、あくまで拒絶理由は補正書、及び意見書で解消することを前提とした上で、電話相談を行うことが有効である。

結果2-2から欧州代理人を補正案の起点とした予備的請求を入れるのも一案である。

## 5. おわりに

上記の提言を読まれた読者は「現地代理人に補正案の作成を一任すればそれで良いのか？」との疑問を持たれたかもしれない。

もちろん、出願の権利化は知財戦略や明確な目的に沿って行われるべきであり、どのような

クレームであっても許可となればそれで良いというものではない。

その一方で、口頭審理の召喚は実質的に拒絶査定予告であり、出願人には合理的なコストの下で、「どのようなクレームであれば許可となるか」を見定める必要性が生じる。

このような状況下では、事業に詳しい出願人と欧州出願の審査実務に詳しい現地代理人との間での適切なワークシェアがより必要性を増すだろうというのが当小委員会の考えである。

よって、自社の知財戦略、クレームの技術的範囲に含まれるべき対象、何をクレームに記載して良く、何を記載してはいけないのかを十分

現地代理人に説明し、欧州出願の実務に詳しい現地代理人の力を借りて補正案を検討するというのが、口頭審理召喚後に出願人にとって望ましい結果を得るより良い方法であると考えます。

#### 注 記

- 1) 国際第2委員会第2小委員会, 知財管理, Vol.65, No.2, pp.204~215 (2015)
- 2) European Patent Register  
<https://register.epo.org/application?number=EPO5732569&lng=en&tab=doclist>  
(参照日: 2016.5.30)

(原稿受領日 2016年8月31日)

