

欧州特許庁における口頭審理の実務

——審査段階と異議申立それぞれの対応——

小 西 恵*

抄 録 欧州特許条約は、出願人の聴聞を受ける権利（欧州特許条約第113条）を保証しており、この聴聞権を担保するのが、欧州特許庁における口頭審理である。このため、欧州特許庁では、審査段階でも異議申立においても当事者が請求する限り、口頭審理が必要的に開催される。日本にも無効審判手続き中に口頭審理があるが、欧州特許庁における口頭審理はこれと似て非なる手続きであり、元には戻れないラストステージである。とりわけ、審査段階の査定系（ex-parte）口頭審理では、審査官の心証はニュートラルではなく、すでに本願を拒絶すべしとの予断を持っている。欧州特許庁での近時の審査迅速化により、出願人にとっては機が熟す前に口頭審理の召喚状が送達されるケースも増えている。本稿は、欧州特許庁特有のこの口頭審理の制度を解説した上で、欧州特許庁における近時の動向や制度改正を踏まえて、日本出願人にとっての留意点と口頭審理で勝率を上げるアプローチを考察する。

目 次

1. はじめに
2. 口頭審理の制度概要
 2. 1 欧州特許条約上の口頭審理
 2. 2 口頭審理の位置付け
 2. 3 審査段階の査定系口頭審理
 2. 4 異議申立の当事者系口頭審理
3. 口頭審理に臨む実務と考慮点
 3. 1 口頭審理の機会の確保
 3. 2 召喚状送達後の準備
 3. 3 補正の主請求と副請求
 3. 4 査定系口頭審理期日
 3. 5 当事者系口頭審理期日
4. 最近の動向
 4. 1 EPOの審査迅速化の影響
 4. 2 審判規則改正の影響
5. おわりに

1. はじめに

欧州特許庁（European Patent Office、以下「EPO」）に審査係属している欧州特許出願につ

いて、口頭審理の召喚状（summons for oral proceedings）が送達されたとき、それは終わりの始まりを意味する。

口頭審理は審査段階や異議申立における一手続きであるため、口頭審理自体の召喚件数、開催件数や口頭審理召喚後に拒絶が回避できた件数などの統計はEPOから公表されていない。

しかしながら、「欧州出願審査段階の口頭審理に関する調査研究」と題する2017年知財管理誌の論説では¹⁾、口頭審理召喚後の許可／拒絶の比率を国籍間で比較して、ドイツ・フランス出願人の許可比率が73%（11件／15件）であるのに対し、日本出願人の許可比率が30%（3件／10件）に過ぎないとの調査結果が示されており、比較サンプル数が多くはないことを勘案しても、日本出願人の口頭審理召喚後の勝率が欧州出願人より比較的低いものであり、口頭審理への対応に改善の余地があることが窺えよう。

* 弁理士 Kay KONISHI

EPOにおける口頭審理は、審査段階や異議申立における中途手続きではなく、当該審級での終局的判断（行政処分）を以ってその期日を終える、日本の特許制度には存在しない独特の制度である。

とりわけ、欧州特許出願の審査段階においては、大抵の場合、口頭審理の召喚状は拒絶査定予告であるといつてよい。口頭審理の期日冒頭では、審査官合議体が既に本願欧州特許出願を拒絶すべきとの予断を持っているものとまず認識すべきであり、したがって、このような不利な形勢からの起死回生の策なくして、欧州特許出願の特許査定は望めない。

本稿は、審査段階での査定系口頭審理と異議申立での当事者系口頭審理との双方の制度を射程し解説した上で、欧州で開催される口頭審理期日に都度出頭するには大きな負担を負うため現地代理人に委ねざるを得ないことの多い日本出願人・権利者にとって望まれる、勝率を高めるための口頭審理の実務と考慮点を考察する。

2. 口頭審理の制度概要

2.1 欧州特許条約上の口頭審理

口頭審理(oral proceedings)は、欧州特許条約(European Patent Convention, 以下「EPC」)およびその規則上に規定される、公式かつ法定の手続きである。

口頭審理は、手続きの当事者が要求する場合、または審査官が口頭審理開催を適切であると判断した場合に、開催すべきものである(EPC116条(1))。口頭審理は、EPOの受理部(Receiving Section)、審査部(Examining Divisions)、および法規部(Legal Division)においては非公開であり、一方、異議部(Opposition Divisions)および審判部(Board of Appeal)ではその決定および審決を含めて公開される(EPC116条(3)、(4))。

口頭審理を開催すべき場合、少なくとも2ヵ月前に、口頭審理が召喚され、召喚された一方当事者が期日に出頭しない場合でも口頭審理は当事者欠席のまま開催される(EPC規則115条)。召喚状には、査定や決定をするために必要な争点と、書面での応答の最終提出期限とが記載される。当該最終提出期限より後に提出された新たな事実や証拠は、口頭審理の主題が変更された場合を除き、考慮される必要がない(EPC規則116条(1))。

2.2 口頭審理の位置付け

EPOには、審査官と意思疎通を図るための他の手続きであって、口頭審理と対比可能な手続きとして、審査官との対面面接(interview)や電話相談(telephone consultations)があり、これらの手続きは審査ガイドライン²⁾上規定されている。

これらの面接や電話相談は、審査ガイドラインで運用上認められている非公式手続きである点では日本の面接実務と同様である。しかしながら、出願人が要請した場合には原則1回は面接を実施すべきものとしている日本と異なり、EPOでは面接や電話相談を実施するか否かは、審査官の裁量に服する点に留意すべきである。

とりわけ、出願人が局指令で通知された拒絶理由に対してクレーム補正案や反論を示す目的で審査官面接を要請する場合、EPOの審査官は、往々にして審査官面接の要請を受諾しない。これは、審査ガイドラインが、審査における実体的な見解の相違が存在する場合には審査官面接ではなく口頭審理に依ることがより適切であると規定しているためである。

さらに、審査官面接が実施されたとしても、審査官面接の場において特許／拒絶査定 of 確定的判断を得ることはできない。

欧州特許出願の審査は正式には3名の審査官合議体が審査主体となるものの、査定前には1

表1 EPOにおける査定系口頭審理と面接の相違

	手続種別	開催義務	審理主体	査定
口頭審理	公式（法定）	あり	審査官合議体	あり
面接	非公式	なし	担当審査官	なし

名の担当審査官が専ら単独で審査を行う（EPC18条（2））。審査官面接や電話相談はいずれも1名の担当審査官のみが関わる非公式手続きであり、欧州特許出願の査定の確定的判断は本来の審査主体である3名の審査官合議体によるのみ成し得るからである。

EPOにおける口頭審理および審査官面接の相違を表1に示す。表1から明らかなように、EPOにおいて、審査官面接や電話相談は、口頭審理を代替する手続きではなく、これを補完するために併用するものと理解すべきである。

2.3 審査段階の査定系口頭審理

(1) 口頭審理の契機

審査段階の口頭審理は査定系（ex-parte）口頭審理であり、出願人が請求する場合、審査官合議体は少なくとも1回はこれを許可しなければならない。口頭審理は、出願人の聴聞権（EPC113条）を担保するものであるからである。

実務上、口頭審理の請求は、局指令に対する応答書中に、当該応答書を考慮しても審査官が出願を拒絶しようとする場合という条件付きで記載することが多い。これにより不意打ち的な拒絶査定を回避して聴聞の機会を確保することができるからである。

一方、出願人の請求なしに審査官が口頭審理の契機を与えることもできる。審査官契機の口頭審理は、争点が十分に明確となり機が熟した際に開催されるべきとされているが、EPOでの近時の審査迅速化の要請から、より少ない局指令の回数で口頭審理に召喚されるケースが増えている。

(2) 口頭審理の召喚

審査段階のフローを図1に示す。口頭審理の召喚（summons）は、少なくとも1回の実体的局指令を経た後にのみ行うことができる。EPOでは否定的な見解を示す拡張欧州サーチレポート（Extended European Search Report, 以下「EESR」）に対する応答が義務付けられているものの、EESRの後直ちに口頭審理を召喚することはできず、さらに少なくとも1回実体的局指令が発行された後でなければならない。

召喚状には、口頭審理で議論すべき争点、当該争点についての審査官合議体の予備的かつ拘束力のない見解が記載され、見解に対する出願人の書面による補正や反論、証拠の最終提出期限が指定される。EPC規則上は、召喚から口頭審理期日まで少なくとも2ヵ月とされているが、審査ガイドラインでは、査定系口頭審理につき召喚から口頭審理期日まで少なくとも4ヵ月とされている³⁾。

また、出願人の書面による補正や反論、証拠の提出期限は、通常、口頭審理の1ヵ月前であり、この提出期限後に提出された補正や反論、証拠は、時機に遅れた（later-filed）ものとして無視され得る（EPC114条（2））。

一旦設定された口頭審理期日の延期は、ごく例外的な場合⁴⁾を除き、外国出願人であるため準備に時間を要する等の理由では認められない。

出願人が召喚状記載の最終提出期限までに提出した補正や反論、証拠により拒絶理由が解消したものと審査官合議体が認めた場合、口頭審理期日はキャンセルされて書面審査に戻り、特許査定がされる。

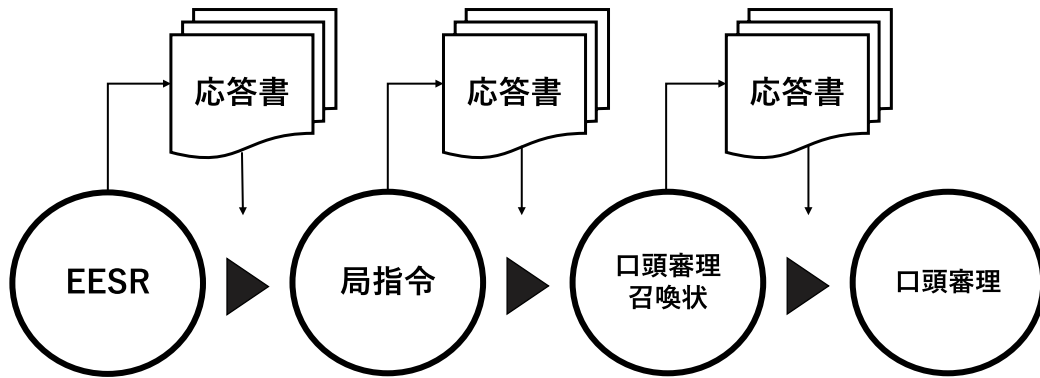


図1 EPO審査段階のフロー

(3) 口頭審理期日の審理手続き

口頭審理の期日は、通常1日間であり、出願人出頭の下、3名の審査官合議体が審理する。3名の審査官合議体のうち指定された議長(chairman)が審理指揮を行い、事前に提出された補正案(クレームセット)の許容性(admissibility)についての見解が示され、争点ごとに出願人に反論主張の機会が与えられる。

議論すべき争点は、事前に整理されているが、審査官合議体は、職権を行使して新たな争点を提起して出願人の口頭の見解を求める場合もあり、即応性が求められる。

出願人と審査官合議体との間での技術的および法的な議論を経て、口頭審理は、通常、口頭での拒絶/特許査定を以って終結する。

口頭審理終結後、通常1ヵ月から6ヵ月で、書面による査定が送達され、EPOへの審判請求期限は、この書面による査定送達日から起算される。なお、口頭審理期日後は、書面による査定送達日前であっても、当事者の追加的書面提出は一切考慮されない。補正後のクレームで特許査定すべき場合であって、口頭審理期日以内に、補正後のクレームに適合しかつ方式要件を備えるよう訂正された欧州特許出願の最終テキストが提出できない場合、審査官合議体は、口頭審理期日においては特許査定を言い渡さず、出願人に通常2ヵ月から4ヵ月の最終テキスト提出

の猶予を与えるとともに、方式要件を満たした最終テキストの提出を条件に特許査定される旨を予告する。

(4) 新たな証拠および補正の提出

召喚状記載の最終提出期限後に提出される新たな補正や証拠を考慮するか否かは、審査官合議体の裁量に服する。このため、新たな補正や証拠の提出が必ず認められるものとは限らない。

ただし、審理主題が変更された場合、例えば、提出期限までに提出された補正に対して新たな引用例を引用したため出願人に新たな補正の機会を与えなければならない場合等には、審査官合議体は、新たな補正の提出を認めなければならない(T273/04)。

審査ガイドラインは、審査官合議体が裁量を如何に働かせるべきかについて以下のように詳細に規定することで客観性を担保している⁵⁾。

裁量を働かせる際に、審査官合議体は、まず、後から提出された(later-filed)補正や証拠が一見して(prima facie)関連性が低い、すなわち、拒絶査定を左右しない場合や(T320/15)、補正が一見して適法でない場合、これら補正や証拠を採用しない。

さらに、審査官合議体は、新たな補正や証拠を採用する前に、たとえ一見して関連性が低いし補正が不適法とまでは言えなくても、手

続き上の有用性 (procedural expediency) および手続き濫用の可能性 (possibility of abuse of the procedure) の観点から、新たに提出された証拠や補正を採用するか否かを決定すべきものとされている。

例えば、新たな補正や証拠がたとえ特許性判断に関連するものであっても、当該補正や証拠の採用によって当日の審理終結を妨げるような場合には、審査官合議体は、手続き上の有用性の観点から、裁量により当該補正や証拠を採用しなくてよい。また、口頭審理期日の間際にも関わらず、多数の補正の副請求 (auxiliary requests) を提出することは、手続き濫用として排斥され得る。

口頭審理期日における補正の提出は、審査官合議体の同意なくして認められない。審査官合議体は、期日に提出されるクレーム補正が、特許可能な主題を含むと認められる場合には、出願人にその旨を告知するとともに、補正提出を認めてよい。すなわち、口頭審理期日に提出されるクレーム補正を許容するためには、補正クレームが特許可能な主題を含まなければならないという独立特許要件を課している。

(5) ビデオ会議での口頭審理

審査段階の査定系口頭審理においては、出願人はビデオ会議 (テレビ会議) での口頭審理開催を請求することができる。例えば、欧州代理人と出願人とがそれぞれ異なる遠隔地からEPOでの口頭審理にビデオ会議で参加することもできる。

ただし、審査官合議体は、ビデオ会議の請求を認めるか否かにつき裁量を有するため、必ずしもビデオ会議の利用が認められるとは限らない。EPOでのビデオ会議室の数は限られており、予約可能なビデオ会議室がないことは、ビデオ会議の請求を拒絶する正当な理由となる。一方、出願人は、予約可能なビデオ会議室がないこと

を、口頭審理期日の延長を請求する正当な理由とすることはできない。

(6) 審判段階での口頭審理

欧州特許出願の出願人は、拒絶査定に対する不服審判を審判部 (Board of Appeal) に請求することができ、この審判段階においても、審査段階と同様に、口頭審理が召集される。ただし、審判部からの口頭審理召集状には、必ずしも特許性に関する予備的見解の記載を要しない。

審判部での口頭審理の審理主体は、3名の審判官 (通常、2名の技術的審判官と1名の法律系審判官) の合議体であり、前審で関与した審査官が、審判部で審判官として関与することは禁じられる。

審判部での審理は、口頭審理を含め、審判規則 (Rules of Procedure of the Boards of Appeal, 以下、「RPBA」) に規律される。この審判規則は、審判部における広範な審査のやり直しを禁じている。すなわち、審判部での審理範囲は、出願人が提出した審判請求理由および審判部からの通知の範囲に限定される。さらに、審判官合議体は、審査段階で提出することができた、または審査段階で提出が認められなかった事実、証拠、または補正を審判部で新たに提出することを認めないことにつき裁量を有する。

口頭審理において、新たな争点をもたらす新たな主張や審査段階で提出することができた補正は、許容されない。

審判部における口頭審理期日は、公開で行われ、ビデオ会議を使用することはできない。

2. 4 異議申立の当事者系口頭審理

(1) 口頭審理の契機と召集

異議申立のフローを図2に示す。EPCは、EPOで付与された欧州特許の公報発行日から9ヵ月間、公衆に異議申立の機会を付与している。異議申立の口頭審理は当事者系 (inter-partes)

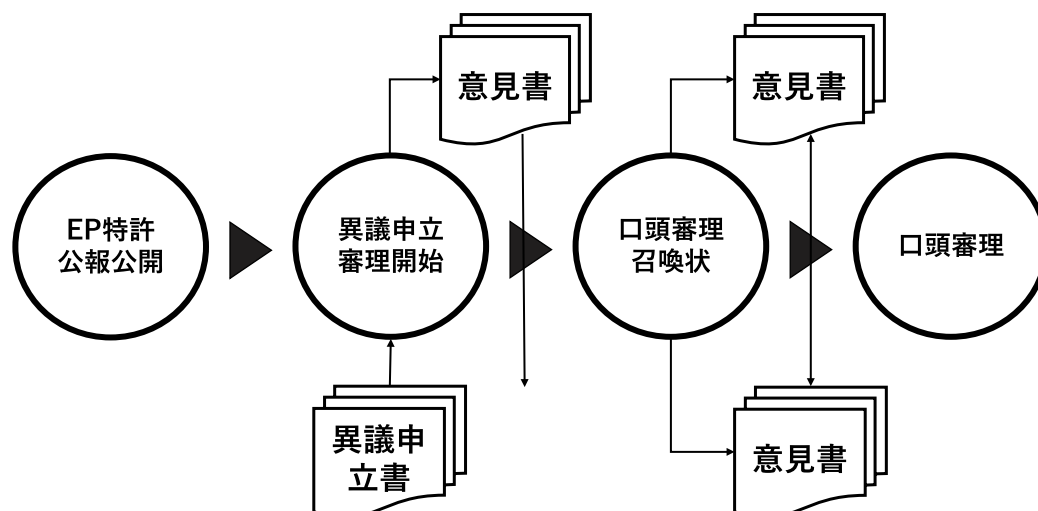


図2 EPO異議申立のフロー

口頭審理であり、当事者である異議申立人または特許権者いずれかが請求する場合、異議部は少なくとも1回はこれを許可しなければならない。異議申立人と特許権者との間で利害は常に対立するから、大抵の異議申立において、当事者のいずれかが口頭審理を請求することとなる。

異議申立の口頭審理は、原則として、審査段階の査定系口頭審理に関するEPC規則やガイドラインと同様のルールで規律される。しかしながら、異議申立の口頭審理は、異議申立人と特許権者との間での当事者対立構造であり、当事者間の公平性が強く要請されることから、審査段階の査定系口頭審理より、手続きや運用がさらに厳格であり、フレキシビリティに乏しい。以下では、審査段階の査定系口頭審理と相違する点を中心に説明する。

通常、特許権者が異議申立理由に対して4ヵ月以内に書面で応答してから、通常、4ヵ月から6ヵ月程度で、すべての当事者に対して、口頭審理の召喚状が送達される。

召喚状には、審査段階の口頭審理の召喚状と同様、口頭審理で議論すべき争点、当該争点についての審査官合議体の予備的かつ拘束力のない見解が記載され、見解に対する出願人の書面

による補正や反論、証拠の最終提出期限が指定される。ガイドラインでは、異議申立の口頭審理につき召喚から口頭審理期日まで少なくとも6ヵ月とされている。また、出願人の書面による補正や反論、証拠の提出期限は、通常、口頭審理の2ヵ月前であり、この提出期限後に提出された補正や反論、証拠は、時機に遅れた(later-filed)ものとして無視され得る(EPC114条(2))。

なお、出願人が召喚状記載の提出期限までに提出した補正や反論、証拠により拒絶理由が解消したものと異議部が認めた場合であっても、審査段階の口頭審理期日と異なり、異議申立の口頭審理期日は、異議申立人が口頭審理を請求する限り、キャンセルされない。

異議申立は、異議部に、異議申立理由から離れて欧州特許を完全に再度レビューする機会を与えるものではない。このため、異議部による職権審理は、異議申立理由以外の新たな理由が欧州特許の維持を一見して否定する程度に強力な理由であるような例外的な場合を除いて、制限される。

(2) 口頭審理期日の審理手続き

異議申立の口頭審理期日は、決定言い渡しを含めて公開で行われる。

同一の欧州特許に対して複数の異議申立がされた場合、複数の異議申立の口頭審理は併合され、単一のセッションとして開催される。複数の異議申立の間で、異議申立理由が完全に異なる場合であっても、口頭審理は単一のセッションに併合される。この場合、口頭審理期日においては、複数の異議申立人のそれぞれと特許権者とが対峙することとなる。

口頭審理の審理主体は、異議部を構成する3名の審査官合議体である。3名の合議体のうち、1名は、異議申立がされた欧州特許の付与に審査段階で関与した審査官であってよいが、当該前審関与審査官は、審理指揮を行う議長となることはできない。

口頭審理は、通常、争点ごとに、まず異議申立人が弁論し、これに対して特許権者が反論していく当事者対立構造で進行する。複数の異議申立人が出頭する場合、それぞれの異議申立人の弁論に対して、都度、特許権者に反論の機会が与えられてよい。

両当事者と審査官合議体との間で技術的および法的な議論が終了した後、口頭審理は、通常、口頭での欧州特許の取消決定／維持決定の言い渡しを以って終結する。

なお、異議申立の当事者系口頭審理においては、当事者はビデオ会議（テレビ会議）を請求することができないため、EPOに出頭することを要する。

(3) 新たな証拠および補正の提出

当事者間の公平性が要請される異議申立の口頭審理においては、口頭審理の召喚状記載の提出期限を過ぎて新たな証拠や補正を提出することは、審査段階の査定系口頭審理よりさらに厳格に制限される。当事者対立構造においては、

一方当事者に新たな証拠や補正を認めることは、他方当事者にもそれに対する反論の機会を与えることを余儀なくするため、査定系口頭審理と比較して審理の長期化がより懸念されるからである。

召喚状記載の提出期限後に提出される新たな補正や証拠を考慮するか否かは、審査段階の査定系口頭審理と同様、審査官合議体の裁量に服する。特許権者が新たに補正や証拠を提出することは、一般に、審査段階の査定系口頭審理よりも厳格に制限される。

一方、異議申立人は、異議申立を請求する際に、異議申立理由の根拠となる事実と証拠を併せて提出しなければならない(EPC規則76条(2)(c))。その帰結として、異議申立がなされた後に提出された追加的事実および証拠は、遅れて提出された(later-filed)ものとして、原則的に考慮されず、提出された新たな事実や証拠が一見して(prima facie)特許性の結論を左右する程度の関連性を有すると認められる場合にのみ、審査官合議体の裁量が制限されて考慮されなければならない。

ただし、審理主題が変更された場合には、審査官合議体の裁量は制限され、新たな証拠や補正の提出を認めなければならない。

異議申立の口頭審理において、異議申立人に、このような新たな証拠の提出が認められる場合は、例えば、特許権者が提出した補正に対して、新たな文献を証拠として反論主張する場合や、異議申立人が申し立てない新たな異議申立理由が口頭審理期日で争点として採用された場合等を含む。

(4) 審判段階での口頭審理

異議部での異議決定に不服の異議申立人または特許権者は、異議決定に対する不服審判を審判部に請求することができ、この審判段階においても、審査段階と同様に、口頭審理が召喚さ

れる。ただし、審判部からの口頭審理召喚状には、必ずしも特許性に関する予備的見解の記載を要しない。

審判部での口頭審理の審理主体は、3名の審判官（通常、2名の技術的審判官と1名の法律系審判官）の合議体であり、前審である異議申立てで関与した審査官が、審判部で審判官として関与することは禁じられる。

審判部での審理は、口頭審理を含め、審判規則（RPBA）に規律される。この審判規則は、審判部における広範な審査のやり直しを禁じている。すなわち、審判部での審理範囲は、出願人が提出した審判請求理由および審判部からの通知の範囲に限定される。さらに、審判官合議体は、審査段階で提出することができた、または審査段階で提出が認められなかった事実、証拠、または補正を審判部で新たに提出することを認めないことにつき裁量を有する。

口頭審理において、新たな争点をもたらす新たな主張や審査段階で提出することができた補正は、許容されない。

審判部における口頭審理は公開で行われ、ビデオ会議を使用することはできない。

3. 口頭審理に臨む実務と考慮点

3.1 口頭審理の機会の確保

EESRの後、審査段階において、少なくとも1回の実体的局指令が発行される。このため、当該実体的局指令の応答書面中に、当該応答書を考慮しても審査官がなお出願を拒絶しようとする場合には口頭審理を請求する旨の記載を定型文として入れておくことにより、拒絶査定前に、補正や反論の機会を確保することができる。

EPOでは局指令の回数に特段の制限がないため、審査官は拒絶の心証が固まったら拒絶査定をすることができ、出願人は何回局指令を受領した後に拒絶査定がされるかを確定的には知

り得ない。審査段階でのEPOへの提出書面で口頭審理を請求しておくことにより、不意打ち的な拒絶査定を受けて審判請求を余儀なくされる事態を回避することができる。

同様に、異議申立人は異議申立書に、特許権者は意見書（observation）に、口頭審理を請求する旨の記載をすればよい。

審査段階の査定系口頭審理については、ビデオ会議の利用が可能である一方、EPOにおけるビデオ会議の設備には数に限りがあるから、遠隔地から口頭審理に出頭したい場合には、可及的速やかに、少なくとも召喚状で口頭審理期日が指定される前に、ビデオ会議の利用を請求することが望まれる。

3.2 召喚状送達後の準備

逆説的であるが、審査段階において口頭審理の召喚状が送達された後に、出願人が目指すべき最善の方策は、口頭審理期日を回避することであろう。口頭審理期日まで座して待つのみでは、その先にあるのは拒絶査定である。

口頭審理期日は、審査官合議体の時間を拘束し行政コスト上も大きな負担を課すから、審査官にとっても、一旦は召喚した口頭審理期日を回避することにはインセンティブが働く。

一方、異議申立の口頭審理の召喚状が送達された場合には、当事者間の利益が対立しており、通常、口頭審理は避け得ないから、口頭審理期日での攻防を想定した準備が必要となる。

まずは、口頭審理の召喚状に記載される争点と、各争点についての審査官合議体の予備的見解を詳細にレビューすることで、その後取るべき戦略の方向性を見極めることができる。口頭審理期日前の綿密な準備が勝敗を決するといっても過言ではない。

重要であるのは、口頭審理の召喚状に記載の最終提出期限までに、審査官合議体の予備的見解で示された認定判断を踏まえて、審査官合議

体の否定的心証を覆すのに十分な補正案や反論案を見出して、これらの応答書面を提出することである。提出期限を過ぎて提出される補正案や反論案を考慮するか否かは、審査官合議体の広い裁量に服するからである。

特許可能な主題を含む補正案を事前に見出すためには、審査官との非公式な電話相談を補完的に活用することが推奨される。審査官側にも口頭審理を回避したいというインセンティブが働くため、応答書面の提出後口頭審理前に、審査官側から欧州代理人宛に電話が来ることも少なくないが、審査官や事案（拒絶の心証の程度）にも依るから、すべてのケースについて期待できる訳ではない。

そこで、出願人の側からも提出した応答案に基づいて、審査官と事前の電話相談を実施すれば、特許可能な主題を探るとともに補正クレームの明瞭性をクリアすることができるから、口頭審理期日を回避できる可能性が高まる。こうした電話相談の活用により、口頭審理期日前日に、口頭審理期日がキャンセルできたという代理人もいた。

一方、口頭審理の召喚状に示された審査官合議体の予備的見解が完全に否定的な見解であり、口頭審理期日において拒絶査定が言い渡されることが明白である場合には、応答として、審査段階での書面審理を続行して拒絶査定を求める請求を提出することも可能である。これにより、審査段階の口頭審理を経ることなく拒絶査定が発行されるため、フォーラムを第2審である審判段階に移して審判官合議体の判断を早期に仰ぐことができる。

ただし、異議申立の口頭審理の召喚状の場合には、当事者間の公平を担保する必要から、口頭審理期日前の非公式な電話相談による審査官とのネゴシエーションはあまり期待できないであろう。

3. 3 補正の主請求と副請求

EPOは、1回の応答につき複数の補正案の提出を許容しており、主請求（main request）に加えて、副請求（auxiliary request）を提出することができる。提出可能な副請求の数には制限がなく、主請求を考慮してもなお拒絶が解消されない場合に、副請求に付された番号順に考慮される。

審査段階の査定系口頭審理でも異議申立の当事者系口頭審理でも、この補正の副請求は活用すべきであり、召喚状に記載の応答期限までに、合理的な数の副請求を代替案として準備することで、勝率を高めることができる。

なお、査定系口頭審理の場合、実際の口頭審理期日においては、審査官合議体がよりフレキシブルに、新たな証拠や補正の提出を認めるケースも見受けられる。査定系口頭審理については、補正の主請求（main request）のみを事前に提出し、口頭審理期日中に状況に応じて副請求を提出することを戦術的に推奨する欧州代理人もいる。しかしながら、EPC規則やガイドライン上は、口頭審理期日当日の新たな証拠や補正の提出は当然の権利として認められるものではないというリスクには留意すべきである。

また、召喚状に記載の提出期限後に遅れて提出された（later-filed）補正案を審査官合議体が裁量で考慮するか否かを判断する際には、手続きの濫用の可能性が判断ファクタとされるが、過度に多数の副請求をショートノートイスで提出することは、手続きの濫用と認定され、考慮から外れるおそれが高い。

複数の副請求を提出する際には、それぞれの副請求は、直前の副請求の範囲をより限定した範囲で規定されるべき（T1903/13）とされているから、複数の副請求の立て方や順序にも留意すべきである。

EPOにおいて、不適法な補正とされる「新規

事項 (new matter)」の導入の基準は、「直接かつ一義的」であって、現在の日本の基準より厳格であり、出願時のクレームと記載された実施形態との中間的な範囲をもたらす補正である、いわゆる中間的上位概念化 (intermediate generalization) も原則認められない。このため、補正案の事前準備は、欧州代理人との協働で行うべきであり、また、作成した補正案の適法性を事前に欧州代理人にEPOのプラクティスに即してレビューさせることが推奨される。異議申立の口頭審理においては、新規事項を導入する補正自体が特許取消理由となるから、補正案の準備にはとりわけ留意すべきである。明瞭性についても日本のプラクティスでは問題となりそうもない記載がEPOでは明瞭性違背と認定されることも少なくないため、同様に現地代理人にレビューされることが望ましい。

3. 4 査定系口頭審理期日

審査段階の査定系口頭審理期日においては、口頭審理召喚状で示された争点を順に審理していき、争点ごとに、出願人に当該争点についての陳述機会が与えられた後、審査官合議体の判断が示されていく。

審査官合議体は、口頭審理期日を、査定の言い渡しを以って終えなければならないから、すべての争点について十分に議論が尽くされなければならない、引用文献のうち今まで引用されていなかった箇所について反論主張を求められたり、新たな争点が提起されたりする可能性もある。このような不測の事態に臨機応変に対処するためには、口頭審理期日前の引用文献全体の十分な分析や、自らの反論主張を補強できそうな審決例の調査などの事前準備が欠かせない。

日本出願人の場合、多くの場合において、口頭審理期日にはEPOに対して出願人を代理する欧州代理人が出頭するのが通常であり、重要条件を除いては、さらに出願人サイドからの参加者

が出頭することはさほど多くないであろう。この場合には、口頭審理期日に出頭する欧州代理人に、裁量の範囲がどこまでかを具体的に指示することが重要になる。例えば、審査官合議体と欧州代理人との間で、許可可能な主題を含む補正案が出てきた場合には当該補正を無条件で期日内に提出してよいと指示する、あるいは、許可可能な主題を含むとしても、明細書に開示される構成要件Aを含んでしまうと過度な限定となるため当該構成要件Aを含まないという条件で裁量を与え構成要件Aを含めることが不可避である場合には拒絶査定を受けてもよいと指示する、等である。

3. 5 当事者系口頭審理期日

異議申立の当事者系口頭審理期日においては、少なくとも異議申立人と特許権者の両当事者が出頭し、1件の欧州特許に対して複数の異議申立がされた場合には併合され複数の異議申立人が出頭することになるから、たとえ複数日に亘って口頭審理期日が設定されたとしてもなお、査定系口頭審理より時間的制約が大きい。

また、査定系口頭審理と異なり、審査官合議体の心証は特許取消に傾いているわけではないから、当事者の主張に応じて審理の流れが都度変化していく可能性が高く、限られた時間内で臨機応変に対処していく柔軟性がより求められよう。

4. 最近の動向

4. 1 EPOの審査迅速化の影響

審査迅速化の波は、EPOにも遅れて到来した。EPOは、2014年7月以来、「Early Certainty (早期の確実性)」というイニシアティブを実施している。このEarly Certaintyは、明確な数値目標を掲げている。Early Certaintyがまず着手したのはサーチ段階で、出願日から6ヵ月以内に

拡張欧州調査報告（EESR）および特許性の見解書を発行することをターゲットにして2018年に平均4.4ヵ月とすでに目標をクリアしている。

次なる迅速化のターゲットは審査段階と異議申立であり、審査請求から特許査定までの期間を12ヵ月以内、異議申立の審理期間を15ヵ月以内との数値目標を2020年までにクリアするものと公表している。

審査段階については、最初の局指令（ファーストアクション）発行までの数値目標は掲げずに専ら特許査定までの期間を短縮しようとしているから、今後ますます少ないOA回数、せいぜい1、2回程度の局指令の後、直ちに口頭審理の召喚状が送達されるケースが多くなることが予想される。

異議申立人と特許権者の両当事者に攻撃防御の機会を保証しなければならない異議申立については、審理期間15ヵ月以内を達成するには、さらにドラスティックな制度改革が必要となる。かつては異議申立の口頭審理召喚状は、異議申立から2、3年経過した後に送達される例も珍しくなかったが、EPOは、ストリーム化された異議申立手続き（streamlined opposition procedure）のスローガンの下、2016年7月1日以降、以下のとおり異議申立手続き迅速化に取り組んでいる⁶⁾。

当事者系手続きで審理期間を短縮するには、早期に当事者に主張を尽くさせるとともに、攻防の回数を制限しなければならない。このため、EPOは、上述のように、異議申立人に、異議申立の際、異議理由の根拠となる事実、証拠および主張をすべて明示することを求めるとともに、当事者から適時に提出されなかった事実や証拠は、それが特許の維持の決定に一見して影響する程度の関連性を有するものでない限り、無視されてよくまたは考慮されないものと、遅れて提出される（later-filed）事実や証拠の採用を厳格に制限している。

また、異議申立理由に対して特許権者に4ヵ月の応答期間を与え、かつ口頭審理の召喚状送達から口頭審理期日まで少なくとも6ヵ月の期間を与えているから、トータルで審理期間を15ヵ月以内とするためには早期に口頭審理を召喚しなければならない。異議部は口頭審理前に異議申立人と特許権者の間のさらなる書面のやり取り（一往復）は予定しておらず、特許権者の異議申立理由に対する反論書面が提出された後には、遅滞なく口頭審理が召喚されるものと想定すべきである。

上記のとおり、原則、申し立てられていない異議理由を審理範囲に含めずに職権審理の範囲を限定しているのも、審理迅速化の取り組みの表れである⁷⁾。

口頭審理期日に出張する代理人にも、可能な限りで予め代替案としての副請求を準備するとともに、口頭審理期日に起こり得るあらゆる事態に対応できるよう予め権限（裁量）を付与されるべきであるとしている。

4. 2 審判規則改正の影響

2020年1月にEPOの改正審判規則（Revised Rules of Procedure of the Boards of Appeal, 以下、「改訂RPBA」）が施行された。

この審判規則改正は、審判の迅速化および効率化を目的としている。改訂RPBAでは、審判の主要な目的を、第1審での査定または決定に対する司法的観点からのレビューであると制限的に位置づけており（改訂RPBA12条（2））、審理範囲や審判官合議体の広範な裁量を制限することで審判手続きの効率化を実現しようとするものである。

改訂RPBAでは、審判合議体が事件を審査段階に差し戻す裁量を、特段の事情が存在するごく例外的な場合に制限して（改訂RPBA11条）、審判段階での自判による早期事件終結を促している。

改訂RPBAではまた、当事者の審判請求の対象を第1審での査定または決定が根拠とした補正、事実や証拠に関する事項に限定し、それ以外の審判段階で新たに提出された補正、事実や証拠、第1審で提出したが査定または決定で根拠とされなかった補正、事実や証拠を採用するかは審判合議体の裁量に服し、当事者はこれらを提出するに際して提起されているオブジェクションを解消できる等の正当化理由を必要とすると規定している（改訂RPBA12条（4））。

審判請求理由書（Grounds of Appeal）およびこれに対する答弁書提出の後、さらに新たな補正、事実や証拠の提出に新たなオブジェクションを提起しないこととの加重要件を課し（改訂RPBA13条（1））、口頭審理の召喚状送達後にはごく例外的な場合を除き、新たな補正、事実や証拠の提出を禁じている（改訂RPBA13条（2））。

このように、改訂RPBAは、審判段階での新たな補正や証拠の提出をより困難にしている。このため、今後は、第1審での攻防が重要性を増す。審判段階での巻き返しを過度に期待することなく、第1審である審査段階や異議申立手続きで考え得る補正案の提出や主張を尽くすことが必要となろう。

5. おわりに

口頭審理の召喚状を送達されて、座して待つのみでは、口頭審理期日の終わりに望む査定や決定は得られない。召喚状は、審査段階の査定系口頭審理においては拒絶査定の予告であり、異議申立の当事者系口頭審理においても審判合議体の心証は相当程度、形成されているとの認識にまずは立つべきであろう。

不利な状況をリカバリーして望む結果を掴むには、相応の作業量が求められる。口頭審理の

対応を欧州代理人に丸投げせず、より早い段階において、欧州代理人と協働して綿密な準備を怠らないことがキーとなる。査定系では、召喚状で指定された応答期限までに補正の主請求および副請求を提出し、欧州代理人に口頭審理前に審査官とコンタクトさせて口頭審理をキャンセルさせる。当事者系では、通常、口頭審理開催は避け得ないが、召喚状で指定された応答期限までに当事者として必要な請求や主張を尽くすことが肝要である。

口頭審理期日には、できればビデオ会議等を利用して、出願人または発明者として出頭することを考慮し、出頭しない場合には、欧州代理人に裁量権をその範囲や条件を明確にして付与する。審判での起死回生に過度に期待することなく、第1審での決着に注力する。

口頭審理で勝つには、このような地道な準備が必要であろう。勝つためのオールマイティの策などないが、本稿が、日本出願人の口頭審理の勝率アップの一助となれば幸いである。

注 記

- 1) 国際第2委員会第1小委員会, 知財管理, Vol.67, No.2, pp.179~185 (2017)
- 2) 審査ガイドラインC-VII.2
- 3) 審査ガイドラインE-III.6
- 4) 同一当事者の先に召喚された同日または連続する日程の口頭審理, 重篤な病気, 家族の死去, 兵役等 (審査ガイドライン E-III.7.1.1)
- 5) 審査ガイドラインE-III.8.6
- 6) EPO Official Journal May 2016
<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/05/a42.html>
(URL参照日: 2020年5月11日)
- 7) 前掲注6) のOfficial Journalでは, 異議申立は, EPOが職権で付与された特許の完全な再審査をする機会ではないと強調している。

(原稿受領日 2020年2月10日)