

EPO審査における 1st OAとしての口頭審理召喚に関する研究

国際第2委員会
第2小委員会*

抄 録 2017年11月の欧州特許庁審査ガイドラインの改訂において、欧州特許庁の審査部門はサーチレポートに対する応答後に最初の拒絶理由通知として口頭審理の召喚状の発行を決定することが可能となった。上記ガイドラインが改訂されて間もないこと、また、実際に1st OAとして召喚状の発行を受けるケースが多くはないため、本改訂の運用実態および上記召喚状を受けた場合の対応方法に係る情報は十分ではない。本稿ではその運用実態を明らかにすることを目的として、2019年10月29日までの間に本運用が適用された55件を抽出し、欧州特許庁による召喚状の発行の傾向および召喚状の発行を受けた出願人の対応に関する動向調査を行った。さらに、召喚状が発行されながらも最終的に特許査定となった3件について、審査経緯を分析しながらケーススタディを行った。そして、一連の調査結果に基づいて、上記召喚状の発行を受けた場合における、権利取得に向けた実務上の留意点について検討した。

目 次

1. はじめに
2. 調査対象
3. 審査結果動向
4. 分析結果
 4. 1 出願人および技術分野の傾向
 4. 2 召喚理由
 4. 3 召喚状発行後のクレーム補正の状況
 4. 4 口頭審理前のインタビューの実施傾向
5. ケーススタディ
6. 権利取得に向けた留意点
 6. 1 サーチレポートの受領後の対応
 6. 2 口頭審理の召喚状の発行後の対応
 6. 3 口頭審理に向けた準備
7. おわりに

1. はじめに

2017年11月に行われた欧州特許庁審査ガイドライン（以下、審査ガイドライン）の改訂にお

いて、欧州特許庁（以下、EPO）の審査部門は、サーチレポートに対する応答後に最初の拒絶理由通知（以下、1st OA）として口頭審理の召喚状の発行を決定することが可能となった（Part C-III. 5参照）。EPOは、審査の効率を高めるためにこの運用を導入したと説明している¹⁾。

2017年11月の改訂の時点では、召喚状の発行を決定するための条件として、以下の2つの条件を満たすことが審査ガイドラインに規定された。

(i) the content of the claims on file is not different in substance from that of the claims which served as a basis for the search（ファイルされたクレームの内容が、サーチの根拠となるクレームの内容と実質的に異なる）

* 2019年度 The Second Subcommittee, The Second International Affairs Committee

(ii) one or more of the objections raised in the search opinion which are crucial to the outcome of the examination procedure still apply. (審査手続の結果に重大な影響を及ぼす、サーチオピニオンで提起された1つまたは複数の異議が依然として適用される)

さらに、翌年の2018年11月の改訂において、上記2つの条件に加えて以下の条件も満たすことが審査ガイドラインに新たに追加され、現在に至っている²⁾。

(iii) in its opinion, there is no prospect of granting the application, even taking into account the applicant's reply to the search opinion (サーチオピニオンに対する出願人の応答を考慮しても、出願を許可する見込みがない)

審査ガイドラインのPart C-III. 5にも規定されているように、上記の運用は例外的な場合に適用されるものとされており、欧州の代理人からも適用を受けることは極めて稀であるというコメントを聞くことが多い。出願人にとっても、実際に1st OAとして召喚状の発行を受けるケースが多くないため、この召喚状を受けた場合、特許権を取得するためにどのように対応すれば良いのかについての情報は十分に得られていない。そこで本研究では、審査ガイドラインに新たに規定された上記運用の実態を調査するとともに、権利化に向けた実務における留意点を明らかにすることを目的とする。

本稿は2019年度国際第2委員会第2小委員会において、秋山聡(ブラザー工業)、伊藤玲子(JVCケンウッド)、小野寺正徳(富士通テクノロジーサーチ)、川端沙織(キヤノン)、橋本瑛一(三井化学)、米澤雄志(東芝テック)が作成した。

2. 調査対象

本研究では、調査実施日(2019年10月29日)時点で2017年11月1日以降に1st OAとして口頭審理の召喚状がEPOから発行された案件で

あって、実際に口頭審理が開催された結果、拒絶査定となった案件と、特許査定となった案件とを対象に調査を行った。

一方、1st OAとして口頭審理の召喚状がEPOから発行された案件の中には、口頭審理が開催されずに拒絶査定となった案件も含まれる。そしてその多くは、出願人が案件の重要性等を考慮した上で、早々に権利化を断念したケースであると考えられる。このため、口頭審理の召喚状がEPOから発行されても結果的に口頭審理が開催されなかった案件については、最終的に特許査定となった案件も含め、サンプルに含めるとEPOや出願人の動向を把握するのが困難となる恐れがあると判断し、本研究の調査の対象から除外することとした。

調査には、EPOが提供するデータベースEP Bulletin SearchとEspacenet³⁾とを用いた。

審査結果が拒絶査定となった案件は、EP Bulletin Searchにより抽出された案件の包袋情報を、Espacenetを用いて参照し、1st OAとして口頭審理の召喚状がEPOから発行され、その後口頭審理が開催された案件を特定することによって抽出した。

一方、審査結果が特許査定となった案件は、EP Bulletin Searchによる抽出結果が膨大であった。このため、Espacenetで包袋情報を参照して口頭審理が開催された案件を特定することが困難であると判断し、代替手段としてBiz Cruncherを用いて、上記抽出結果の中から口頭審理が行われた案件を絞り込んだ。その上で、審査結果が拒絶査定となった案件と同様に、抽出された案件の包袋情報を、Espacenetを用いて参照し、1st OAとして口頭審理の召喚状がEPOから発行され、その後口頭審理が開催された案件を特定した。

本調査では、上記の手法で特定した案件を調査対象とし、拒絶理由の解析と考察を行った。

3. 審査結果動向

比較のため、1st OAとしての口頭審理召喚が行われる前の従前の運用の中で、口頭審理が実施された出願案件の審査結果動向を調査した。2019年10月3日の調査時点で、1st OA以外の審査段階において口頭審理の召喚状が発行され、実際に口頭審理が開催された直近の案件を746件抽出した。このうち、審査結果が特許査定となった案件は297件であり、特許査定率は39%であった。

一方、2019年10月29日の調査時点で、前述の調査方法により特定された、審査ガイドラインが改訂された2017年11月1日以降に1st OAとして口頭審理の召喚状が発行され、その後口頭審理が開催された出願案件を検索したところ、55件抽出された。抽出された案件の内訳は、審査結果が拒絶査定となった案件は44件、審査結果が特許査定となった案件は11件であり、特許査定率は20%であった。

口頭審理の召喚状は、審査官が書面審査をこれ以上続けても許可する見込みがないと判断した時点で発行されるため、実質的に拒絶査定の予告と考えられている⁴⁾。今回の調査により、口頭審理が実施されたケース全体の中で1st OAとして口頭審理の召喚状が発行されるケースは、1st OAよりも後の審査段階で口頭審理の召喚状が発行されるケースに比べて数は極めて少なく、特許査定率は低くなることがわかった。そこで、審査結果が拒絶査定となった44件(以下、拒絶査定系)と特許査定となった11件(以下、特許査定系)について、その実態の分析を行った。

4. 分析結果

4.1 出願人および技術分野の傾向

図1の外円に、調査対象全件の出願人の国籍

の内訳を示す。参考として、EPO Annual Report 2018 (以下、EPO報告)のOrigin of applicationsの内訳を内円に示す⁵⁾。今回の調査対象の出願人国籍分布と、EPO報告とのいずれも、出願人の国籍はEP諸国(英・独・仏を含む)、US、JPの順に多く、EP諸国、JPに関してはその割合もおおよそ同じであった。

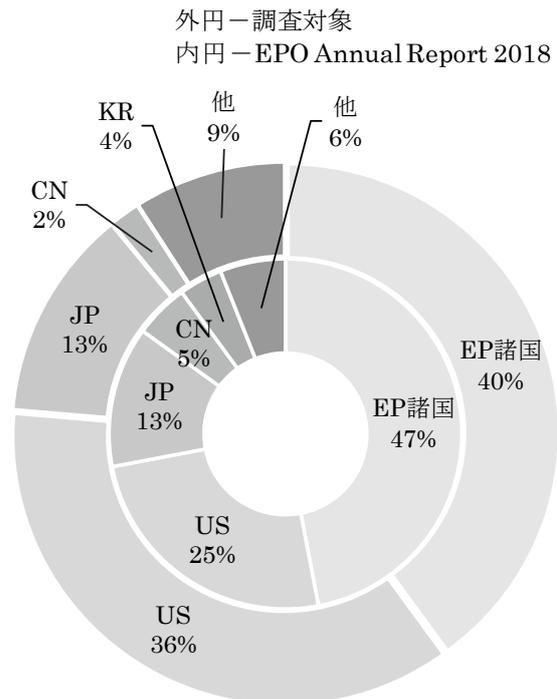


図1 調査対象全件の出願人の国籍の内訳

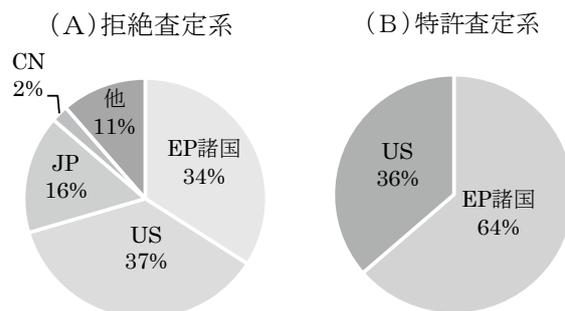


図2 拒絶査定系、特許査定系それぞれの出願人の国籍の内訳

図2の(A)および(B)は、図1で示した調査対象全件の出願人の国籍の内訳を拒絶査定系、特許査定系で分けた詳細な内訳をそれぞれ

示している。特許査定系では、EP諸国、USの出願人のみが確認された。

次に、調査対象の案件における筆頭の国際特許分類（IPC分類）の割合（％）を調査した。調査結果を表1に示す。Dセクション（紙）、Eセクション（固定構造物）に分類される案件は確認されなかったため省略した。全体的な傾向として、拒絶査定系、特許査定系いずれも、Gセクション（物理学）に分類される案件が最も多いことがわかった。また、同一のセクションにおいて、拒絶査定系または特許査定系の一方に偏っている傾向は確認されなかった。

表1 筆頭の国際特許分類（IPC分類）の割合

| IPC Section | 拒絶査定系 | 特許査定系 (%) |
|-------------|-------|-----------|
| A | 6.8 | 9.1 |
| B | 6.8 | 27.3 |
| C | 4.5 | |
| F | 2.3 | |
| G | 72.7 | 63.6 |
| H | 6.8 | |

4. 2 召喚理由

続いて、調査対象の案件における召喚状発行に至った理由（以下、召喚理由）を調査した。調査では、口頭審理の召喚状と合わせて送付されるAnnex to the Communication書面（以下、Annex書面）に記載された召喚理由を確認した。Annex書面は、審査部による暫定的で非拘束の見解を含む書面であり、一般的には新規性・進歩性・記載要件等についての審査部の見解が記されている。

調査結果を図3に示す。拒絶査定系、特許査定系いずれも進歩性違反（Article 56 EPC）を受けた案件が最も多く、次に多いケースは記載要件違反（Article 83 EPC, Article 84 EPC）を受けた案件であった。特許査定系では、新規性違反（Article 54 (1) EPC, Article 54 (2)

EPC）を受けた案件が、記載要件違反を受けた案件と同程度確認された。

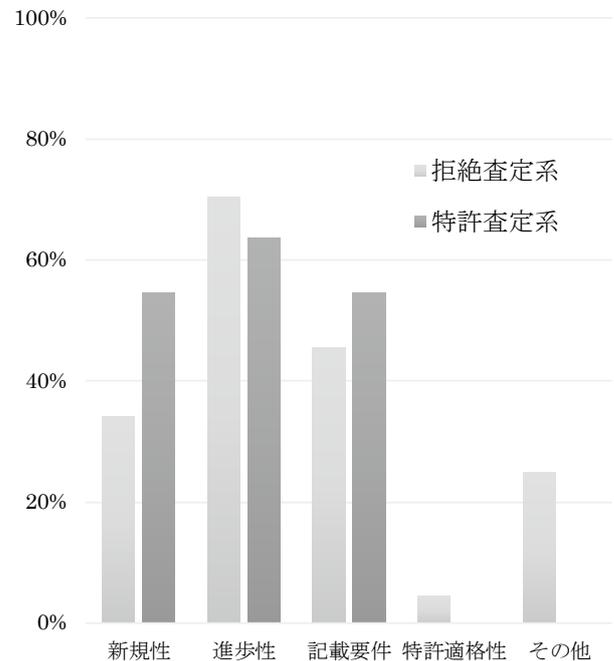


図3 口頭審理の召喚理由

次に、召喚理由として進歩性違反と認定された案件のうち、発明が技術的でないと判断された、所謂Non-technical認定を受けた案件の割合を調査した。調査対象案件は、先に確認した召喚理由に進歩性違反が含まれている38件（特許査定系・拒絶査定系合計）とした。結果を表2に示す。

表2 進歩性違反と認定された案件のうちNon-technical認定を受けた案件の割合

| Non-technical 認定 | 拒絶査定系 (件) | 特許査定系 (件) | 割合 |
|------------------|-----------|-----------|-----|
| 受けた | 21 | 1 | 58% |
| 受けていない | 10 | 6 | 42% |

Non-technical認定を受けた案件は58%で、Non-technical認定を受けていない案件（42%）より16ポイント多く確認された。また、Non-technical認定を受けた案件には、IPC分類G06F

(電氣的デジタルデータ処理)の案件が多く含まれていた。これは、Non-technical認定を受けやすいソフトウェア関連発明がG06Fに分類されることが一因と推察される。

4.3 召喚状発行後のクレーム補正の状況

召喚状が発行された後における、出願人によるクレーム補正の状況を調査した結果を図4に示す。調査では、口頭審理前の請求項補正書面(Claims)の提出有無を確認し、Claimsが提出したことが確認された案件について、主請求(Main Request)のみ提出した場合(図4、主請求のみ)と、主請求と共に予備的請求(Auxiliary Request)を提出した場合(図4、主請求+予備的請求)とに分類した。

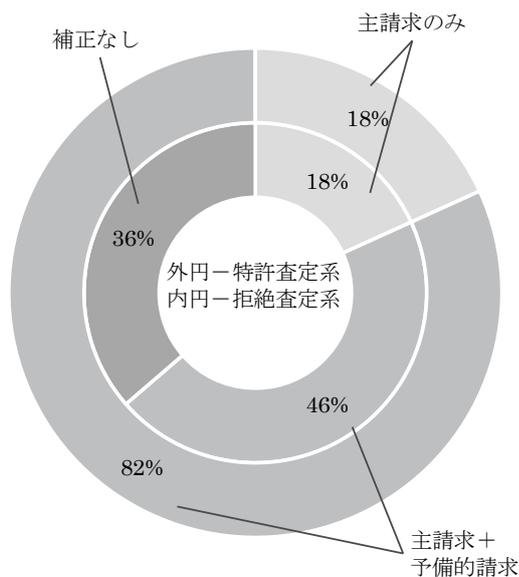


図4 召喚状発行後における出願人によるクレーム補正の状況

特許査定系においては、全ての出願人が口頭審理前に何らかの請求項補正を行っていた。さらに、口頭審理前に主請求のみを提出していた案件も口頭審理中に予備的請求を提出したことを確認した。

一方、拒絶査定系においては、請求項の補正を行った出願人は64%であり、残りの案件では、

請求項を補正せず、意見書の提出のみ、またはEPOに対する応答が一切行われなかった。

言い換えれば、口頭審理前に請求項補正を行わなかった案件については全て拒絶査定となっており、権利化を図る上では請求項を補正することが望ましいと考えられる。なお、Claimsを提出した案件について注目すると、特許査定系、拒絶査定系のいずれも、予備的請求まで提出した出願人が多かった。

4.4 口頭審理前のインタビューの実施傾向

次に、口頭審理前におけるインタビューの実施有無を調査した結果を図5に示す。

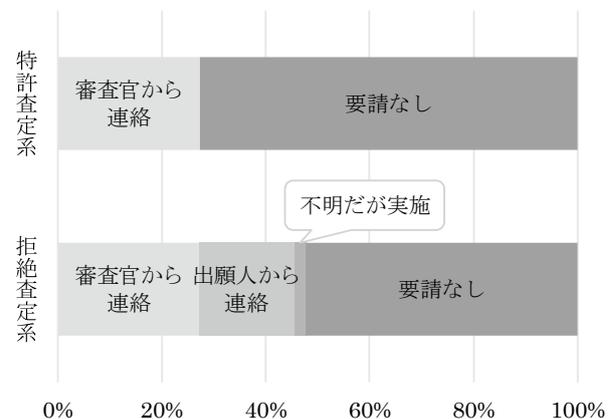


図5 口頭審理前におけるインタビューの実施状況

口頭審理前に審査官からインタビュー要請(Consultation by telephone/in person)があった案件(図5、審査官から連絡)は、特許査定系、拒絶査定系共に、約27%確認された。一方、出願人(代理人)から審査官にインタビューを要請した案件(図5、出願人から連絡)は、拒絶査定系では18%確認されたものの、特許査定系では確認されなかった(0%)。全体の傾向として、特許査定系、拒絶査定系共に、口頭審理前にインタビューが実施されなかった案件(図5、要請なし)が最も多かった。図5によれば、インタビューの実施有無が審査結果に影響を与えることは比較的少ないと考えられる。

続いて、口頭審理開催時における代理人等の出席状況を図6に示す。

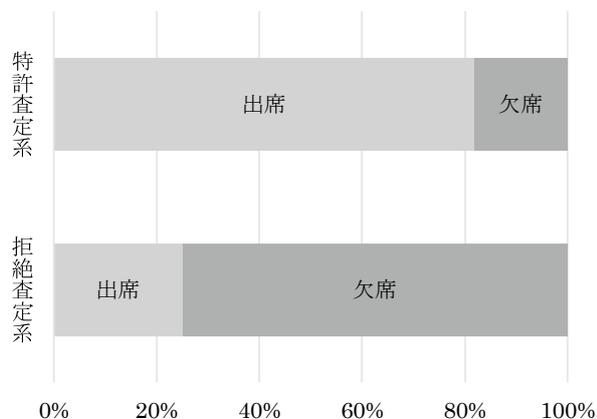


図6 口頭審理開催時における代理人等の出席状況

図6に示すように、拒絶査定系では、代理人等が欠席した案件が75%と多く確認された。一方、特許査定系では、18%（2件）の案件で、代理人等が欠席のまま口頭審理が開催されていた。しかし、これら2件については口頭審理開催前に審査官から補正の示唆が得られており、その示唆に基づいて補正されたClaimsが提出されていた。

5. ケーススタディ

これまで述べたように、1st OAとして口頭審理の召喚状が発行された場合の特許査定率は20%程度であり、1st OA以外の段階で口頭審理の召喚状が発行された案件と比べると低い水準に留まっている。以下では、EPOから1st OAとして口頭審理の召喚状が発行されながらも最終的に審査結果が特許査定となった11件の中から3件の審査経緯について紹介するとともに、出願人が調査段階および審査段階において留意すべき点について考察する。

ケース1：出願番号10700786.6

本ケースは、手術のシミュレーションに関するものであり、審査結果が特許査定となった案

件の一例である。

(1) 審査経緯

以下、本ケースの審査経緯を時系列で示す。

2010年1月25日 PCT出願

2010年5月5日 国際調査報告

新規性も進歩性も有していない、との趣旨。

2010年11月12日 補正書提出

出願人は、クレーム3に規定されていた特徴である「複数のスレッドが、異なる時間解像度を有する少なくとも2つのスレッド、または、異なる空間解像度を有する少なくとも2つのスレッドからなる」旨の特徴をクレーム1に追加する補正を行った。

2011年3月7日 国際予備審査報告

新規性は有しているが、進歩性を有していない、との趣旨。

2011年8月15日 EPOに出願書類を提出

2018年1月10日 審査開始

2018年2月8日 口頭審理召喚

クレーム4, 9は、新規事項追加 (Article 123 (2) EPC) により拒絶された。また、クレーム1-15は進歩性違反 (Article 56 EPC) により拒絶され、クレームされた発明はいずれも技術的效果を有していないと認定された。

2018年8月3日 意見書・補正書提出

出願人は、補正書として主請求の他、予備的請求を2セット提出した。主請求の独立クレームに対する補正は行われていない。意見書の中で、出願人は以下の点について主張した。

・出願書類を提出してから7年も経過している

にも関わらず、出願書類を提出してから6年後の2017年11月から有効となったガイドラインを使って、1st OAとしての口頭審理の召喚状を発行するのは、出願人の期待に反するものである。

- ・審査官は、引例D1に複数のスレッドを使用することを開示していると主張しているが、引例D1は同時に実行される複数のスレッドを開示していない。また、本願発明が解決すべき技術的課題は、手術道具と生物組織との間の相互作用をシミュレートする方法および装置をどのように提供するかであり、先行技術には、当業者を本願発明に導くものは何もない。よって、クレームされた発明は、新規性かつ進歩性を有する。
- ・審査官は、クレームの特徴の一部が本質的に技術的効果を有していないと主張している。しかし、クレーム内に技術的および非技術的の特徴の組み合わせがあるかどうかに関係なく、手術道具と生体組織の間の相互作用をシミュレートするためのシステムおよび方法を提供する、という技術的問題を解決するシステムおよび方法が提供されるという点で、本願発明によってもたらされる貢献は明らかに技術的である。

2018年9月21日 審査官からの電話

審査官から代理人に電話があり、補正の示唆が提示された。

2018年9月25日 意見書・補正書提出

出願人は、審査官による補正の示唆に従って、主請求に規定されている「少なくとも2つのスレッド」の特徴を「異なる空間解像度を有する少なくとも2つのスレッド」と限定した上で、「第1の空間解像度と、第1の解像度よりも低い第2の空間解像度とを含み、第1の空間解像度は、ユーザが相互作用している領域に関して

利用される」旨の特徴を追加した。

2018年10月5日 口頭審理

出願人の代理人は欠席し、審査部のみで口頭審理が実施された。口頭審理により特許を付与することが決定された。

2018年10月31日 特許付与事前通知

(2) 考察および許可に至ったポイント

1st OAとしての口頭審理の召喚状が発行されたのは、国際調査報告で特許性がないと認定されたクレーム3の特徴を用いてクレーム1を補正したためと考えられる。

口頭審理の召喚状が発行された後に、引例D1との差異を説明する意見書を提出したことが、審査官から補正の示唆を引き出せた要因と考えられる。

ケース2：出願番号12004050.6

本ケースは、煙検知システムに関するものであり、審査結果が特許査定となった案件の一例である。

(1) 審査経緯

以下、本ケースの審査経緯を時系列で示す。

2012年5月24日 EP出願

2012年11月12日 国際調査報告

カテゴリX文献が5件、独立クレームは新規性無、従属クレームもすべて新規性又は進歩性無。

2014年8月8日 Written Opinionへの応答（審査続行リクエスト）

出願人は、補正書提出は行わず、審査官の新規性認定に誤りがある旨の反論を行った。

2018年2月15日 審査開始

2018年5月11日 口頭審理召喚

審査官は、1st OAとして口頭審理の召喚状の発行を行った。Annex書面では、記載要件違反（Article 83 EPC）及び新規性欠如（Article 54（1）（2）EPC）の拒絶理由が記載され、仮に新規性があったとしても進歩性はないことが指摘された。

2018年10月10日 意見書及び補正書提出

出願人は、補正書として主請求の他、予備的請求を4セット提出した。主請求は引用関係の明らかな誤りの修正のみであったが、予備的請求では、煙検知器と流体注入装置の位置関係を明確化（予備的請求①）、さらに、第1の領域と第2の領域を明確化（予備的請求②）、さらに、流体注入装置部分で、出願時の図面には記載があるもののクレームに表れていなかった流体供給ノズルの記載を追加（予備的請求③）、さらに、出願時クレーム2の発明特定事項を追加（予備的請求④）するものであった。

意見書の中で、出願人は、i）煙検知機との位置関係が特定のものである流体注入装置を記載した文献はない旨を主張した。また、ii）審査官が理解している流体注入装置は、本発明が指すものとは異なっていることも主張している。

2018年11月15日 口頭審理前の審査官見解（新たな文献と新たな拒絶理由の追加）

審査官は、新たな文献を引用して従来の指摘（予備的請求にも同様の指摘）を維持し、さらに不明瞭（Article 84 EPC）の拒絶理由を追加した。

2018年11月29日 口頭審理

1）引例D1～D3に基づく新規性に関する議論がなされた。審査官からは、口頭審理前に示された新たな文献D8～D10でも新規性がないことの説明が行われた。

2）出願人は、口頭審理前に提出していた主請求及び予備的請求はすべて取り下げた。

3）出願人は、これまでの議論に基づき、口頭審理中に、新たな予備的請求を提出。

審査官から、出願当初明細書及び図面の記載から抽出した流体供給ノズルに関する発明特定事項を有する新たな予備的請求は新規性あり、との認定がなされた。審査官は、さらに出願時のクレーム3（新たな予備的請求におけるクレーム2）の規定をクレーム1に追加すれば、進歩性も有することとなる旨の示唆を行った。出願人は、当該示唆を反映させた新たな補正書面を提出して口頭審理は終了した。

2019年1月11日 特許付与事前通知

許可クレームは、出願時クレーム2の発明特定事項と、出願当初明細書及び図面の記載から抽出した流体供給ノズルに関する発明特定事項と、出願時クレーム3の発明特定事項とを出願時クレーム1に組み込んだものである。

（2）考察および許可に至ったポイント

本ケースは、出願人が、口頭審理の召喚後の補正書面提出において、出願当初明細書及び図面の記載から抽出した流体供給ノズルに関する発明特定事項を追加した予備的請求を提出したことにより、新規性を確保するに至った。これにより、口頭審理中では最終的に審査官から補正の示唆を引き出させている。一方で、審査官は、国際調査報告の段階で、新規性がある部分を見いだせていないことは明らかであった。このような状況から、審査開始前に、少なくとも新規性のあるクレームとなるよう補正書面提出を行っていれば、審査官は、許可できるクレームとなる可能性を想定することができ、1st OAとして口頭審理の召喚状を発行する、という対応にならなかったものと考えられる。

ケース3：出願番号12714985.4

本ケースは、データ使用の可視化方法に関するものであり、今回の調査により抽出された案件の中でIPC分類がG06Fに分類される19件のうち、唯一審査結果が特許査定となった案件である。

(1) 審査経緯

以下、本ケースの審査経緯を時系列で示す。

2012年3月29日 PCT 出願

2012年4月4日 国際調査報告

不明瞭である、進歩性を有さないとの趣旨。

特に引例D1と異なる部分は「表示の美的効果」に該当するものであり、技術的課題に寄与するものではないと指摘された。

2014年10月2日 意見書・補正書提出

出願人は、不明瞭に対する補正のみを行い、進歩性なしに対しては意見書のみで反論を行った。

意見書では「本発明は、ユーザに対して効果的にデータ使用情報を理解させることができるものであり、これは美的効果を超えた人間工学的なことであるため技術的効果である。」と主張している。

2017年11月21日 審査開始

2017年12月8日 口頭審理召喚

審査官は、1st OAとして口頭審理の召喚状の発行を行った。Annex書面では、不明瞭(Article 84 EPC)及び進歩性欠如(Article 56 EPC)の拒絶理由が記載された。審査官からは、先の補正では不明瞭の拒絶理由の解消に寄与していない、また(不明瞭であることを前提に)進歩性を検討したものの、引例D1と異なる部分は依然としてユーザの心理的な要素に寄与するものであるから技術的な貢献はない、との見解が示されている。

2018年4月17日 意見書・補正書提出

出願人は、補正書として主請求の他、予備的請求を提出した。主請求ではあくまでも不明瞭であるとの指摘に対する補正を行い、構成を具体化させている。予備的請求でも、不明瞭との指摘に対する補正が主であり、主請求よりもさらに構成を具体化させている。

意見書の中で、出願人は、Problem-and-solution approachに沿った論法にしたがい、YouTubeの動画やWikipediaの情報も引用しながら本発明の効果の部分を中心に主張している。

2018年6月7日 口頭審理

進歩性についての議論から始まり、改めて審査官よりクレームの特徴部分は「情報の提示」に関するものであり、特に「表示された情報に対するユーザからの相互作用」が抜けているとの指摘がなされた。不明瞭についての議論はなかったため、口頭審理前のクレーム補正において既に解消されたものと考えられる。

上記見解に対して出願人は、構成をより具体化させるように主請求を補正したものの、審査官からは依然として上記ポイントが抜けているため技術的効果を構築できないと指摘された。

その後、出願人は再度主請求を補正し、特許付与の示唆を受けた。

2018年10月16日 特許付与事前通知

(2) 考察および許可に至ったポイント

本ケースにおいて、1st OAとしての口頭審理の召喚状が発行されたのは、国際調査報告で特許性がないと認定されたクレーム1に対し、不明瞭に対する補正のみに留め、進歩性に対しては意見書による主張のみで対応したためと考えられる。しかしながら、序盤の審査にあたる国際調査報告への対応として、必要最低限の補正に留める点は特許の権利化戦略としてはよく

使われる手法であり、今回のような対応によって1st OAとしての口頭審理召喚が発行されるケースは今後も発生する可能性が高いと予想される。

その中でも本ケースは、後の対応において進歩性についてはYouTubeやWikipediaの情報も踏まえて粘り強く効果を主張し、最終的には特徴部分が明確になるように補正も行うことで審査官から補正の示唆を引き出した成功事例の一つと考えられる。

6. 権利取得に向けた留意点

6. 1 サーチレポートの受領後の対応

召喚条件に規定されているように、1st OAとしての口頭審理の召喚状は、サーチレポートに対する応答を考慮しても審査官が許可の見込みがないと判断した場合に発行されるものである。一方、出願人にとっては、本召喚状が発行されるとクレームを補正する機会が極端に減ってしまうこととなる。このため、出願人には少なくなった補正の機会を利用しながら審査官の心証を覆すことが求められ、権利取得の難易度はより高くなる。よって、サーチレポートの受領後の対応としては、審査官から召喚条件に該当すると判断されないように、拒絶理由に対するケアを慎重に行っておく必要がある。具体的には、サーチレポートの内容を精査し、拒絶理由の解消を目指してクレームの補正を行うことで、調査段階から審査段階に移行した後もクレームの補正を行う用意がある、との意思表示を審査官に示すことが望ましいといえる。

図3に示すように、1st OAとして口頭審理の召喚を受ける理由の殆どは、新規性、進歩性または記載要件違反によるものである。そして、これらの拒絶理由の多くは、サーチレポートの段階で既に指摘されている。サーチレポートの中で新規性または進歩性違反が指摘されている

場合は、定石通り引用文献を回避できるようにクレームを補正することで、召喚状の発行を回避できる可能性が高まると考えられる。一方、記載要件違反に関する指摘がなされている場合においても、出願時の明細書に記載された内容または文言に基づいて、記載要件を満たすようにクレームを補正することで、召喚状の発行を回避できる可能性が高まると考えられる。

一方、出願人は、例えば案件が出願人にとって重要案件である場合、サーチレポートに対してクレームを補正せずに反論を行うことがあり得る。この場合は、クレームの内容を変更せずに応答することとなるため、召喚条件に該当してしまうリスクが高くなる。このため、クレームの補正を行わずに反論するオプションは、欧州の審査実務および出願人（または代理人）の経験則に照らし合わせながら、拒絶理由を解消できる可能性が高いと判断した場合にのみ採用することが望ましいといえる。なお、前述の「ケース2」は、このオプションを採用して召喚状を受けてしまった一例である。

あるいは、別のオプションとして、全てのクレームが拒絶理由の対象となっているにも関わらず、従属クレームの特徴を用いて独立クレームを補正した上で反論を行うこともあり得る。この場合も、補正後のクレームは召喚条件の(i)に規定されているように「サーチの根拠となるクレームの内容と実質的に異なる」といえるため、同様に召喚状が発行されるリスクが高くなることに留意すべきである。なお、前述の「ケース1」は、このオプションを採用して召喚状を受けてしまった一例である。

6. 2 口頭審理の召喚状の発行後の対応

出願人は、口頭審理の召喚状の中で設定された、提出書類を提出するための最終期日までに補正書を提出することができる（EPC規則116条(2)）。図4に示すように、最終的に特許査

定を受けた全件（11件）で口頭審理の召喚状の発行後に請求項の補正書面が提出されていた。このため、口頭審理召喚後に補正書面を提出することは、権利取得を図るうえで有効な手段であるといえる。また、特許査定を受けた案件の中で、主請求に加えて予備的請求も提出した案件の約半数（5件）については、予備的請求が許可の決め手になっている。このことから、予備的請求を併せて提出することも有効であると考えられる。

6. 3 口頭審理に向けた準備

最終的に特許査定を受けた11件の中に、代理人が口頭審理の中で行われた議論を踏まえて、その場でクレームの新たな補正案をEPOに提出し、その補正案に対して特許性が認められた案件が3件含まれていた。このことから、口頭審理中の議論の流れに応じて代理人が自らの判断で補正案を提出できるように、出願人は、取得したい権利範囲の落としどころ、すなわちどの程度まで補正を許容するかを予め伝えておき、可能であればクレームセットの候補をいくつか準備して代理人に送付しておくことが有効であると考えられる。

但し、口頭審理の段階では既に補正書の提出期限が過ぎているため、口頭審理中に提出されるクレームは、遅延提出されたクレーム（late-filed requests）と見做される。そして、「明確な許容性」の基準（T153/85）に基づいて、提出を認めるか否かが判断される（審査ガイドラインPart H-II, 2.7.1）。このため、審査官の判断によっては、口頭審理中に提出されるクレームセットが認められない可能性があることも留意しておくべきである。また、遅延提出を回避するためには、召喚状の中で設定されている最

終期日までに、考えられ得る全ての補正案をEPOに提出しておくことが望ましいといえる。

7. おわりに

本調査では、1st OAとしての口頭審理の召喚状の発行に関する運用の実態を明らかにし、その対応について提言を行った。1st OAとしての口頭審理の召喚状の発行は、サーチレポートに対する応答の内容次第で回避することが十分可能であり、サーチレポートに対する応答の後に口頭審理の召喚状が発行されても最終的に特許査定が得られる可能性は有している。このため、召喚状が発行された場合においても、容易に権利化を諦めないことが肝要である。

本稿の中で提言した留意点は、OAを経た後に口頭審理の召喚状が発行された通常のケースに対して行うべき対策と重なる部分も多い。1st OAとしての口頭審理の召喚状が発行された場合に限らず、本稿で得られた知見が欧州特許における権利取得の一助となれば幸いである。

注 記

- 1) “Recent changes affecting examination”, Guidelines2day 2018, European Patent Academy, <https://www.ordine-brevetti.it/it/uibm-comunicazioni/download/1002>
 - 2) Guidelines for Examination in the European Patent Office, November 2018 edition, <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines/archive/guidelines-2018.html>
 - 3) <https://worldwide.espacenet.com/>
 - 4) 知財管理Vol.67, No.2, 2017, p.179
 - 5) EPO Annual Report 2018 <https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2018.html>
- (URL参照日は全て2020年10月29日)

(原稿受領日 2020年12月3日)