

本審査便覧の日本語訳は、欧州特許庁（EPO）の公式出版物である[Guidelines for Examination in the European Patent Office](#)を翻訳したものであり、EPOの許諾を得てJETROが作成し公表するものです。EPOは、この日本語訳に対していかなる責任も有しておりません。また、JETROはこの日本語訳の内容について、正確を期すよう最大限の努力をしているものの、この日本語訳を利用したことによるいかなる損害に対しても責任を負いません。

また、本日本語訳は、参照用のための仮訳であり、最終的な内容の確認、照会についてはその原文（英語、フランス語又はドイツ語）において行われるようお願い致します。仮に、本日本語訳と原文との間で内容に齟齬があった場合には、原文が正しいものとします。

C部

実体審査での手続事項に関する便覧

目次

第I章 序文

1. 一般的注意事項
2. 審査官の業務
3. 全体像
4. 審査の目的

第II章 審査部が実体審査を開始するまでに充足すべき方式上の要件

1. 審査請求
 - 1.1 早期審査請求の確認
 - 1.2 Euro-PCT出願
 - 1.3 審査される発明
2. 出願の振り分け
3. 審査における最初の通知の送付前に提出された答弁
 - 3.1 調査見解書に対する答弁
 - 3.2 欧州特許庁が作成したPCT手続への答弁

3.3 規則70a(1)に基づく発明

4. 指定手数料(複数国), 拡張手数料

5 (複数の)優先権主張に関する調査結果の写し

第III章 審査の第一段階

1. 規則56に基づき提出された図面若しくは発明の詳細な説明箇所の欠落部分又は付与された出願日後に提出されたクレーム

2. 出願人が自発的に提出した補正

2.1 調査見解書に対する答弁において提出された補正

2.2 国際調査機関の見解書, 国際予備審査報告書又は補充的国際調査報告書に対する答弁において提出された補正

3. 発明の単一性

3.1 調査における単一性

3.1.1 追加調査手数料の未納

3.1.2 追加調査手数料の納付

3.2 他の出願の削除及び分割出願の提出

3.3 追加調査手数料の返還

3.4 調査対象の発明から別の発明への変更

4. 最初の通知

4.1 拒絶理由

4.2 意見書及び補正の提出の求め

5. 先行技術に関する情報の請求(優先権主張に限定されないもの)

6. 調査報告書で引用された先行技術文献の評価及び最新の優先権クレーム

第IV章 答弁の審査及び後の審査段階

1. 一般手続

2. 答弁に対する審査の拡大

3. 答弁審査時の新たなアクション

4. 再審査のその後の段階

5. 補正についての審査

6. 出願人による補正の適格性

7. 審査における調査関連事項

7.1 抵触する欧州出願の調査

7.2 審査中の追加調査

7.3 審査段階における調査

7.4 調査報告書に記載のない文献の引用

第V章 審査の最終段階

1. 規則71(3)に基づく通知

1.1 特許付与のための正文

1.2 付与及び公告のための手数料

1.3 クレームの翻訳文

1.4 規則71(3)に基づく通知に対する答弁におけるクレーム手数料の納付

1.5 規則71(3)に基づく通知に記載される他の情報

2. 特許付与

3. 取り下げられたものとみなされる出願

4. 規則71(3)に基づく通知に対する答弁において提出された補正又は訂正

4.1 手数料の未納又は必要な翻訳文の未提出

4.2 自発的に納付された手数料に関する控除

4.3 補正又は訂正の根拠の必要性

4.4 補正の適格性

4.5 発明の詳細な説明の適合

4.6 適格かつ許可可能な補正／訂正 - 二回目の規則71(3)に基づく通知の送付

4.6.1 最初の規則71(3)に基づく通知において審査部が提案した補正を出願人が拒否する場合

4.6.2 最初の規則71(3)に基づく求めにおいて当初拒絶されたより上位の請求を根拠に作成された二回目の規則71(3)に基づく求め

4.6.3 二回目の規則71(3)に基づく通知における審査部による補正案

4.7 不適合及び／又は許可不可能な補正に対する審査の再開

4.7.1 審査再開後の通知／口頭審理

4.7.2 同意が得られた正文 - 二回目の規則71(3)に基づく通知

4.7.3 同意が得られない正文 - 拒絶

4.8 二回目の規則71(3)に基づく通知の指定期間内に納付すべき手数料

4.8.1 クレーム手数料

4.8.2 付与及び公告のための手数料

4.9 特許付与で使用する予定の正文に対する出願人の不同意

4.10 二回目の規則71(3)に基づく通知の指定期間内に提出された補正／訂正

5. 正文承認後の新たな補正の請求

6. 正文の承認後の審査部による審査の再開

6.1 審査部が承認後に審査を再開する時宜

6.2 新たな規則71(3)に基づく通知

6.3 規則71a(5)に基づく手数料の控除

7. 特許査定の際の誤りの修正

8. 手続の続行

9. 付与及び公告のための手数料の返還

10. 特許明細書の公開

11. 特許明細書公告前の取り下げ

12. 証明書

13. 欧州特許公報

14. 拒絶

15. 包袋の状況に基づく決定

15.1 包袋の状況に基づく決定の請求

15.2 標準的な形式による決定

15.3 自己完結した拒絶査定が発行

15.4 新たな通知の発行(拒絶でない場合)

第VI章 期間及び早期審査

1. 審査官からの通知に対する答弁期間

1.1 概論

1.2. 特定の状況

2. PACE

3. 審査を早期化するその他の方法

第VII章 審査におけるその他の手続

1. 一般的注意事項

2. 電話での会話，個人面接

2.1 Request for an interview; arranging an interview

2.2 面接に参加できる者

2.3 Conduct of an interview or telephone conversation

2.4 電話又は面接による陳述の効力

2.5 面接又は電話協議の調書

2.6 電子メールの使用

2.6.1 電子メールを使用できる場合

2.6.2 電子メールの開始

2.6.3 機密性

2.6.4 補正された出願及び新たな請求の提出

2.6.5 やり取りした電子メールの包袋への格納

3. 証拠調べ

3.1 一般的注意事項

3.2 証拠の提出

3.3 書証

4. 口頭審理

5. 第三者が提出した意見書の審査

第VIII章 審査部の業務

1. 一般的注意事項
2. 付与の勧告
3. 拒絶の勧告
4. 審査部の他の構成員の職務
5. 出願人への更なる通知
6. 決定
7. 審査部の拡大；法律資格審査官への諮問

第IX章 特殊な出願

1. 分割出願(A-IV, 1も参照)
 - 1.1 一般的注意事項
 - 1.2 自発的及び強制的分割
 - 1.3 期間 - 主題の放棄
 - 1.4 分割出願の審査
 - 1.5 明細書及び図面
 - 1.6 クレーム
2. 第61条に基づく決定による出願

2.1 一般的注意事項

2.2 もはや係属しない原出願

2.3 部分的権利

2.4 一定の指定国のみに関する権利

3. 1973年欧州特許条約第167条(2)(a)に基づく留保が行われている出願

4. 国際出願(Euro-PCT出願)

第I章 序文

18条

1. 一般的注意事項

本審査便覧C部においては、「審査官」という文言は、審査部に所属し、実体審査を一任されている審査官を意味する。こうした審査官は最終決定について責任を有する。

C-IIからIXまでの各章には、審査の一般手続が規定されており、必要に応じて、特定の事項に関する助言も記載されている。ここでは、欧州特許庁内の事務処理に関する詳細な指示については記載されない。

2. 審査官の業務

審査官の心構えは、非常に重要である。審査官は、常に建設的で役立つよう努めるべきである。審査官が出願における重大な欠陥を見逃すことは、当然完全な誤りであるが、審査官は、常に均整の取れた見方をすべきであって、重要でない拒絶理由を深追いすべきでない。審査官は、欧州特許条約の要件に従い、欧州出願の明細書及びクレームの作成が出願人又はその代理人の責任であることに留意すべきである。

審査官は、特にこの審査便覧の概説部4.3の指示に注意する。これは、欧州特許庁の他の部門との関連に適用されるのみではなく、たとえば、主任審査官が行った業務を審査部の他の構成員が繰り返すのは避けるべきであることをも意味する(C-VIII, 4参照)。

3. 全体像

本審査便覧C部では、審査手続の諸事項を扱う(C-II-IX参照)。

実体特許法に関する事項である、欧州出願が充足すべき要件は、F部、G部、H部で扱う。

4. 審査の目的

94条(1)

164条(1)

規則62(1)

調査見解書(B-XI参照)及び後の審査手続の目的は、出願及び当該出願に関する発明が、欧州特許条約の各関連条項及びその施行規則の各規則に規定されている要件を充足していることを保証する

ことである。審査部の急務は、実体的要件に取り組むことである。審査官がこうした要件が充足されているか否かを判断する基準については、F部、G部、H部で必要に応じて詳細に説明する。方式的要件(A部参照)は基本的に受理課の所管である。

規則70(2)

審査は、第94条(3)及び(4)、第97条、規則71(1)－71(7)、規則71a(1)－71a(6)並びに規則72に基づき実施される。審査官は最初に出願の発明の詳細な説明、(あれば)図面、及びクレームを考察する。しかし、審査官は、調査を完了させた時点で通常はこうした考察も終えているため(B-XI, 3参照)、出願人が調査見解書に対する答弁において提出した何らかの補正及び／又は意見に集中すべきである(参照B-XI, 8)。補正が行われたが、当初の出願で出願人によりその補正が特定されておらず及び／又はその補正の根拠となる箇所も明示されておらず(H-III, 2.1参照)、かつ当該出願がH-III, 2.1.4に記載の出願の一に該当する場合、審査部は規則137(4)に基づき通知を送付し、出願人にこの情報の提供を求めることができる(H-III, 2.1.1参照)。

第 II 章 審査部が実体審査を開始するまでに充足すべき方式上の要件

1. 審査請求

94条

121条

規則70

122条(4)

規則136(3)

欧州出願の審査を開始するには、出願人による審査請求が必要であるが、審査手数料が納付されるまで請求されたものとみなされない。審査請求の提出期間は、出願日から、欧州特許公報において欧州調査報告書の公開について言及があった日から6月の末日までである。審査請求がこの期間内に提出されない場合、出願は取り下げられたものとみなされる。ただし、この場合、出願人は第121条に基づく手続の続行を請求することができる。審査請求は規則70(1)に基づき取り下げることができない。

規則70a(1), (3)

更に出願人は、例外を除き、上記審査請求期間内に調査見解書に対し答弁しなければならないが(B-XI, 9及びC-II, 3.1参照)、欧州特許庁が、出願人に対し、規則70(2)に基づき早期審査請求を指示するよう求める場合はこの限りではない。この場合、出願人は、規則70(2)に基づく規定された期間内に調査見解書に対し答弁しなければならない(C-II, 1.1参照)。

規則10

規則70(2)

審査請求が提出されると、次の二の例外を除き、出願の審査の所管は受理課から審査部に移行する。

- (i) 出願人が、欧州調査報告書が出願人に送付される前に審査請求を提出した場合、規則70(2)に基づく求めに従い、審査請求の欧州特許庁による受領が確認された時点から審査部の所管となる。
- (ii) 出願人が、欧州調査報告書が出願人に送付される前に審査請求を提出し、更に規則70(2)に基づく指示の求めを受領する権利を放棄した場合(C-VI, 3参照)、欧州調査報告書が出願人に送付された時点からのみ審査部の所管となる。

規則70(2), (3)
121条
手数料規則11条
規則70a(2), (3)

1.1 早期審査請求の確認

出願人が、調査報告書が出願人に送付される前に審査請求を提出した場合、欧州特許庁は、当該出願人に対し、自己の出願について手続の続行を希望するか否かについて、6月以内に指示するよう求めを送付する。この6月の期間は、欧州調査報告書の公開に関し言及された日より起算される。出願人が調査見解書にも答弁する必要がある場合、出願人はこの6月の同期間内に答弁するよう求められる(B-XI, 8, C-II, 3.1参照)。このような場合、出願人の調査見解書に対する答弁は、そのように明示されていなくても、規則70(2)に基づき求められる指示とみなされる。出願人が、この求めに対する答弁において手続の続行を希望しない旨の指示を指定期間内に表示しない場合、出願は取り下げられたものとみなされる。ただしこの場合、第121条(出願の手続の続行)に規定された救済手段が適用される(A-VI, 2.2及び2.3参照)。出願の取り下げ、拒絶、又は見なし取り下げの場合に審査手数料が返還される条件については、A-VI, 2.5参照。

1.2 Euro-PCT出願

153条(4), (6), (7)
150条(2)
規則159(1)(f)

出願の手続がPCT(Euro-PCT出願)経由で行われた場合、規則70(1)に基づく6月の期間はPCT調査報告又はPCT第17(2)条(a)に基づく宣言書の公開日から起算される。ただし、第150条(2)で規定するように、Euro-PCT出願の審査請求期間は、PCT第22条及びPCT第39条に規定された期間より前(すなわち、規則159(1)(f)に基づく期間の満了前)には満了とならない。この期間は、第153条(7)に基づく補充的調査報告書を作成する必要があるか否か、又は第153条(4)に基づく国際出願が欧州特許庁により再度公開されるか否かには影響されない。

121条
規則136(3)
規則160(1)

Euro-PCT出願の審査請求が期間内に提出されなかった場合、出願は規則160(1)に基づき取り下げられたものとみなされる。ただしこの場合でも、出願人は第121条に従い手続の続行を請求できる。

Euro-PCT出願が補充的欧州調査報告書の作成対象である場合(参照B-II, 4.3), この調査報告書が出願人に送付されると、規則70(2)に基づく通知も出願人に送付され、出願人は審査請求についてこ

の通知の送付後6月以内に指示するよう求められる(E-VIII, 2.5.3 参照)。

規則36

1.3 審査される発明

調査報告書及び調査見解書が単一性に欠ける数件の発明を対象として作成された場合は、検討中の出願で審査される発明を出願人が任意に選択することができることに留意すべきである。その他の発明では単一性の欠如の拒絶理由を付されるが、その場合は、規則36に従い分割することができる(C-III, 3.2及びC-IX, 1.3参照)。

2. 出願の振り分け

包袋(ドシエ)は通常、特定の出願が属する技術分野の審査を所管する審査部に振り分けられる。この技術分野は、その出願が調査を実施した調査部又は国際調査機関(ISA)により分類された分野となる。通常、第18条(2)に基づき出願の審査を一任される主任審査官は、(補充的)欧州調査報告書及び調査見解書を作成した者と同一の者であるか、又は、欧州特許庁が、国際調査機関若しくは補充的国際調査、国際調査報告書及び国際調査機関の見解書、若しくは補充的国際調査報告書により明記された機関である。

しかしながら、出願に付与されたIPC分類の分野を通常は担当しておらず調査段階では関与していなかった審査官により構成される審査部に、出願が適切に振り分けられる場合がある。これには、原出願と分割出願が同一審査部により処理されるよう必要に応じて手配したため(これによりこの2件の出願を異なる技術分野に分類した場合でも効率がより良くなることもある)、又は、公開された際の出願の分類箇所が(出願が調査報告書及び調査見解書の受領後に補正されたなどの理由で)出願の主題と一致しないまま実体審査の審査官の所管になってしまうためなどの理由が考えられる。

3. 審査における最初の通知の送付前に提出された答弁

3.1 調査見解書に対する答弁

規則137(2)

出願人は、調査報告書及び調査見解書の受領後であって、審査部

規則70(2)
規則70a

から最初の通知を受領する前に、発明の詳細な説明、クレーム又は図面の補正の提出により及び／又はこの調査見解書において提起された異議に関する意見の提出により、(特定の例外を除き)その調査見解書に答弁しなければならない(特に答弁が不要な例外などの詳細についてはB-XI, 8を参照)。手続の遅延を回避するために、こうした補正を提出する際には規則137(4)の要件を遵守するよう注意すべきである(OJ EPO2009, 533, 項目7参照)。この段階で提出する補正は何れも、規則137(2)に基づき出願人が自発的に提出する(詳細についてはC-III, 2.1参照)。

94条(3), (4)
規則62(1)

規則70aにより求められる出願人の調査見解書に対する(又は答弁の求めを伴わない調査見解書に対し自発的に提出された)出願人からの答弁は、審査部が最初の通知を作成する際に考慮される。出願人がこの通知に対し指定期間内に答弁しない場合、第94条(4)に基づき出願は取り下げられたものとみなされる。ただし、権利が喪失した場合、手続の続行の請求が可能である(答弁を有効にするための要件についてはB-XI, 8参照)。

欧州調査報告書又は補充的欧州調査報告書に調査見解書が添付され、この書面が2010年4月1日以前に作成されており(この場合調査見解書への答弁は任意である—B-XI, 8参照)、出願人がこれに答弁しなかった場合、この調査見解書に言及しておりかつ答弁期間が記載された通知が、第94条(3)に基づく最初の通知として発行される。この通知に対し期間内にし出願人が答弁しない場合、第94条(4)に基づき出願が取り下げられたものとみなされる。

上記各段落で説明された手続は、欧州特許庁が補充的欧州調査報告書及び調査見解書を作成したEuro-PCT出願にも適用される(B-II, 4.3及びB-XI, 1.1参照)。

3.2 欧州特許庁が作成したPCT手続への答弁

規則161(1)

Euro-PCT出願について、欧州特許庁が国際調査機関であって、更に国際予備審査機関又は補充的国際調査の権限を有する機関としてPCT第31条に基づく請求が出願人により提出された場合、出願人は、欧州特許庁により作成された否定的な国際調査機関の見解書、国際予備審査報告書又は補充的国際調査報告書に対し既に

答弁していることになる(規則161に基づく通知が2010年4月1日以前に発行された場合を除く—E-VIII, 3.3.3参照)。

この答弁には、規則161(1)に基づく通知に対し提出された(又はこれより早く提出された場合についてはE-VIII, 3.3.1参照)補正及び／又は意見を盛り込むことができる。この段階で提出された補正は何れも、規則137(2)に基づき出願人が自発的に提出する(詳細についてはC-III, 2.2参照)。この答弁は、審査部が第94条(3)に基づき最初の通知を作成する際に考慮される。詳細については、E-VIII, 4.1, 4.2 及び4.3参照。

3.3 規則70a(1)に基づく発明

規則70a(1)に基づき、出願人は、欧州特許見解書に対し、規則70(2)に基づく通知を出願人が放棄した場合を除き(参照C-VI, 3), 規則70(1)に規定の期間内に又は必要に応じ規則70(2)に規定の期間内に、答弁するよう求められる(B-XI, 8参照)。

審査請求(審査手数料の納付請求を含む)が出願人への調査報告書の送付後に作成された場合、出願人は、規則70(1)に規定の期間内に欧州調査見解書に答弁しなければならない。この場合、規則70a(1)に基づく求めが、規則69(1)に基づく通知に同封されて一度に送付される(A-VI, 2.1参照)。このように同封された規則70a(1)及び規則69(1)に基づく通知は、欧州特許公報におけるこの欧州調査報告書の公開の言及後直ぐに(一般的には約一週間後に)発行される。

審査請求(審査手数料の納付請求を含む)が出願人への調査報告書の送付前に作成された場合、出願人は、規則70(2)に規定の期間内に欧州調査見解書に答弁しなければならない。この場合、規則70a(1)に基づく求めが、規則70(2)に基づく通知に同封されて一度に送付される。このような場合の規則70(2)に規定の期間の起算方法については、欧州特許の直接出願についてはC-II, 1.1を、補完的欧州調査報告書が作成されるEuro-PCT出願についてはC-II, 1.2を参照。

4. 指定手数料(複数国)、拡張手数料

規則39(1)
90条(3)

規則39条(1)に基づき、指定手数料(複数国)は審査手数料と同じ期間内に有効に納付することができるため、一般的には審査手数料と同時に納付される。指定手数料が有効に納付されたか否か及びどの程度納付されたかについての審査は、規則11(3)に基づき方式審査官に一任されている。これについては2007年7月12日付EPO長官決定(OJEPO2007特別版No.3, F.2)参照。これは、拡張手数料が有効に納付されたか否かについても同様に適用される。A-III, 12.2参照。

規則70b(1)

5. (複数の)優先権主張に関する調査結果の写し

欧州特許庁が、出願が審査部の所管にあるとみなされている時点で、規則141(1)に規定の(複数の)優先権主張に関する調査結果の写しが出願人により提出されておらず、かつ、その写しが規則141(2)に基づき有効に提出されていないと見なされると認識した場合(A-III, 6.12参照)、欧州特許庁は、出願人に対し、その写し又は規則141(1)に規定の調査結果を出願人が入手不可能である旨の陳述を2月以内に提出するよう求める。この要件は、2011年1月1日以後に提出された欧州出願又はEuro-PCT出願に適用される(OJ EPO2009, 585参照)。この通知は、この優先権主張がこれ以後取り下げられた又は消滅した場合にも送付される。

規則70b(2)

この求めに対し期間内に答弁しない場合、出願は取り下げられたとみなされる。権利が喪失した場合、手続の続行の請求が可能である(E-VII, 2.1参照)。

出願人が提出した調査結果は、包袋に格納され包袋閲覧用に公開される(A-XI参照)。

第 III 章 審査の第一段階

1. 規則56に基づき提出された図面若しくは発明の詳細な説明箇所 の欠落部分又は付与された出願日後に提出されたクレーム

規則56

出願日が付与された後に、出願人が規則56に基づき欠落している図面又は発明の詳細な説明箇所を提出し(A-II, 5参照)、欠落している図面又は発明の詳細な説明箇所が優先権主張の基礎となる出願に「完全に含まれている」と受理課が判断した場合、その出願の出願日は、その欠落している図面又は発明の詳細な説明箇所を提出した日に変更されない。審査部は、規則56(3)の適用に関する受理課の認定を、審判部の決定後この認定が確定した場合を除き、再検討できる。審査部は、受理課の最初の認定に反して、欠落している要素が優先権主張の基礎となる出願に「完全に含まれている」といえないという結論に至った場合、その旨を出願人に通知し、第113条(1)に基づく出頭する権利が遵守されている旨が確定されれば、新たな出願日を出願人に通知しなければならない(A-II, 5参照)。更に審査部は、新たな出願日を通知した日から2月以内であれば、欠落している図面又は発明の詳細な説明箇所をまだ取り下げることができる旨を出願人に通知しなければならない。出願人が取り下げを選択すれば、出願日の変更は行われなかったものとみなされる(B-XI, 2.1も参照)。Euro-PCT出願については、PCT規則82の3に基づき再検討できる。

規則111

出願人が審査部の認定に同意しない場合、出願人は、(上記期間内に)審査部に対し、この事項について決定を求め不服審判を請求できる。この場合、審査官は、根拠を付した決定書を発行し、出願人に対し、新たな出願日、その付与の根拠、及び(必要に応じて)新たな出願日が優先権主張にもたらす弊害について、通知する。この決定により第106条(2)に基づく独立した審判請求が可能である。

審判請求が提出されないまま、審判請求期間が満了した場合、審査官は新たな出願日を基に審査を再開する。

出願人が期間内に審判請求した場合、包袋の所管は審判部に移行し、出願日に従ってこの決定が再検討される。この案件が審判部

で係属している間、審査部は実体審査を続行しない。審判部が決定を下すと、包袋は審査官に差し戻され、審査官は審判部が決定した点についてそれに従う(第111条(2)参照)。その後審査官は審査を再開する。

123条(2)

出願日にクレームが提出されていない場合、審査部は、後に提出されたクレームが第123条(2)の要件を充足しているか否かを確認しなければならない。最初の出願において後に提出されたクレームが基礎としている箇所が出願人により表示されておらず(H-III, 2.1参照)、出願人がH-III, 2.1.4の何れかの項目に該当する場合、審査部は規則137(4)に基づく通知を送付し、出願人に対し、この情報を提供するよう求めることができる(H-III, 2.1.1参照)。

2. 出願人が自発的に提出した補正

出願人が自発的に提出した補正を含め、補正は何れも次の条件をすべて充足していなければならない。

123条(2)

(i) 当初の出願の内容に新たな主題を追加してはならない(H-IV, 2.3及びH-V, 1~7参照)

(ii) 補正することによって、補正の導入によりクレームの明瞭性が欠如するなど(第84条)、欧州特許条約に基づく異議の対象となるような補正であってはならない

(iii) 補正は規則137(5)を遵守しなければならない(H-II, 6参照)

補正がこれらの条件を充足していない場合、出願人に対し、補正された出願が認められない旨を通知すべきである。出願人は、規則137(2)に基づき適格である、C-III, 2.1及び2.2に記載の補正以外にも、明白な誤りをいつでも訂正できる(H-VI, 4.2.1参照)。

補正が提出されたものの、出願人によりその補正が特定されていない場合及び／又は当初の出願にその根拠となる箇所が表示されていない場合(H-III, 2.1参照)であって、更に出願がH-III, 2.1.4の何れかの項目の一に該当する場合、審査部は規則137(4)に基づ

く通知を送付し、出願人に対し、この情報を提供するよう求めることができる(H-III, 2.1.1参照)。

規則137(2), (3)

2.1 調査見解書に対する答弁において提出された補正

C-II, 3.1にいう補正は、出願人が「自発的に」提出する(出願人は拡大欧州調査報告書(EESR)における調査見解書に答弁するよう求められるが、必ずしも補正の提出をもって答弁する必要はない。その一方で、出願人は、調査見解書に対する意見の提出をもって答弁することができる。B-XI, 8参照)。つまりこの補正は、出願人が自己の出願の不備の是正に必要な補正に限定されないことを意味する。審査部の同意が得られた場合のみ、補正を追加提出することができる(H-II, 2.3参照)。

2.2 国際調査機関の見解書、国際予備審査報告書又は補充的国際調査報告書に対する答弁において提出された補正

規則137(2)

Euro-PCT出願について、欧州特許庁が国際調査機関である又は補充的国際調査の権限を有する機関である場合、出願人が規則161(1)に基づく通知に対する答弁において提出した補正(E-VIII, 3.3.4参照)は何れも、出願人が自発的に提出した補正である。つまりこれは、国際調査機関の見解書、国際予備審査報告書又は補充的国際調査報告書において提起された異議を解消するために提出された補正であるか又は他の理由(出願人が当初の出願に明瞭性が欠如していることを発見しそれを是正するなどのために)で提案された補正である可能性がある。遅延を回避するために、このような補正の提出時にはこの補正が規則137(4)の要件を遵守しているか注意する必要がある。

更に、出願人は補正に代わり又は補正に追加して意見を提出することもできる。

3. 発明の単一性

82 条

3.1 調査における単一性；調査された発明への限定

該当する場合は、発明の単一性が欠如している旨の拒絶理由が調査段階で既に提起されている筈である。ただし、これが提起されていないにも拘らず、審査部が依然として第82条の要件が充足さ

れていないと考えるならば、発明の単一性が欠如しているか否かの問題について、速やかに対処すべきである

3.1.1追加調査手数料の未納

規則64

出願人が、規則64(1)に基づく求めに対する答弁において追加調査手数料を納付しなかったために(B-VII, 1.2参照)他の発明に関する調査結果を調査報告書に記載する機会を利用しなかった場合、調査済みの発明に基づき出願手続を進めることを出願人が選択したものとみなされる(G2/92参照)。

規則164(1), (2)

出願人がPCT第17条(3)(a)に基づく通知に対する答弁において国際調査機関である欧州特許庁に対し国際調査の追加手数料を納付しなかった場合にも同様の手続が適用される(この結果、欧州特許庁は、クレームにおいて最初に記載されている発明に関してのみ国際調査報告書を作成する—E-VIII, 4.2も参照)。更に、欧州特許庁が、出願の単一性の欠如を根拠に、クレームにおいて最初に記載されている発明に限定して補充的欧州調査報告書を作成する場合(B-II, 4.3及びB-VII, 2.3参照)及び欧州特許庁が、これも出願の単一性の欠如の発見を根拠に、一の発明に関し補充的国際調査報告書を作成した場合にも、同様の手続が適用される。

出願が発明の単一性の要件を充足しているか否かの判断の最終責任は究極的には審査部にあることを考慮すべきである(T 631/97参照)。審査部は、単一性の問題を検討する際、調査見解書に記載の根拠及びこれに対する出願人からの答弁の双方を検討する(調査見解書に対する答弁が必要な場合の詳細についてはB-XI, 8を参照)。補充的欧州調査報告書が作成されない場合のEuro-PCT出願については、審査部は、欧州特許庁が作成した、国際調査機関の見解書、国際予備審査報告書又は補充的国際調査報告書に記載の根拠及び規則161(1)に基づく求めに従った出願人のこれら報告書に対する答弁を検討する(E-VIII, 3.2参照)。審査部は、先に提起された単一性の問題に対する出願人からの答弁に対し心証を得ることができない場合、通常、まず先に決定した見解を支持し(B-XI, 1.2参照)、次に、調査の対象となった発明以外の発明をすべて削除するよう出願人に求める。審査部が、出願人が提出した意見書などにより、調査段階で示された発明の単一性に関する見

解が正確でないとの心証を得た場合、調査対象となった一発明と単一性があると判断された主題箇所について追加調査が実施され(B-II, 4.2(iii)C-IV, 7.2参照)、発明の単一性の要件を遵守するクレームについて審査が実施される。出願人は、削除された主題については分割出願を提出することができる(C-III, 3.2参照)。

3.1.2 追加調査手数料の納付

出願人が他の発明の調査を求める機会を利用した場合、出願人は自己の判断により、その発明の何れかを基礎として出願手続を進め、他の発明を削除することができる。出願人が当該機会を利用していない場合は、審査官は、発明の単一性に関する異議が依然として存在している場合(C-III, 3.1.1参照)、実体審査の開始時に、出願人に対し、どの発明を出願手続の基礎とすべきか表明し、他の発明に属する部分を削除することによって出願を限定するよう求める。出願人は、削除された発明については分割出願を提出することができる(C-III, 3.2参照)。

3.2 他の出願の削除及び分割出願の提出

規則36

出願人は、C-III, 3.1.1又は3.1.2に基づき自己が削除した出願に関する発明について、分割出願を提出することができる。

分割出願は、分割出願の提出時にその分割の基礎となる出願が係属中であり(A-IV, 1.1.1.1参照)、規則36(1)(a)及び(b)に規定されている期間の少なくとも一が満了していないという規定を充足したときのみ、提出することができる(A-IV, 1.1.1.2 及び1.1.1.3参照)。

3.3 追加調査手数料の返還

規則64(2)

出願人が、規則64(1)に基づく調査部の求めに対する答弁において追加調査手数料を納付したものの、この手数料の返還を請求する場合、審査部は単一性の欠如の認定についてその有効性を再検討する必要がある(F-V, 10～13も参照)。

返還請求は速やかに処理されるべきである。審査官が、返還請求は承認されるべきでないとの結論を下した場合、第113条(1)に基づき、この結論に対する中間決定をできるだけ早急に発行すべき

であり、通常、この決定の発行を出願の特許付与が行われるまで放置してはならない。もちろん、この手続において審査官が返還請求に対する決定を作成する段階が、規則71(3)に基づく通知又は出願の拒絶査定何れかの発行と重なった場合、前者については、中間決定が規則71(3)に基づく通知と共に発行され、後者については、返還請求に対する決定書は出願の拒絶査定に含まれる。出願人は、これについて下された中間決定に対し、第106条(2)に基づく審査請求を別途提出することができる。

更に、規則64(2)に基づく再検討は、規則64(1)に基づく求めが送付された時点で入手可能であった先行技術のみが考慮され、当時の状況に基づく当初の認定の有効性の再検討に限定されることに注意する必要がある。発明の単一性の評価に関する詳細については、F・Vを参照。

しかしながら、PCT第17(3)(a)に基づく求めに対する答弁において、国際調査機関である欧州特許庁に対し納付された**国際調査**の追加手数料に関する返還請求については、追加手数料が国際段階において納付されておりこの手続段階では国際段階は終了しているため、欧州段階では返還を申し立てることができない。出願人は、国際調査機関である欧州特許庁に納付した国際調査の追加手数料の返還を、PCT規則40.2(c)に基づく申し立てにより、請求することができる。ただし、この返還請求は**国際段階**で提出しなければならない(2010年3月24日付EPO長官決定OJ EPO2010, 320及び2010年3月24日付EPO通達OJ EPO2010, 322も参照)。

3.4 調査対象の発明から別の発明への変更

クレームを調査対象となった一の発明に限定した場合、出願人は、調査対象となった別の発明に変更する旨の補正を提出することができない。こうした補正が提出された場合、審査部は規則137(3)に基づき裁量権を行使し、補正の承認を拒絶する(H-II, 7.1参照)。

4. 最初の通知

規則71(1), (2)
規則132
94条(3)

審査部は、調査見解書に対し出願人が答弁した後も出願に依然として不備がある場合、後の審査手続において第94条(3)並びに規則71(1)及び(2)に基づく通知を発行し、査定書又は口頭審理に向けた

呼出状を発行する前に、この通知に対する出願人からの答弁を検討する。

審査部は、この通知を作成する際、調査報告書で引用された文献(あれば)、C-IV, 7.1に規定の調査で発見された別の文献、並びにこの調査見解書に対する(B-XI, 8参照)又は規則161(1)に基づく通知に対する(E-VIII, 3参照)答弁において出願人から提出された補正案又は意見も検討する。審査官は、自己の見解において、出願が充足していない欧州特許条約の何れかの要件をこの通知で特定すべきである。この通知では、提起された異議の根拠が記載され、出願人は、特定期間内に、意見又は補正を提出するよう求められる。発明の詳細な説明及びクレームの写しは出願人に適宜返送されることがあるが、提出された出願書類は返送されない(H-III, 2参照)。出願人が答弁した場合、審査官は、その出願について再審査する。

調査見解書が発行されていない場合(C-VI, 3, F-V, 13.1(ii)及びB-XI, 1.1参照)、第94条(3)に基づく審査官の最初の通知では、一般規則として(B-XI, 3参照)及び調査見解書に類似した形式で、出願に対するすべての異議が提起される(すべての異議が提起されない例外については、B-XI, 3.4参照)。

4.1 拒絶理由

規則71(2)

調査見解書は、各拒絶理由について、出願の中での欠陥のある部分及び欧州特許条約の要件のうち充足されていないものを、特定の条文又は規則への言及、又は他の明瞭な表示によって示すべきである。これは拒絶理由が一見して明らかでない場合にも示すべきである(詳細についてはB-XI, 3.2参照)。

4.2 意見書及び補正の提出の求め

規則71(1), (2)
94 条(3), (4)

通知書には、出願人が意見書を提出すべき旨、欠陥を訂正すべき旨、及び必要であれば、明細書、クレーム及び図面についての補正を提出すべき旨の求めを含めるべきである。そこには出願人の答弁期間も記載しなければならない。適時に答弁しない場合は、出願は取り下げられたものとみなされる(C-VI, 1及びE-VII, 1 参照)。この権利の喪失には、さらなる手続きが適用される(E-VII,

2.1)。

5. 先行技術に関する情報の請求(優先権主張に限定されないもの)

124条
規則141(3)

欧州特許庁は、出願人に対し、2月の期間内に、欧州特許出願に関連した発明に関する国内又は地域特許手続において検討した先行技術情報を提出するよう求めることができる。この求めには、特に、優先権が主張されていない出願に関する調査結果も含まれる。特に、欧州特許庁が規則141(1)に規定の(複数の)優先権主張に関する調査結果の写しについて、規則70b(1)に基づく求めの送付時に、出願人がこの調査結果を入手できなかった場合、この求めによりその提出も請求することができる(2010年7月28日付EPO通達OJ EPO2010, 410参照)。出願人がこの求めに応じない場合、出願は第124条(2)に基づき取り下げられたものとみなされる。権利が喪失した場合、手続の続行の請求が可能である(E-VII, 2.1参照)。

こうした求めにより出願人に相当の作業量が発生する可能性を考慮し、規則141(3)に基づく新たな求めは、追加的な関連先行技術の存在に疑義が生じるだけの適切な根拠がある場合に個々の案件に応じてのみ発行されるべきである。

こうした求めは独立した通知であり、上記の期間は延期されない。この求めは単独で送付されるか又は第94条(3)に基づく通知と同時に送付される。同時に送付される場合、双方の通知に対する答弁期間はそれぞれ個別に設定される。出願人が提出した先行技術情報はどれも、包袋に格納され包袋閲覧用に公開される(A-XI参照)。

6. 調査報告書で引用された先行技術文献の評価及び最新の優先権クレーム

A-III, 6.5.1及び6.5.2において解説したように、出願人は主張されている最先の優先日から16月以内に優先権主張を訂正又は導入する権利を有する(訂正の場合、欧州出願の出願日から最短で4月以内)。調査報告書の完成前にこうした手続が発生した際、審査官は調査報告書案を再検討し、出願の発効日の変更を考慮する。調査報告書が当初の優先権の状況に基づき発行される場合(すなわ

ち、優先権主張の追加又は訂正が、調査報告書の作成後に有効になっている場合)、主任審査官は、調査報告書に引用されている文献の関連性を実体審査の段階で再評価すべきである。審査官が入手した先行技術文献では、特許性を評価できるほど十分技術水準を反映していない可能性があるとして審査官が判断した場合、追加調査を実施する(C-IV, 7.2参照)。こうした場合、新たな調査報告書は発行されないが、出願人は、第94条(3)に基づく通知により新たに発見された文献について通知を受ける(この通知に発見された文献の写しが添付される)。

第 IV 章 答弁の審査及び後の審査段階

1. 一般手続

審査官は、欧州特許庁が作成した調査見解書(B-XI, 8参照)、国際調査機関の見解書、国際予備審査報告書、若しくは補充的国際調査報告書(E-VIII, 3参照)に対し又は最初の通知に対する出願人からの答弁を受領すると、出願人が提出した意見又は補正を参考に、出願を審査しなければならない。

出願がH-III, 2.1.4の項目の何れかに該当する場合、規則137(4)の規定によれば、調査見解書、国際調査機関の見解書、国際予備審査報告書又は補充的国際調査報告書に対する答弁において出願人から提出された補正は何れも特定され、当初の出願におけるその根拠が表示されていなければならない。この要件が遵守されていない場合、審査部は規則137(4)に基づく通知を送付する。この手続の詳細については、H-III, 2.1.1及び2.1.2を参照。

特許付与に使用される正文の選択において一又は複数の予備的請求がある場合、こうした請求は各々、第113条(2)の意味において出願人が提出又は同意した正文とみなされる。したがって、こうした請求は出願人により表示又は同意された順序で、もしあれば、承認可能な最上位の請求までも含めて、処理されなければならない(H-III, 3及びC-V, 1.1参照)。H-III, 2.1.4に記載の種類に該当する出願については、予備的請求に関し規則137(4)が遵守されなければならない、これは規則137(4)の通知の対象とすることもできる。

2. 答弁に対する審査の拡大

審査の第一段階の終了後、次の何れかの文書が包括的かつ明確(B-XI, 3並びにC-III, 4及び4.1参照)である場合、審査官は、通常、出願全体を再読する必要はないが、補正自体、その関連文節、及び先に指摘した不備を集中的に確認すべきである。

- － 調査見解書
- － 国際調査機関の見解書(欧州特許庁が作成した場合)

- PCT規則45の2.7(e)に基づく補充的国際調査報告書に添付した説明(欧州特許庁が作成した場合，2010年3月24日付EPO通達，OJ EPO2010，316，項目6を参照)
- 国際予備審査報告書(欧州特許庁が作成した場合)
- 最初の通知(B-XI，1.1及び8参照)

3. 答弁審査時の新たなアクション

94条(3)

本段階では，審査官は，できるだけ少ないアクションで最終見解(特許査定又は拒絶査定)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。欧州特許条約では，C-III，4に記載したように，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。

大抵の場合，出願人は審査官からのすべての異議に取り組むことになる(B-XI，8参照)。

113条(1)

出願人からの答弁の審査により，出願人からの文書の提出にもかかわらず依然として異議が存在することが判明し，少なくとも一の通知が審査手続において送付されており(C-III，4及びE-VIII，4.1)，更に出願人に出頭する権利が与えられていた場合(第113条(1))，つまり，決定の根拠が，出願人に意見陳述する機会が与えられていたという事実のみ置かれている場合，出願は拒絶されるべきである(T201/98参照)。

出願人からの答弁を審査した結果，出願人がその答弁において主となる異議のすべてには対応していないことが判明した場合，電話などにより出願人に対しその不備を指摘することが適切である。しかし，積極的な応答が期待できない場合，審査官は，審査部の他の構成員に対し，この出願を直ちに拒絶するよう推奨することを検討すべきである(繰り返しになるが，審査手続において少なくとも一の通知が送付されている場合に限る)。

しかしながら，大抵の場合，出願人からの答弁を審査した結果，手続を肯定的な結論に導く良好な見込みが，つまり特許査定という形で，あることが判明する。このような場合，審査官は，出願

に依然として異議の余地がある場合でも、書面による新たな通知の送付、電話協議、個人面接などにより最善の方法で異議が解決できるよう検討すべきである。意見に本質的な齟齬がある場合、一般的に問題の処理は書面により行うことが最良である。ただし、出願人が審査官の意見を誤解していると思われる場合や出願人自身の意見が不明確である場合など、争点について混乱があるとみなされる場合、面接が有益なことがある。他方、解決すべき事項が軽微であれば、電話で速やかに解決することができる。出願人又はその代理人との面接又は電話協議に関する詳細については、C-VII, 2を参照。電話協議又は面接は、口頭審理に含まれない(E-II 参照)。

4. 審査のその後の段階

同様の考え方は、審査のその後の段階にも適用される。ただし、C-IV, 3にいう原則を考慮して、既に行われた手続の数が増大すればする程、最終決定のための最も適正な手続は、その出願を審査部の他の構成員に付託することである可能性が増大する。この決定が出願を拒絶するものであれば、その決定が第113条(1)に違反しないことを確約するよう特別な注意を払うべきである。

5. 補正についての審査

如何なる補正も、C-III, 2に列挙された条件を充足しなければならない。補正が行われた時期も確定しなければならない。

6. 出願人による補正の適格性

規則137(2), (3)

審査手続において提出された補正の適格性に関する事項については、H-II, 2を参照。

7. 審査における調査関連事項

7.1 抵触する欧州出願の調査

審査官は、第54条(3)により定義された範囲に該当する、抵触する新たな欧州出願について、既に調査報告書で調査されている場合を除き、調査すべきである。

これは、一般原則として、調査対象である一件書類が、主要な調

査の実施時点では必要な資料という点で完全ではないためである。優先権主張日(あれば)は、出願の一部又は全部には適用できないが、抵触する一出願の適切な箇所には適用できるため(F-VI, 2.1参照)、こうした調査は、拡大調査とし、その出願の出願日から18月までに公開されたすべての欧州出願を調査対象として検討すべきである。審査官が、調査見解書又は第94条(3)に基づく最初の通知が作成された時点で「追補的」調査を完了させることができないう場合、審査官は、出願が特許の付与に相当である旨が報告される前に、この調査を確実に完了させるべきである。まれではあるが、出願が追補的調査の完了前に(優先権主張を伴わない出願の早期審査請求(PACE)(2010年5月4日付EPO通達OJEPO2010, 352参照)などの理由により)特許付与に適していると判断された場合、追補的調査が完了するまで特許付与を延期すべきである。

審査で実施された追補的調査では、特に、欧州特許庁で審査中の出願と同じパテントファミリーに属する各出願について他の特許庁により引用された、関連があると思われる先行技術は何れも考慮すべきである。

7.2 審査中の追加調査

補正の最初の段階又は後のいずれの段階で追加調査が必要となることがある。追加調査を実施する理由は幾つかある。まず最初に、規則63に基づく調査報告に代わる宣言書又は部分的調査書が、規則63(1)に基づく求めの発行後の調査段階で発行され(B-VIII, 3.1及び3.2参照)、規則63に基づく有意義な調査の実施を不可能にした不備が、規則137(5)を遵守した補正により是正された場合又は出願人による異議申し立てが成功した場合、追加調査が必要となる(H-III、6.1参照)。次に、規則62aに基づく調査報告書の限定に繋がる(B-VIII, 4.1及び4.2参照)、同一のカテゴリに属する複数の独立クレームについて、こうしたクレームは、実際は、規則43(2)に規定の例外により正当であるとの出願人の異議申し立てが成功した場合も、追加調査が必要となる(F-IV, 3.2参照)。三つ目には、出願の単一性の欠如に対する異議のため、出願の特定箇所の調査が実施されておらず、出願人が提出した意見書により審査部が単一性があるとの心証を得た場合、追加調査が必要となる。四つ目には、クレームが補正されたためこのクレームの範囲が当初の調

査対象から外れてしまった場合、追加調査が必要となる。例外的に、出願人が先行技術の把握を辞退した場合(G-VII, 5.1参照)又は審査官が、自明性に関する文献が調査時には検討されなかった技術分野にある可能性があるとして審査官が確信している場合、追加調査が必要となる。最後に、出願人が出願日以後に新たな優先権主張を提出した場合、追加調査が必要である(C-III, 6参照)。

153条(6), (7)

出願がPCT経由で行われた場合、調査報告書はPCT国際調査報告書となる。これには補充的欧州調査報告書が添付されるが、管理理事会の決定によって補充的報告書の作成が除外される場合は添付されない(E-VIII, 3.2参照)。審査官は、追加調査の必要性を判断する際に、これら双方の報告書を考慮しなければならない。

7.3 審査段階における調査

原則として、調査の作業はすべて(第54条(3)の資料以外)、調査段階で行われるべきであるが、審査官は例外的に、自身に関連する文献の存在を知っているか、又は存在すると考える理由を有する場合は、審査官が短時間でその文献を検索することができれば、当該文献を探すことを禁じられない。

7.4 調査報告書に記載のない文献の引用

審査官が引用しているものの、調査報告書には記載のない文献(C-IV, 7.1又は7.2に基づく調査において発見された文献など)の写しは、出願人に送付し、電子包袋(ドシエ)において特定されるべきである(2007年7月12日付EPO長官決定, 特別版No. 3, OJ EPO2007, J.2参照)。

第 V 章 審査の最終段階

1. 規則71(3)に基づく通知

1.1 特許付与のための正文

規則71(3)

審査部は、出願の特許付与が可能であると決定した場合、出願人に対し、特許付与に使用される予定の正文を通知しなければならない。この正文には、審査部が職権で加えた、出願人の同意が合理的に期待される補正及び訂正を記入することができる。審査部により提案された補正に出願人が同意するか否か疑義が生じる場合、出願人に電話で連絡を取るか公式な通知を作成すべきである。こうした補正に対する出願人の同意は、通常、規則71(3)に基づく通知に詳細に記載される(C-VII, 2.5参照)。

出願人との協議を必要としない補正については、次の例が挙げられる。

(a)発明の詳細な説明における発明の記述の、クレームと整合性のある記述への変更

(b)発明の詳細な説明における不明瞭な一般的記述の削除(F-IV, 4.4参照)又は明らかに関連性のない事項の削除(F-II, 7.4参照)

(c)SI単位による数値の挿入(F-II, 4.13参照)

(d)クレームへの参照番号の挿入(出願人がこの挿入に異議を提起することが分かっている場合又は以前異議を提起したことがある場合を除く)

(e)発明に最も密接に関連した先行技術を明確に体现している背景技術の要約の導入

(f)補正により独立クレームの意味又は範囲が変更されるという事実があるにも関わらず、補正を実施する必要性が非常に明らかであるため、出願人がこの補正に異議を提起しないとみなされる場合

(g)言語上の誤り又は微細な誤りの訂正

(h)処置方法に関するクレームの、適切な形式への編集(G-II, 4.2参照)

出願人との協議を必要とする補正については、次の例が挙げられる。

(a)クレームの補正に様々な方法がある場合、補正がクレームの意味又は範囲を大幅に変更するため、出願人がど補正方法に同意するか審査官が判断できない場合

(b)いわゆる「オムニバスクレーム」(「実質的に明細書本文に記載した通りの～」などの表現で記載されたクレーム)を除く、クレーム全体の削除

(c)新規性又は進歩性の異議の解消を目的とした、クレームの組合わせ

上記一覧は、審査部によるこのような補正及び訂正について、出願人が拒否する可能性が高い変更を回避し、審査手続において結論の確定が遅くなることを回避するために作成されたことに留意することが重要である。正文は規則71(3)に基づく通知の送付により出願人に通知される。更に、出願人はこの通知において、4月以内に、付与及び公告のための手数料を納付し(C-V, 1.2参照)、手続言語以外の二の欧州特許庁の公用語によるクレームの翻訳文(C-V, 1.3参照)を提出するよう求められる。この期間は延長することができない。出願人が手数料を納付しこの期間内に翻訳文を提出した場合(及び規則71(3)に基づく通知において、特許付与に使用される正文案に対する訂正も補正も提出又は請求しない場合はC-V, 4.1参照)、出願人は特許付与に使用される予定の正文案を承認したものとみなされる(規則71(5))。

審査手続中に主請求及び予備的請求が提出され(C-IV1及びE-IX, 3参照)、そのうちの一の請求が許可可能であれば、規則71(3)に基

づく通知が(最初の)許可可能な請求を基に発行される。さらにこの通知には、これより上位の請求が許可されない根拠が添付されなければならない(H-IIIも参照)。

1.2 付与及び公告のための手数料

規則71(3)に基づく通知では、出願人は、延長不可能の4月の期間内に、付与及び公告のための手数料を納付するよう求められる。2009年4月1日以前に出願された欧州特許出願及びこの日以前に地域段階に移行した国際出願については、付与及び公告のための手数料は、頁枚数により変更されるが、この日以後に出願又は地域段階に移行した出願については、こうした追加手数料は出願料の一部として納付されることに注意が必要である(A-III, 13.2参照)。

1.3 クレームの翻訳文

規則71(3)に基づく通知では、出願人は、手続言語以外の二の欧州特許庁の公用語によるクレームの翻訳文も、延長不可能の4月の期間内に提出するよう求められる。

出願が特定の締約国に関して異なるクレーム一式を含んでいる場合(H-III, 4参照)、すべてのクレーム一式の翻訳文を提出しなければならない。

翻訳文の写しは一件のみ提出すればよい。

審査官は、提出された翻訳文の質について関与すべきでない。

規則50(1)

翻訳文は、規則50(1)の要件を充足すべきである。

1.4 規則71(3)に基づく通知に対する答弁におけるクレーム手数料の納付

規則71(4)

規則45(1)

規則162(1), (2)

欧州特許出願について、特許付与に使用される正文の基礎となる正文に、15を超えるクレームが含まれている場合、審査部は、出願人に対し、規則71(3)に基づく期間内に、その数を超える各クレームに関しクレーム手数料を納付するよう求める。ただし、出願人が規則45(1)又は規則162(1)及び(2)に基づき既に納付している

場合はこの限りでない(A-III, 9参照)。複数のクレーム一式が記載されている場合、最大数のクレームを有する一式についてのみ、規則45(1)、規則162(1)及び規則162(2)又は規則71(4)に基づく手数料が発生する。

規則71(3)に基づく通知の根拠となる正文に、規則45に基づく出願時に又は規則162に基づく欧州段階移行時に納付したクレーム手数料に関するクレーム一式より数が少ないクレームが記載されている場合でも、クレーム手数料は返還されない。

規則71(3)に基づく通知が予備的請求に基づき発行されている場合、この通知に対する答弁において請求されたクレーム手数料は、この予備的請求におけるクレーム数により決定される。しかしながら、出願人が、答弁において、より上位の請求に基づく特許付与を請求した場合、クレーム手数料は、規則71(3)に基づく通知に対する答弁で納付する必要はない(C-V, 4.1参照)。

1.5 規則71(3)に基づく通知に記載される他の情報

規則74

規則71(3)に基づく通知において、出願人は、欧州特許証の送付に合わせ紙形式の特許明細書の写しの送付も希望するか否かについて問合せを受ける。請求した場合、この写しは無料で送付される。詳細についてはC-V, 12参照。

規則71(3)に基づく通知の附属書類には、有効に指定された締約国、欧州特許庁の三の公用語による発明の名称、国際特許分類、及び登録された出願人の名称が記載される。

規則71(3)に基づく通知では、更新手数料の納付期日が、この通知の送付日と特許付与に関する言及の公告予定日との間である場合、公告は、更新手数料及び何らかの追加手数料の納付後にのみ有効となる(C-V, 2参照)。

2. 特許付与

規則71(5)
97条(1)

出願人が、付与及び公告のための手数料及び規則71(4)に基づき発生した何らかのクレーム手数料を納付し、指定期間内にクレームの翻訳文を提出した場合(規則71(3)に基づく通知において、特許

付与で使用する予定の正文に対する訂正も補正も提出又は請求しない場合はC-V, 4.1参照), 出願人は, 特許付与で使用する予定のこの正文を承認したものとみなされる。

出願人が, 規則71(3)に基づく通知に答弁せず, より上位の請求に基づき特許付与するよう請求しない場合, 上記の手続は, 予備請求を根拠に規則71(3)に基づく通知が作成された場合にも適用される。つまり上記の手続は, 別段の定めがない限り, 規則71(3)に基づく通知の根拠となっている予備的請求の正文が承認され, より上位の請求のすべてが放棄されることを意味する。

規則71(3)に基づく通知に, 特許付与に使用される予定の正文の, 審査部による補正案又は訂正案が記載されている場合も, 上記の手続が適用される(C-V, 1.1参照)。そのため, 出願人がその答弁においてこうした補正案又は訂正案を拒否しなければ, 上記の手続の完了により, 審査部の提案通りの補正又は訂正が記載された正文が承認される。

規則71a(1) C-V, 1.1~1.4に規定の要件が充足されると, 既に納付期間が満了している更新手数料及び何れかの追加手数料が納付されていれば, 欧州特許査定が発行される。

規則71a(4)
86条(1) 更新手数料の納付期間の満了日が, 規則71(3)に基づく通知の送付後であって, かつ, 欧州特許の付与に関する言及の次の公告可能日より前である場合, 特許査定は発行されず, 特許査定に関する言及も更新手数料が納付されるまで公告されない。出願人にはその旨が通知される。更新手数料又は何れかの追加手数料が期間内に納付されない場合, 出願は取り下げられたものとみなされる(A-X, 5.2.4参照)。

規則71a(3) まれではあるが, 規則71(3)に基づく通知が, 指定手数料の納付期間の満了前に送付されるほど審査が早期化された場合, 指定手数料が納付され, 指定手数料未納の国に関して指定が取り下げられるまで, 特許査定は発行されず, 特許付与の言及も公告されない。出願人にはその旨が通知される。2009年4月1日以前に提出された欧州特許出願又はこの日以前に地域段階に移行した国際出願につ

97条(3)

いては、指定手数料が納付されるか又は指定手数料が未納の国に対する指定が取り下げられない限り、この言及は公告されない(A-III, 11.1及び11.3参照)。

特許査定は、欧州特許公報においてその査定が言及された日に効力が発生する。

規則71(7)

3. 取り下げられたものとみなされる出願

出願人が付与及び公告のための手数料若しくはクレーム手数料を納付しない又は期間内に翻訳文を提出しない場合、規則71(3)に基づく期間内に、出願人が、規則71(3)に基づく通知において、特許付与で使用する予定の正文に対し訂正又は補正を提出又は請求しない限り、出願は取り下げられたものとみなされる(C-V, 4.1参照)。

規則71(6)

4. 規則71(3)に基づく通知に対する答弁において提出された補正又は訂正

出願人が、規則71(3)に基づく期間において、異議の根拠を述べた通知において指摘された正文に対し(根拠の必要性についてはC-V, 4.3参照)補正又は訂正を請求した場合、審査部の同意が得られれば(すなわち、審査部がその補正が適格であり許可可能であると認定すれば)、審査部は規則71(3)に基づく新たな通知を発行する(C-V, 4.6参照)。これ以外は、審査部は審査手続を再開する(C-V, 4.7参照)。

本項及びC-V, 4.1～4.10の各項では、別段の定めがない限り、「(複数の)補正」及び「(複数の)訂正」という文言は、出願書類の補正又は訂正のみを指し、他の文書(書誌データ、発明者の指名などに関する文書)の補正又は訂正は指さない。

4.1 手数料の未納又は必要な翻訳文の未提出

C-V, 4に記載の場合、出願人は、規則71(3)に基づく最初の通知に対する答弁において、付与及び公告のための手数料又は何れかのクレーム手数料を納付する必要も、指定期間内にクレームの翻訳文を提出する必要もない。この手続は、審査部が後に補正又は訂正が適格であり許可可能であると認定したか否かに関わらず、

及びその補正又は訂正に根拠があるか否かに関わらず、適用される(C-V, 4.3参照)。

出願人が、規則71(3)に基づく通知において審査部が提案した補正の無効を請求した場合にも、この手続が適用される(C-V, 1.1参照)。更に、規則71(3)に基づく通知が予備的請求に基づき発行されており、出願人が、答弁において、より上位の請求に基づく特許付与を請求してきた場合にも、この手続が適用される。

4.2 自発的に納付された手数料に関する控除

出願人が、規則71(3)に基づく通知に対する答弁において補正又は訂正を提出した場合、手数料を納付する必要はないものの(C-V, 4.1参照)、出願人は自発的にこの手数料を納付することができる。出願人が手数料を納付した場合、納付した手数料の総額が、後の規則71(3)に基づく通知(手続中に直接又は審査再開後の何れかに発行されたもの—C-V, 4.6及び4.7.2をそれぞれ参照)に対する答弁において納付した同様の手数料の総額から控除される。

この控除は、次の場合を除き、A-X, 11で説明された手続に基づき処理される。つまり、二回目の規則71(3)に基づく通知に対する答弁において発生したクレーム手数料の総額の方が、最初の規則71(3)に基づく通知に対する答弁において自発的に納付した手数料の総額より少額である場合、最初の規則71(3)に基づく通知に対する答弁において手数料を納付した時点では、より上位のクレームに対する手数料の納付期間が満了していなかったため、超過納付分は返還される。

このような自発的納付の後、出願が取り下げられた、取り下げられたと見なされた、又は拒絶された場合、自発的に納付された付与及び公告のための手数料が、A-X, 10.2.7に記載の条件に基づき、返還される。更に、例外として、期間が満了していないクレーム手数料が納付された場合、こうした手数料は同様の条件に基づき返還される。

4.3 補正又は訂正の根拠の必要性

規則71(3)に基づく通知に対する答弁において提出された補正又

は訂正には、それぞれ次のような根拠を添付しなければならない。

- 出願人が、補正後の出願が、欧州特許条約、特に、特許性に関する各要件、第123条(2)、及び第84条を遵守しているとみなす根拠
- 出願人が、出願の誤り及びその訂正案には、規則139に基づく明白性があるとみなす根拠

出願人が、規則71(3)に基づく期間内に、根拠のない補正又は訂正を提出した場合、付与及び公告のための手数料又はクレーム手数料の納付も、翻訳文の提出も不要である(C-V, 4.1参照)。しかしながら、このような根拠のない補正又は訂正では、審査が再開される可能性が高くなる(C-V, 4.7参照)。

4.4 補正の適格性

規則137(3)

そのような補正の適格性の評価基準については、H-II, 2.5及びその各細項目を参照。

例外として、規則71(3)に基づく通知が、審査手続における最初の通知でもある場合、この通知に対する答弁において提出された補正は、H-II, 2.2に記載の(i)から(iii)の項目に該当する場合、規則137に基づく手続の対象とされなければならない。

しかしながら、こうした案件について後の規則71(3)に基づく通知が送付された場合(C-V, 4.6及び4.7.2参照)、この通知に対する答弁において提出された何らかの補正には、規則137(3)に基づく審査部による同意が必要である(H-II, 2.5参照)。

4.5 発明の詳細な説明の適合

規則71(3)に基づく期間において出願人により提出された補正又は訂正が、クレームに関する場合、出願人は、この補正又は訂正を発明の詳細な説明箇所と適合させる必要があるか否かを検討すべきである。適合させる必要がある場合は、手続の遅延を回避するために、出願人は、規則71(3)に基づく期間に補正したクレームを提出する際、そのクレームに適合させた発明の詳細な説明も提出することが望ましい。

4.6 適格かつ許可可能な補正／訂正 - 二回目の規則71(3)に基づく通知の送付

規則71(6)

規則71(3)に基づく期間に提出された補正及び／又は訂正が、規則137(3)に基づき承認され、欧州特許条約を遵守している場合、審査部はこれに関し二回目の規則71(3)に基づく通知を送付する。

4.6.1 最初の規則71(3)に基づく通知において審査部が提案した補正を出願人が拒否する場合

出願人が、規則71(3)に基づく最初の通知において審査部により提案された補正に対し無効を請求した場合であって、更に審査部が、最初の規則71(3)に基づく通知に対する答弁において出願人により提出された主張又は証拠を検討した結果などにより、審査部がそれまでに提案した補正案が必要でないと認定し、先の見解を覆す場合、二回目の規則71(3)に基づく通知が送付される(審査部が主張又は証拠により心証を得られなかった場合、通常は審査が再開される - C-V, 4.7参照)。

4.6.2 最初の規則71(3)に基づく求めにおいて当初拒絶されたより上位の請求を根拠に作成された二回目の規則71(3)に基づく求め

最初の規則71(3)に基づく通知が予備的請求を根拠に作成されている場合、規則71(3)に基づく最初の通知には、より上位の請求が許可可能であるとみなされない根拠の説明が通常は添付される(C-V, 1.1参照)。出願人が、最初の規則71(3)に基づく通知に対する答弁において、審査部が先に許可しなかったより上位の請求の一に基づき特許付与を希望する旨を述べた場合(C-V, 1.1参照)、そのような請求により、通常、審査が再開される(C-V, 4.7参照)。審査部は、最初の規則71(3)に基づく通知に対する答弁において出願人により提出された主張又は証拠により心証を得たなどの理由により、先の見解を覆すことができる。出願人がこの点において審査部の説得に成功した場合、審査部は、このより上位の請求を根拠にした、二回目の規則71(3)に基づく通知を送付する。

4.6.3 二回目の規則71(3)に基づく通知における審査部による補正案

審査部は、規則71(3)に基づく最初の通知について、出願人からの

最新の請求に対し、二回目の規則71(3)に基づく通知の根拠となる補正を提案することができる(この請求には、最初の規則71(3)に基づく通知に対する答弁において提出された補正又は訂正が含まれる)。二回目の規則71(3)に基づく通知において審査部により提案される又はされない補正の種類は、C-V, 1.1に記載の補正と同様のものである。しかしながら、審査部は、先に提案したが出願人が拒否した補正案を二回目の規則71(3)に基づく通知で再度提案することはできない。審査部は、提起された異議を解消するにはその補正が必要であると考える場合、審査の再開を検討すべきである(C-V, 4.7参照)。

規則71a(2)

4.7 不適格及び／又は許可不可能な補正に対する審査の再開

審査部は、欧州特許が付与されるまではいつでも審査手続を再開することができる。これは、特に、出願人が規則71(3)に基づく通知に対する答弁において、許可できない又は不適格な補正を提出した場合に適用される。

94条(3)

規則71(1), (2)

4.7.1 審査再開後の通知／口頭審理

補正が許可不可能である又は不適格であるとの認定について、その根拠又は証拠が審査手続でまだ処理されていない場合、口頭審理の呼出状又は拒絶査定を発行する前に(C-V, 4.7.3参照)、審査部は、第94条(3)及び規則71(1)並びに(2)に基づく通知を送付し、その認定について説明する。

116条(1)

審査部は、案件が次の何れかの状況に該当する場合、拒絶査定が発行前に口頭審理を指定する必要がある(C-V, 4.7.3参照)。

(i) 口頭審理が要求されたが、また実施されていない

(ii) 口頭審理はまだ実施されていないが、

- 手続の主題が変更されたため、(規則71(3)に基づく通知に対する答弁において補正が提出されたなどの結果)第116条(1)に基づき、後の口頭審理を請求する権利が発生した、及び
- 出願人が後の口頭審理を請求した

補正が許可不可能である又は不適格であるとの認定について、その根拠又は証拠が審査手続で処理されたものの、口頭審理ではまだ処理されていない場合、第94条(3)及び規則71(1)並びに(2)に基づく通知が少なくとも一通発行されていれば、口頭審理の呼出状が直接発行される。

審査手続が欧州特許庁で係属している限り、すなわち、特許査定が庁内の郵便物取扱部の所管となるまで、口頭審理の請求は承認されなければならない(G 12/91及びT 556/95参照—特に特許査定
の根拠については、4.4参照)。

出願が次の基準を満たす場合、直接拒絶され得る。

97条(2)

- (i) 規則71(3)に基づく通知に対する答弁において提出された請求が許可不可能である又は不適格であるとの認定について、その根拠又は証拠が既に審査手続で処理されている(第113条(1))、
- (ii) 出願人が、第94条(3)及び規則71(1)並びに(2)に基づく通知を少なくとも一通受領している(C-III, 4参照)、及び
- (iii) 出願人の、口頭審理を請求する権利が尊重されている(第116条(1))

4.7.2 同意が得られた正文 - 二回目の規則71(3)に基づく通知

規則71(6)

C-V, 4.7.1に記載の審査を再開した結果、提出された正文が許可可能かつ適格であることが判明した場合、又は規則71(3)に基づく通知に対する答弁において出願人が既に提出した正文は実際に適格でありかつ許可可能であると審査部の心証が得られた場合、この同意が得られた正文に基づき、二回目の規則71(3)に基づく通知が送付される。こうした案件はC-V, 4.6に記載の方法と同様の方法で処理される。

4.7.3 同意が得られない正文 - 拒絶

97条(2)

審査の再開後、正文について同意が得られない場合、出願は拒絶される(C-V, 14参照)。この拒絶査定が発行前の審査手続の再開についての詳細は、C-V, 4.7.1を参照。

4.8 二回目の規則71(3)に基づく通知の指定期間内に納付すべき手数料

出願人は、規則71(3)に基づく最初の通知に対する答弁において補正又は訂正を提出した場合、付与及び公告のための手数料もクレーム手数料も納付する必要はない(C-V, 4.1参照)。したがって、審査が再開され正文について許可可能であるとの同意が得られた直後(補正後又は訂正後の正文が許可可能な場合はC-V, 4.6参照)又はその後に、二回目の規則71(3)に基づく通知が発行される(C-V, 4.7.2参照)。

4.8.1 クレーム手数料

二回目の規則71(3)に基づく通知の根拠となる正文が、規則71(5)に基づく承認を得たと見なされるためには、出願人はこの通知に対する答弁において、納付期間が満了したクレーム手数料を納付する必要がある。これにより、規則71(7)に基づく出願のみなし取り下げを回避できる(この段階で納付期間が満了となったクレーム手数料の算出方法については、C-V, 1.4を参照)。

最初の規則71(3)に基づく通知に対する答弁では、通常は、クレーム手数料の納付は発生しないため、この最初の通知の根拠となる正文のクレーム数は、二回目の規則71(3)に基づく通知に対する答弁において納付すべきクレーム手数料の総額を算出する際には、考慮されない。しかしながら、出願人が、最初の規則71(3)に基づく通知に対する答弁において、このクレーム手数料を自発的に納付した場合、納付した手数料の総額は規則71a(5)に基づき控除される(C-V, 4.2及びA-X, 11.2参照)。

4.8.2 付与及び公告のための手数料

二回目の規則71(3)に基づく通知の基礎となる正文が、規則71(5)に基づく承認を得たと見なされるためには、出願人はこの通知に対する答弁において、付与及び公告のための手数料を納付する必要がある。これにより、規則71(7)に基づく出願のみなし取り下げ

も回避できる。

手数料規則2条(2),
7.2号

2009年4月1日以前に提出された欧州出願又はこの日以前に欧州段階に移行した出願について、付与及び公告のための手数料は、[35頁を超える頁枚数から成る]出願の35頁以降の各頁に対する手数料に組み込まれる(C-V, 1.2及びA-III, 13.2参照)。こうした出願の頁枚数が、最初の規則71(3)に基づく通知と二回目のこの通知とで異なる場合、付与及び公告のための手数料の総額は、二回目の規則71(3)に基づく通知の基礎となっている頁枚数に基づき算出される。出願人が最初の規則71(3)に基づく通知に対する答弁において自発的にこの手数料を納付した場合、納付額は規則71a(5)に基づき控除される(C-V, 4.2及びA-X, 11.1参照)。

4.9 特許付与で使用する予定の正文に対する出願人の不同意

出願人は、規則71(3)に基づく通知に対する答弁において、この通知で提案された正文に同意せず、手数料の納付もクレームの翻訳文の提出も行わない旨を簡潔に述べることができる。こうした場合、出願は、規則71(7)に基づくみなし取り下げには該当しない。その代わりに、出願が次の基準を満たす場合、出願人が正文に同意していないため第113条(2)が遵守されておらず、そのためこの出願は、第97条(2)に基づき拒絶される。

- (i) 審査部が、規則71(3)に基づく通知において、出願に対する補正又は訂正を提案していない、
- (ii) 規則71(3)に基づく通知が、予備的請求を基礎としていない、及び
- (iii) 出願人が、正文案に対する不同意を表明した際に補正又は訂正を提出していない

審査手続において、出願人に対し、第94条(3)及び規則71(1)並びに(2)に基づく、通知の一が既に送付されており(C-III, 4及びE-VIII, 4.1参照)、出願人の口頭審理を請求する権利が尊重されている場合(第116条(1))、出願人に新たな通知を送付することなく出願を直接拒絶することができる。

出願が基準(i)を満たしていない場合、出願人の不同意は、規則71(3)に基づく通知において審査部により提案された補正又は訂正を拒否したものとみなされる。出願が基準(ii)を満たしていない場合、出願人の不同意は、より上位の請求に基づく付与を請求したものとみなされる。出願が基準(iii)を満たしていない場合、出願人の不同意は、規則71(3)に基づく通知に対する答弁において出願人が提出した補正又は訂正に従った出願手続の進行を希望したものとみなされる。出願がこれらの基準の何れを満たしていない場合、C-V, 4.7に記載されたように審査が再開されるか、又は出願人の提出物を検討後、正文が許可された場合、二回目の規則71(3)に基づく通知が送付される(C-V, 4.6参照)。出願が基準(ii)を満たしておらず、より上位の請求のうちどの請求について出願人が手続の続行を希望するのか明確でない場合、再開された審査手続において審査部は、この点を明確にするよう出願人に求める。

4.10 二回目の規則71(3)に基づく通知の指定期間内に提出された補正／訂正

二回目の規則71(3)に基づく通知が送付され(C-V, 4.6及び4.7.2参照)、出願人が、二回目の規則71(3)の通知の指定期間内に答弁し、次の一又は複数の手続を行った場合、C-V, 4.1 - 4.9で説明した手続が準用される。

- (i) 新たな補正又は訂正の提出
- (ii) 二回目の規則71(3)に基づく通知において審査部により提案された補正の拒否
- (iii) より上位の請求に戻す(二回目の規則71(3)に基づく通知が予備請求を基礎としている場合)

特に、このような手続を行った場合、出願人は、規則71(3)に基づく指定期間内に、付与及び公告のための手数料又は何れかのクレーム手数料を納付する必要も、クレームの翻訳文を提出する必要もない。審査部が正文に同意した場合(審査が再開される場合とされない場合がある)、三回目の規則71(3)に基づく通知が送付され

る。

更に、出願人が、二回目の規則71(3)に基づく通知に対する答弁において、最初の規則71(3)に基づく通知において審査部により提案された補正を拒否した場合(こうした補正案が優先的に処理されていない場合)、C-V, 4.1~4.9に記載の手續(手数料の納付が不要又は翻訳文の提出が不要など)が準用される。

5. 正文承認後の新たな補正の請求

規則137(3)

補正の適格性の評価基準については、H-II, 2.6を参照。遅延提出された補正の処理手續については、C-V, 6を参照。

6. 正文の承認後の審査部による審査の再開

6.1 審査部が承認後に審査を再開する時宜

規則71a(2)

規則71(3)に基づく通知に対する答弁において出願人により正文が承認されると(C-V, 2参照)、審査部は、出願人宛ての特許査定通知が欧州特許庁の庁内郵便物取扱部の所管になる前であればいつでも、審査手續を再開することができる(G12/91参照)。このように審査が再開されることはまれであるが、たとえば、出願人が、実体審査が更に必要となる新たな先行技術文献を提出した場合、第115条に基づく第三者により提出された意見に基づき審査部が出願に密接に関連した先行技術文献を発見した場合、出願人が(正文が既に承認された後に)補正又は訂正を提出した場合、審査部が、状況によってはクレームに係る主題が欧州特許条約を遵守しなくなることを発見した場合など、審査の再開が必要となる場合がある。

正文の承認後に再開した審査では、規則71(3)に基づく期間に補正が提出されたことにより審査が再開される場合と同様の事項が検討される(C-V, 4.7.1参照)。特に、出願人の、意見を表明する権利(第113条(1))、審査手續における第94条(3)及び規則71(1)並びに(2)に基づく通知の少なくとも一に意見を表明する権利(C-III, 4参照)、及び口頭審理を請求する権利(第116条(1))は、尊重されるべきである。

規則137(3) 正文の承認後に出願人により提出された補正又は訂正の適格性の評価基準については、H-II, 2.6を参照。

6.2 新たな規則71(3)に基づく通知

規則71(6) 再開された審査の結果、特許付与の基礎となる正文が得られた場合、二回目の規則71(3)に基づく通知が送付される(審査を再開させた諸問題を解消するための実質的な補正は可能である)。

6.3 規則71a(5)に基づく手数料の控除

規則71a(5) 出願人が、規則71(3)に基づく求めに対する答弁において、付与及び公告のための手数料又はクレーム手数料を既に納付している場合、こうした求めが新たに発行された際に、納付した手数料の総額は控除される。この手続に関する詳細については、A-X, 11を参照。

7. 特許査定の変更の修正

特定の状況においては、欧州特許の特許査定を修正することができる。詳細については、H-VI, 5を参照。

8. 手続の続行

121条 出願人は、規則71(3)に基づく指定納付期間が経過した場合、第121条に基づく手続の続行を請求できる(E-VII, 2.1参照)。こうした手続の続行の請求は、次の何れかの手続では省略される。

(i) 規則71(3)及び(4)に規定の次の行為のすべてが完了した場合

(a)付与及び公告のための手数料の納付、

(b)期間が満了したクレーム手数料の納付、及び

(c)クレームの翻訳文の提出、又は

(ii) 次の一又は複数の手続が完了した場合

(a) 出願書類に対する補正及び／又は訂正の提出、

(b) 規則71(3)に基づく通知において審査部により提出された補正案の拒否, 又は

(c) 規則71(3)に基づく通知の基礎となっている予備的請求について, より上位の請求に基づく特許付与の請求

9. 付与及び公告のための手数料の返還

規則71a(6)

出願が拒絶された, 欧州特許の査定公告前に取り下げられた, 又はこの時点で取り下げられたとみなされた場合, 付与及び公告のための手数料は返還される(詳細については, A-X, 10.2.7参照)。

10. 特許明細書の公開

特許査定書には, 欧州特許査定に言及した日が記載される。この査定書は, 特許明細書を印刷するための技術的準備が整うと出願人に送付される。

98条

規則73

14条(6)

欧州特許庁は, 特許査定への言及が欧州特許公報において公告された後できるだけ速やかに, 特許明細書(発明の詳細な説明, (3の公用語による)クレーム及び(あれば)図面)を公告する。公告される特許明細書のフロントページには, 特に, 査定時点で依然として指定されている締約国(又は, 印刷の技術的準備が完了した後に指定が取り下げられた締約国)が示される。公告の形式については, 2007年7月12日付欧州特許庁長官決定OJ EPO2007 特別版No.3, D.3を参照。

印刷過程で発生した欧州特許明細書の誤りは, 付与された特許内容に影響を与えない。このため, 特許付与の基礎となった正文のみに基づき, 特許が決定される(H-VI, 3参照)。欧州特許庁は, 何らかの誤りを明細書に発見した場合は, 必要に応じて, 直ちに訂正作業に入り, 訂正を公開する。この訂正は, 欧州特許公報に注釈として記され, 誤植が公開されるが, これは, この明細書と特許付与された内容とを一致させる目的でのみ行われる。(規則143(2)及び2009年10月14日付EPO長官決定, OJ EPO2009, 598, 第1条, 2点目参照)。

11. 特許明細書公告前の取り下げ

規則73

欧州特許明細書は、公告の技術的準備が完了する前に出願が取り下げられた場合は公告されない。技術的準備の完了後に公告を避けるために出願が取り下げられた場合は、非公告は保証されない。ただし、欧州特許庁は(J5/81の原則に従い)、公告手続の到達している段階から見てこれを無理なく容易にできれば、案件ごとに判断して公告を避けるよう試みる。出願は、署名入りの宣誓書によって取り下げることができるが、その宣誓書は、無条件かつ明確なものでなければならない(J11/80参照)。出願人は、有効な取り下げの宣誓書に拘束される(J25/03, J4/97及びJ10/87参照)。

12. 証明書

規則74

欧州特許明細書が公告された後速やかに、欧州特許庁は、特許所有者に証明書を交付する。この証明書では、欧州特許が、証明書に記載された者に付与された旨が証明される。規則71(3)に基づく期間内に特別の請求が行われていれば、特許明細書が証明書に添付される。特許所有者は更に、管理手数料を納付することによって、特許明細書付の証明書の謄本を送付するよう請求することもできる。詳細については、2007年7月12日付EPO長官決定(OJEPO2007特別版No.3, D.2)参照。

13. 欧州特許公報

129 条(a)

特許異議申立が、特許付与の言及の公告後9月以内に、その欧州特許の包袋に記録されなかった場合は、特許所有者にその旨が通知され、適法な登録が欧州特許公報で公告される(2009年10月14日付EPO長官決定第1条第1項, OJ EPO2009, 598参照)。その後、特許異議申立が期間内に行われていたことが判明した場合は、特許所有者に再度その旨が通知され、訂正が欧州特許公報で公告される。

14. 拒絶

97条(2)

113条(1)

規則111

109条

111条(1), (2)

審査において出願人が補正又は反論を提出したにもかかわらず、第94条(3)に基づく最初の通知に対し出願人が答弁した後も依然として異議が存在する場合、この段階でも拒絶を発行することができる(口頭審理が請求されている場合、口頭審理に従う)。拒絶が審査手続のこの段階で又は後の段階で検討されている場合、審査官は、審査部の他の構成員と出願について協議し、この出願を

拒絶するか否か決定することができる。いずれの場合も、何らかの段階で、主任審査官が審査部の他の構成員と協議し、出願を拒絶するか特許査定するか検討する。審査部が出願を拒絶しようとする場合、根拠を示した査定書が必要であり、この査定書は通常は主任審査官により作成される(E-IX, 4及び5参照)。主任審査官は、この査定書を作成する際、第113条(1)に記載されている一般原則を遵守するよう注意しなければならない。つまり、出願人には意見を述べる機会があったという事実の根拠又は証拠を基礎に査定書を作成しなければならない(E-IX, 1.1及び1.2参照)。

加えて、第106条から第108条に基づく審判請求に関する規定に出願人の注意が向くよう指示しなければならない。口頭審理が実される場合(E-II参照)、その決定を口頭で述べてもよいが、その後書面で通知しなければならない。この場合、審判請求の期間は、その通知の送付日から起算される。

出願人が拒絶査定に対し審判を請求し、審査部が、出願人の陳述を鑑み、審判請求が適格であり十分根拠があるとみなす場合、審査部は、これに従い、審判請求趣意書の受領後3月以内に拒絶査定を是正すべきである。是正しない場合、審判は審判部で検討される。特許の拒絶決定が審判で覆された場合、この出願は審査部に差し戻され、更に審査される。この場合は通常、当初の審査を行った審査官が担当する。審査部は、事実に変更がない限り、審判部の判決理由に拘束される。

15. 包袋の状況に基づく決定

出願人が審査官からの通知に対する答弁において、意見又は補正を提出するのではなく、「包袋の状況に基づき」又は「現状の包袋通りに」決定するよう請求するという特殊な場合がある。これはすなわち、出願人が、議論を終了させ、出願の現状及び根拠のある何れかの意見に基づき決定を行うことを希望していることを意味する。こうした決定は、審判請求の対象となるかもしれないが、しかし、出願人には意見陳述する機会が与えられていたという事実の根拠及び証拠に基づく場合にのみ行うことができる(第113条(1))。

15.1 包袋の状況に基づく決定の請求

出願人は、審査において少なくとも一の通知が送付されていれば、審査手続のどの段階においても包袋の状況に基づく決定を請求することができる(C-V, 15.4も参照)。この請求は明確に記載されなければならない、「包袋の状況に基づき」又は「現状の包袋通りに」という文言を使用することが望ましい

この点において請求が明確でない場合、審査官は出願人に問い合わせ、不明瞭な点を解消すべきである。

包袋の状況に基づく決定の請求は、係属している口頭審理の請求の取り下げを意味するものではない。従って、こうした決定を請求する際には、出願人は係属している口頭審理の請求があれば(条件の有無にかかわらず)それを取り下げることが望まれる。出願人が請求を取り下げない場合、審査官は、出願人に対し、包袋の状況に基づく決定が発行される前に、口頭審理の請求を出願人が取り下げる旨を書面で明示するよう要請する。

15.2 標準的な形式による決定

審査官は、先の通知に言及した標準的な形式を用いて出願を拒絶する見解を示すことができる。こうした決定には根拠を付すという要件(規則 111(2))を遵守するためには、先の通知において包袋の出願書類が適切に特定され十分に根拠付けられており、その請求に対する拒絶の根拠が完全なものである場合にのみ、この拒絶することができる。先の通知以後出願人が新たな主張も補正も提出していない場合も、拒絶することができる。

例外として、標準的な形式において一又は複数の通知に言及することが可能であるが、審査官は、規則111(2)の要件を慎重に検討すべきである。特に、異なる通知において異なるクレーム一式が扱われているため、各通知に記載されている審査部が提示した根拠のうち、拒絶査定に不可欠な根拠はどれなのか明確でない場合、標準的な形式の決定に代わり、十分に根拠を付したものを、発行すべきである(C-V, 15.3参照)。

15.3 自己完結した拒絶査定の発行

C-V, 15.2に規定の条件が充足されていない場合、規則111(2)を遵守するために、自己完結した拒絶査定を発行する必要がある。これは、たとえば、異なるクレーム一式について、先の複数の通知でいくつもの異議が提起されているため、拒絶の根拠が不明確になっているなどの場合に必要となる。出願人が、先の通知の送付以後に、新たな書面(補正を含む)を提出した場合も拒絶査定が発行される。このような提出を行っても、出願人には意見陳述する機会がなかったという事実の根拠又は証拠を基礎にして後の決定が下されることにはならない。いずれの場合も、第113条(1)の要件は慎重に検討されるべきである(E-IX, 1も参照)。

15.4 新たな通知の発行(拒絶でない場合)

先の通知の根拠が不十分又は不完全とみなされる場合、又は出願人が、先の通知以後、補正及び／又は主張を提出した場合、審査官は、第113条(1)及び規則111(2)を慎重に検討してから、拒絶査定を発行すべきである(E-IX, 1参照)。口頭審理が係属中でない限り、新たな通知を発行するには十分な根拠付けが必要であり、その根拠の説明は呼出状に記載される(規則116(1))。この通知又は呼出状では、出願人に対し、出願人による包袋に基づく決定の請求には応じられない旨を通知すべきである。

第 VI 章 期間及び早期審査

1. 審査官からの通知に対する答弁期間

1.1 概論

期間に関する概論は、E-VIIに記載されている。審査官からの通知に対する答弁期間は、一般的には、規則132に基づき2月から4月の間とすべきである。設定可能な期間は、審査官が特定の出願に関連するすべての要因を考慮した後に決定される。こうした要因には、出願人又はその代理人が通常使用する言語、提起された異議の数及び性質、出願の本文の長さ及び技術の複雑さ、欧州特許庁の、出願人又は(あれば)その代理人との [地理的] 近さ、及び出願人から代理人までの距離などがある。

94条(1), (4)
規則132

この期間は、出願人が期間満了前に請求すれば、延長することができる(E-VII, 1.6参照)。出願人が、第94条(3)及び規則71(1)並びに(2)に基づく通知に期間内に答弁しない場合、出願は取り下げられたものとみなされる。権利が喪失した場合、手続の続行の請求が可能である(E-VII, 2.1参照)。

1.2. 特定の状況

一定の特別の状況下で審査官は、期間として6月までを認めることができる。この6月の答弁期間は、たとえば、出願人がその代理人と遠く離れて居住し、手続言語が出願人にとって不慣れな言語である場合、又は出願の主題若しくは提起された拒絶理由が異常に複雑な場合に適切と認められる(さらなる情報はE-VII, 1.2参照)。

調査見解書は第94条(3)に基づく通知を構成しない。

2. PACE

出願人は、欧州特許出願の早期手続のためのプログラム(PACE)に基づく早期審査請求を書面により提出することにより、審査段階の各手続を迅速化できる(2010年5月4日付EPO通達OJ EPO2010, 352, 及びE-VII, 3.2参照)。

3. 審査を早期化するその他の方法

規則70(2)
手数料規則11条(b)
規則62(1)

調査報告書が出願人に送付される前に、出願人により審査請求が提出された場合、出願人は規則70(2)に基づく求めを遵守する必要がなくなり、調査の結果に関係なく、カテゴリを限定した審査請求を提出することができる。こうした限定によっても、審査手続を早期化できる(2010年5月4日付EPO通達, OJ EPO2010, 352参照)。この場合、調査報告書が出願人に送付される際、出願人が出願の手続の続行を希望している旨が確認されたとみなされる。よって、規則62(1)に基づき、調査報告書には調査見解書が添付されない。こうした状況においては、出願が特許付与に適していない場合、第94条(3)及び規則71(1)並びに(2)に基づく通知が出願人に送付される。出願が特許付与に適している場合、第54条(3)に基づく抵触する欧州出願の調査時に後の手続が実施可能か否かによって、後の手続が実施される(C-IV, 7.1及びB-XI, 7参照)。こうした調査が実施でき、この調査では抵触する出願が特定できないと見なされる場合、規則71(3)に基づく通知が出願人に送付される。それでも調査を実施できない場合、審査部からの通知の送付は、この調査が完了し出願人がその旨の通知を受けるまで、延長される。その後、欧州特許出願が、実体審査の開始前に取り下げられた場合、審査手数料の75%が返還される(詳細については、A-VI, 2.5参照)。

出願人は、Euro-PCT出願について、規則161及び規則162に基づく通知に対し自己の権利を放棄することによっても、出願手続を早期化できる(E-VIII, 3.1参照)。

第 VII 章 審査におけるその他の手続

1. 一般的注意事項

本項で「出願人」という言葉は、出願人が代理人を選任していれば「代理人」を意味する。出願人が代理人を選任している場合は、通知は当該代理人に行うべきである。

2. 電話での会話，個人面接，電子メール

2.1 面接の要請；面接の調整

審査官が出願人と連絡するときに、改めて書面送付の手続をとるよりも電話又は面接が適当と思われる状況については、C-IV, 3において述べた。出願人が面接を請求する場合は、その請求は許可されるべきである。ただし、審査官がそのような討議によってもまったく有用な目的を達することができないと考える場合を除く。出願が審査段階に移行する前に、拡大欧州調査報告書に答弁して電話での会話及び個人面接を行う状況については、B-XI, 8 参照。

電話若しくは書面によるか又は出願人若しくは審査官によるかを問わず、面接を手配する場合は、討議事項を明らかにすべきである。電話で手配する場合は、審査官は、明細を記録し、討議事項を簡単に記載して、包袋に入れるべきである。

2.2 面接に参加できる者

被面接者は、欧州特許庁に対し出願人に代わって手続を実施する権限を有する者でなければならない。出願人が、締約国の一に居所又は事業所を有する自然人又は法人である場合、面接は次の者によってのみ実施される。

(a) 出願人(A-VIII, 1.1参照),

(b) 職業代理人(A-VIII, 1.1参照), 又は

(c) 出願人から正式に委任されたその被雇用者(A-VIII, 1.2参照)若しくは第134条(8)の規定の範囲における弁護士(A-VIII, 1.4参照)

上記(c)については、A-VIII, 1.5も参照。

出願人が締約国の一に居所も事業所も有さない自然人又は法人である場合、面接は次の者によってのみ実施される。

- 職業代理人(A-VIII, 1.1参照)、又は
- 弁護士(A-VIII, 1.4及び1.5参照)。

面接に参加する者が、面接を実施する審査官と個人的に既知の間柄である場合、その者は、公的身分証明書を作成しなければならない。

欧州特許庁に対し手続を実施する権限を有する者には、すなわち、上記一覧に記載の者の一には、他の者が付き添うことができ、その付き添い人の身元確認は不要である。手続を実施する権限を有する者の請求により、その者の参加が手続に関連する場合であれば、面接に参加することを許可される。

審査部からは、当該案件を処理している審査官のみが通常は参加する。しかしながら、審査部の他の構成員の一、又は担当審査官及び他の審査官の双方が面接に参加しても異議は提起されない。

しかしながら、出願人もその代理人も、面接に審査部の審査官を追加するよう請求する権利はない。出願人がこの三名すべてでの面接を請求する場合、通常は、代わりに口頭審理を指定するよう出願人に指示することが望ましい。

2.3 面接又は電話での会話の実施

面接は通常、その出願を担当する審査官のみが行う。これは正式の手続ではないので(審査部における正式の口頭審理についてはE-II 参照)、面接の記録は討議事項の性質によって異なる(C-VII, 2.5参照)。到達した如何なる同意事項も、最終的に審査部の他の構成員の見解に従う条件付であることを、常に出願人に明示すべきである。

面接で新しい実質的な拒絶理由が提起され、その時点では、それに対応する補正について同意しなかった場合は、その拒絶理由について、新たな答弁期間を示す通知書を送達して確認しなければならない。

電話を使用して懸案事項を解決する場合は、通常の手続は、審査官が出願人に電話して、討議を希望する出願の番号を伝え、指定時間に折り返し電話するよう出願人に求める。包袋には要旨を記し、討議事項及び同意事項を確認する記録を行わなければならない。同意に達しなかった事項もすべて記録し、出願人が挙げた論拠を要約すべきである。面接又は電話の会話の記録には、出願人又は審査官の何れがその次の手続をする予定であるか、常に明示すべきである。

2.4 電話又は面接による陳述の効力

電話又は面接による口頭陳述は、手続において効力を持たせるためには、書面で確認されなければならない。実際には、口頭陳述は、通常は、法的拘束力を有さない。たとえば、口頭陳述には効力がないため期間が設定されない(ただしC-VII, 2.5を参照)。欧州特許付与手続の目的上、口頭審理の場合を除き、上申書のみが、欧州特許庁の受理日より有効となる。よって、出願人／その代理人は、適宜、意見書又は補正を提出するよう助言を受ける。

2.5 面接又は電話協議の調書

面接が、不明瞭性の解消、不確定性の解明、又は多数の軽微な点を釈明することによる出願の整理などに関する場合、審査官が、通常、協議の内容及び結論又は同意が得られた補正を調書に記入すれば足りる。しかしながら、面接が、新規性、進歩性、単一性の問題、補正での新規主題導入の有無など、より甚大な問題の解消に関する場合、すべての協議内容を調書に記入すべきである(後述参照)。

調書には、参加者一覧、主たる結論の要約、及び口頭で請求された陳述を記載すべきである。調書には審査官の署名が必要である。個人面接において提出された、新たなクレームや補正後の発明の

詳細な説明などの書面は，調書に一覧化し，出願人／その代理人が署名する必要がある。

協議の対象となったより甚大な問題については，調書を作成する際には，協議の主題，同意が得られた補正，反論，見解を変更した根拠，導き出した結論などを，包袋(ドシエ)の他の文献よりこれらが明らかである場合を除き，具体的に表現することを常に目標とすべきである。特に，審査官により請求された補正の根拠は明確に記載すべきである。

調書では，抽象的，不明確，又は一般的な表現を使用した陳述は回避すべきである。たとえば，「調査報告書で引用された先行技術の説明を目的としてクレームの補正が提案された」などといった陳述は，公衆，審査部の他の構成員，審査手続の後の段階で担当する主任審査官の何れの者に対しても有用でない。一般的な表現で記載された結論にも同様のことが言える。

各案件について，面接又は電話協議の調書が包袋(ドシエ)に保存されるべきである。更に，調書の写しを出願人又はその代理人に送付し，その内容を通知すべきである。これは，提案された面接の日時の変更，確認，取消しなどが単に電話で協議された場合であっても送付すべきである。しかしながら，例外として，規則71(3)に基づく通知の発行の直前に同意が得られた補正に関する電話協議は，同意が得られた事項について公衆に対し不明確な記載がなければ，その通知に記載することができる。補正はできる限り特定されなければならない。

面接又は電話協議の調書には，次の手続を開始するのは出願人なのか審査官なのかを常に明示すべきである。調書は，次の目的で出願人に送付される。

(i) 単なる情報の提供。期間がそのまま続行されている場合，期間は遵守されるべきであるが，続行されていない場合は，出願人が手続を開始する必要はない。

(ii) 続行中の期間の延期。出願人は延長期間内に答弁する必要がある。

ある。又は、

- (iii) 新たな答弁期間の設定。出願人は、この新たな期間内に答弁する必要がある。

しかしながら、期間の設定は、審査部からの通知が発行されていれば、面接又は電話協議の調書の送付に関連させてのみ行うことができる。通知が発行されていない場合、調書は、第94条(3)に基づく最初の通知の附属書として送付されなければならない。

単一性の欠如に関する異議が、電話又は面接で初めて提起された場合、調書の送付日を、規則36(1)(b)に基づく強制的な分割の期間の起算日とすることができる(詳細については、A-IV, 1.1.1.3参照)。

2.6 電子メールの使用

現在、電子メールは、欧州特許条約における手続では法的効力を有さないため、手続行為、特に、期間の遵守を目的としては、電子メールを使用することはできない(規則2及び規則127に関連したOJ EPO2000, 458及びA-VIII, 2.5を参照)。

このOJ通達は、交換した情報は何れも記録のため正式に文書化すること及び機密事項は慎重に検討すべきであることの2点を保証することが重要であると強調している。

2.6.1 電子メールを使用できる場合

次のような場合は、電子メールを使用できる。

- (i) 面接日の調整
- (ii) 電話協議で、クレームに対する特定の補正について議論されており、出願人がこの補正について直ちに連絡を取りたいと考える場合、つまり、審査官と協議において議論をより円滑に行うことが目的である場合。
- (iii) 口頭審理の直前に、補正後のクレームの正式な提出に加え、

その写しをファックスなどの電子手段で送付する場合。これにより、審査部が口頭審理の準備に十分間に合うよう文献を確実に入手できる。

電子メールは、第94条(3)に基づく正式な通知の代わりにはならない。

2.6.2 電子メールの開始

審査官も出願人も、電話協議中などに、事前の同意なく電子メールを使用すべきでない。電子メールの使用は審査官と出願人との間で相互に同意を得るべきである。更に、レターヘッドに電子メールアドレスが単に表示されているからと言って、審査官が出願に関連した話題の連絡に電子メールを使用してよいということはない。

他方で、審査官が、出願人から、事前の同意なく、手続上の請求又は重要な問題の対応についての電子メールを受信した場合、そのような電子メールは単純に無視するのではなく処理し、その内容を確実に正式な包袋に格納すべきである(T 599/06参照)。つまり、こうした電子メールに対しては出願人に返信し、電子メールは公的な連絡手段でなく、請求は何れも許可された手段で提出すべきであると明確に伝えることが望まれる(A-II, 1.1, 1.2及び1.3参照)。

2.6.3 機密性

非公開出願については、機密事項は慎重に検討し、重要事項は、電子メールによるこうした出願に関する文書のやり取りにおいて、扱うべきでない。

2.6.4 補正された出願及び新たな請求の提出

先に述べたように、電子メールを使って手続上の処理を行うことはできない。口頭審理の直前などに出願人が新たな請求及び／又は補正された出願の提出を希望する場合、ファックスにより提出すべきである。これは、ファックスにより提出された文献にのみ有効日が付され、これが包袋に格納されるためである。ファックスであれば、通常、送付したその日に電子包袋で閲覧可能である

ためである。先に述べたように、迅速化のため必要と判断されれば、ファックスだけでなく非公式文書の写しも、審査部の都合上審査官に送付される。

2.6.5 やり取りした電子メールの包袋への格納

電子メールを使用した場合、やり取りした電子メールの内容を速やかに文書化し包袋へ確実に格納することが重要である。この処理では、やり取りした電子メールの内容(受信者及び受信日に関するデータも含む)が調書に記入され、期間が設定されない情報として出願人に送付される。これにより、確実に、やり取りした電子メールが包袋の閲覧可能箇所に格納され、出願人はこれを見ることができる。

3. 証拠調べ

3.1 一般的注意事項

証拠調べに関する一般的考察は、E-IIIにおいて述べる。本項では、特許付与前の手続で最も生じる可能性の高い種類の証拠、すなわち、書証のみについて扱う。

3.2 証拠の提出

審査部は、一般原則として、証拠の提出を求めない。特許付与前における審査官の主たる職務は、出願人に対し、出願が欧州特許条約の要件を充足していない点を指摘することである。出願人が審査官の見解を受け入れない場合は、出願人が自己の主張を裏付ける証拠の提出を希望するか否か、希望があればその証拠を如何なる態様のものにするかは、出願人が決定する。審査部は出願人に対し、関連する可能性のある如何なる証拠の提出についても、適切な機会を与えるべきである。

ただし、審査部が、それがまったく有用な目的に役立たないか又は不当な遅延を招くと確信する場合は、この機会を与えるべきではない。

3.3 書証

書証には、情報の提供、又は文書若しくは宣誓書の提出を含める

ことができよう。次に若干の例を挙げる。

進歩性の欠如とする審査官の主張に抗弁するため、出願人が、発明の技術的利点に関する情報を提供することがある。更に出願人が、自己又は中立の証人の宣誓書を提出し、当該技術分野の従業者がこの発明に関する課題に長年取り組んできたが成功していないこと、又はこの発明が関連する技術分野での完全に新規な出発点になることを立証しようとすることもある。

4. 口頭審理

口頭審理に関する概論については、E-IIを参照。

5. 第三者が提出した意見書の審査

第三者が提出した意見書に関する概論については、E-V, 3を参照。

第 VIII 章 審査部の業務

1. 一般的注意事項

18条(2)

審査部は、通常、三名の技術審査官から構成される。しかしながら、出願を所管する審査部においては、出願が特許査定又は拒絶査定となるまでのすべての業務が、原則として、一名の審査官(主任審査官)に一任される。つまり、特許査定又は拒絶査定までの出願人とのすべての連絡が、審査部を代表してこの審査官に一任される。しかし、主任審査官は、特に疑義又は問題が生じた点について、審査部の他の構成員といつでも非公式に協議することができる。本審査便覧C部において、「審査官」という文言に言及する場合、通常は、主任審査官を指す。よって、主任審査官は常に審査部名義で業務を行っているとして理解すべきである。主任審査官が、通常は調査報告書を作成する。

先にも述べた通り、審査官は、必要に応じて、審査の何れの段階においても、審査部の他の構成員から助言を求めることができる。しかしながら、審査官が、案件を審査部の他の構成員に公式に付託することが適切なときがある。それは、案件への特許付与を検討している場合、又は、審査官から提起された異議を解消するような補正が提出される可能性がない若しくは出願人がこの異議を解消していないと審査官が考えており、その案件の拒絶を検討している場合などである。その他にも、審査が行き詰まったため口頭審理を審査官が提案又は出願人が請求する場合など、審査部に付託した方が適切な場合がある。出願を審査部に付託すべきか否かを検討するときは、審査官は、C-IV, 3にいう原則に従うべきである。

主任審査官は、通知を発行する際、審査部名義で発行することを念頭に置くべきである。このため、出願人は、審査官が審査部の他の構成員の見解について疑義を抱いた場合は、この審査官は事前に他の審査官と協議したものとみなす権限を有する。

審査部は、規則10に基づき審査部に出願が移行されるとすぐに、案件の最終的な所管となるが、方式事項は通常、方式審査官により処理される(2007年7月12日付EPO長官決定、特別版No. 3, OJ

EPO2007, F.2、2009年8月31日付EPO長官決定, OJ EPO2009, 478、及び2010年5月11日付EPO長官決定, OJ EPO2010, 350参照)。審査官は、受理課又は方式審査官が完了させた業務の点検に時間を費やすべきではないが、方式審査の報告が不正確又は不完全と確信する場合、出願を更に検討するよう方式審査官に付託すべきである。

2. 付与の勧告

審査官が、出願が欧州特許条約の条件を充足しており、特許付与に適当なものと判断する場合は、簡単な報告書(「votum」)を作成すべきである。一般原則として、この報告書では、審査官が自己の見解として、出願でクレームされた主題は技術水準を考慮して自明でないとする理由を述べるのが適切である。審査官は通常、最も近接する先行技術を反映する文献、及びクレームされた発明の特許性のあるものにしてしている特徴について、意見を述べるべきである。ただし、これが不要である例外的な場合、たとえば、特許性が予想外の効果に基づく場合もある。審査官は、明らかに不明瞭であるが重要な点が、如何にして最終的に明瞭化されたかも示すべきである。更に、審査官が出願人にとって有利に結論を出したが境界線上の問題が存在する場合は、審査官は、その問題について特に注意を促すべきである。

3. 拒絶の勧告

特許付与に適切な状態でない出願を審査部に付託する場合は、審査官は、報告書を作成し、その中で問題点を挙げて審査部の他の構成員が本質的事実を速やかに把握し得る程度にその案件の経緯を要約し、採用すべき処分、たとえば、出願を拒絶するか又は更なる一定の補正を条件とし特許を付与するかに関して勧告すべきである。他の審査官が、自身で当該案件を検討する必要があるので、詳細な解説は必要ない。ただし、特異な事項又は書類自体から容易に明らかでない特徴があれば、その注意を促すことは有用であろう。報告書が拒絶を勧告するものであり、問題点が明快であると見受けられる場合は、審査官は、審査部として送達すべき理由を付した決定案を自己の報告書に添付することができる(C-V, 14 参照)。問題点が明快でない場合は、理由を付した決定の起案は、審査部が本案件の検討を終えるまで延期すべきである。

4. 審査部の他の構成員の職務

出願が審査部の他の構成員に付託された場合は、最初に各審査官がその案件について検討した後、各審査官は採用すべき処分について自己の見解を表明する。主任審査官の勧告と完全に同意見である場合は、審査部の会議は必要ない。更に手続が必要な場合は、主任審査官にその業務を委任する。ただし、主任審査官と直ちには完全な意見の一致に至らない場合、又は審査部の少なくとも1の審査官がその案件を討議したいと希望する場合は、審査部の会議を手配する。この会議で審査部は、討議によって全員一致の見解に達するよう努めるべきではあるが、全員一致の見込がなければ、見解の相違については、投票によって決定しなければならない。審査部が4名の審査官制に拡大された場合は(C-VIII, 7参照)、必要になれば審査長である審査官が決裁権を有する。

審査部の他の構成員は、自己の一般的な役割が、出願の完全な再審査をすることでない点に留意すべきである。討議の結果、審査を委託されている審査官の結論が適切であると一般的に認められる場合は、他の審査官はそれを受け入れるべきである。

5. 出願人への更なる通知

審査部の見解として、欧州特許条約の要件を充足する態様にするよう出願を補正する可能性が存在する場合は、主任審査官には、出願人との連絡業務が委託され、審査部の見解によれば、指定期間内に満足な補正が行われな限り、出願は一定の理由に基づき拒絶される旨を出願人に通知する(C-VI, 1参照)。指定期間内に満足な補正が行われた場合は、主任審査官は審査部に報告し、その出願について特許付与の決定をするよう勧告する。補正が行われなかった場合は、主任審査官は同様に報告し、その出願を拒絶するよう具申する。

6. 決定

如何なる決定も、審査部全体として出されるものであって、個別の審査官が出すものではない。したがって、決定が全員一致であるか否かに拘らず、全審査官がその決定書に署名する。署名に代えて押印を行ってもよい。

18条(2)

7. 審査部の拡大；法律資格審査官への諮問

審査部が決定の性質上必要であると認める場合は、審査部は、1名の法律資格審査官を追加して拡大される。

1名の法律資格審査官の参加、又は少なくとも、審査部及び異議部の法律資格審査官を供出する責任を負う部門である特許法管轄職の内部諮問が、審査便覧又は法理によって未だ解決しない難解な法律的問題が生じた場合に要求されるであろう。

審査部が1名の法律資格審査官の追加によって拡大された場合は、審査部は4名の審査官で構成される。この場合に可否同数であれば、審査長である審査官が決定する。原則として、このような審査部の拡大は、規則117に従い証拠調べをしなければならない場合に必要となる（証人による証拠を含む—E-III参照）。法律資格審査官の追加は、口頭審理の場合にも考慮される。そのような拡大は技術的意見を含む事件においても必要となる（第25条—E-XI, 3.1参照）。

審査部拡大に代わるものとして、問題の性質に応じて、特許法管轄職の法律資格審査官による内部諮問を行うことができる。たとえば、出願が第52条(2)にいう発明に関するか否か、又は発明が第53条によって特許性を排除されているか否かについて疑義が生じることがある。第122条に従う回復請求に伴う手続のように、決定に関して法的判断が優先する場合は、法律資格審査官の助言が適切なこともある。方式審査官も、規則11(3)に従い自己に移転された職務の範囲内の案件について特許法管轄職の助言を求めることができる（2007年7月12日付EPO長官決定、OJ EPO 2007特別版No.3, F.2；2009年8月31日付EPO長官決定、OJ EPO 2009, 478；及び2010年5月11日付EPO長官決定、OJ EPO 2010, 350参照）。

第IX章 特殊な出願

76条(1)

1. 分割出願(A-IV, 1も参照)

1.1 一般的注意事項

欧州出願後に分割出願をすることができる。分割出願には親出願と同じ出願日が付与され、分割出願に含まれる主題に関して親出願に優先権があればその利益を享受する。1の欧州出願から複数の分割出願が生じることがある。1の分割出願それ自体から1又は複数の分割出願が生じることがある。

82条

1.2 自発的及び強制的分割

出願人は、自発的に分割出願(自発的分割)をすることができる。ただし、分割出願を行う最も普通の理由は、発明の単一性の欠如による第82条に基づく拒絶理由に対応するためである(強制的分割)。審査官が単一性の欠如によって拒絶理由を出す場合は、出願人にはその出願を単一の発明に限定するための期間(C-VI, 1参照)が与えられる。親出願の限定は、明瞭かつ無条件でなければならない。したがって、単一性の欠如による出願の限定を出願人に求める通知には、指定期間内に出願を限定しなければ出願は拒絶されるという事実に言及すべきである。

規則36(1)

1.3 期間 - 主題の放棄

分割出願を有効に提出するためには、分割出願の出願日の時点で次の要件が充足されていなければならない。

- (i) 親出願が係属しており(ただしA-IV, 1.1.1.1を参照)、かつ
- (ii) 規則36(1)(a)及び(b)に基づく期間のうち少なくとも一が満了していない(A-IV, 1.1.1.2及び1.1.1.3参照)。

出願は、欧州特許公報において特許付与に言及した日(当日は含まれない)まで係属する(OJ EPO2002, 112参照)。出願が拒絶された場合、何らかの審判請求が提出されているか否かにかかわらず、出願は、規則36(1)の意味において審判請求通知の提出可能期間中は係属する(G 1/09参照)。詳細については、A-IV, 1.1.1及びその各細項目を参照。

第94条(3)及び規則71(1)並びに(2)に基づく最初の通知が、誤った出願に基づいている場合、この通知の送付日は、規則36(1)(a)に基づく自発的分割の期間の起算日とはならない。これは、出願人が、欧州特許見解書に対する答弁において出願を補正したが(B-XI, 9 及びC-II, 3.1参照)、審査部が、この最初の通知を作成する際、誤ってこうした補正を考慮しなかったなどの場合に発生する。欧州特許庁によりこの不適切な通知は取り下げられ、改めて最初の通知が発行される。この通知の送付日は、規則36(1)(a)に基づく期間の起算日となる。出願人はこの手続について欧州特許庁から連絡を受ける。

親出願の主題を削除しただけでは、後の分割出願の提出に不利な影響を与えることはない。しかしながら出願人は、主題を削除する際には、実質的な影響を有する放棄と解釈される可能性があり、その主題についての分割出願を有効に提出できなくなるような陳述は回避すべきである。(H-III、2.5、最終段落も参照)。

1.4 分割出願の審査

76条(1)

分割出願の実体審査は、原則として、他の出願に対する審査と同様に実施されるべきであるが、次の特別な点を考慮する必要がある。分割出願のクレームは、親出願のクレームにおいて既に請求されている主題に限定する必要はない。更に、審査部がその時点で決定すべき出願のクレームが、親出願に関し特許付与されたクレームの範囲よりも広い範囲を有しているという単純な事実のみでは、分割出願方式の濫用を特定できない(T422/07参照)。

しかし、第76条(1)に基づき、主題を、当初の親出願の内容を超えて拡張させることはできない。当初の分割出願に、当初の親出願の内容を超えた主題が追加されている場合、先の出願の係属が既に消滅していても、その主題が先の出願内容を超えて主題とならないように後に補正することができる(G1/05参照)。出願人が、その追加された主題を削除し不備の是正に同意しない場合、その分割出願は、第76条(1)の不遵守により、第97条(2)に基づき拒絶されなければならない。

分割出願自体の出願日を維持しながら独立した出願に変更することはできない。更に、追加された主題に関する新たな分割出願も、第76条(1)の不遵守により、第97条(2)に基づき拒絶されべきである。

123条(2)

出願後の分割出願への補正は、第123条(2)の要件、すなわち、補正により当初の分割出願の内容を超えるまで主題を拡張してはならないという要件を遵守しなければならない(G1/05及びT873/94参照)。当初の出願において、こうした補正が出願人により特定されておらず及び／又はその根拠が表示されておらず(H-III, 2.1参照)、かつ出願がH-III, 2.1.4に記載の事項の一に該当する場合、審査部は規則137(4)に基づく通知を送付し、出願人に対しこの情報を提出するよう求める(H-III, 2.1.1参照)。

分割出願の主題が、親出願のクレームに係る主題の一部のみに限定されている場合、この主題のこの部分は、分割された部分又は独立のものとして親出願から直接かつ明確に導き出されるもの、すなわち、親出願の発明の文脈の範囲外でも使用することができるものでなければならない(T545/92参照)。

先の出願からそれぞれ分割された、分割出願に繋がる元の出願(原出願)から構成される一連の出願の場合、その一連の出願の各分割出願に必要かつ十分な条件とは、第76条(1)の第2文に規定されている、分割出願の開示内容は何れも、当初の先の出願のそれぞれの開示内容から直接かつ明確に導き出されなければならないという要件を遵守することである(G 1/06参照)。

1.5 明細書及び図面

親出願並びに当該又は各分割出願の明細書及び図面は、原則として、その出願でクレームされている発明に関連する事項に制限される。ただし、明細書の補正は、絶対的に必要な場合に限り要求すべきである。したがって、親出願中の事項が、分割出願中で繰り返されていても、その事項が分割出願中でクレームされた発明に明らかに関係し又は一致すれば、拒絶する必要はない。相互参照の事項に関して、現在の慣行では常に親出願と分割出願との間で相互参照をしているので、審査官が明細書の記載を点検する必

要はない。これは、公開(公告)のための技術的準備が完了している場合を除き、分割出願の受領後に公開(公告)される各出願及び特許の初ページに記載されている。

1.6 クレーム

親出願と分割出願とで同一の主題をクレームすることはできない(G-IV, 5.4参照)。これは、実質的に同一の範囲のクレームを含んではならないのみでなく、一方の出願のクレームされている主題を、異なる言葉が使用されていても、他方でクレームしてはならないことも意味する。2の出願のクレームされている主題間の相違は、明確に区別することができるものでなければならない。ただし、一般原則として、一方の出願では、それ自体の主題を他方の出願の主題と組み合わせてクレームすることができる。換言すれば、親出願と分割出願とが、共同して機能する異なった要素A及びBをそれぞれクレームする場合は、この両出願の一方に、要素AプラスBに関するクレームを含むことができる。

2. 第61条に基づく決定による出願

2.1 一般的注意事項

一定の状況においては、特定の出願に特許が付与される前に、国内裁判所の確定判決によって、出願人以外の者がその出願の特許付与を受ける権利を有する旨が宣告されることがある。この場合にこの第三者は、次の何れかを行うことができる。

61 条(1)(a) (i) 出願人に代わり、自己の出願としてその出願手続を進めること

61 条(1)(b) (ii) 同一発明に関し新たな欧州特許出願を行うこと、又は

(iii) 当該出願を拒絶するよう請求すること

61 条(1)(c)

(G-V, 3も参照)。

当該第三者がこの選択肢の最初のものを採用する場合は、その者自身が原出願人に代わって出願人となり、その出願手続の遂行については、出願手続が中断した時点から継続する。

61 条(1), (2)
規則17(1)

ただし、当該第三者が第61条(1)(b)に基づき新たな出願を行った場合は、第76条(1)の規定がこの新たな出願に準用される。これは、その新たな出願が分割出願であるものとして扱われることを意味する。すなわち、この新たな出願は、原出願の出願日を有し、原出願が優先権を主張していれば、その原出願の優先権の利益を享受する。したがって、審査官は、その新たな出願の主題の内容が出願時の原出願の内容を確実に超えないようにしなければならない。原出願は、関係指定国に関して、当該新たな出願の出願日に取り下げられたものとみなされる。

2.2 もはや係属しない原出願

原出願が取り下げられ、拒絶され、又は取り下げられたものとみなされて、もはや係属していない場合は、第61条(1)(b)が適用され、したがって、当該第三者は同一発明について新たな欧州出願を行うことができる(G3/92参照)。

2.3 部分的権利

規則18(1)

確定判決によって、欧州特許出願に開示された事項の一部のみに関して当該第三者が特許を受ける権利を有する旨が判示された場合は、前記の考慮は「当該一部」に限り適用される。この場合は、C-IX, 2.1の選択肢(i)をその第三者が使うことはできないが、選択肢(ii)に関して、当該新たな出願は、その第三者が権利を有するに至った原主題のその一部に制限されなければならない。同様に原出願は、関係指定国に関して、原出願人がなお権利を有しているものと認められた主題のみに限定されなければならない。新たな出願と補正された原出願とは、2の分割出願相互の関係と同様な関係を有し、原出願に対して、各分割出願が分割の基礎となった出願に対して有するのと同様な関係を有する。したがって、C-IX, 1.4, 1.5及び1.6という手引は、この場合にも適用される。

2.4 一定の指定国のみに関する権利

規則18(2)

特許を受ける権利に関する確定判決が指定国のいくつかに限り適用される場合は、原出願は、当該国において、その他の国と比較して異なるクレーム、明細書及び図面を含むことができる(H-III, 4.1最終段落及び4.3参照)。

第61条(1)が適用された唯一の結果として、特許を受ける権利について原出願人と当該第三者との間で、各当事者が異なる指定国で全主題に関して出願することができるように分割することになった場合は、それぞれの出願は、他方の出願に関係なく、通常の方法で審査されるべきである。ただし、各出願の主題が原出願の主題を超えないことを条件とする。

3. 1973年欧州特許条約第167条(2)(a)に基づく留保が行われている出願

H-III, 4.4参照。

4. 国際出願(Euro-PCT出願)

本事項に関する詳細については、E-VIIIを参照。