

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。

B 部

調査のための便覧

目次

第I章 序文

1. B部の目的

2. 調査部

2.1 他の審査官との協議

2.2 複数名の審査官により構成される調査部

第II章 総論

1. 調査及び実体審査

2. 調査の目的

3. 調査文献

4. 調査報告書

4.1 欧州調査

4.2 追加欧州調査

4.3 補充的欧州調査

4.3.1 補充的欧州調査報告書の省略

4.3.2 補充的欧州調査報告書が必要な場合

4.3.3 補充的欧州調査報告書の基礎となる出願

4.4 国際(PCT)調査

4.5 国際型調査

4.6 国内出願についての調査

第III章 調査の特徴

1. 調査部の見解

1.1 調査報告書に関する見解

1.2 調査の限定に関する事項についての見解

2. 調査の範囲

2.1 調査の完全性

2.2 調査の有効性及び効率

2.3 類似分野での調査

2.4 インターネットによる調査

3. 調査の主題

3.1 調査の基礎

3.2 クレームの解釈

3.2.1 明細書又は図面を明示的に引用したクレーム

3.3 補正クレーム又は欠落部分(規則56)

3.3.1 概論

3.3.2 Euro-PCT出願に適用される特別規則

3.4 クレームの放棄

3.5 クレーム補正の予見性

3.6 広範なクレーム

3.7 独立及び従属クレーム

3.8 従属クレームの調査

3.9 クレーム構成要素の組合せ

3.10 異なるカテゴリ

3.11 調査対象から除外される主題

3.12 単一性の欠如

3.13 技術的背景

第IV章 調査手続及びその戦略

1. 調査に先立つ手続

1.1 出願の分析

1.2 方式上の不備

1.3 出願で引用又は提供された文献

2. 調査戦略

- 2.1 調査主題；限定
- 2.2 調査戦略の作成
- 2.3 調査の実施；文献の種類
- 2.4 調査主題の再編成
- 2.5 最も近接した先行技術及びその調査への影響
- 2.6 調査の終了

3. 調査後の手続

- 3.1 調査報告書の作成
- 3.2 調査完了後に発見された文献
- 3.3 調査報告書の誤り

第V章 欧州特許出願の予備分類(ルーティング)及び公式分類

- 1. 定義
- 2. 予備分類(振り分け)
- 3. 不正確な予備分類
- 4. 出願の公式分類
- 5. 後日公開される調査報告書の分類
- 6. 発明の範囲が不明瞭な場合の分類(例：部分的調査)

7. 発明の単一性を欠いている場合の分類

8. 公式分類の確認

第VI章 技術水準

1. 総論

2. 技術水準—口頭による開示等

3. 優先権

4. 抵触する出願

4.1 潜在的に抵触する欧州出願及び国際出願

4.2 国内で先行する権利

5. 調査報告書で引用された文献の基準日：出願日及び優先日

5.1 主張された優先日の確認

5.2 中間時の文献

5.3 優先権主張の有効性についての疑義；調査の拡大

5.4 出願日後に公開された文献

5.5 不利な扱いを受けない開示

5.6 技術水準において疑義がある事項

6. 先行技術の開示内容

6.1 一般的注意事項

6.2 EPO公用語の一で入手不可能又は未公開の文献に対応する文献の引用

6.3 要約と原文献との矛盾

6.4 先行技術の不十分な開示

7. インターネットでの技術雑誌の開示

第VII章 発明の単一性

1. 総論

1.1 部分的欧州調査報告書

1.2 追加調査手数料納付の求め

1.3 他の発明にのみ関連する文献

1.4 単一性の要件の評価及び検討の可能性

2. 単一性を欠いている場合の手続

2.1 追加調査手数料の返還請求

2.2 単一性を欠いている場合の完全な調査

2.3 補充的欧州調査

3. 単一性の欠如及び規則62a又は規則63

第VIII章 調査対象とならない主題

1. 総論

2. 特定の技術分野に関する検討

2.1 外科的若しくは治療的手段による人体又は動物体の処置方法並びに人体又は動物体に施される診断方法

2.2 コンピュータ関連発明及びビジネス方法

3. 有意義な調査が不可能な場合

3.1 調査対象とする主題の表示の求め

3.2 規則63(1)に基づく求めに対する応答

3.2.1 期間内に応答しない又は全く応答がない場合

3.2.2 期間内に応答した場合

3.3 拡大欧州調査報告書(EESR)の詳細

3.4 規則63が適用される, 単一性も欠如した出願

4. 一つのカテゴリに属する2以上の独立クレーム (規則62a)

4.1 調査すべき独立クレームの表示の求め

4.2 規則62a(1)に基づく求めに対する応答

4.2.1 応答が期間内に提出されない場合

4.2.2 応答が期間内に提出された場合

4.3 拡大欧州調査報告書(EESR)の詳細

4.4 クレーム手数料が未納である規則62aに基づくクレーム

- 4.5 規則62aが適用される，単一性も欠如した出願
- 4.6 規則62aに基づく従属クレームの取扱い
- 5. 規則62a(1)及び規則63(1)の双方に基づく求め
- 6. 第123条(2)又は第76条(1)に違反するクレーム

第IX章 調査資料

1. 総論

- 1.1 調査部が利用可能な資料の構成
- 1.2 体系的文献利用制度

2. 体系的利用のために整理された特許文献

- 2.1 PCT最少限資料
- 2.2 未公開特許出願
- 2.3 調査報告書
- 2.4 パテントファミリー方式

3. 体系的利用のために整理された非特許文献

- 3.1 定期刊行物，記録，報告書，書籍等

4. 資料館型利用のために整理された非特許文献

- 4.1 構成

5. EPOが提供する電子調査資料

第X章 調査報告書

1. 総論

2. EPOが作成する各種の調査報告書

3. 調査報告書の様式及び言語

3.1 様式

3.2 言語

3.3 調査の詳細書

4. 欧州特許出願の表示及び調査報告書の種類

5. 欧州特許出願の分類

6. 調査された技術分野

7. 発明の名称、要約、及び要約と共に公開される図(補足用紙Aに記入される情報)

8. 調査主題の限定

9. 調査で記録された文献

9.1 調査報告書における文献の表示

9.1.1 書誌事項

9.1.2 「対応する文献」

9.1.3 引用文献の言語

9.1.4 補充的欧州調査報告書

9.2 文献のカテゴリ(X, Y, P, A, D 等)

9.2.1 特に関連のある文献

9.2.2 技術水準を規定しているが、新規性又は進歩性に不利な影響を与えない文献

9.2.3 非記述開示に関する文献

9.2.4 中間文献

9.2.5 当該発明の基礎となる理論又は原理に関する文献

9.2.6 抵触する可能性のある特許文献

9.2.7 出願中で引用された文献

9.2.8 他の理由で引用される文献

9.3 文献とクレームとの関係

9.4 先行技術文献における関連文節の特定

10. 認証及び日付

11. 調査報告書に添付する写し

11.1 一般的注意事項

11.2 電子形式の引用文献

11.3 パテントファミリーメンバー；記号「&」

11.4 評論雑誌又は書籍

11.5 要約，抜粋又は要約

12. 調査報告書及び(該当する場合の)調査見解書の送付

第XI章 調査見解書

1. EESRの一部としての調査見解書

1.1 調査見解書

1.2 審査部の見解

2. 調査見解書の基礎

2.1 EPC規則56若しくはPCT規則20に基づき提出された明細書及び／又は図面の欠落部分を含む出願

2.2 付与された出願日後に提出されたクレームを含む出願

3. 出願の分析及び調査見解書の内容

3.1 審査官の調査書類

3.2 異論の根拠

3.3 調査報告書に対する応答での意見及び補正書

3.4 最初の分析の対象範囲

3.5 公知技術に対する貢献度

3.6 EPCの要件

3.7 審査官のアプローチ

3.8 提言

3.9 肯定的見解書

4. 優先権主張と調査見解書

4.1 調査見解書で引用された「P」及び「E」文献

5. 調査見解書に関連する単一性

6. 調査範囲が限定されている場合の調査見解書

7. 調査見解書が発行されない場合

8. 拡大欧州調査報告書(EESR)への応答

9. 第 124 条及び特許審査結果利用スキーム

第I章 序文

1. B部の目的

B部は、欧州調査、すなわち、欧州出願に対して欧州特許庁が行う調査のために作成され、調査に適用されるものである。これらの調査に加えて、欧州特許庁の調査部は、他の種類の調査も行うよう求められる(B-II, 4参照)。特許協力条約(PCT)の内容に関する調査は、PCT調査及び審査便覧で扱う。

2. 調査部

17条

18条

欧州特許庁において、出願の調査を遂行し、調査報告書を作成する責任を有する構成単位は調査部であり、通常1名の審査官がこれを構成する。欧州出願の調査の責任を有する審査官は通常、その出願について審査部の第一の構成員としても行動する。

このB部において、「審査官」という文言が使用されるときは、調査部において調査を遂行することを委託された、調査報告書及び調査見解書を作成する責任を有する審査官を意味する(B-XI参照)。

2.1 他の審査官との協議

調査を担当する審査官は様々な問題について他の審査官と協議することができる。たとえば、次に関する協議が挙げられる。

- (i) 担当審査官が精通していないデータベースを使ったオンライン検索
- (ii) 担当審査官の技術的専門分野外であるクレームに係る発明の観点の理解
- (iii) 検索戦略の策定
- (iv) クレームに係る主題の特許性を決定するための、先行技術文献の関連性の解釈(B-X, 9.2参照)

2.2 複数名の審査官により構成される調査部

発明の性質上、広範な専門的分野を調査する必要がある場合、二

名又は可能であれば三名の審査官により構成される特別な調査部を編成することができる。たとえば、当該出願の技術分野に属する「当業者」(G-VII, 3参照)が複数名いる場合などが挙げられる。

さらに、異なる技術分野間で主題の単一性が欠如していた場合なども挙げられる。

こうした場合、第一の審査官及びその他(複数名)の審査官が異なる技術分野で発見した先行技術文献は、同一の調査報告書に記載される。しかし調査見解書は、一名の審査官のみが作成する。ただしこの審査官は、必要に応じて他の(複数の)技術分野の(複数の)専門審査官と協議することができる。

第 II 章 総論

1. 調査及び実体審査

17条

18条

出願から特許の付与(又は出願の拒絶)に至るまでの欧州特許出願の
手続は、2に区分された基本的段階、すなわち、調査及び実体審査
で構成される。

2. 調査の目的

規則61(1)

調査の目的は、保護を求めるクレームに係る発明が関係する発明
が新規性及び進歩性を有するものであるか否か、有していればど
の程度であるかを決定するために、当該発明に係る技術水準
を発見することである。

よって調査の目的は通常、出願人に利益のあると思われる開示の
発見ではない。そのため条件によっては、クレームに係る発明の
特許性の評価には直接関連していない先行文献が調査報告書に引
用されることがある(B-X, 9.2.2及び9.2.5参照)。

審査手続及び調査見解書を作成するか否かは、発明の特許性を評
価する際に基礎となる技術水準の情報に係る調査に依る。したが
ってこの調査は、発明の単一性及びその他の要素などの検討事項
により必然的に課される制限の範囲内で、可能な限り完全かつ効
果的なものでなければならない(B-III, 2, B-VII及びB-VIII参照)。

3. 調査文献

調査は、文献又はデータベースの内部又は外部の収集物について
行われる。これらの収集物の内容は、たとえば、語、分類記号又
はインデキシングコード等によって体系的に利用可能となってい
る。これらは、主として各国の特許文献であり、定期刊行物及び
他の非特許文献に掲載された多数の記事によって補完されている
(第B-IX章参照)。

4. 調査報告書

92条

規則61(1)

調査報告書は、調査の結果を含めて、特に関連する技術水準を構
成する文献名を特定することにより、作成する(B-X, 9参照)。

92条
93条(1)

調査報告書は、出願人、欧州特許庁の審査部、そして公開によって公衆に、関連する技術水準の情報を提供する役目を有する。

調査報告書は、調査見解書を伴う(B-XI参照、ただしB-XI, 7にいう例外に従うことを条件とする)。調査見解書は、欧州調査報告書と共に拡大欧州調査報告書(EESR)を構成する。

4.1 欧州調査

17条

調査部の業務は、第1に欧州特許出願に関する調査を実施し、調査報告書を作成することにある。この通常の調査に加えて、欧州特許庁の調査部は、以下の各節に列挙する他の各種の調査も行うよう要請される。

4.2 追加欧州調査

欧州特許出願の審査段階で、追加調査を必要とすることがある。追加調査を必要とする理由としては、たとえば、次のようなものがある。

規則63
PCT17条(2)

(i) クレームが、調査当初に含まれていなかった事項を包含するように補正された場合(ただし、単一性を欠くため調査されなかったクレームについてはC-III, 3.1.1及びH-II, 7.1を、また、当初調査された主題に対して単一の包括的発明概念によって関連付けされない主題を定義するクレームを明細書から導入する補正についてはH-II, 6.2参照)

規則64
規則62a

(ii) 規則63に基づく不完全調査若しくは調査報告書に代わる宣言、又はPCT第17条(2)(a)若しくは(b)に基づく宣言を行う結果となった瑕疵が、実体審査中の補正又は反証によって除去された場合(第B-VIII章及びC-IV, 7.2参照)

(iii) 新規性若しくは進歩性の欠落(B-III, 1.1参照)、又はその他の問題点(B-III, 1.2参照)、特に発明の単一性欠如(第B-VII章参照)若しくは調査対象からの除外(B-III, 3.11及び第B-VIII章参照)又は規則62aに関する調査部の見解を審査部が取り消した場合、及び

(iv) 初期調査における限定又は不完全性によるもの

審査部は、出願審査に関連性があると考えられる場合は、この追加調

査によって発見された文献を利用する。審査手続で新たな文献が利用される場合は、写しを出願人に通知しなければならない(第113条(1))。

同様に、欧州特許に対する異議申立の審査過程で追加調査が必要になる場合もある(D-VI, 5参照)。

4.3 補充的欧州調査

153条(2), (6), (7) 欧州特許庁が指定官庁又は選択官庁として行動する国際(PCT)出願であって、国際出願日を付与されたものは、欧州特許出願とみなされる。国際(PCT)調査報告書が既に入手可能の場合は、この報告書が欧州報告書の代わりとなる。この場合に調査部は、管理理事会による別段の決定がない限り、補充的欧州調査報告書又はそれに代わる規則63に基づく宣言書を作成する。

153条(7) ただし、管理理事会は、いかなる条件で、どの程度まで補充的欧州調査報告書を省略するべきかを決定する (OJ EPO 2010, 133及び141参照)。

4.3.1 補充的欧州調査報告書の省略

管理理事会の決定に従い、次のような国際出願については補充的欧州調査報告書を作成しない。

- (i) 欧州特許庁が国際調査機関又は補充的国際調査機関であるもの(OJ EPO 2009, 594; OJ EPO 2010, 316参照)
- (ii) スウェーデン、オーストリア又はスペイン特許庁が国際調査機関であって、当該国際出願が2005年7月1日以前に出願されたもの(OJ EPO 1979, 248; OJ EPO 1995, 511; OJ EPO 2010, 133及び141参照)

4.3.2 補充的欧州調査報告書が必要な場合

管理理事会の決定に従い、次のような国際出願については、規則62に基づく調査見解書を含む補充的欧州調査報告書が作成される(次の(i)から(iii)の場合調査手数料が減額される)。

- (i) 米国、日本、中国、オーストラリア、ロシア又は韓国特許庁が

国際調査機関であるもの(OJ EPO 2005, 548; OJ EPO 2010, 133及び141参照)

- (ii) スウェーデン、オーストリア若しくはスペイン特許庁が国際調査機関であるものであって、当該国際出願が2005年7月1日以後に出願されており、さらに当該国際調査機関がフィンランド特許庁であってかつ当該国際出願が2005年4月1日以後に出願されているか又は北欧特許庁が国際調査機関であるもの(OJ EPO 2005, 422参照)
- (iii) 補充的国際調査報告書が、上記(ii)に記載の欧州の国際調査機関の一により作成されているもの(OJ EPO 2009, 595; OJ EPO 2010, 316参照)
- (iv) 国際調査報告書が、上記(i)から(ii)に記載の国際調査機関以外及び欧州特許庁以外の国際調査機関の一により作成されたもの

(i)から(iv)までにいう出願については、補充的欧州調査が欧州特許庁の調査文献すべてについて実施される。調査文献を限定して調査するか否かは、調査部の判断に委ねられている。今のところ、この国際調査機関の資料及び調査実務は、欧州特許庁のものとは完全には調和していないので、補充的調査は厳格には制限されていない。

一般原則として欧州特許庁は、不要な作業及び重複する作業を避け、できる限り国際調査の効果及び品質に信頼を置くべきである。指定官庁としての欧州特許庁は、国際調査報告書と共に、国際調査機関又は補充的国際調査機関が利用した引用文献の写しも提供するように同機関に要請する(PCT第20条(3)及びPCT規則44.3(a)又はも参照)。引用文献が欧州特許庁の公用語の一によるものでなく、調査部がその公用語の一による翻訳文を必要とする場合、その翻訳文を他の調達先である出願人又は国際調査機関などから入手することができない限り、調査部が翻訳文を作成すべきである(欧州特許庁公用語の一によるパテントファミリー又は欧州特許庁公用語の一による引用文献の要約など。B-VI, 6.2参照)。

調査部は、ISA, SISA及び/又はIPEAが、調査報告書において(暗示的に)又は当該調査報告書に添付した見解書において(明示的に)

表明した特許性に関する見解を考慮すべきである。しかしながら調査部は、補充的欧州調査を実施する場合及び調査見解書を作成する場合にはこのSA、SISA及び／又はIPEAの見解の一部又はすべてから自由に逸脱することができる。

4.3.3 補充的欧州調査報告書の基礎となる出願

補充的調査を含む欧州特許査定手続は、出願が欧州段階に移行した際に出願人が指定した出願に基づき実施される(規則159(1)(b))。または、規則161(2)に基づく通知から6月の延長不可能な期間内に(E-VIII, 3参照)、出願人が出願を補正した場合は、補正された出願に基づき補充的調査が実施される(B-XI, 2も参照)。欧州特許庁が補充的欧州調査報告書を作成しない場合のEuro-PCT出願に関する手続については、E-VIII, 3.2, 3.3及び3.4を参照。

規則159(1)(b)

規則161

4.4 国際(PCT)調査

国際(PCT)調査に関する調査実務については、「PCT国際調査及び予備審査ガイドライン」及び「出願人のための欧州特許庁ガイド(最新版)」の「欧州特許の取得方法：第2部 欧州特許庁へのPCT出願 欧州PCT出願ガイド(*How to get a European patent, Part 2: PCT procedure before the EPO - Euro-PCT Guide*)」を参照。

4.5 国際型調査

特許協力条約に基づき、国際調査機関としての欧州特許庁は、国内特許出願の「国際型調査」の実施を委嘱されることがある(PCT第15条(5))。この調査は、定義上、国際調査と類似のものであり、発明の単一性が欠如している場合を除き、同一の考え方が適用される。つまり、国際型調査の対象となる国際出願において単一性が欠如している場合、単一性欠如に関し理由を付した陳述は調査報告書には含まれない。さらに、出願人に対し追加手数料の納付の求めは発行されないものの、当該出願人が国内特許庁に直接追加手数料を支払うことがある。見解書の作成が確定した場合、特許協力条約第1章に基づき欧州特許庁の実務に従って、単一性の欠如が疑われる個所について理由を付した陳述書が含まれた見解書が作成される。

集中化議定書
I(1)(b)

4.6 国内出願についての調査

欧州特許庁の調査部は、一定の締約国の国内出願についても調査する。これらの国内調査について、上述した基準を完全には適用する必要がなく、特定部分について、これらの国内調査が欧州調査と異なっても、上述した基準を適用する必要はない。ただし、これらの国内調査は、大部分が欧州調査と同一又は整合性を有するものとする。

第 III 章 調査の特徴

1. 調査部の見解

1.1 調査報告書に関する見解

規則61(1)

B-II, 2で述べた通り，調査の目的は，新規性及び進歩性を評価するため関連する技術水準を発見することである。新規性及び進歩性の有無の決定は，審査部の職務範囲に属する。ただし調査部は，調査見解書(該当する場合B-XI, 7参照)において，出願及び当該出願に関する発明が欧州特許条約の要件を充足しているか否かについて出願人に理由を付した見解を示す。出願人はこれに対し審査手続中に応答することができる(第113条(1)及びB-XI, 8)。特許性に関する見解はまた，B-X, 9.2に定義する文献分野を特定することにより調査報告書にも暗示的に記載され，特に調査報告書に対する当該出願人の応答については(B-XI, 8参照)，審査段階で審査部による検討の対象となる(B-II, 4.2(iii)及びB-XII, 1.2参照)。

調査段階での特許性に関する評価は，調査の遂行そのものに直接影響を与える。これについては，B-III, 3.8(従属クレームの主題の調査)，B-III, 2.3(類似技術分野での調査)，及びB-IV, 2.6(些細な事項のみを残す場合の調査の停止)を参照。

1.2 調査の限定に関する事項についての見解

時折，新規性又は進歩性以外の実体審査に関する事項も，調査の遂行に直接影響を与え，その結果として調査が限定されることがある。この場合にも，これらの調査見解書は，調査見解書に対する当該出願人の応答について(B-XI, 8参照)は特に，審査部の検討の対象となる(T 178/84及びT 631/97並びにB-II, 4.2(iii)及びB-XI, 1.2参照)。

具体例は，B-VII(発明の単一性)及びB-VIII(調査対象から除外する主題)で述べる。

2. 調査の範囲

2.1 調査の完全性

欧州調査は、完全かつ高品質であり、包括的な調査であることを基本とする。ただし、この種の調査は、情報検索システム及びその実施に不完全な部分がある要因が避けられず、また調査費用を合理的な範囲に収めようとすれば、経済的観点からも正当化することができないので、100%の完全性を常に達成することができるわけではないことを理解しなければならない。したがって調査は、クレームの完全な予測性、又はその他の高い関連性を有する先行技術を見落とす可能性を最少限に食い止めるような方法で行われるべきである。調査収集物における文献中に時折相当の重複量で存在する、より低い関連性の先行技術は、回収率が低くてもよい(ただし、これに関しては末尾のB-III, 2.3参照)。欧州特許庁によって調査された主題の限定については、B-VIII参照。

国際調査の範囲はPCT第15条(4)で規定されており、同規定によると国際調査機関は、設備内容の許す限り、多くの関連する先行技術を発見するよう努力しなければならない。また、いかなる場合でもPCT規則(PCT規則34)で特定された文献の調査を行わなければならない。この規定(「設備内容の許す限り」)からして、国際調査の範囲は欧州調査と同等であるといえる。すなわち、国際調査及び欧州調査は完全に整合性を有するものとなる。したがって、欧州特許庁が国際調査を行った場合は、補充的調査報告書を作成する必要はなく、欧州特許庁による国際調査報告書が無条件で欧州調査報告書としての地位を有する(EPC第153条(6), OJ EPO 2009, 595及びOJ EPO 2010, 316, B-II, 4.3も参照)。

2.2 調査の有効性及び効率

関連する文献についての調査の有効性及び効率は(規則61(1)), 調査の対象となる収集文献の中で利用又は適用可能な、審査官が調査する文献の区分を決定することができる整理の程度によって左右される。収集文献において整理をするための基本的構成要素は、語、分類単位、インデキシングコード、又は共通引用される文献の間の書誌的な関連性である。この整理は、索引語、分類記号又はインデキシングコードを伴うものとして恒常的な性格を有することがあり、また、上述した構成要素を思慮深く利用するという調査方策上の要請によってなされることもあり、その結果、発明に実質的に関連する可能性がある文献の区分が導き出される。た

だし、審査官は、経済的な理由から、対象技術及び関係文献に対する自己の知識に基づき、たとえば、対象技術分野が発展し始めた時より前の文献等、調査関連文献を発見する可能性が無視できる程に少ない文献調査の一部を省略するよう、自己の判断を行使すべきである。同様に審査官は、特定の場合は、調査に関する実質的な相違が同一パテントファミリーの異なるメンバーの内容に存在していると考えられる十分な理由がなければ、1のパテントファミリー中に1のメンバーを探せばよい(B-IX, 2.4参照)。

2.3 類似分野での調査

調査は、発明に関連したすべての技術分野の資料を含む可能性がある収集文献又はデータベースに基づき行われる。調査方策上、直接関連のあるすべての技術分野を包含する文献区分を特定すべきであり、次に類似の文献区分に拡張してもよいが、この必要性については、最初に検討した文献区分における調査結果を考慮して、事案ごとに審査官が判断しなければならない(B-III, 3.2参照)。

特定の場合は、いずれの技術分野に類似すると考えられるかという問題は、出願書類に明示された特定の機能のみでなく、何が当該発明の基本的な技術的貢献と見受けられるかということに照らして、考慮されなければならない。

出願中で言及していない分野に拡張して調査を行うか否かの決定は、審査官の判断に委ねなければならない。審査官は、自己を発明者の立場に置こうとせず、発明について可能なすべての種類の応用を想定すべきである。類似分野での調査範囲を決定するために優先する原則は、その分野の調査で発見される可能性がある事項に基づき、発明の進歩性が欠けている旨の合理的な拒絶理由が確立され得るかということである(T 176/84, T 195/84及びC-IV, 11.8参照)。

2.4 インターネットによる調査

欧州調査では、技術情報誌の電子版、オンラインデータベース、その他ウェブサイトなど、インターネット検索から得た情報源も調査対象に含まれることがある(OJ EPO 2009, 456参照)。このようにインターネットにまで調査を拡大するかどうかは個々の案件

に依るが、技術分野によってはインターネットによる体系的な調査が通常必要となる。特に、情報又はソフトウェア技術に関連した分野では、検索にインターネットを使用しないと最も関連性のある先行技術を発見できないことが多い。そのため審査官は未公開出願を検索する際にもインターネットを使用する必要があるが、検索語の不用意な使用により機密情報が漏洩しないよう十分注意しなければならない。未公開出願に係る守秘義務が遵守できるようなキーワードの選択方法は個々の審査官に委ねられる。この選択方法としては、たとえば、検索語を入力する際に、クレームの長文を入力するのではなく、当該発明が開示されないキーワードを数語選択するなどが挙げられる。

インターネット上の情報の引用に関する公開日については、G-IV, 7.5.参照。

3. 調査の主題

3.1 調査の基礎

92条
69条(1)
規則43(6)

調査は、明細書及び図面(あれば)に適切な考慮を払った上で、クレームを基礎として行うべきである(第92条)。クレームは、欧州特許の付与時に、それにより与えられる保護の範囲を決定する(第69条(1))。

3.2 クレームの解釈

第69条議定書
92条(1)

調査は、クレームの文言に限定されるべきではないが、当業者であれば明細書又は図面の考察から導き出されるであろうすべての事項が包含される程度まで拡大すべきではない。審査官は、次の目的のために検索を行う際、明細書及び/又は図面の内容を考慮する必要がある。

- (i) 技術的課題及びその解決策の特定
- (ii) クレームで定義されていない不明確な用語の定義の確立
- (iii) 明確だが通常と異なる意味で定義されている用語の定義の確立
- (iv) 代替発明の存在の確認

調査の目的は、新規性及び／又は進歩性に関連のある先行技術を発見することである(B-II, 2参照)。調査は、発明の本質的特徴と思われるものに向けられるべきであり、検索された先行技術の結果によっては、発明の根底にある(客観的な)技術的課題が調査中に変化していくことも考慮すべきである(B-IV, 2.3, 2.4及びG-VII, 5.2参照)。

調査を目的としてクレームを解釈する際、クレームに係る発明の技術的特徴に相当する公知の技術的特徴を組み込んだ先行技術が当該発明の進歩性を損なう可能性があるため、こうした調査では先行技術も考慮する(G-VII, 附属書, 1.1(ii)参照)。

3.2.1 明細書又は図面を明示的に引用したクレーム

明細書又は図面で説明されている特徴の、クレームでの明示的な引用は、「絶対的に必要」である場合以外認められない(規則43(6), B-III, 3.5及びF-IV, 4.17参照)。しかし、明細書の特定の部分からこうした技術的特徴を明確に定義できる場合、このような引用を含むクレームも調査すべきである。

しかし、明細書又は／及び図面のどの主題がクレームに包含されているか引用からでは明確に特定できない場合、規則63(1)に基づく求めが発行されるべきである。特殊な「オムニバスクレーム」の場合(「本発明は、実質的に本明細書に記載した通り～」などと記載されたクレーム)、規則63(1)に基づく求めは発行されず、その後調査報告書は完全調査として認められる。つまり、前述のような主題の処理は審査でのみ行われる。

明細書及び／又は図面の引用が規則43(6)に基づき認められるか否かに関わらず、前述の手續に従うべきである。いずれの場合も、クレームは同一の範囲を包含する。つまり、引用が規則43(6)に基づき認められない場合、出願人は、明細書及び／又は図面の技術的特徴の定義をクレームに写すよう要求される。引用が認められる場合、クレームはそのまま採用される。しかしながら、こうした引用が正当でないとみなされる場合、審査官は調査見解書に規則43(6)に基づく異論を提起するべきである(該当する場合B-XI, 7参照)。

3.3 補正クレーム又は欠落部分(規則56)

3.3.1 概論

規則56
規則137(1)

欧州出願が先の国際出願を基礎としていない場合、出願人は、欧州調査報告書を受領するまでクレームを補正することができない(規則137(1))。したがって、こうした場合は、欧州出願の原出願時のクレーム又は規則57(c)若しくは規則58に基づき提出されたクレーム一式について調査が行われる。

調査で使用した出願書類の、規則56(3)に基づき提出した明細書及び／又は図面に欠落部分があり、審査部が審査手続の後半で当該出願書類の出願日を変更したと審査官が予測する場合(C-III, 1参照)、その審査官は調査範囲を拡大し、当該出願書類の変更後の出願日に基づき、クレームに係る主題の新規性及び進歩性の評価に関連すると思われる先行技術も調査対象とすべきである(B-XI, 2.1も参照)。

Euro-PCT出願についても、PCT規則20.6に基づき提出された出願の明細書、図面又はクレームに欠落部分及び／又は欠落要素がある際には同様の手続が適用される。

規則56に基づき提出された明細書及び／又は図面の欠落部分は、常に「原提出時の」出願の一部とみなされる。

3.3.2 Euro-PCT出願に適用される特別規則

規則159(1)(b)
規則161

欧州出願が先の国際出願を基礎とする場合、出願人は、国際段階で、国際調査報告書を受領後(PCT第19条(1))又は国際予備審査期間中(PCT第34条(2)(b))に、その国際出願を補正することができる。この場合当該出願人は、これらの出願又は規則159(1)(b)に基づく補正後の出願を欧州段階に移行したい旨を明記することができる。更に出願人には、指定期間内に出願書類(クレームを含む)を補正する機会が欧州特許庁から与えられる(規則161(2), E-VIII参照)。補正後の出願書類に基づき、第153条(7)に従い行われる補充的欧州調査が実施される(B-II, 4.3及びB-XI, 2参照)。

欧州(国内)段階に移行中の国際出願の各クレームが第123条(2)に違反する内容に補正された場合、B-VIII, 6で解説されている手続が適用される。

3.4 クレームの放棄

規則45(3)
規則162(4)

欧州出願に関して、手数料不納によって放棄されたものとみなされるクレームは、調査の対象から除外しなければならない。これは、直接ルートで行われた欧州出願に関して行われる調査、及び欧州段階に移行するEuro-PCT出願に関して行われる補充的調査の双方に適用される(B-II, 4.3参照)。

3.5 クレーム補正の予見性

原則として、可能かつ合理的である限り、調査は、クレームが対象としている主題、又はクレームを補正した後に対象になると合理的に予測される主題の全部を包含すべきである(ただし単一性の欠如については、B-VII, 1.3参照)。

たとえば、電気回路に関する出願が、作用及び操作方法のみを対象とした1以上のクレームを含んでおり、明細書及び図面が関連部分として特有のトランジスタ回路を詳細に示した実施例を含んでいる場合は、この回路も調査すべきである。

3.6 広範なクレーム

83条
84条

「出願において十分に開示(第83条)」され、「明細書により裏付されている(第84条)」という規定の範囲を超える、不当に広い又は憶測的なクレームを調査するために特別な努力を払う必要はない。

例1

自動電話交換機に関連し、その詳細な説明をしている出願で、クレームが自動通信切換施設を対象としていれば、クレーム範囲が広いという理由のみで、調査対象を自動電信交換装置、データ切換施設等にまで広げるべきではない。ただし、新規性又は進歩性の欠落に関する合理的な異論を確立する基礎となる文献が、その

ような拡大調査によって出てくる可能性がある場合を除く。

例2

クレームが「インピーダンス素子」の製造方法を対象としているが、明細書の記載及び図面は抵抗素子の製造のみに関しており、他の種類のインピーダンス素子の、当該発明の方法による製造方法について説明がない場合、調査の範囲をコンデンサーの製造などにまで拡大することは、通常は正当化されない。

例3

主たるクレームは基質の化学処理に関するものの、明細書の記載又はすべての実施例から解決すべき課題が天然皮革の性質のみに依存していると思われる場合、調査をプラスチック、繊維又はガラスの分野まで拡大すべきでないことは明らかである。

例4

明細書及び図面が安全シリンダーを備えた錠前を対象としているものの、クレームでは第1の素子の、他の2個の回転素子に対する角度位置を割り出し可能にする装置について記載されている場合、調査は錠前に限定すべきである。

例外的に、開示又は裏付に欠陥があり、クレーム全体の有意義な調査が不可能である場合、不完全調査、又は規則63に基づく、調査報告書に代わる宣言書を適切に発行することができる(B-VIII, 3参照)。

3.7 独立及び従属クレーム

規則43(4)

調査対象の文献の(複数の)独立クレームについて、当該文献の区分を調査する際には、すべての従属クレームも調査対象とすべきである(規則43(2)に準拠していないものについてはB-VIII, 4を参照)。

従属クレームは、それが従属する(複数の)クレームのすべての特

徴により限定されていると解釈すべきである。したがって、ある独立クレームの主題が新規であれば、その従属クレームの主題も新規であると考えられる(ただしF-VI, 2.4.3も参照)。調査の結果、その独立クレームの主題の特許性に問題がなければ、その従属クレームの主題自体に関して更に調査又は文献を引用する必要はない(ただし、B-II, 4.2(iii)及びB-XI, 1.2も参照)。

例1

陰極線オシロスコープ管に関する出願において、独立クレームは画面照明管の前面縁部に沿って設けられた特定手段に関しており、従属クレームは当該管の前面と主要部との間の特定の接続部に関している場合、審査官は、当該照明手段の調査で閲覧する文献の区分において、照明手段と組合せになっているか否かを問わず、接続手段も調査すべきである。この調査後、当該照明手段の特許性に問題がない場合、審査官は、当該接続手段について、このような接続手段に関する又はこのような接続手段を特に提供している可能性のある、当該文献の他の部分にまで調査を拡大すべきでない。

例2

爪の感染症を処置する医薬組成物を扱う出願において、調査の結果、活性成分の特定の組合せに関する独立クレームの主題の特許性に問題がない場合、当該組成物において特定の揮発性有機溶剤を担体として使用に関する従属クレームについて、引き続き調査を行う必要はない。

3.8 従属クレームの調査

ただし、独立クレームの主題の特許性に問題があれば、従属クレームの主題自体の特徴が新規性及び進歩性を有するか否かを評価することが、たとえば1以上の追加文献区分等他の文献区分の調査を継続するために必要な場合がある。極めて些細又は当該技術分野で周知な特徴については、このような特別の調査をすべきでない。ただし、特徴が周知であることを示すハンドブック又はその他の文献を迅速に発見することができれば、それを引用すべきで

ある(G-VII, 6(iii)参照)。従属クレームが(既に独立クレームに含まれている要素を詳細に述べるというよりも)別の特徴を付加している場合は、この従属クレームは、独立クレーム中の特徴と組み合わせて検討し、それに応じて扱うべきである(F-IV, 3.4参照)。

3.9 クレーム構成要素の組合せ

構成要素(たとえば, A, B及びC)の組合せを特徴とするクレームでは、この組合せについて調査すべきである。ただし、この目的で文献区分を調査する場合は、当該構成要素を含む各サブコンビネーション(たとえば, A及びB, A及びC, B及びC並びにA, B, Cそれぞれ)も、その文献区分内で同時に調査すべきである。サブコンビネーション又は各構成要素のいずれかに関する追加の文献区分内の調査は、その調査が当該組合せの進歩性を評価するため、各要素の新規性を確立するのに依然として必要な場合に限り実施すべきである。

3.10 異なるカテゴリ

出願中にカテゴリの異なるクレームが含まれている場合は、これらのカテゴリすべてを調査に含めなければならない(規則43(2)に準拠していないものについてはB-VIII, 4を参照)。ただし、製品に関するクレームが明らかに新規かつ非自明であると思われる場合は、審査官は、当該製品を必然的に製造する方法又はその製品の用途に関するクレームについて特別の調査努力を払うべきではない(F-IV, 3.8及びG-VII, 13参照)。出願が単一カテゴリのクレームのみを含む場合でも、他のカテゴリを調査に含めるのが望ましいことがある。たとえば、一般的に、すなわち、出願が別段の表示を含む場合を除いて何人も考えられることであるが、化学的方法を対象とするクレームにおいて、出発製品は技術水準の一部を構成しているので調査の必要がない。他方、中間製品では、それが1以上のクレームの主題を構成する場合に限り調査され、最終製品では、それが公知である場合を除き、常に調査の対象となる。

3.11 調査対象から除外される主題

審査官は、一定の主題を調査対象から除外することができる。この除外は、特許性若しくは産業上の利用性の除外に関する欧州特許条約の規定を順守しない一定の主題に起因することがある

規則63
規則62a

(B-VIII, 1及び2参照)。この除外は、複数のクレームの一部若しくは全部、又は1のクレームの一部について、有意義な調査が不可能となる程度まで、出願が欧州特許条約の規定を遵守していない場合(B-VIII, 3参照)、又は出願が規則43(2)を遵守していない場合にも生じる。

規則64

3.12 単一性の欠如

また、出願のクレームが単一の発明のみに関するものでない場合、又は単一の包括的発明概念を構成するように関連付けられた一群の発明に関するものでもない場合は、調査は通常、クレームで最初に記載された発明又はそのように関連付けられた一群の発明に限定される(第B-VII章参照)。上述した理由による調査の限定は、部分的調査報告書に添付する連絡文書で出願人に通知される(B-VII, 1.2参照)。

3.13 技術的背景

一定の状況では、調査の主題を拡張して発明の「技術的背景」を含めることが望ましい。この技術的背景は次を含む。

- －第1クレームの前文、すなわち、「…によって特徴付けられる」又は「…を特徴とする」の表現で発明の特徴の前提となる部分
- －出願明細書の冒頭部で公知とみなされているが具体的な引用によって特定されない先行技術水準
- －発明の一般的な技術的背景(いわゆる「一般的技術水準」)

第IV章 調査手続及びその戦略

1. 調査に先立つ手続

1.1 出願の分析

調査対象となる出願を取り上げる時は、審査官は、B-III, 3に記載された指針を考慮に入れて、クレームに係る発明の主題を決定するため、まず出願を検討すべきである。これに関して、審査官は明細書の記載及び図面に照らしてクレームを徹底的に分析すべきである。審査官は特に、クレーム、明細書及び図面の内容を十分に検討し、発明に存在する課題、課題の解決を導き出す発明概念、クレームに記載の当該解決に不可欠な特徴、得られる結果及び効果を特定しなければならない(ただし、B-III, 3.5参照)。更に、技術的特徴がクレームには記載されていないが、当該課題の解決に不可欠なものとして明細書には記載されている場合、そのような特徴も調査対象とすべきである(F-IV, 4.3(ii)及びT 32/82, 参照)。

1.2 方式上の不備

90条(1)

92条

78条

53条(a)

規則30-34, 40-50,

55-58

調査は、方式審査と並行して行われる。受理課で看過された方式上の不備に審査官が気付いた場合、内部通達によって、これについて受理課(又は審査部が請求した追加調査の場合は審査部)の注意を喚起し、注意を受けた受理課は、適切な処置を講じる。ただし審査官は、受理課の業務を繰り返すべきでなく、また、それについて時間を要する質疑を行うべきでない。審査官が気付く可能性のある方式上の不備には次が含まれる。

90条(3)

規則57

(i) 次を含む、出願の様式上の不備(A-III, 3.2参照)

(a) 電子形式による配列一覧の未記載(規則30(1), OJ EPO 2011, 372)

(b) 不正確な配列及び/又は頁番号位置, 及び/又は頁番号でのアラビア数字の不使用(規則49(6))

(c) 明細書及び/又はクレームで箇所の図面の記載(規則49(9))

(d) 出願に削除及び/又は変更があることによる内容の真正及び/又は良好な複製のための要件への違反(規則49(12))

- 53条(a)
規則48(1)(a), (b)
- (ii) 出願での次のいずれかの禁止事項の記載
(a) 「公の秩序」に反する事項(A-III, 8.1, F-II, 7.2及びG-II, 4.1, 4.1.1及び4.1.2参照), 又は
(b) 誹謗的な陳述を構成している事項(A-III, 8.2参照)(ただし, F-II, 7.3にいう公平な論評は認められる)
- 規則31-33
- (iii) 生物学的材料の寄託に関する規定(A-IV, 4参照), 特に, 出願書類中の, 寄託機関, 及び寄託機関が寄託材料に付与した当該生物学的材料の受託番号の, 正確な表示に関する規定の不遵守(規則31(1)(c), G 2/93及びA-IV, 4.2参照)
- (iv) 第76条(1)の意味における分割出願としての出願の, 不正確な特定(A-IV, 1.3.2, 規則41(2)(e)参照)
- (v) 2つの異なる欧州特許庁の公用語での文言の記載(第14条)

1.3 出願で引用又は提供された文献

- 規則66
規則141
- 特許審査結果利用スキームに基づき(規則141(1), B-XI, 9, 及びOJ EPO 2010, 410参照), 優先権主張する出願について, 出願人は最初の出願の受理官庁によってなされた調査結果の写しを提出しなければならない(詳細については, A-III, 6.12参照)。

最初の出願の受理官庁が取得した先行技術情報が, 調査が完了する前に利用可能となった場合, 審査官は調査の引用文献を確認し, 審査との関連性や調査戦略の定義における関連性を評価すべきである。

検討中に出願の引用文献が, 発明の出発点として, 技術水準を示すものとして若しくは当該課題を解決する別の方法として引用されている場合又は出願の正確な理解のために必要である場合, こうした引用文献を検討すべきである(ただしB-IV, 2.4参照)。ただし, このような引用文献が, クレームに係る発明に直接関係のない詳細事項にのみ関連することが明らかな場合, その引用文献を無視することができる。例外として, 出願では, 未公開又は未公開でなくても調査部が入手不可能な文献が引用されており, この文献の内容についての知識なしでは有意義な調査をすることができない程度まで, この文献が発明の正確な理解に不可欠であると思われる場合, 調査部は, 規則63に基づく手続を適用し, 出願人に対し, その文献を提出するか又は調査対象の主題を明示するよ

う求めるべきである(B-VIII, 3参照)。こうした求めには次の情報が記載される。

- (i) 必要な引用文献
- (ii) 当該引用文献が必要な理由
- (iii) 期間内に当該引用文献が提出されない場合の後の対応(以下参照)

規則63(1)に規定の期間内に当該文献の写しが提出されず、規則63(1)に規定の求めに時宜を得て出願人が応答する際に、当該文献は有意義な調査に必ずしも必要でないという出願人の意見に調査部が納得しない場合、不完全調査報告書又は、必要に応じて、規則63に基づき調査報告書に代わる宣言書が発行される(B-III, 3.2.1を参照)。この不完全調査報告書又は宣言書が発行される際には次の根拠が示される。

- (i) 文献が入手不可能であるため、発明が第83条の意味における十分な開示となっていない、及び
- (ii) 上記(i)で述べた開示の不十分により、クレームに係る発明の少なくとも一部について有意義な調査が実施不可能である(B-VIII, 3参照)

なお、調査報告書及び調査見解書が作成された後に出願人が文献を提出した場合(該当する場合は、B-XI, 7参照)、不備が是正され不完全調査が実施されたため、審査部は、当初の調査から除外された主題について追加調査を実施することができる(C-IV, 7.2参照)。ただし、このように遅延提出された情報が、一定の状況下においてのみ、第83条で規定する十分な開示に関して考慮されることに、出願人は留意しなければならない(F-III, 8参照)。

2. 調査戦略

2.1 調査主題；限定

B-IV, 1.1で概要を示したように発明の主題を決定した後、審査官は、まず調査陳述書を作成して、できる限り正確に自己の調査主題を規定することが望ましい。多くの場合に1又はそれ以上のクレ

規則63
規則62a

ーム自体がその目的を果たすとはいえ、当該発明のすべての形態及び実施態様を包含するよう総括する必要がある。このとき、発明性から除外された主題(B-VIII, 1及び2参照)及び発明の単一性の欠如(B-VII, 1.1参照)に関して考慮するよう留意すべきである。審査官はまた、クレームが放棄されたとみなされるために(B-III, 3.4参照)、欧州特許条約の要件が有意義な調査を不可能にする程度まで充足されないために(B-VIII, 3参照)、又は出願が規則43(2)を遵守していないために(B-VIII, 4に定義された手続を参照)、調査を限定しなければならないこともある。この場合の調査に関する限定は、規則63による不完全調査報告書若しくはそれに代わる宣言で表示しなければならない。宣言には限定の理由を表示すべきである(B-X, 8(iii)参照)。宣言又は不完全調査報告書は、爾後の手続に関して調査報告書とみなされる。

2.2 調査戦略の作成

次に審査官は調査過程としてまず、調査戦略、すなわち、調査対象が表示される一連の調査陳述から成る計画書を策定し、調査で参照する文献の分類区分を設定すべきである。この最初の段階で、調査戦略には、B-III, 2.2にいう基本的構成要素の一又は複数の組合せが含まれる。この調査過程には、審査官が検索された情報の有益性に従い最初の調査陳述を再策定すべきであるという意味において、双方向性及び反復性があるべきである(B-III, 1.1, B-IV, 2.4及び2.6参照)。審査官は、分類項目を使用する場合、すべての直接関連する分野及び類似分野の双方について調査で参照する分類項目を選択すべきである。

審査官は適切であれば他の分類(FIなど)やインデックス(Fタームなど)といった体系の採用も検討すべきである。類似の技術分野又は出願内容に関連すると思われる分野を専門とする同僚との協議もまた検討すべきである(B-I, 2.1参照)。

審査官は、調査対象分野が不適切と考える際には、適切な分類専門官に依頼し助言を得ることもできる。

通常は各種の調査戦略の策定が可能であり、審査官は、自己の経験及び利用可能な調査ツールに関する知識に基づき判断し、担当

する事案に最適の調査戦略を選択すべきである。審査官は、関連文献を発見する確率が最も高い、文献の分類区分が得られる調査戦略を優先的に選択すべきである。通常はまず、実施例及びクレームに係る発明の望ましい実施態様に最も関連のある基本的構成要素(B-III, 2.2参照)を、次に出願の主な技術分野の順に優先的に選択する。審査官は、比較的関連性のない文献の分類区分にまで調査を拡大するか否かを検討する際には、既に入手した調査結果を常に考慮に入れるべきである。

2.3 調査の実施；文献の種類

次に審査官は、新規性及び進歩性に関係する文献に注意を払って調査すべきである。

審査官はまた、たとえば、次のようなその他の理由で重要と思われる文献にも注意すべきである。

(i) 次の抵触する文献(B-VI, 4参照)

- (a) 第54条(3)に基づき公開された欧州出願(G-IV, 5.1及び5.1.1参照)。
- (b) 第54条(3)並びに第153条(3)及び(5)に基づき公開された国際出願(G-IV, 5.2参照)。
- (c) 第139条(2)に基づき欧州特許条約締約国で公開された国内出願(G-IV, 6及びH-III, 4.5参照)。
- (d) 優先日が有効でない場合、第54条(2)に基づき関連する可能性がある、出願の優先期間中に公開された文献。

調査段階にある出願の優先期間中に公開された出願は、調査報告書に「P」文献として引用される(B-X, 9.2.4参照)。欧州又は国際出願日以後に公開された出願は、調査報告書に「E」文献と表示される(B-X, 9.2.6参照)。

(ii) 主張された優先権の有効性に疑義がある文献(B-VI, 3及びF-VI, 1.4.1参照)。これは調査報告書に「L」文献と表示される(B-X, 9.2.8(a)参照)。

(iii) クレームに係る発明を更に良好又は正確に理解するために寄与する文献。これは調査報告書に「T」文献と表示される(B-X,

9.2.5参照)。

- (iv) 技術的背景を示す文献。これは調査報告書に「A」文献と表示される(B-X, 9.2.2参照)。
- (v) 同一の出願人から、同一の発明に関して行われた欧州特許出願であって、調査が行われた出願と同じ出願日又は優先日を有しており、したがってダブルパテントの発行に関連する文献(G-IV, 5.4)。これは調査報告書に「L」文献と表示される(B-X, 9.2.8(c)参照)。
- (vi) 出願文献の公開日を表示又は確定する、インターネットから引用した文献(G-IV, 7.5参照)。調査報告書で引用される場合は、「L」文献と表示される(B-X, 9.2.8(b)参照)。
- (vii) インターネットを検索して取得した文献であって、公開日は記載されていないが審査官が当該出願人又は第三者に通知する目的で引用を希望する文献(G-IV, 7.5.4参照)。これも「L」文献と表示される(B-X, 9.2.8参照)。

ただし、審査官は、特定の場合に長時間の調査が必要となる特別の理由がない限り、この文献の調査にもその事項の検討にも長時間を費やすべきでない(B-VI, 5.3及びB-XI, 4参照)。

2.4 調査主題の再編成

審査官は、継続的に自己の調査結果を評価し、必要に応じて、その結果に基づき調査主題を再編成すべきである。たとえば、調査する分類単位の選定又はそれを調査する順序は、得られた中間結果に基づき変更を要することもある。審査官はまた、体系的調査過程のいずれかの時点で、たとえば次の文献、すなわち、

- (i) 調査で示した関連文献に記載されていた文献、たとえば、明細書又は特許文献の調査報告書で引用されていた文献、又は
- (ii) 調査で示した関連文献を引用している文献

を調べることによる別の方法で調査すべきか否か、又はそれ以外

の文献であって調査部内で利用可能なもの(第B-IX章参照)を調べるべきか否かを決定するに際しては、得られた結果を考慮して自らの判断を下すべきである。インターネット等、確実な関連性を有していない、未公開主題に関する資料の外部文献収集物を使用する場合は、審査官は、秘密資料、すなわち、特許出願の未公開部分を不用意に公開しないよう、調査方策の設定に特別の注意を払うべきである(B-III, 2.4参照)。

2.5 最も近接した先行技術及びその調査への影響

審査官が、クレームに係る発明の新規性又は進歩性を否定する、最先の優先日前に公開された文献を発見しなかった場合もあり得る。このような場合は、審査官は、可能である限り、調査の過程で発見された、クレームに係る発明の基礎を構成するのと同じの課題の解決方法の開示であり(この課題は検索された先行技術によって変化する可能性がある(G-VII, 5.2参照))、クレームされた解決方法と技術的に最も近接している公知の解決方法にしている先行技術(「最も近接した先行技術」)を少なくとも引用すべきである。当該先行技術は、調査報告書に「A」文献として引用される(B-X, 9.2.2参照)。

このような文献を発見することができなければ、審査官は、クレームに係る発明の基礎を構成するものに近い関連性がある課題を解決する文献であって、調査の対象である出願の解決方法と技術的に最も類似している解決方法を、最も近接した先行技術として引用すべきである。

審査官が、クレームに係る発明の新規性を偶発的に否定する文献(「X」文献として引用)であるが、適切な出願の補正を行えば進歩性に影響を与えない文献を発見した場合は、それ以外に進歩性を否定する文献を発見しなければ、審査官は上述したのと同様の手続を進めるべきである。

国際出願に由来する欧州出願が、欧州段階移行後に補充的調査の対象となる場合(第153条(7), B-II, 4.3参照)は、審査官は、国際調査機関が国際調査報告書で既に引用している文献以上に関連する先行技術文献を発見しないこともあり得る。この場合は、補充

的欧州調査報告書に更なる関連文献を含まないことも認められる(B-X, 9.1.4参照)。

2.6 調査の終了

必要な努力を重ねても更に関連性のある先行技術を発見する確率が非常に低くなる場合は、効率的理由から、審査官は自己の判断で調査を終了させる。調査している分野で些細な又は一般的な知識となっている特徴であって、それを適用しても進歩性に影響しないものを除き、クレームに係る発明の主題全部及びそれに関する明細書の記載には新規性がないことを明確にしている文献が発見された場合にも、調査を中止することができる。ただし、抵触する出願の調査は、それが利用可能な文献に存在している範囲まで常に完了させるべきである。

3. 調査後の手続

3.1 調査報告書の作成

調査の完了後、審査官は、検索した文献の中から報告書で引用するものを選択すべきである。この引用文献には常に、(報告書で特別に特徴付けられる)最も関連する文献を含めるべきである(B-X, 9.2.1参照)。関連性の比較的少ない文献は、それが引用の目的で既に選択された文献から発見することができないクレームに係る発明の側面又は詳細内容に関係する場合に限り、引用すべきである。新規性若しくは進歩性に疑義がある場合、又は境界線上にある場合は、審査官は、審査部にその事項を更に十分検討する機会を与えるため、進んで文献を引用すべきである(B-III, 1.1参照)。

審査官は、必要以上の文献を引用すべきではない。したがって、同程度の関連性を有する数種の文献があれば、報告書は通常、その2以上を引用すべきではない。何れにしても調査報告書には、同一パテントファミリーに属する入手可能な特許文献を列記した、コンピュータ作成の附属書類が添付される。引用の目的でこの文献を選択するに際しては、審査官は、言語上の便宜にも配慮し、望ましくは、出願の言語によって書かれた文献を引用する(又は少なくとも註書を付す)べきである(B-X, 9.1.2参照)。

3.2 調査完了後に発見された文献

調査報告書の完成後、(たとえば、関連出願について後に行う調査で)調査部が更に関連文献を発見する状況が時として生じる。当該文献は審査で利用することができる。

3.3 調査報告書の誤り

調査報告書の公開前に、その中に重大な誤りの存在が発見された場合は、新たに調査報告書を作成した上で、先に作成したものを取り消す。調査報告書が規則65に従い既に出願人に送付されていた場合であっても、公開前であれば、その誤りを直ちに出願人に通知すべきである。調査報告書の公開後に重大な誤りに気付いた場合は、欧州特許公報に正誤表を発表し、出願人及び審査部にその旨を通知すべきである。誤りが引用文献として不正確な文献を送付することによって発生したものであれば、正確な文献を送付すべきである。

第 V 章 欧州特許出願の予備分類(ルーティング)及び公式分類

1. 定義

「予備分類」とは、庁内処理の目的で行う第1段階の分類を意味し、これによってクレームに係る発明(又は複数の発明がある場合は、最初にクレームに係る発明)の主題を適切な分類記号で広義に特定する。「公式分類」とは、クレームに係る発明の技術的主题(又は複数の発明がある場合は、クレームに係る発明の各主題)を特定する適切な分類記号を割り当てることを意味し、この特定は、分類が許す限り、精密かつ広範なものとする。更に、非義務的分類又は索引記号は、分類する文献に含まれる追加の情報に起因しており、この分類又は記号はWIPOが発行する「国際特許分類(IPC)に関する指針」に従い特定すべきである(WIPOのウェブサイトも参照)。欧州特許出願の公式分類は、審査官が、クレームに係る発明に関する国際特許分類規則に含まれる分類記号を用いて行う(「義務的分類」)。審査官はまた、その時点で有効な「IPCに関する指針」の定義に従い、適切な分類記号及び/又はインデキシングコードを追加の情報に割り当てることができる(「非義務的分類」)。

2. 予備分類(振り分け)

出願を適切な調査部に振り分けるために、まず予備分類を行わなければならない。この段階での分類は、文献の迅速かつ概括的な精査(発明の名称及び独立クレーム又は各クレームなど)に基づき、できる限り総括的な程度とすべきである。その一方で予備分類は、調査部への振り分けまでに予備分類に中間的作業が発生しない程度に詳細なものとするべきでもある。予備分類は適切な分類記号を用いて表示すべきであり、その記号は包袋(ドシエ)又は電子インターフェースの規定箇所に記入する。

多くの場合は、出願が関連調査部に振り分けられるようにするために再分類する必要はない。しかし必要に応じて、便宜な方法で再振り分けを行うことは、当該分野を担当する審査官の権限に属する。

3. 不正確な予備分類

出願が調査部に届けられる際に当該出願の予備分類が不正確でありその結果振り分けが不適切であったことが判明した場合、当該出願を受領した調査部が再振り分けを行い、包袋及び電子ツールの当該分類記号を適切な記号に修正する。通常、本作業は再振り分け先予定の担当調査部との合意の上で行うが、分類の境界線に関する意見の不一致や不確定性について問題が発生したり、当該出願を担当する調査部が分類箇所が分からず正確な予備分類を行えない場合がある。そのような場合は、当該出願を受領した調査部はこうした問題を解決しようと時間を浪費するのではなく、分類担当の専門員と協議すべきである。

4. 出願の公式分類

欧州特許出願の公式分類は、B-V, 1にいうように、審査官が行う。この作業は、審査官が調査のために当該出願の内容を検討した上で行うのが望ましい。ただし、出願公開が調査報告書の作成前に到来する場合は、審査官がこの初期段階で公式分類を決定するため出願内容を十分に検討することが必要である(B-X, 5参照)。

公式分類によって、複数の小分類、又は1の小分類中に複数の主(「00」)グループが生じた場合は、その分類をすべて割り当てるべきである。クレームに係る発明の分類は、付加的分類記号及び/又はインデキシングコードから区別すべきである。更に、発明自体に複数の記号を割り当てる必要があれば、その発明を最も適切に特定していると審査官が考えるもの、又はそれが困難であれば、最大の情報を備えている発明を特定する記号を、たとえば、出願の次段階での振り分けを容易にするため、最初に表示すべきである。

分類は、補正後に起こり得る出願内容を考慮せずに決定すべきである。これは、分類が、公開された出願、すなわち、出願時に開示されたものと関連しているべきであることが理由である。ただし、審査官による発明の理解又は出願時の内容の理解が、調査の結果(たとえば、先行技術が発見された結果又は明らかに不明確な箇所を解明したことを理由として)著しく変わる場合は、その段階で公開の準備が完了していなければ、審査官は適宜、分類を補正すべきである。

5. 後日公開される調査報告書の分類

調査報告書を出願の公開に間に合うように入手することができず、そのために別途公開され、審査官がB-V, 4の最終段落にいう理由によって原分類を補正する必要があると認める場合は、審査官は、その補正分類を調査報告書に記載し、この補正分類が、出願で公開された分類(したがって、単に「公開のための分類」となる)に代わる公式分類を構成する旨を表示すべきである。このような分類の補正は、審査官がその必要性に確信がない限り、行うべきではない。

欧州特許出願が欧州調査報告書を伴わずに分類及び公開がされる場合(公報A2)は、欧州調査報告書は、出願公開後、別に作成及び公開(公報A3)される。欧州出願の公開(公報A2)から調査報告書の別途公開(公報A3)までの期間にIPCが改正される可能性があるが、この場合に審査官は、出願が公開される時点で有効なIPC版を調査報告書に使用しなければならない。

6. 発明の範囲が不明瞭な場合の分類(例：部分的調査)

発明の範囲が明確でない場合は、理解することができる限り、これが発明であると思われるものに基づき分類を行わなければならない。B-V, 4の最終段落にいうように、調査によって不明確な点が除かれた場合は、分類を補正する必要がある。

7. 発明の単一性を欠いている場合の分類

発明の単一性を欠いている旨の拒絶理由が生じる場合は、すべての発明が公開出願で開示されるので、そのすべての発明について分類を行わなければならない。クレームされた各発明は、B-V, 4から6までにいうように分類される。

8. 公式分類の確認

一般原則として、調査部を離れた後の出願を、審査官が決定した公式分類が正確か否かについて確認するために体系的に精査することはない。ただし、欧州特許庁は、IPCの適用において正確性及び均一性を確保するために必要とみなされる抽出検査手続を制定することができる。文献担当主局は当然、出願が自己の担当を

離れる前に、所属する審査官の経験に照らして必要と認める検査体制を整えることになる。

第 VI 章 技術水準

1. 総論

技術水準及び特許性，特に新規性及び進歩性の決定に関する一般的な考察は，G-IVにおいて述べている。

2. 技術水準—口頭による開示等

PCT規則33.1(a)及び(b)によると，書面開示によって裏付けられる場合に限り，口頭による開示，使用，展示等が先行技術として認められる。これと対照的に，欧州特許条約第54条によると，公然の口頭による説明，使用等は，先行技術として認められる。ただし，審査官が欧州調査を行う場合は，口頭による開示等については，書面での確認が得られ又は別の方法で当該事実を実証することができる場合と確信する場合に限り，先行技術として引用すべきである。このような口頭による開示，先行する公然使用，販売による開示等は，異議申立手続で異議申立人が提示する頻度が高い(G-IV，7.1から7.4まで参照)。

3. 優先権

この段階で主張された優先日を確認することができない場合は，主張された優先日の有効性に関して不明確なことがあるので，抵触する出願の調査は，主張されている最先の優先日から当該出願の出願日(優先日ではない)までの期間内に公開されたすべての出願を包含するよう拡張すべきである(B-IV，2.3及びB-XI，4参照)。

4. 抵触する出願

4.1 潜在的に抵触する欧州出願及び国際出願

54条(3)

一般に，出願の欧州又は国際出願日(第80条による出願日であって，主張された優先日ではない)から18月以内に調査が終了する場合は，その調査時に，潜在的に抵触する欧州出願及び国際出願について完全な調査を行うことは不可能であろう。したがって，この調査は，審査部が審査段階で完成させる必要がある(C-IV，7.1参照)。

4.2 国内で先行する権利

139条(2)

欧州出願で指定した1又は複数の国における国内出願であって、その出願日が欧州出願の出願日又は優先日より前であり、欧州出願日以後に国内出願又は国内特許として公開されるケースがある。このような出願は欧州特許付与の障害とはならず、関係締約国において取消理由となるに過ぎないが、出願人にとっては重要性を有する(H-III, 4.5参照)。したがって、このような出願であって調査ファイル中に存在するものはすべて、情報として調査報告書で言及し記載される(B-X, 9.2.6参照)。ただし、この目的のために特別の調査努力を払うべきではない(B-IV, 2.3参照)。

5. 調査報告書で引用された文献の基準日：出願日及び優先日

5.1 主張された優先日の確認

80条

規則40

90条(3)

54条(2)

調査段階で、優先権主張の有効性を確認することができなければ(B-XI, 4参照)、調査の基礎となる基準日は、受理課が付与する欧州出願の出願日としなければならない(ただし、抵触する出願に関する調査のための基準日についてはB-VI, 3参照)。

5.2 中間時の文献

調査部は、対象となる出願の最先の優先日から出願日までの間に公開された資料を参酌し、その資料自体を調査報告書で特定する(B-X, 9.2.4参照)。出願が複数の優先日を有する場合は、その資料を特定する目的では、最も古い日付のものを適用する。調査報告書でいずれの資料を選択して引用するかを決める場合に、審査官は、その複数の日付を参照し、優先日前に公開されたものを選択するのが望ましい。したがって、たとえば、2種類の資料、すなわち、優先日前に公開されたものがあり、一方で優先日と出願日との間に公開されたものがあるが、他の点で同様に関連していれば、審査官は前者を選択すべきである(B-IV, 3.1第2段落参照)。

5.3 優先権主張の有効性についての疑義；調査の拡大

優先権主張が正当なものであるか否か、どの程度まで正当であるか点検するのは審査部の責任である。ただし、中間時に存在する技術水準(B-VI, 5.2参照)又は第54条(3)に基づく潜在的な技術水準が調査で発見された場合は、調査部は、可能であれば、優先権主張の有効性を点検すべきである(B-XI, 4, F-VI, 1.2から1.5まで

及び2参照)。また、調査報告書には、優先権主張が正当でない可能性を示す資料(たとえば、同一出願人による先の出願又はそれから生じた特許であって、優先権主張の基礎となる出願が、関係する発明について最先の出願でない可能性があることを示しているもの)を引用すべきである(B-X, 9.2.8参照)。ただし、通常ではこの目的のために特別な調査努力を払うべきではないが、そのような特別調査を行う特別な理由が存在する場合、たとえば、優先権主張出願が当該主張をしない先の出願の「一部継続」出願である場合(B-IV, 2.3及びF-VI, 2.4.4参照)等を除く。また、出願人の居住する国が優先権主張出願をした国と異なる事実があれば、それは最先の出願ではない兆候なので、ある程度調査を拡大して行うことが正当化される。

この目的のため調査を拡大して行う場合は、次のいずれかを対象として調査すべきである。

(i) 主張された優先日前に出願された公開特許文献

例1(すべての出願の出願人が同一であると仮定した場合)

日付	出願	主題
01.03.98	出願GB1	A
30.05.98	出願GB2	A
30.05.99	出願EP1(GB2優先権主張)	A
10.09.99	公開GB1	A

この場合に審査官は、EP1の調査中に公開出願GB1を検索した。GB1はGB2の前に出願されていたので、EP1の優先権主張を無効とする可能性がある。したがって公開GB1を、B-X, 9.2.8(a)による「L」文献として調査報告書に引用すべきである。又は

(ii) 調査の対象となっている出願の優先日前に行われた出願から優先権を主張している公開特許文献、

例2(ここでも、すべての出願の出願人が同一であると仮定した場合)

日付	出願	主題
01.03.98	出願GB1	A

30.05.98	出願GB2	A
01.03.99	出願US1(GB1優先権主張)	A
30.05.99	出願EP1(GB2優先権主張)	A
15.04.00	公開US1	A

この場合に審査官は、EP1の調査中に公開US1を発見した。GB1はGB2の前に出願されていたので、EP1の優先権主張を無効とする可能性がある。したがって、GB1の優先権主張をしているUS1を、B-X, 9.2.8(a)による「L」文献として調査報告書に引用すべきである。

5.4 出願日後に公開された文献

調査は通常、出願日後に公開された文献を参酌しない。ただし、B-VI, 2から4まで及び5.3から明らかなように、特定の目的のため、いくらかの拡大調査が必要になることがある。

その他の一定の状況において、出願日後に公開された文献が関連性を有する場合がある。たとえば、発明をより良く理解するのに有用な、発明の基礎となる原理若しくは理論を包含している後日付の文献、又は発明の基礎となる推論若しくは事実が不正確であることを示す後日付の文献等である(第84条及びF-IV, 6.3参照)。このために調査を拡大すべきではないが、審査官は、自ら知識を有するこの種の文献を、調査報告書中で引用するため選択することができる(B-X, 9.2.5参照)。

5.5 不利な扱いを受けない開示

55条(1)(a), (b)
規則25

発明の開示が、欧州特許出願前6月以内に生じた場合(G 3/98及びG 2/99参照)、及び出願人若しくは法律上の前権利者に関係した明白な権利濫用によって、又は公式若しくは公認の国際博覧会での展示によって生じた場合は、これを参酌してはならない。ただし調査部は、B-X, 9.2.8にいうカテゴリの1に該当すると考えるに足りる文献は、調査報告書で引用すべきである。この場合も調査の基準日は当該出願日となる(B-VI, 5.1及びB-XI, 4参照)。権利濫用による開示の問題は一般に、調査報告書及び(該当する場合は、B-XI, 7参照)調査見解書の送付後にのみ発生し、また、博覧会における開示は、展示された発明品とクレームに係る発明品との同

一性の有無の問題を含むので、この問題は何れも審査部が検討する。

5.6 技術水準において疑義がある事項

新規性に関する判断は調査部でなく審査部の所管であるため(B-III, 1.1参照)、調査部は、文献に記載された正確な公開日又は一般利用可能日(基準又は基準作成書についてはG-IV参照)、口頭若しくは展示による開示の正確な内容などについて、密接に関連する文献の内容に疑義がある場合であっても、当該文献を除外すべきでない。調査部は、存在する可能性がある疑義を払拭するよう努力すべきであるが、調査報告書に關係する文献を必ず引用すべきであり、あたかも関連文献を発見できないかのように調査を続行すべきである。疑義がある事項についての証拠を示す追加的文献も引用することができる(B-X, 9.2.8参照)。調査見解書では疑義がある事項を詳細に説明しなくてはならない。

文献に表示された公開日は、たとえば、調査部が先行する公開日を示す又は審査手続において出願人が後の公開日を示すなど、合理的な反証が示されない限り、正確な日付として承認すべきである。(年又は月のみが示されているなどの理由によって)表示された公開日が十分に正確でなく、公開が基準日の前であるか後であるか確定することが困難であれば、調査部は、十分に正確な日付を確定するために努力すべきである。これに関しては、文献に欧州特許庁の受理印の押印日、又は後に引用する必要がある別の文献での言及が有用であろう(B-X, 9.2.8参照)。調査見解書の作成時及び実体審査中には、文献の一般による入手可能性について調査できる(C-IV, 1参照)。調査部の努力にもかかわらず、公開日が不明確で文献が優先日又は出願日以前に公開されたのか以後に公開されたのか不明である場合、審査官は当該文献を最先と思われる日に公開されたものとして引用すべきである。たとえば、公開された年月のみ判明している場合、審査官は該当月の第一日に公開されたものとして引用すべきである。

6. 先行技術の開示内容

6.1 一般的注意事項

一般原則として調査部は、調査ファイルに存在し又はいずれかの方法で入手可能な資料のみを引用のために選定する。このように審査官は通常、引用した各資料を物理的に点検しているため、引用した資料の内容について疑いの余地はない。

6.2 EPO公用語の一で入手不可能又は未公開の文献に対応する文献の引用

一定の状況下では、審査官が既に点検した他の文献と内容が同一であると正当に推定される限り、内容未確認の文献を引用することもできる。この場合は、両文献をB-X, 9.1.2の末尾に示した方法で調査報告書に記載すべきである。たとえば、非EPO言語によって出願日前に公開され、引用のために選定された文献の代わりに、審査官は、EPO公用語で書かれ、おそらく出願日後に公開された対応文献(たとえば、同一パテントファミリーの別の出願、又は論文の翻訳文)を調べていた場合もある。別段の明示的な表示がなければ、要約の内容が原文献に含まれると推定することもできる。更に、口頭発表についての報告書の内容が、当該発表と一致すると推定すべきである。

審査官にとって馴染みのない言語によって書かれた文献を引用する前に、審査官は(たとえば、同僚による翻訳文、自己の馴染みのある言語で書かれた対応文献若しくは要約、当該文献中にある図面若しくは化学式等によって、又はその文献の技術的内容に関係するデータベースの索引(B-X, 9.1.3参照)を調べて)その文献が関連性を有する旨を確認すべきである。

6.3 要約と原文献との矛盾

要約と当該要約の原文献との矛盾又は要約と、当該要約と原文献が同じである他の要約との矛盾が原因で、当該要約に問題がある場合、審査官は以下の手続に従う。

- (i) 当該原文献が理解可能な言語(特に欧州特許条約締約国の言語)で記載されており、審査官が当該原文献を直接利用できる場合又は請求できる場合、当該原文献を引用する。
- (ii) 当該原文献が理解困難な言語(ロシア語、日本語、中国語など)

で記載されており，かつ／又は入手困難な場合，審査官は当該要約を引用する。複数の要約が利用可能な場合，審査官は当該要約と他の要約又は当該原文献との矛盾の有無にかかわらず，クレームに係る発明に最も関連した要約を引用する。

原文献は，引用した要約の「&」文献として調査報告書に記載される。原文献が，日本語などの入手可能であるが理解困難な言語で記載されている場合，当該原文献及びその要約の双方が印字され，出願人に送付され，ファイルに挿入される(B-X, 9.1.2参照)。審査官は調査見解書で矛盾の根拠を説明すべきである。

要約が当該要約に関連する原文献と矛盾があり不正確である場合，当該要約が技術水準の構成要素ではなく，当該要約の基礎である原文献が技術水準を構成している(T 77/87参照)。しかしながら，調査報告書及び調査見解書の目的上，要約は，要約と原文献との相違が明白でない限り，原文献の内容を忠実に再現しているものとみなされる。出願人は，要約及び原文献の双方が提供されているため，双方の開示を比較し当該要約の技術的正当性について結論を出すことができる。審査では前述の仮定に(原文献の翻訳文を提供するなどにより)異議を申し立てることもできる。

6.4 先行技術の不十分な開示

一般的に，審査官は，先行技術文献の技術的主題は十分開示されておりその結果技術水準の一部であると仮定すべきである。疑義がある場合でも，先行技術文献は調査報告書で通常通り引用すべきであり，調査見解書において適切な異論を提起する際に信頼できる。先行文献は，開示が不十分であることが明白な場合のみ(G-IV, 2参照)不採用とすべきである。

7. インターネットでの技術雑誌の開示

技術雑誌によっては，その出版社が自社のウェブサイトに技術雑誌の電子版の(複数の)公開日を，紙版の公開日と異なる場合は特に，表示していることがある(OJ EPO 2009, 456)。電子版を開示する場合，G-IV, 7.5.3.1に示すように様々な状況が考えられるが，どのような例であっても，審査官は技術雑誌のウェブサイトの，記事又は刊行物の(電子版及び紙版による)(複数の)公開日又は先

行公開日が記載されているページを印字すべきであり，そうしたページは調査報告書で「L」文献として引用されるべきである。最善の方法は，公開日の証拠となるページが発見され次第印字を行い，先送りにしないことである。調査から実体審査へと進む間に，そのような情報が，発見されたウェブサイトから移動又は削除されるおそれがあるからである。

第 VII 章 発明の単一性

1. 総論

発明の単一性の要件は、特許付与までの手続の効率化の利益のための規制機能を有する(T 110/82及びF-V, 8参照)。出願内容の非統一性が原因で、処理時間に、特に調査時間に平均より高額な費用がかかる出願にも単一性があるとみなされるのは、こうした費用には他の出願で納付された手数料の一部が充当されるため、他の出願に対し公平ではない。さらに、出願の主題の明確性の要件もあり、非統一な主題があることでこの明確性が損なわれる可能性がある。

一方、発明の単一性に関する規定を非常に厳密に適用した場合、相互に関連した各問題を単一の手続で処理するという一般目標を達成できなくなる。こうした理由で関連事案を不必要に分割すべきでない(F-V参照)。

1.1 部分的欧州調査報告書

規則64

欧州出願が発明の単一性の要件(F-V, 1参照)を充足していないと調査部が認める場合は、クレームで最初に述べた発明(又は単一性を有する一群の発明)に関する出願部分について、規則64(1)に基づく調査を行い、部分的欧州調査報告書を作成しなければならない。この部分的欧州調査報告書には、別の発明の明細書を補充しておく。

発明の単一性を欠いている場合の調査見解書に関しては、B-XI, 5参照。

審査官は、いずれの発明が、クレームで最初に述べた発明又は単一性を有する一群の発明であるか判断するときに、従属クレームの内容を考慮するが、重要でないクレームは無視する(B-III, 3.8参照)。

1.2 追加調査手数料納付の求め

規則64(1)

調査部は、出願人に対し、発明の単一性を欠如している旨を、

部分的調査報告書に添付する通知で知らせ、クレーム中で最初に述べた発明以外の各発明について、調査がその発明を包含する必要がある場合は追加調査手数料を納付するよう指示する。こうした手数料は2月以内に納付しなければならない(規則64(1))。当該出願の手数料が自動引落しで納付された場合、出願人は、欧州特許庁に対し、当該出願人が更なる先行文献調査を希望しない旨又は一部続行を希望する旨をこの期間内に通知しなければならない。通知しない場合、この期間の最終日に追加調査手数料が自動的に引き落とされる。追加調査手数料が特定の期間内に納付された発明の先行文献調査は、調査部により優遇される。調査報告書は、調査手数料を納付した発明に関連する特許出願のすべての部分について作成されなければならない。調査報告書では、別の発明が特定され、調査を行った主題及び対応するクレーム(又はクレームの一部、規則44(2)参照)が記載される。

1.3 他の発明にのみ関連する文献

クレームの最初に記載された発明について調査しているときに、その他の発明にのみ関連する文献を検索する可能性があるが、このような文献を部分的欧州調査報告書に含める必要はない。ただし、このような文献が後天的な発明の単一性欠如の基礎となっている場合は、部分的欧州調査報告書で引用しなければならない(F-V, 7及び9参照)。

1.4 単一性の要件の評価及び検討の可能性

調査段階では、単一性の問題を担当する審査官は実体審査で適用する基準と同じ基準を適用する(F-V参照)。特に、単にクレームに係る発明が異なる分類箇所に分類されていることを根拠に又は先行文献の調査範囲を特定の分類区分(特定の分類グループなど)に単に限定するといった目的で、単一性の欠如についての異論を提起すべきでない(B-V, 7参照)。

単一性の評価は一度のみ行われるわけではない。通常、審査官は調査前にも一回目の評価を行う。この一回目の評価は一般知識及び出願に記載の先行技術文献に基づき必ず「明示的に」行う。この評価は調査中又は調査後に文献が発見された場合再検討されるべきである。さらに実体審査の冒頭に、従来の単一性の認識が再

検討される手続工程がある。後の審理でも、新事実及び証拠を考慮し、採用された従来の見解が破棄される場合がある。

一般規則としては、発明の単一性に関する従来の見解は、確固たる根拠が存在しこの見解を変更すべき状況が発生しない限り、維持すべきである。発明の単一性の問題の最終判断は、審査部又は究極的には権能を有する審判部が行う。よって、原則的には単一性に関する従来のもののような認識も再検討される可能性がある。

2. 単一性を欠いている場合の手続

規則64(2)

2.1 追加調査手数料の返還請求

審査段階で出願人は、単一性欠如に関する主張に対して抗弁することができ、納付した追加調査手数料の返還を請求することができる。審査部が抗弁を正当であると認めた場合は、当該手数料は返還される(ただし、B-XI, 1.2参照)。

2.2 単一性を欠いている場合の完全な調査

例外的に、特に「後天的な」単一性を欠いている場合に審査官は、特に発明同士が概念的に非常に近似していれば、極めて少ない追加作業を、費用を殆どかけずに行うのみで、完全な調査を行い、調査見解書を作成することができる(B-XI, 7参照)。この場合は、更なる発明についての調査は、クレームに最初に述べた発明についての調査と共に完結する。次に調査結果はすべて単一の調査報告書に含め、この報告書で単一性欠如についての拒絶理由を提起し、異なる発明を特定すべきである。更にそれには、すべてのクレームについて追加調査手数料を正当化せずに調査することができたので、調査部が出願人に追加調査手数料の納付を求めなかった旨を示す。ただし、(該当する場合は、B-XI.7参照)調査見解書で引き続き発明の単一性について問題を提起する(B-XI, 5参照)。

2.3 補充的欧州調査

153条(7)

規則164(1)

国際(PCT)調査に続く補充的欧州調査において、発明の単一性の問題が生じた場合は、発明の単一性に関して国際調査機関が判断した結果と無関係に、クレームの最初に記載された発明又は一群の発明を補充的欧州調査の基礎として、この発明に基づき補充的

欧州調査報告書を作成する。

3. 単一性の欠如及び規則62a又は規則63

単一性が欠如しておりかつ規則63又は規則62aが適用される出願の処理手続については、それぞれB-VIII, 3.4及び4.5で解説する。

第 VIII 章 調査対象とならない主題

1. 総論

52条(2), (3)

53条

57条

規則63

欧州特許出願について行われる国際調査に関して、PCT規則39.1に列記されている主題は、欧州特許条約に基づき、産業上の利用性がないもの(第57条)若しくは当該欧州特許出願がそのような主題にそのようなものとして関する範囲で、第52条(2)及び(3)に基づき特許性から除外されるもの、又は第53条(b)及び(c)に基づく特許性の例外を構成するもののいずれかとみなされる。クレームがそのような主題に関する限りそのクレームの調査は行われぬ(規則63に従い調査を限定する手続については、B-VIII, 3.1-3.4を参照)。外科的若しくは治療的手段による人体又は動物体の処置方法、又は人体若しくは動物体に施される診断方法において使用される組成物を特定する場合については、後述するB-VIII, 2.1参照。

52条

これらの主題に対する判断が審査部の所管である間、調査部は、調査見解書を作成する目的で(該当する場合B-XI, 7参照)、かつ調査を限定する可能性がありそのため規則63(1)で規定されている手続(B-VIII, 3.1から3.4参照)の適用を考慮して、これらの主題に関する見解書を作成する。よって調査部は、G-II及びG-IIIの記載の通り、新規性と進歩性以外の特許性要件も検討しなければならない。

規則63

こうした状況は、一連のクレームの一部にのみ又は一クレームの部分について発生する可能性がある。こうした場合、その状況が規則63(1)に基づく求め及び規則63(2)に基づく、この求めに続く不完全調査報告書又は調査報告書に代わる宣誓書に記載される。

2. 特定の技術分野に関する検討

2.1 外科的若しくは治療的手段による人体又は動物体の処置方法並びに人体又は動物体に施される診断方法

クレームが医学的処置方法として作成されており(G-II, 4.2参照)、そのためこのクレームが特許性のある主題の対象外であっても、

決め手となる技術的特徴が調査可能な物質の効果であれば、有意義な調査は可能であり、よって規則63に基づく手続(B-VIII, 3.1-3.4参照)は不要である。しかしながら、特定の方法に特徴(薬物的処置と理学的処置との組合せなど)がある場合は、有意義な調査ができない可能性がある。調査部は、疑義のある場合、規則63(1)に基づく求めを発行すべきである(B-VIII, 3.1参照)。ただし、そのようなクレームが調査されるか否かにかかわらず、調査見解書において(該当する場合は、B-XI, 7参照)、当該主題の特許性が排除される旨(B-XI, 3参照)について出願人の注意を喚起すべきである。

2.2 コンピュータ関連発明及びビジネス方法

コンピュータ関連発明及びビジネス方法を対象としたクレームについては、当該主題に技術的特徴を与えている技術的観点があまりに公知であるためその技術的観点が従来技術であることを誰も当然否定しないという理由でこの観点に関連した技術水準についての文献証拠は不要である場合、次のいずれかから構成された、規則61に基づく調査報告書が発行される。

(i) 情報技術(IT)と非技術的工程とを関連付ける文献がある場合(業務利益の向上などを目的とした)非技術的作業の実行及び/又は自動化に、ITを使った思想以外に当該作業に寄与する可能性のある技術がない場合、「非技術的活動を実行するために公知のIT手段を利用するという基本的思想は出願時又は優先日の時点で公知であった」との証拠が引用された時点で調査は完了する。調査報告書では、この引用文献は「L」文献とされ、調査報告書にコメントが追加される。

(ii) 文献がない場合

非技術的主題が調査されず、周知の知識については書面により証明する必要がないとの見解も全般的に承諾された場合(G-VII, 2参照)、調査報告書では、クレームに係る主題の技術的観点は基準日の時点で技術水準で構成されていることを書面により証明する目的では文献は引用されない。調査報告書にはその旨記載された宣誓書が含まれる(OJ EPO 2007, 592参照)。

3. 有意義な調査が不可能な場合

規則63(1)に基づく求めの発行及び規則63に基づくその後の調査の限定は、出願が欧州特許条約の関連要件を充足していないために、クレームの全部、複数のクレーム、又は一のクレームの一部について有意義な調査ができないことが原因で、発生する場合もある。この場合に調査部は、これが可能な範囲まで、有意義な調査をすべきである。そのような場合、調査部は規則63に基づく手続を適用すべきである(B-VIII, 3.1~3.4, 及びOJ EPO 2009, 533)。

「有意義な」の基準は、調査部が決定する事実問題である。調査部の認識は規則63(1)に基づく求めに対する出願人の応答を考慮し変更する可能性がある(B-VIII, 3.2参照)。調査部は、事案の事実に応じて判断する。調査の限定は慎重に検討すべきである。出願が欧州特許条約の所定の要件を充足しないために、調査が事実上不可能になる場合も明らかに存在する。ただし、これは規則63を援用することができる唯一の状況ではない。「有意義な」という文言は合理的に解釈すべきである。

一方で、「有意義な」という語は、調査が困難であるからとの単純な理由のみで、規則63が援用されるように解釈すべきではないが、他方で、当該クレームは理論的には完全に調査可能であるが、調査部が欧州特許条約の関連規定を適切に考慮した際に、出願について今後起こり得る訴訟などを考慮して、当該クレームを調査しても有用な目的に資さないという意味で、調査は有意義でないのと結論に達する場合もある。

その他の場合では、調査結果そのものが全く無意味となる場合もある。

経済的な調査が可能になるような方法で出願を作成するよう出願人に求める法的規定はないため、「経済的理由」は不完全調査報告書の発行理由又は理由の一部として使用できない(T 1020/98も参照)。

規則63を適用する場合には次のような例が挙げられるが、これに

限定されない。

(i) 裏付けの欠如したクレーム；不十分な開示

一例を挙げると、クレームのわずか一部を包含する限定された開示にのみ裏付けられた、広範又は憶測的なクレームの場合が考えられる。これには、クレーム範囲が広いためクレーム全体の有意義な調査が不可能になる場合であって、有意義な調査がより狭く開示された発明に基づき実施される場合が相当する。これは、特定の実例の調査を意味することがある。そのような場合、クレーム範囲が広いため、クレーム全体を完全に調査することが事実上不可能となる状況が発生することが多い。また、後の審査段階でそのようなクレームでは権利を防御できないため、クレーム全体の調査が有用な目的に資さないこともある。従って、規則63(1)に基づく手続が適用される場合がある(B-VIII, 3.1~3.4参照)。ここで、規則63に基づく出願の要件とは、第83条及び第84条に規定の、開示及び裏付けの十分性である(F-III, 1及び2, F-IV, 6参照)。しかし、審査官は、十分な開示及び裏付けに関する第83条及び第84条に基づく要件を当業者に関連付けて考慮することに注意する必要がある。

(ii) 簡潔性の欠如したクレーム

一例を挙げると、クレームが多い又は一のクレームについて様々な解釈が考えられるため、保護が求められている主題を決定することが不当に煩雑になる場合が考えられる(ただし独立クレームが同一のカテゴリに複数ある場合についてはB-VIII, 4参照)。完全調査が(又はいかなる調査も)事実上不可能であるか又は後の審査段階でそのようなクレーム若しくは一連のクレームでは権利を防御できないため、調査が有用な目的に資さないこともある。この場合も同様に、規則63の適用及びこれに続く(B-VIII, 3.1-3.3に規定の手続に基づく)不完全調査報告書の発行又は調査をしない旨の宣言書が、一又は複数のクレームが簡潔性を欠き有意義な調査ができないとの理由によって、適切と判断される場合がある(第84条, F-IV, 5参照)。

(iii) 明確性の欠如したクレーム

一例を挙げると、出願人が自己の発明を定義するためにパラメ

ータを選択しており、この選択により、先行技術が同一のパラメータを採用していない又はパラメータを全く採用していないなどの理由で、当該発明と当該先行技術との有意義な比較が不可能になる場合が考えられる。この場合、出願人が選択したパラメータは明確性が欠如している可能性がある(第84条, F-IV, 4.11参照)。パラメータの明確性が欠如しているためにクレーム全体、一のクレーム、又は一のクレームの一部の有意義な調査が不可能となる。これはどのような調査を実施しても無意味となり、パラメータの選択がクレームに係る発明と先行技術との適切な比較を不可能にするからである。この場合、規則63の適用及びこれに続く規則63(2)に基づく(B-VIII, 3.1-3.3に規定の手続に基づく)不完全調査報告書の発行(又は例外的な場合調査の不実施)が適切であり、調査についてはおそらく、実施例が理解され得る限りにおいて、実施例に又は望ましいパラメータが得られる方法に限定される(規則63(1)に基づく求めに対する出願人の応答が調査対象の主題を決定する際にどの程度考慮されるかについてはB-VIII, 3.2参照)。

(iv)第76条に反する分割出願のクレーム；クレームが出願日以降に提出されており、当初提出されていない主題が包含されている出願(B-VIII, 6参照)

これらの例がすべてではない(B-VIII, 6も参照)。基本原則としては、出願人及び第三者の双方に対し、調査の対象及び非対象となった主題が、明確に開示されるべきである。

後の審査手続における規則63に当てはまる事案の処理については、H-II, 5 及び6.1で解説する。

3.1 調査対象とする主題の表示の求め

規則63(1)(2)

欧州特許庁が、出願は欧州特許条約の規定を遵守しておらず、不遵守の程度がクレームに係る主題の全部又は一部に基づき技術水準についての有意義な調査を行うことができない程であると判断するときは(B-VIII, 1, 2及び3参照)、同庁は、出願人に対し、調査すべき主題を示す陳述書を2月以内に提出するよう求める。この求めではこの認識の根拠についても記載されており、さらに調査

部が有意義な調査が可能になると考える、クレームに係る主題も記載されていることがある。

特に医療方法に関するクレームの場合、当該クレームが特許性のある主題に容易に再設定できる場合にのみ調査報告書を発行する(B-VIII, 2.1参照)。これとは逆に、不完全調査報告書(又は調査不実施の宣言書)が発行されると思われる場合、(容易に再設定できないクレームなどについて)表示するよう求めを送付すべきである。

3.2 規則63(1)に基づく求めに対する応答

3.2.1 期間内に応答しない又は全く応答がない場合

出願人が、規則63(1)に基づく求めに対し期間内に応答しない場合、調査部が調査対象を決定する。この場合、これに基づき部分的調査報告書が作成されるか、又は例外的な場合、調査報告書に代わる宣言書が作成される。調査をこのように限定することは審査に重要な影響をもたらす(H-II, 5及び6.1参照)。事後提出した応答はファイルに包含される。この応答は、不完全調査の実施のため審査官が提出した意見書を検討する際に有用となるため、審査官が審査段階でこの応答を検討する。

調査報告書が出願と同時に公開された場合、規則63に基づく2月の間は手続の続行は行われませんが、請求者の権利が確定される可能性がある(OJ EPO 2009, 533参照)。

3.2.2 期間内に応答した場合

規則63(2)

出願人が、規則63(1)に基づく、調査すべき出願を表示するよう記載した求めに対し期間内に応答した場合、及び出願人が表示した主題に基づき有意義な調査が可能であると調査部がみなした場合、当該主題について調査が実施される。

出願人が、規則63(1)に基づく求めに対し応答したもののその応答においてやはり十分な調査ができない主題を表示した場合、調査部が調査すべき主題を決定する。ただし、可能な範囲で出願人の応答と矛盾のない方法で又は有意義な調査を行うことはできない

と判断した例外的な場合に調査すべき主題を決定する。

規則63に基づく通知に対する応答において提出された修正後のクレームから成る文言は、規則137(1)を考慮した補正クレームとはみなされず、当初提出した一連のクレームに関する単なる説明とみなされる。この後こうした修正後のクレームは、出願人が規則70(1)及び(2)に基づく期間内に提出した当該効力を有する陳述書を欧州特許庁が受理し次第、調査手続に正式に導入される。この確認用の陳述書は、拡大欧州調査報告書に対する応答と合わせて提出するか(規則70a(1)及び(2))、又は、該当する場合、規則70(1)及び(2)に基づく要件を遵守している場合に提出することができる。調査部は、こうした明瞭化を最大限考慮し調査報告書を作成する。調査報告書及び調査見解書の双方において調査した対象を明示すべきである。

出願人が規則63(1)に基づく求めに期間内に応答した場合、当該出願人は、調査する主題を表示する代わりに、クレームに係るすべての主題について有意義な調査を行うことができると考えた根拠を主張できる。調査部が当該出願人の主張に対し心証を得た場合、完全調査報告書が発行され、調査を限定することにより発生した結果を審査に使用することはない。調査部が心証を得ない場合又は部分的にしか心証を得ない場合、部分的調査報告書が発行され、調査対象となる主題が決定されるか又は例外的に調査報告書に代わる宣言書が発行される。規則63に基づく求めが適切であるか否かの最終判断は審査部が行う。

加えて、規則63の求めでは、第一の請求として、出願されたクレームを完全に調査すべきであること、第二の請求として、審査官が心証を得られなかった場合、調査すべき主題を具体的に表示することが求められるが、出願人はこの求めに応答する際、当該求めに記載された認識に対し意見書を提出することができる(H-III, 3.2も参照)。

規則63に基づく求めが送付された後、出願人がこの求めを受領後取るべき行動について審査官に電話した場合、電話協議を行うことができる。こうした協議は当該求めの内容及び当該出願人に与

えられた選択肢に関する方式上の問題に限定すべきである。審査官は電話協議の調書を作成する。電話協議そのものは有効な応答を構成しないため、求めに記載されている、出願人による応答書面の提出期間はやはり適用される。

3.3 拡大欧州調査報告書(EESR)の詳細

拡大欧州調査報告書(EESR)は、調査報告書(又はそれに代わる宣言書)と調査見解書の2文書から構成される。EESRには、規則63に基づき、クレームに係る主題の一部又は全部について有意義な調査を実施できないと考えられる根拠、及び、場合によっては、B-VIII, 3.2に記載の手續に従った判断に基づき調査した主題が記載される。さらに、調査見解書でも、出願人に対し、(規則63(3)を遵守する目的で)調査した主題に対するクレームを限定するよう要請する。調査報告書及び調査見解書で引用された各文献はこうした主題にのみ関連するものである。調査の対象となった主題が欧州特許条約の要件(特に、新規性、進歩性、産業上の利用可能性に加え、第84条の明確性など他の欧州特許条約の要件)を遵守している場合でも、当該クレームが全面的には欧州特許条約の要件に遵守していないため、調査見解書には依然否定的な見解が記載される。

加えて、出願人が規則63(1)に基づく求めに対し応答する際、有意義な調査ができないとした認識に出願人が異議を申し立てたが(B-VIII, 3.2参照)調査部が出願人の主張に対し心証を得ることができない場合は、調査部は当該調査見解書を作成する根拠を適切に表示する。調査部は必要に応じて、出願人の応答に対する調査見解書で直接根拠に言及することもできる。

3.4 規則63が適用される、単一性も欠如した出願

出願が欧州特許条約を遵守しておらず、その程度が幾つかのクレームに係る主題に基づく技術水準の有意義な調査ができないと判断され程である場合であって(B-VIII, 1, 2及び3参照)、さらに当該出願の、第82条及び規則44に基づく発明の単一性も欠如している場合、発明の単一性のみが問題とされ、規則64(1)に基づく求めが送付される(B-VII, 1.1及び1.2参照)。たとえば、多数のクレームに簡潔性の重大な欠如が発見され、当該クレームを別々の発明

に分割することで問題が解決する場合などがある。

しかしながら、規則64(1)(クレームにおいて最初に記載されている発明以外の発明に関する追加手数料の納付の求め)及び規則63(1)の双方に基づく手続を適用する必要がある。この場合、欧州特許庁はまず出願人に対し規則63(1)に基づく求めを送付し、出願人に対し、調査すべき主題を表示するよう要請する。出願人から何らかの釈明を受領する以前に単一性の欠如が既に明白である場合、この求めでは、クレームにおいて最初に記載されている発明及び当該発明に言及したクレームについても、その全部又は一部が特定され、出願人はクレームにおいて最初に記載されている当該発明について調査対象を明示するよう要請される。

場合によっては、規則63(1)に基づく期間の満了後でも、クレームにおいて最初に記載されている発明について調査すべき主題がB-VIII, 3.2に規定の手続に基づき決定される。その後部分的調査報告書(又は例外的な場合それに代わる宣言書)がクレームにおいて最初に記載されている発明について作成される。部分的調査報告書は、他の発明について規則64(1)に基づく追加手数料納付の求めと合わせて出願人に送付される。必要に応じて、この規則64(1)に基づく求めには、規則63(1)に基づく求めが添付されることがある。この規則63(1)に基づく求めでは、出願人は、当該出願人がその後追加手数料を納付する追加発明について、調査すべき主題を明示するよう要請される。

規則164(1)

こうした例外が適用される場合、Euro-PCT補充的欧州調査報告書については、規則64に基づく求めに代わりクレームにおいて最初に記載されている発明について又は第82条の意味における一群の発明に係る当該出願の部分について作成された補充的欧州調査報告書が出願人に送付される場合を除き、手続は前述通り行われる。調査されるべき主題または第82条の意味における一群の発明でクレームにおいて最初に記載されている発明は、B-VIII, 3.2の手続に基づき決定される。

4.一つのカテゴリに属する2以上の独立クレーム(規則62a)

規則62a(1)

4.1 調査すべき独立クレームの表示の求め

欧州特許庁は、提出されたクレームが規則43(2)の規定を満たさないとみなす場合(F-IV, 3.2参照)、規則43(2)の規定を満たすクレームを2月以内に表示するよう出願人に求め、それに基づいて調査が行われる。規則64に従って、審査官は裁量によりこの求めを送付するか又は、見解書でのみ規則43(2)に基づく異論を提起しすべてのクレームを調査するかのいずれかを判断する。

4.2 規則62a(1)に基づく求めに対する応答

4.2.1 応答が期間内に提出されない場合

出願人が期間内に前記表示を提示しない場合、各カテゴリの最初のクレームに基づき調査が実施される。いずれの場合も、結果に従い調査報告書が作成される。調査をこのように限定することは審査に影響をもたらさず(H-II, 5及び6.1参照)。前記の規則63に基づく求めについて、遅延提出された応答はファイルの包含され審査段階で検討される。

調査報告書は出願公開時に入手可能とされていなければならないため、規則62aでは応答期間が2月と規定されており、手続の続行は認められていない。しかし、関連条件が充足されれば、権利回復請求が認められる。

4.2.2 応答が期間内に提出された場合

出願人が規則62a(1)に基づく求めに対し応答し、当該出願人が欧州特許庁に調査を希望する特定のカテゴリに属する独立クレームを表示した場合、欧州特許庁はこの独立クレームに基づき調査を実施する。

当該出願人は、この求めに対する応答において、調査について同一カテゴリに属する複数の独立クレームが規則43(2)に規定されている例外に当てはまる場合、当該独立クレームを調査対象として表示することもできる(F-IV, 3.2参照)。しかしながら、当該出願人が応答したものの、欧州特許庁が、表示されたクレームが規則43(2)に規定されている例外に当てはまらないと判断した場合、当該出願人が表示したクレームの中で最も若い番号を有する独立

クレームのみが調査の対象となる。

例

ある出願に独立した製品クレーム1, 10, 及び15が包含されており, 規則62a(1)に基づく求めが出願人に送付され, 当該出願人がその応答において, 独立した製品クレーム10及び15は規則43(2)が規定する例外に当たると主張し, これら2クレームを調査の対象とすべきであると表示したものの, 調査部がこれを認めなかった場合, クレーム10のみが調査の対象となる。

当該出願人が補正を提出する場合, B-VIII, 3.2.2に記載の手續に従わなければならない。

当該出願人は, 規則62a(1)に基づく求めに時宜を得て応答する際, 調査対象である独立クレーム又は複数のクレームを表示する代わりに, 当該クレームが規則43(2)に遵守していると当該出願人が考える根拠(つまり, 同一のカテゴリに属する複数の独立クレームが規則43(2)に規定されている例外の幾つかに当てはまる根拠)を主張することもできる。調査部が当該出願人の主張に対し心証を得た場合, すべてのクレームに基づき調査報告書が発行され, 調査を限定することにより発生した結果は審査では使用されない。調査部が心証を得なかった場合, 調査報告書が発行され, そのカテゴリに属する最初の独立クレームに基づき調査が実施される。規則62aに基づく求めが適切か否かの最終判断は審査部が行う。

さらに, 規則62aに基づく求めでは, 第一の請求として, 出願されたクレームを完全に調査すべきであること, 第二の請求として, 審査官が心証を得られなかった場合, 調査すべき独立クレームを具体的に表示するよう記載されているが, 当該出願人は, 規則62aに基づく求めに応答する際, 当該求めに記載された認識に対し意見書を提出することができる(H-III, 3.2も参照)。

前述の規則63に基づく求めに関する記載同様, 出願人は, 審査官に電話をかけ, 規則62aの求めが送付された後取るべき行動について協議することができる(B-VIII, 3.2.2参照)。

4.3 拡大欧州調査報告書(EESR)の詳細

調査見解書では、出願人は、出願について、調査するクレームを限定するよう求められる(規則62a(2))。さらに、当該出願人が、規則62a(1)に基づく求めに応答する際、規則43(2)に基づく認識に異議を申し立てたものの(B-III, 4.2参照)、調査部が当該出願人の主張に対し心証を得ることができなかった場合、調査見解書を作成した根拠が適切に表示される。

4.4 クレーム手数料が未納である規則62aに基づくクレーム

独立クレームが、クレーム手数料の未納により、規則45(3)又は規則162(4)に基づき放棄されたとみなされた場合(A-III, 9参照)、その手数料未納のクレームについては調査が行われなため、出願人は、規則62a(1)に基づく求めに対する応答においてそのクレームの調査を主張することができない(B-III, 3.4参照)。当該出願人が規則62a(1)に基づく求めに対する応答においてそうしたクレームについて言及しても、欧州特許庁はこれを無視し、規則62a(1)の最終文を適用し、クレーム手数料が納付されたクレームについて、対象カテゴリの最初の独立クレームを調査する。

対象カテゴリのすべての独立クレームが、クレーム手数料の未納により放棄されたとみなされた場合、これらのクレームについて規則62a(1)に基づく求めは送付されず、調査の対象にもならない。

4.5 規則62aが適用される、単一性も欠如した出願

出願が規則43(2)を遵守しておらず(B-VIII, 4.1及びF-IV, 3.2参照)かつ第82条及び規則44に従い発明の単一性が欠如している場合、発明の単一性のみを問題とし規則64(1)に基づく求めを送付することが適切である(B-VII, 1.1及び1.2参照)。

しかしながら、規則64(1)(クレームにおいて最初に記載されているクレーム以外の発明に対する追加手数料の納付の求め)及び規則62a(1)の双方に基づく手続を適用する必要がある。この場合、欧州特許庁は、出願人に対し、規則62a(1)に基づく求めをまず送付し、調査すべき独立クレームを表示するよう要請する。

規則62a(1)に基づく求めが送付された時点で既に単一性の欠如が明白である場合、この求めでは、当該クレームで言及されている最初の発明及びその発明の全部又は一部に関連したクレームが特定され、出願人に対し、クレームにおいて最初に記載されているクレームについて調査すべきクレームを表示するよう求める。規則62a(1)に基づく期間の満了後は、最初の発明について調査すべきクレームが、B-VIII, 4.2の手續に従い決定され、次いでクレームにおいて最初に記載されている発明について部分的調査報告書が作成される。この部分的調査報告書は、他の発明について規則64(1)に基づく追加調査手数料の納付の求めに添付して出願人に送付される。必要に応じて、規則64(1)に基づくこの求めには、規則62a(1)に基づく求めも同封することができる。この規則64(1)に基づく求めでは、後に追加調査手数料を納付する追加発明について調査すべきクレームを明示するよう出願人に要請する。

逆に、すべてのクレームについて規則62a(1)に基づく求めが送付された後に、規則43(2)を充足し調査の対象となる(B-VIII, 4.2に規定された手續に基づき決定された)クレームが、「経験上」単一性に欠如があるとして異論の対象となることがある。そのような場合、規則64(1)に基づく追加手数料の納付の求めが送付される。この求めは、規則62a(1)の求めに対する出願人からの応答(又は不応答)を得て決定されたクレームの主題のみに基づき作成される。

規則164(1)

Euro-PCT補充的欧州調査報告書については、これらの例外的条件が適用される場合、前記の手續が実施される。ただし、出願人に対し、規則64の求めに代わり、クレームにおいて最初に記載されている、当該発明に又は第82条の意味における一群の発明に関連した出願の一部について記載された一部補充的欧州調査報告書が送付される場合は除く。

4.6 規則62aに基づく従属クレームの取扱い

直接的又は間接的に他の従属クレームを介して、規則62a(1)に基づき調査の対象とならない独立クレームに依存するクレーム(B-VIII, 4.2参照)もまた調査の対象とならない。逆に、ある従属クレームが複数の(すべて調査の対象とならない)前のクレームに依存している場合、この従属クレームは、それが規則62a(1)に基

づき「既に」調査された単数又は複数のクレームに依存している場合に限り、調査の対象となる。

5. 規則62a(1)及び規則63(1)の双方に基づく求め

場合によっては規則63(B-VIII, 3.1参照)と規則62a(1)(B-VIII, 4.1参照)の双方に基づく求めの送付が適切なときがある。たとえば、規則62aに基づく調査対象となる単数又は複数のクレームを明確にしても、調査対象となる主題が必ずしも明確にはならない場合、当該出願に、同じカテゴリに複数の独立クレームが包含されており、クレーム全体の範囲について有意義な調査の対象となり得るクレームがない又はあっても少ないという理由で、こうした求めの送付が必要となることがある。そのような場合、規則62a(1)及び規則63(1)の双方に基づく求めが一度の通知で送付される。この一度の通知をもって、双方の規則に基づき同じ2月の応答期間が発生する。その場合、出願人が双方の求めに対し応答を希望する場合、同時に応答しなければならない。

出願人は、規則62a(1)及び規則63(1)の双方に基づく求めに応答する際、(規則62a(1)に基づく求めに応答する際の)独立クレームと(規則63(1)に基づく求めに応答する際の)主題とが相互に矛盾するような表示をしてはならない。出願人が矛盾する表示を示した場合、調査部は、状況によっては、①規則63(2)の準用に基づくクレームについて調査した主題に限定する必要がある場合、規則62a(1)に基づき出願人が表示したクレームの調査、又は、②規則63(1)に基づき出願人が表示した主題であって、規則62a(1)の最終文の準用に基づく主題と整合性のある、特定のカテゴリの最初の独立クレームで定義されている主題の調査、のいずれかの手続を選択する。

規則62a(1)及び規則63(1)の双方に基づく各求めは、一度の通知で送付されるものの、やはり法的にはそれぞれ独立している。従って、出願人は一方の求めのみに応答し他方には応答しなくてもよい。出願人が規則62a(1)の求めにのみ応答する場合、先の段落で述べた選択肢①が適用される。規則63(1)の求めにのみ応答する場合、選択肢②が適用される。

123条(2)
規則58

6. 第123条(2)又は第76条(1)に違反するクレーム

調査の基礎となるクレームが出願日以後又は規則58に基づき提出された場合、このクレームは「原提出時の」出願の一部とはならない。さらに、Euro-PCT出願については(B-III, 3.3.1参照)、補正後のクレームが補充的欧州調査の基礎となることがある。いずれの場合も、審査官が、こうしたクレームに「原提出時の」出願の内容の範囲を超えた主題が導入されていないかを調査の開始前に確認する(A-III, 15も参照)。

クレームが第123条(2)の要件に違反している場合、審査官は次のいずれか一の状況に対応する。

(a)主張された異論に疑義がある場合(補正が周知技術に依存しており、導入された用語が当該周知技術に基づく可能性があるか審査官が不確かな場合など)及び/又は補正が調査の範囲及び主題を著しく変更するものでない場合、審査官は当該クレームをそのまま調査する。

(b)明らかに第123条(2)に違反する特定の個々の特徴がクレームにある場合、審査官はこれらの特徴を無視して調査を実施する。

(c)クレームに実質的に不当な補正がある場合、審査官は調査の開始前に規則63(1)に基づく求めを発行する必要がある。この求めに対する応答によっては、規則63に基づく、不完全調査報告書又はこの報告に代わる宣言書も発行される。審査官は、この調査報告書に記載すべき事項と調査報告書から除外する事項を判断する際、明細書の発明の定義を参照すべきである。

分割出願が提出され補正後のクレームが第76条(1)の要件を充足していない場合、類似した問題が発生する。その場合は、前記(a)～(c)に記載された基準を同様に適用すべきである。

いずれにせよ、調査見解書には第123条(2)又は第76条(1)に基づく異論が記載され、調査範囲を限定する根拠が述べられる。

第 IX 章 調査資料

1. 総論

1.1 調査部が利用可能な資料の構成

調査資料の基本部分は、調査に適した方法で体系的に利用可能な特許文献の収集物で構成される。更に、技術文献の定期刊行物及び他の刊行物が、審査官の裁量によって追加される。この非特許文献は庁内又は外部データベースを通じて利用可能であり、調査に適した方法で資料館に整えられている。その一部、特に関連の深い論文等を選定し、その原本又は写しを体系的に整理した資料中に組み入れて直接閲覧することができるようにしてある。この調査資料の体系的に利用可能な部分は、PCT規則34及びPCT規則36.1(ii)に基づき国際調査機関が必要とする最少限資料を含んでおり、その最少限の要件を幾分上回る範囲を対象としている。

1.2 体系的文献利用制度

すべての審査官は、調査文献を調査するために専用のコンピュータ設備を有している。これによって特に、国際特許分類(IPC)を基礎とするが、更に細分化された庁内小分類からなる欧州特許庁の庁内分類(ECLA)を使用することができる。調査は更に、その他の分類システム及び／又は用語を使用して行うこともできる。

2. 体系的利用のために整理された特許文献

2.1 PCT最少限資料

体系的に利用可能な調査資料には、PCT規則34.1(b)(i)及び(c)に規定されたPCT最少限資料に属する国内特許文献が含まれる。

また、公開された国際(PCT)出願及び広域(欧州など)特許出願、特許及び発明者証も含まれる(PCT規則34.1(b)(ii))。

PCT最少限資料の全内容の一覧については、WIPOウェブサイトで見ることが可能である。

2.2 未公開特許出願

最初の調査の時点で未公開であった抵触出願まで完全に調査することは審査部に付託されるので、調査報告書で引用することができる文献には、未公開特許出願を含めない(B-VI, 4.1参照)。

2.3 調査報告書

公式欧州調査報告書及び国際(PCT)調査報告書は、通常、欧州出願及び国際出願と共に公開され、これらの出願書類と共に調査ファイルに含められる。国内出願に関する公式国際調査報告書及び非公式調査報告書も、公衆の利用に供する範囲でこの調査ファイルに含められる。公開された文書として、通常では又は未だ公衆の閲覧に供されない調査報告書は、技術水準を示す文献と別の手作業調査ファイルに入れるが、審査官は利用可能であり、その調査は、すべての出願について強制的なものではない。

2.4 パテントファミリー方式

欧州特許庁は、欧州特許庁のデータベースに蓄積された特許文献の出願データ及び優先権データに基づくパテントファミリー方式を維持している。特許文献を画面上に映すと、通常では1のパテントファミリーの代表的な文献の1のみが表示されるが、そのパテントファミリーの他のメンバーのリンクも表示される。

3. 体系的利用のために整理された非特許文献

3.1 定期刊行物、記録、報告書、書籍等

体系的に利用可能な調査文献は、管轄するWIPO機関が制定したPCTに基づく最少限資料に属する定期刊行物の一覧及び審査官が通常有用とみなす他の定期刊行物から選定した関係記事を包含している。原則として、調査目的に関連があるとして選定した記事の写しは、架空国コード「XP」を伴って調査データベースに追加され、電子「BNS」収集物に取り込むためにスキャンされ、該当する場合の手作業用調査ファイルに取り込まれる。

欧州特許庁はまた、要約刊行物を含む多数の追加刊行物を定期購読している。更に、欧州特許庁の3の公用語及び技術的に重要な種々の地理的地域を網羅する会議議事録、報告書、書籍等も入手している。この各文献項目は、それが体系的に利用可能な特許文

献に主として反映されるような、技術水準に対する有用な追加情報である限りにおいて、選択されてオンライン及び手作業調査ファイルに取り込まれる。

4. 資料館型利用のために整理された非特許文献

4.1 構成

主として調査目的に供する非特許文献の他に(B-IX, 3参照), 資料館型利用のために整理された非特許文献には, 一般的及び背景的技術情報並びに新しい技術開発の両面に関して, 審査官の情報源及び教育用として主として役立つ文献も含まれる。この収集文献には更に, 多数の報告書, パンフレット等が含まれている。審査官は, 自己のデスクトップ型コンピュータを使用して, 電子仮想図書館(EVL)の形態で出版会社のインターネットベースの配送サービスを利用することもできる。

5. 各国特許庁のためのEPO資料へのアクセス

欧州特許庁は, その締約国の国内官庁に対して, B-IX, 2.1から2.3までにいう電子調査文献へのアクセスを提供している。

欧州特許庁のその他の文献については, 商業データベースのプロバイダによって提供された場合は, 欧州特許庁とデータのプロバイダとの間で締結された提供契約の条件によって, アクセスを制限することができる。ただし, 国内官庁とデータのプロバイダとの間で別途の契約が存在することもある。

第 X 章 調査報告書

1. 総論

調査結果は調査報告書に記録される。調査報告書の範囲については、多数の異なる限定が存在する可能性がある。それらは次のとおりである。

- (i) クレーム手数料の不納付のためにクレームが取り下げられたものとみなされる場合(規則45(3), B-III, 3.4参照)
- (ii) EPC規則63に基づく調査報告書に代わる宣言書(第B-VIII章参照)
- (iii) 規則63に基づく不完全調査報告書(第B-VIII章参照)
- (iv) 規則64(1)に基づく単一性の欠如が発見されたことを理由とする部分的欧州調査報告書, 及び
- (v) 第153条(7)による補充的欧州調査報告書は, (i)若しくは(iii)で示す理由により不完全なものとすることができ, 又は(ii)による宣言書によって代えることができる(補充的欧州調査のためのクレーム手数料を納付しなかった場合は, 規則162(4)が適用される)。

上述した(i)から(iii)まで(及び, (i)から(iii)までのみが適用される限りにおいて(v))のタイプの調査報告書は, 出願人に送付されると共に, 公開され, 審査部による審査の基礎となる。ただし, 規則64(1)による部分的調査報告書(上述した(iv)の場合)は出願人に送付されるのみであるが, 第128条(4)によって審査ファイルの公開部分が閲覧可能となる。

規則62(1)

欧州調査報告書及び補充的欧州調査報告書には, B-XI, 7にいう例外に従うことを条件として調査見解書が添付され, 同見解書で調査部は, 出願及び出願が関係する発明が欧州特許条約の要件を充足していると思われるか否かについて見解を述べる(B-XI, 1.1参照)。欧州調査報告書, 又は補充的欧州調査報告書及び調査見解書は, 全体として拡大欧州調査報告書(EESR)を構成する。

調査部は欧州調査報告書を作成する責任を負う。調査部はまた, 国際調査報告書, 及び一定の締約国の工業所有権庁に代わり調査

報告書を作成する責任を負う(B-X, 2, B-II, 4.4から4.6まで参照)。

この章は、審査官が正確に調査報告書を作成することができるようにするために必要な情報を含む。

調査報告書は、様式により求められるもの、又はB-III, 1.1及び1.2若しくはB-X, 9.2.8にいう以外の事項、特に、見解の表明、理由、論証又は説明を含んではならない。ただし、調査見解書は例外とする(B-XI, 3参照)。

2. EPOが作成する各種の調査報告書

欧州特許庁は、次の種類の調査報告書を作成する。

- (i) 欧州調査報告書(B-II, 4.1参照)
- (ii) PCT出願に関する補充的欧州調査報告書(B-II, 4.3参照)
- (iii) PCTに基づく国際調査報告書(B-II, 4.4参照)
- (iv) 国際型調査報告書(B-II, 4.5参照)
- (v) 国内官庁のために作成する調査報告書(B-II, 4.6参照), 及び
- (vi) 更なる特別作業に基づく調査報告書

更に審査手続において必要に応じて、追加調査の結果を含む報告書が作成されるが、これは公開されない(B-II, 4.2参照)。ただし、報告書で引用された文献は、審査手続で利用することができる(C-IV, 7.2参照)。

この章では、(i)から(iv)までのタイプのみの調査報告書についての要件を述べるが、欧州特許庁が作成する調査報告書はすべて、可能な限り類似したものとなることを意図している。

3. 調査報告書の様式及び言語

3.1 様式

審査官は標準的な調査報告書を作成し、調査報告書には、次のような調査の重要事項を記録するための、すべての調査に利用されるメインページが含まれる。

- (i) 出願番号

- (ii) 出願の分類
- (iii) 調査分野
- (iv) 調査で明らかになった関連文献，及び
- (v) 調査を行った審査官の名称

また，補足用紙A，及び一定の場合は，補足用紙Bが含まれる。補足用紙Aは，出願人が提出した発明の名称及び要約の承認又は変更の記載，要約と共に公開する図の表示，並びに発明の名称の，他の2の公用語による翻訳文の記載に使用する(B-X，7参照)。

補足用紙Bは，調査の限定が生じた場合，すなわち，クレーム手数料が納付されないために手数料の対象となるクレームが調査されない場合(B-III，3.4参照)，発明の単一性を欠いている場合(B-VII参照)，規則63によって調査報告書が不完全なものとなり若しくは宣言書に代えられて有意義な調査が不可能な場合(B-VIII，3参照)，又は調査が規則62aによって限定された場合に，記入される。

報告書に記載する日付は，WIPO標準ST.2に従って表示すべきである。

3.2 言語

14条(3)
規則61(5)

調査報告書，又は規則63に従って，それに伴う若しくはそれに代わる宣言書は，手続言語によって作成すべきである。

3.3 調査の詳細書

庁内での品質向上を目的として，審査官は調査の最後に詳細書を作成する。この詳細書には，実施した調査の対象(B-III，3参照)，調査箇所(B-III，2参照)及び調査方法(B-IV，2)について会計検査官が理解するために必要なすべての情報の要約が記入される。調査の詳細書は非公開である。

4. 欧州特許出願の表示及び調査報告書の種類

メインページ及び補足用紙には，欧州特許出願をその出願番号によって表示する。

調査報告書の種類は、報告書に表示される。

153条(7)

特許出願と調査報告書を同時に公開する場合は、調査報告書のメインページにA1(WIPO標準ST.16)を付す。特許出願の公開が調査前に到来する場合は、メインページにA2(WIPO標準ST.16)を付す。続いて作成される調査報告書は新しいメインページにA3(WIPO標準ST.16)を付す。調査報告書が国際出願に関する補充的調査報告書であれば、この調査報告書は、A4(WIPO標準ST.16)を付した新しいメインページで作成する。

5. 欧州特許出願の分類

調査報告書のメインページには、B-V, 4に従い欧州特許出願の公式分類番号を記入すべきである。

出願の公開が調査報告書の作成前に到来する場合(A2公開, B-X, 4参照)は、審査官は、出願公開前に補足用紙Aを作成する。この場合は、補足用紙Aには、B-X, 7で示されたすべての必須情報、及び出願の公式分類が含まれる(単一性を欠いている出願については、B-V, 7参照)。

後に調査報告書が作成される場合は(A3公開, B-X, 4参照)、別個に公開される調査報告書で出願の公式分類が繰り返し表示される。審査官が公式分類を変更した場合(すなわち、A2公開で示された公式分類が、後に公開されるA3調査報告書に示されたものと異なる場合は、B-V, 4参照)は、この補正された分類が後に公開されるA3調査報告書に表示される(B-V, 5参照)。

6. 調査された技術分野

欧州特許条約は、調査した技術分野を欧州調査報告書に表示するよう要求していないが、この情報は、小分類のレベルまで、IPC記号一覧の記号の方式で報告書に含められる。

調査報告書が、同種の主題に関する出願について以前行った調査の全部又は一部に基づくものである場合は、その以前調査した文献区分も、当該出願について調べられたものとして報告書に表示される。これは該当するIPC記号を表示することによって行われ

る。

7. 発明の名称，要約，及び要約と共に公開される図(補足用紙Aに記入される情報)

補足用紙Aについては，審査官は，調査報告書を伴う(公報A1)か伴わない(公報A2)かにかかわらず，出願公開前にこれを作成する。補足用紙Aには，出願公開に必要な情報が記入される。

補足用紙Aには審査官により次の情報が記入される。

規則47(1)
規則66

- (i) 要約本文の承認又は補正(A-III, 10参照)(規則66に基づき内容が出願人に通知される)。要約の審査は，要約の当該出願との関連性及び要約と発明の名称又は出願の分類との整合性の確認に留まる。要約は提出時の出願に関連していなければならないため，審査官は，間違っして調査結果に影響されることを避けるために調査実施前に，この関連性を検討し最終的内容を決定する。

調査報告書が別途公開された場合(公報A3)，要約の情報は出願人に通知されない。出願人に通知される情報には，発明の名称及び当該要約と共に公開される図面があればその図面が含まれる。

例外として，審査官は調査を行った後に要約を変更することができる。ただし，出願が公報A2により公開された後に変更が行われた場合は，補足用紙Aは再発行されない。

規則41(2)(b)

- (ii) 発明の名称の承認又は補正(A-III, 7参照)

規則47(4)

- (iii) 要約に添付される図の承認，変更又は選定の取止め(F-II, 2.3(vi)及び2.4参照)，及び

14条(7)(a)

- (iv) 欧州特許出願の名称の，他の2の公用語による翻訳文

欧州特許公報は，第14条(7)(a)の規定に従い，欧州特許庁の3の公用語すべてによって公開され，これには欧州特許の登録簿に登録された項目が記載され，規則143(1)(c)に基づき発明の名称が記載

されなければならない。したがって発明の名称は欧州特許条約の3の公用語すべてにより記載されたものが要求される。

これは、調査報告書を伴って公開された出願(公報A1)及び伴わずに公開された出願(公報A2)に等しく適用される。公報A2の場合、補足用紙Aには更に出願の公式分類が記載される(B-X, 5参照)。公報A1の場合、公式分類は調査報告書にのみ記載される(規則61(6))。

補足用紙Aには、関連する公報の種類(A1又はA2)も記載される。

国際出願に関する補充的調査報告書の場合、補足用紙Aには「A4」という記号を付けるべきである。発明の名称、要約又は要約と共に公開する図は、それぞれPCT規則37.2, PCT規則38.2(a)及びPCT規則8.2に基づき国際調査機関が既に決定しているため、審査官はこれらを決定しない。

8. 調査主題の限定

次の場合、調査報告書、それに代わる宣言書、又は不完全若しくは部分的調査報告書には、調査の主題の限定及び調査対象となった又はならなかったクレームが記載される。

規則45(1), (3)
規則162(1), (4)

(i) クレーム数が15を超えており、超過分に対して追加手数料が未納である場合(B-III, 3.4参照)。この場合、調査の対象とならなかったクレームが特定される。これは、欧州及び補充的欧州調査報告書についてのみ適用される。

規則64(1)

(ii) 発明の単一性が欠如している場合(B-VII参照)。異なる発明については、その主題及びその手段に関する(一部又は全部の)クレーム(規則44(2)参照)を記載しなければならない。部分的調査報告書(B-VII, 1.1参照)の場合、クレームで最初に記載された発明についてこの報告書が確定された旨が記載される。これは、「調査前に」判明した単一性の欠如及び「調査後に」判明した単一性の欠如の双方に対して適用される。調査手数料を納付した発明すべてについて調査報告書が作成される場合、調査の対象となった異なる発明(及び対応するクレームの全部又は

一部)が調査報告書に記載される。

規則63

52条(2)

53条

(iii) 有意義な調査が実施不可能なクレーム又は不完全調査しか実施できないクレームの場合(B-VIII参照)。この場合は次のいずれかの宣言を行う。

(a) クレームの全部に基づき有意義な調査を実施することが不可能であった旨の宣言(調査報告書に代わる宣言)，又は

(b) 一又は複数のクレームの一部又は全部において有意義な調査が不可能であった旨の宣言。この場合，当該クレームは，不完全調査報告書に添付する宣言書に記載される。

(a)及び(b)のいずれの場合でも，調査の不実施理由又は調査の限定理由を表示すべきである(主題に特許性がない，クレームが十分に明確でないなど)。

(iv) 規則43(2)の不遵守により調査が実施されなかったクレームがある場合(B-VIII, 4.2参照)

規則62a

9. 調査で記録された文献

9.1 調査報告書における文献の表示

9.1.1 書誌事項

調査報告書で引用されたすべての文献は，必要な書誌事項を列記して明確に特定しなければならない。調査報告書のすべての引用は，WIPO標準ST.14(特許文献中に引用された参照の挿入についての勧告)，WIPO標準ST.3(2文字記号)及びST.16(異なる種類の特許文献を表示するための標準記号)を遵守すべきである。この要件は，文献を明確かつ容易に表示するためには不要であり，この条件を厳格に遵守すれば，かなり余計な追加の費用及び努力を必要とするであろう特別な場合は，その適用除外の余地を残している。

9.1.2 「対応する文献」

審査官はしばしば，「対応する」文献の存在(B-VI, 6.2参照)，すなわち，同一の又は実質的に同一の技術的内容を含む文献に遭遇することがある。これらの文献は通常，2のグループ，すなわち，

パテントファミリーからの特許文献、及び要約、のいずれか1に該当する。

(i) 同一パテントファミリーの特許文献

これは、同一又は異なる国からの特許文献であって、少なくとも1の優先権主張を共有するものである。

引用された特許文献が1のパテントファミリーに属する場合は、審査官は、自分の知っている又は利用可能なファミリーメンバーすべてに関しては、調査報告書の附属書で既に引用されているので、これを引用する必要はない。ただし、引用されたファミリーメンバーに追加して、1又は複数のファミリーメンバーを表示することができる(B-IV, 3.1参照)。このような文献は、本国官庁が文献の種類及び番号を特定し、その前に「&」記号を付すべきである。審査官が調査報告書において、同一のパテントファミリーの複数の文献に注意を喚起することを望むであろう多数の理由が考えられる。それには次のものが含まれる。

(a) パテントファミリーの1の文献が、出願の最先の優先日前に公開されたが、公開が非EPO言語で行われており、その一方で同一パテントファミリーの異なるメンバーが、出願の最先の優先日後にEPO言語で公開されている(第14条(1)参照)。

例：

欧州出願が、1999年9月3日の優先権を主張している。この出願の調査において、関連する文献(WO 99 12395 A)が発見された。この文献は1999年3月11日に日本語で公開されており、第54条(2)による先行技術を構成する期間内に該当する。また、第153条(4)に従い英語による翻訳文によって公開された欧州ファミリーメンバーが2000年3月1日付で存在している。これは第54条(2)による先行技術を構成するには遅過ぎるが、日本語によるWO公開の「&」文献として調査報告書に引用され、出願人に送付される(B-X, 11.3参照)。これは出願審査において、日本語によるWO公開の内容を解釈するために使用される(G-IV, 4参照)。調査報告書では、これらの文献が次のように引用される(引用される文献に関するクレーム、この場合はクレーム1から10ま

での言及については、B-X, 9.3参照)。

X WO 99 12395 A (SEKI SHUNICHI; KIGUCHI HIROSHI (JP); SEIKO EPSON CORP (JP)) 1-10
11 March 1999 (1999-03-11)
* figure 1 *
& EP 0 982 974 (SEIKO EPSON CORP)
1 March 2000 (2000-03-01)
* figure 1 *
* claim 1 *

- (b) 同一パテントファミリーの異なる文献がそれぞれ、他のファミリーメンバーに存在していない、関連する技術的主題を含んでいる。
- (c) ファミリーメンバーが非EPO言語による出願で引用され、EPO言語による他のファミリーメンバーが存在しており、これらが双方とも最先の優先日前に公開されている。

例：

Y WO 900 1867 A (WIDEGREN LARS (SE)) 1-10
8 March 1990 (1990-03-08)
* claim 1 *

D, Y & SE 461824 B (WIDEGREN LARS (SE)) 1-10
2 April 1990 (1990-04-02)

出願人が、関連するWO 文献のファミリーメンバーである出願に関連するSE文献で既に引用されている事実は、出願人が既に明細書中で技術水準について言及すべき要件を充足していることを意味する(規則42(1)(b))。これについて調査報告書で知らされていることは、審査部にとって有益である(F-II, 4.3参照)。

(ii) 文献の要約(B-VI, 6.2参照)

これは、多数のデータベースプロバイダの1(たとえば、Chemical 要約abstract s, Derwent又は日本特許要約)によって提供され、特許文献、機関誌記事、博士論文、書籍等、多くの異なる種類の開示に関係していることがある。要約は、原文献の技術的内容の最も重要な特徴をまとめたものである。引用される多くの要約は英語によるものである。調査報告書で要約が引用された場合に審査官は、「&」記号の後に要約が関係す

る原文献を入れなければならない。

例：

Y PATENT 要約ABSTRACT S OF JAPAN 1-10
vol. 002, no 148 (C-030)
9 December 1978 (1978-12-09)
& JP 53 113730 A (TOSHIBA CORP)
4 October 1978 (1978-10-04)
* 要約abstract *

審査官は、多数の理由の1によって、原文献を引用するのではなく、要約の引用を選択することができる(この場合は、原文献を「&」文献として引用しなければならない)。この理由には、次のものが含まれる。審査官が原文献を容易に利用することができない(たとえば、博士論文の検索)；又は原文献が非EPO言語によるもので、他に対応する文献が存在していない(たとえば、ファミリーメンバーを伴わない日本特許文献、若しくはロシア語による機関誌記事)。

9.1.3 引用文献の言語

同一パテントファミリーを有する対応文献(ファミリーメンバー)は、様々な異なる言語で公開される場合が多い。したがって、審査官は調査報告書で引用されている文献の言語を選択することができる。関連する技術内容が各ファミリーメンバー間で異なっておらず、これらのファミリーメンバーのすべてが当該出願の最先の優先日以前に公開されている場合、これらのファミリーメンバーのすべてが等しく当該出願に関連している。このような場合、審査官は、引用文献を選択する際、引用文献の言語を考慮しかつ次の一覧に従い文献を選択すべきである(原出願時の言語が最も望ましい)。

- (1) EPO公用語の一(英語、フランス語又はドイツ語)(第14条(1))
- (2) 第14条(4)による欧州特許条約締約国の公用語の一(A-VII, 1.1参照)。こうした言語の文献であれば、担当審査官がその言語に不慣れであっても通常その同僚が読解可能である。(B-VI, 6.2参照)。
- (3) 欧州特許条約締約国の公用語以外の言語の一

(2)又は(3)の場合、審査官は、原文献に代えて、EPO公用語の一に

よる要約の引用を検討する可能性がある。当該原文献が比較的「理解」困難な言語(日本語など)で記載されている場合、最善の方法は要約を引用することである。特定の特許文献の言語を欧州特許庁の公用語の一に自動翻訳できる場合(日本特許庁のウェブサイトから日本語の特許文献を入手するときなど)、審査官は、調査見解書にその自動翻訳結果を添付することができる(B-X, 12及びG-IV, 4参照)。

9.1.4 補充的欧州調査報告書

第153条(7)に基づく補充的欧州調査報告書の場合、特定の状況であれば、補充的欧州調査報告書で文献をまったく引用しないことが認められている(B-IV, 2.5参照)。この場合、この調査報告書には「更なる関連文献の開示はない」と表示される。しかし、このような場合であっても、調査見解書(該当する場合B-XI, 7参照)には、国際調査報告書で引用されている技術水準から見た、クレームに係る発明の特許性に関する見解が記載される(B-XI, 1.1参照)。

調査部が、国際調査報告書で引用されたある文献がクレームに係る発明の新規性及び／又は進歩性に関連しているとの国際調査機関(ISA)の見解に同意しない場合、補充的欧州調査報告書では、当該文献に文献カテゴリを新たに付与しなおしこれを再度引用してはならない。ただし、審査官が、「Y」のカテゴリに分類された、補充的欧州調査報告書のみ引用されている第一の文献と、国際調査報告書で既に引用されている第二の文献との組み合わせを希望する場合を除く。この場合審査官は、国際調査報告書から引用した第二の文献を第一の文献と組み合わせ、「Y」文献として補充的欧州調査報告書で再度引用することができる。

9.2 文献のカテゴリ(X, Y, P, A, D 等)

調査報告書で引用されたすべての文献は、引例記入用紙の第1欄に特定の文字を記入して表示する。必要に応じて異なるカテゴリの組み合わせが可能である。次の文字が使用される。

9.2.1 特に関連のある文献

52条(1)

欧州調査報告書で引用した文献が特に関連のある場合は、文字

54条
56条

「X」又は「Y」で表示すべきである。文献を単独で考慮した場合は、それによってクレームに係る発明が新規であると認めることができず、又は進歩性を含むと認めることができなければ、カテゴリ「X」が適用される。

52条(1)
56条

文献を同じカテゴリの1又は複数の他の文献と組み合わせる場合は、このような組合せが当業者にとって自明であり、それによって、クレームに係る発明が進歩性を含むと認めることができなければ、カテゴリ「Y」を適用する。ただし、1の文献(いわゆる「主要文献」)で、一定の特徴について更に詳細な情報を提供する他の文献への言及を明確に行っており(G-IV, 5.1参照)、それらの文献を組み合わせることによって特に関連性を有するものとみなされる場合は、主要文献を、文字「Y」ではなく、すなわち、文字「X」で表示すべきであり、言及された文献は、適宜「X」又は「L」で表示すべきである。

9.2.2 技術水準を規定しているが、新規性又は進歩性に不利な影響を与えない文献

欧州調査報告書で引用した文献が技術水準を示しているが、クレームに係る発明の新規性又は進歩性に不利な影響を与えないものであれば、文字「A」で表示すべきである(ただし、B-III, 1.1参照)。

9.2.3 非記述開示に関する文献

規則61(4)

調査報告書で引用した文献が、非記述開示に言及するものである場合は、文字「O」を記入すべきである(B-VI, 2参照)。この開示の例には、会議議事録が含まれる。公認の博覧会で口頭による開示が行われた場合については(第55条(1)(b)), B-VI, 5.5参照。文献カテゴリ「O」は、常に、B-X, 9.2.1又はB-X, 9.2.2による文献の関連性を示す記号を伴って、たとえば、「P, X」, 「P, Y」又は「P, A」のように表示される。

9.2.4 中間文献

規則61(3)

審査される出願の出願日と主張する優先日又は複数の優先権主張日があれば(B-VI, 5.2及びB-XI, 4参照)最先の優先日との間の日付で公開された文献は、文字「P」で表示すべきである。文字「P」

は対象となる特許出願の最先の優先日に公開された文献資料にも付すべきである。文献カテゴリ「P」は、常にB-X, 9.2.1又はB-X, 9.2.2による文献の関連性を示す記号を伴って、たとえば、「P, X」, 「P, Y」又は「P, A」のように表示される。

9.2.5 当該発明の基礎となる理論又は原理に関する文献

調査報告書で引用した文献が、当該発明の基礎となる原理又は理論をよりよく理解するために有益である場合、又は当該発明の基礎となる推論若しくは事実が不正確であることを示すために引用される場合は、文字「T」で表示すべきである。

9.2.6 抵触する可能性のある特許文献

54条(3)
139条(2)

調査を行った出願の出願日(優先日ではない；B-VI, 3及びB-XI, 4参照)より前の出願日又は優先日を有するが、当該日付後に公開された特許文献であって、その内容が新規性に関連する先行技術を構成するものは(第54条(1)), 文字「E」で表示すべきである。調査した特許文献及び出願が同一日付を有する場合は(G-IV, 5.4参照), 当該特許文献も文字「E」で表示すべきである。優先権主張に疑義があれば、それに基づく特許文献は例外として扱われ、このような文献は引用すべきでない。

9.2.7 出願中で引用された文献

規則42(1)(b)

調査報告書において、調査対象となる特許出願の明細書中に既に記載されている文献を引用する場合は、これらの文献は文字「D」で表示すべきである(B-IV, 1.3参照)。

9.2.8 他の理由で引用される文献

117条(1)(c)

調査報告書において、(特に証拠として、B-VI, 5.6参照)前節の各段落にいう以外の理由でいずれかの文献の引用を行う場合、たとえば、

- (a)優先権主張に関して疑義が生じ得る文献(B-VI, 5.3参照),
- (b)他の引例の公開日を確定するために引用される文献(B-VI, 5.6参照), 又は
- (c)ダブルパテントの発行に関連する文献(B-IV, 2.3(v)及びG-IV, 5.4)

このような文献については、文字「L」で表示すべきである。また、当該文献を引用する理由を簡単に付すべきである。この種の文献を引用するときは、いずれかのクレームと関連させる必要はない。ただし、それが示す証拠が一定のクレームのみに関連している場合は(たとえば、調査報告書に引用された「L」文献が、一定のクレームのみについて優先権主張を無効にする可能性があれば)、B-X, 9.3に示す方法で、文献の引用は、当該クレームに関連させるべきである。

9.3 文献とクレームとの関係

規則61(2)

調査報告書で引用された各文献には、その文献がカテゴリ文字「L」で表示されていない限り(B-X, 9.2.8参照)、それが関係するクレームを示すべきである。異なるクレームに関して、1件の同一文献を、異なるカテゴリで表示することができ、各カテゴリは、たとえば、次のように特定のクレームを伴う。

X WO 900 1867 A (WIDEGREN LARS (SE)) 1
8 March 1990 (1990-03-08)

Y * column 3, line 27 - line 43; figure 1 * 2-5
A * figure 2 * 6-10

上述した例は、引用された文献が、クレーム1の主題の新規性又は進歩性、そして調査報告書で引用された他の文献と組み合わされた場合にクレーム2から5までの主題の進歩性に不利な影響を与える主題を開示しており、更に、クレーム6から10までの主題について不利な影響を与えない技術水準を示していることを意味する。文節又は図は、同じ行に示されたクレーム及びカテゴリに必ずしも関連しているわけではない。

更に調査報告書では、最先の優先日前に公開された少なくとも1の文献に関連する独立クレームを、それぞれ少なくとも1回は表示すべきである(ただし、その独立クレームが、B-X, 8にいう調査主題の限定によって調査から除外された場合を除く)(B-IV, 2.5参照)。

規則61(2)

9.4 先行技術文献における関連文節の特定

引用文献が長文の場合、審査官は、調査対象の発明に最も関連のある(又は一致する)技術主題が記載されている、その引用文献の一部(クレーム、実施例、図面、表、特定頁の文節など)を表示しなければならない。これは、当該発明の新規性又は進歩性に関する異論が当該引用文献を基に主張されている場合特に重要である。

さらに、当該発明と同一又はそれに類似した技術主題が記載されている、引用文献の一部に加え、この技術主題が解決する課題に関連した、当該文献の一部又は文節を引用することも適切な方法である。この方法により、審査段階での進歩性の評価が促進され、出願人に対し、手続における当該文献の使用方法についてより多くの情報を表示することもできる。

10. 認証及び日付

調査報告書を作成した日を当該報告書に記入する。この日付は、当該調査を行った審査官が報告書を起草した日とすべきである。審査官の名称は、調査報告書に記載しなければならない。

11. 調査報告書に添付する写し

11.1 一般的注意事項

調査報告書の写しは出願人に送付され、更に審査部に回付される。いずれの場合でも、調査報告書の写しには、引用文献全部の写しを添付しなければならない(B-IV, 3.3も参照)。ただし、調査報告書に「&」記号に続き表示される文献の場合は、写し及び出願人への通知のために特定されない(B-X, 11.3参照)。

このように引用された文献は、調査見解書(該当する場合は、B-XI, 3参照)、そして審査手続の双方において、クレームに係る発明の特許性を評価するために利用される(B-XI, 7参照)。

11.2 電子形式の引用文献

特許文献の場合は、文献の頁数が膨大であっても完全な写しが提

規則65

供される。

文献の一部又は全体が電子的手段のみによって公開されている場合(規則68(2)及びOJ EPO2000, 367参照)に、出願人の利用に供するのは、少なくとも紙形式で入手することができない文献の部分の電子形式によるものとなる。この場合は、紙形式及び電子形式の組合せ、又は電子形式のみのいずれかによって、文献全体を出願人に提供することができる状態としなければならない。

11.3 パテントファミリーメンバー；記号「&」

パテントファミリーの場合は通常、実際に引用したファミリーメンバーの写しのみが提供される。他のメンバーについては、単に情報としてコンピュータによって体系的に作成した附属書類中に記載する(B-X, 9.1.2参照)。ただし、一定の状況においては、同一のパテントファミリーの更に1又は複数の特許文献が「&」記号に続いて調査報告書に表示される可能性がある(B-X, 9.1.2(i)参照)。これらの場合に審査官は、「&」記号に続き表示されている特許文献も、写し及び出願人に送付する目的で特定することができる(この場合は、当該文献も審査ファイルに取り込まれ、更に該当する場合は、B-XI, 7にいう調査見解書において言及することもできる)。

11.4 評論雑誌又は書籍

評論雑誌又は書籍の場合は、当該刊行物の標題の頁及び関連記載のある頁の写しを作成すべきである。

11.5 要約、抜粋又は要約

引用文献が個別に刊行された他の文献の要約、抜粋又は要約である場合は、当該要約、抜粋又は要約の写しを調査報告書に添付して出願人に送付する。

ただし、完全な文献が必要であると調査部が考えた場合は、当該文献を引用すると共に、その写しを報告書に添付しなければならない(B-X, 9.1.2(ii)参照)。オンライン調査によって得られる参考文献について、調査報告書の作成時に欧州特許庁において、データベース(たとえば、COMPDX, PAPERCHEM2及びNTIS)から

の印刷版又は当該文献の原文の何れも入手することができない場合は、プリントアウトを原文に代えてファイルに加える。これは、要約の印刷版を入手することができる場合に行うことも可能であるが、データベースのプリントアウトから引き出された要約と、その印刷版との間で、関連する技術的内容に差異がないことを条件とする。

12. 調査報告書及び調査見解書の送付

規則65
規則61(1)

欧州特許庁は、調査報告書、調査見解書(該当する場合は、B-XI, 7参照)及び引用された文献すべての写しを出願人に送付する(B-X, 11.1参照)。これには、「&」記号に続き表示された文献であって、写し及び出願人への送付のために特定されたものを含める(B-X, 11.3参照)。

第 XI 章 調査見解書

規則62(1)

1. EESRの一部としての調査見解書

拡大欧州調査報告書(EESR)は、次の2部で構成される。

- (i) 欧州調査報告書又は補充的欧州調査報告書(第B-X章参照)
- (ii) 調査見解書

1.1 調査見解書

2005年7月1日の時点でなされていた欧州出願、及び同日時点でなされていて、欧州段階に移行している国際出願については、欧州調査報告書又は補充的欧州調査報告書に、当該出願及びそれに関係する発明が欧州特許条約の要件を充足していると思われるか否かについての見解書が添付される。

これは、B-XI, 7にいう場合を除き、適用される。

調査見解書で判明した事項は、調査報告書で割り当てられた文献のカテゴリと整合していなければならず、更に、発明の単一性欠如又は調査の限定等、調査報告書で提起された他の問題点とも整合していなければならない。

1.2 審査部の見解

調査部は、出願を更に審査する際、調査見解書で提起された異論及びこの異論に対する出願人の応答の双方を検討する(B-XI, 8参照)。審査部は、調査見解書への応答又はその後の審査手続で出願人から提出された意見書、補正書、その他提出物を受領後、調査見解書で採用した見解を変更することができる。また、出願人からの提出物に関係なく、調査時において、審査部による追補的調査において第54条(3)に基づく技術水準が発見された際に又は審査部が出願人若しくは欧州特許条約第115条に基づく意見書により別の技術水準に気付いた際に、追補的調査を完了させることができないと思われる場合にも、見解を変更することができる(B-IV, 3.2, C-VI, 7.2及び7.3参照)。

審査部は更に、上記以外の理由で調査見解書の認識を変更することができるが(B-III, 1.1参照)、これは例外的な場合とすべきであ

る。

2. 調査見解書の基礎

123条(1)
規則137(1)

出願が国際出願を基礎としない欧州出願である場合、出願人は、調査報告書が出願人に送付される前に自己の出願を補正することはできない。したがって、この場合、調査見解書は、常に原出願の提出時の出願に関するものとなる。さらに、規則63(1)に基づく求めに対し出願人が提出したいずれのも応答も(B-VIII, 3.4参照)、調査見解書の作成時に考慮される。

規則161(2)
規則159(1)(b)
PCT19条
PCT34条(2)(b)

しかしながら、検討対象の出願が国際出願を基礎としており、第153条(7)に基づく補充的欧州調査の対象となっている場合(B-II, 4.3参照)、出願人は、国際段階及び欧州段階移行時の何れにおいても自己の出願を補正する機会を有することとなる。こうした場合、調査見解書は、出願人が最後に提出した請求が含まれる出願を基礎として作成される(これにより、先に提出した一連の出願に対する補正を取消し、その結果出願の全部または一部を元に戻す場合がある)。補充的欧州調査報告書も、こうした出願を基礎として作成される(B-II, 4.3及びB-III, 3.3.2参照)。

調査見解書及び補充的欧州調査報告書がこのような補正に基づき作成されたものの、規則137(4)の要件がまだ充足されていない場合(H-III, 2.1参照)、当該出願がまだ調査部の所管となっていないという理由で(C-II, 1参照)、この段階(調査見解書作成前)では規則137(4)に基づく通知(B-VIII, 6及びH-III, 2.1.1参照)は送付されない。しかしながら、当該補正が取り下げ又は破棄がなされておらず(H-III, 2.1.1参照)、当該出願がH-III, 2.1.4で述べられた出願の種類の一つに当てはまる場合に、調査部が当該出願は調査部の所管であると見なせば、規則137(4)に基づく通知を送付できる。

2.1 EPC規則56若しくはPCT規則20に基づき提出された明細書及び／又は図面の欠落部分を含む出願

受理課が規則56(2)又は(5)に基づき出願日を変更しないと決定したが、後に提出された欠落部分が優先権書類の中に「完全には含まれていない」及び／又は規則56(3)の要件が充足されていないと

調査担当の審査官が考える場合は、審査官は、出願日が規則56(2)又は(5)に基づき変更されたと仮定した場合にクレームされた主題の新規性及び進歩性を評価するために関連したかもしれない先行技術も考慮して調査を行うべきである。この場合の調査見解書には、付与された出願日を維持するための規則56で規定する要件を充足していないと思われる旨の警告、その警告を行う理由、及び後の段階で審査部が出願日を変更するか否かについて正式に決定する旨の記載を含めなければならない。該当する場合は、調査見解書には、優先権主張の日付が変更された場合の効果及び／又は調査報告書に引用されている先行技術文献の状態に関する説明も含めることができる。

Euro-PCTルートの出願手続は上述したものと類似している。受理官庁がPCT規則20.5(d)に基づき出願日を変更しなかった事実にも拘らず、補充的欧州調査を行うときに、後に提出された欠落部分が優先権書類の中に「完全には含まれていない」と審査官が判断した場合は、調査見解書には、PCT規則20.6の要件を充足していないと思われる旨の警告(PCT規則82の3.1(c))、その警告を行う理由、及び後の段階で審査部が出願日を変更するか否かについて正式に決定する旨の記載を含めなければならない。

ただし、受理課又は受理官庁が出願日を変更したが、出願は規則56(3)(又はPCT規則20.6)の要件を充足していると調査担当の審査官が信じる理由があれば、審査官は、受理課(又は受理官庁)による決定は後の段階で審査部が再考する可能性がある旨(ただし、審査部が審判部の決定に拘束される場合を除く)を調査見解書に記載しなければならない。

2.2 付与された出願日後に提出されたクレームを含む出願

出願書類に、付与された出願日後に提出された1又は複数のクレームが含まれている場合(規則40(1)、規則57(c)及び規則58)、調査担当の審査官は、付与された出願日後に提出された出願書類の技術的内容の観点から、1又は複数のクレームが第123条(2)の要件を充足しているか否かについて審査しなければならない。クレームが第123条(2)の要件を充足していない場合、B-VIII, 6に基づき調査が行われる。

調査見解書及び調査報告書が、遅延提出されたクレームを基礎としているものの、規則137(4)の要件が充足されていない場合(H-III, 2.1参照)、当該出願がまだ調査部の所管となっていないという理由で(C-II, 1参照)、この段階(調査見解書作成前)では規則137(4)に基づく通知(H-III, 2.1.1参照)は送付されない。しかしながら、当該遅延提出されたクレームが破棄されておらず(H-III, 2.1.1参照)、当該出願がH-III, 2.1.4で言及されている出願の種類の一つに当てはまる場合に、調査部が当該出願は調査部の所管であると見なせば、規則137(4)に基づく通知を送付できる。

3. 出願の分析及び調査見解書の内容

出願及び／又は当該出願に関係する発明が欧州特許条約の要件を充足していないと判断された場合は、対応する拒絶理由が調査見解書に記載される。

一般原則として調査見解書は、出願のすべての拒絶理由を対象とすべきである(ただしB-XI参照)。これらの拒絶理由は、実体的事由(たとえば、出願の主題に特許性がない)、方式的事由(たとえば、規則41から規則43まで、規則46、規則48、規則49及び規則50で規定する要件の1又は複数を充足していない)、又はその双方に関するものであってもよい。

53条(c)

人体若しくは動物体の処置方法、又は人体若しくは動物体に施される診断方法に関するクレームについて調査したが、調査段階で特許性が認められる形式に書き直すことが予測される場合(B-VIII, 2参照)であっても、調査見解書では、当該クレームは特許性が排除される主題に関するものである旨の拒絶理由を示すべきである。

3.1 審査官の調査書類

規則62

審査の第1手続は、出願書類中の明細書、(あれば)図面及びクレームを検証することである。審査官は、自己の任務を遂行するに際し、欧州出願を構成する書類及び調査開始時までの手続記録全体を参照する。ただし、この段階では優先権書類及び同翻訳文が未入手の場合もある(B-XI, 4参照)。

3.2 異論の根拠

調査見解書では、提起された各異論について、不備があり、欧州特許条約の要件を充足していない出願箇所を、特定の条約若しくは規則の引用又は他の明確な表示により示すべきである。さらに、調査見解書では、即時に明らかでなければ、その異論の根拠も示すべきである。たとえば、先行技術が引用されているが、引用文献の一部のみが関連する場合、依拠する文節を特定すべきである。引用された先行技術によって独立クレーム又はクレームの新規性又は進歩性の欠如が裏付けられ、その結果、各従属クレーム間でも発明の単一性が欠如している場合(F-V, 9参照)、この状況を出願人に通知すべきである(H-VI, 4.2(i)参照)。調査見解書は通常、実体上の主題に関する記載で始めるべきである。調査見解書は、補正された出願の後の審査を容易にし、特に、出願を広く読み返さなくてもよくなる様式で作成すべきである(C-IV, 2参照)。

審査官が、調査報告書において、あるクレームに対しカテゴリ「X」又は「Y」に分類されている文献を引用した場合、当該審査官は、当該クレームに対する新規性又は進歩性に関する異論を当該調査見解書に記載しなければならない。当該異論が従属クレームに関連し、この関連従属クレームに対する異論を支持する詳細な根拠が表示されている場合、当該従属クレームに関する意見を簡潔に述べる必要がある。

3.3 調査報告書に対する応答での意見及び補正書

出願人は、特定の例外を条件として、調査見解書に応答しなければならない(B-XI, 8参照)。

3.4 最初の分析の対象範囲

B-XI, 3の第1文は単に一般原則を述べているのみであることを強調する。出願全体に瑕疵がある場合も考えられる。この場合に審査官は、詳細な分析をすべきでなく、調査見解書を出願人に送付して、その事実を通知して、主要な瑕疵について言及し、出願が審査段階に移行しても、補正によって瑕疵が除去されるまで更なる審査が繰り延べられる旨を述べるべきである。また、有意義な分析が可能であったとしても、たとえば、一定のクレームについて

て新規性が欠落しておりクレームの抜本的な書き直しが明らかに必要である場合、又は出願時の出願に存在していない新規事項が導入された(第123条(2))か、若しくはその他の瑕疵が導入された(たとえば、補正によってクレームが不明確になった—第84条)かのいずれかの理由によって、許されない実質的な補正が含まれている場合(欧州段階に移行する国際出願については、B·XI, 2参照)等、その他の基本的な拒絶理由が生じる場合もある。この場合は、詳細な分析をする前に、この拒絶理由を分析するのが更に適切であろう。たとえば、クレームの書き直しが必要である場合は、審査手続において結果的に補正若しくは削除すら必要となるような、いくつかの従属クレームの不明確性又は明細書の文章について拒絶理由を提起するのは無意味であろう。ただし、それ以外に主要な拒絶理由があれば、それを分析すべきである。一般的に審査官は、後の審査手続において可能な限り効率的な決定手続を容易にする広い見地から、調査見解書が最大限の影響力を与えるよう努力すべきである。

3.5 公知技術に対する貢献度

規則42(1)(c)

審査官は、出願を分析するとき、クレームで定義された発明が、公知技術に対していかなる貢献を加えているのか理解するよう、集中して努力すべきである。この貢献度は通常、出願時の出願内容から十分に明確にされているべきである。十分に明確でなければ、調査見解書において拒絶理由を示すべきである(F·II, 4.5参照)。ただし審査官は、この種の拒絶理由を示した場合に出願人が追加的な主題を導入して結果的に第123条(2)違反となる虞があるので、必要性について確信していなければ、この拒絶理由を示すべきでない(H·IV, 2からH·Vまで参照)。

3.6 EPCの要件

審査官は欧州特許条約の要件すべてを念頭に置かなければならないが、最も注意を要すると思われる要件は次のとおりである。十分な開示(F·III参照)；特に独立クレームに対する、明細書の明確性及び裏付(F·IV, 4及び6参照)；新規性(G·VI参照)；及び進歩性(G·VII参照)。

3.7 審査官のアプローチ

審査官は、明細書又はクレームの言い回しが改善されるものと考えられるという理由のみによって、補正を要求又は示唆すべきでない。学術的なアプローチは望ましくない。重要なのは、明細書及びクレームの意味を明確にすることである。また、出願時のクレームと明細書との間に重大な矛盾があれば拒絶理由を示すべきであるが(F-IV, 4.3参照)、クレームに実質的な補正が要求されると思われる場合は、審査手続において少なくとも主となるクレームの最終態様が確定するまで待ち、その後、補正クレームを明細書と照合するのがよい。

3.8 提言

出願書類を作成する責任を負うのは出願人であり、補正によって瑕疵が排除され欧州特許条約の要件が充足される限り、出願人が選択する補正方法は自由とすべきである。したがって審査官は、拒絶理由を克服するための特定の方法によって出願を補正するよう出願人に求める義務を負わないことを強調しておく。ただし、審査官が、認められる態様の補正を少なくとも一般的な文言によって提示することも時には有用かもしれないが、その提示をするときは、それが単に出願人に対する支援に過ぎず、審査手続において他の補正態様も考慮されることを明確にすべきである。

3.9 肯定的見解書

B-XI, 3.1から3.8までにいう分析が行われた後に、調査部は、出願及び当該出願に関する発明が共に欧州特許条約の要件を充足している旨の結論に達することがある。こうした場合、調査見解書には、出願について全体として肯定的な見解を示した陳述が含まれる。しかしながら、調査時に第54条(3)に基づき抵触するおそれがある出願すべてに対する調査の結論を表示できない場合(B-VI, 4.1参照)、審査手続で追補的調査を行う必要があり(C-IV, 7.1参照)、その後、該当する場合、第54条(3)に基づく異論が提起される。

権利付与するには出願の軽微な補正が必要である場合であっても、肯定的調査見解書が発行され得る。発行後は、追補的調査において第54条(3)に基づく先行技術が存在していないことを条件として、審査手続において規則71(3)に基づく通知が、C-V, 1.1

に基づき審査部が提案した軽微な補正と共に発行される。

こうした場合、出願人は当該調査見解書に応答する必要はない(B·XI, 8参照)。

調査段階では出願は受理課の所管にあるため(第16条)、審査部を公的に指定することはできない。しかし、審査部の担当予定者が既に判明している可能性があるため、審査官は審査部の他の担当予定者と協議し、肯定的調査見解書の発行に対する同意を確認すべきである。

4. 優先権主張と調査見解書

調査段階では次の理由で優先権主張の有効性を確認することができない。

- (i) 優先権書類の提出期間(最先の優先日から16月以内－規則53(1))の満了前に調査が行われている
- (ii) 優先権書類の翻訳文が要求されているが、調査見解書の作成時に調査部が当該翻訳文を入手できない(規則53(3)及びF·VI, 3.4)

こうした場合、調査見解書を作成するという目的上、当該優先権主張は通常は有効とみなされる。この段階において、出願に対して提起し得る異論のみが当該優先権が無効であるか否かに左右され、さらに当該優先権書類(又はその翻訳文)が入手できない場合、審査官は異論なく全面的に肯定的な調査見解を発行すべきである。

ただし、調査中に発見した先行技術又は第54条(3)に基づく潜在的な技術水準を理由として、優先権主張の有効性を評価しなければならない場合であって、優先権主張の有効性を否定する証拠が既に入手可能であれば、その旨を調査見解書において記載すべきである。たとえば、調査見解書の作成時に優先権書類を入手していたが、クレームの技術的特徴が優先権書類に存在していない場合は、優先権書類の翻訳文が必要な場合であっても、審査官が優先権書類の言語に精通していれば、優先権の有効性を評価すること

ができる(B-VI, 5.3も参照)。

4.1 調査見解書で引用された「P」及び「E」文献

第54条(3)に基づく先行技術と関連すると思われる文献が調査見解書で引用されている場合、当該先行技術文献の基準日が当該出願の基準日より先であると審査官が最終的に確定するか否かにより、2つの状況が発生することがある。先である場合、審査官は第54条(3)に基づき異論を提起すべきである。先でない場合、審査官は確認できない何らかの優先権が有効であると見なす。これにより、次の異なる2つの状況が発生する。

- (i) 先行技術文献が第54条(3)に基づく技術水準に含まれる。これにより審査官は調査見解書で、第54条(3)に基づく異論を提起し有効とみなした優先権を表示する。
- (ii) 先行技術が第54条(3)に基づく技術水準に属さない。調査見解書で他の異論が提起されている場合、調査見解書では第54条(3)(及び関連文)に適合する可能性のある文献が引用され、有効とみなした優先権が説明される。

調査報告書で「P」文献も引用されており、この文献が(国際又は欧州特許出願でないため)第54条(3)に基づく文献と思われない場合、こうした文献は、第54条(2)に基づく先行技術の構成要素である可能性があるため、当該出願の優先権が有効でない限り、新規性及び進歩性の評価に関連する。当該出願の優先権の確認が可能である場合、審査官は、当該優先権が有効でなければ、当該優先権を確認し、調査見解書において「P」文献に基づき異論を提起する。当該出願の優先権の確認が不可能である場合、当該優先権は有効であるとみなされ、調査見解書において異論は提起されない。

次いで、公開されている(複数の)優先権クレームの有効性を審査段階で検討する必要がある(F-VI, 2参照)。

5. 調査見解書に関連する単一性

調査部がクレームに係る発明が発明の単一性の要件を充足していないと認識した場合(第82条並びに規則44(1)及び(2))、追加調査手

数料を納付する求めを出願人に送付し、クレームにおいて最初に記載されている発明又は単一性を有する一群の発明に関して部分的調査報告書を作成する(B-VII, 1.1, 1.2及び1.3並びに規則64(1)参照)。この求め及び部分的調査報告書には、調査見解書は添付されない。

追加調査手数料の納付期間の満了後(規則64(1)), 出願人に対し、調査報告書が送付される。この調査報告書では、クレームにおいて最初に記載されている発明又は単一性を有する一群の発明、並びに追加調査手数料がすでに納付されている、その他クレームに係る発明又は単一性を有する一群の発明すべてについて記載される。この調査報告書には、次の内容を含む調査見解書が添付される。

- (i) 単一性欠如の判断の根拠
- (ii) クレームにおいて最初に記載されている発明又は単一性を有する一群の発明に関する見解
- (iii) 追加調査手数料がすでに納付されている、その他クレームに係る発明又は単一性を有する一群の発明すべてに関する見解

これらの項目は欧州調査報告書にのみ適用される。発明の単一性が欠如したEuro-PCT出願に関する補充的欧州調査報告書については、クレームにおいて最初に記載されている発明のみに関する部分的調査報告書が直接発行される(規則164(1) - B-VII, 2.3参照)。

6. 調査範囲が限定されている場合の調査見解書

調査見解書に記載された主張及び異論は、調査の限定及びその根拠と整合性がなければならない。これは、非特許性を根拠とする限定(ビジネス方法など - 第52条(2)(c), B-VIII, 1参照), 有意義な調査を阻害する重大な不備を根拠とする限定(規則63 - B-VIII, 3参照), 又は規則43(2)への違反を根拠とする限定にも適用される(規則62a, B-III, 4参照)。こうした場合、調査見解書にはB-VIII, 3.3及び4.3.で挙げた情報も記載される。

クレーム手数料の未納を根拠にクレームが放棄されたとみなされ

(規則45又は規則162), その結果調査されなかった場合, 調査見解書を通じてその旨が出願人に通知される。

7. 調査見解書が発行されない場合

出願人が, 調査報告書が当該出願人に送付される前に, 規則70(1)に基づき審査請求を提出し, 規則70(2)に基づき通知の受領権を放棄した場合(C-II, 1(i)参照), 当該出願人に対する調査報告書の送付をもって, 当該出願は審査部の所管となる(第18条(1)及び規則10(2))。

この場合, 出願に不備あれば, 審査部は調査見解書に代えて第94条(3)に基づく通知を発行する。出願人がこの通知に応答しない場合, 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(C-III, 4.2参照)。

出願に権利付与の用意が整うと, 次の手続が行われる。

- (i) 第54条(3)に基づく抵触する出願についての調査が完了した場合, 審査部は規則71(3)に基づく通知を発行する。
- (ii) 第54条(3)に基づく抵触する出願の調査が完了していない場合, 出願人は, 追補的調査が完了した時点で第54条(3)に基づく技術水準の存在が発見されないことを条件として(B-XI, 3.9参照), 特許付与の準備が整った旨の通知を受ける。この通知は純粹に情動的なものであり, 出願人が応答する必要はない。

8. 拡大欧州調査報告書(EESR)への応答

規則70a(1)

出願人は, 規則70(1)で規定されている審査請求の提出期間内に調査見解書に応答する必要がある(C-II, 1参照)。

規則70a(2)

しかしながら, 出願人に調査報告書及び調査見解書が送付される前に, 当該出願人が(審査請求手数料の納付も規定している第94条(1)に従って)審査請求を提出した場合, 規則70(2)に基づく通知が出願人に送付され, 出願の手続の続行を希望するか否かを指定期間内に表明するよう出願人に要請する(C-II, 1(i)参照)。こうした場合, 当該出願人は規則70(2)に規定の期間内に調査見解書に回答しなければならない。この応答は, 補充的欧州調査報告書及び

調査見解書の作成の対象となるEuro-PCT出願にも常に適用される(B-II, 4.3及びE-VIII, 2.5.3参照)。ただし、出願人が規則70(2)に基づき通知を放棄した場合はこれは適用されず(C-II, 1(ii)参照)、代わりにB-XI, 7に基づく手続が適用される。

規則70a(3)
規則112(1)

出願人が調査見解書の応答期間内に応答しない場合、出願は取り下げられたものとみなされ、当該出願人はその旨通知を受ける。当該出願人は、この権利喪失の通知に対する応答において、第121条及び規則135に基づく手続の続行を請求できる。

しかしながら、出願人は欧州調査報告書又は補充的欧州調査報告書については、これらが2010年4月1日以前に作成された場合、調査見解書に添付されていない場合(調査見解書が作成された出願についてはB-XI, 1.1を参照)、又は調査見解書が肯定的であった場合(B-XI, 3.9参照)、応答する必要はない。しかし、こうした場合でも出願人は、希望により規則137(2)に基づく調査報告書には応答することが「できる」。そのような場合、出願人は当該出願が審査段階に移行する前に調査報告書に応答することが望ましい(C-II, 1参照)。

出願人は、規則137(2)に基づく出願の補正を提出することにより(C-II, 3.1参照)(クレームの補正を出願公開前に提出する場合、A-VI, 1.3, 第2段落参照)及び/若しくは当該補正に追加又は差し替えのいずれかの方法で調査報告書で提起された異論に対する見解を提出することにより調査見解書に応答する。そのような補正及び/又は見解は、出願が審査段階に移行した場合にのみ審査部により審査される。同様に、電話協議及び個人面談についても、B-VIII, 3.2及び4.2に記載の場合を除き、出願が審査段階に移行した後にのみ行われる。審査官は審査段階移行前にこれを承諾してはならない。

個人面談や口頭審理の請求など手続上の請求は、調査見解書で提起された異論に対し出願人が何ら見解を表示していない場合は、有効な応答に相当しない。応答期間内に行った調査見解書に対する唯一の応答がそのような請求である場合、規則70a(3)に基づき出願は取り下げられたものとみなされる。この段階では検討でき

ない請求についても同様の手続が適用される(出願状況に基づく請求など)。

調査見解書は作成されたものの、当該調査報告書の作成が2010年4月1日以前である出願については、出願人が当該調査見解書に回答せず、当該出願が審査段階に移行している場合(C-VI, 1.1及び1.1.1)、審査部により、第94条(3)に基づく最初の通知として、当該調査見解書に言及し応答期間が記された通知が発行される(C-III, 4参照)。出願人がこの通知に対し期間内に応答しない場合、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。

出願人が調査見解書に対する応答において補正書を提出した場合、規則137(4)が遵守されていなければ(H-III, 2.1参照)、当該補正書について規則137(4)に基づく通知(H-III, 2.1.1参照)が送付される可能性があるが、これは出願が審査部の所管に移行された後であって(C-II, 1参照)出願がH-III, 2.1.4で言及されている出願の種類の一に当てはまる場合にのみ適用される。

9. 第124条及び特許審査結果利用スキーム

124条
規則141

審査官は、調査見解書を作成する際、規則141(1)に基づき出願人により又は規則141(2)に基づき最初の出願の受理官庁により提出された先行技術文献が当該見解書の作成時に入手可能であれば(A-III, 6.12, 及びB-IV, 1.3参照)、当該先行技術文献を考慮しなければならない(OJ EPO 2011, 62参照)。規則141(3)に基づく先行技術情報の提出の請求については、出願が審査段階に移行した場合にのみ発行することができる(C-III, 5参照)。