

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。

## E部

### 一般手続事項に関する便覧

# 目次

## 序文

## 第I章 通知及び送達

### 1. 通知

#### 1.1 一般的注意事項

#### 1.2 通知の回数

#### 1.3 決定，通知及び通達的方式

### 2. 送達

#### 2.1 一般的注意事項

#### 2.2 送達の方法

#### 2.3 郵便による送達

#### 2.4 代理人への送達

#### 2.5 送達の瑕疵

## 第II章 口頭審理

### 1. 総論

### 2. 当事者の請求による口頭審理

2.1 異議申立が認められないとして却下されようとしている異議申立人による口頭審理の請求は提出されていないとみなされる

### 3. 口頭審理の再度の請求

### 4. 欧州特許庁の要求による口頭審理

### 5. 口頭審理の準備

5.1 実体審査で口頭審理への召喚はいつ出されるのか？

### 6. 口頭審理への召喚

### 7. 口頭審理の延期の請求

7.1 所管部門が求める口頭審理の延期

7.2 口頭審理の延期・定められた通知期間

### 8. 口頭審理の実施

8.1 口頭審理の公開

8.2 口頭審理の実施

8.2.1 査定系又は当事者系口頭審理中のラップトップ又はその他の電子装置の使用

8.3 口頭審理の開始：当事者の不出頭

8.3.1 口頭審理における参加者の身元及び委任状の審査

8.3.2 口頭審理の開始

8.3.3 口頭審理における遅刻又は不出頭

#### 8.3.3.1 総論

#### 8.3.3.2 異議申立手続における手順

#### 8.3.3.3 審査手続における手順

### 8.4 手続の実体的部分の開始

### 8.5 当事者による申立

#### 8.5.1 口頭審理におけるコンピュータ作成スライドショーの使用

##### 8.5.1.1 異議申立手続(当事者系)

##### 8.5.1.2 審査手続(査定系)

### 8.6 後の段階で導入された事実, 証拠又は補正

### 8.7 審査の口頭審理において初めて提起された単一性欠如の異論

### 8.8 審査において口頭審理中に提出される補正に対する規則137(4)の使用

### 8.9 事実関係及び法的立場についての討議

### 8.10 部門の他の構成員が質問する権利

### 8.11 口頭審理の終結

#### 8.11.1 口頭審理中の延期請求

## 9. 決定の言渡し

## 10. 口頭審理調書

### 10.1 方式要件

10.2 言語

10.3 調書の主題

10.4 調書訂正の請求

## 11. ビデオ会議によって行う口頭審理及び面接

11.1 ビデオ会議の請求

11.1.1 ビデオ会議請求の許可に関する裁量権

11.1.2 ビデオ会議によって行う口頭審理のステータス

11.2 ビデオ会議の準備

11.2.1 部屋の予約

11.2.2 書画カメラ

11.2.3 ファックス

11.2.4 技術的問題

11.2.5 代理人の身元確認

11.2.6 ビデオ会議の録画

## 第III章 証拠調べ及び証拠保全

### 1. 欧州特許庁所管部門による証拠調べ

1.1 一般的注意事項

1.2 証拠方法

- 1.3 証拠調べ
- 1.4 証拠調べの命令
- 1.5 当事者，証人及び鑑定人の召喚
- 1.6 当事者，証人及び鑑定人の聴聞
  - 1.6.1 一般的注意事項
  - 1.6.2 召喚を受けない証人及び鑑定人
  - 1.6.3 聴聞を受ける者への案内
  - 1.6.4 隔離聴聞
  - 1.6.5 本人の身元に関する審査
  - 1.6.6 立証事項に関する審査
  - 1.6.7 聴聞で当事者が質問する権利
- 1.7 証拠調べの調書
- 1.8 鑑定人の委託
  - 1.8.1 鑑定書の様式の決定
  - 1.8.2 鑑定人の忌避
  - 1.8.3 鑑定人に対する委託事項
- 1.9 口頭審理又は証拠調べから生じる費用
- 1.10 証人及び鑑定人の権利

1.10.1 旅費及び日当

1.10.2 収入の損失, 手数料

1.10.3 証人及び鑑定人の権利の詳細

1.11 模型

1.11.1 模型はいつ提出すればよいか?

1.11.2 模型は考慮されなければならないか?

1.11.3 模型の保管

1.11.4 手続き

1.12 ビデオ録画

## **2. 証拠保全**

2.1 要件

2.2 証拠保全の請求

2.3 権限

2.4 請求及び証拠調べに関する決定

## **3. 締約国の裁判所又はその他の管轄当局による証拠調べ**

3.1 司法協力

3.2 証拠提示及び証拠調べの方法

3.2.1 宣誓した上での証拠調べ



3.2.2 管轄裁判所が行う証拠調べ

3.3 嘱託書

3.4 管轄当局における手続

3.5 証拠調べの費用

3.6 指名された者による証拠調べ

#### 4. 証拠の評価

4.1 一般的注意事項

4.2 証拠の種類

4.3 証拠の審査

4.4 証拠の要求

4.5 証人の証言の評価

4.6 当事者の証言の評価

4.7 鑑定人の鑑定の評価

4.8 検証の評価

### 第IV章 口頭審理における手続言語の特例

1. 公用語の使用

2. 締約国の言語又は他の言語

### 3. 1.及び2.の例外

#### 4. 証拠調べに使用する言語

#### 5. 欧州特許庁の職員の使用する言語

#### 6. 調書に使用する言語

## 第V章 欧州特許庁による職権審査；適時に提出されなかった事実， 証拠又は理由；第三者による意見書

### 1. 欧州特許庁による職権審査

#### 1.1 一般的注意事項

#### 1.2 審査する義務についての制限

### 2. 提出物の遅延提出

#### 2.1 異議申立手続における一般的な例

#### 2.2 異議申立手続における口頭審理に関する例

### 3. 第三者による意見書

## 第VI章 手続の中断及び中止

### 1. 中断

#### 1.1 手続を中断することができる場合

#### 1.2 手続の再開

1.2.1 期間の再開

1.3 所管部門

2. 権利に関する手続が係属中の場合の手続の中止

3. 拡大審判部への付託が係属中の場合の手続の中止

## 第VII章 期間，権利の喪失，手続続行及び早期処理，権利の回復

1. 期間，及び期間内に応答しなかったことによる権利の喪失

1.1 期間の決定

1.2 欧州特許条約の規定に基づき欧州特許庁が定める期間の長さ

1.3 自由に定めることができる期間

1.4 期間の計算

1.5 優先日の変更の効果

1.6 期間の延長

1.7 書類の受領遅滞

1.8 期間内の応答の不履行

1.9 権利の喪失

1.9.1 権利を喪失する場合

1.9.2 権利の喪失についての記録及び通知

1.9.3 権利の喪失に関する決定

## **2. 手続続行及び権利の回復**

### 2.1 欧州特許出願の手続続行の請求

### 2.2 権利の回復

#### 2.2.1 一般的注意事項

#### 2.2.2 異議申立人に対する権利の回復の延長

#### 2.2.3 基準期間

#### 2.2.4 適用されない期間

#### 2.2.5 権利の回復の請求

#### 2.2.6 複数当事者がいる場合の手続上の特別事項

#### 2.2.7 権利の回復の決定

## **3. 欧州特許出願の早期処理手続**

### 3.1 早期の調査

### 3.2 早期の審査

## **4. 異議申立の早期処理手続**

## **5. 審判部における早期処理手続**

## **6. 権利の放棄**

### 6.1 出願又は指定の取下

### 6.2 優先権主張の取下

6.3 取下の申立

6.4 特許の放棄

## 第VIII章 特許協力条約(PCT)に基づく出願

### 1. 一般的注意事項

### 2. 指定官庁又は選択官庁としての欧州特許庁

#### 2.1 総論

##### 2.1.1 序文

2.1.2 最初の手続及び方式審査，国際出願の写し，翻訳

2.1.3 出願手数料，指定手数料，審査請求，調査手数料及びクレーム手数料

2.1.4 PCT の規定対欧州特許条約の規定

2.2 A-II（「出願先及び出願時の審査」）の規定

2.3 A-III（「方式要件の審査」）の規定

2.3.1 代理

2.3.2 出願の様式上の要件

2.3.3 願書

2.3.4 発明者の指定

2.3.5 優先権主張

2.3.6 発明の名称

2.3.7 禁止事項

2.3.8 クレーム手数料

2.3.9 図面

2.3.10 要約

2.3.11 指定手数料

2.4 A-IVの規定（「特別規定」）

2.4.1 分割出願

2.4.2 配列一覧

2.5 A-VIの規定（「出願公開；審査請求；包袋（ドシエ）の審査部への送付」）

2.5.1 国際出願の公開

2.5.2 審査請求

2.5.3 補充的欧州調査

2.6 国際（PCT）出願に関する手数料の減額及び返還

2.7 指定官庁としての欧州特許庁に対する送付

2.8 欧州特許庁に係属する手続の繰延

2.9 指定官庁としての欧州特許庁による再審査

2.10 ファイルの閲覧

### **3. 規則161による通知**

- 3.1 補充的欧州調査報告書が作成される出願
- 3.2 補充的欧州調査報告書が作成されない出願
- 3.3 規則161(1)の求めに対する応答が義務付けられない例外
  - 3.3.1 先に提出された補正又は意見
  - 3.3.2 肯定的な WO-ISA, SISR 又は IPER
  - 3.3.3 2010年4月日以前に発行された規則161による通知
  - 3.3.4 規則161(1)による通知に対する自発応答
  - 3.3.5 様式1200における表示
- 3.4 規則137(4)が適用される

### **4. 審査手続**

- 4.1 審査中少なくとも1回の通知
- 4.2 EP段階において複数の発明の審査はない
- 4.3 IPERを添付したEuro-PCT 出願の実体審査
  - 4.3.1 比較試験結果
  - 4.3.2 実体審査の基礎
  - 4.3.3 IPERの内容の検討

## **第IX章 決定**

## 1. 決定の基礎

### 1.1 一般的注意事項

### 1.2 実例

## 2. 期間の斟酌

## 3. 書類の正式な正文

## 4. 決定書の様式

### 4.1 一般的注意事項

### 4.2 命令

### 4.3 事実及び提出物

### 4.4 現状ファイルに基づく決定

## 5. 決定の理由付け

### 5.1 内容

### 5.2 当事者の主張の検討

### 5.3 主請求及び補助請求

### 5.4 遅延提出

### 5.5 追加的な拒絶理由

## 6. 手続を終結させない決定－中間決定

## 7. 同一事案に関する決定の拘束力



8. 救済手段に関する情報

9. 送達

## 第X章 審判

1. 執行停止の効力

2. 特許の放棄後又は消滅後の審判請求

3. 費用の分担に対する審判請求

4. 費用額確定の異議部の決定に対する審判請求

5. 審判を請求し得る者及び審判手続の当事者となり得る者

6. 審判請求の期間及び方式

7. 中間的見直し

7.1 一般的注意事項

7.2 審判部への付託

7.3 審判請求手数料の返還

7.4 実例

7.4.1 審判請求と同時に補正クレームが提出されない場合

7.4.2 審判請求と同時に補正された主請求／単一請求がされる場合

7.4.3 審判請求と同時に主請求及び補助請求が行なわれた場合

## 8. 第2 審級部門の手続規則

## 9. 審判請求後の当該部への差戻し

### 9.1 差戻しの命令

### 9.2 当該部における結果

## 第XI章 欧州特許に関する技術的見解についての国内裁判所からの 請求

### 1. 総論

### 2. 技術的見解の範囲

### 3. 審査部の構成及び職務

#### 3.1 構成

#### 3.2 義務

### 4. 使用言語

### 5. 手続

#### 5.1 方式点検

#### 5.2 予備審査

#### 5.3 請求の取下

#### 5.4 技術的見解の確定及び交付

#### 5.5 ファイル閲覧

5.6 国内裁判所への出頭

## 第XII章 移転，ライセンス，その他の権利等の登録

1. 欧州特許出願の移転
2. 欧州特許の移転
3. ライセンス及びその他の権利
4. 名義変更

## 序文

E部には、主要な変更を伴うことなく、欧州特許条約が認める範囲内で、手続上の多様な段階で生じる、欧州特許出願及び欧州特許の審査に関する手続処置についての便覧を記載する。第125条の「本条約に手続規定がない場合は、欧州特許庁は、締約国で一般に承認されている手続法の諸原則を参酌する」という規定にも注目する。

別段の記載がある場合を除き、第E-VIII章以外のE部は、特許協力条約(PCT)に基づき欧州特許庁が処理する国際出願に適用されない。

## 第 I 章 通知及び送達

### 1. 通知

#### 1.1 一般的注意事項

特に次の場合は、通知を行うべきである。

- (i) 当事者に、たとえば、規則55、規則58、規則59まで、規則62a、規則63、規則64(1)、規則71(1)、規則77(2)、規則95(2)又は規則108(2)に従い、欠陥について、該当する場合はその欠陥の是正を求める請求と共に、通知しなければならない場合
- (ii) 当事者に、問題点を明らかにするために特定の質問について意見書又は文書若しくは証拠等の提出を求める場合
- (iii) 審査部又は異議部の見解では、特許の出願人又は所有者が請求する正文では特許の付与若しくは維持をすることができないが、更に限定された範囲に補正すれば特許の付与又は維持をすることができる場合
- (iv) 当事者に、たとえば、規則14(2)及び(3)、規則35(4)又は規則142(2)及び(3)に従い、手続を実施する上で必要な情報を通知しなければならない場合
- (v) 口頭審理を準備する場合(E-II, 5参照)、又は
- (vi) 両当事者に意見を述べる機会が未だ与えられていない理由を決定の根拠とする場合(E-IX, 1参照)

#### 1.2 通知の回数

発出される各通知は手続を遅延させる可能性があるため、できる限り少ない回数の通知で手続を進行させるべきである。通知を行わなければならない場合は、通知には、手続の特定の段階、たとえば、口頭審理若しくは決定の準備のために必要である又は重要となる可能性のあるすべての点を網羅すべきである。

### 1.3 決定、通知及び通達的方式

規則113(1)及び(2)

欧州特許庁の決定、通知及び通達には、担当職員が署名し、その名称を記載する。コンピュータを使用して担当職員がこの文書を作成する場合は、署名に代えて印章を使用することができる。文書がコンピュータによって自動的に作成される場合は、職員の名称は省略することができる。これは、事前に印刷されている通達及び通知にも適用される。

## 2. 送達

### 2.1 一般的注意事項

119 条  
規則125  
規則126

欧州特許庁は当然であるが、関係人に、決定書及び召喚状を送達し、更に、通達又はその他の通知であって、それから期間が起算されるもの、又は関係人に欧州特許条約の他の規定に基づき送達しなければならないもの、又は欧州特許庁長官が送達を命じたものを送達する。送達は、特別な事情において必要であれば、締約国の中央工業所有権庁を介して行うこともできる。欧州特許庁における手続において、送達は、その書類の原本、欧州特許庁によって証明された若しくは欧州特許庁の印章が付された謄本、又はその印章が付されたコンピュータ打出し文書の何れかの方式で行わなければならない。当事者自身から提出される書類の写しについては、そのような証明を必要としない。

### 2.2 送達の方法

規則125(2)  
規則125(3)  
規則127

送達は、郵便、欧州特許庁構内での交付、公示又は欧州特許庁長官によって定められた技術的通信手段によって行われ、同長官が定めた、その使用を規制する条件に基づくものによって行われる。通達に関する詳細は、規則126から規則129までに示されている。名宛人を扱う権限のある締約国の中央工業所有権庁経由の送達は、国内手続において当該官庁に適用される規定に従い行われなければならない。

### 2.3 郵便による送達

規則126

送達は通常、郵便によって行われる。決定書であって審判請求又は再審申請の期間を記載したもの、召喚状及び欧州特許庁長官が定める他の書類は、配達証明付の書留便によって送達されなけれ

ばならない。郵便による他のすべての送達は、書留便によって行われなければならない。欧州特許庁長官は、今のところ、配達証明付の書留便によって送達すべき他の書類については何ら指定していない。

書簡は、投函から10日目に名宛人に配達されたものとみなされる。ただし、書簡が名宛人に到達しなかった、又は名宛人に到達したのがそれより後の日付であった場合を除く。紛争のある場合は、書簡がその宛先に到達したこと、又は場合に応じて、当該書簡が名宛人に配達された日を確定することは、欧州特許庁の責任である。

送達は、書簡の受取が拒絶された場合であっても、行われたものとみなされる。

送達に関するその他の事項、たとえば、名宛人以外の者への配達が当該名宛人に対する有効な送達を構成するか否かの問題には、送達が行われた領域の属する国の法律が適用される。

## 2.4 代理人への送達

### 規則130

代理人が選任されている場合は、送達は当該代理人に行われなければならない。単一の利害関係人のために数名の代理人が選任されている場合は、その代理人の任意の1名に送達すれば足りる。数名が特許の共同出願人若しくは共同所有者であるか、又は数名が異議申立若しくは訴訟参加に共同して行動してはいるが、共通代理人を選任していない場合であっても、1名、すなわち、規則151にいう者に送達すれば足りる。数名の利害関係人が共通代理人を有する場合は、当該共通代理人に1通の書類を送達すれば足りる。

## 2.5 送達の瑕疵

### 規則125(4)

書類が名宛人に到達された場合において、欧州特許庁が当該書類は適時に送達された旨を証明することができないとき、又はその送達に関する規定が遵守されていないときは、当該書類は、欧州特許庁が受領日として確定した日に送達されたものとみなされる。欧州特許庁が送達の実際の日を証明することができない場合は、たとえば、名宛人自身から送付された書簡であって受領日を

表示したものは、証拠として認められる。  
名宛人の応答から、当該名宛人がその書類を受領したことが明白  
であれば、その送達日を当該名宛人が記載していなくても、当該  
応答の書かれた日付が送達日とみなされる。



## 第II章 口頭審理

### 1. 総論

「口頭審理」とは、第116条に基づく正式審査を意味する。したがって、審査手続及び限定／取消手続中に起こるような非公式かつ私的な面接又は電話の応答を含まない(C-VII, 2参照)。規則81(2)を考慮して、このような非公式かつ私的な面接又は電話の応答は、複数の当事者が関係する異議申立手続では認められない。ただし、その面接又は電話の応答が他の当事者の利害に影響を与えない事項に関係する場合を除く。1例として、異議申立を認めるか否かの審査手続があり、この場合は、欧州特許庁及び当該異議申立人のみが手続に関与する。

18条(2)

19条(2)

口頭審理は、所管部門において、たとえば、受理課では担当方式審査官において、又は審査及び異議申立手続中は部全体において行われる。

### 2. 当事者の請求による口頭審理

116条(1)

手続の過程で当事者が口頭審理を請求する場合は、当該所管部門はこの請求を認めなければならない。欧州特許庁は、当事者にこの権利について通知しないが、(当事者が当該所管部門に対して納得しない場合は、その当事者が希望すれば)決定前に、口頭審理を請求するよう当事者に求める。

第116条(1)に基づき、当事者は、決定が発行されていない場合は、いつでも口頭審理を請求することができる。特に、特許査定又は限定の決定が庁内郵便局に引き渡される前になされた口頭審理の請求は、認められなければならない(T 556/95及びG 12/91参照)。

116条(2)

受理課における口頭審理は、受理課が便宜性があると認めた場合又は受理課が欧州特許出願を拒絶しようとする場合に限り、出願人の請求によって行われる。受理課が口頭審理の必要がないと考える場合は、その旨を出願人に通知しなければならない(J 16/02参照)。

所管部門は、口頭審理のため最適な日付を決定するが、口頭審理は、決定される争点が十分明らかになるまで開かれるべきでない(E-II, 5参照)。

口頭審理の条件付請求により、すなわち、関係当事者が、自身の提出した事案が受理されないという場合に備えた予防策としてのみ口頭審理の請求を行ったことを示している場合は、口頭審理は、当該関係当事者に対して否定的な決定が予想される場合に限り行われる。

他方、口頭審理の無条件の請求により、所管部門が、入手した書証に基づき当該事項に関して決定することができることを認め、口頭審理を請求した当事者の申立に十分適合する決定(たとえば、第97条、第101条又は第105b条に従い)を行う意向である場合は、当事者にその旨を通知し、当該請求について、その決定が申立に適合するにも拘らず、口頭審理手続を更に進めるか否か質問すべきである。請求が明確に取り下げられなければ、口頭審理を行わなければならない

**2.1 異議申立てが不適法として却下され、又は異議申立てが提出されなかったものとみなされた異議申立人による口頭審理の請求**  
第116条(1)に基づき、口頭審理は、係属中の手続の当事者のみが請求することができる。異議部が規則77(1)に基づく異議申立書の不備を見出した場合、異議申立人はその異議申立が認められないものとして却下されるまでは手続きの当事者であり続ける。これは、不備により異議申立が提出されなかったものとみなされた場合にも該当する(D-IV, 1.4.1参照)。

### **3. 口頭審理の再度の請求**

116条(1)

欧州特許庁は、手続について当事者及び審理の主題が同一の場合は、同一部門で行われる再度の口頭審理についての請求を却下することができる。

口頭審理は、特に異議申立手続において、提起された全事項を討議する機会を与えるように行われ、通常は口頭での決定言渡しをもって終結する。決定の言渡しがあると、異議部は当該決定に拘束され、更なる書類の提出又は新事実の参酌を認めるために手続

を再開することができない(E-V,2 最終2 段落参照)。異議部は、口頭審理で決定の言渡しを行わなかったが、書面での審理手続を続行する旨を決定した場合に限り、その後の提出書類について審査することができる。これは、たとえば、審査部が口頭審理中に提出された書類に基づき特許を付与する(又は限定手続で付与特許を限定する)意向である旨を表明する場合は該当する。

したがって、たとえば、一方の当事者が当該審理の過程で、当初の口頭審理前であるか又は口頭審理中であるかを問わず、既に討議済みの主題について異なる観点から再審査を望む場合は、原則として、審査、限定又は異議申立手続において口頭審理手続を更に進める正当理由が存在しない。ただし、口頭審理が決定をもって終結せず、口頭審理後に審理の主題が変更された場合、たとえば、当初の審理後、審理に新たな証拠の採用が認められた場合は、請求があれば一般的に、口頭審理を更に行わなければならない(T 194/96 参照)。

#### 4. 欧州特許庁の要求による口頭審理

116条(1)

欧州特許庁の所管部門は、便宜性があると認めれば、当事者からの請求なしで口頭審理を行う手配をすることができる。

口頭審理は通常、書面での釈明の後になお質問又は疑問があり、到達する決定に重要な関係があり、当事者との口頭討議によって更に効率的又は確実に解決することができる場合、又は口頭審理の一部として証拠調べをすることが必要な場合に限り、通常便宜性があると認められる(E-III,1.3 及び1.6.1 参照)。口頭審理は欧州特許庁及び当事者の双方に費用をかけるので、所管部門は、このような審理では経済性の必要にも留意すべきである。

#### 5. 口頭審理の準備

口頭審理の目的は、決定に関するすべての懸案事項を、できる限り解決することにある。この目的で、提出された書面での事項をすべて審査した後に入念に手続準備し、これに留意して、口頭審理を行うのに最適な日付を選定しなければならない。

異議申立手続の口頭審理の準備をする際には、異議部は複雑な法

的問題が生じる可能性があるかどうかについて慎重に検討し、それによって、法律資格のある構成員を補充することにより異議部を拡大することを決定することができる(第19条(2))。

口頭審理の目的は、決定に関するすべての懸案事項を、できる限り解決することにある。この目的で、提出された書面での事項をすべて審査した後に入念に手続準備し、これに留意して、口頭審理を行うのに最適な日付を選定しなければならない。

決定に関する一定の問題について欧州特許庁が討議を必要と認める限り、多くの場合は、当事者に通知書を送達すること、及び、可能であれば1人又は複数の当事者に、意見書の提出、又は該当する場合の証拠の提出を求めることにも便宜性であろう。当事者は、自己の主張を裏付ける証拠を自発的に提出することもできる。ただし、たとえば、D-IV,1.2.2.1(v)及び5.4に従う異議申立手続におけるように、証拠が早い段階で提出されるべきものであった場合は、所管部門が適時に提出されなかった証拠を受け入れるか否か検討する(E-V,2 参照)。すべての意見書は、異議申立手続の少なくとも1月前には他の当事者に通知されるよう、適時に受領すべきである。意見書の提出期間は、特に意見書提出の求めが口頭審理の召喚状と同時に発出される場合は、そのように定めるべきである。

#### **5.1 実体審査において、口頭審理への召喚状はいつ発行することができるのか？**

実体審査の開始時に、審査部がそのままでは出願に対して特許査定することができないという見解である場合は、第94条(3)の趣旨の範囲内において、少なくとも1回の実体通知書を送付しなければ、審査部は口頭審理への召喚状の発行を検討することができない(C-III, 4参照)。

特に拡張欧州調査報告又は補充調査(ESOP)の調査見解書も、PCT手続による見解書又は報告書(WO-ISA, SISR, IPRP又はIPER)も、第94条(3)に基づく通知ではないため、出願人がこれに応答したとしても、欧州実体審査における最初の通知として、召喚状を送付することはできないことに留意すべきである。

また、以下の通知／請求も、この目的で審査部からの実体通知と

はみなされない。規則62a又は規則63に基づく求め、規則137(4)に基づく通知、規則53(3)に基づく請求、第124条及び規則141に基づく請求。

## 6. 口頭審理への召喚

規則115(1)  
119条

全当事者は、送達により口頭審理へ適時に召喚されなければならない。召喚状には、口頭審理の主題及び日時を記載しなければならない。

審査部は、口頭審理のために一つの日程を設定する必要がある。すなわち、1日、又は、特定の場合には、一続きの日である。電話又はファックスによる日付の事前通知は行われない。

規則116(1)

召喚状には、討議が必要な点に注意を喚起する注意書も添付し、通常は審査部の非制限的かつ暫定的な見解を記載し、書類の提出又は欧州特許条約の要件を充足する文献提出の期限となる日付を定める(D-VI,3.2 参照)。

規則115(1)

当事者が更に短い期間に同意しない限り、召喚は、少なくとも2月の予告をもって通知しなければならない。召喚状には、適時に召喚された当事者が出頭しない場合は、その者を除いて手続を続行することができる旨を記載しなければならない。

異議申立手続では原則として、まったく異なる異議申立理由に基づき請求された口頭審理であっても、1まとめの手続として審理すべきである。

複数の異議申立手続の場合、各異議申立が異なる理由に基づいている場合であっても、請求されたすべての口頭審理は1回の期間内で処理されるべきである。これは、すべての当事者が参するよう召喚されなければならない、提起されたあらゆる理由について意見を示すことができるということの意味する。

## 7. 口頭審理の延期の請求

口頭審理の延期請求が認められるのは、関係当事者が新たな日付の決定を正当化する重大な理由を提出することができる場合に限

られる(T1080/99,T 300/04, J 4/03 及びT 178/03 参照)。新たな日付の請求は、関係当事者が口頭審理に出頭することができない理由が生じた後、速やかに提出しなければならない。この請求には、理由を表示した、実体的な内容を伴う陳述書を添付しなければならない(OJ EPO 2009,68参照;T 178/03も参照)。

口頭審理の日時の変更を請求する重大な理由には、たとえば以下が考えられる。

- 欧州特許庁又は国内裁判所における他の手続ににおいて、同一当事者にかつて通知された口頭審理への召喚
  - 同日、又は
  - 前日若しくは翌日、又は
  - 他の訴訟が地理的に離れた場所で行われることになっている場合、その前後2日間
- 重篤な病気
- 家族の死
- 口頭審理へ出頭することが適切な者の婚姻
- 兵役又は市民の義務のその他の義務的履行
- 口頭審理への召喚の通知前に出張が確実に予約されていた場合
- 口頭審理への召喚の通知前に、休暇がすでに確実に予約されていた場合。予定されていた休暇ではあるが、まだ予約されていなかった場合は、代理人は、その休暇の組み直しを妨げる事情(例：学校の休み)を示すべきである。

当事者が提出する口頭審理の延期の理由が上記基準に適合しない場合、審査部は、当事者に対し、召喚状に記載された通りに口頭

審理が行われることを通知する。

異議申立手続においては、特に複数の異議申立人が関係する場合、一連の延期を防ぐためにより厳格な手法を適用してもよいことに留意すべきである(T 1102/03参照)。

原則として受け入れられない理由には、たとえば次のようなものがある。

- 関連する審理における召喚後に通知された、欧州特許庁又は国内裁判所における口頭審理への召喚
- 過度の多忙。

利用可能な会議室を効率的に利用するため、また、月曜日と金曜日は通常の就業日であることから、口頭審理はこれらの日に設定される。代理人及び／又は当事者が週末に移動を余儀なくされるという事実は、口頭審理の日付を変更する十分な理由とならない。ただし、第一審となる部門は、当事者が同日に移動できるように、開始時間を延期する請求がある場合は、事情が許す限り、柔軟に対応するように努める。

召喚状に示された場所以外の欧州特許庁の場所で口頭審理を行うことの請求は認められない(T 1012/03参照)。

### **7.1 所管部門が求める口頭審理の延期**

例外的な事案で、所管部門が上述と同様の理由で口頭審理の延期を求めなければならないことがある。ただし、審理の延期は、適切な交替員が見つからない場合に限定すべきである。

### **7.2 口頭審理の延期 - 規定された告知期間**

規則115(1)に規定された告知期間、すなわち、少なくとも2月は、当事者が更に短い期間に同意しない限り、延期の場合にも有効である。

## **8. 口頭審理の実施**

## 8.1 口頭審理の公開

116条(3)

受理課，審査部及び法規部における口頭審理は公開されない。

116条(4)

公開することが，特に当事者の一方に重大かつ不当な不利益を与える虞がある場合は，異議部が別段の決定をしない限り，異議部における決定の言渡し(E-II,9 参照)を含む口頭審理は公開される。この不利益は，たとえば，一方の当事者が自己の主張を裏付けるため販売高又は他の企業秘密についての情報を提示しようと希望する場合がこれに該当するであろう。一般的には，この情報が提示されている間に限り，非公開となる。

## 8.2 口頭審理の実施

受理課における口頭審理は方式審査官が行い，審査部又は異議部における口頭審理は当該部の審査長が行う。

手続を指揮する者の責任には，秩序を維持すること並びに方式及び実体の両面に関する手続を指揮することが含まれる。

手続を指揮する者は，必要に応じ，到達する決定に関連する争点又は不明確な点をすべて含む一覧を作成して，これが討議され，その諸点について釈明する機会が与えられることを特に確認しなければならない。

他方，口頭審理は，厳格かつ効率的に実施されるので，当事者の陳述及び討議は不必要に枝葉末節に及ぶものでなく，到達する決定に関連しない点は扱わない。繰返しは，できる限り避けるべきである。特に，所管部門及び当事者に適時に提出された書類であって，既に手続の主題になっているものは，詳細に読み上げる必要がない。その書類について簡単に触れるのみで十分である。

### 8.2.1 当事者系又は査定系口頭審理中のラップトップ又はその他の電子機器の使用

口頭審理中のラップトップ又はその他の電子機器の使用は，参加者を煩わせず，録音のために使用しないことを条件として，認めるべきである(1986年2月25日付第2及び第3 総局副長官通達，OJ



EPO 1986, 63参照)。

こうした機器を認める決定は所管する部の裁量によるものであり、主に審理の秩序を預かる審査長が主に責任を負う(E-II, 8.2)。この裁量権を行使する際には、所管する部がラップトップを使用する権利を否認する場合は、論証において誠実に電子的に記録された文書を頼りとする代理人が難しい立場に追いやられることを考慮すべきである。

当事者が口頭審理においてラップトップ又はその他の電子機器の使用しようとする場合は、審査長は、上述の使用条件を事前に告知すべきである。審査長は、特に、口頭審理において又は休憩時間に行われた会話の録音又は送信が決して認められないことを当事者に指摘すべきである。こうした条件が充足させられない場合、審査長は残りの口頭審理における継続的な使用を禁止する権限を有する。

### **8.3 口頭審理の開始：当事者の不出頭**

#### **8.3.1 口頭審理における参加者の身元及び委任状の確認**

職業代理人は、例外的な事案に限り、委任状を提出する必要がある(欧州特許庁長官決定OJ EPO 2007特別版No. 3, L.1参照)。

委任状の確認は、当事者がその者への委任がファイルから明らかでない者により代理されている場合に限り必要となる。その者が以下のいずれかに該当することが立証される場合は、それ以上の確認は求められない。

- (a) 準委任に基づいて行動する職業代理人
- (b) その事案で代理人を務める者と同じ事務所に所属する職業代理人、又は
- (c) 当事者が事業を行う国の法律によって当該当事者の代理を務める権限を与えられた自然人(例：執行役員)

ただし、その者が以下に該当する場合は、

- (a) 同一の機関に所属する者でも、準委任に基づいて行動する者でもない職業代理人であって、口頭審理への出頭がこの手続において最初の出頭である場合、又は
- (b) 委任された職業代理人ではない弁護士若しくは当事者の従業者

手続は次の通りとなる。

(a)の場合、所管する部はファイルを確認し、以前の代理人の委任状が失効していないか確認する。失効している場合、更なる措置は不要である。失効していない場合、当該代理人には、登録包括委任状の参照を示すか、又は個別の委任状を提出することが求められる。

(b)の場合、所管する部は関係人に対し、登録包括委任状の参照を示すか、又は個別の委任状を提出することを要求する。

委任状のない者には、即刻委任状を提出することが求められる。直ちにそうすることができない場合は、2月の提出期限が設定される。委任状がなかったという事実及び設定された提出期限は調書に記録しなければならない。その後、手続は通常のやり方で継続されるが、ただし、最後に決定が宣告されない。その代わりに、欠けていた委任状が提出された後、決定は書面で発表される。手続の終わりには、関係当事者に委任状の提出を思い出させるべきである。

手続を指揮する者は、口頭審理の開始前に、参加する者の詳細を聴取させ、必要であれば、その者の授權を点検させる。当事者及びその代理人については、本人であることを確認しなければならない。ただし、その者が手続を指揮する者又は審査部若しくは異議部の構成員が本人であることを知っている場合を除く。

### 8.3.2 口頭審理の開始

口頭審理の開始後、手続を指揮する者は参加する当事者たちを紹介する。手続を指揮する者は、手続に参加する者についての詳細を記録させ、その者の出頭資格を確認する。この処置の詳細及びその結果については、調書に記録する(E-II,10参照)。

### 8.3.3 口頭審理における遅刻又は不出頭

#### 8.3.3.1 総論

欠席した当事者が適時に召喚されていなかった場合は、これを調書に記載し、口頭審理を閉じる。更に口頭審理を行う場合は、新たな日付を定めなければならない。

#### 規則115(2)

口頭審理に適時に召喚されていた当事者が召喚に応じて出頭しない場合は、口頭審理は、当事者の不出頭によって決定の発令を遅延させるべきでないので、その者を除いて実施することができる。これは口頭審理請求の明確な取下の場合、又は当事者が出頭しないと表明した場合（これは通常、取下に等しいと解釈される(T 3/90, T 696/02及びT 1027/03参照))にも当てはまる。

所管する部がそれでもなお口頭審理は行うと決定する場合、これは口頭審理で論じる必要のある未解決の異議申立があることを意味する。従って出願人及び／又は特許所有者は、口頭審理への召喚に応答して提出した請求に関する問題が口頭審理において処理されることを期待できる。

出願人及び／又は特許所有者が口頭審理に出頭しないと決断する場合、それによって選択しているのは、異議申立のいずれについても口頭審理において意見を述べる機会を利用せず、書面による提出物に述べる議論に頼ることである。決定は当人が不在のときに口頭で示される場合がある。手続上の原則は、決定によって手続の当事者を驚かせないように求めている。

留意すべき点は、当事者が口頭審理の**終結前**に出頭すれば、意見を述べる権利があることである。

当事者が**手続終結後**にやっと出頭した場合、所管する部はその裁量により再開することがあるが、これには**2つ**の条件がある。

(a) 所管する部は、第97条(1)若しくは(2)又は第101条(2)に基づく決定も、第101条(3)に従って特許を補正した形で維持する第106条(2)に基づく中間決定(D-VI, 7.2.2も併せて参照)も、規則95(4)に基づく制限の請求を却下する決定も宣言していない。

(b) 手続の当事者全員が再開に同意している。

ただし、口頭審理の延期を求めて行われた請求が許容された場合は(E-II,7 参照)、手続を延期し、新たな日付を定めるべきである。申請書の提出遅延が関係当事者の不注意に起因する場合であっても、手続は、事情に応じて、なお延期することができる。この事態が異議申立手続において生じたときは、費用分担に関する決定を行わなければならない場合がある(D-IX,1.4 参照)。

104条(1)

### 8.3.3.2 異議申立手続における手順

適時に召喚されていたが出頭しない者に対する両当事者対立構造の口頭審理中に新たな事実又は証拠が提出された場合は、この提出物を無視することができるか否かを最初に審査しなければならない(第114 条(2) ; E-II,8.6 及びV,2 も参照)。

G 4/92に従い、新たな事実が参酌される場合は、口頭審理の終結時に、この事実を根拠とした決定を、出頭していない当事者に対して行うことができない。更に新たな証拠は、それが既に通知されており、それを提出した当事者の既に行っている主張を単に裏付けるものである場合に限り、出頭していない当事者に対して採用することができる。ただし、新たな主張は、決定が根拠とする理由を変更しない限り、いつでも行うことができる。

換言すれば、拡大審判部がG 4/92 に規定したことは、口頭審理において、予見不可能な方法で法律及び事実の枠組みを変えるような不測の事態に基づき出頭していない当事者に対して、決定を行う可能性を示している(T 414/94 参照)。

口頭審理中に他方の当事者が口頭審理で提起した異議申立を克服しようとした場合は、出頭していない当事者が急に参加することは認められない。特に、口頭審理中の提出物であって、更に限定的及び／又は方式的に補正された1組のクレームについて異議申立人の異議申立を克服する目的のものは、「新たな事実」と認められない(T 133/92 及びT 202/92参照)。また、補正クレームが方式上の許容性並びに第123条(2)及び(3)の遵守について審査されることも、予期されないものといえない(T 341/92参照)。

特別な場合として、異議申立人は出頭していないが、異議申立の対象となっている特許の維持に対して障害となり得る新たな先行技術が口頭審理において初めて提出された場合は、それが異議申立人にとって有利なものとなるので、異議申立人の不出頭に拘らず、この新たな先行技術を考慮することができる(T 1049/93 参照)。

#### **8.3.3.3 審査手続における手順**

口頭審理は出願人に第113条(1)に基づく権利を行使する機会を与える。審査手続においては、出願人が口頭審理の前に補正クレームを提出し、その後口頭審理に出頭しない場合、本人不在で当該クレームに対して申し立てられるかもしれない異議に基づく決定が予想されることがある。決定は、手続において先に提示された事実及び議論に基づき、及び／又は提起されると予想されることのある新たな議論に基づき、下される(OJ EPO 2008, 471参照)。

審査手続においては、口頭審理への召喚状に口頭審理中に論じられる可能性のあるすべての異議を記載すべきであり、EPC遵守のためには通知に応答して補正したクレームが口頭審理で審査されなければならないことを示すべきである。これにより、出願人が意見を述べる権利(第113条(1))の尊重と、出願人が口頭審理に出頭しない場合に手続が不必要に遅延しないことが保証される。

#### **8.4 手続の実体的部分の開始**

必要な限り、手続を指揮する者は、手続の進行の概要を明らかにし、ファイルに従い争点の最重要事項を指摘する。これは、審査手続又は異議申立手続において、主任審査官が行うこともできる。

## 8.5 当事者による申立

上述した経緯の後、当事者は、事案を進行させ、手続事項について申請するため発言を許され、その理由を陳述する。通常の進行過程で各当事者は、包括的陳述を行う機会を1回限りとするべきである。

異議申立手続においては、一般的に異議申立人が最初に発言し、次に特許所有者が発言する。異議申立人が多数いる場合は、異議申立人それぞれの陳述が終わるごとに、特許所有者に直接答弁する機会を与えることに便宜性がある。異議申立人及び特許所有者には、最終答弁を行う機会が与えられるべきである。

当事者による申立は、できる限り即興で行われなければならないが、書面で作成することもできる。手続中に既に提出された書類の箇所であって再度引用されるものは、正確な表現が関係する場合に限り、これを読み上げるべきである。

欧州特許庁における手続の当事者を代理する資格を第133条及び第134条に基づき有していない者による申立は、この者が口頭審理で当事者を代理する職業代理人を伴えば許される。ただし、このような申立は権利として当然に行うことができず、審査部又は異議部の許可及び裁量によってのみ行うことができる。異議申立手続において関係部門は、その裁量権を行使するときは、次の各事項に該当するか否か検討すべきである(G 4/95参照)。

- (i) その者に発言させる当事者が、この旨の請求をしているか。
- (ii) 請求をする当事者が、その者の名称、申立の主題及びこの事項に関して発言する資格を示しているか。
- (iii) 請求が、口頭審理の前に十分な時間をもって行われているか。
- (iv) 遅延請求された場合は、申立を正当なものであると認める特別な事情が存在する、又は他の当事者すべてが申立を行うこと

に同意しているか。また

(v) 申立が、職業代理人の継続的責任及び管理下で行われているか。

上述した(iv)の選択条件の何れも充足されない場合は、遅延請求は却下されるべきである。請求が遅延していたか否かを決定するときに適用する期間は、規則116 に基づく召喚状に定められた期間とする。

当事者が職業代理人でなく委任された従業者によって代理される場合は、同様の考慮が、委任された従業者に伴われた者に適用される。影響を受ける相手方当事者がいないため、審査部は異議部よりも自由なアプローチを採ることができる。

G 4/95の意味において、当事者は、伴われた者とみなされない(T 621/98 参照)。当事者は、手続当事者としての地位に基づき、口頭審理において陳述する権利を有する。

口頭審理中に書面による提出物を作成する場合に、読みやすさ、署名、提出の日付などの正式要件が確実に充足されるようにすることは所管する部の責任である(T 733/99参照)。

**8.5.1 口頭審理におけるコンピュータ作成スライドショーの使用**  
口頭審理においてコンピュータで作成したスライドショーは権利としては使用できず、審査部又は異議部の許可と裁量によるのみ、使用可能となる(T 1556/06)。

コンピュータで作成したスライドショーによるプレゼンテーションが口頭審理の効率的な実施に悪影響を及ぼさないように注意を払うべきである（たとえば、プレゼンテーションの技術的準備のための中断）。同様の考察は、他の視覚資料（たとえば、フリップチャート写真など）の使用にも適用される。

さらに、コンピュータで作成したスライドショーについては、欧州特許庁ではコンピュータ又はプロジェクターなどの機器を用意

しないため、コンピュータで作成したスライドショーによるプレゼンテーション用の機器の用意に対する請求は必ず拒絶されることを念頭に置かなければならない。ただし、スクリーンはほとんどの会議室で利用可能とすべきである。

#### **8.5.1.1 異議申立手続（当事者系）**

必須条件として、提示することになっている資料のコピーは口頭審理の前に余裕をもって提供しなければならない。すなわち、規則116が適用される。これらのコピーは、書面による他の提出物と同様に扱われる。

異議部は、当事者の意見を聞き、プレゼンテーションの使用を許可するか、却下するかによって参加者に弊害が生じるかどうかを考慮した後に、コンピュータで作成したスライドショーが手続を促進するかどうか、決定すべきである。

最も適切なやり方で自分の立場を主張することにおけるプレゼンターの利益と、異議を申し立てる側の当事者が提出物を十分に理解して応答する真正な機会を得る必要性との間でバランスを見出すべきである。

口頭審理におけるコンピュータで作成したスライドショーによるプレゼンテーションは、この視覚資料がない場合に当事者の提出物の理解がはるかに困難になるのであれば、許可すべきである。たとえば、以下を示すスライドは：

- (a) 製品の複雑な構造又は機能、又は
- (b) 入組んだ反応スキーム、又は
- (c) 複雑な化学式

議論を容易にすると異議部がみなすかもしれない。

提示することになっている資料のコピーが余裕をもって提出されていない場合、又はスライドに新しい事項が含まれている場合、



第114条(2)及び規則116に基づき、プレゼンテーションの内容が考慮されないことがある。この場合、異議部は、後になって提出された他の事実又は証拠に用いられる許容基準と同じ基準を適用する(E-II, 8.6参照)。

#### 8.5.1.2 審査手続 (査定系)

影響を受ける相手方当事者がいないため、審査部は異議部よりも自由なアプローチを採ることができる。従って、審査部は、口頭審理に先立ち、スライドについて通知されていないとしても、コンピュータで作成したスライドショーによるプレゼンテーションの許可を、以下を条件として検討すべきである。

- (a) 手続を不当に長引かせることなく、この後になって提出された資料を扱えると審査部が感じている。後になって提出された他の事実又は証拠と同じ考察が適用される(E-II, 8.6参照)；
- (b) 口頭審理が行われる部屋には十分な基本施設（たとえばスクリーン）が備えられている；
- (c) 提出物は争点となっている問題の解決に寄与する。

#### 8.6 後の段階で導入された事実、証拠又は補正

適時に提出されなかった事実及び証拠、又は手続の後の段階で提出された主張に関するの概要は、E-V,2 参照。異議申立期間内に提出されなかった事実及び証拠については、D-IV,1.2.2.1(v)参照。

#### 規則116(1)

適時に提出されなかった事実又は証拠に関する現行の法体系を更に発展させたものとして、第114条(2)の施行規則として規定されている規則116(1)は、関係部門が新たな事実又は証拠について、規則116に基づく召喚状に記載された日前にそれを提出しなかったことを理由として無視することができる裁量権を明確にしている。ただし、その手続の主題が変更されたので、それを認めなければならない場合を除く。この変更の例は、召喚状に添付された注意書で提起された諸点に適時に応答して、特許所有者が、新たな書類が結果として関連するものとなるよう補正した場合である。この場合は、異議申立人には、この書類の提出が許されるべ

きであり、当該補正について意見を述べる機会が与えられなければならない(第113条(1))。更なる例として、口頭審理中に新たな異議申立理由が導入される場合がある。この場合に異議申立人は、自己の主張が後に提出された異議申立理由並びにそれに関する新たな主張及び証拠に関するものであっても、聴聞を受ける権利が常に認められるべきである(T 117/02)。

*規則116(2)*

規則116(2)は、欧州特許条約の要件を充足する新たな書類(すなわち、明細書、クレーム及び図面の新たな補正)を提出するときに、出願人又は特許所有者に対して、規則116(1)が新たな事実又は証拠を提出するときに当事者に課すのと同様の義務を課している。この場合に関係部門は、補正を行ったのが遅過ぎることを理由として無視する裁量権も有する。ただし、異議申立人が指示された日前に適切な新資料を提出した場合は、特許所有者は、自己の意見を表明し、補正する機会が与えられなければならない(第113条(1))。

同様に特許所有者には、関係部門が提起した、過去に通知された意見と異なる拒絶理由を克服するための補正書を提出する機会が常に与えられるべきである(T 273/04)。

*規則116(1), (2)*

この裁量権を行使するときに関係部門は、遅延提出された事実又は証拠が適切であるか(E-V,2 参照)又は遅れて行われた補正が許されるか、一見して十分な根拠に基づき、最初に検討しなければならない。この事実又は証拠が適切でない場合、又は補正が明らかに許されないものである場合は、それは採用されない。次に、この申立を採用する前に関係部門は、手続上の便宜性、手続における権利濫用の可能性(たとえば、当事者の1人が明白に手続の延滞を意図している)及び当事者がその新たな事実若しくは証拠又は提議された補正に関して、利用可能な時間内に精通することが合理的に期待することができるか否かの問題について検討する。

手続上の便宜性に関して：遅延提出された事実又は証拠が適切であるが、その採用が手続の延滞の原因となる虞がある場合は、関係部門は、手続でこの事実又は証拠を採用しないことを決定することができる。1例として、証人が海外に居住し、行方不明であ

るか又は冗長な教示が必要な場合がある。ただし、関係部門は、手続を延期することもでき、この場合は、異議申立手続における費用分担を検討しなければならないことがある(第104条)。

手続上の権利濫用の可能性の1例として、特許所有者によって短期予告で導入された補助請求の拡張であって、その請求が、審査経過に作用していないものがある。他の例としては、異議申立人が、自身の活動に基づき、公然の先使用の主張を、正当な理由なしで遅延して行う場合がある(T 534/89 参照)。別の例は、関係部門が要件の充足を条件とする請求を提出することである。自らの主張を行い、自らの請求を策定することは、手続の当事者すべての義務である(T 446/00参照)。

異議申立手続で当事者は、このような事項について聴聞を受けるべきである。異議部が新たな事実又は証拠の導入を承認する場合、及び他の当事者がそれを検討する十分な時間を有していなかった場合は、容易に理解することができる主題が含まれていれば、それに精通する機会を、可能であれば口頭審理を暫時中断することによって、当事者に与えるべきである。これが可能でない場合は、他の当事者は請求によって、口頭審理に続く手続及び該当する場合の一連の口頭審理において、意見を述べる機会が与えられなければならない。ただし、可能であれば、口頭審理は延期されるべきではない。可能であれば、法的解釈、決定(たとえば、審判部の)及び口頭審理において言及されるべき法的決定に関する報告は、手続前に十分な時間的余裕をもって異議部に通達すべきである。ただし、異議部が当事者と協議の上で合意すれば、口頭審理自体において、初めてそれを引用又は提出することができる。

遅延提出のために生じる場合がある費用に関しては、D-IX,1.4 参照。

**8.7 審査の口頭審理において初めて提起された単一性欠如の異論**  
規則36(1)(b)は、先行出願が単一性の要件(第82条)を充足していないとして審査部が初めて異論を提起した通知から24月の期間終了前に分割出願が行われるのであれば、出願人は係属中の先行欧州出願に関する分割出願を行うことができると定めている(A-IV, 1 及びサブセクション参照)。

口頭審理において初めて第82条に基づく単一性がないとの異論が提起された場合、口頭審理調書の通知の日付は規則36(1)(b)に基づく強制的分割に向けた24月の期間の開始を示す(A-IV, 1.1.1.3参照)。口頭審理調書には、単一性がないとの異論が初めて提起されたのか、あるいは異なる／新たな単一性がないとの異論が提起されるのは初めてであることを示すべきである。

口頭審理への召喚の通知も、単一性に関する異論が召喚状において初めて提起されているのであれば、規則36(1)(b)に基づく強制的分割に向けた24月の期間の開始を示すことに留意すべきである。

#### **8.8 審査において口頭審理中に提出される補正に対する規則137(4)の使用**

規則137(4)に基づく通知は、手続を不当に遅らせることになるため、口頭審理中に提出された補正に関して送るべきではない(H-III, 2.1.3参照)。口頭審理中に規則137(4)に基づく請求を行うと、出願人の応答を待つ間、手続が1月間停止する結果となる。

従って、新たな補正が手続に導入されることを認める前に、審査部は出願人に対し、口頭審理中に提出された補正の根拠を提示することを要請すべきである。

特別の事案では、たとえば、第123条(2)の要件の遵守を確認するのが困難な補助請求が多数あり、請求が規則137(4)を遵守していない場合、審査部は裁量権を行使し、規則137(4)に基づいて異議を申し立てるのではなく、規則137(3)に基づいてこれらの請求を認めないことができる(H-II, 2.3及びH-III, 3.3.1.1参照)。

#### **8.9 事実関係及び法的立場についての討議**

決定に関連する技術的問題又は法律問題、及び当事者がその申立を行った後でも十分に釈明若しくは討議されたと見られない又は外見上は矛盾する技術的問題若しくは法律問題について、当事者と討議する。必要に応じ、当事者が適切な請求をすること及び出願人又は特許所有者がクレームを適切に作成することを確認すべきである。

審査部又は異議部が、特許性のある主題がクレームの限定又は補正から生じることを発見した場合は、出願人又は特許所有者にその事実を通知し、それに基づき補正したクレームを提出する機会を与えるべきである。

所管部門が当事者の知っている事情について従来の法的評価又は支配的な法的見解を変更する意向である場合、又は既に手続に導入されている事実又は証拠を(たとえば、審査部又は異議部の審議中に)異なった観点から見直す場合は、事案が重大な転換をすることになるので(E-II,8.11 参照)、当事者は、それについて通知されるべきである。

#### **8.10 審査部又は異議部の他の構成員が質問する権利**

審査長は、審査部又は異議部の如何なる構成員から質問があっても、これを許さなければならない。審査長は、手続の如何なる段階でこの質問をすることができるかを決定することができる。

口頭審理において、当事者に、その陳述又は事実関係若しくは法的地位の討議に関連して質問することができる。証拠が口頭審理の一部として採用される場合は、質問は、召喚された証人、当事者及び鑑定人にも行うことができる。当事者が質問する権利に関しては、E-III,1.6.7 参照。

#### **8.11 口頭審理の終結**

所管部門は、討議が十分徹底して行われたと認める場合は、その後の手続を決定しなければならない。所管部門が(審査部又は異議部のように)多数の構成員によって構成されている場合は、必要に応じて、当事者不在で審議を行わなければならない。討議中に新たな見解が生じ、当事者に更に質問をする必要がある場合は、手続を再開することができる。手続を指揮する者は、その後に所管部門の決定を行うことができる。そうでない場合は、その後の手続について当事者に通知し、次に口頭審理を終結すべきである。

所管部門は、それが実体的事項について出した決定に拘束される一方で(E-II,9 参照)、更に熟慮の結果、当事者に、既に通知してある手続を変更する意向を自由に通知することができる。

以後の手續としては、たとえば、所管部門において更に通知すること、当事者の1人に一定の要件を課すこと、又は補正された態様での特許を付与若しくは維持する意向である旨を当事者に通知することがある。最後の場合における決定の言渡しに関しては、E-II,9 参照。

特許が補正された態様で付与又は維持される場合は、口頭審理の最終正文について合意に達しているものが対象となる。ただし、審査部又は異議部が口頭審理中に、過去の手續から合理的に予想することができなかつたと思われる一定の補正を行うことを条件として、欧州特許を付与又は維持する意向である旨を表明している場合は、出願人又は特許所有者は通常、そのような補正のために2月から4月までの期間が与えられる。出願人又は特許所有者が補正しない場合は、出願が拒絶、又は特許が取り消される。

#### **8.11.1 口頭審理中の延期請求**

審査、限定又は異議における口頭審理は手續を終結させることが意図されており、当事者にはこれを十分に準備することが期待される。

従って、所管する部は、当事者からの手續の延期又は継続の書面による請求を、通常、拒絶すべきである。

補正クレームと一致させるために記述を訂正する必要がある場合であっても、出願人又は所有者は口頭審理中か、又は休憩時間に行うと予想されるべきである。

#### **9. 決定の言渡し**

*規則111(1), (2)*

決定の言渡しは、手續を指揮する者が当該決定の実効部分を公表する陳述によって行う(E-II,8.11 及びE-IX,4 も参照)。

実効部分とは、たとえば、次をいう。

「特許出願...を拒絶する。」

「特許に対する異議申立...を拒絶する。」

「特許...を取り消す。」

「異議申立手続で特許所有者が行った補正を参酌して、本件特許及びそれに関する発明は、本条約の要件を充足する。」

「特許の限定請求...を認める。」，又は

「特許の限定請求...を拒絶する。」

決定が言い渡されると当事者の申立は認められなくなり、当該決定に対しては、規則140 に従い誤記の訂正のみを行うことができる。決定は、審判によってのみ補正することができる(E-X,1, 7 及び8 参照)。

決定の理由又は審判の可能性について、この段階で表明する必要はない。ただし、審査部又は異議部は、決定の理由について簡単な説明を行うことができる。

審判請求権の根拠及び通知を含む、その後の書面 (E-IX 参照) での決定は、不当な遅滞なく当事者に送達されなければならない。審判の請求期間は、当該決定書送達の日から起算する。

一般的に言えば、特許付与の場合は規則71(3)から(7)までに規定された要件、及び補正又は限定された態様での特許の維持の場合は規則82(1)及び(2)又は規則95(3)の要件が充足されなければならないので、口頭審理において、補正又は限定された態様で欧州特許を付与又はそれを維持する旨の決定をすることができない。

所管する部は更に、異議申立における口頭審理の結果が聴聞の直後にオンラインで公開されることを確実にすべきである。口頭審理中に提出された補正に基づいて特許が維持される場合、こうした補正も公開すべきである。

## 10. 口頭審理調書

(証拠調べ調書に関しては、E-III,1.7 参照)

### 10.1 方式要件

規則124(1)

口頭審理に関しては、調書を作成しなければならない。

手続を指揮する者は、手続の全期間中、職員が調書をとっていることを確認しなければならない。必要に応じて、口頭審理の期間中、異なる職員が順次、調書記入の事務を行うことができる。この場合は、調書中に、何れの部分を何れの職員が作成したか明確にしておかなければならない。当該職員は通常、所管部門、たとえば、審査部又は異議部の構成員である。調書は、調書作成担当の職員による手書で書き取られる。手続の後、書取調書又は手書調書は、タイプで仕上げられる。

規則124(3), (4)

調書は、それを作成した職員及び口頭審理若しくは証拠調べを行った職員の署名によって又は他の適当な手段によって認証されなければならない。当事者はこれに署名しない。当事者には調書の写しを交付しなければならない。写しは、口頭審理の後、速やかに当事者に送達されなければならない。

当事者に通知されている場合は、口頭審理を音響記録装置で録音することができる。ただし、欧州特許庁職員以外は、このような装置を聴聞室に持ち込むことができない(欧州特許庁での口頭審理における録音装置に関する1986年2月25日付第2及び第3総局副長官通達、OJ EPO 1986,63参照)。

録音は、たとえば所管部門が以下を予期している場合など、特別な例外的状況に限って行うべきである

(a) 証人の証言

(b) 複雑な手続 (たとえば、主題又は当事者の数などの理由で)

(c) 事案の重要性を理由とした調書に対する補正請求

録音はすべての可能な手続の終了まで保管されるべきである。録



音の複製は、当事者に提供されない。

調書には最初に、手続の日付、所管部門、たとえば、異議部の出席した構成員の名称、及び調書作成者の名称を記載しなければならない。調書には、E-II,10.3 にいう詳細も記載しなければならない。

## 10.2 言語

調書は通常、第14条(3)に基づく手続の言語、すなわち、出願が行われた、又はそれが翻訳された、欧州特許庁の公用語で書かれる。例外は規則4(6)に記載されている。

出願又は特許の記述又はクレームの文章に対する補正は、第14条(3)に基づく手続の言語で調書に記録しなければならない。

正確な表現が重要である場合、又は当事者がその旨を主張する場合、調書は以下を逐語的に、規則4(6)に定める通り、当事者が実際に用いた、又はその陳述が翻訳された欧州特許庁の公用語で記録しなければならない：

- (a) 当事者の請求
- (b) 当事者、証人、専門家及び部門構成員による、法的関連性のある陳述
- (c) 決定の文言

手続の言語からの逸脱についてはE-IV, 6参照。

## 10.3 調書の主題

規則124(1)

調書には、口頭審理の主要点及び当事者によって行われた関連性のある陳述を、決定に関連し、当事者の書面による提出物に含まれていない主張と併せて記載しなければならない。

関連性のある陳述とは、たとえば、新たな若しくは補正された手続上の申立又はその取下、更にクレーム、明細書及び図面等の出

願書類の新たな提出，補正又は取下，並びに権利放棄の陳述をいう。

口頭審理の主要点は，当事者及び手続の主題に関する所管部門の構成員による新たな陳述を含む。審査及び異議申立手続における主要点は主として，新規性，進歩性及びその他の特許性の基準の存在又は欠如を主張する新たな陳述である。

不明瞭又は一般的な陳述は避けることとする。また、決定にとって重大な陳述が正確に記録されていることを確認するため、注意を払わなければならない。疑義のある場合は、決定が下され、宣告される前に、そのような陳述の記録を関係当事者に読み上げるべきである。口頭審理中に新たな事実又は証拠が導入される場合は、調書において、所管する部が第114条(1)に基づいて審査したことを明確にすべきである。また、当事者の意見を聞いた後、所管する部がその後第114条(2)に基づいてそれを考慮しなかったかどうかを示すべきである。

調書では、以下の要素が存在する場合、これを要約すべきである：

- (a) 当事者の関連性のある議論
- (b) 当事者による新たな請求の内容
- (c) 所管部門の構成員による事案のプレゼンテーション。

当事者の最終請求は、調書の決定の記入欄の直前に記録されるべきである。最終決定が下されなかった場合は、口頭審理の結果を記入すべきである。

調書には、口頭審理の終了後どのように手続を続行してゆくかなどの、手続に関する情報も記入すべきである。

決定が下された場合、主文の文言を調書に複写しなければならない。

陳述又は提出物を正確に複写することが重要でない場合、調書には要点の正確な要約のみを記入すべきである。

口頭審理の結果が記入された調書は、当事者にできるだけ速やかに送付される。

#### **10.4 調書訂正の請求**

口頭審理の当事者が、それに関する調書は規則124の要件を充足していないとみなす場合、当該調書の受領後できるだけ早く、訂正案と共に、その趣旨の請求を提出することができる。

審査部／異議部はその請求について決定する権限を有する(T 1198/97, T 68/02 and T 231/99)。訂正請求に対し、所管する部は訂正した口頭審理調書を発行するか、調書には口頭審理の要点及び当事者による関連性のある陳述がすでに記載され、その理由が示されていると述べた通知を発送する(T 819/96参照)。所管する部からの通知は、それ自体を不服申立の対象にできない(T 1198/97及びT 1063/02)。

規則124(1)の意味において何が不可欠であり、関連性があるとみなされるか判断するのは、調書の作成者（及びそれが本物であることを証明する議長）の裁量である(T 212/97)。調書は、言及される側面に関して不備があるようなとき、たとえば不可欠な提出物若しくは同様に重要な手続上の陳述が欠けている場合、又は、それらが調書において不正確に反映されている場合に訂正されるべきである(T 231/99, T 642/97及びT 819/96)。

### **11. ビデオ会議によって行う口頭審理及び面接**

#### **11.1 ビデオ会議の請求**

##### **11.1.1 ビデオ会議請求の許可に関する裁量権**

ビデオ会議による口頭審理が認められるのは審査部の査定系手続の場合に限られる。異議申立、又はPCT第II章の事案、又は口頭証拠調べには認められない。その請求は、係属中の手続で提出される他の請求と同じやり方で提出すべきである。

審査部は、通常、これを拒絶する特別な理由がない限り、ビデオ会議による口頭審理の請求を認めるべきである。拒絶する基準は、たとえば、出願の主題が不適切であること、事案が非常に複雑であること、又は見本若しくは模型を見る、若しくは扱う必要があることなどである。口頭審理に設定された日にビデオ会議室が空いていないことも、請求拒絶の理由となる。

審査部がそのような請求の拒絶を決定する場合、請求している当事者に、拒絶理由を述べた通知によって知らせるべきである。単に手順通りの拒絶、たとえば、ビデオ会議システムが技術的に信頼できないという理由は受け入れられない。

召喚状が送達される前にビデオ会議による口頭審理の請求が行われている場合、所管する部は上述の通り、裁量権を行使すべきである出願の主題がビデオ会議に適しているとみなされる場合は、所管する部は適切な日付を探す際にこの要望の対応に努めるべきである。ビデオ会議の請求を許可できない場合は、口頭審理への召喚状に理由が示される。

特許庁は、他の欧州特許庁の施設内で手続を行うため（たとえば、出願人がミュンヘンにおり、手続はハーグで行われることになっている）欧州特許庁のビデオ会議施設の使用を望む出願人から請求を受けることもある。欧州特許庁のビデオ会議施設は庁内専用であり、そのような請求はOJ EPO 2006, 585,項目3に関連して拒絶されることになる。

#### **11.1.2 ビデオ会議によって行う口頭審理のステータス**

ビデオ会議によって行われる口頭審理は欧州特許庁の施設内で従来のやり方で行われる口頭審理と同等である。従って、同じ部門で更なる口頭審理を求める請求（ビデオ会議によるものであれ、他の形態によるものであれ）は、手続の当事者及び主題が同じ場合は拒絶されることがある(第116条(1))。従って、出願人は放棄の宣言書を提出する必要がなくなる。

### **11.2 ビデオ会議の準備**

### 11.2.1 部屋の予約

ビデオ会議用設備の整った部屋はすべての場所で提供される。方式審査官が、従来の口頭審理の場合と同じく、部屋の手配を行う。

口頭審理の場合、ビデオ会議室は原則として少なくとも半日は予約すべきである。面接の場合は、開始時刻とおおよその終了時刻を示すべきである。

決められた時刻に番号をダイヤルしてビデオ会議のリンクを確立するのは出願人であるため、開始時刻とビデオ会議のダイヤルアップ接続用番号を方式審査官が出願人に伝えておくことが重要である（請求を行う出願人が通信費用を負担する）。

面接の場合は、手続が終了する時刻も出願人に伝えておくべきである。

### 11.2.2 書画カメラ

書画カメラは各ビデオ会議室で利用できる。この装置により、書類のコピーが当事者のモニターへ送信される。この装置で紙のコピーは作成されない。経験上、当事者は書類のハードコピーを好むため、互いにファックスで書類を送信することが望ましい。

### 11.2.3 ファックス

ビデオ会議の間、参加している当事者はファックスで提出物を提出することができる。審査官又は審査部の側も、同じ方法で当事者に書類を送ることができる。適切な複製を確保する品質でない場合は、こうした提出物の鮮明なコピーを再送する必要がある。

ファックス機は各ビデオ会議室で利用できる。

### 11.2.4 技術的問題

ビデオ会議は、出願人がダイヤルインすると自動的に開始される。決められた時刻にビデオ会議が始まらない場合、審査部は代理人又はその事務所に電話で連絡すべきである。代理人に連絡がつかない場合、又は技術的理由で接続が確立されない場合、ビデオ会

議は終了し、標準的な口頭審理のために新たな召喚状を発行すべきである。

たとえば、通信の全般的又は部分的途絶などにより、ビデオ会議による口頭審理をオープンかつ公平に行うことができないような技術的問題が生じる場合、意見を述べる権利が侵害されかねない可能性がある(第113条(1))。出願人は、技術的問題のために、意見を述べる機会が与えられなかった、不利な決定において言及された理由に驚かされるかもしれない。そのような場合はビデオ会議を終了し、標準的な口頭審理のために新たな召喚状を発行することが望ましい。技術的問題の場合、欧州特許庁がライン接続の再確立を試みることはないが、出願人が電話で連絡を受けてそうするよう依頼されることがある点に留意すべきである。

こうした状況において、更なるビデオ会議の請求は、最初のビデオ会議中に生じた技術的問題に関連して拒絶されるべきである。

#### **11.2.5 代理人の身元確認**

代理人について、少なくとも1名の審査部構成員が直接知っていない場合、その身元を確認する必要がある。これを行うには、IDカードを書画カメラに向けて提示するか、又はそのコピーをファックス送信することをその代理人に求めればよい。データ保護の目的で、ファックス送信されたIDカードのコピーはファイルに入れるべきでない。

#### **11.2.6 ビデオ会議の録画**

当事者による口頭審理の録画は認められない(欧州特許庁の口頭審理における録音装置に関する1986年2月25日付第2及び第3総局副長官通達, OJ EPO 1986, 63参照)。従って、議長はビデオ会議の開始時に出願人又はその代理人に対してビデオ会議の録画が禁止されていると念を押すべきである(see also E-II, 10.1)。

## 第 III 章 証拠調べ及び証拠保全

### 1. 欧州特許庁所管部門による証拠調べ

#### 1.1 一般的注意事項

117条  
規則117

規則117 に従う正式な証拠調べは、主として異議申立手続において行われ、審査部では極めて異例となる。したがって、この章の次の各項は、主として異議申立手続に基づくものである。ただし、これは他の手続、特に実体審査にも準用される。

#### 1.2 証拠方法

117条(1)

当事者は、手続中いつでも、申し立てた事実を裏付ける証拠を提出することができる(E-II,5, E-IX,1.2, D-IV,5.3 及び5.4, 並びにD-VI,3 参照)。これは最も早い機会に行うべきである。証拠がより早い段階で提出されるべきであったような場合は、所管部門は、その新証拠を導入することに便宜性があるか否か(E-V,2 参照)を検討する。

一般的に当事者にとっては、たとえば、特定技術が当業界で周知であったか否か、又は特定技術に対する偏見が存在したか否かを示すためには、当該事案を裏付けて主張したすべての事実について、証拠を提出することが望ましい。

ただし、事実に関してまったく疑義がないことが明白である場合において、当該事実が相互に矛盾していないとき、又は異議が申し立てられていないときは、当事者の主張する事実は通常、裏付の証拠なしでも真正なものとなみなされる。この場合は、事実を証拠によって裏付ける必要はない。

ただし、特に異議申立手続では、当事者の主張が証拠で裏付けられなければならない場合がある。これはたとえば、口頭説明、使用、又はおそらく会社刊行物の方式で先行技術を引用しているが、その先行技術が公衆の利用に供されていたか否か、供されていたならばいつのことか、疑義がある場合である。

欧州特許庁における手続で認められる証拠方法は、第117 条(1)

に(非網羅的に)列挙されている。

- －文書の提出
- －当事者の聴聞
- －証人の聴聞
- －宣誓供述書
- －たとえば、書籍の発行日に関する出版社からの情報請求
- －鑑定人の鑑定(E-III,1.8.1 参照), 及び
- －検証

個別事案において証拠を入手する最適な方法は、立証すべき事実及び証拠の入手可能性によって決まる。異議申立手続において先使用を立証するため、異議申立人は通常、証拠として文書の提出、又は証人若しくは当事者の聴聞を申し出るか、又は宣誓供述書を提出する。この証拠を評価することは異議部の裁量であるが、何れかのカテゴリーの証拠を評価する方法について一定の規則は存在しない(証拠の評価については、E-III,4参照)。

提出された文書(たとえば、特許書類)が、その内容及び公衆の利用に供された日に関して疑義を残さず、かつ、他の提示された証拠と比べて当該特許についてより関連性がある場合は、手続効率化の理由から異議部は、最初に他の証拠を追及しない。

証人の証言申出があれば、異議部は、証人が召喚されるための事実、たとえば、企業でのクレーム対象の先使用又は秘密保持義務の存在を証明するために、この者の聴聞を決定することができる。証人は、異議申立人に代わりこの事実を提供するのではなく、提示された事実の確証に役立つことを意図されているので、十分に立証するために、異議申立で、この事実を明確にすべきである。これは同様に、当事者の聴聞にも適用される(E-III,1.6 も参照)。

第117条(1)(g)に言及される「書面での宣誓陳述書」は一部の国内法体系では知られておらず、代わりに独自の法律文書がある(T 558/95参照)。

書面での供述(「供述書, affidavit」)が宣誓して行われるか否かは、



提出された証拠について異議部が行う評価において、異議部が適用する基準の1に過ぎない。その事案関連では、他の基準として、供述人と手続当事者との関係、当該供述人の私的利害関係、供述が行われた前後関係等がある。このような供述は、その文字通りの内容を超えないものであり、関連又は背景の要因の評価を異議部に許すものでもない。申し立てられた事実について他の当事者が争う場合は、異議部は原則的に、この供述を根拠として決定しないが、当事者からの申出があれば、当該供述人を証人として召喚する。その結果としての証人の聴聞で異議部及び当事者は、その証人に質問することができ、したがって、異議部は、その供述人の証言を根拠にして事実を確定することができる。当該供述人を証人とする申出がなければ、異議部は、この証拠について更に追及しない。

検証では、関係目的物又は方法について直接観察を行い、直接心象を形成することができる。これに対して審査部又は異議部が異議を有した場合は、検証には、たとえば、特許の主題である操作の方法を具体的に示すため、出願人又は特許所有者によって請求された製品又は方法の実演を含めることができる。

書類形式の証拠は、通常、記録に残される。例外的に妥当な請求の場合にのみ、証拠として記録された書類が考慮されずに返還されることがある。たとえば、秘密保持契約に違反して提出された第三者の陳述書であり、相手方の当事者がその請求に同意している場合などである(T 760/89参照)。

### 1.3 証拠調べ

117条(2)  
規則118 to 120

証人、当事者及び鑑定人の聴聞の方式で証拠調べを担当する部門は、実体審査及び異議申立手続において通常、口頭審理の一部として証拠調べが行われる所管部門である。証拠を調べようとする場合、審査部又は異部は通常、法的資格を有する構成員を増員して拡大されている。当該所管部門は、提出された証拠の証拠調べをその構成員の1に委任することができる。委任先は一般に、第18条(2)又は第19条(2)に基づき主任審査官となる。たとえば、構成員の1は、特に、遠隔地に所在する企業における方法の実演又は目的物の調査の方式等の検証を目的として、規則119(1)に従い委任

を受けることがある。

構成員の1は更に、規則120(3)に従う法廷聴聞に出頭し、証人、当事者及び鑑定人に質問する委任も受けることができる。

証拠調べ及び調書作成の言語には第14条(3) (手続の言語) 及び規則4 (口頭審理における手続の言語に関する規定からの逸脱) が適用される。併せてE-II, 10.2及びE-IVも参照。

#### 1.4 証拠調べの命令

規則117

欧州特許庁の所管部門は、当事者、証人若しくは鑑定人の証言の聴聞又は調査の実施が必要と認める場合は、その旨(証拠調べの命令)の決定を行い、欧州特許庁が実施しようとする調査、実証される関係事実、並びに調査の日時及び場所を示す。ある当事者が証人及び鑑定人の証言を請求したが、当該の証人及び鑑定人が同時に指名されていない場合は、当事者は、証拠調べの命令の発令前又は命令自体の何れかにおいて、聴聞を受けることが望まれる証人及び鑑定人の宛先及び名称を指定期間内に通知するよう求められる。規則132(2)に従い計算される期間は通常、関係当事者は証人又は鑑定人として聴聞を受けることが望まれる者を事前に知っているのが普通なので、2月以上4月以下となる。

119条

証拠調べの命令は、当事者に送達されなければならない。これに対する審判請求は、最終決定と共にする場合に限り行うことができる。ただし、隔離審判が認められる場合を除く(E-IX,6 参照)。

#### 1.5 当事者、証人及び鑑定人の召喚

119条

規則118(1),(2)

聴聞を受ける当事者、証人及び鑑定人は、定められた日時に証言するため出頭するよう求められなければならない。召喚状は、送達されなければならない。証言のために当事者、証人又は鑑定人に出される召喚通知は、この者が更に短い期間に合意しない限り、少なくとも2月の猶予期間をもって行われなければならない。召喚状には次の事項を記載しなければならない。

規則118(2)(a)

(i) 特に、命令する調査の日時及び場所を示し、聴聞を受ける当事者、証人及び鑑定人に関する事実を記載した、証拠調べの命令

の抄本

規則118(2)(b) (ii) 手続の当事者の名称及び証人又は鑑定人が援用することができる権利の詳細(E-III,1.10 参照), 及び

規則118(2)(c) (iii) 当事者, 証人又は鑑定人がその者の居住国の管轄裁判所による聴聞を受けるよう請求することができる旨の表示, 及びその者が欧州特許庁に出頭することができるか否か, 指定期間内に欧州特許庁に通知するよう要求される旨(E-III,3.2.2(iii)及び(iv)参照)

規則119(3) 口頭審理で証拠調べが行われない場合であっても, 手続に関与するすべての当事者は検証に立ち会うことができる。召喚されていない当事者には, その旨を規則118(2)に定められた期間内に, 検証に立ち会うことができる旨の記述と共に通知すべきである。

## 1.6 当事者, 証人及び鑑定人の聴聞

### 1.6.1 一般的注意事項

審査部又は異議部が証拠調べの目的で聴聞を行うときに(E-III,1.3 参照), 当該事案が特定の法律問題を提起することが予想される場合は, 当該部は, それが過去にない事案であれば法律資格審査官を増員して拡大すべきである(D-II,2.2 参照)。

証人の証言は通常, 口頭審理で調べられる。

聴聞は, 口頭審理自体によって公開又は非公開の何れかとなる(第116条(3)及び(4))。

聴聞が口頭審理に関して行われる場合は, E-II,8.2, 8.3, 8.9及び8.10にいう内容が直接適用され, その他の場合は, それが準用される。

規則117 にいう「鑑定人」の聴聞は, 前提条件として, 証拠調べの決定を必要とする(E-III,1.4 参照)。これは, 当該部の職権によって認めることができ, 口頭審理中の代理人に同行出頭する者に

よる証言の聴聞とは異なるものである(G 4/95 及びE-II,8.5 参照)。

### 1.6.2 召喚を受けない証人及び鑑定人

証拠調べの審理を開始後、証拠調べ担当官、すなわち、実体審査及び異議申立手続における関係部門の長又は証拠調べを委任された構成員は、召喚を受けずに出席している他の者も聴聞を受けるべき旨を何れかの当事者が請求するか否かについて決定する。1の当事者がこの請求をする場合は、その当事者は、当該関係人が証言すべき理由及び目的を簡単に陳述すべきである。次に、当該部門は、その請求を認めるか否かを決定する(適時に提出されなかった事実又は証拠の受入については、E-V,2 参照)。

### 1.6.3 聴聞を受ける者への案内

規則119(2)

当事者、証人又は鑑定人が聴聞を受ける前に、その者は、欧州特許庁がその者の居住国の管轄裁判所に、その者の証拠を宣誓又は同等に拘束力のある方式によって再審査するよう請求することができる旨を、通知される必要がある。

### 1.6.4 隔離聴聞

各証人は通常、個別に聴聞を受けなければならない。すなわち、次に聴聞を受ける他の証人は同席することができない。この原則は、鑑定人及び当事者には適用されない。証人の陳述に争いがあれば、証人対立方式も可能である。すなわち、各証人が他の証人の面前で交互に聴聞を受ける。これは鑑定人にも適用される。

### 1.6.5 本人の身元に関する審査

聴聞の冒頭では、証言する者が、姓名、年齢、職業及び宛先の質問を受ける。証人及び鑑定人は、何れかの当事者と血縁関係又は婚姻関係があるか否か、及び当該手続が成功した場合に特定の当事者と重大な利害関係を有するか否かも、質問を受けなければならない。

### 1.6.6 立証事項に関する審査

本人の身元に関する審査に続いて、立証事項に関する審査を行う。証言する者には、聴聞の主題に関して、自己の知るところを十分

かつ論理的に説明するよう指示すべきである。陳述を明瞭かつ十分にするため、及び証言する者の知識の根拠を確定するため、更に質問する必要も生じるであろう。そのような質問は、証拠調べを委任された構成員、該当する場合は関係部門の長又は何れか他の構成員も行うことができる。当該部門の他の構成員の質問する資格については、E-II,8.10 参照。質問を作成するときは、当事者に対するのと同様の考慮を適用する(E-III,1.6.7 参照)。

### 1.6.7 聴聞で当事者が質問する権利

規則119(3)

当事者は、たとえば、異議申立手続において相手方当事者のために証言する証人及び鑑定人を含め、証言をする当事者、証人及び鑑定人に、関連性のある質問をすることができる。証拠調べ担当官は、手続の何れの段階で当該質問が可能かを決定する。

所管部門(たとえば、異議部)又は当事者において質問の許容性についての疑義があれば、所管部門がこれを解決しなければならない。「誘導尋問」、すなわち、証人から聴取したい陳述を既に含んでいる質問であって、その者に事実上「イエス」又は「ノー」の応答を単に要求するのみのものは避けるべきである。その質問は、事実に対する証人自身の記憶を正当に確認することを不可能にするからである。質問は、証拠調べが命じられた主題にまったく関連しないものであるか、又は証拠が一切提供されていないものに関する事実を確認するためのものである場合は、更に討議を必要としない事実を対象としてはならない。質問を拒絶する決定に対する不服申立はすることができない。関係部門の他の構成員が質問する資格については、E-II,8.10 参照。

### 1.7 証拠調べの調書

規則124(1)

証拠調べの調書は、次の条件に従い、E-II,10 で説明した方法で作成されなければならない。

証拠調べの調書には、証拠調べの主要点の他に、当事者、証人又は鑑定人の証言も、できる限り包括的に(本質的な事項に関する限り、殆ど逐語的に)、記録しなければならない。

規則124(2)

調書は通常、証拠調べを実施する所管部門の構成員によって記録

される。証言を記録する最も効率的な方法は、書取装置で書き取る方法であり、その過程で証言を聴取する者は、聴聞を受けている者から申し立てられる反対意見も参酌しながら、小さな項目に分けて証言を要約し、それをこの方式で書取装置に書き取らせる。書き取られた部分はその者の証言に十分に対応していない場合は、聴聞を受けている者は、即座に異議を唱えるべきである。これは、その者が証言を開始するとき、その者に指摘すべきである。その者が証言を終了するとき、書き取られた証言について、その者は、書き取られたものを読み聞かされた上で、当該書き取られた調書の承認を求められる。その者の承認又は異議申立は、書き取られた正文に付記すべきである。書き取られた調書はタイプ印書され、当事者には、速やかに写しを与えられる。証言が技術的手段を用いて逐語的かつ直接的に記録された場合は、調書を再生する又は調書の承認を得る必要はない。

証拠調べが検証を含む場合は、調書は、手続の主要点の他に当該検証の結果も記録しなければならない。

更に、口頭審理(E-II,10.1 参照)と同様に証拠調べは、音響記録装置によって記録することができる。

## 1.8 鑑定人の委託

規則121(1)

### 1.8.1 鑑定書の様式の決定

所管部門が職権で鑑定人の鑑定書の入手を決定する場合(D-VI,1 第6 段落参照)は、それが指名した鑑定人によって提出されるべき様式を決定しなければならない。この鑑定書は、所管部門が鑑定書の内容を考慮して当該様式で十分である旨を認める場合に限り、当事者がこの取極に合意することを条件として、書面様式で作成されるべきである。原則として、鑑定書を提出し、それを口頭で説明する他、鑑定人は聴聞も受ける(E-III,1.6 参照)。

規則121(3)

鑑定書の写しを当事者に交付しなければならない。当該写しは、欧州特許庁が作成する。

### 1.8.2 鑑定人の忌避

規則121(4)

当事者は、鑑定人を忌避することができる。したがって、鑑定人に鑑定書の作成を委託する前に、所管部門は当事者に、鑑定書作成を委託しようとする鑑定人及び当該鑑定書の主題を通知すべきである。当事者への通知には、鑑定人の忌避をすることができる期間を記載すべきである。当事者が鑑定人を忌避する場合は、所管部門は、忌避申立について決定する。

### 1.8.3 鑑定人に対する委託事項

規則121(2)(a)及び  
(d)

鑑定人に対する委託事項には、次のものを含まなければならない。鑑定人の任務の正確な記述、鑑定書を提出するための期間、手続の当事者の名称、並びに鑑定人が規則122(2)から(4)までの規定に基づき援用することができる権利の詳細(旅費、日当及び手数料に関しては、E-III,1.10 参照)。

### 1.9 口頭審理又は証拠調べから生じる費用

104条(1), (2)  
規則122(1), (2)

原則として、欧州特許庁における手続の各当事者は、自己に生じた費用を各自が負担する。この原則にも拘らず、異議申立手続における所管部門は、衡平法(D-IX,1.4 参照)の理由に基づき、口頭審理若しくは証拠調べから生じた費用(D-IX,1 参照)並びに証人及び鑑定人について欧州特許庁に生じた費用(E-III,1.10 参照)を、他の方法で分担するよう決定することができる。所管部門は、費用見積を参考にして定める金額について、証拠調べを請求した当事者が欧州特許庁に供託することを、証拠調べの条件とすることができる。この手続は、特許付与手続又は異議申立手続の各当事者が、証人の聴聞又は鑑定人の意見聴取を請求することによって、証拠調べをする場合に適用されるべきである。ただし、証人又は鑑定人が補償請求権を放棄したので費用が生じない場合を除く。証拠調べを請求する当事者がそのような供託をする要件を遵守しなければ、証拠調べをする必要はない。異議申立手続で、証拠を請求する当事者は、証人又は鑑定人に対して補償する費用を負担する。ただし、衡平法の理由に基づき、個別事案において規則88 と共に第104 条(1)に基づく費用の分担について、別段の取極が行われる場合を除く。供託金と規則122(4)第2文に基づき欧州特許庁が支払う金額との間の不足額については、欧州特許庁が職権で定める。供託金中の未使用額は返還される。口頭審理又は証拠調べから生じた欧州特許庁の庁内費用、たとえば、関係職員

旅費及び日当等は、欧州特許庁自体が負担する。

## 1.10 証人及び鑑定人の権利

### 1.10.1 旅費及び日当

規則122(2)

欧州特許庁によって召喚され、欧州特許庁に出頭する証人及び鑑定人は、旅費及び日当について、欧州特許庁から適当な弁済を受ける権利を有する(E-III,1.10.3 参照)。これは、証人又は鑑定人が聴聞を受けない場合、たとえば、申し立てられた先行技術について証拠が提出され、証拠調べの直前に当該先行技術が既に刊行された文献によって立証された場合にも、適用される。証人及び鑑定人は、旅費及び日当について前渡金を受け取ることができる。欧州特許庁の召喚を受けずに欧州特許庁に出頭し、証人又は鑑定人として聴聞を受ける証人及び鑑定人も、旅費及び日当の適切な弁済を受ける権利を有する。

### 1.10.2 収入の損失、手数料

規則122(3)

証人が旅費及び日当について弁済を受ける権利を有していれば、更に収入の損失に対する適当な補償を欧州特許庁から受ける権利も有し、鑑定人が同様の権利を有していれば、更にその業務に対する手数料を欧州特許庁から受ける権利も有する(E-III,1.10.3 参照)。この支払は、証人及び鑑定人がその任務又は職務を完了した後に、その者に行われなければならない。

### 1.10.3 証人及び鑑定人の権利の詳細

規則122(4)

欧州特許機構の管理理事会は、E-III,1.10.1 及び1.10.2 にいう証人及び鑑定人の権利を規制する詳細を定めている。文書CA/D 5/77 参照(OJ EPO1983,100 で公告)。支払を要する額は、欧州特許庁が支払わなければならない。

## 1.11 模型

### 1.11.1 模型はいつ提出すればよいか？

EPCは模型の提出について明確な規定を設けていないが、当事者が模型を提出することを阻止するものは何もない。模型は出願又は特許の一部ではなく、従って発明の開示に用いることはできな



い(第83条)。

模型は、たとえば、特定の装置が実際に機能する、又は特に有利に機能すると示すことによって発明の特許性を実証する上で役立つのであれば、欧州特許庁の手続において有用である。

また、模型は、たとえば、異議申立手続において、最高水準、特に第54条(2)に基づく先使用を説明するためにも提出できる。従って、検査対象品目としての模型は第117条(1)(f)に基づく証拠とみなされる。

#### **1.11.2 模型は考慮されなければならないか？**

所管部門は、検査による証拠調べをする必要があるかどうか（規則117、第1行）、すなわち、そもそも模型を考慮すべきか、決定する。

所管部門が模型を実際に検査する場合でも、特許庁にはそれを保管する義務はない。当事者が自分自身のために、その後の手続のため、模型を保管する。

#### **1.11.3 模型の保管**

従って、当事者が保管を望まない場合に欧州特許庁が模型を保管するかどうかは、実際的な考慮事項によって決定される。この決定を下すのは所管部門である。ただし、欧州特許庁に保管される場合に特別な警戒又は安全対策を必要とするような模型は、直ちに返還されなければならない。一般に、欧州特許庁は、模型が決定にとってきわめて重要な場合に限り、証拠として認められた模型を保管すべきである。

#### **1.11.4 手続き**

受領後、模型は審査長へ送られ、保管するかどうか決定される。審査手続において有用な模型は、異議申立手続においても有用となる見込みがある。従って、異議申立期間の終了、又は提出された異議申立があればその最終決定まで、保管すべきである。

模型を保管又は返還する決定を実施する責任は方式審査官が負う。模型が保管される場合、方式審査官はこれをラベルに書き留

める。返還される場合、方式審査官は提出者にその旨を伝え、ラベルに返還の日付を書き留める。

### 1.12 ビデオ録画

手続の当事者は、口頭審理においてビデオ録画を見せるよう請求することができる。そのような請求には、録画そのもののほかに、必要な設備の種類も指定も含むべきである。

ビデオ録画が提出される場合、所管部門は、それを見せることで手続の役に立つかどうか決定する。所管部門がそれを見てしまっている場合は、ビデオデータ記憶媒体を常に保管すべきである。

## 2. 証拠保全

規則123(1)

### 2.1 要件

欧州特許庁は、証拠調べが後に更に困難又は不可能となる虞の理由がある場合は、決定に影響を与える可能性がある事実について証拠を保全するために、請求に基づき遅滞なく、口頭による証拠調べ又は検証を行うことができる。この証拠保全は、たとえば、重要な証人が遠隔の外国へ移住する直前である場合、又は腐敗し易い物、たとえば、食料品が、公衆の利用に供されている使用態様に関連するものとして提示される場合に行うことができよう。

### 2.2 証拠保全の請求

規則123(2)

証拠保全の請求には、次の事項を記載しなければならない。

規則123(2)(a)

(i) 規則41(2)(c)の規定に従い請求をする者の名称、宛先及び国籍、並びにその者の居所又は主たる営業所の所在する国

規則123(2)(b)

(ii) 当該欧州特許出願又は欧州特許の十分な特定

規則123(2)(c)

(iii) 行うべき証拠調べに関する事実の表示

規則123(2)(d)

(iv) 証拠調べを行う方法の詳細、及び

規則123(2)(e)

(v) 一見して、証拠調べを行うことが後に更に困難又は不可能と

なる虞がある推定を成立させる陳述

規則123(3) 請求は、証拠保全のための手数料が納付されるまでは、行われたものとみなされない。

### 2.3 権限

規則123(4) 請求に対する決定及びその結果の証拠調べについては、確定される事実によって影響を受けるとされる決定を行うことが要求されている欧州特許庁の所管部門の責任とする。

したがって通常、決定及び証拠調べに対する責任の所在部門は、次のとおりである。

- (i) 出願日から特許付与決定の日までは、審査部
- (ii) 特許付与決定の日から異議申立が認められる期間の終了日まで及び異議申立手続中は、異議部、及び
- (iii) 異議部による最終決定の日から当該決定が法的拘束力を有するまで又は審判手続が係属している間は、審判部

### 2.4 請求及び証拠調べに関する決定

規則123(1) 所管部門は、請求があれば遅滞なく決定しなければならない。所  
規則117 管部門は、請求を認める場合は、証拠調べに関する決定も速やかに行わなければならない。

規則123(4) 欧州特許庁での手続における、証拠調べに関する規定が適用される。

規則123(1) したがって、証拠調べの措置が執行される日を特許の出願人又は  
規則118(2) 所有者に通知しなければならず、他の当事者には、立ち会うこと  
規則119(3) ができるよう十分な時間的猶予をもって、通知しなければならない。その者は、関連性のある質問をすることができる。

## 3. 締約国の裁判所又はその他の管轄当局による証拠調べ

### 3.1 司法協力

131 条(2)

欧州特許庁からの嘱託書を受領すると、締約国の管轄裁判所又はその他の管轄当局は、欧州特許庁の代理として、各管轄内で、必要な如何なる取調べも引き受ける。

### 3.2 証拠提示及び証拠調べの方法

#### 3.2.1 宣誓での証拠調べ

規則120(3)

管轄裁判所が証拠調べを行うのは、主として、当事者、証人及び鑑定人の聴聞の場合であろう。この場合は、所管部門は、宣誓した上での又は何れかの同等な拘束力のある方式での証拠調べを管轄裁判所に請求することができる。

#### 3.2.2 管轄裁判所による証拠調べ

規則120(3)

次の場合は、必要に応じて所管部門は、管轄裁判所に、証拠調べを、該当する場合は宣誓に基づいて、行うよう請求する。

(i) 当該部門による証拠調べが不相応に高額の旅費を必要とする場合、又は管轄裁判所による証拠調べが他の理由によって適当であると見受けられる場合

規則120(2)

(ii) 所管部門が聴聞した、当事者、証人又は鑑定人の証拠について、宣誓に基づき又はこれと同等な拘束力のある方式で再審査することが望ましいと認められる場合(E-III,3.2.1 参照)

規則120(1)

(iii) 所管部門が召喚状で定めた期間の終了までに、召喚状に対する応答がない場合(E-III,1.5(iii)参照)、又は

規則120(1)

規則150(3)

(iv) 当該部門に召喚された、当事者、証人又は鑑定人が、当該部門に、自己の証拠について自己の居住国における管轄裁判所による聴聞を受けることを認めるよう、E-III,1.5(iii)に従い請求する場合。当事者、証人又は鑑定人が、所管部門によって聴聞を受けることを単純に拒絶した場合は、その者には、国内管轄裁判所がその者を出頭させ、証言させる関係国内法律上の可能性のある旨の通知を送達すべきである。

### 3.3 嘱託書

規則150(2) 欧州特許庁は、嘱託書を管轄当局の言語で作成するか、又は当該当局の言語による翻訳文を嘱託書に添付しなければならない。

規則150(1) 嘱託書は、締約国が指定した中央官庁宛とすべきである。

### 3.4 管轄当局における手続

規則150(5) 欧州特許庁には、取調べが行われる日時及び場所を通知しなければならない。欧州特許庁は、それを関係当事者、証人及び鑑定人に通知しなければならない。

規則120(3)  
規則150(6) 欧州特許庁から請求があれば管轄当局は、関係所管部門の構成員を出席させ、当該構成員が、証言する者に、直接又は当該管轄当局を通じて質問することを認める。当事者が質問することができるか否かは、関係締約国の国内法規によって決められる。

### 3.5 証拠調べの費用

規則150(7) 嘱託書の執行については、如何なる性質であっても、手数料又は費用の弁済を生じない。ただし、嘱託書が執行された締約国は、欧州特許機構に、鑑定人及び通訳に支払われた手数料、及び証拠調べの際に所管部門の構成員の出席の結果として支払われた費用の弁済を要求する権利を有する。

### 3.6 指名された者による証拠調べ

規則150(8) 管轄当局によって適用される法律が当事者に証拠を保全することを義務付けており、当該管轄当局が自ら嘱託書を執行することができない場合は、当該管轄当局は、欧州特許庁の所管部門の同意に基づき、それを執行する適当な者を指名することができる。当該所管部門の同意を求めるときに当該管轄当局は、この手続から生じると思われる概算費用を示さなければならない。所管部門が同意する場合は、欧州特許機構は、支払われた費用を弁済しなければならない。この同意がなければ、欧州特許機構は、その費用を弁済する義務を負わない。

## 4. 証拠の評価

#### 4.1 一般的注意事項

所管部門は、当事者によって証拠及び事実から導き出された結論が正確であるか否か審査しなければならない、関係事情全体を根拠にして、任意に到達した結論についての理由を示さなければならない。

第54条の適用上個別の事案で参酌する技術水準については、G-IV,1から5及び7、並びにG-Vに示す。

E-V,2で指定する期間を除いて、所管部門は、当事者が適時に提出しなかった事実又は証拠を参酌する義務を負わない。

#### 4.2 証拠の種類

提出物を評価する際には、事実、証拠及び議論の違いに注意すべきである。

例：

異議申立人は、クレーム1の前段が文書A、文書Bの特徴部分に記述されていると強く主張している（事実）。これを証明するため、当人は文書を提出する（証拠）。次に、クレームされている方法は進歩性を伴っていない、その理由は、熟練した者であればその共通一般知識により、クレーム1の主題に到達するような方法でそれを組み合わせていたと思われるからである（議論）。

欧州特許庁の手続で認められる証拠は、第117条(1)に列挙されるものに限定されない。第117条の意味の範囲内で「証拠調べ」には、あらゆる種類の証拠の提出又は収集、特に書類の提出が含まれる。

単なる議論は証拠ではない(T 642/92参照)。

#### 4.3 証拠の審査

証拠が提出されて最初に明確にすることは、どのような事実が主張されているかであり、次にその事実は決定にとって関連性があるか、である。そうでない場合、その主張はもはや考慮されず、

証拠はそれ以上審査されない。主張された事実に関連性がある場合は、次の点はそれが提出された証拠によって証明されるかどうかである。

証拠が審査される際は、証拠調べの結果がどのように評価されるべきかについてEPCが何も言わないため、自由な判断の原則が適用される。これは、その内容と手続にとっての重要性が、個々の事案の特定の状況（たとえば、時間、場所、証拠の種類、事務所内での証人の地位など）に照らして評価されることを意味する。自由な判断の原則は、欧州特許庁の各部門が、あらゆる適切な方法で当事者が提出した証拠を評価する権限、それどころか、重要でない、若しくは関連性がないとして無視する権限さえ与えられていることも意味する。特に、特定の証拠が十分である場合、これは事案ごとに決定されなければならない。

主張された事実が受け入れられるかどうかを決定する際に、所管部門は「蓋然性の均衡」の基準を用いることがある。これは、一連の事実が他のものよりも真実である可能性が高いと納得していることを意味する。その上、問題が深刻であるほど、それを裏付ける証拠が更に説得力のあるものでなければならない(T 750/94参照)。たとえば、先使用の主張に関する事案において、決定が特許取消の結果を招くような場合、入手可能な証拠は非常に批判的かつ厳格に審査される必要がある。特に、先使用があったとされる事案で、先使用は行われなかったことを証明するために特許所有者が利用できるような証拠がないか、あったとしてもごくわずかである場合、所管部門は、絶対的な確信に近い、すなわち、合理的疑いの余地のない、より厳格な基準に譲るべきである(T 97/94参照)。

当事者どうしが矛盾する主張を行う場合、所管部門は、何れの証拠に最も説得力があるか、決定しなければならない。提出された証拠に基づいて何れの主張が正しいのか明確にできない場合は、立証責任に基づいて、すなわち、その責任を負うが、説得力をもって自らの正しさを証明できない当事者に反する決定をしなければならない。

#### 4.4 証拠の要求

特定の事実が証明されていないという理由である論法を受け入れられないと指摘する場合、所管部門は、可能な限り中立的かつ客観的に行わなければならない。特に、以下を行ってはならない

- (a) 具体的な種類の証拠を要求すること(T 474/04参照),あるいは
- (b) 証拠の内容を指示すること(たとえば、書面での宣誓陳述書の文言(T 804/92参照)。

第117条に列挙される各形態の証拠調べは、欧州特許庁の当該部門の裁量で、すなわち、当該部門がそれを必要とみなした場合に限って行われる。これは、たとえば、決定に関連する事実が証明を必要とする場合に当てはまる。

#### 4.5 証人の証言の評価

証人聴聞が終了した後、当事者には意見を述べる機会が与えられなければならない。この場合は、証拠調べに続く口頭審理で、又は例外的に証拠調べの調書が送付された後に書面で、その意見を表明することができる。本事項に関する決定は所管部門が行う。当事者は、その決定に従い請求を行うことができる。

これが終了したときに限り、所管部門は証拠の評価を遂行すべきである。当該決定に決定的な影響を与える証人の証言が当事者によって争われているが、所管部門がそれを信用することができるものとみなす場合、又は証人の口頭若しくは書面での証言がその決定で信用することができないものとして無視される場合は、関係所管部門は決定において、その見解の根拠を述べなければならない。

証人の口頭又は書面での証言を評価するときは、次の事項について特に注意すべきである。

- (i) 重要なことは、証人が自己の知識若しくは見解に基づき争点に関して何を述べることができるか、及び証人が当該分野における実際の経験を有するか否かである。第三者からの伝聞に基づ



く間接的な主張は、それ自体殆ど価値がない。証人が当該事案に自身で関係していたのか、又はそれを観察者若しくは聴取者として単に知っているに過ぎないかという点も、評価の観点から重要である。

- (ii) 当該事案から証言までの期間が(数年間等)長期の場合は、多くの人の記憶力は、書証による支えがなければ限界となることに留意すべきである。また
- (iii) 証言が関係陳述の内容と矛盾すると見受けられる場合は、相互に綿密に比較すべきである。

証人の証言における明らかな矛盾は、この方法で解決されることがある。たとえば、物質Xが特定の目的で普通に使用されていたか否かに関する、証人の一見して矛盾する陳述も、綿密に審査すれば、次のように実際にはまったく矛盾が存在しないことを示すことができる。たとえば、一方の証人が、物質Xはその特定目的には使用されていなかった旨を特に陳述しているとき、他方の証人は、物質X自体に関する陳述をしようとせず、Xに類似する物質又はXが属する一定の部類の物質がこの特定の目的に使用されていた旨を単に陳述しているに過ぎないことを示すことができる。

- (iv) 手続の当事者の従業者は、証人として聴聞を受けることができる(T 482/89参照)。証人の偏りの可能性は、証拠の評価の方法を左右するが、認められるかどうかは決定しない(T 443/93参照)。

#### 4.6 当事者の証言の評価

当事者が口頭又は書面で提出した証拠又は同人の証言の拒絶は、当事者の本件についての特別な利害関係に照らして評価すべきである。その特別な利害関係があるため、当事者の証言は、中立の証人の証言と同等に評価すべきでない。これは特に、証人が聴聞を受けているときに両当事者が同席していて、所管部門の態度を確かめていた場合にあり得る。E-III,4.5にいう考察(証人の証言の評価)は、ここでも準用される。

#### **4.7 鑑定人の鑑定の評価**

所管部門は、鑑定人の鑑定の基礎となっている理由が説得力のあるものか否か審査しなければならない。所管部門の証拠の評価における裁量権にも拘らず、自己又は他の鑑定人の適切な専門的知識に基づく理由なしに、鑑定人の鑑定を無視してはならない。これについては、当該他の鑑定人が、規則121に基づき委託された中立の鑑定人であるか又は一方の当事者の請求によって証言する鑑定人であるかを問わない。

#### **4.8 検証の評価**

公開実証試験の場合は、特定条件下で行われる特定試験計画について事前の合意が必要である。公開実証試験自体の間は、発明についてクレーム対象にしている操作の特徴又は条件が遵守されることを注意深く確認しなければならない。発明を試験によって技術水準の一部を形成している項目と比較する場合は、できる限り同一又は同等の試験条件を両者に適用しなければならない。

## 第 IV 章 口頭審理における手続言語の特例

### 1. 公用語の使用

規則4(1), (5)

欧州特許庁における口頭審理の何れの当事者も、その当事者が口頭審理について指定された日の少なくとも1 月前に欧州特許庁に通知する又は手続言語への通訳を用意する、の何れかを条件として、手続言語に代えて、欧州特許庁の他の公用語の1 を使用することができる。前者の場合は、欧州特許庁は、自己の費用で通訳を用意する責任を有する。

当事者は何れの公用語の使用を望むのかを明確にしなければならない。それにより、規則4の条件が充足されている限り、その言語を話し、聞く権利が得られる。ただし、当事者には、ある言語で話し、別の言語で聞く権利はない(T 774/05参照)。

第14条(3)に定める手続言語は変更できない。これは、出願又は特許に対するいかなる補正も手続言語で提出しなければならないことを意味する(規則3(2))。

可能な限り、所管部門は通訳を介さずに手続の進行に努めるべきである(この問題が生じるのは通常、異議申立手続に限られる)。従って、当事者の召喚状には、これを果たす方法に同意することを促す情報が添えられる。

「一方向」通訳に限定する合意が可能な場合がある。すなわち、ある言語から別の言語へ通訳するが、その逆は通訳しない。ある言語での意見が明らかに誤解された場合、所管部門は別の言語でそれを説明する準備ができておくべきである。ただし、如何なる状況においても、構成員が正式に通訳を務めてはならない。

### 2. 締約国の言語又は他の言語

規則4(1), (4)

何れの当事者も同様に、手続言語への通訳を用意することを条件として、英語、フランス語及びドイツ語以外の締約国の公用語の何れか1 を使用することができる。ただし、当事者及び欧州特許庁が合意した場合は、通訳又は予告なしで、口頭審理において、如何なる言語も使用することができる。

### 3. 1.及び2.の例外

規則4(1)

規則4(1)の規定の適用除外が許されるが、この適用除外は欧州特許庁の裁量権による。この許可は当然、個別事案の事情によらなければならない。これは、たとえば、当事者が自己の過失によらずして1月の予告をすることができず、その当事者が通訳者の手配をしたにも拘らず、その通訳者が(たとえば、病気のため)出頭することができないことが見込まれる場合がある。この状況で欧州特許庁は、通訳を用意することができなければ、口頭審理が審査段階で行われる場合は、これを延期すべきである。ただし、異議申立手続における口頭審理は、当事者が合意し、審理に関与する欧州特許庁職員がその言語を処理することができれば、続行すべきである。その他の場合は、欧州特許庁は口頭審理を延期すべきであり、この延期の結果、関係のない当事者に生じた費用は第104条の規定に基づき分担すべきである。

### 4. 証拠調べに使用する言語

規則4(3)

証拠調べにおいて、当事者、証人又は鑑定人が、英語、フランス語若しくはドイツ語又は締約国の何れか他の公用語で自己を十分に表現することができない場合は、他の言語を使用することが許される。欧州特許庁は、自己の請求で証拠調べを行う場合に必要と認めれば、手続言語への通訳について責任を有する。ただし、証拠調べを手続の当事者の請求に従い行う場合は、英語、フランス語及びドイツ語以外の言語の使用は、その当事者が手続言語への通訳、又は欧州特許庁の裁量で、英語、フランス語及びドイツ語の1への通訳を用意するときに限り許されるべきである。この裁量権は、他の当事者が合意する場合に限り異議申立手続で行すべきである。

### 5. 欧州特許庁の職員の使用する言語

規則4(2)

欧州特許庁職員は、すべての口頭審理の過程で、英語、フランス語及びドイツ語の何れか1を使用することができる。口頭審理の開始前に、職員が手続言語以外の言語を使用する必要がある可能性に気付いた場合は、自己の意思を関係当事者に確実に通知すべきである。ただし、職員は、正当な理由なく手続言語以外の言語を使用してはならない。また、関係当事者が、使用される言語に

有能であり、かつ、反対を表明する場合を除き、欧州特許庁は自己の費用で手続言語への通訳を用意すべきである。

## 6. 調書に使用する言語

口頭審理で実際に使用される公用語が第14条(3)に規定された手続言語でない場合は、審査部又は異議部が適切であると認め、関係する全当事者の明示の合意があれば、調書は、口頭審理で実際に使用された言語で記録することができる。

両当事者の合意前に、欧州特許庁が第14条(3)に規定された手続言語への調書の翻訳文を提供しない事実について、当事者の注意を喚起すべきである。この条件は、当事者の合意の宣言と共に調書に記録されるべきである。

英語、フランス語又はドイツ語によって行われた陳述は、使用された言語によって当該手続の調書に記録される。

他の何れかの言語によって行われた陳述は、それが翻訳された公用語によって記録されなければならない。口頭審理中に行われた欧州特許出願又は欧州特許の明細書若しくはクレームの正文に対する補正は、手続言語によって調書に記載されなければならない。口頭審理が英語、フランス語又はドイツ語以外の言語によって行われ、通訳が実施されなかった場合は、使用された言語によって陳述を調書に記載し、欧州特許庁はその後、手続言語による翻訳文を調書で提供すべきである。

## 第 V 章 欧州特許庁による職権審査；適時に提出されなかった事実，

### 証拠又は理由；第三者による意見書

#### 1. 欧州特許庁による職権審査

##### 1.1 一般的注意事項

114条(1)

欧州特許庁の手続において欧州特許庁は、職権で事実を審査する。欧州特許庁は、この審査において、当事者が提出した事実、証拠及び主張並びに求めた救済に拘束されてはならない。欧州特許庁による職権審査のこの原則は、欧州特許庁に係属するすべての手続の期間中、所管部門が遵守しなければならない。したがって、手続が開始された場合、たとえば、審査を求める有効な請求又は適格な異議申立書が提出(後にそれが取り下げられたとしても)された場合は、たとえば、個人的知識から若しくは第三者によって提出された意見書から、手続で考慮されていない事実及び証拠であって、欧州特許の付与又は維持を全面的若しくは部分的に阻害するものの存在を信じるべき理由があれば、この事実及び証拠は、第114条(1)に従い、欧州特許庁の職権による審査対象に加えなければならない。異議申立手続における事実及び証拠の実体審査の範囲についてはD-V,2 参照。

##### 1.2 審査する義務についての制限

ただし、審査する義務は、手続の便宜上の利益になる範囲に止めるべきである。たとえば、異議申立手続において、公然の先使用が行われていたことを立証する申立は、その申立を行う異議申立人がその手続に参加することを取り止め、必要な証拠が適切な費用で容易に入手することができなければ、採用すべきでない。

欧州特許の主題の単一性は、異議申立手続で審査されるものではない(G1/91, D-V,2.2 参照)。

#### 2. 提出物の遅延提出

(当事者の提出物が、規則116(1)に従い、口頭審理への召喚状の注意書に示された日付に反して遅延提出された場合の事情については、主としてE-II,8.6参照)

## 114条(2)

欧州特許庁は、関係当事者が適時に提出しなかった事実又は証拠(たとえば、刊行物)を無視することができる。

これは、適時に提出されなかった異議申立に関する理由、並びに異議申立手続における裏付の事実及び証拠にも適用される(D-V,2.2 参照)。この点に関して、G 1/95及びG 7/95によると、第100条(a)は、異議申立の単一理由を構成しているのではなく、異議申立の個別理由の集合、すなわち、特許の維持に対する異議申立の個別の法的根拠であるとみなさなければならない。これは明らかに異なる異議申立、たとえば、産業上の利用性がない(第57条)主題と対比される特許性がない(第52条(2))主題のみでなく、進歩性が欠如している主題と対比される新規性が欠如している主題に対する異議申立にも適用される。

新たな主張が、異議申立手続の枠組みの中で法律又は事実問題を構成する、事実、証拠又は理由に基づくものであれば、無視することができない。

適時に提出されなかった事実、証拠又は理由を受け入れるか否かを決定するときは、その決定との関連性、手続の現状及び遅れて提出された理由を考慮しなければならない。遅延提出された異議申立理由、遅延提出された事実、又は遅延提出された証拠についての審査によって、更に調査することなく(すなわち、一見して)、それが関連すること、すなわち、直面する決定の基礎が変化すると予想されることが明らかになった場合は、所管部門は、その手続が到達した段階及び遅延提出の理由に拘らず、その理由、事実又は証拠を参酌しなければならない。この場合は、第114条(1)に基づく欧州特許庁の職権による審査の原則は、第114条(2)に基づく事実又は証拠を無視する可能性に優先する(T 156/84参照)。ただし、E-V,1.2 にいう更に審査をする義務には制限があることに注意されたい。

さもない限り、所管部門は、第113条(1) (T 281/00参照)を十分に考慮し、その決定の関係当事者に対し、異議申立の事実、証拠及び/又は理由が適時に提出されなかったこと、並びに、それらは決定にとって重要でないため第114条(2)に従って無視されること

を伝えるべきである。

事実及び証拠の遅れた提出から生じることがあり得る費用分担については、D-IX,1.4 参照。

提出可能と考える期間の最終日は、決定書が当事者に送達のため欧州特許庁の庁内郵便局に差し出される日である(G 12/91 参照)。

上述したことは書面審理にも適用される。口頭審理では、決定の宣言があるまで、提出について考慮することができる(E-II,9 参照)。

## 2.1 異議申立手続における一般的な例

異議申立手続における遅延提出の評価に関する限り、G 9/91及びG 10/91における拡大審判部の判決が適用される。上記決定によると、原則として、異議申立は異議申立期間中に提出された範囲及び根拠によって審査されることになる。第114条(1)に基づき、推定的な特許維持が害される場合、異議部はこの枠組みを超えることができる。新たな根拠に関して拡大審判部が策定した原則も、遅延提出された事実及び証拠に適用される(T 1002/92参照)。従って、遅延提出された事実及び証拠の手続への導入が認められるのは、推定的に関連性がある、すなわち、想定される決定を変えられると思われる場合に限られる。E-V, 2参照。

特許所有者が異議申立の通知に対して特許を補正することで応答する場合、そのような補正請求を遅延提出とみなすことはできず、手続への導入が認められなければならない(規則79(1))。

従って、特許所有者が特許を許可された従属クレームの主題に限定する場合、異議申立人が当該補正に応答して提出する新たな事実及び証拠については、異議申立人はこの種の補正に対する準備ができていたはずであり、9月の異議申立期間中に資料を用意すべきであったため、原則として遅延提出とみなし、推定的に関連性がある場合に限り、第114条(1)に基づいて認めるべきである。

新たな事実及び証拠は、推定的に関連性がない場合、第114(2)条



に基づいて無視すべきである。この規則の例外は、許可された特許明細書に多数の従属クレームが含まれ、異議申立人が異議申立通知においてそのすべてを扱うことは合理的に予想できなかったような場合である。

ただし、特許所有者が手続の早い段階で、たとえば、記述で開示される特徴を取り上げるなど、異議申立人に予見できないような態様で特許を補正する場合、異議申立人は新たな事実及び証拠を提示する、すなわち、異議申立の新たな根拠及び新たな書類を提出する可能性さえ含めた、機会を与えられるべきである。そのような提出物は、手続の主題が変わっていることから、手続きへの導入を認められなければならない。手続の遅い段階では、そのような予見できない補正は「明確な特許可能性」基準の対象となる(H-II, 2.7.1参照)。

## 2.2 異議申立手続における口頭審理に関する例

口頭審理を手配する場合、異議部は、論点に注意を促す附属書(規則116(1))と共に、通常は異議部の暫定的かつ拘束力のない意見を記載する(D-VI, 3.2参照)召喚状を発行する。以下の状況が生じる可能性がある：

- (a) 異議部は、新たな事実及び証拠に推定的関連性がある場合に限り、これを認めるべきである。更に、推定的関連性があるとして事実及び証拠が第114条(1)に基づいて認められる場合、特許所有者による対応する補正の請求は、上記最終日の後に提出された場合であっても、手続の主題が変わっていることから、認められなければならない。

ただし、異議部が、暫定的かつ拘束力のない意見において、これまでに異議申立人が提出した事実及び証拠によって特許維持は害されないとの結論に達している場合、この事実自体では、規則116(1)に基づいて定める最終日の前に提出された場合であっても、異議申立人に新たな事実及び証拠の手続への導入を認めさせる権利は与えられない点に留意すべきである。

口頭審理中に、異議部が召喚状の附属書に述べた暫定的意見に

反して特許を取り消すべきであるとの結論に達する場合、特許所有者による(更なる)補正を求める請求の導入への導入を認めるべきである(E-II, 8.6参照)。

- (b) 異議部が召喚状の附属書において特許は取り消される可能性が高いと述べる場合、補正を求める請求は、規則116に基づいて定める最終日の前に提出されているならば、認めるべきである。そのような請求が許可されたクレームの対象となっていない主題に関連する場合、手続の主題は変わっている。従って、こうした請求に応答して異議申立人が提出する新たな事実及び証拠については、規則116に基づいて定める最終日の後に届く場合であっても、手続への導入を認めるべきである。

ただし、特許所有者の請求が、許可されたクレームのみに基づき、合理的な数の補正に関連する場合、異議申立人が提出する新たな事実及び証拠は、最終日の前に提出された場合であっても、遅延提出として扱われるべきである、すなわち、推定的に関連性がある場合のみ、認められるべきである。手続の遅い段階で、たとえば、場合によっては口頭審理に初めて提出される関連性がある事実及び証拠は、特許所有者の請求があれば、費用の分担に関する決定につながる可能性がある。D-IX, 1.2 参照。

- (c) 異議部が召喚状の附属書において特許は取り消される可能性が高いと述べ、特許所有者がその応答として規則116(1)に基づいて定める最終日の後に、場合によっては口頭審理に初めて、補正を提出する場合、それを手続きへ導入することを認めるべきか判断する際に、異議部は原則として、そのような請求を遅延提出として扱い、「明確な特許可能性」基準を適用(H-II, 2.7.1 参照)することができる。ただし、異議部は、それが許可された従属クレームの主題に関連する場合、そのような請求の手続きへの導入を検討すべきである。

異議申立理由を克服するために提出した係属中の請求はEPCに基づいて認められないことが、口頭審理において初めて明らかになることがある。異議申立人は、許可された従属クレームが合理的

な数である場合、これに基づいて主題を論じなければならないことを常に予期しているべきである。

ただし、遅延提出された請求が以前にクレーム対象となっていなかった主題に基づいている場合、手続上の効率の理由からも、手続きへの導入は通常認められない。そのような請求を認めると、口頭審理の延期や費用の分担に関する決定につながる可能性がある。

### 3. 第三者による意見書

115条  
規則114(1)

第93条に基づく欧州特許出願の公開後に、何人も、発明の特許性に関して意見書を提出することができる。新規性及び／又は進歩性の欠如が最も一般的な見解であるものの、第三者による意見書は、明確性(第84条)、十分な開示(第83条)、特許性、(第52条(2)及び(3)、第53条又は第57条)並びに許可されない補正(第76(1)条、第123条(2))にも向けられることがある。

これは英語、フランス語又はドイツ語による書面で、根拠とする理由の陳述を含まなければならない。これを提出する者は、欧州特許庁での手続の当事者である必要はない。欧州特許庁が提供するウェブインターフェースが、そのような意見書の提出に推奨される手段である。

規則3(3)

書証、及び特に意見書を裏付けるために提出された公開文献は、如何なる言語でもよい。ただし欧州特許庁は、所定の期間内に欧州特許庁公用語の1による翻訳文を提出するよう請求することができ、これが提出されなければ証拠は無視される。

第三者には意見書受領の確認が送られるが、欧州特許庁はこれに応答して行う更なる措置について具体的に通知しない。ただし、所管部門による評価の結果は、欧州特許庁からの各通知(たとえば、連絡又は特許付与予定の通知)で簡潔に示され、従って一般に公開される。

規則114(2)

意見書は出願人又は特許所有者に遅滞なく通知され、出願人又は特許所有者は、これに対して見解を述べることができる。意見書

が出願に関する発明の特許性の全部又は一部を問題にしている場合は、欧州特許庁の部門に係属している何れかの手続において、その手続が終結するまで、これを参酌しなければならない。すなわち、意見書を当該手続で受け入れなければならない。意見書が、文書以外、たとえば、使用によって入手可能であると申し立てられた先行技術に係る場合は、申し立てられた事実を出願人若しくは特許所有者が争わないか又は相応の疑義を超えて確定した場合に限り、この意見書を参酌すべきである。手続の終結後に受領した第三者からの意見書は、これを参酌しないで、単にファイルに加える。

## 第 VI 手続の中断及び中止

### 1. 中断

#### 1.1 手続を中断することができる場合

規則142(1) 欧州特許庁における手続は、次の何れかの場合に中断される。

規則142(1)(a) (i) 欧州特許の出願人若しくは所有者又は国内法によってその者のために行動する権限を与えられた者が、死亡し若しくは法的無能力になった場合。上述した事実が第134条に基づき選任された代理人の授権に影響を与えない範囲で、このような代理人による申請に基づいてのみ、手続が中断される。

規則142(1)(b) (ii) 欧州特許の出願人若しくは所有者が、自己の財産に対して執行された処分の結果として、法的な理由によって欧州特許庁における手続を更に進めることが妨げられている場合、又は

規則142(1)(c) (iii) 欧州特許の出願人若しくは所有者の代理人が死亡し又は法的無能力になったか、又はその者が自己の財産に対して採られた処分の結果として、法的理由によって欧州特許庁における手続を更に進めることが妨げられている場合

当事者には、手続の中断及びその理由を通知する。

#### 1.2 手続の再開

規則142(2) 欧州特許庁は、E-VI,1,1(i)及び(ii)にいう場合において、欧州特許庁における手続を続行する権限が与えられた者を特定する通知を受けたときは、欧州特許庁が指定した日から手続が再開される旨を、当該人及び利害関係を有する第三者に通知する。指定される日時は、関係人がこの事実を完全に知るのに十分な機会を持つ程度のものですべきである。

規則142(3) E-VI,1,1(iii)にいう場合において、出願人の新たな代理人の選任について欧州特許庁が通知を受けているとき、又は欧州特許庁が、特許所有者の新たな代理人の選任届があった旨を他の当事者に通知したときは、手続は再開する。手続の中断の開始後3月経過し

ても欧州特許庁に新たな代理人の選任届が行われない場合は、欧州特許庁は、出願人又は特許所有者に次の旨を通知する。

規則142(3)(a)

(i) 第133条(2)(代理人の強制的選任)が適用される場合は、この通知の送達後2月以内に選任届が提出されなければ、欧州特許出願は取り下げられたものとみなされる又は欧州特許が取り消される旨、又は

規則142(3)(b)

(ii) 第133条(2)が適用されない場合は、特許の出願人又は所有者に対し、この通知が送達された日から手続が再開される旨

通知の写しは、他の当事者にも送付される。

### 1.2.1 期間の再開

規則142(4)

審査請求の期間及び更新手数料納付の期間を除き、手続の中断の日において効力を有していた期間は、手続の再開の日から再度進行する。この日が審査請求期間の終了から2月未満の場合は、審査請求は、当該日の後2月の期間終了までに行うことができる。

### 1.3 所管部門

20 条

手続の中断又は再開に関する問題については、法規部が担当する(EPOからの情報、OJ EPO 1990,404 参照)。

### 2. 権利に関する手続が係属中の場合の手続の中止

規則14(1)

第三者が、自分が欧州特許(付与)を受ける権利を有する旨の判断を求めて、出願人又は特許所有者に対する手続を開始したことを欧州特許庁に対して立証した場合は、欧州特許庁は、第三者が手続続行について同意しなければ、その手続を中止する。詳細についてはA-IV,2.2 から2.5 まで及びD-VII,4.1 参照。

### 3. 拡大審判部への付託が係属中の場合の手続の中止

拡大審判部への付託が係属中であり、拡大審判部の決定によって審査又は異議申立手続の結果が完全に左右される場合は、少なくとも一方の当事者から請求があった場合に限り手続が中止される。手続が中止されなければ、その手続は現行の実務に従い決定が行われる(OJ EPO 2006,538)。

## 第 VII 期間，権利の喪失，手続続行及び早期処理，権利の回復

### 1. 期間，及び期間内に応答しなかったことによる権利の喪失

#### 1.1 期間の決定

120条

欧州特許条約は，手続の当事者に対して期間を定めている。

この期間の一部は，欧州特許条約の条項，たとえば，第87条(1)(優先期間)，及び第99条(1)(異議申立)に定められている。他の期間は，施行規則，たとえば，規則30(3)(遅延提出手数料の納付)，規則38(出願及び調査手数料の納付)，規則39(1)(指定手数料の納付)，規則58(出願書類の欠陥の訂正)，規則70(1)(審査請求)，規則71(3)(クレームの翻訳文の提出並びに付与及び印刷手数料の納付)及び規則112(2)(権利の喪失の通知の送達後における決定の請求)に定められている。

その他の期間は，規定された範囲の方式をとり，この範囲内の正確な期間は欧州特許庁の裁量によって定められる。

更に他の場合，たとえば，規則3(3)(証拠文献の翻訳文の提出)，規則70(2)(出願人が欧州特許出願の手続続行を希望するか否か表示する旨の求め)で扱われるものは，その期間の長さではなく，期日が欧州特許条約に定められている。期間の長さは，規則132に従い，欧州特許庁によって決定されなければならない(E-VII,1.2 参照)。

#### 1.2 欧州特許条約の規定に基づき欧州特許庁が定める期間の長さ

このような期間の長さは，一般原則として，その手続を行うのに必要とされる可能性がある作業量に基づき決定されるべきである。ただし一般に，当事者及び欧州特許庁の作業を容易にするため，期間に関しては，均等な実務を採用するように定められている。この実務は現在，次のとおりである。

- (i) 補正する欠陥が単に方式上のものであるか，又は単に些細な性質に過ぎないものである場合，単純な行動のみが要求される場合(たとえば，規則83に基づき，当事者によって引用された文

献を後に提出する場合), 又は単に些細な性質に過ぎない補正について意見が要求される場合は, 2月

(ii) 審査部又は異議部が実体事項を提起する通知の場合は, 4月

規則70(2)

更に長い6月までの期間は, 4月の期間に固執することができない事情が明らかである例外的な場合に限り定められるべきである。何れの場合に該当するかは, それぞれのメリットに応じて判断しなければならないが, 一般的な手引を示すことは困難であるが, たとえば, 出願若しくは特許の主題又は拒絶理由が例外的に複雑なものである場合は, 6月の期間が正当化されよう。この場合, 期限の延長(すなわち, 6月以上)が認められるのは例外的な事案に限られる点に留意(E-VII, 1.6)。出願人が規則70(2)に規定されている陳述書の提出を求められている場合は, 調査報告書の公開から起算して6月の期間が適当である。

### 1.3 自由に定めることができる期間

欧州特許条約で期間を設ける旨を明確に規定していない場合の作業期間は, 規則132に規定されている期間の長さによって制限を受けない。これは欧州特許庁が自己裁量で定めることができる。

### 1.4 期間の計算

規則131

規則126

規則134

規則131によって他の可能性が認められるに拘らず, 欧州特許庁が定める期間は通常, 名宛人による通知受領(規則126(2)参照)から起算して満の月数で示される。規則131は, 期間の終了日の決定の正確な詳細を規定するが, 規則134は, たとえば, 欧州特許庁が期間の終了日に開庁されず又は欧州特許庁と締約国との間の郵便施設において全面的途絶が生じるような一定の偶発事態に関する規定を含んでいる。

規則142

出願人若しくは特許所有者の死亡, 又は規則142に規定されているその他何れかの理由によって手続が中断した場合は, 期間は規則142(4)の規定に従う。審査手数料及び更新手数料の納付期間の計算は中止される(J 7/83, 参照)。

### 1.5 優先日の変更の効果



88条(2)

一定の期間については、優先日から、又は複合優先権の場合は最先の優先日から、起算される。この日付が適用されなくなった(たとえば、優先権が、第90条(5)の規定に従い消滅する)場合は、この期間は補正された優先日に基づき決定される。これは、優先日が消滅する前に既に終了している期間から発生した権利の喪失を回復させない。この審査便覧A部では、従うべき手順を扱っている(A-III,6.9 から6.11 まで参照)。

### 1.6 期間の延長

規則132

規則134 に基づく期間の自動延長(E-VII,1.4 参照)の場合及び欧州特許条約が延長することができない指定期間を規定している場合は別として、期間を延長することができるが、出願人は、事前に定められた期間の終了前に、書面でこの延長を請求しなければならない。延長された期間は原期間の開始から起算される。ファックスによる期間の延長請求に確認書は不要である。発明の実体上の問題を提起する通知については、期間の延長請求を理由の明記なしで行った場合であっても、決められた全期間がそれによって6月を超えなければ、正規なものとして認められるべきである。単なる方式的又は些細な欠陥を訂正するための短い期間は、同一条件下で2月のみ延長が認められるべきである。ただし、それを超える延長請求、特に、定められた全期間が6月を超えるものは、既に与えられている期間内に応答することができないことを説得力をもって十分に示す理由がある場合に限り、例外的に認められるべきである。この例外的な状況の例としては、たとえば、代理人若しくは依頼人が重病になったので当該事案を期間内に処理することができない場合、又は広範な生物学的実験若しくは試験が必要となる場合がある。他方、予見可能又は回避可能な事情(たとえば、休暇、他の仕事による圧迫等)は、十分に例外的な状況であると認められない(欧州特許庁第2総局副長官通達、OJ EPO 1989,180 参照)。

期間の延長請求が認められる場合は、当事者に、新たな期間を通知すべきである。その他の場合は、当事者に、権利喪失の規定が現に効力を発生しているか又は何れ発生する旨を伝えるべきである(E-VII,1.9.2 参照)。

106条(2)

適時に行われた期間の延長請求が拒絶され、出願人がこれを不当であると認める場合は、出願人が第121条(1)及び規則135(1)に基づく手続続行の請求を行った場合に限り、権利の喪失を回復することができる。同時に出願人は、引き続き行われた手続の手数料の返還を請求することができる。この返還請求を拒絶する決定に対しては、最終決定と共に又は場合に応じて別個に、審判を請求することができる(J 37/89 参照)。

### 1.7 書類の受領遅滞

規則133(1)

受領遅滞となった書類であっても、期間終了の少なくとも5日前に投函又は欧州特許庁長官が承認した配送サービス(Chronopost, DHL, Federal Express, flexpress, TNT, SkyNet and UPS) の1に、引き渡され、かつ、当該期間終了後3月以前に受領した場合は、期間が遵守されたものと擬制される(2007年7月14日付欧州特許庁長官決定特別版No. 3, OJ EPO 2007, I.1)。規則133は、第87条(1)に示された優先期間を含み、欧州特許庁及び／又は国内官庁に対して遵守するすべての期間に適用される。書類は、書留郵便若しくは書留に対応する託送の方式によって、又は欧州域外で投函される場合は航空便によって、送付されていなければならない。規則133で意味する限り、書類は、それが郵便電信庁欧州会議(CEPT)(欧州特許条約の締約国の他、下記に列挙した国で構成される)に属する1の国、又は欧州の一部であると一般的に解釈される国で発送された場合は、欧州域内の郵便局に投函又は配送サービスに引き渡されたものとみなされる。郵便局による書留証又は配送サービスの受領証は、欧州特許庁の請求があれば、当該書類が適時に投函されたものである証拠として、これを提出しなければならない。このように期間が遵守された旨の法的擬制にも拘らず、書類の提出日は、依然として現実の受領日となる。

次の国は、欧州特許条約の締約国ではないが、CEPTの締約国である(2011年11月1日現在)。

アンドラ、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、グルジア、モルドバ、ロシア連邦、ウクライナ及びバチカン市国。

## 1.8 期間内の応答の不履行

当事者が期間内に手続しない場合は、事情に応じて各種の制裁を加えることができる。たとえば、第90条(2)及び規則55に基づき、出願は遂行されない。第90条(5)に基づき、出願を拒絶する又は優先権を消滅させることができる。規則5に基づき、文書を受領しなかったものとみなすことができる。審査請求が適時に行われなかった場合は、出願は取り下げられたものとみなされる(第94条(2))。この制裁は、出願人が欧州特許庁の指定する期間(たとえば、第94条(3)に基づき補正すべき旨の求めに応答するための期間)に間に合わなかった場合にも適用することができる。

特定の期間が遵守されない場合であっても、強制的な法律上の制裁が規定されている場合(たとえば、印刷手数料が適時に納付されなかった場合の欧州特許の取消(規則82(3)))とは対照的に、欧州特許条約で特別の法律上の制裁が規定されていない場合は、当事者から期間終了後であるが、決定を当事者に送達するために欧州特許庁の庁内郵便局に引き渡す前に行われた提出物及び請求は、その後の手続において、それを適時に受領していたものとみなされる(G 12/91 参照)。ただし、事実又は証拠は、適時に提出されなかったものとして扱われる(第114条(2), E-V,1,2 も参照)。

## 1.9 権利の喪失

### 1.9.1 権利を喪失する場合

規則112

手続の当事者若しくは第三者が、欧州特許条約に規定されている又は欧州特許庁によって指定されている期間を遵守しない場合は、欧州特許条約に規定されている一定の事案において、欧州特許出願の拒絶又は欧州特許の付与、取消若しくは維持又は証拠調べに関する決定なしで、権利を喪失する。

### 1.9.2 権利の喪失についての記録及び通知

119条  
規則112(1)

E-VII,1.9.1 にいう権利の喪失が生じた場合は、方式審査官は、その権利の喪失を記録し、関係人にその旨を通知する。その通知は当然、関係人に送達される(D-IV,1.4.1 も参照)。

### 1.9.3 権利の喪失に関する決定

*規則112(2)*

関係人は、欧州特許庁の認定が不正確であると判断した場合は、その通知の送達後2月以内に当該事項に関する欧州特許庁の決定を請求することができる。

欧州特許庁の所管部門は、欧州特許庁が上述した請求を行う者の意見に同意しない場合に限り、その旨の決定を行う。この決定が行われない場合は、欧州特許庁は、当該決定を請求した者に通知し、手続を続行する。この決定は審判請求の対象となるので、決定の根拠としての理由を記載しなければならない。通知された権利の喪失によって影響を受ける者のみが、その手続の当事者となる。

権利の喪失に対する法的救済と併存して、規則112(1)に基づく通知の正確性について規則112(2)に基づき再審を請求することができる。出願人が規則112(2)に基づく決定請求の期間を遵守しなかった場合であっても、その期間に関して第122条(1)及び規則136(1)に基づく権利の回復を申請することができる。

## **2. 手続続行及び権利の回復**

### **2.1 手続続行の請求**

*121条(1), (2)*  
*規則135(1), (3)*

欧州特許庁が指定した期間内に応答しなかったことによって、欧州特許出願が拒絶されるものとなる場合、拒絶される場合、又は取り下げられたものとみなされる場合は、当該出願は、出願人が手続続行を請求すれば、その手続の進行が認められる。手続続行の請求は、期間の不遵守又は権利の喪失の何れかに関する通知から2月以内に所定の手数料を納付して行わなければならない。請求期間内に、懈怠した行為を追完しなければならない。請求は、手数料が納付されるまでは、行われたものとみなされない。懈怠した行為について決定する権限を有する所管部門は、手続続行の請求に対する決定を行う。

口頭審理の請求だけでは懈怠した行為の追完とみなされず、従って、更なる手続進行が認められることにはつながらない(B-XI, 8)。

*規則135(2)*

手続続行は、それが部分的な権利喪失(たとえば、優先権の喪失)

の結果であったとしても、一般原則として付与前の手続中の期間の不遵守を救済するための法的措置である。ただし、手続続行を請求することができる期間は、第121条(4)及び規則6(1)、規則16(1)(a)、規則31(2)、規則36(1)(a)及び(b)、規則36(2)、規則40(3)、規則56、規則58、規則59、規則62(a)、規則63、規則64及び規則112(2)にいう期間を除外している。

## 2.2 権利の回復

### 2.2.1 一般的注意事項

#### 122条(1)

状況によって要求される当然の注意をすべて払ったにも拘らず、第122条(4)及び規則136(3)によって特に適用除外されていない欧州特許庁に対する期間を遵守することができなかった欧州特許の出願人又は所有者は、自己の権利の回復を申請することができる。第122条(4)及び規則136(3)によると、権利回復は、手続続行が可能なすべての期間について、及び権利の回復請求の期間について、除外されている。規則135(1)に基づく手続続行の請求期間、並びに第121条(4)及び規則135(2)に基づき手続続行が除外される期間については、権利の回復が適用される。すなわち、期間に対して手続続行が適用される場合は、その期間の不遵守に対して権利の回復を請求することはできない。ただし、手続続行が可能であるが、出願人が期間内にそれを請求しなかった場合は、手続続行の請求期間に対して第122条に従う権利の回復が可能である。更に、出願人が第87条(1)の優先期間内に自己の出願を行わなかった場合も権利の回復が可能である。これが適用される条件は、第122条(1)から(6)まで及び規則136(1)から(4)までに規定されている。第122条及び規則136の規定は、たとえば、出願人の製作書類が火災で滅失したため新たな書類を作成しなければならない場合、又は専門家である代理人が優先権の書類に関する間違っただけの図面を送付し、その誤りが直ちには判明しない場合に、援用することができよう。すべての例において、出願人若しくは特許所有者、又は事情に応じて代理人が、その者として状況によって要求される当然の注意をすべて払った旨、及び遅延の原因が予見不可能な要因にある旨の証拠を提出することが必要である。ただし、法律の見落としは権利の回復の理由を構成しない(たとえば、D 6/82, J 31/89 及びJ 2/02 参照)。

出願人が審判請求の期間を遵守しなかった場合(第108条)は、手続続行によって救済されない(第121条(4))。権利の回復のみが可能である(規則136(3))。

### 2.2.2 異議申立人に対する権利の回復の延長

異議申立人は、審判請求をするため自体の期間に関して、第122条(1)に基づき権利の回復の適用が除外されている(T 210/89参照)。ただし、異議申立人が審判請求をしている場合は、審判請求の理由書を提出するための期間に関して、権利の回復を申請することができる(G 1/86参照)。

### 2.2.3 基準期間

122条(1)

「期間」は、その期間内に欧州特許庁に対して手続を完了しなければならない期間を意味するものと解釈される。すなわち、期間は、日付、すなわち、指定された日のことではない。したがって、口頭審理のため指定された日に出頭しない場合の権利の回復については、一切規定することができない。

規則82(2), (3)

次のものは、期間を遵守することができないときに権利の回復が可能な場合の例である。それは、次の期間に関係する。

規則88(3)

108条

112a条(4)

87条(1)

— 欧州特許の新たな明細書の印刷手数料の納付期間

— 異議申立手続における補正後のクレームの翻訳文の提出期間

— 費用の裁定に対し異議部の決定を求める請求期間

— 出願人又は特許所有者が行う審判請求の期間(E-X,6参照)

— 拡大審判部による再審の請求期間、及び

— 第87条(1)に基づく最初の先行出願からの優先権主張期間(A-III,6.6参照)

### 2.2.4 適用されない期間

122条(4)

権利の回復の請求期間(E-VII,2.2.1参照)、及び手続続行が可能で

*規則136(3)*

ある期間(第121条)に関しては、権利の回復は、明確に除外されている。更に、権利の回復が認められないのは、欧州特許出願若しくは請求の拒絶、欧州特許出願が取り下げられた旨の擬制、欧州特許の取消、又はその他の権利若しくは救済手段の喪失を引き起こす直接の結果が生じないための期間を遵守することができない場合である。たとえば、異議申立手続において特許所有者が、手続の他の当事者の陳述書又は異議部からの通知に関して自己の意見書を提出するための期間については、権利の回復はあり得ない。

**2.2.5 権利の回復の請求**

*規則136(1)*

権利の回復の請求は、期間の不遵守の原因が取り除かれてから2月以内に書面で行わなければならない。懈怠した行為は、この期間内に追完しなければならない。一般原則として請求は、遵守されなかった期間の終了直後の1年以内に限り、認められる。ただし、優先権についての権利の回復請求又は拡大審判部による再審申請の期間は、この一般原則が適用されない。これらの場合は、第87条(1)及び第112a条(4)に規定する期間の終了から2月以内に請求しなければならない。

*規則136(2)*

請求には、その根拠となる理由を記載し、それが依拠する事実を述べなければならない。請求は、欧州特許条約に基づく手数料に関する規則に従う額を賄う権利回復の手数料の納付があるまでは、行われたものとみなされない。

**2.2.6 複数当事者がいる場合の手続上の特別事項**

たとえば、異議申立手続において、特許所有者が権利の回復を申請する場合は、異議申立人及び第三者は、権利の回復の手続に関与しないが、これが異議申立手続における期間に関する権利の回復を含む場合は、権利の回復の請求及びそれに続く決定の通知を受けなければならない。

**2.2.7 権利の回復の決定**

*規則136(4)*

懈怠した行為について決定する権限を有する部門は、権利の回復の申請に関して決定する。この決定理由は、当該申請を認めない場合に限り記載すれば足りる。これは、異議申立人が権利の回復

の手續には関与しないので、異議申立手續でも適用される。

争いのある決定をした所管部門は、中間的見直しを認める条件が充足された場合は、審判請求の不遵守期間に関する権利の回復を考慮しなければならない(E-X,7 参照)。ただし、当該所管部門は、権利の回復が第109条(2)の3月の期間内に可能であり、その条件(E-VII,2.2.1 から2.2.5 まで参照)が充足された場合に限り、権利の回復を認める旨の決定をすることができる。その他のすべての場合は、権利の回復の申請と共に、審判請求を、管轄する審判部に対して行わなければならない。

### **3. 欧州特許出願の早期処理手續**

早期の調査又は審査を要求する出願人は、欧州特許出願の早期処理手續のためのプログラム(PACE)に基づき自己の出願を処理するよう請求することができる(2010年5月4日付欧州特許庁通達、OJ EPO 2010,352 参照)。

#### **3.1 早期の調査**

早期の調査(出願日から6月以内)は、優先権を主張しない欧州特許出願(最初の出願)の別途請求を必要とせず実施される。ただし、出願が「最初の出願」とみなされるのは、出願人が出願時に、手續の後の段階で優先権主張を提出しない意図を示した場合に限られる。

2回目の出願(優先権を主張する欧州特許出願)の場合、早期の調査は出願時に請求できる。この場合、欧州特許庁は、実際に実行可能である場合、できるだけ速やかに調査報告書を発行することに極力努める。

ただし、何れの場合も、早期の調査が可能となるのは、出願時の出願書類が調査を実施するために十分なほど揃っている場合に限られる。特に、記述、クレーム、必要な場合は翻訳、並びに(該当する場合)規則30(1)に適合する図面及び配列表を、出願時に提供しなければならない。PACEに基づく処理手續は、規則40(1)(c)及び(2)に基づく先行出願を参照して出願された出願、並びに記述の欠けていた部分及び/又は欠けていた図面が規則56に基づいて



提出されている出願について、行えない。

### 3.2 早期の審査

早期の審査は、原則として、いつでも書面で請求してよい。ただし、できるだけ効果的とするため、望ましくは次の時点で請求すべきである：

- － 欧州特許出願の出願時、ただし、同時に審査が拘束的に請求されることを条件とする(C-VI, 3参照)、又は
- － 規則62に基づく見解書に対する出願人の応答と共に拡張調査報告書の受領後

欧州PCT出願についても、早期の審査は、原則として、いつでも請求してよい。ただし、できるだけ効果的とするため、望ましくは次の時点で請求すべきである：

- － 欧州特許庁における欧州段階への移行時、又は
- － 規則161(1)に基づいて義務付けられるWO-ISA、IPER又はSISRに対する応答と共に請求する。

欧州段階への移行時に請求される場合、早期処理手続は、規定により方式審査、補充欧州調査報告書及び／又は実体審査を対象とする。

早期の審査が請求されると、欧州特許庁は、出願、規則70a又は161(1)に基づく出願人の応答、又は早期の審査の請求（何れか遅いほう）を審査部が受領してから3月以内に最初の審査通知を発行することに極力努める。

### 4. 異議申立の早期処理手続

締約国の国内裁判所において欧州特許に関する侵害訴訟手続が係属している場合は、異議申立手続の当事者は早期処理手続を請求することができる。この請求はいつでも行うことができる。請求は書面で理由を述べた様式で行わなければならない。更に欧州特

許庁は、侵害訴訟手続に係属中である旨の通知を締約国の国内裁判所又は管轄当局から受けた場合にも、異議申立手続を早期処理する(2008年3月17日付欧州特許庁通達, OJ EPO 2008,221 参照)。

## 5. 審判部における早期処理手続

正当な利害関係を有する当事者は、審判部に対して、係属中の審判手続を早期に処理するよう請求することができる。審判部は、手続規則で認められている限り、審判手続を早期に処理することができる。早期処理手続の請求書は、手続開始時又は手続中の何れかに、管轄する審判部合議体に提出しなければならない。請求書には、緊急を要する理由及び関連する書類を添付すべきである。この選択肢は、締約国の裁判所及び管轄当局に対しても行うことができる(2008年3月17日付第3総局副長官通達, OJ EPO 2008,220 参照)。

## 6. 権利の放棄

### 6.1 出願又は指定の取下

規則15

出願人は、欧州特許付与までは、いつでも自己の出願を取り下げることができる(C-V,11も参照)。ただし、第三者の何れも、規則15に基づき出願の権原に関する手続を開始した旨を欧州特許庁に対して立証していないことを条件とする。

79条(3)

規則39(2), (3)

同様のことが、指定の取下にも適用される(A-III,11.3.8も参照)。すべての指定が取り下げられた場合は、出願は取り下げられたものとみなされる。

87条(4)

18月公開の前に適時に出願が取り下げられた場合は、出願の内容が公知にならないという利点を有する(A-VI,1.2参照)。更に、残存している権利がまったく存在しておらず、出願が優先権主張の基礎にもなっていないければ、同一の発明について後に行われた出願を、優先権を決定するための最初の出願とみなすことができる(F-VI,1.4.1参照)。審査手数料が納付されている場合は、その全額又は一部が返還される(A-VI,2.5参照)。

## 6.2 優先権主張の取下

優先権主張も取り下げることができる(F-VI,3.5 参照)。これが出願公開のための技術的準備が完了する前に行われた場合は、公開は欧州特許出願の出願日から18 月経過後まで繰り延べられる(A-VI,1.1 参照)。

## 6.3 取下の申立

取下の申立は、無条件でかつ明瞭なものでなければならない。ただし、たとえば、公開の回避又は審査手数料の返還等、条件に基づくものであってもよい。

そのような取下の申立を口頭審理中に口頭で行う場合は、その後、手書で署名した確認書を手続中に提出するか、あるいは、所管部門が調書において取下を確認し、口頭審理中に対応部分を確認のために読み上げるべきである。取下は口頭審理の日付から有効となる。

## 6.4 特許の放棄

規則84(1)

異議申立手続において特許所有者は、欧州特許庁に放棄の宣言書を提出することによって特許を放棄することができない。このような放棄の宣言は、当該指定国の管轄当局に対して行わなければならない(D-VII,5.1参照)。ただし、特許所有者が欧州特許庁に対して特許の放棄(又は廃棄若しくは放念)を明瞭に宣言した場合は、特許を取り消す請求と同等のものとみなされる(D-VIII,1.2.5も参照)。

## 第 VIII 章 特許協力条約 (PCT) に基づく出願

### 1. 一般的注意事項

153条(1)(a), (b)

153条(2)

150条(2)

特許協力条約 (PCT) に基づき提出された国際出願が「EP」(Euro-PCT出願)を指定している場合、欧州特許庁が「指定官庁」又は「選択官庁」となる。これによって当該出願は、欧州特許条約の適用上Euro-PCT出願であるとみなされる。ただし、Euro-PCT出願の場合は、PCTの規定が欧州特許条約の規定に追加して適用される。両者の規定が抵触する場合、たとえば、一定の期間について両者の規定が抵触する場合は、PCTの規定が優先する。第153条(1)(a)に基づき、欧州特許庁は、PCTが効力を有し、国際出願において指定されており、かつ、出願人がその欧州特許の取得を希望する、欧州特許条約の締約国に対する指定官庁となる。出願人が指定国を選択した場合は、欧州特許庁は選択官庁となる(第153条(1)(b)及び詳細についてはE-VIII, 2.1.1参照)。

151条

152条

規則157

規則158

欧州特許庁は、指定官庁となる他、第151条に定める意味においてPCTに基づく受理官庁として役割を果たすことができる。更に、欧州特許庁は、国際調査機関 (ISA)、第152条に基づく国際予備審査機関 (IPEA) 及び/又はPCTに基づく補充的国際調査機関 (SISA) としての役割も果たす。したがって、PCTの規定に基づき提出された欧州特許出願については、次の可能性が存在する。

- (i) 出願及び国際調査が欧州特許庁以外の(複数の)官庁(たとえば、日本特許庁)で行われる場合、欧州特許庁が指定官庁となる。
- (ii) 出願が、別の官庁(たとえば、イギリス特許庁)に提出されたが、欧州特許庁が国際調査を実施する場合、欧州特許庁が国際調査機関の役割を果たし、指定官庁となる。
- (iii) 出願が欧州特許庁に提出され、欧州特許庁は国際調査も実施する場合、欧州特許庁は、受理官庁、国際調査機関及び指定官庁の役割を果たす。
- (iv) (i)から(iii)までに挙げられた場合に加えて、出願人が、国際予

備審査の請求を行う場合、欧州特許庁は、「選択官庁」となる。

(v) 欧州特許庁が国際予備審査機関である場合、欧州特許庁は、受理官庁、指定官庁又は選択官庁にならなくても、この機能を遂行することができる。ただし、欧州特許庁、オーストリア、スペイン、スウェーデン、フィンランドの各特許庁、又は北欧特許庁により国際調査が実施された場合、欧州特許庁が、国際予備審査機関としての役割のみを果たす。

(vi) 国際調査が欧州特許庁以外の特許庁により実施された場合でも、出願人は、欧州特許庁に対し、補充的国際調査機関の権能において、補充的国際調査（SIS）を実施するよう求めることができる。

(i)の場合、欧州出願に、別の官庁が作成した国際調査報告書が添付される。(ii)及び(iii)の場合、国際調査報告書及び「国際調査機関の見解書（WO-ISA）」（PCT規則43の2）が、欧州特許庁の調査部により作成される。(iv)の場合、国際調査報告書及び国際予備審査報告書は、欧州特許庁又は他の国際調査機関及び国際予備審査機関が作成することができる。

詳細については、特に、受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関又は補充的国際調査機関としての欧州特許庁への提出期間及び欧州特許庁での手続における各段階については、『出願人のための手引き：欧州特許の取得方法（第二部、欧州特許庁に対するPCT手続：Euro-PCT出願）PCT国際機関（Guide for applicants: "How to get a European patent, Part 2: PCT procedure before the EPO– Euro-PCT）』の最新版を参照。

## 2. 指定官庁又は選択官庁としての欧州特許庁

### 2.1 総論

#### 2.1.1 序文

153条(2)

第153条(2)に基づき、欧州特許庁が指定官庁又は選択官庁である国際出願は欧州特許出願とみなされる。PCTに基づく指定官庁又

は選択官庁としての欧州特許庁への提出期間及び手続における各段階については、『出願人のための手引き：欧州特許の取得方法（第二部，欧州特許庁に対するPCT手続：Euro-PCT出願）PCT国際機関』を参照。

欧州段階を開始するためには，規則159に基づく欧州段階移行の要件を遵守しなければならない（E-VIII，2.1.2及び2.1.3参照）。出願人には，欧州段階に移行する際，無料の様式1200の最新版を欧州特許庁から入手し記入することが強く推奨される。この様式は欧州特許庁のウェブサイトで編集可能な電子形式で入手するか，オンライン出願ソフトに導入されており，印刷して使用できる。

本章では，受理官庁が指定又は選択された国際出願の処理に際し，本審査便覧A部で規定された手続と異なる点を扱う。しかしながら，まず，後述のE-VIII，2.2，2.3及び2.4において，指定官庁／選択官庁としての欧州特許庁に提出された国際出願の処理に関して具体的に述べる。

### 2.1.2 最初の手続及び方式審査，国際出願の写し，翻訳

PCT23条  
PCT40条  
PCT規則49.1(a)の  
2)  
PCT24条(1)(iii)  
規則159(1)  
規則160  
121条  
手数料規則2条12  
号

国際段階における国際出願の最初の手続及び方式審査は，PCTに基づくPCT機関により実施される。出願人から特段の請求がない限り，指定官庁又は選択官庁としての欧州特許庁は，出願日から又は優先権が主張されている場合，最先の優先権主張日（31月の期間）から，31月の期間が満了するまで，国際出願の処理も審査も実施してはならない（E-VIII，2.8及び2.5.2参照）。欧州特許庁がPCT規則20(1)(a)に基づく権利放棄を実施していないため，国際出願の写しは国際事務局により提供される。欧州特許庁は，国際事務局が，出願の欧州段階への移行時にPCT規則20に基づく写しを出願人に対しまだ送付していない場合でも，PCT規則22又は39に基づく国際出願の写しを提出するよう出願人には求めない（PCT公報 14/1986，2367参照）。

国際出願の言語が欧州特許庁の公用語の一でない場合，出願人はPCT規則22又は39及び規則59(1)(a)に基づき，出願日から又は優先権が主張されている場合，最先の優先権主張日（31月の期間）

から、31月の期間内に翻訳文を提出するよう求められる。この期間内に翻訳文が提出されない場合、出願は取り下げられたものとみなされる（規則160(1)）。欧州特許庁が、これを根拠に出願が取り下げられたものとみなされると認定した場合、この旨が出願人に通知される（規則160(3)）。さらに、規則112(2)も準用される。この通知から2月以内に翻訳文及び手続の続行に関する有効な請求（必要な手数料の納付も含む）が提出された場合、権利の喪失は発生しなかったものとみなされる（第121条及び規則135(1)参照）。

国際出願が、国際段階において欧州特許庁の公用語の一で提出され公開された場合、欧州段階に移行後は、当該出願の言語を欧州特許庁の公用語の他の二の何れかへの翻訳文を提出し手続言語を変更することはできない（G4/08参照）。こうした場合、第14条(3)に基づく手続言語は、世界知的所有権機関（WIPO）国際事務局により公開された出願の言語が維持され、変更することはできない。

### 2.1.3 出願手数料、指定手数料、審査請求、調査手数料及びクレーム手数料

規則159(1)

規則160

手数料規則2条12号

規則159(1)(c)に基づき、出願人は、出願書類の頁枚数について35頁以降の各頁に対する追加手続料（A-III, 13.2参照）を含めた出願手数料を、出願日から又は優先権が主張されている場合、最先の優先権主張日から、31月の期間内に納付しなければならない。さらに、規則159(1)(d)に基づき、出願人は、規則39(1)に規定の期間が既に満了している場合、この31月の期間内に指定手数料も納付しなければならない。規則159(1)(f)に基づき、出願人は、規則39(1)に規定の期間が既に満了している場合、審査請求もこの31月の期間内に提出しなければならない。補充的欧州調査報告書の作成が必要な場合、出願人は、この31月の期間内に、欧州特許庁に対し調査手数料も納付しなければならない。出願人が、指定期間内に、出願手数料、追加手数料、調査手数料、指定手数料若しくは審査手数料を納付しない場合又は審査請求を提出しない場合、出願は取り下げられたものとみなされる。

欧州特許庁が、これを根拠に出願が取り下げられたものとみなさ

れると認定した場合、この旨が出願人に通知される(規則160(2))。

規則160(2)に基づく通知及び規則112(1)に基づく通知は、同封され一度に送付される。出願人は、権利喪失の通知に対する答弁において、手続の続行を請求することができる。権利喪失により、通常の提出期間は満了となる(G4/98参照)。

#### 規則162

もしあれば、規則162に基づくクレーム手数料も上記31月の期間内に納付されなければならない。納付されない場合でも、未納の旨が記載された通知の送付日から6月の延長不可能な猶予期間内に有効に納付することができる。この通知は規則161に基づく通知に同封されて送付される。この猶予期間内に補正されたクレームが提出された場合、このクレームを基礎にして手数料納付の対象となるクレーム数が算出される。クレーム手数料が期間内に納付されない場合、当該クレームは放棄されたものとみなされる。各クレームで扱われている特徴は、規則162(4)に基づき放棄されたものみなされ、明細書又は図面の他の箇所に記載されていない限り、その後出願、特にクレームに再度導入することはできない。

#### 2.1.4 PCTの規定対欧州特許条約の規定

#### 150条(2)

国際出願の欧州特許庁での手続においては、PCTの各規定が適用され、欧州特許条約の各規定が補助的に適用される。それぞれの規定が抵触する場合、PCTの規定が優先される。欧州特許庁は、PCTにおいて規定されている様式又は内容と異なる又はそれに追加されている国際出願の様式又は内容に関する要件を遵守するよう出願人に求めることはできない。PCTの規定及びPCTに基づく国際出願に関連した欧州特許条約の第X章(第150条から第153条)の要件が優先された場合、本審査便覧A部前半の各章で解説されている手続に必ずしも固執する必要はない。特に、PCT国際出願が欧州特許庁の公用語の一で記載されてる場合、受理課は、欧州特許庁に提出された出願の写しを、後述の場合を除き、方式審査課の所管とする必要はない。他方で、国際出願の翻訳文の提出が必要な場合、受理課はその翻訳文の方式審査をより集中的に実施すべきである。

これ以後は、欧州特許庁に直接提出した出願に相当する出願と異



なる場合に限り、欧州段階に移行した国際出願についてA部の適切な各項の規定を参照に方式審査が検討される。

## 2.2 A-II（「出願先及び出願時の審査」）の規定

A-II,1（「出願先及び手続方法」）の規定は、国際出願には、Euro-PCT出願を含む国際出願に対する言及が明示されていない限り、適用されない。

A-II, 2（「出願人の適格」）の要件に相当するPCTの要件について、一般的に出願人はPCT締約国の居住者又は国民であることが要求されており、これについての補充審査は不要とすべきであると規定されていることから、PCTの要件の方がより厳格である。

A-II, 3（「出願時の手続」）の各規定は適用されない。

優先権主張の基礎となる出願に完全に記載されているが国際出願では欠落している箇所の遅延提出に関する規定（規則56）は、PCTでも規定されている（PCT規則20.5～第20.8）。

Euro-PCT出願の出願日（A-II, 4「出願冒頭の審査」参照）は、受理官庁としてのPCT機関によりPCTに基づき付与される。欧州段階に移行すると、方式審査では、出願が規則159及び163の要件を遵守しているか否かの確認に必要なすべてのチェック作業が網羅的に実施される。

出願が取り下げられたとみなされる場合、出願の写しが調査部に付託され、必要に応じて、補充的欧州調査報告書が作成される（E-VIII, 3.1参照）。

## 2.3 A-III（「方式要件の審査」）の規定

### 2.3.1 代理

A-III, 2（「代理」）の各規定は、国際出願が公用語の一で記載されているか又は翻訳文が提出されているかを確認するために適用される。PCT国際機関に対し手続を行う権利を有する代理業者は、欧州特許庁に対し手続を行う権限を与えられている必要はな

い（PCT第27条(7)）。指定官庁又は選択官庁である欧州特許庁に対する出願人の代理については、『出願人のための手引き：欧州特許の取得方法（第二部，欧州特許庁に対するPCT手続：Euro-PCT出願）』を参照。

*規則163(4)～(6)*

一又は複数の出願人がおり，国際段階において一又は複数の出願人についての次の情報が提供されておらず，規則159(1)に基づく31月の期間の満了時にも依然として提出されていない場合，欧州特許庁は，出願人に対し，次の情報を2月以内に提出するよう求める。

(i) 宛先

(ii) 国籍

(iii) 居所又は主たる営業所が所在する国

提出しない場合，出願は拒絶される。代理人に関する要件が31月の期間の末日の時点で充足されていない場合も同様の手続が適用され，指定期間内に不備が是正されない場合は同様の結果となる。出願人が上記の求めに期間内に答弁しない場合でも，出願人は手続の続行を請求できる。

### 2.3.2 出願の様式上の要件

PCT国際公開公報が欧州特許庁の公用語の一で記載されている場合は特に，国際事務局により欧州特許庁に提出された出願の写しに関する出願様式に関する要件の方式審査は，国際出願が様式及び内容に関するPCTの要件を遵守しているか否かの確認は，一般的に，国際段階で完了しているため，基本的に非常に限定されている。

規則159(1)(a)に基づき提出された翻訳文は，指定官庁又は選択官庁としての欧州特許庁への出願手続において提出されるため，こうした翻訳文は，A-III，3（「出願の様式上の要件」）で規定されている出願様式に関する要件を遵守しなければならない。この要件は，一般的に，PCTのこれに相当する要件と同一である。

### 2.3.3 願書

PCT請求様式は、一般的に、欧州特許庁の願書様式（様式1001）に相当し、ここでは、規則41(2)で一覧化されている情報のうち段落(e)及び(f)で言及されている事項を除いた情報が提供される。

### 2.3.4 発明者の指定

規則163(1)

A-III, 5（「発明者の指定」）で規定されているように、出願人が発明者でない場合又は唯一の発明者でない場合、PCT請求様式において発明者の氏名が既に明らかになっている場合を除き、発明者を指定した文書を、国際出願の言語に関係なく、別途提出しなければならないという要件は遵守されなければならない。発明者の氏名がPCT請求様式ですでに明らかになっている場合、発明者は公報で氏名が言及される権利を放棄することはできない。発明者が、出願日から又は優先権主張の場合、最先の優先権主張日（31月の期間）から、31月の期間満了までに国際出願において氏名が明らかにされていない場合、欧州特許庁は、出願人に対し、2月の期間内に、発明者を指定した書面を提出するよう求める。この不備が指定期間内に是正されない場合、規則163(6)に基づき出願は拒絶される。出願人は、規則111に基づきこの拒絶査定の通知を受ける。出願人は、手続の続行を請求できる。

### 2.3.5 優先権主張

PCT規則17.1, 17.2

国際出願の優先権主張（A-III, 6（「優先権主張」参照）手続では、PCTにおいて主張された出願日（あれば複数）に言及される。通常は、A-III, 6.7に記載の先の出願の写し、つまり優先権書類が、指定官庁としての欧州特許庁に対し、出願人でなく国際事務局により提出される。PCT規則17.2に基づき、国際事務局は、標準手続として、優先権書類を出願の写しと共に、国際公開公報の発行に先立つことなく又は出願人が（PCT第23条(2)に基づき）早期審査を請求した場合は、その請求日に先立つことなく、速やかに提出するよう欧州特許庁により求められる。出願人がPCT規則17.1(a)及び(b)を遵守している場合、欧州特許庁は、出願人に対し、出願の写しを提出するよう求めることはできない。

規則163(2)

出願番号又は先の出願の写しが31月の期間満了時にまだ提出され

ていない場合、欧州特許庁は、出願人に対し、この番号又は写しを指定期間内に提出するよう求める。しかしながら、PCT規則53(2)及び2009年3月17日付欧州特許庁長官決定、OJEPO2009, 236の規定は、先の出願の写しの提出という要件に例外を設けており（A-III, 6.7 参照）、欧州段階に移行した国際出願にも適用される。さらに、先にも述べたが、出願がPCT規則17.1(a)又は(b)を遵守している場合、指定官庁としての欧州特許庁は、出願人に対し、優先権書類とその写しを提出するよう求めることはできない（PCT規則17.2(a), 第二文参照）。

優先権書類が提出されていない場合でも、中間書類（優先権主張期間に公開される）も、第54条(3)に基づく文書も提出されておらず、クレームに係る主題の特許性が優先権の有効性に左右される場合であれば、実体審査が開始される。しかしながら、優先権書類が提出されるまで、欧州特許は付与されない。このような場合、出願人は、優先権書類が提出されない限り特許査定は発行されないとの旨の通知を受ける。しかしながら、このような場合、関連する先行技術文献が中間書類でも第54条(3)に基づく文書でもなく、その文献の関連性が優先権の有効性に左右される場合には、出願は、優先権書類の提出がないまま拒絶される。審査におけるこうした案件の処理の詳細については、F-VI, 3.4を参照。

88条(1)  
規則53(3)

先の出願の、欧州特許庁の公用語の一における翻訳文の提出が必要な場合、出願人は、規則53(3)に基づく欧州特許庁からの求めに応じて提出しなければならない（A-III, 6.8及び6.10参照）。

優先権の回復に関する規定（A-III, 6.6参照）は、PCTでも明示されている（PCT規則26の2.3及び49の3）。PCTにおいては、優先権は、受理官庁での国際段階への移行時（PCT規則26の3）又は欧州特許庁での欧州段階への移行時に回復することができる（PCT規則49の3.2(b)(i)）。

受理官庁かつ選択官庁としての欧州特許庁は、第122条に基づく手続に基づき「当然の注意」の基準を適用する（PCT規則26の2.3(a)(i)及び46の32(a)(i)）ことに注意が必要である。この結果、「故意ではない」の基準に基づき受理官庁により付与される優先

権の回復の請求は、指定官庁／選択官庁としての欧州特許庁に対する手続においては有効ではない（PCT規則49の3.1(b））。

### 2.3.6 発明の名称

A-III, 7（「発明の名称」）について、発明の名称は、A-III, 7.1及び7.2に記載の要件でなく、PCT規則4.3の比較的厳格でない要件を充足していればよい。

### 2.3.7 禁止事項

禁止されている表現又は事項は、必ずしもPCT第21条(6)に基づき削除する必要はないため、出願の審査においては、A-III, 8（「禁止事項」）の規定が遵守されているか否かを確認する必要がある。欧州特許庁は、国際事務局により、公開されたPCT出願から表現又は事項が削除された旨の連絡を受けた場合、受理課は、出願人から提出された翻訳文からこれに相当する資料を取り除く。

### 2.3.8 クレーム手数料

A-III, 9に記載の手数料の納付期間は、E-VIII, 2.1.3に基づく規定のとおり、出願日から又は優先権が主張されている場合、最先の優先権主張日（31月の期間）から31月である（規則162(1)）。

### 2.3.9 図面

図面の提出に関するA-II, 5及びA-III, 3.2の規定は、PCTのこれに相当する規定と同一であるため、補充的審査は不要である。

### 2.3.10 要約

要約（A-III, 10「要約」参照）には、欧州特許庁に提出された国際出願の写しが含まれる。

### 2.3.11 指定手数料

指定手数料の納付期間は、規則39(1)に基づく特定期間が先に満了となっている場合（規則159(1)(d)）（詳細についてはA-III, 11.2.5を参照）、出願日から又は、優先権が主張されている場合、最先の優先権主張日（31月の期間）から31月である。Euro-PCT出願については、欧州特許庁による国際出願の受理後であって、出願の処理又は審査の開始日前に、欧州特許条約のすべて締約国の地

域指定が取り下げられた場合、そのEuro-PCT出願は、PCT第153条(2)及び第11条(3)に基づく欧州出願とみなされる限り、取り下げられたとみなされる。

欧州特許庁と拡張協定を締結している国にEuro-PCT出願を拡張する際の要件の詳細については、A-III, 12を参照。

## 2.4 A-IVの規定（「特別規定」）

### 2.4.1 分割出願

A-IV, 1（「欧州分割出願」）については、PCTでは分割出願の提出については特に規定されていない。係属中の一のEuro-PCT出願に記載の主題について、一又は複数の欧州分割出願の提出が可能であるが、このEuro-PCT出願が欧州段階に移行する前に限られる（A-IV, 1.1.1参照）。すなわち、これは、規則159(1)（PCT第22条(1)及び(3)と併用）に基づく期間の満了前であってはならず（G 1/09, 根拠, 3.2.5参照）、PCT第22条(1)の何れかの要件が、この出願に関する期間内に、充足されている場合に限る（J 18/09参照）。さらに、分割出願は、出願人による、PCT第23条(2)に基づく早期審査の請求日から提出することができる（J 18/09, 根拠 9参照）。手続を完了させるためには、分割出願の提出に関する規則36の要件は遵守されなければならないことに注意すべきである（A-IV, 1参照）。分割出願は、規則36(2)で規定の言語で提出されなければならない（A-IV, 1.3.3参照）。分割出願の提出時にEuro-PCT出願が取り下げられたと見なされることを回避するためには、欧州特許条約規則159(1)の各要件が、指定期間内に充足されなければならない（『出願人のための手引き：欧州特許の取得方法（第二部、欧州特許庁に対するPCT手続：Euro-PCT出願）』も参照）。

### 2.4.2 配列一覧

PCT規則5.2及び13の3が、配列一覧の出願に適用される（A-IV, 5（「ヌクレオチド及びアミノ酸配列に関する出願」参照）。国際調査機関としての欧州特許庁（E-VIII, 3参照）は、PCT規則13の3.1に基づく機会を利用し、出願人に対し、適宜、世界知的所有権機関の規格であるST25, 39ff段落に従った電子様式に配列一覧

を記載して提出するよう求める（2011年4月28日付欧州特許庁長官決定第4条，OJ EPO2011，372及び附属書2011年4月28日付欧州特許庁通達，OJEPO2011，376（項目II）参照）。PCT規則13の3.1に基づく求めに対する答弁において提出された配列一覧は，遅延提出手数料の対象となる（PCT規則13の3.1(c)参照）。求められた配列一覧が，適切な期間後で国際調査の開始前に受理された場合，期間内に提出されたものとして国際調査機関の権能を有する欧州特許庁により検討される。

*規則163(3)*

欧州特許庁の欧州段階に移行したEuro-PCT出願について，出願人は，世界知的所有権機関の規格であるST.25に従った配列一覧を提出するよう求められる。そのような配列一覧が，31月の期間の満了時に欧州特許庁が入手できない場合，出願人は2月の期間内に遅延提出手数料を納付するよう求められる（規則163(3)及び30(3)参照）。配列一覧は，紙形式で提出する必要はない（2011年4月28日付欧州特許庁長官決定第5条，OJ EPO2011，372及び附属書2011年4月28日付欧州特許庁通達，OJEPO2011，376参照）。

**2.5 A-VIの規定（「出願公開；審査請求；包袋（ドシエ）の審査部への送付」）**

**2.5.1 国際出願の公開**

*153条(3), (4)*  
*規則159*

欧州特許庁公用語の一によるEuro-PCT出願の国際公開は，欧州特許出願の公開に代わるものであり，欧州特許公報で言及される。Euro-PCT出願の国際公開が他の言語によるものであれば，優先日から31月以内に，当該公用語の一による翻訳文を欧州特許庁に提出しなければならない（PCT第22条(1)及び規則159(1)(a)）。欧州特許庁は翻訳文を公開する。

*規則160(1)*

翻訳文が提出されない場合は，出願は取り下げられたものとみなされる（PCT第24条(1)，規則160(1)）。この場合は更に，PCTに基づき公開された出願は，第54条(3)に基づく技術水準とみなされない（G-IV，5.2参照）。ただし，欧州特許庁は，適時に翻訳文が提出されなかったことを理由として出願が取り下げられたものとみなす判断をする場合は，その旨を最初に出願人に通知しなければならない（規則160(3)）。規則112(2)が準用される。通知から2

月以内に翻訳文が提出され、第121条及び規則135(1)に基づく手続続行の請求が行われ、手続続行手数料が納付された場合は、権利の消滅は発生しなかったものとみなされる。

### 2.5.2 審査請求

153条(6)  
150条(2)  
規則159(1)(f)

A-VI, 2で言及されている審査請求に関する規則70(1)に基づく期間の起算日は、PCT第21条に基づく国際調査報告書の公開日となる。しかしながら、この期間は、規則159(1)(f)に規定の期間(31月の期間)より前に満了することはない。E-VIII, 2.1.3も参照。

欧州実体審査は通常、最先の優先日から31月の満了前に開始してはならない(PCT第40条(1))。出願人が、この期間の満了前に審査の開始を望む旨を表明し、必要な補充的調査報告書が入手可能となった場合にのみ、この期間満了前に審査が開始される(PCT第40条(2))。

### 2.5.3 補充的欧州調査

規則70(2)

欧州特許出願とみなされる国際出願について補充的欧州調査報告書を作成する必要がある場合、出願人は、規則70(2)に規定の求めの通知を受領する権利を有する(A-VI, 2.3, 後段、及びJ 8/83参照)。出願人は、この通知の送付日から6月の期間内に、規則70(2)に基づく指示及びこの補充的欧州調査報告書に添付された調査見解書に対する答弁を提出しなければならない(規則70a(2)及び2009年10月15日付欧州特許庁通達, OJEPO2009, 533参照)。

## 2.6 国際(PCT)出願に関する手数料の減額及び返還

A-X, 9.3及び10.2参照。

### 2.7 指定官庁としての欧州特許庁に対する送付

PCT20条(1)(a)  
PCT規則44の2.2

国際事務局はPCT第20条(1)(a)に従い、指定官庁としての欧州特許庁に、国際調査報告書又はPCT第17条(2)(a)による宣言と共に、出願書類の写しを送付する。また、欧州特許庁は、出願人に国際出願の写しを提出するよう要求しない(PCT規則49.1(a)の2))。指定官庁としての欧州特許庁は、続いて欧州特許条約の要件充足について出願を審査する(特にE-VIII, 2.3参照)。



国際事務局は、優先日から30 月経過した時点で、特許性に関する国際予備報告書(PCT第I 章)及び出願人が提出した非公式な意見書を、指定官庁としての欧州特許庁に送付する。

## 2.8 欧州特許庁に係属する手続の繰延

*PCT23条*  
*PCT規則44の2.2*

指定官庁として行動するときには欧州特許庁は、PCT第22条に基づき適用される期間の終了前に、国際出願の処理又は審査を行ってはならない(PCT第23条(1))。ただし、欧州特許庁は、出願人の明示の請求に基づき、国際出願の処理又は審査をいつでも行うことができる(PCT第23条(2))。出願人は、PCT第23条(2)に基づく請求を行うことによって、国際調査機関が作成した見解書の写しを、指定官庁としての欧州特許庁に送付するよう、国際事務局に要請することができる。

## 2.9 指定官庁としての欧州特許庁による再審査

*159条(2)*

欧州特許庁は、PCT第25条に従い、国際出願が取り下げられた又は出願日が付与されないものとみなして、欧州出願として手続を遂行する旨を決定することができる。審査部はこの出願に関して決定する権限を有しており、受理課は、PCT第25条(1)(a)の状況において国際事務局から受領した文書の写しを審査部に移送する。出願を欧州出願として手続することができる旨が決定された場合は、当該出願については、PCT受理官庁にそれが最初に出願された日付を付与することができ、国際出願の優先日があればその優先日を主張することができるが、調査及び審査は、他の出願に関するのと同様に実施される。

## 2.10 ファイルの閲覧

*PCT30条(2)*

欧州特許庁は、指定官庁としての資格に基づき、国際公開が行われていることを条件として、出願の国際段階に関する庁のファイルの閲覧を認める。上述のことは、当該ファイルからの情報の通知についても準用される。

*PCT規則94.3*

欧州特許庁は、選択官庁としての資格に基づき、1998 年7 月1 日以後に行われた出願の国際段階に関する庁のファイル(PCT第II 章のファイル全体を含む)の閲覧を認める。ただし、国際公開が行われており、かつ、PCT第II 章のファイルに関する限り、国際予

備審査報告書が作成されていることを条件とする。上述のことは、当該ファイルからの情報の通知についても準用される。

### 3. 規則161による通知

#### 3.1 補充的欧州調査報告書が作成される出願

考慮中の出願が、欧州特許庁がISA又は補充的欧州調査を担当する機関(SISA)としての役目を果たさなかった国際出願から派生している場合、その出願は第153条(7)に基づく補充的欧州調査の対象となり(B-II, 4.3, 2009年10月28日の管理理事会決定, OJ EPO 2009, 594, 2010年3月24日付欧州特許庁通達, OJ EPO 2010, 316, 及び2011年4月4日付欧州特許庁通達, OJ EPO 2011, 354参照), 通常はこれに応じてEESRが発行される(B-XI, 1及び2参照)。最初の通知がその後、C-III, 4と同じように発行される。

#### 規則161(2)

そのような場合には、欧州段階への移行直後に、出願人が6月以内に出願を補正することを求められる(2010年6月29日付欧州特許庁通達, OJ EPO 2010, 406, 及び2009年10月15日付欧州特許庁通達, OJ EPO 2009, 533参照)。

出願人は、EPO以外の当局が作成したWO-ISA, IPER又はSISRに対し、通常は様式1200で提出される補正書及び／又は意見書の形で、あるいは規則161(2)に基づく通知に対する応答において、応答することができるが、それは義務付けられていない。出願人が実際にWO-ISA, IPER又はSISRに応答する場合、この応答を参酌して補充的調査報告書及び調査意見書が作成される(B-II, 4.3及びB-XI, 2参照)。

更に、出願人が明白にこうした権利を放棄しており、かつ、支払うべきクレーム料をすでに支払っている場合、規則161(2)又は162に基づく通知は発行されない(2010年5月4日付欧州特許庁通達, OJ EPO 2010, 352参照)。

そのような場合の審査において最初の通知を作成する際に、審査官は、欧州特許庁が作成した国際調査報告書(並びに対応する特許性に関する国際予備報告書(IPRP)又は国際予備審査報告書(IPER)), 補充的国際調査報告書(SISR), 補充的欧州調査報告書(並

びに対応する調査意見書)(B-II, 4.3参照), 並びにこれに対して提出された応答を考慮しなければならないことがある(C-II, 3.1参照)。

#### 規則161(1)

### 3.2 補充的欧州調査報告書が作成されない出願

欧州特許庁がISA, 補充的国際調査(SISA)のために指定された機関及び/又はIPEAの役割を果たした場合, ISAの意見書(WO-ISA), 補充的国際調査報告書(SISR) 及び/又は国際予備審査報告書(IPER)はPCT段階ですでに出願人へ送付されているはずである。規則161による通知が2010年度審査の4月1日までに発行されていない出願であって, 補充的欧州調査報告書が作成されていない場合(B-II, 4.3及び2009年10月28日の管理理事会決定, OJ EPO 2009, 594参照), 出願人は欧州特許庁が作成したWO-ISA又はSISR, あるいは, 場合によっては欧州特許庁がIPEAとして作成したIPERに対し, 応答することが要求される。これは, 補正又は見解がすでに提出されており, それが応答とみなされる場合には適用されない(特定の要件を条件とする, E-VIII, 3.3.1及び3.3.5参照)。応答の期間は2011年5月1日から有効となる規則161(1)に基づく求めから6月で, 延長はできない。この期間内にWO-ISA, SISR 又はIPERに対する応答(補正及び/又は見解の提出)が不履行であると, 出願が規則161(1)に従って取下とみなされる原因となる(この権利の喪失については手続続行が可能である - E-VII, 2.1参照)。すべての事案において, 規則161(1)による期間の終了後に提出されて記録されている最新の請求が最初の通知に参酌されることになる(E-VIII, 4.3.2参照)が, 出願は取り下げられていないとみなされることが条件である。

規則161(1)に基づく通知は, 欧州段階への移行の期間の終了直後に発行される。

欧州特許庁が選択官庁である場合、国際予備審査報告書及びこれに添付される書類がE-VIII, 4.3に従って考慮されなければならない。

### 3.3 規則161(1)の求めに対する応答が義務付けられない例外

### 3.3.1 先に提出された補正又は意見

特定の事案では、欧州特許庁がISA又はSISAであった場合でも、規則161(1)に基づく通知への応答が出願人に要求されない。こうした例外について以下に説明する：

- (i) 出願人が欧州特許庁において地域段階へ入る時点で新たな補正及び／又は意見を提出している場合でも、規則161(1)による通知は送られるが、この場合、出願人はこれに応答することを義務付けられない(ただし、すでに提出された補正について規則137(4)の要件が充足されていなかった場合は、規則137(4)による更なる通知を避けるために規則161(1)の通知に対する応答において必要な表示を行うことが望ましい点に留意)。
- (ii) 出願人が国際段階においてPCT第19条及び／又は第34条に従って補正を提出しており、こうした補正が欧州段階への移行時に維持されていて、かつ、欧州特許庁がWO-ISA又はSISRを作成し、IPERは作成していない場合(出願人が第II章を要求しなかったか、あるいはIPEAが欧州特許庁以外の官庁であったという理由による)、こうした補正はWO-ISA又はSISRに対する応答になるとみなされる。そのような場合にも出願人には規則161(1)による通知が送られるが、出願人はこれに応答することを義務付けられていない(ただし、すでに提出された補正について規則137(4)の要件が充足されていなかった場合は、規則137(4)による更なる通知を避けるために規則161(1)の通知に対する応答において必要な表示を行うことが望ましい点に留意)。

ただし、上記(i)及び(ii)の場合に関しては、併せてE-VIII, 3.3.5も参照のこと。更に、補正がPCT第19条又は第34条に基づいて提出されており、IPEAの役目を果す欧州特許庁がIPERを作成する際にそれが参酌されている場合、これは規則161(1)で義務付けられるIPERに対する応答になるとはみなされない。こうした場合、出願人は規則161(1)に従って6月以内にIPERに応答することが義務付けられる。

上記(i)及び(ii)で出願人が明白にこれに対する権利を放棄してお

り、かつ、支払うべきクレーム料をすでに支払っている場合、規則161(1)又は162に基づく通知は発行されない(2010年5月4日付欧州特許庁通達, OJ EPO 2010, 352及び2011年4月4日付欧州特許庁通達, OJ EPO 2011, 354参照)。

### 3.3.2 肯定的なWO-ISA, SISR又はIPER

欧州特許庁が作成したWO-ISA, 補充的国際調査報告書(SISR), 又は該当する場合にはIPERが肯定的であった場合(B-XI, 3.9において欧州調査意見について説明した原則と同じ原則に従って), 出願人には規則161(1)による通知が送られるが, 出願人はこれに応答することを義務付けられていない。出願人が明白にこれに対する権利を放棄しており, かつ, 支払うべきクレーム料をすでに支払っていれば, 規則161(1)又は162に基づく通知は発行されない(2010年5月4日付欧州特許庁通達, OJ EPO 2010, 352参照)。

### 3.3.3 2010年4月日以前に発行された規則161による通知

規則161による通知が2010年4月1日以前にすでに発行されている場合, 欧州特許庁が作成したWO-ISA又は欧州特許庁がIPEAとして作成したIPERに対して応答する要件はない。出願人が欧州特許庁において地域段階へ入る時点で補正又は意見を提出していなかった場合, 最初の通知は基本的に欧州特許庁が作成した当該WO-ISA又はIPERの内容を基礎とすることになる。

### 3.3.4 規則161(1)による通知に対する自発応答

E-VIII, 3.3.1で言及した(i)及び(ii)、並びにE-VIII, 3.3.2で言及した, 欧州特許庁が作成したWO-ISA, SISR又はIPERに対する応答(161(1)に基づく求めに対する応答)を出願人が義務付けられていない場合であっても, 出願人が望めば, 応答して更なる補正及び/又は意見を提出することができる。ここでも, そのような補正については提出時に規則137(4)の要件が充足され, それによって規則137(4)による更なる通知が避けられることが望ましい。

### 3.3.5 様式1200における表示

E-VIII, 3.3.1で言及したすべての場合において, どの書類が出願の手続続行の基礎となるか, 出願人が様式1200上において明確に示すことが重要である(E-VIII, 6.1参照)。様式1200において, 以

様式1200

下に示すような補正された出願書類の適切な表示及び／又はコピー及び／又は翻訳の提供の不履行は、出願人は規則161(1)に従って求めに対する応答を要求される結果を招く。

特に：

- E-VIII, 3.3.1に言及する(i)の場合、欧州段階への移行時に提出される意見及び／又は補正(後者は規則159(1)(b)による)がWO-ISA, SISR又はIPERに対する応答になるとみなされるのは、出願人が様式1200において、そのような補正及び／又は意見は出願の手続続行の基礎となるものであり、かつ、様式1200の提出日より前に提出されていたことを示している場合に限られる。
- E-VIII, 3.3.1に言及する(ii)の場合、国際段階で提出される補正がWO-ISA, SISR又はIPERに対する応答になるとみなされるのは、出願人が様式1200において、そのような補正が欧州段階への移行時に維持され、かつ、必要に応じて手続言語によるその翻訳も提出すると示している場合に限られる。さらに、PCT第34条に基づく補正(IPEAとしての欧州特許庁において行われていない)も、様式1200の提出までに必要とされる。

### 3.4 規則137(4)が適用される

#### 規則137(4)

出願がH-III, 2.1.4に言及される種類の何れかであり、かつ、審査続行の基礎となる補正が規則161(1)の期間中又はそれ以前に提出されていた場合、規則137(4)の要件を遵守しなければならない(補正を特定し、提出された出願におけるその基礎を示さなければならない)。出願人が規則161(1)による期間終了時にこうした要件をまだ遵守していない場合、審査部は、規則137(4)による通知を発行し、1月以内にこの情報を提供することを要求できる。この通知に対する適時の回答の不履行は、出願の取下とみなされることにつながる(H-III, 2.1及び2.1.1参照)。審査部は、第94条(3)及び規則71(1), (2)又は(3)による通知を送る前に規則137(4)による通知を送ることがある。また、一致する要件が国際段階で行われる補正に適用される点にも留意すべきである(規則46.5, 66.8及び70.2 PCT)。

## 4. 審査手続

### 4.1 審査中少なくとも1回の通知

出願人がWO-ISA, 補充的国際調査報告書又はIPERに対する応答を提出した(規則161(1)に義務付けられる通り)後も, 出願に欠陥が存在し続ける場合, 審査部は, 第94条(3)並びに規則71(1)及び(2)に従い, その後の審査手続において少なくとも1回の通知を発行し, これに対する出願人の応答を考慮した後に, 決定又は口頭審理への召喚状を発行する。

### 4.2 EP段階において複数の発明の審査はない

PCT第II章に基づき, 欧州特許庁がIPEAであるとき, 追加の審査請求料が支払われている場合(あるいは, 審査官が出願人に追加料金の支払いを求めない選択をしている場合), 出願人は複数の発明について1件のIPERで審査を受けることができるが, 欧州の手続においては, 審査されるのは1件のみとなる。

#### 規則164(2)

国際調査報告書において単一性の欠如に関する異議申立がなされており, 審査部が欧州特許付与手続の基礎となるはずの出願書類は発明の統一性の要件を充足していないとみなす場合, あるいは国際調査報告書(又は補充的欧州調査報告書が作成されている場合は当該報告書)に扱われていない発明について保護を求める場合, 出願人に対し, 国際(又は補充的欧州)報告書に扱われている1件の発明に出願を限定することを求めなければならない。

#### 規則137(5)

(補充的)欧州調査報告書の受領後に出願人が補正クレームを提出したが, これが最初にクレームされていた発明の何れとも異なる発明に関するものであり, それらの発明と組み合わせられて単一の発明概念を構成しないものであるときは, 第94条(3)及び規則71(2)に基づく最初の通知において, 規則137(5)に基づく拒絶理由を提起すべきである(F-V,13及びH-II,6も参照)。

### 4.3 IPERを添付したEuro-PCT 出願の実体審査

実体審査は, 欧州出願と同様の方法で行われる。欧州特許庁が国際予備審査機関であった場合は, 国際予備審査は通常, 関連する

Euro-PCT 出願の審査を担当する審査官によって実施されている。

*14条(1)*

審査される出願には、欧州特許庁公用語の1 によって作成された国際予備審査報告書が添付される。この報告書には、原言語による新たな文書を附属書類として添付することができる(PCT 第36条(3)(a)及びPCT 規則70.16)。出願には、国際予備審査報告書が翻訳されているのと同じ言語による、出願人から提出された附属書類についての翻訳文も添付される(PCT 第36条(3)(b))。

*PCT 41,42条*

審査はPCT 第41条及びPCT 第42条に従い行わなければならない、これらの条項は、次のように規定している。

*規則159(1)(b)*

(i) 出願人は、PCT 規則78.1(b)又はPCT 規則78.2 に規定されている期間内に、クレーム、明細書及び図面を補正する機会が与えられなければならない(規則159(1)(b)及び規則161も参照)。また

*規則161*

(ii) 欧州特許庁は、他の選択官庁における同じ出願についての審査に関連する書類の写し又はその内容に関する情報を、出願人が提出するよう要求することはできない。

#### **4.3.1 比較試験結果**

欧州特許庁が国際予備審査報告書を作成し、その中で試験報告書の提出に言及しており、出願人が、選択官庁としての欧州特許庁における欧州段階への移行のための標準様式、すなわち、様式1200を使用する場合は、出願人は、欧州特許庁における手続の基礎として、この報告書を使用することに合意したものと解釈される。この標準様式が使用されない場合、又は国際予備審査報告書(試験報告書に言及しているもの)が他の国際予備審査機関によって作成された場合は、出願人は、欧州特許出願についてのこの報告書を提出するよう求められる。

#### **4.3.2 実体審査の基礎**

国際予備審査報告書で当該報告書の基礎を構成するものとして示されている書類は通常、欧州段階での選択官庁としての欧州特許



庁における実体審査の基礎も構成する。国際予備審査中に提出され、先に提出されている書類を差し替える新たな書類(クレーム、明細書、図面)は国際予備審査報告書に添付される。国際予備審査報告書に添付される書類が欧州段階における欧州特許出願の手続言語以外の言語によるものである場合は、出願人に、所定の期間内に手続言語による書類を提出するよう求めなければならない。

出願人は、当該審査は欧州段階へ移行する時点で公開されている国際出願の書類又は行われている補正を基礎とすべきである旨を請求することもできる。出願人の宣言がこの点に関して不明確であれば、審査官は、この状況を明確にしなければならない。

#### 4.3.3 IPERの内容の検討

規則161(1)  
規則159

国際予備審査報告書を欧州特許庁が作成している場合、それは審査の目的で意見書とみなされることになり、一般に最初の通知はIPER及びそれに対して規則161(1)に従って提出された出願人の応答に表明された意見を基礎とする(該当する場合はE-VIII, 3参照)。そのような意見は、特許性の評価に関連性のある新たな事実が証拠とされている場合(たとえば、更なる先行技術が引用されようとしている場合、又は予期せぬ影響について証拠が提出される場合)、PCTとEPCによる実質的な特許性の要件が異なる場合、規則161(1)によるIPERに対する応答において出願人が説得力のある論拠、適切な補正又は関連性のある反証を提示する場合、又は逆に、IPERに対する応答において出願人が更なる欠陥を導入する補正を提出する場合、逸脱していることがある。

他の国際予備審査機関によって作成された審査報告書については、入念に審査しなければならない。国際予備審査報告書中に述べられた理由が正しいものである場合は、その理由を無視してはならない。

## 第 IX 章 決定

### 1. 決定の基礎

#### 1.1 一般的注意事項

113条(1)

欧州特許庁の決定は、関係当事者が自己の意見を表明する機会が与えられた理由又は証拠に基づいてのみ、行うことができる。

この規定は、何れの当事者も、自己が意見を表明する機会を与えられなかった決定理由に基づき自己の出願に対して突然決定を受けることがない旨を保証することを意図している。

実体審査で出願人は、自己の出願に援用されているすべての理由について意見を表明する機会を有さなければならない。

第54条(3)に基づく調査は、出願が拒絶される前に完了しなければならない。

異議申立手続では、特許が取り消される場合は、特に、特許所有者に、自身の防御のための十分な機会を与えるよう確約すべきである。同様に、異議申立が却下される場合、又は異議申立人の主張にも拘らず、当該特許が補正された態様で維持される場合は、特に異議申立人に、同様の機会を与えるべきである。決定は、当事者の1人が提出した書類に記載された根拠に基づいて、行なうことができる。ただし、当該書類が他の当事者に送付され、当該他の当事者に意見を述べる機会が与えられていることを条件とする。

「参考目的」で書類が送付された時から決定が下されるまでに2月以上の期間が経過した場合、通常、当事者には意見を述べる十分な機会があり、したがってその聴聞を受ける権利が侵害されていないことを意味する (T 263/93)。

特許が補正された形で維持される場合、特許権者により承認されたクレーム及び明細書の正文が存在し (D-IV, 2)，かつ、異議申立人にかかる正文に関して意見を述べる機会が与えられていな

なければならない。

## 1.2 実例

聴聞を受ける権利とは意見を表明することだけでなく、かかる意見が正当に考慮される権利のことをいう。当事者から提出された補正書及び意見書は考慮されなければならない、当事者には審査部が提示した理由及び証拠について意見を述べる機会が提供されなければならない（T 1123/04及びT 852/07参照）。書類は、口頭審理において導入されている場合を除き、決定において初めて引用することは認められない（T 635/04参照）。しかしながら、依然として事前に通知された理由及び証拠に基づく決定において新たな主張を用いることは妨げられない（T 268/00及びT 1557/07参照）。

審判部が事案を更に審査させるために差し戻した場合、審理部は審判請求前に審査手続に基づいて行なわれた請求がなお未解決であるかを確認し、当事者に意見を述べる機会を提供しなければならない（T 1494/05参照）。決定に必須の事実及び理由が一方の当事者によって提出されており、自己の事案が却下される当事者が意見を表明するのに十分な時間が与えられていれば、第113条(1)にいう聴聞を受ける権利に関する原則は尊重されたことになる。異議申立手続における決定が、審査手続で提起された理由に基づくことになり、異議申立通知、当事者による意見又は異議部の通知で提起された理由に基づくことにならない場合は、異議部は、決定前にこの理由を異議申立手続に導入（すなわち、討議を提起）し、意見を表明する機会を当事者に与えなければならない。異議申立が進歩性の欠如に基づく場合は、特許所有者は、異議申立手続で新たに指摘された先行技術が独立クレームの導入部に記載された先行技術と併せて検討されるものと予想しなければならない。ただし、新たな事実又は理由が当該手続中に導入される場合、又は見込まれる決定の基礎となる事実及び理由が、当事者の提出書類において、当事者に意見を表明する機会を与えるよう明確かつ明白に記載されていなかった場合は、関係当事者は、決定前に意見書を提出し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。

しかしながら、当該特許の取消理由が本質的に変更されないという結果と共に当該特許を現状のまま維持することに対する重要な主張を記載した異議部の通知に対して、特許権者がクレームに些少の補正しか行なわなかった場合には、当該特許権者の聴聞を受ける権利は害されていないものとみなされる。ただし、これは特許権者の意見が正当に考慮されていることを条件とする。

この場合、特許の維持に対する障害が既に特許権者に示されているにもかかわらず引き続き存在する場合には、当該決定の基礎となるすべての主張を再度通知する必要なく、当該特許は直ちに取消することができる。

## 2. 期間の斟酌

決定は、定められた期間が終了するまで行ってはならない。ただし、期間の影響を受ける全当事者が、当該期間を遵守する必要がなくなった旨を明確に合意するか、又は期間終了前に全当事者の最終意見を提出している場合を除く。出願人が規則71(5)に基づき送付された正文を承認したものとみなされており、その他の方式上の要件を充足していれば、規則71(3)に基づき定められた期間が終了していなくても、特許付与の決定をすることができる。

更に原則として、決定が行われるときに、公式に認められた期間の末日に受領した書類が実際にファイルに入れられており、かつ、それを決定において参酌することができる旨を保証するための、公式の期間に続く欧州特許庁の庁内期間(たとえば、20日間)(ただし、当事者に何ら権利が発生しない)が経過するまでは、決定を行ってはならない。

期間の終了後に受領した申出及び出願については、E-VII,1.8参照。

## 3. 書類の正式な正文

欧州特許庁は、出願人又は特許所有者が提出し、かつ、合意した正文であって、手続の基礎として最後に使用されたもののみにより、欧州特許出願又は欧州特許に関して決定しなければならない。したがって、たとえば、審査部又は異議部が提示した補正版

113条(2)

(C-V,1.1, D-VI,4.2 及び7.2.1参照)は、特許の出願人又は所有者が承認している場合に限り、決定の根拠として採用することができる。

特許の付与又は維持のために差替正文を求めた1若しくは複数の副次的請求(「補助請求」ともいう)の場合は、そのような各請求は、第113条(2)の趣旨で特許の出願人又は所有者が提出若しくは合意した正文として認められ(T 234/86参照)、したがって、各請求は、出願人又は特許所有者が表示若しくは合意した順序に従い、認められる最高順位の請求があればそれを含み、それに至るまで扱われなければならない。

このような請求を検討するときは、各請求の順位を正しく扱うことが肝要である。したがって、たとえば、補助請求のみが認められる場合であっても、更に高い順位として口頭審理を行う旨の補助請求(たとえば、主請求が認められない場合は、口頭審理を行う旨の請求)が伴われていれば、認められる請求の根拠として規則71(3)に基づく通知を行うことができず、それに代えて、更に高い順位に基づき口頭審理の指定又は規則71(1)に基づく更なる通知を行わなければならない(E-IX,5,3参照)。出願人が提出した書類から請求の順位が明確でなければ、手続前に状況を明確にするため、出願人に連絡する必要がある。

## 4. 決定書の様式

### 4.1 一般的注意事項

#### 規則111(1)

決定は、書面によって作成される。これは口頭審理の終結時に言い渡される決定の場合にも適用される(E-II,9参照)。

決定書の様式及び内容について完全な規則はないので、それは、各特定事案の要件に依存する。

決定書には次の事項を記載する。

一手続当事者(出願人、特許所有者、異議申立人)、及び該当する場合は、その代理人の名称

－命令，更に必要であれば

－事実及び提出物

－理由付け

－審判請求の可能性についての案内(規則111(2))，及び規則113(1)

#### 規則113(1)

－担当職員の署名及び名称

決定がコンピュータを使用して担当職員によって作成される場合は，欧州特許庁の印章をもって署名に代えることができる。コンピュータによって自動的に作成される場合は，担当職員の名称も省略することができる(規則113(2))。ファイル用の写しは，担当職員の名称及び実際の署名を含む。

例外的に，当該部の1又は複数の構成員が，長期間に及ぶ病等を理由に決定書に署名できない場合には，当該審理手続に出席していた構成員（望ましくは，審査長）のみ，上記構成員に代わって署名をすることをできる（T 243/87参照）。当該決定が下された審理手続に出席していなかった者により署名された決定書は，法的に有効ではない（T 390/86参照）。

事実及び提出物の表明，理由付け，並びに救済手段の案内は一般に，決定が全当事者の請求を単に充足するに過ぎない場合は，省略される。これは特に，出願人が承認した文書に基づく特許付与の決定に適用される（規則71(5)）。これは同様に，特許が補正された態様で維持されるときにも適用される。その理由は，特許の維持よりも，基礎とすべき文書に関する第106条(2)に従う最終の中間決定が優先するからである（D-VI,7.2.2参照）。個別の事案では，当事者の請求を単に充足するに過ぎない決定の理由付けも参酌することができる。たとえば，多数の理由が権利の回復を求める申請のために援用され，その一の理由のみが権利の回復を正当化する場合は，庁の処分を明確にするために，理由を付して権利の回復の決定をするのが適切である。

決定が救済手段の案内を一切含まない場合であっても、当該決定が不正確な場合、たとえば、特許の付与が出願人が承認した文書に基づき行われなかった場合は、審判請求を行うことができる。

#### 4.2 命令

命令は、たとえば、次のとおりである。

「欧州特許出願...は、欧州特許条約第97条(2)に従い、これによって拒絶される。」

「欧州特許...に対する異議申立は、これによって却下される。」、  
又は

「権利の回復請求は、これによって却下される。」

#### 4.3 事実及び提出物

事実及び提出物は、それが決定に重要である限り、記載しなければならない。

事実では、事案の簡単な説明、並びに当該決定の基礎となる主たる理由及び当事者の最重要な答弁の概要を記載すべきである。ただし、この点は、それに続く理由付けで詳細に述べるものである。当該決定に関連しない事実及び提出物、たとえば、主張されていない補正の請求は省略される。

事実及び提出物では、何が出願の主題であるか明確に示し、何れの文書(特に、何れのクレーム)が決定の基礎となっているかを示さなければならない。独立クレーム及びその他の、当該決定の基礎となった明細書の特に重要なクレーム又は箇所の正文は、手続言語によって逐語的に引用しなければならない(規則3(2))。従属クレームに関しては、ファイルの内容について言及すれば十分である。

#### 4.4 現状ファイルに基づく決定

出願人は、たとえば、すべての論議が手続において十分に尽くす

され、出願人が迅速な審判請求の可能な決定を得ようとする場合は、「現状ファイルに基づく」又は「ファイルの状況に従う」決定を請求することができる。この場合は、決定書は標準様式によって、従前の通知における理由及び出願人の決定請求を単に言及する。（詳細についてはC-V, 15を参照）

## 5. 決定の理由付け

理由陳述書にはまず、関連する個々のEPCの条文及び規則を引用して、当該部の特許付与は認められないとする見解の理由を記載しかつ立証しなければならない。

### 113条(1) 規則111(2)

決定の理由付けは、論理的帰結により、命令を正当化する主張が含まなければならない。それは、自己完結しており、独立して理解することができるもの、すなわち、一般に、参照なしとすべきである。ただし、ファイルに含まれている特定の通知で問題が既に詳細に提起されている場合は、決定の理由付けは、それに従い要約することができ、詳細についての関連する通知を引用することができる。

事実及び証拠、たとえば刊行物、から導き出した結論は、明確にされなければならない。決定に重要である刊行物の箇所は、その結論について容易に検討することができるように引用しなければならない。たとえば、引用された刊行物が、クレームの主題が周知であるか又は自明であるかを示すこと、又は逆にその特許性に疑義を呈さないことについて、単に主張するのみでは十分でない。その代わりに、該当する理由を示すように、刊行物の各特定箇所を引用すべきである。

行われる決定に対して論じることができる重要な事実及び主張に特別の注意を払うことは、特に重要である。そうでなければ、その点が看過されているものとの印象を生じ易い。同一の事実又は主張を含む書類については、不必要に冗長な理由付けを避けるために、要約様式によって扱うことができる。

完全かつ詳細な理由付けの必要性は、決定に重要な争点を扱うとき、特に大きい。他方、既に立証されている証拠を更に提供しよ



うとする不必要な詳細又は付加的な理由は示すべきでない。

### 5.1 内容

決定は通常、手続において討議された有効な請求に記載されたすべての独立クレームを扱わなければならない。しかしながら、出願の拒絶は単一の理由で足りることから、常にすべての従属クレームを扱う必要はない。しかしながら、特定の従属クレームが討議されている場合には、決定は関連する主張を含めなければならない。

未解決の追加的な請求は、拒絶査定において扱われなければならない。例えば、第116条(1)後段が適用される状況において、新たな口頭審理が請求され場合、決定は当該請求を却下する理由を述べなければならない。

決定において、「～のようだ」や「～らしい」といった疑義又は不確実性を暗示する表現の使用は回避すべきである。

### 5.2 当事者の主張の検討

手続の敗訴者が展開した重要な主張はすべて入念に検討された上で、決定において包括的に反証されなければならない。決定は、提出された主張がいずれも当該部の提起した異議申立を克服するものではないとする当該部の見解を立証しなければならない。

しかしながら、争点となっていない事実については簡潔に言及すれば足りる。問題点に明らかに無関係な当事者の主張を検討する必要はない。

### 5.3 主請求及び補助請求

審査手続中に主請求及び補助請求が行われ（E-IX,3参照）、この何れも許可されない場合は、第97条(2)に従い出願を拒絶する旨の決定理由は、主請求に限定されてはならないが、各補助請求の不許可についての理由も含まなければならない。当該請求の一が許可される場合は、規則71(3)による通知は、（第一に）許可される請求に基づき行い、より高順位にある各請求が許可されない理由についての説明書を添付しなければならない（C-V,1.1参照）。規

則71(3)による通知に対して、出願人が許可されない上位にある請求を維持した場合、通常、第97条(2)に従い出願を拒絶する旨の決定が下される（C-V,4.7及び4.6.2参照）。この決定では、許可されない請求より高順位にある各請求が不許可となる理由を述べなければならない。許可される請求に関して、拒絶すべき旨の決定には、出願人がそれに自己の承認を与えなかった旨を記載しなければならない。

同様に、異議申立手続中に、特許所有者が、自己の主請求に加え、何れも許可されない一又は複数の補助請求をした場合は、特許は取り消されなければならない。特許所有者が提出及び主張していた各請求に関して、当該決定には、それを許可しない理由を述べなければならない。特許の補正された態様での維持を求める特許所有者の請求のうちの一が許可される場合は、中間決定が、（第一に）許可される請求に基づき行われるべきである。当該決定では、この請求が欧州特許条約の要件を充足する理由、及びより高順位にある請求が当該要件を充足しない理由についても述べなければならない。

決定が複数請求の何れかに対する拒絶を含む限り、各請求が許可されない理由が出願人又は特許所有者に通知されるまでは、その決定をすることができないので、出願人又は特許所有者は、意見を表明する機会が奪われない（第113条(1)、聴聞を受ける権利）。同様に、意見を表明する機会、中間決定で許可されるものとなる前に、補助請求に関して、異議申立人にも与えられなければならない（D-VI,7.2参照）。

実務上の配慮に基づき、決定の何れの段階で補助請求が扱われるのかが決定される。

#### 5.4 遅延提出

規則116  
規則137(3)

審査部又は異議部が、規則116に基づく裁量権を行使して、遅延提出された事実、証拠又は請求を拒絶する決定を行った場合は、当該拒絶の理由を、決定において示さなければならない。規則116に基づき与えられている裁量権について単に言及するのみでは不十分である。これと同様のことが、規則137(3)に基づき補正を拒

絶する審査部の裁量権にも適用される（T 755/96参照）。この裁量権の行使方法に関する詳細については、H-II, 2.7.を参照。

### 5.5 追加的な拒絶理由

決定が、決定当局と当事者との間で争点になっている事項又は争点になり得るすべての事項を扱わなければならないとする、厳密な規則は存在しない。ただし、経済性の理由から、事案において、速やかに最終決定をするために、多数の別個の理由に基づき拒絶することが適切である。したがって、審査部又は異議部は、実質的な付加的努力なしで可能である限り、第二審で関連性が生じると予想される問題を扱うべきである。そうすれば、審判が成功する場合は、審判部は、当該事案を決定当局に付託する必要がなくなる。

例えば、特定のクレームが新規性を欠くことを理由に出願が拒絶された場合に、当該決定が当該クレームの進歩性の欠如も主張する場合が挙げられる。このような場合には、当該出願人に当該決定が基礎とするすべての理由について意見を述べる機会が与えられることが肝要である。

実際、当該決定がその基礎を置かない追加的な理由を引用することは可能である。ただし、これらの理由が決定自体には示されず、「追加意見」などの個別の見出しで当該決定の理由の後にのみ示されることを条件とする。これにより、かかる追加的な理由が実際には当該出願を拒絶する理由の一部を構成するわけではないことが明らかになる。

### 6. 手続を終結させない決定—中間決定

106条(2)

原則として、中間決定を行うことは可能である。ただし、第106条(2)によって当事者の一人に関して手続を終結させない決定に対しては、その決定によって別個の審判請求を行うことが許される場合を除き、最終決定と共にする場合に限り、審判を請求することができる点に留意すべきである。

所管部門は、中間決定の必要性に関して、その裁量権を行使すべきである(ただし、異議申立手続において、補正された態様で特許

を維持する旨の中間決定に関しては、D-VI,7.2.2参照)。手続が断片的になることを避けるため、このような中間決定は、一般的というよりむしろ例外的なものであり、それによって手続全体としての期間又は費用が削減される場合に限り行われるべきである。当事者の利害関係についても、適切なものとして留意すべきである。通常のプロセスで中間決定は、別個の審判が許される旨の裁定を得る目的に限り、考慮すべきである。これによってのみ、手続を終結させる最終決定に到達する前に、予備的段階で決定を得ることができるからである(手続は、その決定が確定するまで中止しなければならない)。手続の続行が法律上の基本事項についての予備的な裁定に依存する場合、たとえば、異なる審判部が異なる裁定を行い又は異なる審査部若しくは異議部が互いに抵触する決定を行い、審判請求に関する決定が本件について行われていない場合は、別個の審判請求を認めることが特に重要である。中間決定では、それを行う理由を述べなければならない。別個の審判を許可しない旨の決定をする場合は、この裁定の理由は、最終決定においてのみ述べればよい。

## 7. 同一事案に関する決定の拘束力

### 111条(2)

審判部が、審判請求されている決定を行った部門に、事案を更に審査させるために差し戻した事案において、当該部門が決定を行わなければならない場合は、当該部門は、事実関係、たとえば、特許の主題と関係技術水準とが同じである限り、審判部の決定理由によって拘束される。

異議部は、審査部の決定に対する審判請求における審判部の決定に拘束されない(T 167/93参照)。受理課の決定に対する審判請求における決定に審査部が拘束される旨のみを規定している、第111条(2)最終文の排他的文言は、この点を明確にしている。異議申立手続は、審査手続からまったく隔離されたものであり、異議部は、事実、証拠及び主張について、他の当事者(異議申立人)が今度は関与しているので、新たに審査することができる。ただし、異議部は、審判部の決定理由に含まれた当該事実、証拠及び主張の評価を正当に審理しなければならない。

## 8. 救済手段に関する情報

規則111(2)

審判請求が可能となっている欧州特許庁の決定には、審判請求が可能である旨の通知書を添付しなければならない。この通知書には、第106条から第108条まで並びに規則97及び規則98の規定について当事者の注意も喚起し、その条文を添付しなければならない。当事者は、通知がなかったことを援用することはできない。

## 9. 送達

119条

決定は当然ながら、送達されなければならない(E-I,2参照)。

## 第 X 章 審判

- 1. 執行停止の効力**
- 23条(3)  
109条  
審判部は、如何なる指令にも拘束されない。したがって、この章は、中間的見直しに関する問題についてのみ詳細に取り上げる。この手続段階で、第1 審を担当する部門は、なお権限を有する。
- 106条(1)  
受理課，審査部，異議部及び法規部の決定に対しては審判請求を行うことができる。
- 審判請求は執行停止の効力を有する。これは、決定が未だ確定せず、その効力が停止されることを意味する。したがって、決定の執行をすることができないので、次の状況は発生しない。すなわち、欧州特許登録簿への記入，欧州特許公報における言及，及び該当する場合の欧州特許の新たな明細書の公開である。
- 2. 特許の放棄後又は消滅後の審判請求**
- 規則98  
異議部の決定に対しては、欧州特許がすべての指定国について放棄された又は消滅した場合であっても、審判を請求することができる。
- 3. 費用の分担に対する審判請求**
- 規則97(1)  
異議申立手続の費用の分担のみを審判請求の唯一の主題とすることはできない。したがって、自己が費用の分担によって不利な影響を受けていると考える手続の当事者は、それ以外の認容し得る理由に基づく異議申立の決定に対する審判請求も提起する場合に限り、費用に関する決定に対して審判を請求することができる。
- 4. 費用額確定の異議部の決定に対する審判請求**
- 規則97(2)  
手数料規則13条  
規則97(2)の規定に従い、異議申立手続の費用額を確定した異議部の決定に対しては、その額が審判請求手数料を超える場合は、審判を請求することができる。
- 5. 審判を請求し得る者及び審判手続の当事者となり得る者**
- 107条  
決定によって不利な影響を受けた手続の当事者は、審判を請求することができる。手続の他の当事者は、権利として審判手続の当

事者となる。

## 6. 審判請求の期間及び方式

108条

審判請求書は、審判請求の対象となる決定の送達の日から2月以内に、欧州特許庁に提出しなければならない。審判請求書は、欧州特許条約に基づく手数料に関する規則に定められた額の審判請求手数料が納付されるまでは、提出されたものとみなされない。当該決定の送達の日から4月以内に、審判請求の理由を記載した陳述書を提出しなければならない。

## 7. 中間的見直し

### 7.1 一般的注意事項

109条(1)

争いのある決定をした部門は、審判請求が認容可能であり、十分理由があるものと認める場合は、その決定を更正しなければならない。この規定は、審判請求人が審判手続の他の当事者と対立している場合は適用しない。

したがって、更正の義務若しくは可能性は、受理課、法規部又は審査部による決定との関連で生じる可能性がある。それは、異議申立手続においては、すべての異議申立が取り下げられ、特許所有者が審判を請求する特別な場合に限って生じる。

109条(2)

理由陳述書の受領後、第1 審部門の決定を更正することが可能な期間は3月のみである。したがって当該部門は、審判請求を最優先で検討し、その認容に関する審査を速やかに開始しなければならない。そして、提出された様式での審判請求を認容することができるものと考えられる場合は、所管部門は、その許容性に関する審査を速やかに開始しなければならない。

関係部門は、審判請求の理由に照らして、審判請求が認容され、十分理由があるものと確信する場合は、その決定を更正する。これは、たとえば、次の何れかの理由で生じる。

- (i) 所管部門が、当該決定が行われたときに、当該所管部門において利用可能であった資料の一部を正当に参酌しなかった。

- (ii) 所管部門が、欧州特許庁の誤りによって、当該決定を行う前に適時に欧州特許庁に提出された資料を受領しなかった。又は
- (iii) 関係部門の決定が間違いとは見受けられないが、出願人が新たな情報若しくは証拠を提出した、又は当該出願に対する補正であって審判事案の決定における拒絶理由を克服するものを行った(T 139/87参照)。

複数の拒絶理由を包含する決定の利点については、E-IX,5,5 の最終段落参照。

## 7.2 審判部への付託

109条(2)

審判請求が、理由陳述書の受領後3月以内に許容されない場合は、その審判請求は、遅滞なく、本案についての意見を付すことなく、管轄審判部に付託されなければならない。これは、第一審部門は審判部に対して実体に関する意見を述べてはならないことを意味する。審判請求の実体に関して当該部の構成員により作成された内部文書はファイルの非公開部分に保管されるべきであり、審判部に送付されるべきではない。

中間的見直しを認める決定書は、3月の期限が経過した後も、入手可能になり次第、当該部のすべての構成員により署名されなければならない。

いかなる場合にも、決定書はその署名時に当該部に所属する審査官により又はかかる審査官に代わって署名されるものとする。審査官が長期間にわたって不在である場合又は当該部を退いた場合、当該部に新たな構成員を任命しなくてはならない。

## 7.3 審判請求手数料の返還

規則103(1)(a)  
109条

中間的見直しの場合は、審判請求手数料の返還については、その返還が実質的な手続違反を理由として衡平である場合は、争いのある決定をした部門が命令する。これは特に、決定に到達するときに本質的な事実又は証拠が参酌されなかった場合、たとえば、



関係当事者が適時に欧州特許庁に提出した書類が、決定が行われる前にファイルに入っていないなかった場合、又は決定が、関係当事者に意見表明の機会が与えられなかった事実若しくは証拠に基づくものである場合に該当する。審判請求人が明確に請求していなくても審判請求手数料は返還される（G 3/03参照）。

何れかの実質的な手続違反の理由ではなく、たとえば、関係当事者が審判請求時に補正書を提出した旨の理由によって、決定が中間的見直しで更正された場合は、審判請求手数料は返還されない。

争いのある決定をした部門が、中間的見直しのための第109条の要件は充足されているが、審判請求手数料返還のための規則103(1)(a)の要件は充足されていないと考える場合は、その決定を更正しなければならず、審判請求手数料の返還請求については、審判部に付託して決定を求めなければならない（J 32/95参照）。

審判請求手数料の返還請求は、審判請求と同時に行われた場合に限る、審判部に付託される（G 3/03及びT 21/02参照）。

## 7.4 実例

### 7.4.1 審判請求と同時に補正クレームが提出されない場合

出願人が審判請求をしたにもかかわらず補正したクレームを提出していない場合、審判部は当該決定が実質的に正しいものであったかを確認しなければならない。中間的見直しは、当該決定が実質的に正しくなかった場合にのみ行なわれるべきである。審判請求手数料の返還は、実質的な手続違反が行なわれた場合にのみ、命じられる（E-X, 7.3参照）。中間的見直しが行なわれ、新たな異議が申し立てられた場合、当該部はファイルに基づく最終決定をするために必要な頻度で当該出願人にかかる異議を通知しなければならない。かかる最終決定には、口頭審理の（再度の）開催及び／又は二度目の拒絶査定が含まれる。

実例：

出願人が審判請求状において審査部が口頭審理の請求を看過した

ことを指摘する。

審査部がファイルを調べ、これが事実であったことを指摘した場合、口頭審理が行なわれた後にもなお拒絶査定という結果に終わる場合にも、中間的見直しは行なわれなければならない。審判請求手数料は返還されなければならない。

#### **7.4.2 審判請求と同時に補正された主請求／単一請求がされる場合**

独立クレームに関して行なわれた補正が、明らかに第123条(2)に定める要件を満たしていない場合、中間的見直しは認められるべきではなく、当該部は審判部に当該ファイルを送付しなければならない。他方、当該補正が第123条(2)に定める要件を満たしているかに関して疑義が生じている場合又は当該補正が第123条(2)に定める要件を明確に満たしている場合、当該部は補正されたクレームが拒絶理由及び特許性に関して事前に申し立てられたすべての異議（当該出願人が応答する機会があったもの）を克服するかを確認しなければならない。克服していないと判断された場合、中間的見直しは認められるべきではないが、当該部は審判部に当該ファイルを送付しなければならない。

当該補正が明らかに拒絶理由を克服する場合には、さらに新たな異議が申し立てられる事態になるとしても、中間的見直しは認められるべきである。これは、出願人が2審制に関する権利を有することを理由とする（T 219/93参照）。

重要な基準には次の2つがある（T 47/90参照）。

1. 正文がもはや同一（又は同等）のものでないこと。
2. 実質的な補正が行なわれていること。

通常、（まだ新規性又は進歩性がないとする）決定において既に引用された書類に対して何ら変更を加えない補正は、「実質的」な補正とはみなされず、中間的見直しを必要とする。審査官には、特定の事案毎に、クレームの補正が審査を新たな基準に基づいて

継続することを必要とするものか、すなわち、全く新しい進歩性に関する論証が必要になるかを判断する裁量権を有する。

この判断を下す際には、当該決定で示された理由だけでなく、特許性に関して事前に申し立てられたすべての異議（当該出願人が応答する機会があったもの）も考慮されなければならない（例：決定の付随的意見で述べられた異議又は個人的な相談若しくは口頭審理における過去の通信において述べられた異議）。これは効率的な手続の利益に叶い、かつ、出願人の利益に資する（審判請求手数料を再度支払う必要がない）。

*実例：*

- (a) 出願人が審査官から既に提案されていた表現を含めた場合、新たなクレームは特許が付与される準備ができているが、明細書は適合されなければならない。拒絶理由は克服されていることから、中間的見直しは認められなければならない。
- (b) **新規性の欠如のみを理由とする拒絶。** 新たなクレームには明らかに新規性が認められるが、進歩性がない。進歩性に関する問題は決定又は事前の手続において提起されていない。この場合、中間的見直しは認められなければならない。
- (c) **新規性の欠如を理由とする拒絶。** 従属クレーム3の特徴を含む新たなクレーム1が提出された。当該クレームは既に決定において討議され、新規性がないと判断されていた。この場合、中間的見直しは認められない。
- (d) **D1に対する新規性の欠如を理由とする拒絶。** 明細書に記載された特徴を含む新たなクレーム1が提出された。この特徴はそれ自体では事前に討議されていなかったが、D1において明示的に開示されていた。この場合、D1に対する新規性の欠如という拒絶理由が克服されていないことから、中間的見直しは認められない。
- (e) **D1及びD2に対する進歩性の欠如を理由とする拒絶。** 明細書

に記載された特徴を含む新たなクレームが提出された。この特徴は事前に討議されていないものの、D1において明示的に開示されており、行なわれた論証に（主要な）変更を加える必要がない。この場合、D1及びD2に対する進歩性の欠如という拒絶理由が克服されていないことから、中間的見直しは認められない。

**(f) D1及びD2に対する進歩性の欠如を理由とする拒絶。**明細書に記載された5つの新たな特徴を含む新たなクレームが提出された。これらの特徴は事前に討議されていない。審査官が、これらの特徴はD2において開示されているとはいえ、進歩性の欠如に関する論証は実質的に見直されなければならないと指摘する。この場合、次の理由から中間的見直しは認められなければならない。(i) 出願人が決定において申し立てられた異議を克服するために実質的な補正を行なったこと、及び(ii) 論証を実質的に見直さなければならないこと。

**7.4.3 審判請求と同時に主請求及び補助請求が行なわれた場合**  
補助請求が当該決定の理由を克服する場合にも、補助請求に基づく中間的見直しは一切認められない（T 919/95）。

*実例：*

主請求が拒絶されたものと同一である（すなわち、補正されていない）。しかしながら、補助請求は審査部の提案に対応するものであり、許容される。出願人は審判部によりその主請求を審査される権利を有することから、中間的見直しは認められない。

## **8. 第2 審級部門の手続規則**

審判部における手続の詳細は、審判部手続規則に示されている(OJ EPO 2003,89)。拡大審判部も手続規則を採用している(OJ EPO 2007,303)。

## **9. 審判請求後の当該部への差戻し**

### **9.1 差戻しの命令**

審査部又は異議部の決定に対して審判請求がされた場合、審判部は第111条(1)により当該部に当該事案を差し戻すことができる。

この場合、当該命令は一言一句遵守されなければならない。

次に掲げるように、様々な状況が発生する可能性がある。

(a) 事案が特許の付与又は審判部が最終決定した完全な正文に基づき補正された形又は限定された形で維持されるために差し戻される場合。

(b) 事案が、当該明細書を表現が審判部により最終決定されたクレームと調和させるために、差し戻される場合。

(c) 事案が、更に審査させるために差し戻される場合。

## 9.2 当該部における結果

上記(a)の場合、特許の付与又は維持は方式審査の審査官により判断され、ファイルは分類及び名称の確認並びに補足の技術情報(STIN)又は新たな引用文献を追加するためだけに当該部に戻される。

上記(b)の場合、審判部はクレームの表現に関して最終決定を行っており、当該事案を終結させている。当該部は、(新たな関連する引用文献等の)新たな事実が明らかになった場合にも、クレームを補正すること又はクレームの補正を出願人若しくは特許権者に認めることはもはやできない(T 113/92, 頭書No. 2及びT 1063/92, 頭書パラグラフ2を参照)。しかしながら、規則139に基づく訂正は許容される。

出願人及び特許権者は、明細書を審判部が決定したクレームの表現に調和させる際には、可能な手続上の節約をすべて行なうべきである。そのため、通常、完全にタイプしなおされただけの文書は受理されない(T 113/92, 頭書No.1参照)。

上記(c)の場合、その決定に対して審判請求が行なわれた部は、事実関係が同一である限りにおいて、審判部の審決理由に拘束され

る（第111条(2)）。しかしながら、明らかになった新たな関係書類又は事実は考慮されなければならない。特に、次のことが重要になる。

(a) 当事者には、追加的な請求を行なう機会が与えられなければならない。また、

(b) 当該部は、（口頭審理等のための）審判請求前に行なわれた審査又は口頭審理に基づく請求が未解決か確認しなければならない。T 892/92, 頭書を参照。

## 第 XI 章 欧州特許に関する技術的見解についての国内裁判所からの

### 請求

#### 1. 総論

25条

侵害又は取消の訴訟を審理する国内管轄裁判所の請求に基づき、欧州特許庁は、適切な手数料の納付があれば、当該訴訟の対象である欧州特許に関する技術的見解を行う義務を負う。審査部が当該見解を交付する責任を有する。

締約国の国内裁判所からの請求に限り、欧州特許庁が受理する。ただし、欧州特許庁は、請求している裁判所が当該訴訟を「管轄する権限がある」か否か点検することはできない。ただし、審査部は、欧州特許が「訴訟の対象」であるか否か点検すべきである。

技術的見解について責任を有する審査部は、当該裁判所が許可すれば、意見書を提出する機会を当事者に与えるべきである。ただし、当事者は、欧州特許庁において聴聞を受ける権利を有さない。それにも拘らず、審査部は、必要と認めれば、当該裁判所の許可を受けることを条件として、当該裁判所を経由して、当事者が、審査部で聴聞を受けるか、又は審査部によって確認された特定事項に関する補充の反対意見書を提出するか、何れかを行うよう求めることができる。当事者が聴聞を受ける場合は、この聴聞は、第116条で意味する口頭審理を構成するものとみなされない。

技術的見解は、欧州特許庁の決定ではない。したがって、国内手続の当事者は、不利な見解に対して、欧州特許庁における審判を請求する権利を一切有さない。

#### 2. 技術的見解の範囲

審査部は、請求があれば、「技術的見解」を出す義務がある。これは、提起された問題が技術的性格を有する場合に限り、審査部が見解を出さなければならないことを意味する。ただし、審査部は、この点に制約され過ぎてはならないが、侵害又は取消に関する実際の判決については、当該国内裁判所の専管事項であること

を忘れずに、合理的に可能な限り、当該国内裁判所に助力するよう努めるべきである。

審査部は一般に、問題が法的かつ技術的側面を有する場合であっても、欧州実体的審査作業において通常扱われる問題と類似するあらゆる問題に関して、技術的見解を出すよう努めるべきである。他方、審査部は、特許が有効であるか否か、又は特許が侵害されているか否かについて、特別の陳述をすべきでない。審査部は、保護の範囲に関する如何なる見解も出すべきでない(第69条及び附属議定書参照)。

国内裁判所からの請求は、当該裁判所が見解を希望する問題に関して審査部の疑義がないように、明確かつ正確な構成であるべきと期待される。当該裁判所は、その問題中の法律上の争点について判決する責任を有し、更に多くの問題は法的及び技術的側面が混合されたものを含むので、当該裁判所は、可能であれば、法的側面を、欧州特許庁の意見を求める技術的側面から明確に切り離すことが期待される。

### 3. 審査部の構成及び職務

#### 3.1 構成

請求が付託される審査部の構成は第18条(2)に規定されている。これは、審査部が3名の技術審査官を含まなければならないことを意味する。通常は、1名の法律資格審査官も含まれる。見解が構築されるまで請求を扱う主たる責任は、以後「主任審査官」と称される1名の技術審査官に委任される。

出される見解が、当該出願又は特許に関する欧州特許庁内の先行手続の影響を受けないことを保証するため、そのような先行手続に審査部又は異議部の構成員として関与したことがある審査官は、第25条に基づき編成された審査部から除斥されるべきである。これが現実的でない場合は、第25条に基づく審査部の構成員候補及びこの候補のうち本件の欧州審査又は異議申立手続に参加した構成員について、国内裁判所及び当事者に通知すべきである。当該裁判所には、この状況において、技術的見解の請求をなお維持



するか否かを述べるよう求めるべきである。

### 3.2 義務

主任審査官は、審査部の代理として行動し、通常は裁判所に対する通知を行う責任を有する。主任審査官は更に、見解書を起草し、当該見解書の草案を審査部の他の構成員に検討のため回覧すべきである。草案に対して変更が提案され、この変更について意見の相違が存在する場合は、審査長は、当該事項を解決するため会議を招集すべきである。最終見解書には審査部全構成員が署名すべきである。

## 4. 使用言語

原則として、使用言語は、欧州特許の手續言語とすべきである。ただし、裁判所が請求すれば、欧州特許庁の他の公用語も使用することができる。少なくとも請求自体、当事者からの提出書類、及び特許に対する補正は、その言語によるか又はその言語に翻訳されたものとすべきである。見解書も、その言語によって提出すべきである。ただし、該当する場合は、審査部は、第70条(2)から(4)までの規定について考慮すべきである。

証拠として使用する書類に関しては、規則3(3)の規定が適用される(A-VII,3参照)。

裁判所又は当事者は、上述した条件を充足するのに必要となる翻訳文を提出する責任を有する。

## 5. 手續

手續は通常、次の段階を含むものと見込まれる。

### 5.1 方式点検

手数料規則2条20号

方式審査官は、手数料が納付されたか否か、及び言語の要件に関して自明の欠陥が存在するか否かについて点検する。この点に関して欠陥が存在する場合は、方式審査官は、国内裁判所に、当該欠陥が是正されるまでは見解に関する実質的作業を開始しない旨を書面で通知する。ただし、裁判所に期間を課すことはできない。

裁判所が、欧州特許庁に意見書を提出することを当事者に対して許可しているが、その意見書が提出されていないことがファイルから明らかであれば、方式審査官は、当該裁判所経由で、意見書を提出するための期間(たとえば、2月)を書面で当事者に通知する。

## 5.2 予備審査

方式要件が充足され、該当する場合の当事者の意見書がファイルされているときは、事案は、審査部を編成するため、その特許の技術分野を担当する管轄職に付託される。すべて新たな構成員からなる審査部を編成することができると予測される場合、又はこの編成が不可能であれば、裁判所が技術的見解の請求をなお維持すると予測される場合(E-XI,3参照)は、主任審査官は、次の事項について決定するため、予備審査を行う。

(i) 国内裁判所によって提出された質問が、少なくとも部分的に、審査部が応答する権限があるものであるか否か。及び

(ii) 提出された書面が十分に完全なものであり、必要な翻訳文も提出されているか否か。

この点に関して、何れかの欠陥がある場合は、主任審査官は、その旨の書面を国内裁判所に送付する。

## 5.3 請求の取下

手数料規則10条

技術的見解の請求が、当該見解に関する審査部の実質的作業の開始前に取り下げられた場合は、手数料の75%が返還される。

## 5.4 技術的見解の確定及び交付

E-XI,5.1 又は5.2 にいう何れの欠陥も是正された後に、審査部は、速やかに技術的見解を確定すべきである。

見解書は、国内裁判所に送付すべきである。裁判所から受領した書類であって国内手続に属するものは、当該見解書と共に返送すべきである。

### **5.5 ファイル閲覧**

技術的見解の請求ファイルは、第128条で意味するファイルではなく、ファイル閲覧の対象とすることができない。

### **5.6 国内裁判所への出頭**

見解書が交付された後に、国内裁判所が、審査部に対して、裁判所への出頭を求めた場合は、欧州特許庁は、審査部の構成員1名を送る用意がある旨を当該裁判所に通知すべきである。ただし、当該構成員の費用が支払われること、更に、この構成員は、与えられた技術的見解に関する質問のみに答弁すれば足り、追加事項については、当該裁判所における出頭の少なくとも1月前に、当該追加事項について、書面で審査部に通知されない限り、その見解を表明する必要はない旨の了解を得ることを条件とする。

## 第 XII 章 移転，ライセンス，その他の権利等の登録

### 1. 欧州特許出願の移転

71条

欧州特許出願は，1 又は複数の指定締約国について移転することができる。

規則22(1),(2)

第72条を損なうことなく，欧州特許出願の移転は，利害関係人の請求に基づき，かつ，移転が行われている旨を欧州特許庁が納得する書類の提出により，欧州特許登録簿に登録される。当該請求は，所定の管理手数料が納付されるまでは，行われたものとみなされない。

移転を証明するのに適した書証は，如何なる種類のものでも認められる。両当事者によって署名された宣言書で十分ではあるが，何れにしても，譲受人も登録簿への記入について欧州特許庁から何れ通知を受けるので，譲渡人によって署名された移転宣言書で足りる。譲渡証書若しくは当該移転を証する公式文書，又はその抄本等，正式な文書による証拠(原本又は認証謄本)も，同等に適切である。

提出された証拠が不適當であると判明した場合は，欧州特許庁は，移転請求の当事者にその旨を通知し，記載された欠陥を是正するよう求める。

請求が規則22(1)の要件を充足する場合は，移転は，当該請求，必要な証拠又は手数料を欧州特許庁が受領した日のうち，何れか最後の日をもって登録される。

規則22(3)

上述した日に，当該移転は，欧州特許庁に対して有効となる。すなわち，同日から，新たに登録された出願人は，欧州特許庁における手続で，欧州特許出願についての権利を行使する資格がある(第60条(3))。移転が，一定の指定国のみについて行われた場合は，第118条が適用される。

20条

欧州特許登録簿への記入に関して反対の決定をする権限がある所

管部門は、法規部である。

## 2. 欧州特許の移転

規則85

上述したことは、異議申立期間中又は異議申立手続中の欧州特許の移転の登録にも準用する。

## 3. ライセンス及びその他の権利

71条

73条

規則23(1)

規則24(a), (b)

欧州特許出願は、対物的権利を発生させることができ、ライセンスすることができ、法的執行手段の対象とすることができる。規則22(1)及び(2)は、そのような権利の付与、設定又は移転の登録にも準用する(E-XII,1参照)。

ライセンスは、出願人及び実施権者が要求すれば、排他的ライセンスとして欧州特許登録簿に登録される。ライセンスは、欧州特許登録簿に登録済みの実施権者である者が付与する場合は、サブライセンスとして登録される。

規則22(2)

規則23(2)

登録されたライセンス及びその他の権利は、請求があれば、所定の管理手数料を納付することを条件として、当該権利が消滅している旨を欧州特許庁が納得する書類の提出時、又は自己が権利の取消に同意する旨の当該権利の所有者の宣言書の提出時に取り消される。

## 4. 名義変更

欧州特許の出願人又は所有者の名義変更は、裏付ける証拠(たとえば、商業登録簿の謄本)を提出して、欧州特許登録簿に記入しなければならない。