

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。

D部

異議申立及び限定・取消手続のための便
覧

目次

第I章 総論

1. 異議申立の意義
2. 放棄後又は消滅後の異議申立
3. 異議申立の地域的効果
4. 異議を申し立てる権利
5. 侵害者と主張された者の参加
6. 異議申立手続の当事者
7. 代理
8. 公衆への情報

第II章 異議部

1. 管理組織
2. 構成
 - 2.1 技術資格審査官
 - 2.2 法律資格審査官
 - 2.3 審査長
3. 異議部の業務の配分及び構成員の任命

4. 異議部の職務

4.1 異議申立の審査

4.2 異議部による費用の裁定に関する決定

4.3 附随手続

5. 構成員に対する職務の配分

6. 構成員の業務及び権限

7. 個別業務の配分

第III章 異議申立

1. 異議申立を通知することができる期間

2. 異議申立手数料

3. 書面の提出

3.1 異議申立の様式

3.2 電子的に提出された異議申立通知

3.3 ファックスによる異議申立通知

3.4 異議申立通知の署名

4. 言語の要件の特例

5. 異議申立の理由

6. 異議申立通知の内容

第IV章 実体審査に至るまでの手続

1. 異議申立通知における欠陥の審査及びこの審査から生じる方式官からの通知書

1.1 異議申立通知の方式官への送致

1.2 異議申立通知における欠陥の審査

1.2.1 是正されない場合は、異議が申し立てられなかったものとみなされるに至る欠陥

1.2.2 是正されない場合は、異議申立が認められないものとして却下されるに至る欠陥

1.2.2.1 規則77(1)に基づく欠陥

1.2.2.2 規則77(2)に基づく欠陥

1.3 欠陥についての審査結果として方式官が行う通知

1.3.1 D-IV,1.2.1に記載の欠陥がある旨の通知であって、その欠陥が補正されなければ、異議申立は提出されなかったとみなされるに至るもの

1.3.2 D-IV,1.2.2に記載の欠陥がある旨の通知であって、その欠陥が是正されなければ、異議申立は不適格として却下されるに至るもの

1.3.3 前記の通知を発する方式官の義務範囲

1.4 是正することができない欠陥が存在する場合の後続手続

1.4.1 是正することができない欠陥であって、その結果、異議申立が提出されなかったとみなされるもの

1.4.2 規則77(1)及び(2)に従い是正することができない欠陥であって、その結果、異議

申立が不適格として却下されるもの

1.5 特許所有者への通知及び特許所有者による答弁書

1.6 その後の手続

2. 異議部の活動

3. 異議申立を不適格とする異議部による却下であって、特許所有者が当事者でない場合

4. 不適格な異議申立である場合の異議申立手続の終結

5. 実体審査の準備

5.1 後の段階での不適格性

5.2 方式官による特許所有者への答弁書提出の求め及び他の関係当事者への異議申立通知

5.3 異議申立通知に対する応答における補正書の提出

5.4 当事者の1からの意見書の他の当事者への通知

5.5 異議申立の適格性に関する決定であって、特許所有者が当事者であるもの

5.6 参加の適格性の審査及び参加の場合の準備

第V章 異議申立の実体審査

1. 異議申立の審査の開始

2. 審査の範囲

2.1 特許に対する異議申立の範囲

2.2 異議申立理由の審査

3. 第52条から第57条までによる非特許性

4. 発明の不十分な開示

5. クレームの明瞭性

6. 当初の開示の内容を超える欧州特許の主題

6.1 異議申立理由の基礎

6.2 許される補正と許されない補正との区別

第VI章 異議申立の審査手続

1. 総論

2. 特許所有者によって提出又は承認された欧州特許の正文の固守

2.1 審査の基礎

2.2 特許の取消

3. 意見書提出の求め

3.1 審査官からの通知

3.2 口頭審理への召喚

4. 異議部から特許所有者への通知

4.1 異議部からの通知；理由の説明

4.2 補正書類提出の求め

5. 追加調査

6. 口頭審理中の異議申立の審査

7. 決定の準備

7.1 一般的注意事項

7.2 補正された態様で欧州特許を維持する決定の準備

7.2.1 手続的要件

7.2.2 特許を維持するための基礎となる書類の決定

7.2.3 印刷手数料及び翻訳文の請求

第VII章 手続の詳細及び特殊性

1. 手続の順序

1.1 基本原則

1.2 例外

2. 文献の請求

3. 欧州特許の単一性

3.1 基本原則

3.2 欧州特許の単一性に影響する要因

4. 特許所有者が無権利の場合の手続

4.1 手続の中止

4.2 手続の続行

4.3 期間の中断

4.4 所管部門

5. 規則84に該当する場合の異議申立手続の続行

5.1 特許の放棄又は消滅の場合の続行

5.2 異議申立人の死亡又は法的無能力の場合の続行

5.3 異議申立が取り下げられた後の続行

6. 侵害者と主張された者の参加

7. 新たな特許明細書の公開

8. 1973年欧州特許条約第54条(4)及び第54条(5)に関する経過規定

第VIII章 異議部の決定

1. 適格な異議申立に関する最終決定

1.1 一般的注意事項

1.2 欧州特許の取消

1.2.1 実体的な理由に基づく取消

1.2.2 印刷手数料未納付又は翻訳文未提出による取消

1.2.3 新しい代理人の選任届の不履行による取消

1.2.4 要件が期間内に充足されなかった場合の取消

1.2.5 特許所有者が付与特許の維持を希望しない場合の特許の取消

1.3 異議申立の却下

1.4 補正された態様での欧州特許の維持

1.4.1 最終決定

1.4.2 決定における欧州特許の補正態様の陳述

2. その他の決定

2.1 異議申立又は参加の不適格性についての決定

2.2 手続を終結させない決定

2.3 関係人の請求に基づく、通知された権利の喪失についての決定

2.4 権利の回復についての決定

2.5 異議申立手続の終結についての決定

第IX章 費用

1. 費用の賦課

1.1 一般原則

1.2 費用分担についての決定

1.3 参酌されるべき費用

1.4 衡平法の原則

2. 費用額確定の手續

2.1 異議部による費用額の確定

2.2 異議部による費用額の確定に対する異議申立

3. 費用額確定の執行

第X章 限定及び取消手續

1. 序文

2. 請求の欠陥に関する審査

2.1 請求がなされなかったものとみなされる欠陥

2.2 是正されなければ不適格なものとして請求が拒絶される欠陥

3. 取消請求の決定

4. 実体審査(限定)

4.1 管轄部門

4.2 審査の基礎

4.3 審査の範囲

4.4 審査の次の段階

4.5 審査中の第三者による意見書

5. 請求が適格なものである場合の限定についての方式手続

6. 請求の拒絶

7. 異議申立手続の優先性

7.1 異議申立手続の優先性

7.2 限定の決定が行われた後の異議申立の提出

8. 決定の法的地位

9. 請求の取下

10.異なるクレーム一式

10.1 異なる締約国において異なるものとなったクレームの限定

10.2 付与時のクレームが異なる締約国で異なるものとなった場合は限定も異なる

11. 複数請求

第I章 総論

1. 異議申立の意義

公衆は、第100条に規定された1又は複数の理由に基づき異議を申し立てることができる。異議申立の根拠となる理由は、たとえば、特許付与時に欧州特許庁が知らなかった事情(たとえば、欧州特許庁が利用可能な資料に含まれていなかった又は発見することができなかった先使用又は刊行物)から生じる。したがって、異議申立とは、何人も(ただしD-I,4参照)誤って付与された特許を制限又は消滅させることができる手段である。

2. 放棄後又は消滅後の異議申立

規則75

異議申立は、欧州特許がすべての指定国について放棄され又は消滅した場合であってもすることができる。これは、特許によって得られた権利が放棄又は消滅に至るまでの期間中依然として存在しており、かつ、当該権利から生じる請求権が放棄又は消滅の日後も存続しているような場合に関係する。

3. 異議申立の地域的効果

99条(2)

異議申立は、その特許が効力を有するすべての締約国における欧州特許に適用される。したがって、異議申立は形式的にはすべての指定国に関するべきである。異議申立が指定国の一部のみについて行われた場合は、その異議申立は、すべての指定国について行われたものとして扱われる。

ただし、異議申立の効果が締約国間で異なることがある。これは、規則18(2)又は規則138に従い、異なる締約国で異なるクレームを含む場合、又は1973年EPC第54条(3)及び(4)の規定に基づきクレームが異なる技術を参酌しなければならない場合に生じる(D-VII,8及びH-III,4.2.1参照)。したがって、特許は、異なる締約国に関して異なって補正されることがあり、また、1又は複数の締約国に関して取り消され、その他の国では取り消されないことがある。

4. 異議を申し立てる権利

99条(1)

「何人も」、特別の利害関係を定めずに異議申立通知を出すこと

ができる。「何人も」とは、第58条の趣旨に基づき、如何なる自然人(私人、自営業者等)、法人又は準拠する法律に基づき法人と同等に扱われる団体も意味すると解釈される。「何人も」には、特許所有者は含まれない(G 1/84を破棄し、G 9/93参照)。

異議申立通知は、上述した2名以上が共同で行うこともできる。特許所有者の権利防衛の観点及び手続効率の利益の観点から、手続を通じて、誰が共通の異議申立人の集団に属しているのか明確にしなければならない。共通の異議申立人(共通の代理人を含む)が手続を取り下げる意向であれば、取下を有効とするためには、共通の代理人又は規則151(1)に基づき定められた新たな共通の代理人が、その旨を欧州特許庁に通知しなければならない(G 3/99も参照)。

異議申立を譲渡することはできないが、たとえば、法人の合併の場合のように、法律上の包括承継の一部として相続又は承継することができる(G 4/88参照)。取得会社は、被取得会社が行った異議申立を取得することもできる。ただし、異議申立時に異議申立人の関連会社であり、異議申立の対象となっている特許に関する業務を行っている法人は、その株式すべてが他の会社に譲渡された場合は、異議申立人の地位を取得することができない(G 2/04参照)。

手続のあらゆる段階において、異議申立人の地位を新たな当事者に譲渡する意図がある場合には、欧州特許庁は職権でその有効性を審査しなければならない(T 1178/04参照)。

5. 侵害者と主張された者の参加

105条(1), (2)
規則89

一定の条件(D-VII,6参照)の下で、異議が申し立てられた特許の侵害に対する訴訟が自己に提起されていること、又は主張された侵害を停止するよう特許所有者から要求されていること、及び自己が当該特許権を侵害していない旨の判決を求めて裁判所に訴訟を提起したことを立証する第三者は、異議申立期間経過後であっても、異議申立手続に参加することができる。参加の申立が適時かつ適式にされると、その参加は異議申立として処理される(D-IV,5.6参照)。請求による異議申立手続の加速については、

E-VII,4参照。

6. 異議申立手続の当事者

99条(3)
105条(2)
115条

特許所有者及び異議申立人、並びに該当する場合の参加者は、異議申立手続の当事者となる。ただし、異議申立通知を取り下げた又は自らの異議申立が不適格なものとして却下された異議申立人は、取下日又は決定の確定日までの間に限り、異議申立手続の当事者の1としての地位を有する。同様のことが、参加人の場合にも適用される。出願が行われた発明について、その特許性に関する意見書を提出した第三者は、異議申立手続の当事者ではない(E-V,3参照)。

118条

欧州特許所有者が、異なる指定締約国に関して同一でない場合は、それらの者は、異議申立手続の目的では共同所有者であるものとみなされる(欧州特許の単一性に関するD-VII,3.1参照)。

99条(4)
61条(1)(a)

何人かが、ある締約国で最終決定後に、前特許所有者に代わりその国の特許登録簿に記入された証拠を提示した場合は、その者の請求によって、その国について前特許所有者に代わる権利を有する。この場合は、第118条の規定に拘らず、その前特許所有者及び請求人は、双方からの請求がない限り、共同所有者とみなされない。この規定の目的は、新特許所有者に、自己が適当と認めるように異議申立について自己弁護の機会を提供することにある(この場合の異議申立手続の処理に関するD-VII,3.2参照)。

20条(1)

法規部は、欧州特許登録簿への記入に関する決定について責任を負う(2007年7月12日付EPO長官決定、OJ EPO2007特別版No.3, G.1参照)。

7. 代理

異議申立人及び特許所有者の代理に関する要件については、A-VIII,1で言及されている。異議申立時の異議申立人の代理に係る欠陥及びその是正については、D-IV,1.2.1(ii)及び1.2.2.2(iv)で扱う。

8. 公衆への情報

異議申立が受理されると速やかに、異議申立日が欧州特許登録簿に記入され、欧州特許公報で公告される。異議申立手続が終結した日及びその手続の結果についても同様である(A-XI,4も参照)。

第 II 章 異議部

- 1. 管理組織**
- 規則11(1)* 各異議部は、いくつかの審査及び異議部を包括する欧州特許庁の管轄職の一部である。
- 2. 構成**
- 2.1 技術資格審査官**
- 19条(2)* 異議部は、3名の技術審査官で構成され、そのうち少なくとも2名は、異議申立の対象である特許の付与手続に関与しなかった者とする。
- 2.2 法律資格審査官**
- 19条(2)* 異議部は、決定の性質上それが必要と判断される場合は、特許の付与手続に関与しなかった法律資格審査官を加えて補充する。
- 法律資格審査官を参加させること、及び審査部及び異議部に対して法律資格審査官を提供する責任を有する部門である特許法管轄職と協議することに関して、審査部により確立した原則は、異議部にも準用される(C-VIII,7参照)。更に、異議申立を不適格として却下するか否かの審査中に、困難な法律問題が生じる可能性がある。書面以外の手段による開示が公衆の利用に供されていたか否か疑問となる場合にも、法律資格審査官との協議を考えるべきである。
- 2.3 審査長**
- 審査長は、特許の付与手続に関与しなかった技術審査官でなければならない。
- 3. 異議部の業務の配分及び構成員の任命**
- 規則11(1)* C-II,1.2を準用する。
- 4. 異議部の職務**
- 4.1 異議申立の審査**

19条(1)

異議部は、欧州特許における異議申立の審査について責任を負う。

新たに提出される書類の方式要件の遵守についての審査は、本質的に所管する方式官の職務である(D-II,7, A-I,2, A-III,3.2及びC-VIII,1参照)。

104条(2)

規則88(3), (4)

4.2 異議部による費用の裁定に関する決定

異議部は、方式官が定めた費用の再検討を求める請求について決定を行う(D-II,7及びD-IX,2.1参照)。

122条(2)

規則136(4)

規則112(2)

4.3 附随手続

異議申立手続中に生じる付随手続、たとえば、異議申立手続中に欧州特許庁に対して遵守されなかった期限に関して権利の回復を求める請求手続、又は権利が喪失していた旨の方式官が到達した認定に関する決定についての請求手続を処理することは、異議部の責務である。追加的な職務が、規則11(2)に従い欧州特許庁長官によって異議部に委任されることがある。

19条(2)

規則119(1)

5. 構成員に対する職務の配分

異議部は通常、異議申立の最終決定時まで、口頭審理の処理を除き、異議申立の審査をその構成員の1に委任する(D-IV,2も参照)。必要であれば、その者に、提出された証拠の審査も委任される(E-III,1.3も参照)。その者は主任審査官と称される。

6. 構成員の業務及び権限

主任審査官は異議申立の審査を行う。口頭審理が請求される場合、それらは通常、可能であれば証拠調べと共に第一審として手配される(E-II, 1から4 及びE-III、1.6.1参照)。主任審査官は口頭審理への召喚を伴う通知書を作成し、これを他の審査官に提出する。口頭審理への召喚に先立つ当事者への通知が必要であると主任審査官が認める場合には、その通知書を送付の前に異議部に提出すべきである。

主任審査官は、その事案について決定の準備が整ったか、又は可能であれば証拠調べと共に口頭審理を手配すべきと判断する場合(E-III,1から4まで及びE-IV,1.6.1参照)は、異議部に見解書を提出しなければならない。

見解の相違がある場合は、審査長は、主任審査官が当該事案について報告する会議の日を決定しなければならない。審査長は、会議を主宰し、討議の上、その決定又は手続の次の方針について票決に付す。

19条(2)

票決は単純多数決による。投票が賛否同数の場合は、審査長の票で決定される。

更なる措置が必要な場合は、原則として、主任審査官に委任される。更なる措置が必要なければ、主任審査官は、異議申立に関する決定を起草し、草案を検討及び署名のため審査部の他の構成員に配付する。構成員から何らかの変更の提示があり、その変更に対して見解の相違がある場合は、審査長は、会議を手配しなければならない。

以後異議部への言及は、構成員の1が任命され、その者が欧州特許条約に基づき単独で行動する権限を与えられている限り、主任審査官を意味するものと解釈されるべきである。

7. 個別業務の配分

規則11(3)

欧州特許庁長官は、技術資格審査官又は法律資格審査官でない職員に、審査部又は異議部の職務に属するが技術的又は法律的困難を伴わない個別業務の執行を委任することができる。この業務が公衆に影響を与える限り、その配分は欧州特許庁公報で公告される(OJ EPO2010特別版No.1, D.1, P.52参照)。

この業務を委任された方式官は、費用額の決定も担当する(D-IX,2.1参照)。

第 III 章 異議申立

99条(1) **1. 異議申立を通知することができる期間**
異議申立通知は、欧州特許を付与する旨の公告後9月以内に、欧州特許庁のミュンヘン、ヘーグ又はベルリンの何れかの庁舎に対して行わなければならない。

期間の終了についてはE-VII,1.4参照。異議申立人は、異議申立期間の不遵守に対して権利を回復することができない(ただし、E-VII,2.2.2参照)。

99条(1) **2. 異議申立手数料**
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異議申立手数料の額は、異議申立期間内に納付しなければならない。

2以上の者が共同して起こした異議申立は、第99条並びに規則3及び規則76の要件を充足しない限り、1件分の異議申立手数料を納付すれば適格である(G 3/99参照)。

この手数料が適時に納付されなかった場合の法的効果及び手続に関しては、D-IV,1.2.1(i)及び1.4.1参照。

異議申立手数料の減額については、A-X,9.2.4参照。

3. 書面の提出

規則86
規則50(2)
規則49(3)
規則76(1) **3.1 異議申立の様式**
異議申立通知は書面で行わなければならない、各頁の左側に約2.5cmの余白を設けて、タイプ又は印刷すべきである。異議申立通知は更に、規則49(3)に規定された要件を充足すれば適当であろう。

3.2 電子的に提出された異議申立通知
異議申立通知はEPOオンライン提出ソフトウェアのバージョン5以降を用いた電子的形式により提出することができる(OJ EPO 2009, 182及び2010, 226参照)。

規則2

3.3 ファックスによる異議申立通知

異議申立通知はファックスにより提出することもできる（2007年7月12日付EPO長官決定，OJ EPO 2007特別版No.3, A.3参照）。欧州特許庁の求めに従い，ファックスの内容を再現し，規則の要件を充足した(特に正当に署名されている)確認書を提出しなければならない。異議申立人がこの求めに適時に従わない場合は，ファックスは受領されなかったものとみなされる(A-VIII,2.5参照)。異議申立手数料は，何れにしても異議申立期間内に納付しなければならない。

規則50(3)

規則2

3.4 異議申立通知の署名

異議申立通知は，有資格者，すなわち，異議申立人又は該当する場合のその代理人が署名しなければならない(D-IV,1.2.1(ii)及びA-VIII,1参照)。

頭文字又はその他の省略形は，署名として認められない。

異議申立通知が電子的形式により提出される場合には，署名はファクシミリによる署名、文字列による署名、又は強化型電子署名の形式を取ることができる(OJ EPO 2009, 182参照)。

異議申立通知がファックスで提出される場合は，ファックス上に異議申立通知を提出した者の署名が再現されていれば，十分なものとみなされる。

署名が欠如している場合は，方式官は，当事者又は該当する場合のその代理人に，方式官の指定する期間内に署名するよう求めなければならない。適時に署名された場合は，その文書は受領の原日付を保持する。そうでなければ，受領されなかったものとみなされる(D-IV,1.2.1(ii)及び1.4.1参照)。

4. 言語の要件の特例

書面での異議申立手続に対する言語の要件の特例についてはA-VII,2で扱い，口頭による異議申立手続に対するものについてはE-IVで扱う。

5. 異議申立の理由

99条(1)
規則76(1) 異議申立の理由を記載した書面を、異議申立期間内に提出しなければならない。

100条 異議申立は、次の理由に基づいてのみすることができる。

100条(a) (i) 欧州特許の主題が第52条から第57条までの規定により特許を受けることができないものであり、それが次の何れかの理由による場合

—新規でないこと(第52条(1)、第54条及び第55条)

—進歩性を伴わないこと(第52条(1)及び第56条)

—産業上の利用性がないこと(第52条(1)及び第57条)

—第52条(1)、(2)及び(3)に基づき発明とみなされないこと、又は

—第53条に基づき特許を受けることができないこと

100条(b) (ii) 欧州特許が、当該技術の熟練者が実施することができる程度まで十分に明瞭かつ完全に開示されていない場合(第83条参照)

100条(c) (iii) 欧州特許の主題が出願時の出願の内容を超えており(第123条(2)参照)、又は特許が分割出願若しくは第61条に従い行われた新たな出願(欧州特許を受ける権利がある旨の確定判決を受けた者によってその発明に関して行われた新たな出願)に付与されている場合は、出願時の当該先の出願の内容を超えている場合(第76条(1)参照)

(D-V,3, 4及び6並びにC-IVも参照)

なお、上述した各条件は単独で、特許の維持に対する異議申立の法的根拠になる。したがって、この各条件は、異議申立に対する別個の理由とみなされる(G 1/95及びG 7/95,参照)。

たとえば、次の主張は異議申立理由とならない。すなわち、発明の特許性を問題とする先の日付の国内権利が存在すること(ただし、H-III,4.5参照)、特許所有者が欧州特許を受ける権利がないこと、特許の主題が単一性を欠くこと、クレームが説明書によって裏付けられていないこと(ただし、クレームが非常に広く記述されているので、明細書の説明が第100条(b)に基づく主題を十分に開示していないことも主張する場合を除く)、特許の明細書又は図面の様式及び内容が規則42及び規則46の方式要件に関する規定を遵守していないこと、又は発明者の表記が不正確なこと。優先権が不正に主張されている旨の単純な申立も異議申立理由とならない。ただし、優先権については、第100条(a)の規定に基づく異議申立理由に関連して先行技術が援用され、その関係で優先日が決定的に重要性を有する場合は、異議申立手続の過程で実体審査の対象となる(G-IV,3及びF-VI,2参照)。

6. 異議申立通知の内容

異議申立通知には次の事項を記載しなければならない。

規則76(2)(a)

規則41(2)(c)

(i) 異議申立人の名称及び宛先、並びにその居所又は主たる営業所の所在する国。自然人の名称は、姓及び名で表示しなければならない。法人の名称及びその団体が所属する国の法令によって法人と認められる団体の名称は、公式名称で表示しなければならない。宛先は、表示された宛先に迅速に郵送することができるための慣例的要件を充足するように表記しなければならない。これは該当する場合は、家屋番号を含むすべての関連行政区画を含まなければならない。電話番号及びファックス番号を表示することが望ましい(D-IV,1.2.2.2(i)及び1.4.2参照)。

規則76(2)(b)

(ii) 異議申立の対象となる欧州特許の番号、特許所有者の名称及び発明の名称(D-IV,1.2.2.2(ii)及び1.4.2参照)

規則76(2)(c)

(iii) 欧州特許に対して異議を申し立てる範囲、異議申立の根拠とする理由、並びにこの理由を裏付けて提出された事実、証拠及び論拠の陳述書(D-IV,1.2.2.1(iii), (iv), (v)及び1.4.2参照)。ただし、異議申立手続の効率化を目的として、該当する場合

の書面での証拠1通を速やかに、理想的には異議申立通知に添付して提出することが望ましい(D-IV,1.2.2.1(v)最終2段落参照)。

規則76(2)(d)

(iv) 異議申立人が代理人を選任した場合は、(i)の規定に従いその者の名称及び事業所の宛先(D-IV,1.2.2.2(iii)及び1.4.2参照)

D-IV,1では更に詳細に延べ、この要件の1が充足されない場合の異議申立の処理方法を説明する。

第IV章 実体審査に至るまでの手続

1. 異議申立通知における欠陥の審査及びこの審査から生じる方式官からの通知書

1.1 異議申立通知の方式官への送致

異議申立通知は、方式官に直接送致されなければならない。次に方式官は、それを関連実施細則に従い関係欧州特許ファイルに入れ、遅滞なく、特許所有者に情報として通知する。異議申立通知を欧州特許付与に係る言及の公告前に受領した場合は、方式官は、異議申立人に、その理由によって、当該書類は異議申立として扱うことができない旨を通知する。この書類は、ファイルの一部となり、それ自体が第128条(4)に基づく閲覧に供され、更に第115条に従い第三者の意見として出願人又は特許所有者の注意が喚起される(詳細についてはE-V,3参照)。異議申立手数料が既に納付されていれば、この場合は返還される。

審査、見解、通知及び該当する場合の当事者への求めは、異議部のこの職務について委任されている方式官の責任である(D-II,7参照)。

1.2 異議申立通知における欠陥の審査

異議申立通知が送致された後、方式官は、何れかの欠陥が存在するか否かを審査する。

1.2.1 是正されない場合は、異議が申し立てられなかったものとみなされるに至る欠陥

次の欠陥がこのカテゴリーに該当する。

手数料規則7条
手数料規則8条

- (i) 異議申立手数料又はその手数料の十分な額が異議申立期間内に納付されなかった場合(第99条(1))。ただし、少額(たとえば、銀行手数料として差し引かれたもの)は別として、異議申立手数料が異議申立期間内に納付された場合は、方式官は、その不足額が正当であれば、看過することができるか否かを審査する。方式官が不足額を看過することができるかと判断すれば、その異議申立手数料は納付されたものとみなされるので、ここに

いう欠陥は存在しない。

- (ii) 異議申立通知に署名がなく、方式官が指定する原則として2月の期間内に是正されなかった場合(E-VII,1.2参照)(規則50(3))第133条(2)の場合(D-IV,1.2.2.2(iv)も参照)は、職業代理人が所定期間内に選任されたが、異議申立通知がその代理人によって署名されず、その代理人が、署名又は書面で承認することによって、その欠陥を是正しなかった場合に該当する。
- (iii) 異議申立通知がファックスによって行われ、方式官から請求されたにも拘らず、ファックスの内容を再現する確認書が適時に提出されなかった場合(規則2(1)及びEPO長官決定、OJ EPO2007特別版No.3, A.3参照)
- (iv) 異議申立が異議申立人の代理人又は従業者によって行われ、委任状が要求されたが(A-VIII,1.5及びEPO長官決定、OJ EPO2007特別版No.3, L.1参照)、それが適時に提出されなかった場合(規則152(1)から(3)まで、(6))、及び
- (v) 異議申立は異議申立期間内にされたが、規則3(1)に規定されたEPO公用語でなかった場合、又は第14条(4)が異議申立人に適用されるときは、規則76(2)(c)に基づく要素についての翻訳文が異議申立期間内に提出されなかった場合(A-VII,2, G 6/91及びT 193/87も参照)。この期間は、規則6(2)に基づき要求される1月の期間が遅く満了する場合は、延長される。この欠陥が存在するのは、異議申立が英語、フランス語又はドイツ語でされていない場合、又はたとえば、ベルギーからの異議申立人が期間内にオランダ語によって異議申立を行ったが、上述した期間内に必須の要素について英語、フランス語又はドイツ語による翻訳文を提出しなかった場合である。

提出時に、上述した欠陥を理由として提出されなかったものとみなされる異議申立については、D-IV,1.3.1, 1.3.3及び1.4.1にいう更なる手続参照。

1.2.2 是正されない場合は、異議申立が認められないものとして

却下されるに至る欠陥

提出されたとみなされる異議申立のみが規則77(1)及び(2)に基づく欠陥について審査される。

方式官は、異議申立が規則76(2)(c)に基づく欠陥を含むか否かを確信することができない場合は、そのファイルを点検のために異議部に提出する。特に、これを行うのは、異議申立が第52条、第54条及び第56条に基づき非特許性を申し立てており、関連する先行技術が文書以外の手段によって公衆の利用に供されている場合、又は規則117に従い証拠調べが請求されている場合である。

これと関連して異議部は、方式官が異議申立人に証拠の提出を求める必要性の程度についても審査する(D-IV,1.2.2.1(v)参照)。

1.2.2.1 規則77(1)に基づく欠陥

次の欠陥は、このカテゴリーに該当する。

- (i) 異議申立通知が、欧州特許公報において欧州特許付与に係る言及を公告した日から起算して9月の異議申立期間内に、欧州特許庁のミュンヘン本部、ヘーグ支庁又はベルリン支部に書面で行われていないこと(第99条(1))

したがって、たとえば、異議申立が遅延して、すなわち、9月の期間経過後に行われた場合、又は異議申立が期間内にされているが、単に電話によって口頭でのみ行われていることが公式にファイルに記録されている場合は、その異議申立には欠陥がある。このカテゴリーに属する欠陥は、第99条(1)に拘らず、異議申立が締約国の中央工業所有権庁又はその下部機関に行われ、この官庁が欧州特許庁にまったく送致しなかった又は異議申立期間内に受領することができるように送致しなかった場合にも存在する。この官庁又は機関には欧州特許庁に異議申立を送致する法的義務がない。

- (ii) 異議申立通知において、異議申立の対象とする欧州特許の十分な特定が行われていないこと

この欠陥が存在するのは、欧州特許庁が異議申立通知の詳細に基づき対象特許を特定することができなかったもの、たとえば、争われる特許の所有者及びその特許付与対象である発明の名称のみが異議申立通知に記載されている場合である。名称のみが示された特許所有者が、特許1件のみ、又は数件を有しているが、そのうちの1件のみの主題が異議申立通知に記載の発明の名称と一致しており、この特許所有者が有する他の特許の主題と明確に区別される場合を除き、この詳細のみでは、争われる欧州特許の十分な記述とはならない。異議申立通知において、争われる欧州特許の番号を単に表示すれば、関係特許を十分特定したことになる。ただし、たとえば、特許所有者の名称の不一致等の矛盾する情報がない場合、及び矛盾を、与えられた情報から解決することができない場合である。

規則76(2)(c)

(iii) 異議申立通知が、欧州特許に異議を申し立てる範囲の記述を含んでいないこと

この欠陥が存在するのは、必須の記述からみて、異議申立が特許の全主題を対象にしているのか、又はその一部を対象にしているのかが不明確な場合、すなわち、異議申立が、全クレーム、又は代替事項若しくは実施態様の1といった、1のクレームの一部に限り対象としているのか否かが不明確な場合である。

規則76(2)(c)

(iv) 異議申立通知が、異議申立の根拠である理由の記述を含んでいないこと

異議申立通知は、第100条に規定された異議申立理由の少なくとも1を述べていなければ、この欠陥を含む(D-III,5参照)。非特許性を異議申立理由とする場合は、異議申立理由の記載は、特許性の何れの条件(第52条から第57条まで)が充足されていないものと認めるのか、少なくとも黙示的に指摘しなければならない。

99条(1)

規則76(2)(c)

(v) 異議申立通知が、異議申立の裏付として提示される事実、証拠又は論拠を示していないこと

異議申立が適切に実証されるのは、少なくとも1の異議申立理由について、異議申立人が、欧州特許条約に基づき特許性が否定される可能性があることと立証する事実、証拠及び論拠を提示する場合に限る。異議申立人は、技術的状況及びそこから導き出した結論を指摘しなければならない。異議申立理由の記載内容は、特許所有者及び異議部が独自の調査をしなくても、申し立てられた取消理由を審査することができる程度でなければならない。立証されない主張は、この要件を充足しない。原則として、特許文献を単に引用するのみでは不十分である。その文献が非常に短いものでない限り、異議申立人は、異議申立の根拠とすべき箇所を指摘しなければならない。使用又は口頭説明が技術水準を構成する旨の主張がある場合は、異議部に、G-IV,7.2及び7.3にいう事項を決定するため必要な事実、証拠及び論拠の表示を提供しなければならない。これについてはT 328/87も参照。

異議申立理由が複数存在し、1の理由についての事実、証拠及び論拠が十分指摘されている場合は、その異議申立は、異議申立の他の理由を裏付ける事実、証拠及び論拠が後になって提出されたとしても許される。このように後に提出された場合の事実、証拠及び論拠はE-V,2に従い扱われる。

異議申立の適格性に関する限り、適時に提出された事実、証拠及び論拠が争われる欧州特許について、その取消又は補正された状態での維持を実際に保証するか否か、及びどの程度に保証するかは、重要でない。説得力のない異議申立理由であっても、明確に提出され、(その異議申立を適格なものとして)論証される可能性があるが、他方、欠陥のある提出物は、適正に作成されていれば主張が認められる筈であったとしても、不適格として却下される可能性がある(T 222/85も参照)。

規則76(2)(c)
規則83

異議申立の少なくとも1の理由、並びにその基礎である事実、証拠及び論拠を表示することは、この点に関して異議申立の適格性の前提条件を充足する。証拠自体は異議申立期間の経過後に提出することもできる。ただし、異議申立期間が長い(9月)ので、異議申立手続を促進するためには、該当する場合の異議

申立通知に示された書面での証拠1通を，速やかに，理想的には異議申立通知に添付して提出することが望ましい。

他方，異議申立が適格である場合は，異議申立人は，当該証拠を速やかに，原則として2月以内に提出するよう求められる。このように請求された文献が添付されておらず，指定期間内にも提出されない場合は，異議部は，その文献に基づく如何なる論拠も参酌しない旨を決定することができる(適時に提出されない事実又は証拠，及び後の段階で提出される意見書に関しては，E-V,2及びE-II,8.6参照)。

99条(1)
規則76(2)(a)

(vi) 異議申立通知に，疑義の余地なく，異議申立人を特定することができる記載がされていないこと(第99条(1)，規則76(2)(a))

1.2.2.2 規則77(2)に基づく欠陥

次の欠陥は，このカテゴリーに該当する。

規則76(2)(a)

(i) 異議申立通知に，異議申立人の名称，宛先及び国籍，並びに居所及び主たる営業所の所在する国が，所定の方法で記載されていないこと(D-III,6(i)参照)

規則76(2)(b)

(ii) 異議申立の対象である欧州特許の番号，特許所有者の名称又は発明の名称が示されていないこと

(ii)に列挙した各事項は，争われる欧州特許を当該事項又は他の事項の1によって異議申立期間内に特定することができる場合(D-IV,1.2.2.1(ii)参照)であっても，方式官の指定する期間内に提出されなければならない(D-IV,1.3.2参照)。異議申立人の記載した特許所有者の名称が特許登録簿に記録されているのと同じでない場合は，方式官は，異議申立人に，特許所有者の正確な名称を知らせる。

規則76(2)(d)

(iii) 異議申立人が代理人を選任している場合は，その代理人の名称又は主たる営業所の宛先が所定の方法によって異議申立通知に記載されていないこと(D-III,6(iv)参照)

(iv) 異議申立人が締約国の1に居所又は主たる営業所を有しておらず(第133条(2)), 職業代理人の選任も通知していないこと(第134条)。この欠陥の是正を求める通知において異議申立人は, 選任される代理人による異議申立通知の署名又は承認も手配するよう求められる。また

規則86

(v) 異議申立通知が, 規則77(1)にいう以外の方式要件を充足していないこと(たとえば, それが, 正当な理由なく規則50(2)の規定を遵守していない)

1.3 欠陥についての審査結果として方式官が行う通知

14条(4)

規則2(1)

規則3(1)

規則6(2)

規則50(3)

規則77(1), (2)

規則152(1)-(3)

D-IV,1.2にいう審査の過程で, 是正することができる欠陥を方式官が発見した場合, 及び是正することができない欠陥がない場合(是正することができない欠陥の場合はD-IV,1.4参照)は, 方式官は, 異議申立人にD-IV,1.3.1及び/又は1.3.2に記載の通知を, 可能であれば1通の通知書として発出する。

1.3.1 D-IV,1.2.1に記載の欠陥がある旨の通知であって, その欠陥が補正されなければ, 異議申立は提出されなかったとみなされるに至るもの

通知には, D-IV,1.2.1に従い発見された欠陥を表示すると共に, 1又は複数の欠陥がD-IV,1.2.1に示された期間内には是正されない限り, 異議申立は提出されなかったものとみなされる旨を記載する。

1.3.2 D-IV,1.2.2に記載の欠陥がある旨の通知であって, その欠陥が是正されなければ, 異議申立は不適格として却下されるに至るもの

通知には, D-IV,1.2.2.1又は1.2.2.2に従い発見された欠陥が示されると共に, D-IV,1.2.2.1に記載された欠陥が異議申立期間内には是正されない限り, かつ, D-IV,1.2.2.2に記載されたような欠陥が方式官による指定の期間内には是正されない限り, 不適格として却下される旨を記載する。

1.3.3 前記の通知を発する方式官の義務範囲

方式官に義務はないが、欠陥の是正可能な期間の経過前に十分時間をおいて、D-IV,1.2.1(i), (iii)及び(iv), 並びにD-IV,1.2.2.1に記載の欠陥を異議申立人に通知すべきである。ただし、異議申立人は、この通知が行われないことに対する法的救済を求めることができない。この通知は、主として不利な法的結果を未然に防止するため欧州特許庁が異議申立人に提供する単なるサービスの一種とみなすべきものである。D-IV,1.2.1(ii)及び1.2.2.2に記載の欠陥は、法定要件に係ることであるので、何れにしても、異議申立人に公式に通知しなければならない。異議申立通知にこの種の欠陥があるにも拘らず、稀に通知が不注意で行われない場合は、異議申立人は、不利な法的結果を被ることなく、異議申立期間の経過後であっても、自発的にいつでもその欠陥明細事項を提出することができる。

1.4 是正することができない欠陥が存在する場合の後続手続

規則112(1)

1.4.1 是正することができない欠陥であって、その結果、異議申立が提出されなかったとみなされるもの

方式官は、D-IV,1.2.1に記載の欠陥が欧州特許条約又は欧州特許庁によって定められた期間内に是正されなかったと認める場合は、第119条に従い異議申立人に、異議申立通知が行われなかったものとみなされる旨、及び規則112(2)の規定に基づく決定を申請することができる旨を通知する(E-VII,1.9.3参照)。この通知後、当該申請が2月の所定期間内に行われず、他に係属している有効な異議申立が存在しない場合は、手続は終結し、その旨が当事者に通知される。納付された異議申立手数料があれば返還される。

提出されなかったものとみなされた異議申立通知と共に提出された書類は、ファイルの一部を構成し、したがって第128条(4)に従い閲覧に供される。これは第115条に基づく第三者による意見とみなされる(これに関しては、D-V,2.2及びE-V,3参照)。他に適格な異議申立に係属中の場合は、手続はそれに関して更に進められる。

1.4.2 規則77(1)及び(2)に従い是正することができない欠陥であって、その結果、異議申立が不適格として却下されるもの

D-IV,1.4.1にいう種類の欠陥は存在しないが、提出されなかったとみなされる異議申立通知が規則77(1)の規定に基づく欠陥の存在を明らかにしており(D-IV,1.2.2.1参照)、(異議申立期間終了のために)それを是正することができず、D-IV,1.3.2に従う異議申立人への通知も行われていない場合は、方式官は、第113条(1)によって、この欠陥を異議申立人に通知すると共に、意見書を提出する時間(通常2月)を与え、その異議申立は不適格として却下される可能性がある旨を異議申立人に指摘しなければならない。

異議申立人が、是正することができない欠陥の存在に関して方式官が表明した見解に抗弁しないか、又は是正することができる欠陥(規則77(2))であって、D-IV,1.3.2によって異議申立人に通知されたものを適時に是正しない場合は、方式官は、不適格なものとしてその異議申立を却下する。ただし、D-IV,1.2.2.1(v)における記載の場合を除く(この場合は、異議部に決定権限がある；通常は審査部又は異議部が責任を負う一定の職務の執行について審査官以外の構成員に委任する件に関する、2007年7月12日付EPO長官決定、OJ EPO2007特別版No.3, F.2参照)。この決定の方式に関しては、E-IX,4及び5参照。

他のすべての場合は、方式官は、異議申立関係書類を異議申立の提起されている欧州特許担当の管轄職に提出する(異議部の指定については、D-IV,2参照)。

規則77(1)又は(2)に基づき不適格とする旨の決定は、規則77(3)に従い特許所有者の関与なしに行うことができる。ただし、手続の経済性の理由から、他に少なくとも1の適格な異議申立が係属していれば、実体審査が事実上開始される。特許所有者は、審査の過程で前の異議申立の適格性についても意見を述べることができる。

異議申立を不適格とする旨の決定が確定した場合は、関係する異議申立人は手続の当事者でなくなる。

1.5 特許所有者への通知及び特許所有者による答弁書

異議申立が提出されたとみなすか否か、及び異議申立が適格であ

るか否かに関して審査の過程で行われる通知及び決定は、特許所有者にも通知される。特許所有者がその通知に対して自発的に答弁書を提出した場合は、決定時に参酌することができる。

1.6 その後の手続

欠陥のない1又は複数の異議申立が存在する場合の、その後の手続については、D-IV,5.2参照。

2. 異議部の活動

19条(2)

方式官は、D-IV,5.2及び5.5に定める期間の終了時、それ以外の場合は直ちに(D-IV,1.4.2参照)、関係ファイルを管轄職に提出する。

次に管轄職は、管轄異議部の3名の技術構成員を指名する。異議部は、その構成員の1名に(その場合は誰に)異議申立の決定に至るまでの審査を委任するか決定する(D-II,5参照)。異議申立が方式官によって不適格として却下され、他に適格な異議申立がされていない場合は、異議部の技術構成員は指名されない(D-IV,1.4.2参照)。

3. 異議申立を不適格とする異議部による却下であって、特許所有者が当事者でない場合

(後の段階において、特許所有者が当事者である異議申立を不適格とする却下については、D-IV,5.1及び5.5参照)

立証不十分であって、方式官が不適格に関して決定権限を有さない場合(D-IV,1.2.2.1(v)参照)は、異議部は次の何れかを行う。

- (i) 異議申立を不適格として却下する旨の決定を行う(方式官がD-IV,1.3.2に従い異議申立人にこの欠陥について通知済みの場合)。
- (ii) 異議申立を適格と認めた上で、異議申立の審査を更に進める(D-V参照)。又は
- (iii) 当該事項を異議申立人に通知し、同時に意見書の提出を求める。

異議申立人が、是正することができない欠陥の存在に関して異議部が表明した見解に抗弁しない場合は、異議部は、不適格なものとしてその異議申立を却下する。その決定の方式に関してはE-IX,4及び5参照。

却下の決定は他の当事者に通知される。不適格な異議申立又は不適格な異議申立を裏付けるために提出された書類はファイルに入れられ、それにより第128条(4)に従い閲覧に供される。それが第三者による意見として参酌される可能性については、D-V,2.2及びE-V,3参照。他に適格な異議申立が存在すれば、手続の経済性の理由から不適格として異議申立を却下すべき旨の決定は通常、手続の終結時点で、適格な異議申立に関する決定と共に行われる。

異議申立人による審判請求の可能性、及び可能な他の救済方法については、E-X,1及び7参照。

4. 不適格な異議申立である場合の異議申立手続の終結

第101条(1)及び規則79(1)の規定に基づき、欧州特許を維持することができるか否かの審査は、少なくとも1件の適格な異議が申し立てられた場合に限り行うことができる。これは、異議部として当該異議申立の不適格性に関する見解を表明するとき、他に適格な異議申立が存在しない限り、異議申立の実体的有利性に関する意見は差し控えなければならないことを意味する(T 925/91参照)。異議申立手続は、1件の欧州特許に対して行われたすべての異議申立が不適格として却下され、これに関する最終決定が確定した時点で終結する。この旨は当事者に通知される。

5. 実体審査の準備

5.1 後の段階での不適格性

異議申立の適格性について特許所有者はいつでも問題を提起することができるので、異議申立が適格である旨の別個の通知は、異議申立人又は特許所有者に行われぬ。異議申立が不適格とみなされる可能性の根拠となるが、方式官が通知しなかった欠陥について、異議部に提出された異議申立書類において又は特許所有者が手続の何れかの段階で問題を提起したことを理由として、異議

部が注目した場合は、異議部は、その留保事項を当事者に通知し、同時に当該異議申立人に意見書を提出するよう求める。規則77(2)で意味する欠陥が含まれる場合は、異議申立人がその欠陥を是正する期間を指定すれば十分である。

異議申立人が、是正することができない欠陥の存在に関して異議部が表明した見解に抗弁しないか、又は欠陥を是正することができるのに適時に是正しない場合は、異議部は、不適格としてその異議申立を却下する。その決定の方式に関してはE-IX,4及び5参照。その後の手続については、D-IV,3最終2段落参照。

5.2 方式官による特許所有者への答弁書提出の求め及び他の関係当事者への異議申立通知

規則79(1), (2)

方式官は、各々の又は唯一の異議申立の適格性について職権による更なる拒絶理由が残存しないと認めた場合は、異議申立期間の経過後又は規則77(2)に基づき欠陥の是正のために(D-IV,1.2.2.2参照)若しくは証拠の提出のために(D-IV,1.2.2.1(v)参照)方式官が指定した期間の経過後速やかに特許所有者に対し、先に通知した異議申立に関する答弁書を提出し、方式官の定める期間(通常4月)内に、適切であれば、明細書、クレーム及び図面の補正書を提出するよう求める。これは、異議申立が提出されなかったものとみなされる旨又は不適格である旨の決定が、未だ行われていない又は確定していない場合の異議申立にも適用される。

数件の異議申立通知が提出されている場合は、方式官は、先の段落に規定された通知と同時に、それらを異議申立人に通知する。これは、意見書提出の求め又は期間の指定を伴うものではない。

ただし、特許文献として指定された書類の写しは請求があった場合にのみ送付される。すべての書類はRegister Plusオンラインサービスを経由して閲覧に供されている(2009年6月3日付欧州特許庁通達、OJ EPO 2009, 434)。

5.3 異議申立通知に対する応答における補正書の提出

補正書は、手続において到達した段階において無関係でない場合には、補正された版の、更なる遅延なしに欧州特許が適切にこれ

を保持できるような形で、可能な限り完全に作成されるべきである。

異議部による考慮を求めて特許所有者が補正を提示する副次的書類についても前記の考慮が払われるが、異議部が特許所有者の主たる請求、たとえば、異議申立が却下されるべき旨の請求を、認めることができない場合に限られる。ただし、何れの場合であっても、クレームの方式を最初に決定し、純粹に付随的な補正は明細書中で後に扱うのが、一定の状況では、更に便宜であろう。

如何なる補正も第123条(2)及び(3)に確実に違反しないよう留意しなければならない(D-V,6, H-IV,4.3並びにH-V,2及び3参照)。また、特許が補正自体によって欧州特許条約の要件(第82条を除く, D-V,2.2参照)に違反しないことも点検しなければならない。補正書の様式については、H-III,2.2から2.4まで参照。

5.4 当事者の1からの意見書の他の当事者への通知

規則79(3)
規則81(2)

方式官は、手続の何れの段階でも、当事者の何れかが提出した意見書を情報として他の当事者に速やかに通知する。

特許所有者が答弁書と共に補正書を提出し、これが選択し得る請求の一部として適当な場合は、方式官は期間(通常4月)を定め、他の当事者に意見書を提出するよう求める。

異議部がその後の手続の過程で意見書の提出を必要と認める場合は、その理由を記載した通知と共にするか否かを問わず、別個に求めを行い、提出期間(通常4月)を定める。

5.5 異議申立の適格性に関する決定であって、特許所有者が当事者であるもの

特許所有者が異議申立通知に対して答弁するときに、指摘する欠陥を理由として、異議申立は規則77(1)及び(2)に従い不適格であるとして争う場合は、関係異議申立人は、方式官の定める期間(2月)内に、意見書を提出する機会を与えられなければならない。

異議部は、異議申立を不適格と結論する場合は、原則として最初に理由を付した決定をしなければならない、これに対して審判請求

を行うことができる。他方、他の(適格な)異議申立に基づき、異議申立の却下又は特許の取消に関する即時決定をすることができる場合は、適格性に関する決定は、この最終決定と共に行うべきである。

特許所有者の答弁書にも拘らず、異議部がその異議申立を適格であると結論する場合は、特に少なくとも1件の他の適格な異議申立が存在すれば、適格性に関する決定は通常、最終決定と共に行われる。適格性が疑わしい異議申立のみが存在する場合は、理由を付した中間的決定が出され、これに対しては、審判請求を行うことができる。ただし、これがその手続を不当に遅延させないことを条件とする。

自己の異議申立が不適格として最終的に却下された異議申立人は、この決定が確定すると同時に、後の手続の当事者ではなくなる。

5.6 参加の適格性の審査及び参加の場合の準備

規則79(4)

参加が適格であるか否かを審査するときは、方式官及び異議部は、異議申立の適格性に関する審査と同様に遂行すべきであるが(D-IV,1, 3及び5.5参照)、第105条及び規則89に基づく参加の要件を根拠とすべきである。

規則86

ただし、D-IV,5.2及び5.4は、異議申立手続における参加申請であれば無視することができる。

したがって、特に手続が進行した段階にある場合は、方式官は、参加している第三者に対し、手続の進行を通知すると共に、1月以内に、規則79(1)、(2)及び(3)に従い当事者から受領した書類、並びに異議部からの通知書及び規則81(2)に基づく当事者の意見書を必要とするか否かを表示するよう求める。この場合に方式官は、異議部又は方式官からの関連通知書と共に、それらを参加している第三者に送付すべきである。

第V章 異議申立の実体審査

101条(1)

1. 異議申立の審査の開始

規則79に従い異議申立の審査の準備が完了すると、異議部は、第100条に規定された異議申立理由(D-III,5参照)が欧州特許の維持を阻害するか否かを審査する。この審査は、適格な唯一の異議申立がこの間に取り下げられた場合にも開始することができる(D-VII,5.3参照)。異議申立人が死亡し又は法的無能力になった場合は、審査は、その者の相続人又は法定代理人の関与がなくても、開始することができる(D-VII,5.2参照)。

2. 審査の範囲

2.1 特許に対する異議申立の範囲

異議申立が特許の一定の部分のみに限定されている特別の場合は、異議部は、その審査を異議が申し立てられた部分に限定しなければならない。ただし異議部は、異議申立が1の独立クレームのみを対象としている場合は、既に利用可能な情報に基づきその有効性が一見して疑わしいことを条件として、複数の従属クレームを異議申立の範囲に黙示的に含まれているものと理解して審査することができる(G 9/91参照)。同様に、1の方法クレームに異議が申し立てられている場合は、同一の方法に言及している「方法による製品」クレームも異議申立の範囲に黙示的に含まれているものと理解して、上述したのと同じ条件で審査することができる(T 525/96参照)。

2.2 異議申立理由の審査

原則として異議部は、その審査を、異議申立人が提起した異議申立理由に限定する。たとえば、欧州特許の主題が十分に開示されていないとの理由又はそれが出願時の特許出願の内容を超えるものであるとの理由のみに基づき異議申立がされていれば、異議部は、一見して当該特許の維持を全面的又は部分的に阻害するとみなされる事実を知るに至った場合に限り、第52条から第57条までに従い、当該欧州特許の主題の特許性を審査する(G 10/91参照)。

特許明細書中に、明細書に述べられた技術的問題を説明する目的

で最も近接した又は最も重要な先行技術として指定された文献は、異議申立期間中に明示的に引用されていない場合であっても、異議申立手続の一部を形成する。同じことは、特許明細書中に引用された何らかの関連文献であって、最も近接した先行技術を構成するものではないものの、それにもかかわらずその内容が、欧州特許条約規則42(1)(c)の意味において、発明の根底にある課題を理解するために重要であるものについても適用される (T 536/88, 特にpoint 2.1)。

規則81(1)
114条

適格な異議申立が提出された(途中で取り下げられたとしても)ことにより、異議申立の審査手続が一旦開始されれば、全面的又は部分的に欧州特許の維持を阻害する他の理由が存在することが確からしいと信じられる。そうであれば、これらの理由は、一般に、規則81(1)に従い異議部が職権で審査すべきである。当該他の理由は、調査報告書若しくは審査手続から生じる事実、審査官の個人的知識、又は第115条に従い第三者が提出した意見書であってもよい(E-V,3も参照)。当該理由は、不適格なものとして却下された別の異議申立又は提出されなかったものとみなされた別の異議申立において提起されたものであってもよい。これは遅延提出された理由であってもよい(E-V,1.1及び2参照)。異議部は通常、第114条(1)に基づき、既に取り下げられた異議申立で提起されていた理由についても職権で審査すべきである。ただし、その審査を実施するときに異議部は、手続迅速化の利益を参酌すべきである(E-V,1.2参照)。決定が第114条(1)又は規則81(1)に従い参酌すべき理由に基づく場合は、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(E-IX,1参照)。

審査の間、関連する事実に関する主張が妥当であるように思われる場合、それが他方当事者により争われない場合には、それ以上の証拠無しに考慮されることができる。

ある事実について抗弁がある又は妥当であるように思われない場合は、その事実を主張する当事者はそれを証明しなければならない。異議申立手続の当事者が対立する主張を行い、それらを立証できず、異議部が自らその事実を確認できない場合には、その事実に関する疑義は特許所有者に有利に解釈される (T 219/83,

Head note I参照)。

第100条に基づき、発明の単一性の欠如は異議申立の理由とならない(D-III,5参照)。

82条

第82条に基づく発明の単一性は、欧州特許出願についてのみ必要とされるので、欧州特許の主題の単一性に関して、異議部は職権でも審査しなくてよい。特に、異議申立手続中に判明した事実、証拠及び論拠が、補正された欧州特許の態様で維持される場合は、その特許の他の主題が単一又は複数の発明を含むか否かについて、更に審査すべきでない。単一性の欠如は、許容されなければならない(G 1/91参照)。

第100条に規定された異議申立の理由は、以下に述べる内容で、更に詳細に審査される。

3. 第52条から第57条までによる非特許性

100条(a)

異議申立手続では、第52条から第57条までに従い審査手続と同一の実体的要件が特許性に関して適用される。したがって、G-IからVIIまでは異議申立手続にも適用すべきである。ただし、異議申立手続では、審査手続の場合と比較した場合は、書面での説明ではなく、「口頭説明、使用又は他の方法によって」公衆の利用に供されている技術水準(第54条(2)及びG-IV,7参照)に基づく特許性に関する審査の方が一般的であろう。

4. 発明の不十分な開示

欧州特許出願における発明の開示が十分であるか否かの決定に関しては、F-III,1から3までで扱う。

100条(b)

そこで述べた原則は、異議申立手続にも準用される。ここで優先的に考慮されるのは、開示された欧州特許明細書の内容、すなわち、特許クレーム、明細書及び図面(あれば)から、当該技術の熟練者が発明性に関する熟考なしに推論することができるものである。第100条(b)に従い、特許は、それが当該技術の熟練者によって実施することができる程度まで十分に明確かつ完全に発明を開示しなければならない。特許明細書が、第100条(b)に従い発明を

実施することができる程度まで十分に明確に発明を開示していない場合において、原書類が十分な開示を記載しているときは、これを是正することができる。ただし、これは、第123条(2)で要求されるように、その欧州特許の主題が出願時の内容を超えず、第123条(3)で要求されるように、与えられる保護が拡張されないことを条件とする。

発明の実施に不可欠な特徴がクレームには欠落しているが明細書及び／又は図面において開示されている場合には、通常、第100条(b)に基づく欠陥にはならない。ただし、不当に広範囲のクレームは第56条に基づき拒絶される (T 939/92参照)

5. クレームの明瞭性

第84条に基づく異議申立は、第1条に基づく欠陥が補正の結果である場合に限定される (T 301/87参照)

6. 当初の開示の内容を超える欧州特許の主題事項

6.1 異議申立理由の基礎

100条(c)

第100条(c)に基づく異議申立理由は、第123条(2)を参照しており、欧州特許の主題が出願時の内容を超えてはならないことを規定している。欧州分割出願(第76条(1))に基づき特許が付与されている場合は、2の判断基準が適用される。主題が先の出願の出願時の内容を超えてはならないこと(第76条(1))、及び分割出願の出願時の内容を超えてはならないことである(第123条(2))(T 873/94参照)。これと同様の考え方が、第61条に基づき行われた出願にも適用される。第14条(2)又は規則40(規則40(3)参照)の何れかに従いEPO公用語以外の言語によって行われた出願に付与された特許の場合は、第70条(2)に規定されているように、当初の正文は、その欧州特許の主題が出願時の内容を超えているか否かを決定する根拠となる。ただし、たとえば、異議申立人が反証を提出しない限り、異議部は、規則7に基づき、第14条(2)又は規則40(3)に基づく翻訳文が出願の原文と一致していると推定することができる。

6.2 許される補正と許されない補正との区別

欧州特許出願の内容について許される補正と、第123条(2)又は第

76条(1)に違反する補正との区別については、既にH-IV,2及びC-IX,1.4において述べた。この指針は、付与された又は異議申立手続中に補正された欧州特許の主題が出願時の内容を超えている場合は、異議申立手続の過程で準用されるべきである。

第 VI 章 異議申立の審査手続

(口頭審理：E-II 参照；証拠調べ及び証拠保全：E-III 参照)

1. 総論

異議部は、最初に書面手続によって結論に到達するように努力する。異議部は通常、主任審査官が予め行う調査(D-II,5及び6参照)を参酌しながら、当事者の提出書類、及び該当する場合の他の証拠書類、特に、文献の提供、情報の請求及び宣誓供述書によって入手したものに基礎をおく。口頭審理が請求される場合は、D-VI, 3.2.参照。

証拠は、速やかに提出すべきである(D-IV,1.2.2.1参照)。

116条

ただし、異議部が口頭審理に便宜性があると認めた場合、又は何れかの当事者が口頭審理を請求した場合は、適当な準備の後、第116条(1)に従う口頭審理が異議部において行われる。口頭審理では、当事者はそれぞれの主張を述べ、未解決の論点を釈明するため証拠を提出し、抗弁することができる。異議部の構成員は、当事者に質問することができる。

規則117-120

特別の、比較的通常でない場合は、口頭審理の一部として若しくは証拠保全のために、異議部によって又は口頭審理以外で主任審査官によって、証言を採取することが異議申立手続で必要と判断することがある。異議部は、当事者が要求しても、必要と認めなければ、証言を採取する義務はない。証言は、証人の居住国の管轄裁判所において、適切であれば宣誓に基づき、採取することができる。異議部の構成員1名は、異議部の要請によって、そのような法廷聴聞に出廷することができる(E-III,1.3参照)。

証言採取の主要な手段は、証人及び当事者の聴聞である(E-III,1.6参照)。

例外的な場合に限り、証拠は、異議部の職権により、鑑定人の口頭及び／又は書面での鑑定報告という方法(E-III,1.8.1参照)、又は検証(E-III,1.2最終段落参照)の実施によって採取される。異議部

の構成員の専門的知識(及び要する費用)を考慮して、この方法は、最後の手段としてのみ、用いるべきである。

2. 特許所有者によって提出又は承認された欧州特許の正文の固守

2.1 審査の基礎

113条(2)

異議申立通知を受けた後に、特許所有者が、明細書、クレーム又は図面について補正書を提出した場合(H-II,3参照)は、異議部は、特許所有者が提出した欧州特許の正文を審査の基礎としなければならない。このように「特許所有者が提出又は承認した」最新の正文のみに異議部が関与するという原則は、以後の異議申立手続にも適用される(正文を補正する可能性に関しては、H-IV,3.1第2段落参照)。

2.2 特許の取消

特許所有者が特許付与時の正文を承認しないと述べ、補正された正文を提出しない場合は、その特許は、取り消さなければならない。これは、特許所有者が特許は取り消されるべき旨を請求した場合にも適用される。

3. 意見書提出の求め

3.1 審査官からの通知

101条(2)

規則81(2)

審査部は、異議申立の審査において事案の内容を明らかにするため、必要がある都度、当事者に、他の当事者からの通知又は異議部からの通知に関する意見書を提出すること(E-I,1参照)、及び該当する場合の争点事項に関する証拠を提出することを求める。規則81(2)に基づき、異議部は求めに対する期間を定める必要はない。ただし、審査部が便宜と考えるならば、期間を定めることができる。期間の長さについてはE-VII,1.2を、期間の延長についてはE-VII,1.6を、意見書の遅延提出についてはE-VII,1.7及び1.8並びに第114条(2)を参照。

規則81(2)

異議部からの通知、及びそれに対するすべての応答は、すべての当事者に通知しなければならない。

3.2 口頭審理への召喚

116条(1)
規則115(1)

口頭審理を手配しなければならない場合は、当事者は、合理的な期間の予告をもって、速やかに口頭審理へ召喚されなければならない(E-II,6参照)。口頭審理が請求される場合は、通常、口頭審理への召喚に、第101条(1)に基づく異議部からの最初の実体通知書が附属する。

規則116(1)

異議部は、召喚状と共に、附属の注意書で、自己の見解として決定を行う目的で討議することを必要と認める諸点について注意を喚起し、その説明をする。これが先の通知で既に十分行われている場合は、その通知を参照することが適切である。注意書には通常、当事者の立場及び特に特許所有者の提出した補正に関する異議部の暫定的、かつ、拘束力のない見解も含まれる。同時に、通知書の提出又は欧州特許条約の要件を充足する補正書を提出することができる最終期日も定められる。この期日は通常、口頭審理の1月前とされる。ただし、ある当事者が、たとえば、他の当事者の提出した比較試験結果を検討するため、更に時間を要すると合理的に予想される場合は、更に早い期日を通知することもできる。この期日に関して、規則132は適用されない。すなわち、この期日は当事者の請求によって延期することができない。

4. 異議部から特許所有者への通知

4.1 異議部からの通知；理由の説明

規則81(3)

必要であれば、欧州特許所有者への通知には理由の説明を付すべきである。これは、他の当事者に対する如何なる通知、又は単に情報としての特許所有者への通知にも適用される。理由の説明は、その通知が方式に関する事項のみに関係する場合、又はそれが自明の提示のみを含む場合は、通常は要求されない。該当する場合は、欧州特許の維持を否認するすべての理由について、その通知で示される。

4.2 補正書類提出の求め

規則81(2), (3)

異議部は、欧州特許を補正なしの態様で維持することはできないが、更に限定された正文であれば容認し得る旨を認めた場合は、

特許所有者に理由を付してその旨を知らせ、適当であれば特許所有者に「必要に応じ、補正した態様で、明細書、クレーム及び図面を提出するよう」求めなければならない。この場合の期間に関してはE-VII,1.2参照。必要に応じて、新しいクレームに沿って調整される明細書は、異議申立手続で述べられた技術水準、その時点での発明の技術的目的及び利点についても扱うべきである。

異議申立手続の後の段階で提示された補正は、無視することができる(T 406/86参照)。

補正された書類については、H-III,2参照。

5. 追加調査

例外的な場合において、異議部は、審査部と同様に、自発的に技術水準に関する新しい資料を引用し、それを後の決定で参酌することができる(C-IV,7.3参照)。ただし、通常の過程では、特許付与に先立って調査部、審査部及び一般的に異議申立人によって出願の主題の調査が行われていると思われるので、追加調査は一切行われまいであろう。調査部による追加調査は、例外的な場合のみ行われる。これに該当するのは、たとえば、異議申立において、特許によって包含される主題が、当初は副次的重要性を有しているに過ぎなかった従属クレームの要素に、過去にクレームにはなく明細書中のみで述べられていた要素に、組合せの個別の特徴に、又は下位の組合せに、移行しており、かつ、当初の調査がそのような要素又は特徴に及んでいなかったと考える理由が存在する場合、及び関連する文献を、C-IV,7.3にいう状況では速やかに発見することができない場合である。

6. 口頭審理中の異議申立の審査

口頭審理直前及び口頭審理中の審査に関する詳細については、E-II,8参照。

7. 決定の準備

7.1 一般的注意事項

116条(1)

異議部は、職権によって口頭審理を手配すること(E-II,4参照)又は

規則117

請求されたが証拠調べ(E-III参照)を手配することに便宜性があると認めない場合、及び適格な口頭審理の請求(E-II,2参照)を当事者から受けなかった場合は、書面審査を基礎として決定しなければならない。この場合は、決定に到達する前に口頭審理を行う義務はない。

事案が書面手続に基づき決定される場合は、決定書を当事者に送達するために欧州特許庁の庁内郵便局に差し出した後に提出された書類については、その時点から異議部は、決定を補正することができないので、規則140に規定する範囲(H-VI,5.1参照)を除いて、もはやこれを考慮することができない(G 12/91参照)。

決定は、口頭審理又は証拠調べが先行しているか否かに拘らず、特許の取消(D-VIII,1.2参照)、異議申立の却下(D-VIII,1.3参照)、又は補正された特許の維持(D-VIII,1.4参照)の何れかとすることができる。

7.2 補正された態様で欧州特許を維持する決定の準備

7.2.1 手続的要件

113条

異議部が特許を維持するために提示した正文を特許所有者が承認し、異議申立人も新たな正文について意見を述べる十分な機会を与えられた場合に限り、決定を行うことができる。

何れの前提条件も口頭審理で充足させることができる。書面審理では、異議部提案の新たな正文について意見を述べるために必要な機会は、当事者に通知を発する時点で、異議申立人にも与えることもできる。この要件が充足されると、規則82(1)に基づく別個の通知は必要なく、適切でもない(G 1/88参照)。

補正された態様で特許を維持することができる場合は、異議部は速やかに、特許を維持することができる正文について特許所有者の承認を得るよう努め、それに関して意見を述べる機会を異議申立人に与えるべきである。その後、直ちに中間決定を行うことができる。

この要件が充足されず、口頭審理も行われていない場合は、第101条(1)に基づく通知を行わなければならない。特許を特定の態様で維持することができる旨が原則的に決定されたが、特許所有者によって明確に承認された完全な正文が未だ入手可能でない場合にも、同様の手続が適用される。

補正された特許の正文に係る特許所有者の承認は、別個の明示された宣言書の様式でなくてもよい。承認は、状況から、特に特許所有者が補正された正文を提出又は請求したという事実からも明らかにすることができる。これは、補助請求として提出された補正後の正文についても適用される(口頭審理における書類の文言については、E-II,8.11及び8.11.1参照)。

規則82(1)

特許所有者の承認は、規則82(1)に基づく通知によっても得ることができる。この通知は、異議部が、当事者に対し、異議部として「補正された特許を維持する意向である」旨を知らせ、かつ、「特許を維持する意向である正文を承認しない場合は2月以内に意見を述べる」よう求めるものである。特許所有者が、このように通知した正文に対して反対意見を提出しない場合は、それを承認したものとみなされる。

一般的に、この通知が有用なのは、特許所有者が明確に承認し、異議申立人も意見陳述の機会を与えられた完全な書類について、異議部が依然として補正を要すると認めた場合に限られる。ただし、この補正は、特許所有者が最新に提出又は承認した正文と比較して絶対に必要と見受けられるような文言の変更以上のものであってはならない。異議部は、そのような補正について注意を喚起し、自明でない場合は、補正が必要とされる理由を述べるべきである。

当該通知書又は規則82(1)に基づく通知書で指定された期間内に、特許を維持すべき正文について特許所有者が反対した場合は、手続は更に進められる。欧州特許は、特許所有者が当該正文に反対し、新規かつ適正に補正された書類を提出するよう請求されたにも拘らず、それを提出しなければ、これを後の手続で取り消すことができる。

特許を維持する意向である正文について通知を受けた異議申立人がこれに反対する場合は、異議部は、当初に見込んだ正文での特許の維持が欧州特許条約に違反すると認めれば、異議申立の審査を更に進める。

7.2.2 特許を維持するための基礎となる書類の決定

特許所有者の提出又は承認した正文に基づき特許を維持することができ、異議申立人がこの正文について、及びその特許の維持にとって決定的な理由について、(書面で又は口頭審理中の何れかで)意見を述べる十分な機会が与えられたと異議部が認める場合は、異議部は、当該特許及びそれに関係する発明が、異議申立手続中に特許所有者が行った補正に伴い欧州特許条約の要件を充足している旨の中間決定を行う。

特許が補助請求に基づいてのみ維持することができる場合は、その決定には、主請求(及びそれに先立つ何れかの補助請求)が欧州特許条約の要件を充足しない理由の記載を含まなければならない(T 234/86参照)。

この決定に対しては、欧州特許条約第106条(2)に基づく別個の審判請求が許されるが、その場合は、異議申立人によって主張され又は異議部によって採用された異議申立理由に照らして理由を付さなければならない。この決定は、欧州特許が補正された態様で維持されているすべての場合に、異議申立人が異議部によって通知された正文を承認し、又はそれに意見を述べなかった場合であっても行われる。この決定について争わない場合は、そこに含まれた決定が確定し、その結果、その書類を補正することができなくなる。

この中間決定は、審判手続で正文に対する補正から生じる不必要な翻訳費用を特許所有者が節約することができるように意図したものである。

7.2.3 公告手数料及び翻訳文の請求

異議申立審判手続において中間決定が確定した場合又は特許を維

規則82(2)

持すべく補正された正文が作成された場合は、方式官は、特許所有者に対し、欧州特許の新たな明細書のための印刷手数料を3月以内に納付し、手続言語以外の2のEPO公用語による補正クレームの翻訳文を提出するよう請求する。

規則74

特許所有者は、規則82(2)に基づく通知において、補正された態様による新たな欧州特許証と共に、紙形式の新たな特許明細書の送付を請求するか否かを問われる。規則82(2)又は(3)の期間内に請求された場合は、紙形式の新たな明細書は無料で送付される。C-V,12も参照。

補正された態様での欧州特許が、異なる締約国において異なるクレームを含む場合は、(特許所有者に通知された正文中の)すべてのクレーム一式について、手続言語以外の全公用語への翻訳文を提出しなければならない。

規則82(2), (3)

手数料規則2条9号

先の第1段落に基づく請求が「適時に」遵守されなかった場合は、その期間を遵守しなかったことを指摘する通知から2月以内であれば、この2月以内に所定の割増料を納付することを条件として、その行為を有効に遂行することができる。これらの行為の何れかが猶予期間内にされなかった場合は、方式官は、規則82(3)に従いその特許取消の決定を行う。

第 VII 章 手続の詳細及び特殊性

1. 手続の順序

1.1 基本原則

異議申立の適格性審査及び異議申立の審査の準備は、異議申立を方式官又は異議部が受領した直後から開始しなければならない(D-IV,1及び3, 並びにD-V,1及び2参照)。

その後の手続の期間中に、異議部が手持ちの業務量のために、提出されたすべての異議申立を速やかに処理することができない場合は、業務の順序を決める基準日は、原則として、提出期間が定められていた意見書の最後のものが何れかの当事者によって提出された日であるが、その提出期間の終了日以前でなければならない。自発的に受領された、又は期間を設定した通知に関連して、予め指定された期間に従わずに受領された書類は、業務の順序に影響を与えない。ただし、その書類が期間を設定して更に早期の通知が行われるように請求するものである場合を除く。

1.2 例外

D-VII,1.1に拘らず、次の場合は異議申立が優先的に扱われる。

- (i) 先行する審査手続が通常より相当長引いた場合
- (ii) 異議申立手続が既に通常より相当長期にわたっている場合
- (iii) 締約国の国内裁判所において欧州特許権に関する侵害訴訟手続が係属中である場合において、手続の当事者が手続加速のために理由を付した請求を行った場合、又は侵害訴訟手続が係属している旨を締約国の国内裁判所又は管轄当局が欧州特許庁に通知した場合(2008年3月17日付EPO長官通達, OJ EPO2008, 221)
- (iv) 処理すべき他の事項、たとえば、分割出願が異議申立に関する最終決定次第で定まる場合、又は

(v) 次の手続段階が、比較的速やかに処理することができる場合

2. 文献の請求

規則83

異議申立手続の当事者によって引用された文献は、異議申立通知又は提出書類と共に提出しなければならない。文献は1通でよい。この文献が添付されず、方式官による求めに対しても適時に提出されなかった場合は、異議部は、その文献に基づく如何なる主張も参酌しない旨を決定することができる。

この規定を実施するときは、手続の迅速化という所望の目的が、明らかに適切な提出物を参酌するという共通の利益と同様に留意されるべきである。

規則53(3)

異議申立手続中に、異議申立を受けた特許の優先権主張の基礎となる先の出願がEPO公用語の1によるものでなく、かつ、優先権主張の有効性が発明の特許性の評価に関連することが明らかになった場合は、異議部は、欧州特許所有者に対し、所定の期間内にEPO公用語の1による翻訳文を提出するよう求める。これに代えて、異議申立を受けた付与特許の基礎となる欧州特許出願が、先の出願の完全な翻訳文である旨の宣言書を提出することもできる。当該翻訳文又は宣言書を特許所有者に求める手続については、A-III,6.8及びF-VI,3.4参照。欧州特許庁において先の出願の翻訳文又は宣言書が入手可能であり、規則53(2)に基づき欧州特許出願のファイルに含まれるものであれば、この求めは出されない。

欧州特許所有者が期間内に所定の翻訳文又は宣言書を提出しなかった場合は、優先権主張の有効性が特許性の評価に関連するものとなった中間文献が、第54条(2)又は第54条(3)の何れか該当する規定に基づき、先行技術に属するものとみなされる。

3. 欧州特許の単一性

3.1 基本原則

118条

特許所有者が異なる指定締約国について同一でない場合は、それらの者が共同所有者とみなされるので(D-I,6第2段落及び第3段落

参照), 異議申立手続における欧州特許の単一性は影響を受けない。

特に, 欧州特許の正文は, 欧州特許条約に別段の規定がない限り, すべての指定締約国で均一なものとする(D-VII,3.2及びH-III,4参照)。

3.2 欧州特許の単一性に影響する要因

異議申立手続における欧州特許の単一性は, 前特許所有者及び第99条(4)に従う特定締約国での承継人が共同所有者とみなされない場合は(D-I,6参照), 影響を受ける。この場合は, 異なる所有者を含む異議申立手続は, 分離して行われなければならない。2人の所有者によって(たとえば, クレームの補正に関して)異なる請求が行われることもあり得るので, 2組の異議申立手続が, たとえば, 欧州特許の正文又は保護の範囲に関して, 異なる結論に至ることがある。

4. 特許所有者が無権利の場合の手続

4.1 手続の中止

規則78(1)

たとえば, 関係裁判所からの証明書等によって, 第三者が, 欧州特許庁に, 異議申立手続中又は異議申立期間中に, 自己が欧州特許を受ける権利を有する旨の判決を求める目的で欧州特許所有者に対する訴訟を開始した旨の証拠を提出した場合は, 異議部は, その第三者が異議申立手続を続行する旨に同意しない限り, 異議申立手続を中止しなければならない。この同意は, 書面で欧州特許庁に通知しなければならない。この同意は, 取り消すことができない。ただし, 手続の中止は, 異議部が異議申立を適格なものとするまで命じてはならない。当事者には, 手続の中止命令について通知しなければならない。

4.2 手続の続行

規則14(3)

規則78(1)

手続の中止決定時又はその後, 異議部は, D-VII,4.1にいうように開始された訴訟の進行段階に拘らず, 特許所有者に対して, 異議部に係属している手続を続行する意向である期日を定めることができる。その期日を, 当該第三者, 特許所有者及びその他の当事

者に通知する。確定判決が得られたという証拠がその期日までに提出されなかった場合は、異議部は手続を続行することができる。

手続再開の期日を定める場合は、自己に有利な判決が行われた後に初めて手続の当事者になるに過ぎない第三者の利益を正当に考慮し、当該期間内に訴訟の結審を可能にするような法廷審理の見込期間を基礎として期日を選定すべきである。設定期日までに裁判所が判決を行わない場合において、判決が近い将来に期待されるときは、異議申立手続は、何れにしても中止し続けなければならない。ただし、異議申立手続は、第三者による時間稼ぎが明白な場合、又は第1審裁判所が特許所有者に有利な判決を行い、更に控訴の提起によって訴訟手続が延長されている場合は、これを再開すべきである。異議申立手続は、特許が補正なしで維持することができる場合にも、判決なしで再開することができる。

規則14(2)
規則78(1)

欧州特許を受ける権利に関する訴訟において、確定判決が得られたという証拠が異議部に提出された場合は、異議部は、特許所有者及び他の当事者に通知書を発し、その通知書に記載の日から異議申立手続を再開する旨を伝えなければならない。判決が第三者に有利なものであった場合は、当該第三者が異議申立手続の再開を請求しない限り、手続は、その判決の確定後3月の期間が経過するまで再開することができない。

4.3 期間の中断

規則14(4)

中止の日現在で有効な期間は、更新手数料の納付期間を除き、手続の中止によって中断される。未経過期間は、手続が再開された日から進行を開始する。ただし、手続の再開後になお進行する期間は、2月以上とする。

例：規則82(2)に基づく3月の期間が2006年1月4日に開始された。手続は2006年1月24日に中止され、2006年9月26日に再開された。この場合は、最初の月(2006年2月3日に終わる)には、なお11日(1月24日から2月3日まで)が残されている。この場合の未経過期間合計は2月11日間となる。

したがって、この期間は2006年12月6日に終了する。

20条

4.4 所管部門

手続の中止及び再開に関する事項は、法規部が所管する(2007年7月12日付EPO長官決定、OJ EPO2007特別版No.3, G.1参照)。

5. 規則84に該当する場合の異議申立手続の続行

規則84(1)

5.1 特許の放棄又は消滅の場合の続行

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は、異議部が異議申立人に放棄又は消滅について通知した日の後2月以内に行われた異議申立人の請求によって、異議申立手続を続行することができる。消滅の証拠は通常、指定締約国の特許登録簿の抄本を提出することによって提示しなければならない。

放棄又は消滅が即時の非遡及的効果を持つのに対し(すなわち特許保護は放棄又は消滅の日に停止する)、取り消された特許は、最初から効果を持たなかったものと見なされる(第68条)。したがって異議申立人は、放棄された又は消滅した特許の取り消しにおいても利益を得ることができる。

手続続行の請求の場合において、特許所有者が指定国の管轄当局に対して、その特許によって付与されたすべての権利を遡及して全面的に放棄したとき、又は手続の続行請求を期間内に受領しなかったときは、異議申立手続は終結する。手続を終結する決定は当事者に通知される。

これに代えて、特許所有者が欧州特許庁に対して、特許を放棄する旨を宣言した場合は、欧州特許庁はこの宣言を、特許の取消を求める請求として解釈する。すべての指定締約国に関して特許を放棄する旨の所有者による宣言は、その特許の取り消しを求める請求として解釈される(T 68/90)。その後の手続の詳細についてはVIII,1.2.5参照。

規則84(2)

5.2 異議申立人の死亡又は法的無能力の場合の続行

異議申立人の死亡又は法的無能力の場合において、たとえば、遺言又は新たな法定代理人の選任に関連して訴訟審理が過度に異議

申立手続を遅延させる可能性がある場合は、相続人又は法定代理人の参加なしであっても、異議部は、その職権により異議申立手続を続行することができる。この規定は、1件のみの異議が申し立てられている場合のみでなく、異議を申し立てた者全員が死亡したか又は法的無能力者になったわけではない場合にも適用される。

異議部は、たとえば、特許所有者が異議申立通知に答弁して特許の補正書を提出すれば、手続を続行すべきである(T 560/90参照)。異議部は、異議申立手続で到達した段階が当該異議申立人から更に助力を得ることなく、異議部自体が広範な調査の実施を必要とするともなく、異議申立手続の結果として、欧州特許の限定又は取消となるような段階であると認める場合にも、その手続を続行すべきである(T 197/88参照)。

特許所有者及びその他の当事者には、手続が続行される旨を通知する。その他の場合は、手続が終結し、当事者には手続を終結する旨の決定を通知する。

5.3 異議申立が取り下げられた後の続行

規則84(2)

異議申立手続は、すべての異議申立が取り下げられた場合であっても続行することができる。D-VII,5.2にいう原則は、手続を続行又は終結するかを決定するときに準用される。

6. 侵害者と主張された者の参加

105条
規則89

特許権の侵害者と主張された者(D-I,5参照)は、自己に侵害訴訟が提起された日から、又は自己がその特許権を侵害していない旨の判決を裁判所に求める訴訟を提起した日から、3月以内に異議申立手続への参加の通知をすることができる。参加の通知は、理由を付した陳述書の形で行わなければならない。その通知は、欧州特許条約に基づく手数料に関する規則に規定された異議申立手数料が納付されるまで、行われたものとみなされない。

参加は、異議申立手続又は審判手続が係属している限り許される。第三者は、決定が下された手続の当事者が第107条に従い審判を請求した場合に限り、その手続の当事者となることができる。そ

の他の場合は、異議部の決定は審判請求期間の終了時に確定する(G 4/91及びG 1/94参照)。

適切に提出された適法な参加通知は異議申立として処理され、第100条に定める異議申立の理由のいずれかを根拠とすることができる(G 1/94参照)。これはすなわち、第1審の審理のいかなる段階に参加する場合でも、参加者は実質的に、審理の他のいかなる当事者とも同じ権利を享受するという意味である。参加者が、重要であると思われる新たな事実及び証拠を導入した場合、それらを十分に考慮するために審理を延長することが必要になる場合がある。それ以外のすべての場合において、異議部は、参加により審理が遅延しないように配慮しなければならない。

規則79(4)

参加通知が、たとえば口頭審理の予定がすでに予定されているなど、審理の後の段階で提出された場合、異議部は規則79(1)~(3)に基づく通知の発行を省略することができる。このような後の段階で異議申立の新たな理由が導入された場合には、口頭審理のために設定された日付が延期される可能性がある。

異議申立手続の加速及び審判部における手続の加速については、E-VII,4及び5参照。

規則89(2)

参加通知は理由を付した陳述書の形で行い、次を含まなければならない。

105条(1)

(i) 参加理由の陳述及び対応する証拠

規則76(2)(a)

規則41(2)(c)

(ii) 侵害者と主張された者の名称、宛先及び国籍、並びに居所又は主たる営業所の所在する国。自然人の名称は、姓及び名で表示しなければならない。法人の名称及びその団体が所属する国の法令によって法人と認められる団体の名称は、公式名称で表示されなければならない。宛先は、表示された宛先に迅速に郵送することができるための慣例的要件を充足するように表記しなければならない。これは該当する場合は、家屋番号を含むすべての関連行政区画を含まなければならない。電話番号及びファックス番号を表示することが望ま

しい(D-IV,1.2.2.2(i)及び1.4.2参照)。

規則76(2)(b) (iii) 参加が行われる異議申立手続において係争中の欧州特許の番号，特許所有者の名称及び発明の名称(D-IV,1.2.2.2(ii)及び1.4.2参照)

規則76(2)(c) (iv) 係争中の欧州特許に対して参加により異議を申し立てる範囲，参加による異議申立の根拠とする理由，並びにこの理由を裏付けて提出された事実，証拠及び論拠の陳述書(D-IV,1.2.2.1(iii)，(iv)，(v)及びD-IV,1.4.2参照)。

規則76(2)(d) (v) 侵害者と主張された者が代理人を選任した場合は，(ii)の規定に従いその者の名称及び営業所の宛先(D-IV,1.2.2.2(iii)及び1.4.2参照)

規則77(1) D-IV,1では更に詳細に延べ，この要件の1が充足されない場合の異議申立の処理方法を説明する。

7. 新たな特許明細書の公開

103条 欧州特許が補正された態様で維持される場合は，欧州特許庁は，異議申立の決定に係る言及を公告した後速やかに，補正された態様の明細書，クレーム，及び該当する場合の図面を含む，欧州特許の新たな明細書を公表する。

規則87 規則74は，欧州特許の新たな明細書に準用する。

8. 1973年欧州特許条約第54条(4)及び第54条(5)に関する経過規定

1973年欧州特許条約第54条(4)及び1973年欧州特許条約規則23aは、2007年12月13日以前に提出された特許出願に関して付与された特許に継続して適用される。したがって、このような場合、第54条(3)に基づいて書類の新規性を評価する場合、指定国を参酌する必要がある（H-III, 4.2参照）。

第54条(5)は、当該特許を付与する決定が2007年12月13日又はそれ以降に行われた特許にのみ適用される（特別版No.1, OJ EPO 2007, 197）。付与の決定がこの日付（2000年欧州特許条約の発

効日)より前に行われた場合には、「スイス形式」のクレームのみが、第2次以降の医学的適用を認められる(これらのクレームが条約のその他の要件を満たしていることを条件とする)。

クレームの主題がある薬物の新たな治療的用途のみにより新規性を有するとされる場合、このクレームは、出願日又は最先の優先日が2011年1月29日又はそれ以降であるような欧州特許出願又は国際特許出願に関しては、スイス形式を取ることができない(G 2/08, OJ EPO 2010, 514, 及びG·VI, 7.1参照)。

第 VIII 章 異議部の決定

決定の概要については、E-IX において述べる。

1. 適格な異議申立に関する最終決定

1.1 一般的注意事項

異議部は、欧州特許を取り消し、異議申立を却下し、又は補正された欧州特許を維持すべき旨の決定によって、異議申立についての最終決定を行わなければならない。唯一の又はすべての適格な異議申立が取り下げられ、かつ、異議部の見解が、事案の現状では欧州特許庁が職権により手続を続行する理由も存在しないとの判断である場合は、その手続は方式上の決定によって終結する(規則84(2)第2文)。

1.2 欧州特許の取消

1.2.1 実体的な理由に基づく取消

101条(2)
101条(3)(b)

異議部は、第100条に規定された異議申立理由の少なくとも1によって欧州特許の維持が否定されるとの見解であれば、第101条(2)に基づき、その特許を取り消す。同様に異議部は、異議申立手続中に補正された特許が条約の要件を充足していないとの見解であれば、第101条(3)(b)に基づき、その特許を取り消す。

特許所有者が異議部から提示された正文に同意しなかった場合の取消については、D-VI,2.2及びD-VIII,1.2.5参照。

1.2.2 印刷手数料未納付又は翻訳文未提出による取消

規則82(3)

特許所有者が適時に欧州特許の新たな明細書の印刷手数料を納付しなかった場合、又は手続言語以外の2のEPO公用語による補正クレームの翻訳文を提出しなかった場合(D-VI,7.2.3参照)は、その欧州特許は取り消される。

1.2.3 新しい代理人の選任届の不履行による取消

規則142(3)(a)

異議申立手続が規則142(1)(c)に従い中断され、締約国の1に居住していない特許所有者が規則142(3)(a)に規定された2月の期間内

(E-VI,2(i)参照)に新しい代理人の選任届を提出しない場合は、その欧州特許は取り消される。

1.2.4 要件が期間内に充足されなかった場合の取消

D-VIII,1.2.2及び1.2.3にいう場合は、不履行の行為が期間の終了から最終決定までの間に履行されても、権利の回復請求がなければ、欧州特許は取り消される。権利の回復請求があれば、請求についての決定を最初に行わなければならない。

1.2.5 特許所有者が付与特許の維持を希望しない場合の特許の取消

特許所有者がその特許付与に係る正文を承認しない旨を述べ、補正した正文も提出しない場合は、その特許は取り消されなければならない。これは特許所有者が特許の取消を請求した場合にも適用される。

特許所有者が、欧州特許庁に特許の放棄(又は廃棄若しくは否認)を明確に宣言した場合は、これは特許を取り消すべき旨の請求と同等のものであると解釈される(T 237/86参照)。特許所有者の請求が明確でない場合は、その特許所有者は、特許を取り消す請求をするか又は特許を付与された状態で維持することに同意しない旨を宣言するための機会を与えられる。この結果、その特許は取り消される。

1.3 異議申立の却下

101条(2)

異議部は、第100条に規定された異議申立理由が補正なしの欧州特許の維持を阻害しないとの見解である場合は、その異議申立を却下する。

1.4 補正された態様での欧州特許の維持

1.4.1 最終決定

101条(3)(a)
規則82(1), (2)

異議部は、異議申立手続中に特許所有者が行った補正を参酌して、特許及びそれに関する発明が欧州特許条約の要件を充足しているとの見解である場合は、補正された態様での欧州特許を維持する旨の決定を出す。

D-VI,7.2.1から7.2.3までに規定された手続は、この決定前に行われる。

規則82(4)

1.4.2 決定における欧州特許の補正態様の陳述

決定では、欧州特許の何れの正文が、それを維持する基礎となるかを述べなければならない。

2. その他の決定

2.1 異議申立又は参加の不適合性についての決定

異議申立についてはD-IV,3及び5.5を、侵害者と主張された者の参加についてはD-IV,5.6及びD-VII,6を参照。

2.2 手続を終結させない決定

そのような決定についてはE-IX,6で扱う。

補正書を伴う特許の維持についてはD-VI,7.2.2参照。

2.3 関係人の請求に基づく、通知された権利の喪失についての決定

規則112(2)

この決定についてはE-VII,1.9.3で扱う。

2.4 権利の回復についての決定

この決定についてはE-VII,2.2.7で扱う。

2.5 異議申立手続の終結についての決定

この決定についてはD-VII,5及びD-VIII,1.1で扱う。

第 IX 章 費用

1. 費用の賦課

1.1 一般原則

104条(1)

手続の各当事者は、自己が要した費用を負担しなければならない。ただし、証拠調べ、口頭審理又は状況に応じて要した費用は、異議部が衡平法の理由から、その費用について異なる分担を命じることができる。

「証拠調べ」は、一般に、異議部による証拠の受領を意味し、その証拠の態様を問わない。これには、特に、書類及び宣誓供述書の提出、並びに証人聴聞が含まれる(T 117/86参照)。

1.2 費用分担についての決定

規則88(1)

費用分担は、異議申立の決定において扱われなければならない。この分担は主たる決定の一部を構成し、その主文に組み込まれる。

この決定は、関係する1又は複数の当事者が負う費用負担義務のみを扱う。一方の当事者が他の当事者に対して支払う実際額は、費用額の査定に関する決定で扱われなければならない(D-IX,2参照)。

当事者が自己の費用を負担するという陳述は、異議申立の決定理由に組み込むことができ、また、手続当事者の1が費用額の裁定に関する決定を求める請求をしているが、異議部が適切であるとみなさない場合は、これを含めるべきである。

費用額を裁定する決定は、費用額の裁定を求める請求がされていなくても、異議部が職権により行うことができる。

費用額裁定に関する明示の決定がない場合は、各当事者は、自己の費用を負担しなければならない。

1.3 参酌されるべき費用

規則88(1)

費用の分担は、関係する権利の正当な保護を確保するために必要な経費のみに止めることができる。

104条(1)

そのような経費の例としては、次のものがある。

- (i) 証人及び鑑定人に関して要した出費，並びに証拠調べに関連して生じたその他の費用
- (ii) 口頭審理又は証拠調べに関する当事者の代理人への報酬
- (iii) 当事者の一方による手続の不当な遅延又は書類の遅延提出に関する，当事者の代理人への報酬，及び
- (iv) 当事者が直接要した出費，すなわち，当事者が口頭審理又は証拠調べに出頭するための旅費

不必要又は関連のない証拠等に要した費用は，費用に関する決定に含むことができない。

1.4 衡平法の原則

関係する権利の正当な保護の確保に必要な注意を払わない一方の当事者による行為の結果として，費用が全面的又は部分的に発生した場合，換言すれば，無責任又は悪意さえある行為の結果として，費用が不当に発生した場合は，衡平法上の理由から費用額の分担に関する決定が必要となる。各当事者は当然，異議申立手続の枠内で法的に認容される何れ的手段によっても，自己の権利又は利益(たとえば，特許所有者は自己の特許)を防御することができる。その者は，たとえば，口頭審理又は証拠調べを請求することができる。

したがって，何れかの当事者の不履行又は不適切な法的手段の使用の結果として発生した費用は，その当事者が異議申立手続で勝ったとしても，責任のある同当事者に賦課することができる。

次は，衡平法の原則を適用することができる場合の例である。

予定された口頭審理の準備のために異議申立人が要した費用は、異議申立人の提出した書類からみて特許所有者が審理に勝つ見込がなく、したがって、特許所有者のみが自己の無責任な行為に対して責任を負うべきことが、その審理が手配されていた時点で明白であったのに、特許所有者が口頭審理の予定日直前に特許を放棄した場合は、これを特許所有者に賦課することができる。

技術水準の態様が後の段階で論拠として提示されているが、当事者がそれを以前から知っていたこと、たとえば、その者が既に先使用していたこと等が証明され又は明白である場合は、他の当事者が余計に要する、その後の口頭審理のための追加費用は、そのように後の段階で論拠を提出することによってその原因を生じさせた当事者に賦課することができる。

当事者が正当な理由なく、関連する事実又は証拠を、手続の後の段階で初めて提出し、結果として他の当事者が不必要な費用を要した場合は、異議部は費用の分担について決定することができる。

2. 費用額確定の手続

2.1 異議部による費用額の確定

104条(2)
規則88(2)

少なくとも1の当事者の請求によって、異議部は、費用を分担する決定に従い支払う費用額を確定しなければならない。請求は、費用を分担する決定が確定した場合に限り、適格となる。

規則88(2)

含まれる各費用額に関する費用計算書を、裏付の証拠書類と共に請求書に添付しなければならない。費用額は、信憑性が証明されれば確定することができる。

119条

各当事者は、異議部が確定した費用額について通知される。費用決定の職務配分については、D-II,7参照。

2.2 異議部による費用額の確定に対する異議申立

異議部による費用額の確定は、異議部の決定によって、再審査することができる。

規則88(3)

当該決定を求める請求は、根拠とする理由を陳述して、異議部による費用額査定の通知の日後1月以内に欧州特許庁に書面で行わなければならない。請求は、欧州特許条約に基づく手数料に関する規則において所定の手数料率で費用額査定手数料が納付されるまで、行われたものとみなされない。

規則88(4)

異議部は、口頭審理なしで、当該請求についての決定を行う。

3. 費用額確定の執行

104条(3)

費用額を確定する欧州特許庁の最終決定は、締約国の強制執行に関して、締約国の民事裁判所が行った確定判決であって当該締約国の領域内で強制執行を実施することになるのと同様に扱われなければならない。その決定の立証は、その信憑性についてのみ限定されなければならない。

上述した「決定」は、異議部による費用額の確定も対象とする。

第X章 限定及び取消手続

1. 序文

限定手続及び取消手続は、EPOのレベルでは集権化された一方的手続であり、特許所有者が、あらゆる指定国に関して、付与された特許のクレームを限定する、又は取り消すことを認めている。特に限定手続は欧州特許の限定を短期かつ簡潔な手続で獲得する機会を与えている。

異議申立手続と異なり、この手続は、特許所有者による自己の特許についての取消又は限定の請求を可能にするものである。異議申立手続と異なり、特許付与から請求の提出までの期間に関する制限はない。したがって、付与後、異議申立手続後、又は特許権満了後であっても請求することができる。

この手続の一定部分は方式官に託されている(2007年7月12日付EPO長官決定, OJ EPO2007特別版No.3, F.2参照)。

2. 請求の欠陥に関する審査

2.1 請求がなされなかったものとみなされる欠陥

105a条

特許の取消又は限定請求を受領したときは、方式官は次の点の可否について審査する。

- (i) 欧州特許庁に請求が行われているか(第105a条(1))。
- (ii) 請求時に特許の異議申立手続が係属していないか(第105a条(2)及び規則93(1))。
- (iii) 所定の手数料が納付されているか(第105a条(1)及び手数料規則第2条第10a号)。なお、認められる非EPO言語(規則6(3), A-XI,9.1及び9.2.6参照)の1によって限定又は取消請求が行われた場合は、手数料規則に従い限定又は取消手数料の減額を受けることができる。
- (iv) 第14条(4)に従う言語による請求の場合は、期間内に翻訳文が

- 提出されているか(規則6(2))。
- (v) 第133条(2)に基づき請求人が代理人を選任しなければならない場合は、これが期間内に行われているか(規則152(3)及び(6))。

上述した何れかの要件が充足されていなければ、請求は行われなかったものとみなされる。この認定は請求人に通知され(第119条)、手数料が返還される。

その他の場合は、請求がなされたものとみなされ、限定又は取消手続が開始される。

規則92

2.2 是正されなければ不適合なものとして請求が拒絶される欠陥
方式官は更に次の点の可否について審査する。

- (i) 請求が書面で行われているか(規則92(1))。
- (ii) 請求に、規則41(2)(c)に関連する規則92(2)(a)によって要求される請求人の詳細が含まれているか。
- (iii) 請求が、請求人が特許権を有する締約国を表示しているか(規則92(2)(a))。
- (iv) 請求人が限定又は取消対象となる特許番号を表示しているか(規則92(2)(b))。
- (v) 後に1又は複数の締約国において特許が失効した場合であっても、特許が効力を有している締約国が請求に表示されているか(規則92(2)(b))。
- (vi) (iii)及び(v)に関して、請求人がすべての締約国の特許所有者ではない場合は、請求人が他の特許所有者の名称及び宛先を表示し、自己が代表して手続する権利を有する旨の証拠が提出されているか(規則92(2)(c))。限定及び取消の遡及的効果に基づき(第68条)、この証拠は(v)にいうような1又は複数の締約国において後に特許が失効した場合にも要求される。なお、同一又は

異なる締約国についての共同所有者の場合は、限定又は取消手続についても規則151に基づき共通の代理人の選任が要求される(A-VIII,1.3参照)。

(vii) 限定を求める場合は、請求に、完全な状態での補正後のクレーム(並びに該当する場合の明細書及び図面)が含まれているか(規則92(2)(d))。

(viii) 請求人が代理人を選任している場合は、規則41(2)(d)に従う詳細(規則92(2)(e))が提出されているか。

規則94

前記の要件の何れかが充足されなければ、請求人は所定の期間内に欠陥を是正するよう求められる。

この期間内に欠陥が是正されなければ、請求は不適格なものとして拒絶される。決定は請求人に通知される(第119条)。ただし、第122条に基づく権利の回復は可能である。請求拒絶の決定に対する審判請求も可能である(第106条(1))。

その他の場合は、請求は適格であるものとみなされる。

3. 取消請求の決定

105b条(2) 規則95

請求が取消に関するものであり、かつ、適格なものであれば、審査部は特許を取り消し、その旨を請求人に通知する(第105b条(2)及び規則95(1))。決定は公報に公告された日から有効となる(第105b条(3))。第68条に基づき、決定の効果として、特許は最初から取り消されたものとなり、第64条又は第67条に基づく権利の付与はなくなる。第105b条(3)に規定するように、決定は特許が付与されたすべての締約国に適用される。一部の締約国のみ特許を取り消し、他の国を例外とすることはできない。

4. 実体審査(限定)

4.1 管轄部門

規則91

限定請求が適格なものとみなされた場合は、審査部が請求の審査について責任を負うので、ファイルは審査部に送致される。

規則90

4.2 審査の基礎

審査の基礎となるのは、付与された特許，又は異議申立若しくは限定手続において補正された特許である(規則90)。異議申立及び限定手続の両方が既に行われている場合，又は複数の限定手続が既に行われている場合は，審査の基礎となるのは，そのうち最新の手続で補正された特許である。

請求人は，請求が適格である理由，及び／又は請求の背景にある意図について(請求に添付して若しくは後に手続中に)情報を提供することができるが，義務ではない。ただし，請求の背景にある意図は，請求が適格であるか否かに影響を与えない。

規則95(2)

4.3 審査の範囲

審査の範囲は規則95(2)によって制限されている。審査部は，請求の対象である補正後のクレームが，付与又は補正後のクレーム(すなわち，D-X,4.2にいうもの)に対する限定を構成しているか否か，並びに，これが第84条及び第123条(2)，(3)の要件を充足しているか否かについてのみ決定しなければならない。

「限定」という文言は，クレームによって与えられる保護範囲の縮小を意味するものとして解釈される。異なる主題(「aliud」)を保護するための単なる明確化又は変更は，限定とみなされない。

特に、独立クレームの限定を伴わない、従属クレームのみの限定は許容される。しかしながら、クレームの限定の結果(たとえば不明瞭なクレームを整理する、特許の改善又は表面的な変更)としてではなく、明細書又はクレームにおける非限定的な補正を導入することは認められない。同様に、クレームに導入された限定に直接由来するものでない場合は、限定において従属クレームを追加することは認められない。

あるクレームを補正することによって，保護範囲は小さくなるが，一部が過去のファイルに存在しているクレームによって与えられた保護範囲外に拡張される場合は，注意深く扱うべきである。補正が限定を構成している場合であっても，このようなクレームは

一般に第123条(3)に違反する虞がある(クレームのカテゴリーが変更される場合の第123条(3)に関するH-V,7も参照)。

規則92(2)(d)
69条(1)

審査部は、規則95(2)に基づき、補正後のクレームのみを審査しなければならない。ただし、規則92(2)(d)に従い、限定請求には補正後の明細書及び図面を含むことができる。この場合は、これらの補正についても、前記の要件に関して審査すべきである。したがって審査官は、補正されたクレームが依然として明細書に裏付されているか否かを点検する。特許の改善又は表面的な変更のために明細書のみに加えられる補正であって、限定されたクレームにより必要とされないものは認められない。

第84条及び第123条(2)の解釈については、F-IV,4及びH-IV,4.4参照。第69条(1)及びその解釈に関する議定書に従い、明細書及び図面は、クレームを解釈するために使用される。したがって、これらの部分に対する補正は、第123条(3)に違反する事項を取り入れる虞がある(H-IV,3.1及び3.3参照)。

限定された特許の主題が第52条から第57条までに基づき特許可能であるか否か、又は表示されていれば、限定請求の意図(たとえば、特定の先行技術に関する削除)が補正後のクレームによって実際に達成されているか否かについては、審査すべきでない。

規則139

ただし、転写の誤り又は明白な過誤は、請求又は欧州特許庁の職権によって訂正することができる。

主たる請求と共に補助請求を提出することも可能である(H-III,3参照)。

4.4 審査の次の段階

上述したD-X,4.3の審査の結果、請求が適格であると判断された場合は、手続の次の段階、すなわち、D-X,5にいう限定の方式要件に関する審査を開始することができる。これ以外の場合は、規則95(2)に従い、欠陥を特定する通知を請求人に送付し、所定の期間内に欠陥を是正する機会を与えなければならない。通常の期間は2月である(規則132(2))。これは原則として延長可能であるが、例外

的な状況に限定される。

審査官は、自らの職権で明細書を適合させることはできない(D-X, 5参照)。クレームと明細書のあいだに矛盾がある場合には、常に拒絶理由を提起する。

請求人が、いかなる拒絶理由も残らないように期限内に回答した場合には、手続はD-X, 5に定めるように継続される。

規則95(2)は、限定の期間中に補正を行う機会を1回だけ認めている。しかしながら、規則95(2)に基づく通知に対する応答がその通知中に提起されている拒絶理由を解消するが、新たな拒絶理由を提起する場合には、通常は、第113条(1)に基づく聴聞を受ける権利の基本的原則により、限定請求を拒絶する決定が行われる前に、新たな拒絶理由を請求人に連絡するための新たな通知が必要となる(D-X, 6参照)。通常は、その通知に対する応答において更なる補正を行うことはできない。

審査部は、規則95(2)に基づき、欠陥を是正するための機会を請求人に1回与えなければならない。ただし、限定請求が不適格なものであれば、第116条に基づく口頭審理の請求を認めなければならない。補正を行う機会がすでに使われている場合には、口頭審理の間に更なる補正を提出することはできない。

4.5 審査中の第三者による意見書

115条
規則114

第115条は、付与前の手続のみでなく、欧州特許庁におけるすべての手続を明確に対象としている。したがって、この規定は原則として取消及び限定手続にも適用される。第115条に基づく特許性は広い意味で解釈されるものであり、第84条及び第123条(2)に関連する事項も参酌することができる。請求人は、規則95(2)に基づく求めに応答する際に、かかる意見書に対処することを意図した更なる制約を導入することができる。請求人がこれを行うことを望み、規則95(2)に基づく求めが行われていない場合には、更なる限定請求を提出することが唯一の選択肢となる。ただし、第115条の規定に基づき、第三者の意見書は特許性の問題に限定されている。規則95(2)に従い、限定請求の審査では特許性は参酌されな

い(X,4.3参照)。したがって審査部は、これらの意見書を参酌すべきでない。ただし請求人は、規則95(2)に基づく求めに応答するときは、この意見書を対象とするよう意図する更なる限定を行うことができる。請求人がこの限定を希望しているが、規則95(2)に基づく求めが出されていないならば、更なる限定請求を行う以外に選択肢はない。

5. 請求が適格なものである場合の限定についての方式手続

規則95(3)
手数料規則2条8号,
9号

限定請求が適格なものであれば、審査部は規則95(3)に従いその旨を請求人に通知し、3月以内に所定の手数料を納付し、併せて他の2の公用語による補正後のクレームの翻訳文を提出するよう求めなければならない。

規則95(3)に基づく、請求人に対し所定の手数料の支払いとクレームの翻訳文の提出を求めるといふ通知の性質は、規則71(3)に基づく審査手続における付与の意志の通知とは異なる。限定の期間中、請求人が提出した正文は承認されたものと見なされるが、審査のこの段階において、正文は出願人の承認を得るために出願人に提示される版である。

請求人が規則95(2)に基づく通知を受領した場合、手数料を支払い翻訳文を提出するか、さもなければ、それを行わないことを理由として請求を拒絶される。したがって審査部は、規則95(3)に基づく通知により、自らの職権においてクレームを許容可能なものとするために限定請求のクレームに補正を加える、又は職権において限定されたクレームに合わせて明細書を調整することを行うことはできない。こうして行われた補正に対する抗弁又は意見を行う機会が請求人に与えられないため、第113条の規定が満たされないことになる。

異議申立手続と同様に、請求人は割増料を納付すれば回答のために2月の猶予期間が認められる(手数料規則第2条第9号)。権利の回復も可能である。

105b条(2), (3)

請求人が期間内に手数料を納付し、翻訳文を提出した場合は、審査部は特許の限定を決定する(第105b条(2)及び規則95(3)最終文)。

これは公報に決定が公告された日に発効する。

105c条

その後速やかに、欧州特許庁は補正後の欧州特許明細書を公開する。補正後の特許明細書の公開方法は、規則96、規則73(2)及び(3)、規則74に定められている。この手続は異議申立手続の場合と同様である。

68条

取消と同様に(D-X,3参照)、特許を限定する決定の効果は、特許が最初から限定されることである。

6. 請求の拒絶

次の何れかの場合、すなわち、

(i) 請求人が規則95(2)に基づく求めに対して期間内に応答しなかった場合(上述したD-X,4.4参照)、又は

(ii) 請求人が期間内に応答したが、請求が依然として不適格なものである場合、又は

(iii) 請求人が規則95(3)に従い手数料の納付及び翻訳文の提出を行わなかった場合(上述したD-X,5参照)、

に該当する場合は、審査部は、請求を拒絶する(第105b条(2)最終文及び規則95(4))。ただし、第113条(1)の要件が満たされていることを条件とする(D-X,4.4参照)。

請求拒絶の決定は、第119条に従い請求人に通知される。

111(2)規則

106条(1)

(ii)の場合は、決定は審査部が理由を付して行い、審判請求が可能である。

7. 異議申立手続との関連性

7.1 異議申立手続の優先性

規則93(1)

取消又は限定請求を行った時点で異議申立手続が既に係属中の場合についてはD-X,2.1において述べられている。この反対の場合、

すなわち、取消又は限定手続が係属中に異議申立を行った場合は、係属中の手続が取消又は限定請求の何れであるかによって手続内容が異なる。

規則93(2)

係属中の手続が限定請求に関するものであれば、規則93(2)に従い、審査部は当該手続を終了させ、限定手数料の返還を命じる。請求人が既に規則95(3)にいう手数料を納付している場合(D-X,5参照)は、この手数料も返還される。その後、異議申立手続が通常の方法で続けられる。

限定手続を終了させる決定は請求人に通知される(第119条)。

規則93(2)の規定は限定手続のみに適用される。したがって、取消手続の場合は、異議申立手続は優先されない。取消手続は異議申立後も続行され、取消請求が行われなかったものとみなされた場合、不適格なものとして拒絶された場合、又は取り下げられた場合にのみ、異議申立手続に移される。それ以外では、特許が取り消された場合に、その状況が異議申立人に通知され、異議申立手続は終了する。

7.2 限定の決定が行われた後の異議申立の提出

稀な例として、9ヶ月の期間以内に異議申立が提出される前に限定手続が完了し、限定の決定が欧州特許公報にすでに公開されているということが起こりうる。このような場合、異議申立人は新たな9ヶ月の期間の利益を得ることはできない。なぜなら、異議申立期間は特許付与の言及の公告から1回のみ経過するからである。したがって異議申立人は、限定された特許に関する異議申立を作成するために9ヶ月の猶予を完全には与えられない。

8. 決定の法的地位

106条(1)

限定若しくは取消請求が不適格なもの又は許容されないもの(D-X,2及び6参照)として拒絶される旨の決定に対しては、これが手続を終了させる審査部の決定であるから、審判請求が可能である。したがって、これは第21条(3)(a)に列挙する決定である。

9. 請求の取下

別段の規定がない限り、通常の法的原則に従い、請求人は請求が係属中であればいつでも、自己の限定又は取消請求を取り下げることができる。ただし、この場合は、限定又は取消手数料は返還されない。

10.異なるクレーム一式

105b条(3)

第105b条(3)は、特許が付与されたすべての締約国について限定又は取消の決定が適用されると定めている。したがって、すべての締約国を対象とする単一の決定が行われるが、この決定は、異なる締約国で異なるクレーム一式を含む場合、又は異なる締約国で異なる他の方法で限定が行われる旨を決定する場合がある。この事態は、2の異なる状況において生じ得る。

10.1 異なる締約国において異なるものとなったクレームの限定

請求人が、先の国内権利との抵触を回避するために、すべての締約国ではないが1又は複数の締約国についてクレームの限定を希望する場合は、限定の結果、異なる締約国でクレームが異なってしまう場合がある。このように異なるクレーム一式は、すべてのクレーム一式が実体要件を充足していれば許容される。

規則138

規則138に基づき、限定手続中に異なる締約国について異なるクレームを取り入れるための前提条件として、請求人は、異なるクレーム一式を提出するとき、先の国内権利の存在について欧州特許庁に通知しなければならない。請求人が、先の国内権利について欧州特許庁に通知せずに異なるクレーム一式を提出した場合は、請求は第105b条(3)及び規則138に基づき拒絶される。

54条(3)

2007年12月13日以降の出願については、第54条(3)に基づく先行技術を基礎とする異なるクレーム一式は正当化されない(ただし、経過規定については、D-VII,8参照)。

10.2 付与時のクレームが異なる締約国で異なるものとなった場合は限定も異なる

異なる締約国で、限定手続の基礎を構成するクレームが異なる場合は、異なる国で限定も異なる。この状況は、(2007年12月13日より前に付与された特許若しくは同日に係属中であった欧州特許

出願について付与された特許については)第54条(3)に基づく先の国内権利又は先行技術のために異なる締約国について特許のクレームが異なる場合、又は第61条に基づき権利の一部移転が行われた場合(規則18(2))に発生するであろう。

請求人は、1又は複数の締約国について既に取り入れられている限定を、他の締約国にも適用するよう、又は他の理由で複数のクレームを統一するよう希望することがある。この結果として、すべての締約国が単一のクレーム一式となり、最初に存在していた異なる原クレーム一式それぞれについて実体要件が充足されていれば、請求は許容される。

なお、本段落及びD-X,10.1という状況が単一の請求に共存する可能性もある。

11. 複数請求

規則90

規則90は、限定手続における補正クレームを請求の基礎とすることができる旨を規定しているので、後の複数の請求、すなわち、1若しくは複数の先の限定請求に続く限定又は取消請求を規定していることとなる。