

欧州特許庁
審査便覧
E部 一般手続事項に関する便覧
2007年12月改正

目次

序文

第I章 通知及び送達

1. 通知
2. 送達

第II章 書類の補正手続

1. 紛失した書類の提出又は頁の差替による補正
2. 写しによる補正
3. 当事者の請求に基づき欧州特許庁によって行われる補正及び欧州特許庁で当事者によって行われる補正

第III章 口頭審理

1. 総論
2. 当事者の請求による口頭審理
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
6. 口頭審理への召喚
7. 口頭審理の延期の請求
8. 口頭審理の実施
9. 決定の言渡し
10. 口頭審理調書

第IV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
2. 証拠保全
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
4. 証拠の評価

第V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VI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
2. 適時に提出されなかった，異議申立に関する事実，証拠若しくは理由又は後の段階で導入された主張
3. 第三者による意見書及びその審査

第VII章 手続の中断及び中止

1. 中断
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VIII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
2. 手続続行及び権利の回復
3. 欧州特許出願の早期処理手続
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

第IX章 特許協力条約(PCT)に基づく出願

1. 一般的注意事項
2. 受理官庁としての欧州特許庁
3. 国際調査機関(ISA)としての欧州特許庁
4. 国際予備審査機関(IPEA)としての欧州特許庁
5. 指定官庁としての欧州特許庁
6. 選択官庁としての欧州特許庁

第X章 決定

1. 決定の基礎
2. 期間の斟酌
3. 書類の正式な正文
4. 決定書の様式
5. 決定の理由付け
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

10. 決定における誤記の訂正

第 XI 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
8. 第 2 審級部門の手続規則

第 XII 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
4. 使用言語
5. 手続

第 XIII 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 IX 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 から規則 59 まで, 規則 64(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(III, 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(X, 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、通知及び通達の方式

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 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
規則 125 及び 126 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) 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
規則 125(3) 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
規則 127 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を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 書類の補正手続

1. 紛失した書類の提出又は頁の差替による補正

欧州特許出願又は特許の内容は、第 123 条(2)及び(3)に規定された範囲内で補正することができる(補正を規制する条件については、A-V, 2, C-VI, 5 及び D-V, 6 参照)。補正は通常、欠落した書類の提出又は頁の差替によって行われる。差替頁を提出する場合は、出願人又は特許所有者は、手続能率化のため、行うすべての補正を明確に特定し、この補正の基礎である原出願の箇所を明示すべきである。

2. 写しによる補正

補正、特に明細書又はクレームに対する補正は、次の手続に従い、写しを使用してこれを行うことができる。

審査官又は方式官は、便宜性があると認める場合は、補正する書類の 1 又は複数の頁の写しについて、提起された拒絶理由を参酌してどのように補正すべきかを提示することができる。次に、注釈付の写し(ファイル中に残す作業用書類ではない)を拒絶理由書に入れて、出願人に、又は異議申立手続においては特許所有者及び他の当事者に発送する。この通知で、出願人又は特許所有者は、記録された欠陥について知らされ、指定期間内に意見を表明するか又は補正を行うよう求められるのみでなく、同時に上述した写しを再提出し、(差し替える頁の提出の代わりのもので)この写しの上に、審査官の注釈とは別個に(望ましくは、タイプ印書して電子複写後も読み易いように)当該頁に行った補正を明示するよう求められる。異議申立人も、同様に注釈を提出するよう求められることがある。

当事者は自発的に、1 又は複数の補正頁の写しを提出することもできる。この書類は原書類との対応を点検しなければならないので、完全にタイプし直した書類を提出することは、手続の経済性の理由から通常、認めべきでない(T 113/92 参照、ただし OJ で未公告)。補正が非常に広範囲であり、写しの読み易さに影響を与える場合に限り、差替頁を提出しなければならない。この場合は、審査官が職権で当該頁の提出を請求することもできる。

3. 当事者の請求に基づき欧州特許庁によって行われる補正及び欧州特許庁で当事者によって行われる補正

必要であれば、当事者の請求によって、欧州特許庁の所管部門が欠陥のある書類を補正することもできる。これは、些少の補正のための手続であり、たとえば、特許付与の願書中に脱落していた詳細を挿入し、関係する補正の数が過度に多くない場合、又は全頁若しくは全段落を削除しなければならない場合である。当事者は、欧州特許庁が行う補正の要約一覧を提出すべきである。この手続は、些少の図面の補正、たとえば、

引用番号の補正又は 1 若しくは複数の図全体を削除するためにも適用される(明細書の補正に伴う引用の削除に関しては、C-II, 4.8 参照)。図面の複雑な補正の場合は、どのように変更されるか直ちに明瞭でなければ、原則として出願人又は特許所有者である当事者は、差替頁を提出しなければならない。当事者は、たとえば、書類に署名するときに、欧州特許庁に出頭して自身で補正することもできる。

第 III 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-VI, 6 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参与する。

- 18 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。
- 19 条(2)

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。

- 116 条(2) ただし、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)。

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(III, 5 参照)。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と認め、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。これは、当事者が、結果的に当事者による口頭審理の請求が受理されない場合に備え、専ら予防措置として行われたものである旨を表明した場合は、適用されない。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。

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(VI, 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が該当する。

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、ただし OJ で未公告)。

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(IV, 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。

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がある。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(VI, 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。

6. 口頭審理への召喚

- 規則 115(1) 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。
- 119 条 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。
- 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。

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(T 1088/99(OJ 12/2002, 568), 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(2000 年 9 月 1 日付第 2 及び第 3 総局副長官通達, OJ 10/2000, 456 参照)。

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(III, 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。

8.3 口頭審理の開始：当事者の不出頭

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。当事者が出頭せず、代理人も出頭しない場合は、その者に召喚が適時に行われたことを点検する。その後、口頭審理を開始する。

手続を指揮する者は、出頭当事者を紹介する。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(III, 10 参照)。

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。

104 条(1) 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(III, 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)。

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) ; III, 8.6 及び VI, 2 も参照)。

G 4/92(OJ 3/1994, 149)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、ただし OJ で未公告)。

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、ただし、何れも OJ で未公告)。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, OJ 6/1995, 373 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、ただし OJ で未公告)。

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つ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を検討すべきである(G 4/95, OJ 7/1996, 412 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。

G 4/95(OJ 7/1996, 412)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、ただし OJ で未公告)。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。

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ついての概要は、VI, 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(VI, 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, OJ 7/1994, 464 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 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(III, 8.9 参照)、当事者は、それについて通知されるべきである。

8.8 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、IV, 1.6.7 参照。

8.9 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(III, 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。

以後の手続としては、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、III, 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、過去の手続から合理的に予見することができなかっ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。

9. 決定の言渡し

規則 111(1), (2) 決定の言渡しは、手続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(III, 8.9 及び X, 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(XI, 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。

10. 口頭審理調書

(証拠調べ調書に関しては、IV, 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)

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。

規則 124(4)

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 2/1986, 63 参照)。録音は可能性のある手続の終了まで保存すべきである。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、III, 8.3 にいう詳細も記載しなければならない。

10.2 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。

口頭審理に先立つ手続の過程において、所管部門が(たとえば、特許性に関して)見解を言い渡したことがあり、たとえば、審査部又は異議部の審議に従い、当事者によって提示された論拠に応答して、この見解を変更する場合は、これを、そのようにする理由の記述と共に、調書中に記載しなければならない。

調書には、口頭審理の終結後に手続を更に進める方法等、手続上の情報も記載すべきである。

決定を行う場合は、決定書の実効部分の表現を調書に再現しなければならない。

陳述又は申立の正確な表現が重要でなければ、主要点の簡潔な要約のみを調書に記載すべきである。

手続中に達した結論を示す調書は、速やかに当事者に通知される。

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、IV, 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(IV, 1.6 も参照)。

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。

1.3 実体審査及び異議申立手続における証拠調べ

117 条(2)
規則 118-120

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。ただし、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。

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(X,6参照)。

1.5 当事者、証人及び鑑定人の召喚

規則 118(1) 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(IV,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(IV,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くても、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(IV,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)。

聴聞が口頭審理に関して行われる場合は、III, 8.2, 8.3, 8.8 及び 8.9 と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(IV, 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る(G 4/95, OJ 7/1996, 412 参照)、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(III, 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、VI, 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、III, 8.8 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(IV, 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、III, 8.8 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、III, 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、速やかに写しが与えられる。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(III, 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

1.8.1 鑑定書の様式の決定

規則 121(1) 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(IV, 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)-(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、IV, 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) 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(IV, 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、関係職員の旅費及び日当等は、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 (IV, 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 (IV, 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、IV, 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 3/1983, 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。

2. 証拠保全

2. 1 要件

規則 123 (1) 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思わ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。所管部門
規則 117 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所有者
規則 118(2) に通知しなければならず、他の当事者には、立ち会うことができるよう
規則 119(3) 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 宣誓又はこれと同等の拘束力のある態様での証拠調べ

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 管轄裁判所が証拠調べを行う場合

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(IV, 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(IV, 1.5(iii)参照)、又は
- 規則 120(1) (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、
 規則 150(3) 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、IV, 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が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) 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
 規則 150(6) 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 管轄当局が指名し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さ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、C-IV, 6, 7 及び 10, 並びに D-V, 3.1 及び 3.2 に示す。

VI, 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。

4.3 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。

IV, 4.2 にいう考察(証人の証言の評価)は、ここでも準用される。

4.4 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。

4.5 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 V 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) 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
規則 4(5) 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。

2. 締約国の言語又は他の言語

規則 4(1) 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、
規則 4(4) 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
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
行使すべきである。

5. 欧州特許庁の職員の使用する言語

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 VI 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(G 1/91, D-V, 2.2 参照)。

2. 適時に提出されなかった，異議申立に関する事実，証拠若しくは理由又は後の段階で導入された主張

(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-III, 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(OJ 11/1996, 615 及び 626 参照)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, OJ 10/1988, 372 参照)。ただし、VI, 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。その他の場合に関係部門は、遅くとも決定において、異議申立の事実、証拠及び/又は理由が適時に提出されておらず、それは決定に関連しないので第 114 条(2)に従い無視される旨を、関係当事者に通知すべきである。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, OJ 5/1994, 285 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(III, 9 参照)。

3. 第三者による意見書及びその審査

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。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。提出者は、欧州特許庁における手続の当事者となることができない。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。第三者には自己の意見書の受取確認が通知されるが、欧州特許庁は、当該第三者による意見書に応答して行った後の手続について、当該第三者に通知しない。

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関する場合は、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 VII 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

- 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、VII, 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) VII, 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。

- 20 条 1.3 所管部門
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 情報, OJ 9/1990, 404 参照)。
- 規則 14(1) **2. 権利に関する手続が係属中の場合の手続の中止**
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, 5.1 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 10/2006, 538)。

第 VIII 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

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、規則 64(1) (追加調査手数料の納付)のように、たとえば、2 週間から 6 週間までの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(VIII, 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

規則 70(2)

(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

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。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 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)から起算して満月の月数で示される。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 07/83, OJ 5/1984, 211 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(VIII, 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(法律アドバイス No. 5/93 改訂第 III 項, OJ 4/1993, 229 参照)。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(EPO 第 2 総局副長官通達, OJ 5/1989, 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(VIII, 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, OJ 4/1993, 201 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, Deutsche Post Express, DHL, Federal Express, LTA, TNT, SkyNet, 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(EPO 長官決定, OJ 6/2003, 283 参照)。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(2006 年 7 月 7 日現在)。

アルバニア, 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, クロアチア, グルジア, モルドバ, ノルウェー, ロシア連邦, サンマリノ, セルビア, マケドニア旧ユーゴスラビア共和国, 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, OJ 5/1994, 285 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), VI, 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)

VIII, 1.9.1 にいう権利の喪失が生じた場合は、方式官は、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 欧州特許出願の手続続行の請求

121 条(1) 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
規則 135(1) 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
121 条(2) 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
規則 135(3) 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。

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)、規則 6(1)、規則 16(1)(a)、規則 31(2)、規則
40(3)、規則 51(2)から(5)まで、規則 52(2)及び(3)、規則 55、規則 56、
規則 58、規則 59、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つ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組合せの図面を送付し、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, OJ 8/1983, 337, J 31/89 及び J 2/02 参照, ただし, 何れも OJ で未公告)。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, OJ 8/1991, 433 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, OJ 10/1987, 447 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) 及び (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) – 欧州特許の新たな明細書の印刷手数料の納付期間

108 条 – 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

112a 条(4) – 費用の裁定に対し異議部の決定を求める請求期間

87 条(1) – 出願人又は特許所有者が行う審判請求の期間(XI, 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(VIII, 2.2.1 参照), 及び手続続行が可能である期間(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続には関与しないので、異議申立手続でも適用される。

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(XI, 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(VIII, 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続

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続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(EPO 通達, OJ EPO2007 特別版 No. 3, F.1 参照)。

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、侵害訴訟手続が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(1998 年 5 月 19 日付 EPO 長官通達, OJ 7/1998, 361 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(1998年5月19日付第3総局副長官通達, OJ 7/1998, 362 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-VI, 14.9 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) 同様のことが、指定の取下にも適用される(A-III, 11.9 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。

規則 39(2) 及び(3) 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(C-V, 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)。

87 条(4) 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(C-V, 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。

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, 6.1 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 IX 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) 及び (b) 欧州特許庁は、「EP」を指定して特許協力条約 (PCT) に基づき行われた国際出願 (Euro-PCT 出願) について、「指定官庁」又は「選択官庁」として行動することができる。これによって当該出願は、欧州特許条約の適用上欧州特許出願 (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) に従い、欧州特許庁は、PCT の効力が発生しており、国際出願で指定されており、出願人が欧州特許の取得を希望している、欧州特許条約の締約国についての指定官庁として行動する。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)、詳細については IX, 6.1 参照)。
- 153 条(2) 欧州特許庁は、指定官庁となる他、第 151 条に定める条件の範囲内で PCT に基づく受理官庁として行動することもできる。更に欧州特許庁は、第 152 条の条件に基づき国際調査機関 (ISA) 又は国際予備審査機関 (IPEA) として行動することもできる。したがって、PCT の規定に基づき行われる欧州特許出願については、次の可能性が存在する。
- 150 条(2)
- 151 条
- 152 条
- (i) 出願及び国際調査が欧州特許庁以外の官庁 (たとえば、日本特許庁) で行われる場合。この場合に欧州特許庁は、指定官庁として行動する。
- (ii) 出願が、他の官庁 (たとえば、イギリス特許庁) で行われたが、欧州特許庁が国際調査を実施する場合。この場合に欧州特許庁は、国際調査機関及び指定官庁として行動する。
- (iii) 出願が欧州特許庁で行われ、欧州特許庁は国際調査も実施する場合。この場合に欧州特許庁は、受理官庁、国際調査機関及び指定官庁として行動する。
- (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い、指定官庁中から欧州特許庁を選択する場合。この場合に欧州特許庁は、「選択官庁」である。
- (v) 欧州特許庁が国際予備審査機関である場合。この場合に欧州特許庁は、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、国際調査が、欧州特許庁によって行われた場合、又はオーストリア、スペイン、スウェーデン若しくはフィンランドの特許庁によって行われた場合は、欧州特許庁は、国際予備審査機関としてのみ行動することができる。
- (i) の場合は、欧州出願に、他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) の場合は、国際調査報告書は、欧州特許庁の調査部が作成する。(iv) の場合は、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。

2. 受理官庁としての欧州特許庁

151 条 第 151 条にいう条件が充足される場合は、欧州特許庁は受理官庁として行動する。

規則 157(2) 欧州特許庁が受理官庁として行動する場合は、規則 157(2)の規定が、国際出願及びその関係書類に適用される。受理官庁としての欧州特許庁には、次の書類を提出しなければならない(規則 157(2))。すなわち、願書、明細書、クレーム、要約及び図面、並びに PCT 規則 3.3(a)(ii)にいう他の書類及び PCT 願書様式(PCT/RO/101)の第 VIII 欄の右側に列挙された他の書類である。ただし、欧州特許庁長官は、国際出願及び関係書類について、複数通を提出するよう決定することができる。

国際出願がファックスによって行われた場合は、規則を充足する出願書類及び願書(PCT/RO/101 様式)のハードコピーを同時に送付し、当該書類が送付された旨をファックスに記載すべきである。さもなければ、欧州特許庁は、延長不可能である 1 月以内に当該書類を提出するよう出願人に求める(2007 年 7 月 12 日付 EPO 長官決定, OJ EPO2007 特別版 No. 3, A. 3 参照)。ファイルの重複を避けるため、出願人に対して、添付書簡にファックスの送付日を表示し、提出された書類が「ファックスによる出願の確認書面」である旨を明確にすることが求められる。

規則 157(1) 及び (3) 出願人が欧州特許庁を受理官庁として選んだ国際出願は、欧州特許庁に直接提出しなければならない。この例外が適用されるのは、締約国で適用される国内法に基づき、関係する国内当局を経由して国際出願を行うよう義務付けられている場合のみである(第 75 条(2)参照)。この場合は国内当局が、受理官庁として行動する欧州特許庁と出願人との間に介在する官庁(「出願官庁」)として機能し、出願日から 13 月、又は優先権を主張していれば優先日から 13 月の期間の終了前遅くとも 2 週間以内に出願書類が欧州特許庁に到達しているよう確約する義務を負う。

現在、国際出願のみは、受理官庁としての欧州特許庁に、電子的に提出することができるが、たとえば、優先権書類等、他の書類を電子的に提出することはできない。国際出願に関する技術的書面(明細書、クレーム及び図面)は、XML 又は PDF 形式で添付することができる(2003 年 12 月 3 日付 EPO 通達, OJ EPO 12/2003, 609 ; 2003 年 12 月 3 日通達, OJ EPO 12/2003, 610)。

国際出願の最初の手続及び方式審査は、PCT の規定に従い、受理官庁及び世界知的所有権機関(WIPO)によって実施される。欧州特許庁が受理官庁として行動する場合は、欧州特許庁の職員は、PCT 受理官庁便覧に従い作業する(2004 年 6 月 17 日付 PCT 公報特別版 No. S-03/2004 参照)。

受理官庁としての欧州特許庁における期限及び手続処置に関しては、出願人向けの手引書である「欧州特許の取り方 Part 2 : 欧州特許庁における PCT 手続(Euro-PCT)」の最新版参照。最新版では、2004 年 1 月 1 日以後を出願日とする出願に対してのみ適用される新たな手続について記載されている。2002 年 4 月版は、旧手続一般について記載されている限り、

2004年1月1日より前の出願日を有する出願に対して引き続き有用である。ヌクレオチド又はアミノ酸配列に関する出願については、A-VII, 4.2 及び OJ EP02007 特別版 No. 3, C.1 参照。

3. 国際調査機関 (ISA) としての欧州特許庁

3.1 一般的注意事項

欧州特許庁が第 152 条の条件に基づいて国際調査機関として行動する場合は、PCT 国際調査及び予備審査便覧に従い国際調査報告書を作成し、これを国際事務局に送付する (PCT 第 16 条 (1) 及び PCT 第 18 条参照)。2004 年 1 月 1 日以後に行われた国際出願について、欧州特許庁は「国際調査機関の見解書」(WO-ISA) も作成する (PCT 規則 43 の 2)。WO-ISA は、国際調査報告書と共に国際事務局に送付される。国際調査報告書の写し、及び該当する場合の WO-ISA は、出願人にも送付される。

国際調査報告書 (ISR) 及び WO-ISA に関して、出願人と欧州特許庁との間で協議する可能性はない。ただし、出願人は、ISR 及び WO-ISA に応答して、PCT 第 19 条に基づく補正クレーム、並びにこれに添付して、補正を説明し、当該補正が明細書及び図面に与えると思われる影響を示した、簡単な陳述書を提出することができる (IX, 5.7 参照)。更に出願人は、WO-ISA に応答して「非公式な意見書」を提出することができる。PCT 第 19 条に基づく補正書及び非公式な意見書は、国際事務局に直接提出しなければならない。

PCT19 条(1)

国際調査報告書及び該当する場合の WO-ISA の写しは出願人にも送付される。出願人は、その結果として、国際事務局に補正クレームを提出することができ、更に、補正を説明し、当該補正が明細書及び図面に与えると思われる影響を示した、簡単な陳述書を当該補正書に添付することができる (IX, 5.7 参照)。

国際調査機関としての欧州特許庁における期限及び手続処置に関しては、出願人向けの手引書である「欧州特許の取り方 Part 2 : 欧州特許庁における PCT 手続 (Euro-PCT)」の最新版参照。2002 年 4 月版は、旧手続一般について記載されている限り、2004 年 1 月 1 日より前の出願日を有する出願に対して引き続き有用である。ヌクレオチド又はアミノ酸配列に関する出願については、A-VII, 4.2 及び OJ EP02007 特別版 No. 3, C.1 参照。

3.2 制限

欧州特許庁と世界知的所有権機関国際事務局との協定によって (OJ 12/2001, 601), 欧州特許庁は、自己の調査業務範囲を国際調査機関としてのものに制限することができる。国際調査機関としての欧州特許庁の管轄権の制限に関する情報については、B-VIII, 1 参照。

4. 国際予備審査機関(IPEA)としての欧州特許庁

4.1 一般的注意事項

152 条

欧州特許庁は、第 152 条の条件に基づき、国際予備審査機関として行動することができる。

欧州特許庁が国際予備審査機関として行動する場合は、PCT 国際調査及び予備審査便覧の規定を審査手続に適用する。

PCT35 条

PCT 規則 70

国際予備審査報告書(IPER)は、所定期間内に、PCT 規則 70 に規定する様式に従い作成される。国際予備審査報告書及び該当する場合の附属書各 1 通が、国際事務局及び出願人に同日に送付される(PCT 規則 71.1)。

国際予備審査機関としての欧州特許庁における期限及び手続処置に関しては、出願人向けの手引書である「欧州特許の取り方 Part 2 : 欧州特許庁における PCT 手続(Euro-PCT)」の最新版参照。2002 年 4 月版は、旧手続一般について記載されている限り、2004 年 1 月 1 日より前の出願日を有する出願に対して引き続き有用である。ヌクレオチド又はアミノ酸配列に関する出願については、A-VII, 4.2 及び OJ EP02007 特別版 No. 3, C.1 参照。

PCT33 条

PCT 第 33 条(1)による国際予備審査の目的は、クレームされた発明が、新規性、進歩性及び産業上の利用性を有すると見受けられるか否かの問題に関して、予備的かつ非拘束的な見解を形成することである。この 3 の判断基準には、欧州特許条約に基づく場合と実質的に同一の要件が適用される(PCT 第 33 条(2), (3)及び(4)を、欧州特許条約第 54 条(1), 第 56 条及び第 57 条と比較されたい)。

ただし、国際予備審査の手続と欧州特許出願の審査の手続との間には、次の本質的な相違が存在する。

(i) 国際予備審査は、特許の付与又は出願の拒絶まで至らない。

(ii) 国際予備審査については、PCT 規則 69 に定められている期間を遵守しなければならない。

(iii) 発明の単一性の欠如の場合に適用される手続の相違、及び

(iv) 欧州特許庁と世界知的所有権機関国際事務局との協定によって(OJ 12/2001, 601), 欧州特許庁は、自己の審査業務範囲を国際予備審査機関としてのものに制限することができる(制限の判断基準を定める 2001 年 11 月 26 日付 EPO 長官通達, OJ 1/2002, 52 及び OJ 3/2002, 175 の情報も参照)。生物工学及び電気通信分野の出願に関して、国際予備審査機関としての欧州特許庁の管轄権の制限は解除されている(2003 年 10 月 31 日付 EPO 通達, OJ EP02003, 633)。ビジネス方法に関する出願については、欧州特許庁の管轄権の制限が適用されている。ビジネス方法に関する出願の予備審査については、PCT 規則 67.1(iii)及び PCT 規則 66.1(e)に基づき、更なる制限が適用されている(OJ 2/2006, 149 及び OJ 10/2006, 555 で公告された欧州特許庁通告参照)。

現在、国際予備審査機関としての欧州特許庁に、電子形式で予備審査請求書又は他の書類を提出することはできない。

4.2 国際予備審査報告(IPER)

国際予備審査報告では、クレームされた発明が、新規性、進歩性及び産業上の利用性を有するものと見受けられるか否かについて、予備的かつ非拘束的見解を構成する(PCT 第 33 条(1))。この見解は、報告書において言及されている書類に基づき作成される。この書類としては特に、次のものがある。

(i) 受理官庁に行われた出願の正文、又は該当する場合は、その公開されている翻訳文(PCT 第 21 条)

(ii) PCT 第 19 条に従いクレームに対して行われた補正を参酌して、受理官庁にされた出願の正文、又は該当する場合は、その公開されている翻訳文(PCT 第 21 条)

(iii) 国際予備審査報告書に附属書として添付されている書類(明細書、クレーム及び図面;PCT 第 34 条(2) (b)及び(3) (b)並びに PCT 規則 66 及び PCT 規則 68.2 参照)を参酌して、(i)又は(ii)にいう出願の正文

5. 指定官庁としての欧州特許庁

5.1 一般的注意事項

153 条(1) (a)
PCT4 条(1) (ii)

欧州特許庁は、PCT が施行されており国際出願の指定がされている欧州特許条約締約国のための指定官庁として行動する。ただし、出願人が、これらの国について欧州特許の取得を希望する旨を、国際出願の中で受理官庁に通知していることを条件とする。このことは、国内法で、その国の指定が欧州特許出願の効果をもたらすと規定されている締約国を、出願人が国際出願で指定している場合にも適用される。2004 年 1 月 1 日以後に行われた国際出願すべてにおいて、欧州特許庁は自動的に指定される(PCT 規則 4.9)。

指定官庁としての欧州特許庁における期限及び手続処置に関しては、出願人向けの手引書である「欧州特許の取り方 Part 2 : 欧州特許庁における PCT 手続(Euro-PCT)」の最新版参照。ヌクレオチド又はアミノ酸配列に関する出願については、A-VII, 4.2 及び OJ EP02007 特別版 No. 3, C.1 参照。

規則 159(1)

指定官庁としての欧州特許庁における欧州段階を開始するためには、規則 159(1)に基づく欧州段階移行のための要件を充足しなければならない(A-VII, 1.2 及び 1.3 参照)。欧州段階移行に関して、出願人は欧州特許庁から無料で入手可能な様式 1200 を使用することが強く推奨される。

5.2 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 A-VII 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。

5.3 国際出願の翻訳文の公開

153 条(3)及び(4) 欧州特許庁公用語の 1 による Euro-PCT 出願の国際公開は、欧州特許出願
規則 159 規則 159 の公開に代わるものであり、欧州特許公報に言及される。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 1 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(C-IV, 7.2 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、権利の消滅は生じなかったものとみなされる。

5.4 補充的欧州調査報告

153 条(7) 欧州特許庁公用語の 1 による出願及び国際調査報告が欧州特許庁に通知され、手数料が納付された場合は、調査部は補充的調査報告書を作成する。ただし、B-II, 4.3 に示すように、管理理事会が別段の決定をした場合を除く。

したがって、出願は、何れか 1 又は 2 の調査報告書を含む状態で審査部に到達する。当該調査報告は、審査中に参酌されなければならない。

5.5 欧州特許庁に係属する手続の繰延

PCT23 条 指定官庁として行動するときに欧州特許庁は、PCT 第 22 条に基づき適用
PCT 規則 44 の 2.2 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。

5.6 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、その出願については、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。

5.7 審査及び処理

Euro-PCT 出願の実体審査は、いくつかの特別規定を考慮して、他の欧州出願と同様に行われる。

PCT19 条(1) 国際出願に関して、補正クレームが、欧州特許庁に送付される前に提出された場合 (IX, 3.1 参照) は、審査官から出願人への最初の通知の前に行われたその他の補正と同様に、このクレームを、添付された説明書と共に参酌すべきである (C-VI, 3 及び 9.4 参照)。

PCT28 条
規則 159(1) (b)
規則 161
審査は PCT 第 28 条に従い行われなければならない。同規定によると、出願人には PCT 規則 52.1 (b) に定める期間内に、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)。

規則 164(2) 審査部は、欧州付与手続の基礎を構成する出願書類において発明の単一性の要件が充足されていない、又は国際調査報告書 (補充的調査報告書が作成されている場合は、その報告書) の対象となっている発明以外について保護が求められている場合は、国際 (又は補充的) 調査報告書の対象となっている 1 の発明に出願を限定するよう出願人に求めなければならない。

規則 137(4) (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(4) に基づく拒絶理由を提起すべきである (C-III, 7.11 及び C-VI, 5.2(ii) も参照)。

5.8 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。

6. 選択官庁としての欧州特許庁

6.1 一般的注意事項

153 条(1) (b) 出願人が国際予備審査の請求を行い、国際出願で指定されている、欧州特許条約の締約国の少なくとも 1 国を PCT 第 II 章に従い選択しており、その国について欧州特許の取得を求めている場合は、欧州特許庁は選択官庁として行動する。2004 年 1 月 1 日以後に行われたすべての国際予備審査請求において、欧州特許庁は自動的に選択される。国際予備審査報告書は、国際予備審査機関 (たとえば、IX, 4 に従う欧州特許庁) による請求に基づき作成される。欧州特許庁を選択することは、出願人が欧州特許庁における手続で、国際予備審査報告の結果を利用する意向があるこ

とを意味する(PCT 第 31 条(4) (a) 及び IX, 4.2 参照)。

選択官庁としての欧州特許庁における期限及び手続処置に関しては、出願人向けの手引書である「欧州特許の取り方 Part 2 : 欧州特許庁における PCT 手続(Euro-PCT)」の最新版参照。ヌクレオチド又はアミノ酸配列に関する出願については、A-VII, 4.2 及び OJ EP02007 特別版 No. 3, C.1 参照。

6.2 欧州段階及び実体審査の開始

欧州特許庁は、その選択について、(WIPO)国際事務局から通知される(PCT 第 31 条(7) 及び PCT 規則 61.2(a))。欧州実体審査は通常、最先の優先日から 31 月の経過前に開始してはならない(PCT 第 40 条(1))。審査をそれより早く開始することができる唯一の状況は、出願人がそのように明確に請求している場合である(PCT 第 40 条(2))。

規則 159 選択官庁として行動する欧州特許庁において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充足しなければならない(A-VII, 1.2 及び 1.3 参照)。欧州段階移行に関して、出願人は欧州特許庁から無料で入手可能な様式 1200 を使用することが強く推奨される。

6.3 国際予備審査報告書(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(IX, 5.7 参照)。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))。

PCT41 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。

6.3.1 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。

6.3.2 実体審査の基礎を構成する書類

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。

6.3.3 実体審査中の国際予備審査報告の内容の検討

欧州特許庁が国際予備審査報告書を作成した場合は、当該報告は審査目的での1の見解とみなされるべきであり、最初の通知は一般に、国際予備審査報告書に示されている見解への言及のみである。このような見解について、特許性の評価に関係する新たな事実が証拠において存在する場合(たとえば、別の先行技術文献が引用される場合、又は予想外の効果を有する証拠が提出される場合)、又は特許性に関する実体的要件がPCTに基づくものと欧州特許条約に基づくものと異なる場合は、この見解から逸脱して審査することができる。

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。

6.4 ファイルの閲覧

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。

第 X 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。

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。

1.2 実例

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。

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(3)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、VIII, 1.8 参照。

3. 書類の正式な正文

113 条(2)

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(C-VI, 14.1 及び 14.2, 並びに D-VI, 4.2 及び 7.2 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, OJ 3/1989, 79 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(X, 5 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(III, 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

規則 113(1)

- 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
- 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。

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(3))。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 1 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。

5. 決定の理由付け

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ことを示すこと、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。

審査手続中に主請求及び補助請求が行われ(X, 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 1 が許可される場合は、規則 71(3)による通知は、(第 1 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。規則 71(3)による通知に応答して、出願人が、許可されない高順位 of 請求を維持する場合は、第 97 条(2)に従い出願を拒絶する旨の決定が行われる。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。規則 71(3)に基づく通知が行われた時点でファイルに存在していたものと比較して、維持された請求の正文が補正された態様でない場合は、規則 71(4)に基づく翻訳文の提出及び手数料の納付の要件は適用されない。これらの事項は、法律アドバイス No. 15/05(改訂版 No. 2)、OJ 6/2005, 357 でも扱っている。

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 1 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 1 が許可される場合は、中間決定が、(第 1 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は、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。主たる要点は独立クレームを扱うときに考慮すべきであるが、他方、従属クレームに関する理由付けは、何れか特定の事案で特別の重要性がその従属クレームに付与されない限り、詳細に及ぶ必要がない。

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, OJ 4/2000, 174 参照)。

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 2 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。

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 1 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。通常の過程で中間決定は、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, OJ 6/1997, 229 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(I, 2 参照)。

10. 決定における誤記の訂正

決定における誤記の訂正は、規則 139 に従い出願人(又は特許所有者)が提出した書類における誤記の訂正とは明確に区別しなければならない。後者の誤記については、A-V, 3 及び C-VI, 5.4 参照。出願(又は特許)書類において出願人(又は特許所有者)が行う誤記の訂正は、特許付与(又は補正された態様で維持)する旨の決定の訂正を通じた婉曲的な方法で達成することができない。

規則 140

決定の訂正は、当該決定の正文が関係部門の意向と明白に異なる場合に限り認められる。したがって、決定における言語上の誤記、転写の誤り及び明白な過誤に限って訂正することができる。

特許付与のために出願人が承認した書類、又は補正された態様での維持のために特許所有者が承認した書類は何れも、特許を付与する旨の決定(T 850/95, OJ 4/1997, 152 参照)又は補正された態様で維持する旨の決定のそれぞれ一部となる。決定が、間違っている又は不完全な書類に関係する場合、たとえば、差替として既に提出され、その適法性が先行の手続中にまったく争点とならなかったクレーム、明細書又は図面が、付与された特許から欠落している場合は、明細書若しくはクレームの文言事項又は図面の文言事項の訂正を認めるべきである。

ただし、これは、特許の付与又は補正された態様での維持のために提示された書類をそれぞれ正当に点検する義務から、出願人又は特許所有者を免除するものではない。

決定の訂正は、当事者の 1 人からの理由を付した請求に基づく決定又は職権によって欧州特許庁が行う。訂正の請求が拒絶される場合は、この決定には理由を付さなければならない(T 850/95, OJ 4/1997, 152 参照)。この理由は、事前に請求人に通知していなければならない(第 113 条(1))。

第 XI 章 審判

1. 執行停止の効力

23 条(3) 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
109 条 間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) 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
手数料規則 13 条 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の後 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、又はその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, OJ 3/1990, 68 参照)。

したがって、審判事案の決定で扱われた実質的拒絶理由に応じる補正が新たに提出された場合は、当該決定を更正しなければならない。これは、たとえば、当該補正が、手続の過程で審査部が実際に示唆したが、出願人がその時は望まなかったものである場合に該当する。当該補正が、審判に基づく決定に含まれている拒絶理由に応じてはいるが、討議されていない新たな拒絶理由を提起する場合は、出願人は2審制に関する権利を有するので、中間的見直しも認めなければならない(T 219/93 参照、ただし OJ で未公告)。新たな拒絶理由は、更なる決定を行う前に、更なる通知を行い及び/又は口頭審理の手配をすることを必要とする場合もある(T 691/91 及び T 919/95 参照、ただし、何れも OJ で未公告)。

複数の拒絶理由を包含する決定の利点については、X, 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。

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。

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, 0J 12/1999, 713 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り、審判部に付託される(G 3/03 及び T 21/02 参照)。

補正が行われた場合(すなわち、中間的見直しが行われなければならない場合)であっても、実質的な手続違反が生じていれば、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)。

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 3/2003, 89)。拡大審判部も手続規則を採用している(OJ 5/2007, 303)。

第 XII 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

25 条

1. 総論

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、欧州特許の手続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-VIII, 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. 手続

手続は通常、次の段階を含むものと見込まれる。

<p>手数料規則 2 条 20 号</p>	<p>5.1 方式点検</p> <p>方式官は、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。</p> <p>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。</p>
<p>手数料規則 10 条</p>	<p>5.2 予備審査</p> <p>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かと予測される場合、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(XII, 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。</p> <p>(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</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>5.3 請求の取下</p> <p>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。</p> <p>5.4 技術的見解の確定及び交付</p> <p>XII, 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。</p> <p>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。</p> <p>5.5 ファイル閲覧</p> <p>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。</p> <p>5.6 国内裁判所への出頭</p> <p>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</p>

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 XIII 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相当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 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)
- 73 条
- 規則 23(1) 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(XIII, 1
- 規則 24(a)及び参照)。
- (b) 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) 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

規則 23(2)

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。