

欧州特許庁の新しい審査哲学

内 田 謙 二*

欧州特許庁では調査部と審査部が厳密に分離され、調査はオランダのデン・ハーグまたはドイツのベルリンの調査部でなされ、次に書類はドイツのミュンヘンの審査部へ移管され、そこで審査されるのが原則である。

上記の体制では調査官と審査官は別人となるから、出願書類は二人の技術専門家により独立に分析され、付与される欧州特許の質的水準は高いと言える。

つまり欧州特許庁は、発足当時のヨーロッパで最も厳格とみなされたオランダやドイツの審査制度、いわば石橋を叩いて渡るような“ゲルマン的思考”に基づく制度を採用した。

しかしながら、そのように“完全”な欧州特許でも、指定国で侵害問題が起こると、国によっては半数に近い特許が無効または補正の憂き目を見ることが分かった。

しかも、次のような素朴な疑問も湧いて来る。出願人が料金を払ってまで得ようとする特許（しかもその殆どが何事もなく20年後に消滅する）を、多大な労力とお金をかけて審査するのは官僚主義の行き過ぎではないか。その道の先端研究者のなした発明を、当業者の知識しか有しない審査官が厳しく審査することに意味があるのか。

一方では時が経つにつれ、調査官は調査の段階で既に発明の新規性と発明活度を判定する必要に迫られるようになった。なぜなら、調査官

は主請求項を基に先行技術を選出するのだが、もし主請求項に発明性がないと判定するときは、調査をそこで止めずに従請求項にまで拡張する方が全体として効率のよい調査となる。つまり効率のよい調査を行うには、調査官も審査官と同じような新規性と発明活度を判定する技能を持っていた方がよい。

他方で、欧州特許庁での審査の滞りを減らすには、同じ審査官が調査と審査を一貫して行った方が有利なことが明らかとなってきた。そこで、一部の出願書類に関しては、審査官（または調査官）が調査と審査を通じて行う BEST 制度が導入された。この制度は発明性の有無を読みやすい化学の分野から適用され始めた。

しかし、欧州出願の数は急速に伸び、欧州特許庁は審査の効率を更に上げる必要に迫られた。

そこで2003年7月より“欧州拡張調査書”の制度が導入されることになった。この制度によると、欧州第1出願（優先権を請求しない欧州出願）に関しては、審査官が調査書と共に発明性に関する意見を出願人へ通知する。その意見は従来の第一回通知に代わるか、または思い切りよく特許付与への同意を通知する。

この制度は、フランスや幾つかの欧州協約締結国群が既に採用している制度を彷彿させる。

例えば、フランスでは特許出願をフランス工業財産庁へ提出すると、同庁はその調査を欧州特許庁調査部へ委託する。欧州特許庁はその固

* 欧州特許・商標弁護士 Kenji UCHIDA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

有方式に基づき、先行技術、及び関連性の度合い（X, Y, A, O等の記号で表示）を記入した調査書を作成し、それを仏工業財産庁へ送付する。仏工業財産庁の審査官は当調査書の挙げる先行技術の正当性を確認または変更し、“予備調査書”として出願人へ送付する。つまり欧州特許庁の“調査書”は、フランス手続き中に導入され、幾分か姿を変えて“予備調査書”となる。

もし“予備調査書”がXまたはYの先行技術を挙げるときは、出願人は請求項を補正するか、または補正しないときはそれなりの理由を述べ、仏工業財産庁へ提出する。

“予備調査書”がXまたはYに該当する先行技術を挙げていないときは、出願人は答弁をする必要さえない。

審査官は新規性の欠陥が明白な場合には出願を拒絶するが、そうでなければ出願はそのまま特許となり、フランス手続きでの“調査書”（ここでは最終的に考慮された先行技術群と、それらの関連性分類が指示される）と共に付与される。

つまり上記の“欧州拡張調査書”は、フランスの“予備調査書”（調査書中の先行技術の確認のみ）に比べると、審査官が調査書へ発明性に関する意見をも添加する点で異なるだけである。

フランス制度の基には、上記のゲルマン的

厚さに比べて、自由放任、自己責任、合理性を重んじる、ラテン的な三つの哲学がある。

- (i) 発明を最もよく知る者は審査官ではなく発明者自身である。正しい先行技術さえ通知されれば、審査官が干渉するより、発明者自身が良心に基づいて補正した方が必要にして十分な保護が得られる；
- (ii) 統計上は、特許出願のうち侵害問題を生じるのは全体の2%に過ぎないから、何の後遺症も残さない他の98%の特許出願に対しても厳しい審査をするのは人知の浪費に過ぎない；
- (iii) 但し、侵害問題の対象となった2%の特許は裁判時に厳しく審理され、もし発明者が審査段階で良心的に補正していなかったときは、そのときに厳しい制裁を受け得る。

上記の“欧州拡張調査書”または“フランス予備調査書”の方式は、審査の無駄を省き、官僚の重さから離れるための将来の方向を示唆する。欧州特許庁がゲルマン的方法論の上に、ラテン的哲学の合理性を組み合わせ始めたのは興味深い。

(原稿受領日 2004年1月5日)