

欧州サーチレポートについて

永 岡 重 幸*

抄 録 2005年に欧州特許庁において導入されたEESR (Extended European Search Report：拡張サーチレポート) 制度について解説する。EESR制度導入前には、調査専門の審査官が従来技術調査を行ってサーチレポートを作成した後に、審査請求がなされたならば、実体審査専門の審査官が実体審査を行うというスキームであった。EESR制度を導入したことにより、従来技術調査と同時に実質的に実体審査を行い、効率的に従来技術調査と実体審査を行うようにした。本稿ではEESR制度の導入経緯を説明すると共に、EESRを受領した出願人が採り得る措置及び留意点を説明する。また、2007年に発効したEPC2000及び2010年のEPC改正等がどのようにEESR制度に影響を及ぼすのかについても解説する。

目 次

1. はじめに
2. EESR制度の導入
 2. 1 EESR制度が導入される前 (ESR制度)
 2. 2 ESR制度の問題点
 2. 3 EESRの導入
 2. 4 出願公開との関係
3. EESR受領後の対応
 3. 1 EESRに対して出願人が取り得る措置
 3. 2 実務上のアドバイス
4. 単一性との関係
5. PCTサーチレポートとの関係
6. おわりに

1. はじめに

欧州特許出願をすると従来技術調査が行われ、サーチレポートが作成されます。2005年にEESR (拡張サーチレポート) 制度が導入され、欧州特許庁における従来技術調査と審査の効率の向上等が図られました。EPCにおけるEESR制度の導入は、PCTにおけるEnhanced International Search Report制度¹⁾の導入とシクロナイズしています。その後、幾つかの変

更がEESR制度になされました (例えば、EPC2000の発効 (2007年) やEuro-PCTの単一性不具備の場合の取り扱いの変更)。本稿では、EESR制度の導入の経緯や現在のEESR制度の内容等を実務上のアドバイスと共に解説します。

2. EESR制度の導入

2. 1 EESR制度が導入される前(ESR制度)

EESR制度導入前には、調査専門の審査官が単一性判断及び従来技術調査を行ってサーチレポートを作成した後に、実体審査専門の審査官が実体審査を行っていました。このように従来技術調査と実体審査を別々に行うスキームにおける従来技術調査のことをESR (European Search Report) 制度と呼んでいました。

ESR制度は審査請求をしなくても従来技術調査をして、その結果をサーチレポートとして出願人に提供するという制度です (従前のPCT

* 弁理士 東京理科大学 大学院 非常勤講師
Shigeyuki NAGAOKA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の国際調査制度に似ている制度です)。出願人はサーチレポートを見た上で、審査請求をすることができ、審査請求をすることができます。ESR制度は日本の特許法には無い制度です。ESR制度により、無用な審査請求を少なくすることができます。

ESR制度において、従来技術調査は調査専門の審査官により行われていました。調査専門の審査官は欧州特許庁の調査部に所属していました。欧州特許庁調査部は、欧州特許庁のヘーグ(オランダ)支局にありましたので、従来技術調査はヘーグで行われていたのです。審査専門の審査官は欧州特許庁本部(ミュンヘン)に勤務していました。実体審査は審査請求がなされないと開始されませんので、審査請求がなされると、出願書類がヘーグからミュンヘンに移され、ミュンヘンで実体審査が開始されるという流れになっていました。つまり、ヘーグで行われた従来技術調査の後、暫く時間が経過してから、調査担当審査官とは異なる審査官が実体審査をするというシステムになっていました。

2.2 ESR制度の問題点

ESR制度の下では、従来技術の調査を行った審査官(ヘーグ)とは異なる審査官(ミュンヘン)が実体審査を行うことになっていました。従来技術調査担当の審査官が実体審査担当の審査官と異なれば、第1回目の拒絶理由通知を出すまでの流れ全体を考えると、当然ながら効率は悪いと言えます。従来技術を調査してサーチレポートを作成するときに、調査担当の審査官は明細書・クレームを読み、新規性・進歩性の有無を判断して、サーチレポートにX、Y等の記号を記載します。記号Xがクレーム1に付されている場合、「クレーム1は従来技術文献D1により新規性・進歩性が否定される可能性が大きい」ということを意味しています。つまり、調査担当の審査官は新規性・進歩性の審査をし

ているのです。その審査の結果を文章ではなく記号(X、Y等)で示していたのです。実体審査を担当する審査官は、サーチレポートを見ながら、再度、明細書・クレームを読み、新規性・進歩性等の有無を判断し、第1回目の拒絶理由通知を作成していました。よって、実体審査の審査官は、調査担当の審査官が行ったこと(審査)を重複して行っていたと言えます。

2.3 EESRの導入

① 調査担当審査官が行う調査(審査)と実体審査担当審査官が行う審査の重複をなくそうとして導入されたのがEESR制度です。EESR制度の下では、調査担当の審査が見解書(opinion)という書類を作成することになりました。つまり、調査担当の審査官は、ESR制度の下で作成していたサーチレポートを作成すると共に、新規性・進歩性に関する見解を文章で作成するようになったのです。

EESR制度の導入により、実体審査が前倒しされたと言っても良いと思います。なぜなら、審査請求をしていないのに、実質的な第1回目の拒絶理由通知(見解書)を出すからです。料金体系を見てもそのように言えます。2005年7月の料金改定によって、調査料金が増額され(見解書を作成する手数料を徴収していると考えられます)、審査請求料金が減額されました(審査がすでに開始されているためだと考えられます)²⁾。

EESR制度により、一人の審査官が従来技術調査と実体審査を行うことになりました。サーチレポートを作成した審査官が、その後に審査をずっと担当します。よって、欧州特許庁のヘーグ支局とミュンヘン本部の業務内容が同じになったと言えます。ミュンヘンでもサーチレポートを作成するようになりました。

② 従来技術調査と実体審査を一人の審査官が行うことをBEST(Bringing Examination

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

and Search Together) と呼びます。BEST制度とEESR制度は一体不可分の関係にあると言えます。

2. 4 出願公開との関係

EESR制度で作成されたサーチレポートは出願公開されますが、見解書は出願公開されません。

但し、出願公開後であれば、包袋閲覧をすることによって、見解書を見ることができます。

3. EESR受領後の対応

3. 1 EESRに対して出願人が取り得る措置

① EESRを受領した出願人は、見解書の内容に対して補正書 (amendments) 及び意見書 (observations) を提出することができます。この補正は自発補正です。補正書・意見書を提出するかどうかは、出願人の自由です。補正書・意見書の提出期限は設定されていません。補正書だけを提出しても良いですし、意見書だけを提出しても良いです。尚、この場合の補正はシフト補正であってはいけません。また、EESR受領前に自発補正をすることはできません。

② EESRに対して応答する義務はありません。その根拠はEPC施行規則44a (1) です。規則44a (1) には見解書の性質が説明されており、見解書は non bindingで non compulsory responseであると明記されているからです (見解書の内容 (進歩性等の判断結果) は拘束力を持たず、見解書に対して回答書 (補正書・意見書) を出すことを強制されないという意)。但し、今後のEPC改正により、「見解書には補正書・意見書を提出すべき」となることが予想されます。欧州特許庁は既に、EESR制度の最終目標として、見解書を bindingで (拘束力があり) compulsory responseが必要な (回答書を

必ず提出する必要がある) 通知と考えているからです。

③ EESRを受領した出願人は、EESRの内容を見て審査請求をするかどうかを決定します。審査請求がなされなければ、EESRに対して提出された補正書・意見書が審査されることはありません。

EESRを受領した後、出願人が何も応答をしない (補正書等を提出しない) で審査請求をすると、EESRと同じ内容のものが第1回拒絶理由通知として出されます。欧州特許庁としては、すでに実体審査の結果はEESRに示しているというスタンスを取っているからです。

3. 2 実務上のアドバイス

出願人はEESRに対して応答する義務は有りませんが、実務上のアドバイスとしては、「EESRに対して応答した方が良い」と言えると思います。なぜなら、応答しないと補正の機会を1回分捨ててしまうことになるからです。もう少し詳しく説明すると次のようになります。EESRに回答しないで審査請求をし、拒絶理由通知 (第1回) を受領したとします。そして、出願人が第1回拒絶理由通知に対して補正書を提出したとします。この補正書を検討した審査官には第2回目の拒絶理由通知を出す義務は有りません。つまり、直ちに拒絶査定を出すことができます。勿論これは最悪のシナリオの話ですが、この場合出願人に与えられる補正の機会は1度だけということになります。これに対し、EESRに回答して補正書を提出したとすると、出願人には最低2度の補正の機会が与えられることとなります (EESRに対する補正と、第1回拒絶理由通知に対する補正)。審査官は第1回拒絶理由通知を出すことなく拒絶査定をすることはできません。

2010年のEPC改正が「EESRの見解書を bindingで compulsory responseが必要な communi-

cationとする」という方針を打ち出していますので、出願人としては「2009年からEESRに対しては補正書を出す」ことを基本姿勢とした方が良いと思います。

4. 単一性との関係

① パリ条約ルートで欧州特許庁に特許出願をした場合、欧州特許庁がEESRにおいて単一性違反であるという認定をしたらどうすべきでしょうか？出願人には2つのオプションがあります。

第1のオプションは「単一性違反という認定をそのまま受け入れて、何もしない」です。これは、単一性有りとして認定された発明についてだけ権利化を望む場合です。単一性無しとして認定された発明について権利化を望む場合には、当該発明について分割出願をすることになります。このような分割出願をする場合、当該発明については分割出願前にサーチレポートが無いということになります。

第2のオプションは、「単一性違反として認定された部分の発明について追加調査を行ってもらおう」です。追加サーチレポートがあれば、単一性無しと言われた発明について分割出願をすることになった場合に、分割出願の許可の可能性を分割出願前に判断することができることとなります。つまり第1のオプションでは、分割出願をする前にサーチレポートを貰っていませんので、分割出願前にその許可の可能性を判断することは難しいですが、第2のオプションの場合には、分割出願の許可の可能性の判断資料（サーチレポート）を貰っていますので、分割出願をするかどうかの決定を適切に行うことができると言えます。尚、追加調査をしてもらうために、追加調査料金の支払いが必要です。単一性違反とされた発明が複数ある場合には、複数の追加サーチを請求することができます。尚、多数の追加サーチを請求するのはコストパフォ

ーマンスの面から得策ではないと言えますので、重要度の高い幾つかの発明についてのみ追加調査料金を支払うのが良いと思います。

② 追加調査料金を払うべきか否かについては、コストパフォーマンス等を考慮すべきですが、一般的には、追加調査料金を払った方が良いと思います。追加調査料金を払わないと、単一性違反とされた部分について当該特許出願で特許される可能性はかなり低くなるからです。

上記した第1のオプション及び第2のオプションのいずれにおいても、単一性判断に対して審査官に反論することは可能です。つまり、単一性無しという判断については折りに触れて（審査中に）審査官に反論することができ、審査が進むにつれ審査官の認定も変わる（つまり、当初単一性違反であるとされていた部分が審査対象に組み込まれる）可能性があります。追加調査料金を払って追加サーチをしておく、追加サーチ結果を審査官の単一性認定に対する反論材料として用いることもできます。審査中に単一性無しという認定が単一性有りという認定に変わると、追加調査料金は払い戻しされます。

③ 単一性が無い場合、EESRの対象となるのは、クレーム1により包含されるクレーム群（最初にクレームされている発明）です。

欧州特許庁の単一性判断の基本は「1つのカテゴリに1つの独立クレーム」です。外国出願をするときに、日本の基礎出願をreviseして独立クレームを3つ作る（つまり米国出願用の明細書を作成するために、独立クレームの数を増やす）ことがルーティン化されている場合が多いと思います。しかし、米国と欧州では単一性の判断基準が異なりますので、米国出願用のクレームを欧州出願で使うという方針が良くない場合もあると思います。欧州出願のクレームは、日本出願のクレームと全く同じで良い場合が多いと思います。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

5. PCTサーチレポートとの関係

EPC2000によりEuro-PCT出願の単一性の取り扱いが変更されました（Euro-PCTとはEPOを指定国としているPCT出願）。国際段階でEPOにより単一性が否定された場合、従前は追加調査料金を支払えば、単一性なしと言われた発明についても従来技術調査を行ってもらうことができました。しかし、EPC2000により改正された施行規則164条によれば、国際段階で追加調査料金を支払うというオプションが無くなりました。つまり、国際段階で単一性がないとされた発明については、欧州域内段階移行後に審査対象になることはない、という取り扱いになりました。EPOが国際調査機関でない場合（例えば、日本特許庁が国際調査機関である場合）であっても同じような取り扱いがされません。欧州域内段階移行後にEPOは補完サーチを行います。補完サーチにおいて単一性が否定される可能性はあります。その場合、単一性無しと判断された部分について追加調査を請求することはできません。単一性無しとされた発明については審査対象になりませんので、日本の出願人がPCTルートで欧州域内段階に入る場合、欧州域内移行時に自発補正を出して、最も重要なクレームがクレーム1となるようにすべきです。

6. おわりに

EESR制度は従来技術調査時の作業と審査請求後の実体審査時の作業との重複を減じるために導入された制度で、審査の効率の向上という

点で優れた制度だと思えます。しかしEPC出願件数の増加に伴い審査の遅れが大きな問題になったために、Euro-PCTの場合には追加サーチをしてもらうという途を無くしてしまったり、2010年に予定されているEPC改正によりEESR制度の運用も変えてしまうことになっています。EESR制度がこれからどのように変わっていくかについては、欧州特許庁からの今後のアナウンスメントに常時注意を払っておく必要があると思えます。

注 記

- 1) Enhanced International Search Report (EISR) 制度はExtended International Search Report 制度とも呼ばれています。EISR制度は、国際調査を行う際に、国際調査報告書 (International Search Report) を作成するだけでなく、見解書 (written opinion) も作成する制度です。見解書には、新規性、進歩性及び産業上利用可能性に関する予備的且つ拘束力の無い見解が示されます。EISR制度導入前（即ち、従前の国際調査制度）にあつては、国際調査報告書だけが作成されていました。
- 2) 調査料金は690ユーロから960ユーロに増額され、審査請求料は1,430ユーロから1,280ユーロに減額されました。

参考文献

- ・ The Extended European Search Report (EESR) : Procedure and goals, EPO, April 2005
- ・ Singer/Stauder, EPC - Vo. 1
- ・ Tokugikon No. 232, 2004. 3. 30
- ・ 欧州特許庁審査便覧和訳
http://www.jpo.go.jp/shiryoku/s_sonota/fips/epo/geb/chap3.htm

(原稿受領日 2009年5月18日)