

欧州特許庁審査官との面接

会員・欧州特許弁理士 高橋 喜三雄



要 約

本稿は、欧州特許庁（EPO）審査官との電話による面接（telephone interview）あるいはEPOに直接赴いて行う面接（personal/face-to-face interview）にかかるものです。面接には、出願人（あるいは欧州特許弁理士）が希望するもの（applicant/attorney-initiated）と、審査官が希望するもの（examiner-initiated）があります。審査官が希望して（電話で）面接を行うケースは非常に多いです。一方、出願人側が希望して審査官と面接を行うというのは、少なくとも現時点ではまれです。本稿では主に、出願人側が希望する場合のEPO審査官との面接について、その特異性、タイミング、効果などを解説していきます。ミュンヘンの特許事務所で仕事を始めてから8年半、欧州特許弁理士になって3年弱の私の個人的な体験だけでは、そのようなまれな手段である面接の一側面しか述べることができないと思います、すでに15年以上欧州特許弁理士として働いている同僚や、口頭審理を通して知り合ったベテランの審査官の意見を聞いたうえで本稿をまとめました。

目次

1. はじめに
2. EPO 審査官との面接の特異性
3. 面接をリクエストするタイミング
4. 面接で何を議論するのが効果的か
5. 面接が効果的な出願の種類
6. 面接はどこまで効果的か
7. 電話面接か直接面談のどちらがよいか
8. おわりに

ガイドライン（C-VII 2.1）に、出願人側から面接の申し込みがあった場合、役に立ちそうに思えないのであれば、認めなさい（If the applicant requests an interview, the request should be granted unless the examiner believes that no useful purpose would be served by such a discussion）と記載されているため、そのような傾向はなくなるものと思います。

2. EPO 審査官との面接の特異性

一般的に面接というのは interview と訳されます。しかしながら、面接の実務上の意味を考えると informal interview と訳する方が適当かもしれません。ここでいう informal は“非公式”という意味であって“公式”（formal）と対比されるものです。なんのこっちゃと思うかもしれませんが、重要なことは、面接で何らかの合意がされたとしても、審査“官”が同意をした内容は、拘束力のない（non-binding）予備的見解であり、審査“部”の公式見解ではないということです。審査部は三名の合議体であり、面接に参加するのは、第1審査官（特許付与するか出願を拒絶するかを三名で決定する時点に至るまでの全ての任務を任されている審査官）の一人だけです。後でまた述べますが、決定に関与するが面接には出席しないメンバーが

1. はじめに

2012年6月に改定された審査ガイドラインに、面接に関する手続きの項目が新たに加われました。EPOによると、改定時に内部規定（未公開）の多くを審査ガイドラインに組み入れたとのこと。したがって、確認は取っていませんが、面接に関する手続き自体も審査官にとって目新しいものではなく、以前からEPOの内部規定としてあったのではないかと思います。しかしながら、一般に公開される審査ガイドラインに組み入れられたことで、面接に関する手続きの透明性が高まったことから、出願人側が面接を希望するケースが今後増えるのではないかと私は予想しています。経験の浅い審査官は面接を嫌がる傾向にあると以前聞いたことがあったのですが、一般に公開される

いるということは、面接の意義に重要な影響を及ぼします。

面接というのは、欧州実務で特徴的な口頭審理 (oral hearing) とは明確に区別されます。口頭審理には、合議体を構成する三人が出席します。口頭審理は formal なものであり、口頭審理の最後には、特許許可通知 (Rule 71(3) EPC) を出すか、特許出願を拒絶するかの決定がなされます。この決定は拘束力を持ちます (言い換えれば、審査部はその決定を覆すことができない)。口頭審理については、貴誌 2013 年 10 月号における私の記事“ヨーロッパに身をおいてその後”に詳述してありますのでぜひそちらをご覧ください。

面接と口頭審理の違いに関して付け加えると、弊所では定型文として、オフィスアクションに対する意見書の中に、“有益と審査部がお考えであれば informal interview をしていただくようリクエストをいたします”、“この意見書に審査部が同意しない場合、さらなるオフィスアクションか口頭審理の召喚状を出していただくようリクエストいたします”というような文言を入れます。面接のリクエストは“有益”という条件もあってか通常無視されますが、口頭審理の召喚のリクエストは審査部が無視することはできません。無視するか見落として拒絶査定を出した場合、その決定は無効です。“Right to be heard” (Art. 113 EPC) を侵すことになるからです。非公式である面接のリクエストを無視しても、“Right to be heard” を侵すことにはなりません。

同僚に聞いたのですが、歴史的に見ると、古きよき時代 (具体的にいつかは聞いていません) には口頭審理というのがあまりなく代わりに面接が多かったようです。そして、口頭審理が一般的になるにしたがって面接が少なくなっていったようです。

さらに面接の位置づけに影響を及ぼすものとしては、欧州特許出願が審査される前に調査を経ることがあげられます。この早い段階では、サーチレポートとともにサーチオピニオンがでます。ガイドライン (B-XI 8) には (2012 年 6 月の改定前からあります)、審査段階にいくまでは、(調査担当) 審査官は、出願人からの面接の要望があっても受けてはならないとあります (本稿の趣旨と外れますが、例外的に、意味のある調査ができないとの Rule 63(1) EPC の通知や一つのカテゴリーにつき複数の独立請求項があつて Rule 43(2) EPC の規定を満たしていないとの Rule 62a(1)

EPC に係る通知が EPO から来た場合、出願人は審査官に面接を要求できるとあります。)。ちなみに、このようにガイドラインに明示しているのにもかかわらず、調査担当審査官が面接に合意したケースを知っています。おそらくこれは例外中の例外で、審査段階前に審査官が面接を受け入れることはまず期待できないと考える必要があります。私が面接について意見を求めた審査官も、自分ならガイドラインにある以上、審査段階前の面接の申し出は拒否するといっていました。

3. 面接をリクエストするタイミング

このように、出願人が非常に早い段階で審査官に何らかの意見、情報を伝えたい場合があつても、残念ながら基本的に面接は使えません。一方で審査段階に行く前にサーチオピニオンが出てしまっています。そのサーチオピニオンには、サーチレポート公開から 6 ヶ月以内に応答しなければなりません、審査請求も同じ期間内にしなければなりません。Rule 10(2) EPC に従い、審査請求がされて始めて、面接が可能な審査段階となります。

分割出願では往々にして、分割出願要件違反 (Art. 76(1) EPC) がサーチオピニオンに含まれます。分割出願のクレームに係る主題が親出願に開示の範囲を超える、というものです。皆さんもご存知のように、EPO は補正に対する要件が非常に厳しいですが、分割出願要件も同じような基準で判断されるために非常に厳しいものです。調査を行う段階で審査官が分割出願のクレームの根拠がどこにあるかを探すのに結構苦労しているのではないかと思います。面接という手段はとれませんが、代わりに、分割出願時に、さらのクレーム (clean version) のほかに、クレームを構成する各要素の根拠が親出願のどこにあるかも含めたクレーム (marked-up version) を提出することは可能です。

面接が実現する最も早い時期は、審査請求後に出される最初のオフィスアクション (厳密に言えば、Art. 94 (3) EPC に係る審査部による first Communication) に対する応答期間内となると思います。応答期間内に面接をしてそれで終わりではありません。面接はあくまでも informal (非公式) なものですので、応答期間内に書面で意見書・補正書を提出する必要があります。

少しでも早く特許がとりたいという場合に first

Communication の後で面接を申し込むというのは理解できますが、書面に比べて面接の方が特許取得が早まるとまでは一概にいえぬように思います。first Communication に対する応答は書面で十分な場合が多いような気がします。書面でも十分というのは、first Communication で挙げられている拒絶理由や審査官の主張や出願人の応答を検討しても、わざわざ面接するほどのことはない、書面であっても面接をしても結果は同じ（例えば、出願人がある補正をしたいと考える場合、代理人の目から見れば当該補正が補正の要件（Art. 123(2) EPC）を満たすのは明らかなので、わざわざ面接で審査官に補正の是非を聞く必要がない）という意味です。そういう場合であっても、出願人が（例えば本ケースは重要であるという理由で）条件抜きでの面接を希望すれば、代理人は審査官に連絡することになりますが、費用対効果では明らかに書面の方が優れています。なぜなら、面接を行うとなると、代理人は審査官からの予期せぬ質問に備え、準備（例えば発明の内容の把握）にある時間をかける必要があるからです（私の同僚は、面接時に、いきなり審査官から新しい文献を示されたそうです）。審査官によると、逆にあまり準備をしておかないで庁にやって来て審査官を説得しようとする代理人もいるらしく、好ましくない客のようです。

出願人に対するアドバイスとしては、無条件の面接を代理人に依頼するのではなく、書面よりも面接の方が効果的か否かを代理人にまず判断してもらい、効果的であると代理人が判断した場合にのみ面接をしてもらうのがいいのではないかと思います。

4. 面接で何を議論するのが効果的か

面接で議論する内容に制限はありません。しかしながら、上で述べたように、書面で述べることができる内容とほとんど同じ内容をわざわざ面接で口頭で述べることがいいとは思えません。レターやメール（書面）を書くのがわずらわしいから電話（口頭）で話そう、というのは日常的によく起こりえますが、代理人がEPO相手に書面を書くのがわずらわしいと感じることはもちろんありません。書面でなく敢えて口頭で話すには別の理由が必要です。一つは、書面では内容がどうしても制限的になり、また読み手は字面を追うだけです（目だけを使う）、口頭ではより多くの情報を互いに伝達できる（耳を使う）ことでしょうか。相

手の言いたいことがよりわかりますし自分の言いたいことがより相手に理解してもらえます。もう一つは、審査官のリアクションがすぐわかるというものではないでしょうか。

一つ目の理由について言えば、オフィスアクションを見て審査官が道を外れてしまっているように思える場合があります。例えば、審査官が発明を理解していない、審査官のロジック（クレーム解釈、引例解釈）が明白に誤っている、出願人側の主張（アーギュメント）を審査官が理解していない、などです。あるいは、逆にオフィスアクションに記載された審査官の主張が理解できない場合もあります。このように誤解、不理解に陥ってしまった場合、面接は、書面で応答するのに比べて有効な手段です。面接では、発明の説明（図面・サンプル等を使う場合は直接面談になります）、出願人側・審査官の主張の確認を行うこととなります。それでも書面で応答すると、さらなる混乱、誤解を審査官側に招くこともあり得ます。次のオフィスアクションまでの時間は往々にして長くなりますし、その間に支払う維持年金を考えると無駄に思えます。

なお、審査官のロジックが誤っているように見えてもそうでない場合も多々あります（“明白に”に該当しない）。例えば、特許性の審査において審査官はクレームをそのまま解釈（拡大）しますが、これは正しいです。クレームに書いていない明細書（実施形態）や図面の内容を参照してクレームを狭く解釈することは間違いです。

二つ目の理由について言えば、審査官が受け入れ可能な補正を見つけ出したいという場合があるでしょう。この点で面接は有効な手段となると思います。但し、面接の際にいきなり、こう補正したらどう？、あるいはこれは？、これは？と探りを入れる（fishing）のは、実際には提出されていない“仮の”（hypothetical）補助リクエスト（欧州実務では、複数のクレームセット、クレームの範囲が最も広いものをメインリクエストとして提出し、限定事項を入れたクレームを含むものを補助リクエストとして一つまたはそれ以上、“書面で”提出することが可能です）について審査官の判断を仰ぐことになり、審査官は答えないと思います。したがって、面接に先立ってメールなどで具体的な補正案を審査官に連絡する必要があります。その場で提示して答え（実際には感触）をもらえたとしても、審査官に熟慮する時間を与えないことになるので生産

的でない（後で述べますが、審査官は後に自分の意見を撤回してもよい！）と思います。昔は、面接の場で初めてあれこれ補正の提案をしても問題なかったようですが、現在の EPO のやり方として、一度オフィスアクションを出したら審査官はそのファイルに関わることができず、出願人から具体的な提案（少なくとも一つ）があって初めて検討をすることが許されるというのを聞きました。

面接にて、具体的な補正案を提示することなく、どういった補正なら受け入れるか？と探りを入れるのも問題外だと思います。

特許性について言うと、私が意見を求めた審査官によれば、議論するレベルというのはある程度に抑えるそうです。つまり、審査官の中で議論の余地なく (indisputable) 新規性、進歩性、特に進歩性があると納得できるまでの高いレベルの議論は面接で避けたいようです。

審査官は、仮の補正や特許性の主張に対し、明確に No と言うかもしれませんが、明確に Yes と言うことはありません。せいぜい“よさそうだけど、どうかな...” くらいの感触です。

5. 面接が効果的な出願の種類

以前の審査官自身の経験を生かせる場合、審査官にとっても面接はありがたいツールのようです。

出願人側が面接を希望する本ケースが、以前に担当したケースに類似しており、以前のケースについて、口頭審理を経てあるいは経ずに特許になっていたり、口頭審理を経て拒絶になっているなどして十分検討が済んでいる場合、本ケースについて面接を行うことは審査官にとって効果的で意味があるようです。類似というのは、親出願と分割出願の場合もあるでしょうし、分割出願と別の分割出願の場合もあります。また、発明が似たような出願同士の場合もあります。分割出願について言えば、親出願を担当する第 1 審査官が、よほどの例外（例えば、退職）がない限り分割出願を担当することになります。発明が似たような出願同士の場合は、以前のケースと本ケースの第 1 審査官が同じである場合もあります（異なる場合、本ケースの審査官は、自身の経験を生かせないので、面接はさほど効果的とは考えないのではないのでしょうか）。類似の程度が大きく、本ケースの引例が以前のケースでも関連性の高い引例として挙がっていれば、特許性に

関しても十分なレベルで議論をすることができると思います。

分割出願が多数ある場合、一度にすべてのケースを面接で取り扱うのは、審査官にとっても一度に処理できるので効率的で好まれます。

6. 面接はどこまで効果的か

面接には第 1 審査官のみが出席します。ガイドライン (C-VII 2.2) には、審査部を構成する他の二人のメンバーが出席することを要求する権利は出願人側にはないとあります。なぜかは記載がありませんが、そもそも他のメンバーというのは、口頭審理を開く段階、あるいは Rule 71 (3) EPC の許可通知を出す直前の段階で初めて審査に関与してきます。そもそも面接をするような早い段階ではまだ残りの二人はまだ指名されていない、というわけではなく、出願の時点で三人の審査官は指名されているようです。しかしながら、第 1 審査官以外の二人の指名は形式的なものに過ぎず、第 1 審査官以外のメンバーが途中で交代することがあっても、それを出願人に知らせることはありません。そもそも早い段階で出願人側が二人の名前を知ることができません。第 1 審査官の名前は、サーチオピニオンの作成者として知ることができます。

来庁しての面接は、口頭審理のように会議室に場所がセッティングされるのではなく、第 1 審査官の部屋（個室）で行われます。電話面接とは異なり、審査官にとって、直接面談のリクエストを受けた場合、代理人自体を知っていると気軽に受ける傾向があるようです。といっても、審査官にとっても個人的な差はあれ、直接面談は極めてまれであり何年かに一度あるかないかのようです。

代理人には面接の内容を簡潔にまとめた議事録 (minutes) が後日送付されるのですが、そこには合意した内容 (agreement)、見解の相違が含まれます。見解の相違が含まれる場合、審査官は拒絶理由が存在する（維持される）と考えているので、出願人はそれに対応することが要求されます。では合意した内容はどうかということ、合意したことで完全に安心することはできません。議事録に含まれる見解は予備的なものであり拘束力がありません。Rule 71 (3) EPC の許可通知を出す直前の段階で第 1 審査官は、審査部の他の二人に自分がなぜ特許にすべきと思うかについて意見を述べ、彼らを説得できれば、審査部の最終見解にす

に代理人（出願人）と合意した内容が反映されます。しかしながら、他の二人が納得しなければ、多数決の原理で合意した内容は反故にされます。あるいは、他の二人との意見交換により、第1審査官が自分の見解を変えることもあります。さらにはまた、他の二人と意見交換する以前の段階で、第1審査官自体がもう一度検討（second thought）した結果、合意した内容は間違っていると考えられることもあります。面接にて特に特許性に関して高いレベルで議論することを避けたいと考える審査官がいることを考えると、見解を変えるということは頻繁ではないにしろ起こりうることに心留めておく必要があります。

審査官自身が電話面接を希望する場合（審査官が直接面談を希望したという話は聞いたことはありません）、審査官が代理人に連絡してきます。審査官は、時間を使って何を議論するかをすでに十分検討しており、自分のペースで面接を進めることができます。逆に、代理人は、いきなり審査官から電話を受けて説明をされても、ファイルの内容（発明の内容）を忘れてるのが普通（極端な場合、数年前に意見書、補正書を提出）で面喰らいます。自分の場合は、審査官が連絡してきたら、ファイルが手元にないので日を改めて自分から連絡する旨を伝え、その間にファイルの内容を確認（少なくとも発明の把握）します。それでも一体何の問題で電話をしてきたのかわからないので、どこまで準備すればよいかかわからず、審査官から自分に連絡して行くことになる電話面接は負担に感じます。

逆に、代理人が審査官に連絡して面接の希望を伝えた場合、日程を決め（連絡した日から面接までの期間は、それほど間がないです）、面接の日がきたら来庁してあるいは電話にて面接を行うようになりますが、審査官が事前に十分に準備をすることは難しいです。もちろん、何を話したいかを面接の前にメールなどで連絡することで審査官の負担を多少なり軽減することはできます。上で述べましたが、補正案の場合事前の連絡は必須です。

話はそれますが、口頭審理の直前に審査官が電話で代理人と協議したいと連絡してくる場合があります（貴誌 2013 年 10 月号の私の記事も参照してください）。これは、informal interview ではなく formal interview といっていいでしょう。口頭審理の召喚に対する準備書面として提出したリクエスト（メインリクエスト、補助リクエスト）に問題がある（召喚状に挙

げられた拒絶理由が維持、あるいは新たな拒絶理由（私の経験では、明確性の問題であることが多いです）が発生）が、補正により解決できる場合、あるいは、どうしても拒絶理由が解消できそうにない場合、審査官は代理人に連絡をし、なぜ係属中のリクエストでは特許にできないかを説明します。前者の場合、電話での協議の結果および出願人への問い合わせの結果、ある補正をすれば OK ということで合意すれば、口頭審理は開かれずに、特許付与に向けて動き出します。電話で話す相手は第1審査官とだけですが（他の審査官が参加することもまれにあります）、informal interview と異なり、合意内容が反故にされることはありません。後者の場合、口頭審理にそれでも来るんですか、では口頭審理の場でお会いしましょう、ということになります（出願人が権利化をあきらめることもあります。その場合、口頭審理の要求を取り下げます）。

以上を考えると、面接というのは、お互いの主張（立場）を理解し合う（誤解を解く）ことで、第1審査官が道を外れないようにするための（特許許可に向かうための）方向指示器として効果が高いといえますが、面接のみをもって、最終地点（特許許可）まで第1審査官（さらには二人の連れ）を連れて行くことはできないと思います。

とはいうものの、上述したように、分割出願の場合は、親出願あるいは他の分割出願がすでに口頭審理を経てあるいは経ずに特許になっているかあるいは口頭審理を経て拒絶になっていけば、親出願に係る書類を第1審査官がすでに十分検討している状態であるため、面接は非常に効果的といえるでしょう。類似した発明に係る出願をすでに同じ審査官が扱っており十分検討した状態である場合も同様です。

7. 電話面接か直接面談のどちらがよいか

得られる効果という点では特に違いがないと考えます。しかしながら、効率を考えると私は直接面談が断然優れていると思います。

電話面接では入ってくる情報は音声しかありません。耳しか使えません。さらに、審査官がきれいな言語を話すとは限りません。例えば、スペイン、イタリアなまりの英語は電話で聞いててわかりにくいので苦痛であります。

それに対し、直接面談ではさらに手や目が使えます。電話面接ではいちいち何ページの何行目だと指摘

する必要があるのに対し、直接面談ではここに書いてあると指で示すことができます。なお、直接面談では第1審査官と近い距離にいるのでそういうことが可能ですが、口頭審理ではテーブルを挟んで三人の審査官がいるので、何ページの何行目だという必要があります。

電話面接でしんどいのは、相手の顔色がわからないことです。声色でわかることもあります、自分の言っていることを相手が納得しながら聞いているのか、それともそうでないかは、すぐにはわかりません。直接面談であれば、相手を見ることができるので顔色ですぐわかりますので、無駄に話す時間が少なくてすみません。話はそれですが、口頭審理の場合、私は審査部（異議部等も同様）が自分の主張をどういう態度で聞いているか注視しながら話します。納得してもしなくても顔色変えずに聞いている人もいれば、納得しない場合は不満顔を示す人もいます（ため息をつかれたこともあります。ため息なら電話でもわかります）。合議体のうち二人以上にそのような態度が見られる場合、さらに話を続けても全く効果はありません。

直接面談は、人間と人間との交流という側面で電話面接よりも断然優れています。互いに情が移るわけではありませんが、代理人と第1審査官が協力して問題を解決しようという気持ちになります。三人が出席する口頭審理よりもその傾向が強いかもかもしれません。

直接面談について言えば、費用の点で言うと、代理人、審査官がどこにいるかでかなり違います。例えば、代理人の事務所がミュンヘンであれば、ミュンヘンに勤務する審査官と直接面談するのに交通費はかかりません。EPOの審査官がハーグであれば、飛行機

代等余分にかかります。費用対効果を考えると、そういう場合、効率の面では直接面談にかなり劣ると思いますが、電話面接で済ませざるを得ないかもしれません。

なお、改定ガイドラインには、面接、口頭審理にビデオ会議が使えるとあります。といっても、私も同僚も、口頭審理のためにさきビデオ会議を使ったと聞いたことがありません。EPOの審査官はあまりビデオ会議をしたくないらしいという話も小耳に挟んだことがあります。面接にビデオ会議を使うと、どのような弊害が生じるかは現時点ではわかりません。自分が日本で働いていた際、遠隔地にいる発明者と打ち合わせをした経験は20回かそれ以上あったと思うのですが、発明者の方がカメラの位置・焦点を何度も変えなければならず非常にやりにくかったです。EPOでの口頭審理において、私あるいは審査官が議論の流れの中でその場で図を書いて説明を行わなければならなくなったことが、これまで何度もありました。そのとき日本で経験したようなビデオ会議だったらものすごくやりやすかったらと思います。もちろん、その当時に比べて使い勝手のよいシステムをEPOが使用するとは思いますが。

8. おわりに

面接は効果的か、という端的な質問には、ケースバイケースと答えるしかありません。しかしながら、上述したように、議論すべき問題の内容あるいは出願の種類によっては、面接が決定的なものではないにしろ、非常に有効なツールになります。

(原稿受領 2013. 9. 10)