

審査におけるファーストアクションとしての口頭審理の召喚状に関する欧州の新しい手法

欧州調査報告に添付されるサーチオピニオンにおいて異議申立があると、欧州特許出願の出願人は明細書、クレームまたは図面の補正書を提出し、及び／またはその異議申立に対する意見書を提出してサーチオピニオンに回答しなければならない。

サーチオピニオンにおいて異議がない場合、サーチオピニオンに応じて明細書、クレームまたは図面の補正書及び／または意見書を任意に提出してもよい。

類似の手続は、欧州特許庁（EPO）が補充の欧州調査報告やサーチオピニオンを作成する Euro-PCT 出願（例えば、国際調査機関（ISA）が EPO でない場合の欧州段階に移行した PCT 出願）にも当てはまる。

EPO が ISA の立場で PCT 出願の調査を行った場合、EPO は欧州段階への移行に際して補充欧州調査を行わない。この場合、EPO は規則 1 6 1 / 1 6 2 の通知を発行し、ISA 発行の見解書の内容により必須または任意の回答提出に 6 か月の期限を設定する。

サーチオピニオンに対する、または規則 1 6 1 / 1 6 2 の通知に対する出願人の回答は、それが回答を要するサーチオピニオンに対して提出されたものでも、或いは回答を要しないサーチオピニオンに対して任意に提出されたものでも審査のベースとなる。審査部は、これらの要素を考慮に入れた上で最初のオフィスアクションを作成する。

現行のやり方では、残った異議及び／または新たな異議申立への回答に一般的に 4 か月の期限を設定したオフィスアクションを、審査部は常に少なくとも 1 回は発行している。

しかしながら、2017年11月1日発効の新しい審査便覧に示された新たな手法によれば、審査部は審査手続において、ファーストアクションとして口頭審理の召喚状の発行を決定することができる。これは例外的な場合ではあるが、審査部は次の 2 つの条件が当てはまる場合はいつでも、最初にオフィスアクションを発行することなく口頭審理の召喚状の発行を決定することができるようになったことを出願人は知っておくべきである。

- (i) ファイルされているクレームの内容が、調査の根拠となるクレームの内容と実質的に異ならないとき。
- (ii) サーチオピニオンにおいて申立のあった、審査手続の結果に重大な影響を及ぼす異議が依然として一つ以上該当するとき。

出願を拒絶する旨の決定は、審査における最初のオフィスアクションの送付、或いは口頭審理無しに

下すことはできない。これは、たとえサーチオピニオンにおいて申立のあった異議に変更がなく、保留中の口頭審理請求も無いとしても、審査部はサーチオピニオンへの回答後すぐに出願を拒絶してはいけないことを意味する。しかしながら、サーチオピニオンへの回答直後に口頭審理の召喚状が発行されないためには、サーチオピニオンに回答する際に自己の状況をいかに大幅に改善するかを出願人は注意深く検討すべきである。

出願人が口頭審理に召喚される際、召喚状に示された口頭審理に備えた書面提出を行うべく、期限内に意見書や補正書を提出してもよい。もしその書面に審査部の異議全てを克服するような真摯な取り組みが見られる場合、口頭審理はキャンセルされるかもしれない。そうでなければ、口頭審理期間中、例えば出願人欠席の場合でも出願についての実体審査の決定が下されることになる。