

<独国>



欧州特許出願審査過程における 審査官への電話インタビュー

Prüfer & Partner 特許法律事務所
リッター直子

はじめに

欧州特許出願の審査過程において、日本の出願人や代理人から、拒絶理由通知への応答期間内に審査官に電話して、例えば補正案が拒絶理由を回避できるかどうかを確認して欲しい、あるいは新規性や進歩性等の特許性について審査官と直接議論して欲しいという指示を受けることがある。

1. 審査官とのインタビューは可能か？

欧州特許庁でも日本と同様、審査官とインタビューを行うことは原則的に可能である。しかし、先に述べたような、審査官の心証を事前に確認する、あるいは審査官を説得するといった目的では、インタビューを希望してもなかなか対応してもらえないことがある。

2. インタビューとは？

欧州特許庁では、インタビューは、「personal consultation (直接の相談)」と呼ばれ、ビデオ会議と電話会議を含む。近年のパンデミックの影響により、2021年3月の改訂では審査ガイドラインから直の面接 (interview) が削除されビデオ会議が好ましい、となった¹。しかし、弊所の経験から言うとまだ電話インタビューが多いようである。

3. 出願人からのインタビューの申込になぜ対応してもらえない？

インタビューは出願人側からも審査官側からも申し込むことができる。ただし、出願人側から申し込んだ場合に審査官が対応するかどうかは、審査官の裁量によ

1 https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/c_vii_2.htm

る。ガイドラインには、インタビューをすることが有益ではないと思われる場合を除いて、インタビューの申込は「通常」許可されるべきと書かれているが、この「通常」という言葉は2021年3月の改訂で挿入された。つまり対応してもらえないこともあるのである。

一般的に、出願人側からの申し込みに審査官が対応するのは、特許庁から送付されてきた通知内の誤りの訂正や確認等、具体的に簡単な内容の場合で、進歩性など抽象的で複雑な内容は歓迎されない。審査が煮詰まってきている段階では、新規性や進歩性に関する内容も可能ではあるが、この場合でも、例えば審査官が提案してきた補正案のマイナーチェンジなど、かなり具体的な内容である必要がある。

欧州特許庁の公式 (formal) な審査は、審査官3名の合議体である審査部 (Examination Division) 内の合意のもとに行われるのに対して、インタビューは通常、担当審査官一人が対応する。このため、これはあくまでも私個人の見解であるが、雄弁な弁士にうまく丸め込まれるのを担当審査官が避けようとしているのではないか、と思う。また、欧州特許庁には公用言語である英語、ドイツ語、フランス語がネイティブでない審査官が数多くいる。外国人である私自身にも非常によくわかるのであるが、彼らはやはり複雑な議論が予想される場合には口頭より書面上でじっくりと検討したいのではないか、と思う。

4. インタビューの性質

上述のように、公式な審査と異なり、インタビューは非公式 (informal) であり、合意内容には拘束力がない (non-binding)。だから、こちらとしては、気軽に電話に応じてくれればいいのに、とも思うのであるが、なかなかそうはいかない。

5. インタビュー後の経過 - 通知の送達

インタビューでは大抵、次のステップ (誰がいつまでに何をするか) を出願者側と審査官とで協議し合意する。日本では、応答期間内にインタビューを行い、この応答期間内に応答書類を提出するのが一般的なように思われるが、欧州では新たな応答期限を設定する方が一般的であるように思われる。日本の出願人の了解を得る必要がある、と云えば、合意内容にもよるが、数カ月の期限は大抵許可してもらえる。

インタビュー中になされた合意内容は、審査官が議事録 (minuts - 日本の対応記録に相当) として記録しサインをして初めて拘束力を持つ。議事録は合意され

た期限と共に通知（Communication）に添付されて特許庁から代理人に送られてくるのが一般的である。通知にはインタビュー中になされた合意内容と異なることが記載されることも在り得る。

この通知は、場合によって様々な通知がある。例えばインタビューによって拒絶理由が解消されなかった場合、インタビュー後に審査官が新たな拒絶理由を発見した場合はもちろんのこと、単にインタビュー中に合意に至ったクレームの清書の提出が要請される場合や、補正により拒絶理由の解消されたクレームに合わせて明細書の補正が必要な場合等にも、Art. 94(3) EPCに基づく通知（拒絶理由通知）が送付される。また、拒絶理由が解消された場合には、Rule 71(3) EPCに基づく通知（特許許可の通知）が送付されることも多い。単にインタビューの内容の確認だけのこともある。

6. まとめ

以上のように、欧州特許庁は、比較的小さな問題を解決する効率的ではあるが非公式な手段としてインタビューを位置付けているようであり、大いに利用したいものである。その一方で、インタビューはその非公式な性質のため、特許性等の大きな問題を議論する場としては位置付けられていないように思われる。このような大きな問題は、まず書面により議論を進めることを提案する。そして、書面による議論が十分に尽くされ具体的なゴールの合意がかなり明らかになってきた場合には、インタビューの利用も有効なのではないかと思われる。

< Germany >

Telephone interview with the Primary Examiner of the EPO during the substantial examination proceedings of a European patent application

Prüfer & Partner mbB
Naoko Ritter

Introduction

During the prosecution of a European patent application, a Japanese Applicant or Attorney may ask us to call the Examiner within the time limit for replying to an office action to check, for example, whether a proposed amendment could remove the reasons for refusal, or to discuss directly with the Examiner the patentability of claims, such as novelty or an inventive step.

1. Is it possible to have an Interview with the Examiner at EPO?

At the EPO, as at the JPO, it is in principle possible to have an interview with the Examiner. However, it seems to be sometimes difficult to lead to an interview even if we request to do so for the above mentioned purpose of confirming the Examiner's opinion in advance or persuading the Examiner.

2. What is an Interview at EPO?

Interviews at the EPO are referred to as "personal consultations" and include video conference and telephone conference. Due to the recent pandemic, at the revision of the Guidelines for Examination of March 2021¹ face to face interviews have been removed from the personal consultation. Further, it is stated that a videoconference is preferred. However, in our experience, telephone conference seems to be still common.

3. Why a request for an Interview made by the Applicant is not always responded at EPO?

Interviews can be requested either by the Applicant or by the Examiner. However, it is at the discretion of the Examiner whether the Examiner will respond to a request made by the

¹ https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/c_vii_2.htm

Applicant. The Guidelines state that requests should "usually" be granted unless it is considered that it would not be beneficial to conduct an interview. The word "usually" has been inserted in the March 2021 revision. In other words, it may be possible that no consultation is held.

In general, the Examiner will only respond to a request from the Applicant if an issue to be discussed is specific and simple, such as the correction or confirmation of an error in a notice sent by the EPO, and will not welcome abstract and complex matters such as an inventive step. In the final stages of examination, matters such as novelty and an inventive step may be also possible to be discussed, but even in this case they must be very specific, for example, minor changes to the amendments proposed by the Examiner.

Whereas the formal examination at the EPO is carried out by consensus within the Examination Division formed of three Examiners, the interview is usually conducted by a single Examiner. For this reason, and this is only my personal opinion, the Examiners in charge may want to avoid being convinced by an eloquent patent attorney. In addition, there are many Examiners who are not native speakers of English, German or French, the official languages of the European Patent Office. As a foreigner myself, I understand very well that they would prefer to discuss complex issues more taking his time in writing than orally.

4. Nature of an Interview at EPO

As mentioned above, unlike a formal examination, an interview is informal and the agreement made during an interview is non-binding. Due to this non-binding nature, I wish that the Examiners would be more willing to conduct a telephone interview, but this is often not the case.

5. After an interview – a Communication issued

During the interview, the Applicant and the Examiner usually discuss and agree on the next steps (who will do what and by when). In Japan, it seems to be more common to conduct an interview within the response period and to submit the response within this response period, whereas in Europe it seems to be more common to set a new response deadline. If we say that we need to obtain the consent of the Japanese Applicant, a deadline of a few months is usually granted, depending on the agreement.

The agreements made during the interview are only binding when the Examiner records them in minutes and signs them. Minutes are usually sent by the EPO to the representative as an attachment to the communication together with the agreed time limit. It is possible that the communication may contain different information than agreed during the interview.

This communication can be a variety of notices. For example, not only in case that the

reasons for refusal are not removed by the interview, or the Examiner finds new reasons for refusal after the interview, but also in case that only a clean copy of the claims agreed during the interview is necessary to be submitted, or the reasons for refusal in the claims are removed by amendments but the specification needs to be amended accordingly, a communication under Art. 94(3) EPC (a notice of reasons for refusal) is sent. A communication under Rule 71(3) EPC (a notice of intension for grant) is often sent where the reasons for refusal have been removed by the interview. Sometimes a communication is sent merely for a confirmation of the content of the interview.

6. Summary

As mentioned above, the EPO seems to regard the interview as an efficient but informal means for resolving relatively minor problems, which should be of great use. On the other hand, due to its informal nature, the interview does not seem to be considered as a forum to discuss major issues such as patentability. We suggest discussing such major issues first in writing. Then, when the written discussion has been sufficiently exhaustive and an agreement on a specific goal is fairly clear, the use of interviews may also be useful.