

## EP 特許異議手続中の補正に関し拡大審判部が審決を下す (G 3/14)

2015年04月06日

特許業務法人

**HARAKENZO**  
**WORLD PATENT & TRADEMARK**

(旧称：特許業務法人原謙三国際特許事務所)

### 1. はじめに

EPO において権利付与後の異議申立制度が設けられています。異議部は、**Art.100 EPC** に規定の以下の異議申立理由のうち少なくとも 1 つを充足するか否かを審理します。

#### 【異議申立理由】

- (i) EP 特許の対象が **Art.52 EPC**~**Art.57 EPC**<sup>\*1</sup>に基づいて特許を受けることができないこと。
- (ii) EP 特許が発明を当該技術の熟練者が実施することができる程度に明確かつ十分に開示していないこと。
- (iii) EP 特許の対象が出願時の出願内容を超えていること、又は、特許が分割出願について若しくは **Art.61 EPC**<sup>\*2</sup>に従って提出された新たな出願について付与された場合は、先の出願の出願時の内容を超えていること。

異議部は異議手続中に特許権者が行った補正を考慮し、(i) EPC の特許要件や補正の要件及びこれらに関する施行規則に定める条件が満たされている場合、補正された明細書を維持するという決定をするのに対し、(ii) EPC の要件を満たしていないと認める場合、当該特許を取り消します。<sup>\*3</sup>

ところで、異議手続において、特許権者は補正を行うことができます。但し、この場合は、保護範囲を拡大するように補正することができないと共に、**Art.100 EPC** に規定の異議申立理由に対応した補正である必要があります (**Art.123(3) EPC**、**Rule 80**、**Guidelines Part D-IV-5.3** 参照)。

たとえば、異議手続中に、独立特許クレーム (granted independent claim) に従属特許クレーム (granted dependent claim) の特徴をそのまま組み入れる補正が行われた場合、**(i) Art. 84 EPC** (明瞭か否か) に関しても審査すべき旨を判示した審決 (たとえば、**T 459/09** や **T**

<sup>\*1</sup> 特許を受けることができる発明 (Art.52 EPC)、特許性の例外 (Art.53 EPC)、新規性 (Art.54 EPC)、新規性に影響を与えない開示 (Art.55 EPC)、進歩性 (Art.56 EPC)、産業上の利用性 (Art.57 EPC)

<sup>\*2</sup> Art.61 EPC は、欧州特許を受ける権利を有していない者による欧州特許出願を規定している。

<sup>\*3</sup> 異議部は、異議申立の理由の少なくとも 1 によって、欧州特許を維持することができないと認める場合は、特許を取り消す。それ以外の場合は、異議申立は、却下する (Art.101(2)EPC)。異議部は、異議申立の手続中に特許所有者がした補正を考慮した上で、特許及びそれに係る発明が、本条約の要件を満たしていないと認める場合は、その特許を取り消す (Art.101(3)(b)EPC)。

409/10 参照) と、(ii) プロセキューション時に審査部により上記各要件を充足するか否かについて十分に体系的に審査されているはずであるので、明瞭か否かに関する審査は不要である旨を判示した審決とがあります (たとえば、T 1495/05 参照)。

このように、異議申立手続において補正が行われた場合に Art. 84 EPC (明瞭か否か) に関し審査されるべきか否かについて、統一した審決が下されていませんでした。そこで、T 0373/12 において技術審判部によって、「異議手続中および異議決定を不服とする審判手続中にクレームを補正した場合、そのような補正が Art. 84 EPC (明瞭か否か：異議理由ではないことに留意) に関し審査されるべきか否か？」について、拡大審判部に付託されていました (G 3/14)。

このたび、G 3/14 において、付託事項に対し審決が下されました。本件に関し、以下に説明します。

## 【全 7 頁】

本件記事に関し、後続するさらなる詳細情報の知得をご希望されるお客様は、下記の担当者までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。  
ご不明点・ご質問等がございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。

【連絡先】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK  
外国専門部長 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)  
外国専門部長代理 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)  
TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)  
E-Mail : iplaw-osk@harakenzo.com

### 【免責事項】

当事務所は、本資料のコンテンツの正確性に努めておりますが、これを保証するものではありません。  
当事務所は、本資料のご利用により生じた損害・損失について、一切の法的責任を負いません。

### 【無断複製・転載禁止】

当サイトの掲載物は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。  
特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.