

＜英国＞



欧州特許庁（EPO）の実務に大きな変化はあるか？

Gill Jennings & Every LLP
Partner

Stephen Haley

時折、特許出願の審査実務において誰もが当然と考えてきた慣行に疑問を投げかける重要な判例が現れます。ここにその好例があります。欧州特許庁(EPO)が、許可されたクレームと整合しない事項を削除するために明細書の修正を要求するという確立された実務が、実際に欧州特許条約（EPC）に基づいているかどうかについて、最近議論が起きています。技術審理部はこの問題に関する法的解釈を求めて、拡大審判部（EBA）に質問を付託しました。

本件（T 0697/22）において、審判部は補正後のクレームが許諾クレームと整合していると判断しました。しかし、以前に実施された明細書の補正については、審判部は整合性がないと認定しました。

審理において、審理部は権利者に明細書のさらなる補正を提出させるため書面審理の継続を認めず、審理中での補正提出も認めませんでした。これにより、補正された請求項に合わせるための明細書補正が必要かどうかが問題となりました。審理部は本件に関する判例が分かれていると判断したため、拡大審理部に対し「欧州特許のクレームが異議申立手続または異議申立上訴手続中に修正され、その修正により修正クレームと特許明細書との間に不整合が生じた場合、欧州特許条約（EPC）の要件に従い、当該不整合を解消するよう明細書を修正クレームに適合させる必要があるか？」という質問を付託する必要があると結論付けました。

欧州特許制度が確立されて以来、この質問への答えは「はい」とされてきました。その答えが変わる理由は見当たらないものの、もしかすると変わるかもしれません！欧州特許庁（EBA）が間もなく回答を提示するでしょう。

< the United Kingdom >

Will There Be a Major Change In EPO Practice?

Gill Jennings & Every LLP

Partner

Stephen Haley

Every now and then a significant legal case arrives which questions what everybody had considered to be accepted practice in the prosecution of patent applications. Here is a great example. There has been recent debate about whether the established practice of the EPO to require the description to be amended to excise any matter which is not aligned with allowed claims is in fact based on the European Patent Convention (EPC). A technical board of appeal has referred questions on this matter to the Enlarged Board of Appeal (EBA) for clarification of the law.

In the case (T 0697/22), the Board of Appeal found that the claims, amended versus the granted claims. However, the description amendments that had previously been made were held by the Board not to be consistent. At the hearing the Board declined to allow continuation of the proceedings in writing so as to allow the proprietor to file further amendments to the description, and also declined to allow them to file such amendments at the hearing. It then became necessary to know whether amendment of the description to match the amended claims was required. Since the Board held that the case law on this issue is divergent, they found it necessary to refer questions to the EBA, asking the following question :

“If the claims of a European patent are amended during opposition proceedings or opposition-appeal proceedings, and the amendments introduce an inconsistency between the amended claims and the description of the patent, is it necessary to comply with the requirements of the EPC, to adapt the description to the amended claims such that the inconsistency is removed?”

Ever since the European patent system was established it has been accepted that the answer to this question is “yes” and it is difficult to see why that answer should change, but perhaps it will! EBA will tell us shortly.