

< 独国 >



## UPC 控訴裁判所における付加事項 審査の厳格化

SKM-IP PartGmbH  
Founding Partner, European Patent Attorney  
**Nils T. F. Schmid**

2025年10月2日付判決（UPC\_CoA\_764/2024, 774/2024）において、統一特許裁判所控訴部はデュッセルドルフ地方部の侵害及び有効性判断を覆し、追加された主題事項を理由にEP 3 926 698 特許を無効とした。本判決は、特許権者にとって明らかに不利な姿勢を示し、開示内容の厳格な評価へと明確に転換したことを示している。

当該特許はフリップチップLED構造に関するもので、分割出願に由来する。控訴審は、このような手続的状況においては、請求項の対象が元の開示チェーン全体から導出可能でなければならないと強調した。したがって、請求項1は、出願時の出願内容と先行するPCT親出願内容の両方の範囲内に留まる必要があった。

争点となったのは、紛れもなく単一メサを有するLEDをカバーする請求項1が親出願によって支持されているかどうかであった。デュッセルドルフ地方裁判所は「メサエッチング領域」の存在が決定的と判断し、メサの数は発明の技術的定義要素ではないと結論づけていた。しかし控訴裁判所はこれに異議を唱えた。

親出願に単一メサLEDの明確かつ明白な開示は認められないと判断した。特に、図24～26が必然的に当該実施形態を示すとする主張を退けた。明細書に明示的な記載がない場合、当事者がこれらの図面を単一メサのみを示すものと必然的に理解するとは限らない。単なる想定可能性や理論上の解釈では不十分であると強調した。

全体として、この判決は、UPC控訴裁判所が追加事項を評価する際、より厳格な基準を適用する用意があることを示している。デュッセルドルフ地方部会が採用した比較的寛容なアプローチから離れ、欧州特許庁（EPO）の実務で知られる厳格な開示原則に近づく方向へ移行しつつある。

（邦訳：当研究所）

< Germany >

## UPC Court of Appeal Tightens Added-Matter Review

SKM-IP PartGmbH  
Founding Partner, European Patent Attorney  
**Nils T. F. Schmid**

In its decision of 2 October 2025 (UPC\_CoA\_764/2024, 774/2024), the Court of Appeal of the Unified Patent Court overturned the infringement and validity ruling of the Düsseldorf Local Division and held EP 3 926 698 invalid for added subject matter. The judgment illustrates a noticeably less patentee friendly approach and a clear shift towards a stricter assessment of disclosure.

The patent related to a flip chip LED structure and originated from a divisional application. The Court of Appeal stressed that, in such a procedural constellation, the claimed subject matter must be derivable from the entirety of the original disclosure chain. Claim 1 was therefore required to remain within the content of both the application as filed and the earlier PCT parent application.

A key issue was whether claim 1, which undisputedly covered LEDs with only a single mesa, was supported by the parent application. The Düsseldorf Local Division had considered the presence of “mesa etched areas” to be decisive and concluded that the number of mesas was not a defining technical aspect of the invention. The Court of Appeal disagreed.

It found no clear and unambiguous disclosure of a single mesa LED in the parent application. In particular, the Court rejected the argument that Figures 24–26 necessarily depicted such an embodiment. In the absence of any explicit indication in the description, the skilled person would not inevitably understand those figures as showing only one mesa. The Court emphasised that a merely conceivable or theoretically possible interpretation does not suffice.

Overall, the decision signals that the UPC Court of Appeal is prepared to apply a more exacting standard when assessing added matter, departing from the comparatively generous approach adopted by the Düsseldorf Local Division and moving closer to the strict disclosure principles familiar from EPO practice.