

## EPO 拡大審判部，決定における誤りの訂正に関する審決

2012 年 8 月 3 日

JETRO デュッセルドルフ事務所

欧州特許庁 (EPO) は、7 月 31 日、決定における誤りの訂正を規定する欧州特許条約 (EPC) の施行規則 140 の解釈について、特許のテキスト (明細書) の訂正を求める特許権者の申請は、異議の手続開始後を含むいかなる時点になされても、許容されないとする 7 月 23 日付の拡大審判部の審決 (G1/10) を公表した。

本件は、欧州特許第 0961184 号について、出願人が審査手続において行ったクレームの補正で「Portion」と記載すべきところ「Position」とした誤記が存在していたことに起因して異議申立がなされたところ、特許権者である Fisher-Rosemount Systems 社が EPC 規則 140 に規定される誤りの訂正を求めて申請を行っていたもの。

異議部は、2009 年 3 月 12 日付けの中間決定において、異議の手続を中断し、EPC 規則 140 の下での訂正を求める申請に関する決定を審査部に求めたものの、異議申立人である Endress+Hauser 社はこの中間決定を不服として技術審判部に対して審理を求めた。技術審判部は、両当事者の同意に基づき、審理を一時中断して、拡大審判部に対して EPC 規則 140 の法解釈について特許のテキストの訂正の可否に関する質問を付託していた。

拡大審判部は、付託された質問について、第三者に対する法的安定性等の観点から過去の拡大審判部の審決 (G1/97) 等を参照して検討し、EPC 規則 140 は特許のテキストの訂正には適用されないとする判断を示した。一方で、拡大審判部は、特許権者が EPC 第 123 条の下で、異議手続や限定手続において特許の補正を求めることが可能であるとの見解も示した。

拡大審判部へ付託された質問とそれに対する回答は次のとおり。

< 拡大審判部へ付託された質問 >

1. 異議の手続開始後に提出された EPC 規則 140 の下で付与の決定の訂正を求める特許権者の申請は許容されるか？特に、EPC 規則 140 における時期的制限が存在しないことは、EPC 規則 140 の下での決定における誤りの訂正はいかなる時点においてなされてもよいと解釈されるべきか？
2. そのような申請が許容されると見なされる場合、訂正の決定が結局は付与された特許の容認されない補正となるか否かを異議部が審査することが除外されるような拘束力のある手段で、審査部はその申請を査定系の手続において決定しなくてはならないか？

<拡大審判部の回答>

1. EPC 規則 140 は特許のテキストを訂正することに適用されないため、そのような訂正を求める特許権者の申請は、異議の手続開始後と含むいかなる時になされても、許容されない。
2. 付託された最初の質問に対する回答を考慮すると、付託された第 2 の質問について回答の必要がない。

<参考>

EPC 第 123 条 補正

- (1) 欧州特許出願又は欧州特許は、欧州特許庁における手続において、施行規則に従い、補正することができる。如何なる場合においても、出願人は、出願について自発的に補正をする少なくとも 1 回の機会が与えられる。
- (2) 欧州特許出願又は欧州特許は、出願時における出願内容を超える対象を含めるように補正してはならない。
- (3) 欧州特許は、保護を拡張するように補正してはならない。

EPC 実施規則 140 決定における誤りの訂正

欧州特許庁の決定に関しては、言語上の誤り、転写の誤り及び明白な錯誤に限り訂正することができる。

— 審決文 (G1/10) は、以下参照 —

[Datasheet for the decision of the Enlarged Board of Appeal of 23 July 2012 \(PDF\)](#)

(以上)