

< 独国 >



EPO 異議申立と不服審判

—EPO の第一審から第二審への繰り
越し請求に関する判例法の揺らぎ

DREISS Patentanwälte PartG mbB

Partner, **Dr. Andreas Pfund**

Partner, **Dr. David Sinz**

EPO の審判は厳格な「前倒し」3段階手続きであり、当事者は可能な限り早期に全主張を提示する必要があります。第1段階は、理由の陳述とその応答により定義され、当事者はこの段階で全主張を提示しなければなりません。第2段階では、審判部が補正を認めるか否かを裁量で決定し、正当な理由が求められます。第3段階では、例外的な状況下でのみ新たな事実、主張又は請求が認められます。

第1段階においても、当事者の申し立ての一部はすでに補正したものと見なされ、審判部の裁量によりその承認が必要となる場合があります。これは、上位の請求に従って特許が維持されたため、不服審判の過程で審理されなかった特許権者の予備的請求がある場合に生じます。特許権者は、自己の請求が第1審手続きにおいて承認可能な形で提起され維持されたことを証明する必要があります。

これらの要件については、3つの判例法があります：

タイミング（例、審決 T 221/20）：第一審の審判請求期限内に提出された請求は、一般に受理可能とされています。

第一審の裁量（例、審決 T 364/20）：審判部は、その請求が第一審で受理されるべきであったか否かを評価します。すなわち、審判部は第一審の裁量決定を再現しようと試みます。

立証責任（例、審決 T 246/22）：審判部は、第一審の全ての状況に関する特許権者による立証に焦点を当て、独自に第一審を分析することはありません。

想定される実務上の影響は、第一審の特許権者は予備的請求をできるだけ早期に提出し、その目的を明確に示し、第一審の審理を通じて維持しなければならないということです。審判においては、請求は第1段階で速やかに繰返し、手続きの経緯と目的の説明を添えて、却下されないようにする必要があります。

各審判部間でより統一的なアプローチが取られるようになれば、法的確実性が高まるでしょう。それまでは、実務家は異なる審判部におけるアプローチの揺らぎを考慮する必要があります。

（邦訳：当研究所）

< Germany >

EPO Opposition and Appeal —diverging case law of EPO on carrying over requests from first to second instance

DREISS Patentanwälte PartG mbB

Partner, **Dr. Andreas Pfund**

Partner, **Dr. David Sinz**

The Appeal at the EPO is a strictly “front-loaded” three phase-procedure requiring parties to present their full case as early as possible. **Phase 1** is defined by the statement of grounds and the reply thereto, parties shall present their entire case in this phase. In **Phase 2**, admittance of amendments to the case is at the discretion of the Board and requires justification. In **Phase 3**, new facts, arguments or request are admitted only under exceptional circumstances.

Even in Phase 1, parts of a Party’s case can already be considered an amendment, requiring admission at the discretion of the Board, if they are not directed at the content of the decision under appeal. This is the case for a patentee’s auxiliary requests that were not discussed in the appealed decision, because the patent was upheld according to a higher-ranking request. The patentee should demonstrate that the requests were admissibly raised and maintained in the first instance proceedings.

Three lines of case law have emerged regarding these requirements :

Timing (e.g., T 221/20) : Requests filed within procedural deadlines in first instance are generally considered admissible.

Discretion in First Instance (e.g., T 364/20) : Boards assess whether the request should have admitted in first instance, i.e. the Board attempts to reproduce the discretionary decision of the first instance.

Onus of demonstration (e.g., T 246/22) : The Boards focus on the demonstration of all relevant first instance circumstances by the patentee and will not analyze the first instance on its own.

Arising practical implications include that patentees in first instance must submit auxiliary requests as early as possible, clearly state their purpose, and maintain them throughout first-instance proceedings. On appeal, requests must be reiterated promptly in Phase 1, supported by explanations of their procedural history and purpose to avoid inadmissibility.

A more unified approach among Boards would enhance legal certainty. Until then, practitioners need to consider the diverging approaches of different Boards of Appeal.