# 審決 G 1/25（EPO）：
# クレームと明細書はどの程度一致しなければならない？

*筆者：クリストフ・ベナール（Christophe Besnard）*

欧州特許庁（EPO）拡大審判部は、欧州特許出願又は欧州特許における明細書とクレームとの間の不整合及びその対処について、審決 G 1/25（“Hydroponics”）を公表しました。

まず注目すべきことに、当該審決では、不整合（inconsistency）に対し、「図面を含む明細書における１以上の記載により、クレームに対する理解がクレームの明らかな意味に適合しないと示唆され、かつ、当該不適合（incompatibility）は審決 *G 1/24* に記載される原則を適用することにより容易に解消できないと示唆される場合、*クレームと、明細書と、全ての図面との間に不整合が存在する*」という独自の定義がされています。参照された審決 *G 1/24* に示される原則によれば、クレームの意味は必ず、クレーム、明細書及び全ての図面を全体として考慮し、当業者の視点から判断されなければなりません。

したがって、まず最初に、明らかな不適合（クレームと明細書とが一見して矛盾している印象）と、真の不整合との間に区別を付けるべきであり、それには、不適合がクレーム解釈を通過することが必要です。明らかな不適合が容易に解消される場合、出願又は特許が全体として当業者により考慮されると、修正する必要のある不整合は単純に存在しません。

拡大審判部は、このことを、よくある状況を使って、「クレーム補正の結果として、主題（技術的教示、例、又は実施形態）が、もうクレームの範囲に包含されないが明細書には開示されている」と説明しています。そのような状況は、それ自体では不整合を生じず、当業者がこの主題は包含されていないことを容易に理解すれば解消されるという明らかな不適合に過ぎません。主題が補正後のクレ

ームに包含されているか否かの確かな疑念が明細書に残る場合のみ、真の不整合が存在します。したがって、明らかな不適合を真の不整合と区別するために、主題が明細書にどのように示されるかが決定的です。突き詰めると、全ては結局、ドラフティングにかかっているようです。

更に広く言うと、拡大審判部によれば、クレームが補正されたか否かにかかわらず、「*当業者が明細書及び全ての図面に照らしてクレームを読む際にクレームの意味に疑念を抱く場合*」、不整合は存在します。

しかし、拡大審判部の分析はそこに留まっていません。拡大審判部は続けて、「*クレームと、全ての図面を含む明細書との間の不整合が欧州特許条約（EPC）に基づく判断にとって重要なほどではない場合、そのような不整合を削除する（又は無効にする）必要はない*」と示しました。EPC は、単なる形式的な一致のために全ての図面を含む明細書を適合させることを求めていません。言い換えれば、不整合（ここでは、単なる明らかな不適合ではなく、真の不整合）は、EPC への準拠には関係なく、未修正のままであってよいです。

しかしながら、この最後の可能性が実際にはまだ稀である状態は続いています。定義上、不整合の前提としてクレームの意味に関し確かな疑念の存在が必要である限り、そのような不整合は、特定の手続上の構成を除き、EPC への準拠の判断材料となるべきです。

当業者にとって明細書に開示される主題が補正後のクレームに包含されているか否かかを判断するのが難しいという既に言及したこの状況を例として考えてみましょう。この点に関して、拡大審判部は、「『*情報、例、主題又は実施形態がクレームの範囲内にあるか否かが不明確な場合、それならば、クレームが全ての図面を含む明細書により裏付けられているとは言えない*』ので、そのような不整合は、EPC 第 84 条への準拠に影響を与える」と誤解の余地がないように示しています。

審決 G 1/25 は、欧州特許出願人が長い間、待ち望んでいた審決です。いくつかの特許出願人は、この審決によって、クレームが補正された時点で明細書を適合させることを過度に要求する EPO の実務に決定的な終止符が打たれることを望んでいました。拡大審判部は、過度な形式上のアプローチを回避することに意欲があるようですが、出願人はおそらく、拡大審判部の今回の結論に失望するでしょう。その一方で、競合者の特許に直面している第三者は、クレームの意味が明細書の記載によって曖昧になってしまうことを防ぐのに役に立つと思われる今回の審決を歓迎するかもしれません。