

EPO 拡大審判部(G 1/25)付託質問に対する意見書(JEITA)

拝啓

欧州特許庁 拡大審判部 御中

一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)は、G 1/25 における拡大審判部への付託質問に関し、欧州特許条約(EPC)に基づく「請求項補正に伴う明細書の適合義務」の是非について、以下のとおり意見を提出いたします。

JEITA は、日本の電子・情報技術産業を代表する業界団体であり、会員企業は IP5 を含む世界各国の特許庁において長年にわたり特許出願、審査対応、異議申立て、訴訟対応を行ってきた豊富な経験を有しています。各国の裁判所における特許の解釈や有効性判断に関する深い知見を有しており、国際的な特許制度の発展に貢献することを目的として、本意見書を提出いたします。

#### 【付託質問の要旨】

G 1/25 では、以下の 3 点が拡大審判部に付託されています：

1. 欧州特許の請求項が異議申立手続または異議審判手続中に補正され、その結果、補正後の請求項と明細書との間に不整合が生じた場合、EPC の要件を満たすために、明細書を補正後の請求項に適合させる必要があるか。
2. 上記質問が肯定される場合、そのような適合を要請する EPC 上の根拠は何か。
3. 欧州特許出願の請求項が審査手続または審査審判手続中に補正され、その結果、補正後の請求項と出願明細書との間に不整合が生じた場合、上記 1 および 2 の回答は異なるか。

#### 【JEITA の立場】

JEITA は、質問 1 および 3 に対して「否(No)」と回答すべきであると考えます。すなわち、請求項補正に伴い明細書を補正後の請求項に適合させる義務は、EPC 上存在せず、また制度的にも実務的にも望ましくありません。したがって、質問 2 への回答は不要です。

この立場の根拠は以下のとおりです：

1. EPC に明確な法的根拠が存在しない  
EPC 第 84 条は「請求項は明確かつ簡潔であり、明細書によって支持されなければならない」と規定していますが、これは請求項の要件を定めるものであり、明細書の内容を補正後の請求項に「整合」させる義務を定めたものではありません。  
また、EPC 第 69 条およびその解釈プロトコルは、明細書が請求項の解釈に用いられることを定めていますが、明細書の補正義務を導くものではありません。  
さらに、規則 42 および 48(1)(c)も、出願時点での明細書の記載要件や禁止事項を定め

たものであり、補正後の請求項に合わせた明細書の修正を義務づける根拠とはなりません。

## 2. 実務上の有益性が認められない

明細書と請求項の不整合は、裁判所における請求項の解釈において実質的な障害とはなりません。日本や米国を含む多くの法域では、明細書の適合補正を要することなく、侵害および有効性の判断が適切に行われています。

実際、統一特許裁判所(UPC)の *Agfa v. Gucci*(UPC\_CFI\_278/2023)判決では、「付与請求項と整合しない明細書の記載は、請求項の広い解釈の根拠とはなり得ない」と明確に判示されています。

また、一般公衆にとっても、明細書は技術情報の情報源としての役割が主であり、補正によって得られる追加的価値は限定的です。むしろ、明細書補正の要求は、異議申立人やその代理人が補正ミスを突いて出願人に不利益を与える手段となる懸念があります。

## 3. 特許権者に過度なリスクを課す

EPOにおける新規事項(added subject-matter)の判断は世界的に見ても最も厳格であり、明細書の補正は、意図せず新規事項の導入や請求項解釈の変更を招くリスクを伴います。

特に、補正によって制限的な定義が削除された場合、保護範囲の不明確化や拡張と見なされる可能性があります。

実際、EP13003671.8の事例では、審査官の指示に従って行った明細書補正が、後の異議手続において第123条違反と判断されるという事態が発生しました(T 471/20)。このように、明細書補正は出願人にとって予期せぬリスクを生じさせる可能性があり、制度の安定性を損なう要因となります。

## 4. 国際的に例外的な運用

EPOの現行実務は、IP5を含む他の主要特許庁や、EPC加盟国の国内特許庁(例:英国、フランス)と比較しても例外的です。

例えば、英国では、UKIPOが明細書中の過剰な主題の削除やマーキングを要求することはなく、発明の要約部分のみが適合の対象とされています。

EPOの現行実務は、国際的な制度調和を妨げ、出願人にとって不必要な複雑性と負担をもたらしています。

## 5. 特許の品質向上に寄与しない

明細書の適合補正は、特許の有効性や技術的内容の明確性を高めるものではありません。

むしろ、審査官および出願人のリソースを本質的な論点(新規性、進歩性、クレームの明確性)から逸らし、特許の質を損なう可能性があります。

限られた審査リソースをより重要な論点に集中させることこそが、特許の質の向上に資するものと考えます。

6. 不要な手続的負担を生じさせる

現行の明細書補正実務は、出願人・代理人・審査官に対して過度な作業負担とコストを課しています。

特に、「実施形態」「本発明」「任意に」「好ましくは」等の表現を逐一修正・削除する作業は、手続経済の観点からも非効率的であり、EPO の運用原則とも整合しません。

【結論と提案】

JEITA は、拡大審判部が質問 1 および 3 に対して「否 (No)」と回答すべきであると考えます。

明細書は、出願時点で出願人が開示した内容の「歴史的スナップショット」として扱われるべきであり、請求項の補正に応じて逐次修正される「生きた文書」として扱うべきではありません。

仮に不整合が生じたとしても、それ自体で補正を要するものではなく、特別な事情(明白な誤記、欠落の補完、混乱を招く記載の訂正等)がある場合に限って、例外的に補正が認められるべきです。

さらに、G 1/22 において導入された「反証可能な推定 (rebuttable presumption)」の考え方を参考に、出願時明細書は原則として補正不要であるとの推定を設け、必要に応じて出願人または EPO が補正を求めることができる制度設計も有効な解決策と考えます。

JEITA は、EPO における特許実務が国際的な制度調和と手続の合理性を重視し、出願人・第三者・審査機関のすべてにとって予見可能性と効率性の高い制度となることを強く希望いたします。

敬具

一般社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA)

2026 年 1 月 30 日

Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)  
Ote Center Bldg., 1-1-3, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan

<https://www.jeita.or.jp/english/>

30 January 2026

Registry of the Enlarged Board of Appeal  
European Patent Office  
Richard-Reitzner-Allee 8  
85540 Haar  
GERMANY

For the attention of: Mr Nicolas Michaleczek  
Email: [EBAamicuscuriae@epo.org](mailto:EBAamicuscuriae@epo.org)

Official Ref: G 1/25

Subject: **Amicus Curiae Brief – G 1/25**

Dear Members of the Enlarged Board of Appeal,

The Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) respectfully submits this written statement, in accordance with Article 10(1) of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal, as amicus curiae in relation to the referral G 1/25.

### **Introduction**

JEITA is a leading industry association representing Japan's electronics and information technology sector. Our member companies have decades of experience in filing, prosecuting, and enforcing patents across numerous jurisdictions, including all IP5 offices. They possess deep expertise in how patents are interpreted and enforced in courts worldwide. We believe that the issues raised in G 1/25 are of significant importance to the international patent system, and we appreciate the opportunity to contribute our views to assist the Enlarged Board in its deliberations.

## **The Questions**

To briefly recap, the following questions have been referred to the Enlarged Board of Appeal in G 1/25:

1. If the claims of a European patent are amended during opposition proceedings or opposition-appeal proceedings, and the amendment introduces 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 so as to remove the inconsistency?
2. If the first question is answered in the affirmative, which requirement(s) of the EPC necessitate(s) such an adaptation?
3. Would the answer to questions 1 and 2 be different if the claims of a European patent application are amended during examination proceedings or examination-appeal proceedings, and the amendment introduces an inconsistency between the amended claims and the description of the patent application?

## **JEITA's Position**

JEITA submits that the Enlarged Board should answer Questions 1 and 3 in the negative. In our view, there is no requirement under the EPC to adapt the description to the amended claims in order to remove inconsistencies. Accordingly, no answer to Question 2 is necessary.

Our position is based on the following grounds:

1. Lack of a Clear Legal Basis in the EPC  
There is no explicit provision in the EPC that mandates the adaptation of the description to the amended claims. Article 84 EPC addresses the clarity and support of claims, not the description. The requirement that claims be "supported by the description" refers to the description as filed and does not imply a need for post-filing adaptation. Other cited provisions, such as Article 69, Rule 42, and Rule 48(1)(c), do not provide a legal basis for mandatory adaptation either.
2. Serves No Useful Purpose  
The practice of requiring adaptation of the description serves no useful purpose. Courts in many jurisdictions, including Japan and the United States, routinely interpret claims without relying on an adapted description. The so-called inconsistencies between the claims and the description do not hinder legal certainty or claim interpretation. The general public primarily uses patent specifications as

sources of technical information, which is already fully provided in the originally filed description. Rather, the stakeholders most interested in a requirement to adapt the description are opponents and their representatives who hope to gain advantage from description amendment mistakes and/or impose burdens on applicants.

3. Introduces Risk for Patent Owners

Mandating description amendments introduces significant risks for patent owners. The EPO applies a stringent standard for added subject-matter under Article 123 EPC. Any amendment to the description, even if formal, may inadvertently introduce new matter or affect claim interpretation, potentially leading to invalidation. Of specific concern would be the deletion of a potentially limiting definition. Forcing applicants into making extensive description amendments to remove all possible inconsistencies between the description and amended claims increases the risk of added matter problems and creates weaknesses for motivated attackers to exploit.

4. International Aspects

The EPO's current practice is an international outlier. Other major patent offices, including those of the IP5 and EPC member states such as the UK and France, do not require applicants to adapt the description to the amended claims. For example, the UKIPO does not require deletion or marking of excess subject-matter in the description, except for the summary of the invention. Eliminating this requirement would promote international harmonization and reduce procedural burdens.

5. No Contribution to Patent Quality

Adapting the description does not improve the quality of the granted patent. Patent quality is determined by the clarity and validity of the claims and the thoroughness of prior art examination. Requiring extensive description amendments diverts resources from these core issues and may even reduce overall patent quality. Since all stakeholders are limited in the time they can devote to a given case, focusing on these core issues, and avoiding unnecessary distractions such as description amendment, is a more effective way of improving quality.

6. Imposes Unnecessary Procedural Burdens

The current practice imposes significant procedural burdens on applicants, representatives, and examiners. The scope and complexity of required amendments are often extensive, involving the review and modification of numerous terms and expressions such as "embodiment", "variant", "equivalent", "the invention", "optionally", and "preferably". This undermines procedural efficiency and increases costs without corresponding benefits.

## **Conclusion and Proposal**

JEITA respectfully urges the Enlarged Board to answer Questions 1 and 3 in the negative. There is no legal basis in the EPC for requiring adaptation of the description to the amended claims. The current practice serves no useful purpose, introduces risk to patent owners, is inconsistent with international norms, does not enhance patent quality, and imposes unnecessary procedural burdens.

We believe that the description should be treated as a historical snapshot of the applicant's disclosure at the time of filing, not as a living document that must evolve with claim amendments. Inconsistencies between the claims and the description do not, in themselves, necessitate adaptation. Where appropriate, a rebuttable presumption could be introduced—similar to that adopted in G 1/22—presuming that the originally filed description does not require amendment unless specific, well-founded reasons exist.

JEITA strongly supports a patent system that promotes international harmonization, legal certainty, and procedural efficiency for applicants, third parties, and examining authorities alike.

Respectfully submitted,

Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)