

欧州特許庁における 「課題解決アプローチ」

欧州特許弁理士 丸山 真木子



要 約

欧州特許庁（EPO）は「課題解決アプローチ」と呼ばれる独自の進歩性判断方法をとっており、これは欧州の様々な国内特許庁での進歩性判断においても採用されている。「課題解決アプローチ」は主に、進歩性判断の出発点となる先行文献の特定、客観的技術課題の特定、自明性の検証の三段階からなるが、それぞれの段階において厳格に基準が定義されている。本稿では「課題解決アプローチ」の基本、および、コンピューター関連発明を代表とされる、「非技術的特徴」を含む発明に対しての「課題解決アプローチ」の応用を事例を示しながら解説する。また、EPOの進歩性判断基準の観点から、出願作成時、およびEPO審査過程での留意すべき点を考察する。

目次

1. 序章
2. 当業者と技術分野
3. 課題解決アプローチ
 3. 1 最も発明に近い先行技術の特定
 3. 2 客観的技術課題の定義
 3. 3 自明性の検証
4. 「非技術的」特徴を含む発明
 4. 1 「非技術的」特徴
 4. 2 COMVIK アプローチ
 4. 3 事例
5. 出願作成時及びEPO審査過程での留意点
6. まとめ

1. 序章

欧州特許条約第56条によると、発明は、先行技術を考慮した当業者（person skilled in the art）に自明（obvious）でない場合のみ進歩性がある、とされる。この進歩性の判断において、欧州特許庁（EPO）では「課題解決アプローチ」（Problem-solution approach）とよばれる、独自の方法をとっている。欧州特許機構には、現在39カ国が加盟しており、EPOはこれらの様々な加盟国出身の審査官で構成されている。それぞれの加盟国の国内特許庁は独自の特許性判断基準を持っている。このような背景のもとで、誰が審査をしても同じ結論にたどり着くことを目的とし、進歩性を客観的に評価するために「課題解決アプローチ」が確立された。異なる言葉や文化をもつ国家が多数陸続きで隣接している欧州ならではの、非常に「欧州的な」方法であると言えよう。ドイツ特許商標庁（DPMA）とEPOは密接な関係にあり、基本的に両者は協調した姿勢をとっているが、DPMAでは進歩性判断は必ずしも「課題解決アプローチ」を用いなくても良く、個々の審査官の判断に委ねられている。フランス産業財産庁（INPI）では以前は進歩性の審査はなかったが、近年導入され、「課題解決アプローチ」を採用している⁽¹⁾。スペイン特許商標庁（OEPM）においても進歩性判断は「課題解決アプローチ」を採用している。

「課題解決アプローチ」は、先行技術と当業者の知識を組み合わせ、審査対象の発明の特徴にたどり着けるかど

うか、架空の研究開発チームをシミュレーションする方法であると言って良い。発明にたどり着ければ進歩性無し、たどり着けなければ進歩性有り、と判断するわけである。

この「課題解決アプローチ」は複数のステップから成り立っており、それぞれのステップにおいて厳格に基準が定義されている。従って、EPOの進歩性判断では、「課題解決アプローチ」の全てのステップが正しく適用されているかが重要である。例えば、審査段階において、出願人がEPOからの拒絶理由書に応答する際、進歩性の主張は「課題解決アプローチ」を用いることが好ましく、また逆に、EPOの拒絶理由が「課題解決アプローチ」が正しく適用されていない場合は、この点に言及し、反論可能である。

EPOでは審査ガイドライン（Guidelines for Examination in the European Patent Office）が毎年アップデートされており、「課題解決アプローチ」も詳細に記されているが、本稿ではEPO審判部の審決や具体例を引用して、留意すべきポイントの解説を試みる。また、DPMAからは、EPOのような充実した審査ガイドラインは提供されていないが、実務経験を元に、EPOとの違いを部分的にコメントする。

2. 当業者と技術分野

「課題解決アプローチ」の具体的な解説の前に、EPOにおける「当業者」とその当業者が考慮するであろう先行技術の「技術分野」について簡単に述べておきたい。

まず、当業者（person skilled in the art）とは、本発明の技術分野の一般常識（common general knowledge）を持ち合わせた人物（一人または複数人のグループ）である。当業者は先行技術を入手することができ、通常の実験も実行できる、普通の実務家である。ここでいう、「普通の実務家」とは創造的な考えや発明的な想像力を持たない人物ということである⁽²⁾。また、当業者の「一般常識」とはその技術分野で経験のある人物が、その発明の出願日（または優先日）の時点で持ち合わせている知識のことである。当業者の一般常識は先行技術の開示内容を補うことができる。例えば、引用された先行技術に明確に言及されていない特徴が当業者の「一般常識」に当たる場合は、その特徴は開示されているとみなされる。当業者の「一般常識」の範囲については注意が必要であり、特定の技術に精通している「審査官の一般常識」はこれを超えている場合が往々にしてある。そのため、審査段階の拒絶理由において、発明の特徴が当業者の「一般常識」とされ、出願人がこれに反論した場合は、EPOはその技術分野のハンドブック、教科書、辞典などを用いて、これを証明しなくてはならない。通常、特許文献や学術論文は「一般常識」には含まないとされる⁽³⁾。

当業者は発明の「技術分野」の一般常識を持っていると述べたが、この特定の技術分野は、発明の解決すべき技術課題から定義される。したがって、当業者は自身の知識が技術課題を解決するために足りない場合は、この特定の技術分野の先行技術に解決法を探すことになる。しかしながら、この当業者は必要にかられれば、違う技術分野も考慮しうる⁽⁴⁾。例えば、メガネのレンズに関する光学系が専門の当業者が、レンズの表面のコーティングに関する技術的課題に直面した場合は、プラスチックの技術分野も参照すると考えられる⁽⁵⁾。

ちなみに、DPMAにおける「当業者」は、EPOにおける「当業者」よりも「博識」である傾向にあり、当業者の「一般常識」と判断される範囲がEPOのそれよりもやや広めのようなものである。

3. 課題解決アプローチ

課題解決アプローチは主に

- (1) 最も発明に近い先行技術（closest prior art）の特定
- (2) 客観的技術課題（objective technical problem）の定義
- (3) 自明性の検証

の3段階から成り立っている。

本章ではそれぞれの段階をさらに詳しく解説する。

3. 1 最も発明に近い先行技術の特定

「課題解決アプローチ」の最初のステップとして、最も発明に近い、先行技術（以下、D1）をまず特定する。EPO は、D1 とは、単独の文献（又は物）で、本発明にたどり着くための出発点として、最も有望な出発点であるとしている⁽⁶⁾。最も簡単な変形で本発明にたどり着けることも、最も有望な出発点を判断する一つの指標と言える。どの文献を D1 として選択するかによって、進歩性判断が異なってくる場合があるため、このステップは重要である。

ここで留意すべき点は、必ずしも本発明の持つ特徴を最も多く開示している文献が D1 とは限らないということである。EPO は、D1 の選択においては、本発明と類似した技術目的または効果をもつかどうかを考慮するべきとしている。つまり、ある先行技術をいくら変更しても「絶対に」本発明にたどり着けないのであれば、それは適切な D1 ではない。

例えば、請求項に記載された発明（claimed subject-matter）が、点滅する避難誘導灯を搭載したジェット機であったとする。先行文献 1 には、建物の中に設置された点滅する避難誘導灯が開示してあり、先行文献 2 には点滅しない避難誘導灯を搭載したジェット機が開示してある。この場合、当業者が避難誘導灯が設置されている建物をいくら変更しても、ジェット機にはたどり着かないため、先行文献 1 は適切な D1 ではなく、先行文献 2 がより適切な D1 である。しかしながら、請求項に記載された発明が「ジェット機のための」点滅する避難誘導灯となっている場合は、「ジェット機に搭載することに適した」避難誘導灯と解釈されるため、先行文献 1 の避難誘導灯が特にジェット機に搭載することに不都合が無い限り、先行文献 1 を D1 とすることができる。

もう一つ例を挙げる。請求項に記載された発明は熱い飲み物のためのカップであり、プラスチックでできており、把持部としてスリーブがついているとする。本発明のスリーブの効果は、カップに伝わる熱からユーザーの指を守るためである。先行文献 1 は紙でできた、冷たい飲み物のための、把持部がついているカップを開示している。先行文献 1 の把持部の効果は、ユーザーが手を滑らせずにカップを握めることである。先行文献 2 はプラスチックでできた、持ち手がついていない熱いスープを入れるカップを開示している。この場合、本発明と同じ技術目的（請求項で「for～」と表される部分）を持ち、同じ物質で作られているカップを開示している、先行文献 2 がより適切な D1 である。

また、先行文献に複数の実施例が開示されている場合、別々の実施例の特徴を組み合わせる「単独の D1」とすることは適切ではない。この場合、その先行文献の、最も本発明に近い実施例が D1 となり、別の実施例に開示されている特徴を組み合わせるかどうかは「(3) 自明性の検証」で検証する事項となる。

3. 2 客観的技術課題の定義

客観的技術課題とは、「(本発明の) 技術的效果を達成するために、どのように D1 を改変・改良するか」という、当業者に与えられる課題である⁽⁷⁾。まず、D1 に開示されていない本発明の特徴（distinguishing feature (s)）を特定し、この特徴が生み出す技術的效果を特定する。次に当該技術的效果を元にして客観的技術課題を定義する。客観的技術課題は、明細書に記載されている「主観的技術課題（subjective technical problem）」と同じである必要はないが、客観的技術課題を特定する際に考慮に入れられる場合が多い。従って、明細書に記す技術課題は、より広く、一般的に定義しておく方がよいであろう。

ここで技術的效果は、出願当初の開示内容に基づいて、当業者が導出可能でなければならない⁽⁸⁾。例えば、技術的效果が明細書の中に記述されておらず、新しく言及された効果であったとしても、当業者が出願内容に基づいて認識できるものであればよい。しかしながら、近年、EPO では、明細書に全く言及されていない技術的效果を主張することが難しいケースが増えてきているようである。特に、コンピューター関連発明の場合、特徴の技術的效果が明細書の中に言及されていない場合、進歩性の主張が非常に難しくなるため、出願作成時において対策が必要である。この点に関しては本稿の 4 章において詳しく述べる。

また、特に化学分野で、出願に言及されている技術的效果を支持する証拠（エビデンス）がない場合は、EPO がその技術的效果を考慮しない場合がある。この場合、追加実験のデータを後から提出することも可能である⁽⁹⁾。

ここで、独立請求項が、それぞれ異なる課題を解決する複数の特徴を含んでいる場合はどうであろうか。そのような複数の特徴が、相乗的な技術的效果を生まない場合、請求項は「特徴の組み合わせ」ではなく「特徴の寄せ集め」とみなされ、それぞれの特徴に対して個々に客観的課題が定義される。このような課題は「部分的課題 (partial problem)」と呼ばれる⁽¹⁰⁾。

3. 3 自明性の検証

ここでやっと、D1 と客観的技術課題を与えられた当業者にとって、本発明が自明かどうかの検証にはいるのであるが、忘れてはならないのは、「当業者は本発明のことは知らない」ということである。当たり前のことのようにあるが、実際（例えば審査中）は、課題に対する解決法（つまり本発明）が知識としてあるため、それを前提にした誤った結論が導かれる場合が少なからずある。これは、「ex post facto analysis（事後的考察）」と呼ばれ、自明性の検証において避けなければならない。

当業者は、D1 と客観的技術課題を与えられ、一般常識を用いてどうするか考えるわけだが、まず、当業者には D1 を改変する動機がなければならない。D1 を改変できた (could) かどうかではなく、D1 を実際に改変したであろう (would) かどうかが問われるべき点であるため、この自明性の検証は「Could-would approach」とも呼ばれる⁽¹¹⁾。EPO では、当業者に動機を持たせる教示が、D1 に明確に示唆されている必要はない。一方 DPMA では、伝統的に、D1 に明確にこの様な教示が示唆されていない場合は、当業者は D1 を改変する動機を持たないと解釈される場合がある。しかしながら、先程述べたように、DPMA においては、個々の審査官に進歩性判断の方法が委ねられているため、必ずしもこれが当てはまるとは限らず、近年は課題解決アプローチに沿った進歩性判断をする審査官も少なくない。

自明性の検証では、

- (i) D1 のみ、または当業者の一般常識との組み合わせ
- (ii) さらなる先行技術（以下、D2）を当業者が探す動機があるか
- (iii) D1 と D2 を組み合わせる動機が当業者にはあるか
- (iv) D1 と D2 は組み合わせ可能か

の複数のステップを順に確認していく。

ステップ (i) : EPO の審査官は、D1 のみ、または D1 と当業者の一般常識との組み合わせにより進歩性を拒絶することがある。当業者の一般常識については、前章で述べたとおりである。当業者が実行しうるルーチンワークや実験の範囲も同様に考えられる。例えば、あるパラメータの最適な値に関する特徴は、その値に予想できない効果が無い限り、当業者が通常しうる実験の範囲であり、自明であると考えられる。もう一つ例を挙げると、あるデバイスのワイヤを軽量化のためにアルミニウムで構成するという特徴も、D1 に同じデバイスの銅で作られたワイヤが開示されている場合、銅をアルミニウムに変更することは当業者が試しうる改良の範囲と考えられる。

ステップ (ii) : ステップ (i) で本発明にたどり着けない場合、次に当業者が解決法を探すかどうか考えるわけだが、当業者がそもそも D2 を探さない場合もありうる。例えば、本発明にたどり着くためには、D1 に開示されているデバイスのある部分を完全に置き換える作業が必要であるとする。その部分が D1 における発明の最重要部分であると開示されていた場合は、D1 の教示を考慮すると、当業者はその部分を取り替えようという動機を持たないと議論できるであろう。

ステップ (iii) : 当業者が探す D2 とは、D1 と同じ又は類似した技術分野にあり、少なくとも類似した技術的目的や効果を持つものであり、必要であれば隣接した技術分野のものである。D1 に開示されていない、本発明の特徴が開示されている D2 が見つかったとしても、その D2 存在のみで自明性を結論づけることはできない。

まず、当業者が実際に D1 を D2 と組み合わせるか (could ではなく would) どうかの検証が必要である。D1 に、D2 から当業者を遠ざける教示がある場合は、当事者は D1 と D2 を組み合わせる動機を持たないと言える。例えば、D1 に開示されているのは身元確認認証システムであり、認証のために指紋や手書き入力を使うのもよいが、手書き入力の手サインは入力画面等のさらなる装置が必要であるために、指紋読み取りのほうが好適である

と記されているとする。この場合、D2に開示されている手書き入力サインのための装置を、当業者はD1に組み合わせることはない議論できる。

ステップ (iv) : D1 と D2 に適合性のない場合も、D1 と D2 は組み合わせることができない⁽¹²⁾。例えば、D1 に開示されている、半導体装置のための冷却器はアルミニウムでできており、冷却器に入れる冷却媒体としてはオイルが適切とされているとする。D2 に開示されている冷却媒体はアルミニウムを侵食するもので適切でない場合、D1 の冷却器に D2 の冷却媒体を組み合わせることはできない。

また、D2 があまりにもかけ離れた技術分野の先行技術の場合でも、D1 と D2 は組み合わせることができない。例えば、D1 が折りたたみ式の携帯電話のヒンジ構造を開示しているとする。D2 が建物のドアのヒンジ構造を開示している場合、D2 は D1 からかけ離れた技術分野であり、組み合わせられないと議論できるであろう。

EPO は、D1 と D2 を組み合わせてもまだ発明にたどり着けない場合は、進歩性の存在の可能性があるとしており⁽¹³⁾、実際、さらなる先行技術を組み合わせることは、独立請求項が「特徴の寄せ集め」である場合 (3.2 を参照) を除いて、稀である。しかし、ある EPO 審判部の審決では、2つの文献のみで進歩性の検証をする一般原則はないとされている⁽¹⁴⁾。

前章で述べたように、独立請求項が「特徴の寄せ集め」である場合、複数の「部分的課題」が定義されるため、これらそれぞれに先行技術が引用されることが許される。例えば、本発明が、ブレーキとエアバックを備えた車であったとする。ブレーキの特徴とエアバックの特徴が互いに相乗的技術効果を生み出さない場合、それぞれの特徴に対して部分的課題を定義し、それぞれ別の先行技術を引用できる。

先に、DPMA では「課題解決アプローチ」に必ずしも沿わなくてよい点に触れたが、先行技術の組み合わせに関しても、DPMA においては、厳格に D1 は定められておらず、また、2つの先行技術の組み合わせに関しても、「課題解決アプローチ」の様に厳格に議論しない傾向があるように見える。このため、発明にたどり着くための先行文献の組み合わせが容易になるため、DPMA での進歩性有とされるハードルは EPO よりもやや高めと言える。

4. 「非技術的」特徴を含む発明

4. 1 「非技術的」特徴

前章では、「課題解決アプローチ」において、D1 に開示されていない本発明の特徴が生み出す技術的効果が重要である点について述べた。特徴が「技術的」であれば、技術的効果を生み出すであろうことは想像できるが、この章では、コンピューター関連発明に代表される、発明に「非技術的」特徴が含まれている場合の進歩性判断について触れたい。

そもそも、「技術的 (technical)」特徴とは何かと考えると、明確な定義は難しい。EPO 審査ガイドラインを読んでみると、「発明の技術的性質に貢献しうる、つまり技術的目的に適う技術的効果を生み出すもの」という表現が出てくるが⁽¹⁵⁾、「技術的」とは何であるかとの定義はない。

しかしながら、明らかに「非技術的」である特徴はいくつか例があげられている。「非技術的」特徴 (non-technical feature (s)) の例は、それ自体は欧州特許条約第 52 条 (2) において発明とはみなされないものである。欧州特許条約 52 条 (2) によると、

- (a) 発見 (discoveries)、科学の理論 (scientific theories)、数学的方法 (mathematical method)
- (b) 美的創造物 (aesthetic creations)
- (c) 精神的な行為 (mental acts)、遊戯 (playing games) 又は事業活動 (doing business) に関する計画、法則又は方法並びにコンピュータ・プログラム
- (d) 情報の提示 (presentation of information)

は発明とはみなされない。

また、特徴が「非技術的」課題に対するものであり、得られる効果が「非技術的」である場合も「非技術的」特徴である。

人工知能、機械学習、シミュレーション、モデリング等のコンピューター実装発明は、数学的手法または精神的

行為を行うための方法に該当する特徴を含んでいるため、請求項は「技術的」特徴と「非技術的」特徴の両方を含むこととなる⁽¹⁶⁾。

4. 2 COMVIK アプローチ

このような、「非技術的」特徴を含む請求項の進歩性判断は、EPO では「COMVIK アプローチ」という方法をとっている⁽¹⁷⁾。「COMVIK アプローチ」は「課題解決アプローチ」の応用編であり、2002年のEPO 審判部審決 T640/00によって導入され、その後、2021年のEPO 拡大審判部審決 G1/19によって、EPOでのコンピューター関連発明の審査基準として再確認された。

「COMVIK アプローチ」の基本的な流れは前章で紹介した「課題解決アプローチ」の通りであるが、それに加え、D1の特定（前章3.1を参照）の前に、本発明の技術的効果を生み出す特徴を特定するステップが加わる。そのステップの後にD1を特定し、D1に開示されていない特徴を特定する。この際、D1に開示されていない特徴の中から、技術的効果を生み出す特徴のみが、その先のステップにおいて考慮される。

例えば数学的手法など、それ自体は「非技術的」とみなされる特徴でも、発明の技術的性質に貢献し、技術的効果を生み出す場合は、進歩性判断に考慮される。逆に、そうでない場合は、その特徴は全く無視された状態で、進歩性判断がなされることになる。つまり、D1に開示されていない特徴が、技術的効果を全く生まないものみの場合は、進歩性なしと判断される。

EPO 審査ガイドラインでは、数学的方法が技術的効果を奏する例として、

- 実際の計測による物理量に基づき、実在するものの物理的な状態を導出、もしくは予想する場合、
- 特定の技術的実装において、システムやネットワークの内部機能に関するもの（例えばメモリ使用の効率をあげるなど）、
- 特定の技術的実装において、コンピューター処理効率の向上

などが挙げられている⁽¹⁸⁾。

物理的に実在するものと直接関係する特徴は、技術的効果があることを比較的主張しやすい。過去の厳格な審決では、このような特徴しか技術的効果を奏し得ないとしたものもあったが⁽¹⁹⁾、拡大審判部審決 G1/19によってこれは否定され、実在するものへの直接のリンクは必要条件ではないとされている。

技術的効果ではない例としては、人間の知的活動のみに関する効果や、ビジネス手順の工夫が挙げられる。例えば、多くのユーザーに好まれる、あるグラフィック・デザインの形とサイズの特徴は、ユーザーの主観的思考のみに対応している特徴であり、技術的課題を解決しないと考えられる⁽²⁰⁾。また、例えば、ある特徴によってコンピューターの処理効率が向上したとしても、その特徴による効果がユーザーがより好みそうな商品を提供することである場合は、これはビジネスの工夫にあたり、技術的効果とは考えられない。

また、本稿の3.2において、技術的効果は、出願当初の開示内容に基づいて当業者が導出可能でなければならない点に言及した。この技術的効果の記載において、2024年3月にアップデートされたEPO 審査ガイドライン「AIと機械学習」の章（G-II, 3.3.1）において、機械学習アルゴリズムが達成する技術的効果は、単なる主張だけでは不十分である一方、包括的な証明（例えば学習データセット）も必須ではない旨が追記された。この章によれば、技術的効果が、使用される学習データセットの特性に依存する場合には、当業者が過度の負担なく判断できる場合を除き、開示されなければならないとしている。

4. 3 事例

理論のみでは「COMVIK アプローチ」の流れをイメージしにくい。この章ではEPO 審査ガイドラインに示されている例を取り上げる⁽²¹⁾。

この事例では、建物内の表面に対して結露のリスクが高まる領域を決定するコンピュータ実装の方法を取り上げている。この方法は、(i) 赤外線カメラを制御して、建物の表面温度分布の画像を撮影するステップと (ii) 撮影された画像に基づいて、結露する危険性がある表面温度を算出するステップと (iii) ステップ (ii) で特定され

た画像において結露のリスクが高まっている領域を特定の色で着色してユーザーに示すステップを含んでいる。

まず、特徴（i）は機器の制御に関係しているため、技術的特徴である。特徴（ii）は数学的手法、特徴（iii）は情報の提示方法であり、それ自体は「非技術的」である。

ここで、D1には、（I）建物の表面上の一箇所を赤外線表面温度計で測定するステップと、（II）結露の危険性を判断するステップと（III）その点の結露の可能性を示す指標として、数値をユーザーに表示するステップが開示されている。

本発明の特徴（ii）に注目すると、特徴（i）との組み合わせにより、建物の表面全体を考慮することにより、より正確で信頼性における結露の危険性の予測を提供するという技術的效果を奏するため、進歩性判断において考慮される特徴である。

一方、本発明の特徴（iii）とD1の特徴（III）との違いは、結露のリスクが高まっている領域を特定の色で示すのか、もしくは数値を使うかの違いである。これはユーザーの主観的な好みへの効果しかないため、技術的な効果はなく、進歩性の有無に寄与しないと考えられる。従って、この先の客観的技術課題の定義（前章3.2参照）と自明性の検証（前章3.3参照）のステップにおいては、特徴（i）と特徴（ii）のみが考慮され、特徴（iii）は無視される。

技術的效果を奏しない特徴の例をもう一つ取り上げたい。EPO 審査ガイドラインに、もう一つの事例として、モバイル機器でのショッピング方法が示されている。この方法では、ユーザーが、購入する2つ以上の商品を選択するステップを含んでいるが、これはビジネスコンセプトにあたり、技術的目的や効果はないとされている。

5. 出願作成時及び EPO 審査過程での留意点

「課題解決アプローチ」において、それぞれのステップをパズルのピースの様に組み立てていくことによって、進歩性の有無を判断するイメージがお掴みいただけたであろうか。出願作成の段階では、EPO の調査によってどのような先行文献が見つかるかはわからないが、パズルのピース同士が合うか判断する鍵として、EPO が重要視するであろうものは、出願作成時に明細書に取り入れておくことができる。

例えば、明細書の作成においては、独立請求項の特徴の技術的效果のみではなく、審査過程や異議申立の際に「保険」となる、従属請求項のそれぞれの特徴の技術的效果を記載すると良い。技術的效果の記載に関しては、米国に並行出願する場合を考え、効果は「必ず」実現されるものではなく、得られる「かもしれない」と表現しておく方が良いであろう。特に、コンピューター関連発明の特徴は、技術的效果を奏することに貢献するかどうかが進歩性判断の鍵となるので、技術的效果の記載は必須である。

また、複数の特徴が「部分的課題」を解決すると主張されることを防ぐために、個々の特徴の組み合わせによって、相乗的な効果を生み出す旨を記載しておくことも留意したい。

EPO の審査段階において進歩性が拒絶された場合、審査官が「課題解決アプローチ」を正しく適用しているか詳細に検討したほうが良い。「何となく進歩性がない」という拒絶理由も、よく見てみるとパズルのピースの組み合わせが間違っているということも少なくない。

6. まとめ

EPO の「課題解決アプローチ」は、多くの議論を重ねられて確立された、合理的な進歩性判断の方法である。欧州の国内特許庁での進歩性判断にも、「課題解決アプローチ」が採用されることがあることは、本稿でも触れた通りである。2023年6月より始動した統一特許裁判所（UPC）が、例えば無効裁判において、進歩性判断を「課題解決アプローチ」に従うのかどうかはまだ明らかではない。しかしながら、「課題解決アプローチ」は欧州の実務家に浸透しており、EPO の管轄のみならず、欧州における進歩性判断の基準のひとつとして、コンピューター関連発明において「課題解決アプローチ」の応用編の「COMVIK アプローチ」が確立されたように、時代と技術の変化に沿って、今後も発展していくことが予想される。

(参考文献)

- (1) INPI, French patent examinations in English, April 2022
- (2) EPO 審査ガイドライン 2023, G-VII, 3
- (3) EPO 審判部審決 T455/91, T223/92
- (4) EPO 審判部審決 T171/84, T893/98
- (5) EPO 審判部審決 T891/91, Case Law of Boards of Appeal, I.D.8.2
- (6) EPO 審査ガイドライン 2023, G-VII, 5.1
- (7) EPO 審査ガイドライン 2023, G-VII, 5.2
- (8) EPO 拡大審判部審決 G2/21
- (9) Case Law of Boards of Appeal, I.D.4.2
- (10) EPO 審査ガイドライン 2023, G-VII, 7
- (11) EPO 審査ガイドライン 2023, G-VII, 5.3
- (12) EPO 審査ガイドライン 2023, G-VII, 6
- (13) EPO 審査ガイドライン 2023, G-VII, 6
- (14) EPO 審判部審決 T278/14
- (15) EPO 審査ガイドライン 2023, G-II, 3.3
- (16) EPO 審査ガイドライン 2023, G-II, 3.3.1, 3.3.2
- (17) EPO 審査ガイドライン 2023, G-VII, 5.4
- (18) EPO 審査ガイドライン 2023, G-II, 3.3
- (19) EPO 審判部審決 T0489/14
- (20) EPO 審査ガイドライン 2023, G-II, 3.7.1
- (21) EPO 審査ガイドライン 2023, G-VII, 5.4.2

(原稿受領 2024.3.6)