

# EPO 改訂審査ガイドライン、2022年3月1日に発効

筆者：ジム・ベル (Jim Bell) &  
ローメン・ブーシャンド (Romain Bouchand, Ph.D.)

欧州特許庁 (EPO) は、毎年改訂を行っている審査ガイドライン (以下、「ガイドライン」という) の最新版が 2022 年 3 月 1 日に発効することを公表しました。本記事では、ガイドラインにおいて主に修正が行われた 2 つの部分についてご紹介します。

## F-IV, 4.3 「不一致及び明確性」

ガイドラインの F-IV, 4.3 において、最近の審決例 (EPO T 1989/18) が考慮され、許可クレームに対応させる明細書の補正に関する変更を反映するように修正が行われました。審決 T 1989/18 において、審判部は、クレームに記載されていない実施形態を明細書から削除する、或いは当該実施形態は審査段階で補正された許可クレームの範囲内に含まれないと記載するという長年存在している要件をサポートする EPC の法的規定又は施行規則は存在しないとの判定を下しました。

今回の改訂により、当該審決の内容が反映され、クレームの範囲外の主題を明細書から削除することを以前に規定した F-IV, 4.3(iii) のほぼ全文が書き直されました。しかしながら、注意すべきことに、ガイドライン改訂版は、実質的に書き直されたものの、明細書を補正された許可クレームに対応させなければならないことはなくされていません。寧ろ、ガイドライン改訂版は、EPC 第 84 条の明確性要件を満たすように、クレームされた主題と明細書との間に「不一致」又は「矛盾」はあってはならないと規定されています。ガイドラインにおいて、「不一致」 (inconsistent) 及び「矛盾」 (contradictory) という用語は、「クレームの文言により包含されていない、発明を実現する態様」 (“ways to carry out the invention [that] are not encompassed by the wording of the claims”) と概略的に説明さ

れています。ガイドラインにおいて、不一致の存在を説明する例として、クレームされた特徴より範囲が広い或いは意味が異なる特徴、又は独立クレームとは「明らかに対応していない (demonstrably incompatible)」特徴が挙げられています。ガイドライン改訂版により、明細書からそのような不一致を削除する、又は保護される主題の範囲にそれらは含まれないことを記載することによって訂正することが求められています。

重要なことに、ガイドラインは、従属クレームとしてクレームされていない特徴について、そのような主題が独立クレームに包含されると解釈できるのであれば、不一致に含まれないと規定するように修正されています。更に、ガイドラインは、記載された実施形態が独立クレームの1つ又は複数の特徴を言及していない場合に、それらの特徴が別の実施形態を参照することによって存在する又は暗に示されている限り、不一致は存在しないと説明しています。

いずれにしても、ガイドライン改訂版によれば、不一致や矛盾か否かどちらにも決めにくい場合は、「疑わしきの恩恵」というように、善意に解釈するかは出願人が決めることで、これは、明細書に記載されたままの主題について合理的な主張が存在すれば、出願が拒絶されることを防ぐのに役に立つはずです。

ガイドライン改訂版の F-IV, 4.3 は、クレームに属さない実施形態を主題の範囲から取り除くために一般的な記述（例えば、「クレームに包含されない主題は、単に一例に過ぎず、発明の一部を構成しない」等）の使用についても対処し、そのような記述は無効であると規定しています。曖昧な表現に関しても直接対処され、ガイドラインは今、クレームに属さない実施形態は必ず、明確に示され又は削除されなければならないと規定しています。

これらの修正から受けた全体的な印象としては、審決 T 1989/18 の判定にも拘らず、EPO は、EPO 自体の立場を実質的に変えていません。審査段階でクレームが補正された場合、明細書の補正を行うことは依然として基準となっています。実

際に、これからの補正に値する何が不一致や矛盾で何がそうでないかを判断することが更に難しくなり、時間もかかります。出願人は与えられた疑わしきの恩恵に頼ることができますが。

### G-II, 3.3.2 「シミュレーション、デザイン又はモデリング」

前にリリースした[弊所ニュースレター](#)<sup>1</sup>において紹介したように、2021年3月10日に、拡大審判部は、審決 G 1/19 を発行し、コンピュータ利用 (computer-implemented, “CI”) 発明に関する旧来の審判例「COMVIK」アプローチ (T 641/00) がコンピュータ利用のシミュレーション発明にも適用されるとの結論を下しました。それにより、コンピュータ利用のシミュレーション発明は、EPO においてコンピュータ利用発明として扱われ、発明の特許性の判断において COMVIK アプローチで設定されたのと同様の2つのハードル、すなわち、特許適格性要件及び進歩性要件を満たしているかを判断する対象となることが予期されます。

機械学習 (ML) 及び人工知能 (AI) 分野の発明が増えつつあり、例えば、医薬、医療診断、化学処理、画像及び言語処理、輸送及び通信ネットワーク等の多くの分野において出願がされているので、この審決は大いに注目を集めました。

当該審決は今、EPO により今回の審査ガイドラインの改訂内容に導入されました。具体的に、G-II, 3.3.2 において、「シミュレーション、デザイン又はモデリングのコンピュータ利用方法が他のコンピュータ利用発明と同様の基準で審査されるべきである (G-VII, 5.4, G 1/19) 」と明示するように大幅に修正されました。更に、多くの軽微な修正が、ガイドライン改訂版に添付された変更一覧 (Index for Computer-Implemented Inventions) において列挙されたコンピュータ利用発明に関連して行われました。

---

<sup>1</sup> Enlarged Board of Appeal of European Patent Office Clarifies Examination of Patentability of Computer-implemented Simulations

ガイドラインは今、とりわけ、技術的効果の存在を確立するために、シミュレーションシステムやプロセスが技術的であるか、又はシミュレーションがシミュレーションシステムの基礎となる技術的原理を反映し、どのくらい正確に反映しているかは決定的ではないと示しています。ガイドラインは今、入力又は出力の形で、外部の物理的な実体との相互作用を表す特徴を有するコンピュータ利用シミュレーションはその相互作用に関連する技術的効果を齎し得ると認めています。より重要なことに、ガイドラインは今、純粋な数値シミュレーション、すなわち、物理的な実体との直接のリンクを有する、入力や出力の形ではない数値シミュレーションであっても、根本となるモデル及びアルゴリズムが特定の技術的利用への採用又はシミュレーションから得たデータの意図された技術的利用によって発明の技術的特徴に貢献する限り、技術的課題を解決し得ることも認めています。ガイドラインにおいて、数値シミュレーションの出力データが数値シミュレーションから「暗黙的な」技術的効果を齎し得るという技術的デバイス用の制御データが一例として挙げられています。しかしながら、ガイドラインは次に、「クレームにシミュレーション結果の非技術的利用も包含される場合、潜在的な技術的効果はクレームの範囲全体に及ばず、従って、進歩性を判断するための根拠とならない」と示しています。

シミュレーションの正確性について、ガイドラインは、確立された技術的効果に影響を与えるものとしてシミュレーションの正確性を考慮することを含むように修正されました。実際に、ガイドライン改正版によれば、シミュレーションが意図した技術的利用のために十分に正確でない場合に、技術的改善が存在しないことがあり得ます。客観的な技術的課題の構築（第 56 条）及び開示の十分性の判断（第 83 条）の両方とも、クレームされた数値シミュレーションの正確性に影響され得ます。しかしながら、ある不正確なパラメータを有するシミュレーションであっても、意図した技術的利用を達成するために十分に正確なパラメータを有すれば、それによって技術的効果は依然として達成され得ます。

ガイドラインにおいて行われたこれらの修正により、審決 G/19 による判定内容が EPO の審査手続に迅速に適用されることが予期されます。