

## <AIPPI セミナー開催報告>

### AIPPI・JAPAN 欧州特許セミナー【オンライン】

#### 欧州特許庁における技術的・非技術的特徴混在クレーム発明の取り扱いについて

1) 開催日時：2021年4月22日（木）16：00～17：00

2) 講演者：isarpatent

Nino M. Bratovic 博士（ドイツ・欧州弁理士、パートナー）

Yuka Richter 氏（日本部門・ビジネスマネージャー、マギスター）

#### <主なトピックス>

##### ①はじめに

- ・発明該当性、コンピュータ利用発明の発明該当性判断
- ・進歩性、自明性、進歩性評価の際の「技術的特徴」

##### ②課題解決アプローチ

(1) 基本的な「課題解決アプローチ」

- ・ステップ1) 最も近い先行技術の特定
- ・ステップ2) 客観的技術的課題の特定
- ・ステップ3) Could・Would アプローチ

(2) 技術的特徴混在クレームの場合の「課題解決アプローチ」

- ・コンピュータ利用発明・重要審決（T0154/04, T641/00）の紹介と審査基準（G部第VII章5.4）
- ・技術的特徴混在クレームの場合の課題解決アプローチの手順
- ・技術的特徴と非技術的特徴を含むクレームで特許に出来る領域の説明

##### ③審決例と審査基準

- ・数学的方法・審決例（T2330/13）と審査基準（G部第II章3.3）
- ・技術的特徴・2つのディメンション（技術的な実装・目的）
- ・人工知能（AI）を利用した発明・審決例（T1358/09, T1784/06）と審査基準（G部第II章3.3.1）
- ・EPO 審査ガイドライン改訂（G部第II章セクション3）・AI 関連許出願への影響
- ・仮定事例の紹介
- ・異議申立事例の紹介
- ・拡大審判部の審決（G1/19）の紹介

##### ④まとめ・今日のポイント

- ・コンピュータ利用発明（CII）は、EPC 第52条の「技術的特徴」を有すること、プログラムの実行による通常の物理的効果だけでなく「さらなる技術的効果」を有することが必要
- ・技術的システム（例：コンピュータ）の構造的特徴を可能な限り多く記述する
- ・記憶媒体とデータ処理ユニット（CPU）との間の物理的な信号のやり取りなど、技術的な相互作用を可能な限り多く記述する
- ・特許発明の保護範囲は、データ基盤や用途に基づき現実的に選択する
- ・実際に直面する課題、そして実際に解決される課題に限定する
- ・技術的な利点、効果、課題を明細書に記載する
- ・AI 利用発明の場合、使用した機械学習データをできるだけ正確に記述し、実例を示す



Nino M. Bratovic 博士, Yuka Richter 氏

本セミナーは企業知財部や特許事務所にご勤務の方で欧州特許実務に携わっておられる方々にとって、非常に有意義な内容となった。 以上