

## <AIPPI セミナー開催報告>

### AIPPI・JAPAN 欧州特許セミナー【オンライン】

#### 米国特許庁 (USPTO) と欧州特許庁 (EPO) における、特許適格性を持つ発明に関する実務の違い ～ Comparison of US and EPO Practice on Patent Eligible material ～

1) 開催日時：2022年7月7日(木) 16:00～18:00

2) 講演者：Marks & Clerk LLP

Dr. Rhian Granleese (パートナー、欧州特許弁理士、英国弁理士)

Dr. Lara Sibley (パートナー、欧州特許弁理士、英国弁理士)

3) 内容：

<主なトピックス>

#### ①米国と欧州における特許適格性の判断方針

##### 【講演者】 Dr. Rhian Granleese

- ・米国特許庁 (USPTO) と欧州特許庁 (EPO) の特許付与要件
- ・EPO の特許適格性の判断方針  
技術的課題及び技術的課題の求め方  
COMVIK アプローチ  
技術的な構成と非技術的な構成が混在する場合
- ・最新の EPO 審査ガイドラインより事例 5 (Example 5) 先行技術に基づく技術的課題の解説  
EPO の判断方針  
COMVIK に基づいた判断手法
- ・USPTO での特許適格性の判断方針  
合理的範囲内で最も広義な解釈 (BRI) による判断フロー

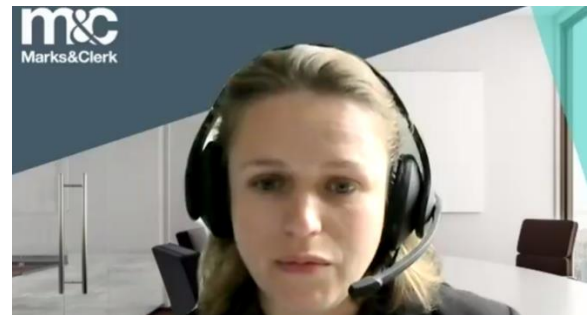


Dr. Rhian Granleese

#### ②欧州特許庁 (EPO) と米国特許庁 (USPTO)、 それぞれの事例の比較と判例法

##### 【講演者】 Dr. Lara Sibley, Dr. Rhian Granleese

- ・欧州、米国におけるハードウェア機能の有用性  
技術的利用の有無に着目  
EPO 審査ガイドラインの事例 4 (Example 4)  
USPTO 事例 46 (Example 46)  
技術的な実現様式に着目  
欧州特許第 1569128 号 (EPO 審査ガイドラインより)  
USPTO 事例 3 (Example 3)
- ・欧州、米国における技術的特徴混在クレームの扱い  
USPTO 事例 37 (Example 37)  
EPO 審判部 T1741/08 審決例
- ・USPTO で成立しなかった特許が EPO で成立する可能性について
- ・欧州、米国における診断方法の扱い



Dr. Lara Sibley

本セミナーは、企業知財部や特許事務所等において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であった。

以上