

## EPO 審査ガイドライン 2018 年 11 月版における最重要改正点

Dr. Roland Schieren\*, Dr. Klemens Stratmann\*\*, Dr. Jan Zillies\*\*\*

事務局 (訳)

### 1. はじめに

欧州特許庁審査ガイドライン (Examination Guidelines, 「審査ガイドライン」) は、欧州特許条約及び同施行規則に基づく欧州特許出願及び特許に関する、EPO に対する手続の手引を示すものである。この審査ガイドラインは、主として EPO 審査官及び方式審査官向けのものである。この審査ガイドラインは更に、EPO が採用している法律の適用及び手続実務について、手続当事者の理解に資するものとなっている。審査ガイドラインの最新版は 2018 年 11 月に施行されたが、いくつかの主要な改正点が含まれており、本稿ではそれについて紹介する。すべての改正点に関する概要は、EPO が次のウェブサイトで公表している。

<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines2018/e/m.htm>

以下、審査ガイドライン G 部のコンピュータ実施発明及びその他の発明についての技術的性質 (「technicality (技術性)」) の要件に関する変更点を中心に論じる。G 部には人工知能についての章が初めて設けられており、それ以外では、発明の単一性のセクションが完全に書き換えられ、また補正 (未開示ディスクレーム、特徴の削除又は差替え)、進歩性 (「最も近接する」先行技術文献)、そしていくつかの手続上の重要点についての改正も含まれている。

### 2. 技術性 (G-II, 3) とコンピュータ実施発明

何らかの具体的な特徴が「技術的」であるのか「非技術的」であるのかの問題は、特に IT 分野において、多くの EPO 出願の運命を決定付けている。進歩性を裏付けるための主張においては、「非技術的」特徴を根拠とすることができない。残念なことに、何らかの具体的な特徴が「技術的」であるのか「非技術的」であるのかを判断する明確な基準は存在していない。一方、EPO は、第 52 条 (2) を利用して、非技術的とみなされるために特許の保護対象から除外されるべき事項を示している。EPC 第 52 条 (2) は、それ自体の特許性が排除される対象の例を列挙している。

EPO は審査ガイドライン G 部・第 II 章、セクション 3 「特許性排除事項のリスト」を大幅に改正し、更に新たなセクションを追加していることから、この問題点について更に掘り下げていく必要性を感じている模様である。また審査ガイドラインには、分散コンピューティング環境 (「クラウドコンピューティング」) におけるコンピュータ実施発明 (CII) を扱う新たなセクション (F-IV, 3.9.3) も設けられている。

\* Partner, German and European Patent Attorney, Hoffmann Eitle

\*\* Partner, German and European Patent Attorney, Hoffmann Eitle

\*\*\* Partner, German and European Patent Attorney, Hoffmann Eitle

## 2.1 数学的方法と人工知能 (AI) (G-II, 3.3)

完全に書き換えられた重要なセクションは、数学的方法を扱う G 部・第 II 章、セクション 3.3 である。すべての技術分野において、数学的方法が技術的課題を解決するための重要な役割を担っていることは確かである。このセクションにおいて、数学的方法に関する発明の進歩性評価も扱うようになったのは今回が初めてである。EPO の一般原則によると、進歩性を評価する場合には、発明の技術的性質に寄与する特徴すべてを考慮しなければならない。数学的方法は、発明の技術的性質に寄与する可能性がある。すなわち、それが技術分野に適用されることによって、あるいは特定の技術的実施に適用されることによって、技術的目的に資する技術的効果の創出に寄与する可能性がある。

審査ガイドラインの新版では、技術的性質を有する発明の例を紹介している。技術的な適用に関しては、発明との関係で数学的方法が技術的目的に資するの可否かを考慮しなければならない。数学的方法が資する可能性がある技術的目的の例として、次が挙げられる：具体的な技術的システム又は処理の制御、たとえば X 線装置又は鋼材冷却処理、信頼性・効率性が高い送信又は保存のためのデータ符号化、DNA サンプルの分析を基礎とする遺伝子型予測など。しかし重要な点として、クレームの機能上、その技術的目的に、明示的又は黙示的に限定しておくべきである。

これ以外で技術的性質に寄与する可能性がある数学的方法の分類として、具体的な技術的実施が挙げられる。この場合には、数学的方法の具体的な技術的実施がクレームの対象であり、数学的方法が、コンピュータの内部機能の技術的考察に動機付けられて設計されたという点で、その実施に具体的に適用されていることが要求される。

ここで興味深い点として、EPO は人工知能 (AI) 及び機械学習について、まったく新規のセクションを設けている (G 部・第 II 章、セクション 3.3.1)。これは、この技術分野における急速な成長に起因している可能性が高い。このセクションでは、「人工知能及び機械学習は、分類、クラスタ化、回帰、

次元削減を行うための計算モデル及びアルゴリズムを基礎とする」と定義している。このような計算モデル及びアルゴリズムは、それ自体が抽象的な数学的性質を有するものとみなされる。この理由から、AI は基本的に数学的方法として扱われている。したがって AI は、上述した技術的目的に資する場合に限り特許可能となる。この例として、不整脈を特定する目的での心臓モニタ装置における神経ネットワークの使用は技術的寄与を構成する。

数学的方法のもう 1 つのサブカテゴリとして、シミュレーション、設計又はモデリングを扱う新たなセクションが設けられている (G 部・第 II 章、セクション 3.3.2)。このセクションでは、シミュレーション、設計又はモデリングの方法を対象とするクレームについても、上述した原則に従い数学的方法として扱われることが強調されている。特に、技術的に関連性を有する条件に基づき適切に定義されている、複数の技術的項目のクラスの振る舞いについて、コンピュータで実施するシミュレーションは、技術的目的としての適格性を有する (たとえば  $1/f$  ノイズの影響を受ける電子回路パフォーマンスの数値シミュレーション)。具体的な技術的対象物のコンピュータ支援設計に関していえば、技術的対象物の機能に本質的に関連性を有する技術的パラメータを決定することは、その決定の基礎が技術的考察に置かれるのであれば、技術的目的といえる (たとえば、光学系の設計における屈折率及び拡大要因など、技術的パラメータを決定するための特定の公式の使用)。しかし、コンピュータが実施する数学的方法の結果として生じるものが、たとえば 1 セットの方程式など、単なる製品、システム又は処理の抽象的なモデルであれば、そのようなモデル化された製品、システム又は処理が技術的なものであっても、それ自体は技術的効果とみなされない。

## 2.2 精神活動、ゲーム又はビジネスを行うための計画、規則及び方法 (G-II, 3.5)

同様に、EPC 第 52 条 (2)(c) に関する G 部・第 II 章、セクション 3.5 も完全に書き換えられた。

精神活動は、たとえばどのように言語を学ぶのかなど、認識、概念的又は知的処理をどのように実行するのかについての、人間心理に向けた関係情報と定義される。方法が複雑であっても、それ自体が精神活動を行うための方法として特許適格性を否定するものではないことが明確化されている。また、クレーム方法が技術的手段の使用を要求している（たとえばコンピュータによって実行される）場合には、それ自体が精神活動を行うための方法とされない。このように簡単なハードルを乗り越えた後は、特に進歩性に関して、上述した要件、すなわちコンピュータそれ自体が実行する方法ステップが技術的に寄与するのか、それが技術的考察に基づくものであるのか、技術的目的に資するののかという要件に則して評価しなければならない。

ゲームの規則とは、プレイヤーの行為を管理し、各プレイヤーの決定及び行為に応じて、ゲームがどのように進行するのかを管理する、決まり事及び条件の観念的枠組みを定義するものである。これに関して審査ガイドラインの新版では近代のコンピュータ技術について明確に言及しており、従来のゲーム、そして特にテレビゲームが、仮想的なゲーム世界の複雑な双方向的要素及び説明的要素によって特徴付けられることが多いと述べている。これらの要素は、その性質から観念的なものであるために、広い意味で「ゲームを行う規則」としての資格を満たしている。ここでも、進歩性の評価は実務上の最も重要な側面となる。原則として、ゲームの規則それ自体によって進歩性を確立することはできず、そこではゲームの規則のオリジナル性が高いこと、又は単なる自動化は考慮されない。むしろ、ゲームの技術的实施による更なる技術的效果、すなわち、その規則の中に本来的に存在しているものを超える技術的效果を基礎とすることが要求される。

これ以外で、特にビジネスモデル発明の保護が容易に得られる日本の視点からすると、実務的に重要な事例のカテゴリとしてビジネスを行うことに関するものが挙げられる。審査ガイドラインの新版は、財務的、商業的、管理的、組織的な性質

を有する保護対象又は行為が、ビジネスを行うための規則、計画及び方法の範囲に含まれるものと定義しており、それ自体の特許性が排除される。これまでと同様に、進歩性の評価は実務的に最も重要な側面となる。クレームがビジネス方法の何らかの技術的实施を特定している場合、そのクレームの技術的性質に寄与する特徴は、具体的な技術的实施を特定するものに限定されることが多い。審査ガイドラインの新版には複数の否定的な例が含まれている。たとえば無駄な簿記業務を回避するための自動会計方法は、それに必要なコンピュータの処理及び保存能力に関していえば、コンピュータリソースの要求を削減するものとみなされる。このような利点は本来的に会計方法それ自体に関するものであるから、技術的效果としての適格性を持たない。本質的に、EPOにおいてビジネス関連発明について保護を受けることは依然としてきわめて困難であろう。審査ガイドラインの新版では、ビジネス方法の結果が、有用、実際の又は販売可能なものになるかもしれないが、それは技術的效果としての適格性を有しないと明確に述べている。

### 2.3 コンピュータプログラム (G-II, 3.6)

コンピュータプログラムに関するG部・第II章、セクション3.6も、完全に書き換えられている。

コンピュータプログラムは、それが技術的性質を有するものであれば特許性が排除されない。コンピュータプログラムが技術的性質を有しており、したがって特許性が排除されないためには、それがコンピュータ上で実行されるときに「更なる技術的效果」が生じることが要求される。「更なる技術的效果」とは、プログラム（ソフトウェア）と、それが実行されるコンピュータ（ハードウェア）との間の、「通常の」物理的な相互作用を超えた技術的效果である。

審査ガイドラインの新版では、このような更なる技術的效果について具体的な例を示している。たとえば、車輻のアンチロックブレーキシステムを制御する方法、X線装置による排出物の判定、圧縮動画、破損したデジタル画像の修復、又は電

子通信の暗号化などは、コンピュータ上で実行された場合、更なる技術的効果を生じさせる。更に、コンピュータの内部機能に関する具体的な技術的考察を基礎としてコンピュータプログラムが設計された場合には、更なる技術的効果が生じるものとみなされる（たとえば、ブート時の完全性を保護するためのセキュリティ手段、又は電力解析攻撃への対応手段など、コンピュータの内部機能の技術的理解に依拠するものが挙げられる）。

コンピュータプログラムに関して審査ガイドラインの新版では、情報モデリング（すなわち、現実世界におけるシステム又は処理を正式に説明するための、ソフトウェア開発の最初の段階）、行動プログラミング（コード記載に関するもの）、そしてプログラム言語の定義及び提供は、知的かつ非技術的活動である。これらの活動は、技術的効果に因果的に寄与する態様で、具体的な適用又は環境の範囲内で使用される場合に限り、特許可能となる。

データの検索、フォーマット及び構造に関して審査ガイドラインの新版では、関数型データと認識型データとを区別している。関数型データ（functional data）はデータ処理装置の操作を制御するためのものである。その一方で認識型データ（cognitive data）は、その内容及び意味が人間のユーザのみに関係するデータである。関数型データは技術的効果の創出に寄与するが、その一方で認識型データは寄与しない。関数型データの例として、画像検索システムに使用される記録搬送体が挙げられ、これは、その記録搬送体からどのように画像のデコード及びアクセスを行うのかシステムに指令する、ライン数及びアドレスに関して定義されたデータ構造と併せて、符号化画像を保存するものである。

## 2.4 情報の提示 (G-II, 3.7)

更に、EPC 第 52 条 (d) に関する G 部・第 II 章、セクション 3.7 にも若干の修正が加えられた。情報の提示とは、利用者への情報の伝達と理解される。これは提示される情報によって認識される内容と、提示する態様の両方に関するものである。

審査ガイドラインの旧バージョンと比較すると、提示する態様が、継続的・誘導的な人間とマシンとの相互作用処理によって、利用者の技術的作業の実行を確実に支援するものであれば、そこから技術的効果が生じることが強調されている。

## 2.5 分散コンピューティング環境についてのクレーム (F-IV, 3.9.3)

クラウドコンピューティングの重要性が高まり、それに伴い分散コンピューティング環境におけるコンピュータ実施発明 (CII) を適切に保護するクレーム作成時の問題が増加していることから、EPO はこれに関する新たなセクション (F-IV, 3.9.3) を導入した。

このような分散型 CII におけるクレームのセットには、分散システムの各実体（エンティティ）又はシステム全体、及びそれに対応する方法を対象とする、複数のクレームを含むことができる。EPO は一般的に、各カテゴリ（製品、方法、装置又は用途）について 1 つの独立クレームだけを認めているが、この場合のクレームはその例外といえる。ただし各独立クレームは、発明の単一性、明確性、そして新規性・進歩性の要件を充足させなければならない。たとえば、自動的にリソースを割り当てることによって処理負荷の変化に適応可能とする仮想マシンを使用したコンピュータクラウドの実施に発明の本質が存在する場合、そのクラウドのリソースにアクセスするクライアント装置は、既に公知技術と考えられる。

このような分散システムの場合には、異なる各実体の具体的な特徴を記載して、それらが相互作用することによって、本質的な複数の特徴すべての存在がどのように確約されるのか定義することが必要と考えられる。ある方法における各ステップの、関係する各実体間での分配が発明にとって必須であれば、明確性の要件を充足させるために、いずれの実体が、いずれの方法ステップを実行するのか定義しなければならないであろう。

### 3. 発明の単一性 (F 部・第 V 章)

EPO は他の知財官庁と比較すると、発明の単一性に関して非常に厳格であり、時には形式主義的なアプローチを採用しており、更に多額の調査手数料の支払いが必要となる場合もあるが、その根拠について審査ガイドラインの旧バージョンでは詳細に説明されていなかった。2018 年 11 月版の審査ガイドラインでは、F 部・第 V 章「発明の単一性」のいくつかの文章について完全な書換え又は新規導入が行われ、現在では EPO 審査官及び出願人にとって更に包括的な手引きが示されている。

第 V 章の「序文」では、PCT 及び EPC の各規定における発明の単一性に関する定義について調和が図られており、この両方の制度における判断基準は同一であることが明確にされている。

EPC 第 82 条及び規則 44(1) の要件に基づき、審査ガイドラインでは更に、発明の単一性の実体的評価では次の 2 ステップのテストが要求されることを明確にしている。

- (1) 出願書類全体に基づき、異なるクレーム発明を対象とする複数のクレームに共通である主題（保護対象）、すなわち、これらのクレーム間で同一又は「対応する」技術的特徴を特定する。
- (2) これらの共通事項の中に、EPC 規則 44(1) で意味する「特別」なものが存在するの可否を検証する。

審査ガイドラインの新版では、「特別 (*special*)」という用語の意味について、発明を全体として考慮した場合、対象とされる各特徴が、新規性及び進歩性に関して先行技術を凌駕する寄与内容を定義することであると強調している。

このテストを適用する場合には、たとえば次のタイプの 3 つの独立クレームを含む特許出願において、何が共通の保護対象であるのか評価する必要がある。

- ・ A, B 及び C からなる組成物
- ・ A, B' 及び C からなる組成物
- ・ A, B 及び D からなる組成物

この場合には特徴 A 及び B（又はそれに対応する特徴 B'）の組合せが該当する。次に、このテストの第 2 ステップでは、この共通事項が、新規性及び進歩性に関して、先行技術（たとえば特徴 A のみを開示する文献）を凌駕する寄与という意味で「特別」であるのか否かを分析する。

したがって、発明の単一性欠如の拒絶理由では、(i) EPC 規則 44 で要求される技術的關係の欠如、すなわち、各クレーム発明間に共通事項が存在していないこと、又は、(ii) 共通事項が「特別」ではないこと、のいずれかを示さなければならない。

上述した 2 ステップのテストは、常に EPC に基づく正しいアプローチとされていたが、当所の経験では、特に各ステップの順序に関して、必ずしも正しく適用されていたわけではない。したがって上述した改正及び明確化によって、更に一貫性の高いアプローチが構築され、発明の単一性欠如の拒絶理由が減少していくであろう。

審査ガイドラインの改正版には、いわゆる「マーカッシュグループ」(F 部・第 V 章, 2.2.2.2) の場合における発明の単一性に関して、そして先天的な、すなわち先行技術調査を行う前からの存在していた単一性の欠如と、後天的な、すなわち新規性及び進歩性の調査によって明らかにされた先行技術も考慮した後に存在することになった単一性の欠如との区別に関して、更に詳細な説明が含まれている。

特に、後天的な単一性の欠如に関する新たなセクション (F 部・第 V 章, 4.2) は、調査において明らかになった先行技術が「出願人が述べている技術的課題を開示している、又は自明なものにしている」場合、審査官がどのように対処すべきかについて詳細な手引を示すものといえる。審査ガイドラインの新版では、「技術的課題」に対する先行技術の関連性について強調しており、各独立クレームが新規性を否定するものであっても、そのすべてから必ず、すなわち、出願の技術的課

題に関係しない先行技術によって、単一性の問題が生じるものとは推定していない。このアプローチは T 708/00 に従うものと考えられる。この事件を担当した審判部は次のように判断している。ある書類が、ある特定のクレーム保護対象の新規性を否定するという事実は、複数のクレーム保護対象の間の「後天的な」単一性欠如を確立する十分な理由とならない。そこに単一性欠如を確立させるためには、それらのクレームによって「1グループの発明」、すなわち、同一の一般的な公知概念の一部を最初から構成する、異なる発明の変形例又は更に具体的な発明の実施態様を定義する必要がある。

これと同様に審査ガイドラインの改正版では、EPC 第 54 条 (3) に基づき引用された文献、すなわち先行出願日／優先日を有するが後に公開された文献であって、新規性のみに対して引用されたものは、審査対象の出願の発明的概念を否定しないことから、後天的な発明の単一性の評価においては無視すべきであると明確に述べている。

現在の EPO 実務では、たとえばマーカッシュクレームなどの範囲の広いクレームについて、調査中に明らかにされた先行技術によって新規性が否定される場合、複数の非単一性に基づく拒絶理由を提起し、出願人に多大な調査手数料を支払うよう要求していることから、上述したように後発的な非単一性の評価が明確化されたことは、EPO 実務において歓迎すべき変化といえる。

## 4. 出願又は特許の補正

### 4.1 未開示ディスクレーム (H-V, 4.1)

未開示ディスクレームは、出願時の出願で開示されていない技術的特徴又は実施態様を削除することによって、クレーム範囲を制限することである。欧州の実務において未開示ディスクレームは、EPC 第 54 条 (3) で意味する先行技術、すなわち先行する有効日を享受する、後に公開された抵触出願に対してクレームの境界線を定めることから、重要な意義を持つ。その他の法域（たとえば日本国特許法第 29 条の 2）と対照的に、EPO は

抵触する出願に関して、出願人が同一又は他人であること、発明者が同一又は他人であることを区別していない。

G 1/03 の後、未開示ディスクレームを許可する実務が確立されていたが、近年になっていくつかの審判部は、この問題について 2 回目の付託を拡大審判部に行い (G 1/16)、2017 年 12 月 18 日に審決が示された。G 1/16 において拡大審判部は、G 1/03 に従う未開示ディスクレームの許可に関する評価基準が引き続き適用されることを明確にした。

したがって、G 1/03 において拡大審判部が述べた原則から逸脱するものと理解される可能性がある表現を削除する目的で、審査ガイドラインの最新版では、未開示ディスクレームのセクション、すなわち H 部・第 V 章、4.1 が改正されている。すなわち、次の場合には未開示ディスクレームが許可される。

- (i) EPC 第 54 条 (3) に基づく開示に対し、新規性を回復させる。
- (ii) EPC 第 54 条に基づく偶発的に新規性を否定する事項に対し、新規性を回復させる。
- (iii) EPC 第 52 条から第 57 条に基づく非技術的な理由によって特許性が否定される保護対象を削除する（たとえば第 53 条 (a) の要件を充足させる目的で、「人間以外 (non-human)」という文言の挿入は許可される)。

なお G 1/16 に基づき、審査ガイドラインの改正版では、未開示ディスクレームの導入によって、出願時の出願において開示されていない保護対象に技術的に寄与してはならないことを強調している。（必然的に一定量の出願時の技術的教示を削減するものとなる）未開示ディスクレームによって、特許性に関するその他の要件に関する出願人又は特許権者の地位が改善されるという意味において、一定量の出願時の技術的教示を変化させてはならない。特に、進歩性の評価若しくは十分な開示の問題に関係するもの、又はそれとの関係が生じるものであってはならない。したがって、進

歩性の評価は未開示ディスクレームを無視することによって実行しなければならない。

#### 4.2 クレーム特徴の削除又は差替えのテスト修正 — 必須性テスト (H-V, 3.1)

審査ガイドラインにおいて、クレーム特徴の差替え又は削除によるクレーム補正が認められるのか否かの評価に関するセクションは、ほとんど完全に書き換えられた。

最初に、G 2/10における拡大審判部の審決に則して、EPC 第123条(2)に基づき補正が認められるための最重要原則、すなわち、出願書類全体から、共通一般知識を使用して、当業者が直接かつ明瞭に引き出すものと考えられる範囲内に限定されるという原則が、特徴の差替え又は削除による補正が認められるための評価にも同様に適用されることが、現在では明確にされている。

クレーム特徴の差替え又は削除が認められるのか評価するための3ステップテストが最初に確立されたのは、T 331/87 審決であった。審査ガイドラインの改正版によると、差替え又は削除による補正は、いわゆる必須性テスト (essentiality test) による次の項目すべてを満たす場合に限り認められると規定している。

- ・ 出願時の開示内容において、特徴の差替え又は削除が必須のものとして説明されていない。
- ・ 特徴それ自体が、発明が解決すべき対象である技術的課題からみて、発明の機能に不可欠なものではないことについて、当業者であれば直接かつ明瞭に認識するものと考えられる。
- ・ 差替え又は削除が、その変更を補うために1つ又は複数の特徴について修正を要求しないことについて、当業者であれば直接かつ明瞭に認識するものと考えられる。

審査ガイドラインの新版では更に、クレーム特徴の差替え又は削除がこれらの判断基準の少なくとも1つを満たしていなければ、それぞれの補正

が常にEPC 第123条(2)に違反することを明確にしている。

更に、クレーム特徴の差替え又は削除がEPC 第123条(2)の要件を充足していることは、拡大審判部のG 3/89及びG 11/91における審決で「ゴールドスタンダード (gold standard)」であると述べられており、これはG 2/10 審決でも引用されているので、この要件充足を審査部又は異議部が確約しなければならないという記載が含まれている。すなわち、3ステップの必須性テストを通過した場合であっても、EPC 第123条(2)違反の可能性は依然として残る。したがって実務的観点から、従来の形式の必須性テストが引き続き適用されるのか否かの問題が生じる。

結果的に、審査ガイドラインのこのセクションにおける改正点は、たとえばG 2/10 審決で述べていた補正の認容性を評価するためのゴールドスタンダードを優先して、必須性テストを拒否したT 1852/13 審決などに示されているように、EPO 審判部における批判を反映させたものと思われる。

## 5. 進歩性

### 5.1 審査及び異議手続における最も近接する先行技術 (G-VII, 5.1)

EPO が採用する課題—解決アプローチに従う進歩性評価の最初のステップは、最も近接する先行技術を決定することである。通常であれば最も近接する先行技術は、発明の開発に到達するための最良の出発点を構成する特徴の組合せを開示する文献である。最も近接する先行技術の決定において最初に考慮すべき点として、それがクレーム発明と類似する目的若しくは効果を対象とする先行技術であること、又は少なくとも、同一若しくは近い関係を持つ技術分野に属する先行技術であることが要求される。EPO 審判部の判例法によると、最も近接する先行技術は、概して類似する用途に関係しており、クレーム発明に到達するために最小限の構造的及び機能的変更が要求される引用例である (T 606/89 審決を参照)。

通常であれば最も近接する先行技術は1つだけであるが、進歩性の評価に関して、いくつかの等しく有効な出発点が存在する状況もあり得る。その場合、特許が付与されるためには、それぞれの出発点に課題—解決アプローチを適用する必要がある。

これに関して審査ガイドラインの新版では、EPO 審判部の T 320/15 審決に基づき、たとえば異なる先行技術文献など、出発点が異なるものであれば、それらの文献がクレーム発明に関して等しく有効な立脚点を示すものと納得できる程度まで証明された場合に限り、そのように異なる出発点からの課題—解決アプローチの適用が要求され、その一方で異議手続においては、異議申立人が望む限りいくつでも進歩性に対する攻撃を自由に組み立て、そのうち1つが成功すれば良いと考えているので、そのような法廷に該当しないと規定している。

いずれにしても、特許出願を拒絶するため、又は係争中の特許を取り消すためには、関係する1つの先行技術を基礎として、クレーム保護対象の進歩性が欠如していることを証明しなければならない。いずれの文献が「最も近接」するのか論じる必要はない。ここで唯一の重要点は、使用される文献が、進歩性を評価するための出発点となり得るのか否かである。

審査ガイドラインの新版によると、この結果として出願人又は特許権者は、クレーム保護対象の進歩性が欠如しているという主張に対して、更に良好の立脚点が利用可能であるという論点から反論することができない。その理由は、クレーム発明が非自明とみなされる根拠となる先行技術が、クレーム発明が自明と思われる根拠となる文献と比べて、「更に近接する」ものにはならないからである。

この状況から明らかなように、前者の先行技術はクレーム発明に到達するための最良の立脚点を示すものとならない。

## 6. 手続上の重要点

### 6.1 審査の最初のオフィスアクションとしての口頭審理の召喚状 (C-III, 5)

EPC 第 116 条における口頭審理は公式手続であり、EPO が便宜とみなす場合、又はいずれかの手続当事者の請求に基づき行われる。この用語には、審査手続及び限定／取消手続において生じることがある、非公式な個人面談又は電話での会話は含まれない。従来であれば EPO は審査において、出願人は調査見解書に回答しているが、それでは付与が見込まれない場合、最初のオフィスアクションとして口頭審理に出頭するよう出願人を召喚することができた。審査ガイドラインの新版では、この制限が削除された。現在、審査部が最初のオフィスアクションにおいて例外的に、口頭審理に出頭するよう出願人を召喚できるのは次のすべての状況に該当する場合に限定される。

- ・ 審査部の見解として、調査見解書に対する出願人の回答を考慮しても、出願を付与する見込みがない。
- ・ ファイル上のクレームの内容が、調査の基礎とされたクレーム内容と実質的に異なっていない。
- ・ 審査手続の結果に決定的な影響を与える、調査見解書で提起された1つ又は複数の拒絶理由が依然として適用される。

更に審査部は、最初のオフィスアクションとして口頭審理に出頭するよう出願人を召喚する前に、出願人に連絡するよう推奨されている。

最初のオフィスアクションとして発行される召喚状の附属書では、出願人の請求すべてを考慮しなければならない、通常のオフィスアクション、すなわち EPC 第 94 条 (3) に基づく通知と同程度まで詳細なものとすべきである。そこで新たな拒絶理由の提起又は新たな文献の引用を行ってはならない。この附属書は、審査部による拒絶理由すべてを対象とするものであり、具体的な理由を伴うことが要求される。特に、なぜ審査部が最初のオ



フィスアクションとして口頭審理に出頭するよう出願人を召喚することを決定したのか、その理由も述べなければならない。

出願人はEPC規則116に基づき示された期間の終了までに、該当すれば意見書又は補正書を提出する機会を有する。審査ガイドラインの新版では、出願人が自身の提出物を作成するために十分な時間を確保する目的で、少なくとも6か月の通知期間をもって口頭審理に出頭するための召喚状を発行するよう規定している。いずれにしても、最初のオフィスアクションとして口頭審理に出頭するための召喚状を発行した場合、EPC規則116(1)の期間終了後に初めて行われた請求は、遅延請求として扱われない。

己の発意によって、それについて検討する。

(原稿受領日 2019年1月7日)

## 6.2 異議手続当事者 (D-I, 6)

特許権者に追加して、異議申立人、更に該当すれば発明者も異議手続の当事者となる。審査ガイドラインの新版では、EPO 審判部の判例法に従い、同一の特許に対して2件の異なる異議申立てを行った者は、1回に限り異議申立人としての手続当事者の地位を有する。その一方で、同一の異議申立人が2件の異議申立てを行った場合、それぞれの異議が個別案件では認容されないが、組み合わせることによってEPC第99条(1)及び規則76の要件を充足するものであれば、この異議申立人による1件の認容される異議申立てとみなされる (T 774/05 審決を参照)。

更に新版では、複数件の異議申立ては単一セットの手続として扱われ、この異議手続の法的枠組みは、各異議申立人が提出した異議通知書において提示及び具体化された複数の異議理由によって定義されることが明確にされている。

これ以外で審査ガイドラインの新版によって導入された注目点として、1件の異議が認容されたが、後に取り下げられた場合、この異議で提示された特許性を否定する理由は、概して異議部の自己の発意によって審査される。ある異議申立ては認容されないが、少なくとも1件の異議申立てが認容される場合、認容されない異議に一応の関連性を有する技術が引用されていれば、異議部は自