



SSM



JIPAセミナー

2021年7月



免責事項

本プレゼンテーションは、EPO(欧州特許庁)における最近の審決についての基本的な理解を得ることを目的として作成されています。本プレゼンテーションにおける情報は、弊所の知識の範囲内において作成されています。しかしながら、この情報が、審決のすべての側面を正しく考慮した完全なものであることを保証するものではありません。特に、実務においては、各案件ごとに考慮しなければならない特殊性が存在します。したがって、本プレゼンテーションで提供された情報に基づいて実際の決定を下すのではなく、弊所又は他の欧州弁理士に各案件についての具体的なアドバイスを求めるようお願いいたします。

AGENDA

弊所及び講演者のご紹介

欧州の知財ニュース

メインピック：

CIIに関するEPOの最近審決

A. シミュレーション

B. 医療用ソフトウェア

マクシミリアン・エンゲルハルト

理学博士、法学修士

SSMパートナー

ドイツ弁理士

欧州弁理士

欧州商標・意匠弁理士



SSM

経歴

1993年 マックスプランク研究所

にて物理学の博士論文

1993年 SSM入所

1996年 ドイツ弁理士資格取得

1997年 欧州弁理士資格取得

2006年 法学修士号取得

- SSMを代表して複数のグローバル企業の代理人を務める
- CIIや医療分野での画期的な審決案件を扱う
- 2001年以降、通常年2回日本へ出張

SSM

中規模 特許法律事務所 (スタッフ60名)

1896年設立

ドイツ・ミュンヘン

全てのIPサービス

あらゆる技術分野

提携事務所との世界的なネットワーク



SSM

SSM: Best of two worlds:



- 各クライアントのニーズや要求を熟知し、知的財産サービスに幅広く精通した技術エキスパート及び事務エキスパートからなる専門チームを編成しています。
- 専門チームの規模は、クライアントのニーズに応じて柔軟に対応しています。これにより、クライアントへのテーラーメイドのサービスに集中しながらも、大手グローバル企業のピーク時のサービス需要に対応できます。

Development

Growing for decades



SSMについて:

- クライアントへの献身: 弁理士のほとんどがパートナー(75%)
- 特別な資格: 技術専門家のほとんどが弁理士(> 75%)
 - 事務専門家の約半数が有資格のパラリーガル
 - 多言語・多文化対応: 日本弁理士2名(1名は欧州弁理士資格所有、もう1名は欧州弁理士資格取得に向けた研修中)、中国人特許技術者1名(まもなくドイツ及び欧州弁理士資格を取得予定)
- 持続的成長: 過去6年間に5名が新パートナーとなる。弁理士受験生4名。
- クライアントからの研修生向けに弊所にてトレーニングプログラムを提供(一週間から数ヵ月)。
- 弁理士・弁護士、その他のスタッフの高い職場定着率(最長約35年)。
- Ricoh Company(1956年より代理)やPanasonic(1985年より代理)など、クライアントとの長期の信頼関係。



保留中の決定

- G 1/21: ビデオ会議による口頭審理 (T 1807/15による付託)
 - ビデオ会議による口頭審理が当事者の同意なしに行われた。拡大審判部は、これが Art. 116(1) EPC に準じたものであるかどうかの判断を求められている。審理は 2021年5月28 日にビデオ会議で行われる。
- G 4/19: ダブルパテントを禁止する法的根拠は EPC にあるか？ (特に内部優先権の場合)



実務に関する背景情報

- 最近、審査官は Microsoft Teams を使ったインタビューを受け入れている。これにより、図面やクレームの文言をインタビュー中に即座に共有することができる。これは、審査官との共通の理解を得るために非常に役立っているといえる。
- 日本出願に基づく優先権を主張する場合、EPOは出願人が DASコードを使用することを好んでいる。DASコードに慣れるためにも、使用が義務化される本年末より前に、DASコードを使い始めることをお勧めする。詳細はEPOの新ガイドラインに記載されている (A-III, 6.7)。



CII (Computer Implemented Inventions:
コンピュータ実装発明) に関するEPOの最近審決

A. シミュレーション G 1/19

B. 医療用ソフトウェア T 944 / 15



I. 背景

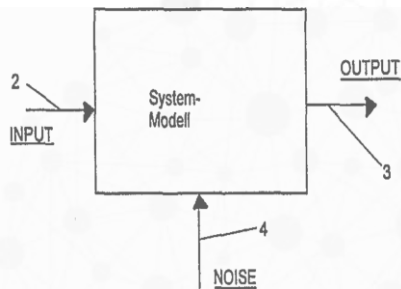


1. シミュレーションソフトウェアの重要性

- シミュレーションソフトウェアの市場規模は約100億ドル、2桁の成長が見込まれる
- 異なる審判部の2つの乖離した審決
- 法の統一適用のため、拡大審判部に請願書を提出(Art. 112a)
- 審決への大きな関心：多くの法定助言書が提出された



I. 背景

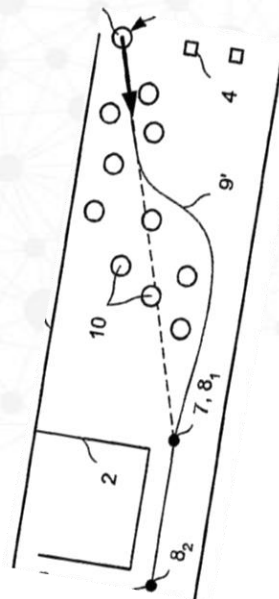


2. 回路シミュレーション T 1227/05 (Infineon)

- ノイズの影響を受ける電子回路の数値シミュレーション
- 具体的に定義された技術的デバイスに関するシミュレーションは技術的である (r.3.1.1、ヘッドノート1参照)
- シミュレーションが実際の生産に先行している場合、それは技術的となる (ヘッドノートII参照)
- (ノイズ・シミュレーションのための)クレームされた乱数計算は、コンピュータ資源を効率的に使用する (r.1.3)



1. 背景



3. 建物内の群衆の動きのモデル化 T 489/14

- 建物内の歩行者の動き、物理的境界、および他の歩行者の「個人空間」のシミュレーションは許容されない。
- 「技術的效果には、少なくとも、物理的現実の変化や測定など、現実世界との直接的なリンクを必要とする」(r.11)
- クレームされたシミュレーション方法にはそのようなリンクは存在しない(またそのようなリンクは、回路シミュレーションの事案 T 1227/05にも存在しない)。

II. 質問・回答・コメント



1a. Q : シミュレーションそれ自体は、コンピュータへの実装を超えた技術的效果を生み出すことができるか？

1b. A : Yes.

1c. コメント: 現実世界との直接的なリンクは必須ではない。つまり、「群衆モデリング」判決 (T 489/14) はこの点において誤っている。



II. 質問・回答・コメント



2a. Q : 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に基づいていれば十分か？

2b. A : No.

2c. コメント: 具体的に定義された技術的デバイスのシミュレーションは、必ずしも技術的ではない。つまり、「回路シミュレーション」審決 T 1227/05 は、この点において誤っている。



II. 質問・回答・コメント



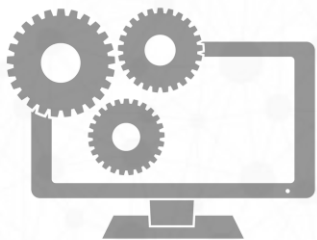
3a. Q: CIIシミュレーションが設計プロセスの一部である場合、1番目と2番目の質問に対する回答は異なるか？

3b. A : No.

3c. コメント: クレームされたシミュレーションが実際の生産に先立って行われたとしても、それは必ずしもシミュレーションが技術的なものであることを意味しない。つまり、「回路シミュレーション」の審決は、この点において誤っている。



III. 興味深い詳細と結論



1. 何が技術的か？

- T 489/14 の審判部は、「クレームされたコンピュータ実装シミュレーションそれ自体が技術的課題を解決するかどうかを評価するための関連基準」を求めた。
- 拡大審判部は、今後の発展のために、「技術性の概念はオープンにしておく必要がある」として、この質問に対する回答を拒否した(r.88)。
- 私見では、技術性について厳密な定義を満たす必要がないので、今後にとっては良いニュースであると考える。



III. G1/19の興味深い詳細と結論

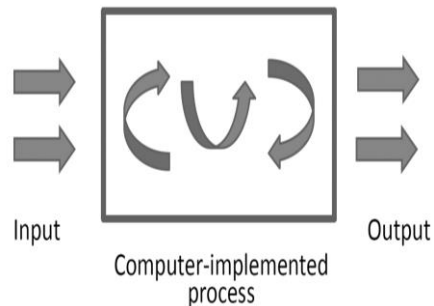


2. COMVIK アプローチ

- シミュレーションの評価においては、COMVIKアプローチ (T 641/00) が適しており (r.136)、最も重要である (r.106 - r.126)。
- クレームがハードウェア (例えばコンピュータ) を含んでいれば、クレームは適格性を有する (ハードルは低い, r.31)。
- 技術的な課題を解決しない非技術的特徴は、進歩性の判断の際に無視される (ハードルは高い, r.30)。



III. G1/19の興味深い詳細と結論



3. 現実世界との直接的なリンク

- 現実世界との直接的なリンクは必須ではないが、「ほとんどの場合において十分である」(r.88)。
- 例：測定データの入力、制御データの出力 (r.85, r.92, r.94, r.97, r.99)。
- 測定は、「その測定結果がどのように使用されるかに関わらず技術的性質を備える」(r.99)。



III. G1/19の興味深い詳細と結論



4. 技術的及び非技術的デバイスのシミュレーション

- 技術的なシステムのシミュレーションであっても、技術的課題を解決するしない場合がある(例: ビリヤードゲームのシミュレーション)(r.119)。
- 気象シミュレーションのような非技術的なシステムのシミュレーションが、技術的課題を解決する場合がある(例: 気象予測に応じて自動的にドアを閉める)(r. 129)。



IV. シミュレーション「それ自体」- コンピュータ資源



- シミュレーション「それ自体」とは、外部の現実世界との相互作用を持たず、数値の入力と出力のみを持つものと定義される(r.53)。
- シミュレーションがコンピュータ資源を効率的に使用する場合、シミュレーション「それ自体」でも技術的課題を解決することができる (r.40, r.127, r.128, T 1227/05 の r.1.3も参照)。
- コメント：一般的なプログラミングステップやモジュールが使用されている場合は反論が難しい！
- アドバイス：コンピュータ資源の効率的使用の利点と、それがどのように達成されるかについて、出願書類中に開示すべきである。

IV. シミュレーション「それ自体」-「潜在的な使用」



- シミュレーションそれ自体は、シミュレーションの結果データの「潜在的な使用」が以下の場合において、「例外的に」技術的課題を解決できる:
 - クレームの全範囲にわたって技術的目的に限定されている (r.128)。
- 技術的な用途のために結果データを具体的に適合させること、つまり、潜在的な使用を暗示的に特定することで十分な場合がある (r.94, r.97-99, r.124, r.129, r.137, r.41)。



IV. シミュレーション「それ自体」- 使用の定義



01100
10010
00101

- G 1/19 には、「使用」に関する多くの記載がある (r.94, r.97-99, r.124, r.128, r.129, r.137, r.41)。
- これらの記載を分析すると、シミュレーションの結果データの潜在的な使用と、この使用の暗示的な特定が、シミュレーションを技術的なものにするために非常に重要であると想定できる。
- アドバイス: 結果データとその用途について適切に定義することは、物理的装置のシミュレーションそれ自体に関するクレームをドラフトするための重要なポイントとなる (r.94, r.97-99, r.124, r.128, r.129, r.137, r.41)。結果データが技術的な目的で使用されることを定義する必要がある。
- アドバイス: 予備的に、結果データの特定の技術的使用にかかる Use クレームを作成する。
- アドバイス: 結果データの技術的使用と技術的目的について詳細なサポートを明細書に記載する。



I. 治療方法及び手術方法



1. Art 53(c) EPC

- 手術又は治療による人間又は動物の身体の治療方法、及び人間又は動物の身体に施す診断方法に関して、欧州特許は付与されない; これらの方法に使用する製品、特に物質や組成物には、この規定は適用されない。
- コメント: 新しい審決 T 944/15 (2021年2月発行) 以前は、治療又は手術に関する医療方法クレームは特許性から除外されるが、対応する製品クレームは一般的に特許可能と理解されていた。EPO審査ガイドライン (G.II 4.2.1) においても、対応するプログラムクレームも製品クレームと同様に特許可能とされていた。



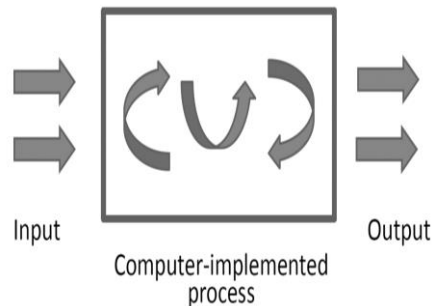
II. T 944/15



- 放射線治療中の患者の位置をX線モニタリングするタイミングを制御するためのCII方法およびプログラムに関する。X線モニタリングのタイミングは、治療放射線量によって異なる。モニタリング結果に応じた放射線治療の制御はクレームされていなかった。すなわち、治療ステップはクレームされていなかった。
- 明細書には放射線治療を改善するためのモニタリングの使用について記載されている(r.25)。
- 審判部:「発明の性質」は、クレームだけでなく、出願書類全体で定義される(r.16-21, r.46, r.49)。「発明の性質」は、Art 53(c)の審査において決定的である(r.19, r.45)。



II. T 944/15



- 審判部:クレームされたデータ処理ステップには技術的効果がない。放射線エネルギーデータの使用とX線装置への制御データの出力がクレームに定義されているにも関わらず、審判部はこのように述べた。これは G 1/19 (T 944/15 の決定後に公開)と矛盾しているように思われる。
- 発明の効果はコンピュータの外にあり、放射線療法の改善に関するものである(r.32)。
- 審判部:よって、クレームされた方法は特許性から除外される。
- 審判部:本発明は方法に依拠している(r.48)。したがって、ガイドライン G.II 4.2.1に反して、プログラムクレームも除外され、おそらくシステムクレームも除外される(r.49-54)。(審判部による審決は審査ガイドラインを無効にすることにご留意ください。)



III. T 944/15の考察



- T 944/15は2021年2月に公開され、医療用ソフトウェア発明にかかるプログラムおよびシステムクレームを拒絶するためにすでに審査官に引用されている。つまり、本審決は実務において重要である！
- しかしながら、他の審判部は、以下の理由で乖離した審決を下す可能性がある。
 - T 944/15 (r.22)とは異なり、G 1/19 (r.85; r.92; r.94; r.97; r.99)では、測定データの処理と制御データの出力に関するCIIステップは技術的である、という審決がなされた。
 - T 944/15 (r.19、r.45)とは対照的に、G 1/07 (r.4.3.2)は、Art. 53(c)の適用の判断においてクレームが「発明の性質」よりも重要である、と理解できる。
 - Art. 53(c)EPCは、医療方法の除外は製品に適用されるべきではないと明示的に規定している。

IV. T 944/15に関するアドバイス



- T 944/15は、審判部 3.4.01によってなされた。この審判部は、次のIPCクラスに関する出願を処理している。C40B20/08, 30/10; G01P, R, S, T; G06K (9を除く); G09 (B, F, Gを除く); G10, 12, 21, 99; H01P, Q; H05 (F, G, Kを除く)。
- T 944/15を参照して医療用ソフトウェアにかかる出願が拒絶された場合、特にかかる出願が審判部 3.4.01 によって扱われるIPCクラスとは異なるクラスに属するならば、審判請求を検討すべきである。
- 医療用ソフトウェアにかかる出願が、上記のIPCクラスのいずれかに属し、治療又は手術に関するものである場合、欧州(特にドイツ)での国内出願を検討すべきである。

IV. T 944/15に関するアドバイス



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Rohrer-Allee 9
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)99 2399-0
Fax +49 (0)99 2399-4465

Case Number: T 0944/15 - 3.4.01

D E C I S I O N
of Technical Board of Appeal 3.4.01
of 3 November 2020

Appellant: Brainlab AG
(Applicant) Olof-Palme-Straße 9
81829 München (DE)

Representative: SSM Sandmair
Patentanwälte Rechtsanwalt
Partnerschaft mbB
Joseph-Wild-Straße 20
81829 München (DE)

Decision under appeal: Decision of the Examining Division of the
European Patent Office posted on 15 December
2014 refusing European patent application No.
10711384.7 pursuant to Article 97(2) EPC.

Composition of the Board:

Chairman: P. Scriven
Members: T. Alecu
D. Rogers

- 弊所はこの審判案件を代理し、本プレゼンの講演者は主担当者として本事件に対応しました。ご興味があればその背景についても説明いたしますので、次のスライドに記載されている連絡先までご連絡ください。

