

欧州特許の進歩性判断における主引例適格性及び二次的考慮要因について（I）



みやび坂総合法律事務所
弁護士・弁理士・職務発明コンサルタント 高橋 淳

第1 はじめに

欧州特許においては、課題解決アプローチが採用されていることは広く知られているが、先行技術の選択(主引例適格性)及び二次的考慮要因の方法についての正確な紹介は少ない。そこで、本稿においては、case law of board of appeal (CLBoA) を参照しつつ、欧州特許の進歩性判断における主引例適格性及び二次的考慮要因について検討するものである。

第2 主引例適格性について

1 主引例適格性の位置づけ

欧州特許において採用される課題解決アプローチは、以下のステップから構成される¹。

- (a) 「最近接技術」の特定
- (b) 「最近接技術」と比較して得られる技術的効果（相違部分がもたらす特有の効果）の評価
- (c) 当該技術的効果を達成するために対象発明の目的として解決されるべき技術的課題（客観的技術課題）の確定
- (d) 当業者が対象発明の効果をを得ることを目的として対象発明の構成を想起したであろうとい

1 The "problem and solution approach" is regularly applied by the departments of the EPO in the course of deciding whether or not claimed subject-matter fulfils the requirements of Art. 56 EPC. This consists essentially of

- (a) identifying the "closest prior art",
- (b) assessing the technical results (or effects) achieved by the claimed invention when compared with the "closest state of the art" established,
- (c) defining the technical problem to be solved as the object of the invention to achieve these results, and
- (d) examining whether or not a skilled person, having regard to the state of the art within the meaning of Art. 54 (2) EPC, would have suggested the claimed technical features in order to obtain the results achieved by the claimed invention.