

欧州特許庁（EPO）審判部、コンピュータ利用のシミュレーションの特許性に関する
拡大審判部審決を公表

2021年3月10日

JETRO デュッセルドルフ事務所

欧州特許庁（EPO）審判部は、2021年3月10日、コンピュータ利用のシミュレーション（computer-implemented simulations）の特許性に関して技術審判部から付託された質問を受けた拡大審判部の審決（G1/19）を公表するとともに、同庁ウェブサイトにて本件に関するプレスリリースを公表した。

EPO審判部のプレスリリースによれば、同拡大審判部は、コンピュータ利用発明（computer-implemented inventions）に関する確立されたケースロー（COMVIKアプローチ）がコンピュータ利用のシミュレーションの発明にも適用される旨の審決を下した、としている。ニュースリリースの概要は以下のとおり：

（背景）

欧州特許出願03793825.5は、建物などの環境を通過する歩行者の動きについてのコンピュータ利用のシミュレーションに関するものであるところ、審査部は、当該シミュレーションは発明の技術的性質に貢献するものでないことを主な理由として、進歩性の欠如により当該出願を拒絶していた。出願人はこれを不服として審判請求を行ったが、当該手続において、技術審判部3.5.07は欧州特許条約（EPC）第112条(1)(a)に基づき、拡大審判部にコンピュータ利用のシミュレーションの特許性に関する3つの質問を付託した（T 489/14）。

EPC第52条(2)には、「非発明」、すなわち、技術的でないために特許を受けることができない主題、の非網羅的なリストが含まれているところ、当該リストには「コンピュータ・プログラム」が含まれている（EPC第52条(2)(c)）が、当該特許性の除外は、「そのような主題又は行為それ自体」に限定されている（EPC第52条(3)）。

コンピュータ利用発明のクレームは、通常、技術的特徴（例えば、コンピュータ又は携帯電話）と非技術的特徴（例えば、コンピュータ・プログラム）の混在したものからなるが、そのような発明は、混合発明（mixed inventions）と呼ばれる。

混合発明が進歩性を有するか否かは、EPOにより、COMVIKアプローチ（T 641/00）を用いて評価されるが、このアプローチでは、発明の技術的性質に貢献するクレームの特徴のみが進歩性の評価において考慮される。単独では非技術的な特徴であっても、クレームされた発明の文脈では技術的課題の技術的解決に寄与し、それにより発明の技術的性質に貢献する場合がある（例えば、機械の寿命を

延ばすために機械を制御するコンピュータ・プログラム)。

(重要な考慮事項)

拡大審判部は、長年にわたり確立されたCOMVIKアプローチをコンピュータ利用のシミュレーションに対しても適用するとの結論に至った。そして、このようなシミュレーションは、クレームされた特徴が発明の技術的性質に貢献するか否かに関する問題も含め、他のコンピュータ利用発明と同じ基準によって評価されなければならない、とした。シミュレーションが実装されるコンピュータ内の通常の電氣的相互作用を超えた技術的効果(すなわち、あらゆる「さらなる技術的効果」)が進歩性判断において考慮されうる。

本件付託の基礎となる発明は、物理的な実体との相互作用を伴わない数値の入出力のみからなるシミュレーションプロセス(付託元の審判部の用語に従えば、「コンピュータ利用のシミュレーションそれ自体」)に関するものであった。拡大審判部は、コンピュータ利用発明のクレームされた特徴は、入力(例えば、物理的な値の測定)又は出力(例えば、機械の制御信号)の形で技術的効果に関連している場合でなくとも、発明の技術的性質に貢献しうるとしている。そのような物理的な実体との直接的なリンクが、必ずしもすべての場合に必要ないわけではなく、特に、技術的効果は、コンピュータ利用のプロセス内でも(例えば、コンピュータ又はデータ転送の具体的な適応により)発生しうる。

シミュレーションがクレームされた発明の技術的性質に貢献するか否かの評価において、技術的な又は非技術的なシステム又はプロセスがシミュレートされているか否かは決定的なものではない。

これらの原則は、クレームされたコンピュータ利用のシミュレーションが設計プロセスの一部である場合であっても同様に適用される。

本件は、近年発展著しいコンピュータ利用のシミュレーションの分野の特許性に関するものであるところ、2019年には、拡大審判部からの求めに応じてEPO長官からの意見書¹が提出され、また、同年実施された同事件に関するアミカスキュリエ(外部への意見募集)では企業、団体、個人等から24件の意見が提出されたほか²、2020年7月には拡大審判部として初めてとなるストリーミング配信による口頭審理の中継において、その傍聴に1,600名以上が登録したとされるなど、関係者の関心を集めていた。

EPOのコンピュータ利用発明の特許審査における進歩性の判断では、クレームされた発明

¹ EPO 長官からの意見書：

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/4A984F50ADFE3040C1258466004A0D71/\\$FILE/Comments_G_1-19.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/4A984F50ADFE3040C1258466004A0D71/$FILE/Comments_G_1-19.pdf)

² 本件に関するアミカスキュリエで提出された意見：

<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/eba/pending/g1-19.html>

について、どのようなものが「技術的」であるとされるかが重要となる。この点、物理的な実体との直接の結びつきのないコンピュータ利用のシミュレーションの発明についても技術的といえる内容が含まれるか否かが問題となり、特に、回路のシミュレーション方法の特許性に関してこれまでに出版されていた技術審判部の審決T 1227/05等との関係から、どのような判断が下されるのかが注目されていた。今般の審決により、コンピュータ利用のシミュレーションそれ自体の発明であっても、あくまでコンピュータ利用発明全般について適用されるCOMVIKアプローチに従い、(物理的な実体との直接のリンクの有無に関わらず) コンピュータ上でのシミュレーションの実装を超えた技術的効果をもたらす場合には、技術的課題を解決するものと判断されうること等が示されたことになる。

今回の拡大審判部の審決は、今後のEPOの審査ガイドラインの改訂においても考慮に入れられるとみられる。

(参考)

<付託質問 (仮訳。本件審決に従って質問2をa, bに分割。) >

質問1: 進歩性の評価において、コンピュータ利用のシミュレーションそれ自体がクレームされている場合、技術的システム又はプロセスのコンピュータ利用のシミュレーションは、コンピュータ上でのシミュレーションの実装を超えて、技術的効果をもたらす技術的課題を解決するものといえるか?

質問2a: 質問1がYesの場合、クレームされたコンピュータ利用のシミュレーションそれ自体が技術的課題を解決するか否かの評価基準は何か?

質問2b: 特に、当該シミュレーションが、シミュレーションの対象となるシステム又はプロセスの背後にある技術原理に少なくとも部分的に基づいていれば十分か?

質問3: コンピュータ利用のシミュレーションが設計プロセスの一部として、特に設計の検証のためのものとして、クレームされている場合、質問1、2に対する回答はどうなるか?

<回答の要旨 (仮訳) >

1. クレームされた、技術的システム又はプロセスのコンピュータ利用のシミュレーションそれ自体は、進歩性判断の目的においては、コンピュータ上でのシミュレーションの実装を超えた技術的効果をもたらすことにより、技術的課題を解決しうる。
2. 上記判断において、当該シミュレーションが、シミュレーションの対象となるシステム又はプロセスの背後にある技術原理に全部又は一部基づいているということだけでは十分ではない。
3. コンピュータ利用のシミュレーションが設計プロセスの一部として、特に設計の検証のためのものとして、クレームされている場合であっても、質問1、2に対する回答は変わらない。

※なお、質問2aは、付託質問として許容されなかった。

【参考】

EPC第52条 特許を受けることができる発明

- (1) 欧州特許は、産業上利用することができ、新規であり、かつ、進歩性を有するすべての技術分野におけるあらゆる発明に対して付与される。
- (2) 次のものは、特に、(1)にいう発明とはみなされない。
 - (a) 発見、科学の理論及び数学的方法
 - (b) 美的創造物
 - (c) 精神的な行為、遊戯又は事業活動の遂行に関する計画、法則又は方法並びにコンピュータ・プログラム
 - (d) 情報の提示
- (3) (2)は、欧州特許出願又は欧州特許が同項に規定する主題又は行為それ自体に関係している範囲内においてのみ、当該主題又は行為の特許性を除外する。

EPC第112条 拡大審判部の審決又は意見

- (1) 法律の一樣の適用を確保するために、又は重要な法律問題が生じた場合は、
 - (a) 審判部は、事件についての手続が係属中に自ら又は審判手続の当事者の請求により、上記目的のために審決を必要とすると認める場合は、問題を拡大審判部に付託する。審判部が請求を却下した場合は、審判部は、最終審決において却下の理由を示す。
 - (b) 欧州特許庁長官は、2 の審判部が法律問題について異なる決定をした場合は、拡大審判部にその問題を付託することができる。
- (2) (1)(a)に該当する場合は、審判手続の当事者は、拡大審判部の手続の当事者となる。
- (3) (1)(a)にいう拡大審判部の審決は、問題となった審判事件について審判部を拘束する。

— 欧州特許庁のプレスリリース等は、以下参照 —
(プレスリリース)

[Press Communiqué of 10 March 2021 on decision G 1/19 of the Enlarged Board of Appeal](#)

(拡大審判部の審決本文)

[Full text of the decision \(G1/19\)](#)

(以上)