

平成 29 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータ
ソフトウェア関連発明等の特許保護の現状に関する
調査研究報告書

平成 29 年 11 月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

はじめに

コンピュータソフトウェア関連発明等について、米国等の諸外国においては近年判例等を踏まえてコンピュータソフトウェア関連発明等の判断が大きく変化しているため、諸外国における特許取得の予見性を高める必要性が生じている。

また、第四次産業革命を推し進めている IoT、AI 等の新たな技術における研究開発が盛んに行われている。日本においては、IoT や AI 等の技術の中核をなすコンピュータソフトウェア関連発明等について、審査基準及び審査ハンドブック、特に特許・実用新案審査ハンドブックの附属書 B 第 1 章「コンピュータソフトウェア関連発明」（以下「CS 基準」という）に基づいて、特許審査が行われることになるが、現行の CS 基準等が、このような技術の出願に対し十分に対応できているか点検を行うことが有用であると考えられる。

そこで、コンピュータソフトウェア関連発明等の諸外国における特許取得の予見性を高めるために、また、CS 基準の点検を行うために、各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータソフトウェア関連発明等の特許保護の現状に関して、調査・分析することを目的として本調査研究を実施した。

本報告書をまとめるにあたり、ご指導、ご協力をいただいた委員会の方々をはじめ、国内アンケート、国内ヒアリング及び海外質問票調査にご協力いただいた国内ユーザ及び海外現地法律事務所の方々に厚く御礼申し上げます。

平成 29 年 11 月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

調査にあたっては当該分野に精通した有識者による委員会を開催した。委員会委員、オブザーバーの方々及び事務局は以下の通りである。

委員会委員 (敬称略、五十音順)

| | |
|----------------|--|
| 井出 和典 | 一般社団法人 日本知的財産協会 特許第1委員会 第2小委員会 副委員長 (株式会社リコー) |
| 河野 英仁 | 河野特許事務所 所長、弁理士 |
| 高倉 成男 (委員長) | 明治大学法科大学院長 専任教授 |
| 高橋 弘史 | 一般社団法人 電子情報技術産業協会 特許専門委員会 委員 (パナソニック IP マネジメント株式会社) |
| 高部 博 | 一般社団法人 日本 IT 団体連盟 (ヤフー株式会社) |
| 谷口 信行 | 中村合同特許法律事務所 弁理士 |
| 廣田 俊明 | 本田技研工業株式会社 知的財産・標準化統括部 標準化推進部長 |
| 藤本 奈月 | 一般社団法人 日本知的財産協会 ソフトウェア委員会 副委員長 (楽天株式会社) |
| 山口 和弘 | 創英国際特許法律事務所 弁理士 |

オブザーバー (敬称略)

| | |
|-------|-----------------------------|
| 秋田 将行 | 特許庁審査第一部調整課審査基準室長 |
| 太田 良隆 | 特許庁審査第一部調整課審査基準室室長補佐・基準企画班長 |
| 伊藤 真明 | 特許庁審査第一部調整課審査基準室室長補佐 |
| 長岡 真 | 特許庁審査第一部調整課審査基準室基準企画班基準調査係長 |
| 大野 明良 | 特許庁審査第一部調整課企画調査班調査係長 |

事務局

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------|
| 川上 溢喜 | 一般社団法人 | 日本国際知的財産保護協会国際法制研究所 | 所長 |
| 加藤 哲也 (主担当) | 一般社団法人 | 日本国際知的財産保護協会国際法制研究所 | 主任研究員 |
| 三宅 邦仁 (主担当) | 一般社団法人 | 日本国際知的財産保護協会国際法制研究所 | 主任研究員 |
| 南 政江 | 一般社団法人 | 日本国際知的財産保護協会国際法制研究所 | 主任研究員 |
| 北野 真 | 一般社団法人 | 日本国際知的財産保護協会国際法制研究所 | 主任研究員 |
| 増田 一郎 | 一般社団法人 | 日本国際知的財産保護協会国際法制研究所 | 主任研究員 |

委員会の開催は以下のとおりである。

| | | |
|--------|------------|------------------------|
| 第1回委員会 | 平成29年6月21日 | 調査研究の目的・内容の共有、調査の進め方検討 |
| 第2回委員会 | 平成29年9月19日 | 海外質問票調査結果等報告、調査結果の検討 |
| 第3回委員会 | 平成29年11月7日 | 報告書案の検討 |

ご協力いただいた特許／法律事務所

【米国】

Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP
Sughrue Mion, PLLC

【欧州】

Cabinet Plasseraud
Hoffmann Eitle

【中国】

北京林達劉知識産権代理事務所
北京銀龍知識産権代理有限公司

【韓国】

法務法人（有限）太平洋
特許法人 和友

【英国】

EIP
Hoffmann Eitle

【ドイツ】

Hoffmann Eitle
Isarpatent® Behnisch Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB

【インド】

Anand and Anand

【ロシア】

Sojuzpatent

【カナダ】

Gowling WLG LLP

【ブラジル】

Licks Attorneys

【オーストラリア】

Shelston IP Lawyers

【ニュージーランド】

AJ Park

【シンガポール】

Drew & Napier LLC

【インドネシア】

PT. Hakindah International

【フィリピン】

ACCRALAW

【ベトナム】

T&T INVENMARK CO., LTD

【タイ】

Tilleke & Gibbins

【マレーシア】

Shearn Delamore & Co.

【台湾】

理律法律事務所

目次

| | |
|--|-----|
| 第1部 調査研究の概要..... | 1 |
| A. 調査研究の目的及び内容..... | 3 |
| 1 調査研究の目的..... | 3 |
| 2 調査研究の内容..... | 6 |
| 第2部 各国におけるコンピュータソフトウェア関連発明等の特許保護の現状 | 9 |
| A. 総括..... | 11 |
| 1 各国・地域の制度・運用の概要一覧表 | 11 |
| 2 主要対象国における CS 関連発明等の特許性に関する重要審決・判決一覧..... | 18 |
| B. 米国..... | 30 |
| 1 法律、審査基準..... | 30 |
| 2 歴史的変遷 | 49 |
| 3 主要判決..... | 63 |
| C. 欧州..... | 90 |
| 1 条約、審査基準..... | 90 |
| 2 歴史的変遷 | 105 |
| 3 主要審決..... | 111 |
| 4 EU での議論 | 121 |
| D. 中国 | 122 |
| 1 法律、審査基準..... | 122 |
| 2 歴史的変遷 | 132 |
| 3 主要審決・判決..... | 139 |
| E. 韓国..... | 159 |
| 1 法律、審査基準..... | 159 |
| 2 歴史的変遷 | 174 |
| 3 主要判決..... | 178 |
| F. 英国..... | 181 |
| 1 法律、審査基準..... | 181 |
| 2 歴史的変遷 | 197 |
| 3 主要判決..... | 210 |
| G. ドイツ..... | 219 |
| 1 法律、審査基準..... | 219 |
| 2 歴史的変遷 | 226 |
| 3 主要判決..... | 232 |
| H. インド..... | 238 |
| 1 法律、審査基準..... | 238 |
| 2 歴史的変遷 | 247 |
| I. ロシア | 251 |
| 1 法律、審査基準..... | 251 |

| | | |
|-----|----------------------|-----|
| 2 | 歴史の変遷 | 258 |
| J. | カナダ | 260 |
| 1 | 法律、審査基準 | 260 |
| 2 | 歴史の変遷 | 267 |
| 3 | 追補 | 267 |
| K. | ブラジル | 269 |
| 1 | 法律、審査基準 | 269 |
| 2 | 歴史の変遷 | 274 |
| L. | オーストラリア | 276 |
| 1 | 法律、審査基準 | 276 |
| 2 | 歴史の変遷 | 281 |
| M. | ニュージーランド | 284 |
| 1 | 法律、審査基準 | 284 |
| 2 | 歴史の変遷 | 290 |
| N. | シンガポール | 292 |
| 1 | 法律、審査基準 | 292 |
| 2 | 歴史の変遷 | 299 |
| O. | インドネシア | 301 |
| 1 | 法律、審査基準 | 301 |
| 2 | 歴史の変遷 | 305 |
| P. | フィリピン | 307 |
| 1 | 法律、審査基準 | 307 |
| 2 | 歴史の変遷 | 315 |
| Q. | ベトナム | 317 |
| 1 | 法律、審査基準 | 317 |
| 2 | 歴史の変遷 | 321 |
| R. | タイ | 323 |
| 1 | 法律、審査基準 | 323 |
| 2 | 歴史の変遷 | 328 |
| S. | マレーシア | 329 |
| 1 | 法律、審査基準 | 329 |
| 2 | 歴史の変遷 | 334 |
| T. | 台湾 | 335 |
| 1 | 法律、審査基準 | 335 |
| 2 | 歴史の変遷 | 340 |
| 第3部 | 国内アンケート調査及び国内ヒアリング調査 | 341 |
| A. | 国内アンケート調査 | 343 |
| 1 | 概要 | 343 |
| 2 | 基本情報 | 346 |
| 3 | 知財活動状況 | 351 |

| | |
|--|------------|
| 4 CS 関連発明等の特許保護に関するニーズ、課題、審査の実務等について..... | 361 |
| B. 国内ヒアリング調査..... | 408 |
| 1 概要..... | 408 |
| 2 各国の審査実務状況..... | 411 |
| 3 CS 関連の新規分野の特許保護の課題..... | 427 |
| 第4部 海外質問票調査及びサンプル調査..... | 431 |
| A. 海外質問票調査の概要..... | 433 |
| B. 米国..... | 433 |
| C. 欧州..... | 440 |
| D. 中国..... | 448 |
| E. 韓国..... | 454 |
| F. 英国..... | 463 |
| G. ドイツ..... | 471 |
| H. サンプル調査..... | 476 |
| 第5部 参考資料..... | 509 |
| A. 国内アンケート調査の質問票..... | 511 |
| I. 基本情報に関する質問..... | 511 |
| II. 知財活動に関する質問..... | 515 |
| III. CS 関連発明等の特許保護に関するニーズ、課題、審査の実務等について..... | 517 |
| B. 国内ヒアリング調査の質問票..... | 543 |
| C. 海外質問票調査の質問票..... | 545 |

目次（詳細）

| | |
|---|----|
| 第1部 調査研究の概要..... | 1 |
| A. 調査研究の目的及び内容..... | 3 |
| 1 調査研究の目的..... | 3 |
| 2 調査研究の内容..... | 6 |
| 第2部 各国におけるコンピュータソフトウェア関連発明等の特許保護の現状..... | 9 |
| A. 総括..... | 11 |
| 1 各国・地域の制度・運用の概要一覧表..... | 11 |
| 2 主要対象国におけるCS関連発明等の特許性に関する重要審決・判決一覧..... | 18 |
| 2.1 米国におけるCS関連発明等の特許性に関する重要判決一覧..... | 18 |
| 2.2 欧州におけるCS関連発明等の特許性に関する重要審決一覧..... | 21 |
| 2.3 中国におけるCS関連発明等の特許性に関する重要判決・審決一覧..... | 23 |
| 2.4 韓国におけるCS関連発明等の特許性に関する重要判決一覧..... | 25 |
| 2.5 英国におけるCS関連発明等の特許性に関する重要判決一覧..... | 26 |
| 2.6 ドイツにおけるCS関連発明等の特許性に関する重要判決一覧..... | 28 |
| B. 米国..... | 30 |
| 1 法律、審査基準..... | 30 |
| 1.1 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義..... | 30 |
| (1) 法定主題..... | 30 |
| (2) 判例上の例外..... | 32 |
| 1.2 発明が特許されるための要件..... | 32 |
| 1.3 CS関連発明等の定義..... | 35 |
| 1.3.1 CS関連発明の定義..... | 35 |
| 1.3.2 BM関連発明の定義..... | 35 |
| 1.4 CS関連発明等が特許可能な発明として認められるか..... | 35 |
| 1.4.1 CS関連発明..... | 35 |
| 1.4.2 BM関連発明..... | 35 |
| 1.5 CS関連発明等の特許性の審査基準..... | 36 |
| 1.5.1 保護適格性の審査基準..... | 37 |
| (1) ステップ1..... | 38 |
| (2) ステップ2A (Mayo Test パート1)..... | 39 |
| (3) ステップ2B (Mayo Test パート2)..... | 39 |
| (4) ステップ2で適格性が認められた判決..... | 41 |
| (5) 抽象的アイデア (2015年アップデート)..... | 41 |
| (6) 拒絶の判断、出願人の反論に対する評価 (2016年アップデート)..... | 44 |
| (7) 具体例..... | 46 |
| 1.5.2 非自明性 (進歩性) の審査基準..... | 47 |
| 1.6 CS関連発明等の審査基準における特記事項..... | 47 |
| 1.7 保護対象として認められる可能性のあるCS関連発明等のクレーム形式..... | 48 |
| 2 歴史の変遷..... | 49 |

| | |
|--|----|
| 2. 1 判決の変遷..... | 49 |
| Benson 最高裁判決 (1972) (保護適格性なし) | 49 |
| Flook 最高裁判決 (1978) (保護適格性なし) | 49 |
| Diehr 最高裁判決 (1981) (保護適格性あり) | 50 |
| Alappat CAFC 判決 (1994) (保護適格性あり) | 50 |
| State Street Bank CAFC 判決 (1998) (保護適格性あり) | 51 |
| Bilski 最高裁判決 (2010.6.28) (保護適格性なし) | 52 |
| Alice 最高裁判決 (2014.6.19) (保護適格性なし) | 52 |
| Ultramercial CAFC 判決 (2014.11.14) (保護適格性なし) | 52 |
| DDR CAFC 判決 (2014.12.5) (保護適格性あり) | 52 |
| Enfish CAFC 判決 (2016.5.12) (保護適格性あり) | 53 |
| TLI Communications CAFC 判決 (2016.5.17) (保護適格性なし) | 53 |
| BASCOM CAFC 判決 (2016.6.27) (保護適格性あり) | 53 |
| McRO CAFC 判決 (2016.9.13) (保護適格性あり) | 54 |
| Thales Visionix Inc. v. United States (2017.3.8) (保護適格性あり) | 54 |
| Visual Memory LLC v. Nvidia Corp. (2017.8.15) (保護適格性あり) | 54 |
| その他、最近の CAFC 判決..... | 54 |
| Chart of subject matter eligibility court decisions (2017.10.30) | 55 |
| 2. 2 Alice 最高裁判決以前の保護適格性の判断テスト..... | 55 |
| Benson 判決 (1972) 以前..... | 56 |
| Freeman-Walter-Abele テスト..... | 56 |
| otherwise statutory テスト..... | 57 |
| useful, concrete, and tangible result テスト..... | 57 |
| machine or transformation テスト (機械・変換テスト) | 58 |
| 2. 3 Alice 最高裁判決以降のガイドライン | 58 |
| (1) ガイダンス | 58 |
| Alice 最高裁判決に基づく仮審査指令 (2014.6.25) | 58 |
| 2014 年特許主題の適格性に関する暫定ガイドランス (2014 IEG) (2014.12.16) | 59 |
| 2015 年 7 月特許主題の適格性に関する改訂版ガイドランス (2015 update) (2015.7.30) | 59 |
| 2016 年特許主題の適格性改訂版ガイドランス (2016 update) (2016.5.4) | 60 |
| (2) メモランダム..... | 60 |
| Enfish, LLC v. Microsoft Corp. and TLI Communications LLC v. A.V. Automotive, LLC (2016.5.19) ... | 60 |
| Rapid Litigation Management v. CellzDirect and Sequenom v. Ariosa (2016.7.14) | 61 |
| McRO, Inc. dba Planet Blue v. Bandai Namco Games America Inc. and BASCOM Global Internet Services v. AT&T Mobility LLC (2016.11.2) | 61 |
| (3) その他の資料..... | 62 |
| 3 主要判決..... | 63 |
| 3. 1 判決一覧..... | 63 |
| 3. 2 Alice 最高裁判決 (2014 年 6 月 19 日) | 63 |
| 3. 3 DDR CAFC 判決 (2014 年 12 月 5 日) | 67 |

| | | | |
|---------|--|---------------------------|-----|
| 3. 4 | Enfish | CAFC 判決 (2016 年 5 月 12 日) | 70 |
| 3. 5 | BASCOM | CAFC 判決 (2016 年 6 月 27 日) | 72 |
| 3. 6 | McRO | CAFC 判決 (2016 年 9 月 13 日) | 76 |
| 3. 7 | その他、最近の CAFC 判決 | | 78 |
| | Amdocs v. Openet Telecom | (2016 年 11 月 1 日) | 79 |
| | Synopsys v. Mentor Graphics | (2016 年 10 月 17 日) | 80 |
| | Elec. Power Group v. Alstom | (2016 年 8 月 1 日) | 81 |
| | Affinity Labs v. DirectTV | (2016 年 9 月 23 日) | 81 |
| | Intellectual Ventures v. Symantec | (2016 年 9 月 30 日) | 82 |
| | Trading Techs. v. CQG (非先例) | (2017 年 1 月 18 日) | 83 |
| | Thales Visionix Inc. v. United States | (2017 年 3 月 8 日) | 84 |
| | Recognicorp. LLC v. Nintendo Co. | (2017 年 4 月 28 日) | 86 |
| | Visual Memory LLC v. Nvidia Corp. | (2017 年 8 月 15 日) | 87 |
| C. | 欧州 | | 90 |
| 1 | 条約、審査基準 | | 90 |
| 1. 1 | 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義 | | 90 |
| 1. 2 | 発明が特許されるための要件 | | 91 |
| 1. 3 | CS 関連発明等の定義 | | 92 |
| 1. 3. 1 | CS 関連発明の定義 | | 92 |
| 1. 3. 2 | BM 関連発明の定義 | | 92 |
| 1. 4 | CS 関連発明等が特許可能な発明として認められるか | | 92 |
| 1. 4. 1 | CS 関連発明 | | 92 |
| 1. 4. 2 | BM 関連発明 | | 92 |
| 1. 5 | CS 関連発明等の特許性の審査基準 | | 93 |
| 1. 5. 1 | 保護適格性の審査基準 | | 93 |
| | (1) コンピュータプログラム | | 93 |
| | (2) データ検索、フォーマット及び構造 | | 94 |
| | (3) 情報の提示 | | 94 |
| 1. 5. 2 | 進歩性の審査基準 | | 98 |
| | (1) 課題及び解決のアプローチ (problem-and-solution approach) | | 99 |
| | (2) 技術的特徴と非技術的特徴とを含む請求の範囲 | | 100 |
| | (3) 具体例 | | 102 |
| 1. 6 | CS 関連発明等の審査基準における特記事項 | | 104 |
| 1. 7 | 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式 | | 104 |
| 2 | 歴史的変遷 | | 105 |
| 2. 1 | EPO 審決の変遷 | | 105 |
| | VICOM 審決 T 208/84 (1986 年) | | 105 |
| | X 線装置審決 T26/86 (1987 年) | | 106 |
| | IBM 審決 T38/86 (1989 年) | | 106 |
| | IBM 審決 T1173/97 (1998 年) | | 106 |

| | |
|---|-----|
| PBS 審決 T931/95 (2000 年) | 107 |
| COMVIK 審決 T641/00 (2003 年) | 107 |
| RICOH 審決 T172/03 (2003 年) | 107 |
| HITACHI 審決 T258/03 (2004 年) | 107 |
| MICROSOFT 審決 T424/03 (2006 年) | 108 |
| DUNS 審決 T154/04 (2006 年) | 108 |
| EPO 拡大審判部の意見 G3/08 (2010 年) | 108 |
| SAP 審決 T1741/08 (2012 年) | 108 |
| NOKIA 審決 T 1670/07 (2013 年) | 109 |
| 2. 2 EPO ガイドラインの変遷..... | 109 |
| 3 主要審決..... | 111 |
| 3. 1 審決一覧..... | 111 |
| 3. 2 DUNS 審決 T154/04 (2006 年 11 月 15 日) | 111 |
| 3. 3 付託 G3/08 に対する EPO 拡大審判部の意見 (2010 年 5 月 12 日) | 112 |
| 3. 4 SAP 審決 T1741/08 (2012 年 8 月 2 日) | 119 |
| 4 EU での議論..... | 121 |
| D. 中国..... | 122 |
| 1 法律、審査基準..... | 122 |
| 1. 1 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義..... | 122 |
| 1. 2 発明が特許されるための要件 | 122 |
| 1. 3 CS 関連発明等の定義..... | 124 |
| 1. 3. 1 CS 関連発明の定義..... | 124 |
| 1. 3. 2 BM 関連発明の定義..... | 125 |
| 1. 4 CS 関連発明等が特許可能な発明として認められるか | 125 |
| 1. 4. 1 CS 関連発明..... | 125 |
| 1. 4. 2 BM 関連発明..... | 125 |
| 1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準..... | 126 |
| 1. 5. 1 保護適格性の審査基準..... | 126 |
| (1) 専利法第 25 条に関する審査基準..... | 126 |
| (2) 専利法第 2 条第 2 項に関する審査基準..... | 127 |
| (3) 特許を受けることができる発明とできない発明の具体例..... | 128 |
| 1. 5. 2 進歩性の審査基準..... | 129 |
| (1) 進歩性 (創造性) | 129 |
| 1. 6 CS 関連発明等の審査基準における特記事項..... | 130 |
| 1. 7 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式..... | 132 |
| 2 歴史的変遷..... | 132 |
| 2. 1 審決・判決..... | 132 |
| タクシーメータ税管理事件 (2006 年 6 月 13 日審決) | 132 |
| マイクロモーション判決 (2007 年 12 月 20 日判決) | 132 |
| マイクロソフト審決 (2009 年 10 月 26 日審決) | 133 |

| | |
|---|-----|
| 生体情報制御方法事件（2012年6月18日審決） | 133 |
| システム連動処理方法事件（2013年6月3日審決） | 133 |
| オンライン銀行安全認証システム事件（2013年6月26日審決） | 133 |
| ノキア判決（2014年2月24日判決） | 133 |
| ロック付き銀行コンピュータ会計システム事件（2015年12月31日判決） | 134 |
| 2. 2 法律、審査指南の変遷 | 134 |
| 2. 3 CS 関連発明等の審査プラクティスの変遷 | 138 |
| 3 主要審決・判決 | 139 |
| 3. 1 判決一覧 | 139 |
| 3. 2 タクシーメータ税管理事件（2006年6月13日審決） | 139 |
| 3. 3 マイクロモーション判決（2007年12月20日判決） | 142 |
| 3. 4 マイクロソフト審決（2009年10月26日審決） | 143 |
| 3. 5 生体情報制御方法事件（2012年6月18日審決） | 146 |
| 3. 6 システム連動処理方法事件（2013年6月3日審決） | 148 |
| 3. 7 オンライン銀行安全認証システム事件（2013年6月26日審決） | 149 |
| 3. 8 ノキア判決（2014年2月24日判決） | 152 |
| 3. 9 ロック付き銀行コンピュータ会計システム事件（2015年12月31日判決） | 155 |
| E. 韓国 | 159 |
| 1 法律、審査基準 | 159 |
| 1. 1 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義 | 159 |
| 1. 2 発明が特許されるための要件 | 161 |
| 1. 3 CS 関連発明等の定義 | 164 |
| 1. 3. 1 CS 関連発明の定義 | 164 |
| 1. 3. 2 BM 関連発明の定義 | 164 |
| 1. 4 CS 関連発明等が特許可能な発明として認められるか | 164 |
| 1. 4. 1 CS 関連発明 | 164 |
| 1. 4. 2 BM 関連発明 | 165 |
| 1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準 | 165 |
| 1. 5. 1 保護適格性の審査基準 | 166 |
| (1) CS 関連発明の審査基準 | 166 |
| (2) BM 関連発明の審査基準 | 167 |
| 1. 5. 2 進歩性の審査基準 | 167 |
| (1) CS 関連発明の審査基準 | 167 |
| (2) BM 関連発明の審査基準 | 168 |
| 1. 6 CS 関連発明等の審査基準における特記事項 | 170 |
| 1. 7 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式 | 172 |
| 2 歴史の変遷 | 174 |
| 2. 1 判決 | 174 |
| 大法院 2001.11.30.言渡 97 フ 2507 判決（2001年） | 174 |
| 大法院 2003.05.16.言渡 2001 フ 3149 判決（2003年） | 174 |

| | |
|---|-----|
| ソウル中央地方法院 2004.10.7.言渡 2003 ガハプ 38530 判決 (2004 年) | 174 |
| 特許法院 2007.06.27.言渡 2006 ホ 8910 判決 (2007 年) | 175 |
| 大法院 2008.12.24.言渡 2007 フ 265 判決 (2008 年) | 176 |
| 2. 2 審査基準の変遷 | 176 |
| 1984 年「コンピュータ関連発明の審査基準」制定 | 176 |
| 1995 年「コンピュータ関連発明の審査基準」改訂 | 176 |
| 1998 年「コンピュータ関連発明の審査基準」改訂 | 177 |
| 2000 年「電子商取引関連発明の審査基準」制定 | 177 |
| 2005 年「コンピュータ関連発明の審査基準」改訂 | 177 |
| 2014 年「コンピュータ関連発明の審査基準」改訂 | 177 |
| 3 主要判決 | 178 |
| 3. 1 判決一覧 | 178 |
| 3. 2 大法院 2003.05.16.言渡 2001 フ 3149 判決 | 178 |
| 3. 3 ソウル中央地方法院 2004.10.7.言渡 2003 ガハプ 38530 判決 | 179 |
| 3. 4 大法院 2008.12.24.言渡 2007 フ 265 判決 | 179 |
| F. 英国 | 181 |
| 1 法律、審査基準 | 181 |
| 1. 1 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義 | 181 |
| 1. 2 発明が特許されるための要件 | 181 |
| 1. 3 CS 関連発明等の定義 | 183 |
| 1. 3. 1 CS 関連発明の定義 | 183 |
| 1. 3. 2 BM 関連発明の定義 | 183 |
| 1. 4 CS 関連発明等が特許可能な発明として認められるか | 183 |
| 1. 4. 1 CS 関連発明 | 183 |
| 1. 4. 2 BM 関連発明 | 184 |
| 1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準 | 184 |
| 1. 5. 1 保護適格性の審査基準 | 184 |
| (1) Aerotel/Macrossan テスト | 185 |
| (2) コンピュータプログラム | 188 |
| (3) ビジネス方法 | 191 |
| (4) 精神的活動 | 192 |
| (5) 数学的方法 | 193 |
| (6) 情報の提示 | 193 |
| (7) EPO との関係 | 194 |
| 1. 5. 2 進歩性の審査基準 | 196 |
| 1. 6 CS 関連発明等の審査基準における特記事項 | 196 |
| 1. 7 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式 | 196 |
| 2 歴史的変遷 | 197 |
| 2. 1 判決の変遷 | 197 |
| Merrill Lynch's Application (1989 年) | 197 |

| | |
|---|-----|
| Wang's application (1991 年) | 197 |
| Gale's Application (1991 年) | 198 |
| Lux Traffic Controls Ltd v Pike Signals Ltd and Faronwise Ltd (1993 年) | 198 |
| Raytheon's application (1993 年) | 198 |
| Fujitsu's Application (1997 年) | 198 |
| CFPH LLC's Application (2005 年) | 198 |
| Halliburton Energy Services Inc. v Smith International (North Sea) Ltd and others (2005 年) | 199 |
| Crawford's Application (2005 年) | 199 |
| Shoppalotto.com's Application (2005 年) | 199 |
| Research In Motion UK Ltd. v Inpro Licensing SARL (2006 年) | 200 |
| Macrossan's Patent Application (2006 年) | 200 |
| Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd (and others) and Macrossan's Application (2006 年) | 200 |
| Oneida Indian Nation's application (2007 年) | 200 |
| Astron Clinica & Ors Applications (2008 年) | 201 |
| Autonomy Corporation Ltd v The Comptroller General of Patents, Trade Marks & Designs (2008 年) | 201 |
| Research In Motion UK Ltd v Visto Corporation (2008 年) | 201 |
| IGT / Acres Gaming Inc's Patent Application (2008 年) | 202 |
| Kapur v Comptroller General of Patents, Designs & Trade Marks (2008 年) | 202 |
| Aerotel Ltd v Wavecrest Group Enterprises Limited (2008 年) | 202 |
| Symbian Ltd.'s Application (2008 年) | 203 |
| AT&T Knowledge Ventures/Cvon Innovations v Comptroller General of Patents (2009 年) | 203 |
| Cranway Ltd v Playtech Ltd and others (2009 年) | 204 |
| Gemstar-TV Guide International Inc & Ors v Virgin Media Ltd & Anor (2009 年) | 204 |
| Halliburton's Application (2011 年) | 204 |
| Protecting Kids the World Over (PKTWO) Ltd, Re (2011 年) | 204 |
| Really Virtual Co Ltd v UK Intellectual Property Office (2012 年) | 205 |
| HTC v Apple (2013 年) | 205 |
| HTC Corporation v Gemalto SA (2013 年) | 205 |
| Starsight Telecast Inc & Anor v Virgin Media Ltd & Ors (2014 年) | 206 |
| Lantana's Application (2014 年) | 206 |
| 2. 2 法律及びガイドラインの変遷 | 206 |
| 1977 年特許法 (特に第 1 条(2)) (1977 年) | 206 |
| コンピュータプログラムに関する特許庁実務通達 (1999 年) | 207 |
| 特許性排除事項についての特許出願処理に関する特許庁実務通達 (2002 年) | 207 |
| 第 1 条(2)の解釈に関する特許庁実務通達 (2002 年) | 207 |
| ビジネスを行う方法についての特許出願に関する特許庁実務通達 (2004 年) | 208 |
| 特許性の審査に関する実務通達 (2005 年) | 208 |
| 特許可能な主題に関する特許庁実務通達 (2006 年) | 208 |
| 特許可能な主題に関する実務通達 (2008 年) | 209 |
| コンピュータプログラムの特許性に関する実務通達 (2008 年) | 209 |

| | |
|--|-----|
| 精神的活動の特許性に関する特許庁実務通達（2011年） | 210 |
| 3 主要判決..... | 210 |
| 3. 1 判決一覧..... | 211 |
| 3. 2 Aerotel/Macrossan 判決（2006年10月27日） | 211 |
| 3. 3 Astron Clinica 判決（2008年1月25日） | 212 |
| 3. 4 Symbian 判決（2008年10月8日） | 213 |
| 3. 5 AT&T/CVON 判決（2009年3月3日） | 214 |
| 3. 6 Halliburton 判決（高等法院）（2011年10月5日） | 215 |
| 3. 7 HTC Apple 判決（控訴院）（2013年5月3日） | 217 |
| G. ドイツ..... | 219 |
| 1 法律、審査基準..... | 219 |
| 1. 1 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義..... | 219 |
| 1. 2 発明が特許されるための要件..... | 219 |
| 1. 3 CS 関連発明等の定義..... | 221 |
| 1. 3. 1 CS 関連発明の定義..... | 221 |
| 1. 3. 2 BM 関連発明の定義..... | 221 |
| 1. 4 CS 関連発明等が特許可能な発明として認められるか | 221 |
| 1. 4. 1 CS 関連発明..... | 221 |
| 1. 4. 2 BM 関連発明..... | 222 |
| 1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準..... | 222 |
| 1. 5. 1 保護適格性の審査基準..... | 222 |
| ドイツ特許商標庁（DPMA）の審査ガイドライン | 222 |
| (1) プログラム、規則それ自体..... | 222 |
| (2) プログラムに関連する発明の技術的性質..... | 223 |
| (3) プロセス/プログラム/回路/データ処理装置..... | 223 |
| (4) クレームにおける教示内容の形成..... | 224 |
| 連邦最高裁判所（BGH）による現在の法解釈..... | 224 |
| 1. 5. 2 進歩性の審査基準..... | 225 |
| ドイツ特許商標庁（DPMA）の審査ガイドライン | 225 |
| 連邦最高裁判所（BGH）による現在の法解釈..... | 225 |
| 1. 6 CS 関連発明等の審査基準における特記事項..... | 225 |
| 1. 7 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式..... | 225 |
| 2 歴史的変遷..... | 226 |
| 2. 1 判決の変遷..... | 226 |
| Rote Taube（赤い鳩）BGH 判決 X ZB 15/67（1969年） | 226 |
| Seitenpuffer（ページバッファ）BGH 判決 X ZB 13/88（1991年） | 227 |
| Tauchcomputer（潜水用コンピュータ）BGH 判決 X ZR 43/91（1992年） | 227 |
| Sprachanalyseeinrichtung（スピーチ分析装置）BGH 判決 X ZB 15/98（2000年） | 228 |
| Logikverifikation（ロジック検証法）BGH 判決 X ZB 11/98（1999年） | 228 |
| Suche fehlerhafter Zeichenketten（欠陥文字列の検索）BGH 判決 X ZB 16/00（2001年） | 228 |

| | |
|--|-----|
| Electronic payment system (電子支払システム) BGH 判決 X ZB 20/03 (2005 年) | 229 |
| Rentabilitaetsermittlung (医療装置の利益性判断) BGH 判決 X ZB 34/03 (2004 年) | 229 |
| Anbieten interaktiver Hilfe (対話型アシストの提供) BGH 判決 X ZB 33/03 (2004 年) | 230 |
| Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten (検査モダリティ用制御装置) BGH 判決 X ZB 22/07 (2009 年) | 230 |
| Windows-Datenverwaltung (Windows ファイルマネージメント) BGH 判決 X ZR 27/07 (2010 年) | 230 |
| Dynamische Dokumentengenerierung (動的文書作成) BGH 判決 Xa ZB 20/08 (2010 年) | 230 |
| Wiedergabe topografischer Informationen (地形情報の表示) BGH 判決 X ZR 47/07 (2010 年) | 231 |
| Webseitenanzeige (ウェブページの表示) BGH 判決 X ZR 121/09 (2011 年) | 231 |
| Routenplanung (経路プランナ) BGH 判決 X ZR 3/12 (2012 年) | 231 |
| Bildstrom (画像ストリーミング) BGH 判決 X ZR 37/13 (2015 年) | 231 |
| 2. 2 法律、ガイドライン | 231 |
| 3 主要判決 | 232 |
| 3. 1 判決一覧 | 232 |
| 3. 2 Logikverifikation (ロジック検証法) BGH 判決 X ZB 11/98 (1999 年) | 232 |
| 3. 3 Suche fehlerhafter Zeichenketten (欠陥文字列の検索) BGH 判決 X ZB 16/00 (2001 年) | 233 |
| 3. 4 Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten (検査モダリティ用制御装置) BGH 判決 X ZB 22/07 (2009 年) | 234 |
| 3. 5 Dynamische Dokumentengenerierung (動的文書作成) BGH 判決 Xa ZB 20/08 (2010 年) | 234 |
| 3. 6 Wiedergabe topografischer Informationen (地形情報の表示) BGH 判決 X ZR 47/07 (2010 年) | 235 |
| 3. 7 Webseitenanzeige (ウェブページの表示) BGH 判決 X ZR 121/09 (2011 年) | 235 |
| 3. 8 Routenplanung (経路プランナ) BGH 判決 X ZR 3/12 (2012 年) | 236 |
| H. インド | 238 |
| 1 法律、審査基準 | 238 |
| 1. 1 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義 | 238 |
| 1. 2 発明が特許されるための要件 | 239 |
| 1. 3 CS 関連発明等の定義 | 241 |
| 1. 3. 1 CS 関連発明の定義 | 241 |
| 1. 3. 2 BM 関連発明の定義 | 242 |
| 1. 4 CS 関連発明等が特許可能な発明として認められるか | 242 |
| 1. 4. 1 CS 関連発明 | 242 |
| 1. 4. 2 BM 関連発明 | 242 |
| 1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準 | 243 |
| 1. 5. 1 保護適格性の審査基準 | 243 |
| 1. 5. 2 進歩性の審査基準 | 246 |
| 1. 6 CS 関連発明等の審査基準における特記事項 | 246 |
| 1. 7 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式 | 246 |
| 2 歴史的変遷 | 247 |
| I. ロシア | 251 |
| 1 法律、審査基準 | 251 |

| | | |
|---------|---|-----|
| 1. 1 | 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義..... | 251 |
| 1. 2 | 発明が特許されるための要件..... | 252 |
| 1. 3 | CS 関連発明等の定義..... | 253 |
| 1. 3. 1 | CS 関連発明の定義..... | 253 |
| 1. 3. 2 | BM 関連発明の定義..... | 254 |
| 1. 4 | CS 関連発明等が特許可能な発明として認められるか..... | 254 |
| 1. 4. 1 | CS 関連発明..... | 254 |
| 1. 4. 2 | BM 関連発明..... | 254 |
| 1. 5 | CS 関連発明等の特許性の審査基準..... | 254 |
| 1. 5. 1 | 保護適格性の審査基準..... | 254 |
| 1. 5. 2 | 進歩性の審査基準..... | 257 |
| 1. 6 | CS 関連発明等の審査基準における特記事項..... | 257 |
| 1. 7 | 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式..... | 257 |
| 2 | 歴史の変遷..... | 258 |
| J. | カナダ..... | 260 |
| 1 | 法律、審査基準..... | 260 |
| 1. 1 | 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義..... | 260 |
| 1. 2 | 発明が特許されるための要件..... | 260 |
| 1. 3 | CS 関連発明等の定義..... | 262 |
| 1. 3. 1 | CS 関連発明の定義..... | 262 |
| 1. 3. 2 | BM 関連発明の定義..... | 262 |
| 1. 4 | CS 関連発明等が特許可能な発明として認められるか..... | 262 |
| 1. 4. 1 | CS 関連発明..... | 262 |
| 1. 4. 2 | BM 関連発明..... | 262 |
| 1. 5 | CS 関連発明等の特許性の審査基準..... | 263 |
| 1. 5. 1 | 保護適格性の審査基準..... | 263 |
| 1. 5. 2 | 進歩性の審査基準..... | 266 |
| 1. 6 | CS 関連発明等の審査基準における特記事項..... | 266 |
| 1. 7 | 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式..... | 266 |
| 2 | 歴史の変遷..... | 267 |
| 3 | 追補..... | 267 |
| K. | ブラジル..... | 269 |
| 1 | 法律、審査基準..... | 269 |
| 1. 1 | 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義..... | 269 |
| 1. 2 | 発明が特許されるための要件..... | 269 |
| 1. 3 | CS 関連発明等の定義..... | 270 |
| 1. 3. 1 | CS 関連発明の定義..... | 270 |
| 1. 3. 2 | BM 関連発明の定義..... | 271 |
| 1. 4 | CS 関連発明等が特許可能な発明として認められるか..... | 271 |
| 1. 4. 1 | CS 関連発明..... | 271 |

| | | |
|---------|---|-----|
| 1. 4. 2 | BM 関連発明..... | 271 |
| 1. 5 | CS 関連発明等の特許性の審査基準..... | 272 |
| 1. 5. 1 | 保護適格性の審査基準..... | 272 |
| 1. 5. 2 | 進歩性の審査基準..... | 273 |
| 1. 6 | CS 関連発明等の審査基準における特記事項..... | 273 |
| 1. 7 | 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式..... | 273 |
| 2 | 歴史の変遷..... | 274 |
| L. | オーストラリア..... | 276 |
| 1 | 法律、審査基準..... | 276 |
| 1. 1 | 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義..... | 276 |
| 1. 2 | 発明が特許されるための要件..... | 276 |
| 1. 3 | CS 関連発明等の定義..... | 278 |
| 1. 3. 1 | CS 関連発明の定義..... | 278 |
| 1. 3. 2 | BM 関連発明の定義..... | 278 |
| 1. 4 | CS 関連発明等が特許可能な発明として認められるか..... | 278 |
| 1. 4. 1 | CS 関連発明..... | 278 |
| 1. 4. 2 | BM 関連発明..... | 278 |
| 1. 5 | CS 関連発明等の特許性の審査基準..... | 278 |
| 1. 5. 1 | 保護適格性の審査基準..... | 278 |
| 1. 5. 2 | 進歩性の審査基準..... | 280 |
| 1. 6 | CS 関連発明等の審査基準における特記事項..... | 281 |
| 1. 7 | 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式..... | 281 |
| 2 | 歴史の変遷..... | 281 |
| M. | ニュージーランド..... | 284 |
| 1 | 法律、審査基準..... | 284 |
| 1. 1 | 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義..... | 284 |
| 1. 2 | 発明が特許されるための要件..... | 285 |
| 1. 3 | CS 関連発明等の定義..... | 286 |
| 1. 3. 1 | CS 関連発明の定義..... | 286 |
| 1. 3. 2 | BM 関連発明の定義..... | 287 |
| 1. 4 | CS 関連発明等が特許可能な発明として認められるか..... | 287 |
| 1. 4. 1 | CS 関連発明..... | 287 |
| 1. 4. 2 | BM 関連発明..... | 287 |
| 1. 5 | CS 関連発明等の特許性の審査基準..... | 287 |
| 1. 5. 1 | 保護適格性の審査基準..... | 287 |
| 1. 5. 2 | 進歩性の審査基準..... | 290 |
| 1. 6 | CS 関連発明等の審査基準における特記事項..... | 290 |
| 1. 7 | 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式..... | 290 |
| 2 | 歴史の変遷..... | 290 |
| N. | シンガポール..... | 292 |

| | | |
|---------|---|-----|
| 1 | 法律、審査基準..... | 292 |
| 1. 1 | 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義..... | 292 |
| 1. 2 | 発明が特許されるための要件..... | 293 |
| 1. 3 | CS 関連発明等の定義..... | 295 |
| 1. 3. 1 | CS 関連発明の定義..... | 295 |
| 1. 3. 2 | BM 関連発明の定義..... | 295 |
| 1. 4 | CS 関連発明等が特許可能な発明として認められるか..... | 296 |
| 1. 4. 1 | CS 関連発明..... | 296 |
| 1. 4. 2 | BM 関連発明..... | 296 |
| 1. 5 | CS 関連発明等の特許性の審査基準..... | 296 |
| 1. 5. 1 | 保護適格性の審査基準..... | 296 |
| 1. 5. 2 | 進歩性の審査基準..... | 298 |
| 1. 6 | CS 関連発明等の審査基準における特記事項..... | 298 |
| 1. 7 | 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式..... | 298 |
| 2 | 歴史の変遷..... | 299 |
| O. | インドネシア..... | 301 |
| 1 | 法律、審査基準..... | 301 |
| 1. 1 | 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義..... | 301 |
| 1. 2 | 発明が特許されるための要件..... | 301 |
| 1. 3 | CS 関連発明等の定義..... | 302 |
| 1. 3. 1 | CS 関連発明の定義..... | 302 |
| 1. 3. 2 | BM 関連発明の定義..... | 303 |
| 1. 4 | CS 関連発明等が特許可能な発明として認められるか..... | 303 |
| 1. 4. 1 | CS 関連発明..... | 303 |
| 1. 4. 2 | BM 関連発明..... | 303 |
| 1. 5 | CS 関連発明等の特許性の審査基準..... | 303 |
| 1. 5. 1 | 保護適格性の審査基準..... | 303 |
| 1. 5. 2 | 進歩性の審査基準..... | 304 |
| 1. 6 | CS 関連発明等の審査基準における特記事項..... | 304 |
| 1. 7 | 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式..... | 304 |
| 2 | 歴史の変遷..... | 305 |
| P. | フィリピン..... | 307 |
| 1 | 法律、審査基準..... | 307 |
| 1. 1 | 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義..... | 307 |
| 1. 2 | 発明が特許されるための要件..... | 309 |
| 1. 3 | CS 関連発明等の定義..... | 311 |
| 1. 3. 1 | CS 関連発明の定義..... | 311 |
| 1. 3. 2 | BM 関連発明の定義..... | 311 |
| 1. 4 | CS 関連発明等が特許可能な発明として認められるか..... | 311 |
| 1. 4. 1 | CS 関連発明..... | 311 |

| | | |
|---------|---|-----|
| 1. 4. 2 | BM 関連発明..... | 311 |
| 1. 5 | CS 関連発明等の特許性の審査基準..... | 311 |
| 1. 5. 1 | 保護適格性の審査基準..... | 311 |
| 1. 5. 2 | 進歩性の審査基準..... | 314 |
| 1. 6 | CS 関連発明等の審査基準における特記事項..... | 314 |
| 1. 7 | 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式..... | 314 |
| 2 | 歴史的変遷..... | 315 |
| Q. | ベトナム..... | 317 |
| 1 | 法律、審査基準..... | 317 |
| 1. 1 | 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義..... | 317 |
| 1. 2 | 発明が特許されるための要件..... | 317 |
| 1. 3 | CS 関連発明等の定義..... | 318 |
| 1. 3. 1 | CS 関連発明の定義..... | 318 |
| 1. 3. 2 | BM 関連発明の定義..... | 319 |
| 1. 4 | CS 関連発明等が特許可能な発明として認められるか..... | 319 |
| 1. 4. 1 | CS 関連発明..... | 319 |
| 1. 4. 2 | BM 関連発明..... | 319 |
| 1. 5 | CS 関連発明等の特許性の審査基準..... | 319 |
| 1. 5. 1 | 保護適格性の審査基準..... | 319 |
| 1. 5. 2 | 進歩性の審査基準..... | 320 |
| 1. 6 | CS 関連発明等の審査基準における特記事項..... | 321 |
| 1. 7 | 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式..... | 321 |
| 2 | 歴史的変遷..... | 321 |
| R. | タイ..... | 323 |
| 1 | 法律、審査基準..... | 323 |
| 1. 1 | 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義..... | 323 |
| 1. 2 | 発明が特許されるための要件..... | 324 |
| 1. 3 | CS 関連発明等の定義..... | 325 |
| 1. 3. 1 | CS 関連発明の定義..... | 325 |
| 1. 3. 2 | BM 関連発明の定義..... | 325 |
| 1. 4 | CS 関連発明等が特許可能な発明として認められるか..... | 325 |
| 1. 4. 1 | CS 関連発明..... | 325 |
| 1. 4. 2 | BM 関連発明..... | 325 |
| 1. 5 | CS 関連発明等の特許性の審査基準..... | 325 |
| 1. 5. 1 | 保護適格性の審査基準..... | 325 |
| 1. 5. 2 | 進歩性の審査基準..... | 326 |
| 1. 6 | CS 関連発明等の審査基準における特記事項..... | 326 |
| 1. 7 | 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式..... | 327 |
| 2 | 歴史的変遷..... | 328 |
| S. | マレーシア..... | 329 |

| | | |
|--------------|---|------------|
| 1 | 法律、審査基準..... | 329 |
| 1. 1 | 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義..... | 329 |
| 1. 2 | 発明が特許されるための要件..... | 330 |
| 1. 3 | CS 関連発明等の定義..... | 331 |
| 1. 3. 1 | CS 関連発明の定義..... | 331 |
| 1. 3. 2 | BM 関連発明の定義..... | 331 |
| 1. 4 | CS 関連発明等が特許可能な発明として認められるか..... | 331 |
| 1. 4. 1 | CS 関連発明..... | 331 |
| 1. 4. 2 | BM 関連発明..... | 331 |
| 1. 5 | CS 関連発明等の特許性の審査基準..... | 332 |
| 1. 5. 1 | 保護適格性の審査基準..... | 332 |
| 1. 5. 2 | 進歩性の審査基準..... | 333 |
| 1. 6 | CS 関連発明等の審査基準における特記事項..... | 333 |
| 1. 7 | 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式..... | 333 |
| 2 | 歴史の変遷..... | 334 |
| T. | 台湾..... | 335 |
| 1 | 法律、審査基準..... | 335 |
| 1. 1 | 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義..... | 335 |
| 1. 2 | 発明が特許されるための要件..... | 335 |
| 1. 3 | CS 関連発明等の定義..... | 336 |
| 1. 3. 1 | CS 関連発明の定義..... | 336 |
| 1. 3. 2 | BM 関連発明の定義..... | 337 |
| 1. 4 | CS 関連発明等が特許可能な発明として認められるか..... | 337 |
| 1. 4. 1 | CS 関連発明..... | 337 |
| 1. 4. 2 | BM 関連発明..... | 337 |
| 1. 5 | CS 関連発明等の特許性の審査基準..... | 337 |
| 1. 5. 1 | 保護適格性の審査基準..... | 337 |
| 1. 5. 2 | 進歩性の審査基準..... | 338 |
| 1. 6 | CS 関連発明等の審査基準における特記事項..... | 338 |
| 1. 7 | 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式..... | 338 |
| 2 | 歴史の変遷..... | 340 |
| 第 3 部 | 国内アンケート調査及び国内ヒアリング調査..... | 341 |
| A. | 国内アンケート調査..... | 343 |
| 1 | 概要..... | 343 |
| 1. 1 | 対象者..... | 343 |
| 1. 2 | 国内アンケート調査票の内容..... | 343 |
| 1. 3 | 国内アンケート調査結果概要..... | 344 |
| 1. 3. 1 | CS 関連発明等の特許保護に関するニーズ、課題について..... | 344 |
| 1. 3. 2 | CS 関連発明等の特許保護に関する各国の審査実務等の状況..... | 345 |
| 2 | 基本情報..... | 346 |

| | | |
|---------|---------------------------------------|-----|
| 2. 1 | 業種 | 346 |
| 2. 2 | 資本金 | 347 |
| 2. 3 | 売上高 | 347 |
| 2. 4 | 従業員数 | 348 |
| 2. 5 | 研究開発、製造又は販売／提供等の状況 | 349 |
| 3 | 知財活動状況 | 351 |
| 3. 1 | 特許出願件数 | 351 |
| 3. 2 | CS 関連発明等の特許出願件数 | 352 |
| 3. 3 | 特許権侵害の訴訟又は交渉の経験 | 354 |
| 4 | CS 関連発明等の特許保護に関するニーズ、課題、審査の実務等について | 361 |
| 4. 1 | 特許保護の対象として重要となるもの | 361 |
| 4. 1. 1 | 特許保護の対象として重要となるもの | 361 |
| 4. 1. 2 | 特許保護の対象として重要となる理由に関する意見 | 364 |
| 4. 1. 3 | 保護の課題に関する意見 | 373 |
| 4. 2 | 各国における権利化経験の有無 | 376 |
| 4. 3 | 各国における権利化状況 | 376 |
| 4. 4 | 各国における「判断基準の厳しさ」及び「判断基準の明確さ」 | 381 |
| 4. 4. 1 | 各国の「判断基準の厳しさ」の比較、及び、「判断基準の明確さ」の比較 | 381 |
| 4. 4. 2 | 米国の発明該当性判断の厳しさの詳細分析 | 385 |
| 4. 4. 3 | EPO の発明該当性及び進歩性判断の厳しさの詳細分析 | 389 |
| 4. 4. 4 | 米国の発明該当性及び進歩性判断の明確さの詳細分析 | 393 |
| 4. 5 | 各国の審査実務状況に関する意見 | 397 |
| 4. 5. 1 | 日本 | 397 |
| 4. 5. 2 | 米国 | 398 |
| 4. 5. 3 | EPO | 403 |
| 4. 5. 4 | 中国 | 406 |
| B. | 国内ヒアリング調査 | 408 |
| 1 | 概要 | 408 |
| 1. 1 | 対象者 | 408 |
| 1. 2 | 国内ヒアリング調査結果概要 | 408 |
| 2 | 各国の審査実務状況 | 411 |
| 2. 1 | 最近の各国の判断基準の変化 | 411 |
| 2. 1. 1 | 米国 | 411 |
| 2. 1. 2 | EPO | 412 |
| 2. 1. 3 | 中国 | 413 |
| 2. 2 | 米国の審査における 101 条及び 112 条(θ)の審査の状況 | 413 |
| 2. 2. 1 | 101 条について | 413 |
| 2. 2. 2 | 112 条(θ)項の” means plus function” について | 416 |
| 2. 3 | EPO の CS 関連発明における進歩性、記載要件、補正要件の判断の厳しさ | 417 |
| 2. 3. 1 | 特に進歩性で非技術的特徴が考慮されない点の影響 | 417 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| 2. 3. 2 | 記載要件、補正要件の判断 (CS 関連発明に特有なもの) | 418 |
| 2. 4 | 中国の記載要件の判断の厳しさ (CS 関連発明に特有なもの) | 419 |
| 2. 5 | 各国の審査実務の違いによる権利範囲の違いとその影響 | 420 |
| 2. 6 | 「プログラム」のクレーム形式の重要性 | 422 |
| 2. 7 | 権利行使の観点からのクレームの書き方 | 424 |
| 3 | CS 関連の新規分野の特許保護の課題 | 427 |
| 第 4 部 | 海外質問票調査及びサンプル調査 | 431 |
| A. | 海外質問票調査の概要 | 433 |
| B. | 米国 | 433 |
| 1 | CS 関連発明等に関する主な論点と判断方法について | 433 |
| 2 | CS 関連発明等に関する最近の審査実務の傾向や変化について | 433 |
| 3 | CS 関連発明等に関する拒絶理由とその解消方法について | 434 |
| 4 | CS 関連発明等の特許明細書等の記載に関する留意点について | 436 |
| 5 | 機能的記載のクレームの制限及び留意点について | 436 |
| 6 | 権利行使の観点からのクレームの書き方について | 437 |
| 7 | CS 関連発明等に関する問題点等、全般について | 438 |
| 8 | CS 関連発明等に関する法律や審査基準等の今後の動向について | 438 |
| C. | 欧州 | 440 |
| 1 | CS 関連発明等に関する主な論点と判断方法について | 440 |
| 2 | CS 関連発明等に関する最近の審査実務の傾向や変化について | 441 |
| 3 | CS 関連発明等に関する拒絶理由とその解消方法について | 441 |
| 4 | CS 関連発明等の特許明細書等の記載に関する留意点について | 442 |
| 5 | 機能的記載のクレームの制限及び留意点について | 444 |
| 6 | 権利行使の観点からのクレームの書き方について | 444 |
| 7 | CS 関連発明等に関する問題点等、全般について | 445 |
| 8 | CS 関連発明等に関する法律や審査基準等の今後の動向について | 445 |
| 9 | CS 関連発明等に関連する EU (欧州委員会等) や欧州統一特許裁判所等の動向について | 446 |
| D. | 中国 | 448 |
| 1 | CS 関連発明等に関する主な論点と判断方法について | 448 |
| 2 | CS 関連発明等に関する最近の審査実務の傾向や変化について | 448 |
| 3 | CS 関連発明等に関する拒絶理由とその解消方法について | 448 |
| 4 | CS 関連発明等の特許明細書等の記載に関する留意点について | 449 |
| 5 | 機能的記載のクレームの制限及び留意点について | 450 |
| 6 | 権利行使の観点からのクレームの書き方について | 451 |
| 7 | CS 関連発明等に関する問題点等、全般について | 452 |
| 8 | CS 関連発明等に関する法律や審査基準等の今後の動向について | 452 |
| E. | 韓国 | 454 |
| 1 | CS 関連発明等に関する主な論点と判断方法について | 454 |
| 2 | CS 関連発明等に関する最近の審査実務の傾向や変化について | 455 |
| 3 | CS 関連発明等に関する拒絶理由とその解消方法について | 455 |

| | | |
|------|--|-----|
| 4 | CS 関連発明等の特許明細書等の記載に関する留意点について | 457 |
| 5 | 機能的記載のクレームの制限及び留意点について | 458 |
| 6 | 権利行使の観点からのクレームの書き方について | 460 |
| 7 | CS 関連発明等に関する問題点等、全般について | 461 |
| 8 | CS 関連発明等に関する法律や審査基準等の今後の動向について | 462 |
| F. | 英国 | 463 |
| 1 | CS 関連発明等に関する主な論点と判断方法について | 463 |
| 2 | CS 関連発明等に関する最近の審査実務の傾向や変化について | 463 |
| 3 | CS 関連発明等に関する拒絶理由とその解消方法について | 464 |
| 4 | CS 関連発明等の特許明細書等の記載に関する留意点について | 466 |
| 5 | 機能的記載のクレームの制限及び留意点について | 466 |
| 6 | 権利行使の観点からのクレームの書き方について | 467 |
| 7 | CS 関連発明等に関する問題点等、全般について | 468 |
| 8 | CS 関連発明等に関する法律や審査基準等の今後の動向について | 468 |
| 9 | 英国と EPO の審査実務の相違点について | 469 |
| 10 | CS 関連発明等に関連する EU (欧州委員会等) や欧州統一特許裁判所等の動向について | 469 |
| G. | ドイツ | 471 |
| 1 | CS 関連発明等に関する主な論点と判断方法について | 471 |
| 2 | CS 関連発明等に関する最近の審査実務の傾向や変化について | 471 |
| 3 | CS 関連発明等に関する拒絶理由とその解消方法について | 471 |
| 4 | CS 関連発明等の特許明細書等の記載に関する留意点について | 472 |
| 5 | 機能的記載のクレームの制限及び留意点について | 472 |
| 6 | 権利行使の観点からのクレームの書き方について | 473 |
| 7 | CS 関連発明等に関する問題点等、全般について | 473 |
| 8 | CS 関連発明等に関する法律や審査基準等の今後の動向について | 473 |
| 9 | ドイツと EPO の審査実務の相違点について | 474 |
| 10 | CS 関連発明等に関連する EU (欧州委員会等) や欧州統一特許裁判所等の動向について | 474 |
| H. | サンプル調査 | 476 |
| 1 | 保護適格性に関する拒絶理由克服事例 1 (US 9,589,298) (2017.3.7 登録) | 476 |
| 1. 1 | 発明の概要、及び経緯 | 476 |
| 1. 2 | Non-Final Rejection (2015-3-5) | 477 |
| 1. 3 | Non-Final Rejection に対する出願人の応答 | 479 |
| 1. 4 | Final Rejection (2015-3-5) | 484 |
| 1. 5 | Final Rejection に対する出願人の応答 (2015-12-21) | 485 |
| 1. 6 | Appeal Brief の提出 (2016-4-21) | 486 |
| 1. 7 | Notice of Allowance (2017-2-3) | 490 |
| 1. 8 | 補足 | 490 |
| 2 | 保護適格性に関する拒絶理由克服事例 2 (US 9,076,179) (2015.7.7 登録) | 492 |
| 2. 1 | 発明の概要、及び経緯 | 492 |
| 2. 2 | Non-Final Rejection (2014-12-4) | 492 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| 2. 3 | Non-Final Rejection に対する出願人の応答 (2015-3-2) | 494 |
| 2. 4 | Notice of Allowance (2015-5-26) | 499 |
| 3 | 保護適格性に関する拒絶理由克服事例 3 (US 9,232,058) (2016.1.5 登録) | 500 |
| 3. 1 | 発明の概要、及び経緯 | 500 |
| 3. 2 | Non-Final Rejection (2015-4-14) | 500 |
| 3. 3 | Non-Final Rejection に対する出願人の応答 | 502 |
| 3. 4 | Notice of Allowance (2015-9-2) | 507 |
| 第 5 部 | 参考資料 | 509 |
| A. | 国内アンケート調査の質問票 | 511 |
| I. | 基本情報に関する質問 | 511 |
| II. | 知財活動に関する質問 | 515 |
| III. | CS 関連発明等の特許保護に関するニーズ、課題、審査の実務等について | 517 |
| B. | 国内ヒアリング調査の質問票 | 543 |
| C. | 海外質問票調査の質問票 | 545 |

第 1 部 調査研究の概要

A. 調査研究の目的及び内容

1 調査研究の目的

(1) 各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータソフトウェア関連発明等の特許保護の状況の変化

日本においては、コンピュータソフトウェア関連発明及びビジネスモデル関連発明（以下、「コンピュータソフトウェア関連発明等」という）に関して、特許・実用新案審査基準（以下「審査基準」という）及び特許・実用新案審査ハンドブック（以下「審査ハンドブック」という）の附属書B第1章「コンピュータソフトウェア関連発明」（以下「CS基準」という）で、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている場合発明に該当し特許保護の対象となることなど、コンピュータソフトウェア関連発明等の特許審査実務が明示されており、判例は、審査基準及び審査ハンドブックの考え方を概ね支持してきている。

他方、諸外国においては、近年判例等を踏まえて、コンピュータソフトウェア関連発明等の特許審査実務が大きく変化している。

米国においては、1998年のState Street Bank 事件¹と1999年のAT&T 事件²以来、有用、具体的かつ実体のある結果があれば発明該当性があるとの判断基準に基づいて多くのコンピュータソフトウェア関連発明等に対して特許が成立してきたが、2014年6月のAlice 事件³によって、コンピュータソフトウェア関連発明等の発明該当性が従前よりも格段と認められにくくなった。その後、2016年5月のEnfish 事件⁴及び2016年5月19日付けの審査官向け通知⁵等を経て、コンピュータソフトウェア関連発明等の特許審査実務の明確化が図られようとしているが、依然として当該特許審査実務に関する予見性が高い状況である。

中国においては、2017年4月、審査指南（日本の審査基準に相当）が改訂され、中でもコンピュータソフトウェア関連発明等について特許保護対象が拡大された。

韓国においては、2014年にコンピュータソフトウェア関連発明等の審査基準が改訂され、特許保護対象の明確化が行われた。

¹ State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc., 149 F. 3d 1368, 47USPQ2d 1596 (Fed. Cir. 1998)

² AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc., 172 F.3d 1352, 50 USPQ2d 1447 (Fed. Cir.1999)

³ Alice Corp. v. CLS Bank International, 134 S. Ct. 2347 (2014)

⁴ Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2016)

⁵ https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-may-2016_enfish_memo.pdf

そのほか、インド、ASEAN 主要国（シンガポール、インドネシア、フィリピン、ベトナム、タイ、マレーシア）及び台湾等において、近年、審査基準が整備されつつあり、コンピュータソフトウェア関連発明等についても特許保護における取扱いの明確化を図ろうとしているところである。

欧州（EPO）においては、近年、コンピュータソフトウェア関連発明等に関して拡大審判部に対する質問の付託等を行われていないものの、欧州統一特許裁判所の運用開始が、欧州のコンピュータソフトウェア関連発明等の特許審査実務にどのような影響を与えるのかが注目される。すなわち、EPO では、発明該当性について、技術的性質の有無（例えばコンピュータやネットワークの技術的手段を記載すれば技術的性質を有する）に基づき比較的認められやすい一方、請求項中の技術的性質に貢献しない純粋な非技術的側面については進歩性の評価の対象としないという実務を採用しているが、欧州の各国でこのような実務を採用しているわけではないため、欧州統一裁判所の判決によって、今後 EPO の実務が欧州各国に波及するのか又は欧州の特定の国の実務が EPO に波及するのかが、注目される。

なお、コンピュータソフトウェア関連発明等については、審決取消訴訟のみならず、その侵害訴訟において、特許権の有効・無効の判断のために、コンピュータソフトウェア関連発明等の発明該当性や進歩性に関する判示がなされることもあるので、コンピュータソフトウェア関連発明等の特許権による侵害訴訟が提起される国においては、特許審査実務に影響を与えるような判例が、このような侵害訴訟でも生まれている。

コンピュータソフトウェア関連発明等について、日本の出願人が、諸外国で適切に特許を取得及び行使するには、各国の特許審査実務及び訴訟実務に精通する必要があるが、上記のように諸外国においては近年判例等を踏まえてコンピュータソフトウェア関連発明等の判断が大きく変化しているため、諸外国における特許取得の予見性を高める必要性、さらには取得した特許の侵害訴訟における予見性を高める必要性が生じている。

（2）第四次産業革命を踏まえた CS 基準の点検

第四次産業革命を推し進めている IoT、AI 等の新たな技術における研究開発が盛んに行われている。これらの技術については、一つの発明が複数の技術分野に関連することが多く、今後様々な技術分野で発展することが予想される。

そのため、これらの技術にこれまで関連が少なかった出願人にも、当該技術に関連した発明の審査の運用を分かりやすく示すことや、特許庁として技術分野によらず統一的に特許性の判断を行うことが、より一層重要となる。

日本においては、IoT や AI 等の技術の中核をなすコンピュータソフトウェア関連発明等について、審査基準及び審査ハンドブック、特に CS 基準に基づいて、特許審査が行われることになるが、現行の CS 基準等が、このような技術の出願に対し十分に対応できているか点検を行うことが有用である。

そこで、CS 基準の点検の基礎資料として、各国におけるコンピュータソフトウェア関連発明等の特許審査実務を十分に整理した資料を作成する必要性が生じている。

(3) 過去の調査研究

各国のコンピュータソフトウェア関連発明等や審査基準については、これまで以下の①～④の調査研究が行われてきている。

- ①<平成 21 年度>コンピュータソフトウェア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究
- ②<平成 25 年度>各国における特許の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究
- ③<平成 26 年度>ASEAN 主要国及び台湾における特許及び商標の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究
- ④<平成 28 年度>中東諸国における特許・実用新案・意匠・商標の審査運用の実態および審査基準・審査マニュアルに関する調査研究

しかし、上記①は、平成 21 年度に実施されたものであり、近年の判例等を踏まえて変化した各国のコンピュータソフトウェア関連発明等の特許保護の現状について調査研究を行ったものではない。

上記②～④は、各国の特許審査基準に関する調査研究であるが、コンピュータソフトウェア関連発明等については、その概要に言及する程度にとどまり、判例等を踏まえた詳細な調査研究が行われていない。

(4) 小括

以上を踏まえ、本調査研究では、コンピュータソフトウェア関連発明等の諸外国における特許取得の予見性を高めるために、また、CS 基準の点検を行うために、過去の調査研究を踏まえつつ、各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータソフトウェア関連発明等の特許保護の現状に関して、調査・分析することを目的とする。

2 調査研究の内容

(1) 調査対象国（地域）

以下の国（地域）を調査対象とした。

主要対象国：米国、欧州（EPO 及び EU）、中国、韓国、英国、ドイツ

対象国：インド、ロシア、カナダ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、インドネシア、フィリピン、ベトナム、タイ、マレーシア、台湾

(2) 調査対象とする「コンピュータソフトウェア関連発明等」

調査対象とする「コンピュータソフトウェア関連発明等」には、少なくとも以下のものを含めた。

①コンピュータソフトウェア関連発明

コンピュータソフトウェア関連発明の調査対象には、（コンピュータの動作に関する）プログラム、データ（AI の学習用データ、CAD のデータ、3D プリンタ用データも調査対象に含める）、構造を有するデータ／データ構造、数学上の公式、学習済みモデル、学習済みモデルの重み付け係数（パラメータ）のセット及びそれらを記録した記録媒体、（ソフトウェアと協働して動作する）情報処理装置／システム、並びに、それらの動作方法、作成方法等を含めた。

②ビジネスモデル関連発明

ビジネスモデル関連発明（以下「BM 関連発明」という）の調査対象には、ビジネス方法そのもの、人為的な取決め、人間の精神活動、インターネット（IoT 関連技術）等を利用したビジネスモデルシステム、フィンテック（情報技術と組み合わせられた金融サービス）、ビジネスに用いる道具（収支対照表等）等を含めた。

(3) 調査研究の対象項目

①調査対象国（地域）における、コンピュータソフトウェア関連発明等の特許保護の状況について、少なくとも以下に記載した項目について調査し、分析等を行った。なお、表題横の括弧内に対象国を明記している。

ア 法律（条約）、審査基準等の調査・分析等（主要対象国、対象国）

コンピュータソフトウェア関連発明等の特許制度に関する法令（条約）、審査基準、審査マニュアル、ガイドライン、指令、通知、審査官向けの研修資料、事例、その他政府文書等の調査・分析等。

この調査にあたっては以下の＜重点調査項目＞について重点的に調査・分析等を行った。（コンピュータソフトウェア関連発明等に特化した審査基準等を有する国であって、当該特化した審査基準等の中で一般の審査基準等を引用・参照している場合は、その参照箇所
の調査・分析も含む。また、コンピュータソフトウェア関連発明等の特許保護の取得に関

して、それ以外の発明の場合に比べて特別な要件等が存在する場合は、一般的な発明における要件等についても調査・分析した。

上記調査については歴史的変遷についても調査し、上記「1 調査研究目的 (3) 過去の調査研究」の内容と合わせて分析した。

コンピュータソフトウェア関連発明等について、その制度や運用の改正・改訂が予定されている国(地域)については、その改正・改訂等の方向性に関する情報についても調査・分析した。

<重点調査項目>

- ・発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義
- ・発明が特許されるための要件
- ・コンピュータソフトウェア関連発明等の定義
- ・コンピュータソフトウェア関連発明等が特許可能な発明として認められるか
- ・コンピュータソフトウェア関連発明等の特許性の審査基準
- ・コンピュータソフトウェア関連発明等の審査基準における特記事項
- ・保護対象として認められる可能性のあるコンピュータソフトウェア関連発明等のクレーム形式

イ 審決・判決等の調査・分析等 (主要対象国)

コンピュータソフトウェア発明等の主な審決・判決等(判決は、審決等取消訴訟のみならず、侵害訴訟において特許権の有効・無効の判断を行っているものも含む)の調査・分析。

これらの調査については歴史的変遷についても調査し、上記「1 調査研究目的 (3) 過去の調査研究」の内容と合わせて分析した。

(米国に関する留意事項)

上記ア及びイに関し、特に米国については、2014年6月のAlice事件以降の米国における状況の変化について詳細な調査・分析を行った。少なくとも、Alice事件以降のCAFCにおける発明該当性に関する重要判決、及び、米国特許商標庁がホームページ上⁶で随時公開・更新している発明該当性判断に関する各種情報の調査・分析を行った。

ウ その他、本調査研究の趣旨から、比較分析することが必要であると考えられる事項についても、調査・分析した。

⁶ USPTO - Subject matter eligibility

<https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/subject-matter-eligibility>

②国内アンケート調査

国内企業 491 者を対象に、コンピュータソフトウェア関連発明等の特許権保護に関するニーズや課題等についてのアンケート調査を実施し、その結果を分析した。この 491 者のうち、245 者から回答があり、回収率は 50%であった。

③国内ヒアリング調査

前記②アンケート調査対象者のうち 13 者に対して、国内ヒアリング調査を実施した。

④海外質問票調査及びサンプル調査

米国、欧州（EPO 及び EU）、中国、韓国、英国、ドイツ（5 か国・1 地域）において、コンピュータソフトウェア関連発明等の審査実務・侵害訴訟実務について豊富な知見を有する現地法律事務所等の者（各国・地域 2 者）に対し、各国、地域のコンピュータソフトウェア関連発明等の審査実務・審決・判決等の各国の特許保護の制度・状況を調査するための質問票を送付し、コンピュータソフトウェア関連発明等の実務経験に裏付けられた調査を実施した。対象国については、必要に応じて質問票を送付し、調査を実施した。

また、米国については、発明該当性を否定する拒絶理由通知に対して、出願人のどのような反論によって拒絶理由を解消しているかについても、個別出願の審査経過をサンプル的に確認にすることにより、調査・分析を行った。

特に、主要国（米国、欧州、中国、韓国、英国、ドイツ）については、「CS 関連発明等に関する拒絶理由とその解消方法」、「CS 関連発明等の特許明細書等の記載に関する留意点について」、「権利行使の観点からのクレームの書き方について」等、更に、米国については、保護適格性に関する拒絶理由克服事例等、出願や手続きの実務に有益と考えられる情報を整理してまとめた。

（4）本調査報告書中の用語について

「保護適格性（eligibility）」に類似する用語として、「特許適格性」が存在するが、本調査報告書では、「保護適格性（eligibility）」を使用した。また、「その他の特許要件（新規性、進歩性）（patentability）」を含めた用語としては、「特許性」を使用した。

また「preemption」の訳として、「先占」、「専占」もあるが、本報調査報告書では、「先取り」を使用し、「preempt, pre-empt」の訳として「先取りする」を使用した。

第2部 各国におけるコンピュータソフトウェア関連発明等の
特許保護の現状

第2部 各国におけるコンピュータソフトウェア関連発明等の特許保護の現状

A. 総括

1 各国・地域の制度・運用の概要一覧表

| 項目 | | 日本 | 米国 | 欧州 |
|--------------------------|--------------|--|---|--|
| 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義 | | <p>・「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう</p> | <p>・「発明」とは、発明又は発見をいう</p> <p>・新規かつ有用な方法、機械、製造物若しくは組成物又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、本法の定める条件及び要件に従って、それについての特許を取得することができる</p> <p>・判例上の例外として、「自然現象」、「自然法則」、「抽象的アイデア」がある</p> | <p>・発明の定義規定はない</p> <p>・『発明』という語は『技術的性質を有する主題』と解釈されるべきである(審決)</p> <p>・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</p> <p>・EPC52条2項には、発明とはみなされないものが列記されている。ただし、その対象又は行為それ自体に關係している範囲内においてのみ特許性が排除される(例:コンピュータプログラムそれ自体)</p> |
| 発明が特許されるための要件 | | <p>・発明であること</p> <p>・産業上利用可能性</p> <p>・新規性</p> <p>・進歩性</p> <p>・拡大先願</p> <p>その他、記載要件等</p> | <p>・保護適格性</p> <p>・新規性</p> <p>・非自明性</p> <p>その他、記載要件等</p> | <p>・技術分野に属する発明であること</p> <p>・産業上利用可能性</p> <p>・新規性</p> <p>・進歩性</p> <p>黙示的な要件として、</p> <p>・技術的性質が必要</p> <p>その他、記載要件等</p> |
| CS関連発明等の定義 | | <p>「コンピュータソフトウェア関連発明」とは、その発明の実施にソフトウェアを必要とする発明である</p> | <p>特になし</p> | <p>「コンピュータ実施発明(CII)」という表現は、コンピュータ、コンピュータネットワーク若しくはその他のプログラム可能な装置を含む請求の範囲であって、クレーム発明において表面上1つ又は複数の特徴がプログラムによって実現されるものを対象とする</p> |
| CS関連発明等が特許可能な発明として認められるか | | ○ | ○ | ○ |
| CS関連発明等の審査基準 | 保護適格性 | <p>・自然法則を利用した技術的思想の創作でなければならない</p> <p>・ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている場合、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である</p> | <p>クレーム発明は、4つの法定のカテゴリの1つを対象としなければならない。また、判例上の例外を含む主題を対象としてはならない</p> <p>判例上の例外に関する2 part分析</p> <p>①まずクレームが抽象的アイデアを対象としているかを判断し、</p> <p>②抽象的アイデアを対象としている場合、その抽象的アイデアを遙かに超える要素が追加されているかを判断する</p> | <p>・請求の範囲の主題は、クレームしている主題が技術的性質を有しているのか否かを判断する目的で、全体として考慮する</p> <p>・技術的性質は先行技術を参照せずに評価する</p> <p>・技術的手段を定義又は使用するクレーム主題は第52条(1)で意味する発明といえる。これは技術的手段が公知であっても適用される</p> <p>・プログラムは、プログラム(ソフトウェア)とそれを実行するコンピュータ(ハードウェア)との間の「通常の」物理的作用を超えた更なる技術的効果をもたらす可能性があれば特許性が排除されない</p> |
| | 特記事項 | なし | <p>(機能的記載)</p> <p>機能的表現をした場合の権利範囲は、明細書に記載されている構造や実施例又はその均等物に解釈される</p> | <p>(進歩性)</p> <p>・全ての発明と同様に、技術分野の課題を解決するものでなければならない</p> <p>・混成タイプの発明の進歩性を評価するときには、発明の技術的性質に貢献する特徴すべてを考慮する。発明の技術的性質に貢献しない特徴は、進歩性の存在を裏付けることができない</p> |
| 保護対象となるCS関連発明等のクレーム形式 | 装置/システム | ○ | ○ | ○ |
| | 方法 | ○ | ○ | ○ |
| | プログラム | ○ | × | ○ |
| | プログラム製品 | ○ ^{a)} | × | ○ |
| | プログラムを記録した媒体 | ○ | ○ | ○ |
| | データ構造 | ○ | × | ○ |
| 信号 | × | × | ○ | |

○:認められる可能性がある、×:認められない、-:不明

a)日本ではプログラム製品は、プログラム自体、プログラムが記録された記録媒体又はプログラムが読み込まれたコンピュータシステムを指す。

第2部 各国におけるコンピュータソフトウェア関連発明等の特許保護の現状 A. 総括

| 項目 | | 中国 | 韓国 | 英国 |
|--------------------------|--------------|--|--|--|
| 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義 | | <ul style="list-style-type: none"> ・発明とは製品、方法又はその改善に対して行われる新たな技術方案を指す ・技術的課題を解決することによって、自然法則に基づく技術的効果を獲得するために、技術的手段を用いていない方案は、専利法2条2項に規定された客体に該当しない ・専利法25条には、専利権を付与しないものが列記されている | <ul style="list-style-type: none"> ・「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作として高度のものをいう | <ul style="list-style-type: none"> ・発明の定義規定はない ・特許は、次の諸条件を満たす発明にのみ付与することができる。 (a) 発明が新規なものであること (b) それが進歩性を具えていること (c) それが産業上利用することができるものであること ・欧州と同様に、特許法1条2項には、発明と認めないものが列記されている。ただし、その事柄に係る限度においてのみ、発明として扱うことを禁じるものと解さなければならない |
| 発明が特許されるための要件 | | <ul style="list-style-type: none"> ・専利権を付与しない客体に該当しないこと ・新規性 ・創造性 ・実用性 <p>その他、記載要件等</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・発明であること ・産業上利用可能性 ・新規性 ・進歩性 ・拡大先願 <p>その他、記載要件等</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・新規性 ・進歩性 ・産業上利用可能性 ・熟示的な要件として、 ・技術的な寄与が必要 <p>その他、記載要件等</p> |
| CS関連発明等の定義 | | <p>発明で提示する課題を解決するため、コンピュータプログラムの処理フローが全部又は一部の基礎となっており、コンピュータが前記フローに沿って作成されるプログラムを実行することにより、コンピュータの外部又は内部の対象を制御、又は処理する解決方法をいう</p> | <p>「コンピュータ関連発明」とは、「発明がその実施のためソフトウェア又はハードウェアによって実現された論理段階を必要とする発明」をいう</p> <p>「営業方法発明」とは、「営業方法など事業アイデアをコンピュータ、インターネットなどの情報通信技術を利用して実現した新しいビジネスシステム又は方法をいう」</p> | <p>特になし</p> |
| CS関連発明等が特許可能な発明として認められるか | | ○ | ○ | ○ |
| CS関連発明等の審査基準 | 保護適格性 | <ul style="list-style-type: none"> ・知的活動の法則と方法の内容を含むとともに、技術的特徴も含むものであれば、専利法25条に基づいた上で、その専利権を取得する可能性を排除してはならない ・いわゆる、技術三要素（技術的課題、技術的手段、技術的効果）の要件を満たすものは、専利法2条2項という技術方案に該当し、専利保護の客体に該当する | <p>コンピュータプログラムによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されている場合には、自然法則を利用した技術的思想の創作であり発明に該当する</p> | <p>Aerotel/Macrossan テスト</p> <ol style="list-style-type: none"> ①クレームを適切に解釈する ②実際に寄与するものを特定する ③それが特許性を排除される主題に該当するか否かを問う ④実際の又は主張される寄与が、実際に性質上技術的であるかチェックする <ul style="list-style-type: none"> ・技術的な寄与に係るのか否かに有益な5つの道標が示されている ・先行技術と比較した発明の寄与が判断され、先行技術によって結果が異なるものになる可能性がある |
| | 特記事項 | <p>(機能的記載) 請求項において機能的、作用的記載を行った場合、中国では米国と同様に権利範囲は実施例及びその均等物に限定解釈される</p> | なし | <p>(EPOとの関係) 英国の保護適格性の判断においては、EPOのテストに切り替えることはなく、Aerotel/Macrossan テストを採用する立場をとった</p> <p>(進歩性) 第1条(2)によって特許性が排除される対象は、発明を特許可能とするために必要な新規性及び進歩性に寄与しない</p> |
| 保護対象となるCS関連発明等のクレーム形式 | 装置/システム | ○ | ○ | ○ |
| | 方法 | ○ | ○ | ○ |
| | プログラム | × | × | ○ |
| | プログラム製品 | × | × | ○ |
| | プログラムを記録した媒体 | ○ | ○ | ○ |
| | データ構造 | × | × | ○ |
| 信号 | × | × | ○ | |

○:認められる可能性がある、×:認められない、-:不明

第2部 各国におけるコンピュータソフトウェア関連発明等の特許保護の現状 A. 総括

| 項目 | ドイツ | インド | ロシア | |
|--------------------------|---|---|--|--|
| 発明の定義及び/又は特許可能な発明の定義 | <ul style="list-style-type: none"> ・発明の定義規定はない ・明確な原因と結果を持つ成果を達成するために制御可能な自然力を使用する体系的な教示について特許保護が可能である(判例) ・特許は、如何なる技術分野の発明に対しても、それが新規であり、進歩性を有し、また、産業上利用可能である場合は、付与されるものとする ・欧州と同様に、特許法1条4項には、発明とみなされないものが列記されている。ただし、その対象又は活動それ自体について保護が求められる場合に限り、特許性を阻害する | <ul style="list-style-type: none"> ・「発明」とは、進歩性を含み、かつ、産業上利用可能な新規の製品又は方法をいう ・特許法3条には、発明としないものが列記されている | <ul style="list-style-type: none"> ・製品(装置、物質、微生物の菌株、植物若しくは動物の細胞培養を含む)又は方法(有形手段を用いて有形物に影響を与える方法)に関連するあらゆる主題分野における技術的解決は、製品又は方法が特定の目的で使用される場合を含め、発明として保護を受けることができる。発明は、新規であり、進歩性を有し、かつ、産業上利用可能な場合は、法的保護が付与される ・連邦民法第4法典1350条には、発明とみなされないものが列記されている | |
| 発明が特許されるための要件 | <ul style="list-style-type: none"> ・新規性 ・進歩性 ・産業上利用可能性 黙示的な要件として、 ・技術的な教示が必要 その他、記載要件等 | <ul style="list-style-type: none"> ・発明であること ・進歩性 ・産業上の利用可能性 ・新規性 ・記載要件 | <ul style="list-style-type: none"> ・新規性 ・進歩性 ・産業上利用可能性 ・発明とみなされないものでないこと ・記載要件 | |
| CS関連発明等の定義 | 特になし | コンピュータ関連発明(CRI)はコンピュータ、コンピュータネットワーク又はその他のプログラム化できる機器の使用を伴う発明を備え、また、当該発明で、1つ又は複数のコンピュータプログラムによって全体的又は部分的に実現される特徴を1つ又は複数持つものを含む | コンピュータプログラムとは、客観的形式で提示された、一定の結果を得る目的でコンピュータ及び他のコンピューティングデバイスを操作するためのデータ及びコマンドの総称であり、コンピュータプログラムの作成過程で得られた準備資料、及びそのプログラムによって生み出された視覚表示も含まれる | |
| CS関連発明等が特許可能な発明として認められるか | ○ | ○ | ○ | |
| CS関連発明等の審査基準 | 保護適格性 | ①クレームされる発明の少なくとも一部の要素がなんらかの技術分野に該当するかを判断する ②クレームが全体として具体的かつ客観的な技術的課題を解決する技術的手段で構成されるか否かを判断する | コンピュータプログラム「それ自体」は発明とみなされないが、コンピュータプログラムには一定の他の事物、その副次的なもの又はそれを基に展開されたものが含まれることがあり、これらが発明である場合、特許の対象となり得る | コンピュータプログラム「自体」は発明とみなされないが、有形手段を用いて有形物に対して行動を実行する工程に記載され、技術的結果が達成されるアルゴリズムは、特許の対象となり得る |
| | 特記事項 | (進歩性) 進歩性の審査では、技術的手段による技術的課題の解決方法を決定する又は少なくともこれに影響を及ぼす特徴のみが考慮される | なし | なし |
| 保護対象となるCS関連発明等のクレーム形式 | 装置/システム | ○ | ○ | ○ |
| | 方法 | ○ | ○ | ○ |
| | プログラム | ○/× ^{b)} | × | × |
| | プログラム製品 | ○ | ○ | × |
| | プログラムを記録した媒体 | ○ | ○ | ○ |
| | データ構造 | ○/× ^{b)} | × | × |
| | 信号 | ○/× ^{b)} | × | × |

○:認められる可能性がある、×:認められない、-:不明
b)海外質問票調査で見解が分かれた。

第2部 各国におけるコンピュータソフトウェア関連発明等の特許保護の現状 A. 総括

| 項目 | | カナダ | ブラジル | オーストラリア |
|--------------------------|--------------|--|--|---|
| 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義 | | ・「発明」とは、新規かつ有用な技術、方法、機械、製造物若しくは合成物、又は技術、方法、機械、製造物若しくは合成物の新規かつ有用な改良をいう | ・発明について、積極的な定義規定はない ・新規性、進歩性及び産業上の利用可能性から成る要件を満たす発明は、特許を受けることができる ・産業財産法10条には、発明とみなされないものが列記されている | ・「発明」とは、特許証、及び独占法第6条の範囲内における特権の付与の対象に係わる何らかの新規製造の態様を意味し、発明であると主張されているものを含む |
| 発明が特許されるための要件 | | ・法定主題であること ・新規性 ・非自明 ・記載要件 | ・新規性 ・進歩性 ・産業上利用可能性 ・発明とみなされないものでないこと ・記載要件 | ・新規性 ・進歩性 ・有用性 ・記載要件 なお、特許可能な主題であることが必要 |
| CS関連発明等の定義 | | 特になし | 「コンピュータプログラム」とは、「特定の方法かつ特定の目的のために動作させる、デジタル又はアナログ技術に基づくデータ、デバイス、周辺機器及び装置を取り扱う自動機器に必ず供される性質を有する物理的媒体(メディア)に内蔵された、自然言語又はコード化された言語による組織化された指示の表現」 | 特になし |
| CS関連発明等が特許可能な発明として認められるか | | ○ | ○ | ○ |
| CS関連発明等の審査基準 | 保護適格性 | コンピュータプログラムそれ自体は法定主題ではないが、コンピュータプログラムが法定の方法 (statutory method) (技術的問題に技術的解決策を提供する一連のステップ) を表現する場合、そのプログラムは本質的に技術的であるとみなされ、特許の対象となり得る | コンピュータプログラム「それ自体」は発明としてみなされないが、「技術的效果」を提供するCS関連発明は特許の対象となり得る | コンピュータソフト若しくは関連製品として実施されるソフト若しくは方法に関する特定の除外規定はないが、発明の実体としてクレームされているものが製造の態様 (manner of manufacture) を満たしている場合、特にそれが単なる構想、抽象的概念又は単なる情報でない場合に限り、特許性が認められる |
| | 特記事項 | なし | なし | なし |
| 保護対象となるCS関連発明等のクレーム形式 | 装置 / システム | ○ | ○ | ○ |
| | 方法 | ○ | ○ | ○ |
| | プログラム | × | × | ○ |
| | プログラム製品 | × | × | ○ |
| | プログラムを記録した媒体 | ○ | ○ | ○ |
| | データ構造 | × | × | ○ |
| | 信号 | × | × | ○ |

○:認められる可能性がある、×:認められない、-:不明

第2部 各国におけるコンピュータソフトウェア関連発明等の特許保護の現状 A. 総括

| 項目 | | ニュージーランド | シンガポール | インドネシア |
|--------------------------|--------------|---|---|--|
| 発明の定義及び/又は特許可能な発明の定義 | | <ul style="list-style-type: none"> ・発明について、積極的な定義規定はない ・クレーム中でクレームされている発明が次に掲げる要件すべてを満たす場合は、当該発明は特許性を有する発明である <ul style="list-style-type: none"> (a) 独占法(英国専売条例)第6条にいう製造方法であること (b) 先行技術ベースと比較したときに、次に掲げる要件の何れをも満たすこと <ul style="list-style-type: none"> (i) 新規であること (ii) 進歩性を伴うこと (c) 有用であること (d) 第15条又は第16条にいう特許性を有する発明から除外されていないこと ・特許法11条には、コンピュータプログラムそれ自体は発明から除外すると規定されている | <ul style="list-style-type: none"> ・発明について、積極的な定義規定はない ・(1)(2)に従うことを条件として、特許性のある発明とは、次の条件を満たすものである <ul style="list-style-type: none"> (a) 発明が新規であること (b) 発明に進歩性があること (c) 発明が産業上利用できること (2) 公表又は利用により不快な、不道徳な又は反社会的な行動を助長することが一般的に予見される発明は、特許性のある発明ではない (3)(2)の適用上、行動は、それがシンガポールにおいて有効な法により禁止されるという理由のみによっては、不快な、不道徳な又は反社会的なもののみならずはならない | <ul style="list-style-type: none"> ・「発明」とは、技術分野における特定の問題の解決のために注がれた発明者の思想であって、物若しくは方法又は物若しくは方法の改良及び改善の形を取る ・特許法4条には、発明に含まれないものが列記されている |
| 発明が特許されるための要件 | | <ul style="list-style-type: none"> ・新規性 ・進歩性 ・有用性 ・発明から除外されるものでないこと ・記載要件 | <ul style="list-style-type: none"> ・発明であること ・新規性 ・進歩性 ・産業上利用可能性 ・記載要件 | <ul style="list-style-type: none"> ・新規性 ・進歩性 ・産業上利用可能性 ・発明に含まれないものでないこと ・記載要件 |
| CS関連発明等の定義 | | 特になし | 特になし | 特になし |
| CS関連発明等が特許可能な発明として認められるか | | ○ | ○ | ○ |
| CS関連発明等の審査基準 | 保護適格性 | コンピュータプログラム「それ自体」は発明から除外されているが、実際の寄与が特許性を排除される主題に該当しない場合は、特許の対象となり得る | 実際の寄与がコンピュータ(若しくは、他の技術的特徴)である発明であり、そのコンピュータ(若しくは、他の技術的特徴)がその発明に不可欠であれば、特許の対象となり得る | 「コンピュータプログラムのみを内容とする規則及び方法」は特許されないが、性質上問題処理のための有形無形の技術的且つ機能的効果を有するコンピュータプログラムであれば、特許の対象となり得る |
| | 特記事項 | 保護適格性の判断において、英国のAerotelテストを導入しているが、第4ステップは採用していない | なし | なし |
| 保護対象となるCS関連発明等のクレーム形式 | 装置/システム | ○ | - | ○ |
| | 方法 | ○ | - | ○ |
| | プログラム | ○ | - | ○ |
| | プログラム製品 | ○ | - | ○ |
| | プログラムを記録した媒体 | ○ | - | ○ |
| | データ構造 | ○ | - | - |
| | 信号 | ○ | - | - |

○:認められる可能性がある、×:認められない、-:不明

第2部 各国におけるコンピュータソフトウェア関連発明等の特許保護の現状 A. 総括

| 項目 | | フィリピン | ベトナム | タイ |
|--------------------------|--------------|--|--|--|
| 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義 | | <ul style="list-style-type: none"> ・発明について、積極的な定義規定はない ・人間の活動のすべての分野における課題についての、新規であり、進歩性を有し、かつ、産業上の利用可能性を有する如何なる技術的解決も特許を受けることができる。それは、物、方法若しくはその何れかの改良であってもよいし、又はそれらに関連するものであってもよい ・知的財産法22条には、特許による保護から除外される発明が列記されている | <ul style="list-style-type: none"> ・発明とは、自然法則を利用して特定の課題を解決するための、製品又は方法の形態による技術的解決である ・知的財産法59条には、発明として保護されない主題が列記されている | <ul style="list-style-type: none"> ・「発明」とは、新しい製品若しくは製法を生み出す技術革新若しくは発明、又は既知の製品若しくは製法の改良をいう ・特許法9条には、保護を受けることができない発明が列記されている |
| 発明が特許されるための要件 | | <ul style="list-style-type: none"> ・発明があること ・新規性 ・進歩性 ・産業上利用可能性 ・記載要件 | <ul style="list-style-type: none"> ・新規性 ・進歩性 ・産業上利用可能性 ・発明として保護されない主題でないこと ・記載要件 | <ul style="list-style-type: none"> ・新規性 ・進歩性 ・産業上利用可能性 ・保護を受けることができない発明でないこと ・記載要件 |
| CS関連発明等の定義 | | 『コンピュータ』とは、情報処理能力を有する電子的装置又は類似の装置をいい、また、『コンピュータプログラム』とは、語、コード、スキームその他の形式で表現された一連の命令であって、コンピュータが読み取ることができる媒体に組み込まれたときにコンピュータに特定の作業を遂行させ又は特定の目的を達成させることができるものをいう | コンピュータのプログラムに関する発明とは、『コンピュータ実施発明』のことである。この用語は、コンピュータに関する対象、コンピュータネットワーク、一見して保護要求対象の一つか複数の特徴がプログラム(複数)によってなされるようなプログラム可能なデバイスのことを指す | 特になし |
| CS関連発明等が特許可能な発明として認められるか | | ○ | ○ | ○ |
| CS関連発明等の審査基準 | 保護適格性 | コンピュータプログラムそれ自体に特許性はないが、クレームされた主題が既知の技術に対して技術的貢献をする場合は、特許の対象となり得る | 「コンピュータプログラム」は特許保護の主題とされていないが、保護要求対象が技術的な特性を有し、かつ実質的な技術ソリューションとして、技術的な手段で技術的な問題の解決を目指し、技術的な効果をもたらすためのものであれば、特許対象となり得る | コンピュータプログラム自体は、特許として認められないが、機器と何らかの技術的方法とを合わせて、コンピュータプログラムによって制御される製品ののための機械や方法などは、特許の対象となり得る |
| | 特記事項 | なし | なし | なし |
| 保護対象となるCS関連発明等のクレーム形式 | 装置/システム | ○ | ○ | ○ |
| | 方法 | ○ | ○ | ○ |
| | プログラム | ○/× ^{c)} | × | × |
| | プログラム製品 | ○/× ^{c)} | × | × |
| | プログラムを記録した媒体 | ○ | ○ | × |
| | データ構造 | ○ | × | × |
| | 信号 | ○ | × | × |

○:認められる可能性がある、×:認められない、-:不明

c)海外質問票調査で見解が分かれた。

第2部 各国におけるコンピュータソフトウェア関連発明等の特許保護の現状 A. 総括

| 項目 | | マレーシア | 台湾 |
|--------------------------|--------------|---|--|
| 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義 | | <ul style="list-style-type: none"> ・発明とは、発明者の思想であって、当該技術の分野における一定の課題についての解決を実際に可能にするものをいう ・特許法13条には、特許を受けることができない発明が列記されている | <ul style="list-style-type: none"> ・発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作を指す |
| 発明が特許されるための要件 | | <ul style="list-style-type: none"> ・発明があること ・新規性 ・進歩性 ・産業上利用可能性 ・記載要件 默示的な要件として、 <ul style="list-style-type: none"> ・課題解決が実際に可能であること ・技術的性質及び技術的特徴を有すること | <ul style="list-style-type: none"> ・発明であること ・産業上利用可能性 ・新規性 ・進歩性 ・記載要件 |
| CS関連発明等の定義 | | 特になし | 「コンピュータソフトウェア関連発明」とは、特許出願した発明において、コンピュータソフトウェアが不可欠なものをいう |
| CS関連発明等が特許可能な発明として認められるか | | ○ | ○ |
| CS関連発明等の審査基準 | 保護適格性 | コンピュータプログラムそれ自体は、特許として認められないが、クレームされた主題が先行技術に技術的貢献をする場合は、特許の対象となり得る。 | 発明が全体として技術性を有する場合、特許の対象となり得る |
| | 特記事項 | なし | なし |
| 保護対象となるCS関連発明等のクレーム形式 | 装置/システム | ○ | ○ |
| | 方法 | ○ | ○ |
| | プログラム | ○ | ○ |
| | プログラム製品 | ○ | ○ |
| | プログラムを記録した媒体 | ○ | ○ |
| | データ構造 | ○ | × |
| | 信号 | ○ | × |

○:認められる可能性がある、×:認められない、-:不明

2 主要対象国における CS 関連発明等の特許性に関する重要審決・判決一覧

2. 1 米国における CS 関連発明等の特許性に関する重要判決一覧

| 年 | 判決の概要 |
|------|---|
| 1972 | <p>Benson 最高裁判決⁷</p> <p>Benson 判決は、最高裁判所が初めて CS 関連発明の保護適格性についての判断を示したものである。問題となった発明は、2進数10進数を2進数に変換する方法であり、その変換に数学的アルゴリズムを含むものであった。最高裁判所は、「本件の数学的公式は、デジタルコンピュータとの関連を除けば、実質的に実用的応用 (substantial practical application) を持たない。つまり、下級審の判決を容認すると、その特許は、数学公式の全てを先取り (wholly preempt) し、実際の結果として、アルゴリズム自体についての特許となるであろう。」と判示した。</p> |
| 1978 | <p>Flook 最高裁判決⁸</p> <p>Flook 判決では、触媒を用いた化学変換プロセスにおける警報限界値を更新する方法に係る発明であり、その更新をする値を決めるに際し、数式を用いて表していた。最高裁判所は、その数式の部分に新規性があると認めながらも他の部分は公知であるとし、Benson 判決等を引用して、特許を認める場合その数式を先取り (preempt) することとなり、先例を拡大解釈すべきではないとして、保護適格性を否定した。</p> |
| 1981 | <p>Diehr 最高裁判決⁹</p> <p>これまで、CS 関連発明の保護適格性に関し厳しい判断がなされていたが、Diehr 判決において大きな転換が図られることとなった。</p> <p>最高裁判所は、CCPA の判断を支持し、「アルゴリズムを包含するクレームは、アルゴリズムを包含するという理由だけで特許性を否定されず、そのクレームに関するシステムあるいは方法全体として特許性があれば特許され得る。」と判示した。</p> |
| 1998 | <p>State Street Bank CAFC 判決¹⁰</p> <p>本件において問題となったクレームは、means plus function 形式で記載された、投資信託を管理するためのデータ処理システムである。</p> <p>CAFC は、クレームが数学的アルゴリズム又はビジネス方法を含むという理由だけでクレームの保護適格性を否定することはできないと判示し、本件クレームは 101 条に定義される法定主題に該当するとして、地裁の判決を破棄した。また CAFC は、Alappat 判決で言及された useful, concrete and tangible result</p> |

⁷ Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 175 U.S.P.Q. 673 (1972)

⁸ Parker v. Flook, 437 U.S. 584, 19 U.S.P.Q. 193 (1978)

⁹ Diamond v. Diehr, 50 U.S. 175, 209 U.S.P.Q. 1 (1981)

¹⁰ State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc., 149 F. 3d 1368, 47 USPQ2d 1596 (Fed. Cir. 1998)

| | |
|------|---|
| | <p>テストを保護適格性の判断基準であるとした。</p> <p>1998年のState Street事件と1999年のAT&T事件以来、“useful, concrete and tangible result（有用、具体的かつ実体のある結果）”があれば保護適格性が満たされるとの判断基準が定着し、この判断基準に基づいて多くのBM関連特許が成立するに至った。</p> |
| 2010 | <p>Bilski 最高裁判決¹¹</p> <p>CAFC判決で提示された machine or transformation テスト（機械・変換テスト）を唯一の基準にすべきとした判断を否定した。唯一の基準とすべきではないとしつつも、判断のための有用なツールとしては有効とした。101条の新たな適用基準はあえて判示していない。</p> <p>最高裁判所は、過去の判例（Benson、Flook 及び Diehr）に基づき、本件特許出願でクレームされた発明は抽象的アイデアに過ぎず、特許法第101条に規定する「方法」に該当しないと判示し、保護適格性を否定したCAFC判決を支持した。</p> |
| 2014 | <p>Alice 最高裁判決¹²</p> <p><u>Alice 最高裁判決では、保護適格性の判断基準として、まずクレームが抽象的アイデアを対象としているかを判断し（第1ステップ）、抽象的アイデアを対象としている場合、その抽象的アイデアを遙かに超える要素が追加されているかを判断する（第2ステップ）、2ステップによる判断基準が示された。</u></p> <p>最高裁判所は、当該方法クレームは単に汎用コンピュータを実装しているに過ぎず、当該抽象的アイデアから保護適格性ある発明への変換に失敗していると判断した。システムクレームは実質的に方法クレームと相違せず、システムクレーム及び記録媒体クレームは、抽象的アイデアに何ら実質的なものを追加していないとして、いずれも米国特許法第101条の規定に基づく保護適格性を有しないと判断した。</p> |
| 2014 | <p>DDR CAFC 判決¹³</p> <p><u>Alice 最高裁判決後、CAFC で初めて米国特許法第101条の保護適格性が肯定された事件である。</u></p> <p>CAFCは、クレームされたシステムはビジネスに関するものであるが、クレームされた解決手段は、インターネット上の特別な問題を解決するための発明概念に達していることから、米国特許法第101条に規定する保護適格性要件を満たすと判断した。</p> |

¹¹ Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593, 95 U.S.P.Q.2d 1001 (2010)

¹² Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. ___, 134 S. Ct. 2347, 110 U.S.P.Q.2d 1976 (2014)

¹³ DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P., 773 F.3d 1245, 113 U.S.P.Q.2d 1097 (Fed. Cir. 2014)

| | |
|------|--|
| 2016 | <p>Enfish CAFC 判決¹⁴</p> <p><u>Alice 最高裁判決以降、Alice の第2ステップ¹⁵に進むまでもなく、第1ステップ¹⁶の段階で明確に保護適格性ありと判断された最初の事件である。</u></p> <p>本事件では、第2ステップではなく第1ステップの適用が争点となった。地裁は抽象的アイデアにすぎず米国特許法第101条の規定に基づき特許を無効としたが、CAFCは、クレーム発明はコンピュータ機能そのものの改良をもたらすアイデアであり、保護適格性を有するとして地裁の判決を取り消した。</p> |
| 2016 | <p>BASCOM CAFC 判決¹⁷</p> <p><u>Alice の第2ステップの肯定的判断に関しては、DDR 事件に次いで2件目となるCAFC判決である。</u></p> <p>本事件では、第1ステップにおいて抽象的アイデアと判断されたものの、既存のフィルタリングスキームを超える発明概念が付加されているとして、保護適格性を有すると判断された。</p> <p>発明概念は、公知・一般的要素の非一般的・非汎用的なアレンジにおいて見出すことができる。CAFCは、本クレームは、コンテンツをフィルタリングする抽象的アイデアの特別で、個別の実装を記載しており、そのようなコンテンツをフィルタリングする先行技術の方法に対し、どのようにして技術的改良をもたらしたかを記載していると判断した。</p> |
| 2016 | <p>McRO CAFC 判決¹⁸</p> <p><u>Alice の第2ステップに進むことなく第1ステップにて保護適格性ありと判断された事件である。Enfish 事件と同じく、既存技術に対する技術的な改良があれば、保護適格性ありとされる。</u></p> <p>本事件では、規則を用いたアニメーション処理に関する発明の保護適格性が問題となった。地裁は、クレーム発明が規則ベースの同期処理を先取り (preempt) しているとして、保護適格性を有しないと判断した。これに対しCAFCは、クレーム発明は既存の手動3Dアニメーション技術を超える技術改良であり、先取りにも該当しないとして、第1ステップにより、抽象的アイデアではないと判断した。</p> |

¹⁴ Enfish LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327, 118 U.S.P.Q.2d 1684 (Fed. Cir. 2016)

¹⁵ Alice 判決の第2ステップ。USPTOのガイダンス2014IEGのステップ2Bに相当。以下同様。

¹⁶ Alice 判決の第1ステップ。USPTOのガイダンス2014IEGのステップ2Aに相当。以下同様。

¹⁷ Bascom Global Internet Services, Inc. v. AT&T Mobility LLC, 827 F.3d 1341, 119 U.S.P.Q.2d 1236 (Fed. Cir. 2016)

¹⁸ McRO, Inc. v. Bandai Namco Games America Inc., 837 F.3d 1299, 120 U.S.P.Q.2d 1091 (Fed. Cir. 2016)

2. 2 欧州におけるCS関連発明等の特許性に関する重要審決一覧

| 年 | 審決の概要 |
|------|--|
| 1986 | <p>VICOM 審決 T 208/84</p> <p>CS 関連発明の特許性を律する原則を最初に示した審決である。これは、画像信号の数学的フィルタリングによる画質改善方法についての事例で、審決は、「発明の背後にあるアイデアが数学的方法にあったとしても、クレームされた発明が技術的プロセスに向けられているときは、そのプロセスのなかで数学的方法が使用されていたとしても、そのクレームは数学的方法それ自体の保護を求めるものとはみなされない。」「プログラムによる制御（ハードウェアによるソフトウェアによるにかかわらず）のもとで実行される技術的プロセスに向けられたクレームは、コンピュータプログラムそれ自体についてのものとはみなされない。」とした。</p> |
| 1998 | <p>IBM 審決 T1173/97</p> <p>保護適格性の判断手法としての<u>貢献アプローチを否定し、保護適格性は、技術的性質 (technical character) の有無で判断されるべき (先行技術に対する技術的貢献は新規性・進歩性の判断において、保護適格性の判断とは峻別して行われるべき) ことを示した点で大きな転換点となった審決である。</u></p> <p>また、コンピュータプログラム及びコンピュータプログラム製品の保護適格性について初めてその要件を示し、<u>クレームされた主題が更なる技術的効果を有する場合に技術的性質を有することを示した点でも重要な審決である。</u></p> <p>ここで、更なる技術的効果は従来技術において知られていてもよいとし、貢献アプローチを否定していることに注意が必要である。</p> |
| 2003 | <p>COMVIK 審決 T641/00</p> <p><u>技術的側面と非技術的側面とが混在するクレーム (混在型クレーム) の進歩性の評価手法について現在の審査実務の基礎となる考え方を示した。</u>具体的には、(i) <u>技術的性質に貢献しない特徴は、進歩性の存在を裏付けることはできないこと</u>、(ii) <u>クレームが、非技術的分野において達成されるべき目的に言及する場合には、この目的は、解決されるべき技術的課題の枠組みの一部として、とりわけ、満たさなければならない制約として、課題の設定に正当に現れることができること</u>、(iii) 「当業者」は技術分野の専門家、すなわちデータ処理の熟練者であり、単なるビジネスマン、保険数理士又は会計士ではないこと、(iv) 「技術水準」は technology の水準と考えられることを示した。</p> |
| 2006 | <p>DUNS 審決 T154/04</p> <p>英国の Aerotel/Macrossan 判決において、EPO のケースローに矛盾があるとの批判及びそれに関する拡大審判部に付託質問の提案がなされたことに対し、これまでのケースローを7つの原則に要約し、これらの原則が欧州特許条約に</p> |

| | |
|-------------|---|
| | <p>確固たる法的基礎を有し、整合性が取れていることを論証し、 Aerotel/Macrossan 判決において Jacob 判事が支持した「技術的効果アプローチ」は、1969年の条約法に関するウィーン条約31条に従った欧州特許条約の誠実な解釈とは整合せず、また、「新規で進歩性のある純粋な排除事項は『技術的貢献』として認めない」という前提に立っており、これは欧州特許条約に根拠を持っておらず、従来の特許性の基準と矛盾し、欧州特許条約と相容れないと再批判した。</p> |
| <p>2010</p> | <p>EPO 拡大審判部の意見 G3/08</p> <p>EPO 審判部による多様な審決により CS 関連発明の保護対象の範囲が不明確となっているとして、2008年10月22日、EPO 長官により CS 関連発明の保護適格性についての質問が EPO 拡大審判部へ付託された。2010年5月12日、拡大審判部は審決間に不一致はないとして付託適格を有しないとした上で、付託の質問では問われていなかった進歩性の判断手法も含めて現在のケースローの立場について説明し、T154/04 に要約される現在の実務が追認された。</p> |
| <p>2012</p> | <p>SAP 審決 T1741/08</p> <p>GUIに関する発明について、「切断された連鎖 (broken chain)」の考え方を示した審決であり、以下のように示された。</p> <p>レイアウトがユーザに心理的影響を生じさせ、ユーザがコンピュータに技術的効果を生じさせる。これは、レイアウトがコンピュータに技術的効果を生じさせるということとは同じではない。</p> <p>表示すべき情報又はそれをどのように表示するかの特定の選択が、特定の分かりやすいか、ユーザの「認識負荷を低減する」というだけでは、その選択が技術的効果を有することを示すのに十分ではない。</p> |

2.3 中国におけるCS関連発明等の特許性に関する重要判決・審決一覧

| 年 | 判決・審決の概要 |
|------|--|
| 2006 | <p>タクシーメータ税管理事件（審決） FS8699号</p> <p>BM 関連発明の保護適格性が肯定された審決である。<u>BM 関連発明に関し、保護適格性は、技術三要素手法に基づき判断する</u>とし、現有技術と比較したその差異が単に商業規則にあるのではなく、新たな技術的手段を用いて技術的問題を解決し、技術的效果を奏する場合、保護されるとした。</p> |
| 2007 | <p>マイクロモーション判決¹⁹</p> <p>BM 関連発明の保護適格性が否定された判決である。北京市第一中級人民法院は、物資運送システムに係る方法の発明において、本願発明の解決課題は管理上の問題であり<u>技術的問題ではなく</u>、効果も数量最大化及びコスト低減という<u>非技術的效果</u>であることから、技術三要素を具備せず法上の発明に該当しないとして、復審委員会の判断を維持する判決をなした。</p> |
| 2009 | <p>マイクロソフト審決 FS20084号</p> <p><u>知的活動の法則及び方法を請求項の一部に含むとしても、これと共に技術的特徴をも含む場合、全体としては知的活動の法則及び方法とはいえず</u>、専利法第25条第1項第(二)号に規定する範囲には属さない。</p> <p>さらに、総合的に鑑みれば、解決方法は<u>技術的問題</u>を解決しており、<u>技術的手段</u>を採用しており、<u>技術的效果</u>を獲得していることから、専利法第2条第1項に規定する技術方案に属し、専利法の保護客体となると結論づけた。</p> |
| 2012 | <p>生体情報制御方法事件（審決） FS43488号</p> <p>請求項1につき、当該方案は具体的な<u>技術的手段</u>を含んでいる。解決された問題は<u>技術的問題</u>であり、該方案で得られたのは、生体情報に対し正確で確実なトレースを行う<u>技術的效果</u>であり、人間の思考から生まれ、推理、分析と判断により生まれた抽象的な結果ではない。そのため、専利法第25条第1項第(二)号に規定される知的活動の規則及び方法に属さない。</p> |
| 2013 | <p>システム連動処理方法事件（審決） FS54524号</p> <p>請求項1につき、該問題は<u>技術的問題</u>であり、該有益な効果は<u>技術的效果</u>である。当該方案は<u>技術的手段</u>を用いており、人為的に規定された規則及び方法ではない。そのため、請求項1は、専利法第25条第1項第(二)号に規定された知的活動の規則及び方法に属さない。</p> |

¹⁹ (2007) 一中行初字第01031号

| | |
|------|---|
| 2013 | <p>オンライン銀行安全認証システム事件（審決） FS56765 号</p> <p><u>本事件は、対比文献を用いて保護適格性を判断した事例の一つである。</u></p> <p>当該方案につき、インターネット上の銀行取引のセキュリティ認証の問題は<u>技術的問題</u>に属し、その手段は身分検証、取引情報の生成、送信及び検証オペレーション等の<u>技術的手段</u>を用い、その効果はユーザ取引の安全性を高める<u>技術的效果</u>であるとして、請求項1の方案は専利法第2条第2項に規定する技術方案に該当すると判断した。</p> <p>さらに、対比文献との関係について、本申請中の二次安全認証の手段は、必ずしも対比文献方案中で解決されているとは言えず、それにより本申請が第2条第2項の規定する技術方案に該当しないとすることはできないと述べた。</p> |
| 2014 | <p>ノキア判決²⁰</p> <p>請求項において機能的、作用的な記載を行った場合、中国では米国と同様に権利範囲は実施例及びその均等物に限定解釈される。</p> <p>本事件では装置クレームにおいて「～により構成される」と機能的な表現により構成要件を特定しており、権利範囲の特定が問題となった。高級人民法院は<u>明細書にも単に作用的な記載しかなく、具体的な構成が記載されていないことから、権利範囲を特定することができず特許非侵害との判決をなした。</u></p> |
| 2015 | <p>ロック付き銀行コンピュータ会計システム事件（判決）²¹</p> <p>本判決は、保護適格性の判断ではなく、<u>BM 関連発明の進歩性判断に関するものである。</u>先行技術と異なる技術的特徴（区別的特徴）のすべてを技術常識と認定した復審決定に対し、区別的特徴2は、本分野の当業者にとっては本分野の技術常識ではないと判示した。</p> <p>本件において、対象出願と引用文献1はほぼ全く異なる発明であったが、復審委員会はすべての相違点を技術常識として認定した。一般の出願の復審請求ではこのようなケースは少ないが、本件は、技術常識の観点から BM 発明特許出願を拒絶するという、BM 発明特許出願に対する特許庁の審査方針を反映していると考えられる。</p> <p>本判決は、<u>BM 発明の進歩性判断における技術常識の使用に一定の影響を及ぼす可能性がある。</u></p> |

²⁰ (2013) 沪高民三（知）終字第96号

²¹ (2015) 京知行初字第2227号

2. 4 韓国におけるCS関連発明等の特許性に関する重要判決一覧

| 年 | 判決の概要 |
|------|--|
| 2003 | <p>大法院 2003.05.16.言渡 2001 フ 3149 判決</p> <p>本判例は、BM 関連発明の特許性について、大法院が初めて判断基準を示した事例である。なお、本事件では、大法院は原審の判示をそのまま支持し、直接大法院が BM 関連発明の要件などを判断したものではないものの、その趣旨から、「ビジネスモデル発明」の範囲に属する場合でも特許を受けることができる場合があることを認定したことは明かである。</p> <p>そして、この判例で示された「ビジネス関連発明に該当するには、コンピュータ上においてソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されていなければならない。」とした判断は、その後の特許・実用新案審査基準及び他の裁判例においても援用されている。</p> |
| 2004 | <p>ソウル中央地方法院 2004.10.7.言渡 2003 ガハプ 38530 判決</p> <p>BM 関連発明の保護範囲に関して判断した事例である。韓国の法院（裁判所）では、営業方法の発明に関し、原則としては営業方法が法上の発明となりうるとしながらも、善意の競争を制限するような過度の独占の弊害を憂慮し、他の分野の発明よりもさらに厳格な基準を適用しているとみられる。なお、営業方法発明に関するすべての判決においてこのような立場をとるとは限らないようである。</p> |
| 2008 | <p>大法院 2008.12.24.言渡 2007 フ 265 判決</p> <p>大法院が BM 関連発明の特許性について直接判断を示した事例である。当該事件では、「ネットワークをベースに商品購買情報及び仮想アイテム情報を利用してアイテムサーバーにおいてコンサルティング情報を提供する方法」の発明において、ユーザの生活設計の基礎情報に対する分析、比較及び生活設計結果を算出する過程の部分が問題とされた。原審法院は、この部分の過程は、人が生活設計の基礎情報を分析、比較して結果を判断する過程と解釈するほかなく、当該発明は課題を実現するための核心的部分に、人の精神的判断が介入し、また、自然法則を利用しているとみることができず、全体として特許法上の発明に該当するとみることができないと判示しており、大法院も同じ立場をとった。</p> |

2. 5 英国におけるCS関連発明等の特許性に関する重要判決一覧

| 年 | 判決の概要 |
|------|---|
| 2006 | <p>Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd (and others) and Macrossan's Application [2006] EWCA Civ 1371</p> <p>これら2件を併合した控訴審から <u>Aerotel/Macrossan</u> テストが創出された。このテストは実務通達によって審査実務に導入された。<u>このテストは、英国において特許可能な主題に関する法律をどのように適用するのか決定づけるもの</u>であり、直ちに従前の実務通達に優越するものとなった。</p> <p>Aerotel/Macrossan テスト</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) クレームを適切に解釈する。 (2) 実際に寄与するものを特定する。 (3) それが特許性を排除される主題に該当するか否かを問う。 (4) 実際の又は主張される寄与が、実際に性質上技術的であるかチェックする。 |
| 2008 | <p>Astron Clinica & Ors Applications [2008] EWHC 85 (Pat)</p> <p>この判決はコンピュータプログラムの特許付与の扉を再び開いた。これはコンピュータプログラムそれ自身のクレームが許可されると判断した判決である。</p> <p>具体的には、<u>適切にプログラムされたコンピュータの動作によって実施される方法に関するクレーム、又はその方法を実行するようプログラムされたコンピュータに関するクレームが許可されるのであれば、プログラムそれ自身も原則として許可されると判断された。</u></p> |
| 2008 | <p>Symbian Ltd.'s Application [2008] EWCA Civ 1066</p> <p><u>Aerotel/Macrossan</u> 判決後、<u>Symbian</u> 判決においても、英国の保護適格性の判断においては、<u>Aerotel/Macrossan</u> テストが採用されることが確認された。</p> <p>裁判所はさらに、<u>コンピュータの実行速度又は信頼性を高めるようなプログラムは、たとえプログラミングの問題のみを対処する発明であっても、技術的に寄与するものとして考慮されると判断した。</u></p> <p>さらに、コンピュータプログラムの特許性排除による効果の1つとして、それ以外で特許性が排除される事物が、単にコンピュータを使用して実施するだけで特許可能となる状況を防止することが挙げられると述べている。</p> |
| 2009 | <p>AT&T Knowledge Ventures/Cvon Innovations v Comptroller General of Patents [2009] EWHC 343 (Pat)</p> <p>裁判官は判決において、<u>過去の判例法を基礎として、コンピュータプログラムが技術的寄与に関係するか否かの検討において有用と考える5つの道標を示した。</u>これらの道標は、発明が特許性排除事項に関係するの否かについて英国知的財産庁の審査官及び裁判所判事が検討する場合、ほとんど常に考慮するものである。</p> |

| | |
|------|--|
| | <p>AT & T の5つの道標</p> <ul style="list-style-type: none"> i) クレームされた技術的効果が、コンピュータの外部で実行される処理に技術的効果を与えるのか。 ii) クレームされた技術的効果が、コンピュータの基本設計レベルで作用するのか。すなわち、処理されるデータ又は実行されるアプリケーションと無関係に、効果が生じるのか。 iii) クレームされた技術的効果の結果として、コンピュータが新たな方法で動作するのか。 iv) コンピュータの速度又は信頼性が向上するのか。 v) クレーム発明によって、認識されている課題を単に回避するのではなく、それを克服するのか。 |
| 2011 | <p>Halliburton's Application [2011] EWHC 2508 (Pat)</p> <p>裁判官は、第1条(2)(c)による精神的活動の特許性排除規定は狭い観点で扱うことが正しく、コンピュータの使用によって実行される発明を特定したクレームは精神的活動として特許性が排除されるものとみなされないと述べ、ここから実務通達が創出された。</p> |
| 2013 | <p>HTC v Apple [2013] EWCA Civ 451</p> <p>HTC v. Apple において裁判所は、AT&T の道標の4番目を再検討した。具体的に裁判所は、AT&T に基づく4番目の道標について、プログラムによってコンピュータが、コンピュータとして更に効率的かつ効果的に動作するという意味において、更に良好なコンピュータとなるのかを問うものにアップデートした。</p> |

2. 6 ドイツにおけるCS関連発明等の特許性に関する重要判決一覧²²

| 年 | 判決の概要 |
|------|---|
| 1999 | <p>“Logikverifikation” (ロジック検証法) , X ZB 11/98</p> <p>Rote Taube 判決を修正し、制御可能な自然力の直接的な利用は必須ではないとした。制御可能な自然力の直接的な利用が含まれていないとしても、発明の目的が技術的性質を有しており（例えば技術的知識に関係しており）、また技術的考察が要求される場合、その発明は特許性が排除されない。</p> |
| 2001 | <p>“Suche fehlerhafter Zeichenketten (欠陥文字列の検索) ”, X ZB 16/00</p> <p>クレームで教示している主要な命令は、具体的な技術的課題の解決に寄与することが要求される。この条件のもとでは、コンピュータプログラム、又はコンピュータで使用されるデータ搬送体などの記憶媒体としてのクレームであっても、保護適格性を有する主題となる。</p> |
| 2009 | <p>“Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten (検査モダリティ用制御装置) ”, X ZB 22/07</p> <p><u>保護適格性</u>について、特許法第1条(3)及び(4)の特許性排除事項とならないためには、クレームは、技術的手段による具体的な技術的課題の解決方法となる特徴が含まれなければならない。</p> <p>BGHは、データ処理システムにおいて実行される方法が、技術的装置の一連の操作（例えばCTスキャンの画像解像度の設定）に組み込まれている場合には、技術的特徴と非技術的特徴との間で軽重を計って得られた結果から保護適格性を決定することができないと判断した。ここで判断に関与するものは、教示内容が全体として、特定の技術的課題を解決するものと考えられるのか否かである。</p> |
| 2010 | <p>“Dynamische Dokumentengenerierung (動的文書作成) ”, Xa ZB 20/08</p> <p>技術的特徴と非技術的特徴の組合せは、その全体が技術的性質を有し得る。</p> <p><u>保護適格性</u>について特許法第1条(3)及び(4)の特許性排除事項とならないためには、クレームは、技術的手段による具体的な技術的課題の解決方法となる特徴が含まれなければならない。</p> <p>BGHは、X ZB 22/07「検査モダリティ用制御装置」で適用されたアプローチを支持し、ある方法が、データ処理システムにおける複数要素の直接的な相互作用に関係するものであれば、その方法の大半が技術的ステップを基礎とするのか否かにかかわらず、その方法は技術的性質を有する、すなわち、特許法第1条(3)の特許性排除事項に該当しないと判断した。</p> |

²² いずれも海外質問票調査に基づく。

| | |
|------|--|
| 2010 | <p>“Wiedergabe topografischer Informationen (地形情報の表示)”, X ZR 47/07 <u>進歩性</u>の審査においては、技術的手段による技術的課題の解決を決定づける、又は少なくとも影響を与える命令だけが考慮される。 車輛のナビゲーションに適切な位置関連の地形情報の選択（ここでは投影中心）は、地形情報の再現方法に関する分野の当業者にとって、非技術的な要求事項とみなされなかった。</p> |
| 2011 | <p>“Webseitenanzeige (ウェブページの表示)”, X ZR 121/09 <u>保護適格性</u>を2段階で判断する。 電子データ処理の装置及び方法に関連する発明では、 特許性の排除を判断するための第1のステップは、クレームされた発明の少なくとも一部の要素がいずれかの技術分野のものであるかどうかを判断することである。 特許性の排除を判断するための第2のステップは、クレームが全体として具体的かつ客観的な技術的課題を解決する技術的手段で構成されるか否かを判断することである。</p> |
| 2012 | <p>“Routenplanung”, X ZR 3/12 <u>進歩性</u>の審査においては、技術的手段による技術的課題の解決を決定づけるか、又は少なくとも影響を及ぼすような命令のみが考慮されなければならない。 BGHは、このことをX ZR 47/07「地形情報の表示」を引用して繰り返し、さらに、EPO 拡大審判の意見G3/08を引用してEPOの確立された実務と調和すると述べた。</p> |

B. 米国

1 法律、審査基準

1. 1 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義

発明の定義は、米国特許法²³第100条(a)において、以下のように規定されている。

米国特許法第100条(a)

「発明」とは、発明又は発見をいう。

なお、発明が特許の保護客体として適したものであるか否か²⁴については、特許法第101条に規定されており、多くの場合、ここに挙げられた主題（法定主題）に該当するかが問題となる。

米国特許法第101条 特許を受けることができる発明

新規かつ有用な方法、機械、製造物若しくは組成物又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、本法の定める条件及び要件に従って、それについての特許を取得することができる。

(1) 法定主題

この第101条に挙げられている4つの法定主題は、以下のように説明されている(MPEP²⁵§2106²⁶)。

- i. 方法。1の行為又は一連の行為若しくは工程。Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 70, 175 USPQ 673, 676 (1972) 参照。「方法は、所定の成果を生むための一定の材料の処理の態様である。それは、異なる状態又はものへ変換され、かつ、還元される主題に対して実施される、1の行為又は一連の行為である。」(前文において、強調表現を付加(Cochrane v. Deener, 94 U.S. 780, 788, 24 L. Ed. 139, 1877 Dec. Comm'r Pat. 242 (1876)を引用)) ; NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd., 418 F.3d 1282, 1316, 75 USPQ2d 1763, 1791 (Fed. Cir. 2005) («方法は、一連の行為である。」(Minton v. Natl. Ass'n. of Securities Dealers, 336 F.3d 1373, 336 F.3d 1373, 1378, 67 USPQ2d

本章において、本文の下線は本報告書の記載にあたり付加したものである。

²³ 「米国特許法」(日本語訳), JPO, URL: <http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf> (一部表記を調整、以下同様)

²⁴ 本報告書では、「保護適格性」の用語を用いる。他に、特許適格性、特許保護適格性、適格性、Patent Eligibility, Subject Matter Eligibility, Patent Subject Matter Eligibility, Eligibility 等と表現される。

²⁵ MPEP: Manual of Patent Examining Procedure (Ninth Edition, Revision 07.2015, Last Revised November 2015), USPTO (米国特許商標庁), URL: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html>

²⁶ 「特許審査便覧第2100章」(日本語訳), JPO, URL: http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/us/shinsa_binran2100.pdf (一部表記を調整、以下同様) "MPEP§2106 Patent Subject Matter Eligibility [R-07.2015]," USPTO, <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html>

1614,1681 (Fed. Cir. 2003) を引用)。特許法第 100 条(b)も参照; *Bilski v. Kappos*, 561 U.S.593, 130 S. Ct. 3218, 95USPQ2d 1001 (2010)。

- ii. 機械。部品又は一定の装置及び装置の組合せからなる具体的な物。 *Burr v. Duryee*, 68 U.S. (1 Wall.) 531, 570, 17 L. Ed. 650 (1863)。これには、あらゆる機械的装置又は一部の機能を果たし、かつ、一定の効果又は成果を生むための装置と機械的動力との組合せが包含される。 *Corning v. Burden*, 56 U.S. 252, 267, 14 L. Ed. 683 (1854)。
- iii. 製造物。手仕事によるか、機械によるかを問わず、原材料に新たな形態、品質、特性又はそれらの組合せを与えることによって、準備された当該原材料から生産される物。 *Diamonds. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 308, 206 USPQ 193,197 (1980) (強調表現を付加) (*Am. Fruit Growers, Inc. v. Brogdex Co.*, 283 U.S. 1, 11, 51 S. Ct. 328, 75 L. Ed. 801, 1931 (Dec. Comm'r Pat. 711(1931)を引用))。
- iv. 物質の組成物。化学的結合若しくは機械的混合の成果であるか否かを問わず、又は例えば、気体、流体、粉末若しくは固体であるか否かを問わず、2以上の物質のすべての組成物及びすべての複合物。 *Chakrabarty*, 447U.S. at 308, 206 USPQ at 197。

また、法定主題に該当しない例としては、以下のようなものが挙げられている。

- i. 一次的形式の信号送信 (例えば、伝播する電氣的又は電磁的信号自体)、 *Nuijten*, 500 F.3d 1346, 1357,84 USPQ2d 1495, 1503 (Fed. Cir. 2007)参照 ;
- ii. ヒト自体、リーヒ・スミス合衆国発明法 (AIA)、公法 112-29, sec. 33, 125Stat. 284 (2011年9月16日) ;
- iii. 2の当事者間の法的契約協定、 *Ferguson*, 558 F.3d 1359, 1364,90 USPQ2d 1035, 1039-40 (Fed. Cir. 2009) (訴訟は、棄却) 参照 ;
- iv. コンピュータプログラム自体、 *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. at 72, 175 USPQ at 676-77 ;
- v. 会社、 *Ferguson*, 558 F.3d at 1366, 90USPQ at 1040 ;
- vi. 印刷物の単なる配置構成、 *Miller*, 418 F.2d 1392, 1396, 164 USPQ 46, 49(CCPA 1969) 事件; 及び
- vii. データ自体、 *Digitech Image Tech., LLC v. Electronics for Imaging, Inc.*, 758 F.3d 1344, 1350,111 USPQ2d 1717, 1720 (Fed. Cir. 2014)

(明細書に照らして、かつ、当該技術の熟練者からみて解読されるクレームの最も広範な合理的解釈に基づいて)法定実施態様及び非法定実施態様の両方を保護するクレームは、特許保護対象として適格でなく、よって、非法定主題を対象としている。そのようなクレームは、第1段階を欠き(段階1:NO)、かつ、少なくともそのことを理由として、特許法第101条に基づいて拒絶されるべきである。

例えば、機械読み取り可能な媒体は、伝播する電氣的又は電磁的信号自体のような非法定の一過性形式の信号送信を包含し得るものである。 *Nuijten*, 500 F.3d 1346, 84 USPQ2d 1495 (Fed. Cir.2007)参照。当業者によって解釈されるような、明細書からみた機械読み取

り可能な媒体についての最も広範な合理的解釈が、一過性形式の信号送信を包含する場合には、法定主題をクレームしていないことを理由とする特許法第101条に基づく拒絶が適正となる。したがって、コンパクトディスク又は搬送波であり得るコンピュータ読み取り可能な媒体に関するクレームは非法定実施態様を保護し、よって、非法定主題を対象としていることを理由として、特許法第101条に基づいて、拒絶されるべきである。

(2) 判例上の例外

保護適格性については、上記以外にも、判例によって保護適格性がないとされているカテゴリがある。その例外とは、「自然現象 (laws of nature)」「自然法則 (natural phenomena)」及び「抽象的アイデア (abstract ideas)」である。これらに特許を認めると、本来何人も利用可能であるはずのものについて、それを先取り (pre-empt) し独占される可能性があるため、公益的見地から特許の対象としては認めないとしている。「自然現象」、「自然法則」又は「抽象的概念」に当たるものの例としては、「物理的現象」、「科学的原理」、「人知単独に依存するシステム」、「非具現化概念」、「精神的プロセス」及び「非具現化の数学的アルゴリズム並びに数式」(MPEP§2106)がある。

この点については、MPEPでは以下のように記載されている。

「自然法則」、「自然現象」及び「抽象的概念」の用語に加えて、判例法上で認知された除外事項は、例えば、「物理的現象」、「科学的原理」、「人知単独に依存するシステム」、「非具現化概念」、「精神的プロセス」及び「非具現化の数学的アルゴリズム並びに数式」を含む、様々な他の用語を用いて、記載されている。

これらの除外事項は、科学的作品及び技術的作品の基本手段が特許性を有しないという裁判所の見解を反映している。「抽象的な原理は、根本的な真理；本来的な原因；動因であり、何人もこれらの何れにも排他権を請求することができないとして特許付与できない。」*Le Roy v. Tatham*, 55 U.S. (14 How.) 156, 175 (1852)。それどころか、そのような「自然法則の顕示」は「知識の宝庫の一部」であり、「すべての人に開放され、かつ、何人にも独占されない」。*Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.*, 333 U.S. 127, 130, 76 USPQ 280, 281 (1948)。(MPEP§2106)

1. 2 発明が特許されるための要件

発明が特許されるための主な要件としては、以下のものがある。²⁷。

- ・ 保護適格性 (米国特許法第101条)
- ・ 新規性 (米国特許法第102条)
- ・ 非自明性 (米国特許法第103条)

²⁷ "MPEP §2103 Patent Examination Process [R-07.2015]," USPTO, URL: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2103.html>

その他、記載要件（米国特許法第112条）等

米国特許法第102条 特許要件；新規性

(a) 新規性；先行技術

何人も特許を受けることができるものとするが、次の事情があるときは、この限りでない。

(1) クレームされた発明が、当該のクレームされた発明に係る有効出願日前に、特許されていた、印刷刊行物に記述されていた、又は、公然使用、販売その他の形で公衆の利用に供されていたこと、又は

(2) クレームされた発明が、第151条に基づいて発行された特許又は第122条(b)に基づいて公開されたか公開されたとみなされる特許出願に記述されており、それにおいて、その特許又は出願のいずれか該当するものものが、他の発明者を記名しており、かつ、クレームされた発明に係る有効出願日前に有効に出願されていたこと。

米国特許法第103条 特許要件：自明でない主題

クレームされた発明についての特許は、クレームされた発明が第102条に規定されているのと同じ方法で開示されていない場合であっても、クレームされた発明と先行技術との間の差異が、クレームされた発明が全体として、クレームされた発明の有効出願日前に、クレームされた発明に係る技術において通常の技倆を有する者にとって自明であると思われる場合には、取得することができない。特許性は、その発明がされたときの態様によっては否定されないものとする。

米国特許法第112条 明細書

(a) 一般

明細書は、その発明の属する技術分野又はその発明と極めて近い関係にある技術分野において知識を有する者がその発明を製造し、使用することができるような完全、明瞭、簡潔かつ正確な用語によって、発明並びにその発明を製造、使用する手法及び方法の説明を含まなければならない。また、発明者又は共同発明者が考える発明実施のベストモードを記載していなければならない。

(b) 結び

明細書は、発明者又は共同発明者が発明とみなす主題を特定し、明白にクレームする1又は2以上のクレームで終わらなければならない。

(c) 形式

クレームは、独立形式で、又は事件の内容上適切な場合は、従属形式若しくは多項従属形式で記載することができる。

(d) 従属形式における引用

(e)に従うことを条件として、従属形式のクレームは、先に記載された1のクレームを引用し、それに続けて、クレームされている主題についての更なる限定を明示しなければな

らない。従属形式のクレームは、それが引用するクレームに係るすべての限定事項を含んでいると解釈される。

(e) 多項従属形式における引用

多項従属形式のクレームは、先に記載された2以上のクレームを択一的にのみ引用し、それに続けて、クレームされている主題についての更なる限定を明示しなければならない。多項従属形式のクレームは、他の多項従属クレームの基礎とすることができない。多項従属形式のクレームは、引用により、それが関係していると考えられる特定のクレームのすべての限定事項を含んでいると解釈される。

(f) 組合せに係るクレームの要素

組合せに係るクレームの要素は、その構造、材料又はそれを支える作用を詳述することなく、特定の機能を遂行するための手段又は工程として記載することができ、当該クレームは、明細書に記載された対応する構造、材料又は作用及びそれらの均等物を対象としているものと解釈される。

第101条の要件

特許法第101条には、4つの要件がある。すなわち、第1に、二重特許に該当しないこと、第2に発明者又は共同発明者が識別できること（2012年9月16日前の出願については発明者が出願人であること）、第3に、発明の主題が第101条に定める4つのカテゴリ（方法、機械、製造物若しくは組成物（法定主題））のいずれかであること、第4に発明が有用であり、実用性を備えていることを要する（MPEP§2104²⁸）。このうち、有用性については、第101条と関連して判断され、クレームされた発明に有用性が無いと判断された場合、記載要件（第112条(a)）についても要件を満たしていないこととなる（MPEP§2107）。

MPEP§2104では、以下のように記載されている。

「特許法第101条は、次の4つの要件を課すものとして、解釈されている。

第1に、適格な発明を発明又は発見した者は、いかなる者でも、それについて、1のみの特許を取得することができる。この要件は、2の出願が同一の発明をクレームし、すなわち、同一の主題をクレームするとき、法定的な二重特許付与の拒絶に関する根拠を形成する。二重特許付与に対する禁止にかかわる十分な論述については、MPEP§804参照。

第2に、発明者は（改正前特許規則1.41(b)に別段の定めがある場合を除き）2012年9月16日前に提出された出願においては出願人でなければならず、また、2012年9月16日以降に提出された出願においては、発明者又は各々の共同発明者が識別されなければならない。発明者資格の詳細な論述についてはMPEP§2137.01参照、発明者資格の訂正に関する詳細についてはMPEP§602.01(c)以降参照、また、適正な発明者資格の記述の不履

²⁸ “MPEP§2104 Patentable Subject Matter [R-07.2015],” USPTO, URL: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2104.html>

行を理由とする特許法第101条及び第115条に基づく拒絶についてはMPEP§706.03(a), IV (及び改正前特許法第102条に従うことを条件とする出願については改正前特許法第102条(f)) 参照。

第3に、クレームされている発明は、裁判所によって解釈されているように発明の4つの適格なカテゴリ、すなわち、方法、機械、製造物又は物質の組成物の1つに属さなければならない。主題の適格性要件の詳細な論述についてはMPEP§2106を、また、生物の主題に関する特別な検討についてはMPEP§2105を参照。

第4に、クレームされている発明は有用であり又は具体的、実質的及び信頼できる実用性を有していなければならない。有用性の要件の詳細な論述については、MPEP§2107 参照。」(MPEP§2104)

1. 3 CS 関連発明等の定義

1. 3. 1 CS 関連発明の定義

CS 関連発明について、特に定義されていない。

1. 3. 2 BM 関連発明の定義

BM 関連発明について、特に定義されていない。²⁹

1. 4 CS 関連発明等が特許可能な発明として認められるか

1. 4. 1 CS 関連発明

CS 関連発明等において、新規性及び非自明性以外で多くの場合に論点となるのは、保護適格性 (Subject Matter Eligibility) である。請求項に記載された発明が米国特許法第101条の法定主題 (statutory subject matter) のいずれかに該当する場合、特許可能な発明として認められ得る。

1. 4. 2 BM 関連発明

BM 関連発明についても、1996年のMPEP改訂によりビジネス方法が非法定主題である旨の記載が削除され³⁰、また、1998年のState Street事件によって、ビジネス方法が非法定主題あることを明確に否定したことをもって、ビジネス方法の発明であっても特許可能な発明として認められるようになった。

²⁹ 特定ビジネス方法を対象とするAIA経過プログラムでは、ビジネス方法特許が定義されている。

「この条に関して『特定ビジネス方法特許』とは、金融商品又はサービスの実務、管理、運営に使用されるデータ処理又はその他の操作を実行するための、処理又はそれに対応する装置をクレームする特許を意味し、この用語には技術的発明の特許を含まない。」

³⁰ 平成21年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業報告書「コンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究」(平成22年3月 AIPPI・JAPAN), p86, URL: http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken_kouhyou/h21_report_01.pdf

1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準

CS 関連発明等の保護適格性に関する審査基準等及びこれらに相当するものとしては、米国特許審査便覧 (MPEP) の他に、Alice 判決及びそれ以降の判決を受けて公開された以下のような審査官通知やメモランダムなどがある³¹。詳細は後述する。

(i) MPEP

- §2103 Patent Examination Process [R-07.2015]³²
- §2104 Patentable Subject Matter [R-07.2015]³³
- §2105 Patentable Subject Matter — Living Subject Matter [R-07.2015]³⁴
- §2106 Patent Subject Matter Eligibility [R-07.2015]³⁵

(ii) SME (Subject Matter Eligibility) ガイダンス

- 2014 年保護適格性暫定ガイダンス (2014 IEG)³⁶
- 2015 年 7 月審査官向け通知 (2015 アップデート)³⁷
- 2016 年 5 月審査官向け通知 (2016 アップデート)³⁸

(iii) 保護適格性の CAFC 判決に関するメモランダム

- *Enfish, LLC v. Microsoft Corp. and TLI Communications LLC v. A.V. Automotive, LLC* (May 19, 2016)³⁹
- *Rapid Litigation Management v. CellzDirect and Sequenom v. Ariosa* (July 14, 2016)⁴⁰
- *McRO, Inc. dba Planet Blue v. Bandai Namco Games America Inc. and BASCOM Global Internet Services v. AT&T Mobility LLC* (November 2, 2016)⁴¹

³¹ 保護適格性に関する審査官通知やメモランダム等の資料は、USPTO の“Subject matter eligibility”にまとめられており、新たな情報に関しても随時アップデートされている。URL:

<https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/subject-matter-eligibility>

³² MPEP§2103 “Patent Examination Process [R-07.2015],” USPTO, URL:

<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2103.html>

³³ MPEP§2104 “Patentable Subject Matter [R-07.2015],” USPTO, URL:

<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2104.html>

³⁴ MPEP§2105 “Patentable Subject Matter — Living Subject Matter [R-07.2015],” USPTO, URL:

<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2105.html>

³⁵ MPEP §2106 “Patent Subject Matter Eligibility [R-07.2015],” USPTO, URL:

<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html>

³⁶ “The 2014 interim guidance on patent subject matter eligibility (2014 IEG),” USPTO, URL:

<https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-12-16/pdf/2014-29414.pdf>

³⁷ “The July 2015 update on subject matter eligibility updates the 2014 IEG”, USPTO, URL:

<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-july-2015-update.pdf>

³⁸ “The May 2016 subject matter eligibility update,” USPTO, URL:

<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-may-2016-memo.pdf>

³⁹ “*Enfish, LLC v. Microsoft Corp. and TLI Communications LLC v. A.V. Automotive, LLC* (May 19, 2016),” USPTO, URL: https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-may-2016_enfish_memo.pdf

⁴⁰ “*Rapid Litigation Management v. CellzDirect and Sequenom v. Ariosa* (July 14, 2016),” USPTO, URL:

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/memo_rlm-sequenom.pdf

その他、具体例、クイックレファレンスシート、保護適格性に関する判決一覧等、USPTOのホームページ「Subject matter eligibility」にまとめられ、逐次アップデートされている。

1. 5. 1 保護適格性の審査基準

Alice 最高裁判決を受けて、USPTO は 2014 年 12 月 16 日に 2014 年保護適格性に関する暫定ガイダンス (The 2014 interim guidance on patent subject matter eligibility (2014 IEG)) を公表した⁴² ⁴³。本ガイダンスは即日効力を有し、2014 年 12 月 16 日以前及び以降の全特許出願に対し適用されている。

本ガイダンスは随時補充されている。2015 年 7 月 30 日には、抽象的アイデアに該当する 4 つの概念が提示され、具体例 21～27 が追加された (2015 アップデート)。2016 年 5 月 4 日には、保護適格性についての拒絶の判断や、出願人の反論に対する対応についてまとめたガイダンスが公表され、具体例 28～33 が追加された (2016 アップデート)。これらは 2014 IEG の考え方を変更するものではなく、2014 IEG は、現在も保護適格性の判断基準について基本的な考え方を示したものとして、その位置付けは変わらない。

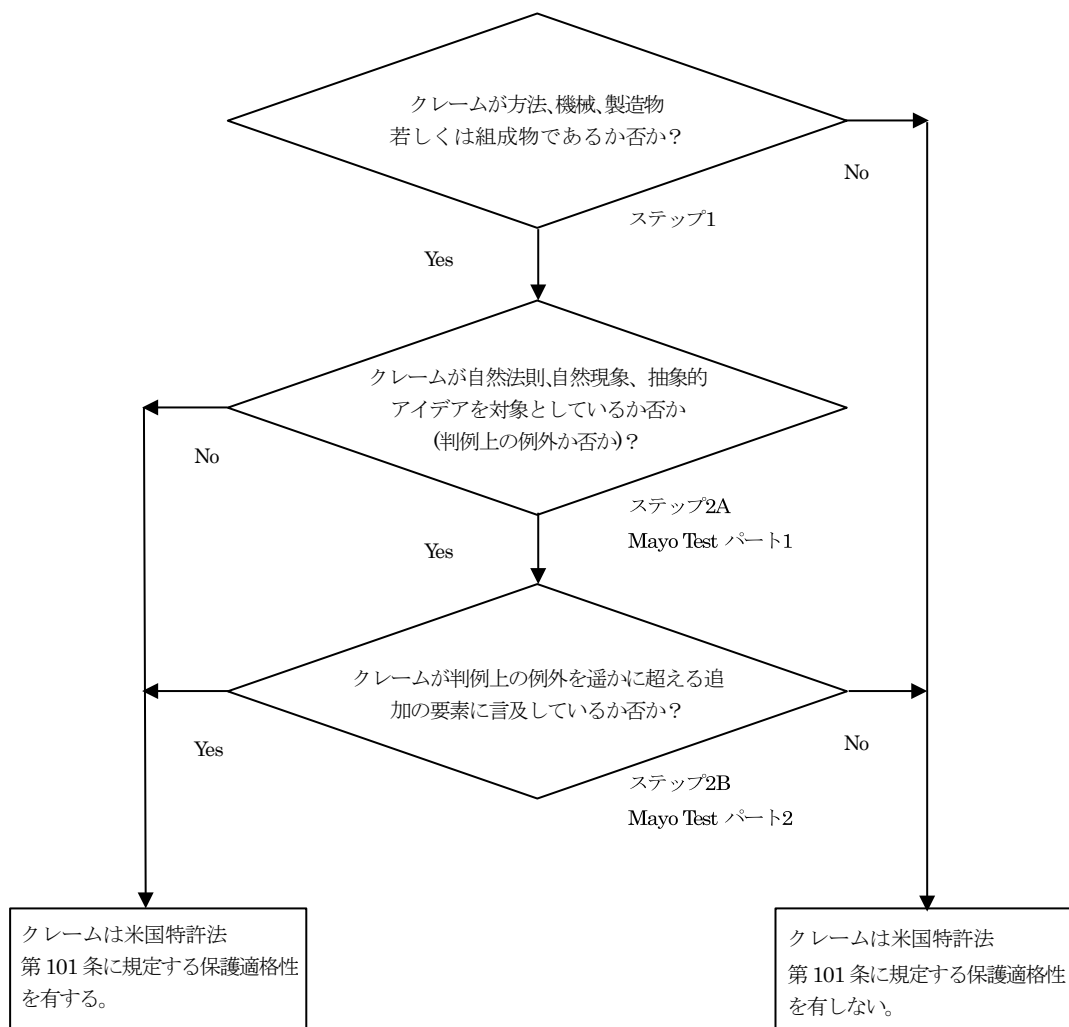
特許法 101 条の審査は、以下の流れに沿って行われる。

⁴¹ “McRO, Inc. dba Planet Blue v. Bandai Namco Games America Inc. and BASCOM Global Internet Services v. AT&T Mobility LLC (November 2, 2016),” USPTO, URL:

<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/McRo-Bascom-Memo.pdf>

⁴² The 2014 interim guidance on patent subject matter eligibility, USPTO, URL: <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-12-16/pdf/2014-29414.pdf>

⁴³ 河野英仁「米国最高裁判決に基づく特許保護適格性の判断手法 ～Alice 最高裁判決後の事例と USPTO ガイドラインの分析～」AIPPI (2015) Vol.60 No.5。著者の許諾を得て改変利用。



MPEP2106 で説明されている 101 条の保護適格性に関する現行の 2 step に従い、
 (Step 1) クレーム発明は、4つの法定のカテゴリの1つを対象としなければならず、
 (Step 2) クレーム発明は、判例上の例外を含む主題を対象としてはならない。

ここで、(Step 1) はフローチャートのステップ 1 に該当し、(Step 2) はフローチャー
 トのステップ 2A 及びステップ 2B に該当する。

(1) ステップ 1

まず、ステップ 1 では、クレームが方法、機械、製造物若しくは組成物であるか否かを
 判断する。米国特許法 101 条は、「新規かつ有用な方法、機械、製造物若しくは組成物又
 はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、本法の定める条件及び要
 件に従って、それについての特許を取得することができる。」と規定しており、4つの法上
 のカテゴリの1つを対象としているかを判断するものである。NO の場合は、特許法第 101
 条に規定する保護適格性を有しないとされる。YES の場合は、ステップ 2 へ移行する。

以下のステップ 2A、2B は、Alice 事件で示された、判例上の例外に関する 2 part 分析である。⁴⁴

(2) ステップ 2A (Mayo Test パート 1)

ステップ 2A では、クレームが自然法則、自然現象又は抽象的アイデア (判例上の例外) を対象としている (directed to) か否かを判断する。

「出願の開示全体を参照し、最も広く合理的な解釈に従ってクレームを認定することにより (MPEP2103)、出願人の発明を決定した後、クレームが全体として判例上の例外を対象としているかどうかを決定する。」

クレーム中に、判例上の例外が示されている又は記述されている場合は、クレームは判例上の例外を対象としている。そのようなクレームは、当該例外と結びついて、(本来自由に使用可能であるはずの) 自然法則等の他人による使用を先取り (pre-empt) することにもつながりかねないため精査が必要である。

判例上の例外を記載しているかもしれないが、発明が判例上の例外に結びつくことを明確に求めているクレームについては、IB3 の分析 (合理化された適格性分析) を参照する。

MPEP 2106(II)には、判例法上の例外の詳細な説明と法的根拠が提供されているが、これらの概念の多くは複数の例外に該当し得るため、例外のタイプの間には、明確な線引きがないことに留意すべきである。したがって、本分析では、クレームされた概念が少なくとも 1 つの判例法上の例外に合致することを特定することで十分である。

判例上の例外を対象としていない場合 (NO の場合) は、適格性を有しているため、更なる適格性の分析は不要である。少なくとも 1 つの例外を対象としている場合 (YES の場合) は、ステップ 2B へ移行する。

(3) ステップ 2B (Mayo Test パート 2)

ステップ 2B では、判例上の例外を対象とするクレームは、全体として例外そのものを遙かに超えるもの (significantly more) であるか否かが判断される。すなわち、クレームに「発明概念 (inventive concept)」が含まれているかが判断される。

保護適格性を得るためには、判例上の例外を対象とするクレームは、判例上の例外に対し意味のある方法で追加の特徴を含んでいる必要があり、また例外を独占するものであってはならない。

クレームが判例上の例外を遙かに超える追加の要素に言及している場合 (YES の場合) には、クレームは適格性を有しており、適格性の分析は終了する。例外を保護適格性のある応用に変換する、意味ある限定がクレームに存在しない場合 (NO の場合)、そのような

⁴⁴ USPTO のフローチャートにおいては Mayo Test と記載されているが、CAFC による判決等では、Alice Test、Alice/Mayo Test、Mayo/Alice Test、Alice framewrok 等の他の呼称を用いつつ、Alice step one (USPTO のステップ 2A に対応) 及び Alice step two (USPTO のステップ 2B に対応) 等の表記となっている場合がある。

クレームは例外そのものを遙かに超えるものではなく、保護適格性を有さず、特許法第101条に基づき拒絶される。

遙かに超える (significantly more) を満たす例

- ・他の技術又は技術分野に対する改良
- ・コンピュータそのものの機能改善
- ・特別な機械を用いて判例上の例外を適用すること
- ・特定の物 (article) の異なる状態又は異なる物 (thing) への変換又は還元 (reduction) をもたらすこと
- ・当該技術分野において十分に理解され、ルーチンであり、一般的なもの以外の特別な限定を追加すること、又はクレームを特定の有用なアプリケーションに限定する一般的とはいえないステップを追加すること
- ・判例上の例外の使用を特別な技術環境に普通に結合する以上の意味のある限定

遙かに超える (significantly more) を満たさない例

- ・文言「適用する apply it (又はこれと同等のもの)」を判例上の例外に追加すること、又は、抽象的アイデアをコンピュータ上で実装するために単なる命令を追加すること
- ・普遍性の高いレベルで特定されている、十分知られ、ルーチンであり、産業分野において知られている一般的アクティビティを、判例上の例外に単に付加すること
例えば、十分に理解され、ルーチンであり、産業分野において広く知られている一般的なアクティビティである一般的機能を実行する汎用コンピュータを超えない抽象的アイデアに対するクレーム
- ・重要でない余分なソリューションアクティビティを判例上の例外に追加すること
例えば自然法則又は抽象的アイデアに併せた単なるデータ収集
- ・判例上の例外の使用を、特別な技術環境又は使用分野に普通に結合させること

合理化された適格性分析

審査の効率化を目的として、判例上の例外を記載しているかもしれない、又は記載していないかもしれないクレームであるが、全体としてみた場合に、クレームが明らかに判例上の例外との結びつきを求めていない場合、審査官は合理化された適格性分析を適用することができる。

例えば、複雑な工業産業製品又は方法を対象とするクレームで、判例上の例外の他に意味のある限定を記載したものは、実用的なアプリケーションを十分に限定しているため、完全な適格性分析は不要である。

完全審査

審査官は、オフィスアクションにおいて特許法第101条の判断のみを行うことはできず、その他の特許要件 (新規性、非自明性及び記載要件等) も併せて行わなければならない。すなわち、保護適格性違反だけで門前払いをされるリスクが低減することになる。

(4) ステップ2で適格性が認められた判決

ステップ2A、2Bの判断のリファレンスとして、ステップ2A、2Bで適格性が認められた判決が、Interim Eligibility Guidance Quick Reference Sheet Decisions Holding Claims Eligibleに随時整理されている⁴⁵。

ステップ2Aにおいて、クレームが抽象的アイデアに向けられていないとして適格性が認められた判決として、以下のものが挙げられている。

- ・ DDR Holdings 判決 (例2参照)
- ・ Enfish 判決 (2016/5/19 メモランダム参照)
- ・ McRO 判決 (2016/11 メモランダム参照)
- ・ Thales Visionix 判決

また、ステップ2Bにおいて、クレームが全体として判例上の例外を遙かに超える、すなわち、クレームに「発明概念 (inventive concept)」が含まれているとして適格性が認められた判決として、以下のものが挙げられている。

- ・ Abele 判決
- ・ Amdocs 判決
- ・ BASCOM 判決 (2016/11 メモランダム、及び、例⁴⁶34参照)
- ・ Classen 判決
- ・ Diehr 判決 (例25参照)
- ・ Mackay Radio 判決
- ・ Myriad CAFC 判決
- ・ RCT 判決 (例3参照)
- ・ SiRF Tech 判決 (例4参照)

(5) 抽象的アイデア (2015年アップデート)⁴⁷

2015年アップデートでは、抽象的アイデアが以下の4つの概念に分類され、具体例が示された⁴⁸。これは、抽象的アイデアの判断のリファレンスとして、Interim Eligibility Guidance Quick Reference Sheet Identifying Abstract Ideasに随時更新されている⁴⁹。

2015年アップデートでは、以下のように記載されている。

⁴⁵ Decisions holding claims eligible and identifying abstract ideas (quick reference sheet updated June 28, 2017), p1 USPTO, URL: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-qrs-jun2017.pdf>

⁴⁶ "Subject matter eligibility Examples", USPTO, URL: <https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/subject-matter-eligibility>

⁴⁷ "The July 2015 update on subject matter eligibility updates the 2014 IEG", USPTO, URL: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-july-2015-update.pdf>

⁴⁸ Identifying abstract ideas and summary of the July 2015 update (quick reference sheet issued July 2015), USPTO, URL: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-july-2015-qrs.pdf>

⁴⁹ Decisions holding claims eligible and identifying abstract ideas (quick reference sheet updated June 28, 2017), p2 USPTO, URL: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-qrs-jun2017.pdf>

裁判所は事例以外によって抽象的アイデアを定義することを拒否していることから、2014年 IEG (Interim Eligibility Guidance) では、先例となる判例法の本体を参照して、既に抽象的と判断されている概念と比較することによって抽象的アイデアを特定するよう審査官に指示している。したがって、以下の説明は、最高裁判所及び CAFC の保護適格性に関する判決と判例上の記述語（例えば「人の活動をオーガナイズするいくつかの方法」）とを共通の性質に基づき関連づけることによって、裁判所が抽象的アイデアとみなしてきた概念のタイプについて、更なる情報を提供するものである。これらの関連づけによって、判例上の先例の範囲内に含まれる態様で判例上の記述語が定義されるが、この関連づけは相互に排他的なものではない、すなわち概念の一部は複数の記述語と関連づけられる可能性があるものと理解されたい。ここで述べることは審査官に対する手引を意図しており、クレームされた概念は、裁判所が既に抽象的アイデアと特定している概念の少なくとも1つと類似しない限り、抽象的アイデアとして特定されないことを確約するものである。

審査官が抽象的アイデアの特定において留意すべき点として、判例上の例外が古くからあるもの又は長く一般的となっているものに常に限定されるわけではなく、判例上の例外が新たな発見に関する場合であっても、その新規性とは無関係に、それは依然として特許性が排除される。例えば Flook 事件における数式、Mayo 事件における自然法則、Myriad 事件における分離 DNA はすべて新規であったが、いずれも最高裁判所は「特許保護の領域外にある『科学的及び技術的作業の基本的ツール』であるという理由によって、判例上の例外とみなした。最高裁判所は「発見直後」であっても判例上の例外とみなされる理論的根拠として、「この例外がなければ、そのようなツールの使用と『結びつく』かもしれないものに特許が付与され、それによって、『それを前提とする将来的な発明活動が抑制される』重大な危険性が存在するおそれがある」という懸念から生じたものであると述べた。また CAFC は、例えば Ultramercial 事件においてもこの原則を適用しており、特許権者は対価と引き替えに広告を使用する概念が「新規」とであると主張したが、CAFC はこの概念が抽象的であると判断した。

A. 基本的な経済プラクティス (Fundamental Economic Practices)

「基本的な経済プラクティス」の用語は、経済及び商業、例えば、契約、法的責務、ビジネス関係の形態における人々の間の合意などに関連する概念を記述するために用いられる。

例) 人々の間の合意、又は金融取引の実行に関する概念

契約関係の形成 (buySAFE 事件)、ヘッジング (Bilski 事件)

例) リスクの緩和に関連する概念

ヘッジング (Bilski 事件)、決済リスクの緩和 (Alice 事件)

B. 人の活動をオーガナイズするいくつかの方法 (Certain Methods of Organizing Human Activity)

「人の活動をオーガナイズするいくつかの方法」の用語は、例えば、人、社会活動、人間の行動の間における関係や取引を管理するなどの対人関係の行為や個人の行為に関連する概念を記述するために用いられる。

例) 人々の間の関係や取引の管理に関する概念

契約関係の形成 (buySAFE 事件)、ヘッジング (Bilski 事件)、決済リスクの緩和 (Alice 事件)、ローン情報の処理 (Dealertrack 事件)、保険契約の管理 (Bancorp 事件)、Bingo ゲームの管理 (Planet Bingo 事件)、ゲーム中のプレイヤーによる追加のゲームオブジェクトの購入許可 (Gametek 事件)、及び、保険請求を処理するための規則に基づくタスクの生成 (Accenture 事件) など。

例) 法的義務の充足又は回避に関する概念

免税投資 (Fort Properties 事件)、仲裁 (In re Comiskey 事件) など。

例) 広告、マーケティング、及び販売活動若しくは行為に関する概念

為替手形又は通貨としての広告の利用 (Ultramercial 事件)、販売力又はマーケティング会社の構築 (In re Ferguson)、ビジネス代表者による顧客への最適訪問数を決定するためのアルゴリズムの利用 (In re Maucorps 事件)、ゲーム中のプレイヤーによる追加のゲームオブジェクトの購入許可 (Gametek 事件)、及び、固定収入資産の販売価格のコンピュータ処理と、財務分析結果の生成 (Freddie Mac 事件) など。

例) 人の行為の管理に関する概念

神経系の機能不全の患者を診断するにあたって神経科医が従うべき精神プロセス (In re Meyer 事件)、及び食事計画 (DietGoal 事件) など。

C. アイデア自体 (An Idea 'Of Itself')

「アイデア自体」の用語は、例えば、人の心の中で又は人がペンと紙を用いることによって実行される精神プロセス (思考) と同様に、具体化されていない概念、計画、構想などの独立したアイデアを記述するために使用される。

例) 精神的に実行されるデータ比較の処理に関する概念

コントロールあるいはターゲットデータとサンプルあるいはテスト対象の情報との比較 (Ambry 事件や Myriad 事件の CAFC 判決)、公知の情報の収集及び比較 (Classen 事件)、あるリスクレベルを判断するためのデータの比較 (Perkin-Elmer 事件)、歯科テストを実行し、その結果について検討することによる異常状態の診察 (In re Grams 事件)、無形データの取得及び比較 (Cybersource 事件)、及び、新規な情報と記憶された情報との比較、及びオプションを特定するためのルールの使用 (SmartGene 事件) など。

例) 精神的に実行され得る情報を整理するためのプロセスに関する概念

情報を整理し、記憶し、送信するためのカテゴリの使用 (Cyberfone 事件)、データの認識及び記憶 (Content Extraction 事件)、及び、数学的相関による情報の整理 (Digitech 事件) など。

例) 特に、有用で、具体的な形体のないアイデア

著作権のある媒体へのアクセスと引き換えに広告を表示するステップ (Ultramercial 事件)。

D. 数学的関係／数式 (Mathematical Relationships/Formulas)

「数学的関係／数式」の用語は、例えば、数学アルゴリズム、数学的関係、数式、及び計算などの、数学的概念を記述するために用いられる。

例) 数学的関係や数式に関する概念

2進化10進コードから2進数に変換するためのアルゴリズム (Benson 事件)、アラームリミットをコンピュータ処理するための数式 (Flook 事件)、一定の電磁気学的定常波現象を記述する数式 (Mackay Radio 事件)、アレニウスの式 (Diehr 事件)、及び、ヘッジングに関する数式 (Bilski 事件) など。

例) 数学的計算の実行に関する概念

計算を実行しその結果を操作することによる、生命保険証券で保護された安定価値の管理 (Bancorp 事件)、公知の一般的なコンピュータでの計算量の低減 (FuzzySharp 事件)、ビジネス代表者による顧客への最適訪問数を決定するためのアルゴリズム (In re Maucorps 事件)、異常状態を示すパラメータを計算するためのアルゴリズム (In re Grams 事件)、固定収入資産の販売価格のコンピュータ処理と、財務分析結果の生成 (Freddie Mac 事件)、及びローカルデータ値と平均データ値の相違の計算 (In re Abele 事件) など。

(6) 拒絶の判断、出願人の反論に対する評価 (2016年アップデート)⁵⁰

2016年アップデートでは、特許法第101条の審査における拒絶の判断や、特許法第101条の拒絶に対する出願人の反論をどのように評価すべきかが示された。特に、特許法第101条の拒絶の根拠をオフィスアクションで明示することの重要性を繰り返し述べている。

①拒絶の判断について

クレーム発明が保護適格性ある主題に言及していない場合、101条に基づく拒絶は適切である。拒絶を行う場合、オフィスアクションはなぜ各クレームが特許不能なのかに関し説明しなければならない。当該説明は、出願人に十分保護適格性を有しない理由を提供し、

⁵⁰ The May 2016 subject matter eligibility update, USPTO,

URL: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-may-2016-memo.pdf>

河野英仁「米国特許法第101条審査に関するメモランダムの公表」(2016年6月28日), URL:

<http://knpt.com/contents/cafc/2016.06.28-2.pdf>. 著者の許諾を得て改変利用。

かつ、出願人が効果的に反論できるよう十分に明確で詳細でなければならない。保護適格性拒絶の2ステップは以下のとおりである。

- ・クレームの記載（説明又は言い表しているもの）を参照することにより判例上の例外を特定し、なぜ例外と考えられるのか説明するものとする；
- ・当該特定された判例上の例外を超えるクレームに記載の追加要素（クレーム特徴/限定/ステップを特に示すこと）を特定するものとする；
- ・個別かつ組み合わせとして追加の要素が、クレームにおいて全体として当該判例上の例外を遥かに超える以上のものになっていない理由を説明すること。

A. 拒絶する場合、クレームにおける判例上の例外を特定かつ説明しなければならない（ステップ2A）。

審査官が、クレームが抽象的アイデアに言及していると判断する場合、拒絶理由では、クレーム中に言及されている（記載又は言い表されている）当該抽象的アイデアを特定するものとし、同時に、当該抽象的アイデアが、抽象的なアイデアとして裁判所が特定した概念になぜ該当するのか説明するものとする。2015年7月にアップデートした暫定保護適格性ガイドラインクイックシート第2頁で特定される概念を参照。抽象的アイデアとして、クレーム文言に記載された主題の特定をサポートする適切な裁判所の決定を引用することは、審査を進める上でのベストプラクティスである。審査官は、拒絶を決定又は維持するにあたり、拒絶が合理的に判決の事実に基づいていることを確保し、かつ、文脈を無視して解釈される文言に依拠しないよう、依拠する引用判決に習熟するものとする。審査官は、裁判所が抽象的アイデアとして特定したものに類似するこれらの概念を超えないものとする。

B. 拒絶する場合、クレーム全体として、なぜ追加のクレーム要素が判例上の例外を遥かに超えるものでないかを説明しなければならない（ステップ2B）。

クレームが全体として保護適格性ある主題に言及しているか否かを決定する場合、説明は、当該追加の要素に個別に、かつ、組み合わせとして言及しなければならない。

プロセスにおけるステップの新たな組み合わせは、組み合わせがなされる以前に、全ての組み合わせステップが個別に公知で一般に使用されているとしても保護適格性がある

(Diehr 事件)、ということ覚えておくことが重要である。このように、追加要素の組み合わせに言及することが特に重要である。なぜなら、個別にみられた要素は、遥かに超えるものを追加していないように見え、逆に組み合わせとして見られたこれら追加の要素は、判例上の例外に意味のある限定をなすことにより例外を遥かに超えるかもしれないからである。

審査官は、裁判所が、汎用コンピュータ部品は、組み合わせにおいて単なる汎用ではない機能を達成することができる場合に、コンピュータ実装処理を、抽象的アイデアを遥かに超えると（すなわち保護適格性有と）判断した点に注意すべきである（DDR 事件）。

C. 例示は101条拒絶において依拠しないものとする。

USPTO は、暫定ガイドラインと共に例を示した。これらには、

Nature-Based Products の例、
抽象的アイデアの例、
July 2015 Update Appendix I: Examples
Life Sciences (issued in May 2016)

が含まれる。多くは仮想例であるこれらの例は、暫定保護適格性ガイドラインにおいて例示分析を示すべく作成されたものであり、分析の説明に役立つよう意図されただけのものである。いくつかの事実パターンは、最高裁及びCAFC 判決により記載されているが、これらは裁判所の決定に重きを置いていない。それゆえ、審査官は、主題の適格性拒絶の基礎として仮想例を使用しないものとする。

②出願人の反論に対する評価

出願人のクレーム補正及び／又は議論が、クレームが判例上の例外を対象としていない、又は、判例上の例外に遥かに超えるものを対象としていると説得力を持って確立しているのであれば、拒絶は取下げるものとする。

追加の要素が、審査官により個別に考慮された場合、追加の要素が判例上の例外に意味のある限定を加えており他の技術又は技術分野を進化させ、コンピュータそのものの機能を改善し、又は、十分に知られ、ルーチンであり、当該分野における一般的な行動以外の特別な限定を追加し又はクレームを特別に有用なアプリケーションに限定する非一般的ステップを追加している場合、当該追加の要素は遥かに超えるものとして十分資格を有する。

加えて、たとえある要素がそれ自身を遥かに超えるものでないとしても（例えば、単に汎用コンピュータ機能を実行する汎用コンピュータコンポーネントであるため）、クレームの他の要素の組み合わせを考慮した場合に、クレームは依然として遥かに超えることができる。例えば、独立して汎用コンピュータ機能を実行する汎用コンピュータコンポーネント（例えば、数学的計算を実行するCPU又はタイムデータを生成するクロック）は、組合せにおいて汎用コンピュータ機能ではない機能を実行することができ、それゆえ抽象的アイデアを遥かに超え、保護適格性を有することとなる。

出願人が審査官の指摘に適切に反論したが、審査官が拒絶を維持しようとする場合、次のオフィスアクションで反論を提供しなければならない。2016年アップデートには、いくつかの適切な審査官の反論例が示されている。

(7) 具体例

USPTOは、適格性のガイダンスが具体的な事例にどのように適用されるかの理解を促すために、仮想的なクレームやケースローから導き出したクレームで、適格性の分析の具体例を提供している⁵¹。

⁵¹ "Subject matter eligibility Examples", USPTO,
URL:<https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/subject-matter-eligibility>

- ・ 抽象的アイデアの例 1-8 (2015/1/27)
- ・ 自然の産物の例 9-18 (2014/12/16 追加)
- ・ 合理化の例 19-20 (2015/3/6 追加)
- ・ 抽象的アイデアの例 21-27 (2015/7/30 追加)
- ・ ライフサイエンスの例 28-33 (2016/5/4 追加)
- ・ ビジネス方法の例 34-36 (2016/12/15 追加)

例えば、コンピュータで実行されるプロセスに関して、人間が相似的に（例えば手作業で又は単なる思考によって）実行可能なアイデアなど、全体として、抽象的アイデアを実施するために一般的なコンピュータの機能を単に使用するだけであり、それ以上のものでなければ、裁判所は、抽象的アイデアを遥かに超えるものではないと判断している。これについては、例 7 (AI-7: 取引実行の保証を伴う電子商取引)、例 22 (食事プラン用の GUI)、例 24 (警告リミットのアップデート) などが参考になる。

これに対して、コンピュータで実行されるプロセスに関して、一般的なコンピュータの構成が組み合わされて、単なる一般的なものでない機能を実行できる場合、裁判所は、抽象的アイデアを遥かに超えるものと判断している。これについては例 3 (AI-3: デジタル画像処理)、例 23 (不明テキスト情報を移動させるための GUI)、例 25 (ゴム製造) などが参考になる。⁵²

1. 5. 2 非自明性 (進歩性) の審査基準

CS 関連発明等に特有の規定はない。

1. 6 CS 関連発明等の審査基準における特記事項

CS 関連発明等の場合、多くはコンピュータそのものに特許性があることは少なく、多くはソフトウェアの処理を記載することが多い。このため、クレームには機能的な記載で発明を表現することになる。クレームを機能的に記載することについては、第 112 条(f)にあるように認められている。ただし、機能的に記載をした場合の権利範囲は、明細書に記載されている構造や実施例又はその均等物に解釈され、これらの表現を用いないクレームに比べると狭く解釈される (MPEP§2181⁵³)。

CS 関連発明等に関する記載としては、記載要件 (第 112 条) との関連において、MPEP§2161.1⁵⁴及び MPEP§2164.06(c)⁵⁵がある。

⁵² “The July 2015 update on subject matter eligibility updates the 2014 IEG”, USPTO, URL: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-july-2015-update.pdf>

⁵³ MPEP§2181 Identifying and Interpreting a 35 U.S.C. 112(f) or Pre-AIA 35 U.S.C. 112, Sixth Paragraph Limitation [R-07.2015], USPTO, URL: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2181.html>

⁵⁴ MPEP§2161.01 Computer Programming and 35 U.S.C. 112(a) or Pre-AIA 35 U.S.C. 112, First Paragraph [R-07.2015], USPTO, URL: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2161.html#d0e213447>

⁵⁵ MPEP§2164.06(c) Examples of Enablement Issues – Computer Programming Cases [R-07.2015], USPTO, URL: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2164.html#d0e216273>

MPEP§2161.1 は、CS 関連発明等のクレームの記載について、機能的記載（ミーンズ（又はステップ）・プラス・ファンクションクレーム）がなされた場合の審査に関する特記事項である。MPEP§2164.06(c)では、実施可能性要件に関し、コンピュータプログラムに関する発明についての明細書等の記載について、具体例を挙げて説明している。

1. 7 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式

まず、クレームに記載された発明が、第 101 条に掲げる法定主題（方法、機械、製造物又は組成物）のうちの 1 つであることを要する。また、判例上の例外（自然法則、自然現象又は抽象的概念）に当たらないことも必要となる。

方法クレームや装置クレームは保護適格性があると判断され得る。

電氣的又は電磁的信号自体、コンピュータプログラム自体やデータ自体は法定主題に含まれない（MPEP§2106）。

当業者によって解釈されるような、明細書からみた機械読み取り可能な媒体についての最も広範な合理的解釈が、一過性形式の信号送信を包含する場合には、法定主題をクレームしていないことを理由とする特許法第 101 条に基づく拒絶が適正となる。したがって、コンパクトディスク又は搬送波であり得るコンピュータ読み取り可能な媒体に関するクレームは非法定実施態様を保護し、よって、非法定主題を対象としていることを理由として、特許法第 101 条に基づいて、拒絶されるべきである。（MPEP§2106）

海外質問票調査

海外質問票調査において、下記のクレーム形式が保護対象として認められる可能性があるかについて調査を行った。

方法、装置、システム、プログラム、モデル（学習済みモデル⁵⁶等）、プログラム製品、プログラムを記録した記録媒体、データ、構造を有するデータ⁵⁷、データ構造⁵⁸、データ／構造を有するデータ／データ構造を記録した記録媒体、信号

以下、結果を示す。

（保護対象として認められる可能性のあるクレーム形式）

方法、装置、システム、プログラムを記録した記録媒体⁵⁹、データ／構造を有するデータ／データ構造を記録した記録媒体⁵⁹

⁵⁶ ニューラルネットワーク等の学習済みモデル。入力から出力までの演算を行うプログラムと、当該演算に用いられる重み付け係数（パラメータ）の組み合わせ。例：宿泊施設の評判を分析するための学習済みモデル。

⁵⁷ データ構造を有するデータ。例：木構造を有するエリア管理データ。

⁵⁸ データ要素間の相互関係で表される、データの有する論理的構造。例：音声対話システムの対話シナリオのデータ構造。

⁵⁹ 一過性でない記録媒体をクレームしなければならない。一過性の実施態様は、制定法上の特許対象に該当しない。

(保護対象として認められないクレーム形式)

プログラム、モデル(学習済みモデル等)、プログラム製品、データ、構造を有するデータ、データ構造、信号⁵⁹

2 歴史的変遷⁶⁰

米国では、CS 関連発明等の保護に関しては、主として特許法第 101 条の保護適格性に関する議論が中心となっている。特許法第 101 条の解釈について、連邦最高裁判決及び CAFC (連邦巡回控訴裁判所) 及び CCPA (関税特許控訴裁判所⁶¹) により判例を積み重ね、時代を追ってその解釈について変遷を遂げている。加えて、USPTO もこれらの判例に対応し、クレームの主題が保護適格性を有するかについての審査基準も、時代とともに変化している。現在は、Alice 最高裁判決において示された判断テストに基づいて保護適格性の審査が行われており、Alice 最高裁判決以前と以後では判断基準が異なっている。

なお、Bilski 以前は、平成 21 年度報告書「コンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究」に詳しいので、そちらを参照されたい。

2.1 判決の変遷**Benson 最高裁判決 (1972)⁶² (保護適格性なし)**

Benson 判決は、最高裁判所が初めて CS 関連発明の保護適格性についての判断を示したものである。問題となった発明は、2 進化 10 進数を 2 進数に変換する方法であり、その変換に数学的アルゴリズムを含むものであった。最高裁判所は、「アイデアについて特許を受けられないことは確認されている。しかし、実際の結果として、本件で 2 進化 10 進数を純粋 2 進数に変換する公式が仮に特許されたとしたならば、事実上アイデアを特許したことになるであろう。本件の数学的公式は、デジタルコンピュータとの関連を除けば、実質的に実用的応用 (substantial practical application) を持たない。つまり、下級審の判決を容認すると、その特許は、数学公式の全てを先取り (wholly preempt) し、実際の結果として、アルゴリズム自体についての特許となるであろう。」と判示した。

Flook 最高裁判決 (1978)⁶³ (保護適格性なし)

Flook 判決では、触媒を用いた化学変換プロセスにおける警報限界値を更新する方法に係る発明であり、その更新をする値を決めるに際し、数式を用いて表していた。最高裁判所は、その数式の部分に新規性があると認めながらも他の部分は公知であるとし、Benson 判決等を引用して、特許を認める場合その数式を先取り (preempt) することとなり、先

⁶⁰ 谷義一、牛久健司、新開正史、河野英仁「世界のソフトウェア特許—その理論と実務」2017年3月31日改訂版、発明推進協会、に詳しい。

⁶¹ CCPA (the U.S. Court of Customs and Patent Appeals)は、1982年に CAFC (the Court of Appeals for the Federal Circuit)が設立されて知的財産関連の専属管轄となるまで USPTO 審判部の審決に対する訴えを管轄していた裁判所である。

⁶² Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 175 U.S.P.Q. 673 (1972)

⁶³ Parker v. Flook, 437 U.S. 584, 19 U.S.P.Q. 193 (1978)

例を拡大解釈すべきではないとして、保護適格性を否定した。また、被上告人は、本発明の効果である「警告限界値を公式に従って自動的に計算して調節する」というポスト・ソリューション・アクティビティ ("post-solution" activity) がある以上、**Benson** 判決の事例とは異なると主張したが、最高裁判所は、ポスト・ソリューション・アクティビティは、それ自体で従来技術であるか自明性があるかにかかわらず、特許性のない公式を特許性のあるプロセスに変えるという主張は、形式的なものをその実質を超えるものとするものであり、有能な明細書起草者であれば、多くの数式にポスト・ソリューション・アクティビティを付与することができるとして、その主張を認めなかった。

Diehr 最高裁判決 (1981) ⁶⁴ (保護適格性あり)

これまで、CS 関連発明の保護適格性に関し、厳しい判断がなされていたが、**Diehr** 判決において、大きな転換が図られることとなった。

Diehr 事件において問題となった発明は、合成ゴムを硬化させる方法であり、そのクレーム中には、各種条件に基づき、処理済みの製品を除くためにモールドを開ける時間をアレニウスの方程式を用いてコンピュータが計算し、決定するプロセスが記載されていた。

当該発明の特徴のある点として、温度を定常的に測定し、それを常にコンピュータにフィードバックを行うことで、コンピュータがモールドを開ける適した時間をアレニウスの方程式を用いて常に再計算して制御する点であるところ、**USPTO** はその新規な点はコンピュータに保存されたプログラムに基づいてコンピュータが行うものであり、**Benson** 判決を引用して法上の主題ではなく、保護適格性を有しないとして拒絶した。

本件の控訴裁判所である **CCPA** は、コンピュータが含まれているという理由のみで非法定主題とされることはないと判断し、**Diehr** のクレームは数学的アルゴリズムそのものではなく、ゴム製品の成形において生じた実際的な問題を解決することによってゴム製品を成形するための改良された産業上のプロセスに向けられている、という理由により、**USPTO** の判断を覆した。

最高裁判所は、**CCPA** の判断を支持し、「アルゴリズムを包含するクレームは、アルゴリズムを包含するという理由だけで特許性を否定されず、そのクレームに関するシステムあるいは方法全体として特許性があれば特許され得る。」と判示した。この **Diehr** 判決により、**Benson** 判決及び **Flook** 判決の狭い解釈から生じたポイント・オブ・ノベルティ基準は破棄され、クレームは「全体として (as a whole)」考慮されなければならない、クレームにコンピュータプログラムが含まれているからという理由で全体の発明を特許可能な主題から排除することはできない、ということが明確にされた。

Alappat CAFC 判決 (1994) ⁶⁵ (保護適格性あり)

Alappat のクレーム 15 は、means plus function 形式で記載されていた。争点は、クレーム 15 に記載されている主題が、非法定主題である数学的アルゴリズムであるか、法定主題である機械であるか、という点にある。

⁶⁴ *Diamond v. Diehr*, 50 U.S. 175, 209 U.S.P.Q. 1 (1981)

⁶⁵ *In re Alappat*, 33 F.3d 1526, 1543-44 (Fed. Cir. 1994)

この事件とほぼ同時に、means plus function クレームの解釈が争点であった Donaldson 事件⁶⁶が CAFC に控訴されていた。CAFC は、Donaldson 事件を全員法廷 (en banc) で審理し、means plus function クレーム及び step plus function クレームは、明細書に開示されたもの及びその均等物であると解釈することを明らかにした。

その後、本件も、CAFC の全員法廷で審理された。CAFC は、Donaldson 判決の教示に基づいてクレーム 15 を解釈し、クレーム 15 の主題は 101 条の「機械」に該当するとして、クレーム 15 の保護適格性を認めた。CAFC は、また、101 条の解釈に関する最高裁判例を鑑みても、クレーム 15 は法定主題に該当すると判断した。

State Street Bank CAFC 判決 (1998)⁶⁷ (保護適格性あり)

本件において問題となったクレームは、means plus function 形式で記載された、投資信託を管理するためのデータ処理システムである。

CAFC は、クレームが数学的アルゴリズム又はビジネス方法を含むという理由だけでクレームの保護適格性を否定することはできないと判示し、本件クレームは 101 条に定義される法定主題に該当するとして、地裁の判決を破棄した。また、CAFC は、Alappat 判決で言及された useful, concrete and tangible result テストを、保護適格性の判断基準であるとした。

1998 年の State Street 事件と 1999 年の AT&T 事件⁶⁸以来、“useful, concrete and tangible result (有用、具体的かつ実体のある結果)”があれば保護適格性が満たされるとの判断基準が定着し、この判断基準に基づいて多くの BM 関連特許が成立するに至った。

ところが、2008 年 10 月 30 日に米国巡回区控訴裁判所 (US Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) が全員法廷 (en banc) で判決を下した Bilski 事件⁶⁹において、上記の useful, concrete and tangible result テストは不適切であるとして破棄され、方法クレームの保護適格性は、machine or transformation テスト (機械・変換テスト、以下 MOT テストと表記する。)に基づいて判断すべきであると判示された。この MOT テストは、クレームされた方法が保護適格性 (35USC 101 条) を満たすためには、(1) その方法が特定の機械又は装置と結びつけられているか、又は、(2) その方法が特定の物又は物質を異なる状態又は物に変換するか、のいずれかの条件を満たす必要があるというものである。

CAFC は、保護適格性の判断基準が将来の技術革新の状況に応じて変更される可能性もあるとの含みを持たせつつも、現時点においては、MOT テストこそが、方法としてクレームされた主題の保護適格性を判断するための、最も適切で支配的なテストであると述べた。

⁶⁶ In re Donaldson, 29 USPQ 2d 1845 (Fed. Cir. 1994)

⁶⁷ State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc., 149 F. 3d 1368, 47 USPQ2d 1596 (Fed. Cir. 1998)

⁶⁸ AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc., 172 F.3d 1352, 50 USPQ2d 1447 (Fed. Cir. 1999)

⁶⁹ In re Bilski, 545 F.3d 943, 88 USPQ2d 1385 (Fed. Cir. 2008)

Bilski 最高裁判決 (2010.6.28) ⁷⁰ (保護適格性なし)

CAFC 判決で提示された、machine or transformation テスト (機械・変換テスト) を唯一の基準にすべきとした判断を否定した。唯一の基準とすべきではないとしつつも、判断のための有用なツールとしては有効とした。101 条の新たな適用基準はあえて判示していない。

最高裁判所は、過去の判例 (Benson、Flook 及び Diehr) に基づき、本件特許出願でクレームされた発明は抽象的アイデアに過ぎず、特許法第 101 条に規定する「方法」に該当しないと判示し、保護適格性を否定した CAFC 判決を支持した。

Alice 最高裁判決 (2014.6.19) ⁷¹ (保護適格性なし)

Alice 最高裁判決では、保護適格性の判断基準として、まずクレームが抽象的アイデアを対象としているかを判断し (第 1 ステップ)、抽象的アイデアを対象としている場合、その抽象的アイデアを遙かに超える要素が追加されているかを判断する (第 2 ステップ)、2 ステップによる判断基準が示された。

最高裁判所は、当該方法クレームは単に汎用コンピュータを実装しているに過ぎず、当該抽象的アイデアから保護適格性ある発明への変換に失敗していると判断した。システムクレームは実質的に方法クレームと相違せず、システムクレーム及び記録媒体クレームは、抽象的アイデアに何ら実質的なものを追加していないとして、いずれも米国特許法第 101 条の規定に基づく保護適格性を有しないと判断した。(後述)

Ultramercial CAFC 判決 (2014.11.14) ^{72 73} (保護適格性なし)

本事件では CAFC にて一旦保護適格性ありと判断されたが、Alice 最高裁判決を受け、再び CAFC に差し戻され、保護適格性があるか否かが争われた。CAFC は、クレームされた方法は、通貨として広告を利用する抽象的アイデアに過ぎないとして米国特許法第 101 条に規定する保護適格性を有しないと判断した。

DDR CAFC 判決 (2014.12.5) ⁷⁴ (保護適格性あり)

Alice 最高裁判決後、CAFC で初めて米国特許法第 101 条の保護適格性が肯定された事件である。

CAFC は、クレームされたシステムは、ビジネスに関するものであるが、クレームされた解決手段は、インターネット上の特別な問題を解決するための発明概念に達していることから、米国特許法第 101 条に規定する保護適格性要件を満たすと判断した。(後述)

⁷⁰ Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593, 95 U.S.P.Q.2d 1001 (2010)

⁷¹ Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. ___, 134 S. Ct. 2347, 110 U.S.P.Q.2d 1976 (2014)

⁷² Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC, 772 F.3d 709, 112 U.S.P.Q.2d 1750 (Fed. Cir. 2014)

⁷³ 河野英仁「Alice 最高裁判決後の米国ビジネス関連発明の保護適格性動画配信サービスの特許保護適格性判断～米国特許判例紹介(114)」, URL: <http://knpt.com/contents/cafc/2014.11.26.pdf>

⁷⁴ DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P., 773 F.3d 1245, 113 U.S.P.Q.2d 1097 (Fed. Cir. 2014)

Enfish CAFC 判決 (2016.5.12) ⁷⁵ (保護適格性あり)

Alice 最高裁判決以降、Alice の第2ステップ⁷⁶に進むまでもなく、第1ステップ⁷⁷の段階で明確に保護適格性ありと判断された最初の事件である。

本事件では、第2ステップではなく第1ステップの適用が争点となった。地裁は抽象的アイデアにすぎず米国特許法第101条の規定に基づき特許を無効としたが、CAFCは、クレーム発明はコンピュータ機能そのものの改良をもたらすアイデアであり、保護適格性を有するとして地裁の判決を取り消した。(後述)

TLI Communications CAFC 判決 (2016.5.17) ^{78 79} (保護適格性なし)

本事件では、タイムスタンプ等の分類データを、デジタル画像に割り当て、これらの画像をサーバに送信し、サーバが分類情報を考慮して、分類データを抽出し、デジタル画像を記憶するクレームについての保護適格性が問題となった。CAFCは、クレーム発明はコンピュータ機能の改良をもたらすものではなく、抽象的アイデアに該当すると判断し、さらにクレームは発明概念を追加しておらず抽象的アイデアを遥かに超えるものではないとして保護適格性なしと判断した。

BASCOM CAFC 判決 (2016.6.27) ⁸⁰ (保護適格性あり)

Alice の第2ステップの肯定的判断に関しては、DDR 事件に次いで2件目となる CAFC 判決である。

本事件では、第1ステップにおいて抽象的アイデアと判断されたものの、既存のフィルタリングスキームを超える発明概念が付加されているとして、保護適格性を有すると判断された。

発明概念は、公知・一般的要素の非一般的・非汎用的なアレンジにおいて見出すことができる。CAFCは、本クレームは、コンテンツをフィルタリングする抽象的アイデアの特別で、個別の実装を記載しており、そのようなコンテンツをフィルタリングする先行技術の方法に対し、どのようにして技術的改良をもたらしたかを記載していると判断した。(後述)

⁷⁵ Enfish LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327, 118 U.S.P.Q.2d 1684 (Fed. Cir. 2016)

⁷⁶ Alice 判決の第2ステップ。USPTO のガイダンス 2014IEG のステップ 2B に相当。以下同様。

⁷⁷ Alice 判決の第1ステップ。USPTO のガイダンス 2014IEG のステップ 2A に相当。以下同様。

⁷⁸ TLI Communications LLC v. AV Automotive LLC, 823 F.3d 607, 118 U.S.P.Q.2d 1744 (Fed. Cir. 2016)

⁷⁹ 河野英仁「ソフトウェア発明と抽象的アイデア～抽象的アイデアに発明概念が追加されていないとして保護適格性が否定された事例～米国特許判例紹介(127)」, URL: <http://knpt.com/contents/cafc/2016.06.28-1.pdf>

⁸⁰ Bascom Global Internet Services, Inc. v. AT&T Mobility LLC, 827 F.3d 1341, 119 U.S.P.Q.2d 1236 (Fed. Cir. 2016)

McRO CAFC 判決 (2016.9.13) ⁸¹ (保護適格性あり)

Alice の第2ステップに進むことなく第1ステップにて保護適格性ありと判断された事件である。Enfish 事件と同じく、既存技術に対する技術的な改良があれば、保護適格性ありとされる。

本事件では、規則を用いたアニメーション処理に関する発明の保護適格性が問題となった。地裁は、クレーム発明が規則ベースの同期処理を先取り (preempt) しているとして、保護適格性を有しないと判断した。これに対し CAFC は、クレーム発明は既存の手動 3D アニメーション技術を超える技術改良であり、先取りにも該当しないとして、第1ステップにより、抽象的アイデアではないと判断した。(後述)

Thales Visionix Inc. v. United States (2017.3.8) ⁸² (保護適格性あり)

Alice の第2ステップに進むことなく第1ステップにて保護適格性ありと判断された事件である。

本事件では、追跡対象物に搭載された内部センサを使用する追跡システムに関する発明の保護適格性が問題となった。CAFC は、Diehr を引用し、クレーム発明は移動する参照フレームとの相対的な物体の方位を決定するために数学式を利用しているが、この方程式は位置及び方位情報を集計するだけのものであり、このような構成は Diehr のクレームと類似するとし、単なる抽象的アイデアを対象とするものではないと判断した。むしろ、移動プラットフォーム上での物体の慣性運動を追跡するための従来の解決手段の欠点に対し、従来と異なる態様で慣性センサを使用したシステム及び方法を対象としており、それによって移動する参照フレーム上の移動物体の相対的な位置及び方位の計測における誤差を減少させるものであると判断した。(後述)

Visual Memory LLC v. Nvidia Corp. (2017.8.15) ⁸³ (保護適格性あり)

Alice の第2ステップに進むことなく第1ステップにて保護適格性ありと判断された事件である。

なお、Alice の第1ステップにて保護適格性ありとした Enfish 事件の起草判事である Hughes 判事から反対意見が出されている。

本事件では、プログラム可能な動作特性を有するコンピュータメモリシステムに関する発明の保護適格性が問題となった。CAFC は、Enfish と Thales を引用し、クレーム発明は改良されたコンピュータメモリシステムを対象としており、カテゴリ別にデータを格納するという抽象的アイデアを対象としたものではないとして、第1ステップにより、抽象的アイデアではないと判断した。(後述)

その他、最近の CAFC 判決

その他、最近の CAFC 判決として以下のものが挙げられる。(後述、3.7 参照)

⁸¹ McRO, Inc. v. Bandai Namco Games America Inc., 837 F.3d 1299, 120 U.S.P.Q.2d 1091 (Fed. Cir. 2016)

⁸² Thales Visionix Inc. v. U.S., 850 F.3d 1343, 121 U.S.P.Q.2d 1898 (Fed Cir. 2017)

⁸³ Visual Memory LLC v. Nvidia Corp., __ F.3d __ (Fed Cir. 2017)

Amdocs v. Openet Telecom (2016.11.1) ⁸⁴

集計及び課金システム (保護適格性あり)

Synopsys v. Mentor Graphics (2016.10.17) ⁸⁵

論理回路のハードウェア独立ユーザ記述の変換方法 (保護適格性なし)

Elec. Power Group v. Alstom (2016.8.1) ⁸⁶

相互接続された送電システムにおける事象検出方法 (保護適格性なし)

Affinity Labs v. DirectTV (2016.9.23) ⁸⁷

地域放送コンテンツを地域外受信者に無線通信する (保護適格性なし)

Intellectual Ventures v. Symantec (2016.9.30) ⁸⁸

望ましくないコンテンツを含むeメールのフィルタリング (保護適格性なし)

Trading Techs. v. CQG (非先例) (2017.1.18) ⁸⁹

取引商品に関する市場情報を表示して取引を促進する方法 (保護適格性あり)

Recognicorp. LLC v. Nintendo Co. (2017.4.28) ⁹⁰

顔の特徴を含む複合画像の創作方法 (保護適格性なし)

Chart of subject matter eligibility court decisions (2017.10.30) ⁹¹

USPTOにより特許法第101条の保護適格性に関するCAFC及び最高裁判決の一覧が示されている。Alice判決以降の最高裁判決はまだみられないが、CAFCの判決は多数なされている。2017年10月30日に公開された“Chart of subject matter eligibility court decisions (updated October 30, 2017)”では、87件の判決例が示されているが、そのうち、68件がAlice判決以降の保護適格性に関する判決例である。2017年だけでも25件の保護適格性に関するCAFC判決が出されている。

なお、Alice判決以降の保護適格性に関する判決例68件(内、CS関連⁹²は63件)のうち、保護適格性あり(Eligible)と判断されたものは9件(内、CS関連は8件)となっている。

2. 2 Alice 最高裁判決以前の保護適格性の判断テスト

USPTOでは、連邦最高裁判決やCAFC等における裁判所の判断や当時の様々な有識者等の意見を受け、保護適格性の有無を判断する幾つかの判断基準を採用してきた。

⁸⁴ Amdocs (Israel) Ltd. v. Openet Telecom, Inc., 841 F.3d 1288, 120 U.S.P.Q.2d 1288 (Fed. Cir. 2016)

⁸⁵ Synopsys v. Mentor Graphics Corp., 839 F.3d 1138, 120 U.S.P.Q.2d 1473 (Fed. Cir. 2016)

⁸⁶ Electric Power Group, LLC, v. Alstom, 830 F.3d 1350, 119 U.S.P.Q.2d 1739 (Fed. Cir. 2016)

⁸⁷ Affinity Labs of Texas, LLC v. DirectTV, LLC, 838 F.3d 1253, 120 U.S.P.Q.2d 1201 (Fed. Cir. 2016)

⁸⁸ Intellectual Ventures I v. Symantec Corp., 838 F.3d 1307, 120 U.S.P.Q.2d 1353 (Fed. Cir. 2016)

⁸⁹ Trading Technologies Int'l v. CQG Inc., __ Fed. Appx. __ (Fed Cir. 2017)

⁹⁰ RecogniCorp LLC v. Nintendo Co., 855 F.3d 1322, 122 U.S.P.Q.2d 1377 (Fed Cir. 2017)

⁹¹ “Chart of subject matter eligibility court decisions (updated October 30, 2017)”, URL:

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-sme_crt_dec.xlsx

⁹² 発明の名称からCS関連と推測したもの

Benson 判決 (1972) 以前

Benson 判決以前、コンピュータ製品が世に出てきた初期の頃は、USPTO は CS 関連発明について否定的な立場をとっていた。その当時、主に使用されてきた判断方法としては、ポイント・オブ・ノベルティとメンタル・ステップ・ドクトリンがある。ポイント・オブ・ノベルティとは、「クレームから新規な部分を抽出し、その新規な部分が法定主題であるかを判断する手法」⁹³であり、メンタル・ステップ・ドクトリンは「人間の精神的関与 (human mental participation) が方法発明の本質的部分を構成するならば、その発明については特許を受けることができない」⁹⁴とするものである。後者の考え方は、当時、科学上の概念やアイデアそのものの特許性を否定する論理として考えられており、数学的な公式や計算方法に関する発明の特許性を否定する根拠とされてきた。これらを組み合わせると、発明の新規な点が数式や数学的アルゴリズムにある場合、その多くが特許による保護の対象とはならないと判断されることになる。

また、方法 (process) に関しては、「装置の機能」ドクトリン ("function of a machine" doctrine)⁹⁵として、そのプロセスが単なる装置の機能の記述にすぎない場合、特許を受けることができないとする考え方が 19 世紀からとられており、Cochrane v. Deener 94 U.S. 780 (1876)において、方法の定義が提示された。それは、特許可能な方法は、その方法が適用された物質の物理的な変質を伴うものでなければならないとするものであった。

上記のような状況のなか、連邦最高裁は、3つの判決において、保護適格性に関する判断を示した。その3つの判決とは、1972年のBenson判決⁹⁶、1978年のFlook判決⁹⁷、及び1981年のDiehr判決⁹⁸である。

Freeman-Walter-Abele テスト

連邦最高裁による保護適格性に関する3つの判決に並行して、CCPAにおいても、連邦最高裁判決において示された判断基準に基づき、保護適格性の判断を具体化するための試みが行われていた。ここで示されたのが2段階テストとも呼ばれるFreeman-Walter-Abeleテストである。これは、CCPAによる3つの判決 (Freeman判決 (1978)、Walter判決 (1980) 及びAbele判決 (1982)) に基づき提唱された。

第1のステップでは、クレームに直接又は間接的に「アルゴリズム」を引用しているかを判断し、アルゴリズムを引用していると判断された場合、第2のステップに進み、その

⁹³ 平成21年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業報告書「コンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究」(平成22年3月 AIPPI・JAPAN)、第84頁

⁹⁴ 谷義一、牛久健司、新開正史、河野英仁「世界のソフトウェア特許—その理論と実務」2017年3月31日改訂版, p414, 発明推進協会

⁹⁵ Corning v. Burden, 15 How. 252, 56 U. S. 268 (1854) "[I]t is well settled that a man cannot have a patent for the function or abstract effect of a machine, but only for the machine which produces it."

⁹⁶ Gottschalk v. Benson 409 U.S. 63 (1972)

⁹⁷ Parker v. Flook 437 U.S. 584 (1978)

⁹⁸ Diamond v. Diehr 450 U.S. 175 (1981)

数学的アルゴリズムが物理的要素又はプロセスステップの態様で応用されているかを判断する⁹⁹。

Freeman-Walter-Abele テストは、Abele 判決で第2ステップについて比較的緩い解釈が示されたので、1980年代に多くのCS関連発明が特許される結果を生んだ。

otherwise statutory テスト

1990年代に入ると、USPTOが、Freeman-Walter-Abele テストに代えて otherwise statutory テストを採用するようになる。これは、Freeman-Walter-Abele テストの第2ステップを、「クレームから数学的アルゴリズムを除いて考察し、残ったものがそれ以外の点で法定主題 (otherwise statutory) か否かを決定する」と変形したものである。CS関連発明等は、一般的に、数学的アルゴリズムの要素を取り除くと、後に残されるものは、最高裁によって非法定主題であるとされた、例えば利用分野の限定や、重要でない post-solution activity 等に過ぎない。したがって、otherwise statutory テストの下では、CS関連発明等に関する出願が特許を受けることが困難となった。なお、USPTOがこのような新テストを用いることとした時代的背景としては、この頃に、ソフトウェア業界や学会の一部が、ソフトウェアに特許を付与することを否定的にとらえる動きが出てきた、という事情があると言われている。ただし、この otherwise statutory テストも、CAFCによる1994年のAlappat判決¹⁰⁰において、Diehr最高裁判決が引用され、クレームは全体として (as a whole) 考慮されなければならないという判断手法が確認されたことにより、用いられなくなる。

useful, concrete, and tangible result テスト

CAFCは、Alappat判決において、クレームは全体として考慮されなければならないというDiehr最高裁判決の教示を確認することにより、otherwise statutory テストを間接的に否定した。また、Alappat判決において、CAFCは、101条要件を判断する際には、クレーム主題が全体として、実質的には自然法則、自然現象又は抽象的アイデアにすぎない、実体のない数学的概念 (数学的公式、数学的方程式、数学的アルゴリズム等) に該当するか否かを判断しなければならないと述べている。また、CAFCは本判決において、後にState Street事件及びAT&T事件で明らかにされる有用、具体的かつ実体のある結果 (useful, concrete and tangible result) に言及している。すなわち、ここでCAFCは、特許対象から除外されるべきアルゴリズムは実体のない数学的概念であると狭く解釈し、有用、具体的かつ実体のある結果を生むアルゴリズムを含むクレーム主題は、特許対象から除外されるべきでないことを示唆している。さらに、CAFCは、CS関連発明の特許性を強く推認するものとして、「汎用コンピュータは、プログラムソフトウェアからの命令に従って特定の機能を達成するようにプログラムされると、事実上、特定用途のコンピュータになる。」とも述べている。¹⁰¹

⁹⁹ USPTO Official gazette September 5, 1989, "Patentable Subject Matter," TMOG 5-12

¹⁰⁰ In re Alappat, 33 F.3d 1526, 1543-44 (Fed. Cir. 1994)

¹⁰¹ USPTOは1996年に「コンピュータ関連発明の審査ガイドライン」を公表した。

その後、State Street 事件及び AT&T 事件において、CAFC は、useful, concrete and tangible result テストをビジネス方法タイプの発明に適用した。特に、State Street Bank CAFC 判決は、米国においていわゆるビジネス方法に保護適格性があることを認めた。¹⁰²

machine or transformation テスト (機械・変換テスト)

Bilski CAFC 判決では、useful, concrete and tangible result テストは不適切であるとして破棄され、方法クレームの保護適格性は、machine or transformation テスト (機械・変換テスト、以下 MOT テストと表記する。) に基づいて判断すべきであると判示された。この MOT テストは、クレームされた方法が保護適格性を満たすためには、(1) その方法が特定の機械又は装置と結びつけられているか、又は、(2) その方法が特定の物又は物質を異なる状態又は物に変換するか、のいずれかの条件を満たす必要があるというものである。CAFC は、保護適格性の判断基準が将来の技術革新の状況に応じて変更される可能性もあるとの含みを持たせつつも、現時点においては、MOT テストこそが、方法としてクレームされた主題の保護適格性を判断するための、最も適切で支配的なテストであると述べた。

その後、Bilski 最高裁判決では、CAFC 判決で提示された machine or transformation テストを唯一の基準にすべきとした判断を否定した。唯一の基準とすべきではないとしつつも、判断のための有用なツールとしては有効とした。¹⁰³

2. 3 Alice 最高裁判決以降のガイドライン

(1) ガイダンス

Alice 最高裁判決に基づく仮審査指令 (2014.6.25) ¹⁰⁴

Mayo 最高裁判決で提示された Two-part Analysis を、自然法則だけでなく抽象的アイデアにも適用する旨を通知した。また、Alice 判決を踏まえた Two-part Analysis の考え方を提示した。

“Examination Guidelines for Computer-Related Inventions”, USPTO, URL:

<https://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/con/files/cons093.htm>

¹⁰² USPTO は 2005 年に以下の暫定ガイドラインを公表した。

”Interim Guidelines for Examination of Patent Applications for Patent Subject Matter Eligibility”,

USPTO, URL: <https://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/2005/week47/patgupa.htm>

¹⁰³ USPTO は 2010 年に以下の暫定ガイダンスを公表した。

“Interim Guidance for Determining Subject Matter Eligibility for Process Claims in View of Bilski v.

Kappos”, USPTO, URL:

https://www.uspto.gov/sites/default/files/patents/law/exam/bilski_guidance_27jul2010.pdf

¹⁰⁴ “Preliminary Examination Instructions for Determining Subject Matter Eligibility in view of Alice

Corp. v. CLS Bank,” USPTO, URL:

<https://www.uspto.gov/patent/patents-announcements/preliminary-examination-instructions-determining-subject-matter>

2014年特許主題の適格性に関する暫定ガイダンス (2014 IEG) (2014.12.16) ¹⁰⁵

Alice 最高裁判決及び Mayo 最高裁判決に基づく Two-Part Analysis (判例上の例外に関する 2 part 分析) を公表した。各ステップの重要な要素 (“Directed to,” “Judicial Exception,” “Nature Based Products,” “Significantly More”等) について詳細な説明及び例示を与える。また、抽象的アイデアの具体例 8 件、自然物又は自然現象に関する具体例 10 件を提示した。

ガイダンスには以下のものが含まれている。

- 2014 IEG (2014.12.16)
- 2014 IEG quick reference sheet (2014.12)
- Nature-based product examples (2014.12.16)
- Abstract idea examples (2015.1.27)

2014 IEG は、2014 年 6 月の Alice 最高裁判決に基づく仮審査指令 (Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in Alice Corporation Pty. v. CLS Bank International, et al.) を補充するものであるとともに、2014 年 3 月の Procedure For Subject Matter Eligibility Analysis Of Nature Phenomena, And / Or Natural Products に置き換わるものである。なお、このガイダンスは、最高裁判決及び CAFC の裁判例を考慮した特許法 101 条の保護適格性要件の解釈を示すものであり、全ての技術分野を対象とし、法的拘束力や法的効果を持つものではない。

MPEP§2106(ID)(A)(B)は2014年6月の仮審査指令により置き換えられ、MPEP§2106.01は2014IEGにより置き換えられている。

2015年7月特許主題の適格性に関する改訂版ガイダンス (2015 update) (2015.7.30) ¹⁰⁶

2014 IEG を補充。Two-Part Analysis のステップ 2A、2B に関する説明や、特に抽象的アイデアに関する説明を追加した。抽象的アイデアに該当する 4 つの概念を提示し、抽象的アイデアの具体例 21-27 を追加した。

今回のアップデートには以下のものが含まれている。

- July 2015 update: subject matter eligibility (2015.7.30)
- July 2015 update: Appendix 1: examples (2015.7.30)
- July 2015 update: Appendix 2: index of eligibility examples (2015.7.30)
- July 2015 update: Appendix 3: subject matter eligibility court decisions (2015.11.4 更新)
- July 2015 update: interim eligibility guidance quick reference sheet (July 30, 2015)

¹⁰⁵ “The 2014 interim guidance on patent subject matter eligibility,” USPTO, URL: <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-12-16/pdf/2014-29414.pdf>

¹⁰⁶ “The July 2015 update on subject matter eligibility,” USPTO, URL: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-july-2015-update.pdf>,

2016年特許主題の適格性改訂版ガイダンス (2016 update) (2016.5.4) ¹⁰⁷

2014 IEG と July 2015 update を、保護適格性の審査で審査官がどのように適用すべきか、また出願人の反論への対応方法を記載したものである。特に考え方を変更するものではない。ライフサイエンスの具体例 28-33 を追加した。

今回のアップデートには以下のものが含まれている。

- May 2016 update: memorandum and Federal Register notice (2016.5.4)
- May 2016 update: subject matter eligibility examples: life sciences (2016.5.4)
- May 2016 update: index of eligibility examples (2016.5.4)
- May 2016 Update: subject matter eligibility court decisions (Formerly Appendix 3) (2016.7.14 更新)

(2) メモランダム

Alice 判決(2014年6月19日判決)後、いくつかの CAFC 判決に関し、以下のようなメモランダムを公表している。

Enfish, LLC v. Microsoft Corp. and TLI Communications LLC v. A.V. Automotive, LLC (2016.5.19) ^{108 109}

USPTO は Enfish 判決後の5月19日、本判決を踏まえた審査メモを公表した。審査メモでは審査官に以下の点注意を喚起している。

- (1)クレームが抽象的アイデアを対象としているか否かを決定する場合、出願に係るクレームと、既に裁判所により抽象的アイデアと判断されたクレームとを比較することが適切である。
- (2)保護の「対象とする」か否かは、明細書の記載に基づき解釈する際に、クレームの特徴が全体として保護適格性を欠く概念を対象としているか否かに基づき、クレームにフィルタを適用する。
すなわち明細書の記載を考慮するとともに、クレーム全体として保護適格性を有するか否かを判断すべき旨指示している。
- (3)クレーム発明の焦点を決定する際に、クレームの文言から離れた高いレベルでの抽象概念にて、クレームを表現しないよう注意すべきである。

¹⁰⁷ “The May 2016 subject matter eligibility update,” USPTO, URL:

<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-may-2016-memo.pdf>

¹⁰⁸ “Enfish, LLC v. Microsoft Corp. and TLI Communications LLC v. A.V. Automotive, LLC (May 19, 2016)”, USPTO, URL:

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-may-2016_enfish_memo.pdf

¹⁰⁹ 河野英仁「ソフトウェア発明と抽象的アイデア～Alice 最高裁判決のステップ2Aにより保護適格性が認められた事例～米国特許判例紹介(126)」, URL: <http://knpt.com/contents/cafc/2016.05.31.pdf>, p9. 著者の許諾を得て改変利用。

すなわち本事件において地裁は、クレームの記載から離れて抽象化、描写化し、その上で保護適格性を判断していた。審査においてクレームの文言から離れないよう注意を喚起するものである。

(4)発明が汎用コンピュータで動作できることは、自動的にクレームを破滅に導く (doom) ものではない。

すなわち、汎用コンピュータで動作するからといって直ちに保護適格性なしと判断すべきではない旨述べている。

ソフトウェアは、ハードウェアと同じくコンピュータ技術に非抽象的改良をなすことができ、裁判所は、ソフトウェアを対象とするそのようなクレームは本来的に抽象的ではないと述べた。審査官は、コンピュータ関連技術における改良を対象とするクレームは、ステップ2Bを判断することなくステップ2Aに基づき抽象的アイデアを対象としていないと、決定してもよい。特にコンピュータ関連技術（例えばコンピュータ機能性）に対する改良を対象とするクレームは、裁判所が特定してきた抽象的アイデアに係るクレームではない。

Rapid Litigation Management v. CellzDirect and Sequenom v. Ariosa (2016.7.14) ¹¹⁰

生物学的方法について、ステップ2Aの自然法則を対象とするかの判断に関し、当該クレームは、観察結果を述べているのではなく、求める結果を得るためのステップを記載しているため、判例上の例外を対象とするものではないとした。

McRO, Inc. dba Planet Blue v. Bandai Namco Games America Inc. and BASCOM Global Internet Services v. AT&T Mobility LLC (2016.11.2) ¹¹¹

前者の判決ではステップ2Aの判断につき、クレームの内容を過度に一般化したり単純化するのではなく、クレーム全体で判断すべきと強調した。後者の判決では、ステップ2Bの判断につき、個別の具体的要素は新規なものでなくとも、その組合せ (combination) によりクレーム全体で判例上の例外を顕著に超える追加要素がある場合があることに言及した。さらに、先取り (Preemption) 及び非先例の判決 (Non-precedential decisions) の考慮についても説明を加えている。

(McROからの注意点)

審査官はUSPTOのSMEガイダンスのステップ2Aに基づきクレームを全体として検討すべきであり、ある概念を判例上の例外として特定するときに、クレームを過度に一般化してはならず、またクレームを「要旨」又は中心原理に単純化してはならない…。

¹¹⁰ “Rapid Litigation Management v. CellzDirect and Sequenom v. Ariosa(July 14, 2016)”, USPTO, URL: https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/memo_rlm-sequenom.pdf

¹¹¹ “McRO, Inc. dba Planet Blue v. Bandai Namco Games America Inc. and BASCOM Global Internet Services v. AT&T Mobility LLC (November 2, 2016)”, USPTO, URL: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/McRo-Bascom-Memo.pdf>

「コンピュータ関連技術の改良」は、コンピュータ又はコンピュータネットワークそれ自体の操作における改良に限定されず、コンピュータが過去に実行不可能であった機能をコンピュータが実行可能とすることによってコンピュータ関連技術を改良する、(基本的に数学的関係を有する) 一式の「規則」をクレームすることもできる。

クレームがコンピュータ関連技術の改良を対象とすることを示す例には次が含まれる。

- (1) クレーム発明がコンピュータ又はその他の技術をどのように改良するのか、についての明細書における教示(例えば *McRO* 判決において裁判所は、これまで自動化が不可能であった具体的なアニメーション作業が、クレーム記載の規則によってどのように自動化されたのか述べた明細書の説明に依拠し、クレームが抽象的アイデアではなく、コンピュータアニメーションの改良を対象とするものであると決定した)。

これと対照的に *Affinity Labs of TX v. DirecTV* において裁判所は、主張される改良が、発明によって達成された態様に関する詳細が明細書に提示されていないことに依拠し、放送コンテンツを携帯電話に配信するクレーム方法が、抽象的アイデアを対象とするものであると判断した。

- (2) 解決又は結果のアイデアを単にクレームするのではなく、クレーム発明で定義される所望の結果を達成するための、具体的な課題解決手段又は具体的な道筋(例えば *McRO* のクレームは、アニメキャラクターの正確かつリアルな唇の同期及び顔の表現を生成するという課題を解決するために、具体的な道筋、すなわち音素を通じたモーフィングのウェイト及び移行を定める具体的な規則の使用を定義した)。

これと対照的に *Electric Power Group* のクレーム方法は、情報の収集及び分析結果を単に表示するだけであり、それを表示するための具体的なツールさえも特定しなかったことから、抽象的アイデアを対象とするものとされた。

(BASCOSM からの注意点)

審査官は USPTO の SME ガイダンスのステップ 2B において、クレームが全体として遥かに超えるもの (*significantly more*) に値するのか決定する場合、それは従来と異なる、一般的でない構成の中から発見される可能性があるため、追加的構成要素を個別に検討すると同様に、各追加的要素の組合せについても検討すべきである。

(3) その他の資料

その他、保護適格性について、公衆の意見等が以下にまとめられている。

“USPTO report on PATENT ELIGIBLE SUBJECT MATTER: REPORT ON VIEWS AND RECOMMENDATIONS FROM THE PUBLIC”, July 2017¹¹²

¹¹² “USPTO report on PATENT ELIGIBLE SUBJECT MATTER: REPORT ON VIEWS AND RECOMMENDATIONS FROM THE PUBLIC”, July 2017, USPTO, URL: https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/101-Report_FINAL.pdf

3 主要判決

Bilski 以前は、平成 21 年度報告書「コンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究」¹¹³に詳しいので、そちらを参照されたい。

3. 1 判決一覧

- ・ Alice 最高裁判決 (2014 年 6 月 19 日)
- ・ DDR CAFC 判決 (2014 年 12 月 5 日)
- ・ Enfish CAFC 判決 (2016 年 5 月 12 日)
- ・ BASCOM CAFC 判決 (2016 年 6 月 27 日)
- ・ McRO CAFC 判決 (2016 年 9 月 13 日)
- ・ その他、最近の CAFC 判決

3. 2 Alice 最高裁判決 (2014 年 6 月 19 日) ^{114 115}

(判決のポイント)

Alice 最高裁判決では、保護適格性の判断基準として、まずクレームが抽象的アイデアを対象としているかを判断し (第 1 ステップ)、抽象的アイデアを対象としている場合、その抽象的アイデアを遙かに超える要素が追加されているかを判断する (第 2 ステップ)、2 ステップによる判断基準が示された。

本事件では、金融問題及びリスク管理に適用される方法に特許が付与されており、当該方法特許が抽象的なアイデアであるか否かが問題となった。また、当該方法特許とカテゴリが相違するコンピュータを利用するシステム及び記録媒体クレームも同様に抽象的なアイデアに該当するかの否かが問題となった。

最高裁判所は、方法クレームは単に汎用コンピュータを実装しているに過ぎず、当該抽象的アイデアから保護適格性ある発明への変換に失敗していると判断した。 システムクレームは実質的に方法クレームと相違せず、システムクレーム及び記録媒体クレームは、抽象的アイデアに何ら実質的なものを追加していないとして、いずれも米国特許法第 101 条の規定に基づく保護適格性を有しないと判断した。

(発明の概要)

Alice Corporation (申立人) は金融リスクのフォームを管理するスキームを開示する複数の特許 5,970,479 (以下、479 特許という)、6,912,510、7,149,720 及び 7,725,375 を所有している。

¹¹³ 平成 21 年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業報告書「コンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究」(平成 22 年 3 月 AIPPI・JAPAN)

¹¹⁴ Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. ___, 134 S. Ct. 2347, 110 U.S.P.Q.2d 1976 (2014), URL: http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf

¹¹⁵ 河野英仁「特許保護適格性に関する米国最高裁判決～抽象的アイデアを物のクレームに記載した場合の保護適格性～米国特許判例紹介(110)」, URL: <http://knpt.com/contents/cafc/2014.06.30.pdf>。著者の許諾を得て改変利用。

争点となったクレームは、決済リスクを低減するスキームに関する。すなわち、金融交換に同意する一方の当事者だけがその義務を満たすというリスクである。特に、クレームは、第三者の仲介者としてコンピュータシステムを用いることにより、当事者の金融義務交換を促進することに向けられている。

仲介者は、当事者の現実の交換機関（銀行）の口座における残高を反映するシャドークレジット及びデビットレコード（すなわち帳簿）を生成する。仲介者は、取引が入力された場合、リアルタイムでシャドールレコードをアップデートし、当事者のアップデートされたシャドールレコードがこれらの相互義務を満たすために十分なリソースを示している取引だけを許可する。

一日の終わりにアップデートされたシャドールレコードに従って、仲介者は、許可された取引を実行するために関連金融機関に指示し、これにより一方の当事者のみが承諾済みの交換を実行するというリスクを低減するというものである。

争点となった 479 特許のクレーム 33 は以下のとおりである。

「33. 各当事者が交換機関におけるクレジットレコード及びデビットレコードと、予め定められた義務交換用のクレジットレコード及びデビットレコードを有する当事者間の義務交換方法において、

(a) 交換機関から、各利害関係当事者に対して、監督機関により独立して保有されるシャドークレジットレコード及びシャドールデビットレコードを生成し、

(b) 各交換機関から、各シャドークレジットレコード及びシャドールデビットレコードについての開始日残高を取得し、

(c) 交換債務債権をもたらす各取引に対し、監督機関が、各当事者のシャドークレジットレコード又はシャドールデビットレコードを調整しており、各調整は時系列で実行され、常時シャドールデビットレコードの価値が、シャドークレジットレコードの価値よりも小さくならないような取引だけを許可し、

(d) 一日の終わりに、監督機関が、前記許可された取引に係る調整に従って、前記交換機関の一つに各当事者のクレジット又はデビットをクレジットレコード及びデビットレコードに交換するよう指示し、クレジット及びデビットは取り消し不能であり、交換機関においては時間不変条件義務が課される義務交換方法。」

本事件では、システムクレーム及び記録媒体クレームも問題となった。参考として 479 特許のシステムクレーム 35、及び、7,725,375 特許のクレーム 39 を以下に示す。

「35. カスタマイズされた複数当事者のリスク管理契約の構築を可能とするデータ処理システムにおいて、

オーダーする利害関係者が、少なくとも一つの予め決定された事件において、少なくとも一つのオファーされた契約を示す契約データを入力することのできる少なくとも一つの利害関係者入力手段と、

前記各事件は完成時に将来の結果を有し、前記契約データは、将来の結果の範囲内において各完成時における給付手数料を特定するものであり、

少なくとも一人の契約相手利害関係者が登録データを入力することができる少なくとも一つの契約相手利害関係者入力手段と、

前記利害関係者から独立して、一又は複数の前記予め定められた事件のために前記契約データを入力し、

前記契約データ及び登録データを記憶するために、各前記利害関係者入力手段及び各前記契約相手利害関係者入力手段に接続されたデータ記憶手段と、

前記データ処理手段に接続され、前記契約データ及び前記登録データから、契約を値付けし、マッチングするデータ処理手段とを備え、

前記値付けは、契約データに係る事件に関する前記登録データから生成されたカウンター対価を算出することを含み、

前記マッチングは、オファーされた契約を少なくとも一人の前記契約相手利害関係者にマッチさせるために前記カウンター対価を比較することを含むデータ処理システム。」

「39. 第1当事者及び第2当事者間で義務交換を交換するために当事者に使用され、記録媒体に化体されたコンピュータでの読み取りが可能なプログラムコードを有し、コンピュータでの読み取りが可能な記録媒体を含むコンピュータプログラム製品において、

コンピュータに、前記第1当事者及び第2当事者との間で現金交換取引に起因する交換義務に関する前記第1当事者から、取引を送信させるプログラムコードと、

コンピュータに、管理機関により、前記交換義務の処理に関する情報の閲覧を許可させるプログラムコードとを含み、前記処理は以下の処理を含む

(1)第1交換機関により維持される第2口座とは独立して、第1当事者の第1口座についての情報、及び、第2交換機関により維持される第4口座とは独立している第2当事者の第3口座についての情報を維持し、

(2)前記第1当事者及び／又は第2当事者が、前記第1口座及び／又は第2口座それぞれにおいて適切な価値を有することを保証した後に、前記第1当事者及び第2当事者間の前記取引に起因する交換義務を達成するために、電子的に前記第1口座及び前記第3口座を調整し、

(3)前記第2口座及び／又は前記第4口座を、前記第1口座及び／又は第3口座の調整に対して調整すべく、前記第1交換機関及び／又は前記第2交換機関に指示を生成し、前記指示は取り消し不能であり、前記第1交換機関及び／又は前記第2交換機関にて時間不変条件義務が課される。」

(最高裁の判断)

最高裁は、米国特許法第101条の規定により登録を受けることができない例外として「自然法則、自然現象及び抽象的アイデア」を挙げた上で、本例外の適用に当たり、特許による保護を受けることができない人間の知恵 (human ingenuity) の基礎的要素 (building

blocks) をクレームする特許と、何らかへと基礎的要素を完全なものにし、それにより保護適格性を有するものへ変換する特許とを区別しなければならないと述べた¹¹⁶。

最高裁は、保護適格性に関し、**Mayo** 最高裁判決に基づき以下の2つのステップにより判断を行った。

第1のステップとして、当該枠組みを用いることにより、クレームが保護適格性のないコンセプトに向けられたものであるか否かを判断する。

そうであるならば、第2のステップとして、クレームの構成要素（単独及び組み合わせとして）が、クレームの本質（nature）を保護適格性のある応用（application）に変換しているか否かを分析する。

（1）第1ステップ

最高裁は、479特許のクレームは、保護適格性のないコンセプトに向けられていると判断した。

クレームの外観においては、仲介支払いを記載しており、支払いリスクを低減するために第三当事者を使用するものである。**Bilski** 事件におけるリスクヘッジと同様に、仲介支払いの概念は、基本的な経済プラクティスであり、商業システムにおいて長らく普及しているものであり、そして、第三当事者を利用した仲介（〔銀行同士の〕手形交換所）は、現在の経済の基礎的要素（building block）である。最高裁は以上の理由により、仲介支払いはヘッジングと同様に、米国特許法第101条の保護範囲を超える抽象的なアイデアであると判断した。

（2）第2ステップ

最高裁は続いて **Mayo** 最高裁判決に基づき、第2ステップの判断を行った。

最高裁判所は、方法クレームは、単に汎用コンピュータを実装しているに過ぎず、当該抽象的アイデアから保護適格性ある発明への変換に失敗していると判断した。

Mayo 事件で判示されたように、普遍性の高いレベルで特定される慣習ステップを、その技術分野で既によく知られた方法に単に追加することは、「発明概念（inventive concept）」を提供するのに十分ではない。

479特許の代表的な方法クレームは、汎用コンピュータにより取引者に仲介支払いの抽象的アイデアを実行させることを指示しているに過ぎない。

クレーム構成要件を分説すれば、各ステップでコンピュータにより実行される機能は、シャドーアカウントを生成し維持すること、データを得ること、アカウント残金を調整すること、及び、自動化された指示を発行することであり、単に慣習として認められたものである。順序づけられた組み合わせとして考慮しても、これらのコンピュータコンポーネントは、ステップが別々に考慮された場合には存在しない何かを、追加しているともいえ

¹¹⁶ *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 566 U. S. ___, ___,

ない。全体としてみた場合に、479 特許の方法クレームは単に、汎用コンピュータにより実行される仲介支払いのコンセプトを記載しているだけである。これらは、例えば、他の技術分野において、コンピュータそのものの機能を改良するものではなく、他の技術や技術分野の改良に影響を与えるものでもない。

最高裁は、汎用コンピュータを用いた仲介支払いの抽象的アイデアを適用するための命令だけでは、第1ステップで認定した抽象的アイデアを、保護適格性を有する発明に変換するのに十分ではないとして、第2ステップにおいても保護適格性を有しないと判断した。

(3) システムクレーム及び記録媒体クレーム

最高裁は、申立人のシステム及び記録媒体クレームは、抽象的なアイデアに、何ら実質的なものを追加していないため、方法クレームと同様に米国特許法第101条の規定に基づき、保護適格性がないと判断した。

申立人は、システムクレームには、特別にコンピュータ化された機能を実行するよう構成された「特別なハードウェア」が記載されていると主張した。しかしながら、最高裁は、特別なハードウェアとして特定されているのは例えば「通信コントローラ」及び「データ記憶ユニット」を有する「データ処理システム」であり、純機能的であり純一般的なものであると判断した。そして、ほぼ全てのコンピュータは、当該方法クレームにより必要とされる基本的な計算、記憶及び通信機能を果たすことのできる「通信コントローラ」及び「データ記憶ユニット」を含んでいると述べた。その結果、システムクレームに記載されたハードウェアはどれも、当該方法を、特定の技術環境へ一般的に結びつけること、すなわちコンピュータへ実装することを超える意味ある限定を提供するものでない。

システムクレームは、実質的に方法クレームと相違せず、また記録媒体クレームと方法クレームと相違するところはない。以上の理由により、最高裁はシステムクレーム及び記録媒体クレームに係る発明も米国特許法第101条の規定に基づく保護適格性を有しないと判断した。

3. 3 DDR CAFC 判決 (2014年12月5日) ^{117 118}

(判決のポイント)

Alice 最高裁判決後、CAFC で初めて米国特許法第101条の保護適格性が肯定された事件である。

CAFC は、クレームされたシステムは、ビジネスに関するものであるが、クレームされた解決手段は、インターネット上の特別な問題を解決するための発明概念に達していることから、米国特許法第101条に規定する保護適格性要件を満たすと判断した。

¹¹⁷ DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P., 773 F.3d 1245, 113 U.S.P.Q.2d 1097 (Fed. Cir. 2014), URL: <http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/13-1505.Opinion.12-3-2014.1.PDF>

¹¹⁸ 河野英仁「Alice 最高裁判決後の保護適格性が認められたビジネス関連発明～どの程度追加の特徴があれば保護適格性が認められるか～米国特許判例紹介(115)」, URL: <http://knpt.com/contents/cafc/2014.12.24.pdf>. 著者の許諾を得て改変利用。

(発明の概要)

DDR (原告) の特許は、ホスト Web サイトの特定のビジュアル要素と、第三商取引者とを組み合わせる合成 Web ページを生成するシステム及び方法に関するものである。

具体的には、ホスト Web サイトのハイパーリンク (第三商取引者のための広告等) を起動した場合、訪問者を第三商取引者の Web サイトへ誘導する代わりに、当該システムは、第三商取引者の製品情報を表示する合成 Web ページを生成し、訪問者を誘導するものの、依然としてホスト Web サイトの「外観と雰囲気 (look and feel)」を維持する。外観と雰囲気を維持するために、ホスト Web サイトのロゴ、色、フォント、及びページフレーム等のビジュアル要素を活用する。

そして、ホスト Web サイトは、第三商取引者の製品を表示することができ、その一方で、ホスト Web サイトは、当該製品情報を、「Web ページ閲覧者にホストにより提供されるページを見ているかのような印象を与える」Web ページ内で表示することにより、ホストの訪問者トラフィックを維持することができる。

争点となった 399 特許のクレーム 19 は以下のとおりである。

「19. 商業上の機会をオファーする Web ページを提供するアウトソースプロバイダに有益なシステムにおいて、

(a) 複数の第 1Web ページに関連する複数の視覚的認知要素を定義する複数の第 1Web ページ毎のデータを含むコンピュータストアを備え；

(i) 各第 1Web ページは複数の Web ページオーナーの一つに属し、

(ii) 各第 1Web ページは、商業オブジェクトに関する少なくとも一つのアクティブリンクを選択された複数の商取引者の一つの購入機会とともに表示し、

(iii) 選択された商取引者、外部プロバイダ及び前記関連したリンクを表示する第 1Web ページのオーナーは、他に対して相互に第三者であり、

(b) 前記コンピュータストアに接続され外部プロバイダにおけるコンピュータサーバを備え、該コンピュータサーバは以下のようにプログラムされており、

(i) コンピュータユーザの Web ブラウザから、一つの Web ページに表示されている一つのリンクの起動を示す信号を受信し、

(ii) 自動的にソースページとして前記リンクが起動された第 1Web ページを特定し、

(iii) ソースページの特定に対応して、自動的にソースページに対応して記憶されたデータを検索し、

(iv) 検索されたデータを使用して、自動的に以下の (A) 及び (B) を表示する第 2Web ページを生成し及び Web ブラウザへ送信する。

(A) 起動されたリンクに係る商業オブジェクトに関する情報

(B) 視覚的にソースページに対応する複数の視認可能な要素」

(CAFC の判断)

Alice 最高裁判決では、以下の 2つのステップにより保護適格性の有無を判断しなければならぬと判示された。

第1ステップ：クレームが保護適格性のないコンセプト（自然法則、自然現象及び抽象的アイデア）に向けられているか否かを決定する。

第2ステップ：クレームがこれらの保護適格性のないコンセプトに向けられていると判断した場合、クレームが「保護適格性のないコンセプトそのものを遙かに超えることを確保するのに十分な要素又は組み合わせ」を含むか否かを判断する。

（1）Aliceの第1ステップ

CAFCは最初に、第1ステップ、すなわちコンピュータで実行されるクレームが保護適格性のない抽象的アイデアを対象としているか否かを判断した。CAFCは、399特許の争点となっているクレームは、数学的アルゴリズム、基本的な経済プラクティス、長年にわたり知られている商業プラクティスを記載したものではないと判断した。

確かにクレームは、Webサイト訪問者を保持しておくというビジネス課題に言及しているが、これはインターネットに特有の課題である。

（2）Aliceの第2ステップ

CAFCは、抽象的アイデアの特徴があつたとしても、399特許のクレームは、Aliceの第2ステップを満たす判断した。

クレームされたソリューションはコンピュータネットワーク領域において特に発生する問題を克服するために、必然的にコンピュータ技術に根付いたものである。

また、399特許のクレームは、実質上 Ultramercial 事件のクレームと十分に異なる。399特許のクレームは、通常のコピュータネットワークオペレーションと異なり、合成ページを生成し、訪問者を、第三当事者の製品情報及びホスト Web サイトのビジュアル「外観及び雰囲気」要素を提供する合成 Web ページに導くものである。399特許のクレームは、単なるルーチンで又は従来からあるインターネットの使用ではない発明を記載している。

また、争点となるクレームは、2つの Web ページを同じように見せることにより売上げを増加させるアイデアの全ての適用を先取りすることを試みていないということも明らかである。むしろ、これらは、インターネットにおける Web サイトが直面している問題を解決するために、「外部プロバイダ」による、複数のソースからの要素を組み込んだ合成 Web ページの生成を自動化する特別な方法に言及している。その結果、399特許のクレームは、クレームが「抽象的アイデアを独占するよう意図する起草努力を超える追加の特徴」を含んでいる。このように、クレームされたソリューションは、この特別なインターネット中心の問題を解決するための発明概念に達しており、クレームを保護適格性あるものとしている。

まとめると、399特許のクレームは、Alice 事件、Ultramercial 事件及び buySAFE 事件等のように、ビジネス情報を処理すること、公知のビジネスプロセスを特定のインターネット技術環境に適用すること、又は、コンピュータ機能及び一般のネットワークオペレーションを使用して契約関係を生成・変更すること、を目的とするありきたりのビジネス方法に言及したものではない。

CAFC は以上の理由により、クレームされたシステムは、ビジネスに使用されるが、米国特許法第 101 条の保護適格性要件を満たすと結論づけた。

3. 4 Enfish CAFC 判決 (2016 年 5 月 12 日) ¹¹⁹ ¹²⁰

(判決のポイント)

Alice 最高裁判決以降、Alice の第 2 ステップ ¹²¹に進むまでもなく、第 1 ステップ ¹²²の段階で明確に保護適格性ありと判断された最初の事件である。

本事件では、第 2 ステップではなく第 1 ステップの適用が争点となった。地裁は抽象的アイデアにすぎず米国特許法第 101 条の規定に基づき特許を無効としたが、CAFC は、クレーム発明はコンピュータ機能そのものの改良をもたらすアイデアであり、保護適格性を有するとして地裁の判決を取り消した。

(発明の概要)

Enfish (原告) の特許は、コンピュータデータベースの革新的論理モデルを対象としている。論理モデルは、様々な情報要素がどのように他の要素と関連するのかを説明するコンピュータ DB 用のデータモデルである。一般の論理モデルと異なり、特許された論理モデルは、同一テーブルの行 (row) により定められるコラム定義を用いて、全データエンティティを単一テーブルに含む。特許ではこれを、データベースの「自己参照型 (self-referential)」特性としている。

特許は本設計による複数の利点を開示している。第 1 に、特許は、リレーショナルモデルよりもデータの高速検索を可能とするインデックス技術を開示している。第 2 に、特許は画像等の構造化テキスト及び非構造化テキストよりも効率的なデータ保存を可能とする自己参照型モデルを開示している。最後に、特許はデータベースを構成するにあたり、より柔軟性ある自己参照型モデルを開示している。特に、リレーショナル DB の開発は、データベースを立ち上げる前に様々なテーブル及び関係の拡張モデリング及び構成に関与する必要がある。それに対して自己参照型 DB は、そのようなタスクなしに立ち上げることが可能であり、臨機応変に設計することが可能である。

争点となったクレーム 604 特許のクレーム 17 は以下のとおりである。

「17. コンピュータメモリ用データ記憶及び検索システムにおいて、
論理テーブルに応じて前記メモリを設定する手段を備え、該論理テーブルは、

各行を特定するためのオブジェクト識別番号 (OID) を含み、記憶された情報に対応する複数の論理行と、

¹¹⁹ Enfish LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327, 118 U.S.P.Q.2d 1684 (Fed. Cir. 2016), URL:

<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1244.Opinion.5-10-2016.1.PDF>

¹²⁰ 河野英仁「ソフトウェア発明と抽象的アイデア～Alice 最高裁判決のステップ 2A により保護適格性が認められた事例～米国特許判例紹介(126)」, URL: <http://knpt.com/contents/cafc/2016.05.31.pdf>. 著者の許諾を得て改変利用。

¹²¹ Alice 判決の第 2 ステップ。USPTO のガイダンス 2014IEG のステップ 2B に相当。以下同様。

¹²² Alice 判決の第 1 ステップ。USPTO のガイダンス 2014IEG のステップ 2A に相当。以下同様。

複数の論理セルを定義すべく前記複数の論理行と交差する複数の論理コラムと、を有し、該論理コラムは、各論理コラムを特定するためのOIDを含み、前記テーブルに記憶されたデータにインデックスを付ける手段とを備える。」

(CAFCの判断)

(1) Aliceの第1ステップを用いた判断

CAFCは最初に、Alice 最高裁判決が、コンピュータ関連技術における全ての改良が本質的に抽象的であり、2つのステップを用いて判断しなければならない、と広く判示するものではないと述べた。

実際のところ、コンピュータ関連発明における改良は、チップ構造、LEDディスプレイ等、適切にクレームされた場合、疑いようもなく非抽象的である。ハードウェアとは反対にソフトウェアを対象とするクレームは本質的に抽象的であり、そのため当然にAliceの第2ステップ(ステップ2B)で分析しなければならない、とも考えていない。

(2) コンピュータの性能改良か、又は、コンピュータをツールとして用いるに過ぎない抽象的アイデアか

Bilski事件、Alice事件、これらを基にCAFCが判断した事実上全てのコンピュータ関連の101条を争点とする事件において、クレームはAliceの第2ステップの判断を必要とするものであった。しかしながら、本事件においては、クレームの焦点は、コンピュータ機能そのものの改良にあり、コンピュータが本来有する能力を前提に経済的又は他のタスクを対象とするものではない。

したがってCAFCは、争点となったクレームは、Aliceの意味における抽象的アイデアを対象としておらず、むしろ、クレームは自己参照型テーブルに埋め込まれたコンピュータ操作方法に対する特別な改良を対象としていると判断した。

地裁は、クレームは、「論理テーブルにおいてメモリに記憶し、オーガナイズし、検索する」抽象的アイデア、すなわちより簡単に言えば、「表形式を使用して情報をオーガナイズする概念」を対象としていると結論付けた。しかしながら、クレームは、単に表データを記憶するフォームを対象としているのではなく、むしろ特別にコンピュータDB用の自己参照型テーブルを対象としている。クレームが、単に「表形式を用いて情報をオーガナイズする概念」を対象としていると判断するにあたり、地裁は、自己参照型構成要素を過剰に単純化し、発明の効果を軽視した。

さらにCAFCは、汎用コンピュータ上で発明が動作するからといってクレームが無効となるとは言えないとした。Alice事件におけるクレームとは異なり、本事件のクレームはコンピュータの機能改良を対象としている。反対にAliceにおけるクレームは、単に汎用コンピュータ部品に公知のビジネスプラクティスを足しただけである。さらに特別なコンピュータ機能の改良を対象とする本クレームとは異なり、他の事件において問題となった保護非適格のクレームは、汎用コンピュータ上での抽象的数学的公式の使用に言及し、あるいは、純粋な汎用コンピュータへの数学的公式の実装に言及している。

コンピュータ技術においてなされる進化の多くは、ソフトウェアの改良からなり、それはソフトウェアの特質であり、ソフトウェアは、特別な物理的特徴により定義されるのではなく、むしろ論理構造及び論理プロセスにより定義される。

まとめると、クレームに記載されている自己参照型テーブルは、コンピュータがデータをメモリに記憶する、及び、データを検索する方法を進化させるよう設計された特別なタイプのデータ構造である。汎用コンピュータに事後的に基本的な経済プラクティス又は数学的公式を追加したものではなく、むしろ、クレームはソフトウェア技術において課題を解決するための特別な実装を対象としている。

以上の理由により CAFC は、クレームは抽象的アイデアを対象としていないと結論付けた。

3. 5 BASCOM CAFC 判決 (2016年6月27日) ¹²³ ¹²⁴

(判決のポイント)

Alice の第2ステップの肯定的判断に関しては、DDR 事件に次いで2件目となる CAFC 判決である。

本事件では、第1ステップにおいて抽象的アイデアと判断されたものの、既存のフィルタリングスキームを超える発明概念が付加されているとして、保護適格性を有すると判断された。

発明概念は、公知・一般的要素の**非一般的・非汎用的なアレンジ**において見出すことができる。CAFC は、本クレームは、コンテンツをフィルタリングする抽象的アイデアの特別で、個別の実装を記載しており、そのようなコンテンツをフィルタリングする先行技術の方法に対し、どのようにして技術的改良をもたらしたかを記載していると判断した。

(発明の概要)

BASCOM (原告) は「コンピュータネットワークから検索したインターネットコンテンツをフィルタリングする方法及びシステム」と称する米国特許第 5,987,606 (以下、606 特許という) を所有している。

クレームされたフィルタリングツールは、ローカルサーバ及び遠隔 ISP サーバに存在するフィルタリングツールとは異なり、各ローカルコンピュータに設けられるフィルタリングツールの利点を保持する。各ユーザのリクエストに適用されるフィルタリングルールの

¹²³ Bascom Global Internet Services, Inc. v. AT&T Mobility LLC, 827 F.3d 1341, 119 U.S.P.Q.2d 1236 (Fed Cir. 2016), URL:

<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1763.Opinion.6-23-2016.1.PDF>

¹²⁴ 河野英仁「ソフトウェア発明における発明概念(Inventive Concept)とは～発明概念が付加されているとして保護適格性が認められた事例～米国特許判例紹介(128)」, URL:

<http://knpt.com/contents/cafc/2016.08.02-1.pdf>. 著者の許諾を得て改変利用。

ユニバーサルセットを保持する代わりに、各ユーザは自身のコンピュータからインターネットコンテンツリクエストが、どのようにフィルタされるかをカスタマイズすることができる。

これらのネットワークにおいて、ISPは、Webサイト（又は他のインターネットコンテンツ）にアクセスするために個々のユーザを、特別なリクエストに関連付けることができ、他のユーザのリクエストとユーザのリクエストとを区別することができる。

ISPがこの関連付けを行うことのできる一つの方法は、606特許に記載されているように、各ユーザに最初にログインプロセスをISPサーバにて完結することを要求することである。ユーザがログインした後に、ISPサーバはユーザを、特定のWebサイトにアクセスするリクエストに関連付けることができる。

ISPサーバにおけるフィルタリングツールは各ユーザのカスタマイズされたフィルタリングメカニズムを含んでいるので、ISPサーバとの組み合わせで動作するフィルタリングツールは、特別なユーザのフィルタリングメカニズムを、ユーザにより要求されたWebサイトに適用することができる。

606特許のクレーム1は以下のとおりである。

「1. 個別に制御されるアクセスネットワークアカウントにより、インターネットコンピュータネットワークから検索されるコンテンツをフィルタリングするコンテンツフィルタリングシステムにおいて、

前記各制御されるアクセスネットワークアカウントに対し、ネットワークアクセスリクエストを生成するローカルクライアントコンピュータと、

少なくとも一つのフィルタリングスキームと、

複数の論理フィルタリング要素のセットと、

各クライアントコンピュータ及び前記インターネットコンピュータネットワークに接続される遠隔ISPサーバとを備え、

前記ISPサーバは、各ネットワークアカウントを、少なくとも一つのフィルタリングスキーム及び少なくとも一つのフィルタリング要素のセットに関連付け、前記ISPサーバは、さらにネットワークアクセスリクエストを、前記クライアントコンピュータから受信し、前記関連付けられた論理フィルタリング要素のセットを利用する前記関連付けられたフィルタリングスキームを実行する。」

さらに、原告によれば、ハイブリッドフィルタリングスキームクレームは、クレーム22に従属する23が代表的であるとしている。クレーム22及び23は以下のとおりである。

「22. ネットワークアクセス要求を遠隔クライアントコンピュータにて生成する制御されたアクセスネットワークアカウントへ送信されるコンテンツをフィルタリングするISPサーバにおいて、各ネットワークアクセスリクエストは宛先アドレスフィールドを含み、

許可されたサイトのマスター開放的リストと、

排他されるサイトの排他的リストの複数のセットとを備え、前記制御されたアクセスネットワークアカウントは、少なくとも一セットの前記複数の排除されるサイトの排他的リストに前記関連付けられており、

前記宛先アドレスが前記マスター開放リストに存在するが、前記少なくとも一つの関連付けられた排他的リストに存在しない場合に、前記ネットワークアクセスリクエストを許可するフィルタリングスキームをさらに備え、

それにより、前記制御されたアクセスアカウントが、独自に一又は複数組の排他的サイトに関連付けられる。」

「23.クレーム 22 の ISP サーバにおいて、

各制御されたアクセスユーザは、少なくとも一つの複数の許可されたサイトの開放的リスト関連付けられ、

前記リクエストされた宛先アドレスが前記少なくとも一つの関連付けられた開放的リストに存在する場合に、前記フィルタリングプログラムはさらに前記ネットワークアクセスリクエストを許可する。」

(CAFC の判断)

(1) 抽象的アイデアか否か

第1ステップの抽象的アイデアか否かについて、CAFC は地裁の判断を支持しクレーム発明は抽象的アイデアであると判断した。CAFC はクレームされた方法は、抽象的であると過去に判断された概念に類似する、長く続き、よく知られた人間の行動をオーガナイズする方法であると判断した。Enfish 事件では、明細書の記載に基づけば、疑いようもなく、コンピュータ能力の改良を対象としているが、606 特許のクレームはコンピュータ能力の改良を対象ともしていない。

(2) 発明概念が付加されているか否か

発明概念は、一又は複数の個別のクレーム限定要素、又は、順序付けされた限定要素の組み合わせに生じる。抽象的アイデアを保護適格性ある発明に変換する発明概念は、抽象的アイデアそのものを遥かに超えるものである必要があり、単に実装するための命令では不十分であり、抽象的アイデアをコンピュータに適用するというだけでも不十分である。

CAFC は、クレームの当該限定要素は個々に見て、汎用コンピュータ、ネットワーク及びインターネットコンポーネントを記載しており、どれも個別にそれ自身発明でないとする地裁に同意した。原告も、ローカルコンピュータ、ISP サーバ、ネットワーク、ネットワークアカウント、又はフィルタリングを発明したとは主張していない。また、明細書もこれらの要素を発明として記述していない。

しかしながら、CAFC は、順序付けされた組み合わせに係る地裁の分析には同意しなかった。本事件のように、発明概念は、公知・一般的要素の非一般的、非汎用的なアレンジにおいて見出すことができる。

606 特許クレームの発明概念は、エンドユーザから遠隔の特別な場所で、各エンドユーザが特別にカスタマイズすることが可能なフィルタリング特徴を有する、フィルタリング

ツールをインストールすることにある。この設計は、フィルタリングツールにローカルコンピュータでのフィルタの利点と、ISP サーバにおけるフィルタの利点との双方をもたらす。

本クレームはインターネットにおいてコンテンツをフィルタリングするすべての方法を取捨選択するものでもなく、むしろ、本クレームはコンテンツをフィルタリングする抽象的アイデアの特別で、個別の実装を記載している。インターネットにおいてコンテンツをフィルタリングすることは、すでに知られた概念であり、本特許は、その特別な要素の配置が、そのようなコンテンツをフィルタリングする先行技術の方法に対し、どのようにして技術的改良をもたらしたかを記載している。

このように、クレームは、抽象的アイデアを独占するものではなく、既存の技術プロセスを改良するものであると解釈される。

DDR 事件はインターネット特有の技術的課題を解決すべく、ハイパーリンクのクリック時に合成ページを生成するアイデアである。DDR 事件と同様に、606 特許の発明は、コンテンツをフィルタリングする背景にて開発されたが、発明は、単にインターネットに適用するコンテンツをフィルタリングするアイデアをクレームしていない。606 特許は、代わりに、インターネットにおいて既存の課題を克服するために、コンテンツをフィルタリングするために技術ベースのソリューション（汎用技術コンポーネントに通常の方法で実装される抽象的アイデアベースのソリューションではない）をクレームしている。先行技術のフィルタソリューション（ISP サーバにおけるワンパターンフィルタ）を取り上げ、それをよりダイナミックかつ効率化することにより、コンピュータシステムそのもののパフォーマンスを改良するソフトウェアベースの発明をクレームに示している。

クレームは、フィルタリングシステム（遠隔 ISP サーバ）に対する特別なロケーションを作り上げており、個別のネットワークアカウントに関し、ユーザにフィルタリングをカスタマイズさせることが可能となるフィルタリングシステムを要求している。

以上の理由により CAFC は第2ステップの判断において、抽象的アイデアを遥かに超える発明概念が付加されているとして米国特許法第101条の保護適格性要件を満たすと判断した。

3. 6 McRO CAFC 判決 (2016年9月13日) ¹²⁵ ¹²⁶

(判決のポイント)

Alice の第2ステップに進むことなく第1ステップにて保護適格性ありと判断された事件である。 Enfish 事件と同じく、既存技術に対する技術的な改良があれば、保護適格性ありとされる。

本事件では、規則を用いたアニメーション処理に関する発明の保護適格性が問題となった。地裁は、クレーム発明が規則ベースの同期処理を先取り (preempt) しているとして、保護適格性を有しないと判断した。これに対し CAFC は、クレーム発明は既存の手動 3D アニメーション技術を超える技術改良であり、先取りにも該当しないとして、第1ステップにより、抽象的アイデアではないと判断した。

(発明の概要)

McRO 社 (原告) は、「アニメキャラクタのリップシンクロ及び表現を自動的にアニメーションする方法」と称する、米国特許第 6,307,576 号 (以下、576 特許という) 及び 6,611,278 (以下、278 特許という) を所有している。278 特許は 576 特許の継続出願である。

本特許は、既存のキーフレームアプローチを「非常に退屈で時間を要し」、また会話を描画するのに必須のキーフレームの数量に起因する不正確さがあると批判している。

本発明は、多くの先行技術の問題を解決し、高速で、効率の良い唇同期及びキャラクタの顔表現操作を用いたコンピュータソフトウェアにおいて実装される統合された方法を提供することにより、その目的物を取得し、それにより、高速で、クリエイティブで、表現豊かなアニメーションプロダクトを低コストで提供するものである。

したがって、本発明の主目的は、アニメキャラクタの正確でリアルな唇同期及び顔表現を自動的に生成する方法を提供することである。

基本的に本特許は 3D アニメータのタスクを自動化することを目的とし、特にキーフレームを設定するタイミングを決定し、これらのキーフレームをセットする。この自動化は、モーフィング重み出力を決定するためにタイムトランスクリプトに適用される規則を通じて達成される。

特許は、単純に台本の単一音素を適切なモーフィングターゲットにマッチングすることを超える、多くの典型的な規則セットを記載している。これらの規則セットは、前後関係 (文脈) に基づき、類似音素に対する口の位置における相違を取り入れることにより、より現実的なスピーチを生成することを目的としている。

576 特許のクレーム 1 は以下の通りである。

¹²⁵ McRO, Inc. v. Bandai Namco Games America Inc., 837 F.3d 1299, 120 U.S.P.Q.2d 1091 (Fed. Cir. 2016), URL: <http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/s15-1080.Opinion.9-9-2016.2.pdf>

¹²⁶ 河野英仁「Alice 最高裁判決第1ステップの判断基準～特別な技術改良は先取りとならず保護適格性を有する～米国特許判例紹介(131)」, URL: <http://knpt.com/contents/cafc/2016.11.07.pdf>. 著者の許諾を得て改変利用。

「1. 自動的に3次元キャラクタの唇同期及び顔表現をアニメーティングする方法において、

出力モーフィング重みセットストリームを音素シーケンス及び該音素シーケンス時間の機能として定義する第1規則セットを取得し、

複数の副シーケンスを有する音素の時間データファイルを取得し、

前記複数の副シーケンスを前記第1規則セットに対して評価することにより、出力モーフィング重みセットの中間ストリーム、及び、2つの隣接するモーフィング重みセット間の複数のトランジションパラメータを生成し、

出力モーフィング重みセットの前記中間ストリーム、及び、前記複数のトランジションパラメータから、モーフィング重みセットの最終ストリームを希望されるフレームレートで生成し、

アニメキャラクタの唇同期及び顔表現制御生成するために、モーフィング重みセットの前記最終ストリームを、前記アニメキャラクタのシーケンスに対して適用する。」

(CAFCの判断)

CAFCは過去の最高裁での **Flook** 事件¹²⁷及び **Diehr** 事件¹²⁸を挙げた。

Flook 事件では、特別な数式を使用するクレームが、保護適格性がないとされた。**Flook** 事件におけるクレームは、「単に新規で推定上好ましい警告制限値を計算するための計算方法を提供しているに過ぎないから」である。自動監視警告のためにコンピュータを使用することは十分に知られており、数学的公式そのものは抽象的アイデアであり、数学的公式のコンピュータへの実装は純粋に一般的なものである。

一方、**Diehr** 事件におけるクレームは保護適格性があるとされた。クレームは同様に「十分知られた数学的公式を有している」。コンピュータはより広い硬化ゴムに関する処理の一部として計算を実行するが、当該プロセスは全体として、保護非適格とはならない。最高裁は、クレームが、「従来の産業プラクティス」における技術課題を解決するよう設計されたプロセスにおいて、どのように数式を使用しているかに着目した。クレーム全体としてみた場合、**Diehr** 事件におけるクレームは保護適格性がある。これは既存の技術プロセスを改良しており、単にクレームがコンピュータに実装されているだけではないからである。

576 特許のクレーム1は、コンピュータアニメーションにおける主張された特別の改良にフォーカスしている、すなわち自動化された特別なタイプの規則の使用である。CAFCは、クレームが単に従来からある活動を自動化するためのツールとして、コンピュータを使用しているという被告の議論に同意しなかった。

576 特許では、コンピュータは、過去に人間により実行されていたタスクを自動化するための特徴ある処理を実行するよう実装される。具体的には、トランジションパラメータ

¹²⁷ *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584 (1978)

¹²⁸ *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981)

を生成し、最終のモーフィング重みセットを生成するためにトランジションパラメータを適用する。

本発明は、クレームされた規則の組み込みであり、単なるコンピュータの使用ではない。これは、更なるタスクの自動化をさせることにより、既存の技術プロセスを改良するものである。この点は、クレームされたコンピュータ自動化処理と先行技術の方法が同じやり方で実行される Flook 事件、Bilski 事件及び Alice 事件とは異なる。さらに、当該自動化は、単なる「既存情報を新たな形態にオーガナイズすること」、又は「基本的な経済プラクティスを実行すること」を超えるものである。

クレームされたプロセスは、所望の結果を生成するために使用され適用される特別な形態に情報を提供する、特別な規則の組み合わせ順序を使用する。

また、CAFC は、クレーム発明が、規則に依拠する自動 3D アニメの全技術を先取りするか否かを検討した。クレーム 1 は、音素シーケンス間の関係、タイミング、及び、各音素が視覚的に特別なタイミングで表現される重み（モーフィング重みセット）として、規則が特別な方法で与えられることを要求している。

規則そのものの限定が、全ての可能性あるアプローチをカバーするのに十分でない限り、クレームされた規則の特別な構造は、全ての規則ベースの自動唇同期手段の広大な先取りとはならない。また規則ベースの唇同期処理が、特別にクレームされた特徴と共に、規則を使用しなければならないという証拠も示されていない。ここで、限定された規則は、特別な実装を反映しており、アニメーション処理に関するサーチに従事するいかなるアニメータもが利用するようなものでもない。

クレームされた限定のように規則の特別な特徴を組み込むことにより、クレーム 1 は、自動的に特別な情報及び技術を用いてキャラクタをアニメーションする特別な処理に限定され、異なる構造又は異なる技術の規則を使用するアプローチを先取りすることにならない。

全体としてみれば、クレーム 1 は、保護適格性あるものを対象としており、既存の手動 3D アニメーション技術を超える技術改良である。クレームは、限定された規則を、既存の産業プラクティスにおいて、改良された技術結果を達成するために特別に設計されたプロセスに使用している。

以上の理由により、CAFC は、クレーム 1 は、抽象的アイデアではないと判断した。CAFC は、保護適格性なしとした地裁の判決を取り消した。

3. 7 その他、最近の CAFC 判決

以下、海外質問票調査に基づき記載する。

Amdocs v. Openet Telecom¹²⁹ (2016年11月1日)

(判決のポイント)

保護適格性を有すると判断された。他の出願のクレームとの類似性により、保護適格性を主張することができる。「クレーム1はDDR Holdings事件における課題（従来のインターネットのハイパーリンクプロトコルの場合、ウェブサイトは訪問者を保持することができない）」と類似した技術的課題（大量のデータフローには巨大なデータベースが要求される）を解決するものである」。

(CAFCの判断)

課題：「ネットワークサービス提供者が1箇所に保存した情報について会計及び課金処理を行う場合、ネットワーク装置からの大量の記録フローに追いつくのは困難であり、巨大なデータベースが要求される」。

解決手段：「ネットワークサービス提供者がインターネットプロトコル（『IP』）のネットワーク通信について会計及び課金を可能とするシステムである。このシステムは、ネットワーク装置、情報ソースモジュール（『ISM』）、収集部（gatherers）、中央イベントマネージャ（『CEM』）、中央データベース、ユーザーインタフェースサーバ、及び端末又はクライアントが含まれる」。

ステップ1¹³⁰：CAFCは判例法タイプの分析による抽象的アイデアの判断を避ける。

「ここで既に説明しているように、情報の単なる収集及び操作に関する、いくらか（少なくとも表面上は）類似するクレームは—ステップ1又は2のいずれによっても—第101条の要件を満たさない。例えば Digitech, ...（単なる一般的な収集及び処理活動を記載した『数学的相関関係を通じた情報整理』の抽象的アイデア）；Content Extraction, ...（『1) データ収集、2) 収集されたデータセット内での一定データの認識、3) その認識データのメモリにおける保存』の抽象的アイデア）；In re TLI Commc'ns, ...（『整理された態様でのデジタル画像の分類及び保存』の抽象的アイデア）を参照されたい」。

「これに対して、いくらか表面上は類似するクレームが、Enfishのようにステップ1に基づきコンピュータの機能性向上を対象とする場合、又は、ステップ2に基づき十分な発明概念を記載する場合—特にクレームが、従来の一般的なコンピュータであっても、それを従来と異なる態様で組み合わせることによって、技術に基づく課題を解決するものである場合—には、保護適格性を有すると判断してきた。DDR Holdings ...、更にBASCOMを参照されたい」。

ステップ2¹³¹：判例法タイプの分析によって主題は保護適格性を有すると判断される。

「いくらか表面上は類似するクレームが、Enfishのようにステップ1に基づきコンピュータの機能性向上を対象とする場合、又はステップ2に基づき十分な発明概念を記載する

¹²⁹ Amdocs (Israel) Ltd. v. Openet Telecom, Inc., 841 F.3d 1288, 120 U.S.P.Q.2d 1288 (Fed. Cir. 2016)

¹³⁰ Alice判決の第1ステップ。USPTOのSMEガイダンス2014IEGのステップ2Aに相当。以下同様。

¹³¹ Alice判決の第2ステップ。USPTOのSMEガイダンス2014IEGのステップ2Bに相当。以下同様。

場合 —特にクレームが、従来の一般的なコンピュータであっても、それを従来と異なる態様で組み合わせることによって、技術に基づく課題を解決するものである場合— には、保護適格性を有すると判断してきた」。

「クレーム1はDDR Holdings事件における課題（従来のインターネットのハイパーリンクプロトコルの場合、ウェブサイトは訪問者を保持することができない）」と類似した技術的課題（大量のデータフローには巨大なデータベースが要求される）を解決するものである」。

Synopsys v. Mentor Graphics¹³² (2016年10月17日)

(判決のポイント)

コンピュータ構成要素を記載していないクレームは精神的プロセスでの読解とみなされ、これは抽象的である。

(CAFCの判断)

解決手段：制御フローのグラフ及びアサインメント条件によって「論理回路のHDLベースの機能記述を、それと同一回路のハードウェアコンポーネント記述に翻訳するものであり、設計者は、高インピーダンスドライバ、レベル感応ラッチ、エッジ感応フリップフロップなども含めた個別のハードウェアコンポーネントを例示する必要がなくなる」。

ステップ1：抽象的アイデアである。

「代表となるクレーム1は単一の特定ハードウェアコンポーネントの表現生成に関するものであり、これは精神的に又は紙と鉛筆で実行可能である —そして実行可能であった— ものといえる」。

「主張されるクレームにはコンピュータ又はその他の物理的装置の使用が記載されていないことから、きわめて範囲が広く、個人が精神的に又は紙と鉛筆でクレームされたステップを実行することまで含まれるものと考えられる」。

ステップ2：主題は保護適格性を有しない。

「主張されるクレームはDDR Holdings及びBASCOMの場合と異なり、このような技術的解決手段が含まれていない。主張されるクレームが抽象的アイデア（すなわち、論理回路の機能記述を、その論理回路のハードウェアコンポーネント記述に翻訳すること）に何かを追加するという限りにおいて、それは翻訳プロセスにおける中間的ステップとしての、アサインメント条件の使用である…。しかし、クレームは精神的プロセスに関するものであることから、アサインメント条件は、コンピュータの効果とは反対に精神的な翻訳行為を単に補助するだけのものであり、主張されるクレームが抽象的アイデアを超えるための発明概念とはいえない」。

¹³² Synopsys v. Mentor Graphics Corp., 839 F.3d 1138, 120 U.S.P.Q.2d 1473 (Fed. Cir. 2016)

「Gregory 特許は、機能記述から論理回路を更に効率的に特定及び生成するためにアサインメント条件を使用する、コンピュータ化された設計ツールを対象としている。この Gregory 特許の書面の説明によって裏付けられる可能性のある他のクレームが、第 101 条に基づくテストを通過するの否かの問題は、ここに提起された問題ではない。私たちの分析は主張されたクレームに焦点を置くものであり、それが義務である。これらのクレームは抽象的な精神的プロセスを対象としており、発明概念が含まれていない」。

Elec. Power Group v. Alstom¹³³ (2016 年 8 月 1 日)

(判決のポイント)

従来の態様による「情報の収集、その分析及び表示」は保護適格性を有しない。

(CAFC の判断)

解決手段：「複数のデータソースからデータを収集し、データを分析し、結果を表示する、電力システムのリアルタイム実働モニタの実行」によって、送電網における課題を解決することを対象とする。

ステップ 1：抽象的アイデアである。

「本件クレームは保護適格性を持たない概念『を対象とする』典型的なクレーム分類に該当する。上記で引用したクレーム 12 に示すように、主張されるクレームは、情報の収集、その分析、並びに収集及び分析結果の一部の表示に焦点が置かれている」。

ステップ 2：主題は保護適格性を有しない。

クレームは「測定装置又は技法など、新たなデータを生成するであろう、おそらく発明性のある一式の構成部品又は方法を必要としていない。クレームは発明性があると主張されるプログラミングを主張していない。単に情報の選択及び操作だけを要求すること—それによってユーザに有用な『人間的に理解可能な』量の情報を提供すること—は、それ自体が、情報の収集及び分析という、ともすれば抽象的なものとなるプロセスを変換するものではない」。

Affinity Labs v. DirectTV¹³⁴ (2016 年 9 月 23 日)

(判決のポイント)

「抽象的アイデアを、特定の技術環境—本件の場合、携帯電話—toに限定しても、保護適格性を有するものにはならない。技術的解決手段を特定することが重要なファクターとなる。

(CAFC の判断)

課題：「地域放送コンテンツを、地域外のユーザに配信する」。

¹³³ Electric Power Group, LLC, v. Alstom, 830 F.3d 1350, 119 U.S.P.Q.2d 1739 (Fed. Cir. 2016)

¹³⁴ Affinity Labs of Texas, LLC v. DirectTV, LLC, 838 F.3d 1253, 120 U.S.P.Q.2d 1201 (Fed. Cir. 2016)

解決手段：「地域放送者の範囲外に位置する携帯電話が、(1) ストリーミング信号経由で放送者からネットワークベースのコンテンツを要求及び受信し、(2) これらの機能を実行するためのアプリケーションを無線でダウンロードするよう設定されており、(3) ユーザに具体的なコンテンツの選択を許可する表示を含む、放送システム」。

ステップ1：抽象的アイデアである。

「’379特許は地域外の受信者に地域放送コンテンツを無線通信する機能をクレームしているが、その機能を実行するための具体的な方法をクレームするものではない。クレーム1は携帯電話、グラフィカルユーザインタフェース (GUI)、ダウンロード可能なアプリケーションなどの一般的構成要素を記載しているが、クレーム発明の性質は、もっぱら機能的なものである」。

「確かに’379特許は、携帯電話のみに対する地域放送コンテンツの無線配信をクレームしている。この意味においてクレームは、いかなる電子装置に対しても地域外のコンテンツを配信するという、その根底にある抽象的アイデアほど広範なものとはいえない。しかし、この限定によって結論が変わるものではない。この限定はすべて、抽象的アイデアを、具体的な技術環境 – 本件の場合、携帯電話 – に制限するだけである」。

ステップ2：主題は保護適格性を有しない。

「ここでの進歩の本質は、アプリケーションのダウンロード処理ではなく、この具体的なアプリケーションの内容のみであり、これは情報の機能的な説明表示にすぎない。このような説明は抽象的アイデアのカテゴリを超えるものではない。Elec. Power Grp...参照。定義されたコンテンツを表示するための、更なる具体的技術は特定されていない。したがって、ユーザがダウンロード可能なアプリケーションは、クレームに保護適格性を与えるほど十分な発明概念を構成するものではない」。

「BASCOM 事件ではクレームが提供する技術的解決手段が特定されていたが、’379特許はそのような特定の技術的解決手段が存在しておらず、両者の差異は際立っている」。

クレームは「地域放送コンテンツを地域外の受信者に無線通信する機能を対象としており、その機能を実行するための特定の手段を対象とするものではない」。

Intellectual Ventures v. Symantec¹³⁵ (2016年9月30日)

(判決のポイント)

この特許は保護のタイムラグを縮小し、容量の問題をなくすものであると主張されたが、クレームは「例えばウィルス対策若しくはスパム対策ソフトウェアの自動アップデートを要求すること、又はそのようなソフトウェアの大容量化に対応する能力を持たせること、による保護のタイムラグ又は容量の問題を対象とする限定」が含まれておらず、技術的課題の特定の解決手段と判断されなかった。

¹³⁵ Intellectual Ventures I v. Symantec Corp. , 838 F.3d 1307, 120 U.S.P.Q.2d 1353 (Fed. Cir. 2016)

(CAFCの判断)

課題：「スパム e メール、及び e メールを使用したコンピュータウィルスの配信」。

解決手段：「e メール（及びその他のデータファイル）識別子を受信し、識別子に基づき e メールを特徴付けし、その特徴を通知する」ことによって、望ましくないコンテンツを含む e メールをフィルタリングする。

ステップ 1：抽象的アイデアである。

「e メール（及びその他のデータファイル）識別子を受信し、識別子に基づき e メールを特徴付けし、その特徴を通知すること...は抽象的アイデアである」。

「050 特許で主張されるクレームも、抽象的アイデアを対象とするものであると判断されたクレームと類似している。近年の *BASCOM Global Internet Services, Inc. v. AT& T Mobility LLC* では、『例えばユーザが一部のウェブサイトアクセスを防止する目的で] インターネットのコンピュータネットワークから引き出したコンテンツをフィルタリングする、コンテンツフィルタリングシステムに関するクレームが...抽象的アイデア [を対象とするもの] である』と判断した」。

ステップ 2：主題は保護適格性を有しない。

「本件クレームについても *BASCOM* 事件の場合から区別される。*BASCOM* 事件では、既存の技術的プロセスに対する改良を主張するために、『[インターネット] コンテンツをフィルタリングする先行技術に対して、構成要素の具体的な配置がどのように技術的に改良されているのか』、すなわち『十分に多目的用途を備えたフィルタの実施によって、多くの異なるユーザの嗜好に適応しながら、単一ロケーションにおいて遠隔的なインストールが可能となった』と説明した」。

「IVによると、保護のタイムラグは『マルウェア対策ソフト提供者がコンピュータウィルスを特定してから、その知識をユーザに配信するまでの時間である』。...容量の問題は『マルウェア及びスパムの急増』によってダウンロードすべきウィルス対策定義の量が増加することである。...しかし、主張されるクレームでは、例えばウィルス対策若しくはスパム対策ソフトウェアの自動アップデートを要求すること、又はそのようなソフトウェアの大容量化に対応する能力を持たせること、による保護のタイムラグ又は容量の問題を対象とする限定が含まれていなかった」。

Trading Techs. v. CQG (非先例) ¹³⁶ (2017年1月18日)

(判決のポイント)

保護適格性を有すると判断された。他の出願のクレームとの類似性により、保護適格性を主張することができる。「ある所定の機能とペアリングされた、特定の構成によるグラフィカルユーザインタフェース」。

¹³⁶ *Trading Technologies Int'l v. CQG Inc.*, __ Fed. Appx. __ (Fed Cir. 2017)

(CAFCの判断)

課題：「取引者が具体的な価格で注文の入力を試みたが、注文の入力及び実行前に市場が変動してその価格で取引できない。また市場の急激な変動によって、意図するものと異なる価格で取引が実行される状況も発生する」。

解決手段：「静的表示と併せて売値及び買値を動的に表示し、システムでは注文を価格の静的表示とペアリングし、変動した価格での注文入力を防止する」。

ステップ1：抽象的アイデアではない。

「地方裁判所は、争点とされる特許は情報をグラフィカルユーザインタフェース (GUI) 上で単に表示することをクレームしているのではないと説明した。本件クレームには、GUIの構成に直接関係する所定の機能とペアリングされた、特定の構成によるGUIが要求される。これは従来の技術水準において具体的に特定された課題を対象としており、それを解決するものである」。

ステップ2：主題は保護適格性を有する。

「[地方] 裁判所は静的な価格指数について、この電子取引システムを使用することによって取引者は更に効率的かつ正確な取引注文が可能となることから、発明概念であると特定した。裁判所はこのシステムを、コンピュータ若しくはインターネットのありふれた又は従来の使用から区別し、公知の処理を行うための従来のコンピュータによる実施と比較して、本件のGUIの特定の構成及びそれに対応する機能は、抽象的アイデアから逸脱したものであると結論づけた」。

「地方裁判所の判断は先例に従うものである。先例では、公知システムの機能における課題を解決する又は機能を向上させるための特定の技術的改変は、概して保護適格性を有する主題であると認識している」。

Thales Visionix Inc. v. United States¹³⁷ (2017年3月8日)

(判決のポイント)

Aliceの第2ステップに進むことなく第1ステップにて保護適格性ありと判断された事件である。

本事件では、追跡対象物に搭載された内部センサを使用する追跡システムに関する発明の保護適格性が問題となった。CAFCは、Diehrを引用し、クレーム発明は移動する参照フレームとの相対的な物体の方位を決定するために数学式を利用しているが、この方程式は位置及び方位情報を集計するだけのものであり、このような構成はDiehrのクレームと類似するとし、単なる抽象的アイデアを対象とするものではないと判断した。むしろ、移動プラットフォーム上での物体の慣性運動を追跡するための従来の解決手段の欠点に対し、従来と異なる態様で慣性センサを使用したシステム及び方法を対象としており、それによ

¹³⁷ Thales Visionix Inc. v. U.S., 850 F.3d 1343, 121 U.S.P.Q.2d 1898 (Fed Cir. 2017)

って移動する参照フレーム上の移動物体の相対的な位置及び方位の計測における誤差を減少させるものであると判断した。

クレームが従来と異なる態様で物理的構造を使用するものであれば、数学的計算が含まれている場合であっても、そのクレームは抽象的ではない。

(CAFCの判断)

課題：「本件特許の開示によると、移動プラットフォーム上での物体の慣性運動を追跡するための従来の解決手段には欠点があることが認識されている。これは、物体ベース及びプラットフォームベースの両方の慣性センサが地球との相対運動を計測し、追跡物体上の誤差補正センサが移動プラットフォームとの相対的な位置を計測するからである。[159特許] 1:23-42 参照。このデータの融合を試みると、移動プラットフォームが加速又は転回するとき、整合しない位置情報が生成される。同上を参照」。

解決手段：「159特許で開示された慣性センサは、地球に関する慣性の変化を計測する従来のアプローチを利用していない。同上 7:12-23 参照。これに代えて、プラットフォーム（例えば車輻）慣性センサは、プラットフォームのフレーム内における重力場を直接計測する。同上 7:12-49、図 3D を参照。次に物体（例えばヘルメット）の慣性センサは、移動プラットフォームのフレームとの相対的な位置情報を計算する。同上 7:41-67、8:1-17、図 3D 参照」。

ステップ1：抽象的アイデアではない。

「クレームは移動する参照フレームとの相対的な物体の方位を決定するために数学式を利用しているが、この方程式—慣性センサの配置及び物理法則の応用によって規定される—は、この構成において位置及び方位情報を集計するだけのものである。このような構成は、『成形中のプレス金型内のキャビティと接近した位置における』温度測定が要求された、Diehr 事件のクレームと類似するものである。Diehr, 450 U.S. at 179 n.5 参照。同上 187 に示すように、Diehr 事件のクレームはゴム製品の成形工程で『オーバーキュア』又は『アンダーキュア』となるおそれを減少させているが、それと同様に本件クレームは、システムにおける移動プラットフォーム上の物体を追跡する慣性システムの誤差を減少させるという結果をもたらす」。

「これらのクレームは連邦請求裁判所が判断しているように、『移動する参照フレームとの移動物体の相対的な位置を決定するための数学式』を利用した、単なる抽象的アイデアを対象とするものではない。Thales, 122 Fed. Cl. at 252 参照。むしろ、これらのクレームは、従来と異なる態様で慣性センサを使用したシステム及び方法を対象としており、それによって移動する参照フレーム上の移動物体の相対的な位置及び方位の計測における誤差を減少させるものである」。

ステップ2：ステップ2についての分析は不要。

Recognicorp. LLC v. Nintendo Co.¹³⁸ (2017年4月28日)

(判決のポイント)

発明を広く特徴化できる場合(すなわち、画像データの単なる符号化及び復号化)には、クレームが保護適格性を有する主題を対象としていないと判断する可能性が高くなる。「画像データを符号化及び復号化する特定のアプリケーション」をクレームしていれば異なる結果となったかもしれない。

(CAFCの判断)

「’303特許の発明が開示される前には、合成顔画像は『bitmap』『gif』『jpeg』などのファイル形式で保存されるのが典型的であった。しかし、これらのファイル形式は大量のメモリが必要となり、画像の圧縮によって画像品質が劣化することが多かった。これらの画像のデジタル送信は困難であった。’303特許は、必要なメモリ及びバンド幅が削減される各種画像クラスを介して画像を符号化し、更にその画像を復号化することによって、この課題を解決するものである」

ステップ1：抽象的アイデアである。

「本件方法は標準的な符号化及び復号化を反映させており、情報を送信するために長く利用されている抽象的概念である。Intellectual Ventures I LLC v. Capital One Fin. Corp., 850 F.3d 1332, 1340-41 (Fed. Cir. 2017) 参照(人間及び機械による読取が可能となるように符号化されたデータの組織化、表示及び操作は抽象的概念を対象とするものである)」。

「’303特許のクレームは、明らかに画像データの符号化及び復号化を対象としている。Enfish事件と異なり、クレーム1はコンピュータの機能を向上させるソフトウェア方法をクレームしていない。上記を参照。本件クレームは『単なるツールとしてコンピュータが記載されている[抽象的アイデア]に該当する方法』をクレームするものである」。

「本件はDigitech Image Technologies, LLC v. Electronics for Imaging, Inc., 758 F.3d 1344 (Fed. Cir. 2014)に類似するケースである。同事件で争点とされた特許のクレームは、数学的相関関係を通じた情報整理の抽象的アイデアを対象としていた。同上1350-51参照。ここで争点とされるクレームは、既存データを単純に新たな形式に整理することによって、『2つのデータセットを取り出して、それを単一のデータセットに組み合わせることを記載するものである』と説明されている。同上1351参照。データで始まり、アルゴリズムを加え、新たな形式のデータで終わるプロセスは、抽象的アイデアを対象とするものである。同上を参照。本件の場合、’303特許でクレームされた方法におけるユーザは、データで始まり、『少なくとも1回の乗法演算』を使用してデータを符号化し、新たな形式のデータで終わる。Digitech判決におけるAliceテストのステップ1の分析と、本件における分析との間に、実質的な差異は存在しないものと認められる」。

¹³⁸ RecogniCorp LLC v. Nintendo Co., 855 F.3d 1322, 122 U.S.P.Q.2d 1377 (Fed Cir. 2017)

ステップ2：主題は保護適格性を有しない。

「抽象的アイデアを対象とするクレームに単に数学公式を追加するだけで、自動的に保護適格性を有することにはならない。例えば *Clarilogic, Inc. v. FormFree Holdings Corp.*, ___ F. App'x ___, 2017 U.S. App. LEXIS 4769, 2017 WL 992528, at *3 (Fed. Cir. Mar. 15, 2017) を参照されたい。上記で説明したように、クレーム1は符号化及び復号化の抽象的アイデアを対象とするものである。数学公式の追加によってデータを他の形式のデータに単純に変更するだけでは、保護適格性を認めることができない。」

「ここで *RecogniCorp* は、画像データを符号化及び復号化する特定のアプリケーションを主張していない。実際のところクレーム1は、コンピュータさえも要求していない。この発明は口頭で、又は電話によって実施することができる。J.A. 28 (col. 4 ll. 59-63); J.A. 32 (col. 11 ll. 53-59)。独立クレーム36はコンピュータの使用をクレームしているが、これは私たちが認められないと警告しているもの、すなわち、抽象的アイデアを採用して、それをコンピュータに適用させるよう、ユーザに伝えることに他ならない。 *Versata Dev. Grp., Inc. v. SAP Am., Inc.*, 793 F.3d 1306, 1332 [115 USPQ2d 1681] (Fed. Cir. 2015)」。

Visual Memory LLC v. Nvidia Corp.¹³⁹ (2017年8月15日)

(判決のポイント)

Aliceの第2ステップに進むことなく第1ステップにて保護適格性ありと判断された事件である。

なお、Aliceの第1ステップにて保護適格性ありとした *Enfish* 事件の起草判事である Hughes 判事から反対意見が出されている。

本事件では、プログラム可能な動作特性を有するコンピュータメモリシステムに関する発明の保護適格性が問題となった。CAFCは、*Enfish* と *Thales* を引用し、クレーム発明は改良されたコンピュータメモリシステムを対象としており、カテゴリ別にデータを格納するという抽象的アイデアを対象としたものではないとして、第1ステップにより、抽象的アイデアではないと判断した。

(CAFCの判断)

課題:「従来のメモリシステムはそのシステムで使用されるために選定された特定のタイプのプロセッサに基づいて設計され最適化されたものであるため汎用性に欠けていた。プロセッサのタイプ毎に異なるメモリシステムを設計することは高価であり、当該システムにおいて他のタイプのプロセッサに置き換えることはその効率を低下させることになるであろう。メモリシステムは、多様なタイプのプロセッサで動作するよう設計可能であったが、当該設計の代償としてしばしばコンピュータの一部又は全体の性能を低下させた。」

¹³⁹ *Visual Memory LLC v. Nvidia Corp.*, ___ F.3d __ (Fed Cir. 2017)

解決手段:「クレーム1は、『1又は複数のプログラム可能な動作特性を有し、その特性は、コンピュータによりプロセッサのタイプに応じて構成され、キャッシュに格納されるデータのタイプを決定する』メモリシステムを要求している」。

ステップ1: 抽象的アイデアではない。

「’740特許のクレームは、改良されたコンピュータメモリシステムを対象としており、カテゴリ別にデータを格納するという抽象的アイデアを対象とするものではない」

「**Enfish**の自己参照型テーブルや**Thales**の移動追跡システムのように、このクレームは技術的な改良、すなわち、強化されたコンピュータメモリシステムを対象としている。’740特許のクレームは、『単にコンピュータがツールとして使われる抽象的アイデアとみなされるプロセス』にフォーカスしているのではなく、『コンピュータ能力における主張された特定の改良』—プロセッサのタイプに応じて構成することができる、プログラム可能な動作特性の使用—にフォーカスしている。そして、**Enfish**と**Thales**で問題となった特許のように、明細書にはその技術的改良によりもたらされる複数の利点が検討されている」。

「...このクレームは単に『プログラム可能な動作特性』を要求するものではない。最も広いクレーム、クレーム1でさえ、メインメモリとキャッシュメモリを備え、コンピュータにより、メモリシステムに接続されたプロセッサのタイプに応じて、あるタイプのデータをキャッシュメモリに格納するよう構成される、メモリシステムを要求している」。

ステップ2: ステップ2についての分析は不要。

なお、Aliceの第1ステップにて保護適格性ありとした**Enfish**の起草判事であるHughes判事が反対意見を出している。

「クレームは、『プログラム可能な動作特性』に対し具体的な限定を何ら与えていない...『プログラム可能な動作特性』はその特性に応じてデータを格納するという抽象的アイデアを実行するためのブラックボックスにすぎず、この特許はそれをどのように実現するのか詳細を示していない。...それゆえ、『プログラム可能な動作特性』というブラックボックスと従来からあるコンピュータ装置の結合が、コンピュータメモリシステムの特定の改良を構成するという多数意見には同意できない。’740特許は、どのように『プログラム可能な動作特性』を実現するかの記載がなく、他の誰かに創造的な (innovative) プログラミングの努力を要求するものであるため、コンピュータシステムの改良を対象として適切に記載されたものではない。」

「**Alice**のステップ2においては、...’740クレームは一般的なコンピュータに言及し、それを使って一般的なコンピュータの機能を実行するものである。これらは全て、カテゴリ別にデータを格納するという抽象的アイデアをコンピュータ環境上で『適用』するために使われる、ありふれた構成部品及び機能であり、発明概念を構成し抽象的アイデアを保護適格な発明に変換するのに十分ではない。」

この反対意見に対し、多数意見は反論している。

「特許明細書が当業者に対して、クレームされた発明をどのように実現するかを教示しているかどうかは、35 U.S.C. 112 条の実施可能要件の問題であり、101 条の保護適格性の問題ではない。」

「反対意見は、'740 特許の「創造的 (innovative)」努力は、コンピュータがキャッシュメモリのプログラム可能な動作特性を構成するのに要求される、プログラミングにあると捉えている。しかしこの捉え方は特許明細書の内容と整合しない。明細書によれば、発明者がその発明を、『異なるタイプのホストプロセッサにおいても効率的に動作可能なメモリシステム』の創出と捉えていることは明らかであり、...そしてこの特許はそのようなメモリシステムをどのように実現するかを記述している。」

C. 欧州

1 条約、審査基準

1. 1 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義

EPC¹⁴⁰52条には、発明について積極的な定義規定はないが、EPC52条(2)の対象は特許可能な発明ではないとして消極的に定義されている。

EPC52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対象又は行為それ自体 (as such)に関係している範囲内においてのみ、当該対象又は行為の特許性を排除する。

「発明は技術的分野に関係し（規則 42(1)(a)、技術的課題に関与し（規則 42(1) (c)、保護が求められている事項を請求の範囲中で規定できる技術的特徴（technical features）を備える（規則 43(1)）程度まで、「技術的性質（technical character）」を有していなければならない（F-IV,2.1 参照）」（欧州特許庁審査便覧¹⁴¹ G部 第I章）。

「EPCは「発明」とは何か定義していない。しかし第52条(2)には発明とみなさないものの非制限的リストが掲げられている。このリストの項目はすべて抽象的なもの（例えば発見、科学的理論等）又は技術的でないもの（例えば美的創造物又は情報の提示）のいずれかであることに留意されたい。これと対照的に、第52条(1)でいう「発明」は具体的かつ技術的な性質のものでなければならない（G-I,2(ii)参照）。これはいかなる技術分野であるかを問わない」（欧州特許庁審査便覧 G部 第II章「発明」「1. 一般的注意事項」）。

「審判部の確立された審決例に従い、『発明』という語は『技術的性質を有する主題』と解釈されるべきである」とされている（T258/03, 理由 3.1）。

本章において、本文の下線は本報告書の記載にあたり付加したものである。

¹⁴⁰ 「欧州特許庁欧州特許付与に関する条約」（日本語訳），JPO, URL:

<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/epo/jyouyaku.pdf>

“The European Patent Convention”, EPO, URL: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc.html>

¹⁴¹ 「欧州特許庁審査便覧」EPO 編/AIPPI・JAPAN 訳（一部表記を調整、以下同様。）

“Guidelines for Examination in the European Patent Office”, EPO, URL:

<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html>

1. 2 発明が特許されるための要件

(1) 明示的要件：

- ・いずれかの技術分野に属する発明であること (EPC52 条(1))
- ・産業上の利用可能性を有すること (EPC52 条(1), 54 条)
- ・新規性を有すること (EPC52 条(1), 56 条)
- ・進歩性を有すること (EPC52 条(1), 57 条)

(2) 黙示的要件：

- ・発明が当業者により実施可能であること (EPC83 条)
- ・発明は技術的分野に関係し (規則 42(1)(a))、技術的課題に関与し (規則 42(1)(c))、保護が求められている事項を請求の範囲中で規定できる技術的特徴 (technical features) を備える (規則 43(1)) 程度まで、「技術的性質 (technical character)」を有していなければならない (F-IV,2.1 参照)。

(欧州特許庁審査便覧 G 部 第 I 章)

EPC 第 54 条 新規性

- (1) 発明は、それが技術水準の一部を構成しない場合は、新規であると認められる。
 - (2) 欧州特許出願の出願日前に、書面若しくは口頭、使用又はその他のあらゆる方法によって公衆に利用可能になったすべてのものは技術水準を構成する。
 - (3) また、その出願の出願日が(2)にいう日の前であり、かつ、その日以後に公開された欧州特許出願の出願時の内容も技術水準を構成するものとみなされる。
- ...

EPC 第 56 条 進歩性

発明は、それが技術水準を考慮した上で当該技術の熟練者にとって自明でない場合は、進歩性を有するものと認める。第 54 条(3)にいう書類が技術水準に含まれる場合は、そのような書類は、進歩性の有無を判断する際には、考慮されない。

EPC 第 57 条 産業上の利用性

発明は、それが農業を含む産業の何れかの分野において生産し又は使用することができる場合は、産業上の利用可能性を有するものと認められる。

EPC 第 83 条 発明の開示

欧州特許出願は、当該技術の熟練者が実施することができる程度に明確かつ十分に、発明を開示しなければならない。

1. 3 CS 関連発明等の定義

1. 3. 1 CS 関連発明の定義

欧州特許庁審査便覧 F 部第 IV 章「3.9 コンピュータ実施発明を対象とする請求の範囲」では、以下のように記載されている。

「「コンピュータ実施発明 (CII)」¹⁴²という表現は、コンピュータ、コンピュータネットワーク若しくはその他のプログラム可能な装置を含む請求の範囲であって、クレーム発明において表面上 1 つ又は複数の特徴がプログラムによって実現されるものを対象とする。」

1. 3. 2 BM 関連発明の定義

BM 関連発明について、特に定義されていない。

1. 4 CS 関連発明等が特許可能な発明として認められるか

1. 4. 1 CS 関連発明

コンピュータプログラム「それ自体」でない CS 関連発明は特許の対象となり得る。「コンピュータプログラム」は EPC52 条(2)で掲げられた項目に含まれているが、クレームされた主題が技術的性質を含む場合には、EPC52 条(2)及び(3)の規定によって特許性を排除されない (欧州特許庁審査便覧 G 部第 II 章「3.6 コンピュータプログラム」)。

1. 4. 2 BM 関連発明

純粋なビジネス方法「それ自体」は特許の対象ではないが (EPC52 条(2)(3))、コンピュータにより実現される発明としてクレームされた場合は認められ得る。

欧州特許庁審査便覧 G 部第 II 章では、「3.5 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」の項を設けて、以下のように記載されている。

「ビジネスを行う方法は、それが不特定の技術的手段を利用する可能性を含む場合、又は実用性を備えている場合であっても、特許性が排除される (T 388/04 参照)。

...

請求の範囲が、ある計画の少なくともいくつかのステップを実行するためのコンピュータ、コンピュータネットワーク若しくはその他のプログラム可能な従来装置、そのためのプログラム、又はそのプログラムの記憶媒体を特定している場合には、技術的特徴と非技術的特徴とで混成されており、その技術的特徴がコンピュータ又はそれと同等のプログラムされた装置を対象とする可能性がある。この場合に請求の範囲は「コンピュータ実施発明」として審査される (G-II.3.6 参照)。」

¹⁴² “computer-implemented invention”

1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準¹⁴³

以下、欧州特許庁審査便覧に基づき記載する。

1. 5. 1 保護適格性の審査基準

欧州特許庁審査便覧 G 部第 II 章では、「2. 審査実務」において、以下のように記載されている。

「出願の主題が第 52 条(1)の趣旨の発明であるか否か考慮するときに審査官が留意しなければならない一般的な事項が 2 つある。第 1 に第 52 条(2)に基づく特許性の排除は、出願が排除される主題それ自体に関する限り適用される (第 52 条(3))。第 2 に請求の範囲の主題は、クレームしている主題が技術的性質を有しているのか否かを判断する目的で、全体として考慮すべきである。これを有していなければ第 52 条(1)でいう発明は存在しない。

...

第 52 条(1)でいう発明が存在するのか否かの基本的テストは、主題が産業上の利用可能性があるのか、新規性があるのか、進歩性を含むのか否かの問題とは異なる、別個の点であることにも留意しなければならない。技術的性質は先行技術を参酌せずに評価すべきである(G 3/08 で確認された T 1173/97 を参照)。」

(1) コンピュータプログラム

「コンピュータプログラム」は EPC52 条(2)で掲げられた項目に含まれているが、クレームされた主題が技術的性質を含む場合には、EPC52 条(2)及び(3)の規定によって特許性を排除されない (欧州特許庁審査便覧 G 部第 II 章 「3.6 コンピュータプログラム」)。

欧州特許庁審査便覧 G 部第 II 章では、「3.6 コンピュータプログラム」の項を設けて、以下のように記載されている。

「請求の範囲自体でクレームしているコンピュータプログラムは、コンピュータにおける実行又はロード中に、プログラム (ソフトウェア) とそれを実行するコンピュータ (ハードウェア) との間の「通常の」物理的作用を超えた更なる技術的効果をもたらす可能性があれば特許性が排除されない (T 1173/97 及び G 3/08 参照)。プログラムの実行における通常の物理的効果、例えば電流などはそれ自体がコンピュータプログラムに十分な技術的性質を与えるものといえず、更なる技術的効果が要求される。更なる技術的効果は先行技術において知られていてもよい。」

「同様に、コンピュータのプログラム作業はすべて機械によって実行可能な方法の定義に関係していることから技術的考察を含むものといえるが、それ自体は、プログラム作業の結果としてのプログラムが技術的性質を備えていることを示すには不十分である。この

¹⁴³ 欧州特許庁審査便覧のコンピュータ実施発明に関するインデックスが下記にまとめられている。

“Index for Computer-Implemented Inventions”, EPO, URL:

<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines/cii-index.html>

場合のプログラムには何らかの処理を実行するコンピュータアルゴリズムの「単なる」発見を超える、技術的考察があったことが要求される (G 3/08)。」

「技術的手段を定義又は使用するクレーム主題は第52条(1)で意味する発明といえる (G 3/08 で確認された T 424/03 及び T 258/03 を参照)。これは技術的手段が公知であっても適用される。例えばコンピュータ、コンピュータネットワーク、プログラムを搬送する読取可能な媒体などを請求の範囲に含むことによって、クレーム主題に技術的性質が生じる。」

「コンピュータプログラムに関するクレーム主題が技術的性質を持たない場合には、第52条(2)及び(3)に基づき拒絶すべきである。主題が技術性に関するテストを通過すれば、審査官は新規性及び進歩性の問題に進むべきである (G-VI 及び VII 参照)。」

(2) データ検索、フォーマット及び構造

データ構造及びデータフォーマットは、EPC52条(2)の「情報の提示」に関連し、欧州特許庁審査便覧 G 部第 II 章では、「3.7.2 データ検索、フォーマット及び構造」の項を設けて、以下のように記載されている。

「コンピュータが実行するデータ構造 (T 1194/97 参照) 若しくはコンピュータが実行するデータフォーマットであって媒体上又は電磁搬送体として具現化されているものは (保存媒体は技術的生成物であるから) 技術的性質を有しており、したがって第52条(1)で意味する発明である。

...

データ構造それ自体は単なる静電メモリの配列である。したがってデータ構造それ自体をクレームしている場合には、それを実行する方法が存在していないのであるから技術的効果を直接特定することができない。さらにクレームされたデータ構造は異なるアルゴリズム又は方法と組み合わせてまったく異なる目的で使用できるかもしれない。

これらの理由から審査官は、クレームされたデータ構造がシステムの技術的特徴又は対応する方法ステップを本来的に含んでおり、それによって技術的効果の基礎を構成するか否かをチェックすべきである。」

(3) 情報の提示

2017年11月に欧州特許庁審査便覧 G 部第 II 章の「3.7 情報の提示」及び「3.7.1 ユーザーインターフェース」が全面改訂され記載の充実が図られた。概要を示す。

第52条(2)(d)で意味する情報の提示とは、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、及び提示する態様の両方に関係する (T 1143/06、T 1741/08)。これは視覚情報に限定されず、例えば音響、触覚情報など、その他の提示様式も対象となる。

さらに、利用者に対する情報の伝達は、その情報を処理、保存又は送信する技術システムに向けた、情報の技術的な提示から区別される。

第52条(2)及び(3)に基づき特許性が排除されるのか否かを評価する場合には、クレーム主題を全体として評価しなければならない (G-II, 2)。

クレーム主題は全体として特許性が排除されないことが確定すると、その他の特許性要件、特に新規性及び進歩性に関して審査される (G-I, 1)。

進歩性の評価では情報の提示に関する特徴を分析し、その特徴が、発明の内容からみて、技術的目的にかなう技術的效果を生じさせることに寄与するか否かを決定する。これに該当しない場合には、技術的に寄与しないものとなり、進歩性を示す裏付けとならない (G-VII, 5.4)。

情報の提示を定義する特徴は、それが人間と機械との継続的及び／又は協力的な相互作用による技術的タスクの遂行において利用者を支援するものと信じていることができる (credibly) 場合、技術的效果を生じさせる (T 336/14 及び T 1802/13)。利用者が技術的タスクを遂行するための支援が、その特徴と客観的に、信頼性及び因果関係を伴い連関している場合には、そのような技術的效果を達成すると信じていることができるものとみなされる。これは、主張される効果が、利用者の主観的な関心又は嗜好によって左右される場合には該当しない。

情報の提示に関する特徴は、概して次を特定するものと考えられる。

- (i) 提示される情報の認識内容、すなわち「何を」提示するののかに関する定義
- (ii) 情報を提示する態様、すなわち情報を「どのように」提示するののかに関する定義

(i) 何を (いずれの情報を) 提示するのか?

利用者に提示される情報の認識内容が、技術システム内で優越する内部状態に関するものであり、利用者による技術システムの適切な操作が可能になる場合、それは技術的效果を有する。技術システム内で優越する内部状態とは、運用モード、技術条件、システムの内部機能に関する事象などであり、動的に変化し、自動的に検出される。その提示によって利用者は、例えば技術的誤作動の防止など、システムとの相互対応が容易になることが多い (T 528/07)。

機械の技術的特性又は潜在的状態、装置の仕様、動作コマンドなどに関する、静的な又は設定済の情報は、装置内で優越する内部状態としての資格を満たさない。静的な又は設定済の情報の提示が、技術的タスク前の単なる非技術的タスクについて利用者を支援する効果のみを有する場合、それは技術的に寄与しない。例えば装置を設定する前に、利用者が各操作ボタンの順列を知る又は記憶する必要がないという効果は、技術的效果ではない。

カジノゲーム、ビジネス方法、抽象的シミュレーションモデルの状態など、コンピュータシステムが実行する非技術的アプリケーションの状態を提示する情報は、非技術的情報を構成する。このタイプの情報は、技術的タスクに関係しない、もっぱら利用者による主観的な評価又は非技術的な意思決定を目的としている。このような情報は、最終的にプロ

セッサ又はメモリの状態が変化する場合であっても、技術的情報としての資格を満たさない。

(ii) どのように情報を表示するのか？

このカテゴリの特徴は、概して（例えば画面上で）情報を利用者に伝達する形式若しくは配置、又はそのタイミングを特定することである。この例として、情報伝達のみを目的としてデザインされた図表が挙げられる。

具体的な図表又は配置における情報の視覚化を定義する特徴は、その図表又は配置を見た者が、特に魅力的、明快、論理的であると直感的に考える方法で情報を伝達している場合であっても、通常であれば技術的に寄与するものとみなされない。

限定的に利用可能な画面スペースに対処することは、人間が視認する情報の提示デザインの一部であり、したがってそれ自体が技術的な表示ではない。例えば1つの画像を表示し、それを連続して他の画像に置き換えていくことによって、限定的な表示エリアに複数の画像の一覧を表示するという一般的なアイデアは、技術的考察に基づくものではなく、配置デザインの問題である。同様に、各ウィンドウの間の「余白」を除去することによって、利用可能な画面スペース内にオブジェクトを配置することは、雑誌の表紙レイアウトに適用されるものと同じレイアウト原則に従うものであり、技術的考察が含まれない。

一部の例外的な状況において、人間と機械との継続的な相互作用を容易にする又は利用者が技術的タスクの遂行を可能とする提示の態様から、技術的効果が生じることがある。例えば低解像度で複数の画像を並べて表示し、利用者の高解像度での画像の選択及び表示を可能とすることは、保存された画像を利用者が双方向で検索して取り出す技術的タスクの更に効率的な遂行を可能とする技術的ツールの形式で、利用者に情報を伝達するものである。異なる解像度でデジタル画像を保存することから、複数画像の一覧の同時表示を可能とする技術的効果が生じる（T 643/00）。その他の例として、サッカーのテレビゲームにおいて、直近のチームメイトが画面外にいる場合、画面の縁部にガイドマークを動的に表示することによって、そのチームメイトの位置を利用者に伝達する具体的な態様は、相反する技術的要件、すなわち、画像の拡大部分を表示しつつ、その表示エリアと比べて広い、関心のあるゾーンの全体像を維持すること、を解決し、人間と機械との継続的な相互作用を容易にするという、技術的な目的に資するものである（T 928/03）。

更なる例として、外科医の視覚的支援に関して、外科手術中に医療用球関節インプラントの現在の配置が表示され、それによって外科医はインプラントを更に正確に位置させることが可能になると信じることができる場合には、技術的効果を示すものと考えられる。

さらに、情報が事前かつ適時に提示され、それによって利用者は、恣意的な順列による、又は、美的考察又は非技術的な嗜好若しくは制約に基づく情報の提示と比較して、更に効率的又は正確な態様で技術的タスクの遂行が可能になる場合も、技術的効果が生じる可能性がある。

人間生理学に依存する効果

情報を提示する態様が利用者の心理に与える効果が、心理学的又はその他の主観的要因に依存するのではなく、人間生理学を基礎とする物理的パラメータであって正確に定義可能なものに依存する場合、その効果は技術的效果としての資格を満たす。この場合、情報を提示する態様は、それが技術的效果に寄与する範囲内で、技術的に寄与する。例えば複数のコンピュータ画面のうち、利用者が現時点で視覚的に注目している近傍の画面の1つに通知を表示することは、それが（例えば複数の画面の1つに恣意的に配置する場合と比較して）即座に視認される保証性が上下するという技術的效果を有する。これと対照的に、（例えばすべての通知と比較して）緊急通知だけを表示する決定は、心理学的要因のみを基礎としており、したがって技術的に寄与しない。情報の過負荷及び混乱を最小限に抑えることそれ自体は、技術的效果の資格を満たすものとみなされない（T 862/10）。その他の例として、複数画像のストリーム表示であって、スムーズな遷移を達成する目的で、人間が視覚的に認識する物理的特性に基づき、連続する複数の画像間における遅延及び変化のパラメータを計算するものは、技術的に寄与するものと考えられる（T 509/07）。

（例えば視覚的又は聴覚的な刺激による）情報が、ある者に生理学的反応（例えば無意識の注視）を生じさせる目的で提示され、それが医学的状态（例えば視力、聴覚異常、脳障害）を評価する意味で測定可能である場合、その情報の提示は技術的效果を生じさせるものと考えられる。

利用者の精神活動に依存する効果

クレーム主題が利用者に情報を提示するという特徴を含む場合には、カテゴリ(i)又は(ii)のいずれであっても、利用者による評価が関係する。このような評価それ自体は精神活動（第52条(2)(c)）であるが、精神活動に関係するという単なる事実のみによって、必ずしも非技術的な主題に該当するとは限らない。例えば上述したT 643/00では、利用者が低解像度の複数画像の一覧に基づき評価を行い、それによって希望する画像を配置して客観的に認識する。・・・この解決手段は、このような特定の配置で複数の画像を表示しなければ不可能と考えられる、選択入力メカニズムを提供するものである。

他方、提示される情報の選択又はレイアウトが人間の心理のみを目的対象としており、特に利用者の非技術的な決定（例えば各製品の特性を示す図表に基づき、いずれの製品を購入するのか決定すること）を支援する場合には、技術的に寄与しない。

ユーザインターフェース

ユーザインターフェース、具体的にいえばグラフィックユーザインターフェース（GUI）は、人間と機械との相互作用の一部として情報を提示し、それに応答する入力を受信する特徴を含む。入力には機械の所定のプロトコルとの適合性が要求されるが、その一方で出

力は概して利用者の主観的な嗜好によって定められることから、利用者の入力を定義する特徴は、データの出力及び表示のみに関する場合と比較して技術的性質を有する可能性が高い。美的考察、利用者の主観的な嗜好、管理規則などによって定められる、メニューのグラフィックデザインに関する特徴（その外観及び感触など）は、メニューを基礎とするユーザインタフェースの技術的性質に寄与しない。

テキスト入力、選択の実行、コマンド送信など、利用者の入力を可能とするメカニズムを特定する特徴は、通常であれば技術的に寄与するものと考えられる。例えば GUI において代替的なグラフィックのショートカットを提供し、利用者が文書アイコンをプリンタのアイコン上に繰り返しドラッグさせることによって、印刷作業の開始及び印刷枚数の設定など、異なる複数の処理条件の直接設定を可能とすることは、技術的に寄与するものである。他方、作業中の利用者の精神的な決定プロセスのみを容易にする情報の提示による利用者の入力支援（例えば利用者が何の入力を希望するのか決定するための支援）は技術的に寄与するものとみなされない（T 1741/08）。

予測入力メカニズムの提供による、コンピュータシステムでのテキスト入力における利用者の補助は、それ自体が技術的機能であるが、その提案を生成するために使用される規則であって、純粋に言語的考察を反映させたものは、技術的に寄与しない。

利用者の動作の単純化又は更に利用者により便利な入力機能の提供などの効果を実際に達成することが、利用者の主観的な能力又は嗜好のみに依存する場合、そのような効果は解決すべき客観的な技術的課題の基礎を構成しない。例えば同じ入力の実行に必要な相互作用の数を削減することが、単に利用者の熟練度又は主観的な嗜好に依存して生じる利用パターンの一部を現実化したただけであれば、その達成は信じるできない。

ジェスチャー又はキーストロークなど、利用者の主観的な嗜好、慣習又はゲーム規則を単に反映させただけであり、物理的な人間工学上の利点が客観的に確立されない入力の態様は、技術的に寄与しない。ただし、ジェスチャーの更に迅速かつ正確な認識、又は認識実行時の装置の処理負荷の削減などを可能とする、パフォーマンスを重視した入力検出の改良は、技術的に寄与するものといえる。

1. 5. 2 進歩性の審査基準

EPO における進歩性判断の考え方は、欧州特許庁審査便覧 G 部第VII章「進歩性」にまとめられている。まず、EPO における進歩性判断で特徴的な、「課題及び解決のアプローチ（problem-and-solution approach）」について触れた後、特に CS 関連発明等に関係すると思われる、「技術的特徴と非技術的特徴とを含む請求の範囲」（欧州特許庁審査便覧 G 部第VII章 5.4）について記載する。

欧州特許庁審査便覧 G 部第VII章では、「5. 課題及び解決のアプローチ」において、以下のように記載されている。

(1) 課題及び解決のアプローチ (problem-and-solution approach)

「客観的かつ予測的な方法で進歩性を評価するために、いわゆる「課題及び解決のアプローチ (problem-and-solution approach)」を適用すべきである。したがってこのアプローチから逸脱することは例外的とすべきである。

課題及び解決のアプローチには次の3つの主要段階がある。

- (i) 「最も近接する先行技術」を決定する。
- (ii) 解決すべき「客観的な技術的課題」を確定する。
- (iii) 最も近接する先行技術及び客観的な技術的課題から着手して、クレームされた発明が当業者に自明であったのか検討する。」

①最も近接する先行技術の決定

「最も近接する先行技術 (the closest prior art) とは単一の引用例で開示している複数の特徴の組合せであり、発明に到達するための最良の出発点を構成するものである。最も近接する先行技術を選択するとき最初に考慮すべきは、その発明と類似する、又は少なくともクレームされた発明と同一若しくは非常に近い関係を有する技術分野に属する、目的若しくは効果に注目することである。実際のところ、最も近接する先行技術は通常、クレームされた発明に類似する用途に対応しており、その発明に到達するために最小限の構造的若しくは機能的な変更を要求するものである (T 606/89 参照)。」

②客観的な技術的課題の構成

「第2段階では解決すべき技術的課題を客観的な方法で確定する。これを実行するために、クレームされた発明と最も近接する先行技術との間で、出願 (又は特許)、最も近接する先行技術、及び (構造的又は機能的な) 特徴に関する差異 (クレームされた発明の「顕著な特徴 (distinguishing feature(s))」とも呼ばれる) を検討し、顕著な特徴から生じる技術的効果を特定し、次に技術的課題を構成する。

独立しても、又はその他の特徴と組み合わせられても、発明の技術的性質に貢献しないと思われる特徴は、進歩性の存在を裏付けるものとならない (T 641/00 参照)。この状況は例えば、ある特徴が技術的でない課題、例えば特許性が排除される分野における課題のみに貢献する場合に生じる可能性がある (G-II,3、及びサブセクション参照)。」

「課題及び解決のアプローチにおける技術的課題とは、発明が最も近接する先行技術を超えて提供する技術的効果を与えるため、最も近接する先行技術を変更する又は適応させる目的及び役割を意味する。したがって技術的課題は、「客観的な技術的課題 (objective technical problem)」と称されることが多い。」

「客観的な技術的課題は解決の指標を含んでいないものとして構成しなければならない点に留意されたい。」

③「できたであろう・したであろう」のアプローチ (Could-would approach)

「第3段階で答える問題は、技術的課題に直面している当業者を促して、先行技術の教示内容を参酌しながら最も近接する先行技術を変更し又はそれに適応させ、その結果、請

求の範囲の条件に該当するものまで到達し、それによって発明が達成しようとしたものを達成したであろう（単に「できたであろう（could）」ではなく、したであろう（would））先行技術全体としての教示が存在するの否かである（G-VII,4 参照）。

換言すればここで重要になるのは、当業者が最も近接する先行技術を適用又は変更することによって発明に到達することができたものと考えられるの否かではなく、当業者が先行技術によって、客観的な技術的課題を解決することができるという希望、又はいくらかの改善若しくは進展があるという期待をもって、そうすることを誘発されたので、それをしていただろうものと考えられる（would have done）の否かである（T 2/83 参照）。

（2）技術的特徴と非技術的特徴とを含む請求の範囲

「請求の範囲が技術的特徴（technical features）と非技術的特徴（non-technical features）とで混成されることは正当であり、コンピュータ実施発明でよく見られる事例である。非技術的特徴がクレーム主題の主要部分を構成することも認められる。ただし第 52 条(1)、(2)及び(3)の見地から、第 56 条に基づく進歩性には、技術的課題に対する非自明な技術的解決手段が要求される（T 641/00、T 1784/06）。」

「このような混成タイプの発明の進歩性を評価するときには、発明の技術的性質に貢献する特徴すべてを考慮する。このような特徴には、分離して見ると非技術的であるが、その発明に関して、技術的用途に供される技術的効果を生み出すことに貢献し、それによって実際に発明の技術的性質に貢献する特徴も含まれる。しかし、発明の技術的性質に貢献しない特徴は、進歩性の存在を裏付けることができない（T 641/00）。この状況が生じる例として、ある特徴が、非技術的課題、例えば特許性が排除される分野（G-II.3、及びサブセクション参照）における課題の解決のみに貢献する場合などが挙げられる。」

「混成タイプの発明については、発明の技術的性質に貢献しない特徴に基づき進歩性を認めない一方で、実際に貢献する特徴すべてを適切に特定して評価時に考慮することを確約して、課題及び解決のアプローチを適用する。」

「次の各ステップは、混成タイプの発明に課題及び解決アプローチを適用する場合の概要を示すものである。

- (i) 発明の技術的性質に貢献する特徴を、その発明において達成される技術的効果に基づき決定する（G-II,3.1 から 3.7 参照）。
- (ii) ステップ(i)で特定された発明の技術的性質に貢献する特徴に基づき、先行技術における適切な出発点を、最も近接する先行技術として選択する（G-VII,5.1 参照）。
- (iii) 最も近接する先行技術との差異を特定する。請求の範囲全体からみて、これらの差異による技術的効果を決定し、その差異から、技術的に貢献する特徴、貢献しない特徴を特定する。
 - (a) （非技術的な差異でなくても）差異が存在しない場合には第 54 条に基づく拒絶理由を提起する。
 - (b) 差異が技術的に貢献しなければ第 56 条に基づく拒絶理由を提起する。先行技術に対する技術的貢献が存在しない場合には、クレーム主題が進歩性を持たない旨を拒絶理由とすべきである。

(c) 差異が技術的に貢献する特徴を含む場合には、次を適用する。

- これらの特徴によって達成される技術的效果に基づき、客観的な技術的課題を構成する。さらに、その差異に技術的に貢献しない特徴が含まれている場合には、その特徴、又は発明によって達成されるいずれかの非技術的效果を、当業者に「与えられる」ものの一部として、特に満たされるべき制約として、客観的な技術的課題に盛り込むことができる (G-VII,5.4.1 参照)。
- 客観的な技術的課題についてクレームされた技術的解決手段が当業者にとって自明であれば、第56条に基づく拒絶理由を提起する。

「発明の技術的性質に貢献する特徴を決定するときは、ステップ(i)における請求の範囲の特徴すべてについて行うべきである (T 172/03、T 154/04)。ただし実務上、この作業は複雑であるために、審査官は通常であれば、一見しての判断のみに基づきステップ(i)の判断を行い、ステップ(iii)の冒頭において、更に詳細な分析を行うことができる。ステップ(iii)では、選択された最も近接する先行技術に対する差異によって達成される技術的效果を決定する。これらの差異が発明の技術的性質に貢献する程度は、これらの技術的效果に関して分析される。この分析は差異に関するものに限定されるが、ステップ(i)において実行されるものと比較して、更に詳細な内容及び更に具体的な基礎に基づき行うことができる。したがって、ある特徴がステップ(i)において一見して発明の技術的性質に貢献しないものとみなされたが、更に入念な検証によって、実際には貢献することが明らかにされる場合がある。これと反対の状況もあり得る。この場合には、ステップ(ii)における最も近接する先行技術の選択を見直す必要があるかもしれない。」

「客観的な技術的課題を構成するときには、技術的に貢献しない特徴、又は発明によって達成される何らかの非技術的效果を、例えば当業者に課される要求仕様 (requirements specification) の形式で、技術的課題が投げ掛ける一定の枠組みとして記載することができる。これらの原則に従い技術的課題を構成する目的は、発明の技術的性質に貢献する特徴のみに基づき進歩性が認められることを確約するためである。客観的な技術的課題を構成するために利用される技術的效果は、最も近接する先行技術からみて、出願時の出願から引き出すことができるものでなければならない (G-VII,5.2)。」

オンライントレーニングモジュール “Patentability of CII at the EPO” (2016)

上記ステップの理解に、オンライントレーニングモジュール ”Patentability of CII at the EPO”¹⁴⁴の p27～30 が有益である。

客観的かつ整合性のある審査を行うために、混成タイプのクレームでは、いずれの特徴が発明の技術的性質に寄与するのか決定するよう評価しなければならない。

¹⁴⁴ “Patentability of CII at the EPO”, EPO, URL: <https://e-courses.epo.org/wbts/cii/index.html>
他に、”Examination of computer-implemented inventions at the European Patent Office with particular attention to computer-implemented business methods” (OJ EPO 11/2007, p594) も有益である。

この評価は、発明の特徴の中で、分離して捉えたときに非技術的である、すなわち EPC 第 52 条(2)で意味する対象又は活動を構成するものを特定することから始まる。残りの特徴は技術的性質を有しており、クレーム発明の技術的特徴と呼ぶことができる。

これに続き、発明の技術的性質に寄与する特徴一式が特定される。概して、発明の内容に関して、いずれかの非技術的な特徴が、技術的目的に資する技術的效果を生じさせ、それによって発明の技術的性質に寄与するのかが否かが検証される。このような特徴は、技術的特徴と併せて、進歩性の評価において考慮される特徴一式を構築する。

そして最後に、特定された一式のものに含まれる特徴すべてが進歩性の評価において考慮される。

(3) 具体例

欧州特許庁審査便覧 G 部第 VII 章 5.4.2 には、上記「(2) 技術的特徴と非技術的特徴とを含む請求の範囲」による課題及び解決アプローチのステップの適用例が示されている。

以下は、例 1 として記載されている事例で、T 1670/07 及び T 279/05 から採用した事例であり¹⁴⁵、T 641/00 (COMVIK) で展開されたアプローチの典型的な適用例である。ステップ(iii)では、最も近接する先行技術との差異に、技術的貢献を示す特徴が含まれているのかが否かを確認するために、技術的效果が詳細に分析されている。

クレーム 1:

携帯装置上でのショッピングを簡便化する方法であって、

- (a) 利用者は購入すべき複数の製品を選択し、
- (b) 携帯装置は前記選択製品及び前記装置の位置をサーバに送信し、
- (c) 前記サーバは販売者のデータベースにアクセスし、少なくとも 1 つの前記選択製品を提供する販売者を特定し、
- (d) 前記サーバは、前記装置の位置及び前記特定された販売者にに基づき、過去の要求において決定された最適のショッピングツアーを保存しているキャッシュメモリにアクセスすることによって、前記選択商品についての最適のショッピングツアーを決定し、
- (e) 前記サーバは、前記最適のショッピングツアーを前記携帯装置に送信して表示することを特徴とするもの。

ステップ(i): 一見すると技術的性質に貢献する特徴は、キャッシュメモリを備え、データベースに接続される、サーバコンピュータに接続される携帯装置からなる配信システムであると特定される。

ステップ(ii): 最も近接する先行技術文献として、携帯装置上でのショッピングを簡便化する方法を開示する文献 D1 が選択され、それによると、利用者は単一の製品を選択し、

¹⁴⁵ 欧州特許庁審査便覧 2016 年版においてこのように記載されていた。

サーバは利用者から最も近い場所で選択製品を販売している販売者を決定し、この情報を前記携帯装置に送信する。

ステップ(iii)：クレーム1の主題と文献D1との差異は次のとおりである。

- (1) 利用者は（単一製品のみではなく）複数の購入製品を選択することができる。
- (2) 複数の製品を購入する「最適のショッピングツアー」が利用者に提供される。
- (3) 最適のショッピングツアーは、過去の要求において決定された最適のショッピングツアーを保存しているキャッシュメモリにアクセスすることによって決定される。

差異(1)及び(2)は、これらの製品を販売する訪問店舗を順番に並べたリストの生成を定義していることから、根底にあるビジネス概念の改良を示すものである。技術的用途には供されず、これらの差異から技術的効果を特定することはできない。したがって、これらの特徴はD1を上回る程度まで技術的に貢献しない。他方、差異(3)は差異(1)及び(2)の技術的实施に関するものであり、キャッシュメモリに保存された過去の要求にアクセスすることによって、最適のショッピングツアーを迅速に決定することを可能とする技術的効果を有している。

ステップ(iii)(c)：客観的な技術的課題は、ある技術分野における専門家としての当業者の観点から構成される (G-VII.3)。このような当業者は、ビジネス関連事項における何らかの専門家とみなされる。本件の場合、この当業者は情報技術の専門家であって、現実の状況における要求仕様の形式と同様に、解決すべき技術的課題を構成する一部として、ビジネスに関する特徴(1)及び(2)の知識を得ているものと定義することができる。したがって客観的な技術的課題を構成するものは、差異(1)及び(2)によって定義される、満たされるべき制約として示されている非技術的なビジネス概念を技術的に効率の良い態様で実施するために、D1の方法をどのように改良するのかに關係する。

自明性：要件(1)に基づき、D1で使用されている携帯装置を採用して、利用者が1つではなく複数の製品を選択可能とすることは、当業者にとってありふれた事項であったと考えられる。また、D1における最も近い場所の販売者を同様に決定するサーバから類推すれば、(要件(2)から生じる)最適のショッピングツアーを決定する作業をサーバに割り当てることも自明であったと考えられる。客観的な技術的課題には、技術的に効率の良い実施が更に要求されることから、当業者であれば、ショッピングツアーを決定するための効率の良い技術的实施態様を模索したのであろう。ここで2番目の先行技術文献D2は、訪問すべき複数の場所をリストアップした、旅行中の移動を決定するための旅行計画システムを開示しており、この技術的課題を対象としている。この目的でD2のシステムは、過去の問合せ結果を保存したキャッシュメモリにアクセスする。したがって当業者であれば、D2の教示内容を検討し、D1のサーバを適用することによって、D2に提示されているキャッシュメモリにアクセスし、これを利用して、最適のショッピングツアーの決定、すなわち差異(3)を技術的に効率よく実施する手段を提供したものと考えられる。したがって、第52条(1)及び第56条で意味する進歩性が欠如している。

注記：ステップ(iii)(c)において、ビジネス概念の非技術的な改良が、満たされるべき制約として当業者に示されている。ここで新たなビジネス概念が革新的なものであるのか否かは、進歩性の評価には無関係であり、進歩性は技術的に実施される特徴を基礎として評価しなければならない。

1. 6 CS 関連発明等の審査基準における特記事項

なし。

1. 7 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式

欧州特許庁審査便覧 F 部 第IV章「3.9 コンピュータ実施発明を対象とする請求の範囲」では、コンピュータ実施発明 (CII) のクレームについて記載されている。

一般的なタイプのコンピュータ実施発明は、すべての方法ステップが、その発明が意味するところの汎用データ処理機能を提供する、コンピュータプログラムの命令実行手段によって完全に実行可能な主題に関するものである。次に示すリストは非制限的なものであり、このような請求の範囲1セットに関して認められるクレーム構成の例 (T 410/96, T 1173/97, T 2140/08) を示している。

(i) 方法クレーム (クレーム1)

- － ステップA, B, ...からなるコンピュータ実施方法。
- － ステップA, B, ...からなるコンピュータによって実行される方法。

(ii) 機器/装置/システムクレーム (クレーム2)

- － クレーム1の [各ステップの] 方法を実行する手段からなるデータ処理機器/装置/システム。
- － ステップAを実行する手段, ステップBを実行する手段, ...からなるデータ処理機器/装置/システム。
- － クレーム1の [各ステップの] 方法を実行するために適用/配置されるプロセッサからなるデータ処理機器/装置/システム。

(iii) コンピュータプログラム [製品] クレーム (クレーム3)

- － コンピュータがプログラムを実行するときに, クレーム1の [各ステップの] 方法をコンピュータに実行させる命令からなる, コンピュータプログラム [製品]。
- － コンピュータがプログラムを実行するときに, ステップA, B, ...をコンピュータに実行させる命令からなる, コンピュータプログラム [製品]。

(iv) コンピュータ読取可能な [保存] 媒体/データ搬送体クレーム (クレーム4)

- － コンピュータが実行するときに, クレーム1の [各ステップの] 方法をコンピュータに実行させる命令からなる, コンピュータ読取可能な [保存] 媒体。
- － コンピュータが実行するときに, ステップA, B, ...をコンピュータに実行させる命令からなる, コンピュータ読取可能な [保存] 媒体。

- クレーム3のコンピュータプログラム〔製品〕を保存しているコンピュータ読取可能なデータ搬送体。

なお、発明に、データ処理ステップと、センサ、アクチュエータなど、その他の技術的手段との相互作用が関係する場合、この技術的手段が発明を実施するために必須であれば、独立請求の範囲に含まなければならない。

海外質問票調査

海外質問票調査において、下記のクレーム形式が保護対象として認められる可能性があるかについて調査を行った。

方法、装置、システム、プログラム、モデル（学習済みモデル¹⁴⁶等）、プログラム製品、プログラムを記録した記録媒体、データ、構造を有するデータ¹⁴⁷、データ構造¹⁴⁸、データ／構造を有するデータ／データ構造を記録した記録媒体、信号

以下、結果を示す。

（保護対象として認められる可能性のあるクレーム形式）

方法、装置、システム、プログラム¹⁴⁹、モデル（学習済みモデル等）¹⁵⁰、プログラム製品¹⁴⁹、プログラムを記録した記録媒体、データ¹⁵¹、構造を有するデータ¹⁵¹、データ構造¹⁵¹、データ／構造を有するデータ／データ構造を記録した記録媒体、信号¹⁵²

2 歴史的変遷

2.1 EPO 審決の変遷^{153 154}

VICOM 審決 T 208/84（1986年）

CS 関連発明の特許性を律する原則を最初に示した審決である。これは、画像信号の数学的フィルタリングによる画質改善方法についての事例で、審決は、「発明の背後にあるア

¹⁴⁶ ニューラルネットワーク等の学習済みモデル。入力から出力までの演算を行うプログラムと、当該演算に用いられる重み付け係数（パラメータ）の組み合わせ。例：宿泊施設の評判を分析するための学習済みモデル。

¹⁴⁷ データ構造を有するデータ。例：木構造を有するエリア管理データ。

¹⁴⁸ データ要素間の相互関係で表される、データの有する論理的構造。例：音声対話システムの対話シナリオのデータ構造。

¹⁴⁹ クレームされた発明がコンピュータの通常の機能を超えた更なる技術的效果をもたらす場合、「コンピュータプログラム製品」又は「コンピュータプログラム」を対象とするクレームが認められる。

¹⁵⁰ （海外質問票調査）学習済みモデルもプログラムに当たると理解する。ただし、「モデル」に抽象的な内容が含まれており、技術的性質を有しない場合、特許性が除外される可能性がある。

¹⁵¹ （海外質問票調査）クレームされたデータが技術的效果を示す場合にはクレーム形式として認められると考える。さらに、データに技術的特徴が少なくとも内在する場合、その特許性は除外されないと考えられる。

¹⁵² （海外質問票調査）信号に技術的システム／装置の特徴が少なくとも内在する場合、クレーム形式として認められると考えられる。（T 163/85）

¹⁵³ 平成21年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業報告書「コンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究」（平成22年3月 AIPPI・JAPAN）、に詳しい。

¹⁵⁴ 谷義一、牛久健司、新開正史、河野英仁「世界のソフトウェア特許—その理論と実務」2017年3月31日改訂版、発明推進協会、に詳しい。

アイデアが数学的方法にあったとしても、クレームされた発明が技術的プロセスに向けられているときは、そのプロセスのなかで数学的方法が使用されていたとしても、そのクレームは数学的方法それ自体の保護を求めるものとはみなされない。」「プログラムによる制御（ハードウェアによるとソフトウェアによるとにかかわらず）のもとで実行される技術的プロセスに向けられたクレームは、コンピュータプログラムそれ自体についてのものとはみなされない。」とした。

X線装置審決 T26/86 (1987年)

あるルーチンに従ってデータ処理ユニットから取得される露光パラメータ数値に基づいて露光装置の電流値と露光時間を決定するX線装置の事例について、審決は、クレームは、コンピュータプログラムそれ自体に関するものでも、記録媒体としてのプログラムに関するものでも、プログラムされた汎用コンピュータに関するものでもなく、そのルーチンに基づいてX線装置が機能することにより技術的な効果が得られるから、クレームは特許性を有するとし、①欧州特許条約は、技術的要素と非技術的要素が混在したものからなる発明に特許を付与することを禁止していない、②クレームがコンピュータプログラムそれ自体に関するものか否かを判断する際、そのクレームを技術的特徴と非技術的特徴に分け重み付けをすることは、実務上困難を伴うだけでなく、クレームの大部分が非技術的であって、従属的であると認定された技術的側面が新規性・進歩性を有する場合に、その全体において特許性はないとする結果をもたらしてしまうのでそのような重み付けをする必要はない、③クレームされた発明が技術的手段を用いているときは、他の要件を満たせば特許可能である、とした。

IBM 審決 T38/86 (1989年)

クレームされた主題が全体として考察して先行技術に対して技術的貢献 (technical contribution) を与える場合は保護適格性を有するという、いわゆる貢献アプローチ (contribution approach) が明確に示された。

この貢献アプローチに対しては、保護適格性の判断に新規性・進歩性の判断を一部含むものであり妥当でないという批判があった。

IBM 審決 T1173/97 (1998年)

保護適格性の判断手法としての貢献アプローチを否定し、保護適格性は、技術的性質 (technical character) の有無で判断されるべき (先行技術に対する技術的貢献は新規性・進歩性の判断において、保護適格性の判断とは峻別して行われるべき) ことを示した点で大きな転換点となった審決である。

また、コンピュータプログラム及びコンピュータプログラム製品の保護適格性について初めてその要件を示し、クレームされた主題が更なる技術的効果を有する場合に技術的性質を有することを示した点でも重要な審決である。

ここで、更なる技術的効果は従来技術において知られていてもよいとし、貢献アプローチを否定していることに注意が必要である。

これらの判断にあたって、1995年に発効したTRIPS協定、コンピュータプログラム

に関するクレームを認めることとした日米の審査ガイドラインの改訂といった変化も考慮されていることが冒頭に示されている。

PBS 審決 T931/95 (2000年)

保護適格性について、装置クレームについて「経済的な活動の実施又は支援に適した、物理的実体又は具体的な製品を構成する装置」に保護適格性を認めた。しかしながら、方法クレームについては、「純粋に非技術的な目的のための及び／又は純粋に非技術的な情報の処理のための技術的手段の使用に関する特徴は、必ずしもそのような方法に技術的性質を与えない」とし、技術的手段を使用する方法の保護適格性が必ずしも認められないとした。

進歩性の評価に関して、本発明により予想される改善は本質的に経済的なものであり、そのようなものは進歩性に貢献することはできないこと、進歩性の評価はクレームにおける非技術的方法の知識を有していたものとするを示し、貢献アプローチ否定後の進歩性評価の第一歩を示した。この判示は後の T641/00 に受け継がれ、発展することとなる。

COMVIK 審決 T641/00 (2003年)

技術的側面と非技術的側面とが混在するクレーム（混在型クレーム）の進歩性の評価手法について現在の審査実務の基礎となる考え方を示した。具体的には、(i) 技術的性質に貢献しない特徴は、進歩性の存在を裏付けることはできないこと、(ii) クレームが、非技術的分野において達成されるべき目的に言及する場合には、この目的は、解決されるべき技術的課題の枠組みの一部として、とりわけ、満たさなければならない制約として、課題の設定に正当に現れることができること、(iii) 「当業者」は技術分野の専門家、すなわちデータ処理の熟練者であり、単なるビジネスマン、保険数理士又は会計士ではないこと、(iv) 「技術水準」は technology の水準と考えられることを示した。

RICOH 審決 T172/03 (2003年)

T641/00 で示された「技術水準」は technology の水準であることを確認し、商業、ビジネス方法における水準を含まないことを示した。また、技術的側面と非技術的側面が混在する混在型クレームについては、進歩性の要件に取り組む前に、まずクレームの特徴の技術的性質を分析することが適切であり、(本件の場合) まずこの発明のこの非技術的部分を定めるクレームの特徴を特定することが適切であるとし、これは現在の審査プラクティスとなっている。

HITACHI 審決 T258/03 (2004年)

保護適格性について、T931/95 の判示を一部否定し、装置のみならず、技術的手段を含む方法にも保護適格性を認めた。また、非発明の概念の範囲に該当する活動は、通常、技術的な示唆のない純粋に抽象的な概念を表すことを示した。これにより、T1173/97 で示された貢献アプローチの否定（先行技術に対する技術的貢献は新規性・進歩性の判断において、保護適格性の判断とは峻別して行われるべき）という方向性が到達点に達したものと考えられる。

また、進歩性の評価に関して、ビジネススキームの修正からなり、技術的手段により解決するのではなくむしろ技術的課題を迂回することを目的とした方法ステップは、クレームされた主題の技術的性質に貢献し得ないとした。

MICROSOFT 審決 T424/03 (2006年)

コンピュータにより実施される方法というクレームのカテゴリは、コンピュータプログラムのカテゴリとは区別されること、特にコンピュータを動作させる方法に関するクレームは、コンピュータプログラムのカテゴリにおけるコンピュータプログラムをクレームするものではないことが示された。

また、コンピュータによる読み取りが可能な媒体は、技術的な製品であり、ゆえに技術的性質を有するとされた。

DUNS 審決 T154/04 (2006年)

英国の Aerotel/Macrossan 判決において、EPO のケースローに矛盾があるとの批判及びそれに関する拡大審判部に付託質問の提案がなされたことに対し、これまでのケースローを7つの原則に要約し、これらの原則が欧州特許条約に確固たる法的基礎を有し、整合性が取れていることを論証し、Aerotel/Macrossan 判決において Jacob 判事が支持した「技術的効果アプローチ」は、1969年の条約法に関するウィーン条約31条に従った欧州特許条約の誠実な解釈とは整合せず、また、「新規で進歩性のある純粋な排除事項は『技術的貢献』として認めない」という前提に立っており、これは欧州特許条約に根拠を持っておらず、従来の特許性の基準と矛盾し、欧州特許条約と相容れないと再批判した。

EPO 拡大審判部の意見 G3/08 (2010年)

EPO 審判部による多様な審決により CS 関連発明の保護対象の範囲が不明確となっておりとして、2008年10月22日、EPO 長官により CS 関連発明の保護適格性についての質問が EPO 拡大審判部へ付託された。2010年5月12日、拡大審判部は審決間に不一致はないとして付託適格を有しないとした上で、付託の質問では問われていなかった進歩性の判断手法も含めて現在のケースローの立場について説明し、T154/04 に要約される現在の実務が追認された。(後述)

SAP 審決 T1741/08 (2012年)

GUI に関する発明について、「切断された連鎖 (broken chain)」の考え方を示した審決であり、以下のように示された。

レイアウトがユーザに心理的影響を生じさせ、ユーザがコンピュータに技術的效果を生じさせる。これは、レイアウトがコンピュータに技術的效果を生じさせるということとは同じではない。

表示すべき情報又はそれをどのように表示するかの特定の選択が、特定の分かりやすい (clear, lucid) か、ユーザの「認識負荷を低減する」というだけでは、その選択が技術的效果を有することを示すのに十分ではない。(後述)

NOKIA 審決 T 1670/07 (2013年)

SAP 審決 T1741/08 を引用し、以下のように示された。

審決の判断 (broken chain fallacy について)、この審決 (T1741/08) は、技術的効果が、情報に対するユーザの反応から生じる、グラフィカル・ユーザ・インタフェース (GUI) に関して生じるきわめて一般的な状況を扱っている。審決は、情報を、技術的プロセスにおけるその使用に与えることから生じる効果の連鎖が、ユーザの介入によって破れると実質的に結論づけた。言い換えれば、ユーザの行為によりもたらされる可能な最終的な技術的効果は、全体的な技術的効果を確認するのに用いることはできない。なぜならば、それは、ユーザの精神活動に依存するからである。

このことは、本件にもあてはまる。なぜならば、あらゆる可能な技術的効果は、旅程表に対するユーザの反応に依存するからである。

2. 2 EPO ガイドラインの変遷

2012年の欧州特許庁審査便覧の全面改定をきっかけに、欧州特許庁審査便覧のCS関連発明に関する記載が大きく改訂されてきている (最新は2017年11月1日改訂版)。CS関連発明等に関連する主なものを以下に示す。

2012年には、

- ・コンピュータプログラムの記載が、欧州特許庁審査便覧C部第IV章からG部第II章に移動
- ・欧州特許庁審査便覧G部第II章「発明」の「3.7 情報の提示」に、「3.7.2 データ検索、フォーマット及び構造」¹⁵⁵と「3.7.1 ユーザインタフェース」が新設
- ・欧州特許庁審査便覧G部第VII章「進歩性」に「5.4 技術的特徴と非技術的特徴とを含む請求の範囲」が新設

2013年には、

- ・2012年以前のものも含めてケースローの発展を反映させ、記載が大幅に修正された

2015年には、

- ・欧州特許庁審査便覧G部第VII章「進歩性」の「5.4 技術的特徴と非技術的特徴とを含む請求の範囲」¹⁵⁶、「5.4.1 客観的な技術的課題の構成」が更新
- ・欧州特許庁審査便覧B部第VIII章「調査対象から除外する主題」の「2.2 第52条(2)及び(3)に基づき特許性が排除される主題」が新設。同、「2.2 第52条(2)及び(3)に基づき特許性が排除される主題」が更新

2016年には、

- ・欧州特許庁審査便覧G部第VII章「進歩性」の「5.4.2 G-VII,5.4 に列挙するステップの適用例」¹⁵⁷を新設。例1～例4が示された
- ・欧州特許庁審査便覧F部第IV章「請求の範囲 (第84条及び方式要件)」の「3.9 コ

¹⁵⁵ 1. 5. 1 (2) を参照

¹⁵⁶ 1. 5. 2 (2) を参照

¹⁵⁷ 1. 5. 2 (3) を参照

ンピュータ実施発明を対象とする請求の範囲」¹⁵⁸が新設
2017年には、

- ・欧州特許庁審査便覧 G 部第 II 章「発明」の「3.7 情報の提示」及び「3.7.1 ユーザインターフェース」が全面改訂¹⁵⁹

以下、新設、全面改訂以外の項目で、主な変更点について記載する¹⁶⁰。

(1) 数学的方法 (G 部第 II 章 3.3)

2013 年の改訂で大幅に修正され、以下の記載が追加された。

- ・「数学的方法を用いた技術処理を対象としており、したがって何らかの技術分野における数学的方法の特別な応用に限定される請求の範囲は、数学的方法それ自体の保護を求めものではない。例えば通信システムにおいて音響情報をコード化する方法は、チャンネルノイズによって引き起こされる歪みを減少させることを目的とするものといえる。この方法の根底にある概念は数学的方法にあるものとみなすこともできるが、コード化する方法自体は全体として数学的方法といえず、したがって第 52 条(2)(a)及び(3)に基づく特許性排除の対象とされない。同様に暗号化／暗号解読又は署名化による電子通信方法は本質的に数学的方法を基礎とする場合であっても技術的方法とみなされるであろう (T 1326/06 参照)。」
- ・「処理ステップ (例えば数学的アルゴリズム) は、その方法が適切に定義している技術的用途に供される場合に限り、クレーム方法の技術的性質に貢献するものといえる。特にコンピュータが実施するシミュレーション方法の特定の技術的利用は、数学的公式を含むものであっても、製造過程の必須部分を構成する近代的な技術的方法とみなされる。このようなシミュレーション方法は、それが依然として物理的な最終製品を含まないという理由のみによって技術的効果を否定してはならない。しかし定義されていない技術的用途をメタ化 (自己言及) した説明 (例えば「技術システム」のシミュレーションなど) は適切なものとみなされない (T 1227/05)。」
- ・「データを処理するための数学的方法において、データ記録の出典、すなわちデータが何を示しているのかを定義することは技術的側面を含むものといえるが、その方法に必ず技術的性質を与えるわけではない。例えばデータ記録を分類する数学的方法における分類アルゴリズムに関して、技術的用途で分類が実行されない場合には、通信ネットワークによる事象からデータ記録が組み立てられるという特徴であっても技術的性質は引き出されない。そこで認識される内容とは無関係にデータの機能的性質から技術的効果が達成されるのか否かも決定要素となる (T 1194/97、T 1161/04 参照)。例えばコンピュータ実施方法によって電気信号として保存した画像を表示するデータを処理し、その

¹⁵⁸ 1. 7 を参照

¹⁵⁹ 1. 5. 1 (3) を参照

¹⁶⁰ 谷口信行「筑波大学大学院ビジネス科学研究科 企業科学専攻 現代企業法特殊講義 「コンピュータ・ソフトウェア関連発明の特許法による保護対象の最新動向」(欧州編) (2015) , p103

結果として画像に一定の変化を提供する（例えば画像が変形した場合に再保存する）数学的方法は、技術的処理を用いたものとみなされる（T 208/84 及び T 1161/04）。」

- ・「改良したアルゴリズムに基づき、ある方法の速度又は効率を増加させること自体は、その方法の技術的性質を確立するものといえない（T 1227/05 参照）。速度及び効率などの特徴は、技術的方法及び非技術的方法の両方に本来的に存在する。例えばオークション手続の流れによって他のオークション方法と比べて迅速に価格決定に至る場合であっても、そのオークション手続は、その方法の技術的性質に貢献しているとは限らない（T 258/03 参照）。」

(2) コンピュータプログラム (G 部第II章 3.6)

以下の記載が追加された。

- ・「技術的性質は先行技術を考慮せずに評価すべきである（G 3/08 で確認された T 1173/97 を参照）。」
- ・「プログラムには何らかの処理を実行するコンピュータアルゴリズムの「単なる」発見を超える、技術的考察があったことが要求される（G 3/08）。」（T 769/92 の記載は削除）
- ・「コンピュータ、コンピュータネットワーク、プログラムを搬送する読取可能な媒体などを請求の範囲に含むことによって、クレーム主題に技術的性質が生じる。」
- ・「コンピュータプログラムが数学的方法を実施し、その数学的方法自体が技術的に貢献する場合についても（G-II,3.3 参照）、コンピュータ上で実行されるときに更なる技術的効果を与える可能性があるものとみなされる。」（T 208/84 の記載は削除）（2015年の改訂）。

3 主要審決

EPO 拡大審判部への付託 G 3/08（2009年）以前は、平成21年度報告書「コンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究」¹⁶¹に詳しいので、そちらを参照されたい。

3.1 審決一覧

- ・DUNS 審決 T 154/04（2006年11月15日）
- ・付託 G 3/08 に対する EPO 拡大審判部の意見（2010年5月12日）
- ・SAP 審決 T 1741/08（2012年8月2日）

3.2 DUNS 審決 T154/04（2006年11月15日）

この審決の内容については、平成21年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業報告書「コンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究」（平成22年3月 AIPPI・JAPAN）, p235 に詳しいが、ここでは、この審決で要約されたケースローについて再掲する。

¹⁶¹ 平成21年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業報告書「コンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究」（平成22年3月 AIPPI・JAPAN）

審決は、本件に関する審判部の判例法を以下の原則に要約し、この原則が「欧州特許条約と、審判部及び特に拡大審判部のケースローにおいて明確かつ整合した基礎を有する」とした：

「(A) EPC52 条(1)では特許性のある発明が充足しなければならない4つの要件を定めている。つまり発明がなければならず、発明があるならば、新規性、進歩性、及び産業上の利用可能性の要件を満たさなければならない。

(B) 技術的性質を有することは、EPC52 条(1)の意味における「発明」についての黙示の必要条件である（「技術性」の要件）。

(C) EPC52 条(2)は、その条項に列挙される項目に関するものであっても、技術的性質を有する主題又は活動を特許性から排除しない。これらの項目は「それ自体」が排除されるのみだからである（EPC52 条(3)）。

(D) 発明、新規性、進歩性、及び産業上の利用可能性の4つの要件は、同時に拒絶理由が提起される場合がある、本質的に特許性の別個で独立した基準である。特に新規性は、EPC52 条(1)の意味における発明の必要条件ではなく、別個の特許性の要件である。

(E) クレームに関して発明の特許性を検討するために、クレームは、発明の技術的特徴、つまり発明の技術的性質に貢献する特徴を決定するよう解釈されなければならない。

(F) クレームに技術的特徴と「非技術的」特徴が混在したものを現れさせることは適法であり、その非技術的特徴は、クレームされた主題の主たる部分を形成することもできる。しかし新規性と進歩性は、技術的特徴にのみ基づくことができ、従ってクレームにおいて明確に定められなければならない。非技術的特徴は、技術的課題の解決のためのクレームの技術的主題と相互作用しない程度で、つまり非技術的特徴「それ自体」は、先行技術に対して技術的貢献を提供せず、従って新規性と進歩性の評価において無視される。

(G) 課題解決アプローチにおいて、課題は、特定の技術分野の当業者が、その優先日において解決を求められるかもしれない技術的課題でなければならない。技術的課題は、非技術的分野で達成すべき、従ってその発明が先行技術に提供する技術的貢献の一部ではない目的を用いて設定することができ、これはとりわけ、（たとえその目的が事後の（a posteriori）知識によって得られたとしても）満たされなければならない制約を定めるように行うことができる。」

3. 3 付託 G3/08 に対する EPO 拡大審判部の意見（2010年5月12日）^{162 163}

EPC112 条(1)(b)は、次のように規定する。

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、

¹⁶² “G 0003/08 (Programs for computers) of 12.5.2010”, URL:

<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g080003ex1.html>

¹⁶³ 谷口信行「コンピュータ・ソフトウェア関連発明の保護適格性に関する付託 G3/08 に対する EPO 拡大審判部の意見について」AIPPI (2010) Vol.55 No.9. 著者の許諾を得て改変利用。

(a) (略)

(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。

(略)

この条項に従って、EPO 長官は 2008 年 10 月 22 日に、拡大審判部にコンピュータソフトウェア関連発明の保護適格性に関する 4 つの質問について検討するよう付託した。その理由は、近年の EPO 審判部による多様な審決により、コンピュータソフトウェア関連発明の特許保護対象の範囲が不明確となっているというものである。

そして、2010 年 5 月 12 日に拡大審判部の意見が出され、本付託は EPC112 条(1)(b)の要件を満たさず、付託適格を有しない (inadmissible) とされた。しかし、付託適格を有しないとされたものの、付託の質問では問われていなかった進歩性の判断手法も含めて現在のケースローの立場について説明がなされ、T 154/04 に要約される現在の実務が全面的に追認され、さらに、その理論的根拠も明らかにされた。

付託の内容については、平成 21 年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業報告書「コンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究」(平成 22 年 3 月 AIPPI・JAPAN) , p244 に詳しいので、本報告書では、2010 年 5 月 12 日の拡大審判部の意見において示された、上記 4 つの質問に対する拡大審判部の見解について述べる。

(1) 質問 1 について

①質問 1

コンピュータプログラムは、それがコンピュータプログラムとして明示的にクレームされている場合に限り、コンピュータプログラムそれ自体として特許性を排除されることができるのか？

②質問 1 の趣旨¹⁶⁴

「審決 T 1173/97 ではコンピュータプログラムの機能が重視された。つまり、クレームの記載形式 (例えば、コンピュータプログラムとして記載されているのか、コンピュータプログラムプロダクトとして記載されているのか、コンピュータにより実行される方法として記載されているのか) を重視するのではなく、クレームされたプログラムが技術的性質を有するか否かという点に重点が置かれた。・・・

一方、審決 T 424/03 ではコンピュータプログラムのクレームの記載形式が重視された。例えば、「コンピュータ上で実行するのに適した方法 X」を考えてみよう。この審決 (T 424/03) の理由付けに従うとすると、「方法 X のためのコンピュータプログラム」というクレームだけが保護対象から除外されることになる。その理由は、この記載形式ではコン

¹⁶⁴ 平成 21 年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業報告書「コンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究」(平成 22 年 3 月 AIPPI・JAPAN) , p244 より引用。以下の質問の趣旨についても同様。

コンピュータプログラムそのものをクレームしていることになるからである。これに対し、「コンピュータで実行される方法 X」又は「方法 X のために実行可能なコードを記憶するコンピュータプログラムプロダクト」という記載形式のクレームであれば、保護対象から除外されないことになる（方法 X がどのような方法であっても。）」

③拡大審判部の意見

質問 1 の付託適格について

「法の発展それ自体は、それだけで付託の基礎を形成することができない。なぜならば単に、新しい法的分野及び／又は技術分野におけるケースローは、常に直線的に発展するわけではなく、先のアプローチは放棄され、又は修正されることができるからである。」

(7.3.1, Headnotes)

「T 424/03¹⁶⁵は、T 1173/97¹⁶⁶ に示された見解から逸脱する (deviate) ものの、これはケースローの適法な発展であり、この点について T 1173/97 に従った審判合議体はないから、長官による拡大審判部へのこの点の付託が容認できるとするほどの相反 (divergence) は存在しない。」 (10.12, Headnotes)

「拡大審判部は、長官による付託が相反と主張するような、複数の審決理由の間におけるいかなる矛盾も確認することはできない。したがって、付託は EPC112 条(1)(b)の下で容認できない。」 (Headnotes)

貢献アプローチについて

まず、貢献アプローチと、貢献アプローチを否定する T 1173/97 のアプローチの違いについて、例を挙げて説明している。

「貢献アプローチ (contribution approach)」と審判部が T 1173/97 で採用したアプローチとの区別を理解するために、ある種の例示が有益であろう。ただし、次に述べるものは単なる説明を意図しており、確定的なものではない。

何らかの絵 (例えば会社ロゴ) を付したカップをクレームした特許出願を想像していただきたい。その絵から、情報、「ブランドの認知度」、美的満足を超える効果は生じないと推測される。「貢献アプローチ」によると、カップは公知であり、したがって「技術に対する貢献 (contribution to the art)」は、EPC 第 52 条(2)の特許性排除分野のみに含まれることから、出願はこの規定に基づき拒絶されるであろう。すなわち欧州特許出願は、美的創作、情報の提示、又はおそらくビジネスを行う方法「それ自体」(EPC 第 52 条(3) 参照)にまで関係するものとみなされる。

T 1173/97 で示されたアプローチによると、EPC 第 52 条(2)に関して、クレーム主題の検討では先行技術を考慮してはならない。この見解によると、カップのクレームは明らか

¹⁶⁵ 「請求項 5 の主題は、コンピュータによる読み取りが可能な媒体、つまり担体を含む技術的製品に関するものであるため、技術的性質を有する」 (10.7.2)

¹⁶⁶ 「EPC52 条(2)及び(3)の下での排除に関して、コンピュータプログラムが、それ自体でクレームされるか、担体上の記録としてクレームされるかで何らの相違も生じない」 (10.7.2)

に EPC 第 52 条(2)によって特許性が排除されない。カップに何らかの絵が付されているという特徴をクレームが含んでいるのか否かは無関係である。」(10.6)

そして、以下のように貢献アプローチの否定を徹底する見解を示した。

T 1173/97 は、「この『更なる技術的効果』は新規なものである必要はなく、そのような『更なる技術的効果』があるか否かの判断をする場合に先行技術との比較をすべきでない。」と述べている。「コンピュータプログラムについて先行技術との比較をしないが、他のクレームされた主題について先行技術との比較をすべきということが意図されたはずがない。よって、T 1173/97 によると、ある主題が EPC52 条(2)及び(3)により特許性を排除されるか否かの判断は、常に先行技術を考慮することなく行われることとなる。」(10.8.4)

『コンピュータ読み取り可能な記憶媒体』のクレームについて

「EPC52 条の排除リストにコンピュータ読み取り可能な媒体に関するものは挙げられていないので、そのようなコンピュータ読み取り可能な媒体の基本的性質を超えた『更なる』効果は要求されない。」したがって、「T 1173/97 の理論によれば、『コンピュータ読み取り可能な記憶媒体』というクレームは、EPC52 条(2)及び(3)により特許性を排除されない。」(10.8.5)

「審判部のケースローにおいて、クレームを限定することによって、そのクレームが EPC52 条(2)及び(3)の排除に該当することがある（これは特徴の重み付け、すなわちどの特徴が発明の「本質 (essence)」であるかを定める判断を必要とする）という示唆がされたことはない、」したがって、審判部のケースローによれば、『コンピュータ読み取り可能な記憶媒体』というクレームも、『コンピュータプログラム X を記憶したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体』というクレーム (cf.『絵 X で装飾されたカップ』というクレーム) も EPC52 条(2)及び(3)により特許性を排除されない。」(10.8.6)

「コンピュータ読み取り可能な記憶媒体上のプログラムに対するクレームは必ず EPC52 条(2)及び(3)の規定により特許性を排除されないという T 424/03 で採られた見解は、実は T 1173/97 に示された原則の帰結であり、同審決で採られたこれに反する見解は、自身の前提と矛盾する。」(10.8.8)

ケースローの現在の見解について

「ケースローの現在の見解は、(付託の質問 2 に整合するように結論をフレーミングすると) コンピュータプログラムの分野におけるクレームは、単にコンピュータ又はコンピュータ読み取り可能な記憶媒体の使用を明示的に記載することによって、EPC52 条(2)(c) 及び(3)による排除を免れることができる。」(10.13)

「しかし、この見解の説明を次の見解なしに終えることはできないであろう。T1173/97 以来の審判部のケースローからまた極めて明らかなのは、プログラム X に対するクレームが EPC52 条(2)(c) 及び(3)による排除に該当するとしても、たかだか「コンピュータ読み取り可能な媒体上のプログラム X」や「プログラム X に従ってコンピュータを動作させる方法」を特定するにすぎないクレームは、常に依然として EPC52 条(1)及び 56 条により進

歩性欠如のために特許可能でないことになる。単に適用される EPC の条項が異なるだけである。」(10.13)

「(コンピュータにより実行される方法やコンピュータ読み取り可能な記憶媒体上のコンピュータプログラムに対するクレームが EPC52 条(2)(c)及び(3)による排除に該当しないとする)ことは EPC52 条(2)の主題のリスト (特に「コンピュータプログラム」を含む)が、そのようなクレームに影響を与えないことを意味するのではない。その趣旨を、進歩性の有無の評価において考慮に入れるための精巧なシステムが、T 154/04, Duns において述べられているように、発展させられてきた。・・・EPC52 条(2)の「非発明」のリストが、クレームされた主題に進歩性があるか否かの判断において重要な役割を果たすことができることは、審決においてそれがしばしば用いられていることから明らかである」(10.13.1)

すなわち、進歩性の評価手法を含めて DUNS 審決に要約される現在の実務を全面的に追認した。

(2) 質問 2 について

①質問 2

(A) コンピュータプログラムのクレームは、コンピュータの使用を記載するだけで、又はコンピュータ可読データ記憶媒体の使用を記載するだけで、EPC52 条(2)(c)及び(3)の保護対象除外規定を回避できるか?

(B) 上記質問 2A の答えが否定的であるならば、保護対象除外規定を回避するために別の技術的効果が必要なのか? 「別の技術的効果」とは、コンピュータの使用 (コンピュータプログラムを実行するためのコンピュータの使用) 又はデータ記憶媒体の使用 (コンピュータプログラムを記憶するための媒体の使用) に内在する (当然存在する) 効果を超える効果であるとする。

②質問 2 の趣旨

「審決 T 258/03 に従うと、「コンピュータにより実行される方法」として記載されたクレームは「技術的手段としてコンピュータを含み、それが技術的性質を有すると考えられる」という要件だけを具備すればよいことになる。一方、「コンピュータプログラム」として記載されたクレームは、上記要件では不十分ということになる。この場合、さらなる技術的効果 (コンピュータを使用することから得られる通常の技術的効果を超える効果) が要求される。よって、同じ内容の発明に対して異なる特許性判断基準が適用されることになる。」

③拡大審判部の意見

質問 2 の付託適格について

「正しい解釈において、コンピュータプログラムとそれに対応するコンピュータにより実行される方法は区別されるものである」が、「付託は、この 2 つの審決はコンピュータプログラムのクレームとコンピュータによって実施される方法のクレームが同じ範囲を持つという見解をとっていると主張している」ので、「審判部が『コンピュータプログラム』

という表現を、実際に方法を意味するものとして使っていたかどうかを検討する必要がある。」(11.2.7)

検討した結果、そのような事実は確認されないので、「付託により特定されたこの質問を支持するケースローにおける **divergence** は存在せず、よって本質問は付託適格を有しない。」(11.3)

(3) 質問3について

①質問3

(A) クレームの技術的性質に寄与していると言うためには、クレームされた事項が実世界の物理的エンティティに対して技術的効果を生じさせなければいけないのか？

(B) 上記質問3Aの答えが肯定的な場合、物理的エンティティが不特定のコンピュータであってもよいか？

(C) 上記質問3Bの答えが否定的な場合、クレームされた事項により生ずる効果が使用ハードウェアとは無関係に生じるならば、当該事項がクレームの技術的性質に寄与していると言えるのか？

②質問3の趣旨

「審決 T 163/85 及び審決 T 190/94 によれば、実世界における物理的エンティティに対する技術的効果が必要であるとされている。しかしながら、この見解は審決 T 125/01 や審決 T 424/03 では踏襲されていない。これら審決では、技術的効果は各コンピュータプログラムにおいて見出されれば良いとされている。・・・

クレームの特徴がコンピュータ内部の動作に限定される効果しか有さないコンピュータプログラムの場合、「技術的効果」と「コンピュータプログラムの領域においてのみ存在する効果」との間に明確な線を引くことは難しい。特にプログラミングに関連する事項がクレームされている場合、どのあたりに線引きをすべきかは不確定である。」

③拡大審判部の意見

質問3の付託適格について

「(付託の質問における) 主張には2つの明白な問題がある。その第1は、付託の質問が、クレームされた主題全体ではなく、個々の特徴に関する。その個々の特徴に関する、引用された審決における箇所を、付託は特定していないし、本拡大審判部も特定できない。」(12.2)

「第2の問題は、付託において実世界における物理的エンティティに対する技術的効果が必要であるとされた審決 T 163/85 及び T 190/94 は、断じて実世界における物理的エンティティに対する技術的効果が必要であるとはしなかったことである。・・・付託はそのような効果を要求する箇所を特定していないし、本拡大審判部も特定できない。」(12.3)

したがって、「本質問もまた付託適格を有しない。」(12.5)

(4) 質問4について

①質問4

(A) コンピュータプログラムを作成する行為（プログラミング行為）は必ず技術的考察・考慮を含んでいなければならないか？

(B) 上記質問4Aの答えが肯定的な場合、プログラミングから得られる特徴の全てがクレームの技術的性質に寄与しなければいけないのか？

(C) 上記質問4Aの答えが否定的な場合、プログラムが実行されたときにプログラミングから得られる特徴が更なる技術的効果に寄与している場合にのみ、プログラミングから得られる特徴がクレームの技術的性質に寄与していると言えるか？

②質問4の趣旨

「審決 T 1177/97 は自然言語同士間で翻訳を行うコンピュータ実行方法に関する審決である。この審判において審判部は「コンピュータシステム上である機能を実行するということは、必ず技術的考察を含んでいるはずである（少なくとも黙示・潜在的に）」という判断を示している（理由3の第7段落）。・・・

審決 T 172/03（注文管理／リコー）は「当業者は技術専門家であり、非技術分野における専門的能力を当業者が有しているとするのは不適當である（理由6及び7）」という点を強調している。この審決で審判部は「当業者はソフトウェアプロジェクトチーム（プログラマーから構成されるチーム）である」とした（理由16）。・・・

上記審決とは対照的に、審決 T 833/91（理由3.2）、審決 T 204/93（理由3.2）及び審決 T 769/92（理由3.7）ではプログラマーの行為（即ち、コンピュータプログラムを書くこと）はEPC52条(2)(c)の保護対象除外に該当するとされた。これら審決では、プログラムを作成することはプログラマーの精神的活動であるとされた。」

「前者の審決は「プログラムを作成することは技術的装置を作成することと同じである」と考えているようである。・・・

後者の審決は、結果として得られるもの（それ自体では保護対象外であると明記されているもの）とそれを製造する行為との間のリンク（つながり）を重視している。」

③拡大審判部の意見

質問4の付託適格について

「しかし、例えば自転車のデザインなど、異論が生じないであろう分野における同様のケースを考えれば明らかなように、これらの立場の間に矛盾はない。自転車のデザインは明らかに技術的考察を（そして更に、例えば美的考察などの非技術的な考察も）含むが、これは少なくとも最初にデザイナーの心理において生じ得るプロセス、すなわち、精神的活動といえるものであり、精神的活動である限りにおいて、T 883/91、T 204/93、T 769/92などの事例と同様に特許性が排除されるであろう。」（13.3）

「したがって、本質問は、ケースローにおける *divergence* の要件を満たさないから、付託適格を有しない。」（13.4）

技術的考察が技術的性質を与えるかについて

「いくつかの審決において明らかに採用された見解（例えば、T 769/92, Sohei、審決要旨1参照）である、いかなる技術的考察もクレームされた主題に技術的性質を与えるという前提から生じる少なくとも混乱の可能性がある。しかしながら、T1173/97, IBM は、コンピュータプログラムの場合に高い障壁を設けた。そこでは、すべてのコンピュータプログラムは、例えば、異なるプログラムが実行されたとき、プログラムが実行されるコンピュータにおける回路に異なる電流を生じさせるので、技術的効果を有する。しかしながら、そのような技術的効果は、プログラムに『技術的性質』を与えるのに十分ではない。」(13.5)

「プログラムは更なる技術的効果を生じさせなければならない。同様に、コンピュータのプログラミングは機械が実行することができる方法を定義することに関するものであるから、すべてのコンピュータプログラミングは技術的考察を伴い、それ自体は、プログラミングから結果として生じるプログラムが技術的性質を有することを示すのに十分ではないと当審には思われる。つまり、プログラマーは、ある手続を実行するコンピュータアルゴリズムの『単なる』発見を超えた技術的考察を有しなければならない。・・・プログラムを書くことが『更なる技術的考察』を要求する場合にのみ、(プログラムが技術的性質を有すること)が保証されるといえるであろう。」(13.5.1)

3. 4 SAP 審決 T1741/08 (2012年8月2日)^{167 168}

(審決のポイント)

これは、GUIに関する発明について、「切断された連鎖 (broken chain)」の考え方を示した審決であり、以下のように示された。

レイアウトがユーザに心理的影響を生じさせ、ユーザがコンピュータに技術的効果を生じさせる。これは、レイアウトがコンピュータに技術的効果を生じさせるということとは同じではない。

表示すべき情報又はそれをどのように表示するかの特定の選択が、特定の分かりやすいか、ユーザの「認識負荷を低減する」というだけでは、その選択が技術的効果を有することを示すのに十分ではない。

(クレーム)

クレーム1

1. データ処理システムにおけるデータ入力方法であって、
 - a) 水平に整列された、最上位レベルのアイコン(i)の第1の直線状のシーケンス (402; 702) ステップと、
 - b) 選択された1つの前記最上位レベルのアイコンについての、水平に整列された、第2位レベルのアイコンの第2の直線状のシーケンス (420; 902; 1320) を表示し、ここで、

¹⁶⁷ “T 1741/08 (GUI layout/SAP) of 2.8.2012”, EPO, URL:

<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t081741eu1.html>

¹⁶⁸ 谷口信行「T1741/08 (SAP/GUI Layout) EPO 審決」ソフトウェア関連特許に関する調査研究報告書—平成27年度—(財)ソフトウェア情報センター、2016年)。著者の許諾を得て改変利用。

前記第2の直線状のシーケンスの先頭のアイコンの位置は、前記第1の直線状のシーケンスの前記選択された1つの前記最上位レベルのアイコンに対して垂直に整列されているステップと、

- c) データを入力するために、選択された1つの前記第2位レベルのアイコンのための少なくとも1つのデータ入力フィールド(422; 922; 1022; 1122; 1322; 1422; 1522)を表示し、ここで、前記少なくとも1つのデータ入力フィールド(422; 922; 1022; 1122; 1322; 1422; 1522)は、前記第1及び第2の直線状のシーケンスが表示されつつ、前記第1及び第2の直線状のシーケンスから空間的に離間して表示されるステップと、
- d) 前記少なくとも1つのデータ入力フィールドに前記データを入力するステップと、
- e) 前記第2の直線状のシーケンスのすべてのデータ入力ステップが完了するまで、前記第2位レベルのアイコンの連続する1つについてステップc)に戻るステップと、
- f) 前記最上位レベルのアイコンの連続する1つについてステップb)に戻るステップと、を含む方法。

(審判部の判断)

当審は、特定のGUIのレイアウトが、不慣れたユーザがどこにどのデータを入力するのかを探す時間を実際に短くすることができるであろうと考える。その結果、コンピュータが使用する資源はより少なくなることができる。しかしながら、この使用する資源の低減は、ユーザの脳が、情報を提示する特定の方法により与えられる視覚的な情報を知覚し、処理する仕方によって引き起こされるであろう。

審判請求人は、以下の効果の連鎖があると実質的に主張している。

レイアウトの改良は、ユーザの「認識負荷(cognitive burden)を低減する。

→ よって、ユーザは、より速く応答する。

→ よって、コンピュータが必要とする資源はより少なくなる。

しかしながら、技術的效果の観点からは、これは切断された連鎖(broken chain)である、すなわち、

レイアウトは、ユーザの頭の中に影響を与える。

→ 精神的遷移(mental transition)は従来技術よりも速く生じる。

→ ユーザは、より速く応答する。

→ そのため、コンピュータが使用する資源はより少なくなる。

ユーザが、コンピュータを、従来技術よりもより短い間アイドル状態にすることで、資源消費が低減するという点で、これらのリンクの中の3番目のみが、技術的效果と呼ぶことができる。

当審は、そのような切断された連鎖を、必要とされる技術的效果の証拠として受け容れることはできない。そのような、連鎖の議論が説得的であるためには、リンクの各々が、その性質上技術的でなければならない。レイアウトがユーザに心理的影響を生じさせ、ユ

ユーザがコンピュータに技術的效果を生じさせる。これは、レイアウトがコンピュータに技術的效果を生じさせるということとは同じではない。

表示すべき情報又はそれをどのように表示するかの特定の選択が、特定の分かりやすい (clear, lucid) か、ユーザの「認識負荷を低減する」というだけでは、その選択が技術的效果を有することを示すのに十分ではない。

4 EUでの議論

2002年、欧州委員会は「コンピュータ実施発明の特許性に関する指令案」を公表した。2005年、欧州議会において、CS発明の保護の範囲の考えの相違から欧州委員会による立法提案が廃案となった。

2017年1月12日、欧州委員会は、コンピュータ関連発明に係る保護適格性の欧米比較に関する報告書を公表した¹⁶⁹。

なお、以下は、欧州統一特許裁判所 (UPC¹⁷⁰) の動きの参考情報である。

2017年、欧州統一特許裁判所が、暫定適用フェーズ¹⁷¹を開始し2017年12月に運用を開始する前提で準備作業を進めていることを公表¹⁷²。

その後、ドイツの連邦憲法裁判所でUPC協定の批准の合憲性に関する申立てが係属中であることから、ドイツのUPC協定の批准に遅れが生じており、今後のスケジュール予想は困難との見方を示している。なお、制度開始時にはUPC協定の批准国数が20近くに達すると予想し、UPC協定の暫定適用に関する議定書は発効要件の達成が間近であるとしている¹⁷³。

¹⁶⁹ The trends and current practices in the area of patentability of computer implemented inventions within the EU and the U.S.
<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/report-trends-and-current-practices-area-patentability-computer-implemented-inventions-within>

¹⁷⁰ Unified Patent Court

¹⁷¹ Provisional Application Phase

¹⁷² “UPC – Provisional Application”, URL:
<https://www.unified-patent-court.org/news/upc-provisional-application>

¹⁷³ “Progress on the Unified Patent Court Project – 21 September”, URL:
<https://www.unified-patent-court.org/news/progress-unified-patent-court-project-21-september-2017>

D. 中国

1 法律、審査基準

1. 1 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義

発明の定義は、専利法¹⁷⁴第2条において、以下のように規定されている。

専利法第2条

本法でいう発明創造とは、発明、実用新案、意匠を指す。

発明とは製品、方法又はその改善に対して行われる新たな技術方案を指す。

「専利法にいう発明とは、製品、方法又はその改良について出された新しい技術方案を言い、これは専利による保護を申請できる発明客体に対する一般的定義であって、新規性と創造性の判断における具体的な審査基準ではない。

技術方案とは、解決しようとする技術的問題に対して採用する自然法則を利用した技術的手段の集合である。技術的手段は通常技術的特徴によって表される。技術的問題を解決することによって自然法則に基づく技術的効果を獲得するために、技術的手段を用いていない方案は、専利法第2条第2項に規定された客体に該当しない。」(専利審査指南¹⁷⁵第二部分第1章2)

1. 2 発明が特許されるための要件

発明が特許されるための主な要件としては以下のようなものがある。

- ・ 専利権を付与しない客体に該当しないこと (専利法第2条、同法第25条、専利審査指南第二部第1章)
- ・ 新規性及び創造性、実用性 (専利法第22条第1項)

その他、記載要件 (専利法第26条) 等

専利法第22条

特許権を付与する発明及び実用新案は、新規性及び創造性、実用性を具備していなければならない。

本章において、本文の下線は本報告書の記載にあたり付加したものである。

¹⁷⁴「中華人民共和国専利法 2009年10月1日施行」(日本語訳), JETRO (独立行政法人日本貿易振興機構) 北京センター知的財産権部編, URL:

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20091001rev.pdf

¹⁷⁵「専利審査指南 2010」(日本語訳), JETRO 北京センター知的財産権部編,

URL:https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20100201.pdf (一部表記を調整、以下同様)

「「専利審査指南」の改正に関する国家知識産権局の決定(2017)(第74号)」, JETRO, URL:

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20170302-1.pdf

新規性とは、当該発明又は実用新案が既存の技術に属さないこと、いかなる部門又は個人も同様の発明又は実用新案について、出願日以前に国务院專利行政部門に出願しておらず、かつ出願日以降に公開された特許出願文書又は公告の特許文書において記載されていないことを指す。

創造性とは、既存の技術と比べて当該発明に突出した実質的特徴及び顕著な進歩があり、当該実用新案に実質的特徴及び進歩があることを指す。

実用性とは、当該発明又は実用新案が製造又は使用に堪え、かつ積極的な効果を生むことができることを指す。

本法でいう既存技術とは、出願日以前に国内外において公然知られた技術を指す。

專利法第26条

...

説明書では、発明又は実用新案に対し、その所属技術分野の技術者が実現できることを基準とした明確かつ完全な説明を行い、必要時には図面を添付する。概要は発明又は実用新案の技術要点を簡単に説明する。

権利要求書は説明書を根拠とし、特許保護請求の範囲について明確かつ簡潔に要求を説明する。

...

專利權を付与しない客体

專利權を付与しない対象としては、以下のようなものが挙げられている（專利審査指南第二部分第1章）。その主なものとしては、專利法第2条の規定に適合しない客体、同法第5条に掲げる発明創造、及び同法第25条に掲げる客体がある。

(1) 專利法第2条第2項の規定に適合しない客体（專利審査指南第二部分第1章2）

「技術的問題を解決することによって、自然法則に基づく技術的效果を獲得するために、技術的手段を用いていない方案は、專利法第2条第2項に規定された客体に該当しない。

匂い、又は例えば音、光、電気、磁気、波などの信号或いはエネルギーも專利法第2条第2項に規定された客体に該当しない。ただし、その性質を利用して技術的問題を解決するものはその例外である。」

(2) 專利法第5条に基づき專利權を付与しない発明創造

專利法第5条

法律と公序良俗に違反したり、公共利益を妨害したりする発明創造に対しては、特許權を付与しない。

法律と行政法規の規定に違反して遺伝資源を獲得し、又は利用し、当該遺伝資源に依存して完成したりした発明創造に対しては、特許權を付与しない。

(3) 専利法第25条に基づき専利権を付与しない客体

専利法第25条

以下に掲げる各号には特許権を付与しない。

- (一) 科学上の発見
- (二) 知的活動の規則及び方法
- (三) 疾病の診断及び治療方法
- (四) 動物と植物の品種
- (五) 原子核変換方法を用いて取得した物質
- (六) 平面印刷物の図案、色彩又は両者の組合せによって作成され、主に表示を機能とする設計

前款第(四)号で掲げた製品の生産方法に対しては、本法の規定に基づき特許権を付与することができる。

ここで、「知的活動は、人間の思考活動を指し、人間の思考から生まれ、推理、分析と判断を経て抽象的な結果を生むか、若しくは人の思考活動を媒介として、間接的に自然に作用して結果が生じる。知的活動の法則と方法は人の思考、表現、判断と記憶を指導する法則と方法である。技術的手段又は自然法則を使用せず、技術的問題を解決せず、技術的効果も生じないため、技術方案にならない。これは専利法第2条第2項の規定に合わないだけでなく、専利法第25条第1項(2)号に規定される状況にも該当する。」(専利審査指南第二部分第1章4.2)

なお、請求項に記載された発明が、当該請求項全体として知的活動の規則や方法のみが記載されている場合に特許を受けることができないとされるが、請求項に係る発明が知的活動の規則及び方法とともに技術的特徴を含む場合は、特許権を取得する可能性は排除されない(専利審査指南第二部分第1章4.2)。

1. 3 CS 関連発明等の定義

1. 3. 1 CS 関連発明の定義

CS 関連発明については、「コンピュータプログラムに係わる発明」として以下のように定義されている(専利審査指南第二部分第9章序文第4段落)。

「本章でいうコンピュータプログラムに係わる発明とは、発明で提示する課題を解決するため、コンピュータプログラムの処理フローが全部又は一部の基礎となっており、コンピュータが前記フローに沿って作成されるプログラムを実行することにより、コンピュータ外部又は内部の対象を制御、又は処理する解決方をいう。ここでいう外部の対象に対する制御又は処理には、ある外部の実行手続、或いは外部の実行装置に対する制御や、外部データに対する処理や交換などを含む。ここでいう内部の対象に対する制御又は処理には、コンピュータシステムの内部性能の改良やコンピュータシステム内部のリソースの管理とデータ伝送についての改善などを含む。コンピュータプログラムに係わる解決方にコンピュータハードウェアの変更を含めることは必須ではない。」

1. 3. 2 BM 関連発明の定義

BM 関連発明に関する定義は見当たらない。なお、2006年の専利審査指南において、コンピュータプログラムに関する発明について、定義の明確化とともにその保護に関し新たな方針が開示されているが、そのとき、ビジネス方法に関し、ビジネス方法に該当するという理由だけで登録を排除するという例が削除された。これにより、それまでのビジネス方法排除の原則が修正され、ビジネス方法であっても通常の審査の対象となることが明らかとなった¹⁷⁶。

1. 4 CS 関連発明等が特許可能な発明として認められるか

CS 関連発明等は特許可能な発明として認められ得る。ただし、特許を受けることができない発明が専利法第25条第1項に掲げられており、当該規定に該当すると判断された場合、特許を受けることができない。CS 関連発明等の場合、同条第1項(二)号の「知的活動の規則及び方法」に当たるかが問題となる。

1. 4. 1 CS 関連発明

専利審査指南第二部分第1章4では、「知的活動の規則及び方法」に当たるものとして、「知的活動の法則と方法だけに係わるもの」が挙げられており、その具体例として、「コンピュータ言語及び計算規則」、「コンピュータプログラムそのもの」が挙げられている。ただし、「知的活動の規則及び方法」の内容とともに、技術的特徴を含み、請求項全体として「知的活動の法則と方法」に当たらない場合は、「専利権を取得する可能性を排除してはならない」とされている(専利審査指南第二部分第1章4.2(2))。

1. 4. 2 BM 関連発明

「専利審査指南第二部分第1章4では、「知的活動の規則及び方法」に当たるものとして、「知的活動の法則と方法だけに係わるもの」が挙げられており、その具体例として、「組織、生産、商業の実施及び経済などにおける管理方法と制度」が挙げられている。ただし、「知的活動の規則及び方法」の内容とともに、技術的特徴を含み、請求項全体として「知的活動の法則と方法」に当たらない場合は、「専利権を取得する可能性を排除してはならない」とされている(専利審査指南第二部分第1章4.2(2))。

2017年の専利審査指南改正によって、ビジネスモデルに関する発明であっても、特許を受けることができることが明記された。

「ビジネスモデルに係る請求項には、ビジネス規則と方法の内容以外に、技術的特徴も含む場合、専利法25条に基づいた上で、その専利権を取得する可能性を排除してはならない。」¹⁷⁷(専利審査指南第二部分第1章4.2(2))

¹⁷⁶ 余翔, 劉珊, 石上千哉子訳「中国におけるコンピュータプログラムに関する発明の専利保護の新発展」, 知的財産法政策学研究, 2007. Vol.15, 2007年6月, p. 277-297.

¹⁷⁷ 「専利審査指南」の改正に関する国家知識産権局の決定(2017)(第74号), JETRO, URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20170302-1.pdf

1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準

CS 関連発明等に係る出願は、(i) 専利審査指南第二部分第1章「専利権を付与しない出願」及び(ii) 同部分第9章「コンピュータプログラムに係わる発明専利出願の審査に関する若干の規定」に基づき審査が行われる。後者は、コンピュータプログラムに係わる発明に関し、特許を受けるために特別な要求が記載されている。

1. 5. 1 保護適格性の審査基準

(1) 専利法第25条に関する審査基準

コンピュータプログラムに関連する発明が審査に付された場合、専利法第25条(二)号の「知的活動の規則及び方法」に該当するかが問題となる。専利審査指南第二部分第1章では、「4.2 知的活動の法則と方法」の項を設けて、以下のように記載されている。

「知的活動の法則と方法に関わる専利出願で保護を請求する主題が、専利権付与の客体に該当するかどうかを判断する時、以下に挙げられる原則に従うものとする。

(1) ある請求項は、知的活動の関係法則と方法だけに関わるものならば、専利権を付与してはならない。

ある請求項は、その主題名称を除き、それを限定する全ての内容が知的活動の法則と方法である場合に、当該請求項は実質的に、知的活動の法則と方法だけに関わるものとなり、専利権が付与されてはならない。

【例】

・・・

組織、生産、商業の実施及び経済などにおける管理方法と制度、

・・・

コンピュータ言語及び計算規則

・・・

コンピュータプログラムそのもの

(2) 前述(1)で述べた状況を除き、もし、ある請求項を限定する全ての内容において、知的活動の法則と方法の内容を含むとともに、技術的特徴も含むものであれば、当該請求項が全体としては、知的活動の法則と方法ではないので、専利法25条に基づいた上で、その専利権を取得する可能性を排除してはならない。

【例】¹⁷⁸

ビジネスモデルに係る請求項には、ビジネス規則と方法の内容以外に、技術的特徴も含む場合、専利法25条に基づいた上で、その専利権を取得する可能性を排除してはならない。」

¹⁷⁸ 審査指南の2017年改正により追加。

「「専利審査指南」の改正に関する国家知識産権局の決定(2017)(第74号)」, JETRO, URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20170302-1.pdf

審査の対象となるのは、「各請求項により限定される解決案」であり、コンピュータプログラムに係わる発明で、専利審査指南第二部分第1章4.2に該当するような場合、以下のような原則に従って審査される（専利審査指南第二部分第9章2）。

「(1) ある請求項が、1種の計算方法或いは数学上の計算規則、若しくはコンピュータプログラム自体や媒体（例えば磁気テープ、ディスク、オプティカルディスク、光磁気ディスク、ROM、PROM、VCD、DVD 或いはその他コンピュータ読み取り可能な媒体）だけに記憶されるコンピュータプログラム自体¹⁷⁹、又はゲームの規則や方法などだけに係わるものである場合には、当該請求項は知的活動の規則及び方法に該当するものであり、専利保護の客体には属さない。

ある請求項は、主題の名称を除いて、これを限定するすべての内容が、1種の計算方法或いは数学上の計算規則、若しくはプログラム自体、又はゲームの規則や方法などだけに係わっている場合には、当該請求項は実質として、知的活動の規則及び方法に係わるだけのものであり、専利で保護する客体にならない。

例えば、記憶されたプログラム自体¹⁷⁹だけに限定されるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体又は1種のコンピュータプログラム製品、或いは、ゲームの規則だけに限定されており、如何なる物理的な実体も含まない特徴により限定されるコンピュータゲーム装置などといった、如何なる技術的特徴も含まないものは、実質として、知的活動の規則及び方法だけに係わっているため、専利保護の客体に該当しない。ただし、発明専利出願で保護を請求する媒体は、その物理特性の改良に係わっている場合、例えば、積層構造やトラックピッチ、材料などは、この類に該当しない。

(2) 前述(1)に述べた状況を除き、もしある請求項が限定するすべての内容に、知的活動の規則及び方法の内容も含まれていると同時に、技術的特徴も含まれている場合、例えば、前記ゲーム装置などを限定する内容にゲームの規則も技術的特徴も含まれているなら、当該請求項は全体として、知的活動の規則及び方法でないため、専利法25条に準拠して専利権を獲得する可能性を排除してはならない。」

(2) 専利法第2条第2項に関する審査基準

中国におけるソフトウェア関連発明の判断手法で特徴的なものとして、いわゆる「技術三要素」判断がある。これは、出願に係る発明は、ある**技術的課題**¹⁸⁰を解決するために、**技術的手段**をもって**技術的效果**を得ることが必要とされる、というものである。

専利審査指南第二部分第9章2では、以下のように記載されている。

¹⁷⁹ 審査指南の2017年改正により、「コンピュータプログラム自体」と「コンピュータプログラムに係わる発明」とが相違することを明確にした。

「専利審査指南」の改正に関する国家知識産権局の決定(2017) (第74号), JETRO, URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20170302-1.pdf

¹⁸⁰ 技术问题 (技術的問題、技術的課題)

「コンピュータプログラムに係わる専利の出願は、技術方案を構成した場合に限って、専利保護の客体となる。

もし、コンピュータプログラムに係わる発明専利出願の解決方案において、技術的課題を解決することがコンピュータプログラムを実行する目的であって、コンピュータでコンピュータプログラムを実行して、コンピュータ外部又は内部の対象を制御、又は処理する際に、自然法則に準拠した技術的手段が反映されており、それによって自然法則に合致した技術的效果を獲得する場合には、このような解決方案は、専利法2条2項でいう技術方案に該当し、専利保護の客体に該当する。

もし、コンピュータプログラムに係わる発明専利出願の解決方案において、コンピュータプログラムを実行する目的は、技術的課題を解決することではない、若しくは、コンピュータでコンピュータプログラムを実行して、コンピュータ外部又は内部の対象を制御、又は処理する際に、自然法則を利用した技術的手段が反映されていない、或いは、自然法則に規制されないような効果を獲得する場合には、このような解決方案は、専利法2条2項でいう技術方案に該当せず、専利保護の客体には該当しない。」

(3) 特許を受けることができる発明とできない発明の具体例

専利審査指南第二部分第9章3には、コンピュータプログラムに係わる発明専利出願の審査例が記載されている。

(1) 専利法25条1項(二)号の範囲に属するコンピュータプログラムに係わる発明専利出願は、専利保護の客体には該当しない。その例として、以下の例が挙げられている。

- ・コンピュータプログラムを利用した円周率の求め方(例1)
- ・動摩擦係数 μ の自動計算法(例2)
- ・全世界言語文字に適用する転換方法(例3)

(2) 技術的課題を解決するために、技術的手段を利用して、技術的效果を獲得するコンピュータプログラムに係わる発明専利出願は、専利法2条2項に規定した技術方案に該当するため、専利保護の客体に該当する。その例として、以下の例が挙げられている。

- ・ゴムのプレス成形プロセスの制御方法(例4)
- ・モバイルコンピューティング装置の記憶容量の拡大方法(例5)
- ・画像ノイズの除去方法(例6)
- ・コンピュータプログラムを利用した液体粘度の測定方法(例7)

(3) 技術的課題を解決していない、又は技術的手段を利用していない、或いは技術的效果を獲得していないようなコンピュータプログラムに係わる発明専利出願は、専利法2条2項に規定した技術方案に該当しないため、専利保護の客体には該当しない。その例として、以下の例が挙げられている。

- ・コンピュータゲームの方法(例8)

1. 5. 2 進歩性の審査基準

新規性及び進歩性に関しては、CS 関連発明等について特に設けられた記載はなく、専利審査指南の一般的な規定により審査される。

(1) 進歩性 (創造性)

進歩性 (創造性) は以下のように規定されている (専利審査指南第二部分第4章2.)。

「発明の創造性とは現有技術に比べて、当該発明に突出した実質的特徴と顕著な進歩があることを言う。」

ここで、「現有技術」は、新規性の定義における現有技術と同様である (専利審査指南第二部分第4章2.1)。

「現有技術」とは以下のように規定されている (専利審査指南第二部分第3章2.1)。

「専利法 22 条 5 項の規定によると、現有技術とは、出願日以前に国内外で公然知られた技術を指す。現有技術は、出願日 (優先権がある場合には、優先権日を指す) 以前に国内外の出版物における公式な発表、国内外における公式な使用、或いはその他の方式により公然知られた技術を含む。

現有技術は、出願日以前に公衆が知り得た技術的内容でなければならない。言い換えれば、現有技術は、出願日以前に公衆が取得できる状態にあり、かつ公衆がその中から実体的な技術知識を知り得るような内容を含んでいるものでなければならない。

秘密保持の状態にある技術的内容が、現有技術に当たらないことを注意しなければならない。秘密保持の状態とは、守秘規定又は協定による制約を受けている場合のみならず、社会的観念或いは商習慣上で守秘義務を負うべくものと考えられているもの、即ち、暗黙の了解による守秘の場合も含まれる。

しかし、もし守秘義務を負う者が規定、協定或いは暗黙の了解に違反して秘密を漏えいすることにより、技術的内容が開示されて、公衆がそれらの技術を知り得ることとなった場合、それらの技術でも現有技術の一部を構成する。」

また、「突出した実質的特徴」とは、以下のように規定されている (専利審査指南第二部分第4章2.2)。

「発明に突出した実質的特徴があるとは、属する技術分野の技術者にとって、発明は現有技術に比べて非自明的であることを指す。属する技術分野の技術者が現有技術を基に、単なる論理に合った分析や推理又は限られた試験により得られるような発明は自明的であり、突出した実質的特徴を具備しないものである。」

突出した実質的特徴の判断は、**3ステップ法**に従って行われる¹⁸¹。すなわち、(1) 最も近い従来技術を特定し、(2) 発明の区別的特徴と発明の実際に解決しようとする技術的問

¹⁸¹ 専利審査指南第二部分第4章3.2.1.1

題を特定し¹⁸²、(3) 保護を請求する発明が当業者にとって自明であるか否かについて判断する。

加えて、「顕著な進歩」は以下のように規定されている（専利審査指南第二部分第4章2.3）。

「発明に顕著な進歩があるとは、発明は現有技術に比べて、有益な技術的効果をもたらすことを指す。例えば、発明で現有技術に存在する欠陥や不足を克服し、若しくはある技術的問題の解決に構想の異なる技術方案を提供し、或いはある新規な技術発展の傾向を表している場合など。」

1. 6 CS 関連発明等の審査基準における特記事項

専利審査指南では、CS 関連発明等について、特許の適格性に関する判断だけでなく、権利要求書の書き方についても言及がある。基本的には、CS 関連発明等の出願であっても、その他の権利要求書（特許請求の範囲に当たる）や説明書（明細書に当たる）の記載方法と同様である。

（1）説明書

コンピュータプログラムに係わる出願の説明書は、全体として、発明の技術方案を記載することに加えて、「当該コンピュータプログラムの設計思想、その技術的特徴及びその技術的効果を達成するための実施形態を明確、完全に記述しなければならない。」（専利審査指南第二部分第9章5.1）とある。また、図面としてコンピュータプログラムのフローチャートを添付し、それに沿ってプログラムの各ステップを記載する必要がある。技術的特徴に関しては、フローチャートとその説明に基づいて、その分野の技術者が説明書に記載された技術的効果を達成できるプログラムを作成することができる程度に記載する必要がある（専利審査指南第二部分第9章5.1）。

（2）権利要求書

コンピュータプログラムに係わる出願の権利要求書は、方法クレームでも製品クレームとして記載してもよい。なお、請求項に記載された発明が説明書（明細書）においてサポートされていなければならない。方法又は製品クレームとして記載する場合は、以下のよう留意点が挙げられている（専利審査指南第二部分第9章5.2）。

「方法クレームとして書く場合には、方法プロセスのステップに沿って、当該コンピュータプログラムで実行する各機能、及びこれらの機能が如何に果たされるかについて、詳細に記述しなければならない。装置クレームとして書く場合には、当該装置の各構成部及

¹⁸² まずは保護を請求する発明が最も近似した現有技術に比べて、どんな区別される特徴があるかを分析し、それからこの区別される特徴で達成できる技術的効果に基づき、発明で実際に解決する技術的問題を確定しなければならない。

び各構成部の間の関係を具体的に記述し、前記構成部には、ハードウェア以外に、プログラムも含むことができる。」

審査指南 2017 年改正により、「当該コンピュータプログラムの各機能がどの構成部で如何に果たされるかについて詳細に記述しなければならない」の記載が削除され、「前記構成部には、ハードウェア以外に、プログラムも含むことができる。」と改められた¹⁸³。本改正は、プログラムを装置クレームの構成部分とすることができることを明確にしたものである。

(3) 機能的記載

請求項において機能的、作用的記載を行った場合、中国では米国と同様に権利範囲は実施例及びその均等物に限定解釈される。

「最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」(2009 年 12 月 28 日公布)¹⁸⁴

第4条 請求項において機能若しくは効果を以って記載された技術的特徴について、裁判所は明細書及び図面に記述された当該機能若しくは効果の具体的な実施形態、及びそれと同等の実施形態と結び付けた上で、当該技術的特徴の内容を確定しなければならない。

「最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(二)」(2016 年 4 月 1 日施行)¹⁸⁵

第8条 機能的特徴とは、構造、成分、手順、条件又はその間の関係などについて、それが発明創造において果たす機能又は効果を通じて限定を行う技術的特徴をいう。ただし、当該分野の一般的な技術者が請求項の閲読のみを通じて、前述の機能又は効果の具体実施形態を直接且つ明確に確定できる場合はこの限りでない。

明細書及び図面に記載された、前項でいう機能又は効果を実現するために必要不可欠な技術的特徴に比べて、被疑侵害技術案に対応する技術的特徴を、基本的に同一の手段によって同一の機能を実現し、同一の効果を達成し、且つ当業者が被疑侵害行為の発生時に創造的労働を経ずして連想できる場合、人民法院は、当該技術的特徴と機能的特徴が同一又は同等であると認定しなければならない。

¹⁸³ 「「専利審査指南」の改正に関する国家知識産権局の決定(2017) (第 74 号)」, JETRO, URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20170302-1.pdf

¹⁸⁴ 「最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」(2009 年 12 月 28 日公布), JETRO, URL:

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/interpret/20091228.pdf

¹⁸⁵ 「最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(二)」(2016 年 4 月 1 日施行), JETRO, URL:

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/interpret/20160401.pdf

1. 7 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式

海外質問票調査

海外質問票調査において、下記のクレーム形式が保護対象として認められる可能性があるかについて調査を行った。

方法、装置、システム、プログラム、モデル（学習済みモデル¹⁸⁶等）、プログラム製品、プログラムを記録した記録媒体、データ、構造を有するデータ¹⁸⁷、データ構造¹⁸⁸、データ／構造を有するデータ／データ構造を記録した記録媒体、信号

以下、結果を示す。

（保護対象として認められる可能性のあるクレーム形式）

方法、装置、システム、プログラムを記録した記録媒体¹⁸⁹、データ／構造を有するデータ／データ構造を記録した記録媒体¹⁹⁰

（保護対象として認められないクレーム形式）

プログラム、モデル（学習済みモデル等）、プログラム製品、データ、構造を有するデータ、データ構造、信号

2 歴史的変遷

2. 1 審決・判決

タクシーメータ税管理事件（2006年6月13日審決）¹⁹¹

BM 関連発明の保護適格性が肯定された審決である。BM 関連発明に関し、保護適格性は、技術三要素手法に基づき判断するとし、現有技術と比較したその差異が単に商業規則にあるのではなく、新たな技術的手段を用いて技術的問題を解決し、技術的效果を奏する場合、保護されるとした。（後述）

マイクロモーション判決（2007年12月20日判決）¹⁹²

BM 関連発明の保護適格性が否定された判決である。北京市第一中級人民法院は、物資運送システムに係る方法の発明において、本願発明の解決課題は管理上の問題であり技術的問題ではなく、効果も数量最大化及びコスト低減という非技術的效果であることから、技術三要素を具備せず法上の発明に該当しないとして、復審委員会の判断を維持する判決をなした。（後述）

¹⁸⁶ ニューラルネットワーク等の学習済みモデル。入力から出力までの演算を行うプログラムと、当該演算に用いられる重み付け係数（パラメータ）の組み合わせ。例：宿泊施設の評判を分析するための学習済みモデル。

¹⁸⁷ データ構造を有するデータ。例：木構造を有するエリア管理データ。

¹⁸⁸ データ要素間の相互関係で表される、データの有する論理的構造。例：音声対話システムの対話シナリオのデータ構造。

¹⁸⁹ 2017/4/1以降に出願された新規出願は、記録媒体のクレームが可能である。

¹⁹⁰ 2017/4/1以降に出願された新規出願は、記録媒体のクレームが可能である。ただし、現地代理人によって見解が分かれ、認められないとするものもあり。

¹⁹¹ FS8699号

¹⁹² （2007）一中行初字第01031号

マイクロソフト審決（2009年10月26日審決）¹⁹³

知的活動の法則及び方法を請求項の一部に含むとしても、これと共に技術的特徴をも含む場合、全体としては知的活動の法則及び方法とはいえず、専利法第25条第1項第(二)号に規定する範囲には属さない。

さらに、総合的に鑑みれば、解決方法は技術的問題を解決しており、技術的手段を採用しており、技術的効果を獲得していることから、専利法第2条第1項に規定する技術方案に属し、専利法の保護客体となると結論づけた。（後述）

生体情報制御方法事件（2012年6月18日審決）¹⁹⁴

請求項1につき、当該方案は具体的な技術的手段を含んでいる。解決された問題は技術的問題であり、該方案で得られたのは、生体情報に対し正確で確実なトレースを行う技術的効果であり、人間の思考から生まれ、推理、分析と判断により生まれた抽象的な結果ではない。そのため、専利法第25条第1項第(二)号に規定される知的活動の規則及び方法に属さない。（後述）

システム連動処理方法事件（2013年6月3日審決）¹⁹⁵

請求項1につき、該問題は技術的問題であり、該有益な効果は技術的効果である。当該方案は技術的手段を用いており、人為的に規定された規則及び方法ではない。そのため、請求項1は、専利法第25条第1項第(二)号に規定された知的活動の規則及び方法に属さない。（後述）

オンライン銀行安全認証システム事件（2013年6月26日審決）¹⁹⁶

本事件は、対比文献を用いて保護適格性を判断した事例の一つである。

当該方案につき、インターネット上の銀行取引のセキュリティ認証の問題は技術的問題に属し、その手段は身分検証、取引情報の生成、送信及び検証オペレーション等の技術的手段を用い、その効果はユーザ取引の安全性を高める技術的効果であるとして、請求項1の方案は専利法第2条第2項に規定する技術方案に該当すると判断した。

さらに、対比文献との関係について、本申請中の二次安全認証の手段は、必ずしも対比文献方案中で解決されているとは言えず、それにより本申請が第2条第2項の規定する技術方案に該当しないとすることはできないと述べた。（後述）

ノキア判決（2014年2月24日判決）¹⁹⁷

請求項において機能的、作用的な記載を行った場合、中国では米国と同様に権利範囲は実施例及びその均等物に限定解釈される。

¹⁹³ FS20084号

¹⁹⁴ FS43488号

¹⁹⁵ FS54524号

¹⁹⁶ FS56765号

¹⁹⁷ (2013) 沪高民三(知) 終字第96号

本事件では装置クレームにおいて「～により構成される」と機能的な表現により構成要件を特定しており、権利範囲の特定が問題となった。高級人民法院は、明細書にも単に作用的な記載しかなく、具体的な構成が記載されていないことから、権利範囲を特定することができず特許非侵害との判決をした。(後述)

ロック付き銀行コンピュータ会計システム事件 (2015年12月31日判決)¹⁹⁸

本判決は、保護適格性の判断ではなく、BM 関連発明の進歩性判断に関するものである。先行技術と異なる技術的特徴(区別的特徴)のすべてを技術常識と認定した復審決定に対し、区別的特徴2は、本分野の当業者にとっては本分野の技術常識ではないと判示した。

本件において、対象出願と引用文献1はほぼ全く異なる発明であったが、復審委員会はすべての相違点を技術常識として認定した。一般の出願の復審請求ではこのようなケースは少ないが、本件は、技術常識の観点から BM 発明特許出願を拒絶するという、BM 発明特許出願に対する特許庁の審査方針を反映していると考えられる。

本判決は、BM 発明の進歩性判断における技術常識の使用に一定の影響を及ぼす可能性がある。(後述)

2.2 法律、審査指南の変遷

1985年 中華人民共和国専利法

第二条

本法でいう発明創造とは発明、実用新案、意匠を指す。

第二十五条

以下に掲げる各号には特許権を付与しない。

- ・・・二. 知的活動の規則及び方法；

1993年 専利審査指南改訂(第2部分第9章)

1993年まで、基本的にコンピュータソフトウェア発明は事実上、特許不可能であった。コンピュータソフトウェア発明は精神的活動の規則又は方法とみなされ、特許保護を求め対象を構成しなかった。コンピュータ技術の発展に伴い、国家知識産権局(SIPO)はコンピュータソフトウェア発明についての審査基準を大幅に改訂した。この時点で出願人は、コンピュータプログラムとハードウェアとを組み合わせることによって特許権が付与されるようになった。しかし、コンピュータプログラムのみが含まれており、ハードウェアが含まれていないクレームは特許されなかった。

(主な改訂点)

- ・コンピュータプログラムを含む発明出願の対象が技術的效果をもたらし、完全な技術的解決手段を構成する場合には、それがコンピュータプログラムを含むという理由のみに

¹⁹⁸ (2015)京知行初字第2227号

よって特許性が排除されない。コンピュータプログラムを含む発明出願の対象が技術的効果をもたらし、完全な技術的解決手段を構成する場合、その出願は特許可能なことを意味する。

- ・コンピュータプログラムそれ自体又は数学的方法それ自体に関する発明出願は付与されない。
- ・コンピュータプログラムを含む発明出願のクレームは、方法クレーム又は製品クレームとして作成することができる。

2006年 専利審査指南改訂（第2部分第9章）

2006年に審査指南が改訂されるまで、SIPOはソフトウェア特許を完全に認めるものと信じられていた。しかしEPの影響を受けて、SIPOは欧州議会と同様にソフトウェア特許に慎重な姿勢を選んだ。コンピュータソフトウェア発明の保護に関していえば、2006年版審査指南は1993年版審査指南と類似するものとなっている。しかし2006年版審査指南は、コンピュータプログラムを保護する、ある種のクレーム作成方法、すなわち、複数の機能モジュール（プログラムモジュール）の1グループによって定義されたクレームの作成方法を提供している。

（主な改訂点）

- ・「ある請求項を限定する全ての内容において、知的活動の法則と方法の内容を含むとともに、技術的特徴も含むものであれば、当該請求項が全体としては、知的活動の法則と方法ではないので、専利法25条に基づいた上で、その専利権を取得する可能性を排除してはならない。」が追加された。
- ・「すべてコンピュータプログラムのフローチャートを根拠にして、当該コンピュータプログラムのフローチャートの各ステップと完全に対応して一致する方式により、若しくは当該コンピュータプログラムのフローチャートを反映する方法クレームと完全に対応して一致する方式により、装置クレームを記載する場合、即ちこの装置クレームの各構成部と当該コンピュータプログラムのフローチャートの各ステップ、或いは当該方法クレームの各ステップと完全に対応して一致するような場合には、この装置クレームの各構成部は、当該プログラムのフローチャートの各ステップ、或いは当該方法の各ステップを実現するには構築しなければならない機能モジュールであると理解すべきである。このような機能モジュールにより限定される装置クレームは、主に説明書に記載してあるコンピュータプログラムを介して当該解決案を実現するための機能モジュール化枠組み¹⁹⁹であると理解すべきであり、主にハードウェア的方式により当該解決案を実現するための実体装置として理解すべきではない。」が追加された。

2008年 中華人民共和国専利法改正（2009年10月1日施行）

発明とは新たな技術方案であるとの定義が明らかにされた。

¹⁹⁹（海外質問票調査）function module architecture

第二条

本法でいう発明創造とは発明、実用新案、意匠を指す。

発明とは、製品、方法又はその改善に対して行われる新たな技術方案を指す。

実用新案とは、製品の形状、構造又はその結合に対して行われ、実用に適した新たな技術方案を指す。

意匠とは、製品の形状、図案又はその結合及び色彩と形状、図案の結合に対して行われ、優れた外観を備え、かつ工業への応用に適した新たな設計を指す。

第二十五条

以下に掲げる各号には特許権を付与しない。

- ・・・二. 知的活動の規則及び方法

2017年 専利審査指南改正 (2017年4月1日施行)

審査指南の改訂前には、専利法、その施行規則、審査指南のいずれにもビジネス方法発明について特別の規定が存在しなかった。ある種のビジネス方法発明は完全には拒絶されていなかったが、ビジネス方法発明に特許が認められる比率は、以前はきわめて低かった。²⁰⁰

(主な改訂点)

- ・「ビジネスモデルに係る請求項には、ビジネス規則と方法の内容以外に、技術的特徴も含む場合、専利法 25 条に基づいた上で、その専利権を取得する可能性を排除してはならない。」と規定した。
- ・「コンピュータプログラム自体」と「コンピュータプログラムに係わる発明」とが相違することを明確化した。
- ・コンピュータプログラムを保存した一時的でない記録媒体を保護対象として認めることとし、プログラムを装置クレームの構成部分とすることができることを明確にした。

以下、2017年改正審査指南の改正の趣旨について記載する。²⁰¹

[審査指南改正の趣旨]

インターネット技術の発展に伴って、金融、保険、証券、貸借、オークション、投資、マーケティング、広告、経営管理などの分野に係る新たなビジネスモデルが現れつつある。これら新たなビジネスモデルは、市場業績が良く、ユーザ体験に優れ、リソース配置及び流動効率の向上、社会的コストの節約、社会福祉の向上をもたらしている。よって、かかる新たなビジネスモデルにおける技術方案に対して、積極的に奨励し、適切な保護を与え

²⁰⁰ (海外質問票調査) 審査指南の改訂によって、SIPO はビジネス方法発明を認めており、特許が認められる比率は従来と比べて高くなるであろう。ただし、ビジネス方法の審査基準、特に進歩性の審査基準は不明瞭である。

²⁰¹ 海外質問票調査より。(海外質問票調査) これは Alibaba グループ、Tencent 社など多くの中国企業にとって、ビジネス方法発明の保護が有意義となり始めたからである。SIPO は、これらの中国企業の要請に応じたものといえる。

るべきであり、技術方案にビジネス規則及び方法が含まれるというだけで特許権を付与しないわけにはいかない。

以下、2017年改正審査指南の関連する主な改正点について記載する。²⁰²

(1) ビジネスモデル特許の保護

改正前の審査指南では、ビジネスの実施等の管理方法及び制度は、知的活動規則及び方法であるとして保護適格性を有しない旨規定されている。従来中国ではビジネスモデル特許に対する保護適格性のハードルが高かったが、改正審査指南第2部分第1章第4.2節において、「ビジネスモデルに係る請求項には、ビジネス規則と方法の内容以外に、技術的特徴も含む場合、専利法25条に基づいた上で、その専利権を取得する可能性を排除してはならない。」と規定された。

すなわち、ビジネス方法そのものは保護適格性を有しないが、請求項中に技術的特徴が含まれているのであれば、保護適格性ありと判断されることになる。

(2) プログラムに対する取扱い

審査指南第2部分第1章では、コンピュータプログラム自体は、知的活動の規則及び方法であるとして保護適格性を有しないと規定されている。一方、ソフトウェア関連発明の審査基準を規定する審査指南第2部分第9章では「コンピュータプログラム」としか規定しておらず、他章の「コンピュータプログラム自体」との相違について誤解を招いていた。

そこで、第2部分第9章第2節においても、「自体（中国語では、「本身」）」を追加することにより、「コンピュータプログラム自体」は保護適格性を有しない旨を規定し、「コンピュータプログラム自体」と「コンピュータプログラムに係わる発明」とが相違することを明確にした。

さらに、コンピュータプログラムを保存した一時的でない記録媒体を保護対象として認めることとした。

また、装置クレームの構成部分はプログラムを包含することができることが明確にされた。ソフトウェア発明の請求項の記載に関し、改正審査指南第2部分第9章第5.2節では、「当該コンピュータプログラムの各機能がどの構成部で如何に果たされるかについて詳細に記述しなければならない」の記載が削除され、「前記構成部には、ハードウェア以外に、プログラムも含むことができる」と改められた。

2006年版及び2010年版審査指南によると、出願人はコンピュータプログラムを保護するために、方法クレーム及び複数の機能モジュール（プログラムモジュール）で構成された装置クレームを作成することができる。しかし出願人は、特許実務上、プロセッサ・メモリ・処理工程ステップによって構成される装置クレームを作成して、コンピュータプロ

²⁰² 河野 英仁「2017年改正中国審査指南の解説～日本企業の中国特許実務に与える影響～」, URL: http://knpt.com/contents/china_news/2017.03.02.pdf。著者の許諾を得て改変利用。

グラムを保護することが一般的である。一部の審査官はこの種のクレームを認めるであろうが、認めない審査官もいる。しかし、改訂された審査指南は「構成部には、ハードウェア以外に、プログラムも含むことができる」と述べており、審査指南はこの種のクレームを明確に認めている。そして現在、出願人はコンピュータプログラムを保護するために4種類のクレームを作成することができる。すなわち、方法クレーム、プロセッサ・メモリ・処理工程ステップによって構成された装置クレーム、処理工程ステップによって定義された記録媒体クレーム、そして複数のプログラムモジュールによって構成された装置クレームである²⁰³。

また、方法及び装置の請求項において、現行審査指南では請求項の構成部分が、フローチャートの各ステップ・処理に対応することを求めており、当該ステップ・処理は「機能モジュール」であると理解されている。しかしながら、当該「機能モジュール」との表現では、いわゆる機能的クレームと誤解されるおそれがある。そこで審査指南第2部分第9章第5.2節第2段落の全ての「機能モジュール」を、「プログラムモジュール」に変更した。

2. 3 CS 関連発明等の審査プラクティスの変遷²⁰⁴

CS 関連発明等について、中国の審査プラクティスは、以下の3つの段階を経験してきた。

第1段階（2010年以前）では、中国審査官は、CS 関連発明等が単なる知的活動に属すると認定し、専利法第25条を満たさないものとして拒絶していた。

第2段階（2010年～2015年前後）では、審査官は、専利法第25条を満たさないことによって拒絶なくなり、CS 関連発明等に技術的要素が存在しないことによって拒絶するようになった。²⁰⁵

第3段階（2016年～今）では、CS 関連発明等に1つ又は複数の技術的特徴さえ存在すれば、中国審査官は、専利法第2条又は第25条を満たさないことによって審査意見を提起なくなり、検索を行った上で進歩性を評価するようになった。しかしながら、進歩性の非自明性への審査基準は比較的厳しく、CS 関連発明等の登録率は他の分野よりも低くなっている。

以下参考までに、BM 関連発明に関連し、IPC 分類 G06Q の2000年以降の年度別の出願件数及び登録件数の表を掲載する。（海外質問票調査より入手）

BM 関連発明は、進歩性の判断基準は以前より緩和され、登録件数も上昇している。

²⁰³ 海外質問票調査より。

²⁰⁴ 海外質問票調査より。

²⁰⁵ （海外質問票調査）2008年に専利法が改正され、発明とは新たな技術方案であるとの定義が明らかにされた後、専利法第2条により、発明の客体に属さないとしてCS 発明及びBM 発明を拒絶する中国審査官が多くなった。

(参考) IPC 分類 G06Q の 2000 年以降の年度別の出願件数及び登録件数²⁰⁶

| 年別 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 出願件数 | 15 | 54 | 58 | 138 | 680 | 1508 | 2083 | 2156 | 2242 |
| 登録件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 178 | 177 |

| 年別 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|
| 出願件数 | 2857 | 3112 | 4226 | 5383 | 8113 | 10662 | 15593 | 20197 | 4789 |
| 登録件数 | 299 | 308 | 354 | 420 | 341 | 404 | 889 | 2382 | 1776 |

3 主要審決・判決

3.1 判決一覧

- ・タクシーメータ税管理事件 (2006年6月13日審決)
- ・マイクロモーション判決 (2007年12月20日判決)
- ・マイクロソフト審決 (2009年10月26日審決)
- ・オンライン銀行安全認証システム事件 (2013年6月26日審決)
- ・生体情報制御方法事件 (2012年6月18日審決)
- ・システム連動処理方法事件 (2013年6月3日審決)
- ・ノキア判決 (2014年2月24日判決)
- ・ロック付き銀行口座システム事件 (2015年12月31日判決)

3.2 タクシーメータ税管理事件 (2006年6月13日審決)^{207 208}

(審決のポイント)

本事件で問題となった発明はタクシーメータの税管理に関し、いわゆる BM 関連発明の範疇に属する。復審委員会は現有技術と相違する部分が技術的な特徴を有するとして、専利法第 25 条第 1 項(2)に該当するとした審査官の判断を取り消した。

復審委員会における判断によれば、BM 関連発明に対しては、現有技術に対する貢献が商業的なものでなく、請求項に係る発明が新たな技術的手段を採用し、当該採用した現有技術に対して作り出される貢献が、解決課題及び獲得される効果面において、技術性のものであるか否かが判断される。ここで貢献が技術性のものである場合、技術三要素の条件を具備することから、専利法の保護客体外として排除されない。

²⁰⁶ (海外質問票調査) 中国特許データベースにおいて G06Q で検索。2017 年は 8 月時点。G06Q: 管理目的, 商用目的, 金融目的, 経営目的, 監督目的または予測目的に特に適合したデータ処理システムまたは方法; 他に分類されない, 管理目的, 商用目的, 金融目的, 経営目的, 監督目的または予測目的に特に適合したシステムまたは方法 [8]

²⁰⁷ FS8699 号

²⁰⁸ 河野 英仁「中国におけるソフトウェア/ビジネス関連発明の保護適格性(2)～ビジネス関連発明の保護適格性と審査～中国特許判例・審決(9)」, URL: <http://knpt.com/contents/china/2011.07.26.pdf>。著者の許諾を得て改変利用。

(発明の概要)

雅迅ネットワーク有限公司(以下、請求人という)はGPS(Global Positioning System)を用いたナビゲーション装置を開発する中国民営企業であり、タクシー、バス、トラックに対する運行管理事業を行っている。請求人は2001年10月31日、国家知識産権局に発明特許出願を行った。出願番号は01134137.8であり、発明名称は“タクシーメータの税管理情報転送方法”である。

従来は、タクシードライバーが運行データをICカードに記録し、管理部門に記録済みのICカードを手渡すことで運行状況の管理が行われていた。しかしながらこのような方法ではリアルタイムで、タクシー運営に関する税情報を管理できないという問題があった。

本発明はこのような問題を解決すべく、以下の構成により、リアルタイムでの税管理情報の獲得を行うこととしたものである。

争点となった請求項1及び請求項2は以下のとおりである。

「1. タクシーメータの税管理情報転送方法において、

タクシーメータの必要なデータを収集し；

収集したタクシーメータのデータを、RS232通信ポートを通じて車載移動端末へ送信し；

指令に基づき、送信された車載移動端末のデータを無線デジタルセルラー電話ショートメッセージに基づき伝送し；あるいは、送信された車載移動端末のデータをその内部のメモリに保存し、再び設定された指令に基づき、車載移動端末内部メモリのデータを取り出し、かつ無線デジタルセルラー電話ショートメッセージに基づき転送し；

ショートメッセージ通信器の制御指令に基づき、ショートメッセージ処理に応じたデータをGSMシステムのショートメッセージサーバへ伝送し；

GSMシステムのショートメッセージサーバによりデータを、DDN専用線を通じて制御管理センターのSMSフロントエンド装置へ転送し、かつメモリに保存し；

指令に基づきメモリに保存したデータに対し処理を実行することを特徴とするタクシーメータの税管理情報転送方法。」

「2. 前記設定された指令はショートメッセージ発信間隔時間あるいはメモリのデータ量であることを特徴とする請求項1に記載のタクシーメータの税管理情報転送方法。」

(復審委員会の判断)

復審委員会は、請求項1に係る発明と現有技術との差が単に商業規則にあるのではなく、新たな技術的手段を採用していることから、請求項1に係る発明は、専利法第25条第1項(2)には該当しないと判断した。

(1) BM 関連発明の保護適格性判断基準

専利法第25条第1項(2)は、「知的活動の法則及び方法」は専利法の保護客体に属さない旨規定している。最初に、請求項に係る発明の保護を求める方案と現有技術とを比較し、相違する部分が単に商業規則であるか否かが判断される。

請求項に係る発明と現有技術との相違が単なる商業的規則ではないと判断した場合、以下の判断が行われる。請求項に係る発明が新たな技術的手段を採用し、当該採用した現有技術に対して作り出される貢献が、解決課題及び獲得される効果面において、技術性のものであるか否かが判断される。

ここで貢献が技術性のものである場合、技術三要素の条件を具備することから、専利法第25条第1項(2)に規定する「知的活動の規則及び方法」に属さず、専利法の保護客体外として排除されない。

(2) 請求項1に係る発明に対する判断

現有技術は運行データをICカード上に記録し、タクシードライバー及び管理部門はICカードの交換を通じてタクシーの運行状況を把握する。この種の方法はタクシー運営管理部門に、タイムリーにかつ全面的に税管理情報を獲得させることができない。ひいては、タクシードライバーに多くの不便をもたらすことになる。

請求項1は車載移動端末、RS232ポート、無線デジタルセルラー電話ショートメッセージ通信機器等により組成したシステムを採用し信頼性があり、タイムリーで、全面的で、有効的に関連する運行データを管理している。しかも、タクシードライバーによる人的作業をなくし、獲得したデータをより客観的で全面的なものとしている。

以上のことから、保護を要求するタクシーメータの税管理情報転送方法がなす貢献は、車載移動端末、RS232ポート、無線デジタルセルラー電話ショートメッセージ通信器等の組成システムにより、技術的手段を採用したことにあり、かつ、当該技術的手段は本領域の慣用技術の簡単な積み重ねあるいは寄せ集めではなく、同時にタクシーメータ運営データ伝送管理においてデータの信頼性、正確性、リアルタイム性を確保して問題を解決している。そして、それにより奏される効果もまた技術性のものである。

以上のことから復審委員会は、請求項1が保護を要求するタクシーメータの税管理情報転送方法は専利法第25条第1項(2)に規定する「知的活動の法則及び方法」には属さず、復審委員会は専利法の保護的客体に該当すると結論づけた。

(3) 請求項2についての保護適格性

請求項2はさらに請求項1のステップ3)が「設定命令が設定された指令はショートメッセージ短信発信間隔時間あるいはメモリのデータ量であること」と限定したものである。これは請求項1の技術方案に対するさらなる技術的特徴の限定であり、同様の理由により、請求項2もまた専利法第25条第1項(2)項に規定する知的活動の法則には該当せず、専利法の保護客体に該当すると結論づけた。

以上により、復審委員会は、国家知識産権局が2005年4月8日に01134137.8号発明特許出願に対してなした拒絶査定を取り消した。

3. 3 マイクロモーション判決 (2007年12月20日判決)

(判決のポイント)

北京市第一中級人民法院は、物資運送システムに係る方法の発明において、本願発明の解決課題は管理上の問題であり技術的問題ではなく、効果も数量最大化及びコスト低減という非技術的効果であることから、技術三要素を具備せず法上の発明に該当しないとして、復審委員会の判断を維持する判決をなした。

(発明の概要及び経緯)

米国マイクロモーション (以下、原告という) は中国知識産権局に「物資運送システム (100) の操作方法」と称する発明特許出願 (出願番号 00807781.9、以下 781 出願という) を行った。781 出願に係る発明は、運送物資の数量を最大化し、物資を積載・運輸するコストを最小化するアイデアである。請求項 1 の内容は以下のとおりである。

「1. 物資源 (101) から物資の目的地 (110) へ物資を運送する物資運送システム (100) の操作方法であって、
前記システムは以下のステップを含む、
(a) 前記物資の 1 次運送を開始するステップ (303) と、
(b) 流量計 (103) から当該流量計 (103) を経る物資の流速情報を受け取るステップ (601) と、
(c) 前記流速情報に基づいて、前記流量計 (103) を経る物資の 1 次測定値を計算するステップ (304) と、
(d) 前記流速情報に基づいて、前記流量計 (103) を経る物資の 2 次測定値を計算するステップ (304) と、
(e) 前記 1 次測定値を、前記物資運送において運送される物資の 1 次合計値に加算するステップ (305) と、
(f) 前記 2 次測定値を、前記物資の運送において運送される物資の 2 次合計値に加算するステップ (305) と、
(g) 前記 1 次合計値が 1 次目標以上か否かを確定するステップ (306) と、
(h) 前記 1 次合計値が前記 1 次目標以上との確定 (306) に反応して、前記物資の運送を終了するステップ (308) と、
(i) 前記 1 次合計値が前記 1 次目標より小さいとの確定 (306) に反応して、前記 2 次合計値が 2 次目標以上であるか否かを確定するステップ (307) と、
(j) 前記 2 次合計値が前記 2 次目標以上との確定 (307) に反応して、前記物資の運送を終了するステップ (308) と、
(k) 前記 2 次合計値が前記 2 次目標より小さいとの確定 (307) に反応して、ステップ (b) ～ (j) を反復するステップ。」

資材は物資源 101 から物資目的地 110 まで運送される。制御器 105 は流量計 103 の流量を監視し、資材の運送数量を最大化しつつコストを低減すべく弁 107 を開閉制御する。なお、1 次目標値とは、例えば 5 平方ヤード等の容積である。一方、2 次目標値とは 5,000

ポイント等の荷重である。制御器 105 は 1 次目標値と 2 次目標値とが最大となるよう制御する。

審査においては「技術的特徴」が記載されていないとして拒絶査定となった（実施細則第 21 条第 2 項 10）。出願人は拒絶査定を不服として復審委員会へ審判請求を行った。復審委員会は、本願請求項は技術三要素を具備しておらず、専利法第 2 条第 2 項に規定する技術法案に該当せず特許の保護範囲に属しないとの決定をなした。

出願人はこれを不服として北京市第一中級人民法院へ提訴した。

（人民法院の判断）

人民法院は、審査指南第 2 部分第 9 章第二節の技術 3 条件の原則を述べた上で、781 出願について以下のとおり判断した。

「本願明細書における解決課題は、運送処理過程により運送物資の数量を最大化し、また物資を積載・運輸するコストを最小化することにある。したがって本願が解決しようとする課題は管理上の問題であり、かつその特許請求の範囲に記載された解決案は公知のハードウェア構造において構成した現有する運送システムの基礎上的のものであり、管理物質の運送数量及びコストに対する特定アルゴリズムに係るコンピュータプログラムを用いて実行されるものである。したがって、専利法における技術的問題ではなく、このことから奏される効果もまた技術性を有さず、保護対象に属さない。」

すなわち本願発明の解決課題は技術的な課題ではなく、効果も数量最大化及びコスト低減という非技術的効果であることから、法上の発明に該当しないと判断された。

3. 4 マイクロソフト審決（2009 年 10 月 26 日審決）

（審決のポイント）

知的活動の法則及び方法を請求項の一部に含むとしても、これと共に技術的特徴をも含む場合、全体としては知的活動の法則及び方法とはいえず、専利法第 25 条第 1 項第（二）号に規定する範囲には属さない。

さらに、総合的に鑑みれば、解決案は技術的問題を解決しており、技術的手段を採用しており、技術的效果を獲得していることから、専利法第 2 条第 1 項に規定する技術方案に属し、専利法の保護客体となると結論づけた。

（発明の概要及び経緯）

マイクロソフト公司（以下、請求人という）は 2003 年 6 月 25 日「プログラムに対しメッセージを発行するシステム及び方法」についての発明特許出願（出願番号 03145242.6）を行った。

本発明は XML ドキュメントを編集するアプリケーション上で実行される処理方法である。アプリケーション上で、XML 関連の各種アクションが発生した場合、単一のイベント通知メッセージが発行される。XML 関連のアクションには、移動、挿入又は削除が含まれる。そして、複数のアクションに対して単一のイベント通知を行うことにより、アド

オンアプリケーションを作成する際の作業負担を軽減することが可能になるというものである。

請求項は1～23まであり、争点となったのは請求項1及び20である。請求項1は以下のとおり。

「1. 第1プログラムから第2プログラムへメッセージを発行する方法において、XMLドキュメントに対して行われたアクションに関連するイベントの発生を確定し、アクションのタイプに関わらず、単一のメッセージを新規作成し、該新規作成するステップは以下を含む：

XMLドキュメントに対して行われたアクションに関連するイベントの発生を示す識別子フィールドを設定し、

前記アクションに関連する第1XMLノードを識別する第1パラメータフィールドを設定し、

前記アクションに関連する第2XMLノードを識別する第2パラメータフィールドを設定し、

複数のアクションタイプの中から選択された一つである発生アクションのタイプを識別する第3パラメータフィールドを設定し、

前記第1プログラムから第2プログラムへ前記単一のメッセージを発行する方法。」

請求項20（システムの請求項）は請求項1（方法の請求項）とカテゴリのみ相違する実質的に同一の発明である。

審査官の判断

審査官は、方法請求項1は専利法第25条第1項第（二）号に規定する「知的活動の法則及び方法」に該当し、保護適格性を有しないと判断した。またシステムの請求項20についても同様の理由により専利法第2条第2項にいう技術方案に該当しないとして2009年3月13日拒絶査定をなした。なお、請求項12は創造性を有しないと判断された。

復審請求

出願人はこれを不服として復審委員会へ復審請求を行った。

請求人は、復審請求書と共に補正書を提出し請求項の補正を行った。補正において、独立請求項1及び20を補正し、一つのメッセージを“複数のタイプのアクションに用いる”旨明確化した。なお、審査官は前置審査においても請求項1及び20の保護適格性を否定している。

審判請求時の請求項1は以下のとおりである。（下線は補正箇所）

「1. 第1プログラムから第2プログラムへメッセージを発行する方法において、XMLドキュメントに対して行われたアクションに関連するイベントの発生を確定し、複数タイプのアクションに対し、アクションのタイプに関わらず、単一のメッセージを新規作成し、

該新規作成するステップは以下を含む：

XMLドキュメントに対して行われたアクションに関連するイベントの発生を示す識別子フィールドを設定し、

前記アクションに関連する第1XMLノードを識別する第1パラメータフィールドを設定し、

前記アクションに関連する第2XMLノードを識別する第2パラメータフィールドを設定し、

複数のアクションタイプの中から選択された一つである発生アクションのタイプを識別する第3パラメータフィールドを設定し、

前記第1プログラムから第2プログラムへ前記単一のメッセージを発行する方法。」

請求項1には何らハードウェアについての記載がなく、特に請求項中の「アクションに関連する第1XMLノードを識別する第1パラメータフィールドを設定」等は知的活動の法則及び方法と考えられ、このように知的活動の法則及び方法が請求項の一部に含まれている場合に、請求項1に係る発明が保護適格性を有するか否かが問題となった。

(復審委員会の判断)

請求項1は第1プログラムから第2プログラムへメッセージを発行する方法であり、以下の構成要件を有している。

「XMLドキュメントに対して行われたアクションに関連するイベントの発生を確定し、」
「複数タイプのアクションに対し、アクションのタイプに関わらず、発行メッセージを新規作成し、」及び、

「前記第1プログラムから第2プログラムへ前記メッセージを発行する」

これらの構成要件は、当業者の観点からすれば全て技術的特徴であるといえる。確かにメッセージを新規作成するステップにおいて、メッセージの識別子フィールド及び各パラメータフィールドに対して設定を行う内容は必ずしも技術的特徴とはいえないが、全体としてみれば上述した技術的特徴をも含んでいる。したがって、請求項1は全体的に見れば、必ずしも知的活動の法則と方法とはいえず、専利法第25条第1項第(二)号に規定する範囲には属さない。

さらに、本明細書の記載に基づけば、請求項1はコンピュータ上でコンピュータプログラムを実行する技術であり、プログラムの実行により、コンピュータ内部での対象（例えば、イベント、メッセージ）に対し、制御及び処理を行う。

解決すべき課題は如何に一のプログラムから他のプログラムへ、イベントメッセージを発行し、かつ、前記イベントメッセージに対応して関連する処理及び動作を実行させるかにあり、全体的に見ればその解決すべきものは技術的問題である。

当該方案においては、コンピュータ上でコンピュータプログラムが実行され、そうして関連するイベントに対し監視を行い、他のプログラムに対して複数タイプのアクションを指示することのできるメッセージを発行し、前記メッセージを受け取りアクションに応答する等多くのコンピュータの内部対象に対し制御及び処理を実現する手段である。

したがって、自然法則に従った技術的手段であり、かつ、それによりメッセージを利用するだけで、多くのタイプのアクションの中から一つを指示し作り出される状態改変 (transformation) という技術的效果を獲得している。

以上の状況を総合的に鑑みれば、請求項1が要求する保護の解決案は技術的問題を解決しており、技術的手段を採用しており、技術的效果を獲得していることから、請求項1に係る発明は、専利法第2条第1項に規定する技術案に属し、専利法の保護客体となると結論づけた。

請求項1が保護対象となる以上、カテゴリのみ相違する請求項20も同様に専利法の保護対象となると判断した。

3. 5 生体情報制御方法事件 (2012年6月18日審決) 209 210

(審決のポイント)

請求項1につき、当該案は具体的な技術的手段を含んでいる。解決された問題は技術的問題であり、該案で得られたのは、生体情報に対し正確で確実なトレースを行う技術的效果であり、人間の思考から生まれ、推理、分析と判断により生まれた抽象的な結果ではない。そのため、特許法第25条第1項第(二)号に規定される知的活動の規則及び方法に属さない。

(発明の内容及び経緯)

本事件は豚等の動物に生体識別子を固定し、各種データをデータセンターで保管する技術に関する。

争点となった請求項は以下のとおりである。

「1. 生体情報の制御方法であって、

生体の初期状態で、生体細胞を採集、寄託し、生体の初期生体情報を取得するステップ1と、

ステップ1で採集された初期生体情報を、データセンターに保存するステップ2と、

ステップ1で採集された初期生体情報を、生体識別子に対応して記憶し、一対一のコードを生成し、該コードによって該生体識別子とデータセンターに保存された生体情報との間の対応的な関係を確立し、該生体識別子を生体に固定するステップ3と、

生体の成長発育情報をリアルタイムで保存するステップ4と、を含むことを特徴とする生体情報の制御方法。」

本出願に対する審査官の判断は以下のとおりである。

²⁰⁹ FS43488号

²¹⁰ 河野 英仁「中国特許法と実務」経済産業調査会, p60。著者の許諾を得て改変利用。

上記の方案は、実質的には、情報を統計及び保存し、情報をリアルタイムでトレース及び比較する過程であり、一種のデータ処理方法に属する。製品属性情報に対する制御は、実質的には、いつデータを採集するか、どのようなデータを採集するかという問題を解決し、このような問題は、人間の思考から生まれたものであり、自然界に客観的に存在するものではないため、技術的問題に属さない。

どのように情報を取得し、情報を記憶し、新しい情報と古い情報との関連を実現し、及びどのように新しい情報と古い情報を比較するかは、一切人類の思考活動に決められ、いかなる自然法則も利用してなかつたため、技術的手段を採用したと認められない。

要するに、全体で見ると、本発明は技術的問題を解決せず、技術的手段も採用せず、知的活動の規則及び方法に属するため、請求項 1-10 は特許法第 25 条第 1 項第 (二) 号の規定に符合していない。

出願人は拒絶査定に対し復審請求を行った。

さらに審査官は前置審査において以下のように述べている。

本出願の保護を求める主題から見ると、「生体情報の制御方法」は、生体情報をデータ処理する知的活動の規則及び方法である。

技術的問題から見ると、「食品安全問題における疾病の感染及び伝播を根絶する」ことは、必ずしも技術的問題ではなく、政治的問題、法律的問題である可能性もある。

「家畜単体ごとの対応性遡及を行う」ことも、必ずしも技術的問題ではなく、全体の単体の対一の遡及を行う必要があるか否かも、人間の脳によって主観的に決定されるものである。

技術的方案を含むか否かにおいて、本発明の技術的核心は、単体の生体の異なる成長段階の情報に対する保存及び対応であり、あるステップに技術的特徴を含んでいるものの、本発明は、全体的に知的活動の規則及び方法に属する。

(復審委員会の判断)

これに対する審判官の判断は以下のとおりである。

本出願の請求項 1 の保護を求める方案において、生体細胞の採集及び寄託、生体初期情報の取得及び保存、生体識別子の作製及び生体への固定などの具体的な技術的手段を含んでいる。

請求項 1 による方案は、生体細胞を採集、寄託し、生体の情報を取得し、データセンターに保存し、情報を生体識別子の形で生体に固定することによって、特定の生体単体と、情報センターに寄託されたデータ及び最初に寄託された細胞との間の関連及び対応的な関係を実現し、生体単体の初期生体情報及びその成長発育情報に対する遡及を解決し、解決された問題が技術的問題であることは明らかである。その後、上記の技術的問題を解決することによって、上記生体情報に対し正確で確実なトレースを行う技術的效果も得られた。

請求項1の方案では、生体の初期生体情報及び成長発育に関する情報について、単体の識別が可能な情報を選択すべきであり、このような選択は自然法則を利用しており、該方案で得られたのは、上記生体情報に対し正確で確実なトレースを行う技術的效果であり、人間の思考から生まれ、推理、分析と判断により生まれた抽象的な結果ではない。特許法第25条第1項第(二)号に規定される知的活動の規則及び方法に属さない。

3. 6 システム連動処理方法事件 (2013年6月3日審決) ^{211 212}

(審決のポイント)

請求項1につき、該問題は技術的問題であり、該有益な効果は技術的效果である。当該方案は技術的手段を用いており、人為的に規定された規則及び方法ではない。そのため、請求項1は、特許法第25条第1項第(二)号に規定された知的活動の規則及び方法に属さない。

(発明の内容及び経緯)

本事件で問題となった請求項は以下のとおりである。

「1. レール交通における地下駅、駐車場、変電所及び制御センターの区間の列車の渋滞が発生した後の連動制御に用いられる、レール交通における列車の渋滞に対するシステム連動処理方法であって、

前記駅、区間及び制御センター内に設けられた、列車自動監視システム、スクリーンドアシステム、放送システム、乗客情報システム、電気機械監視システム及び総合監視システムを含む専門的システム同士を、結び付けるステップ(1)と、

前記列車自動監視システムは、列車の運転状態を監視し、採集された列車渋滞位置情報を前記制御センターの前記総合監視システムに送信するステップ(2)と、

前記制御センターの前記総合監視システムは、ステップ(2)で採集された渋滞位置情報に基づいて、駅区間渋滞モードあるいは駅レール移動区間渋滞モードを選択して起動するステップ(3)と、を含むことを特徴とする方法。」

これに対し審査官は単なる人的取り決めであり、法上の発明に該当しないと判断した。その理由は以下のとおりである。

請求項1は、レール交通における列車渋滞後のシステム連動方法の保護を要求しており、その方案は単に、人の主観認識及び理解に基づくものであり、人為的に列車渋滞が発生した後の総合連動メカニズムを制定している。

すなわち、人為的に渋滞制御モデルを制定しロジック及び規則を執行しており、各制御モデルを、人の主観意図に基づき展開し、列車渋滞時の管理調整を行うことを目的としている。

²¹¹ FS54524号

²¹² 河野 英仁「中国特許法と実務」経済産業調査会, p62。著者の許諾を得て改変利用。

当該方案は人為的に定められる軌道交通管理調整方法に過ぎず、これは人の思考運動及び社会現象に対する体験を借りて認識して創作した人為的規定であり、思考運動の結果であり、法上の発明に該当しない。

当該拒絶査定に対し、出願人は復審請求を行った。

(復審委員会の判断)

審判官は請求項に係る発明は技術的問題を解決するためのものであり法上の発明に該当すると判断した。具体的な判断理由は以下のとおりである。

請求項1は、レール交通における列車の渋滞に対するシステム連動処理方法の保護を求め、該方法が解決しようとする問題は、既存のレール交通路線に存在する運営自動化程度が高くなく、列車の渋滞が発生した後、総合対応速度が遅れるという問題に対し、レール交通における列車の渋滞後の連動システム構築方法及び監視方法を提出することで、レール交通路線の運営自動化程度を高め、総合監視システムのリアルタイムエラーに対する分析決定連動機能を実現することであり、該問題は、自然法則に符合する技術的問題である。

当該方法は、列車、駅あるいは駅区間に発生された列車の渋滞の緊急状況に迅速に対応し、レール交通路線の運営自動化程度を高めるとともに、総合監視システムのリアルタイムエラーに対する分析決定連動機能を実現することができ、レール交通の各システムの総合対応速度を向上し、人間及び設備の安全を保障するという有益な効果が得られ、該有益な効果は自然法則に符合する技術的效果である。

請求項1の方案において、「結び付け」、「監視」、「採集された列車渋滞位置情報」、「列車渋滞位置情報に基づく起動の選択」のこれらの手段は、いずれもシステムの組成の特性及びシステムの作業特徴と協調関係特徴に従わなければならない技術的手段であり、人為的に規定された規則及び方法ではない。そのため、請求項1は、特許法第25条第1項第(二)号に規定された知的活動の規則及び方法に属さない。

3.7 オンライン銀行安全認証システム事件 (2013年6月26日審決) 213 214

(審決のポイント)

本事件は、対比文献を用いて保護適格性を判断した事例の一つである。

当該方案につき、インターネット上の銀行取引のセキュリティ認証の問題は技術的問題に属し、その手段は身分検証、取引情報の生成、送信及び検証オペレーション等の技術的手段を用い、その効果はユーザ取引の安全性を高める技術的效果であるとして、請求項1の方案は専利法第2条第2項に規定する技術方案に該当すると判断した。

²¹³ FS56765号

²¹⁴ 河野 英仁「中国特許法と実務」経済産業調査会, p57。著者の許諾を得て改変利用。

さらに、対比文献との関係について、本申請中の二次安全認証の手段は、必ずしも対比文献方案中で解決されているとは言えず、それにより本申請が第2条第2項の規定する技術方案に該当しないとすることはできないと述べた。

(発明の内容及び経緯)

中国建設銀行が「オンライン銀行の安全認証方法及びシステム」と称する特許出願をしたところ審査官は専利法2条2項に規定する技術方案ではないとして拒絶査定したものである。出願人はこれを不服として復審委員会に復審請求を行った。出願番号は200910162866.1である。

請求項は以下のとおりである。

「1. オンライン銀行の安全認証方法において、
ユーザ登録パスワード情報が正確であることを確定し；
振替支払取引情報を受け取り；
前記受け取った取引情報に基づき、ダイナミックパスワード情報を生成し；
前記ダイナミックパスワード情報及び前記取引情報をユーザ端末装置に発送し、ユーザに前記取引情報に対し照合させる
ことを特徴とするオンライン銀行の安全認証方法。」

審査官は、検索により得た対比文献「CN101119202A」は、2つのダイナミックパスワードを利用した安全性システムを開示しており、請求項1の方案は、対比文献に対して、実際に解決する問題は、ただ単に取引情報を照合し取引を完成させるという非技術的問題に過ぎないと判断した。すなわち対比文献との差は非技術的問題に過ぎないことから、請求項1に係る発明は特許法第2条第2項に規定の技術方案に該当しないと判断した。

出願人は、以下の補正とともに復審請求を行った。

「1. オンライン銀行の安全認証方法において、
ユーザ登録パスワード情報が正確であることを確定し；前記登録パスワード情報は、ユーザ名パスワード情報、暗証パスワード情報、CAPTCHAパスワード情報及びユーザUSB Keyパスワード情報を含み、
振替支払取引情報を受け取り；
前記受け取った取引情報に基づき、ダイナミックパスワード情報を生成し；前記ダイナミックパスワード情報は異なる取引情報に対してランダムに生成され、
前記ダイナミックパスワード情報及び前記取引情報をユーザ端末装置に発送し、ユーザに前記取引情報に対し照合させる
ことを特徴とするオンライン銀行の安全認証方法。」

(復審委員会の判断)

審判官の判断は以下のとおりである。

当該方案は、取引開始前に登録パスワード情報の身分認証確定を行い、取引開始後から取引終了前に、ユーザにダイナミックパスワード情報及び取引情報の2次セキュリティ認証を照合させるものであり、それにより、インターネット上の銀行取引のセキュリティ認証問題を解決するものである。

インターネット上の銀行取引のセキュリティ認証の問題は、特許法の意義上の技術的問題に属する。請求項1が採用した手段は、登録パスワード及び取引情報に基づくダイナミックパスワードの2つの身分認証を相結合したものであり、ダイナミックパスワード情報及び取引情報をユーザ端末装置へ送信し、取引情報照合を行うものである。またその中で身分検証、取引情報の生成、送信及び検証オペレーション等の技術的手段を用いている。

該技術的手段を通じて達成する効果は、ユーザ取引の安全性を高めるものであり、該効果はまた特許法意義上の自然法則に合致する技術的效果である。以上のことから、請求項1の方案は特許法第2条第2項に規定する技術方案に該当すると判断した。

さらに審判官は、対比文献との関係について以下のとおり述べている。

対比文献 CN101119202A は、ダイナミックパスワードカード方式で行う認証セキュリティレベルが不足しているという問題を克服するために、第一のダイナミックパスワード座標を正確に入力した後に、取得した第二のダイナミックパスワード座標を入力し、2つのダイナミックパスワードのセキュリティ認証を行う。これから分かるように、対比文献中の2つのダイナミックパスワードが完成しているのはパスワード検証だけである。

これに対し、本申請は、ユーザ登録を通じて第1の身分認証を完成した後に、取引過程において、受け取った取引情報に基づき、ダイナミックパスワードを生成し、該パスワード及び取引情報をユーザ端末装置へ送信し照合することで、二次安全認証を完成するものであり、当該安全認証と対比文献中の2つのパスワード検証とは、異なる実行タイミングに属するものであり、異なる階層での安全認証である。かつ、取引情報はユーザ端末に送信されて照合され、ユーザの取引情報に対する検証処理に関わる。

一方、対比文献中では、必ずしもユーザの支払取引情報を結合して処理する過程ではなく、単に一回の身分認証に過ぎない。以上のことから、対比文献中の二次認証及び本申請中の安全性を高めるための二次認証方式と、両者のダイナミックパスワード組成及びその検証処理とは同じではない。それゆえ、本申請中の二次安全認証の手段は、必ずしも対比文献方案中で解決されているとは言えず、それにより本申請が第2条第2項の規定する技術方案に該当しないとすることはできない。

3. 8 ノキア判決 (2014年2月24日判決) ²¹⁵ ²¹⁶

(判決のポイント)

請求項において機能的、作用的な記載を行った場合、中国では米国と同様に権利範囲は実施例及びその均等物に限定解釈される²¹⁷。

本事件では装置クレームにおいて「～により構成される²¹⁸」と機能的な表現により構成要件を特定しており、権利範囲の特定が問題となった。高級人民法院は、明細書にも単に作用的な記載しかなく、具体的な構成が記載されていないことから、権利範囲を特定することができず特許非侵害との判決をした。

(特許の内容)

ノキア公司 (原告) は“データ転送方法の選択”と称する特許第 200480001590.4 号 (以下、590 特許という) を所有している。590 特許は 2004 年 8 月 17 日に出願され、2008 年 7 月 9 日登録された。

590 特許は、ショートメッセージ又はマルチメディアメッセージ等のメッセージの種類に応じてメッセージデータの転送方法及びエディタを選択するアイデアをクレームしている。

争点となった請求項 6 及び 7 は以下のとおりである。

「請求項 6 ユーザから受け取られた入力に基づいて転送を待つメッセージを確定するよう構成された端末装置において、

前記端末装置は、現在入力された、又は、既に入力されたメッセージの少なくとも一部分の特性情報を検査するよう構成されており；

前記端末装置は前記メッセージを転送するために、予め定められた選択条件下で、前記メッセージ特性情報に関連するデータ転送方法を選択するよう構成されており、

前記特性情報は下記の情報の一つであることを特徴とする端末装置。

前記メッセージ中に入力された、及び／又は、前記メッセージのために選択された情報のタイプを指定する情報タイプ；

受け手の識別子；

受け手の識別子のタイプ。」

²¹⁵ (2013) 沪高民三 (知) 終字第 96 号

²¹⁶ 河野 英仁「中国における機能的クレームの権利範囲解釈～中国で権利行使可能な明細書作成のポイント～中国特許判例紹介(41)」, URL: <http://knpt.com/contents/china/2015.02.10.pdf>。著者の許諾を得て改変利用。

²¹⁷ 司法解釈[2009]第 21 号第 4 条は以下のとおり規定している。

「第 4 条 請求項において機能又は効果により表されている技術的特徴について、人民法院は明細書及び図面に表された当該機能又は効果の具体的な実施形態及びそれと均等な実施形態と合わせて、当該技術的特徴の内容を確定しなければならない。」

²¹⁸ 原文では「被配置为」と表現されている。

「請求項7 前記データ転送方法の選択を、メッセージを入力するために用いられるメッセージエディタにおいて適用するよう構成されており；

前記メッセージエディタにおいて行われる前記データ転送方法の選択に基づいて、前記選択されたデータ転送方法をサポートするデータ転送アプリケーションに対して前記メッセージを送信するよう構成されており、及び

前記データ転送アプリケーションによって使用されるデータ転送プロトコルに従って、前記メッセージを通信ネットワークに送信するよう構成されている請求項6に記載の端末装置。」

(訴訟の経緯)

原告は、華勤公司（被告）が製造販売する L160A、V91、S300C、S520A 及び L18 携帯電話が 590 特許を侵害するとして上海市第一中級人民法院へ提訴した。また原告は被告に対し、2 千萬元（約 3 億 8 千万円）の損害賠償を求めた。上海市第一中級人民法院は特許非侵害の判決を下した²¹⁹。原告は当該判決を不服として上海市高級人民法院へ上訴した。

(高級人民法院の判断)

(1) 請求項7は機能性技術特徴を含んでいるか

高級人民法院は、請求項7は機能性技術特徴を含んでいると判断した。その理由は以下のとおりである。

機能性技術特徴とは、製品の構造、部品、成分若しくはその間の関係、又は、方法のステップ、条件若しくはその間の関係等について、発明創造中に起こる作用、機能又は効果を通じて限定した技術的特徴をいう。ただし、本当業者が請求の範囲、明細書及び図面を読むことにより直接、明確に確定することができる技術内容に係る技術的特徴は除かれる。

ここで、特許請求項及び明細書の記載に基づけば、特許請求項1及び請求項2が保護を求めているものは電気通信システム中のデータ転送方法を選択する方法であり、請求項7が保護を求めているものは、上述した方法を実現又は実行することが可能な端末装置である。特許請求項7は方法請求項の対応する各ステップの特徴の前に“構成されている”を付加する記載方式を採用し、その限定した関連技術特徴を表現している。

一方、“構成されている”は文意上、設備、部品を、その限定したステップの機能又は効果を実現又は達成させるものと理解すべきである。したがって、特許請求項7の技術的特徴は、機能性文言を使用して限定した技術的特徴に属する。

以上のとおり人民法院は、特許請求項7の技術的特徴は単に該特徴が実現すべき機能を表現しているに過ぎず、かつ当業者が請求項、明細書及び図面を読むことによってもまた

²¹⁹ 上海市第一中級人民法院判決。(2011)沪一中民五(知)初字第47号

直接、明確に該技術的特徴の技術内容を確定することができないことから、特許請求項7は、機能性技術特徴を含むと判断した。

(2) 請求項7の権利範囲

続いて、人民法院は請求項7の権利範囲について判断した。

司法解釈[2009]第21号第4条は以下のとおり規定している。

第4条 請求項において機能又は効果により表されている技術的特徴について、人民法院は明細書及び図面に表された当該機能又は効果の具体的な実施形態及びそれと均等な実施形態と合わせて、当該技術的特徴の内容を確定しなければならない。

特許明細書は簡単に、上述の方法ステップが移動局MSに適用することができる、又は、メッセージエディタEDに適用できると述べているだけであり、かつ、ソフトウェア、ハードウェア又はソフトハードの結合の解決方案を通じて前記手段を実施できると簡単に説明しているだけである。

しかしながら、明細書及び図面中、必ずしも上述の方法ステップを端末装置又はメッセージエディタの具体的な技術的手段にどのように適用するかに関する記載は存在しない。換言すれば、明細書及び図面中には、端末装置、メッセージエディタが対応する機能を実現するよう「構成された」具体的な実施方式は記載されていない。

以上の理由により高級人民法院は、司法解釈第4条の規定に基づき、特許請求項7中の「構成されている」の記載により限定された技術的特徴の内容を確定することができず、特許請求項7の保護範囲を確定する術がないと判断した。

そして特許請求項7は機能性技術特徴を含んでおり、かつ特許明細書及び図面を結合したとしても請求項7の保護範囲を確定することはできないことから、被疑侵害製品の技術内容の如何に関わらず、原告の特許権侵害主張は成立しないと結論づけた。

以上により、高級人民法院は、機能的記載により保護範囲を確定することができないことから、特許権侵害が成立しないとした中級人民法院の判決を支持した。²²⁰

²²⁰ (海外質問票調査) この案件において、関連請求項の保護範囲の特定を巡る論争について、中国最高人民法院が2015年7月14日にて座談会を開き、「データ転送方法の選択」という特許の権利侵害問題に関して意見を聞き取った上、次の結論を出した。すなわち、もしMPF形式で作成された装置クレームを保護すれば、単に機能的に限定された装置を保護することになり、これは技術革新の妨げになってしまうだけでなく、さらに特許の保護範囲に当該機能を実現するためのすべての実施形態が含まれるということになり、明らかに中国専利法の目的に背くものである。

3.9 ロック付き銀行コンピュータ会計システム事件 (2015年12月31日判決) ²²¹ ²²² (判決のポイント)

本判決は、保護適格性の判断ではなく、BM 関連発明の進歩性判断に関するものである。先行技術と異なる技術的特徴（区別的特徴）のすべてを技術常識と認定した復審決定に対し、区別的特徴2は、本分野の当業者にとっては本分野の技術常識ではないと判示した。

本件において、対象出願と引用文献1はほぼ全く異なる発明であったが、復審委員会はすべての相違点を技術常識として認定した。一般の出願の復審請求ではこのようなケースは少ないが、本件は、技術常識の観点から BM 発明特許出願を拒絶するという、BM 発明特許出願に対する特許庁の審査方針を反映していると考えられる。

上記事例は、北京知識産権法院成立2周年の時に公布された典型的事例に選ばれ、北京知識産権法院の副院長陳錦川氏も公布会でこの事例に言及した。北京知識産権法院も BM 発明特許出願の進歩性の判断基準に注目しており、BM 発明の進歩性判断における技術常識の使用に一定の影響を及ぼす可能性がある。²²³

(発明の内容及び経緯)

復審決定において技術常識を多用した審査手法を不服として、原告は北京知識産権法院に行政訴訟を提起した。

発明の名称は「電話を利用するロック付き銀行コンピュータ会計システム及び方法」、原告は「黄金富」氏である。

復審決定の対象となった請求項1は、

「1. 電話利用による安全な料金支払のためのロック付き銀行コンピュータ会計システムであり、当該システムは料金を安全に支払うためのものであり、

電話(1)、公衆通信システム(2)、金融コンピュータ会計システム(3)を有し、

当該金融コンピュータ会計システム(3)には自動電話装置(3-1)、CPU(3-2)、メモリ(3-3)、自動支払機(3-4)及び／又はクレジットカード読取機(3-5)及び／又は電話振込ユニット(3-6)が含まれ、

通常は、当該金融コンピュータ会計システム(3)はユーザ口座(3-7)をロックしているが、ロック解除が必要な口座及び記帳区分を設定することができ、

かかる口座管理サービスは取引機関又は中間業者が直接提供し、

当該取引機関又は中間業者がシステムユーザーに専用電話番号(6)を割り当て、システム内にロック解除情報(8)を設定し、そのロック解除情報(8)をユーザ口座(3-7)と関連付け、

²²¹ (2015)京知行初字第2227号

²²² 海外質問票調査より。

²²³ (海外質問票調査) 現段階では、BM 発明特許出願の進歩性判断は、審査指南に規定する「3ステップ法」に基づいて行われるが、技術常識によって登録率が抑えられている。審査段階での技術常識の認定に関する明確な基準がないため、審査官にかなりの自由裁量を与え、特許として認められる予見性は不明である。2017年4月の審査指南改正後、BM 発明特許出願の審査は緩和する可能性があるが、どこまで緩和するか、判断基準の明確性や適正性はどうか、まだ分からない。

ユーザが電話(1)を利用し、公衆通信システム(2)を通して当該専用電話番号(6)にかけ、金融コンピュータ会計システム(3)に繋がると、金融コンピュータ課金システム(3)の自動電話装置(3-1)が情報を CPU(3-2)に転送し、CPU(3-2)は当該専用電話番号(6)の情報を利用してメモリ(3-3)に記録されたロック解除情報(8)を検索・照合し、

一致した場合、対応するユーザ口座(3-7)を設定された時間解除し、自動支払機(3-4)及び／又はクレジットカード読取機(3-5)及び／又は電話振込ユニット(3-6)に対し、当該ユーザ口座(3-7)のロックを解除するが、一致しない場合は、解除しない、ということの特徴とするロック付き銀行コンピュータ会計システム。」というもの。

(復審決定)

請求項1と引用文献1との相違点は、次のようなものである。

1. ロック解除が必要な口座及び記帳区分を設定することができ、かかる口座管理サービスは取引機関又は中間業者により直接提供される。
2. 上記取引機関又は中間業者は、システムのユーザに専用電話番号(6)を割り当て、ユーザが電話(1)を利用して、公衆通信システム(2)を通して当該専用電話番号(6)にかけ、金融コンピュータ会計システム(3)に繋がった場合、金融コンピュータ会計システム(3)は設定されたプログラムに基づき、当該専用電話番号(6)の情報を、メモリに記録されたロック解除情報(8)と照合し、一致した場合は解除するが、一致しない場合は解除しない。
3. 一致した場合、対応するユーザ口座(3-7)を、設定された時間解除する。
4. CPU、自動支払機及び／又はクレジットカード読取機及び／又は電話振込ユニットを設置し、対応する機能を実行する。

上記のような技術的特徴の相違点に基づくと、本発明により実際に解決すべき技術的問題とは、口座管理サービスの設定方法、認証用の情報の設定方法及び口座ロック解除状態の管理方法であることが分かる。

区別的特徴1に関しては、取引機関又は中間業者による口座管理サービスの設置及び提供は本分野の慣用技術であり、口座のロック解除機能及び記帳区分の設定は、公知のユーザ管理サービスである。当業者は、実際の需要に基づき、取引機関又は中間業者により提供される口座管理サービスの具体的な内容を設定することができ、設定の方法は本分野の技術常識である。

区別的特徴2に関しては、引用文献1では、顧客が電話により電話システムを通してサービス業者に繋ぎ、サービス業者が設定されたプログラムに基づいて発信者ID及び暗号を照合することで、取引が可能か否かを確認する技術的方法を開示している。両者の差異は、認証判断根拠とするロック解除情報の具体的な内容が異なるところにある。引用文献1は、発信者IDと暗号をロック解除の情報の基礎として開示した上で、電話呼び出し時の呼び出し情報には受信者IDも含むことを考慮している。また、受信者ID及び引用文献1における暗号は、いずれもユーザが入力する情報であることから、受信者IDは暗号の性質を有するものとなる。すなわち、ユーザが入力した受信者IDを使って安全認証を行うことは当業者が容易に想到できる通常の技術設計の変更であり、本分野における慣用技

術に属するものである。さらに、安全認証に使われる情報を取引機関又は中間業者によりユーザに提供することは、本分野における技術常識である。

区別的特徴3に関しては、ユーザに必要な操作時間を提供するため、認証成功後は対応する口座を設定された時間解除し、関連する操作を行う。無期限に口座を解除することによる潜在的な安全リスクを避けるために、設定時間の終了後に当該口座をロックすることは、いずれも本分野における慣用技術である。

区別的特徴4に関しては、引用文献1では、サービス業者がプログラム作成を含んでいることを開示している。行う必要がある取引の1つ又は複数の部分に関連する少なくとも1つのデータプロセッサによる処理に基づき、その他のユニットに繋がるCPUを設置することにより、プログラムを通して各ユニットへのコントロール及び対応を実現する方法は、本分野における慣用技術である。

引用文献1では、ある口座から別の口座への資金の振込を含む取引が開示されており、これに基づきシステムにユーザ口座及び対応する機能ユニットを設置することにより振込機能を実現することは、本分野の技術常識である。自動支払機とクレジットカード読取機は、本分野の公知の設備であり、当業者は実際の需要に基づき上記2つ設備をシステムに組み込むことができる。

以上に鑑み、引用文献1を基礎とし、上記技術常識及び慣用技術を用いて得られた請求項1が保護を求めている発明は、この技術分野の当業者にとっては自明である。したがって、保護を求める請求項1の発明は、突出した実質的特徴及び顕著な進歩を有しないため、進歩性を有しない。

(北京知識産権法院の判断)

北京知識産権法院は以下のように判示した。

先行技術が全体において技術性があるか否かを考える際に、引用文献が開示する発明を考慮するだけでなく、その技術分野、解決する技術的問題、達成される技術的效果をも考慮し、先行技術が全体として与えるものを理解する必要がある。

復審では、請求項と引用文献1との間の異なる技術的特徴について概括を行った。具体的には、次のような異なる技術的特徴が含まれている。

1. 銀行カードの常態が異なる。本願では銀行カードの常態はロック状態で、毎回取引前にロックを解除する必要があるが、引用文献1では銀行カードの常態はロックされていない。
2. 取引の際の認証方法が異なる。本願ではサービス業者はユーザに専用電話番号を割り当て、ユーザは公衆通信システムを利用して当該電話に電話をかけ、サービス業者は自社の金融コンピュータ会計システムを利用して、当該電話番号の情報を記録されたロック解除情報と照合することにより、ロック解除の可否を決定するが、引用文献1ではユーザがサービス業者公用のお客様サービスセンターに電話をかけ、サービス業者が発信者番号及びユーザ暗号を照合することにより、更なる取引を行うか否かを決定する。

3. 認証後の操作が異なる。本願では認証成功後、ユーザが直接自由に取引を行えるように、銀行カードのロックを一定時間において解除するが、引用文献1では対象となる取引者に対して確認を行う必要がある。
4. 本願ではCPU、自動支払機及び／又はクレジットカード読取機及び／又はその他の設備を設置し、対応する機能を行う。

進歩性判断の過程において、区別的特徴による効果を用いて、保護を求める発明が実際に解決する技術的問題を確定し、さらに先行技術が本分野の当業者に示すものにより、創造に負担を伴わずに上記の区別的特徴を最も近い先行技術に応用することで、上述の技術的問題を解決できているかを判断する。

上記の区別的特徴2に基づき、引用文献1が開示する内容を鑑みれば、本願ではユーザがかかる専用電話番号、すなわち受信者番号を暗号情報の一部として認証を行うことが分かる。しかし、引用文献1ではユーザの発信者番号を暗号情報の一部として認証を行っている。この2つの認証方法は異なる。引用文献1と比較すると、本願の発明は「逆方向」の認証方法を用いている。すなわち、ユーザがどの番号から電話をかけたのかを考慮する必要がなく、ユーザに割り当てる専用受信者電話番号を認証し、かつサービス業者がこれらの専用番号を統一管理する。他方、「逆方向」認証に基づく場合、本願の実施のために用いる手段は自ずと発信者IDを暗号情報の一部として認証を行う方法と異なることになる。例えば、本願では引用文献1のような発信者ID表示機能を設定する必要はないが、サービス業者側にはユーザに提供する一定量の専用電話番号をプールしておく必要がある。そして、検証の際に受信者番号の情報を抽出する必要がある。

技術的效果においては、本願の発明では、ユーザは任意の固定電話、携帯電話又は他人の電話を使っても秘密の専用電話に電話をかけることができ、ユーザは操作しやすい。すなわち、この方法は秘密性がありながら利便性も高い。しかし、発信者ID方法では自分の携帯電話からしか取引サービス業者に電話をかけることができず、携帯電話がなければ基本的に取引が完成できない。以上から、受信者IDを確認暗号とする方法と発信者IDを確認暗号とする方法は、発明の構成、実施手段、取得できる技術的效果においては大きな差があり、特に前者と後者の操作方法は「正反対」であり、本分野の当業者にとっては、後者が開示する方法を用いて前者の発明を実施することは難しいことが分かる。したがって、区別的特徴2は、本分野の当業者にとっては本分野の技術常識ではない。

以上から、本申請の請求項1が開示する発明は本分野の当業者にとって自明のものではなく、本分野の当業者は引用文献1から得られる方法を技術常識と合わせて用い、サービス業者から専用電話番号を割り当てる形式を以って「逆方向」の取引認証システムを実施することはできない。

以上のような分析から、本願の請求項1は引用文献1と比較して、進歩性を有することが分かることから、黄金富氏の訴訟理由が成立し、本院はこれを支持する。本願の請求項1が進歩性を有しないという認定決定は誤りであり、本院はこれを是正することにする。

E. 韓国

1 法律、審査基準

1. 1 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義

法上の発明は、特許法²²⁴第2条(1)において、以下のように定義されている。

特許法第2条(1)

「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作として高度のものをいう。

法上の発明に該当しない類型としては、以下のようなものが挙げられている（特許・実用新案審査基準 第3部第1章 4.1²²⁵）。

「4.1 発明に該当しない類型

特許法第2条第1号の発明に該当するか否かについての判断が容易でないため、本指針書では、発明に該当しない類型を例示して、発明に該当するか否かについての判断の助けとする。

4.1.1 自然法則自体

発明は、自然界に存在する法則すなわち自然法則を利用して与えられた課題を解決するための技術的な思想の創作であるため、自然法則自体は発明に該当しない。

したがって、熱力学第2法則、エネルギー保存の法則のような自然法則自体は、発明ではない。

4.1.2 単純な発見であって創作でないもの

発見とは、自然界に既に存在する物や法則を単純に見つけ出すことであって創作ではないため、天然物（例：鉱石）、自然現象等の発見自体のみでは発明に該当しない（2002フ1935）。

しかし、物質自体の発見ではなく、天然物からある物質を人為的に分離する方法を開発した場合、その方法は発明に該当し、また、その分離された化学物質又は微生物等も発明に該当する。

自然界に存在する物の属性を発見し、その属性により新たな用途に使用することにより起因する用途発明も、単純な発見とは区分されるものであり特許法上異なって取り扱われる。原則的に、新たな用途の単純な発見のみでは発明として成立しないが、新たな属性の発見とそれと結びついた新たな用途の提示行為が、通常の技術者にとっては自明でない発明的努力を加えた場合であるなら、発明として認められ得る。

本章において、本文の下線は本報告書の記載にあたり付加したものである。

²²⁴ 「特許法（日本語翻訳）」2017年3月17日、崔達龍国際特許法律事務所（JETRO ソウルよりリンク）、URL: <http://www.choipat.com/menu31.php?id=14&category=0&keyword=>

²²⁵ 「特許実用新案審査基準（2017.3.1）」KIPO（韓国特許庁）、URL:

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=3074&catmenu=m02_03_03

4.1.3 自然法則に違反するもの

発明は、自然法則を利用したものでなければならぬため、自然法則に反するもの(例:永久機関)は、発明に該当しない。この場合、請求項に記載された発明の一部であっても自然法則に違反する部分があれば発明に該当しないこととなる。(関連判例:大法院 1998.9.4.宣告 98フ744判決)

4.1.4 自然法則を利用していないもの

請求項に記載された発明が、自然法則以外の法則(経済法則、数学の公式、論理的な法則、作図法、等)、人為的な約束(ゲームの規則それ自体等)、又は人間の精神活動(営業計画それ自体、教授方法それ自体、金融保険制度それ自体、課税制度それ自体等)を利用している場合には、発明に該当しない(2007フ265、2007フ494)。

論理的な法則や数学的な原理それ自体や、これを直接的に利用する方法、原理自体についての特許を請求するのではなく、数学的な演算によって変換されるデータを利用して特定の技術手段の性能を高めたり制御することによって、有用かつ具体的で実用的な結果を得ることができる技術的な装置や方法として請求する場合には、そのような装置や方法が特定の目的を達成するための合理的な手段として普遍性、反復性及び客観性を持つものであれば、発明として取り扱われる。

特許法上の発明に該当するための自然法則利用の適否は、請求項全体として判断しなくてはならない。したがって、請求項に記載された発明の一部に自然法則を利用している部分があっても、請求項全体として自然法則を利用していないと判断されるときは、特許法上の発明に相当せず、反対に請求項に記載された発明の一部に自然法則を利用していない部分(例:数学公式等)があっても、請求項を全体として把握したとき自然法則を利用していると判断される場合は、特許法上の発明に該当する。・・・

4.1.5 技能

技能は、個人の熟練により達成することができるものであり、知識として第三者に伝達することができる客観性が欠如している。したがって、技能は発明に該当しない。

(例) 楽器の演奏方法、ボールを指で握る方法とボールを投げる方法に特徴がある投球方法等

4.1.6 単純な情報の提示

単純に提示される情報の内容にのみ特徴があるものであって、情報の提示を主たる目的とする場合には、発明に該当しない。

(例1) 録音された音楽にのみ特徴があるCD、コンピュータプログラムリスト自体、デジタルカメラで撮影されたデータ等

しかし、情報の提示が新規な技術的特徴を有していれば、そのような情報の提示それ自体、情報の提示手段、情報を提示する方法は、発明に該当することがあり得る。

(例2) 文字、数字、記号からなる情報を浮彫りで記録したプラスチックカード(情報の提示手段に技術的特徴がある場合)

4.1.7 美的創造物

美的創造物は、技術的な面以外の視覚的な面を有し、その評価も主観的になされるものである。したがって、美的効果それ自体（例：絵画、彫刻それ自体等）は、発明に該当しない。しかし、美的効果が技術的構成あるいは他の技術的手段によって得られる場合、美的な効果を得るための手段は発明に該当することがあり得る。

4.1.8 コンピュータプログラム言語自体、コンピュータプログラム自体

コンピュータプログラムは、コンピュータを実行する命令に過ぎないものであり、コンピュータプログラム自体は発明となることはできない。

ただし、コンピュータプログラムによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現される場合には、当該プログラムと連動して動作する情報処理装置（機械）、その動作方法、及び当該プログラムを記録したコンピュータで読むことができる媒体は、自然法則を利用した技術的な思想の創作として発明に該当する。

4.1.9 反復して同一の効果を得ることができないもの

発明の目的を達成するための手段が形式的に提示されているが、その提示した手段により発明者が得た成果と客観的に同一の結果を得ることができない場合、すなわち反復して実施することができないものは、発明に該当しない。ここで、出願発明の反復再現性は必ずしも 100%の確率で効果を得ることができることのみを意味するものではなく、100%より少ない確率であっても効果を得ることができると確実であるならば、反復再現性があるとみる。

4.1.10 未完成発明

特許を受けることができる発明は、完成したものでなければならない。ここで、完成した発明とは、その発明が属する分野で通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術的效果を得ることができる程度にまで具体的、客観的に構成されている発明であり、その判断は、特許出願の明細書に記載された発明の目的、構成及び作用効果等を全体的に考慮して、出願当時の技術常識に立脚して判断する（大法院 1994.12.27.宣告 93フ 1810 判決参考）。

もし、発明の課題を解決するための具体的手段が欠如していたり、又は提示された課題の解決手段のみでは課題の解決が明白に不可能であると認められる場合には、発明に該当しないものとして取り扱う。この場合に、発明者は、信頼できる第三者の実験データにより、その課題の解決が可能であるという事実を立証することができる。」

1. 2 発明が特許されるための要件

特許を受けるための主な要件としては、以下のようなものがある^{226, 227}。

²²⁶ 「特許・実用新案審査基準 2014年6月30日特許庁例規第76号（日本語版）」, JETRO ソウル, URL: http://www.jetro-ipr.or.kr/lawJudge_list.asp

- ・ 発明であること（特許法第 29 条第 1 項）
- ・ 産業上利用可能性（特許法第 29 条第 1 項）
- ・ 新規性（特許法第 29 条第 1 項）
- ・ 進歩性（特許法第 29 条第 2 項）
- ・ 拡大先願（特許法第 29 条第 3 項、同条第 4 項）

その他、記載要件（特許法第 42 条）等

発明該当性、産業上利用可能性、新規性、進歩性

第 29 条（特許要件）

- ① 産業上利用することができる発明であって、次の各号のいずれかに該当するものを除いてはその発明について特許を受けることができる。
1. 特許出願前に国内又は国外で公知されたり公然に実施された発明
 2. 特許出願前に国内又は国外で頒布された刊行物に掲載されたり電気通信回線を通じて公衆が利用することができる発明
- ② 特許出願前にその発明が属する技術分野で通常の知識を有する者が第 1 項各号のいずれかに該当する発明により容易に発明することができれば、その発明に対しては第 1 項にかかわらず特許を受けることができない。

拡大先願

第 29 条（特許要件）

- ③ 特許出願した発明が次の各号の要件を全て備えた他の特許出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明と同一な場合に、その発明は第 1 項にかかわらず特許を受けることができない。ただし、その特許出願の発明者と他の特許出願の発明者が同じであったりその特許出願を出願したときの出願人と他の特許出願の出願人が同じ場合には、この限りでない。
1. その特許出願日前に出願された特許出願であること
 2. その特許出願後第 64 条により出願公開されたり第 87 条第 3 項により登録公告された特許出願であること
- ④ 特許出願した発明が次の各号の要件を全て備えた実用新案登録出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された考案と同一な場合に、その発明は第 1 項にかかわらず特許を受けることができない。但し、その特許出願の発明者と実用新案登録出願の考案者が同じであったりその特許出願を出願したときの出願人と実用新案登録出願の出願人が同じ場合には、この限りでない。
1. その特許出願日前に出願された実用新案登録出願であること

²²⁷ 「特許実用新案審査基準（2017.3.1）」, KIPO, URL:
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=3074&catmenu=m02_03_03

2. その特許出願後、「実用新案法」第15条により準用されるこの法第64条により出願公開されたり「実用新案法」第21条第3項により登録公告された実用新案登録出願であること
- ⑤ 第3項を適用するとき、他の特許出願が第199条第2項による国際特許出願（第214条第4項により特許出願とみなす国際出願を含む。）の場合、第3項本文中「出願書に最初に添付された明細書又は図面」は「国際出願日までに提出した発明の説明、請求範囲又は図面」に、同項第2号中「出願公開」は「出願公開又は「特許協力条約」第21条により国際公開」とみなす。
- ⑥ 第4項を適用するとき、実用新案登録出願が「実用新案法」第34条第2項による国際実用新案登録出願（同法第40条第4項により実用新案登録出願とみなす国際出願を含む。）の場合、第4項本文中「出願書に最初に添付された明細書又は図面」は「国際出願日までに提出した考案の説明、請求範囲又は図面」に、同項第2号中「出願公開」は「出願公開又は「特許協力条約」第21条により国際公開」とみなす。
- ⑦ 第3項又は第4項を適用するとき、第201条第4項により取り下げたものとみなす国際特許出願又は「実用新案法」第35条第4項により取り下げたものとみなす国際実用新案登録出願は他の特許出願又は実用新案登録出願とみなさない。

記載要件

第42条（特許出願）

- ① 特許を受けようとする者は、次の各号の事項を記載した特許出願書を特許庁長に提出しなければならない。
1. 特許出願人の氏名及び住所（法人の場合にはその名称及び営業所の所在地）
 2. 特許出願人の代理人がいる場合は、その代理人の氏名及び住所若しくは営業所の所在地〔代理人が特許法人・特許法人（有限）である場合にはその名称、事務所の所在地及び指定された弁理士の氏名〕
 3. 発明の名称
 4. 発明者の氏名及び住所
- ② 第1項による特許出願書には、発明の説明・請求範囲を記載した明細書と必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
- ③ 第2項による発明の説明は、次の各号の要件を全て満たさなければならない。
1. その発明が属する技術分野で通常の知識を有した者がその発明を容易に実施することができるように明確かつ詳細に記載すること
 2. その発明の背景となる技術を記載すること
- ④ 第2項による請求範囲には、保護を受けようとする事項を記載した項（以下、「請求項」という。）が1つ以上なければならず、その請求項は、次の各号の要件を全て満たさなければならない。
1. 発明の説明により裏付けられること
 2. 発明が明瞭かつ簡潔に記載されていること
- ⑤ 削除

- ⑥ 第2項による請求範囲には、保護を受けようとする事項を明確にできるように、発明を特定するのに必要であると認められる構造・方法・機能・物質又はこれらの結合関係等を記載しなければならない。
- ⑦ 削除
- ⑧ 第2項による請求範囲の記載方法に関し必要な事項は、大統領令で定める。
- ⑨ 第2項による発明の説明、図面及び要約書の記載方法等に関して必要な事項は、産業通商資源部令で定める。

1. 3 CS 関連発明等の定義

韓国では、CS 関連発明等について「コンピュータ関連発明の審査基準」が存在する。これは、コンピュータ関連発明について特に設けられた審査基準である。なお、ビジネス方法に関する発明については、「営業方法発明」又は「電子商取引（営業方法）関連発明」と呼ばれ、コンピュータ関連発明の一形態として「コンピュータ関連発明の審査基準」又は「電子商取引（営業方法）関連発明の審査指針」に基づいて審査が行われている。

1. 3. 1 CS 関連発明の定義

CS 関連発明に相当する「コンピュータ関連発明」とは、「発明がその実施のためソフトウェア又はハードウェアによって実現された論理段階を必要とする発明」と定義されている（コンピュータ関連発明の審査基準 1. 一般事項、二用語定義（1998.3.1）²²⁸）。

1. 3. 2 BM 関連発明の定義

BM 関連発明は、韓国では「営業方法発明」と呼ばれ、「営業方法など事業アイデアをコンピュータ、インターネットなどの情報通信技術を利用して実現した新しいビジネスシステム又は方法をいう」と定義されている（BM 特許ロードマップ）²²⁹。また、判例においても「一般的に、ビジネス関連発明とは、情報技術を利用して実現した新しいビジネスシステムやビジネス方法に関する発明をいい、このようなビジネス関連発明に該当するにはコンピュータ上でソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを利用して具体的に実現されていなければならない」（特許法院 2001 9.21 宣告 2000 ホ 5438 判決とその上告審の最高裁 2003 5. 16. 宣告 2001 後 3149 判決参照）と言及されている（コンピュータ関連発明の審査基準 2.2.2）。

1. 4 CS 関連発明等が特許可能な発明として認められるか

1. 4. 1 CS 関連発明

CS 関連発明は、請求項に記載された発明が、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものであり、産業上利用することができる場合、及びその他の特許要件を備える場合に特許される。

²²⁸ 海外質問票調査に基づく。

²²⁹ 海外質問票調査に基づく。

特に、CS 関連発明については、「コンピュータプログラムによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されている場合には、自然法則を利用した技術的思想の創作であり発明に該当する」（大法院 2003.05.16.言渡 2001 フ 3149 判決）。

請求項に関連した発明が自然法則を利用した技術的思想の創作に該当する場合にのみ、特許可能な発明として認定される。ここで当該発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するためには、請求項において、ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されている場合、すなわちソフトウェアとハードウェアが協働した具体的手段によって使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することで、使用目的に応じた特有の情報処理装置（機械）又は、その動作方法が構築されている場合をいう（特許・実用新案審査基準 第9部第10章 2.2 成立性）。

1. 4. 2 BM 関連発明

BM 関連発明は、電子商取引関連の発明であって、コンピュータ技術によって実装されたものである場合、コンピュータ関連発明の一種として審査され、特許要件を満たす発明は特許されうる。

特許法第2条第1号は、自然法則を利用した技術的思想の創作であって高度のものを「発明」として定義しているため、出願発明が自然法則を利用したものではないときには、特許法第29条第1項本文の「産業上利用できる発明」の要件を満たしていないことを理由にその特許出願が拒絶されなければならない。特に情報技術を利用して営業方法を実現する、いわゆる営業方法（business method）の発明に該当するためには、コンピュータ上でソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されていなければならない。一方、出願発明が自然法則を利用したものか否かは、請求項全体として判断しなければならないので、請求項に記載された発明の一部に自然法則を利用している部分があったとしても、請求項全体として自然法則を利用していないと判断されるときには、特許法上の発明に該当しない（大法院 2003.05.16.言渡 2001 フ 3149 判決及び BM 特許ロードマップ（2014.12.改訂））²³⁰。

1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準

CS 関連発明等に係る出願は、下記のように、それぞれの審査基準に基づいて審査される。

- (i) CS 関連発明特有の部分については「コンピュータ関連発明の審査基準²³¹」又は「特許・実用新案審査基準」第9部第10章
- (ii) BM 関連発明特有の部分については、「BM 特許ロードマップ²³²」、「電子商取引関連発明の審査基準²³³」

²³⁰ 海外質問票調査に基づく。

²³¹ 「コンピュータ関連発明の審査基準」2014年6月, KIPO, URL: http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=3074&catmenu=m02_03_03（日本語訳は仮訳）。なお、2017年3月に改訂された「特許・実用新案審査基準」では、第9部「技術分野別審査基準」において、第10章「コンピュータ関連発明」が新たに追加されている。

(iii) 一般的事項については「特許・実用新案審査基準」

なお、BM 関連発明については、「電子商取引関連審査基準」で言及していない事項については、「コンピュータ関連発明の審査基準」に基づいて行われる。

1. 5. 1 保護適格性の審査基準

(1) CS 関連発明の審査基準

コンピュータ関連発明の特許要件に関し、重要なのは「発明であることの要件」と「進歩性」であるとされ、コンピュータ関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」となる考え方は、次のとおりである。

1. コンピュータ関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるかについての考え方は、次のとおりである。ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されている場合、1) 当該ソフトウェアと協働して動作する情報処理装置（機械）、2) その動作方法及び3) 当該ソフトウェアを記録したコンピュータで読むことができる媒体、4) 媒体に保存されたコンピュータプログラムは、自然法則を利用した技術的思想の創作である。

2. コンピュータ関連発明で請求項に関連した発明が自然法則を利用した技術的思想の創作か否か（発明に該当するか否か）を判断する具体的な手法は、次のとおりである。

(1) 請求項に記載された事項に基づいて請求項に関連した発明を把握する。

(2) 請求項に関連した発明においてソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されている場合、すなわちソフトウェアとハードウェアが協働した具体的手段によって使用目的に応じた情報の演算、又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置（機械）、又はその動作方法が構築されている場合、当該発明は自然法則を利用した技術的思想の創作である。

(3) 一方、ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されていない場合、当該発明は自然法則を利用した技術的思想の創作ではない。」（特許・実用新案審査基準 第9部第10章 2.2 成立性）

すなわち、CS 発明の場合、請求項に関連した発明においてソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されている場合に限り、1) 当該ソフトウェアと協働して動作する情報処理装置（機械）、2) その動作方法及び3) 当該ソフトウェアを記録したコンピュータで読むことができる媒体、4) 媒体に保存されたコンピュータプログラムのみを請求対象として認定しており、媒体と分離したコンピュータプログラムそれ

²³² 「2014年改訂版 BM 特許ガイドブック」2014年12月10日、KIPO 電子商取引研究会、URL: <http://www.kipo.go.kr/club/front/menu/bbs/view.do?clubId=bm&menuId=3&messageId=23864>、これは、BM 関連発明の理解のために発行されたものであり、審査基準に基づく記載とともに、BM 特許に関する最新の統計情報等を加え、審査基準を補完するものである。

²³³ 「営業方法（BM）関連発明の審査基準」2000年10月、KIPO、URL: http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?seq=1833&c=1003&a=user.news.press1.BoardApp&board_id=press&atmenu=m03_01_02（日本語訳は仮訳）

自体については、保護適格と認定していない。一方、4) の場合、2014年7月の改訂により追加されたが、当該改訂前後のCS発明の実質的保護範囲には変動はない²³⁴。

(2) BM 関連発明の審査基準

発明該当性については、BM 特許ロードマップ (2014.12.改訂) 第3章3.イ. 発明の成立性に以下のように記載されている。

まず、基本的な判断基準として、「ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されている場合、当該ソフトウェアと協働して動作する情報処理装置(機械)、その動作方法、当該ソフトウェアを記録したコンピュータで読むことができる媒体は、自然法則を利用した技術的思想の創作」となる。

具体的な判断方法としては、以下のような手順となる。

① 請求項に記載された事項に基づいて請求項に関連した発明を把握する。

② 請求項に関連した発明でソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されている場合、当該発明は自然法則を利用した技術的思想の創作となる。

③ 一方、ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されていない場合、当該発明は自然法則を利用した技術的思想の創作ではない。

④ ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されたものが、発明の詳細な説明及び図面にのみ記載されており、請求項に記載されていない場合には、発明に該当しない。

⑤ 請求項に記載された発明の範囲(方法の発明又は物の発明)に束縛されることなく、請求項に記載された発明を特定するための事項(用語)の意味を解釈したうえで判断する。」

1. 5. 2 進歩性の審査基準

(1) CS 関連発明の審査基準

新規性に関する特別な記載はない。進歩性及び記載要件に関してCS関連発明特有の記載がある。

進歩性に関しては、以下のような記載がある(特許・実用新案審査基準 第9部第10章 2.3 進歩性)。

「2.3.1 基本的な考え方

(1) 進歩性判断は請求項に関連した発明が属する技術分野の出願時の技術水準を正確に把握した後、通常の技術者であればどのようにするのかを考慮して、通常の技術者が請求項に関連した発明を引用発明に基づいて容易に考え出す(想到する)ことができるという論理を付与することができるか否かによる。

²³⁴ 海外質問票調査に基づく

- (2) 具体的には、①請求項に関連した発明及び引用発明（一つ又は複数）を認定した後、②「請求項に関連した発明」と「論理付与に最も適合した一つの引用発明」を対比して請求項に関連した発明を特定するための事項と引用発明を特定するための事項の一致点及び相違点を明確にした後、③この引用発明と異なる引用発明（周知・慣用技術も含む）の内容及び技術常識から請求項に関連した発明に対して、進歩性を否定できる論理の構築を試みる。
- (3) 論理はさまざまな観点から付与することができる。例えば、請求項に関連した発明が引用発明から最適である構成の選択、設計変更、単純に集めておいたものなどに該当するか、又は引用発明の内容に動機付与となることができるものがあるか否かを検討する。
- (4) その結果、論理を付与できる場合は、請求項に関連した発明の進歩性が否定され、論理を付与することはできない場合は、請求項に関連した発明の進歩性は否定されない。
- (5) また所定の目的を達成するために、ある分野に利用されている方法、手段などを組み合わせるか、特定分野に適用するのは、ソフトウェア分野で一般的に試みられていることである。したがってさまざまな分野に利用されている技術を組み合わせるか、特定分野に適用することは、通常の技術者の通常の創作活動の範囲内のものであるため、組合せと適用に技術的な困難性（技術的な阻害要因）がない場合は、格別の事情（顕著な技術的効果）がない限り、進歩性が否定される。」

(2) BM 関連発明の審査基準

進歩性の判断基準は、基本原則とそれに基づいた具体的な判断手法とが BM 特許ロードマップ（2014.12.改訂） 第3章 3.ニ. 進歩性において、次のように記載されている。

「1. 判断基準

1) 基本原則

進歩性は請求項に関連した発明が属する技術分野の出願時の技術水準を正確に把握した後、当該分野の通常の知識を有する者が請求項に関連した発明を引用発明に基づいて容易に考え出す（想到する）ことができるという論理を付与することができるか否かにより判断される。

具体的には、i) 請求項に関連した発明及び引用発明（一つ又は複数）を認定した後、ii) 「請求項に関連した発明」と「論理付与に最も適合した一つの引用発明」とを対比して、請求項に関連した発明を特定するための事項と引用発明を特定するための事項の一致点及び相違点を明確にした後、iii) 当該引用発明と異なる引用発明の内容及び技術常識から請求項に関連した発明に対して進歩性の存在を否定することができる論理の構築を試みて判断される。

論理はさまざまな観点から付与できるが、例えば請求項に関連した発明が引用発明から最適である構成の選択、設計変更、単純に集めておいたものなどに該当するか、又は引用発明の内容に動機付与となることができるものがあるか否かを検討する。

その結果、論理を付与することができる場合は、請求項に関連した発明の進歩性が否定され、論理を付与することができない場合は、請求項に関連した発明の進歩性は否定されない。

また、所定の目的を達成するために、ある分野に利用されている方法、手段などを組み合わせるか、特定分野に適用することはソフトウェア分野において一般的に試みられていることであるため、組合せと適用に技術的な困難性がなく、これからの効果も顕著でない限り、進歩性が否定される。

2) 「当該発明が属する技術分野において通常の知識を有する者」の意味

BM 特許において通常の知識を有する者は、当該特定分野に関する技術常識と一般常識（顕著な事実を含む）、及び BM 関連技術分野の技術常識（例えばシステム化技術）を有しており、研究及び開発のための通常の技術的手段を利用することができ、設計変更を含む通常の創作能力を発揮することができ、当該発明が属する技術分野（特定分野と BM 関連技術分野）の出願時の技術水準にあるものすべてを自己の知識とすることができる者を意味する。

3) 具体的な判断方法

特定分野に関する BM 関連発明に使用されている段階又は手段は、適用分野に関係なく機能又は作用が共通であることが多い。このような場合、ある特定分野の BM 関連発明の段階又は手段を、他の特定分野に適用しようとすることは、当該分野の通常の知識を有する者の通常の創作能力の発揮に該当する。

例) 「医療情報検索システム」の引用発明がある場合、それと機能又は作用が共通である手段を「商品情報検索システム」に適用する場合、システムの構成要素として広く知られて使用されるものを付加するか、システムの構成要素の一部を均等手段で置換しようとすることは、当該分野の通常の知識を有する者の通常の創作能力の発揮に該当する。

ハードウェアである回路で実行している機能をソフトウェアで実現しようとすることは、当該分野の通常の知識を有する者の通常の創作能力の発揮に該当する。

人間が一般的に遂行する業務をシステム化してコンピュータにより実現することは、通常のシステム分析手法及びシステム設計手法を利用した日常的作業で可能な程度のものであれば、当該分野の通常の知識を有する者の通常の創作能力の発揮に該当する。

広く知られた技術をコンピュータ仮想空間で再現することは、通常のシステム分析手法及びシステム設計手法を利用した日常的作業で可能な程度のものであれば、当該分野の通常の知識を有する者の通常の創作能力の発揮に該当する。

請求項に関連した発明と引用発明の相違点が一般人に既に知られた事実又は慣習に基づく場合、その相違点が引用発明、技術常識、一般常識などを考慮して本来当該分野の通常の知識を有する者が適切に決定することができる性格のものであり、組合せに技術的阻害要因がないときは、その相違点は当該分野の通常の知識を有する者が必要に応じて決定する設計上の変更に過ぎず、通常の創作能力の発揮に該当する。」

1. 6 CS 関連発明等の審査基準における特記事項

(1) CS 関連発明についての請求項の記載要件

発明は「明確で簡潔に記載される」(特許法第42条第4条第2号)ことが要求される。発明が明確に記載されていない例として、以下のような例が挙げられている(特許・実用新案審査基準 第9部第10章 1.1.2 発明を明確に記載していない例(抜粋))。

「1.1.2 発明を明確に記載しなかった例

特許法第42条第4項第2号は「発明が明確かつ簡潔に記載されていること」を規定している。発明を明確に記載せずに特許法第42条第4項第2号違反の場合は、次のとおりである。

- (1) 請求項の記載自体が明確でない場合
- (2) 発明を特定するための事項の技術的意味を理解することができない場合
- (3) 発明を特定するための事項間に技術的な関連性がない場合
- (4) 特許を受けようとする発明が属する範囲が明確でない場合
- (5) 範囲を曖昧にする表現がある場合
- (6) 発明を特定するための事項に達成しなければならない結果が含まれているとき、請求項に記載された「発明を特定するための事項」及び「出願時の技術常識」を考慮しても発明の範囲に属する具体的なもの(具体的な手段、具体的な物、具体的な工程など)を想定することができない場合」

(2) CS 関連発明についての明細書の記載要件

明細書の「発明の詳細な説明には、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に実施できる程度に、その発明の目的・構成及び効果を記載しなければならない」と特許法第42条第3項に規定されており、実施可能要件を満たしていない場合、特許を受けることができない。

実施可能要件違反の例としては、「特許・実用新案審査基準 第9部第10章 1.2.2 実施可能要件違反の例」において、以下のように4つの場合に分けられて記載されている。

- 「(1) 一般的に使用していない技術用語、略号、シンボルなどを定義していないまま使用しており、これらの用語の意味を明確に把握することができない結果、請求項に係る発明を実施することができない場合。
- (2) 発明の詳細な説明から、請求項に係る発明に対応する技術のステップ又は機能を抽象的に記載しているだけで、その段階又は機能をハードウェア又はソフトウェアでどのように実行するか、実現するかに記載していない結果、請求項に係る発明を実施することができない場合。
- (3) 発明の詳細な説明から、請求項に係る発明の機能を実現するハードウェア又はソフトウェアを単に機能ブロック図又は概略フローチャートで説明しており、その機能ブロック図又は概略フローチャートによる説明では、どのようにハードウェア又はソフトウェアを構成していること明確ではない結果、請求項に係る発明を実施することができない場合。

- (4) 請求項は、機能を含む事項で特定しているが、発明の詳細な説明は、フローチャートで説明しているため、請求項の機能と発明の詳細な説明のフローチャートがどのように対応するか明確でない結果、請求項に係る発明を実施することができない場合。」

(3) BM 関連発明についての請求項の記載要件

記載要件に関しては、BM 特許ロードマップ（2014.12.改訂）第3章3.ハ. 特許請求範囲の記載要件において、次のように記載されている。

「内容が不明確であるか又は簡潔でない請求項に対し、特許権が付与されれば発明の保護範囲が不明確になり、特許要件の判断なども不可能になるため、このような問題を防止するために、要件として「発明が明確かつ簡潔に記載されていること」（特許法第42条第4項第2号）を規定している。

請求項に記載された発明が明確かつ簡潔に記載されているか否かは、原則的に請求項の記載を基準として判断し、発明の詳細な説明及び図面の記載、出願時の技術常識などを考慮し、当該発明が属する技術分野において、通常の知識を有する者の立場から判断しなければならない。そして「発明が簡潔に記載されていない」とは、請求項の記載それ自体が簡潔でなければならないということであり、発明自体の概念が簡潔でなければならないというわけではない。

(4) BM 関連発明についての明細書の記載要件

BM 特許ロードマップ（2014.12.改訂）第3章3.ロ. 発明の詳細な説明の記載要件において、次のように記載されている。

「(発明の詳細な説明の記載要件)

1. 判断基準

- 1) 「当該発明が属する技術分野において通常の知識を有する者」の意味

「当該発明が属する技術分野において通常の知識を有する者」とは「当該出願が属する技術分野において普通程度の技術的理解力を有する者」、すなわち平均的技術者を意味する。

- 2) 「実施することができる程度」の意味

「実施することができる程度」とは、物の発明においては、当該物を製造することができ、当該物を使用することができなければならない、方法の発明においては、当該方法を使用することができ、物を生産する方法の発明においては、当該方法により、当該物を製造することができる程度をいう。

発明の詳細な説明にのみ記載されていて請求項とは関連のない発明の場合には、発明の詳細な説明にのみ記載されている発明が実施可能に記載されていなくても、詳細な説明に対する記載要件（特許法第42条第3項第1号）違反になることはない。

- 3) 「簡単に実施することができる程度」の意味

「簡単に実施することができる程度」とは、当該発明が属する技術分野において通常の知識を有する者が過度な試行錯誤や反復実験などを経ずに、当該発明を正確に理解できて再現することができる程度をいう。

2. 具体的な判断方法

一般的に使用されない技術用語、略号、記号などを定義しないまま使用しており、これらの用語の意味を明確に把握することができない結果、請求項に関連した発明を実施することができない場合は、実施可能要件違反となる。

発明の詳細な説明において、請求項に関連した発明に対応する技術的段階又は機能を抽象的に記載しているのみで、その段階又は機能をハードウェア又はソフトウェアでどのように実行し、又は実現するのか記載していない結果、請求項に関連した発明を実施することができない場合には、実施可能要件違反になる。

発明の詳細な説明において、請求項に関連した発明の機能を実現するハードウェア又はソフトウェアを単純に機能ブロック図又は概略フローチャートで説明しており、その機能ブロック図又は概略フローチャートによる説明では、どのようにハードウェア又はソフトウェアを構成するのかが明確でない結果、請求項に関連した発明を実施することができない場合には、実施可能要件違反になる。

請求項は機能を含む事項で特定しているが、発明の詳細な説明はフローチャートで説明しているため、請求項の機能と発明の詳細な説明のフローチャートがどのように対応するのか明確でない結果、請求項に関連した発明を実施することができない場合などは、実施可能要件違反になる。」

(5) その他

特許法第61条（優先審査）、特許法施行令第9条（優先審査の対象）に基づき、2000年7月から電子商取引関連発明の特許出願について出願公開前でも優先審査をできるようになった。優先審査を申請すると、先行技術調査を経て拒絶理由がない場合は、約2-3ヶ月後に登録することができる。

優先審査の対象となる電子商取引関連発明の出願は、次のようなものがある（優先審査申請に関する告示第4条第2号）。

＜優先審査申請に関する告示第4条第2号＞

- (1) 電子取引において、取引方法に関する特許出願
- (2) 電子取引のための電子マネーや決済技術に関する出願
- (3) 電子取引のためのセキュリティや認証技術に関する出願
- (4) その他の電子取引の促進のために特別に優先審査しなければならない必要性が認められる出願

1. 7 保護対象として認められる可能性のあるCS関連発明等のクレーム形式

(1) コンピュータ関連発明のカテゴリ

コンピュータ関連発明で認められ得るカテゴリは、以下のようなものがある。

コンピュータ関連発明で認められ得るカテゴリ ²³⁵

| | | |
|-------|---|---|
| 方法の発明 | コンピュータを使用した発明が時系列的に接続された一連の処理又は操作、つまり段階で表現することができるとき、その段階で特定される方法 | |
| 物の発明 | モノ | ーコンピュータを使用した発明が複数の機能要素として表現することができるとき、その機能要素で特定されるもの |
| | メディア | ープログラムをインストールして実行するか、流通するために使用される「プログラムを記録したコンピュータが読み取り可能な媒体」 ー記録されたデータ構造からコンピュータが実行する処理の内容が特定される構造を持つデータを記録した記録媒体 ーハードウェアと結合されて特定の課題を解決するための、「媒体に格納されたコンピュータプログラム」 |

「コンピュータプログラム」については、それに準ずる用語（アプリケーションなど）として記載された場合でも許容される。なお、「媒体に保存されていないコンピュータプログラム」は、プログラム自体を示すため、特許を受けることができない（特許・実用新案審査基準 第9部第10章 1.1.1 コンピュータ関連発明 注）。

海外質問票調査

海外質問票調査において、下記のクレーム形式が保護対象として認められる可能性があるかについて調査を行った。

方法、装置、システム、プログラム、モデル（学習済みモデル ²³⁶等）、プログラム製品、プログラムを記録した記録媒体、データ、構造を有するデータ ²³⁷、データ構造 ²³⁸、データ／構造を有するデータ／データ構造を記録した記録媒体、信号

以下、結果を示す。

（保護対象として認められる可能性のあるクレーム形式）

方法、装置、システム、プログラムを記録した記録媒体、データ／構造を有するデータ／データ構造を記録した記録媒体 ²³⁹

²³⁵ 「コンピュータ関連発明の保護制度」, KIPO, URL:

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=8100&catmenu=m06_02_14

²³⁶ ニューラルネットワーク等の学習済みモデル。入力から出力までの演算を行うプログラムと、当該演算に用いられる重み付け係数（パラメータ）の組み合わせ。例：宿泊施設の評判を分析するための学習済みモデル。

²³⁷ データ構造を有するデータ。例：木構造を有するエリア管理データ。

²³⁸ データ要素間の相互関係で表される、データの有する論理的構造。例：音声対話システムの対話シナリオのデータ構造。

²³⁹ データ記録媒体、すなわち記録されたデータ構造によりコンピュータが遂行する処理内容が特定される「構造を有するデータを記録したコンピュータが読み取り可能な媒体」は物の発明として請求項に記載することができる。

(保護対象として認められないクレーム形式)

プログラム²⁴⁰、モデル（学習済みモデル等）²⁴¹、プログラム製品²⁴¹、データ²⁴¹、構造を有するデータ²⁴¹、データ構造²⁴¹、信号²⁴¹

2 歴史的変遷

2.1 判決

大法院 2001.11.30.言渡 97 フ 2507 判決²⁴² (2001年)

コンピュータプログラムに関する発明について、請求項に記載された発明が自然法則を利用したものであると認定した事例である。

出願に係る発明が結局、数値制御入力フォーマットを使用し、ソフトウェアであるサブワード付加加工プログラムを駆動させて、ハードウェアである数値制御装置により機械識別・制御・作動をするようにするだけでなく、ハードウェア外部での物理的変換を惹起させると判断しながら、その「物理的変換」により実際利用可能性が明細書に開示されている以上、当該出願発明を自然法則を利用しない純粋な人間の精神的活動によるものということはできない。

大法院 2003.05.16.言渡 2001 フ 3149 判決²⁴³ (2003年)

BM 関連発明の判断基準を示した事例である。

「一般的にビジネス関連発明とは、情報技術を利用して実現した新しいビジネスシステム又はビジネス方法に関する発明をいい、このようなビジネス関連発明に該当するにはコンピュータ上においてソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されていなければならない。」(後述)

ソウル中央地方法院 2004.10.7.言渡 2003 ガハブ 38530 判決²⁴⁴ (2004年)

BM 関連発明の保護範囲について判断した事例である。

²⁴⁰ 媒体に保存されていないコンピュータプログラムはプログラム自体を請求したものであるため許容されない。

²⁴¹ プログラム信号、プログラム信号列、プログラム製品、プログラム産出物などは、発明が属する範囲が明確でない。

²⁴² 判決文 URL:

http://glaw.scourt.go.kr/wsjo/panre/sjo100.do?contId=2056228&q=97%ED%9B%842507&nq=&w=yegu§ion=yegu_tot&subw=&subsection=&subId=&csq=&groups=&category=&outmax=1&msort=&onlycount=&sp=&d1=&d2=&d3=&d4=&d5=&pg=0&p1=&p2=01&p3=&p4=&p5=&p6=&p7=&p8=&p9=&p10=&p11=&p12=&sysCd=&tabGbnCd=&saNo=&joNo=&lawNm=&hanjaYn=N&userSrchHistNo=&poption=&srch=&range=&daewbyn=N&smpryn=N&tabId=

²⁴³ 判決文 URL:

http://glaw.scourt.go.kr/wsjo/panre/sjo100.do?contId=2059539&q=2001%ED%9B%843149&nq=&w=yegu§ion=yegu_tot&subw=&subsection=&subId=&csq=&groups=&category=&outmax=1&msort=&onlycount=&sp=&d1=&d2=&d3=&d4=&d5=&pg=0&p1=&p2=01&p3=&p4=&p5=&p6=&p7=&p8=&p9=&p10=&p11=&p12=&sysCd=&tabGbnCd=&saNo=&joNo=&lawNm=&hanjaYn=N&userSrchHistNo=&poption=&srch=&range=&daewbyn=N&smpryn=N&tabId=

²⁴⁴ 判決文は非公開である。海外質問票調査に基づく。

「一般的な特許においては多くの場合、代替技術があり、特許技術が適用される範囲も狭い反面、営業方法に関する発明は、その発明が属するサービス業分野において過度な独占を発生させる可能性が高く、このような独占により競争秩序の瞬間的な崩壊、市場の均衡や秩序の毀損などを招来することになる点など、特殊な事情があることを考慮し、BM特許は通常の特許発明より、その権利範囲を厳格に解釈しなければならない。」(後述)

特許法院 2007.06.27.言渡 2006 ホ 8910 判決²⁴⁵ (2007年)

「会社の旅行の計画と管理システムと方法」とする発明につき「営業方法の発明 (BM発明)」の特許性について争われた事例である。請求項に記載された発明が自然法則そのものや人間の精神活動等をそのまま利用している場合、自然法則を利用した発明に該当するかが争われ、当該発明は法上の発明に該当しないとして拒絶された。

「コンピュータ関連発明においていわゆる「営業方法の発明 (BM発明)」は「情報技術を利用して構築された新しいビジネスシステム又は方法の発明」をいい、これに該当するには、コンピュータ上においてソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されていなければならない。これはソフトウェアがコンピュータにより単純に読むことができるだけでは十分でなく、ソフトウェアがコンピュータで読むことができ、ハードウェアと具体的な相互協働手段により特定の目的達成のための情報処理を具体的に遂行する情報処理装置、又はその動作方法が構築されることをいい、いうまでもなく発明として完成するためには、請求項の記載が単純なアイデアを提起する水準に止まってはならず、発明の目的を達成するための必要不可欠なすべての構成が具体的かつ明確に記載されていなければならない。したがってビジネスモデル発明が成立するには、全体として判断された請求項が人の精神活動などを利用したもの、又は単純にコンピュータやインターネットの汎用的な機能を利用しているというだけでは十分でなく、コンピュータシステム上において、ソフトウェアとハードウェアの具体的な相互協働手段により、特定の目的達成のための情報処理を具体的に遂行する情報処理装置又はその動作方法が構築されることにより、コンピュータ又はインターネットが単純に利用される以上の新しい効果を発揮することができるというものでなければならない。」

²⁴⁵ 判決文 URL:

http://glaw.scourt.go.kr/wsjo/panre/sjo100.do?contId=1982145&q=2006%ED%97%888910&nq=&w=yegu§ion=yegu_tot&subw=&subsection=&subId=&csq=&groups=&category=&outmax=1&msort=&onlycount=&sp=&d1=&d2=&d3=&d4=&d5=&pg=0&p1=&p2=01&p3=&p4=&p5=&p6=&p7=&p8=&p9=&p10=&p11=&p12=&sysCd=&tabGbnCd=&saNo=&joNo=&lawNm=&hanjaYn=N&userSrchHistNo=&poption=&srch=&range=&daewbyn=N&smpryn=N&tabId=

大法院 2008.12.24.言渡 2007 フ 265 判決²⁴⁶ (2008年)

審決理由の記載内容の違法性と、営業方法（BM 発明）の発明の特許性について争われた事例である。請求項に記載された発明の一部に自然法則を利用したものであっても、請求項全体として自然法則を利用していないと判断された場合、法上の発明に該当しないと判示した。

「第2条第1号は自然法則を利用した技術的思想の創作であり、高度のものを「発明」として定義しているもので、出願発明が自然法則を利用したものではないときには、同法第29条第1項本文「産業上利用できる発明」の要件を満たさないということを理由に、当該特許出願を拒絶しなければならない。特に、情報技術を利用して営業方法を実現するいわゆる営業方法（business method）発明に該当するためには、コンピュータ上において、ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されていなければならない。一方、出願発明が自然法則を利用したものか否かは請求項全体として判断しなければならないので、請求項に記載された発明の一部に自然法則を利用している部分があっても、請求項全体として自然法則を利用していないと判断されるときには、特許法上の発明に該当しない。」（後述）

2. 2 審査基準の変遷

CS 関連発明等に関する審査基準の変遷は以下のとおりである。

1984年「コンピュータ関連発明の審査基準」制定

CS 関連発明に関する審査基準を新たに制定し、CS 関連発明に関する特許可能性の判断基準を示した。

ソフトウェアが利用する手順の法則性が自然法則によるものであるときには「方法」の発明として、また、コンピュータがある装置又はシステム内において特定の目的を達成する機能実現手段として利用される場合には「装置」の発明として扱う旨を示した。ただし、基本ソフト（OS）、制御プログラムなどの一部のシステム、ソフトウェアを除いた純粋なソフトウェアは特許の対象から除外された。

1995年「コンピュータ関連発明の審査基準」改訂

CS 関連発明について、特許の対象となる範囲をさらに明確化するための改訂を行った。詳細には、ソフトウェアによる情報処理が対象の物理的又は技術的性質（構造上の性質も含む）に基づいて行われている場合、又はハードウェア資源を伴っている場合には、自然法則を利用したものとみなされて特許を受けることができるとした。

²⁴⁶ 判決文 URL:

http://glaw.scourt.go.kr/wsjo/panre/sjo100.do?contId=2059871&q=2007%ED%9B%84265&nq=&w=yegu§ion=yegu_tot&subw=&subsection=&subId=&csq=&groups=&category=&outmax=1&msort=&onlycount=&sp=&d1=&d2=&d3=&d4=&d5=&pg=0&p1=&p2=01&p3=&p4=&p5=&p6=&p7=&p8=&p9=&p10=&p11=&p12=&sysCd=&tabGbnCd=&saNo=&joNo=&lawNm=&hanjaYn=N&userSrchHistNo=&poption=&srch=&range=&daewbyn=N&smpryn=N&tabId=

ただし、依然として、ソフトウェアを記録した記録媒体は特許の対象からは除外されており、また「技術的性質」という概念が提示されたが、その概念について明確に定義することが難しいということが指摘された。

1998年「コンピュータ関連発明の審査基準」改訂

CS 関連発明の対する判断基準をより明確化する改訂が行われた。詳細には、CS 関連発明において、当該発明に「産業上利用できる具体的手段」、すなわち、技術的思想があるか否かを検討し、特許可否を判断するとした。また、CS 関連発明を特許請求の範囲に記載するにあたり、ソフトウェアを記録したコンピュータで読むことができる記録媒体も「物」の発明として特許請求の範囲に記載することができるようになった。

2000年「電子商取引関連発明の審査基準」制定

いわゆる BM 関連発明については、技術的構成要素を伴わない純粋な営業方法については特許の対象とはならず、それ以外についてはコンピュータ関連発明審査基準を適用して審査が行われていた。その後、2000年に入って BM 関連発明に相当する電子商取引（営業方法）関連発明に関する出願が急増してきたことを受け、BM 関連発明特有の事項に対する具体的な基準が要求されるようになった。これを受け、電子商取引関連発明審査指針が2000年8月1日に制定された。

コンピュータネットワークなど技術的構成要素なく、純粋な営業方法のみでは、特許の対象にはならない。営業方法であっても、ハードウェアのような技術的手段と結合した形態で請求されなければならない。なお、出願前に既に公開された営業方法を通常のコピュータ技術を利用して自動化したものに過ぎない場合は、進歩性がないものとして特許を受けることができない。BM 関連発明が特許を受けるためには、従来の営業方法又は新しい営業方法をコンピュータ上で実行されるように実現するにおいて、出願当時の技術水準でみるとき、通常技術水準を越えた技術を利用したということが認定された場合に特許可能となることを示した。

2005年「コンピュータ関連発明の審査基準」改訂

電子商取引関連発明審査基準をコンピュータ関連発明の審査基準に併合する統合を行った。加えて2001年に判決が言い渡された判例の内容を受けた改訂を行った。その判示事項は、「一般的にビジネス関連発明とは、情報技術を利用して実現した新しいビジネスシステム又はビジネス方法に関する発明をいい、このようなビジネス関連発明に該当するにはコンピュータ上でソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されていなければならない。」というものである（大法院2003.05.16.言渡2001フ3149判）。

2014年「コンピュータ関連発明の審査基準」改訂

この改訂では、ハードウェアと結合され、特定の課題を解決するために記録媒体に記録されたコンピュータプログラムの請求項が認められるようになった。

過去、2006年及び2011年にコンピュータプログラムを物の発明として特許の対象とし、使用の概念に「電気通信回線を通じた譲渡又は貸与」を含ませようとする動きがあったが、いずれも否定されてきたという経緯があった。この改訂でも「コンピュータにA段階、B段階、C段階…を実行させるコンピュータプログラム」という請求項の記載を認めようとする動きがあったが、「媒体に記録された」コンピュータプログラムに限り特許可能となった。

3 主要判決

3. 1 判決一覧

- ・大法院 2003.05.16.言渡 2001 フ 3149 判決
- ・ソウル中央地方法院 2004.10.7.言渡 2003 ガハプ 38530 判決
- ・大法院 2008.12.24.言渡 2007 フ 265 判決

3. 2 大法院 2003.05.16.言渡 2001 フ 3149 判決

(判決のポイント)

本判例は、BM 関連発明の特許性について、大法院が初めて判断基準を示した事例である。なお、本事件では、大法院は原審の判示をそのまま支持し、直接大法院が BM 関連発明の要件などを判断したものではないものの、その趣旨から、「ビジネスモデル発明」の範囲に属する場合でも特許を受けることができる場合があることを認定したことは明かである。

そして、この判例で示された「ビジネス関連発明に該当するには、コンピュータ上においてソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されていなければならない。」とした判断は、その後の特許・実用新案審査基準及び他の裁判例においても援用されている。

(大法院の判断)

「名称を「生活ゴミリサイクル総合管理方法」とする出願発明は、全体的に見れば、それ自体では実施できず、関連法令などが備わってはじめて実施できるものであり、管轄官庁、排出者、回収者間の約束などにより行われる人為的決定又はこれに伴う上の管轄官庁などの精神的判断又は人為的決定に過ぎないので、自然法則を利用したものとはいえず、その各段階がコンピュータのオンライン (on-line) 上において処理されるわけではなく、オフライン (off-line) 上において処理されるものであり、ソフトウェアとハードウェアが関連するシステムが具体的に実現されているわけでもなく、いわゆるビジネスモデル発明の範囲に属することもないので、これを特許法第 29 条第 1 項本文の「産業上利用できる発明」ということはできない。」とし、BM 関連発明の場合、コンピュータと結合せず、純粋にオフライン上で処理される営業方法の場合は、発明の概念から除外するとした。

3. 3 ソウル中央地方法院 2004.10.7.言渡 2003 ガハブ 38530 判決

(判決のポイント)

BM 関連発明の保護範囲に関して判断した事例である。韓国の法院（裁判所）では、営業方法の発明に関し、原則としては営業方法が法上の発明となりうるとしながらも、善意の競争を制限するような過度の独占の弊害を憂慮し、他の分野の発明よりもさらに厳格な基準を適用しているとみられる。なお、営業方法発明に関するすべての判決においてこのような立場をとるとは限らないようである²⁴⁷。

(法院の判断)

法院は、営業方法の発明に関し、「インターネットを利用して具現される事業方法又は事業形態に関する本件アイデアのように、いわゆるビジネスモデルに対して付与される特許の大部分は、それ以前に発明されるか、使用された営業方法を参照して、その瑕疵を除去するか補完することにより開発されるという特徴がある点、一般的な特許においては多くの場合、代替技術があり、特許技術が適用される範囲も少ない反面、営業方法に関する発明は、その発明が属するサービス業の分野において過度な独占を発生させる可能性が高く、このような独占により競業他社間の競争秩序の瞬間的な崩壊、市場の均衡又は秩序の毀損などを招来するようになる点など、特殊な事情があることを考慮し、営業方法に関する発明の成立、又はその新規性、進歩性などが認定されるか否かに関しては、通常の特許発明より慎重かつ厳格な基準により審査する必要があるというべきであろう。」と判示した。

3. 4 大法院 2008.12.24.言渡 2007 フ 265 判決

(判決のポイント)

大法院が BM 関連発明の特許性について直接判断を示した事例である。当該事件では、「ネットワークをベースに商品購買情報及び仮想アイテム情報を利用してアイテムサーバーにおいてコンサルティング情報を提供する方法」の発明において、ユーザの生活設計の基礎情報に対する分析、比較及び生活設計結果を算出する過程の部分が問題とされた。原審法院は、この部分の過程は、人が生活設計の基礎情報を分析、比較して結果を判断する過程と解釈するほかになく、当該発明は課題を実現するための核心的部分に、人の精神的判断が介入し、また、自然法則を利用しているとみることができず、全体として特許法上の発明に該当するとみることができないと判示しており、大法院も同じ立場をとった。

(大法院の判断)

「特許法第2条第1号は、自然法則を利用した技術的思想の創作であり高度なものを「発明」と定義しているため、出願発明が自然法則を利用したものではないときには、特許法第29条第1項本文の「産業上利用できる発明」の要件を満たしていないことを理由に、その特許出願が拒絶されなければならないこと、特に情報技術を利用して営業方法を実現する、いわゆる営業方法（business method）発明に該当するためには、コンピュータ上

²⁴⁷ 海外質問票調査に基づく。

においてソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されていなければならず（大法院 2003.5.16.言渡 2001 フ 3149 判決）、一方、出願発明が自然法則を利用したものか否かは、請求項全体として判断しなければならないため、請求項に記載された発明の一部に、自然法則を利用している部分があったとしても、請求項全体として自然法則を利用していないと判断されるときには、特許法上の発明に該当しない。」

F. 英国

1 法律、審査基準

1. 1 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義

英国特許法²⁴⁸第1条には、発明について積極的な定義規定はないが、以下の対象は発明ではないとして消極的に定義されている。

英国特許法第1条 特許にすることができる発明

(1) 特許は、次の諸条件を満たす発明にのみ付与することができる。

- (a) 発明が新規なものであること
- (b) それが進歩性を具えていること
- (c) それが産業上利用することができるものであること
- (d) それに特許を付与することが(2)及び(3)又は第4A条により排除されないこと

本法において特許することのできる発明というときは、前記の趣旨に従って解さなければならない。

(2) 特に、本法の適用上、次のものから構成される何れの事柄も発明とは認めないことをここに宣言する。

- (a) 発見、科学理論又は数学的方法
- (b) 文学的、戯曲的、音楽的又は美術的作品その他審美的創作物
- (c) 精神的活動を実行し、遊戯を行い若しくは業務を行うための計画、規則若しくは方法又はコンピュータプログラム
- (d) 情報の提供

ただし、前記の規定は、特許又は特許出願が当該の事柄それ自体 (as such) に関係する限度においてのみ、事柄を本法の適用上の発明として扱うことを禁じるものと解さなければならない

...

第1条(2)に基づく特許性排除事項を扱う現在の実務は、Aerotel/Macrossan における控訴院判決から引き出されている。この判決で示された Aerotel/Macrossan テストについては後述する。

1. 2 発明が特許されるための要件

発明が特許されるための主な要件としては、以下のものがある。

本章において、本文の下線は本報告書の記載にあたり付加したものである。

²⁴⁸ 「英国特許法」(日本語訳), JPO, URL:

<https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/england/tokkyo.pdf> (一部表記を調整、以下同様)

“The Patents Act 1977 (as amended)”, UKIPO (英国知的財産庁), URL:

<https://www.gov.uk/government/publications/the-patents-act-1977>

- ・新規性（特許法1条(1)、2条）
- ・進歩性（特許法1条(1)、3条）
- ・産業上利用可能性（特許法1条(1)、4条）

その他、記載要件（特許法第14条）等

なお、判例法上、発明は、技術的寄与（technical contribution）を有していなければならない（Aerotel/Macrossan テスト）。さらに、新規又は進歩的であるが純粹に特許性が排除される事項は「技術的寄与」にカウントされない（附帯条件）。

英国特許法第2条 新規性

- (1) 発明は、それが技術水準の一部を構成しないときは、新規なものと認められる。
- (2) 発明の場合の技術水準は、当該発明の優先日前の何れかの時に(連合王国におけるか外国におけるかを問わず)公衆に対し書面若しくは口頭の説明により又は実施その他の方法により利用可能なものとされたすべての事項(製品若しくは方法であるか又はその何れかに関する情報であるか、その他何らかの事柄であるかを問わない)を包含すると解さなければならない。
- (3) 特許出願又は特許が関係する発明の場合の技術水準は、その発明の優先日以後において公開された他の特許出願に記載された事項をも包含すると解さなければならない。ただし、次の諸要件が満たされることを条件とする。
- (a) 当該他の特許出願に出願時及び公開時の両方に前記事項が包含されていたこと、及び
- (b) 前記事項の優先日とその発明の優先日より先であること
- ...

英国特許法第3条 進歩性

発明は、第2条(2)のみにより(かつ、第2条(3)を無視して)技術水準の一部を構成する何れかの事項に照らして当該技術の熟練者にとって自明なものでないときは、進歩性を具えるものと認める。

英国特許法第4条 産業上の利用

- (1) 発明は、それが農業を含む何れかの産業分野において製造され又は使用されるときは、産業上利用することができるものと認める。

英国特許法第14条 出願をすること

- ...
- (3) 出願書類における明細書は、発明を当該技術の熟練者が実施するのに十分明確かつ十分完全な態様で開示しなければならない。

1. 3 CS 関連発明等の定義

1. 3. 1 CS 関連発明の定義

英国特許法及び規則には、CS 関連発明の定義規定はない。

1. 3. 2 BM 関連発明の定義

英国特許法及び規則には、BM 関連発明の定義規定はない。

1. 4 CS 関連発明等が特許可能な発明として認められるか

1. 4. 1 CS 関連発明

以下のように、CS 関連発明は、コンピュータプログラム「それ自体」でなければ認められる。

クレームがコンピュータプログラムの使用を含む場合には、そのままクレームが常に排除されるわけではない。その反対に、プログラムがコンピュータに実行させる処理を参照して、クレームがコンピュータプログラムにどのように寄与するのか評価しなければならない。この評価は発明の実質を基礎にされるからである。(英国特許実務マニュアル²⁴⁹ 1.35)

Astron Clinica & Ors Applications [2008] EWHC 85 (Pat)

「これらの状況すべてにおいて、コンピュータプログラムは第 52 条によって必ず特許性が排除されるわけではないという結論に達した。適切にプログラムされたコンピュータの動作によって実施される方法に関するクレーム、又はその方法を実行するようプログラムされたコンピュータに関するクレームが許可されるのであれば、プログラムそれ自身 (program itself) も原則として許可されるべきである。ここで「原則として (in principle)」という理由は、そのようなクレームを作成するためには、発明の特徴において、動作時にプログラムが実行することを意図する方法が特許性を有することを確約させなければならないからである。」

Halliburton Energy Services Inc.'s Applications [2011] EWHC 2508 (Pat)

「タスクを実行するようにプログラムされ、そのタスクが技術に寄与 (contribution to the art) し、その寄与が性質上技術的 (technical in nature) であるコンピュータは、特許可能な発明であり、それ自体をクレームすることができる。実際のところ (Astron Clinica [2008] RPC 14 参照) このような状況において特許権者は、コンピュータプログラムそれ自身 (program itself) をクレームする完全な資格を有する」。

²⁴⁹ Manual of Patent Practice (MoPP), UKIPO (英国知的財産庁), URL: <https://www.gov.uk/government/publications/patents-manual-of-patent-practice>

後述するように、英国裁判所はコンピュータソフトウェア発明が特許性の必須要件を満たしているのか決定するためのテスト及び道標を創出している。このテスト及び道標は、Aerotel/Macrossan²⁵⁰、そして AT&T/CVON²⁵¹及び HTC v Apple²⁵²において示されている。

1. 4. 2 BM 関連発明

以下のように、BM 関連発明も、ビジネス方法「それ自体」でなければ認められる。

第1条(2)の解釈に関する特許庁実務通達（2002年）

「これは例えば、技術的寄与を含む発明は、それが単にビジネス方法又は精神的活動に関係するという理由のみによっては特許が拒絶されないことを意味する」。

この通達の発行によって、英国知的財産庁は、技術的に寄与する発明について、単にビジネス方法又は精神的活動に関係するという理由のみによって特許を拒絶してはならないと指示した。審査官は、発明が技術的に寄与するのか、それによってビジネス方法それ自体を超えるものになるのか否かを評価しなければならない。

発明が所定の技術的寄与を呈するのか否かを決定するために英国知的財産庁が採用するテスト及び道標は、Aerotel/Macrossan²⁵³、そして AT&T/CVON²⁵⁴及び HTC v Apple²⁵⁵において示されたものであり、これに関しては後述する。

1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準

以下、特許実務マニュアル²⁵⁶に基づき記載する。

1. 5. 1 保護適格性の審査基準

第1条(2)に基づく特許性排除事項を扱う現在の実務は、Aerotel/Macrossan における控訴院判決から引き出されている。この判決は、この問題を扱う過去の重要判例すべてを考慮しており、更に — その後の多数の判決で支持されているように — 英国において特許可能な対象に関する法律をどのように適用するのかについて、決定力を有する意見として扱われている。(特許実務マニュアル 1.08)。

²⁵⁰ Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd (and others) and Macrossan's Application [2006] EWCA Civ 1371

²⁵¹ AT&T Knowledge Ventures/Cvon Innovations v Comptroller General of Patents [2009] EWHC 343 (Pat)

²⁵² HTC v Apple [2013] EWCA Civ 451

²⁵³ Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd (and others) and Macrossan's Application [2006] EWCA Civ 1371

²⁵⁴ AT&T Knowledge Ventures/Cvon Innovations v Comptroller General of Patents [2009] EWHC 343 (Pat)

²⁵⁵ HTC v Apple [2013] EWCA Civ 451

²⁵⁶ Manual of Patent Practice (MoPP), UKIPO (英国知的財産庁), URL: <https://www.gov.uk/government/publications/patents-manual-of-patent-practice>

(1) Aerotel/Macrossan テスト²⁵⁷

Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd & Ors Rev 1 [2007] RPC 7 (Aerotel/Macrossan) のパラグラフ 40 には Aerotel/Macrossan テスト（「Aerotel テスト」とも称する）が記載されている。これは特許性排除事項について審査官が評価及び決定するための枠組みを示すものである。Aerotel/Macrossan テストは、特許性排除事項を扱う場合の主要ツールであり、そこには過去のテストすべてが含まれている。このテストは次の4つのステップからなる。

Aerotel/Macrossan テスト

- (1) クレームを適切に解釈する。
- (2) 実際に寄与するもの (actual contribution) を特定する。
- (3) それが特許性を排除される主題に該当するか否かを問う。
- (4) 実際の又は主張される寄与が、実際に性質上技術的 (technical in nature) であるかチェックする。

このテストは過去の *Merrill Lynch's Application*²⁵⁸ で確立され、*Fujitsu's Application*²⁵⁹ においても追従された「附帯条件 (rider) を伴う技術的効果のアプローチ」を再構築するものであり、これと整合している。裁判所は、これを「制定法上のテストを再構築する、構造的かつ更に有用な方法」とみなしている。したがって、発明が技術に対し技術的に寄与するか否かの問題に対処するためには、新規又は進歩的であるが純粋に特許性が排除される事項は「技術的寄与」(technical contribution) にカウントされないという附帯条件を伴い、Aerotel テストの構造的アプローチに従うことになる²⁶⁰。

ステップ2：寄与対象の特定

Aerotel/Macrossan 判決において、控訴院は、寄与 (contribution) を「発明者が人間の知識に実際に追加したものは何か」と定義した。

寄与の評価には先行技術の知識が重要といえる。AT&T/CVON²⁶¹で述べられているように、審査官は「技術水準に関する何らかの認識」を有するべきである。ただしこれは、クレームにおいて何が新規かつ進歩性を有するのかわによって寄与対象が決定されることを必ずしも意味しない。Aerotel Ltd v Wavecrest Group Enterprises Ltd²⁶²で最も良く示されているように、先行技術をこのように適切に考慮することによって、その結果が異なるものになる可能性がある。この事案は Aerotel/Macrossan 判決と同じ特許に関するものであ

²⁵⁷ 英国特許実務マニュアル 1.18～1.24

²⁵⁸ *Merrill Lynch's Application* [1989] RPC 561

²⁵⁹ *Fujitsu's Application* [1997] RPC 608

²⁶⁰ *HTC v Apple* [2013] EWCA Civ 451, パラグラフ 44

²⁶¹ *AT&T Knowledge Ventures/Cvon Innovations v Comptroller General of Patents* [2009] EWHC 343 (Pat), パラグラフ 8

²⁶² *Aerotel Ltd v Wavecrest Group Enterprises Ltd & Ors* [2008] EWHC 1180 (Pat)

ったが、Wavecrest は、ハードウェアの新たな配置の本質的要素を構成する「特別な交換 (special exchange)」が実際に共通の一般知識に含まれる証拠を提示し、先行事案で主張されていた寄与対象が公知であったと証明することができた。これによって特許裁判所は寄与対象を再評価し、これは特別な交換がどのように使用及びプログラムされるのかに関するものであり、ビジネス方法のみに含まれることから、コンピュータプログラムの特許性排除に該当すると判断した。

人間の知識に何が追加されたのか

Aerotel/Macrossan 判決で述べられているように、これは何が寄与対象であるのか集約し、その決定のために参酌すべき他の要因すべてを集約したものである。この評価の出発点はクレームである。何が発明を新規にするのか考慮することは有用であろう。しかしその後、それを適切な背景に置いて、発明の効果を常に考慮することが必要である。公知であったものすべてをクレームから除去し、非公知のものだけを残し、その非公知の部分が寄与対象であると結論づけることは正確ではない。

Lantana' Application²⁶³ では、寄与対象を評価するときに発明の適切な背景を考慮する重要性について述べており、「発明が何を寄与するのか評価するときにはクレーム全体を考慮しなければならず、クレームを単純に切り刻んで、各ピースの相互作用を無視して別個に考慮することは認められない、という意見」を認めている。しかし、その条件として「もっとも疑いのない点として、この方法によるアプローチでは、発明が技術に対して実際に寄与したものを考慮しなければならない」と述べている。

何が技術的に寄与するのかは時とともに変化する。したがって、一度は技術的に寄与しても、それと同じ寄与は常に技術的なものであるという見解は当てはまらない。

「IBM 事件 [T 6/83] においてプログラムとファイルとの [...] 通信方法が 1988 年に特許可能と判断されたという事実は、プログラムとファイルとの [...] 通信方法が、現在でも常に技術的に寄与することを意味するわけではない」²⁶⁴。

形式的ではなく実体的

審査官はクレームの文面そのものを超えて読解して寄与対象を特定し、クレームに埋め込まれている中心的な概念を考慮しなければならない。例えば方法ステップに代えて装置をクレームするなど、異なる手段でクレームを並べ替えることは、一般的に寄与対象を変更するものとならない。

追加的要因

Aerotel/Macrossan 判決で考察された追加的要因を参酌することは、寄与対象の特定において意義がある。

²⁶³ Lantana v Comptroller-General of Patents [2014] EWCA Civ 1463, パラグラフ 64

²⁶⁴ Lantana v Comptroller-General of Patents [2013] EWHC 2673 (Pat), パラグラフ 16

- ・**解決したと主張される課題**：発明は課題を解決するのが普通である。課題、及びその解決手段は、寄与対象の評価に常に関係する。明確な記載が明細書に含まれている場合もあるが、必ず含まれているわけでもない。一発明の性質から単純に引き出すことも可能である。
- ・**どのように発明が作用するのか**は、クレームにおける発明の特徴を単純に定義するものとなり得るが、実際的な現実性の問題として発明が何を**するのか**を検討することが更に有用となる場合が多い。
- ・最後に、**発明の利点**は、その利点が課題の解決手段となることが多いので、解決すべき課題と密接に関連していることが一般的である。

これらの要因すべてが、寄与それ自体を定義する際ではなく、むしろ寄与を特定する際の支援となるであろう。

ステップ3：特許性排除事項に対する評価

ステップ3で行われる評価は Aerotel テストの重要部分である。どのように評価するのか、特定の寄与対象が特許性排除事項の1つに該当するの**か**は、排除事項それぞれによって異なる。一般論として審査官は、3番目のステップにおいて、寄与対象が第1条(2)に列挙される特許性排除事項の**カテゴリ**のみに該当するの**か**決定する必要はなく、むしろ寄与対象が特許性排除事項**それ自体**のみに該当するの**か**決定する必要があることに留意すべきである。したがって「それ自体 (as such)」という条件付けによって、排除されるものが狭まる。一特許性排除事項の**カテゴリ**のみに該当すると思われる発明であるが、それ自体では排除されない場合である。これは特にコンピュータプログラム及び発見の場合に当てはまり、Merrill Lynch's Application²⁶⁵で確認されている。

ステップ4：寄与対象は技術的であるのか？

4番目のステップは、Merrill Lynch 事件における控訴院の先の判決に照らして、何が要求されるの**か**に基づきテストに組み入れられた。Merrill Lynch 判決では、この評価の必要性を次のように特徴づけている。

「...第1条(2)によって特許性が排除される事項について、その事項を含む物品という口実で特許付与すること。一すなわちコンピュータプログラムの場合には、そのプログラムを含む従来型のコンピュータを特許すること。一は認められない。何か更なるものが要求される。この追加項目の性質は Vicom 事件で次のように述べているものと思われる。『ここで決定的な要因となるのは、発明が公知技術に何を寄与するのかである』。これは、新たな結果（例えば Vicom 事件のように、実質的な処理速度の向上）の形式で、先行技術に何らかの技術的進歩を与える必要があると考えられる」。

²⁶⁵ Merrill Lynch's Application [1989] RPC 561

Oneida Indian Nation's Application²⁶⁶において特許裁判所は、ステップ3において発明の特許性が排除されると判断された場合には、いずれの寄与対象であっても純粋に特許性が排除される事項の1つと考えられ、1.18.1で述べた附帯条件²⁶⁷を考慮すると技術的寄与としてカウントされないことから、ステップ4を適用する必要はないと述べている。

以下、特定の許性排除事項に対する Aerotel/Macrossan の適用について記載する。

(2) コンピュータプログラム²⁶⁸

クレームがコンピュータプログラムの使用を含む場合には、プログラムがコンピュータに実行させる処理を参照して、クレームがコンピュータプログラムにどのように寄与するのか評価しなければならない。

タスクを実行するようにプログラムされ、そのタスクが技術に寄与 (contribution to the art) し、その寄与が性質上技術的 (technical in nature) であるコンピュータは、特許可能な発明であり、技術的に寄与するコンピュータプログラムは、単なるコンピュータプログラムそれ自体にとどまらないことから、特許性排除の対象とされない。

ここで、「技術的寄与」 (technical contribution) について、以下の裁判が参考になる。

Aerotel テストが開発された後の案件である Symbian Ltd's Application²⁶⁹はコンピュータプログラムに関係していたことから、「技術的寄与」の問題が更に深く掘り下げられた。控訴院は判例法を検証し、コンピュータプログラムの特許性が排除されるのか決定するための正確なテストを創設することは困難であると結論づけ、技術開発の速度を考慮した場合、このような明確なルールが存在することは、おそらく危険なものになるであろうと提言した。ここでは案件ごとに、それ特有の事実を参照して決定する必要があることを強調している。

裁判所は Symbian 事件における発明が寄与するものについて、「実際的な現実性 (practical reality) からみてコンピュータの動作をより良好にする波及的効果を有する」ことから、これはコンピュータプログラムそれ自体ではないと判断した。プログラムが達成する実際的な現実性を見据え、ただの「より良好なプログラム」を超えた何かが存在しているかを問うことの必要性を強調している。コンピュータの外部にある技術的課題、又はその内部にある技術的課題を解決する発明は、いずれもコンピュータプログラムの特許性排除の対象とされない。この発明には具体的に、コンピュータがプログラムされた方法から生じる課題 (本件では、ライブラリプログラムの呼び出しが抵触することによるクラ

²⁶⁶ Oneida Indian Nation's Application [2007] EWHC 954 (Pat), パラグラフ 10

²⁶⁷ 新規又は進歩的であるが純粋に特許性が排除される事項は「技術的な寄与」にカウントされないという附帯条件

²⁶⁸ 英国特許実務マニュアル 1.35~1.39.2

²⁶⁹ Symbian Ltd's Application [2008] RPC 1

ッシュの傾向)を解決することによる、コンピュータの運用改善が含まれていた。裁判所は、これが信頼性の高いコンピュータに向けたものであれば、コンピュータの内部にある技術的課題の解決とみなされると考えた。したがって、コンピュータを高速化する又は信頼性を高めるプログラムは、その発明がコンピュータのプログラミングにおける問題を対象とするものであっても、技術的に寄与するものとみなすことができる。裁判所は、このような技術的寄与によって、本件のクレームは特許可能であると結論づけた。

クレーム発明における技術的利点の評価は、**HTC v Apple**²⁷⁰においても検討されている。ここでは **Symbian** 判決の要旨を繰り返して引用し、課題それ自体から技術的性質が示されていることから、技術的課題の解決手段が、関係する技術的效果になるものと考えられ、特許性が排除されないと述べている。また、特許性排除の範囲について考察し、次のように述べている²⁷¹。

「各案件における具体的な事実及び特徴を参照して決定しなければならず (**Symbian at [52]**)、したがって『本件では、コンピュータプログラムが実際に寄与するものは何か』を問うことから始める必要がある」。

本件においては、このプログラムについて、そのプログラムを含むデバイス上でアプリケーションを実行させるための各プログラムの制作を容易にするものであり、本件において制作されたソフトウェアの最終製品（すなわちソフトウェアそれ自体）は特許性が排除されるかもしれないが、プログラムの特許性は排除されないと述べた。

The AT & T が示す道標

Aerotel テストでは「実際の又は主張される寄与が、実際に性質上技術的であるか」について審査官のチェックが含まれる可能性があり、一さらに **Symbian** 判決では、コンピュータプログラムの特許性排除について検討するとき「発明が技術的に寄与するのか」積極的に問うことを求めているが— **Aerotel/Macrossan** 判決は、それを実際にどのように遂行するのかについて、さほど道筋を示していない。もっとも **AT&T/CVON**²⁷² は、コンピュータプログラムが技術的な寄与に関係するのか否かを検討するとき有益と考える5つの道標を示している。**HTC v Apple**²⁷³において、第4の道標は過度に制限的な表現であったとして修正された。

これらの道標は、**Symbian** 判決でコンピュータプログラムの特許性排除を理解するための鍵として特定された案件を汲み上げて、この過去の判例法の理由付け及び理論的根拠として抽出されたものである（各道標の出典となる判決を、各道標に括弧書きした）。

この道標は次のとおりである。

²⁷⁰ **HTC v Apple** [2013] EWCA Civ 451, パラグラフ 49

²⁷¹ パラグラフ 152

²⁷² **AT&T Knowledge Ventures/Cvon Innovations v Comptroller General of Patents** [2009] EWHC 343 (Pat), パラグラフ 40

²⁷³ **HTC v Apple** [2013] EWCA Civ 451

- i. クレームされた技術的効果が、コンピュータの外部で実行される処理に技術的効果を与えるのか（出典：Vicom）
- ii. クレームされた技術的効果が、コンピュータの基本設計レベルで作用するのか。すなわち、処理されるデータ又は実行されるアプリケーションと無関係に、効果が生じるのか（出典：IBM T 0006/83, IBM T 0115/85, Merrill Lynch, Symbian）
- iii. クレームされた技術的効果の結果として、コンピュータが新たな方法で動作するのか（出典：Gale）
- iv. プログラムによってコンピュータが、コンピュータとして更に効率的かつ効果的に動作するという意味において、更に良好なコンピュータとなるのか（出典：Vicom, Symbian ; HTC v Apple において文言修整²⁷⁴）
- v. クレーム発明によって、認識されている課題を単に回避するのではなく、それを克服するのか（出典：Hitachi T 0258/03 ーなお、ここで対象とされる課題は、技術的課題であることが要求される）

これらの道標は単なるガイドラインであることを明確にしておく。これらの道標は審査官がクレーム発明の技術的性質を評価するための有用な手助けとなるが、決定的なテストを意図するものではない。もともと、クレーム発明がすべての道標の要件を満たさなければ、コンピュータプログラムそれ自体を超えるものではないという表示として十分に役立つであろう。

各道標の解釈

第2の道標は、プログラムの実行によって、コンピュータ内部の動作方法が変化するか否かを問うものである。これは實際上、プロセッサ、キャッシュメモリ、又はその他のコンピュータ構成部品の動作を意味する。「基本設計（アーキテクチャ）」とは、これらの構成要素の組合せであって、実行されるアプリケーションと無関係に、同じ方法で動作するものと考えられる。ここで生じる効果が、システム上で実行される何らかのソフトウェアプログラムに利益をもたらす場合には、この道標の要件を満たす可能性がある。生じる効果が、データセット又はデータの種類の種類に特有のものである場合、又は特定のアプリケーションのみに利益をもたらす場合には、この道標の要件を満たさないであろう。

第4の道標は HTC v Apple で再構築され、第3の道標に類似するアプローチ ープログラムを実行した結果、コンピュータが更に効率的かつ効果的に動作するという要件ーを示している。ここでも、個別のプログラムではなく、コンピュータ全体として扱わなければならない。

²⁷⁴ 第4の道標は、AT&T 判決では「コンピュータの速度又は信頼性の向上が存在するか」となっていた。

第5の道標は、対象となる課題を通じて、主張される発明の技術的性質を検証するものである。課題が技術的なものであれば、主張される発明は技術的性質を有するものとみなされ、それによって技術的課題が解決される場合には（ただし「解決される限り」ではない）特許性排除の対象外となるであろう。

しかし、技術的課題を解決せず、単にそれを回避するだけの事物は、課題から技術的性質を引き出したものと言えない²⁷⁵。発明が課題を防止しているが、従来技術の使用によって防止している場合は、課題の解決ではなく、回避である²⁷⁶。同様に、解決すべき課題が技術的課題でなければ、その解決手段がその他の技術的効果を有していたとしても、その課題から技術的性質を引き出したものと言えない。

AT&Tの指標による「技術的効果」の評価

コンピュータプログラムが特許性排除の対象とされない技術的効果をもたらすのか否かを決定する場合には、通常であれば（HTC v Apple で述べた形式による）AT&T 指標に対する寄与度が評価される。AT&T 以降の判決では、Aerotel テストのステップ3に回答するときに、これらの指標を使用することが多い。

HTC v Apple²⁷⁷では、単一タッチ及び複数タッチ事象を認識するようプログラムされたデバイスにおける、これらの事象認識の取扱方法について、アプリケーションのプログラム作業者は、その認識を取り入れたソフトウェアの制作が容易になるという利点があると判断された。このような寄与は、いずれにしても特許性排除の対象外となるが、判決ではさらにAT&T 指標に対する寄与度を評価し、第3の指標、すなわちプログラムそれ自身が技術的効果をもたらすという要件以外は、すべての要件を満たしていると判断した。この案件は特許性排除の対象外と判断された。

（3）ビジネス方法²⁷⁸

特許性排除の対象は、単なる抽象的事項又は完全な取引にとどまらない。裁判所がAerotel/Macrossan において述べているように、「抽象的若しくは一般的な活動、又は非常に特定された活動のいずれであったとしても、それ自身がビジネスを行う方法であれば特許性が排除される」。

Merrill Lynch's Application²⁷⁹で述べているように、ビジネス方法の特許性排除は包括的なものである。したがって出願がビジネスを実行するためのより良好な方法を提供する

²⁷⁵ Lantana Ltd v The Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks [2013] EWHC 2673 (Pat)

²⁷⁶ Lantana v Comptroller-General of Patents [2014] EWCA Civ 1463

²⁷⁷ HTC v Apple [2013] EWCA Civ 451

²⁷⁸ 英国特許実務マニュアル 1.33～1.34.1

²⁷⁹ Merrill Lynch's Application [1989] RPC 561

という事実とは無関係である。Halliburton Energy Services Inc's Applications²⁸⁰は、より良好なビジネス方法を実施するためのコンピュータの使用には特許性が認められないと述べている。

「ビジネス方法は、その発明が技術的效果を有するのか、又は技術的に寄与するのか単に問うことによって分析するだけでは、判断が難しい可能性がある。なぜならば、コンピュータはその性質上、明らかに技術的なものである。したがって、コンピュータが実施するビジネス方法の場合、その特許権者は、自身の発明が技術的效果を生じさせる又は技術的に寄与することを納得させるために、豊富な主張を展開することができる。例えばコンピュータは、従来と比較して高速であり、帳簿管理の自動化が更に効率的となり、そして特許権者の意見として、確実な技術的效果又は技術的進歩をもたらすものといえる。ある意味、それは正しいが、法律は毅然として、このような事物の特許性を排除するための線引きを維持しなければならない」。

Aerotel/Macrossan 事件において控訴院は、Aerotel 特許が、「特別な交換 (special exchange)」形式で追加項目を装備することによる「ハードウェアの新たな配置」に関するものであることから、この特許が有効であると判断した。すなわち、システムが全体として(ハードウェアの新規な項目を含んでいたことから)新規であるという理由によって、ビジネス方法に該当しないものとみなされた。したがって、この発明が寄与するものは、既存のシステムを使用して通話サービスの販売ビジネスを実行することに限定されない。ただしこれは、Merrill Lynch 事件のシステム、すなわち、そのシステムが提供するビジネスを行う方法のみを理由として新規とされる場合から区別すべきである。したがって、特定の発明が新規なシステム又はハードウェアの配置に関するものであるのか評価する場合には、そのシステムそれ自体が新規であるのか、又はそのシステムが、それが提供するビジネス方法のみを理由として新規とされるのか、を問うべきである。

(4) 精神的活動²⁸¹

Halliburton Energy Services Inc's Applications²⁸²では、精神的活動は狭く解釈されることを確認した。すなわち、「純粋な精神的手段」によって実行された行為のみが対象となり、単に精神的な実行が可能だけでは対象とされない。この特許性排除事項の目的は、「思考のみによって」侵害されるおそれがある特許の付与を防止することであるとみなされた。

また、この解釈によって、コンピュータ上で実行されるクレームを精神的活動として排除してはならないと具体的に総括している。したがって、コンピュータ又はその他のハードウェアが発明に関係する場合、それは精神的活動として排除されない。ただしクレームは、依然としてコンピュータプログラムの特許性排除事項に該当する可能性がある。

²⁸⁰ Halliburton Energy Services Inc's Applications [2012] RPC 129, パラグラフ 35

²⁸¹ 英国特許実務マニュアル 1.31~1.31.3

²⁸² Halliburton Energy Services Inc's Applications [2012] RPC 129, パラグラフ 57 及び 63

(5) 数学的方法²⁸³

Vicom²⁸⁴においてEPO 審判部は、数学的方法を「数字について実行され、数字形式による結果を提供する」ものと定義した。したがって数学的方法は、数字を操作する方法を記載した単なる抽象的概念であって、数学的方法のみを対象とするクレームは、その抽象的性質から特許性が排除される。

ただし、発明が技術的に寄与する場合には、その根底にあるアイデアが数学的方法の中に存在するとしても、特許可能とみなすことができる。Vicom 事件では、数学的方法を実行するソフトウェア処理によってデジタル画像の解像度を高める方法に関するクレームが、このように寄与するものとみなされ、特許が認められた。さらに、寄与が数学的な関数の実際的な適用に関するものであれば、数学的方法それ自体とはみなされないであろう。もっとも、コンピュータ上で平方根の計算を実行するプログラムに関する Gale's Application²⁸⁵のように、その他のカテゴリに基づき特許性が排除される可能性は依然として残る。控訴院は出願をコンピュータプログラムそれ自体として拒絶したが、数学的方法として拒絶したわけではない。

(6) 情報の提示²⁸⁶

情報を表現する様式、手段又は方法であって、その情報の内容のみによって特徴づけられるものは、どのように提示されるのかと無関係に特許性が排除される。提示に物理的装置が関係するという事実は、概して特許性排除を回避するには十分といえない。

この排除事項には情報の提示及びその表現の両方が含まれる²⁸⁷。情報をどこに、どのように表示するのか選択することは、情報をどのように提示するのか決定する行為の一部であることから、依然として情報の提示に含まれる²⁸⁸。

発明が情報の提示それ自体ではなく、むしろ情報を提示する技術的手段に関する場合には、特許性排除事項に該当しない可能性がある²⁸⁹。

この排除事項は情報の内容のみに限定されず、この排除事項の適用を回避するためには、提示される情報を超える何らかの技術的効果が存在しなければならない²⁹⁰。提示される情報のみによって寄与対象が定義される場合、それは情報の提示である（ディスプレイが存在していても変わらない）。具体的には、良好な（又は新規な）ユーザインタフェースは技術的効果を含むものとみなされない（情報の再構成は、情報の提示の域を脱していない）。

²⁸³ 英国特許実務マニュアル 1.29～1.29.3

²⁸⁴ Vicom Systems Inc T0208/84 [1987]

²⁸⁵ Gale's Application [1991] RPC 305

²⁸⁶ 英国特許実務マニュアル 1.40～1.40.4

²⁸⁷ Townsend's Application [2004] EWHC 482 (Pat)

²⁸⁸ Autonomy Corp Ltd v Comptroller General of Patents, Trade Marks & Designs [2008] EWHC 146 (Pat)

²⁸⁹ BBC/Colour television signal [1990] EPOR 599 (T 0163/85)

²⁹⁰ Gemstar-TV Guide International Inc v Virgin Media Limited [2010] RPC 10

何か異なるものを単に表示するだけでは、十分に特許性排除事項を克服するものといえない。

(7) EPO との関係

英国特許法第1条は、EPC52条と若干文言の違いがあるが、英国特許法130条(7)により、英国特許法第1条その他の条文はEPCの対応する条文と同じ効果を生ずるように組み立てられている。

英国特許法

第130条 解釈

...

(7) 欧州経済共同体加盟国の政府は、共同体特許条約の署名の際にした決議により、(特に)各自国の特許に関する法律を欧州特許条約、共同体特許条約及び特許協力条約に相応する規定に適合させるため当該法律を調整することを決定したので、本法の次の規定、すなわち、第1条(1)から(4)まで、第2条から第6条まで、第14条(3)、(5)及び(6)、第37条(5)、第54条、第60条、第69条、第72条(1)及び(2)、第74条(4)、第82条、第83条、第100条並びに第125条が、欧州特許条約、共同体特許条約及び特許協力条約の相応する規定がこれらの条約の適用される地域において有するのと可能な限り近似の同様の効力を連合王国において有するように工夫されていることをここに宣言する。

...

したがって、英国知的財産庁及び英国の裁判所が適用する成文法はEPOが適用するものと同じであるが、実際には、両者の保護適格性の判断のプラクティスは異なっており、異なる結果をもたらすこともあり得る状況となっている。

2010年5月12日のG3/08審決において、EPO拡大審判部は、EPOの複数の審決について、ケースローの適法な発展があっただけであり、付託が容認できるほどの矛盾はないと判示した。

これに対し、英国知的財産庁は、EPO拡大審判部の所見は長官の質問に対して付託の許容性にのみ関するものと解釈し、G3/08審決を受けてEPOのテストに切り替えることはなく、引き続き、英国のテストであるAerotel/Macrossanテストを採用する立場をとった。

一方、英国の裁判所においても、G3/08審決を受けてEPOのテストに変更するか否かが注目されていたが、2011年10月5日のHalliburton判決において高等法院の判事は、Aerotel判決やSymbian判決を離れてEPOのアプローチに変更することはできないとの判断を示した^{291, 292}。これは、Symbian判決のときと同様に、英国は判例法という法制度

²⁹¹ Halliburton's Application [2011] EWHC 2508 (Pat), パラグラフ 79 i)

²⁹² David Sproston, 谷口信行(校閲)、事務局(訳)「コンピューター関連発明: EPO 拡大審判部審決 G3/08 以後の英国の状況のレビュー」, AIPPI (2012) Vol.57 No.12

を採用しており、英国は先例と異なるアプローチを直ちに採用することは許されないという事情による。

さらに、2013年5月3日の HTC Apple 判決（控訴院）では、Kitchin 判事は、「我々は発明が既知の技術に対して技術的寄与をしているかどうかについて考察を続けなければならぬと私は信じる」と述べ、Aerotel/Macrossan テストを採用する立場を明確にしている²⁹³。

すなわち、英国では、保護適格性の判断にあたり、EPO のテストは採用せず、英国のテストである Aerotel/Macrossan テストを引き続き採用し、EPO とは保護適格性の判断手法が異なっている。

なお、現在、英国特許実務マニュアル（2017年7月改訂版）1.9～1.94 では、「EPC 及び EPO との関係」について以下のように記載されている。

EPO 審判部の審決は説得力を有するものである。さらに、EPO 審判部が欧州特許法について確立した見解を示した場合、英国の各裁判所はそれに従うことが一般的である。

ただし、控訴院は Aerotel/Macrossan 判決において、特許性排除事項の問題に関する EPO 審判部の各審決を分析し、この実務は十分に確立しておらず、裁判所は過去の英国判例法から逸脱することができないと結論づけている。これは Symbian Ltd's Application [2009] RPC 1 (Symbian) (パラグラフ 46 参照) 及び HTC v Apple においても繰り返し述べており、英国裁判所が別段の結論を示すまで、現在の結論が引き続き適用される。

EPO 長官は、特許性排除事項に関する判例法が確立しているのか検討し、欧州特許法を均一に適用するための試みとして、2008年10月にコンピュータプログラムの特許性に関する4つの問題を拡大審判部に付託した（G 3/08）。しかし拡大審判部は、付託された審決が「相反する（divergent）」ものとみなされないという理由によって、付託は許可されないと結論づけ、そのような拡大審判部の許可裁量を超えた問題に対する回答を拒否した。これに続いて控訴院は、HTC Europe Co Ltd v Apple Inc [2013] EWCA Civ 451 のパラグラフ 44 において、この実務は依然として確立していないという自身の見解を再確認した。したがって、発明が特許性排除のカテゴリそれ自体に関係するのか評価する場合には、引き続き Aerotel/Macrossan 判決で示されたテストに従うべきである。

英国知的財産庁は Aerotel/Macrossan 及び HTC v Apple の両判決に拘束されており、EPO の実務が確立した場合であっても、EPO の実務を適用するために Aerotel/Macrossan

²⁹³ HTC v Apple [2013] EWCA Civ 451, パラグラフ 44

テストから逸脱することを選択できない – この逸脱ができるのは、裁判所のみである。これは特に、Dell Products LP's Application (BL O/321/10) において強調されている。

EPO 審判部における多くの古い審決 – Vicom Systems Inc T0208/84 [1987], IBM/Data processing network T0006/83 [1990], IBM/Computer-related invention T0115/85 [1990] など – は、Aerotel テストの情報提供に利用され、更に AT&T の指標など、その他の手引にも利用されている。Symbian 判決の paragraph 11 で述べているように、「広い原則に関していえば、[...] のアプローチにおいて、この法域及び EPO の案件の大部分は、公平に分析したところ、調和の可能性があると思われる」。さらに HTC v Apple 判決の paragraph 41 において Kitchin 控訴院裁判官は、「...結果に関して [...] いずれの道に従ったとしても、同じ目的地に達するものと考えられる」と述べている。したがって、類似する事実に関する案件における EPO 審判部の審決が示す結果は、EPO が選ぶアプローチそれ自体に従ってはならないとしても、説得力を有するものといえる。

1. 5. 2 進歩性の審査基準

特許法第1条(2)によって特許性が排除される対象は、発明を特許可能とするために必要な新規性及び進歩性に寄与しない。新たな技術的寄与が存在していなければならず、その寄与は、それ自体が第1条(2)によって特許性が排除されてはならない。

1. 6 CS 関連発明等の審査基準における特記事項

なし。

1. 7 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式 海外質問票調査

海外質問票調査において、下記のクレーム形式が保護対象として認められる可能性があるかについて調査を行った。

方法、装置、システム、プログラム、モデル (学習済みモデル²⁹⁴等)、プログラム製品、プログラムを記録した記録媒体、データ、構造を有するデータ²⁹⁵、データ構造²⁹⁶、データ/構造を有するデータ/データ構造を記録した記録媒体、信号

以下、結果を示す。

²⁹⁴ ニューラルネットワーク等の学習済みモデル。入力から出力までの演算を行うプログラムと、当該演算に用いられる重み付け係数 (パラメータ) の組み合わせ。例: 宿泊施設の評判を分析するための学習済みモデル。

²⁹⁵ データ構造を有するデータ。例: 木構造を有するエリア管理データ。

²⁹⁶ データ要素間の相互関係で表される、データの有する論理的構造。例: 音声対話システムの対話シナリオのデータ構造。

(保護対象として認められる可能性のあるクレーム形式)

方法、装置、システム、プログラム²⁹⁷、モデル（学習済みモデル等）²⁹⁸、プログラム製品、プログラムを記録した記録媒体、データ²⁹⁸、構造を有するデータ²⁹⁸、データ構造²⁹⁸、データ／構造を有するデータ／データ構造を記録した記録媒体²⁹⁸、信号²⁹⁸

2 歴史的変遷

以下、海外質問票調査に基づき記載する。

2.1 判決の変遷

英国は判例法を採用しており先例拘束性を伴う。

Merrill Lynch's Application (1989年)²⁹⁹

クレームはランダムなリアルタイム注文の流れを収容するコンピュータ化された取引システムに関するものであった。本件は控訴院に控訴された。控訴審は、クレームされた取引システムがビジネス方法それ自体であると判断され、敗訴となった。本件では、第1条(2)によって特許性が排除される事項は、発明を特許可能とするために要求される進歩性には寄与しないと判断された。新たな技術的結果が存在していなければならない、その結果はそれ自体、特許性が第1条(2)によって排除されてはならない。

「第1条(2)によって特許性が排除される事項について、その事項を含む物品と見せかけて特許すること—すなわちコンピュータプログラムの場合には、そのプログラムを含む従来のコンピュータを特許すること—は認められない」。

Wang's application (1991年)³⁰⁰

出願は専門家の知識を階層構造で保存可能とするようプログラムされたコンピュータに関するものであり、その結果として専門家の意見が得られるシステムであった。英国知的財産庁(UKIPO)はコンピュータプログラムそれ自体に関するものとして、1977年特許法第1条(2)(c)に基づき出願を拒絶した。上訴審も拒絶され、裁判所は、クレームが特許性排除事項を具体的に対象とするものでなかったとしても、クレームが第1条(2)によって特許性が排除される発明に関するものであるのかを、裁判所は事実問題として決定すべきであると述べた。

²⁹⁷適切にプログラムされたコンピュータの動作によって実施される方法に関するクレーム、又はその方法を実行するようプログラムされたコンピュータに関するクレームが許可されるのであれば、プログラムそれ自身も原則として許可されるべきである。

²⁹⁸ (海外質問票調査) このタイプのクレームに関する判例法は承知していないが、発明が技術的に寄与することを条件として原則として特許可能であろう。

²⁹⁹ Merrill Lynch's Application [1989] RPC 561, URL: <https://doi.org/10.1093/rpc/1989rpc561>

³⁰⁰ Wang's application [1991] RPC 463, URL: <https://doi.org/10.1093/rpc/1991rpc463>

Gale's Application (1991年) 301

この控訴審は、平方根を計算するための改良された方法についての出願拒絶に関するものであった。出願には、この方法を実行するためにプログラムされたROMに関するクレームが含まれていた。クレームは数学的方法と判断されなかったが、控訴院はコンピュータのプログラムを対象とするものとして、この出願を拒絶した。

Lux Traffic Controls Ltd v Pike Signals Ltd and Faronwise Ltd (1993年) 302

本件では交通を制御する方法が、ビジネス方法の特許性排除事項に該当するの否かと無関係に、特許不可能と判断された。交通を制御する装置に関するクレームは、具体的な装置が技術的(すなわち特許性が排除されない)分野に寄与することに基づき許可された。知る限りにおいて本件は、1977年特許法第1条(2)の「それ自体 (as such)」という言葉によっても特許性が排除されるであろう事項を裁判所が示した、今日まで唯一の事例である。

Raytheon's application (1993年) 303

出願は船などの物体を特定するための方法及び装置に関するものであった。UKIPO 審査官は、クレーム発明が精神的活動を行うための取決め、規則、方法を超えるものではないことを理由として特許を拒絶した。出願人は上訴したが、出願は不特許主題に関するものとして拒絶された。

Fujitsu's Application (1997年) 304

出願は化学及び物理分野における無機材料の設計に使用される結晶構造の、コンピュータに基づくモデリングに関する方法及びコンピュータ装置をクレームしていた。出願拒絶に対する控訴審では、コンピュータのためのプログラムそれ自体に関するものと判断され、出願は拒絶された。裁判官は、潜在的に特許性が排除される発明の特許可能とするためには「技術的な寄与」が必要であると述べた。発明が特許可能であるの否かを評価するためには、発明がクレームされている形式ではなく、その発明の実体を見るべきである。したがって、特許不可能な方法を、装置に見せかけて特許することはできない。

CFPH LLC's Application (2005年) 305

CFPH はネットワークによる双方向ギャンブルについて2件の特許を出願した。これらの発明は、クライアントが賭け金を呈示する前に最新情報の受信を可能とするソフトウェ

³⁰¹ Gale's Application [1991] RPC 305, URL: <https://doi.org/10.1093/rpc/1991rpc305>

³⁰² Lux Traffic Controls Ltd v Pike Signals Ltd and Faronwise Ltd [1993] RPC 107, URL: <https://doi.org/10.1093/rpc/1993rpc107>

³⁰³ Raytheon's application [1993] RPC 427, URL: <https://doi.org/10.1093/rpc/1993rpc427>

³⁰⁴ Fujitsu's Application [1997] EWCA Civ 1174, URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/1997/1174.html>

³⁰⁵ CFPH LLC's Application [2005] EWHC 1589 (Pat), URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2005/1589.html>

アによって構成されていた。UKIPO は、発明がビジネス方法を超えるものでなく、したがって 1977 年特許法第 1 条(2)に基づき特許性が排除されるとして出願を拒絶した。この決定に対して CFPH は上訴したが、上訴は棄却された。この判決によって CFPH テスト³⁰⁶が創出されたが、翌年の Aerotel/Macrossan テストによって置き換えられた。

Halliburton Energy Services Inc. v Smith International (North Sea) Ltd and others (2005 年)³⁰⁷

本件は Halliburton が所有する削岩用ビットについての 2 件の特許に関するものである。この判決は実務通達³⁰⁸において引用されている。Halliburton は侵害訴訟を提起した。裁判官は両方の特許が不特許主題を対象にしていると考えたが、この欠陥は、デザインされた削岩用ビットを製造する又は実在的に生成するステップを記載する補正によって是正される可能性があった。裁判官は、「発明者の寄与対象は、単に特許性排除事項の中に存在するのではなく、技術的効果の中に存在しなくてはならない」と述べた。

Crawford's Application (2005 年)³⁰⁹

本件出願はバスのディスプレイシステムを記載していた。ディスプレイはバス運行の 2 つのモード、すなわち「乗車モード」及び「降車モード」の表示に使用可能である。UKIPO 審査官は、発明がビジネスを行う方法又は情報の提示のいずれかに該当しており、特許性が排除される発明として出願を拒絶した。裁判所は、ディスプレイされる情報は、情報の提示それ自体に関するものであり、バスの運行モードはビジネスを行う方法であると判断した。出願は拒絶された。

Shoppalotto.com's Application (2005 年)³¹⁰

本件はインターネット経由で支払われる宝くじを提供するために設定されたコンピュータ装置に関するものであった。UKIPO は、これは情報の提示であって 1977 年特許法第 1 条(2)(d)に基づき特許性が排除されるとして出願を拒絶した。この決定に対して出願人は上訴した。裁判所は、クレームの物理的特徴（ウェブサーバ及びインターネットを提供するようプログラムされた一般的コンピュータ）は優先日において良く知られており、その寄与対象は、情報の提示及びビジネスを行う方法に関するものと判断した。出願は拒絶された。

³⁰⁶ 特許性の審査に関する実務通達（2005 年）後述。

³⁰⁷ Halliburton Energy Services Inc. v Smith International (North Sea) Ltd and others [2005] EWHC 1623 (Pat), URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2005/1623.html>

³⁰⁸ 特許性の審査に関する実務通達（2005 年）後述。

³⁰⁹ Crawford's Application [2005] EWHC 2417 (Pat), URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2005/2417.html>

³¹⁰ Shoppalotto.com's Application [2005] EWHC 2416 (Pat), URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2005/2416.html>

Research In Motion UK Ltd. v Inpro Licensing SARL (2006年) ³¹¹

本件は侵害及び取消手続に関するものである。ここで争点とされる Inpro Licensing SARL 所有の特許は、処理能力が高くないマシンにダウンロードされる前にウェブページを「前処理」することで時間を節約し、処理能力が高くないマシンがバッテリー駆動であればバッテリー寿命を長くするための、いくつかの方法に関するものであった。Research in Motion は、この発明はコンピュータプログラムそれ自体及び情報の表示方法それ自体で構成されており、したがって特許されないと主張した。裁判所は、本件のクレームが、最終的に送信された情報を表示するのが目的とはいえ、コンピュータの動作を高速化し、情報の送信効率を高めるといった技術的効果を提供していると判断した。こうして特許性を否定する主張は認められなかった。

Macrossan's Patent Application (2006年) ³¹²

本件は会社法人化に必要な書類を自動的に取得する方法についての出願に関するものであった。1977年特許法第1条(2)(c)によって発明の特許性が排除されるという理由に基づき出願は拒絶され、この決定に対して出願人は上訴した。上訴は棄却され、出願はコンピュータプログラム及び精神的活動の特許性排除事項に該当するとして拒絶された。裁判官はビジネスを行う方法に関して、これは管理的若しくは財務的性質を有するビジネス取引又は手続ステップを容易にするツールではなく、むしろビジネス全体を実行する方法と考えるべきであると見解を述べた。

Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd (and others) and Macrossan's Application (2006年) ³¹³

本件は電話課金システムに関するものであり、高等法院のサマリージャッジメントを支持した控訴審である。Aerotel のシステムは全体としてそれ自体が新規であることから、原則として特許可能な発明に関するものと判断された。Macrossan's Application は、出願を拒絶した UKIPO の決定を支持した高等法院判決に対する控訴審であった。Macrossan の控訴審は、コンピュータプログラムそれ自体及びビジネスを行う方法それ自体に関するものであることから、発明を構成しないものとして拒絶された。これらの2つの控訴審の併合審から、Aerotel/Macrossan テストが創出された。

Oneida Indian Nation's application (2007年) ³¹⁴

本件のクレーム発明は遠隔地からゲームを行うシステムに関するものであり、第1の指示に応答して一連の結果が生成及び保存され、第2の指示に応答してその結果が利用客に

³¹¹ Research In Motion UK Ltd. v Inpro Licensing SARL [2006] EWHC 70 (Pat), URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2006/70.html>

³¹² Macrossan's Patent Application [2006] EWHC 705, URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2006/705.html>

³¹³ Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd (and others) and Macrossan's Application [2006] EWCA Civ 1371, URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2006/1371.html>

³¹⁴ Oneida Indian Nation's application [2007] EWHC 954 (Pat), URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2007/954.html>

表示される。UKIPO は、これがビジネスを行う方法それ自体、及びコンピュータプログラムそれ自体であるとして出願を拒絶した。この決定に対して出願人は上訴した。裁判所は Aerotel/Macrossan テストを適用し、この発明はビジネスを行う新規な方法を寄与対象とすることから、全体として特許性排除事項に該当すると判断した。上訴は棄却され、出願は拒絶された。

Astron Clinica & Ors Applications (2008 年) ³¹⁵

本件は異なる 5 人の出願人名義による 6 件の特許出願に関するものであった。各案件で審査官は、方法及び装置クレームは許可されるが、プログラムクレームは許可されないと判断した。裁判所は、プログラムクレームは許可されるものと判断した。具体的には、適切にプログラムされたコンピュータの動作によって実施される方法に関するクレーム、又はその方法を実行するようプログラムされたコンピュータに関するクレームが許可されるのであれば、プログラムそれ自身も原則として許可されると判断された。

Autonomy Corporation Ltd v The Comptroller General of Patents, Trade Marks & Designs (2008 年) ³¹⁶

本件はコンピュータ画面上に表示されたアクティブウィンドウの内容に関するリンクを生成し、ウィンドウのタイトルバー内にそのリンクを埋め込む方法をクレームした出願に関するものである。UKIPO は、これがコンピュータ用のプログラムであり、情報の提示であるとして出願を拒絶した。この決定に対して出願人は上訴した。裁判所は Aerotel/Macrossan テストを適用し、寄与対象が特許性排除事項のみによって構成されると判断した。裁判所は上訴を棄却し、コンピュータプログラムそれ自体及び情報の提示それ自体に関するものとして出願は拒絶された。

Research In Motion UK Ltd v Visto Corporation (2008 年) ³¹⁷

本件は Visto が所有する特許に対する取消訴訟に対する判決である。特許は e メール保存の同期システムに関するものであった。Research in Motion は特に、発明がコンピュータプログラムを超えるものでなく、特許可能な主題に関係していないことから、特許を取り消すべきであると主張した。裁判所は Aerotel/Macrossan テストを適用し、発明の寄与対象はコンピュータプログラムそれ自体であると判断した。特許は取り消された。

³¹⁵ Astron Clinica & Ors Applications [2008] EWHC 85 (Pat), URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2008/85.html>

³¹⁶ Autonomy Corporation Ltd v The Comptroller General of Patents, Trade Marks & Designs [2008] EWHC 146 (Pat), URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2008/146.html>

³¹⁷ Research In Motion UK Ltd v Visto Corporation [2008] EWHC 335 (Pat), URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2008/335.html>

IGT / Acres Gaming Inc's Patent Application (2008年) 318

本件はカジノ利用客が会員カードに代えて既存のクレジットカード等を使用するシステムに関するものであり、このシステムでは、それぞれの符号化プロトコルが互換性を持たない各種カードの取扱が可能となる。UKIPOは、ビジネス方法又はコンピュータプログラムそれ自体に関するものとして出願を拒絶した。裁判所は、Aerotel/Macrossan テストにおける寄与対象を特定するために UKIPO は先行技術を調査する資格を有すると述べた。裁判所は上訴を認める方向に傾いたが、クレームの明確性欠如が明らかになった。UKIPOは、この明確性欠如によって、寄与対象を形成する時点で関係する先行技術を見逃していたかもしれないと主張し、出願を更に審査する機会を与えるよう要請した。裁判所は更なる審査の要否について、出願人の選択に委ねた。

Kapur v Comptroller General of Patents, Designs & Trade Marks (2008年) 319

本件は文書管理システムに関するものである。各出願はコンピュータプログラム及び精神的活動を行う方法として拒絶された。裁判所は、この出願は特定の方式で文書ストレージを管理するようプログラムされたまったく標準的なコンピュータをクレームしており、コンピュータプログラムそれ自体として特許性が排除されると判断した。しかし裁判所は、UKIPO が精神的活動の特許性排除を過度に広く解釈していたと判断し、これに関しては上訴を認めた。

Aerotel Ltd v Wavecrest Group Enterprises Limited (2008年) 320

この判決は特許権侵害訴訟に関するものであり、反訴としての特許取消訴訟を含む。Aerotel が所有する特許は、いずれの電話であっても利用可能なプリペイド通話を行う方法、及びそれを行うためのハードウェアに関するものであった。Wavecrest は特に、特許が特許性排除事項をクレームしていると主張した。この特許は過去にも、Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd (and others) and Macrossan's Application [2006] EWCA Civ 1371 において検討されていた。Aerotel は、控訴院判決の後、何も変化しておらず、したがって裁判所はその判決に拘束されると主張した。しかし、Wavecrest が新たな先行技術を特定したことから特許は再評価され、裁判所は特許性排除事項を理由として特許が無効であると判断した。(後述)

³¹⁸ IGT / Acres Gaming Inc's Patent Application [2008] EWHC 568 (Pat), URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2008/568.html>

³¹⁹ Kapur v Comptroller General of Patents, Designs & Trade Marks [2008] EWHC 649 (Pat), URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2008/649.html>

³²⁰ Aerotel Ltd v Wavecrest Group Enterprises Limited [2008] EWHC 1180 (Pat), URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2008/1180.html>

Symbian Ltd.'s Application (2008年) ³²¹

本件出願はコンピュータ装置のダイナミックリンクライブラリにおけるデータアクセスに関するものであり、UKIPO は特許を拒絶した。この拒絶決定に対し出願人は上訴し、高等法院（特許裁判所）の許可判決に対して UKIPO は控訴した。しかし控訴は棄却された。コンピュータのプログラミング手法に関する課題を解決することによって、コンピュータの動作を改善することについても、それがコンピュータの信頼性を高めるものであれば、同様に「コンピュータ内の技術的課題」の解決とみなされると判断された。また、これ以外で特許性が排除される事項について、それを実施するために単にコンピュータを使用するだけで特許可能となる状況を防止することも、Symbian 判決が更に示す、コンピュータプログラムの特許性排除の1つの効果である。（後述）

AT&T Knowledge Ventures/Cvon Innovations v Comptroller General of Patents (2009年) ³²²

本件は特許性が排除される対象に関するものとして1977年特許法第1条(2)に基づき UKIPO が拒絶した2件の特許出願に対する上訴審である。1件目の出願は、デジタルコンテンツの購入を希望するユーザと、ユーザの装置に適合するコンテンツを選択及び提供するデジタルコンテンツ供給者との、仲介者として行動するシステムに関するものであった。2件目の出願はメッセージ送信システムに関するものであり、ある「グループ」の送信者又は受信者の会員資格に応じて、1つの端末からもう1つの端末に送信するメッセージが変化するものであった。裁判官は Aerotel/Macrossan テストを適用したが、Aerotel において裁判所は「技術的 (technical)」が何を意味するのか明確にしなかったと述べた。

さらに裁判官は、過去の判例法を基礎として、技術的効果に関する次の道標を定義した。

- i) クレームされた技術的効果が、コンピュータの外部で実行される処理に技術的効果を与えるのか。
- ii) クレームされた技術的効果が、コンピュータの基本設計レベルで作用するのか。すなわち、処理されるデータ又は実行されるアプリケーションと無関係に、効果が生じるのか。
- iii) クレームされた技術的効果の結果として、コンピュータが新たな方法で動作するのか。
- iv) コンピュータの速度又は信頼性が向上するのか。
- v) クレーム発明によって、認識されている課題を単に回避するのではなく、それを克服するのか。

この道標が各出願に適用され、ビジネスを行う方法それ自体に関するものであると判断された。（後述）

³²¹ Symbian Ltd's Application [2008] EWCA Civ 1066, URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2008/1066.html>

³²² AT&T Knowledge Ventures/Cvon Innovations v Comptroller General of Patents [2009] EWHC 343 (Pat), URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2009/343.html>

Cranway Ltd v Playtech Ltd and others (2009年) ³²³

この判決は、オンラインのギャンブル行為に関する Cranway の特許権が侵害されたという主張に関する。特許は汎用型コンピュータを使用した、双方向、リアルタイム、現実的な「家庭用」コンピュータゲームシステムに関するものであった。Playtech は、発明が精神的活動若しくはゲームを行うための取決め、規則、方法、及び／又はコンピュータプログラムであるから、特許されないと主張した。裁判所は Aerotel/Macrossan テスト及び AT&T の道標を適用し、発明はビジネス方法を行うための方法であって、全体が特許性排除事項に含まれると判断した。特許は無効と判断された。

Gemstar-Tv Guide International Inc & Ors v Virgin Media Ltd & Anor (2009年) ³²⁴

この高等法院における事案では、Gemstar が特許権侵害で Virgin を提訴した。特許は電子番組表 (EPG) のさまざまな特徴に関するものである。Virgin は侵害を否定し、特に複数の特許のうち 2 件が不特許主題に関するものであると主張して、Gemstar の特許取消を求めた。裁判官は Aerotel/Macrossan テストを適用し、これらの 2 件の特許がコンピュータプログラムそれ自体及び情報の提示それ自体に関するものと判断した。これらの 2 件の特許は不特許主題として取り消され、3 番目の特許は進歩性欠如によって取り消された。

Halliburton's Application (2011年) ³²⁵

Halliburton は掘削装置のデザインに関して UKIPO に特許出願した。4 件の出願すべてが基本的に同一の理由、すなわち発明が精神的活動を実施するための取決め、規則及び方法であり、またコンピュータプログラムであるという理由によって、特許性が排除されるものとして拒絶された。これらの拒絶決定に対する Halliburton の訴えはすべて認められ、本件はそれぞれ更なる審査のために差し戻された。裁判官は、第 1 条(2)(c)による精神的活動の特許性排除規定は狭い観点で扱うことが正しく、コンピュータの使用によって実行される発明を特定したクレームは精神的活動として特許性が排除されるものとみなされないと述べ、ここから実務通達 ³²⁶が創出された。さらに裁判官は本件発明について、削岩用ビットのデザイン創作方法は「明白に」コンピュータプログラムそれ自体を上回るものであるから、コンピュータプログラムそれ自体に関するものではないと述べた。(後述)

Protecting Kids the World Over (PKTWO) Ltd, Re (2011年) ³²⁷

本件は、コンピュータプログラム及び精神的活動を行う方法それ自体に関するという理由で UKIPO が特許出願を拒絶した決定に対する上訴審に関する。出願は電子通信の内容

³²³ Cranway Ltd v Playtech Ltd and others [2009] EWHC 1588 (Pat), URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2009/1588.html>

³²⁴ Gemstar-Tv Guide International Inc & Ors v Virgin Media Ltd & Anor [2009] EWHC 3068 (Ch), URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2009/3068.html>

³²⁵ Halliburton's Application [2011] EWHC 2508 (Pat), URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2011/2508.html>

³²⁶ 精神的活動の特許性に関する特許庁実務通達 (2011年) 後述。

³²⁷ Protecting Kids the World Over (PKTWO) Ltd, Re [2011] EWHC 2720 (Pat), URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2011/2720.html>

を監視し、ユーザ（例えば子供）が不適切なコンテンツ又は言語に晒されていないか確認するシステムに関するものであった。AT&Tの道標を考慮した結果、発明の寄与対象は、全体がコンピュータプログラムそれ自体として排除されるものに含まれないと判断された。具体的に裁判所は、コンピュータの外部に存在する技術的課題、すなわち、先行技術が提供していた不適切通信アラームの生成をどのように改良するのかという課題が、この発明によって解決されたと判断した。

Really Virtual Co Ltd v UK Intellectual Property Office (2012年) ³²⁸

本件はインターネット上でユーザがアクセスしたサービスの態様に影響を与えるコンピュータソフトウェアについての特許出願に関するものであり、ユーザはサービス提供者に対して匿名性を保持しながら、同時にユーザは個人的な要求に合わせたサービスを受けることができる。UKIPOは、コンピュータのプログラムそれ自体に関するものとして出願を拒絶した。この決定に対して Really Virtual は上訴したが、裁判所は上訴を棄却した。

HTC v Apple (2013年) ³²⁹

本件において Apple は、2件の特許が自明性及び特許性排除事項を理由として無効とされた判断に対して控訴した。1件目の特許はタッチ反応スクリーンを有するコンピュータ装置に関するものであり、同時に複数のタッチに反応可能であった。2件目の特許はタッチ反応スクリーンによってコンピュータ装置のロックを解除する方法に関するものであった。裁判所は、新規又は進歩的であるが純粋に特許性が排除される事項は「技術的寄与」としてカウントされないという附帯条件付で、Aerotel テストに従い、発明が技術 (art) に対して技術的に寄与するのか否かを検証し、1件目の特許は特許性を有すると判断した。2件目の特許の特許性は控訴審で争点とされなかった。さらに裁判所は、AT&Tに基づく4番目の道標について、プログラムによってコンピュータが、コンピュータとして更に効率的かつ効果的に動作するという意味において、更に良好なコンピュータとなるのか否かを問うものにアップデートした。(後述)

HTC Corporation v Gemalto SA (2013年) ³³⁰

HTC は Gemalto が所有する特許のうち2件の取消を主張した。1件目の特許はスマートカード又はマイクロコントローラを伴う高水準言語の使用に関するものであった。2件目の特許はスマートカード読取機に関するものであった。HTC は特に、1件目の特許は特許可能な主題に関するものでなく、コンピュータプログラムそれ自体に関するものと主張した。裁判所は、発明がマイクロコントローラをプログラムする新たな道筋を提供しており、技術的課題の解決手段であると判断した。しかし1件目の特許は優先権主張の資格が認めら

³²⁸ Really Virtual Co Ltd v UK Intellectual Property Office [2012] EWHC 1086 (Ch), URL: <http://lexisweb.co.uk/cases/2012/may/really-virtual-co-ltd-v-uk-intellectual-property-office>

³²⁹ HTC v Apple [2013] EWCA Civ 451, URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2013/451.html>

³³⁰ HTC Corporation v Gemalto SA [2013] EWHC 1876 (Pat), URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2013/1876.html>

れず、したがって自明であると判断された。2件目の特許は新規性が欠如していると判断された。

Starsight Telecast Inc & Anor v Virgin Media Ltd & Ors (2014年) ³³¹

Rovi グループ会社は同社の特許2件の権利侵害を主張して Virgin を提訴した。1件目の特許は電子番組表の改良に関するものであり、操作環境の強化及び利便性の向上をユーザに提供すると同時に、番組表を通じたユーザのナビゲーションの効率性を高めるものであった。Virgin はこの特許が特許可能な主題に関係しないと主張した。Rovi グループは1件目の特許を補正する2件の出願を行い、そのうち1件については、クレーム発明が情報の提示それ自体に関係するとして、特許可能な主題に関するものと判断されなかった。2件目の補正出願のクレームは技術的に寄与するが、自明であると判断された。

Lantana's Application (2014年) ³³²

Lantana の出願は2つのコンピュータ間でのデータの抽出及び転送方法に関するものである。控訴院は、この方法の寄与対象が完全に特許性排除事項に該当するという理由で、特許性はないと判示した。本件において控訴院は、第1条(1)と第1条(2)の要件は別個であり、新規性及び進歩性を有する対象であっても依然として特許性が排除される可能性があることを繰り返した。これと等しく、技術的寄与を構成するものは時につれて変化する可能性があることも指摘した。具体的には、歴史の一時点においてあるプロセスが技術的寄与を構成していた場合、それと同一又は類似のプロセスが、仮に新規であったとしても、すべての時点において技術的寄与を構成するとは、必ずしもいえない。

2. 2 法律及びガイドラインの変遷

1977年特許法(特に第1条(2))(1977年)

英国の旧特許法である1949年特許法は1977年特許法に置き換えられ、英国特許法は1973年欧州特許条約(EPC1973)に沿うものとなった。この法律には不特許主題に関する規定も含まれた。

(背景) 1973年欧州特許条約(EPC1973)及び特許協力条約(PCT)

1977年特許法は英国における特許の主要法であり、特許に関するいくつかの国際条約に影響を与えている。この法律は、英国特許及び特許出願についての法的権利並びに義務、そして英国法が欧州特許条約(EPC)及び特許協力条約(PCT)とどのように関係するか規定している。

³³¹ Starsight Telecast Inc & Anor v Virgin Media Ltd & Ors [2014] EWHC 828 (Pat), URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2014/828.html>

³³² Lantana's Application [2014] EWCA Civ 1463, URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2014/1463.html>

コンピュータプログラムに関する特許庁実務通達（1999年）³³³

（後に英国特許実務マニュアルに編入される）

英国知的財産庁は本体としての又は媒体に保存したコンピュータプログラムに関するクレームを認めるようになった。ただし、プログラムそれ自体がコンピュータ上で実行されるときに、プログラムをコンピュータ上で単純に実行すれば必ず生じるであろう技術的寄与を超えること、そしてプログラムされたコンピュータについてのクレームが、現在の実務によって第1条(2)(c)に基づき拒絶されないことを条件とする。

（背景）T 0935/97 及び T 1173/97（いずれも欧州特許庁技術審判部の審決）

コンピュータプログラムがコンピュータ上で実行されるときに、プログラム（ソフトウェア）とコンピュータ（ハードウェア）との「普通の」物理的な相互作用を超える、更なる技術的寄与をもたらす場合、そのコンピュータプログラム製品は EPC 第52条(2)及び(3)に基づく特許性排除の対象とされない。EPO 審判部は、プログラムの実行に技術的寄与が含まれる場合、プログラムされた状態でのコンピュータシステム又はそれと同等のプロセスについてのクレームが現在では認められることから、問題とされるプログラムをクレームで適切に定義及び限定するのであれば、そのようなプログラム又は媒体に保存したプログラムのクレームを拒絶するのは論理的といえないと決定した。1977年特許法第130条(7)では、特許法の一部の条項は対応する EPC の規定と実質的に同一の効果を有するよう構成されていると述べていることから、この規定に従い英国知的財産庁は実務を変更した。

特許性排除事項についての特許出願処理に関する特許庁実務通達（2002年）³³⁴

（後に英国特許実務マニュアルに編入される）

この実務通達は、純粋なビジネス方法についての出願など、有効な英国特許に至る見込みがない特許出願を処理するための英国知的財産庁のアプローチの概要を述べたものであった。

第1条(2)の解釈に関する特許庁実務通達（2002年）³³⁵

（後に英国特許実務マニュアルに編入される）

この通達の発行によって英国知的財産庁は、技術的に寄与する発明について、単にビジネス方法又は精神的活動に関係するという理由のみによって特許を拒絶してはならないと指示した。

（背景）Kirin-Amgen Inc. v. Roche Diagnostics GmbH [2001] EWHC 518 (Pat)

この判決があるまでの実務は、Fujitsu Limited's Application [1997] R.P.C. 608、及びその前提となった Merrill Lynch's Application [1989] R.P.C. 561 の2件の判決を基礎としていた。具体的に英国知的財産庁は、特許性が排除される態様の一部には、技術的な寄与

³³³ “Patent Office Practice Notice on Computer Programs”

³³⁴ “Patent Office Practice Notice on Handling Patent Applications for Excluded Subject Matter”

³³⁵ “Patent Office Practice Notice on Interpreting Section 1(2)”

が存在していても特許されないものがあると考えていた。この実務通達は、精神的活動及びビジネス方法に関する実務を、コンピュータプログラムに関する庁の現行実務³³⁶に沿うものとして、欧州特許条約の対応する規定に基づく実務との整合性を高めるものであった。

ビジネスを行う方法についての特許出願に関する特許庁実務通達（2004年）³³⁷

（後に英国特許実務マニュアルに編入される）

この実務通達は、最初の審査報告書に対する応答を受領した後、特許付与の見込みがないと審査官が確信した場合には、特許を拒絶すべきか否かを決定するために、出願をすみやかに聴聞官に付託するよう審査官に指示するものであった。出願人には口頭審問を受けられる機会が与えられる。聴聞官が特許性について決定するまで、その他の事案に関する通信はすべて繰り延べるべきである。

（背景）

この実務通達は、ビジネスを行う方法に関して英国知的財産庁が受理する特許出願の件数増加に対応するために発行された。

特許性の審査に関する実務通達（2005年）³³⁸

（後に英国特許実務マニュアルに編入される）

この実務通達は、審査官が特許出願の特許性を審査する場合の新たなアプローチを示すものであった。具体的には、次に述べるCFPHを審査官が利用する場合を想定していた。

1. 新規かつ非自明である（及び産業上利用可能である）とされる技術的進歩は何であるのか特定する。
2. 欧州特許条約第52条－1977年特許法第1条(2)で呼応－で意味する「発明」の説明に基づき、それが新規かつ非自明（及び産業上利用可能）であるのか否かを決定する。

（背景）CFPH LLC's Application [2005] EWHC 1589 (Pat)

Halliburton Energy Services Inc. v Smith International (North Sea) Ltd and others [2005] EWHC 1623 (Pat)

上記事件で言い渡された判決に対応して、特許性の審査がアップデートされた。この新たなアプローチは欧州特許庁が採用するアプローチときわめて近似しており、特許可能な対象の範囲に大きな影響を与えるものではないと英国知的財産庁は考えていた。

特許可能な主題に関する特許庁実務通達（2006年）³³⁹

（後に英国特許実務マニュアルに編入される）

³³⁶ コンピュータプログラムに関する特許庁実務通達（1999年）上述。

³³⁷ “Patent Office Practice Notice on Patent Applications relating to methods of doing business”

³³⁸ “Practice Notice on Examining for Patentability”

³³⁹ “Patent Office Practice Notice on Patentable Subject Matter”

この通達は、発明に特許可能な主題が含まれているのか否かについて審査官が評価する方法を直接的に変更するものであった。具体的には、この実務通達によって Aerotel/Macrossan テストが導入された。

(背景) Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd (and others) and Macrossan's Application
[2006]EWCA Civ 1371

Aerotel/Macrossan 判決は、1977年特許法第1条(2)及びそれと同等の欧州特許条約(EPC)第52条の解釈に関する2件の事案を対象としていた。この考察において裁判所は、十分に安定していると考えられないEPO実務に追従せず、それに代えて特許庁が提唱していた4段階テストを認めることを決定した。

このテストは、英国において特許可能な主題に関する法律をどのように適用するのか決定づけるものであり、従前の実務通達に優越するものとなった。

特許可能な主題に関する実務通達 (2008年) ³⁴⁰

(後に英国特許実務マニュアルに編入される)

この実務通達は、適切にプログラムされたコンピュータの動作によって実行される方法、又はその方法を実行するようプログラムされたコンピュータについてのクレームが許可されるならば、そのプログラムそれ自身についてのクレームも原則として許可されると助言するものであった。ただし、そのようなコンピュータプログラムのクレームを作成するためには、発明の特徴において、動作時にプログラムが実行することを意図する方法が特許性を有することを確約させなければならない。

(背景) Astron Clinica and others Applications [2008] EWHC 85 (Pat)

コンピュータプログラム又は媒体に保存したプログラムについてのクレームは Aerotel/Macrossan 判決前にも許可されていた。英国知的財産庁(UKIPO)は特許可能な主題の新テストに照らし、審査官は各案件の問題点に基づき評価を続けるべきであるが、その一方で Aerotel/Macrossan テストの3番目のステップを通過する可能性があるクレームはきわめて少ないと考えた。この結果、Aerotel/Macrossan テストの導入後、UKIPOはコンピュータプログラムを対象とするクレームの特許付与を中止していた。この問題を解決したのが、この実務通達であった。

コンピュータプログラムの特許性に関する実務通達 (2008年) ³⁴¹

(後に英国特許実務マニュアルに編入される)

この実務通達は、審査官が Aerotel/Macrossan で構築されたアプローチを採用して、クレームが特許性排除事項のみに該当するのか否かの基本的質問に取り組むべきであると再確認し、また Symbian 判決で示された、何が技術的寄与を構成するのかに関する考察を総括したものである。コンピュータに高速化又は信頼性の向上の結果をもたらすプログラ

³⁴⁰ "Practice Notice on Patentable Subject Matter"

³⁴¹ "Practice Notice on Patentability of Computer Programs"

ムは、その発明がプログラミングにおける課題のみを対象とする場合であっても、技術的に寄与するものとみなされるであろう。

Symbian 判決は更に、コンピュータプログラムの特許性排除による効果の1つとして、それ以外で特許性が排除される事物が、単にコンピュータを使用して実施するだけで特許可能となる状況を防止することが挙げられると述べている。したがって、ビジネス方法、精神的活動、数学的モデル、情報の提示などが従来のコンピュータシステム又はネットワークで実施される場合には、依然として特許性が排除されるであろう。コンピュータ化に関して審査官は、コンピュータの支援がなければ純粋な精神的活動であったと考えられる場合には、精神的活動及びコンピュータプログラムそれ自体の両方に該当するものとして拒絶するよう指示されている。これに類似する論理構成が、その他の特許性排除事項にも適用される。

(背景) **Symbian Ltd.’s Application [2008] EWCA Civ 1066**

この実務通達は、上記「特許可能な主題に関する特許庁実務通達 (2006年)」及び「特許可能な主題に関する実務通達 (2008年)」と併せて読まれることを意図していた。

精神的活動の特許性に関する特許庁実務通達 (2011年) ³⁴²

(後に英国特許実務マニュアルに編入される)

審査官は1977年特許法第1条(2)(c)における精神的活動の特許性排除を狭い視点から捉えるべきである。発明がコンピュータを利用して実施されることを特定しているクレームは、精神的活動として特許性が排除されるものとみなされない。

(背景) **Halliburton’s Application [2011] EWHC 2508 (Pat)**

この実務通達は上記「コンピュータプログラムの特許性に関する実務通達 (2008年)」パラグラフ8において審査官に示されたガイド、すなわち、コンピュータの支援がなければ純粋な精神的活動と考えられるものをコンピュータ化した場合には、精神的活動及びコンピュータプログラムそれ自体の両方に該当するものとして拒絶理由を示すべきであるという指示に置き換わるものである。

3 主要判決

以下、海外質問票調査に基づき記載する。

なお、**Symbian** 判決以前は、平成21年度報告書「コンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究」³⁴³に詳しいので、そちらを参照されたい。

³⁴² “Patent Office Practice Notice on Patentability of Mental Acts”

³⁴³ 平成21年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業報告書「コンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究」(平成22年3月 AIPPI・JAPAN)

3. 1 判決一覧

- ・ Aerotel/Macrossan 判決 (2006年10月27日)
- ・ Astron Clinica 判決 (2008年1月25日)
- ・ Symbian 判決 (2008年10月8日)
- ・ AT&T/CVON 判決 (2009年3月3日)
- ・ Halliburton 判決 (高等法院) (2011年10月5日)
- ・ HTC Apple 判決 (控訴院) (2013年5月3日)

3. 2 Aerotel/Macrossan 判決 (2006年10月27日) ^{344, 345}

(判決のポイント)

Aerotel/Macrossan 判決においては、これまでに採用されてきた保護適格性の判断アプローチを、(a)貢献アプローチ (The contribution approach)、(b)技術的な効果アプローチ (The technical effect approach)、(c)ハードウェアアプローチ (The “any hardware” approach) という3つに分類し、(b)技術的な効果アプローチに拘束されるとして、このアプローチを4ステップで表し、Aerotel/Macrossan テストを示した。

EPO 審判部の判断は重視する必要があるとしつつも、EPO の判断は互いに矛盾する場合があるため、これを取り入れるのは時期尚早であり、EPO のケースには必ずしもとらわれる必要はないとした。

Aerotel/Macrossan テストは、英国において特許可能な主題に関する法律をどのように適用するのか決定づけるものであり、直ちに従前の実務通達に優越するものとなった。

(裁判所の判断)

「このアプローチには次の4つのステップが含まれる。

- (1) クレームを適切に解釈する。
- (2) 実際に寄与するものを特定する。
- (3) それが特許性を排除される主題に該当するか否かを問う。
- (4) 実際の又は主張される寄与が、実際に性質上技術的であるかチェックする。

「**2番目のステップ —寄与対象の特定—** は更に複雑な問題といえる。どのように寄与を評価するのであろうか？ Birss氏は、このテストが有用であると意見を述べている —これはおそらく、解決したと主張される課題、発明の作用、その利点などに関係する判決で実証されるものと考えられる。発明者が実際に人間の知識に何を追加したのか、それがおそらく、この実証内容を最もまとめ上げるものと考えられる。この構築には、形式的ではなく実体的な検証が含まれる —それこそが、まさに立法者が意図していたものである。

³⁴⁴ Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd (and others) and Macrossan’s Application [2006] EWCA Civ 1371, URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2006/1371.html>

³⁴⁵ 平成21年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業報告書「コンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究」(平成22年3月 AIPPI・JAPAN), p269

Birss氏は自身による2番目のステップの構築において「又は主張される寄与」の文言を追加した。これは出願段階—発明者が寄与していると述べるものを庁が概して受容せざるを得ない段階—では有効と思われる。しかし、これは実際のところ決定的なものといえない。ある発明者が新たなプログラムをプログラミングしたコンピュータをクレームするときに、コンピュータそれ自体を発明したと誤って主張すれば、クレームにおいてコンピュータの詳細な構成要素すべてを特定していたとしても、それは発明者の支援とならないであろう。結局のところ、これは実際に寄与しているものに関するテストであって、発明者が述べているものに関するテストではない。

3番目のステップ—寄与対象は特許性排除事項のみであるのか?—は、第52条(3)の「それ自体 (as such)」の基準を単に表現したに過ぎない。Birss氏の論点では、3番目のステップを次のように再構築することを認めている：こうして特定された寄与対象が、特許性が排除される主題それ自体によって構成されるのか否かを問う。私たちは、いずれの構築でも問題ないと考える。—その意味は同じである。

4番目のステップ—寄与対象が「技術的」であるのかチェックする—は、3番目のステップが対象とすべきであったものと考えられるので、不要かもしれない。ただし、私たちがそうであるように、Merrill Lynchに従うのであれば、チェックは必要である。」

3. 3 Astron Clinica 判決 (2008年1月25日) ^{346, 347}

(判決のポイント)

この判決はコンピュータプログラムの特許付与の扉を再び開いた。これはコンピュータプログラムそれ自身のクレームが許可されると判断した判決である。

Aerotel/Macrossan 判決においては、コンピュータプログラムそれ自身のクレームや、キャリア上のコンピュータプログラムのクレームが認められるかどうかについて判断されていなかったため、英国知的財産庁は、コンピュータプログラムそれ自身のクレームや、キャリア上のコンピュータプログラムのクレームは保護適格性を満たさないと判断していた。

しかしながら、Astron Clinica 判決において、Aerotel/Macrossan テストを適用した結果、適切にプログラムされたコンピュータを実行するための方法や、その方法を実行するためにプログラムされたコンピュータのクレームが保護適格性を満たす場合は、原則として、コンピュータプログラムそれ自身のクレームも適切であることが示された。

³⁴⁶ Astron Clinica & Ors Applications [2008] EWHC 85 (Pat), URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2008/85.html>

³⁴⁷ 平成21年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業報告書「コンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究」(平成22年3月 AIPPI・JAPAN), p264

(裁判所の判断)

「したがって、実質的に技術的な寄与をもたらすコンピュータ実施発明の場合、ステップ ii)の適用によって寄与対象が特定され、ステップ iii)の適用によって、その全体が特許性排除事項に含まれないという回答が得られるであろう。ステップ iii)を通過するが、実質的な技術的寄与をもたらさないコンピュータ実施発明は、ステップ iv)を通過しないであろう。これらの質問の回答は、プログラムされたコンピュータ、プログラムされたコンピュータの使用を含む方法、又はプログラムそれ自身のいずれであっても同じと考えられる。Aerotel/Macrossan は、Genentech, Merrill Lynch, Gale そして Fujitsu などのケースと同様に、形式ではなく実体として分析することを要求している。第1のステップは排他的権利の範囲を決定するよう要求しており、プログラムの場合、それが必ず限定されることは事実である。しかし依然として、コンピュータを実行させるプロセスを参照して、その排他的権利の寄与対象を評価しなければならない。」

「これらの状況すべてにおいて、コンピュータプログラムは第52条によって必ず特許性が排除されるわけではないという結論に達した。適切にプログラムされたコンピュータの動作によって実施される方法に関するクレーム、又はその方法を実行するようプログラムされたコンピュータに関するクレームが許可されるのであれば、プログラムそれ自身 (program itself) も原則として許可されるべきである。ここで「原則として (in principle)」という理由は、そのようなクレームを作成するためには、発明の特徴において、動作時にプログラムが実行することを意図する方法が特許性を有することを確約させなければならないからである。」

3. 4 Symbian 判決 (2008年10月8日) ^{348, 349}**(判決のポイント)**

Aerotel/Macrossan 判決後、Symbian 判決においても、英国の保護適格性の判断においては、Aerotel/Macrossan テストが採用されることが確認された。

英国知的財産庁はコンピュータの外にある技術的問題を解決する発明、又は、コンピュータ内の技術的問題を解決する発明は、保護適格性があると認識していた。しかし、コンピュータのプログラミング手法に関する問題については、コンピュータプログラムそれ自体に関するものとして、特許を認めない方向にあった。

しかし、Symbian 判決においては、発明がコンピュータの信頼性を高めるものであれば、コンピュータのプログラミング手法に関する問題、例えばライブラリプログラム呼び出しの衝突によるクラッシュ傾向を解決することによりコンピュータの動作が改善されるということは、コンピュータ内の技術的問題を解決するものとして捉えることができるため、コンピュータの実行速度又は信頼性を高めるようなプログラムは、たとえプログラミング

³⁴⁸ Symbian Ltd.'s Application [2008] EWCA Civ 1066, URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2008/1066.html>

³⁴⁹ 平成21年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業報告書「コンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究」(平成22年3月 AIPPI・JAPAN), p265

の問題のみを対処する発明であっても、技術的に寄与するものとして考慮されることが示された。

さらに裁判所は、第1条(2)(c)及びそれと同等の EPC 規定である EPC 第 52 条(2)(c)に基づきコンピュータプログラムに関する発明の特許性が排除されるのか決定するために利用可能な、明確なルール又はテストが存在していないことを認めた。

さらに、コンピュータプログラムの特許性排除による効果の1つとして、それ以外で特許性が排除される事物が、単にコンピュータを使用して実施するだけで特許可能となる状況を防止することが挙げられると述べている。

3. 5 AT&T/CVON 判決 (2009年3月3日) ³⁵⁰

(判決のポイント)

裁判官は判決において、コンピュータプログラムが関係する技術的寄与を示すのか否かの検討において有用と考える5つの道標を示した。これらの道標は、発明が特許性排除事項に関係するのか否かについて英国知的財産庁の審査官及び裁判所判事が検討する場合、ほとんど常に考慮するものである。4番目の道標は HTC v. Apple³⁵¹でアップデートされている。

(裁判所の判断)

「ここで「技術的效果」の意味を定義することは不可能であるが、関係する技術的效果について、次の道標が有用であるものと考えられる。

- i) クレームされた技術的效果が、コンピュータの外部で実行される処理に技術的效果を与えるのか。
- ii) クレームされた技術的效果が、コンピュータの基本設計レベルで作用するのか。すなわち、処理されるデータ又は実行されるアプリケーションと無関係に、効果が生じるのか。
- iii) クレームされた技術的效果の結果として、コンピュータが新たな方法で動作するのか。
- iv) コンピュータの速度又は信頼性が向上するのか。
- v) クレーム発明によって、認識されている課題を単に回避するのではなく、それを克服するのか。

この意味において技術的效果が存在する場合であっても、クレームされた技術的效果が、特許性排除事項のみに存在するのか否かについても引き続き検討する必要がある。」

³⁵⁰ AT&T Knowledge Ventures/Cvon Innovations v Comptroller General of Patents [2009] EWHC 343 (Pat), URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2009/343.html>

³⁵¹ HTC v. Apple [2013] EWCA Civ 451

3. 6 Halliburton 判決 (高等法院) (2011 年 10 月 5 日) ³⁵² ³⁵³

(判決のポイント)

EPO 拡大審判部の G3/08 審決を受けて、英国の裁判所が、英国のテストを EPO のテストに変更するか否かが注目されていたが、高等法院の判事は、Aerotel 判決や Symbian 判決を離れて EPO のアプローチに変更することはできないとの判断を示した。

精神的活動 (mental act) に関する特許性排除の適用範囲について、英国知的財産庁は非常に広く解釈していたが、正しい適用範囲は狭く、適切な非精神的な限定がクレームの中に存在している場合、特許性の排除は適用されない、とした。

(発明の内容)

Halliburton Energy Service Inc. の 4 件特許出願は、いずれもコンピュータを用いて油井掘削用ドリルビットを設計する方法に関連する。以下のクレームには、コンピュータシミュレーションがどのように実行されるかを定める技術的特徴が記載されている。

第 1 の出願のクレーム 1 は次のように記載されている。

- i) 地盤構成部分 (earth formation) に坑井を形成するために最適なドリル設計パラメータを用いてローラーコーンドリルビットを設計する方法であって、以下のものを含む方法。
- ii) 最初に、各ローラーコーンについて、それぞれのコーンのプロファイル、切削要素の種類、大きさ、構造及び切削要素の数、各ローラーコーンのそれぞれのオフセット、ローラーコーンの数、各ローラーコーンにおける切削要素の列の数、各列における切削要素の数、各切削要素の位置及び各切削要素の向きから成る群から選択される少なくとも 1 つのドリルビット設計パラメータを用いてドリルビットを設計すること、
- iii) 各ローラーコーンについて、それぞれのコーンのプロファイルを含む前記最初のドリルビットの設計、並びにビットの荷重、掘進率、ドリルビットの回転速度、坑井の深さ、坑底温度、坑底圧、坑井の垂直からのずれ、関連する坑井表面からの距離、地盤構成部分の種類、地盤構成部分の硬度及び坑井の直径からなる群から選択される少なくとも 1 つの掘削パラメータを用いて地盤構成部分の掘削部分をシミュレートすること、
- iv) 前記ドリルビットについての少なくとも 1 つの前記ドリルビット設計パラメータを修正すること、
- v) 前記修正されたドリルビット設計パラメータと前記少なくとも 1 つの掘削パラメータを用いて、前記地盤構成部分の掘削部分をシミュレートすること、
- vi) 前記少なくとも 1 つのドリルビット設計パラメータの修正前の前記ドリルビット設計のシミュレートされた掘削性能と、前記少なくとも 1 つのドリルビット設計パラメータの修正後の前記ドリルビット設計のシミュレートされた掘削性能とを比較すること、

³⁵² Halliburton's Application [2011] EWHC 2508 (Pat), URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2011/2508.html>

³⁵³ David Sproston, 谷口信行 (校閲)、事務局 (訳)「コンピュータ関連発明: EPO 拡大審判部審決 G3/08 以後の英国の状況のレビュー」, AIPPI (2012) Vol.57 No.12

- vii) 以下の方法により得られた結果をリソースに出力すること、
- viii) 前記最初のドリルビットの設計と前記修正されたドリルビット設計パラメータを用いて前記地盤構成部分の掘削部分をシミュレートすることは各々以下のものを含む。
- ix) 各切削要素について3次元メッシュを計算すること、
- x) 前記シミュレートされた掘削に用いられる前記地盤構成部分の各部分について3次元メッシュを計算すること、
- xi) 選択された掘削時間間隔に対して、各切削要素と前記地盤構成部分の各部分との相互作用をシミュレートすること、
- xii) 前記選択された掘削時間間隔に対して、各切削要素の各メッシュセグメントと前記地盤構成部分のメッシュセグメントとの接点を決定すること、
- xiii) 前記選択された掘削時間間隔に対して、各切削要素の各メッシュセグメントに作用する力を計算すること、
- xiv) 各切削要素について、切削ゾーン及びそれぞれのカプロファイルを決定すること。

英国知的財産庁は、Halliburton Energy Service Inc.の4件特許出願は、特許性を排除される主題であるとして拒絶した。本件は、その決定に対する不服申立についての高等法院の判決である。

(裁判所の判断)

(1) プログラム (又はプログラムされたコンピュータ) が実際に実行するタスクの考察
「この問題は、プログラム (又はプログラムされたコンピュータ) が実際に実行するのはどんなタスクかということを考察することによって決定される。タスクを実行するようにプログラムされ、そのタスクが技術に寄与し、その寄与が性質上技術的であるコンピュータは、特許可能な発明であり、それ自体をクレームすることができる。実際のところ、このような状況において特許権者は、コンピュータプログラムそれ自身をクレームする完全な資格を有する。」

「Fox 判事が Merrill Lynch (p569, 27 行) で述べたように、新規な技術的な結果を生み出すように動作するデータ処理システムは、通常特許可能である。しかし、その結果自身が禁止されたものであれば特許可能ではあり得ない。」

(2) 精神的活動 (Mental act) に関する特許性排除の適用範囲

「精神的活動に関する特許性排除の正しい適用範囲は狭いものである。その目的は、特許クレームが純粋に精神的な手段によっては実行され得ないことを確認することであり、それ以上のものではない。適切な非精神的な限定がクレームの中に存在している場合、特許性の排除は適用されない。」

(3) Aerotel/Macrossan テストの本件への適用

(ステップ3) 実際の寄与が単に特許性を排除される主題に該当するかを問う

「その正しい狭いテストに基づくアプローチを用いれば、精神的活動に関する特許性排除は本件には無関係である。クレームされた方法は純粋に精神的な手段によっては実行し

得ないものであり、それで議論が結着する。別の言い方をすれば、当該発明の寄与とはコンピュータを利用した方法であり、それは、精神的活動に関する特許性排除に該当し得ないものである。」

「(本発明は) コンピュータプログラムそれ自体を超えるものであろうか? 答えは明らかに yes である。それはドリルビットを設計する方法である。そのような方法は特許性を排除されない。また、その寄与は専ら特許性排除の範囲のみに該当するものではない。ドリルビットの設計はビジネス方法ではなく、ゲームを行うための仕組みでもなく、精神的活動を行うための仕組みでもない」

「数学的処理の対象となるデータが、何か具体的なもの（ドリルビットの設計等）を表すように、クレームの中で特定されているのであるから、当該発明の寄与は単なる数学的方法ではない。」

(ステップ4) 寄与が、実際に性質上技術的であることをチェックする

「ドリルビットの設計は明らかに高度に技術的なプロセスであり、産業的に利用することが可能である。ドリルビットの設計者は高度の技能を持つエンジニアである。岩石の切削等を実行する装備と能力に関して解決すべき詳細な課題は、技術的解決を伴う技術的課題である。したがって、ドリルビット全般のより良い設計方法を発見することは、それ自体が技術的課題である。本発明は、それを実行するためのより良い方法である。」

以上より、Halliburton の発明は特許性を排除される主題のいずれのカテゴリにも該当せず、したがって本来的に保護適格である。

3. 7 HTC Apple 判決 (控訴院) (2013年5月3日) ³⁵⁴

(判決のポイント)

HTC v. Apple において裁判所は、AT&T の道標の4番目を再検討した。具体的に裁判所は、プログラムを実行した結果としてコンピュータが更に効率的かつ効果的に動作し、そして、これは個別のプログラムではなく、コンピュータ全体に該当しなければならないと考えた。

(裁判所の判断)

「これらの道標は有用であり、手引とすべき多数の判決における重要な理由付けの一部を構成することには敬意をもって同意する。しかしそれは、すべての案件において決定的なものとなることを意味するわけではない。また本件に関しては Lewison 控訴院裁判官の原案を読むことも有益であった。ここで彼は Gemstar-TV Guide International Inc v Virgin Media Ltd [2009] EWHC 3068 (Ch), [2010] RPC 10 における Mann 裁判官の判決に照らして4番目の道標の限定性を弱め、コンピュータとして更に効率的かつ効果的に動作するという意味において、更に良好なコンピュータとなるのか否かの判断を採用する意

³⁵⁴ HTC v. Apple [2013] EWCA Civ 451, URL: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2013/451.html>

向もあったという意見を述べており、これについては敬意をもって同意する。これは実際のところ、発明がコンピュータ内で技術的課題を解決するのかという、もう1つの更に広い質問を示すものと思われる」。

「これを考慮すると、4番目の道標はきわめて制限的に表現されていたかもしれない。Gemstar 判決の [42] において Mann 裁判官は次のように述べている。

『そのプログラムが、コンピュータとして更に効率的かつ効果的に動作するという意味において、更に良好なコンピュータとなるのかが、技術的效果に関与するものと考えられる』。

これは、速度又は信頼性に限定されたコンピュータの改善と比べて、更に良好な道標とではないだろうか」。

G. ドイツ

1 法律、審査基準

1. 1 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義

ドイツ特許法³⁵⁵第1条には、発明について積極的な定義規定はないが、ドイツ特許法第1条(3)の対象は特許可能な発明ではないとして消極的に定義されている。

ドイツ特許法第1条

- (1) 特許は、如何なる技術分野の発明に対しても、それが新規であり、進歩性を有し、また、産業上利用可能である場合は、付与されるものとする。
- (2) . . .
- (3) 特に、次のものは、(1)の意味での発明とはみなされない。
1. 発見、科学の理論及び数学的方法
 2. 審美的な創作物
 3. 精神的な行為をし、遊戯をし又は事業活動をするための計画、規則及び方法並びにコンピュータプログラム
 4. 情報の提示
- (4) (3)の規定は、前記の対象又は活動それ自体について保護が求められる場合に限り、特許性を阻害する。

特許法第1条から第5条に従う基礎的要件

特許保護は技術分野に関する発明についてのみ付与される。明確な原因と結果を持つ成果を達成するために制御可能な自然力を使用する体系的な教示について特許保護が可能である (BGH, BIPMZ 1970, p.21 - rote Taube - and 2000, p.276, p.278 -Sprachanalyseeinrichtung-)。制御可能な自然力の「直接的な」利用は教示の技術的性質のために必須ではない (cf. BGH, BIPMZ 2000, p.273, p.275 - Logikverifikation-) が、その成果は、人間の精神の評価的な活動ではなく、制御可能な自然力に基づいている必要がある。(審査ガイドライン³⁵⁶ 3.3.3.2.1)

1. 2 発明が特許されるための要件

発明が特許されるための主な要件としては、以下のものがある。

- ・新規性 (特許法第1条(1), 第3条)
- ・進歩性 (特許法第1条(1), 第4条)

本章において、本文の下線は本報告書の記載にあたり付加したものである。

³⁵⁵ 「ドイツ特許法」, JPO, URL: <https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/germany/tokkyo.pdf> (一部表記を調整、以下同様)

³⁵⁶ “Guidelines for the Examination Procedure” (2004), DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt, ドイツ特許商標庁), URL: https://www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/patent_eng/p2796_1.pdf

- ・産業上利用可能性（特許法第1条(1), 第5条）

その他、記載要件（特許法第34条）等

なお、判例法上、技術的な発明に付与されるという黙示的な要件がある。

- ・「明確な原因と結果を持つ成果を達成するために制御可能な自然力を使用する体系的な教示について特許保護が可能である」（BGH - rote Taube -）
- ・「制御可能な自然力の「直接的な」利用は教示の技術的性質のために必須ではない。」（BGH - Logikverifikation -）

ドイツ特許法第3条

(1) 発明は、それが技術水準に属していないときは、新規であるとみなされる。技術水準は、その出願の優先日前に、書面若しくは口頭による説明、実施又はその他の方法によって公衆の利用に供されたすべての知識を含む。

(2) 更に、先の優先日を有する次の特許出願の内容であって、後の出願の優先日以後に初めて公衆も利用に供されたものも、技術水準とみなされる。

1. ドイツ特許庁に最初になされた国内出願

2. 所轄当局に最初になされた欧州出願であって、その出願においてドイツ連邦共和国における保護が求められ、かつ、その出願に関してドイツ連邦共和国についての指定手数料が欧州特許条約第79条(2)に従って納付されているもの及び国際出願に基づく正規の欧州特許出願(欧州特許条約第153条(2))であって、欧州特許条約第153条(5)に規定された条件を満たしているもの

3. 受理官庁に最初になされた特許協力条約に基づく国際出願であって、その出願についてドイツ特許庁が指定官庁であるもの

出願の優先権に関する先の基準日が先の出願に係る優先権の主張に基づくものである場合は、(2)第1文は、それに従って考慮される出願の内容が先の出願の内容を超えていない範囲に限り適用する。(2)第1文1.に基づく特許出願であって、それに対して第50条(1)又は(4)に基づく命令が出されたものは、その提出後18月が経過したときに、公衆の利用に供されたものとみなされる。

(3) (1)及び(2)の規定は、技術水準に含まれている物質又は組成物を特許性から排除しないものとするが、ただし、それらが第2a条(1)2.に掲げられている方法で使用するよう意図されており、かつ、当該方法での使用が技術水準に属していないことを条件とする。

(4) その使用が技術水準の一部でない場合は、第2a条(1)2.に引用されている方法の1における使用のための、(3)において引用されている物質及び組成物は、(1)及び(2)の何れかによって保護から除外されることはない。

(5) (1)及び(2)の適用に関しては、発明の開示は、それが出願前6月以内になされたものであり、かつ、直接又は間接に次の事情によるものであるときは、考慮されない。

1. 出願人又はその前権利者に対する明白な濫用、又は

2. 出願人又はその前権利者が、その発明を、1928年11月22日にパリで調印された国際博覧会に関する協定の要件に該当する公式又は公認の国際博覧会に展示したという事実第1文2.は、出願人が、出願時に当該発明が実際に展示されたことを陳述し、かつ、出願後4月以内にこれについての証明書を提出した場合にのみ適用する。第1文2.にいう博覧会についての通知は、連邦法務大臣により連邦法律公法において公示される。

ドイツ特許法第4条

発明が当該技術の熟練者にとって、技術水準からみて自明でない場合は、その発明は、進歩性を有するものとみなされる。技術水準が第3条(2)の意味における書類も含んでいる場合は、これらの書類は、進歩性の評価をするときには、考慮されない。

ドイツ特許法第5条

発明の内容を、農業を含む何れかの産業分野において生産すること又は使用することが可能である場合は、その発明は産業上利用可能であるとみなされる。

ドイツ特許法第34条

...

(4) 出願は、発明を、当該技術の熟練者が実施できるように明確かつ完全な方法で開示しなければならない。

1. 3 CS 関連発明等の定義

1. 3. 1 CS 関連発明の定義

ドイツ特許法及び規則には、CS 関連発明の定義規定はない。

1. 3. 2 BM 関連発明の定義

ドイツ特許法及び規則には、BM 関連発明の定義規定はない。

1. 4 CS 関連発明等が特許可能な発明として認められるか

1. 4. 1 CS 関連発明

コンピュータプログラム、演算や組織的な規則、その他のソフトウェアの特徴、又はプログラムに関連するプロセスを伴う発明は、原則として、技術的な教示が含まれていれば、保護適格性を有する。技術的教示とは、明確な原因と結果を伴う成果を達成するために制御可能な自然力を用いた体系的教示である (BGH, last stated in BIPMZ 2000, p.276, p.278 - Sprachanalyseeinrichtung -)。 (審査ガイドライン 4.3.1)。

特許法第1条(3)では、発明とみなされないものとして、「コンピュータプログラム」を挙げており、この主題は、法律により、発明とはみなされない。ただし、特許性が除外されるのは、主題それ自体について保護を求めている範囲に限られる (特許法第1条(4))。つまり、特許保護の対象外となるのは、具体的な機能とは分離した請求の範囲に限られ、

これらは、一般的に、具体的な技術的課題を解決するために利用される場合、その状況において特許性を有する (BGH, Mitt.17 2001, p.553, p.555 - Suche fehlerhafter Zeichenketten -)。 (審査ガイドライン 4.3.2)

1. 4. 2 BM 関連発明

特許法第1条(3)では、発明とみなされないものとして、「事業活動をするための計画、規則及び方法」を挙げており、この主題は、法律により、発明とはみなされない。ただし、特許性が除外されるのは、主題それ自体について保護を求めている範囲に限られる (特許法第1条(4))。つまり、特許保護の対象外となるのは、具体的な実施を考慮していない請求の範囲に限られ、これらは、一般的に、具体的な技術的課題を解決するために利用される場合、その状況において特許性を有する (BGH, Mitt.17 2001, p.553, p.555 - Suche fehlerhafter Zeichenketten -)。 (審査ガイドライン 3.3.3.2.1)

1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準

1. 5. 1 保護適格性の審査基準

ドイツ特許商標庁 (DPMA) の審査ガイドライン³⁵⁷

以下、適宜、ドイツ特許商標庁 (DPMA) の審査ガイドラインを引用するが、DPMA の審査ガイドラインは一般的な情報を提供するものであって、審査過程において EPO の審査便覧と同じような形で準拠されるものではないことに留意されたい³⁵⁸。

(1) プログラム、規則それ自体³⁵⁹

次は、特許法第1条(3)³⁶⁰の意味の範囲における特許性から除外される。

- a) 精神的活動を行うため、遊戯を行うため、又は営業を行うための計画、規則、及び方法 (例：特殊技能の習得計画、クイズの解法、商業サービスの組織化計画)、並びにコンピュータプログラム (パラグラフ 4.3.3.も参照)、及び
- b) 情報の提示 (例：文学、ニュース・コンテンツ)。

項目 a) 及び b) に記載された主題は、法律により、発明とはみなされない。ただし、特許性が除外されるのは、主題それ自体について保護を求めている範囲に限られる (特許法第1条(3))。つまり、特許保護から除外されるのは、具体的な機能とは分離した請求となっている範囲のみである。一方、具体的な技術的課題の解決に使用される場合は、原則

³⁵⁷ “Guidelines for the Examination Procedure” (2004), DPMA (Deutsches Patent-und Markenamt, ドイツ特許商標庁), URL: https://www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/patent_eng/p2796_1.pdf

³⁵⁸ Michele Baccelli, Markus Müller, 平塚 三好「ドイツにおけるコンピュータ実施発明及び欧州特許庁との比較検討」, AIPPI (2010) Vol.55 No.12, p839.

³⁵⁹ 審査ガイドライン 4.3.2

³⁶⁰ 原文では、特許法第1条(2)となっている。

として、—その点において— 特許性を有する (BGH, Mitt. 2001, p.553, p.555 - Suchefehlerhafter Zeichenketten -)。

したがって、この除外は、プログラムに関連する発明、つまりプログラムに含まれる技術的な指示や、プロセス又は機器として記載された技術的な指示には適用されない。原則として、技術的なプロセス又は機器は、特許法第1条(2)及び(3)に記載された主題に関して請求されている限り、特許性を有する。これは、とりわけ、従来の技術分野において手順的なステップを実施するプログラムの場合も同じである (cf. BGH, Mitt. 2001, p.553, p.555 - Suche fehlerhafter Zeichenketten -)。

(2) プログラムに関連する発明の技術的性質³⁶¹

プログラムに関連する発明は、発明の基礎となる課題を解決するために、自然力、技術的器具、又は技術的手段 (例：油圧流、回路素子及び制御システムにおける電流、コンピュータ信号) を利用している場合、又は当該解決が技術的考察の結果である場合に、技術的性質を有する (cf. BGH, BIPMZ 2000, p.273, p.275 - Logikverifikation -)。

請求の主題を全体として検討する必要がある。個々の特徴が個別に考慮されることはない。課題の解決に関する全ての特徴、すなわち特許請求の全ての特徴を、非技術的特徴であっても、考慮する必要がある (パラグラフ 3.3.3.2.4.も参照)。技術との関連は、特許請求において確立されていなければならない (cf. BGH, BIPMZ 2000, p.273, p.274 - Logikverifikation -)。

特許請求に定義される主題の評価を踏まえて、コンピュータ向けのプロセス若しくはプログラム、又は対応する機器に関する出願の主題が、特許法第1条(1)に従い、技術的性質の要件を満たしているかどうかを明らかにする必要がある。この際には、正当化される理由があれば、当業者の理解に基づく事情を考慮しながら、請求項の個々の特徴をそれぞれに評価する場合もある。ただし、この評価は、主題が新規性及び進歩性を有するかどうかに応じてなしたものであってはならず、また既知のものは何かや請求された教示において比較した場合に新規なものは何かに対して、偏った見方をしたものであるべきでもない。請求された教示の主な本質が、当該出願の出願時に当業者の観点で、どう理解され、どう評価されたであろうかが極めて重要な点となる (cf. BGH, BIPMZ 2000, p.273, p.275 - Logikverifikation - 他の判例とともに参照)。技術水準と比較しての差異は、当該発明が技術的性質を有するかどうかについての審査ではなく、後の新規性と進歩性についての審査において調査される。

(3) プロセス/プログラム/回路/データ処理装置³⁶²

プログラムに関連する発明の場合、技術的性質は、固定された回路構成 (特殊回路) の有無によって決まるわけではない。そのような技術構想の基礎となる同一の創意は、プロセスとして、つまり具体的にはソフトウェアとプログラム可能なハードウェアとの組み合わせ

³⁶¹ 審査ガイドライン 4.3.3

³⁶² 審査ガイドライン 4.3.4

わせとして、特許性を有し得る。発明が、課題を解決するために、技術的手段又は技術的考察を教示又は必要としていることが決定要素となる（パラグラフ 4.3.3.も参照）。

プログラムに関連する発明は、解決のために使用される技術的手段、つまりデータ処理装置やコンピュータ、回路、制御素子、が既知であっても、技術的性質を有し得る。それぞれの要素が既知の方法で別々に動作する場合であっても問題とはならない。

プログラムによって実施されるプロセスの技術的性質は、通常のデータ処理装置が意図されている目的で使用されていることを根拠に忌避することができないものである。逆に、請求されている教示における特徴的な指示は、特定の技術的課題を解決するものでなければならない。このような状況においては、請求される教示が、コンピュータプログラムとして、又はデータ処理システムを使用するその他の形式においても保護され得る（cf. BGH, Mitt. 2001, p.553, p.555 - Suche fehlerhafter Zeichenketten -）。これは、特に技術的な設備、機械、及び装置のための製造及び制御プロセスに当てはまる。例えば、制御装置向けのプログラムに関連する動作プロセスは、プログラムされた指示に従い動作する既知の制御要素を課題の解決に使用する必要がある場合に、技術的であり得る。

（4）クレームにおける教示内容の形成³⁶³

特定の方式で設定された装置（コンピュータ）は、その具体的な実施態様ゆえに、原則として技術的性質を有する。これは例えば、コンピュータ上でテキストが編集される場合であっても適用される。装置の技術的性質の評価において、その装置が（更なる）技術的効果をもたらすのか、それが技術に資するものなのか、又はそれが技術水準に寄与するものなのかは無関係である（BGH, Blatt für PMZ 2000, p.276 - Sprachanalyseeinrichtung -）。

クレーム内で具体的に形成された教示内容は、そのクレームが物理的存在を対象としているという理由だけで、常に特許可能とされるわけではない。クレーム対象が特許可能であるのか否かの問題は、それが何のカテゴリに属するののかという観点のみによって回答できるものではない。むしろ、クレームされた教示内容が主眼とするものが決定権を握る。特許禁止事項（コンピュータプログラムそれ自体）の範囲に含まれる教示内容は、それが従来のデータ搬送体に保存された形式で特許出願に記載されているという理由だけでは特許可能とされない（BGH, Mitt. 2001, p.553 - Suche fehlerhafter Zeichenketten -）。

ただし、問題とされるクレームの特徴が、具体的な技術的課題を解決するために供される装置として特徴づけられている場合には、ケースが異なってくる（BGH, Blatt für PMZ 2000, p.276 - Sprachanalyseeinrichtung - , BGH, Mitt. 2001, p.553, p.556 - Suche fehlerhafter Zeichenketten - を参照）。

連邦最高裁判所（BGH）による現在の法解釈

電子データを処理するための装置及び方法に関連する発明の場合、特許性の排除を判断するための第1のステップは、クレームされる発明の少なくとも一部の要素がいずれかの

³⁶³ 審査ガイドライン 4.3.5

技術分野に該当するかを判断することである。原則としては、クレームされた主題に少なくとも黙示的かつ必然的に技術的装置が関与すれば十分である。例えば、電子データ処理を利用する方法ステップの逐次処理から構成される方法は、当該方法が技術装置を用いてデータを処理、保存又は転送する場合、既に一般に技術的なものとみなされている。クレームされた主題の一般的な技術性を判断する上で、技術的要素が発明の「中核」をなすか、又はその技術的要素が新規である若しくは技術的進歩を伴うかは重要ではない。

もっとも、特許性の排除を判断するための第2のステップは、クレームが全体として具体的かつ客観的な技術的課題を解決する技術的手段で構成されるか否かを判断することである。これは、特にクレームの全ての特徴についてクレームの解釈を適切に行うことで、発明が実際に何を達成しようと試みるのかを判断することで決定される。特許出願に記載された目的は、補助的な判断材料としてのみ参照されるものの、必ずしも発明により解決される真の客観的技術的課題を構成するとは限らない。

1. 5. 2 進歩性の審査基準

ドイツ特許商標庁 (DPMA) の審査ガイドライン

請求項の評価は、常に、組み合わせられた特徴に基づき行う必要がある。個々の特徴を別々に考慮することは認められない。技術的な特徴と非技術的な特徴を組み合わせた発明(例: 計算規則、精神的活動を行うための計画)の主題の進歩性を検討するにあたっては、非技術的特徴を含む、発明の主題全体を評価する必要がある。発明の主題を再分割すること、及び技術的特徴を構成する部分に発明性の検討を限定することは認められない (BGH, BIPMZ 1992, p.255 - Tauchcomputer - 参照)。非技術的特徴は、技術的な関連のない場合で、かつ請求された主題の技術的特徴の描写に間接的にすら貢献していない場合、考慮されない (BPatG, Mitt. 2002, p.275 - Elektronischer Zahlungsverkehr - 参照)。

審査官は、出願日又は優先日において発明が自明であったかどうかを評価する際に、当該発明がすでに自らの知識の一部をなしていることを常に念頭に置いておく必要がある。回顧的なアプローチは適切ではない。(審査ガイドライン 3.3.3.2.4)

連邦最高裁判所 (BGH) による現在の法解釈

本質的に非技術的な指示や特徴は、技術的手段による技術的課題の解決に影響を及ぼす程度に応じて判断に含めることができる。

1. 6 CS 関連発明等の審査基準における特記事項

なし。

1. 7 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式

海外質問票調査

海外質問票調査において、下記のクレーム形式が保護対象として認められる可能性があるかについて調査を行った。

方法、装置、システム、プログラム、モデル（学習済みモデル³⁶⁴等）、プログラム製品、プログラムを記録した記録媒体、データ、構造を有するデータ³⁶⁵、データ構造³⁶⁶、データ／構造を有するデータ／データ構造を記録した記録媒体、信号

以下、結果を示す。

（保護対象として認められる可能性のあるクレーム形式）

方法、装置、システム、プログラム製品、プログラムを記録した記録媒体、データ／構造を有するデータ／データ構造を記録した記録媒体

（見解が分かれたクレーム形式）

プログラム³⁶⁷、モデル（学習済みモデル等）^{367, 368}、データ^{367, 369}、構造を有するデータ^{367, 369}、データ構造^{367, 369}、信号^{367, 370}

2 歴史的変遷

以下、海外質問票調査に基づき記載する。

2.1 判決の変遷

Rote Taube（赤い鳩）BGH 判決 X ZB 15/67（1969年）³⁷¹

それ自体の特許性が排除される主題の評価に関係するものとして頻繁に引用される、最も初期の判決の1つである。この特許出願は赤い羽根の鳩を育成する方法に関するものであった。BGHは動物及びその他の生物について、その他の非生物と同様に、地球上に存在する基本的要素を構成しており、物理及び化学の一般原則に含まれるものと分類される力（force）によって管理されると述べた。この出願はコンピュータプログラムに明確に関係するものではないが、“Rote Taube”（赤い鳩）は、特許可能な主題と、特許性が排除さ

³⁶⁴ ニューラルネットワーク等の学習済みモデル。入力から出力までの演算を行うプログラムと、当該演算に用いられる重み付け係数（パラメータ）の組み合わせ。例：宿泊施設の評判を分析するための学習済みモデル。

³⁶⁵ データ構造を有するデータ。例：木構造を有するエリア管理データ。

³⁶⁶ データ要素間の相互関係で表される、データの有する論理的構造。例：音声対話システムの対話シナリオのデータ構造。

³⁶⁷ （海外質問票調査）（否定的見解）「データ」、「構造化されたデータ」、「プログラム」、「モデル」及び「信号」類は、データ処理システム用のプログラムそれ自体に分類され、技術的手段を含むことができないため、それ自体では特許性が排除される。

³⁶⁸ （海外質問票調査）（肯定的見解）学習済みモデルもプログラムに当たると理解する。ただし、「モデル」に抽象的な内容が含まれており、技術的性質を有しない場合、特許性が除外される可能性がある。

³⁶⁹ （海外質問票調査）（肯定的見解）クレームされたデータが技術的効果を示す場合にはクレーム形式として認められると考える。さらに、データに技術的特徴が少なくとも内在する場合、その特許性は除外されないと考えられる。

³⁷⁰ （海外質問票調査）（肯定的見解）信号に技術的システム／装置の特徴が少なくとも内在する場合、クレーム形式として認められると考えられる。

³⁷¹ “Rote Taube” (Red Dove), BGH decision of 27 March 1969 (X ZB 15/67 [GRUR 1969, 672 in German and IIC 1970, 136 in English])

れる活動との区別を扱った最も初期の判決の1つであることから、コンピュータ実施発明を扱う事件において頻繁に引用されていた。

この判決によると、制御可能な自然力を利用して明確な原因と結果を持つ成果を達成する体系的な教示内容を対象とする主題であれば、特許性が排除されない。したがって発明が保護適格性を有するためには、有体かつ具体的な自然力が発明の教示内容から明らかであることが要求されるであろう。換言すれば、明らかに具体的な主題であれば抽象的な主題から区別可能であり、したがって保護適格性を有するといえるであろう。

またドイツ特許商標庁 (DPMA) の審査ガイドラインを参照することも良いが、DPMA のガイドラインは一般情報を提供するものと考えられ、出願手続において EPO が提供するものと同様に依拠してはならない点に留意されたい。この点を踏まえて、現在の DPMA におけるガイドラインは、Rote Taube (赤い鳩) の要件は強制されないと述べている。すなわち、制御可能な自然力及び原因／結果の要件を満たす発明は当然ながら保護適格性を有する。しかし、この要件を満たさない発明についても、その理由のみによって特許性が排除されるわけではない。

Seitenpuffer (ページバッファ) BGH 判決 X ZB 13/88 (1991 年)³⁷²

BGH は、教示内容が技術的なものであるのか否か問題は新規性及び進歩性の要件から分離して検討しなければならないことを明確にした。さらに、BGH は、プログラムに関する教示内容について、それがデータ処理システム自体の (動作能力という意味での) 機能性に関係しており、各構成要素間の直接的な相互作用を可能とするものであれば、技術的なものであると述べた。本件における方法は、特定の態様で動作するデータ処理システムの各構成要素を直接使用する、複数の命令からなるものであった。

したがって“Seitenpuffer” (ページバッファ) は、先行技術を考慮せずにクレーム主題を検討することによって発明の保護適格性を評価する EPO のアプローチに沿うものと考えられる。

Tauchcomputer (潜水用コンピュータ) BGH 判決 X ZR 43/91 (1992 年)³⁷³

発明に技術的特徴と非技術的特徴とが含まれている場合、進歩性を評価するためには、算術ルールが存在していればそれを含めて、その発明全体が対象とするものを考慮しなければならない。

³⁷² “Seitenpuffer” (Page Buffer), BGH decision of 11 June 1991 (X ZB 13/88 [GRUR 1992, 33 in German and IIC 1992, 824 in English])

³⁷³ “Tauchcomputer” (Diving Computer), BGH decision of February 2, 1992 (X ZR 43/91)

Sprachanalyseeinrichtung (スピーチ分析装置) BGH 判決 X ZB 15/98 (2000年) 374

この特許出願は、テキストを処理及び分析する手段を有する対話型のスピーチ分析装置に関するものであり、連邦特許裁判所 (BPatG) は「コア理論」、すなわち新技術と旧技術とを分離する理論を採用し、新規性及び進歩性を有する部分 (発明のコア) が「応用自然科学分野における教示内容」に寄与すべきであると要求した。

BGH は、第一審裁判所が「*technicity*³⁷⁵ (効率性、機能性)」と新規性/進歩性とを混同していたと述べた。BGH は更に、工業的に生産可能であり商業的に販売可能な装置であって、動作時にエネルギーを消費し、切替で異なる状態が発生するものは技術的装置とみなされると述べた。これにはコンピュータが含まれる。

装置は技術水準に寄与するの否かと無関係に技術的性質を有する。具体的には、一定の方法でプログラム技術に基づき設定された装置は、テキスト処理だけを実行する場合であっても技術的性質を有する。本件は、進歩性などその他の要件を分析するために、第一審に差し戻された。換言すれば BGH は、EPO 審判部のアプローチに沿い、新規性及び進歩性の問題を保護適格性の問題から切り離れたものと考えられる。すなわち、クレームが保護適格性を有するの否かを評価する場合、先行技術は考慮されない。

Logikverifikation (ロジック検証法) BGH 判決 X ZB 11/98 (1999年) 376

Rote Taube 判決を修正し、制御可能な自然力の直接的な利用は必須ではないとした。制御可能な自然力の直接的な利用が含まれていないとしても、発明の目的が技術的性質を有しており (例えば技術的知識に関係しており)、また技術的考察が要求される場合、その発明は特許性が排除されない。(後述)

Suche fehlerhafter Zeichenketten (欠陥文字列の検索) BGH 判決 X ZB 16/00 (2001年) 377

クレームで教示している主要な命令は、具体的な技術的課題の解決に寄与することが要求される。この条件のもとでは、コンピュータプログラム、又はコンピュータで使用されるデータ搬送体などの記憶媒体としてのクレームであっても、保護適格性を有する主題となる。(後述)

³⁷⁴ “Sprachanalyseeinrichtung” (Speech analysis device), BGH decision of 11 May 2000 (X ZB 15/98 [GRUR 2000, 1007 in German and IIC 2002, 343 in English])

³⁷⁵ ドイツの裁判所はしばしば「*Technizität*」という言葉を使っている。この言葉は判例法によって与えられた意味での発明の技術的性質を特に指し示していることを強調するために作られた造語である。この語の意味が判例法を踏まえて解釈されるものであることを強調するため、英語に訳す場合には「*technicity* (技術性)」という訳語が使われてきた。(Michele Baccelli, Markus Müller, 平塚 三好「ドイツにおけるコンピュータ実施発明及び欧州特許庁との比較検討」, AIPPI (2010) Vol.55 No.12, p838.)

³⁷⁶ “Logikverifikation” (Logic Verification), BGH decision of 13 December 1999 (X ZB 11/98 [GRUR 2000, 498 in German and IIC 2002, 231 in English])

³⁷⁷ “Suche fehlerhafter Zeichenketten” (Search for faulty strings), BGH decision of 17 October 2001 (X ZB 16/00 [GRUR 2002, 143 in German and IIC 2002, 753 in English])

Electronic payment system (電子支払システム) BGH 判決 X ZB 20/03 (2005年) 378

この判決は、技術的でない特徴は実際のところクレームの進歩性に寄与しないのであるから、発明には技術的性質が要求される点を強調するものといえる。

クレーム1は「インターネット上での電子支払システムにおける商取引の安全性を確保する方法」に関するものであった。クレームは4つのコンピュータ(顧客、販売者、銀行、中央サーバ)が相互作用することを要求していた。ここで裁判所は、安全性が確保されていない回線で送信しなければならない場合もある一定の重要データの送信時に生じる問題に、本件の技術的性質が存在すると認識した。

裁判所は、(コンピュータの)命令は課題の技術的な解決であり、一般的に進歩性が正当化されるか、又は進歩性に寄与するものであると述べた。しかし裁判所は、「特に、コンピュータが使用されるであろうものを単に言い換えたに過ぎない命令など、技術的な分野に含まれない命令は、これに関して基本的に十分なものといえない」と強調した。こうしてBGHは本件を第一審に差し戻し、進歩性の評価など、更なる審査を命じた。

Rentabilitaetsermittlung (医療装置の利益性判断) BGH 判決 X ZB 34/03 (2004年) 379

“Rentabilitaetsermittlung”(医療装置の利益性判断、以下「利益性」と省略)事件における本判決は、ビジネス方法を実行するコンピュータ発明の問題を対象とするものであった。

クレーム1は、「少なくとも1台目の医療機器の運用者が、医療機器の追加購入、又は1台目の医療機器の買換えの、いずれが利益性を有するか判断するための方法」に関するものであった。この方法はその後いくつかのステップを定義しており、そこには装置の使用による見返り、費用、医療装置を使用した結果としての利益性などの計算が含まれていた。クレームは更に、医療装置の使用に関するデータがデータベースに送信され、このデータベースを使用して、医療装置を追加購入する場合の利益性が判断されると述べていた。

概括すると裁判所は、このクレームが技術的課題を対象とするのではなく、むしろビジネス方法を対象としており、特許保護の適格性を持たないという理由でクレームを拒絶したものと考えられる。これに関して、クレームがデータベース(これは裁判所が明らかに認めているように、それ自体が技術的手段である)を定義しているのか否かは問題とされなかった模様である。この判決は、その他の判決、すなわち技術的手段が技術的性質を十分に与えるものとみなされるような判決と比べて、わずかに異なるアプローチを示していると思われる。このように一見するとアプローチが異なる理由は、その他の事案がコンピュータの使用を含む技術的発明を直接扱っていたのに対して、この事案が主としてビジネス方法を対象とするものと解釈されたという事実に起因するのであろう。

³⁷⁸ “Electronic payment system” (Elektronischer Zahlungsverkehr), X ZB 20/03 [GRUR 2004, 667 in German and IIC 2005, 242 in English]

³⁷⁹ “Rentabilitaetsermittlung” (Determining profitability of medical devices, in the following in short also “Profitability”) BGH decision of 19 October 2004 (X ZB 34/03 [GRUR 2005, 143])

Anbieten interaktiver Hilfe (対話型アシストの提供) BGH 判決 X ZB 33/03 (2004 年) ³⁸⁰

顧客が自身のコンピュータで実行した動作を記録して中央コンピュータに報告し、そこで記帳して、参照プロトコルと比較することによって、順序立てられた対話型アシスタントを顧客に提供する通信システムの運用方法について、特許保護は認められない。

Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten (検査モダリティ用制御装置)

BGH 判決 X ZB 22/07 (2009 年) ³⁸¹

保護適格性について、特許法第1条(3)及び(4)の特許性排除事項とならないためには、クレームは、技術的手段による具体的な技術的課題の解決方法となる特徴が含まれなければならない。(後述)

Windows-Datenverwaltung (Windows ファイルマネージメント) BGH 判決 X ZR 27/07 (2010 年) ³⁸²

この判決で BGH は、技術的課題を解決するクレームは特許可能であることを更に確認した。具体的には、本件において BGH は無効手続の上訴審として行動し、OS (オペレーティングシステム) を保存するメモリ及び OS を実行するプロセッサからなるデータ処理システムの動作方法に関する EP 特許のドイツ部分の有効性について判断する必要があった。このメモリは、短いファイル名を保存する第1ディレクトリエントリと、同一ファイルの長いファイル名を保存する第2ディレクトリエントリとを有しており、両方のファイル名に共通の名称を提示することによって、異なる OS を使用する場合における互換性の問題を防止するものであった。

本件判決において BGH は保護適格性に関するルールを適用し、異なる OS からのデータにアクセスを可能とするために、一定のデータをどのようにメモリに保存するのかという技術的課題が、「メモリ配置に一定のアレンジを施すこと」によって解決されると判断した。この技術的課題の解決について進歩性が認められ、訴訟の対象となった特許は維持された。

Dynamische Dokumentengenerierung (動的文書作成) BGH 判決 Xa ZB 20/08 (2010 年) ³⁸³

技術的特徴と非技術的特徴の組合せは、その全体が技術的性質を有し得る。

³⁸⁰ “Anbieten interaktiver Hilfe” (Offer of Interactive Assist), BGH decision of October 19, 2004 (X ZB 33/03)

³⁸¹ “Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten” (Control unit for examination modalities), BGH decision of 20 January 2009 (X ZB 22/07 [GRUR 2009, 479])

³⁸² “Windows-Datenverwaltung” (Windows File Management), BGH decision of April 20, 2010 (X ZR 27/07)

³⁸³ “Dynamische Dokumentengenerierung” (Dynamic Generation of Documents), BGH decision of 22 April 2010 (Xa ZB 20/08 [GRUR 2010, 613])

保護適格性について、特許法第1条(3)及び(4)の特許性排除事項とならないためには、クレームは、技術的手段による具体的な技術的課題の解決方法となる特徴が含まれなければならない。(後述)

Wiedergabe topografischer Informationen (地形情報の表示) BGH 判決 X ZR 47/07 (2010年)³⁸⁴

進歩性の審査においては、技術的手段による技術的課題の解決を決定づける、又は少なくとも影響を与える命令だけが考慮される。(後述)

Webseitenanzeige (ウェブページの表示) BGH 判決 X ZR 121/09 (2011年)³⁸⁵

保護適格性を2段階で判断する。電子データ処理の装置及び方法に関連する発明では、特許性の排除を判断するための第1のステップは、クレームされた発明の少なくとも一部の要素がいずれかの技術分野のものであるかどうかを判断することである。

特許性の排除を判断するための第2のステップは、クレームが全体として具体的かつ客観的な技術的課題を解決する技術的手段で構成されるか否かを判断することである。(後述)

Routenplanung (経路プランナ) BGH 判決 X ZR 3/12 (2012年)³⁸⁶

進歩性の審査においては、技術的手段による技術的課題の解決を決定づけるか、又は少なくとも影響を及ぼすような命令のみが考慮されなければならない。

BGHは、このことをX ZR 47/07「地形情報の表示」を引用して繰り返し、さらに、EPO 拡大審判部の意見G3/08を引用してEPOの確立された実務と調和すると述べた。(後述)

Bildstrom (画像ストリーミング) BGH 判決 X ZR 37/13 (2015年)³⁸⁷

情報の(視覚的)送信に関する命令であって、その主たる課題が、一定のコンテンツを伝達すること、又は一定の体裁を使用してそのコンテンツを伝達することではなく、むしろ人間の知覚及び情報取得という物理的状況を考慮した画像コンテンツの表示であって、その表示が、人間が一定の態様で表示された情報すべてを知覚可能とすること、又はその知覚を向上させる若しくは知覚の達成を促進することを主眼としている場合、その命令は、技術的手段によって技術的課題の解決に寄与するものである。

2. 2 法律、ガイドライン

ドイツ特許法の関連する条文が最初に起草されたのは1976年であり、今日まで効力を及ぼしている。現在までの唯一の実質的改正は2007年に行われたもので、2000年11月

³⁸⁴ “Wiedergabe topografischer Informationen” (Display of Topographic Information), BGH decision of October 26, 2010 (X ZR 47/07)

³⁸⁵ “Webseitenanzeige” (Webpage display), BGH decision of February 24, 2011 (X ZR 121/09)

³⁸⁶ “Routenplanung” (Route Planner), BGH decision of December 18, 2012 (X ZR 3/12)

³⁸⁷ “Bildstrom” (Image Stream), BGH decision of February 26, 2015 (X ZR 37/13)

に行われた欧州特許条約の改正の導入に対応するために(1)の強調された語句が追加された。

CS 関連発明等に関連する公式の審査基準は特に存在しない。特許法第1条の解釈は、ドイツ最高裁判所の確立された判例にのみ基づいている。

3 主要判決

以下、海外質問票調査に基づき記載する。

3.1 判決一覧

- Logikverifikation (ロジック検証法) BGH 判決 X ZB 11/98 (1999年)
- Suche fehlerhafter Zeichenketten
(欠陥文字列の検索) BGH 判決 X ZB 16/00 (2001年)
- Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten
(検査モダリティ用制御装置) BGH 判決 X ZB 22/07 (2009年)
- Dynamische Dokumentengenerierung
(動的文書作成) BGH 判決 Xa ZB 20/08 (2010年)
- Wiedergabe topografischer Informationen
(地形情報の表示) BGH 判決 X ZR 47/07 (2010年)
- Webseitenanzeige (ウェブページの表示) BGH 判決 X ZR 121/09 (2011年)
- Routenplanung (経路プランナ) BGH 判決 X ZR 3/12 (2012年)

3.2 Logikverifikation (ロジック検証法) BGH 判決 X ZB 11/98 (1999年)³⁸⁸ (判決のポイント)

Rote Taube 判決を修正し、制御可能な自然力の直接的な利用は必須ではないとした。制御可能な自然力の直接的な利用が含まれていないとしても、発明の目的が技術的性質を有しており(例えば技術的知識に関係しており)、また技術的考察が要求される場合、その発明は特許性が排除されない。

(判決の概要)

この判決において BGH は Rote Taube のアプローチから明確に離脱し、Rote Taube (赤い鳩) に基づく旧アプローチは実際のところ強制されないと述べ、所定の主題が保護適格性を持つために、これらの要件を必ずしも満たさなくてもよいと示唆した。

むしろ Logikverifikation によると、発明の目的が技術的性質を有しており(例えば技術的知識に関係しており)、また技術的考察が要求される場合、その発明は特許性が排除されない。

本件において BGH は、課題に対して提案された解決手段が、最終的にシリコンチップを生産する工程における中間的ステップに関するものである場合、—その工程を実行する

³⁸⁸ “Logikverifikation” (Logic Verification), BGH decision of 13 December 1999 (X ZB 11/98 [GRUR 2000, 498 in German and IIC 2002, 231 in English])

ために使用されるコンピュータは別として— 単に制御可能な自然力の直接的な利用が含まれていないという理由で、この解決手段の特許性を排除することはできず、むしろこの解決手段は、技術的考察に基づく発見を利用して適切な製品の生産を改良するよう試みるものであると述べた。

3. 3 Suche fehlerhafter Zeichenketten (欠陥文字列の検索) BGH 判決 X ZB 16/00 (2001年)³⁸⁹

(判決のポイント)

クレームで教示している主要な命令は、具体的な技術的課題の解決に寄与することが要求される。この条件のもとでは、コンピュータプログラム、又はコンピュータで使用されるデータ搬送体などの記憶媒体としてのクレームであっても、保護適格性を有する主題となる。

(判決の概要)

争点とされたクレームは「デジタル記憶媒体、具体的にはディスクであり、電子的に読み取り可能な制御信号を有しており、プログラム可能なコンピュータと相互作用が可能であり、クレーム1から17のいずれかに記載の方法を実行するもの」を対象としていた。BGHはクレームが許可されると判断した。

この判決によると、クレームで教示している主要な命令は、具体的な技術的課題の解決に寄与することが要求される。この条件のもとでは、コンピュータプログラム、又はコンピュータで使用されるデータ搬送体などの記憶媒体としてのクレームであっても、保護適格性を有する主題となる。

BGHは、ドイツ特許法はEPC第52条(2)(c)及び(3)と慎重に整合が図られており、何が保護適格を有するのか、何が有しないのかについては法的実務に委ねられると論じた。裁判所は最初に、EPCの草案段階でコンピュータプログラムは比較的新しい技術分野であったと考察し、次の特徴について述べた。

「これまで技術的なものに属していなかった分野については、それがコンピュータによって実現化又は自動化されたという事実によって、無限に保護対象が拡大されるものではない。他方、技術的考察又は考察によって特徴づけられる教示内容について、それがコンピュータの支援によって実行されるという理由のみによって保護を否定することは、正当化されないものと思われる」。

³⁸⁹ “Suche fehlerhafter Zeichenketten” (Search for faulty strings), BGH decision of 17 October 2001 (X ZB 16/00 [GRUR 2002, 143 in German and IIC 2002, 753 in English])

3. 4 Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten (検査モダリティ用制御装置) BGH 判決 X ZB 22/07 (2009年)³⁹⁰

(判決のポイント)

保護適格性について、特許法第1条(3)及び(4)の特許性排除事項とならないためには、クレームは、技術的手段による具体的な技術的課題の解決方法となる特徴が含まれなければならない。

(判決の概要)

本件特許出願は、例えばX線、CTスキャン、MRIなど、患者の診察におけるデータ処理方法に関するものである。

BGHは、データ処理システムにおいて実行される方法が、技術的装置の一連の操作(例えばCTスキャンの画像解像度の設定)に組み込まれている場合には、技術的特徴と非技術的特徴との間で軽重を計って得られた結果から保護適格性を決定することができないと判断した。ここで判断に関与するものは、教示内容が全体として、特定の技術的課題を解決するものと考えられるのか否かである。

3. 5 Dynamische Dokumentengenerierung (動的文書作成) BGH 判決 Xa ZB 20/08 (2010年)³⁹¹

(判決のポイント)

技術的特徴と非技術的特徴の組合せは、その全体が技術的性質を有し得る。

保護適格性について、特許法第1条(3)及び(4)の特許性排除事項とならないためには、クレームは、技術的手段による具体的な技術的課題の解決方法となる特徴が含まれなければならない。

(判決の概要)

本件特許出願は、クライアントと通信するホストコンピュータ上で、構造化文書(ここでは特にHTML又はXML文書)の動的生成を行うためのクライアント-サーバシステムを記載していた。この発明によると、サービステイカー(Java Beans)を含む少なくとも1つのテンプレート文書を使用して、構造化文書が動的生成される。

本件判決において BGHはX ZB 22/07「検査モダリティ用制御装置」で適用されたアプローチを支持し、ある方法が、データ処理システムにおける複数要素の直接的な相互作用に関係するものであれば、その方法の大半が技術的ステップを基礎とするのか否かにかかわらず、その方法は技術的性質を有する、すなわち、特許法第1条(3)の特許性排除事項に該当しないと判断した。BGHによると、このような方法は、技術的手段によって具体的

³⁹⁰ “Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten” (Control unit for examination modalities), BGH decision of 20 January 2009 (X ZB 22/07 [GRUR 2009, 479])

³⁹¹ “Dynamische Dokumentengenerierung” (Dynamic Generation of Documents), BGH decision of 22 April 2010 (Xa ZB 20/08 [GRUR 2010, 613])

な技術的課題を解決するものであれば、データ処理システムのプログラムとして特許性が排除されない（上記“Suche fehlerhafter Zeichenketten”（欠陥文字列の検索）も参照）。

3. 6 Wiedergabe topografischer Informationen（地形情報の表示）BGH 判決 X ZR 47/07（2010年）³⁹²

（判決のポイント）

進歩性の審査においては、技術的手段による技術的課題の解決を決定づける、又は少なくとも影響を与える命令だけが考慮される。

（判決の概要）

本件の主題は技術的装置による地形情報の再現に関するものであるが、保護対象である教示内容の少なくとも一部の特徴によって技術的課題が克服される場合には、（ドイツにおける欧州特許に関して）EPC 第52条(2)(c)又は(d)に基づき特許性が排除されない。

発明の進歩性の審査では、技術的手段による技術的課題の解決を決定づける、又は少なくとも影響を与える命令だけが考慮される。

車輛のナビゲーションに適切な位置関連の地形情報の選択（ここでは投影中心）は、地形情報の再現方法に関する分野の当業者にとって、非技術的な要求事項とみなされなかった。

3. 7 Webseitenanzeige（ウェブページの表示）BGH 判決 X ZR 121/09（2011年）³⁹³

（判決のポイント）

保護適格性を2段階で判断する。電子データ処理の装置及び方法に関連する発明では、特許性の排除を判断するための第1のステップは、クレームされた発明の少なくとも一部の要素がいずれかの技術分野のものであるかどうかを判断することである。

特許性の排除を判断するための第2のステップは、クレームが全体として具体的かつ客観的な技術的課題を解決する技術的手段で構成されるか否かを判断することである。

（判決の概要）

電子データ処理の装置及び方法（プログラム）に関する発明の場合には、発明の対象が少なくとも部分的に技術的な分野の特徴を有しているのか否かを、最初に明確にしなければならない（特許法第1条第1パラグラフ）。

そして、その対象がデータ処理システム用の単なるプログラムそれ自体であるのか否かを審査しなければならず、それに該当するものであれば、特許保護が排除されるであろう。しかし、この審査を更に進めた結果、技術的手段によって具体的な技術的課題を解決するために供される命令が教示内容に含まれていることが証明された場合、この特許性排除規定は適用されない。

³⁹² “Wiedergabe topografischer Informationen” (Display of Topographic Information), BGH decision of October 26, 2010 (X ZR 47/07)

³⁹³ “Webseitenanzeige” (Webpage display), BGH decision of February 24, 2011 (X ZR 121/09)

「最高裁判所の判決によると、電子データ処理の装置及び方法（プログラム）に係わる発明については、まずは発明の対象が技術分野（特許法第1条第1項）のものであるかどうかという点が判断される。これは、保護される教示の部分的な要素が技術的課題を克服していることで足りる。³⁹⁴」

「この点が肯定される場合は、特許法第1条第3項第3号の規定に基づいて、当該発明の対象に、技術的手段による具体的な技術的課題の解決に資する命令が含まれているかどうか審査される。³⁹⁵」

a) 「技術的手段を伴う発明によって具体的な技術的課題が解決されるかどうかは、発明が実際に何を成し遂げるかという点に従って客観的に判断しなければならない。」

b) 「技術的課題を解決するための技術的手段が存在するのは、装置の構成要素が変更されるか、又は基本的に異なる形で呼出される場合である。」

c) 「さらに、技術的課題を解決するために使用される技術的手段と見なされ得るのは、技術的課題の解決に用いられるデータ処理プログラムの実行が、データ処理装置外の技術的条件によって決定されるか、又は、データ処理装置の技術的条件を考慮するように開発されたデータ処理プログラムそのものが解決手段である場合である。³⁹⁶」

3. 8 Routenplanung (経路プランナ) BGH 判決 X ZR 3/12 (2012年)³⁹⁷

(判決のポイント)

進歩性の審査においては、技術的手段による技術的課題の解決を決定づけるか、又は少なくとも影響を及ぼすような命令のみが考慮されなければならない。

BGHは、このことをX ZR 47/07「地形情報の表示」を引用して繰り返し、さらに、EPO 拡大審判の意見G3/08を引用してEPOの確立された実務と調和すると述べた。

(判決の概要)

データを選択するための命令であって、その技術的特徴が、電子的なデータ処理手段を使用するための命令に限定されるものは、いずれにしても進歩性の評価において考慮されない(2010年10月26日判決 - X ZR 47/07「地形情報の表示」をBGHが確認)。

「特許裁判所の見解とは異なり、クレーム1の対象は本判決では進歩性を有しない。・・・このグループに属する特徴は、技術的手段による技術的課題の解決を決定づける

³⁹⁴ BGH, 2010年10月26日判決 - X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 Rn. 31 - Wiedergabe topografischer Informationen (地形情報の再生)

³⁹⁵ BGH, 2009年1月20日判決 - X ZB 22/07, GRUR 2009, 479 Rn. 8, 11 - Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten (検査モダリティ用制御装置); 2010年4月22日判決 - Xa ZB 20/08, BGHZ 185, 214 = GRUR 2010, 613 Rn. 11 ff., 22 - dynamische Dokumentengenerierung (動的文書作成)

³⁹⁶ BGHZ 185, 214 Rn. 27 - dynamische Dokumentengenerierung (動的文書作成)

³⁹⁷ "Routenplanung" (Route Planner), BGH decision of December 18, 2012 (X ZR 3/12)

ものではなく、又は、少なくとも影響を及ぼすものでもないので、進歩性を審査する際には考慮されてはならない。」

「追求されている成果を達成するためにプログラムを使用する方法で、そのプログラムを用いてデータ処理装置が希望する成果を達成するように制御される場合、請求された教示に技術的手段による具体的な技術的課題の解決に資する命令が含まれている場合は、当該方法は特許によって保護される。いずれにしても進歩性の審査においては、技術的手段による技術的課題の解決を決定づけるか、又は、少なくとも影響を及ぼすような指示のみが考慮されなければならない³⁹⁸。・・・この点は、欧州特許庁の恒常的な決定実務と一致している³⁹⁹。」

³⁹⁸ BGH, 2010年10月26日判決 X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 Rn. 31 - Wiedergabe topografischer Informationen (地形情報の表示)

³⁹⁹ EPO, 2010年5月12日決定 - G 3/08, ABl. 2011, 10 = GRUR Int 2010, 608 Rn. 10.13 ff. - Programs for computers (コンピュータ用プログラム)

H. インド

1 法律、審査基準

1. 1 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義

インド特許法⁴⁰⁰（以下特許法）第2条(1)項(j)において、発明は、以下のように定義されている。

特許法第2条 定義及び解釈 ((1)項より抜粋)

(j) 「発明」とは、進歩性を含み、かつ、産業上利用可能な新規の製品又は方法をいう。

また、特許法第3条には、発明とはしないものが規定されており、その一つとして、「コンピュータプログラムそれ自体」が挙げられている。また、特許法第4条には、特許されない発明が規定されている。

特許法第3条 発明でないもの

次のものは、本法の趣旨に該当する発明とはしない。

- (a) 取るに足らない発明又は確立された自然法則に明らかに反する事項をクレームする発明
- (b) その主たる用途若しくはその意図された用途又は商業的实施が、公序良俗に反し又は人、動物、植物の生命若しくは健康又は環境に深刻な害悪を引き起こす発明
- (c) 科学的原理の単なる発見又は抽象的理論の形成又は現存する生物若しくは非生物物質の発見
(中略)
- (k) 数学的若しくは営業の方法又はコンピュータプログラムそれ自体 (per se) 若しくはアルゴリズム
- (l) 文学、演劇、音楽若しくは芸術作品、又は他の何らかの審美的創作物。これには、映画作品及びテレビ制作品を含む。
- (m) 精神的行為をなすための単なる計画若しくは規則若しくは方法、又はゲームをするための方法
- (n) 情報の提示
- (o) 集積回路の回路配置
- (p) 事実上、古来の知識である発明、又は古来知られた1若しくは2以上の部品の既知の特性の集合若しくは複製である発明

⁴⁰⁰ 「特許法（英語）」（1970年法2017年6月23日改訂版）インド特許庁ウェブサイト、http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOAct/1_113_1_The_Patents_Act_1970_-_Updated_till_23_June_2017.pdf
「特許法（日本語）」（2015年3月11日版）日本国特許庁ウェブサイト、https://www.jpo.go.jp/shiryous/s_sonota/fips/pdf/india/tokkyo.pdf なお本章における日本語訳は本文献を引用した。

特許法第4条 原子力に関する発明は特許されない

1962年原子力法(1962年法律第33号)第20条(1)に該当する原子力に関する発明については、特許を一切付与しない。

「審査マニュアル⁴⁰¹08.03.05 特許されない発明」に特許されない発明に関する詳しい説明が記載されている。

1. 2 発明が特許されるための要件

発明が特許されるための要件は主に以下のようなものがある。

- ・発明であること (特許法第2条(1)(j)、3条)
- ・進歩性 (特許法第2条(1)(j),(ja))
- ・産業上の利用可能性 (特許法第2条(1)(j),(ac))
- ・新規性 (特許法第2条(1)(j),(l)、13条)
- ・記載要件 (特許法第10条)

特許法第2条 定義及び解釈 ((1)項より抜粋)

(ac) 発明に関して「産業上利用可能な」とは、発明が産業において製造又は使用することができることをいう。

(j) 「発明」とは、進歩性を含み、かつ、産業上利用可能な新規の製品又は方法をいう。

(ja) 「進歩性」とは、現存の知識と比較して技術的進歩を含み若しくは経済的意義を有するか又は両者を有する発明の特徴であって、当該発明を当該技術の熟練者にとって自明でないものをいう。

(l) 「新規発明」とは、完全明細書による特許出願日前にインド又は世界の何れかの国において何らかの書類における公開により予測されなかったか又は実施されなかった何らかの発明又は技術、すなわち、主題が公用でなかったか又は技術水準の一部を構成していない発明又は技術をいう。

特許法第13条 先の公開又は先のクレームによる先発明についての調査

(1) 第12条に基づいて特許出願が付託された審査官は、完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされた限りにおける当該発明が、次の事項に該当するか否かを確認するため調査しなければならない。

⁴⁰¹ 「特許審査マニュアル (英語)」(2011年3月22日版) 日本貿易振興機構ウェブサイト、https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/in/ip/pdf/201103_tokkyo_02.pdf

「特許審査マニュアル (日本語)」(2011年3月22日版) 日本貿易振興機構ウェブサイト、https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/in/ip/pdf/201103_tokkyo_01.pdf なお本章における日本語訳は本文献を引用した。

- (a) 当該発明が、インドにおいて行われた特許出願であって1912年1月1日以後の日付を有するものについて提出された何れかの明細書において、当該出願人の完全明細書の提出日前に公開されたことによって予測されたか否か
- (b) 当該発明が、当該出願人の完全明細書の提出日以後に公開された他の完全明細書であってインドにおいて行われ、かつ、前記の日付か又は前記の日付より先の優先日を主張する特許出願について提出されたものの何れかのクレーム中にクレームされているか否か
(略)

特許法第10条 明細書の内容

- (1) 仮明細書か又は完全明細書かを問わず、各明細書には発明を記載し、発明に係る主題を十分に表示する名称を頭書しなければならない。
- (2) 本法に基づいて本件について制定されることがある規則に従うことを条件として、仮明細書であるか又は完全明細書であるかを問わず、当該明細書の理解のために図面を提出することができ、また長官の要求があるときは、これを提出しなければならない。また、そのように提出された如何なる図面も、長官の別段の指示がない限り、明細書の一部を構成するものとみなし、かつ、この趣旨にしたがって本法における明細書への言及を解釈しなければならない。
- (3) 何れかの特定の事件において、発明を説明するもの若しくは発明を構成すると主張されるもののひな形又は見本によって更に出願を補充すべきであると長官が認めるときは、長官の求めるひな形又は見本を出願が特許付与のために整備されていると判断される前に提出しなければならない。ただし、当該ひな形又は見本は明細書の一部を構成するものとはみなさない。
- (4) 各完全明細書については、
- (a) 発明そのもの、その作用又は用途及びその実施の方法を十分かつ詳細に記載し、
 - (b) 出願人に知られ、かつ、その出願人がその保護を請求する権利を有する発明を実施する最善の方法を開示し、また
 - (c) 保護を請求する発明の範囲を明確にする1又は2以上のクレームをもって完結し、また
 - (d) 発明に関する技術情報を提供する要約を添付しなければならない。
- ただし、
- (i) 長官は、より良い情報を第三者に提供するため要約を補正することができ、かつ
 - (ii) 出願人が(a)及び(b)を満足する方法で記述できない生物学的材料を明細書に記載しており、かつ、当該材料が公衆にとり入手不能の場合は、当該出願は、ブダペスト条約に基づく国際寄託当局に当該材料を寄託することにより、かつ、次の条件を満たすことにより、完備されたものとする。すなわち、
 - (A) 当該材料の寄託をインドにおける特許出願日以前に行い、かつ、それについての言及を所定の期間内に明細書において行うこと

(B) 当該材料を正確に特定し又は表示するのに必要とされる全ての利用可能な特性が明細書に含まれ、それには寄託機関の名称及び住所並びに当該機関への当該材料寄託の日付及び番号を含むこと

(C) 当該材料の分譲を受けることが、インドにおける特許の出願日後又は優先権主張の場合は優先日後に限り、寄託機関において可能であること

(D) 発明に使用されているときは、明細書において生物学的材料の出所及び地理的原産地を開示していること

(4A) インドを指定する国際出願の場合は、願書と共に提出された名称、説明、図面、要約及びクレームは、本法の適用上完全明細書と解するものとする。

(5) 完全明細書の1又は2以上のクレームは、単一の発明又は単一の発明概念を構成するように連結した一群の発明に係るものとし、明確かつ簡潔であり、また、明細書に開示された事項を適正に基礎としなければならない。

(6) 当該発明の発明者であることに関する宣言書については、所定の場合は、完全明細書の提出と共に又は当該明細書の提出後の所定の期間内に、所定の様式により、これを提出しなければならない。

(7) 本条の前記規定に従うことを条件として、仮明細書の後で提出される完全明細書については、仮明細書中に記載された発明の改良又は追加についてのクレームであって、出願人が第6条の規定に基づき別個の特許出願をする権利を有する筈の改良又は追加についてのクレームも包含することができる。

1. 3 CS 関連発明等の定義

1. 3. 1 CS 関連発明の定義

「コンピュータ関連発明 (Computer Related Invention : CRI)」は、CRI 審査ガイドライン⁴⁰²1.1 に以下のとおり定義されている。

「CRI はコンピュータ、コンピュータネットワーク又はその他のプログラム化できる機器の使用を伴う発明を備え、また、当該発明で、1つ又は複数のコンピュータプログラムによって全体的又は部分的に実現される特徴を1つ又は複数持つものを含む」(CRI 審査ガイドライン 1.1)。

「コンピュータプログラム」は、「CRI 審査ガイドライン/3.4 コンピュータプログラム」に以下のように定義されている。

⁴⁰² 「コンピュータ関連発明 (CRI) 審査ガイドライン (英語) (2017年7月版) インド特許庁ウェブサイト、http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/Images/pdf/Revised_Guidelines_for_Examination_of_Computer-related_Inventions_CRI_.pdf

「コンピュータ関連発明 (CRI) 審査ガイドライン (日本語) (2017年7月版) 日本貿易振興機構ウェブサイト、https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/in/ip/pdf/guidelines_cri_20170630jp.pdf なお本章における日本語訳は本文献を引用した。

「コンピュータプログラムという用語は、1957年著作権法第2条第ffc項において、「コンピュータプログラムとは、語句、コード、スキーム又は機械で読み取り可能な媒体を含むその他の形式により表現された一組の命令であって、コンピュータに特定の作業を実行させ又は特定の結果を達成させることができるものをいう。」と定義されている。」(CRI 審査ガイドライン/3.4 コンピュータプログラム)。

「ソフトウェア」は、「CRI 審査ガイドライン/3.13 ソフトウェア」に以下のように記載されている。

「ソフトウェア」という用語は、インドの制定法では定義されていないため、解釈には一般的に辞書で与えられている意味が用いられる。

オックスフォード現代英英辞典は、「ソフトウェア」を「コンピュータを操作するために使用されるプログラム等」とであると定義している。」(CRI 審査ガイドライン/3.13 ソフトウェア)

1. 3. 2 BM 関連発明の定義

ビジネス方法 (business method) が「CRI 審査ガイドライン/4.5.2 「ビジネスの方法」を対象とするクレーム」に以下のとおり定義されている。

「「ビジネスの方法」という用語は、商業的又は産業的企業における商品又はサービスの取引に関連するありとあらゆる活動を含む。直接「ビジネスの方法」として作成されていないが、不特定的手段 (means) が示されていることが明らかなクレームは、特許を受けることができないと判断される。ただし、クレームの対象がその発明を部分的であれ実行するための器具及び／又は技術的方法を指定している場合には、クレームは全体として審査されなければならない。クレームが実質「ビジネスの方法」である場合は、特許対象外とみなされる。(以下略)」(CRI 審査ガイドライン/4.5.2 「ビジネスの方法」を対象とするクレーム)。

1. 4 CS 関連発明等の特許可能な発明として認められるか

1. 4. 1 CS 関連発明

「1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準」に記載のとおり、CS 関連発明は、特許の対象となり得る。

すなわち、コンピュータプログラム「それ自体」は発明とみなされないが、コンピュータプログラムには一定の他の事物、その副次的なもの又はそれを基に展開されたものが含まれることがあり、これらが発明である場合、特許の対象となり得る。

1. 4. 2 BM 関連発明

「1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準」に記載のとおり、BM 関連発明は、特許の対象となり得る。

すなわち、ビジネス方法には特許は認められないが、クレームの対象がその発明を部分的であれ実行するための器具及び／又は技術的方法を指定している場合には、クレームは全体として審査されなければならないとされており、特許の対象となり得る。

1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準

1. 5. 1 保護適格性の審査基準

(1) CS 関連発明に関する審査基準

特許法第3条(k)に規定があり、コンピュータプログラム「それ自体」は発明とみなされない。

また、CRI 審査ガイドライン 2.2 に、コンピュータ関連発明における特許性除外の対象が明示されている。

「2002年特許(改正)法は、コンピュータ関連発明について、第3条の以下の項に、特許性除外の対象となるものも明示している。

(k) 数学的若しくはビジネスの方法、又はコンピュータプログラムそれ自体若しくはアルゴリズム

(l) 文学、演劇、音楽若しくは芸術作品、又は他の何らかの審美的創作物(映画作品及びテレビ作品を含む)

(m) 精神的活動を行うための単なる計画若しくは規則若しくは方法、又はゲームをする方法

(n) 情報の提示

(o) 集積回路の配置図」(CRI 審査ガイドライン 2.2)

ただし、以下に示すとおり、「CRI 審査ガイドライン/4.5.4 「コンピュータプログラムそれ自体」を対象とするクレーム」において、コンピュータプログラムには一定の他の事物、その副次的なもの又はそれを基に展開されたものが含まれることがあるから、これらが発明である場合、特許の付与を拒絶しないと記されている。

「以下のようなコンピュータプログラムそれ自体を対象とするクレームは、特許性から除外される。

(i) コンピュータプログラム／一組の命令／ルーチン及び／又はサブルーチンを対象とするクレーム

(ii) 「コンピュータプログラム製品」／「命令を含む記憶媒体」／「データベース」「命令の組み込まれたコンピュータメモリ」、つまり、コンピュータで読み取り可能な媒体に保存されたコンピュータプログラムそれ自体を対象とするクレーム

コンピュータプログラムにそれ自体(per se)という接尾辞をつけることの立法趣旨は、2002年特許(改正)法の導入に際して、両院合同委員会(Joint Parliamentary Committee)が表明した次の見解により明らかにされている。

「新しく提案された第k項では、『それ自体』という語句が挿入されている。この変更が提案されたのは、コンピュータプログラムには一定の他の事物、その副次的なもの又はそれを基に展開されたものが含まれることがあるからである。これらが発明である場合、特許の付与を拒絶しないことがここでの意図である。ただし、コンピュータプログラムそれ自体には、特許を付与することは意図されていない。この改正は、この目的を明確にするために提案されたものである。」⁴⁰³ (CRI 審査ガイドライン/4.5.4「コンピュータプログラムそれ自体」を対象とするクレーム)

「CRI 審査ガイドライン/4.5 コンピュータ関連発明に関連して除外される対象の判断」において、以下のとおり、コンピュータ関連発明に関連して除外される対象の判断基準が記載されている。

「製品であろうと製法であろうと、特許はあらゆる技術分野の発明に付与されるため、保護を求めようとするコンピュータ関連発明の性質から、当該の発明が周知の知識と比較して技術的進歩を含むものであるか、経済的重要性を有するものであるか、又はその両方かを確認し、さらに特許法第3条に基づく除外の対象となっていないかを確認することが重要である。

第3条(k)は、特許を受けることのできるものから、数学的方法若しくはビジネスの方法、又はコンピュータプログラムそれ自体若しくはアルゴリズムを除外している。コンピュータプログラムは、しばしば、フローチャートやプロセスステップの機能を示したいくつかの「手段 (means)」を伴う方法クレーム又はシステムクレームとして、アルゴリズムの形式で特許請求が行われている。特許性を判断する際、クレームされた特定の形式ではなく、発明の基本的な内容が重視されなければならないことが十分に確立されている。

重要なのは、クレームの内容を、クレーム全体を総合して判断することである。方法／プロセス、装置／システム／デバイス、コンピュータプログラム製品／コンピュータが読み込み可能な媒体などの形式でのクレームが、前述の除外カテゴリに該当する場合、これは特許されない。ただし、実質的に、クレーム全体として除外カテゴリに該当しない場合、特許は拒絶されるべきではない。

したがって、審査官は、第2条第(1)項第(j)、(ja)及び(ac)号で示されるような発明の価値を判断するとともに、法第3条に基づき特許可能な発明であるか否かも判断すべきである。」
(CRI 審査ガイドライン/4.5 コンピュータ関連発明に関連して除外される対象の判断)

(2) BM 関連発明に関する審査基準

以下のとおり、特許法第3条(k)には、「数学的若しくは営業の方法又はコンピュータプログラムそれ自体若しくはアルゴリズム」は発明とみなされないとされており、ビジネス方法には特許は認められない。

⁴⁰³ 「CRI 審査ガイドラインの参照先は「2001年12月19日付JPCレポート」との注釈が記載されている。

特許法第3条 発明でないもの

次のものは、本法の趣旨に該当する発明とはしない。

- (a) 取るに足らない発明又は確立された自然法則に明らかに反する事項をクレームする発明
- (b) その主たる用途若しくはその意図された用途又は商業的实施が、公序良俗に反し又は人、動物、植物の生命若しくは健康又は環境に深刻な害悪を引き起こす発明
- (c) 科学的原理の単なる発見又は抽象的理論の形成又は現存する生物若しくは非生物物質の発見
(中略)
- (k) 数学的若しくは営業の方法又はコンピュータプログラムそれ自体若しくはアルゴリズム
- (l) 文学、演劇、音楽若しくは芸術作品、又は他の何らかの審美的創作物。これには、映画作品及びテレビ制作品を含む。
- (m) 精神的行為をなすための単なる計画若しくは規則若しくは方法、又はゲームをするための方法
- (n) 情報の提示
- (o) 集積回路の回路配置
- (p) 事実上、古来の知識である発明、又は古来知られた1若しくは2以上の部品の既知の特性の集合若しくは複製である発明

「CRI 審査ガイドライン/4.5.2 「ビジネスの方法」を対象とするクレーム」には、以下のような記載があり、ビジネス方法には特許は認められないが、クレームの対象がその発明を部分的であれ実行するための器具及び／又は技術的方法を指定している場合には、クレームは全体として審査されなければならないとされており、特許の対象となり得る。

「「ビジネスの方法」という用語は、商業的又は産業的企業における商品又はサービスの取引に関連するありとあらゆる活動を含む。直接「ビジネスの方法」として作成されていないが、不特定的手段 (means) が示されていることが明らかなクレームは、特許を受けることができないと判断される。ただし、クレームの対象がその発明を部分的であれ実行するための器具及び／又は技術的方法を指定している場合には、クレームは全体として審査されなければならない。クレームが実質「ビジネスの方法」である場合は、特許対象外とみなされる。

もともと、クレームにおいて「企業 (enterprise)」「ビジネス (business)」「ビジネスルール (business rules)」「サプライチェーン (supply-chain)」「注文 (order)」「売上高 (sales)」「取引 (transactions)」「商業 (commerce)」「支払い (payment)」等の語句が存在しているというだけで、コンピュータ関連発明を単なる「ビジネスの方法」と結論付けることはできないが、対象が本質的にビジネス／貿易／金融活動／取引及び／又はウェブを通じての商品購入／販売の方法 (例えば、ウェブサービス機能性の提供) を実行することに関するものである場合は、それをビジネスの方法として扱うべきであり、特許は受

けられないものとする。」(CRI 審査ガイドライン/4.5.2 「ビジネスの方法」を対象とするクレーム)。

1. 5. 2 進歩性の審査基準

進歩性の審査基準について、「CRI 審査ガイドライン/4.2 進歩性」に、以下のような記載があり、コンピュータ関連発明の進歩性判断は、他のカテゴリの発明と同様の方法で行われる。

「進歩性は、1970年インド特許法第2条第1項第ja号の規定にしたがって判断される。コンピュータ関連発明に関する進歩性判断は、他のカテゴリの発明と同様の方法で行われる。

第2条第1項第ja号によれば、「『進歩性』とは、発明の特徴が、周知の知識、経済的重要性又は両者と比較して技術的進歩を含んでおり、その特徴によって、その発明が当業者にとって自明でないものになることをいう。」(CRI 審査ガイドライン/4.2 進歩性)

1. 6 CS 関連発明等の審査基準における特記事項

特になし

1. 7 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式

保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式、及び、認められないクレーム形式は以下のとおりである。

(保護対象として認められる可能性のあるクレーム形式)

装置／システム、方法、プログラム製品、プログラムを記録した記録媒体⁴⁰⁴

(保護対象として認められないクレーム形式)

プログラム、データ構造、信号⁴⁰⁵

保護対象として認められる可能性のあるクレーム形式及び特許性から除外されるクレーム形式は以下のとおり、「審査ガイドライン/4.5 コンピュータ関連発明に関連して除外される対象の判断」及び「審査ガイドライン/4.5.4 「コンピュータプログラムそれ自体」を対象とするクレーム」に示されている。

「重要なのは、クレームの内容を、クレーム全体を総合して判断することである。方法／プロセス、装置／システム／デバイス、コンピュータプログラム製品／コンピュータが読み込み可能な媒体などの形式でのクレームが、前述の除外カテゴリに該当する場合、こ

⁴⁰⁴ 海外質問票調査に基づく。

⁴⁰⁵ 海外質問票調査に基づく。

れは特許されない。ただし、実質的に、クレーム全体として除外カテゴリに該当しない場合、特許は拒絶されるべきではない。

したがって、審査官は、第2条第(1)項第(j)、(ja)及び(ac)号で示されるような発明の価値を判断するとともに、法第3条に基づき特許可能な発明であるか否かも判断すべきである。」(審査ガイドライン/4.5 コンピュータ関連発明に関連して除外される対象の判断 (抜粋))

「以下のようなコンピュータプログラムそれ自体を対象とするクレームは、特許性から除外される。

- (i) コンピュータプログラム／一組の命令／ルーチン及び／又はサブルーチンを対象とするクレーム
- (ii) 「コンピュータプログラム製品」／「命令を含む記憶媒体」／「データベース」「命令の組み込まれたコンピュータメモリ」、つまり、コンピュータで読み取り可能な媒体に保存されたコンピュータプログラムそれ自体を対象とするクレーム (以下略)」(審査ガイドライン/4.5.4 「コンピュータプログラムそれ自体」を対象とするクレーム)

2 歴史的変遷

特許法の改正 (2002年) 406

2002年、特許法第3条(k)に「コンピュータプログラム」の条文のあとに「それ自体」の文言が追記された。

特許法の改正 (2004年) 407

2004年、特許法第3条(k)が以下のように改正された。また、第3条(ka)が追加された。これらは、EPC52(1)、52(2)及び52(3)の考え方が影響している。技術的であり産業上の利用可能なコンピュータプログラム若しくはハードウェアとの組合せが新規であるコンピュータプログラムは、特許となり得ることとなった。

「(k) 技術的であり産業上の利用可能なコンピュータプログラム若しくはハードウェアとの組合せが新規であるコンピュータプログラムを除くコンピュータプログラム
(ka) 数学的方法、ビジネス方法若しくはアルゴリズム」

特許法の改正 (2005年) 408

2005年、特許法第3条(k)が以下のように改正された。

「(k) 数学的若しくはビジネス方法、コンピュータプログラムそれ自体若しくはアルゴリズム」

⁴⁰⁶ 海外質問票調査に基づく。

⁴⁰⁷ 海外質問票調査に基づく。

⁴⁰⁸ 海外質問票調査に基づく。

審査マニュアルの改訂（2011年）⁴⁰⁹

当時、コンピュータ関連発明（CRI）に特化した審査ガイドラインはなく、一般的な審査マニュアル08.03.05.10章(a)～(g)に審査手順が記載されているのみであった。

コンピュータ関連発明（CRI）審査ガイドライン案の公表（2013年）

コンピュータ関連発明（CRI）に特化した「コンピュータ関連発明の審査についてのガイドライン（Guidelines for Examination of Computer Related Inventions (CRIs)）」の案が公表され、パブリックコメントが募集された⁴¹⁰。

コンピュータ関連発明（CRI）審査ガイドラインの発行（2015年）

コンピュータ関連発明（CRI）審査ガイドラインが発行された。エンコード/デコード方法、暗号化/復号方法、汎用コンピュータ上で動作するアルゴリズム等についても保護を拡大するかなのような内容に改訂された⁴¹¹。

コンピュータ関連発明（CRI）審査ガイドラインの停止命令（2015年）

2015年12月14日、保護適格性に関する特許法第3条(k)に関し議論の必要性があるとして、インド特許庁は、コンピュータ関連発明（CRI）審査ガイドラインの停止命令を公表した。これにより、一時的に審査ガイドラインが存在しないことになった⁴¹²。

コンピュータ関連発明（CRI）審査ガイドラインの改訂（2016年）

2016年2月19日、インド特許庁は改訂コンピュータ関連発明審査ガイドラインを公表した。本ガイドラインは、2015年の審査ガイドラインを厳格化したものであり、また、何らパブリックコメントを募集することなく即日施行された⁴¹³。主な改訂項目は以下のとおりである⁴¹⁴。

- ① “コンピュータプログラム自体は発明とならない” という原則及び具体例
- ② CS 関連発明の保護適格性の判断のための3段階のテスト
- ③ CS 関連発明が「装置／システム類」に関する場合、又は「方法」に関する場合についての個別ケースでの審査基準
- ④ 異なる構成要素がどのように結びついてどのような動作関係にあるかについての記載の必要性

⁴⁰⁹ 「世界のソフトウェア特許—その理論と実践」 発明推進協会 p.864 を参照した。

⁴¹⁰ 「中国・インドにおけるコンピュータソフトウェア関連発明の実務についての調査・研究」（パテント 2013 Vo.66 No.14 p28）を参照した。

⁴¹¹ 「世界のソフトウェア特許—その理論と実践」 発明推進協会 p.865 を参照した。

⁴¹² 「世界のソフトウェア特許—その理論と実践」 発明推進協会 p.865 を参照した。

⁴¹³ 「世界のソフトウェア特許—その理論と実践」 発明推進協会 p.865 を参照した。

⁴¹⁴ Mondaq ウェブサイトに掲載の「コンピュータ関連発明の審査についてのガイドライン」の改訂の記事を参照した。 <http://www.mondaq.com/india/x/471020/Patent/India+Patent+Revised+Guidelines+for+Examination+of+Computer+Related>

- ⑤ 明細書の記載から考え得る好ましい結果及び当該構成要素／ステップの中間結果の記載の必要性
- ⑥ コンピュータ関連発明 (CRI) 審査ガイドライン (2015年版) 4.5.1 Claims directed at “Mathematical Method”中にあった以下の記述はすべて削除された。

「[「数学的方法」の除外カテゴリに該当しないと考えられる事例の一部：
方法を実行するように作られた計算機
エンコード/デコードの方法、暗号化/解読の方法、シミュレーションの方法。ただし、これらの方法を実行するための数学的公式の使用は、除外の対象とはならないことがある。]

コンピュータ関連発明 (CRI) 審査ガイドラインの改訂 (2017年)

インド特許庁は、コンピュータ関連発明の特許出願の審査において、更なる明瞭さと一貫性をもたらすことを目的としてガイドラインの改訂を行った。

今回の改訂ガイドラインでは、議論となっていた CRI の特許性を判断するための3段階のテストを取り除いた。この変更により、今回の改訂されたガイドラインで、新規なハードウェアが特許可能な CRI の前提条件ではないことを明確にした⁴¹⁵。

今回の主な改訂内容は以下のとおりである⁴¹⁶。

- ① 第4条 審査手順 「4.5.4 「コンピュータプログラムそれ自体」を対象とするクレーム」において、以下の文言の削除

「第3条(k)は、数学的又はビジネスの方法及びアルゴリズム以外に、コンピュータプログラムそれ自体にも特許性を認めていない。」

- ② 第5条のタイトルの変更

「CRI の特許性を判断する基準／指標」から「マニュアル条項の改定」へ変更。

上記に伴い以下の「5. CRI の特許性を判断する基準／指標」が削除された。

「5. CRI の特許性を判断する基準／指標

審査官は、以下の3段階の基準を拠り所に CRI 出願を審査することができる。

- (1) クレームを適切に解釈し、実質的な貢献を特定する。
- (2) その貢献が数学的方法、ビジネスの方法又はアルゴリズムに該当する場合は、クレームを拒絶する。
- (3) その貢献がコンピュータプログラム分野に該当する場合、それが新規のハードウェアと併せてクレームされているかを調べ、当該発明の特許性を判断する別の手順へ進む。コンピュータプログラム自体には特許性はない。当該貢献がコンピュータプログ

⁴¹⁵ 「POSITIVE CHANGES IN INDIA FOR COMPUTER-RELATED INVENTION」(2017年7月21日) SKRISHNA & SAURASTRI ASSOCIATES LLP のメールマガジンを参照した。

⁴¹⁶ 「コンピュータ関連発明 (CRI) 審査ガイドライン (日本語)」(2017年7月版)、https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/in/ip/pdf/guidelines_cri_20170630jp.pdf を参照。旧版である「コンピュータ関連発明 (CRI) 審査ガイドライン (日本語)」との差異を比較した。

ラムのみにある場合、クレームを拒絶する。当該貢献がコンピュータプログラム及びハードウェアの両方にある場合、別の特許性判断手順へ移る。」

そして、以下に示す「5. マニュアル条項の改定」に変更となった。

「5. マニュアル条項の改定

1970年特許法第3条第(k)項に関する規定を含むマニュアルの第08.03.05.10章は、CRIの審査に関する本ガイドラインの施行をもって削除されるものとする。」

③ 第6条のタイトル変更

「6. 特許を受けることのできないクレームの事例の説明」から「6. ガイドラインの適用」へ変更。これに伴い、特許を受けることのできないクレームの事例の説明は削除された。

I. ロシア

1 法律、審査基準

1. 1 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義

特許可能な発明の定義として、連邦民法第4法典⁴¹⁷第1350条(1)において、以下のよう
に定義されており、製品（装置、物質、微生物の菌株、植物若しくは動物の細胞培養を含
む）又は方法（有形手段を用いて有形物に影響を与える方法）に関連するあらゆる主題分
野における技術的解決は、発明として保護を受けることができる。

連邦民法第4法典第1350条(1)

1. 製品(装置、物質、微生物の菌株、植物若しくは動物の細胞培養を含む)又は方法(有形手
段を用いて有形物に影響を与える方法)に関連するあらゆる主題分野における技術的解決
は、製品又は方法が特定の目的で使用される場合を含め、発明として保護を受けることが
できる。発明は、新規であり、進歩性を有し、かつ、産業上利用可能な場合は、法的保護
が付与される。

また、連邦民法第4法典第1350条(5)(6)には、発明とみなされないものが規定されてお
り、その一つとして、コンピュータプログラム自体が挙げられている。また、連邦民法第
4法典第1349条(4)には、特許権の客体でないものが規定されている。

連邦民法第4法典第1349条(4)

4. 次に掲げるものは特許権の客体ではない。
(1)ヒトのクローン化方法
(2)ヒトの胚細胞株の遺伝的完全性の組換え方法
(3)工業目的及び商業目的でのヒトの胚の使用
(4)本条第1段落にいう知的活動の成果であって公共の利益、人間性及び倫理性の原則に反
するもの

連邦民法第4法典第1350条(5)(6)

5. なかんづく次に掲げるものは発明ともなされないものとする。
(1)発見
(2)科学的理論及び数学的方法
(3)もっぱら製品の外観に関する提案で審美的要求を満たすことを意図したもの
(4)ゲーム及び知的活動又は事業活動に係る規則及び方法

⁴¹⁷ 「ロシア連邦民法第4法典（ロシア語）」（2015年11月28日改正版）ロシア特許庁ウェブサイト、http://www.rupto.ru/docs/fz/gk_4

「ロシア連邦民法第4法典（日本語）」（2014年3月12日改正版）日本国特許庁ウェブサイト、https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/russia/minpou_no4.pdf なお本章における日本語訳は本文献を引用した。

(5) コンピュータプログラム

(6) 情報の提示のみに関するアイデア

本段落に従い、これらのものは、特許出願においてこれら自体に言及されている場合には、発明に分類されない。

6. 次に掲げるものには、発明としての法的保護が付与されない。

(1) 植物品種、動物品種及びそれらを生産するための生物学的方法、すなわち異種交配及び選択から全部構成される方法。ただし、微生物学的方法及びかかる方法により作られた製品を除く。

(2) 集積回路の配置設計(回路配置)

また、審査基準に相当する行政規則⁴¹⁸「10.4 発明の対象となるための要件」及び特許審査マニュアル⁴¹⁹第3部の「3.特許出願された対象が特許性を有するか否かの審査」において、コンピュータプログラムは発明とみなされないことが記載されている。

1. 2 発明が特許されるための要件

発明が特許されるための要件は主に以下のようなものがある。

- ・新規性（連邦民法第4法典第1350条(1), (2)）
- ・進歩性（連邦民法第4法典第1350条(1), (2)）
- ・産業上利用可能性（連邦民法第4法典第1350条(1), (4)）
- ・発明とみなされないものでないこと（連邦民法第4法典第1350条(5)）
- ・記載要件（連邦民法第4法典第1375条）

連邦民法第4法典第1350条(2)

2. 発明は、先行技術に知られていない場合は、新規であるものとみなされる。

発明は、技術水準にかんがみて、当該技術の熟練者にとって先行技術から明白に導き出されるものでない場合は、進歩性を有するものとする。

発明に関する技術水準には、当該発明の優先日前に世界の何れかの場所で公表され入手可能なすべての情報が含まれる。

発明の新規性を評価する場合、技術水準には、発明、実用新案及び意匠についてその他の出願人がロシア連邦内で行った先の優先日を有するすべての出願(当該出願に係る書類は、本法第1385条第2段落又は第1394条第2段落に従い何人も閲覧する資格がある)並びにロシア連邦内で特許が付与された発明、実用新案及び意匠も含まれる。

⁴¹⁸ 「ロシア連邦における発明に関する出願の受理及び審査、発明特許の付与及び審査に対する役割についての知的財産、特許及び商標に関する連邦サービス局の行政規則」のこと。<http://www.rupto.ru/rupto/portal/f5662c97-1772-11e1-bad7-9c8e9921fb2c>

⁴¹⁹ 「特許審査マニュアル（ロシア語）」（2011年7月25日版）ロシア連邦産業財産権機関ウェブサイト、http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inventions_utility_models/ruk_ezp_iz

連邦民法第4法典第1350条(4)

4. 発明は、工業、農業、公衆衛生、経済のその他の部門又は社会的分野で使用され得る場合は、産業上利用可能であるとみなされ得る。

連邦民法第4法典第1350条(5)

5. なかんづく次に掲げるものは発明とみなされないものとする。

(1)発見

(2)科学的理論及び数学的方法

(3)もっぱら製品の外観に関する提案で審美的要求を満たすことを意図したもの

(4)ゲーム及び知的活動又は事業活動に係る規則及び方法

(5)コンピュータプログラム

(6)情報の提示のみに関するアイデア

本段落に従い、これらのものは、特許出願においてこれら自体に言及されている場合には、発明に分類されない。

連邦民法第4法典第1375条 発明の特許付与を求める出願

1. 発明の特許付与を求める出願(「発明出願」)は、単一の発明又は単一の発明概念を形成するよう結び付けられた一群の発明と関連するものとする(「発明の単一性の要件」)。

2. 発明に係る願書には、次に掲げるものを含めるものとする。

(1)発明者及び出願人 - 特許を受ける権利を有する者 - 並びに各人の居所又は所在地を表示する特許出願

(2)当該技術の熟練者が当該発明を実施することを可能にする程度に当該発明の本質を十分詳細に開示する発明の説明

(3)発明の本質的特徴を明確にしかつ明細書により十分に裏付けられたクレーム

(4)図面及びその他の資料。ただし、発明を理解する上で必要な場合

(5)要約

3. 発明出願の提出日は、連邦の知的財産当局による、特許付与の請求、発明の明細並びに明細中に言及されている場合は図面を含む出願の受理日及び前記書類のすべてが同時に提出されなかった場合は最終の文書の受理日であるものとする。

1. 3 CS 関連発明等の定義

1. 3. 1 CS 関連発明の定義⁴²⁰

「コンピュータプログラム」は、特許審査マニュアル第3部3.3.3に、以下のとおり定義されている。

⁴²⁰ 「平成25年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業 各国における特許の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書」AIPPI JAPAN 日本国特許庁ウェブサイト、https://www.jpo.go.jp/shiryu/toushin/chousa/pdf/zaisanken_kouhyou/h25_report_06.pdf のp.172を参照した。

「この規則では、コンピュータプログラムとは、客観的形式で提示された、一定の結果を得る目的でコンピュータ及び他のコンピューティングデバイス进行操作するためのデータ及びコマンドの総称であり、コンピュータプログラムの作成過程で得られた準備資料、及びそのプログラムによって生み出された視聴覚表示も含まれる」(特許審査マニュアル第3部3.3.3)。

1. 3. 2 BM 関連発明の定義⁴²¹

特になし

1. 4 CS 関連発明等の特許可能な発明として認められるか

1. 4. 1 CS 関連発明

「1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準」に記載のとおり、CS 関連発明は、特許の対象となり得る。

すなわち、コンピュータプログラム「自体」は発明とみなされないが、有形手段を用いて有形物に対して行動を実行する工程で記載され、技術的結果が達成されるアルゴリズムは、特許の対象となり得る。

1. 4. 2 BM 関連発明

「1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準」に記載のとおり、BM 関連発明は、特許の対象となり得る。

すなわち、ビジネス方法「自体」に特許は認められないが、ビジネス方法が、それにより有用かつ有形の結果が得られる解決策を示している場合、ソフトウェアに基づいて実施される方法として特許の対象となり得る。

1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準

1. 5. 1 保護適格性の審査基準

(1) CS 関連発明に関する審査基準

連邦民法第4法典第1350条第5項第5号に基づき、コンピュータプログラム「自体」は発明に該当しないと規定されている。

一方、アルゴリズムは以下のとおり特許の対象となり得る。アルゴリズムは、方法(データの処理方法、送信方法、変換方法など)として特許が付与される。ここでいう方法とは、有形手段を用いて有形物に対して行動を実行する工程をいう。技術的結果が達成されることが必須となる⁴²²。

⁴²¹ 海外質問票調査に基づく。

⁴²² 海外質問票調査に基づく。

また、特許審査マニュアル第3部 3.3.3には、コンピュータプログラムについて、以下のように記載されている⁴²³。

「コンピュータプログラム

発明がコンピュータプログラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な媒体として定義されている場合、コンピュータプログラムも特許を受けることができる可能性がある。

例:「利用者のコンピュータからの情報配信要求を受け、検索クエリから意味を持つ単語を抽出し、かつ重要でない単語を除外する処理を当該要求に対して行い、多様な情報が保管されているデータベースの中から強調された重要な単語を検索し、強調された重要な単語を含む発見された情報を利用者のコンピュータに転送する手順から構成される、要求された情報をコンピュータの中央演算処理装置によって配信する方法を、コンピュータの中央演算処理装置が実行する際のプログラムコードが記録されたコンピュータ読み取り可能な媒体」

特許出願は、コンピュータという手段（有形手段）を用いて信号（有形物）に対して実行され、技術的成果の達成をもたらす一連の行動という形で記載される、コンピュータプログラムのアルゴリズムに関連する可能性がある。この場合、クレームされている主題が技術的解決として認識され、当該主題を特許取得可能とする根拠が存在することになる。

例えば、下記のようなコンピュータ上の有害なプログラムを処理するアルゴリズムは基本的に特許取得可能な方法であるといえ、特許法の主題として法的保護を得られる可能性がある。

例:「有効化された同じ有害なプログラムのコピーをコンピュータ内に複数持ち、その複数のコピーがそれぞれのコピーの存在を管理している有害なプログラムを処理する方法で、まずコンピュータ内の悪意のあるプログラムの存在を特定し、その後その有害なプログラムの有効化されたコピーが、別のコピーを有効化することを可能にする機能をブロックし、その後その有害なプログラムのコードと恒久的ストレージデバイスへのリンクを削除してコンピュータを再起動するという手順から成り立つもの」

しかしながら、上記とは異なり、次のような場合、コンピュータプログラムのアルゴリズムによる技術的解決が発明として認識されない場合もある。

例えば、コンピュータプログラムのアルゴリズムの形式で表示されている一連の特徴が、数学的方法、ゲーム及び知的活動又は事業活動に係る規則及び方法、又は情報の提示のみで構成される決定とみなされる可能性がある。この場合、当該方式の特徴は法的保護から除外される特徴を有するものであり、コンピュータプログラムのアルゴリズム形式での上記特徴の提示は、当該方法を実施する際のコンピュータ機器（ここでは、コンピュータ機器は技術的成果を提供しない道具とされる）の利用を示唆するものである。それにより得られた成果は、技術的性質を有しない、つまり、例えば、数学的方法、コンピュータプロ

⁴²³ 海外質問票調査に基づく。

グラム、及びコンピュータプログラムの中で使用されたアルゴリズムの使用を通じた情報の取得のみから構成される数学的方法とみなされる。」(特許審査マニュアル第3部 3.3.3)

(2) BM 関連発明に関する審査基準

以下のとおり、連邦民法第4法典第1350条(5)には、「ゲーム及び知的活動又は事業活動に係る規則及び方法」は発明とみなされないとされており、ビジネス方法「自体」に特許は認められない。

連邦民法第4法典第1350条(5)

5. なかんづく次に掲げるものは発明とみなされないものとする。

(1)発見

(2)科学的理論及び数学的方法

(3)もっぱら製品の外観に関する提案で審美的要求を満たすことを意図したもの

(4)ゲーム及び知的活動又は事業活動に係る規則及び方法

(5)コンピュータプログラム

(6)情報の提示のみに関するアイデア

本段落に従い、これらのものは、特許出願においてこれら自体に言及されている場合には、発明に分類されない。

一方、ビジネス方法は以下のとおり特許の対象となり得る。

一例として、そのビジネス方法が、それにより有用かつ有形の結果が得られる解決策を示している場合、ソフトウェアに基づいて実施される方法として特許を取得できる可能性がある。ここでいう方法とは、有形手段を用いて有形物に対して行動を実行する工程をいう。技術的結果が達成されることが必須となる。ビジネス方法を保護するための特許取得は、電子商取引、広告、電子金融サービスの分野において最も一般的に利用されている⁴²⁴。

また、特許審査マニュアル第3部 3.3.3には、ビジネス方法について、以下のよう記載されている⁴²⁵。

「経済活動に係る規則及び方法

「経済活動」とは、特に、有形物の在庫の補充及びそのサービスが求められる需要をできる限り完全に満たすことを狙いとした一連の行動をいう。この目的のため、既存の製品の保管、新しい製品の生産製造、輸送、引き換えが行われ、それらの製品の消費が組織される。経済活動の動機とは、有形物の需要を満たすという人間の欲望である。したがって、

⁴²⁴ 海外質問票調査に基づく。

⁴²⁵ 海外質問票調査に基づく。

経済活動とは人間の生活における経済的（経済的な目的にかなった）動機を表現するものである。

人間の経済的活動の結果とは有形物のことをいい、通常それは既知の性質を有するもので、特別な才能や並外れた費用を必要としない修練により当該技術の熟練者となった者に可能な運営の実施を通じて作成されるものである。

したがって、経済活動の規則には有形物の在庫の補充及びそのサービスが求められる需要をできる限り完全に満たすことを狙いとした行動を実行する手順を確立する規定が含まれる可能性がある。経済活動を実行する方法には、確立された規定に従い、有形物の在庫の補充及びそのサービスが求められる需要をできる限り完全に満たすことを狙いとした特定の業務に対する解決策に従属する、経済活動の主体により実行される一連の方法と運営が含まれる。同時に、「経済活動」という概念は、あらゆる活動の組織面及び管理面のみに限定されるものではない。また同時に、経済活動の規則と方法は多くの場合、計画、会計、業務の組織、サービスなどに基づいている。」（特許審査マニュアル第3部3.3.3）

1. 5. 2 進歩性の審査基準

CS 関連発明等に特化した進歩性の審査基準はない。

1. 6 CS 関連発明等の審査基準における特記事項

特になし

1. 7 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式

保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式、及び、認められないクレーム形式は以下のとおりである。

（保護対象として認められる可能性のあるクレーム形式）

装置／システム、方法、プログラムを記録した媒体⁴²⁶

（保護対象として認められないクレーム形式）

プログラム、プログラム製品、データ構造、信号⁴²⁷

コンピュータプログラムを特許権として保護する方法としては、装置、方法又は記録媒体のクレームに、コンピュータプログラムの処理の特徴を記載するものがある。

海外のコンピュータプログラムの出願が、パリルート・PCT ルートでロシアに出願される際に、プログラムのクレームを記録媒体クレームに置き換えることが、実務上行われている⁴²⁸。

⁴²⁶ 海外質問票調査に基づく。現地特許事務所等からは、「プログラムを記録した媒体」のクレーム形式については、2007 年末頃から徐々に運用上認められるようになってきたとの情報を得た。

⁴²⁷ 海外質問票調査に基づく。

2 歴史的変遷⁴²⁹

パリ条約への加盟（1965年）

1965年、ソビエト連邦は、工業所有権の保護に関するパリ条約に加盟した。

CS 関連発明に関する決定（1975年）

1975年11月13日付知的財産権に関する国家委員会の説明第4号「コンピュータの数学的支援によって特徴づけられるコンピュータ設備という客体を発明と認識することについて」において、数学的解決策、特にアルゴリズム及びコンピュータプログラムについては、発明とならないこと、及び、コンピュータプログラムの中でも「建設的な特性によって特徴づけられており、そうした建設的な特性を含み、その特性の存在がコンピュータ資源の構成及び分布を決定するアルゴリズムの特性により決定づけられている装置」及び「有形物を用いて有形媒体で行われる一定の順序での一連の行動の実行によって特徴づけられる方法（磁気テープ、磁気ディスクなど）」については、発明となり得ることが記載された。

ソビエト連邦特許法の改正（1991年）

「1991年5月31日付ソビエト連邦特許法」において、発明とされないものとして、コンピュータのアルゴリズム及びプログラムが記載された。

行政規則の改正（1991年）

「特許出願の編纂、申請、検討についての規則（1991年7月2日付ソビエト連邦特許庁命令第49号により採用）」において、アルゴリズム（特にコンピュータアルゴリズム）等によるプログラム可能な（カスタマイズ可能な）多機能設備については、発明となり得ることが記載された。

行政規則の改正（2003年）

「特許出願の編纂、申請、検討についての規則（2003年6月6日付ロシア特許商標庁命令第82号により採用）」において、発明とみなされないものとして、「事業活動の規則及び方法」や「電子コンピュータ用プログラム」が記載された。

連邦民法第4法典の改正（2006年）

「2006年12月18日付ロシア民法第4法典」において、発明とみなされないものとして、「事業活動の規則及び方法」や「コンピュータプログラム」が記載された。

⁴²⁸ 「ロシアにおけるコンピュータプログラムの保護」（2014年5月2日）新興国等知財情報データベースウェブサイトを参照した。 <https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/5935/>

⁴²⁹ 海外質問票調査に基づく。

発明に関する出願審査のためのマニュアルの改訂（2011年）

「特許出願の実体審査のガイドライン（2011年7月25日付ロシア特許商標庁[Rospatent]命令第87号により承認）」において、「コンピュータプログラム」及び「ビジネス方法」に関する説明が記載された。

J. カナダ

1 法律、審査基準

1. 1 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義

カナダ特許法（以下特許法）第2条において、発明は、以下のように定義されている。

特許法第2条（抜粋）⁴³⁰

「発明」とは、新規かつ有用な技術、方法、機械、製造物若しくは合成物、又は技術、方法、機械、製造物若しくは合成物の新規かつ有用な改良をいう。

また、「MOPOP12章⁴³¹/12.02法定主題」に、「技術（art）」、「方法（process）」、「機械（machine）」、「製造物（manufacture）」及び「組成物（composition）」に関する詳しい説明がある。

また、特許法第27条には、特許が付与されないものが規定されている。

特許法第27条（抜粋）

(8) 単なる科学的原理又は抽象的定理に対しては、特許は付与されないものとする。

また、「MOPOP12章/12.05主題とならないもの」において、「主題とならないもの」として、「科学的原理又は抽象的定理」、「治療法又は手術法」、「高等生物」及び「エネルギーの形態」が挙げられており、それらに関する詳しい説明がある。

1. 2 発明が特許されるための要件

発明が特許されるための要件は主に以下のようなものがある。

- ・法定主題であること（特許法第2条、MOPOP12章/12.02法定主題）
- ・新規性（特許法第28.2条）
- ・非自明（特許法第28.3条）
- ・記載要件（特許法第27条）

⁴³⁰ 「特許庁 外国産業財産権制度情報 カナダ特許法」（2012年10月31日施行）、<https://www.jpo.go.jp/s/hiryousonota/fips/pdf/canada/tokkyo.pdf> を参照した。なお本章における日本語訳は本文献を引用した。この原文に対応する英語 <http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-4/20060921/P1TT3xt3.html> と特許法（英語）（2016年6月24日改訂版）、<http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/P-4.pdf> を比較し、当該抜粋箇所に変更無いことを確認した。

⁴³¹ 「Manual of Patent Office Practice Chapter12 Subject-Matter and Utility」カナダ知財庁ウェブサイト、[https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/chapitre12-chapter12-eng.pdf/\\$file/chapitre12-chapter12-eng.pdf](https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/chapitre12-chapter12-eng.pdf/$file/chapitre12-chapter12-eng.pdf)（2009年12月版）

特許法第27条

長官は特許を付与することができる

(1) 長官は、本法律にしたがってカナダにおける特許出願がされ、かつ、本法律に基づいて特許を付与するための他のすべての要件が満たされた場合は、発明者又は発明者の法定代理人に対して発明の特許を付与しなければならない。

出願要件

(2) 所定の出願手数料を納付しなければならない、かつ、出願は規則にしたがって発明者又はその法定代理人によりされなければならない、更に出願は願書及び発明を記載した明細書を含まなければならない。

明細書

(3) 発明の明細書には、

(a) その発明及び発明者が考えたその作用又は用途について正確かつ十分に記載し、

(b) その発明が属するか又は極めて密接に関係する技術若しくは科学分野における熟練者が、それを製造し、組立てし、調合し又は使用することができる程度に、完全、明瞭、簡潔かつ正確な用語で、方法においては各種の工程について、また機械、製造物又は合成物においてはそれを組立てし、製造し、合成し若しくは使用する方法について明確に記載し、

(c) 機械の場合は、機械の原理及び発明者がその原理の応用として考える最良の実施態様について説明し、また

(d) 方法の場合は、その発明を他の発明から区別することができるように、もしあれば、種々の工程の必要な順序について説明しなければならない。

クレーム

(4) 明細書は、排他的特権又は所有権を請求する発明の主題を明確にかつ明示的用語を用いて特定した1又は2以上のクレームで終結しなければならない。

(5) 念のため、クレームが発明の主題を択一的に限定している場合は、第2条、第28.1条から第28.3条まで及び第78.3条の適用上、各選択肢が別個のクレームである。

出願が完備されるべき時点

(6) 出願がその出願日において(2)により要求されている事項を完全には満たしていない場合は、長官は出願人への通知により、その通知の中で指定した日以前に出願を完備するよう要求しなければならない。

指定期間

(7) 当該指定日は、通知の日から少なくとも3月後でなければならない、かつ、出願がされた日から少なくとも12月後でなければならない。

特許されないもの

(8) 単なる科学的原理又は抽象的定理に対しては、特許は付与されないものとする。

特許法第28.2条

クレームの主題が先に開示されてはならない

(1) カナダ特許出願(以下「係属中の出願」と称する)におけるクレームで特定された主題は、次の開示がされていないことを要する。

- (a) 出願日より1年を超える前に、出願人により又は出願人から直接的か間接的かを問わず知った者により、カナダ又は他の場所において、その主題が公衆の利用に供される方法でされた開示
- (b) クレーム日より前に、(a)に述べた者以外の者によりカナダ若しくは他の場所において、その主題が公衆の利用に供される方法でされた開示
- (c) 出願人以外の者によりされ、かつ、その出願日がクレーム日より前であるカナダ特許出願においてされた開示
- (以下略)

特許法第28.3条

発明は自明であってはならない

カナダ特許出願のクレームで特定された主題は、次の情報から見て、それが関連する技術又は科学分野の熟練者にとってクレーム日において自明でなかったものでなければならない。

(a) 出願日より1年を超える前に、出願人により又は出願人から直接的か間接的かを問わず知った者により、カナダ又は他の場所において、公衆の利用に供される方法で開示された情報、及び

(b) クレーム日より前に、(a)に述べる者以外の者により、カナダ又は他の場所において、公衆の利用に供される方法で開示された情報

1. 3 CS 関連発明等の定義

1. 3. 1 CS 関連発明の定義

特になし

1. 3. 2 BM 関連発明の定義

特になし

1. 4 CS 関連発明等が特許可能な発明として認められるか

1. 4. 1 CS 関連発明

「1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準」に記載のとおり、CS 関連発明は、特許の対象となり得る。

すなわち、コンピュータプログラムそれ自体は法定主題ではないが、コンピュータプログラムが法定の方法 (statutory method) (技術的問題に技術的解決策を提供する一連のステップ) を表現する場合、そのプログラムは本質的に技術的であるとみなされ、特許の対象となり得る。

1. 4. 2 BM 関連発明

「1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準」に記載のとおり、BM 関連発明は、特許の対象となり得る。

すなわち、ビジネス方法それ自体は発明ではないが、コンピュータを必要とするビジネス方法は、特許の対象となり得る。

1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準

1. 5. 1 保護適格性の審査基準

(1) CS 関連発明に関する審査基準

以下に示すとおり、MOPOP 12 章及び 16 章において、コンピュータプログラムそれ自体は、法定主題ではないことが記載されている。

また、コンピュータプログラムが法定の方法（技術的問題に技術的解決策を提供する一連のステップ）を表現する場合、そのプログラムは本質的に技術的であるとみなされ、特許となり得ることが記載されている。

「提案された一連のステップ（スキーム又はフローチャートなど）又は特定のコード又は疑似コードの形式をとっているかどうかに関係なく、コンピュータプログラム（キャリアに保存されていない場合）は、事実上、コンピュータを操作するためのルールであり、抽象的な性質のものである。（このマニュアルのセクション 16.08.04 を参照）」（MOPOP 12.06.02 スキーム、計画、ルール、精神プロセス（抜粋））⁴³²。

「12.06.02 に記載されているように、コンピュータプログラムそれ自体は、法定主題ではない。コンピュータ実行可能な形式のコンピュータプログラムが（ハードドライブ、USB キー、CD、DVD などの）記憶手段に格納されている場合、結果として得られる製品は、プログラムの制御によって、デバイスが技術的な問題の技術的解決策を提供するなら、法令上の貢献となる」（MOPOP 12.06.07 キャリア基板及び記憶媒体（抜粋））⁴³³。

「コンピュータプログラムが法定の方法（技術的問題に技術的解決策を提供する一連のステップ）を表現する場合、そのプログラムは本質的に技術的であるとみなされる。この方法がまた新規で創造性を有する（inventive）ならば、プログラムされたコンピュータは特許性を有する。」（MOPOP 16.03.02 特許性とプログラミング（抜粋））⁴³⁴

⁴³² 「Manual of Patent Office Practice Chapter12 Subject-Matter and Utility」カナダ知財庁ウェブサイト、[https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/chapitre12-chapter12-eng.pdf/\\$file/chapitre12-chapter12-eng.pdf](https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/chapitre12-chapter12-eng.pdf/$file/chapitre12-chapter12-eng.pdf) を参照して仮訳した。

⁴³³ 「Manual of Patent Office Practice Chapter12 Subject-Matter and Utility」カナダ知財庁ウェブサイト、[https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/chapitre12-chapter12-eng.pdf/\\$file/chapitre12-chapter12-eng.pdf](https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/chapitre12-chapter12-eng.pdf/$file/chapitre12-chapter12-eng.pdf) を参照して仮訳した。

⁴³⁴ 「Manual of Patent Office Practice Chapter16 Computer-Implemented Inventions」カナダ知財庁ウェブサイト、[https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/chapitre16-chapter16-eng.pdf/\\$file/chapitre16-chapter16-eng.pdf](https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/chapitre16-chapter16-eng.pdf/$file/chapitre16-chapter16-eng.pdf) を参照して仮訳した。

(2) BM 関連発明に関する審査基準

「MOPOP 12.04.02 非技術分野に関するガイダンス」において、非技術分野の問題に取り組む「技術 (art)」又は「方法 (process)」は、それ自体は発明に該当しない、と記されている。

そして、代表的な除外例として商業的取引の権利化を試みた“ビジネス方法”である Amazon.com の審決を挙げている。

「上記のように、非技術分野の問題に取り組む「技術 (art)」又は「方法」は、それ自体、非法定主題である。経済、商取引、経理、記録保持、マーケティング、法律といった人間活動の分野は、技術分野ではない。そのような分野に関連する発明は確かに特許性を有する可能性があるが (すなわち、その実施において使用するためのツール)、その実施における概念の進歩は特許法第2条の対象外である。この除外は、多くの種類の商取引に適用され、そして Amazon.com の出願番号 2,246,933 に関してそうであったように、いくつかの文脈で記述的に、「ビジネス方法」の除外といわれている。」

(MOPOP 12.04.02 非技術分野に関するガイダンス (抜粋))⁴³⁵。

なお、上記 Amazon.com の事件の概要は以下のとおりである。

「1999年米国においてビジネスモデル特許に対する社会的問題を引き起こした Amazon.com のワンクリック特許に対する保護適格性がカナダで争われた。カナダ特許庁はビジネスモデル特許に対し否定的な審決を下すとともに、当該審決に適合するよう審査基準をも改訂した。これを不服とした Amazon.com は連邦裁判所 (Federal Circuit: 以下、連邦裁という) へ提訴した。連邦裁は審決を取り消しインターネット上での商品の購入時に活用するシングルアクション技術に対し特許性ありとの判決をなした。

(中略)

連邦裁は、長官の判断を取り消し、迅速再審査部門に審査を差し戻す判決をなしたが、長官は2010年11月15日連邦控訴裁判所へ控訴した。」⁴³⁶

その後、以下のとおり連邦控訴裁判所は、連邦裁判所の判決を支持し、2011年12月23日、特許庁は本出願を最終的に許容した。

「カナダ連邦控訴裁判所 (Federal Court of Appeal : FCA) は、特許庁長官がクレームの文言解釈若しくは「発明の内容」の判断に由来する発明の概念のみを根拠として当該クレームの主題を判断したことは誤りであるという連邦裁判所の判決を支持した。

⁴³⁵ 「Manual of Patent Office Practice Chapter12 Subject-Matter and Utility」カナダ知財庁ウェブサイト、[https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/chapitre12-chapter12-eng.pdf/\\$file/chapitre12-chapter12-eng.pdf](https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/chapitre12-chapter12-eng.pdf/$file/chapitre12-chapter12-eng.pdf) を参照して仮訳した。

⁴³⁶ 「カナダにおけるビジネス方法関連発明の保護適格性～Amazon.com のワンクリック特許を巡る判断～」河野 英仁 p.9 AIPPI (2011) Vol.56 No.4、<http://knpt.com/contents/thesis/00025/ronbun25.pdf>

(中略)

ビジネスモデルがカナダにおいて特許適格な主題となりうるか否かという問題について、控訴審は、「ビジネスモデルが特許適格な主題となりえないと決定的に決めつける法理はカナダにはないという下級審の見解に同意する」と述べた。その上で控訴審は、このことからして「ビジネスモデルがそれ自体として特許適格な主題ではないという[・・・・・・]ことにはならない。」

(中略)

それゆえ控訴審は、当該控訴を認可し、当該特許出願の再審査手続きを行うよう長官に指示した。

(中略)

2011年12月23日、特許庁は問題の出願を最終的に許容した。⁴³⁷

本判決を受けて、審査に関する運用 (PN2013-02⁴³⁸及びPN2013-03⁴³⁹) が通知された。

これらの通知の概要は、以下のとおりであり、コンピュータを必要とするビジネス方法が、特許となり得ることが明確化された。

「一つ目の運用通知は、「目的構築 (purposive construction)」と呼ばれ、審査官は、クレームされた発明で必須のものは何かを解釈すべきであると述べられている。これは、議論となっている以前のいわゆる CIPO⁴⁴⁰の「発明概念 (inventive concept)」に基づく保護適格性の評価方針を置き換えるものであり、カナダにおけるコンピュータ関連発明の出願人に対する喜ばしい進展かもしれない。二つ目の通知は、コンピュータ関連発明により焦点を絞った通知であり、「コンピュータが必須の要素と解釈されるクレームにおいて、クレームの主題は、一般的に法定の主題である。」すなわち、例えば、コンピュータを必要とするビジネス方法は、特許となる可能性がある。」⁴⁴¹

なお、MOPOP 12章の最新改訂日は2009年12月、MOPOP 16章の最新改訂日は2010年10月⁴⁴²であり、当該改訂以降の改訂は確認できていない。しかし、今後の改訂 (Future

⁴³⁷ 「カナダにおけるビジネスモデルの特許性: 日本の出願人が知っておくべきこと」 Alexandre Abecassis, Isabelle Chabot, p177 AIPPI (2012) Vol.57 No.3.

⁴³⁸ 「審査運用 (PN2013-2)」(2013年3月8日) カナダ特許庁ウェブサイト、[https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/PN2013-02-eng.pdf/\\$file/PN2013-02-eng.pdf](https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/PN2013-02-eng.pdf/$file/PN2013-02-eng.pdf)

⁴³⁹ 「審査運用 (PN2013-3)」(2013年3月8日) カナダ特許庁ウェブサイト、[https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/PN2013-03-eng.pdf/\\$file/PN2013-03-eng.pdf](https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/PN2013-03-eng.pdf/$file/PN2013-03-eng.pdf)

⁴⁴⁰ カナダ知的財産庁 (Canadian Intellectual Property Office)

⁴⁴¹ 「Recent successes in patenting business methods in Canada」(2013年5月29日) Smart & Biggar ウェブサイト、http://www.smart-biggar.ca/en/articles_print.cfm?news_id=752

⁴⁴² 「Manual of Patent Office Practice (MOPOP)」カナダ知財庁ウェブサイト、http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr00720.html

reviews) ⁴⁴³の対象として12章、16章が、現在(2017年7月時点)リストアップされているので、今後関連事項については注意が必要と思われる ⁴⁴⁴。

1.5.2 進歩性の審査基準

CS関連発明については、すべての発明と同様に、特許法の第28.3条の下、先行技術によって自明であってはならないことが、MOPOP16.07 独創性 (Ingenuity) に記載されている。

「すべての発明と同様に、コンピュータ実装の発明を特許にするためには、特許法第28.3条に該当する先行技術によって自明であるとされてはならない。」(MOPOP16.07 独創性 ⁴⁴⁵)

1.6 CS関連発明等の審査基準における特記事項

特になし

1.7 保護対象として認められる可能性のあるCS関連発明等のクレーム形式

保護対象として認められる可能性のあるCS関連発明等のクレーム形式、及び、認められないクレーム形式は以下のとおりである。

(保護対象として認められる可能性のあるクレーム形式)

装置/システム、方法、プログラムを記録した媒体 ⁴⁴⁶

(保護対象として認められないクレーム形式)

プログラム、プログラム製品、データ構造、信号 ⁴⁴⁷

クレームのカテゴリについてはMOPOP第16章0.8に規定されている。CS関連発明等については、方法クレーム、装置クレーム及び媒体クレームの3つが認められ、プログラムクレームは認められない。また、データ構造クレーム及び信号クレームも、カナダ特許法第2条の規定に反するとして特許を受けることができない(MOPOP第16章09.02, 09.05) ⁴⁴⁸。

⁴⁴³ 「Manual of Patent Office Practice (MOPOP) Future review」カナダ知財庁ウェブサイト、<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00758.html#futurereview>

⁴⁴⁴ 後述の追補を参照。

⁴⁴⁵ 「Manual of Patent Office Practice Chapter16 Computer-Implemented Inventions」カナダ知財庁ウェブサイト、[https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/chapitre16-chapter16-eng.pdf/\\$file/chapitre16-chapter16-eng.pdf](https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/chapitre16-chapter16-eng.pdf/$file/chapitre16-chapter16-eng.pdf)を参照して仮訳した。

⁴⁴⁶ 海外質問票調査に基づく。

⁴⁴⁷ 海外質問票調査に基づく。

⁴⁴⁸ 「カナダにおけるビジネス方法関連発明の保護適格性」 AIPPI (2011) Vol.56 No.4 p.8(3)(ii)クレームのカテゴリを参照。

2 歴史的変遷

2009年「1998年版審査基準」の改訂⁴⁴⁹

2009年3月本事件に係る特許出願をカナダ特許法第2条違反とする審決の考えを反映させた第12章の審査基準が2009年12月に改訂された。第12章からはBusiness Methodsの項目が削除された。

2010年「1998年版審査基準」の改訂

「第16章コンピュータ実施発明」の審査基準も改訂された。この改訂において、コンピュータプログラムが法定の方法（すなわち、技術的問題に技術的解決策を提供する一連のステップ）を表現する場合、そのプログラムは本質的に技術的であるとみなされ、特許の対象となり得ることが明記された⁴⁵⁰。

また、本改訂前では、保護対象として認められる可能性のあるCS関連発明等のクレーム形式として、「装置／システム、方法、プログラム製品、プログラムを記録した媒体、データ構造、信号」が認められていたが、この改訂に伴い、保護対象として認められる可能性のあるCS関連発明等のクレーム形式として、「装置／システム、方法、プログラムを記録した媒体」に変更され、「プログラム製品、データ構造、信号」は認められなくなった。

第16章については、その後、現在（2017年8月）まで、改訂されていない。

2015年「1998年版審査基準」の改訂

Canada (Attorney General) v. Amazon.com, Inc. 2011 FCA 328; Free World Trust v. Électro Santé Inc. 2000 SCC 66; Whirlpool Corp. v. Camco Inc. 2000 SCC 67の事件を受けて、MOPOP13.05章に「目的構築（purposive construction）」を使ったクレーム審査に関する審査基準が追加された⁴⁵¹。

MOPOPの最近の改訂履歴がCIPOのウェブサイトに記載されている⁴⁵²。2016年6月、2017年1月、2017年4月に改訂されているが、CS関連発明に関する改訂はない⁴⁵³。

3 追補

本報告書の校了後（2017年11月）にMOPOP12章（2009年12月版）について、改訂版が公開されたため⁴⁵⁴、その概要を以下に追記する。

⁴⁴⁹ 「カナダにおけるビジネス方法関連発明の保護適格性」 AIPPI (2011) Vol.56 No.4 p.8 (3)(i)審査基準の改定を参照した。

⁴⁵⁰ 海外質問票調査に基づく。

⁴⁵¹ 海外質問票調査に基づく。

⁴⁵² 「MOPOP Revision History」カナダ知財庁ウェブサイト、<https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00758.html>

⁴⁵³ 後述の追補を参照。

⁴⁵⁴ 「MOPOP Chapter 12」カナダ知財庁ウェブサイト、<https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03153.html>

- ・「MOPOP12章(2009年12月版)/12.02法定主題」の内容は、「MOPOP12章(2017年11月版)/12.01法定主題」に繰り上がり、整理された。
- ・「MOPOP12章(2009年12月版)/12.05主題とならないもの」の内容は、「MOPOP12章(2017年11月版)/12.03主題とならないもの」に繰り上げられ、内容も改訂された。「MOPOP12章(2017年11月版)/12.03主題とならないもの」に記載された「主題とならないもの」として、「科学的原理又は抽象的定理」、「治療法又は手術法」、「高等生物」及び「エネルギーの形態」に加えて「単なる知的若しくは美的特徴(Features of solely intellectual or aesthetic significance)」、「印刷物(Printed matter)」、「芸術品(Fine arts)」、「スキーム、計画、ルール、精神プロセス」、「ゲーム」が挙げられており、それらに関する詳しい説明がある。
- ・MOPOP12章(2009年12月版)の「MOPOP 12.06.02スキーム、計画、ルール、精神プロセス」の内容は、MOPOP12章(2017年11月版)の「MOPOP 12.03.08スキーム、計画、ルール、精神プロセス」に繰り上げられ、内容も改訂された。また、MOPOP12章(2009年12月版)の「MOPOP 12.06.02スキーム、計画、ルール、精神プロセス」に記載のあった、「提案された一連のステップ(スキーム又はフローチャートなど)又は特定のコード又は疑似コードの形式をとっているかどうかに関係なく、コンピュータプログラム(キャリアに保存されていない場合)は、事実上、コンピュータを操作するためのルールであり、抽象的な性質のものである。(このマニュアルのセクション16.08.04を参照)」の部分は、削除されている。
- ・MOPOP12章(2009年12月版)の「MOPOP 12.06.07キャリア基板及び記憶媒体」に記載のあった、「12.06.02に記載されているように、コンピュータプログラムそれ自体は、法定主題ではない。コンピュータ実行可能な形式のコンピュータプログラムが(ハードドライブ、USBキー、CD、DVDなどの)記憶手段に格納されている場合、結果として得られる製品は、プログラムの制御によって、デバイスが技術的な問題の技術的解決策を提供するなら、法令上の貢献となる」の部分は、MOPOP12章(2017年11月版)では削除されている。
- ・MOPOP12章(2009年12月版)の「MOPOP 12.04.02非技術分野に関するガイダンス」の内容についても、MOPOP12章(2017年11月版)では削除されている。

K. ブラジル

1 法律、審査基準

1. 1 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義

発明について、積極的な定義規定はない。

特許可能な発明の定義として、産業財産法⁴⁵⁵第8条において、以下のように定義されており、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性からなる要件を満たす発明は、特許を受けることができる。

産業財産法第8条

新規性、進歩性及び産業上の利用可能性からなる要件を満たす発明は、特許を受けることができる。

また、産業財産法第10条には、発明とみなされないものが規定されており、その一つとして、「コンピュータプログラムそれ自体」が挙げられている。

産業財産法第10条

次に掲げる事項は、発明又は実用新案とみなされない。

- (I) 発見、科学の理論及び数学の方法
 - (II) 純粹に抽象的な概念
 - (III) 商業、会計、金融、教育、広告、くじ及び抽出の手段、計画、原理又は方法
 - (IV) 文学、建築、美術及び科学の著作物、又は審美的創作物
 - (V) コンピュータプログラムそれ自体
 - (VI) 情報の提供
- (以下略)

1. 2 発明が特許されるための要件

発明が特許されるための要件は主に以下のようなものがある。

- ・新規性（産業財産法第8条、第11条）
- ・進歩性（産業財産法第8条、第13条）
- ・産業上利用可能性（産業財産法第8条、第15条）
- ・発明とみなされないものでないこと（産業財産法第10条）
- ・記載要件（産業財産法第19条）

⁴⁵⁵ 「ブラジル産業財産法（英語）」（2001年2月14日改正）ブラジル産業財産庁ウェブサイト、<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/lei9279-ingles.pdf/@@download/file/Lei9279-ingles.pdf>

「ブラジル産業財産法（日本語）」（2001年2月14日改正）日本国特許庁ウェブサイト、<https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/brazil/sanzai.pdf> なお本章における日本語訳は本文献を引用した。

産業財産法第11条

発明及び実用新案は、技術水準の一部でないときは、新規であるとみなされる。

(1) 技術水準は、文書又は口頭による説明、使用その他の方法により、特許出願日前にブラジル又は外国において、公衆の利用に供されていた全てのものから構成される。ただし、第12条、第16条及び第17条に規定するものを除く。

(2) 新規性判断の目的上、ブラジルにおいて出願されており、未だ公開されていない出願の全内容は、それが後においてであれ公開されることを条件として、出願日又は主張されている優先日から技術水準であるとみなされる。

(3) 前項の規定は、ブラジルでの国内手続が行われることを条件として、ブラジルにおいて効力を有する条約又は協定に基づいて行われた国際特許出願にも適用される。

産業財産法第13条

発明は、技術水準を考慮したときにその技術の分野における熟練者にとって明白又は自明でないときは、進歩性を有するとみなされる。

産業財産法第15条

発明及び実用新案は、如何なる種類の産業においても、使用又は生産され得る場合は、産業上利用可能であるとみなされる。

産業財産法第19条

特許出願書類には、INPIが定めた条件に従い、次に掲げるものを含めなければならない。

- (I) 願書
- (II) 明細書
- (III) クレーム
- (IV) 図面(必要な場合)
- (V) 要約書、及び
- (VI) 出願手数料の納付証明書

1. 3 CS 関連発明等の定義

1. 3. 1 CS 関連発明の定義

ソフトウェア保護法第1条(1998年2月19日付けの法律第9609号)において、「コンピュータプログラム」とは、「特定の方法かつ特定の目的のために動作させる、デジタル又はアナログ技術に基づくデータ、デバイス、周辺機器及び装置を取り扱う自動機器に必ず供される性質を有する物理的媒体(メディア)に内蔵された、自然言語又はコード化された言語による組織化された指示の表現」と定義されている⁴⁵⁶。

⁴⁵⁶ 「ラテンアメリカの知的財産情報(1)」 AIPPI 62(1), 2017, 72.

ブラジルコンピュータプログラム関連発明審査基準⁴⁵⁷には、「コンピュータ」の定義として以下のような記載がある。

「コンピュータ：プログラムに従って自動的にデータを処理し、結果を生成することのできる機械又は装置。通常、入力、出力、記憶媒体と算術、論理及び制御ユニットで構成されている。」（ブラジルコンピュータプログラム関連発明審査基準/7.定義）。

コンピュータプログラム関連発明特許審査基準 2.1 には、「コンピュータプログラム自体」の定義として以下のような記載がある。

「産業財産法第10条(V)号に記載されるコンピュータプログラム自体は、自然言語あるいはコード化された言語で記載された系統的な命令セットとして理解されるソースコードのような創作の言語的要素を意味する。」（ブラジルコンピュータプログラム関連発明審査基準/2.1 コンピュータプログラム自体）。

1. 3. 2 BM 関連発明の定義

特になし

1. 4 CS 関連発明等の特許可能な発明として認められるか⁴⁵⁸

1. 4. 1 CS 関連発明

「1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準」に記載のとおり、CS 関連発明は、特許の対象となり得る。

すなわち、コンピュータプログラム「それ自体」は発明としてみなされないが、「技術的效果」を提供する CS 関連発明は、特許の対象となり得る。

1. 4. 2 BM 関連発明

「1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準」に記載のとおり、BM 関連発明は、特許の対象となり得る。

すなわち、「商業、会計、金融、教育、広告、くじ及び抽出の手段、計画、原理又は方法」は発明とみなされないが、技術分野に適用し技術的效果をもたらすものを有する BM 関連発明は、特許の対象となり得る。

⁴⁵⁷ 「ブラジルコンピュータプログラム関連発明審査基準（ポルトガル語）」（2016年版）ブラジル産業財産庁ウェブサイト、http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirpa/158_2016_patentesprogramacomputador.pdf

Roberto Carapeto 氏（Licks Attorneys）より入手の「ブラジルコンピュータプログラム関連発明審査基準（日本語）」を参照した。なお、本章における日本語訳は本文献を引用した。

⁴⁵⁸ 「ラテンアメリカの知的財産情報(1)」 AIPPI 62(1), 2017, 72.

1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準

1. 5. 1 保護適格性の審査基準

(1) CS 関連発明に関する審査基準

産業財産法第10条に規定があり、コンピュータプログラム「それ自体」は発明としてみなされない。

コンピュータプログラム関連発明特許審査基準2.1には、以下のような記載があり、「技術的効果」を提供するCS関連発明は特許の対象となり得る。

「コンピュータプログラムの書き方のみ、つまりコンピュータプログラム自体に関する問題ではない技術、かつ、技術的範囲に直面する問題を解決する、かつ、提案される解決方法が技術的効果を提供するのならば、コンピュータプログラムによって実現される産業上の創作物（プロセスあるいはプロセスに関連ある製品）は、発明とみなされる。」（コンピュータプログラム関連発明特許審査基準/2.1 コンピュータプログラム自体）

(2) BM 関連発明に関する審査基準

ビジネスモデル関連発明（BM 関連発明）に関しては、ブラジル産業財産法第10条において、「商業、会計、金融、教育、広告、くじ及び抽出の手段、計画、原理又は方法」は発明とみなされないとされている。

産業財産法第10条

次に掲げる事項は、発明又は実用新案とみなされない。

(I) 発見、科学の理論及び数学の方法

(II) 純粋に抽象的な概念

(III) 商業、会計、金融、教育、広告、くじ及び抽出の手段、計画、原理又は方法

(IV) 文学、建築、美術及び科学の著作物、又は審美的創作物

(V) コンピュータプログラムそれ自体

(VI) 情報の提供

(VII) 遊戯の規則

(VIII) 人体又は動物に適用する外科的技術及び方法、並びに治療又は診断の方法、及び

(IX) 全ての自然の生物のゲノム又は生殖質を含めて、それらから分離されたものであるか否かに拘らず、自然の生物及び生物材料の全部又は一部、並びに自然の生物学的な方法

ブラジルコンピュータプログラム関連発明審査基準の2.3において、以下のような記載があり、技術分野に適用し技術的効果をもたらすものを有するBM関連発明は、特許の対象となり得る。

「一般的に、取引方法、会計、金融、教育、広告、宝くじまたはモニタリングは、コンピュータプログラムによって実行され得る。しかしながら、産業財産法第10条(III)号は、商業、会計、金融、教育、広告、くじまたは監視のいずれにせよ、スキーム、計画、

原理または方法は発明にあたらないと規定する。コンピュータプログラムでこの方法を実現する事自体は、その方法を産業財産法の第10条(III)号に該当させることは無関係である。産業財産法第10条(III)号が焦点となる例として、事業実現性分析、市場分析、オークション、コンソーシアム、インセンティブプログラム、アウトレット方法、POS (Point of Sale)、資金移転、銀行手法、税務処理、保険、分析、エクイティ、金融分析、会計検査方法、投資計画、退職、健康保険、オンラインショッピング、インターネットによる航空券の販売方法などがある。

同様に、もし方法によって請求された主題が、金融、会計、教育、広告、宝くじならば、その結果、この方法は10条(III)号に焦点が絞られ、発明と認められない。例えば、機能的なステップの中で為替レートとサービス料の計算を含む資金の国際的な移転の方法(銀行やATMを通じた方法)は発明とはみなされない。そのような方法の財務的なステップは保護対象と本質的に結びついているため、(資金譲渡の)行為とは別の存在を区別することができない。しかし、産業財産法第10条(III)号に関連するステップのいくつかを提示するプロセスは、そのようなステップを外しても、残りを技術分野に適用し、技術的效果をもたらすものであれば、発明とみなすことができる。

銀行関連用の機器を操作する方法、つまり、ユーザーカードを読み込み、身分証明を行ってパスワードを口座名義人のカード情報と比較することが特徴となる方法は、ユーザを認証するという、金融的でない技術的な解決を提供するものである。従って、そのような方法は発明性が認められる。銀行口座やデータフォーマット変換における暗号法に適用されるような通信プロトコルに関するその他のソリューションについても、発明性が認められ得る。その一方、銀行の金融的方法である資金の移転方法や残高チェックの方法のような装置操作方法については、発明性が認められない。」(ブラジルコンピュータプログラム関連発明審査基準/2.3 商業方法, 会計, 金融, 教育, 広告, 宝くじ又は監視)

1. 5. 2 進歩性の審査基準

ブラジルコンピュータプログラム関連発明審査基準において、以下のような進歩性に関する記載があるものの、コンピュータプログラム関連発明に関する特別な審査基準はない。

「産業財産法13条によると、発明は、当該技術分野における当業者にとって明白又は自明でないときに、進歩性を有するとみなされる。」(ブラジルコンピュータプログラム関連発明審査基準/5.2 進歩性)

1. 6 CS 関連発明等の審査基準における特記事項

特になし

1. 7 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式

保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式、及び、認められないクレーム形式は以下のとおりである。

(保護対象として認められる可能性のあるクレーム形式)

装置／システム、方法、プログラムを記録した媒体⁴⁵⁹

(保護対象として認められないクレーム形式)

プログラム、プログラム製品、データ構造、信号⁴⁶⁰

ブラジルコンピュータプログラム関連発明審査基準において、以下のような記載があり、「方法」、「システム」、「装置」及び「プログラムを記録した媒体」がクレーム形式として認められる可能性がある。

「コンピュータプログラムによって実現される発明は、処理（方法）、プロダクト（システム、デバイス、又はその処理に関連する設備）として明確にクレームの種類を示す必要がある。（中略）

コンピュータプログラムを記憶した記憶媒体のクレームは、産業財産法 10 条に記載の条件により、発明とは認められない。

...

しかし、ステップ「X、Y、Z」を含むコンピュータ上で実行するための記述された命令を有するコンピュータメモリは、そのようなステップが産業財産法の第 10 条に関係しない場合に特許性を有するとみなされる。」（ブラジルコンピュータプログラム関連発明審査基準/6.4 クレーム）。

ソフトウェア発明及びコンピュータ実施発明において特許請求されるカテゴリは、方法、システム、及び装置に関連しているが、システム及び装置クレームに関しては、機能的なクレーム文言（「ミーンズ・プラス・ファンクション形式」）を使用することが望ましい。機能的クレームに関しては、明細書に開示された実施例の内容に基づく特別な権利範囲の制限は存在しない。ブラジルにおいては、特許請求される主題が先行技術に抵触せず、しかもクレームに記載された要素が当業者にとって明瞭である場合、機能的な文言の使用が認められる⁴⁶¹。

2 歴史的変遷

1971 年産業財産法の制定（1971 年）

1971 年産業財産法（旧法）が制定された。その中で、1996 年産業財産法（現行法）の第 10 条に相当する旧法第 9 条の h には、「Systems and programs, plans or schemes for

⁴⁵⁹ 海外質問票調査に基づく。

⁴⁶⁰ 海外質問票調査に基づく。

⁴⁶¹ 「ブラジルにおける特許を受けることができる発明とできない発明」新興国等知財情報データベースウェブサイト、<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/11168/>

commercial, calculation, financing, credit, sweepstakes, speculation or propaganda」が特許の対象外とされていた⁴⁶²。

1996年産業財産法の制定（1996年）

1996年産業財産法（現行法）が制定された。その中で、制定当初から、第10条に「コンピュータプログラムそれ自体」が特許の対象外とされていた⁴⁶³。

コンピュータプログラム関連発明のための審査基準の公開（2012年）

従来からある一般的な審査基準の中にコンピュータプログラム関連発明に関する特別な記載はなく⁴⁶⁴、INPI⁴⁶⁵は2012年3月16日にコンピュータプログラム関連発明のための審査基準⁴⁶⁶を公開し、60日間の間パブリックコメントを募集した⁴⁶⁷。

コンピュータプログラム関連発明の特許審査基準の制定（2016年）

2016年12月6日付けで規則第158/2016を制定し、コンピュータ関連発明の新しい特許審査基準を発表した。ここで公表された審査基準は、2012年に公表された内容と基本的に同じである⁴⁶⁸。

⁴⁶² 海外質問票調査に基づく。

⁴⁶³ 海外質問票調査に基づく。

⁴⁶⁴ 海外質問票調査に基づく。

⁴⁶⁵ ブラジル知的財産庁（Instituto nacional da propriedade industrial）

⁴⁶⁶ 「ブラジルコンピュータプログラム関連発明審査基準（ポルトガル語）」（2012年版）ブラジル産業財産庁ウェブサイト、http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/consulta_publica_1_versao_original.pdf

⁴⁶⁷ 「インド・ブラジルにおけるコンピュータソフトウェア関連発明の実務についての調査・研究」パテント68(3), 2015, 66.

⁴⁶⁸ 「ラテンアメリカの知的財産情報(1)」 AIPPI 62(1), 2017, 72.

L. オーストラリア

1 法律、審査基準

1. 1 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義

発明の定義は特許法附則 1⁴⁶⁹において、以下のとおり規定されている。

特許法附則 1

「発明」は、特許証、及び独占法第 6 条の範囲内における特権の付与の対象に係わる何らかの新規製造の態様を意味し、発明であると主張されているものを含む。

また、特許法第 18 条(2)には、特許を受けることができない発明が規定されている。

第 18 条 特許を受けることができる発明

(2) 人間及びその産生のための生物学的方法は、特許を受けることができる発明でない。革新特許としての特許を受けることができない一定の発明

また、「特許審査基準 470/2.9.2 特許可能な主題」において、「特許可能な主題」に関する詳しい説明がある。その中で、特許を受けることができない発明として、「美術品」、「発見、アイデア、科学理論、スキーム及び計画」、「情報の開示」、「ゲームそれ自体」、「数学的アルゴリズムそれ自体」、「単なる仕事の進め方」及び「人間及びその産生のための生物学的方法」が記載されている。

1. 2 発明が特許されるための要件

発明が特許されるための要件は主に以下のようなものがある。

- ・新規性（特許法第 18 条(1)）
- ・進歩性（特許法第 18 条(1)）
- ・有用性（特許法第 18 条(1)）
- ・記載要件（特許法第 40 条）

なお、特許可能な主題であることが必要である（特許審査基準/ 2.9.2 特許可能な主題）。

⁴⁶⁹ 「オーストラリア特許法（日本語）」（2016 年 11 月 9 日版）IP オーストラリアウェブサイト、<https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/australia/tokkyo.pdf> を参照した。なお本章における日本語訳は本文を引用した。「オーストラリア特許法（英語）」（2017 年 2 月 27 日版）、<https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00045> と比較し、当該抜粋箇所に変更無いことを確認した。

⁴⁷⁰ 「オーストラリア特許審査基準（英語）」（2017 年 6 月 1 日版）オーストラリア知的財産庁ウェブサイト、http://manuals.ipaustralia.gov.au/patents/Patent_Examiners_Manual.htm

特許法第18条 特許を受けることができる発明（抜粋）

標準特許としての特許を受けることができる発明

(1) (2)に従うことを条件として、何れかのクレームにおいてクレームされている発明が次の条件を満たしている場合は、その発明は標準特許としての特許を受けることができる発明である。

(a) 独占法第6条の意味での製造の態様であり、

(b) そのクレームの優先日前に存在していた先行技術基準に対して、

(i) 新規性、及び

(ii) 進歩性を有し、

(c) 有用であり、かつ

(d) 特許地域において、そのクレームの優先日前に、その発明に係わる特許権者若しくは名義人又は特許権者若しくは名義人の前権原者により、又はその代理として若しくはその許可を得て、内密に使用されていなかったこと

（中略）

(2) 人間及びその産生のための生物学的方法は、特許を受けることができる発明でない。革新特許としての特許を受けることができない一定の発明

（以下略）

特許法第40条 明細書

仮明細書に関する要件

(1) 仮明細書は、関連技術の熟練者が発明を実行するのに十分明瞭で、かつ、十分完全な方法で当該発明を開示しなければならない。

完全明細書に関する要件

(2) 完全明細書は次の通りでなければならない。

(a) 関連技術の熟練者が発明を実行するのに十分明瞭で、かつ、十分完全な方法で当該発明を開示すること

(aa) 出願人が知る、発明実行の最善の方法を開示すること

(b) 標準特許出願に関係する場合は、発明を定義する1又は複数のクレームで終わること、及び

(c) 革新特許出願に関係する場合は、発明を定義する少なくとも1で、5以下のクレームで終わること

(3) クレームは、明瞭かつ簡潔で、明細書に開示された事項により裏付けられていなければならない。

(3A) クレームは、発明を定義するために絶対的に必要な場合を除き、説明又は図面の参照に依拠してはならない。

(4) クレームは、1の発明のみに係わるものでなければならない。

1. 3 CS 関連発明等の定義

1. 3. 1 CS 関連発明の定義

特になし

1. 3. 2 BM 関連発明の定義

特になし

1. 4 CS 関連発明等の特許可能な発明として認められるか

1. 4. 1 CS 関連発明

「1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準」に記載のとおり、CS 関連発明は、特許の対象となり得る。

すなわち、コンピュータソフト若しくは関連製品として実施されるソフト若しくは方法に関する特定の除外規定はないが、発明の実体としてクレームされているものが製造の態様 (manner of manufacture) を満たしている場合、特にそれが単なる構想、抽象的概念又は単なる情報でない場合に限り、特許性が認められる。

1. 4. 2 BM 関連発明

「1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準」に記載のとおり、BM 関連発明は、特許の対象となり得る。

すなわち、単なるビジネス方法に保護適格性はないが、コンピュータがビジネス方法を実行するやり方に発明がある場合、特許の対象となり得る。

1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準

1. 5. 1 保護適格性の審査基準

(1) CS 関連発明に関する審査基準

特許審査基準第 2.9.2.7.章の冒頭において、以下のように記載されている。

「現行のオーストラリア法において、コンピュータソフト若しくは関連製品として実施されるソフト若しくは方法に関する特定の除外規定はない。しかし、発明の実体としてクレームされているものが製造の態様を満たしている場合、特にそれが単なる構想、抽象的概念又は単なる情報でない場合に限り、特許性が認められる。」(特許審査基準第 2.9.2.7.章コンピュータ実施発明-スキームとビジネス方法 (Computer Implemented Inventions - Schemes and Business Methods) の冒頭) ⁴⁷¹。

⁴⁷¹ 「オーストラリア特許審査基準」 IP オーストラリアウェブサイト、http://manuals.ipaustralia.gov.au/patents/Patent_Examiners_Manual.htm を参照し仮訳した。

また、特許審査基準第2.9.2.7.章コンピュータ実施発明・スキームとビジネス方法 (Computer Implemented Inventions - Schemes and Business Methods) において、CS 関連発明の保護適格性について以下のような記載がある。

「これらの判決及び他の関連する判例から、コンピュータ実施発明の法定主題には、次のような原則が適用される：

- ・それぞれのケースでそのメリットを考慮しなければならない。
- ・クレームされた発明の内容がスキーム、抽象的なアイデア、又は単なる情報であるかどうかを検討するには、使用されている言葉の形式を超えて判断する必要がある。主張された発明は、明細書全体、関連する一般知識、先行技術の文脈のなかで、理解されるべきである。例えば、クレームが文言上、スキームを実行するようにプログラムされたシステム又はコンピュータのような、物理的な製品を定義していたとしても、主張された発明の実質はスキームであるかもしれない。(2.9.1 審査の原則を参照)。
- ・コンピュータ関連発明が実質的に製造の態様であるかどうかに関連する多くの考慮事項がある。これらは以下の事項を含む：
 - ・クレームされた発明の寄与が性質上技術的であるかどうか。
 - ・本発明がコンピュータ内の、又はコンピュータの外部の技術的問題を解決するかどうか、又は処理されるデータにかかわらず、コンピュータの機能が改善されるかどうか。
 - ・クレームされた方法が単なる汎用的なコンピュータの利用であるかどうか。
 - ・コンピュータが、そのアイデアに何も追加せず、その方法を実行するための単なる仲介物や方法であるかどうか。
 - ・本発明の独創性が、スキーム自体ではなく、人為的な効果が観察される物理的現象にあるかどうか。
 - ・主張された発明が、コンピュータで実行される方法又はスキームのやり方にあるかどうか。
 - ・主張された発明が、単なる知的情報の生成、提示、又は整理を超えているかどうか。」

(特許審査基準第2.9.2.7.章コンピュータ実施発明・スキームとビジネス方法 (Computer Implemented Inventions - Schemes and Business Methods)) ⁴⁷²

(2) BM 関連発明に関する審査基準

BM 関連発明における保護適格性の考え方については「特許審査基準第2.9.2.7.章コンピュータ実施発明・スキームとビジネス方法 (Computer Implemented Inventions - Schemes and Business Methods)」の2段落目に以下のような記載があり、単なるビジネス方法に保護適格性はないが、コンピュータがビジネス方法を実行するやり方に発明がある場合、特許の対象となり得ることが示されている。

⁴⁷² 「オーストラリア特許審査基準」IP オーストラリアウェブサイト、http://manuals.ipaustralia.gov.au/patents/Patent_Examiners_Manual.htm を参照し仮訳した。

「単にビジネス方法又はスキームをコンピュータに適用しただけでは、保護適格性を有さない。ただし、コンピュータが当該スキーム又は方法を実行するやり方に発明が存在する場合はこの限りではない。」⁴⁷³

なお、特許審査基準第2.9.2.5.章の「構想及び計画」の項では、事例を挙げて、ビジネス構想も含めて単なる構想では保護適格性がないことが示されている。

「Grant v Commissioner of Patents [2006] FCAFC 120」の中で、連邦高等裁判所 (Full Federal Court) は、「ビジネス、商業及び金融のスキームそのものは決して特許性があるとは考えられない」と判断し、計算方法、及び、次のようなビジネス・スキームや抽象的な計画を含む、理論的なスキームに関する特許は拒絶される、と指摘している。

- ・知られている物事をアレンジするシステム、並んでいる家又はテラスのレイアウトに関して、見下ろすことを防ぐようにする計画(Re ESP's Application (1944) 62 RPC 87)
- ・航海目的での浮標 (buoys for navigational purpose) の配置(Re W's Application (1914) 31 RPC 141)
- ・文字が特定の配列で印刷されている封筒を使用して実施するようなビジネスシステム (1901) 19 RPC 56 at 56)
- ・その接続で使われる、書籍の販売証明や書籍の不正再利用を防止する方法 (Re Brown (1899) 5 ALR 81)

“知的情報”、数学的アルゴリズム、単なる作業指示、効果のないスキームは、特許性がないものとして、長い間受け入れられていたと、さらに述べている。

Research Affiliates LLC v Commissioner of Patents [2014] FCAFC 150 and Commissioner of Patents v RPL Central Pty Ltd [2015] FCAFC 177 も参照」(特許審査基準第2.9.2.5 構想及び計画の章より抜粋)⁴⁷⁴。

1. 5. 2 進歩性の審査基準

1. 5. 1に示すとおり、特許審査基準第2.9.2.7.章の冒頭において、「現行のオーストラリア法において、コンピュータソフト若しくは関連製品として実施されるソフト若しくは方法に関する特定の除外規定はない。」と記載されており、CS 関連発明に関する特別な進歩性の審査基準はない。

したがって、CS 関連発明に関して、進歩性についての審査は、特許審査基準/2.5 進歩性 (Inventive Step) が適用されると考えられる。

⁴⁷³ 「世界のソフトウェア特許—その理論と実務 改訂版」 発明推進協会 第5章 豪州 p893

⁴⁷⁴ 「オーストラリア特許審査基準」 IP オーストラリアウェブサイト、http://manuals.ipaustralia.gov.au/patents/Patent_Examiners_Manual.htm を参照し仮訳した。

1. 6 CS 関連発明等の審査基準における特記事項

特になし

1. 7 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式

保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式は以下のとおりである。

(保護対象として認められる可能性のあるクレーム形式)

装置／システム、方法、プログラム製品、プログラム、プログラムを記録した媒体、データ構造、信号^{475,476}

CSに特定のクレーム形式はなく、装置／システム、方法、プログラム製品、プログラム、プログラムを記録した媒体、データ構造、信号のいずれも保護対象として認められる可能性がある。

2 歴史的変遷

National Research Development Corporation v Commissioner of Patents (1959) 102 CLR 252 (1959年)

オーストラリア高等裁判所の National Research Development Corporation v Commissioner of Patents (NRDC) において画期的な判決がなされた。「製造の態様のテスト (the test for manner of manufacture)」は、新しい分野の革新に対して適応可能な簡潔なものとしてそれまでの原則を再構築するものであった。これにより、生物、遺伝物質、コンピュータソフトウェア、ヒトの治療方法など、特許可能な主題とみなされる対象が拡大した⁴⁷⁷。

International Business Machines Corporation v Commissioner of Patents (1991) 33 FCR 218 (1991年)。

International Business Machines Corporation v Commissioner of Patents において、コンピュータソフトウェアが初めて特許可能とみなされた⁴⁷⁸。特許審査基準第 2.9.2.7.章の中でも判例の一つとして参照されている。

⁴⁷⁵ 海外質問票調査に基づく。

⁴⁷⁶ 「Patentability of computer implemented inventions_Study Reports_オーストラリア」AIPPI ウェブサイト、http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/05/2017_AU_Study_Question_Patentability_of_computer_implemented_inventions_2017-05-23.pdf の Q7 の回答を参照。

⁴⁷⁷ 「保護適格性のある主題」(2008年7月) IP オーストラリアウェブサイト、<https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/public-consultations/archive-of-ip-reviews/ip-reviews/issues-pape-r-patentable-subject-matter> の「1 Executive summary/ Current Australian law」の章を参照。

⁴⁷⁸ 「保護適格性のある主題」(2008年7月) IP オーストラリアウェブサイト、<https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/public-consultations/archive-of-ip-reviews/ip-reviews/issues-pape-r-patentable-subject-matter> の「7.2.1 NRDC v Commissioner of Patents/Expansion of patentable subject matter after NRDC」の章を参照。

CCOM Pty Ltd v Jiejing Pty Ltd (1994) 51 FCR 260 (1994年)

オーストラリア最高裁は上記判決において、NRDC 判決で示されたアプローチが発明の特許性に関する基本的な法理を提供していることを強調し、「製造の態様のテスト」を、経済活動の分野において有用な「人為的に創造された状態 (artificially created state of affairs)」という最終目的を達成するための方法 (mode or manner) として再度明確にした⁴⁷⁹。

特許審査基準第 2.9.2.7.章の中でも判例の一つとして参照されている。

Welcome Real-Time SA v Catuity Inc (2001) 113 FCR 110 (2001年)

NRDC 事件及び CCOM Pty Ltd 事件の後、ビジネス方法が特許可能であるかどうか、そして広義の概念「人為的に創造された状態」を満たすために必要な実際の実施の程度については不確実性があった。2001年、裁判所は、ビジネス方法の特許性は自動的に除外されるべきではなく、他の「方法」と同じ要件に従わなければならないと判示した⁴⁸⁰。

Grant v Commissioner of Patents (2006) 154 FCFR 62 (2006年)

最高裁判決において、ビジネス関連発明に係るクレームについて、いかなる物理的現象又は変換も含んでおらず、「人為的な状態 (artificial state of affairs)」を提供していないとの理由で保護適格性を有しないと結論した⁴⁸¹。

当該事件は、特許審査基準第 2.9.2.2.章 (製造の態様の歴史)、同第 2.9.2.5.章及び同第 2.9.2.7.章の中でも判例の一つとして参照されている。

Research Affiliates LLC v Commissioner of Patents [2014] FCAFC 150 及び Commissioner of Patents v RPL Central Pty Ltd [2015] (2014年)

上記判決において、連邦裁判所は、コンピュータ上で実行されるビジネス方法について考察し、クレームされた方法又はシステムにおける計算ハードウェア又は処理ステップの存在は、特許を付与するには不十分であると判断した。同裁判所は、「抽象的アイデア又は

⁴⁷⁹ 「保護適格性のある主題」(2008年7月) IP オーストラリアウェブサイト、<https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/public-consultations/archive-of-ip-reviews/ip-reviews/issues-paper-patentable-subject-matter> の「7.2.1 NRDC v Commissioner of Patents/Expansion of patentable subject matter after NRDC」の章を参照。

⁴⁸⁰ 「保護適格性のある主題」(2008年7月) IP オーストラリアウェブサイト、<https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/public-consultations/archive-of-ip-reviews/ip-reviews/issues-paper-patentable-subject-matter> の「7.2.1 NRDC v Commissioner of Patents/Expansion of patentable subject matter after NRDC」の章を参照。

⁴⁸¹ 「保護適格性のある主題」(2008年7月) IP オーストラリアウェブサイト、<https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/public-consultations/archive-of-ip-reviews/ip-reviews/issues-paper-patentable-subject-matter> の「7.2.2 Grant v Commissioner of Patents」の章を参照。

自然法則の利用」と「アイデア又は法則それ自体」の区別及び「特許可能な技術的発明」と「特許性のないビジネス発明」の区別を特定した⁴⁸²。

この事件を受けて、2016年に「特許審査基準第2.9.2.7章コンピュータ実施発明・スキームとビジネス方法」が改訂された。

当該事件は、特許審査基準第2.9.2.7章の中でも判例の一つとして参照されている。

⁴⁸² 「オーストラリア特許審査基準_2.9.2.7 Computer Implemented Inventions - Schemes and Business Methods」オーストラリア特許庁ウェブサイト、http://manuals.ipaustralia.gov.au/patents/Patent_Examiners_Manual.htm を参照して仮訳した。

M. ニュージーランド

1 法律、審査基準

1. 1 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義

発明について、積極的な定義規定はない。

特許可能な発明の定義として、ニュージーランド特許法（以下特許法）⁴⁸³第14条において、以下のように定義されている。

特許法第14条 特許性を有する発明

クレーム中でクレームされている発明が次に掲げる要件すべてを満たす場合は、当該発明は特許性を有する発明である。

- (a) 独占法（英国専売条例）第6条にいう製造方法であること
- (b) 先行技術ベースと比較したときに、次に掲げる要件の何れをも満たすこと
 - (i) 新規であること
 - (ii) 進歩性を伴うこと
- (c) 有用であること
- (d) 第15条又は第16条にいう特許性を有する発明から除外されていないこと。

また、特許法第11条には、「コンピュータプログラムそれ自体」が発明から除外するものとして規定されている。また、特許法第15条及び16条には、特許性を有する発明でないものが規定されている。

特許法第15条 公の秩序又は善良の風俗に反する発明は特許性を有する発明ではない

(1) クレーム中でクレームされている発明の商業上の実施が次に掲げる事項の何れかに反する場合は、当該発明は特許性を有する発明ではない。

- (a) 公の秩序(これは本条において、TRIPS協定第27.2条において用いられている公の秩序という用語と同じ意味を有する)
- (b) 善良の風俗

例

次に掲げる発明の商業上の実施は、公の秩序又は善良の風俗に反しており、したがって、それらの発明は特許性を有さない。

- ・人間のクローニングの方法である発明

⁴⁸³ 「ニュージーランド特許法（英語）」（2017年9月14日版）ニュージーランド立法ウェブサイト、<http://www.legislation.govt.nz/act/public/2013/0068/latest/096be8ed8169fe86.pdf>

「ニュージーランド特許法（日本語）」（2014年9月13日施行版）日本国特許庁ウェブサイト、http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/new_zealand/tokkyo.pdf なお本章における日本語訳は本文献を引用した。（一部表記を調整）

- ・人間の生殖細胞系列の遺伝的同一性を変更する方法である発明
 - ・ヒト胚の産業又は商業目的での利用を伴う発明
 - ・動物の遺伝的同一性を変更する方法である発明であって、人間若しくは動物に相当な医学上の利点を及ぼすことなく動物に苦痛を与える虞があるもの又はこのような方法から生じた動物である発明
- (2) (1)の適用上、商業上の実施がニュージーランドにおいて効力を有する何れかの法律により禁止されているとの理由のみによって当該商業上の実施が公の秩序又は善良の風俗に反するとみなしてはならない。
- (3) 長官は、本条に基づいて決定を行う目的で、マオリ諮問委員会又は長官が適切と認める何れかの者から助言を求めることができる。

特許法第16条 その他の除外

- (1) 人間及びその発生のための生物学的方法は、特許性を有する発明ではない。
- (2) 外科又は治療による人間の手当ての方法の発明は、特許性を有する発明ではない。
- (3) 人間に施される診断方法の発明は、特許性を有する発明ではない。
- (4) 植物の品種は、特許性を有する発明ではない。
- (5) (4)の適用上、植物の品種は、1987年植物品種権法第2条において品種との用語に与えられたのと同じの意味を有する。

特許法第11条 コンピュータプログラム

- (1) コンピュータプログラムは、本法の適用上、発明でもなく、製造方法でもない。
- (2) (1)は、特許又は明細書中のクレームがコンピュータプログラムそれ自体に関する限りにおいて、あるものを本法適用上の発明又は製造方法から除外するものとする。
- (3) 特許又は明細書中のクレームは、発明とされるものの現実の貢献がコンピュータプログラムであることにのみ存する場合に、コンピュータプログラム自体に関するものとする。(後略)

特許審査マニュアル⁴⁸⁴では、「特許法第15条 公の秩序又は善良の風俗に反する発明は特許性を有する発明ではない」及び「特許法第16条 その他の除外」に関する詳しい説明が記載されている。

1. 2 発明が特許されるための要件

発明が特許されるための要件は主に以下のようなものがある。

- ・新規性 (特許法第14条)
- ・進歩性 (特許法第14条)

⁴⁸⁴ 「特許審査マニュアル (英語)」 ニュージーランド知的財産局ウェブサイト、<https://www.iponz.govt.nz/about-ip/patents/examination-manual/>

- ・有用性（特許法第14条）
- ・発明から除外されるものでないこと（特許法第11条）
- ・記載要件（特許法第39条）

特許法第14条 特許性を有する発明

クレーム中でクレームされている発明が次に掲げる要件すべてを満たす場合は、当該発明は特許性を有する発明である。

- (a) 独占法（英国専売条例）第6条にいう製造方法であること
- (b) 先行技術ベースと比較したときに、次に掲げる要件の何れをも満たすこと
 - (i) 新規であること
 - (ii) 進歩性を伴うこと
- (c) 有用であること
- (d) 第15条又は第16条にいう特許性を有する発明から除外されていないこと。

特許法第39条 完全明細書の内容

- (1) すべての完全明細書は、
 - (a) 当該技術の熟練者が当該発明を実施する上で十分に明白で十分に完全な方法で当該発明を開示し、
 - (b) 当該発明を実施するうえで出願人が承知している最良の方法であって保護を要求する権利があるものを開示し、
 - (c) クレームされている発明の範囲を定義するクレームをもって終わり、かつ、
 - (d) その他の所定の情報を含むものでなければならない。
- (2) クレームは、
 - (a) 1件の発明のみに関係し、
 - (b) 明白で簡潔であり、かつ、
 - (c) 完全明細書の中で開示された事項により裏付けられるものでなければならない。
- (3) 仮明細書の後に提出されたか又は条約出願と共に提出された完全明細書には、仮明細書又は(場合に応じ)基本出願において説明された発明の発展過程又はかかる発明への追加事項に関するクレームを含めることができる。ただし、それらの発展過程又は追加事項が、被指名者が本法に基づいて別個の特許の付与を受けることができる発展過程又は追加事項である場合に限る。
- (4) 完全明細書において新たな物質をクレームしている場合、当該クレームは、自然界に存在する当該物質に及ぶと解してはならない。

1. 3 CS 関連発明等の定義

1. 3. 1 CS 関連発明の定義

特になし

1. 3. 2 BM 関連発明の定義

特になし

1. 4 CS 関連発明等の特許可能な発明として認められるか

1. 4. 1 CS 関連発明

「1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準」に記載のとおり、CS 関連発明は、特許の対象となり得る。

すなわち、コンピュータプログラム「それ自体」は発明から除外されているが、実際の寄与が特許性を排除される主題に該当しない場合は、特許の対象となり得る。

1. 4. 2 BM 関連発明

「1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準」に記載のとおり、ビジネス方法に関する明確な規定はないが、コンピュータを付随的に利用するだけのビジネス方法に関するクレームは、特許を受けることができない可能性が高い⁴⁸⁵。

1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準

1. 5. 1 保護適格性の審査基準

(1) CS 関連発明に関する審査基準

特許法第11条に次の規定があり、コンピュータプログラム「それ自体」は、発明から除外されている。

特許法第11条 コンピュータプログラム

- (1) コンピュータプログラムは、本法の適用上、発明でもなく、製造方法でもない。
- (2) (1)は、特許又は明細書中のクレームがコンピュータプログラムそれ自体に関する限りにおいて、あるものを本法適用上の発明又は製造方法から除外するものとする。
- (3) 特許又は明細書中のクレームは、発明とされるものの実際の寄与がコンピュータプログラムであることにのみ存する場合に、コンピュータプログラム自体に関するものとする。(後略)

ニュージーランドでは、特許法に合わせて、特許審査マニュアルが公開されており特許法第11条「コンピュータプログラム」に関する以下のような記載がある。そこでは、英国特許判例 *Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd & Ors Rev* [[2006] EWCA Civ 1371]

(“*Aerotel/Macrossan*”)に基づく4つのステップからなる *Aerotel* テストが紹介されている。

⁴⁸⁵ 「ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明【その1】」新興国等知財情報データベースウェブサイト、<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/11241/>

「8. セクション 11(3)の基準の趣旨は、2013年特許法の範囲で、Aerotel テストのステップ 1~3 を成文化することである。Aerotel テストの4つのステップとは以下のとおりである。

- i. クレームを適切に解釈する。
- ii. 実際に寄与するものを特定する。
- iii. それが [実際の寄与] が特許性を排除される主題に該当するか否かを問う。そして、
- iv. 実際の又は主張される寄与が、実際に性質上技術的であるかチェックする。

9. クレームされた発明を解釈するという最初のステップ(i)は、法律に明示されていないが、請求されているもの及び求められている独占の範囲は何かを理解することは必須であるので、これは事実上不可避である。

10. Aerotel テストの第4ステップ(iv)は、ステップ3で特定された寄与が「技術的」寄与であるかどうかを判断するための「チェック」を要求している。「技術的」および「技術的寄与」という用語は、英国およびEPOの判例から引用されている。このアプローチはニュージーランドの法律では採用されておらず、したがってニュージーランドではAerotel テストの第4ステップは無関係である。」(特許審査マニュアル 11章コンピュータプログラム) 486

また、実際の寄与を特定する際に、「特許法第11条(4)」及び「特許審査マニュアル 11章コンピュータプログラム/寄与の特定 (Identifying the contribution)」において、以下の5点について考慮すること、としている。

「(場合により) 長官又は裁判所は、発明とされるものによりなされた実際の寄与を特定する際に、次に掲げることを検討しなければならない。

- i. 実体的なクレームの内容 (出願人が申請した記述形式や、その主張する寄与ではなく) 及びその実際の寄与
- ii. 解決されるべき問題又はその他の課題は何か
- iii. 関連する製品又はプロセスが問題又はその他の課題をどのように解決しているか
- iv. その方法による問題又はその他の課題の解決による利点又は利益
- v. 長官又は裁判所が考慮すべきその他の事項」(特許法第11条(4)、特許審査マニュアル 11章コンピュータプログラム/寄与の特定 (Identifying the contribution)) 487

⁴⁸⁶ 「特許審査マニュアル (英語)」ニュージーランド知的財産局ウェブサイト、<https://www.iponz.govt.nz/about-ip/patents/examination-manual/> を参照し仮訳した。

⁴⁸⁷ 「特許審査マニュアル (英語)」ニュージーランド知的財産局ウェブサイト、<https://www.iponz.govt.nz/about-ip/patents/examination-manual/> を参照し仮訳した。

さらに、寄与がコンピュータプログラム「それ自体」に関係するかの審査基準として、判例 *AT&T Knowledge Ventures v Comptroller General of Patents* [2009] EWHC 343 (Pat)における以下の5つの指針を提示している。

- i. 実行中のコンピュータプログラムが、コンピュータの外部で実行されるプロセスに影響を及ぼすかどうか。
- ii. プログラムが実行されるときに、コンピュータのアーキテクチャのレベルで動作するかどうか、すなわち、プログラムによって生成される効果が、処理されるデータ又は実行されるアプリケーションに関係なく生成されるかどうか。
- iii. プログラムを実行すると、コンピュータが新しい方法で動作するようになるかどうか。
- iv. プログラムを実行すると、より効率的かつ効果的にコンピュータとして実行するという意味で、コンピュータをより良いコンピュータにするかどうか。
- v. 認識される課題が、単に回避されるのではなく、クレームされる発明によって克服されるかどうか。」(特許審査マニュアル 11 章コンピュータプログラム/寄与はコンピュータプログラム「それ自体」か。(Is the contribution a computer program ‘as such’?))⁴⁸⁸

これらの5つの指針が満たされていない場合、対象とされた出願は、特許を受けるに値しない単なるコンピュータプログラムに過ぎないと考えられる、としている。

(2) BM 関連発明に関する審査基準

ビジネス方法に関しては明確な規定はないが、コンピュータを付随的に利用するだけのビジネス方法に関するクレームは、特許を受けることができない可能性が高い。

「新法においても旧法においても、ビジネス方法特許は、明確に除外されていない。ビジネス方法特許に関する具体的なガイドラインはない。旧法では、経済的努力の分野における有用性を持つ「人為的に創造された状態 (artificially created state of affairs)」を実現することを条件として、ビジネス方法特許を認めてきた。「人為的に創造された状態」を生じない純粋なビジネス方法 (単なるスキームや計画) は、通常、旧法下でも認められていない。・・・

しかし、コンピュータプログラムそのものは、新法では特許付与の対象外とされているため、純粋なビジネス方法に関するクレームだけでなく、コンピュータを付随的に利用するだけのビジネス方法に関するクレームも、新法に基づき特許を受けることができない可

⁴⁸⁸ 「特許審査マニュアル (英語)」 ニュージーランド知的財産局ウェブサイト、<https://www.iponz.govt.nz/about-ip/patents/examination-manual/> を参照し仮訳した。

能性が極めて高く、ビジネス方法に関するクレームは、コンピュータプログラムそのものとみなされることになる。」⁴⁸⁹

1. 5. 2 進歩性の審査基準

CS 関連発明等に特化した進歩性の審査基準はない。

1. 6 CS 関連発明等の審査基準における特記事項

特になし

1. 7 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式

保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式は以下のとおりである。

(保護対象として認められる可能性のあるクレーム形式)

装置／システム、方法、プログラム製品、プログラム、プログラムを記録した媒体、データ構造、信号⁴⁹⁰

装置／システム、方法、プログラム製品、プログラム、プログラムを記録した媒体、データ構造、信号のいずれもクレーム形式として認められる可能性がある⁴⁹¹。

2 歴史的変遷

1953 年特許法⁴⁹²の制定 (1953 年)

1953 年特許法が制定された。ニュージーランドは英国連邦に属し、その特許法は英国特許法の流れで構成されている。2013 年特許法が制定されるまで、コンピュータプログラムを排除する規定はない。

2013 年特許法⁴⁹³の制定 (2013 年)

現在の特許法である 2013 年特許法の第 11 条において、コンピュータプログラムを排除する規定が追加された。それ以前の 1953 年特許法ではソフトウェア特許を排除する明確

⁴⁸⁹ 「ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明【その 2】」新興国等知財情報データベースウェブサイト、<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/11241/>

⁴⁹⁰ 海外質問票調査に基づく。

⁴⁹¹ 「Patentability of computer implemented inventions_Study Reports_ニュージーランド」AIPPI ウェブサイト、http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/05/2017_NZ_Study_Question_Patentability_of_computer_implemented_inventions_2017-05-08.pdf の Q7 の回答に、装置、方法、プログラムを記録した媒体、データ構造、信号が認められる可能性があるとの情報もある。

⁴⁹² 「1953 年特許法 (英語)」(2013 年 7 月 1 日版) ニュージーランド立法ウェブサイト、<http://www.legislation.govt.nz/act/public/1953/0064/13.0/096be8ed80b8934f.pdf>

⁴⁹³ 「2013 年特許法 (英語)」(2017 年 9 月 14 日版) ニュージーランド立法ウェブサイト、<http://www.legislation.govt.nz/act/public/2013/0068/latest/096be8ed8169fe86.pdf>

な規定がなく、特許が認められていたが、2013年8月にニュージーランド議会が、ソフトウェアを対象とする特許権の付与を廃止する法案を可決した⁴⁹⁴。

審査マニュアルの制定（2013年）

2013年特許法に合わせて、審査マニュアルが制定された⁴⁹⁵。

審査マニュアルの改訂（2016年）

2016年1月審査マニュアルが改訂されたが、CS関連発明に関する改訂はない⁴⁹⁶。

⁴⁹⁴ 「ニュージーランド議会、ソフトウェア特許廃止の法案を可決」知財情報局、http://news.braina.com/2013/0901/rule_20130901_001____.html

⁴⁹⁵ 海外質問票調査に基づく。

⁴⁹⁶ 「Practice notices」ニュージーランド知的財産庁ウェブサイト、<https://www.iponz.govt.nz/about-ip/patents/practice-notice/current/201601-updates-to-patent-examination-manual/>

N. シンガポール

1 法律、審査基準

1. 1 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義

発明について、積極的な定義規定はない。

特許可能な発明の定義として、シンガポール特許法（以下特許法）⁴⁹⁷第13条において、以下のように定義されている。

特許法第13条 特許性のある発明

(1) (2)に従うことを条件として、特許性のある発明とは、次の条件を満たすものである。

(a) 発明が新規であること

(b) 発明に進歩性があること

(c) 発明が産業上利用できること

(2) 公表又は利用により不快な、不道德な又は反社会的な行動を助長することが一般的に予見される発明は、特許性のある発明ではない。

(3) (2)の適用上、行動は、それがシンガポールにおいて有効な法により禁止されるという理由のみによっては、不快な、不道德な又は反社会的なものとみなしてはならない。

また、特許法第16(2)条には、産業上利用可能であるとは認められない発明が規定されている。

特許法第16条 産業上の利用

(1) (2)に従うことを条件として、発明は、農業を含む何れかの種類の産業分野において製造又は使用することができる場合は、産業上利用可能であると認められる。

(2) 人若しくは動物の体の外科術若しくは治療術による処置方法又は人若しくは動物の体について行う診断方法の発明は、産業上利用可能であるとは認められない。

(3) (2)は、物質又は組成物から成る製品が当該方法において用いるために発明されたという理由のみの理由で、当該製品を産業上利用可能として取り扱うことを妨げるものではない。

また、審査ガイドライン⁴⁹⁸8.9～8.26には、発明とみなされない主題として、「発見」、「科学的理論及び数学的方法」、「審美的創造：文学、劇的、音楽的又は芸術的作品」、「精

⁴⁹⁷ 「シンガポール特許法（英語）」（2005年7月31日改訂版）シンガポール条例オンラインウェブサイト、<http://statutes.agc.gov.sg/aol/download/0/0/pdf/binaryFile/pdfFile.pdf?CompId:0afb6744-4974-4a34-94e1-acbb0a91244a>

「シンガポール特許法（日本語）」（2014年3月10日施行）日本国特許庁ウェブサイト、<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/singapore/tokkyo.pdf> なお本章における日本語訳は本文献を引用した。

神活動、ゲーム若しくはビジネス上の計画、ルールや方法」及び「情報の提示」が挙げられている。

1. 2 発明が特許されるための要件

発明が特許されるための要件は主に以下のようなものがある。

- ・発明であること（審査ガイドライン/8.特許可能な主題及び産業上の利用可能性）
- ・新規性（特許法第13条）
- ・進歩性（特許法第13条）
- ・産業上利用可能性（特許法第13条）
- ・記載要件（特許法第25条）

第13条(1)には「発明」という言葉を含んでいる。したがって、特許出願の主題は、発明でなければならない。（審査ガイドライン/8.特許可能な主題及び産業上の利用可能性/A. 法的要件（PATENTABLE SUBJECT MATTER AND INDUSTRIAL APPLICABILITY A. Statutory requirements））

特許法第13条 特許性のある発明

(1) (2)に従うことを条件として、特許性のある発明とは、次の条件を満たすものである。

- (a) 発明が新規であること
- (b) 発明に進歩性があること
- (c) 発明が産業上利用できること

(2) 公表又は利用により不快な、不道德な又は反社会的な行動を助長することが一般的に予見される発明は、特許性のある発明ではない。

(3) (2)の適用上、行動は、それがシンガポールにおいて有効な法により禁止されるという理由のみによっては、不快な、不道德な又は反社会的なものとはみなしてはならない。

特許法第25条 出願手続

(1) 各特許出願書類は、

- (a) 所定の様式により作成し、所定の方法により登録局に提出しなければならない、かつ
- (b) 本項の適用上規定される手数料を添えなければならない。

(2) 出願に(1)(b)にいう手数料が添えられていない場合は、当該手数料を所定の期間内に納付しなければならない。

(3) 各特許出願書類には、次のものを含めなければならないが、本項は、第26条(1)に従った書類による出願を妨げるものではない。

⁴⁹⁸ 「Examination Guidelines for Patent Applications at IPOS」（2017年4月20日版）シンガポール知的財産庁ウェブサイト、https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/patents/infopacks/examination-guidelines-for-patent-applications-at-ipos_2017-apr.pdf

- (a) 特許付与を求める願書
- (b) 明細書, これに含まれる発明の説明, クレーム及び当該説明又はクレームにおいて言及される図面, 並びに
- (c) 要約
- (4) 出願の明細書は, 当該技術の熟練者が当該発明を実施することができるように明確かつ完全に当該発明を開示するものでなければならない。
- (5) クレームは,
 - (a) 当該出願人が保護を求める事項を定義し,
 - (b) 明確かつ簡潔で,
 - (c) 発明の説明により裏付けられ, かつ
- (d) 1発明又は単一の発明概念を形成するように連結された1群の発明に係わるものでなければならない。
- (6) (5)(d)の一般性を害することなく, 規則には, 本法の適用上, 2以上の発明を単一の発明概念を形成するよう連結されたものとして取り扱う規定を設けることができる。
- (7) 要約の目的は, 技術的情報を与えることであり, それは公開時に第14条(3)による技術水準の一部を構成しないものとし, また, 登録官は, 要約がその目的に合ったものであるか否かを決定し, 合っていない場合は, 合うように要約を書き換えることができる。
- (8) (9)を条件として, 特許出願は, 特許付与前にいつでも取り下げることができ, かつ, 特許出願の取下は, 撤回することができない。
- (9) 特許出願の取り下げ請求は所定の方法で行う。

さらに、「審査ガイドライン/8.特許可能な主題及び産業上の利用可能性/A.法的要件 (PATENTABLE SUBJECT MATTER AND INDUSTRIAL APPLICABILITY A. Statutory requirements)」には、発明が特許されるための要件として、「新規性」、「進歩性」、「産業上の利用可能性」及び「発明であること」であることが以下のとおり、記載されている。

「8.1 特許法第13条(1)には、以下のように述べられている：

(2)項の主題である特許可能な発明は、次のような条件を満たすものである：

- (a) 発明が新規であること
- (b) 発明に進歩性があること
- (c) 発明が産業上利用できること

第13条(1)には「発明」という言葉を含んでいる。したがって、特許出願の主題は、発明でなければならない。また、発明の新規性、進歩性、産業上の利用可能性を考慮して特許性があるかどうかを評価する必要がある⁴⁹⁹。」(審査ガイドライン/8.特許可能な主題及び

⁴⁹⁹ 「Examination Guidelines for Patent Applications at IPOS」(2017年4月20日版)シンガポール知的財産庁ウェブサイト、https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/patents/infopacks/examination-guidelines-for-patent-applications-at-ipos_2017-apr.pdfを参照して仮訳した。

産業上の利用可能性/A.法的要件 (PATENTABLE SUBJECT MATTER AND INDUSTRIAL APPLICABILITY A. Statutory requirements))。

また、シンガポール特許規則（以下特許規則）⁵⁰⁰第19条(5)(7)に記載のとおり、発明が関連する「技術分野」及び「技術的課題」を明細書で特定し、クレームは、「技術的特徴」により発明を定義しなくてはならず、したがって発明は「技術的特徴」を含むことが必要である。

「規則19 特許付与を求める出願

(前略)

(5) 特許出願書類に含まれる発明の説明は、その冒頭に発明の名称を記載し、次の事項に従うものとする。

(a) 当該発明が関係する技術分野を明示すること

(b) 出願人の知る限りにおいて、当該発明の理解、調査及び審査に有用であるとみなすことができる背景技術を明記すること

(c) 技術的課題について、そのように明示していない場合を含め、課題及びその解決方法を理解することができるような表現で、クレームする発明を開示すること並びにもしあれば、当該発明の有利な効果をその背景技術との関連で述べること

(d) もしあれば、図面中の図について簡潔に説明すること

(e) クレームする発明を実施するための態様について、適宜実施例を挙げ、かつ、もしあれば図面を引用して、少なくとも1以上記述すること、及び

(f) 当該発明が産業上の利用可能性に関する第13条(1)(c)の条件を満たす方法が、当該発明の説明又は内容から明白でない場合は、明確に表示すること

(中略)

(7) クレームにおける保護範囲の限定は、構造的、機能的又は数学的用語を用いて表現することができる当該発明の技術的特徴により行わなければならない。

(後略)」(特許規則第19条)

1. 3 CS 関連発明等の定義

1. 3. 1 CS 関連発明の定義

特になし

1. 3. 2 BM 関連発明の定義

特になし

⁵⁰⁰ 「シンガポール特許規則（英語）」（2017年4月1日版）シンガポール条例オンラインウェブサイト、<http://statutes.agc.gov.sg/aol/download/0/0/pdf/binaryFile/pdfFile.pdf?CompId:06e43b23-389f-4057-9037-d877b5aa9024>

「シンガポール特許規則（日本語）」（2014年3月10日施行版）日本国特許庁ウェブサイト、https://www.jp.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/singapore/tokkyo_kisoku.pdf なお本章における日本語訳は本文献を引用した。

1. 4 CS 関連発明等が特許可能な発明として認められるか

1. 4. 1 CS 関連発明

「1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準」に記載のとおり、CS 関連発明は、特許の対象となり得る。

すなわち、実際の寄与がコンピュータ（若しくは、他の技術的特徴）である発明であり、そのコンピュータ（若しくは、他の技術的特徴）がその発明に不可欠であれば、特許の対象となり得る。

1. 4. 2 BM 関連発明

「1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準」に記載のとおり、BM 関連発明は、特許の対象となり得る。

すなわち、純粋なビジネス方法は、特許として認められないが、ビジネス方法に関する特定の課題解決に寄与する技術的特徴（サーバ、データベース、ユーザデバイス等）を有する場合、特許の対象となり得る。

1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準

1. 5. 1 保護適格性の審査基準

(1) CS 関連発明に関する審査基準

シンガポールの 2005 年特許法（2016 年一部改正）及び特許規則（2014 年改正）にはコンピュータソフトウェア又はコンピュータプログラムに関する規定は存在しない。

シンガポールでは特許出願のための審査ガイドラインが公開されており、「8.特許可能な主題及び産業上の利用可能性/A.法的要件（8. PATENTABLE SUBJECT MATTER AND INDUSTRIAL APPLICABILITY/A. Statutory requirements）」にコンピュータプログラムに関して以下のとおり解説が記載されている。

実際の寄与がコンピュータ（若しくは、他の技術的特徴）である発明であり、そのコンピュータ（若しくは、他の技術的特徴）がその発明に不可欠であれば、特許の対象となり得る。また、コンピュータプログラム自体は特許されないものと解される。

「8.6 コンピュータ実施発明 (CII) ⁵⁰¹に対するクレームの実際の寄与を検討する際に、審査官は、クレームに定義された発明に、コンピュータ（又は他の技術的特徴）がどの程度寄与するかを判断すべきである。そのような CII については、実際の寄与が前記コンピュータ（又は技術的特徴）である発明であり、請求項に定義された前記コンピュータ（又は他の技術的特徴）が本発明に不可欠であることが証明されなければならない。」（審査ガイドライン 8.特許可能な主題及び産業上の利用可能性/A.法的要件（8. PATENTABLE

⁵⁰¹ computer-implemented inventions

SUBJECT MATTER AND INDUSTRIAL APPLICABILITY/A. Statutory requirements))⁵⁰²

(2) BM 関連発明に関する審査基準

「審査ガイドライン 8.特許可能な主題及び産業上の利用可能性/A.法的要件 (8. PATENTABLE SUBJECT MATTER AND INDUSTRIAL APPLICABILITY/A. Statutory requirements)」において、以下のとおり記載されており、純粋なビジネス方法は、特許として認められないが、ビジネス方法に関する特定の課題解決に寄与する技術的特徴（サーバー、データベース、ユーザーデバイス等）を有する場合、特許の対象となり得る。

「8.6 コンピュータ実施発明 (CII) に対するクレームの実際の寄与を検討する際に、審査官は、クレームに定義された発明に、コンピュータ（又は他の技術的特徴）がどの程度寄与するかを判断すべきである。そのような CII については、実際の寄与が前記コンピュータ（又は技術的特徴）である発明であり、請求項に定義された前記コンピュータ（又は他の技術的特徴）が本発明に不可欠であることが証明されなければならない。

8.7 例えば、もし、様々な技術的特徴（例えば、サーバ、データベース、ユーザデバイスなど）が、(i)実質的に (to a material extent)、(ii)特定の課題を解決する態様で、ビジネス方法のステップと相互作用がある場合、コンピュータ実施のビジネス方法に関連する請求項は、発明とみなされる。「実質的に (to a material extent)」の意味の例としては、請求項は、ビジネス方法を実行するための既知のハードウェアの構成を記載できるが、もし、ハードウェアの全体的な組み合わせが、例えばトランザクションを実行するためのより安全な環境を提供する場合、ハードウェアは、特定の課題を解決するために、実質的にビジネス方法と相互作用のあるとみることができる。この場合の実際の寄与は、ビジネス方法のためのハードウェアの組み合わせの使用である可能性があり、これは発明とみなされる。しかし、クレームに記載されている技術的特徴が、標準的なオペレーティングシステムの動作、特に純粋なビジネス方法を実行するための一般的なコンピュータ又はコンピュータシステムの使用以上でないようなものである場合、そのような相互作用は、実質的なもの (a material extent) とみなされるべきではなく、特定の課題が解決されないことは明らかである。実際の寄与はビジネス方法である可能性が高く、請求項の主題は、単に「コンピュータ実施 (computer-implemented)」という用語又は請求項における同様な一般的な用語を単に含むだけでは、「発明」とみなされることはない。」(8.特許可能な主題及

⁵⁰² 「Examination Guidelines for Patent Applications at IPOS」(2017年4月20日版)シンガポール知的財産庁ウェブサイト、https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/patents/infopacks/examination-guidelines-for-patent-applications-at-ipos_2017-apr.pdf を参照して仮訳した。

び産業上の利用可能性/A.法的要件 (8. PATENTABLE SUBJECT MATTER AND INDUSTRIAL APPLICABILITY/A. Statutory requirements))⁵⁰³

1. 5. 2 進歩性の審査基準

CS 関連発明等に特化した進歩性の審査基準はない。

1. 6 CS 関連発明等の審査基準における特記事項

特になし

1. 7 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式

保護対象として認められるか明らかでない CS 関連発明等のクレーム形式は以下のとおりである。

(保護対象として認められるか明らかでないクレーム形式)

装置／システム、方法、プログラム製品、プログラム、プログラムを記録した媒体、データ構造、信号⁵⁰⁴

CS 関連発明等に特定のクレーム形式はない⁵⁰⁵。

以下のとおり、データ処理/コンピュータプログラミング分野において、特定の機能を発揮するための「方法」クレームは、単なる機能を実行するのに適切であるというよりもむしろ、関連する機能を実行するための特有の方法として解釈される。

「同様に、データ処理/コンピュータプログラミング分野において、特定の機能を実行するための「手段 (means for)」に対するクレームは、単なる機能を実行するのに適切であるというよりもむしろ、関連する機能を実行するための特有の方法として解釈される。」(審査ガイドライン/2.CONSTRUING THE SPECIFICATION AND CLAIMS/F. Guide to construction 2.68)⁵⁰⁶

以下のとおり、技術的特徴のない単なるソースコードであるソフトウェアは、クレームとして認められない。

⁵⁰³ 「Examination Guidelines for Patent Applications at IPOS」(2017年4月20日版)シンガポール知的財産庁ウェブサイト、https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/patents/infopacks/examination-guidelines-for-patent-applications-at-ipos_2017-apr.pdf を参照して仮訳した。

⁵⁰⁴ 海外質問票調査に基づく。

⁵⁰⁵ 「Patentability of computer implemented inventions_Study Reports_シンガポール」AIPPI ウェブサイト、http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/07/2017_SG_Study_Question_Patentability_of_computer_implemented_inventions_2017-06-13.pdf の Q7 の回答を参照。

⁵⁰⁶ 「Examination Guidelines for Patent Applications at IPOS」(2017年4月20日版)シンガポール知的財産庁ウェブサイト、https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/patents/infopacks/examination-guidelines-for-patent-applications-at-ipos_2017-apr.pdf を参照して仮訳した。

「f. 技術的特徴のない単なるソースコードであるソフトウェアのクレームは、実際の寄与が情報の単なる開示であるため、クレームとして認められないであろう。」(審査ガイドライン/8. PATENTABLE SUBJECT MATTER AND INDUSTRIAL APPLICABILITY v. Presentation of information 8.26) ⁵⁰⁷

2 歴史的変遷

特許法の制定 (1995年)

シンガポールでは、1995年に知的財産庁が創設され、それに合わせて特許法が制定された。

特許法のコンピュータプログラムを不特許事由とする条項の削除 (1996年) ⁵⁰⁸

WTO、TRIPS 協定に加盟し、1996年に協定に対応するための改正がなされ、コンピュータプログラムを不特許事由とする条項が削除された。

審査ガイドラインの制定 (2014年) ⁵⁰⁹

審査ガイドラインが初めて制定された。

審査ガイドラインの改訂 (2015年) ⁵¹⁰

第9章への「補足的審査 (Supplementary Examination)」が追加されたが、CS 関連発明に関する内容に変更点はない。

審査ガイドラインの改訂 (2016年)

第8章セクションAの「特許可能な主題 (Patentable Subject Matter)」に関して改訂された ⁵¹¹。

この時点で、CS 関連発明に関して以下のような内容の変更があった ⁵¹²。

1. CIIに関連するクレームを考慮する際、審査官は、コンピュータ(若しくは他の技術的特徴)が定義されたクレームに対してどの程度寄与したかを決定しなければならない。

⁵⁰⁷ 「Examination Guidelines for Patent Applications at IPOS」(2017年4月20日版)シンガポール知的財産庁ウェブサイト、https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/patents/infopacks/examination-guidelines-for-patent-applications-at-ipos_2017-apr.pdf を参照して仮訳した。

⁵⁰⁸ 「Examination Guidelines for Patent Applications at IPOS」(2014年2月14日版)世界知的所有権機関ウェブサイト、<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/sg/sg054en.pdf> の「8. PATENTABLE SUBJECT MATTER AND INDUSTRIAL APPLICABILITY/A. Statutory requirements/8.4」を参照した。

⁵⁰⁹ 審査ガイドラインの REVISION HISTORY を参照した。

⁵¹⁰ 審査ガイドラインの REVISION HISTORY を参照した。

⁵¹¹ 審査ガイドラインの REVISION HISTORY を参照した。

⁵¹² 「NEW SINGAPORE GUIDELINES FOR EXAMINING COMPUTER IMPLEMENTED INVENTIONS (CIIS)」DAVIES COLLISON CAVE ウェブサイト、<http://www.davies.com.au/ip-news/guidelines-for-examining-computer-implemented-inventions-ciis-issued-by-ipo>

2. 発明とみなされる CII の例として、様々な技術的特徴（例えば、サーバ、データベース、ユーザデバイスなど）が、(i)実質的に (to a material extent)、(ii)特定の課題を解決する態様で、ビジネス方法のステップと相互作用がある場合のコンピュータ実施のビジネス方法が挙げられる。

3. 「実質的に (to a material extent)」の意味の例としては、請求項は、ビジネス方法を実行するための既知のハードウェアの構成を記載できるが、もし、ハードウェアの全体的な組み合わせが、例えばトランザクションを実行するためのより安全な環境を提供する場合、ハードウェアは、特定の課題を解決するために、実質的にビジネス方法と相互作用のあるとみることができる。

4. 発明とみなされない CII の例として、クレームに記載されている技術的特徴が、標準的なオペレーティングシステムの動作、特に純粋なビジネス方法を実行するための一般的なコンピュータ又はコンピュータシステムの使用以上でないようなものである場合が挙げられる。この場合、実際の寄与は単なるビジネス方法と考えられる。

審査ガイドラインの改訂 (2017年) ⁵¹³

明確性を改善するために第1章～第9章が改訂された。

治療方法、医療用途及び道德それぞれに関する第8章セクション C、D 及び E が拡張された。

「特許審査 (Examination Review)」に関する第10章が追加された。

2014年2月14日から有効である特許法及び特許規則を参照するように全章が改訂された。

前バージョン (2016年5月バージョン) からの改訂部分が、左マージン部分に縦線で表示された。ページ番号及びパラグラフ番号がアップデートされた。

なお、CS 関連発明に関する内容に変更点はない。

⁵¹³ 審査ガイドラインの REVISION HISTORY を参照した。

0. インドネシア

1 法律、審査基準

1. 1 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義

発明の定義として、インドネシア特許法（以下特許法）⁵¹⁴第1条において、以下のように定義されており、発明とは、技術分野における特定の問題の解決のために注がれた発明者の思想であって、物若しくは方法又は物若しくは方法の改良及び改善の形を取るものをいう。

特許法第1条

(2) 発明とは、技術分野における特定の問題の解決のために注がれた発明者の思想であって、物若しくは方法又は物若しくは方法の改良及び改善の形を取る。

また、特許法第4条には、発明に含まれないものが規定されており、その一つとして、「コンピュータプログラムのみを内容とする規則及び方法」が挙げられている。

特許法第4条

発明には以下のものを含まない：

- (a) 審美的創作；
- (b) 図式；
- (c) 以下の活動を行うための規則及び方法：
 - 1. 精神活動に関わるもの；
 - 2. 遊戯；及び
 - 3. ビジネス
- (d) コンピュータプログラムのみを内容とする規則及び方法；
- (e) 特定の情報についての発表、及び；
- (f) 以下の発見：
 - 1. 既存の及び／又は既知の製品の新規用法；及び／又は
 - 2. 既存の化合物の新たな形態であって、有意な効能の改善が認められず、その化合物の既知の関連する化学構造との差異がないもの

1. 2 発明が特許されるための要件

発明が特許されるための要件は主に以下のようなものがある。

- ・新規性（特許法第3条）

⁵¹⁴ 「Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten（インドネシア語）」WIPO Lex Indonesia、http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=421120

「インドネシア特許法（日本語）」日本貿易振興機構ウェブサイト、https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/idn/ip/pdf/tokkyo_2016.pdf なお本章における日本語訳は本文献を引用した。

- ・進歩性（特許法第3条）
- ・産業上利用可能性（特許法第3条）
- ・発明に含まれないものでないこと（特許法第4条）
- ・記載要件（特許法第25条）

特許法第3条

(1) 第2条(a)号における特許は、新規であって進歩性を有し、かつ産業上利用できる発明に対して与えられる。

(2) 第2条(b)号における簡易特許は、新規の各発明であって、既存の物又は方法の発展であり、かつ産業上利用できる発明に対して与えられる。

特許法第25条

(1) 第24条における特許出願は少なくとも以下を含む：

- (a) 出願書の年月日；
- (b) 発明者の氏名、完全な住所及び国籍；
- (c) 出願人が法人でない場合には、出願人の氏名、完全な住所及び国籍；
- (d) 出願人が法人の場合には、出願人の名称及び完全な住所；
- (e) 出願が代理人を通して行われる場合、代理人の氏名及び完全な住所；
- (f) 出願が優先権を伴って出願される場合、最初の出願の国名と出願日

(2)(1)項における特許出願には以下の要件を添付しなければならない：

- (a) 発明の名称；
- (b) 発明の明細書；
- (c) 特許請求の範囲；
- (d) 発明の要約；
- (e) 図面が出願と共に添付される場合、発明の説明に必要とされる明細書に記載される図面；
- (f) 出願が代理人により行われる場合、委任状；
- (g) 発明者による発明の所有を宣言した書類；
- (h) 発明者でない出願人が出願する場合、発明の所有権を譲渡することを示す書類；
- (i) 微生物に関する出願の場合、微生物の保管証明書

(3) (2)項(b)号にいう明細書には、明瞭且つ完全に当該発明がどのようにして当該分野の専門家により実施されることができるとを開示しなければならない。

(4) (2)項(c)号にいう特許請求の範囲では、明瞭且つ一貫して発明のポイントを明確にしなくてはならず、(3)項にいう明細書に裏付けされなければならない。

1. 3 CS 関連発明等の定義

1. 3. 1 CS 関連発明の定義

特になし

1. 3. 2 BM 関連発明の定義

特になし

1. 4 CS 関連発明等の特許可能な発明として認められるか

1. 4. 1 CS 関連発明

「1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準」に記載のとおり、CS 関連発明は、特許の対象となり得る。

すなわち、「コンピュータプログラムのみを内容とする規則及び方法」は特許されないが、性質上問題処理のための有形無形の技術的且つ機能的効果を有するコンピュータプログラムであれば、特許の対象となり得る。

1. 4. 2 BM 関連発明

「1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準」に記載のとおり、BM 関連発明については、ビジネスを行うための規則及び方法は特許されないとされている。

1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準

1. 5. 1 保護適格性の審査基準

(1) CS 関連発明に関する審査基準

特許法第4条において、以下のとおり、「コンピュータプログラムのみからなる規則及び方法」は特許されないとされている。

特許法第4条

発明には以下のものを含まない：

- (a) 審美的創作；
- (b) 図式；
- (c) 以下の活動を行うための規則及び方法：
 - 1. 精神活動に関わるもの；
 - 2. 遊戯；及び
 - 3. ビジネス
- (d) コンピュータプログラムのみを内容とする規則及び方法；
- (e) 特定の情報についての発表、及び；
- (f) 以下の発見：
 - 1. 既存の及び／又は既知の製品の新規用法；及び／又は
 - 2. 既存の化合物の新たな形態であって、有意な効能の改善が認められず、その化合物の既知の関連する化学構造との差異がないもの

さらに、本法の後半には条文の逐条解説が付記され、その中で、性質上問題処理のための有形無形の技術的且つ機能的効果を有するコンピュータプログラムであれば、特許の対象となり得るとし、暗号化アルゴリズムを例示している。

インドネシアの審査基準については、一般的なものも含めて公開されていない。

(2) BM 関連発明に関する審査基準

特許法第4条において、以下のとおり、ビジネスを行うための規則及び方法は特許されないとされている。

また、本法の後半には条文の逐条解説が付記され、その中で「ビジネス」とは、技術的性質及び効果を伴わないビジネスの手法をいう。」とされている。

特許法第4条

発明には以下のものを含まない：

- (a) 審美的創作；
- (b) 図式；
- (c) 以下の活動を行うための規則及び方法：
 - 1. 精神活動に関わるもの；
 - 2. 遊戯；及び
 - 3. ビジネス
- (d) コンピュータプログラムのみを内容とする規則及び方法；
- (e) 特定の情報についての発表、及び；
- (f) 以下の発見：
 - 1. 既存の及び／又は既知の製品の新規用法；及び／又は
 - 2. 既存の化合物の新たな形態であって、有意な効能の改善が認められず、その化合物の既知の関連する化学構造との差異がないもの

1. 5. 2 進歩性の審査基準

インドネシアの審査基準については、一般的なものも含めて公開されていない。

1. 6 CS 関連発明等の審査基準における特記事項

特になし

1. 7 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式

保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式、及び、認められるか明らかでないクレーム形式は以下のとおりである。

(保護対象として認められる可能性のあるクレーム形式)

装置／システム、方法、プログラム製品、プログラム、プログラムを記録した媒体⁵¹⁵

⁵¹⁵ 海外質問票調査に基づく。

(保護対象として認められるかどうか明らかでないクレーム形式)

データ構造、信号⁵¹⁶

「特許法/II. 逐条解説」において、以下のような記載があり、性質上問題処理のための有形無形の技術的且つ機能的効果を有するコンピュータプログラムであれば、特許となり得る。

特許法 II. 逐条解説

第4条

(中略)

(d)「コンピュータプログラムのみを内容とする規則及び方法」とは、技術効果、問題処理の性質を有さないプログラムのみを内容とするコンピュータプログラムであるが、性質上問題処理のための有形無形の技術的且つ機能的効果を有するコンピュータプログラムであれば、特許を付与されうる発明をなす。

特許が付与されうる発明の例：

(1) アルゴリズム(演算手法)とは、ある関数を計算するために、既に定義された複数の指示の一連の連なりとして表現される有効な手法をいう。最初に初期条件(おそらくは零)を入力し、この複数の指示が実行された場合、一演算を説明し、実効的に定義され限定された順を追った条件の合計を経て計算され、最後に結果を出力し、最終条件で終了する。以後の一つの条件から次の条件への移行は確定的なものである必要はなく；乱択アルゴリズムとして知られる幾つかのアルゴリズムは乱数入力を用いる。

(2) 解読されないように乱数化するための暗号化及び暗号解読の方法による暗号化情報

2 歴史的変遷

パリ条約の批准(1979年)⁵¹⁷

1979年、インドネシア大統領決定第24号に基づき工業所有権の保護に関するパリ条約(1967年ストックホルム改正条約)を批准

特許に関する1989年第6号特許法の法律化(1989年)⁵¹⁸

インドネシア国民議会が特許法案を承認し、1989年第6号特許法を法律化

1997年インドネシア共和国法律第13号の制定(1997年)⁵¹⁹

⁵¹⁶ 海外質問票調査に基づく。

⁵¹⁷ 「インドネシア下位法令調査」(2015年7月)日本貿易振興機構、https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/idn/ip/pdf/report_201508.pdf を参照した。

⁵¹⁸ 「インドネシア下位法令調査」(2015年7月)日本貿易振興機構、https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/idn/ip/pdf/report_201508.pdf を参照した。

⁵¹⁹ 「インドネシア下位法令調査」(2015年7月)日本貿易振興機構、https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/idn/ip/pdf/report_201508.pdf を参照した。

特許に関する1989年法律第6号の改正に関する1997年インドネシア共和国法律第13号の制定

特許に関する2001年法律第14号の法律化（2001年）

インドネシア政府が特許に関する2001年法律第14号を法律化⁵²⁰

この時点の特許法に、コンピュータプログラム関連の発明の取り扱いは明示されていなかった。⁵²¹

特許法の改正（2016年）

特許法に、コンピュータプログラムのみを内容とする規則及び方法は発明ではなく、特許されない旨の規定が追加された。⁵²²

⁵²⁰ 「インドネシア下位法令調査」（2015年7月）日本貿易振興機構、https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/idn/ip/pdf/report_201508.pdf を参照した。

⁵²¹ 「インドネシア特許法（日本語）」（2001年8月1日改正）日本国特許庁ウェブサイト、https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/indonesia/tokkyo.pdf と「インドネシア特許法（日本語）」（2016年法律第13号改正）日本貿易振興機構ウェブサイト、https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/idn/ip/pdf/tokkyo_2016.pdf を比較して確認した。

⁵²² 「インドネシア特許法（日本語）」（2001年8月1日改正）日本国特許庁ウェブサイト、https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/indonesia/tokkyo.pdf と「インドネシア特許法（日本語）」（2016年法律第13号改正）日本貿易振興機構ウェブサイト、https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/idn/ip/pdf/tokkyo_2016.pdf を比較して確認した。

P. フィリピン

1 法律、審査基準

1. 1 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義

発明について、積極的な定義規定はない。

特許可能な発明の定義として、フィリピンの知的財産法⁵²³（以下知的財産法）第21条において、以下のように定義されている。

知的財産法 21 条 特許を受けることができる発明

人間の活動のすべての分野における課題についての、新規であり、進歩性を有し、かつ、産業上の利用可能性を有する如何なる技術的解決も特許を受けることができる。それは、物、方法若しくはその何れかの改良であってもよいし、又はそれらに関連するものであってもよい。

フィリピン特許、実用新案及び工業意匠に関する実施規則及び規定の改正⁵²⁴（以下、「フィリピン特許等実施規則」という）/規則200には、「特許を受けることができる発明」が以下のとおり記載されている。

「規則200 特許を受けることができる発明

人間の活動のすべての分野における課題についての、新規であり、進歩性を有し、かつ、産業上利用可能である技術的解決は、特許を受けることができる。(IP法第21条)」（フィリピン特許等実施規則/規則200)

また、特許による保護から除外されるものとして、知的財産法第22条において、以下のように規定されており、その一つとして、「コンピュータプログラム」が記載されている。

知的財産法第22条 特許を受けることができない発明

次のものは特許による保護から除外される。

22.1 発見、科学の理論及び数学の方法並びに薬剤製品に関して、既知物質の新たな形式若しくは性質であって、当該物質の既知の効力の向上をもたらさないものの発見にすぎない

⁵²³ 「フィリピン知的財産法（英語）」（2015年版）フィリピン知的財産庁ウェブサイト、<https://drive.google.com/file/d/0B2or2OrWYpIfN3BnNVNlUFjUmM/view?ts=58057027>

「フィリピン知的財産法（日本語）」（2008年7月4日施行）日本国特許庁ウェブサイト、<https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/philippines/tizai.pdf> なお本章における日本語訳は本文献を引用した。

⁵²⁴ 「フィリピン特許、実用新案及び工業意匠に関する実施規則及び規定の改正（英語）」（2011年）フィリピン知的財産庁ウェブサイト、http://www.ipophil.gov.ph/images/Patents/IRRs/THE_REVISIED_IRR_FOR_PATENTS_UTILITY_MODELS_AND_INDUSTRIAL_DESIGNS_OFFICIAL_COPY.pdf

上記改正にて改正されていない部分については、「フィリピン発明に関する規則（日本語）」（2008年改正）から引用した。<https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/philippines/hatsumeikisoku.pdf>

もの、既知物質の何らかの新たな性質若しくは新たな用途の発見にすぎないもの、又は既知方法の使用にすぎないもの。ただし、当該既知方法が少なくとも一種の新たな反応物を含む新たな製品を製造できる場合はこの限りではない。

本条において、既知物質の塩、エステル、エーテル、多形体、代謝物、純物質、粒度、異性体、異性体混合物、複体、結合体及び他の誘導体は、同じ物質であるものとする。ただし、効力の点で顕著な相違を有する物質はこの限りではない。

22.2 精神的な行為の遂行、遊戯又は事業活動に関する計画、規則及び方法並びにコンピュータプログラム

22.3 手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体の診断方法。本規定は、それらの方法の何れかにおいて使用するための物及び組成物には適用しない。

22.4 植物の品種、動物の品種並びに植物及び動物の生産の本質的に生物学的な方法。本規定は、微生物及び非生物工学的かつ微生物工学的な方法には適用しない。

本項における規定は、議会が植物の品種及び動物の品種の特殊な保護並びに共同体知的所有権保護制度を定める法律の制定を考慮することを妨げるものではない。

22.5 美的創作物、及び

22.6 公序良俗に反するもの

また、フィリピン特許等実施規則/規則 202 には、特許を受けることができない発明として、以下のとおり記載されている。

「規則 202 特許を受けることができない発明
次のものは、特許による保護から除外される。

- (a) 発見、科学の理論及び数学の方法、自然法則、科学的事実若しくは知識それ自体；*
- (b) 抽象的アイデア若しくは理論、若しくは、技術的效果を生み出すための概念をもたらす手段や方法とは別の基本的な概念
- (c) 計画、ルール、精神的な活動を実行する方法及び遊戯
- (d) 方法やシステムを実行するための技術的手段がない、商取引のための方法やシステムのようなビジネス方法
- (e) コンピュータプログラム
- (f) 手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体の診断方法。本規定は、それらの方法の何れかにおいて使用するための物及び組成物には適用しない。
- (g) 植物の品種、動物の品種並びに植物及び動物の生産の本質的に生物学的な方法。本規定は、微生物及び非生物工学的かつ微生物工学的な方法には適用しない。
- (h) 美的創作物、及び
- (i) 公序良俗、健康、福祉、道徳に反しているもの、又はヒト又は動物の生殖系列遺伝的同一性又はヒト胚の使用をクローニング又は改変する方法。

*既知の物質に関連する医薬品については、Implementing Rules and Regulations of Republic Act 9502, otherwise known as the “Universally Accessible Cheaper and Quality Medicines Act of 2008”を参照」（フィリピン特許等実施規則/規則 202）⁵²⁵

さらに、「フィリピン実体審査手続便覧⁵²⁶第IV章特許性/2.発明」には、「発明」について、詳しい説明が記載されている。

1. 2 発明が特許されるための要件

発明が特許されるための要件は主に以下のようなものがある。

- ・発明があること（フィリピン実体審査手続便覧第IV章特許性/1.総則）
- ・新規性（知的財産法第21条）
- ・進歩性（知的財産法第21条）
- ・産業上利用可能性（知的財産法第21条）
- ・記載要件（知的財産法第32条、第34条、第35条、第36条）

知的財産法第21条 特許を受けることができる発明

人間の活動のすべての分野における課題についての、新規であり、進歩性を有し、かつ、産業上の利用可能性を有する如何なる技術的解決も特許を受けることができる。それは、物、方法若しくはその何れかの改良であってもよいし、又はそれらに関連するものであってもよい。

知的財産法第32条 出願

32.1 出願は、フィリピン語又は英語でなければならず、かつ、次のものを含まなければならない。

- (a)特許の付与を求める願書
- (b)発明の明細書
- (c)発明の理解に必要な図面
- (d)1以上のクレーム
- (e)要約

⁵²⁵ 「フィリピン特許、実用新案及び工業意匠に関する実施規則及び規定の改正（英語）」（2011年）フィリピン知的財産庁ウェブサイト、http://www.ipophil.gov.ph/images/Patents/IRRs/THE_REVISIED_IRR_FOR_PATENTS_UTILITY_MODELS_AND_INDUSTRIAL_DESIGNS_OFFICIAL_COPY.pdf を参照して仮訳した。

⁵²⁶ 「フィリピン実体審査手続便覧（英語）」フィリピン知的財産庁ウェブサイト、<http://www.ipophil.gov.ph/images/IPResources/ManualSubstantiveExam.pdf>
「フィリピン実体審査手続便覧（日本語）」日本国特許庁ウェブサイト https://www.jpo.go.jp/shiryousonotai/fips/pdf/philippines/tokkyo_jittai_binran.pdf なお本章における日本語訳は本文献を引用した。

32.2 当該出願が発明者を特定しない限り、特許は付与されない。出願人が発明者ではない場合は、庁は出願人が出願をする権利を有することを示す文書を提出することを求めることができる。

知的財産法第34条 願書

願書には、特許の付与を求める申立、出願人、発明者及び代理人の名称並びにその他の事項並びに発明の名称を記載する。

知的財産法第35条 発明の開示及び明細書

35.1 開示—出願には、当該技術の熟練者が実施するために十分な程度に明確かつ完全な記述方法で発明を開示する。出願が微生物学的方法又はそれにより得られる物に関連し、その発明を当該技術の熟練者が実施することができるような方法で出願において十分に開示することができない微生物の使用に係り、かつ、その微生物を公衆が利用することが可能でないものである場合は、出願は当該微生物の国際寄託機関への寄託によって補う。

35.2 説明—発明の説明の内容及びその記載の順序については、規則に定める。

知的財産法第36条 クレーム

36.1 出願には、保護が求められている事項を明示する1以上のクレームを記載する。クレームは、明確かつ簡潔に記載されていなければならない、また、明細書により裏付がなされていなければならない。

36.2 クレームの記述の仕方については、規則に定める。

さらに、「フィリピン実体審査手続便覧第IV章特許性/1.総則」において、以下のように、発明が特許されるための要件として、「新規であること」、「進歩性を有すること」、「産業上の利用可能性を有すること」及び「発明があること」が記載されている。

「1.1 特許性には4の基本的要件がある。

- (i) 「人間活動の何らかの分野における課題の技術的解決」とみなすことができる「発明」がなければならない。
- (ii) 発明は「産業上利用可能」でなければならない。
- (iii) 発明は「新規」でなければならない。
- (iv) 発明は「進歩性」を含んでいなければならない。

これらの要件は、それぞれ第IV章2及び3, 5から8まで並びに9において取り扱う。」
(フィリピン実体審査手続便覧第IV章特許性/1.総則)

1. 3 CS 関連発明等の定義

1. 3. 1 CS 関連発明の定義

「知的財産法第4部著作権に関する法律/第171条定義」において、「コンピュータ」及び「コンピュータプログラム」は以下のように定義されている。

『コンピュータ』とは、情報処理能力を有する電子的装置又は類似の装置をいい、また、『コンピュータプログラム』とは、語、コード、スキームその他の形式で表現された一連の命令であって、コンピュータが読み取ることができる媒体に組み込まれたときにコンピュータに特定の作業を遂行させ又は特定の目的を達成させることができるものをいう。」
(知的財産法第4部著作権に関する法律/第171条定義)

1. 3. 2 BM 関連発明の定義

特になし

1. 4 CS 関連発明等の特許可能な発明として認められるか

1. 4. 1 CS 関連発明

「1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準」に記載のとおり、CS 関連発明は、特許の対象となり得る。

すなわち、コンピュータプログラムそれ自体に特許性はないが、クレームされた主題が既知の技術に対して技術的貢献をする場合は、特許の対象となり得る。

1. 4. 2 BM 関連発明

「1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準」に記載のとおり、BM 関連発明は、特許の対象となり得る。

すなわち、事業活動に関する計画の特許は認められないが、方法やシステムを実行するための技術的手段を有するビジネス方法については、特許の対象となり得る。

1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準

1. 5. 1 保護適格性の審査基準

(1) CS 関連発明に関する審査基準

フィリピンの知的財産法には、知的財産法第22条において、特許を受けることができない発明としてコンピュータプログラムが規定されている。

知的財産法第22条 特許を受けることができない発明

次のものは特許による保護から除外される。

22.1 発見、科学の理論及び数学の方法並びに薬剤製品に関して、既知物質の新たな形式若しくは性質であって、当該物質の既知の効力の向上をもたらさないものの発見にすぎないもの、既知物質の何らかの新たな性質若しくは新たな用途の発見にすぎないもの、又は既

知方法の使用にすぎないもの。ただし、当該既知方法が少なくとも一種の新たな反応物を含む新たな製品を製造できる場合はこの限りではない。

本条において、既知物質の塩、エステル、エーテル、多形体、代謝物、純物質、粒度、異性体、異性体混合物、複体、結合体及び他の誘導体は、同じ物質であるものとする。ただし、効力の点で顕著な相違を有する物質はこの限りではない。

22.2 精神的な行為の遂行、遊戯又は事業活動に関する計画、規則及び方法並びにコンピュータプログラム

22.3 手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体の診断方法。本規定は、それらの方法の何れかにおいて使用するための物及び組成物には適用しない。

22.4 植物の品種、動物の品種並びに植物及び動物の生産の本質的に生物学的な方法。本規定は、微生物及び非生物工学的かつ微生物工学的な方法には適用しない。

本項における規定は、議会在植物の品種及び動物の品種の特殊な保護並びに共同体知的所有権保護制度を定める法律の制定を考慮することを妨げるものではない。

22.5 美的創作物、及び

22.6 公序良俗に反するもの

一方、コンピュータプログラムそれ自体に特許性はないが、クレームされた主題が既知の技術に対して技術的貢献をする場合は、特許を受ける可能性がある旨、フィリピン実体審査手続便覧第IV章特許性/2.発明/2.3に記載されている。

「2.3 (中略)

コンピュータのプログラム

ここでの基本的特許性の検討は、法第22条に掲げられた他の除外例の場合とまさしく同一である。ただし、データ処理工程は、コンピュータプログラムによるか、又は特別な回路により実行することができ、その選択は発明的概念に関係せず、純粋に経済性又は実用性の要因により決定される。この点を心に留め、この分野での審査は次のアプローチにより導かれるべきである。

それ自体として、又はキャリア上の記録としてクレームされたコンピュータプログラムは、その内容と無関係に特許性がない。その状況は、コンピュータプログラムが既知のコンピュータにロードされたときも通常は変わらない。ただし、クレームされた主題が既知の技術に対して技術的貢献をする場合は、コンピュータプログラムがその実行に関与するという理由のみで特許性を否定してはならない。このことは、例えば、プログラム制御の機械、及びプログラム制御の製造及び管理方法が通常は特許を受けることができる主題とみなされるべきであることを意味する。また、クレームされた主題が既知のコンピュータのプログラム制御による内部動作にのみ係わる場合において、技術的効果を提供するときは、当該主題は特許性を有するものとなる。例として、小さな高速ワーキングメモリー及びより大きい低速のメモリーを備えた既知のデータ処理システムの場合を考えよう。2種のメモリーは、高速ワーキングメモリーの容量より大きなアドレス・スペースを必要とする処理

が、処理データが完全にその高速メモリにロードされているかの如くに本質的に同じスピードで実行できるような方法で、プログラム制御の下に組織化されているとしよう。ワーキングメモリーをバーチャルに拡張する場合のプログラムの効果は技術的性格のものであり、したがって、特許性を支持するものとなる。」(フィリピン実体審査手続便覧第IV章特許性/2.発明/2.3)

(2) BM 関連発明に関する審査基準

知的財産法第22条において、以下のような記載があり、ビジネスモデル関連発明(BM 関連発明)に関しては、「事業活動に関する計画、規則及び方法」の特許は認められない。

知的財産法第22条 特許を受けることができない発明

次のものは特許による保護から除外される。

22.1 発見、科学の理論及び数学の方法並びに薬剤製品に関して、既知物質の新たな形式若しくは性質であって、当該物質の既知の効力の向上をもたらさないものの発見にすぎないもの、既知物質の何らかの新たな性質若しくは新たな用途の発見にすぎないもの、又は既知方法の使用にすぎないもの。ただし、当該既知方法が少なくとも一種の新たな反応物を含む新たな製品を製造できる場合はこの限りではない。

本条において、既知物質の塩、エステル、エーテル、多形体、代謝物、純物質、粒度、異性体、異性体混合物、複体、結合体及び他の誘導体は、同じ物質であるものとする。ただし、効力の点で顕著な相違を有する物質はこの限りではない。

22.2 精神的な行為の遂行、遊戯又は事業活動に関する計画、規則及び方法並びにコンピュータプログラム

22.3 手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体の診断方法。本規定は、それらの方法の何れかにおいて使用するための物及び組成物には適用しない。

22.4 植物の品種、動物の品種並びに植物及び動物の生産の本質的に生物学的な方法。本規定は、微生物及び非生物工学的かつ微生物工学的な方法には適用しない。

本項における規定は、議会が植物の品種及び動物の品種の特殊な保護並びに共同体知的所有権保護制度を定める法律の制定を考慮することを妨げるものではない。

22.5 美的創作物、及び

22.6 公序良俗に反するもの

また、フィリピン特許等実施規則/規則 202 には、以下のような記載があることから、方法やシステムを実行するための技術的手段を有するビジネス方法については、特許による保護の可能性がある⁵²⁷。

「規則 202 特許を受けることができない発明

⁵²⁷ 「Patentability of computer implemented inventions_Study Reports_フィリピン」AIPPI ウェブサイト、http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/05/2017_PH_Study_Question_Patentability_of_computer_implemented_inventions_2017-05-23.pdf の Q3 の回答を参照。

(d)方法やシステムを実行するための技術的手段がない、商取引のための方法やシステムのようなビジネス方法」(フィリピン特許等実施規則/規則 202) ⁵²⁸

「フィリピン実体審査手続便覧第 IV 章特許性/2.発明」において、「事業活動に関する計画」に以下のような記載がある。

「2.3 ここで法 22.1, 法 22.2 及び法 22.5 の事項を順に取り扱い, 特許性のあるものとの区別をより明確にするために, 更なる例を挙げることにする。

(中略)

精神的行為をし, ゲームをし又は事業を行うための計画, 規則及び方法

これらは, 概念的又は知的事項の更なる例である。特に, 言語を学習する計画, クロスワードパズルを解く方法, ゲーム (そのルールにより定義される概念体としての) 又は商事業を組織する計画は, 特許性がない。ただし, ゲームをし又は計画を実行するための新規の装置は特許性がある場合がある。(後略)」(フィリピン実体審査手続便覧第 IV 章特許性/2.発明)

1. 5. 2 進歩性の審査基準

CS 関連発明等に特化した進歩性の審査基準はない。

1. 6 CS 関連発明等の審査基準における特記事項

特になし

1. 7 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式

保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式、及び、見解がわかれたクレーム形式は以下のとおりである。

(保護対象として認められる可能性のあるクレーム形式)

装置／システム、方法、プログラムを記録した媒体、データ構造、信号 ⁵²⁹

(見解が分かれたクレーム形式)

プログラム製品、プログラム ^{530, 531}

⁵²⁸ 「フィリピン特許、実用新案及び工業意匠に関する実施規則及び規定の改正 (英語)」(2011 年) フィリピン知的財産庁ウェブサイト、http://www.ipophil.gov.ph/images/Patents/IRRs/THE_REVISIED_IRR_FOR_PATENTS_UTILITY_MODELS_AND_INDUSTRIAL_DESIGNS_OFFICIAL_COPY.pdf を参照して仮訳した。

⁵²⁹ 海外質問票調査に基づく。

⁵³⁰ (現地代理人コメント) (肯定的見解) 「規則 415 クレーム」の形式要件を満たせばこれらのクレーム形式は保護対象として認められる可能性がある。

⁵³¹ (現地代理人コメント) (否定的見解) 法 22.2 に規定のとおり、プログラムは保護適格性がない。また、プログラム製品は、法 22.2 に規定されるプログラムを含むため、同様に保護適格性がない。

CSに特定のクレーム形式はないという情報がある⁵³²。一方、海外質問票調査によれば、プログラム製品及びプログラムのクレーム形式については、認められる可能性があるという見解と認められないという見解の両者があり、見解が分かれた。

フィリピン実体審査手続便覧第IV章2.3には以下のような記載があり、コンピュータプログラムそれ自体やキャリア上に記録されたコンピュータプログラムは特許性がないが、プログラム制御の機械、及びプログラム制御の製造及び管理方法は特許を受けることができる主題とみなされる。

「2.3 (中略)

コンピュータのプログラム

ここでの基本的特許性の検討は、法第22条に掲げられた他の除外例の場合とまさしく同一である。ただし、データ処理工程は、コンピュータプログラムによるか、又は特別な回路により実行することができ、その選択は発明的概念に関係せず、純粋に経済性又は実用性の要因により決定される。この点を心に留め、この分野での審査は次のアプローチにより導かれるべきである。

それ自体として、又はキャリア上の記録としてクレームされたコンピュータプログラムは、その内容と無関係に特許性がない。その状況は、コンピュータプログラムが既知のコンピュータにロードされたときも通常は変わらない。ただし、クレームされた主題が既知の技術に対して技術的貢献をする場合は、コンピュータプログラムがその実行に関与するという理由のみで特許性を否定してはならない。このことは、例えば、プログラム制御の機械、及びプログラム制御の製造及び管理方法が通常は特許を受けることができる主題とみなされるべきであることを意味する。また、クレームされた主題が既知のコンピュータのプログラム制御による内部動作にのみ係わる場合において、技術的效果を提供するときは、当該主題は特許性を有するものとなる。例として、小さな高速ワーキングメモリー及びより大きい低速のメモリーを備えた既知のデータ処理システムの場合を考えよう。2種のメモリーは、高速ワーキングメモリーの容量より大きなアドレス・スペースを必要とする処理が、処理データが完全にその高速メモリーにロードされているかの如くに本質的に同じスピードで実行できるような方法で、プログラム制御の下に組織化されているとしよう。

ワーキングメモリーをバーチャルに拡張する場合のプログラムの効果は技術的性格のものであり、したがって、特許性を支持するものとなる。」(フィリピン実体審査手続便覧第IV章特許性/2.発明/2.3)

2 歴史的変遷

知的財産法発効(1998年)⁵³³

⁵³² 「Patentability of computer implemented inventions_Study Reports_フィリピン」AIPPI ウェブサイト、http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/05/2017_PH_Study_Question_Patentability_of_computer_implemented_inventions_2017-05-23.pdf の Q7 の回答を参照。

知的財産法は、第22条において、発効当初よりコンピュータプログラムを「特許を受けることができない発明」として規定している。

フィリピン発明に関する規則の制定（1998年）⁵³⁴

フィリピン発明に関する規則は、規則202において、以下のとおり、制定当初よりコンピュータプログラムを「特許を受けることができない発明」として規定している。

「規則202 特許を受けることができない発明

次のものは、特許による保護から除外される。

（中略）

(b)精神的活動の遂行、遊戯又は事業行為に関する計画、法則及び方法並びにコンピュータプログラム」

特許実体審査手続便覧の作成（2000年）

特許実体審査手続便覧が2000年に初めて作成され、その後知的財産法や規則の改正に伴い数回改正されている⁵³⁵。

フィリピン発明に関する規則の改正（2008年）⁵³⁶

フィリピン発明に関する規則の改正はあったが、CS関連発明に関連する「規則202」に改正はなく、コンピュータプログラムを「特許を受けることができない発明」として規定している。

フィリピン特許、実用新案及び工業意匠に関する実施規則及び規定の改正（2011年）⁵³⁷

CS関連発明に関連して、規則202が以下のとおり改正され、ビジネス方法とコンピュータプログラムが別のカテゴリに分離された。

「規則202 特許を受けることができない発明

次のものは、特許による保護から除外される。

（中略）

(d)方法やシステムを実行するための技術的手段がない、商取引のための方法やシステムのようなビジネス方法

(e)コンピュータプログラム」

⁵³³ 「フィリピン知的財産法（英語）」（1998年版）世界知的所有権機関ウェブサイト、<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=3432> と「フィリピン知的財産法（英語）」（2015年版）フィリピン知的財産庁ウェブサイト、<https://drive.google.com/file/d/0B2or2OrWYpIfN3BnNVNlUFjUmM/view?ts=58057027> を比較して確認した。

⁵³⁴ 海外質問票調査に基づく。

⁵³⁵ 「平成26年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業 ASEAN 主要国及び台湾における特許及び商標の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書」AIPPI JAPAN での調査結果に基づく。

⁵³⁶ 海外質問票調査に基づく。

⁵³⁷ 海外質問票調査に基づく。

Q. ベトナム

1 法律、審査基準

1. 1 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義

発明は、ベトナム知的財産法（以下知的財産法）第4(12)条⁵³⁸において、以下のとおり定義されており、発明とは、自然法則を利用して特定の課題を解決するための、製品又は方法の形態による技術的解決である。

知的財産法第4(12)条

発明とは、自然法則を利用して特定の課題を解決するための、製品又は方法の形態による技術的解決である。

また、知的財産法第59条には、発明として保護されないものが規定されており、その一つとして、コンピュータプログラムが挙げられている。

知的財産法第59条 発明として保護されない主題

次の主題は、発明として保護されないものとする。

- (1) 発見，科学的理論，数学的方法
- (2) 精神活動の実行，飼育動物の訓練，ゲーム，事業遂行を行うための計画，企画，規則又は方法，コンピュータプログラム
- (3) 情報の提示
- (4) 審美的特徴のみの解決
- (5) 植物品種，動物品種
- (6) 植物及び動物の生産のための本質的に生物学的性質の方法であって，微生物学的方法以外のもの
- (7) ヒト又は動物のための疾病予防，診断及び治療

1. 2 発明が特許されるための要件

発明が特許されるための要件は主に以下のようなものがある。

- ・新規性（知的財産法第58条）
- ・進歩性（知的財産法第58条）
- ・産業上利用可能性（知的財産法第58条）
- ・発明として保護されない主題でないこと（知的財産法第59条）

⁵³⁸ 「ベトナム知的財産法（ベトナム語）」ベトナム知的財産庁ウェブサイト、[http://www.noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwSelectImageResourceUrl/6D6AF53DCD1C49084725767C00209464/\\$FILE/Luat%20So%20huu%20tri%20tue%20sua%20doi.pdf](http://www.noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwSelectImageResourceUrl/6D6AF53DCD1C49084725767C00209464/$FILE/Luat%20So%20huu%20tri%20tue%20sua%20doi.pdf)

「ベトナム知的財産法（日本語）」日本国特許庁ウェブサイト、<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/vietnam/tizaihou.pdf> なお本章における日本語訳は本文献を引用した。

・記載要件（知的財産法第102条）

知的財産法第58条 保護に適格な発明に係る一般的要件

- (1) 発明は、それが次の条件を満たすときは、発明特許を付与することにより保護に適格とする。
- (a) 新規であること
 - (b) 進歩性を含むこと
 - (c) 産業上の利用可能性があること
- (2) 発明は、それが公知でない限り、次の要件を満たすときは、実用新案特許を付与することにより保護に適格とする。
- (a) 新規であること
 - (b) 産業上の利用可能性があること

知的財産法第102条 発明登録出願に係る要件

- (1) 発明登録出願において保護を求める発明を特定する書類は、発明の説明及び保護の範囲から構成される発明の説明書並びに要約を含まなければならない。
- (2) 発明の説明は、次の条件を満たさなければならない。
- (a) 発明の内容について当該発明が当該技術の通常知識を有する者により実施できる程度に開示すること
 - (b) 発明の内容を更に明らかにするために図面が必要であるときは、当該図面を簡単に説明すること
 - (c) 発明の新規性、進歩性及び産業上の利用可能性を明らかにすること
- (3) 発明の保護の範囲は、その発明に対する権利の範囲を特定するのに必要かつ十分な技術的特徴の組合せの形態で表現するものとし、発明の説明書及び図面に合致していなければならない。
- (4) 発明の要約は、発明の内容の本質的特徴を開示しなければならない。

1. 3 CS 関連発明等の定義

1. 3. 1 CS 関連発明の定義

「特許審査ガイドライン⁵³⁹第2章/5.8.2.5 コンピュータのプログラム」には、「コンピュータのプログラムに関する発明」として以下のように記載されている。

「コンピュータのプログラムに関する発明とは、『コンピュータ実施発明』のことである。この用語は、コンピュータに関する対象、コンピュータネットワーク、一見して保護要求対象の一つか複数の特徴がプログラム（複数）によってなされるようなプログラム可

⁵³⁹ 「特許審査ガイドライン（ベトナム語）」ベトナム知的財産庁ウェブサイト、[http://noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwSelectImageResourceUrl/4998105C52A107FF4725772E00343118/\\$FILE/QUY%20CHE%20SANG%20CHE.pdf](http://noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwSelectImageResourceUrl/4998105C52A107FF4725772E00343118/$FILE/QUY%20CHE%20SANG%20CHE.pdf)

能なデバイスのことを指す。」(特許審査ガイドライン 第2章/5.8.2.5 コンピュータのプログラム) 540

1. 3. 2 BM 関連発明の定義

特になし

1. 4 CS 関連発明等の特許可能な発明として認められるか

1. 4. 1 CS 関連発明

「1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準」に記載のとおり、CS 関連発明は、特許の対象となり得る。

すなわち、「コンピュータプログラム」は特許保護の主題とされていないが、保護要求対象が技術的な特性を有し、かつ実質的な技術ソリューションとして、技術的な手段で技術的な問題の解決を目指し、技術的な効果をもたらすためのものであれば、特許対象となり得る。

1. 4. 2 BM 関連発明

「1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準」に記載のとおり、BM 関連発明は、特許の対象となり得る。

すなわち、「事業遂行を行うための計画」は特許保護の主題とされていないが、技術的性質を有する場合、特許の対象となり得る。

1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準

1. 5. 1 保護適格性の審査基準

(1) CS 関連発明に関する審査基準

知的財産法第59条第2項において、以下のとおり、「コンピュータプログラム」については特許による保護は受けられないとされている。

知的財産法第59条 発明として保護されない主題

次の主題は、発明として保護されないものとする。

(1) 発見, 科学的理論, 数学的方法

(2) 精神活動の実行, 飼育動物の訓練, ゲーム, 事業遂行を行うための計画, 企画, 規則又は方法, コンピュータプログラム

(3) 情報の提示

(後略)

540 「特許審査ガイドライン (ベトナム語)」ベトナム知的財産庁ウェブサイト、[http://noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwSelectImageResourceUrl/4998105C52A107FF4725772E00343118/\\$FILE/QUY%20CHE%20SANG%20CHE.pdf](http://noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwSelectImageResourceUrl/4998105C52A107FF4725772E00343118/$FILE/QUY%20CHE%20SANG%20CHE.pdf) を参照して仮訳した。

一方、「特許審査ガイドライン⁵⁴¹第2章/5.8.2.5 コンピュータのプログラム」に記載のとおり、コンピュータプログラムは、保護要求対象が技術的な特性を有し、かつ実質的な技術ソリューションとして、技術的な手段で技術的な問題の解決を目指し、技術的な効果をもたらすためのものであれば、発明として保護されることが可能である。

「コンピュータのプログラムは発明として保護される対象に入っていないが、保護要求対象が技術的な特性を有し、かつ実質的な技術ソリューションとして、技術的な手段で技術的な問題の解決を目指し、技術的な効果をもたらすためのものであれば、発明として保護されることが可能である。例えば、コンピュータのプログラムを使うデータ処理作業は理論的には特別な回路によっても実行が可能であり、更に、プログラムの実行は電流等といった物理的な作用を伴う場合は、そのような一般的な物理的な作用のみで当該プログラムが技術的な特徴を持っていることを示すのに十分ではないと見られる。しかし、コンピュータのプログラムがコンピュータで実行される際に、以上のような一般的な物理的な作用の他の技術的な効果ももたらすことができる場合は、当該プログラムは発明として保護されることが可能になる（後略）」（特許審査ガイドライン第2章/5.8.2.5 コンピュータのプログラム）。

（2）BM 関連発明に関する審査基準

知的財産法第4(12)条には、以下のような記載があり、ビジネスモデル関連発明（BM 関連発明）に関しては、「事業遂行を行うための計画」の特許は認められない。しかし、技術的性質を有する場合、特許として認められる可能性がある⁵⁴²。

知的財産法第59条

第59条 発明として保護されない主題

次の主題は、発明として保護されないものとする。

- (1) 発見，科学的理論，数学的方法
 - (2) 精神活動の実行，飼育動物の訓練，ゲーム，事業遂行を行うための計画，企画，規則又は方法，コンピュータプログラム
 - (3) 情報の提示
- （後略）

1. 5. 2 進歩性の審査基準

CS 関連発明等に特化した進歩性の審査基準はない。

⁵⁴¹ 「特許審査ガイドライン（ベトナム語）」ベトナム知的財産庁ウェブサイト、[http://noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwSelectImageResourceUrl/4998105C52A107FF4725772E00343118/\\$FILE/QUY%20CHE%20SANG%20CHE.pdf](http://noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwSelectImageResourceUrl/4998105C52A107FF4725772E00343118/$FILE/QUY%20CHE%20SANG%20CHE.pdf)

⁵⁴² 「Patentability of computer implemented inventions_Study Reports_ベトナム」AIPPI ウェブサイト、http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/05/2017_VN_Study_Question_Patentability_of_computer_implemented_inventions_2017-05-19.pdf の Q5.b の回答を参照。

1. 6 CS 関連発明等の審査基準における特記事項

特になし

1. 7 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式

保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式、及び、認められないクレーム形式は以下のとおりである。

(保護対象として認められる可能性のあるクレーム形式)

装置／システム、方法、プログラムを記録した媒体⁵⁴³

(保護対象として認められないクレーム形式)

プログラム、プログラム製品、データ構造、信号⁵⁴⁴

保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式に関して、「特許審査ガイドライン 第2章/5.8.2.5 コンピュータのプログラム」には、以下のような記載があり、「装置／システム」、「方法」及び「プログラムを記録した媒体」がクレーム形式として認められる可能性がある。

「(前略) しかし、プログラムが上記のように発明として保護対象として見られるとしても、保護要求内容において、「コンピュータのプログラム」、「コンピュータのソフト」、「プログラム製品／コンピュータのソフト」、又は、「プログラムを持つ信号」及び同類の用語で名称付けられる対象は保護されないことになる。コンピュータのプログラムは普通の設備の運転方法、方法実施のために設置される設備、方法を実施するためのプログラムを記録するものという形で出願されるなら、保護対象になることが可能である」(特許審査ガイドライン 第2章/5.8.2.5 コンピュータのプログラム)。

2 歴史的変遷

特許法 (No.50/2005/QH11) の制定 (2005 年)

特許法 (No.50/2005/QH11) が制定された⁵⁴⁵。制定当初から、第59条において、「コンピュータプログラム」は発明として保護されない主題として記載されている⁵⁴⁶。

⁵⁴³ 海外質問票調査に基づく。

⁵⁴⁴ 海外質問票調査に基づく。

⁵⁴⁵ 「ベトナム下位法令調査」日本貿易振興機構ウェブサイト、https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/vn/ip/pdf/survey_201508_vn.pdf p.2 を参照した。

⁵⁴⁶ 「ベトナム知的財産法 (ベトナム語)」(2009 年版) ベトナム知的財産庁ウェブサイト、[http://www.noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwSelectImageResourceUrl/6D6AF53DCD1C49084725767C00209464/\\$FILE/Luat%20So%20huu%20tri%20tue%20sua%20doi.pdf](http://www.noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwSelectImageResourceUrl/6D6AF53DCD1C49084725767C00209464/$FILE/Luat%20So%20huu%20tri%20tue%20sua%20doi.pdf) と「ベトナム知的財産法 (ベトナム語)」(2005 年版) ベトナム知的財産庁ウェブサイト [http://noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwSelectImageResourceUrl/45688F1C4C7EF0CE4725766B00321701/\\$FILE/Luat%20So%20huu%20tri%20tue%202005.pdf](http://noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwSelectImageResourceUrl/45688F1C4C7EF0CE4725766B00321701/$FILE/Luat%20So%20huu%20tri%20tue%202005.pdf) を比較して確認した。

審査ガイドラインの改訂（2010年）

2010年に審査ガイドラインが改訂された。これまでの審査ガイドラインは公開されておらず、改訂内容についての情報はない⁵⁴⁷。

特許法の改正（2009年）

特許法（No.50/2005/QH11）が改正された。2009年6月19日裁可され、2010年1月1日に施行された⁵⁴⁸。コンピュータプログラムに関連した記載のある第59条（発明として保護されない主題）については、特に改正されていない⁵⁴⁹。

⁵⁴⁷ 海外質問票調査に基づく。

⁵⁴⁸ 「ベトナム下位法令調査」日本貿易振興機構ウェブサイト、https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/vn/ip/pdf/survey_201508_vn.pdf p.2を参照した。

⁵⁴⁹ 「ベトナム知的財産法（ベトナム語）」（2009年版）ベトナム知的財産庁ウェブサイト、[http://www.noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwSelectImageResourceUrl/6D6AF53DCD1C49084725767C00209464/\\$FILE/Luat%20So%20huu%20tri%20tue%20sua%20doi.pdf](http://www.noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwSelectImageResourceUrl/6D6AF53DCD1C49084725767C00209464/$FILE/Luat%20So%20huu%20tri%20tue%20sua%20doi.pdf) と「ベトナム知的財産法（ベトナム語）」（2005年版）ベトナム知的財産庁ウェブサイト [http://noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwSelectImageResourceUrl/45688F1C4C7EF0CE4725766B00321701/\\$FILE/Luat%20So%20huu%20tri%20tue%202005.pdf](http://noip.gov.vn/noip/resource.nsf/vwSelectImageResourceUrl/45688F1C4C7EF0CE4725766B00321701/$FILE/Luat%20So%20huu%20tri%20tue%202005.pdf) を比較して確認した。

R. タイ

1 法律、審査基準

1. 1 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義

発明は、タイ特許法（以下特許法）⁵⁵⁰第3条第1項において、以下のように定義されており、発明とは、新しい製品若しくは製法を生み出す技術革新若しくは発明、又は既知の製品若しくは製法の改良をいう。

特許法第3条第1項

「特許」とは、発明又は意匠に保護を与えるため、本法第II章及び第III章の規定に基づいて発行される証書をいう。

「小特許」とは、発明に保護を与えるため、本法第III章の2の規定に基づいて発行される証書をいう。

「発明」とは、新しい製品若しくは製法を生み出す技術革新若しくは発明、又は既知の製品若しくは製法の改良をいう。

また、特許法第9条には、保護を受けることができない発明が規定されており、その一つとして、「コンピュータプログラム」が挙げられている。

特許法第9条

次の発明は、本法に基づく保護を受けないものとする。

- (1) 自然発生する微生物及びそれらの成分、動物、植物、又は動物若しくは植物からの抽出物
- (2) 科学的又は数学的法則及び理論
- (3) コンピュータプログラム
- (4) 人間及び動物の疾病の診断、処置又は治療の方法
- (5) 公の秩序、道徳、健康又は福祉に反する発明

また、「特許及び小特許審査基準 第1章第1節/10.特許保護を受けられない発明」において、「特許保護を受けられない発明」について、詳しい説明が記載されている。

550 「タイ特許法（タイ語）」タイ商務省知的財産局ウェブサイト、<http://www.ipthailand.go.th/th/dip-law-2/item/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E-%E0%B8%A8-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%92%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%9E-%E0%B8%A3-%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%93-%E0%B8%9E-%E0%B8%A8-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%92.html?highlight=WyJcdTBIMWVcdTBIMjNcdTBIMzBcdTBIMjNcdTBIMzJcdTBIMGFcdTBIMWFcdTBIMzFcdTBIMGRcdTBIMGRcdTBIMTVcdTBIMzRcdTBIMmFedTBIMzRcdTBIMTcdTBIMThcdTBIMzRcdTBIMWFcdTBIMzFcdTBIMTVcdTBIMjMiXQ=>

「タイ特許法（日本語）」日本国特許庁ウェブサイト、<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/thailand/tokkyo.pdf> なお本章における日本語訳は本文献を引用した。

1. 2 発明が特許されるための要件

発明が特許されるための要件は主に以下のようなものがある。

- ・新規性（特許法第5条第1項）
- ・進歩性（特許法第5条第1項）
- ・産業上利用可能性（特許法第5条第1項）
- ・保護を受けることができない発明でないこと（特許法第9条）
- ・記載要件（特許法第17条）

特許法第5条

第9条に従うことを条件として、特許は、次の条件が満たされた発明に対して付与されるものとする。

- (1) その発明が新規であること
- (2) 進歩性を有すること、及び
- (3) 産業上利用できること

特許法第17条

特許出願は、省令に定める規則及び手続に従わなければならない。

特許出願書類には、次の事項が含まれていなければならない。

- (1) 発明の名称
- (2) 発明の特徴及び目的に関する簡単な説明
- (3) 当該発明が帰属するか又は最も密接に関連する技術分野において通常の知識を有する者が当該発明を実施及び使用することができるような完全、簡潔、明瞭かつ正確な言葉で記され、かつ発明者が自らの発明を実施する上で企図する最良の態様が示された、発明の詳細な説明
- (4) 明確かつ正確な1又は複数のクレーム
- (5) 省令に定めるその他の事項

タイが特許に関する国際協定又は国際協力に加盟した場合、かかる国際協定又は国際協力の要件を満たす特許出願は、本法に基づく特許出願とみなされる。

「特許及び小特許審査基準第1章/特許出願/第3節実体審査/1.はじめに」には、以下のように、発明が特許されるための要件として、「新規性」、「進歩性」及び「産業への利用可能性」等が記載されている。

「実体審査は発明の技術的な要旨を審査するものであり、登録査定される発明は特許法 B.E.2522、改正版 B.E.2535（第2号）及び B.E.2542（第3号）の第6、7及び8条を準用する第5条に基づくもの、なおかつ第18条に従わなければならない。すなわち、その発明は、新規性、進歩性、産業への利用可能性を有し、及び同一の発明でなければならない。」（特許及び小特許審査基準第1章/特許出願/第3節実体審査/1.はじめに）

1. 3 CS 関連発明等の定義

1. 3. 1 CS 関連発明の定義

特になし

1. 3. 2 BM 関連発明の定義

特になし

1. 4 CS 関連発明等の特許可能な発明として認められるか

1. 4. 1 CS 関連発明

「1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準」に記載のとおり、CS 関連発明は、特許の対象となり得る。

すなわち、コンピュータプログラム自体は、特許として認められないが、機器と何らかの技術的方法とを合わせて、コンピュータプログラムによって制御される製品のための機械や方法などは、特許の対象となり得る。

1. 4. 2 BM 関連発明

「1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準」に記載のとおり、BM 関連発明は、特許の対象となり得る。

「製品を生み出さない事業の運営やその他の方法」の特許は認められない。

1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準

1. 5. 1 保護適格性の審査基準

(1) CS 関連発明に関する審査基準

特許法第9条第1項において、以下のとおり記載されており、コンピュータプログラム自体は、特許として認められない。

特許法第9条第1項

次の発明は、本法に基づく保護を受けないものとする。

- (1) 自然発生する微生物及びそれらの成分、動物、植物、又は動物若しくは植物からの抽出物
- (2) 科学的又は数学的法則及び理論
- (3) コンピュータプログラム
- (4) 人間及び動物の疾病の診断、処置又は治療の方法
- (5) 公の秩序、道徳、健康又は福祉に反する発明

「特許及び小特許審査基準第1章第1節/10.特許保護を受けられない発明/10.3 コンピュータプログラム」には、以下のような記載があり、機器と何らかの技術的方法とを合わせて、コンピュータプログラムによって制御される製品のための機械や方法などは、特許となり得る。

「特許出願のできないコンピュータの部分は、コンピュータプログラム自体若しくは、媒体に記録するものである。機器と何らかの技術的方法とを合わせて、コンピュータプログラムによって制御される製品のための機械や方法など、技術的なコンピュータプログラムの使用は、特許出願ができる可能性がある」（特許及び小特許審査基準第1章第1節/10.特許保護を受けられない発明/10.3 コンピュータプログラム）。

(2) BM 関連発明に関する審査基準

ビジネスモデル関連発明（BM 関連発明）に関しては、「特許及び小特許審査基準⁵⁵¹第1章第1節/10.特許保護を受けられない発明/10.3 コンピュータプログラム」に以下のように記載されており、「製品を生み出さない事業の運営やその他の方法」の特許は認められない。

「コンピュータプログラムに関連する発明の審査とともに、考慮に入れなければならない他の重要な内容は、次のとおりである。

「技術的思想」と関連しないものとは以下を意味する：

- 1) データ処理に関するコンピュータのハードウェア資源を如何に使用するかの、直接又は間接的な詳細の説明がなく、当該データ処理のみに関するコンピュータの使用
- 2) 技術的特徴や考え方に関する部分がなく、保存用媒体へのコンピュータプログラムやデータ記録のみ
- 3) 保存用媒体へのコンピュータプログラムや、データ処理や、記録のみに関するコンピュータの使用
- 4) 製品を生み出さない事業の運営やその他の方法（特許及び小特許審査基準第1章第1節/10.特許保護を受けられない発明/10.3 コンピュータプログラム）。

1. 5. 2 進歩性の審査基準

CS 関連発明等に特化した進歩性の審査基準はない。

1. 6 CS 関連発明等の審査基準における特記事項

特になし

⁵⁵¹ 「特許及び小特許審査基準（タイ語）」タイ商務省知的財産局ウェブサイト、<http://www.ipthailand.go.th/th/component/zoofit-em/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2555.html?Itemid=1673&highlight=WjcdTBIMDRcdTBIMzcdTBIMDhdcdTBIMmRedcdTBIMzcdTBIMmRedcdTBIMWEdXQ=>

「特許及び小特許審査基準（日本語）」日本貿易振興機構ウェブサイト、https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/th/ip/pdf/chapter1_patent_petty_patent_screening.pdf なお本章における日本語訳は本文献を引用した。

1. 7 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式

保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式、及び、認められないクレーム形式は以下のとおりである。

(保護対象として認められる可能性のあるクレーム形式)

装置／システム、方法⁵⁵²

(保護対象として認められないクレーム形式)

プログラム、プログラム製品、プログラムを記録した媒体、データ構造、信号⁵⁵³

「特許及び小特許審査基準第1章第1節/10.特許保護を受けられない発明/10.3 コンピュータプログラム」には、以下のような記載があり、「装置／システム」及び「方法」がクレーム形式として認められる可能性がある。

「コンピュータプログラムに関連する発明が特許法に基づく保護を受けられるかの審査は、特許法第9条の(3)に定められるものよりも完全な特徴を持つ発明でなければならない。しかし、データ処理はコンピュータプログラムによるか、若しくは特別な形態を持つ電気回路による方法で行われる。また、その使用は発明の構想ではなく、経済的若しくは実務的要因によって決められる可能性がある。したがって、この技術分野における発明は、次に述べるものに基づいて審査を行う。つまり、どのような内容であれ、当該コンピュータプログラム自体や、媒体に記録されるコンピュータプログラムは、特許権を求めることができない。さらに、当該コンピュータプログラムが一般に使われるコンピュータにインストールされる場合にも、同じく保護を請求することができない。ただし、特許請求項に記載される重要な内容により、先行技術に技術的發展をもたらすことが認められれば、たとえ当該作業にコンピュータプログラムを使用することがあっても、その発明は保護を受けられる可能性がある。

例として、プログラムによって制御される機械、及びプログラムと制御工程によって管理される生産は、一般に使われるコンピュータの中の作業を制御するプログラムにのみ関係する発明の要旨の場合、一般的に保護を受けられる要旨であると審理される。当該プログラムが技術的能率をもたらすのであれば、その発明の要旨はもちろん保護を受けられる。例として、型の高速メモリー・ユニットとは別に、もう一つの大型の遅速メモリー・ユニットとに構成される一般のデータ処理システムがあるとして、高速メモリー・ユニットが同じ速度で処理できるとした時、もし処理データの全てを高速メモリー・ユニットに入力すれば、まるでプログラムの効果が高速メモリー・ユニットの容量を増加させるかのような技術的特徴であるため、保護を受けることができる。」(特許及び小特許審査基準第1章第1節/10.特許保護を受けられない発明/10.3 コンピュータプログラム)。

⁵⁵² 海外質問票調査に基づく。

⁵⁵³ 海外質問票調査に基づく。

2 歴史的変遷

特許法 B.E.2522 (A.D.1979) の制定 (1979年) ⁵⁵⁴

本特許法制定当初から、第9条(3)において、コンピュータプログラムは、保護を受けることができない発明として規定されており、現在(2017年8月)まで改正はない⁵⁵⁵。

特許審査基準の制定 (2006年)

コンピュータプログラムに関する特許の審査基準を含む一般的な審査基準が制定された。

特許審査基準の改訂 (2012年)

コンピュータプログラムに関する特許の審査基準を含む一般的な審査基準が改訂され、「特許及び小特許審査基準第1章第1節/10.特許保護を受けられない発明/10.3 コンピュータプログラム」において、「技術的思想」と関連しないものとして「4) 製品を生み出さない事業の運営やその他の方法」が追加された⁵⁵⁶。

「技術的思想」と関連しないものとは以下を意味する：

- 1) データ処理に関するコンピュータのハードウェア資源を如何に使用するかの、直接又は間接的な詳細の説明がなく、当該データ処理のみに関するコンピュータの使用
- 2) 技術的特徴や考え方に関する部分がなく、保存用媒体へのコンピュータプログラムやデータ記録のみ
- 3) 保存用媒体へのコンピュータプログラムや、データ処理や、記録のみに関するコンピュータの使用
- 4) 製品を生み出さない事業の運営やその他の方法」(特許及び小特許審査基準第1章第1節/10.特許保護を受けられない発明/10.3 コンピュータプログラム)

2017年6月現在、コンピュータプログラムに関する特許に特化した審査基準はない。

⁵⁵⁴ 「タイ下位法令調査」(2015年7月)日本貿易振興機構、https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/th/ip/pdf/report_201508.pdf のp.16を参照した。

⁵⁵⁵ 「タイ特許法(タイ語)」(1979年版)世界知的所有権機関ウェブサイト <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/th/th/th007th.pdf> と「タイ特許法(タイ語)」(1999年版)タイ商務省知的財産局ウェブサイト、<http://www.ipthailand.go.th/th/dip-law-2/item/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%A4%E0%B8%A5%E0%B8%A6%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%AC%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AF%E0%B8%B0%E0%B8%B1%E0%B8%B2%E0%B8%B3%E0%B8%B4%E0%B8%B5%E0%B8%B6%E0%B8%B7%E0%B8%B8%E0%B8%B9%E0%B8%BA%E0%B8%BB%E0%B8%BC%E0%B8%BD%E0%B8%BE%E0%B8%BF%E0%B8%C0%E0%B8%C1%E0%B8%C2%E0%B8%C3%E0%B8%C4%E0%B8%C5%E0%B8%C6%E0%B8%C7%E0%B8%C8%E0%B8%C9%E0%B8%CA%E0%B8%CB%E0%B8%CC%E0%B8%CD%E0%B8%CE%E0%B8%CF%E0%B8%D0%E0%B8%D1%E0%B8%D2%E0%B8%D3%E0%B8%D4%E0%B8%D5%E0%B8%D6%E0%B8%D7%E0%B8%D8%E0%B8%D9%E0%B8%DA%E0%B8%DB%E0%B8%DC%E0%B8%DD%E0%B8%DE%E0%B8%DF%E0%B8%E0%E0%B8%E1%E0%B8%E2%E0%B8%E3%E0%B8%E4%E0%B8%E5%E0%B8%E6%E0%B8%E7%E0%B8%E8%E0%B8%E9%E0%B8%EA%E0%B8%EB%E0%B8%EC%E0%B8%ED%E0%B8%EE%E0%B8%EF%E0%B8%F0%E0%B8%F1%E0%B8%F2%E0%B8%F3%E0%B8%F4%E0%B8%F5%E0%B8%F6%E0%B8%F7%E0%B8%F8%E0%B8%F9%E0%B8%FA%E0%B8%FB%E0%B8%FC%E0%B8%FD%E0%B8%FE%E0%B8%FF> を比較して確認した。

⁵⁵⁶ 海外質問票調査に基づく。

S. マレーシア

1 法律、審査基準

1. 1 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義

発明は、マレーシア特許法（以下特許法）⁵⁵⁷第12条第1項において、以下のように定義されており、発明とは、発明者の思想であって、当該技術の分野における一定の課題についての解決を実際に可能にするものをいう。

特許法第12条 「発明」の意味

- (1)発明とは、発明者の思想であって、当該技術の分野における一定の課題についての解決を実際に可能にするものをいう。
- (2)発明は、製品若しくは方法とすること、又は製品若しくは方法に係わらせることができる。

また、特許法第13条には、特許を受けることができない発明が規定されている。

特許法第13条 特許を受けることができない発明

(1)次に掲げるものは、それが第12条の意味における発明であるという事実があったとしても、特許を受けることができない。

(a)発見、科学理論及び数学的方法

(b)植物若しくは動物の品種、又は植物若しくは動物を生産するための本質的に生物学的な生産方法。ただし、人工の生存微生物、微生物学的方法及び当該微生物学的方法による製品を除く。

(c)事業、純粋に精神的な行為又はゲームを行うための計画、規則又は方法

(d)人間又は動物の身体についての外科術又は治療術による処置の方法及び人間又は動物の身体に施される診断方法

ただし、本項は、前記方法において使用される製品には適用しないものとする。[法律A648:s.7による挿入]

(2)(1)の適用上、同項に記載されている項目が特許を受けることができるものか否かが不確定であるときは、登録官は、その事項を審査官に付託してその意見を求め、かつ、登録官は、その後、事情に応じて、その項目を特許を受けることができるものに含めるか又はそれから排除するかの決定を行うものとする。

さらに、「特許審査基準第4章/2.発明」には、この「発明の定義」及び「特許審査基準第4章/3.特許を受けることができない発明」には、「特許を受けることができない対象」につ

⁵⁵⁷ 「マレーシア特許法（英語）」マレーシア知的財産公社ウェブサイト、http://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2016/09/Patent_A1264_2006.pdf

「マレーシア特許法（日本語）」日本国特許庁ウェブサイト、<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/malaysia/tokkyo.pdf> なお本章における日本語訳は本文献を引用した。

いて、詳しい説明が記載されており、コンピュータプログラムそれ自体は、特許として認められないとされている。

1. 2 発明が特許されるための要件

発明が特許されるための要件は主に以下のようなものがある。

基本的な要件として

- ・発明があること（特許審査基準⁵⁵⁸第4章1.総則）
- ・新規性（特許法第11条1項、特許審査基準第4章1.総則）
- ・進歩性（特許法第11条1項、特許審査基準第4章1.総則）
- ・産業上利用可能性（特許法第11条1項、特許審査基準第4章1.総則）

黙示的な要件として、

- ・課題解決が実際に可能であること（特許審査基準第4章1.総則）
- ・技術的性質及び技術的特徴を有すること（特許審査基準第4章1.総則）

その他

- ・記載要件（特許法第28条）

特許法第11条 特許を受けることができる発明

発明が新規性、進歩性及び産業上の利用可能性を有している場合は、その発明は特許を受けることができる。

特許法第28条 出願日

(1)登録官は、出願書類受領の日を出願日として記録するものとする。

ただし、出願書類が次に掲げる事項を含んでいることを条件とする。

(a)出願人の名称及び宛先

(b)発明者の名称及び宛先

(c)明細書

(d)1又は複数のクレーム、及び

(e)出願書類の受領時に所定の手数料が納付されていることを示すもの

特許審査基準第4章1.総則には、以下のように、発明が特許されるための要件として、「発明があること」、「新規性」、「進歩性」及び「産業上の利用可能性」が記載されている。

「1.1 特許性には4の基本的要件がある。

(1)「発明」が存在しなければならない。

⁵⁵⁸ 「特許審査基準（英語）」マレーシア知的財産公社ウェブサイト、<https://drive.google.com/file/d/0B526dR6VYUv-ajNES1ZseGl3Uzg/view>

「特許審査基準（日本語）」日本国特許庁ウェブサイト、https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/malaysia/tokkyo_kijun.pdf なお本章における日本語訳は本文献を引用した。

- (2) 発明は、産業上の利用可能性を有するものでなければならない。
- (3) 発明は、「新規」でなければならない。
- (4) 発明は、「進歩性」を含まなければならない。」(特許審査基準第4章1.総則)。

また、黙示的要件として、課題解決が実際に可能であること、技術的性質及び技術的特徴を有すること、が記載されている。

「1.2 出願人は、当該4要件に加えて特許法及び特許規則に暗示的に含まれる2要件に留意しなければならない。

(1) 発明は、技術分野における特定の課題についての解決を実際に可能にする(出願に含まれる思想にしたがって)ものでなければならない(第12条(1))。発明は、製品若しくは方法とすること又は製品若しくは方法に係らせることができることに留意しなければならない(第12条(2))。

(2) 発明は、技術分野に係らなければならない程度まで「技術的性格」を有さなければならないならず、かつ、保護が求められる主題をクレームにおいて定義することができる表現での技術的特徴を有さなければならない(規則13(5))。」(特許審査基準第4章1.総則)。

1. 3 CS 関連発明等の定義

1. 3. 1 CS 関連発明の定義

特になし

1. 3. 2 BM 関連発明の定義

特になし

1. 4 CS 関連発明等が特許可能な発明として認められるか

1. 4. 1 CS 関連発明

「1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準」に記載のとおり、CS 関連発明は、特許の対象となり得る。

すなわち、コンピュータプログラムそれ自体は、特許として認められないが、クレームされた主題が先行技術に技術的貢献をする場合は、特許の対象となり得る。

1. 4. 2 BM 関連発明

「1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準」に記載のとおり、BM 関連発明は、特許の対象となり得る。

すなわち、事業の計画、規則又は方法は、特許として認められないが、「遊戯をし又は計画を行うための装置」は特許の対象となり得る。

1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準

1. 5. 1 保護適格性の審査基準

(1) CS 関連発明に関する審査基準

「特許審査基準第4章/3.6 コンピュータプログラム」に、以下のような記載があり、コンピュータプログラムそれ自体は、特許として認められないが、クレームされた主題が先行技術に技術的貢献をする場合は、特許になり得る。

「コンピュータプログラムは、データ処理システムの一連の操作を制御するための一式の命令であり、数学的方法に近似し、様々な様式で表現することができ、特定のコンピュータへの直接入力に適する様式で提示することができ又は別の様式への変換を必要とし、ソフトウェアの表現か又はハードウェアとの組合せかの何れかで表示することができる。データ処理操作は、コンピュータプログラムによってか又は特別回路によってかの何れかで実行することができ、その選択は、進歩性概念とは関係なく、純粋に経済性又は実務の要素で決定される。この点に留意して、当該分野の審査は、次の対処で導かれなければならない。

それ自体又は媒体上の記録としてクレームされたコンピュータプログラムは、その内容に拘らず特許を受けることができない。状況は、コンピュータプログラムが既知のコンピュータに搭載される時には普通変わらない。ただし、クレームされた主題が、先行技術に技術的貢献をする場合は、特許性は、単にコンピュータプログラムがその実施に含まれるとの理由で否定されてはならない。これが意味するところは、例えば、プログラム制御された機械及びプログラム制御された製造及び制御方法は、普通は特許を受けることができる主題とみなされなければならない。」(特許審査基準第4章/3.6 コンピュータプログラム)。

(2) BM 関連発明に関する審査基準

特許法第13条第1項には以下のような記載があり、ビジネスモデル関連発明(BM 関連発明)に関しては、事業の計画、規則又は方法の特許は認められない。

特許法第13条

(1)次に掲げるものは、それが第12条の意味における発明であるという事実があったとしても、特許を受けることができない。

(a)発見、科学理論及び数学的方法

(b)植物若しくは動物の品種、又は植物若しくは動物を生産するための本質的に生物学的な生産方法。ただし、人工の生存微生物、微生物学的方法及び当該微生物学的方法による製品を除く。

(c)事業、純粋に精神的な行為又はゲームを行うための計画、規則又は方法

(d)人間又は動物の身体についての外科術又は治療術による処置の方法及び人間又は動物の身体に施される診断方法

ただし、本項は、前記方法において使用される製品には適用しないものとする。[法律A648:s.7による挿入]

「特許審査基準第4章/3.4 精神的な行為を行い、遊戯をし又は事業を行うための計画、規則及び方法」には、以下のような記載があり、例えば、遊戯や営業を行うための計画、規則又は方法は特許として認められないが、「遊戯をし又は計画を行うための装置」は特許として認められる可能性がある。

「3.4 これらは、抽象的又は理念的な性格の事項の更なる例である。特に言語を学ぶ計画、クロスワードパズルを解く方法、遊戯(その規則により抽象的な存在と定義されるもの)又は営業を行うための計画、例えば、簿記の方法は、特許を受けることができない。ただし、遊戯をし又は計画を行うための装置は特許を受けることができる。」(特許審査基準第4章 3.4 精神的な行為を行い、遊戯をし又は事業を行うための計画、規則及び方法)

1. 5. 2 進歩性の審査基準

CS 関連発明等に特化した進歩性の審査基準はない。

1. 6 CS 関連発明等の審査基準における特記事項

特になし

1. 7 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式

保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式は以下のとおりである。

(保護対象として認められる可能性のあるクレーム形式)

装置／システム、方法、プログラム製品、プログラム、プログラムを記録した媒体、データ構造、信号^{559,560}

「特許審査基準第4章/3.6 コンピュータプログラム」に以下のように記載されている。

「それ自体又は媒体上の記録としてクレームされたコンピュータプログラムは、その内容に拘らず特許を受けることができない。状況は、コンピュータプログラムが既知のコンピュータに搭載される時には普通変わらない。ただし、クレームされた主題が、先行技術に技術的貢献をする場合は、特許性は、単にコンピュータプログラムがその実施に含まれるとの理由で否定されてはならない。これが意味するところは、例えば、プログラム制御された機械及びプログラム制御された製造及び制御方法は、普通は特許を受けることができる主題とみなされなければならない。クレームされた主題が既知のコンピュータのプロ

⁵⁵⁹ 海外質問票調査に基づく。

⁵⁶⁰ 「Patentability of computer implemented inventions_Study Reports_マレーシア」AIPPI ウェブサイト、http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/05/2017_MY_Study_Question_Patentability_of_computer_implemented_inventions_2017-05-17.pdf の Q7 の回答を参照。

グラム制御された内部作動のみに関係する場合は、その主題は技術的效果を提供するならば特許を受けることができる。例えば、小さく速いワーキングメモリー及びより大きいがより遅い更なるメモリーの既知のデータ処理システムの場合を考える。2のメモリーがプログラム制御に基づいて組織されており、その方法は速い作動メモリーの容量よりも大きいアドレス空間が必要な方法を実質的に同一の速度で実行することができるようにするものであり、あたかも方法データがすべてその早いメモリーに搭載されているかの如くであるとしよう。これはワーキングメモリーを事実上拡大することにおいてプログラムの効果は技術的性格のものであり、特許性を裏付けることができる。特許性が技術的效果に依存する場合は、クレームは技術効果のために必須である発明のすべての技術的特徴を含むように作成されなければならない。

特許性が認められた場合は、原則的に、製品、方法及び使用クレームが認められる。」(特許審査基準第4章/3.6 コンピュータプログラム)

2 歴史的変遷⁵⁶¹

1983年特許法の発効(1983年)

1983年以前、マレーシアは、英国の特許制度に依存していたが、1983特許法が発効し、従前にマレーシアの特許に適用されていた法律に取って代わった。

1983年特許法の改正(1986年)

1986年特許(改正)法により、ビジネス方法に関連する第13条(特許を受けることができない発明)が、現在の内容に改正された。本改正以降、1983年特許法は、1993年、2000年、2002年、2003年、2006年に改正されているが、現在(2017年7月)まで、第13条に関する改正はない。

特許審査基準の改訂(2011年)⁵⁶²

コンピュータプログラムに関する特許の審査基準を含む一般的な審査基準が改訂された。2017年7月現在、コンピュータプログラムに関する特許に特化した審査基準はない。審査基準に関する2011年以前の情報はなかった。

⁵⁶¹ 「マレーシア下位法令調査」 日本貿易振興機構、https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/my/ip/pdf/survey_201508_my.pdf

⁵⁶² 海外質問票調査に基づく。

T. 台湾

1 法律、審査基準

1. 1 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義

発明は、専利法⁵⁶³第21条第1項において、以下のように定義されており、発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作を指す。

専利法 21 条第 1 項

第 21 条 発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作を指す。

また、専利法第24条には、特許を受けることができないものが規定されている。

専利法 24 条

次の各号のいずれかに該当するものは、特許を受けることができない。

1. 動物、植物、及び動物や植物を生み出すための生物学的方法。ただし、微生物学的方法はこの限りでない。
2. 人間又は動物の病気の診断、治療又は外科手術の方法。
3. 公序良俗を害するもの。

さらに、特許審査基準⁵⁶⁴第二編第二章には、この「発明の定義」及び「特許を受けることができない対象」について、詳しい説明が記載されている。

1. 2 発明が特許されるための要件

発明が特許されるための要件は主に以下のようなものがある。

- ・ 発明であること（特許審査基準第二編第三章特許要件）
- ・ 産業上利用可能性（専利法第22条第1項、特許審査基準第二編第三章特許要件）
- ・ 新規性（専利法第22条第1項、特許審査基準第二編第三章）
- ・ 進歩性（専利法第22条第2項、特許審査基準第二編第三章）
- ・ 記載要件（専利法第25条）

⁵⁶³ 「台湾専利法（中国語）」台湾經濟部智慧財産局ウェブサイト、<https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/610201084640.pdf>

「台湾専利法（日本語）」台湾知的財産権情報サイト、http://www.chizai.tw/uploads/20120419_669948329_%E6%96%B0%E5%B0%82%E5%88%A9%E6%B3%95201203.pdf なお本章における日本語訳は本文献を引用した。

⁵⁶⁴ 「特許審査基準（中国語）」台湾經濟部智慧財産局ウェブサイト、<https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6680&CtUnit=3208&BaseDSD=7&mp=1>

「特許審査基準（日本語）」日本国特許庁ウェブサイト、<http://www.tiplo.com.tw/jp/news.aspx?mnuid=1338> なお本章における日本語訳は本文献を引用した。

専利法第22条

産業上利用することのできる発明は、次の各号いずれかに該当しなければ、本法により出願し、特許を受けることができる。

1. 出願前に既に刊行物に記載されたもの。
2. 出願前に既に公然実施されたもの。
3. 出願前に既に公然知られたもの。

発明が前項各号の事情に該当しなくても、それが属する技術分野の通常知識を有する者が出願前の従来技術に基づいて容易に完成できる場合は、特許を受けることができない。

専利法第25条

特許出願は、特許出願権者が願書、明細書、特許請求の範囲、要約及び必要な図面を備えて、特許担当官庁にこれを提出する。

このように、発明が特許されるための要件として、専利法第22条には、「新規性」、「進歩性」及び「産業上の利用可能性」、専利法第25条には、「記載要件」が記載されている。

さらに、特許審査基準第二編第三章には、発明が特許されるための要件として、「発明であること」、「産業上の利用可能性」、「新規性」及び「進歩性」であることが以下のとおり、記載されている。

「専利法（特許法）第46条第1項の規定に基づき、発明特許を付与するか否かの判断において斟酌すべき事項には、発明の定義、産業上の利用可能性、新規性、進歩性・・・（後略）」（特許審査基準第二編第三章）。

1. 3 CS 関連発明等の定義

1. 3. 1 CS 関連発明の定義

「特許審査基準第二編第十二章附録：用語集」において、各種用語の解説が記載されている。その中で、「コンピュータソフトウェア関連発明」、「ソフトウェア」及び「プログラム」は、以下のとおり定義されている。

『コンピュータソフトウェア関連発明』とは、特許出願した発明において、コンピュータソフトウェアが不可欠なものをいう。（特許審査基準第二編第十二章附録：用語集）。

『ソフトウェア』とは、コンピュータ及びその入出力デバイスなど電子的や物理的に実体が主体となるハードウェアに対して、コンピュータを生かすために、人間の思考能力によって発展された、プログラム群が主体となる応用技術をいう。（特許審査基準第二編第十二章附録：用語集）。

『プログラム』とは、命令の組合せであり、コンピュータ読取可能な媒体に保存され、コンピュータをデータ処理機構として機能させ、特定の機能、タスク又は結果を指定、完成、実現させるものをいう。」(特許審査基準第二編第十二章附録：用語集)

1. 3. 2 BM 関連発明の定義

特になし

1. 4 CS 関連発明等の特許可能な発明として認められるか

1. 4. 1 CS 関連発明

「1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準」に記載のとおり、CS 関連発明は、特許の対象となり得る。

すなわち、発明が全体として技術性を有する場合、特許の対象となり得る。

1. 4. 2 BM 関連発明

「1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準」に記載のとおり、BM 関連発明は、特許の対象となり得る。

すなわち、ビジネス方法そのものの発明は特許の対象にならないが、コンピュータソフトウェア関連技術を利用してビジネス方法を実現するものについては、特許の対象となり得る。

1. 5 CS 関連発明等の特許性の審査基準

1. 5. 1 保護適格性の審査基準

(1) CS 関連発明に関する審査基準

「特許審査基準第二編第十二章/2.コンピュータソフトウェア関連発明の定義」には、以下のような記載があり、発明の認定は、特許請求の範囲の記載形式にとらわれず、全体としてとらえる必要がある。

「特許出願の発明が発明の定義として符合するかの判断は、特許請求の範囲の記載形式にとらわれず、特許出願の発明の内容で考慮すべきであり、以って当該発明が全体として技術性を有するかを確認する。」(特許審査基準第二編第十二章/2.コンピュータソフトウェア関連発明の定義)。

また、「特許審査基準第二編第十二章/4.2.5 技術的性質に寄与しない特徴」には、以下のような記載があり、非技術的特徴は、他の技術的特徴と協働することによって請求項の技術的性質に寄与するか否かを判断しなければならない。

「コンピュータ関連発明において、請求項に記載する特徴は技術的特徴であれば、それは請求項の技術的性質に寄与する特徴である。特徴は非技術的特徴であれば、その特徴が他の技術的特徴と協働することによって請求項の技術的性質に寄与するか否かについて、判断しなければならない。一方、特徴は非技術的特徴であり、技術的特徴と協働しなく技

術的な課題を解決する技術手段の一つではない場合、公知技術の応用と認め、他の先行技術と容易に組み合わせると認定する。」(特許審査基準第二編第十二章/4.2.5 技術的性質に寄与しない特徴)

(2) BM 関連発明に関する審査基準

「特許審査基準第二編第十二章/2.1 自然法則を利用していないもの」には、以下のような記載があり、BM 関連発明については、コンピュータソフトウェア関連技術を利用してビジネス方法を実現するものについて、当該方法がビジネスに適用するだけで、発明の定義に符号しないと認定してはならない。

「(前略) ビジネス方法は社会法則、経験法則若しくは経済法則など人為的な規則であるため、ビジネス方法そのものの発明は自然法則を利用するものではなく、発明の定義に符合しない。例として、ビジネス競争戦略、ビジネス経営方法、金融保険商品の取引方法などが挙げられる。ビジネス方法に関わる分野は非常に広く、行政、財務、教育、医療、サービスなどを含み、単純なビジネスモデルにとどまらない。

コンピュータソフトウェア関連技術を利用してビジネス方法を実現するものについて、当該方法がビジネスに適用するだけで、発明の定義に符号しないと認定してはならない。(後略)」(特許審査基準第二編第十二章/2.1 自然法則を利用していないもの)。

1. 5. 2 進歩性の審査基準

「特許審査基準第二編第十二章/4.2 進歩性」には、コンピュータソフトウェア関連発明の進歩性に関する説明がある。その中で、以下のような記載があり、コンピュータソフトウェア技術の手順又は、手段を転用後に予期できない効果を生じ、或いは該応用分野において長期に解決できなかった問題を克服できたとすれば、該発明は進歩性を有している。

「コンピュータソフトウェア技術の手順又は手段は、一般的には、適用分野に関わらず機能又は作用が共通していることが多い。したがって、ある応用分野の技術手段を他の応用分野へと転用する場合、もし実質同様の機能、効果を発揮することができれば、該発明が属する技術分野において通常知識を有する者が容易になし得るものに当たる。ただし、もし転用後に予期できない効果を生じ、或いは該応用分野において長期に解決できなかった問題を克服できたとすれば、該発明はやはり進歩性を有している。」(特許審査基準第二編第十二章/4.2 進歩性)。

1. 6 CS 関連発明等の審査基準における特記事項

特になし

1. 7 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式

保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明等のクレーム形式、及び、認められないクレーム形式は以下のとおりである。

(保護対象として認められる可能性のあるクレーム形式)

装置／システム、方法、プログラム製品、プログラム、プログラムを記録した媒体、データ構造製品⁵⁶⁵

(保護対象として認められないクレーム形式)

データ構造、信号⁵⁶⁶

「特許審査基準第二編第十二章/1.前書き」には、以下のような記載があり、クレーム形式としては、「装置／システム」、「方法」、「プログラム製品」及び「プログラムを記録した媒体」が保護対象として認められる可能性がある。

「特許出願の発明において、コンピュータソフトウェアが必要であるものであれば、コンピュータソフトウェア関連発明という。コンピュータソフトウェア関連発明における請求項は、方法の請求項及び物の請求項と2種類の請求項に分けることができ、そのうち、物の請求項は、装置、システム、コンピュータが読み取り可能な記録媒体、コンピュータプログラム製品、又はその他類似な対象物名称を請求の対象とする請求項を含む。(後略)」(特許審査基準第二編第十二章/1.前書き)

「特許審査基準第二編第十二章/2.コンピュータ関連発明の定義」には、以下のような記載があり、クレーム形式としては、「プログラム」が保護対象として認められる可能性がある。

「(前略) 対象の名称が「…を特徴とするコンピュータプログラム」の場合、特許出願の発明が全体としてコンピュータプログラム製品の請求項の定義に符合するものであれば、コンピュータプログラム製品の請求項と見なすことができ、補正を求める必要はない。」(特許審査基準第二編第十二章/2.コンピュータ関連発明の定義)

また、「特許審査基準第二編第十二章/3.2.請求の範囲」には、「方法」、「装置／システム」、「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」及び「コンピュータプログラム製品」等の請求項に関する詳しい説明がある。

「特許審査基準第二編第十二章/2.コンピュータ関連発明の定義」には、以下のような記載があり、「データ構造」のクレーム形式は認められないが、「データ構造製品」のクレーム形式が保護対象として認められる可能性がある。

⁵⁶⁵ 海外質問票調査に基づく。

⁵⁶⁶ 海外質問票調査に基づく。

「(前略) 請求項において出願対象(subject matter)が発明の定義に符合するか否かは、対象の名称(designation of the subject matter)の記載の仕方によりそのまま認定するのではない。対象の名称が「データフォーマット」又は「パケット」などの場合、特許出願の発明がデータ構造及びアルゴリズムのステップとの相互作用を開示しているか否か、これにより技術性を生み出しているか否かを判断しなければならない。技術性を有すると認められた場合、対象の名称(データフォーマットそのもの)と特許出願の発明の実質的な内容(データ構造を適用した方法または製品)とが符合しないことが問題となり、それによって請求項が不明瞭となるため、出願人に対象の名称を「データ構造製品」又は類似の名称に補正するよう命じるべきであり、対象の名称だけで単なる情報の開示とそのまま認定しない。」(特許審査基準第二編第十二章/2.コンピュータ関連発明の定義)

「特許審査基準第二編第十二章/2.コンピュータ関連発明の定義」には、以下のような記載があり、「信号」のクレーム形式は認められない。

「(前略) 対象の名称が「構造」、「メカニズム」、「技術」、「信号」などの場合、請求項が保護しようとする対象が物か方法かが判断できないため、カテゴリが不明瞭となるので、出願人に対象の名称を補正するよう命じるべきである。」(特許審査基準第二編第十二章/2.コンピュータ関連発明の定義)

2 歴史的変遷⁵⁶⁷

「コンピュータソフトウェア関連発明審査基準」の制定(1998年)

特許審査基準第一篇第8章第2節⁵⁶⁸に、コンピュータプログラムに関する特許に特化した審査基準である「コンピュータソフトウェア関連発明審査基準」が初めて制定された。

「コンピュータソフトウェア関連発明審査基準」の改訂(2008年)

特許審査基準第二篇第9章⁵⁶⁹として、「コンピュータソフトウェア関連発明審査基準」が改訂され、コンピュータプログラム製品のクレーム形式が認められた。

「コンピュータソフトウェア関連発明審査基準」の改訂(2014年)

特許審査基準第二篇第12章⁵⁷⁰として、「コンピュータソフトウェア関連発明審査基準」が改訂された。改訂のポイントは、①「請求項を基礎とし、明細書、図面及び出願時の通常知識を参酌し、全体的に考慮することで、総合的な判断を下す」、②「請求項を手段機能用語で特定することについて、明細書に対応的に開示される程度を明文化」及び③「技術性に寄与しない特徴を導入：例：無償提供、鑑賞期間」である。

⁵⁶⁷ 「台湾専利重要行政措置(日本語)」台湾經濟部智慧財産局、[http://www.chizai.tw/uploads/20140326_606143283_103P000249TW-%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%B0%88%E5%88%A9%E9%87%8D%E8%A6%81%E8%A1%8C%E6%94%BF%E7%AD%96%E7%69%5A5%E6%97%A5%E8%AD%AF-FV%20\(2\).pdf?PHPSESSID=de5ad58680c85073863a8d14bcbcc3ab](http://www.chizai.tw/uploads/20140326_606143283_103P000249TW-%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%B0%88%E5%88%A9%E9%87%8D%E8%A6%81%E8%A1%8C%E6%94%BF%E7%AD%96%E7%69%5A5%E6%97%A5%E8%AD%AF-FV%20(2).pdf?PHPSESSID=de5ad58680c85073863a8d14bcbcc3ab)

⁵⁶⁸ 海外質問票調査に基づく。

⁵⁶⁹ 海外質問票調査に基づく。

⁵⁷⁰ 海外質問票調査に基づく。

第3部 国内アンケート調査及び国内ヒアリング調査

A. 国内アンケート調査

1 概要

1.1 対象者

以下の3つの観点から送付先を検討した。

- (A) 全分野出願件数上位
- (B) CS 関連出願件数上位
- (C) 各種関連団体（JIPA、JEITA、日本 IT 連盟、日本自動車工業会）に所属

(1) 母集団

母集団として、全分野出願件数上位 1,000 者と CS 出願件数上位 1,000 者（期間：2012 年～2016 年）をマージ（重複排除）した 1,595 者を作成。このうち、上記（C）の団体に属する者は、648 者。

(2) 抽出ロジック

母集団より、以下のロジックで 491 者を送付先として抽出した。

| No. | 抽出条件 1 | 抽出条件 2 | 抽出条件 3 | 抽出条件 4 | 対象者数 |
|-----|--------------------------------|---------|---------|--------|------|
| | 団体への関連 | CS 出願件数 | 全出願件数 | その他 | |
| 1 | (C)に所属 | 有 | - | - | 330 |
| 2 | - | 30 件以上 | - | - | 51 |
| 3 | (C)に所属 | - | 600 件以上 | - | 63 |
| 4 | - | 5 件以上 | 300 件以上 | 大学 | 11 |
| 5 | 個人等を除外 | | | | -3 |
| 6 | 上記以外の、海外企業、CS 関連企業、製薬、食品メーカを追加 | | | | 39 |
| 合計 | | | | | 491 |

この 491 者のうち、245 者から回答があり、回収率は 50%であった。

1.2 国内アンケート調査票の内容

国内アンケート調査票の質問項目は、主に、コンピュータソフトウェア関連発明等の特許権保護に関するニーズや課題、各国の審査実務等の状況に関する調査を目的とした内容とした。

1. 3 国内アンケート調査結果概要

1. 3. 1 CS 関連発明等の特許保護に関するニーズ、課題について

CS 関連発明等の特許保護に関するニーズ、課題については、以下のようなことがわかった。

「特許保護の対象として重要となるもの」について調査したところ、「構造を有するデータ／データ構造」、「学習済みモデル」がやや少ないものの、「(ソフトウェアと協働して動作する) 機械、ロボット等 (例. 自動車、スマートマニファクチャリング用の工作機械)」(以下、「機械、ロボット等」という。), 「(ソフトウェアと協働して動作する) 情報処理装置／システム (例. PC、サーバ、スマートフォン)」(以下、「情報処理装置／システム」という。), 「インターネット (IoT 関連技術) 等を利用した BM 関連発明 (例. フィンテック)」(以下、「インターネット等を利用した BM 関連発明」という。), 「(コンピュータの動作に関する) プログラム」(以下、「プログラム」という。), のいずれの保護対象も重要視されていることが窺える。

「プログラム」が、特許保護の対象として重要となる理由については、クラウドサービスやインターネットとの関連性を重要視している意見が多かった。また、コンピュータプログラムの性能によりハードウェアに特徴が生じる点や、技術解決の手段がハードウェアからソフトウェアにシフトしてきているからという意見も見られた。

「構造を有するデータ／データ構造」、「学習済みモデル」が、特許保護の対象として重要となる理由について、AI、IoT、自動運転、画像処理等との関連性を挙げている意見が多かった。

「情報処理装置／システム」が、特許保護の対象として重要となる理由について、ソフトウェアは、情報処理装置／システム上で動作することでそのサービスが実現される点を重要視している意見が多かった。

「機械、ロボット等」が、特許保護の対象として重要となる理由について、AI、IoT 等を使った自動車の自動運転技術や機械、ロボット等の制御技術の普及との関連性を挙げている意見が多かった。

「インターネット等を利用した BM 関連発明」が、特許保護の対象として重要となる理由について、AI、IoT 等を使ったデータ活用によるビジネスの普及との関連性を挙げている意見が多かった。

一方、「プログラム」、「インターネット等を利用した BM 関連発明」及び「情報処理装置／システム」が現状の審査実務の課題として認識されている。

「プログラム」、「インターネット等を利用した BM 関連発明」及び「情報処理装置／システム」に共通する特許保護の課題として、各国の審査基準や審査の運用の差が挙げられた。

また、「プログラム」については、プログラムカテゴリが保護対象となっていない国についての課題を指摘する意見があった。

「機械、ロボット等」は、特許保護の対象として重要と捉えられているが、その審査実務に対する課題はあまり挙げられていない。

1. 3. 2 CS 関連発明等の特許保護に関する各国の審査実務等の状況

CS 関連発明等の特許権保護に関する各国の審査実務等の状況については、以下のような状況であることがわかった。

日本における「権利化できていない」及び「あまり権利化できていない」の割合の合計は、7%と少なく、概ね回答者の期待どおり権利化されているものと考えられる。

海外における「権利化できていない」及び「あまり権利化できていない」の割合の合計は、米国は31%、EPOは36%、中国は23%と、日本の7%よりも大きく、権利化状況について、米国、EPO、中国では、期待どおりの権利化ができていないことが窺える。

権利化できていない原因として、米国、EPO、中国では、発明該当性及び進歩性が挙げられた。特に、米国については、権利化できていない理由として、発明該当性の割合が進歩性よりも高く、EPO及び中国については、進歩性の割合が発明該当性の割合よりも高い結果が得られた。米国の審査実務において、101条の判断が厳しいとの意見があり、そのことが、米国については、権利化できていない理由として、発明該当性の割合が進歩性よりも高いことの一因と考えられる。EPOの審査実務において、非技術的特徴を考慮しない進歩性の実務をとっていることから、進歩性の判断が厳しいという意見があり、そのことが、EPOにおいて権利化できていない理由として、進歩性の割合が発明該当性よりも高くなっていることの一因と考えられる。

また、各国の「判断基準の厳しさ」を比較したところ、発明該当性、進歩性、記載要件いずれの項目についても日本よりも米国、EPO、中国が厳しいという意見が多かった。これは、米国、EPO、中国においては、判断基準の運用にそれぞれの国・地域の背景などがあり、日本のユーザが想定以上の厳しさを感じていることが窺われる。この点について、米国については、特に、発明該当性及び進歩性が厳しく、EPOについては、特に記載要件、進歩性、発明該当性が厳しく、中国については、特に進歩性及び記載要件が厳しいという意見が多かった。米国において、発明該当性が厳しいという意見が多い原因としては、米国の審査実務において、上述のとおり、101条の判断が厳しいことによるものと考えられる。EPOについては、記載要件が厳しいとの意見が多いものの、権利化できていない直接の原因とはあまり考えられていないようである。EPOにおいて、進歩性が厳しいという意見が多い原因としては、EPOの審査実務において、上述のとおり、非技術的特徴を考慮しない進歩性の実務をとっていることによるものと考えられる。中国については、記載要件が厳しいとの意見が多いものの、権利化できていない直接の原因とはあまり考えられていないようである。

各国の「判断基準の明確さ」を比較したところ、米国については、特に、発明該当性及び進歩性の判断基準が不明確とする割合が日本、EPO、中国の割合よりも大きかった。米国の審査実務について、発明該当性（101条）の判断が厳しく明確でないとの意見や、審査官により判断がばらついているなどの意見があり、このことが、米国について、特に、発明該当性及び進歩性の判断基準が不明確とする割合が日本、EPO、中国の割合よりも大きかった一因と考えられる。

また、日本においては、企業の出願の厳選が進んでいることや、特許庁のCS 関連発明に対する審査基準や審査ハンドブックにおける実例の周知が図られていることにより、出願人側の対応との齟齬が少なくなっているものと考えられる。

2 基本情報

回答者の基本情報として、業種、資本金、売上高、従業員数、研究開発、製造又は販売／提供等の状況について質問した。

なお、以下の表などに記載した「Q〇〇」は、国内アンケート調査の質問である。

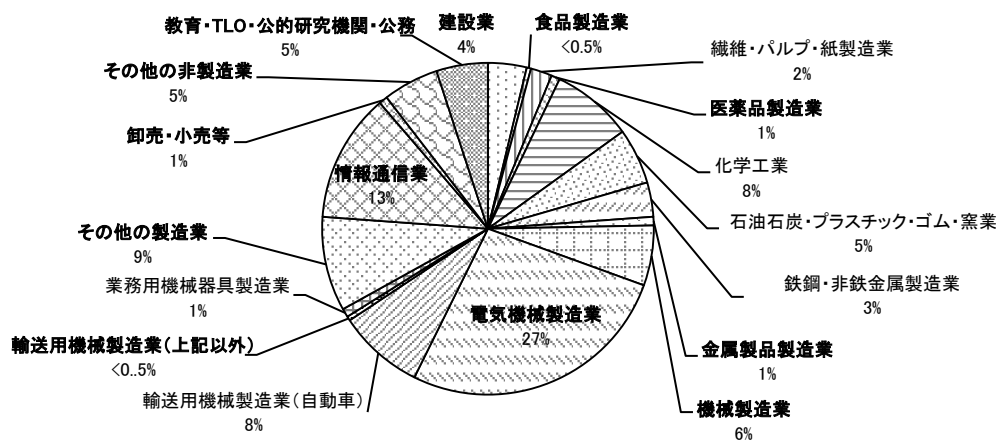
2.1 業種

業種のうち、回答数の多い上位5業種としては、「電気機械製造業」が27%と最も多く、「情報通信業」、「その他の製造業」、「輸送用機械製造業（自動車）」、「化学工業」の順に多かった。

表2-1 回答者の業種

| Q1 業種 ⁵⁷¹ | 回答数 | 割合 |
|----------------------|-----|-------|
| 建設業 | 9 | 4% |
| 食品製造業 | 1 | <0.5% |
| 繊維・パルプ・紙製造業 | 5 | 2% |
| 医薬品製造業 | 2 | 1% |
| 化学工業 | 19 | 8% |
| 石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業 | 13 | 5% |
| 鉄鋼・非鉄金属製造業 | 8 | 3% |
| 金属製品製造業 | 2 | 1% |
| 機械製造業 | 14 | 6% |
| 電気機械製造業 | 64 | 27% |
| 輸送用機械製造業(自動車) | 20 | 8% |
| 輸送用機械製造業(上記以外) | 1 | <0.5% |
| 業務用機械器具製造業 | 2 | 1% |
| その他の製造業 | 22 | 9% |
| 情報通信業 | 30 | 13% |
| 卸売・小売等 | 2 | 1% |
| その他の非製造業 | 13 | 5% |
| 教育・TLO・公的研究機関・公務 | 12 | 5% |
| 総計 ⁵⁷² | 239 | 100% |

図2-1 回答者の業種



⁵⁷¹ 国内アンケート調査票のQ1の調査結果

⁵⁷² Q1業種の未回答数6者

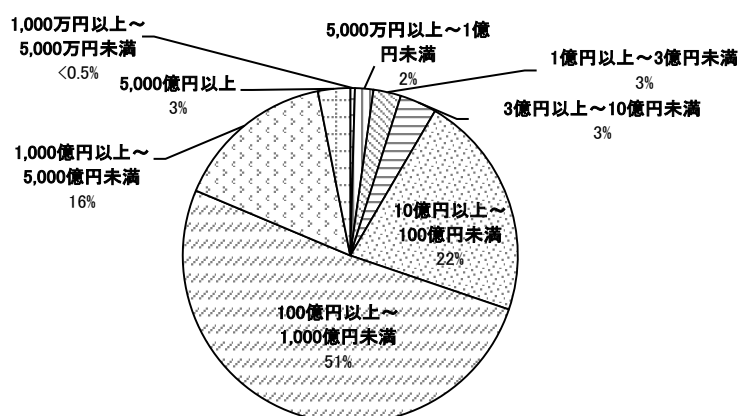
2.2 資本金

資本金が3億円未満の中小企業に該当する回答者は5%程度と少なく、資本金3億円以上の回答者は95%であった。

表2-2 回答者の資本金

| Q2 資本金 ⁵⁷³ | 回答数 | 割合 |
|-----------------------|-----|-------|
| 1,000万円未満 | | 0% |
| 1,000万円以上～5,000万円未満 | 1 | <0.5% |
| 5,000万円以上～1億円未満 | 4 | 2% |
| 1億円以上～3億円未満 | 6 | 3% |
| 3億円以上～10億円未満 | 8 | 3% |
| 10億円以上～100億円未満 | 49 | 22% |
| 100億円以上～1,000億円未満 | 115 | 51% |
| 1,000億円以上～5,000億円未満 | 35 | 16% |
| 5,000億円以上 | 7 | 3% |
| 総計 | 225 | 100% |

図2-2 回答者の資本金



2.3 売上高

回答者の売上の分布は以下のとおりであった。

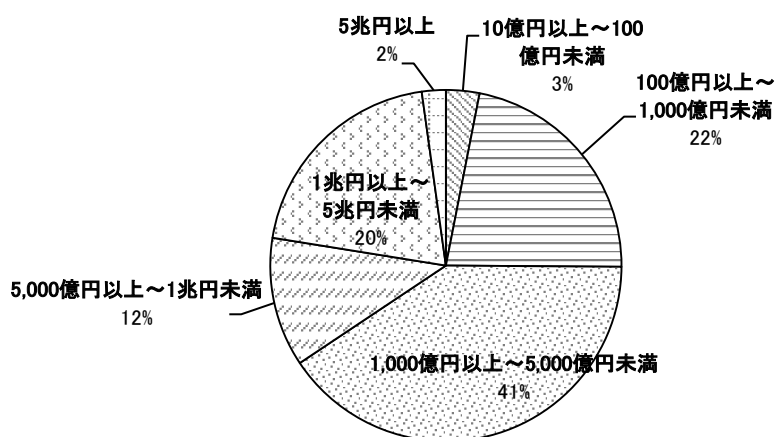
表2-3 回答者の売上高

| Q3 売上高 (平成28年度決算時) ⁵⁷⁴ | 回答数 | 割合 |
|-----------------------------------|-----|------|
| 1,000万円未満 | | 0% |
| 1,000万円以上～1億円未満 | | 0% |
| 1億円以上～10億円未満 | | 0% |
| 10億円以上～100億円未満 | 7 | 3% |
| 100億円以上～1,000億円未満 | 50 | 22% |
| 1,000億円以上～5,000億円未満 | 92 | 41% |
| 5,000億円以上～1兆円未満 | 27 | 12% |
| 1兆円以上～5兆円未満 | 46 | 20% |
| 5兆円以上 | 5 | 2% |
| 総計 | 227 | 100% |

⁵⁷³ 国内アンケート調査票のQ2の調査結果

⁵⁷⁴ 国内アンケート調査票のQ3の調査結果

図 2-3 回答者の売上高



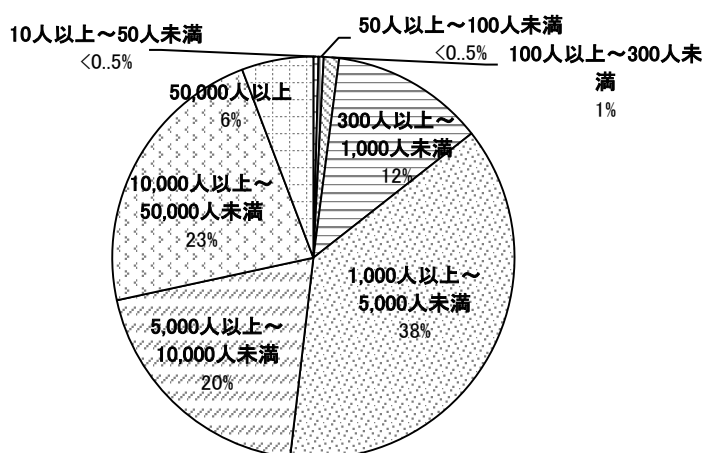
2. 4 従業員数

従業員数が300人未満の中小企業に該当する回答者は2%程度と少なく、従業員数が300人以上の回答者は98%であった。

表 2-4 回答者の従業員数

| Q4 従業員数 ⁵⁷⁵ | 回答数 | 割合 |
|------------------------|-----|-------|
| 10人未満 | | 0% |
| 10人以上～50人未満 | 1 | <0.5% |
| 50人以上～100人未満 | 1 | <0.5% |
| 100人以上～300人未満 | 3 | 1% |
| 300人以上～1,000人未満 | 30 | 12% |
| 1,000人以上～5,000人未満 | 91 | 38% |
| 5,000人以上～10,000人未満 | 48 | 20% |
| 10,000人以上～50,000人未満 | 55 | 23% |
| 50,000人以上 | 14 | 6% |
| 総計 | 243 | 100% |

図 2-4 回答者の従業員数



⁵⁷⁵ 国内アンケート調査票のQ4の調査結果

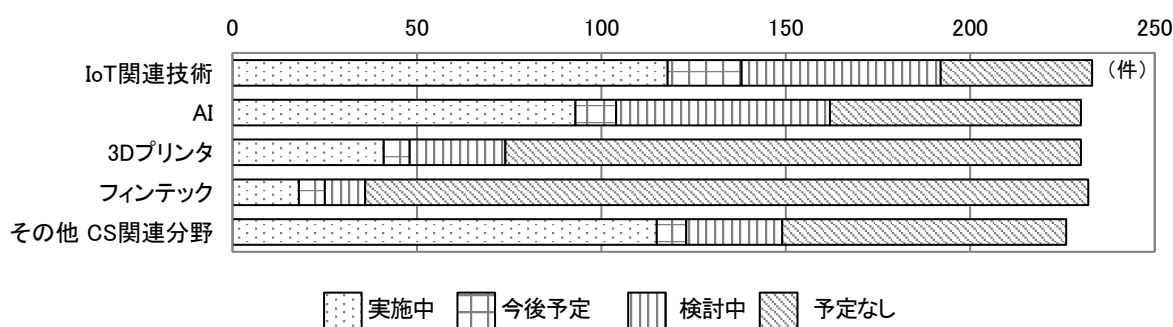
2. 5 研究開発、製造又は販売／提供等の状況

本調査の対象技術に対する回答者の研究開発、製造又は販売／提供等の状況としては、「実施中」、「今後予定」及び「検討中」の回答数の合計は、「IoT 関連技術」、「AI」が、「3D プリンタ」、「フィンテック」よりも多く、「IoT 関連技術」、「AI」に関する取り組みが活発に行われていることが窺われた。

表 2-5 回答者の研究開発、製造又は販売／提供等の状況

| Q5① 研究開発、製造又は販売／提供等 ⁵⁷⁶ | 回答数 | | | | |
|------------------------------------|-----|------|-----|-----|------|
| | 実施中 | 今後予定 | 検討中 | 合計 | 予定なし |
| IoT 関連技術 | 118 | 20 | 54 | 192 | 41 |
| AI | 93 | 11 | 58 | 162 | 68 |
| 3D プリンタ | 41 | 7 | 26 | 74 | 156 |
| フィンテック | 18 | 7 | 11 | 36 | 196 |
| その他 CS 関連分野 | 115 | 8 | 26 | 149 | 77 |
| 総計 | 385 | 53 | 175 | 613 | 538 |

図 2-5 回答者の研究開発、製造又は販売／提供等の状況



「IoT 関連技術」の中で、各開発分野の回答数は比較的均等な分布であるが、自動車、ヘルスケア、物流、産業用ロボットの回答数が比較的多く、これらの分野に関する取り組みが比較的活発に行われていることが窺われた。

「AI」の中で、各開発分野の回答数は比較的均等な分布であるが、自動車、産業用ロボットの回答数が比較的多く、これらの分野に関する取り組みが比較的活発に行われていることが窺われた。

「3D プリンタ」の中で、各開発分野の回答数は比較的均等な分布であるが、自動車、産業用ロボットの回答数が比較的多く、これらの分野に関する取り組みが比較的活発に行われていることが窺われた。

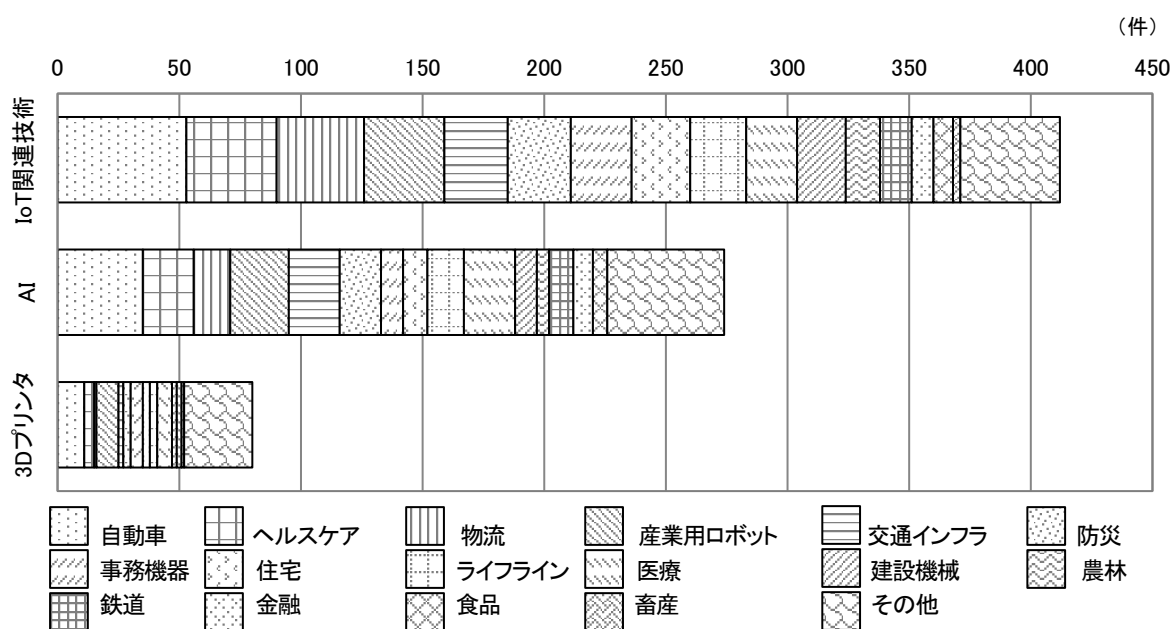
⁵⁷⁶ 国内アンケート調査票の Q5①の調査結果

表 2-6 開発分野

| Q5 分野 ⁵⁷⁷ | 回答数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|----|---------|--------|----|------|----|--------|----|------|----|----|----|----|----|-----|-----|
| | 自動車 | ヘルスケア | 物流 | 産業用ロボット | 交通インフラ | 防災 | 事務機器 | 住宅 | ライフライン | 医療 | 建設機械 | 農林 | 鉄道 | 金融 | 食品 | 畜産 | その他 | 総計 |
| IoT関連技術 | 53 | 37 | 36 | 33 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 14 | 13 | 9 | 8 | 3 | 41 | 412 |
| AI | 35 | 21 | 15 | 24 | 21 | 17 | 9 | 10 | 15 | 21 | 9 | 5 | 10 | 8 | 6 | | 48 | 274 |
| 3Dプリンタ | 11 | 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | | | | 28 | 80 |
| 総計 | 99 | 62 | 52 | 66 | 49 | 46 | 39 | 37 | 41 | 48 | 31 | 21 | 24 | 17 | 14 | 3 | 117 | 766 |

| Q5 分野 | 割合 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|----|---------|--------|----|------|----|--------|----|------|----|----|----|----|----|-----|------|
| | 自動車 | ヘルスケア | 物流 | 産業用ロボット | 交通インフラ | 防災 | 事務機器 | 住宅 | ライフライン | 医療 | 建設機械 | 農林 | 鉄道 | 金融 | 食品 | 畜産 | その他 | 総計 |
| IoT関連技術 | 13% | 9% | 9% | 8% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 3% | 3% | 2% | 2% | 1% | 10% | 100% |
| AI | 13% | 8% | 5% | 9% | 8% | 6% | 3% | 4% | 5% | 8% | 3% | 2% | 4% | 3% | 2% | 0% | 18% | 100% |
| 3Dプリンタ | 14% | 5% | 1% | 11% | 3% | 4% | 6% | 4% | 4% | 8% | 3% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 35% | 100% |
| 総計 | 13% | 8% | 7% | 9% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 6% | 4% | 3% | 3% | 2% | 2% | 0% | 15% | 100% |

図 2-6 開発分野



⁵⁷⁷ 国内アンケート調査票の Q5「分野」の調査結果

3 知財活動状況

回答者の知財活動状況として、特許出願件数、CS 関連発明等の特許出願件数及び特許権侵害の訴訟又は交渉の経験について質問した。

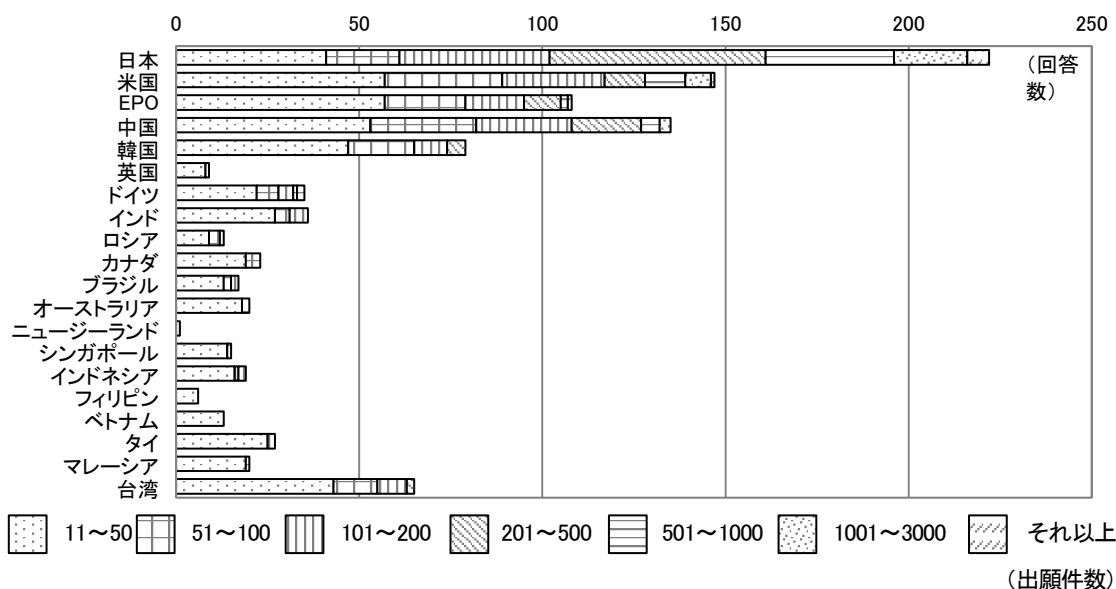
3.1 特許出願件数

全技術分野についての特許出願件数の多い上位5か国としては、日本が最も多く、米国、中国、EPO、韓国の順であり、五大特許庁を中心に特許出願が行われていることがわかった。

表 3-1 昨年（2016年）1年間の特許出願件数範囲についての回答数

| Q6 特許出願 ⁵⁷⁸ | 特許出願件数範囲 | | | | | | | 回答数 合計 |
|------------------------|----------|--------|-------------|-------------|--------------|---------------|----------|-----------|
| | 11~50 | 51~100 | 101~ 200 | 201~ 500 | 501~ 1000 | 1001~ 3000 | それ 以上 | |
| 日本 | 41 | 20 | 41 | 59 | 35 | 20 | 6 | 222 |
| 米国 | 57 | 32 | 28 | 11 | 11 | 7 | 1 | 147 |
| EPO | 57 | 22 | 16 | 10 | 2 | | 1 | 108 |
| 中国 | 53 | 29 | 26 | 19 | 5 | 3 | | 135 |
| 韓国 | 47 | 18 | 9 | 5 | | | | 79 |
| 英国 | 8 | | 1 | | | | | 9 |
| ドイツ | 22 | 6 | 4 | 1 | 2 | | | 35 |
| インド | 27 | 4 | 5 | | | | | 36 |
| ロシア | 9 | 3 | 1 | | | | | 13 |
| カナダ | 19 | 4 | | | | | | 23 |
| ブラジル | 13 | 2 | 2 | | | | | 17 |
| オーストラリア | 18 | 2 | | | | | | 20 |
| ニュージーランド | 1 | | | | | | | 1 |
| シンガポール | 14 | 1 | | | | | | 15 |
| インドネシア | 16 | 1 | 2 | | | | | 19 |
| フィリピン | 6 | | | | | | | 6 |
| ベトナム | 13 | | | | | | | 13 |
| タイ | 25 | | 2 | | | | | 27 |
| マレーシア | 19 | 1 | | | | | | 20 |
| 台湾 | 43 | 12 | 8 | 2 | | | | 65 |
| 総計 | 508 | 157 | 145 | 107 | 55 | 30 | 8 | 1010 |

図 3-1 昨年（2016年）1年間の特許出願件数範囲についての回答数



⁵⁷⁸ 国内アンケート調査票の Q6 の調査結果

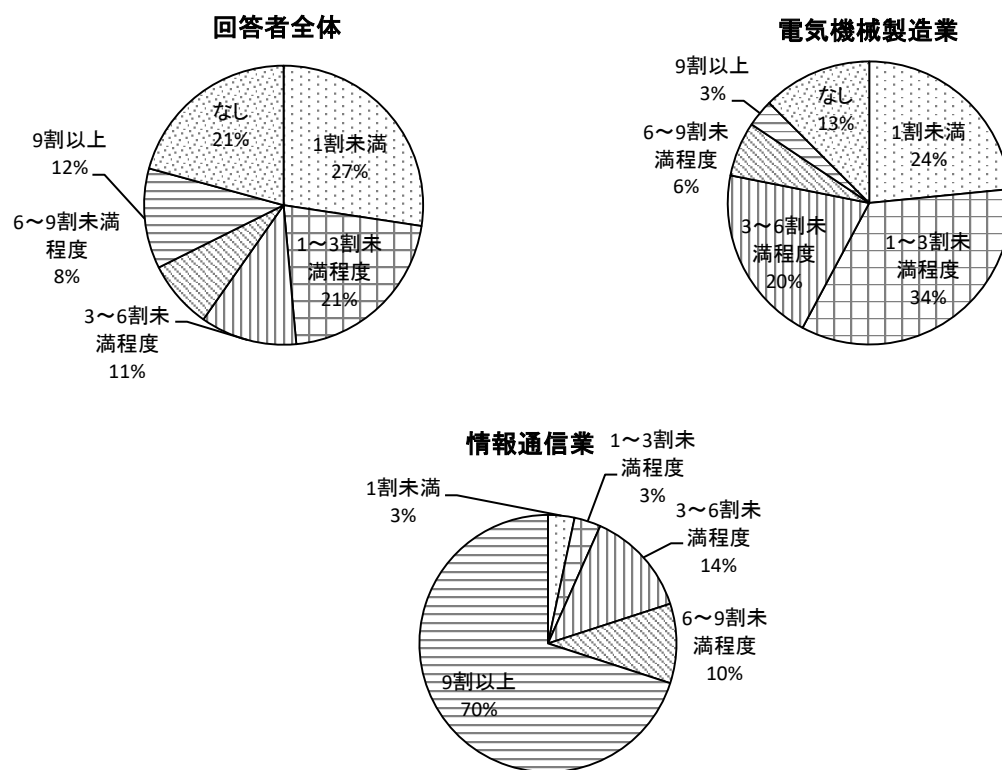
3. 2 CS 関連発明等の特許出願件数

全技術分野についての特許出願件数のうちのCS 関連発明の割合は、回答者全体では、比較的均等に分布している結果が得られた。また、回答数の多かった電気機械製造業及び情報通信業のうち、電気機械製造業では、回答者全体よりも「なし」、「1割未満」の割合が低く、「1～3割未満程度」、「3～6割未満程度」の割合が高く、電気機械製造業では、回答者全体よりもCS 関連出願の割合が比較的多い。また、情報通信業では、回答者全体よりも「なし」、「1割未満」、「1～3割未満程度」の割合が低く、「3～6割未満程度」、「6～9割未満程度」、「9割以上」の割合が高く、情報通信業では、回答者全体よりもCS 関連出願の割合が多い。

表 3-2-1 回答者のCS 関連発明等の特許出願件数のおおよその割合

| Q7 CS 関連発明等の特許出願割合 ⁵⁷⁹ | 回答数/割合 | | | | | |
|-----------------------------------|--------|------|---------|------|-------|------|
| | 全体 | | 電気機械製造業 | | 情報通信業 | |
| なし | 50 | 21% | 8 | 13% | 0 | 0% |
| 1割未満 | 66 | 27% | 15 | 24% | 1 | 3% |
| 1～3割未満程度 | 51 | 21% | 22 | 34% | 1 | 3% |
| 3～6割未満程度 | 27 | 11% | 13 | 20% | 4 | 14% |
| 6～9割未満程度 | 19 | 8% | 4 | 6% | 3 | 10% |
| 9割以上 | 28 | 12% | 2 | 3% | 21 | 70% |
| 総計 | 241 | 100% | 64 | 100% | 30 | 100% |

図 3-2-1 回答者のCS 関連発明等の特許出願件数のおおよその割合



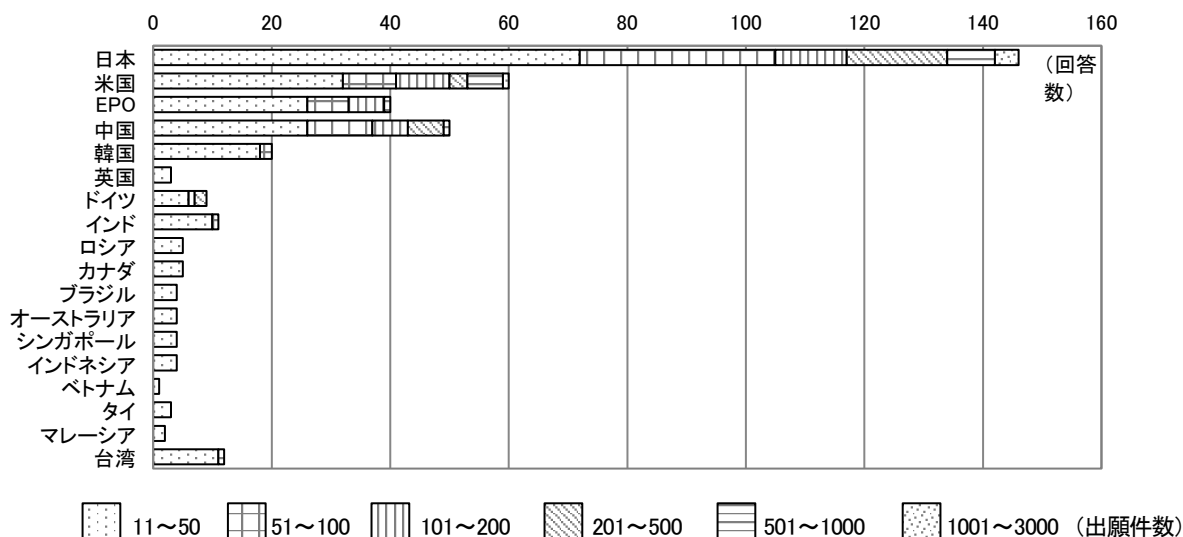
⁵⁷⁹ 国内アンケート調査票のQ7の調査結果

また、各国の出願件数の中央値に、CS 関連発明等の特許出願件数の割合の中央値を掛け算して、CS 関連発明等の特許出願件数の範囲における回答数を概算した。その結果、全技術分野についての特許出願件数と同様な傾向であり、CS 関連発明等の特許出願件数の多い上位5か国は、日本、米国、中国、EPO、韓国の順であり、五大特許庁を中心に出願が行われている。

表 3-2-2 CS 関連発明特許出願件数範囲についての回答数

| Q7 CS 関連発明特許出願 ⁵⁸⁰ | 特許出願件数範囲 | | | | | | 回答数 合計 |
|-------------------------------|----------|--------|---------|---------|----------|-----------|-----------|
| | 11~50 | 51~100 | 101~200 | 201~500 | 501~1000 | 1001~3000 | |
| 日本 | 72 | 33 | 12 | 17 | 8 | 4 | 146 |
| 米国 | 32 | 9 | 9 | 3 | 6 | 1 | 60 |
| EPO | 26 | 7 | 6 | | 1 | | 40 |
| 中国 | 26 | 11 | 6 | 6 | 1 | | 50 |
| 韓国 | 18 | 2 | | | | | 20 |
| 英国 | 3 | | | | | | 3 |
| ドイツ | 6 | | 1 | 2 | | | 9 |
| インド | 10 | 1 | | | | | 11 |
| ロシア | 5 | | | | | | 5 |
| カナダ | 5 | | | | | | 5 |
| ブラジル | 4 | | | | | | 4 |
| オーストラリア | 4 | | | | | | 4 |
| シンガポール | 4 | | | | | | 4 |
| インドネシア | 4 | | | | | | 4 |
| ベトナム | 1 | | | | | | 1 |
| タイ | 3 | | | | | | 3 |
| マレーシア | 2 | | | | | | 2 |
| 台湾 | 11 | 1 | | | | | 12 |
| 総計 | 236 | 64 | 34 | 28 | 16 | 5 | 383 |

図 3-2-2 CS 関連発明特許出願件数範囲についての回答数



⁵⁸⁰ 国内アンケート調査票の Q6、Q7 の調査結果に基づく概算

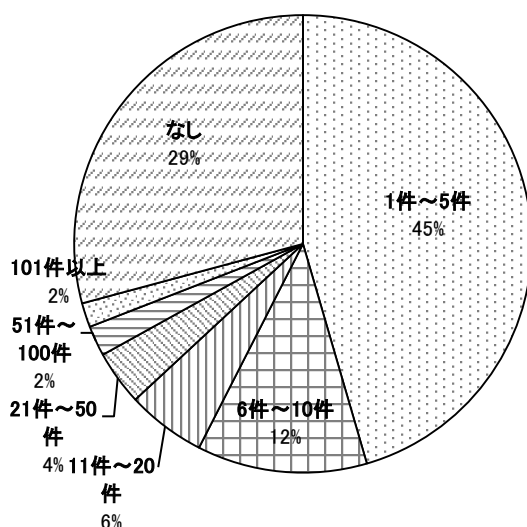
3.3 特許権侵害の訴訟又は交渉の経験

特許権侵害の訴訟又は交渉の経験件数の回答者のうち、「なし」と回答した割合は29%であり、回答者の7割以上は、特許権侵害の訴訟又は交渉の経験があることがわかった。

表 3-3-1 回答者の全技術分野の特許権侵害の訴訟又は交渉の経験

| Q8-1 特許権侵害の訴訟又は交渉の経験 ⁵⁸¹ | 回答数 | 割合 |
|-------------------------------------|-----|------|
| なし | 68 | 29% |
| 1件～5件 | 106 | 45% |
| 6件～10件 | 28 | 12% |
| 11件～20件 | 13 | 6% |
| 21件～50件 | 9 | 4% |
| 51件～100件 | 5 | 2% |
| 101件以上 | 4 | 2% |
| 総計 | 233 | 100% |

図 3-3-1 回答者の全技術分野の特許権侵害の訴訟又は交渉の経験



次に、特許権侵害の訴訟又は交渉の経験者のうち、CS 関連発明等に関する特許権侵害の訴訟又は交渉の経験の割合について、回答者全体において「なし」と回答したものの割合は57%であり、特許権侵害の訴訟又は交渉の経験者の4割程度は、CS 関連発明等に関する特許権侵害の訴訟又は交渉の経験があることがわかった。

また、回答数の多かった電気機械製造業及び情報通信業のうち、電気機械製造業において「なし」と回答したものの割合は41%と、回答者全体よりも割合が比較的低く、回答者全体よりもCS 関連発明等に関する特許権侵害の訴訟又は交渉の経験が比較的多いことが窺われた。また、情報通信業において「なし」と回答したものの割合は26%と、回答者全体よりも割合が低く、回答者全体よりもCS 関連発明等に関する特許権侵害の訴訟又は交渉の経験が多いことがわかった。この傾向は、「3.2 CS 関連発明等の特許出願件数」

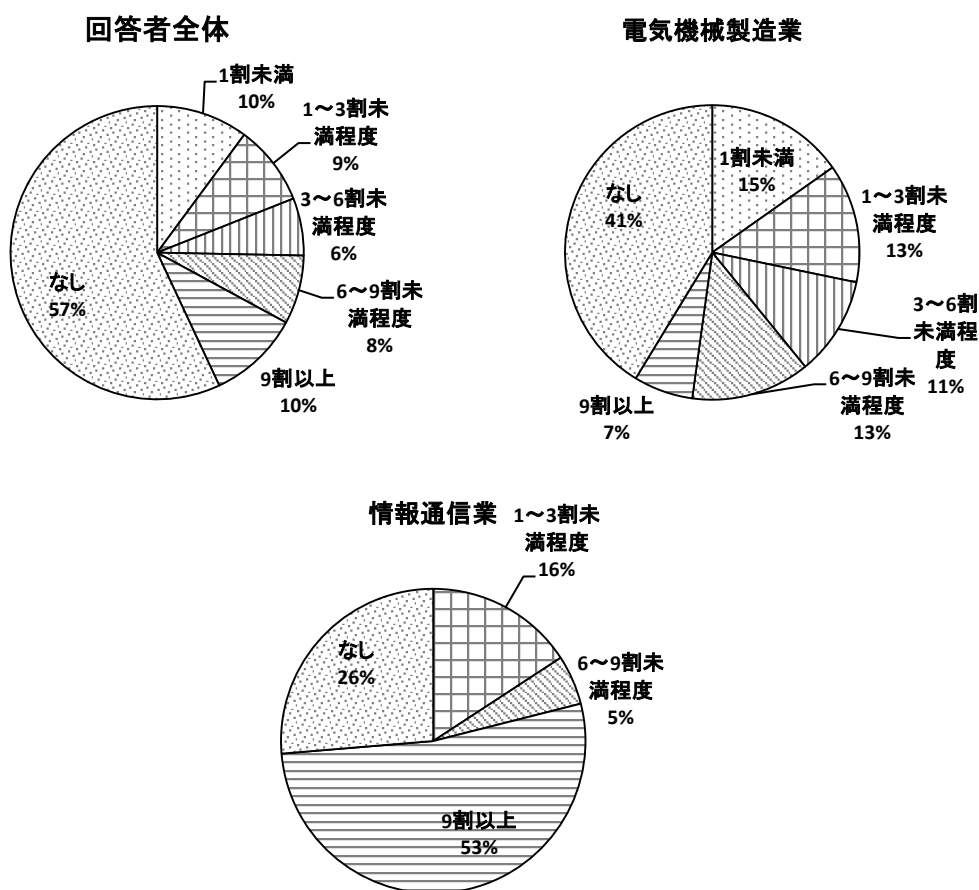
⁵⁸¹ 国内アンケート調査票のQ8-1の調査結果

での傾向と類似しており、CS 関連発明等の特許出願割合が多く CS 関連発明に関連の深い業界ほど、CS 関連発明等に関する特許権侵害の訴訟又は交渉の経験の割合も多いことが窺われる。

表 3-3-2 CS 関連発明等に関する特許権侵害の訴訟又は交渉の経験

| Q8-2 CS 関連発明等に関する特許権侵害の訴訟又は交渉の経験 ⁵⁸² | 回答数/割合 | | | | | |
|---|--------|------|---------|------|-------|------|
| | 全体 | | 電気機械製造業 | | 情報通信業 | |
| なし | 90 | 57% | 19 | 41% | 5 | 26% |
| 1割未満 | 16 | 10% | 7 | 15% | | 0% |
| 1~3割未満程度 | 14 | 9% | 6 | 13% | 3 | 16% |
| 3~6割未満程度 | 10 | 6% | 5 | 11% | | 0% |
| 6~9割未満程度 | 12 | 8% | 6 | 13% | 1 | 5% |
| 9割以上 | 16 | 10% | 3 | 7% | 10 | 53% |
| 総計 | 158 | 100% | 46 | 100% | 19 | 100% |

図 3-3-2 CS 関連発明等に関する特許権侵害の訴訟又は交渉の経験



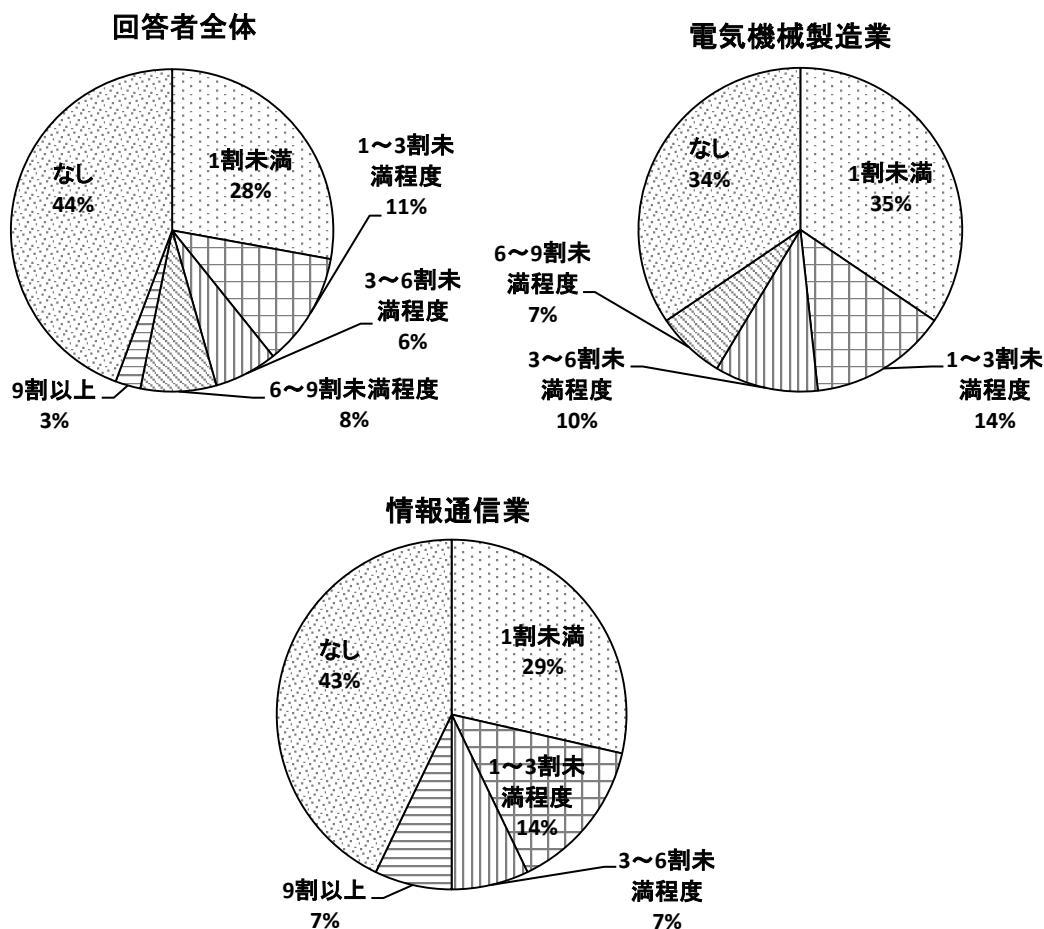
⁵⁸² 国内アンケート調査票の Q8-2 の調査結果

特許権侵害の訴訟又は交渉の経験者のうち、回答者全体では、原告の立場であったおおよその割合は、「なし」が44%であり、特許権侵害の訴訟又は交渉の経験者の半数以上は、原告の立場を経験している。この傾向は、電機機械製造業や情報通信業の業種で大きな違いは見られなかった。

表 3-3-3 特許権者側の立場であったおおよその割合

| Q8-3 特許権者側の立場であったおおよその割合 ⁵⁸³ | 回答数/割合 | | | | | |
|---|--------|------|---------|------|-------|------|
| | 全体 | | 電気機械製造業 | | 情報通信業 | |
| なし | 35 | 44% | 10 | 34% | 6 | 43% |
| 1割未満 | 22 | 28% | 10 | 35% | 4 | 29% |
| 1~3割未満程度 | 9 | 11% | 4 | 14% | 2 | 14% |
| 3~6割未満程度 | 5 | 6% | 3 | 10% | 1 | 7% |
| 6~9割未満程度 | 6 | 8% | 2 | 7% | | 0% |
| 9割以上 | 2 | 3% | | 0% | 1 | 7% |
| 総計 | 79 | 100% | 29 | 100% | 14 | 100% |

図 3-3-3 特許権者側の立場であったおおよその割合



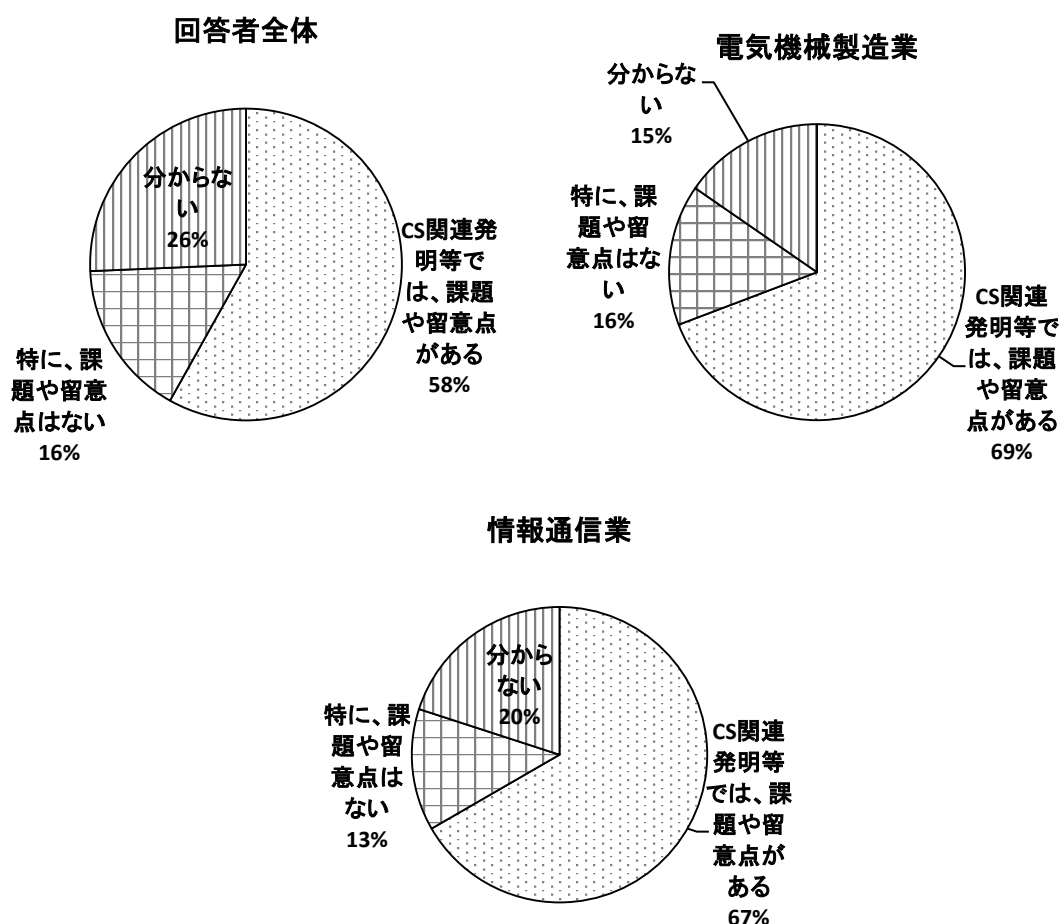
⁵⁸³ 国内アンケート調査票の Q8-3 の調査結果

特許権侵害の訴訟又は交渉の経験がある回答者のうち、「CS 関連発明等では、課題や留意点がある」と回答した割合は 58%と、「特に課題や留意点はない」と答えた割合の 16%よりも多く、特許権侵害の訴訟又は交渉の経験がある者は、CS 関連発明等に課題や留意点があると感じている割合が多いことがわかった。また、業種別でみると、電機機械製造業及び情報通信業における「CS 関連発明等では、課題や留意点がある」と回答した割合はそれぞれ 69%及び 67%と回答者全体よりも 10%程度多く、回答者全体よりも強く課題や留意点があると感じている。

表 3-3-4 CS 関連発明に関するものについて、課題や留意点

| Q8-4 CS 関連発明に関するものについて、課題や留意点 ⁵⁸⁴ | 回答数/割合 | | | | | |
|--|--------|------|---------|------|-------|------|
| | 全体 | | 電機機械製造業 | | 情報通信業 | |
| CS 関連発明等では、課題や留意点がある | 43 | 58% | 18 | 69% | 10 | 67% |
| 特に、課題や留意点はない | 12 | 16% | 4 | 16% | 2 | 13% |
| 分からない | 19 | 26% | 4 | 15% | 3 | 20% |
| 総計 | 74 | 100% | 26 | 100% | 15 | 100% |

図 3-3-4 CS 関連発明に関するものについて、課題や留意点



⁵⁸⁴ 国内アンケート調査票の Q8-4 の調査結果

特許権侵害の訴訟又は交渉における CS 関連発明等に関する課題や留意点としては、侵害立証が困難という意見が多く見られた。

【侵害立証が困難などの意見】

- ・サーバの位置（国外）。
- ・サーバ側プログラムの証明。
- ・証拠集めが難しく、立証が困難。
- ・侵害発見立証。但し、無用な争いは避けたいため、現行制度の変更（米国 discovery 制度導入等）は望まない。
- ・内部動作は侵害立証が困難。
- ・一部の監視性が高いものを除き、クラウド上で提供されるサービス等について侵害事実を確認することは非常に困難である。被疑侵害者の立場からすると反論し易いが、特許権者側の立場で考えると使い難い。
- ・特許権者側の立場から、被疑侵害者側の侵害行為の確認が難しい。
- ・特許権者側・・・サーバーサイドの内部処理に関する発明において、侵害立証が困難なケースが多いと感じる。被疑侵害者側・・・当業者の立場で先行技術の観点から権利の有効性が疑わしいとしても文献を見つけ出すことが困難なケースが多いと感じる。
- ・侵害立証が困難な場合がある。
- ・CPU 内で CS 関連発明が完結しており最終完成品企業では技術内容がブラックボックスになり特許との関連性検討が困難である。
- ・OS に関連する特許発明の場合、どこまでの立証が必要（解析、事象レベルでの指摘等）かが明確でないことから、侵害立証が難しいという課題がある。
- ・制御の中身の確認が困難なケースがある。
- ・ネットワーク関連発明については、権利侵害が行われている地域の特定。
- ・侵害立証が煩雑であり権利行使には不向きである。
- ・被疑侵害者側の課題：訴訟の早い段階では、特許権者から被疑侵害品の製品についての特定はあるものの、その中の CS 関連発明に該当する部分の特定がなされない場合があり、侵害の有無を判断する際の調査の負荷が高い。
- ・殆どの CS 特許、特にアルゴリズムなどに関するものは侵害の認定が非常に困難であり、事実上、発明保護の役割を果たしていない。これは、侵害の立証が原告側の責任とされていることによる（仮に想定される処理方法が（特許された）それしか考えられないような状況にあったとしても、命令コード群や CPU の動作など具体的な処理において直接証拠を得るのは事実上、不可能である）。最近、不正競争防止法における流出ノウハウの侵害において、例えばモノの製造方法など外部からは侵害認定が非常に困難なものについては、所定の条件の元、被告側に非侵害の立証責任がある旨、法改正が行われた。これはそのまま CS 特許の侵害認定にも適用すべき内容であると考え。すなわち、（特許された）それしか考えられないような状況にあるのであれば、それを侵害していないことを立証する（つまり非侵害である別の処理方法を用いたことを具体的に提示する）のは被告側の責任とすべきである。なお米国の場合、ディスカバリ制度に基づき、被告

側の機密書類も一定条件の元で開示を求めることが可能であることから、原告側の立証も可能である場合があると思われる。他方、当該制度がない日本では、第三者からのリンクなどが無い限り、合法的な手段で先方の機密書類を入手することは不可能ではないか。

- ・内部処理だと侵害認定が困難。
- ・侵害の立証が困難です。
- ・侵害特定が困難。
- ・特許権者側として、立証困難&発見困難。
- ・処理がCPU等ソフト的な部分で完了し、その途中の動作やフローが見えない場合、相手が利用している可能性が非常に高くとも、その証明は非常に難しい。
- ・(特許権者として) 侵害立証が困難であり、特に受注生産品についてはイ号物件の特定自体が困難であること。
- ・侵害立証が困難。
- ・特に米国に比べ日本はハードルが高い(ディスカバリがないため)。

特許の有効性についての意見も見られた。

【特許の有効性についての意見】

- ・特許権者側としては、最近の判例や法制度に照らして各国毎に実効性のある訴訟に耐える特許権(有効且つ侵害立証が容易であるもの)の獲得が必要である。一方、被疑侵害者側としては、特許適格性欠如や不明瞭等、最近の判例や法制度に則った防御主張の工夫が必要であるとともに、米国のディスカバリなど強力な証拠収集制度が存在する国においてはその対策も必要となる。また、アルゴリズムを対象とする特許については、非侵害を主張するために詳細なフローチャートやソースコードの提出が必要となる場合があることも課題である。
- ・電気・機械ではまず考慮の無い”発明の成立性”の検討が必要になる。
- ・特に米国において、特許性に疑義がある案件も多く、権利の安定性に課題があると認識している。

権利範囲の解釈についての意見も見られた。

【権利範囲の解釈についての意見】

- ・特許権者側：クレームとイ号の対比が難しい。
- ・「車載ナビゲーション装置」事件(知財高裁平成23(ネ)10004号)のように、個別要素は類似技術でも、明細書の記載によっては、システムの違いにより、抵触性判断に影響がある。
- ・文言の解釈に幅がでてくる。
- ・特許権者側は製品の詳細情報を入手するのが困難なため、クレームを拡大解釈する傾向があり、被疑侵害者側としては、権利範囲を見極めて、揚げ足をとられない対応が必要。

特許不実施主体（NPE）への対応を課題とする意見も見られた。

【NPE への対応を課題とする意見】

- NPE が安易に利用しやすい。
- 現在の日本の CS 関連発明の審査が諸外国に比較して緩いので NPE による単なるアイデアを発明とする安易な権利化、権利行使を助長しており、その対応に苦慮している。
- 米国のパテントトロールによる特許訴訟。

4 CS 関連発明等の特許保護に関するニーズ、課題、審査の実務等について

回答者の CS 関連発明等の特許保護に関するニーズ、課題、審査の実務等について質問した。

4. 1 特許保護の対象として重要となるもの

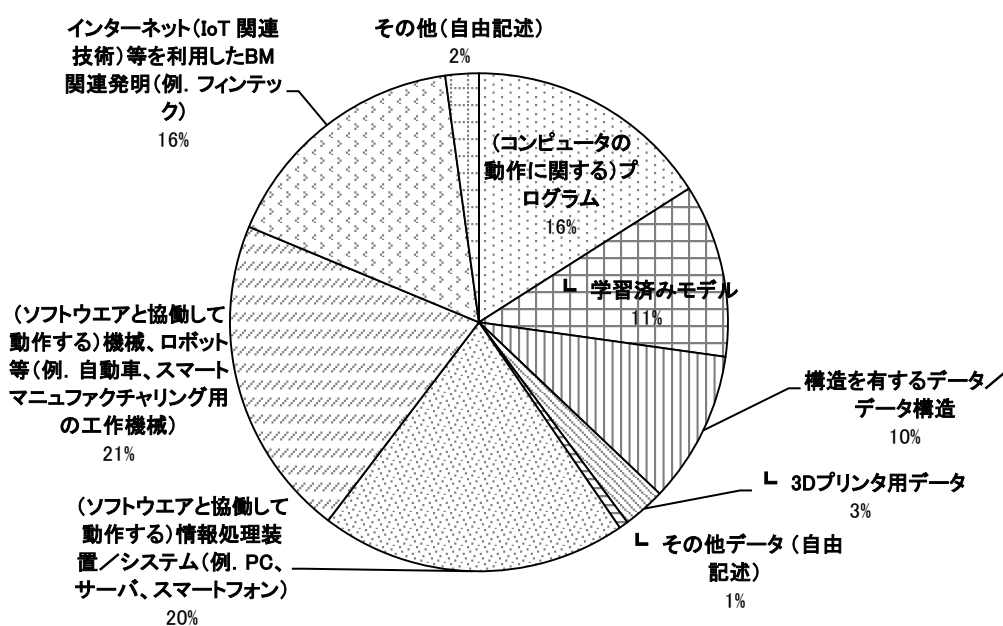
4. 1. 1 特許保護の対象として重要となるもの

CS 関連発明等について、特許保護の対象として重要となるものについては、「構造を有するデータ／データ構造」が 10%、「学習済みモデル」が 11%とやや少ないものの、「機械、ロボット等」が 21%、「情報処理装置／システム」が 20%、「インターネット等を利用した BM 関連発明」が 16%、「プログラム」が 16%と、いずれの保護対象も重要視されていることが窺える。

表 4-1-1-1 特許保護の対象として重要となるもの

| Q9 特許保護の対象 ⁵⁸⁵ | 回答数 | 割合 |
|---|-----|------|
| (コンピュータの動作に関する)プログラム | 81 | 16% |
| ↳ 学習済みモデル | 57 | 11% |
| 構造を有するデータ／データ構造 | 50 | 10% |
| ↳ 3Dプリンタ用データ | 14 | 3% |
| ↳ その他データ(自由記述) | 3 | 1% |
| (ソフトウェアと協働して動作する)情報処理装置／システム(例. PC、サーバ、スマートフォン) | 101 | 20% |
| (ソフトウェアと協働して動作する)機械、ロボット等(例. 自動車、スマートマニュファクチャリング用の工作機械) | 106 | 21% |
| インターネット(IoT 関連技術)等を利用した BM 関連発明(例. フィンテック) | 84 | 16% |
| その他(自由記述) | 11 | 2% |
| 総計 | 507 | 100% |

図 4-1-1-1 特許保護の対象として重要となるもの



⁵⁸⁵ 国内アンケート調査票の Q9 の調査結果

「審査実務で課題と感じるもの」については、「プログラム」が22%、「インターネット等を利用したBM関連発明」が20%、「情報処理装置／システム」が19%と割合が高く、現状の審査実務の課題として認識されている。

次に、CS関連発明等について、「特許保護の対象として重要となるもの」と「審査実務で課題と感じるもの」について対比して考察した。

「プログラム」については、「特許保護の対象として重要となるもの」における割合が16%に対し、「審査実務で課題と感じるもの」における割合が22%と比較的高い。このことから「プログラム」の保護に対するニーズが比較的高いものと考えられる。また、「特許保護の対象として重要となるもの」のうち、「プログラム」のクレーム形式が認められていない米国、中国の比率が高いこともそのことを支持する結果と考えられる。

また、「インターネット等を利用したBM関連発明」については、「特許保護の対象として重要となるもの」における割合が17%に対し、「審査実務で課題と感じるもの」における割合が20%であり、「インターネット等を利用したBM関連発明」の保護に対するニーズも比較的高いものと考えられる。

「情報処理装置／システム」については、「特許保護の対象として重要となるもの」における割合が20%に対し、「審査実務で課題と感じるもの」における割合が19%であった。このことから「プログラム」や「インターネット等を利用したBM関連発明」よりも若干低いものの、保護に対するニーズは比較的高いものと考えられる。

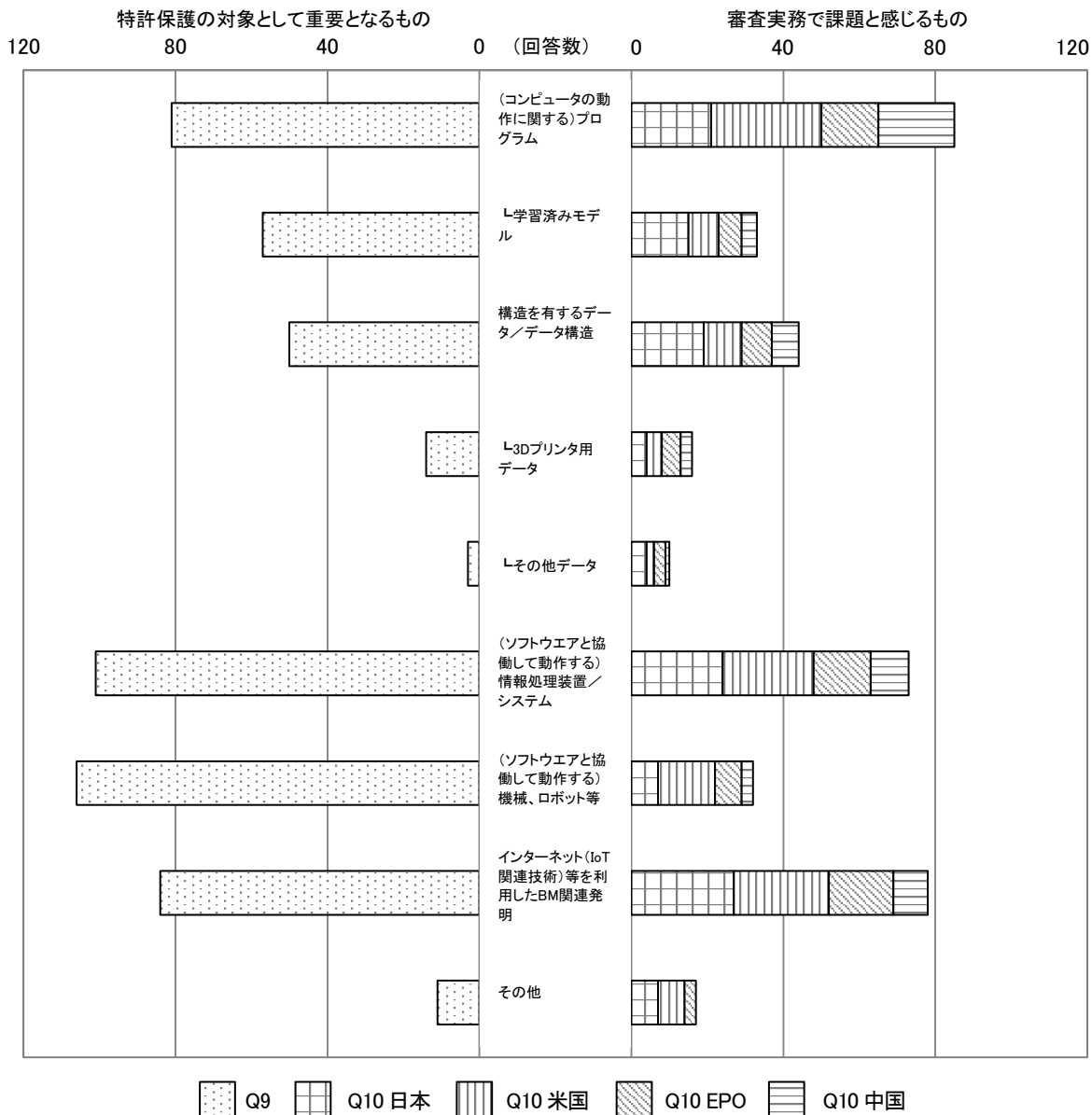
一方、特許保護の対象として重要と捉えられている「機械、ロボット等」については、「特許保護の対象として重要となるもの」における割合が21%に対し、「審査実務で課題と感じるもの」における割合が8%と低く、審査実務に対する課題はあまり挙げられていない。

表4-1-1-2 Q9「特許保護の対象として重要となるもの」及びQ10「審査実務で課題と感じるもの」の比較

| Q9 及び Q10 比較 ⁵⁸⁶ | 回答数／割合 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|---------|------|--------|------|--------|------|
| | Q9 | | Q10 日本 | | Q10 米国 | | Q10 EPO | | Q10 中国 | | Q10 総計 | |
| (コンピュータの動作に関する)プログラム | 81 | 16% | 21 | 16% | 29 | 23% | 15 | 19% | 20 | 35% | 85 | 22% |
| └ 学習済みモデル | 57 | 11% | 15 | 12% | 8 | 6% | 6 | 8% | 4 | 7% | 33 | 9% |
| 構造を有するデータ／データ構造 | 50 | 10% | 19 | 15% | 10 | 8% | 8 | 10% | 7 | 12% | 44 | 11% |
| └ 3Dプリンタ用データ | 14 | 3% | 4 | 3% | 4 | 3% | 5 | 6% | 3 | 5% | 16 | 4% |
| └ その他データ | 3 | 1% | 4 | 3% | 2 | 2% | 3 | 4% | 1 | 2% | 10 | 3% |
| (ソフトウェアと協働して動作する)情報処理装置／システム | 101 | 20% | 24 | 19% | 24 | 19% | 15 | 19% | 10 | 18% | 73 | 19% |
| (ソフトウェアと協働して動作する)機械、ロボット等 | 106 | 21% | 7 | 5% | 15 | 12% | 7 | 9% | 3 | 5% | 32 | 8% |
| インターネット(IoT 関連技術)等を利用したBM関連発明 | 84 | 17% | 27 | 21% | 25 | 20% | 17 | 22% | 9 | 16% | 78 | 20% |
| その他 | 11 | 2% | 7 | 5% | 7 | 6% | 3 | 4% | | 0% | 17 | 4% |
| 総計 | 507 | 100% | 128 | 100% | 124 | 100% | 79 | 100% | 57 | 100% | 388 | 100% |

⁵⁸⁶ 国内アンケート調査票のQ9「特許保護の対象として重要となるもの」及びQ10「審査実務で課題と感じるもの」の各国における調査結果

図 4-1-1-2 Q9「特許保護の対象として重要となるもの」及び Q10「審査実務で課題と感ずるもの」の比較



4. 1. 2 特許保護の対象として重要となる理由に関する意見

(1) (コンピュータの動作に関する) プログラム

「プログラム」が、特許保護の対象として重要となる理由について、以下のとおり、クラウドサービスやインターネットとの関連性を重要視している意見が多かった。

【クラウドサービスやインターネットとの関連などを挙げた意見】

- ・インターネットを通じてプログラムそのものがやりとりされているから。
- ・ネットワークを介したプログラム提供やクラウドサービス等が一般化し、媒体を離れて流通することが多いため。
- ・ハードでの取引だけでなく、クラウドサービス等のソフトでの取引が増加しているため。
- ・ソフトそのものの販売やソフトウェアサービスを提供する可能性があるため。発明の心臓部だから。
- ・プログラム自体の取引が出てくる可能性があるため。
- ・プログラム単位で商取引されている。
- ・プログラムだけの譲渡等が想定されるので、直接侵害にて抑止したいから。
- ・機器に組み込まれるソフトウェアは、インターネットを通じてアップデート可能なように構成されるのが当たり前になる。すなわち、無形のプログラムのみが単体で流通（コピー等含む）する態様となるため、特許による保護が必要となる。
- ・ハードウェアなしでソフトウェアのみ販売するケースがあるから。
- ・アプリやソフトウェアのみを製造、販売するビジネスが主流になりつつあるため。
- ・ハードウェアを伴わないアプリケーションなどのような製品形態が増加している。アプリケーションには GUI や信号処理などの発明が含まれる。

また、コンピュータプログラムの性能によりハードウェアに特徴が生じる点や、技術解決の手段がハードウェアからソフトウェアにシフトしてきている点を重要視している意見も見られた。

【コンピュータプログラムの性能によりハードウェアに特徴が生じる点や、技術解決の手段がハードウェアからソフトウェアにシフトしてきている点などを挙げた意見】

- ・コンピュータプログラムにより、ハードウェアの動作自体に特徴が生じる為。
- ・人工知能の学習器のプログラムの性能により、AI 処理の効果は大きく変わるのであるから保護に厚くするべきである。
- ・企業の技術的解決の手段がソフトウェアにシフトしてきているため。
- ・ソフトの価値が一層高まっており、プログラムの保護は従来以上に重要となる。
- ・モノからコトへと産業構造が変化する中では、サービスの提供/ソリューション提供は重要度を増す。サービスの提供/ソリューションの提供は、サーバ/クライアントシステムにおいて、サーバの内部処理、サーバからクライアントへの処理結果の提示、及び、クライアントでの表示の工夫 (UI)、ととらえられる。この点で、情報処理技術は重要となる。

- ・IoT、AIは今後のビジネスに大きな影響を与える。IoT、AIにとってCS関連発明は関連性が高く重要と考える。
- ・今後、ソフトウェアの開発が進むと様々な機器の機能制御方法が重要になるから。
- ・方法発明の実施主体を専用機でなく一般的なコンピュータ（PC、スマホなど）にも適用可能とするため。
- ・従来ハードウェアで構成していたものも、プログラムでその機能が代替されつつあり、技術に占めるプログラムの重要性が増しているため。
- ・汎用のPC、スマホ等で使用されるソフトも保護するため。
- ・技術的思想の中核となるから。
- ・ソフト、サービス事業において重要。
- ・日本の技術が世界に発信していくのは、物だけでなく、方法、ノウハウを表したプログラムに変わりつつある時代であるため。
- ・現行のCS基準では、ハードウェアはソフトウェア（プログラム）の通りに動作する手段にすぎず、ソフトウェアが非常に重要な役割を担う。特に汎用的なハードウェアを用いる場合はそれが顕著である。にも関わらず、国・地域によっては、プログラムに特許保護を与えておらず、これは（実質的に）システム自体に特許保護を与えていることとの平仄がとれていないと考える。
- ・ソフトウェアが製品・商品の中核であり、同じ目的・効果を達成させる為に多種多様な、解決策が有る理由から重要と判断した。

（1. 1）学習済みモデル

「学習済みモデル」が、特許保護の対象として重要となる理由について、以下のとおり、AI、IoT、自動運転、画像処理等との関連性を重要視している意見が多かった。

【AI、IoT、自動運転、画像処理等との関連などを挙げた意見】

- ・AIの発展により、さまざまな学習モデルの実現が期待されており、これに対応するために必要。
- ・AIのキーとなるアイデアであるため。
- ・学習済みモデル、学習用データの作成には自社ノウハウが含まれるケースが多くモデルデータ自体が価値を有する。モデルデータの保護、活用が課題。
- ・AI、ビッグデータとの関連が深い。
- ・他社との差別化ポイントとなる部分であるため、場合によっては特許の保護対象として重要になる（ただし、全ての学習済みモデルが特許の保護対象として適格であるとは思わないので、あくまで保護対象として価値のあるものに限る）。
- ・AI関連成果物のなかでもとくに重要。
- ・自動運転のための画像認識や、部品の故障予測等に用いる。新技術により差別化できる部分であるので重要である。
- ・表示装置に搭載する画像処理などで、学習済みモデルを利用した処理が増えてくると思われる。

- ・高性能な学習済みモデルの構築に係る技術が、競争力維持に必須となると考えており、適切に保護されることが重要であるため。ノウハウ秘匿等も考えられるが、ビジネスパートナーに開示せざるを得ないケースが多いため、特許による保護が必須となるため。
- ・まだ将来像をしっかりと予想できていないわけではないが、材料開発プロセスにおける知見（ノウハウ含む）全てがメーカーの財産かつ差別化要因であり、AIを活用する未来を鑑みると、学習済みモデルを保護する必要があるため。
- ・デジタルイノベーションを推進していく上で重要になる。
- ・素材メーカーがIoTやAI関連技術として、発明として創出できる可能性のあるものであるから。
- ・ディープラーニングなどで重要性が増す。
- ・電気機器に多様な動作をさせるための基礎的な要素になると考えられるから。
- ・AIの分野においては、多量のデータを用いて学習した学習済みモデルに価値が集まると言われているため。
- ・製品・システムに実装されるモデルであり、製品・サービスの保護に極めて重要。
- ・AIの活用がますます増加するため、学習済みモデルの有用性が重要となるため。
- ・AIの肝は、学習済みモデルと思われるので重要と思います。
- ・自動診断等の技術につながる。
- ・AI技術の発展に伴い、学習済みモデルのシステムへの活用が拡大すると考えられる。学習済みモデルの特徴はシステム全体の性能に大きく影響する重要なポイントと考えられる。

（2）構造を有するデータ／データ構造

「構造を有するデータ／データ構造」が、特許保護の対象として重要となる理由について、以下のとおり、AI、IoT、自動運転、画像処理等との関連性を重要視している意見が多かった。

【AI、IoT、自動運転、画像処理等との関連などを挙げた意見】

- ・IoTを実現する上で、データの互換性を確保するために必要です。
- ・AIの発展のため、自社事業の発展のため。
- ・標準必須特許との関係で、ファイルフォーマット（データの構造）そのものの保護は重要となる。
- ・学習済みモデルを構築するための学習用として重要。
- ・AI、ビッグデータとの関連が深い。
- ・今までにない特徴的な構造を有するデータを使うことで、今まで推定できなかったものが推定できるようになったり、思いがけない応用が可能になる可能性もあり、そういった技術的特徴を有するデータは保護価値があると考えます。
- ・データ構造は、学習済みモデル等の処理部に入力されるため、顕在性が高く、権利行使や他社との交渉の際に有利に活用できると考えられるため。

- ・IoT センシングによるビッグデータを成形し、他社へ提供するとした事業展開が想定されるから。
- ・AI に学習させる際に、どういう構造を有したデータを入力させるかが他社との差別化要因になり得るため。
- ・IoT、AI の技術は複数の分野に及ぶので、何のデータを管理していくかが活用する上で重要と考えます。
- ・ビッグデータの扱いが該当するのであれば、どのように保護されるかは重要である。
- ・医療データの蓄積、治療方針の進化。健康管理の AI 化。
- ・素材メーカーが IoT や AI 関連技術として、発明として創出できる可能性のあるものから。
- ・電気機器に多様な動作をさせるための基礎的な要素になると考えられるから。
- ・AI、IoT の分野においては、AI、IoT で活用するために構造化されたデータの価値がこれまで以上に高まるため。
- ・AI の価値が、構造を有するデータ、データ構造の優劣によって決まるため保護が必要となる。
- ・新たなマーケットを作り出す BM（サービス）実現のポイントとなる標準のひとつになる可能性があると思える。
- ・情報化社会の発展に伴い、多様なビッグデータの効率的な処理が必要になることが予想されるため。
- ・ビッグデータの活用および加工に工夫が必要と思う。

（2. 1）3D プリンタ用データ

「3D プリンタ用データ」が、特許保護の対象として重要となる理由について、特段の意見はなかった。

（2. 2）その他データ

「その他データ」が、特許保護の対象として重要となる理由について、特段の意見はなかった。

（3）（ソフトウェアと協働して動作する）情報処理装置／システム（例. PC、サーバ、スマートフォン）

「情報処理装置／システム」が、特許保護の対象として重要となる理由について、以下のとおり、ソフトウェアは、情報処理装置／システム上で動作することでそのサービスが実現される点を重要視している意見が多かった。

【ソフトウェアは、情報処理装置／システム上で動作することでそのサービスが実現される点などを挙げた意見】

- ・クラウドサービス及び、それと、各端末との連携システム。
- ・ゲームサーバ用ソフトウェア、ゲーム装置、スマートフォン。

- ・装置単体に加え、システム視点での開発が重要となる。装置、システム両面での保護が必要。
- ・サーバ処理より端末処理完結型のソリューションプラットフォーム技術。他システムとの通信伝送、インタフェース、協調連携、セキュリティの高い機器プラットフォームなどの技術が重要。
- ・モノからコトへと産業構造が変化する中では、サービスの提供／ソリューション提供は重要度を増す。サービスの提供／ソリューションの提供は、サーバ／クライアントシステムにおいて、なされる。サーバにおける処理結果をユーザに伝えるクライアント側での処理は重要である。特に汎用品（PC、スマホ）としてのクライアントの処理は重要である。
- ・スマートフォンの普及率が益々高くなる傾向にあるため、連動するアプリやシステムが生活にかかせないようになりつつあるから。
- ・AI も IoT も、情報処理装置／システムとしてサービスが実現されるため、事業を保護する上では情報処理装置／システムの特許による保護は重要である。
- ・商品の最終形態が処理装置／システムのようになるので、保護の形態として重要になります。
- ・テレマティクスサービス等で、情報処理装置を用いたサービスを展開しているため。
- ・スマホで家電を遠隔制御するネットワーク家電サービス（例えば HEMS の場合、システム／サーバ／家電／スマホ／スマホアプリなどが保護対象となりえる）。
- ・スマートフォン、PC の動作制御は、スマートフォン、PC の高性能化、高機能化に向かうと思われ、サーバを含めたシステム全体の構成、制御方法が重要になると思うから。
- ・情報処理装置／システムを提供する可能性があるため。発明の心臓部であるプログラムが具現化したものだから。
- ・PC／スマートフォンを持つのが当たり前の時代になってきた為。
- ・CS により特徴のある装置が出現する可能性が高いため。
- ・サービスとして提供する上では、結局はサーバを利用したアプリケーションがほとんどであり、「システム」としての権利保護が最も重要と考えます。
- ・プログラムがインストールされた処理装置自体の販売、拡販が期待されるため。
- ・スマートフォンの普及率が益々高くなる傾向にあるため、連動するアプリやシステムが生活にかかせないようになりつつあるから。
- ・ユーザへのサービス提供手段として、スマートフォン等の携帯端末を用いることが多いため。
- ・いわゆるソリューションビジネスを支えるものとして、必須だから。
- ・IoT 関連製品との連携機能を備えるデバイスであり、今後も様々な分野で出願が増加すると思われるため。
- ・ソフトウェアも装置の機能を実現する一要素。回路をくむことと、汎用 CPU＋ソフトウェアとすることと区別の必要は無い。
- ・最終製品（物）に関わる発明であるため、保護対象として重要。
- ・大量の装置がネットワークにつながり大量の情報が集まり処理される。

- ・製造販売する製品を保護するため。
- ・実質的な実施態様であるためこの領域の権利確保は重要。
- ・クラウドを使用したシステム/新しいネットワークシステムであり、セキュリティ、個人情報などの扱いで特許等の価値が出てくる可能性があるため。
- ・今後ますます、サーバとクライアントとの明確な境目がなくなってくるので、どのようにそれらのサービスを保護するのが肝になってきます。
- ・最終製品での特許権の保護による競合企業への牽制を重要視するため。
- ・クラウドシステムの保護は必要。今後、ソリューションが重要となるため。
- ・車載 ECU 等を無線でソフトウェア更新するような機能があるため。
- ・ソフトウェアは基本、その他と協働して初めて効果を有するため。
- ・様々なデバイスやサーバをつなぎ、システムとしてどのような価値を持たせるかがビジネス上でも重要。
- ・IoT 関連技術としてセンサ to センサの Wi-Fi 技術が重要となるから。
- ・複数の端末を組み合わせる構成されるシステムにおいて、ソフトウェア（アプリケーション）の活用は必須である。アプリケーションの特徴は製品の特徴に相当する。
- ・複数の装置で構成されるシステムを活用したビジネスが増加しているため。
- ・様々な分野で AI、IoT を利用した新しいシステムが構築されるため適切に保護される必要がある。
- ・スマートフォンとの連携は、今後主流となると考える。

（４）（ソフトウェアと協働して動作する）機械、ロボット等（例. 自動車、スマートマニュファクチャリング用の工作機械）

「機械、ロボット等」が、特許保護の対象として重要となる理由について、以下のとおり、AI、IoT 等を使った自動車の自動運転技術や機械、ロボット等の制御技術の普及との関連性を重要視している意見が多かった。

【AI、IoT 等を使った自動車の自動運転技術や機械、ロボット等の制御技術の普及との関連などを挙げた意見】

- ・自動運転あるいはロボットが中心の社会が来ると予想されるため。
- ・自動運転車両の発展のため、自社事業の発展のため。
- ・情報処理装置／システムと容易に情報通信の連携できる機器インタフェース、データ構造などの技術（世界標準化が望ましい）。
- ・特に自動運転技術は次世代の基盤技術の一つとなりつつあるから。
- ・商品の最終形態が処理装置／システムのようになるので、保護の形態として重要になります。機械の発明と言いつつ、ほとんどの場合特徴はソフトウェア化された部分なので、CS 発明が重要になります。
- ・特に新しい話ではないが、自動車においてはソフトウェアによる機械制御が商品上必要不可欠となっている。継続的に保護が必要である。
- ・今後も技術発展が予想されるため。

- ・サーバで制御されるコンシューマ向け小型ロボット（保護対象は、システム／サーバ／コンシューマ向け小型ロボット）。
- ・今後、自動化技術が進む中で、最先端 AI 技術の導入が期待できると思うから。
- ・機械、ロボット等を提供する可能性があるため。発明の心臓部であるプログラムが具現化したものだから。
- ・機械のインテリジェント化は必須であり、ソフトウェアと協働して動作するものが殆どである。建設作業など熟練が必要な作業をこなす機械・ロボットはソフトとの組合せが必須。
- ・CS と協調するため機械やロボットも特徴を持ったものが出現する可能性があるため。
- ・特に自動運転技術は次世代の基盤技術の一つとなりつつあるから。
- ・いわゆるインダストリー4.0 の技術要素として用いられる可能性が高く、産業界においても重要な技術要素であると考えられるため。
- ・スマホ・PC とつながるスマート家電は自社の事業として直接関わることになるため。
- ・ソフトウェアも装置の機能を実現する一要素。回路をくむことと、汎用 CPU+ソフトウェアとすることと区別の必要は無い。
- ・スマートハウスにおける設備機器の操作。個人認証、施開錠。音声認識。
- ・多種多様なセンサ、AI を用いた制御により、さらに高度なシステム制御が実現する。
- ・IoT や AI の進展に伴い、新たな領域での考案が多数創出される可能性があり、特許法による保護も要請されると考えられるため。
- ・ソフトウェアの質がハード以上に重要となるため。
- ・人や装置などの物理的存在の認証技術が重要であり、応用範囲が広い為。
- ・機械、ロボットにおいてもソフト面での差別化が多くなっている。
- ・通常の機械、ロボット等の発明と差別化されていることが重要と考えます。
- ・あらゆるものが CS で制御され、またデータ収集による分析・活用等が見込まれると考えます。
- ・機械やロボットなどのハードウェアにおいてソフトウェアの活用は必須となってきた。ソフトウェアの特徴は製品の特徴に相当する。
- ・将来的に創出される新しい機械の機能の実現に向けて必要になると予想されるため。
- ・近年、自動車の自動運転技術が求められている為。
- ・ビッグデータを活用した、管理、保守、および製品開発が基本になっていくと考える。

(5) インターネット (IoT 関連技術) 等を利用した BM 関連発明 (例. フィンテック)

「インターネット等を利用した BM 関連発明」が、特許保護の対象として重要となる理由について、以下のとおり、AI、IoT 等を使ったデータ活用によるビジネスの普及との関連性を重要視している意見が多かった。

【AI、IoT 等を使ったデータ活用によるビジネスの普及との関連などを挙げた意見】

- ・データを利用したビジネスは今後増加すると思われる。

- ・AI/IoT 分野においても学習済モデルを用いた新たなサービスに対しては BM 関連発明として保護されるべきであるが、公知の学習器にビッグデータを適用したに過ぎない進歩性の低い発明を独占させると競業他社の実施を不当に制限しかねないので注意すべきである。
- ・データを利用したビジネスは今後ますます重要になる。
- ・今後は、周知の通り、IoT を活用したサービスに商機があるため。
- ・日本のシティ&メガバンク系金融システムは保守的で海外に比べ期待できるものが少ないが、ベンチャーや新規参入業者の革新型フィンテックシステム技術などは重視すべき。
- ・IoT 技術をベースにしたシステムが社会基盤の一部となりつつあるから。
- ・IoT から生み出される BM はビジネスとして大きな価値を有し適切な保護が必要。
- ・AI も IoT も、情報処理装置／システムとしてサービスが実現されるため、事業を保護する上では BM 関連発明の特許による保護が重要になるケースがある。
- ・新たなビジネスモデル、エコシステムの構築に資する技術の保護が図れるため。
- ・ビジネス、サービスそのものや主要な部分に関する保護は重要。
- ・ビジネスの形態自体が新しい場合もあり、その新しいビジネス自体の保護ができるとより直接的に事業に貢献できます。
- ・ネットを利用したサービスは今後も拡大が続く。
- ・ビッグデータ解析を活用したユーザ向けサービスの提供等の技術開発が行われる可能性がある。
- ・顧客にサービスを提供する機会が増加するため。
- ・従来イメージされていた BM 関連発明と、今後予想される BM 関連発明は、異なる（性質を有する）可能性があるため。但し、その差は、未だ現段階では具体的に想定できていない。
- ・インターネット（IoT 関連技術）等を利用したサービスやサービスを支えるシステム等を提供する可能性があるため。今後は重要になるから。
- ・材料メーカにとっても、単なる材料売りからシステム／ネットワークとの融合が不可欠なビジネス売りへの移行に対応すべきと考えるため。
- ・技術を組み合わせて新たなサービス（事業）を創生する事業形態が増えているため。
- ・サービスの効率化を追求すれば、おのずと IoT 技術利用の BM 発明に行きつくと考えられ、各産業の成長には必須である。
- ・いわゆるインダストリー4.0 の技術要素として用いられる可能性が高く、産業界においても重要な技術要素であると考えられるため。
- ・サービスとして今後重要度が増すため。
- ・ビットコイン（仮想通貨）課金システム・決裁システム、QR コード。
- ・各種サービスがアプリ等のソフトウェア化されていくため。
- ・インターネットを介したビジネスモデルが当たり前の時代となるため、保護が必要。
- ・モノからサービスでの差別化が重要となっており、類似サービス（模倣）対策が必要である。

- ・新たな巨大マーケットを作り出す BM（サービス）が実現する可能性がある。
- ・IoT 時代では新たなビジネスモデルが次々に創出される可能性があり、先行する自社 BM の競争優位性を確保するためにも重要である。
- ・IoT を利用したビジネス活動の普及が見込まれるため。
- ・IoT と BM とは非常に関係していると思うから。
- ・今後、物でない部分でのビジネスが発展するため。
- ・およそほとんどのビジネスに IoT 活用の場面が想定されるため。
- ・様々な分野でインターネットを利用した BM 関連発明が生じるため適切に保護される必要がある。

(6) その他

「その他」が、特許保護の対象として重要となる理由について、特段の意見はなかった。

4. 1. 3 保護の課題に関する意見

(1) (コンピュータの動作に関する) プログラム

「プログラム」に関する特許保護の課題として、まず、各国の審査基準や審査の運用の差が課題として挙げられた。

【各国の審査基準や審査の運用の差に関する意見】

- ・審査の基準の統一。難しければ、違いを明らかにすること。特許要件のハードルは高く設定し、権利の乱立は避けるべき。
- ・特に US と産業上の利用可能性についての基準（特 29 条⇔US 特 101 条）が違いすぎるので国際調和を図ってほしい。
- ・米国。特許（発明）適確性の考えが各国で統一されてなく、権利化などの対応が難しい。
- ・モノからコトへと産業構造が変化する事象は、国内のみならず、よりグローバルで進む。そのため、よりグローバルでの保護が重要になるが、とりわけ、日・米・中・欧において対応にバラツキがある。そのため、各国で成立する権利内容にもバラツキが出るのが課題。

また、プログラムカテゴリが保護対象となっていない国についての課題を挙げた意見があった。

【プログラムカテゴリが保護対象となっていない国に関する意見】

- ・プログラムを保護対象としていない国（US, CN 等）。
- ・米国、中国。プログラムを特許権の保護対象に加える。
- ・プログラムクレームが認められていない国がある。

(1. 1) 学習済みモデル

「学習済みモデル」に関する特許保護の課題として、特許法で保護すべきか議論が必要という意見、侵害立証が困難で実効性が不明という意見、権利化のハードルに関する意見などがあった。

【特許法で保護すべきか、議論が必要とするなどの意見】

- ・「新たな情報財検討委員会」等でも取り上げられているが、知財法制度上グレー、実効性への疑問等の意見も踏まえて、実務においてどう保護すべきか、今後の検討。
- ・機械学習により生成したニューラルネットワークの設定パラメータについて、特許法上のものに該当するのか、発明に該当し得るのか否か明確にして頂きたい。

【侵害立証が困難で実効性が不明とするなどの意見】

- ・侵害立証が困難で、ノウハウとして秘匿するか、出願するか判断が今後の課題。
- ・「新たな情報財検討委員会」等でも取り上げられているが、知財法制度上グレー、実効性への疑問等の意見も踏まえて、実務においてどう保護すべきか、今後の検討。

- ・学習済みモデルをどのようにクレームすれば活用可能な権利が取れるのか、現状ではよくわからない。侵害立証が困難。
- ・たとえ特許になったとしても、これまでのCS関連発明等と比較して侵害発見が困難となる可能性が高く、実質的な保護ができない虞のある点が課題。
- ・外部からの顕現性が低く、特許権として十分機能しないおそれがある。

【権利化のハードルに関する意見】

- ・あまり拙速に権利化のハードルを下げるべきではない。
- ・保護に値するモデルもあるとは思いますが、その進歩性などのハードルは高くすべき。真に価値あるモデルのみが保護される制度としてほしい。
- ・学習済みモデルの中には、構造的な特徴を全く有しない単なるモデルパラメータの羅列も存在するが、それを保護する必要はないし、保護されると却ってAI事業の発展を阻害する要因となるので控えて欲しい（パラメータ特許を乱立させるようなことは望まない）。
- ・AIで用いる入出力パラメータの組み合わせが先行文献にないという理由のみで、進歩性が肯定されると、十分な技術的な裏づけのない学習済みモデルに係る多数の特許が成立することが予想される。進歩性／明確性／実現可能性等についてある程度厳格に判断することが必要。

（2）構造を有するデータ／データ構造

「構造を有するデータ／データ構造」に関する特許保護の課題として、各国の審査基準や審査の運用の差が課題として挙げられた。

【各国の審査基準や審査の運用の差に関する意見】

- ・課題）国毎の取扱に差が発生すること。
- ・米国。特許（発明）適確性の考えが各国で統一されてなく、権利化などの対応が難しい。
- ・五極（米，中，日，欧，韓）では、審査基準の調和を図ってほしい。

（2. 1）3Dプリンタ用データ

「3Dプリンタ用データ」に関する特許保護の課題として、特段の意見はなかった。

（2. 2）その他データ

「その他データ」に関する特許保護の課題として、特段の意見はなかった。

（3）（ソフトウェアと協働して動作する）情報処理装置／システム（例. PC、サーバ、スマートフォン）

「情報処理装置／システム」に関する特許保護の課題として、各国の審査基準や審査の運用の差が課題として挙げられた。

【各国の審査基準や審査の運用の差に関する意見】

- ・米国、中国、欧州。各国で審査のバラツキがないようになって欲しい。
- ・この点において、日・米・中・欧の実務上の対応は異なっており、各国での権利成立／不成立がバラついている。また、成立してもその権利内容にバラツキが出る。
- ・欧米中インド。事業はグローバル化しており、主要国においては同じ基準での保護が得られることが望ましいです。
- ・全世界。発明保護の適格性が各国で統一されることが望ましい。
- ・システム全体が国境を跨いで構成されても保護の対象となるよう、全世界での統一ルールが必要。

(4) (ソフトウェアと協働して動作する) 機械、ロボット等 (例. 自動車、スマートマニュファクチャリング用の工作機械)

「機械、ロボット等」に関する特許保護の課題として、特段の意見はなかった。

(5) インターネット (IoT 関連技術) 等を利用した BM 関連発明 (例. フィンテック)

「インターネット等を利用した BM 関連発明」に関する特許保護の課題として、各国の審査基準や審査の運用の差が課題として挙げられた。

【各国の審査基準や審査の運用の差に関する意見】

- ・米国、中国、欧州各国。各国で審査のバラツキが無いようになって欲しい。
- ・課題) 国毎の取扱に差が発生すること。
- ・保護対象、侵害行為等が各国で整合される方向に進む事。
- ・US, JP, DE, CN。課題: 各国での発明該当性の判断の違い
- ・日、米、欧との比較で、基準に差があり、それぞれに応じた対策が必要。
- ・欧米中インド。事業はグローバル化しており、主要国においては同じ基準での保護が得られることが望ましいです。日本以外の外国において、特に発明適格性の判断が厳しくなっていることに課題を持っています。
- ・システム全体が国境を跨いで構成されても保護の対象となるよう、全世界での統一ルールが必要。
- ・五極 (米, 中, 日, 欧, 韓) では、審査基準の調和を実現してほしい。
- ・日本, 米, 欧などで重要。審査基準の統一が重要。

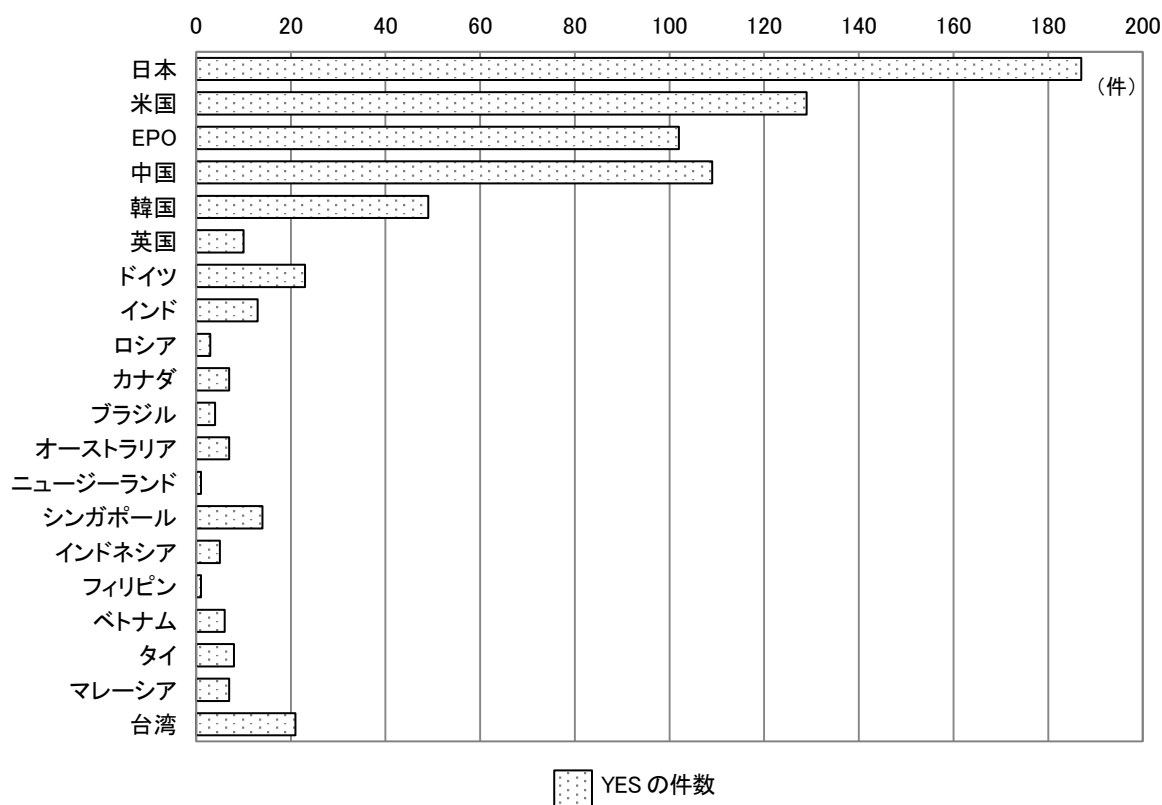
(6) その他

「その他」に関する特許保護の課題として、特段の意見はなかった。

4. 2 各国における権利化経験の有無

CS 関連発明等について、各国における権利化経験の有無は、日本、米国、中国、EPO、韓国の五大特許庁を中心として活発な権利化活動が行われている。

図 4-2 回答者の各国における CS 関連発明等の権利化経験の有無



4. 3 各国における権利化状況

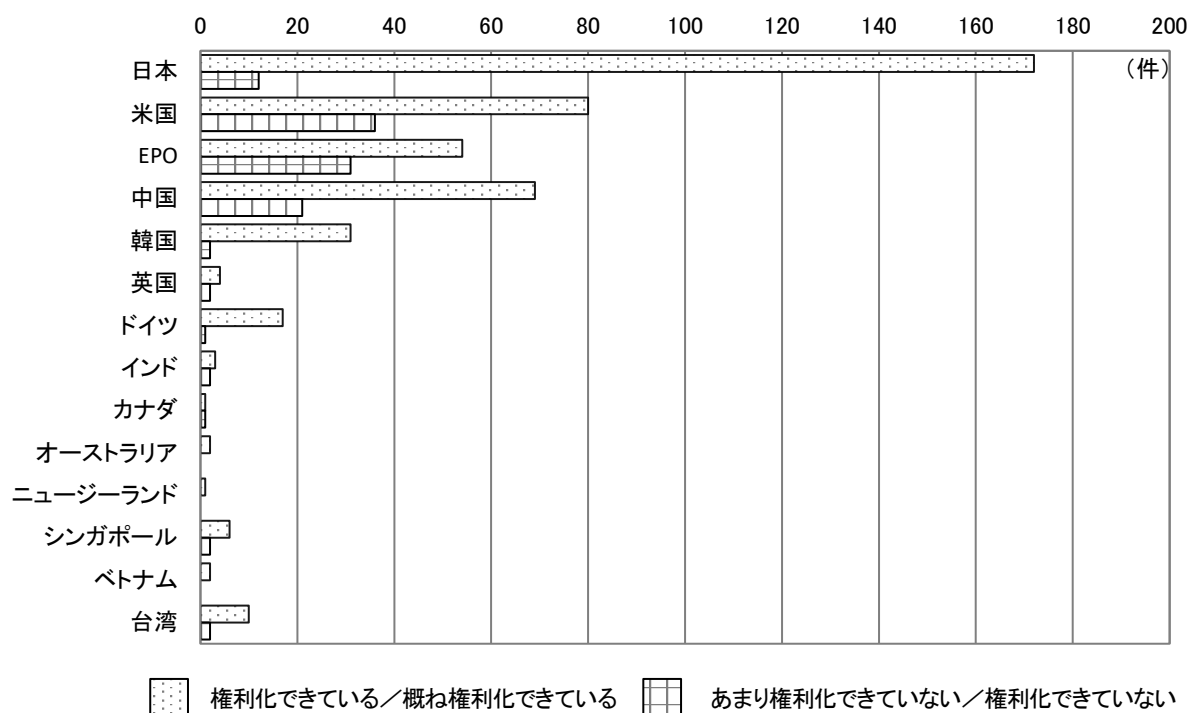
日本における「権利化できていない」及び「あまり権利化できていない」の割合の合計は、7%と少なく、概ね回答者の期待どおり権利化されているものと考えられる。

海外における「権利化できていない」及び「あまり権利化できていない」の割合の合計は、米国は31%、EPOは36%、中国は23%と、日本の7%よりも大きく、権利化状況について、米国、EPO、中国では、期待どおりの権利化ができていないことが窺える。韓国については、「権利化できていない」及び「あまり権利化できていない」の割合の合計は、6%と少なく、日本と同様に、概ね回答者の期待どおり権利化されている。この理由として、CS 関連発明等は、保護適格性よりも進歩性で判断されることが多いが、審査の基準・運用が出願人や弁理士に周知されており、権利化に対する適切な対応がなされているからではないかとの意見があった。

表 4-3-1 回答者の CS 関連発明等の権利化状況

| Q10 CS 関連発明等の権利化 ⁵⁸⁷ | 回答数 | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------|------------|---------------|------------|------------|
| | a権利化できている | b概ね権利化できている | (a+b)小計(%) | cあまり権利化できていない | d権利化できていない | (c+d)小計(%) |
| 日本 | 41 | 131 | 93% | 12 | | 7% |
| 米国 | 13 | 67 | 69% | 33 | 3 | 31% |
| EPO | 5 | 49 | 64% | 28 | 3 | 36% |
| 中国 | 10 | 59 | 77% | 19 | 2 | 23% |
| 韓国 | 8 | 23 | 94% | 2 | | 6% |
| 英国 | 2 | 2 | 67% | 2 | | 33% |
| ドイツ | 6 | 11 | 94% | 1 | | 6% |
| インド | 1 | 2 | 60% | | 2 | 40% |
| カナダ | 1 | | 50% | 1 | | 50% |
| オーストラリア | | 2 | 100% | | | 0% |
| ニュージーランド | 1 | | 100% | | | 0% |
| シンガポール | 4 | 2 | 75% | 2 | | 25% |
| ベトナム | 1 | 1 | 100% | | | 0% |
| 台湾 | 3 | 7 | 83% | 2 | | 17% |
| 総計 | 96 | 356 | 80% | 102 | 10 | 20% |

図 4-3-1 回答者の CS 関連発明等の権利化状況



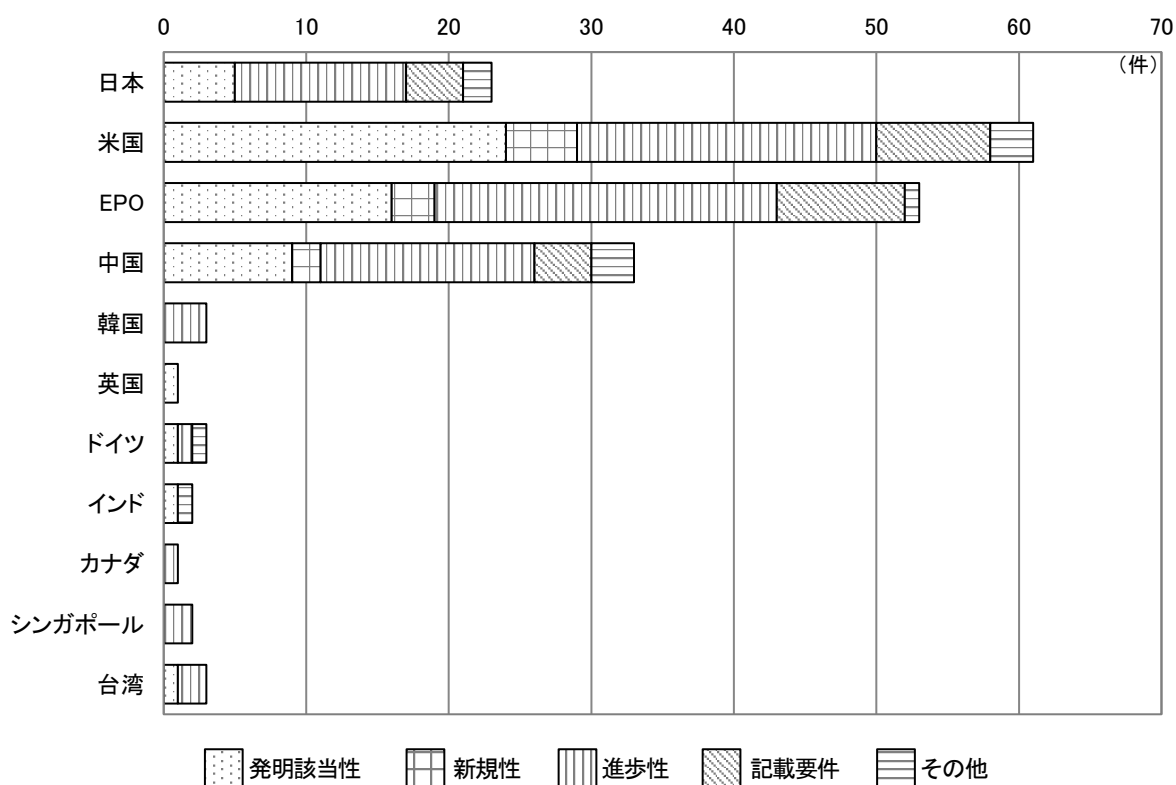
権利化できていない原因として、米国、EPO、中国では、発明該当性及び進歩性が多い。特に、米国については、発明該当性の割合が他の国よりも顕著に高く、EPO 及び中国については、発明該当性だけでなく進歩性も権利化できない原因となることが多い。

⁵⁸⁷ 国内アンケート調査票の Q10(0)の調査結果

表 4-3-2 権利化できていない場合の原因

| Q10 権利化できていない場合の原因 ⁵⁸⁸ | 回答数/割合 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|------|-----|----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|------|
| | 発明該当性 | | 新規性 | | 進歩性 | | 記載要件 | | その他 | | 総計 | |
| 日本 | 5 | 22% | | 0% | 12 | 52% | 4 | 17% | 2 | 9% | 23 | 100% |
| 米国 | 24 | 39% | 5 | 8% | 21 | 34% | 8 | 13% | 3 | 5% | 61 | 100% |
| EPO | 16 | 30% | 3 | 6% | 24 | 45% | 9 | 17% | 1 | 2% | 53 | 100% |
| 中国 | 9 | 27% | 2 | 6% | 15 | 45% | 4 | 12% | 3 | 9% | 33 | 100% |
| 韓国 | | 0% | | 0% | 3 | 100% | | 0% | | 0% | 3 | 100% |
| 英国 | 1 | 100% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | 1 | 100% |
| ドイツ | 1 | 33% | | 0% | 1 | 33% | | 0% | 1 | 33% | 3 | 100% |
| インド | 1 | 50% | | 0% | | 0% | | 0% | 1 | 50% | 2 | 100% |
| カナダ | | 0% | | 0% | 1 | 100% | | 0% | | 0% | 1 | 100% |
| シンガポール | | 0% | | 0% | 2 | 100% | | 0% | | 0% | 2 | 100% |
| 台湾 | 1 | 33% | | 0% | 2 | 67% | | 0% | | 0% | 3 | 100% |
| 総計 | 58 | 31% | 10 | 5% | 81 | 44% | 25 | 14% | 11 | 6% | 185 | 100% |

図 4-3-2 権利化できていない場合の原因



⁵⁸⁸ 国内アンケート調査票の Q10 「権利化できていない場合の原因」 の各国調査結果

米国における権利化できていない原因として、101条の判断が厳しいという意見が比較的多かった。審査官の判断がばらつくという意見も見られた。

【101条の判断が厳しいという意見】

- ・ 101条。必ずしも技術的（ハードウェア）の解決にならない。
- ・ 101条でOAが出されると、反論が困難な場面が多い。
- ・ 101条の「significantly more」がないとされる拒絶理由が多く、拒絶解消がなかなかできていない。
- ・ Bilski, Alice等の最高裁判決で審査実務が影響を受けてしまう点。
- ・ Alice判決後のUS特101条が厳しすぎる。
- ・ 101条の拒絶理由は依然として多い。他の拒絶理由が解消しても101条の拒絶理由だけ残ることも珍しくはない。日本で権利化できた発明でも、101条の拒絶により権利化が進まないことも多い。日本で成立したクレームの方が、米国で成立したクレームより、広がっている。
- ・ 案件によっては、直接的な技術的效果が主張できず、間接的な技術的效果に頼らざるを得ない場合には、101条違反を克服するのが困難である。
- ・ Alice判決以降、101条の拒絶が増えている。審査官によって好みの表現に揺らぎがあり、発明の本質ではない形式的な記載の問題で何度もOA対応が必要になったり、審査官へ電話インタビューが必要になったりして費用が嵩むうえに、許可されても許可されなくても納得感がない。
- ・ 101条ガイドライン。
- ・ 発明該当性が認められるケースもあるが、やはりAlice判決後の影響は大きい。また、少しずつ非自明性の反論が認められにくくなっているような気がする。
- ・ 発明該当性の判断基準は以前と比較すると厳しさが緩くなったものの、依然として通知される。
- ・ Alice判決の影響。

【審査官の判断がばらつくという意見】

- ・ 新規性以外、審査官の判断にバラつきを感じる。進歩性は論理の飛躍がある場合があり、不明確については審査官によって厳しさが異なると感じる。
- ・ 101条の認定が審査官によって認定にばらつきがありすぎる。103条は発明の認定間違いや、後知恵による拒絶が多い。
- ・ 特許法101条に係る発明該当性の判断がゆれているため、審査官の発明該当性の基準も統一されておらず、米国代理人も手探り状態で対応している。
- ・ 審査官のレベルが低い場合がある。
- ・ 審査官の技術理解による審査のばらつき。
- ・ 審査官のクオリティが統一されいなく、基準もバラバラ。§101違反の対応に苦慮する。

EPOにおける権利化できていない原因として、非技術的特徴を考慮しない進歩性の判断により、進歩性の判断が厳しいという意見が見られた。

【非技術的特徴を考慮しない進歩性の判断により、進歩性の判断が厳しいという意見】

- ・非技術的による拒絶。
- ・技術的事項でない要素が除外される点、及び、84条、123条の認定（分割含）が厳しい。
- ・補正により追加した要素が、非技術的要素と認定され、進歩性に貢献する要素と判断されない。特に、課題を厳格に技術的課題に制限するため、ユーザによる利便性の向上などは考慮されない。
- ・発明の構成特定において、非技術要素と判定された要素は無視されて、結果的に発明の特定不足または新規性／進歩性なしということで拒絶されることがあります。
- ・「請求項中の技術的性質に貢献しない純粋な非技術的側面については進歩性の評価の対象としない」という実務の為に、日本等において登録に至る発明を権利化できない場合が散見される。
- ・課題解決アプローチにおいて、技術的特徴を有する構成がほとんど残らず、技術的效果が主張できなくなることが多いため。

中国における権利化できていない原因として、進歩性の判断が厳しいという意見やサポート要件が厳しいという意見が見られた。

【進歩性の判断が厳しいという意見】

- ・進歩性にて拒絶されるが、周知技術と言って先行技術文献を挙げてくれない。
- ・（CS関連発明のみではないが）進歩性の判断が厳格化傾向。
- ・他国で進歩性等が認められている特徴点が、文献の提示無く周知とみなされて拒絶されることがある。

【サポート要件が厳しいという意見】

- ・CS等、抽象度の高い発明に対して、該当性の判断が厳しいと感じております。また、クレームの要素に対する、明細書（実施例）上のサポートが厳しいと感じます。
- ・補正要件が厳しい。

4. 4 各国における「判断基準の厳しさ」及び「判断基準の明確さ」

4. 4. 1 各国の「判断基準の厳しさ」の比較、及び、「判断基準の明確さ」の比較

(1) 判断基準の厳しさ

各国の「判断基準の厳しさ」を比較するために、回答者のうち「厳しい」とする率を算出したところ発明該当性、進歩性、記載要件いずれの項目についても日本よりも米国、EPO、中国が厳しいという意見が多い。

また、米国については、特に、発明該当性及び進歩性が厳しく、EPOについては、特に記載要件、進歩性、発明該当性が厳しく、中国については、特に進歩性及び記載要件が厳しいという意見が多かった。

表 4-4-1-1 判断基準の厳しさ（日本）

| Q10 判断基準の厳しさ 日本 ⁵⁸⁹ | 回答数/割合 | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----------|------|-----|--|
| | a.緩い | | b.適切 | | c.厳しい | | c/(a+b+c) | d.不明 | | |
| 発明該当性 | 11 | 6% | 147 | 80% | 10 | 5% | 6% | 16 | 9% | |
| 進歩性 | 23 | 13% | 125 | 68% | 24 | 13% | 14% | 12 | 7% | |
| 記載要件 | 8 | 4% | 146 | 80% | 14 | 8% | 8% | 15 | 8% | |
| その他 | 1 | 2% | 34 | 58% | 2 | 3% | 5% | 22 | 37% | |
| 総計 | 43 | 7% | 452 | 74% | 50 | 8% | 9% | 65 | 11% | |

図 4-4-1-1 判断基準の厳しさ（日本）

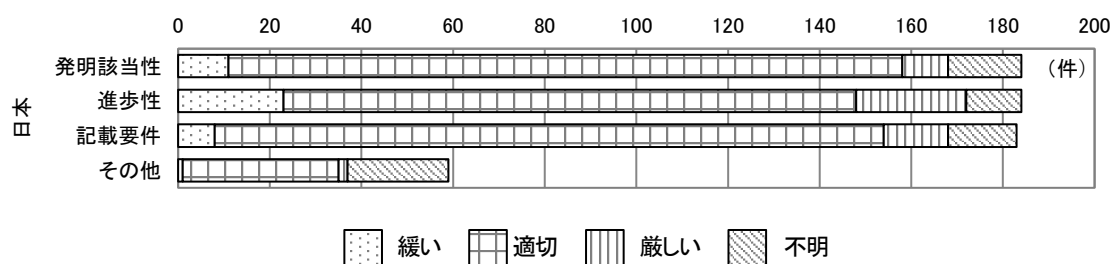


表 4-4-1-2 判断基準の厳しさ（米国）

| Q10 判断基準の厳しさ 米国 ⁵⁹⁰ | 回答数/割合 | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|----|------|-----|-------|-----|-----------|------|-----|--|
| | a.緩い | | b.適切 | | c.厳しい | | c/(a+b+c) | d.不明 | | |
| 発明該当性 | 4 | 4% | 56 | 49% | 42 | 37% | 41% | 12 | 11% | |
| 進歩性 | 6 | 5% | 63 | 56% | 31 | 27% | 31% | 13 | 12% | |
| 記載要件 | 7 | 6% | 80 | 70% | 15 | 13% | 15% | 12 | 11% | |
| その他 | | 0% | 21 | 55% | 5 | 13% | 19% | 12 | 32% | |
| 総計 | 17 | 4% | 220 | 58% | 93 | 25% | 28% | 49 | 13% | |

⁵⁸⁹ 国内アンケート調査票の Q10(1)日本 No.5 の調査結果

⁵⁹⁰ 国内アンケート調査票の Q10(2)米国 No.6 の調査結果

図 4-4-1-2 判断基準の厳しさ (米国)

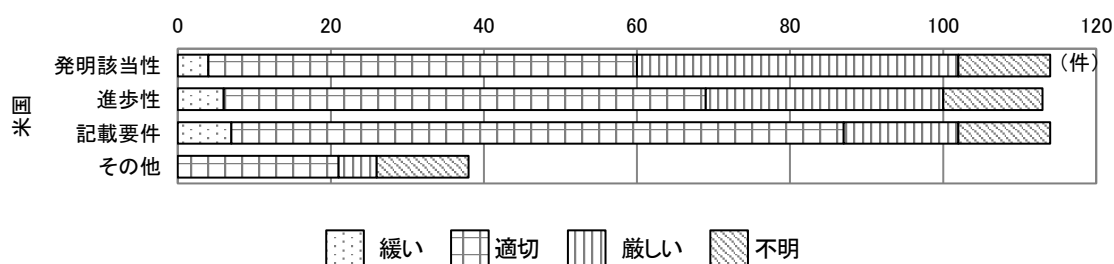


表 4-4-1-3 判断基準の厳しさ (EPO)

| Q10 判断基準の厳しさ EPO ⁵⁹¹ | 回答数/割合 | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|----|------|-----|-------|-----|-----------|----|------|
| | a.緩い | | b.適切 | | c.厳しい | | c/(a+b+c) | | d.不明 |
| 発明該当性 | 4 | 5% | 52 | 61% | 21 | 25% | 27% | 8 | 9% |
| 進歩性 | | 0% | 51 | 61% | 24 | 29% | 32% | 9 | 11% |
| 記載要件 | | 0% | 50 | 59% | 26 | 31% | 34% | 9 | 11% |
| その他 | | 0% | 22 | 63% | 4 | 11% | 15% | 9 | 26% |
| 総計 | 4 | 1% | 175 | 61% | 75 | 26% | 30% | 35 | 12% |

図 4-4-1-3 判断基準の厳しさ (EPO)

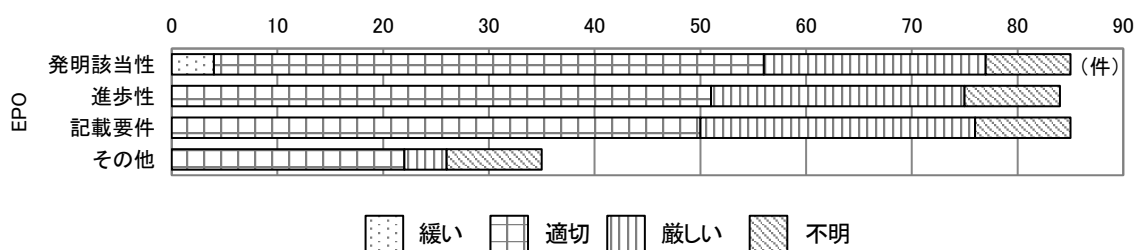
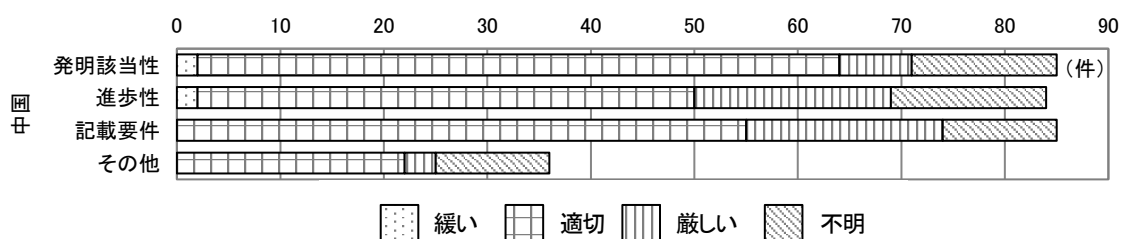


表 4-4-1-4 判断基準の厳しさ (中国)

| Q10 判断基準の厳しさ 中国 ⁵⁹² | 回答数/割合 | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|----|------|-----|-------|-----|-----------|----|------|
| | a.緩い | | b.適切 | | c.厳しい | | c/(a+b+c) | | d.不明 |
| 発明該当性 | 2 | 2% | 62 | 73% | 7 | 8% | 10% | 14 | 16% |
| 進歩性 | 2 | 2% | 48 | 57% | 19 | 23% | 28% | 15 | 18% |
| 記載要件 | | 0% | 55 | 65% | 19 | 22% | 26% | 11 | 13% |
| その他 | | 0% | 22 | 61% | 3 | 8% | 12% | 11 | 31% |
| 総計 | 4 | 1% | 187 | 64% | 48 | 17% | 20% | 51 | 18% |

図 4-4-1-4 判断基準の厳しさ (中国)



⁵⁹¹ 国内アンケート調査票の Q10(3)EPONo.6 の調査結果

⁵⁹² 国内アンケート調査票の Q10(4)中国 No.6 の調査結果

(2) 判断基準の明確さ

各国の「判断基準の明確さ」を比較するために、回答者のうち「不明確」とする率を算出したところ、特に、発明該当性及び進歩性の判断基準について、日本、EPO、中国よりも米国は不明確とする意見が多い。

表 4-4-1-5 判断基準の明確さ (日本)

| Q10 判断基準の明確さ 日本 ⁵⁹³ | 回答数/割合 | | | | | | |
|--------------------------------|--------|-----|------|-----|---------|-----|------|
| | a.不明確 | | b.明確 | | a/(a+b) | | d.不明 |
| 発明該当性 | 9 | 5% | 146 | 80% | 6% | 27 | 15% |
| 進歩性 | 25 | 14% | 126 | 69% | 17% | 31 | 17% |
| 記載要件 | 9 | 5% | 150 | 83% | 6% | 22 | 12% |
| その他 | 1 | 2% | 37 | 62% | 3% | 22 | 37% |
| 総計 | 44 | 7% | 459 | 76% | 9% | 102 | 17% |

図 4-4-1-5 判断基準の明確さ (日本)

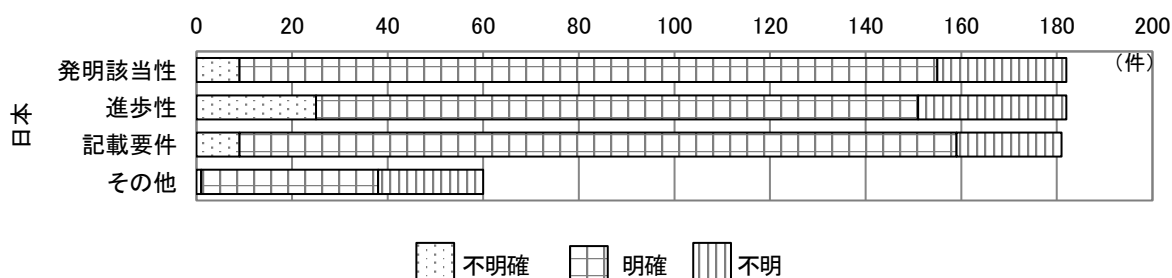
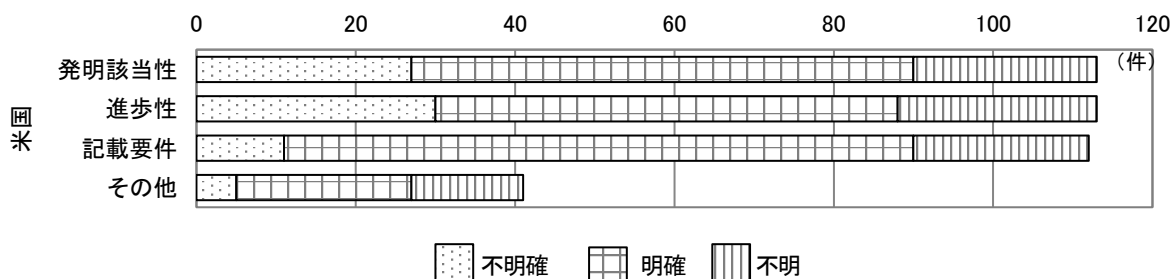


表 4-4-1-6 判断基準の明確さ (米国)

| Q10 判断基準の明確さ 米国 ⁵⁹⁴ | 回答数/割合 | | | | | | |
|--------------------------------|--------|-----|------|-----|---------|----|------|
| | a.不明確 | | b.明確 | | a/(a+b) | | d.不明 |
| 発明該当性 | 27 | 24% | 63 | 56% | 30% | 23 | 20% |
| 進歩性 | 30 | 27% | 58 | 51% | 34% | 25 | 22% |
| 記載要件 | 11 | 10% | 79 | 71% | 12% | 22 | 20% |
| その他 | 5 | 12% | 22 | 54% | 19% | 14 | 34% |
| 総計 | 73 | 19% | 222 | 59% | 25% | 84 | 22% |

図 4-4-1-6 判断基準の明確さ (米国)



⁵⁹³ 国内アンケート調査票の Q10(1)日本 No.6 の調査結果

⁵⁹⁴ 国内アンケート調査票の Q10(2)米国 No.7 の調査結果

表 4-4-1-7 判断基準の明確さ (EPO)

| Q10 判断基準の明確さ EPO ⁵⁹⁵ | 回答数/割合 | | | | | | |
|---------------------------------|--------|----|------|-----|---------|----|------|
| | a.不明確 | | b.明確 | | a/(a+b) | | d.不明 |
| 発明該当性 | 8 | 9% | 61 | 72% | 12% | 16 | 19% |
| 進歩性 | 6 | 7% | 66 | 78% | 8% | 13 | 15% |
| 記載要件 | 6 | 7% | 67 | 79% | 8% | 12 | 14% |
| その他 | 2 | 5% | 30 | 73% | 6% | 9 | 22% |
| 総計 | 22 | 7% | 224 | 76% | 9% | 50 | 17% |

図 4-4-1-7 判断基準の明確さ (EPO)

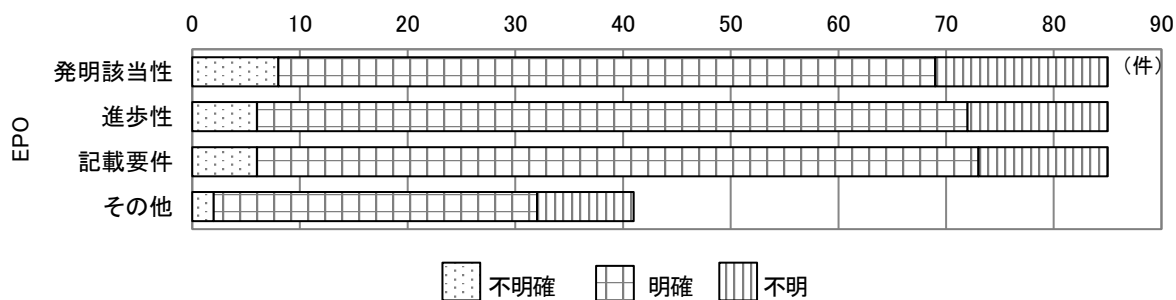
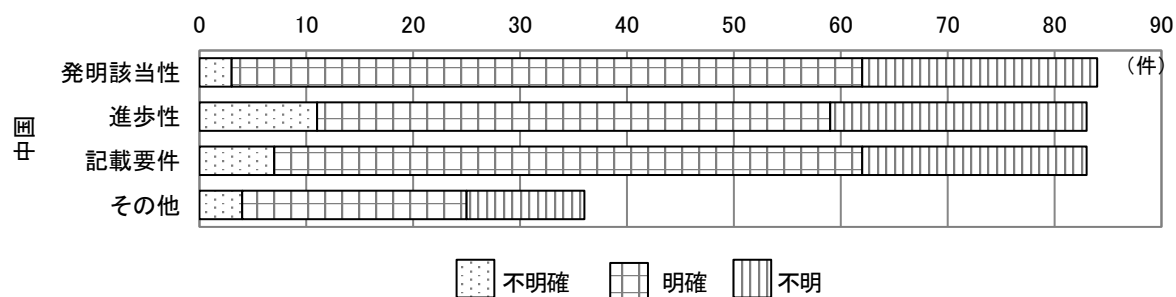


表 4-4-1-8 判断基準の明確さ (中国)

| Q10 判断基準の明確さ 中国 ⁵⁹⁶ | 回答数/割合 | | | | | | |
|--------------------------------|--------|-----|------|-----|---------|----|------|
| | a.不明確 | | b.明確 | | a/(a+b) | | d.不明 |
| 発明該当性 | 3 | 4% | 59 | 70% | 5% | 22 | 26% |
| 進歩性 | 11 | 13% | 48 | 58% | 19% | 24 | 29% |
| 記載要件 | 7 | 8% | 55 | 66% | 11% | 21 | 25% |
| その他 | 4 | 11% | 21 | 58% | 16% | 11 | 31% |
| 総計 | 25 | 9% | 183 | 64% | 12% | 78 | 27% |

図 4-4-1-8 判断基準の明確さ (中国)



⁵⁹⁵ 国内アンケート調査票の Q10(3)EPONo.7 の調査結果

⁵⁹⁶ 国内アンケート調査票の Q10(4)中国 No.7 の調査結果

4. 4. 2 米国の発明該当性判断の厳しさの詳細分析

図4-4-2-1に本アンケート全体での判断基準の厳しさ（米国）に対する回答の集計結果を示す。回答者のうち、発明該当性が厳しいとする割合は41%である。

表4-4-2-1 業種全体での判断基準の厳しさ（米国）

| Q10 判断基準の厳しさ 米国 ⁵⁹⁷ | 回答数/割合 | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|----|------|-----|-------|-----|-----------|----|------|--|
| | a.緩い | | b.適切 | | c.厳しい | | c/(a+b+c) | | d.不明 | |
| 発明該当性 | 4 | 4% | 56 | 49% | 42 | 37% | 41% | 12 | 11% | |
| 進歩性 | 6 | 5% | 63 | 56% | 31 | 27% | 31% | 13 | 12% | |
| 記載要件 | 7 | 6% | 80 | 70% | 15 | 13% | 15% | 12 | 11% | |
| その他 | | 0% | 21 | 55% | 5 | 13% | 19% | 12 | 32% | |
| 総計 | 17 | 4% | 220 | 58% | 93 | 25% | 28% | 49 | 13% | |

図4-4-2-1 業種全体での判断基準の厳しさ（米国）

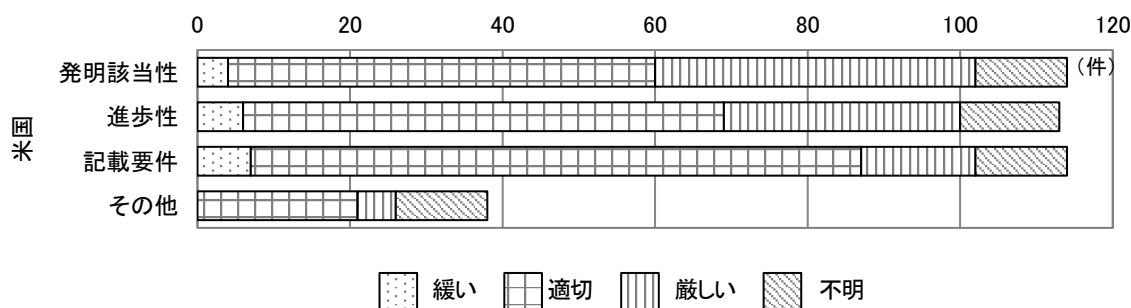


図4-4-2-2にCS関連発明に関連が深いと考えられる電気機械製造業からの回答者の判断基準の厳しさ（米国）に対する回答の集計結果を示す。回答者のうち、発明該当性が厳しいとする割合は44%と増加している。

表4-4-2-2 電気機械製造業における判断基準の厳しさ（米国）

| Q10 判断基準の厳しさ 米国 ⁵⁹⁸ | 回答数/割合 | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|----|------|-----|-------|-----|-----------|----|------|--|
| | a.緩い | | b.適切 | | c.厳しい | | c/(a+b+c) | | d.不明 | |
| 発明該当性 | 2 | 4% | 22 | 46% | 19 | 40% | 44% | 5 | 10% | |
| 進歩性 | 3 | 6% | 27 | 57% | 12 | 26% | 29% | 5 | 11% | |
| 記載要件 | 3 | 6% | 33 | 69% | 7 | 15% | 16% | 5 | 10% | |
| その他 | | 0% | 10 | 59% | 2 | 12% | 17% | 5 | 29% | |
| 総計 | 8 | 5% | 92 | 58% | 40 | 25% | 29% | 20 | 13% | |

⁵⁹⁷ 国内アンケート調査票のQ10(2)米国 No.6 の調査結果

⁵⁹⁸ 国内アンケート調査票のQ10(2)米国 No.6 の調査結果から、Q2の業種で絞り込み、集計した。

図 4-4-2-2 電気機械製造業における判断基準の厳しさ (米国)

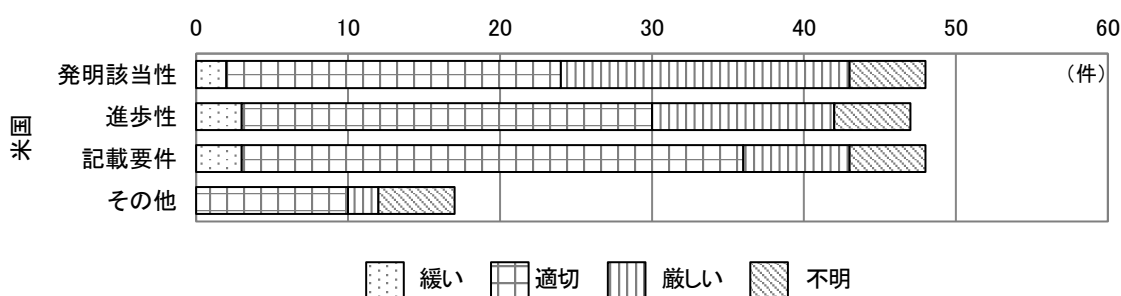


図 4-4-2-3 に電気機械製造業のうち、さらに米国での CS 関連出願⁵⁹⁹が 11 件以上の回答者の判断基準の厳しさ (米国) に対する回答の集計結果を示す。回答者のうち、発明該当性が厳しいとする割合は図 4-4-2-2 の電気機械製造業よりさらに 8% 増えて 52% となっている。

表 4-4-2-3 電気機械製造業 (CS 関連出願 11 件以上) における判断基準の厳しさ (米国)

| Q10 判断基準の厳しさ 米国 ⁶⁰⁰ | 回答数/割合 | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|-----|------|-----|-------|-----------|------|---|-----|
| | a.緩い | | b.適切 | | c.厳しい | c/(a+b+c) | d.不明 | | |
| 発明該当性 | 2 | 6% | 12 | 39% | 15 | 48% | 52% | 2 | 6% |
| 進歩性 | 3 | 10% | 16 | 53% | 9 | 30% | 32% | 2 | 7% |
| 記載要件 | 2 | 6% | 21 | 68% | 6 | 19% | 21% | 2 | 6% |
| その他 | | 0% | 5 | 50% | 2 | 20% | 29% | 3 | 30% |
| 総計 | 7 | 7% | 54 | 53% | 32 | 31% | 34% | 9 | 9% |

図 4-4-2-3 電気機械製造業 (CS 関連出願 11 件以上) における判断基準の厳しさ (米国)

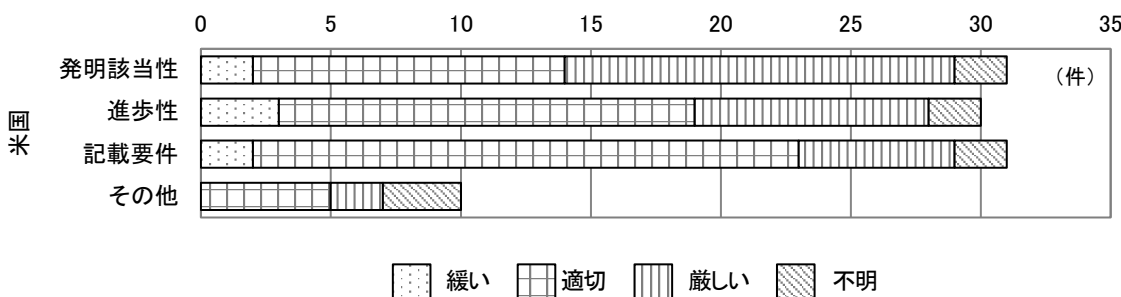


図 4-4-2-4 に上記図 4-4-2-1 の業種全体の回答者のうち CS 関連発明に関連が深いと考えられる情報通信業からの回答者の判断基準の厳しさ (米国) に対する回答の集計結果を示す。この業種では、発明該当性が厳しいとする割合は図 4-4-2-1 の業種全体の回答者より 6% 増えて 47% となっており、上記図 4-4-2-3 の電気機械製造業のうち CS 関連出願が 11 件以上の回答者と同様に図 4-4-2-1 の業種全体の回答者より厳しさを感じている。

⁵⁹⁹ 表 3-2-2 の CS 関連出願件数のデータ

⁶⁰⁰ 国内アンケート調査票の Q10(2)米国 No.6 の調査結果から、Q2 の業種及び表 3-2-2 に記載の米国への CS 関連発明特許出願数が 11 件以上出願している者に絞り込み、集計した。

表 4-4-2-4 情報通信業における判断基準の厳しさ (米国)

| Q10 判断基準の厳しさ 米国 ⁶⁰¹ | 回答数/割合 | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----------|----|------|
| | a.緩い | | b.適切 | | c.厳しい | | c/(a+b+c) | | d.不明 |
| 発明該当性 | | 0% | 9 | 47% | 8 | 42% | 47% | 2 | 11% |
| 進歩性 | 2 | 11% | 9 | 47% | 4 | 21% | 27% | 4 | 21% |
| 記載要件 | 1 | 5% | 11 | 58% | 4 | 21% | 25% | 3 | 16% |
| その他 | | 0% | 2 | 29% | 2 | 29% | 50% | 3 | 43% |
| 総計 | 3 | 5% | 31 | 48% | 18 | 28% | 35% | 12 | 19% |

図 4-4-2-4 情報通信業における判断基準の厳しさ (米国)

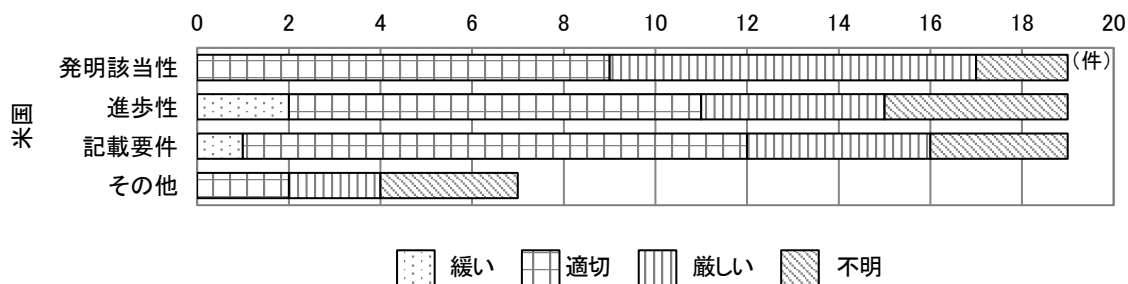
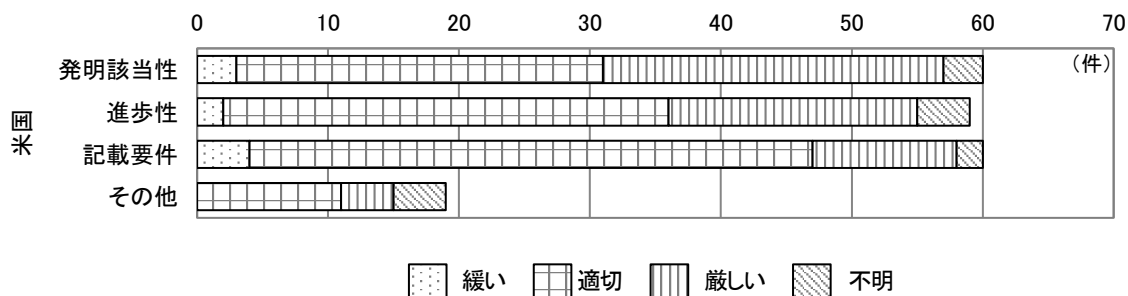


図 4-4-2-5 に上記図 4-4-2-1 の回答者のうち米国への出願件数 51 件以上の者の判断基準の厳しさ (米国) に対する回答の集計結果を示す。発明該当性が厳しいとする割合は、図 4-4-2-1 の業種全体の回答者より 5% 増えて 46% となっており、出願件数が比較的多い回答者が米国の発明該当性についてより厳しいと感じている。

表 4-4-2-5 出願件数 51 件以上の者 (米国) における判断基準の厳しさ (米国)

| Q10 判断基準の厳しさ 米国 ⁶⁰² | 回答数/割合 | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|----|------|-----|-------|-----|-----------|----|------|
| | a.緩い | | b.適切 | | c.厳しい | | c/(a+b+c) | | d.不明 |
| 発明該当性 | 3 | 5% | 28 | 48% | 26 | 42% | 46% | 3 | 5% |
| 進歩性 | 2 | 3% | 34 | 59% | 19 | 31% | 35% | 4 | 7% |
| 記載要件 | 4 | 6% | 43 | 73% | 11 | 18% | 19% | 2 | 3% |
| その他 | | 0% | 11 | 60% | 4 | 20% | 27% | 4 | 20% |
| 総計 | 9 | 4% | 116 | 60% | 60 | 29% | 32% | 13 | 6% |

図 4-4-2-5 出願件数 51 件以上の者 (米国) における判断基準の厳しさ (米国)



⁶⁰¹ 国内アンケート調査票の Q10(2)米国 No.6 の調査結果から、Q2 の業種で絞り込み、集計した。

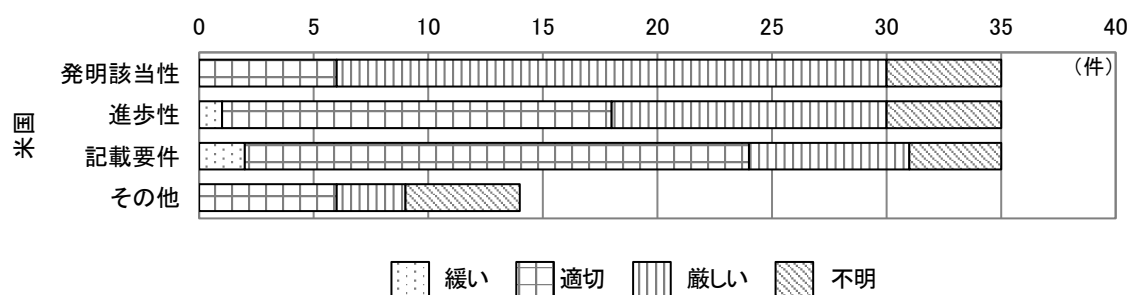
⁶⁰² 国内アンケート調査票の Q10(2)米国 No.6 の調査結果から、Q6 の特許出願件数で絞り込み、集計した。

図4-4-2-6に図4-4-2-1の回答者のうち米国での権利化状況として「あまり権利化できていない」及び「権利化できていない」の者の集計結果を示す。進歩性や記載要件に対する評価は、他の集計結果と大きな差異はないものの、権利化に至る判断の中でも特に発明該当性が厳しいとする割合は80%と高くなっている。

表4-4-2-6 権利化状況として「あまり権利化できていない」及び「権利化できていない」の者（米国）における判断基準の厳しさ（米国）

| Q10 判断基準の厳しさ 米国 ⁶⁰³ | 回答数/割合 | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|------|-------|-----------|------|-----|-----|----|-----|
| | a.緩い | b.適切 | c.厳しい | c/(a+b+c) | d.不明 | | | | |
| 発明該当性 | | 0% | 6 | 17% | 24 | 69% | 80% | 5 | 14% |
| 進歩性 | 1 | 3% | 17 | 49% | 12 | 34% | 40% | 5 | 14% |
| 記載要件 | 2 | 6% | 22 | 63% | 7 | 20% | 23% | 4 | 11% |
| その他 | | 0% | 6 | 43% | 3 | 21% | 33% | 5 | 36% |
| 総計 | 3 | 3% | 51 | 43% | 46 | 39% | 46% | 19 | 16% |

図4-4-2-6 権利化状況として「あまり権利化できていない」及び「権利化できていない」の者（米国）における判断基準の厳しさ（米国）



⁶⁰³ 国内アンケート調査票のQ10(2)米国 No.6の調査結果から、Q10(2)米国 No.1で「あまり権利化できていない」及び「権利化できていない」と回答した者に絞り込み、集計した。

4. 4. 3 EPOの発明該当性及び進歩性判断の厳しさの詳細分析

図4-4-3-1に本アンケート全体での判断基準の厳しさ（EPO）に対する回答の集計結果を示す。EPOについては、発明該当性に加えて厳しいと指摘されることがある進歩性についても厳しいとする割合を見たところそれぞれ27%、32%である⁶⁰⁴。

表4-4-3-1 業種全体での判断基準の厳しさ（EPO）

| Q10 判断基準の厳しさ EPO ⁶⁰⁵ | 回答数/割合 | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|----|------|-----|-------|-----|-----------|----|------|
| | a.緩い | | b.適切 | | c.厳しい | | c/(a+b+c) | | d.不明 |
| 発明該当性 | 4 | 5% | 52 | 61% | 21 | 25% | 27% | 8 | 9% |
| 進歩性 | | 0% | 51 | 61% | 24 | 29% | 32% | 9 | 11% |
| 記載要件 | | 0% | 50 | 59% | 26 | 31% | 34% | 9 | 11% |
| その他 | | 0% | 22 | 63% | 4 | 11% | 15% | 9 | 26% |
| 総計 | 4 | 1% | 175 | 61% | 75 | 26% | 30% | 35 | 12% |

図4-4-3-1 業種全体での判断基準の厳しさ（EPO）

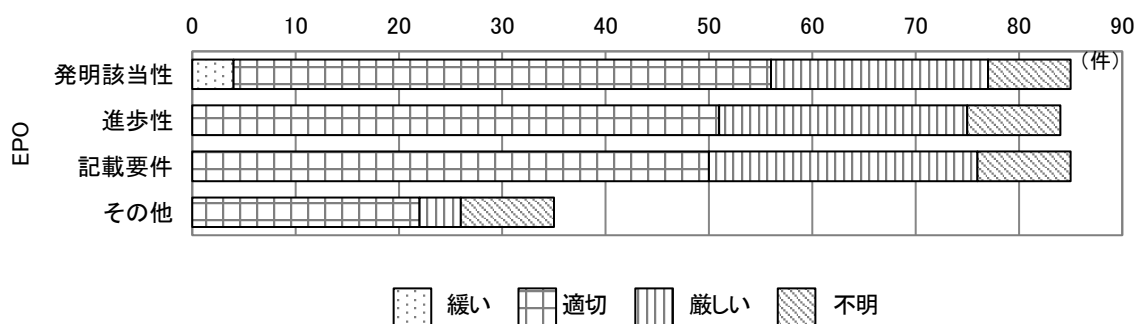


図4-4-3-2に上記図4-4-3-1の回答者のうち電気機械製造業からの回答者の判断基準の厳しさ（EPO）に対する回答の集計結果を示す。発明該当性及び進歩性を厳しいとする割合はそれぞれ22%、36%と、発明該当性については、図4-4-3-1の業種全体の回答者より5%減少し、進歩性については、図4-4-3-1の業種全体の回答者より4%増加しており、当該分野では進歩性に対する厳しさが顕著になっている。

表4-4-3-2 電気機械製造業における判断基準の厳しさ（EPO）

| Q10 判断基準の厳しさ EPO ⁶⁰⁶ | 回答数/割合 | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|----|------|-----|-------|-----|-----------|----|------|
| | a.緩い | | b.適切 | | c.厳しい | | c/(a+b+c) | | d.不明 |
| 発明該当性 | 3 | 8% | 26 | 65% | 8 | 20% | 22% | 3 | 8% |
| 進歩性 | | 0% | 23 | 59% | 13 | 33% | 36% | 3 | 8% |
| 記載要件 | | 0% | 25 | 63% | 12 | 30% | 32% | 3 | 8% |
| その他 | | 0% | 9 | 56% | 3 | 19% | 25% | 4 | 25% |
| 総計 | 3 | 2% | 83 | 61% | 36 | 27% | 30% | 13 | 10% |

⁶⁰⁴ 国内ヒアリング時の意見として、「EPOの進歩性判断の審査実務として、日本の発明該当性による拒絶に近い判断で拒絶される」という意見があった。

⁶⁰⁵ 国内アンケート調査票のQ10(3)EPONo.6の調査結果

⁶⁰⁶ 国内アンケート調査票のQ10(3)EPONo.6の調査結果から、Q2の業種で絞り込み、集計した。

図 4-4-3-2 電気機械製造業における判断基準の厳しさ (EPO)

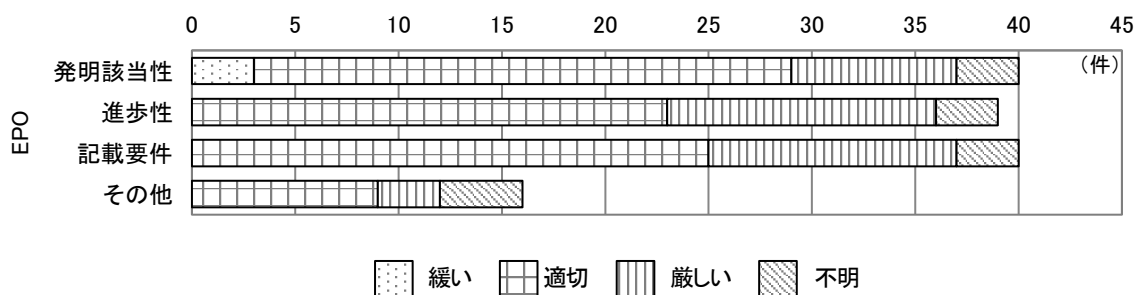
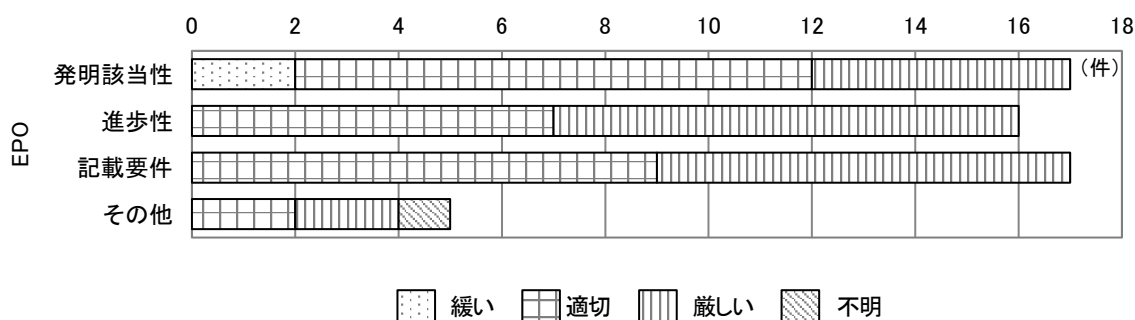


図 4-4-3-3 に電気機械製造業のうち、さらに EPO での CS 関連出願⁶⁰⁷が 11 件以上の回答者の判断基準の厳しさ (EPO) に対する回答の集計結果を示す。発明該当性及び進歩性を厳しいとする割合はそれぞれ 29%、56%と、発明該当性については、図 4-4-3-2 の電気機械製造業の回答者より 2%増加し、進歩性については、図 4-4-3-2 の電気機械製造業の回答者より 24%増加しており、進歩性の判断基準の厳しさを感じる回答が極めて多くなっている。

表 4-4-3-3 電気機械製造業 (CS 関連出願 11 件以上) における判断基準の厳しさ (EPO)

| Q10 判断基準の厳しさ EPO ⁶⁰⁸ | 回答数/割合 | | | | |
|---------------------------------|--------|------|-------|-----------|------|
| | a.緩い | b.適切 | c.厳しい | c/(a+b+c) | d.不明 |
| 発明該当性 | 2 | 10 | 5 | 29% | 0% |
| 進歩性 | 0 | 7 | 9 | 56% | 0% |
| 記載要件 | 0 | 9 | 8 | 47% | 0% |
| その他 | 0 | 2 | 2 | 40% | 20% |
| 総計 | 2 | 28 | 24 | 44% | 2% |

図 4-4-3-3 電気機械製造業 (CS 関連出願 11 件以上) における判断基準の厳しさ (EPO)



⁶⁰⁷ 表 3-2-2 の CS 関連出願件数のデータ

⁶⁰⁸ 国内アンケート調査票の Q10(3)EPONo.6 の調査結果から、Q2 の業種及び表 3-2-2 に記載の EPO への CS 関連発明特許出願数が 11 件以上出願している者に絞り込み、集計した。

図4-4-3-4に上記図4-4-3-1の業種全体の回答者のうち情報通信業からの回答者の判断基準の厳しさ（EPO）に対する回答の集計結果を示す。その結果、発明該当性及び進歩性を厳しいとする割合はそれぞれ43%、43%と、発明該当性については、図4-4-3-1の業種全体の回答者より16%増加し、進歩性については、図4-4-3-1の業種全体の回答者より11%増加しており、業種全体の割合と比べると発明該当性に厳しさを感ずるものの比率が高くなっている。

表4-4-3-4 情報通信業における判断基準の厳しさ（EPO）

| Q10 判断基準の厳しさ EPO ⁶⁰⁹ | 回答数/割合 | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|------|-------|-----------|------|------|----|-----|
| | a.緩い | b.適切 | c.厳しい | c/(a+b+c) | d.不明 | | | |
| 発明該当性 | 0% | 4 | 40% | 3 | 30% | 43% | 3 | 30% |
| 進歩性 | 0% | 4 | 40% | 3 | 30% | 43% | 3 | 30% |
| 記載要件 | 0% | 3 | 30% | 4 | 40% | 57% | 3 | 30% |
| その他 | 0% | 0% | 0% | 1 | 25% | 100% | 3 | 75% |
| 総計 | 0% | 11 | 32% | 11 | 32% | 50% | 12 | 35% |

図4-4-3-4 情報通信業における判断基準の厳しさ（EPO）

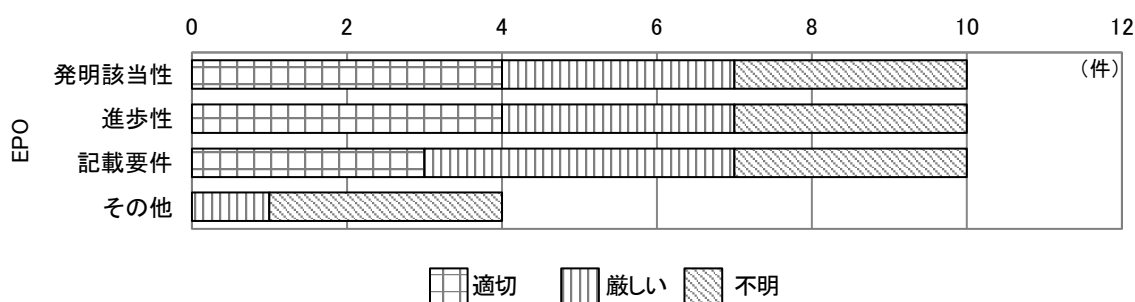


図4-4-3-5に上記図4-4-3-1の回答者のうちEPOへの出願件数51件以上の者における判断基準の厳しさ（EPO）に対する回答の集計結果を示す。発明該当性及び進歩性を厳しいとする割合はそれぞれ32%、45%と、発明該当性については、図4-4-3-1の業種全体の回答者より5%増加し、進歩性については、図4-4-3-1の業種全体の回答者より13%増加しており、出願件数の多いものは発明該当性より進歩性の判断の厳しさを感ずっている。

表4-4-3-5 出願件数51件以上の者（EPO）における判断基準の厳しさ（EPO）

| Q10 判断基準の厳しさ EPO ⁶¹⁰ | 回答数/割合 | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|------|-------|-----------|------|-----|-----|-----|----|
| | a.緩い | b.適切 | c.厳しい | c/(a+b+c) | d.不明 | | | | |
| 発明該当性 | 3 | 10% | 18 | 58% | 10 | 32% | 32% | 0% | |
| 進歩性 | 0% | 16 | 53% | 13 | 43% | 45% | 1 | 3% | |
| 記載要件 | 0% | 15 | 48% | 15 | 48% | 50% | 1 | 3% | |
| その他 | 0% | 7 | 58% | 3 | 25% | 30% | 2 | 17% | |
| 総計 | 3 | 3% | 56 | 54% | 41 | 39% | 41% | 4 | 4% |

⁶⁰⁹ 国内アンケート調査票のQ10(3)EPONo.6の調査結果から、Q2の業種で絞り込み、集計した。

⁶¹⁰ 国内アンケート調査票のQ10(3)EPONo.6の調査結果から、Q6の特許出願件数で絞り込み、集計した。

図 4-4-3-5 出願件数 51 件以上の者 (EPO) における判断基準の厳しさ (EPO)

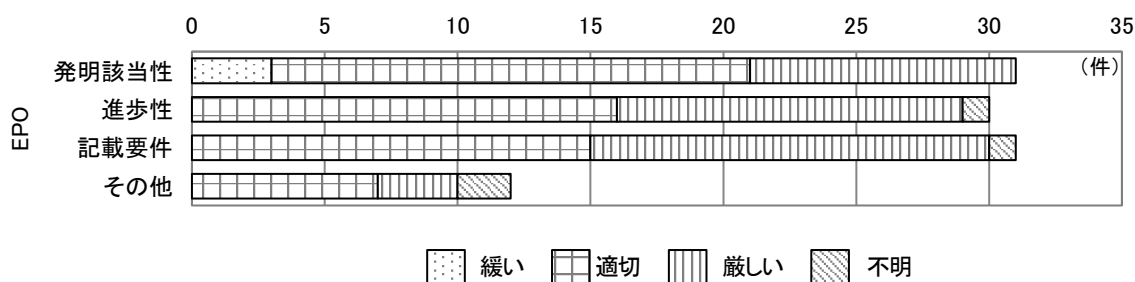
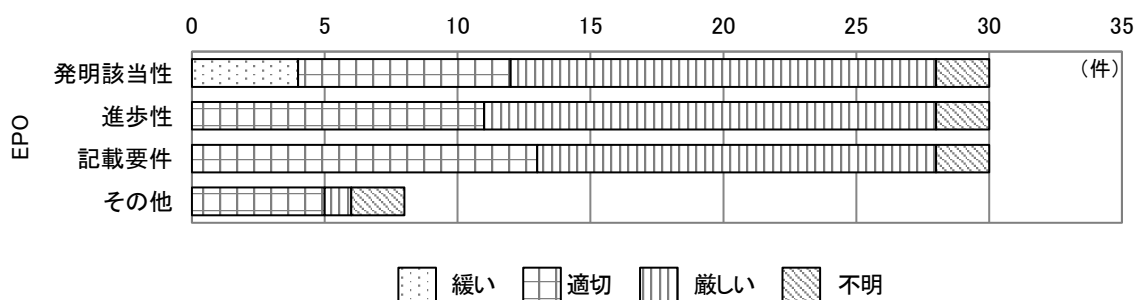


図 4-4-3-6 に図 4-4-3-1 の回答者のうち、EPO での権利化状況として「あまり権利化できていない」及び「権利化できていない」の者の集計結果を示す。発明該当性及び進歩性を厳しいとする割合はそれぞれ 57%、61%と、発明該当性については、図 4-4-3-1 の業種全体の回答者より 30%増加し、進歩性については、図 4-4-3-1 の業種全体の回答者より 29%増加しており、発明該当性及び進歩性の双方の判断で厳しさを感じている。

表 4-4-3-6 権利化状況として「あまり権利化できていない」及び「権利化できていない」の者 (EPO) における判断基準の厳しさ (EPO)

| Q10 判断基準の厳しさ EPO ⁶¹¹ | 回答数/割合 | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|-----|------|-----|-------|-----------|------|---|-----|
| | a.緩い | | b.適切 | | c.厳しい | c/(a+b+c) | d.不明 | | |
| 発明該当性 | 4 | 13% | 8 | 27% | 16 | 53% | 57% | 2 | 7% |
| 進歩性 | 0 | 0% | 11 | 37% | 17 | 57% | 61% | 2 | 7% |
| 記載要件 | 0 | 0% | 13 | 43% | 15 | 50% | 54% | 2 | 7% |
| その他 | 0 | 0% | 5 | 63% | 1 | 13% | 17% | 2 | 25% |
| 総計 | 4 | 4% | 37 | 38% | 49 | 50% | 54% | 8 | 8% |

図 4-4-3-6 権利化状況として「あまり権利化できていない」及び「権利化できていない」の者 (EPO) における判断基準の厳しさ (EPO)



⁶¹¹ 国内アンケート調査票の Q10(3)EPONo.6 の調査結果から、Q10(3)EPONo.1 で「あまり権利化できていない」及び「権利化できていない」と回答した者で絞り込み、集計した。

4. 4. 4 米国の発明該当性及び進歩性判断の明確さの詳細分析

図4-4-4-1に本アンケート全体での判断基準の明確さ（米国）に対する回答の集計結果を示す。回答者のうち、発明該当性及び進歩性を不明確とする割合はそれぞれ30%、34%である。

表 4-4-4-1 業種全体での判断基準の明確さ（米国）

| Q10 判断基準の明確さ 米国 ⁶¹² | 回答数/割合 | | | | | | |
|--------------------------------|--------|-----|------|-----|---------|------|-----|
| | a.不明確 | | b.明確 | | a/(a+b) | d.不明 | |
| 発明該当性 | 27 | 24% | 63 | 56% | 30% | 23 | 20% |
| 進歩性 | 30 | 27% | 58 | 51% | 34% | 25 | 22% |
| 記載要件 | 11 | 10% | 79 | 71% | 12% | 22 | 20% |
| その他 | 5 | 12% | 22 | 54% | 19% | 14 | 34% |
| 総計 | 73 | 19% | 222 | 59% | 25% | 84 | 22% |

図 4-4-4-1 業種全体での判断基準の明確さ（米国）

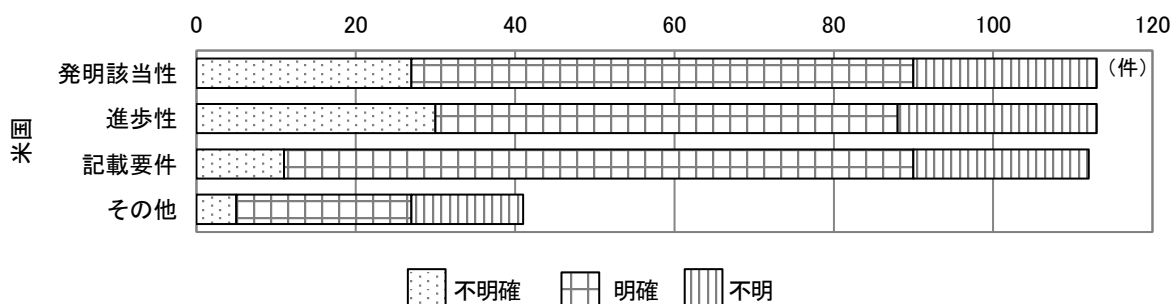


図4-4-4-2に上記図4-4-4-1の回答者のうち電気機械製造業からの回答者の判断基準の明確さ（米国）に対する回答の集計結果を示す。回答者のうち、発明該当性及び進歩性を不明確とする割合はそれぞれ23%、33%であり、業種全体の割合よりやや低い。

表 4-4-4-2 電気機械製造業における判断基準の明確さ（米国）

| Q10 判断基準の明確さ 米国 ⁶¹³ | 回答数/割合 | | | | | | |
|--------------------------------|--------|-----|------|-----|---------|------|-----|
| | a.不明確 | | b.明確 | | a/(a+b) | d.不明 | |
| 発明該当性 | 9 | 19% | 30 | 64% | 23% | 8 | 17% |
| 進歩性 | 13 | 28% | 26 | 55% | 33% | 8 | 17% |
| 記載要件 | 4 | 9% | 36 | 78% | 10% | 6 | 13% |
| その他 | 3 | 15% | 12 | 60% | 20% | 5 | 25% |
| 総計 | 29 | 18% | 104 | 65% | 22% | 27 | 17% |

⁶¹² 国内アンケート調査票のQ10(2)米国 No.7の調査結果

⁶¹³ 国内アンケート調査票のQ10(2)米国 No.7の調査結果から、Q2の業種で絞り込み、集計した。

図 4-4-4-2 電気機械製造業における判断基準の明確さ (米国)

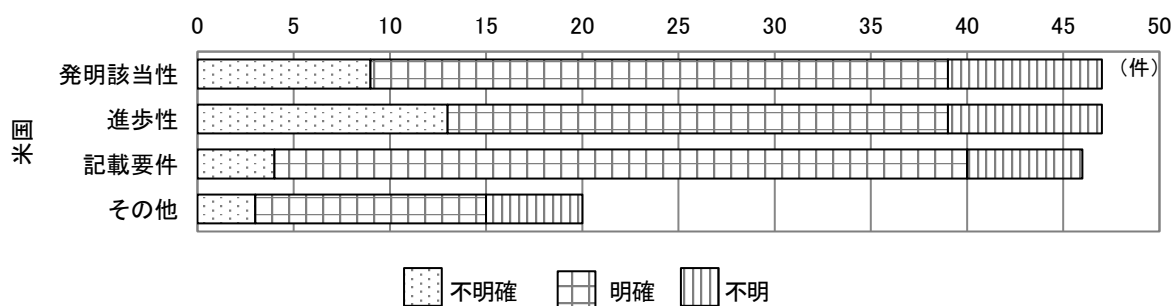
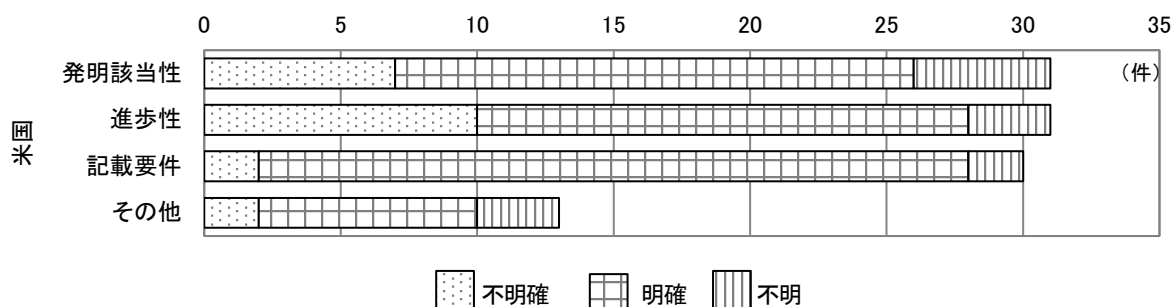


図 4-4-4-3 に電気機械製造業のうち米国での CS 関連出願⁶¹⁴が 11 件以上の回答者の判断基準の明確さ (米国) に対する回答の集計結果を示す。回答者のうち、発明該当性及び進歩性を不明確とする割合はそれぞれ 27%、36%であり、発明該当性については、業種全体の割合よりやや低く、進歩性については、業種全体の割合よりやや高くなっている。

表 4-4-4-3 電気機械製造業 (CS 関連出願 11 件以上) における判断基準の明確さ (米国)

| Q10 判断基準の明確さ 米国 ⁶¹⁵ | 回答数/割合 | | | | | | |
|--------------------------------|--------|-----|------|-----|---------|----|------|
| | a.不明確 | | b.明確 | | a/(a+b) | | d.不明 |
| 発明該当性 | 7 | 23% | 19 | 61% | 27% | 5 | 16% |
| 進歩性 | 10 | 32% | 18 | 58% | 36% | 3 | 10% |
| 記載要件 | 2 | 7% | 26 | 87% | 7% | 2 | 7% |
| その他 | 2 | 15% | 8 | 62% | 20% | 3 | 23% |
| 総計 | 21 | 20% | 71 | 68% | 23% | 13 | 12% |

図 4-4-4-3 電気機械製造業 (CS 関連出願 11 件以上) における判断基準の明確さ (米国)



⁶¹⁴ 表 3-2-2 の CS 関連出願件数のデータ

⁶¹⁵ 国内アンケート調査票の Q10(2)米国 No.7 の調査結果から、Q2 の業種及び表 3-2-2 に記載の米国への CS 関連発明特許出願数が 11 件以上出願している者で絞り込み、集計した。

図4-4-4-4に上記図4-4-4-1の回答者のうち情報通信業からの回答者の判断基準の明確さ（米国）に対する回答の集計結果を示す。回答者のうち、発明該当性及び進歩性を不明確とする割合はそれぞれ50%、46%であり、業種全体の割合より顕著に高くなっている。

表4-4-4-4 情報通信業における判断基準の明確さ（米国）

| Q10 判断基準の明確さ 米国 ⁶¹⁶ | 回答数/割合 | | | | | | |
|--------------------------------|--------|-----|------|-----|---------|------|-----|
| | a.不明確 | | b.明確 | | a/(a+b) | d.不明 | |
| 発明該当性 | 8 | 42% | 8 | 42% | 50% | 3 | 16% |
| 進歩性 | 6 | 32% | 7 | 37% | 46% | 6 | 32% |
| 記載要件 | 4 | 21% | 11 | 58% | 27% | 4 | 21% |
| その他 | 1 | 17% | 1 | 17% | 50% | 4 | 67% |
| 総計 | 19 | 30% | 27 | 43% | 41% | 17 | 27% |

図4-4-4-4 情報通信業における判断基準の明確さ（米国）

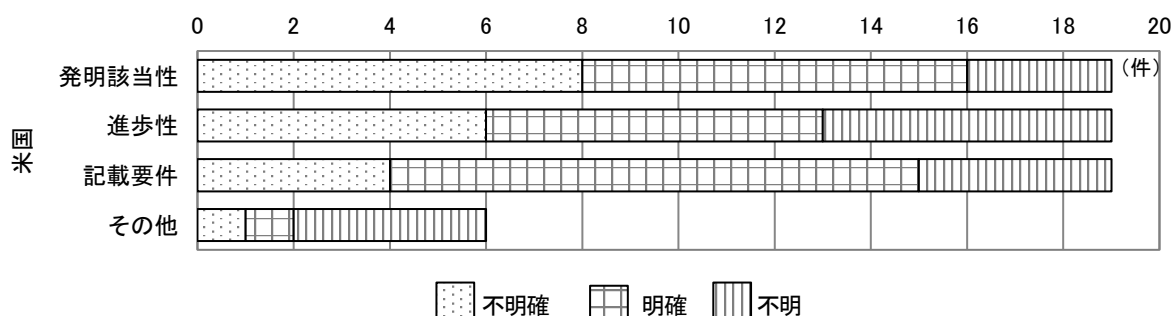


図4-4-4-5に上記図4-4-4-1の回答者のうち米国への出願件数51件以上の者における判断基準の明確さ（米国）に対する回答の集計結果を示す。回答者のうち、発明該当性及び進歩性を不明確とする割合はそれぞれ35%、36%であり、業種全体の割合よりやや高くなっている。

表4-4-4-5 出願件数51件以上の者（米国）における判断基準の明確さ（米国）

| Q10 判断基準の明確さ 米国 ⁶¹⁷ | 回答数/割合 | | | | | | |
|--------------------------------|--------|-----|------|-----|---------|------|-----|
| | a.不明確 | | b.明確 | | a/(a+b) | d.不明 | |
| 発明該当性 | 18 | 30% | 34 | 57% | 35% | 8 | 13% |
| 進歩性 | 18 | 30% | 32 | 53% | 36% | 10 | 17% |
| 記載要件 | 5 | 8% | 47 | 80% | 10% | 7 | 12% |
| その他 | 3 | 14% | 13 | 62% | 19% | 5 | 24% |
| 総計 | 44 | 22% | 126 | 63% | 26% | 30 | 15% |

⁶¹⁶ 国内アンケート調査票のQ10(2)米国 No.7の調査結果から、Q2の業種で絞り込み、集計した。

⁶¹⁷ 国内アンケート調査票のQ10(2)米国 No.7の調査結果から、Q6の特許出願件数で絞り込み、集計した。

図 4-4-4-5 出願件数 51 件以上の者（米国）における判断基準の明確さ（米国）

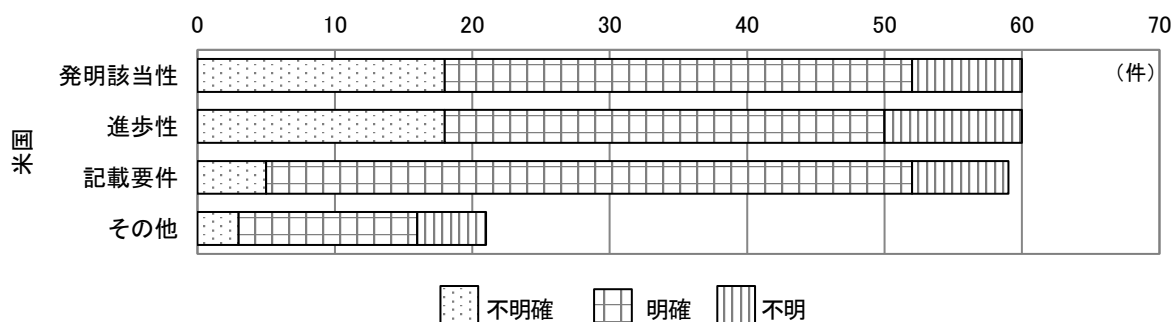
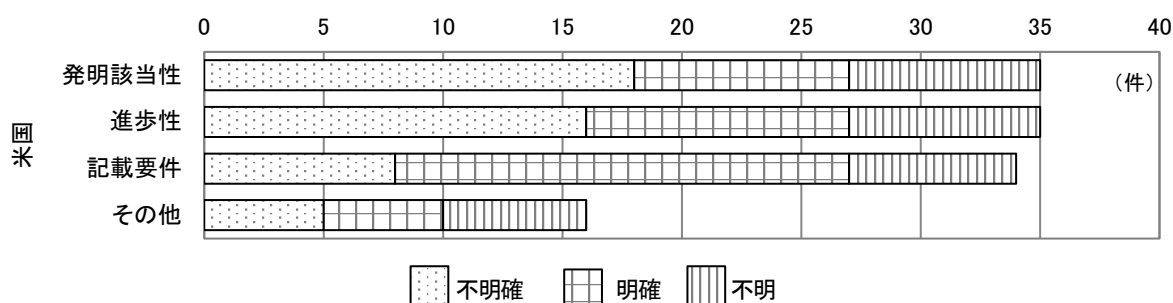


図 4-4-4-6 に図 4-4-4-1 の回答者のうち、米国での権利化状況として「あまり権利化できていない」及び「権利化できていない」の者の集計結果を示す。回答者のうち、発明該当性及び進歩性を不明確とする割合はそれぞれ 67%、59%であり、極めて高い比率となっている。

表 4-4-4-6 権利化状況として「あまり権利化できていない」及び「権利化できていない」の者（米国）における判断基準の明確さ（米国）

| Q10 判断基準の明確さ 米国 ⁶¹⁸ | 回答数/割合 | | | | | |
|--------------------------------|--------|-----|------|-----|------|-----|
| | a.不明確 | | b.明確 | | c.不明 | |
| 発明該当性 | 18 | 51% | 9 | 26% | 8 | 23% |
| 進歩性 | 16 | 46% | 11 | 31% | 8 | 23% |
| 記載要件 | 8 | 24% | 19 | 56% | 7 | 21% |
| その他 | 5 | 31% | 5 | 31% | 6 | 38% |
| 総計 | 47 | 39% | 44 | 37% | 29 | 24% |

図 4-4-4-6 権利化状況として「あまり権利化できていない」及び「権利化できていない」の者（米国）における判断基準の明確さ（米国）



⁶¹⁸ 国内アンケート調査票の Q10(2)米国 No.7 の調査結果から、Q10(2)米国 No.1 で「あまり権利化できていない」及び「権利化できていない」と回答した者に絞り込み、集計した。

4. 5 各国の審査実務状況に関する意見

4. 5. 1 日本

日本の審査実務について、審査の判断が他の対象国と比べて相対的に厳しくないという意見が比較的多かった。関連するコメントを以下に示す。

【審査の判断が他の対象国と比べて相対的に厳しくないなどの意見】

- ・米国出願と比較して緩いと感じる。
- ・他国より特 29 条柱書の要件が厳しくないので、極力広い範囲での権利化を図る。
- ・先行技術との相違が技術常識に近いものであっても拒絶されない場合があり、進歩性のハードルが低いと感じる。
- ・発明該当性については、ソフトウェアとハードウェアの協働をクレームに明記すれば認められ、他国と比較して簡単に解消可能な印象がある。
- ・進歩性判断においては、課題の共通性や技術分野の共通性等の動機付けの判断が厳密すぎて、当業者としては容易に想到しえると感じるものでも進歩性が認められやすく、他国と比べても緩いと感じる。記載要件については、発明の技術的範囲が不明瞭と感じるようなクレームの表現でも何ら指摘を受けることなく認められることが近年は多くなっており、従前の日本と比べて緩くなっていると感じる。
- ・発明を構成する要素の技術／非技術の判断が緩いです。
- ・他国の審査に比べて、進歩性が認められる場合が多い。
- ・BM 関連発明：人が昔から行ってきた行為や商慣習を、単に機械で実施するようにした発明が特許になるケースが見受けられる。IoT などの事例で、単に機械におきかえただけのもは進歩性がないと判断される事例を充実（追加）することで、そのような判断がなされないようにして頂きたい。
- ・日本は今、五大特許庁で最も進歩性判断が緩い気がする。
- ・CS 関連発明は、出願数も多く、似たような発明が多く権利化されているように思われる。進歩性の判断は、もう少し厳しくしていただきたい。
- ・海外、特に欧州で拒絶されるクレームも日本では登録されているように思う。
- ・先行文献に同一の記載さえなければ特許査定になる。（類推により容易想到であっても）
- ・進歩性の要件が緩く感じるので、新規性があればかなりの確率で権利化される。

一方で、日本の審査の判断が適切であるという意見もあった。

【日本の審査の判断が適切であるなどの意見】

- ・日本の審査には満足している。
- ・実際の審査及び事例において妥当な判断がなされている。
- ・適切な審査をしていただけており、満足している。
- ・審査・審判での指摘が的を射ていると感じる。
- ・変な公知例が引用されることが少ない。
- ・審査基準に従って審査がおこなわれているとは思う。

4. 5. 2 米国

米国の審査実務について、(日本より) 発明該当性 (101 条) の判断が厳しく、明確でなく、拒絶理由への対応がわかりづらいといった意見、クレームにハードウェアの構成を追加したり、機能クレームを避けるといった対応を取っているといった意見、記録媒体に記録していないと発明該当性を満たさないためプログラムクレームは記録媒体クレームに書き換えているといった対応をしておきプログラムカテゴリでの保護を希望するといった意見、審査官により判断がばらついているといった意見が多く見られた。

① (日本より) 発明該当性 (101 条) の判断が厳しく、明確でなく、拒絶理由への対応がわかりづらいとする意見を以下に示す。

【(日本より) 発明該当性 (101 条) の判断が厳しく、明確でなく、拒絶理由への対応がわかりづらいなどの意見】

- ・ 101 条、拒絶引例の妥当性に疑問を感じる。
- ・ 101 条 どうすればよいかわかりづらい。
- ・ 101 条による拒絶が多く、補正しても、なかなか解消できない。(日本の請求項に対し、かなり狭い権利範囲になってしまう)。
- ・ 日本より要件が厳しいと感じる場合がある。
- ・ 審査基準が不明確。
- ・ Alice 判決後の US 特 101 条が厳しすぎる。101 条は厳しいだけでなく、どう対応すれば良いかも全くわからないので困っている。
- ・ 101 条の拒絶理由は依然として多い。他の拒絶理由が解消しても 101 条の拒絶理由だけ残ることも珍しくはない。日本で権利化できた発明でも、101 条の拒絶により権利化が進まないことも多い。日本で成立したクレームの方が、米国で成立したクレームより、広がっている。
- ・ 引用発明との差異に対する主張が正当に解釈されていると言い難い。
- ・ 【発明該当性】コンピュータソフトウェア関連発明というだけで、発明に該当しないと拒絶される場合があり、判断基準が明確でない・厳しいといった印象を受ける。例えば、信号処理に関する件は、抽象的な概念に過ぎないとして拒絶される場合がある一方で、ソフトウェア関連発明であっても、101 条の拒絶理由を受ける割合が比較的少ない特定の医療分野もある。
- ・ 案件によっては、直接的な技術的效果が主張できず、間接的な技術的效果に頼らざるを得ない場合には、101 条違反を克服するのが困難である。発明該当性・・・「審査官の知識に基づく技術」に対して **significantly more** かどうかが判断されるが、「審査官の知識に基づく技術」がどのようなものなのか、OA を受けてもよく分からない。
- ・ 101 条の判断基準が明確ではなく、審査官によってゆらぎが大きいうえに、全体的に厳しい。
- ・ 発明該当性は、非常に厳しいし、妥当性を感じない。

- ・ Alice 判決を踏まえて 101 条で拒絶される場合が多いと感じる。Alice 判決を踏まえた発明該当性の判断基準が十分明確でなく、画一的な対応で発明該当性を満たすことが難しいと感じる場合がある。
- ・ 101 条が日本の審査に比べ厳格すぎて、この対応に時間と費用を費やしている状況。
- ・ CS 発明や BM 発明は、抽象的発明として特許適格性を認めてもらうのが難しい状態にあります。加えて、日本審査において出てこなかった拒絶引例が示されることが多く、出願前調査の難しさを感じております。特許適格性の判断において。
- ・ ソフトウェア関係の出願で、基礎出願（日本）と同等の記載で、101 条違反となることがあり、厳しいと感じる。発明該当性が認められるケースもあるが、やはり Alice 判決後の影響は大きい。また、少しずつ非自明性の反論が認められにくくなっているような気がする。
- ・ 発明該当性の判断基準は以前と比較すると厳しさが緩くなったものの、依然として通知される。
- ・ ソフトウェア関連の出願が、特定の審査部門に入ると、内容によらずほぼ拒絶される。
- ・ USPTO の暫定審査ガイドラインを読んでも未だ基準が明確とは言い難い。
- ・ 101 条で OA が出されると、反論が困難な場面が多い。
- ・ 判断基準に不明確さ。
- ・ 発明該当性の判断が厳しすぎる。
- ・ 発明適格性が厳しい点。・ 全体的に、審査基準が日本より厳格な点。
- ・ アリス判決後は、101 拒絶が増えた。記載要件は緩くなったように感じる。
- ・ 発明該当性の拒絶を受ける。
- ・ 特許法 101 条の発明該当性の判断基準が不明確。

②また、出願の際の対応として、クレームにハードウェアの構成を追加したり、機能クレームを避けるようにしているという意見も多く見られた。

【クレームにハードウェアの構成を追加したり、機能クレームを避けるといった対応を取っているなどの意見】

- ・ 基本的に機能的クレームを避ける。
- ・ means plus function クレームは書かないようにしています。
- ・ 具体的な装置に限定しないと発明該当性違反が解消されない。
- ・ ハードウェアの構成を明確に表現しています。
- ・ ハードウェア構成を明確にしてクレームアップする。但し、審査官による差も大きいため、拒絶されてからの対応になる場合も多い。ミーンズクレームの該当性の判断が難しい。どこまで書き込めば、ミーンズクレームとみなされるのか、わかりにくい。
- ・ 抽象的な記載を避け、ハードの動作に関わる記載にしている。
- ・ 101 拒絶（発明該当性）が多い。ハード構成制御対象を明確にする必要がある。
- ・ 本来権利化したい範囲ではなくてもハードウェアの構成を追加して権利化していた。

- ・プログラムのクレームを媒体クレームに変更。ミーンズプラスファンクショナルクレームにしない。クローズドエンド形式とならないようにする。
- ・ **Specific** なハードウェアとの協働をなるべくクレームに含める。CS 発明で **Specific** ハードウェアがなければほぼ 100%拒絶される。
- ・ハード要素の限定。特徴点を同じにして表現を少し変えたクレームを複数作成して審査官好みのクレームを選ばせる。現地代理人の意見を取り込むなど。
- ・ハードウェア、システムの形で権利化できるような請求範囲の記述としている。
- ・ハードウェア資源とともに、技術的效果が生じる構成をクレームに記載することで、**significantly more** があると主張している。記載要件・・・コンピュータでしか実施できないような構成にさえ、ハードウェア資源を明確に記載するように求められることがある。
- ・方法の発明をクレームに含めている。形式的に、プロセッサやメモリなどのハードウェア構成を明細書中に記載している。
- ・情報処理装置における機能構成を実現するハードウェアについて具体的な例を記載する。
- ・第1国出願時点から、できるだけ技術的な作用効果を記載したりして、単なる抽象的概念にとどまらない **Claim** を作成し、Alice 判決を踏まえた 101 条の拒絶を受けないようにしている。また **MPF** を意識してクレームを作成している。
- ・発明該当性が認められる可能性を上げるよう、物理的な要素を入れてクレームを書きかえる。
- ・例えば画像処理の各処理を「〇〇部」と記載し、US では「〇〇 unit」等と記載する事が多くあるが、それらが **Means Plus Function** (US 特許法第 112 条第 6 段落または 112 条(f)) と判断される事が多い。これに対する近年の対応策は「〇〇 circuitry」等と回路として記載している。しかしこれでは **LSI** で当該発明を実施した場合に限定されてしまい、権利範囲が狭くなる。**Means Plus Function** と判断され、広い権利になっていないおそれがある。
- ・ **MPF** 認定されにくいような工夫を施している。
- ・ **Means Plus Function** クレームの縛りが大きいので、翻訳時に変更する場合がある。
- ・ミーンズプラスファンクショナルクレームとならないように注意しています。
- ・ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームに該当すると判断されにくいクレームとする。
- ・請求項の記載において **MPF** の記載をさげ、権利範囲が不当に狭くならないような表現を使用する。

③記録媒体に記録していないと発明該当性を満たさないためプログラムクレームは記録媒体クレームに書き換えているといった対応をしており、プログラムカテゴリでの保護を希望するという意見も多く見られた。

【記録媒体に記録していないと発明該当性を満たさないためプログラムクレームは記録媒体クレームに書き換えているといった対応をしており、プログラムカテゴリでの保護を希望するなどの意見】

- ・プログラムカテゴリでの保護ができるのが望ましい。
- ・直接プログラムとして保護しにくい点。
- ・記録媒体に記録されていないと101条違反として認められない点。
- ・プログラムのクレームを媒体クレームに変更。
- ・CRM (Computer Readable Medium) クレームでは、現状、プログラムの製作者ではなく、配信者に対してのみ権利活用が可能な状況が多いため、保護としては不完全に感じる。もっともよいのはプログラムの直接的な保護であると思う。
- ・プログラムが保護対象でない。
- ・プログラム自体に発明性がない。
- ・日本と同じ。ただし、プログラムクレームについては、「non-transitory computer readable medium (非一過性の記録媒体)」の記載を付加している。
- ・プログラムクレームを記憶媒体クレームへ書き換えている。
- ・プログラム単体で権利化できない。

④審査官により判断がばらついているという意見も多く見られた。

【審査官により判断がばらついているなどの意見】

- ・Alice 判決以降、101条の拒絶が増えている。審査官によって好みの表現に揺らぎがあり、発明の本質ではない形式的な記載の問題で何度もOA対応が必要になったり、審査官へ電話インタビューが必要になったりして費用が嵩むうえに、許可されても許可されなくても納得感がない。
- ・運用面の厳しさに審査官によるバラツキがある。
- ・審査官毎に判断のバラつきがあり、予見性が低い。面接審査で方向性を探る必要もあり知財コストが高まる要因となっている。また、面接審査の結果がその後覆ることもあり、サービスの改善が求められる。
- ・審査官の質のばらつきが大きい。
- ・101条 どうすればよいかわかりづらい 審査官によってバラつく。
- ・審査官によって判断が大きく異なるように思うため。
- ・審査官の判断にバラツキが多いため、特許性の有無の予測が補正しても難しい。未だに審査官によるバラツキが多いと感じる。
- ・進歩性については、審査官により、判断のバラツキがあるように思います。
- ・審査官によって基準のばらつきが大きい。
- ・審査基準の人依存性、不統一。Alice 判決以降 (2014～)、OA回数が増加している。
- ・審査官の認定や判断にバラツキがある点。
- ・審査官により判断が振れる。
- ・審査官による差が大きい。

- ・審査官によってもバラツキがあるように感じる。
- ・審査官のクオリティが統一されていなく、基準もバラバラ。
- ・審査官の違いにより、基準が変わると感じる場合あり。
- ・審査官による差が大きい。
- ・新規性以外、審査官の判断にバラつきを感じる。進歩性は論理の飛躍がある場合があり、不明確については審査官によって厳しさが異なると感じる。
- ・発明該当性の判断基準は主観的な判断要素が強いのではないかと感じる。また、審査官によって進歩性等の判断にばらつきがあると感じる。
- ・装置発明において、2step-test をクリアする基準が審査官によってばらばら。
- ・101条の判断基準が明確ではなく、審査官によってゆらぎが大きいというえに、全体的に厳しい。
- ・審査官による判断のばらつきがある印象。
- ・運用面の厳しさに審査官によるバラツキがある。
- ・特許適格性の判断において。加えて米国の場合は、進歩性の判断基準が審査官によって揺れる傾向にあると感じております。
- ・審査官による差が大きい。
- ・審査官の技術理解による審査のばらつき。
- ・Alice 判決後の審査官による審査のぶれ幅が大きいこと。
- ・基本的には明確ではあるが、審査官によってばらつきが大きい。
- ・101条の認定が審査官によって認定にばらつきがありすぎる。
- ・特許法101条に係る発明該当性の判断がゆれているため、審査官の発明該当性の基準も統一されておらず、米国代理人も手探り状態に対応している。
- ・人によって判断の厳しさが違う印象。
- ・個人によって判断が異なる様に感じるため。
- ・判断基準に一貫性を欠くと感じることが多いため。
- ・審査官によって判断にばらつきを感じる。

4. 5. 3 EPO

EPOの審査実務について、記載要件（明確性、サポート要件）の判断が厳しいといった意見、非技術的特徴を考慮しない進歩性の判断により、進歩性のハードルが高い（厳しい）といった意見、新規事項の判断が厳しいといった意見が多く見られた。

①記載要件（明確性、サポート要件）の判断が厳しいとするコメントを以下に示す。

【記載要件（明確性、サポート要件）の判断が厳しいなどの意見】

- ・記載要件（明確性）が日、米に比べ厳しい。
- ・審査前に記載要件で拒絶されることが最近よくある。
- ・日本に比べて進歩性と記載要件の判断が厳しい。
- ・サポート要件が厳しい。
- ・発明該当性：ソフトウェアに厳しい。記載要件：欧州ルールに合っていないと言われることが多い。
- ・技術的事項でない要素が除外される点、及び、84条、123条の認定（分割含）が厳しい。
- ・ほぼ全件という感覚で何回も繰り返しOAでunclearのobjectionが来る。
- ・審査官によっては、サポート要件を根拠に、実施例レベルに限定させるケースがある。クレームに対するサポート要件は他国に比べて厳しく、明細書に記載された用語そのものでないと記載要件を満たさないと判断されるケースが多い。
- ・明確性要件の判断が厳しく、上位概念の請求項が拒絶されやすい。
- ・進歩性判断と記載要件が非常に厳しいと感じる場合がある。
- ・請求項に記載する構成要件が、過不足なく明細書に記載されていることを厳しく求められる。

②また、非技術的特徴を考慮しない進歩性の判断により、進歩性のハードルが高い（厳しい）という意見も多く見られた。

【非技術的特徴を考慮しない進歩性の判断により、進歩性のハードルが高い（厳しい）などの意見】

- ・一般的に日米より進歩性の判断が厳しい。
- ・日本に比べて進歩性と記載要件の判断が厳しい。
- ・非技術的と判断された案件を技術的に表現する手だてが不明。
- ・進歩性の判断において、構成の相異だけでなく、技術的有用性の立証も求められる。
- ・技術的事項でない事を除くと、CS関連の発明には新規な点、進歩性のある点を見出すのは難しい。
- ・技術的事項でない要素が除外される点、及び、84条、123条の認定（分割含）が厳しい。
- ・進歩性の審査が日本より厳しい。加えてCS関連発明固有ではないが、新規事項の判断が日本に比べとても厳しい。

- ・補正により追加した要素が、非技術的要素と認定され、進歩性に貢献する要素と判断されない。特に、課題を厳格に技術的課題に制限するため、ユーザによる利便性の向上などは考慮されない。
- ・CS 関連発明について、技術的課題を解決しているかどうかについて厳しいため JP や US で権利化出来ているクレームがそのまま通らないことがある。
- ・課題解決アプローチにおいて、技術的特徴を有する構成がほとんど残らず、技術的效果が主張できなくなることが多いため。
- ・日本と比べて進歩性のハードルが高い。(ただし、日本が緩いのかもかもしれない)。
- ・「請求項中の技術的性質に貢献しない純粋な非技術的側面については進歩性の評価の対象としない」という実務の為に、日本等において登録に至る発明を権利化できない場合が散見される。日本で成立する CS 関連発明等（主に BM 関連発明）が、EPO の進歩性の要件をみたすことが出来ず、多くの場合で、権利を取得できていない。拒絶される要因は、EPO の審査において、請求項中の技術的性質に貢献しない純粋な非技術的側面が進歩性の評価の対象とされないため。
- ・進歩性判断と記載要件が非常に厳しいと感じる場合がある。第1国出願の準備において、クレームを最大限サポートできるよう実施例の充実化を図り、また技術的效果を豊富に記載するようにしており、実施形態上に技術的性質が盛り込まれるよう心掛けている。
- ・他国では権利化できても EPO では進歩性で拒絶されることが少なくない。
- ・進歩性の判断に **Technical** でないとされた構成は考慮されないが、**Technical** かそうでないかの判断そのものが厳しいため、進歩性に考慮されず特許されないケースもある。
- ・発明の構成特定において、非技術要素と判定された要素は無視されて、結果的に発明の特定不足または新規性／進歩性なしということで拒絶されることがあります。非技術要素の構成を考慮しない発明特定のため、抽象度が比較的高い発明の審査は厳しいと感じております。
- ・進歩性が厳しい。
- ・進歩性の判断において、構成の相異だけでなく、技術的有用性の立証も求められる。

③新規事項の判断が厳しいという意見も見られた。

【新規事項の判断が厳しいなどの意見】

- ・新規事項追加の審査が厳しいため、その指摘を受けないように明細書の用語を用いて実質的に一義的なクレーム補正を検討する点。
- ・技術的事項でない要素が除外される点、及び、84条、123条の認定（分割含）が厳しい。
- ・補正の要件（新規事項に関する判断）が非常に厳しいと感じる。実質的に記載されていても、言葉で明確に記載されていないと認められない。
- ・進歩性の審査が日本より厳しい。加えて CS 関連発明固有ではないが、新規事項の判断が日本に比べてとても厳しい。

- ・最初の時点で記載がなければ、工夫の余地はないと考えております。EPOでは特に補正の要件が厳しく、直接的な記載がなければほぼクレームアップできないという印象です。
- ・他国で許容される程度の補正が、許容されないケースが多い。

4. 5. 4 中国

中国の審査実務について、プログラムクレームは削除したり（2017年4月の審査指南改正以前）、審査指南改正後は記録媒体クレームに修正するといった意見、サポート要件が厳しいといった意見、プログラムカテゴリでの保護を希望するといった意見があった。

①プログラムクレームは削除したり（2017年4月の審査指南改正以前）、審査指南改正後は記録媒体クレームに修正するといった意見が見られた。

【プログラムクレームは削除したり（2017年4月の審査指南改正以前）、審査指南改正後は記録媒体クレームに修正するなどの意見】

- ・顕現性、プログラムのクレームを修正。クレームの修正が必要（プログラム→装置，媒体）。
- ・プログラムクレームの削除。
- ・米国実務と実質同様。プログラム特許は削除。
- ・プログラムクレームが認められるようにはなったが、日本とは若干異なり、対応を変えなくてはいけない。
- ・4/1の施行の審査指南では、媒体クレームは認めるものの、プログラムクレームは認めないようにも見える。この点、現地ではプログラムクレームは認められないという意見が多い。一方で、これまで経験したように中国の実務は変化する。この変化に柔軟に対応することが日本側の課題となる。
- ・プログラムクレームを削除している。ソフトウェアはネットワーク上での流通が一般化しており、記録媒体だけでなくプログラムとして保護すべきであると感じる。
- ・記録媒体クレームでの権利化を進めている。
- ・プログラムクレームは削除する（法改正前の話）。プログラムクレームが認められるようになったようではあるが、今後どのように審査運用されるのかが気になる。
- ・2017年4月の審査指南改正に沿ってプログラム記憶媒体のカテゴリに修正している。
- ・CSクレームを方法クレームに変更。
- ・プログラムのクレームを認めていないと思われるので、日本と表現を変えている。

②サポート要件が厳しいという意見が見られた。

【サポート要件が厳しいなどの意見】

- ・進歩性については意見書の主張が受け入れられ難いと感じるため。記載要件については、日本では拒絶されない程度のものが、拒絶されると感じるため。
- ・中国では、形式的な記載要件が他国より厳格です。
- ・設計的事項であり容易との認定が、根拠に乏しい形で指摘されるケースがままある。
- ・CS関連発明に限らず、形式不備がないにも関わらず、記載要件不備を理由に拒絶をされる。

- ・CS 関連発明は、機能的表現になる場合も多いが、そうした表現に対し、サポート要件違反を指摘されることが多い。
- ・記載不備や不明確の拒絶理由が多く、不要な限定を強いられる場合もある。
- ・記載要件が厳しく、実施例で使っている文言と少しでも表現が異なると認められない。
- ・サポート要件違反を問われる場合が多く、記載要件が厳しいと感じる場合がある。記載要件の観点で不明確とされるものに関しては明細書の文言をなるべく使い、明確にしている。
- ・発明の構成要素の具体的特定および、クレームの明細書でのサポートにおいて厳しさを感じます。

③プログラムカテゴリでの保護を希望するという意見も見られた。

【プログラムカテゴリでの保護を希望するなどの意見】

- ・プログラム特許がみとめられない。
- ・プログラムカテゴリでの保護ができるのが、好ましい。
- ・米国同様に直接認められにくい。
- ・ソフトウェアはネットワーク上での流通が一般化しており、記録媒体だけでなくプログラムとして保護すべきであると感じる。
- ・プログラムが保護されない。
- ・プログラムのクレームが保護されない。記憶媒体クレームも保護されていなかったが、審査基準が改定された。
- ・プログラム自体に発明性がない。
- ・プログラムのクレームが無いので、アイデアの多面的な保護が不十分かも知れない。

B. 国内ヒアリング調査

1 概要

1.1 対象者

国内アンケートの調査結果についてさらに詳しい情報を得るため、国内ヒアリングを実施した。国内ヒアリング候補者は、国内アンケート回答者のうち、できるだけ広範囲の業種から選定した。また、各業種の中で、CS出願の多さ、開発分野の広さ(Q5)、権利化状況に課題(Q10)があり、CS関連発明等について、特許保護の対象として重要となるもの(Q9)、CS関連発明等の各国の審査実務(Q10)に対する意見が充実している者を中心に13者に実施した。

1.2 国内ヒアリング調査結果概要

(1) 最近の各国の判断基準の変化

最近の各国の判断基準の変化についてヒアリング調査したところ、以下のような状況であることがわかった。

まず、米国については、国内アンケートにおいて、発明該当性(101条)の判断が厳しく、明確でない、審査がばらつくとの意見が多く見られたため、更に詳しい状況をヒアリングした。その結果、Alice判決後の保護適格性に関する判断の厳しさについて、最近、状況は改善されてきているものの、依然厳しい一方、判断基準は比較的明確になってきているという意見が聞かれた。

EPOについては、GUIの判断について、もともとGUIに対して厳しく、特に変化はないという意見が聞かれた。

中国については、以前、ビジネスモデル特許は厳しく判断されていたが、最近は徐々に緩和されてきているという意見が聞かれた。

(2) 米国の審査における101条及び112条(f)の審査の状況

米国の審査における101条及び112条(f)の審査の状況について更に詳しい状況をヒアリング調査したところ、以下のようなことがわかった。

101条の審査状況としては、判例の蓄積、ガイダンスへの事例追加等により、拒絶の根拠やロジックはある程度明確になり、ばらつきも少なくなっている一方、その具体的な理由が示されず、対応方法がわかりにくい場合があるといった意見も聞かれた。

112条(f)項の審査状況としては、MPFクレームは、権利範囲が実施例に限定されるため避けるようにしているが、もし、MPFに認定された場合でも、ハード的なものに補正することで克服できるという意見が聞かれた。

(3) EPOのCS関連発明における進歩性、記載要件、補正要件の判断の厳しさ

国内アンケートにおいて、EPOについては、特に記載要件、進歩性、発明該当性の判断が厳しいとの意見が多く見られたため、更に詳しい状況をヒアリングした。その結果、CS関連発明における進歩性の判断の厳しさについては、CS関連発明において、特に進歩性でユーザの利便性等の非技術的特徴が考慮されないため、広い範囲での権利化が難しいと

という意見が聞かれた。この結果は、国内アンケートの意見とも共通している。一方、記載要件、補正要件の判断に関して CS 関連発明に特有なものは特にないという意見が聞かれた。

(4) 中国の CS 関連発明における記載要件の厳しさ

国内アンケートにおいて、中国については、記載要件が厳しいという意見が一定数見られたため、更に詳しい状況をヒアリングした。その結果、記載要件は全般的に厳しく、CS 関連発明に特有なものではないという意見が聞かれた。

(5) 各国の審査実務の違いによる権利範囲の違いとその影響

国内アンケートにおいて、CS 関連発明等の特許保護の課題として、各国の審査基準や審査の運用の差が挙げられたため、更に詳しい状況をヒアリングした。その結果、各国の審査基準の差により成立する特許の権利範囲が各国で異なる場合があり、権利活用がしにくいという意見が聞かれた。

(6) 「プログラム」のクレーム形式の重要性

国内アンケートにおいて、CS 関連発明等の特許保護の課題として、「プログラム」のクレーム形式が保護対象となっていない国についての意見が挙げられていたため、更に詳しい状況をヒアリングした。その結果、今日ではプログラムのダウンロードが当たり前となっており、プログラムを直接保護するためには、「プログラム」のクレーム形式が認められていない国における「プログラム」のクレーム形式での保護は重要であるという意見が聞かれた。

(7) 権利行使の観点からのクレームの書き方について

権利行使の観点からのクレームの書き方について調査したところ、侵害立証しやすいように、クレームについては、入出力等の外から見える形にするよう工夫をする一方、内部処理のような侵害立証の難しいものは特許出願せず、ノウハウとするという意見が聞かれた。

(8) CS 関連の新規分野の特許保護の課題

国内アンケートにおいて、CS 関連の新規分野の特許保護の課題として、「プログラム」、「インターネット等を利用した BM 関連発明」、「情報処理装置／システム」、「構造を有するデータ／データ構造」に関する、各国の審査基準や審査の運用の差が挙げられた。また、「学習済みモデル」に関する特許保護の課題として、特許法で保護すべきか議論が必要という意見、侵害立証が困難で実効性が不明という意見、権利化のハードルに関する意見などがあつた。そこで、CS 関連の新規分野の特許保護の課題について更に詳しい状況をヒアリングした。

その結果、学習済みモデルについては、差別化に重要である一方、侵害立証の困難性、侵害回避の容易性の課題があり、保護の方法の議論が必要であるという意見、データ構造については、データ構造の保護の方法の議論が必要といった意見、BM 関連発明や CS 関

連新規分野全般については、各国審査基準の差に課題があるといった意見、CS 関連新規分野全般については、侵害立証性・複数主体・域外適用に課題があるといった意見が聞かれた。

2 各国の審査実務状況

2.1 最近の各国の判断基準の変化

2.1.1 米国

「Alice 判決後、保護適格性について厳しい判断が相次ぎましたが、最近は状況が改善されていますか？また判断基準が明確になってきていますか？」の質問に対し、保護適格性に関する判断の厳しさについて、最近、状況は改善されてきているが、依然として厳しい一方、判断基準は比較的明確になってきているなどの意見が聞かれた。

【保護適格性の厳しさについて、最近、状況は改善されてきているが、依然として厳しい一方、判断基準は比較的明確になってきているなどの意見】

- ・現在の判断基準は、比較的安定してきているが、厳しい状況は続いており、他の拒絶理由が解消しても 101 条の拒絶理由が最後まで残ることはよくある。判断基準の明確さについても、現在は比較的明確になってきているが、日本で許可されるクレームでそのまま許可されるわけではなく、米国の方が厳しい印象である。
- ・米国については、Alice 判決以降の判例が増加してきており、最近の判断基準は明確になってきているように思う。そのため、論点は集約してきているように感じる。一方、保護適格性の判断の厳しさに大きな変化はない。
- ・機器や用途を限定しない汎用的な CS 関連発明の出願について、米国では、Art Unit の 3600 番台に分類され、Alice 判決以降、ほぼ拒絶される。非常に厳しい判断が続いており、判断にばらつきはない。(米国法律事務所のコメントで、これらの実質上の判断は審査官の上にいるスーパーバイザーが行っており、スーパーバイザーが許可しない、という話があった。常にそうであるかは不明。) 一方、例えば、CS 関連発明であって、自動運転などの限定がなされたものであれば、許可されることはあり得ると思われる。
- ・米国については、Alice 判決以降、保護適格性の判断が厳しくなり、その状況が続いている。最近、拒絶理由の中で判例が引用されるため、判断基準はある程度明確になってきており、反論方法についてもある程度定型化してきた。
- ・米国について、101 条にて拒絶される件数は減ってきているが、電子商取引などの領域によっては拒絶される件数は変化がない。
- ・米国については、Alice 判決以降、保護適格性の判断は厳しいと感じるが、変化についてはわからない。
- ・米国では、Alice 判決後、保護適格性 (101 条拒絶) についての判断は厳しくなったが、最近、その厳しさは改善されてきている。現状でも 101 条拒絶を受けることはあるが、反論することで克服できるようになってきている。
- ・米国については、Alice 判決後、USPTO の基準が明確に変化し厳しくなった。Alice 判決後にいくつかの判決があり、若干揺り戻しがあったものの、Alice 判決以前に比べて依然として厳しい。Alice 基準が種々の状況に対してどのように適用されるのかについては、さらなる明確化が必要と考えている。一方、ハードウェアと関連させることで、拒絶を克服できている。米国の拒絶理由はある程度定型化されてきている。

- ・米国については、Alice 判決後の保護適格性の判断について、最近やや改善してきているとの意見や、依然として厳しい状況が続いているとの意見がある。判断基準については、2ステップテスト⁶¹⁹の判断等、明確になりつつある。
- ・米国における Alice 判決以降の保護適格性の判断の厳しさについて、e コマース分野では若干の緩和傾向を感じるが、フィンテック関連は依然として非常に厳しい。ガイドラインや判例の適用が一見して容易な分野では、出願内容はあまり考慮されず、十把一絡げに一貫して保護適格性なしと判断する傾向を感じている。例えば、フィンテック系は特定の審査室（3600 番台）で審査されるが、101 条の” Fundamental economic practice” としてほぼ拒絶され、殆ど克服できない。（参考：<http://www.bilskiblog.com/blog/2015/06/the-one-year-anniversary-the-aftermath-of-alicestorm.html>）
- ・米国については、Alice 判決以降、発明該当性についての判断が厳しくなった。出願内容は、e コマースや BM 関連特許が多く、アートユニットとしては 3600 番台になることが多い。3600 番台のアートユニットの発明該当性の判断基準は非常に厳しいが、以前よりは改善してきている。最近の米国の審査官は、判決やガイダンスに沿って慎重に判断する傾向がある。
- ・米国については、Alice 判決以降、厳しくなり、101 条の拒絶理由が多く、最近はやや緩和されてきたものの、他国並みに戻ってきたとまでは言えない状況である。
- ・米国については、Alice 判決以降、保護適格性の判断が厳しくなり、その後、101 条による拒絶そのものが減少している実感はない。一方で、補正やインタビューで拒絶を解消するケースは増えてきていると感じる。ただし、何故解消できたか分析しにくいことも多く、依然として適格性の判断が明確になっているとは言い難い。ビジネスソリューションに関する CS 関連発明については、上記の状況であるが、移動体通信（プロトコル等）に関する発明については、あまり問題になっていない。一部の特許について、3600 番台のアートユニットに分類される場合があるが、3600 番台のアートユニットの保護適格性の判断は厳しく、拒絶の克服は難しい。

2. 1. 2 EPO

「GUI の判断が厳しくなっていると聞いていますが、そのように感じますか？」の質問に対し、もともと GUI に対して厳しく、特に変化は感じていないなどの意見が聞かれた。

【もともと GUI に対して厳しく、特に変化は感じていないなどの意見】

- ・GUI 及びビジネス関連発明について特に厳しく、他国よりも実務的な労力の負担は大きい。ただし、GUI について最近でも許可された案件がないということではない。
- ・EPO については、GUI に限らず、従来からソフトウェア分野は全般的に進歩性の判断が厳しい。一旦、GUI 関連の発明と判断されると、拒絶の判断を覆すのが困難。対応としては、審査官が敏感に反応する文言は避けるようにするなど出願時に手当しておく

⁶¹⁹ 本文中では、2part 分析と表記している。

必要がある。一方で、過去にサッカーゲームの GUI 関連の事例など、特許として認められているケースもあり、判断が振れている印象がある。

- EPO については、最近の変化については感じていない。GUI は昔から厳しく、GUI のような視認性を特徴とする技術について、引例との相違点が奏する“技術的”効果を主張することが難しく拒絶理由に反論しにくい。
- EPO については、もともと GUI について厳しく、特に変化はない。
- EPO について、GUI に限らず全般的に、依然として技術的特徴に関する判断は厳しいと感じている。

2. 1. 3 中国

「以前、ビジネスモデル特許は厳しく判断されていましたが、最近は徐々に緩和されてきていると感じますか？」の質問に対し、以前、ビジネスモデル特許は厳しく判断されていたが、最近は徐々に緩和されてきているなどの意見が聞かれた。

【以前、ビジネスモデル特許は厳しく判断されていたが、最近は徐々に緩和されてきているなどの意見】

- 中国については、従来ビジネスモデル特許に関する審査は厳しく、EPO と同様、一旦、ビジネスモデル特許として認識されると拒絶の判断を覆すのは困難な時期があった。2017年4月以降の審査指南の改訂後の動向には注目している。
- 中国については、BM 関連発明については、25条に基づく内部ガイドラインが存在し、技術的特徴があれば25条違反にされない。審査指南が改訂された2017年4月以前から認められやすくなってきているが、これは以前からある内部ガイドラインによるものと考えられる。また、中国では、金融など、審査官が敏感なキーワードがあると拒絶される可能性が高かった。
- 中国について、審査官は、ビジネス方法等であることのみを理由とするのではなく、特許性の判断をもって拒絶理由を通知するように奨励されている。最近では、ビジネス方法であっても、技術的課題を解決するために技術的手段を用い、その結果として技術的な効果をもたらすものであれば、特許が認められる。

2. 2 米国の審査における 101 条及び 112 条(f)の審査の状況

2. 2. 1 101 条について

「101条について：基準が不明確、審査のばらつきつきが大きいとの意見あります。拒絶理由において、その根拠やロジックがどの程度明示されていますか？例えば、”abstract idea”に向けられているか否か（USPTO の審査ガイダンスでのステップ 2A）の判断や”significantly more”（同ステップ 2B）の判断はどのようにばらついていますか？」の質問に対し、判例の蓄積、ガイダンスへの事例追加等により、拒絶の根拠やロジックはある程度明確になり、ばらつきも少なくなっている一方、その具体的な理由が示されず、対応方法がわかりにくい場合があるなどの意見が聞かれた。

【判例の蓄積、ガイダンスへの事例追加等により、拒絶の根拠やロジックはある程度明確になり、ばらつきも少なくなってきた一方、その具体的な理由が示されず、対応方法がわかりにくい場合があるなどの意見】

- ・ 101 条の拒絶ロジックは、比較的定型化されている印象をもっており、“significantly more” や “abstract idea” による拒絶理由を克服する方法として、クレームの適用分野をより具体的に特定するなどの対応をしている。例えば、物理的なものと結びつける、ある特定の用途に向けられた技術であることを明確にするなど。また、特定の分野（特に 3600 番台のアートユニット）に指定されると審査が非常に厳しいため、明細書については、その分野に指定されないように内容を工夫している。例えば、発明が適用されるデバイスを明確にする等。
- ・ 米国での 101 条の拒絶理由の根拠として、判例が明示されることが多くなっているが、2 ステップそれぞれについて個別にロジックを詳細に記載するケースは少ない。審査官による判断のばらつきもある。過度に上位概念化、一般化して “abstract idea” とするケースも見受けられる。
- ・ 米国については、何をやっても克服できないイメージで、CS 関連発明であれば 101 条でほぼ拒絶される状況。
- ・ 米国の判断基準は審査官によるばらつきがあり、例えば、“significantly more” 等の基準やロジックについては不明確。部門でも厳しさが異なり、アートユニット 3600 番台の部門は極めて厳しいが、その他については権利化できている。書面のみでの反論で拒絶理由を克服するのは難しく、インタビューを活用している。
- ・ 米国については、2 ステップテスト⁶²⁰による拒絶理由の説明があるものと明示されていない場合があり、ばらつきがある。“abstract idea” の拒絶理由については、メモリやプロセッサ等の装置を明確化すれば拒絶理由は解消できる。米国についても CS 関連発明を出願し、必要に応じてクレームを限定し特許化している。現地の代理人と情報交換しながら審査への対応を進めている。
- ・ 米国については、拒絶理由において、具体的な根拠が示されていないように感じる。単に、コンピュータを使ったに過ぎない、数学的取り決めである、といったコメントが示されるのみである。審査官により判断基準のばらつきがあるが、現地代理人とも相談しながら対応している。審査官にもよるが、従来技術との差異や当業者なら容易に想到できるとの見解に対して、従来課題と限界、解決法などについて具体的に反論すれば認めてくれることがある。
- ・ 制御関係の発明で、“abstract idea” との指摘や、“means plus function” の認定と合わせて 112(b) の指摘を受けることはある。審査官による判断基準のばらつきはあり、Alice 判決と関連性の薄い案件まで 101 条で拒絶を受けることもあるが、特に問題にはなっていない。物との関連性が比較的強い技術を扱っており、上記のオフィスアクションを受ける場合、それは発明の本質からくる問題ではなく、クレームで使う言葉の影響が大きいと感じている。米国の代理人と協議して言葉をより適切にすることで拒絶理由は解消

⁶²⁰本文中では、2part 分析と表記している。

するため、仮に基準が不明確でばらつきが多いとしてもそれほど問題にはなっていない。

- 101条に関して審査官ごとにばらつきがあるものの、USPTOが発行している101条適用ガイドラインによりいくらか審査が平準化されてきている。
- 101条の拒絶ロジックは記載されているが、明確な理由の記載がなく対応方法がわからない案件がある一方、拒絶の根拠を明確に示してくれる場合もあり、審査官によるばらつきがある。審査官との面談を活用することで、拒絶は克服できている。
- 本願クレームのどの部分を抽象的アイデアと認定しているか（どの部分を抽象的アイデアとの差異と認定しているか）がわかりづらい（拒絶理由ではクレームの文言を全体的に機械的に引用して論じられているように見受けられる）。例えば、クレーム記載の技術的構成（明細書等にサポートあり）について、明細書に明示的にサポートされていない特有な技術的課題や効果を補足して、“significantly more”を主張した場合、その課題や効果は明細書にサポートがないことを理由に拒絶理由が維持される傾向があると感じている。101条の判断については、クレーム記載の技術的構成について明細書等にサポートがあれば、その構成に関する技術的課題、効果の主張を認めるか、あるいは、この課題や効果を追記してCIPを行っても、そのクレーム自体の新規性判断基準日が繰り下がらないと判断することを、ガイドラインに明確に示してほしい。3600番台の審査ユニットのように非常に厳しい審査ユニットもあれば、2000番台の審査ユニット（検索技術等）では101条の拒絶を受けにくいなど、審査ユニット間のばらつきはある。
- 判例の蓄積、ガイダンスへの事例追加、審査官への教育、スーパーバイザーの関与等により、判断基準や拒絶のロジックは明確になり、ばらつきも少なくなっている。拒絶理由の克服には、スーパーバイザーや審査官へのインタビューを活用している。“significantly more”の克服には、技術的な課題の改良であることをアピールするために、クレームドラフティングにおいて、基礎とする日本のクレームに抽象的な印象を与える懸念のある用語があれば、可能な範囲で、業界における専門的な技術用語に置き換えるなどの工夫をしている。
- 101条について、判断基準のばらつきは大きい。特にステップ2Bの判断で、101条と103条とを混同したようなロジックが多く、また、ロジックは一応示されているものの、その内容が審査官によって異なることが多い。“significantly more”の判断基準がわかりにくく、克服方法について、手探りの状況が続いている。また、101条と102条/103条がセットで来た場合、102条/103条は解消したのに101条が解消できないことがあり、困惑することがある。一方、画像処理関連の発明について、101条単独で拒絶されることは少ない。つまり、101条と102条/103条とがセットで来ることが多く、102条/103条が解消できれば101条も解消し、101条だけ残ってしまうということは稀である。画像データという実体があるものを対象としているために101条が少ないと思われる。
- 米国については、判例を引用する等の審査ガイダンスが示され、形式面での統一は進んでいる。しかし、引用された判例が何故その発明に対応するのかといった具体的なロジックは記載がないことが多い。103条を解消したから適格性も解消されたと推測できる

ケース、インタビューで審査官が発明を理解したから適格性を解消したと思われるケース等、審査官ごとのばらつきが改善されていない。

2. 2. 2 112条(f)項の” means plus function ”について

「112条(f)項の” means plus function ”について：審査での扱いについてどう感じますか（例：判断のばらつきが大きいかな否か、厳しいかな否か、この拒絶理由が増加しているかな否か、” means plus function ”クレームと認定された場合に112条(b)項の明瞭性要件違反に問われることが多いかな否か。」の質問に対し、MPFクレームは、権利範囲が実施例に限定されるため避けるようにしているが、もし、MPFに認定された場合でも、ハード的なものに補正することで克服できるなどの意見が聞かれた。

【MPFクレームは、権利範囲が実施例に限定されるため避けるようにしているが、もし、MPFに認定された場合でも、ハード的なものに補正することで克服できるなどの意見】

- ・112条(b)（又は112条(2)）の拒絶理由を克服するのは出願時に明細書で詳細を担保していれば難しくない。一方、権利範囲が実施例に限定されるため、活用しにくく、” means plus function ”クレームは避けるようにしている。
- ・MPFによる拒絶の増減について変化は感じていない。” unit ” や ” device configured to ” のような文言はMPFと判断されやすいが、” processor ”、” display ” 等ハード的なものに補正することにより拒絶理由の解消は比較的容易。
- ・MPFについても厳しいという印象なし。 ” comprising a transceiver configured to... ” と表現した装置クレームについて、MPFを指摘されたことはない。MPFの拒絶理由を受けたときのクレームは、装置について ” comprising a ... UNIT configured to... ” という、MPFの典型例のような表現であった。これを ” comprising a memory storing a software and a processor configured to... ” へ補正したところ、MPFの拒絶理由は解消した。
- ・112条(f)については、USPTOの判断は一定で予見可能である。米国への出願については、MPFと判断されないように考慮して出願している。
- ・MPFについては、使わないようにしている。また、MPFに認定された場合でも克服方法はわかっており、問題はない。
- ・MPFと認定され112条(b)項で拒絶された場合でも、プロセッサ等に明確化することで統一的に拒絶を解消できる。また、ソフトウェアの発明は本質的には機能でしか規定できないものでありMPFとして認定されることもあるが、MPFでも実質的な権利範囲は変わらないと考えており、困っていない。
- ・MPFに認定された場合、ハードウェアによる処理であることを明確にするための文言（プロセッサ等）を追加、補正することで克服できる。

- ・112条(f)については、Williamson 判決以後、112条(f)の拒絶理由が増えた⁶²¹。反論は難しく、明細書に開示した内容もしくは同等レベルまでクレーム補正しなければ拒絶は解消されない印象であり、MPFと認定されないよう工夫している。以前から、米国出願時点から”means”を使わないようにしてきたが、最近では、CPU等のハードウェアでクレームを具体的かつ狭くなり過ぎない範囲で記載するような運用を始めたが、その結果については、まだわからない。112条(b)のクレームされた発明の明確性違反の拒絶理由が併せて適用されることが多いという認識はない。

2. 3 EPOのCS関連発明における進歩性、記載要件、補正要件の判断の厳しさ

2. 3. 1 特に進歩性で非技術的特徴が考慮されない点の影響

「CS関連発明において、特に進歩性で非技術的特徴が考慮されない点、どのように影響を与えていますか？非技術的特徴として考慮されないものとして、どのようなものがありますか？（例：ユーザの利便性）」の質問に対し、CS関連発明において、特に進歩性でユーザの利便性等の非技術的特徴が考慮されないため、広い範囲での権利化が難しいなどの意見が聞かれた。

【CS関連発明において、特に進歩性でユーザの利便性等の非技術的特徴が考慮されないため、広い範囲での権利化が難しいなどの意見】

- ・進歩性の判断において非技術的特徴が考慮されないと、クレーム上の文字は形式的に増えていても、実質的な発明内容は補正前と同一である。
- ・EPOでは、ユーザの利便性等の非技術的特徴が考慮されないため、CS関連発明の特許を成立させるためには、技術的に細かく限定しなければならないケースがある。EPOでは、特許性の判断の入り口で非技術的特徴と判断された構成は進歩性に貢献しないものとして拒絶の判断となることが良くある。日本だと文献を挙げて進歩性を否定してくるが、EPOはそもそも技術的でないと判断される。文献に基づいて拒絶理由を通知してくれれば反論ができるが、このような判断になると反論が困難となる。
- ・EPOのCS関連発明の審査では、特に進歩性で「コスト削減」や「GUI」等のユーザの利便性については技術的特徴とみなされず、また、引例なく拒絶されることも多く反論が難しい。例えば、ビデオ配信のプライバシー設定画面のGUIでは、技術的特徴がないとして引例なしで拒絶される。
- ・EPOでは、特に進歩性の拒絶に対する反論において、引例と比較して技術的特徴を有していない発明特定事項が考慮されない点で、他国よりも権利化が難しい。どこまでが技術的と認められるかも不明確。技術的特徴を主張するために補正を検討するが、補正要件も厳しい。社会インフラ関係の開発に注力しているが、社会インフラの課題解決（例えば効果的な運用）を技術的特徴に結びつけることが難しい。このような状況から、EPOについては、出願をするモチベーションが減少している。

⁶²¹ ここでいう拒絶理由は、112条(f)に起因する第112条(b)（クレームされた発明の明確性）などによる拒絶理由のことを意図した意見と思われる。

- ・処理の細かな点の相違を述べるだけでは進歩性を認めてくれないが、マクロな処理方法の考え方の相違点を強調すれば認めてくれるケースがある。
- ・EPO の出願案件は少ないものの、非技術的特徴が考慮されない点（特に進歩性）での影響は特になし。
- ・EPO における特許性の判断は厳しいとの意見に同意する。非技術的特徴は考慮されないため、クレーム中の非技術的要素は審査において単に無視されることになり、そのような非技術的特徴に基づいて進歩性を主張することは認められない。非技術的特徴の審査に関する最近の例として、「ユーザがあるコンテンツへアクセスする権利を有する場合にはそのコンテンツの完全版を入手することができるが、そうでない場合には簡略版のコンテンツしか入手できないようにするシステム」の発明について、EPO 審査官は、「簡略版のコンテンツ（あるいはコンテンツそのもの）を提供するかどうかはビジネス上の決定であって、技術的なものではない」と判断された例があった。
- ・EPO については、ユーザの利便性等の非技術的特徴が進歩性の判断で考慮されないため、米国や日本よりも厳しく、EPO のみ権利化できない場合がある。非技術的特徴の例として直感的な操作、誤操作防止などが挙げられる。
- ・明細書を作成するにあたり、特許性判断の厳しい EPO を基準に明細書を作成しており、EPO でも進歩性で非技術的特徴が考慮されなくても問題はないと感じている。最近では、技術的と解釈できる GUI については認められるようになってきており、技術的特徴を意識したクレームを作成し、出願している。一方、特定のビジネスに関するシステムに特有の技術的課題を技術的に解決するという発明内容の場合、「特定のビジネス」に引っ張られて、全体的に非技術的寄りの判断がなされ、課題や解決手段の技術性が否定されるケースがある。
- ・ユーザの利便性等、特に進歩性で非技術的特徴が考慮されないため、拒絶理由を克服できない場合や、他国に比べて権利範囲が狭くなりやすく、EPO への出願数は減少してきている。

2. 3. 2 記載要件、補正要件の判断（CS 関連発明に特有なもの）

「記載要件、補正要件の判断で CS 関連発明に特有なものがあればお聞かせ下さい。」の質問に対し、記載要件、補正要件の判断に関して CS 関連発明に特有なものは特にないなどの意見が聞かれた。

【記載要件、補正要件の判断に関して CS 関連発明に特有なものは特にないなどの意見】

- ・ Early Certainty from Search, Examination and Opposition（ある要件を満たす出願について審査を優先する制度であるが、この制度が実務上は、簡潔な英文クレームを要求し、発明内容を把握しやすくすることを促している）の導入により、該当案件の審査速度は速くなったが、審査官への負荷が増加している。このような背景から、クレームの明確性が以前より厳しく要求されるようになり、記載要件による拒絶理由が、頻発している。（すぐに発明内容を把握できる簡潔な英文クレームが求められている）

- ・ EPO では、記載要件、補正要件の判断で CS 関連発明に特有なものはない。ただし、EPO が求める記載のレベルは日本が求めるレベルの記載と比べて厳しいように思う。
- ・ EPO の記載要件、補正要件の判断は、CS に限らず全般的に米国や日本よりも厳しい。
- ・ 記載要件や補正要件の判断で、CS 関連発明に特有なものはないと理解している。
- ・ 記載要件、補正要件の判断で CS 関連発明に特有なものについても特になし。
- ・ 記載要件、補正要件の判断で CS 関連発明に特有なものがあるかどうかはわからない。
- ・ EPO は、記載要件、補正要件についても他国に比べて厳しい。
- ・ EPO については、84 条（記載不明確）がすぐ通知される傾向にある。また、分割出願時の記載要件（サポート要件）も他国より厳しい。分割出願の技術的特徴をフルサポートする実施例が要求される。例えば、分割出願時において、実施例の処理ステップ ABC のうちの一部の処理ステップ AB を要素に含むクレームを作成した場合に、そのような実施例が書かれていないとして拒絶されるケースがある。一般的な事例ではあるが、異議申し立て段階で、記載要件、補正要件違反により取消しになっている案件があり、審査時と審判時で判断基準に乖離がある可能性がある。

2. 4 中国の記載要件の判断の厳しさ（CS 関連発明に特有なもの）

「記載要件が厳しいとの意見がありますが、CS 関連発明に特有なものがあればお聞かせ下さい。具体的にどのようなケースが厳しいと感じますか？」の質問に対し、記載要件は全般的に厳しく、CS 関連発明に特有なものではないなどの意見が聞かれた。

【記載要件は全般的に厳しく、CS 関連発明に特有なものではないなどの意見】

- ・ 中国では政策的な理由によるものか、初回の審査のみで特許査定となるいわゆる一発登録は実務上ない。記載要件に関し、現在は、2009 年～2011 年頃までの実施例の用語にクレームの用語を合わせるような厳しさはなくなっているが、明細書の些細な誤記を指摘する拒絶理由が近年は多くなっている。同じ記載要件の拒絶理由でも質が異なる。
- ・ 中国では、課金、請求、支払いといった文言がクレームにあると、それだけで発明でないとして拒絶されることがあった。技術的な内容に置き換えるなどの工夫をしている。
- ・ CS 関連発明については、クレームを上位概念化したい場合が多いが、記載要件が厳しく拒絶を受けやすい。例えば、ABCD プロセスで C プロセスが重要と認定されると、ABD プロセスは拒絶されることになる。
- ・ 中国の記載要件について、CS 関連発明特有なものはない。特に厳しいとも感じていない。
- ・ 中国語への翻訳の良否からくるのかもしれないが、中国先行文献で類義語の処理概念を拡大解釈され発明性を否定されることが、たまにある。
- ・ 中国の記載要件は全般的に厳しく、CS 関連発明で特別なものはない。
- ・ 中国が特に記載要件について厳しい要件を課していることは無い。ただし、クレームにおいて機能的記載を用いる場合には、その機能を実現させるための物理的な構造・要素について明細書中に詳細に記載しておくことが望ましい。
- ・ 中国において、出願人のクレームを広げる補正をするとサポート要件を厳しく見られる。

- ・最近、中国への出願は少なく情報はあまりないものの、各国の基準の差として容認できないほどの厳しさは感じていない。
- ・中国における一般的な傾向として、中間指令で、明細書に記載がないとして、実施形態（実施例）の文言そのものへの補正が求められる場合に厳しいと感じる。ただし、以前よりも減少傾向の印象がある。

2. 5 各国の審査実務の違いによる権利範囲の違いとその影響

「各国審査実務の違いにより、結果的に、各国で権利範囲がどのように違っていますか？このことにより権利を活用する上で対応の違いが生じますか？」の質問に対し、各国の審査基準の差により成立する特許の権利範囲が各国で異なる場合があり、権利活用がしにくいなどの意見が聞かれた。

【各国の審査基準の差により成立する特許の権利範囲が各国で異なる場合があり、権利活用がしにくいなどの意見】

- ・特に CS 関連発明については、各国の審査基準の差により成立するクレーム範囲が日米欧で異なる場合が多く、課題となっている。各国のクレーム範囲が同一であれば、主戦場である米国の権利で交渉し、他の国の権利は損害額の算定のためにだけに用いることができ、他の国の権利についてあらためて抵触判断をする必要はない。一方、それぞれの国で権利範囲が異なると、それぞれの国について立証し、抵触非抵触を相手と議論しなければならず、権利行使の負荷が非常に大きくなるという問題が生じる。CS 関連発明では、技術的課題にどこまで含めるかの考え方の違いで、どこまでを技術的な解決手段を許容するかが異なる。これに起因して、特許になるクレームの範囲が異なっている。
- ・各国の審査実務が異なるため、成立するクレーム範囲も異なる。ソフトウェアの分野についていえば、厳しさの序列としては、EPO が最も厳しく、中国、米国、日本の順で緩くなるように感じる。当然ながら、権利範囲が狭くなるほど活用は難しくなる。
- ・CS 関連発明については、世界の中で、日本しか権利化できない印象を持っており、権利行使よりは、顧客アピールを目的として出願していることも多い。
- ・米国については、CS 関連発明に関わらず、BRI (Broadest Reasonable Interpretation) が適用され他国に比べて権利範囲が狭くなったケースあり。EPO については、特に規格系の発明では構成が違うのに発明の効果が言えず、技術的特徴を示すことが難しく厳しい。中国は、明細書さえ充実していれば、米国より広く権利化できる場合もある。最近では、日本が一番審査が緩いと感じる。
- ・機械学習を実行するコンピュータの発明の発明該当性について、日本と米国で権利範囲が異なったケースがある。このケースでは、日本では、29 条 1 項柱書の拒絶理由を指摘されることなく広い権利範囲で権利化できた。一方、米国については、101 条の拒絶理由を克服することができず、pre-appeal を請求しても拒絶理由を克服することができなかったケースがある。このように、審査実務は各国で異なるため、各国の権利範囲に差が出てきてしまう。CS 関連発明の特許の成立のしやすさとしては、主要国の中では EPO が最も厳しく、中国、米国、日本の順番で緩くなる印象。

- ・審査実務の差から、各国で成立する権利範囲の差がある。国によって権利範囲が異なると国によってライセンスフィーも変わってきてしまう。また、特許を成立させるまでの審査コストが高い問題がある。特許の成立の厳しさの順位は、EPOが最も厳しく、中国、米国、日本の順に緩くなる。
- ・制御系を含めて、物との関連性が比較的強い技術が多いため、CS関連発明の権利化できている範囲として、各国（日本、米国、EPO、中国等）での違いはあまりない。
- ・USPTOの審査では進歩性の判断において非公開の文献（例えば、ISOやMPEG等の規格に関する文書）も引用文献として引用することが可能であるため、それによって米国特許の権利範囲が他国に比べて制限されることがある。その他の方式的な観点では、クレーム中の参照符号の有無、特許可能な発明のカテゴリのよる差異（例えば、ある国ではコンピュータプログラムのクレームは削除する）、ミーンズ・プラス・ファンクションクレームの有無（日本では加える）等、各国でクレームの記載内容に差異が生じる。権利化できる権利範囲のイメージは、米国が最も広く、その次に中国、最も厳しいのはEPOと日本である。
- ・EPOについては、権利範囲が狭くなりやすく、活用しにくい。米国については、権利範囲が広いものや狭いものもありばらつきがある。日本が最も権利範囲が広くとれるものの緩すぎるかもしれない。例えば、医療分野でソフトウェアにより解決するような場合、通常のソフトウェアより緩いケースがある。権利化の厳しさは、EPOが最も厳しく、次に米国及び中国、最も緩いのが日本である。将来的には、中国は、緩い方向になっていくものと思う。
- ・権利範囲の差異というよりは、権利の有効性や成立性の差異として現れると考える。例えば、USでの権利行使の際、対応する出願がEPOで非技術的特徴の認定を覆せず、特許が成立しなかった（権利化を断念した）場合に、このEPOの権利化結果が、USでの権利無効の主張の材料として被告に利用される懸念がある。権利化の厳しさは、日本が最も緩く、米国、EPOが同等レベルのイメージ。
- ・日本と米国では、権利化できる範囲が異なる。米国では、特にビジネスモデル関連発明に関しては、技術的な特徴をより詳細に記載した内容にしないと許可されない。日本では、技術的な特徴を米国ほど詳細に記載せずとも許可されうる傾向にある。権利化できる範囲は、米国よりも日本の方が広くなる場合が多いと感じている。
- ・日本の場合、作用的記載でも権利化しやすく、米国では構成（外形的特徴）で限定しないと権利化しにくい認識はあるものの、各国における権利範囲の違いを明確に意識しているわけではない。おそらく、各国で権利行使の相手が異なるようなビジネスをしていないためと思われる。欧州の審査は厳しすぎる印象はある。権利化の厳しさは、EPOが最も厳しく、日本、米国の順で広く権利化できる印象を持っている。
- ・欧州では、クレームの2パート記載形式や、先行引用文献の説明を実施例に記載する要求がなされる。このため、欧州は他国よりも権利範囲がやや狭く感じられる傾向がある。米国では、MPF形式特有のクレーム解釈があるため、クレーム範囲が他国よりも狭くなる場合がある。米国では、算出・判定するステップに留まる発明の場合に、101条拒絶を受ける場合がある。この拒絶への対応として、使用される装置を特定するなど、更

に限定する場合があります。判定、算出のみに留まる当初のクレームよりも権利範囲が狭くなることもあります。日本ではプログラムを物と認められているのに対し、米国、中国ではプログラムを物として認めていないため、他国への出願時に媒体クレームに変更する作業が発生する。各国で権利範囲が異なることによるビジネス上の問題は発生していません。権利化可能な範囲のイメージとして、EPOが最も狭く、米国、日本（中国は日本に近いイメージ）の順に広がる。日本については、成立する権利範囲が広い印象があり、他社特許の自社ビジネスへの影響を心配している。審査が甘いと結局我々が公知例を探すことになり負担が増える。この分野の特徴として有効性に疑義がある技術特許が多いのではないかと懸念がある。

2. 6 「プログラム」のクレーム形式の重要性

「特許のクレーム形式として「プログラム」が認められない国において、「プログラム」を認めて欲しいという意見があります。「プログラム」のクレーム形式の重要性はどのような点にあるのでしょうか。」の質問に対し、今日ではプログラムのダウンロードが当たり前となっており、プログラムを直接保護するためには、「プログラム」のクレーム形式が認められていない国における「プログラム」のクレーム形式での保護は重要であるなどの意見が聞かれた。

【プログラムのダウンロードが当たり前となっており、プログラムを直接保護するために、「プログラム」のクレーム形式が認められていない国における「プログラム」のクレーム形式での保護は重要であるなどの意見】

- ・アプリをダウンロードする場合、媒体に記憶されるステップが介在しない。例えば、購入後にアプリをダウンロードしたスマホであっても、出荷時にはそのアプリを搭載していないため、「プログラム」のカテゴリが認められていない国では、端末メーカーは侵害していないことになる。アプリ単体に対して権利行使したい場合は、「プログラム」のカテゴリを認めるか、間接侵害/誘因侵害などで権利行使できるようになっているか、が必要であり、このような背景から、「プログラム」カテゴリは重要であると考えている。
- ・当社のビジネスには、ハードウェア以外にソフトウェアも含まれているが、ソフトウェアの提供のみのビジネスを行っている企業と比べるとクレーム形式としての「プログラム」だけを取り上げて重要性を議論することは少ないかもしれない。「プログラム」のクレーム形式が認められていない国では、「プログラム」のクレームを削除する必要があり、「プログラム」のクレーム形式が認められる方が望ましい。
- ・最近のプログラムは、ネット経由で配信されることが一般的であり、プログラムを直接的に保護するために、「プログラム」のクレーム形式での保護が重要と感じる場合がある（特に「プログラム」のクレーム形式が認められていない米国及び中国）。
- ・スマホのアプリ等、記録媒体を介さずにネット経由でのプログラムのダウンロードが当たり前となっており、プログラムを直接保護するために、「プログラム」のクレーム形式での保護は重要。

- ・ソフトウェアは、ネットワーク経由でダウンロードするのが一般的となっており、「プログラム」のクレーム形式は重要と考えている。
- ・「プログラム」のクレーム形式については、プログラムだけで流通する可能性のある場合（例えば、車両関連ではプログラム更新等）に有用になると考える。現状は、物と関連性が強い技術に関する出願が多く、「プログラム」のクレーム形式が認められていない国においても特に困っていない。
- ・特許のクレーム形式として「プログラム」が認められれば、装置や記憶媒体などに実装されていなくても、プログラム自体について権利行使が可能であるメリットがある。特に、プログラムがダウンロード販売されている場合等にも権利行使が可能になる。そのため、特許のクレーム形式として「プログラム」が認められない国において、「プログラム」が認められることが望ましい。
- ・「プログラム」のクレーム形式が認められていない国において、「プログラム」のクレーム形式を認めて欲しい。媒体クレームのみでは、ダウンロードするプログラムの権利を保護できない。「プログラム」のクレーム形式が認められれば、直接侵害を訴えることが可能となる。
- ・「プログラム」のクレーム形式の重要性は、プログラム自体が記録されている媒体を考慮せずに権利行使を検討できる点が挙げられる。例えば、プログラムの提供形態が、DVD等のパッケージ販売であっても、サーバからのダウンロード販売であっても、そのプログラムが販売されていれば、権利行使を検討できる。一方、「プログラム」のクレーム形式が認められていない米国においては、間接侵害が認められやすく、必ずしも「プログラム」のクレーム形式のニーズは感じていない。
- ・ネットワークを経由したプログラムのダウンロードなど、プログラム自体が取引の対象となることが当たり前となっており、米国のような「プログラム」のクレーム形式が認められていない国において、「プログラム」のクレーム形式を認めて欲しいという要望はよく聞く。
- ・媒体クレームは、ウェブやアプリストアなどからプログラムをダウンロードする態様について、そのサイトが特定できない／そのサイトに特定ユーザしかログインできない／ミラーサイトは第三者が管理／サーバが他国の場合等には直接侵害による権利行使ができない可能性がある点が最大の相違点と考えられる。イメージング事業のように、アプリをユーザのスマホにダウンロードしてもらうことが通常なビジネスにおいて、「プログラム」のクレーム形式は重要であり、米国等での「プログラム」のクレーム形式が認められていない国で保護されることが望ましい。一方、メディカル機器事業におけるCS関連発明のように、装置に組み込まれているもの、又は少なくともCD-ROM、DVD、BD等で移転されるものについては、「プログラム」のクレーム形式が認められていない国においても、デメリットはあまり感じていない。病院に設置された装置の動作を検証すれば、例えCS関連発明であっても（間接侵害になるかもしれないが）権利行使はできるのではと考えている。
- ・日本国出願をベースに他国に出願する際に、プログラムクレームを媒体クレームに変更する必要があり、手間が発生している。また、プログラムクレームのカテゴリが許容さ

れば、媒体に記録されないプログラムを「物」と同様に扱うことができ、結果として、権利行使の可能性が広がることとなるため、「プログラム」のカテゴリの価値はある。例えば、CS 配信ビジネスにおいて、海外のサーバに格納されたプログラムを個人が直接ダウンロードすると、「プログラム」カテゴリの場合には、プログラムをダウンロードしている時点でプログラムが国内に存在することとなり、他社実施されれば文言上も侵害になると思われる。このような状況から、米国等の「プログラム」のカテゴリが認められていない国で、「プログラム」のカテゴリを認められることが望ましい。

2. 7 権利行使の観点からのクレームの書き方

「特に CS 関連発明については、例えば、クレームで、内部処理の技術的特徴を細かく規定しないと権利がとれない場合や、サーバ側の内部処理を規定しないと権利がとれない場合があり、権利行使の際の侵害立証が難しくなり、有効な権利にならないケースが想定されます。そのようなケースで、どのような対応が考えられますか？」の質問に対し、侵害立証しやすいように、クレームについては、入出力等の外から見える形にするよう工夫をする一方、内部処理のような侵害立証の難しいものは特許出願せず、ノウハウとするなどの意見が聞かれた。

【侵害立証しやすいように、クレームについては、入出力等の外から見える形にするよう工夫をする一方、内部処理のような侵害立証の難しいものは特許出願せず、ノウハウとするなどの意見】

- ・「どのようなデータ」を処理するのか (what kind of data)、どのように集めるのか (how to collect data)、どのように使用するのか (how to use the analyzed data)、など、技術としては中心部分ではないが、比較的侵害立証しやすい要素に注目して、発明を再構成する努力をする必要があると考えている。すなわち、情報処理技術を「入力」「処理」「出力」の3要素に分解して、「入力」「出力」の側から発明として特定できる要素がないかを検討する必要があると考えている。
- ・EPO では、審査過程で内部処理にクレームを限定せざるを得ないケースがある。一般論として訴訟では米国はディスカバリがあるが、このような制度が無いその他の欧州の国では侵害立証が難しい場合もある。
- ・残念ながら、明確な解はない。
- ・侵害立証しやすいように、クレームについては、ユーザインターフェースの挙動や入出力データ等の外から見える形にするよう工夫をしている。侵害立証、費用対効果、ビジネスへの影響、ノウハウ保護等の観点から出願しないケースもある。場合によっては、審査の過程でクレーム内容を内部処理に絞り込まざるを得ないケースもあるが、その場合、権利の活用は難しい。
- ・ビジネスは社会ソリューションを提供するものであり、他企業内で活用されることが多く、侵害立証困難である。よって、特許のクレームとしては、侵害立証がしやすいように、外部から識別可能なインプット・アウトプットする情報を発明特定事項としてクレームするよう工夫している。特許を取得していると顧客に安心感を与えることができ、

自社技術のアピール材料としても活用している。日本は、CS 関連発明を比較的権利化しやすいが、EPO の権利化は難しいため出願のモチベーションは減少している。

- 一般的に上位概念でのクレームはなかなか認められず、中～下位の限定クレームでしか発明性を認められないことが多い。内部処理のような侵害立証の難しいものは特許出願せず、ノウハウとする方が得策という考えになってきている。
- 出願の段階で、対象発明の本質が何であるのかを深く検討し、どのような未来が広がるのかを予測することが最も有効な対応方法と考えている。特許権の取得は、未来を実現するひとつの手段であり、予想される将来像から、特許取得の必要性、権利行使の方法、出願以外の他の選択肢の有無を考えるようにしている。例えば、侵害立証がしやすく、情報の入出力のみで権利化を図るようにし、入出力のみで権利化できない場合には出願せず、秘匿発明とする対応をしている。
- 審査段階において、侵害立証が困難な程度までクレームを詳細に記載することが求められた場合には、出願の放棄を検討する。
- 通常、権利化スキルにより対応している。内部処理は侵害立証が難しく権利行使できないためノウハウとする。一方、EPO については、審査過程で内部処理を規定せざるを得ないケースもあり出願が減少している。
- 例えば、発明特定の際に、あるサービスをコンピュータに実装する上で不可避な技術的課題や解決手段を特定することで、そのサービスを実施していればその課題や解決手段に関する特許を侵害している蓋然性が高いといえるようなケースは出願する。一方、内部処理の技術については、侵害立証しにくく、ノウハウとして秘匿し、出願しないことも考える。米国はディスカバリ制度があるため、内部処理の技術についても権利化の意味はあるが、米国以外は意味がない。
- バックエンドに関する技術についても、他社が実装する可能性があるかと評価できる対象については、出願する場合がある。また、ソフトウェアを OSS 化する場合、バックエンド技術でも外部に公開されることになる。OSS の利用促進を図るために、トロール対策として、特許として保護したうえで、公開する場合も考えられる。
- 弊社としての統一見解は現時点では無いが、知財部員の個人レベルでは以下の①～⑤のような意見があった（＝弊社推奨策ではない）。①当業者であれば通常はこういう内部処理をするはず、という蓋然性の高いレベルでクレームを記載する。2 社間交渉では有効に働くときがある。②インカメラによって検証ができる法制度を導入する。ただ、Money Foward 判決（東京地裁平成 28 年（ワ）第 35763 号）「原告が被告態様について文書提出命令の申立てをした。裁判所はインカメラ手続を行ったが、侵害を窺わせる記載がなかったことから、文書提出命令の申立てを却下した。」のように、企業としては、インカメラ制度の濫用による秘密開示を防止する術も立法化してもらう必要がある。③ディスカバリ制度を導入する（上記と同じく、濫用による秘密開示防止を担保する必要がある。）④自己のクライアントに漏らさないことを条件として、弁理士等に限定した範囲で開示する法制度を導入する（特許法改正が検討されていると聞いている）。⑤逆の観点からは、「1. OSS を採用した場合」及び「2. ソフトウェア開発を完全に外注した場合」等は、企業自身が自社製品の内部処理を完全に把握できていないこともあり得るため、こういう場合にはある程度免責されるような法制度も必要かもしれない。

- ・内部処理の技術的特徴を細かく規定しないと権利がとれない場合や、サーバ側の内部処理を規定しないと権利がとれない場合については、例えば、先使用权に対する一定の手当を行った上で特許出願を行わないことが考えられる。また、出願、公開だけして、権利化はあきらめるケースも考えられる。

3 CS 関連の新規分野の特許保護の課題

「新規分野の保護で、現状、十分対応できていない課題がありますか？例えば、以下の視点。学習済みモデル：差別化に重要である一方、侵害立証の困難性、侵害回避の容易性の課題。データ構造：IoT、AI のビッグデータの互換性、標準化等の観点からの課題。BM 関連：IoT によるビジネスモデルや、データ利用のビジネスモデルの各国審査基準の課題」の質問に対し、学習済みモデルに関し、差別化に重要である一方、侵害立証の困難性、侵害回避の容易性の課題があり、保護の方法の議論が必要であるという意見、データ構造については、データ構造の保護の方法の議論が必要といった意見、BM 関連発明や CS 関連新規分野全般については、各国審査基準の差に課題があるといった意見、CS 関連新規分野全般については、侵害立証性・複数主体・域外適用に課題があるといった意見が聞かれた。

①学習済みモデルに関し、差別化に重要である一方、侵害立証の困難性、侵害回避の容易性の課題があり保護の方法に議論が必要とする意見が聞かれた。

【学習済みモデルに関し、差別化に重要である一方、侵害立証の困難性、侵害回避の容易性の課題があり、保護の方法に議論が必要であるなどの意見】

- ・学習済みモデルの保護については、学習済みモデル自身は、コンピュータが作るものであり、所有者を特定できない。また、学習済みモデルは、学習の進展によって内容が変化するため、客体が変動する。よって、学習済みモデルの特許による保護は国際的な議論となっているが、日本が提案している今の考え方が良いと考えている。
- ・学習済みモデルについては、データのことを意味しているのであれば、特許で保護するのは難しい印象がある。プログラムのことを意味する場合、内部処理に特徴を持つことが多く権利行使が難しいが、機能レベルでクレームされた特許が取れるなら権利行使はしやすくなる。
- ・学習済みモデルについては、特許が権利化できるのは日本のみのため実効性は不明。このような状況から、顧客にアピールしたい部分のみ権利化し、その他はノウハウとするのが良いと考えている。他者の状況は不明。制度導入には反対だが、学習済みモデルの侵害立証をするには米国のディスカバリ制度のようなものがないと対応できないのではないかと。
- ・学習済みモデルについて、データのみを意味する場合やプログラムも含む場合等があるが、差別化要因ではあるが、保護の仕方（特許法や不競法、秘匿等）や、特許で保護する場合は視認性を高めるために認識や学習処理以外でいかに特許性を見出していくか、等が課題。
- ・学習済みモデル（データセット）については、特許ではなく不競法で保護する必要性があるのではないかと。侵害立証もしにくく、ノウハウの塊であり、特許での保護はしにくいのでは。

- ・学習データを読み込み、深層学習処理や判定処理を専用ハードウェアにインプリ変換するソフトなどはバイナリーコード化が難しく、侵害立証が困難なため、侵害が多発する可能性がある。
- ・学習済みモデルについては、侵害立証が困難であり特許出願の意味がないかもしれない。学習は終わることはなく、AIの中身を人がわからない場合もあり、特許出願は難しく、保護の在り方について議論が必要。
- ・学習済みモデルについては、学習により規則性が見出せた場合にはその規則性を一般化・概念化したクレームにより、また機能的記載が可能な場合には明細書のサポートとクレームの概念化のバランスによる権利化を図り、“Product-by-process”によってしかクレームできない場合にはプロセスを概念化した”Product-by-process”クレームによる権利化を図ることで侵害立証の容易化、侵害回避の困難化を目指すようにしている。一方、元データや学習用データ、学習済みモデルによる出力の権利化は、国又は産業界によるフォーマット及び利用ルールの策定が急務と認識している。
- ・学習済みモデルについて、権利化の可否や、侵害立証できるかどうかはまだわからないが、ビジネスにおいて取引の対象となる可能性があり、出願を検討している。
- ・学習済みモデルやそのもととなるデータは、他者との差別化に重要であるが、特許で保護することは難しく、保護の方法について議論が必要と考えている。
- ・IoT 関連発明については、収集したデータ、AI 関連発明については、教師データや学習済みモデル（学習済みパラメータデータ）やAIにより生成したデータの権利保護の方法について課題があり、現状、十分に対応できていないと考える。

②データ構造に関し、データ構造の保護の方法について議論が必要であるなどの意見が聞かれた。

【データ構造に関し、データ構造の保護の方法について議論が必要であるなどの意見】

- ・データ構造の保護についても、日本が提案している今の考え方が良いと考えている。
- ・データ構造については、以前からソフトウェア分野では一定の条件を満たせば認められていたので、IoT や AI だけに限って議論はしていない。
- ・ビッグデータについては、標準規格になるとは考えていない。不競法での保護を期待している。特許での保護は難しいと考える。
- ・データ構造については、不競法（営業機密など）での保護を含めて特許以外の議論も必要と考えている。
- ・データ構造については、今後、技術的特徴を有する場合は考えられるため、発明として保護することを検討している。一方で、データ構造のような単なる決めことに権利を与えてよいのかという疑問もある。
- ・データ構造についても、取引の対象となる可能性があり、審査ガイドブックに追加された事例や他社において特許登録された事例も踏まえて、出願を検討している。一方、ビッグデータのデータ構造の標準化に関する動きについては、詳細に把握できていない。

- ・データ構造について、日本では、最近、審査基準への事例追加があるなど、出願が認められるようになったものの、特許となった実績が少なく、権利範囲の解釈や権利行使の仕方がよくわからない課題がある。

③BM 関連発明に関し、各国審査基準の差に課題があるなどの意見が聞かれた。

【BM 関連発明に関し、各国審査基準の差に課題があるなどの意見】

- ・BM 関連発明について、米国は、発明該当性の判断が不明確、EPO は進歩性の判断が厳しい課題あり。SIPO は最近 BM 関連発明を推奨しており、オークション、金融、保険等に関連するものであってもそれだけでは拒絶を受けないと説明している。
- ・BM 関連発明の課題は、各国の審査基準の差により、成立する権利範囲に差ができてしまう点が挙げられる。
- ・BM 関連発明については、米国、欧州とのバランスを取った国際基準の作成を望む。日本における BM 関連発明の審査は、技術的に素人でも権利化可能なレベルとなっており、ハードルが低いと感じている。

④CS 関連新規分野全般に関し、各国審査基準の差に課題があるなどの意見が聞かれた。

【CS 関連新規分野全般に関し、各国審査基準の差に課題があるなどの意見】

- ・CS 関連の新規分野について、現在、日本では権利化できるが、その他の国で権利化できない状況となっている。国際調和の方向性を注視している。
- ・新規分野の保護について国ごとに制度が大きく異なると、企業の母国によって、大きく有利・不利が変わってしまう。AI や IoT 等の第四次産業革命が進む中、日本だけが持つ保護制度、日本だけが持っていない保護制度等、国によって保護制度が変わらないことが望ましい。将来を考えると AI や IoT について審査基準の国際的協調が必要と考えている。
- ・AI、IoT の分野について、日本だけが権利付与を促進する方向（緩い方向）に向かっている印象がある。世界を対象としたビジネスをする企業としては、一つの国のみでしか通用しない権利を望まない。日本だけで付与される特許権とならないように各国が協調して欲しい。

⑤CS 関連新規分野全般に関し、侵害立証性・複数主体・域外適用の課題があるなどの意見が聞かれた。

【CS 関連新規分野全般に関し、侵害立証性・複数主体・域外適用の課題があるなどの意見】

- ・データそのものは特許の対象となる発明ではない。しかし、どのデータに着目し、ユーザのどのようなニーズに応えるか、ということをも十分に情報として検討し、持っていないと対応できない時代になっている。多くの技術はサーバ・クライアントシステムによ

り実現されるため、侵害立証性・複数主体・域外適用の問題がある。特に、スマホのような汎用機器において、クライアント側単独での権利取得は難しい一方、このようなクライアント側も含めた権利を取得する必要がある点で、課題になっている。

- ・新規分野の保護の課題として、クラウド化によりサーバがどこの国にあるかわからず、直接侵害を立証しにくい。サーバがどこにあったとしても、使用国で直接侵害が問えるような法整備が必要。
- ・今後の ICT、IoT の発展により、「1. 国またぎの権利侵害」、「2. 複数主体」、「3. IoT データが複数の広範囲な箇所に分散してしまうために侵害立証が困難になる場合」、「4. 自立して AI が成長していく場合に、その成長結果をどこまで企業の財産として保護すべきか」、「5. AI が勝手に他社特許を侵害する計算結果を出力してしまった場合で、かつ(1)その計算結果が Blackbox になっていて製造企業側が認識できない場合、(2)計算結果が出荷後にリアルタイムに出力されるために製造企業側がコントロールできない場合等にどこまで責任があるのか」等の問題が激増することが予想され、気になっている。

第 4 部 海外質問票調査及びサンプル調査

A. 海外質問票調査の概要

主要対象国（米国、欧州、中国、韓国、英国、ドイツ）については、海外質問票により、海外のCS関連発明等の審査実務等について調査を行った。

海外質問票の質問項目は、「第5部 参考資料」に掲載する。調査結果は、海外質問票の前半の質問項目については、本報告書の「第2部 各国におけるコンピュータソフトウェア関連発明等の特許保護の現状」に反映し、ここでは、後半の質問項目について以下にまとめる。

B. 米国

1 CS関連発明等に関する主な論点と判断方法について

（問）貴国において、CS関連発明等に関する特許審査の判断基準に関する論点があれば、解説をお願いします。

| 論点 | 論点の解説 |
|----------------|--|
| Mayo/Alice テスト | 最高裁判所のテストは範囲が広すぎて、技術的效果を有する発明まで含む多数の発明に適用される可能性があると感じる者は多い。下記書類第27-38ページの公衆の意見を参照されたい。 (USPTO report on PATENT ELIGIBLE SUBJECT MATTER: REPORT ON VIEWS AND RECOMMENDATIONS FROM THE PUBLIC, July 2017) |
| 抽象的アイデア | 「抽象的概念」の意味は定義されていない。個別的に判断しなければならぬため予測可能性が低い。USPTOは審査官による分析を支援するためにCS及びBMの具体例を挙げている。 |
| ビジネス方法特許 | 米国では金融／業務関連の方法の開発に特許を認めるべきかどうかは依然として議論されている。 |

2 CS関連発明等に関する最近の審査実務の傾向や変化について

（問）貴国におけるCS関連発明等の最近の審査実務の傾向や変化について、時期と傾向がわかるように教えてください。特に変化がない場合は、いつ頃からどういう傾向で変化がないかを教えてください。

| 見解 | CS関連発明等に関する最近の審査実務の傾向や変化 |
|----|---|
| 1 | クレームにコンピュータソフトウェアの構成要素のみが含まれている場合、審査官はAlice/Mayoテストのステップ1に基づきクレームを「抽象的」と判断するであろう。コンピュータソフトウェアの構成要素の他に追加構成要素が存在する場合には、コンピュータソフトウェアの構成要素による分析の出力若しくは結果が、その追加構成要素に送信される又は利用されることを証明するのが有益で |

| | |
|---|--|
| | ある。完全にコンピュータを基礎とするクレームについて許可を得るのは困難であり、ビジネス方法クレームについては、とりわけ許可を得るのが困難である。 |
| 2 | <p>USPTO は、クレームの対象とする主題に保護適格性がないことを理由に出願を拒絶すべきか否かの判断に際して審査官を支援するために審査基準を発行している(第101条に基づく拒絶)。CS/BM型発明との関係において、これは Alice 判決の2段階の分析を適用することになる。次の審査基準を参照。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 2014 Interim Guidance on Patent Subject Eligibility⁶²² ・ July 2015 Update on Subject Matter Eligibility⁶²³ ・ May 2016 Subject Matter Eligibility Update⁶²⁴ ・ USPTO May 16, 2016 Memorandum Following Enfish and TLI Communications Decisions⁶²⁵ ・ MPEP Section 2111.05 (Functional and Nonfunctional Descriptive Material)⁶²⁶ |

3 CS 関連発明等に関する拒絶理由とその解消方法について

(問) CS 関連発明等の審査における最近の傾向として、貴所の経験から拒絶理由として多いものは何ですか？(複数回答可) また、上記で、発明該当性、進歩性/非自明性のおおよその割合はどれくらいですか？(■：該当、□：非該当)

| 見解 | CS 関連発明等の拒絶理由 |
|----|---|
| 1 | <p>CS 関連発明等の拒絶理由として、多いものは何ですか？(複数回答可)</p> <p>■発明該当性 ■新規性 ■進歩性/非自明性 ■記載要件</p> <p>発明該当性の割合：CS 関連発明は約 50%、BM 関連発明はもっと高い 進歩性/非自明性の割合：約 80%</p> |
| 2 | <p>CS 関連発明等の拒絶理由として、多いものは何ですか？(複数回答可)</p> <p>■発明該当性 ■新規性 ■進歩性/非自明性 □記載要件</p> <p>特に、審査官が Alice 判決を適用した場合、BM 型発明は第 101 条に基づき拒絶される場合が多い。また、この種の出願は、新規性や自明性の欠如を理由に拒絶される場合が多いように思われる。</p> <p>CS 型発明を対象とするクレームは、最初の審査官通知において新規性/自明性を理由に拒絶される場合が多いものの、そのような拒絶は技術的主張/補正により克服できる場合が多い。</p> |

⁶²² <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-12-16/pdf/2014-29414.pdf>

⁶²³ <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-july-2015-update.pdf>

⁶²⁴ <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-may-2016-memo.pdf>

⁶²⁵ https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-may-2016_enfish_memo.pdf

⁶²⁶ https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2111.html#ch2100_d1b148_1ea0c_2c0

(問) 代表的な CS 関連発明等の登録特許をサンプル的に抽出し、審査過程において経験した拒絶理由と、その解消方法について教えてください。できるだけ最新の傾向がわかる特許を抽出してください。

| 特許番号 | 拒絶理由の内容及び解消方法 |
|--------------------|--|
| 案件 US-1 | <p>拒絶理由：</p> <p>35 U.S.C.第 112 条(b)に基づく拒絶理由であり、クレームにはミーンズ・プラス・ファンクション形式の限定が含まれているが、それに対応する構成が存在していない。</p> <p>解消方法：</p> <p>クレームを補正し、一定の機能を実行するよう設定されたデータプロセッサを記載した。応答では更に、主張されるミーンズ・プラス・ファンクション形式の限定それぞれについて、対応するアルゴリズムを明細書から指摘した。</p> |
| 案件 US-1 (上記と同一) | <p>拒絶理由：</p> <p>35 U.S.C.第 101 条に基づく拒絶理由であり、機能的要素に含まれているものは、いずれもコンピュータ演算で達成される結果のみによって定義される一般的な分析処理のみを行う汎用型コンピュータを大きく超えておらず、実行可能な一連のステップ又は動作を特定していないことから、クレームは抽象的である。</p> <p>解消方法：</p> <p>クレームを補正し、数学的計算の結果に基づき実行される物理的分析ステップを記載した。数学的計算の解をどのように利用するのかクレームすることが有益である。何らかの構成要素を制御又は変換するために、どのようにコンピュータソフトウェアの計算を利用するのかを述べた限定がクレームに含まれていれば、クレームが抽象的であるという 35 USC 第 101 条に基づく拒絶理由を克服するための支援となる。</p> |
| 案件 US-2 | <p>拒絶理由：</p> <p>クレームが実質的に抽象的概念を超えるものを記載していないとする審査官の主張に基づき、「データ圧縮」に関する方法クレームが第 101 条により拒絶された (Alice 型の拒絶)。</p> <p>解消方法：</p> <p>クレームされた方法の詳細な記載を含み、記載された方法ステップを実行する「構造」(プロセッサ) を記載する補正を行った。これにより、クレームが抽象的概念を先取りしないという主張を裏付けた。</p> |

4 CS 関連発明等の特許明細書等の記載に関する留意点について

(問) 日本から貴国へ CS 関連発明等に関する特許を出願する場合、クレーム、明細書、図面の記載について、特に注意する点があれば記載してください。(PCT ルートとパリルートで特に注意すべき点の違いがあれば、その点についても記載をお願いします。)

| 見解 | CS 関連発明等の特許明細書等の記載に関する留意点 |
|----|--|
| 1 | <p>技術的背景の部分で、Alice/Mayo 分析のステップ 2 の見地から、発明がどのような技術的課題を対象としているのか述べるのが有益である。</p> <p>ソフトウェア構成要素の出力又は結果をどのように利用するのか、明細書及びクレームに記載することも有益である。何らかの構成要素を制御又は変換するために、どのようにコンピュータソフトウェアの計算を利用するのかを述べた限定がクレームに含まれていれば、クレームが抽象的であるという 35 USC 第 101 条に基づく拒絶理由を克服するための支援となる。</p> |
| 2 | <p>出願人は、「プログラム」それ自身又は「信号」をクレームするのを避けるべきである。現在の法律／審査基準のもとでは、「金融」／「ビジネス」アプリケーションを明確に対象とするクレームが特許を受けるのは特に困難な可能性がある。出願人は、発明の実施にとって重要な技術的要素、又は技術要素の独自の組合せを開示／クレームし、技術的効果（例えば、技術的性能の向上）を記載すべきである。明細書では、望ましくは、方法、装置、コンピュータシステム／ネットワーク、コンピュータ読み取り可能な媒体など、様々なクレームカテゴリを十分詳細に裏付けるべきである。</p> <p>PCT 及びパリ条約の出願にも同じ基準が適用される。</p> |

5 機能的記載のクレームの制限及び留意点について

(問) 貴国において、機能的記載のクレームについて制限がある場合、どのような制限があるか、どのような点に注意すべきか、について記載をお願いします。特に、日本から貴国へ CS 関連発明等に関する特許を出願する場合の留意点があれば、記載をお願いします。機能的記載のクレームについて、制限や留意点がない場合は、その旨を記載してください。

| 見解 | 機能的記載のクレームの制限及び留意点 |
|----|--|
| 1 | <p>米国における「ミーンズ・プラス・ファンクション」形式の限定は、35 U.S.C. 第 112 条(f)に基づき、明細書中の対応する構成及びその均等物のみを示すものと解釈される。コンピュータソフトウェア発明の場合、対応する構成は、記載された機能を実行するアルゴリズムである。アルゴリズムが存在していなければ、クレームは 35 U.S.C. 第 112 条(b)に基づき不明確なものとして無効とされる。</p> <p>クレーム構成要素中に「means (手段)」という単語が使用されている場合には、第 112 条(f)が適用される、反証可能な推定が生じる。「means」という単語が使用されていない場合は、第 112 条(f)が適用されない、反証可能な推定が生じる。</p> |

| | |
|---|--|
| | Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339, 115 USPQ2d 1105, 1110 (Fed Cir. en banc. 2015) 参照。ただし、その他の一般用語、例えば「module (モジュール)」「mechanism (機構)」「element (要素)」「device (装置)」などの単語をクレームに使用した場合には、語彙解釈の問題にとどまる。…すなわち「means」という単語の使用と同等として扱われ、第 112 条(f)が適用される。 |
| 2 | <p>「ミーンズ・プラス・ファンクション」要素は、米国特許法第 112 条(f)に基づき解釈される。かかる要素は、明細書に開示された対応する「構造」及び「均等物」に限定されるものと解釈される。審査官は、クレームされた「手段」に対応する構造が明細書に適切に記載されていない場合、特許法第 112 条(b)に基づく明瞭性に欠けるとしてクレームを拒絶する。</p> <p>したがって、クレームされる機能的要素に対応する構造を開示することが重要である。CS/BM 発明は、特定のアルゴリズムを実行するコンピュータプロセッサである場合が多い。</p> |

6 権利行使の観点からのクレームの書き方について

(問) CS 関連発明等では、例えば、クレームで、内部処理の技術的特徴を細かく規定しないと権利がとれない場合や、サーバ側の内部処理を規定しないと権利がとれない場合があり、権利行使の際の侵害立証が難しくなり、有効な権利にならないケースが想定されます。貴国では、そのようなケースで、どのような対応が考えられますか？また、貴所で工夫していることがありますか？

| 見解 | 権利行使の観点からのクレームの書き方 |
|----|--|
| 1 | <p>機能的発明の場合、方法クレームによる限定が「ステップ・プラス・ファンクション」形式の限定とみなされる状況は希であるから、システムクレームと比較して、方法クレームは潜在的に範囲が広がるであろう。</p> <p>「means for (…手段)」に代えて、出願人は「プロセッサ及びメモリであって、前記プロセッサは…と設定された (the processor configured to...)」という構成上の特徴をクレームするよう試みるのも良いであろう。一部の審査官は、このような限定が 35 U.S.C.第 112 条(f)によって管理されないものと解釈するかもしれない。</p> |
| 2 | <p>CS/BM 発明が一般的にクレームされている場合、「抽象的」概念を著しく超えるものではないと特徴づけられる可能性が高くなる。したがって、重要な技術的实施の詳細及び技術的效果 (例えば、技術的進歩を達成するための専門的技術的要素又は技術的要素の独自の組合せの使用) を開示すること (及び、少なくとも従属クレームでクレームすること) が重要である。また、様々なクレームカテゴリ、例えば、システム、装置、方法、有形で非一過性のコンピュータ読み取り可能な媒体を提示することが役立つ可能性がある。</p> |

7 CS 関連発明等に関する問題点等、全般について

(問) 全体を通じて、貴国において CS 関連発明等で問題となっている点、問題と思う点等がありましたら、教えてください。

| 見解 | CS 関連発明等に関する問題点等 |
|----|--|
| 1 | 最高裁判所及び CAFC が提供するテストは事実限定的なものであり、現在の米国において、保護適格性を有する主題を構成するものと、適格性を持たないものとの境界線は不明確である。新たな CAFC 判決が公開されると、この境界線が少しずつ引かれていく状況である。 |
| 2 | Alice 判決テストを適用した結果の予測可能性が若干低い。例えば、「抽象的概念」又は「抽象的概念を著しく超える」という語句に関する詳細な定義がない。特に、「ビジネス方法」に分類されるクレームについて特許を取得することは極めて困難になっている。 |

8 CS 関連発明等に関する法律や審査基準等の今後の動向について

(問) CS 関連発明等に関し、今後、法改正や審査基準等の改定の予定がありますか。予定の有無について、YES/NO にチェックの上、YES の場合は、改正、改定予定の「法律や審査基準等の名称」及びその「改正、改定の方向性」について記入をお願いします。また、最近、開発が活発な AI や IoT 関連技術の審査基準等に関するトピックスがあれば、記入をお願いします。

| 見解 | CS 関連発明等に関する法律や審査基準等の最新動向 |
|----|---|
| 1 | <p>CS 関連発明等に関する法改正等の予定がある： <input type="checkbox"/>YES <input checked="" type="checkbox"/>NO</p> <p>35 USC 第 101 条を改正し、保護適格性を有する主題を構成するものと、構成しないものとの間で線引きをするための議論が、いくつかなされている。(USPTO report on PATENT ELIGIBLE SUBJECT MATTER: REPORT ON VIEWS AND RECOMMENDATIONS FROM THE PUBLIC, July 2017 at pages 57-64)</p> <p>IPO⁶²⁷の提案は次のとおりである。「クレーム発明に関係する一般的な当業者の理解において、クレーム発明が全体として、人間の活動から独立して、その活動前から自然界に存在している場合、又は人間の心理のみに存在する場合には、その場合のみに限定して、クレーム発明はサブパラグラフ(a)に基づき保護適格性を持たない」。</p> <p>AIPLA⁶²⁸の提案は次のとおりである。「クレーム発明が全体として、人間の活動から独立して、その活動前から自然界に存在している場合に限り、又は人間の心理のみに限って実行可能である場合に限り、クレーム発明はサブパラグラフ(a)</p> |

⁶²⁷ 米国知的財産権者協会

⁶²⁸ 米国知的財産権法協会

| | |
|---|---|
| | <p>に基づき保護適格性を持たない」。</p> <p>AI や IoT 関連の審査基準等に関するトピックス：なし</p> |
| 2 | <p>法律／審査基準の具体的な改訂計画について認識していない。もっとも、IPO は、最近、保護適格性を有する主題の範囲を明確にするための第 101 条の改正を支持した。</p> <p>https://www.ipo.org/index.php/daily_news/31-january-2017/</p> <p>AI や IoT 関連の審査基準等に関するトピックス：なし</p> |

C. 欧州

1 CS 関連発明等に関する主な論点と判断方法について

(問) 貴国において、CS 関連発明等に関する特許審査の判断基準に関する論点があれば、解説をお願いします。

| 論点 | 論点の解説 |
|-------------|--|
| 技術的性質への貢献 | <p>EPO の見解と出願人 (又はその代理人) の見解の相違点は、主に、クレームされた特徴の技術的性質に関するものである。例えば、実務上は、審査官が、必ずしも詳細な根拠を示すことなく、クレームされた一定の特徴が技術的性質を有しないと判断する場合も多い。これは、特徴が事業スキームなどに明らかに関連する場合などには合理的な場合もあるものの、法的確実性を確保するためには、根拠を示すことが望ましいだけでなく、きわめて重要であると考えられる。</p> <p>また、出願人と審査官との見解の相違は、見かけ上非技術的ではあっても、物理的な性質又は技術的機能を変化させることによりクレームの技術的特徴と作用し、発明の技術的性質に貢献する特徴の場合にも生ずる。</p> <p>EPO の審査官は、見かけ上非技術的であっても発明の技術的性質に貢献する特徴もあることを認めることに消極的であるように思われる。こうした特徴が技術的課題の構成に導入され、発明が自明なインプリメンテーションであるという結論に至るのはほぼ避けられない。こうした特徴を示すものが先行技術に存在しない場合、そのような特徴が審査官により「既知の特徴」とみなされることは (少なくとも EPO 以外の実務家にとって) 驚くべきことかもしれない。</p> <p>見かけ上の非技術的特徴に関する上記の点に加えて、次の場合にも、出願人と審査官との間で見解の相違が生じることが少なくない。すなわち、(i) 出願人は、ある特徴について発明者の技術的認識に基づいたものと考えているが、(ii) EPO は、当該特徴が技術的効果を伴う可能性があるとしても、それは非技術的な判断の直接的な結果に過ぎないと主張する場合である。少なくともいくつかの事件では、当初出願における発明の表現方法が、審査過程での出願人の立場を強化することになると言わなければならない。</p> |
| 更なる技術的効果の理論 | <p>審決 T1173/93 又は T935/97 は、プログラムをクレームできるという事実を明確に示している。審判部は、これらの審決において、通常の物理的効果では発明に技術的性質を与えるのに不十分だと述べている。「更なる技術的効果」と呼ばれる効果がこれらの通常の技術的効果を超えるかどうかを検討する必要がある (更なる技術的効</p> |

| | |
|--|--|
| | 果は特定された先行技術にしたがって判断することができる)。もっとも、この点をめぐる議論は決着している(審決 T931/95、T1173/93 及び G3/08 参照)。 |
|--|--|

2 CS 関連発明等に関する最近の審査実務の傾向や変化について

(問) 貴国における CS 関連発明等の最近の審査実務の傾向や変化について、時期と傾向がわかるように教えてください。特に変化がない場合は、いつ頃からどういう傾向で変化がないかを教えてください。

| 見解 | CS 関連発明等に関する最近の審査実務の傾向や変化 |
|----|---|
| 1 | 実務の大幅又は部分的な変化を示すような最近の審決は存在しない。もっとも、GUI 発明については、この点に関する初期の類似の審決をみると、比較的人間工学的な GUI を技術的なものとして扱う必要性を裏付けるいくつかの審決が存在する。ただし、個々の発明の詳細がその評価に重要な役割を果たすため、上記について、GUI 発明が特許可能であるという一般論としては受け取るべきではないと思われる。 |
| 2 | 現在、コンピュータプログラム発明の特許性を定めているのは 2010 年 5 月 12 日の拡大審判部審決 G3/08 (コンピュータ用プログラム) である。審判部は、審決 T388/04 において、情報伝達それ自体が技術的手段の利用を意味するものであっても、情報伝達は経済活動それ自体を超えないと判断した。したがって、審判部では、EPC 第 52 条(2)及び(3)に定める特許性排除の対象又は行為の場合、不特定の技術的手段が利用される可能性があったとしても、特許性が排除されると判断している。 |

3 CS 関連発明等に関する拒絶理由とその解消方法について

(問) CS 関連発明等の審査における最近の傾向として、貴所の経験から拒絶理由として多いものは何ですか? (複数回答可) また、上記で、発明該当性、進歩性/非自明性のおおよその割合はどれくらいですか? (■: 該当、□: 非該当)

| 見解 | CS 関連発明等の拒絶理由 |
|----|---|
| 1 | <p>CS 関連発明等の拒絶理由として、多いものは何ですか? (複数回答可) <input type="checkbox"/> 発明該当性 <input type="checkbox"/> 新規性 <input checked="" type="checkbox"/> 進歩性/非自明性 <input type="checkbox"/> 記載要件</p> <p>発明該当性の割合: データはないものの、審査官通知でこの拒絶理由は珍しく(件数の 5% 未満)、最終拒絶通知(審判請求できる拒絶査定)ではさらに少ない。 進歩性/非自明性の割合: データはないものの、CS/BM 発明の出願における拒絶理由の大半は進歩性の欠如であると思われる。大半を占める進歩性の欠如という理由には、クレームされている特徴の一部に技術性がないとする拒絶理由が含まれる場合が多い。BM 発明の場合、最終拒絶通知において非技術性が理由とさ</p> |

| | |
|---|---|
| | れることは珍しくない。 |
| 2 | CS 関連発明等の拒絶理由として、多いものは何ですか？（複数回答可） <input type="checkbox"/> 発明該当性 <input type="checkbox"/> 新規性 <input checked="" type="checkbox"/> 進歩性／非自明性 <input type="checkbox"/> 記載要件 |

（問）代表的な CS 関連発明等の登録特許をサンプル的に抽出し、審査過程において経験した拒絶理由と、その解消方法について教えてください。できるだけ最新の傾向がわかる特許を抽出してください。

| 特許番号 | 拒絶理由の内容及び解消方法 |
|---------|---|
| 案件 EP-1 | <p>拒絶理由： 人間により専ら精神的行為として実施可能な方法である。</p> <p>解消方法： 審判で争われた方法は、これに「テキストをデジタル処理する」ステップが含まれることを明示するよう補正され、この方法が「精神的行為として実行される」可能性が排除された。</p> |
| 案件 EP-2 | <p>拒絶理由： 精神的行為を通じても実行可能な方法であり、発明に該当しない主題（EPC 第 52 条(2)に基づき発明として認められない対象）である。</p> <p>解消方法： この方法については、「コンピュータを利用した方法 …」であることが明記され、シミュレート／モデル化された回路とその入出力を正確に定義するために補正された。その一方で、拒絶されたクレームでは、この回路に「技術的システム」と一般的な形でしか言及していなかった。ノイズの影響を受ける回路をシミュレートするという明確に定義された技術的目的に特に限定されたコンピュータ実施方法として扱われることとなり、特許可能なものであると認められた。</p> |

4 CS 関連発明等の特許明細書等の記載に関する留意点について

（問）日本から貴国へ CS 関連発明等に関する特許を出願する場合、クレーム、明細書、図面の記載について、特に注意する点があれば記載してください。（PCT ルートとパリルートで特に注意すべき点に違いがあれば、その点についても記載をお願いします。）

| 見解 | CS 関連発明等の特許明細書等の記載に関する留意点 |
|----|--|
| 1 | <p>技術性については、定義がなく、個別の事件の詳細に左右されるため、一般的な基準を示すことは難しい。とはいえ、一般論として、以下の点について検討することが望ましい。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・発明の背後にある実際の動機（例えば、ビジネス／セールス／マーケティング |

| | |
|---|---|
| | <p>担当者により直接提案されたものであるのか、又はビジネス/セールス/マーケティング担当者からの提案を実行する際の技術者による考察に基づいたものであるのか) を発明者に照会する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・発明の背後に非技術的な動機が存在する可能性がある場合、そのような非技術的な動機を実現するための他の方法があるかどうか、また、出願されたある主題が、その非技術的な動機に基づいた考え得る他の解決方法よりも技術的に優れているかどうかを発明者に照会する。 ・上記を考慮したクレーム及び明細書のドラフトの作成。特に、照会結果及びEPOの実務を考慮し、発明を出願に記載する。 |
| 2 | <p>BM 発明それ自体には特許性がない。(EPC 第 52 条参照)。とはいえ、BM だけでなく、(新規かつ進歩性を有する) 技術的手段の組合せを含む方法は、特許を受けることができる。したがって、出願人は、BM 方法を実施するためのあらゆる技術的特徴を含めることを検討すべきである。</p> <p>他の分かりやすい例がコンピュータゲーム分野における次の一例である (T 12/08)。本件はコンピュータゲームの次のような新しいルールに関するものであった。(プレイヤーのプレイ時間が伸び、ゲームの難易度が上昇するほど、乱数がプレイヤーにとってますます不利になるルール。)</p> <p>出願人は、当該ルールを実施するための次の技術的手段について詳しく説明した。擬似乱数生成器と協働するコンピュータクロック。プレイヤーのゲームをプレイする時間が伸びるほど、乱数の生成がプレイヤーにとって不利になる。</p> <p>審査部は、出願の対象が(特許性の排除される) コンピュータゲームのルールを実施する方法にすぎないため、当該方法は進歩性を欠いていると述べた。審判部は、その審決において、コンピュータゲームのルールそれ自体の特許性が排除されることは事実であるものの、当該ルールを実行するための技術的手段の新規な組合せは特許可能であり、進歩性の基準を満たすと述べた。</p> <p>CS/BM 発明をめぐって PCT 出願とパリ条約出願との間には大きな違いはない。もともと、EPO で提起される可能性のある異議を予想し、明細書又は出願の従属クレームに記載する技術的特徴に関する表現の幅を広くとることにより、補正が必要となった際にそれを裏付ける根拠を提供することが重要である。ただし、PCT 出願の場合、たとえ日本語で行われようとも、最初から欧州特許出願とみなされる点に注意願いたい。かかる状況のもとで、補正が明細書により十分に裏付けられない場合、PCT 出願後に補正するのは極めて困難である。ただし、PCT 出願又は EP 出願が日本語で行われ、かつ、出願後に訳文を提出した場合であれば、日本語から英語(又はフランス語)への誤訳の訂正を随時行える点にも注意する必要がある。</p> |

5 機能的記載のクレームの制限及び留意点について

(問) 貴国において、機能的記載のクレームについて制限がある場合、どのような制限があるか、どのような点に注意すべきか、について記載をお願いします。特に、日本から貴国へCS関連発明等に関する特許を出願する場合の留意点があれば、記載をお願いします。機能的記載のクレームについて、制限や留意点がない場合は、その旨を記載してください。

| 見解 | 機能的記載のクレームの制限及び留意点 |
|----|---|
| 1 | <p>「Means for…」(ミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム)はEPOの実務のもとでも一般的に受け入れられており、通常は広義に解釈されている(例えば、通常はあらゆる種類のメモリが、「記憶手段」などのクレームの特徴に該当する)。</p> <p>しかし、クレームにおいて、結果の達成を可能にする具体的な特徴を明確に定義するのではなく、達成されるべき結果を定義しようとするれば、明確さに欠けるとして機能的定義が拒絶される場合もある。実際のところ、EPOはCS/BM分野の機能的定義をかなり寛容に受け入れている。</p> |
| 2 | <p>欧州特許出願に関しては、機能的クレームに制限はない。それどころか、制限を設けている国々(米国など)とは対照的に、しばしばクレームに使われている。さらに、多項従属クレームも許容される。</p> |

6 権利行使の観点からのクレームの書き方について

(問) CS関連発明等では、例えば、クレームで、内部処理の技術的特徴を細かく規定しないと権利がとれない場合や、サーバ側の内部処理を規定しないと権利がとれない場合があり、権利行使の際の侵害立証が難しくなり、有効な権利にならないケースが想定されます。貴国では、そのようなケースで、どのような対応が考えられますか?また、貴所で工夫していることがありますか?

| 見解 | 権利行使の観点からのクレームの書き方 |
|----|--|
| 1 | <p>当該事件を扱う際には常にこの問題に対処している。さまざまな解決方法があると考える。事件の具体的な状況に左右されるためもあり、ここで網羅的な回答をすることはできないものの、以下の点について考慮するのが望ましいと思われる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・可能な限り、サーバによる処理結果を定義するよう努めること。 ・発明のサーバ及びクライアントを含むシステム、及び/又はクライアントを含むステップ(複数可)を含む別の方法クレームを定義するよう努めること。 <p>権利侵害に関する各国の国内判例が、こうした問題のさらに具体的な解決方法の参考になるだろう。例えばドイツの判例(プリペイドカード)や英国の判例(Menashe vs Willian Hill)などを参照。</p> |
| 2 | <p>CS発明に関して、拡大審判部審決G3/08は、コンピュータプログラム分野に</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>おけるクレームは、コンピュータ又はコンピュータ読取可能データの記憶媒体の利用に明示的に言及することで、EPC 第 52 条(2)(c)及び(3)に定める排除を免れる可能性があることを示している。</p> <p>コンピュータプログラムのプロダクトクレームの形であれば、インターネット（又はサーバー）からダウンロード可能な侵害プログラムの一時的な記憶の阻止に役立つ可能性があることから、通常、その種のクレームを（いかなるコンピュータの記憶媒体からも独立して）直接行うことが選択されている。</p> <p>コンピュータプログラムのプロダクトクレームは、（たとえサーバがフランス国内になくても）インターネットから侵害プログラムをダウンロードする計画を裁判所の決定により阻止できるため、極めて強力である。とはいえ、（裁判官によっては）フランスの司法制度が EPO の審決例に従う理由がないと判断し、コンピュータプログラムそれ自体の特許性が排除される（フランス知的財産法第 L611 条 10 の(2)）という事実固执する可能性がある。</p> |
|--|---|

7 CS 関連発明等に関する問題点等、全般について

（問）全体を通じて、貴国において CS 関連発明等で問題となっている点、問題と思う点等がありましたら、教えてください。

| 見解 | CS 関連発明等に関する問題点等 |
|----|---|
| 1 | <p>欧州では BM 発明の保護取得が一般に困難であり、CS 発明に関しては慎重になるべきと考えている。特に、クレーム作成の初期段階から、すべての特徴の技術性について注意する必要がある。</p> |
| 2 | <p>ビジネス方法の発明に関して取り組むべき課題は、BM 分野においても解決すべき課題に対処するための技術的手段の新規な組合せを見つけることである。実際に、進歩性判断の際に非技術的特徴は決して考慮されないものの、技術的特徴及びその組合せの新規性は進歩性判断の重要なポイントになる。</p> <p>コンピュータプログラムの発明の場合、発明は、通常、プログラムの実行がたどるアルゴリズムにより定義される。このアルゴリズムは、一連のステップにより定義される。欧州の審査官の誰もが、まずコンピュータ実施発明が方法クレームによりクレームされると想定している。したがって、日本の出願人に助言するとすれば、欧州に出願する一連のクレーム（又は明細書の根拠）に少なくとも一つの独立した方法クレームを含めることを検討すべきである。かかる方法クレームが、その後、審査において主クレーム 1 となる場合もある。欧州では、方法クレームは依然として極めて広範囲に及ぶ保護を提供する。</p> |

8 CS 関連発明等に関する法律や審査基準等の今後の動向について

（問）CS 関連発明等に関し、今後、法改正や審査基準等の改定の予定がありますか。予定の有無について、YES/NO にチェックの上、YES の場合は、改正、改定予定の「法律や審査基準等の名称」及びその「改正、改定の方向性」について記入をお願いします。ま

た、最近、開発が活発な AI や IoT 関連技術の審査基準等に関するトピックスがあれば、記入をお願いします。

| 見解 | CS 関連発明等に関する法律や審査基準等の最新動向 |
|----|---|
| 1 | <p>CS 関連発明等に関する法改正等の予定がある： <input type="checkbox"/>YES <input checked="" type="checkbox"/>NO</p> <p>この分野について予定されている具体的な動きについては認識していない。もっとも、審査の予測可能性を高めるため、EPO では便覧を毎年更新している。したがって、CS 関連発明に関する部分が 2017 年以降に改定される可能性は否定できない⁶²⁹。それと同時に、この数年の審決が示している継続性と一貫性から推察されるように、EPO のアプローチが比較的整理されている現在、そうした改定によっても EPO のアプローチが大幅に変化するとは考えられない。</p> <p>AI や IoT 関連の審査基準等に関するトピックス：</p> <p>AI 又は IoT の特許性に関連する審判部の審決、又はこれに関連する便覧の改定予定については認識していない。また、AI 及び IoT 発明の特許性については、EPO では CS 関連発明及び／又は CS 関連発明と同様に取り扱われるものと考えられる。AI の技術的進歩により、審決例の変更や立法者の介入が必要になるかどうかはまだ分からない。</p> |
| 2 | <p>CS 関連発明等に関する法改正等の予定がある： <input type="checkbox"/>YES <input checked="" type="checkbox"/>NO</p> <p>審決 G3/08 で CS/BM に関する EPO の審決例がついに統一され、CS/BM に関連して新規性その他の新規の法的事項を策定する必要がないと結論づけられたことから、CS 関連発明等に関連する改正の計画は伝えられておらず、その見込みもない。</p> <p>AI や IoT 関連の審査基準等に関するトピックス： なし</p> |

9 CS 関連発明等に関連する EU (欧州委員会等) や欧州統一特許裁判所等の動向について

(問) CS 関連発明等に関連して、EU (欧州委員会等) や欧州統一特許裁判所等での議論や動きについて、歴史的変遷も交えて、教えてください。特に、最近の動きがあれば、できるだけ詳しく教えてください。また、英国の EU 離脱の影響等について何かあれば教えてください。

| 見解 | EU 等での議論や動き (歴史的変遷) |
|----|--|
| 1 | <p>2005 年には、コンピュータ実施発明の特許性に関する指令案 (委員会提案 COM(2002)92) が否決された。この提案に関するその後の議論については認識</p> |

⁶²⁹ 2017 年 11 月に、欧州特許庁審査便覧 G 部第 II 章の「3.7 情報の提示」及び「3.7.1 ユーザインターフェース」が全面改訂された。

| | |
|---|--|
| | <p>していない。</p> <p>UPC は、EPC の適用が予定されており（実際に、UPC 協定の法源として明記されている）、したがって、EPO 審判部のアプローチに従うこととなる。しかしながら、UPC 協定には他の法源、特に欧州連合法も含まれている。したがって、欧州（連合）議会が CS/BM 問題に取り組むかどうか、また、これにより UPC 固有の実務が確立されるかを見守る必要がある。</p> |
| 2 | <p>統一特許裁判所及び Brexit との関連では、CS 関連発明等に関する発表は行われていない。このことが CS/BM 発明に影響を及ぼすことはないと考えている。</p> |

D. 中国

1 CS 関連発明等に関する主な論点と判断方法について

(問) 貴国において、CS 関連発明等に関する特許審査の判断基準に関する論点があれば、解説をお願いします。

| 論点 | 論点の解説 |
|---------|--|
| CS 関連発明 | コンピュータプログラムについてのアルゴリズムそれ自体のクレームは中国で許可されるのか？ |
| BM 関連発明 | 中国では新規性／非自明性の評価において、クレームの非技術的な限定は考慮されるのか？ |
| CS 関連発明 | コンピュータソフトウェアの特許保護は黎明期から始められている。1993年の審査指南第1版では、コンピュータプログラムに関する発明（コンピュータプログラムそれ自体ではない）の保護を既に規定していた。 |
| BM 関連発明 | 1990年代、ビジネス方法について出願された場合、SIPOはこの種の出願を第25条及び第2.2条によって拒絶していた。しかし近年では、多くの中国企業がビジネス方法について特許保護を求めている。こうしてSIPOは、ビジネス方法出願の厳格な審査基準を、ある程度緩和することを決定した。 |

2 CS 関連発明等に関する最近の審査実務の傾向や変化について

(問) 貴国におけるCS 関連発明等の最近の審査実務の傾向や変化について、時期と傾向がわかるように教えてください。特に変化がない場合は、いつ頃からどういう傾向で変化がないかを教えてください。

| 見解 | CS 関連発明等に関する最近の審査実務の傾向や変化 |
|----|---|
| 1 | 2017年4月1日以降、コンピュータプログラムを保存した一時的でない記憶媒体は、中国において制定法上の保護対象とされる。 |
| 2 | SIPO 審査官はビジネス方法出願の多くを保護適格性を有する発明として認め、主としてその新規性及び進歩性について決定している。 |

3 CS 関連発明等に関する拒絶理由とその解消方法について

(問) CS 関連発明等の審査における最近の傾向として、貴所の経験から拒絶理由として多いものは何ですか？（複数回答可）また、上記で、発明該当性、進歩性／非自明性のおおよその割合はどれくらいですか？（■：該当、□：非該当）

| 見解 | CS 関連発明等の拒絶理由 |
|----|--|
| 1 | <p>CS 関連発明等の拒絶理由として、多いものは何ですか？（複数回答可）</p> <p><input type="checkbox"/> 発明該当性 <input type="checkbox"/> 新規性 <input checked="" type="checkbox"/> 進歩性／非自明性 <input type="checkbox"/> 記載要件</p> <p>発明該当性の割合：10%以下 進歩性／非自明性の割合：約90%</p> |
| 2 | <p>CS 関連発明等の拒絶理由として、多いものは何ですか？（複数回答可）</p> <p><input type="checkbox"/> 発明該当性 <input checked="" type="checkbox"/> 新規性 <input checked="" type="checkbox"/> 進歩性／非自明性 <input type="checkbox"/> 記載要件</p> |

（問）代表的な CS 関連発明等の登録特許をサンプル的に抽出し、審査過程において経験した拒絶理由と、その解消方法について教えてください。できるだけ最新の傾向がわかる特許を抽出してください。

| 特許番号 | 拒絶理由の内容及び解消方法 |
|---------|---|
| 案件 CN-1 | <p>拒絶理由：</p> <p>この特許はゲームシステムに関するものである。審査官は最初のオフィスアクションで、クレームが既存のディスプレイ装置、入力装置、記憶装置、ゲーム範囲表示ユニットを適用しており、操作用マークを移動及び表示するためのコンピュータプログラムを適用するものであると主張した。すなわちクレームは技術的手段を適用しておらず、技術的問題を解決しないので、技術的解決手段を構成しないものとした。</p> <p>解消方法：</p> <p>技術的解決手段について決定するための要点は、解決手段の中に技術的手段が存在するのか否かであった。請求項1は、ディスプレイ手段、入力手段など、多くの技術的手段を含んでいた。したがって請求項1の解決手段は、技術的問題を解決し、技術的効果を達成するものであった。</p> <p>請求項1の技術的ソリューションは全体として、技術的手段を採用し、技術的問題を解決し、かつ技術的効果を奏したので、特許法第2条第2項に規定する技術的ソリューションに該当することを主張した。</p> |

4 CS 関連発明等の特許明細書等の記載に関する留意点について

（問）日本から貴国へ CS 関連発明等に関する特許を出願する場合、クレーム、明細書、図面の記載について、特に注意する点があれば記載してください。（PCT ルートとパリルートで特に注意すべき点に違いがあれば、その点についても記載をお願いします。）

| 見解 | CS 関連発明等の特許明細書等の記載に関する留意点 |
|----|--|
| 1 | <p>(1) 出願人が実施態様を多く提示すれば、それだけ良い結果が期待できる。</p> <p>(2) アルゴリズム関連の発明について保護を求める場合、出願人は、その新規なアルゴリズムが異なる複数の産業的な状況でどのように利用可能であるのかについて、複数の実施態様を提供する必要がある。</p> <p>(3) ビジネス方法発明の保護を求める場合、出願人は、制定法に含まれない対象と異なる IPC 分類を審査官が発明に付すことができるよう、ビジネス関連の実施態様及び産業上の実施態様の両方を提示すべきである。</p> |
| 2 | <p>出願人はコンピュータプログラムを保護するために4種類のクレームを作成することができる。すなわち、方法クレーム、プロセッサ・メモリ・処理工程ステップによって構成された装置クレーム、処理工程ステップによって定義された記憶媒体クレーム、そして複数のプログラムモジュールによって構成された装置クレームである。</p> <p>ビジネス方法発明については、第2条第2項に従い、何らかの技術的特徴をクレームに必ず記載するよう留意されたい。</p> |

5 機能的記載のクレームの制限及び留意点について

(問) 貴国において、機能的記載のクレームについて制限がある場合、どのような制限があるか、どのような点に注意すべきか、について記載をお願いします。特に、日本から貴国へ CS 関連発明等に関する特許を出願する場合の留意点があれば、記載をお願いします。機能的記載のクレームについて、制限や留意点がない場合は、その旨を記載してください。

| 見解 | 機能的記載のクレームの制限及び留意点 |
|----|---|
| 1 | <p>クレームを作成する適切な方法が他に存在しない場合に限り、出願人は中国において機能的クレームを作成することが許される。この基準によると、コンピュータソフトウェア発明及びビジネス方法発明の両方について、ミーンズ・プラス・ファンクション形式のクレーム作成が可能である。</p> <p>中国の審査官は、コンピュータソフトウェア/ビジネス方法発明が非自明であるのか否かの判断において、非技術的特徴/限定は無視し、技術的特徴/限定だけを考慮する。したがって出願人は、少なくとも独立クレームの主要な発明ポイントが「技術的」であることを確約しなければならない。</p> |
| 2 | <p>すべてコンピュータプログラムのフローチャートを根拠にして、当該コンピュータプログラムのフローチャートの各ステップと完全に対応して一致する方式により、若しくは当該コンピュータプログラムのフローチャートを反映する方法クレームと完全に対応して一致する方式により、装置クレームを記載する場合、即ちこの装置クレームの各構成部と当該コンピュータプログラムのフローチャートの各ステップ、或いは当該方法クレームの各ステップと完全に対応して一致するような場合には、この装置クレームの各構成部は、当該プログラムのフローチャートの各ステップ、或いは当該方法の各ステップを実現するには構築しな</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>ければならない機能モジュールであると理解すべきである。(専利審査指南第II部, 第9章, セクション5.2)。</p> <p>すなわち、複数のプログラムモジュールによって構成される装置クレームにおける各モジュールは、機能的クレームとみなされるのではなく、コンピュータプログラムモジュールとみなされる。</p> |
| 3 | <p>2016年の最高裁判所の司法解釈によると、機能的特徴とは、構造、成分、手順、条件又はその間の関係などについて、それが発明創造において果たす機能又は効果を通じて限定を行う技術的特徴をいう</p> <p>したがって、「何かをするよう構成されたプロセッサ」などの特徴は、機能的な技術的特徴とみなされるであろう。</p> |

6 権利行使の観点からのクレームの書き方について

(問) CS 関連発明等では、例えば、クレームで、内部処理の技術的特徴を細かく規定しないと権利がとれない場合や、サーバ側の内部処理を規定しないと権利がとれない場合があります。権利行使の際の侵害立証が難しくなり、有効な権利にならないケースが想定されます。貴国では、そのようなケースで、どのような対応が考えられますか？また、貴所で工夫していることがありますか？

| 見解 | 権利行使の観点からのクレームの書き方 |
|----|---|
| 1 | <p>サーバ側での内部処理、又は内部処理として実行される対象の技術的特徴を、特許クレームで詳細に特定しなければならない。</p> <p>中国において、コンピュータソフトウェア発明がサーバと端末との双方向処理に関する場合、次のような対応が考えられる：サーバ及び端末それぞれについて、2セットのクレームを作成する。さらに、サーバのクレーム及び端末のクレームに関しては、達成すべき1つの包括的な機能によってそれらを定義するよう試みるのではなく、むしろ複数の構成要素を別個に請求する。</p> |
| 2 | <p>中国ではコンピュータプログラムを保護するために4種類のクレームが存在する。すなわち方法クレーム、プロセッサ・メモリ・処理工程ステップによって構成された装置クレーム、処理工程ステップによって構成された記憶媒体クレーム、そして複数のプログラムモジュールによって構成された装置クレームである。</p> <p>上述した4種類のクレームは異なる保護範囲を提供する。方法クレームはあまり有用ではない。プロセッサ・メモリ・処理工程ステップによって構成された装置クレーム、処理工程ステップによって構成された記録媒体クレームは、コンピュータプログラムを伴う製品の保護に利用できるであろう。複数のプログラムモジュールによって構成された装置クレームは、SIPOの見解によると、コンピュータプログラムそれ自身の保護に利用できるであろう。ただし、この種のクレームに関する判例は存在しない。</p> <p>したがって出願人は、上述した4種類のクレームを作成することによって、異</p> |

| | |
|---|---|
| | なる側面から自身のプログラム製品を保護することができる。 |
| 3 | クレームを作成する場合には、処理工程を一方側から、すなわちクライアント側又はサーバ側から説明するのが良い。これによって出願人は更に、クライアント及びサーバの両方における処理工程を含むシステムクレームを作成することができる。 |

7 CS 関連発明等に関する問題点等、全般について

(問) 全体を通じて、貴国において CS 関連発明等で問題となっている点、問題と思う点等がありましたら、教えてください。

| 見解 | CS 関連発明等に関する問題点等 |
|----|---|
| 1 | <p>中国の審査官は、コンピュータソフトウェア／ビジネス方法発明が非自明であるのか否かの判断において、非技術的特徴／限定は無視し、技術的特徴／限定だけを考慮する。したがって出願人は、少なくとも独立クレームの主要な発明ポイントが「技術的」であることを確約しなければならない。</p> <p>実際のところ、コンピュータソフトウェア／ビジネス方法発明、特にビジネス方法発明には、非自明性について評価すべき技術的特徴／限定がほとんど含まれていない。それどころか中国の審査官は、大半の特徴／限定を非技術的とみなし、無視している。</p> |
| 2 | <p>SIPO はコンピュータソフトウェア／ビジネス方法の保護を強化しており、中国においてコンピュータソフトウェア／ビジネス方法の出願を更に行う好機といえる。しかし、コンピュータソフトウェア／ビジネス方法発明の保護に関する判例はきわめて少ないことから、裁判所が見解を示すことが待ち望まれている。</p> |

8 CS 関連発明等に関する法律や審査基準等の今後の動向について

(問) CS 関連発明等に関し、今後、法改正や審査基準等の改定の予定がありますか。予定の有無について、YES/NO にチェックの上、YES の場合は、改正、改定予定の「法律や審査基準等の名称」及びその「改正、改定の方向性」について記入をお願いします。また、最近、開発が活発な AI や IoT 関連技術の審査基準等に関するトピックスがあれば、記入をお願いします。

| CS 関連発明等に関する法律や審査基準等の最新動向 |
|---|
| <p>CS 関連発明等に関する法改正等の予定がある： <input checked="" type="checkbox"/>YES <input type="checkbox"/>NO</p> <p>法律や審査基準等の名称： 専利法 2 条 1 項、専利法 22 条 3 項</p> <p>改正、改定の方向性： 中国において、コンピュータソフトウェア／ビジネス方法発明の保護を更に拡大する。</p> <p>AI や IoT 関連の審査基準等に関するトピックス：</p> <p>過去数年の間、中国では AI 及び IoT に関する多くの話題が挙がっており、その中に</p> |

は「中国においてAI、ビッグデータ、IoT分野の発明をどのように保護するのが最善であるのか」などが含まれる。

E. 韓国

1 CS 関連発明等に関する主な論点と判断方法について

(問) 貴国において、CS 関連発明等に関する特許審査の判断基準に関する論点があれば、解説をお願いします。

| 論点 | 論点の解説 |
|--|--|
| コンピュータプログラムが「物」か否か | <p>2014年改定審査基準において「媒体に保存されたコンピュータプログラム」が特許可能な請求対象として認定されるに伴い、コンピュータプログラムを物とみることができるか否かについて論議がある。これに対して、改定審査基準においては「コンピュータプログラム」を「物」とみなすという明示的な規定はないが、暗黙的には「コンピュータプログラム」を「物」とみなすということが改定審査基準に内包されているとみるのが多数説である。</p> <p>一方、この論点に関連して、コンピュータプログラム発明の性格が物の発明か、論議があったが、コンピュータプログラムを物とみなすならば、コンピュータプログラム特許は、物の発明として方法の発明の場合より、保護範囲が広がるので、改定審査基準がコンピュータプログラム特許の保護範囲を強化したという一部の主張があるが、改定審査基準を通じて、特許にできなかったコンピュータプログラムが新しくコンピュータプログラム特許として認定されることはないので、改正審査基準を通じてコンピュータプログラム特許の保護対象が拡大したわけではないという見解が多数である。</p> |
| BM 発明の請求項記載時に各段階の行為主体を明示的に記載しなければならないか否か | <p>BM 発明の場合、審査官から各段階の行為主体が不明確だという理由にて特許法第42条第4項第2号の記載不備の拒絶理由が頻繁に通知されており、これに対し BM 発明の請求項記載時に各段階の行為主体を明示的に記載しなければならないか否かについて論議がある。</p> <p>これに関連して、BM 発明の性質上、行為主体を明示的に記載しない場合、相対的に他の発明に比べて広い権利範囲が認定されることを考慮し、各行為の主体を明示的に記載しなければならないという一部意見があるが、通常技術者が明確に知ることができ、また、請求範囲の文言的な記載のみでもその行為の主体を理解することができる以上、各構成の実行主体を明示的に記載する必要はないというのが多数説である。</p> <p>一方、これに関連して特許審判院では「出願発明の動作実行主体は、詳細な説明の記載において、各構成の実行主体が供給者、薬品情報収集ユニット、ネットワーク、プリンタ、データ収集ユニット、</p> |

| | |
|--------|---|
| | コンピュータプログラムであり、通常の技術者が明確に知ることができ、また、請求範囲の文言的な記載だけでも、その行為の主体を理解することができる以上、各構成の実行主体を明示的に記載し、その権利範囲を限定する理由がないというべきである。”という同趣旨の審決がある。 |
| 発明の成立性 | ソフトウェア自体は発明の成立性を満たさない。ただし、ソフトウェアがハードウェアを利用して具体的に実現されている場合、該当プログラムと協同して動作する情報処理装置（機械）、その動作方法及び該当ソフトウェアを記録したコンピュータで読み取り可能な媒体は、自然法則を利用した技術的思想の創作である。 |

2 CS 関連発明等に関する最近の審査実務の傾向や変化について

(問) 貴国における CS 関連発明等の最近の審査実務の傾向や変化について、時期と傾向がわかるように教えてください。特に変化がない場合は、いつ頃からどういう傾向で変化がないかを教えてください。

| 見解 | CS 関連発明等に関する最近の審査実務の傾向や変化 |
|----|--|
| 1 | <p>コンピュータプログラム発明の審査実務における取り扱いに関連して、2014年改定審査基準以後、特別な変化はない。ただ、審査基準改定以後にも、コンピュータプログラム特許の有用性に関する議論は絶えず行われている。</p> <p>具体的に 1)発明と認定することができるか否か、2)特許制度の実務上、費用負担、特許審査期間、特許審査の品質面において許容可能か否か、3)産業発展に貢献することができるか否か、4)著作権による保護と別途に認定する必要があるか否か、5)オープンソース奨励政策と共存が可能か否か、6) NPE からの副作用はないか否か、を主な争点にして、プログラム特許の有用性に関する議論が活発に行われている。</p> <p>コンピュータプログラム発明の審査実務における取り扱いに関連して、2014年改定審査基準以後、特別な変化はなく、また、コンピュータプログラム発明に関連した最近の審査実務の傾向又は変化の契機となった判例はない。</p> |
| 2 | <p>従来はコンピュータ関連発明に関し、1998年に記録媒体請求項を認定し、2000年に BM 発明を認定したが、媒体に格納されたソフトウェア（コンピュータプログラム）の発明の成立性が認定されなかった。しかし、2014年7月1日出願からは、媒体に格納されたコンピュータプログラムの発明の成立性を認定するものとして変更された。</p> |

3 CS 関連発明等に関する拒絶理由とその解消方法について

(問) CS 関連発明等の審査における最近の傾向として、貴所の経験から拒絶理由として多いものは何ですか？（複数回答可）また、上記で、発明該当性、進歩性／非自明性のおおよその割合はどれくらいですか？（■：該当、□：非該当）

| 見解 | CS 関連発明等の拒絶理由 |
|----|--|
| 1 | <p>CS 関連発明等の拒絶理由として、多いものは何ですか？（複数回答可）</p> <p>■発明該当性 □新規性 ■進歩性／非自明性 □記載要件</p> <p>発明該当性の割合：約 5～10%</p> <p>進歩性／非自明性の割合：約 80～90%</p> |
| 2 | <p>CS 関連発明等の拒絶理由として、多いものは何ですか？（複数回答可）</p> <p>□発明該当性 □新規性 ■進歩性／非自明性 ■記載要件</p> |

（問） 代表的な CS 関連発明等の登録特許をサンプル的に抽出し、審査過程において経験した拒絶理由と、その解消方法について教えてください。できるだけ最新の傾向がわかる特許を抽出してください。

| 特許番号 | 拒絶理由の内容及び解消方法 |
|---------|--|
| 案件 KR-1 | <p>拒絶理由：</p> <p>審査官は、請求項 1 に記載された“当該ポータルサイトは、利用者が当該ポータルサイトと契約するときには定額の課金システムを採用しており、・・・利用時には、料金は発生せず”に対し、上記記載は人間の人為的決定それ自体であるため、自然法則を利用していないものに該当し、特許法上の発明ということができないという理由で特許法第 29 条第 1 項本文による拒絶理由を通知した。</p> <p>解消方法：</p> <p>電話インタビューを行ったが拒絶理由は覆らず、結局、“利用者が当該ポータルサイトと契約するときには”という記載を削除し、特許を受けた。（“人間の人為的決定ないし行為”が含まれるか否かについて、審査実務は非常に厳格に適用している。）</p> |
| 案件 KR-2 | <p>拒絶理由：</p> <p>審査官は、本願請求項 7 は請求範囲の末尾が‘倒立二輪装置の制御プログラム’と記載されており、請求するものが‘制御プログラムを具備した倒立二輪装置’なのか、それとも‘倒立二輪装置の制御方法’なのか明確でないとして特許法第 42 条第 4 項第 2 号の記載不備の拒絶理由を指摘した。</p> <p>解消方法：</p> <p>請求項 7 の末尾を“制御プログラムを記録したコンピュータが読み取り可能な媒体”と補正し、特許を受けた。（コンピュータプログラムそれ自体に対しては、審査実務は登録を不許可としている。）</p> |

4 CS 関連発明等の特許明細書等の記載に関する留意点について

(問) 日本から貴国へ CS 関連発明等に関する特許を出願する場合、クレーム、明細書、図面の記載について、特に注意する点があれば記載してください。(PCT ルートとパリルートで特に注意すべき点に違いがあれば、その点についても記載をお願いします。)

| 見解 | CS 関連発明等の特許明細書等の記載に関する留意点 |
|----|--|
| 1 | <p>コンピュータ関連発明に対する明細書作成時には、特許要件（特許法第 29 条第 1 項及び第 2 項）と明細書記載要件（特許法第 42 条第 3 項及び第 4 項）に注意しなければならない。特に、特許要件に関連しては、コンピュータ関連発明が特許法第 2 条第 1 項で規定する発明に該当しなければならないということと、進歩性要件に関連して注意しなければならない。</p> <p>具体的に挙げれば、次のとおり。</p> <p>(1) 出願発明が自然法則を利用したものか否かは、請求項全体として判断しなければならないので、請求項に記載された発明の一部に自然法則を利用している部分があっても、請求項全体として自然法則を利用していないと判断されるときには、特許法上の発明に該当しないので、請求範囲を全体として自然法則を利用しているように作成しなければならない。</p> <p>(2) 純粋な営業方法自体を請求できない。これは自然法則を利用した技術的思想とはみられないので拒絶され、請求された営業方法がコンピュータ上において実行されないか、人間の行為が介在した場合、自然法則を利用した技術的思想とはみられない。</p> <p>(3) コンピュータ関連発明は、数学的演算を含む段階で構成された方法発明で請求される場合が多いが、請求範囲を全体的に解釈してみると、発明がいかなる入力値を受け入れ、計算を通じて数学的解答を得るか（すなわち、計算過程）のみに限定せず、計算結果が産業上の特定目的を達成するための手段として、いかに利用されるか、具体的に限定して記載しなければならない。</p> <p>(4) 明細書の詳細な説明に請求された発明がコンピュータ上においていかに実行され、コンピュータ技術により、いかに具現されるのか記載されるようにし、請求範囲にもコンピュータ技術により、いかに具現されるかについて、具体的な技術構成に限定して記載しなければならない。これは請求範囲が抽象的アイデアを請求する形式とみられないようにしなければならないためである。</p> <p>(5) コンピュータ関連発明は方法発明、物の発明、記録媒体発明、媒体に保存されたプログラム発明として請求できる。</p> <p>(6) 請求範囲には営業方法をコンピュータ上において遂行するのに必要な必須構成要素が漏れないようにしなければならない。</p> <p>(7) 発明の詳細な説明には営業方法をいかに改善しようとするかという課題と、その解決手段、そして営業方法がコンピュータ上において実行されるようにする</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>実現技術をいかに改善しようとするのかという課題と、その解決手段を明確に記載しなければならない。</p> <p>(8) BM 発明の請求範囲が手段又は段階を含む場合、詳細な説明には、当該手段又は段階の具体的な構成を記載しなければならない。</p> <p>(9) 詳細な説明には、請求範囲に記載された発明の重要な技術要素がコンピュータ上においていかに具現されるかについて、具体的な構成を提示しなければならない。</p> |
| 2 | <p>CS/BM 発明の請求項を作成するとき、発明の成立性に満たすように審査基準に従って作成することが重要である。例えば、ソフトウェア発明そのものを請求する場合には、必ず媒体に格納されている形態で請求項を作成してこそ成立性が認定される。</p> <p>このような基準は、PCT によるものであれ、パリ条約によるものであれ差がない。ただし、パリ条約による場合には、補正された請求項を出願時に提出することができるが、PCT 出願の場合、国内段階に移行後、補正書の提出を介して請求項を補正しなければならない。</p> |

5 機能的記載のクレームの制限及び留意点について

(問) 貴国において、機能的記載のクレームについて制限がある場合、どのような制限があるか、どのような点に注意すべきか、について記載をお願いします。特に、日本から貴国へ CS 関連発明等に関する特許を出願する場合の留意点があれば、記載をお願いします。機能的記載のクレームについて、制限や留意点がない場合は、その旨を記載してください。

| 見解 | 機能的記載のクレームの制限及び留意点 |
|----|--|
| 1 | <p>(1) 機能式表現の許容の有無</p> <p>2007 年 6 月 30 日以前の特許出願に適用された旧特許法では、“明細書の特許請求の範囲は、発明の構成に欠くことができない事項のみで記載されること”を要件として果たしており(第 42 条第 4 項第 3 号)、請求項に機能的表現を許容するか否かについて論議があった。しかし、2007 年の改正法では、“特許請求の範囲には、保護を受けようとする事項を明確にすることができるように発明を特定するために必要であると認める構造、方法、機能、物質又はこれらの結合関係等を記載しなければならない(第 42 条第 6 項)”と改正し、請求項の作成において機能的表現の記載形式を認めることを明確にした。</p> <p>判例において“発明の構成を不明瞭にする用語は原則的に許容されず、発明の機能又は効果を記載したいいわゆる機能的表現は、そのような記載によっても発明の構成が全体として明瞭な場合にのみ許容され、その場合には、発明の詳細な説明と図面を参考にして実質的な意味内容を確定することができる。”と判示(大法院 1998.10.2.言渡 97 フ 1337 判決、2001.6.29.言渡 98 フ 2252 判決)し、機能的表現が発明の詳細な説明と図面によって裏付けられ、明確に特定された場合には、機能的表現自体は問題にならないということを明確にした。</p> |

(2) 機能式請求項の審査段階での取り扱い

機能式請求項として作成された場合、登録要件の判断対象に対して、判例は、“特許請求範囲は特許出願人が特許発明で保護を受けようとする事項が記載されたものであるため、発明の内容の確定は、特別な事情がない限り、特許請求範囲に記載された事項によらなければならない、発明の詳細な説明又は図面など、明細書の他の記載によって特許請求範囲を制限するか、拡張して解釈することは許容されず、このような法理は特許出願された発明の特許請求範囲が通常の構造、方法、物質などでなく、機能、効果、性質などのいわゆる機能的表現で記載された場合にも同様というべきであろう。したがって特許出願された発明の特許請求範囲に機能、効果、性質などを有するすべての発明を意味すると解釈するのが原則である。”と判示した(大法院 2009.07.23.言渡 2007 フ 4977 判決)。

特に、コンピュータ関連発明に対し、判例は”BM 発明でも、コンピュータ関連発明などにおいては発明の特性上、特許請求範囲を具体的な構造の記載のみでは表現しづらい場合があるので、発明の目的又は効果などを達成するために必要な構造、又は構成を具体的に記載せずに機能又は作用効果などを表す用語を使用して表現するが多いので、このように発明を特定するための事項が作用、機能、性質又は特性によって表現された、いわゆる‘機能式請求項’の場合においては、発明の詳細な説明又は図面などを参酌し、その発明が追求する目的又は効果のための技術的構成及び権利範囲を確定しなければならないであろうし、ただ、この場合にも、発明の技術的構成を発明の詳細な説明又は図面に現れている実施例などに限定して解釈してはならず、発明の詳細な説明などの参酌を通じて現れる技術思想から把握される技術的構成すべてを含む広い概念とみななければならない。”と判示(特許法院 2008.08.22.言渡 2007 フ 9798 特許無効(特))した例がある。

(3) 機能式請求項の権利範囲の解釈

ただ、機能式請求項の権利範囲の解釈において判例は“機能的表現からなる請求項の権利範囲は、請求項に記載された機能を遂行するすべての構成を含むわけではなく、請求項の記載と発明の詳細な説明及び図面によって明確に確定することができる構成のみを含むものに限定して解釈しなければならない。”と判示(特許法院 2006.11.23.言渡 2005 ホ 7354 判決)した例がある。

大法院判例ではないという点において、機能式請求項の権利範囲が一律的に詳細な説明に記載された構成又は実施例と同様に制限されるとみることはできないが、登録要件の判断対象物を特定するときよりは、狭く特定されるとみることができる。

したがって、機能式請求項で記載された発明が登録された場合、機能式請求項の保護範囲が発明の詳細な説明に記載された実施例で限定解釈されるので、当該機能式と記載された構成要素に相応する実施例が発明の詳細な説明に不十分に

| | |
|---|--|
| | 記載されている場合、相対的に権利範囲が狭く解釈される可能性があることに留意しなければならない。 |
| 2 | 請求項が機能的表現を含む場合、審査官はその発明が属する技術分野で通常の知識を有する者の立場から発明の説明や図面などの記載と出願当時の技術常識を考慮し、請求範囲に記載された事項から特許を受けようとする事項を明確に把握できるか否かを判断し、そうではないと認定される場合、特許法第42条第4項第2号違反で拒絶理由を通知する(大法院 2007.9.6.判決 2005 フ 1486 参照)。 [2005 フ 1486] |

6 権利行使の観点からのクレームの書き方について

(問) CS 関連発明等では、例えば、クレームで、内部処理の技術的特徴を細かく規定しないと権利がとれない場合や、サーバ側の内部処理を規定しないと権利がとれない場合があり、権利行使の際の侵害立証が難しくなり、有効な権利にならないケースが想定されます。貴国では、そのようなケースで、どのような対応が考えられますか？また、貴所で工夫していることがありますか？

| 見解 | 権利行使の観点からのクレームの書き方 |
|----|--|
| 1 | <p>韓国内ではアメリカのディスカバリ制度のような積極的な証拠収集の手続きが準備されていないので、特許発明に内部処理の技術的特徴が細かく限定されている場合、又はサーバ側の内部処理が限定されている場合には、現実的に相手方が当該権利を実施しているか否かについての侵害立証がかなり難しくならざるを得ない。</p> <p>したがって、コンピュータ関連発明において、請求項の作成時、内部処理のアルゴリズム、又はサーバ側の内部動作などを具体的に請求項に限定せずに、そのような内部処理、又は内部動作の結果が産業上の特定目的を達成するための手段としてどのように利用されるのかについて、具体的に記載する。</p> <p>一方、韓国内でもこのような現実を反映してディスカバリ制度の導入が本格的に議論されている。その一例として、大法院は去る 2015 年 3 月に『事実審の充実化司法制度改善委員会』を構成し、現在の事実審充実化方案の一環として、ディスカバリ制度の導入を本格的に審議している。ディスカバリ制度が導入されれば、証拠不十分による弊害を相当部分解消できると予想され、特にコンピュータ関連発明に対する権利の侵害立証面においても相当部分寄与できるものと予想される。</p> |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 処理により外部に現れる作用を限定するようにする。 ・ 複数の個別構成要素間（サーバークライアントなど）の動作により具現されるシステムの場合、各構成要素を別の請求項で作成する。 |

7 CS 関連発明等に関する問題点等、全般について

(問) 全体を通じて、貴国において CS 関連発明等で問題となっている点、問題と思う点等がありましたら、教えてください。

| 見解 | CS 関連発明等に関する問題点等 |
|----|---|
| 1 | <p>(1) コンピュータ プログラムのオンライン配布が特許実施行為か否か</p> <p>デジタル コンテンツが登場するに伴い、情報通信網を利用したコンテンツの送受信が行われるようになったことから、これを法的に規律する必要がある。これに対し著作権法は 2000 年に‘電送’の概念を導入し、2007 年全部改正を通じて‘公衆送信’と‘電送’の概念で、より細分化して取引の実情に合うように早期に対応したが、現行特許法はコンピュータプログラム特許を侵害したコンピュータプログラムをオンラインで配布しても、関連規定がなく、処罰できないという限界がある。これに関連して、コンピュータプログラムを物とみなして、物の譲渡及び貸与に‘電送（情報通信網を利用した提供）’の概念を含ませようとする特許法改正の試みが何度かあったが、文化部をはじめとする諸団体の反対により、失敗に終わったことがある。したがって、コンピュータプログラム特許の侵害に対し実効性ある法的救済を受けられるよう、追加研究が必要と判断される。</p> <p>(2) オープンソース陣営に及ぼす影響を考慮</p> <p>コンピュータプログラムを使用・学習・複製して改善する自由を享受しようとするオープンソース陣営の場合、ソースコードをインターネット上に公開するので、SW のオンライン配布が制限されれば直接的な影響を受けざるを得ない。その一例として、NPE である‘パラレルアイアン’（Parallel Iron）がオープンソース陣営のビックデータ保存フレームワークである HDFS を使用しているアマゾン、フェイスブック、オラクル、リンクドインのようなアメリカ IT 企業らに対して、2012 年に特許侵害訴訟を提起した事例でみられるように、ソースコードが公開されたオープンソースは、特許侵害事実を確認することが容易なので、多くの企業らによるオープンソースの使用を敬遠させる可能性があり、また、開発者も特許侵害訴訟を提起されることがあることから、ソースコードの公開を避けさせるようになり、オープンソース産業が全般的に萎縮することもあり得る。すなわち、オープンソース産業を育成することが現政権の政策であるだけに、オープンソース陣営に及ぼす影響に対して追加研究が必要と判断される。</p> |
| 2 | <p>CS/BM の発明の審査において、主に問題となるのは発明の成立性である。しかし、CS/BM の重要性が高まり、請求項を作成するとき審査基準に従えば大きな困難がない。また、実務的に BM 発明の登録率は低い方である。また、CS/BM 発明が登録されたとしても、権利行使を行うにおいて、侵害立証が困難である。</p> |

8 CS 関連発明等に関する法律や審査基準等の今後の動向について

(問) CS 関連発明等に関し、今後、法改正や審査基準等の改定の予定がありますか。予定の有無について、YES/NO にチェックの上、YES の場合は、改正、改定予定の「法律や審査基準等の名称」及びその「改正、改定の方向性」について記入をお願いします。また、最近、開発が活発な AI や IoT 関連技術の審査基準等に関するトピックスがあれば、記入をお願いします。

| CS 関連発明等に関する法律や審査基準等の最新動向 | |
|-------------------------------|---|
| CS 関連発明等に関する法改正等の予定がある： | <input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| AI や IoT 関連の審査基準等に関するトピックス：なし | |

F. 英国

1 CS 関連発明等に関する主な論点と判断方法について

(問) 貴国において、CS 関連発明等に関する特許審査の判断基準に関する論点があれば、解説をお願いします。

| 論点 | 論点の解説 |
|---------------------------------------|---|
| Aerotel/Macrossan テストの「寄与」をどのように決定するか | <p>コンピュータソフトウェア及びビジネス方法発明の特許性テストは確立されており、安定している。ただし、英国知的財産庁 (UKIPO) 審査官が先行技術と比較して発明の寄与を評価する方法に関して、Aerotel テストのステップ 2 と整合しない状況がいくつか存在する。</p> <p>UKIPO 審査官の多くは、このテストを適用する場合、(先行技術から知られている特徴を含む) 前提部及び (それ以外の特徴を含む) 特徴部からなる 2 つの部分にクレームを分けて、欧州特許庁の審査官と同じ方法で、先行技術とを比較している。</p> <p>しかし、発明の寄与対象を決定するためには、新規な特徴を特定し、次に、その特徴がもたらす利点を含むように、上記の比較を行うことが正しい方法といえる。これは Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd (and others) and Macrossan's Application [2006] EWCA Civ 1371 において控訴院が述べているように、寄与対象の特定には、どのように発明が作用するのかわけだけでなく、「その利点は何か」も関与するからである。</p> <p>したがって、発明の利点について UKIPO 審査官が考慮した上で発明の寄与対象を評価させることが重要である。</p> |
| AT&T の道標 | <p>CS 関連発明が AT&T 判決の指針の一つに適合するかは、往々にして議論の余地がある。拒絶された出願の多くで、出願人は発明が AT&T 判決の一以上の指針に適合することを主張したものの、UKIPO の審査官がこれに同意していない。</p> |

2 CS 関連発明等に関する最近の審査実務の傾向や変化について

(問) 貴国における CS 関連発明等の最近の審査実務の傾向や変化について、時期と傾向がわかるように教えてください。特に変化がない場合は、いつ頃からどういう傾向で変化がないかを教えてください。

| 見解 | CS 関連発明等に関する最近の審査実務の傾向や変化 |
|----|--|
| 1 | <p>英国知的財産庁、高等法院及び控訴院は、いずれも控訴院の過去の判決に拘束される (特許性排除事項の分野では、現状で最高裁判所の判決が存在していない)。したがって、コンピュータソフトウェア/ビジネス方法の特許性に関する</p> |

| | |
|---|---|
| | 英国法は安定しており、近年の新たな傾向又は変化は存在していない（ただし、上記の論点の解説を参照されたい）。 |
| 2 | Aerotel/Macrossan 判決と AT&T 判決以降、CS 関連発明等の特許性を審査するためのアプローチに大きな変化はない。 |

3 CS 関連発明等に関する拒絶理由とその解消方法について

（問）CS 関連発明等の審査における最近の傾向として、貴所の経験から拒絶理由として多いものは何ですか？（複数回答可）また、上記で、発明該当性、進歩性／非自明性のおおよその割合はどれくらいですか？（■：該当、□：非該当）

| 見解 | CS 関連発明等の拒絶理由 |
|----|--|
| 1 | CS 関連発明等の拒絶理由として、多いものは何ですか？（複数回答可） ■発明該当性 □新規性 □進歩性／非自明性 □記載要件 |
| 2 | CS 関連発明等の拒絶理由として、多いものは何ですか？（複数回答可） ■発明該当性 □新規性 □進歩性／非自明性 □記載要件 決定が公表された出願のうち、CS 関連発明等に関する出願で拒絶されたものの 90%超が適格性を有する発明ではないことを理由にしている。 |

（問）代表的な CS 関連発明等の登録特許をサンプル的に抽出し、審査過程において経験した拒絶理由と、その解消方法について教えてください。できるだけ最新の傾向がわかる特許を抽出してください。

| 特許番号 | 拒絶理由の内容及び解消方法 |
|---------|--|
| 案件 GB-1 | 拒絶理由： 保護適格性なし 解消方法： 本出願は、自然言語処理のための改良された方法とされる発明に関するものである。出願人は、UKIPO での聴聞に備え、音声処理分野に限定されるよう独立クレーム 1 を補正した。聴聞官は、音声処理がコンピュータ外で進行するプロセスであり、したがって発明が AT&T 判決の第 1 の指針に該当し、その特許性が排除されないと判断した。 |
| 案件 GB-2 | 拒絶理由： 保護適格性なし（コンピュータプログラムそれ自体） 解消方法： UKIPO の聴聞において、聴聞官は、プロセスの動作を予測するこ |

| | |
|---------|---|
| | <p>とが制御又は診断目的に利用されるものでない限り、当該予測はコンピュータプログラムそれ自体として第1条(2)に基づき排除されると認定した。出願人は、予測に基づきプロセスを評価又は最適化するためのステップを追加するクレームの補正を提案し、補正されたクレームは排除を回避できると認められた。</p> |
| 案件 GB-3 | <p>拒絶理由： 保護適格性なし（ビジネス方法それ自体）</p> <p>解消方法： 独立クレーム1は、個人所有のマイクロ発電ユニットにより生産される再生可能エネルギーの使用量を測定するための計量システムに関するものであった。聴聞官は、UKIPO での聴聞においてクレーム1がビジネス方法それ自体に関するものであり、排除されると判示した。ただし、メータ自体の機能に関連する特徴を含む従属クレームは排除されないと認定された。</p> |
| 案件 GB-4 | <p>拒絶理由： 保護適格性なし（コンピュータプログラムそれ自体）</p> <p>解消方法： UKIPO での聴聞において、出願人は、EPO が「Vicom/Computer-related Invention [1987] 1 OJ EPO 14 (T208/84)」(以下、Vicom 判決)で示し、Symbian 判決においても英国裁判所が承認した有利な審決を引用した。 出願人は、発明の技術的寄与が、画像データを処理するためのステップであって、画像の領域の色、大きさ及び位置を示す語句の自動割当を可能にするような特定の種類の画像表現を生成する結果になるものにより規定されると主張し、それが認容された。Vicom 判決の場合とは異なり、これらのステップは、最終的に出力される画像の画質を高めるために画像データを処理するのではなく、異なる結果を達成すること、すなわち、語句の割り当てに適した画像を表示するために画像データを処理するものであった。にもかかわらず、聴聞官は、Vicom 判決における EPO 技術審判部の理由があてはまるとし、当該発明のステップが技術的な画像処理のステップであることから、当該出願がコンピュータプログラムそれ自体を超える対象に関するものであるとした。</p> |

4 CS 関連発明等の特許明細書等の記載に関する留意点について

(問) 日本から貴国へ CS 関連発明等に関する特許を出願する場合、クレーム、明細書、図面の記載について、特に注意する点があれば記載してください。(PCT ルートとパリルートで特に注意すべき点に違いがあれば、その点についても記載をお願いします。)

| 見解 | CS 関連発明等の特許明細書等の記載に関する留意点 |
|----|--|
| 1 | <p>英国知的財産庁はコンピュータソフトウェア及びビジネス方法発明に対して非常に厳格である。英国法に基づき発明が許可されないことが明らかであれば、英国知的財産庁経由ではなく、EPO 経由で英国特許を取得することも行われている。</p> <p>英国出願を念頭に出願書類を作成する場合には、次が推奨される。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 発明によって解決される技術的課題を出願で説明する。 2. すべての特徴の技術的効果及び利点を出願で説明する。 3. 技術的効果及び利点を AT&T の 5 つの道標と関連付け、発明が特許付与可能な出願タイプに関するものであると審査官が明確に理解できるものとする。 <p>PCT ルートとパリ条約ルートとの間で出願に差異はない。</p> |
| 2 | <p>明細書では、発明が機能的な観点からどのように機能するかを説明するべきである。いかなる技術的寄与も、明細書から明確である必要がある。特定の符号化が本質的に技術的寄与の一部を構成しない限り、通常は、当該特定の符号化の詳細を説明する必要はない。人間のユーザとの相互作用が、人間のユーザの視点からではなく、クレームされる装置/ソフトウェアの観点から記載されるよう確保しなければならない。一般の発明の場合と同様に、発明の商業化の方法(例えば無線ダウンロードなど)を検討し、それに応じてクレームする。よくあるミスは、無関係な先行文献も対象としていると解釈する余地が生ずるほど過度に広範なクレームを出願し、かつ、当該先行文献との相違点を明確にするのに必要な補正を裏付ける記載をしないことである。</p> <p>PCT ルートでの出願とパリ条約ルートでの出願との間に違いはない。</p> |

5 機能的記載のクレームの制限及び留意点について

(問) 貴国において、機能的記載のクレームについて制限がある場合、どのような制限があるか、どのような点に注意すべきか、について記載をお願いします。特に、日本から貴国へ CS 関連発明等に関する特許を出願する場合の留意点があれば、記載をお願いします。機能的記載のクレームについて、制限や留意点がない場合は、その旨を記載してください。

| 見解 | 機能的記載のクレームの制限及び留意点 |
|----|--|
| 1 | <p>ミーンズ・プラス・ファンクションの文言構成は英国クレームで認められる。ただし、英国の審査官及び裁判所は、上記で説明した Aerotel/Macrossan テスト</p> |

| | |
|---|--|
| | 及びAT&Tの道標を適用して発明の実体を評価することから、クレーム形式に違いがあったとしても、この評価にはほとんど影響を与えないことに留意されたい。 |
| 2 | <p>クレームが機能的特徴又は望ましい結果により定義される場合、当業者が研究プログラムに従事することなく望ましい結果を達成できる程度に十分な説明を明細書に記載する必要がある。</p> <p>機能的要素の新規な組合せをクレームの対象にすることは認められる（手段に加えて機能的クレームを用いることが望ましい）ものの、新規な結果のみを根拠に発明をクレームする試みは拒絶されるのが普通である。</p> |

6 権利行使の観点からのクレームの書き方について

(問) CS 関連発明等では、例えば、クレームで、内部処理の技術的特徴を細かく規定しないと権利がとれない場合や、サーバ側の内部処理を規定しないと権利がとれない場合があり、権利行使の際の侵害立証が難しくなり、有効な権利にならないケースが想定されます。貴国では、そのようなケースで、どのような対応が考えられますか？また、貴所で工夫していることがありますか？

| 見解 | 権利行使の観点からのクレームの書き方 |
|----|--|
| 1 | <p>この問題は実際に英国に存在する。具体的には、クレーム発明が特許性排除事項に該当しない技術的寄与を呈することについて英国知的財産庁を納得させる、内的プロセスの技術的特徴を含む必要があるかもしれない。また追加的に、発明がコンピュータの外部に影響を与え、したがって特許可能であると UK-IPO を納得させる、複数の装置によるシステムにクレームを限定する必要があるかもしれない。</p> <p>訴訟において英国法ではディスカバリを認めており、特許権者はコンピュータ製品の内部動作の詳細を知ることができる。しかしこの手続には限界があるが、ここでは触れない。</p> <p>なお、複数の個別装置を要求するクレームに関して、特許権者は寄与侵害の法律の支援によって、各装置を製造／販売／使用する競争者に対して自身の権利を行使することができる。</p> |
| 2 | <p>英国裁判所は、<i>Menashe Business Mercantile Ltd v William Hill Organization Ltd</i> by the Court of Appeal [2003] RPC 31 においてこの問題に取り組んだ。MOPP のセクション 60.19.1 では、次のようにまとめられている。</p> <p>供給は連合王国内で行われなければならない (Kalman 事件における特許裁判所判決、60.14 参照)。Menashe Business Mercantile Ltd v William Hill Organization Ltd by the Court of Appeal [2003] RPC 31 では、「連合王国内においてその発明を実施する」の意味が検討された。係争中の特許は、一又は複数の端末コンピュータと通信するホストコンピュータ及び端末コンピュータを操作するためのプログラムに関するものであった。被疑侵害者は、ユーザのコンピュ</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>ータを端末コンピュータに変えるプログラムを英国内で提供したものの、ホストコンピュータは海外にあった。裁判所は、ホストコンピュータを海外に設置したことが、第60条(2)に基づく侵害の主張に対する抗弁とはならないと判断し、第60条(2)が単に英国内で効果を及ぼすだけのものでなく、「英国内で発明を実施する」行為に関する規定であると判示した。Aldous 判事は、端末コンピュータが英国国内のユーザにより操作され、またユーザは英国内でホストコンピュータを利用しているとみなすこともできる以上、英国国内で発明が実施されている、すなわち、ホストコンピュータの実際の位置は当該発明の機能とは無関係であると判断した。第60条(2)の目的で発明を実施する権利を有する者に関しては、60.29-31を参照。</p> <p>したがって、発明は、ホストコンピュータの位置に関係なく、端末コンピュータのユーザにより英国内で実施することができるのである。</p> |
|--|---|

7 CS 関連発明等に関する問題点等、全般について

(問) 全体を通じて、貴国において CS 関連発明等で問題となっている点、問題と思う点等がありましたら、教えてください。

| 見解 | CS 関連発明等に関する問題点等 |
|----|--|
| 1 | <p>全体として、そして裁判所が示す手引によると、英国知的財産庁は概してコンピュータソフトウェア／ビジネス方法発明の特許付与に消極的であり、特許性排除事項には厳格なアプローチを採用している。自身の特許出願が特許性排除事項の拒絶理由の対象になるのか不安を抱く出願人は、GB を指定する出願を EPO に行うことによって、自身の出願を進めるのが得策であろう。EPO は概して、英国知的財産庁と比較して、特許性排除事項には比較的緩やかなアプローチを採用している。しかしそれに呼応して、EPO における進歩性の審査は厳しい可能性がある。</p> |
| 2 | <p>英国で CS/BM 発明の特許をとるのは大変である。これは発明が非技術的データ（例えば金融データ、ソーシャルデータ）の、アプリケーションレイヤでの処理を含む場合に特に困難である。</p> |

8 CS 関連発明等に関する法律や審査基準等の今後の動向について

(問) CS 関連発明等に関し、今後、法改正や審査基準等の改定の予定がありますか。予定の有無について、YES/NO にチェックの上、YES の場合は、改正、改定予定の「法律や審査基準等の名称」及びその「改正、改定の方向性」について記入をお願いします。また、最近、開発が活発な AI や IoT 関連技術の審査基準等に関するトピックスがあれば、記入をお願いします。

| CS 関連発明等に関する法律や審査基準等の最新動向 | |
|-------------------------------|---|
| CS 関連発明等に関する法改正等の予定がある： | <input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| AI や IoT 関連の審査基準等に関するトピックス：なし | |

9 英国と EPO の審査実務の相違点について

(問) CS 関連発明等について、貴国と EPO の審査実務の相違点と一致点（類似点）について教えてください。

| 見解 | EPO の実務との相違点と一致点（類似点） |
|----|---|
| 1 | 英国知的財産庁及び裁判所がコンピュータソフトウェア及びビジネス方法発明の特許性を決定するために採用するテストは、大きく異なっている。各テストの比較について、月報「A.I.P.P.I.」Vol. 57, No. 12, 第 2-16 ページ「コンピューター関連発明：EPO 拡大審判部審決 G3/08 以後の英国の状況のレビュー」を参照されたい。 |
| 2 | <p>相違点：</p> <p>EPO では、「技術的手段」（例えば、コンピュータ又はコンピュータ読み取り可能な媒体を含む）を指定するクレームは EPC 第 52 条(2)に基づき保護適格を有すると判断する。ただし、第 52 条(2)に基づき排除される主題に関する特徴は、進歩性に寄与することはできない。UKIPO では、クレームの実際の寄与を特定しなければならず、この寄与が本質的に技術的である場合にのみ、クレームは保護適格となる。それ以外の場合にはクレームは第 1 条(2)に基づき排除される。上記の通り、単なるコンピュータ化は、英国において保護適格性を付与し得る関連する技術的寄与とはみなされない。</p> <p>一致点（類似点）：</p> <p>EPC 第 52 条(2)と 1977 年英国特許法第 1 条(2)とは、それぞれ欧州と英国において特許性のない主題を規定しており、両規定の文言はほぼ同じである。</p> |

10 CS 関連発明等に関連する EU（欧州委員会等）や欧州統一特許裁判所等の動向について

(問) CS 関連発明等に関連して、EU（欧州委員会等）や欧州統一特許裁判所等での議論や動きについて、歴史的変遷も交えて、教えてください。特に、最近の動きがあれば、できるだけ詳しく教えてください。また、英国の EU 離脱の影響等について何かあれば教えてください。

| 見解 | EU 等での議論や動き（歴史的変遷） |
|----|--|
| 1 | <p>欧州委員会発議</p> <p>コンピュータ実施発明の特許性に関する欧州議会及び理事会指令の提案は、欧</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>州連合指令の 2002 年提案の 1 つであり、コンピュータ実施発明の特許付与に関する各国の国内特許法及び実務を、一定の判断基準を満たすことを条件として調和させることを目的とするものであった。</p> <p>この提案は大きな対立を生み出した。一方では、この指令案がコンピュータの領域における（EU 機関と無関係の）欧州特許庁審判部の判例法を法制化する道筋をつけるものと受け取られた。また一方では、この指令案が単なる調和化ではなく特許性の領域を拡張するものであり、アイデアは特許されず、そのようなアイデアの表現は既に著作権法で適切に保護を受けていると主張された。</p> <p>議論は数年を費やし、提案に対して多数の補正案が示された意見はまともならず、提案は 2005 年の欧州議会で拒絶された。この拒絶後、提案は復活していない。</p> <p>UPC</p> <p>現在、コンピュータソフトウェア及びビジネス方法発明が特許性排除事項に該当するの否かについて、どのように UPC が確認するのか定めた法律条項は存在していない。特許性排除事項の評価は、その案件を扱う裁判官合議体の国籍及び経験に大きく依存するものと予測される。</p> |
| 2 | <p>2005 年、「コンピュータ実施発明の特許性に関する欧州議会及び欧州理事会指令案」が欧州議会で否決された。指令案は、一定の基準を満たすことを条件として、コンピュータ実施発明への特許付与に関する EU 域内にある各国の国内特許法と実務を調和させることを目的としていた。この指令の否決以来、法改正の計画は公に議論されていない。</p> <p>UPC 協定は、独立して作成されたコンピュータプログラムと他のプログラムとの相互運用性を達成するために必要とされる情報を得るためにコードの複製及びその形式の翻訳が不可欠な場合、特許所有者の許諾を要しないと規定する。</p> |

G. ドイツ

1 CS 関連発明等に関する主な論点と判断方法について

(問) 貴国において、CS 関連発明等に関する特許審査の判断基準に関する論点があれば、解説をお願いします。

| 論点 | 論点の解説 |
|----|-------|
| なし | |

2 CS 関連発明等に関する最近の審査実務の傾向や変化について

(問) 貴国における CS 関連発明等の最近の審査実務の傾向や変化について、時期と傾向がわかるように教えてください。特に変化がない場合は、いつ頃からどういう傾向で変化がないかを教えてください。

| CS 関連発明等に関する最近の審査実務の傾向や変化 |
|---------------------------|
| なし |

3 CS 関連発明等に関する拒絶理由とその解消方法について

(問) CS 関連発明等の審査における最近の傾向として、貴所の経験から拒絶理由として多いものは何ですか？(複数回答可) また、上記で、発明該当性、進歩性/非自明性のおおよその割合はどれくらいですか？(■：該当、□：非該当)

| CS 関連発明等の拒絶理由 |
|---|
| CS 関連発明等の拒絶理由として、多いものは何ですか？(複数回答可) <input checked="" type="checkbox"/> 発明該当性 <input type="checkbox"/> 新規性 <input checked="" type="checkbox"/> 進歩性/非自明性 <input type="checkbox"/> 記載要件 |
| 発明該当性の割合：30% |
| 進歩性/非自明性の割合：70% |

(問) 代表的な CS 関連発明等の登録特許をサンプル的に抽出し、審査過程において経験した拒絶理由と、その解消方法について教えてください。できるだけ最新の傾向がわかる特許を抽出してください。

| 特許番号 | 拒絶理由の内容及び解消方法 |
|---------|--|
| 案件 DE-1 | 拒絶理由：進歩性なし 解消方法： 問題の特徴が、客観的な技術的課題に対する技術的解決方法に実際に影響を及ぼしたことが主張された。重要な問題は、クレームを全体 |

| | |
|--|--|
| | として考慮する必要があり、かつ、特徴が独自に技術的效果をもたらすか否かを判断するために当該特徴を分割することができない点である。 |
|--|--|

4 CS 関連発明等の特許明細書等の記載に関する留意点について

(問) 日本から貴国へ CS 関連発明等に関する特許を出願する場合、クレーム、明細書、図面の記載について、特に注意する点があれば記載してください。(PCT ルートとパリルートで特に注意すべき点に違いがあれば、その点についても記載をお願いします。)

| 見解 | CS 関連発明等の特許明細書等の記載に関する留意点 |
|----|---|
| 1 | <p>技術性については、定義がなく、個別の事件の詳細に左右されるため、一般的な基準を示すことは難しい。とはいえ、一般論として、以下の点について検討することが望ましい。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・発明の背後にある実際の動機（例えば、ビジネス/セールス/マーケティング担当者により直接提案されたものであるのか、又はビジネス/セールス/マーケティング担当者からの提案を実行する際の技術者による考察に基づいたものであるのか）を発明者に照会する。 ・発明の背後に非技術的な動機が存在する可能性がある場合、そのような非技術的な動機を実現するための他の方法があるかどうか、また、出願されたある主題が、その非技術的な動機に基づいた考え得る他の解決方法よりも技術的に優れているかどうかを発明者に照会する。 ・上記を考慮したクレーム及び明細書のドラフトの作成。特に、照会結果及び EPO の実務を考慮し、発明を出願に記載する。 |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> ・発明の特徴がもたらす技術的效果を強調し、列挙することが重要である ・発明が達成しようとする特定の技術的課題を定義することが重要である ・クレームには望ましい結果ではなく、かかる望ましい結果を達成するための実際の技術的手段を記載すべきである。 ・ドイツ特許に関しては、PCT ルートでの出願とパリ条約ルートでの出願とに審査に関して大きな相違はない。 |

5 機能的記載のクレームの制限及び留意点について

(問) 貴国において、機能的記載のクレームについて制限がある場合、どのような制限があるか、どのような点に注意すべきか、について記載をお願いします。特に、日本から貴国へ CS 関連発明等に関する特許を出願する場合の留意点があれば、記載をお願いします。機能的記載のクレームについて、制限や留意点がない場合は、その旨を記載してください。

| 機能的記載のクレームの制限及び留意点 |
|--|
| ミーネズ・プラス・ファンクションの特徴は、一般的にドイツでは問題にならない。 |

6 権利行使の観点からのクレームの書き方について

(問) CS 関連発明等では、例えば、クレームで、内部処理の技術的特徴を細かく規定しないと権利がとれない場合や、サーバ側の内部処理を規定しないと権利がとれない場合があり、権利行使の際の侵害立証が難しくなり、有効な権利にならないケースが想定されます。貴国では、そのようなケースで、どのような対応が考えられますか？また、貴所で工夫していることがありますか？

| 見解 | 権利行使の観点からのクレームの書き方 |
|----|--|
| 1 | <p>さまざまな解決方法があると考えられる。すなわち、以下の点について考慮するのが望ましいと思われる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・可能な限り、サーバによる処理結果を定義するよう努めること。 ・発明のサーバ及びクライアントを含むシステム、及び／又はクライアントを含むステップ（複数可）を含む別の方法クレームを定義するよう努めること。 <p>権利侵害に関する各国の国内判例が、こうした問題のさらに具体的な解決方法の参考になるだろう。例えばドイツの判例（プリペイドカード）を参照。</p> |
| 2 | <p>当業者は、発明を実施できる程度に熟練している者であると思われる。したがって、クレーム解釈では通常、クレーム文言の字面又はコンピュータ若しくはデータ処理システムの一般的に知られた内部構造の具体的な詳細が出願書類に明示的に記載されているかどうか拘泥しない。代わりに、クレーム解釈は、クレームされる発明が実際にどのような技術的効果を達成できるかに基づいて行われる。</p> |

7 CS 関連発明等に関する問題点等、全般について

(問) 全体を通じて、貴国において CS 関連発明等で問題となっている点、問題と思う点等がありましたら、教えてください。

| 見解 | CS 関連発明等に関する問題点等 |
|----|--|
| 1 | <p>ドイツでは BM 関連発明の保護取得が一般に困難であり、CS 関連発明に関しては慎重になるべきと考えられている。特に、クレーム作成の初期段階から、すべての特徴の技術性について注意する必要がある。</p> |
| 2 | <p>ドイツにおける CS 関連発明等の確立された判例は、CS 関連発明等の特許性を判断するために非常にバランスの取れた枠組みを定めている。</p> |

8 CS 関連発明等に関する法律や審査基準等の今後の動向について

(問) CS 関連発明等に関し、今後、法改正や審査基準等の改定の予定がありますか。予定の有無について、YES/NO にチェックの上、YES の場合は、改正、改定予定の「法律や審査基準等の名称」及びその「改正、改定の方向性」について記入をお願いします。ま

た、最近、開発が活発な AI や IoT 関連技術の審査基準等に関するトピックスがあれば、記入をお願いします。

| CS 関連発明等に関する法律や審査基準等の最新動向 | |
|-------------------------------|---|
| CS 関連発明等に関する法改正等の予定がある： | <input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| AI や IoT 関連の審査基準等に関するトピックス：なし | |

9 ドイツと EPO の審査実務の相違点について

(問) CS 関連発明等について、貴国と EPO の審査実務の相違点と一致点 (類似点) について教えてください。

| EPO の実務との相違点と一致点 (類似点) |
|---|
| <p>相違点</p> <p>ドイツの特許当局は、進歩性を判断する際に EPO ほど厳密に問題解決アプローチに準拠していない。したがって、一部には、決定の理由がドイツと EPO とで異なる場合がある一方、最終的な判断は本質的にはかなり似通ったものになっている。</p> <p>一致点 (類似点)</p> <p>EPO のアプローチは、ドイツの特許当局のアプローチとほぼ同一である。これらのアプローチの制度調和は非常に進んでいる。</p> |

10 CS 関連発明等に関連する EU (欧州委員会等) や欧州統一特許裁判所等の動向について

(問) CS 関連発明等に関連して、EU (欧州委員会等) や欧州統一特許裁判所等での議論や動きについて、歴史的変遷も交えて、教えてください。特に、最近の動きがあれば、できるだけ詳しく教えてください。また、英国の EU 離脱の影響等について何かあれば教えてください。

| 見解 | EU 等での議論や動き (歴史的変遷) |
|----|---|
| 1 | <p>2005 年には、コンピュータ実施発明の特許性に関する指令案 (委員会提案 COM(2002)92) が否決された。この提案に関するその後の議論については認識していない。</p> <p>UPC は、EPC の適用が予定されており (実際に、UPC 協定の法源として明記されている)、したがって、EPO の審判部のアプローチに従うこととなる。しかしながら、UPC 協定には他の法源、特に欧州連合法も含まれている。したがって、欧州 (連合) 議会が CS/BM 問題に取り組むかどうか、また、これにより UPC 固有の実務が確立されるかを見守る必要がある。</p> |

| | |
|---|--------------------------------------|
| 2 | CS/BM 関連発明に関して、UPC 設立について大きな議論はなかった。 |
|---|--------------------------------------|

H. サンプル調査

米国において、Alice 判決以降、保護適格性の拒絶理由通知に対して出願人がどのような反論によって拒絶理由を解消しているかについて、個別出願の審査経過をサンプル的に確認する調査を行った。⁶³⁰

1 保護適格性に関する拒絶理由克服事例 1 (US 9,589,298)⁶³¹ (2017.3.7 登録)

1. 1 発明の概要、及び経緯

| | |
|---------------------|---|
| Application Number | 13/773,498 |
| Applicant | YODLEE, INC. , Redwood City, CA |
| Patent Number | 9,589,298 |
| Title of Inventions | Financial account authentication |
| Abstract | Methods, systems, and apparatus, including computer programs encoded on computer storage media, for account authentication. A method includes receiving a user request to include financial data describing a financial account in an interface, the financial account being associated with a financial institution. The method further includes redirecting the user to a first webpage associated with the financial institution, where the user inputs into the first webpage login credentials for accessing the financial account. The method further includes, in response to the user inputting into the first webpage login credentials for accessing the financial account, receiving, from the financial institution, an access token other than the login credentials for accessing the financial account. The method further includes storing the access token for use in accessing and aggregating financial data describing the financial account. |
| History | 2015-3-5 - Non-Final Rejection 2015-6-11 - Response after Non-Final Action 2015-8-12 - Final Rejection 2015-12-21 - Amendment/Argument after Notice of Appeal 2016-4-21 - Appeal Brief Filed 2017-2-3 - Notice of Allowance and Fees Due 2017-3-7 - Patent Issue Date Used in PTA Calculation |

⁶³⁰ 本章において、本文のマークは本報告書の記載にあたり付加したものである。

⁶³¹ 河野 英仁「Fintech 特許紹介(9) マルチ金融口座認証方法」, URL: <http://knpt.com/contents/fintech/Fintech2017.03.07.pdf>

以下、101条に関する拒絶理由についてのみ記載する。

1. 2 Non-Final Rejection (2015-3-5)

クレーム 1-33 に対し 101 条の拒絶理由が通知された。クレーム 1-11 は方法クレーム、クレーム 12-22 は記録媒体クレーム、クレーム 23-33 はシステムクレームである。101 条の拒絶理由において、クレーム 23-33 はクレーム 1-11 と重複するので、以下、代表的な独立クレームであるクレーム 1、12 に関する部分を抜粋する。

(1) 拒絶を受けたクレーム

1. A computer-implemented method, comprising:

receiving a user request to include financial data describing a financial account in an interface, the financial account being associated with a financial institution;

redirecting the user to a first webpage associated with the financial institution, wherein the user inputs into the first webpage login credentials for accessing the financial account;

in response to the user inputting into the first webpage login credentials for accessing the financial account, receiving, from the financial institution, an access token other than the login credentials for accessing the financial account; and

storing the access token for use in accessing and aggregating financial data describing the financial account.

12. A computer storage medium encoded with a computer program, the program comprising instructions that when executed by data processing apparatus cause the data processing apparatus to perform operations comprising:

receiving a user request to include financial data describing a financial account in an interface, the financial account being associated with a financial institution;

redirecting the user to a first webpage associated with the financial institution, wherein the user inputs into the first webpage login credentials for accessing the financial account;

in response to the user inputting into the first webpage login credentials for accessing the financial account, receiving, from the financial institution, an access token other than the login credentials for accessing the financial account; and

storing the access token for use in accessing and aggregating financial data describing the financial account.

(2) 拒絶理由

(process について)

Claim Rejections - 35USC §101

. . .

Claim 1-11 are rejected under 35 U.S.C. 101. The claimed invention is directed to non-statutory subject matter. Based upon Supreme Court precedent and recent Federal Circuit decisions, the Office's guidance to examiners is that a USC 35 101 process must (1) be tied to another statutory class (such as a particular apparatus) or (2) transform underlying subject matter (such as an article or materials) to a different state or thing. If neither of these requirements are met by the claim, the method is not a patent eligible process under USC 35 101 and should be rejected as being directed to non-statutory subject matter.

Here, applicant's method steps as recited in claim 1, fails the first and second prongs of the new Federal Circuit decision since they are not tied to another statutory class and can be performed without the use of a particular apparatus. In order to be considered statutory subject matter for examination purposes, a process claim must recite another statutory class within the body of the claim (i.e. a machine or computer), that is associated with a core significant function of the claim. The recitation of a machine in the preamble is no longer sufficient to render a claim statutory. Appropriate correction and/or clarification are required. The Examiner suggests that the Applicant amend the claims to include a processor in the defining steps recited in claim 1. Claims 2-11 depend from claim 1 and are therefore rejected for the same reasoning as was applied to claim 1.

(拒絶理由のポイント)

101 条の process クレームは、(1) 他の法定分類（例えばある特定の装置）と結びついていなければならない、又は、(2) 内在する主題（例えば物 (article) や材料）を異なる状態や物 (thing) に変換しなければならない。

(machine-readable medium について)

Claims 12-22 are rejected on the broadest reasonable interpretation that the machine-readable medium covers forms of non-transitory tangible media and transitory propagating signals per se in view of ordinary and customary meaning of computer readable media, particularly when the specification is silent. See MPEP 2111.01. When a broadest reasonable interpretation of a claim covers a signal per se, the claim must be rejected under 35 USC & 101 as covering non-statutory subject matter (see *In re Nuijten* 500 f.3d 1346, 1356-57 (Fed. Cir. 2007) (transitory embodiments are not directed to statutory subject matter) and Interim Examination

Instructions for Evaluating Subject Matter Eligibility under 35 USC &101. To resolve this problem, it is recommended that the preamble recite the computer-readable medium as "non-transitory" computer-readable medium.

...

(拒絶理由のポイント)

最も広く合理的に解釈すれば、the machine-readable medium は一過性でない有形の媒体と、一過性の信号自身を含むと解釈されるので、拒絶されるべきものである。なお、これは non-transitory の限定により解決される。

(abstract idea について)

Claims 1-33 are rejected under 35 U.S.C. 101 because the claimed invention is directed to non-statutory subject matter because the claim(s) as a whole, considering all claim elements both individually and in combination, do not amount to significantly more than an abstract idea. The claim(s) is/are directed to the abstract idea of a fundamental economic practice. The additional element(s) or combination of elements in the claim(s) other than the abstract idea per se amount(s) to no more than: mere instructions to implement the idea on a computer. Viewed as a whole, these additional claim element(s) do not provide meaningful limitation(s) to transform the abstract idea into a patent eligible application of the abstract idea such that the claim(s) amounts to significantly more than the abstract idea itself. Therefore, the claim(s) are rejected under 35 U.S.C. 101 as being directed to non-statutory subject matter.

(拒絶理由のポイント)

クレームは、クレームの全ての要素を個々に及び組み合わせて見ても、全体として、抽象的アイデアを遙かに超えるものではない。クレームは、基本的な経済プラクティスの抽象的アイデアを対象とするものである。この抽象的アイデア自身の他に追加された要素は、抽象的アイデアをその特許適格な応用に変換する、意味ある限定を与えるものではない。

1. 3 Non-Final Rejection に対する出願人の応答

(1) 補正クレーム

1. A computer-implemented method, comprising:

receiving, at a server computer system other than a computer system of a financial institution, a user request from a user device of a user having a financial account at the financial institution to include financial account information, from the financial account of the user at the financial institution, in an interface;

redirecting, by the server computer system, the user to a first webpage associated with the financial institution, wherein the user inputs into the first

webpage login credentials to access financial account information of the user on the computer system of the financial institution;

in response to the user inputting into the first webpage login credentials to access the financial account information, receiving, at the server computer system from the computer system of the financial institution, an access token other than the login credentials to access the financial account information; and

storing, at the server computer system, the access token to access and aggregate the financial account information of the user.

12. A non-transitory computer storage medium encoded with a computer program, the program comprising instructions that when executed by data processing apparatus cause the data processing apparatus to perform operations comprising:

receiving, at a server computer system other than a computer system of a financial institution, a user request from a user device of a user having a financial account at the financial institution to include financial account information, from the financial account of the user at the financial institution, in an interface;

redirecting, by the server computer system, the user to a first webpage associated with the financial institution, wherein the user inputs into the first webpage login credentials to access financial account information of the user on the computer system of the financial institution;

in response to the user inputting into the first webpage login credentials to access the financial account information, receiving, at the server computer system from the computer system of the financial institution, an access token other than the login credentials to access the financial account information; and

storing, at the server computer system, the access token to access and aggregate the financial account information of the user.

(2) 意見書

(process について)

Claims 1-11 and 23-33 were rejected under 35 U.S.C. S 101 as allegedly directed to non-statutory subject matter.

The Examiner states "In order to be considered statutory subject matter ... a process claim must recite another statutory class within the body of the claim (i.e. a machine or computer), that is associated with a core significant function of the claim." (Office Action, page 2).

Claim 1 has been amended to recite, for example, "receiving, at a server computer system other than a computer system of a financial institution, a user request from a user device," "redirecting, by the server computer system, the user to a first webpage," "receiving, at the server computer system from the computer system of the financial institution, an access token," and "storing, at the server computer system, the access

token." Thus, claim 1 recites another statutory class within the body of the claim that is associated with a core significant function of the claim.

Though of different scope, claim 23 recites features corresponding to the features of claim 1 and was rejected for the same reasons as claim 1.

(反論のポイント)

クレーム1は、クレーム本体にある、中核的な重要な機能と関連づけられた他の法定分類を記載している。

(machine-readable medium について)

Claims 12-22 were rejected under 35 U.S.C. S 101 as allegedly directed to non-statutory subject matter.

Claim 12 has been amended to recite a "non-transitory computer storage medium" as suggested by the Examiner.

(反論のポイント)

補正後のクレーム12は、一過性でないコンピュータ記録媒体を記載している。

(abstract idea について) Alice : ステップ1⁶³²

Claims 1-33 were rejected under 35 U.S.C. S 101 as allegedly directed to non-statutory subject matter because the claim(s) as a whole did not allegedly amount to significantly more than an abstract idea. The Office alleged that the "claim(s) is/are directed to the abstract idea of a fundamental economic practice." (Office Action page 4). The applicant respectfully disagrees.

The Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in Alice Corporation Pty. Ltd. V. CLS Bank International, et al. defines a two-part test for determining patent eligibility. Under Part 1, a determination is made as to whether or not the claim is directed to an abstract idea. Under Part 2, a determination is made as to whether "any element, or combination of elements, in the claim is sufficient to ensure that the claim amounts to significantly more than the abstract idea itself."

Under Part 1, the Office has failed to establish that the rejected claims are directed to an abstract idea. First, the Office has not even identified an abstract idea. "A fundamental economic practice" is simply one classification of abstract ideas set out by the Supreme Court in Alice; not an identification of what the Office contends is the abstract idea in this application.

Second, the Office has not provided an explanation as to why the language of claims 1-33 are "directed to the abstract idea of a fundamental economic practice." As

⁶³² Alice の第1ステップ。2014IEG のステップ2A に相当。以下同様。

such, the Office's conclusion that the claims are directed to an abstract idea is unsupported by fact or analysis, is arbitrary and capricious, and therefore cannot stand. 5 U.S.C. S706(2)(A). See also *Citizens to Preserve Overton Park, Inc. v. Volpe*, 401 U.S. 402, 415 (1971) (holding that a reviewing court must overturn an agency's action unless the agency has "articulate[d] a satisfactory explanation for its action including a rational connection between the facts found and the choice made.")

Here, the Office has articulated no explanation for its conclusion that the claims are directed to the abstract idea of a "fundamental economic practice." Thus, the Office has failed to establish that claims 1-33 are directed to an abstract idea under Part 1.

(反論のポイント)

①審査官は、抽象的アイデアを特定さえしていない。

「基本的な経済プラクティス」は Alice 最高裁判決で提示された抽象的アイデアの単なる一つの分類であって、審査官がこの出願において抽象的アイデアだと主張するものを特定したものではない。

②審査官は、クレームの文言がなぜ基本的な経済プラクティスという抽象的アイデアを対象としているのか、について説明していない。

クレームが抽象的アイデアを対象としているという審査官の結論は、事実や分析に裏付けられていない。

(abstract idea について) Alice : ステップ 2 ⁶³³

Even if claims 1-33 are directed to an abstract idea, the Applicant respectfully submits that under Part 2, claims 1-33 amount to "significantly more" than the alleged abstract idea of a "fundamental economic practice."

The Preliminary Examination Instructions outline three criteria under Part 2 for limitations in a claim to qualify as "significantly more":

- "Improvements to another technology or technical fields,"
- "Improvements to the functioning of the computer itself," or
- "Meaningful limitations beyond generally linking the use of an abstract idea to a particular technological environment."

Regarding Part 2, the Office does not address the first two criteria.

Claims 1-33, however, are patent eligible because the claims effect actual improvements to another technology. As outlined in the numerous advantages set forth in the specification, claims 1-33 offer significant improvements over the prior art. For example, "User login credentials no longer need to be stored on the aggregation

⁶³³ Alice の第2ステップ。2014IEG のステップ 2B に相当。以下同様。

system" and the "aggregation system can access user financial accounts using user-specific access tokens issued by the financial institution." (Specification, page 4). The applicant respectfully submits that these advantages improve the security of the system, and thus, the claims are patent eligible.

The Office also alleged that the "additional element(s) do not provide meaningful limitation(s) to transform the abstract idea into a patent eligible application of the abstract idea such that the claim(s) amounts to significantly more than the abstract idea itself." (Office Action, page 4).

However, claim 1, as amended, includes meaningful limitations as, "receiving, at a server computer system ..., a user request ... to include financial account information ... in an interface; redirecting ... the user to a first webpage ..., wherein the user inputs into the first webpage login credentials ... receiving, at the server computer system from the computer system of the financial institution, an access token other than the login credentials... and storing, at the server computer system, the access token to access and aggregate the financial account information of the user." The server computer system receives and stores an access token other than the login credentials to access and aggregate the financial account information of the user. Thus, the applicant respectfully submits that these meaningful limitations recite much more than "mere instructions to implement the idea on a computer."

Accordingly, the applicant respectfully submits that claims 1-33 are patent eligible even under Part 2 of the Preliminary Examination Instructions.

For at least the foregoing reasons, the applicant respectfully requests that the rejections under 35 U.S.C. 9101 be withdrawn.

(反論のポイント)

①クレームは実際に他の技術の改良に寄与するものである。

ユーザログイン証明はもはや収集システムに保存される必要はなく、収集システムは金融機関で発行されたユーザ固有のアクセストークンを使ってユーザの金融口座にアクセスすることができる。これらの利点はシステムのセキュリティを改善するものである。

②クレームは意味ある限定を含んでいる。

サーバコンピュータシステムは、ユーザの金融口座情報にアクセスし収集するための、ログイン証明と異なるアクセストークンを受け取り保存する。これらの意味ある限定は、単にアイデアをコンピュータ上で実施するための指示以上のものについて述べている。

1. 4 Final Rejection (2015-3-5)

(1) 拒絶理由

(abstract idea について)

Claim 1 is rejected under 35 U.S.C. 101 because the claimed invention is directed to a judicial exception (i.e., a law of nature, a natural phenomenon, or an abstract idea) without significantly more. Claim(s) 1 is/are directed to abstract idea of aggregate financial account information. The claim does not include additional elements that are sufficient to amount to significantly more than the judicial exception because computer as recited is a generic computer component that performs functions (i.e., receiving data, access data and aggregate data) that are well-understood, routine, and conventional activities previously known to the industry. The claim also recites a computer, which do not add meaningful limitations to the idea of aggregate financial account information beyond generally linking the system to a particular technological environment, that is, implementation via computers. The claim does not amount to significantly more than underlying abstract idea of aggregate financial account information. Accordingly, claim 1 is ineligible.

...

Claim 12 is rejected under 35 U.S.C. 101 because the claimed invention is directed to a judicial exception (i.e., a law of nature, a natural phenomenon, or an abstract idea) without significantly more. Claim(s) 12 is/are directed to abstract idea of aggregate financial account information. The claim does not include additional elements that are sufficient to amount to significantly more than the judicial exception because computer as recited is a generic computer component that performs functions (i.e., receiving data, access data and aggregate data) that are well-understood, routine, and conventional activities previously known to the industry. The claim also recites a computer, which do not add meaningful limitations to the idea of aggregate financial account information beyond generally linking the system to a particular technological environment, that is, implementation via computers. The claim does not amount to significantly more than underlying abstract idea of aggregate financial account information. Accordingly, claim 12 is ineligible.

...

(拒絶理由のポイント)

記載されたコンピュータは、汎用的なコンピュータの構成要素であり、データを受け取る、データにアクセスする、データを収集するといった、よく知られ、日常的で、慣習的な、以前からこの産業で知られた活動である機能を実行するものである。

またクレームは、システムを特定の技術環境に一般的に結びつけることを超えて、金融口座情報の収集というアイデアに対し、意味ある限定を追加するようなコンピュータを記載していない。

1. 5 Final Rejection に対する出願人の応答 (2015-12-21)

クレームは補正せず、意見書を提出して、Appeal を請求。

(1) 意見書

Claims 1-33 stand rejected as the claimed invention is directed to non-statutory subject matter. Applicant respectfully traverses.

The Office Action describes that claims 1-33 are directed to the alleged abstract idea of "aggregate financial account information." Applicant respectfully disagrees.

In analyzing whether the claims were patent eligible the U.S. Courts of Appeals for the Federal Circuit has noted that claims are patent eligible where the claims addressed a business challenge that was particular to the Internet. **DDR Holdings, LLC v. Hotels.com**, L.P., 773 F.3d 1257 (Fed. Cir. 2014). In **DDR Holdings**, the patent's claims did not merely address performance of a business practice known from the pre-Internet world and require it to be performed on the Internet. *Id.* Instead, the court noted that **the claimed solution** (concerning retaining Web site visitors in the case of **DDR Holdings**) was **"necessarily rooted in computer technology"** and that it served **"to overcome a problem specifically arising in the realm of computer networks."** *Id.* Because of the reason, the court held that the claims amounted "to an inventive concept for resolving this particular internet-centric problem," which rendered them patent-eligible. *Id.* at 1259.

Claim 1 recites "receiving, at the server computer system from the computer system of the financial institution, an access token other than the login credentials to access the financial account information" and "storing, at the server computer system, the access token to access and aggregate the financial account information of the user." The features recited in claim 1 are technologies concern computer security and were developed after widespread use of computer technology. **The features recited in claim 1 could not be implemented without the development of computer technology.** Thus, Applicant respectfully submits that **the features recited in claim 1 are necessarily rooted in computer technology.**

In addition, typically, a computer system of a financial institution stores login credentials to access financial account information of a user at the financial institution. In contrast, claim 1 recites "receiving, at the server computer system from the computer system of the financial institution, an access token other than the login credentials to access the financial account information" and "storing, at the server computer system, the access token to access and aggregate the financial account information of the user." That is, **the server computer system recited in claim 1 does not store user login credentials.** Instead, the server computer system stores access tokens in accessing and aggregating financial account information of the user. Thus, **the server computer system can avoid potential risk of security breach even if the server computer system is compromised.** Applicant respectfully submits that this

feature recited in claim 1 serves to overcome a security problem arising in the realm of computer networks.

Finally, the Examiner asserts that "computers as recited is a generic computer component that performs functions (i.e., receiving data, access data and aggregate data) at are well-understood , routine and conventional activities previously known to the industry." However, the Examiner's position is contradicted by the lack of a rejection for anticipation or obviousness. For example, based on the withdrawal of the subject matter rejection, the Examiner appears to agree that the server computer system receiving an access token from the computer system of the financial institution and storing the access token is not a routine or conventional practice. Therefore, under DDR Holdings LLC, Applicant respectfully submits that claims 1-33 amounts to an inventive concept for resolving this particular internet-centric problem so that claims 1-33 are patent eligible. Accordingly, Applicant respectfully requests that the rejections to claims 1-33 be withdrawn.

(反論のポイント)

DDR 判決を引用し、クレーム 1 の特徴は、①必然的にコンピュータ技術に根付いており、②コンピュータネットワークの領域で生じるセキュリティの問題を解決する、点を主張している。

1. 6 Appeal Brief の提出 (2016-4-21)

(abstract idea について) Alice : ステップ 1

(6) Argument

Claims L 12 and 23

1) Alice, First Prong

...

However, an invention is likely not to be found as abstract if a claim recites features having specific applications or improvements to technologies in the marketplace. See Research Corp. Techs. v. Microsoft Corp., 627 F.3d 859, 869 (Fed. Cir. 2010) (claims directed to digital image half-toning were found to be patent eligible because "[t]he invention presents functional and palpable applications in the field of computer technology," and "inventions with specific applications or improvements to technologies in the marketplace are not likely to be so abstract that they override the statutory language and framework of the Patent Act").

Claim 1 satisfies the first prong of the Alice test.

The Examiner asserts that "Claim(s) 1 is/are directed to abstract idea of aggregate financial account information." However, the Examiner's proposed abstract idea is clearly not an accurate characterization of the claimed subject matter. In

particular, claim 1 doesn't recite a step of aggregating financial account information, but rather recites various steps that involve login credentials and access tokens.

In fact, the specification includes a fairly succinct statement of both the problem and the concept to which the claims are drawn:

Financial account aggregation generally requires storing, in an aggregation server system, user login credentials for user financial accounts with various financial institutions. Using stored user login credentials, the aggregation server system can access and aggregate user financial data from respective financial accounts, for example, through a financial institution website. However, **storing user login credentials in an aggregation server system can potentially risk user financial data security in the event the aggregation server system is compromised.**

Thus, in some implementations, **the aggregation server system stores respective access tokens instead of user login credentials for use in accessing and aggregation user financial data** from respective financial accounts. (see page 1, line 27 through page 2, line 8, emphasis added).

This is reflected in the claim language of "receiving, at the server computer system from the computer system of the financial institution, **an access token other than the login credentials** to access the financial account information."

So a more accurate characterization of the concept to which the claims are drawn might be "having the aggregation server system store access tokens instead of user login credentials for accessing and aggregation of user financial data."

First, unlike the Examiner's proposed idea, **this concept isn't abstract at all, but rather is a specific technical concept, namely storing access tokens instead of user login credentials at the server system.**

Second, claim 1 is not directed to an abstract idea because **the features recited in claim 1 have improvements to data security technology.** Since the server computer system does not store the login credentials, the server computer system can avoid potential risk of a data security breach even if the server computer system is compromised (page 2, lines 3-8). **Like Research Corp. Techs.,** the features recited in claim 1 improve the data security technology, and thus are "functional and palpable applications in the field of computer technology," and **provide "specific applications or improvements to technologies in the marketplace."**

(反論のポイント)

①審査官は、「クレーム1は金融口座の情報を収集するという抽象的アイデアを対象としている」と主張しているが、これはクレームされた主題の正確な特徴と異なるものである。

クレーム1は、金融口座の情報を収集するステップを記載しているのではなく、むしろログイン証明やアクセストークンを含む様々なステップを記載している。

この発明概念の正確な特徴は、「ユーザの金融情報にアクセスし収集するために、収集サーバシステムに、ログイン証明の代わりにアクセストークンを保存させる」というものである。この概念は、抽象的ではなく、むしろ上記の具体的な技術的概念である。

②クレーム1に記載された特徴は、データセキュリティ技術を改良するものである。

サーバコンピュータシステムはログイン証明を保存しないので、たとえサーバコンピュータシステムが損なわれても、データセキュリティが害される潜在的なリスクを回避することができる。Research Corp. Techs.と同様に、クレーム1に記載された特徴はデータセキュリティ技術を改良し、市場における技術を具体的に応用し改良するものである。

(abstract idea について) Alice : ステップ2

2) Alice, Second Prong

・・・ In Diehr, the claims were found to be patent eligible because "they improved an existing technological process, not because they were implemented on a computer." Alice at 2358 citing Diehr at 1048 (emphasis added); see also *Wavetronix LLC v. Iteris, Inc.*, 2015 WL 300726, at *6(W.D. Tex. Jan. 22, 2015) (claims were patent eligible because they improve the technological processes for providing dilemma zone protection "by making use of a mathematical formula enables accurate real-time tracking of vehicles as they approach an intersection").

Moreover, the Patent Trial and Appeal Board ("PTAB") recognized that the claims cover more than the mere nominal recitation of a computer to obtain patent eligibility under 35 U.S.C. §101 if they are inextricably tied with a computer based communication and notification scheme interconnecting computers. Ex parte Bush, Appeal 2013-001110, p. 3(P.T.A.B. Mar. 3, 2015). Ex parte Bush is of particular relevance to the present application because it held that "the method of claims 1-9 are inextricably tied with a computer based communication scheme interconnecting computers so as to combine one or more accounts into a single account using computer associated nodes." Id. (emphasis added).

Claim 1 satisfies the second prong of the Alice test.

Like Diehr, the features recited in claim 1 improve an existing technology process. In particular, the features recited in claim 1 improve data security of the existing computer network technology. "[U]sers typically use a user name and password to log-in webpage(s) maintained by a financial institution or an account aggregator" (page 1, lines 9-10). That is, typically, a computer system of a financial institution stores login credentials to access financial account information of a user at

the financial institution. In contrast, the method recited in claim 1 does not store user login credentials at a server computer system. Instead, the method recited in claim 1 stores an access token, at the server computer system, to access financial account information of the user. As a result, even if the server computer system is compromised, the login credentials of the user is not breached. See page 2, lines 3-8. Thus, the features recited in claim 1 can enhance the data security of the existing technology.

In addition, the features recited in claim 1 improve network efficiency of the existing computer network technology. The method recited in claim 1 includes receiving an access token from a computer system of a financial institution and storing the access token at the server computer system. These features are distinctive from a conventional OAuth open authentication.

The conventional OAuth open authentication requires a user to create an access token for each time that the user accesses a system (page 9, lines 3-5). However, the method recited in claim 1 stores an access token and does not require a user to create an access token for each time that the user accesses the computer system of the financial institution. Thus, the method recited in claim 1 can require less network resources than the conventional OAuth open authentication. As a result, the method increases the network efficiency of the existing computer network technology.

Furthermore, like Ex parte Bush, the method of claim 1 covers more than the mere nominal recitation of a computer to obtain patent eligibility. In Ex parte Bush, combining accounts held on multiple computers was considered to be more than mere nominal recitation of a computer. Ex parte Bush, Appeal 2013-001110, p. 3. Similarly, in account aggregation, information from accounts on multiple computers is combined to provide a single [something]. In addition, in Ex parte Bush, an identifier was assigned to an account and the claim was considered to be include more than mere nominal recitation. Id. Similarly, the server computer system recited in claim 1 uses an access token to access financial account information. Thus, like Ex parte Bush, the method of claim 1 is inextricably tied with a computer based communication and notification scheme of interconnected computer systems.

Finally, the Examiner asserts that "computer as recited is a generic computer component that performs functions (i.e., receiving data, access data and aggregate data) that are well-understood, routine, and conventional activities previously known to the industry." However, the Examiner has not shown, and does not even argue, that "receiving, at the server computer system from the computer system of the financial institution, an access token other than the login credentials to access the financial account information" is conventional. In fact, based on the Examiner's withdrawal of the obviousness rejections in response to the Reply filed June 11, 2015, the Examiner appears to agree that this step is not a routine or conventional practice.

Claim 12 recites a non-transitory computer storage medium that includes features corresponding to those of claim 1. Claim 23 recites a system that includes features corresponding to those of claim 1. Since claims 12 and 23 include similar features, they should be allowable for similar reasons. For the purpose of this appeal, claims 1, 12 and 23 stand and fall together.

(反論のポイント)

①Diehr 判決と同様に、クレーム1の特徴は、既存の技術プロセスを改良するものである。

(i) 特に既存のコンピュータネットワーク技術のデータセキュリティを改良している。

サーバコンピュータシステムにログイン証明を保存せず、代わりにアクセストークンを保存する。結果として、たとえサーバコンピュータシステムが損なわれても、ユーザのログイン証明は害されない。

(ii) さらに、既存のコンピュータネットワーク技術のネットワーク効率を改善している。

従前の OAuth 認証は、ユーザがシステムにアクセスする度にユーザにアクセストークンを生成することを求めているが、クレーム1の方法はアクセストークンを保存し、ユーザが金融機関のコンピュータシステムにアクセスする度にアクセストークンを生成することを求めない。

②Ex parte Bush 審決と同様に、クレーム1の方法は特許適格を得るために、単に形式的にコンピュータに言及する以上のものを対象としている。

クレーム1に記載されたサーバコンピュータシステムは、アクセストークンを使って金融口座情報にアクセスする。このようにクレーム1の方法は、複数のコンピュータシステム間の通信や通知の仕組み上で動くコンピュータと密接に結びついている。

③審査官は、「サーバコンピュータシステムにおいて、金融機関のコンピュータシステムから、ログイン証明とは異なるアクセストークンを受け取ること」が慣習的であることを示していないし、議論さえしていない。

審査官が自明性の拒絶を取り下げたことを考えれば、審査官はこのステップを日常的で慣習的なものではないことに同意しているように思われる。

1. 7 Notice of Allowance (2017-2-3)

1. 8 補足

YODLEE 社は1999年に創業され、900社以上のパートナー企業、2000万人以上の有料ユーザに金融クラウドサービスを提供している。また特許に対しても積極的に取り組ん

であり、既に米国で66件の成立特許を保有している。2015年8月には、米国 **Investnet** 社が5.9億ドルもの額で **YODLEE** 社を買収した⁶³⁴。

⁶³⁴ 河野 英仁「Fintech 特許紹介(9) マルチ金融口座認証方法」, URL:
<http://knpt.com/contents/fintech/Fintech2017.03.07.pdf>

2 保護適格性に関する拒絶理由克服事例2 (US 9,076,179) (2015.7.7 登録)

2. 1 発明の概要、及び経緯

| | |
|---------------------|--|
| Application Number | 13/924,269 |
| Applicant | Amazon Technologies, Inc., Seattle WA, US |
| Patent Number | 9,076,179 |
| Title of Inventions | Recommendation system with user interface for exposing downstream effects of particular rating actions |
| Abstract | An interactive system generates personalized item recommendations for users based partly or wholly on ratings assigned by the users to particular items. The system includes an item rating user interface that enables a user to view, prior to rating an item, information regarding the types of items that will be recommended to the user if the user assigns a particular rating or type of rating to the item. The user interface thereby enables users to refrain from performing rating actions that will tend to result in low utility or "poor quality" recommendations from the users' perspectives. |
| History | 2014-12-4 - Non-Final Rejection 2015-3-2 - Applicant summary of interview with examiner 2015-3-2 - Applicant Arguments/Remarks 2015-5-26 - Notice of Allowance and Fees Due 2015-7-7 - Patent Issue Date Used in PTA Calculation |

以下、101条に関する拒絶理由についてのみ記載する。

2. 2 Non-Final Rejection (2014-12-4)

方法クレーム 1-11、システムクレーム 12-18、記録媒体クレーム 19-23 すべてについて、101条の拒絶理由が通知された。以下に、代表的な独立クレーム 1 を抜粋する。

(1) 拒絶を受けたクレーム

1. A computer-implemented method for assisting a user in rating items stored or represented in a computer data repository, the method comprising:

providing a recommendation service that generates personalized item recommendations for users based at least partly on ratings assigned by the users to particular items; selecting an item that has not been rated by the user;

generating information regarding one or more additional items that would be recommended to the user by the recommendation service as a result of the user assigning a particular rating to the selected item; and

generating, for the user, a personalized user interface that provides functionality for the user to assign at least said particular rating to the selected item, and to view, prior to rating the selected item, said information regarding one or more additional items that would be recommended, the personalized user interface thereby enabling the user to assess, prior to rating the selected item, a downstream effect of assigning the particular rating to the selected item;

said method performed programmatically by a computing system that comprises one or more computing devices.

(2) 拒絶理由

| Claim Rejections - 35USC §101 |
|---|
| . . . |
| <p>Claims 1-23 are directed towards a fundamental economic practice and a method of organizing human activity such as identifying a person's interests and providing product recommendations which are considered to be an abstract idea.</p> |
| <p>Moreover, when considering the elements and combinations of elements, the claims as a whole, do not amount to significantly more than the abstract idea itself. This is because the claims do not amount to an improvement to another technology or technical field; the claims do not amount to an improvement to the functioning of a computer itself; the claims do not move beyond a general link of the use of an abstract idea to a particular technological environment; the claims merely amount to the application or instructions to apply the abstract idea on a computer; or the claims amount to nothing more than requiring a generic computer to perform generic computer functions that are well-understood, routine and conventional activities previously known to the industry.</p> |
| <p>The analysis above applies to all statutory categories of invention. Accordingly, claims 1-23 are rejected as ineligible for patenting under 35 U.S.C. 101 based upon the same analysis.</p> |

(拒絶理由のポイント)

(ステップ1)

クレーム1-23は、抽象的アイデアと考えられる「人の興味を特定し、製品のレコメンデーションを提供する」というような、「基本的な経済プラクティス」及び「人の活動をオーガナイズする方法」を対象としている。

(ステップ2)

さらに、その要素及び要素の組み合わせを考慮しても、クレームは全体として抽象的アイデアそのものを遥かに超えるものではない。

これは、クレームが、

他の技術又は技術分野を改良するものではなく、
 コンピュータ自身の機能を改良するものでなく、
 抽象的アイデアの利用を特定の技術環境に一般的に結び付ける以上のものでなく、
 抽象的アイデアをコンピュータ上で適用するための単なる適用又は指示であり、
 又は、

よく知られ、ルーチンで、業界で以前から知られた慣習的な活動である、汎用コンピュータの機能を実行する汎用コンピュータを要求するにすぎないもの、であるからである。

2. 3 Non-Final Rejection に対する出願人の応答 (2015-3-2)

インタビューを行い、補正することなく意見書にて応答。

(1) 意見書

(abstract idea について) Alice : ステップ 1

| REMARKS |
|--|
| <p>...</p> <p>I. The claims comply with 35 U.S.C. § 101.</p> <p>...</p> <p>For the reasons explained below, the claims comply with 35 U.S.C. § 101 under the two-part test.</p> <p>a. <u>The claims are not directed to an abstract idea.</u></p> <p>The Office Action contends that the pending claims are directed to the "abstract idea" of "identifying a person's interests and providing product recommendations." Applicant respectfully disagrees. Claim 1, which is representative, reads as follows:</p> <p>1. A computer-implemented method for assisting a user in rating items stored or represented in a computer data repository, the method comprising:</p> <p style="padding-left: 40px;">providing a recommendation service that generates personalized item recommendations for users based at least partly on ratings assigned by the users to particular items;</p> <p style="padding-left: 40px;">selecting an item that has not been rated by the user;</p> <p style="padding-left: 40px;">generating information regarding one or more additional items that would be recommended to the user by the recommendation service as a result of the user assigning a particular rating to the selected item; and</p> <p style="padding-left: 40px;">generating, for the user, a personalized user interface that provides functionality for the user to assign at least said particular rating to the selected item, and to view, prior to rating the</p> |

selected item, said information regarding one or more additional items that would be recommended, the personalized user interface thereby enabling the user to assess, prior to rating the selected item, a downstream effect of assigning the particular rating to the selected item;

said method performed programmatically by a computing system that comprises one or more computing devices.

Contrary to the Office Action's characterization, claim 1 is not directed to either "identifying a person's interests" or "providing product recommendations." For example, although the claim recites a user interface that can be used to rate an item, the claim does not recite or require the identification of a person's interests. In addition, although the claim involves recommendation services, the claimed method does not include the task of recommending products or any other type of item; rather, it involves a pre-recommendation process that helps a user determine whether to rate an item.

The Office Action states that the claims are directed to a "fundamental economic practice," but cites no evidence whatsoever to support this characterization. Indeed, the Office Action explicitly indicates that, with the exception of the section 101 rejection, the claims are directed to allowable subject matter; thus, the claimed subject matter cannot accurately be characterized as "fundamental." In addition, the claims are not directed to trade or to other types of monetary or economic transactions; thus, the claimed subject matter cannot accurately be characterized as an "economic practice."

Nor are the claims directed to "a method of organizing human activity" as asserted in the Office Action. In this regard, the tasks recited in claim 1 are performed by the recited by computing system, and not by a human. Although the claim may refer to certain interactions with a user, these interactions are de minimis, and are not "organized" by the claimed invention. Indeed, the claimed subject matter differs significantly from subject matter characterized by the courts and the Office as "a method of organizing human activity." See, e.g., Interim Guidance at p. 38 (referring to the intermediated settlement of Alice and the risk hedging of Bilski as methods of organizing human activity), and at pp. 51-52 (stating that the Federal Circuit in *Planet Bingo, LLC v. VKGS LLC* "found managing a game of bingo to be similar to the kind of organizing human activity at issue in *Alice Corp.*").

The Supreme Court in *Alice* cautions that the abstract idea exclusion must be carefully construed because, at some level, all inventions involve an abstract idea. *Alice*, slip op. at 6; Preliminary Instructions, 2. The Supreme Court has described the concern that drives the abstract idea exception as being one of pre-emption. Specifically, the *Alice* analysis asks whether the claims, if upheld, would pre-empt use of the approach in all fields and effectively grant a monopoly over the abstract idea. *Alice*, slip op. 5-6. In the present case, no such preemption concern exists, as the

issuance of the claims clearly would not grant a monopoly over the alleged abstract idea of "identifying a person's interests and providing product recommendations." Indeed, the task of "identifying a person's interests and providing product recommendations" can be performed—both with and without a computer—without using a process or user interface remotely resembling those described in claim 1.

Thus, the claims satisfy Part 1 of the two-part Alice test.

(反論のポイント)

OAは、クレームは「人の興味を特定し、製品のレコメンデーションを提供する」という抽象的アイデアを対象としていると主張する。

a. クレームは抽象的アイデアを対象としていない。

①クレーム1は「人の興味を特定し、製品のレコメンデーションを提供する」という抽象的アイデアを対象としていない。

例えば、クレームはアイテムを評価する (rate) のに用いられるユーザインターフェースを記載しているが、クレームは人の興味を特定することを記載していないし、要求もしていない。加えて、クレームはレコメンデーションサービスを含むが、請求された方法は、製品や他のタイプのアイテムをレコメンデーションするタスクを含んでいない。むしろ、ユーザがアイテムを評価するかどうかの決定を補助する事前レコメンデーション (pre-recommendation) のプロセスを含んでいる。

②OAは、クレームは「基本的な経済プラクティス」を対象としていると主張するが、この特徴をサポートする証拠を全く示していない。

実際 OA は、101 条拒絶を除けば、クレームは許可される主題を対象としている、と明確に示している。したがって、請求された主題は、正確には「基本的な」ものとして特徴づけることができない。加えて、クレームは商売や、他のタイプの金融又は経済取引を対象としていない。したがって、請求された主題は、正確には「経済プラクティス」として特徴づけることができない。

③さらに、OA が主張するように、クレームは「人の活動をオーガナイズする方法」をも対象としていない。この点、クレーム1に記載されたタスクは、記載されたコンピュータシステムによって実行されるのであり、人によって実行されるのではない。

クレームはユーザとのあるインターアクションに言及しているかもしれないが、それは僅かなものであり、請求された発明によって「オーガナイズされる」ものではない。実際、請求された主題は、裁判所や庁によって「人の活動をオーガナイズする方法」と特徴づけられた主題と大きく異なるものである。暫定ガイダンス p38 (Alice, Bilski) , p51-52 (Planet Bingo v. VKGS) 参照。

④Alice分析は、クレームがもし認められたら、全ての分野でそのアプローチの利用を先取りする (pre-empt) か、そしてその抽象的アイデアに対する独占を事実上許してしまうか、について確認するものである。本事案では、そのような先取りの懸念は存在しない。

なぜなら、クレームが登録されても、言われているような「人の興味を特定し、製品のレコメンデーションを提供する」という抽象的アイデアに対して、独占を許すであろうことは明らかでないからである。実際、「人の興味を特定し、製品のレコメンデーションを提供する」というタスクは、一コンピュータがあってもなくても一クレーム1で記載されるものと類似するプロセスやユーザインターフェースを全く使用することなく、実行できるものである。

(abstract idea について) Alice : ステップ 2

b. The claims are directed to significantly more than an abstract idea.

Even if, arguendo, the claims involve an abstract idea at some level, they are directed to significantly more than an abstract idea, and thus comply with section 101 under Part 2 of the two-part test. Indeed, as stated in Alice, "... an invention is not rendered ineligible for patent simply because it involves an abstract concept.

Application of such concepts to a new and useful end remain eligible for patent protection." (Slip opinion at p. 4, citing *Diamond v. Diehr*.) Thus, the claims at issue cannot properly be rejected under section 101 merely because they may, at some level, involve an abstract concept.

In the present case, the claims include elements that represent significantly more than an abstract idea. For example, claim 1 recites the following element that extends well beyond the alleged abstract idea:

generating, for the user, a personalized user interface that provides item, and to view, prior to rating the selected item, said information regarding one or more additional items that would be recommended, the personalized user interface thereby enabling the user to assess, prior to rating the selected item, a downstream effect of assigning the particular rating to the selected item.

This novel claim element, among others, constitutes "significantly more" than the alleged abstract idea or any other abstract idea.

Indeed, the present claims are analogous to those recently found patent-eligible in *DDR Holdings, LLC v. Hotels.com L.P* (Fed. Cir., December 5, 2014), which is summarized in the Interim Guidance. The claims in *DDR Holdings* were directed to a solution to "the problem of retaining website visitors from being diverted from a host's website to an advertiser's website." Interim Guidance at p. 57. Although the claims involved the fundamental business practice of advertising, the Federal Circuit found the claims patent-eligible in view of the particular computer-implemented tasks recited in the claims. In reaching this conclusion, the Federal Circuit reasoned as follows:

As an initial matter, it is true that the claims here are similar to the claims in the cases discussed above in the sense that the claims involve both a computer and the Internet. But these claims stand apart because they do not merely recite the performance of some business practice known from the pre-Internet world along with the requirement to perform it on the Internet. Instead, the claimed solution is necessarily rooted in computer technology in order to overcome a problem specifically arising in the realm of computer networks. (Slip Opinion at p. 20.)

The '399 patent's claims are different enough in substance from those in Ultramercial because they do not broadly and generically claim "use of the Internet" to perform an abstract business practice (with insignificant added activity). Unlike the claims in Ultramercial, the claims at issue here specify how interactions with the Internet are manipulated to yield a desired result—a result that overrides the routine and conventional sequence of events

Like the claims in DDR Holdings, the present claims do not merely recite the performance of some business practice known from the pre-Internet world along with the requirement to perform it on the Internet. Indeed, as discussed during the interview, the method described in claim 1 is not analogous to any method that is, or can be, practiced by sales personnel in a physical store.

The present claims are also similar to those of DDR Holdings in that they are "rooted in computer technology in order to overcome a problem specifically arising in the realm of computer networks." (Slip Opinion at p. 20.) Specifically, the claims are rooted in user interfaces for rating items, and they overcome a problem that arises in the context of such user interfaces. As described at paragraph 0004 of the present application, that problem involves the possibility that a particular rating action will adversely affect the item recommendations subsequently presented to the user.

Thus, as in DDR Holdings, the present claims recite significantly more than an abstract idea, and comply with Part 2 of the two-part test.

For the foregoing reasons, the claims comply with section 101.

(反論のポイント)

b. クレームは抽象的アイデアを遙かに超えるものを対象としている。

たとえクレームが抽象的アイデアをあるレベルで含んでいたとしても、抽象的アイデアを遙かに超えるものを対象としており、2 part test の Part2 の下で 101 条を満たしている。本事案において、クレームは抽象的アイデアを遙かに超える要素を含んでいる。

①例えばクレーム 1 は、抽象的アイデアを十分に超える以下の要素を記載している。

...

この新規なクレーム要素は、とりわけ、言われている抽象的アイデアや他のいかなる抽象的アイデアも遙かに超えるものを構成している。

②実際、本クレームは、DDR Holdings において最近特許適格性が認められたものと類似している。

DDR Holdings のクレームは、「ウェブサイトの訪問者が、ホストのウェブサイトから広告者のウェブサイトに移るのを留まらせるという問題」に対する解決方法を対象としている。クレームは広告するという基本的なビジネスプラクティスを含んでいるが、CAFC は、クレームに記載されたコンピュータにより実施される特別のタスクを考慮して特許適格性を認めた。

DDR Holdings のクレームと同様に、本クレームの内容は単に、インターネット前の世界で既に知られていたビジネスプラクティスを、インターネット上で実行する必要性に対応して実行するという事ではない。実際、インタビューで述べたように、クレーム1に記載された方法は、実店舗で販売員が実行する又は実行し得る、いかなる方法とも類似していない。

本クレームはまた、コンピュータネットワークの領域で特に生じる問題を克服するためにコンピュータ技術に基づいたものである、という点において DDR Holdings のクレームと類似している。特に、クレームはアイテム評価のためのユーザインターフェースに基づいたものであり、そのようなユーザインターフェースの背景で生じる問題を解決するものである。本出願のパラグラフ 0004 で記載されているように、その問題は、特定の評価行為が後にユーザに提示されるアイテムのレコメンデーションに悪影響を与えるという可能性を含むものである。

このように、DDR Holdings と同様に、本クレームは抽象的アイデアを遙かに超えるものを記載しており、2 part test の Part2 に適合している。

なお、0004 段落は、以下のように記載されている。

「既存のレコメンデーションサービスの1つの問題は、ある状況において、ユーザの好意的な評価が、頻繁にあるいは主として、ユーザが好まないアイテムのレコメンデーションをもたらす可能性があることである。これは、例えば、ユーザが特定のアイテムを好む（したがって好意的に評価する）が、一般にアイテムのカテゴリを好まない場合に起こり得る。例えば、ユーザは、カントリーミュージックのカテゴリの中の特定の歌又はアーティストを好きであるかもしれないが、一般にカントリーミュージックが好きでない可能性がある。好意的なアイテムの評価はまた、主としてユーザが既に所有している又はよく知っているアイテムをレコメンデーションするという、好ましくない結果をもたらす可能性がある。」

2. 4 Notice of Allowance (2015-5-26)

3 保護適格性に関する拒絶理由克服事例3 (US 9,232,058) (2016.1.5 登録)

3.1 発明の概要、及び経緯

| | |
|---------------------|---|
| Application Number | 14/456,634 |
| Applicant | Open Invention Network, LLC , Durham NC, US |
| Patent Number | 9,232,058 |
| Title of Inventions | System, method, and computer readable media for confirmation and verification of shipping address data associated with a transaction |
| Abstract | A system, method, and computer readable medium for confirmation and verification of address data associated with a data communication. The invention provides a method of obtaining at least one of the first address information and the second address information, converting by a processor one of the first address information and the second address information to a format compatible for comparison with the other of the first address information and the second address information, and quantifying a difference between the converted one of the first address information and the second address information and the other of the first address information and the second address information. |
| History | 2015-4-14 - Non-Final Rejection 2015-7-22 - Response after Non-Final Action 2015-9-2 - Notice of Allowance and Fees Due 2016-1-5 - Patent Issue Date Used in PTA Calculation |

以下、101条に関する拒絶理由についてのみ記載する。

3.2 Non-Final Rejection (2015-4-14)

方法クレームであるクレーム1-10及びシステムクレーム等であるクレーム11-20に対して、101条の拒絶理由が通知された。

以下に、代表的な独立クレームであるクレーム1及び11を抜粋する。

(1) 拒絶を受けたクレーム

1. A method, comprising:

obtaining a first address information during a communication in recorded voice format and obtaining a second address information as a transcription of voice content of the communication;

converting by a processor at least one of the first address information and the second address information to a format compatible for comparison with another of the first address information and the second address information; and

establishing a first threshold and at least a second threshold for a difference between the converted at least one of the first address information and the second address information and the other of the first address information and the second address information.

11. A system, comprising:

a communications center structured to obtain at least one of a first address information and a second address information, wherein the first address information is obtained during a communication in recorded voice format and the second address information is obtained as a transcription of voice content of the communication;

a conversion apparatus comprising a processor and a memory structured to convert at least one of the first address information and the second address information to a format compatible for comparison with another of the first address information and the second address information; and

a comparison apparatus structured to establish a first threshold and at least a second threshold for a difference between the converted at least one of the first address information and the second address information and the other of the first address information and the second address information.

拒絶理由

Claim Rejections - 35USC §101

. . .

Claims 1-20 are rejected under 35 U.S.C. 101 because the claimed invention is directed to non-statutory subject matter because the claim(s) as a whole, considering all claim elements both individually and in combination, do not amount to significantly more than an abstract idea. The claims are directed to the abstract idea (i.e. converting format, comparing address and establishing thresholds), which is a method of organizing human activities. The additional element(s) or combination of elements in the claim(s) other than the abstract idea per se amount(s) to no more than: recitation of generic computer structure that serves to perform generic

computer functions that are well-understood, routine, and conventional activities previously known to the pertinent industry. Viewed as a whole, these additional claim element(s) do not provide meaningful limitation(s) to transform the abstract idea into a patent eligible application of the abstract idea such that the claim(s) amounts to significantly more than the abstract idea itself. Therefore, the claim(s) are rejected under 35 U.S.C. 101 as being directed to non-statutory subject matter.

Converting, comparing, and establishing can be done with any general purpose computer. In other words, since the limitation is silent on the purpose/effect/use of the thresholds, it doesn't add improvement to the general purpose computer/system.

Also, claim 1 is not tied to the tied to physical device; in other words, it can be performed with a human agent.

(拒絶理由のポイント)

クレームは抽象的アイデア（すなわち、フォーマットを変換すること、アドレスを比較すること、そして閾値を設定すること）を対象としている。それは、人の活動をオーガナイズするものである。

変換すること、比較すること、設定することは、どんな汎用目的のコンピュータでも実行することができる。言い換えれば、限定は、閾値の目的／効果／使用について何も言っていないので、汎用目的のコンピュータ／システムに改良を加えていない。

またクレーム1は、物理的な機器に結びついていない。言い換えれば、それは人が実行することができるものである。

3. 3 Non-Final Rejection に対する出願人の応答

(1) 補正クレーム

1. (Currently Amended) A computer-implemented method, comprising:

obtaining a first address information during a communication in recorded voice format and obtaining a second address information as a transcription of voice content of the communication;

converting, by at least one processor at least one of the first address information and the second address information to a format compatible for comparison with another of the first address information and the second address information; ~~and~~ establishing, by the at least one processor, a first threshold and ~~at least~~ a second threshold for a difference between the converted at least one of the first address information and the second address information and the other of the first address information and the second address information;

evaluating the first address information and the second address information, by the at least one processor, based on the first threshold and the second threshold; and

flagging, by the at least one processor, a transaction associated with the first address information and the second address information to indicate that a significant

difference between the first address information and the second address information exists when the first threshold, the second threshold, or both, is exceeded.

11. (Currently Amended) A system, comprising:

a communications center ~~structured~~ configured to obtain at least one of a first address information and a second address information, wherein the first address information is obtained during a communication in recorded voice format and the second address information is obtained as a transcription of voice content of the communication;

a conversion apparatus comprising a processor and a memory ~~structured~~ configured to convert at least one of the first address information and the second address information to a format compatible for comparison with another of the first address information and the second address information; and

a comparison apparatus ~~structured~~ configured to:

establish a first threshold and ~~at least~~ a second threshold for a difference between the converted at least one of the first address information and the second address information and the other of the first address information and the second address information,

evaluate the first address information and the second address information based on the first threshold and the second threshold, and

flag a transaction associated with the first address information and the second address information to indicate that a significant difference between the first address information and the second address information exists when the first threshold, the second threshold, or both, is exceeded.

(2) 意見書

(abstract idea について) Alice : ステップ 1

REMARKS

...

On pages 4 and 5, the Office Action rejected claims 1-20 under 35 U.S.C. §101 as allegedly being directed to non-statutory subject matter. More specifically, the Office Action, generally alleged that the claims are directed to an abstract idea and do not amount to significantly more than the alleged abstract idea. Applicants respectfully submit that the originally presented claims are not directed to an abstract idea, and even were this the case, which is not admitted, that the claimed invention does substantially more than the alleged abstract idea.

However, in the interest of expediting prosecution of the subject application, Applicants have amended independent claim 1 to further recite, in part, "evaluating the first address information and the second address information, by the at least one processor, based on the first threshold and the second threshold" and "flagging, by the

at least one processor, a transaction associated with the first address information and the second address information to indicate that a significant difference between the first address information and the second address information exists when the first threshold, the second threshold, or both, is exceeded." Independent claims 11 and 15, which each have their own scope, have been amended to recite similar features. Applicant respectfully submits that the claims are directed to patent-eligible subject matter.

Applicants respectfully submit that at least the above-quoted claim features add further information on the purpose/effect/use of the thresholds, and that the claimed invention is not merely carried out by a general purpose computer. Rather, the software enabling the claimed functionality transforms the computer into a special purpose machine configured to carry out the novel features of the claims. The claimed features are also implemented by at least one processor and are not carried out by a human agent.

Applicants also respectfully submit that the claimed invention is directed to patent-eligible subject matter. Statutory subject matter jurisprudence starts with the premise that most computer-implemented inventions are patent-eligible. This was made explicit in *Alice Corp.*, where the Supreme Court noted that "[t]here is no dispute that a computer is a tangible system (in §101 terms, a "machine"), or that many computer-implemented claims are formally addressed to patent-eligible subject matter." See slip op. at 13-14, emphasis added. Note that the Court selected the term "many" rather than a term designating less than a majority, such as "some" or "a few." This implies a majority of computer-implemented claims. As such, the *Alice Corp.* decision was intended to capture outliers that the Court deemed should not be patent-eligible as a matter of policy, such as the claims in *Bilski* and *Alice Corp.*

In determining whether claimed subject matter is patent-eligible,

[f]irst, we determine whether the claims at issue are directed to one of those patent-ineligible concepts. *Id.*, at _ (slip op., at 8). If so, we then ask ", [w]hat else is there in the claims before us?" *Id.*, at _ (slip op., at 9). To answer that question, we consider the elements of each claim both individually and "as an ordered combination" to determine whether the additional elements "transform the nature of the claim" into a patent-eligible application. *Id.*, at _ (slip op., at 10, 9)."

Alice Corp. slip op. at 7.

The first inquiry for software-based inventions is whether the claims are directed to an abstract idea, such as intermediated settlement (*Alice Corp.*), hedging against the risk of price changes for commodities buyers and sellers in the energy market (*Bilski*), or an algorithm for converting binary coded decimal numbers into

pure binary form (Benson -i.e., a n algorithm in and of itself). "A principle, in the abstract, is a fundamental truth; an original cause; a motive; these cannot be patented, as no one can claim in either of them an exclusive right[.]" Alice Corp. slip op. at 8. The Court also held that methods of organizing human activity that are directed to, for example, fundamental economic practices, may be abstract ideas. See Alice Corp. slip op. at 10. The Court declined to "delimit the precise contours of the "abstract ideas" category[.]" Id. Further, the Court did not provide an example of a software-based invention that it did not deem to be an abstract idea.

In DDR Holdings v. Hotels.com, the Federal Circuit provided guidance as to what software-based inventions do not constitute an abstract idea. In that case, the Federal Circuit affirmed the patent eligibility of DDR's e-commerce patent (U.S. Patent No. 7, 818, 399). Judge Chen authored the majority opinion that was joined by Judge Wallach. In DDR Holdings, Judge Chen found that neither step of Alice Corp. implicated the patent in question. Judge Chen found the solution in DDR's claims to be Internet-focused with no direct corresponding offline equivalence, and thus not tied to a longstanding business practice. Judge Chen stated that the DDR claims do not "recite a fundamental economic or longstanding commercial practice. Although the claims address a business challenge (retaining website visitors), it is a challenge particular to the Internet."

[T]hese claims stand apart because they do not merely recite the performance of some business practice known from the pre-Internet world along with the requirement to perform it on the Internet. Instead, the claimed solution is necessarily rooted in computer technology in order to overcome a problem specifically arising in the realm of computer networks.

DDR Holdings slip op. at 20. Judge Chen further stated that even if the claims are directed to an abstract idea, they do not preempt that idea, but instead represent a "specific way" of creating a composite web page "in order to solve a problem faced by websites on the Internet."

Similar to DDR Holdings, the pending claims are directed to a specific way of comparing address information and flagging differences therein. This in itself renders the claims patent eligible under Alice Corp. Furthermore, as with DDR Holdings, the problem solved by the claimed invention arises out of call center operations in the post-Internet world. Prior to the claimed invention, the claimed process simply was not carried out at all.

(反論のポイント)

①上記に引用したクレームの特徴は、閾値の目的／効果／使用についての新たな情報を付加しており、請求された発明は、単に汎用目的のコンピュータでは実行できない。

むしろ、請求された機能を可能にするソフトウェアは、コンピュータを、クレームの新規な特徴を実行するように構成された特別な目的の装置に変換している。また請求された特徴は、少なくとも1つのプロセッサによって実行され、人によっては実行されない。

②DDR Holdings と同様に、係属クレームは、アドレス情報を比較し、その差異にフラグを立てる特別な方法を対象としている。さらに **DDR Holdings** のように、請求された発明によって解決される課題は、インターネット後の世界のコールセンターオペレーションから生じたものである。請求された発明があるまでは、請求されたプロセスは全く実行されることがなかった。

(abstract idea について) Alice : ステップ 2

Even if the software-based claims are deemed to be directed to an abstract idea, which is not the case and is not admitted, this does not render the claims patent-ineligible per se. One must then determine whether there are additional elements that transform the nature of the claim into a patent-eligible invention. The transformation must be something more than instructing a practitioner to apply what is already well known in the art. See *Alice Corp. slip op.* at 11 and 13. Furthermore, addition of a generic computer is insufficient for such a transformation. See *Alice Corp. slip op.* at 13.

In the instant case, the claims go well beyond merely performing call center operations. Rather, the claims improve the process of address validation and fraud detection. For instance, when at least one threshold is exceeded, the transaction can be flagged and appropriately reviewed. This offers significant advantages over conventional systems.

In this sense, the claimed invention is similar to *Diehr*. In that case, "[t]he claim employed a "well-known" mathematical equation, but it used that equation in a process designed to solve a technological problem in "conventional industry practice." *Id.*, at 177, 178." *Alice Corp. slip op.* at 12. Thus, the claims in both the subject application and *Diehr* improve an existing technological process.

Additionally, per the above, Applicants respectfully note that the Supreme Court itself appeared to indicate that the *Alice Corp.* decision was not intended to apply to a broad range of software inventions. The Court held that software is not unpatentable as a class, noting that "[t]here is no dispute that a computer is a tangible system (in §101 terms, a "machine"), or that many computer-implemented claims are formally addressed to patent-eligible subject matter."

See *Alice Corp. slip op.* at 13-14.

[W]e tread carefully in construing this exclusionary principle lest it swallow all of patent law. Mayo, 566 U. S., at ___ (slip op., at 2). At some level, "all inventions ... embody, use, reflect, rest upon, or apply laws of nature, natural phenomena, or abstract ideas." Id., at ___ (slip op., at 2). Thus, an invention is not rendered ineligible for patent simply because it involves an abstract concept. See Diamond v. Diehr, 450 U. S. 175, 1 87 (1981)."

Alice Corp. slip op. at 6.

Applicants respectfully submit that the claimed invention does not fall under the relatively narrow exclusionary principle outlined in Alice Corp. Thus, Applicants respectfully submit that the claims satisfy the requirements under 35 U.S.C. § 101.

Accordingly, Applicants respectfully submit that the rejection has been overcome and respectfully request that the rejection be withdrawn.

(反論のポイント)

①このケースでは、クレームは、単にコールセンターオペレーションを実行することを十分に超えている。むしろ、クレームは、アドレス検証、不正検知のプロセスを改良するものである。例えば、少なくとも1つの閾値を超えたら、その処理にフラグを立てて適切に見直すことができる。これは、従来のシステムに対して大きな利点をもたらすものである。

この点において、クレームは Diehr と類似している。・・・この出願と Diehr のいずれのクレームも、既存の技術プロセスを改良するものである。

②最高裁自身、Alice 判決は広範なソフトウェア発明に適用されることを意図していないことを、示しているように思われる。

請求された発明は、Alice で概説されたこの比較的狭い排除の原理に該当しない。

3. 4 Notice of Allowance (2015-9-2)

第 5 部 參考資料

A. 国内アンケート調査の質問票

I. 基本情報に関する質問

Q1 貴社／貴学・貴機構の主たる業種について、次の中から該当するものを1つ選択してください⁶³⁵。

| 業種 | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ① 建設業 | <input type="checkbox"/> ⑩ 電気機械製造業 |
| <input type="checkbox"/> ② 食品製造業 | <input type="checkbox"/> ⑪ 輸送用機械製造業（自動車） |
| <input type="checkbox"/> ③ 繊維・パルプ・紙製造業 | <input type="checkbox"/> ⑫ 輸送用機械製造業（上記以外） |
| <input type="checkbox"/> ④ 医薬品製造業 | <input type="checkbox"/> ⑬ 業務用機械器具製造業 |
| <input type="checkbox"/> ⑤ 化学工業 | <input type="checkbox"/> ⑭ その他の製造業 |
| <input type="checkbox"/> ⑥ 石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業 | <input type="checkbox"/> ⑮ 情報通信業 |
| <input type="checkbox"/> ⑦ 鉄鋼・非鉄金属製造業 | <input type="checkbox"/> ⑯ 卸売・小売等 |
| <input type="checkbox"/> ⑧ 金属製品製造業 | <input type="checkbox"/> ⑰ その他の非製造業 |
| <input type="checkbox"/> ⑨ 機械製造業 | <input type="checkbox"/> ⑱ 教育・TLO・公的研究機関・公務 |

Q2 企業の方に質問いたします。貴社の資本金について、次の中から該当するものを1つ選択してください。

| 資本金 |
|--|
| <input type="checkbox"/> ① 1,000 万円未満 |
| <input type="checkbox"/> ② 1,000 万円以上～5,000 万円未満 |
| <input type="checkbox"/> ③ 5,000 万円以上～1 億円未満 |
| <input type="checkbox"/> ④ 1 億円以上～3 億円未満 |
| <input type="checkbox"/> ⑤ 3 億円以上～10 億円未満 |
| <input type="checkbox"/> ⑥ 10 億円以上～100 億円未満 |
| <input type="checkbox"/> ⑦ 100 億円以上～1,000 億円未満 |
| <input type="checkbox"/> ⑧ 1,000 億円以上～5,000 億円未満 |
| <input type="checkbox"/> ⑨ 5,000 億円以上 |

Q3 企業の方に質問いたします。貴社の売上高（平成 28 年度決算時）について、次の中から該当するものを1つ選択してください。

⁶³⁵ 本分類は特許庁で実施している「知的財産活動調査」

（https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoutoukei/tizai_katsudou_list.htm）を基本に作成しております。

| 売上高 | |
|--------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ① 1,000 万円未満 |
| <input type="checkbox"/> | ② 1,000 万円以上～1 億円未満 |
| <input type="checkbox"/> | ③ 1 億円以上～10 億円未満 |
| <input type="checkbox"/> | ④ 10 億円以上～100 億円未満 |
| <input type="checkbox"/> | ⑤ 100 億円以上～1,000 億円未満 |
| <input type="checkbox"/> | ⑥ 1,000 億円以上～5,000 億円未満 |
| <input type="checkbox"/> | ⑦ 5,000 億円以上～1 兆円未満 |
| <input type="checkbox"/> | ⑧ 1 兆円以上～5 兆円未満 |
| <input type="checkbox"/> | ⑨ 5 兆円以上 |

Q4 貴社／貴学・貴機構の従業員数について、次の中から該当するものを1つ選択してください。

| 従業員数 | |
|--------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ① 10 人未満 |
| <input type="checkbox"/> | ② 10 人以上～50 人未満 |
| <input type="checkbox"/> | ③ 50 人以上～100 人未満 |
| <input type="checkbox"/> | ④ 100 人以上～300 人未満 |
| <input type="checkbox"/> | ⑤ 300 人以上～1,000 人未満 |
| <input type="checkbox"/> | ⑥ 1,000 人以上～5,000 人未満 |
| <input type="checkbox"/> | ⑦ 5,000 人以上～10,000 人未満 |
| <input type="checkbox"/> | ⑧ 10,000 人以上～50,000 人未満 |
| <input type="checkbox"/> | ⑨ 50,000 人以上 |

Q5 貴社／貴学・貴機構では、IoT⁶³⁶関連技術、AI⁶³⁷、3Dプリンタを活用した製品／サービス、フィンテック⁶³⁸等について、研究開発、製造又は販売／提供等を実施又は検討していますか？分野及び具体的な内容含め、差し支えない範囲でお答えください。項目ごとに、次の中から該当するものを1つ選択してください。

| 項目 | | 実施／検討の状況 |
|----|----------|---|
| 1 | IoT 関連技術 | ①研究開発、製造又は販売／提供等を <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 今後予定 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 予定なし ②分野（複数選択可） <input type="checkbox"/> 事務機器、 <input type="checkbox"/> 物流、 <input type="checkbox"/> ライフライン、 <input type="checkbox"/> ヘルスケア、 <input type="checkbox"/> 建設機械、 <input type="checkbox"/> 防災、 <input type="checkbox"/> 農林、 <input type="checkbox"/> 自動車、 <input type="checkbox"/> 畜産、 <input type="checkbox"/> 住宅、 <input type="checkbox"/> 産業用ロボット、 <input type="checkbox"/> 交通インフラ、 <input type="checkbox"/> 鉄道、 <input type="checkbox"/> 医療、 <input type="checkbox"/> 食品、 <input type="checkbox"/> 金融、 <input type="checkbox"/> その他（ ） ③具体的な内容 |
| 2 | AI | ①研究開発、製造又は販売／提供等を <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 今後予定 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 予定なし ②分野（複数選択可） <input type="checkbox"/> 事務機器、 <input type="checkbox"/> 物流、 <input type="checkbox"/> ライフライン、 <input type="checkbox"/> ヘルスケア、 <input type="checkbox"/> 建設機械、 <input type="checkbox"/> 防災、 <input type="checkbox"/> 農林、 <input type="checkbox"/> 自動車、 <input type="checkbox"/> 畜産、 <input type="checkbox"/> 住宅、 <input type="checkbox"/> 産業用ロボット、 <input type="checkbox"/> 交通インフラ、 <input type="checkbox"/> 鉄道、 <input type="checkbox"/> 医療、 <input type="checkbox"/> 食品、 <input type="checkbox"/> 金融、 <input type="checkbox"/> その他（ ） ③具体的な内容 |
| 3 | 3D プリンタ | ①研究開発、製造又は販売／提供等を <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 今後予定 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 予定なし ②分野（複数選択可） <input type="checkbox"/> 事務機器、 <input type="checkbox"/> 物流、 <input type="checkbox"/> ライフライン、 <input type="checkbox"/> ヘルスケア、 <input type="checkbox"/> 建設機械、 <input type="checkbox"/> 防災、 <input type="checkbox"/> 農林、 <input type="checkbox"/> 自動車、 <input type="checkbox"/> 畜産、 <input type="checkbox"/> 住宅、 <input type="checkbox"/> 産業用ロボット、 <input type="checkbox"/> 交通インフラ、 <input type="checkbox"/> 鉄道、 <input type="checkbox"/> 医療、 <input type="checkbox"/> 食品、 <input type="checkbox"/> 金融、 <input type="checkbox"/> その他（ ） ③具体的な内容 |

⁶³⁶ IoT：モノのインターネット、Internet of Things

⁶³⁷ AI：人工知能、Artificial Intelligence

⁶³⁸ フィンテック：情報技術と組み合わされた金融サービス

| | | |
|---|----------------|---|
| | | |
| 4 | フィンテック | ①研究開発、製造又は販売／提供等を <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 今後予定 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 予定なし ②具体的な内容 |
| 5 | その他 CS 関連分野 | ①研究開発、製造又は販売／提供等を <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 今後予定 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 予定なし |

II. 知財活動に関する質問

Q6 貴社／貴学・貴機構の国内、海外の昨年1年間の特許出願件数、及び、今後の出願見込みについて、各国ごとに、次の中から該当するものを選択してください。(PCT出願の場合は、各国について、昨年1年間に国内移行した件数をカウントし、PCT出願以外の出願件数と含めてお答えください。)

| | 特許出願件数（昨年1年間）（件数） | | | | | | | | | 今後 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | なし | 1～10 | 11～50 | 51～100 | 101～200 | 201～500 | 501～1000 | 1001～3000 | それ以上 | 増加の見込み |
| 日本 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 米国 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EPO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 中国 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 韓国 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 英国 (EPルートを除く) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ドイツ (EPルートを除く) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| インド | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ロシア | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| カナダ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ブラジル | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| オーストラリア | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ニュージーランド | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| シンガポール | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| インドネシア | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| フィリピン | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ベトナム | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| タイ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| マレーシア | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 台湾 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Q7 Q6の特許出願件数のうち、国内、海外のCS 関連発明等の特許出願件数のおおよその割合について、次の中から該当するものを1つ選択してください。国ごとによって異なる場合は、日本出願を基準にご回答ください。

| CS 関連発明等の出願件数の割合 | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1割未満 | <input type="checkbox"/> 1～3割未満程度 | <input type="checkbox"/> 3～6割未満程度 |
| <input type="checkbox"/> 6～9割未満程度 | <input type="checkbox"/> 9割以上 | <input type="checkbox"/> なし |

Q8 貴社／貴学・貴機構の国内、海外における特許権侵害の訴訟又は交渉の経験について、次の中から該当するものを選択してください。

| 特許権侵害の訴訟又は交渉の経験 | |
|-----------------|---|
| 1 | <p>直近5年間で、国内外で特許権侵害の訴訟又は交渉の件数はどの程度ありますか？</p> <p> <input type="checkbox"/> 1件～5件 <input type="checkbox"/> 6件～10件 <input type="checkbox"/> 11件～20件 <input type="checkbox"/> 21件～50件 <input type="checkbox"/> 51件～100件 <input type="checkbox"/> 101件以上 <input type="checkbox"/> なし </p> |
| 2 | <p>上記1で「なし」以外に回答した方にお伺いします。 上記1の件数のうち、CS関連発明等に関するもののおおよその割合について、次の中から該当するものを1つ選択してください。</p> <p> <input type="checkbox"/> 1割未満 <input type="checkbox"/> 1～3割未満程度 <input type="checkbox"/> 3～6割未満程度 <input type="checkbox"/> 6～9割未満程度 <input type="checkbox"/> 9割以上 <input type="checkbox"/> なし </p> |
| 3 | <p>上記2で「なし」以外に回答した方にお伺いします。 CS関連発明等に関するものうち、ご自身が特許権者側の立場であったおおよその割合について、次の中から該当するものを1つ選択してください。</p> <p> <input type="checkbox"/> 1割未満 <input type="checkbox"/> 1～3割未満程度 <input type="checkbox"/> 3～6割未満程度 <input type="checkbox"/> 6～9割未満程度 <input type="checkbox"/> 9割以上 <input type="checkbox"/> なし </p> |
| 4 | <p>上記2で「なし」以外に回答した方にお伺いします。 特許権侵害の訴訟又は交渉において、CS関連発明等に関するものについて、課題や留意点と考えているものがありますか？</p> <p> <input type="checkbox"/> ①CS関連発明等では、課題や留意点がある <input type="checkbox"/> ②特に、課題や留意点はない <input type="checkbox"/> ③分からない </p> <p>①を選んだ場合、可能であれば特許権者側又は被疑侵害者側のいずれのものか明示しながら、具体的な課題や留意点をご記入ください（自由記述）。</p> |

III. CS 関連発明等の特許保護に関するニーズ、課題、審査の実務等について

Q9 第四次産業革命を推し進めている IoT 関連技術、AI 等の新たな技術における研究開発が盛んに行われています。これらの技術については、一つの発明が複数の技術分野に関連することが多く、今後も様々な技術分野で発展することが予想されます。このような状況も踏まえ、**CS 関連発明等について、特許保護の対象として重要となるものは何だと思われませんか？**次のうち、該当するものを選択し、その理由をご記入ください（複数選択可：**最大5つまで**）。

また、これらの特許保護に関して、保護が特に重要となる国、課題と考えられる点や、望ましい方向性などがありましたら併せてご記入ください。

| 特許保護の対象 | | 特許保護の対象として重要になるものを選択/理由 | | 保護が特に重要となる国、課題、望ましい方向性など (自由記述) |
|---------|--------------------------------|--------------------------|----|------------------------------------|
| | | 選択 | 理由 | |
| 1 | (コンピュータの動作に関する) プログラム | <input type="checkbox"/> | | |
| | 学習済みモデル ⁶³⁹ | <input type="checkbox"/> | | |
| 2 | 構造を有するデータ/データ構造 ⁶⁴⁰ | <input type="checkbox"/> | | |
| | 3D プリンタ用デ | <input type="checkbox"/> | | |

⁶³⁹ ニューラルネットワーク等の学習済みモデル。入力から出力までの演算を行うプログラムと、当該演算に用いられる重み付け係数（パラメータ）の組み合わせ。

⁶⁴⁰ 構造を有するデータ/データ構造：本アンケートでは、プログラムに準ずる（データの有する構造がコンピュータによる情報処理を規定するという点で、プログラムと類似する性質を有することを意味する。）ものを対象とする。

| | | | | |
|---|--|--------------------------|--|--|
| | ータ | | | |
| | その他データ (自由記述) | <input type="checkbox"/> | | |
| 3 | (ソフトウェアと協働して動作する) 情報処理装置/システム (例. PC、サーバ、スマートフォン) | <input type="checkbox"/> | | |
| 4 | (ソフトウェアと協働して動作する) 機械、ロボット等 (例. 自動車、スマートマニファクチャリング用の工作機械) | <input type="checkbox"/> | | |
| 5 | インターネット (IoT 関連技術) 等を利用した BM 関連発明 (例. フィンテック) | <input type="checkbox"/> | | |
| 6 | その他 (自由記述) | <input type="checkbox"/> | | |

Q10 CS 関連発明等について、各国の審査実務等についてお伺いします。

まず、下記の「(0) 各国における権利化経験の有無」で、各国ごとに、YES/NO のいずれかを選択してください。直近 5 年間における審査・審判を受けた経験でお答えください。

上記で YES と回答された方は、(1) ～ (20) の該当する国について、過去に経験した数が少ないため回答が難しい場合を除いて、各国ごとに、各国の審査実務等をどのように感じているか、お答えください。

なお、(1) ～ (7) については、審査実務等について記載する専用の様式がありますが、(8) ～ (20) については、専用の様式がありませんので、汎用の様式に国名を記入の上、ご回答ください。

(0) 各国における権利化経験の有無

| 国 | | 各国における権利化経験の有無 |
|----|-----------------|---|
| 1 | 日本 | CS 関連発明等で経験あり <input type="checkbox"/> YES (520 頁へ) <input type="checkbox"/> NO |
| 2 | 米国 | CS 関連発明等で経験あり <input type="checkbox"/> YES (523 頁へ) <input type="checkbox"/> NO |
| 3 | EPO | CS 関連発明等で経験あり <input type="checkbox"/> YES (525 頁へ) <input type="checkbox"/> NO |
| 4 | 中国 | CS 関連発明等で経験あり <input type="checkbox"/> YES (527 頁へ) <input type="checkbox"/> NO |
| 5 | 韓国 | CS 関連発明等で経験あり <input type="checkbox"/> YES (529 頁へ) <input type="checkbox"/> NO |
| 6 | 英国 (EP ルートを除く) | CS 関連発明等で経験あり <input type="checkbox"/> YES (531 頁へ) <input type="checkbox"/> NO |
| 7 | ドイツ (EP ルートを除く) | CS 関連発明等で経験あり <input type="checkbox"/> YES (533 頁へ) <input type="checkbox"/> NO |
| 8 | インド | CS 関連発明等で経験あり <input type="checkbox"/> YES (535 頁へ) <input type="checkbox"/> NO |
| 9 | ロシア | CS 関連発明等で経験あり <input type="checkbox"/> YES (535 頁へ) <input type="checkbox"/> NO |
| 10 | カナダ | CS 関連発明等で経験あり <input type="checkbox"/> YES (535 頁へ) <input type="checkbox"/> NO |
| 11 | ブラジル | CS 関連発明等で経験あり <input type="checkbox"/> YES (535 頁へ) <input type="checkbox"/> NO |
| 12 | オーストラリア | CS 関連発明等で経験あり <input type="checkbox"/> YES (535 頁へ) <input type="checkbox"/> NO |
| 13 | ニュージーランド | CS 関連発明等で経験あり <input type="checkbox"/> YES (535 頁へ) <input type="checkbox"/> NO |
| 14 | シンガポール | CS 関連発明等で経験あり <input type="checkbox"/> YES (535 頁へ) <input type="checkbox"/> NO |
| 15 | インドネシア | CS 関連発明等で経験あり <input type="checkbox"/> YES (535 頁へ) <input type="checkbox"/> NO |
| 16 | フィリピン | CS 関連発明等で経験あり <input type="checkbox"/> YES (535 頁へ) <input type="checkbox"/> NO |
| 17 | ベトナム | CS 関連発明等で経験あり <input type="checkbox"/> YES (535 頁へ) <input type="checkbox"/> NO |
| 18 | タイ | CS 関連発明等で経験あり <input type="checkbox"/> YES (535 頁へ) <input type="checkbox"/> NO |
| 19 | マレーシア | CS 関連発明等で経験あり <input type="checkbox"/> YES (535 頁へ) <input type="checkbox"/> NO |
| 20 | 台湾 | CS 関連発明等で経験あり <input type="checkbox"/> YES (535 頁へ) <input type="checkbox"/> NO |

上記頁数は、各頁へのリンクになっています。(電子媒体のみ)

(1) 日本

日本では、CS 関連発明等に関して、特許・実用新案審査基準及び特許・実用新案審査ハンドブックの附属書 B 第 1 章「コンピュータソフトウェア関連発明」(CS 基準)には、発明該当性に関して、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている場合、発明に該当することや、以下の(i)又は(ii)のように、全体として自然法則を利用しており、コンピュータソフトウェアを利用しているか否かに関係なく、「自然法則を利用した技術的思想の創作」と認められるものは、コンピュータソフトウェアという観点から検討されるまでもなく、「発明」に該当することが記載されています。

(i) 機器等(例：炊飯器、洗濯機、エンジン、ハードディスク装置、化学反応装置、核酸増幅装置)に対する制御又は制御に伴う処理を具体的にを行うもの

(ii) 対象の物理的性質、化学的性質、生物学的性質、電気的性質等の技術的性質(例：エンジン回転数、圧延温度、生体の遺伝子配列と形質発現との関係、物質同士の物理的又は化学的な結合関係)に基づく情報処理を具体的にを行うもの

また、進歩性に関して、ソフトウェア関連発明の分野では、所定の目的を達成するためにある特定分野に利用されている方法、手段等を組み合わせたり、他の特定分野に適用したりすることは、普通に試みられていることであるから、種々の特定分野に利用されている技術を組み合わせたり、他の特定分野に適用したりすることは当業者の通常の創作活動の範囲内のものであることなどが記載されています。

このように、CS 基準には、CS 関連発明等の発明該当性や進歩性等の特許審査実務が明示されています。

また、今後、IoT 関連技術等が様々な技術分野で発展することが予想されることから、審査ハンドブック附属書 A 及び B において、平成 28 年 9 月には、IoT 関連技術に関する事例が 12 事例追加され、平成 29 年 3 月には、さらに IoT、AI、3D プリンティング関連技術に関する事例が 11 事例追加されています。

https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa_h27/app_z.pdf

以上を踏まえて、以下の点についてお答えください。

| | |
|-----------------------|---|
| | |
| 4 | CS 関連発明等の特許保護、審査実務に関し、課題やご要望等あれば、ご記入ください。 |
| 日本の審査の判断基準について | |
| 5 | <p>判断基準の厳しさ（拒絶のされやすさ）について、どう感じていますか？</p> <p>【発明該当性】 <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【新規性】 <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【進歩性】 <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【記載要件】 <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【その他】（ ） <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p style="text-align: right;">※緩い：拒絶されにくい 厳しい：拒絶されやすい</p> <p>【どのような観点でそう感じますか？（緩い／厳しいの場合、必須）】</p> |
| 6 | <p>判断基準の明確さ（判断の予見性の高さ）について、どう感じていますか？</p> <p>【発明該当性】 <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【新規性】 <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【進歩性】 <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【記載要件】 <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【その他】（ ） <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【どのような観点でそう感じますか？（不明確の場合、必須）】</p> |
| 7 | <p>判断基準を理解するための事例の豊富さについて、どう感じていますか？</p> <p><input type="checkbox"/> 少ない <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 多い <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>最近の IoT 関連技術等の事例追加についてご存じですか？</p> <p><input type="checkbox"/> ①事例が追加されたことを知らない</p> <p><input type="checkbox"/> ②事例が追加されたことは知っているが、内容はよく知らない</p> <p><input type="checkbox"/> ③事例が追加されたことを知っており、内容も知っている</p> |

(2) 米国

CS 関連発明等について、米国で権利化経験がある方（「(0) 各国における権利化経験の有無」の「米国」で、YES と回答した方）にお伺いします。

過去に経験した数が少ないため回答が難しい場合、回答は不要です。

なお、米国においては、2014年にAlice判決が出され、これまでの米国における発明該当性の判断方法が変更されました。Alice判決直後は、CS 関連発明の発明該当性を否定する判決が相次ぎましたが、その後は発明該当性を認める判決が増加しており、また、USPTOの発明該当性に関するガイドラインが公表されています。以下、この点も踏まえ、ご回答ください。

| 米国における特許保護、審査実務について | |
|---------------------|--|
| 1 | <p>CS 関連発明等について、権利化したい権利が適切に権利化できていますか？ (特許保護に対して満足していますか)</p> <p> <input type="checkbox"/> ①権利化できている <input type="checkbox"/> ②概ね権利化できている <input type="checkbox"/> ③あまり権利化できていない <input type="checkbox"/> ④権利化できていない </p> <hr/> <p>権利化できていない場合 (③、④の場合)、その原因は何ですか？ (任意) 拒絶理由を選択の上、差し支えのない範囲で具体的に教えてください。</p> <p>【拒絶理由 (複数選択可)】</p> <p> <input type="checkbox"/> 発明該当性 <input type="checkbox"/> 新規性 <input type="checkbox"/> 進歩性 <input type="checkbox"/> 記載要件 <input type="checkbox"/> その他 () </p> <p>【具体的な内容】</p> |
| 2 | <p>CS 関連発明等について、米国に出願する際に、どのような工夫をしていますか？また、クレームをどのように変更していますか？</p> <p>差し支えのない範囲で具体的に教えてください。特に工夫や変更がない場合には「なし」を選択してください。</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> なし</p> |
| 3 | <p>CS 関連発明等について、米国で拒絶理由を解消するにあたって、どのような点に気がつけていますか？</p> <p>拒絶理由との関係がわかるようにして、差し支えのない範囲で具体的に教えてください。特に気がつけている点がない場合には「なし」を選択してください。</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> なし</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| 4 | <p>以下の対象のうち、米国の審査実務で課題と感ずるものはありますか？</p> <p><input type="checkbox"/> (コンピュータの動作に関する) プログラム (複数選択可)</p> <p><input type="checkbox"/> ↳ 学習済みモデル</p> <p><input type="checkbox"/> 構造を有するデータ/データ構造</p> <p><input type="checkbox"/> ↳ 3D プリンタ用データ</p> <p><input type="checkbox"/> ↳ その他データ</p> <p><input type="checkbox"/> (ソフトウェアと協働して動作する) 情報処理装置/システム (例. PC、サーバ、スマートフォン)</p> <p><input type="checkbox"/> (ソフトウェアと協働して動作する) 機械、ロボット等 (例. 自動車、スマートマニファクチャリング用の工作機械)</p> <p><input type="checkbox"/> インターネット (IoT 関連技術) 等を利用した BM 関連発明 (例. フィンテック)</p> <p><input type="checkbox"/> その他</p> <hr/> <p>【課題の具体的な内容をご記入ください】</p> |
| 5 | <p>CS 関連発明等について、日本の審査実務と比較して、米国特有の審査実務に関して困っている点があればご記入ください。</p> |
| <p>米国の審査の判断基準について</p> | |
| 6 | <p>判断基準の厳しさ (拒絶のされやすさ) について、どう感じていますか？</p> <p>【発明該当性】 <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【進歩性】 <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【記載要件】 <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【その他】 () <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p style="text-align: right;">※緩い：拒絶されにくい 厳しい：拒絶されやすい</p> <hr/> <p>【どのような観点でそう感じますか？ (緩い/厳しいの場合、必須)】</p> |
| 7 | <p>判断基準の明確さ (判断の予見性の高さ) について、どう感じていますか？</p> <p>【発明該当性】 <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【進歩性】 <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【記載要件】 <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【その他】 () <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <hr/> <p>【どのような観点でそう感じますか？ (不明確の場合、必須)】</p> |
| 8 | <p>判断基準を理解するための事例の豊富さについて、どう感じていますか？</p> <p><input type="checkbox"/> 少ない <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 多い <input type="checkbox"/> 不明</p> |

(3) EPO

CS 関連発明等について、EPO で権利化経験がある方（「(0) 各国における権利化経験の有無」の「EPO」で、YES と回答した方）にお伺いします。

過去に経験した数が少ないため回答が難しい場合、回答は不要です。

なお、EPO では、発明該当性について、技術的性質の有無（例えばコンピュータやネットワークの技術的手段を記載すれば技術的性質を有する）に基づき比較的認められやすい一方、請求項中の技術的性質に貢献しない純粋な非技術的側面については進歩性の評価の対象としないという実務を採用しています。また、近年、審決により、GUI に関して、ユーザの精神活動に依存する工夫は評価の対象としないという姿勢が明確化されました。以下、この点も踏まえ、ご回答ください。

| EPO における特許保護、審査実務について | |
|------------------------------|---|
| 1 | <p>CS 関連発明等について、権利化したい権利が適切に権利化できていますか？ (特許保護に対して満足していますか)</p> <p> <input type="checkbox"/> ①権利化できている <input type="checkbox"/> ②概ね権利化できている <input type="checkbox"/> ③あまり権利化できていない <input type="checkbox"/> ④権利化できていない </p> <hr/> <p>権利化できていない場合 (③、④の場合)、その原因は何ですか？ (任意) 拒絶理由を選択の上、差し支えない範囲で具体的に教えてください。</p> <p>【拒絶理由 (複数選択可)】</p> <p> <input type="checkbox"/> 発明該当性 <input type="checkbox"/> 新規性 <input type="checkbox"/> 進歩性 <input type="checkbox"/> 記載要件 <input type="checkbox"/> その他 () </p> <p>【具体的な内容】</p> |
| 2 | <p>CS 関連発明等について、EPO に出願する際に、どのような工夫をしていますか？また、クレームをどのように変更していますか？</p> <p>差し支えない範囲で具体的に教えてください。特に工夫や変更がない場合には「なし」を選択してください。</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> なし</p> |
| 3 | <p>CS 関連発明等について、EPO で拒絶理由を解消するにあたって、どのような点に気がつけていますか？</p> <p>拒絶理由との関係がわかるようにして、差し支えない範囲で具体的に教えてください。特に気がつけている点がない場合には「なし」を選択してください。</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> なし</p> |

| | |
|-------------------------------|--|
| 4 | <p>以下の対象のうち、EPOの審査実務で課題と感じるものはありますか？ <input type="checkbox"/> (コンピュータの動作に関する) プログラム (複数選択可) <input type="checkbox"/> ↳ 学習済みモデル <input type="checkbox"/> 構造を有するデータ/データ構造 <input type="checkbox"/> ↳ 3Dプリンタ用データ <input type="checkbox"/> ↳ その他データ <input type="checkbox"/> (ソフトウェアと協働して動作する) 情報処理装置/システム (例. PC、サーバ、スマートフォン) <input type="checkbox"/> (ソフトウェアと協働して動作する) 機械、ロボット等 (例. 自動車、スマートマニュファクチャリング用の工作機械) <input type="checkbox"/> インターネット (IoT 関連技術) 等を利用した BM 関連発明 (例. フィンテック) <input type="checkbox"/> その他</p> <p>【課題の具体的な内容をご記入ください】</p> |
| 5 | <p>CS 関連発明等について、日本の審査実務と比較して、EPO 特有の審査実務に関して困っている点があればご記入ください。</p> |
| <p>EPOの審査の判断基準について</p> | |
| 6 | <p>判断基準の厳しさ (拒絶のされやすさ) について、どう感じていますか？</p> <p>【発明該当性】 <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明 【進歩性】 <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明 【記載要件】 <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明 【その他】 () <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明 <p style="text-align: right;">※緩い：拒絶されにくい 厳しい：拒絶されやすい</p> <p>【どのような観点でそう感じますか？ (緩い/厳しいの場合、必須)】</p> </p> |
| 7 | <p>判断基準の明確さ (判断の予見性の高さ) について、どう感じていますか？</p> <p>【発明該当性】 <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明 【進歩性】 <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明 【記載要件】 <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明 【その他】 () <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明 <p>【どのような観点でそう感じますか？ (不明確の場合、必須)】</p> </p> |
| 8 | <p>判断基準を理解するための事例の豊富さについて、どう感じていますか？</p> <p><input type="checkbox"/> 少ない <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 多い <input type="checkbox"/> 不明</p> |

(4) 中国

CS 関連発明等について、中国で権利化経験がある方（「(0) 各国における権利化経験の有無」の「中国」で、YES と回答した方）にお伺いします。

過去に経験した数が少ないため回答が難しい場合、回答は不要です。

なお、中国 では、従来ビジネスモデル特許に対するハードルが高かったのですが、2017年4月から施行された審査指南において、「ビジネスモデルの請求項に関し、ビジネス規則及び方法の内容を含み、かつさらに技術特徴を含む場合、専利法第二十五条の規定に基づき特許権取得の可能性を排除すべきではない」と規定されています。以下、この点も踏まえ、ご回答ください。

| 中国における特許保護、審査実務について | |
|---------------------|--|
| 1 | <p>CS 関連発明等について、権利化したい権利が適切に権利化できていますか？ (特許保護に対して満足していますか)</p> <p><input type="checkbox"/> ①権利化できている <input type="checkbox"/> ②概ね権利化できている <input type="checkbox"/> ③あまり権利化できていない <input type="checkbox"/> ④権利化できていない</p> <hr/> <p>権利化できていない場合 (③、④の場合)、その原因は何ですか？ (任意) 拒絶理由を選択の上、差し支えのない範囲で具体的に教えてください。 【拒絶理由 (複数選択可)】 <input type="checkbox"/> 発明該当性 <input type="checkbox"/> 新規性 <input type="checkbox"/> 進歩性 <input type="checkbox"/> 記載要件 <input type="checkbox"/> その他 () 【具体的な内容】</p> |
| 2 | <p>CS 関連発明等について、中国に出願する際に、どのような工夫をしていますか？また、クレームをどのように変更していますか？ 差し支えのない範囲で具体的に教えてください。特に工夫や変更がない場合には「なし」を選択してください。</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> なし</p> |
| 3 | <p>CS 関連発明等について、中国で拒絶理由を解消するにあたって、どのような点に気がつけていますか？ 拒絶理由との関係がわかるようにして、差し支えのない範囲で具体的に教えてください。特に気がつけている点がない場合には「なし」を選択してください。</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> なし</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| 4 | <p>以下の対象のうち、中国の審査実務で課題と感ずるものはありますか？</p> <p><input type="checkbox"/> (コンピュータの動作に関する) プログラム (複数選択可)</p> <p><input type="checkbox"/> ↳ 学習済みモデル</p> <p><input type="checkbox"/> 構造を有するデータ/データ構造</p> <p><input type="checkbox"/> ↳ 3D プリンタ用データ</p> <p><input type="checkbox"/> ↳ その他データ</p> <p><input type="checkbox"/> (ソフトウェアと協働して動作する) 情報処理装置/システム (例. PC、サーバ、スマートフォン)</p> <p><input type="checkbox"/> (ソフトウェアと協働して動作する) 機械、ロボット等 (例. 自動車、スマートマニファクチャリング用の工作機械)</p> <p><input type="checkbox"/> インターネット (IoT 関連技術) 等を利用した BM 関連発明 (例. フィンテック)</p> <p><input type="checkbox"/> その他</p> <hr/> <p>【課題の具体的な内容をご記入ください】</p> |
| 5 | <p>CS 関連発明等について、日本の審査実務と比較して、中国特有の審査実務に関して困っている点があればご記入ください。</p> |
| <p>中国の審査の判断基準について</p> | |
| 6 | <p>判断基準の厳しさ (拒絶のされやすさ) について、どう感じていますか？</p> <p>【発明該当性】 <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【進歩性】 <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【記載要件】 <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【その他】 () <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p style="text-align: right;">※緩い：拒絶されにくい 厳しい：拒絶されやすい</p> <hr/> <p>【どのような観点でそう感じますか？ (緩い/厳しいの場合、必須)】</p> |
| 7 | <p>判断基準の明確さ (判断の予見性の高さ) について、どう感じていますか？</p> <p>【発明該当性】 <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【進歩性】 <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【記載要件】 <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【その他】 () <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <hr/> <p>【どのような観点でそう感じますか？ (不明確の場合、必須)】</p> |
| 8 | <p>判断基準を理解するための事例の豊富さについて、どう感じていますか？</p> <p><input type="checkbox"/> 少ない <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 多い <input type="checkbox"/> 不明</p> |

(5) 韓国

CS 関連発明等について、韓国で権利化経験がある方（「(0) 各国における権利化経験の有無」の「韓国」で、YES と回答した方）にお伺いします。

なお、過去に経験した数が少ないため回答が難しい場合、回答は不要です。

| 韓国における特許保護、審査実務について | |
|---------------------|--|
| 1 | <p>CS 関連発明等について、権利化したい権利が適切に権利化できていますか？ (特許保護に対して満足していますか)</p> <p> <input type="checkbox"/> ①権利化できている <input type="checkbox"/> ②概ね権利化できている <input type="checkbox"/> ③あまり権利化できていない <input type="checkbox"/> ④権利化できていない </p> <hr/> <p>権利化できていない場合 (③、④の場合)、その原因は何ですか？ (任意) 拒絶理由を選択の上、差し支えのない範囲で具体的に教えてください。</p> <p>【拒絶理由 (複数選択可)】</p> <p> <input type="checkbox"/> 発明該当性 <input type="checkbox"/> 新規性 <input type="checkbox"/> 進歩性 <input type="checkbox"/> 記載要件 <input type="checkbox"/> その他 () </p> <p>【具体的な内容】</p> |
| 2 | <p>CS 関連発明等について、韓国に出願する際に、どのような工夫をしていますか？また、クレームをどのように変更していますか？</p> <p>差し支えのない範囲で具体的に教えてください。特に工夫や変更がない場合には「なし」を選択してください。</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> なし</p> |
| 3 | <p>CS 関連発明等について、韓国で拒絶理由を解消するにあたって、どのような点に気がつけていますか？</p> <p>拒絶理由との関係がわかるようにして、差し支えのない範囲で具体的に教えてください。特に気がつけている点がない場合には「なし」を選択してください。</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> なし</p> |

| | |
|------------------------------|---|
| 4 | <p>以下の対象のうち、韓国の審査実務で課題と感ずるものはありますか？</p> <p><input type="checkbox"/> (コンピュータの動作に関する) プログラム (複数選択可)</p> <p><input type="checkbox"/> ↳ 学習済みモデル</p> <p><input type="checkbox"/> 構造を有するデータ/データ構造</p> <p><input type="checkbox"/> ↳ 3D プリンタ用データ</p> <p><input type="checkbox"/> ↳ その他データ</p> <p><input type="checkbox"/> (ソフトウェアと協働して動作する) 情報処理装置/システム (例. PC、サーバ、スマートフォン)</p> <p><input type="checkbox"/> (ソフトウェアと協働して動作する) 機械、ロボット等 (例. 自動車、スマートマニュファクチャリング用の工作機械)</p> <p><input type="checkbox"/> インターネット (IoT 関連技術) 等を利用した BM 関連発明 (例. フィンテック)</p> <p><input type="checkbox"/> その他</p> <hr/> <p>【課題の具体的な内容をご記入ください】</p> |
| 5 | <p>CS 関連発明等について、日本の審査実務と比較して、韓国特有の審査実務に関して困っている点があればご記入ください。</p> |
| <p>韓国の審査の判断基準について</p> | |
| 6 | <p>判断基準の厳しさ (拒絶のされやすさ) について、どう感じていますか？</p> <p>【発明該当性】 <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【進歩性】 <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【記載要件】 <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【その他】 () <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p style="text-align: right;">※緩い：拒絶されにくい 厳しい：拒絶されやすい</p> <hr/> <p>【どのような観点でそう感じますか？ (緩い/厳しいの場合、必須)】</p> |
| 7 | <p>判断基準の明確さ (判断の予見性の高さ) について、どう感じていますか？</p> <p>【発明該当性】 <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【進歩性】 <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【記載要件】 <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【その他】 () <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <hr/> <p>【どのような観点でそう感じますか？ (不明確の場合、必須)】</p> |
| 8 | <p>判断基準を理解するための事例の豊富さについて、どう感じていますか？</p> <p><input type="checkbox"/> 少ない <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 多い <input type="checkbox"/> 不明</p> |

(6) 英国

CS 関連発明等について、英国で権利化経験がある方（「(0) 各国における権利化経験の有無」の「英国」で、YES と回答した方）にお伺いします。

過去に経験した数が少ないため回答が難しい場合、回答は不要です。

| 英国における特許保護、審査実務について | |
|---------------------|--|
| 1 | <p>CS 関連発明等について、権利化したい権利が適切に権利化できていますか？ (特許保護に対して満足していますか)</p> <p> <input type="checkbox"/> ①権利化できている <input type="checkbox"/> ②概ね権利化できている <input type="checkbox"/> ③あまり権利化できていない <input type="checkbox"/> ④権利化できていない </p> <hr/> <p>権利化できていない場合 (③、④の場合)、その原因は何ですか？ (任意) 拒絶理由を選択の上、差し支えのない範囲で具体的に教えてください。</p> <p>【拒絶理由 (複数選択可)】</p> <p> <input type="checkbox"/> 発明該当性 <input type="checkbox"/> 新規性 <input type="checkbox"/> 進歩性 <input type="checkbox"/> 記載要件 <input type="checkbox"/> その他 () </p> <p>【具体的な内容】</p> |
| 2 | <p>CS 関連発明等について、英国に出願する際に、どのような工夫をしていますか？また、クレームをどのように変更していますか？</p> <p>差し支えのない範囲で具体的に教えてください。特に工夫や変更がない場合には「なし」を選択してください。</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> なし</p> |
| 3 | <p>CS 関連発明等について、英国で拒絶理由を解消するにあたって、どのような点に気がつけていますか？</p> <p>拒絶理由との関係がわかるようにして、差し支えのない範囲で具体的に教えてください。特に気がつけている点がない場合には「なし」を選択してください。</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> なし</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| 4 | <p>以下の対象のうち、英国の審査実務で課題と感ずるものはありますか？</p> <p><input type="checkbox"/> (コンピュータの動作に関する) プログラム (複数選択可)</p> <p><input type="checkbox"/> ↳ 学習済みモデル</p> <p><input type="checkbox"/> 構造を有するデータ/データ構造</p> <p><input type="checkbox"/> ↳ 3D プリンタ用データ</p> <p><input type="checkbox"/> ↳ その他データ</p> <p><input type="checkbox"/> (ソフトウェアと協働して動作する) 情報処理装置/システム (例. PC、サーバ、スマートフォン)</p> <p><input type="checkbox"/> (ソフトウェアと協働して動作する) 機械、ロボット等 (例. 自動車、スマートマニュファクチャリング用の工作機械)</p> <p><input type="checkbox"/> インターネット (IoT 関連技術) 等を利用した BM 関連発明 (例. フィンテック)</p> <p><input type="checkbox"/> その他</p> <hr/> <p>【課題の具体的な内容をご記入ください】</p> |
| 5 | <p>CS 関連発明等について、日本の審査実務と比較して、英国特有の審査実務に関して困っている点があればご記入ください。</p> |
| <p>英国の審査の判断基準について</p> | |
| 6 | <p>判断基準の厳しさ (拒絶のされやすさ) について、どう感じていますか？</p> <p>【発明該当性】 <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【進歩性】 <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【記載要件】 <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【その他】 () <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p style="text-align: right;">※緩い：拒絶されにくい 厳しい：拒絶されやすい</p> <hr/> <p>【どのような観点でそう感じますか？ (緩い/厳しいの場合、必須)】</p> |
| 7 | <p>判断基準の明確さ (判断の予見性の高さ) について、どう感じていますか？</p> <p>【発明該当性】 <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【進歩性】 <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【記載要件】 <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【その他】 () <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <hr/> <p>【どのような観点でそう感じますか？ (不明確の場合、必須)】</p> |
| 8 | <p>判断基準を理解するための事例の豊富さについて、どう感じていますか？</p> <p><input type="checkbox"/> 少ない <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 多い <input type="checkbox"/> 不明</p> |

(7) ドイツ

CS 関連発明等について、ドイツで権利化経験がある方（「(0) 各国における権利化経験の有無」の「ドイツ」で、YES と回答した方）にお伺いします。

過去に経験した数が少ないため回答が難しい場合、回答は不要です。

| ドイツにおける特許保護、審査実務について | |
|----------------------|--|
| 1 | <p>CS 関連発明等について、権利化したい権利が適切に権利化できていますか？ (特許保護に対して満足していますか)</p> <p> <input type="checkbox"/> ①権利化できている <input type="checkbox"/> ②概ね権利化できている <input type="checkbox"/> ③あまり権利化できていない <input type="checkbox"/> ④権利化できていない </p> <hr/> <p>権利化できていない場合 (③、④の場合)、その原因は何ですか？ (任意) 拒絶理由を選択の上、差し支えのない範囲で具体的に教えてください。</p> <p>【拒絶理由 (複数選択可)】</p> <p> <input type="checkbox"/> 発明該当性 <input type="checkbox"/> 新規性 <input type="checkbox"/> 進歩性 <input type="checkbox"/> 記載要件 <input type="checkbox"/> その他 () </p> <p>【具体的な内容】</p> |
| 2 | <p>CS 関連発明等について、ドイツに出願する際に、どのような工夫をしていますか？また、クレームをどのように変更していますか？</p> <p>差し支えのない範囲で具体的に教えてください。特に工夫や変更がない場合には「なし」を選択してください。</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> なし</p> |
| 3 | <p>CS 関連発明等について、ドイツで拒絶理由を解消するにあたって、どのような点に気がつけていますか？</p> <p>拒絶理由との関係がわかるようにして、差し支えのない範囲で具体的に教えてください。特に気がつけている点がない場合には「なし」を選択してください。</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> なし</p> |

| | |
|-------------------------------|--|
| 4 | <p>以下の対象のうち、ドイツの審査実務で課題と感じるものはありますか？</p> <p><input type="checkbox"/> (コンピュータの動作に関する) プログラム (複数選択可)</p> <p><input type="checkbox"/> ↳ 学習済みモデル</p> <p><input type="checkbox"/> 構造を有するデータ/データ構造</p> <p><input type="checkbox"/> ↳ 3D プリンタ用データ</p> <p><input type="checkbox"/> ↳ その他データ</p> <p><input type="checkbox"/> (ソフトウェアと協働して動作する) 情報処理装置/システム (例. PC、サーバ、スマートフォン)</p> <p><input type="checkbox"/> (ソフトウェアと協働して動作する) 機械、ロボット等 (例. 自動車、スマートマニュファクチャリング用の工作機械)</p> <p><input type="checkbox"/> インターネット (IoT 関連技術) 等を利用した BM 関連発明 (例. フィンテック)</p> <p><input type="checkbox"/> その他</p> <hr/> <p>【課題の具体的な内容をご記入ください】</p> |
| 5 | <p>CS 関連発明等について、日本の審査実務と比較して、ドイツ特有の審査実務に関して困っている点があればご記入ください。</p> |
| <p>ドイツの審査の判断基準について</p> | |
| 6 | <p>判断基準の厳しさ (拒絶のされやすさ) について、どう感じていますか？</p> <p>【発明該当性】 <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【進歩性】 <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【記載要件】 <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【その他】 () <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p style="text-align: right;">※緩い：拒絶されにくい 厳しい：拒絶されやすい</p> <hr/> <p>【どのような観点でそう感じますか？ (緩い/厳しいの場合、必須)】</p> |
| 7 | <p>判断基準の明確さ (判断の予見性の高さ) について、どう感じていますか？</p> <p>【発明該当性】 <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【進歩性】 <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【記載要件】 <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【その他】 () <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <hr/> <p>【どのような観点でそう感じますか？ (不明確の場合、必須)】</p> |
| 8 | <p>判断基準を理解するための事例の豊富さについて、どう感じていますか？</p> <p><input type="checkbox"/> 少ない <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 多い <input type="checkbox"/> 不明</p> |

(8) (国名をご記入ください)

| |
|--|
| |
|--|

インド、ロシア、カナダ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、インドネシア、フィリピン、ベトナム、タイ、マレーシア、台湾

CS 関連発明等について、上記の国で権利化経験がある方（「(0) 各国における権利化経験の有無」の上記の国で、YES と回答した方）にお伺いします。

| 上記の国における特許保護、審査実務について | |
|-----------------------|--|
| 1 | <p>CS 関連発明等について、権利化したい権利が適切に権利化できていますか？ (特許保護に対して満足していますか)</p> <p> <input type="checkbox"/> ①権利化できている <input type="checkbox"/> ②概ね権利化できている <input type="checkbox"/> ③あまり権利化できていない <input type="checkbox"/> ④権利化できていない </p> <p>権利化できていない場合 (③、④の場合)、その原因は何ですか？ (任意) 拒絶理由を選択の上、差し支えのない範囲で具体的に教えてください。</p> <p>【拒絶理由 (複数選択可)】</p> <p> <input type="checkbox"/> 発明該当性 <input type="checkbox"/> 新規性 <input type="checkbox"/> 進歩性 <input type="checkbox"/> 記載要件 <input type="checkbox"/> その他 () </p> <p>【具体的な内容】</p> |
| 2 | <p>CS 関連発明等について、上記の国に出願する際に、どのような工夫をしていますか？また、クレームをどのように変更していますか？</p> <p>差し支えのない範囲で具体的に教えてください。特に工夫や変更がない場合には「なし」を選択してください。</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> なし</p> |
| 3 | <p>CS 関連発明等について、上記の国で拒絶理由を解消するにあたって、どのような点に気をつけていますか？</p> <p>拒絶理由との関係がわかるようにして、差し支えのない範囲で具体的に教えてください。特に気をつけている点がない場合には「なし」を選択してください。</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> なし</p> |

| | |
|---|--|
| 4 | <p>以下の対象のうち、上記の国の審査実務で課題と感じるものはありますか？ (複数選択可)</p> <p><input type="checkbox"/> (コンピュータの動作に関する) プログラム</p> <p><input type="checkbox"/> ↳ 学習済みモデル</p> <p><input type="checkbox"/> 構造を有するデータ/データ構造</p> <p><input type="checkbox"/> ↳ 3D プリンタ用データ</p> <p><input type="checkbox"/> ↳ その他データ</p> <p><input type="checkbox"/> (ソフトウェアと協働して動作する) 情報処理装置/システム (例. PC、サーバ、スマートフォン)</p> <p><input type="checkbox"/> (ソフトウェアと協働して動作する) 機械、ロボット等 (例. 自動車、スマートマニュファクチャリング用の工作機械)</p> <p><input type="checkbox"/> インターネット (IoT 関連技術) 等を利用した BM 関連発明 (例. フィンテック)</p> <p><input type="checkbox"/> その他</p> |
| <p>【課題の具体的な内容をご記入ください】</p> | |
| 5 | <p>CS 関連発明等について、日本の審査実務と比較して、上記の国特有の審査実務に関して困っている点があればご記入ください。</p> |
| <p>上記の国の審査の判断基準について</p> | |
| 6 | <p>判断基準の厳しさ (拒絶のされやすさ) について、どう感じていますか？</p> <p>【発明該当性】 <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【進歩性】 <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【記載要件】 <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【その他】 () <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p style="text-align: right;">※緩い：拒絶されにくい 厳しい：拒絶されやすい</p> |
| <p>【どのような観点でそう感じますか？ (緩い/厳しいの場合、必須)】</p> | |
| 7 | <p>判断基準の明確さ (判断の予見性の高さ) について、どう感じていますか？</p> <p>【発明該当性】 <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【進歩性】 <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【記載要件】 <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【その他】 () <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> |
| <p>【どのような観点でそう感じますか？ (不明確の場合、必須)】</p> | |
| 8 | <p>判断基準を理解するための事例の豊富さについて、どう感じていますか？</p> <p><input type="checkbox"/> 少ない <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 多い <input type="checkbox"/> 不明</p> |

(9) (国名をご記入ください)

| |
|--|
| |
|--|

インド、ロシア、カナダ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、インドネシア、フィリピン、ベトナム、タイ、マレーシア、台湾

CS 関連発明等について、上記の国で権利化経験がある方（「(0) 各国における権利化経験の有無」の上記の国で、YES と回答した方）にお伺いします。

| 上記の国における特許保護、審査実務について | |
|-----------------------|--|
| 1 | <p>CS 関連発明等について、権利化したい権利が適切に権利化できていますか？ (特許保護に対して満足していますか)</p> <p> <input type="checkbox"/> ①権利化できている <input type="checkbox"/> ②概ね権利化できている <input type="checkbox"/> ③あまり権利化できていない <input type="checkbox"/> ④権利化できていない </p> <p>権利化できていない場合 (③、④の場合)、その原因は何ですか？ (任意) 拒絶理由を選択の上、差し支えのない範囲で具体的に教えてください。</p> <p>【拒絶理由 (複数選択可)】</p> <p> <input type="checkbox"/> 発明該当性 <input type="checkbox"/> 新規性 <input type="checkbox"/> 進歩性 <input type="checkbox"/> 記載要件 <input type="checkbox"/> その他 () </p> <p>【具体的な内容】</p> |
| 2 | <p>CS 関連発明等について、上記の国に出願する際に、どのような工夫をしていますか？また、クレームをどのように変更していますか？ 差し支えのない範囲で具体的に教えてください。特に工夫や変更がない場合には「なし」を選択してください。</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> なし</p> |
| 3 | <p>CS 関連発明等について、上記の国で拒絶理由を解消するにあたって、どのような点に気をつけていますか？ 拒絶理由との関係がわかるようにして、差し支えのない範囲で具体的に教えてください。特に気をつけている点がない場合には「なし」を選択してください。</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> なし</p> |

| | |
|--|--|
| 4 | <p>以下の対象のうち、上記の国の審査実務で課題と感じるものはありますか？ (複数選択可)</p> <p><input type="checkbox"/> (コンピュータの動作に関する) プログラム</p> <p><input type="checkbox"/> ↳ 学習済みモデル</p> <p><input type="checkbox"/> 構造を有するデータ/データ構造</p> <p><input type="checkbox"/> ↳ 3D プリンタ用データ</p> <p><input type="checkbox"/> ↳ その他データ</p> <p><input type="checkbox"/> (ソフトウェアと協働して動作する) 情報処理装置/システム (例. PC、サーバ、スマートフォン)</p> <p><input type="checkbox"/> (ソフトウェアと協働して動作する) 機械、ロボット等 (例. 自動車、スマートマニュファクチャリング用の工作機械)</p> <p><input type="checkbox"/> インターネット (IoT 関連技術) 等を利用した BM 関連発明 (例. フィンテック)</p> <p><input type="checkbox"/> その他</p> |
| <p>【課題の具体的な内容をご記入ください】</p> | |
| 5 | <p>CS 関連発明等について、日本の審査実務と比較して、上記の国特有の審査実務に関して困っている点があればご記入ください。</p> |
| <p style="text-align: center;">上記の国の審査の判断基準について</p> | |
| 6 | <p>判断基準の厳しさ (拒絶のされやすさ) について、どう感じていますか？</p> <p>【発明該当性】 <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【進歩性】 <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【記載要件】 <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【その他】 () <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p style="text-align: right;">※緩い：拒絶されにくい 厳しい：拒絶されやすい</p> |
| <p>【どのような観点でそう感じますか？ (緩い/厳しいの場合、必須)】</p> | |
| 7 | <p>判断基準の明確さ (判断の予見性の高さ) について、どう感じていますか？</p> <p>【発明該当性】 <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【進歩性】 <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【記載要件】 <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【その他】 () <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> |
| <p>【どのような観点でそう感じますか？ (不明確の場合、必須)】</p> | |
| 8 | <p>判断基準を理解するための事例の豊富さについて、どう感じていますか？</p> <p><input type="checkbox"/> 少ない <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 多い <input type="checkbox"/> 不明</p> |

(10) (国名をご記入ください)

| |
|--|
| |
|--|

インド、ロシア、カナダ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、インドネシア、フィリピン、ベトナム、タイ、マレーシア、台湾

CS 関連発明等について、上記の国で権利化経験がある方（「(0) 各国における権利化経験の有無」の上記の国で、YES と回答した方）にお伺いします。

| 上記の国における特許保護、審査実務について | |
|-----------------------|--|
| 1 | <p>CS 関連発明等について、権利化したい権利が適切に権利化できていますか？ (特許保護に対して満足していますか)</p> <p> <input type="checkbox"/> ①権利化できている <input type="checkbox"/> ②概ね権利化できている <input type="checkbox"/> ③あまり権利化できていない <input type="checkbox"/> ④権利化できていない </p> <p>権利化できていない場合 (③、④の場合)、その原因は何ですか？ (任意) 拒絶理由を選択の上、差し支えのない範囲で具体的に教えてください。</p> <p>【拒絶理由 (複数選択可)】</p> <p> <input type="checkbox"/> 発明該当性 <input type="checkbox"/> 新規性 <input type="checkbox"/> 進歩性 <input type="checkbox"/> 記載要件 <input type="checkbox"/> その他 () </p> <p>【具体的な内容】</p> |
| 2 | <p>CS 関連発明等について、上記の国に出願する際に、どのような工夫をしていますか？また、クレームをどのように変更していますか？ 差し支えのない範囲で具体的に教えてください。特に工夫や変更がない場合には「なし」を選択してください。</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> なし</p> |
| 3 | <p>CS 関連発明等について、上記の国で拒絶理由を解消するにあたって、どのような点に気をつけていますか？ 拒絶理由との関係がわかるようにして、差し支えのない範囲で具体的に教えてください。特に気をつけている点がない場合には「なし」を選択してください。</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> なし</p> |

| | |
|-----------------------------------|--|
| 4 | <p>以下の対象のうち、上記の国の審査実務で課題と感じるものはありますか？ (複数選択可)</p> <p><input type="checkbox"/> (コンピュータの動作に関する) プログラム</p> <p><input type="checkbox"/> ↳ 学習済みモデル</p> <p><input type="checkbox"/> 構造を有するデータ/データ構造</p> <p><input type="checkbox"/> ↳ 3D プリンタ用データ</p> <p><input type="checkbox"/> ↳ その他データ</p> <p><input type="checkbox"/> (ソフトウェアと協働して動作する) 情報処理装置/システム (例. PC、サーバ、スマートフォン)</p> <p><input type="checkbox"/> (ソフトウェアと協働して動作する) 機械、ロボット等 (例. 自動車、スマートマニュファクチャリング用の工作機械)</p> <p><input type="checkbox"/> インターネット (IoT 関連技術) 等を利用した BM 関連発明 (例. フィンテック)</p> <p><input type="checkbox"/> その他</p> |
| 【課題の具体的な内容をご記入ください】 | |
| 5 | CS 関連発明等について、日本の審査実務と比較して、上記の国特有の審査実務に関して困っている点があればご記入ください。 |
| 上記の国の審査の判断基準について | |
| 6 | <p>判断基準の厳しさ (拒絶のされやすさ) について、どう感じていますか？</p> <p>【発明該当性】 <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【進歩性】 <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【記載要件】 <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【その他】 () <input type="checkbox"/> 緩い <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 厳しい <input type="checkbox"/> 不明</p> <p style="text-align: right;">※緩い：拒絶されにくい 厳しい：拒絶されやすい</p> |
| 【どのような観点でそう感じますか？ (緩い/厳しいの場合、必須)】 | |
| 7 | <p>判断基準の明確さ (判断の予見性の高さ) について、どう感じていますか？</p> <p>【発明該当性】 <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【進歩性】 <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【記載要件】 <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> <p>【その他】 () <input type="checkbox"/> 不明確 <input type="checkbox"/> 明確 <input type="checkbox"/> 不明</p> |
| 【どのような観点でそう感じますか？ (不明確の場合、必須)】 | |
| 8 | <p>判断基準を理解するための事例の豊富さについて、どう感じていますか？</p> <p><input type="checkbox"/> 少ない <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 多い <input type="checkbox"/> 不明</p> |

| | |
|---|---|
| 2 | 各国で権利範囲が異なった結果、事業の観点から、困った点がありましたか？ <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO |
| | 困った場合、どのような点が困りましたか？差し支えない範囲でお答えください。 |

■ ご回答いただいた方（ご回答代表者）のご連絡先を、差し支えない範囲で構いませんので、ご記入ください。

| | |
|-------------|---------|
| 貴社／貴学・貴機構名： | |
| ご所属： | お名前： |
| お電話番号： | E-mail： |
| ご住所： | |

アンケートは以上です。ご回答ありがとうございました。

B. 国内ヒアリング調査の質問票

○CS 関連発明について、各国の実務についてお伺いします。

| # | 対象 | 質問 |
|---|-----|--|
| 1 | 各国 | 最近、各国の判断基準等について変化を感じていますか？ 例えば、 米国：Alice 判決後、保護適格性について厳しい判断が相次ぎましたが、最近は状況が改善されていますか？ また判断基準が明確になってきていますか？ EPO：GUI の判断が厳しくなっているとされていますが、そのように感じますか？ 中国：以前、ビジネスモデル特許は厳しく判断されていましたが、最近徐々に緩和されてきていると感じますか？ |
| 2 | 米国 | 101 条について： 基準が不明確、審査のばらつきが大きいとの意見あります。拒絶理由において、その根拠やロジックがどの程度明示されていますか？例えば、“abstract idea”に向けられているか否か（USPTO の審査ガイダンスでのステップ 2A）の判断や“significantly more”（同ステップ 2B）の判断はどのようにばらついていますか？ 112 条(f)項の“means plus function”について： 審査での扱いについてどう感じますか（例：判断のばらつきが大きいか否か、厳しいか否か、この拒絶理由が増加しているか否か、“means plus function”クレームと認定された場合に 112 条(b)項の明瞭性要件違反に問われることが多いか否か）。 |
| 3 | EPO | 進歩性、記載要件、補正要件の判断が厳しいとの意見があります。 CS 関連発明において、特に進歩性で非技術的特徴が考慮されない点が、どのように影響を与えていますか？非技術的特徴として考慮されないものとして、どのようなものがありますか？（例：ユーザの利便性） また、記載要件、補正要件の判断で CS 関連発明に特有なものがあればお聞かせ下さい。 |
| 4 | 中国 | 記載要件が厳しいとの意見がありますが、CS 関連発明に特有なものがあればお聞かせ下さい。具体的にどのようなケースが厳しいと感じますか？ |
| 5 | 全体 | 各国審査実務の違いにより、結果的に、各国で権利範囲がどのように違っていますか？このことにより権利を活用する上で対応の違いが生じますか？ |
| 6 | 全体 | 特許のクレーム形式として「プログラム」が認められない国において、「プログラム」を認めて欲しいという意見があります。「プログラム」のクレーム形式の重要性はどのような点にあるのでしょうか。 |
| 7 | 全体 | 特に CS 関連発明については、例えば、クレームで、内部処理の技術的特徴を細かく規定しないと権利がとれない場合や、サーバ側の内部処理を規定しないと権利がとれない場合があり、権利行使の際の侵害立証が難しくなり、有効な権利にならないケースが想定されます。そのようなケースで、どのような対応が考えられますか？ |

○CS 関連の新規分野の特許保護の課題についてお伺いします。

| # | 質問 |
|---|---|
| 8 | 新規分野の保護で、現状、十分対応できていない課題がありますか？ 例えば、以下の視点 学習済みモデル：差別化に重要である一方、侵害立証の困難性、侵害回避の容易性の課題 データ構造：IoT、AI のビッグデータの互換性、標準化等の観点からの課題 BM 関連：IoT によるビジネスモデルや、データ利用のビジネスモデルの各国審査基準の課題 |

質問は以上です。ありがとうございました。

C. 海外質問票調査の質問票

コンピュータソフトウェア関連発明等の特許保護の現状に関するアンケート

以下にご記入をお願いいたします。

- ◆アンケート回答日：_____年__月__日
- ◆貴国（地域）名：_____
- ◆貴所名：_____
- ◆ご記入者名（可能であれば記入してください）：_____
- ◆ご記入者役職（可能であれば記入してください）：_____
- ◆ご担当部署：_____
- ◆ご連絡先：電話番号 _____
メールアドレス _____

- 貴国のコンピュータソフトウェア関連発明等の特許保護状況について、16個の質問をお伺いいたします。
- 回答欄に選択肢（□）がある場合は、該当するものにチェックを付けてください。該当する選択肢が無い場合や更なる回答がある場合は、下段に（自由記載欄）を追加し、記入してください。
- 該当する選択肢（□）が複数有る場合は、該当する選択肢全てにチェックを付けてください。
- 回答欄に選択肢（□）がない場合は、直接（自由記載欄）に回答を記載してください。
- この質問票では、以下のように用語を使用しています。
 - ・CS 関連発明：コンピュータソフトウェア関連発明
 - ・BM 関連発明：ビジネスモデル関連発明
 - ・CS 関連発明等：コンピュータソフトウェア関連発明及びビジネスモデル関連発明

Q1 発明の定義等について

「発明の定義」、「特許可能な発明の定義」、「発明に該当しないものの定義」、「CS 関連発明の定義」及び「BM 関連発明の定義」についてお伺いします。特許法、審査基準、ガイドラインや判例等における発明の定義等の有無について、下記、YES/NO にチェックの上、YES の場合は「特許法、審査基準、ガイドラインや判例等の名称及び記載箇所又は条文番号」及びその「定義（抜粋）」をご記入ください。また、コメントがあれば「コメント」欄にご記入ください。

| No. | 項目 | 発明の定義 |
|-----|---------------|---|
| 1 | 発明の定義 | 有る： <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 定義（抜粋）： コメント： |
| 2 | 特許可能な発明の定義 | 有る： <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 定義（抜粋）： コメント： |
| 3 | 発明に該当しないものの定義 | 有る： <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 定義（抜粋）： コメント： |
| 4 | CS 関連発明の定義 | 有る： <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 定義（抜粋）： コメント： |
| 5 | BM 関連発明の定義 | 有る： <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 定義（抜粋）： コメント： |

Q2 発明が特許されるための要件について

発明が特許されるための要件についてお伺いします。「発明該当性」、「産業上利用可能性」、「新規性」、「進歩性／非自明性」及び「記載要件」のそれぞれの項目において、発明が特許されるための要件であるか否か、下記、①の YES/NO にチェックの上、①について YES の場合は、根拠となる、「特許法、審査基準、ガイドラインや判例等の名称及び記載箇所又は条文番号」及び「記載内容（抜粋）」をご記入ください。また、CS 関連発明等で特に問題になる要件であるか否か、②の YES/NO にチェックの上、YES の場合、可能であればその「理由」をご記入ください。

列記したものの以外に CS 関連発明等に特別に関連する要件があれば、下記 No.6 以降に記入欄を追加し、同様にご記入ください。

| No. | 項目 | 発明が特許されるための要件 |
|-----|----------|--|
| 1 | 発明該当性 | ①特許されるための要件である <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 記載内容（抜粋）： ②CS 関連発明等で特に問題になる <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 理由： |
| 2 | 産業上利用可能性 | ①特許されるための要件である <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 記載内容（抜粋）： ②CS 関連発明等で特に問題になる <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 理由： |
| 3 | 新規性 | ①特許されるための要件である <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 記載内容（抜粋）： ②CS 関連発明等で特に問題になる <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 理由： |
| 4 | 進歩性／非自明性 | ①特許されるための要件である <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 記載内容（抜粋）： ②CS 関連発明等で特に問題になる <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 理由： |
| 5 | 記載要件 | ①特許されるための要件である <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 記載内容（抜粋）： ②CS 関連発明等で特に問題になる <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 理由： |
| 6 | | (必要に応じて、適宜、記入欄を追加してください) |

Q3 CS 関連発明等の特許可能な発明として認められるかについて

CS 関連発明等の特許可能な発明として認められるかについてお伺いします。CS 関連発明及び BM 関連発明が、特許可能な発明として認められるか否かについて、下記、YES/NO にチェックの上、YES の場合は、根拠となる、「特許法、審査基準、ガイドラインや判例等の名称及び記載箇所又は条文番号」及びその「記載内容 (抜粋)」をご記入ください。また、可能であればどういう場合に認められ、どういう場合に認められないか、について「コメント」欄にご記入ください。

| No. | 項目 | CS 関連発明等の特許可能な発明として認められるか |
|-----|---------|--|
| 1 | CS 関連発明 | 特許可能な発明として認められる <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 記載内容 (抜粋)： コメント： |
| 2 | BM 関連発明 | 特許可能な発明として認められる <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 記載内容 (抜粋)： コメント： |

Q4 CS 関連発明等の特許性の審査基準について**(1) CS 関連発明等に関する特別な審査基準等の存在**

CS 関連発明等に関する特別な審査基準やガイドライン又は CS 関連発明等に関する特別な記載の存在についてお伺いします。CS 関連発明等に特別な審査基準等が存在するかどうか、下記、YES/NO にチェックの上、YES の場合は「審査基準等の名称及び記載箇所又は条文番号」、「作成された時期」及び「作成された理由となった判決等」をご記入ください。また、可能であれば作成された背景などについて「コメント」欄にご記入ください。

| No. | CS 関連発明等に関する特別な審査基準等の存在 |
|-----|--|
| 1 | CS 関連発明等に関する特別な審査基準等が存在する <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 作成された時期： 作成された理由： コメント： |

(2) CS 関連発明の特許性の判断基準

審査基準等における CS 関連発明に関する特別な判断基準の有無についてお伺いします。「発明該当性」、「新規性」、「進歩性/非自明性」及び「記載要件」のそれぞれの審査項目における CS 関連発明に関する特別な判断基準の有無について、下記、YES/NO にチェック

ックの上、YES の場合は、特別な判断基準が記載されている「特許法、審査基準、ガイドラインや判例等の名称及び記載箇所又は条文番号」及び「記載内容（抜粋）」をご記入ください。また、可能であれば特別な記載が作成された背景などについて「コメント」欄にご記入ください。

記載内容が広範囲に及ぶ場合には、「記載内容（抜粋）」として、重要な箇所を全て抜粋してください。記載箇所が複数箇所ある場合は、適宜、記入欄の行を追加して、全て抜粋してください。

米国については、USPTO の Examination guidance (<https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/subject-matter-eligibility>) の内容も含めて記入をお願いします。

| No. | 項目 | CS 関連発明の特許性の判断基準 |
|-----|--------------|--|
| 1 | 発明該当性 | CS 関連発明に関する特別な判断基準が存在する <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 記載内容（抜粋）： コメント： （記載箇所が複数ある場合は、行を追加して全て抜粋してください） |
| 2 | 新規性 | CS 関連発明に関する特別な判断基準が存在する <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 記載内容（抜粋）： コメント： （記載箇所が複数ある場合は、行を追加して全て抜粋してください） |
| 3 | 進歩性 ／非自明性 | CS 関連発明に関する特別な判断基準が存在する <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 記載内容（抜粋）： コメント： （記載箇所が複数ある場合は、行を追加して全て抜粋してください） |
| 4 | 記載要件 | CS 関連発明に関する特別な判断基準が存在する <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 記載内容（抜粋）： コメント： （記載箇所が複数ある場合は、行を追加して全て抜粋してください） |

(3) BM 関連発明の特許性の判断基準

審査基準等における BM 関連発明に関する特別な判断基準の有無についてお伺いします。「発明該当性」、「新規性」、「進歩性／非自明性」及び「記載要件」のそれぞれの審査項目における BM 関連発明に関する特別な判断基準の有無について、下記、YES/NO にチェックの上、YES の場合は、特別な判断基準が記載されている「特許法、審査基準、ガイドラインや判例等の名称及び記載箇所又は条文番号」及び「記載内容（抜粋）」をご記入ください。また、可能であれば特別な記載が作成された背景などについて「コメント」欄にご記入ください。

記載内容が広範囲に及ぶ場合には、「記載内容（抜粋）」として、重要な箇所を全て抜粋してください。記載箇所が複数箇所ある場合は、適宜、記入欄の行を追加して、全て抜粋してください。

| No. | 項目 | BM 関連発明の特許性の審査基準 |
|-----|--------------|---|
| 1 | 発明該当性 | BM 関連発明に関する特別な判断基準が存在する <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 記載内容（抜粋）： コメント： （記載箇所が複数ある場合は、行を追加して全て抜粋してください） |
| 2 | 新規性 | BM 関連発明に関する特別な判断基準が存在する <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 記載内容（抜粋）： コメント： （記載箇所が複数ある場合は、行を追加して全て抜粋してください） |
| 3 | 進歩性 ／非自明性 | BM 関連発明に関する特別な判断基準が存在する <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 記載内容（抜粋）： コメント： （記載箇所が複数ある場合は、行を追加して全て抜粋してください） |
| 4 | 記載要件 | BM 関連発明に関する特別な判断基準が存在する <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 記載内容（抜粋）： コメント： （記載箇所が複数ある場合は、行を追加して全て抜粋してください） |

Q5 保護対象として認められる可能性のあるCS関連発明等のクレーム形式(カテゴリー)について

保護対象として認められる可能性のあるCS関連発明等のクレーム形式(カテゴリー)についてお伺いします。下記クレーム形式(方法、装置、システム、プログラム、モデル(学習済みモデル等)、プログラム製品、プログラムを記録した記録媒体、データ、構造を有するデータ、データ構造、データ/構造を有するデータ/データ構造を記録した記録媒体、信号)において、クレーム形式として認められる可能性の有無について、YES/NOにチェックの上、YESの場合は、根拠となる、「審査基準等の名称及び記載箇所又は条文番号」及び「記載内容(抜粋)」をご記入ください。また、可能であればクレーム形式が保護対象となった背景などを「コメント」欄にご記入ください。

列記したものの以外にCS関連発明等に関連するクレーム形式があれば、下記No.13以降に行を追加し、同様にご記入ください。

| No. | 項目 | クレーム形式(カテゴリー) |
|-----|-------------------------------|---|
| 1 | 方法 | クレーム形式として認められる可能性あり <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 記載内容(抜粋)： コメント： |
| 2 | 装置 | クレーム形式として認められる可能性あり <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 記載内容(抜粋)： コメント： |
| 3 | システム | クレーム形式として認められる可能性あり <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 記載内容(抜粋)： コメント： |
| 4 | プログラム | クレーム形式として認められる可能性あり <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 記載内容(抜粋)： コメント： |
| 5 | モデル(学習済みモデル ⁶⁴¹ 等) | クレーム形式として認められる可能性あり <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 記載内容(抜粋)： コメント： |

⁶⁴¹ 学習済みモデル：ニューラルネットワーク等の学習済みモデル。入力から出力までの演算を行うプログラムと、当該演算に用いられる重み付け係数(パラメータ)の組み合わせ。例：宿泊施設の評判を分析するための学習済みモデル(Examination Handbook for Patent and Utility Model in Japan Annex B Chapter 1 Computer Software Related Inventions (URL : https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/files_handbook_sinsa_e/app_b1_e.pdf) p.70)

| | | |
|----|------------------------------|---|
| 6 | プログラム製品 | クレーム形式として認められる可能性あり <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 記載内容（抜粋）： コメント： |
| 7 | プログラムを記録した記録媒体 | クレーム形式として認められる可能性あり <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 記載内容（抜粋）： コメント： |
| 8 | データ | クレーム形式として認められる可能性あり <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 記載内容（抜粋）： コメント： |
| 9 | 構造を有するデータ ⁶⁴² | クレーム形式として認められる可能性あり <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 記載内容（抜粋）： コメント： |
| 10 | データ構造 ⁶⁴³ | クレーム形式として認められる可能性あり <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 記載内容（抜粋）： コメント： |
| 11 | データ／構造を有するデータ／データ構造を記録した記録媒体 | クレーム形式として認められる可能性あり <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 記載内容（抜粋）： コメント： |
| 12 | 信号 | クレーム形式として認められる可能性あり <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 名称及び記載箇所又は条文番号： 記載内容（抜粋）： コメント： |
| 13 | | (必要に応じて、適宜、記入欄を追加してください) |

⁶⁴² 構造を有するデータ：データ構造を有するデータ。例：木構造を有するエリア管理データ（Examination Handbook for Patent and Utility Model in Japan Annex B Chapter 1 Computer Software Related Inventions (URL: https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/files_handbook_sinsa_e/app_b1_e.pdf) p.50)

⁶⁴³ データ構造：データ要素間の相互関係で表される、データの有する論理的構造。例：音声対話システムの対話シナリオのデータ構造（Examination Handbook for Patent and Utility Model in Japan Annex B Chapter 1 Computer Software Related Inventions (URL: https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/files_handbook_sinsa_e/app_b1_e.pdf) p.65)

Q6 CS 関連発明等に関する法律や審査基準等の歴史的変遷について

CS 関連発明等に関する、1970 年以降の法律や審査基準等の改定等について、その「年」、「法律や審査基準等の名称及び記載箇所又は条文番号」、「改定等の内容（抜粋）」、「改定等に影響を与えた判決等」及び「改定された理由や背景」を記入してください。

| No. | 年 | CS 関連発明等に関する法律や審査基準等の歴史的変遷 |
|-----|---|---|
| 1 | | 名称及び記載箇所又は条文番号： 改定等の内容（抜粋）： 改定等に影響を与えた判決等： 改定された理由や背景： |
| 2 | | (以下、No.1 と同様に記入ください) |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| | | (必要に応じて、適宜、記入欄を追加してください) |

Q7 CS 関連発明等に関する法律や審査基準等の今後の動向について

CS 関連発明等に関し、今後、法改正や審査基準等の改定の予定がありますか。予定の有無について、YES/NO にチェックの上、YES の場合は、改正、改定予定の「法律や審査基準等の名称」及びその「改正、改定の方向性」について記入をお願いします。また、最近、開発が活発な AI や IoT 関連技術の審査基準等に関するトピックスがあれば、記入をお願いします。

| No. | CS 関連発明等に関する法律や審査基準等の最新動向 |
|-----|---|
| 1 | CS 関連発明等に関する法改正等の予定がある： <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO 法律や審査基準等の名称： 改正、改定の方向性： AI や IoT 関連の審査基準等に関するトピックス： |

Q8 CS 関連発明等に関する審決や判決の歴史的変遷について

米国においては、1998年のState Street Bank事件と1999年のAT&T事件以来、有用、具体的かつ実体のある結果があれば発明該当性があるとの判断基準に基づいて多くのCS関連発明等に対して特許が成立してきましたが、2014年6月のAlice事件によって、CS関連発明等の発明該当性が従前よりも格段に認められにくくなりました。その後、2016年5月のEnfish事件及び2016年5月19日付けの審査官向け通知等を経て、CS関連発明等の特許審査実務の明確化が図られようとしています。

このようなCS関連発明等に関する、審査基準や審査実務に影響を与えた代表的な審決や判決の歴史や近年の動向について、調査したく思います。

(1) 代表的な審決及び判決の一覧

CS関連発明等に関する1970年以降（米国、欧州、英国及びドイツについては、特に、2010年以降について）の代表的な審決や判決について、その「年」、その「名称」（事件名及び番号）、「概要」（**3行程度で審決又は判決のポイントを説明**）、「判決文のURL」を記入してください。近年の審決や判決の動向がわかる程度に、最近の審決や判決についても記入ください。

また、その中で重要と思われるもの（特に審査基準等や審査実務に影響を与えた／与えるものや近年の動向を理解する上で必要なもの）には「重要」の欄にチェックをしてください。

侵害訴訟の判決についても、クレーム解釈や技術的範囲の判断で重要と考えられるものがあれば、ピックアップをお願いします。

米国の方は(1)-aにお答えください。米国以外の方は(1)-bにお答えください。

(1)-a. 米国

米国については、特許保護適格性に関する判決リストがUSPTOに掲載されていますが、このリストをベースに、その中でも代表的なものをご記入ください。

Chart of subject matter eligibility court decisions (updated June 28, 2017)

(https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-jun-2017-sme_crt_dec.xlsx)

また、良く知られている以下の判決1~判決9については記入不要です。

| No. | 年 | CS 関連発明等に関する審決又は判決のリスト | 重要 |
|------|------|---|----|
| 判決 1 | 2010 | Bilski v. Kappos | |
| 判決 2 | 2014 | Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l | |
| 判決 3 | 2014 | Digitech Image Techs., LLC v. Electronics for Imaging, Inc. | |
| 判決 4 | 2014 | Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC | |
| 判決 5 | 2014 | DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P. | |
| 判決 6 | 2016 | Enfish LLC v. Microsoft Corp. | |
| 判決 7 | 2016 | TLI Communications LLC v. AV Automotive LLC | |

| | | | |
|------|------|--|--------------------------|
| 判決 8 | 2016 | Bascom Global Internet Services, Inc. v. AT&T Mobility LLC | |
| 判決 9 | 2016 | McRO, Inc. v. Bandai Namco Games America Inc. | |
| 1 | | 名称： 概要： 判決文の URL： | <input type="checkbox"/> |
| 2 | | (以下、No.1 と同様に記入ください) | <input type="checkbox"/> |
| 3 | | | <input type="checkbox"/> |
| 4 | | | <input type="checkbox"/> |
| 5 | | | <input type="checkbox"/> |
| 6 | | | <input type="checkbox"/> |
| 7 | | | <input type="checkbox"/> |
| 8 | | | <input type="checkbox"/> |
| 9 | | | <input type="checkbox"/> |
| 10 | | | <input type="checkbox"/> |
| 11 | | | <input type="checkbox"/> |
| 12 | | | <input type="checkbox"/> |
| 13 | | | <input type="checkbox"/> |
| 14 | | | <input type="checkbox"/> |
| 15 | | | <input type="checkbox"/> |
| | | (必要に応じて、適宜、記入欄を追加してください) | |

(1)-b. 米国以外

| No. | 年 | CS 関連発明等に関する審決又は判決のリスト | 重要 |
|-----|---|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | | 名称： 概要： 判決文の URL： | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 2 | | (以下、No.1と同様に記入ください) | <input type="checkbox"/> |
| 3 | | | <input type="checkbox"/> |
| 4 | | | <input type="checkbox"/> |
| 5 | | | <input type="checkbox"/> |
| 6 | | | <input type="checkbox"/> |
| 7 | | | <input type="checkbox"/> |
| 8 | | | <input type="checkbox"/> |
| 9 | | | <input type="checkbox"/> |
| 10 | | | <input type="checkbox"/> |
| 11 | | | <input type="checkbox"/> |
| 12 | | | <input type="checkbox"/> |
| 13 | | | <input type="checkbox"/> |
| 14 | | | <input type="checkbox"/> |
| 15 | | | <input type="checkbox"/> |
| | | (必要に応じて、適宜、記入欄を追加してください) | |

(2) 代表的な審決及び判決のうち、重要な審決及び判決の解説

上記回答にて「重要」にチェックをした審決又は判決について、「名称」（事件名及び番号を再掲）、「選定理由」（審査基準等や審査実務に与える影響等、重要と考えた理由）、「判決文の抜粋」（審決文又は判決文のうち重要な部分（判示事項）を抜粋。複数ある場合は複数全て抜粋）を記入してください。また、背景、事件の概要、判決の意義、今後の影響等の「解説」の記入をお願いします。

侵害訴訟の判決では、クレーム解釈や技術的範囲の判断で重要と考えられる部分についても抜粋し、解説をお願いします。

| No. | CS 関連発明等に関する最近の代表的な審決又は判決 |
|-----|--|
| 1 | 名称： 選定理由： 判決文の抜粋： 解説： |
| 2 | (以下、No.1 と同様に記入ください) |
| 3 | |
| 4 | |
| | (必要に応じて、適宜、記入欄を追加してください) |

Q9 CS 関連発明等に関する主な論点と判断方法

貴国において、CS 関連発明等に関する特許審査の判断基準に関する論点があれば、解説をお願いします。

| No. | 論点 | 論点の解説 |
|-----|----|--------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | (以下、No.1 と同様に記入ください) |
| 3 | | |
| | | (必要に応じて、適宜、記入欄を追加してください) |

Q10 CS 関連発明等に関する最近の審査実務の傾向や変化について

米国においては、2014年6月の Alice 事件によって、CS 関連発明等の発明該当性が従前よりも格段に認められにくくなりましたが、2016年5月の Enfish 事件及び2016年5月19日付けの審査官向け通知を経て、CS 関連発明等の特許審査実務の明確化が図られようとしています。

貴国における CS 関連発明等の最近の審査実務の傾向や変化について、時期と傾向がわかるように教えてください。特に変化がない場合は、いつ頃からどういう傾向で変化がないかを教えてください。

特に中国では、2017年4月に施行された改正審査指南で、ビジネスモデル特許の規定が変更されました。ビジネスモデル特許の審査実務の傾向や変化、今後の予測についても教えてください。

| No. | CS 関連発明等に関する最近の審査実務の傾向や変化 |
|-----|---------------------------|
| 1 | |

また、上記の、貴国における CS 関連発明等の最近の審査実務の傾向や変化のきっかけとなった判例等について教えてください。

| No. | 最近の審査実務の傾向や変化のきっかけとなった判例等 |
|-----|---------------------------|
| 1 | |

| No. | CS 関連発明等の特許明細書等の記載に関する留意点 |
|-----|---------------------------|
| 1 | |

Q13 機能的記載のクレームの制限及び留意点について

貴国において、機能的記載のクレームについて制限がある場合、どのような制限があるか、どのような点に注意すべきか、について記載をお願いします。特に、日本から貴国へCS 関連発明等に関する特許を出願する場合の留意点があれば、記載をお願いします。機能的記載のクレームについて、制限や留意点がない場合は、その旨を記載してください。

| No. | 機能的記載のクレームの制限及び留意点 |
|-----|--------------------|
| 1 | |

Q14 権利行使の観点からのクレームの書き方について

CS 関連発明等では、例えば、クレームで、内部処理の技術的特徴を細かく規定しないと権利がとれない場合や、サーバー側の内部処理を規定しないと権利がとれない場合があり、権利行使の際の侵害立証が難しくなり、有効な権利にならないケースが想定されます。貴国では、そのようなケースで、どのような対応が考えられますか？また、貴所で工夫していることがありますか？

| No. | 権利行使の観点からのクレームの書き方 |
|-----|--------------------|
| 1 | |

Q15 CS 関連発明等に関する問題点等、全般について

全体を通じて、貴国において CS 関連発明等で問題となっている点、問題と思う点等がありましたら、教えてください。

| No. | CS 関連発明等に関する問題点等 |
|-----|------------------|
| 1 | |

Q16 CS 関連発明等に関する参考文献について

貴国における CS 関連発明等の特許保護の現状についての解説記事、総説など、参考文献があれば教えてください。

| No. | 参考文献 | URL 等 |
|--------|---------------------------------|---|
| 例 1 | Subject matter eligibility (米国) | https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/subject-matter-eligibility |
| 例 2 | Bilskiblog (米国) | http://www.bilskiblog.com/ |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| | | (必要に応じて、適宜、記入欄を追加してください) |

また、AI や IoT 関連技術に関する知財の方向性について、審議会等の資料や報告書があれば教えてください。

| No. | 参考文献 | URL 等 |
|-----|------|-------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |

| | | |
|--|--|--------------------------|
| | | (必要に応じて、適宜、記入欄を追加してください) |
|--|--|--------------------------|

Q17 貴国（英国、ドイツ）と EPO の審査実務の相違点について（欧州、英国、ドイツのみ）

CS 関連発明等について、貴国（英国、ドイツ）と EPO の審査実務の相違点と一致点（類似点）について教えてください。

| No. | EPO の実務との相違点と一致点（類似点） |
|-----|--|
| 1 | 相違点： 一致点／類似点： |

Q18 CS 関連発明等に関連する EU（欧州委員会等）や欧州統一特許裁判所等の動向について（欧州、英国、ドイツのみ）

CS 関連発明等に関連して、EU（欧州委員会等）や欧州統一特許裁判所等での議論や動きについて、歴史的変遷も交えて、教えてください。特に、最近の動きがあれば、できるだけ詳しく教えてください。また、英国の EU 離脱の影響等について何かあれば教えてください。

| No. | EU 等での議論や動き（歴史的変遷） |
|-----|--------------------|
| 1 | |

平成 29 年 11 月

平成 29 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータソフトウェア関連
発明等の特許保護の現状に関する調査研究報告書

本調査研究報告書の著作権は特許庁に帰属します。

作成： 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-14-1 郵政福祉琴平ビル 4 階

電話 (03)3591-5315 FAX (03)3591-1510

<http://www.aippi.or.jp/>