

コンピュータソフトウェア関連発明に係る審査基準及び審査ハンドブックの明確化

Clarification of the Description on Computer Software-Related Inventions in the Examination Guidelines and the Examination Handbook

特許庁 審査第一部調整課審査基準室基準企画係長

佐々木 龍

平成 25 年特許庁入庁。平成 29 年 10 月より現職、審査第一部調整課審査基準室に併任。

1 はじめに

第四次産業革命の推進力となっている IoT (Internet of Things) 関連技術や AI (Artificial Intelligence) 等の新たな技術の研究開発は、近年ますます盛んに行われている。これにより、様々な技術分野の「モノ(things)」の技術的性質に基づく情報処理に関連するソフトウェア関連発明、及び、AI のような情報処理技術が様々な技術分野に適用されたソフトウェア関連発明が多く創出されるようになってきた。

特許庁では、このようなソフトウェア関連発明についても他の技術と同様に、現行の審査基準、審査ハンドブック¹ の考え方を適用して特許審査を行うことが適切であると考えており、その考え方で従来から特段問題なく特許審査を行ってきた。しかしながら、ソフトウェア関連発明についての特許出願は様々な技術分野において行われることが予想され、それにより、様々な技術分野の審査官やユーザーがソフトウェア関連発明に係る審査基準等の示す内容について十分理解したうえで判断を行っていく必要性が高まってきており、基本的な考え方が明確に理解できるものであることが求められている。

1 本稿では「特許・実用新案審査基準」を審査基準、「特許・実用新案審査ハンドブック」を審査ハンドブックとして説明する。
http://www.jpo.go.jp/seido/houritu_jouyaku/guideline/tokkyo/index.html

また、ソフトウェア関連発明に係る審査基準は各国で独自の考え方を採用しており、グローバル社会において日本ではどのような考え方に基づいて審査がなされるのかが明確に理解できる必要がある。このような流れの中で特許庁は、平成 28 年度に、特に IoT 関連技術について 23 の事例を審査ハンドブックに追加する改訂を行った²。そして、知的財産推進計画 2017 では「IoT 関連発明に密接に関連するソフトウェア関連発明に係る審査基準等の明確化のための点検を行い、その結果を国内外に発信する。」とされており、さらに明確なものとすることが求められていた。

これらを踏まえ、特許庁はソフトウェア関連発明に係る審査基準及び審査ハンドブックについて基本的な考え方を変更せずに、本文の内容を修正及び追加すること、事例を追加することにより、①審査基準及び審査ハンドブックにおいて発明該当性に関する明確化、②審査ハンドブックにおいて進歩性に関する明確化、③審査基準とソフトウェア関連発明に係る審査ハンドブックの記載の整合性の向上を図る改訂を行った³。

本稿では、改訂した審査基準及び審査ハンドブックの概要の説明と、審査ハンドブックに追加した事例につい

2 平成 28 年 9 月に 12 事例、平成 29 年 3 月に 11 事例を追加した。

3 平成 30 年 3 月に改訂を行った。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/h3003_kaitei.htm

で紹介する。

2 審査基準の改訂について：発明該当性に関する明確化

審査基準では、第 III 部第 1 章 2. に於いて、発明該当性の要件についての判断を記載している。そして、同章 2.2 に於いて、どのような場合にソフトウェアの観点から発明該当性の検討を行い、どのような場合にはソフトウェアの観点からの検討を行わないのかを説明している。ソフトウェア関連発明の発明該当性の判断の流れとしては、まず、「(i) 機器等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) 対象の技術的性質に基づく情報処理を具体的にを行うもの」であれば「発明」に該当すると判断し、このように判断されない場合には、ソフトウェアを利用するものという観点から「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するか否かを検討するものであり、今回の改訂ではこの基本的な考え方を替えていない。

以下、今回の改訂における概要を説明する。

(1) 改訂前の審査基準には、「プログラム」、「プログラ

ムに準ずるもの」、「ソフトウェア」、「データ構造」等の用語の定義が記載されておらず、「ソフトウェアを利用するものという観点」から発明該当性を検討することについてその意味（「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」場合は、発明該当性を有すること）が記載されていないため、審査基準の記載のみから基本的な考え方を理解するためにこれらの定義や意味を加えた。

(2) さらに、改訂前の審査基準では、まず、「ソフトウェアを利用するものという観点」から発明該当性を検討することについて記載されており、次に、機器等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、又は対象の技術的性質に基づく情報処理を具体的にを行うものは「発明」に該当することが記載されており、記載の順序と判断の順序が対応していないため、記載の順序を入れ替えて記載の順序と判断の順序を対応させた。

3 審査ハンドブックの改訂について

審査ハンドブックでは、附属書 B（「特許・実用新案

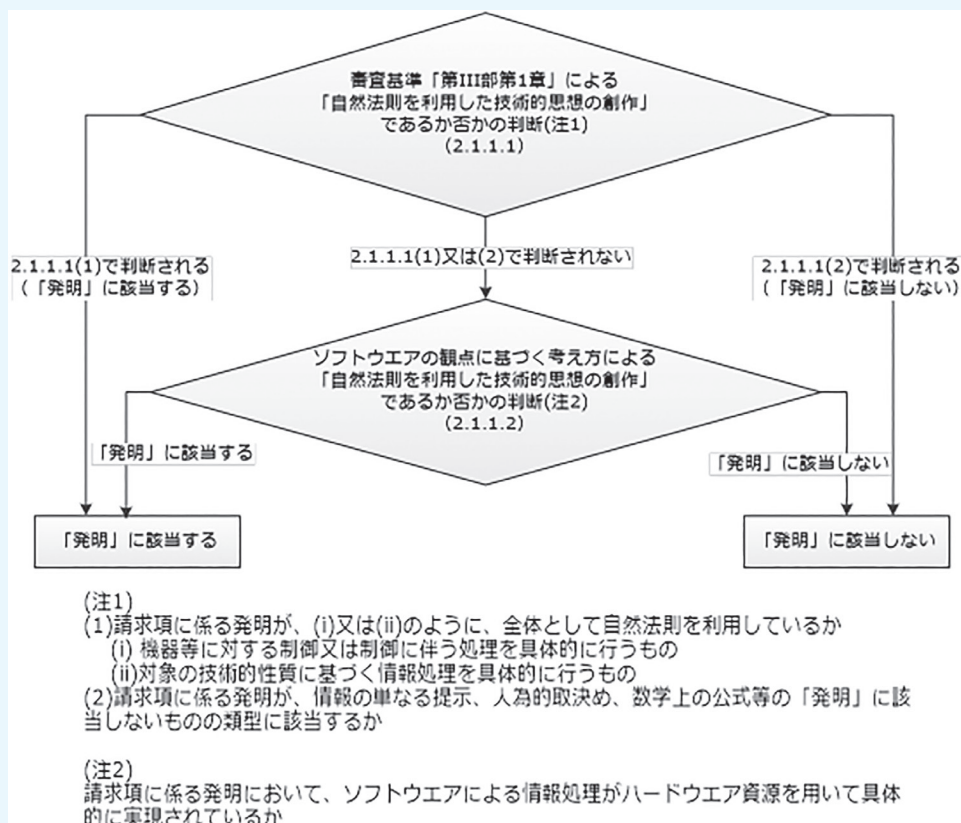


図 1 追加したフロー図

表 1 追加した事例一覧

事例	審査ハンドブック附属書B第1章の掲載箇所	事例の概要	
1	2.1.1.1(1)	例1 (i-1)に該当し、「発明」に該当する事例※	
2		例2 (i-2)に該当し、「発明」に該当する事例※	
3		例3 (i-2)に該当せず、「発明」に該当しない事例※	
4		例4 (i-3)に該当し、「発明」に該当する事例※	
5		例5 (ii-2)に該当し、「発明」に該当する事例※	
6		例6 (ii-2)に該当せず、「発明」に該当しない事例※	
7	2.1.1.2(2)	例2 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ないため、「発明」に該当しない事例	
8		例4 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おり、「発明」に該当する事例	
9	2.1.1.2 (留意事項)(iv)	例 「発明」に該当しない「方法」の発明を形式的にカテゴリーを「物」の発明にしても「発明」に該当しない事例	
10	2.1.2	例1 データにおいて具体的な構造が特定されていないため、プログラムに準ずるものではなく、「発明」に該当しない事例	
11		例2 データ構造がコンピュータの処理を規定していないため、プログラムに準ずるものではなく、「発明」に該当しない事例	
12	2.2.3.2(4)	例7 人間が行っている業務やビジネスを行う方法のシステム化において、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる事例	
13	2.2.3 進歩性の判断	2.2.3.2	例1 特定分野の異なる主引用発明と副引用発明との間で、機能又は作用及び課題が共通しており、有利な効果や阻害要因が存在せず、進歩性が否定される事例
14			例2
15		2.2.3.3	例3 特定分野の異なる主引用発明と周知システムとの間で、機能又は作用が共通しており、有利な効果や阻害要因が存在せず、進歩性が否定される事例
16			例4 引用発明を他の特定分野に適用する際に、出願時の技術水準から当業者が予測できる範囲を超えた顕著な効果がある場合に、進歩性が肯定される方向に働く事情となる事例
17			例5

※事例1-6において参照

- (i-1) 制御対象の機器等や制御対象に関連する他の機器等の構造、構成要素、組成、作用、機能、性質、特性、動作等に基づいて、前記制御対象の機器等を制御するもの
- (i-2) 機器等の使用目的に応じた動作を具現化させるように機器等を制御するもの
- (i-3) 関連する複数の機器等から構成される全体システムを統合的に制御するもの
- (ii-1) 対象の技術的性質を表す数値、画像等の情報に対してその技術的性質に基づく演算又は処理を施して目的とする数値、画像等の情報を得るもの
- (ii-2) 対象の状態とこれに対応する現象との技術的な相関関係を利用することで情報処理を行うもの

審査基準」の特定技術分野への適用例)の第1章⁴において、ソフトウェア関連発明に関する出願における審査基準の適用について説明している。

以下、今回の改訂における概要を説明するが、改訂に伴い審査ハンドブックに追加したフロー図を図1に示し、追加した事例を表1に示す。

3.1 発明該当性に関する明確化

発明該当性に関しては、以下のような明確化を行った。

(1) 機器等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及び対象の技術的性質に基づく情報処理を具体的にを行うものについて、その「具体的」の程度を明確化した(表1の事例1-6参照)。

4 以下、ソフトウェア関連発明に係る審査ハンドブックを単に「審査ハンドブック附属書B第1章」という。

(2) ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段又は具体的手順によって、使用目的に応じた特有の情報の演算又は加工が実現されているものについて、その「具体的」の程度を明確化した(表1の事例7-8参照)。

(3) ソフトウェア関連発明の発明該当性の考え方を幅広い技術分野の審査官やユーザーが適切に理解できるように、ソフトウェア関連発明の発明該当性の判断の手順を図示した(図1参照)。

(4) 「構造を有するデータ」及び「データ構造」であっても「プログラムに準ずるもの」でないことがあるため、これを明確化し、「プログラムに準ずるもの」に該当しない事例を追加した(表1の事例10-11参照)。

(5) 発明該当性を、カテゴリー(「方法」又は「物」)に

とられずに、自然法則を利用した技術的思想の創作であるかどうかによって判断することについて、明確化した（表 1 の事例 9 参照）。

3.2 進歩性に関する明確化

進歩性に関しては、以下のような明確化を行った。

- (1) IoT 関連技術や AI 等の技術の様々な分野への適用に関連した進歩性の判断について、明確化した（表 1 の事例 12-17 参照）。特に、審査ハンドブック附属書 B 第 1 章において「2.2.3.3 他の特定分野への適用に関して進歩性が肯定又は否定される具体的な例」の項目を新設し、どのような場合に進歩性が肯定又は否定されるのかについて明確化した（表 1 の事例 13-17 参照）。
- (2) ある特定分野に IoT 関連技術や AI 等の技術が適用された発明の進歩性の的確な判断のために、当該特定分野に限らず、これら IoT 関連技術や AI 等の技術が適用された他の特定分野又はコンピュータ技術の分野についても、先行技術調査の対象とするべきことが一般的であることを明確化した。

3.3 その他の明確化

上述した箇所以外にも、審査基準と審査ハンドブック附属書 B 第 1 章の記載の整合性を向上させる改訂を行った。以下、いくつか例示する。

- (1) ソフトウェア関連発明についても、審査基準に基づいて他の技術分野の発明と同様に判断される点について明確化するために、その適用が直ちに明確ではない箇所について、審査基準と同様の記載を追加した（例：審査ハンドブック附属書 B 第 1 章 2.1.1.2（留意事項）（vii）、2.2.3.1（3）、（6）、2.2.4（4））。
- (2) 審査ハンドブック附属書 B 第 1 章において、審査基準のいずれの記載を適用したのかが明確になるようにした（例：審査ハンドブック附属書 B 第 1 章 2.1.1.2（留意事項）（i）、2.2.1、2.2.3.2）。

十分理解した上で判断を行えるように明確化した審査基準及び審査ハンドブックの紹介を行った。改訂後の審査基準及び審査ハンドブックについては、特許庁内外に周知を行っているところである。

IoT 関連技術や AI 等を含むソフトウェア関連発明に関しては、今後も必要に応じて更なる事例の追加を行うことが重要である。

4 おわりに

本稿では、近年注目されている IoT 関連技術や AI 等の技術について、様々な技術分野の審査官やユーザーが