

コンピュータソフトウェア関連発明に係る 審査基準等の点検・改訂についての 審議事項等の概要

平成30年1月16日



【審議事項】ソフトウェア関連発明に係る審査基準等の点検・改訂の方向性

(1) ソフトウェア関連発明に係る審査基準等を取り巻く状況

IoT関連技術、AI等の新たな技術の研究開発が盛んに行われていることにより、様々な技術分野の「モノ」の制御や「モノ」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等が多く創出されている。

(2) 国内外におけるソフトウェア関連発明に係る審査基準等の状況

世界の主要特許庁が独自の実務を有しており、現状では、グローバルな視点から見て調和したソフトウェア関連発明に係る審査基準等の考え方が確立している状況とは言えない。

(3) ユーザーの声

日本のソフトウェア関連発明に係る審査基準等は、審査の予見性や判断の合理性から、国内外のユーザーから一定の評価の声が寄せられている。

- グローバルな視点から見て調和したソフトウェア関連発明に係る審査基準等の考え方が確立しておらず、日本のソフトウェア関連発明に係る審査基準等が一定の評価を受けている状況下においては、日本のソフトウェア関連発明に係る審査基準等の基本的な考え方を直ちに変更する必要性は認められない。
- 新たな技術の台頭に伴い、ソフトウェア関連発明が多くの技術分野で創出されるようになってきたため、これら様々な技術分野の審査官やユーザーが発明該当性や進歩性に関し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たことから、当該発明該当性や進歩性についての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る。

【事務局案】ソフトウェア関連発明に係る審査基準等について、基本的な考え方を変更せずに、発明該当性や進歩性を中心に明確化する

審議事項の概要

【審議事項】審査基準に関する点検・改訂のポイント

◆ 特許・実用新案審査基準

第III部 第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性

「2.2 コンピュータソフトウェアを利用するものの審査に当たっての留意事項」

⇒ 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(ソフトウェア・ハードウェア協働要件の判断)を行うのか、また、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するもの

【現状】

- 「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、「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定義(「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体系的な理解のためにはこれらの定義を加えることが好ましい。
- 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。

【事務局案】用語の定義を追加すること、「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定義を記載すること、記載の順序と判断の順序を対応させること等により、明確化する

◆ 特許・実用新案審査ハンドブック

附属書B 第1章 コンピュータソフトウェア関連発明

⇒ 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するもの

【事務局案】審査ハンドブックの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)ソフトウェア関連発明の発明該当性に関する明確化

(2)ソフトウェア関連発明の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

資料1 コンピュータソフトウェア関連発明に係る審査基準等の点検・改訂のポイントについて

⇒ 審議事項を含む点検・改訂のポイントを整理したもの

- ◆ 参考資料1-1 コンピュータソフトウェア関連発明に係る審査ハンドブックの点検・改訂のポイントと主な改訂事項について

⇒ ソフトウェア関連発明に係る審査ハンドブックの点検・改訂のポイントの事務局案とそれに従って作成した改訂事項の詳細を整理したもの

- ◆ 参考資料1-2 現行の特許・実用新案審査基準第III部第1章「発明該当性及び産業上の利用可能性(特許法第29条第1項柱書)」

⇒ 現在の審査基準から一部を抜粋したもの

- ◆ 参考資料1-3 現行の特許・実用新案審査ハンドブック附属書B第1章「コンピュータソフトウェア関連発明」(抄)

⇒ 現在の審査ハンドブックから一部を抜粋したもの

- ◆ 参考資料1-4 現行のコンピュータソフトウェア関連発明に係る審査基準等の概要

⇒ 参考資料1-2、参考資料1-3の概要をまとめたもの

- ◆ 参考資料1－5 平成29年度産業財産権制度各国比較調査研究 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(抄)

⇒ 平成29年度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」(以下、「調査研究」)の報告書の一部を抜粋したもの
世界の主要特許庁の審査基準等には、ソフトウェア関連発明の発明該当性等に関して独自の考え方が記載されていることが示されている

- ◆ 参考資料1－6 平成29年度産業財産権制度各国比較調査研究 国内アンケート及び国内ヒアリング結果(抄)

⇒ 調査研究の報告書の一部を抜粋したもの
発明該当性や進歩性に関する欧米の判断の厳しさや不明確さに言及する声が寄せられる一方、日本では、総じてソフトウェア関連発明を期待どおり権利化できているという一定の評価の声が上げられていることが示されている

➤ 調査研究の報告書は以下を参照

https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/chousa/zaisanken_kouhyou.htm

- ◆ 参考資料1－7 田中委員御提出資料
- ◆ 参考資料1－8 コンピュータソフトウェア関連発明に係る審査基準等の点検・改訂についての審議事項等の概要(本紙)