

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(1)

～コンピュータ・ソフトウェア発明の保護適格性と審査～

中国特許判例・審決紹介(8)

2011年6月30日

執筆者 弁理士 河野 英仁

復審請求人 マイクロソフト公司

1. 概要

中国においては特許を受けることができない発明の一つとして、「知的活動の法則および方法」が挙げられている(専利法第25条第1項第(二)¹)。コンピュータ・ソフトウェア関連発明(以下、CS 関連発明という)は中国においても発明特許による保護を受けることができるが、請求項の記載の如何によっては、「知的活動の法則および方法」に該当するとして拒絶を受けることがある。

具体的には審査指南第2部分第1章および第2部分第9章に詳細が規定されており、これらの規定に従って明細書および請求項を記載する必要がある。本事件ではXML²ド

¹専利法第25条(特許を受けることができない発明)

次に掲げるものに対しては、特許権を付与しない。

- (1) 科学的発見。
- (2) 知的活動の法則及び方法。
- (3) 疾病の診断及び治療方法。
- (4) 動物及び植物の品種。
- (5) 原子核変換の方法により得られる物質。
- (6) 平面印刷品の模様、色彩又は両者の組合せについて主に標識として用いられるデザイン。

前項第(4)号の製品の生産方法に対しては、本法の規定に基づいて特許権を付与することができる。

² XML(Extensible Markup Language) : 文書やデータの意味や構造を記述するためのマークアップ言語の一つ。マークアップ言語とは、「タグ」と呼ばれる特定の文字列で地の文に情報の意味や構造、装飾などを埋め込んでいく言語のことで、XMLはユーザが独自のタグを指定できることから、マークアップ言語を作成するためのメタ言語とも言われる。XMLにより統一的な記法を用いながら独自の意味や構造を持ったマークアップ言語を作成することができるため、ソフトウェア間の通信・情報交換に用いるデータ形式や、様々な種類のデータを保存するためのファイルフォーマットなどの定義に使われている。IT用語辞典(<http://e-words.jp/>)

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の保護適格性が問題となった。

審査官は専利法第 25 条第 1 項第(二)に規定する「知的活動の法則および方法」に該当するとして拒絶査定をなした。出願人はこれを不服として復審委員会³に復審請求を行った。復審委員会は請求項に係る発明は全体的に見れば、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)に該当するとした審査官の判断を取り消した。

保護適格性の判断は理解に困難を伴うことが多く、具体的な事例を通じて理解度を高めていくしかない。本稿では復審において審査官の判断が覆り、特許成立が認められた事例を、次回紹介するビジネス関連発明と共にシリーズで解説する。

2. 背景

(1)特許の内容

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および方法」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。参考図 1 はイベントが発生した際の状態を示す説明図である。

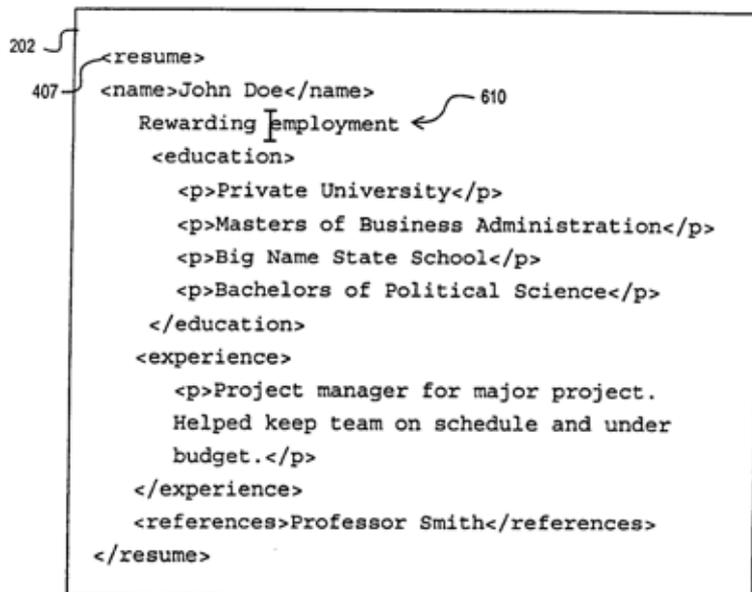
³復審委員会は日本国特許庁審判部に対応し、専利法第 41 条に規定する復審(日本の拒絶査定不服審判に相当)及び専利法第 45 条に規定する無効宣告請求(日本の無効審判に相当)事件を取り扱う。

専利法第 41 条

国務院特許行政部門は特許復審委員会を設置する。特許出願人が国務院特許行政部門の拒絶査定に不服があるときは、通知を受領した日から 3 ヶ月以内に特許復審委員会に不服審判を請求することができる。特許復審委員会は審判後に決定をして特許出願人に通知する。

専利法第 45 条

国務院特許行政部門が特許権を付与することを公告した日から、いかなる機関又は組織又は個人もその特許権の付与が本法の規定に適合しないと認めたときは、特許復審委員会に当該特許権の無効を宣告するよう請求することができる。



参考図 1 イベントが発生した際の状態を示す説明図

XML 関連のアクションには、移動、挿入または削除が含まれる。参考図 1 は削除の例を示している。例えば XML 要素 <object> に関し、<object>Rewarding employment</object> が記載されていたとする。その後 XML 要素 <object> が削除された場合、削除アクションに伴い単一のイベント通知メッセージが発行される。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。

(2) 請求項の内容

請求項は 1～23 まであり、争点となったのは請求項 1 および 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)とカテゴリーのみ相違する実質的に同一の発明である。

(3) 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) 項に規定する「知的活動の法則および方法」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⁴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⁵を有しないと判断された。

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。

3 . 復審委員会での争点

争点：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、保護適格性を有するか否か？

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および方法と考えられる。このような場合に請求項 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。

4 . 復審委員会の判断

争点：知的活動の法則およ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および方法とはいえず、保護適格性を否定してはならない。

復審委員会は、審査官の拒絶査定を覆し、請求項 1 及び 20 に係る発明は保護適格性を有すると判断した。

⁴ 専利法第 2 条第 2 項 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いう。

⁵ 創造性は日本の進歩性に対応する。専利法第 22 条第 2 項

(1)復審時の請求項

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、一つのメッセージが“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⁶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。補正箇所には下線を引いた。

“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。

(2)保護適格性の判断基準

審査指南第 2 部分第 1 章第 4.2 節は以下のとおり規定している。

知的活動の法則と方法に関わる特許出願で保護を請求する主題が、特許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。

(i) ある請求項が、知的活動の関係法則と方法だけに関わるものならば、特許権を付

⁶ 中国においても審査官による前置審査が行われる。ただし、中国では復審請求時に補正をしない場合でも審査官による前置審査が行われる点で、補正を行わない場合前置審査へ移行しない日本国特許法と相違する。前置審査は実施細則第 62 条に規定されている。
実施細則第 62 条 特許復審委員会は受理した復審請求書を国務院特許行政部門の元審査部門に移送して審査させなければならない。元審査部門が復審請求人の請求に従い、元決定の取消しに同意する場合、復審委員会はこれに基づいて審判決定を行い、復審請求人に通知しなければならない。

与してはならない。

ある請求項が、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、特許権が付与されてはならない。

[例] 専利出願の審査方法、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、交通運輸規則、時刻表、試合の規則、演繹・推理及び計画の方法、図書の分類規則、辞書の編集方法、情報検索方法、専利分類法、カレンダーの編集規則と方法、器具と設備の操作説明、各種言語の文法、漢字のコーディング方法、コンピューター言語及び計算規則 速算法或いは語呂 数学理論及び換算方法 心理測定方法 教授、授業、トレーニングと動物訓練方法、各種のゲーム、娯楽の規則と方法 統計、会計及び記帳方法 楽譜、料理レシピ、棋譜、体の鍛錬方法 疾病全面検査方法及び人口統計法 情報の記述方法、コンピュータープログラムそのもの

(ii) 前述(i)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、専利法第 25 条に基づいた上で、その特許権を取得する可能性を排除してはならない。

審査指南第 2 部分第 9 章第 2 節は以下のとおり規定している。

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効果を獲得する場合には、このような解決案は、専利法 2 条 2 項でいう技術案に該当し、専利保護の客体に該当する。

(3) 請求項 1 及び 20 について

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、」および、

「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。従って、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) 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、制御および処理を行う。

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およ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課題である。

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および処理を実現する手段である。

従って，自然法則に従った技術手段であり，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) という技術効果を獲得している。

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課題を解決しており、技術手段を採用しており、技術効果を獲得していることから、復審委員会は請求項 1 に係る発明は，専利法第 2 条第 1 項に規定する技術方案に属し，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、カテゴリー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。

5 . 結論

復審委員会は、知識産権局が 2009 年 3 月 13 日において第 03145242.6 号発明特許

申請に対しなした拒絶査定を取り消した。

6. コメント

請求項の一部に知的活動の法則および方法が含まれていたとしても、他に技術的特徴が含まれており、かつ、請求項全体としてみた場合に必ずしも知的活動の法則および方法といえない場合は、保護適格性が肯定される。

また保護適格性の判断には、審査指南第2部分第9章に規定される技術三要素がキーとなる。すなわちある技術的課題を解決するために、技術的手段をもって、技術的な効果を獲得しているかが争点となる。本事件では明細書の記載に鑑み、請求項1に係る発明が技術三要素を満たしていると判断された。この判断手法は欧州の考えに沿うものであるが、その一方で技術的效果の判断に際し、データの状態改変(transformation)に着目しており、過去米国 CAFC が打ち出した機械・変換テスト(machine or transformation test)⁷の考えをも含んでいる。

審査段階において専利法第25条第1項(二)に基づく拒絶理由を受けた場合、請求項中の構成要件に技術特徴が存在する点、及び、明細書の記載に鑑み技術三要素が存在することを主張することが重要となる。

なお、請求項1の保護適格性は日本でどのように判断されるであろうか。同様の請求項の記載では、「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」とはいえない、或いは、単なる情報の提示にすぎないとして、拒絶される可能性が高いと考える。現在審判部にて審理中である。

今回は、技術三要素の欠如を、より指摘されがちなビジネス関連発明についての審決例を紹介する。

審決 2009年10月26日

以上

⁷ 機械変換テストとは、方法クレームが以下の2条件のいずれかを具備する場合に、米国特許法第101条の要件を満たすとする判断基準である。

(I) クレームされた方法が特別な機械または装置に関係していること、または
(II) 特別な物・もの(article)を異なる状態または物体へ変換していること