

# 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)

2011年7月26日  
執筆者 弁理士 河野 英仁

雅迅ネットワーク有限公司

復審請求人

### 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(2)<sup>1</sup>)。そして、審査指南第2部分第1章には特許を受けることができない「知的活動の規則と方法」の例<sup>2</sup>として以下を挙げている。

「組織、生産、商業実施及び経済等に関する管理方法及び制度」

従って、オークション方法、広告方法、経営管理方法等の所謂ピュアビジネスモデルについては特許を受けることができない。一方、コンピュータ及びネットワーク技術を利用してビジネス方法を実施することを主題とするビジネス関連発明(以下、BM 関連発明という)については、一定条件下で特許を受けることができる。

BM 関連発明もコンピュータ・ソフトウェア関連発明(以下、CS 関連発明という)の一種であり、審査指南第2部分第9章に基づき保護適格性についての判断が行われる。しかしながら、審査基準内には BM 関連発明についての具体的な判断手法は記載されていない。

---

<sup>1</sup>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。

<sup>2</sup> その他、「コンピュータ言語、計算規則」、「数学理論及び換算方法」、「各種ゲーム、娯楽の規則及び方法」、「情報表現方法」、「計算機プログラムそのもの」が該当する。

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、所謂 BM 関連発明の範疇に属する。審査においては非技術的なアイデアであり、専利法第 25 条第 1 項(2)にいう「知的活動の法則及び方法」に該当するとして拒絶された。復審委員会<sup>3</sup>は現有技術<sup>4</sup>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。

## 2. 背景

### (1)発明の内容

雅迅ネットワーク有限公司<sup>5</sup>(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。

---

<sup>3</sup>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。

<sup>4</sup>「現有技術」は専利法第 22 条第 5 項に定義されている。専利法第 22 条第 5 項の規定は以下のとおり。

「本法にいう現有技術とは、出願日前に国内外で公衆に知られている技術をいう。」

<sup>5</sup> 雅迅ネットワーク有限公司の HP(中文)

<http://www.yaxon.com/about/>

“1.タクシメータの税管理情報転送方法において、  
タクシメータの必要なデータを収集し；  
収集したタクシメータのデータを、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 に記載のタクシメータの税管理情報転送方法。

## (2)審査の過程

実質審査の段階において、国家知識産権局実質審査部門は 2003 年 12 月 5 日第一回目の審査意見通知書を送付した。審査官がなした拒絶理由は以下のとおりである。請求項 1 及び 2 が解決しようとする課題および獲得しようとする効果は、全てタクシ運営会社がタクシの毎回の取引運営データまたは情報に対して行う管理に関するものにすぎず、解決すべき課題及び獲得される効果は全て非技術的なものである。これらは、技術の範疇に属さず、また技術方案<sup>6</sup>を構成しない。従って請求項 1 及び 2 が要求する保護内容は専利法第 25 条第 1 項（2）項に規定する特許を付与しない対象に該当するというものである。

これに対し出願人は、2004 年 4 月 14 日第一回審査意見通知書に対する意見陳述書を

---

<sup>6</sup> 「技術方案」中の「方案」に直接対応する日本語が存在しないため、日本の実務者にとっては専利法上の「発明」が何であるか理解しにくい。国家知識産権局が公表している専利法英語訳によれば「技術方案」は「Technical Solution」である。これであれば、何となくイメージがつかめるのではないであろうか。審査指南第 2 部分第 1 章には技術方案について以下の定義がなされている。

「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。」

提出し、請求項および明細書に対し補正を行った。なお、補正後の請求項が上述した請求項 1 及び 2 である。出願人は意見書にて、本出願はタクシーメータのデータに対する転送、保存、処理、制御に関し、解決課題及び効果は全て技術的なものであるから技術方案を構成し、専利法による保護客体に属すると主張した。

審査官は出願人の主張を認めず、2005 年 4 月 8 日請求項 1 及び 2 は専利法第 25 条第 1 項(2)項に規定する特許権を付与しない客体に属するという理由をもって、拒絶査定をなした。

出願人はこれを不服として 2005 年 7 月 20 日復審委員会へ復審請求を行った。なお、出願人は復審請求時に補正を行っていない。特許復審委員会は 2005 年 9 月 7 日、復審請求人に復審請求受理通知書を発送すると共に、復審請求書と、原出願書類包袋書類とを原審査部門へ送付し、拒絶査定をなした審査官に前置審査<sup>7</sup>を行わせた。審査官は請求項 1 及び 2 の拒絶を維持する決定をなした。事件は復審委員会に戻され審理が行われた。

### 3. 復審委員会での争点

#### 争点：BM 関連発明の保護適格性はどのように判断されるか？

CS 関連発明に対する保護適格性の判断基準は審査指南第 2 部分第 9 章第 2 節に規定する所謂技術三要素手法に基づき判断される。

技術三要素手法とは以下の判断手法をいう。

コンピュータプログラムに係わる発明特許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、コンピュータにより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、専利法第 2 条第 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。

---

<sup>7</sup>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。

BM 関連発明もこの技術三要素をベースに判断が行われるが、さらに「現有技術」までもが考慮される。この BM 関連発明特有の判断基準とは何か、この特殊な判断基準下で請求項 1 及び 2 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：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課題を解決し技術的效果を奏する場合、保護される。**

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「知的活動の規則および方法」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

請求項 1 が保護を求めるものは、タクシーメータの税管理情報転送方法である。当該方法では、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

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、かつメモリに保存する。

これに対し、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、技術手段を採用したことにあり、かつ、当該技術手段は本領域の慣用技術の簡単な積み重ね或いは寄せ集めではなく、同時にタクシ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「知的活動の法則および方法」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。

## 5 . 結論

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。

## 6. コメント

復審委員会における判断に見られるように、BM 関連発明の審査手法は CS 関連発明の審査手法とは相違する。技術三要素手法を用いる点で両者の審査手法は共通する。しかしながら、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技術的なものか否かが判断される点で、そのような判断がなされない CS 関連発明の審査手法と相違する。

もう一点注意すべきは、従来技術と課題設定である。BM 関連発明の審査においては、まず 出願人自身が設定した従来技術と、当該従来技術に対する課題とを出発点として、請求項に係る発明がなす貢献が評価される。この出願人自身が設定した貢献が商業的なものであれば、出願人自身の手で保護適格性を否定してしまうこととなる。

例えば、金融取引に関する発明であり、従前の手法に比して投資によるリターンが最大化される等、その貢献が明らかに商業的であれば専利法第 25 条第 1 項(2)に該当するとして即座に拒絶される。課題、解決手段及び効果の記載についてはパリ条約に基づき中国へ優先権主張出願する際に 商業的な面を排除し、本事件における請求項のようにハードウェアを多く記載し、技術的な側面が強調されるよう記載することが必要である。

出願人自身が設定した現有技術に対する貢献が技術的なものであっても、保護適格性を有しないと判断される場合がある。審査官が 新たにサーチを行い専利法第 22 条第 5 項にいう現有技術を発見した場合である。審査において新に発見された現有技術に対しても、貢献が技術的なものであることが必要とされる。つまり 2 つのハードルを乗り越える必要がある。

出願時点ではこの後者の現有技術は把握できないため、当該現有技術に対する差異が商業的と指摘された中間処理の段階で、当該現有技術に対し技術的な差異・技術的な効果が出るよう補正を行う。その上で、意見書にて現有技術に対する貢献が 解決課題及び獲得される効果面において、技術的なものであり、技術三要素要件を具備する旨主張することが必要とされる。

審決 2006 年 6 月 13 日

以上