

早わかり中国特許

～ 中国特許の基礎と中国特許最新情報～

2011年10月7日

執筆者 河野特許事務所

弁理士 河野英仁

(月刊ザ・ローヤーズ 2011年9月号掲載)

第5回 ソフトウェア特許とビジネス関連発明特許

先月号ではコンピュータ・ソフトウェア関連発明(以下、CS 関連発明という)及びビジネス関連発明(以下、BS 関連発明という)についての審査基準について説明した。ただし、CS 関連発明及び BM 関連発明が特許を受けることができる発明であるか否か、すなわち、保護適格性を有するか否かの判断は非常に難しく、事例を通じて理解するほかない。今月号では復審委員会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解説する。

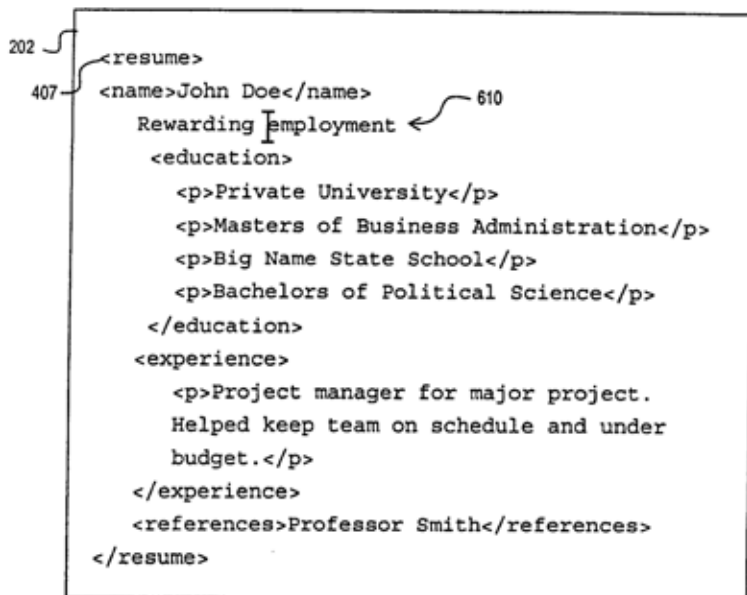
1. マイクロソフト事件¹

(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²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。

¹ FS20084号2009年10月26日審決

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/>)



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

争点となった請求項 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、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。

(3) 審査官の判断

審査官は、請求項 1 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」に該当し、保護適格性を有しないと判断し、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へ復審請求³を行った。

(4) 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。

(5) 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 に係る発明は保護適格性を有すると判断した。

(i) 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

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。

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) ある請求項が、知的活動の関係法則と方法だけに關わるものならば、特許権を付与してはならない。

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關わるものとなり、特許権が付与されてはならない。

(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。

さらに、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。

(ii)請求項 1 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關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關わらず、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 (2) に規定する範囲には屬さない。

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、関連するイベントに対し監視が行われる。また、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が発行され、このメッセージを受け取ってアクションに応答する等、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が構成されている。

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方法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。

(iii) 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。

(iv) 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。

審査段階において専利法第 25 条第 1 項(2)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。

2. BM 関連発明の審査

BM 関連発明も CS 関連発明の一種であり同様に審査指南第 2 部分第 9 章に規定する「技術三要素」に基づき特許性の判断が行われる。

(1) ビジネス方法の定義

ビジネス方法とは、各種商業活動及び事務活動の方法をいい、例えば、証券、保険、リース、オークション、広告、サービス、経営管理、行政管理、事務手配等である。

ビジネス方法発明はピュアビジネス方法発明と、BM 関連発明とに大別される。ここで、ピュアビジネス方法発明とは、コンピュータ等のハードウェアを用いることのない純粋なビジネス方法そのものをいう。一方、BM 関連発明とは、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発明をいう。

(2) ピュアビジネス方法発明の審査

ピュアビジネス方法発明に係る出願は、単純なビジネス方法を発明の主題とするものであり、専利法第 25 条第 1 項(2)に規定する「知的活動の規則と方法」に該当し、専利法の保護対象とはならない。例えば以下の発明が該当する。

【請求項】

ユーザと証券会社は先に株式配当振り込み代理契約書を締結し、契約期間内に、証券会社は各株式配当振り込み締切前にユーザ資料を検査し、条件を満たすユーザに対し自動配当金納付を代行する株式配当振り込み方法において、ユーザ資料の内容検査は以下を含む、

- ユーザが当該配当を有するか否か；
- ユーザが既に自身で振り込みをしたか否か；
- ユーザが途中で当該配当を棄権する書面を申請したか否か；
- ユーザが十分資金を有するか否か。

【発明の詳細な説明】

株配当振り込み方法であり、証券会社に、配当振込締切前に、配当振込の必要があるか否かユーザ資料を検査する。

【案件分析】

結論：保護客体とならない。

当該請求項が求める保護範囲は、株配当振り込み方法である。これは人間の行為を通じてビジネス運営を実施するものであり、専利法第 25 条第 1 項(2)に規定する「知的活動の規則と方法」に該当し、専利法の保護客体とならない。

3. BM 関連発明の保護適格性が肯定された審決 タクシーメータ税管理事件⁴

(1) 発明の内容

雅迅ネットワーク有限公司⁵(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营企业であり、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。

従来タクシーのドライバーは運行データを IC カードに記録し、管理部門に記録済みの IC カードを渡すことで運行状況を把握していた。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 は以下のとおり。

“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) 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

⁴FS8699 2006 年 6 月 13 日審決

⁵ 雅迅ネットワーク有限公司の HP(中文)

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

項 1 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、全てタクシー運営会社がタクシー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、また技術方案を構成しない。従って請求項 1 が要求する保護内容は専利法第 25 条第 1 項第 (2) 項に規定する特許を付与しない対象に該当する。出願人は反論を行ったが、審査官はこれを受け入れず、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。

(3)復審委員会の判断

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い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。

(i)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のか否かが判断される。

ここで「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。」

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してはならない。

(ii)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、専利法の保護的客体に該当すると結論づけた。

(iii)中国における BM 関連発明出願時の注意点

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、課題設定と現有技術の2つである。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、当該従来技術に対する課題を出発点として、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あっては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。審査官がサーチを行い新たに発見した専利法第 22 条第 5 項にいう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。出願時点ではこの後者の現有技術は把握できないため、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。

(次号に続く)

以上