

## 中国におけるコンピュータ・ソフトウェア及び ビジネス方法関連発明の特許性 ～審決及び判例に基づく特許性の分析～

河野 英仁\*，聶 寧樂\*\*

### 1. はじめに

コンピュータ・ソフトウェア（Computer Software：以下、CSという）関連発明及びビジネス方法（Business Method：以下、BMという）関連発明について特許を取得するためには、発明が「特許法上の発明」に該当することが必要とされる。特許法上の発明に該当するか否か（以下、特許性という）の判断基準は、国毎に相違する上、依然として明確な基準が存在しない国もある。CS・BM関連発明を取り扱う実務者にとって特許性の問題は悩みの種の一つである。

日本では特許法第2条第1項及び同法第29条第1項柱書の適用に関し審査基準第VII部第1章「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」が設けられているものの、日本国裁判所は当該審査基準に示された判断手法とは異なるアプローチにて特許性を判断する傾向が見られる<sup>1)</sup>。米国では *Bilski v. Kappos* 事件においてBM関連発明の法定主題について最高裁にてまさに審理中であり、米国特許商標庁も暫定的な審査インストラクション<sup>2)</sup>を開示しているに過ぎない。欧州ではEPO長官が2008年10月にコンピュータプログラムの特許適格性に関し、拡大審判部へ付託している<sup>3)</sup>。

中国においては審査指南第2部分第九章「コンピュータプログラム関連発明特許出願審査の若干規定」に則って審査が行われるが、他国とは相違する基準により特許性を判断している<sup>4)</sup>。またBM関連発明に対する審査基準は全く示されていない。

本稿では中国におけるCS・BM関連発明の特許性について審査指南の内容を解説すると共に、

CS・BM関連発明について復審委員会がなした審決及び人民法院がなした判決を分析する。

### 2. CS・BM関連発明の特許性判断

#### (1) 専利法の規定

中国専利法第2条第2項<sup>5)</sup>は以下のとおり規定している。

「専利法第2条

2. 発明とは製品、方法またはその改良について提出された新しい技術案をいう。」

そして、特許を受けることができない対象が専利法第25条第1項に列挙されている。CS・BM関連発明の特許性で問題となるのは同条（二）である。

「専利法第25条

1. 下記各号に掲げるものに対しては、特許権を付与しない。・・

（二）知的活動の規則と方法」

#### (2) CS関連発明に対する審査

専利法及び実施細則にはこれ以上の規定はなく、具体的な審査は審査指南第2部分第一章「特許権を付与しない出願」及び審査指南第2部分第九章「コンピュータプログラム関連発明特許出願審査の若干規定」に則って行われる。

\* 弁理士，河野特許事務所

\*\* 中国弁護士・弁理士，河野特許事務所

### (i) 知的活動の規則と方法

審査指南第2部分第一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、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」

このように審査指南においては「計算機プログラムそのもの」を明確に専利法の保護対象から排除すると共に、「商業実施及び経済等に関する管理方法」を挙げ、ピュアなビジネス方法をも専利法による保護対象から排除している。

ただし、請求項中にアルゴリズム、数学的計算規則またはゲームの規則等の「知的活動の規則と方法」を一部に含む場合であっても、これ以外に請求項中に技術的特徴を有する場合、専利法第25条第1項(二)には該当せず特許を受けることができる。例えば、遊戯装置が遊技方法以外の技術的特徴を含む場合は特許性が肯定される。

### (ii) 発明のカテゴリーについて

中国におけるCS・BM関連発明に対する発明のカテゴリーは「装置」及び「方法」しか認められていない。請求項中に「プログラム」、「プログラム製品」、「パッチ」、「命令」または「コマンド」等のカテゴリーを記載した場合、請求項の内容の如何にかかわらず、専利法第25条第1項(二)に該当するとして拒絶される。

### (iii) CS関連発明の審査

中国におけるCS関連発明の判断手法の特徴的なものとして所謂「技術三要素」判断が存在する。すなわち出願に係る発明はある技術的課題を解決するために、技術手段をもって技術的効果を得ることが必要とされる。

審査指南第2部分第九章は以下のとおり規定し

ている。

「出願に係る解決案が、コンピュータプログラムを実行する目的は技術的課題を解決することであり、コンピュータ上でコンピュータプログラムを実行し、それにより外部または内部対象に対する制御または処理により反映するものが自然法則に則した技術手段であり、かつ、ここから自然法則に則した技術効果を得る場合、専利法第2条2項にいう技術案に該当し保護対象となる。」

例えば、コンピュータプログラムを実行する目的が、工業、測量または検査プロセスの制御を実現するためのものであり、コンピュータが実行するプロセス制御プログラムを通じて、自然規則に基づき当該工業プロセスの各ステップに対する一連の制御を完成し、これによって自然法則に適合した工業プロセス制御の効果を得る場合、出願に係る解決案は専利法第2条第2項にいう技術案に該当し、保護対象となる。

### (iv) 創造性

その他、技術三要素判断は創造性<sup>6)</sup>の判断にも関連して用いられる。創造性は、専利法第22条第3項に規定されている。同項の規定は以下のとおりである。

「創造性とは、従来の技術に比べて、その発明が格別の実質的特徴及び顕著な進歩を有し、その実用新案が実質的特徴及び進歩を有することをいう。」

ここで発明が「顕著な進歩を有する」とは、発明が現有技術と比較して、有益な技術的効果を発揮できることをいう。つまり、発明と引例との相違点に関し、引例技術と比較して、有益な効果を発揮できるにもかかわらず、その効果が非技術的である場合は、創造性を有しないと判断される。

### (3) ビジネス方法関連発明に対する審査

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部分第九章に規定する「技術三要素」に基づき特許性の判断が行われる。しかしながら上述した如くBM関連発明の特許性に対する審査手法は審査指南中に明記されておらず、審査意見通知書を受けた場合の対応に苦慮することが多い。

中国知識産権局の審査官には内部資料としてBM関連発明に対する審査資料<sup>7)</sup>が配布されている。以下では内部審査資料の内容を説明する。

#### (i) ビジネス方法の定義

審査資料にはビジネス方法とは、「各種商業活動及び事務活動の方法」と定義されており、その具体例として、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、事務手配等が挙げられている。

ビジネス方法発明はプ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、プ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特許出願をいう。

#### (ii) プアビジネス方法発明の審査

プ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項第(二)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。審査資料には以下の具体例が挙げられている。

##### 【具体例1】

##### 【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(二)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。

#### (iii) BM関連発明の審査

BM関連発明の審査は以下の図1に示すフローチャートに従って行われる。

審査官は出願明細書を読み、発明内容を理解する(S1)。明細書に記載の背景技術・公知技術に基づき発明の解決課題を確定し(S2)、解決課題が技術的課題であるか否かを判断する(S3)。審査官が、保護を求める発明の解決課題が技術的課題ではないと判断した場合(S3でNo)、専利法第2条第2項に規定する技術案でないと判断する(S4)。

審査官は保護を求める発明の解決課題が技術的課題であると判断した場合(S3でYes)、S5へ移行する。

S5において審査官は明細書に記載された解決しようとする技術的課題に焦点を合わせて検索を行い、発明の解決課題を確定する(S5)。審査官は確定した解決課題が技術的課題であるか否かを判断する(S6)。具体的には、明細書中の背景技術において、技術的な課題を記載しているものの、当該技術問題に対し実行した検索結果により、当該技術的課題は既に客観的に解決されていることが明らかとなり、また審査官が実質的に解決しようとする課題が技術的課題でないと一応の判断を

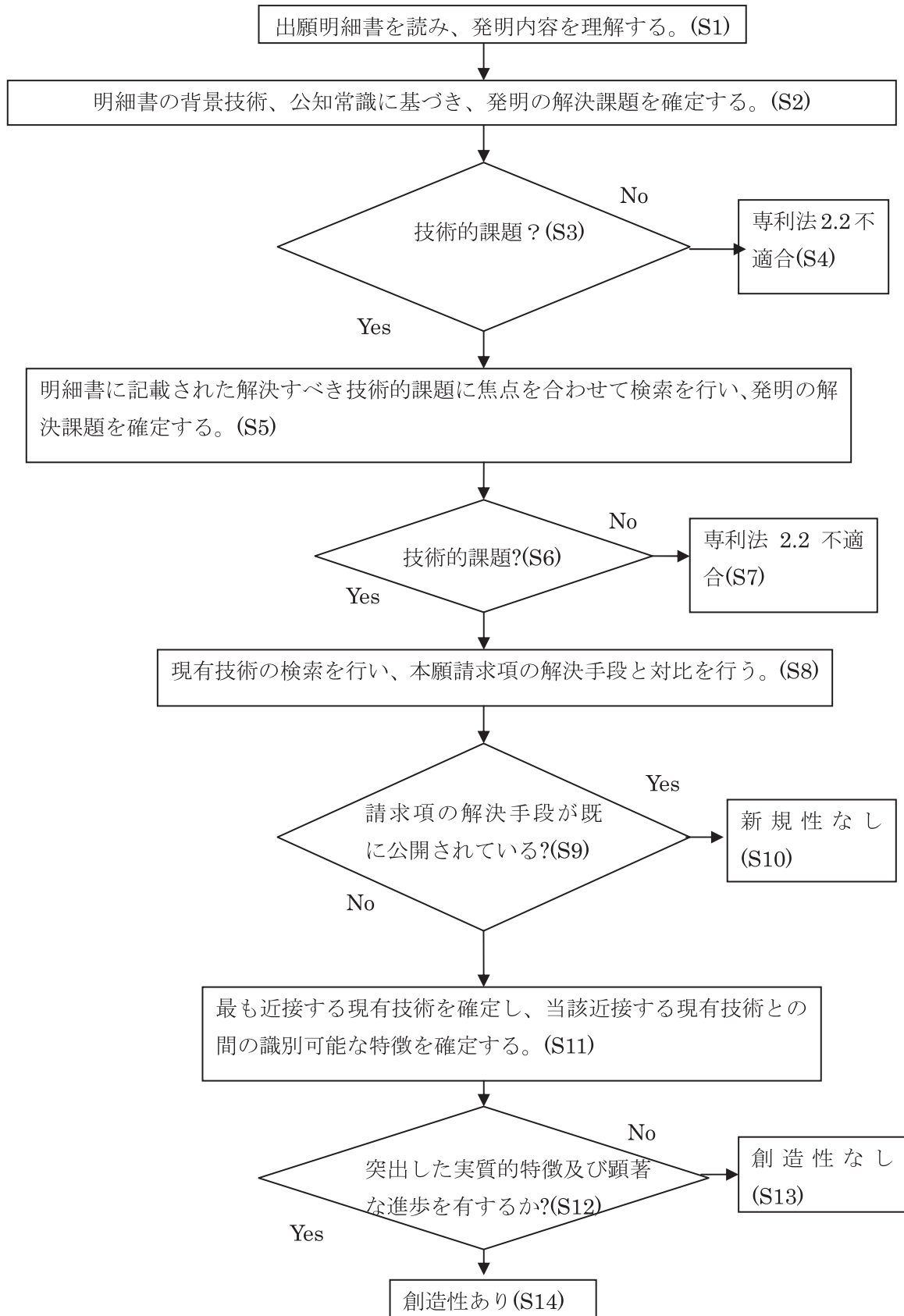


図1 BM関連発明の審査フローチャート

した場合 (S6でNo), 専利法第2条第2項に規定する技術案でないと判断する (S7)。審査官は検索後において確定される課題が技術的な課題であると判断した場合 (S6でYes), S8移以降の処理を行う。なお, S8-S10は新規性の判断処理, S11-S14は創造性の判断処理であるため詳細な説明は省略する。

S2及びS3においては明細書の【背景技術】及び公知常識に基づき確定した解決課題に着目している点で, 明細書に記載の解決すべき技術的課題に基づき検索を行った後に確定された解決課題に着目するS5及びS6と相違する。以下にS2及びS3における審査例を【具体例2】で, S5及びS6における審査例を【具体例3】で述べる。

#### (iv) 【具体例2】

##### 【請求項】

顧客の一または複数の特定遊覧項目への流れをリアルタイム調整するシステムであって,

隊列を通じて, 顧客が伝統的整列待機方式により前記特定遊覧項目へアクセスする第1隊列と,

隊列を通じて, 顧客は第1隊列の伝統的整列待機方式を避けて, 前記特定遊覧項目へアクセスできる第2隊列と,

第2隊列へのアクセス権限を付与する顧客を確定する第1確定器とを備え,

一方面の割当時間範囲を確定, 生成及び出力する制御器を有し, 該時間範囲において, 顧客は第2隊列を通じて特定遊覧項目へアクセスし, 前記制御器は, 一回または複数回, 前記遊覧項目のリアルタイム操作容量を確定し, 前記システムに対しリアルタイム操作容量に関するデータを提供し, 前記割当時間範囲を生成する処理器を含み,

顧客にこのときのデータを先に割り当てるメモリとして用いるデータメモリ装置を備え, 前記システムはメモリの前記データに基づき, 前記顧客に付与した割当時間の確認を許可または拒絶し,

顧客が割当時間範囲内において割当遊覧項目へアクセスする権限を許可する第2確定器を備える。

##### 【発明の詳細な説明】

従来, 遊覧項目の待ち時間を減少させる方法の

一つとして, 予め顧客にカードを付与しておく技術が知られている。顧客はカードを用いて, 遊園地内にあるコンピュータ端末にアクセスし, 遊覧項目の数量・性能に関連する割当時間を取得する。

##### 【案件分析】

結論: 保護客体とならない。

明細書の背景技術の記載から, 既存のコンピュータ技術を利用することにより, 遊園地の顧客の流れ制御を実行するシステムであることが理解できる。

当該出願の解決課題は, 顧客の遊覧項目の待ち時間を低減するために, いかに顧客の流れを動的に調整するかにあり, 「技術的課題」を有さない。従って, 本請求項はS3においてNoと判断され, 専利法第2条第2項(二)に規定する技術案に該当しないことになる。

#### (v) 【具体例3】

##### 【請求項】

画像ビジネスシステムであって,

前記画像のデジタル画像データを受け付ける受け付けコンピュータと, 前記デジタル画像データの固有操作条件は印刷条件を含み,

前記デジタル画像データを記録する保存装置と,

インターネット網を通じて伝送される前記デジタル画像データを, 印刷写真の形式に基づき前記受け付けコンピュータで現像するために, 前記保存装置中の前記デジタル画像データを, 前記インターネット網を通じて前記受け付けコンピュータへ伝送する伝送装置と, 前記印刷写真の形式は既に前記印刷条件に基づき修正されており,

前記固有操作条件に伴う前記デジタル画像データの購入電子費用の記帳事務を行う費用記帳コンピュータとを備える。

##### 【発明の詳細な説明】

従来写真を現像, 焼き付け, 拡大するためには写真店に行く必要がある。それ以外は郵便により写真を購買者に送る必要がある。このような販売過程は複雑であり時間を要するものであった。

##### 【案例分析】

結論：保護客体とならない。

当該出願の背景技術に基づけば、現在の写真販売は依然として、伝統的な店舗での販売方式を採用している。本願は、伝統的ビジネス活動において、コンピュータ及びインターネット技術を採用し、電子化データ伝送処理を行うものである。従って、背景技術に基づく課題は技術的課題であるといえ、S3の判断はYesとなる。

S5において、審査官は当該課題に基づき検索を行いU.S.XXXを抽出したと仮定する。U.S. XXXには、現有技術中に既に存在するコンピュータ及びインターネットを利用してデジタル音声・画像製品を販売するシステムが開示されていると仮定する。つまり、コンピュータ及びインターネットを用い、写真を広め、顧客に写真を提示することは技術上既に解決されていると認定できる。そうすると本願請求項に係る発明は、U.S.XXXにおいて成熟した技術を写真の「現像・焼き付け」に採用したものであり、販売される物品が相違するにすぎない。

従って、本願の解決課題は異なる物品の販売という非技術的課題と認定できる。従ってS6においてNoと判断され、専利法第2条第1項にいう技術案には該当しない。逆にU.S.XXXが存在しなければ特許性有りとは判断される。

### 3. 復審委員会の判断

以下、復審委員会がなした審決2件を紹介する。

#### (1) セガ事件

##### (i) セガ事件の概要

日本の株式会社セガ・エンタープライゼス（以下、請求人という）は中国知識産権局に「プログラム実行装置のプログラム実行の制御方法」と称する発明特許出願（出願番号95102738.7、以下738出願という）を行った。

審査においては現有技術との間の区別的な特徴（日本実務における「相違点」に相当）は商業手段に該当し、創造性を欠くとして拒絶査定となった。出願人は拒絶査定を不服として復審委員会へ

審判請求を行った。復審委員会は、本願請求項と現有技術との間の区別的な特徴は技術的課題を解決する技術手段に該当し、創造性を有するとの決定<sup>8)</sup>をなした。詳細な経緯は以下のとおりである。

1995年2月20日：中国特許出願

2004年5月14日：知識産権局実質審査部門  
（以下、審査部門という）：専利法第22条第3項（創造性）の規定に反するとして拒絶査定

2004年8月30日：復審委員会へ審判請求

2005年12月6日：復審委員会は審査部門がなした拒絶査定を取り消す審決

#### (ii) 738出願の内容及び現有技術との対比

請求項1の内容は以下のとおりである。また図2は対応日本出願の代表図である。

【請求項1】アプリケーションプログラムと発売地域を示す発売地域情報とを格納した着脱自在な記憶ユニットを備えるプログラム実行装置に、プログラムの実行を制御する方法において、前記記憶ユニットが装着される場合、前記プログラム実行装置のプロセッサは、前記プログラム実行装置の不揮発性メモリに記憶したベーシックプログラムを実行し、前記記憶ユニットから前記発売地域情報を読み出し、前記プログラム実行装置の記憶手段に記憶された発売地域を示す発売地域情報と、前記読み出した発売地域情報とを比較し、前記比較の結果に応じて、前記記憶ユニットに記憶されたアプリケーションプログラムとの実行可否を判定し、実行可能と判定した場合、前記プロセッサと接続されている表示機及び入出力ユニットを介する操作によって、ゲームが開始されるための前記記憶ユニットのアプリケーションプログラムを実行し、実行不能と判断した場合、前記記憶ユニットの前記アプリケーションプログラムを実行しないとともに、アプリケーションプログラムが実行できないことを前記表示機に表示する。

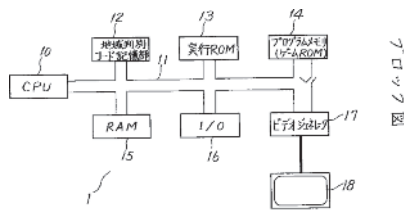


図2 対応日本出願の代表図

請求項1に係る発明は、記憶ユニットに、記憶ユニットの発売地域を示す地域情報を格納しておく。一方、プログラム実行装置本体には、本体の発売地域を示す地域情報を格納しておく。ソフトウェア実行時には、記憶ユニットの地域情報とプログラム実行装置本体の地域情報とが比較される。そうすると、プログラム実行装置本体の発売地域以外で発売された記憶ユニットは、当該プログラム実行装置本体上で動作できない。これにより第3者が不当に利益を得ることを防止でき、開発会社、販売会社の利益を守ることができるという効果を奏する。

一方、現有技術として審査部門及び復審委員会に引用された引例CN1009970Bは、相対的に小さいアドレス空間にアクセス可能な中央処理ユニットを含むPC本体に対して着脱自在な、メモリーカートリッジを開示している。

### (iii) 復審委員会の判断

復審委員会は738出願について、以下の如く判断した。

「本願請求項1と引例との区別の特徴は、①装置本体の記憶手段に記憶された地域情報と、着脱される記憶ユニット内の地域情報とを比較し、比較結果に応じてプログラム実行可否を判断することと、②記録ユニットから地域情報を読み出すことである。審査部門も、区別の特徴①は本願請求項1と引例との区別の特徴であると認めているが、当該区別の特徴は商業方法に該当すると認定した。

しかしながら、当該区別の特徴は、プログラムの制御に用いられた技術手段であり、ソフトウェアの不正品対策という技術的課題を解決し、技術

的効果を得た技術的特徴に該当し、商業方法に属しておらず、請求項1-6の発明の創造性の論評に考慮されるべきである。」

以上の理由により復審委員会は、738出願について審査部門がなした拒絶査定を取り消す審決をなした。すなわち、「第3者が不当な利益を得ることを防止し、開発会社、販売会社の利益を守る」ということはソフトウェアの不正品対策という技術的課題であり、得られた効果も技術的効果であることから、本願発明を現有技術に対して創造性を具備する技術的特徴に該当すると判断したのである。

### (iv) 考察

738出願に係る発明は、現有技術との相違点が技術的特徴であり、かつハードウェアを利用することから、技術的手段を有すると判断できる。このような自然法則に即した技術的手段の利用によって、必然的に技術的課題を解決することができ、かつ、自然法則に即した技術的効果を得ることができる。このように、復審委員会は出願に係る発明が現有技術に比して有益な技術的効果を奏することから、専利法第22条第3項に規定する顕著な進歩を有すると判断したのである。本事件は創造性に関する議論を含むが、如何なる場合に技術的手段・技術的課題・技術的効果を具備するのかを理解する上で参考となる。

## (2) Oracle 事件

### (i) Oracle 事件の概要

Oracle国際公司（以下、請求人という）は中国知識産権局に「不確定要素依存型支払いを含む電子取引をディレクトリ認証するとともに安全な電子銀行手形を介して実行する方法並びにシステム」と称する発明特許出願（出願番号00816165.8、以下165出願という）を行った。

審査においては専利法第25条第1項(二)に規定する「知的活動の規則と方法」に該当するとして拒絶査定となった。出願人は拒絶査定を不服として復審委員会へ審判請求を行った。復審委員会は、本願請求項は技術三要素を具備しておらず、専利

法第2条第2項に規定する技術案に該当せず特許の保護範囲に属しないとの決定<sup>9)</sup>をなした。詳細な経緯は以下のとおりである。

- 1999年9月24日：米国特許出願
- 2000年9月22日：国際特許出願PCT/US00/26054
- 2002年5月24日：中国国内移行
- 2004年6月4日：審査部門：専利法第25条第1項(二)に規定する「知的活動の規則と方法」に該当するとして拒絶査定
- 2004年9月6日：復審委員会へ審判請求
- 2008年2月20日：復審委員会は、請求項1－33が専利法第2条第2項（改正前実施細則第2条第1項）の規定に反するとして拒絶査定を維持する審決

## (ii) 165出願の内容

165出願の請求項1は以下のとおりである。

【請求項1】一人以上の振出人と受取人とを含む参加者の間、電子手形を介して、不確定要素の除去を銀行が手形の受取人に対しての手形の支払いをリリースする前提条件とする電子取引を行うためのコンピュータシステムであって、

暗号化された参加者固有の識別子を記憶した記憶装置と、

不確定要素条件を開示するよう構成されるとともにこの不確定要素条件を除去するオプションを含むよう構成され、承認された取引の参加者のみがアクセス可能なコンピュータサイトと、

前記コンピュータ装置と関連されて信任された機関によって管理されており、識別情報を含む電子要求を各参加者から受信する認証装置と、

前記信任された機関と言えども暗号化されていない純粋なパスワードを知ることにはできないように、前記参加者から暗号化されていない識別情報の少なくとも一部が、記録または明確に読み取られないとき直ちに暗号化する暗号化装置と

を含み、信任された機関によって管理されているコンピュータを有し、

前記認証装置は、暗号化された識別情報と記憶

されている参加者固有の暗号化された識別子とを比較し、

前記振出人が前記認証装置によって適正に認証され、かつ、前記コンピュータサイトが、認証された参加者から指定の又はすべての不確定要素が除去されたことを通知された場合にのみ、受取人に対する支払いがリリースされ、

前記振出人の認証は、前記受取人への前記振出人の個人情報の提供なしに、前記認証装置と前記振出人との間で行われる。

## (iii) 復審委員会の判断

復審委員会は審査指南に基づき、以下のとおり述べた。

「請求項1のコンピュータシステムは、公知のコンピュータ、ネットワーク及び周知の暗号化手段という電子取引分野において慣用される3つの構成を利用し、不確定要素が除去された場合に支払い処理を行う。ここで「不確定要素」とは、例えば「支払期限を超過したか否か」、「十分な資金を保持しているか否か」、「商品の検査が合格しているか否か」等の、電子取引を実現するために人為的に規定された取引条件と認定できる。」

請求人は「暗号化手段が従来技術と異なり、取引の安全性の向上という技術的課題を解決した」と反論したが、復審委員会は

「本願発明の如く、記録または明確に読み取られない場合に、識別情報を直ちに暗号化するという暗号化装置は、単に暗号化処理を実行するタイミングを規定したにすぎず、実際のところ従来の暗号化装置と同じであり、「記録または明確に読み取られない」という時点で暗号化するということは、暗号化手段そのものに対する改進とはいえず、技術手段と該当せず、またその解決しようとする課題も技術的課題ではない」と判断した。そして、

「請求項に記載の解決案は公知のコンピュータ、ネットワーク、及び暗号化装置を利用して構成した公知の電子取引システムであり、この公知のシステムはなんら技術的進歩をもたらさない。従って、本願が解決しようとする課題は電子取引にお



いて全ての不確定要素が除去された場合にのみ、受取人に対する支払いが実行されるということであり、技術的課題ではなく、効果も技術性を有しない。」と結論づけ、専利法第2条第2項（改正前実施細則第2条第1項）を理由として、拒絶査定を維持する審決をなした。

#### 4. 人民法院における判断

最後にBM関連発明の特許性に対して人民法院で争われた事件を紹介する。

##### (1) マイクロモーション事件の概要

米国マイクロモーション（以下、原告という）は中国知識産権局に「物資運送システム（100）の操作方法」と称する発明特許出願（出願番号00807781.9、以下781出願という）を行った。

審査においては「技術的特徴」が記載されていないとして拒絶査定となった（実施細則第21条第2項<sup>10)</sup>）。出願人は拒絶査定を不服として復審委員会へ審判請求を行った。復審委員会は、本願請求項は技術三要素を具備しておらず、専利法第2条第2項に規定する技術案に該当せず特許の保護範囲に属しないと決定<sup>11)</sup>をなした。

出願人はこれを不服として北京市第一中級人民法院へ提訴した。北京市第一中級人民法院は同じく技術三要素を具備しないと復審委員会の判断を維持する判決<sup>12)</sup>をなした。詳細な経緯は以下のとおりである。

なお、本特許出願は米国を基礎とするPCT出願であり、同一請求項の内容で米国、日本、及び欧州に国内移行されている。経緯は以下のとおりである。

1999年3月19日：米国特許出願

2000年3月15日：国際特許出願PCT/US00/  
06789

2001年11月19日：中国国内移行

2005年6月10日：審査部門：請求項1は実施細則第21条第2項の規定に反するとして拒絶査定

2005年9月21日：復審委員会へ審判請求

2005年11月2日：前置審査において審査部門は拒絶査定を維持決定

2007年3月9日：復審委員会は審査部門がなした拒絶査定を維持する審決 原告上訴

2007年9月26日：公開審理

2007年12月20日：北京市第一中級人民法院拒絶維持判決

##### (2) 781出願の内容

781出願に係る発明は、運送物資の数量を最大化し、物資を積載・運輸するコストを最小化するアイデアである。請求項1の内容は以下のとおりである。

###### 【請求項1】

物資源（101）から物資の目的地（110）へ物資を運送する物資運送システム（100）の操作方法であって、

前記システムは以下のステップを含む、

(a) 前記物資の1次運送を開始するステップ（303）と、

(b) 流量計（103）から当該流量計（103）を経る物資の流速情報を受け取るステップ（601）と、

(c) 前記流速情報に基づいて、前記流量計（103）を経る物資の1次測定値を計算するステップ（304）と、

(d) 前記流速情報に基づいて、前記流量計（103）を経る物資の2次測定値を計算するステップ（304）と、

(e) 前記1次測定値を、前記物資運送において運送される物資の1次合計値に加算するステップ（305）と、

(f) 前記2次測定値を、前記物資の運送において運送される物資の2次合計値に加算するステップ（305）と、

(g) 前記1次合計値が1次目標以上か否かを確定するステップ（306）と、

(h) 前記1次合計値が前記1次目標以上との確定（306）に反応して、前記物資の運送を終了するステップ（308）と、

(i) 前記1次合計値が前記1次目標より小さい

との確定 (306) に反応して、前記2次合計値が2次目標以上であるか否かを確定するステップ (307) と、

(j) 前記2次合計値が前記2次目標以上との確定 (307) に反応して、前記物資の運送を終了するステップ (308) と、

(k) 前記2次合計値が前記2次目標より小さいとの確定 (307) に反応して、ステップ (b) ~ (j) を反復するステップ。

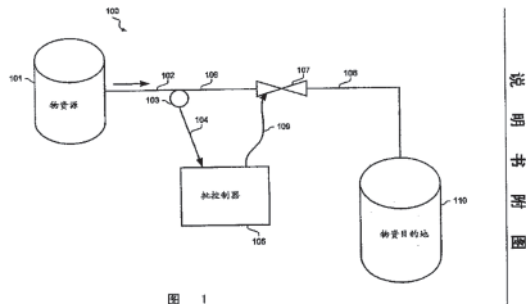


図2 物資運送システムのブロック図

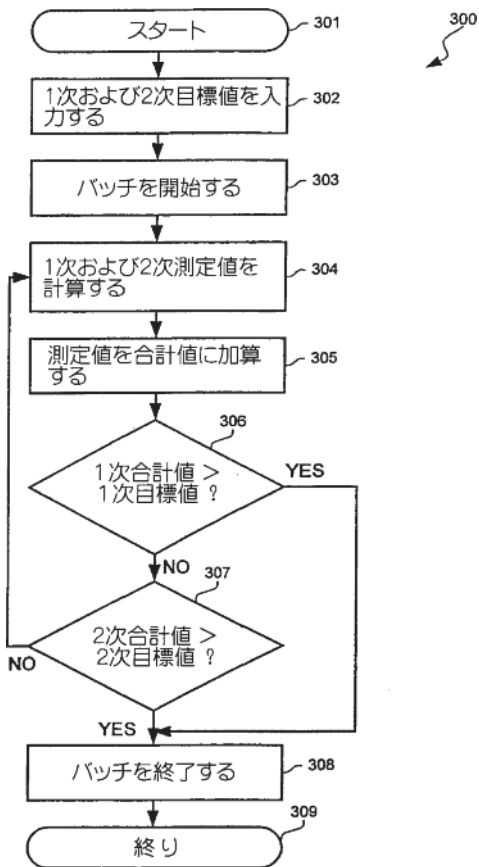


図3 対応日本出願の代表フローチャート

図2は物資運送システムのブロック図、図3は対応日本出願<sup>13)</sup>の代表フローチャートである。資材は物資源101から物資目的地110まで運送される。制御器105は流量計103の流量を監視し、資材の運送数量を最大化しつつコストを低減すべく弁107を開閉制御する。

なお、1次目標値とは、例えば5平方ヤード等の容積である。一方、2次目標値とは5,000ポンド等の荷重である。

制御器105は1次目標値と2次目標値とが最大となるよう制御する。

### (3) 人民法院の判断

人民法院は、審査指南第2部分第9章第二節の技術3条件の原則を述べた上で、781出願について以下のとおり判断した。

「本願明細書における解決課題は、運送処理過程により運送物資の数量を最大化し、また物資を積載・運輸するコストを最小化することにある。従って本願が解決しようとする課題は管理上の問題であり、かつその特許請求の範囲に記載された解決案は公知のハードウェア構造において構成した現有する運送システムの基礎上的のものであり、管理物質の運送数量及びコストに対する特定アルゴリズムに係るコンピュータプログラムを用いて実行されるものである。従って、専利法における技術問題ではなく、このことから奏される効果もまた技術性を有さず、保護対象に属さない。」

すなわち本願発明の解決課題は技術的な課題ではなく、効果も数量最大化及びコスト低減という非技術的効果であることから、法上の発明に該当しないと判断されたのである。

### (4) 考察

技術三要素に基づく判断は中国独特のものであり、他国の判断基準と比較すれば非常に厳しい要件を課しているといえる。

本件について出願人は米国、欧州及び日本に特許出願している。米国では同様の請求項について拒絶理由を受けることなく特許<sup>14)</sup>が成立している。米国連邦巡回控訴裁判所が判示した機械・変

換テスト<sup>15)</sup>を用いて特許性について分析すると、請求項1に係る方法発明は物資運送システム及び流量計というハードウェアに実装されており、かつ、当該ハードウェアの使用は権利範囲に意味のある制限を加えているといえ、米国特許法第101条<sup>16)</sup>の要件を具備するといえる。

欧州においても同様に拒絶理由を受けることなく特許が成立している<sup>17)</sup>。発明の成立性を規定する欧州特許付与に関する条約第52条<sup>18)</sup>に基づく拒絶理由は通知されていない。

日本においては審査において拒絶査定、審判においても拒絶査定維持の審決がなされたが、その拒絶は日本国特許法第36条第6項第1号及び同項第2号の記載不備、並びに、同法第29条第2項の進歩性を理由とするものである<sup>19)</sup>。日本国審査官及び審判官は日本国特許法第29条第1項柱書を理由とする拒絶理由は通知していない。

同一請求項に対する各国の判断を比較すれば、中国における技術三要素判断が如何に特異であるか理解できる。方法発明にはハードウェアを用いたソフトウェア処理による金融取引の活性化を課題とするアイデア、自動車分野における安全性の向上を課題とするアイデア、映像配信における著作権保護機能を向上させることを課題とするアイデア等、必ずしも技術的な課題に直結しない有用なアイデアが数多く存在する。このような方法発明はBM関連発明でなくとも全て技術的課題が存在しないことを理由に門前払いされてしまう。

2009年10月改正専利法以前の専利法第1条は法目的として以下のとおり規定していた。

「第1条 発明創造の特許権を保護し、…科学技術の進歩と革新を促進し、社会主義現代化建設の需要に適応するため、特にこの法律を制定する。」

専利法の立法趣旨である「科学技術の進歩を促進する」に鑑みれば、技術三要素を具備する発明のみを保護すれば良く、それ以外の課題を有する発明は排除するという考えも理解できよう。しかしながら、改正専利法第1条は、これを改め、

「第1条 特許権者の合法的権利を保護し、…科学技術の進歩と経済社会の発展を促進する要請

に応えるためにこの法律を制定する。」と規定した。

すなわち、科学技術の進歩のみならず経済社会の発展を促進することが法目的の一つとして追加とされた。このような改正経緯及び各国制度との調和を図る観点からすれば、CS・BM関連発明をより幅広く保護する方向へ審査指南を改訂することが強く望まれる。

## 5. 出願に際し注意すべき点

続いてCS・BM関連発明の出願に際し注意すべき点を説明する。

### (1) 専利法第25条第1項

専利法第25条第1項の規定により拒絶されることを防止するために、出願の際は、発明のカテゴリ及び請求項における技術特徴の記載が重要となる。

発明のカテゴリは「方法」または「装置」とすることで同項の適用は回避できる。

また、請求項中にアルゴリズム、数学的計算規則またはゲーム規則等の「知的活動の規則と方法」を一部に含んでも、これ以外に請求項中に技術的特徴を含み、全体として見れば「知的活動の規則と方法」といえない場合、専利法第25条第1項(二)には該当せず特許を受けることができる。

### (2) 間接侵害

ここでソフトウェア発明を「装置」としてクレームしたところ、特許に係るソフトウェアが記録されたCD-ROM等の記録媒体が第三者により販売され、または、インターネットを通じて配信された場合に、特許権侵害として訴追できるか否かが問題となる。専利法第11条は以下のとおり規定している。

「第11条

…生産経営の目的でその特許製品を製造、使用、販売の申出、販売、輸入し…てはならない。」

このように専利法第11条は「装置」クレーム

に対する直接侵害についてのみ規定していることから、「プログラム」が記憶された記録媒体を第3者が販売しようが、インターネットで配信しようが専利法第11条にいう特許権侵害とならない。中国専利法及び実施細則には日本国特許法第101条に対応する間接侵害規定は存在しない。ただし中国では「間接侵権」と称され過去の判例で数多く特許権侵害を認めている。

最高人民法院は、間接侵害についての法解釈をより明確化すべく司法解釈案<sup>20)</sup>を公表した。

司法解釈案第16条第1項は以下のとおり規定している。

「第16条 関係製品が、特定の発明または実用新型特許の実施のみに用いられる原材料、中間製品、部品、設備等であることを、行為者が知りながら、それを、特許権侵害行為を実施するためのものとして第三者に提供し、権利者が当該行為者と第三者と共に民事責任を負うと主張する場合、人民法院はその主張を認めるものとする。」

すなわち、ソフトウェア販売者が発明の実施にのみ利用されることを知りながら当該ソフトウェアを第三者に提供し、第三者が当該ソフトウェアをインストールしたPCを販売することによって、特許権を侵害した場合、販売者と第三者とを共同で訴えることができるのである。

しかしながら、プログラムをインストールして「装置(PC)」を「製造する」第3者は「業」としてではない最終ユーザであることが多く、特許権侵害訴訟を提起できないことも多い。

この抜け穴を防止すべく同条第2項は以下のとおり規定している。

「当該第三者の実施が生産経営を目的としないが、権利者は当該行為者が民事責任を負うと主張する場合、人民法院はその主張を認めるものとする。」

すなわち、最終ユーザ以外の業者のみを被告として特許権侵害訴訟を提起することができるので

ある。

現在提案中の司法解釈案第16条が正式に制定されれば<sup>21)</sup>、「装置」クレームによっても、当該発明に係るプログラムが記憶された記録媒体を製造・販売する行為、さらにはプログラムを、インターネットを通じて配信する行為をも特許権侵害として主張することが可能となる。

### (3) 専利法第2条第2項

専利法第2条第2項による判断、即ち「技術三要素」の判断には、以下の判断基準が成立する：

(技術的課題=1) AND (技術手段=1) AND (技術効果=1) => (技術解決法=1)

つまり、技術的課題、技術手段、技術効果のいずれか一つが「非技術的」である場合、当該発明は技術解決案でないことから、法上の発明に該当しないと判断される。これらの三要素は緊密に関連している。以下、三要素それぞれの判断方式について個別に分析した上で、出願に際し注意すべき点に言及する。

#### (i) 技術手段

技術手段は、請求項に係る発明が解決しようとする課題に貢献する技術的な特徴であることが必要である。コンピュータ、インターネット等は電子商取引において広く利用されている一般的な技術ツールであることから、非技術的課題を解決するために、又は商業方法・商業規則に係る情報を処理するためにコンピュータ、インターネット等を利用することは、技術手段の利用と認められない。従って、請求項に記載した技術特徴が技術手段に該当するか否かを判断する場合、コンピュータ、インターネット等の公知技術が果たす役割は考慮されず、明細書に記載した背景技術及び当業者にとっての公知技術に対する新しい技術特徴が果たす役割しか考慮されない点に注意すべきである。要するに、現有技術に対する新しい部分の技術特徴のみが技術手段に該当する。

なお、自然法則を利用しない特徴は、当然に技術手段に該当しない。

## (ii) 技術的課題

明細書に記載した発明が解決しようとする課題は、出願人が述べた、発明が真に解決しようとする課題とみなされ、重要な判断依拠として「技術三要素」の判断に用いられる。明細書の背景技術、発明の解決課題に記載した現有技術の問題点及び本発明の解決課題に基づき、当該課題が技術性を有しないと判断された場合、発明の特許性が否定される。

また、技術的課題は必ずしも技術手段で解決されるとはいえない点に注意すべきである。明細書に記載した発明の解決課題は技術的な課題であるものの、当該技術課題を解決するための具体的な技術的手段を記載していない場合、当該課題の技術性も認められない。例えば、Oracle事件における165出願の如く、取引の安全性向上という技術的課題に言及しているが、当該課題は「支払期限を超過したか否か」、「十分な資金を保持しているか否か」、「商品の検査が合格か否か」等の、電子商取引を実現するために人為的に規定された取引条件という手段により解決されるものである。この場合は、課題に対する技術性も同じく否定される。

## (iii) 技術効果

技術効果は、技術手段及び技術的課題から必然的に決定される。技術的課題を解決するために成された発明は、技術手段を利用して、当該技術的課題を解決した場合、得られた効果も必然的に技術的な効果となるからである。

## (iv) BM 関連発明特有の注意点

特にBM関連発明を出願する場合、商業的課題を主張することなく、技術手段を利用して、技術的課題を解決しつつ暗に商業的課題を解決できる請求項及び明細書を書き上げる能力が要求される。技術手段によって商業的課題を解決できるか否かは、客観的なことであり、明細書に商業的課題を記載する必要はない。むしろ商業的な課題を記載すれば、専利法第2条第2項に基づく拒絶理由に直結することから、かかる記載は控えること

が必須である。特にパリルートで中国に特許出願を行う場合、原日本明細書を見直す機会がある。その際、クレーム、解決課題、及び発明の効果欄について、商業に関連する記載を全て削除し、技術的側面がより顕在化された記載に全面的に見直すことが必要である。さもなければ審査官から技術三要素に基づく拒絶を頂戴するのは火を見るよりも明らかであり、かかる拒絶理由を後に克服するのは至難の業だからである。

その他、BM関連発明の創造性について意見書・補正書にて議論する場合、いくら技術以外の商業的な効果を主張しても無意味である。引例との相違点は技術手段にあり、かつ有益な技術的効果を奏し得ることを主張することが重要となる。

## 6. まとめ

本稿の執筆にあたっては審査指南上の仮想例よりも、実際に審判、裁判で問題となった実例を中心に解説すべく、2005年以降の審決例及び判決を数十件調査分析した。大多数の案件では審査における拒絶判断が維持されているが、セガ事件の如く、特許性有りと覆された事件が存在するほか、内部審査資料【具体例3】の如く一定条件下で特許性有りと認められる例も存在する。上述した審査指南の記載及び事例を分析することで、中国出願時におけるクレーム、技術的課題及び技術効果の記載をどのように記載すべきかが垣間見えてくる。本稿がCS・BM関連発明を取り扱う実務者の参考となれば幸いである。

### (注)

- 1) 平成19(行ケ)10369審決取消請求事件 特許権 行政訴訟平成20年06月24日 知的財産高等裁判所、平成20(行ケ)10001審決取消請求事件 特許権 行政訴訟平成20年08月26日 知的財産高等裁判所等。日本国特許法上の発明に関しては、高石秀樹「特許法29条1項柱書の「発明」性について判断した裁判例(特許法2条1項「自然法則を利用した…」の意義」 社団法人 日本国際知的財産保護協会月報第53巻第12号P.15、及び、河野登夫「コンピュータ・ソフトウェア関連発明の成立性-精神活

- 動が含まれる歯科治療システムの発明」パテント Vol. 61, No.12が詳しい。
- 2) 米国特許商標庁発表資料 ([http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/20090827\\_interim\\_el.htm](http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/20090827_interim_el.htm)), 詳細な解説は<http://www.knpt.com/contents/cafc/2009.0910/2009.0910.html>を参照されたい。
  - 3) Jurgen Betten, 永岡 重幸 (訳) 「EPOにおけるコンピュータプログラムの保護に関する最新情報」日本国際知的財産保護協会月報第54巻第4号, P.24
  - 4) 2007年度知的財産権協会ソフトウェア委員会「中国におけるソフトウェア保護の調査報告」知財管理, Vol.58 No.9, P.1207
  - 5) 2009年10月1日に法改正された専利法第2条第2項は改正前の実施細則第2条第1項の規定内容と同一である。
  - 6) 専利法第22条第3項。なお創造性は日本国特許法第29条第2項に規定する所謂進歩性に相当する。
  - 7) 第9章第4節「ビジネス方法に関する発明特許出願の審査」
  - 8) 決定号FS7459号
  - 9) 決定号FS12684号
  - 10) 改正前の実施細則第21条第2項は以下のとおり規定している。  
「実施細則第21条第2項  
独立請求項は全体的に発明または実用新案の技術案を反映し、技術課題を解決するのに必要な技術的特徴を記載しなければならない。」
  - 11) 決定号FS10341号
  - 12) (2007) 一中行初字第01031号
  - 13) 特願2000-607130号
  - 14) U.S. Patent No. 6,173,214
  - 15) 機械-変換テストはIn re Bilski事件 (In re Bilski, 545 F.3d 945 (Fed. Cir. 2008)) において米国連邦巡回控訴裁判所大法廷が判示した米国特許法第101条の判断手法である。機械-変換テストでは方法クレームは  
(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場合、  
または  
(II) 特別な物 (article) を異なる状態 (state) または物体 (things) へ変換している場合に特許性があると判断する。
  - 16) 米国特許法第101条の規定は以下のとおり。  
「新規かつ有用な方法、機械、製造物若しくは組成物、又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、本法の定める条件及び要件に従って、それについての特許を取得することができる。」  
(特許庁 HP:[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryu/s\\_sonota/fips/mokuji.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryu/s_sonota/fips/mokuji.htm))
  - 17) EP1190351
  - 18) 欧州特許付与に関する条約第52条は以下のとおり。  
第52条 特許することができる発明  
(1) 欧州特許は、産業上利用することができ、新規であり、かつ、進歩性を有するすべての技術分野におけるあらゆる発明に対して付与される。  
(2) 次のものは、特に、(1) にいう発明とはみなされない。  
(a) 発見、科学の理論及び数学的方法  
(b) 美的創造物  
(c) 精神的な行為、遊戯又は事業活動の遂行に関する計画、法則又は方法、並びにコンピュータ・プログラム  
(d) 情報の提示  
(3) (2) の規定は、欧州特許出願又は欧州特許が同項に規定する対象又は行為それ自体に関係している範囲内においてのみ、当該対象又は行為の特許性を排除する。  
(前掲特許庁 HP)
  - 19) 特願2000-607130号, 不服2006-26831号
  - 20) 2009年6月18日「特許権紛争案件審理の法律適用に関する若干の問題解釈」案最高人民法院。なお現在パブリックコメントを募集している段階である。
  - 21) 司法解釈とは、中国の最高司法機関が法律により付与された職権に基づいて、法律を実施する過程において具体的にどのように法律を運用するかについて発行した普遍的司法効力のある解釈である。周道鸾著「中華人民共和国司法解釈全集」, 人民法院出版社, 1994年版, P.1  
なお、本稿投稿後の2009年12月28日最高人民法院は「特許権紛争案件審理の法律適用に関する若干の問題解釈」法積(2009)21号を公布した。残念ながら間接侵害に関する規定は法積第21号には導入されなかった。次回の専利法改正時または新司法解釈公布時での導入を期待したい。

(原稿受領日 平成21年12月29日)