

**特許庁がコンピュータソフトウェア関連発明に係る
審査基準及び審査ハンドブックを改訂**

2018年04月11日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

1. はじめに

2018年3月にコンピュータソフトウェア関連発明（以下、CS関連発明と記載）に係る特許・実用新案審査基準（以下、単に審査基準と記載）及び特許・実用新案審査ハンドブック（以下、単に審査ハンドブックと記載）が改訂され、同年4月から改訂後の審査基準及び審査ハンドブックに基づく審査が開始されています。

今回の審査基準改訂は、CS関連発明に係る審査基準のうち、発明該当性に関する記載を、基本的な考え方は変えることなく明確化することを目的としたものです。

また、今回の審査ハンドブック改訂では、AI関連発明やIoT関連発明の進歩性判断に関する事例も追加されています。

本稿では、本改訂のポイントについて概説します。

【全7頁】

2. 発明該当性に関する改訂

審査基準の「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)」について改訂が行われています。

また、審査基準の上記改訂に合わせて、審査ハンドブックの附属書 B 第 1 章「コンピュータソフトウェア関連発明」が改訂されています。

これらの改訂について以下説明します。

(1) 用語の定義の追加

改訂後の審査基準では、「コンピュータソフトウェア」、「プログラム」、「プログラムに準ずるもの」、「ハードウェア資源」の定義が追加されています。

このうち、「コンピュータソフトウェア」、「プログラム」、「ハードウェア資源」の定義は、特許法や改訂前の審査ハンドブック附属書 B に記載されている定義をそのまま引き写したものであり、目新しいものではありません。

一方、「プログラムに準ずるもの」については、「コンピュータに対する直接の指令ではないためプログラムとは呼べない」ものであることが明示されている点が、従前の審査基準等には見られなかった点です。

本改訂により、用語の定義を確認するために特許法や審査ハンドブックを参照する必要がなくなり、審査基準の使い勝手が向上しています。

(2) 発明該当性を判断する手順の明確化

改訂後の審査基準では、発明該当性の判断においては、

(ステップ1) まず、審査基準「第 III 部 第 1 章」による「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるか否かの判断を行い、

(ステップ2) 上記ステップ1では判断できない場合に、コンピュータソフトウェアという観点から検討する、という手順が明確にされています。

また、改訂後の附属書 B では、「2.1.1 判断の手順」の末尾にこの手順を示すフローチャートが追記されています。

なお、本改訂前からこのような手順で審査は行われており、本改訂は新たな審査手順を示すものではありません。

(2-1) ステップ1の判断

上記ステップ1の判断とは、

①以下の(i)又は(ii)のように全体として自然法則を利用しているかの判断と、

(i) 機器等に対する制御又は制御に伴う処理を具体的に行うもの

(ii) 対象の技術的性質に基づく情報処理を具体的に行うもの

②請求項に係る発明が、情報の単なる提示、人為的取決め、数学上の公式等の「発明」に

該当しないものの類型に該当するかの判断です。

改訂後の附属書 B では、上記(i)の「具体的に」の程度を明確化するために、上記(i)に該当する例として、下記(i-1)～(i-3)が追加されています。

- (i-1) 制御対象の機器等や制御対象に関連する他の機器等の構造、構成要素、組成、作用、機能、性質、特性、動作等に基づいて、前記制御対象の機器等を制御するもの
- (i-2) 機器等の使用目的に応じた動作を具現化させるように機器等を制御するもの
- (i-3) 関連する複数の機器等から構成される全体システムを統合的に制御するもの

また、改訂後の附属書 B では、上記(ii)の「具体的に」の程度を明確化するために、上記(ii)に該当する例として、下記(ii-1)～(ii-2)が追加されています。

- (ii-1) 対象の技術的性質を表す数値、画像等の情報に対してその技術的性質に基づく演算又は処理を施して目的とする数値、画像等の情報を得るもの
- (ii-2) 対象の状態とこれに対応する現象との技術的な相関関係を利用することで情報処理を行うもの

さらに、改訂後の附属書 B では、上記(i-1)～(ii-2)に該当する、あるいは該当しない6つの事例が追記されています。

以上の改訂事項から、審査において「発明」に該当すると認めもらうためには、例3、6のように、発明により達成したいことを記載したのみでは足りず、例1、2、4、5のように、達成するためにどのような処理を行っているかを記載する必要があるといえます。

例えば、写真を自動で分類する装置において、人工知能(AI)によって写真に写る対象物を識別して、その識別結果に基づいて分類する、という発明であれば、上記(i-2)に該当しますので、コンピュータソフトウェアという観点からの検討(ステップ2)を行うまでもなく、ステップ1で発明に該当すると判断されると考えられます。

また、IoT関連発明では、一般的に、関連する複数の機器(モノを含む)から構成される全体システムが統合的に制御されますので、どのような制御を行うかをクレームに記載しておけば上記(i-3)により発明に該当すると判断されると考えられます。

(2-2) ステップ2の判断

上記ステップ2について、コンピュータソフトウェアという観点からの検討とは、「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」か否かを判断するというものです。

改訂後の附属書 B では、上記「具体的に」の程度を明確化するために、3つの事例(例2～4)が追加されています。

また、改訂後の附属書 B では、請求項において、ハードウェア資源が詳細に特定されることが必要とされているのではないことが明示されています。具体的には、「CPU(演算手段)」や「メモリ(記憶手段)」等のハードウェア資源を直接請求項に記載することなく、ハ

ハードウェア資源として「コンピュータ(情報処理装置)」のみを記載した場合であっても、「発明」に該当すると判断され得ることが明示されています。

このように、改定後の附属書 B では、ハードウェア資源を直接請求項に記載しなくとも発明に該当し得ることが明示されています。また、ハードウェアの限定事項が、特許権の活用において思わぬ足枷となることもあり得ます。

したがって、発明の性質上、ハードウェアの限定事項が必須かどうかについて十分に検討し、必須でなければ記載しないようにすることが望ましいと考えます。

(3) カテゴリーの変更について

改訂後の附属書 B では、形式的に発明のカテゴリーが変更されたことのみをもって発明該当性の判断を行わないように留意を促す記載が追記されています。また、形式的なカテゴリー変更では発明該当性の認定結果が変わらないことを示す例として、人為的な取決めのみを利用した方法を記載したクレーム（発明に非該当）を、形式的に当該方法を実行するプログラムに書き換えた例が追記されています。

改訂前から、形式的なカテゴリー変更のみで発明該当性の認定が左右されることはありませんでしたので、上記の追記は確認的なものであると考えられます。

(4) 「プログラムに準ずるもの」について

「構造を有するデータ」及び「データ構造」は、本改訂前から、プログラムに準ずるものとして発明該当性が認められ得るものですが、「構造を有するデータ」及び「データ構造」であればどのようなものであっても発明該当性が認められるという訳ではありません。

この点を確認するために、改訂後の附属書 B では、発明に該当しない「構造を有するデータ」及び「データ構造」の例（例 1、例 2）が追加されています。

これらの例は、「構造を有するデータ」及び「データ構造」の発明該当性が認められるためには、改訂後の審査基準に記載されている「プログラムに準ずるもの」の定義のとおり、データの有する構造がコンピュータの処理を規定している必要があることを示すものです。

なお、3D 造形装置（いわゆる 3D プリンタ）の制御部に、造形にかかる一連の処理を実行させる 3D 造形用データは、プログラムに準ずる構造を有するデータであり、発明に該当するとした事例（〔事例 2-15〕 3D 造形用データ）については改訂前から変更がなく、このようなデータもプログラムに準ずるものとして発明に該当すると認定され得ます。

3. 進歩性に関する改訂

(1) 追加された事例

改訂後の附属書 B では、「2.2.3.3 他の特定分野への適用に関して進歩性が肯定又は否定される具体的な例」との項目が新設されています。

この項目では進歩性が否定される事例（例 1～3）と、進歩性が肯定される例（例 4～5）が挙げられています。

例1および例2では、従来技術において、所定の機能を有する構成要素を、同様の機能を有するニューラルネットワークで置き換えることは容易に想到し得たものであるとの判断が示されています。この際、ニューラルネットワークを用いることによる予測精度の向上等の効果は進歩性が肯定される方向に働く事情として考慮されていません。

一方、例4および例5は、例1および例2と同様にニューラルネットワークを用いた発明ですが、例4ではニューラルネットワークに入力する信号のサンプリングレートに特徴を持たせたものであり、例5はニューラルネットワークへの入力データの選択に特徴を持たせたものです。例4および例5では、上記特徴に基づく「異質な効果」が、進歩性が肯定される方向に働く事情として考慮されています。なお、これらの判断は、ニューラルネットワークに限られず、任意のAIにおいて共通して適用されるものと考えられます。

「種々の特定分野に利用されている技術を組み合わせたり、他の特定分野に適用したりすることは当業者の通常の創作活動の範囲内のものである」ことは、本改訂前の審査ハンドブックにも記載されている事項であるため、上記の事例の追加は進歩性の判断基準を変えるものではないと見なされます。

ただし、従来技術における構成要素を同様の機能を有するAIで置き換えることは容易に想到し得たものであることが明示されたことにより、審査官がAI関連発明の進歩性を否定しやすくなったといえるかもしれません。

また、例3は、IoT関連発明に関する事例であり、この事例では、ユーザの推定帰宅時刻に自動でお湯張りをするシステムが従来技術として存在する場合に、このシステムにおける「お湯張り」に関する構成要素を「炊飯」に関する構成要素に置換して、ユーザの推定帰宅時刻に自動で炊飯を開始するようにしたシステムの進歩性が否定されることが示されています。

例3も進歩性の判断基準を変えるものではないと見なされますが、先行技術においてネットワークに接続される「モノ」（例3では給湯器）を、他の「モノ」（例3では炊飯器）に単に置換することは容易に想到できることが明示されたことにより、審査官がIoT関連発明の進歩性を否定しやすくなったといえるかもしれません。

以上のことから、AI関連発明を出願する場合、AI自体に起因する効果（精度の向上等）以外の効果を奏するような技術事項を盛り込んでおくことが望ましいといえます。また、IoT関連発明を出願する場合、先行技術のシステムの構成要素とは、機能又は作用が異なる構成要素を盛り込んでおくことが望ましいといえます。

（2）当業者の通常の創作能力の発揮に当たるものとして追加された事例

改訂後の附属書Bでは、「2.2.3.2 当業者の通常の創作能力の発揮に当たる例」における「(4) 人間が行っている業務やビジネスを行う方法のシステム化」の例が追加されています（例7）。

この事例では、「家族の一員が、複数の家族の予定帰宅時刻の連絡を受け取り、最も早く帰宅する家族の予定帰宅時刻に炊飯器の炊飯が完了するようにタイマーセットしていた」

ことが引用発明に開示されている場合、上記「家族の一員」が行っている動作をサーバが行うようにシステム化することは、当業者の通常の創作能力の発揮に当たるとされています。なお、このような認定は本改訂の前から行われていたものです。

上記「家族の一員」の動作は、ビジネスを行う方法とはいえず、また「業務」であるとも言い難い面がありますが、上記例7の追加は、このような人間が日常行うような動作についても、進歩性を否定する根拠となり得ることを明示するものです。

4. おわりに

今回の改訂は、発明該当性に関する特許審査実務に実質的な変更をもたらすものではありませんが、改訂後の審査基準および審査ガイドブックでは、発明該当性の審査における判断の手法がより理解しやすいものとなっています。

また、今回の改訂で追加された進歩性の判断事例は、改訂前における進歩性の判断基準を変えるものではないものの、AI 関連発明およびIoT 関連発明の審査にある程度の影響を与える可能性がありますので、留意しておくことが好ましいと考えます。

以 上

本内容についてご不明点・ご質問等ございましたら、
下記の担当者まで遠慮なくお問い合わせ下さい。

【連絡先】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

特許部長 弁理士

IoT×AI 支援室長 村上 尚 (大阪本部在籍)

TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)

E-Mail : iplaw-osk@harakenzo.com

【免責事項】

当事務所は、本資料のコンテンツの正確性に努めておりますが、これを保証するものではありません。

当事務所は、本資料のご利用により生じた損害・損失について、一切の法的責任を負いません。

【無断複製・転載禁止】

本資料は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。

特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.

【ウェブサイト・facebook】

当事務所のウェブサイト・facebook も、国内外の知的財産に係る有用な情報を随時発信しております。
是非ご参照下さい。

<総合ウェブサイト> :<http://www.harakenzo.com>

<商標専門サイト> :<http://trademark.ip-kenzo.com>

<意匠専門サイト> :<http://design.ip-kenzo.com>

<法務部 facebook> :<https://www.facebook.com/HARAKENZO.LegalDepartment>

<広島事務所 facebook> :<https://www.facebook.com/HARAKENZO.Hiroshima>

※facebook につきましては、ユーザ名「Harakenzo」で検索頂ければアクセス容易です。