

<独国>



ヨーロッパでソフトウェア特許はとれるか？

ULLRICH & NAUMANN

Partner, Patent Attorney

Jacques-Philipp Siegel

コンピュータ技術が近年めざましく進展するにつれ、「ソフトウェア」関連の特許保護を得ようとする動きが多く見られるようになってきている。欧州特許条約では、コンピュータ・プログラム自体は特許できないことになっているが、それに関連する発明がどの程度特許可能なのかということについては多くの議論がある。

欧州特許庁は、これに関連して、コンピュータにより実現される発明(CII)の概念を導入している。CIIとは、一つ以上の特徴がコンピュータ・プログラムによって全体的にもしくは部分的に実現される、コンピュータ、コンピュータ・ネットワーク、その他のプログラムで動かす装置の使用を含む発明のことである。コンピュータ向けのプログラムを含む発明は、CIIの様々な形態によって保護できる。

最近更新されたEPOの審査ガイドラインによると、そのようなCII関連のクレームは、異なるカテゴリに属していても、単一の特許出願にまとめることができる。特に、(i) 方法、(ii) 装置・デバイス・システム、(iii) コンピュータ・プログラム(の製品)、(iv) コンピュータが読める(記録)媒体またはデータキャリアのCIIクレームは、一つの出願に含めることができる。

しかし、審査ガイドラインによると、技術的特徴を持たないコンピュータ・プログラムに関連する保護対象がクレームされているときには、欧州特許条約第52条(2)及び(3)で拒絶されない。もし保護対象がこの条文をクリアすることになるならば、審査官は新規性と進歩性の審査に入るはずである。

というわけで、CIIのケースではよく行われているように、技術的特徴と非技術的特徴を混ぜ合わせてクレームに書き表すのは妥当である。しかし、クレームはある技術的問題に対する自明でない技術的解決策を含んでいなければならない

という、欧州特許条約第 56 条の下での進歩性を打ち出すためには、非技術的特徴がクレームの主要部分をなすことさえある。

要約すると、クレームされている CII の保護対象は技術的特徴を有しており、プログラムとそれが動かされるコンピュータとの間での通常の物理的相互作用を超えて、「より進んだ」技術的效果を提供するものでなければならない。したがって、CII の出願を準備するときには、発明の技術的側面、すなわち技術的效果と合わせた技術的特徴が、考慮され詳細に書き表されなければならない。

(邦訳：当研究所)

< Germany >

Software patents in Europe?

ULLRICH & NAUMANN

Partner, Patent Attorney

Jacques-Philipp Siegel

As computer technology has rapidly advanced in recent years, there is an increased effort and endeavor to seek patent protection around “software”. While computer programs as such are excluded from patentability under the European Patent Convention (EPC), there has been a great deal of discussion to what extent inventions in this context are patentable.

In this regard the European Patent Office (EPO) has introduced the concept of computer-implemented inventions (CIIs) being inventions which involve the use of a computer, computer network or other programmable apparatus, where one or more features are realized wholly or partly by means of a computer program. Inventions involving programs for computers can be protected in different forms of computer-implemented inventions.

In accordance with the recently updated Guidelines for Examination of the EPO, different categories of claims directed at such computer-implemented inventions can be pursued in a single patent application. In particular, computer-implemented invention claims directed at a (i) method, (ii) apparatus/device/system, (iii) computer program [product], and (iv) computer-readable [storage] medium/data carrier can be included in an application.

However, according to the Guidelines, if subject-matter relating to a computer program is claimed, which does not have a technical character, it should be rejected under Art. 52(2) and (3) EPC. If the subject-matter passes this technicality test, the examiner should proceed to examine novelty and inventive step.

As such, it is legitimate to have a mix of technical and non-technical features appearing in a claim, as is often the case with computer-implemented inventions. The

non-technical features may even form a major part of the claim, however, in order to establish an inventive step under Art. 56 EPC, a claim must encompass a non-obvious technical solution to a technical problem.

In summary, the claimed subject-matter of a computer-implemented invention should have technical character and provide a “further” technical effect going beyond normal physical interactions between a program and the computer on which the program runs. Thus, when preparing patent applications for computer-implemented inventions the technical aspects of the inventions, i.e. technical features together with their technical effects, should be considered and described in detail.