



日本におけるソフトウェア関連発明 の発明該当性の取り扱い(1)

東和国際特許事務所
所長代理・弁理士

津野 洋明

今夏、米国に出張して多くの米国代理人と意見交換してきました。米国では、ソフトウェア関連に対する特許適格性の問題が依然として重要な問題になっているようでした。そこで、本稿では日本におけるソフトウェア関連発明の発明該当性の取り扱いについて、最新の状況を紹介したいと思います。

日本国特許庁が作成した「特許・実用新案審査ハンドブック」の「附属書B 第1章 コンピュータソフトウェア関連発明」によれば、まず、審査対象となる発明が日本国特許法第2条第1項で定義される「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるか否かが判断されます。

すなわち、ソフトウェア関連発明が、下記の(i)または(ii)のように全体として自然法則を利用していれば、「自然法則を利用した技術的思想の創作」として認められます。

- (i) 機器等に対する制御又は制御に伴う処理を具体的にを行うもの
 - (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、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
- (ii) 対象の物理的性質、化学的性質、生物学的性質、電気的性質等の技術的性質に基づく情報処理を具体的にを行うもの
 - (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

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

また、ソフトウェア関連発明が、下記の (a) または (b) に該当する場合、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではないと判断されます。

(a) 自然法則を利用していないもの

(a-1) 自然法則以外の法則

(a-2) 人為的な取決め (例: プログラム言語)

(a-3) 数学上の公式

(a-4) 人間の精神活動

(a-5) 上記 (a-1) から (a-4) までのみを利用しているもの (例: ビジネスを行う方法それ自体)

(b) 技術的思想ではないもの (例: 情報の単なる提示)

そして、審査基準によれば、上記 (i) または (ii) と判断されないような、ビジネスを行う方法、ゲームを行う方法又は数式を演算する方法に関連するものであっても、ビジネス用コンピュータソフトウェア、ゲーム用コンピュータソフトウェア又は数式演算用コンピュータソフトウェアというように、全体としてみると、コンピュータソフトウェアを利用するものとして創作されたものは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当する可能性があります。

(つづく)

Handling of Patent Eligibility for Software-Related Inventions in Japan (Part 1)

Towa International Patent Firm
Partner, Patent Attorney

Hiroaki Tsuno

This summer, I traveled to the United States and had a discussion with numerous U.S. representatives. It appeared that the issue of patent eligibility for software-related inventions remains a significant concern in the United States. Therefore, in this article, I would like to provide an overview of the latest developments regarding the handling of patent eligibility for software-related inventions in Japan.

According to the "Annex B, Chapter 1 : Computer Software-Related Inventions" of the "Examination Handbook for Patent and Utility Model" created by the Japan Patent Office, the first step in the examination process involves determining whether the invention subject to examination falls under the "creation of a technical idea utilizing the laws of nature" as defined in Article 2, Paragraph 1 of the Japanese Patent Act.

In other words, software-related inventions, if they utilize as a whole the laws of nature, can be recognized as the "creation of a technical idea utilizing the laws of nature," as in (i) or (ii) below :

- (i) Those concretely performing control of an apparatus, or processing with respect to the control
 - (i-1) Those performing control of a target apparatus. based on a structure, property, operation, etc. of the control target apparatus. or any other apparatus. related to the control target apparatus.
 - (i-2) Those performing control in a way that realizes operations according to the purpose of an apparatus.
 - (i-3) Those performing integrated control of a whole system comprising multiple related apparatuses.
- (ii) Those concretely performing information processing based on the technical properties such as physical, chemical, biological or electric properties of an object
 - (ii-1) Those obtaining intended numerical values, images, etc. by calculation or

processing of numerical values, images, etc. showing the technical properties of an object, which is performed according to said technical properties.

(ii-2) Those performing information processing by utilizing a technical correlation between a state of an object and a phenomenon corresponding thereto.

On the other hand, software-related inventions, if they fall under (a) or (b) below, will not be considered as the "creation of a technical idea utilizing the laws of nature."

(a) Those in which the laws of nature are not utilized

(a-1) Any laws other than the laws of nature

(a-2) Arbitrary arrangements (e.g., programming languages)

(a-3) Mathematical formula

(a-4) Mental activities of humans

(a-5) Those utilizing only (a-1) to (a-4) (e.g., methods for doing business as such)

(b) Those that are not technical thought (e.g., mere presentation of information)

Furthermore, according to the Examination Guidelines for Patent and Utility Model, even inventions related to methods for doing business, methods for playing games, or methods for calculating formulas that are not deemed to fall under (i) or (ii) as mentioned earlier, if they are created as utilizing computer software as a whole, such as computer software for business, computer software for gaming, or computer software for formula calculation, may be qualified as the "creation of a technical idea utilizing the laws of nature."

(To be continued)