



## 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(2)

東和国際特許事務所  
所長代理 弁理士

津野 洋明

(前号からの続き)

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、審査官が当該ソフトウェア関連発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作」と判断する基本的な考え方は以下のとおりです。

- (i) ソフトウェア関連発明のうち、ソフトウェアについては、「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<sup>1</sup>」場合、当該ソフトウェアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。
- (ii) ソフトウェア関連発明のうち、ソフトウェアと協働して動作する情報処理装置及びその動作方法並びにソフトウェアを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体については、当該ソフトウェアが上記(i)を満たす場合、当該ソフトウェアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。

そして、審査官は、上記の基本的な考え方にに基づき、請求項に係るソフトウェア関連発明において、「ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することによって、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されるか否か、すなわち、使用目的に応じた特有の情報の演算又は加工が実現されているものであるか否か」により、「自然法則を利用した技術的思想の創作」の要件を判断します。

前号と本号の解説で、日本におけるソフトウェア関連発明に対する発明該当性の最新の取り扱いについて、一助にされれば幸いです。

<sup>1</sup> ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することによって、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されることを意味します。

## Handling of Patent Eligibility for Software-Related Inventions in Japan (Part 2)

Towa International Patent Firm  
Partner, Patent Attorney  
**Hiroaki Tsuno**

(Continued from the previous issue)

According to ‘Annex B, Chapter 1 : Computer Software-Related Inventions’ of the Examination Handbook for Patent and Utility Model created by the Japan Patent Office, the examiner determines whether the software-related invention in question is a ‘creation of a technical idea utilizing the laws of nature’ based on the following concepts.

- (i) On software in software-related inventions. Where ‘information processing by software is concretely realised using hardware resources’<sup>1</sup>, the software is a ‘creation of a technical idea utilizing the laws of nature’.
- (ii) On an information processing apparatus in cooperation with software, a method of operating the apparatus and a computer-readable recording medium on which the software is recording in software-related inventions. Where the software satisfies (i) above, the software is a ‘creation of a technical idea utilizing the laws of nature’.

Based on the above basic concepts, the examiner judges the requirement of ‘creation of a technical idea utilizing the laws of nature’ in the software-related invention in the claim by ‘whether, by the cooperation of software and hardware resources, a specific information processing device or its operating method according to the purpose of use is constructed, in other words, whether the calculation or processing of information specific to the purpose of use is realised’.

I hope that the commentaries in the previous and this articles on the latest treatment of patent eligibility for software-related inventions in Japan will be helpful.

---

<sup>1</sup> It means that software and hardware resources cooperate to build a specific information processor or its operating method according to the purpose of use.