

## コンピュータ・ソフトウェア関連発明の改訂審査基準に関するQ & A

### 【 総論 】

---

【問1】 今回の審査基準において、法律改正によらず、基準の改正で、「媒体に記録されていない状態のコンピュータ・プログラム」を特許法上の「発明」とするようになった理由を教えてください。

#### 【答】

1. 平成9年2月に改訂された審査基準では、コンピュータ・プログラムの取引形態として、フレキシブル・ディスク、CD-ROM等の媒体に記録された状態のみを想定していましたが、その後、インターネットの急速な普及と共に、媒体(有体物)に記録しない状態でのネットワーク上での取引も一般的となってきました。
2. 媒体に記録されているか否かにかかわらず、コンピュータ・プログラムの創作は、自然法則を利用したハードウェアの動作によりアイデアの実現を図っていることに違いありません。
3. このような観点から、今回改訂された「ソフトウェア関連発明」の審査基準では、CD-ROM等の媒体に記録されていないコンピュータ・プログラムの発明も、一定の要件を満たす場合には「発明」として特許対象となり得ることを明らかにしました。

---

【問2】 「媒体に記録されていない状態のコンピュータ・プログラム」を「物の発明」として扱うようにした理由を教えてください。

#### 【答】

1. 特許法上、「発明」は、「物の発明」と「方法の発明」(「物を生産する方法の発明」を含む。)の何れかに分類されます。  
法律上、「物」や「方法」自体の定義はありませんので、何れに分類するかは、その法的効果に照らして決定することになります。
2. 「物の発明」と「方法の発明」の効果の違いは、「実施」の範囲にあります。  
したがって、ある「発明」を何れに分類するかについては、「実施」として如何なる範囲を保護すべきかを念頭に置いて決めることが適当です。
3. 我が国特許法においては、「方法の発明」についてはその使用のみが「実施」として保護され、「物の発明」については使用のみならずその生産、譲渡、貸渡し等も「実施」として保護されます。

平成9年4月1日以降、コンピュータ・プログラムを記録した記録媒体を「物

の発明」として取扱い、使用のみならず譲渡、貸渡し等も「実施」として保護することが我が国の実務上定着しています。

媒体に記録されているか否かにかかわらず、実質的に保護すべきものは同じ対象ですので、媒体に記録されたものと同様の法的効果を与えるべきとの観点から、媒体に記録しない状態のコンピュータ・プログラムも「物の発明」として保護することが適当であると考えます。

---

【問3】 今回の審査基準のうち、「コンピュータ・プログラム」に関する部分の適用時期について教えてください。

---

【答】

1. 今回の審査基準のうち、「コンピュータ・プログラム」に関する部分（「1. 明細書の記載要件 1.1.1 ソフトウェア関連発明のカテゴリー(2)(b)」等）の適用は、公平性の観点、及び、一定の周知期間を確保する観点から、平成13年1月10日以降の出願のみとしました。
2. すなわち、既に出願されたものにも、プログラム・クレームへの補正を認めるようにした場合、同時期に出願されたにもかかわらず、特許付与前の出願については、プログラム・クレームへの補正が認められる一方、既に特許が付与されたものについては、補正が認められないという不公平な事態が生じることから、平成13年1月10日より前のものには適用しないことに致しました。

【 各論 】

---

【問4】 「プログラム製品」や「プログラムプロダクト」として請求項に記載した場合、どのように扱われるのか詳しく説明してください。

---

【答】

1. 「プログラム製品」や「プログラムプロダクト」と請求項に記載した場合、通常、プログラムを利用した製品を意味するものと解されますが、当該製品が「プログラムが記録された記録媒体」を指すのか、「プログラムが読み込まれたコンピュータシステム」を指すのか、「プログラムが読み込まれたインターネットシステム」を指すのかが明確ではありません。また、「プログラム製品」や「プログラムプロダクト」を「プログラム自体」の意味で用いている場合もあるようです。
2. したがって、「プログラム製品」や「プログラムプロダクト」という用語を用いる際には、どのような形態の製品の創作について特許を受けたいのか、プログ

ラム自体について特許を受けたいのかなどを念頭において、請求項を注意深く記載するか、これらの用語の意味を明細書中で定義しておくことにより、当該「プログラム製品」や「プログラムプロダクト」の技術的範囲を明確にして、特許法第36条6項2号の記載要件違反とならないよう注意が必要です。

---

【問5】請求項に記載することができる「プログラム」として、どのような形態のものを想定しているのですか。また、請求項の末尾が「プログラム」以外の用語であっても「プログラム」として扱われるものとしてどのようなものを想定しているのですか。

---

【答】

1. 「1. 明細書の記載要件 1. 1. 2 留意事項」に記載されていますように、請求項の末尾が「プログラム」以外の用語である場合についても、請求項に係る発明が、コンピュータが果たす複数の機能を特定する「プログラム」であることが、明確な場合には、「プログラム」として扱います。
2. 例えば、請求項の末尾が、「オブジェクト」、「ライブラリ」、「アプレット」、「コンパイラ」等であっても、請求項に係る発明が、コンピュータが果たす複数の機能を特定する「プログラム」であることが、請求項に記載された事項に基づいて明確な場合には、「プログラム」として扱います。

---

【問6】「構造を有するデータ」又は「データ構造」の取扱いがわかりにくいので、もう少し詳しく説明してください。

---

【答】

1. 「構造を有するデータ」又は「データ構造」については、「2. 特許要件 2. 2. 1 基本的な考え方」における「ソフトウェア」を、「構造を有するデータ」又は「データ構造」と読み替え、構造を有するデータ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、或いは、データ構造により特定され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ことになります。
2. したがって、「プログラム」と実質的に等価な「構造を有するデータ」又は「データ構造」の創作が特許法上の「発明」として認められることになります。

---

【問7】「1. 1. 3 発明が明確でない例 (1)(a)」に挙げられている例1には、「コンピュータを用いて、...商品の注文を受け付けるステップと、...当該商品の在庫を調べるステップと、...在庫の有無を顧客に返答するステップを実行する受

注方法」という表現では、動作の主体が特定されたことにならないため、請求項に係る発明を明確に把握することができない、としています。もう少し詳しく説明してください。

---

**【答】**

1. 特許請求の範囲の記載は、これに基づいて新規性・進歩性等の特許要件の判断がなされ、また、特許発明の技術的範囲となるという重要な意味を有しています。
2. このため、特許法第36条第6項第2号は、特許請求の範囲の記載について、「特許を受けようとする発明が明確である」ことを求めています。すなわち、請求項から発明（＝技術的思想の創作）が明確に把握できなければなりません。
3. しかしながら、例えば、設問の例のように、コンピュータを利用するとしながら、動作（処理（ステップ））の主体が（コンピュータか人間の何れなのかが）特定されない場合、一の請求項から一の発明が明確に把握できない可能性があります。

すなわち、請求項の記載の仕方如何によっては、例えば、(i)コンピュータを動作の主体とし、「コンピュータ内部における情報処理」によりあるアイデアの実現を図ろうとしているのか、(ii)コンピュータ関連技術とは関わりなく、他の技術によりアイデアの実現を図っていて、コンピュータは単に計算道具として人間により利用されているに過ぎないのかなど、二以上の発明に解釈し得る余地が残ります。

4. このため、特許法第36条第6項第2号を根拠とする拒絶を回避するためには、例えば、「コンピュータ内部における処理」を発明として請求したい場合には、動作（処理（ステップ））の主体がコンピュータであることを明確化することが必要です。

---

**【問8】** ソフトウェア関連発明が特許法上の「発明」であるか否かを判断する際の考え方が、これまでの審査基準（平成9年2月公表）と今回の審査基準とで変わっているようですが、どのように変わったのか説明してください。

---

**【答】**

1. 前回の審査基準では、ソフトウェア関連発明が特許法上の「発明」であるか否かを判断する際に、発明が「解決しようとする課題」を明らかにすることを前提に、その課題をハードウェア資源を如何に利用して解決しようとしているのかという視点からアプローチしています。すなわち、当該請求項に係る課題の解決のために、ハードウェア資源（CPU、メモリ等）を如何に（how to）用いているかを具体的に請求項に記載しなければ「発明」に該当しないとしていました。

2.(1)一方、今回の審査基準では、「ソフトウェア」自体の創作を「発明」として扱うことを明確化したのに伴い、如何なる「ソフトウェア」を創作したのかという視点からアプローチしています。

ソフトウェアは、本来的に何らかの「課題の解決」を目的として創作されるはずですから、ソフトウェアがあるアイデアを具体的に実現している場合には、「発明」に該当することが明らかにされたことになるという立場に立っています。

(2)もっとも、ソフトウェアがあるアイデアを具体的に実現するためには、ハードウェア資源を用いることが不可欠ですから、今回の審査基準によっても、ソフトウェアによる情報処理の観点から、CPUやメモリ等のハードウェア資源をどのように用いているのが明確に把握できるような記載とすることが必要です。

(3)ただ、「ソフトウェア」側からアプローチした結果、「ハードウェア」側からアプローチした場合のように発明が「解決しようとする課題」を独立に明らかにする作業は不要になりました。

3.ソフトウェアの創作とは、ハードウェア資源の利用によりあるアイデアを実現しようとする技術的創作であり、これまでの審査基準に基づき「ハードウェア」側からアプローチするか、今回の審査基準に基づき「ソフトウェア」側からアプローチするかによって、「発明」に該当するか否かの審査結果が異なることはありません。

---

【問9】請求項に係る発明が、新規なビジネス方法を公知の情報技術によって実現したものである場合の進歩性の考え方を教えてください。

---

【答】

1. ビジネス上のアイデアを実現するためのシステム化技術自体は公知の技術の組み合わせであったとしても、全体として「進歩性」が認められる可能性は否定できません。すなわち、「そのアイデアをこのような方法で実現すること。」が、全体としてみて、「当業者」であっても容易に思いつかないような独創的なものであれば、部分的に公知のものが含まれていたとしても、「進歩性」は認められ得ます。
  2. なお、こうした「発明」を全体としてみて進歩性を判断するという考え方は、ソフトウェア関連発明(ビジネス関連発明)以外の分野においても基本的に同様であり、また、欧州における運用(「技術的貢献」の有無の判断)においても採用されている考え方です。
-

【問10】「コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準」と一般「審査基準」との関係について説明してください。

---

【答】

「コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準」は、一般「審査基準」に即しつつ、コンピュータ・ソフトウェア関連発明の取扱いをより具体的に示したもので、「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」の審査に際しては、「特定技術分野の審査基準」と一般「審査基準」の双方が適用されます。