

「企業におけるソフトウェア関連発明の実務」 発刊間近！！



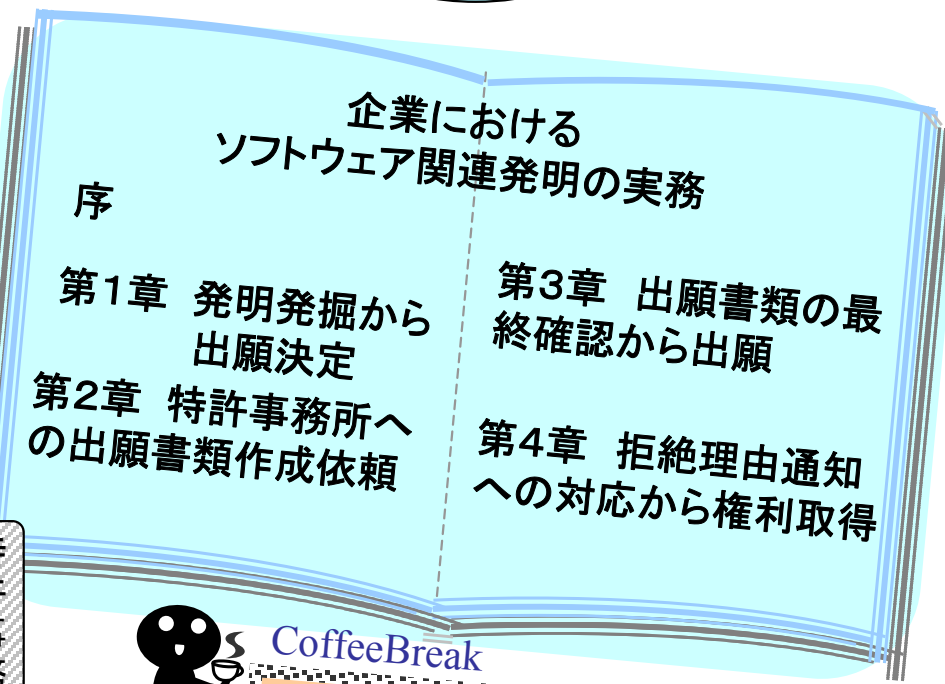
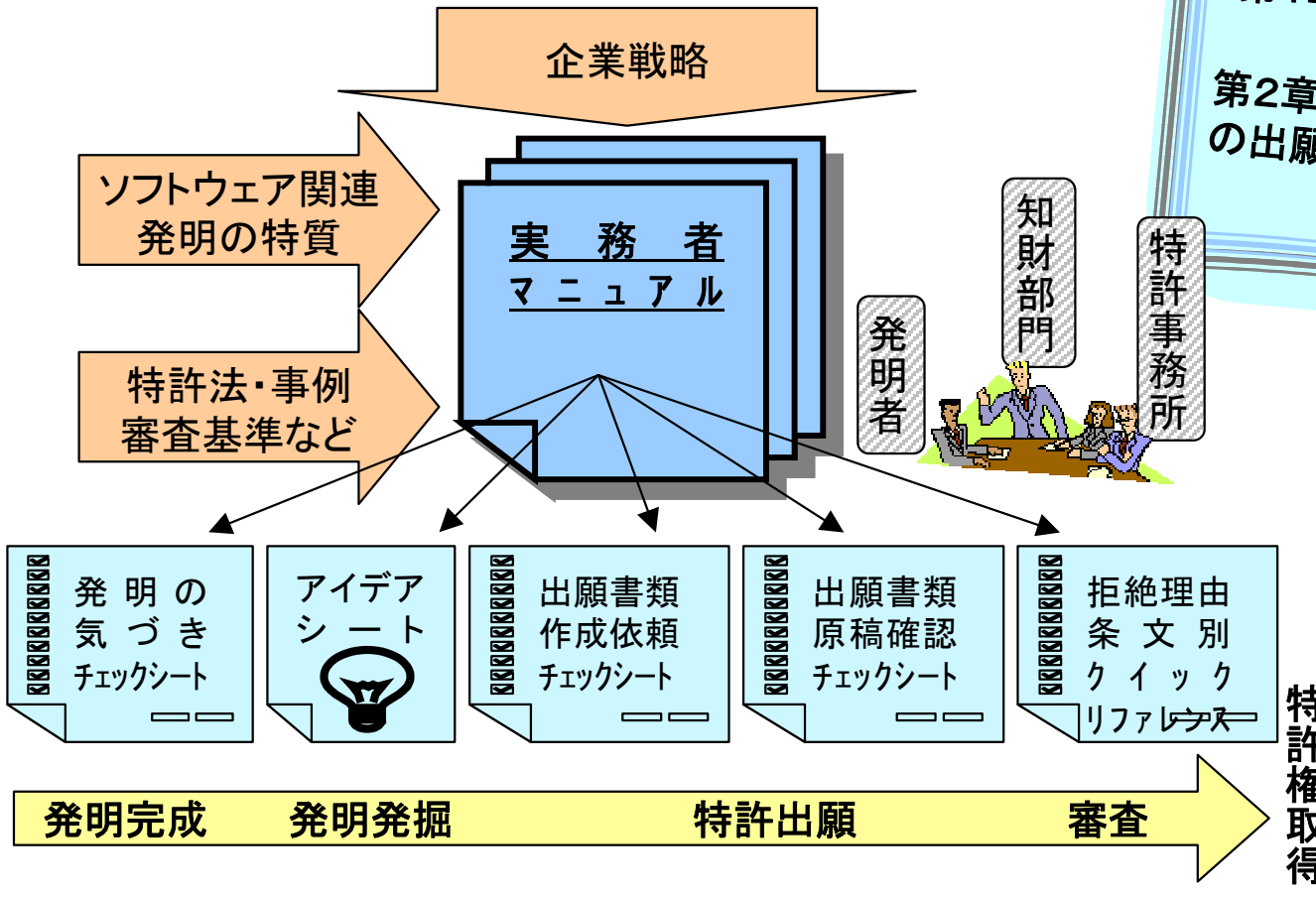
新たにソフトウェア分野の特許を担当になったが...

ソフトウェア開発者は、あまり発明提案してくれない。

CS審査基準をクリアしかつ使える権利を取得したい！

そんな悩み、**実務者マニュアル**が解決します。

【マニュアルのコンセプト(イメージ)】

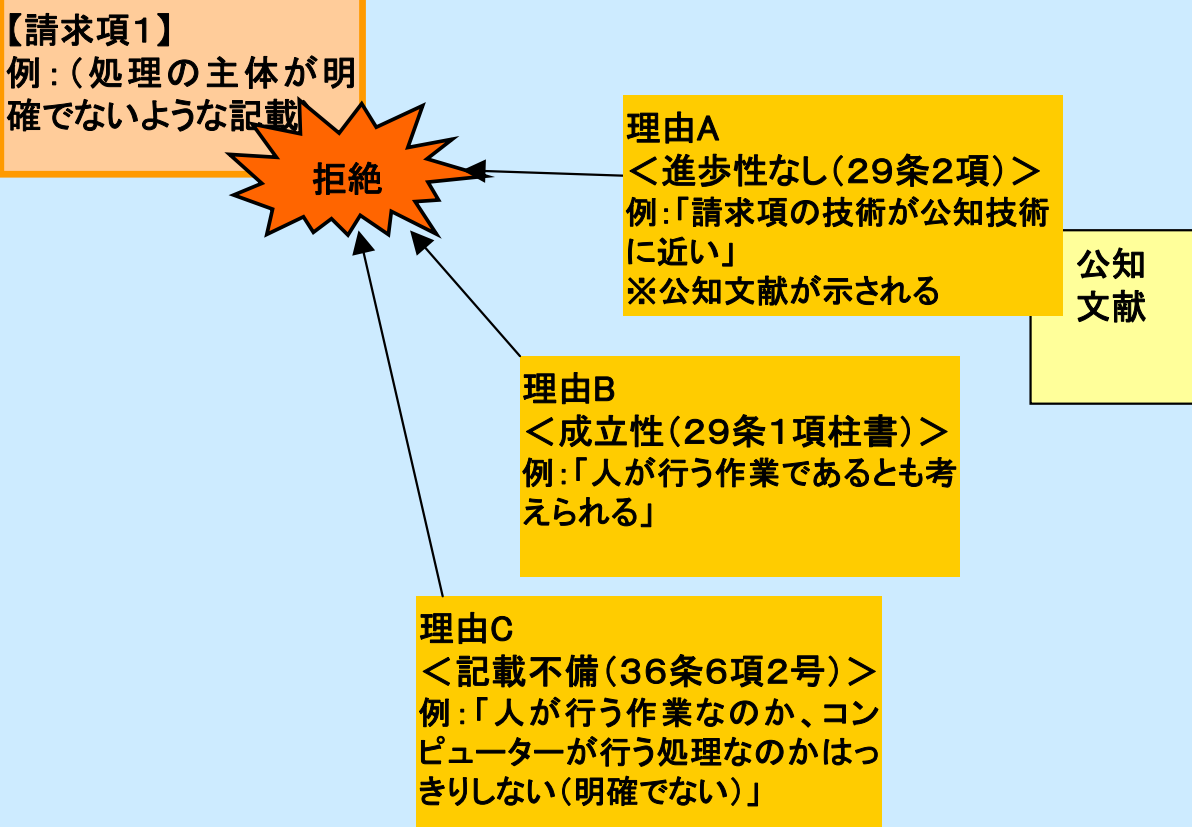


CoffeeBreak
実務に役立つコーヒーブレイク(コラム)も満載！

【コンセプト】
 ★ソフトウェア関連発明を扱う初級・中級の知財担当者向けのガイド
 ★企業に有効な特許権取得のためのガイド
 ★わかりやすく、使いやすいガイド

【記載内容の一例】 第4章 4.9 複数の拒絶理由の組み合わせへの具体的対応方法

1) 第29条第2項違反(進歩性違反)、第29条第1項柱書違反(発明の成立性違反)、36条第6項第2号(特許請求の範囲の記載要件違反)の組み合わせ



このような場合は、理由B、Cの拒絶理由が解消できそうかどうか、すなわち「処理の主体がコンピュータである」旨を明確にする補正が可能であるか否かをまず検討する。具体的には、明確でないとしてある箇所について、明細書中に「コンピュータあるいはプログラム等の構成が主体となって処理している」記載があるかどうかを確認する。そのような記載があれば、処理の主体を明確にする補正はおそらく可能であろう。その場合は理由A(進歩性)の拒絶理由が解消できるか検討する。本願発明が、引用された公知文献にない特徴を有する等、理由Aが解消可能であれば、その特徴を明らかにするとともに、処理の主体がコンピュータである旨を明らかにする補正を検討する。
 なお、理由B、Cについて、(以下省略)

(準備中のマニュアル 本文より抜粋)

【今後の予定】
 ただいま資料集として印刷準備中！来年度からは第2版に向けた検討を開始。

中国におけるソフトウェア関連発明の審査

これからは中国でもソフトウェア特許を取らないと...

「ハードウェアの構成に変更がない」ソフトウェア関連発明は登録されない？

発明の成立性について日本出願と同様に対応しても登録されない？



中国でのソフトウェア関連発明の『審査の実態』、『日本との違い』を明らかにしたい！

アプローチ

◎日本企業からのソフトウェア関連出願(主分類 = G06F9/、G06F17/60)を対象とした特許査定状況の分析

※[G06F9/ :プログラム制御のための装置]、[G06F17/60 :特定業務に適したデータ処理の装置]

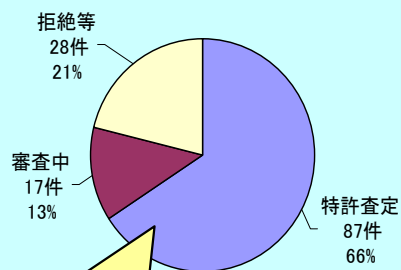
◎発明の成立性(中国での不特許事由)による拒絶案件を対象とした審査内容の分析

◎中国の審査アプローチについて、2006年7月施行の新審査指南等を分析
(特にソフトウェア関連発明の審査に影響がある部分について分析)

分析結果

ハードウェアの構成に変更がないソフトウェア関連発明も特許される！

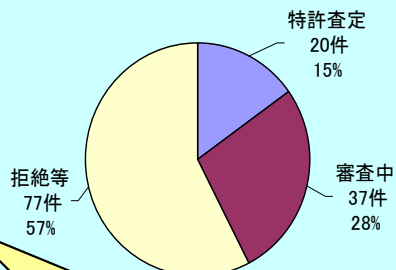
G06F9/(主分類)(2000/1~6出願)
2006/11調査 132件



ハードウェアの構成に変更がない発明を多く含む分野でも登録になっている。

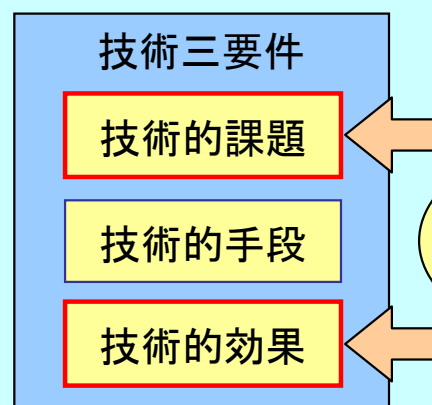
◆なお、新審査指南でも不特許事由を回避するためにハードウェア構成の変更が必要ではないことが明確になった。

G06F17/60(主分類)(2000/1~6出願)
2006/11調査 134件



ソフトウェア関連発明でも分野により特許査定率に差がある。なぜ？

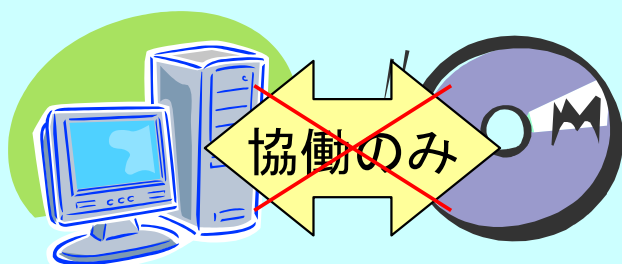
技術的課題、技術的効果を主張せよ！



明確になっていることが特に重要！

◆特に、単なる「課題」「効果」ではなく、情報処理としての「技術的な課題」「技術的な効果」を有することを明確にすべき。

日本出願と同様の対応(ハードウェア資源との協働の明確化)だけではダメ！



あくまで技術三要件を満たすように対応すべき。

◆むしろ、発明が「技術的手段を使っていること」が明確であれば、クレームで主体が「コンピュータ」であることを記載する必要はない。

今後の展開

★中国の審査と他の国・地域の審査との差異の実態は？

★2006年7月1日施行の新審査指南の下での審査状況は？