

「コンピュータソフトウェア関連発明 実務者マニュアル」の作成



新たにソフトウェア分野の特許を担当になったが...

ソフト分野の発明者は、あまり提案してくれない。

また 29条柱書の拒絶理由がきた！どうすればよい？

審査基準をクリアし、かつ使える特許をとりたい！

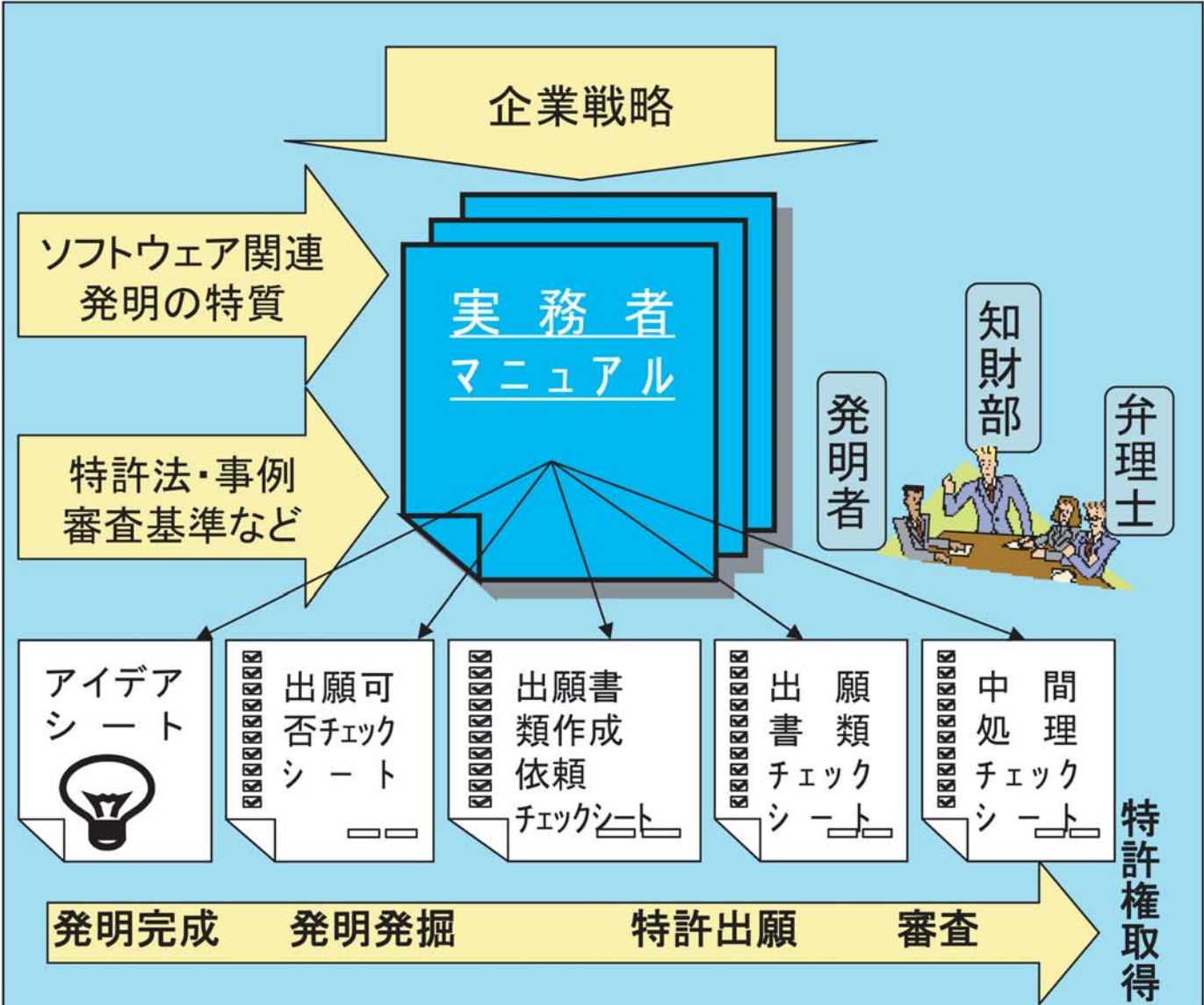
ソフトウェア関連発明の発掘活動から権利化までの実務上のポイントを解説！

★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

★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

★豊富なチェックリスト



【記載内容の一例】(拒絶理由対応)

類型	拒絶理由の文言例	補正ポイント	意見書ポイント	考え方
人間の精神活動	請求項の記載を参照すると、「コンピュータを用いて出力する方法であって」と記載されており、通常、コンピュータを用いるのは人間であることから、上記人間の精神活動に該当するものであり、全体として自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しない。(29条柱書違反)	構成要件を、「〇〇手段」のように人ではなくプログラムであることが明確になるよう限定する。 ⇒「〇〇手段が」××の処理をするというように 処理主体を追加	人ではなく、「〇〇手段」が主体となって動作するものである旨を主張	「コンピュータを用いて」、としたのみでは認められない場合もある。 請求項の記載が「人が行う処理」も含まれると解釈する余地があるか否かが判断ポイントの一つ。 なお、「人間が行うのか、プログラムか不明」という場合は、36条6項2号により「発明が明確でない」として拒絶されることもある。 いずれにしても、「プログラムが処理を実行する」ことが明確になるよう補正する。

【今後の予定】
資料集として発刊予定。(2006年度中に完成予定) 乞うご期待！

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特許を取らないと..



でも、ソフトウェア特許は取れるの？

日本より審査が厳しいと聞いたけど、本当？

中国におけるソフトウェア特許の『**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 (IPC = G06F/17/60) を対象として、登録事例・拒絶事例を分析



審査指南の運用や審査実務を考察



日中の審査アプローチについて審査基準、審査指南を比較

日本: 自然法則の利用性
全体としてハードウェア資源と協働した情報処理装置を構成しているかを判断

中国: 不特許事由
従来技術からの貢献部分を特定し、**技術課題・技術的手段・技術的效果**を判断

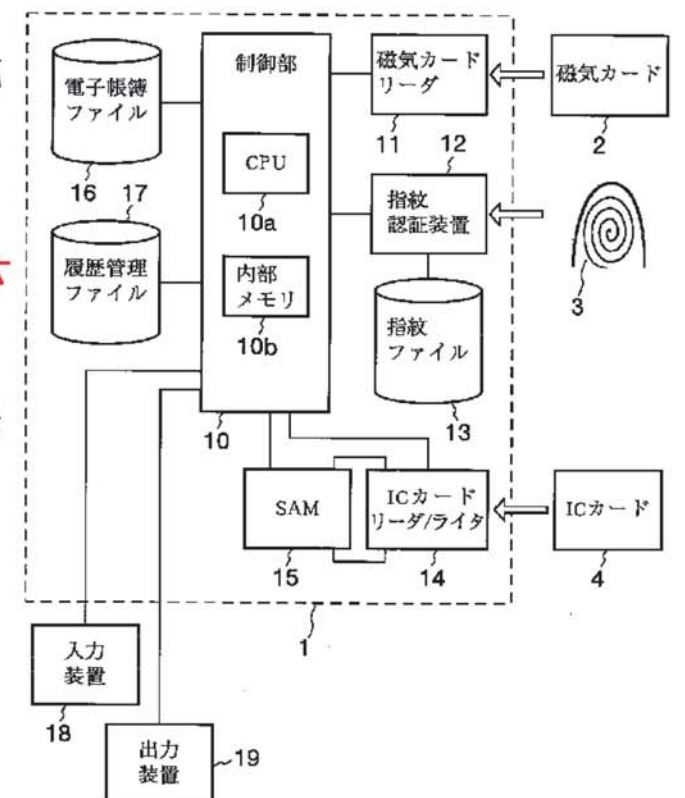
事例分析結果(クレーム記載の観点から)

カテゴリ	特許対象	登録事例の特徴
プログラム	×	(不特許事由[中国専利法第25条])
記録媒体	×	(同上)
方法	○	ハードウェア構成を含めて処理手順をクレーム
物(装置、システム等)	○	従来技術と異なる、技術的課題を解決するための技術的構成も含めてクレーム

《不特許事由をクリアした方法クレーム》

電子データ記録ファイル、記録ファイルとデータ読出器を含むシステムに應用される電子データを管理する方法であって、...以下のステップを含む：
 電子データ記録ファイルに記録する電子データを入力し；
 ...入力した電子データを電子データ記録ファイルに記録し；
取り出し可能な記録媒体を前記データ読出器に挿入した場合、前記記録媒体が認証済みの媒体かどうかを識別し；
 ...前記システムが特定ユーザ操作者による操作かどうかを識別し；
 一旦**記録媒体**が認証され、特定ユーザが...識別された場合、...更新データを入力することを許可し；
 許可を取得した後に更新データを入力し；
 ...**電子データ記録ファイル**中の電子データを更新し；
 さらに**記録ファイル**に入力された更新データの記録を保存する。

※出願時に独立して請求していた媒体クレーム、プログラムクレームは拒絶理由(不特許事由)を受けて削除



今後の展開

★クレーム・明細書の表現をどうしたらいいか？

★権利行使できるクレームとは？



審査をパスするチェックポイント

権利行使面から見たクレームの良否