



ビジネス関連発明の適切な保護 制度に関する一考察

2020年度特許第2委員会
第5小委員会



コンテンツ

- ◆ 1. はじめに
- ◆ 2. ビジネス関連発明を取り巻く状況
- ◆ 3. JIPA参画企業向けアンケート分析
- ◆ 4. ビジネス関連発明の審査
- ◆ 5. 小委員会の提言

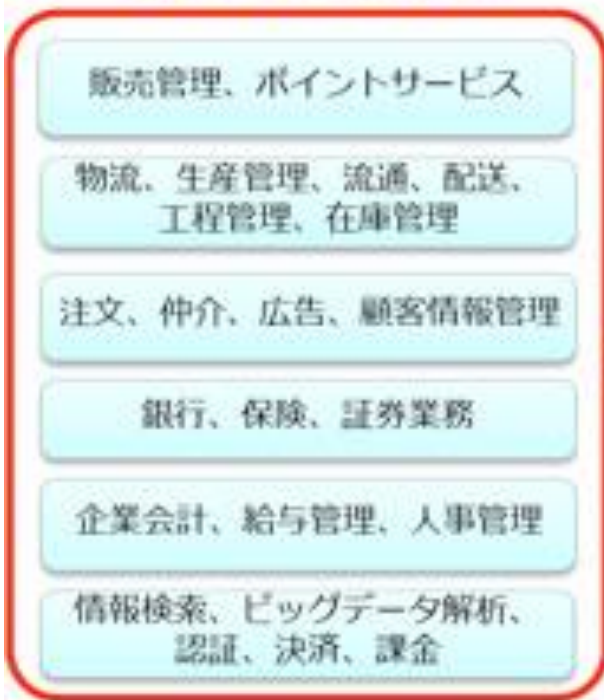


1. はじめに

ビジネス関連発明とは

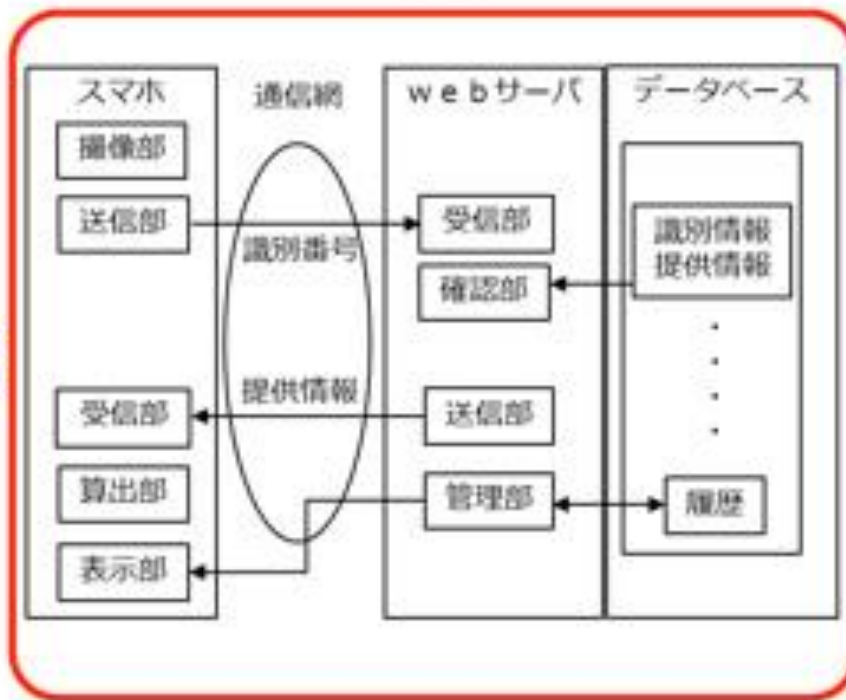
ビジネス方法がICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)を利用して実現された発明

ビジネス方法



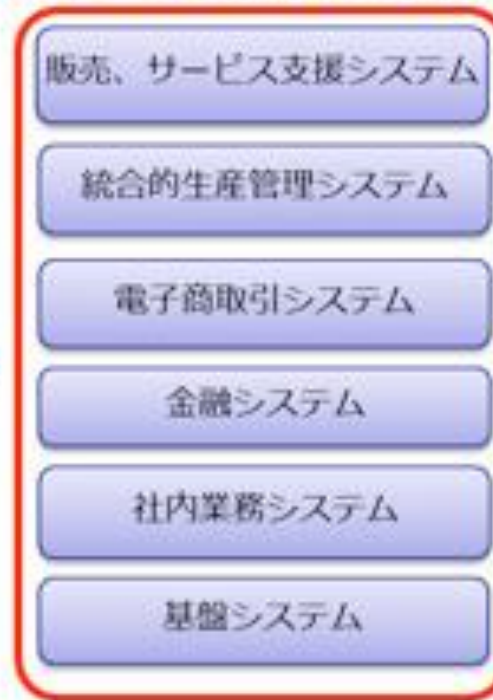
×

ICT



=

ビジネス関連発明

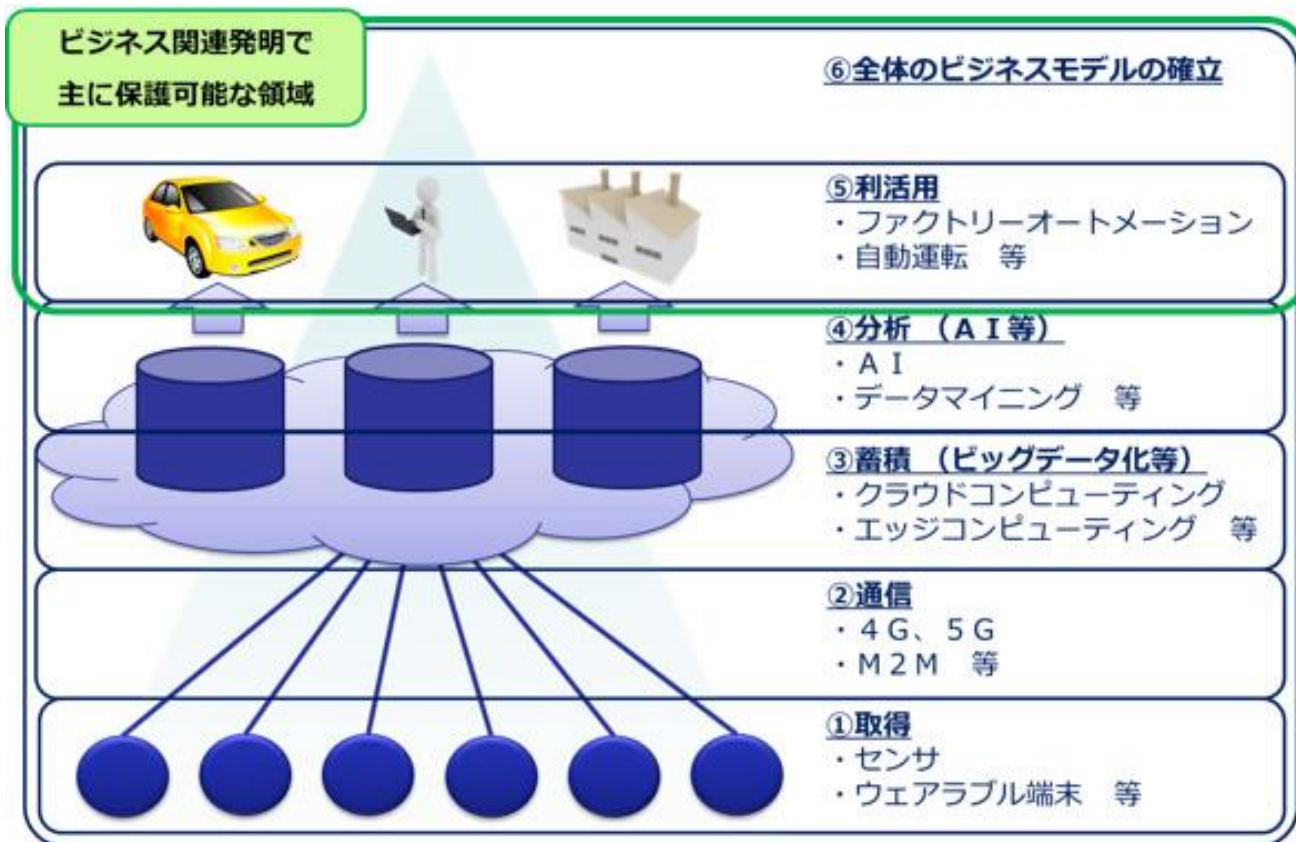




1. はじめに

ビジネス関連発明が有効な領域

画期的なアイデアであったとしても、販売管理や生産管理に関するアイデアそのものは特許の保護対象にはならず、一方、そうしたアイデアがICTを利用して実現された発明は特許の保護対象



なぜビジネス関連発明が注目されているのか？

IoT(Internet of Things:モノのインターネット)やAI(Artificial Intelligence:人工知能)等の新たな技術そのものではなく、IoTやAIを利用した具体的なビジネスの行い方 (アプリケーション) を保護したいとのニーズが浮上。

例：

- ・サービス業一般 (宿泊業、飲食業、不動産業、運輸業、通信業等)
- ・EC・マーケティング (電子商取引、オークション、マーケット予測、オンライン広告等)
- ・管理・経営 (社内業務システム、生産管理、在庫管理、プロジェクト管理、人員配置等)





コンテンツ

- ◆ 1. はじめに
- ◆ 2. ビジネス関連発明を取り巻く状況
- ◆ 3. JIPA参画企業向けアンケート分析
- ◆ 4. ビジネス関連発明の審査
- ◆ 5. 小委員会の提言



2. ビジネス関連発明を取り巻く状況

ビジネス関連発明の出願・登録推移(1)

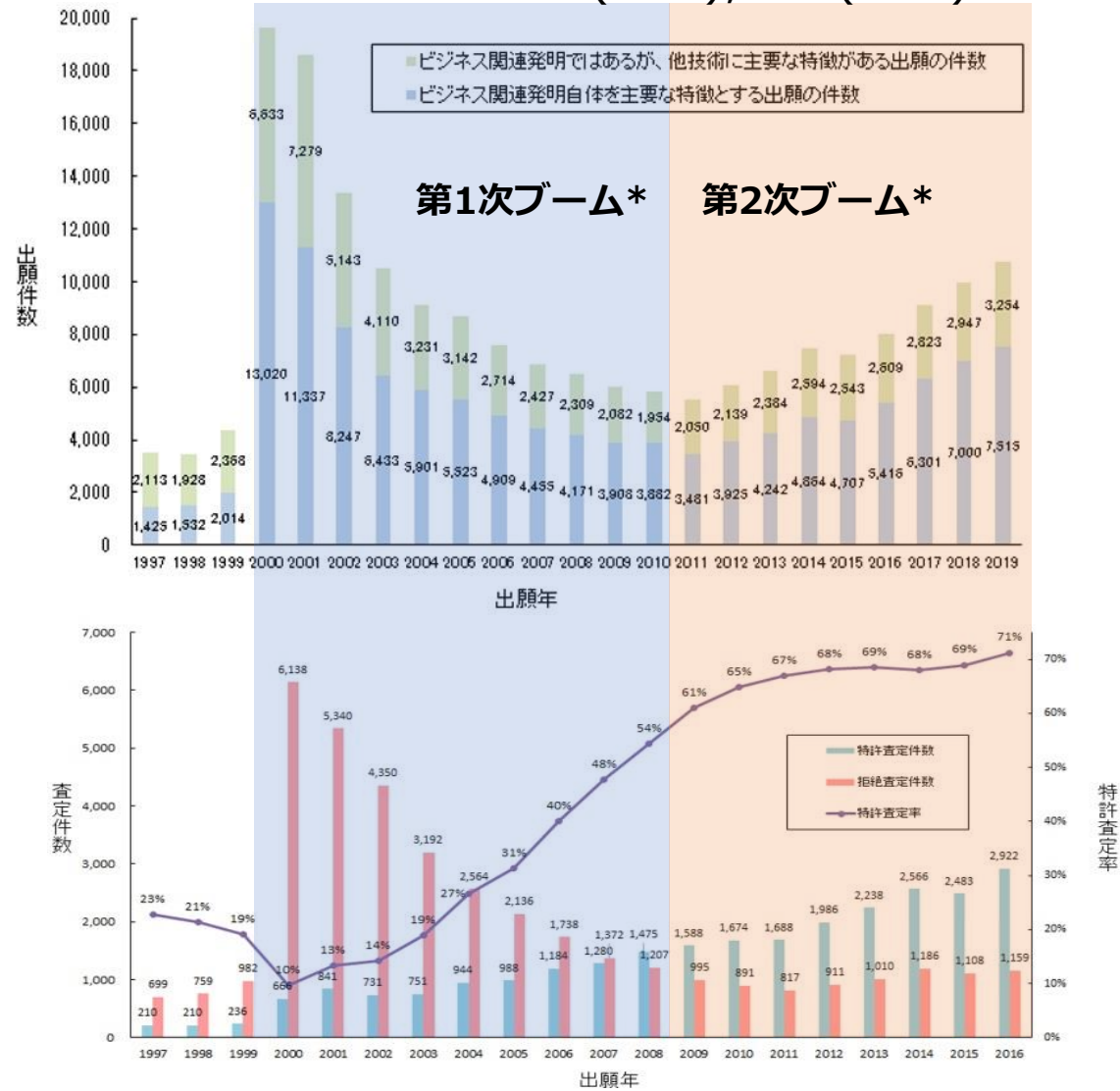
1998年7月に米国最高裁判所はステートストリートバンク事件において「ビジネス方法であるからといって直ちに特許にならないとは言えない」と判示した。ビジネス方法が特許になり得るという考えが日本にも波及した結果、第1次ブーム*により、前年比4.5倍にも及ぶ出願がなされた。

ただし、ビジネス関連発明に対する理解不足により、当初の登録率は8%程度であり、2011年にかけて出願数は沈静化

その後、2011年頃より再度出願件数が増加(第2次ブーム*)し、かつ登録査定件数が拒絶査定件数を上回る。2019年のビジネス関連発明の特許査定率(71%)は、2015年における全分野の特許査定率(71.5%)に相当する値となった

*説明の便宜上の区分け

ビジネス関連発明の出願(上段),登録(下段)推移





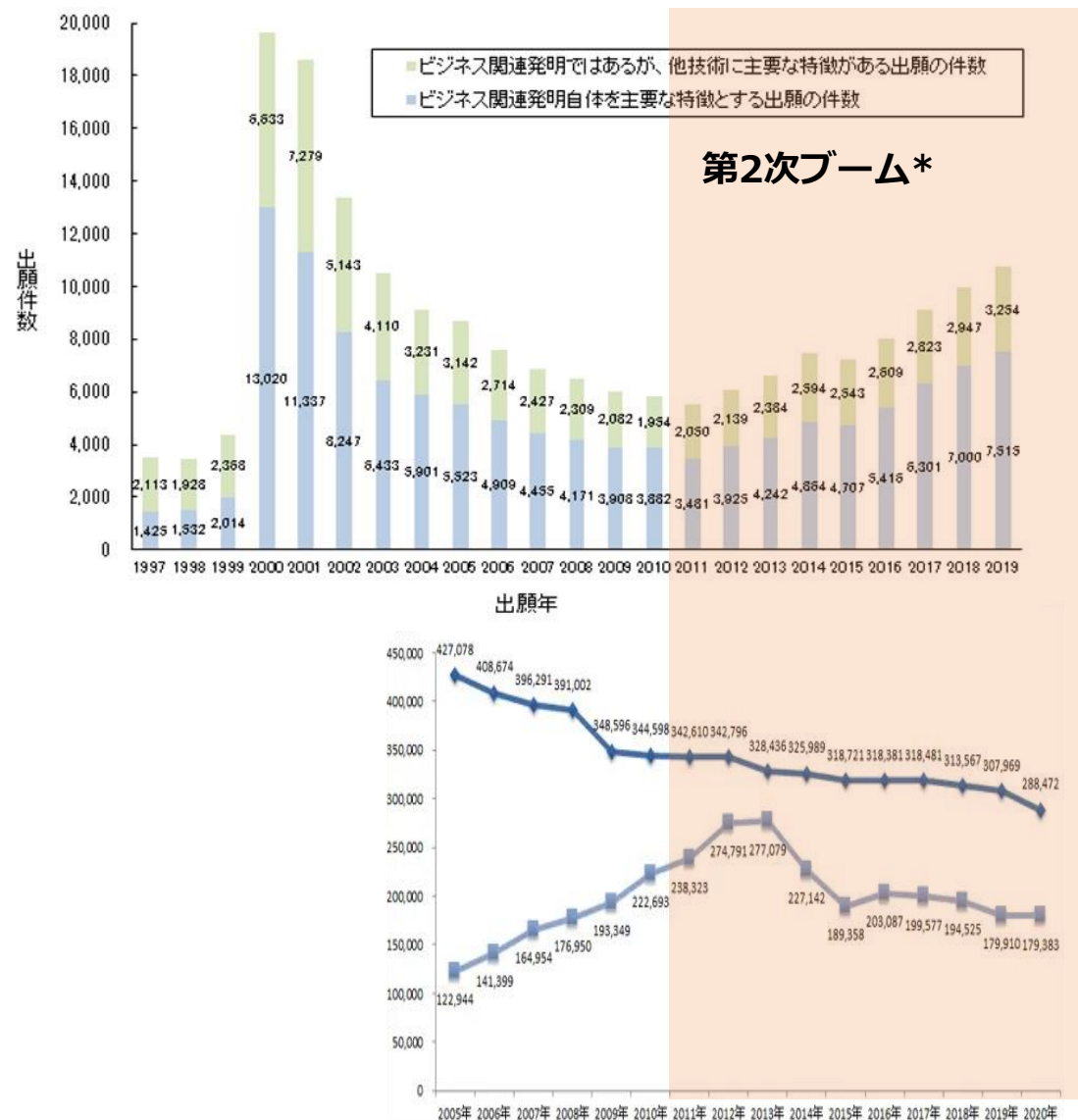
2. ビジネス関連発明を取り巻く状況

ビジネス関連発明の出願・登録推移(2)

日本の特許出願数は全体として減少傾向にある中、ビジネス関連出願の件数は増加中。

なお、米国では2014年の連邦最高裁判所のAlice判決によりビジネス方法の特許取得が困難となり、出願件数は減少に転じている。また、欧州は従来よりビジネス方法に関する進歩性判断の審査が厳しく、出願数少ない。

ビジネス関連発明の出願(上段),全分野の出願(下段)推移





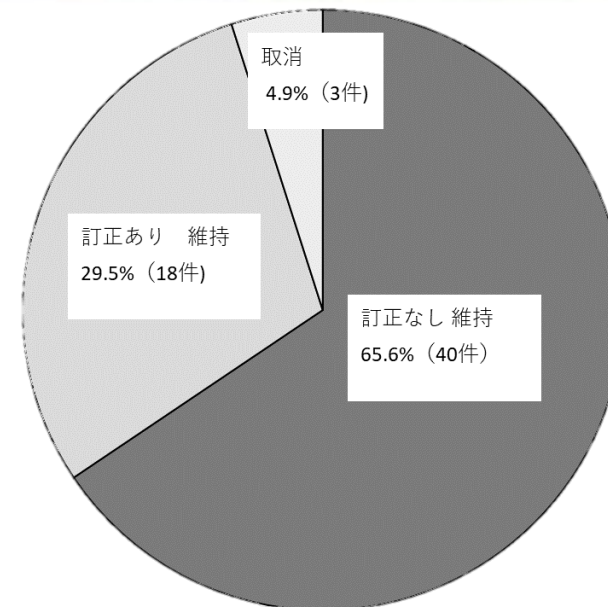
2. ビジネス関連発明を取り巻く状況

ビジネス関連発明は有効なのか？ - 異議申立

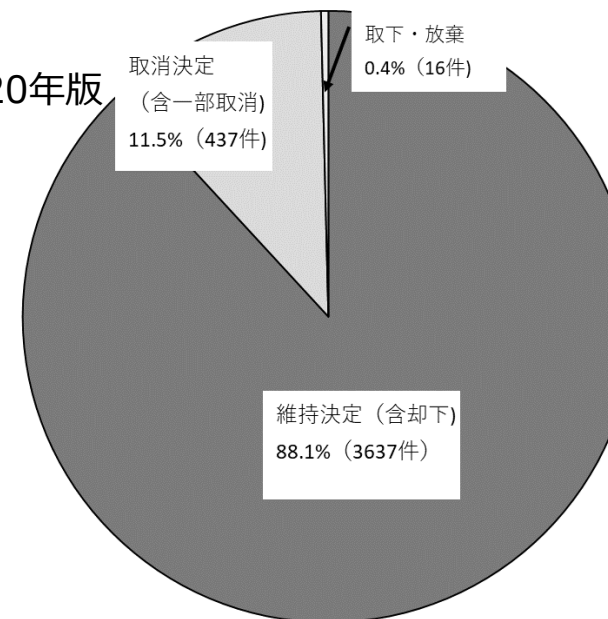
2015年4月の異議申立制度の導入後、FIにG06Q(ビジネス関連発明)が付与された発明の異議申し立ては2020/12/16時点で61件であり、訂正有無を慮外すると、58件(95%)が維持決定。

一方で、全出願の維持決定率は88%であり、母数に相当の開きがあるものの、ビジネス関連発明が取消になりやすいという傾向はみられない。

異議申立結果
ビジネス関連発明
当小委員会調べ



異議申立結果
全出願
特許行政年次報告書2020年版





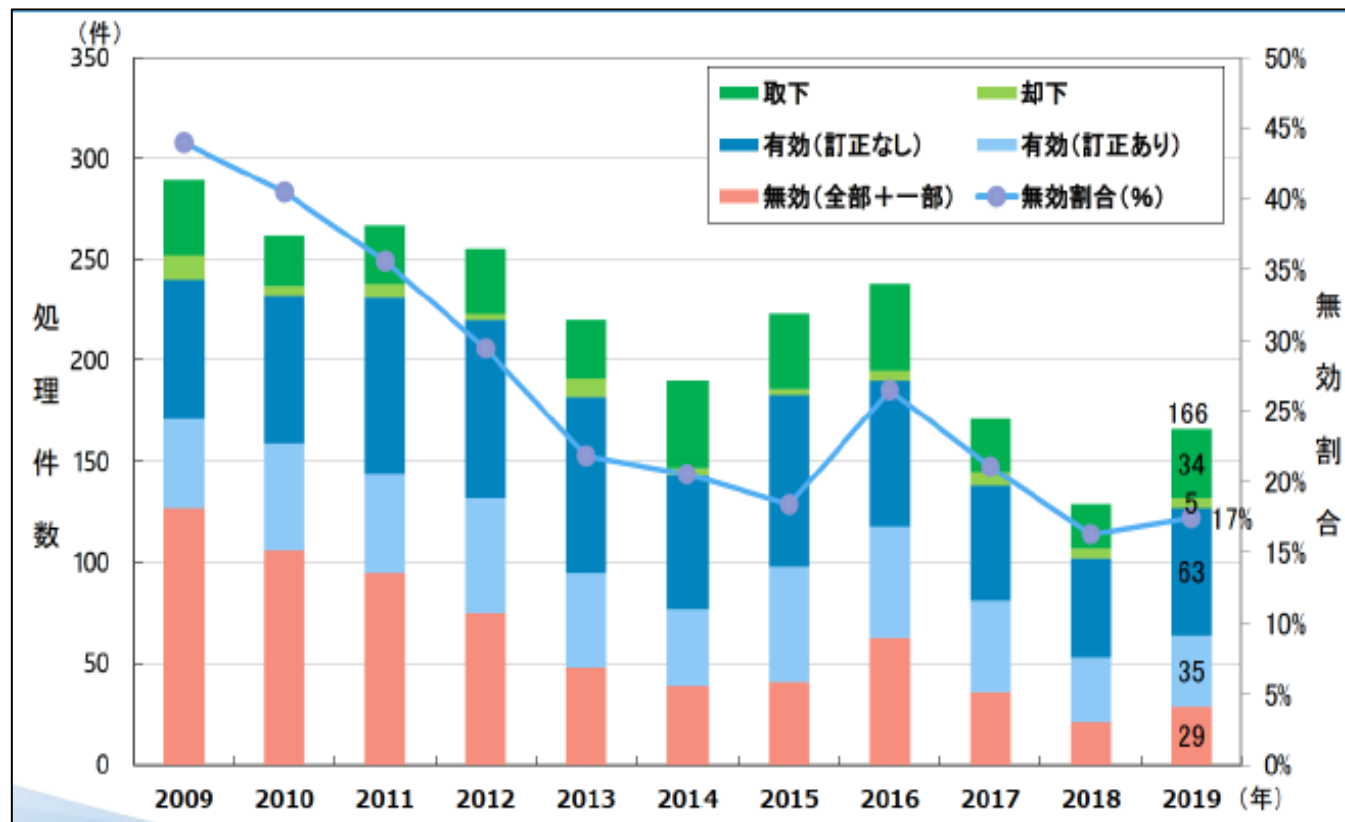
2. ビジネス関連発明を取り巻く状況

ビジネス関連発明は有効なのか？ - 無効審判

FIにG06Q(ビジネス関連発明)が付与された発明の無効審判は11件(請求日2015/12/28~2020/12/16)であり、訂正無く維持された発明は9件(81%)

一方で、2015年から2019年にかけて全出願で請求された無効審判では804件中629件(78%)が維持されており、母数に相当の開きがあるものの、ビジネス関連発明が特別に無効になりやすいという傾向はみられない。

近年の無効審判の審決推移





2. ビジネス関連発明を取り巻く状況

ビジネス関連発明は有効なのか？-侵害訴訟

IPCにG06Q(ビジネス関連発明)が付与された特許権に係る侵害訴訟は2014年から2020年12月16日時点で25件
 そのうち、権利者勝訴（認容、一部認容）は4件(16%)、権利者敗訴(棄却)は21件(84%)
 同期間における全分野の権利者勝訴率は30%であり、単純比較できないもののビジネス関連発明の勝訴率低迷。
 ただし、権利者勝訴の判例は近年に偏っており、今後権利者勝訴率が向上する可能性有るため注視が必要。

裁判所 / 判決日	事件番号	発明の名称 / 特許番号	備考
1 東京地裁 / 平成30年10月24日	平成29年 (ワ) 第24174号	金融商品取引管理装 置, ... / 特許第6154978号	差止等の請求を 認容。
2 東京地裁 / 令和元年9月4日	平成28年 (ワ) 第16912号	情報管理方法, ... / 特許第5075201号	差止等の請求及 び損害賠償等の 請求を一部認容。
3 東京地裁 / 令和元年10月9日	平成30年 (ワ) 第12609号	情報管理システムおよび.. / 特許第6170645号	差止等の請求を 認容。
4 東京地裁 / 令和2年8月11日	平成31年 (ワ) 第2210号	情報処理装置, ... / 特許第6407464号, 他1件	差止等の請求及 び製品の廃棄の 請求を認容。



コンテンツ

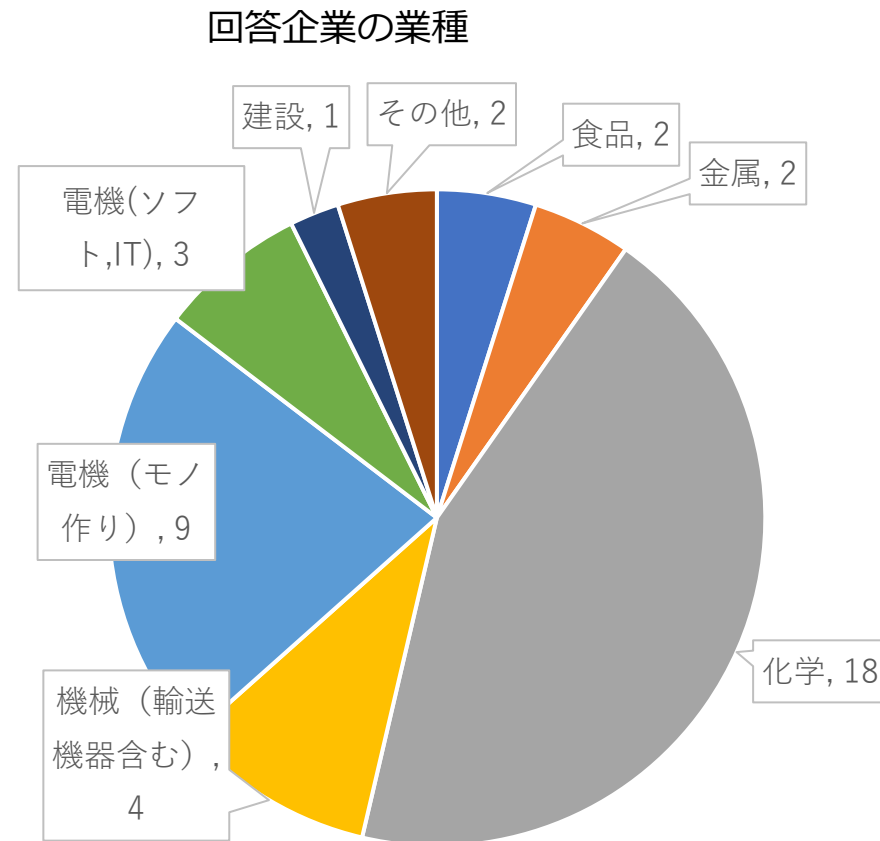
- ◆ 1. はじめに
- ◆ 2. ビジネス関連発明を取り巻く状況
- ◆ 3. JIPA参画企業向けアンケート分析
- ◆ 4. ビジネス関連発明の審査
- ◆ 5. 小委員会の提言



3. JIPA参画企業向けアンケート分析

ビジネス関連発明の活用についてJIPA参画企業にアンケートを実施

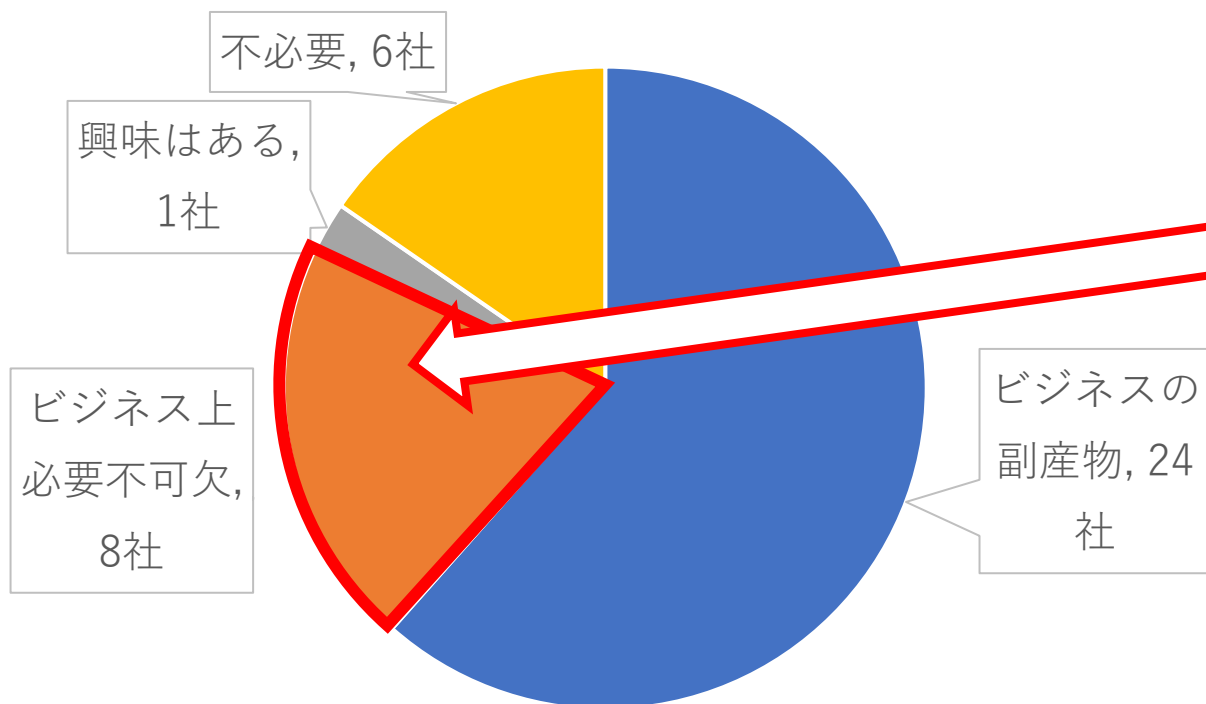
特許第1委員会、特許第2委員会に委員を派遣している企業にビジネス関連発明の活用状況等についてアンケートを実施し、有効回答41件を得た。



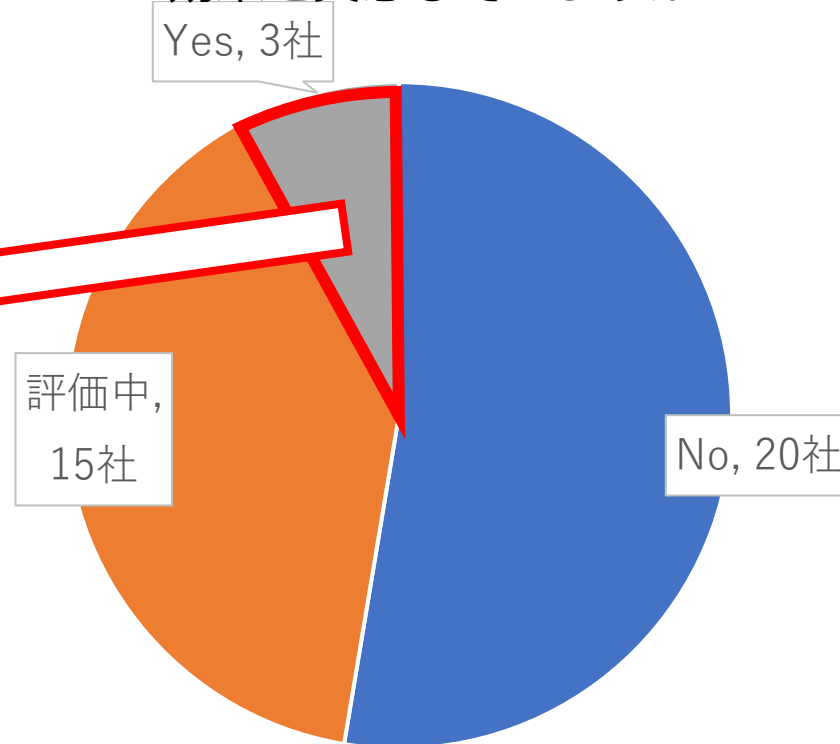


3. JIPA参画企業向けアンケート分析

Q. 貴社にとってのビジネス関連発明
はどのようなものですか？



Q. ビジネス関連発明を出願した
効果を実感していますか？

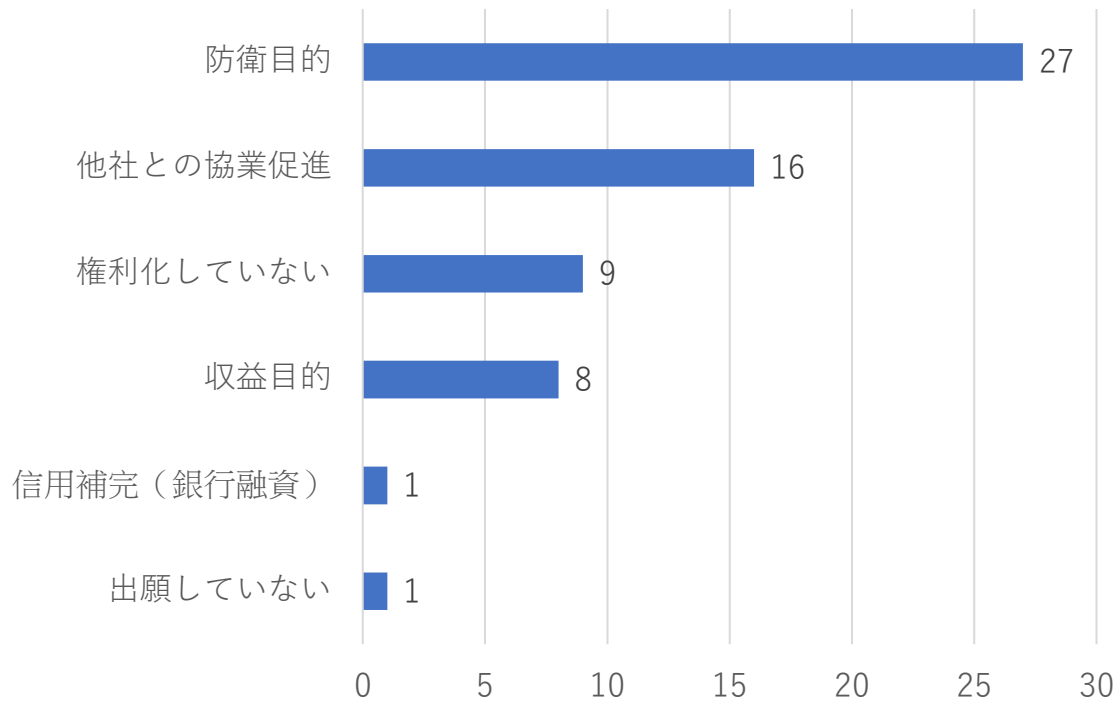


→ **ビジネス上の必要性を感じている企業はまだ少ない
一方、効果を実感している企業の多くは出願の必要性
を感じている**

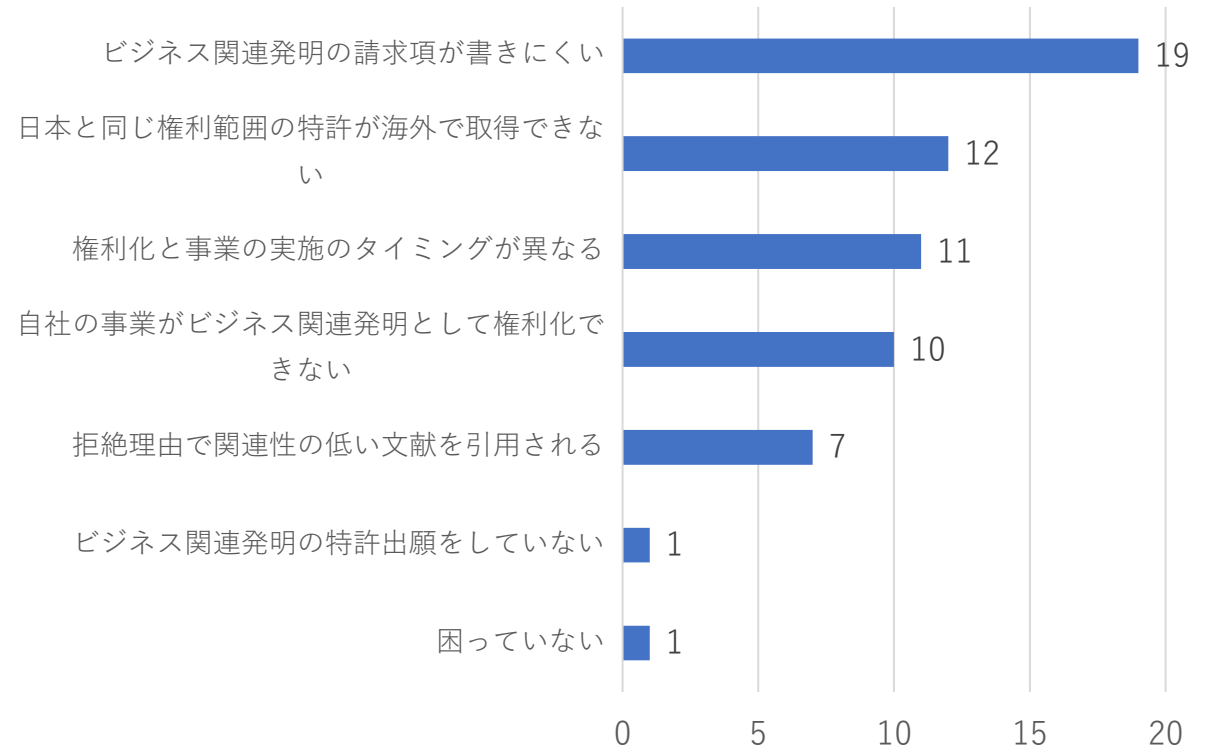


3. JIPA参画企業向けアンケート分析

Q. ビジネス関連発明を出願する目的は何ですか？
(複数回答可)



Q. 権利取得の際に問題点（困った点）はありますか？
(複数回答可)



→ **収益目的より防衛・協業目的が優勢**
実務者の不慣れ(従来の発明との性質の相違)や、国内外特許制度の相違が課題



3. JIPA参画企業向けアンケート分析

Q. ビジネス関連発明の権利化、活用などについて感じている課題を教えてください

【出願～権利化】

- ・権利化が困難
- ・権利活用のイメージを社内に周知させるのが難しい
- ・良いサービスだからと言って、必ずしもよい権利が取れるとは限らない
- ・権利範囲と実施事業との権利範囲にずれが生じる。

【評価、権利維持】

- ・価値評価が難しい、維持判断ができない、不良債権化している
- ・権利が防衛として機能しているかわからない

【権利活用】

- ・他社による実施状況が分かり辛く、明確な侵害を立証するのが難しい
- ・クロスボーダにより侵害立証できない
- ・ソフトウェアによる情報処理は侵害発見が困難であり、ハードウェア資源はクラウドやネットワーク上に存在する場合に侵害発見が困難である
- ・一つのクレームで複数の当事者やエンドユーザが関係しており、誰に権利行使して良いのかが不明確



3. JIPA参画企業向けアンケート分析

附属書B 第1章 コンピュータソフトウェア関連発明 1 2 4 頁に記載の[ポイントサービス方法]についての進歩性判断の妥当性について質問

【請求項1】 インターネット上の店で商品を購入した金額に応じてサービスポイントを与えるサービス方法において、

贈与するサービスポイントの量と贈与先の名前がインターネットを介してサーバに入力されるステップ、

サーバが、贈与先の名前に基づいて顧客リスト記憶手段に記された贈与先の電子メールアドレスを取得するステップ、

サーバが、前記贈与するサービスポイントの量を、顧客リスト記憶手段に記憶された贈与先のサービスポイントに加算するステップ、及び

サーバが、サービスポイントが贈与されたことを贈与先の電子メールアドレスを用いて電子メールにて贈与先に通知するステップとからなるポイントサービス方法。

(商品購入後にポイントが加算されたことをメールで通知する)

【請求項3】 サーバが、商品名と交換ポイントが対応付けて記憶された商品リスト記憶手段から、加算後の贈与先のポイント以下の交換ポイントを有する商品名を検索して商品リストのファイルを作成し、当該商品リストのファイルを前記電子メールの添付ファイルとして贈与先に送付することを特徴とする請求項1のサービス方法。(現在のポイントで交換可能な商品をメールで通知する)

特許庁の判断：現実の商取引(文献1)と下記技術に基づき進歩性なし

- (a)情報を一括管理し情報を検索する
- (b)ネットワークを介して通信を行う
- (c)電子メールを用いて意志の疎通を図る

回答社の判断：同意(95%)

特許庁の判断：進歩性有(文献に記載無)

回答社の判断：同意(67%)

特許庁判断に異議ありと回答した企業の意見

- ・日本の基準はゆるい
- ・請求項3も現実に行われているのでは
- ・技術的構成のみを比較して判断すべき



3. JIPA参画企業向けアンケート分析

附属書B 第1章 コンピュータソフトウェア関連発明 1 2 4 頁に記載の[ポイントサービス方法]についての進歩性判断の妥当性について質問

【請求項1】 インターネット上の店で商品を購入した金額に応じてサービスポイントを与えるサービス方法において、

贈与するサービスポイントの量と贈与先の名前がインターネットを介してサーバに

入力されるステップ

サーバが、贈与

電子メールアドレス

サーバが、前記

れた贈与先のサー

サーバが、サービスポイントが贈与されたことを贈与元の電子メールアドレスを用いて電子メールにて贈与先に通知するステップとからなるポイントサービス方法。

(商品購入後にポイントが加算されたことをメールで通知する)

【請求項3】 サーバが、商品名と交換ポイントが対応付けて記憶された商品リスト記憶手段から、加算後の贈与先のポイント以下の交換ポイントを有する商品名を検索して商品リストのファイルを作成し、当該商品リストのファイルを前記電子メールの添付ファイルとして贈与先に送付することを特徴とする請求項1のサービス方法。(現在のポイントで交換可能な商品をメールで通知する)

請求項3について、特許庁の判断と企業の実感とに相違あり

進歩性判断に非技術的構成(ビジネス)を含るべきか否か
含める場合に適切な公知文献を調査できるか

特許庁の判断：現実の商取引(文献1)と下記技術に基づき進歩性なし

(a)情報を一括管理し情報を検索する
(b)サーバとクライアントを介して通信を行う
疎通を図る

5%)

特許庁の判断：進歩性有(文献に記載無)

回答社の判断：同意(67%)

特許庁判断に異議ありと回答した企業の意見

- ・日本の基準はゆるい
- ・請求項3も現実に行われているのでは
- ・技術的構成のみを比較して判断すべき



[備考]日欧の進歩性に関する審査基準の比較

日本特許庁

審査基準第III部第2章第3節

審査官は、請求項に係る発明を、請求項の記載に基づいて認定する。

審査官は、請求項に記載されている事項については必ず考慮の対象とし、記載がないものとして扱ってはならない。

JPHBの附属書B第1章2.2.1

ソフトウェア関連発明の認定に当たっては、人為的な取決め等とシステム化手法に分けて認定することは適切ではなく、**発明を全体としてとらえる**ことが適切である。

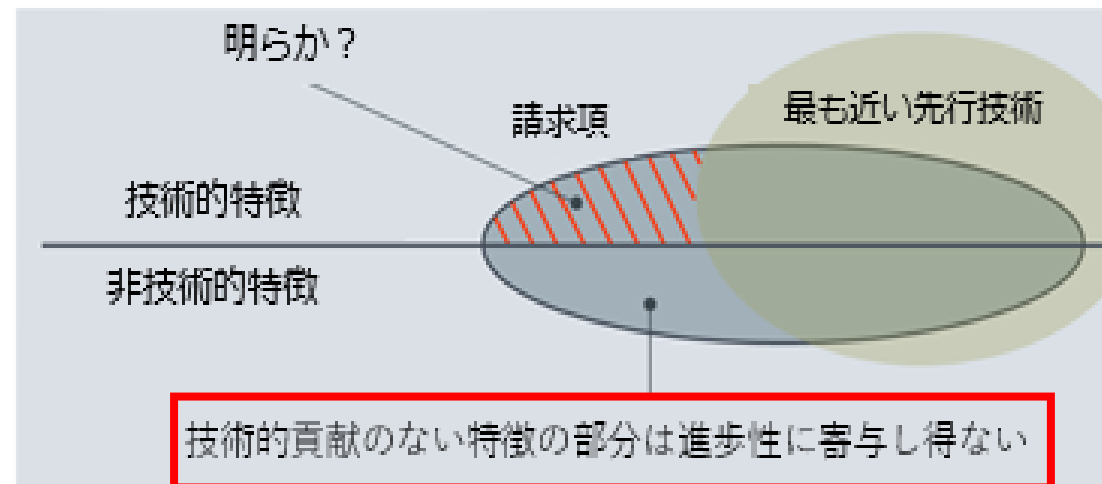
JPOでは、進歩性の判断に際し、**技術的特徴と非技術的特徴とを区別しない**。

欧州特許庁

EPO便覧G部第VII章5.4

EPC第52条(1)、(2)及び(3)の見地から、進歩性が存在するためには、技術的課題に対する自明でない技術的解決手段が要求される (T 641/00、T 1784/06)。

発明の技術的性質に貢献しない特徴は進歩性の存在を裏付けることはできない (T 641/00)。



日本では進歩性に寄与する



[備考]日欧の進歩性に関する審査基準の比較

日本特許庁

審査基準第III部第2章第3節

審査官は、請求項に係る発明を、請求項の記載に基づいて認定する。

審査官は、請求項に記載されている事項については

必ず考慮の対象
はならない。

JPHBの附属書

ソフトウェア関

な取決め等と

は適切ではな

適切である。

JPOでは、進歩

術的特徴とを区

欧州特許庁

EPO便覧G部第VII章5.4

EPC第52条(1)、(2)及び(3)の見地から、進歩性が存在するためには、技術的課題に対する自明でない技術的解決手段が要求される（EPC第52条(1) EPC第52条(2) EPC第52条(3)）。

進歩性の存在を

日本特許庁と欧州特許庁の審査基準のどちらを支持しますか？

		日本特許庁	欧州特許庁
[ポイントサービス]請求項3について 特許庁の「進歩性有」の判断に	同意	51%	15%
	異議	10%	23%

→ 半数は現状の審査基準に満足しているが、非技術的構成に進歩性を認めることに違和感を感じている企業もあり

技術的貢献のない特徴の部分は進歩性に寄与し得ない



日本では進歩性に寄与する





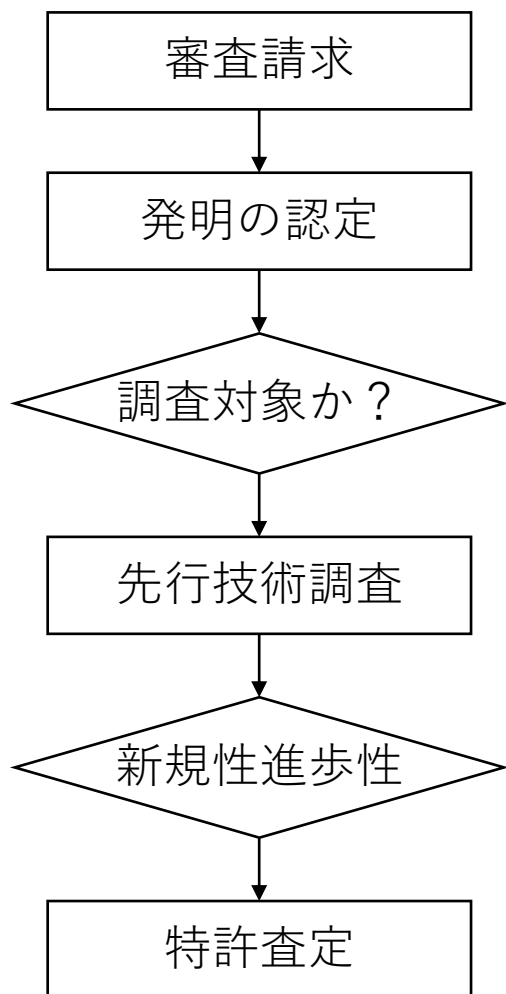
コンテンツ

- ◆ 1. はじめに
- ◆ 2. ビジネス関連発明を取り巻く状況
- ◆ 3. JIPA参画企業向けアンケート分析
- ◆ 4. ビジネス関連発明の審査
- ◆ 5. 小委員会の提言



4. ビジネス関連発明の審査

審査の流れ



発明該当性(第29条第1項柱書)

「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの(第2条)」

「発明」に該当しないものの類型

- (i) 自然法則自体
- (ii) 単なる発見であって創作でないもの
- (iii) 自然法則に反するもの
- (iv) 自然法則を利用していないもの**
- (v) 技術的思想でないもの
- (vi) 発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの

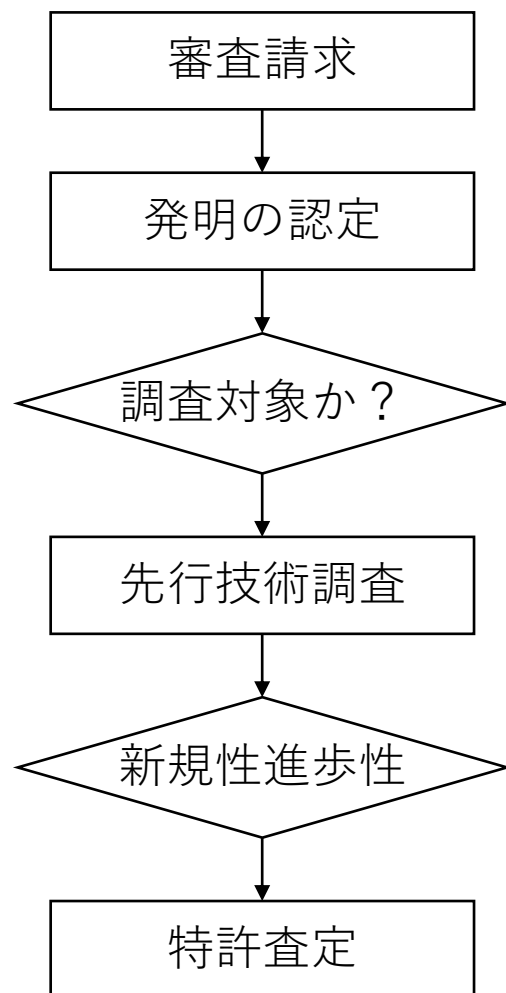
発明特定事項に自然法則を利用している部分があっても、請求項に係る発明が**全体として**自然法則を利用していないと判断される場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用していないものとなる。逆に、発明特定事項に自然法則を利用していない部分があっても、請求項に係る発明が**全体として**自然法則を利用していると判断される場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用したものとなる。

その他、**新規事項の追加**(第17条の2第3項)、**不特許事由**(第32条)、**産業上の利用可能性**(第29条第1項柱書)、**明確性等**(第36条第4項第1号、第6項第1号、第2号)に基づき調査対象か否かが判断される



4. ビジネス関連発明の審査

審査の流れ



コンピュータソフトウェアを利用するものの審査（特例）

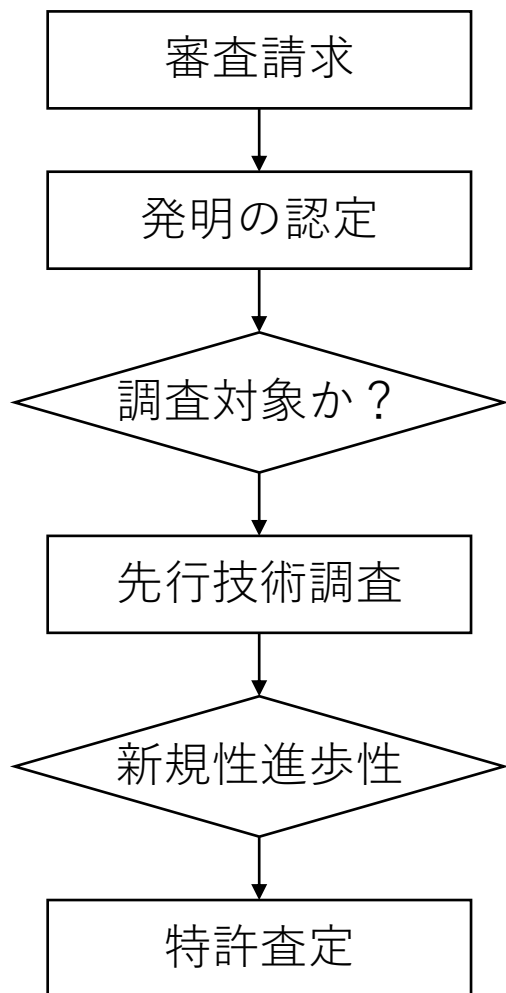
ビジネスを行う方法、ゲームを行う方法又は数式を演算する方法に関連するもの「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当する

ただし、コンピュータソフトウェアを利用している部分があっても、**全体として**自然法則を利用していない場合があるので、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するか否かを慎重に検討する必要がある
→資料末尾の「[参考]審決取消訴訟（知財高裁令和元年（行ケ）第10110号）」をご参照



4. ビジネス関連発明の審査

審査の流れ



引用発明と本願発明との対比

審査官は、認定した請求項に係る発明と、認定した引用発明とを対比する。請求項に係る発明と引用発明との対比は、請求項に係る発明の**発明特定事項**と、引用発明を文言で表現する場合に必要と認められる事項(以下この章において「**引用発明特定事項**」という。)との**一致点及び相違点を認定**してなされる。

新規性の判断

審査官は、発明と請求項に係る発明が新規性を有しているか否かを、新規性及び進歩性の判断のために引用する先行技術(請求項に係る引用発明した結果、請求項に係る発明と引用発明との間に相違点が)とを対比あるか否かにより断する。**相違点がある場合は、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有していると判断する。相違点がない場合はを有していないと判断する。**

進歩性の判断

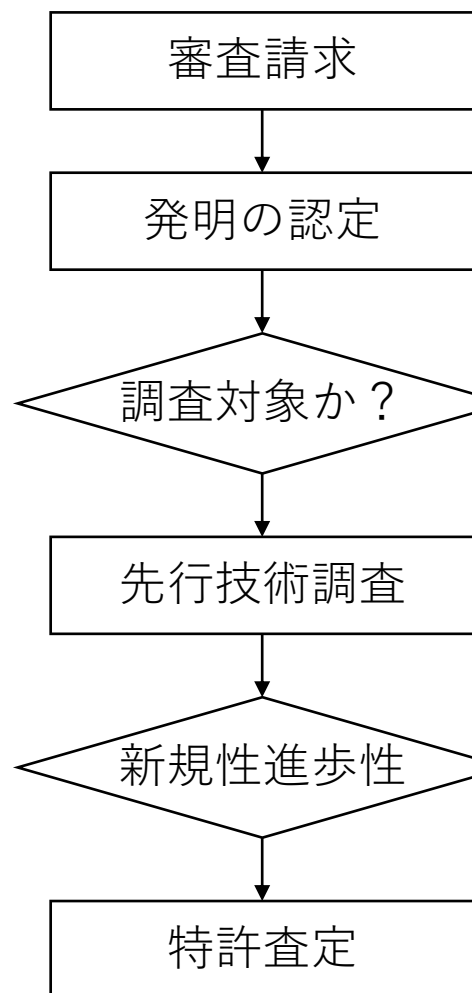
審査官は、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けができるか否かを判断する。具体的には、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し、進歩性が否定される方向に働く要素に係る諸事情に基づき、他の引用発明を適用したり、技術常識を考慮したりして、論理付けができるか否かを判断する

ビジネス関連発明とその他の発明とで審査に相違はない



4. ビジネス関連発明の審査

審査の流れ



発明該当性

請求項に係る発明が**全体として**自然法則を利用していれば発明に該当

新規性・進歩性

発明特定事項ごとに対比し、相違点があれば新規性ありと判断し、相違点が他の引用発明になれば進歩性有と判断する

発明該当性と新規性・進歩性とで判断の対象が異なる



コンテンツ

- ◆ 1. はじめに
- ◆ 2. ビジネス関連発明を取り巻く状況
- ◆ 3. JIPA参画企業向けアンケート分析
- ◆ 4. ビジネス関連発明の審査
- ◆ 5. 小委員会の提言



ご注意

以後は当小委員会の私見であることをご承知ください



当小委員会の課題意識

審査ハンドブック附属書B〔事例 2-4〕 ポイントサービス方法

(ポイントサービスのソフトウェアによる贈与処理に関するもの(ビジネス分野))

発明の名称 ポイントサービス方法

発明に該当しない

【請求項2】

インターネット上の店で商品を購入した金額に応じてポイントを与えるサービス方法において、贈与するポイントの量と贈与先の名前がインターネットを介して通知されるステップ、贈与先の名前に基づいて顧客リスト記憶手段に記憶された贈与先の電子メールアドレスを取得するステップ、前記ポイントの量を、顧客リスト記憶手段に記憶された贈与先のポイントに加算するステップ、及びサービスポイントが贈与されたことを贈与先の電子メールアドレスを用いて電子メールにて贈与先に通知するステップとからなるサービス方法。

発明に該当する

【請求項3】

インターネット上の店で商品を購入した金額に応じてポイントを与えるサービス方法において、贈与するポイントの量と贈与先の名前がインターネットを介してサーバに入力されるステップ、サーバが、贈与先の名前に基づいて顧客リスト記憶手段に記憶された贈与先の電子メールアドレスを取得するステップ、サーバが、前記ポイントの量を、顧客リスト記憶手段に記憶された贈与先のポイントに加算するステップ、及びサーバが、サービスポイントが贈与されたことを贈与先の電子メールアドレスを用いて電子メールにて贈与先に通知するステップとからなるサービス方法。



当小委員会の課題意識

審査ハンドブック附属書B〔事例 2-4〕 ポイントサービス方法

(ポイントサービスのソフトウェアによる贈与処理に関するもの(ビジネス分野))

発明の名称 ポイントサービス方法

発明に該当しない

【請求項2】

インターネット上の店で商品を購入した金額に応じてポイントを与えるサービス方法において、贈与するポイントの量と贈与先の名前がインターネットを介し

贈与先のリスト記憶手段に記憶された贈与先の電子メールアドレスを用いて電子メールにて贈与先に通知するステップとからなるサービス方法。

「サーバが」を追記するだけで発明該当性が認められてよいのか？
= 本来であれば発明とは認められないアイデアが特許になる？

た贈与先のポイントに加算するステップ、及びサービスポイントが贈与されたことを贈与先の電子メールアドレスを用いて電子メールにて贈与先に通知するステップとからなるサービス方法。

発明に該当する

【請求項3】

インターネット上の店で商品を購入した金額に応じてポイントを与えるサービス方法において、贈与するポイントの量と贈与先の名前がインターネット

サーバが、前記ポイントの量を、顧客リスト記憶手段に記憶された贈与先のポイントに加算するステップ、及びサーバが、サービスポイントが贈与されたことを贈与先の電子メールアドレスを用いて電子メールにて贈与先に通知するステップとからなるサービス方法。

サーバが、前記ポイントの量を、顧客リスト記憶手段に記憶された贈与先のポイントに加算するステップ、及び

サーバが、サービスポイントが贈与されたことを贈与先の電子メールアドレスを用いて電子メールにて贈与先に通知するステップとからなるサービス方法。





当小委員会の課題意識

審査ハンドブック附属書B〔事例 3-3〕 ポイントサービス方法

(ポイントサービスのソフトウェアによる贈与処理に関するもの(ビジネス分野))

発明の名称 ポイントサービス方法

【請求項1】

インターネット上の店で商品を購入した金額に応じてサービスポイントを与えるサービス方法において、
A贈与するサービスポイントの量と贈与先の名前がインターネットを介してサーバに入力されるステップ、
サーバが、贈与先の名前に基づいて顧客リスト記憶手段に記憶された贈与先の電子メールアドレスを取得するステップ、

Bサーバが、前記贈与するサービスポイントの量を、顧客リスト記憶手段に記憶された贈与先のサービスポイントに加算するステップ、及び

Cサーバが、サービスポイントが贈与されたことを贈与先の電子メールアドレスを用いて電子メールにて贈与先に通知するステップとからなるポイントサービス方法。

引用発明1：

店で商品を購入した金額に応じてポイントを与えるサービス方法において、

A.贈与するポイントの量と贈与先の名前を指定されたことに応じて、
贈与先の名前に基づいて顧客リストに記載された贈与先の住所を取得するステップ、

B.前記ポイントの量を、顧客リストに記載された贈与先のポイントに加算するステップ、及び

C.サービスポイントが贈与されたことを通知するはがきを贈与先の住所に郵送するステップ、
とからなるサービス方法。





当小委員会の課題意識

審査ハンドブック附属書B〔事例 3-3〕 ポイントサービス方法

(ポイントサービスのソフトウェアによる贈与処理に関するもの(ビジネス分野))

【請求項1】

インターネットでサービスポイントA贈与するサービスインターネットをサーバが、贈与手段に記憶された顧客リスト記憶手段に記憶された贈与先の電子メールアドレスを用いて電子メールにて贈与先に通知するステップと

(結論) 進歩性なし

請求項1に係る発明は、引用発明1に係る人間の行っている業務を、コンピュータ技術の技術水準を用いて通常システム開発手法(下記)によりシステム化したにすぎないから、当業者が容易に発明をすることができたものである。

「通常システム開発手法」として下記を認定

- (a) データベースに情報を一括管理し、必要な情報を検索、抽出する。
- (b) ネットワークを介して端末(サーバを含む)間で通信を行う。
- (c) 必要な情報を電子メールの添付ファイルとして送付する。

Bサーバが、前記顧客リスト記憶手段に記憶された贈与先のサービスポイントに加算するステップ、及び

Cサーバが、サービスポイントが贈与されたことを贈与先の電子メールアドレスを用いて電子メールにて贈与先に通知するステップとからなるポイントサービス方法。

引用発明1

サービスを与えるサービス指定されたこと成された贈与先の成された贈与先のポイントに加算するステップ、及び

C.サービスポイントが贈与されたことを通知するはがきを贈与先の住所に郵送するステップ、とからなるサービス方法。





当小委員会の課題意識

審査ハンドブック附属書B〔事例 3-3〕 ポイントサービス方法

(ポイントサービスのソフトウェアによる贈与処理に関するもの(ビジネス分野))

【請求項1】

インターネットでサービスポイントA贈与するサーバが、インターネットを介してサーバが、贈与手段に記憶された顧客リスト記憶手段に記憶された贈与先の電子メールアドレスを用いて電子メールにて贈与先に通知するステップ、及び

Bサーバが、前記顧客リスト記憶手段に記憶された贈与先のサービスポイントに加算するステップ、及び
Cサーバが、サービスポイントが贈与されたことを贈与先の電子メールアドレスを用いて電子メールにて贈与先に通知するステップとからなるポイントサービス方法。

引用発明1

(結論) 進歩性なし

請求項1に係る発明は、引用発明1に係る人間の行っている業務を、コンピュータ技術の技術水準を用いて通常システム開発手法(下記)によりシステム化したにすぎないから、当業者が容易に発明をすることができたものである。

「通常システム開発手法」として下記を認定

- (a) データベースに情報を一括管理し、必要な情報を検索、抽出する。
- (b) ネットワークを介して端末(サーバを含む)間で通信を行う。
- (c) 必要な情報を電子メールの添付ファイルとして送付する。

ポイントに加算するステップ、及び

C.サービスポイントが贈与されたことを通知するはがきを贈与先の住所に郵送するステップ、
とからなるサービス方法。

構成Cが引用発明 1 に開示がなければどうなるか？





当小委員会の課題意識

審査ハンドブック附属書B〔事例 3-3〕 ポイントサービス方法

(ポイントサービスのソフトウェアによる贈与処理に関するもの(ビジネス分野))

【請求項1】

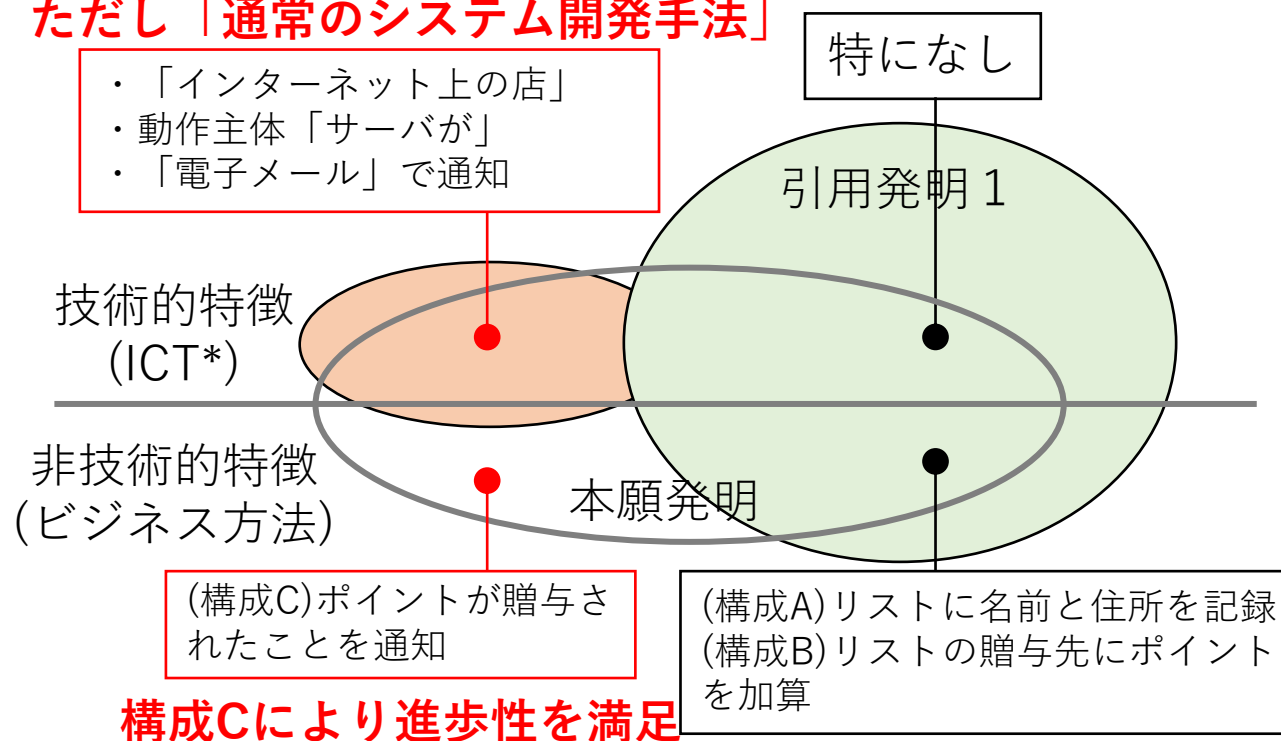
インターネット上の店で商品を購入した金額に応じてサービスポイントを与えるサービス方法において、A贈与するサービスポイントの量と贈与先の名前がインターネットを介してサーバに入力されるステップ、サーバが、贈与先の名前に基づいて顧客リスト記憶手段に記憶された贈与先の電子メールアドレスを取得するステップ、

Bサーバが、前記贈与するサービスポイントの量を、顧客リスト記憶手段に記憶された贈与先のサービスポイントに加算するステップ、及び

Cサーバが、サービスポイントが贈与されたことを贈与先の電子メールアドレスを用いて電子メールにて贈与先に通知するステップとからなるポイントサービス方法。

発明該当性を満足
ただし「通常のシステム開発手法」

- ・「インターネット上の店」
- ・動作主体「サーバが」
- ・「電子メール」で通知



(結論) 進歩性あり (となると想定される)
理由：構成Cは引用発明 1 には記載がない





当小委員会の課題意識

審査ハンドブック附属書B〔事例 3-3〕 ポイントサービス方法
(ポイントサービスのソフトウェアによる贈与処理に関するもの(ビジネス分野))

発明該当性を満足

ただし「通常のシステム開発手法」

【請求項1】

イ
てサ
A贈
ンタ
サー
段に
るス
Bサー
顧客
イント

「通常のシステム開発手法」(発明該当性)

+

「引用発明に開示のない非技術的特徴」(進歩性)

=

特許査定

発明ではないと判断される非技術的特徴がこの手法で特許になって良いのか？

Cサーバが、サービスポイントが贈与されたことを贈与先の電子メールアドレスを用いて電子メールにて贈与先に通知するステップとからなるポイントサービス方法。

(構成C)ポイントが贈与されたことを通知

(構成A)リストに名前と住所を記録
(構成B)リストの贈与先にポイントを加算

構成Cにより進歩性を満足

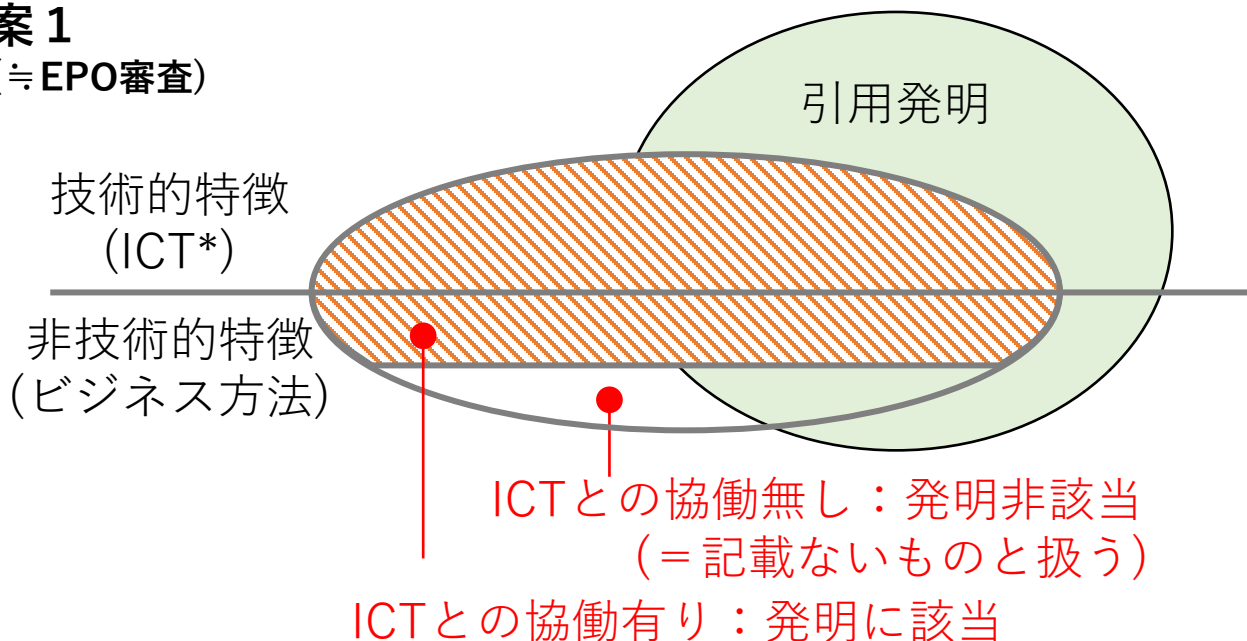
(結論) 進歩性あり (となると想定される)
理由：構成Cは引用発明 1 には記載がない





案 1 発明該当性の判断に対するアプローチ

案 1
(≒EPO審査)



現在の審査基準等

審査基準 第III部 第1章 2.1.4

「請求項に係る発明が**全体として**自然法則を利用している場合に発明に該当する」

審査ハンドブック 付属書B 第1章 2.1.1

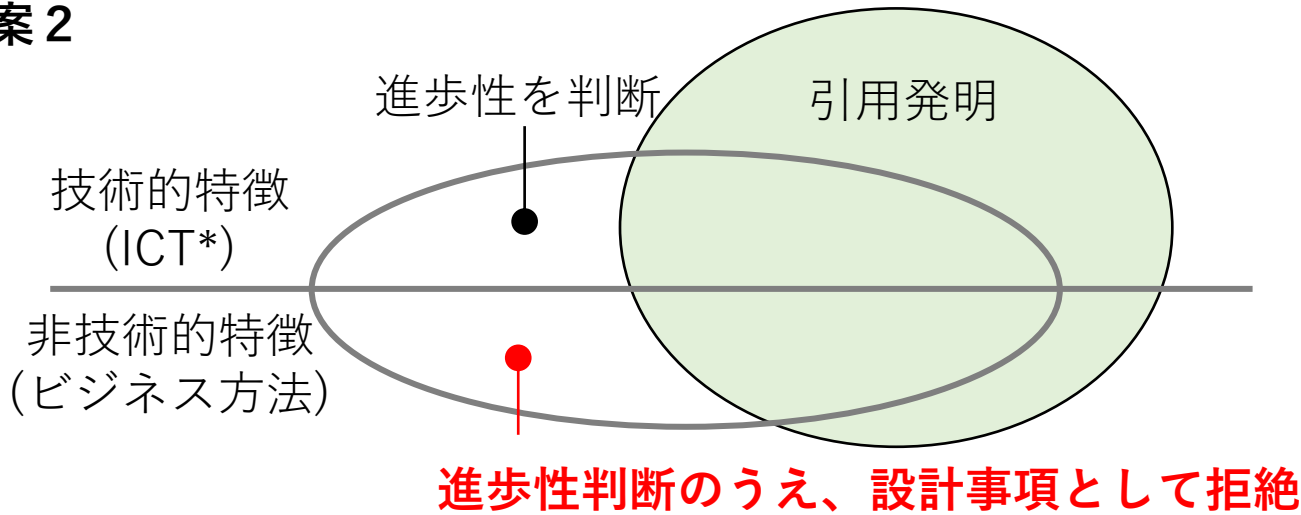
審査官は、これら(注:発明該当性)の判断に当たっては、請求項の一部の発明特定事項にとられず、**請求項に係る発明が全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるか否かを検討**する。」

発明該当性の判断においてICTとの協働の有無を判断し、協働が無い部分についてはその後の審査(進歩性)において記載が無いものとして扱う
→審査負担の増大や現在の審査基準等との差異が顕著



案2 進歩性の判断に対するアプローチ

案2



進歩性の判断において、引用発明との一致点と相違点を認定し、相違点がある場合は相違点が非技術的特徴か否かを判断する。非技術的特徴である相違点については設計事項等であるとして進歩性なしと判断

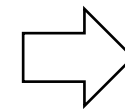
現在の審査基準等

第III部第2章第3節

審査官は、請求項に記載されている事項については必ず考慮の対象とし、**記載がないものとして扱ってはならない。**

付属書B第1章2.2.1

「ソフトウェア関連発明の認定に当たっては、他の発明と同様に、**請求項に記載されている事項については必ず考慮の対象**とし、記載がないものとして扱ってはならないから、人為的な取決め等とシステム化手法に分けて認定することは適切ではなく、発明を全体としてとらえることが適切である」



記載が無いものと扱ってはいないため、審査基準等との齟齬はないと思われる



以上

お問い合わせ先
株式会社日立製作所 知的財産本部
田上 彦紀 genki.tanoue.jm@hitachi.com





[参考] 審決取消訴訟（知財高裁令和元年（行ケ）第10110号）

【発明の名称】

電子記録債権の決済方法，および債権管理サーバ

【請求項 1】

電子記録債権の額に応じた金額を債権者の口座に振り込むための第1の振込信号を送信すること，

前記電子記録債権の割引料に相当する割引料相当料を前記電子記録債権の債務者の口座から引き落とすための第1の引落信号を送信すること，

前記電子記録債権の額を前記債務者の口座から引き落とすための第2の引落信号を送信することを含む，電子記録債権の決済方法。

【判示】

本願発明の技術的意義は，電子記録債権の割引の際の手数料を債務者に負担させたところにあり，原告のいう「信号」と「送信」は，それ自体には何ら技術的工夫が加えられることはなく，通常の使用に基づいて，上記の意義を実現するための単なる手段として用いられているのにすぎない。このような本願発明は，「信号」や「送信」という一見技術的手段に見えるものが構成に含まれていても，全体として「自然法則を利用した」技術的思想の創作には該当しない。また，請求項1には，3つの信号を送信することが記載されるにとどまり，ソフトウェアによる情報処理が記載されていないから，本願発明は，コンピュータソフトウェアの利用という観点からも，自然法則を利用した技術的思想の創作であるとはいえない。

