

ブラジルにおけるコンピュータ 実施発明の審査ガイドライン改 定



Pinheiro Neto Advogados

ホセ・マウロ マリナ・ガビンダイア
マチャド フェグレド
パートナー アシスタント

・ホセ・マウロ・マチャド氏は Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUC)を卒業し、Stanford University で法学修士を取得。International Chamber of Comercio (ICC、国際商業会議所)、Brazilian Intellectual Property Association (ABPI、ブラジル知的財産協会)等の会員である。
・マリナ・ガビンダイア・フィグエレド氏は Triangular International Partnership を通して Jean Monnet Saint-Étienne 大学の法学生。

概要

2020年12月29日、ブラジル産業財産庁 (INPI) は産業財産権公報第2608号に、産業財産法 (法律第9.279/1996号) に従い、コンピュータ実施発明を含む新しい特許出願の審査ガイドライン¹を公開し、INPI 決議第158/2016を廃止した。

新しい審査ガイドラインの主な目的は、以前の決議によるガイドラインを、進歩する技術の状況に合わせて更新することであり、提供するサービスを最適化し改善するために INPI により実施されている一連のプロジェクトの一環である。

詳細

ブラジルが置かれている現在の技術ステージへの適応に対する INPI の懸念は明らかである。例えば、この審査ガイドラインでは、コンピュータ実施発明に関する

¹ Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente envolvendo Invenções Implementadas em Computador (IIC) (コンピュータ実施発明 (IIC) を含む特許出願の審査のためのガイドライン)

https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/PortariaINPIPR4112020_DIRPAInvenesImplementadasemComputador_05012021.pdf

特許出願の審査では、プロセスがモノのインターネット (IoT)²の状況下で実行されるかどうかは無関係であるという明確な規定を提示している。

さらに、機械学習 (machine learning) や深層学習 (deep learning) を含む人工知能技術が、技術的な問題の解決に適用される場合、発明とみなされる可能性があることを提示している。

この新しい審査ガイドラインは、陳腐化が急速に生じる可能性のある技術的概念 (ハードウェア、インターネット、システムなど) を除外し、コンピュータプログラムを含む特許出願に一般的に見られる、より客観的で正確かつ包括的な概念をもたらすが、明確性に欠け、産業財産法第 10 条における発明の分類に関して、法律によって発明または実用新案とみなされない事例を規定しているのではないかと想定できる。

したがって、本審査ガイドラインは、一般的なガイドラインにあるようにアルゴリズムの定義を「特定の問題を解決するために従うべき一連の論理的ステップ」とし、それはプロセスまたは方法として主張されるべきであり、発明として考慮される場合とされない場合があるとしている。

一方、組込みソフトウェアは「専用デバイスの動作を決定するコンピュータプログラム」で構成されているため、そのような動作に関連する機能はプロセス形式で特許を受けることができ、デバイスは製品形式で特許を取得できる。

以前のガイドラインと同様に、新しい審査ガイドラインは、コンピュータプログラムによって実施された発明に関する出願は、審査ガイドライン第 3 章で説明される新規性、進歩性、および産業上の利用可能性の要件を満たしている場合に限り、発明特許としての枠組みであることを提示しており、それは実用物品ではなくプロセスに基づいているため、実用新案とは異なる。

² IoT は、高度に統合・接続されたサービスとデバイスのセットで構成され、大規模な計算処理能力とデータストレージを備えている。

さらに、新しい審査ガイドラインは、「命令セット (set of instructions) 」と「命令セットの表現 (expression of a set of instructions) 」という用語の違いを明確にし、前者は方法の定義に使用され、後者は方法の特定の手段を指している。

この区別の重要性に関して、以前のガイドラインでは、たとえそれが技術的効果をもたらしたとしても、「命令セット」が発明とみなされないことが明らかだった一方、「命令セットの表現」についても同じことが当てはまらず、言語、オブジェクトコード、ソースコードまたはソースコード構造による「命令セットの表現」を含む発明について、第10条(V)項のコンピュータプログラム自体に特許性がないことに疑問を生じさせていた。

新しい審査ガイドラインは、コンピュータプログラムに影響する産業財産法第10条(I)項の数学的モデルに関する明確化も行っている。数学的方法と技術的な問題を解決する方法と本質的な関連がある場合、その方法は、物理量または抽象的なデータに関連する情報を操作する場合を含め、発明とみなされる。

一方、商業、会計、財務、教育、広告、宝くじ、または検査の方法（産業財産法第10条(III)項）は、コンピュータプログラムによって実施されたり、技術的手段を使用したり、実用性があつたとしても、発明とはみなされない。新しい審査ガイドライン（項目2.2）はこれを明確にし、発明の参照条項（第10条(III)項）に関連する事項以外の事項が当該技術分野に適用され、技術的効果をもたらさず場合でもそのような方法が発明とみなされる可能性を排除した。

コンピュータプログラム ((V)項) に関しては、審査ガイドラインは、概念が「ソースコードなどの作成の文字どおりの要素を参照する、自然言語またはコード化された言語での一連の組織化された命令の表現」として理解されなければならないことを定めている。そのため、技術的解決策の単なる表現である場合、発明とは見なされない。この意味で、審査ガイドラインの新しい表現は、コンピュータプログラムを含む創作を次のような2つの保護システムとして違いを明確にしている、

- (i) コンピュータプログラム自体の著作権および関連する権利による保護

- (ii) コンピュータプログラムが、技術的な問題を解決し、コードの変更やプログラムの記述方法に限定されない技術的効果を実現する創作を実装する場合、特許による保護

新しい審査ガイドラインによって明確にされたもう1つの重要なポイントは、コンピュータプログラムによって生成される技術的効果に関して、プロセスではなくプログラムコードの変更に起因するものであることに加え、提案された発明により、意図的に直接に起因するものでなければならないということである。

音楽、テキスト、画像などの情報コンテンツを特徴とする情報の提示（(VI)項）は、発見とみなされない。

例外として発明とみなされるのは、次のとおり。

- ・情報を提示するだけでなく、機能的な側面で技術的効果を提供するものである場合
- ・コード化された情報がプロセスまたは製品と機能的および/または構造的関係を持っている場合を含む、技術的特徴を備えたコード化された情報、つまりクレームされたオブジェクトが、情報自体ではなく、プロセスまたは製品を参照している場合
- ・データ構造、クラス、オブジェクト、またはデータベース構造を使用または生成する創作である場合

最後に、手術、治療、または診断の方法（(VIII)項）は、コンピュータプログラムによって実施された場合でも、人体または動物の体に適用できない場合にのみ発明として分類される。

以前のガイドラインでは、人体または動物の体への適用を説明するステップがない限り、この方法で診断結果を決定することはできないとされていたため、新しい審査ガイドラインでは、より単純で包括的になった。

新しい審査ガイドラインは、コンピュータプログラムによって実施された発明のプロセスについての分類（物理量を使用して物理的な製品または効果を生成するプロセス、仮想製品を生成するプロセス、および抽象的な量を使用して仮想製品を生成するプロセス）、および、アルゴリズムの概念、組み込みソフトウェア、ワードプロセッサを扱うトピックを除外した。

後者（ワードプロセッサ）は、特許が求められている発明に関与する可能性のある技術およびシステムに関連する概念の最終リストと同様に、新しい審査ガイドラインから完全に削除されている。

進歩性に関して、新しい審査ガイドラインは、コンピュータ実施発明は、以下の場合にこの要件を満たさないと規定している。

- (i) 特定のハードウェアによって以前に実施されたプロセスまたは製品に対応しており、単に同等の実現を構成する場合
- (ii) 既知の手動プロセスの単なる自動化、つまり、手動プロセスの段階と自動化されたプロセスの段階が直接対応している場合

また、コンピュータプログラムによって実施された本発明によって達成された技術的効果は、使用されたコンピュータシステムの性能によるものと区別されなければならないことも明確にしている。

以上のように、INPI はコンピュータ実施発明に関連する特許を付与するための手順を改善し規則化することについて、すぐに時代遅れになる可能性のある概念の陳腐化を回避することに注力している。

結果的に、INPI は、ブラジルが直面している現在の技術段階により適したガイドラインと指示によって、出願人が信頼できる安全なシナリオを作成し、最終的にIoT の状況下での研究と新技術の開発およびブラジルへの投資の誘致を促進することを狙っている。

【ソース】

・ INPI Brazil (ブラジル産業財産庁)

<https://www.gov.br/inpi/pt-br>

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)