

台湾コンピュータソフトウェア関連 発明の審査基準改訂（前編）



聖島国際特許法律事務所
(Saint Island International Patent &
Law Offices)

黄 詩芳
弁理士

聖島国際特許法律事務所は1974年に創設され、約50年に亘り培った専門知識と経験により、国際的な知的財産・法律分野における、包括的な業務を担っている。黄弁理士は、2003年から聖島国際特許法律事務所に勤務し、ソフトウェア、デジタル信号処理、AIに係る分野の特許案件の出願・権利化業務、無効審判関連業務・各種答弁において豊富な経験を有する。

【概要】

人工知能（AI）、ビッグデータ等の新興技術の飛躍的な発展に伴い、イノベーションの保護と産業発展を促進するとの観点から、2021年、台湾經濟部智慧財産局（TIPO）により、「専利審査基準」『第二篇 第十二章 コンピュータソフトウェア関連発明』の改訂が2021年6月9日付で公表され、2021年7月1日付で施行された。今回の改訂では、発明の適格性（該当性）の判断原則の明確化、人工知能（AI）に関する審査上の留意事項と事例の追加、審査基準の「進歩性」判断の一般的な規定の適用に合わせた内容の改訂、および進歩性が否定される方向に働く要素の各種態様の拡充・再編集に、ポイントが置かれている。本稿ではまず、発明の該当性に係る改訂について紹介する。「進歩性」に関する改訂およびAI関連出願の審査における留意事項と事例については、「台湾コンピュータソフトウェア関連発明の審査基準改訂（後編）」をご覧ください。

【詳細及び留意点】

1. 発明該当性の改訂動機

台湾専利法第21条「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう」によると、発明は、「自然法則を利用した」ものでなければならず、かつ、「技術的思想の創作」でなければならないと規定されている。2014年1月1日版のコンピュータソフトウェア関連発明の専利審査基準（以下、「2014年版専利審査基準」という）では、「技術的思想でないもの」の章の「コンピュータの簡単な利用」（2014

年版専利審査基準 第二篇 発明専利實體審査 第十二章 電腦軟體相關發明 2.2.2) において、次のよう規定されている。

「請求項におけるコンピュータソフトウェアまたはハードウェア資源で実現する方法については、**コンピュータ（あるいはプロセッサ、保存ユニット等）を利用して、人間の作業に取って代わるだけで、かつ人間による作業に比べて、より速く、より正確性を高め、より処理能力を向上させるという、出願時のコンピュータ固有の能力によるものにすぎない場合は、それが技術的思想を有するものとは言い難い。**このとき、当該コンピュータソフトウェアまたはハードウェアは、本来技術性を有しない発明の内容から、**技術性を生じさせることはできない。**」

2014 年版専利審査基準の「コンピュータの簡単な利用」による拒絶理由は、出願人を困惑させるものであった。請求する発明が、「コンピュータの簡単な利用」を理由に発明の定義に該当しないと審査官に判断された場合、出願人は、往々にして、発明該当性の答弁において、引例のないまま進歩性の概念を用いて課題を解決する手段により技術的にメリットを生じさせ得るものであることを説明し、発明の技術的効果を強調することで、発明該当性を主張せざるをえなかった。

TIPO は、2014 年 1 月 1 日に施行されたコンピュータソフトウェア審査基準において、発明該当性を実務上判断する際に、解釈・適用の不一致や進歩性の概念の混同などの問題が存在することを理解したため、今回のコンピュータソフトウェア審査基準の改訂では、明確かつ一貫した判断基準を確立することに重点を置いている。

2. 改訂の方向性

TIPO は、かねてより世界 5 大特許庁（IP5）の法規制度に関心を寄せており、今回のコンピュータソフトウェア審査基準の改訂も、IP5 の法規制度を参考に方向性が定められた。TIPO は、改訂を予告する説明会において、台湾の専利法における発明該当性に係る部分は、日本の法規に類似しているが、審査基準は、欧州の特許制度における「技術的効果」の概念と、米国の発明該当性に係る判断の一部原則

(即ち「コンピュータの簡単な利用」による拒絶理由) が混在していることから、実務における運用に困難をきたしていたことについて言及し、今回の改訂では、日本の審査基準における発明該当性に係る判断基準をベースに、台湾の実務に照らした調整を行った。

3. 改訂内容

今回改訂されたコンピュータソフトウェア審査基準では、発明該当性に関し、「3. 発明の定義」について具体的に以下の調整が行われた。

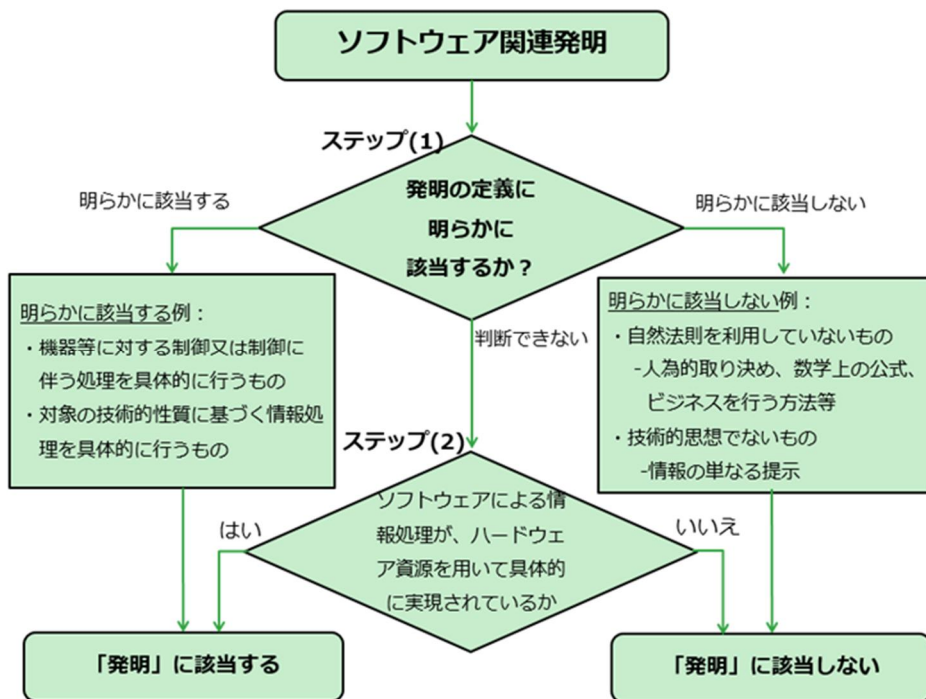
(1) 判断の流れ・ステップの明確化

改訂版審査基準では、審査官が特許請求の範囲を確認した後、以下図のステップ(1)、ステップ(2)に沿って、コンピュータソフトウェアに関する発明が、発明の定義に該当するか否かを判断すべきであるとしている。まずステップ(1)で、発明が、発明の定義の態様に明らかに該当するか、該当しないかを判断し、判断できないときは、ステップ(2)で更なる判断を行うこととなる。

例えば、発明が、機械等に対する制御または制御に伴う処理を具体的にを行うものである場合、あるいは、対象の技術的性質^{注1}に基づく情報処理を具体的にを行うものである場合、当該発明は、ステップ(1)にて、「発明の定義に明らかに該当するもの」と判断され、フローチャートの左側に進み、「発明に該当する」と判断される。上述の「機械等に対する制御または制御に伴う処理を具体的にを行うもの」とは、例えば、**機器の機能に基づいて**制御するもの、**機器の使用目的に応じた**動作を具体化させるように制御するもの、あるいは、関連する複数の機器から構成されるシステムを統合的に制御するものが挙げられる。上述の「対象の技術的性質に基づく情報処理を具体的にを行うもの」とは、例えば、「対象の技術的性質」を表す情報に対して、演算または処理を施すもの、または、技術上の相関関係(例えば、車両の速度および加速度、周辺の車両との相対速度)を利用して情報処理を行うものが挙げられ、

注¹ 中国語：物體之技術性質。

いわゆる対象の技術的性質とは、対象の物理的性質、化学的性質、生物学的性質、電気的性質等を指す。



一方、発明が、例えば、自然法則を利用していないもの、または技術的思想でないものである場合、ステップ(1)にて、「発明の定義に明らかに該当しないもの」と判断され、フローチャートの右側に進み、「発明に該当しない」と判断される。上述の「自然法則を利用していないもの」とは、例えば、人為的な取決め、ゲームのルール、経済の法則、数学上の公式、ビジネスを行う方法等が挙げられる。上述の「技術的思想でないもの」とは、例えば、情報の単なる提示が挙げられる。

今回の改訂における、発明該当性の判断に係る最も大きな変更点は、ステップ(2)を新たに増設した点であり、ステップ(1)で判断できないとき、発明が「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か」との要件を満たすか否か、即ち「発明が、**コンピュータソフトウェアとハードウェア資源とが協働することによって、情報処理の目的に基づいて、特定の情報処理装**

置又はその方法を構築しているか否か」を引き続き判断することを新たに設定した点である。

また、注目に値するのは、改訂版審査基準では、請求項において特定の情報処理の技術手段が記載されている場合には、**いかなるハードウェア資源が記載されていなくても**、出願時の通常の知識を参酌すると、その発明が一般のハードウェア資源とコンピュータソフトウェアとの協働によるものであることがわかるならば、「コンピュータ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」との要件に該当すると認定すべき、と明記している点である。即ち、コンピュータソフトウェアに関する発明の請求項の記載には、ハードウェアが記載されている必要はなく、「特定の情報処理」こそが、発明該当性の判断におけるポイントとされていることがわかる。

(2) 「コンピュータの簡単な利用」と「技術性」の削除

以上から、2014年版專利審査基準では、「技術的思想でないもの」の判断は、「コンピュータの簡単な利用」に属するか否かを考慮しなければならなかったほか、「コンピュータの簡単な利用」の判断には、「技術性」の判断が混在していたことがわかる。しかし、改訂版審査基準では、「コンピュータの簡単な利用」に係る章節が削除され、「技術的思想でないもの」の判断は、情報の単なる提示に属するものであるか否かだけを判断するものとなっている。

【ソース】

- ・台湾專利法

<https://chizai.tw/wp-content/uploads/2022/07/專利法（2022年7月1日施行）-j-.pdf>

- ・「專利審査基準」第二篇第十二章コンピュータソフトウェア関連発明を改訂、2021年7月1日施行

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-891201-9f474-1.html>

- ・「專利審査基準」第二篇 第十二章コンピュータソフトウェア（日本語版）

<https://chizai.tw/test/wp-content/uploads/2021/11/第12章-コンピュータソフトウェア関連発明（2021.07.01 施行）-j.pdf>

- ・ 第12章 電腦軟體相關發明 (2014年1月1日施行版)(中国語)

<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2023/02/ebd7f94398781b4f43b8dfd3fd081265.pdf>

- ・ 專利審查基準第二篇第十二章「コンピュータソフトウェア関連発明」改訂予告

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-889265-d137b-1.html>

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)