

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）



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、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「進歩性」に関する改訂およびAI関連出願の審査における注意事項と事例について紹介する。「発明の適格性（該当性）」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（前編）」をご覧ください。

【詳細及び留意点】

1. 進歩性に係る改訂

今回のコンピュータソフトウェア関連発明の審査基準における「進歩性」にかかる改訂では、新たな規定の導入は行われておらず、一般的な発明にかかる進歩性判断ステップ・態様分類と一致させるべく、審査基準における一般的な発明の進歩性判断基準の内容に沿った抜本的な見直しが行われた。今回の改訂におけるポイントは以下のとおりである。

(1) 「進歩性を否定する要素」における「複数の引用文献を組み合わせる動機」

審査官が審査において複数の引例を用いて出願案の進歩性を拒絶しようとする状況において、出願案と「主引例」の相違点は、技術分野・解決しようとする課題または技術的手段である可能性があり、この場合「他の引例」にてその相違点を補うこととなる。このとき、複数の引例における「技術分野の関連性」、「解決しようとする課題の共通性」および「機能または作用における共通性」等を検討することで、「複数の引例を組み合わせる動機の有無」を考慮して、結論を出す必要がある。今回、TIPO はコンピュータソフトウェア技術が、様々な技術分野に応用され得ることから、複数の引例の技術分野に関連性がないということだけで、引例を組み合わせる動機がないとする認定をすべきではないことを特に強調した（第十二章 コンピュータソフトウェア関連発明 4.2.2.1.1）。

注目すべきは、改訂版のコンピュータソフトウェア関連発明審査基準における多くの事例で、「コンピュータソフトウェア関連発明は通常様々な技術分野で応用し得る」ことに基づき、複数の引例が共に「分析・予測の精度を高めるもの」、あるいは「ある材料の性質を予測するもの」であれば、関連性を有すると見なされ、「引例を組み合わせる動機を有する」と結論づけられている点である（第十二章 コンピュータソフトウェア関連発明 4.2.2.1.1 および 4.2.2.1.1.2）。この点からも、今回の改訂において、コンピュータソフト関連発明における、審査官の「引例を組み合わせる動機の有無の認定」が以前よりも容易となり、出願人の進歩性にかかる応答・主張の難易度が相対的に高まっていることがわかる。

（2）「技術分野の転用」、「人間が行っている作業方法のシステム化」、「従来のハード技術で実行される機能のソフトウェア化」、「技術的効果に寄与しない特徴」等の態様を、「進歩性を否定する要素」における「簡単な変更」に分類

これらの内容は、もともと、コンピュータソフトウェア関連発明審査基準にあったものであるが、今回の改訂では、審査基準全体に対応する形にて、新たな分類・編集が行われた（第十二章 コンピュータソフトウェア関連発明 4.2.2.1.2）。元々の審査基準における「技術性に寄与しない特徴」との項目（2014年版專利審査基準 第二篇 特許 実体審査 第十二章 コンピュータソフトウェア関連発明 4.2.5）では、フローチャートを用いて、請求項に記載された、例えば、ノベルテ

ィグッズの贈呈等の商業手段は、周知技術と見なすことができることなどが説明されていた。これは、審査官の立証責任を適度に免除することを意図したものであったが、実務において、たびたび議論を呼んでいた。今回の改訂では、核となる概念はそのままにしつつ、審査基準における一般的な発明に係る進歩性判断の手順に合わせ、「『技術的効果』に寄与するか否かを判断する」内容に変更している。これにより、出願した専利の発明と引例の技術の相違点が、例えば「ノベルティグッズの贈呈」等の商業手段でしかない場合、審査官は、「『技術的効果』に寄与しない」との理由により、当該相違点は先行技術におけるビジネスを行う方法の簡単な変更にすぎないと認定することができる。

(3) 「簡単な変更」において「コンピュータ仮想空間において再現される出願時の通常知識」、「出願時の通常知識の応用又は変更」の態様を新設

これらの内容は、近年の審査事例を受けて、審査基準において事例を明文化したものであり、単純に現実シーンを仮想空間により再現する発明（例えば、仮想空間のパラメーターを設定して、再現効果をよりリアルなものとする）は、「簡単な変更」と認定される（第十二章 コンピュータソフトウェア関連発明 4.2.2.1.2.4、4.2.2.1.2.5）。

2. AI 関連出願の審査における注意事項と事例の改訂

人工知能（AI）関連技術およびその応用の飛躍的な発展に伴い、2013 年以降、AI に関する発明の出願（以下、「AI 出願」という）件数が、各国にて著しく増えており、それに伴い、各国では次々に審査基準の更新や審査事例の提示が行われている。TIPO も、今回のコンピュータソフトウェア関連発明審査基準の改訂において、現状にそわない事例の削除、AI 等の新興テクノロジー出願案の審査範例（事例）と説明の追加、AI 出願案の審査注意事項の補足などの調整を行った。

今回の審査基準改訂版では、第十二章 コンピュータソフトウェア関連発明「5. 事例」の内容の大幅な削除・書換えが行われ、「実施可能要件に関する事例」、「発明の定義に関する事例」、「進歩性に関する事例」の項目に再構成されている。そのうち、「5.1 実施可能要件に関する事例」において、TIPO は、AI 出願は往々

にして、ディープラーニング（deep learning）ユニットに資料を入力して、結果予測に使用し得る評価モデルを得るためのトレーニングにかかるものであることが多いため、明細書において①「入力データ」と「評価モデルが出力する予測結果」の関連性および両者の関連性の裏付けに用いた統計または実験データ、あるいは②よりよいトレーニング効果／予測効果を得るための処理技術（例えば、データの事前処理等）、の詳細が記載されていないと認められ、そうでなければ、当該評価モデルが有効な予測結果をもたらすと認定することはできず、実施可能要件を満たしていないものとされることを示している。

AI 出願における「5.2 発明の定義に関する事例」、および「5.3 進歩性に関する事例」については、TIPO はそれぞれ事例を挙げて、請求項が「コンピュータソフトウェアとハードウェア資源との協働による特定の情報処理または演算にかかる技術的手段」を記載していれば、発明の定義を満たしているものとされること、また、「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）」で紹介した「進歩性」の判断原則を用いて進歩性にかかる審査を行う旨を説明している。

TIPO は、特に「3.5 審査における注意事項」にて、「AI の医療への応用」にかかる出願案に対し、「もしコンピュータソフトウェア関連発明がコンピュータプログラム、ニューラルネットワークまたは人工知能を利用して医療関連の情報処理を行うものである場合、専利出願にかかる方法の発明が人間または動物の診断、治療方法に属するものであって、法に定められた保護対象とはならない発明であるか否かに注意しなければならない」点を示した。

以上、最新版「コンピュータソフトウェア関連発明」専利審査基準の改訂内容を紹介した。今回の改訂では、「発明の定義」にかかる審査が緩和された一方、「進歩性」にかかる審査がより厳しいものとなったほか、AI 出願案の実施可能要件に対し明確な規範が示された。このほか、TIPO は、2022 年 1 月、出願人の参考とするだけでなく、コンピュータソフトウェア専利審査の質の向上を図るべく、日本の特許庁が発表した「AI 関連技術に関する特許審査事例について」にならい、「情報科学技術専利審査事例集（中文：資訊科技専利審査案例彙編）」（<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-900870-d6891-1.html>）を公表し、

事例を用いて審査におけるロジックを詳細に説明したことは、特筆に値する。審査基準の明確化に伴い、TIPO のより一貫性のある審査が実現され、イノベーションの保護と産業発展が一層促進されることが期待される。

【ソース】

・「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を改訂、
2021年7月1日施行

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

・ 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」改訂予告

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

・「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（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/e bd7f94398781b4f43b8dfd3fd081265.pdf>

・ 情報科学技術専利審査事例集（中文：資訊科技専利審査案例彙編）

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-900870-d6891-1.html>

（編集協力：日本国際知的財産保護協会）