

ベトナムにおけるコンピュータプログラム関連発明の特許審査ガイドラインの改正



D&N International

ダン・T・ホン・ガー
フランス駐在員事務所長

1992年に設立されたD&N インターナショナル(DNI)は、知的財産権を専門とする法律サービスを提供するベトナムのパイオニア的の大手法律事務所の一つである。DNIは、知的財産権の登録、取引、権利行使に関連する数千件の案件を処理している。DNIは、専門家であるパートナーのグループによって運営され、事務所の調和のとれた持続可能な成長に強くコミットしているアソシエイトやコンサルタントのネットワークによって支えられている。当事務所の目標は2つあり、一つは、明確で透明性の高い業務と倫理的な行動規範を事務所全体で徹底することにより、クライアントの信頼を獲得し、維持すること、そして、もう一つは、地球上のすべての生き物の幸福のためにたゆまぬ努力を続けることである。

【概要】

日本国際協力機構(JICA)との協力によるベトナム特許審査能力強化プロジェクトの一環として、ベトナム国家知的財産庁(以下「IPVN」という。)は、2010年に、附属書の形でベトナム特許審査ガイドラインを補足する、コンピュータプログラムに関連する発明の審査に関する具体的な規則を作成した。IPVNは、2021年に発行した附属書Iに続き、2023年4月3日に附属書IIを発行し、開示の充足性の評価、請求項の特徴の特定、新規性および進歩性の評価に関するガイドラインを提供し、コンピュータプログラム関連発明に関して2010年ガイドラインの第5.7項および第3章の適用を容易にする道を開いた。

【詳細及び留意点】

1. 附属書IIの発行に至るまでの経緯

コンピュータプログラムは、ベトナム知的財産法第59条第2項により特許の対象から除外されている。しかし、実際には、コンピュータプログラムに関連するクレーム対象物は、それが技術的特徴を有し、プログラムがコンピュータ上で実行されたときに、プログラムとハードウェアとの間の通常の物理的相互作用を超える更

なる技術的効果をもたらす場合には、特許保護の対象となり得る。コンピュータプログラムに関連する発明の特許性は、2010年3月31日にIPVNが発行した特許審査ガイドライン（以下「2010年ガイドライン」という。）の第5.8.2.5項において初めて規定された。しかし、この規定は短く、非常に曖昧であり、コンピュータプログラム関連発明の審査に十分な根拠を提供できていなかった。審査中に、IPVNの審査官が直面する困難は、主に以下の3つの側面に関連している。

- (i) クレームされた主題が特許可能であるかどうかの評価
- (ii) クレームされた主題の本質が、十分に明確かつ完全な方法で開示されているかどうかの評価
- (iii) 技術的特徴の特定、新規性と進歩性の評価

上記(i)の問題に対処するため、IPVNは、2010年ガイドラインを補足するため、2021年12月31日に、コンピュータプログラム関連発明の特許保護の適格性評価に関するガイダンスを提供する附属書 I を発行した。

そして、上記(ii)および(iii)の困難点を解決するために、IPVNはさらに、2023年4月3日に、コンピュータプログラム関連発明の特許保護のための開示の十分性の評価および実体的条件による評価に関するガイダンスを提供する附属書 II を発行した。

以下は、附属書 II の主な内容である。

2. 附属書 II の内容

(1) クレーム対象発明の開示の十分性の評価

クレームされた発明の開示の十分性に関する要件は、2010年ガイドラインの第5.7.2項に規定されているが、コンピュータプログラムに関連する発明についての具体的なガイドラインは含まれていない。

コンピュータプログラムに関連する発明は、一般的に機能的特徴によって説明およびクレームされることを踏まえ、附属書 II は、クレームされた発明が開示の充足要件を満たすか否かを判断するためには、その機能の実施または適用が明細書に開

示されているか否か、および／または、出願時の技術分野における技術常識に属するか否かを判断する必要があると規定している。つまり、ある機能的特徴が、出願時の技術常識に属し、当業者がその機能を果たすことができると考えられる場合には、その実施または適用のための具体的な方法または手順を開示する必要はなく、2010年ガイドライン第5.7.2項の要件を満たすことができる。そうでない場合は、機能の実施または適用を可能にするための具体的な方法または手順を開示する必要がある。

(2) クレーム対象発明の特徴の特定

附属書 II によれば、クレームされた対象発明はクレームに記載された一連の特徴によって特定されるため、特徴を検討する際には、対象発明が十分に開示されているかどうかを評価することに加え、クレームの特徴を完全かつ正確に判断するために、状況によっては表現方法を分析する必要がある。

附属書 II は、2つ以上のシステムもしくは装置またはプロセスの組み合わせによって形成されることが多いコンピュータプログラムに関連する発明に適用するため、初めて「サブコンビネーション」の概念を導入し、これらの各々は、システムもしくは装置またはプロセス全体を構成する「サブコンビネーション」と称することができる。クレームされた主題が、サブコンビネーションに関するものである場合、その技術的特徴を正確に判断するためには、開示された内容および出願時の技術分野における技術常識に基づいて、形状、特性、性質、構造、操作、機能等の観点から、他のサブコンビネーションと対応関係を有する要素も考慮する必要がある。

また、附属書 II は、他の部分との組合せに関連する要素が、クレームされた部分との組合せの構造および／または機能を決定する上で、どのような役割を果たすと考えられるか、または役割を果たさないと考えられるか、を示す詳細な分析を伴う例示を提供し、コンピュータプログラムに関連する発明の審査を容易にしている。

(3) 技術的特徴と非技術的特徴が混在する発明の新規性と進歩性の評価

2010年ガイドラインの第3章は、新規性および進歩性の評価方法に関する詳細なガイダンスを提供しているが（第22条および第23条）、コンピュータプログラ

ムに関連する発明に関する具体的な規定はない。附属書 II では、技術的特徴と非技術的特徴が混在する発明の新規性および進歩性を評価する場合、技術的特徴に寄与する全ての特徴を考慮すべきであるという具体的な指針が初めて示された。審査は、以下の 2 段階で行われる。

- 1) 非技術的特徴によって特定される部分のうち、技術的特徴に寄与せず、したがって発明の新規性および進歩性に貢献しない部分を分析する。
- 2) クレームされた主題が、最も近い引用文献と異なるか否かを判断する。
 - ・クレームされた主題が、最も近い引用文献と異なる特徴を有すると判断されるが、これらの特徴が発明の技術的特徴に寄与しない場合、クレームされた主題は、依然として新規性がなく、かつ進歩性を伴わないとみなされる。
 - ・クレームされた主題が、最も近い引用文献に開示されていない技術的特徴を有する場合、新規性の要件を満たすとみなされ、さらに進歩性に関して評価される(すなわち、そのような特徴が当業者にとって自明であると考えられるか否かを判断し、進歩性に関する結論を導き出す)。

附属書 II は、原則として、発明の技術的特徴に寄与する特徴を特定するために、上記第一段階 1) で分析を行わなければならない、と規定している。しかし、ある特徴が発明の技術的特徴に寄与しているか否かを正確に結論付けることは、一見ただけでは容易でないことが多いため、第一段階では、技術的特徴および非技術的特徴の予備的分析のみを行わなければならない。最も近い引用文献が特定され、この文献に開示されていないクレーム対象物の特徴が見つかったら、これらの特徴が発明の技術的特徴に寄与するか否かを判断するために、詳細な評価を実施しなければならない。

また、附属書 II は、コンピュータプログラムに関連してクレームされた主題の新規性および進歩性を評価する実務を例示するために、「最も近い引用文献とは異なる特徴を特定すること」、「これらの特徴がクレームされた主題に技術的に寄与するかどうかを判断すること」、および「それによって新規性および進歩性について

結論を出すこと」を含む評価のステップを明確に示している。例題は、複雑なものから順に示されているが、一般的に、非常に実用的であり、審査官がコンピュータプログラムに関連する発明の評価に一貫性を持たせるために、かなり明確な見解を与えることが期待される。

3. まとめ

- 1) 附属書 II の発行により、2010 年ガイドラインは、開示の十分性、新規性および進歩性の要件に関するコンピュータプログラム関連発明の審査に関する具体的なガイダンスを補足した。
- 2) コンピュータプログラムに関連する特許明細書を作成する場合、クレームされた主題を構成する技術的特徴は、出願時に当該技術分野における技術常識に属していない場合、当初の明細書に明確かつ十分に記載されていなければならない。
- 3) コンピュータプログラムに関連する発明の新規性および進歩性を評価する場合、技術的か非技術的かを問わず、クレームされた主題の技術的特徴に寄与する特徴であれば、すべての特徴を考慮しなければならない。最も近い引用文献と異なる特徴が、クレームされた主題の技術的特徴に寄与する場合にのみ、クレームされた主題は新規であるとみなされる。

【ソース】

- ・ベトナム知的財産法（2023 年 1 月 1 日施行）（日本語）
https://www.jica.go.jp/Resource/project/vietnam/059/materials/lqgpft0000005lvu-att/intellectual_property_law_2022.pdf
- ・ベトナム特許審査ガイドライン（特許出願審査基準）（日本語）
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/vietnam-tokkyo-shinsa-kijun.pdf>
- ・ベトナム特許審査ガイドライン（附属書 I）コンピュータプログラムに関連する特許としてクレームされた主題を認定するためのガイドライン（日本語）

https://www.jica.go.jp/Resource/project/vietnam/059/materials/lqgpft0000005lvu-att/DETERMINING_THE_ELIGIBILITY_FOR_PATENT_PROTECTION_jp.pdf

- ・ベトナム特許審査ガイドライン（附属書 II）コンピュータプログラムに関連する特許としてクレームされた主題を認定するためのガイドライン（ベトナム語）
<https://ipvietnam.gov.vn/documents/20195/1473438/20230405112446119.pdf>

（編集協力：日本国際知的財産保護協会）