

国家知識産権局「専利審査指南改正草案（意見募集稿）」に対する意見

一般社団法人 電子情報技術産業協会 法務・知的財産権委員会

条項番号	修正提案	修正理由
第二部分 第一章 4.2 知的活動の法則と方法	ビジネスモデルに係る請求項について、請求項が「技術的特徴も含む」とは具体的にはどのようなことか、より詳細に説明していただきたい。	ビジネスモデルに係る請求項について、請求項が「技術的特徴も含む」ということが、具体的にどのような要求なのか、審査指南改正草案の記載では明確にされていない。 特に、下記の観点から明確化されることを希望する。 ・例えば日本におけるコンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準に記載されているように、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ことを要求しているのか ・あるいは米国における Alice 判決を受けての Two-step rule で規定されているように、発明が単にハードウェア資源を用いること以上の何かを要求しているのか、 明らかにしていただきたい。
第二部分 第一章 4.2 知的活動の法則と方法	ビジネスモデルに係る請求項について、技術的特徴を含まない具体例と、技術的特徴を含む具体例とを、それぞれ挙げていただきたい。	ビジネスモデルに係る請求項について、請求項が「技術的特徴も含む」ということが、具体的にどのような要求なのか、審査指南改正草案の記載では明確にされていない。 具体例を挙げていただくことにより、この点が明確になると考える。
第二部分 第九章 2. コンピュータプログラムにかかわる発明専利出願の審査基準	コンピュータプログラムを記録した、いわゆる「記録媒体」のクレームが認められるか明記して欲しい。認められる例/認められない例の具体例を挙げていただきたい。	現行案では、いわゆる「記録媒体」のクレームが認められるか曖昧なため。
第二部分 第九章 5.2 特許請求の範囲の書き方	下線部を追加するとともに、(※3)については具体的な請求項の記載例を示していただきたい。 「コンピュータプログラムに係わる発明専利出願の特許請求の範囲は、方法クレーム、媒体ク	(※1) <u>媒体クレームの保護の明確化について</u> 『「専利審査指南改正草案（意見募集稿）」に関する国家知識産権局の説明』では、 『1、更に「コンピュータプログラム自体」と「コンピュータプログラムに係わる発明」との違いを明確にし、「媒体+コンピュータプログラムフ

	<p>レーム（※1）又はコンピュータプログラムクレームの形式で（※2）に書いても、当該方法を実現させる装置等の製品クレームに書いてもかまわない。どの形式の請求項に書いても、説明書にサポートされ、そして、全体的に当該発明の技術方案を反映し、技術的課題を解決するのに必要な技術的特徴を記載してあるものでなければならない。当該コンピュータプログラムに備わる機能及びその機能で達成する効果を総括的に記述しただけのものであってはならない。方法クレームとして書く場合には、方法プロセスのステップに沿って、当該コンピュータプログラムで実行する各機能、及びこれらの機能が如何に果たされるかについて、詳細に記述しなければならない。装置クレームとして書く場合には、当該装置の各構成部及び各構成部間の関係を具体的に記述しなければならない。前記構成部には、ハードウェア以外に、プログラムも含むことができる。（※3）」</p>	<p>ロー」の方式で請求項を記載するのを認める。』とある。</p> <p>しかし、意見募集稿（5.2 特許請求の範囲の書き方）の表現では、上記の媒体クレームが専利権の保護を受けられるか否かが不明確である。</p> <p>そこで、コンピュータプログラムに係る発明専利出願の特許請求の範囲については、媒体クレームの形式で記載することにより、専利保護の客体に属する旨をより明確にしていきたい。</p> <p>なお、媒体クレームとは、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コンピュータプログラムが媒体に記憶されている形式のクレームである。</p> <p><u>（※2）コンピュータプログラムクレームの保護について</u></p> <p>コンピュータプログラムに係る発明については、上記の媒体クレームだけでなく、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コンピュータプログラム形式のクレームで記載することにより、コンピュータプログラムクレームについても専利保護の客体に属するようにしていきたい。</p> <p><u>（※3）構成部にプログラムを含むことができる点について</u></p> <p>「前記構成部には、ハードウェア以外に、プログラムも含むことができる。」とあるが、具体的な請求項の記載例を示していきたい。</p>
<p>第四部分 第三章 4.6.2 補正の方式</p>	<p>①登録時に従属関係にある従属項をそのまま独立項に組み入れる補正を意味するのか、②登録時に従属関係にある従属項の一部の内容で独立項を限定する場合も含むのか、又は、③登録時には従属関係にはないが、いずれかの従属項に含まれる一部の内容で独立項を限定する場合も含むのか、明らかにしていきたい。</p>	<p>現行案では、いかなる場合まで射程範囲に含むのか曖昧のため。</p>

以上