

# 中国におけるソフトウェア関連発明の扱い ～ 中国代理人事務所訪問と審査指南改正情報から～

2017年2月5日 東アジア G・福本将彦 (12667)

## 1. はじめに

東アジアグループでは、昨年（2016年）9月に、中国代理人事務所を訪問し各事務所から、中国の知財実務に関する情報を収集するという活動を行った。同グループの大半の委員が、これに参加した（すべて自費による）。訪問に先立って、グループ内で質問をまとめ、訪問では、主として質問に沿って回答を引き出す形式で、情報の収集が行われた。本報告書は、ソフトウェア関連発明に関する質問事項について、訪問先事務所のご厚意により提供頂いた情報と、その後（2016年10月）に公表された特許審査指南改正案（意見募集稿）についての、中国及び日本の代理人事務所からの情報と、に基づいて作成したものである。情報提供頂いた以下の事務所のご厚意に、あらためて感謝申し上げたい。

1. 東アジア G の訪問先事務所名（2016年9月）（ソフトウェア発明に関する）
  - ・ 康信国際特許事務所（康信知的財産代理）
  - ・ 隆天（隆天知識産権代理有限公司）
  - ・ 北京路浩（路浩知識産権連盟）
  - ・ 北京 YUHONG（北京聿宏知識産権代理有限公司）
  
2. 「審査指南改正案」情報の入手先事務所名・ご氏名
  - ・ 中科專利商標事務所（中科專利商標代理有限責任公司）（2016年11月）
  - ・ 河野特許事務所・河野英仁氏（日本弁理士）（2017年2月）

## 2. 質問内容と訪問先事務所の回答

訪問先の中国事務所へ提示した、ソフトウェア発明に関する質問項目と、それへの回答は、以下の通りである。ソフトウェア発明に関する訪問先の4事務所の回答を総合し、相互に相違がある場合には、妥当と思われる回答を代表して記載している。質問項目は、2009年に日本弁理士会近畿支部にて行ったアンケート調査の調査項目（本報告者作成）に、新たに冒頭の挨拶文と質問項目(4)とを追加したものである。

質問表

ソフトウェア関連発明について、中国では特許のハードルを緩和する傾向にある、と聞いております。現実はどうなのでしょう。ソフトウェア関連発明の最近の扱いについて、下記の質問へのご回答を頂ければと存じます。

(1) 機械の制御、画像処理、計測データの処理を、プログラムで実現する発明は保護対象か？

(i) **Yes** (Yes の条件が有ればお書き下さい： ( 無し )

(ii) No

(御参考) 日本では Yes です。

コメント欄 (もし有れば) :

(2) ビジネスモデル、ゲーム方法、計算方法を、プログラムで実現する発明は保護対象か？

(i) **Yes** (Yes の条件が有ればお書き下さい： ( \_\_\_\_\_ )

(ii) No

(御参考) 日本では Yes です。但し、プログラムがハードウェア資源と共同することにより、具体的な情報処理装置を実現する発明であることが条件となります。

コメント欄 (もし有れば) :

(回答1) 不明である。間もなく改正される審査指南によれば、緩和される可能性があるが、その条件は現在不明である。

(回答2) 解決しようとする技術課題が不明確または審査指南の規定に合っていない場合、保護されない。

(3) 保護対象となるプログラムを利用した発明については、請求項にはどのようなカテゴリーが記載可能か？

- ・ プログラム  OK  NG
- ・ プログラム製品  OK  NG
- ・ 記録媒体  OK  NG
- ・ 装置  OK  NG
- ・ 方法  OK  NG

(御参考) 日本では、プログラム、記録媒体、装置、方法がOKです。

コメント欄 (もし有れば) :

(回答1) 間もなく改正される審査指南によれば、記録媒体、装置、方法が、請求項に記載可能な類型である。

(4) 特許可能なソフトウェア関連発明について、「～する手段」という記載は、米国と同様に、明細書に記載されたアルゴリズム (処理手順) とその均等物に限定して解釈されるのか。

(i) Yes

Yes の場合、「手段」を「機能部」、「装置」、「ユニット」など、限定解釈を免れることのできる他の表現がありましたら、お書き下さい。:

( \_\_\_\_\_ )

(ii) No

コメント欄 (もし有れば) :

(回答1) 司法解釈によれば、米国と同様であるが、審査指南によれば、米国とは異なり、請求項に記載の「手段」、「装置」、「ユニット」の機能を実現するに足りる、あらゆる演算処理 (中国語で「算法」) を意味する。

(5) プログラムを利用した発明の保護について、コメントをお書き戴けましたら有り難く存じます。裁判例、審決例、制定法、施行規則、審査基準のご紹介も歓迎致します。また、上記のような質問設定が、貴国の法制になじまない場合には、上記質問へのご回答に代えて、下記のコメント欄にご回答下さっても支障ございません。

コメント欄 (もし有れば) :

(回答1) 北京市高级人民法院 (2014) 高行 (知) 终字第 2935 号: 苹果电脑 (アップルコンピュータ) 贸易 (上海) 有限公司 vs 上海智臻网络科技有限公司により争われたインテリジェント音声システム 「ロボット i ちゃん」 (“小i机器人”) (200410053749.9) の特許権侵害争訟の過程で請求された特許無効審判審決に対する行政訴訟判決。判決は、アップルの主張を支持し、特許には、専利法第 26 条に規定の、実施可能要件 (第 3 項)、サポート要件 (第 4 項)、明確性要件 (第 1 項) を充足しないなど、明らかな欠陥があるとして、事件を審判 (复审委) に差し戻した。

(回答2) 解決しようとする技術課題を説明し、プログラムのフローチャートを明記し、ブロック図を提供することが好ましい。

以上質問表

### 3. 審査指南改正案を考慮した回答内容の検討

有志による中国代理人事務所の訪問（2016年9月）の直後に、審査指南改正案（意見募集稿）が公表されている（2016年10月公表、現在すでに意見募集は終了している）。このことを反映して、訪問事務所の回答の間には相違が見られることから、上記2. では、審査指南改正案を考慮した上での回答、及び改正による影響のない回答を選択している。以下に、質問項目毎に回答内容を検討する。

#### (1) 機械の制御、画像処理、計測データの処理を、プログラムで実現する発明は保護対象か？：

この質問には、訪問事務所の全てが、「Yes」と回答している。2009年の近畿支部の調査結果とも一致する。現行專利審査指南(2010年2月1日施行)にも「如果・・・又包含技术特征，则该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。」（技術的特徴をも含むのであれば、請求項は、全体として知的活動の規則及び方法ではなく、專利法第25条に基づき特許権の取得を排除してはならない）（第2部分第1章4.2(2)）と規定されており、上記の主題は、多くの場合技術的特徴を含むことになるからであろう。

（参考：專利法第25条第1項は、「对下列各项，不授予专利权」（以下に列举する各項目に対しては、專利権を授与しない）という柱書の下に、第2号として、「(二) 智力活动的规则和方法；」 ((2) 知的活動の規則及び方法) を規定しており、特許の対象でない類型の一つとして、知的活動の規則及び方法を挙げている。)

#### (2) ビジネスモデル、ゲーム方法、計算方法を、プログラムで実現する発明は保護対象か？：

この質問への回答には、訪問事務所の間で差異が見られた（2事務所は「No」、1事務所は「Yes」、1事務所は不記載）。2009年の近畿支部の調査結果では、回答した2事務所ともに「No」であった。近年の緩やかな傾向を反映したものと思われる。現行專利

審査指南においても、上記の通り、技術的特徴を含む場合には、特許の可能性を否定されないものであるから、特許される可能性は「No」ではなかったのであろうが、審査の現場では「狭き門」であったものと思われる。

専利審査指南改正案（2016年10月公表の意見募集稿）では、「技術的特徴を含む場合には・・・専利法第25条に基づき特許権の取得を排除してはならない」と規定される上記の第2部分第1章4.2(2)に、例示として、「ビジネスモデルに関する請求項について、ビジネスの規則及び方法の内容に加え、技術的特徴をも含む場合には、特許法第25条の規定に基づき特許取得の可能性を排除してはならない」（専利審査指南改正案原文の入手が間に合わないため、中科専利商標事務所の情報を参照した）という規定が追加され、趣旨がより明確にされており、審査指南の主旨に沿った審査結果が期待される。

### (3) 保護対象となるプログラムを利用した発明については、請求項にはどのようなカテゴリーが記載可能か？：

回答のあった4事務所のうち、3事務所が「装置」「方法」のみをOKとし、1事務所が、「装置」「方法」に加えて「記録媒体」をOKとしている。専利審査指南改正案では、「计算机程序本身或仅仅记录在载体・・・上的计算机程序・・・不属于专利保护的客体。」（コンピュータプログラム自身又は媒体に記録されているに過ぎないコンピュータプログラム・・・は、特許保護の客体には属さない。）と規定する第2部分第9章2(1)の「コンピュータプログラム」が、「コンピュータプログラム自身」に限定され、「コンピュータプログラム自身又は媒体に記録されているに過ぎないコンピュータプログラム自身・・・は、特許保護の客体には属さない。」という規定に改められている。それにより、「媒体+コンピュータプログラムフロー」は、特許の対象から除外されないことが明確にされている。

例えば、次のような請求項の記載が可能とされる（参考：中科専利商標事務所、河野特許事務所の情報）。

『コンピュータにより読み取り可能な記録媒体であって、コンピュータプログラムを格納しており、当該コンピュータプログラムがプロセッサにより実行されることにより、～するステップと、・・・～するステップと、を含む方法を実現することを特徴とするコンピュータにより読み取り可能な記録媒体。』

この記載形式は、我が国の特許実用新案審査基準に規定される記録媒体クレームの記載形式と変わらない。このように、改正後の審査指南の下では、請求項に記載可能なカテゴリーとして、「装置」及び「方法」に、「記録媒体」が新たに加わることとなる。回答を頂いた多くの事務所が、従来通り、「装置」及び「方法」のみを記載可能としていたのは、専利審査指南改正案の公表前であったためと思われる。上記2. では、「記録媒体」をも記載可能とした回答を選んで記載している。

(4) 特許可能なソフトウェア関連発明について、「～する手段」という記載は、米国と同様に、明細書に記載されたアルゴリズム (処理手順) とその均等物に限定して解釈されるのか? :

回答頂いた4事務所のうち、2事務所が「Yes」であった。1事務所は、審査指南によれば「No」である、と回答している。専利審査指南(現行)では、「如果・・・按照与该计算机程序流程的各步骤完全对应一致的方式，或者按照与反映该计算机程序流程的方法权利要求完全对应一致的方式，撰写装置权利要求，・・・则这种装置权利要求中的各组成部分应当理解为实现该程序流程各步骤或该方法各步骤所必须建立的功能模块・・・。」

(コンピュータプログラムフローの各ステップと完全に対応する方式あるいは当該コンピュータプログラムフローを反映した方法の請求項と完全に対応する方式に従って装置の請求項を記載したときには、・・・装置の請求項の各構成部分は、当該プログラムフローの各ステップ又は当該方法の各ステップを実現するために作り上げることを要する機能モジュールと理解しなければならない。) (第2部分第9章5.2第2段落)と規定され、プログラムを用いないハードウェアのみで構成された装置とは理解されない。従って、ここで言う「機能モジュール」とは、我が国のソフトウェア関連発明を装置の請求項として記載するときに用いられる「～する手段」に相当する。

専利審査指南改正案では、「機能モジュール」が「プログラムモジュール」に改められている。その主旨は、「機能モジュール」の語では、「機能的表現」であるとの誤解を生じ、最高人民法院による司法解释[2009]21号第4条により、明細書に記載される実施の形態またはその均等物に限定解釈される恐れがあるため、これを避けるためである、とされている(河野特許事務所・河野英仁弁理士の教示による)。従って、改正後の専利審査指南の下では、質問への回答は「No」である。上記2. では、「No」とした回答を選んで記載している。

「方法の請求項と完全に対応する方式」で記載される装置の請求項の一例は、次の「装置クレーム（バーチャルデバイス）」の通りである（康信国際特許事務所による）。

『<方法クレーム>

時間温度関数を受信し、  
前記時間温度関数に基づき、温度を調整すること  
を特徴とする温度調整方法。

<装置クレーム（バーチャルデバイス）>

時間温度関数を受信する受信モジュールと、  
前記時間温度関数に基づき、温度を調整する送信モジュールと  
を含んでいることを特徴とする温度調整装置。

<装置クレーム（実体装置）>

リモコンから時間温度曲線に対して処理を行って得られた赤外線信号を受信するように  
設置された赤外線受信モジュールと、

前記赤外線受信モジュールに接続され、受信された前記時間温度曲線に基づき、温度調  
整装置に電気信号を送信するように設置されたプロセッサと、

前記プロセッサに接続され、前記電気信号に基づき、温度調整を行うように設置され  
た温度調整装置とを、含んでいることを特徴とする空調機。』

なお、專利審査指南に「モジュール」の語が用いられるため、プログラムフローの各ステップに対応する装置の請求項の記載では、上記のように「モジュール」の語を用いることが標準的ではあるが、「受信部」、「受信装置」といった他の記載でも支障ないとのことである（康信国際特許事務所による）。

#### (5) コメント欄への回答：

現行專利審査指南第2部分第1章4.2第1段落には、「智力活动・・・由于其没有采用技术手段或者利用自然规律，也未解决技术问题和产生技术效果，因而不构成技术方案。它既不符合专利法第二条第二款的规定，又属于专利法第二十五条第一款第（二）项规定的情形。」（知的活動・・・それは技術的手段の採用又は自然法則の利用が無く、技術的課題を解決せず、技術的効果を奏しないのであるから、技術方案を構成しない。それは專利法第2条第2項の規定に符合せず、しかも專利法第25条第1項第2号に規定の類型に属する。）と規定されている。この規定は、改正案でも変わらない。

(参考：専利法第2条第2項は、「发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。」(発明は、製品、方法又はそれらの改良に対してなされる新たな技術方案である。)と規定し、専利法第25条第1項第2号は、上記の通り、特許の対象でない類型として、「知的活動の規則及び方法」を列挙している。)

このことから、「技術的特徴を含む場合には・・・専利法第25条に基づき特許権の取得を排除してはならない」(第2部分第1章4.2(2))と規定される「技術的特徴」を具備するためには、「技術的課題」、「技術的手段」、「技術的效果」のいずれをも具備することを要し、いずれか1つが「非技術的」である場合には、特許の対象から外れることとなる(河野特許事務所・河野英仁弁理士の教示による)。質問のコメント欄に1事務所の回答として、「解決しようとする技術課題を説明・・・することが好ましい。」と記載され、技術的課題を説明することの重要性に言及されている理由であろう。

以上