

コンピュータソフトウェア関連発明の 特許明細書の研究

第12回 米国出願を見据えた明細書の作成

日本橋知的財産総合事務所
弁理士 加島 広基

第四次産業革命が推し進められ、IoTやAI等の新たな技術が進展する中、ICTを利用してビジネス方法を実現するビジネス関連発明の利活用に注目が集まっている。ビジネス関連発明の特許出願件数は、2000年に生じた出願ブーム後に一旦は減少傾向となったものの、モノからコトへの産業構造の変化が進む中で2012年頃から現在に至るまで増加傾向にある。このようなビジネス関連発明は、発明の実施において主にソフトウェアを利用するコンピュータソフトウェア関連発明として規定することができるが、コンピュータソフトウェア関連発明の特許明細書を作成するにあたり一般的な物の発明とは異なる様々な留意点がある。本連載では、コンピュータソフトウェア関連発明独特の特許明細書の書き方について考えてみたい。

1. 米国出願におけるクレームのカテゴリーについて

1.1 プログラムクレームと記録媒体クレーム

コンピュータソフトウェア関連発明（以下、CS関連発明という）について米国出願を行うにあたりまず気をつけなければならないのはクレームのカテゴリーである。第7回でも述べたように、日本出願ではCS関連発明に係るクレームのカテゴリーとして装置クレームや方法クレームの他にプログラムクレームや記録媒体クレーム、データ構造のクレームが認められている。これに対し、米国出願ではプログラムクレームが認められていない。このため、米国出願ではプログラムクレームの代わりに記録媒体クレームを規定することがよく行われている。

記録媒体クレームを規定するにあたり、クレーム中の発明の名称の記載が単に記録媒体だけだと一時的な伝搬信号それ自体（transitory propagating signals per se）であると解釈され、米国特許法第101条の規定により拒絶される可能性がある。このため、クレームでは「非一時的な有形の記録媒体（non-transitory tangible medium）」と規定する必要がある。

米国ではCS関連発明について特許出願を行うにあたり、装置、方法、記憶媒体の3つのカテゴリーのクレーム、またはこれらの3つのうちいずれか1つまたは2つのカテゴリーのクレームを立てるのが一般的である。