

インド特許法の基礎(第34回)

～2016年確定版コンピュータ関連発明審査ガイドライン～

河野特許事務所
弁理士 安田 恵

1. はじめに

インド特許法においては、数学的方法、ビジネス方法、コンピュータプログラムそれ自体、アルゴリズムは、法上の発明に該当しないとされ(第3条(k))、特許を受けることができない。初版のコンピュータ関連発明(CRIs)審査ガイドライン¹は、第3条(k)の厳格な適用基準を提示していたが、2015年8月21日に改訂され²、その判断基準が緩和された。しかし、本ガイドラインに対して各方面³から異論が提起され、2015年12月14日付けで、その適用が一時停止された(Office Order No.70 of 2015)⁴。その後、2016年2月19日に確定版のCRIs審査ガイドラインが公表され⁵、第3条(k)の適用基準が再び厳格化された。

2. 関連条文

コンピュータ関連発明の特許性に関連する条文は以下の通りである。

・第2条(1)(j)：

「発明」とは、進歩性を含み、かつ、産業上利用可能な新規の製品又は方法をいう。

・第3条：

次に掲げるものは、本法の趣旨に該当する発明とはしない。

(k) 数学的若しくはビジネス方法、又はコンピュータプログラムそれ自体若しくはアルゴリズム

3. 確定版CRIs審査ガイドライン

(1) 概要

確定版CRIs審査ガイドラインにおける主な改訂事項は次の通りである。

(1.1) 確定版CRIs審査ガイドラインでは、第3条(k)による発明の除外対象を明確化し、コンピュータ関連発明に係る特許出願の迅速な審査を可能にするために、3ステージテストが採用さ

1 http://ipindia.nic.in/iponew/draft_Guidelines_CRIs_28June2013.pdf

2 http://www.ipindia.nic.in/iponew/CRI_Guidelines_21August2015.pdf

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/in/ip/pdf/draft_guidelines_cris_jp_201508.pdf

3 National Intellectual Property Organisation (NIPO)、Software Freedom Law Centre (SFLC) 等

4 http://ipindia.nic.in/officeCircular/officeOrder_14December2015.pdf

5 http://www.ipindia.nic.in/iponew/GuidelinesExamination_CRI_19February2016.pdf

れた。3ステージテストは、先行技術に対する発明の「貢献」がコンピュータプログラム及びハードウェアの双方に存在することを要求しており、第3条(k)の適用が厳格化された。

(1.2) 記載要件の説明が拡充された。確定版CRIs審査ガイドラインでは、ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム(MPFクレーム)に係る手段の構造的特徴を明細書に開示することが要求されている。既存のメモリ・プロセッサ等のハードウェア、コンピュータプログラム(新規)が明細書に記載されているだけでは不十分であり、当該手段はコンピュータプログラムそれ自体にすぎないとして拒絶されるものとされた。

(1.3) 改訂前のCRIs審査ガイドラインに挙げられていた特許付与事例が全て削除され、確定版CRIs審査ガイドラインには、新規ハードウェアを備えないコンピュータ関連発明の特許性を否定する事例が列挙された。

(1.4) その他、コンピュータ関連発明に係る除外対象の判断方法、「それ自体(per se)」の解釈、「産業上利用可能性」等の説明も、第3条(k)の適用を厳格化する方向で若干の修正・追記が行われた。

(2) 3ステージテスト(コンピュータ関連発明の特許性判断指標)⁶

審査官は、コンピュータ関連発明の出願の審査において下記の3ステージテストに依拠することができる。

第1ステージ：適切にクレームを解釈し、実際の貢献を特定する。

第2ステージ：当該貢献が、数学的方法、ビジネス方法またはアルゴリズムにだけにある場合、当該クレームを否定する。

第3ステージ：当該貢献が、コンピュータプログラム分野にある場合、それが、新規ハードウェアに関連付けてクレームされているか否かを確認し、当該発明に関する特許性を判断するために他のステップへ進む。コンピュータプログラムそれ自体は絶対に特許できない。貢献が単にコンピュータプログラムにある場合、当該クレームを否定する。貢献がコンピュータプログラム及びハードウェアの双方にある場合、他の特許性のステップへ進む。

上記3ステージテストは、英国の4ステップテスト(Aerotelテスト⁷)を参考にしたものと考えられる。上記第1及び第2ステージは、おおむね英国のAerotelテストに対応しており、「貢献」は発明者が人間の知識に真に追加したものを意味すると考えられる⁸。ただし、第3ステージは、インド特有のものである。第3ステージは、コンピュータプログラム及びハードウェアの双方に技術的「貢献」を求めており、第3条(k)の適用基準が厳格化された。

(3) 開示要件

(3.1) 十分な開示について⁹

1970年特許法¹⁰は、出願人に、「何(What)」が発明であるか、そして「どのように(How)」

6 確定版CRIs審査ガイドライン 第5章

7 Aerotelテストは、①請求項を適切に解釈し、②実際の貢献を特定し、③実際の貢献が、除外される主題の範囲内だけに該当するものかどうか、④実際の又は主張された貢献が、実際に技術的な性質のものかどうかを確認するという4ステップの手順からなる。

8 Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd & Ors Rev 1 [2007] RPC 7

9 確定版CRIs審査ガイドライン 4.4、4.4.1、4.4.2