

インド特許法の基礎(第36回)

～審決・判例(2)～

河野特許事務所
弁理士 安田 恵

1. Yahoo事件

【事件番号】 OA/22/2010/PT/CH

【審決日】 2011年12月8日

【出願番号】 IN/PCT/2001/1652/CHE

【関連条文】 第3条(k)¹

【ポイント】 発明の「貢献」がビジネス方法に該当する場合、特許を受けることができない。発明の特許性判断において、進歩性(inventive step)は、特許不適格事項(excluded subject matter)それ自体では無い特徴でなければならない。

2. 事実関係

(1) 手続きの経緯

出願人Overture Services Inc.(原出願人)は、米国特許出願(出願番号09/322677、優先日1999年5月28日)を基礎とする優先権を主張し、発明の名称を「コンピュータネットワーク検索装置を動作させる方法」(補正後)とする特許出願をインド特許庁に行った。当該特許出願に対して、Rediff.com India Ltdは、2007年10月22日に付与前異議申立を行った。その後、合併により当該出願は原出願人からYahoo Inc.に引き継がれた。2009年3月30日、当該発明は特許性(第3条(k))等の要件を満たさない旨の決定通知がなされたため、出願人は、知的財産審判部に不服審判を請求した。

(2) 本発明の内容

本件特許出願の請求項1に係る発明の要旨は以下の通りである。

クレーム1 コンピュータネットワーク(20)に接続された入力装置を通して、ユーザが入力した情報との一致を表す項目の結果リスト(710)を生成するためのコンピュータネットワーク検索装置を動作させる方法において、前記検索装置は、コンピュータネットワークに動作可能に接続されたコンピュータシステム(22、24)から構成されており、

ユーザに伝えられる情報を含み、当該情報に少なくとも一つのキーワード(352)と、提供さ

1 第3条 発明でないもの

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) 数学的若しくは営業の方法、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