

インド知的財産ニュースレター

第 2016-2 号
2016 年 5 月 2 日

ソフトウェア発明－特許性の審査(改正 1)

発行者

株式会社サンガムIP

〒100-0014 東京都千代田区永田町 2-17-17

アイオス永田町 415

www.sangamip.jp

免責事項

本ニュースレターは、インドの知的財産に関する情報を届けることを目的としており、個別の法律問題について回答やアドバイスするものではありません。仮に本ニュースレターに記載されている内容そのものまたはその誤り等に起因して読者又は第三者が損害を被ったとしても筆者または筆者が属する会社や事務者は一切責任を負いません。

ソフトウェア発明—特許性の審査(改正 1)¹

Dr. Mukundan Chakrapani²

バパット・ヴィニット³

背景

インド特許庁は、コンピュータ関連発明に関する審査基準の最終版を発表した。

*1 コンピュータ関連発明 (CRI)、別名ソフトウェア発明の特許性を決定する厄介な問題について、これまで求められてきた明確性を打ち出している。この最終版審査基準の特筆すべき点は、CRI を審査する特許審査官に方向性を与える核心部分のみに焦点を当てていることだ。

成立から建設的な論調で、この審査基準では‘クレーム全体として’判断することを基本に特許性の有無を決定し、実質的に“除外カテゴリーに該当しない”クレームならば、拒絶しないことを求めている。*2

審査基準は、特許法第 3 条(k)項*3 では不特許事由とされる数学的方法及びビジネス方法に関するクレームに対しても、拒絶する前にクレームの全体を見て判断するよう審査官に促している。具体的には、数学的公式が記述されたクレームは“数学的方法に関するものであると解釈すべきではない”と注意している。*4 同様に、企業、ビジネスルール、サプライチェーン、商業、取引、支払い、等のビジネス関連の専門用語を使用しただけで、“‘ビジネス方法’のコンピュータ関連発明であると結論づけるべきではない”。*5

この審査基準は、コンピュータプログラムそれ自体を対象とするクレーム、すなわち不特許事由になっているクレームと 2 つのカテゴリーを特定している。*6

この審査基準において不特許事由とされるクレーム

(i) 特定の言語で記述されたコンピュータプログラム、一組の命令、ルーティン及び／或いはサブルーティンを対象とするクレーム

(ii) “コンピュータプログラム製品”、“命令を含む記憶媒体”、“データベース”、“命令が組み込まれたコンピュータメモリ”、すなわち、コンピュータで読み取り可能な媒体に保存されたコンピュータプログラムそれ自体を対象とするクレーム

これらの除外カテゴリー（不特許事由）は、コンピュータプログラムと結びついて使用された“それ自体”という言葉に関して、2002 年の改正に関する JPC (Joint Parliamentary Committee ; 両院合同委員会) で提示された見解に基づいている。*7

¹ Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所発行 IPR AMICUS 2015 年 9 月

² Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所

³ 株式会社サンガム IP、東京・日本、インド国登録特許弁理士

JPC レポートからの抜粋

新たに提案された(k)項には、“それ自体”という単語が挿入された。補助的に加えられた或いはさらに展開されたものを含むコンピュータプログラムもあるので、この変更が提示された。ここでの意図は、それらが発明であれば、特許の付与は拒絶されない。しかし、そのようなコンピュータプログラムは、特許を付与することは意図されていない。この改定は、目的を明確にするために提案された。

上記で明らかになっている立法意図を考慮して、クレームはコンピュータプログラム“それ自体”を対象としていない、さらに、産業上の利用可能性を有し、他の特許性に係る基準を満たしているときは、“特許は拒絶されるべきではない”としている。*8

コンピュータプログラムに関するクレームを審査する際、審査基準では以下の3つの要素のいずれかを含むと、特許性があるとみなされる。*9 最初の2つの要素である新規なハードウェアと、新規なコンピュータプログラムを有する新規なハードウェアの組み合わせは、単純明快で議論の必要はない。しかし、3番目の要素、既知のハードウェアを利用する新規なコンピュータプログラムの組み合わせについては、多くのコンピュータ関連発明が該当するため、さらなる検討が必要となる。

審査基準は、審査基準の改正案と違って、既知のハードウェアと新規なコンピュータプログラムに関するクレームを完全には除外してはいない。審査基準は、新規なソフトウェアとハードウェアの関係性に焦点を当てている。それらの関係が“通常”の関係性を越えて、“さらなる技術効果”をもたらす場合は、第3章(k)によって除外されるとは考えられない。*10

この審査基準では、クレームが、第3条(k)による除外の対象とならないために必要な技術的進歩を含むかを確認する6つの指針を設定している。*11 クレームが6つの内いずれかに該当する場合、第3条(k)の範囲には当てはまらない。*12 審査基準は、審査官がクレームに記載された対象の中で技術的進歩を審査するよう指示している。技術的進歩或いは技術的寄与がコンピュータの環境外である場合、コンピュータのアーキテクチャレベルである場合、又はハードウェア或いはハードウェアの機能性の変更である場合、クレームに特許性があるとされる。さらに、クレームの技術的寄与によってコンピュータが新たな方法で操作できる、或いは“優れたコンピュータ”になるという結果となった場合、クレームには特許性がある。また、ハードウェアの変更或いは結果的に技術の進歩となるハードウェアの機能の変更の場合、クレームは第3条(k)の除外対象ではなくなる。この考え方は、AT&T 及び Cvon 対英国特許庁長官の訴訟において、英国高裁で確認されたものと似ている。*13

技術的進歩の決定要因

- (i) クレームの技術的特徴がコンピュータ外で行われるプロセス上で、技術的寄与をするかどうか
- (ii) クレームの技術的特徴がコンピュータのアーキテクチャレベルで影響するかどうか
- (iii) 技術的寄与が、ハードウェアの変更或いはハードウェアの機能の変更によるかどうか
- (iv) クレームされている技術的寄与によってコンピュータが新たな方法で操作できるようになったかどうか
- (v) ハードウェアとコンピュータプログラムの組み合わせによって、コンピュータとして、より効率的、効果的に動作するなど、コンピュータが優れたコンピュータとなるかどうか
- (vi) ハードウェアの変更或いはハードウェアの機能の変更によって技術的進歩となるかどうか

審査基準では、数学やビジネス方法と同様にコンピュータプログラムそれ自体について、第 3 条(k)における特許性決定要因に関して合理的かつ適切な分析をしているが、アルゴリズムの取り扱いについては、同レベルの方向性が示されていない。

アルゴリズムの定義は、3.1 章に記されている。4.5.3 章に示されているアルゴリズムに関するクレームの考察は、特定性を欠いている。例えば、オックスフォードの現代英英辞典での定義によると、アルゴリズムは、“特定の問題を解決する際に従うべき一連の規則”とされている。^{*14}

しかし、4.5.3 章によると、アルゴリズムは一連の規則に限定されたものではなく、“一連の手順、或いは連続した段階、又は定義された指示のリストにより表現された方法”である。^{*15} 審査基準では、あらゆる形態のアルゴリズムを、“問題を解決するか否か、論理的、数学的或いはコンピュータによる方法を利用するか否か、再帰的か否かということが特許性から除外されている”という意味を含んでいる。^{*16} これは、クレームが“実質上”、除外カテゴリーにあるかどうかを決定する際に他では統一されている“クレームを全体として”見るべきという考え方に矛盾している。

しかし、審査基準の事例 8.9 は、主題がアルゴリズムに関連する場合の幾つかの方向性を示している。^{*17} IPAB (Intellectual Property Appellate Board ; 知的財産審判委員会) は“クレームがアルゴリズム、或いはそのような一連の規則を含んでいないが、技術的過程を経る又は技術的效果を達成することを含む場合、第 3 条(k)の下で発明ではないという異議が失敗する、すなわち有効ではなくなる”。^{*18} このような背景から、前文で議論した技術の進歩に関する審査のための 6 つの指針と IPAB の決定は、クレームがアルゴリズムに関連するかどうかの審査の際に考慮されるだろう。

結論—実務的思考

第 3 条(k)、(m)、(n)は、インド特有のものではない。EPC (European Patent Convention；欧州特許条約) の第 52 条*19 の特許性の除外に関する記述に類似した条項である。この審査基準が施行され、特許性の決定に関するインドの審査実務が、EPO の審査と並ぶものであることを願う。米国は、特許に関して明確な除外のリストを持っていないが、Alice 判決後の米国特許法第 101 条*20 には法的な例外を審査する USPTO の手続があり、欧州の枠組みに向かっている。このように、コンピュータ関連の発明の審査には、調和していく傾向が表れている。

特許出願書類作成者や実務者は、各法域で出願人を最良の範囲で保護できるように、これらの展開を周知徹底した方がいいだろう。複数の法域に 1 つの特許出願書類を作成する時、コンピュータ関連発明に関しては、最小の基準範囲にすることが重要だろう。

現実的／実用的な出願書類 – 幾つかのアドバイス

現実的或いは実用的な出願書類で、コンピュータ関連発明の明細書を作成すべきだ。例えば、ビックデータの分析論に関する発明を分析論に関する特定の用途と結ぶことができる。その特定の用途とは、災害対策、交通管理、電源配線最適化等である。そのような実用的な用途とその背後にある方法を結びつけることで、審査官はその背後にある概念を関連付けて理解することが可能となるだろう。

ハードウェア要素との相互作用

明細書は、ハードウェアの要素とソフトウェアの発明の特徴をあらゆる点で結びつけるべきだ。ソフトウェア用途発明の記述の前あるいは後に独立してハードウェア部品の説明を記述する書き方にした場合、汎用コンピュータを利用してソフトウェアそれ自体で実施できる発明であるという拒絶を招きかねる。また、CPU、メモリ、データベース、入出力装置といった一般的な要素を列挙するだけでなく、送信機、受信機、信号処理部等の特定の機能を持ったハードウェアの要素は、記述すべきである。

技術的問題

発明によって解決される問題の性質に関して、さらに強調したい。審査官は、記述及び／或いはクレームの彼ら自身の理解を基にして技術的問題を提示しようとする。そこで、明細書の中で技術的問題を明確にすることで、彼らの仕事をよりシンプルにしてみるべきでは？

技術的効果

明細書やクレームに技術的問題や技術的解決を記述することが多い。クレームに記述された解決の技術的効果は、黙示的に認識される。そこで、明細書の中で技術的効果を明確に述べることで、標準或いはより良い効率、改善された性能或いは低電力消費等というような陳腐なフレーズに頼らず、審査がスムーズになると思われる。

最終版審査基準は、審査基準の改正案からお幅に改善されている。この審査基準がコンピュータ関連発明の審査における統一性及び一貫性を促進させるというインド特許庁の目標を達成するために、大きな役割を果たすと信じている。

なお、審査基準の最終版を発表後、一部の利害関係者がインドの総理大臣に「審査基準は現行法に不順守と思われる」と嘆願書を提出したため、インド特許庁はこの審査基準の最終版を停止すると発表した。*21

2016 年 1 月に有志の利害関係者との打ち合わせが行われ、そしてインド特許庁は審査基準の最終版を 2016 年 2 月 19 日付でホームページに公開した。*22。その内容については改めて報告する。

【参考情報】

*1：コンピュータ関連発明の審査基準（2015 年 8 月 21 日インド特許庁公表）
2015 年 9 月 15 日現在（最終版）：
http://www.ipindia.nic.in/iponew/CRI_Guidelines_21August2015.pdf

*2：審査基準最終版 上記 4.5 2 章参照。建設的な論調とは、決定の除外面を強調する審査基準案の 6 章での”形式と実質”の議論を検討する場合に、明確となる。

*3：特許法 第 3 条 発明でないもの

(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

(m) 精神的行為をなすための単なる計画若しくは規則若しくは方法，又はゲームをするための方法

(n) 情報の提示

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/india/tokkyo.pdf

*4：同 4.5.1 章

*5：同 4.5.2 章。審査基準案に対する権利所有者のコメントを特許庁が留意していることに注目することが重要である。例えば、Tata Consultancy Services のコメント（2015 年 9 月 15 日現在）：

http://ipindia.nic.in/iponew/CRI_Comments_Feedbacks/related_doc/TCS%20Response%20to%20Draft%20CRI%20Guidelines.pdf

*6：同 4.5.4 章

*7：2001 年 12 月 19 日に上院に提出された 1999 年特許法（第 2 回改定）に関する両院合同委員会の報告書

<http://164.100.47.5/webcom/MoreInfo/PatentReport.pdf>

*8：審査基準最終版 4.5.4 章 2 段落目

*9：同 5.1 章

*10：同

*11：同 6.1 章

- *12：同 6.1 章
- *13：AT&T Knowledge Ventures, CVON and the Comptroller General of Patents, [2009] EWHC 343 (Pat), 40 段落目
- *14：審査基準最終版 3.1 章 2 段落目
- *15：同 4.5.3 章
- *16：同
- *17：同 事例 8.9
- *18：同 IPAB 命令 224/2010 の P.55 を引用。(2015 年 9 月 15 日現在)
<http://www.ipabindia.in/Pdfs/Order-224-10-ORA-20-09-PT-CH.pdf>
- *19：EPC 第 52 条 特許を受けることができる発明
(1) 欧州特許は、産業上利用することができ、新規であり、かつ、進歩性を有するすべての技術分野におけるあらゆる発明に対して付与される。
(2) 次のものは、特に、(1)にいう発明とはみなされない。
(a) 発見、科学の理論及び数学的方法
(b) 美的創造物
(c) 精神的な行為、遊戯又は事業活動の遂行に関する計画、法則又は方法、並びにコンピューター・プログラム
(d) 情報の提示
(3) (2)は、欧州特許出願又は欧州特許が同項に規定する対象又は行為それ自体に関係している範囲内においてのみ、当該対象又は行為の特許性を排除する。
<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/epo/mokuji.pdf>
- *20：米国特許法 第 101 条 特許を受けることができる発明
新規かつ有用な方法、機械、製造物若しくは組成物又はそれについての新規かつ有用な改良
を発明又は発見した者は、本法の定める条件及び要件に従って、それについての特許を取得することができる。
<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf>
- *21：コンピュータ関連発明の審査基準の中止 (2015 年 12 月 14 日インド特許庁公表)
http://ipindia.nic.in/officeCircular/officeOrder_14December2015.pdf
- *22：コンピュータ関連発明の審査基準の最終版 (2016 年 2 月 19 日インド特許庁公表)
http://ipindia.nic.in/iponew/GuidelinesExamination_CRI_19February2016.pdf

本資料は、Lakshmikumaran & Sridharan 法律事務所が執筆した原稿を発明推進協会が翻訳、株式会社サンガム I P が監修し、同協会が運営するポータル「知財よろずや」に掲載したものです。