

インド特許庁がコンピュータ関連発明の 新審査基準を発表

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。

インド特許庁がコンピュータ関連発明の 新審査基準を公表¹

情報チーム²

バパット・ヴィニット³

背景

- ・ 2015 年に発行された審査基準は、多くの反対意見を考慮して、特許庁の職権により“停止”された
- ・ 審査基準の改定版が、2016 年 2 月に発行された

関連法定条項（1970 年特許法第 3 条）

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

重要な決定

- ・ コンピュータ関連発明(Computer Related Invention: CRI)は、新規なハードウェアが存在する或いは進歩的貢献がハードウェア及びソフトウェアの両方にあれば、特許性があるとされる

2015 年審査基準との違いは？ . . . 形式のみ

- ・ 新たな審査基準は、「貢献」という言葉を使用している。英国の使用方法（Aerotel 及び Symbian 判決）と類似している。2015 年審査基準技術的進歩性テストに言及している一方で、EPO の使用方法にも類似している
- ・ その他には、2015 年審査基準から除外の範囲に変更はない

特許性のある主題の審査 –形式よりも実質

- ・ ステップ 1：クレームを正しく解釈し、実際の貢献を特定する
- ・ ステップ 2：貢献が数学的プログラム或いはビジネスモデル、アルゴリズムのみにある場合は、そのクレームを拒絶する
- ・ ステップ 3：コンピュータプログラムの分野に貢献がある場合；
 - ・ コンピュータプログラムのみに関与がある場合、拒絶する
- ・ コンピュータプログラム及びハードウェアの両方に貢献がある場合、特許性を審査するステップへ進む

Means plus function クレーム（MPF クレーム）

- ・ 手段の構造的特徴が明細書で公開されている場合に認められることを提示しているように考えられる
- ・ 但し、コンピュータプログラムのみにより実施可能な場合は、拒絶される

¹ Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所発行 IP Update 2, 2016 年 2 月号

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

重要な課題

- ・クレーム構造或いは“貢献”があるとどのように評価するかに関する明確な基準がない
- ・“アルゴリズム”の定義が非常に広範囲に渡る —“特定の問題を解決する場合に従わなくてはならない”

経過観察方法

- ・審査基準の価値は、明らかに各審査官の実務及び理解によって異なる
- ・審査基準に使用されている言葉の曖昧さは、懸念を引き起こす可能性がある
- 本当に一貫性のある決定を期待できるのか

目的及び法律上の扱い

- ・インド国内の4つの特許局の様々な審査官／管理官に使用される基準の一貫性の確保
- ・法的に拘束できないが、コンピュータ関連発明（CRI）を審査する特許局によって異なる可能性がある

なお、本新審査基準も大反対にあっており、現在見直しの最中にあるとう情報がある。