

インド知的財産ニュースレター

第 2022-1 号
2022 年 1 月 20 日

インドにおけるコンピュータ関連発明の特許性に関する判例紹介

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 290

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。

インドにおけるコンピュータ関連発明の特許性に関する 判例紹介¹

Dr. Gaurav Gupta²

ババット・ヴィニット³

背景

Ferid Allani 対 Union of India and Ors. の事件⁴では、知的財産審判委員会 (IPAB) がインド特許庁 (IPO) の拒絶査定 (refusal order) を破棄し、不服申し立て人 (appellant) の特許出願に特許権を付与した。

主に特許法第 3 条(k)に基づくコンピュータ関連発明の特許適格性をめぐり、デリー高等裁判所、インド特許庁、知的財産審判委員会の間で駆け引きが行われた。その結果、不服申し立て人の特許出願でクレームされた発明は「技術的效果」と「技術的貢献」の観点から特許性が認められた。つまり、インドの裁判所や知的財産審判委員会は、コンピュータ・プログラム関連の発明 (computer-related invention) に特許を付与する際に、米国や欧州で発展した法理論を取り入れたことになる。しかしながら、他の国と同様に、インドの審査官 (Examiner) や管理官 (Controller) の中には、そのような主題の特許を許可する際に、狭い解釈をする人がいる可能性は十分にある。本件では、発明の効果に対する確信と、インドの司法制度に対する信頼が、不服申し立て人に大きな功績をもたらした。インド特許庁で 2 回、知的財産審判委員会で 2 回、デリー高等裁判所で 2 回と、多くの戦いの末、ついに不服申し立て人は勝利し、当然の成果を得ることができた。また、この事件は、インドの知的財産法理論はまだ発展途上であり、裁判所による干渉はすべての状況において避けられないという見解を裏付けるものである。

以下では、本件の事実関係、時系列、デリー高等裁判所、インド特許庁、知的財産審判委員会における第 2 段階の手続きの概要および結論について説明する。

事実関係

不服申し立て人であるチュニジア国籍の Ferid Allani 氏は、国内段階特許出願「IN/PCT/2002/00705/DEL」をインド特許庁に行った。発明のタイトルは「ウェブ上の情報源とサービスにアクセスするための方法および装置」 (Method and Device for Accessing Information Sources and Services on the Web) であった。インド特許庁の管理官は、出願を審査した結果、方法クレームが特許法第 3 条(k)に記載されている不特許事由である「コンピュータ・プログラム

¹ Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所発行 IPR AMICUS 2021 年 9 月

² Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所、ニューデリー、インド

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

⁴ MANU/DE/4323/2019

それ自体」に該当するとし、また装置クレームが先行技術に対して新規性および進歩性に欠けるという内容の第一審査報告書（FER：First Examination Report）を発行した。出願人は、第一審査報告書への応答として、意見書と請求項を補正するための補正書を含む応答書を提出した。

管理官は、出願人が提出した応答書（意見書+補正書）を審査した。しかしながら、管理官は、クレームされた発明は依然として新規性および進歩性がなく、特許法第 3 条(k)の不特許事由である「コンピュータ・プログラムそれ自体」に該当するとして最終拒絶を下した（2005 年 9 月 21 日付の 1 回目の最終拒絶）⁵。管理官は、出願人が応答書を提出した日から僅か 4 日以内に、未解決の拒絶に対して反論や説明をするための口頭審理（ヒアリング）の機会を出願人に与えることなく、最終拒絶を宣告したのだ。

司法手続きの第 1 段階に関する事実：

出願人は、デリー高等裁判所に対し、インド特許庁による最終拒絶に掲げられた争点に異議を唱えるとともに、自然正義の原則に従ってヒアリングの機会を与えるよう求める書状を提出した（2006 年 5 月 2 日の裁量不服申し立て）。デリー高等裁判所は、本件をインド特許庁に差し戻し、不服申し立て人の特許出願に対して最終拒絶を下す前に特許法の規定に従って不服申し立て人にヒアリングの機会を与えるようインド特許庁へ指示した（2008 年 2 月 25 日付の裁判所命令）。

その結果、インド特許庁の管理官は、ヒアリング通知を発行し、出願人に対してヒアリングを行った。そして、管理官は、方法請求項 1~8 が「コンピュータ・プログラムそれ自体」に該当するため特許法第 3 条(k)の規定により特許性がなく、装置請求項 9~14 は新規性及び進歩性に欠けると結論付けて、特許出願を拒絶した（2008 年 11 月 18 日付の 2 回目の最終拒絶）⁶。

その後、出願人は、インド特許庁による最終拒絶の指令を不服として、知的財産審判委員会に不服申し立てを行った（2009 年 2 月 20 日日付の不服申し立て）。しかしながら、知的財産審判委員会は、発明が新規性及び進歩性を欠くとともに、「技術的效果」及び「技術的進歩」を欠くとして、特許出願を拒絶したインド特許庁の決定を支持し、不服申し立て人の不服申し立てを棄却した（2013 年 3 月 25 日付の委員会命令）。

司法手続きの第 2 段階に関する事実

知的財産審判委員会の判断を不服とした出願人は、デリー高等裁判所に裁量不服申し立てを提出した（2013 年 12 月 19 日付の 2 回目の裁量不服申し立て）。デリー高等裁判所は、この裁量不服申し立てを受理し、裁量不服申し立て人の特許出願を再審査するようインド特許庁に指示した。デリー高等裁判所

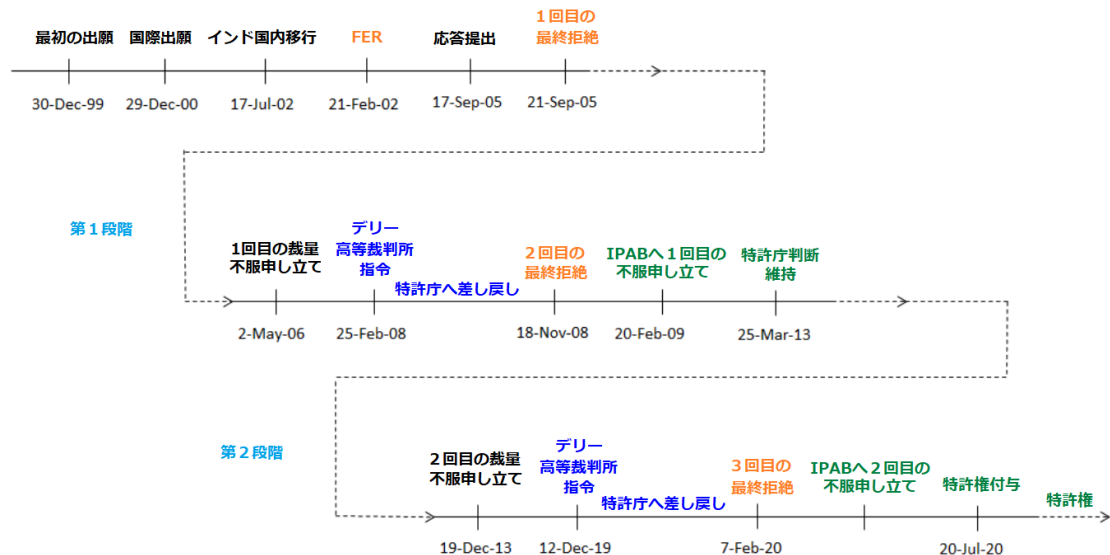
⁵ <https://indiankanoon.org/doc/90686424/>

⁶ <https://indiankanoon.org/doc/90686424/>

の指示に従って、インド特許庁の管理官は、裁量不服申し立て人とヒアリングを行い、ヒアリング中に裁量不服申し立て人が提出した意見書とヒアリング後に裁量不服申し立て人が提出した書面を再検討した。そして、管理官は、請求項に記載された発明は新規性を欠き、また、請求項に記載された発明は特許法第 3 条(k)に規定される不特許事由である「コンピュータ・プログラムそれ自体」に該当するという理由で、再び特許出願を拒絶した（2020 年 2 月 7 日付の 3 回目の最終拒絶）。

出願人は、再度、インド特許庁の拒絶査定に対して知的財産審判委員会へ不服申し立てを提出した。特許の存続期間が満了（2020 年 12 月 29 日）に近づいていたため、知的財産審判委員会は早急にこの訴えを処理し、不服申し立て人の特許出願に特許権を付与するようにインド特許庁に指示した（2020 年 7 月 20 日付の委員会命令）。

この事件の時系列を以下の図に示す。



[デリー高等裁判所の手続きと、デリー高等裁判所による 2019 年 12 月 12 日付の裁判所命令について](#)

裁量不服申し立てにおいて、裁量不服申し立て人は、本願の明細書には、技術的効果（特許法第 3 条(k)に該当するという拒絶を克服するため）及び技術的進歩性（引例に対する進歩性を立証するため）が開示されていると述べている。裁量不服申し立て人は、「コンピュータ関連発明の審査ガイドライン（案）（2013 年）」⁷に記載された「技術的効果」の例に依拠した。該ガイドラインでは、発明により、ユーザーのより効率的なデータベース検索ストラテジー、より経済的なメモリの使用、高速化などが可能になるのであれば、その発明は

7

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/in/ip/pdf/draft_guidelines_cris_20130628.pdf

「技術的効果」に該当するとされている。この記載に基づき、裁量不服申し立て人は、本願の発明に対する拒絶は法令に適合しない旨を主張した。

また、インドおよび海外におけるコンピュータ関連発明の特許適格性に関して、十分に確立された法的立場を改めて確認するために、裁量不服申し立て人は次のようなことを述べていた。

- 特許取得の禁止は、「コンピュータ・プログラムそれ自体」に関してであり、「コンピュータ・プログラムに基づくすべての発明」についてではない。
- 特許法第 3 条 (k) に「コンピュータ・プログラム」という用語に対して「per se」（それ自体）という言葉が追加されたのは、「コンピュータ・プログラムに基づいて開発された真正な発明」が特許を拒否されないようにするためである。
- 欧州特許条約第 52 条⁸は「コンピュータ・プログラムそれ自体」を特許性から除外しており、特許法第 3 条(k)にも「それ自体」という言葉が使われていることから、インドの法的位置づけが欧州と同様であることを示唆するものである。
- デジタル製品、電子製品などにおける、コンピュータ・プログラムが生み出す「効果」は、特許性のテストを決定する上で極めて重要である。
- コンピュータ関連の発明の特許出願は、それが「技術的貢献」につながるかどうかを審査する必要がある。
- 発明が「技術的効果」または「技術的貢献」を示すものであれば、その発明がコンピュータ・プログラムに基づいていても、特許を受けることができるべきである。

以上の言い分を踏まえ、デリー高等裁判所は本件をインド特許庁に差し戻し、「コンピュータ関連発明の審査ガイドライン（2017）」⁹を含む、判例や（全世界の）特許庁の定石に従って、請求項を再審査するようインド特許庁へ指示した。

インド特許庁の手続きと、インド特許庁による 2020 年 2 月 7 日付の最終拒絶

インド特許庁の管理官は、デリー高等裁判所の指示に従い、出願人の代理人とのヒアリングを 2020 年 1 月 27 日に設定した。管理官は、代理人の話を聞いたうえで、2020 年 2 月 7 日にもう一度最終拒絶を宣告した。

最終拒絶において、管理官は、欧州と英国の多くの判例¹⁰を参照し、コンピュータ関連発明の特許性に関する立場とテストが英国と EU で一貫していない

⁸ <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/ar52.html>

⁹

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/in/ip/pdf/guidelines_cri_20170630en.pdf

¹⁰ Vicom (T0208/84) of European Patent Office, Boards of Appeal; AT&T Knowledge Ventures/Cvon Innovations v. Comptroller General of Patents [2009]; IBM (T0006/83) of

ことを立証した (Symbian が示唆したとおり)。また、管理官は、HTC Europe Co Ltd 対 Apple Inc.の記事を引用し、「技術的効果」と「技術的貢献」は同義であり、「技術的貢献」テストは、コンピュータにおけるハードウェアとソフトウェアの相互作用は通常の意味において「技術的」であるため、特許適格性の判断に極めて役立たないテストであると述べた。

そして、管理官は、Aerotel の事件¹¹で規定された 4 段階のテストは依然として有効であるとしたうえで、各事例は独自の事実と特徴を参照して決定されなければならない (Symbian で述べられている) と述べた。

また、管理官は、新規性及び進歩性の欠如の問題に関して、本願発明の目的は、最も近い先行技術 D1 (EP0847019A1) と同じであり、クレームの権利範囲は D1 と技術的差異がない、と述べた。

また、管理官は、特許法第 3 条 (k) に基づくコンピュータ・プログラムそれ自体か否かの評価に関して、次のように述べた：(a) D1 が本願発明よりも技術的に進歩していること、(b) 本願発明はウェブ上での検索の一般的概念に伴う欠点を否定するものであること。管理官は、Aerotel から以下の部分を抜粋した：

このアプローチでは、--「貢献アプローチ」(contribution approach) と呼ばれることもある。この議論において「貢献」という言葉が必ずしも同じ意味で使われているわけではない。--「古いものに何が追加されたのか」が問題になる。追加されたものが除外されたカテゴリー (この場合、コンピュータ・プログラム) だけであれば、クレームはそのような除外された事項に対するものとなる。このアプローチで重要になるのは、「何が古いのか」ということである。したがって、我々の意見では、裁判所は、排除の賛成または反対に偏ることなく、このカテゴリーにアプローチしなければならない。はっきりしているのは、当該カテゴリーを特許可能な発明と見なさないという積極的な意図と方針があったということである。我々は、条約の言葉 (記載) を用いて、それらを理解するよう努めなければならない。

上記の抜粋に基づき、管理官は、ウェブベースの検索のためのクエリの技術性および構造化は、コンピュータ・プログラミングの分野に関わるものであり、技術的貢献はなく、欧州特許条約の立法趣旨に鑑み、他の方法を検討することはできない、と主張した。

European Patent Office, Boards of Appeal; IBM (T0115/85) of European Patent Office, Boards of Appeal; Merrill Lynch's Application [1989] R.P.C. 561; In Re: Gale's Application [1991] R.P.C. 305; Hitachi, Decision of Technical Board of Appeal 3.5.1, dated 21 April 2004; Fujitsu Limited's Application [1997] R.P.C. 608; Duns Licensing (T0154/04), Boards Of Appeal of The European Patent Office, 15 November 2006; Aerotel Ltd. v. Telco Holdings Ltd & Ors, In the Supreme Court of Judicature, Date:27 October 2006; Symbian Ltd v. Comptroller-General Of Patents [2009] R.P.C.; HTC Europe Co. Ltd. v. Apple Inc., Date: 3 May 2013; Astron Clinica Ltd. v. Comptroller-General [2008] R.P.C.

¹¹ <https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2006/1371.html>

最終拒絶を読むと、管理官は、特許出願を拒絶する決意を固めていることが明らかで、その論拠としていろいろな判例を選んでいる。特許出願を拒絶する決定が管理官によって一度なされると、裁判所の指示で出願が差し戻されても、同じ管理官は元々の決定を立証する理由を提供する可能性が高いことは、全く驚くべきことではない。

知的財産審判委員会の手続きと、知的財産審判委員会による 2020 年 7 月 20 日付の委員会命令について
知的財産審判委員会は、不服申し立て人の代理人の話を聞いて、被不服申し立て人（インド特許庁）が知的財産審判委員会の手続中に反論も出頭もしなかったことに驚きを示した。

知的財産審判委員会では、インド特許庁の管理官が複数の段階で次のように判断を誤ったとした。

- D1 と本願発明の目的や解決策が異なっているにも関わらず、D1 を関連する先行技術として特定したこと
- 本願発明の技術的効果（帯域幅の使用量及び検索平均時間の短縮）及び技術的貢献（クライアント装置においてより正確な検索クエリをローカルに生成し、単一の検索クエリのウェブへのヒットを遅らせる）を評価していないこと
- 欧州のガイドラインがインド特許庁発行の「コンピュータ関連発明の審査ガイドライン（案）（2013 年）」に優先するという誤った立場をとったこと
- 「技術的効果」の指標に関して説得力のある首尾一貫したガイダンスを提供しているインド特許庁発行のコンピュータ関連発明の審査ガイドラインを順守しなかったこと
- 英国におけるコンピュータ関連発明の特許性に関する法律の決定的な声明として結論づけるために、Aerotel の判決に誤って依存したこと。Aerotel の事件が「技術的貢献」という言葉の概念を中心に考えていたわけではない。

知的財産審判委員会は次のように述べている。管理官は、最終拒絶において Astron Clinica Ltd. 対 Comptroller General, 2008, R.P.C. の事件を引用したが、この事件における「技術的貢献」の側面に関する教示に依拠していない。実質的な技術的貢献をもたらすコンピュータ関連発明の場合、（Aerotel の事件の 4 ステップテストの）ステップ(ii)を適用すれば、その貢献が特定され、（Aerotel の事件の 4 ステップテストの）ステップ(iii)を適用すれば、それが完全に除外事項には該当しないという答えになるであろう。

知的財産審判委員会は、本願発明が従来技術（本願の優先日前の技術）に対して著しい技術的貢献を有し、顕著な技術的効果を有すると判断し、本願に特許を付与した。

まとめ

インド特許庁による最終拒絶を無効とすることで知的財産審判委任会は、コンピュータ関連発明の特許性評価において、「技術的効果」と「技術的貢献」を重視しないというインド特許庁の考え方を否定した。知的財産審判委任会は、発明が生み出す「技術的効果」の評価が不可欠であり、コンピュータ・プログラムが発明の一部を実現するために使用されているからといって、特許性の障害にはならないことを公布した。また、知的財産審判委任会は、コンピュータ関連発明の特許性を判断する上で、発明を全体として審査する必要がある、発明に伴う「技術的効果」と「技術的貢献」が不可欠な要素であることを断言した。
