

本資料は、日本在住のインド国特許弁理士ババット・ヴィニット氏が代表取締役を務めるサンガム IP が、インドの知財関連ニュースを紹介するものです（執筆：サンガム IP 及び同社提携先、翻訳：発明推進協会、監修：サンガム IP）。

本文内容の無断での転載、再配信、掲示板への掲載等はお断りいたします。

情報の内容につきましては正確を期すように努めておりますが、正確性を保証するものではありません。本情報の利用の結果発生するいかなる不利益に対しましてもその責任を負いませんので予めご了承願います。

インドでは、新規性のあるハードウェアの実装が、コンピュータ関連 発明が特許要件となるか。

ジャヤ・パンデヤ
ババット・ヴィニット

始めに

1970 年特許法第 3 条(k)¹によれば「数学的若しくはビジネスモデル、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は発明ではない」。この条文の解釈は、インド国内において、出願人及び知財専門家にとって、以前から異論の多い条項である。

特許審査基準 (MPPP²) によると、コンピュータ可読媒体に保存されているコンピュータ・プログラムは、コンピュータ・プログラムそれ自体であり、特許性がない。MPPP は、ソフトウェアの特許性の条件として「コンピュータ可読媒体へ保存可能な場合特許性がないと規定しているが、それ以上詳しい基準を示していない。

さらに、インド特許庁により 2013 年 6 月に発表されたコンピュータ関連発明 (CRI) の審査基準案では、汎用コンピュータ或いは関連デバイスに取り込まれたコンピュータ・プログラムは、「コンピュータ・プログラムそれ自体」とみなされると規定している。さらに、CRI 審

¹特許法 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) 数学的若しくはビジネスモデル、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

²特許審査基準 (Manual of Patent Office Practice and Procedure: MPPP)

[http://www.ipindia.nic.in/ipr/patent/manual/HTML%20AND%20PDF/Manual%20of%20Patent%20Office%20Practice%20and%20Procedure.pdf](http://www.ipindia.nic.in/ipr/patent/manual/HTML%20AND%20PDF/Manual%20of%20Patent%20Office%20Practice%20and%20Procedure%20-%20pdf/Manual%20of%20Patent%20Office%20Practice%20and%20Procedure.pdf)

08.03.05.10 : 数学的若しくはビジネスモデル、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は発明ではなく、従って特許性は有さない。

e. コンピュータ・プログラムが主題である特許出願は、上記規定の内、まず最初に「(b)数学的方法か否か」、続いて「(c)ビジネスモデルか否か」、「(d)アルゴリズムか否か」について、審査される。出願の主題がそれらの規定に含まれない場合、コンピュータ・プログラムそれ自体か否かについて審査される。

f. 請求項の主題が単なるコンピュータ・プログラムの場合、コンピュータ・プログラムそれ自体であるとみなされ、特許性を有しない。「コンピュータ・プログラム製品」を示す請求項は、コンピュータ可読媒体に保存されたコンピュータ・プログラムそれ自体であり、特許性を有しない。とりわけ、請求項がコンピュータ・プログラムではないという主題を含む場合でも、明細書に十分に示され、発明の主要部を形成しているか否かが審査される。

査基準案は、ハードウェアと結合するコンピュータ・プログラムはハードウェアが新しい或いは新規性のある場合に限り認められると規定している。この点において、CRI 審査基準案は、新規なハードウェアがどのようにコンピュータ・プログラムと一体化しているのか慎重に見極めるよう審査官に指示している。

CRI 審査基準案には法的拘束力はないが、新規性のあるハードウェアの要件を厳格に規定していることは、インドではソフトウェア発明には特許が付与されないという解釈になってしまっている。法学的観点の欠落により、ソフトウェア発明の特許性に関して疑惑が残るままであるが、IPAB (Intellectual Property Appellate Board : 知的財産審判委員会) による決定では、特許法は特許性のあるソフトウェアは新規なハードウェアや専用のハードウェア上で実行されなければならないと定めていない旨が強調されている。

Accenture Global Service GmbH 社 vs インド特許庁管理官補

出願人である Accenture Global Service GmbH 社は、2003 年 9 月 1 日に、インターネット・ホスティング・ビジネス・アプリケーションの開発システムに関する特許を出願した（出願番号 : 01398/DELNP/2003）。2008 年 1 月 29 日の最初の審査報告書 (FER) では、他の理由に加え、特許法第 3 条(k)の下に特許庁が否定的見解を通知した。出願人は管理官によるヒアリングの機会を与えられた。管理官とのヒアリングで、出願人は補正した請求項を提出した。その請求項の審査後、管理官は拒絶査定を出した。

管理官が用いた請求項の審査の基準は、以下の通り；

- ・ 特定のハードウェアが、既知である或いはどのように機能するかに関わりなく自明である場合、新規機能を実装するハードウェアには特許性がない。
- ・ 発明の新規な特徴が、ハードウェアの特別な適合や修正なしにハードウェアに対して所定の処理を行うよう設計された指示（プログラム）の場合、単独或いは他との組み合わせによる請求項であっても特許性はない。

上訴人は、管理官の決定に対して、審査に適用した上記基準は特許法や MPPP には規定されておらず、そのような基準を制定したインドの裁判所もないと IPAB に申し立てた。IPAB は、出願人に同意し、管理官が拒絶のために用いた基準は特許法には規定されておらず、MPPP 或いは裁判所の基準にもないとし、「正当な理由のない前提に基づいており、論理的かつ合理的とは言えない」と述べた。そして、請求項に係る特許性を再考するように、管理官に出願を差し戻した。

再審査においては、請求項に大きな補正を要求することなく、ソフトウェア（コンピュータ・プログラム）それ自体ではないものとみなされ、ウェブサービス及びソフトウェアを改良したシステムに関連したものとして、特許が認められた。

結論

IPAB の決定は、特許法が、特許性に関する新規なハードウェアの要件、既存のハードウェアへの特定の修正・適合の要件について定めていないことを強調した。インドでは、新規な機能を実行するハードウェア又はコンピュータシステムは、新規性、進歩性を必要とせず、特許性を有するソフトウェアのために既存システムに特別な修正を行う必要もない。