

本資料は、日本在住のインド国特許弁理士バパット・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。

ソフトウェア発明－特許性の審査

Dr. Mukundan Chakrapani

バパット・ヴィニット

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}

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の手続きがあり、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、ビッグ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。

*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/tokkvo.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/shiryou/s_sonota/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/shiryou/s_sonota/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

意匠権侵害 — 公知である様々な要素の組合せ

ババット・ヴィニット

クレヨンの特殊な意匠に関する意匠権及び著作権侵害訴訟において、ムンバイ高裁は、原告に対して仮差止命令を下した。製品には次の四つの要素がある；三角形、消せる、削れる、滑りにくい。これらの内どの要素の独占性に対しても原告からの主張はなかったが、特定の方法と表現の中でそれら全ての要素の組合せが単なる機能面以上のものであった点が主張された。全体的に美的で新規性があり、ユニークであると主張された。

実にひどいパッシングオフの訴訟だが、全て公知のもの（三角形、突起、削れる面、消せる性質、トレイの中の配置、装飾等）を取り入れたに過ぎず、被告の努力の結果、偶然原告製品と酷似してしまったという被告の答弁を、裁判所は却下した。被告のクレヨンの突起と原告の突起は、機能的であるだけだという被告の主張は、却下された。握り易さの機能性は、対になる平行的な配置により、特定の範囲の延長上だけにある突起によるものだという定義にはならないという判断である。さらに、被告の製品にある突起は、原告の製品にある突起よりもいくらか四角いという主張は、些細な違いであるとされた。

[Faber-Castell Aktiengesellschaft v. Cello Pens Pvt. Ltd. –Notice of Motion (L) No.1824 of 2015 in Suit (L) No. 696 of 2015, decided on 2/3-9-2015]

特許 ー第3条(d)の治療効果を確立するための 実験としての臨床比較データ或いは臨床実験

ババット・ヴィニット

インド特許庁コルカタ本庁は、類似物質に関する臨床比較データにより、治療効果を示すことができない発明が増加しているとしたら、1970年特許法第3条(d)が特許付与を妨げるからだろうと述べた。主題の合成物の臨床実験により先行技術の合成物に関する治療効果が高まったと記述しなかった出願なので、第3条(d)を言及せず、既知の物質の派生物とされた。特許意匠副局長は、先行技術の合成物に関する手続きの中で、添付書類の追加による実験を始めに除外した臨場実験により、主題の合成物の抗がん作用を立証するための努力が何もされていなかったと結論づけた。始めに提出された出願書類は欠陥が公になり、明細書の一部として後に提出された添付書類は、手続き中に申請された異議申立のために行われた追加の実験による出願人の結果論であると述べた。

[Patent bearing number 2479//KOLNP/2009, decided on 14-9-2015]

*特許法 第3条 発明でないもの

(d) 既知の物質について何らかの新規な形態の単なる発見であって当該物質の既知の効能の増大にならないもの、又は既知の物質の新規特性若しくは新規用途の単なる発見、既知の方法、機械、若しくは装置の単なる用途の単なる発見。ただし、かかる既知の方法が新規な製品を作り出すことになるか、又は少なくとも1の新規な反応物を使用する場合は、この限りでない。

説明ー本号の適用上、既知物質の塩、エステル、エーテル、多形体、代謝物質、純形態、粒径、異性体、異性体混合物、錯体、配合物、及び他の誘導体は、それらが効能に関する特性上実質的に異なる限り、同一物質とみなす。

<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/india/tokkyo.pdf>