

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。

# インド特許庁がコンピュータ関連発明の 新審査基準を公表<sup>1</sup>

情報チーム<sup>2</sup>

ババット・ヴィニット<sup>3</sup>

## 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(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であれば、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

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

<sup>2</sup> Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所

<sup>3</sup> 株式会社サンガム IP、東京・日本、インド国登録特許弁理士

### 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貢献がある場合、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

### 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いう情報がある。