

インド特許法の基礎（第39回）

～審決・判例（5）～

2016年8月19日
河野特許事務所
弁理士 安田 恵

1. TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (Publ) Vs. The Controller General of Patents.

- 【事件番号】 0A/18/2011/PT/DEL
【審決日】 2014年6月6日
【出願番号】 5294/DELNP/2005
【関連条文】 第3条(k)¹, 第14条
【キーワード】 自然的正義の原則², コンピュータプログラムそれ自体, アルゴリズム
- 【ポイント】 特許出願人は, 自然的正義の原則により, 出願審査手続きにおいて拒絶理由の事前通告がなされ, 意見陳述の機会が与えられるべきである。

2. 事実関係

(1) 手続きの経緯

出願人は, 英国特許出願(優先権番号 0311921.1, 優先日 2003年5月23日)に基づいて国際出願を行い(PCT/EP/2004/050889), 本出願は, 発明の名称を「移動通信システムにおけるセキュア・トラフィックリダイレクション (Secure Traffic Redirection in a Mobile Communication System)」として, 2005年11月17日, インドへ国内移行

¹ 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

² “自然的正義 (とくに通常裁判所以外の機関による) 裁判に対する司法審査のさいに援用される指導原理. アメリカよりイギリスでよく用いられる言葉. 第1に, 裁判官が偏見 (bias) をもっていないことが要求される. Nemo iudex in causa sua (何びとも自ら関係する事件の裁定者たるをえず). 実際上偏見がなかったというだけではなく, 「公正らしさの外観」も備わっていることが要求される. 第2に, 「公正な告知」 (fair notice) と「聴聞」 (hearing) が要求される. Audi alteram partem (相手方当事者の言い分を聞け). 第3に, 別段の強い理由がないかぎり公開審理が要求される.” (田中英夫, 「英米法辞典」, 東京大学出版会)

された。しかし、審査及び聴聞の結果、本件出願は第3条(k)に該当するものとして拒絶されたため、出願人は、知的財産審判部に不服審判を請求した。

(3) 本件発明の内容

本件特許出願の補正後請求項1に係る発明の要旨(仮訳)は以下の通りである。なお、削除補正された請求項8は、下記方法を実施するための転送エージェント(ホームエージェント)に係る装置クレームである。

【請求項1】

加入者が無線通信ネットワークの加入者でもある場合に、モバイルルーティングシステムにおける前記加入者及びセキュリティデータを安全に初期設定する方法であって、モバイルノード及び前記無線通信ネットワークの認証サーバ間で、前記無線通信ネットワークのために定められた認証及び鍵同意手順を再実行し、

認証及び鍵同意手順の再実行の結果得られた共通鍵を、前記モバイルルーティングシステムのステابل転送エージェントに提供し、前記ステابل転送エージェントへの前記モバイルノードの認証に前記共通鍵を使用し、

前記モバイルノード及びステابل転送エージェント間の通信をセキュアにするための鍵を同意し、

ステابل転送エージェントへの前記モバイルノードの認証に続いて、ステابل転送エージェントにて加入者コンタクト情報を前記認証サーバから収集し、

加入者モバイルノード及び相手先ノードへのモバイルサービスの提供の際に前記加入者情報及び鍵を使用する方法。

(3) 審査過程の詳細は次の通りである。

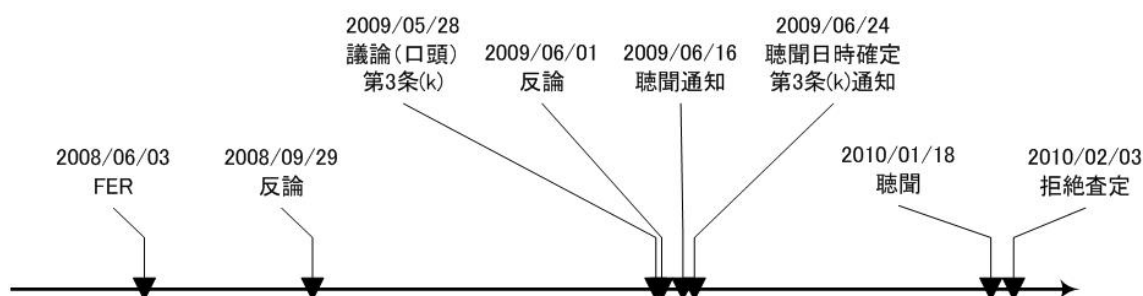


図1：審査手続きの流れ

・2008年6月3日：最初の審査報告(FER: First Examination Report)が通知された。審査報告において、新規性欠如、単一性違反等の拒絶理由が指摘されたが、第3条(k)違反の拒絶理由は指摘されていなかった。

・2008年9月29日：出願人は、クレームの補正を行い、反論を行った（原クレーム1及び3を併合し、原クレーム9-11を削除し、原クレーム10に対応する補正クレーム8の追加を行った）。

・2009年5月28日：口頭での議論が行われた。審査官は、単一性違反が解消していない点に加え、補正後クレームが「コンピュータプログラムそれ自体」（第3条(k)）に過ぎず、発明に該当しない旨の拒絶理由を指摘した。

・2009年6月1日：口頭で指摘された拒絶理由に対して反論を行い、補正後クレーム1-7が「コンピュータプログラムそれ自体」（第3条(k)）に該当しないことを詳細に説明した。具体的には、本願発明の方法によって達成される技術的効果、方法の実施にハードウェアが必要であることを説明した。また、出願人はクレーム8を削除した。

出願人は審査官と議論を行い、上記反論について詳細な説明を行った結果、審査官は、本件発明が「コンピュータプログラムそれ自体」では無く、第3条(k)に該当しないことを認めた。

・2009年6月16日：出願人は、聴聞の開催に関する通知を受けた。しかし、聴聞が実施されるべき拒絶理由等の説明は無く、聴聞の日時のみが通知されたため、出願人は、2009年6月18日、聴聞に係る拒絶の理由を要求した。

・2009年6月24日：審査官は、聴聞日を2009年7月28日に確定させると共に、本願発明が3条(k)に該当する旨を回答した。特許法の規定に従って、拒絶理由の要旨が提示されることは無く、単に発明が第3条(k)の規定により特許されないことを述べるだけであった。

なお、聴聞の実施予定日2009年7月28日は2009年11月17日に延期された上、その日にも聴聞が行われ無い状態となり、聴聞は更に延期された。

・2010年1月18日：発明の保護適格性について議論がなされた（聴聞）。審査官は、クレーム1-7は「コンピュータプログラムそれ自体」であり、発明では無いと指摘するのみで、出願人の反論に対して3条(k)の拒絶理由を維持する理由を示すことは無かった。

審査官は、以前の議論によって発明が「コンピュータプログラムそれ自体」に該当するという拒絶理由を撤回しており、議論は、発明が「アルゴリズム」に該当するか否かという問題に移った。出願人は、発明がアルゴリズムでは無く、技術的プロセスであり、クレームの発明は、無線移動通信における技術的課題に対して技術的解決手段を提供す

るものであることを説明した。クレームが、「アルゴリズム」(第3条(k))に該当するという拒絶は、禁反言に反する旨を主張した。

議論の後、長官は代理人の求めに応じて、反論書提出の期間を与えた。

・2010年2月3日：しかし、長官は、何の説明も無いまま、反論書を受理すること無く、拒絶査定を行った。

3. 争点

出願人は、拒絶の理由を提示せず、意見陳述の機会を与えないで拒絶査定を行った上記審査手続きは自然的正義の原則に反するものであることを主張した。

4. 審判部の判断

(a) 拒絶査定の内容は以下の通りであり、論理付けが無い漠然としたものである。これは査定(finding)と呼べるものではなく、むしろ単なる陳述(statement)である。

「クレーム1-7は、加入者が無線通信ネットワークの加入者でもある場合に、モバイルルーティングシステムにおける加入者及びセキュリティーデータを安全に初期設定する方法に関するものである。

出願人は、第14条の規定に基づいて、第3条(k)の拒絶に対する主張を行うための聴聞に呼び出された。拒絶理由は2009年6月24日出願人へ通知された。

本件の事実、聴聞で行われた口頭での議論、出願人の書面回答を考慮すると、クレーム1-7の方法クレームは、クレームにステップで列挙されたアルゴリズム群であると考える。

審査過程において出願人によって削除されたクレーム8は、転送エージェント³に関するものである。これはその性質上、物理的なものではなく、むしろアルゴリズムを示すものである。同手段が方法のステップを実施することから、クレーム1-7に列挙された各ステップはアルゴリズムである。第3条(k)の規定は、アルゴリズムそれ自体がクレームされているか否かに拘わらず、アルゴリズムの特許性を除外している。

従って、1970年(修正)特許法第15条の規定に基づいて本願の特許を拒絶する。」

(b) 2009年6月16日付けの聴聞の通知においても何ら拒絶理由に言及していない。聴聞の通知は(進歩性欠如の場合)、聴聞で審査官が言及する予定にある先行技術を示すことが望ましい(OA/23/2010/PT/DEL)。

(c) 最初の審査報告及び聴聞の通知のいずれにおいても、第3条(k)に基づく拒絶理由を挙げていない。出願人は、意見書提出の機会が与えられるべきであった。拒絶理由は

³ IPv6におけるホームエージェント

事前に出願人へ通知されるべきであった。これらがなされなかった審査手続きには、明白な自然的正義の原則に対する違反がある。本件を審査に差し戻す。

5. コメント

(a) 「自然的正義の原則」は「公正な告知」(fair notice)と「聴聞」(hearing)を要求しており、これに反する審査手続きは不適法なものとして認められない。特許法第14条においても、拒絶等の出願人に不利な処分を行う際、長官は、拒絶の要旨を可能な限り早期に当該出願人に通知し、かつ、所定の期間内に当該出願人の請求があるときは、その者に聴聞を受ける機会を与えなければならない旨が規定されている。

本件の場合、一応、長官は、聴聞の実施前に発明が第3条(k)に該当する旨を通知し、聴聞を行っている。形式的には拒絶の要旨を通知し、聴聞の機会が与えられているようにも見える。しかし、聴聞開始前の通知においては第3条(k)の条文が挙げられただけで、聴聞において議論された「アルゴリズム」に該当するという拒絶理由に対する反論が受理されることもなかったことが問題であったと考えられる。

「公正な告知」、特に第3条(k)の拒絶理由通知に関しては、発明が数学的方法、ビジネス方法、コンピュータプログラムそれ自体、アルゴリズムのいずれかに該当する具体的理由に示されるべきと考えられる。拒絶査定で示されたような理由も漠然としたものであり、拒絶の理由としては不十分であると推察される。なお、具体的事案にも依ると思われるが、一つのカテゴリ「コンピュータプログラムそれ自体」に該当する旨の拒絶理由を通知したからと言って、必ずしも「アルゴリズム」に該当することの拒絶理由の通知にはならないと考えられる。

また、「聴聞」について、拒絶査定前に形式的に聴聞が行われれば良いという訳では無く、出願人に実質的な反論の機会が与えられたか否かが重要であると考えられる。

(b) 本件のように、審査過程で拒絶の根拠となる発明不適格事項のすり替えが行われることがあるが、出願人は具体的な拒絶理由、反論の機会を求めるべきである。また、2016年特許規則改正により、最初の審査報告から特許可能な状態にすべき期間が6ヶ月(3ヶ月延長可能)に短縮されており、拒絶理由の通知及び反論の機会付与が不十分となる可能性があると思われる。審査手続きに違法性があり、十分な反論が行うことができなかった場合、審査手続きの違法性を争うことも有効であると考えられる。

以上