

インドにおける特許審査基準(案)の解説  
～コンピュータソフトウェア・ビジネス関連発明に対する審査基準～

2010年12月10日

河野特許事務所  
弁理士 河野英仁

1. 概要

インド特許庁<sup>1</sup>は2010年11月4日特許審査基準(案)<sup>2</sup>を公表した。本特許審査基準(案)策定に先立ち、インド特許庁は第3者から広く意見を募集するために、2009年に一度原案を公表した。本特許審査基準(案)は、寄せられた意見を元にもう一度内容を改訂したものである。

特許審査基準(案)に対する意見募集は2010年12月4日をもって締め切られ、2010年12月末に正式版が発行される見込みである。

コンピュータソフトウェア・ビジネス関連発明に対する審査基準(案)についてもほぼ内容が確定したことから、本稿においてその内容を説明すると共に、問題点を指摘する。

2. 保護適格性に関する規定

インド特許法第3条(k)は以下のとおり規定している。

第3条

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。

・・・(略)・・・

(k) 数学的若しくはビジネス方法、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<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> インド特許庁 HP

<http://www.patentoffice.nic.in/>

<sup>2</sup> 特許審査基準(案)(Manual of Patent Office Practice and Procedure)は以下の URL からダウンロードできる。

[http://www.patentoffice.nic.in/ipr/patent/Revised\\_DraftManual\\_PatentOffice\\_04November2010.pdf](http://www.patentoffice.nic.in/ipr/patent/Revised_DraftManual_PatentOffice_04November2010.pdf)

<sup>3</sup> インド特許法第3条(k)

The following are not inventions within the meaning of this Act, -

・・・(略)・・・

A mathematical or business method or a computer programme per se or algorithms are not patentable.

このように特許法は、ビジネス方法を保護対象から明確に排除している。またコンピュータプログラムそれ自体も同様に保護対象から除外している。

問題となるのは、コンピュータまたはネットワークを通じて実現できるビジネス関連発明が保護適格性を有するかである。

また、コンピュータプログラムそのものではない、コンピュータソフトウェア関連発明に関し、日本で認められている記録媒体クレーム、及び、プログラムクレームを、どのように記載すればインドで保護が認められるかである。

### 3. 特許審査基準(案)の内容

#### (1) 「コンピュータプログラムそれ自体以外」であれば登録可能性あり

特許審査基準(案)<sup>4</sup>では、第1に保護適格性を有さない対象として、コンピュータプログラムそれ自体だけであると規定している。すなわち、第3条(k)は、コンピュータプログラムそれ自体と、コンピュータプログラムを使用するまたは実行する他の発明とを区別する必要性があることを示している。

従って、コンピュータプログラムそれ自体でなければ、コンピュータプログラムは、他の登録要件を満たすことを条件に、保護される可能性があることを示している。

#### (2) 「数学的方法」はいかなる形態でも特許されない

「数学的方法」とは知的能力行為であると考えられている。計算方法、方程式の定式化、平方根、立方根の発見等、直接または間接的に数学的方法に係る他の全ての方法は、保護適格性を有さない。

コンピュータ技術の進化に伴い、これら数学的方法は、異なるアプリケーションのためのアルゴリズムとコンピュータプログラムを書くために使用される。

実務においては、クレーム発明は、「数学的方法」そのものというよりも、むしろ技術開発に関するものとして、カモフラージュされることが多い。クレームがいかなる形態であったとしても、実質上「数学的方法」に関連する場合、保護適格性を有しないとみなされる。

#### (3) 「ビジネス方法」はいかなる形態でも特許されない

いかなる形態で記載されていたとしても、「ビジネス方法」は保護適格性を有さない。IT技術の進化に伴い、ビジネス活動はe-コマース、B to B、B to C ビジネスを通じて急激に発展してきた。

---

<sup>4</sup>特許審査基準(案)08.03.06.10

「ビジネス方法」に関するクレームは、直接ビジネス方法として記載するのではなく、インターネット、ネットワーク、衛星、通信等の既に利用可能な技術特徴を利用して記載される。

しかしながら、特許法第 3 条(k)にいうビジネス方法の排除は、全てのビジネス方法について適用されるため、クレームに技術的な記載があったとしても、実質的にビジネス方法に関連するクレームは、保護適格性を有さない。

#### (4) コンピュータプログラム製品は保護適格性を有さない

「コンピュータプログラム製品」をカテゴリーとするクレームは、コンピュータでの読み取りが可能な記録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、保護適格性を有さない。

#### (5) 方法クレーム及びシステムクレームにアルゴリズムを記載しても特許されない

コンピュータプログラムは、方法クレームまたはシステムクレームとして、アルゴリズムの形でクレームされる。この場合、フローチャートまたはプロセスステップの機能を示す「手段 means」の記載を伴う。

当該クレームに関するアルゴリズムは、単独でクレームされたコンピュータプログラムよりもさらに広い可能性がある。これは、プログラムは特定のセットを示すが、当該アルゴリズムは一般的に原理を表現するものであり、同一アルゴリズムに基づき異なるプログラムが書かれることがあるからであり、それ自体は保護適格性を有しない。すなわち、広いアルゴリズム自体を方法クレーム及びシステムクレームに記載したとしても保護適格性を有さない。

#### (6) ハードウェアとの結合が必要

基本的に、コンピュータプログラムは機能的に何らかのハードウェアとの結合が必要とされる。新規なハードウェアシステムに関する特許出願において、コンピュータプログラムがクレームの一部を形成する可能性を除外できない。

審査においては、新規なハードウェアとコンピュータプログラムとが、どの程度統合されているかが注意深く判断される。さらに審査においては、機械がハードに特有であるか否か、プログラムが機械に特有であるか否かについても考慮される。

一方、既知のいかなる汎用コンピュータで動作する可能性あるコンピュータプログラムであっても、保護適格性を有さない。

#### (7) 方法クレームについて

独立クレーム、従属クレームの別を問わず、ハードウェア上の特徴付けがなされたプロセスに係る構成要件を具備しないコンピュータプログラムに言及する方法クレームは、保護適格性を有さない。

方法クレームが、プログラムの機能を可能にするハードウェアの統合をクレームに限定するよう明確に言及している場合に限り、コンピュータプログラムに言及する方法クレームは保護適格性を有する。

すなわち、方法クレームについては、クレームの各構成要件にプログラムの機能を実行するためのハードウェアの記載が要求される。

(8)ハードウェアと連結したコンピュータプログラムを対象としたクレームであって、ハードウェアに特定の機能を実行させることが可能なクレームであれば、他の登録要件具備条件に保護適格性を有する。

#### 4. コメント

特許審査基準は法的拘束力を有さないが、審査官は特許審査基準に基づき審査を行うため、これに従った出願手続きを行うことが賢明である。

##### (1) ビジネス関連発明について

特許審査基準(案)によれば、ビジネス関連発明はどのような形態でも特許の見込みはないといえる。ただどのような発明がビジネス関連発明と言えるのか、特許審査基準(案)では明確化されておらず、具体例の提示が望まれる。

##### (2) クレームのカテゴリーについて

クレームのカテゴリーとして、「コンピュータプログラム製品」は、プログラムそれ自体であるから、保護適格性を有さないとしている。しかしながら、プログラム製品クレームは、ハードウェアに特定の機能を実行させるプログラムを記憶しているものであり、「プログラムそれ自体」とは相違するはずである。一方、「コンピュータプログラム」クレームは認められる可能性がある点言及されている。「コンピュータプログラム」クレームについてもどのような形態であれば保護適格性を有するのかの具体例の提示が望まれる。

##### (3) 汎用コンピュータ上で動作するプログラムについて

特許審査基準(案)では、既知の汎用コンピュータ上で動作するプログラムは保護適格性を有さないとしている。そうすると、一般のパーソナルコンピュータ上で動作するブラウザに関する発明、携帯電話機上で動作する各種アプリケーションの全てが、保護対象とならないこととなり、ソフトウェア発明に対する保護範囲が極めて狭くなりかねな

い。

以上