

インドコンピュータ関連発明審査基準の解説

2016年2月23日

河野特許事務所
弁理士 河野英仁

1.概要

インド特許庁は2016年2月19日、コンピュータ関連発明審査基準を公表した。2015年8月に公表された旧コンピュータ関連発明審査基準は同年12月急遽撤回され、再度検討が行われ、その内容が大幅に変更されることとなった。

本稿では旧コンピュータ関連発明審査基準に対して変更が加えられた点を中心に解説する。

なお、本審査基準は2016年2月19日より効力を有している。

2.産業上利用可能性

4.3節の産業上利用可能性に関し、具体例及び記載要件等が追加された。

4.3 産業上利用可能性

特許法では、産業上の利用可能性又は産業的応用は特許要件とされており、この要件によれば、産業的応用が可能な発明、すなわち、産業において製造又は利用することができる発明にのみ特許を与えることができる。特許法第2条第1項(ac)には、次のように定義されている。

発明に関連して「産業上利用可能な」とは、発明が産業において製造され又は利用されることが可能であることをいう。

ここでの「産業」とは、有用かつ実用的活動を有する広い意味で理解されているが、その一方で知的または美的活動は排除される。「ゲームをプレーする方法」及び「コンピュータプログラム言語」に関するクレームは、産業上利用可能とは判断されない。商業的企業により運営されるとしても友人作りを観点とする効果的紹介方法は産業上利用可能とはいえない。

実行可能性及び有用性要件は共に産業上利用可能性に関連する。発明が実行不可能であれば、それは産業上利用可能とはいえない。

特許明細書は、クレーム発明に関する実用的な応用及び産業的用途を開示しなければならない。明確な利点が一般的知識に加えて明細書からもたらされなければならない。単なる空論的用途、または可能性ある目標の曖昧で空論的な表示では不十分である。

3. 記載要件

コンピュータ関連発明(**Computer Related Invention: CRI**)に関する記載要件に関する基準が 4.4.1 ~ 4.4.5 節に追加された。4.4.5 節には **MPF クレームに関する記載要件**が追加されており、米国と同様にハードウェア構成及びアルゴリズムを実施例中に丁寧に記載することが必要とされる。

4.4.1 完全かつ具体的 (何が)

1. 特許出願が、装置/システム/デバイス、すなわちハードウェア発明に関する場合、発明の各特徴は適した説明図を記載しなければならない

これらのシステム、デバイス、装置クレームが、単に前に記載されたクレーム方法を実行するための命令を記憶するメモリとこれらの命令を実行するプロセッサだけを含む方法で記載されている場合、システム、デバイス、装置をクレームするクレームは一般的 (**conventional**) であるとみなされ、特許可能な要件を満たさない。

発明が方法に関する場合、ステップの必要なシーケンスは、実装のモード・手段に加えて、発明を機能させるために必要とされるフロー及び他の情報と共に、先行技術と区別するために明確に記載すべきである。

2. 結合性と共に異なる部品和作用関係を記載しなければならない。

3. 明細書にて想定される発明及び中間にある適用可能な部品・ステップの望まれる結果・出力または成果を記載しなければならない。

4.4.2 オペレーションのベストモード (どのように)

オペレーションのベストモード、及びまたは、発明の使用を、好ましい図をもって記述しなければならない。明細書は発明の記述をその機能だけで限定してはならない。むしろ具体的かつ明確に発明の実装を記述しなければならない。

4.4.3 クレーム

1. クレームは発明の範囲を明確に定義しなければならず、特許法第 10 条(5)に規定する発明の単一性要件に注意しなければならない。

2. 明細書のクレームは、明確かつ簡潔でなければならず、明細書に開示されたものに基づき適正でなければならない。

3. コンピュータ関連発明分野におけるクレームは、クレームの形式及びタイプに完全に依拠することなく、クレームの本質を解明するために解釈される必要がある

4.4.4 形式と本質

インド特許法第 3 条(k)は、特許を受けることのできるものから、数学的方法若しくはビジネス方法、また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を除外している。

数学的方法またはビジネス方法の判断は、比較的簡単であるが、コンピュータプログラムそれ自体またはアルゴリズムに関する発明には審査官にとって注意を要するものである。

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、いくつかの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**」を伴ったアルゴリズムの形態でクレームされる。

クレームに関するアルゴリズムは、これら自身でクレームされたコンピュータプログラムより広い。なぜなら単一アルゴリズムは、異なるコンピュータ言語で異なるプログラムを通じて実装されるからである。

本質において、方法、プロセス、装置、システム、デバイス、コンピュータプログラム製品、コンピュータ読み取り可能な記録媒体等のいかなる形態におけるクレームも、前記除外カテゴリーに属する場合、保護適格性を有さないことになる。

たとえ、争点がハードウェア/ソフトウェア関係に関する場合であっても(例えばクレームが「プロセッサはプログラムされている、または、プロセッサを有する装置、構成されている/プログラムされている・・・等)、方法として機能的表現はその本質と判断される。

保護適格性に関する事件において、焦点は、発明の本質 **substance** にあり、クレームされた特別な形態 **particular form** ではないということが十分に確立されている。

特許法は明確にコンピュータプログラムそれ自体を除外しており、かつ、当該除外は、単に言い回しによりクレームの実態をカモフラージュすることにより回避することを認めるべきではない(例えば異なるサブルーチンが、異なる物理的位置(例えば異なるプロセッサ)で実行されるは十分ではない)。

4.4.5 Means plus Function:

CRI に関するクレームは、デジタル信号をアナログ信号に変換する変換手段等、しばしば何らかの機能を発揮する手段で記載される。これらの形式のクレームは **MPF** 形式と呼ばれる。クレームに記載された「手段」は、クレームの明瞭性を強化するために、明らかに物理的構造特徴及びこれらの参照番号の **help** により定義される。**MPF** クレームは、手段の構造的特徴が、明細書に開示されていない場合、許可されない。

さらに、明細書が単にコンピュータプログラムのみによって、発明の実装をサポートしている場合、当該 MPF クレームは、これらの手段はプログラムそれ自体にすぎないとして拒絶される。

これらの手段の構造的特徴が明細書に開示されておらず、明細書が単にソフトウェアだけによって発明の実装をサポートしている場合、MPF クレームはソフトウェアにすぎない。

4. 保護適格性に関する判断

本審査基準では、クレーム発明が「特許法第 3 条に基づく除外の対象」に該当するかどうかをどのように判断するのかがポイントとなる。

基本的な内容は旧コンピュータ関連発明審査基準の内容と同様であるが、数学的公式の節にて紹介されていた保護適格性ありとされる例が削除された。

4.5 コンピュータ関連発明に関連して除外される対象の判断

製品であろうと製法であろうと、特許は、あらゆる技術分野の発明に付与されるため、保護を求めようとするコンピュータ関連発明の性質から、当該の発明が周知の知識と比較して技術的進歩を含むものであるか、経済的重要性を有する、または両者を有するものであるかを確認し、さらに特許法第 3 条に基づく除外の対象となっていないかを確認することが重要である。

第 3 条 (k) は、特許を受けることのできるものから、数学的方法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を除外している。コンピュータプログラムは、しばしば、フローチャートやプロセスステップの機能を示したいくつかの「手段 (means)」を伴う方法クレーム又はシステムクレームとして、アルゴリズムの形式で特許請求が行われている。特許性判断においては、クレームされた特定の形式ではなく、発明の基本的な内容が重視されなければならないことは十分に確立されている。

重要なのは、クレームの内容を、クレーム全体を総合して判断することである。方法 / プロセス、器具 / システム / 装置、コンピュータプログラム製品 / コンピュータで読み取り可能な媒体などの形式のクレームが前述の除外カテゴリーに該当する場合、そうしたクレームは特許を受けることができないと考えられる。ただし、実質的に、クレーム全体として、除外カテゴリーに該当しない場合には、特許は拒絶されるべきではない。

4.5.1 「数学的方法」を対象とするクレーム：数学的方法は、純粹に抽象的又は知的な方法が特許を受けることができないという原則を示す代表例である。したがって、数学的方法、例えば計算方法、方程式の公式化、平方根や立方根を求める方法及び他の全て

の類似する方法は、特許を受けることができない。

コンピュータ技術の発達に伴い、数学的方法は、さまざまなアプリケーション用にアルゴリズムやコンピュータプログラムを書くために使用されており、その発明は、数学的方法それ自体よりも、技術的進歩に関する発明としてクレームされる。

ただし、クレームでの数学的公式の単なる使用であっても、それが保護を求めようとする範囲を明白に特定するためのものであれば、当該クレームは必ずしも数学的方法とは見なされない。

「数学的方法」の除外カテゴリーに該当しないと考えられる事例の一部：

方法を実行するように作られた計算機

エンコード/デコードの方法、暗号化/解読の方法、シミュレーションの方法。ただし、これらの方法を実行するための数学的公式の使用は、除外の対象とはならないことがある。

除外対象となる事例の一部：

知的技能を伴う行為。例えば、計算方法、方程式の公式化、平方根や立方根を求める方法、及び数学の高次方程式を解くなど数学的方法を直接含むその他のすべての方法
抽象的なアイデアの単なる操作又は実際の用途を指定しない純粋に数学的な問題の解決

4.5.2 「ビジネス方法」を対象とするクレーム：「ビジネス方法」という用語は、商業的又は産業的企業における商品又はサービスの取引に関連するありとあらゆる活動を含む。直接「ビジネス方法」として作成されていないが、不特定的手段 (**means**) が示されていることが明らかなクレームは、特許を受けることができないと判断される。ただし、クレームの対象がその発明を部分的であれ実行するための器具及び/又は技術的方法を指定している場合には、クレームは全体として審査されなければならない。

クレームが本質においてビジネス方法である場合、特許保護適格性ありとはみなされない。

もっとも、クレームにおいて「企業 (**enterprise**)」「ビジネス (**business**)」「ビジネスルール (**business rules**)」「サプライチェーン (**supply-chain**)」「注文 (**order**)」「売上高 (**sales**)」「取引 (**transactions**)」「商業 (**commerce**)」「支払い (**payment**)」等の語句が使用されているというだけで、コンピュータ関連発明を単なる「ビジネス方法」と結論付けるべきではなく、対象が本質的にビジネス/貿易/金融取引及び/又はウェブを通じての商品購入・販売の方法 (例えば、ウェブサービス機能性の提供) を実行することに関するものである場合に、それをビジネスの方法として扱うべきであり、特許すべきではない。

4.5.3 「アルゴリズム」を対象とするクレーム：

あらゆる形態のアルゴリズムが特許を受けることのできるものから除外される。これには、問題解決のためであるか否か、論理的、数学的又は計算的方法を、帰納的に又はそれ以外に用いているか否かにかかわらず、一組のルール又は手順、一続きのステップ又は定義済みの命令の有限リストとして表現された方法が含まれるが、これに限定されない。

4.5.4 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

以下のような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は、特許性から除外される。

- (i) 特定の言語で書か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／又はサブルーチ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」／「命令の組み込まれたコンピュータメモリ」、つまり、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

コンピュータプログラムそれ自体は、数学的方法又はビジネス方法及びアルゴリズムとは別に、第 3 条(k)に基づき特許性から除外されている。

コンピュータプログラムに「それ自体 (*per se*)」という接尾辞をつけることの立法趣旨は、2002 年特許 (改正) 法の導入に際して、両院合同委員会 (**Joint Parliamentary Committee**) が表明した次の見解により明らかにされている。

「新しく提案された(k)では、「それ自体」という語句が挿入されている。この変更が提案されたのは、コンピュータプログラムには一定の他の事物、その副次的なもの又はそれを基に展開されたものが含まれることがあるからである。

これらが発明である場合、特許の付与を拒絶しないことがここでの意図である。

ただし、コンピュータプログラムそれ自体には、特許を付与することは意図されていない。この改正は、この目的を明確にするために提案されたものである。

(以下、省略)

5 . CRI の特許性判断テスト

新たなコンピュータ関連発明審査基準では、**CRI** が特許保護適格性を有するか否かについて、以下の 3 ステージテストが採用された。

3 ステージテストではクレームの貢献 **contribution** に着目し、当該貢献が数学的方法、ビジネス方法またはアルゴリズムである場合、保護適格性が直ちに否定される。

貢献が、新規ハードウェアに関連付けてクレームされている場合、保護適格性を有すると判断される。

一方、貢献がコンピュータプログラムのみにある場合、保護適格性が否定され、貢献がコンピュータプログラム及びハードウェアの双方にある場合、保護適格性を有すると判断される。

以上のことから、汎用コンピュータ上で動作するソフトウェアに関しては、発明の貢献がコンピュータプログラム及びハードウェアの双方に存在していなければ、保護適格性なしと判断される。

5. CRI の特許性を判断するためのテスト/指針

審査官は、CRI 出願の審査において下記の 3 ステージテストに依拠することができる。

(1)適切にクレームを解釈し、現実の貢献 contribution を特定せよ。

(2)当該貢献が、数学的方法、ビジネス方法またはアルゴリズムにだけにあるのであれば、当該クレームを否定せよ。

(3)当該貢献が、コンピュータプログラム分野にあるのであれば、それが、新規ハードウェアに関連付けてクレームされているか否かを確認し、そして、当該発明に関し特許性を判断するために他のステップに進め。

コンピュータプログラムそれ自体は絶対に特許できない。貢献が単にコンピュータプログラムにあるのであれば、当該クレームを否定せよ。貢献がコンピュータプログラム及びハードウェアの双方にある場合、他の特許性のステップへ進め。

6 . 具体例

コンピュータ関連発明審査基準には、特許法第 3 条(k)の除外カテゴリーに該当するクレーム例が 15 紹介されている。第 1 例及び第 2 例は旧コンピュータ関連発明審査基準に記載されているものと同一である。筆者が注意を要すると判断したいくつかの例を以下に紹介する。

6 . 特許を受けることのできないクレームの事例の説明

下記例は、除外されたカテゴリーを示す（説明であり、網羅的なものではない）。

例 3

コンピュータプログラムを用いた通信ネットワークの仲介システムにおける通信ネットワークイベントイベント記述レコードを分類する方法において、

- a)複数のフィールドを含む数値を含んだレコードを受信し、
- b)少なくとも 2 つの特定されたフィールドを含んだ数値を各受信したレコードから読み出し、
- c)クラスに関する条件命令文に基づき形成される条件を含む分類構造を使用する受信したレコードを分類し、

前記条件命令文は、クラスの条件命令文中にどれだけの異なるレコードのフィールド数が使用されているかを示す異なる正確性を有し、

前記条件命令文は、分類構造条件に従って各フィールドについて自身のフィールド特定分類構造を有するフィールド特定分類構造を含み、

前記特定されたフィールド及び各レコードに対応するフィールド特定分類構造を選択し、

前記選択された分類構造から、前記特定されたフィールドごとに、前記フィールドから読み取られた前記数値に対応する適切なクラスのセットを検索し、

各適切なクラスのセットをフィールド特定テーブルに追加し、前記フィールド特定テーブル間の交差オペレーションを実行し、前記ステップの実行による結果に基づきクラスを選択し、

有効なセットのテーブルにて、前記フィールド特定テーブルにおける各種クラスの発生数を収集し、

前記クラスの前記条件命令において発生する異なるフィールド数と同じ数となる最大発生数を有するクラスを選択し、

前記レコードを選択されたクラスに分類する。

分析

クレーム発明は、通信ネットワークイベントを記述するデータレコードの分類を対象とする。

これらのレコードは、課金目的でサービスクラスにソートされる。サービスクラスが増加されるにつれ、レコードのクラスへのソートは時間を要するようになる。

本発明は、多数のクラスを特定のセットに減じることにより当該課題を解決する。このように、課題は非技術的であり、解決手段も非技術的である。

本解決手段は、コンピュータステップのシーケンスにすぎない。それゆえ、本解決手段はアルゴリズムである。本解決手段は通信ネットワークイベントレコードを入力として扱うものであり、当該入力、コンピュータステップのシーケンスにより、異なる選択されたクラス中、レコードの分類に変換される。

例 7

ディスプレイ、キーボードを有するデータ処理システムにおけるビジネスグラフィックチャート編集方法において、

- a) 既存データベースファイルから抽出またはオペレータによりキー入力されたデータを使用することにより、グラフィックオブジェクトを構成する決定されたビジネスチャートのディスプレイを起動(21)し、該起動は前記ビジネスチャートと該チャートを生成するのに使用されるデータとの間のリンクの生成を含み、
- b) ディスプレイにてオペレータによりなされた選択に依存して一つの予め決定されたフォームで前記ビジネスチャートを表示(21)し、該表示は前記オペレータにより動作する矢印等のカーソルの使用に関し、
- c) 前記カーソルが動く個別オブジェクトを決定するために前記カーソルを追跡し、
- d) 前記トラッキングに対応して、前記オペレータに対しビジュアルフィードバックを提供するために前記個別オブジェクトをハイライトし、
- e) アクションが前記個別オブジェクト上で実行されるべきか否かを決定すべくオペレータの入力を前記キーボードでモニター(22)し、
- f) 前記モニタリングに対応して、前記オペレータにより前記キーボードを通じて選択された前記アクションを実行し(27)し、
- g) 前記アクションの結果が、前記チャートを、前記ビジネスチャートを生成するために使用されるデータに対し非互換とするものか否かチェックし、
- h) 前記チェックステップに対応して、表示されたビジネスチャートはもはや生成されたデータに一致していないというメッセージをオペレータに案内すべく前記表示処理にて表示する(29)。

分析

本発明はコンピュータ化されたステップのシーケンスに関し、データ処理システムにおけるグラフィック編集方法を対象とする。本方法は、表示されるデータとグラフと間のリンクを決定し、オペレータにより実行されたアクションに起因してグラフがもはやデータに対し互換性を有しない場合にオペレータにメッセージを表示するものに関する。

このように、本発明は、データベースまたはキーストロークから抽出された数的・テキストデータ等の非技術的 **non-technical** 分野に関するデータを示す入力に関する。

非技術的入力、例えば数値の非技術的チャート及び表示されたチャートが入力データに一致しないことを伝える非技術的メッセージを表示すること等の、非技術的分野に関する出力に変換される。

このように、本発明は非技術的入力を保技術的出力に処理するためのアルゴリズムである。

さらに、本発明は、非技術的データプロセス処理を実行する数値に関するグラフを編集するためのコンピュータ実装解決手段である。このように、本発明はコンピュータプログラムそれ自体のカテゴリーに属する。

例 9

無線通信会社により管理された金融取引口座を有する無線通信会社の購読者が金融取引を携帯電話で実行でき、貯金を受け取ることができ、デビット及びクレジット操作が実行されるシステムにおいて、

a)通信会社のコンピュータ上で動作し、少なくとも購読者のデータベース、無線電話ネットワーク、会計システム及び他の通信会社インフラ要素に接続されるソフトウェアシステムである取引処理プラットフォームを備え、該取引処理プラットフォームは、

a.携帯電話による無線電話ネットワークを介して送信される金融取引命令を受信する及び解釈する手段と、

b.命じられた金融取引を実行する手段、金融取引口座に関するデビット及び/またはクレジットを含む関連する動作及び命令を管理する手段、取引を確認する手段と、清算書確立する手段、金融取引口座オーナーに報告する手段、及び、無線通信ネットワークを通じたデータに関する取引を携帯電話と送受信する手段と

b)下記機能を実行可能に構成される携帯電話または該携帯電話内の購読者特定モジュールで動作するクライアントソフトウェアプログラムをさらに備え、

a.前記携帯電話によるパスワード入力を通じて購読者の認証を許可し、

b.金融取引の購読者により関連するデータの取り込みまたは検証を可能とし、前記携帯電話にこれを表示し、

c.前記携帯電話を通じて、データに関する取引または金融取引口座情報を、前記取引処理プラットフォームに対して無線電話ネットワークを介して送受信することを可能とし、前記金融取引は少なくともシステムに接続された 2 ユーザの携帯電話と前記取引処理プラットフォームとの間で前記無線電話ネットワークを介して実行される。

分析

発明は通信会社に金融取引を管理し完成すること可能とする対象としている。

クレームは携帯電話、取引処理プラットフォーム、購読者データベース及び無線電話ネットワーク等の複数のハードウェア部品を含むが、エッセンスにおいて発明は、口座の関連する動きを管理しながら金融取引を実行すること及び完成することを対象としており本発明は全体としてみれば、ビジネスを行う非技術的分野に關している。それゆえ **3(k)**により除外される。

例 1 4

変換コードデータから、該変換コードデータ上で実行される逆変換の結果として得られる出力値を示すべく必要とされるビット数を生成するために逆変換を決定する方法において、

MPEG デコーダ(204)にて前記変換コードデータ内で係数値の合計を取得し、前記 MPEG デコーダにてこの合計をあらかじめ決定された閾値(206)と比較し、前記 MPEG デコーダにて、前記比較の結果として、前記変換コードデータをデコードする際に、8 ビット逆変換実装及び9 ビット逆変換実装から選択されるいずれの逆変換実装が実行されるべきかを決定し、

前記 MPEG デコーダにて前記変換コードデータ上で決定された逆変換を実行する。

分析

本発明は、MPEG デコーダにて使用される IDCT (逆離散コサイン変換 Inverse Discrete Cosine Transform) を計算する技術に関する。

下記数式が計算に用いられる。さらにクレーム 1 の前段そのものは、数学的方法を対象としている。

発明の独創性ある特徴は、数式に基づくものである。従ってクレーム 1-8 は、特許法第 3 条(k)に該当し許可されない。

$$f(x, y) = \frac{2}{N} \sum_{u=0}^{N-1} \sum_{v=0}^{N-1} C(u)C(v)F(u, v) \cos \frac{(2x+1)u\pi}{2N} \cos \frac{(2y+1)v\pi}{2N}$$

クレームにおいて定義されている方法ステップは、IDCT を計算するためのアルゴリズムに関するステップにすぎない。ステップは、係数値合計を求めるステップ、合計を閾値と比較するステップ、8 ビット IDCT または 9 ビット IDCT 実装のいずれを使用するかを決定するステップとを備える。従って、方法クレームは 3(k)に属する。

7. コメント

今回公表されたコンピュータ関連発明審査基準では、5 節にて 3 ステージテストが明記され、6 節には除外対象となるクレームが例示された。

しかしながら、6 節の例示は保護適格性がない例であり、保護適格性を有する例については全く紹介されていない。旧コンピュータ関連発明審査基準では、保護適格性有り、無し双方が紹介されていたが、今回は逆に出願人及び代理人にとって不親切な

審査基準となっている。

また、5 節に貢献 **contribution** を用いた 3 ステージテストが示されているが、6 節の例示・分析では「ハードウェア及びコンピュータプログラム双方への貢献」については何ら言及がなく、当該 3 ステージテストが具体的にどのように適用されるのか明確化されていない。どのようなクレーム発明であれ 3 条(k)に該当しないのか、また、紹介された例にてどのように記載すれば保護適格性要件を克服することができるかの例示が望まれるところである。

以上

【関連事項】

コンピュータ関連発明審査基準の全文はインド特許庁のホームページから閲覧することができる[PDF ファイル]。

http://www.ipindia.nic.in/iponew/GuidelinesExamination_CRI_19February2016.pdf