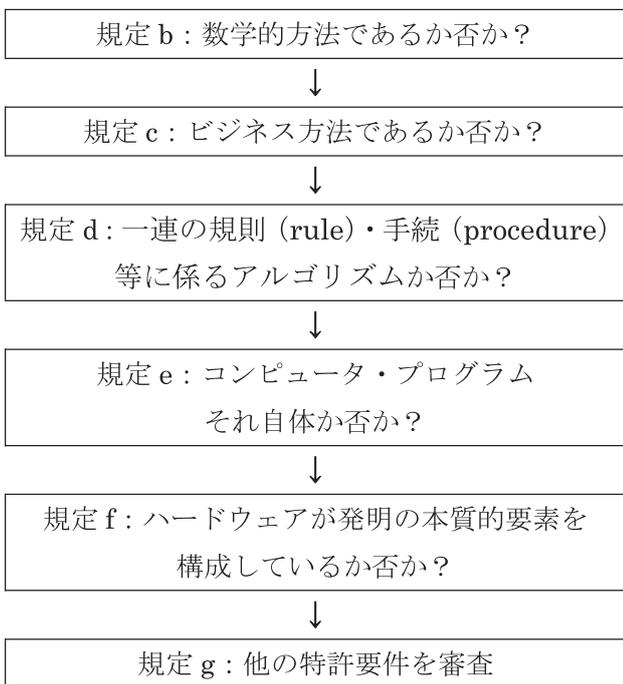


(1) 原則 (規定 a)

インド特許法第 3 条の規定により、数学的・ビジネス方法、若しくは、コンピュータ・プログラムそれ自体、または、アルゴリズムは発明ではなく特許性がない。

(2) 審査の手順

審査官は以下に述べる規定(b)～(g)の順に審査を行う。概要は参考図 1 に示すとおりである。



参考図 1: ソフトウェア・ビジネス関連発明の審査手順を示すフローチャート

(i) 規定 b: 「数学的方法」は保護適格性を有さない。

「数学的方法」は精神的技能 (mental skill) の行為であると考えられている。計算法、方程式の定式化、平方根、立方根の発見など直接的に数学的方法にかかわる他のすべての方法が、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。

(ii) 規定 c: 「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。

「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。

(iii) 規定 d: 「一連の規則 (rule)・手続 (procedure) 等に係るアルゴリズム」は保護適格性を有さない

一連の規則・手続若しくは一連の処置、または、定義された指令の有限のリストとして表現された方法を含むいかなる形態でのアルゴリズムも、課題を解決するか否かにかかわらず、また、論理的、算数またはコンピュータによる方法、再帰的なものを使用するかにかかわらず、保護適格性を有さない。

(iv) 規定 e: 「コンピュータ・プログラムそれ自体」は保護適格性を有さない

コンピュータ・プログラムが法定主題である特許出願は、まず上述した規定 b, c, d の観点から審査される。出願の法定主題がこれら規定 b, c, d に属さない場合、当該法定主題は、それがコンピュータ・プログラムそれ自体であるか否かの観

点により審査される。

- (v) 規定 f⁷⁾ : 保護適格性を有する法定主題がクレームの本質的要素を構成していない場合、保護適格性を有さない。

クレームされた法定主題が、単なるコンピュータ・プログラムにすぎない場合、コンピュータ・プログラムそれ自体とみなされ、特許性が認められない。

また「コンピュータ・プログラム製品」と記載されたクレームは、コンピュータでの読み取りが可能な媒体に記憶されたコンピュータ・プログラムそれ自体であり、それ自体は特許されない。

これらのクレームがコンピュータ・プログラムではない法定主題（例えば装置）を含んでいる場合、そのような法定主題が明細書に十分開示されているか、及び、法定主題が発明の本質的要素を構成しているか否かを判断する。

- (vi) 規定 g : 他の特許要件の審査

上述の(a)～(f)の規定により保護適格性を否定できない場合、新規性及び進歩性等の他の特許要件を審査する。

5. 改訂のポイント

2005年当時の改訂前審査基準は具体的な審査手順がほとんど記載されておらず、登録対象となる具体例と登録対象とならない具体例とが挙げられているにすぎなかった。今回の改訂審査基準では、上述のとおり詳細な審査手順が追加されたものの、逆に具体例が削除されることとなった。

6. 実務上の注意点

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。実務上の注意点は以下のとおりである。

(1) ビジネス関連発明は特許されない

改訂特許審査基準の規定 b に示すとおり、ビジネス関連発明はインドでは特許されない。米国及び日本ではビジネス関連発明は特許され得るが、インドでは門前払いとなる。このような取り扱いは中国⁸⁾と同様であり、権利化を試みる場合、技術色を全面に打ち出した内容に明細書及びクレームを修正した上で、出願しない限り、権利化できない点に注意すべきである。

(2) 記録媒体クレームには、構成要件中にハードウェアを記載する

規定 f によれば、コンピュータ・プログラム製品クレーム（記録媒体クレームを含む）が、ハードウェア等の法定主題をクレームに含んでおり、ハードウェアが明細書に十分開示され、ハードウェアがクレームの本質的要素である場合は、保護適格性を有する。

逆にいえば、「コンピュータを用いて、」等、単に形式的にハードウェアがクレームに含まれているにすぎない場合は、規定 f の要件を具備せず、保護適格性が否定されると解される。この点は日本及び米国の実務と共通する。

残念ながら、改訂特許審査基準には他国の審査基準とは異なり、具体例が全く記載されておらず、どの程度ハードウェアを絡めて記載すれば保護適格性を有するのかが不明である。次回の改訂時に具体例の追記が望まれる。

(注)

- 1) インド特許庁 HP : <http://www.patentoffice.nic.in/>
- 2) 改訂特許審査基準 (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.ipindia.nic.in/ipr/patent/manual/main%20link.htm>
- 3) インド特許庁 HP : http://dipp.nic.in/notice/Notification_PatentFiling_15February2011.pdf
- 4) 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.」

- 5) なお、インド特許法第2条(j)に、「[「発明」とは、進歩性を含み、かつ、産業上利用可能な新規の製品又は方法をいう。]と規定されているが、保護適格性に関する規定というよりも、特許要件に関する規定である。
- 6) 日本国特許法では第2条第1項に発明の定義規定が存在する。
この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
- 7) 規定fの内容は以下のとおり。
[f. 特許出願においてクレームされた法定主題が、単なるコンピュータ・プログラムにすぎない場合、コンピュータ・プログラムそれ自体とみなし、特許性を認めない。

また「コンピュータ・プログラム製品」と記載されたクレームは、コンピュータでの読み取りが可能な媒体に記憶されたコンピュータ・プログラムそれ自体であるので、特許されない。とりわけ当該クレームがコンピュータ・プログラムではない法定主題を含んでいる場合であっても、そのような法定主題が明細書に十分開示されているか、及び、法定主題が発明の本質的要素を構成しているか否かが審査される。」

- 8) 中国審査指南第2部分第九章の詳細は、河野 英仁、聶 寧楽「中国におけるコンピュータ・ソフトウェア及びビジネス方法関連発明の特許性～審決及び判例に基づく特許性の分析～」AIPPIジャーナル2010年2月号 社団法人日本国際知的財産権保護協会を参照されたい。

(原稿受領日 平成23年6月7日)