

インド特許法の基礎（第30回）

～改訂コンピュータ関連発明審査ガイドライン～

河野特許事務所
弁理士 安田 恵

1. はじめに

インドにおいて特許を受けることができる発明は、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であり（第2条(1)(j)）、コンピュータ関連発明も当該発明に含まれる。しかし、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、アルゴリズムは、法上の発明に該当しないとされ（第3条(k)）、特許を受けることができない。第3条(k)の審査基準を説明したコンピュータ関連発明（CRIs）審査ガイドラインが2015年8月21日に改訂された¹（以下、改訂CRIsガイドラインと呼ぶ）。改訂CRIsガイドラインによれば、公知のハードウェアと通常以上に相互作用し、かつ既存のハードウェアの機能性及び性能の変化に影響を及ぼすコンピュータ関連発明も特許付与の対象になり得る点が明確化された。

2. コンピュータ関連発明に係る条文・審査基準等

(1) 関連条文

コンピュータ関連発明の特許性に関連する条文は以下の通りである。

第2条 定義及び解釈

(1) 本法においては、文脈上他の意味を有する場合を除き、

...

(j) 「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。

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

¹ http://www.ipindia.nic.in/iponew/CRI_Guidelines_21August2015.pdf

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/in/ip/pdf/draft_guidelines_cris_jp_201508.pdf

(2) 第3条(k)の構造

インド特許法第3条(k)に挙げられている発明除外対象は以下の4つであり、「それ自体 (per se)」の文言はコンピュータプログラムのみに係っている。従って、文言上、インドにおける数学的方法、ビジネス方法及びアルゴリズムに係る発明の特許性は、コンピュータプログラムに比べて厳しく判断される可能性がある。

- ・ 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(per se)
- ・ アルゴリズム

(3) 立法過程

インド特許法第3条(k)は、Trips協定を遵守すべく、2002年改正で導入されたものである。「それ自体 (per se)」の文言は、立法過程²において付加された。立法過程で提示された両院合同委員会のレポートによれば、「それ自体 (per se)」の文言導入の趣旨について、「コンピュータプログラムには一定の他の事物 (certain other things), その副次的なもの (ancillary thereto) 又はそれを基に展開されたもの (developed thereon) 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。」と説明されている³。

(4) 2004年特許(改正)法令

現行法の第3条(k)は2002年改正で導入された条項と同じであるが、過去に施行された2004年特許法令により、第3条(k)の内容に変更が加えられたことがある。2004年特許法令は、Trips協定の適用期限である2005年1月1日に施行され、条文上、コンピュータ関連発明の除外対象が狭められた。言い換えると、発明の保護対象が拡大された。具体的には、次のように修正された。

² PARLIAMENT OF INDIA RAJYA SABHA, THE PATENTS (SECOND AMENDMENT) BILL, 1999, REPORT OF THE JOINT COMMITTEE, (PRESENTED TO THE RAJYA SABHA ON THE 19TH DECEMBER, 2001), (LAID ON THE TABLE OF THE LOK SABHA ON THE 19TH DECEMBER, 2001)

³ “In the new proposed clause (k) the words "per se" have been inserted. This change has been proposed because sometimes the computer programme may include certain other things, ancillary thereto or developed thereon. The intention here is not to reject them for grant of patent if they are inventions. However, the computer programmes as such are not intended to be granted patent. This amendment has been proposed to clarify the purpose.”, Clause 3

第3条

(k) 産業への技術的応用のない、あるいはハードウェアとの組合せのないコンピュータプログラムそれ自体⁴；

(ka) 数学的方法あるいはビジネスの方法あるいはアルゴリズム。

しかしながら、2005年4月1日に施行され、2005年1月1日から遡及効を有する2005年改正法によって、再び現行の第3条(k)に戻された。2004年特許法令及び2005年改正が第3条(k)の法解釈に与える影響は必ずしも明らかでは無いが、単に産業上の技術的応用があるに過ぎないコンピュータプログラム、ハードウェアとの組合せがあるに過ぎないコンピュータプログラムは、法上の発明に該当しないと解釈される可能性がある。

(5) 審査基準等

特許法第3条(k)に関連する審査基準としては、「特許庁の特許実務及び手続の手引(インド) 01.11 版⁵」(2011年)と、「コンピュータ関連発明(CRI)審査ガイドライン」(2013年)(以下、旧CRI s ガイドラインと呼ぶ)があり、2015年8月に後者のコンピュータ関連発明(CRI)審査ガイドラインが改訂された。

3. 改訂CRI s ガイドライン

(1) 基本的考え方

第3条(k)の審査に当たっては、クレームの形式では無く、発明の実体的内容が重視されなければならない点は、旧CRI s ガイドラインと同様である。改訂CRI s ガイドラインにおいては「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。」と説明されている⁶。

(2) 緩和された審査基準の具体的内容

(a) 「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

(ア) 法改正の解釈

改訂CRI s ガイドラインの最も大きな改訂点は、「per se (それ自体)」の解釈である。

両院合同委員会のレポートが示した特許付与対象の要素になり得る「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」について、改訂CRI s ガイドライン

⁴ “a computer programme per se other than its technical application to industry or a combination with hardware”

⁵ <http://ipindia.gov.in/ipr/patent/manual/main%20link.htm>

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/in/ip/pdf/201103_tokkyo_01.pdf

⁶ 改訂CRI s ガイドライン 4.5

は以下の解釈を示した⁷。

①「その副次的なもの (ancillary thereto)」とは、コンピュータプログラムの実施に不可欠な「事物 (things)」を意味すると考えられる。

②「それを基に展開されたもの (developed thereon)」という語句は、そのような展開によって達成された改良又は技術的進歩だと理解することができる。

そして CRI s ガイドラインは「コンピュータプログラム「そのもの (in itself)」がクレームされずに、その発明の産業上の利用可能性を立証するようにクレームされており、かつその他の特許要件すべてを満たす場合には、特許は拒絶されてはならない。」と説明している。

(イ) 決定要因

旧 CRI s ガイドラインでは「ハードウェアの特徴と組み合わされたコンピュータプログラムの特許性を考慮する際には、ハードウェア部分は、汎用の機械とは何らかの点で異なっていなければならない。⁸」と規定されていたが、改訂 CRI s ガイドラインによれば、新規のハードウェアが必須で無いことが明らかにされた。具体的には、改訂 CRI s ガイドラインは、特許を受けることのできるものと見なされる対象の一つとして「公知のハードウェアを備えた新規コンピュータプログラムであって、当該ハードウェアと通常以上に相互作用し、かつ、既存のハードウェアの機能性及び性能の変化に影響を及ぼすもの」を挙げている。つまり、ソフトウェアと、ハードウェアとの間で「通常」以上に物理的に相互作用し、かつ、更なる技術的効果をもたらすことが可能なものは、第3条(k)の発明除外対象にならないと説明している。

(ウ) 技術的進歩

更に、改訂 CRI s ガイドラインは、審査官は技術的進歩を確認する際、以下の事項を考慮する必要がある、いずれかの事項に対する回答が肯定的なものである場合、第3条(k)に基づく発明除外対象に該当しない可能性があるとして説明している。

(i) クレームされた技術的特徴は、コンピュータの外部で実行されるプロセスに対する技術的貢献であるか。

(ii) クレームされた技術的特徴は、コンピュータ・アーキテクチャのレベルで動作するものであるか。

(iii) 技術的貢献は、ハードウェア又はハードウェアの機能性への変更によりもたらされるものであるか。

⁷ 改訂 CRI s ガイドライン 4.5.4

⁸ 旧 CRI s ガイドライン 5.4.6

(iv) クレームされた技術的貢献は、コンピュータを新しい方法で動作させるものであるか。

(v) コンピュータプログラムがハードウェアに接続されている場合には、当該プログラムは、任意のコンピュータを、より効率的かつ効果的に動かすという意味において、より優れたものにするか。

(vi) ハードウェア又はハードウェアの機能性への変更は技術的進歩となるか。

(エ) コンピュータプログラムそれ自体

プログラムクレーム及び媒体クレームは、依然として特許付与の対象としては認められない。改訂 CRI s ガイドラインは、以下のようなクレームを、コンピュータプログラムそれ自体をクレームするものであり、特許性を有しないとしている。

(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／又はサブルーティンを対象とするクレーム

(ii) 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

(b) 「数学的方法」を対象とするクレーム

旧 CRI s ガイドラインでは「これらの数学的方法は、様々なアプリケーション用にコンピュータプログラムやアルゴリズムを書くために使われており、特許出願発明の中には、数学的方法そのものではなく、技術的發展に関係した発明に見せかけたものが時々ある。これらの方法は、どんな形態でクレームを書いているにしても、実質的に数学的方法に関係している限り、特許性のない案件とみなされる。⁹」と規定されていた。

しかし改訂 CRI s ガイドラインでは「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。¹⁰」と説明されており、第3条(k)の判断基準は緩和された。

数学的公式を利用する発明であっても、純粋に抽象的な数学的方法では無く、技術的貢献を有するものであれば特許が付与され得る。例えば、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も、特許付与対象になり得る。

(c) 「ビジネス方法」を対象とするクレーム

旧 CRI s ガイドラインでは「除外事項には、すべてのビジネスの方法が当てはまるため、たとえ技術の助けを借りてはいても、クレームが実質的にビジネスの方法に関係し

⁹ 旧 CRI s ガイドライン 3.17

¹⁰ 改訂 CRI s ガイドライン 4.5.1

ていれば、特許性があるとはみなされない¹¹。」と規定されていた。

しかし改訂 CRI s ガイドラインでは「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。クレームが特許対象外となるのは、当該クレームが実質的に「ビジネス方法」に関係する場合に限る。¹²」と説明されており、第3条(k)の判断基準は緩和された。

更に、改訂 CRI s ガイドラインは「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る。」と念押しし、ビジネス方法に関する発明の特許性について慎重な審査を促している。

(d) 「アルゴリズム」を対象とするクレーム

改訂 CRI s ガイドラインでは「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。」と説明されている。

アルゴリズムに係る発明の特許性が強く否定されているかのようであるが、必ずしも全てのアルゴリズムの特許性が否定されるものでは無いと考えられる。改訂 CRI s ガイドラインに明示されていないが、単に一定の手順を示すアルゴリズムでは無く、あるアルゴリズムを用いて実現される風力タービンの制御方法に係る発明のように、技術的貢献を有する発明であれば特許付与の対象になり得ると考えられる¹³。

(3) 特許庁の特許実務及び手続の手引 (インド) の規定削除

特許実務及び手続の手引 (インド) の項目 08.03.05.10 には、旧 CRI s と同様の趣旨の説明がされていたが、改訂 CRI s ガイドラインの発効によって当該規定を削除された。

¹¹ 旧 CRI s ガイドライン 3.18

¹² 改訂 CRI s ガイドライン 4.5.2

¹³ 例えば Order No. 224/2010

つまり、特許実務及び手続の手引と矛盾すること無く、改訂 CRI s ガイドラインに基づいてコンピュータ関連発明の特許性が審査されることが明確になった。

(4) 特許付与事例の導入

旧 CRI s ガイドラインには、拒絶されるクレーム事例のみが列挙されていたが、改訂 CRI s ガイドラインには、特許付与されるクレーム事例が追加された。改訂 CRI s ガイドラインの最も大きな改訂点の一つである。以下に事例の一部を抜粋する。特に事例 3 は、ソフトウェアと、ハードウェアの相互作用に乏しく、技術的貢献が認められるか否かの境界にある事例と考えられる。コンピュータを新しい方法で動作させる技術的貢献として技術的進歩が認められた事例と思われる。

(a) 特許クレーム事例

(ア) 事例 1¹⁴

コンピュータ利用物へのアクセスを与える方法において、

- 1 台のプログラムコード処理装置を備えた 1 枚のメモリーカードが提供され、該メモリーカードに割当てられた少なくとも 1 つの公開鍵と 1 つの秘密鍵が保存され、
- 前記メモリーカードに割当てられた前記公開鍵によって暗号化された少なくとも 1 つのライセンスコードを含むライセンス情報の 1 つの項目が、前記コンピュータ利用物へのアクセスを制御する計算機に提供され、
- 前記メモリーカードと前記計算機で利用可能にされている 1 つの対称鍵が、前記メモリーカードから作成された最初の乱数と前記計算機により提供された第二の乱数から作成され、
- 前記暗号化されたライセンスコードと、対称鍵を使って暗号化されたハッシュ値と共に提供された、前記メモリーカードによって前記ライセンスコードの解読のために実行される機能の内容が、前記メモリーカードに送信され、
- 前記暗号化されたハッシュ値が前記メモリーカードによって解読され、メモリーカードにより実行される機能の内容について計算されたハッシュ値と一致することが確認され、
- 確認した結果が肯定的であれば、前記メモリーカードによって前記ライセンスコードの解読機能が実行され、解読されたライセンスコードが前記計算機に送信され、
- 前記解読されたライセンスコードが前記コンピュータ利用物へのアクセス用に少なくとも一時的に提供される。

(イ) 事例 2¹⁵

¹⁴ CRI s ガイドライン 事例 8.2

¹⁵ CRI s ガイドライン 事例 8.7

インスタントメッセージング（IM）を使用する携帯電子機器の追跡方法であって、前記方法は、

現在挿入されている加入者識別モジュール（SIM）カードが、携帯電子機器のメモリに記憶されているSIMカードと異なるかを判断するステップと、

ユーザーの定義済みIM識別子へのインスタントメッセージ（IM）によってライブ音声通話を密かに起動するステップと、

前記現在挿入されているSIMカードが前記携帯電子機器のメモリに記憶されているSIMカードと異なる場合には、IMサーバー経由で、現在挿入されているSIMカードのライブ音声通話、位置、国際移動体加入者識別（IMSI）番号と併せて、IMメッセージをユーザーの前記定義済みIM識別子に自動送信するステップを含む。

（ウ）事例3¹⁶

一又は複数の文書一式に含まれる一又は複数の人名を識別し、識別された各人名は文書中の他の人名よりも任意の職業に就いている単一の者に言及している可能性が高く、

前記の識別された人名に基づいて、一又は複数の文書から記述言語を特定し、

一又は複数の文書内において、識別された記述言語の一又は複数の部分に基づいて、前記職業に就いている者に言及している別の人名を識別することを含むコンピュータにより実現される方法。

（b）拒絶クレーム事例

以下のクレームは単なる数学的方法等に該当するとして拒絶された事例である。

（ア）事例1¹⁷

ソーシャルネットワークのメンバー間の適合性を評価する方法において、前記方法は、ソーシャルネットワークのメンバーが示した興味に基づいて、興味の適合性スコアを作成するステップと、

第一メンバーが示した興味と、第二メンバーが示した興味と、第一メンバーが示した興味と第二メンバーが示した興味の間での興味の適合性スコアに基づいて、前記ソーシャルネットワークの第一メンバーと前記ソーシャルネットワークの第二メンバーの間の適合性スコアを計算するステップを含む。

4. まとめ

以上の通り、汎用コンピュータ、公知のハードウェアを用いた新規のコンピュータ関連発明であっても、ソフトウェアと、ハードウェアが通常以上に物理的に相互作用し、既存ハードウェアを超える技術的效果をもたらすことが可能なものは、第

¹⁶ CRIs ガイドライン 事例 8.4

¹⁷ CRIs ガイドライン 事例 9.1

3条(k)の発明除外対象にならず、特許付与の対象になり得ることが改訂CRISガイドラインにおいて明らかにされた。

以上