

## インド特許法の基礎（第34回）

### ～2016年確定版コンピュータ関連発明審査ガイドライン～

2016年3月20日

河野特許事務所

弁理士 安田 恵

#### 1. はじめに

インド特許法においては、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。初版のコンピュータ関連発明（CRIs）審査ガイドライン<sup>1</sup>は、第3条(k)の厳格な適用基準を提示していたが、2015年8月21日に改訂され<sup>2</sup>、その判断基準が緩和された。しかし、本ガイドラインに対して各方面<sup>3</sup>から異論が提起され、2015年12月14日付けで、その適用が一時停止された（Office Order No. 70 of 2015）<sup>4</sup>。その後、2016年2月19日に確定版のCRIs審査ガイドラインが公表され<sup>5</sup>、第3条(k)の適用基準が再び厳格化された。

#### 2. 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(1)(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：

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

#### 3. 確定版 CRIs 審査ガイドライン

##### (1) 概要

確定版 CRIs 審査ガイドラインにおける主な改訂事項は次の通りである。

<sup>1</sup> [http://ipindia.nic.in/iponew/draft\\_Guidelines\\_CRIs\\_28June2013.pdf](http://ipindia.nic.in/iponew/draft_Guidelines_CRIs_28June2013.pdf)

<sup>2</sup> [http://www.ipindia.nic.in/iponew/CRI\\_Guidelines\\_21August2015.pdf](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\\_2015\\_08.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/in/ip/pdf/draft_guidelines_cris_jp_2015_08.pdf)

<sup>3</sup> National Intellectual Property Organisation (NIPO), Software Freedom Law Centre (SFLC)等

<sup>4</sup> [http://ipindia.nic.in/officeCircular/officeOrder\\_14December2015.pdf](http://ipindia.nic.in/officeCircular/officeOrder_14December2015.pdf)

<sup>5</sup> [http://www.ipindia.nic.in/iponew/GuidelinesExamination\\_CRI\\_19February2016.pdf](http://www.ipindia.nic.in/iponew/GuidelinesExamination_CRI_19February2016.pdf)

(1.1) 確定版 CRI<sub>s</sub> 審査ガイドラインでは、第3条(k)による発明の除外対象を明確化し、コンピュータ関連発明に係る特許出願の迅速な審査を可能にするために、3ステージテストが採用された。3ステージテストは、先行技術に対する発明の「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することを要求しており、第3条(k)の適用が厳格化された。

(1.2) 記載要件の説明が拡充された。確定版 CRI<sub>s</sub> 審査ガイドラインでは、ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム (MPF クレーム) に係る手段の構造的特徴を明細書に開示することが要求されている。既存のメモリ・プロセッサ等のハードウェア、コンピュータプログラム (新規) が明細書に記載されているだけでは不十分であり、当該手段はコンピュータプログラムそれ自体にすぎないとして拒絶されるものとされた。

(1.3) 改訂前の CRI<sub>s</sub> 審査ガイドラインに挙げられていた特許付与事例が全て削除され、確定版 CRI<sub>s</sub> 審査ガイドラインには、新規ハードウェアを備えないコンピュータ関連発明の特許性を否定する事例が列举された。

(1.4) その他、コンピュータ関連発明に係る除外対象の判断方法、「それ自体 (per se)」の解釈、「産業上利用可能性」等の説明も、第3条(k)の適用を厳格化する方向で若干の修正・追記が行われた。

## (2) 3ステージテスト (コンピュータ関連発明の特許性判断指標)<sup>6</sup>

審査官は、コンピュータ関連発明の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。

第1ステージ：適切にクレームを解釈し、実際の貢献を特定する。

第2ステージ：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場合、当該クレームを否定する。

第3ステージ：当該貢献が、コンピュータプログラム分野にある場合、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、当該発明に関する特許性を判断するために他のステップへ進む。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場合、当該クレームを否定する。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む。

上記3ステージテストは、英国の4ステップテスト (Aerotel テスト<sup>7</sup>) を参考にしたものと考えられる。上記第1及び第2ステージは、おおむね英国の Aerotel テスト

---

<sup>6</sup> CRI<sub>s</sub> ガイドライン 第5章

<sup>7</sup> Aerotel テストは、①請求項を適切に解釈し、②実際の貢献を特定し、③実際の貢献が、除外される主題の範囲内だけに該当するものかどうか、④実際の又は主張された貢献が、実際に技術的な性質のものかどうかを確認するという4ステップの手順からなる。

に対応しており、「貢献」は発明者が人間の知識に真に追加したものを意味すると考えられる<sup>8</sup>。ただし、第3ステージは、インド特有のものである。第3ステージは、コンピュータプログラム及びハードウェアの双方に技術的「貢献」を求めており、第3条(k)の適用基準が厳格化された。

### (3) 開示要件

#### (3.1) 十分な開示について<sup>9</sup>

1970年特許法<sup>10</sup>は、出願人に、「何(What)」が発明であるか、そして「どのように(How)」それが作用するのかを明細書に記載することを要求する。「何(What)」の要件を満たすためには、発明(そのもの)を十分かつ詳細に開示しなければならない。「どのように(How)」の要件を満たすためには、発明を実施する最善の方法を開示しなければならない。

#### <十分かつ詳細(何)>

(ア) 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に基づく発明に関する場合、発明の各特徴は適当な説明図を用いて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のみからなるというような方法で記載されている場合、当該クレームは従来のもものとみなされ、特許性の要件を充足しない。

発明が方法に関する場合、その発明を先行技術と区別するために、その実施モード・手段と共に、フローチャート及び発明の実施に求められるその他の情報を用いて、必要なステップ・シーケンスを明確に記載しなければならない。

(イ) 異なる構成要素の作用関係を連結性と共に記載しなければならない。

(ウ) 明細書にて想定される発明及び中間にある適用可能な構成要素・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。

#### <実施の最善の方法(どのように)>

動作のベストモード、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。

---

<sup>8</sup> Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd & Ors Rev 1 [2007] RPC 7

<sup>9</sup> CRI s ガイドライン 4.4, 4.4.1, 4.4.2

<sup>10</sup> 第10条(4)「各完全明細書については、

(a) 発明そのもの、その作用又は用途及びその実施の方法を十分かつ詳細に記載し、

(b) 出願人に知られ、かつ、その出願人がその保護を請求する権利を有する発明を実施する最善の方法を開示し、また…(以下省略)。」

### (3.2) 形式と実体<sup>11</sup>

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、実質的に除外カテゴリーに属する場合、保護適格性を有しない。

たとえ、問題がハードウェア・ソフトウェア関係（例えば、クレームが「プロセッサは…するようにプログラムされている」、あるいは、「装置がプロセッサを備え、…するように構成またはプログラムされている」）に関連する場合であっても、方法としての機能的表現はその実質において判断される。保護適格性の問題において、焦点は、クレームの特別な形態ではなく、発明の根底にある本質に当てられるべきであることは、十分に確立されている。特許法はコンピュータプログラムそれ自体を明確に除外している。言い回しによってクレームの実態を単にカモフラージュすることにより、当該除外が回避され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、例えばプロセッサで実行されることは十分ではない）。

### (3.3) ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム (MPF クレーム)<sup>12</sup>

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。明細書が単にコンピュータプログラムのみによって、発明の実施をサポートしている場合、当該 MPF クレームにおける手段はコンピュータプログラムそれ自体にすぎないとして拒絶される。

### (4) コンピュータ関連発明に係る除外対象の判断<sup>13</sup>

#### (4.1) 「数学的方法」を対象とするクレーム

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。ただし、クレームに数学的公式が単に存在していても、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。

確定版 CRI s 審査ガイドラインでは、「数学的方法」の除外事例（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）が削除された。

#### (4.2) 「ビジネス方法」を対象とするクレーム

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、

---

<sup>11</sup> CRI s ガイドライン 4.4.4

<sup>12</sup> CRI s ガイドライン 4.4.5

<sup>13</sup> CRI s ガイドライン 4.5.1-4.5.4

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。クレームが実質的に「ビジネス方法」に関係する場合、それは特許可能な主題とみなされない。

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)」等の語句が単に存在するというだけでは、発明が単なる「ビジネス方法」と結論付けられないこともあり、対象が本質的にビジネス／貿易／金融活動／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、特許されない。

改定前の CRIs 審査ガイドラインでは第 3 条(k)の適用を比較的強く制限していたが、確定版 CRIs 審査ガイドラインでは、上記下線に示すように第 3 条(k)の適用を緩和する修正が行われている。

#### (4.3) 「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。

#### (4.4) コンピュータプログラムそれ自体

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) 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

確定版 CRIs 審査ガイドラインでは、改訂前の除外対象「特定の言語で書かれたコンピュータプログラム」が「コンピュータプログラム」に訂正された。

#### (5) 「それ自体 (per se)」の解釈

インド特許法第 3 条(k)の規定にある「それ自体 (per se)」の文言は、2002 年改正特許法の立法過程において付加されたものであるが、改訂前の CRIs 審査ガイドライン

に示されていた第3条(k)の適用を緩和するための踏み込んだ解釈が削除された。確定版 CRI s 審査ガイドラインでは、標準的な辞書における「per se」の意味が“by itself”、“in itself”、“as such”、“intrinsically”であると説明され<sup>14</sup>、両院合同委員会のレポートを単に引用しただけの説明になった<sup>15</sup>。

#### (6) 産業上利用可能性 (第2条(1)(ac))

発明に関して「産業上利用可能な」とは、発明が産業において製造又は使用することができることをいう (第2条(1)(ac))。ここで、「産業」とは、有用かつ実用的活動を有するものとして、広い意味で理解されるが、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、友達を作るという観点から紹介を行うための方法は産業上利用可能とはいえない。

コンピュータ関連発明に係る出願は、抽象的理論を含むのみで産業上の利用性に欠けていることがあるため、コンピュータ関連発明においては、産業上利用可能性の決定は非常に重要である。

#### (7) 特許されないクレームの例

確定版 CRI s 審査ガイドラインには、第3条(k)に該当し、特許性が認められないクレーム例が15個挙げられている。改訂前の CRI s 審査ガイドラインに挙げられていた特許例は全て削除され、新規ハードウェアを備えないコンピュータ関連発明の特許性を否定する特許庁の強い姿勢が打ち出された。15個の拒絶クレーム例は、淡々と列挙され、簡単な分析が付されているだけであるが、おおむね発明の主題が非技術的でハードウェア構成との連携に乏しい例から、発明の主題が技術的な例の順に列挙されている。以下、代表的な拒絶クレーム例を一部抜粋し、第3条(k)の適用方法を概説する。

##### (7.1) 単なるビジネス方法・数学的方法

例1：

ソーシャルネットワークのメンバー間の適合性を採点する方法において、

---

<sup>14</sup> CRI s ガイドライン 3.12

<sup>15</sup> CRI s 審査ガイドライン 4.5.4 「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。」

ソーシャルネットワークのメンバーが表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、  
第一メンバーが表した興味と、第二メンバーが表した興味と、第一メンバーが表した興味と第二メンバーが表した興味との間の興味適合性スコアとをもとにして、ソーシャルネットワークの第一メンバーと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とを備える。

発明の主題がビジネス方法等に向けられている場合に、その特許性が否定される代表例である。上記発明は、ソーシャルネットワークにおけるメンバー間の適合性を評価する方法に関するものであり、ハードウェアが明示されておらず、発明の主題がビジネス方法に向けられたものである。このような方法は、ビジネス方法以外のなにものでもなく、特許性が否定される。

また、適合性の評価方法は、単なる数学的方法であり、特許性が否定される。

## (7.2) 非技術的アルゴリズム 1

例 3 :

コンピュータプログラム製品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記述レコードを分類する方法において、

- a) 数値を含んだ複数のフィールドを含むレコードを受信し、
- b) 少なくとも 2 つの特定されたフィールドに含まれた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文に基づき形成される条件を含む分類構造を使用して受信したレコードを分類し、

前記条件文は、クラスの条件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、

前記条件構造は、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文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。

通信ネットワーク・仲介システム等のハードウェア資源上で実施されるものであっても、課題が非技術的であり、発明の構成が計算ステップ・シーケンスに過ぎない場合に、当該発明はアルゴリズムであるとして、その特許性が否定される代表例である。上記発明は、通信ネットワークイベントを記述したデータレコードの分類方法に関するものである。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。

解決手段は、計算ステップ・シーケンスに過ぎない。従って、本解決手段はアルゴリズムであり、特許性が否定される。

### (7.3) 非技術的アルゴリズム 2

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で構成され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を含み、
- c) 前記カーソルがその上に移動する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)、
- 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)。

入出力情報が非技術的であって、発明の構成が計算ステップ・シーケンスに過ぎない場合に、その特許性が否定される代表例である。上記発明は、計算ステップ・シーケンスを含み、発明の主題はデータ処理システムにおけるグラフィック編集方法に向けられている。

入力情報は、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野に関するデータであり、出力情報は、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表示である。非技術的入力情報は、計算ステップ・シーケンスによって、非技術的出力情報に変換される。従って、当該発明はアルゴリズムであり、その特許性が否定される。

#### (7.4) 非技術的分野

##### 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、清算書を確認する手段、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承認を可能とし、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。

通信装置、データベース等の各種ハードウェア要素を含み、情報の送受信、認証等の情報処理を構成要素に含む場合であっても、発明の本質が非技術的分野に関連する場合に、その特許性が否定される代表例である。

上記発明は、携帯電話、取引プラットフォーム、購読者データベース及び無線電話ネットワーク等のハードウェア要素を含むが、発明の本質は、金融取引の実行に向けられており、全体としてはビジネスを行う非技術的分野に関連するものであり、特許性が否定される。

#### (7.5) ソフトウェアモジュール

例 1 2 :

ウェブサーバ (330) からのウェブページに基づいて、移動体通信デバイス上に表示するための適切なページを生成するための方法 (320) であって、

モバイル通信デバイス (320) でウェブサイトサーバ (330) の Web ページの要求を開始し、

ウェブサーバーと、モバイル通信装置 (320) との間の通信リンク (304) を、直接のエンドツーエンドまたはセキュアな通信路で確立し、

前記ウェブサイトサーバとの通信リンクを通じてウェブページの少なくとも一部分を、移動体通信装置 (320) で受信し (515)、

サーバ (310) からモバイル通信装置 (320) のための 1 又は複数のトランスコーディング命令を取得 (511, 512) し、

前記受信したウェブページの部分を 1 又は複数のトランスコード命令に従ってトランスコーディングし (516)、

前記トランスコードされたウェブページに基づいて、モバイル通信デバイス (320) での表示に適したページを生成する。

クレームの構成要素が単なるソフトウェアモジュールである場合、その発明の特許性が否定される代表例である。上記発明は、携帯電話等のクライアントデバイスで受信したウェブページのコンテンツをトランスコーディングするための e コマースアプリケーションに関するものである。このように構成されたモバイル通信機器は、その構成要素の物理的構成に欠け、単にデバイス上で命令を実行するようにされたソフトウェアモジュール (ハードウェアとの具体的な相互作用を有しない) に基づいて動作するものであるため、その発明の特許性は否定される。

#### (7.6) ハードウェア要素と数学的方法

例 14 :

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であって、

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。

MPEG デコーダのようなハードウェア上で実行される新規処理に関連する発明で、新規ハードウェアが構成されるように見えるものであっても、方法発明の「貢献」が数学的方法またはアルゴリズムにある場合に、その特許の特許性が否定される代表例である。

上記発明は、MPEGデコーダで使用されるIDCTを計算する方法に関する。クレームのプリアンプルは、それ自体数学的方法に向けられている。独創性ある特徴は、数式に基づくものである。従って、当該発明は第3条(k)に該当し、特許されない。また、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すぎない。従って、当該発明は第3条(k)に該当し、特許されない。

#### 4. 審決例

確定版 CRI<sub>s</sub> 審査ガイドラインに掲載されているものではないが、以下の審決例が存在する。

(1) アルゴリズムについて

登録例 :

【請求項1】風力タービンの制御方法であって、少なくとも1つの動作設定は予め規定された範囲内で変更され、前記変更は所定の時間間隔で実行され、前記時間間隔は、予め定義可能な周囲及び／又は動作の状況に応じて変更される<sup>16</sup>。

知的財産審判部において、上記クレームの第3条(k)該当性(有効性)が争われた<sup>17</sup>。審判部は、「このような技術的プロセスを制御又は実行するための所定のプログラム(ハードウェアを用いるか又はソフトウェアを用いるかを問わない)に従って動作するよう設定されたコンピュータに関連する又はこれを対象とするこの技術的プロセス制御は、

<sup>16</sup> 登録第 201910 号 (出願番号 1933/CHENP/2003)

<sup>17</sup> Order No. 224/2010

コンピュータそれ自体又はアルゴリズムのような一組の手順の規則に関連するものと見なすことはできない。」とした。審判部は、クレームがアルゴリズムそれ自体を請求するものでなく、技術的プロセスを実行し又は風力タービンの制御によって、風力タービンの最大出力をもたらす技術的効果を達成するプロセスを構成する場合、当該発明は第3条(k)に該当せず、特許を拒絶すべき理由がないと判断した。

## (2) 新規ハードウェアの必要性について

確定版 CRI<sub>s</sub> 審査ガイドラインは、コンピュータプログラム及びハードウェアの双方に「貢献」を要求している。つまり、確定版 CRI<sub>s</sub> 審査ガイドラインは、汎用コンピュータ上で動作するコンピュータプログラム発明の特許性を否定し、新規ハードウェアを要求していると考えられる。しかしながら、汎用のハードウェアを用いたシステムであって、ソフトウェアに新規な特徴がある発明の特許性を否定した特許庁の判断を覆した審決がある<sup>18</sup>。知的財産審判部は、特許庁の判断（新規機能を実現するハードウェア実行は、特定のハードウェアが既知又は自明である場合、特許されない）は根拠薄弱な前提に基づくものであり、論理性及び妥当性からかけ離れたものであるとした。確定版 CRI<sub>s</sub> 審査ガイドラインに示された指針も根拠薄弱なものであることには変わり無く、発明の技術的貢献の内容によっては、現在においても知的財産審判部において上記審決と同様の判断が示される余地があると思われる。

## 5. 補足コメント

(1) 確定版 CRI<sub>s</sub> 審査ガイドラインが採用する3ステージテスト、記載要件等は、裁判例、審決例等に基づくものではなく、なんら法的根拠を有するものではない。過去の審決例、英国の裁判例等から大きく乖離した不当な判断に対しては、争う余地があり、これらの判断手法は修正・変更される可能性があると思われる。

(2) ただ、確定版 CRI<sub>s</sub> 審査ガイドラインが公表された現状においては、可能な限り、発明の主題を数学的方法、ビジネス方法等に向けるべきではなく、技術的な課題を設定し、技術的特徴（技術的貢献）をクレームすべきである。

(3) また、どのような技術であれば、「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」ことになるのか、必ずしも明確ではなく、今後、発明の特許性がどのように審査されるのかについても、不透明ではある。このような状況においては、インドと同様の法律条項を有する英国の特許実務・判例<sup>19</sup>が参考になると思われる。例えば、コンピュータに内在又は外在する技術的課題、プログラミングに起因する技術的課題等を設定し、処理速度、信頼性等の技術的観点から汎用装置を超える装置をもたらすよう

<sup>18</sup> Order No. 283 of 2012

<sup>19</sup> 例えば、AT&T Knowledge Ventures/Cvon Innovations v Comptroller General of Patents [2009] EWHC 343 (Pat)

な技術的特徴（「貢献」）をクレームすることによって、「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」ことを主張することが考えられる。

以上