

インド特許法の基礎（第37回）

～審決・判例（3）～

2016年6月20日
河野特許事務所
弁理士 安田 恵

1. ACCENTURE GLOBAL SERVICE GMBH Vs. THE ASSISTANT CONTROLLER OF PATENTS & DESIGNS 他

【事件番号】 0A/22/2009/PT/DEL

【 審決日 】 2012年12月28日

【出願番号】 1398/DELNP/2003

【関連条文】 第3条 (k) ¹

【キーワード】 コンピュータプログラムそれ自体

【ポイント】 削除補正された方法クレームに言及してシステムクレームの特許性を評価し、「新規機能を実現するハードウェアは、実現される機能にかかわらず、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」とする審査標準に依拠する特許庁の判断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。

2. 事実関係

(1) 手続きの経緯

出願人は、米国特許出願（特願番号 US60/270,163, 優先日 2001年2月22日）に基づいて国際出願を行い（PCT/US02/04964）、本出願は、発明の名称を「遠隔地開発者によるインターネットアプリケーションを構成するための分散開発環境（DISTRIBUTED DEVELOPMENT ENVIRONMENT FOR BUILDING INTERNET APPLICATIONS BY DEVELOPERS AT REMOTE LOCATIONS）」として、2003年9月1日、インドへ国内移行された。本件出願には、システムクレーム（請求項1-18）、装置クレーム（請求項19）、方法クレーム（請求項20）及びオムニバス形式クレーム（請求項21, 22）が含まれていたが、システムクレーム以外は審査請求前に削除された。

¹ 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) 数学的若しくは営業の方法、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

特許庁長官は、2008年1月29日付け最初の審査報告において、本件発明が第3条(k)に該当するとした。これに対して出願人は、クレームを補正し、補正後クレームがハードウェアモジュールであるDASP、ハードウェア及びソフトウェアを統合したHPEを備えることから、本件発明は第3条(k)に該当しない旨を主張した。

しかし、特許庁長官は、2008年11月21日付け審査報告において、クレームの用語が具体的なものに補正されているが、発明の本質を変更するものではなく、本件発明は依然として第3条(k)に該当するものと判断した。その後、出願人は更なる反論を行い、ヒアリング及びクレームの補正が行われたが、長官は、本件出願を第3条(k)に基づいて拒絶したため、出願人は、知的財産審判部に不服審判を請求した。

(2) 本件発明の内容

本件特許出願の請求項1に係る発明、および審査請求前に削除された方法クレームに係る発明の要旨（仮訳）は以下の通りである。

【請求項1】

少なくとも自装置の全体的な動作を制御する中央処理装置 (110)を有する少なくとも一つのクライアントコンピュータ (100)と、

ウェブ・サービスで構成されたインターネット・ホスティング・ビジネス・アプリケーションを開発するために、少なくとも一つのクライアントコンピュータ (100)に通信可能に連結されたサーバ (160)と

を備え、

前記サーバ(160)は、

前記ビジネス・アプリケーションを表すためのコンピュータ・コードを少なくとも一つのクライアントコンピュータ (100)へ送信するトランスミッタと、

推定ツール、データ・モデリング・ユーティリティ、ソフトウェア開発ツール、試験環境サポート、および文書化された方法、及び少なくとも一つのクライアントコンピュータ (100)にウェブアプリケーションサービスへのアクセスを提供するポータル (192)を含み、アプリケーション・サービスを生成し、アプリケーション・サービスの構築、バージョン化、および導入及び廃止を容易にすることによって、ビジネス・アプリケーションをカスタマイズする開発アプリケーションサービスプロバイダ (DASP)モジュール(180)と、

プロダクション監視システム、ビジネスシステムサポートを統合するためのリモートランタイム環境、アプリケーションサーバ、ハードウェア及びソフトウェアを統合するためのインテグレータを含み、前記DASPモジュールを通じて環境を提供及び破棄するためのホスティング・プロダクション環境 (HPE)モジュール (188)と

を備えるシステム。

【請求項 20】

ウェブ・サービスで構成されたインターネット・ホスティング・ビジネス・アプリケーションを開発する方法であって、

複数の開発ツール、事前に構築され環境設定された環境を有し、環境を作成する固有のアプリケーションを有するポータルを含むソフトウェア開発アプリケーション・サービス・プロバイダ (DASP) を設ける段階と、

特定の目標ホスティング環境向けに調整されたアプリケーション・サービスを生成し、アプリケーション・サービスの、プロダクト構築、バージョン化、およびプロダクション環境への導入を容易にすることによって、該事前に環境設定された環境をカスタマイズする段階と、

ユーザがアプリケーション・サービス・プロバイダ・インフラストラクチャ・プラットフォーム上に存在するアプリケーション・サービスを使用するのを可能にするインデックスを設ける段階とを含む方法。

3. 争点

本件発明が第 3 条(k)に該当するとした基礎事実の取り扱い及び審査標準等、被告 (THE ASSISTANT CONTROLLER) の判断手法の適否が争点となった。

4. 審判部の判断

(1) 基礎事実について

審判部は、拒絶査定において事実に基づかない考えを適用したと判断した。

拒絶査定において、システムクレーム及び方法クレームは同じ発明コンセプトを有しているところ、方法クレームが第 3 条(k)に該当すると出願人に受け入れられ、審査過程で削除されており、システムクレームも同様の理由で特許性が認められるべきでは無いとされた。そして、長官は、システムクレームによって、方法クレームを隠蔽することはできず、システムクレームは、異なる方法で記述された方法クレーム以外の何ものでもないとした。

しかしながら、特許庁の包袋記録によれば、審査が実施される前に方法クレームは削除されており、審判部は、このような被告のずさんなアプローチは妥当性及び正当性に欠けると判断した。

(2) 審査標準について

審判部は、特許を拒絶するために被告が依拠した審査標準は、特許法、特許庁マニュアル、インド裁判所によるガイドラインのいずれにも言及されていないと判断した。

被告が拒絶査定において依拠した審査標準は以下の通りである。

(a) 新規機能を実現するハードウェアは、実現される機能にかかわらず、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。

(b) ハードウェアの特別な適用又はハードウェアの修正を行うこと無く、ハードウェアが所要の動作を実行するように設計された命令セット（プログラム）に発明の新規の特徴が存在する場合、クレームされたその事項は特許されない。

(3) 結論

特許庁の判断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、本件特許出願を特許庁に差し戻した。その後、本件特許は上記クレームの更なる補正が行われること無く、特許査定がなされた。

5. コメント

上記審決がなされた当時と事情が異なり、現在の「コンピュータ関連発明（CRIs）審査ガイドライン」においては、発明の技術的貢献が、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、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とされ、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に、進歩性等の他の要件に進む（第3ステージテストの第3ステージ）とされている。

ただ、上記第3ステージの基準自体も、インド特許法、判例等を法的根拠に乏しいものである。発明の技術的貢献、審査手続の内容によっては、現在においても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考えられる。

以上

コラム. 2016年特許規則改正

2016年特許（改正）規則が、2016年5月16日に施行された。主な改正事項は次の通りである。

1. アクセプタンス期間の短縮

インド特許法は、所定の期間内に特許出願を特許付与可能な状態にしなければ、当該特許出願を放棄したものとみなすアクセプタンス期間制度を採用している（第21条）。本改正により、アクセプタンス期間は12ヶ月から6ヶ月に短縮された。

改正前：最初の審査報告（拒絶理由通知書）から12ヶ月

改正後：最初の審査報告（拒絶理由通知書）から6ヶ月

ただし、6ヶ月のアクセプタンス期間満了前に期間延長を請求することによって、アク

セプトランス期間を3ヶ月延長することができる。6ヶ月のアクセプトランス期間は、2016年5月16日以降に最初の審査報告がなされた特許出願について適用される²。

2. 早期審査請求制度の導入

以下のいずれかの条件を満たす場合、早期審査請求を行うことができる。

- (i) 国際出願において国際調査機関又は国際予備審査機関としてインドを指定した場合
- (ii) 出願人が所定の要件を満たすスタートアップ企業である場合

審査官は、出願が付託されてから通常は1ヶ月で2ヶ月を超えない期間内に審査報告を作成することとされている。通常3～6年も要する審査が数ヶ月に短縮することが期待される。

3. PCT国内移行時のクレーム削除補正

PCT 国際出願をインドへ移行する際、明細書を補正することができなかったが、本改正により不要なクレームを削除することが可能になった。

4. 審査請求料の払い戻し

特許出願の審査は、出願審査の請求を待って行われる（特許法第11B条）。改正前、審査請求が行われると、たとえ特許出願を取り下げてもその費用が払い戻されることは無かったが、本改正により、審査報告前に特許出願を取り下げた場合、出願審査請求手数料の90%が払い戻されることになった。

5. 委任状の提出期限

委任状の提出期限について明示の規定が無かったが、本改正により出願日から3ヶ月以内に提出しなければならないことになった。

² 2016年5月18日付け庁通知、

URL : http://www.ipindia.nic.in/IPActs_Rules/publicNotice_18May2016.pdf (2016年6月3日現在)