

JAPAN INTELLECTUAL PROPERTY ASSOCIATION

ASAHI SEIMEI OTEMACHI BLDG.18F
6-1 Otemachi 2-chome
Chiyoda-ku Tokyo, 100-0004, JAPAN



TEL: 81 3 5205 3321
FAX: 81 3 5205 3391
URL: <http://www.jipa.or.jp/>

2013年7月26日

To: Shri Chaitanya Prasad, IAS
Controller General of Patents, Designs & Trade Marks
Bhoudhik Sampada Bhavan,
Antop Hill, S.M. Road,
Mumbai-400037,
India

拝啓 Shri Chaitanya Prasad 様

インド コンピュータ関連発明に関する特許審査基準案に対する意見について

日本知的財産協会は、1938年に設立された知的財産権に関する非政府組織であり、日本の主要企業約900社を擁する協会として、また日本の知財ユーザー団体として、海外における知的財産制度の設立、その運用改善について、適宜、意見・提言を関係政府機関および団体に提出しています。

私どもは、最新のインドコンピュータ関連発明に関する特許審査基準案について、具体例が豊富に掲載され、前バージョン（2011年3月22日に公表された改訂特許審査基準の中のコンピュータ関連発明部分である08.03.05.01）と比較して、全体的に非常に理解しやすくなっていることを歓迎します。

しかしながら、添付のように、いくつかの点について、依然として不明確ないし不十分であると考え、修正を希望します。

ご検討程、どうぞよろしくお願い致します。

敬具

(小園江 健一)
日本知的財産協会 副理事長
〒100-0004
東京都千代田区大手町2-6-1
朝日生命大手町ビル 18階

インド コンピュータ関連発明に関する審査基準(案)に対する意見

日本知的財産協会

1. プログラムと装置の組合せに関する発明の取り扱い (cf. 5.4.5～5.4.7)

現状の案では、新規な装置とその機能を限定するプログラムとの組合は特許適格性を有するが、汎用的な公知のコンピュータ上で動作するプログラムは特許適格性を有さない、とされている。

一方で近年、プロセッサやメモリを含むコンピュータ装置は、特定のプログラムに依存しない仕様となっている場合が多い。またソフトウェア関連発明は新規なプログラムと汎用的な装置の組合せによる動作自体に特許性を有する場合も多い。上述の基準だと、こうした発明が保護されなくなってしまう。

また、プロセッサ等の装置自体は他社から購入して、そこに新規なプログラムをインストールして販売するセットメーカーも多くあるにもかかわらず、こうしたメーカーの発明も保護されなくなってしまう。

近年、電子機器の価値はデバイス自体よりもそれを動かすプログラムによって決まる比率が高まっている。汎用部品を組み合わせた製品でも優れたプログラムによってイノベティブな製品となる事例も多い。インドは優れた IT 技術を多く保有している。プログラムの保護範囲を拡張することは、インドが保有する IT 技術やそれに関わる産業を保護し、発展させることに有効である。

従って、プログラムと装置の組合せに関する発明については、汎用的なコンピュータとプログラムの組合せについても、一定の条件を満たすものは保護する旨、修正すべきである。

2. ビジネス方法の取り扱い (cf. 5.4.8 Illustration5～8)

5.4.8 Illustration5～8の各クレームは「ビジネスメソッドに関するため、特許性はない」と判断されている。インド特許法下において、ビジネスメソッドは特許性から除外される点については異論は無い。しかしながら、各例のクレームが単なるビジネスメソッドと解釈できるか否かについての判断基準が不明確である。本ガイドラインの例5乃至8には、クレームの記載がビジネスメソッドであると判断される理由（判断基準）についての記載がなく、突然、「本件はビジネスメソッドである」とされており、明細書の記載も参考にしていないのかも不明である。ビジネスメソッドに該当するか否かの基準を明確にするためにも、各例のクレームがビジネスメソッドであると判断されるに至る考え方について記載を追加すべきである。ビジネスメソッドかどうかの考え方を記載するのが困難であるならば、ビジネスメソッドに該当しない例もガイドラインに記載すべきと考える。

3. ハードウェアに関する記載 (cf. 5.4.8 Illustration 9)

5.4.8 Illustration 9 は、コンピュータを使うことが形式的にクレームに記載してあっても実質的にはコンピュータプログラム自体のクレームと解されること、また、従来から人手で行われていたことを単にコンピュータで自動化したというだけでは、発明が成立するための技術的貢献としては不十分であるということの例示である。そうとすれば、ハードウェアが発明の本質的要素を構成する必要があると考えるが、具体的には、どのレベルの記載、開示があればOKなのか不明であり、より具体的に説明すべきである。また、従来から人手で行われていたことを単にコンピュータ内の技術手段によってソフトウェア処理で実行する以上の技術的貢献とはどの程度の水準を要求しているか具体的に説明すべきである。

4. Means plus function クレームの取り扱い (cf. Section 7)

各例において、結果的にプログラム自体や数学的手法自体を保護することになる場合は許可しないと説明されているが、電子・情報通信機器は少なからず、そういった性質、側面を備えていると考えている。そのため、どの程度具体的にハードウェアの特徴を開示すれば保護適格性を備えることになるのか、といった事例を追加すべきである。

5. 特許性が認められる場合と認められない場合の事例 (Illustration 1-17)

Illustration 1-17 では特許として認められない事例が列挙されている。この記載例および説明からは、特許として認められるクレームは何か判断することが困難である。日本の審査基準では下記の例のように特許として認められるクレームと認められないクレームの両方が記載され、解説がなされていることで、出願人が特許性を判断することが容易となっている。インドのガイドラインにおいてもぜひこのような事例を載せてほしい。

参考：日本のコンピュータ関連発明の審査ガイドラインの URL

http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/1312-002_e.htm

以上