

2013年7月26日

インド政府商工省
産業政策振興局
意匠商標登録総局 御中

日本機械輸出組合
知的財産権問題専門委員会
委員長 外川 英明

「インドのコンピュータ関連の発明(CRI)に対する審査ガイドライン」についての意見

日本機械輸出組合（Japan Machinery Center for Trade and Investment）は、1952年に、機械貿易・投資の健全な発展を図るべく設立された非営利団体です。構成メンバーは電子・電気機器、事務機械、産業機械等の製造業及び商社、エンジニアリング会社などの貿易業等、幅広い機械製品の輸出や投資を行っている大手企業、中堅企業約 256社です。

当組合の知的財産権問題専門委員会では、主に日本とアジア等の知的財産権制度の検討を行っております。この度、貴国の意匠商標登録総局よりパブリックコメントを募集されている「コンピュータ関連の発明（CRI）に対する審査ガイドライン」（以下「本ガイドライン」）について、下記のとおり、意見を提出いたします。

よろしくお取り計らいいただきますよう、お願い申し上げます。

記

1. ハードウェアが汎用の機械と異なることという要件

(1) 条文

5.4.6

周知の汎用コンピュータで作動するコンピュータプログラムは、特許法の要件を満たさない。ハードウェアの特徴と組み合わせら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。装置、機械、あるいは器具に新規性がある場合、また、その装置のクレームに、新規あるいは周知のコンピュータプログラムとの組み合わせが、その装置の機能性を決定づけると記載されている場合、その発明が、新規性、進歩性、産業上の利用可能性という三段階の課題を満たしていれば、その装置に対するクレームは特許性があるとみなされることがある。

(2) 考察及び意見

本ガイドライン 5.4.6 の「周知の汎用コンピュータで作動するコンピュータプログラム

は、特許法の要件を満たさない。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」との記載からすると、クレームの記載の仕方にかかわらず、汎用ハードウェア上で動作する、OSやアプリケーションソフトウェア、UI（ユーザーインターフェース）、画像処理、ネットワークサービス等は全て、特許性が無いと判断される可能性がある。

少なくとも日本のコンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準では、ソフトウェアによる情報処理が汎用ハードウェアを用いて具体的に実現されたとしても、所定の要件を満たせば特許性が認められる。欧米でもその考え方は共通するものとする。

本ガイドライン5.4.6の「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」との記載は、コンピュータ関連発明の審査基準として、世界の主な特許局と比較して厳しい基準であって、世界の主な特許局との判断との統一性を欠いているので、再考していただきたい。

本ガイドラインは、「1.はじめに」において、「世界の主な特許局は、コンピュータ関連の発明における特許性の問題に直面しており、統一的な審査実務を行うために、これらの技術分野の審査部門で使用する審査ガイドライン・マニュアルを作成してきた。」「本文書の目的は、コンピュータ関連の発明の審査において統一性と一貫性を助長するため、この分野の特許出願の審査に対してガイドラインを作成することである。」と記載されている。このように、本ガイドラインが、世界の主な特許局の動向に鑑みて統一性のある審査を行うことを意図しているのであれば、世界の主な特許局より厳しい判断基準にならないよう配慮をお願いしたい。

2. 特許として認められる事例の記載

(1) 条文

本ガイドライン全体

(2) 考察及び意見

本ガイドラインは、特許性が認められない条件を主に記載しており、何が特許にならないかはよく理解できる。他方、特許性が認められる事例が記載されていないため、特許になる条件が不明確である。

日本のコンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準においては、特許性が認められない事例だけでなく、特許性が認められる事例も例示されており、出願人にとって理解が容易である。

そこで、出願人が、特許として認められるものと認められないものの基準を正確に理解できるように、特許として認められる事例も本ガイドラインに記載していただきたい。

3. 「通常の技術を備えるが想像力にける名宛人」という用語

(1) 条文

5.2 進歩性

2. 通常の技術を備えるが想像力にかける名宛人に、優先日において、その技術分野で一般的な周知知識であったものを示す。

(2) 考察及び意見

「通常の技術を備えるが想像力にかける名宛人」(英語では“a normally skilled but unimaginative addressee”)と記載されているが、「当業者」(英語では“a person skilled in the art”)との違いが不明確である。

もし同じ意味であるとするならば、「名宛人」ではなく、「当業者」という用語を使用した方が理解は容易であると考ええる。

以上