

コンピュータ関連発明(CRI) 審査ガイドライン (日本語仮訳)

特許意匠商標総局
2017年公表

2017年7月

独立行政法人 日本貿易振興機構
ニューデリー事務所
知的財産権部

※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などを、できる限り正確に記すよう努力しておりますが、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保証するものではないことを予めご了承下さい。

目次[※]

1. はじめに	2
2. コンピュータ関連発明に関する法規	3
3. 用語／定義	3
4. 審査手続	6
5. マニュアル条項の改訂	13
6. ガイドラインの適用	13

[※] JETRO 註：日本語仮訳に基づきページ番号を英語本文から変更。

1. はじめに

- 1.1 情報技術は、この 20 年間で特別な意義を持つようになり、科学の発展にとって欠かすことのできない手段となっている。「情報技術 (Information Technology)」という用語は、コンピュータやその他のさまざまなネットワーク、ハードウェア、ソフトウェア、電子機器、電気通信機器を使ったデータの入力、保存、検索、送信、管理のありとあらゆるものを包括している。これまで手動で又は機械を使って行われていた活動が電子化されたことにより、産業は急成長を遂げた。インターネットやワールドワイドウェブ (www) の出現と、処理能力や記憶能力の飛躍的な発展が相まって、これまでにないほどの性能がもたらされた。情報技術の応用における中核的要素は、コンピュータとその周辺機器である。コンピュータ関連発明 (Computer Related Invention : CRI) は、コンピュータ、コンピュータネットワーク又はその他のプログラム化できる機器の使用を伴う発明を備え、また、当該発明で、1 つ又は複数のコンピュータ・プログラムによって全体的又は部分的に実現される特徴を 1 つ又は複数持つものを含む。
- 1.2 コンピュータ関連発明 (CRI) の分野における知識の創出者は、自身の知的財産権の適切な保護を求め絶えず尽力してきた。特許制度は、コンピュータ関連発明及び関連技術分野に係る特許出願の処理という課題に対応しなければならない。世界の主要な特許庁は、コンピュータ関連発明の特許性の問題に直面しており、当該技術分野からの特許出願について、審査実務の統一を図るためのガイドライン／マニュアルを作成している。
- 1.3 本書は、コンピュータ関連発明における特許出願について、インド特許局の審査ガイドラインを示し、かかる出願の審査におけるより一層の統一性と一貫性を促すことを狙いとする。また、第 3 条(k)に基づいて予測される除外項目を明確にし、CRI に関わる適格な特許出願が迅速に審査されることも目的とする。
- 1.4 本ガイドラインでは、コンピュータ関連発明の特許性に関連する様々な規定を取り上げている。かかる出願審査において特許局が採用すべき手続と、当該分野において発展した法体系も取り上げている。コンピュータ関連発明に関連する様々な事例と判例法も盛り込み、特許局の視点から見た関連問題の理解が深められるようになっている。
- 1.5 ただし、本ガイドラインは法律を制定するものではない。本ガイドラインと 1970 年特許法又は特許規則の規定の間に何らかの齟齬がある場合には、同法及び同規則の該当条文が優先して適用される。本ガイドラインは、裁判所による解釈、法改正、利害関係者からの貴重な情報に基づき、適宜改訂される。

2. コンピュータ関連発明に関する法規

2.1 2002年特許（改正）法（2002年第38号）は、2003年5月20日に発効した。この法律により、第2条第1項第j号に基づく発明の定義¹は、「『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。」に変更された。

また第2条第1項第ja号²によれば、「『進歩性』とは、発明の特徴が、周知の知識、経済的重要性又は両者と比較して技術的進歩を含んでおり、その特徴によって、その発明が当業者にとって自明でないものになることをいう。」とある。

さらに、第2条第1項第ac号³は、「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され又は利用されることが可能であることをいう。」と定めている。

1970年インド特許法第2条第1項第l号⁴は、「新規な発明」を以下のように定めている。

「新規な発明」とは、完全明細書を伴う特許出願日より前に、インド又は世界のどこかで、公開された書面に記載されていないか又は実施されていない発明又は技術のことである。すなわち、発明の主題がパブリックドメインでない又は技術水準の一部を構成していない発明又は技術をいう。

2.2 2002年特許（改正）法は、コンピュータ関連発明について、第3条の以下の項に、特許性除外の対象となるものも明示している。

- (k) 数学的若しくはビジネスの方法、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
- (l) 文学、演劇、音楽若しくは芸術作品、又は他の何らかの審美的創作物（映画作品及びテレビ作品を含む）
- (m) 精神的活動を行うための単なる計画若しくは規則若しくは方法、又はゲームをする方法
- (n) 情報の提示
- (o) 集積回路の配置図

3. 用語／定義

コンピュータ関連発明を取り扱う際にしばしば用いられる用語／定義を以下にまとめる。インドのいずれかの制定法で定義されている用語については、それに従って解釈される。制定法により定義されていない用語は、通常、その用法や一般的に辞書で与えられている意味に従って解釈する。

¹ 1970年特許法（改正：2002年）の第2条第1項第j号に基づく発明の定義

² 1970年特許法（改正：2005年）に基づく「進歩性」の定義

³ 1970年特許法に基づく「産業上利用可能な」の定義

⁴ 1970年特許法（改正：2005年）に基づく「新規な発明」の定義

3.1 アルゴリズム (Algorithm)

「アルゴリズム」という用語は、インドの制定法では定義されていないため、解釈には一般的に辞書で与えられている意味が用いられる。

オックスフォード現代英英辞典 (Oxford Advanced Learners Dictionary) は、「アルゴリズム」を「ある特定の問題を解決する際に従わなければならない一組のルール」と定義している。

3.2 コンピュータ

「コンピュータ」という用語は、2000 年情報技術法 (Information Technology Act) (2000 年第 21 号) において、「電子的、磁氣的、光学的又はその他の高速データ処理装置又はシステムであって、電子的、磁氣的又は光学的インパルスによって、ロジック、計算及び記憶機能を実行し、かつ、コンピュータネットワーク内のコンピュータに接続され若しくは関係するあらゆる入力、出力、処理、記憶、コンピュータソフトウェア又は通信設備を含むもの。」と定義されている。

3.3 コンピュータネットワーク

「コンピュータネットワーク」という用語は、2000 年情報技術法 (2000 年第 21 号) において、次に掲げるものによる「一台又は複数のコンピュータによる相互接続」であると定義されている。

- (i) 衛星、マイクロ波、地上回線又はその他の通信メディアの利用、及び
- (ii) 端末又は二台以上の相互接続されたコンピュータから構成される複合体 (相互接続が継続的に維持されているか否かを問わない)

3.4 コンピュータ・プログラム

コンピュータ・プログラムという用語は、1957 年著作権法第 2 条第 ffc 項において、「コンピュータ・プログラムとは、語句、コード、スキーム又は機械で読み取り可能な媒体を含むその他の形式により表現された一組の命令であって、コンピュータに特定の作業を実行させ又は特定の結果を達成させることができるものをいう。」と定義されている。

3.5 コンピュータシステム

「コンピュータシステム」という用語は、2000 年情報技術法 (2000 年第 21 号) において、「装置又は装置の集合体であって、入力支援装置と出力支援装置を含み、プログラム化及び外部ファイルと併せての利用ができない計算機は除外され、ロジック、計算、データ記憶及び検索、通信制御並びにその他の機能を実行するコンピュータ・プログラム、電子命令、入力データ並びに出力データを持つもの。」と定義されている。

3.6 データ

「データ」という用語は、2000 年情報技術法 (2000 年第 21 号) において、「形式

化された方法で作成されている又は作成された情報、知識、事実、概念又若しくは命令の表示であって、コンピュータシステム又はコンピュータネットワークでの処理が意図されているもの、処理されているもの又は処理されたものであって、いずれの形式（コンピュータによる印刷物、磁氣的又は光学的記憶メディア、パンチカード、パンチテープを含む）をも取り得又はコンピュータのメモリ内に保存され得るもの。」と定義されている。

3.7 ファームウェア

「ファームウェア」という用語は、インドの制定法では定義されていないため、解釈には一般的に辞書で与えられている意味が用いられる。

オックスフォード現代英英辞典は、「ファームウェア」を「変更や消去ができないように保存されたコンピュータソフトウェアの一種」と定義している。

3.8 機能

「機能」という用語は、2000年情報技術法（2000年第21号）において、「コンピュータに関して、ロジック、算術的演算を行う制御プロセス、削除、記憶及び検索、並びにコンピュータ間若しくはコンピュータ内の通信又は電気通信を含む」と定義されている。

3.9 ハードウェア

「ハードウェア」という用語は、インドの制定法では定義されていないため、解釈には一般的に辞書で与えられている意味が用いられる。

オックスフォード現代英英辞典は、「ハードウェア」を「コンピュータが従う命令ではなくコンピュータの物理的及び電子的部分」と定義している。

3.10 情報

「情報」という用語は、2000年情報技術法（2000年第21号）において、「データ、メッセージ、テキスト、画像、音、声、コード、コンピュータ・プログラム、ソフトウェア及びデータベース又はマイクロフィルム若しくはコンピュータで作成したマイクロフィッシュを含む」と定義されている。

3.11 マニュアル

以下で用いられる「マニュアル」という用語は、特許意匠商標総局により発行された「特許局実務・手続マニュアル (Manual of Patent Office Practice and Procedure)」を指し、主題又は内容に相反する事項がない限り適宜改訂される。

3.12 それ自体 (per se)

「それ自体」という用語は、1970年特許法を含めたインドの制定法では定義されていないため、解釈には一般的に辞書で与えられている意味が用いられる。

標準的な辞書の「それ自体 (per se)」の意味は、「単独で (by itself)」、「元来 (in itself)」、「それだけで (as such)」又は「本質的に (intrinsically)」で、何かに言及

するとき、他の物との関係においてではなく、それだけを言及することを示している。

3.13 ソフトウェア

「ソフトウェア」という用語は、インドの制定法では定義されていないため、解釈には一般的に辞書で与えられている意味が用いられる。

オックスフォード現代英英辞典は、「ソフトウェア」を「コンピュータを操作するために使用されるプログラム等」と定義している。

4. 審査手続

コンピュータ関連発明に関する特許出願の審査手続は、新規性、進歩性、産業上の利用可能性及び開示の十分性などが考慮されるという点では、他の発明の手続と同じである。発明の対象が、特許性の除外されるカテゴリーの1つに該当するものであるかを判断するためには、審査官の側により高い熟練が求められるので、本ガイドラインでは、特にこの側面に焦点を当てている。

4.1 新規性

新規性は、発明の特許性判断において最も重要な要件である。特許請求の範囲に記載された発明の主題が、出願日前又は場合によっては優先日前に開示されている場合には、どのような発明も特許を受けることができるとは判断され得ない。この点では、コンピュータ関連発明についての新規性の判断も、他の分野の発明と何ら異ならない。

新規性の基準は、特許法及び特許規則の諸規定とマニュアルの第 08.03.02 章に定められている手順に従って判断されるものとする。

4.2 進歩性

進歩性は、1970 年インド特許法第 2 条第 1 項第 ja 号の規定に従って判断される。コンピュータ関連発明に関しての進歩性判断は、他のカテゴリーの発明と同様の方法で行われる。

第 2 条第 1 項第 ja 号によれば、「『進歩性』とは、発明の特徴が、周知の知識、経済的重要性又は両者と比較して技術的進歩を含んでおり、その特徴によって、その発明が当業者にとって自明でないものになることをいう。」

進歩性に関するインド最高裁判所の見解：Biswanath Prasad Radhey Shyam 対 Hindustan Metal Industries Ltd⁵事件において、次の通り判示された。「1911 年特

⁵ *Biswanath Prasad Radhey Shyam 対 Hindustan Metal Industries Ltd (AIR 1982 SC 1444)*

許意匠法第 26 条(1)(e)[※]で用いられている『進歩性を含まない (*does not involve any inventive step*)』という表現とその同義語である『自明の (*obvious*)』は、特許法用語において特に重要な意味を持っている。この『自明性』は厳密かつ客観的に判断されなければならない、判断の際にはいくつかの問いかけがされている。そのうち、*Rado* 対 *John Tye & Son Ltd.* 事件での *Salmond* 判事によるものが極めて適切である。その問いかけとは、『申し立てられている発見が既知のものから大きく外れているため、当該対象について熟考している者の心に自然と浮かばないか否かが、既知のものの明らかな又は自然な示唆となつてはならない。』

「ある文書が新規性又は『進歩性』を否定しているかを判断する別の基準が次の通りに示される。すなわち、当該文書が、『優先日』の時点で共通一般知識があり、特許権者により解決される問題に直面しているが特許発明の知識を持たない有能な技術者（又は単なる技術者とは区別されるエンジニア）の手に置かれた場合、当該技術者は、『これで自分の欲しいものが得られるか？』と言ったであろうか（ブリタニカ百科事典、前掲書）。言い換えれば、『当業者が発明を該当クレームの対象とする、又はすべきであるということは、関連分野において、当時当業者の手にあった文献にある特許日の時点で備わっていた知識の状態にある当業者に自明の実用目的に適っていたか？』⁶」

F. Hoffman la Roche 対 *Cipla* 事件⁷でデリー高等裁判所は、自明性の判断基準が *Biswanath Prasad Radhey Shyam* 対 *Hindustan Metal Industries Ltd* (*AIR 1982 SC 1444*)⁸ で示されており、「海外の判決で示されている見解は、当業者はどのような資質を持つべきかという点に関して、本当の意味での指標となる要素にはならない。当該資質を解釈するということは、最高裁判所が示した意見及び判断基準を修正することを意味する。」と判断した。

デリー高等裁判所は、さらに次のように述べた。「先に引用した最高裁判所の判断を読み解くだけでも、最高裁が、当業者にとっての技術的進歩及び自明性という観点から見た進歩性を構成するのは何かを判断するための基準を示したことは明らかである。当該発明が当業者にとって非自明であるべきだという点に着目する必要があることが強調されるべきである。これはまさに、2005 年特許法第 2 条(*ja*)の文言である。従って、これを、想像もつかないような他の資質が当該当業者にあるべきだ、又は特徴的な資質を持つ別の者が存在すべきだと言う意味で解釈することはできない[中略]。前述の当業者の通常の意味は、当該当業者が当該技術分野における知識と技能を持っていて、特定の技術分野にとって未知であるということがないことを前提としており、この観点から、先行特許である当該文書が当該当業者に託された時、当業者が作業場で同じものに取り組んで望み通りの結果を出して争われている特許

※ JETRO 註：判例に基づき英語本文から変更。

⁶ *Biswanath Prasad Radhey Shyam* 対 *Hindustan Metal Industries Ltd* (*AIR 1982 SC 1444*)

⁷ *F. Hoffmann-La Roche Ltd* 対 *Cipla Ltd.*, *Mumbai Central* (2012 年 9 月 7 日)

⁸ *Biswanath Prasad Radhey Shyam* 対 *Hindustan Metal Industries Ltd* (*AIR 1982 SC 1444*)

へとつなげられるかどうかを検討されなければならない。答えが肯定的であれば、争われている発明は、確実に先行技術によって想到される。つまり、単なる作業場での結果として当業者に自明ということになり、答えが肯定的でなければ非自明となる。*Biswanath Prasad* 事件（上述）で最高裁が示した見解は現在まで維持されており、また、高等裁判所も最近まで、折に触れて何も変えることなくこれに従っていた[中略]。このため、いかなる種類の特許であっても、その分析にまさにその判断基準を適用させることは適切であり、かつ法的に保証されている。修正又は限定された基準を *Biswanath Prasad* 事件（上述）で最高裁が示した見解とすることによって、学説上のアプローチをさらに持ち込むことは不適切となるだろう。」

この『自明性』は厳密かつ客観的に判断されなければならない⁹。進歩性を判断する際、発明を全体として見るのが重要である。進歩性は、それ自体で発明の除外対象とはならない特徴を有していなければならない、そうでなければ、特許権者は、発明の除外対象に関する経済的重要性又は技術的進歩に言及することで、それらに対する特許の付与を主張することができてしまう。このため、ここでいう技術的進歩の比較は発明の主題に対して行われ、また、いかなる発明の除外対象にも関連するものではないとすべきである¹⁰。

従って、発明が進歩性を含むか否かを判断するためには、以下の点を客観的に検討する必要がある。

1. 「当業者」、つまり有能な技術者又は単なる技術者とは区別されるエンジニアを特定する。
2. 優先日の時点で当業者が持つ関連する共通一般知識を特定する。
3. 問題となっているクレームの発明概念を特定する。特定が難しい場合には、発明概念を解釈する。
4. 「最新技術」を形成するものとして引用されている対象と、クレームの発明概念又は解釈したクレームとの間に差異がある場合はそれを特定する。
5. クレームにあるような申し立てられている発明の知識を持たずに見て、前述の差異は、当業者にとって自明であったであろう手順を構成するのか、それともある程度の発明能力を必要とするのか？

4.3 産業上の利用可能性

特許法では、産業上の利用可能性又は産業的応用は特許要件とされており、この要件によれば、産業的応用が可能な発明、すなわち、ある種の産業において製造又は利用することができる発明にのみ特許を与えることができる。1970年インド特許法第2条第1項第ac号には、次のように定義されている。

⁹ *Biswanath Prasad Radhey Shyam* 対 *Hindustan Metal Industries Ltd* (AIR 1982 SC 1444)

¹⁰ *Yahoo Inc.* (前 *Overture Service Inc.*) 対 *Assistant Controller of Patents and Designs & Rediff.com India Limited* (2011年12月8日付 OA/22/2010/PT/CH)事件における IPAB

発明に関連して「産業上利用可能な」とは、発明が産業において製造され又は利用されることが可能であることをいう。

実行可能性及び有用性の要件は、共に産業上の利用可能性要件に関連する。ある発明が実行可能でなければ、それは産業上利用可能とはいえない。特許明細書では、クレームに係る発明の実用的な応用と産業上の用途が開示されなければならない。その中では、共通一般知識と併せて明細書本文から直接、具体的な利益が導き出されていなければならない。考え得る目的の単なる推測的な使用、又は曖昧かつ推測的な表示だけでは不十分となる。

4.4 開示の十分性

特許付与は開示への対価 (*quid pro quo*)¹¹で、特許性の基準がすべて満たされていれば、出願人による発明の開示に対して、ある一定期間特許権が付与される。1970年特許法では、発明が「何」で「どのように」それを実施するのかを明記することが出願人に求められている。発明は十分に説明され、特に「何」に対する要件、さらには「どのように」に対する要件を満たすための、出願人が知る最良の発明実施方法を明記すべきものとする。このため、完全明細書は発明を完全に開示して特許法の要件を満たすべきであり、また、当業者が特許権者の助けやさらなる実験がなくとも発明を実施できるようにすべきである。明細書本文は、曖昧な点がなく明確で、間違いのない正確なものでなければならない。また、明細書本文の対象である当業者に誤解を与えるような記述があってはならない。開示の十分性要件は一般的にあらゆる分野の発明で検討されるが、CRIに係る特許出願の場合、明細書が以下を取り上げていれば、この要件を満たしているとみなされる。

4.4.1 十分かつ明確に（何が）

1. 特許出願が装置／システム／デバイス、つまりハードウェアが基となる発明に係る場合、当該発明の特徴すべてが、適切な説明図と共に一つ一つ記載されているものとする。当該発明が「方法」に係る場合、フローチャート及び当該発明の実施に必要なその他の情報、並びに実施方法／手段を使って必要な一連の手順を明確に説明し、当該発明を先行技術と区別すべきである。
2. 異なる部品同士の動作上の関係は、接続性と併せて記載されるものとする。
3. 当該発明及び適用可能な中間部品／手順の望まれる結果／出力又は明細書で想定されるような成果が、明確に記載されるものとする。

4.4.2 発明の最良の実現方法（どのように）

当該発明の最良の実現方法及び／又は使用は、適切に図解されるものとする。明細書は、当該発明の説明を機能性のみ限定すべきではなく、むしろ発明の実施を具体的かつ明確に記載すべきである。

¹¹ 「何かのための何か」または「あれのためのこれ」というラテン語

4.4.3 クレーム

1. クレームは発明の範囲を明確に定義し、1970年特許法第10条(5)で規定される発明の単一性要件を満たすべきである。
2. 完全明細書のクレームは明確かつ簡潔で、明細書で開示されている事項に適正に基づいているべきである。
3. コンピュータ関連発明分野のクレームは、その形式や種類に完全に頼ることなくクレームの内容を確認するものとみなされる必要がある。

4.4.4 形式と実質

第3条(k)は、特許を受けることのできるものから、数学的若しくはビジネスの方法、コンピュータ・プログラムそれ自体又はアルゴリズムを除外している。

数学的方法又はビジネスの方法の判断は比較的容易だが、コンピュータ・プログラムそれ自体又はアルゴリズムに関する発明には、審査官の慎重な検討が必要となる。コンピュータ・プログラムは、フローチャート若しくはプロセスステップの機能を示す「手段 (means)」を伴う方法クレーム又はシステムクレームという形式で請求されることが多い。単一のアルゴリズムは、異なるプログラムを通して異なるコンピュータ言語で実施されるため、アルゴリズムに関する発明は、コンピュータ・プログラム自体がクレームするコンピュータ・プログラムよりもずっと範囲が広い。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／コンピュータが読み込み可能な媒体などの形式でのクレームが、実質上前述の除外カテゴリーに属する場合、これらは特許されない。

ハードウェア／ソフトウェアに関する場合であっても、「方法」としての機能性の表現は、その内容に基づいて判断されることになる。特許性に関する事件で重視すべきは、基礎となる部分であってクレームがされている形式ではない、という考えが確立されている。特許法ではコンピュータ・プログラムそれ自体が明確に除外されており、クレームの内容を言葉遣いでごまかして除外を回避することは認められるべきではない。

4.4.5 ミーンズ・プラス・ファンクション

CRIに係るクレームは、デジタル信号をアナログ信号に変換する手段など、ある機能を実現する手段としてよく表現される。こういった種類のクレームは、ミーンズ・プラス・ファンクション形式と言われる。クレーム内で言及される「手段」は、クレームの理解度を向上させる目的で、物理的な構造的特徴と参照番号を用いて明確に定義されるものとする。手段の構造的特徴が明細書で開示されていない場合、ミーンズ・プラス・ファンクション形式のクレームは認められないものとする。

さらに、明細書がコンピュータ・プログラムのみによる発明の実現を開示する場合、手段はコンピュータ・プログラム自体以外の何物でもなくなるため、ミーンズ・プラス・ファンクションクレームは拒絶されるものとする。このような手段の構造的特徴

が明細書で開示されておらず、また明細書がソフトウェアのみによる発明の実現を開示する場合、ミーンズ・プラス・ファンクションクレームはソフトウェア自体以外の何物でもない。

4.5 コンピュータ関連発明に関連して除外される対象の判断

製品であろうと製法であろうと、特許はあらゆる技術分野の発明に付与されるため、保護を求めようとするコンピュータ関連発明の性質から、当該の発明が周知の知識と比較して技術的進歩を含むものであるか、経済的重要性を有するものであるか、又はその両方かを確認し、さらに特許法第3条に基づく除外の対象となっていないかを確認することが重要である。

第3条(k)は、特許を受けることのできるものから、数学的方法若しくはビジネスの方法、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を除外している。コンピュータ・プログラムは、しばしば、フローチャートやプロセスステップの機能を示したいくつかの「手段 (means)」を伴う方法クレーム又はシステムクレームとして、アルゴリズムの形式で特許請求が行われている。特許性を判断する際、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が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。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／コンピュータが読み込み可能な媒体などの形式でのクレームが、前述の除外カテゴリーに該当する場合、これは特許されない。ただし、実質的に、クレーム全体として除外カテゴリーに該当しない場合、特許は拒絶されるべきではない。

従って、審査官は、第2条第(1)項第(j)、(ja)および(ac)号で示されるような発明の価値を判断するとともに、法第3条に基づき特許可能な発明であるか否かも判断すべきである。

4.5.1 「数学的方法」を対象とするクレーム

数学的方法は、純粋に抽象的又は知的な方法が特許を受けることができないという原則を示す代表例である。したがって、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その他同様の知的技能を伴う行為は、特許を受けることができない。同様に、抽象的なアイデアの単なる操作又は実際の用途を指定しない純粋に数学的な問題／方程式の解決も、このカテゴリーに基づく除外の対象となる。

ただし、発明で求められる保護の範囲を明白に特定するために、クレーム内に公式が存在しているというだけでは、当該クレームは必ずしも「数学的方法」とは見なされない。また、公式を含む発明およびコード化、通信／電気／電子システムのノイズ削減または電子通信の暗号化／解読のためのシステムを生む発明は、除外されない可能性がある。

4.5.2 「ビジネスの方法」を対象とするクレーム

「ビジネスの方法」という用語は、商業的又は産業的企業における商品又はサービスの取引に関連するありとあらゆる活動を含む。直接「ビジネスの方法」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。クレームが実質「ビジネスの方法」である場合は、特許対象外とみなされる。

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）」等の語句が存在しているというだけで、コンピュータ関連発明を単なる「ビジネスの方法」と結論付けることはできないが、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は、それをビジネスの方法として扱うべきであり、特許は受けられないものとする。

4.5.3 「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は、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、一連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。

4.5.4 「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

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／ルーチン及び／又はサブルーチンを対象とするクレーム
- (ii) 「コンピュータ・プログラム製品」／「命令を含む記憶媒体」／「データベース」／「命令の組み込まれたコンピュータメモリ」、つまり、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

コンピュータ・プログラムにそれ自体（per se）という接尾辞をつけることの立法趣旨は、2002年特許（改正）法の導入に際して、両院合同委員会（Joint Parliamentary Committee）が表明した次の見解により明らかにされている。

「新しく提案された第 k 項では、『それ自体』という語句が挿入されている。この変更が提案されたのは、コンピュータ・プログラムには一定の他の事物、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。」¹²

4.5.5 文学、演劇、音楽若しくは芸術作品、又は映画作品及びテレビ制作品を含む他の審美的創作物

上記の基準は、マニュアルの第 08.03.05.11 章に定められている手順に従って判断するものとする。

4.5.6 精神的活動を行うための単なる計画若しくは規則若しくは方法、又はゲームをすすめるための方法

上記の基準は、マニュアルの第 08.03.05.12 章に定められている手順に従って判断されるものとする。

4.5.7 情報の提示

上記の基準は、マニュアルの第 08.03.05.13 章に定められている手順に従って判断されるものとする。

4.5.8 集積回路の配置図

上記の基準は、マニュアルの第 08.03.05.14 章に定められている手順に従って判断されるものとする。

5. マニュアル条項の改訂

1970 年特許法第 3 条第(k)項に関する規定を含むマニュアルの第 08.03.05.10 章は、CRI の審査に関する本ガイドラインの施行をもって削除されるものとする。

6. ガイドラインの適用

本ガイドラインは、ただちに効力を発するものとする。

【以上】

¹² 2001 年 12 月 19 日に上院へ提出され、同日に下院の議事かけられた合同委員会報告書