

# 7

## 「プレゼンテーション」としての特許出願

特許庁特許審査第四部情報処理（記憶管理）

相崎 裕恒 [aizaki-hirotsune@jpo.go.jp](mailto:aizaki-hirotsune@jpo.go.jp)

### ■はじめに

研究者の方々にとって、自分の研究や技術知識を人に伝える機会（プレゼンテーション、プレゼン）は、研究活動の一部である学会での発表や論文誌への投稿、大学等での講義、研究費調達のための説明等、数多くあると思います。特許出願（特許権の取得）あるいは特許権行使も、裁判官や審査官に対する技術説明でもあり、そうしたプレゼンの1つです。

そうしたプレゼンにはそれぞれ異なったノウハウや「割り切り方」があります。本稿では、特に情報科学系の研究者の方が、出願時に願書に添付され、出願する発明の内容を記載する書面である「明細書」を作成する際の1つの「割り切り方」を紹介したいと思います。

なお、本稿の内容は、あくまで個人的な見解であるとともに、いわゆる審査基準のような法律的にどのように判断されるかというレベルの話ではないことをあらかじめお断りしておきます。

### ■明細書の構造

具体的な内容に入る準備として、明細書とは何かについて、おおざっぱに説明します。

明細書は、一定の書式を備えた書面（図-1）です。そうした書式の中でも、「特許請求の範囲（請求項、クレーム）」の部分と「発明の詳細な説明」の部分が重要です。

「特許請求の範囲」は、(A) 特許侵害品全体の集合を確定する記述であるとともに (B) 技術的に発明を特定するための記述でもあります。つまり、特許侵害訴訟の場合における、相手方の製品が特許侵害品にあたるかどうかの判断は、原則として「特許請求の範囲」の記載内容に基づいて行われるとともに、特許されるべきか否かの判断（産業上利用性、新規性、進歩性といった特許要件の有無の判断）もこの「特許請求の範囲」に記載された技術内容に基づいてなされます。1つの記述がこの両方の機能を営むことによって、その特許発明による技術的な貢献に見合った権利範囲（侵害品の範囲）が連動的に確定される仕組みになっています。

一方、「発明の詳細な説明」には、上記 (B) の意味で「特許請求の範囲」の記載によって特定された発明を、その発明の技術分野における平均的な技術者（「当業者」）が理解して実施できる程度に、必要な技術的事項を記載しなければなりません。裏返せば、法律上は、その程度のことが記載されていれば十分だ、ということです。しかし、このことは、実際に明細書を読むのは「当業者」だけだ、という意味ではありません。

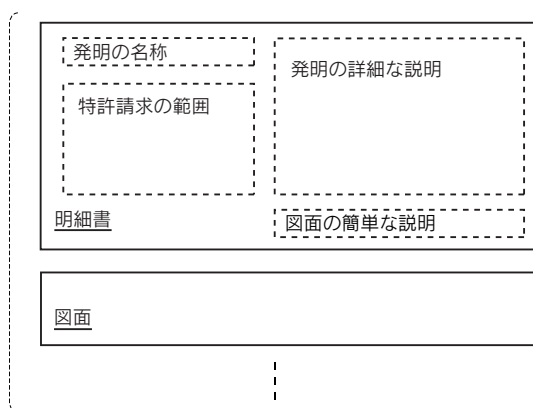


図-1 願書に添付されて発明の内容を規定する書面の構造

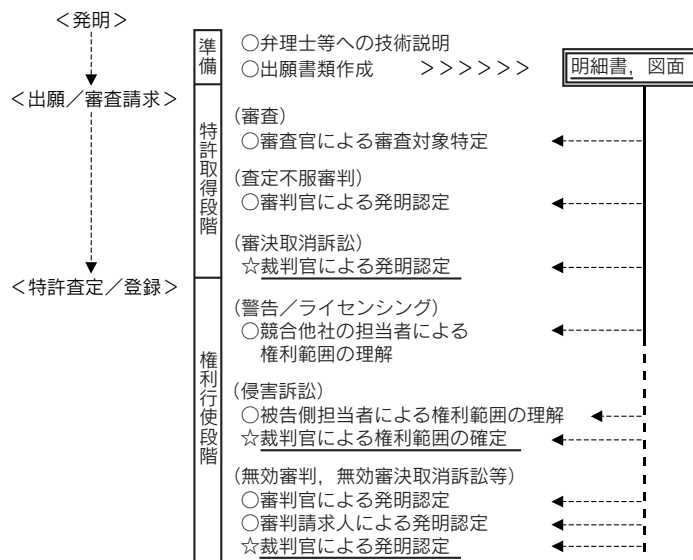


図-2 特許のプロセスにおけるプレゼンテーション

## ■プレゼンの状況と相手方

図-2は、発明活動～権利取得～権利行使の一連の流れの中で、いつ、誰が、どういう目的で明細書を読むのか、いいかえれば、明細書によるプレゼンが、どのような状況で、誰に対して行われるのか、を模式的に示したものです。

これらの具体的なプレゼンの機会の中でも、裁判官（裁判所）に向けたプレゼン（図中の☆の個所）が、最も重要です。というのは、他のプレゼンの相手方（審査官、審判官、契約の相手方等）は、実際には訴訟にならなくても、いざ訴訟になった場合に裁判官がどのように判断するかということを常に念頭においているからです。

したがって、明細書の読み手、すなわちプレゼンの相手方、としては、（審査官ではなく）裁判官を想定すべきです。

ほとんどの裁判官は、いわゆる「文系」です。しかし、判決の中には、相当に細かい技術的な判断を前提としたものもあること等から推察すると、論理的に整理された十分な説明がなされれば、判断に必要な技術内容を偏見を持たずに理解してくれる、と期待できるように思います。その意味では、おおざっぱな比喻としては、大学教養課程を優秀な成績で終了したまじめな学生、あるいは大学院修士課程の学生くらいの方を想定すればいいと思います。（なお、必要であれば、具体的な対面でのプレゼンの場（たとえば特許庁の判断に対する不服申立てである審決取消訴訟における争点整

理の場)等を利用して質問されることもあるでしょう。)



## ■プレゼンの主体

発明者が書いたメモに沿って担当の弁理士さんが明細書のドラフトをすることも多いようです。しかしながら、実は弁理士さん等特許関係者の中には、明細書それ自体が「プレゼン」であるという(一見当たり前の)視点を意識していない方もおられます。また、実際問題としても、プレゼンの相手が素人であればあるほど、プレゼン作成にあたっては、技術内容をより深く理解していることが必要になるので、実際に発明に携わらなかった方に、相手に理解させるためにどの情報を盛り込むべきかの考察をしてもらうことまでは期待できないのではないのでしょうか。

その意味で、完成品の明細書を仕上げる際には弁理士さんにいろいろ助けてもらうにしても、基本的にはプレゼンの主体は研究者自身だと考えるべきでしょう。



## ■プレゼンとしての特許明細書

同じ書面によるプレゼンである学会誌等への投稿論文と比較してみた場合、明細書の最大の特徴は、「長さに制限がない」という点です。

特に、上記(B)の意味で特許請求の範囲によって特定される発明の前提となっている知識や、発明の契機となった「課題」や「問題認識」を、読み手(裁判官)が内容を理解しやすいように工夫して記述しておけば、当然に、(B)の意味で発明を特定するために必要な技術内容を読み手は把握しやすくなり、(A)の意味でも何が侵害品で何が侵害品でないかを確定しやすくなります。

また、たとえば、計算機内部の一部の回路設計をしている場合には、計算機全体の中でその回路がどのような役割を果たしている、副次的にはどういう機能が望まれたり設計上の制約があるのかということは無意識に考慮されていることと思いますし、たとえば、コンパイラにおける静的な最適化手法について考察する際には、そうした最適化が有効であること的前提であるランタイムの動作の内容についても、同様に無意識に考慮されていると思います。プレゼンにおいては、こうした研究活動の中で無意識に処理している技術的事項について、多少冗長になったとしても、意識的に説明した方が理解しやすい場合があります。

逆に、明らかに冗長な記載によって読み手の理解がむしろ妨げられることもあり得ますし、前提の記述ばかり詳しくて肝心の発明の内容がきちんと書かれないのは、本末転倒です。基礎的な用語や概念の解説については、著名な教科書の参照ページを明示した上で省略する、といった、より重要な部分の説明に労力を集中する工夫も必要になるでしょう。

なお、いうまでもないことですが、日本語としての係り受けが不明瞭であったり、個々の用語の定義が不明瞭であったりすることは、書面によるプレゼンとして論外ですし、法律で決められている記載要件上も許容されません。こうした明細書を作成することは、自分の損になるのみならず、国の人的資源の無駄づかいにも繋がりますので、ご注意ください。



## ■プレゼンを整理するためのヒント

研究内容が新しいプログラムやアーキテクチャの設計を含んでいるようであれば、そうしたプログラムやアーキテクチャの技術的な特徴のうち自分が「ここがオリジナルだ」と考えた部分を抜き出して、どうしてそう考えているのかを先行技術と対比しながら整理して考察してみることによって、自然と、自分の研究内容を「発明」として捉えられるのではないかと思います。

そして、「発明」として整理されたオリジナルな技術的な特徴を備えたプログラムや計算機のみが上記(A)の意味での集合に含まれ、かつ上記(B)の意味で発明(技術内容)を特定できるように「特許請求の範囲」を記述します。くどいようですが、『明細書の構造』の章でも触れたように、読み手は「特許請求の範囲」の記述内容から、技術内容、あるいはどの範囲まで含まれるか、ということを判断するので、自分の意図どおりに読み手に理解させるためには、明細書のその他の部分を読まなくても「特許請求の範囲」の記述だけから自分の意図どおりの(A)の意味での集合の範囲、(B)の意味での技術内容の双方を特定できるように記述する必要があります。

一方、「発明の詳細な説明」の方については、そうした整理された「発明」をするに至った前提条件や課題(無意識に意図されていた課題も含めて)、自分の知っている一番近い先行技術文献に記載された技術と自分の「発明」を区別するために必要な事項(一般論としてはこの部分が特許請求の範囲に記述される内容とほぼ一致する)、そうした事項によって課題が解決されるメ

カニズムと副次的効果、具体的な設計例の紹介等を整理した上で、さらに、『プレゼンの状況と相手方』『プレゼンとしての特許明細書』の章の視点から必要な情報を追加して、おおまかな「発明の詳細な説明」を完成させていきます。

なお、実際の明細書を完成させるには、その他にもさまざまな考慮（たとえば審査過程で拒絶理由に対応していきやすくするために、限定を付した請求項を追加する等）が必要になります。これについては、弁理士さん等の特許関係者に任せたり、アドバイスを受けた方が無難です。

計算機科学、特にシステムソフトウェアや計算機アーキテクチャの分野では、新しいプログラムやアーキテクチャの設計というかたちをとらない研究活動も広く行われ、計算機設計における所定の定量評価の有用性、裏返せばそうした所定の定量評価を伴わないアーキテクチャ提案の技術的貢献が限定されたものであるという価値観、が、広く計算機科学に携わる研究者に受け入れられているのではないかと思います。

しかし、新規な設計上の工夫を含まない、既存技術に対する定量的評価を中心としたタイプの研究成果について、論文や学会発表の対象として十分なものであっても、特許庁での実体要件の審査をクリアできるように「特許請求の範囲」を記述するのは、相当難しいように思いますので、むしろ、特許にならないタイプの研究もあるというふうに割り切って、特許法をうまく活用できる機会を捉えるのも1つの考え方なのではないかと思います。

## ■誤解と落とし穴

「なるべく早く出願するために、必要最小限の記載でとにかく出願すべきなのではないか」という疑問は当然に出てくると思います。特許法が先願主義を採用していることから、できるだけ早く出願すべきなのは当然のことです。

しかし、計算機科学のような先端的かつ難解な技術分野の発明の場合には、明細書中で技術理解に必要な事項が整理されて記述されてなければ、そもそも読み手である裁判官に発明の内容を理解してもらえない、ということも、また当然のことです。また、現行の特許法では出願後の明細書の記載内容に関する補正が厳しく制限されていて、後から実質的な内容を追加する

ことはできません。

ですので、必要最小限の記載が求められるのではなく、自然でかつ適切なバランスが求められるはずです。

特許関係者の方の中には、「書きすぎると損だ」「抽象的に記述する方が得だ」というアドバイスをされる方もおられるようです。

特許制度は、日常生活における工夫を対象にしたものから、最先端の科学技術的な知見を対象にしたものまで、横割的に幅広くカバーしていることから、こうしたアドバイスや疑問が妥当する場合もあるのかもしれない。

しかし、せっかく先端的な研究をして、本来特許要件を備えていると評価されるべきであるのに、権利範囲を広げようと無理な努力をした結果、自分の本当の技術的貢献を理解してもらえないまま「発明」を認定され、その結果として、拒絶査定されたり、侵害時に「明らかに無効」だと評価されるのは、明らかに損です。むしろ、自分の技術的な貢献を積極的に開示しつつ、開示内容に見合った適正な権利範囲を自ら整理する方が最終的には得になることは十分にあり得ます。

記述を抽象化するにしても、単に全体をぼやっと書くのではなく、相手方による理解に必要なことはきちんと書いた上で、抽象的に記述している部分としてはいけない部分を整理すべきでしょう（同様に、「一番近い先行技術文献は隠しておくべき」とも思えません。むしろ、自分の「発明」を整理する際、自分が認識している一番近い先行技術文献と対比した上で整理しておくべきでしょう）。

## ■おわりに

特許取得や特許権行使も人と人とのかかわりのプロセスであって、そうしたプロセスを維持するのに最低限必要な相互理解が確保されなければ何も生まれない、と割り切って、特許明細書の作成実務を見直してみました。昨今の研究所における特許重視のポリシーに対するとまどいを感じられている方もあるいはいらっしゃると思いますが、そうした方は、最初は、こうした割り切りで始めてはいかがでしょうか。

(平成14年8月2日受付)