

# 特許出願書類の作成ポイント



会員 羽立 章二

## 1. 特許出願書類の作成ポイント

特許出願の出願書類の作成は、弁理士にとって大切な仕事の一つです。しかし、出願書類の作成は、技術的背景の理解などが必要であり、大変に難しいものです。

そこで、今回、特許出願の出願書類の作成にあたっての検討ポイントを、特許請求の範囲と実施例の記載を中心に、6点にまとめてみました。

1. 出願人側は、「発明者による発明」に基づいて、「特許を受けることができる発明」と「特許を受けようとする発明」を認定する。
2. 「特許を受けることができる発明」は、「発明者による発明」が出願時に存在する技術(技術水準)に対してする貢献に基づいて認定する。
3. 「特許を受けようとする発明」は、「特許を受けることができる発明」が将来の技術に対して貢献したといえるメルクマールから認定する。
4. 出願書類では、出願人側は、「特許を受けようとする発明」の設定及び「特許を受けようとする発明」の実施例の開示をする。
5. 審査官による審査は、特許法に基づく、前記設定及び前記開示の検証である。出願書類は、審査官により検証可能な程度の記載が要求される。
6. 出願書類には、「特許を受けることができる発明」の技術的意義を記載し、「特許を受けようとする発明」に特有の意義を記載する。

ここで、3つの発明が出てきます。「発明者による発明」と「特許を受けることができる発明」と「特許を受けようとする発明」です。

「発明者による発明」と「特許を受けることができる発明」は、特許法29条1項柱書に記載されているものです。「特許を受けようとする発明」は、特許法36条5項、6項に記載されているものです。

特許出願の出願書類について、これまでも多くの論文・書籍があります。ただ、これまでの論文・書籍は、審査官による拒絶理由を回避して特許権を成立させる点を重視してきたのではないのでしょうか。これは、「特許を受けることができる発明」を明確にしようとしているように思われます。

しかしながら、特許権は、特許権者に実施権を保障するものではなく、他者の実施を排除するための排他権を中心とするものです(特許法68条)。本論文で私が提案したいのは、出願書類において、特許権が成立可能であることはあくまで前提であり、将来のビジネス展開に対する技術的サポートを想定した上で「特許を受けようとする発明」を適切に設定し、その権利化を目指すこともまた重要ではないか、ということです。

そこで、以下では、「発明者による発明」と「特許を受けることができる発明」と「特許を受けようとする発明」という3つの発明の認定の一例について、特許第2803236号(以下、「本件特許」とします。)を参考にして具体的に示したいと思います。

本件特許は、一太郎事件(東地判平成17年2月1日、知高判平成17年9月30日)などにおいて権利行使されたものです。本論文では実際の出願書類を用いて説明しますが、これは、単に具体的な議論をしたいためです。この出願書類の書き方等について批判するものではないことについて、関係者の方々のご理解をいただければ幸いです。

## 2. 特許第2803236号の説明

本件特許の請求項1は、次のものです。

### 【請求項1】

アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン、および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させる表示手段と、前記表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する指定手段と、前記指定手段による、

第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて、前記表示手段の表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させる制御手段とを有することを特徴とする情報処理装置。

本件特許には、この発明の実施例について、図1（本件特許の第4図）にあるように、グラフィカル・ユーザ・インタフェース（GUI）を採用する情報処理装置において、丸印の機能説明アイコンを画面上移動して例えば通信のアイコンの上に移動させると、通信についての機能説明が表示されることが記載されています。

なお、発明の詳細な説明では、画面上に表示されているオブジェクトで機能説明の対象となるものには、アイコン以外にも、メニューメッセージやスクロールバーなどがあるとされています。

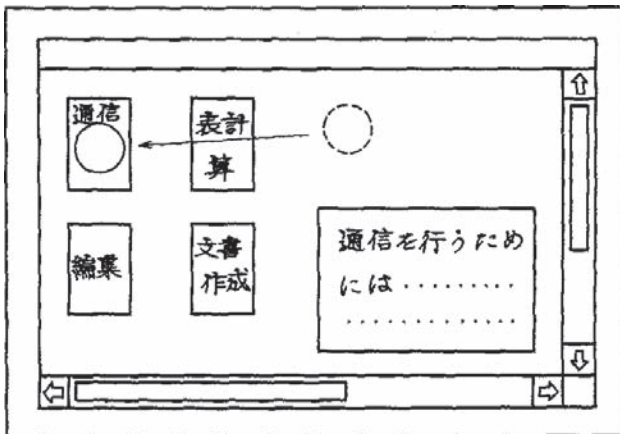


図1 本件特許の第4図

### 3. 「発明者による発明」の認定

本件特許の出願書類を参考にして、まず、「発明者による発明」について検討します。

明細書によれば、本発明で解決しようとする課題として、キーワードの入力で機能説明を求める方法では、キーワードを忘れてしまったときや知らないときに機能説明サービスを受けることができないことを挙げています。そのため、本発明で解決しようとする課題は、ユーザが機能説明を求めるときに新しい情報を入力する必要がないようにすることと考えられます。

そのため、私は、ユーザが機能説明の対象となるオブジェクトをどのように指定するかが本件特許の最大のポイントと考えます。発明者がした発明は、図1にあるように、既に表示されている機能説明アイコンを使って機能説明の表示対象となるオブジェクトを指定することにより、ユーザが新たに情報を入力するこ

となく、既に表示されているもののみを使って機能説明の表示対象となるオブジェクトの指定を行うことができることではないでしょうか。

そこで、私は、「発明者がした発明」を次のように認定しました。

「機能説明アイコンを用いて指定されたオブジェクトを、機能説明の表示対象となるオブジェクトとして認識する認識手段を備える情報処理装置。」

### 4. 「特許を受けることができる発明」の認定

次に、「特許を受けることができる発明」について検討します。

現時点で関連する技術として知られているものとして、地裁段階で権利濫用の法理の根拠となった特開昭61-281358号公報（参考文献1）と、高裁段階で特許法104条の3の主張の根拠となった、ヴィッキー・スピルマン＝ユージン・ジェイ・ウォング著「HPニューウェブ環境ヘルプ・ファシリティ」（参考文献2）を検討します。

参考文献1に記載された発明は、キーボードの特定のキーを押して他のキーを押すと、後者のキーに関する説明が表示されるものです。参考文献2に記載された発明は、ユーザが、メニュー・アイテムから「スクリーン／メニュー・ヘルプ」を選択し、画面上の任意の位置を指定すると、その説明が表示されるものです。

さて、参考文献1・参考文献2に記載された発明と本願発明との違いはどこにあるのでしょうか。参考文献1や参考文献2に記載された発明で機能説明の指定に用いられているのは、キーでありメニュー・アイテムです。これらに対する処理は、通常、指定するかしないか、ということしかありません。

それに対して、本願発明で機能説明の指定に用いられるものは、機能説明アイコンです。アイコンに対しては、通常、指定するかしないかという処理（クリック系の処理）だけでなく、画面上移動するという処理（ドラッグ系の処理）をすることができます。

本件特許は、アイコンを画面上移動するという処理を利用して機能説明の対象となるオブジェクトを指定するところに特徴があるのではないのでしょうか。

このようなアイコンを使う技術的意義としては、本件特許は、本発明で解決しようとする課題にあるように、GUIで閉じた処理を実現するために表示するものを利用しているのであり、このようなアイコンに関

する技術は、参考文献1に記載された発明にあるようなキーボードに関する技術とは一応独立して考えないといけないと思います。参考文献1に接した当業者にとって、GUIで閉じた処理を行うようにすることについて、容易に想到し得たものとは思えません。

また、機能説明は本来の処理をサポートするためのものです。そのため、参考文献2に記載された発明にあるように、ポインタ等のような本来の処理と機能説明の処理に共通して画面上のオブジェクトを指定するものを使うとすると、本来の処理と機能説明の処理について処理モードの切り替えを要求されることとなります。それに対し、本件特許の機能説明アイコンは、本来の処理に用いられるものではありません。そのため、本件特許は、いわば、本来の処理のモードとヘルプ処理のモードの並存を可能とするものです。

そこで、私は、「特許を受けようとする発明」を次のように認定しました。

「機能説明アイコンの画面上の移動後の位置に表示されていたオブジェクトを、機能説明の表示対象となるオブジェクトとして認識する認識手段を備える情報処理装置。」

## 5. 「特許を受けようとする発明」の認定

次に、「特許を受けようとする発明」について検討します。

機能説明を行う場合に、ユーザが何に説明を求めているかを認識することは重要なことでしょう。しかし、それは、情報処理装置の処理において重要なことであり、開発者にとって重要なことではないでしょうか。

機能説明は分からないから求めるのであり、これを求めるのはユーザです。とすれば、機能説明はユーザのためのものであり、ユーザに届いてこそ、その役割を果たすと考えられます。そのため、サービスとしての機能説明はユーザに表示されることが重要であると考えます。また、表示されるもので「特許を受けようとする発明」を特定することにより、侵害品を内部の処理ではなく外部から観察して特定可能となり、特許権成立後の権利行使が容易になると考えます。

そのため、機能説明が表示されること、これが、この発明が生きる場を与え、かつ、将来の技術への貢献としてのメルクマールとして適切なものだと思います。

このように考え、私であれば、「特許を受けようとする

発明」の一つとして、次のようなものを提案すると思います。

「表示手段に対して、機能説明アイコンの画面上の移動後の位置に表示されていたオブジェクトの機能説明を表示させる表示制御手段を備える情報処理装置。」

## 6. 検証可能な程度の記載

次に、本件特許について、出願書類に要求される検証可能な程度の記載を検討します。

本件特許は、機能説明アイコンのドラッグ&ドロップを使って機能説明の表示対象となるオブジェクトを指定するものです。ドラッグ&ドロップは、出願当時、既に知られた技術であり、当業者であれば、これを実施することに格別の困難性は認められないように思います。

しかし、ドラッグ&ドロップは意外に複雑な操作です。操作ミスが起こりやすいのではないのでしょうか。そのため、例えば、機能説明アイコンの移動前と移動後の位置に表示されていたオブジェクトが同じだったら誤動作として説明を表示しないとしたり、既に表示されている説明があればこれを強調して表示したりしてもいいのではないのでしょうか。

また、機能説明アイコンは、いつも表示されては面倒でしょう。また、ウィンドウの下にもぐりこまれても不都合があります。機能説明アイコンの表示・非表示を選択できるようにしてもいいのではないのでしょうか。また、既に機能説明アイコンが表示されているのにさらに表示が選択されれば、機能説明アイコンを強調して「ここにありますよ」って感じに表示するなどしてもいいはずですが。

このように、実施可能要件の検証については、一応、実施可能ということを前提に検討をして、致命的な実施不可能事例を探していく、そんな感じなところもあります。

## 7. 拒絶理由のリスク

注意したいのは、特許請求の範囲について、どのように検討しても拒絶理由が存在するリスクは回避できないということです。例えば、特許法29条の2の拒絶理由については、その根拠となる特許出願等は公開前のものですから、調査しようにもできません。

そのため、特許出願の出願書類を作成した場合には、依頼人に対して、拒絶理由についてのリスクを説明す



ることが重要だと思えます。

例えば、本件特許の請求項1について検討してみます。請求項1に関しては、まず、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の対応関係が取れていないという拒絶理由が通知される可能性があります。

請求項1では、「指定手段」はアイコンを指定するものと記載されています。しかし、図1を参考にしてもわかりますように、情報処理装置は、アイコンを指定するような主体的な動作をするものではありません。アイコンを指定するのはユーザでしょう。

また、請求項1には、指定手段はアイコンを指定するものであり、「前記指定手段による、第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定により」第2のアイコンの機能説明を表示することが記載されています。この記載を自然に読めば、第1のアイコンを指定するものも第2のアイコンを指定するものも「指定手段」でしょう。請求項1の記載では、第2のアイコンを指定する指定手段は第1のアイコンも指定するのですから、第2のアイコンの指定は第1のアイコンとは独立に行われることとなります。しかし、本件特許の実施例は、第1のアイコンを使って機能説明の対象となるオブジェクトを指定するものです。そのため、請求項1の記載によっては、実施例との対応関係が取れていないと判断される可能性があります。

そのため、例えば、次のような拒絶理由が考えられます。

・拒絶理由の根拠条文 特許法第36条第6項第1号

1. 本願の請求項1には、アイコンを指定する「指定手段」を情報処理装置が有することが記載されている。

しかしながら、本願明細書の発明の詳細な説明には、アイコンの指定に関して、情報処理装置に備わる何らかの手段が主体的に動作して行うことは、記載も示唆もされていない。

2. 本願の請求項1には、「指定手段」は、「前記表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する」ものであり、「前記指定手段による、第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて、」前記第2のアイコンの機能説明を表示することが記載されている。この記載によれば、「第1のアイコン」は、「第2のアイコン」と同様に、指定手段による指定の客体に

留まるものである。

それに対して、本願明細書の発明の詳細な説明には、ユーザが機能説明アイコン（請求項1の「第1のアイコン」に対応）を画面上移動すると、表示装置1に、機能説明アイコンの移動後の位置に表示されていたオブジェクト（請求項1の「第2のアイコン」に対応）の説明が表示されることが記載されている。この記載によれば、「第1のアイコン」に対応する「機能説明アイコン」は、機能説明の表示対象であるオブジェクトの指定のために用いられるものである。

そのため、本願の請求項1の記載は、本願明細書の発明の詳細な説明の記載と対応しているとはいえない。

また、実施可能要件違反の拒絶理由が通知される可能性もあります。

先に検討したように、本願の実施例は、機能説明アイコンを使って機能説明の表示対象となるオブジェクトを指定するものです。

しかしながら、請求項1には、単に「前記指定手段による、第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定により」第2のアイコンの機能説明を表示する、とのみ記載しています。この記載では、第1のアイコンをどのように使うのか、明確ではありません。

そのため、以下のような拒絶理由も考えられます。ただ、実際には、上記で認定した「発明者がした発明」のような形で請求項を特定した場合に、拒絶理由として起案されることとなるでしょう。サポート要件違反（特許法36条6項1号）と構成してもよいと思われます。

・拒絶理由の根拠条文 特許法第36条第4項第1号

本願の発明の詳細な説明には、機能説明アイコンを画面上移動して、移動後の機能説明アイコンの位置に表示されていたオブジェクトの機能説明を表示する実施例が記載されている。

本願の請求項1には、単に「前記指定手段による、第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定により」第2のアイコンの機能説明を表示することが記載されているのみである。そのため、本願の請求項1の記載によっては、本願の発明の詳細な説明に記載された前記実施例に限定されず、他の方

法により機能説明アイコンを使って機能説明の表示対象となるオブジェクトを指定することも含まれる。

しかしながら、本願の発明の詳細な説明の記載によっては、実施例以外の方法で、機能説明アイコンを使って機能説明の表示対象となるオブジェクトをどのようにして指定するのか、さらに、仮にそのような方法があるとして、それをどのようにすれば実施することができるのか、当業者が実施可能な程度に記載されているとはいえない。

そのため、本願の発明の詳細な説明は、請求項1に係る発明全体を実施可能な程度に記載されているものとはいえない。

本件特許の各請求項に係る発明については、実質的には周知技術との関係での新規性・進歩性違反（特許法29条）という特許要件違反の拒絶理由となるでしょ

う。上記の記載要件違反は、新規性・進歩性の議論の前提として、周知技術との違いが生じないのは各請求項の記載によるためではないか、という疑問を示すために使われる感じです。

私は、このような場合を「記載要件違反に起因する特許要件違反」と呼んでいました。

どのような請求項を記載しても、拒絶理由が通知される可能性はあります。出願書類の作成にあたっては、依頼人に対して、このリスクを説明し、それを回避する方策を事前に検討することが重要だと思います。

## 8. おわりに

特許出願の出願書類の作成は、ものすごく難しいものです。本論文で提案する将来の技術への貢献という視点が、皆様の特許出願書類作成に役立つところがあれば幸いです。

(原稿受領 2007. 11. 8)

