

弁理士育成塾の講師を拝命して

会員・育成塾講師 三谷 恵



要 約

平成 25 年度の弁理士育成塾（東京電気）の講師を拝命し講義をさせていただきました。弁理士育成塾の講義内容は講師に一任するとのことでしたので、私の思い通りに講義を進めて参りましたが、この度、平成 25 年度弁理士会育成塾（東京電気）において、実際にどのような講義が行われているのかを紹介することになりました。そこで、講義内容の一部をご紹介します。

目次

1. はじめに
2. 講義の内容について
 - (1) 明細書作成の基本事項
 - (2) 明細書に慣れる
 - (3) 特許請求の範囲に慣れる
 - (4) 事例の紹介
 - (5) 明細書の作成
 - (6) 拒絶理由、拒絶査定対応
3. 講義の実情
4. 匠の技の伝承
5. まとめ

1. はじめに

日本弁理士会の弁理士育成塾の講師の依頼を受けたとき、当初は辞退するつもりでございました。明細書作成に関しては先輩の弁理士の方々の足元にも及ばないし、日本弁理士会主催の明細書作成の講師をした経験もありませんので、私には弁理士育成塾の講師はとうてい務まらないと考えていたからです。

弁理士育成塾の講師の依頼を受けた当時、私はネガティブ発想からポジティブ発想にとの意識改革を行っている時期でもありました。このとき、独立開業した当初に先輩の弁理士から頂戴した以下の言葉を思い出しました「お客様はお前にできる仕事だからこそ仕事を依頼してくる。お前にできない仕事は最初から依頼してこない。だから、お仕事の依頼を受けたら誠実に対処せよ。」。

このときの先輩の弁理士の言葉が耳元で、さらに続けて以下のように言っているように思えました。「弁理士育成塾の講師の依頼についても同様に考えよ。」

せっかくお鉢が回ってきたのだから、ネガティブに考えずにポジティブに考えて育成塾の講師を受けるべきだ。」。そこで、弁理士育成塾の講師の依頼を受けることに致しました。

弁理士育成塾の講師を引き受けたものの何かと想定外の事態が発生します。建前と本音とを織り交ぜて講義をしておりますが、受講生には、最終的には、「お仕事の依頼を受けたら、どんなお仕事であっても誠実に対処し仕事を成し遂げる。」。そういう自信を持てるようになって欲しいと願っています。

2. 講義の内容について

電気関係の明細書には、技術内容として、回路、制御、通信、計算機システム、インターネット、情報処理、ビジネスモデルなどの明細書がありますが、これらの良い事例を提示することができませんでした。独特の書き方があるのはビジネスモデルであり、また、インターネットや通信においては、サーバーとクライアント、送信と受信という2つの立場で考えなければならない特殊性がありますが、取り敢えずは、自分の経験した発電所の制御、送配電の制御、そして、翻訳システムとしました。最終的には、「どんなお仕事であっても対処できる。」ようにすることを目標とし、技術分野は特に意識しないことにしました。

(1) 明細書作成の基本事項

スライド形式で 38 頁の資料に基づき明細書作成の基本事項を説明しました。発明の抽象性と具体性について、次のことなどを説明しました。

- i) 発明の着想レベル，請求項レベル，実施の形態レベル，設計事項レベルの4レベルを意識して発明を把握すること
- ii) 「技術分野」から「発明が解決するための課題」までは，起承転結で書くことが望ましいこと
- iii) 「請求項」は構成要件を考慮して記載すること
- iv) 「発明を実施するための形態」は，「結論，理由，説明」の文型の繰り返して記載していくこと
- v) 特許になるかどうかではなく特許にするにはどうするかを考えること

また，文章表現や用語について，次のことなどを説明しました。

- i) 文章は極力単文で記載し，主語はなるべく省略しないようにすること
 - ii) 表現や用語については，原則として一義的な意味となる書き方が望ましいが，解釈に幅を持たせた書き方もあること
 - iii) 誤解を生じそうな表現は極力避けること
- さらに，明細書は貶されることはあっても褒められることはないことを説明しました。
- i) 出願の段階では審査の対象となり拒絶理由が通知されること
 - ii) 権利化後は，無効審判を請求される可能性があり，権利行使すれば裁判所で権利範囲の判断がなされること
 - iii) どの段階においても鵜の目鷹の目で貶される性質を持っており，素晴らしい明細書だと褒めて貰えることはないこと

発明の把握について，ありふれた事例である「転がらない鉛筆→断面が六角形の鉛筆」を題材に，発明の抽象性と具体性に関連づけて，その技術的思想の発散(具体的な態様)と収斂(具体的な態様を抽象化したもの)について説明しました。

(2) 明細書に慣れる

受講生には，電子出願以前の古い公告公報を提案書に見立てて，現在の明細書スタイルに書き換えることを課題として与えました。現在の明細書スタイルに書き換える作業において，明細書の書式を覚えること，文章表現やストーリーの展開を把握することを主眼にしました。この作業において，文章表現がおかしい部分，説明が足りない部分，ストーリーがおかしい部分は，受講生の判断で加筆訂正することも課題としました。

題材が発電所の制御のうちのタービン制御のものが多かったので，受講生は制御対象であるタービン特性の理解に苦労したようでした。また，同じタービン制御であっても原子力発電所と火力発電所では蒸気系統が異なりますので，蒸気系統の理解に受講生は苦慮したようでした。当初は，単なる写経でよいと思っておりましたが，写経というわけにはいかなかったようです。題材の選択が好ましくなかったと反省しています。

(3) 特許請求の範囲に慣れる

電子出願以前の古い公告公報のうち，特許請求の範囲以外の部分(発明の詳細な説明，図面の簡単な説明，図面)を受講生に提示して，特許請求の範囲を作成する課題を与えました。発明の把握，発明の構成要件の把握に慣れて貰うことを主眼にしました。そして，受講生が作成してきた特許請求の範囲を受講生全員で議論しました。特許請求の範囲だけを読んで，どういう図が描けるか。形式的には，選択図が描けるように特許請求の範囲が記載されていればよい。内容的には，発明者の意図したことが特許請求の範囲に織り込まれていればよい。

題材として，比較的分かりやすいものと思って，水力発電所の制御や配電盤の端子台としましたが，これについても，受講生にとっては，題材が必ずしも好ましいものではありませんでした。

(4) 事例の紹介

実際に権利侵害警告を出した事例を紹介しました。提案から出願，拒絶理由の対応，異議申し立ての対応，そして登録後に権利行使をした案件です。この題材は，受講生にとって分かり易かったと思います。そのためか，逆に，こんなものが権利化されるのですか。との質問を受けました。一見して当たり前と思われるものが権利化されると戦力特許になるとの事例でもありました。

こういう戦力特許となった案件あるいは判例を講義内容に取り入れ，明細書はこう記載すべきであったという講義として欲しいとの要望がありましたが，私の力量不足であること，本育成塾の趣旨から外れることを理由に，判例については別の講義受講で補って貰うことにしました。

(5) 明細書の作成

電子出願以前の古い公開公報を提案書として見立てて明細書を作成することを課題としました。制御分野や情報処理分野は技術の進歩が激しく、電子出願以前の古い公開公報に記載の発明は陳腐化しているため、技術内容の面において適切な提案書とは言えないと認識しました。

そこで、意匠出願の「意匠に係る物品の説明」の作成を課題として与えました。これは、意匠図面だけから物品を文章で説明することになりますので、特許出願の際の文章の表現の訓練になると考えたためです。それと並行して、最近になって登録となった案件の公開公報を提案書として見立てて明細書を作成することを課題とすることにしました。まずは、翻訳システムの案件を対象としました。翻訳システムの場合、翻訳プログラムがハードウェア資源と連動しなければ自然法則の利用がないとの拒絶理由を受けますが、何のことはない。動作する主体を明確にすればよいだけですので、動作説明の場合には主語を明確に記載せよと受講生には言っております。

また、提案書が公開公報であると、提案書自体が明細書スタイルでありますので、そうではない提案書、例えば、メモ書き程度の実際の提案書を提示して明細書を作成して貰うこともしました。その場合、実際の提案書に加えて発明者との打合せ内容も提示し、さらに、発明の名称、技術分野、発明が解決しようとする課題、図面の簡単な説明、課題を解決しようとする手段も提示して、発明を実施するための形態のみの作成を課題としました。

メモ書き程度の実際の提案書から明細書を書き起こすことは、技術内容が理解できていないと、発明の把握、請求の範囲の作成、図面の選択、ストーリーの構築もできませんので、題材をどうするかが今後の課題だと思っております。

(6) 拒絶理由、拒絶査定対応

実務的には、明細書は、拒絶理由を受けないように、また、拒絶理由を受けても対応できるように記載しておくことが重要となります。そこで、受講生には、拒絶理由通知を受けた案件の意見書案及び補正書案の作成、拒絶査定となった案件の審判請求は可能かどうかの判断を課題として与えています。これにより、明細書は最初からどう記載しておけば良かったか、また、

出願当初に拒絶理由通知を回避できる明細書とすることが可能であったかどうかを直感で感じ取って貰うようにしています。「当面は、拒絶理由が回避できればそれでよい。拒絶理由が回避できるようになってから、次の段階で、広い権利、強い権利の明細書の検討に入ることにしましょう。」とすることにしております。

3. 講義の実情

受講生はいろいろ質問をしてくれるようになりました。これは、ある一面では、私から受講生に教えることが無くなったことを意味します。質問をしてくれたら、それに関連して、教えておかないといけない事項を思い出すこともあるので、どんどん質問して下さいと質問を受講生に要求するになりました。受講生の質問に答えられないときは、その質問に答えられる他の受講生がいるかどうかを聞き、答えられる受講生がいるときは、その受講生に説明をして貰うことにしました。他人に分かるように説明することは明細書作成の基本になると考えたからです。聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥。愚問をおそれてはいけません。出藍の誉れ。特許業務は明細書書きに始まり明細書書きに終わる。これらを大切にしていきたいと思っています。

4. 匠の技の伝承

明細書作成の技量の取得に関し、昔は、先輩から真っ赤に修正されたということを誰からも聞きます。私自身も、一所懸命、明細書を作成して先輩にチェックして貰うと、真っ赤になって返ってきて、私の作成した文章では「てにをは」の一部しか残らない。先輩が真っ赤に修正した明細書を清書して上司に持っていくと、上司は私が作成した明細書だと思って、また真っ赤に修正してくる。上司が真っ赤に修正した明細書をまた清書して明細書作成の講師に持っていくと、これまた、講師は、私が作成した明細書だと思って真っ赤に修正してくる。これの繰り返しでした。これを通じて思ったことは、好みがあるということ。3者全員が同じように修正してきた箇所は、明細書作成にあたって絶対に修正しなければならない事項であり、3者3様であるところは好みの部分であると認識しました。

「単なる筆耕屋になるな。」と先輩や上司から口酸っぱく言われ続けましたが、最近では、筆耕屋なる言葉も

ほとんど聞かなくなりました。先輩から後輩への匠の技の伝承と言う徒弟制度は時代にそぐわないかも知れませんが。現在は、インターネットが発達しておりますので、いろいろな情報を入手することができます。明細書の作成の仕方につきましても、かなりの情報を集めることができます。

明細書の書き方に関する本も多く出版されています。良書も多くあります。にもかかわらず、明細書作成ができるようになりたいのに、明細書を作成できない人が多くいます。本に書いてあることを理解するだけでは不十分であると言うことでしょうか。ゴルフの本も多く出版されておりますが、すべての人がシングルプレーヤになれるわけではありません。将棋や囲碁の世界では、昔は、師匠に弟子入りしても数年間は将棋盤や碁盤に触れさせても貰えず、雑巾掛けや子守などをやらされます。これは、師匠の生活リズムを体で学び取れと言うことではないかと思っています。師匠の生活リズムを体で学び取り、生活リズムの基礎を身に付けてから、本題の将棋や碁の勉強に入っていく。与えられたものだけを理解するのではなく、師匠の匠の技を盗み取れと言うことだと思います。

目利きの質屋の親父は弟子を育てるにあたって、最初のうちは本物だけしか見せないといいます。そして、弟子が本物に馴染んだと判断したとき、本物に偽物を潜り込ませて弟子の反応を見ることにし、偽物を見抜ければ免許皆伝だそうです。ほとんどの弟子が偽物を見抜くと言います。明細書作成の評価についても、受講生にはそうあって欲しいと願っています。

5. まとめ

形式的に明細書作成の基本を教えるだけですと明細書作成の経験がある人なら誰でもできます。一方で明細書の評価は、人によって、また立場によって変わってきます。特許事務所を生かすも殺すもお客様次第。お客様もそれぞれ異なりますが、まずは、お客様から評価を受ける明細書を作成できることが大切だと思っています。真摯に明細書作成に取り組んでいけば、必ず自分自身の感性にあったお客様に巡り会えると思っています。受講生がそうなれるように、また、大きく羽ばたいてくれることを願っております。

(原稿受領 2014. 9. 4)