

弁理士育成塾について

会員・育成塾講師 細田 芳徳



要 約

平成 25 年、パイロット版としてスタートした弁理士育成塾の大阪化学クラスの講師を担当した。OJT の機会に恵まれない若い弁理士に明細書作成の技を伝承するという大きな目標を掲げて始まった 100 時間の研修である。塾生は僅か 6 名という少人数である。研修内容、手法は全て講師任せであるが、100 時間を如何に利用するかは、研修成果に大きくつながる重要な要素である。そのため、少人数であることも考慮に入れて、演習の課題作成のみならず、宿題のあり方、演習の手法にも種々の工夫を加えてみた。まさに試行錯誤の連続であったが、それなりの成果は得られたものと思う。育成塾の内容、進め方は、担当講師によりさまざまであるが、私のクラスで行った育成塾の実態を報告する。今後、塾生としての参加を希望される方や、育成塾の担当講師を務められる方への参考に供したい。

目次

1. はじめに
2. 研修内容の概要
 - (1) 各クールの目標
 - (2) 塾生
 - (3) 研修の進め方
 - (4) 演習の方式
 - (5) 宿題
3. 研修状況及び研修成果
4. 塾外の活動
 - (1) 研修と懇親
 - (2) 塾生の自主活動
5. 育成塾の課題
6. 最後に

1. はじめに

平成 25 年 11 月～平成 26 年 11 月まで、1 年間にわたり、計 22 回、合計 100 時間の超過酷な研修を実施した。具体的には、第 1 クール (10 回、合計 40 時間)、第 2 クール (6 回、合計 30 時間)、及び第 3 クール (6 回、合計 30 時間) からなり、かつ塾生 6 名という少人数制の研修である。塾生も講師も、全員、1 年間にわたるレースを無事に完走した感があり、その達成感は格別なものであり、言葉にうまく表すことはできない。

以下に研修の実態を紹介し、今後、後に続いて行かれる方達への参考に供したい。

2. 研修内容の概要

(1) 各クールの目標

第 1 クールは基礎編、第 2 クールは実践編、そして第 3 クールは仕上げ編という捉え方をした。即ち、第 1 クールでクレーム表現や実施例・比較例の見方など各種の基礎的演習をみっちりやり、第 2 クールは明細書の作成に慣れることに重きを置き、第 3 クールは作成した明細書の質を高めることを重視した。また、第 2、第 3 クールでの明細書の作成は、形式的事項や一般的表現の習得に留まらず、中間処理、将来の権利行使に耐えることのできる強い明細書の作成を目指した。

(2) 塾生

6 名 (①男性 5 名、女性 1 名。②企業勤務 4 名、事務所勤務 2 名。③関西 4 名、名古屋 1 名、東京 1 名。)

(3) 研修の進め方

研修内容は、全て講師にお任せという条件でスタートした。私のクラスでは、1 回の研修時間が比較的長い (第 1 クールでは 4 時間、第 2、第 3 クールでは 5 時間) ことを考慮し、短時間で頭を切り替え、気分転換を図りながら進めるのが、演習に集中でき、かつ効率的と考え、種々のタイプの演習を織り交ぜながら進めた。即ち、毎回、原則として、A、B、C、及び D の 4 種類の演習を行った。

【第1クール】

第1クールでは、計10回のうち、前期5回は基礎編とし、クレーム表現、明細書作成の考え方、作成テクニックなどの基礎的事項に注力し、後期5回は応用編という捉え方で進め、第1クールの5回目には中間テスト、10回目には、終了テストを行った。

具体的には、概ね、毎回、以下の演習を実施した。

① 演習Aは、基礎的事項の演習：

ワンポイントレッスンであり、毎回、テーマを変えながら、各種のクレーム表現、類似表現と、権利解釈上の違い、権利範囲の広狭などとの関係を習得してもらうための演習を行った。表現の違いがもたらす影響を考え、わずかなクレーム表現にも細心の注意を払い、少しでも有利な表現となるように配慮するための演習である。

② 演習Bは、書く練習のための演習：

前期ではクレーム作成、後期は明細書の作成を中心とし、明細書の形に仕上げたのは、明細書2本であった。

③ 演習Cは、考えるための演習：

発明把握、36条、明細書の記載ぶりのあり方などを、仮想事例、裁判例、特許公報などを利用して検討した。

④ 演習Dは、実施例と比較例を検討する演習：

追加すべき実験データ、任意成分と必須成分の区別、比較例のあり方、不足する実施例・比較例の見分け方、出願を併合して優先権主張する場合の実施例・比較例、相乗効果を主張する場合の実施例と比較例、数値限定発明の臨界的意義を主張するための実施例と比較例、選択発明を主張したい場合の実施例と比較例など、実施例と比較例のあり方を想定事例などに基づいて徹底的に検討した。

【第2クール】

第2クールは、実践編であるので、明細書を実際に作成し、その明細書は中間処理でもまれ、権利行使の場でたたかれる、という状況を想定した上で、如何に明細書を作成すべきか、という点に焦点をあてて演習を行った。

具体的には、概ね、毎回、以下の演習を実施した。

① 演習Aは、クレーム表現の演習：

第1クールと同様に、ワンポイントレッスンであり、クレーム表現と権利行使、「内在する特性」、間接侵害、クレームの上位概念化のテクニック、用途発明におけるクレーム表現など各種のテーマで、わずかな表現の違いを考える演習を行った。

② 演習Bは、特定のポイントに焦点をあてた明細書のあり方に関する演習、講義：

優先権、化学的類似方法、機能的クレーム・機能的用語、用途発明における「属性」、発明の効果の記載など各種のテーマについて議論しつつ、専ら講義を行った。

③ 演習Cは、明細書作成の演習：

発明者メモに従って明細書5本作成し、想定事案に基づく明細書の充実度の評価、検討を行った。例えば、ある明細書で出願を行い、拒絶理由通知が出されたとの想定で、発明者は拒絶理由を回避するため、クレームに規定の「酸」を「有機酸」に限定する補正をしたいという意向があったという想定である。この場合、宿題として提出してもらったものの中には、その補正が可能な明細書と、明確な根拠がなく新規事項の恐れがある明細書などがある。そして、後者の明細書に対しては、新規事項と指摘する審査官の立場と新規事項ではないと反論する出願人の立場に分かれて対立構造での議論を行い、中間概念の記載をしておくことの重要性を実感できるような演習とした。このような例を含め各種の想定事案に対し、十分に応えることのできる明細書が作成されているか否かを塾生自身が評価できるように演習を行った。

④ 演習Dは、裁判例から学ぶ実施例と比較例の演習：

粘土事件、脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルム事件、半導体装置事件、印刷用ポリイミドインク組成物事件を題材にして、裁判官が明細書に記載の実施例・比較例のデータをどのように評価したのかという点に着目しながら、36条、進歩性を考慮した実験データの取り方を議論し、検討した。

【第3クール】

第3クールは、仕上げ編であるので、「より完成度の高い強い明細書の作成」をめざして進めた。作成する明細書に関する想定事案に対し、第2クールと同様に、対立構造で検討した。また、特許実務で一番難解

な問題は進歩性であり、将来の進歩性主張を考慮した明細書の作成を考慮して、進歩性の考え方に関する講義を、毎回、少しずつ取り込みながら進めた。

具体的には、概ね、毎回、以下の演習を実施した。

① 演習Aは、明細書のチェックの演習：

「クレーム」－「一般記載」－「実施例」を通して、矛盾のない一貫性のある内容とするため、明細書全体をチェックする習慣をつけるための演習である。毎回、各種の仮想事例を用いて演習した。

② 演習Bは、進歩性の講義：

進歩性の考え方について、基本的なところから話し、進歩性判断の現状についても、裁判例を参考にしながら解説した。

③ 演習Cは、明細書作成の演習：

発明者メモに従って明細書5本作成した。演習の手法は第2クールとは少し変えて、発明者メモに従って作成した明細書には完成度に問題はあるものの、そのまま出願したとの想定の下に、この場合、どのような拒絶理由がでると予想されるのか、拒絶理由に対してどのように反論するのか、仮にそのまま特許となった場合、あるイ号製品に対して権利行使の可能性はどうかなどを、対立構造で議論した。そして、そのような諸問題を考慮した上で、完璧な明細書を作成して提出することを宿題とした。提出された宿題の明細書は、一覧表にして、対比しながら、明細書の充実度の評価、検討を行った。ここでは、表面的には完成度は高くても、内容面を掘り下げて検討することの重要性を強調した。例えば、ベストモードと思われる実施例の数値要件が一般記載では好適範囲から外れていては、一般記載と実施例との整合性がなく、強い明細書とはいえない。このあたりの実体面に十分なケアができていないかをチェックし、明細書の記載の細部に渡って問題点を指摘する形で演習を行った。

④ 演習Dは、仮想事例に基づいた演習：

36条、進歩性、侵害問題などを対立構造で考える演習を行った。

(4) 演習の方式

各演習は、原則、グループ演習とした。即ち、6名の塾生を3名ずつのA班とB班とにグループ分けし、各グループ内で議論を進め、各班から発表を行い、それに対して講師が解説、講評する形式とした。もちろん、

この中で、活発な質疑応答がなされる。例えば、同じ課題に対して、A班の作成したクレームとB班の作成したクレームを白板に記載して対比し、全員で意見を述べ合うという演習形式である。また、演習によっては、A班とB班を対立構造とし、審査官 vs 出願人、無効審判請求人 vs 特許権者、特許権者 vs 侵害者として戦わせた。3名ずつの班であることで、十分に班内で議論をすることもでき、参加型の研修として理想的な環境を作ることができた。

(5) 宿題

宿題は、毎回、提出してもらった。課題は、育成塾(土曜日開催)が開催される週の月曜日に講師よりメール送信し、塾生は同日までに宿題をメールで送信するという手順とした。つまり、講師の課題送信と塾生の宿題提出の期限を同日とした。ほぼ2週置きに育成塾が開催されたため、塾生は最初の週は宿題に費やし、次の週は次の課題の予習に費やして育成塾に臨むという形となる。講師は、最初の週は課題を作成し、次の週は提出された宿題をチェックして育成塾に臨むという形となる。このようなほぼ2週単位の生活を繰り返し、1年間続いたことになる。

第1クールの宿題では、育成塾で議論し、検討したクレーム演習などを自宅で再度、自分なりに作成し、宿題として提出してもらい、次の育成塾で講評した。これは、「①課題の予習」、「②育成塾での検討」、「③宿題での作成」、「④次の育成塾での宿題の講評」という手順で、同じ問題に計4回接することで、確実に理解してもらうことを意図したものである。これは、頭の中では理解したつもりでも、実際には思い通りには書けない場合が多いことを考慮したものである。第2、第3クールでは、発明者メモに従って、自宅で明細書を実際に作成し、提出することを宿題とした。提出された宿題は、6人分の明細書がクレーム単位や段落単位で対比できるように、塾生に一覧表にまとめていただいた。対比しながらの評価、検討が可能となり、非常に有用な手段となった。

3. 研修状況及び研修成果

塾生の研修に臨む姿勢は非常に真剣であり、やむを得ない事情がある場合を除いて欠席はなかった。即ち、出欠状況は、第1クール10回の中で、食中毒で1人、インフルエンザで1人の各1回の欠席、第2ク

ル6回で、結婚式への出席で1人、親戚の不幸で1人の各1回の欠席、第3クールでは、付記試験の研修日と重なったための欠席が1人あった程度であり、ほぼ毎回、全員出席の研修であった。

そして、100時間の研修では、ノウハウを含め実に多くの話をし、解説をしてきた。塾生に「明細書作成の技を伝承する」という育成塾の研修目標は達成できたものと思う。塾生は、いずれもクライアントと向き合っ、堂々と明細書の作成に立ち向かえるほどに成長したように思われ、その意味で、相応の研修成果は得られたものと確信している。塾生は、これからが実務の本番であり、自分の腕は自分で磨いていくことになるが、育成塾に耐え、修了できたことに誇りをもって頑張っ、て欲しい。

4. 塾外の活動

(1) 研修と懇親

私のクラスでは、研修後は、ほぼ毎回、近くの居酒屋で懇親会を行い、緊張した研修から緩和した研修へと場所を移した。毎回、ほぼ全員が参加し、飲みながら、明細書のことや、弁理士業務のことや、事務所のことなど、種々の話で大いに盛り上がった。塾生、講師間で気楽に話し合える環境作りは、やはり重要であり、研修と懇親は両輪であるのが望ましい。塾生の中には新幹線組（東京から1人、名古屋から1人）もいるので、20:30頃にはお開きとした。

(2) 塾生の自主活動

塾生が育成塾での研修を通じて各自がメモしたポイントなどを全員で共有できるようにそれらを持ち寄っ、て、「まとめ」を自主的に作成した。各自にとってのノウハウノートとして役立つことを願っている。

5. 育成塾の課題

1年間講師を務めて「育成塾の課題」として思うことは、以下のとおりである。

① まず、ほぼ2週置きに育成塾が開催されるというスケジュールは、塾生にとっても講師にとってもかな

り厳しい。塾生にとって、単に受講する座学の研修であれば、このペースでも問題はないであろうが、前記したように、2週間の中で宿題と予習に追われる育成塾では大変である。100時間の研修はよいとしても、1年で終了する必要性があったのであろうかと疑問に思う。1年半ぐらいでも良いのではないか。

② 次に、研修時間として、4時間と5時間の研修では、かなり厳しさが違う。遠方の塾生がいる場合は、回数を減らす意味はあろうが、第1クールでの4時間と、第2、第3クールでの5時間では、1時間の違いは大きいと感じた。

③ 会場自体には問題はなかった。但し、白板を利用する際に、A班とB班のように2つのグループが容易に利用できるように、2つの白板があればよかった。1つでは、何かと不便である。

④ 化学分野といっても塾生のバックグラウンドがそれなりに異なるため、演習で対象とする技術分野の選択ではそれなりに苦労した。誰でも馴染めそうな分野となると限られてくる。今後、育成塾のクラスが増えていく場合、化学の中でも「医薬・バイオ組」、「一般化学の組」のように細分化して行くのがよいかもしれない。

6. 最後に

実に大変な1年であった。しかし、同時に極めて充実した1年でもあった。塾生の若いエネルギーをもらっ、て、その熱意に応えようと努力した1年でもあった。東京、名古屋の新幹線組がいる中で、6名全員が一丸となっ、て最後まで頑張り続けてくれたことに大変感謝している。私自身、種々の研修の講師を務めてきたが、ここまで徹底した研修は初めてである。日本弁理士会の研修には、各種タイプがあるが、育成塾のような少人数制の参加型の研修は、確かに必要であろうと思う。今後、育成塾が試行錯誤しながらも、ますます発展していくことを望む。

以上

(原稿受領 2014. 10. 17)