

育成塾の講師を務めて

会員・育成塾講師 小野 信夫



要 約

日本弁理士会の初めての試みとして行われた、弁理士育成塾において、化学分野の講師を務めさせて頂きましたので、具体的な講義内容や、講義の進め方等を、筆者の考え方も含め紹介いたします。

目次

1. はじめに
2. 講義内容
 - (1) 方針
 - (2) 第1クール
 - (3) 第2クール
 - (4) 第3クール
 - (5) 個人的感想
3. 課題について
4. 最後に

何か案があるのではないかと考えていたが、特段そのようなものはなく、全て各講師にお任せということであった。ということで、まず最初は、カリキュラム作りから始めた。

2. 講義内容

(1) 方針

育成塾は、第1クール(40時間;4時間×10回)、第2クール(30時間)、第3クール(30時間)の計100時間の予定で行われ、育成塾を終了した時点で、受講者は明細書が書けますと他人にイえるレベルにすることが目標である。

そして、想定される受講生は、実務経験が浅く、勤務先等でOJTが受けられない方ということであるから、この受講生に対し、すぐに明細書作成の細かな事項の説明や、テクニックを話しても、バラバラな知識となり、体系だって理解してもらうことは難しいと考えた。そこで、各クールでの目標を定め、私なりのカリキュラムを作成した。

すなわち、第1クールでは、主に座学と、2~3件の課題の演習でより基本的な知識と明細書作成の基本的な考え方を幅広く得てもらうことを目的とした。

次いで、第2クールでは各種の化学系の発明について明細書作成の演習により、第1クールで得た知識を展開、応用できるようにすることを目的として行い、第3クールでは、第1クール及び第2クールで受講生が弱いと思われた部分について復習的に講義、演習を行なうことを目的として行った。

(2) 第1クール

第1クールでの座学は、明細書を書く上での基礎知識、記載要件や進歩性に関する審査基準、請求項の種

1. はじめに

会派の幹事長から、弁理士育成塾の化学の講師をやってみませんかと言われ、やる人がいなければやってもいいですよと言ったのが運のつきだった。

よく考えてみれば、私自身、半日程度で明細書作成のセミナーを何回か行った経験はあるが、育成塾は100時間という長期間であり、今まで体験したことのない全く未知のものであった。

しかも、100時間というのは、1日8時間として、12日強でしかなく、弁理士とはいえ、明細書作成がほぼ初心の方々を十分に明細書が書けるといえるまでにすることはかなりの難題である。更に、自分で扱った事案は、これが公開された後であっても、依頼原稿等には守秘義務がなお存在すると考えられるので、課題は、自分が担当したもの以外の新しい事案を探しだし、作成しなければならないという問題もあり、後でえらいことを引き受けてしまったと思った。

しかし、講師を引き受けた以上やらなければならないので、まず、何を行ったら良いか考えた。そして、この100時間にわたる育成塾のカリキュラムについては、弁理士会内に設けられたプロジェクトチームで、

類等を習得することを目的として行った。

具体的には、まず、1日目はオリエンテーションとして講義の進め方、明細書のレベル、企業での明細書評価例等を中心に、以前に作成した1時間程度のパワーポイントも利用して、明細書の基礎の基礎を講義した。

2日目は明細書一般として、明細書作成の準備、明細書作成の手順および明細書作成で問題となる表現(例えば、「及び」、「並びに」、「若しくは」、「又は」の使い方)などを中心に説明を行った。

その後、特許・実用新案の審査基準について、36条関連の記載要件(3日目)や新規性・進歩性(4日目)について、判例等を挙げながら講義を進めた。なお、3日目および4日目の上記審査基準の講義は、一般的な発明表現のものについて行い、審査基準の、機能・特性、用途、製造方法を用いる発明表現についての部分は、同時に説明すると混乱を来すおそれがあるので、別に5日目に請求項の形式についての説明の後に行った。

その後は、化学物質発明(6日目)、組成物発明、用途発明および医薬発明(7日目)、バイオ関連発明(10日目)と、各種発明のクレーミングや記載の方法について講義を行なった。また別に、請求項の記載や発明の単一性の問題(8日目)、発明の把握と明細書作成(9日目)などについても講義を行った。

一方、明細書作成演習は、後記表に示すように、まず2日目、5日目、7日目に課題(出願依頼書面およびある場合は先行技術文献)を提示し、原則翌週に、その課題内容をグループディスカッションで検討後、翌々週に各自の作成した明細書案を提出してもらい、その後講評を行うようにした。

またこれとは別に、7日目、9日目および10日目に明細書の読み演習というものを行った。これは、受

講者に明細書作成までも求めるものではないが、既に公開された公報中からいくつかの明細書を提示して受講生に、

- (1) 発明内容が理解できるように記述されているか
- (2) 発明の記述順序の大枠はどうか
- (3) 記載要件(特許法36条4項, 同6条1号および2号)での問題点はあるか
- (4) 特許要件(特許法29条1項, 2項)での問題点はあるか
- (5) 発明の詳細な説明や、実施例等から見て特許請求の範囲は妥当か

等の点を検討、評価してもらうものであり、そしてその後、受講生に、

- (1) 自分自身が明細書を作成するときに参考にした点はあるか、
- (2) 参考にしたいと考えた理由はなにか、
- (3) 明細書中で問題と思った点はあるか、
- (4) 問題と思った理由はなにか、
- (5) 問題と思った点を、自分自身が明細書を作成するとした場合、どのように記述するか、

等を考えてもらうものである。

この読み演習は、第1クールでの座学内容の理解を深めてもらい、実践的に応用してもらう狙いを持つものである。

(3) 第2クール

このような形で、第1クールが終了したが、次の第2クールでのカリキュラムは、前のクールでの受講生の理解程度を勘案しつつ作成した。

第2クールは、明細書作成の実習に重点を置いたので、基本的に毎回課題を出し、明細書の提出を受けてから、これに対する評価、講評と共に講師作成の参考明細書案を配布することとした。具体的には、なるべく実際に即して、実施例の記載に問題があるような事

育成塾(化学)実修スケジュール

	1日目 11/02	2日目 11/16	3日目 12/07	4日目 12/21	5日目 1/11	6日目 1/25	7日目 2/08	8日目 2/22	9日目 3/08	10日目 3/22
課題 1		○		●	提出	□				
課題 2					○	●	提出	□		
課題 3							○	●	提出	□
明細書読込							▲		▲	▲

○ 出題 ● ディスカッション □ 講評 ▲ 明細書読込

例の課題から、2成分の組成物の発明の事例、方法で記載するか製剤あるいはキットで記載するか判断の分かれるような発明の事例、大学などでよくある外部発表論文、学内報告書、先行技術調査結果などがバラバラで提供される場合の事例、構造的な面も説明しなければならぬ発明の事例等を課題とし、明細書作成を行ってもらった。

また、第2クールでは、明細書作成実習のみならず、提出を受けた明細書から浮かび上がる受講生の弱点について、その部分の補充説明を毎回行なうようにした。

具体的には、「実施例を良く読み理解しよう」、「出願発明と先行技術を切り分けよう」、「含みのある表現をマスターしよう!」、「誤解の生じない明細書を書こう!」、「段階的表現を使いこなそう!」等のテーマのもとに、受講生の方に理解を深めてもらうよう30分から1時間程度で説明を行ない、その後質疑応答を行った。

(4) 第3クール

最後の第3クールは、10月現在で、4日目までしか終わっていないが、第1クールおよび第2クールで学習したことの整理、確認期間と位置づけ、課題としての明細書作成と、読込み演習をほぼ半々で実施している。

このクールでも、受講生に十分に理解を深めてもらいたい点についての補充説明を「明細書作成の指針」、「実施例から発明を読む」、「明細書を丁寧に書いてみよう!」、「発明の本質をつかめ!」等のテーマで行っている。

この第3クールでの補充説明の上記テーマは、いずれも最初の第1クールで行うべきもののように思われるであろうが、実際は、多くの課題をこなしてもらった後に、体験的に理解できるようになった事項を、確認的にまとめたものである。

例えば、「明細書作成の指針」は、提示資料(依頼者提供資料と仮定)に拘泥して明細書を作成しがちな受講生に対し、提示資料内容を十分理解した後に、何を先行技術とし、どのように主クレームを作成し、どのように発明を実施するための形態を記載すべきかを十分理解した上で作成する方法を説明したものであり、最初の段階でこの内容を説明しても、頭の中ではともかく、実際の理解は難しいと考えている。

(5) 個人的感想

今回、ほぼ1年間にわたり、基本的に各週土曜日午後の、4ないし5時間の講義を行ってきた。この育成塾は、時間的には大変であったが、逆に、自分の勉強となった点も多かったと感じている。例えば、自分自身が明細書を作成するときには、当然のように記述する事項であっても、受講生に話す場合は、その記述する理由等を整理して説明する必要があり、結果として自分の知識の整理となっている。

また、通常、通して読むことの少ない審査基準の記載要件や、新規性・進歩性の部分も、受講生と共に全体を理解しながら読み通した結果、理解を新たにした部分も多かった。

3. 課題について

しかし一方では、育成塾の進め方について、多くの反省点もある。

その一つは、提示した明細書作成課題は、「一つの明細書を最後まで仕上げる」点に重点を置きすぎ、実施例や、従来技術から発明の本質を捉え、請求項を作成するという点がおろそかになってしまったのではないかとこの点である。無論、これらの点を軽視したというのではないが、明細書での記載の不備や、構成要件の記載順序、用語等の不統一なども細かく指摘していくと、結果として発明の本質を掴むという最重要ポイントが低く見られたように思われる。

明細書作成演習を通じて、受講生は提示資料に請求項案等があるとこれからはずれた請求項を作るのに躊躇する傾向があるように見受けられるが、これを直すには、資料から発明の本質を把握し、請求項を作成するという訓練を数多く行うことが必要であったと考えており、これは第一の反省点である。

また、審査基準についての座学は、判例等も利用し理解しやすいようにと心がけたが、これが逆に消化不良になっているようにも思われた。この点は第二の反省点である。

最後の反省点は、明細書作成課題に使用する適切な事案が提示しきれなかった点である。例えば、本育成塾中のどこかで、バイオテクノロジーの技術に関する適切な課題を提出し、明細書を作成してもらおうと考えていたが、公開公報で調べた限りでは長大なものが多く、適切なものがなかったため、断念せざるを得なかった。同様に、数値限定や選択発明についても、公

開公報中から明細書作成演習に適切なものを見出すことができず、断念した。

本来の意味の OJT でない育成塾では、例えば、IPDL 等で調べられる公開公報等を元に提示資料を作成し、これと公開公報出願当時の先行技術から明細書作成の演習を行ってもらうしかないが、上のように妥当な公開公報が見つからないことも多く、十分に目的とする明細書演習を行なえなかったことは残念である。

4. 最後に

この育成塾の講師を引き受けた後、課題用の資料を得るために数多くの公開公報を見たが、代理人がついているものでも、よくこれで出願したなと思われるものも散見された。

元々弁理士試験は、法律試験であり、明細書作成能

力を調べるものではないから、合格した弁理士の明細書作成の巧拙の問題は、やむを得ないかもしれない。しかし、国内はともかく、これを元に海外出願された場合は、日本として技術を十分に守れるかどうかの重要な問題となる。

今回の弁理士育成塾の募集案内で、私は、「明細書作成には、技術を広く捉える視点と、記載の細かな点にこだわる注意力が必要です。このような相反する能力も、明細書作成での基本的な考え方を理解し、経験を積むことで共に培っていくことができます」と書き、100 時間の育成塾で、この相反する能力を得て欲しいと思っており、これが達成できるように講義を進めてきた。今回の受講生の皆さんが私の思いを受け止め、立派な明細書が書けるようになることを祈っている。

(原稿受領 2014. 10. 20)