

# 育成塾の講義を担当して

会員・育成塾講師 中山 伸治



## 要 約

弁理士育成塾は、近年登録された新人弁理士を対象とした「明細書が書ける弁理士を育成するための実務指導塾」であり、その指導目標は「明細書を書けるようにすること」の一点に置かれている。

本育成塾は、演習を中心にした指導方式を採ることになるが、「明細書を書く」と言う実務指導を講義形式の中で実践することは簡単なことではなく、比較的長い実務経験をもつ筆者においても未体験のことである。ことに設定された100時間の講義の中でどれ程の成果が挙げられるか全く予測が立てられないものとなっている。

一般に、新人弁理士が明細書を書く実務指導を受ける場合は、特許事務所か勤務先企業の知財部であり、この中での指導は特許事務所においては受任した出願事件を処理することを通して、又企業内においては開発部等から上がる新技術の出願処理を通して行われるのが普通であり、このときの処理の対象は、全て実在する「発明」が対象であり、また先輩弁理士の直接の指導の下で行われるのが普通である。

しかし、講義の中で出願のための発明を教材とすることは極めて困難であり、実際問題として不可能なことである。ここでは、この様な状況下において進められる講義の一端を紹介する。

## 目次

1. はじめに
2. 明細書の作成
  - (1) 講義の開始に当って
  - (2) 明細書に記載するもの
  - (3) 発明者からの発明の受け取り
  - (4) 課題の選択
  - (5) 発明の分析
  - (6) 提出明細書の添削と再提出
3. まとめ

の中で達成するようにとの課題が示されている。

この育成塾は、日本弁理士会研修所にとって全く新たな試みであり、経験、実績等の蓄積が全く無いところからの出発であり、第一期の開講が実績作りの第一歩となる。従って、講義の進行方法や割り振り、課題の設定や教材の選択等々、講義に関する一切が各クラス担当の講師に一任されることとなり、講師はそれぞれ各人の経験、知識に基づいて先に掲げた目標に向けてこれを達成すべく各自実践することになったのである。

尚、筆者が担当することになった機械クラスには受け入れ枠を超えた多くの受講希望者があったが、新人育成の趣旨から、明細書作成経験が0乃至1,2件の略未経験者と言える受講生を受け入れることになった。このため、講義は明細書作成の基礎的事項から始めることになった。

## 1. はじめに

弁理士育成塾は、新人弁理士、特に明細書を書く機会に恵まれない登録2,3年以内の弁理士を対象として開設された塾であり、筆者が担当することになった平成25年度が第一期となる。

当育成塾の詳細については日本弁理士会研修所における紹介等に譲ることにして、塾開設の基本構想、目標は、新人弁理士を対象に「明細書が書ける弁理士を作ること」である。

第一期は、この基本構想の下、その実現のため立ち上げられたものであり、講師には100時間の講義時間

## 2. 明細書の作成

### (1) 講義の開始に当って

弁理士になった以上、意匠、商標を担当する場合を除いて特許を担当することになると明細書作成の技術

を習得することは必須のこととなる。

一般に弁理士が明細書作成に関わることになるのは特許の出願を担当することを契機に始まるのが普通である。この点は、特許事務所も、又企業においても同じことと思う。

特許事務所乃至企業における明細書作成の技術の習得は、それぞれ環境等の違いから一様ではないにしても、共通することは出願実務を通してである。そして、特許事務所においては受任した発明を対象にして、又企業においては開発部門等から提案された発明を対象に行われる。このとき先輩弁理士等の直接的な指導、監督の下で行われるのが普通である。

明細書作成に携わる多くの弁理士は、この様な中で明細書作成の技術の習得をしてきたのであり、職場の中で仕事として処理することを通してある種の緊張感を感じながら、しかも出願する発明をそのまま教材として利用する実務研修をしてきている。

これに対して、育成塾は、明細書作成技術の習得を講義によって実践しようとするもので、その環境を全く異にする。そして、同時にはここには教材となる「出願のための発明」、つまり未処理案件となる発明はなく、講義のため想定された発明が用意されるのみである。

この両者の相違は、特に筆者が講義を開始するに先立って、また講義を進める上で意識したことであり、受講生に対してこの相違を念頭に置き、前提にして出来るだけ実際に則した形で講義することに留意した。

## (2) 明細書に記載するもの

明細書に書くもの、記載するものは言うまでもなく発明である。受講生にこれを質問すると、咄嗟のことでもいいのか即答できないことがある。

受講生において、発明は、特許法上の定義の範囲のものであり、これを内容に入って実体的に把握し、理解している者は少ない。当然、発明は定義するところからすれば概念的なものであり、実体的であるとするのは誤解を招くことになるが、明細書に記載すること、発明を把握する上からは実体的に捉えて考えるのが便利であり、都合がいい。このことは多くの者が一実施例を発明と見ることからも容易に理解されるものと思う。

しかし、ここで問題となるのは「発明を実体的に考える」としても、具体的にはどの様に考えるのか、ど

の様に理解し、捉えたらよいか、どの様にしたらなら発明を特定することができるのか等について直ぐには答えが出てこないことである。

受講生の中に、発明を構成要件として捉えれば良い、と答える者も当然いるが、それではその構成要件をどの様にして捉えればよいか、と問うと適切な答えが返ってこない。

発明を理解し、特定する上で「構成要件」による捉え方は、ここで説明するまでもなく適切なものと考えられるが、多くの場合、用語として理解されているに止まり、明細書を書く前に発明を成立させている条件であるとまで理解されていることは少ない。

しかし、明細書を書く上において、「発明」が何であるかを理解し、認識できなければ書くことはできない。更に言えば、明細書を書く上での最初の作業はこの最も厄介な発明を理解することであり、認識することであると言える。

当然のこととして発明の中味となっている技術についての知識がなければ発明を理解することはできないが、技術的知識があっても発明を理解し、認識することは簡単なことにはなっていない。このことがことに明細書を書き始める者にとって大きな障害になっている。

以上のことは、筆者の経験に基づくものであるが、明細書を書き始める上での障害となるものは、この他にもある。しかし、当面発明と言う概念を理解し、把握しなければ、発明を公表する明細書は書けないし、権利を求める特許請求の範囲の記載もままならないものとなる。

従って、講義においては、明細書を書き始める前に明細書の中味となる発明についての説明に時間を割いて、概念として存在する発明の姿をそれぞれの受講生がイメージできるように努めている。

尚、受任した発明や提案に係る発明を対象にして明細書の作成を行う場合は、仕事として処理すること、又次々と押し寄せて来ることから数をこなす中で発明が何であるのかを徐々に認識し、これを理解することができるようになるが、講義を通しての明細書作成は前記の如く時間的な制約と明細書の作成課題としての件数が限られることから予め作成要領を纏めて伝え、一定の方向性を与える必要がある。

また、講義における場合、例えば不明な事項が出たとき、直ぐに指導を受けることができないことから、

ある程度自判できる考えの基礎を伝えておく必要がある。この意味で発明に対する考え方を事前に説明して置くことが必要であると考えている。

### (3) 発明者からの発明の受け取り

明細書を書く上で発明に対する接し方は、大別して発明者（又は知財担当者）との面接を通してか、発明者の作成乃至は知財担当者の作成する発明提案書を通してのいずれかである。

発明者に面接して発明の説明を受ける場合にも発明提案書記載の内容に従って説明を受けることが多いが、発明提案書のみによる場合、発明の把握範囲はこの提案書記載の内容に限られることになる。又、この事は発明の要部認定について提案書を作成した発明者（又は発明を取り纏めた知財担当者）の選択、判断に委ねることを意味する。この結果、弁理士が判断し、取り出すべき重要事項、発明の主要部の取り出しが難しくなったり、或いはできなくなると言う問題が生じる。

講義では、この様な事が生じる事情を踏まえて受講生には発明者から発明の説明を直接聴き取ることを想定して、これを前提にして発明の発掘、確認を行うことを指導している。勿論、講義に発明者を招き説明を受けることは不可能なことであり、あくまで想定の中でのことであることは言うまでもない。

以上の事を実践するには聴く側において発明という概念をどの様な形にしる理解しておくこと、そして確定しておく必要があると考えている。また、この事は弁理士にとって基本的な備えであるとも考えている。

さて、この様な中で発明者から発明の説明を受けて発明の内容を理解するのは簡単なことではない。ことに受講生においては経験のないことであるので、どこから聴き出すか、どの順序で聴き出すかが問題となる。

予め発明をしっかり捉えている発明者の場合は、発明が挙げる効果についての説明に併せて、その手段についての説明を受けることができるので発明の全体像を理解し、把握することが容易になるが、発明者が不慣れな場合は、発明の効果に関する説明についてはある程度しっかりできるが、その基となる手段、構成に関する説明を自発的に、また手際良くされることは少ない。

弁理士は、この様な状況下にあつて如何に適切な聴き取りができるかが求められることになる。

講義においては、この場合の聴き取り方として次の様に指導している。先ず発明者が最も説明し易い、発明の効果についての説明から初めてもらうこと、そして、この効果については発明者が挙げられる全てを挙げてもらうことにしている。

この効果についての説明を聴き取った後、この効果を生み出す原因、根拠について聴き出すことにしている。つまり、手段、構成に関する聴き取りである。この場合、通常は発明者側から提案者として纏めた説明文章とか製作乃至設計図面、或いは見本、ひな形等が提示されることになるので、これらに沿って説明を受けることになる。

この様な説明を受けることを通して発明の全体像をぼんやりとした状態、或いは不鮮明なものとしてでも先ず受け止め、取りあえず個々の説明を基にして可能な限り発明者が描いている発明（像）を想像してみる。そして、発明としての実体的な姿を想定してみるのである。この様なことをすることから、受講生には発明を受け取るため予測したり、組み立てたりする「想像力」が求められることを説明している。

ここでの想定は、あくまでも発明を聴き取るための基盤作りである。実際の作業として聴き取った事項をそれぞれ繋ぎ合せて、特にここでは手段となる部分相互を繋ぎ合せながら、同時に効果との衝き合せを行って「発明として成立しているか」、又「どの様な発明であるか」等を確認する。そして、この確認は、聴き取った側における「仮想の発明」に対する確認であることから、この確認が適切なものであるかを更に発明者に確認し、この作業を繰り返して徐々に発明者が想定している発明を引き出し、これとの一致を図るようにする。

この様にして取得された「(仮想の)発明」は、通常は一つの実施形態に基づき説明されるものであることから、これを基点にしてそれぞれ手段となる部分についての変化例や置き換えの可能性、手段（構成）相互の組合せの変化等について聴き取りを続け、発明の範囲を広げることに努めると同時に、発明の要部の発見に努めることになる。

発明の聴き取り方は、個々弁理士において様々であろうし、特定できるものではないが、筆者は発明を構

成する要素として単純に、発明の目的とするところ、この目的を達成するための方法、手段、つまり構成、そしてこの構成から生まれる効果を挙げ、これらを一連に繋げてここに「発明」なるものを想定している。つまり、「発明となるもの」を頭に描くのである。そして、この頭に描いたものを一つの「構造体」と設定し、この構造体に対して発明者から聴き取った発明を構成する要素（特に構成と効果について）を次々と当て嵌め、組み付けて「新たな構造体」を作り、これを通して発明者が説明する発明を把握し、認識するようにしている。

ここに説明する聴き取り方は、筆者が経験に基づき実践している方法に過ぎないもので、適格なもの、効率的なものであるかどうかは決断できないが、当クラスの受講生にはいずれの方法によるにしても発明者から発せられる発明を適格に受け止め、理解する必要があることから言葉を重ねて説明し、理解を求めるところになっている。

尚、ここでの聴き取り方についての説明は、経験のない、或いは少ない初心者（受講生）を対象にしたもので、単独で発明の受け取りに当たり、これを取得する場合を想定してのものである。例えば、特許事務所、企業内において出願処理のため発明について説明を受けられる場合は別のものとなる。少なくともこの場合は経験者が付き添うことになるので、手順を踏まなくても仕事の中で時々説明を受けることによって発明を理解することは可能であるからである。

#### （４） 課題の選択

明細書の作成に当って、この明細書に書き込む発明の受け渡し、乃至聴き取り方について記述したが、講義において「明細書に書き込む発明」の確保、選択が簡単なことでないことが挙げられる。まず受講生においても取り扱える発明であることが一つの条件となるが、実際的な問題は明細書作成のための課題となる発明が簡単に得られないことにある。この点が、特許事務所において、或いは企業の知財部等における出願のための発明を準備できるところと決定的に相違するところである。

当クラスでは受講生との検討の中から提案された代理人の付かない出願の公開公報に記載の発明が明細書作成の教材（課題）として適しているのでは、とのことからこれを選択し、書き始めの課題とした。

この公開公報記載の発明は、明細書記載の要領を踏まえていないものが多いことから、ある意味で教材として適した面を持っている。前記した発明の聴き取り方を実践する上で都合の良いものとなっている。つまり、発明の効果についての説明が中心になっていることと、比較的図面が整備されていること、にあり、これを通して発明を理解するのが容易なことにある。勿論、この為には発明の技術内容を選択した上でのことになるが、発明の効果に関する記載と図面との関係から、構成を割り出すことが比較的容易であり、明細書を書き始める教材として適しているものとなっている。

この公開公報記載の発明を複数選択し、複数の明細書作成の課題としたが、更に書き方に慣れたところで、身の回りの実用品を教材に取り入れ、明細書作成に挑戦してもらっている。

課題の提示（出題）に当っては、公報記載のものも、実用品の場合も事前に講師において発明内容を検討し、把握し、その上で受講生に対して明細書の記載要領に従ってこの発明内容を説明する手順を進めている。この際、講師は口頭での説明を中心にして受講生には公報乃至図面、実用品実物等から確認するようにして、講師からは発明を記録する書類の提供はせず、全て受講生が筆記記録する方法を採るようにしている。

#### （５） 発明の分析

さて、明細書を書き始めるに当って先ず決めなければならないことは、発明者からどのような受け取り方をしようとも、受け取った発明がどのようなもの（手段、構成）からなっているのかの選別と、選別した手段、構成の中から何が中心となっているのか、つまり主要構成要素は何であるのかの選別になる。この選別のため、発明者からの前記聴き取りの作業があるとも言える。

発明の聴き取り、つまり発明者からの発明の受け取りを丁寧にするのは、発明を的確に受け取ることと、受け取る発明の姿を手段、構成を通して確認し、更にはこの構成の中から主要構成部を選び出して発明の中心となる構成要素を取り出すことにある。

この構成の取り出し、更には構成の中からの主要構成要素の選別は、明細書作成の方向性を決定すること

になる。また、明細書の記載内容のボリュームにも反映することになる。また同時に、この事は明細書と一体をなす特許請求の範囲の確定に反映することになる。

発明の中からの構成の取り出し、更には主要構成部分の取り出しは、知識、経験、判断力によって一様ではないこと、そして、これによって人により一つの発明が異なる発明になることがあることを受講生に説明している。たゞ、この取り出し、選別については、受講生に対して事例を以て、つまり具体的な課題とした発明を対象に説明しているが、発明によって取り出す対象が個々異なることからここでの説明を省略する。

### (6) 提出明細書の添削と再提出

課題の説明に当っては、出来るだけ発明者の立場に立って説明することにした。不明な点、理解が困難な事項については受講生からの質問を受け、時には共に検討を加える等して発明の明瞭化、明確化を図ることに努めている。

明細書の作成は宿題として自宅で作成し、次回講義日前に講師に提出し、講師は提出された明細書原稿を添削し、次回講義日にこれを受講生に返還し、講評する手順で行っている。このとき、当クラスでは提出される明細書原稿を全員が閲覧できるようにしている。そして同時に、受講生全員の同意を得て、各人の添削した明細書原稿を全員に配布している。

ここで他の受講生の添削済み原稿の閲覧を可能にしたのは、限られた時間内でより多くの検討事項に参加すること、これにより経験数を増すこと、そして、クラスと自分のレベルを把握すること、そして、同時に互いを知ることによってクラス全員の連帯感を作ることにある。現在この点については成功していると考えてい

る。

添削を受けた明細書原稿については、自発的な再提出が行われている。これに対して更なる添削が行われており、再々提出のものもある。好ましいことは提出が重なる毎に書き方の改善が認められることであり、各人努力の成果が挙っていることである。

### 3. まとめ

紙面の関係から講義の全部を紹介することができないので、それらについてはまたの機会に譲ることにする。

尚、講義は、最終段階を迎えており、結果を出す時期に来ているが、全く新しい試みであったこと、ことに講義の結果を含んで講義の全てについて講師に一任されたことから、これに伴って様々な検討が必要になっている。

25年度の育成塾は、100時間を3つに割った最初の第1クール(40時間)を受講料無料として受講生をモニター生として受け入れたことから一部の受講生が第2クールに移行しないことがあって戸惑う面があったが、100時間を前提にして総体的には当初予定した中で講義を進行することが出来たと感じている。

ただ、今後の課題として、受講生の受け入れにおいて経験等を基準に出来るだけ揃えること、そして、受講生の要望なり希望とするところを事前に確認しておくことであると考えている。また、講義の内容として講義の標準化が求められるものと思っているが、これについては講義の目標が極めて実務的で講師の経験に頼る所が大きいところから、実現させるにはかなり難しい問題を含むものと思う。

(原稿受領 2014. 10. 27)