明細書力

弁理士　古谷栄男（Hideo FURUTANI）

本稿は、特許明細書を作成する能力を向上させるための考え方を、私なりに示したものです。私が講師を務めます弁理士育成塾（電気・ソフトウエア日曜コース）も、このような考え方で進めております。また、塾に参加されない方にとっても、明細書作成能力を向上させるヒントになるかと思います。ぜひ、お読みください。

１．はじめに

みなさん、こんにちは。実務経験の少ない弁理士の方のために、明細書を書くためにはどんな力が必要かを説明してみました。私の専門が、ソフトウエア・電気の分野ですので、この分野を中心とした話にしております。

私は、明細書を作る人がその過程を楽しめることがまず大切であると考えています。相手のためにはなるけど自分には何のメリットも無いのであれば、仕事として長続きしないからです。業務を継続して提供できることも、クライアントさんにとっては大切なことです。

その上で、クライアントさんの成功に役立つ明細書を仕上げることができれば,仕事も楽しく、クライアントさんの利益にもなります。質の良い明細書を作るためには、法律的な知識、技術の理解力、法律的な実務応用力などが助けになります。これらの力は、成長させていくものですから、これで終わりというものではないです。むしろ、自らの改良点を見いだして成長することが大切です。その成長を実感することに、明細書を作る楽しみもあります。

２．明細書を書くための普遍力

明細書をつくるための普遍力を、次のように 1) 法的知識力、2) 具体的適用力、3) 説明力に分けてみました。普遍力と呼んだのは、明細書作成の各プロセスにおいて、共通して必要となる力だからです。

1)明細書に関連した法律的な知識や審査基準の知識（法律・審査基準・審判決例）

特許法３６条やこれに対応する特許実用新案審査基準の第Ｉ部第１章をはじめとして、新規性・進歩性などの関連する法律や審査基準を理解していることが重要です。新しく弁理士になった方は、法律については十分理解されているはずですが、審査基準や審査ハンドブックを読んだことがないかもしれません。

明細書の記載や、単一性などは、単に審査基準を読んでいるだけでは、他人ごとのようでわかりにくいですから、実務をする中で必要に応じて読むのがお薦めです。そんな機会がないようでしたら、雑誌などに掲載されいている解説と併せて読むか、先輩の弁理士に実務の例を参照しながら解説してもらうのがよいでしょう。審決例や裁判例も同じです。

基礎知識に関しては、塾生の方に自習してもらうのが基本ですが、審査基準の内でも理解しにくいものや実務的な状況についてはクラスの中で補足するようにしています。

2)法律、審査基準、審決例、裁判例の知識を、具体的な事案に適用する力（具体的適用力）

法的な知識や審査基準の知識は、それだけでは明細書の作成に使えないです。これを、個々の具体的な事案にあてはめて、どのように適用するかを考えて、実際に適用する力が必要です。

たとえば、審査基準、第Ⅶ部第１章の「コンピュータソフトウエア関連発明」を読んで理解できたことと、具体的な事案において、特許法２９条柱書の「発明」に該当する請求項を作成できることとの間には、少しギャップがあります。前者の理解が後者の実務を助け、後者の実務が前者の理解を深くするという関係にあります。クラスの中では、審査基準や審査ハンドブックの解説を行った後、事例について請求項を作成してもらっています。

塾に参加できなかった方は、実務をしながら学ぶのが一番いいのですが、その機会がなければ、ベテラン弁理士の出願経過（JPlatPat の審査書類情報照会メニューから取得できます）を取り寄せて、研究してみるという方法もあります。

3)クライアントさんへの説明力（説明力）

1)と 2)の力があれば、良い明細書ができます。しかし、クライアントさんの成功に役立つ明細書であっても、クライアントさんが満足するとは限らないですね。いくら素晴らしい明細書であっても、押しつけられた気のする納得感がないものは、クライアントさんにとって満足感が少ないですよね。あなたが、家を建てようとするときに、建築士さんが、あなたの予算、希望などから最適な設計をしてくれたとしても、その根拠を説明してくれなかったり、選択肢があるにもかかわらず選択させてくれなかったりしたら、余り嬉しくないですね。それと同じです。

クライアントさんの状況を把握し、それにマッチした権利取得のための明細書を書くのは当然ですが、その過程で選択肢を示したり、根拠を示したりしてあげられるといいです。

たとえば、どこに特許性があるのか、そもそも出願した方が良いのかどうか、審査請求のタイミングはいつがよいのかなどをわかりやすく説明できるといいわけです。場合によっては、２つの選択肢を示して、そのメリット・デメリットを説明し、今回の事案においてはどちらがお薦めかを提案する（押しつけでなく）と優しさが感じられますね。

クラスの中では、私がクライアントになって、明細書の方針決定や、完成した明細書についての質問を塾生の方にするようにしています。質問に対する回答を用意する中で、説明力を磨く方法を学べます。

塾に参加できなかった方は、説明力を意識しながら実務で経験を積むのが一番です。もちろん、実務の機会が無くても説明力を磨くことはできます。大切なのは、専門的なことを易しく伝えることですから、家族でも友達でもいいので協力してもらって、説明をするといいですね。一般的な話として、特許請求の範囲と明細書との違いは何ですか、国内優先はどんな制度ですか等は説明できるはずです。説明する相手がいない場合には、頭の中で、説明を考えるだけでもいいです。これなら、電車に乗っているときでもできます。いろいろと用意をしておけば、いざ、説明を求められたときに、あわてず楽しく説明ができます。

３．明細書を書くための展開力

上記の普遍力である 1)法的知識力、2)具体的適用力、3)説明力は、以下で説明する明細書作成の各プロセスにおいてその力を発揮することになります。ここからは、明細書作成の各プロセスにおいて必要な展開力として、a)発明把握力、b)出願方針力、c)請求項枠組力、d)請求項表現力、e)明細書・図面表現力について説明します。

下図に示すように、普遍力である 1)法的知識力、2)具体的適用力、3)説明力を縦糸とすると、展開力である a)発明把握力、b)出願方針力、c)請求項枠組力、d)請求項表現力、e)明細書・図面表現力は横糸にあたります。

	発明把握力	出願方針力	請求項枠組力	請求項表現力	明細書・図面表現力
法的知識力 （法律・審査基準・審決・判例）	① 進歩性（２９②） 実施可能要件（３６④） 単一性（３７）	④ 単一性（３７） 分割出願（４１）	⑦ 特許の効力（６８） 技術的範囲（７０）	⑩ 技術的範囲（７０）	⑬ 実施可能要件（３６④） サポート要件（３６⑥）
具体的適用力	② 特徴部分抽出 進歩性のレベル インタビュー 周知技術把握	⑤ 出願要否 審査請求タイミング 分割タイミング 国内優先	⑧ 事業目的 出願目的 将来製品 他社牽制	⑪ 特徴的構成 抽象化と具体化	⑭ 実施可能 サポート 当業者レベル 理解の容易性
説明力	③ 権利取得可能性 発明数の説明	⑥ 方針の制度的根拠	⑨ 枠組み採用理由	⑫ 文言選択 権利範囲	⑮ 請求項と明細書の関係 変形例記載の意味

a)発明を把握する力（発明把握力）

発明者の説明を聞いて、あるいは発明者から説明を引き出して、発明を把握する力です。発明の本質をとらえたり、絡み合った複数の発明を解きほぐして整理したり、進歩性のありそうな部分を見つけたり、発明をふくらませたりして、この後の明細書作成の枠組みを決めますので、とても大切な力です。ですから、発明の把握と請求項の書き方とは、分けて考えるのがいいでしょう。

だからといって、最初はこの能力だけを向上させるよりも、請求項を書く力とセットにして訓練する方がやりやすいと思います。なれないうちは、最終形である請求項が見えないため、ぼんやりとした把握になりがちだからです。なれてきたら、請求項を書かなくとも、電車の中などで考えるだけで、発明の把握ができるようになります。

この発明把握力において、先の 1)法的知識・審査基準 2)実務適用力 3)説明力が必要になります。たとえば、進歩性のある部分を見つけるためには、特許法２９条２項、審査基準第Ⅱ部第２章を理解してないとできません（法的知識・審査基準)。さらに、発明者の説明する発明の中から進歩性のある部分を見いだすことが必要です。加えて、なぜ、他の部分は進歩性がないのか、その部分に進歩性があるのか、また進歩性有りと判断される確率はどれぐらいなのかなどを、クライアントさんに説明できるといいわけです。

クラスの中では、塾生の方に、発明説明書に基づいて発明者（私が発明者の役をして）に対するインタビューをしてもらい、発明を把握する練習をしてもらっています。他の塾生のインタビューを聞いたり、講評を受けたりすることで、自分の改良点を見つけてもらいます。

塾に参加していない方は、アイディアをこらした製品を展示している店舗（東急ハンズや王様のアイディア（ネット）など）へ行き、面白そうだなと思う商品の発明がどこにあるかを見つけ出すことでも練習ができます。ラッキーな場合には、その製品が出願されていることもあり、JPlatPat で明細書を見て確認することができます。

発明者とのインタビューも、友人の技術者に最近の発明を説明してもらい（既に新規性のないものがいいですね)、インタビューの練習をすることができます。

b)出願時・出願後の方針を立てる力（出願方針力）

発明者ないし知財担当者・経営者の話をきいて、どのような方針で出願を行うかを決める力です。特許がとれそうだから特許出願をするというのではなく、何のために、どのような特許出願をするのかをハッキリさせるために必要な力でもあります。

経営の方針にかなった出願を行うためです。そもそも、出願する必要があるのか、いくつの出願をするのか、将来の分割を予定しているのか、国内優先を予定しているのかなどを決定したり、審査請求のタイミングはどうするか、分割出願のタイミングはどうするかなどをを決定する力です。

この力も、先の 1)法的知識・審査基準 2)実務適用力 3)説明力が必要になりま

す。たとえば、審査請求のタイミングをどうするのかを決定するためには、特許法４８条の３の理解と、早期審査・早期審理ガイドライン、スーパー早期審査の手続についてなどの審査ガイドラインの理解が必要です。その上で、具体的事案に照らして、費用も考慮した上、どのタイミングで審査請求を行うのがよいのかを提案できるといいわけです。

この時に、そのタイミングで審査請求を行うとよいとした理由を、分かりやすく説明するといいですね。そのためには、なぜ審査請求という制度があるのかを理解してもらうことが前提です。出願をしたら必ず審査が受けられると思っている方も多いので、説明があったほうがいいです。このような一般的な部分は、日頃から考えて用意しておくことができます。

クラスの中では、塾生の方に発表してもらい講評を行うことで、実力を向上してもらっています。塾の内容は録画していますので、後で、自分の発表を客観的に見たり、他人の発表を参考にしたりすることができます。

c)どのような請求項を立てるかを決定する力（請求項枠組力）

出願の方針が決まれば、次に、どのような請求項を作成するかを決定します。事業内容、発明内容、出願目的に応じて、装置の請求項、プログラムの請求項、方法の請求項など、いずれの形式が有効であるか、どのカテゴリーの請求項に従属請求項を豊富に設けるかを決定する力です。

たとえば、アプリケーションを販売することでビジネスをする予定なのか、サーバに接続させて利用料を得ることでビジネスをしようとしているのかによって、重点を置く請求項が変わってきます。

請求項の枠組みを決めるためには、特許法６８条、７０条だけでなく、１０１条の間接侵害なども前提として考慮する必要があります。具体的案件に対して、どのように適用していくのかについては、平成２５年度実務修習テキスト「明細書のあり方・演習（電気）」の１５頁「請求項の作成」が、参考になります。

やはり、なぜそのような枠組みにしたのか、分かりやすい説明があるといいです。よくご存じでないクライアントさんであれば、技術的範囲の判断の仕方、間接侵害などを説明したうえで、本件での判断を説明することになります。これも、

一般的な部分は、準備しておけます。

クラスでは、請求項の枠組み決定について解説を行った後、具体的事例の中で塾生の方に演習をしてもらっています。

d)請求項を書く力（請求項表現力）

先の発明把握を前提として、請求項を具体的に文章として表現する力です。従来技術や効果との関係において本願発明に特徴的な構成を表現する力、抽象化した表現をする力などです。

特許法７０条や審査基準を前提として、具体的適用、クライアントさんへの説明が必要であることは同じです。

クラスでは、具体的事例について塾生各人に請求項を作成してもらい、塾生同士で討論し、一つの請求項に収束してもらっています。その過程で、他人の考えを聞いて、自分の気付かなかった点や問題点について理解してもらうようにしています。完成した請求項について、講師からの講評や質問に答えてもらう中で、説明力も付けてもえます。

塾に参加していない方は、発明把握力で説明しましたように、アイディアをこらした製品を見つけた場合に、発明把握に続けて請求項を作成してみればいいわけです。後日、自分で侵害品を想定し、自分の作成した請求項で保護できるかどうか、直接侵害にできるのか間接侵害になるのかなどをシミュレーションできますね。こうすれば、ゲーム感覚で楽しめます。

クライアントさんへの説明においては、特に、請求項でなぜその文言を用いたのか、従属請求項がなぜ必要か、装置の請求項の他に方法の請求項を設ける必要があるのかなどは、良く聞かれることですので、一般的な説明部分は事前に準備しておくとよいでしょう。

事前に準備をしておくと、むしろクライアントさんが聞いてくれないかなと思うようになりますので、聞かれたときに思わず笑顔がこぼれて余裕がでますね。

e)明細書・図面を書く力（明細書表現力）

請求項が決まれば、基本的には、請求項に記載した発明について、実施可能要

件やサポート要件を満足すればいいわけです。さらに、引用例回避のためにバリエーションを書いておくと、中間処理の時に選択肢が増えて助かります。

明細書を書く際には、権利取得の面だけでなく、読者のことも考えてあげると良いでしょう。その出願を審査する審査官や、その出願の公報を引用文献として中間処理を行う弁理士などが読者ということになります。やはり、発明のポイントが理解しやすいというのは、大事なことです。

塾では、上記の両面にわたって検討を行うようにしています。また、電気・ソフトウエアの分野では、明細書の記載についての自由度が高いという傾向があります。そこで、互いの明細書を読む効率を上げるために、塾内のでローカルルールとしてフォーマットを定めています。その他、塾の進行をスムースにするため、塾でのローカルルールをいくつか定めています。もちろん、塾を離れたらこれらのローカルルールは忘れてもらってもいいのですが、実務でも引き続き役立つルールとなっています。

塾に参加していない方のために、実施形態のフォーマットを記しておきます。

実施形態のフォーマット

１．機能構成図

原則として独立請求項に対応する機能構成図を使って発明のポイントを説明する。この記載を読んだだけで、発明のポイントがわかるようにする。

２．システム構成。ハードウエア構成

静的にハードウエア、システムの説明をする。ここでは、処理の説明やデータ内容の説明はしない。

３．処理の説明

フローチャートを参照して処理の説明する。自分がＣＰＵになったつもりで、具体的データを参照しながら処理内容を説明する（そうすれば実施可能要件を満たす)。

４．変形例・その他

バリエーションは、この項目にまとめて記載する。置き換える箇所を明確に指摘して記載する。将来の補正を意識する。実施可能要件を意識する。

４．まとめ

クラスでは、簡単なことを教えています。明細書を書くための力というよりは、その力を身につける方法に重点を置いているからです。ですから、教えてもらったことを自ら実践する、という覚悟がないと受講のメリットが少ないかも知れません。

塾の中では、もちろんテクニック的な技もお伝えしていますが、それ以前の心の持ちようも大切だと感じています。たとえば、日々の実務の中で明細書作成がうまくいかなかったとき、皆さんはどのようにされているでしょうか。

うまく行かなかったら、相手が悪くとも全面的に自分が悪いと思うことです。そうすれば、自分の改良点が見つかります。自分の改良点が見つかれば、次はそれを直せばいいのですから成長のチャンスです（相手は関係の無い世界です）。経験が活きてラッキーなわけです。クライアントさんや発明者にも悪い点はあるでしょうが、その点に注目してしまうと、自分の改良点を見つけ出しにくくなりますよね。クラスでも、そのような態度で臨むと経験が生きてきます。

ただし、全面的に自分が悪いと仮定するだけでいいのです。そのことを相手に伝える必要もないですし、反省する必要もないわけです。自分を責めても、問題は解決しないですし、いいアイディアが浮かばないですから。あくまでも、自分の改良点を見つけるためですからね。

上達の速度が遅いのを、余り気にしすぎないことです。人は、少しずつでも、成長することに喜びを覚えるようにできていますから、自らの成長を自分で褒めてあげて、楽しく仕事をすればいいわけです。

できる人を見習うことは大切ですが、比較して落ち込む必要はないです。昨日の自分より、今日の自分と、成長したことを自分自身で褒めてあげることが大切です。また、できるようになったからといって怠けてしまうと、明細書を書くことがつまらなくなります。そのつまらなさを紛らわすために、できない人を馬鹿にしたりしたら、それこそ格好悪いですよね。わからなかったら聞く、できない人には優しく教えてあげるでいいのです。明細書作成にも愛が大切です。

以上