

明細書力

古谷栄男 (Hideo FURUTANI)

本稿は、パテント誌27年1月号のに掲載したものを、育成塾「大阪・電気・ソフトウェアクラス」（古谷栄男担当）の内容をより詳しく説明するため、改訂したものです。

1. はじめに

みなさん、こんにちは。大阪・電気クラスでの内容と、その背景にある私の考え方を説明します。実務経験の少ない弁理士のために、育成塾での講義をベースにして、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。

これは「そんな考え方もあるのか」ぐらいの気持ちで読んでくださいね。私の専門が、ソフトウェア・電気の分野ですので、この分野に偏った話になっていますよ。

2. 明細書を書くための力

クライアントさんの成功に役立つ明細書を書くことができれば、仕事も楽しく、クライアントさんの利益にもなりますよね。そのような明細書は、状況によって変わりますし、弁理士それぞれの考え方によって違ってくるかも知れません。ですから、私のクラスでは、状況を設定し、状況に適した明細書はどのようなものであるかを他の塾生と検討することで、明細書を書くための力を学んでもらうようにしています。

明細書をつくるための力を、次のように分けてみました。

1) 明細書に関連した法律的な知識や審査基準の知識（法的知識・審査基準・裁判例）

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必要ですね。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おうのがよいでしょう。裁判例も同じですよ。

基礎知識に関しては、塾生の方に自習してもらおうのが基本ですが、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) 法的知識、審査基準、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ね。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ェア関連発明」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（IPDL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、研究してみればいいのです。

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ね。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よ。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。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ね。

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ね。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）ことが必要ですね。

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ね。

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。しかし、実務の機会が無くても説明力を磨くことはできますよ。大切なのは、専門的なことを易しく伝えることです。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よ。説明する相手がない場合には、頭の中で、説明を考えるだけでもいいですよ。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。

このような 1)～3)の力とは別に、明細書をつくる各段階において、次のような力も大切です。図1に示しますように、1)～3)を縦糸とすると、以下の a)～d)は横糸にあたります。

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よ。

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、アイデアをこらした製品を展示している商店へ行き、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、IPDL で明細書を見て確認することができますよ。

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もいいですね）、インタビューの練習をすることができますね。

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ね。そもそも、出願する必要があるのか、いくつ出願をするのか、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ことが必要です。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よね。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ね。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よ。

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。発表をビデオに撮ることもあります。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ね。

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する必要があります。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、他社牽制のための請求項の枠組みと、標準規格に採用される特許を目指すための請求項の枠組みとでは、大きな違いがあります。

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必要ですね。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、準備しておけますね。

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なっています。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ね。

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ね。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いえましょう。

事前に準備をしておく、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。それがどの程度であればいいのかは、既に特許されている同じ分野の公報を見ることで勉強できますね。また、記載要件についての裁判例も参考になります。ただし、裁判では、限界的な事例が取り扱われていますので、たとえ要件違反とならない表現であったとしても、明細書作成の際に、そのような限界的な記載を目指すと危ないですね。

以上の 1)～3) を縦軸に、a)～e) を横軸にしてマトリックスを作り、その内容を埋めると、第1図のようになりました。

3. 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ないですね、幸いにも第1期生は、自ら学ぼうとする積極的な方ばかりで、互いの成長のためのいいクラス環境ができましたね。

最後に、明細書力を向上させる方法を書いておきます。うまく行かなかつたら、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。改良点が見つければ、次はそれを直せばいいのですから成長のチャンスです。経験が生きてラッキーなわけです。クライアントさん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よ。

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ね。昨日の自分より、今日の自分と、少しずつでいいので成長することが大切です。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よ。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。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。

4. 最後に

弁理士育成塾の運営のために段取りをして下さった委員の先生方、事務局の皆さん、ありがとうございました。経験の浅い弁理士の方の参考になれば嬉しいです。

以上

図1 明細書力マトリクス

	発明把握力	出願方針力	請求項枠組力	請求項表現力	明細書表現力
法的知識 審査基準 裁判例	<ul style="list-style-type: none"> ・2条成立性 ・29条新規性 ・29条進歩性 ・37条単一性 ・審査基準 ・裁判例 	<ul style="list-style-type: none"> ・37条単一性 ・44条分割 ・審査請求 ・国内優先 ・審査基準 ・裁判例 	<ul style="list-style-type: none"> ・2条成立性 ・2条実施定義 ・29条 ・37条 ・70条 ・101条 ・民709条 ・審査基準 ・裁判例 	<ul style="list-style-type: none"> ・2条 ・36条 ・37条 ・70条 ・審査基準(Ⅶ部1章) ・裁判例 	<ul style="list-style-type: none"> ・36条 ・出願公開 ・審査基準
具体的適用力	<ul style="list-style-type: none"> ・特徴部分の抽出・分離 ・進歩性のレベル ・発明者インタビューでの引き出し ・従来技術・周知技術のレベル 	<ul style="list-style-type: none"> ・出願要否の判断 ・審査請求のタイミング ・分割のタイミング ・国内優先 	<ul style="list-style-type: none"> ・事業目的、出願目的に対応した請求項枠組みの決定(将来製品、他社牽制、標準特許など) 	<ul style="list-style-type: none"> ・特徴的構成 ・抽象化 	<ul style="list-style-type: none"> ・実施可能要件、サポート要件を満たしていること ・当業者のレベル
説明力	<ul style="list-style-type: none"> ・権利取得可能なもの、だめなもの、ボーダラインのもの説明と理由(特に進歩性) ・出願の数についての説明(単一性) 	<ul style="list-style-type: none"> ・各制度を、本件事案との関係で説明できるか 	<ul style="list-style-type: none"> ・事業目的、出願目的との関係で、請求項枠組みを選択した理由を説明できる 	<ul style="list-style-type: none"> ・権利範囲の考え方を説明できる ・本件事案における請求項について説明できる ・請求項中で使用した文言について、なぜ、その文言を選んだのか説明できる 	<ul style="list-style-type: none"> ・請求項による権利範囲と実施形態との関係を説明できる ・サポート要件と実施形態の記載の関係を説明できる