



今月のことば

monthly word

## 明細書作成が上手くなるには

日本弁理士会 副会長

高橋 俊一

現在、日本弁理士会では、明細書の作成トレーニングの場として、新人研修の一環である特許実務者養成講座、弁理士育成塾があり、有料にも拘らず、多くの弁理士の方が受講し、研鑽を積んでいる。弁理士として様々な知財紛争、コンサルティング等の業務を行う上でバックグラウンドとなる明細書の作成について、弁理士の人数も11,000人を超える時代、特許事務所内あるいは企業内での教育では間に合わないということなのだろうか。

思い起こせば、30数年前、特許業界に何も知らずに足を踏み入れ、事務所からは明細書のほんの初歩の初歩を教えられ、早速に作成した明細書をクライアントの知財（当時は特許）担当者を訪ねて原稿納付に行き、そこで、明細書の書き方を懇々と教えられた記憶が蘇ります。発明の詳細な説明の最初の行である発明の技術分野、僅か2乃至3行の文章ですが、そこだけで2時間ほど、しっかりと指導（説教）されました。そして、その日は、それで終わり。当然、書き直しでした。そのようなことを複数回繰り返し、最初の原稿を受け取ってもらったのは、最初に出向いてから、3月後でした。

今考えると、たかが1件の明細書を受け取ってもらうのに3月間の指導（説教）によく我慢できたな、と思う一方、クライアントの知財担当者に対しては、新人であった小生に対して、我慢強く、よく3月間も指導（説教）してくれたものだと、感謝するところです。残念ながら、その知財担当者の方は、若くしてお亡くなりになりました。

当時は、小生だけでなく、事務所の他の明細書作成担当者もクライアントから明細書の作成についてうるさく指導されていたようで、企業側が良い意味で自分たちが満足できる明細書作成担当者

を育成しようという意気込みに満ち溢れていたような気がしますし、また、その余裕があったように思われます。そして、そのような過程の中で、事務所の明細書作成担当者と企業知財部担当者との間での明細書の内容についての直接的な議論を通じて明細書の質を高める方向性を見出す切磋琢磨の努力を5年、10年と続けた結果、双方が明細書に対する真の実力を得られるというウィン・ウインの関係が築かれたのだと思います。

事実、以前は、明細書の誤字・脱字に始まり、原稿納付をした明細書に対して様々な修正・追加のお叱りあるいは要求のための電話が頻繁にあり、また、特許事務所の担当者もそれに応えていたことから、事務所内のあちこちで電話対応の声（時には、怒鳴り合い）が氾濫していたものです。今は、メールの発達により、電話による直接的なやり取りが減り、事務所内も静かなものです。明細書を挟んでの直接的な議論の機会が大きく減少しているのは、否めないと思います。やはり、明細書の作成能力向上のためには、第三者により様々な観点から内容・表現について厳しい態度で評価され、揉まれることが肝要であると固く信じているところです。そして、これがされない状態で明細書作成を何年続けても、一方的で自己満足な明細書を作成するに終始してしまい、到底、ウィン・ウインの関係を築くことはできないのではないかと、思います。

このように企業の知財担当者との間で議論する機会が減少しているならば、事務所内において別の担当者が作成した明細書を複数人で弄繰り回す機会などを設けるべきだと思うのですが、如何せん、じっくり教育する余裕が無くなっている状況の中、他人が作成した明細書に対してじっくり議論することもできません。

ということで、現状における明細書作成教育に関しては、研修所主催の特許実務者養成講座、弁理士育成塾の存在が非常に意義ある研修だということができると思います。

特許実務者養成講座は、弁理士登録者であって実務修習修了者を対象とするもので、「本研修は、特許実務経験が少ない弁理士について、特にクレームドラフティングスキルをつけるための少人数制の演習です。受講者が課題に基づき起案した「特許請求の範囲（クレーム）」等に対して、第一線で活躍中の講師陣から個別に添削及び講評を受けることができます。」との触れ込みで案内がされています。特徴としては、この特許実務者養成講座の前段に位置づけられる実務修習で設定されていた「クレームの作成・解釈」という科目では受けられなかった自分で起案したクレームに対する個別講評が受けられ、さらには、添削までしてもらえらるというものです。ある意味、クレームをOJT的に評価してもらえらるというものです。全4回（各回3時間10分）の講座で、税込20,500円という金額は、お得感満載だと言えるものではないでしょうか。

一方、弁理士育成塾は、基本的には上記特許実務者養成講座の修了者を対象とし、「明細書作成のプロフェッショナルを目指す！」との勇ましい触れ込みの下、明細書作成のスキルアップを目指すもので、言わば特許実務者養成講座の上位講座といえるものです。特徴としては、少人数制は当然ですが、機械、電気・ソフトウェア、化学という3つの技術分野別にコースが分けられ、ベテランの各講師毎に自らが考えたカリキュラムを使って、それぞれの技術分野毎に求められる明細書の姿を追求していくことにあります。そういった意

味では、濃度の濃い講義が期待できる一方、目標としては、かなり高いものになっていると思います。それは、全14回（各回5時間）の講座で、税込291,600円（昨年よりも減額し、分割払いも可）という講義時間及び受講料から見ても、それなりの心構えを求めていることは明らかだと思います。しかし、先にも述べましたように、自分が書いた明細書について第三者により様々な観点から内容・表現について厳しい態度で評価され、揉まれること無しには、自分の明細書品質の客観的レベルを把握することはできません。結果的に、明細書品質向上のためのステップアップへの正しい方向性を見出すことができず、経験年数に見合った相応の品質の明細書が作成できないといった事態になるかも知れません。是非、現状の自分の明細書品質を確認し、ステップアップへの正しい方向性を見つけてみては如何でしょうか。

最後になりますが、明細書作成のレベルアップのための研修は、上述した特許実務者養成講座、弁理士育成塾以外にも様々なものが開催されています。しかし、そのような研修を受講したからといって直ぐにそれなりの明細書が書ける訳ではないことは言うまでもありません。なぜなら、クライアント毎に明細書に対する考え方、求めるところが異なるからです。つまり、同じ発明であっても、必ずしも書くべく内容が同じではなく、講師の教えが通用しないことが多々あるのです。要は、研修というものは、あくまでも明細書が直ちに書けるようになるためのものではなく、今後の明細書作成の実務及びその環境を通じて、明細書品質向上のための自分にとってのステップアップへの正しい方向性を見つけることに主眼があるのではないのでしょうか。