

特許実務講座

はじめに

弁理士 松山 裕一郎

はじめに

はじめまして、弁理士の松山です。

この講座をご覧の皆さんは、特許業務をモノにしたいと思われているのだらうと思います。

特許実務といっても色々な仕事があります。

特に近年合格者数の増加、知財業務に対する社会の認識の変化から従来の出願業務や係争等だけでなく知財を経営に生かすためのコンサルティング業務も弁理士の重要な業務であるといわれています。

私もコンサルティング業務は重要であり且つ広がり期待できる業務であると思いますし、注力してまいります。

しかし、コンサルティング業務も、出願業務である程度のレベルの仕事ができるようになって初めて可能な業務であると思います。しっかりした明細書を書くことができ、拒絶理由を見て権利化に適した意見書を書くことができるようであれば、企業に対して知財の方向性を十分にサジェスチョンできないでしょう。

すなわち、出願業務こそが特許業務の基礎であり、これをしっかりと身につけることが非常に重要なことです。

もともと、経験が必要ですからこの講座を修了すれば十分というわけではありませんが、理屈を理解したうえで経験を積むのとただ漠然と経験を積むのとでは全然違います。

この講座を通じて皆様の特許業務のスキル向上に貢献できれば幸いです。

アジェンダ

- 1 . 特許編の趣旨
- 2 . 特許編全体構造
- 3 . インタビュー
- 4 . 調査
- 5 . 出願書類作成
- 6 . 中間処理
- 7 . 無効 (情報提供)

特許実務講座の趣旨

本講座は、全くの初心者がある程度明細書を書けるようになる、ということを目的としています。

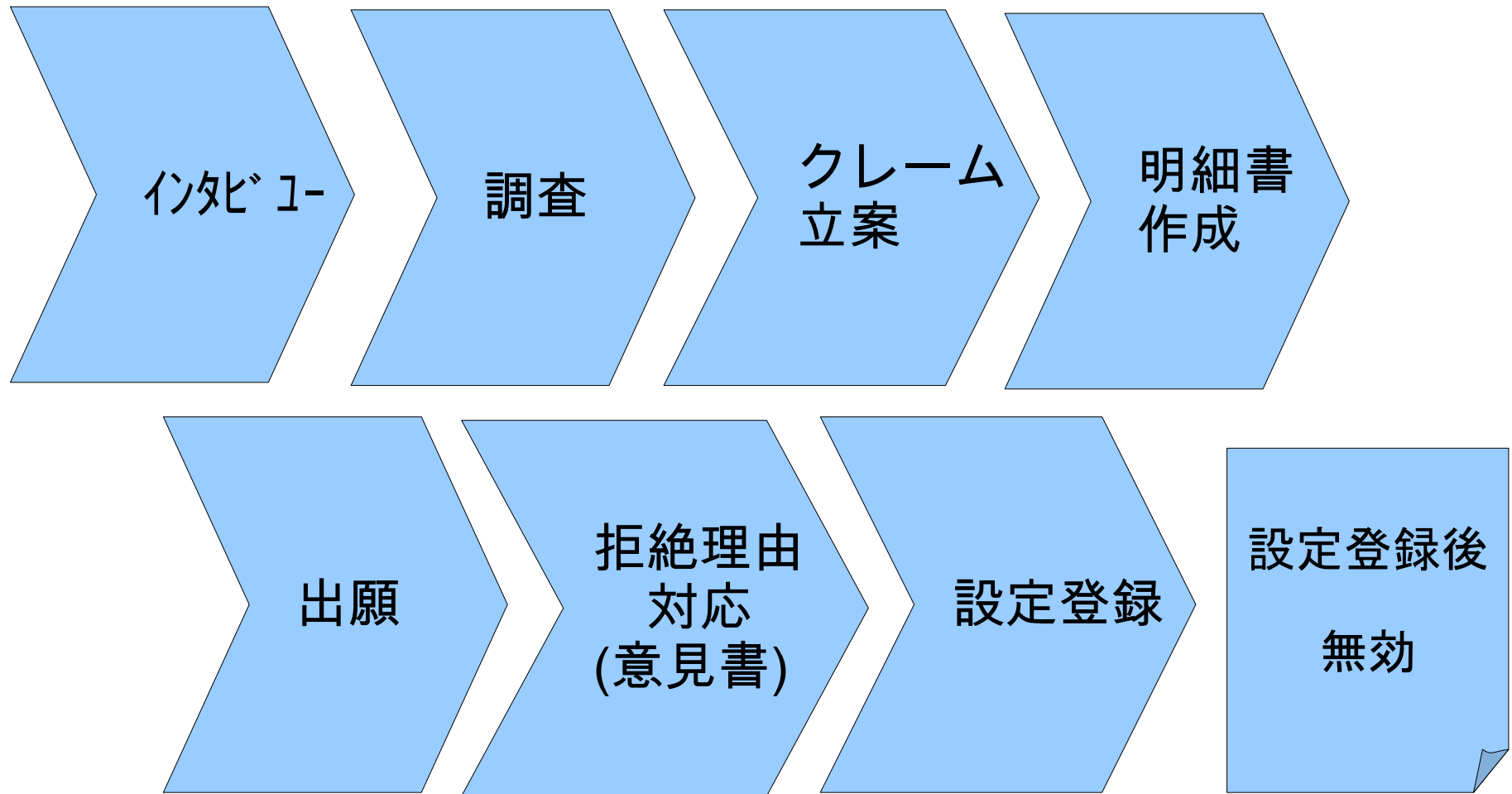
ある程度とは、どの程度？という疑問があると思います。ズバリ、クレームと従来技術とから、ストーリーを作って実施例がかける素地を有するレベルと理解してください。実施例については特に説明が要らないと思いますが、ストーリーを作るとは、従来技術から本発明に至るまでの発明の目的等の話の流れを作ることです。どのように考えるかは本論で説明します。

クレームの作成は？と思われるかもしれませんが、もちろん説明します。理屈は理解していただければと思います。しかし、クレームの作成には経験が必要です。この講義で理屈を理解した上で是非実戦経験を積んでいただきたいと思います（実はストーリーの作成も同じくらい難しいですがその点は本論で）。

また、明細書が書けるのが目標なら意見書や無効審判について学ぶ必要はないのでは？と思うかも知れません。しかし、意見書や無効審判（情報提供）を経験すると、その経験が明細書にフィードバックされて、明細書がブラッシュアップされます。ですから本講座では意見書や無効審判についても是非学んでいただきたいと思います。

特許編全体構造

特許事務所サイドから見た特許の出願から登録に至るまでの仕事の流れは以下の通りです。



次ページから具体的に説明します。

インタビュー

インタビューは、知財担当者や発明者から直接お話を伺い、発明の本質を理解するとともに事業内容を把握して、個別の(または総合的な)特許戦略を立てるという意味で、**基本的であり且つ最重要**であると言えます。

それだけに難しいのですが、最初の段階では、**正確な法知識の運用**に徹していればよいと思います。

すなわち、発明者や知財担当者が話す発明の内容(おもに実施例)、従来技術と特許法の規定とを照らし合わせて、特許要件を満たすかどうかを判断し、満たさない場合にはどうすればいいのかサジェスチョンするので

本講座では、適宜インタビューにおける事例も挙げて説明していきたいと思います。

調査

調査には大きく分けて出願前の従来技術調査と、証拠調査と、技術動向調査とがあります。

本講座では**出願前の従来技術調査**について説明します。クライアントが大企業であれば会社の方で調査を行ってくるのが普通ですが、調査を行うときに必要な知識は知っておくべきです。

証拠調査は、無効審判や情夫提供を行う場合の証拠となる特許出願等文献を見つけるために行う調査です。

技術動向調査は、技術・商品開発のための情報収集・整理を行うためのものです。よく**パテントマップ**という言葉が聞かれるかと思いますが、この**パテントマップ**は技術動向調査のためのものである場合が多いです。

出願書類作成（クレーム立案）

インタビュー、調査が終了するといよいよクレームの立案を行います。

逆にいうと、発明の内容を理解して従来技術を把握しなければクレームの立案は出来ないということです。

クレームの立案は特許要件を網羅的に判断することが必要なことはもちろん、記載の技術的なことも習得する必要があります。

いわゆるマーカッシュ形式やジェプソンタイプ[°]、米国方式等です。

本講座では、形式面を説明しテクニックを理解していただいた上で、具体的な事例を用いて特許要件を満たすために留意すべき事項を解説していきたいと思えます。

出願書類作成（明細書作成）

さて、いよいよ明細書の作成です。特許事務所で実務をやり始めたばかりの頃は、事務所によって多少差はありますが、所長等の責任者の書いたクレームを基に明細書を書くということが一般的ではないでしょうか？

本講座では、明細書の作成を2つに分けています。

一つはクレームに基づいて実施例を記載する段階、もう一つはストーリーを立てる段階（従来技術から発明の開示に至る部分の記載）です。

クレームに基づいて実施例（実施の形態）を記載できれば「使える」という評価をもらえます。tipsも入れていきたいと思います。

ストーリーを立てるということはクレームを立てるということに等しいという人もいます。私もその一人ですが、本講座ではあえてクレームを立てることとは別にしていきます。ストーリー部分の記載にもいろいろとテクニックがあるからです。

中間処理（拒絶理由対応）

拒絶理由通知を見て、特許にするために、どの点を主張するかを考えて、補正書および意見書を作成するのがこの段階です。

意見書が重要なように感じるかもしれませんが、**実務上は補正が重要**で補正書だけで決着が付いているばあいも少なくありません。

本講座でも、もちろんどのように補正すればいいのかも解説します。しかし、**実務上結構苦勞するのが意見書の書き方**です。明細書と同じように形式もありますので、形式も理解しておくべきでしょう。また、結局は何が書いてあればいいのかを理解してしまえば結構楽に書ける書類ですので、引用条文に応じて「結局何を書けばいいのか」を解説します。

無効（情報提供）

無効や情報提供では、それまでの特許出願～設定登録までとは全く逆の思考をしなければなりません。これが楽なようでなれないと結構うまく書けないところです。

本講座では、考え方のコツや書き方のコツを中心に解説します。

昔は、異議申し立てがあり、異議で他人の特許を取り消すべく考えて書面を作成する機会が多くありました。その時に、本当に強い明細書とは？、つぶされにくい明細書にするには？といったことを経験的に学ぶことができ、工夫することができました。また、当事者が対立する係争実務の経験を積むこともできたのですが、今は異議がなくなり、弁理士はなかなか係争の経験を積むことができません。異議での経験は明細書作成に大きくフィードバックされたのですが、残念です！

私が異議や無効審判実務を通じて得たこともお伝えできたらと思っています。

ではこの実務講座で特許実務を少しでも
効率よく習得していただければ幸いです。

