

アジア特許情報研究会 10周年 寄稿

「検索技術よりも知的財産法の勉強を」

弁理士 角田 朗

アジア特許情報研究会の10周年、誠におめでとうございます。伊藤さんをはじめ研究会の方々が、中国・韓国等の新興国の特許情報や、情報解析手法について研究を続けた成果だと思います。心からお喜び申し上げます。私はアジア特許情報研究会に2012年と2013年の2年間所属しましたが、事務所の立ち上げ時期と重なり、十分な活動ができなかった点を反省しております。

筆者は弁理士ではありませんが、電機メーカーのエンジニアから特許調査会社へ転職し、その後特許事務所の調査部門を経て独立したという経歴です。現在は日本弁理士会関係の委員や役員も引き受けておりますが、いわゆる「弁理士」というよりも「サーチャー」に近い立場と思います。今も仕事の9割は調査関連業務です。

仕事上、特許調査研修講師を担当させて頂くことや、弊所で調査担当者を採用することもあります。サーチャーの方を見ていて感じるのは、知的財産法の知識が十分ではないという点です。知的財産法の知識といっても、何も進歩性の判断や均等侵害の判断など、難しい話をしている訳ではありません。

請求項に記載された発明を正確に理解し、適切な特許分類やキーワードを選択するにも特許実務能力が必要です。そのためには、技術面の知識はもちろん、新規性や特許審査基準の考え方を知っている必要があります。

他にも、拒絶理由通知と拒絶査定の違いを曖昧にしか理解していない方もいます。侵害予防調査では特許の存続期間（残存期間）が重要になります。存続期間の始期は（親出願の）出願日から20年ですが、「存続期間は優先日や分割出願日から20年」などと誤解している方もいます。新規性や侵害可能性を検討する際、請求項の従属項の意味を良く理解できていない方もいます。

欧州の特許調査を行うには、欧州特許条約（EPC）の他、欧州各国の特許制度の知識が必要です。今後は欧州単一特許制度も導入されます。その理解には、特許協力条約（PCT）の知識も必要となります。新興国の特許調査を行う場合、その国に実用新案制度はあるのか、審査請求可能な期間はいつから何年かなど、事前に知財制度を調べる必要もあります。しかしながら、自国の知財制度を十分に理解していなければ、外国の制度を理解することも困難です。

知財の分析を行ってコンサル的な仕事を行うにしても、知的財産法の知識が不十分では、クライアントへ間違ったアドバイスをする可能性が多分にあります。

その一方で、サーチャー向けの教育というと、一部に公報の読み方を解説した研修もありますが、多くは検索技術の話とデータベースの仕様・使い方に終始したものが大半です。特許情報分析の研修においても、請求項の読み込みやクレーム解釈は行わず、書誌情報で機械的な分析を行うだけものが少なくありません。

調査会社等で毎日毎日、調査の仕事をしていれば、検索は2、3年で上手くなります。データベースの使い方を覚えるには数ヶ月もあれば十分でしょう。(もっとも、検索はセンスという面もあり、何年か調査の仕事をしていても検索が上手にならない方もいます。その場合は、他の知財業務をすべきでしょう。)

一方で技術や知的財産法の理解には数年の時間を必要とします。そのため、弊所の所員には、サーチャー向けの研修受講や検索技術者検定(サーチャー試験)よりも、知的財産管理技能士を薦めています。ただし、弁理士試験に受かっても、知的財産法の知識で足りない部分が少なからずあります。

昔から、特許業務を担当するには、技術・法律・語学が重要と言われていました。機械翻訳の進歩により、昔に比べて語学のウェイトは若干下がったかもしれませんが、学問の基礎が重要という点は今も変わっていません。さらに、より重要なのは発明の本質、もっと言えば物事の本質を見極める能力であると思います。流行や表面的なことに踊らされずに本質を追究し、必要なことに時間を割いて研鑽することが最重要ではないでしょうか。

アジア特許情報研究会の益々の発展を祈念しております。

以上

(2018/9/3 受理)