

書評・新刊紹介



『できるサーチャーになるための特許調査の知識と活用ノウハウ』
東 智朗, 尼崎浩史 著
オーム社
2015.12 256p 21cm
ISBN 978-4-27421-834-7
2,400 円 (税別)

本書は、特許調査を専門とする弁理士2名が執筆した調査の実務書である。

特許調査に関する書籍や研修という、どうしてもデータベースの操作方法や検索技術に関するものが中心となりがちである。もちろん、特許調査も情報検索の一分野であるから、検索技術が重要なことは論を待たない。しかし、実際に特許調査を行う時には、発明の理解、法制度、調査結果の報告の仕方など、検索以外のスキルのウェイトが高い。

本書では、基礎編として特許の法律・制度に関する知識、特許調査の種類と考え方、特許分類、キーワード検索、特許庁関連団体が提供する J-PlatPat の使い方などが、丁寧に説明されている。応用編では、商用データベースや侵害調査、TIPS について実践的な解説がされている。タイトルに「できるサーチャーになるための～」とあるように、特許調査の入門書というよりは、特許調査経験がある方を中級レベルへ引き上げるための手引きと言って良い。

企業の知的財産部に所属する方であれば特許の法律・制度に関する知識は習得済みであろうが、技術者から特許サーチャーへキャリアチェンジする方も少なくない。そのような方には、本書の法制度に関する記載が役立つであろう。

本書では経験豊富な著者2名が、特許分類の使い方、その付与ルール(分類の階層、ファーストプレースルール等)、キーワード選定のコツなどを複数の事例を交えて説明しており、非常に実践的な内容となっている。特許分類の解説については、ややもすれば無味乾燥な話になりがちであるが、IPC/FI/F タームについて具体的な技術内容を挙げて解説されており、無味乾燥と感じることはないだろう。

検索式作成時に、特許分類の付与ルールを知らずに、単純に「特許分類とキーワードの同じ概念を足して異なる概念とかける」という検索をしている方もいる。反対に「FI どのしのかげ算や、テーマコードの異なる F タームのかげ算は禁じ手」と指導する方もいる。しかし、筆者は実際の検索実務はその中間にあると考える。

発明が「A と B からなる」場合に、「A の特許分類と A のキーワードを足し」、「B の特許分類と B キーワードの和」と掛けてしまうと、特許分類の付与漏れや同義語キーワードの漏れが原因となって十分な調査ができない場合も多い。あるいは「キーワード A・B の積」部分がノイズばかりになったりする。一方、「同じテーマコード内で閉じた演

算」をすればノイズは少なくなるが、目的の公報に異なるテーマコードが付与されていれば、検索で漏れることになる。特許検索のやり方を教授する際には、一つの方法を教えるのではなく、多面的な方法で検索するように教えるべきと筆者は考える。そうすることで、結果的に時間をかけ過ぎずに効率良く特許を検索できる。本書には複数の検索事例があり、この点も評価できる。

本書には、発明の一致点・相違点、進歩性の考え方、報告書のまとめ方についても解説がある。先行技術調査や無効資料調査は、技術的に近い文献を探すものではあるが、技術的に近い文献が拒絶理由や無効理由の引用例となるとは限らない。重要なのは、事前に拒絶理由となり得る文献を見つけて適切な広さの請求項を作成したり、無効理由となる文献を見つけて権利行使を阻止することである。近い技術文献を見つけること自体が特許調査の目的ではないことも多い。発明の一致点・相違点、進歩性など特許審査の考え方を学べば、サーチャーのスキルアップに役立つのは間違いない。本書は、専門技術分野が異なる2名の著者が執筆しているため、調査の実例も日用品、情報システム、化学と幅広くカバーされており、その事例は読者の技術分野にかかわらず参考になるものと思われる。

特許調査を専門とするサーチャーであれば、日常業務で無料の J-PlatPat よりも商用データベースを使用する機会が多いと思う。本書では J-PlatPat の検索例だけでなく、商用データベースについても省略せずに説明されている。この点も評価できる。

侵害調査については、先行技術調査と考え方が大きく異なるため、苦手意識を持つ方も少なくないようである。特許権侵害については、製品・技術が「特許請求の範囲の構成要件を充足するか否か」が判断基準となるが、「特許請求の範囲に同じ記載があれば侵害となる」などという誤解も少なくない。本書では、特許法上の実施行為、特許発明の技術的範囲、均等論、間接侵害に関する考え方の他、シャープペンシルを調査対象とした仮想事例を挙げ、侵害調査の考え方をわかりやすく解説している。これらは侵害調査の経験が少ない方、苦手意識がある方にも参考となるだろう。

本書に関して惜しむらくは、外国特許調査に関する解説・事例がないことであろう。外国調査については次作に期待したい。しかし、本書で日本の特許調査に関するスキルを身に付ければ、外国調査についてもある程度、独力で対応できると考える。

(角田特許事務所 角田 朗)