

弁理士と特許調査

角 田 朗 (稲門弁理士クラブ)

1. 現在の業務

私は現在特許事務所に勤務していますが、勤務先の調査部で国内外の特許調査のみを担当しています。明細書の作成や願書の作成など、出願業務には全くタッチしていません。特許事務所勤務の弁理士で出願書類の作成を全く行わないのは、珍しいと思います。

2. 特許調査を担当したきっかけ

現在の事務所へ入る前は、特許調査会社で3年弱、国内外の特許調査を担当していました。その前は半導体エンジニアでした。そのため、私が特許業界に入ってから業務は、ほぼ全てが特許調査に関する内容になります。

私の学生時代の専攻は物理化学の理論研究で、その後は半導体の製造プロセスやトランジスタ特性のコンピュータシミュレーションを担当していました。特許業界に入る際に特許調査の仕事を選んだのは、元々、理論研究やシミュレーションを専門とした関係上、コンピュータを使うことが得意だったことと、研究テーマ上、論文などを調べる必要が多い仕事だったため、特許調査は自分に向いていると考えたからです。

3. 特許調査の内容

特許調査というと、弁理士の先生方は、特許出願前の先行技術調査をイメージされる方も多いと思います。明細書作成前に先行技術調査をして、出願時の明細書へ【特許文献1】、【特許文献2】等を記載されている先生方も多いと思います。それから、商標系の先生方は、類似関係にある商標の調査をされていると思います。特許調査とは、情報提供や無効審判請求のための証拠探しと捉える方もおられるでしょう。また、特許庁出身の先生方は、調査は拒絶

理由通知のための証拠探しというイメージを持たれているかもしれません。

しかしながら、発明の新規性・進歩性等を検証するための、先行技術調査や無効資料調査は、特許調査業務の一部に過ぎません。これ以外にも、侵害予防調査（パテントクリアランス）、技術動向調査、技術区分付け調査、パテントマップ作成、論文雑誌等一般文献の無効資料調査、リーガルステータス等の書誌調査など、調査業務は多岐に渡ります。そして、ご存じのように、各国の特許法では公知例について、刊行物の国内・国外を問いませんし、権利は国ごとに発生しますので、外国特許調査が必要な場合も多々あります。

実際、特許調査は、1時間程度で終わる書誌調査から、複数人で担当して1ヶ月以上かかる技術分類付けの調査まで、調査の種類と規模は様々です。それゆえ、事務所内では出願の担当者に比べて、お客様への見積書を作成する機会が多くなっています。

見積書は、一件数万円といった概算で作成する場合がありますが、発明内容を理解した後、検索式を作成して調査の規模を予想してから見積もる場合が多いです。そして、見積を送付し、お客様から仕事を受任すると、特許調査を開始します。調査では数百件から数千件の公報を読むこともあり、結構重労働です。仕事を効率良く進めるには、ノイズと呼ばれる不要な公報を瞬時に判断して読み飛ばすテクニックも必要になります。

特許公報は国内だけでも毎年30万件から40万件発行されますので、特許調査を行うには、特許分類に関する知識が必須となります。実際に特許調査で用いるのは、国際特許分類（IPC）ではなく、FI記号、

Fターム、USクラス、欧州特許分類（ECLA）など各国（各機関）の独自分類です。

それから、調査ツールであるデータベースに習熟することも必要になります。データベースは各ベンダーごとのクセがあり、同じ条件で検索すれば、どのデータベースを使っても同じ結果とはならないのです。

いくら発明の理解が上手で、特許法や審査基準に精通している方でも、（当たり前ながら）、特許分類とデータベースを駆使して、必要な公報等を探し出せないことには、特許調査担当者は務まりません。ツールにあまり影響されない明細書の作成とは違った面があるとも言えます。

4. その他の関連業務

お客様からのご要望で、特許調査に関するセミナー講師を担当することもあります。この3年間で10回位担当したように思います。元々、私は人前でしゃべるのが上手ではなく、最初講師を務めた際は緊張の連続でしたが、5回位で慣れてきて、今では直前に慌てることもなくなりました。それから、勤務先がお客様へ配布する冊子に、特許調査業務を紹介するため二度ほど記事を作成しました。

特許調査では新規性、進歩性、拡大先願、侵害（技術的範囲）の判断など、鑑定的なスキルも要求されますが、弁理士試験や弁理士登録前の実務修習等で勉強した内容が、大いに役立っています。また、技術動向調査やパテントマップ作成では、仮定を立てて検証するといった経営的なセンスも必要になります。外国の特許調査では、英語など語学力、技術の理解に加えて、各国の特許制度に関する知識も必要になります。

要求されるスキルが多岐に渡り、正直しんどいと思うこともあります。反面やりがいのある仕事です。特許事務所では企業の知的財産部とは異なり、権利化前の業務が大半だと思いますが、特許調査では侵害予防調査や無効資料調査など権利化後の業務に携わることができるのも魅力だと思います。

はありませんが、上述のように弁理士としてのスキルを生かせる業務だと思います。特許調査業務は弁理士や技術士など資格がなくてもでき、特許調査会社など参入者が多く、競争の激しい面があるのも確かです。そのため、出願や中間処理に比べて儲からないイメージを持たれている方もおられるかもしれません。それに、大手メーカーさんには、特許調査子会社があって、特許事務所員よりもお客様の方が特許調査に詳しい場合もあると思います。

しかし、特許法や審査基準、判例等を理解したうえで特許調査を行っている方は少数のため、弁理士が特許調査を行うことで、他の調査担当者と差別化できる余地が大いに考えています。国内出願が減少傾向にある中、特許調査を弁理士の業務として取り組んで見るのも面白いと思い、私は弁理士試験合格後も特許調査の業務を続けています。

5. 特定侵害訴訟代理試験について

権利化後の仕事が多い仕事のため、スキルアップも兼ねて、今年は能力担保研修を受講し、特定侵害訴訟代理業務付記の試験勉強も進めています。将来訴訟代理人になる機会があるのかわかりませんが、弁護士先生のお話や民法・民事訴訟法の勉強は面白く、今後の特許調査業務にもフィードバックできる内容と考えています。付記試験に備え、日本弁理士会の自主研修制度を用いて、隔週で月曜日の夜に弁理士会館を借り、付記試験自主ゼミ東京（平日）というゼミも開催しました。ゼミには優秀な方々が集まり、過去問の検討を題材として議論を行いました。勉強の他に、勤務先や所属会派以外の新たな知り合いが出来たのも収穫でした。

付記試験が終わったら、次は語学と新興国の特許制度について勉強したいと思っています。ここ数年、欧米だけでなく、アジアやBRICs等の特許調査ニーズも急増しています。

この冊子が発行される頃、ちょうど付記試験も終わっている頃と思いますが、自分だけでなくゼミ生全員が合格することを願っております。

特許調査は弁理士法4条に規定される専権業務で

以上