

■ 平成 24 年度 第 4 回「近畿知財塾」

次第

1. コーディネータによる開会あいさつ、話題提供（宇佐見先生）
2. ゲスト講義「研究時，製品開発時に必要な特許・技術調査について」
鈴木利之特許事務所 弁理士 鈴木利之氏
—休憩—
3. グループディスカッション「特許・技術調査の悩みを解決したい」
4. その他連絡事項など

当日の様子



宇佐見弘文先生



鈴木利之氏

コーディネータによる話題提供

「研究開発の企画立案」 宇佐見弘文教授 大阪工業大学大学院知的財産研究科 (HITOMI 知的財産研究所代表)

調査は知的財産業務にとって大事な要素である。今は、知財関係の情報はパソコンで十分に集められる。私が知財に取り組み始めた 40 年前は、ほとんど手作業でやっていた。私も昔、調査を経験したことがあるが、研究所の書棚に並んでいる本のタイトルからどれがよいのかを見極めることが大事で、それが今検索のキーワードに置き換わっているように感じている。

そういう意味では、特許・技術調査の重要性は時代の流れはあっても、それほど変わっていない。企業が伸びるか伸びないか。知財活動においては、いかに情報を把握するかが勝負になる。

「特許調査」に関する表現

「特許調査」に関しては、様々な言葉があり、各社各様の言葉がある。

例えば、技術文献調査であれば、特許文献調査、非特許文献調査という言葉がある。先行技術調査の中には、他社動向調査、他社開発動向調査がある。また、先行技術調査とは別に、新規性調査や特許性調査という言葉もある。

言葉が多種多様であるということは、調査は幅が広く、種類が多いものであるということを示唆している。目的に応じて様々な調査という言葉がある。

調査業務についての検討項目

調査で大事なものは、何のために調査をするかという、目的を明確にすることである。調査の目的、調査を行う時期と期間、調査の対象と範囲、調査の内容と方法、誰が調査をするのか。

また、調査結果のまとめ方も目的によって違ってくる。調査結果をまとめて終わりだけではなく調査の結果を活用していく。目的のために調査を行い、その結果を活用して初めて成果が出る。

さらに、調査の記録を残しておくことを忘れてはならない。調査結果の書類は秘密扱いの場合が多いので、きちんと管理しなければならない。

研究・開発と調査

研究期間と開発期間があり、その研究開始前に調査する目的がある。そして、研究期間中の調査、開発期間中の調査、開発が終わり商品化をするときの調査、それぞれ調査の目的があり、やり方も異なる。目的、時期など、研究・開発のステップだけを考えても調査がたくさんある。

中小企業は人員面やコスト面で問題があるので、いかに効率的に調査していくかが重要である。調査結果が必要な部署の人たちも関与し、調査の結果をまとめていくのが効率的だと思われる。

調査結果のまとめと活用

調査結果のまとめと活用は大事だ。どういう目的で調査をして、いかに活用していくか。

例えば、目的にあったパテントマップの作成、説明資料の作成、報告書の作成、誰に報告するのか。場合によってはプレゼンテーションも行う。調査結果をプレゼンテーションとしてまとめていく。報告をすれば、それについての反応、コメントがある。不備な場合は追加調査の必要性も出てくる。

ここまで行うのが調査で、調査は1回限りではない。知財の場合は、製品が売られている場合も継続的に例えば改良や改善等のための調査が行われるものである。

どういう目的で使うのか。これを明確にして調査を行うことが大事である。

ゲスト講義

研究時、製品開発時に必要な特許・技術調査について

鈴木利之特許事務所 弁理士 鈴木利之

質問受付、対応

今日、参加している皆さんの興味がどこにあるかは、開催前アンケートの結果をもらっていたので、読んでおいた。それを把握しながら進めたい。

また、最初にリクエスト、この講義でこれだけは聞いておきたいということがあれば、まず聞いておきたい。

受講生：安上がりに外国の特許を調査する方法があれば教えてほしい。

鈴木：安上がりにやることを考えない方が良さだろう。皆さんが無料で調べるときは、ヨーロッパ特許庁のサイトにあるエスパスネットを使うことが多いと思うが、複雑な検索があまりできないという難点がある。

受講生：調査の目的は様々だと思うが、どこまで調べれば完了してもいいのか。どこまで調べれば終われるのか。ポイントがあれば教えてほしい。

鈴木：これはサーチャーが最も悩むところだ。調査は取り組みだすときりがないので、それをどう切り上げるか。皆さんのアンケートを見ると、出願の事前調査をしている人は多いし、侵害予防調査をしている人もいる。それらをどこで打ち切るかについては後ほどお話ししたい。

受講生：開発の上層部、経営層に、パテントマップを見せて説得する必要が出てくると思うが、縦軸、横軸、奥行きなど、三次元であればどんな観点だと納得するか、教えていただきたい。

受講生：キーワード検索を複数人で行っているが、効率的にできていない。最低限、こういうルールにすれば手分けして探せるということがあれば、お教えいただきたい。

鈴木：お互いに調整しないで検索式をつくり、それぞれが言葉を使っているのではないか。

受講生：また、調べた結果を残す方法として、ポイントがあれば教えてほしい。

鈴木：私の仕事は、外から調査の依頼を受けて、報告書を作成して報告するのが普段の仕事であり、企業の中で調査をしている人とは違うと思われる。

私の場合、パソコンで検索した中に、検索のときのメモや、必要な分類の一覧表、検索式、検索ログなどをテキストデータにして、一調査・一ファイルに一括してファイルへ残し、後で検索できるようにしている。そうすれば、言葉や分類をテキストでファイル横断検索をすると、過去にどんな検索をしたかが出てくる。

受講生：調査結果を残すときにラベリングが必要になってくると思うが、どういうラベリングをすればよいか。

鈴木：私の場合、全部テキストデータに残し、整理番号はつけているので、検索の際は文字列検索をする。それを見ると、何月何日に、どの整理番号で検索したかがすぐにわかる。ラベリングはせず、言葉そのもので検索している

受講生：弁理士でありながら先生が調査を主とするようになった経緯と、弁理士の資格がそれに役立ったかどうかを知りたい。

鈴木：私が弁理士になったのは27、8年前で、弁理士になった直後から、明細書を書く際に、特許請求の範囲を書くには一番近い公知技術を知らなければ請求の範囲を書くのは難しく、また、近い公知技術があることを前提とすれば、明細書を書くストーリーもぶれないと考えた。そのため、弁理士になった直後から近い技術を見つけることにチャレンジしていた。

その後、調査をする人が少なかったので、いつの間にか調査業務がメインになっていった。今では年間200～250件、調査報告書を作成しており、特許の無効資料調査が多い。

エピソード ～特許・技術調査に対する問題意識～

皆さんのアンケートを見ると、悩んでいるところは人それぞれで、講演の中から自分の悩みどころについて実感してもらったり、こういうところに問題が潜んでいるのかと思ったりしてくれたらいいと思う。

特許調査や技術調査の仕事はどういうものか。この仕事は、無制限に時間をかけられない一方で、ある程度のレベルの結果を出さなければならない。時間があるか、趣味で調べるのならいいが、会社の中で仕事としてやるには、限られた時間で一定のレベルの仕事をしなければならない。

特許・技術調査の性格

知的財産業務の性格を考えると、知識型と経験型に分けることができる。

知っていればできる仕事がある。これは知識型の仕事である。一方、知っていてもできない仕事もある。これは経験型の仕事である。

知的財産に関する知識型の仕事の例としては、出願審査請求書の作成がまずあげられる。書式や印紙代、請求項の数など、今日教えてもらえば明日にはできるようになる。また、特許出願の経過の調査も教えてもらえばできるようになる。

パテントファミリーの調査も、例えば日本の特許出願で公開されていて、外国にも出願しているかを調べるとき、エスパスネットというヨーロッパ特許庁の無料サービスで日本の公開番号を入力すればできる。これも教えてもらえばできる。

こういった、知識型の仕事はマニュアル化できる。特許・技術調査はそういうものではない。

経験型の仕事の性格は、話を聞いただけ、本を読んだだけではうまくできない。マニュアル化できない。それはなぜか。なぜなら、1件ごとに調査の仕事は異なり、まったく同じことにはならず、しかも人によって結果が異なるからだ。

仕事の例としては、特許出願の明細書の作成は、話を聞いただけ、本を読んだだけでは作成できない。それができれば弁理士はいらない。ある程度の経験が必要になる。

特許・技術調査も同じタイプの仕事であるにもかかわらず、同じタイプだと思わない人が多い。明細書は難しく、特許の調査はそれほどでもないと思っている人がいる。それは逆で、明細書よりも調査ははるかに難しい。

例えば、明細書はミスが目立たないが、調査はミスをするとうちにわかる。特許調査で、近い文献があるのに見逃して調査報告書を作成したとき、依頼者に近い文献があるのになぜ見つけられなかったのかと言われることもある。でも、その難しさがほとんどの人はわかっていない。

経験型の仕事 一創造型、協調型一

経験型の仕事には2種類ある。1つは創造型で、今までに存在しないものを自分で作りあげる仕事である。明細書の作成がこれに当たる。

特徴としては、ビギナーズラックはないことがあげられる。例えば、初心者が素晴らしい明細書を作成することはできない。明細書を作成する仕事は経験が必要である。

次に、経験型における協調型がある。これは、創造型のように自分で一から作りあげる仕事とは違って相手がある。特許・技術調査はこれに当たり、文献という存在するものを相手に仕事をしなければならない。

特徴としては、ビギナーズラックのあることがあげられる。これが厄介で、素人でも出願の事前調査で、調査の経験がなくて初めて調査した人が、たまたま同じ発明を見つけることもありえる。そのため、簡単に見える。しかし、その次はそううまくはいかないものである。また、仕事のプロセスの良し悪しは評価できるが、仕事の結果を評価するのは難しい。

また、特許・技術調査は正解がわからない。遠くても正解の可能性もあるし、近くてもミスをしている可能性もある。人によってはミスをしているし、私もしていることがあると思う。私としては、その時点でベストを尽くした結果がこれだから、これでいいと割り切るのが良いと思う。常にベストを尽くそうと心がけていけば、今日よりも明日は少しだけ進歩する。積み重ねていけば上達するものである。

しかし、会社の上司は特許・技術調査は難しい仕事だとは思っていない。マニュアル化できる、本を読んだり話を聞いたりすればできると思っている。それが悩みどころであるが、本来はそういうタイプの仕事である。これを聞いただけで、今日の講義の価値があると思う。

調査をするかしないかの判断

また、そもそも特許・技術調査をするべきか、それともしなくてもよいのかという問題もある。何でも調査をすべきだとはならないと私は思っている。

もちろん調べるのはいいが、ビジネスにおけるリスクを考えた方がよいだろう。つまり調査をして問題になったときにどれだけのリスクがあるか。この程度のリスクならいいと思えば調査しない

という手もある。

また、きちんと調査をするには人もお金もかかるし、いいかげんな調査では意味がない。侵害防止調査をしたのに権利侵害だと警告が来たら何をしているのかわからない。きちんと調査をするか、調査しないか。これを最初に考えるべきだ。

調査を実施すると判断したうえでのポイント

特許・技術調査では Why、すなわち「調査目的は何か」がもっとも大事だ。調査をいつ始めるか。どういう調査をするか。検索式をどうするか。誰か調査をするのか。これらの前に、「何のために調査をするのか」が来る。

次に When、すなわち「いつ調査をするか」がくる。研究開発の前に行う場合もあるし、機械や電気系は、設計の段階で発明が生まれることもある。また、製品が発売になってから侵害防止調査をすることもある。

次に Who、すなわち「誰に調査をさせるか」がくる。知財担当者が調査をするのか。社内の技術者が調査をするのか。あるいは外部に依頼するか。方法は様々だと思われる。

次に How、「調査ツールとテクニック」がくる。どういうツールを使って、どういうテクニックで調査をするか。ここで結果が決まる。

そして How much、「コストをいくらかけるか」がくる。出願の事前調査では、それに費やす時間を決めればよいと思うが、侵害予防調査だとこれをどうするか、難しい問題になってくる。

以下、順に説明していく。

調査目的は何か

まず、調査目的は何か。

私が依頼されるのは、主に 出願の事前調査と特許無効化資料調査が多い。その他、権利侵害の恐れのある特許はあるか、進歩性を否定できる証拠はないかなどを依頼されることが多い。また、自社の製造・販売する商品や方法が他社の特許に抵触していないかを調査することもある。一方、研究開発のヒントはないかは依頼されることはない。

頼む側はどれも同じ調査だと思うかもしれないが、目的によって実施する調査はまったく異なる。難しさも違えば、お金のかけ方や労力も異なる。だからこそ、「調査目的は何か」が重要である。

いつ調査するのか

研究開発前、開発中、研究開発の完成後、製品化の段階とあるが、それぞれ目的や技術分野によりそのタイミングは異なる。

目的と兼ね合わせてどの段階で調査をするかが重要である。例えば、電気や機械系の分野は、開発前から調査をすることは少ないが、製品化の段階で侵害予防調査をしたり、研究開発の完成後であれば出願するかどうかも含めて新規性調査をしたりするものと思われる。

誰が調査するのか

次に、誰が調査するか。これも悩ましい問題である。

技術内容に詳しいのは技術者である。ある大手企業では、出願の事前調査は技術者に任せようと、データベースを開放して技術者に任せることにしたが、うまくいかないのが知財部へ戻したという。

調査は技術者ではうまくいかないことが多い。なぜなら、調査は難しいからだ。100 点満点で 20～30 点の調査でもいいためればよいだろう。正直なところ、技術者にそれ以上を期待するのは無理で、専任の知財担当者でも 60 点の調査をやり遂げるのは難しいと私は思っている。

大きな会社になると、知財部以外に特許調査の専門部隊がいる。しかし、大会社でも特許調査の専門家は2～3名というレベルである。そのぐらい、調査は難しい仕事だと私は思っている。

また、外部に依頼するという手もある。ただし、調査会社と偏にいても、調査を担当する人の能力で決まってくる。同じ会社でも別の人が調査をすると違う結果になる。そのため、外部に依頼する場合は名指しで依頼するのが一番いいだろう。

調査ツール

次に調査ツールの話。基本的にはコンピュータを用いてデータベースで検索することになる。

今日参加の皆さんの大半はIPDLを使っているが、私の場合、技術内容に基づく調査では使わず、有料データベースを用いている。日本の特許文献であれば、今は有料のデータベースが数多くある。この後のディスカッションで、自分が使っているものを紹介し合い、いいところや悪いところを参考にしながら、どれを使えばいいのかを話し合えば良いだろう。

調査にかかるコスト

特許・技術調査にコストをいくらかけるか。これは、社内で調査する場合でも外部に頼む場合でも考えなければいけない。私の場合、新規性調査や特許無効化資料調査は定額で行う。社内の場合、際限がないので、調査にかかる時間をあらかじめ決めなければならない。

一方、侵害予防調査はいくらでもコストがかけられる。コストとボリュームが決まれば検索方法が決まる。例えば50万円で調査を依頼されたら、こういう検索でこのボリュームになる。30万円で依頼されたらこうなる。10万円であれば無理、という話になる。値段によるので、コストとボリュームをあらかじめ決めておかないと検索式も決まらない。

調査技術の習得のヒント

最後に、調査技術の習得について。特許・技術調査は経験が必要だ。経験型の仕事なので、話を聞いただけではできない。また、協調型、すなわち相手がある仕事なので、正解がわからない。1人でしていても上達しないので、複数人で調査を行う。同じ課題を複数で調べると、さらに明確になるので効果的である。

質問にパテントマップの話があった。私は、パテントマップの作成を頼まれたことはない。パテントマップを作成して会社の技術開発の方針を決めるなんて、そんな会社は危ないと個人的には思う。そうではなく、パテントマップは、主張したい事柄があって、それをプレゼンテーションしたために作成するものだと思えている。

ご清聴、どうもありがとうございました。

グループディスカッション

【第1グループ】

Keyword : **出願前調査のポイント** **キーワードとFIタームをセットで調査**
調査にこだわらないという選択 **有料データベースの活用**

- 出願前調査では、母集団を広げる調査ではなく、決められた母集団内で対象を絞っていく調査のほうが効率的であるから、事前に何を調べるのかという具体的なイメージを持って調査するべきだという、鈴木先生からのアドバイスがあった。
- 侵害予防調査では、キーワードだけでは結果に漏れが生じるので、キーワードとFIタームを掛け合わせて調査するべきだというアドバイスがあった。また、検索結果の件数が多い場合はライバル会社の名前で絞る方法が良いというアドバイスももらった。
- また、受注生産の企業の例で、開発から生産までにスピードが求められている企業は、特許調査は最優先事項ではなく、良い商品をつくることが大事であり、特許調査にこだわる必要はないというアドバイスもあった。
- 本格的に特許調査するのであれば、有料データベースは有効である意見が多かった。

意見例

- まったく調べていない分類から、拒絶理由が挙げられる場合がある。FIよりもキーワードでの検索のほうが良いのだろうか。
[鈴木] そうだとは限らない。特許庁ではFIを特許分類に付けているため、調査にはFI記号も使ったほうが良い。異なる分類で似たような発明が入り込んでいるので、検索時には異なる分類5~6つほどカバーしていればまず大丈夫だろう。
- 複数のFIを用いて検索しているが、調査結果として出てこない場合にどのようなキーワードを使うかが、当社の場合は問題になっている。
[鈴木] 同じ発明があるか、無ければ近い発明にはどのようなものがあるのか、といった具体的な答えをイメージすることが大事で、この分野には同じ発明はないが異なる分野では似た発明がある、と分かっているならば、その段階まで調査することが多いだろう。
つまり、始めから調査範囲を広げていけば調査は一回で終わるので、もし見当たらないというのであればもっと広げた範囲から調査を始めないといけないのではないだろうか。
- 開発担当者から、まだ設計の固まっていない段階で侵害予防調査と特許性調査の依頼が来るときがある。その際、FIとキーワードで検索結果リストを出して、開発担当者に見てもらっている。
[鈴木] 特許侵害の調査時は、予想外のキーワードや技術内容が存在すると大事な特許を見逃す場合がある。そのため、余程きちんとしたキーワードを除き、侵害調査をキーワード検索するのは避けたほうが良い。また、FIによる検索結果がたくさん出てきてしまうのであれば、ライバル会社で結果を絞る等の工夫を凝らして、調査したほうが良い。
- わが社では基本的に技術調査や先行調査はしていない。設計の段階で特許になりそうだと思うたら、競合メーカーの名前で検索したり、特許事務所に調査依頼したりしてから出願している。
[鈴木] 必ずしも全ての企業が事前調査をしなければいけない訳ではない。今聞いた状況であれば、まずは調査よりも設計に注力した方が良いと思う。また、あらゆる特許業務を自社でしなくてもよい。現状のように特許事務所に依頼するのもよいだろう。
- 有料データベース導入にあたって、上司にどのように説得するとよいか。
[鈴木] 有料データベースは、IPDLにはないサービスがいろいろある（図面表示、階層検索）。そのため、IPDLで同じ作業をする場合よりも短時間で有効な調査結果を得ることが多い。まず、

大半の有料データベースは無料試用サービスがあるので、まずは何週間か使ってみてはどうか。

- わが社の市場は寡占状態であり、ほぼ特許を取得しなくてもいい状況である。特許取得は、外国市場へ参入するための手段として考えている。

[鈴木] 海外進出を考えているなら、外国特許の調査ではなく、出願先の国でどのような特許があるかの調査が重要だ。例えば、中国で出願するなら、中国の特許を調査しないとイケない。

【第2グループ】

Keyword : **キーワードの選定** **調査前の技術等情報の吸い上げ**
社内データ・ノウハウの継承 **調査用ツール**

- 調査経験の浅い企業においては、キーワード選定に悩んでいるという意見が多かった。また検索結果の件数が非常に多いため、内容を見る時間がない、絞込みが難しいという悩みが挙がった。
- 一方、多くの知財調査を手がけている企業があったが、技術部に知財担当者が出向いて情報の吸い上げを行っているとのことだった。
- また、知財担当者が全員で3名、うち2名が40年以上のベテランという企業があった。その担当者がこれまでに集めてきたデータやノウハウをどのように次の担当者へバトンタッチすべきかが課題として挙がった。
- 調査用ツールとしては、IPDLのみ利用しているところと、有料データベースを主に利用している企業があった。

意見例

- 現在私1人で調査している。特許調査は年間100件ほどを社内で実施し、その結果を報告書としてまとめている。他の人に調査を任せる場合に、どこまで割り振りをするべきかを悩んでいる。

一方、技術担当者に調査を任せるメリットとしては、技術に関する知識が高いため、事前の他社動向調査の精度が高い。ただし、自社製品の侵害に関する調査に関しては漏れがある。

- 私自身、未だに調査に関して自信がない。調査の際、FIとキーワードで検索しているが、新しい分野を調査する際、どのようなキーワードを使えばよいのかを検討できていないのが悩みである。
- 今春から知財担当を設けているが、まだまともな実務はできていない。正直なところ、何をやっているのが分からないというのが悩みである。

他の人に調査を依頼するデメリットとして、技術担当者が自身で開発した技術に対して調査をする際、客観性が乏しくなる恐れがある。一方、メリットとしては技術者に調査を任せることで、その技術分野に関しては深く調査できる点だと思う。

- 作業の効率化が進んでいないのが悩みである。また、全員が調査経験の浅い者ばかりなので、誰かに任せるかという段階までに至っていない状況である。
- 私は知財が専任ではないので、どのような形で進めればいいのか分かっていないことが悩み。ただ、100%の結果は出せないのも、最終的には弁理士にお願いして調査をしてもらっている。調査に関する知識がないので、今後は無料セミナーを活用していきたい。

現在、当社では他の社員に調査を任せられる状況に至っていない。もし任せられる状況になれば、特許事務所に調査依頼する時間が短縮でき、また担当者の知財知識を増やすメリットがあると思う。

- 当社の場合、特許分野に関しては弁理士に委託して調査してもらっている。意匠に関しては自社意匠をまとめた独自資料を併用している。

開発者用に特許用記入フォーマットを用意しており、どこが新しい発明なのか、また先行技術はないかを記入させるようにして、私と弁理士でチェックしている。

- わが社の知財部門は3名で構成しており、うち2人は経験40年以上のベテラン。人によって調査方法が異なり、差がある点が悩みである。

[宇佐見] 調査経験者といっても、権利化業務を経験した人の調査方法と、それを知らない人の調査方法では差があると思う。特許や他社侵害に関する調査は、ある程度クレーム内容を解釈できる人でないと難しい。

- 出願前の調査で侵害の恐れがある他社特許を発見した場合、どうするか？
- 技術者と設計変更がどこまで可能か協議するが、回避するのが第一優先であり、開発を止めてしまうことも一策になる。また、開発成果として残して、クロスライセンス取得にも備えておく。
- ライセンス権の交渉をしにいく。開発者と知財担当者と弁理士を交えて協議し、競技結果を上層部に伝えて最終決定をする。
- 弁理士は第一段階では入らずに社内の技術部門のトップと知財部門で協議して、その方針が決まったうえで弁理士に相談する。

[宇佐見] 権利侵害は企業秘密にもなるので、クロスライセンスを出すなどの方針は弁理士ではなく、社内で決めるのがよいだろう。

侵害を訴えられる可能性があるものが見つかった場合、私はステップがあると思う。まず、特許請求範囲に自社のものが入るかどうかを判断する。次に、その判断内容を上層部に報告し、係争に巻き込まれる可能性があるなら、技術者や特許責任者も交えて協議し、回避する技術を開発するのか、さらに無効資料等の調査をするかを社内で決定する。その後で弁理士にお願いするのがよいだろう。

【第3グループ】

Keyword : **キーワードの選定** **社内の調査結果の信頼性確保**
知財担当者と技術者との連携 **調査用ツール**

- 特許・技術調査の悩みとして、まず、キーワードの選定が難しいというのが挙げられた。この対策としては、関連文献を読み込んで、キーワードとなる言葉を蓄積していくことが挙げられた。
- また、社内の特許調査の結果に信頼性がないという悩みも挙げられた。この対策の1つとして、技能検定で技能を証明して信頼性をあげるという意見もあった。
- この他では、社内における特許調査に対する理解が低い、開発段階における特許調査依頼が遅いなどの悩みが挙げられた。
- 他の人に知財調査を依頼するメリットに関しては、技術担当者の方が専門的なキーワードをよく知っているので、知財担当者が連携をとり調査を行う方が一層調査効果を上げられるのではないかという議論となった。
- 調査用ツールにはIPDLが多く利用されていた。また、費用の問題で有料データベースは利用していない企業が多かった。

意見例

- 当社ではIPDLでテキスト検索することがもっとも多いが、掲載年数が限られている、フリーキーワードでは調べられない、検索式が難しいなど、漏れが必ず出てくるということで悩んでいると聞いている。また、IPDLでの調査前に、社内でこれまでの調査結果をもとに独自作成しているデータベースで調べている。
- 当社の場合、開発段階でどのような調査を行うかが決まっていない。知財担当として開発者が調査していると聞いたことがないし、そもそも会社が調査の重要性を分かっていないという問題がある。そのため、私自身が調査のスキルを持っているものの、活かしていないというのが悩みである。

- わが社は知財担当が調査を実施している。しかし、誰かが調査方法を教えてやっているというわけではない。調査をどうやればよいかは、あまり判断できていないように思う。
- 調査は知財担当者を兼務している技術者が行っている。個人任せであり、社内教育などはあまり実施できていない。最後に、技術者の中でももっとも詳しい人が内容をチェックしているが、調査結果の信頼性があまりないというのが現状である。

[平松] 以前、大学で私と調査専門の先生とのペアで技術調査を実施したとき、良い結果を得ることができた。そうやって、技術者と知財担当者が連携して取り組むことはよいのではないか。技術者に任せきりではなく、共同作業で行うことがよいのだろう。

- 調査を担当するようになってからは2年程度。セミナーなどに赴き、調査の勉強はいろいろしてきた。ただ、自分の調査がこれでよいのかが分からない。どこかで講評してもらえると有難いのだが、何か良いサービスはないか。

[平松] 調査を検定するコンペや、調査の技能検定がある。特に、調査を検定するコンペでは上位を獲得するとその業界では有名になると聞いたことがある。

- 当社は知財部がないため、各開発担当が出願前調査や新規性調査を実施している。調査の際には、IPDLを用いて、FIタームとキーワードの組み合わせでやっている。FIだけだとノイズが多い。また、キーワードのよい見つけ方が分からない。
- キーワードは、競合他社の明細書をみるなどして、似通った良い言葉を地道に拾っていき、データとして貯めていくことが重要だろう。
- 社内に特許に詳しい人間がほとんどいない。そのため、どう調査技術についてスキルアップするか、調査結果をどう活用していくかという、社内での道筋がないのが悩みである。

【鈴木先生・総括】

- * 便利なキーワード選定ツールを紹介する。ウェブ上の Cyclone（サイクロン）という辞典検索システムに「特許版」では、関連語を調べることが可能で、実際の明細書に含まれる言葉を参照しているため、関連語調査や辞典として利用できる。キーワードを探すツールとして使ってみてほしい。

【平松先生・総括】

- * 参加者の意識が高く、活発に情報交換がなされていた。貴重な講演もあり、今日一日の参加だけでも知識レベルは相当あがったのではないだろうか。
- * スキルレベルはなかなか上げられないが、知識さえつければ、ある程度改善されるので、今回の参加でかなりの効果があったのではと感じている。スキルアップに不安があるという意見もあったが、今後の知財塾でそのことを情報交換するとよいだろう。

【宇佐見先生・総括】

- * 私自身、長年特許に関わってきたが、今日の講義を聞いて改めて特許調査は難しいもので、経験と年数が必要であると実感した。
- * 検索のキーワードについては、最先端技術のキーワードは日本発ではなく、海外発のケースも多く、カタカナでは検索できず、現地語で見つかる場合があることも考慮しておくべきだろう。
- * また、守りたい特許は、競争相手に見つかりにくいよう、検索に引っかかりにくくする工夫がなされていることが多い。発明名称や要約書の記述内容で、見つからないよう工夫している場合があり、調査が難しいのはここに原因があるともいえるだろう。そのため、相手に見つからないよう文書を作成する能力と、一方で見つかりにくいものを調査するといったテクニックを、これからは学んでほしい。