



特許実務における連携の重要性

東和国際特許事務所
弁理士
星 陸

特許実務には多くの専門家が関わる。発明者は技術の専門家であり、弁理士は関連する法律の専門家であり、翻訳者は外国出願に係る言語の専門家である。出願段階や中間処理で、特許関連書類はこれらの専門家の間をグルグルと廻り、いわば各専門家が細かいパスを繋いで、権利化というゴールに向かって進んでいく。

しかし、各専門家の領域はきわめて特化しているため、自分のやるべきことだけをやって後はそちらでどうにかよろしく、という一方的なパスを蹴ってしまうことがある。たとえば、私は翻訳者としての経験が長い、テクニカルライティングの基本ルール(主語と述語の関係が明確、センテンスが簡潔、1パラグラフに1トピック、など)をほとんど無視して書かれた基礎日本出願の明細書にときどき出くわす。こうした文章は英訳しづらいだけでなく、誤訳が入り込む可能性も高い。もちろん、明細書は法律文書(権利書)の側面もあるので、技術文書の記述ルールをそのまま当てはめることはできない。しかし、だからといって日本語明細書が外国語に訳すことを全く無視して書かれていたのでは、迅速で効率的な権利化の妨げとなるばかりである。

基礎出願と外国出願の記載が意味的にも形式的にもスッキリと対応していれば、その後の中間処理も円滑に進む。日本出願と同じ補正で外国出願の拒絶理由に対応したいのに、出願時にクレーム表現が「自然な英語」に大幅に書き換えられており、現地代理人に適切な指示ができない、ということもなくなる。そして円滑な中間処理は、手数料の削減という点でクライアント様にとってもメリットがある。したがって外国出願を伴う特許出願では、やはり日本語明細書の執筆段階から、外国語に訳すことをある程度意識して書くことが必要だろう。もちろん、翻訳者の側でも、不明点があれば納品時にコメントを残すのではなく、翻訳時に然るべき専門者に問い合わせで解決し、後続の作業が円滑に進むように配慮しなければならない。

弊所にて私が翻訳担当の弁理士として勤務しているメリットは、そうした専門領域にまたがる連携を計りながら作業できることだ。要するに、ゴールを確実にかつ効率的に決めるには、それぞれの専門家が、受け手の次の動きを想定した「やさしいパス」を出すことが重要だと思うのである。

< Japan >

Importance of Cooperation between Patent Specialists

Towa International Patent Firm
Patent Attorney
Makoto Hoshi

Patent proceedings involve many specialists. Inventors are specialized in technology, patent attorneys in laws, and translators in languages. During a stage of filing a patent application or responding to an office action, these specialists repeatedly pass documents among them for obtaining a patent, like football players passing a ball as they get closer to the goal.

Realms of these specialists, however, are so specialized that each specialist tends to kick a ball one-sidedly without thinking about how other specialists would like to receive the ball. For example, as a translator, I sometimes find a Japanese patent document (claims, specification, and abstract) which seems to be written without paying any attention to the basic rules of technical writing in English. This kind of document is not only difficult to translate but also carries a higher risk of mistranslation. I know it is not realistic to simply apply the rules of writing a technical document to a patent document, which also plays a role of a legal document. But still, an original document written with no assumption of being translated into other language in further proceedings simply hinders rapid and efficient acquisition of a patent right.

If documents of a base application clearly correspond to those of foreign family applications, handling of office actions becomes easier and smoother. This is especially true when a same prior art document is cited in two or more of the family applications. And smooth handling of office actions also benefits for clients in terms of reducing handling fee. Thus, a writer of an original patent document should keep in mind that the document may be translated into other language. Meanwhile, a translator has things to do for smoother proceedings as well, such as finding an answer for a technical question he or she may have by consulting an appropriate specialist during a translation phase, rather than simply leaving translation notes.

In our firm, I work as a patent attorney in charge of translation, which enables me to work in such a manner as to facilitate cooperation between patent specialists. And I believe it is very important for each of patent specialists to care for other specialist's task and make an "easy-to-handle pass".