

<台湾>



特許技術者の育成を目的とした 新人研修制度

理律法律事務所
弁理士

歐 姿漣

特許事務所に技術者として入所する新人は、ほぼ理系出身者ですが、そのほとんどが在学中に特許や他の知的財産権についての特別なレクチャーを受けた経験がありません。そこで、入所してはじめて行うのが、新人研修です。弊所では、これを高度な特許知識を備えた特許技術者を育成するための基礎的かつ不可欠なプログラムと位置づけています。

弊所での新人研修は、まず、基礎的な特許関連知識を全般的にレクチャーし、続いて、担当実務に関する必須知識を集中的に学びます。新人研修のカテゴリー及び内容は、下表のとおりです。

カテゴリー	内容
一、基礎法令	特許法及びその施行規則、知財事件審理法、民法
二、特許審査基準	特許要件及び単一性、記載要件、補正及び訂正
三、出願、明細書関連	特許明細書の書き方、翻訳確認要点、出願書類
四、中間処理	電子系、機械系、化学系 OA 実務、実用新案、意匠 OA 実務
五、特許調査	対応出願の審査履歴検索、先行技術調査、無効資料調査、FTO 調査
六、紛争関連	無効鑑定、特許侵害鑑定、無効審判及び特許訴訟

以下、カテゴリーごとに詳述します。なお、便宜上、本文では、台湾における「専利法」（日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当）を「特許法」と総称します。

一、基礎法令：特許法及び同法施行規則に関する説明を通じて、特許制度の概要及び基本規定に関する理解を深めます。また、特許訴訟に関しては、知財事

件審理法及び民法の一部条文も取り上げます。

- 二、特許審査基準：全5編ある台湾の特許審査基準のなか、特許技術者の日常的業務と最も関連性が深い第2編「特許実体審査」における、特許要件及び単一性、記載要件、補正及び訂正に焦点をおいて説明します。
- 三、出願、明細書関連：発明の発掘から特許明細書の作成までの要領をポイント毎に説明するほか、外内出願の外国語明細書の翻訳確認の要点、及び出願書類の種類、記載事項などについても説明します。
- 四、中間処理：弊所の特許技術者は、電子系、機械系、化学系に大きく分かれており、まず、それらに共通のOA実務、次に各分野の違いに即したレクチャーを行います。また、実用新案及び意匠のOA実務については、主にそれらの案件を担当している機械系、電子系の新人に説明します。
- 五、特許調査：特許出願の中間処理における対応外国出願の審査履歴検索、明細書作成前の先行技術調査、特許を無効とするための資料調査、侵害防止のためのFTO調査などについて、検索ロジック、利用できるデータベース、検索方法、検索式の作成などを説明し、次に実際のケースを使って検索操作を実習させます。
- 六、紛争関連：紛争事件の処理に必要な知識を身につけるため、無効鑑定及び特許侵害鑑定のルール、無効審判及び特許訴訟の制度や実務などについて説明します。

このように、弊所では、まず、特許制度の知識と基礎的な実務を理解させた上で、初期の段階から基本的な業務を担当させ、徐々に複雑な案件や訴訟事件などをサポートさせるという段階的な育成方法を採用しており、その中でも新人研修は、優秀な特許技術者を効率的かつ確実に養成するための基礎固めとして重視しています。また、体系的にまとめられた新人研修時の説明資料は、ある程度経験を積んできても、常に座右に置き、見返すことで、的確な判断を導けると弊所技術者から高い評価を得ています。

さらに、弊所では、重要なOAのケースや判決、法改正案、審査基準の改訂などについて、継続的に、教育訓練、読書会、セミナー等を開催し、常に特許の最新動向と実務のアップデートに技術者全員が対応できるよう努めています。

以上、皆様のご参考としていただければ幸いです。

< Taiwan >

Training Program for New Patent Engineers

Lee and Li, Attorneys at Law

Patent attorney

Tzu-Lien Ou

Most new patent engineers joining a patent office are science graduates but without any specific training in patents or other intellectual property rights during their studies. Hence, shortly after they join us, they take part in a training program for recruits. We regard it as a fundamental and essential program for training recruits to become patent engineers with a high level of patent knowledge.

Our training program begins with a general lecture on basic patent-related knowledge and then concentrates on the essential knowledge of patent practice. The table below shows the categories and contents of the program.

Category	Contents
1. Basic Laws	Patent Act and Implementing Regulations, Intellectual Property Case Adjudication Act, Civil Code
2. Patent Examination Guidelines	Patentability and unity of invention, Written requirement, Amendment and correction
3. Patent Application and Specification	Patent specification drafting, Points to review translation, Patent application documents
4. Office Action Prosecution	Practice of OA in electronic, mechanical and chemical fields, and OA of utility model and design application
5. Patent Search	Search for the file wrapper of the corresponding application, prior art, invalidity documents, and FTO
6. Dispute Resolution	Invalidation, Patent infringement, Invalidation trials and Patent litigation

The following is a detailed description of each category. In the text, the 'Patent Act' refers to Patent Act in Taiwan, which is equivalent to Patent Act, Utility Model Act, and Design Act in Japan.

1. Basic Laws : This category provides an overview of the patent system and its basic provisions through an explanation of the Patent Act and its implementing regulations. It also covers some of the articles of the IP Case Adjudication Act and the Civil Code about patent litigation.

2. Patent Examination Guidelines : This category covers Part 2 ‘Substantive Examination of Patents’, which is the most relevant to the daily work of patent engineers, among the five parts of Patent Examination Guidelines in Taiwan. Specifically, it focuses on conditions for patentability and unity of invention, written requirements, amendments, and corrections.
3. Patent Application and Specification : This category explains the procedures from the discovery of an invention to the drafting of a patent specification. It also explains the points to check the translation of a foreign language specification for a domestic application requested from abroad, and the types and items of application documents.
4. Office Action Prosecution : Our patent engineers are mainly divided into three types : electronic, mechanical, and chemical fields. This category gives them first a lecture on common OA practices and then a lecture on the contents of each field. For new mechanical and electronic patent engineers, it also explains the OA practices for utility models and design applications, which they will be mainly responsible for.
5. Patent Search : This category explains the search logic, available databases, search methods, and draft of search formulas for searching the file wrappers of the corresponding foreign applications during the office action prosecution, prior art to draft a patent specification, documents to invalidate a patent, and FTO to prevent infringement. It also includes practical training in search operations using real cases.
6. Dispute Resolution : This category covers the rules for determining invalidity and patent infringement, and the system and practice of invalidation trials and patent litigation, to provide the necessary knowledge for handling patent disputes.

As above, we adopt a step-by-step training plan, starting with teaching the basic knowledge and practice of the patent system, and gradually moving on to more complex cases and litigation. In particular, we attach great importance to the training system as a basis for efficient and reliable training to become highly qualified patent engineers. In addition, our systematic training material is also highly appreciated by patent engineers with some experience, as it provides them with the basis for making the right decisions while handling daily work.

Furthermore, we organize ongoing training, reading sessions and seminars on important OA cases, court judgements, draft law reform, and revised examination guidelines. This ensures that all of our patent engineers are always up to date with the latest developments in patent law and practice.

I hope this introduction will be useful to you.

(Translated by TIIP)