



<独国>

ビッグデータで弁理士の仕事は変わるか？

CANZLER & BERGMEIER

Partner, Patent Attorney

Dr. Thomas Schlieff

数時間以内に明細書を書いて特許出願しなければならない場合がある。しかしここ10年で、弁理士の仕事はあまり変わり映えはしていない。確かに、ますます速くなるコンピュータ、莫大な量の判例や先行研究を蓄えたデータベース、口述に関する電子技術の発達、インターネット出願など、弁理士の仕事をよりスムーズにするものはたくさんあった。しかし、本当の革命とは、もっと違うものではないだろうか。

ビッグデータやAIは突破口になるのだろうか。そうなりそうな予兆はある。OAに応答するときのことを考えてみよう。似たような出願や特許に関するOAはたくさん出ていて、そうしたOAにはやはり多くの応答がなされている。それらをまとめてしまうのは一つの手であるし、構造化し、分析し、視覚化するという方法もありうる。当該技術分野においてうまくいきそうな戦略や、さらには具体的な意見書の書きぶりまで、瞬時に分かるツールがあれば、ものすごく役に立つのではないだろうか。あるいは、他の弁理士や審査官の考えや書き方を見抜いてくれるツールがあればどうだろう。

同様に、当該技術を実施している人が、膨大な量でありかつ個別的・動的に構造化された内部あるいは外部の先行研究に関する書類に基づき、出願書類を作ることができるようになれば、出願書類ももっと簡単に、速く、確実に書けるようになるかもしれない。文章のパーツをより簡単に引用できるようになるだけでなく、発明の形が自動的に分析されたり、意図された形が完成されるよう、ソフトウェアがその一部を出願書類に含まれるようすぐさま教えてくれたりするようになるかもしれない。

異議申し立てを起草するにあたって、以前の実際の判例が、常にシステムに組

み込まれ、構造化されて弁理士に提供されるようになるかもしれない。申し立て書を準備するにあたり、具体的なケースに即した、適切な意見書のパターンが弁理士に提供されるようになるかもしれない。類似点を認識し、自動的に様々な成功戦略を提示してくれたり、失敗しそうな戦略を排除してくれれば、時間が大幅に節約され、仕事の質も上がるだろう。国や裁判所に応じて、こうした戦略がフィルタリングされるようにもなるかもしれない。

言うまでもなく、これらの機能において、クライアントのデータの安全性は保障されなければならない。

明るい未来が待っているのかどうかは、まだ分からない。しかし、知財の分野と弁理士の職務は、ビッグデータと AI によって大きく変わるということは予想できる。

(邦訳：当研究所)

< Germany >

Will Big Data help Attorneys in their Work?

CANZLER & BERGMEIER

Partner, Patent Attorney

Dr. Thomas Schlie

In many aspects, the work of a patent attorney has not changed too much over the last decades. Sure, the use of faster and faster computers, data bases with huge amounts of case law and prior art, digital dictation, online filing etc. has made attorney's life easier. But a real revolution looks different, doesn't it?

Now, will Big Data and Artificial Intelligence deliver the big breakthrough? There are signs that this might indeed be the case. Imagine responding to an office action. There are so many issued office actions out there for similar applications and granted patents, and so many responses to these office actions. It's one thing just to compile them, another one to structure, analyze and visualize them. Wouldn't it be extremely helpful to have a tool at hand that instantly identifies potentially successful strategies or even specific arguments in the technical field at issue? Or to provide insights about the thinking and arguing of colleagues and/or examiners?

Likewise, patent drafting might become an "easier", faster and safer task since the practitioner can build a patent application on a huge as well as individually and dynamically structured body of internal and/or external prior art documents. Not only text modules might be easier invoked, but also figures of the invention might be analyzed automatically and parts of formerly prepared figures be suggested right away by the software for inclusion in the draft application. Sophisticated image analysis will also reveal relevant prior art documents with highlighted features.

Elder and actual case law will be constantly fed into the system, structured and offered to the attorney when preparing a draft complaint. Patterns and fitting arguments will be offered to the attorney for specific use in preparing the briefs. Recognizing

similarities, automatically proposing various promising strategies or rejecting ones that are likely to fail might save enormous amount of time and improve the quality of work. This all might be filtered with respect to the specific country or even the relevant court. It is needless to say that, of course, this all has to consider the safety of the client's data. Bright future? We don't and can't know. But we can foresee that the field of IP and the profession of the patent attorney will tremendously change with Big Data and Artificial Intelligence.