

## 旧版「まえがき」

21世紀は知的財産の時代である。知的財産権の保護強化は、時代の流れに沿うものである。日本はその先端をゆくべきであり、そうすれば21世紀は日本の独創技術が世界を席卷する時代になるであろう。

その際に重要なことは、日本の技術を国際特許で武装することである。良い製品を生産するだけでなく、強力な武器として知的財産権を諸外国で確立することが肝要である。

これを達成するためには、特許専門家（弁理士、弁護士、企業の特許部員等）が努力することはもちろんであるが、技術者やいろいろな分野の管理職の人達に国際特許の基礎知識をマスターしていただくことが大切である。有効な国際特許の確立のために協力していただきたいのである。

英文特許の作成を単なる英訳作業と受けとめたり、一般の技術英語の視点でとらえたりしていると、役に立つ特許は取得しにくいことを理解していただきたいのである。もし、技術と英語がわかるだけで外国への特許出願が適切にできるのであれば、欧米の技術者は特許出願を自分でできるはずである。しかし、それは事実と反している。有効な特許文書の作成には、どうしても特許の専門知識を必要とする。

したがって、アメリカ特許商標庁は発明者につきのようにアドバイスしている。

〔問〕 What is the best way to prepare an application?

〔答〕 As the preparation and prosecution of an application are highly complex proceedings they should preferably be conducted by an attorney trained in this specialized practice. The Patent and Trademark Office therefore advises inventors to employ a patent attorney or agent who is registered in the Patent and Trademark Office.

本書は、以上のような観点から、アメリカ人が作成した生の英文資料を使い、英文特許の基礎や作成のポイントを、例文を数多く示して解説した。

本書をまとめるにあたってお世話になった工業調査会の新谷滋記、黒須由紀夫両氏に厚くお礼を申し上げたい。

1989年春

田辺 徹

## 新版「まえがき」

わが国では、明治維新のとき、工業が欧米から導入され、その後、発展し続けてきたが、今、工業の時代が去り、知財の時代が到来している。

信長は、戦国時代に、世界初の鉄船を活用して毛利水軍に勝ち、世界最新の大量鉄砲戦術で武田騎馬軍に快勝した。当時、わが国の陸海軍は世界最高レベルにあったと推測される。ところが、興味深いことに、徳川幕府は、大航海時代の国際情勢を知りながら、鎖国をしたうえ、列強諸国の「富国強兵」とは対照的な「富民弱兵」政策を実行した。その結果、列強諸国と比較して、「民」の富が著しく増え、特に江戸中期以降、庶民文化の多種多様な花が全国各地で開いた。今日「クールジャパン」と言われているものは、ほとんど「民」の文化に由来するものであり、国家権力者のものは少ない。

明治政府は、基本政策を「富国強兵」へ転換するとともに、列強諸国にあって日本になかった工業の発展を図った。工業所有権制度も導入した。戦後、わが国は、国全体の工業化に成功して、世界最高レベルの工業国家になる。

しかし、日本は、もはや工業時代ではなく、知財の時代に入っている。ここでいう「知財」は、本書の1.33で説明するように、広義のintellectual propertyを意味し、知財権のみでなく、「生知財」(living IP)を含む。

工業時代には、規格・大量の「物作り」とそのための「人材」が重視されたが、知財の時代には、自他を差別化して全世界のオンリーワンとなるために「もの創り」(物を偏重しないイノベーション)とそのための「人財」が重視される。最も重視される人財は、価値の高い「生知財」を保有する人であり、国籍を問わない。

特許戦略や戦術のあるべき姿は、知財の時代に合うように変化させていくべきである。例えば、企業は、規模の大小にかかわらず、「もの創り」の最初から、グローバルに展開することを考えて戦略戦術を練る。とりあえず日本市場のみを考えた国内出願をしておいて、あとから必要に応じて海外市場向けに国際出願をするのではなく、当初から、グローバルな展開を企画して、出願を予定している諸外国の法律や実務を考慮した書類を作成する。その際、各出願国の新規性やサポート要件の運用の違いを検討することが一例としてあげられるかもしれない。

旧版は、幸運にも、読売等の新聞や専門誌で好意的に紹介され、朝日新聞ではよく売れた本の10位に入り、韓国では訳本が出版された。新版は、その旧版を改訂したものである。改訂のために多大の努力をしていただいた酒井將行氏に対し深く感謝を申し上げたい。新版の発行を実現するにあたってお世話になった株式会社エイバックズームの堀部茂遠氏にも厚くお礼を申し上げたい。

2012年

田辺 徹

## 新版「まえがき」

本書の旧版である「英文特許100の常識」は、英文明細書を作成する者にとってのバイブルとして、多くの読者に親しまれたものである。かくいう私自身、企業の研究者から特許業界に移り、仕事を始めた際に、英文明細書について勉強しようとして手にしたのが、「英文特許100の常識」であった。

その当時から、日本企業が海外で事業を展開していく以上、特許を海外に出願するのは、当然であったし、また、そのために、特許に従事する者であれば、少なくとも英文明細書に親しむことは、必須の素養であった。

ときは移り、「失われた10年（いや20年）」を経て、経済については、「グローバル化」がキーワードとなり、日本企業であっても、製造拠点が海外に分散することはもちろん、研究開発でさえ、少なくとも海外にも拠点を持つ企業がめずらしくなくなってきた。

このような時代にあっては、日本企業であっても、特許出願先としての日本は、多くの出願国の中のワンオブゼムに過ぎず、したがって、第一国出願の明細書の言語も、必ずしも日本語でない場合も多い。また、第一国出願を日本語の明細書で作成する時点で、他の言語にも翻訳されることが、当然との前提の下で、明細書は作成されなければならないとの要請も強く生じている。

そのような環境に対する制度として、従来から存在した国際出願の枠組みの利用が盛んになっている。さらに、各国の法制度、実務制度としても、明細書の共通書式化という形式面だけでなく、審査におけるパテントプロセキューションハイウェイの実施など、権利化のための実体的な手続きにおいても、国際的な協力、国際的な調和が、進行している。特に、2011年の法改正により、2013年の春から米国も先願主義に移行することが決定したことは、象徴的であるといえよう。

日本の特許実務家にとっては、ますます、外国の知財法制、知財実務に対する知識を前提として明細書を作成することが要求されることになる。その際に、明細書の形式だけでなく、言語としての外国語に対する知識、理解力が、そのベースとなる能力として要求されることには、疑問の余地がない。ただし、特許実務においては、単なる言語の能力のみならず、各国における実務の慣習、判例等についても知識が要求される。以上説明したような国際的調和の動きの

中にあっても、まだまだ、実務上において、各国の制度・運用まで、完全に統一されたといえる状況からは、ほど遠いからである。つまり、日本語の明細書を作成する者は、単に、日本語という母国語を使用して、日本の実務に合うように明細書を作成するだけでなく、自身の書いた明細書が、英語に、あるいは、他の言語に翻訳される際には、どのような姿になると予想されるかを見通せるだけの能力が望まれることになる。

もっとも、翻訳という観点に立つのであれば、日本語の明細書を作成する者にとっては、有利な点がある。つまり、通常の他の多くの翻訳物とは異なり、特許明細書は、その起案をする段階で、それが外国語に翻訳されることを想定できるということである。言い換えれば、たとえば、自分の日本語がどのような英語に翻訳されるのかを想定することで、自分の起案する日本語自身を調整することができる、ということである。英語という言語が、現在国際的なコミュニケーションの道具として占めている位置に鑑みれば、逆にいえば、そのような想定をしながら、明細書を作成できる能力を持つ者によるのであれば、真に国際的に通用する明細書が作成されることが期待されるともいえよう。

母国語、ひいては自国の文化については、他国の言語、他国の文化を知ることによって初めて、理解が深まるという。その点では、本書が、特許実務家にとって、英文明細書を日本人が起案するとはどういうことであるのか、を理解していく一助となることを期待するものである。

2012年

酒井 将行