

特許事務所活用の現状とこれから

——戦略的パートナーシップ構築のために——

知的財産マネジメント
第2委員会第3小委員会*

抄 録 企業経営における知的財産の重要性が高まっている中、企業は、特許事務所に対して、手続きの代理人としてだけでなく、知財戦略を担うパートナーとしての役割も期待している。しかし、現実には多くの企業が従来どおりの利用に留まり、有効に活用できているとはいえない状況である。

当小委員会では、企業による特許事務所の活用実態と特許事務所の現状について把握するために、アンケート調査およびヒアリングを実施した。そして、今後企業が期待するサービスと特許事務所が描く将来像について分析し、企業と特許事務所では、事務所の役割、コスト、評価とそのフィードバックなどに対する認識にギャップがあることを見出した。企業が効率よく自らの知財戦略を実行するためには、これらのギャップを克服して、企業と事務所が戦略的パートナーシップを構築することが必要である。そのための両者の連携のあり方につき提言を行う。

目 次

1. はじめに
2. 企業による特許事務所の活用実態
 2. 1 出願時の利用状況
 2. 2 依頼業務
 2. 3 特許事務所への期待
 2. 4 意見交換会
 2. 5 人材交流
 2. 6 評価とフィードバック
 2. 7 新規採用
 2. 8 費用
3. 特許事務所の現状
 3. 1 特許事務所の形態・方針
 3. 2 クライアントとの関係
 3. 3 将来の業務内容
 3. 4 意見交換会
 3. 5 人材交流
 3. 6 評価とフィードバック
 3. 7 特許事務所の人材
4. 企業と特許事務所の認識のギャップ
 4. 1 特許事務所の役割
 4. 2 コスト
 4. 3 評価とフィードバック
5. 戦略的パートナーシップ構築への提言
 5. 1 企業と特許事務所の役割
 5. 2 企業に対する提言
 5. 3 特許事務所に対する提言
6. おわりに

1. はじめに

経済のグローバル化の進展とともに、米国に端を発したプロパテント化の波や政府による知的財産戦略本部の設置、知的財産推進計画の策定およびその推進等に伴い、企業経営における知的財産の重要性がますます高まってきている中で、企業の知的財産部門は、企業内特許事務所的な役割だけでなく知財戦略を担う部門としての役割を期待され、知財担当者の負担が増加している傾向にある。

* 2008年度 The Third Subcommittee, The Second Intellectual Property Management Committee

一方、特許事務所（本稿において「特許事務所」、「事務所」とは特に断りのない限り国内の特許事務所を意味する）においては、国内出願件数増加の鈍化と弁理士数の急速な増加という環境下、これまでの出願代理業務に加え、例えば知財コンサルティング業務等の取り組みを開始する等、新たな業務分野への進出を模索する動きも広がりつつある¹⁾。

このような中、企業の知的財産活動をさらに活発化していくためには、特許事務所の有効活用が不可欠である。単なる特許出願の代理人としての外注先でなく、知財戦略を担うパートナーとして連携していくことが必須と考えられるが、連携の成功事例はあまり聞かない。

当小委員会では、企業が特許事務所に何を期待し、特許事務所が企業に何を提供しようとしているのかを把握し、企業と特許事務所とが知財戦略を担うパートナーとなるためにはどうすべきか、WIN-WINの関係を構築するために、両者の連携はいかにあるべきかを検討した。

本稿では、企業と特許事務所に対してアンケート調査およびヒアリングを実施し、企業の特許事務所の活用実態、特許事務所の現状を把握した後、両者の認識ギャップの分析を行い、戦略的パートナーシップ構築への提言を試みている。

また、末尾に特許事務所評価シートの一例を添付した。これは、企業が特許事務所を評価する内容となっているが、企業と事務所のコミュニケーションツールのひとつとして捉えて頂きたい。

2. 企業による特許事務所の活用実態

当小委員会では、企業における特許事務所の活用実態を調査するため、知的財産マネジメント第1・第2委員会に委員を派遣している企業を対象に「国内特許事務所の活用施策と評価方法」に関するアンケートを実施した。

〔調査期間〕2008年11月20日～12月10日

〔調査対象〕78社（2008年度知的財産マネジメント第1・第2委員会に委員を派遣している企業）

〔有効回答数〕62社（回答率79.5%）

〔回答企業の業種別内訳〕金属・機械13社（回答企業全体の21%）、電気機器24社（同39%）、化学19社（同31%）、建設・その他6社（同10%）

〔回答企業の属性〕年間売上高1,000億円以上の企業が55社（回答企業全体の89%）、知的財産部員数が10名以上の企業が53社（同84%）、うち50名以上の企業が24社（同39%）、弁理士資格を有する部員が存在する企業が45社（同73%）、年間平均国内特許出願件数は100件以上の企業が54社（同87%）、うち500件以上が30社（同48%）、年間平均外国特許出願件数（ファミリー数）が50件（ファミリー）以上の企業が35社（同56%）

2.1 出願時の利用状況

アンケート調査を依頼した企業の多くが知的財産活動の活発な企業のためか、70%以上の企業が、国内出願の75%以上について特許事務所を利用しており、国内出願の際に事務所をまったく利用していない企業は1社のみであった。外国出願においても、全体の69%の企業が、その75%以上について国内特許事務所を利用している。

一方、図1に示すように外国出願の際に国内事務所を利用することなく、外国事務所を窓口として利用している企業も45%を占める。これは、外国出願コスト削減を狙って、韓国などの外国特許事務所をハブとして利用しその他各国への外国出願を行っている企業がかなりの割合で存在することを示しており、後述する外国出願コストに関する企業の認識と関連するものである。

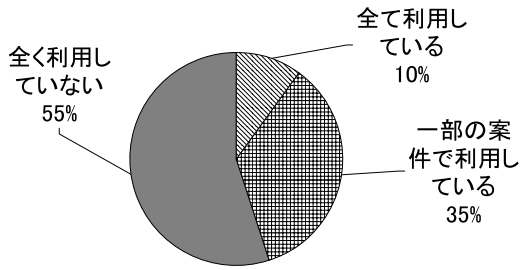


図1 外国出願時の外国事務所の窓口利用

2.2 依頼業務

国内出願関係では、審査請求可否、権利維持要否などに関わる判断業務は企業が行い、特許事務所には、明細書作成から特許庁への出願手続、および中間処理における補正内容等への助言や特許庁への提出手続など手続業務を依頼しているケースが多い。これは出願代理人としての事務所の利用形態の典型的な形である。出願代理以外の業務についてみると、発明発掘については、多くの企業は自ら行っているが、一部の企業では特許事務所に委託しているケースも見られる。

管理・戦略・教育関係の業務では、鑑定、訴訟以外は、殆ど特許事務所に依頼していないのが現状である。なお、弁理士が扱う新規業務である動向調査や出願分析等、知財活用に関する業務については、調査会社など特許事務所以外の業者へ委託しているケースが多い。

また、将来依頼したい業務は、現在の傾向と同様に、国内出願関係（図2）では出願代理業務の依頼増が考えられるが、発明発掘についても依頼したいと考える企業が見られる。管理・戦略・教育関係（図3）では、鑑定・訴訟以外に知財担当者や発明者の教育を依頼したいと考える企業がある。それ以外の例えばコンサルタント業務等については、特許事務所への依頼は殆ど考えられていない。

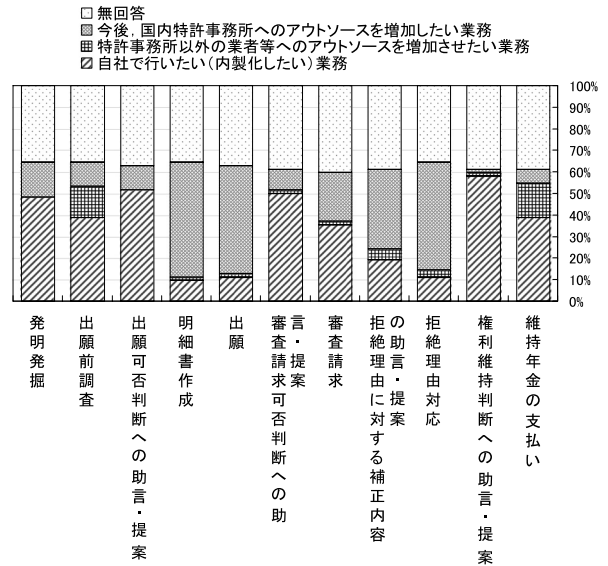


図2 将来事務所に依頼したい業務（国内出願関係）

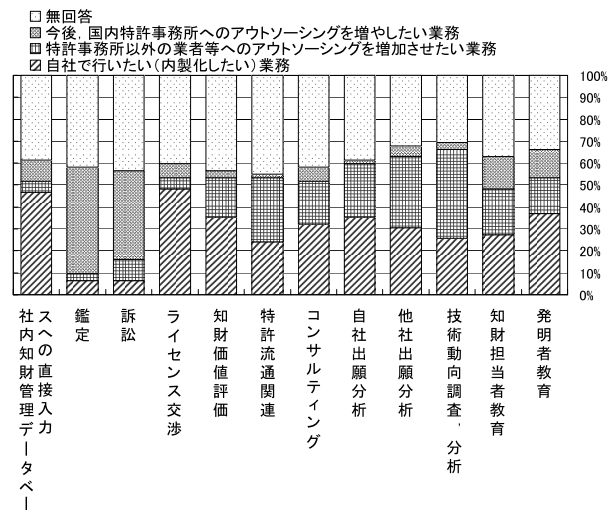


図3 将来事務所に依頼したい業務（管理・戦略・教育関係）

2.3 特許事務所への期待

企業が特許事務所に期待することは、図4に示すように、出願代理を依頼していることから予想される通り「知財に関する専門性」である。その他にも、「権利化能力」、「手続・期限管理の正確性」を上位に挙げる企業が多い。また、これらより重要度としては低いものの、「労働量の調整」、「費用（の削減）」、「海外代理人の

コントロール能力」などを特許事務所に期待している企業もあるが、現在、「戦略的パートナーとしての役割」を期待している企業は少ない。企業ヒアリングでは特許事務所に対して知財戦略を担うパートナーとしての役割を期待しているという声を聞くが、それがアンケート結果には反映されていないのが現実である。

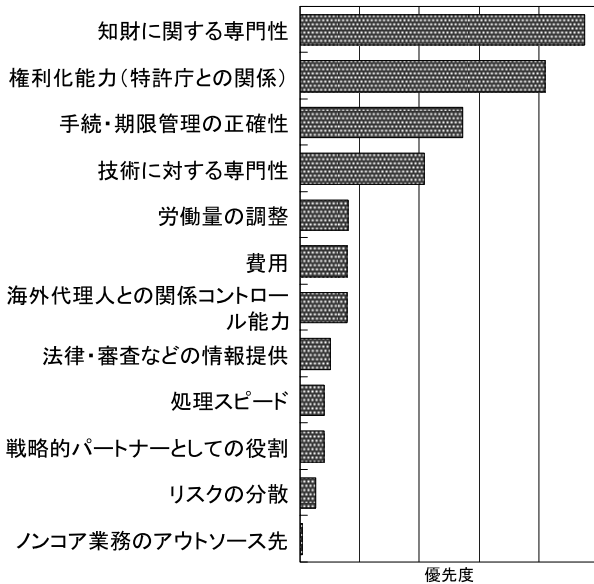


図4 企業が事務所へ期待すること

2.4 意見交換会

企業と特許事務所とのコミュニケーションを深める形態の1つとして、意見交換会（責任者レベルが出席する会）の実施がある。必ずしも定期的ではないものの、77%の企業が特許事務所との意見交換会を実施しており、そのうち81%の企業が、利用している全事務所を集めるのではなく、事務所毎に個別に実施する形態をとっている。

意見交換会の内容は、図5に示すように、「特許事務所への依頼・要望」が最も多いが、「経営状況・知財施策の共有」、「評価結果・改善要望」、「コスト低減や効率向上の依頼」も行われている。数は少ないが、「特許事務所の表

彰」を挙げている企業もある。意見交換会の効果については、殆どの企業が満足しており、今後も継続していきたいと考えている。

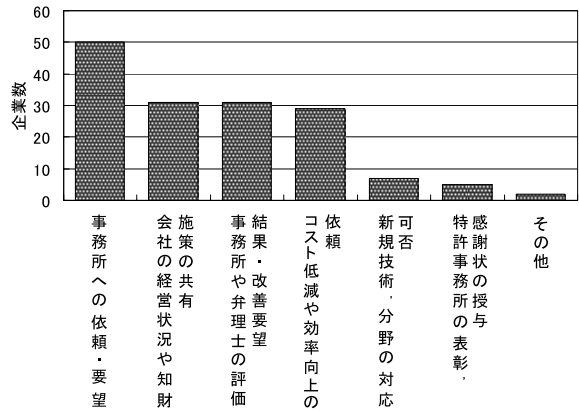


図5 意見交換会の内容

2.5 人材交流

コミュニケーションを深めるために、意見交換会とは別の形態として人材交流がある。そこで本アンケートでは企業から特許事務所への知財部員の派遣、および特許事務所から企業知財部門への弁理士などの事務所員の受入の双方の状況についても調査を行った。

企業からの派遣については、21社（34%）の企業で派遣実績があり、派遣先の特許事務所自社案件の実務業務を扱うことによる自社の出願の強化や知財部員の研修の一環を目的として派遣している企業が多い。派遣の効果については、殆どの企業で一定以上の効果があったと回答しており、派遣についての満足度は比較的高いことがわかる。

一方、特許事務所からの受入については、受入の実績があるのは9社（15%）しかない。情報セキュリティの問題や、事務所員と企業の知財部員とでは必要とされるスキルが異なっているために事務所員による企業内業務の遂行困難性を課題として挙げる企業もあり、今後受け入れたいと考える企業も4社のみであった。受け

入れた効果についても、「期待通り」（3社）、「ケースバイケース」（3社）となっており、企業からの派遣に比べて満足度が低いようである。

2.6 評価とフィードバック

冒頭で「連携の成功事例はあまり聞かない」と書いたが、本アンケートで企業に事務所の満足度につき質問したところ63%が「総じてやや満足している」との回答であった。企業の規模別に見ると年間国内出願数が200件以上の企業では約7割の企業が「総じてやや満足している」としているものの、200件未満の企業では過半数の企業が「総じてやや満足していない」または「総じて満足していない」との回答であり、出願の少ない企業では、事務所をうまく活用できていない企業が少なくないことが確認された。

企業による特許事務所の評価は、約6割の企業が実施しており、評価の時期としては、出願時が一般的である。特許事務所を評価する際に最も重視する項目は、図6に示すように、約7割の企業が「明細書の品質が高いこと」を第一に挙げている。これは、現在の特許事務所への依頼業務が、明細書の作成から特許庁への出願手続であることを考えると、自然な結果であると思われる。次に評価する項目として、第一位とは差はあるものの、「納期の遵守」や「個別弁理士」、「事務管理」などが挙げられ、「登録

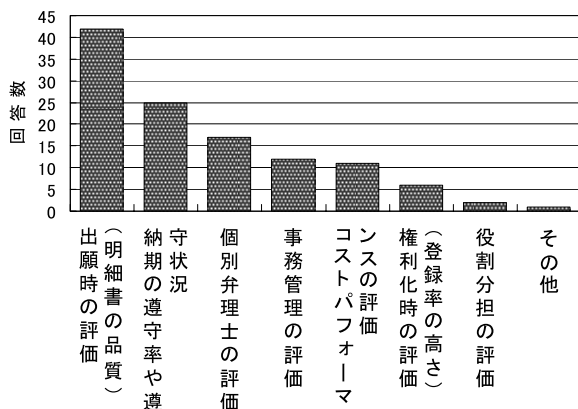


図6 事務所評価の際に重視する項目

率」を重視する企業は少ない。

特許事務所を評価した企業の85%が、評価結果を事務所にフィードバックしており、その殆どの企業がフィードバックは「効果がある」と回答している。評価をフィードバックすることにより、個々の案件の質を高めるとともに、特許事務所との適度な緊張関係が維持され、明細書の品質向上に役立っていることがうかがえる。

フィードバックの形態は、書面よりも口頭でなされることが多い。フィードバックの形態と効果との相関をみると、口頭のみで行った場合は、多くの企業で「予想した効果が得られ、今後も同様に行いたい」と考えているが、一部には「予想した効果は得られず、今後は現在ほど注力しない／止めたい」と考える企業もある。一方、作成した書面を提示しながら、口頭でフィードバックを行った場合、全ての企業で「予想した効果が得られた」と考えており、一部には「今後さらに注力したい」と考える企業もある。単に口頭のみでフィードバックするより、書面を作成した上でフィードバックするほうが高い効果が得られていると考えられる。

但し、評価を書面で伝える場合には、評価する側でも明確な評価基準を持ち、特許事務所に対して公平性、透明性を確保する必要がある。このことは、書面でフィードバックする企業は、「評価基準がある」と回答した企業が多いというアンケート結果からもうかがえる。

また、多くの企業が、評価結果を特許事務所の弁理士・担当者の入替・選任や、特許事務所全体または個別の弁理士・担当者への依頼件数の増減を判断する際に利用している。評価結果を利用することにより、より質の高い特許事務所、弁理士に、より多くの案件を依頼することで、その企業の出願全体の質を上げていく施策に繋げる狙いがあると考えられる。

反対に、特許事務所から評価を受けている企業は8%にあたる5社しかなく、事務所を評価

している企業数に比べて大幅に少ない。これらは全て企業側から依頼して評価を受けているものであり、効果については企業が当初予想した効果が得られ、今後も継続を希望している。ここで評価対象は主に知財部担当者となっており、具体的な効果としては、知財部担当者の意識の向上、特許事務所側から直接伝えづらい知財部担当者固有の課題・問題への気づきの促進、といった点が挙げられており、外部評価を利用し自部門のパフォーマンス向上を図ることがわかる。

2.7 新規採用

前項において評価結果を弁理士の入替や特許事務所への依頼件数の増減判断に利用することがあることを述べたが、さらに企業が特許事務所を新規採用するケースがどのような場合かを見てみると、最も多いのは、「従来の事務所が提供するサービスの品質に満足できない場合」である。また、今後の事務所数については、「現状維持」または「減少させたい」と考える企業が90%を占めている。以上から、特許事務所を新規採用する際は、取引事務所数の純増ではなく、既存の取引事務所と入れ替えるケースが多いことが推測され、特許事務所にとって新規参入は決して容易ではないことがうかがえる。

企業が新規採用時に最も重視する項目は「弁理士、担当者の提供するサービスの品質」が圧倒的に多い。しかし、次に重視する項目として「料金設定」を挙げる企業が多く、品質と並んでコストも重視している姿勢がうかがえる。このことから、特許事務所が新規参入する際には、品質とコストの両面で競争力のあるサービスを提供する必要がある。

2.8 費用

企業が事務所を利用する際の費用についてどのように感じているかについても調査を行っ

た。その結果、国内出願に関する費用は約60%の企業が合理的であると感じているが、国内出願費用と比較し外国出願費用については高いと感じている企業が多い。さらに詳細には、外国出願費用のうち、国内事務所の費用を高いと感じている企業は40%であるが、外国事務所費用を高いと感じている企業は63%にのぼる。「2.3 特許事務所への期待」の項で「海外代理人のコントロール能力」が比較的上位に挙げられていることを考慮すると、企業は外国出願数増加に伴い外国事務所の費用対策に特に敏感になっていることがうかがえる。

3. 特許事務所の現状

企業が特許事務所を単なる外注先ではなく、戦略的パートナーとして捉え、長期的なWIN-WINの関係を構築していくためには、まず特許事務所の現状やニーズを認識、理解することが必要である。そこで、当小委員会では、企業側へのアンケートに加え、知的財産マネジメント第1、第2委員会に委員を派遣している企業と取引のある特許事務所に対しても、同様にアンケートを実施した。

〔調査期間〕2008年12月8日～12月26日

〔調査対象〕60特許事務所（知的財産マネジメント第1・第2委員会に委員を派遣している企業と取引のある特許事務所）

〔有効回答数〕45事務所（回答率75%）

〔回答特許事務所の組織形態〕個人事務所25（回答事務所の56%）、業務法人9（同20%）、パートナー制8（同18%）、その他3（同7%）

〔回答特許事務所の規模〕総勢20名以下15事務所、21～50名15事務所、51～70名2事務所、71～100名4事務所、101名以上9事務所。うち、弁理士は1～3名14事務所、4～6名10事務所、50名以上6事務所、最大は82名

〔事務所の拠点〕関東33、関西12

〔事務所の特許出願件数〕国内件数の傾向は増加44%、横ばい48%、減少8%。外国件数は増加54%、横ばい38%、減少8%。

3. 1 特許事務所の形態・方針

特許事務所は、上記のアンケート回答特許事務所の組織形態に記載のとおり、半数以上が現在は個人事務所であるが、「将来も個人事務所」として継続したいと回答したのは8事務所に過ぎず、「将来は業務法人」にとの回答が21事務所、「将来はパートナー制²⁾」にとの回答が14事務所と変革を希望している。また、「将来規模を拡大したい」との回答は、「現状維持」が15事務所であるのに比べ、30事務所と2倍であった。その拡大方向は、「処理能力増強により現クライアントからの受注件数増加」という回答が最多であった。

経営方針としては、図7に示すように、「クライアントとの取引・信頼関係の継続」を重視している事務所が最も多く、「クライアントへの助言・案件のブラッシュアップ」、「登録率向上を目指した品質管理」が続き、クライアントとの信頼関係を構築するために、品質の向上を経営上重視していることがうかがえる。

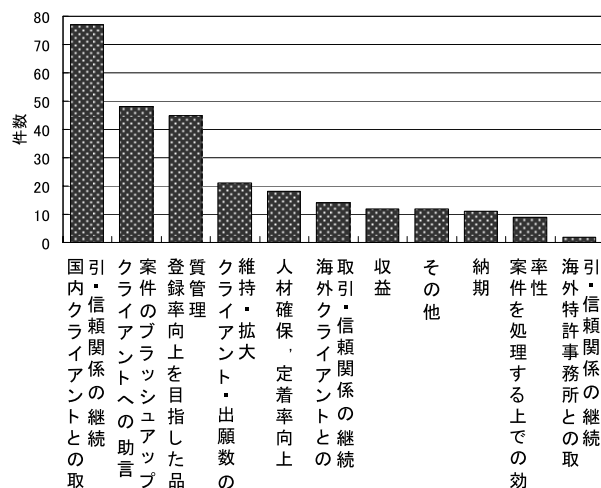


図7 事務所の経営方針

3. 2 クライアントとの関係

特許事務所と取引関係にある企業、すなわちクライアントであるが、最大のクライアントの出願件数が全出願件数の30%未満である事務所が約半数（53%）である一方、同出願件数が50%以上である事務所が11事務所（24%）である。この結果から、クライアント1社に対する依存度にも差があり、それぞれ事務所においてリスク対策としてクライアント依存度を考えていると推測される。すなわち、特定の企業との一体経営を考える事務所と、企業の状況変化に伴うリスクを分散させるために特定の企業に取引を偏らせない事務所とがある。

事務所が考える企業に提供する付加価値は、図8に示すように、「知財に関する専門性」が最も多く、「権利化能力」、「技術に対する専門性」がほぼ同じ割合で続く。「手続・期限管理の正確性」がそれほど高い割合でないことは、事務手続きの正確性は当然の義務であり、事務所では、まず弁理士の能力・専門性を「売り」としていると考えられる。

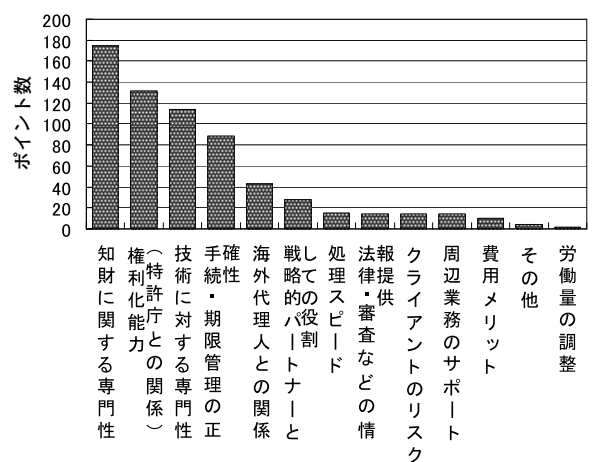


図8 事務所が提供する付加価値

将来の危機感、リスクとして懸念する事項としては、「コンフリクト問題」、「費用低減要求」、「納期の短縮」を挙げる事務所が多い。特に、

図9に示すように、今後目指す事務所規模との相関関係を見ると、「規模を拡大したいと考える事務所」では「コンフリクト問題」をリスクとして回答する割合が高く、クライアントの新規開拓にコンフリクトが大きな障害となることを懸念していることがうかがえる。一方で、「規模は現状維持と考える事務所」では「費用低減要求」を挙げる割合が高い。全体の出願件数が頭打ちになり、現在のクライアントからの依頼件数増加を見込むことが難しくなっている状況下で、企業からの費用低減要求に伴う利益の減少を懸念し、リスク対策として業務効率化の促進を課題と考えている事務所が多いと考えられる。

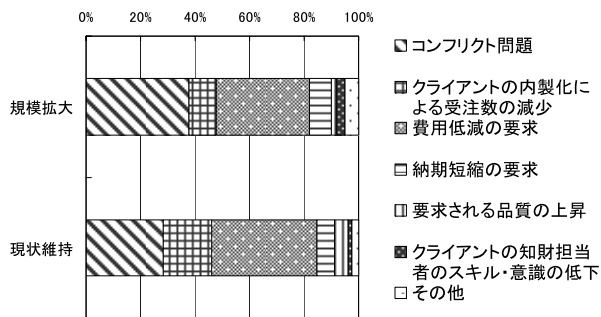


図9 事務所の今後と危機感

3.3 将来の業務内容

特許事務所の現状の業務は、2.2で述べた企業の依頼業務と表裏の関係となるため本稿では省略し、特許事務所が将来の業務内容として考えていることを次に記載する。

国内出願関係では、図10に示すように、権利化の部分は現状に比べ強化したいと考えているが、それ以上に発明発掘について将来強化したいと考えている。

管理・戦略・教育関係では、図11に示すように、将来強化したい業務として、鑑定、訴訟のほかに、コンサルティングや教育関係を挙げている。

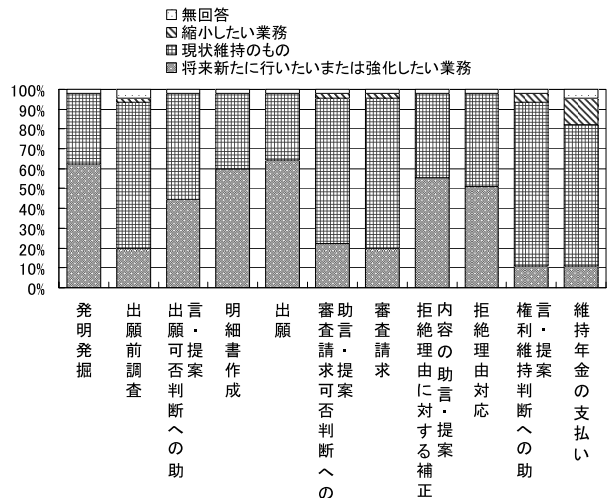


図10 将来強化したい業務（国内出願関係）

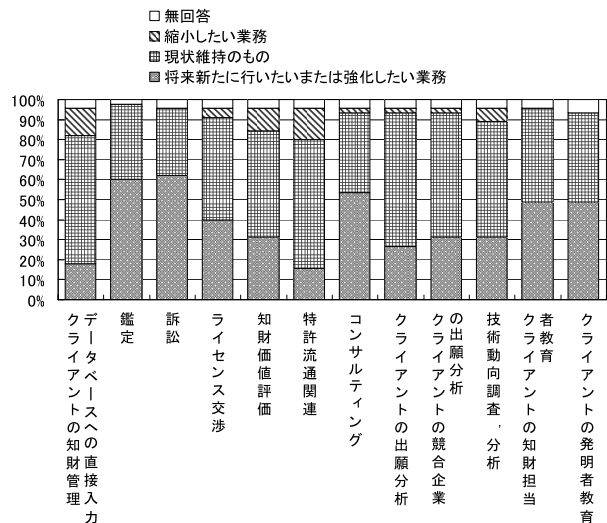


図11 将来強化したい業務（管理・戦略・教育関係）

3.4 意見交換会

特許事務所においては、クライアントである企業と一緒に強い特許の権利化を目指したいという意識が高い。しかし、クライアントに対する遠慮からか、事務所側から企業側への働きかけは多くない。企業主権によると思われる意見交換会（責任者レベルが出席する会）は、定期的ではないものの80%以上の事務所で実施されており、事務所の80%がそれに満足している。一方、「クライアントの説明を聞いているだけ」、「総論だけでなく事例研究にしたほうが良いの

では、「事務所の要望を吸い上げていない」といった声も上がっており、意見交換会の形態や内容にはまだ改善の余地がありそうである。

3.5 人材交流

クライアント企業の知財部員の事務所への受入や、クライアント企業への所員派遣を実施している事務所は、それぞれ33%、25%と多くはない。しかし、その実施に不満足と回答した事務所は殆どなく、一定の効果が得られ満足している様子うかがえる。一方で、企業知財部員の受入については、情報管理や情報漏洩リスクについて懸念する意見や、企業アンケートの回答にも見られたように、企業と事務所とでは要求能力が異なり効果は疑問、との意見もあった。また、特殊な例かもしれないが、企業に派遣した所員が退職して企業との関係が一時悪くなったという事務所もあった。人材交流を行う際は、上記のような点に留意する必要がある。

3.6 評価とフィードバック

事務所の業務品質としてクライアントが何を最も重要と考えているか、すなわちクライアントの品質ニーズを事務所はどのように認識しているかを問う質問に対して、図12に示すように、「明細書の品質が高いこと」と考えている事務

所の割合が最も高く、企業側の期待内容と一致している。

そのため、事務所では品質維持、向上のために、所員の教育、研修・講習会参加によるレベルアップ、所内での情報共有化、クライアント要求の迅速なフィードバック、ダブルチェック体制などの工夫をしている。

さらに、業務品質に対するクライアントによる評価について、事務所の90%近くがフィードバックを受けた経験があり、95%以上が今後のフィードバックを期待している。フィードバック内容は、「出願時の評価（明細書の品質）」が最も多く、「納期の遵守」、「個別弁理士の評価」、「権利化時の評価（登録率の高さ）」が続く。クライアントから評価を受け、そのフィードバックを得ることは、問題点や課題が明確になり、明細書の品質向上、その他の改善に繋がるために有効であると事務所も肯定的に捉えている。

一方で、「評価の基準がはっきりしない」、「評価はベテランに行ってほしい」との意見もあり、評価する側の公平性や評価観点の透明性に課題があると考えられる。また、「プラスの評価をされるとモチベーションが上がる」、「単に依頼件数の増減のためではなく、品質向上・クライアントとの関係維持向上のためなら有効」との声もあり、フィードバックの内容や評価結果の利用方法についても検討の余地があり、工夫次第でフィードバックの効果をより高めることが可能と思われる。

反対に、クライアント企業に対して評価を行っている特許事務所は20%にあたる9事務所あり、そこでは約80%が知財部担当者あるいは知財部全体の評価、約20%が発明者の評価を実施している。いずれも予想した効果が得られ、今後も継続したいとの回答が多い。

「今後考えている事務所規模」との相関を見ると、「規模を拡大したい」と回答した事務所のうち、クライアント評価を行っている割合が

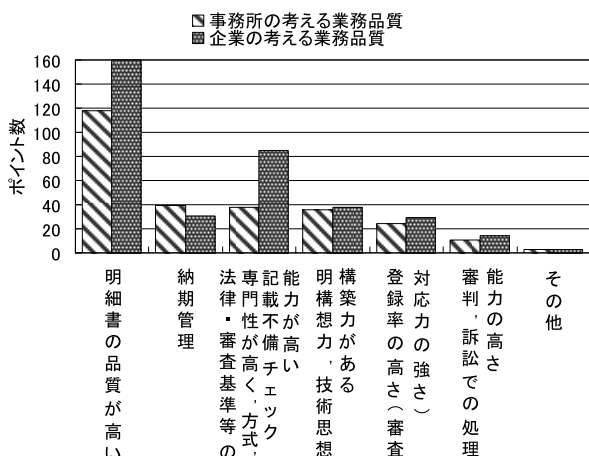


図12 事務所の業務品質

14%である一方、「規模拡大は考えていない」と回答した事務所の場合は26%であった。これは、「規模拡大を考えていない事務所」では、既存のクライアントとの今後の良好な関係を重視するために、事務所がクライアントを評価したり、クライアント企業が事務所に評価を依頼したりして長期的な関係改善に取り組んでいるものと考えられる。

経営上最も重視する項目との相関を見ると、クライアント評価を行っている、いないにかかわらず、「国内クライアントとの取引・信頼関係の継続」を最重要と回答する事務所が最も多い。しかし、2番目に重要視する項目を見ると、「クライアント評価を行っている事務所」が「クライアントへの助言・案件のブラッシュアップ」とクライアントとの関係に関する項目を挙げる一方、「評価を行っていない事務所」は「登録率向上を目指した品質管理」を挙げており、事務所内の品質・能力を意識していると思われる。

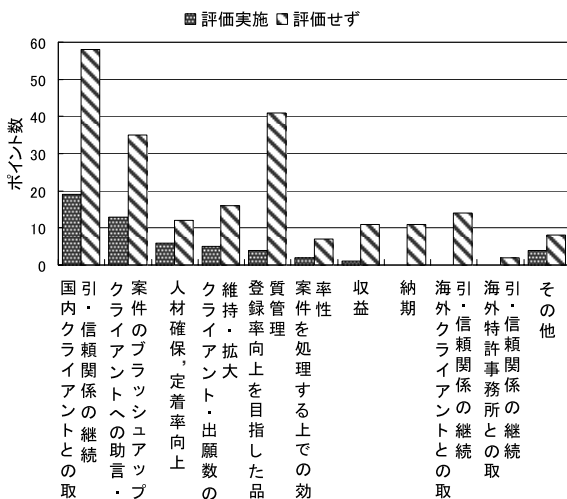


図13 経営上最も重視する項目

さらに、「クライアントを評価すること」に対する事務所の考え方には多様性がある。大多数の事務所が「基本的にクライアントに従うので評価する立場に無い」、「クライアントの要望

に協力している立場」と考える一方、「積極的に情報として利用」、「今まで考えたことは無かったが、今後はあり得る」との回答もあった。また特に「悪い評価は伝えにくい」という回答もあるように、クライアントに伝えるか否かはともかく、現在でも事務所内でクライアント企業の知財部担当者の特徴などを評価して業務に反映させているとの回答もあった。

これまで企業側にあまり知られていなかった事務所による企業知財部の評価であるが、上記のような点から、事務所側のクライアント評価は企業による事務所評価のように双方の関係改善によりクライアント企業の満足度を上げる有効な手段となり得るかもしれない。また、企業もその評価を入手することで、自身の新たな課題や対策を発見できる可能性もある。

3.7 特許事務所の人材

特許事務所の人材についての危機感、リスクについて調査したところ、最も重要として挙げられた項目は「後継者」、次いで「人材の流動化」であった。

人材に関するリスク意識と今後考えている事務所規模との相関を見ると、図14に示すように、「規模を拡大したい事務所」と「規模拡大を考えていない事務所」とでは、人材リスクについ

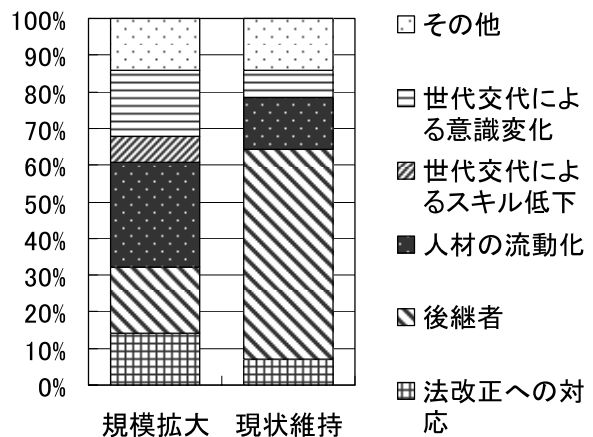


図14 事務所の今後と人材リスク

ての観点異なるようである。「拡大したい」事務所で最も懸念するのは「人材流動化」であるが、「後継者」,「世代交代による意識変化」,「世代交代によるスキル低下」など他の懸念との回答割合に大きな開きはない。一方で、「拡大を考えていない」事務所の半分以上が「後継者」を最も懸念し,「人材の流動化」,「世代交代によるスキル低下」などを懸念する割合とは開きがある。

人材の流動化については,企業も関心が高いと考えられる。たとえば,「自社を担当している優秀な弁理士が独立した場合,当該事務所に依頼していた案件を当該弁理士に依頼しますか」という質問に,大多数の企業が「ケースバイケース」と回答しており,「これまで通り当該事務所に依頼する」とも「当該弁理士に依頼する」とも限らないようである。

このことから,企業が「弁理士の提供する品質」,「品質レベルを保証できる弁理士」を重視する一方で,事務所として信頼がおけるかという視点でも依頼先を選択している現実がうかがえる。

そこで企業と事務所とのWIN-WINの関係構築のためには,事務所は現在のクライアントの要求に注力して品質を向上させるだけでなく,人材の流動化についての対策を立て,「品質レベルを保証できる弁理士」を確保することが必要と考えられる。

4. 企業と特許事務所の認識のギャップ

今回のアンケートでは,企業と事務所との連携がうまくいかないひとつの理由として立場の異なる双方の認識のギャップがあるものと考え,企業,事務所の双方に同じ内容の質問を行っている。それらの回答から見出された企業と事務所の認識のギャップのうち,戦略的パートナーシップ構築のためのヒントになると考えられる項目に注目して解析を試みることにする。

4. 1 特許事務所の役割

企業が特許事務所に期待するものの第一位は,質の高い明細書である。この点は,特許事務所も同じ認識である。一方,役割分担におけるギャップが大きいのは「発明発掘」と「コンサルティング」の二つである。

(1) 発明発掘

特許事務所では,明細書の品質向上の延長線として,特許ポートフォリオ強化に資する特許を明細書作成段階から作り込みたいと考えている。そのため,事業戦略や企業方針等の開示を希望するところが多い。開発工程のより上流へ参画し,クライアントの開発戦略を理解し,研究者,技術者とのディスカッションを通じポートフォリオ強化のための発明を発掘するためである。

一方,企業では,社内での情報管理に関する考え方が厳格になってきており,企業の知財部は,自社の開発方針などの高度な機密情報を特許事務所とシェアすることに対し躊躇しがちであり,そのため,仮に特許事務所が企業の上流へ参画する場合でも,企業に対する単なる工数応援に傾きがちである。将来においても発明発掘は自社で行いたいという企業が多いものの,回答企業の約25%は事務所への依頼を増やしたいとしている。

(2) コンサルティング

特許事務所では,コンサルティング業務や紛争処理業務を希望する弁理士が多い。また,弁理士を所内に抱え,発明の発掘から特許権の取得までの業務のみならず,紛争解決のための契約業務や仲裁・調停・和解等の紛争処理業務までも一事務所で扱えるいわゆるワンストップ・サービスの提供を目指す特許事務所も増加している。

一方、企業では、コンサルティング、他社出願分析や技術動向調査・分析、紛争処理は、特許事務所ではなく、より専門性の高い法律事務所やコンサルタント会社に依頼するケースが多いのが実情であり、将来依頼したい業務についても同様に考えている。この結果から、企業には知財戦略関連業務をアウトソースする考えはあるものの、事務所にはその業務を遂行する能力がないと考えていると推測される。

4.2 コスト

企業にとって事務所のコストは事務所選択の重要な要素のひとつであり、特許事務所に対するコスト削減要求はかなり厳しい。また、現在の料金を高いと感じている企業も少なくない。特に外国出願の場合、よりコストの低い海外の事務所をハブとして利用したり、国内事務所を利用せず直接海外事務所に依頼したりする企業も出てきている。

一方、事務所では、企業からのコスト削減要求は非常に厳しく、国内出願だけでは利益が出にくいと考えているところも少なくない。事務所に対するアンケートの自由記載欄において、最も多い回答が、「企業からの一律コストカット要求」（クライアント企業からの一方的な通知による出願等手続き単価の引き下げなど）に関する内容であったことからその危機感の大きさがうかがえる。その上、企業のコスト削減要求は窓口である国内特許事務所のみに向けられることが多いため、国内特許事務所は、企業は外国事務所の料金に対して甘く、国内事務所の料金に対して厳しいと感じており、その点を不満とする特許事務所もある。

4.3 評価とフィードバック

企業では、特許事務所に対する評価を行っていることが多く、評価結果を依頼件数の増減判断に利用しているケースが多い。また、一般的

に評価にありがちな傾向として、マイナス評価に偏りがちであり、料金の低減や依頼件数の減少につながりやすい。

一方、事務所では、企業による評価は有効としながらも、その内容、合理性やフィードバックの方法に課題があると感じている事務所もある。事務所は、評価を通じて品質の向上を図っていくことを望んでおり、単に依頼件数の増減に利用してほしいと考えている。評価の合理性を保つ方法として、たとえば登録率などの定量的な指標を用いる場合もあるが、使用する際には注意が必要である。たとえば登録率を指標として用いた場合には、事務所が企業のビジネスに有用な広く強い特許の取得よりも狭い特許でもとりあえず成立させることなどにより、その指標を上げることに注力し、その結果として企業の特許ポートフォリオの強化につながるという弊害が出てくる可能性があるためである。

また、明細書などのアウトプットとして現れるもののみでなく発明発掘活動などそのプロセスの評価も行ったり、悪い評価だけでなく、良い評価のフィードバックも行ったりすることが企業・特許事務所双方にとって効果的ではないか、と考える特許事務所もある。例えば、企業の知財活動に貢献度の高い活動に対しては表彰したり、相応の料金を支払ったりすることにより、事務所や担当者のモチベーションが上がり、さらに明細書を含めた知財サービスの品質の向上を図ることもできるだろう。

5. 戦略的パートナーシップ構築への提言

当小委員会では、企業と特許事務所とが知財戦略を担うパートナーとなってWIN-WIN関係を築いていく「戦略的パートナーシップ」は、「適切な役割分担」と戦略的アウトプットのための「効果的なフィードバック」で実現される、

とモデル化した。そこでこのモデルとこれまでに述べたアンケート結果やヒアリング内容を比較してみたところ、前章で解析したように「特許事務所の役割」「コスト」「評価とフィードバック」に認識のギャップがあるために「戦略的パートナーシップ」構築が思うほどうまくいっていないのではないかと推定された。そこで、これらの観点から、各々の役割の類型化を試みるとともに、その役割を遂行するために有効な企業と特許事務所の関係のあり方について、以下に提言する。

5. 1 企業と特許事務所の役割

アンケート調査結果より、企業が特許事務所に期待しているものは、「知財の専門性」について「権利化能力」であり、現在、特許事務所が最も注力するのも「権利化業務」である。権利化は、いわゆる「保護」の部分であり、その下流には「活用」という段階があるが、企業の特許事務所に対する「活用」への期待度は低い。

そこで「権利化業務」についての役割に焦点を絞ってみる。権利化業務には、いくつかのステップがあり、発明発掘、明細書作成、出願、そして登録までの権利化（中間処理）に分けることができる。権利化業務における企業と特許事務所の役割について、国内出願の場合と外国出願の場合は、少し様相が異なるので分けて考えてみる。

まず、国内出願における発明発掘～権利化という権利化業務において、従来殆どの場合、特許事務所は明細書作成・出願・権利化を担当する外注先としての位置づけであったが、近年、発明発掘等の上流側への進出が増えてきている。それを踏まえると、国内出願の権利化業務における企業と事務所の役割分担は次の3種に分けられる。

a) 発明発掘は企業で行い、1件毎に提案書等の書面や面談という形式で事務所に明細書作

成・出願・権利化を依頼するタイプ（出願・権利化型）

b) 1件毎の発明発掘（特許相談）から事務所が参画し、発掘した発明の明細書作成・出願・権利化を事務所に依頼するタイプ（個別案件発掘型）

c) 企業戦略・出願戦略を開示した上で、発明発掘（アイデア抽出）を事務所参画のもとで行い、戦略に沿った原則複数の案件の明細書作成・出願・権利化を事務所に依頼するタイプ（戦略的発掘型）

どのタイプを使うかは企業の規模や業種等により異なるとともに、同じ企業であっても案件の事業分野や重要度によっても異なると考えられる。アンケート調査の結果によると、出願・権利化型 a) と個別案件発掘型 b) が殆どで、戦略的発掘型 c) は少ない。

次に、外国出願においては、国内出願より先に外国出願をしたり国内外同時出願したりするケースは稀であり、一般的には既国内出願が基礎となっているため発明発掘等の上流側への事務所の関与は殆どない。むしろ外国出願の明細書作成・出願・権利化をどのような形式で事務所に依頼するかが重要で、その観点から、外国出願の権利化業務における役割分担は次の3種に分けられる。

d) 外国事務所選定、コントロールを含め全て国内事務所に外国出願を依頼するタイプ（事務所主導型）

e) 外国事務所を企業が指定することで、企業も外国事務所をコントロールしながら国内事務所に外国出願を依頼するタイプ（企業関与型）

f) 直接外国事務所に外国出願を依頼することで、国内事務所は関与しないタイプ（直接取引型）

直接取引型 f) の場合は、直接的には国内事務所のメリットは無いが、外国出願する明細書

への関与（国内出願およびその現地語への翻訳等）が考えられる。

5. 2 企業に対する提言

(1) 特許事務所の役割・期待値の明確化

特許事務所が前項に分類したような役割を遂行する際、「企業は事務所にとって顧客」という意識が双方にあるため、一般的に企業から事務所に要望を出し、事務所はそれに答えるという形態になりがちである。そして、その要望は、納期やコストなど、より具体的、即物的な目に見えやすい目標になっているのが現状である。

しかし、特許事務所はこのような即物的な要望を受けると、その要望の遂行にのみ注力しがちになり、より創造的なアウトプットを生み出すための特許事務所から企業への提言という連携の形には結びつきにくい。そればかりかこのような要望は、時には企業側の一方的な都合によるものもあり、その場合にはむしろ特許事務所にとって不満の源になりやすく、関係を悪化しかねない。

特許事務所を戦略的なパートナーとして活用するためには、まず企業が特許事務所にどのような役割を期待するのかを前項で述べた役割分担のタイプなどを参考に明確にし、その役割遂行に適した事務所を選択し、事務所に期待する役割および（どのレベルの活動を期待しているかをいう）期待値を伝えることが重要である。役割・期待値が明確になることにより、事務所は企業が必要としていない無駄な活動をすることなく要求された業務のみに注力することができるようになり、アウトプットの質の向上、コスト低減が可能になる。

企業および事務所それぞれが、1つの出願あるいはプロジェクトにおいて自らの得意とする役割を遂行するため、お互いの垣根を低くして密なコミュニケーションを図り、お互い対等な立場で議論することが重要であると思われる。

(2) 企業戦略・出願戦略の共有

戦略的アウトプットとしての強い特許、戦略的な特許網を構築するためには、国内出願における役割分担の出願・権利化型（タイプa）、個別案件発掘型（タイプb）、戦略的発掘型（タイプc）のどのタイプであっても、その出願のバックグラウンドを特許事務所の担当者が十分把握しておく事が重要である。タイプc)については言うまでもないが、タイプa)は1件ごとの個別案件の依頼になり、特許事務所はその案件を企業の要望通りに仕上げるという形になるので、「全体最適より部分最適」に陥りやすく、戦略的な特許網の構築が軽視される可能性がある。それを防ぐためには、企業は案件ごとの内容や単にクレームの骨子を特許事務所に伝えるだけでなく、その案件を含むテーマの全体像やその案件の位置づけを伝え、企業戦略や出願戦略を特許事務所と共有するよう心掛ける必要がある。その結果、企業にとって有益な強い特許、戦略的な特許網を構築でき、特許事務所が権利化業務の下請けの立場でなく、戦略的権利化を担うパートナーとなって大きなやりがいを感じることから、更に強力な戦略的アウトプットを産出するという好循環が期待できる。企業戦略、出願戦略の開示は、企業にとって他社との差別化を図るための機密事項であるため開示しにくいという声も聞くが、そもそも守秘義務の遵守が懸念されるような特許事務所との関係は絶つべきであろう。

(3) 多面的な評価と効果的なフィードバック

特許事務所が戦略的アウトプットを産出する戦略的パートナーになるためには、特許事務所の業務品質の向上が重要な課題であり、事務所自身の努力に大いに期待する所ではあるが、企業が特許事務所を評価しその結果をフィードバックすることは有効である。これはアンケート調査結果からも裏付けられている。

評価には事務所全体の評価と所員ごとの評価があるが、利用目的により使い分ける必要がある。マイナス評価だけでなくプラス評価も重要で、例えば褒める、表彰するといった形で評価結果をフィードバックすることにより、事務所との関係がよくなり、所員のやる気を向上できれば、企業にとってプラスとなる。特に所員の評価結果をフィードバックする際には、企業は自らの知財部員を育成する場合と同様に、特許事務所の所員を身内と考え育成するための評価およびフィードバックをすべきである。

また、評価は、多面的で公平性・透明性があることが必要である。そのような評価項目と基準を策定することは難しいが、5.2 (1) で述べた、特許事務所に期待する役割として重要な項目について評価することが望ましい。その際、納期やコストのように定量化しやすい評価項目・基準だけでなく、発明発掘のプロセスや、クレーム構成の提案など、目に見えにくい質の部分も評価する仕組みが必須である。このような質的評価のフィードバックの際には、評価対象とした業務内容・行動を具体的に示すことが有効であり、事務所の業務品質を向上させるものと思われる。参考までに末尾に表1として評価シートの一例を記載する。この評価シートは、出願や中間手続きの際に担当者が記入し、一定の期間ごとに集計して事務所にフィードバックすることを想定して作成したものである。

評価結果のフィードバックは、評価される側が納得することによりその効果が高まるものであるため、評価シートは単なる通知や報告のためではなく、コミュニケーションツールとして使用することをお勧めする。

(4) メリハリのある料金体系

権利化段階で特許事務所に支払う料金体系は企業ごとに異なるが、案件によらず一律である場合が多い。多様化する技術の難易度や権利化

段階への特許事務所の役割および参画度は、案件ごとに大いに異なってきており、それを一律の料金で行う事は、企業の管理上便利であっても、実態上問題があると考えられる。企業の短期的なコスト管理の都合で一律の料金引き下げを行うことは、事務所料金の「安売り競争」を助長し、事務所の体力の疲弊から業務品質の低下につながる事となり、長期的には企業側にも悪影響を及ぼすことになる。メリハリのある料金体系を推進して、特許事務所の仕事量やアウトプットの質に見合った料金を支払うことで、事務所、特に事務所の所員の高品質アウトプットへのモチベーション向上を図る必要がある。

(5) コンフリクトに対する考え方の緩和

アンケート調査結果によると、コンフリクトに対して危機感を持っている特許事務所が多い。これは、事務所が顧客（企業）拡大を狙っても、同一業種の案件を扱っていると企業から付き合いを断られるケースが多いからだと思われる。

確かに、企業にとって自社の機密情報が競合他社に漏れることは是が非でも避けなければならないことである。しかし、ある程度の規模以上の特許事務所が同一業種の企業を扱うことは経営上必要であると思われるため、事務所側で担当者を明確に分けるなど、情報管理を徹底することを条件に、同一業種の他社案件も扱うことを承認するような方向で検討することも必要かと思われる。

5.3 特許事務所に対する提言

企業への留意点を踏まえ、特許事務所に対しては、下記のことを提言したい。

(1) 特許事務所員の多面的なスキルの習得

5.1で述べた国内出願における役割分担の出

願・権利化型（タイプ a）から戦略的発掘型（タイプ c）、すなわち権利化段階の上流側への事務所の参画度合いが高まるほど、企業は、強い特許、戦略的な特許網の構築を特許事務所に期待するようになる。そして権利化後は、自社商品の保護だけでなくライセンス活動などの活用を意図しており、今後はその場面での特許事務所の参画もあり得ると考えられる。

このような期待が高まる中で、特許事務所は出願・権利化に対する高い専門スキルを磨くことは言うまでもなく、発明発掘手法や活用方法にもある程度精通し、技術力、交渉力、コミュニケーション力等を有する総合コンサルティング能力を養う必要があると思われる。しかし、4.1 (2) で述べたように、企業はコンサルティング業務をアウトソースする考えはあるものの、特許事務所をその依頼先として考えていない。これは、特許事務所には現在そのスキルがないと考えていることの現れであり、事務所が専門的スキルを習得すればこのような業務を受任する機会も増加するものと考えられる。もちろん、これらのスキルは事務所の全所員が有する必要は無く、事務所全体として必要な多面的なスキルであり、所員が各々の専門性を発揮できれば企業にとって有益である。

弁理士会においては知財ビジネスアカデミーを開催するなど、弁理士が出願・権利化以外のスキルを習得できるようサポートしている。また、一部の特許事務所では、独自の発明発掘手法を開発し業務に生かしている³⁾。このような活動の今後の成果に期待したい。

(2) 特許事務所の「売り」の明確化

企業の業種や規模などにより、その知財戦略は大きく異なり、これに伴い特許事務所に対する期待も異なる。特許事務所に総合力を期待するときもあれば、発明発掘や調査、または先端技術の精通度等の専門のスキルを期待するとき

もあり、特許事務所には、各企業に足りない部分を補いさらには強化するような特許事務所ならではの強みを持つことが望まれている。特に企業が新規事務所を採用する場合は、その事務所の特長、すなわち企業に何を提供できるかが採用判断の鍵となる。多くの特許事務所はホームページを開設し、弁理士会でも「弁理士ナビ」を提供するなど工夫しているが、これらに掲載されている情報は、事務所選びに十分なものとは言えないのが現状である。従って、特許事務所においては、自らの「売り」を明確にして、ターゲットとする企業に積極的にアピールする事が重要であると思われる。

(3) 外国出願コストの提案力の向上

外国出願が増加する中で、企業にとっては外国出願費用の低減が大きな課題になっている。また、外国出願において外国事務所を使うことは必須であり、そこに国内事務所がどのように関与するかがポイントとなるため、5.1で述べた3種の役割分担が生じている。事務所主導型（タイプ d）、企業関与型（タイプ e）の場合、国内事務所と外国事務所の両方の費用が発生するため、当然費用が高くなる。また、国内事務所では、国内担当と外国担当が分かれていたり、外国担当も国により異なったりする場合があります。不要なコストの重複があるのではないかとと思われる。これは事務所の技術担当に限らず、事務担当にも言えることである。

企業の外国出願コスト検討は、これまで十分ではなかったが、これは特許事務所でも同様ではないだろうか。企業は、特許出願にかかるトータルのコストに関心があるのであり、国内特許事務所に対しコスト削減要求を行うのは、国内特許事務所費用のみを削減するためではなく、外国出願の直接の窓口である国内特許事務所にトータルコスト削減の要求を行っていると考えられる。したがって、国内特許事務所には

国内特許事務所と外国事務所の費用を総合的に捉える提案力が必要とされる。もし、国内事務所に外国出願コストを企業が適正と考える範囲内にコントロールする力がなければ、コスト圧力が日本語で手続きを行えるメリットを上回ることになり、役割分担は国内事務所離れの方向、すなわち事務所主導型（タイプd）から直接取引型（タイプf）に向かうことが予想される。

6. おわりに

本論説では、企業および国内特許事務所の実態調査結果を踏まえて、両者がWIN-WINの関係を築くために求められる、両者の「適切な役割分担」と戦略的アウトプットのための「効果的なフィードバック」について考察し、「戦略的パートナーシップ」構築への提言を試みた。

1年間という限られた期間での委員会活動であるため、本論説では国内特許事務所の有効活用のみを対象を絞り検討を行った。多くの企業が事業のグローバル化を盛んに展開し、欧米、中国、韓国以外の国々へも特許出願が急速に増加している現在の状況において、外国特許事務所の活用については国内特許事務所の関係以上に課題が多くあるが、このテーマについては、次年度の研究テーマとして取り上げることとする。

また、本活動を通して特許事務所の所長、経営幹部の肉声を聞くことができ、戦略パートナーとして率先して企業が求める役割に対応しようとする強い精神・経営姿勢を伺えたことは大きな収穫だった。企業側もこれまでの「我々は

クライアントだから…」という姿勢ではなく、対等な「パートナー」として、自らの意識を変え事務所に働きかけることにより、普段からもっとコミュニケーションを図り、両者の信頼関係を高める努力が必要であるとの思いを強く抱いた。面談をして頂いた方々、アンケートに協力して頂いた方々に厚くお礼申し上げます。

なお、本稿は、2008年度知的財産マネジメント第2委員会第3小委員会の構成員である、鈴木裕史（小委員長：中外製薬）、御倉徹也（小委員長補佐：パナソニック電工）、小原清隆（日立建機）、木村淳（凸版印刷）、進藤好美（富士通）、船田雄次（日本発条）、柏木真二（日本合成化学工業）、樋口人志（昭和電工）、富田剛（日産自動車）、米原英作（東芝）の執筆によるものである。

注 記

- 1) 知的財産戦略本部，知的財産推進計画2008，p.110（2008）
- 2) 従来，複数の弁理士が共同して業務を行う際には組合契約による個人事業の集合で法人格を持たないいわゆる「パートナー制」による特許事務所で行われていたが，平成12年の弁理士法改正により，顧客への継続的対応や総合的サービスの提供を実現する観点から，弁理士が行ってきた業務を法人が行える「特許業務法人」の設立が認められるようになった。しかし，無限責任制であること，社員（弁理士）が複数必要とされることなどからあまり導入は進んでいないのが現状である。
- 3) 特許ビジュアライゼーション 知財管理 Vol.58 No.11 2008

表1 評価シートの一例

【事務所名】	【担当者】																
【評価項目】	要努力 普通 優秀																
<p>●基本能力</p> <p>○明細書・クレーム作成能力 - 発明を正確に説明できているか？ - 発明を適切にカバーできているか？</p> <p>○発明の捉え方 - 権利化の意図を理解できているか？</p> <p>○技術理解力 - 発明の対象技術を理解できるか？</p> <p>○法律知識 - 最先の関連法・判例を理解しているか？ - 関連法などに基づいた対応ができているか？</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																
<p>●中間処理</p> <p>○拒絶理由の理解/対応 - 権利化の意図を理解し、適切な対応を導き出せるか？</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																
<p>●外国出願</p> <p>○明細書・クレーム作成能力（外願：英語etc） - 発明を正確に説明できているか？ - 発明を適切にカバーできているか？ - 各国法制に即したクレームが作成できているか？</p> <p>○コミュニケーション能力（外願） - 権利化の意図を正確に現地に伝えることができるか？</p> <p>○外国法・プラクティスの知識 - 外国特有の法適用、プラクティスを理解しているか？ - 対象国について適切な対応ができるか？</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																
<p>●その他</p> <p>○期限管理 - 期限遵守できているか？</p> <p>○打ち合わせ対応力 - 必要な情報を引き出せるか？</p> <p>○コスト意識 - 適正コストで要求を満足するよう意識しているか？</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																
総合評価	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																

【評価者】	
【評価者】	

(原稿受領日 2009年6月15日)