

海外特許事務所のマネジメント施策

——海外特許事務所の活用施策，費用低減の工夫策に関する考察——

知的財産マネジメント
第2委員会第4小委員会*

抄 録 事業のグローバル展開に伴い海外特許出願が増加する傾向にあり，海外出願費用は知財コスト全体に占める割合が大きく，また海外出願費用が高いと感じている企業が多い状況にある。

海外出願には4つのパターンがあり，国内特許事務所を経由して海外特許事務所に出願依頼するのが一般的だが，最近では海外特許事務所に直接依頼するか，ハブ機能事務所に依頼する企業も増えている。そこで，この論説の前半では，日本・米国両方の特許実務に精通する有識者2名，ハブ機能を持つ特許事務所，知財先進企業2社のヒアリングを通じて，米国代理人の考え方と特徴，国内及び海外特許事務所の役割分担，コミュニケーションの施策などについて調査・研究した。後半では，海外特許事務所の活用施策，更には海外特許出願に関する費用低減の工夫策について社内体制のあり方も含めて考察した。

目 次

1. はじめに
2. 海外出願に関する情報収集
 2. 1 海外出願のパターン
 2. 2 海外代理人の考え方（米国事例）
3. 海外特許事務所の活用施策
 3. 1 コミュニケーションの施策
 3. 2 海外特許事務所の選定（米国）
 3. 3 米国以外（欧州・中国等）への対応
4. 海外出願に関する費用低減の工夫策
 4. 1 翻訳に関する施策
 4. 2 海外年金に関する施策
 4. 3 直接出願に関する考察
 4. 4 海外代理人に関する施策
5. 終わりに

1. はじめに

近年，国内市場が飽和・閉塞状態にある中，各企業は自社の成長戦略を海外に求めビジネスの海外比率が高まっている。そのため，海外で

のビジネス戦略と整合性を有する海外知的財産戦略の策定とその実行の成否が企業の海外展開のKFS（Key Factor for Success：成功要素）の一つとなっているケースが多い。ここで，企業が海外知的財産戦略を実行するためには海外特許事務所を自社のパートナーとして位置付け・活用していくことも選択肢の一つと考えられる。従って，海外特許事務所をパートナーとして自社の知的財産戦略の実行の一翼を担ってもらうために，海外特許事務所の具体的な活用策をどのように策定・実行するかが多くの企業の関心事であると考えられる。

一方，米国に端を発した100年に一度とも言われる現在の経済不況の中，各企業では厳しいコスト削減が待ったなしである。特に，各企業の知的財産費用の大きな部分を占める海外特許網構築の費用の削減を計画している企業も多

* 2009年度 The Fourth Subcommittee, The Second Intellectual Property Management Committee

く、海外特許出願の質・効果は維持したままのようにして大きなコスト削減を実現するかが多くの企業の課題となっている。

更に、企業の知的財産戦略の一翼を担ってもらう側である特許事務所(特に海外特許事務所)がクライアントである各企業に対して何を要請し、どんなことを期待しているか、特許事務所側の立場を理解することも必要である。本稿では2008年度知的財産マネジメント第2委員会第3小委員会の論説「特許事務所活用の現状とこれから」¹⁾に続き、上記の観点からコストを抑えながら海外特許事務所を有効に活用する施策について考察した。

2. 海外出願に関する情報収集

2.1 海外出願のパターン

(1) 4つの出願パターン

海外出願を行うに当たっては、企業自身が直接現地の特許庁へ出願手続を行うことも可能であるが、言語が違うこと、出願国の法律・実務に習熟している必要があること、また事務処理が煩雑となること等の観点から、通常は、特許事務所に手続を依頼している。しかし、企業も特許事務所もグローバル化が進んできており、海外出願の仕方についてもいくつかのパターン

が生じてきている。

そこで、委員各社の実態を報告し合い、また他社へヒアリングも行う等により、海外出願のパターンについて現状把握を行った結果、海外出願のパターンとしては次の4つに集約される(図1・表1)。

- ・パターン1：国内特許事務所に依頼し、海外特許事務所を通して出願。
- ・パターン2：ハブ機能事務所に依頼。
- ・パターン3：海外特許事務所に直接依頼。
- ・パターン4：自社海外拠点を利用して出願。

これらのうち、基本となるのはパターン1である。大半の企業がこのパターンで海外出願を行っている。そしてコスト削減、人材育成等を目的として、このパターン1を進化させたものがパターン2～4である。企業の実情に合わせて何れかのパターンが選択されるが、何れのパターンを採ったとしてもそれぞれ課題が残されていることが明確になった。

(2) ハブ機能事務所

前項のパターン2で示したハブ機能事務所とは、「企業が海外出願を行う際の窓口となる特許事務所であって、企業側からの依頼を一手に引き受けて企業が出願を希望する国に、その特

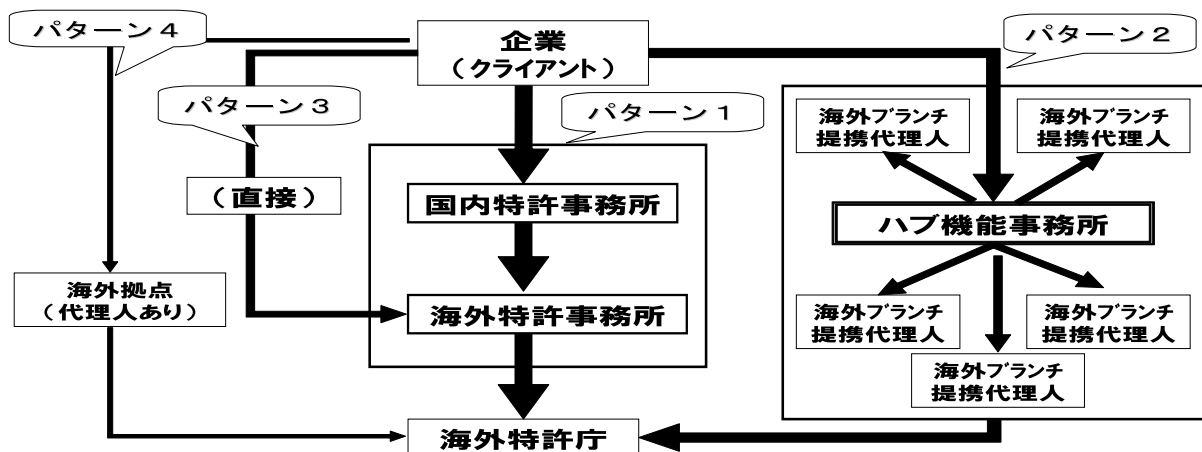


図1 海外出張の4パターン

許事務所のブランチが強力な提携関係のある特許事務所を保有している事務所」と定義する。

ハブ機能事務所の例としては、「連携強化型」と「ブランチ型」の2つが挙げられる。連携強化型（図2）では、韓国特許事務所の事例が挙げられる。韓国特許事務所の中には、韓国語、日本語の対応が可能で、米国の代理権を持ち英語での対応ができ、かつ米国代理人との交渉も可能であることを特徴とする事務所がある。国

内特許事務所の中にも、機能を強化し十分な対応能力を持っている事務所もあるが、韓国特許事務所を使用の方が国内代理人費用に比べて大量発注による費用削減効果が大きく、かつ現地代理人の出願の質は落とさないで出願できるとのメリットがあり利用している企業もある。

ブランチ型（図3）では、最近、日本に拠点を置きかつその母体のブランチとして現地代理人において、ひとつの事務所であるかの機能を

表1 海外出願の 패턴の現状把握

海外出願の 패턴	各 패턴に関するコメント
<p>＜パターン1＞ 企業→国内特許事務所→海外特許事務所→海外特許庁</p> <ul style="list-style-type: none"> 企業から国内特許事務所に海外出願を依頼し、国内特許事務所から海外特許事務所を通して出願国の特許庁へ手続をするというものである。 2008年度アンケート¹⁾によれば、調査企業の69%がこのパターンで海外出願を行っている。 	<ul style="list-style-type: none"> 国内特許事務所と海外特許事務所が関与するため、実体面での検討漏れ、判断ミス等が生じるリスクが少ない。 国内特許事務所が直接窓口になるため、連絡、事務処理の煩雑さは他のパターンと比較して最も少ない。 その反面、国内特許事務所と海外特許事務所と同様の検討を行うことになるため、無管理では重複作業によりコストパフォーマンスが低下する。
<p>＜パターン2＞ 企業→ハブ機能事務所→海外特許庁</p> <ul style="list-style-type: none"> 企業からグローバル化の進んだハブ機能事務所へ海外出願を依頼し、その事務所の海外ブランチまたは提携先事務所を通じて出願国の特許庁へ手続をするというものである。 ハブ機能事務所としては、具体的には海外ブランチを有する国内特許事務所（以下「ブランチ型」）、韓国最大手の特許事務所（以下「連携強化型」）が挙げられる。 	<ul style="list-style-type: none"> 特許事務所の活用の仕方としては新しいため、次の点が未だ確認できていない。 ＜ブランチ型の場合＞ 海外ブランチを通じての手続により、コミュニケーションが強化され、品質向上に繋がっているか。また、コスト削減になっているか。 ＜連携強化型の場合＞ 日本語が通じるといっても、技術内容等について国内特許事務所と同様の意思疎通ができ、品質向上に繋がっているか。また、コスト削減になっているか。
<p>＜パターン3＞ 企業→海外特許事務所→海外特許庁</p> <ul style="list-style-type: none"> 国内特許事務所を通さず、企業から直接海外特許事務所に海外出願を依頼し、その事務所を通して出願国の特許庁へ手続をするというものである。 国内特許事務所の機能を企業内に取り込んだものということができる。 	<ul style="list-style-type: none"> 企業内での体制の整備（案件処理、事務手続き、特許事務所管理等の対応能力と業務負担増の吸収）とそれを維持していく仕組みが必要となる。 費用面だけについてみれば、外部流出費用（国内特許事務所費用分）は削減できるが、体制整備と維持に要する費用も含めた場合、必ずしもコスト削減になっているとはいえない。
<p>＜パターン4＞ 企業→自社海外拠点→海外特許庁</p> <ul style="list-style-type: none"> 企業が社外の代理人を使わずに、自社の海外拠点を利用して出願国の特許庁へ手続を行うというものである。 国内特許事務所および海外特許事務所の機能を企業内に取り込んだものということができる。 現地の（特許）弁護士を企業で採用し、インハウスの代理人として活用しているケースもある。 	<ul style="list-style-type: none"> 海外特許事務所の機能をも企業内に取り込んでいるため、パターン3よりも更に体制を整備し、維持していく仕組みが必要となる。 費用面だけについてみれば、外部流出費用（国内特許事務所および海外特許事務所の費用分）は大幅に削減できるが、体制整備と維持に要する費用も含めた場合に、必ずしもコスト削減になっているとはいえない。

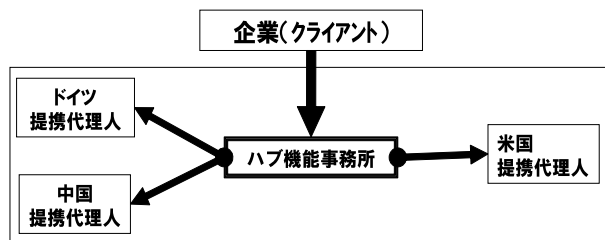


図2 ハブ機能事例1：連携強化型

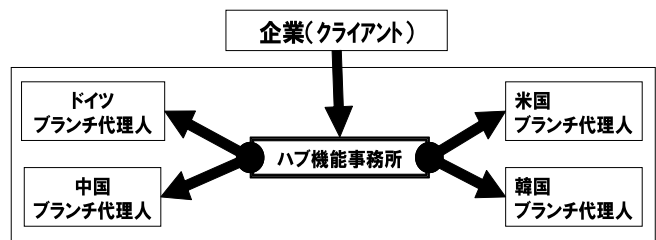


図3 ハブ機能事例2：ブランチ型

持つ国内特許事務所の例がある。このハブ機能事務所は日本事務所が母体となり、米国、韓国、中国、ドイツに母体事務所と一体となった事務所を持ち、今まで細かった海外代理人とのパイプを太く強化している。各海外拠点には、日本人（母体から派遣）が常駐していて、日本と海外拠点との間のコミュニケーションギャップを極力少なくすることを特色としている。コミュニケーションがよくなることで、クライアントと事務所間や事務所と海外特許事務所間で、クライアントの意図や技術情報を十分に伝達できるとのメリットを有する。また、現地と直接コンタクトもできる事から、国内特許事務所費用をゼロ、あるいは低く抑えることが可能である。

2. 2 海外代理人の考え方（米国事例）

(1) 米国代理人の特徴

代理人の特徴を理解した上でどのような事務所とどのようなお付き合いをするのが、費用面、品質面でもっとも効率が良いのかをヒアリングした。なお、本来であれば地域に関係なく、海外の代理人全般について言及すべきであるが、今回の考察では主に、米国の事務所について各

方面の有識者からヒアリングしたことにポイントを絞って説明する。米国事務所の特徴を理解する上で、特徴として捕らえておきたい点として、次の3点が挙げられる。①米国事務所のタイプ、②米国事務所の組織構成、③米国事務所の費用請求の仕組み。

1) 米国事務所のタイプ

まず、米国事務所のタイプについてであるが、大きく分けて二つのタイプの事務所がある。一つはいわゆる総合法律事務所というもので、知財関連法務だけでなく、その他一般法務を幅広く取り扱う総合法律事務所である。もうひとつがIPブティックファームといわれる、知的財産権を専門に扱う特許事務所である（表2）。

2000年以降、総合法律事務所によるIPブティックファームの吸収合併が盛んに行われた。知財の係争問題が急激に増え、特許部門を持たなかった、または持ってはいたが小規模だった総合法律事務所が、IPブティックファームを吸収し、特許業務を取り込むことが多く散見された。その結果として、総合法律事務所では係争を中心に扱っているところが多く、プロセキューション（出願等の権利化業務）を代理していると

表2 法律事務所のタイプと特徴

事務所の規模・種類	メリット	デメリット
大規模事務所・ 総合法律事務所	・人材が豊富。 ・国際的なクライアント付き合いに慣れていて、異文化な会社との接し方をわきまえている。	・コンフリクトの可能性が高い。 ・費用が高くなる傾向がある。 ・事務所によっては訴訟主体でプロセキューションは手薄の可能性あり。
小規模事務所・ IPブティックファーム	・低料金。 ・仕事相手の顔が見えやすい。 ・コンフリクトの可能性が低い。	・ドメスティックで外国企業との付き合いに慣れていない可能性あり。 ・急激な仕事量の変化に対応しづらい。

表3 米国法律事務所の料金体系と特徴

料金体系	メリット	デメリット
固定額	・ある程度まとまった件数を依頼できるのであれば、予算建てが容易。	・実働分の請求ができないため、担当弁護士の士気に影響が出る。 ・品質が落ちる危険性あり。
時間給	・高品質のサービスを受けることが可能。	・請求額が高額になる可能性あり。 ・依頼案件にメリハリを付けることが重要。

ころは減ってきている。

逆にIPブティックファームは特許弁護士を中心にプロセキューションをメインに活動しており、特許のスペシャリストであることを売りにしている。総合法律事務所によるIPブティックファームの吸収合併により特許の係争問題を総合法律事務所に任せる傾向にあったが、IPブティックファームでも複雑な特許の係争問題を総合法律事務所よりも低コストで扱うことを売りにしている事務所が近年増えてきている。

2) 組織構成

米国の法律事務所の組織構成は事務所によって多少の違いはあるものの、ほとんどの事務所は事務所経営・運営の責任を負うパートナー、当該事務所に勤務しつつ業務を行う弁護士であるアソシエイト、パテントエージェント、テクニカルアドバイザー及びサポートスタッフであるパラリーガル、秘書からなっている。

3) 費用

米国の法律事務所の費用体系には大きく2パターンある。最も一般的なものは時間制で請求する場合であるが、契約によっては固定額で請求する場合もある(表3)。

どちらも一長一短で、前者の場合、案件によっては費用が予算をオーバーすることもある一方、後者はかかる費用が固定の分、担当弁護士の士気の低下が懸念される。特に法律事務所ではビラブルアワー(billable hour: どれだけ課金請求・チャージできたかどうか)が評価基準となるので固定額で担当する案件に対し、担当者の理解が得られているかが重要となる。従って、固定額で依頼する場合は、安ければよいというのではなく、リーズナブルな金額を設定することが重要となってくる。

どちらの体系を選択するかは、クライアント側の方針によって異なるであろう。例えば、出願件数が多い業種は少しでもコストを抑えられる方法を好むだろうし、反対に件数が少ないと

ころは多少コスト高になっても品質の高いサービスを求めると考えられる。いずれにしても、事務所とクライアントの両者間で十分に話し合ってお互い良好な関係が築けるようにすべきである。

(2) 米国代理人に対する3つの疑問

多くの企業は、国内特許事務所経由で海外特許事務所を使い、海外特許庁へ特許出願をしている。そこで、国内特許事務所と海外特許事務所との役割を比較するために、日本とは根本的に異なる文化を持つ海外代理人の考え方や行動様式について、特に米国代理人に関する情報収集を行った。

情報収集は、日米双方の事務所に勤務した経験を持ち、双方の事情を知っている複数の実務家²⁾にヒアリングをする形で実施した。当委員会に参加する企業が持つ「アクションやアウトプットに関するクライアント側の不満」「費用に関するクライアント側の不満」を投げかけて何故そうなるのかという観点でヒアリングを行った。

1) 疑問1: どうして何もしないのか?

米国代理人に業務を依頼した場合、「指示通りの仕事をしてくれない」、「どうして何もしてくれないのか」との不満がクライアント側から多く聞かれる。米国代理人の立場で見ると、①クライアントの指示範囲を超えない対応は常に安全であるとの認識で仕事をする、②クライアントが米国代理人にどのようなアウトプットを求めているか判らず、裁量の幅もゴールも不明であるからクライアントから言われた以上の事はしない、③クライアントから言われた以上にあって手を加えると「余計な事をした」と苦情を受けることがあり、常に安全サイドで対応せざるを得ない、との情報を得た。

2) 疑問2: どうして費用は高いのか?

外国代理人の費用はどうしてそんなに高いの

かと考える企業は、2008年度委員会の論説¹⁾でも63%に達している。米国代理人の立場で見れば、①そもそも安くする必要性を感じていない、②クライアントからは、依頼案件に関しての予算は伝えられていない事、苦情もなく支払ってくれる事から、そもそも安くする必要性を感じない、③弁護士の評価として、目標となるビラブルアワーの存在があり、積極的に課金しなくてはならない状況にある、との回答を得た。

なお、ビラブルアワーという指標は、クライアントにチャージするトータル時間が、アソシエイト（実務担当者）一人当たりの年ノルマ時間として与えられるというものである。

3) 疑問3：国内／海外代理人の役割分担は？

米国代理人の考え方を踏まえて、国内代理人と海外代理人に役割の違いや役割分担があるのかとの観点で情報収集をした。

海外代理人が分担するのに分がある業務としては次のものが挙げられるだろう。①特に英語圏への出願の場合、適切な動詞の選択やクレームの用語選択、②先行文献の読み込み（ネイティブである事にアドバンテージ）、③本願と先行技術文献とのクレーム構成の相違点をクライアント側が明確にすれば、ロジカルに反論を組み立て、応答書を作成する事、④審査官との質疑応答。

国内代理人が分担するのに分がある業務としては次のものが挙げられるだろう。①拒絶理由を受けて補正する場合、どの構成要件を用いてクレームを減縮するのかの判断（技術的な点は海外代理人よりも良く理解しているので）、②技術的理解に基づく先行技術と本願の差異の指摘、③補正時のサポート要件の指摘、④明細書の開示内容に基づく補正案の作成（明細書のどこに何が書かれているかは国内代理人が詳しいので）。

海外代理人のパフォーマンスを向上させるた

めには、ぎりぎりまで広い権利範囲を望むとか、いち早く権利化したいとか、予算がかけられるか否かなどのクライアント側の要求を明確に連絡することが必要である。また、特許案件の背景にある企業の知財戦略や製品動向、発明に係わる基本的な技術説明、自社の特徴や業界の標準技術などを国内代理人と同程度に海外代理人に伝える事も重要となる。

以上で得た情報をまとめると、3つの点が浮かび上がる。

- ・クライアントが海外代理人に求めるものを明確にする。
- ・コミュニケーションギャップを小さくする。
- ・国内代理人と海外代理人を使い分ける。それぞれの代理人の立場を理解した上で業務を依頼する。

これらのヒアリング結果を踏まえて、第3章で海外特許事務所の活用施策について述べ、第4章で費用工夫策について述べる。

3. 海外特許事務所の活用施策

3.1 コミュニケーションの施策

海外特許事務所と付き合う上で最も重要となってくるのが、円滑な意思疎通ができるかである。多くの企業で海外代理人と直接取引を行わず、国内特許事務所等を介して取引する最も大きな理由は正確な意思疎通の難しさがその一因であろう。また、意思疎通と一言でいっても単に語学力で解決できる問題ではなく、真のコミュニケーションを困難にしているその背景には文化の違い、価値観の違い、出願国の特許制度の理解度等の要素も大きく関係している。

コミュニケーションが不足することで起こりがちな典型的な問題として、以下が考えられる。

- ・日本からの指示の仕方や時期が悪く応答期限ギリギリに指示が来ると、アドバイスす

る時間がなく指示をそのまま提出するだけになってしまう。

- ・より良くするために日本からの指示以上（以外）のことをすると、日本から苦情が来るならば指示通りのことだけをしていた方がよい。
- ・米国形式に沿っていないため、出願・応答書作成に手間がかかる。
- ・情報開示すべき対象は明らかであるにもかかわらず、IDS（Information Disclosure Statement）の指示がない。
- ・出願人の出願戦略・案件の重要性が分からない。

ここでは、意思疎通を円滑に行うために企業サイドで何に注意して海外代理人と接すればよいのか考えてみる。

(1) 企業（クライアント）における問題認識

文化や価値観の違いに着目すると、日本人はどちらかというところ「一を聞いて十を知る」というように、相手の要求内容を前後の文脈から推測する文化である一方、海外においてはこのような文化はなく、明確に言わないと伝えたことにならない。従って、国内代理人と同じ内容や情報量を以って海外代理人に何か依頼すると、期待通りの結果を得られないことが多く、企業（クライアント）としては「こちらの意図をなかなか理解してくれない」と辛口の評価になるし、海外代理人の立場からすると「きちんとした指示や説明がないままに、アウトプットを出すよう要求されても困る」という受け止めとなってしまい、お互いの不信を招くこととなる。

この文化や価値観の違いから起こるコミュニケーションのすれ違いをなくし、意思疎通を円滑に行うために自社で取れる施策としてまず、海外代理人に対して最初に業務を依頼する際には、海外代理人がバックグラウンドとなる基礎的な知識を持っていないという前提で説明を行

う必要がある、それには会社の考え方、技術戦略を明確にし、海外特許事務所サイドにもそれを理解してもらった上で、各案件の対応方針を明確にすることが重要となってくる。案件によって発明の理解度を高め、広い権利が欲しいのか、または早く権利化したいのかなどの対応方針をはっきりさせ、詳細な指示を出すことがよりよい権利取得のためになると言えるのではないか。海外特許事務所もこれらの問題を認識しており、文化や価値観の違いを克服するために日本人弁護士や弁理士、スタッフを雇い、日本向けのサービスの充実を謳っているところも増えてきているようだ。

(2) コミュニケーション強化に関する方策

企業が外国出願における国内特許事務所に期待する役割としては、海外代理人のコントロールとコミュニケーションがある。外国出願を行う多くの企業は国内特許事務所に依存していると考えられるが、国内特許事務所には、発明者と海外代理人とのコミュニケーション強化を図ることによる、海外代理人費用の削減を期待されるであろう。しかし知財部員の能力が高く自ら十分なコミュニケーションをとることができたり、または国内代理人がクライアントの期待に十分応えられなかったりすると、国内代理人を経由することで余分な手数料や時間がかかってしまい、国内代理人に期待する付加価値が小さくなってしまう。このような事象が、海外特許事務所への直接出願への契機となることも考えられる。

国内特許事務所とともに海外代理人をうまくコントロールする体制を構築するか、知財部員自身がコントロールできるようなスキルを身に付けるかは、それぞれの企業の出願体制や方針によるところであろうが、外国出願を行う場合の国内特許事務所に期待したい付加価値について考えてみる。国内特許事務所は、日本語でク

クライアントと対応することが可能であるため、クライアントが考えている権利の範囲や、拒絶理由に対する補正方針などを正確に理解することができるため、海外代理人活用施策においては、単なる翻訳業者にとどまらず、海外代理人へ技術内容を伝える太いパイプの役割、および海外審査官の意図を、正しく海外代理人から自社知財部または発明者へ伝えるコミュニケーターとしての役割が期待される。

この観点から、国内特許事務所が2.1 (2) で述べたようなハブ機能を提供することは、2008年度委員会の論説¹⁾の国内特許事務所に対する提言「外国出願コストの提案力の向上」の一つと見ることでもできる。連携強化型の場合、日本語での対応が可能であるため、クライアントが代理人に求めるものを明確に伝えることが可能である。また言語の障壁が低いため、大量発注による費用削減交渉も行いやすい。更に海外提携代理人と太いパイプを有しているため、クライアントの要求を、情報の欠落なく正確に伝えることが可能である。また、ブランチ型の場合は、対応する代理人が国内特許事務所の日本人および現地人、さらには必要に応じ、現地ブランチの日本人および現地人の代理人が対応することが可能であるなど柔軟性が高いため、案件に応じた適切な太いパイプを活用した出願が可能となる。このように連携強化型およびブランチ型というハブ機能を国内特許事務所が付加価値としてクライアントに提供することにより、他事務所との差異化を図ることが可能となる。

クライアントとしては、ハブ機能を持つ事務所を介した外国出願は、仮想的に日本語での直接出願と見ることができる。従って、この形態で出願を重ねて諸外国の特許法についての知識を習得したり、出願のノウハウを蓄積したりすることにより、将来的に外国語での直接出願へつなげていくことも考えられる。

3. 2 海外特許事務所の選定 (米国)

(1) 候補事務所の情報収集

候補の海外特許事務所があれば、まず書面にて情報を求め、事務所からの回答のスピードや内容により、事務所の積極性や対応能力についての判断が可能である。要求する情報としては、事務所の概要、ロケーション、事務所の規模/要員数(弁理士、特許技術担当者、特許事務担当者)、過去何年間かの出願件数、主なクライアント、コンフリクトに関する姿勢、担当可能な技術分野、料金表(請求方法)等が考えられる。加えて日本語対応能力、外国企業と現地企業のどちらに主軸を置いているか、翻訳チェック体制、各種システムの導入に積極的かなども必要な情報である。

各企業が求める海外特許事務所は、その企業の規模、外国出願件数、出願国数、出願国の種類に加え、知財部門の規模/要員数(技術担当、事務担当)、語学力(英語でのコミュニケーション能力)、外部リソース活用に積極的か否か(逆に自社内処理を重視するか否か)、技術担当者が権利化に大きく関与するか否かなどにより異なると思われる。また、各企業の事情以上に、各業界の事情によって、理想とする海外特許事務所も異なるようである。

(2) 事務所料金の観点

事務所料金の観点からいうと、一般的に、総合法律事務所はIPブティックファームよりも料金設定が高く、また、規模が大きい事務所の方が料金設定は高い。しかし、料金が高くとも、総合法律事務所に少数でも出願を依頼して関係を継続させておくことが将来の訴訟対応に有効な場合もある。もっとも、特許部門がその総合法律事務所の高い位置を占めている事務所でない、企業側からの要求が事務所に受け入れられない場合が多くなるため注意が必要である。

大規模な海外特許事務所は、料金設定が高くても対応がシステム化されていることが多い。多少高額でも安心して確実、システムティックなサービス提供を選択するか、料金が安価で人手によるサービスを選択するかは各企業の方針だろう。システム化されず人手処理に依存する場合には、間違いが起きる可能性が高いと思われる一方、案件ごとのきめ細かな対応が可能となり、海外特許事務所から企業に対して要望を確認する連絡も多くなるようである。依頼件数が多いければ質問への回答が煩わしくもなるが、依頼件数が少なくても各案件の重要性が非常に高い企業には有難い対応である。法改正やルール改正への対応が必要な場合には、大規模な海外特許事務所は他のクライアントとの整合性を考えながら、一般的に受入れられている方法にて対応してくれると期待でき、事務所の対応に任せることが可能と思われる。

また、海外特許事務所料金は、依頼件数によりディスカウントされる場合もあるので、事務所との交渉は試みるとよいだろう。費用削減のために小人数で運営している海外特許事務所もあるが、多少は余裕を持って依頼件数を処理できる事務所規模（人数）であることは、緊急事態に対応するためには必須と思われる。

(3) 依頼する技術分野

依頼する技術分野については、海外特許事務所が得意とする分野について依頼すべきである。一方で、得意で経験が豊富な技術分野には、コンフリクトの可能性のある競合他社の存在が考えられる。このため、コンフリクトに関する海外特許事務所の意識について確認し、企業側がどこまで許容するのかを明確にしておく必要がある。競合他社の案件は全て業務しないよう強制するか、競合他社の同一分野のみ業務しないよう強制するか、競合他社を扱っていても担当者が別であれば容認するかなど、その海外特

許事務所に依頼したい要望度と、依頼件数との兼合いで海外特許事務所がどこまで対応してくれるかによって異なってくるだろう。

(4) 事務所の実力判断

海外特許事務所の代理人の実力についての判断は、かなり困難と思われる。大手事務所の場合、中間処理案件の受領時にリーダーが手の空いている代理人に案件を振分けることが多く、出願人の自由にならない場合が多い。担当を指定するようにとアドバイスする海外特許事務所もあるが、実際には実力判断が難しいため企業側も躊躇しがちである。現地発明があれば海外特許事務所を訪問させて規模など確認し、発明者との打合せ後の明細書作成で現地代理人を評価することも可能と思われる。ただし、日本出願を基礎にした海外出願を依頼するのであれば、外国企業をクライアントとして重視する事務所を選択する方が、翻訳チェックや事務管理体制などが確立していて安心できる。

(5) 中間処理における役割

中間処理の際に、現地代理人にどのような役割をさせるかについても、各企業の方針／実態により異なるので、事務所選択の際に考慮が必要である。企業の知財部員の実力および関わり方、国内特許事務所と海外特許事務所のどちらに軸足を置くかという方針により、現地代理人に必要な対応能力および費用は異なってくる。現地代理人からのコメントが必要で、応答も現地代理人に作成させるのであれば、料金は高くなるが現地の弁理士／特許弁護士の技術力が必要である。一方、日本側（企業あるいは国内特許事務所）が提出可能な応答を海外特許事務所に送付するのであれば、最低料金での対応を了承する海外特許事務所を選択できる。

(6) 日本企業案件の経験

企業が国内特許事務所を介さずに、直接、海外特許事務所に依頼する手続は、最近増加の傾向にあるようだが、企業の知財部員の英語（現地語）対応能力により、必要とする海外特許事務所の日本語対応能力も異なってくる。日本語での対応ができないにしても、日本企業案件を扱った経験がある方が、日本企業の要求事項についての理解があり好ましいと思われる。

(7) 事務所のロケーション

事務所のロケーションについては、企業側が審査官とのFace to Faceインタビューを積極的に進めたいのであれば、特許庁に近いワシントンDCにある事務所の方が移動時間・費用を抑えられる。ただ、電話インタビューを実施したり面談を一度に数件まとめて実施するなど、地方にある海外特許事務所も工夫しているため、地方の事務所がトータルとしてコストが低い可能性もある。

3.3 米国以外（欧州・中国等）への対応

米国に限らず、優れた代理人は、特許法・ルールの改正についての情報を前もって流し、企業の対応についてアドバイスをくれる。改正情報だけでは、企業側が必要な対応を検討しなければならず情報不足である。現地に駐在員がいるなど、情報入手が容易な状態にある場合以外には、ある程度大きな規模の海外特許事務所を使用の方が安心だろう。日本あるいは米国の特許法に詳しく、それらとの比較情報として企業側に理解しやすいようにコメントやアドバイスを提供できる海外特許事務所であれば、なお好ましい。企業が現地の特許法・ルールを詳細に把握することは困難である。米国での権利化には対応可能な企業でも、欧州をはじめとする他の国々は現地代理人任せという企業も少なくないと思う。

中国などBRICsなどへの出願は、現地語に翻訳された明細書が読めないため、企業側が出願明細書をチェックすることは、社内に中国語等の現地翻訳された言語を読解できる技術者がいない限り困難である。ただし、技術分野によっては、日本語の専門用語などを正確に翻訳できていないケースもあり得るため、将来の権利行使に備えて、出願を依頼した代理人とは別の代理人、あるいは翻訳会社を用いて、クレームだけでも日本語や英語に逆翻訳し、代理人の翻訳能力をチェックしておくことが望ましい。このチェック結果を継続的に代理人に対してフィードバックしていくことにより、代理人の翻訳能力を向上させることが可能である。

なお、外国企業案件（外内出願）を主に扱う事務所と、現地発明を扱う事務所では、重視している部分が異なるはずである。日本出願を基礎に現地出願する場合には、翻訳能力および事務対応の確実性も重要な実力のひとつと考えて良いと思う。一方で、現地発明を依頼する場合には、発明者から発明の特色を聞きだして明細書を作成する能力が必要であり、翻訳能力は二の次となると思われる。

4. 海外出願に関する費用低減の工夫策

4.1 翻訳に関する施策

(1) 翻訳作業の分類

外国出願に必要な費用のうち半分以上を占めることが多いのは出願明細書の翻訳費用である。その出願明細書の翻訳は、大きく分けて以下のケースに分類できる。

- ・ケース1：出願人が国内特許事務所に翻訳を依頼する場合。
- ・ケース2：出願人が翻訳会社に翻訳を依頼する場合。
- ・ケース3：社内で翻訳を行う場合。

(2) 各ケースのメリットとデメリット

各ケースについて英語とそれ以外の言語に分けて、メリットとデメリットを比較する。

英語においては、ケース1の場合、国内特許事務所が責任をもって技術面でフォローするため、品質の安定性、信頼性が高いというメリットを持つが、反面、費用が高くなるというデメリットを有している。ケース2の場合は、国内特許事務所の責任を割愛するため、費用低減効果は高いが、品質の安定性、信頼性が低下するというデメリットを有しており、それを補うために出願人が品質をチェックする必要がある。ケース3は、翻訳費用自体が人件費となるため、一見すると費用低減効果は高いが、教育投資や生産性まで考慮した場合に、翻訳費用低減だけでその他のメリットがあるのか確認できなかった。このケースにおける詳細は後述の4.3直接出願で記載する。

英語以外の言語においては、ケース1のメリットとデメリットは英語の場合と同じである。ケース2においては、出願人による品質チェックに課題を有しており、翻訳チェック会社による逆翻訳等の品質確認方法の選択次第では、翻訳費用低減のメリットを失う可能性もある。ケース3は、実行している例が少なく、翻訳の品質チェックを担当している場合が多い。

なお、中国及び韓国等においては、現地特許事務所に日本語ができるスタッフが常駐し、現地特許事務所で翻訳文を作るケースがあるが、ケース2と同様に、出願人による品質チェックに課題を有している。

(3) 費用低減の工夫策

費用低減策として最も多く用いられているのは、ケース2の出願人が翻訳会社に直接翻訳を依頼することで、国内特許事務所の費用を低減する方法である。更に、出願人は翻訳会社を選別することにより1ワード当たりの単価の低減

を計っており、最近も翻訳会社を切り換えた例が存在していた。また、特定の翻訳会社に業務を集中させることでボリュームディスカウントを行っている例も存在している。

翻訳会社側も、出願人へ費用低減を提案しつつ出願人困り込みを工夫してきている。すなわち、独自のデータベースを使用し、同一文章については同一の翻訳文を自動的にあてはめる。この文章については出願人に費用を請求しないことで、費用請求の対象となる翻訳文字数自体を削減し、単価は同じでも請求金額全体として費用低減を実現している。この方法は、系統の同じ技術の翻訳を多数依頼した場合に費用低減効果がより向上するため、出願人困り込みに有効である可能性が高い。

また、ケース3において自動翻訳ソフトを導入し、社員による翻訳の効率化を図るケースも少なからず存在している。この場合、自動翻訳ソフトの辞書を活用することで、自社特許に多く用いられる専門用語の翻訳が効率化される。しかしながら、翻訳精度の向上という課題を有しており、基礎となる日本語明細書自体を、自動翻訳しやすいように文章を短く区切る等の工夫が必要である。

(4) 費用低減の工夫策の留意点

ケース2は、国内特許事務所の責任を割愛するため品質の安定性、信頼性が低下するというデメリットを持っている。そこで、実際に品質の安定性、信頼性を保持するために各出願人が実施している対策を以下に記載する。

実際の対策の一つは、翻訳者の指名である。通常、翻訳会社は現地人（国内に居所がある場合と、居所自体が現地の場合がある）を含む多数の翻訳者のリストを持っており、各翻訳者は得意な技術分野と言語を持っている。そこで、翻訳会社が選抜した複数の翻訳者（個人情報保護のため実名ではなく識別番号となっている）

に請求項や明細書の一部をテスト翻訳してもらい、その翻訳文を比較検討して最適と判断した翻訳者を指名して翻訳作業を行ってもらおう。技術分野や言語が異なる場合は、同様のテスト翻訳を繰り返すことで、出願人が必要とする翻訳者のリストができ、その中から指名をすることで、品質の安定性、信頼性を保持する工夫をしている。

4.2 海外年金に関する施策

(1) 海外年金の納付の流れ

諸外国での権利維持のための年金納付は、概略次のような流れで実施される。

- ①権利者自らが対象案件データを自らの管理用データベースに入力する。この目的は年金納付期限の管理を主とする。
- ②上述①のデータベースによって管理されている年金納付期限の到来に合わせ、権利者

は年金納付又は権利放棄の判断を行う。

- ③同判断に基づき、権利者は年金に係る代理人に対して「年金納付又は権利放棄」の指示を行う。
- ④年金納付後一定期間が経過するとオフィシャルレシート等が外国特許庁により発行される。権利者は、年金に係る代理人より報告と共にこのオフィシャルレシート等を受領する。

ここで、上記一連の流れにおいて、年金管理代理人を介在させる場合が多く、その場合は、①年金納付期限管理の代行、②年金納付期限到来時の権利者への通知、③年金納付又は権利放棄手続きの代行、④年金納付に係る報告等が、年金管理代理人によって行われることとなる。

(2) 海外年金の納付ルート

年金管理代理人には日本資本のものと外国資

表4 海外年金納付ルートの比較

年金納付ルート	メリット	デメリット
<ルート1> 権利者→ 日本特許事務所→ 海外特許事務所→ 各国特許庁	①自動更新(権利放棄の指示ない限り、権利維持とみなし自動的に納付)なので、安全性が向上。 ②権利者は、日本語でコミュニケーションできる。 ③年金を円貨で支払うことができるので、煩雑な外貨外国送金が不要である。 ④出願から体制維持するので、安心感をもてる。 ⑤共有案件の場合、共有者への請求処理・書類送付などの手間を軽減できる。 ⑥二重管理となって信頼性が高まり、スタッフを年金管理業務以外に振り向けられる。	①二重管理体制が冗長であるとみられることもできる。 ②海外特許事務所には、自ら年金納付管理を行うものと、年金管理会社に依頼するものがあるが、後者の場合には、海外で2重の費用が発生する。
<ルート2> 権利者→ 日本年金会社→ 外国年金会社→ 各国特許庁	①～⑤同上。 ⑥管理の基礎となるデータベースが異なるため、両者を突き合わせることで、より信頼性の高い管理が行われることとなる。	①同上。 ②管理の基礎となるデータベースが異なるため、データベースに係る管理費用が重畳的に発生することとなり、費用の増加につながり得る。
<ルート3> 権利者→ 外国年金会社(日本法人)→ 外国年金会社→ 各国特許庁	①～⑤同上。 ⑥管理の基礎となるデータベースが同一なため、外国年金会社(日本法人)の管理費用が低減され得る。	①同上。 ②人的管理体制は二重であっても管理の基礎となるデータベースが同一なために、完全なる二重管理ではないとも見得る。
<ルート4> 権利者→ 外国年金会社→ 各国特許庁	①同上。 ②在内代理人費用(日本事務所・日本年金会社・外国年金会社の日本法人)をセーブできる。	①英語でコミュニケーションが必要となり、相応の語学力を有するスタッフが必要。 ②煩雑な外貨外国送金が必要である。 ③共有案件の場合、共有者への請求処理・書類送付などの負担が生じる。

本のもとのとがあり、共に特許事務所・年金管理会社がそれに該当する。外国資本の年金管理会社は広く世界中に現地法人化という態様で展開している。年金管理代理人を介した年金納付形態としては、次の4つのルートがある（表4）。

- ・ルート1：権利者→日本国特許事務所→外国特許事務所→各国特許庁。
- ・ルート2：権利者→日本国年金管理会社（在在）→外国年金管理会社（在外）→各国特許庁。
- ・ルート3：権利者→外国年金管理会社（日本法人）→外国年金管理会社（在外）→各国特許庁。
- ・ルート4：権利者→外国年金管理会社（在外）→各国特許庁。

ルート1は権利化から継続して年金管理を行うものであり、ルート2とルート3の相違は日本国内に存在する年金管理会社の資本が日本／外国のいずれであるかという点である。ルート4は権利化後、それまでの体制を維持することなく権利者自らが直接に在外年金管理会社へ年金管理を依頼するものである。

(3) 海外年金納付ルートの比較

各海外年金納付ルートによるメリット、デメリットの比較について、表4に示す。

4つのルートは、それぞれ一長一短といえることができる。外国年金管理の最大のリスクは納付期限の徒過による権利の消滅であるが、追納期間（追完期間）また国によっては権利復活制度も認められていることから、これら制度的担保を承知しておくことが権利者にとって重要であろう。

外部支出費用としては、ルート1からルート4にいくに従って削減効果は高まっていくが、他方、社内体制整備が不可欠となり、相応な負担が増加するなど、煩雑な面も出てくる。従って、権利者の経験・人的体制・コンピュータ管

理システム等の整備状況に鑑み、コストと長所／短所との比較検討を参酌した上でいずれかのルートを選択し、その後自らの方向性を定めていくことが妥当であると考えられる。

4.3 直接出願に関する考察

(1) 直接出願とは

直接出願は国内特許事務所を通さずに、海外特許事務所に直接特許出願を依頼することである。中国、韓国などには、日本語のできるスタッフを擁し、出願から登録までの全ての作業が日本語でできる点を強みとして、直接出願の取り込みに積極的な海外特許事務所が複数ある。しかし、米国、欧州は日本人スタッフを擁する現地事務所が少ないため直接出願は容易ではない。

そこで、一部出願人は米国、欧州への直接出願を専門に行う部署を社内に立ち上げている。直接出願を専門に行う部署では、社員（現地人がいる場合もある）が翻訳作業だけではなく、出願書類一式や中間書類を現地語で作成し、直接海外特許事務所に送付して手続きを行っている。また、国内特許事務所を通して現地出願を行う場合、国内特許事務所に頼る部分が多く、経験やノウハウが社内に蓄積しにくい。それに対して、専門部署が現地出願を担当する場合、経験やノウハウが専門部署に集中して蓄積されることとなり文書化も容易となるなどのメリットも存在している。しかしながら、国内特許事務所が行っていた管理業務も出願人が行う必要がある等のデメリットも存在している。

(2) 日米審査ハイウェイの利用

一般的に言われている直接出願のメリットは、国内特許事務所を通さないことで費用低減を図ることである。しかし、それらの費用は人件費となるため、一見すると費用低減効果は高いが、教育投資や生産性まで考慮した場合に、

それだけのメリットがあるのか確認できなかった。

そのなかで、直接出願が最も効率的に費用を低減している具体例としては、日米審査ハイウェイを利用するケースが挙げられる。例えば、まず日本においてPCT出願を行い、国際調査報告を入手した後、日本で審査請求と早期審査の請求をする。そして日本で特許査定を得た後、対象国である米国に対して特許審査ハイウェイに基づく早期審査を申請するというもので、技術分野によっては、高い比率で日本からの申請が拒絶理由通知を受けることなく登録となっているようである。このケースにおいて、直接出願では出願書類や日本の拒絶理由通知の翻訳文など、申請に必要な書類全てを作成しており、国内特許事務所費用だけでなく、海外特許事務所費用も低減されている。パリ条約ルートと比較した場合の現時点での費用は、増額となるのがPCT出願費用（228,000円、オンラインの場合は26,700円を減額）、ハイウェイ申請費用（\$130）であるが、特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願の審査請求料として出願審査請求料が67,400円（請求項の加算金額も2,400円に減額）減額されて101,200円となる。従って、直接出願であれば中間処理一回分の費用程度で米国での特許を取得できることとなる。

このケースにおける基本的な考え方は、「各国の審査ハーモナイゼーションが現状のまま進めば、取得できる権利範囲は各国とも同様になる。このため、一つの特許について各国毎に出願し審査を受けることは手続費用・人件費ともに二重投資となる。そうであれば、費用と品質がコントロールしやすい国で審査を1回だけ受け、その結果を他国に展開した方が効率的である」というものである。そして、実際に審査ハイウェイを使いこなすには相応な人材が必要となっている。そのため、一方では、日米審査ハイウェイによる海外特許事務所費用の削減は、

企業よりも、むしろ効率的に人材育成を行うことのできる国内特許事務所にとってこそ、有力な武器になる可能性もある。

(3) 直接出願のメリット

以上のことを鑑みて考察すると、直接出願のメリットは単に国内特許事務所を通さないことで費用低減を図るだけではなく、事業自体の将来の変化やハーモナイゼーション等の特許制度の変化に対応できる体制構築と、それに必要な人材が育成されることが最大のメリットと考える。実際、直接出願体制を構築している出願人においても国内特許事務所を通しての海外出願も併用しており、ケースによって使い分けている実態が存在している。その意味では、一般的に言われている国内特許事務所を通さないことで費用低減を図るという直接出願のメリットは、出願人の体制・機能の変化に一部国内特許事務所が対応しきれていないために発生している過渡的な姿の可能性も否定できないと考える。

4. 4 海外代理人に関する施策

第2章で述べた情報収集の結果から海外特許事務所の費用を低減するための施策として、事務所に業務を依頼する際のクライアントからのインプット内容あるいはやり方、または事務所への依頼業務それ自体を減らすという観点で、以下の通り提案する。

(1) 代理人の業務をコントロールする

海外特許事務所は固定額でなく時間チャージの制度を採っていることが多く、基本的に代理人はクライアントの業務に費やした時間を請求するため、代理人に業務として何を依頼するか、またその依頼業務にどの程度時間をかけてもらうかを代理人任せにせず、クライアントがコントロールすることがコスト管理上重要となる。以下にそのための方策として考えられるものを

挙げる。

1) 依頼する業務内容を明確に定義すること
クライアントから代理人に対する依頼があいまいな状態（受け手によって解釈に幅が許容され得る状態）でなされた場合、代理人がクライアントの意図した領域を超えた検討を行ってしまうことや、逆に代理人がクライアントの意図した領域の検討を行わないといったように、依頼と成果にミスマッチが出てしまうことがある。前者はクライアントの予想を超える額の請求書が発行されることは言うまでもなく、また後者は業務の再定義と追加依頼を行うことが必要で、いずれにしてもトータルの請求額を押し上げることになりかねない。代理人への依頼は、代理人が業務内容を解釈に迷うことなく理解できるように、明確さに留意して行うことで、上述のような依頼と成果のミスマッチを防ぐことができる。一方、クライアントとしては海外代理人ならではの知識や経験を活かした提案を期待する場合もあると思われるが、このような場合は依頼業務の外延あるいは裁量幅を代理人に対し業務開始前に指示することで、代理人からの請求額が徒に増大することを抑制しつつ、代理人の能力を活用することができる。このようなやり方は、代理人にとってもクライアントへの提案がやりやすくなるというメリットがある。

2) 業務開始前に見積を取ること

「この業務であれば大体〇〇時間ぐらいかかるであろう」というクライアントの思い込みは、海外特許事務所に対しては得てして通用しないことが多いため、新たな海外特許事務所に業務を依頼する際にはもちろん、既に取引関係のある海外特許事務所に対しても新規に業務を依頼するにあたっては、見積を取ることを必須である。特に複数の海外特許事務所から見積を取って比較選定を行う場合は、単純な料金比較だけでは評価ができないため、上述の通り依頼業務の内容を具体的に海外特許事務所に伝えておく

ことで、より正確な見積額算出につなげることができる。

3) 依頼業務毎に請求額の上限を決めること
事務所が無制限に請求してくることを防止するためには、請求額の上限（キャップ）を設けておくことが有効である。万一この上限を超えるような請求になる場合は予めクライアントに事情説明を求めるように取り決めておくことも、コストの無用な増加を抑えるために有効である。

4) 固定額を検討してみること

昨今は、出願についてはいくら、拒絶理由通知対応についてはいくら、というように、固定額で業務を受託する事務所も増加している。事務所とクライアント双方にとって、請求処理上も管理が容易であり、事務所との間でリーズナブルな料金で合意できればメリットはあると思われる。

(2) 長期的な観点で発生する業務自体を減らす

拒絶理由への対応は、1回でトータル数十万円（対案作成で大体30~50万円）の費用が掛かるため、上述のように事務所の請求額をコントロールしてもなお、国内出願に比して高額の費用を要する。究極的には拒絶理由の発生自体を減少させることができれば、それ自体がコストセーブにつながるといえる。これには以下のアプローチが考えられる。

1) 海外代理人によるクレームのレビュー

一般的に審査官は審査の際にクレームしか見ず明細書内容まで読まない傾向があるため、もしクレームの意味が理解できないと、拒絶理由と応答書とがかみ合わずに更なる拒絶理由を生み、費用と時間がかかる可能性がある。クレームをチェックしてもらい、適宜修正を施して、審査官にも読みやすいクレームとすることで、本来不要な拒絶理由通知を受ける可能性を減少

できるかもしれない。

2) 面接審査を活用する

例えば、審査官の拒絶理由の主旨が理解できない場合、疑問を残した状態で応答しても拒絶理由と応答内容とがかみ合わずに再度拒絶理由が発行されてしまうことが多い。このような場合は、審査官へのインタビューを行うことで、審査官の拒絶理由の主旨を的確に理解し、有効な反論を行うことで次回の拒絶理由の発生を抑えることができるかもしれない。インタビューの費用は掛かるものの、もう1回拒絶理由を受けて対応することを考えれば費用的には十分ペイするものと思われる。時として審査官が発明の主旨を正確に理解できない状態で拒絶理由を発行していると思われるケースもあるが、このような場合においてもインタビューの機会を活用して発明の主旨を審査官に説明すれば、本来不要な拒絶理由を受ける可能性を減少させることができるかもしれない。

3) 代理人の検討時間を確保する

海外代理人に対し、拒絶理由の応答期限直前に対応指示を行うことは避けた方が良い。なぜなら、もし海外代理人がクライアントからの対応指示内容について疑問を持ったとしても、時差も相俟ってクライアントに連絡を取る余裕がなく、このような場合、代理人としてはたとえ疑問を残していてもクライアントの指示通りに拒絶理由に対しての応答を行わざるを得ず、再度拒絶理由通知を受けることがある。結果として、拒絶理由応答対応1回分の費用と時間が無駄になってしまうということになるためである。ここで、もし海外代理人から質問を受け、またクライアントも再度応答内容を検討する時間を確保することができれば、審査官の拒絶理由に対しての有効な反論を応答期限前に作り上げることができ、結果として再度の拒絶理由通知を受けずに許可通知を受領することができるかもしれない。

(3) 海外特許事務所の立地

ワシントンDCやニューヨーク、ロサンゼルス等の大都市の海外特許事務所は一般的に料金相場が高い一方、地方（例えばミネソタ州、ユタ州）はこれら大都市に比較すれば相場的に低いことが多いため、地方にある事務所をコストの観点から起用するという考え方がある。ただし、地方の事務所は大都市の事務所に比べれば外国人、特に日本人クライアントに慣れておらず、意思疎通の点では大都市の事務所の方がハードルは低いという声も聞かれるので、コミュニケーションには特に留意する必要があるかもしれない。

5. 終わりに

海外特許事務所のマネジメント施策を研究するにあたり、最初に委員各社における社内体制（海外知財戦略、海外知財体制、海外特許事務所の利用状況など）に関して相互確認した結果、国内特許事務所と海外特許事務所の役割分担、海外特許事務所の考え方・行動様式などについて、先ず米国事務所にも精通している有識者をヒアリングすることにした。米国代理人に対する3つの疑問のうち、「どうして何もしないのか」、「どうして費用は高いのか」については、コミュニケーションが一番の課題であることがわかった。また、「国内／海外代理人の役割分担」については、国内特許事務所と海外特許事務所それぞれの立場・得意分野を理解した上で、業務を依頼することが大事であることがわかった。

費用低減の工夫策では翻訳や海外年金、直接出願などについて、社内体制の在り方も含めて考察した。この論説が会員企業のヒントになれば幸いである。

なお、本論説は2009年度当委員会メンバーが担当した。佐藤修（小委員長、エムテック〈三菱電機〉）、林田幹夫（小委員長補佐、三井化学）、

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

木村淳(凸版印刷), 久保田圭一郎(日産自動車),
重村洋一(積水化学工業), 進藤好美(富士通),
武山秀一(横浜ゴム), 長谷川智久(シャープ),
東明洋(ドコモ・テクノロジー), 藤原康高(東芝)。

注 記

1) 2008年度知的財産マネジメント第2委員会第3

小委員会「特許事務所活用の現状とこれからー
戦略的パートナーシップ構築のためにー」知財
管理, Vol.59, No.11, 2009

2) 以下の論説を見て, 執筆者をヒアリングした。
吉田哲, David E Robinson「米国知財マネジメント
～タイムチャージの罫, 日本側の誤解～」
知財管理, Vol.58, No.12, 2008

(原稿受領日: 2010年3月15日)

