

関西の中小企業をサポートするための弁理士業務について
～経営者の知財パートナーを目指して：顧問契約を活用した知財コンサルティング～

2009年11月16日 弁理士 高山嘉成

1. はじめに

2009年11月13日に、日本弁理士会近畿支部にて行った研修「中小企業が求める知財コンサルティング」の内容をベースに、本稿を作成した。この研修では、「中小企業」、「知財コンサルティング」という弁理士業務全般から言えば比較的マイナーなテーマであるにもかかわらず、約100名の弁理士が出席し、好評の内に、研修は終了した。事前申し込み段階では約140名が申し込んでおり、クライアントのニーズが多様化するなか、何らかのコンサルティング業務、しかも実践的なコンサルティング業務が必要であると考えている弁理士が多いことが伺えた。

この研修では、中小企業が求める知財コンサルティングとは何かを、中小企業診断士からの観点、経営者からの観点、及び弁理士からの観点で考察した。その上で、弁理士が中小企業の経営者に提供する知財コンサルティングは、専権業務の枠を超ることなく、専権業務の範囲内で、経営者の知財戦略を積極的にサポートするものでなければならぬことを提案し、顧問契約を活用して、知財コンサルティングを提供する方法論について提案した。

好評の内に研修が終了したこともあり、この研修で伝えようとした方法論について、近畿支部25周年の記念論文に、その要点を投稿したい。

研修当日は、想定事案を下に、どのような知財コンサルティングが提供されるか出席者と共に検討したが、本稿では、紙面の関係もあり、最後に、抜粋的な説明によって、若干の想定事案を検討したいと思う。

まず、提案する方法論の要点を以下に簡単に概説する。

(1)「こんな知財コンサルティングできますよ」と弁理士がいくら中小企業の経営者に営業活動しても、経営者は、弁理士から知財コンサルティングを受けたいとは思わない。すなわち、「～分析」とか、「～戦略立案」とか言った難しいキーワード・アカデミックな用語などを使って、中小企業の経営者に弁理士の知財コンサルティングを宣伝しても、その有効性が把握できないので、経営者は、弁理士に知財コンサルティングを依頼することはない。

(2)その一方で、事業の強みと弱みを的確に把握した上で、確固とした経営戦略の下、経営を行っている経営者は、知財について詳しい相談相手を求めている。しかし、数十万円～数百万円の費用を支払って、いきなり、知財コンサルティングを弁理士に依頼するほどの余裕はないし、そこまで、知財戦略を重視するまでに至っていない。

(3)しかし、知財は難しく、知財に詳しい相談相手が経営者には必要で、そのために、

弁理士から提案できるのは、リーズナブルに顧問料が設定されている顧問契約である。

(4) 顧問契約の中では、知財に関する相談を随時受け付け、顧問料内で、簡易的な調査を行い、定期的に、クライアントの技術分野の調査レポートを作成する。顧問契約の相談の中で、詳細調査や出願に進む場合は、追加料金で業務を遂行する。

(5) 顧問契約の中では、様々な相談が発生するので、創造から保護、そして活用という知財創造サイクルの中で、様々なコンサルティング場面が訪れる。それは、従来の出願という業務以外の業務も多く含まれる。このような顧問契約の中で、経営者からの相談がきっかけで、知財コンサルティングを行うことが、中小企業が求める知財コンサルティングと言える。

(6) 結果、中小企業の知財活動が活性化され、さらに中小企業の事業の発展が期待できる。

このような顧問契約によって、様々な知財コンサルティングの場面が発生し、著者自身も、様々な知財コンサルティングの場面を経験させていただいている。従来からの出願中心の業務だけでは、到底経験できないであろう興味深い事案に出会うこともあり、多くの経験を積むことができ、感謝に堪えない。

本稿が、弁理士による中小企業の知財戦略のサポート、中小企業の経営の活性化の一助となれば幸いである。

2. 「知の拠点・関西」

2008年3月に、経済産業省近畿経済産業局から、平成19年度「近畿圏の広域連携に関する調査（産業編）」（関西産業における将来の重点産業分野に関する調査）報告書（<http://www.kansai.meti.go.jp/7kikaku/souhatsu19/report.html>）が発表された。その中で、関西産業の目指すべき将来像として「知の拠点・関西」が提案され、新たな価値を創造する関西産業、トレンドセッターとなる関西産業、世界と直接つながる関西産業が、関西産業の産業戦略の方向性として提案されている。

関西は歴史的にも関西発の製品やサービスを多く輩出してきた地域であり、関西を本社とする優良企業も多く、優秀な大学や研究機関なども集まっており、さらに、基盤産業を支える中小企業も多く集まっている。そのため、手本となる優良企業も多い。「知の拠点・関西」のスローガンは、関西企業が目指すべきスローガンとして、我々が常に意識しなければならないものであると思う。

「知の拠点・関西」を実現するために、弁理士が、特に、中小企業との関係において、どのように関与し、その業務を行うべきか。顧問契約を積極的に活用して、知財に関する相談環境を中小企業に提供することが、一つの方法論としてあり得ると考える。

3. 産業構造の現状と変化

大企業と中小企業との関係において、真っ先にイメージする関係は、川下（大企業）の

生産計画に基づいて、川上（中小企業）が生産するといった産業構造である。このような産業構造を受注生産型と呼ぶとすると、受注生産型の中小企業においては、大企業からの発注量が売上の大半を占め、大企業からの発注量が減少すれば、中小企業の経営に大きな打撃が与えられることとなる。そのため、従来型の産業構造では、大企業と中小企業との間に、協力会などの組織を構築して、大企業と中小企業とがお互いに繁栄するように、川上と川下との関係を構築してきた。

しかし、消費者の低価格思考が進む中、小売量販店の影響力が強くなり、大企業でさえ価格競争に巻き込まれ、結果、中小企業も価格競争に巻き込まれることとなる。加えて、低価格を売りにする海外企業との競争からも、生き残らなければならず、中小企業の淘汰が進む結果となる。それによって、多くの中小企業が廃業へと追い込まれたのも事実である。

そのような状況下においても、生き残る中小企業は、存在する。そのような中小企業は、独自の強みを持っている。一般的には、独自の強みといった場合、独自の技術力という点のみが注目されるが、実際は、少し異なると考える。

独自の強みとは、技術力だけではなく、物流システムや高品質、納期、従業員の対応、経営者の理念、独自のネットワークなど、目に見えない資産が独自の強みとなっている場合がある。一般的には、このような資産を、知的財産よりも広く取られて、知的資産などと言っている。すなわち、言い換えるならば、自社の知的資産を適格に把握して、その知的資産を有効に活用すれば、生き残ることができる中小企業として、発展することになる。そのため、昨今、知的資産経営というものが、重視されつつある。

ただし、知的資産経営＝知的資産経営報告書と考えるのは、短絡的である。

「知的資産経営報告書では、強みに重点が置かれた内容」となっているとの批判がある。

したがって、本来、強みと弱みを内的要因と外的要因から適切に把握して、経営戦略を立案しなければならないが、知的資産経営報告書では、このような手法が用いられていない。

一方、従来からの経営戦略の立案手法は、経営コンサルタントが得意とする分野であることは、周知の通りである。

さて、自社の強みを有効に活用する方向性としては、大きく、二つ存在すると考えられる。

一つは、自社の強みを生かした営業活動を今までの取引先である大企業に対して行って、取引先の大企業からの受注を拡大し、価格競争に巻き込まれないようにするという方向性である。たとえば、自社に独自の技術があるのであれば、その技術を大企業の新たな製品に採用してもらうように働きかける。それにより、その製品に付加価値が生まれ、大企業としてもメリットが生じるのであれば、その中小企業の製品を購入し続けることになるはずである。また、従業員の対応が強みであれば、能力の高い従業員が大企業の求めるニーズを適格に把握して、必要な提案を適宜、大企業に行えば、その大企業は、その中小企業

から製品を購入し続けることにもなるはずである。一つ目の方向性では、このタイプの中小企業は、付加価値を有するものの、大きくは、受注生産型の中小企業であることには変わらない。しかし、同じ受注生産型であっても、提案型であり、そのような中小企業は、生き残ることができる。

もう一つは、自社の強みを生かして、独自の製品やサービスを作り出し、今までの取引先とは直接に関係がない新たな販路（大企業・中小企業を問わない新たな販路）を開拓するという方向性である。この方向性で進む場合は、さらに、いくつかの方向性に分かれてくる。中小企業が最終製品まで製造・販売することになる方向性、企画開発段階までを中小企業が行って、最終製品の製造を別の中小企業に委託する方向性、最終製品は製造しないものの、特殊部品や製品・サービスなどを今までの取引先とは異なる企業に販売する方向性、といったものに大きく分かれるはずである。

このように、自社の強みを適格に把握して、どのような方向性の事業活動を目指すのか、また、どのような方向性で進みたいのかを明確にした上で、既存の基軸事業とは別な新規事業を展開する取り組みを中小企業自身が行えば、生き残ることが期待できる。

今後も発展する中小企業を目指すのであれば、現状の自社がどのような産業構造の中で、どのような位置づけで存在するのかを適格に把握して、自社の強みを生かした経営を目指すべきであろう。もしくは、そのような経営を目指すという意識がなかったとしても、優秀な経営者であれば、肌感覚で、無意識のうちに、強みへの特化ということに気付き、そのような観点から経営がなされているはずである。

4．経営戦略と弁理士

さて、我々弁理士は、このような中小企業とどのように関与すべきであるのかを考えてみたい。

おそらく、知的財産を有効に活用するには、知的財産だけに着目するだけでは駄目で、経営戦略を重要視しなければならないことは、少しばかり気の利く弁理士であれば、認識できるはずである。しかし、経営戦略にどのようにそしてどこまで弁理士が関わるべきかを明確に認識できる域までには達していないと思われる。

経営戦略の重要性を把握した弁理士が真っ先に陥る過ちは、クライアントに、経営戦略の重要性を説き、では、御社の強みはこれで、こういう分野に特化して、知的財産を取得して、事業活動したら良いですよとアドバイスしたがるということである。

たとえば、「クライアントの技術を把握して、その技術を応用できる分野での特許マップを分析し、開発に力を注ぐ分野を指導して、合わせて、開発の結果をどのように事業展開に結びつけていくかを指導する。場合によっては、多くのアイデアを生み出す発想方法についても指導する。経営サイド・開発サイド・営業サイドからの意見を集約して、開発が必要な分野を指導する。…」などといったことを、知財コンサルティングを目指す弁理士は、実践したいと思うであろう。このようなコンサルティングで報酬を頂くには、大抵、

何らかの報告書（たとえば、知的財産戦略書）などが必要である。おそらく、このような弁理士は、クライアントでのヒアリングやブレインストーミングなどを数十時間行って、特許マップの作成や報告書の作成に多大な労力をかけて知的財産戦略書を作成するのであろう。

しかし、これは、知財コンサルティングを目指す弁理士が、最初に陥る過ちであると本稿では考える。なぜなら、中小企業の経営者は、経営コンサルタントと共に立案した経営戦略書でさえも、的確に実行して、見直して、修正していくという作業ができない場合が多い。それは、経営戦略書自体が経営の実態とかけ離れている場合もあるし、経営者が日々の作業に追われ見直し・修正の時間を取れないということもあるし、様々な要因があると思うが、実際には、よくあることである。経営戦略書でさえ、このような扱いになる可能性があるのであるから、知財戦略書も同じような扱いになる可能性は高い。しかも、知財戦略書ができたとしても、実際に開発するのは、中小企業内部であるから、単純に、マンパワーの問題で、知財戦略書通りに開発が進まない場合もあるし、開発はもっと泥臭いものであるから、当初の計画と異なる方向に向かう可能性も十分に高い。したがって、このような知財戦略書を作成したとしても、無駄に終わるケースもあると思われる。

本稿は、弁理士が提供する知財コンサルティングは、あくまでも、専権業務の範囲内で行うべきであり、経営コンサルタントが用いる各種手法を用いて、当該各種手法を知財戦略の立案という側面に落とし込むという専権業務の範囲外のコンサルティングにまで、できる限り広がるべきではないという立場である。ただし、後述するように、経営者からの相談の結果、そのような知財戦略の立案が必要になる場面が訪れるかも知れないが、弁理士から、「さあ、知財戦略を立案しましょう」とは宣伝しない方が良いと考える。

まず、弁理士は、知的財産に関しては、国家が認めた専門家であることに違いはない。しかし、それは、「知的財産の取得」や「知的財産による保護」という枠組みでの専門家であって、「知的財産を経営に有効に活用する」という大きい枠組みでの専門家ではない。「知的財産を経営に有効に活用する」ということについて、はっきり言えば、弁理士は、素人である。素人が知的財産を有効に活用した経営を指南できるほど、経営というものは甘くない。ましてや、知的財産よりも広い概念である知的資産を有効に活用した経営など、弁理士が経営者に指南できる域を大幅に超えている。

たとえば、知的資産経営を説きますよという弁理士は、強みに特化して、事務所の知的資産を有効に活用して、経営を行っていると言えるのであろうか。おそらく、既存の出願業務だけでなく、新規分野にまで、業務を拡大したいから、さあ、知的資産経営でも勉強して、クライアントにアドバイスして、知的資産経営報告書を作成して報酬をもらおうかと考えているに程度に過ぎないのではないか。

また、経営戦略を実現して、中小企業を活性化するためには、その経営者自身が、経営戦略の重要性を把握して、日頃の業務の細部に至るまで、また、従業員の日頃の業務方針に至るまで、浸透しなければ、立案した経営戦略は実現されず、事業を成功に導くことはで

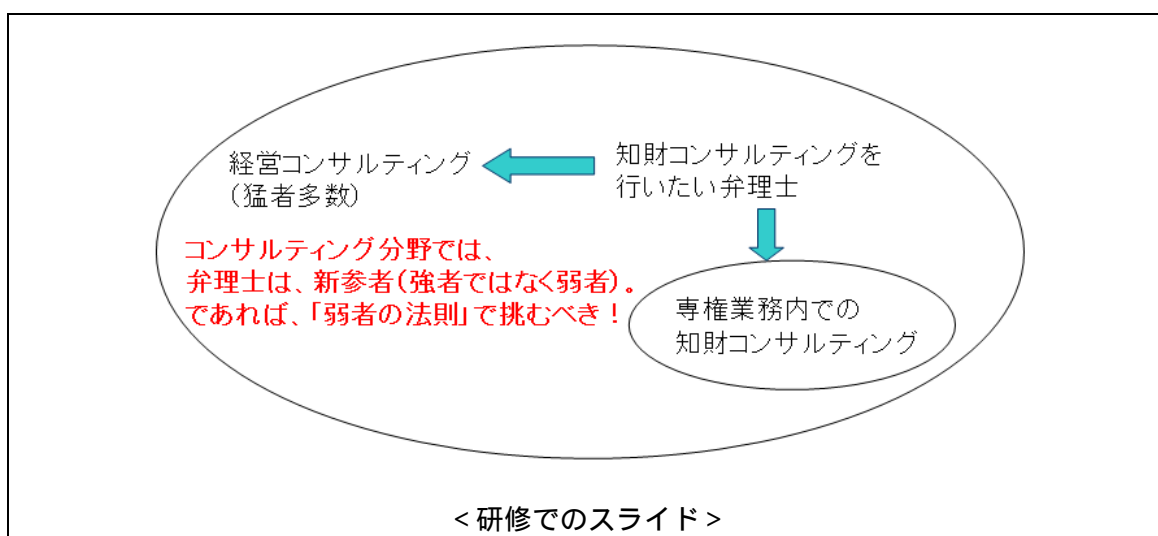
きない。

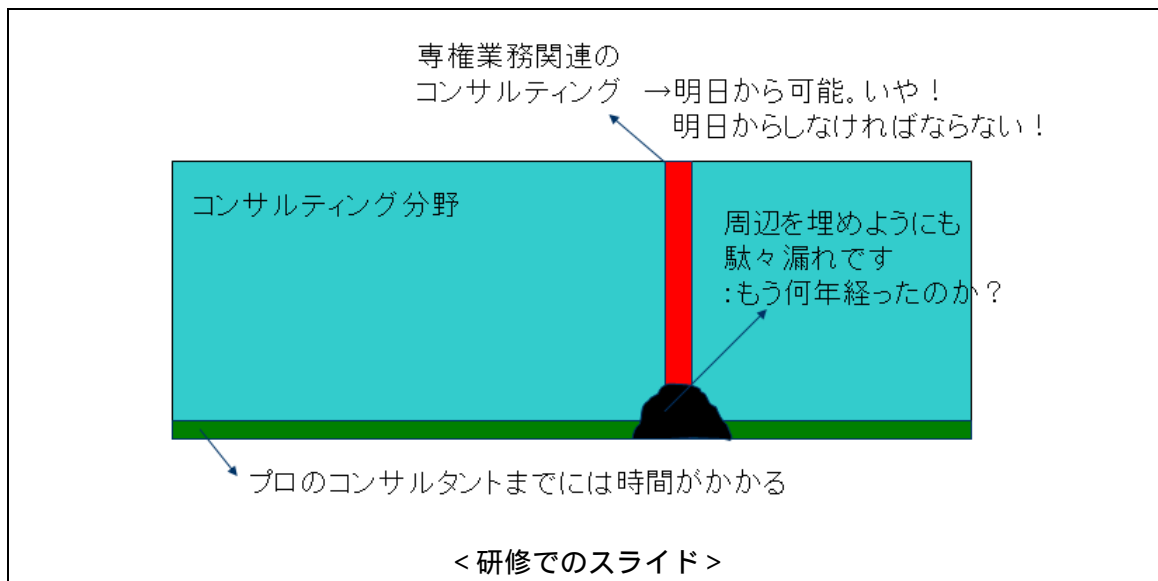
弁理士が、クライアントの知的財産なり知的資産なりを把握して、知的財産戦略書や知的資産経営報告書を弁理士が代わりに作ったというだけでは、真に、経営に役立つものとはならない。表面的な戦略書の作成や報告書の作成という報酬に目がいくようでは、クライアントのためにコンサルティングを行っているとは決して言えない。

このような考察から、弁理士による知財コンサルティングの一つの大きな方向性として、専権業務の範囲内での知財コンサルティングに特化してコンサルティングを行うということを明確化しておけば、目先の報酬に飛びついて、結局、クライアントの役に立たないコンサルティングを提供するという失敗を犯さなくて済むはずである。

弁理士は、経営戦略については、全くの素人である。素人が、知財コンサルティングという名の下に、百戦錬磨の経営コンサルテタントが存在する領域の一部に進んでいくことは、大きな過ちを起こすこととなりかねない。経営コンサルティングという大海原を弁理士がさまよひ遭難してしまわないように、最初から、弁理士の知財コンサルティングは、専権業務の範囲内であることを明確にしておくことが、弁理士及びクライアントの両者にとって、最も良い結果を生むと考える。ただし、逆説ではあるが、このような明確化によって、実は、先述した失敗する弁理士が目指した知財戦略の立案というコンサルティングの場面が、訪れる可能性があるのである。この点については、後述の想定事案で少し検討する。

もちろん、経営戦略を指南することができる弁理士が存在するのは事実である。しかし、そのような弁理士は、弁理士資格がなくても、立派な経営コンサルタントとして、生計を立てることができる弁理士であるに違いない。私も含め、経営のイロハが分かっていない弁理士が、百戦錬磨の中小企業の経営者に、知的財産を活用した経営戦略を指南できるほど、経営というものは甘いものではないはずである。まず、この意識の下に、知財コンサルティングについての考察をスタートした方が良いのではないかと考える。





5 . 経営者が求める弁理士

意識的又は無意識の内に、経営戦略や知的資産経営、知的財産の重要性に気付き、集中と特化によって、事業活動を展開している中小企業の経営者にとって、どのような悩みが生じるのか。

事業を集中させ、特化させた場合、その集中した事業に、特許権などの他社の知的財産が存在していれば、せっかくの集中が無駄になり、他社から訴えられる危険にさらされることとなる。また、その特化した事業によって生まれた製品が他社に簡単に模倣されたのでは、せっかく、価格競争から逃れてきたのに、また、価格競争に巻き込まれという結果になってしまう。したがって、経営者は、自ずと、知的財産を重要視した経営を行わなければならないと感じるのである。

すなわち、集中と特化の重要性に気付いた経営者（以下、意識的であろうと、無意識であろうと、集中と特化の重要性に気づいた経営者とする）は、自然な思考回路によって、知財戦略を重視した経営の必要性に気付くのである。

さて、知財戦略の重要性に気付いた経営者がとる次のステップは何か。これは、知的財産の専門家に相談に行くということであろう。すなわち、弁理士に相談に行くのである。この相談が知財戦略に関する相談であり、すなわち、知的財産のコンサルティングであるのである。そこそも、コンサルティングとは、相談という意味である。

弁理士は、知的財産のコンサルティングという、何か、普段の業務とはかけ離れた別物のような意識でいるが、それは大きな間違いである。知的財産コンサルティングとは、大小こそあれ、知財戦略の重要性に気付いた経営者の相談に応じることから、全てはスタートするのである。

コンセプトワークを行ったり、特許マップを作って出願の方向性を指南したりすること

は、表面上は、知的財産コンサルティングということにはなるが、さあ、コンセプトワークやりましょうか、さあ特許マップ作りましょうかといって知的財産コンサルティングがスタートするのではない。知財戦略の重要性を認識した経営者からの相談があって、初めて、知財コンサルティングが始まるのである。

この点を、勘違いして、知財コンサルティングできますよといくら宣伝しても無駄である。この点に、弁理士は、気づくべきである。

では、このような経営者の相談をきっかけとして、中小企業の知財戦略をサポートするためには、一体何が必要であるのか。

6．顧問契約の重要性

今まで、弁理士が、業務の多くを、大企業に依存してきたことを否定することはできないし、これからも、弁理士の報酬の多くは、大企業からの依頼に基づくものであろうし、また、大企業の依頼に基づくものでなければ、日本の産業は衰退してしまう。したがって、大企業の大量の特許出願があるからこそ、弁理士としての生業が成立することを否定しない。

ただ、言えることは、従来の弁理士業務では、大企業の依頼が中心であったために、弁理士自身、顧問契約ということに対して、真剣に考えたことがあまり無かったのではないかということである。そこで、大企業の依頼が少なくなったがために、新規業務を開拓しようとして、知財コンサルティングに目がいくのは理解できるのであるが、知財コンサルティングの方法論まで考えないと知財コンサルティングを弁理士全体の新規業務の域まで昇華させることはできない。

そこで、本稿では、弁理士自身が顧問契約の重要性に気付き、特に、中小企業の経営者との間で顧問契約を締結し、経営者の相談に積極的に親身に応じる体制を構築すべきだという方法論を提案する。顧問弁理士という表現は堅苦しいが、顧問弁理士＝経営者のための知財パートナーと考えて欲しい。

なお、ここで、経営者とあえてしたのは、中小企業の中には、50名～200名程度の規模の中小企業も存在し、このような中小企業は、意思決定において、経営者だけの判断ではなく、関係者の様々な思惑が絡み合い、新しいことを決めるのに、動きが遅いケースがあるからである。そのため、顧問契約の積極的活用を弁理士として目指すのであれば、まずは、できる限り小規模（たとえば、従業員数20名以下）の中小企業の経営者と顧問契約を締結し、その経営者の相談に応じるという姿勢が効果的な知財戦略のサポートに有効であると考えられる。

ところで、その他の士業に目を向けた場合、税理士は、顧問先との関係で、毎月の記帳や会計処理の指導から決算処理を行うことを基本業務としていたり、社会保険労務士も、毎月発生するであろう雇用関係等の事務を行ったりするわけであり、他の士業でも顧問契約を生業の中心にしている士業もある。これらの士業では、業務の性格上、顧問契約によ

って、継続的に顧問先と関与する必要があるために、顧問契約が当たり前となっているのである。しかし、弁理士の業務の場合、業務の性質上、継続的関与が必ずしも強いとは言えない。そのため、顧問契約というのが、従来、弁理士業界内で日常的に行われていなかったといえる。

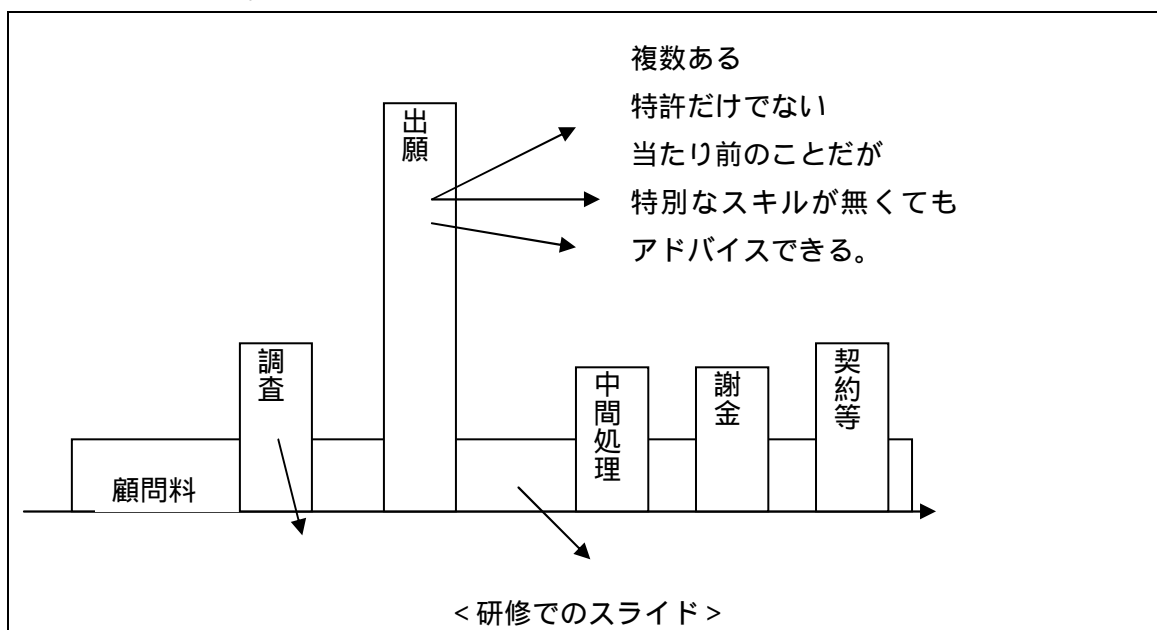
ところが、経営者が集中と特化に気づいた場合、自ずと、知的財産を重視しなければならず、継続的な関係が必要になり、身近に、知的財産について相談できるアドバイザーが欲しいと考えるのは当然である。そのアドバイザーこそが、経営者のための知財パートナーの顧問弁理士であるはずである。

ある程度の規模の企業となれば、法務部門に、知的財産に詳しい人材を配置しておけば、事足りるかも分からないが、先述のような従業員数20名以下の規模の中小企業の場合、そのような人材を配置する余裕は無いはずである。そこで、顧問弁理士が、そのような経営者の相談に応じることができるようになるべきではないか。

7. 顧問契約の内容

顧問契約において、弁理士が悩むのは、顧問料をいくらにするかという問題である。顧問契約が当たり前の士業であれば、毎月、それなりの業務が発生するために、ある程度の顧問料を請求しても、顧問料をもらいすぎているという引け目は感じないはずであり、業界内での相場というものも存在する。

しかし、弁理士の顧問契約の場合、基本は、経営者から相談があれば、それに応じるというのがメインの業務になるので、相談の無い月もあるはずである。したがって、顧問料は、月0～1回の相談レベルであれば、1万円以下に設定したいというのが、経営者の本音であろう。弁理士としては、この点、あまり、高額な顧問料を設定しないように注意したいところである。



また、相談の無い月もあるであろうから、経営者との関係を繋ぐツールを用意しておきたい。このようなツールとして、真っ先に思いつくのは、ニュースレターであると思うが、これは、あまりお勧めできない。ニュースレターは、一律、全ての顧問先に送っているものであり、個別の顧問先との関係においては、関係を繋ぐツールとしては、有効に働かない。

そこで、顧問先に関連する技術分野の公報を簡易的に毎月調査して、その調査レポートを毎月発送することを提案する。この簡易調査によって、顧問先の技術動向を経営者と弁理士が把握しているので、もし、問題となる特許や特許出願が見つければ、迅速な対応ができる。これは、クライアントにとっても有効であり、弁理士にとっても、弁理士から提案することができる機会であり、有効である。

また、顧問先に関連する技術分野の特許マップを半年に一度など定期的に作成して、クライアントに提供することも有効である。クライアントは、特許マップの意義が把握できていないケースが大半であろうから、定期的に特許マップを閲覧できる環境を提供することによって、新たに開発する分野が発生したときに、最初に、特許マップを作っておこうかという意味に傾く可能性がある。特許マップの使い方は、「さあ特許マップ作りましょう」ではなく、「定期的に見ている特許マップを、次の開発分野のときには、一度最初に作ってみるか」である。

次に、顧問契約中の相談について考えてみたい。顧問契約中は、知財に関する相談があれば、何でも、経営者は顧問弁理士に相談できるような体制を作る。ただし、毎月定期的に訪問すべきかどうかは、経営者と事前によく詰めておく必要がある。定期的な訪問は、弁理士側の負担にもなるし、経営者側の負担にもなる。定期的な訪問を行うのであれば、顧問料をできる限り低廉に抑えることが難しくなるし、経営者自身も相談が無いときがあるはずであるから、時間的な負担が発生する。したがって、定期訪問については、よく経営者と相談して欲しい。

さて、代表的な日常の相談は、おそらく、下記のようなものであろう。

- ・この発明は特許になるか。
- ・他社の製品を真似してもよいか。
- ・新規事業を立ち上げたいが、特許関係がどうなっているか。
- ・新製品が他社の特許権を侵害していないか。
- ・出願内容と実施内容とがずれてきているけど権利範囲に入るか。

これらの相談に対応するためには、相談時にある程度の方向性を示すことができるように、簡易的な先行技術調査の能力は身につけておく必要がある。簡易調査はとても重要である。相談の中で、ある程度の簡易調査をして、「だいたいこのような調査結果になるが、もう少し詳しく知りたい場合は、追加料金となるが、本格的に調査するか」とクライアントに提案できるようになる。

また、権利範囲の考え方について、クライアントに分かりやすく説明できる能力を身に

つけておく必要がある。何分、特許権の範囲というのは、複雑であるから、素人にも分かりやすい説明能力というのが必要である。

このような能力は、弁理士にとって、身につけることは、難しいことではないし、既に、身につけている弁理士が大半であろう。

調査だけでは専権業務の範囲とはならないが、調査の後に、特許性の判断や侵害となるかの判断が必要とされるので、言うまでもなく、これは、専権業務の範囲内となる。経営者は、調査結果だけを望むのでなく、調査結果に対する法的な判断を求めているのである。

また、弁理士が想定していないような相談もたまにあるはずである。そのような場合に備えて、法律的なこと、特に例外的なことについては、中小企業においては原則としてとらえて、常に意識しておく必要がある。

たとえば、早期審査請求や減免制度、特許庁の中小企業等特許先行技術調査支援事業による無料調査、新規性喪失の例外などは、よく利用される。

中小企業の場合、新規性喪失の例外適用には細心の注意が必要である。特に、出願後に、公表した場合、追加発明を国内優先権で追加する際に、新規性喪失の例外の適用を受けるべきか否か、良く検討しなければならない。また、国内優先権で行うべきか、別出願にすべきかについても、発明の内容を的確に把握して、検討しなければならない。また、新規性喪失事案に関する情報は、クライアントから待っていても、自発的に入ってくるものではないので、クライアントから聞き出す癖を付けなければならない。6ヶ月の期限を、各種の期限管理ツールを有効に使って、しっかり管理したいものである。

なお、国内優先権主張期限や外国出願期限が近づいてきたらクライアントに伝えることも付随サービスとしては、効果的である。

早期審査請求が原則的な手続になる場合があるが、早期権利化した場合、発明が改良されると、改良内容が進歩性を有さない場合、追加出願がしにくくなるケースがあるので、早期権利化のメリットとデメリットは、ケースに応じて、説明できるようにすべきである。その場合、分割出願や国内優先もうまく活用したいが、新たな文献が見つかると言った危険もあり、要注意である。

中小企業の相談に応じる場合は、特許だけでは駄目であり、全ての知財法域に詳しくならなければならない。なお、著作権に関しては、大きな業務に発展することは稀であるが、相談レベルは多いので、著作権には詳しくしておくべきである。

8．顧問契約から知財コンサルティングへ発展

日常の相談の後、簡易調査や相談レベルでは解決しない場合、個別案件の処理に発展することになる。もちろん、個別案件の処理は、顧問料とは別料金であるという契約をしておくべきである。ただし、内容の難易度に応じて、適切な料金を設定したり、顧問先に特別に割り引くなどといったことも積極的に行いたい。相談の無い月もあるわけであるから、積極的な割引は、弁理士の経営を圧迫するほどのことではなく、顧客満足にもつながる。

ただし、顧問先には、一律、何パーセントを割り引くといった契約は締結しておかない方が良い。個別案件によっては、難易度が高い場合もあり、顧問先の技術分野によっては、難易度が高い場合もあるので、割引はケースバイケースで、個別対応とするのが好ましい。

個別案件としては、典型的には、下記がある。

先行技術調査（特許性）

侵害予防調査（他社侵害回避）

特許出願

新規事業立ち上げ時の調査・出願戦略

他社による侵害

ライセンス交渉

他社権利への攻撃 など

これらは、弁理士が得意とする業務内容であり、言うまでもなく対応可能であろう。ただし、調査能力について不安のある弁理士は、調査能力のスキルは高めていただきたい。先述のように、調査結果だけではなく、法的判断が求められるので、専権業務の範囲内のものが多い。

これらの個別案件業務は、顧問先の中小企業の場合、単発で終わるのではなく、さらに発展するケースがある。以下に、いくつかの想定ケースを考察してみる。

（１）侵害予防調査から迂回方法のアドバイス、さらにライセンス交渉に発展するケース

侵害予防調査を行った結果、他社の特許権が見つかった場合、それを迂回するための方法をアドバイスしなければならなくなる。これは、鑑定業務であり、弁理士の専権業務であり、調査会社にはできないことである。クライアントは、単なる調査結果だけを求めているのではなく、法的判断を求めており、さらに、法的判断の先にある事業活動に有効なアドバイスを求めているのである。

迂回が難しい場合、そのような特許権についてのライセンス交渉が依頼される場合もある。これも、弁理士が、代理業務を行える範疇のものであり、弁理士としての知識と経験が十分に発揮される。

また、逆に、他社権利への攻撃という話に発展する場合もありうる。その場合は、無効資料を調査したり、情報提供したり、無効審判を請求したりと、さらに、業務は発展していく。これらも弁理士の専権業務内であることは言うまでもない。

（２）新規事業立ち上げ時の調査からコンセプトワークや出願戦略提案に発展するケース

新規事業の立ち上げ時も、やはり、簡易調査からスタートする。簡易調査の結果、他社が重点を置いていたり、特許が多く存在したりすることが分かる。そのような客観的材料と、その他種々の要因から、簡易調査だけで、新規事業の立ち上げをやめる場合もある。

簡易調査の後、新規事業の立ち上げ時に、さらに本格調査を行って、他社の特許網が無

いことが判明した場合、どのような方向性で実施品を固めるのか相談に応じなければならない。

この場面では、知財コンサルティングを行いたいと思っている弁理士が目指した知財戦略の立案という場面が訪れる。しかし、いきなり、コンセプトワークを行って欲しいとか、ブレインストーミングを行って欲しいなどと明確に依頼されることはない。また、逆に、そのように、クライアントに提案すべきタイミングでもない。通常は、種々の打合せ時に、クライアントの考えを整理しながら、実施形態の方向性を整理することの方が多くであろう。このような整理能力というのが、クライアントからの信頼につながる。幸いなことに、議論の方向を整理することは、弁理士の得意とする所である。コンセプトワークやブレインストーミングという明確な依頼がなくても、このような打合せの場面では、コンセプトワークやブレインストーミングを研修で勉強したときの手法がうまく使えるはずである。

打合せが終われば、その後、打合せの議事録などを作成しておいた方が、双方にとって、今後の方向性が明確になりやすい。その議事録をうまく視覚化することによって、実は、議事録が知財戦略書というものの代わりになるのである。少し手間はかかるが、顧客満足につながると共に、弁理士自身の今後の出願業務の指針にもつながると思うので、是非、実行したいところである。

また、他社の特許網が無いのであれば、特許網構築に向けて、どのような出願をどの程度の数行うべきか、弁理士がアドバイスしなければならない。そのときは、一緒になって、仮想の実施形態を考える必要も生じるし、弁理士自身が持ち帰って過去の経験等を駆使して仮想の実施形態を考える必要も生じる。この場面では、実は、出願戦略の立案が、クライアントから弁理士に依頼されているわけである。ここでも、適宜、報告書の作成が必要になるであろう。ただし、この立案に対して、報酬を頂くかどうかは、クライアントとの間で、しっかり詰めておく必要がある。最終的に出願に発展するのであれば、出願費用や謝金に込みであると考えられる柔軟性も必要である。

また、特許出願は可能であったとしても、その事業にどの程度の価値があるのか、評価が求められる場合がある。このとき、注意すべきは、各種マーケティング手法を駆使して、市場性を弁理士が調査するのは、避けるべきであるということである。なぜなら、弁理士は、出願を受任したいと考えているので、どうしても、市場性あり、特許出願しましょうという方向に結論を無意識のうちに向けてしまうからである。したがって、市場性調査は、クライアント側で行うべきであると伝えたい。ただ、マーケティングに詳しい弁理士であれば、市場性調査を行っても良いとは思いますが、大抵の弁理士は、得意とする分野では無いはずである。

ただ、知的財産の価値評価という観点で、特許の内容を評価するのは、一つの指標となっていて、クライアントの役に立つ場合がある。ただし、あくまでも、付加サービスであり、無理に知財評価ができないのに、知財評価ができると宣伝する必要はない。また、知的財産の価値評価は、あくまでも、ある側面からの評価に過ぎず、また、予測的な所も多いの

で、そのあたりは、クライアントに説明しておくべきである。価値評価の結果が、経営者側の事業計画に盛り込まれ、その結果、金融機関からの融資や各種助成金の獲得に役立つ場合もある。ただし、知財評価が高いから、融資や助成金が獲得できるのであると勘違いしてはいけない。あくまでも、知財評価が事業計画に反映されて、優秀な事業計画であるから融資や助成金が獲得できると考えるべきである。

(3) 早期権利化から、国内優先・外国出願・意匠登録出願・商標登録出願まで

特許出願について、早期審査請求を行い、早期に特許権が発生した場合、当初予定していた範囲よりも広い範囲での権利化が必要になるケースもある。しかし、国内優先が主張できずに、困るケースがある。

このようなケースは、クライアントには、専門的過ぎて、理解できない。顧問弁理士は、クライアントの知的財産を保護するために、どのような出願を行うべきか、別に出願すべきか、国内優先を利用すべきか、良く検討してクライアントに提案すべきである。場合によっては、意匠権によって、特許権を補完することも提案すべきである。また、外国での商品展開の可能性が少しでもあるのであれば、外国出願についてもアドバイスすべきである。弁理士は、外国出願は費用がかかるから、中小企業は外国出願しないと思いこんでいるケースもあるが、グローバル化した社会においては、これは、弁理士の勝手な思いこみがある場合がある。クライアントには独自のルートがあり、外国への販路を持っているケースや、開拓することができるケースもあるので、必ず、外国出願については、アドバイスすべきである。また、最終製品段階に向かうまでに、商標権は確保しておきたいので、好ましいタイミングで、商品名についてのアドバイスも行いたい。

(4) 知的財産取得を必要経費と考える経営者・償却費的な費用と考える経営者

新規製品の立ち上げを検討している場合、簡易調査を行い、また、実施形態のバリエーションについて相談する経営者は、顧問弁理士をうまく活用している経営者と言える。このような相談が、日常的に行われるようになれば、経営者と顧問弁理士とは、良い関係が築かれていると言える。しかし、本格調査や特許出願等の個別案件に進めば、それなりの経費が発生するのも事実である。この経費を必要経費と考えるのか、製品が売れたときにその利益からペイする償却費的な費用と考えるのかは、経営者によって考え方は異なるであろう。

弁理士としては、前者の経営者の方が、付き合いやすいであろう。しかし、後者の経営者であっても、売れる製品には、必要な投資をしっかりと行う場合が多い。したがって、顧問弁理士は、個別案件の報酬だけを追わずに、顧問弁理士として、顧問料内で可能な範囲のサービスを経営者に提供したい。

個別案件を依頼するか否かは、費用面に依存することが多い。経営者は、いくら費用が必要か知りたい。そのため、顧問弁理士は、できる限り、見積を作成すべきである。見積

の結果、個別案件の依頼に進まない場合もあるであろうが、そのまま、顧問弁理士としてのサービスの提供は続ける。

以上、簡単ではあるが、想定事案について検討してみた。本稿をここまで閱讀いただければ理解できると思うが、決して、顧問契約による知財コンサルティングでは、新たなスキルを駆使して、特殊な慣れないことや難しいことをやろうとはしない。個別案件は、どれも、弁理士が得意とするものが多い。

顧問契約の中での相談から、個別案件に発展し、その後、どのような形でアドバイスを求められるかは、ケースバイケースであり、様々なケースが想定される。しかし、いずれの場合も、基本は、経営者側からの相談がきっかけであり、こんな知的財産コンサルティングできますよとは、弁理士から営業しているわけではない。

重要なことは、顧問契約を活用して、知財に関する相談しやすい環境をクライアントの中小企業内に構築して、そこから発生する様々な問題を顧問弁理士が親身に対応するということであり、たったそれだけのことに過ぎない。

上記のような個別案件では、特許出願というのは、業務の一部にしか過ぎない。調査・出願・権利化・権利化後のサポート・他社との関係など、いわゆる知的創造サイクルのあらゆる段階で、弁理士によるサポートが中小企業に提供されているということになる。これこそが、知財立国に向けた弁理士の関与として、必要なことであると考えている。

9．最後に

経営者は、生き残りを目指すのであれば、集中と特化を意識しなければならない。それには、知財戦略を意識しなければならない。知財戦略を意識すれば、弁理士をうまく活用しなければならない。弁理士をうまく活用する方法として、リーズナブルな顧問料での顧問契約が有効である。

個々の弁理士が、クライアント企業との顧問契約を積極的に締結して、関西圏では、中小企業が顧問弁理士と契約するのが常識になっているという状況を、この数年の間に実現することが、「知の拠点・関西」の実現の一役を担うと考える。そして、この10年の間に、日本中で多くの中小企業が顧問弁理士と契約するのが常識になっているという状況が実現されれば、知財立国の実現に近づくと考える。