

# —弁理士の新規業務— 「知的財産総合コンサルティング」について

杉光 一成\*

## 目次

1. はじめに
2. 時代背景
3. 知的財産総合コンサルティングの内容
4. 知的財産総合コンサルティングの効用と課題
5. 最後に

## 1. はじめに

本稿は、「知的財産総合コンサルティング」という業務とは何か、その内容を紹介するとともに、その効用と課題にまで言及するものです。

そもそも「知的財産総合コンサルティング」という言葉で業務内容の想像がつくでしょうか。ここで、「知的財産コンサルティング」といわず、あえて「総合」という言葉を入れたのは、知的財産コンサルティングという場合の言葉の正確な定義がなく、論者によって内容が一致していないことが多いのが現状だからです。

例えば、弁理士業務のうちの中核を占めている出願代理業務（明細書作成業務）との関連で言えば、出願代理業務の際に付随的にアドバイスを行うことを「知的財産コンサルティング」と呼ぶ場合があります。また、出願代理業務と離れて、知的財産に関する個別の相談に乗ることを「知的財産コンサルティング」と呼ぶ場合もあります。

しかし、本稿で述べようとしている「知的財産総合コンサルティング」というのはこのいずれとも異なるものです。先に述べた「知的財産コンサルティング」というのはいずれも基本的に「個別」の顕在的・具体的な問題・課題を中心とします。

これに対して、本稿で述べる「知的財産総合コンサルティング」は、いわゆる個別の相談業務を指しているわけではありません。知的財産総合コンサルティングは、いわば「経営コンサルティング」の知的財産版とすべきものです。すなわち、「企業の知的財産に対する取り組みの実態を定量的・定性的に調査・分析・評

価し、知的財産管理・戦略上の問題点を抽出し、それに対する適切な改善策を作成し、助言を行うもの」が「知的財産総合コンサルティング」である、ということが出来ます。

要点をまとめますと、一般の知的財産コンサルティングと「知的財産総合コンサルティング」との最も異なる点は、個別の相談業務があくまでも既に顕在化した問題点について先方の依頼に基づいてその範囲で（いわば受動的に）助言を行うのに対し、知的財産総合コンサルティングというのは、能動的な働きかけに基づいて潜在化している（すなわち現状としては表面化していない）問題点を含めて抽出し、助言を行う点にあるといえます。

## 2. 時代背景

それでは現在、このような意味での「知的財産総合コンサルティング」という業務の社会的ニーズは高まっているのでしょうか。

結論から言えば確実に高まっているのが実情といって良いと思います。それは以下のような事実に現れています。

例えば、知的財産部のなかった会社から新規に知的財産部を立ち上げたい、あるいは知的財産の管理をしっかりとりたいので手伝って欲しい、という相談が増加しています。また知的財産に関するリスクがあるとIPO（株式公開）ができないことから大手ベンチャーキャピタル（ベンチャー企業に対してその株式の購入等により資金提供を行う投資会社のこと）が自己の投資先ベンチャーの知的財産リスク（そのまま投資リスクとなります）を低減するため業務提携できないか、という趣旨の相談が来るようになってきました。

このような背景として、マクロ的には、知的財産基

\* 金沢工業大学大学院工学研究科  
知的創造システム専攻 教授・弁理士

本法が制定され、知的財産立国を目指す取り組みが政府を中心に進んでいることは周知の通りです。

しかし、むしろ直接的には、このようなマクロ的な変化からマスコミが知的財産に関して積極的に取り上げるようになり、その結果いわゆる「経営（マネジメント）」層の知的財産に対する意識が高まったことが最も大きな要因ではないかと考えています（上記のような相談は当然のことながら知的財産業務関係者ではなく「経営」層からの相談となります）。

### 3. 知的財産総合コンサルティングの内容

前述した通り、知的財産総合コンサルティングとは、企業の知的財産に対する取り組みの実態を定量的・定性的に調査・分析・評価し、知的財産管理・戦略上の問題点を抽出し、それに対する適切な改善策を作成し、助言を行うものをいいます。このようなコンサルティングを実際にはどのように行うのかについて「知的財産管理を行っているもののその管理に不安があるので社内管理体制を整えたいという希望をしている会社」のコンサルティング例をベースに説明したいと思います。

もっとも、本稿で説明するコンサルティング内容はあくまでも筆者独自の考えに基づくものであり、決して一般化されているものではないことを予めご了承頂きたく存じます。なぜなら、某大手経営コンサルティング会社の役員（筆者の旧友の経営コンサルタント）から「業界が異なるので特別に」ということで経営コンサルティングのノウハウと手法を教わり、それを筆者が知的財産版に応用したものだからです。

まず、総合コンサルティングの内容は、内容に応じて①知的財産管理（基礎編）、②知的財産管理（応用編）、③知的財産戦略の3つに分けています。そしてそれぞれのコンサルティング期間については1ヵ月を目安としています。

クライアント企業が希望しているコンサルティングの具体的な内容、または現在のクライアント企業の管理体制の整備度によっても異なりますが、一般にはこれら3つのコンサルティング全てをワンセット 3ヵ月で行っています。つまり、最初の1ヵ月は①知的財産管理（基礎編）であり、これは、管理体制の基礎作り（最低限のリスクマネージメント的管理レベル）、2ヵ

月目の②知的財産管理（応用編）は一步進んだ管理体制作り（リスクマネージメント的管理レベル）、3ヵ月目の③知的財産戦略は、知的財産の活用に向けた戦略体制作りをそれぞれ支援します。

現在、報道的には、知的財産に関する戦略や活用の話がクローズアップされることが多いのですが、良い悪いは別にして、実際問題として企業経営者層が知的財産権に関心を持つのは主としてリスクマネージメントとしての知的財産管理レベルの話がまだまだ多いというのが実感です。

また、最低限の知的財産に関する事業リスクの低減のための管理（例えば新規事業開始前に将来障害となりうる知的財産権が存在しないかを事前に調査確認する等）ですら行っていないレベルの企業にいきなり戦略や活用（例えば知的財産権でいかにライセンス収入を上げるべきか等）について語るべきでないのではないか、というのが持論です。

したがって、それが先に示した3つのコンサルティング内容の分け方に現れていると考えて頂きたいと思います。

さて、実際のコンサルティングを実施する際の具体的方法論の話に入ります。

#### (1) 総合診断フェーズ

このフェーズはクライアントである企業の知的財産に対する取り組みの実態を定量的・定性的に調査・分析・評価するためフェーズです。

具体的には、社内視察（秘密情報の管理体制等）、資料調査（その会社で管理している包袋やDBから得られる出願データ、その会社のパテントマップの作成等）、社長を始めとする経営層を含めた入念なヒアリング・インタビュー等を行います。

この最初の診断フェーズによって、クライアント企業の現状を十分に把握する必要があります。特に、その企業内で顕在化している問題点のみでなく、潜在化している問題点をどれだけうまく引き出せるかが重要です。

そのためのツールとしては、事前に用意したチェックリスト（例えば、発明提案の社内ルーチンの有無や職務発明規程の有無やその内容等、予め質問事項をまとめたもの）や有名なKJ法（川喜多二郎教授が開発

した潜在的な問題を明らかにするための手法)が有用です。

## (2) 改善策提案フェーズ

総合診断フェーズによって得た結果を基礎に知的財産管理・戦略上の問題点を抽出して、それを改善するための適切な策を提案するフェーズです。

具体的には、クライアント企業の目指すべき最適な社内体制の検討に入ります。この際には、現状の個々の問題点一つ一つをモグラ叩きの的に解決するのではなく、問題点をグループ化してその根本的原因を見出し、その根本的原因を課題化して、その課題に対する解決策を検討します。

具体例を挙げれば、知的財産権に関して営業でトラブルが起きているとか、英文の技術ライセンス契約で困っている問題がある、という個々の問題についてそれをどう解決するかというのももちろん重要ですが、それは個別相談のレベルの話です。総合コンサルティングでは、むしろそのような現象群の根本原因が何かを見極めることが重要で、それが詰まるところ社員の知的財産権の知識や意識の欠如に由来していることが判明した場合には、課題は「社員の知的財産権の知識・意識不足の解消」とし、「社員に必要な知的財産教育を実施すべきである。」という解決策に至る訳です。

このようにして課題や解決策がまとまれば、今度はどの順番で実行していくかを提案します。この提案をもって、クライアント企業と入念な話し合いを行い、具体的な改善策が設計され、次の実行フェーズに入ることになります。

## (3) 改善策実行フェーズ

改善策の提案にしたがって、新しい社内体制構築に必要な管理書式類や新しい社内ルーチンの策定などに入ります。これらは原案を提案して、その案に基づいてクライアント企業のスタッフとともに検討します。そこで、それらを会社の事情に合わせた内容に修正していきます。

さらに、知的財産権の問題は、決して知的財産部だけでなく発明を生み出す源泉である技術者、商標や著作権との関連が深い広報担当者、さらには営業等も無縁ではなく(特許の問題を無視して契約を取ってきてしまう事例は多い)、ほぼ全社員の意識改革が重要な

ので、社員全体の知的財産権に対する意識を高めるための社内セミナーを行います。

また、このような一連のコンサルティングの現状とそれまでの成果は、1ヵ月毎に中間報告書にまとめて提出します。

3ヵ月間の全てのコンサルティング業務が完了すると、最終報告書においてこれまでのコンサルティング全体の結果を報告し、同時に今後の運用方法などの提案を行うこととなります。最終報告書は分析資料や提案した規程類を含めて100頁近いものになる場合があります。

## 4. 知的財産総合コンサルティングの効用と課題

### (1) 知的財産総合コンサルティングの効用

知的財産総合コンサルティングの結果、企業は知的財産権に関するリスクを相当程度まで低減可能であり、また知的財産権を活用する体制を整えることができるので企業経営にとって重要な意義を持つと考えます。

他方、知的財産総合コンサルティングにより社内体制が整う結果、今まで埋もれていた出願案件が安定的に出てくることになるので弁理士にとっては出願代理業務の安定的増加にもつながります。

### (2) 知的財産総合コンサルティングの課題

以上のように書きますと良いことばかりのようですが、様々な課題があることも事実です。

まず、知的財産総合コンサルティングの成果が経営者層にとって明確でない、というのがひとつの課題です。経営コンサルティングの場合、例えば、人事コンサルなどであれば「リストラすることで人件費が30%削減できた。」などの数字的な成果というものが認識できます。

しかし、知的財産総合コンサルティングの場合、今までであれば社内で埋もれていたと思われる発明が社内体制の構築によって出願に至るようになったとか、新規事業の計画の早い段階で特許出願を検討できるようになったなどが比較的早い成果として現れるので企業経営にとってプラスであることに間違いはないはずなのですが、短期的に見れば「コストを増やす要因」になってしまいます。

したがって、この点をどうクライアント企業に見せるかが重要になります。

次に、知的財産総合コンサルティングを行うには、かなり幅の広い知識が必要となる点も課題です。具体的には、知的財産権に関する様々な知識（知的財産部門に関連する知識、契約や不正競争防止法の実務知識は頻繁に用います）のみならず、経営の知識（特に会社経営の知識、経営コンサルティングの知識）などです。

この場合、経営コンサルタントが知的財産権の知識を身につけて知的財産総合コンサルティングを行う方法と弁理士のような知的財産権の専門家が経営コンサルティングの手法を身につけて知的財産総合コンサルティングを行う方法の2種類があると考えられます。どちらも一長一短があるとは思いますが、個人的には弁理士から入るルートの方が良いと考えています。なぜなら、知的財産総合コンサルティングで要求される

能力の70%はやはり知的財産という高度でかつ幅の広い専門知識というのが実感だからであり、経営的視点を欠くことはできないものの、知的財産権の威力、問題になった場合の怖さ、影響力の知識や実感なしに適切な助言はできないはずだからです。

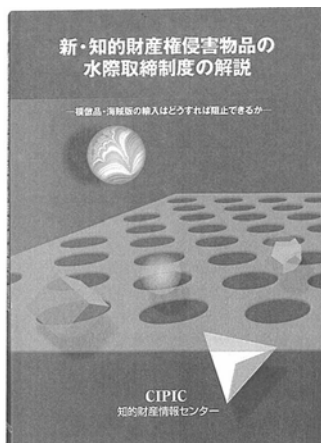
## 5. 最後に

知的財産立国を目指すわが国にとってこのようなコンサルティングを受ける企業が増えることは望ましいことであり、また弁理士という職種にとってもこのように知的財産に対する意識を高めた企業が増加することは知的財産サービスに対する需要の底上げにつながるので望ましいことだと思っています。

拙稿が少しでも何らかの参考になれば幸いです。

(原稿受領 2003. 10. 21)

## 書籍紹介



### 『新・知的財産権侵害物品の水際取締制度の解説』

財団法人 日本関税協会 知的財産情報センター 発行

B5判 280頁 3,150円

新弁理士法（平成12年法律第49号）により、税関において、輸入貨物が知的財産権侵害物品に該当するか否かを認定する認定手続の一部について、弁理士の手続代理権が認められた。

本書は、知的財産権侵害物品の水際取締りを行なう税関の組織、役割、および水際取締制度について紹介した後、水際取締りに関する種々の質問に答えるQ&A方式で、水際取締制度への理解を深める構成となっている。税関の役割や水際取締制度の紹介は、簡潔でわかりやすく記載されており、Q&Aに記載されている質問は、税関における手続実務に直結すると考えられるものが多く、これらの質問に対する答えは、具体的かつ丁寧に記載されている。

また、輸入差止申立書や輸入差止情報提供書など、知的財産権侵害物品の輸入を阻止するために税関に提出する書類の書式、作成方法、作成時の留意点、関係法令などが豊富に掲載されている。全276頁でボリュームがあるように見えるが、200頁以上に渡り、書類作成要領や書式などが紹介されていることもあり、読みやすい。

平成13年に施行された新弁理士法による弁理士業務範囲の拡大に伴い、弁理士が輸入差止申立等の手続代理を行なうにあたって、参考となるハンドブックである。

以下、目次に沿って、本書の内容を紹介する。

#### 第1章 税関の組織と役割

税関組織と税関の役割の概説。主な税関所在地が参考として紹介されている。

#### 第2章 知的財産権侵害物品の水際取締り

水際取締制度の内容を簡単に説明するとともに、制度の沿革について、TRIPS協定にも触れつつ紹介されている。税関における水際取締りの流れを示すフローチャートが掲載されており、理解に役立つ。

#### 第3章 Q&A

知的財産権侵害疑義のある物品の輸入差止申立手続、輸入貨物を知的財産権侵害物品であると認定する認定手続、知的財産権侵害疑義のある物品の輸入者が、輸入を差止められたことにより被る損害賠償の担保を求める申立担保制度などについて、Q&A方式で説明されている。

#### 第4章 税関へ提出する書類の記入方法

輸入差止申立書、輸入差止情報提供書などについて、記載欄ごとに記載すべき事項などを挙げ、作成要領を詳しく説明している。

資料 TRIPS協定、関税定率法等の関係法令などの資料が掲載されている。

(パテント編集委員 小野 曜)