

中小企業支援における 知財経営コンサルティングスキルの活用

会員・平成 27 年度知財経営コンサルティング委員会副委員長

丹羽 匡孝

要 約

クライアントが大企業の場合と中小企業の場合とで弁理士が提供する業務の内容に基本的に大きく異なることはないと思います。しかし、中小企業の満足度を高めて、知的財産に対する中小企業の関心を深めるためには、弁理士が業務を提供するに当たって中小企業独特の事情を考慮することが重要と考えています。そこで、私が中小企業に対して出願業務等を提供する際にどのような点に注意しているかをご紹介します。また、中小企業支援として、知財経営コンサルティングを行っています。通常の出願業務等でも、知財経営コンサルティングのスキルが非常に役立つことを中小企業との付き合いの中で実感するようになりました。この記事では、中小企業支援の観点からの知財経営コンサルティングスキルの活用や、実際に中小企業に知財経営コンサルティングを行うに当たって心掛けている点についてもご紹介します。

目次

1. はじめに
2. 中小企業と付き合いの実感
3. 通常の業務とコンサルティングスキル
4. 中小企業支援における知財経営コンサルティング
5. おわりに

1. はじめに

「中小企業に知財経営コンサルティングは役に立つのか？」

これは、私が、平成 22 年度から知財経営コンサルティング委員会に所属することになって以来、向き合ってきた問いの一つです。開業したことをきっかけに、中小企業との付き合いが増え、知財経営コンサルティングに力を入れ始めましたが、どのようにすれば知財経営コンサルティングを中小企業に上手く役立てられるかについては、試行錯誤が続きました。しかし、試行錯誤の甲斐あって、まだまだ未熟であるものの、この問いに、自信を持って「役に立ちます」ということができるようになりました。

また、知財経営コンサルティングに必要となるスキルは、相談や出願などの通常の弁理士の業務にも役立つことを実感するようになりました。特に、こちらが主体的に働きかけていく必要がある中小企業がクライアントのときに役立つことが多く、同時に中小企業のクライアントに提供する通常の弁理士の業務を通し

て、知財経営コンサルティングに必要となるスキルをブラッシュアップしていくこともできています。

今回、パテント誌の記事の執筆のご機会をいただきましたので、中小企業支援の観点から知財経営コンサルティングスキルの活用についてご紹介させていただこうと思います。

2. 中小企業と付き合いの実感

中小企業との付き合いで、まず念頭に置いておく必要がある点が、「ヒト」、「モノ」、「カネ」といった経営資源が十分ではないということです。「カネ」の点では、例えば特許出願一つであっても、中小企業にとっては大きな負担であることが多く、できるだけ負担を少なくする工夫を考えることが望ましいでしょう。また、「ヒト」の点でも、人員に余裕がないので、知的財産を扱う専門の部署があることは少なく、知的財産に関する知識も十分でないことがほとんどです。また、中小企業の場合、経営者が製品などについてのアイデアを出すことが多いこともあり、経営者自身が知的財産に関する案件の窓口を兼ねていることもしばしばです。しかし、経営者は、経営全般を担っているため、知的財産に関する知識が十分であるとは限らず、むしろ不十分な場合がほとんどではないでしょうか。同様の理由で、過去に一度説明したことも忘れてしまっ

いることがあります。こうした背景から、不十分な知識や思い込みに基づいて指示を与えてくることがあり、後に大きな問題につながることもあります。例えば、個人的な経験としては、特許出願を行っても出願審査請求をしなければ審査されないという基本知識を受任時にクライアントにしっかりと説明はしたのですが、後になって特許出願を行うと出願審査請求も自動的に行われると勘違いされていたことが判明したことがあります。したがって、個々の段階で、判断や対応に必要な法律知識や一般的な判断基準などを説明して、考慮すべき事項や判断すべき事項などを明確にした上で指示内容を決めてもらうようにしたり、対応についての具体的な提案を行ったりすることが望ましくなります。中小企業の経営者は、知的財産のことだけを考えているわけではありませんので、クライアントの知的財産担当者となっているとの心構えで、丁寧に対応していく必要がでてくるのです。

このように、知的財産を扱う専門部署があり、知的財産に関する知識も有する大企業の場合と比較すると、中小企業との付き合いは時間も手間もかかります。一方で、手間に見合う報酬を請求しにくいことがよくあります。しかし、特許事務所に対する依存が高い分、提案や意思決定などに深く関わることができ、非常にやりがいを感じますし、提案が採用され、良い成果が上がったときの喜びは大きくなります。逆に、深く関われることに喜びを感じるタイプでないと、中小企業支援は手間と時間ばかりがかかる積極的に関わりたくはない案件となってしまうのかもしれない。

3. 通常の業務とコンサルティングスキル

特許事務所が行っている通常の業務というと、知的財産に関する相談、出願（権利化までの業務を含む）、審判、鑑定、調査といったところでしょうか。上述したように、中小企業は知的財産に関する知識が十分ではないことが多いため、知的財産に関する知識が豊富な大企業の顧客に慣れていると、こうした通常の業務での対応が中小企業のクライアントにとっては不親切となって、不満につながってしまうことがあります。したがって、中小企業に対して上述のような通常の業務を行う場合、注意が必要です。以下では、代表的ないくつかの業務で経験したことがある苦勞と、そのような場面で私が役立っていると考えられるコンサルティングスキルを紹介します。

(1) 相談

例えば侵害の警告を受けたなどの具体的な事件についての対応の相談などの場合、中小企業の相談者は知的財産に関する知識が十分でない分、現在の状況や事情を素直に話してくれるので、対応もしやすいことがほとんどです。注意する必要があるのは、不十分な知識が原因で、漠然とした相談をしてくる場合です。

例えば、「これって商標権の侵害になりますか？」などといった相談です。このような場合、他の経営者との話、ニュース、書籍などで得た知識から不安になって相談してくることが多く、そのこと自体は知的財産に関心を持っていただけているのでよいのですが、相談の主題ではないところに問題があることも多いのです。

上で挙げたような相談の場合、商標権の侵害の成否について回答すれば職務は果たしていると言えます。しかし、中小企業に知的財産への関心を深めてもらうためには、相談の主題以外にも問題があることが分かれば、それを指摘することも大事だと考えています。例えば、上で挙げたような相談の事例で、たまたま似た商標があることを知って心配になって相談に来たという背景があり、それをあぶりだすことができれば、通常は商標調査など行っていないのでは？、と気づくことができます。そうすれば、見かけたことがない商標でも、登録されていることがあるので、商標調査の必要性があることを知らせることができます。実際にこのような指摘から経営と知的財産との関係が深いことに気づいてくださり、その都度、商標調査を依頼してくださるようになったクライアントもおります。

このような気づきには、コンサルティングにおけるヒアリングで相手の話したことの細部にも注意を払って、その背景を推測し、その推測が事実かどうかを多面的な質問を通じて確かめる、というコンサルティング時のヒアリングスキルや分析スキルが役に立っています。

また、中小企業の方は、知的財産に関する知識の不足から、相談時に、アドバイスや回答を得るために、どのような情報を提供すればよいか分からないことも多く、相手任せでは状況などについて不十分な説明しか得られないこともあります。したがって、相手の説明の仕方や用語の使い方などから相手がどの程度の知識を有しているのかを推測し、その程度に合わせて、相談事項に関連しそうな基本知識を簡単に説明し

ながら、こちらから必要となりそうな事項を把握するための質問をすることも重要であると考えています。

このような推測も、コンサルティング時によく使うヒアリングスキルの一つであり、相談がコンサルティング時のヒアリングスキルの向上にも役立っています。嬉しいのは、当初は知的財産に関する基本知識がほとんどなく、相談の主題を把握するのに苦労していたクライアントが、都度都度の場面で基本知識の繰り返し説明を受けているうちに、基本知識が身についで、最近では、相談時に説明すべき事項を把握して、最初から整理して説明してくれるようになったケースがあることです。中小企業の支援では、こうしたクライアントの成長もやりがいにつながっていると感じています。

(2) 出願

中小企業から出願の依頼を受けたときに注意するようにしているのは、出願の目的として「他社に模倣されるのを防ぎたい」という理由が挙げられたときです。

中小企業の場合、知的財産に関する基本知識が不十分であることが背景にあると思われませんが、知的財産権を取得することで、他社に模倣されなくなると考えていることがよくあります。特に特許権の場合、過度の期待をしている場合が多い印象です。開発した構造そのものを模倣されたくないということである場合は問題ないのですが、苦労するのは、クライアントが、「類似の製品は見たことがない」ということを根拠に、他に似たものがないくらいの技術であると考えて、広い範囲を抑えることを期待する場合です。もちろん、いわゆる広い権利を取得できれば期待に沿うことができるかもしれません。しかし、中小企業のクライアントがいれば分かると思いますが、中小企業は、先行技術調査を行う能力がないことから、先行技術調査を行っていないことが多く、こうしたケースでは、先行技術調査を行えば、近い技術が見つかることがほとんどです。このような場合、実際には、新規性や進歩性を考慮すると、希望するような広い権利範囲を取得することはできません。一方、中小企業は、資金が豊富ではないので、無駄な出願は避けたいと考えています。したがって、現状をしっかりと把握してもらった上で、出願するか否かを判断してもらうのが理想でしょう。そのためにも、現状の正確な把握の材料として、近い技術があるのであれば、それを知らせること

が重要であり、中小企業の場合、特許事務所側で先行技術調査を行ってクライアントに知らせる必要があると考えています。

このように、現状を把握するために事実を提示して知らせるのはコンサルティングでの基本姿勢です。中小企業との付き合いがある場合、先行技術調査を行う特許事務所がほとんどであると思いますが、自身が特許請求の範囲を決めるために行うのではなく、相手に現状を知ってもらうという姿勢が、相手に納得してもらい不満につなげないためには必要ではないでしょうか。このような姿勢を通常業務でも心がけることが、逆に、コンサルティング時に現状を把握するための材料を提示する癖につながり、コンサルティングにも役立ちます。

また、広い権利範囲の取得が無理な場合でも、事業に役立つような特許請求の範囲を提案するようにしています。経営者は、何かしらの競合優位性があると考えて新製品を開発していることがほとんどです。そこで、例えば、開発した製品のセールスポイントや事業上の狙い、競合する技術、事業戦略などのヒアリングで得た情報に基づいて、競争優位性を生み出す構成を保護すべきポイントとして把握し、事業戦略に沿った形となるように、特許請求の範囲を作成するようにしています。また、経営者や開発者が競争優位性を生み出すと考えている構成について先行技術調査などで進歩性の確保が難しそうと判断される場合は、それを判断材料と共に知らせて、開発した製品の中で競争優位性を生み出しそうな他のポイントがないかを聞き出すようにしています。構造上の付加的な工夫などがそれを生み出しているのであれば、下位従属項として付け加えて上位の請求項が権利化されなかった場合の押さえとする提案をすることもできます。また、権利化されなかった場合を考慮して、明細書に敢えて記載しない、ときには出願自体を取りやめるなどの選択肢を示した上で、ノウハウとして管理するなどの提案をすることもできます。出願を取りやめた場合、出願報酬などを得られなくなりますが、信頼を得ることができ、長期的にみれば、その後の出願等の依頼につながったり、コンサルティングの依頼につながったりしています。

このような提案の基礎となっているのは、コンサルティングの事業分析スキル、ヒアリングスキルであり、コンサルティングが出願業務にも活着していると実

感する点にもなっています。また、このような判断材料の提供がコンサルティングの有用性を実感してもらう機会となって、コンサルティングの依頼につながっていると感じています。

(3) 調査

最近、中小企業からも、特許に限らず、意匠や商標などに関する調査依頼が増えてきています。しかし、中小企業の場合、やはりちょっとした気遣いが必要になることを実感する機会が多くあります。

例えば、特許侵害調査の場合に、「この製品が他社の特許権を侵害していないか調査してもらいたい。」というような形で依頼を受けることがあります。単純な構造の製品ならともかく、通常は、複雑な構造となりますから、調査観点を絞ってもらわないと調査を行うことができません。しかし、十分な知識がない場合、その調査観点も絞ることができないのです。したがって、調査のためには、ポイントを絞る必要があること（や時間が必要となること）をなるべく専門用語を使用せずに分かりやすい言葉で説明して理解してもらったり、調査観点が多岐にわたると、費用が高額になることなどを事前に説明したりして、一緒になって調査観点を絞っていく必要があります。

また、調査報告についても、大企業相手の場合と同じでは、不十分となる場合が多いように思います。実際にあるのは、例えば特許の先行技術調査の場合、進歩性の判断基準が分からないので、抽出文献やその簡単な説明を読んでもどう判断してよいか分からない、また、特許侵害調査の場合、技術的範囲に属するか否かの判断の仕方が分からないので、調査結果を活かせない、というものです。このような場合、中小企業のクライアントに満足感を得てもらうためには、調査結果についても、進歩性の判断方法や技術的範囲への属否の判断方法も含めて、かみ砕いて説明する必要があります。

このような説明の際には、相手の話ぶりなどから相手の知識レベルなどを見定め、相手の知識レベルに合わせて、分かりやすく説明することが必要となりますが、これは、コンサルティングのヒアリングやプレゼンテーションで必要になるスキルで、やはり、コンサルティングが日常業務にも役立っていると感じます。

4. 中小企業支援における知財経営コンサルティング

私は、知財経営コンサルティング委員会に所属しており、知財経営コンサルティング委員会が会員の皆さんに対して行う研修に携わることも多いのですが、このような研修で扱う知財経営コンサルティングは、その対象として中小企業を想定したものであり、私が中小企業に対して行っている知財経営コンサルティングも基本的には研修などでご紹介している手法と異なるものではありません。

そもそも知財経営コンサルティングで検討する内容は、知的財産を経営に役立てようとする必要になるものであり、大手企業では知的財産部も関わりながら実際に行われている当たり前の内容に過ぎないと思われれます。しかし、前述した通り、中小企業では、経営資源の関係から、知的財産に関する専門部署を有することも専門知識を有した人材がいないことがほとんどです。したがって、弁理士が大企業における知的財産部の役割を担って知財経営コンサルティングを提供するのは、知的財産を経営に活用するために中小企業に大いに役立つと信じています。一方で、内部の人間である知的財産部が行う大企業の場合とは異なる点を考慮する必要があります。具体的には、外部の人間が提供することになることや中小企業独特の事情があることを考慮した上で、知財経営コンサルティングを行う必要があります。

そこで、ここでは、実際に、どのような点に気をつけて、中小企業に知財経営コンサルティングを行っているかについてご紹介したいと思います。

研修などでもお話ししていることですが、私が中小企業に知財経営コンサルティングを行うときに特に心掛けているのは、主に、ヒアリングを通して、できるだけたくさんの情報を得られるように工夫すること、経営全体に知的財産がどのように係わっており、提案が最終的に経営や事業成果にどのように影響するかが伝わるように説明することです。以下、これらについてももう少し詳しくご紹介したいと思います。

(1) ヒアリング

中小企業は、大企業の場合と比較すると、公開情報が少ないため、ヒアリングを通して提供していただく情報が非常に貴重となります。しかし、弁理士に守秘義務があるとはいえ、外部の者である以上、あまりにストレートに経営に関する情報を聞くと、警戒されて

しまい、情報を提供してもらえないことがよくあります。特に、経営に詳しいと思われていない弁理士はなおさらです。そこで、経営に関する情報が必要なことが分かるような流れを作った上で自然に経営に関する情報を聞けるように、事前にヒアリング項目の順番やこちらから話す内容を検討するようにしています。ただし、検討により決めたヒアリング項目の順番にこだわるのではなく、ヒアリング項目に対する回答の中で、他のヒアリング項目に関連づけやすいものがあれば、流れがよくなるように、順番を変えるなどの柔軟に対応できるようにしています。何かしらの情報を得ようと質問されていると考えると、人は構えるものですが、自然な会話の流れは、そのような意識を薄れさせることができるため、多くの情報を得るためには非常に重要だと感じます。この辺りはコミュニケーションスキルやファシリテーションスキルが重要になるのではないのでしょうか。さらに、ヒアリングを通してできるだけ多くの情報を取得するように、話の内容や挙動などにも注意を払うようにしています。例えば、何気ない会話の中から、経営者が関心を持っている事項などを感じ取ることができることも多く、このような関心事項に関する情報が得られれば、提案時に関心事項に係る提案を混ぜることで、提案全体に関心を持ってもらいやすくすることができるからです。

また、ヒアリングは、経営課題に気づく大きなヒントを提供してくれる機会にもなっています。私は、クライアントが自身で認識している課題を提示してきた場合でも、基本的には、それが課題であるという前提で話を聞くのではなく、ヒアリングを通して経営全体の話や問題の背景を聞き、一見関係ない事柄から様々な推測を行いながら、多面的事実から現状を把握して課題を見つけ出すようにしています。また、ちょっとした言い回しなどで気になった点を深掘りしてヒアリングしていくことで、根本的な課題を浮き彫りにできることが多くあります。

このような点で、コンサルティングでは、ヒアリングが非常に重要となると考えています。

(2) 提案の説明

中小企業に対して知財経営コンサルティングを行う場合、経営者が中心に対応していただき、最終的な提案も経営者に対して行うことがほとんどだと思います。経営者は、基本的に経営全体を見ていますから、知的財産そのものについて必ずしも興味をもっている

わけではなく、詳しいわけでもありません。したがって、こちらが知的財産を中心に話をしてしまうと、知的財産と経営とのつながりが見えず、興味を持ってもらえなくなることがしばしばあります。また、知的財産に関する基礎知識があることを前提とした説明も、経営者にとって話の流れを見えなくする原因となります。

しかし、経営事項に重点を置いて、知的財産に関する提案が経営にどのように影響するかが分かるように説明すると、経営者が興味のある経営に関する内容なので、経営者も理解しやすく、提案に対する納得感も高くなっているように思います。また、知的財産に関する経営者の知識レベルに応じて、提案の説明を理解するのに必要な基礎知識の解説を織り交ぜるのも話の流れを途絶えさないようにするのに重要であると思います。

知的財産に関する経営者の知識レベルはヒアリングなどを通じて推し量ることができますので、この点でもヒアリングは重要であると言えます。実際のコンサルティングの場合でも、上で挙げたような点を考慮した説明をしたときには、説明内容を理解してもらえたが故の経営者からの積極的な質問がでてきて、提案を実行しようと考えていることも伝わってきます。このような反応が、コンサルティングを行っているときのやりがいになっていると思います。ちょっとした説明の違いも、中小企業に対する支援の場合には、大きく影響しますので、ご参考にしていただけると幸いです。

(3) その他

中小企業は資金面でも大企業に比べると乏しいことが多いので、知的財産に関する活動を継続しやすくするためにも、知的財産に関するコストの低減に役立つような提案を積極的に行っていくことが重要であると考えています。例えば、近年は、国、特許庁、自治体などが、中小企業の利用を想定した、知的財産の取得に利用できる助成金・補助金制度を多数設けていますが、中小企業の経営者はこれらの情報を知らないことも多いというのが実感です。このような情報を積極的に収集して中小企業のクライアントに提供すると、非常に喜んでいただけます。こうした情報は、弁理士会のホームページなどでも紹介しておりますので、これらも上手に活用していくとよいと思います。

また、中小企業は人的資源も恵まれているわけではないので、各分野の専門知識を有した人材を確保しに

く、各分野についてある程度の専門知識を有した担当者が社内には揃っていることはあまりありません。このため、専門的な知識が必要な問題解決は外部の専門家に頼る傾向がありますが、各専門家は弁理士も含めて自身の専門分野のみで解決を図ろうとすることが一般的です。しかし、経営には様々な要素が絡んでおり、一つの問題にも複数の分野の要素が含まれていることがほとんどです。したがって、一つの専門分野から課題の解決にアプローチしても解決が不十分になることが多いと感じます。また、日常業務に必要な知識を超える専門知識を備えた人材を中小企業内に揃えている場合は少ないので、専門家から指摘された課題について他の専門分野の知識を使って自主的に解決を図ることも難しくなります。

そこで、私にコンサルティングの依頼が来た場合でも、必要に応じて、知的財産以外の観点からの問題を指摘し、適切な専門家を紹介したり、弁理士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士など様々な専門家と連携して問題の解決に取り組むようにしたりしています。

また、上述したように、中小企業に専門的な問題が生じたときには、各専門家が窓口になることが多いのですが、本来は知的財産によって解決を図るべき問題について、専門知識の不足から、適切でない専門家に相談がいくことがあります。しかし、最初に相談された専門家が、相談された問題の解決に弁理士が役立つことを思い浮かべてもらえなければ、弁理士がその問題の解決に関わる機会はありません。ところが、弁理士がどのような業務を行っているか、また、知的財産が経営にどのようにかかっているかなどについて、中小企業の経営者はもちろん、他の専門家もあまり知らないことが実情です。

このような状態で、経営上の課題の解決に取り組むと、例えば経営者が労務に関する問題と捉えて社会保険労務士に相談し、その社会保険労務士がその問題に知的財産に関わり得ることに思い至ることができなければ、労務の面からのアプローチで課題の解決を図って取り組みを終えてしまうこととなります。しかし、労務関連の取り組みに加えて知的財産も課題の解決に活用するのが効果的であることもあるのです。イメージしやすいように、具体的な例を挙げると、美容業界において、労務関連でスタッフの離職問題が生じてい

るときに、対策として、労務環境の改善などを図ると同時に、商標権の取得が効果的となる場合があります。このような場合に、労務面だけで対策を行うと、離職したスタッフが例えば同一又は類似の店名で独立してしまい、顧客を奪われてしまう可能性があります。このような問題に弁理士がかかわるためには、店名が重要な知的財産であることを社会保険労務士に理解してもらい、弁理士にも相談するとよいことを思い浮かべてもらう必要があるのです。そのためにも、知的財産が経営にどのように役立つのか、経営上で知的財産がどのような問題を引き起こす可能性があるのかを他の専門家にも理解してもらうことが重要です。

これに関しては、地道な活動が必要だと考えています。私自身の取り組みとしては、例えば、他の専門家の事務所通信などに知的財産がどのように経営に絡むかなどについてコラムを掲載したり、専門分野が異なる複数の専門家と各専門分野がどのように経営問題にかかわる可能性があるかなどについての勉強会などを行ったりしています。このような活動の成果か、最近では、各専門家が相談された問題の解決について、お声掛けしていただくことも増え、思いもかけない分野で弁理士が問題の解決に貢献できることを実感する機会が増えています。弁理士が中小企業における問題の解決に貢献できる機会を増やすためにも、弁理士が様々な問題への解決に貢献できることをより積極的にアピールしていくことが重要になるのではないかと思います。

5. おわりに

クライアントが大企業の場合と中小企業の場合とで弁理士が提供する業務の内容に基本的に大きく異なるところはないと思います。しかし、中小企業独特の事情を考慮することが知的財産に対する中小企業の関心を深め、弁理士が活躍できる領域を広げることができるのではないかと考えています。特に、中小企業は大企業に比べて経営資源が乏しいことを意識し、これを考慮した提案を行うことが重要であると考えています。また、知財経営コンサルティングで必要となるスキルが、弁理士の専門分野も含めて、中小企業の支援に非常に役立つと考えています。今回の記事を会員の皆様の中小企業支援に役立てていただくと幸いです。

(原稿受領 2015. 11. 30)