

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——

吉 田 哲*
デビッド E. ロビンソン**

抄 録 米国代理人費用の算出には，作業時間に応じて課金されるタイム・チャージ制が一般的に採用されている。顧客の立場からすると，米国代理人費用は案件の難易度に応じて適宜変化することが期待される。また，米国代理人費用の低減を目的として，国内代理人が補正書や意見書をできるだけ作成する場合があるという（国内代理人費用は一般に固定費であり，その分の費用は顧客に発生しない）。しかしながら，米国代理人の費用については「どのような案件であっても，概ね同じ程度の費用になっている」といった意見も存在する。国内代理人の努力分だけ米国代理人費用は低減しているといえるのであろうか。

本稿では国内代理人の作業量と米国代理人費用との関係に注目した。結論として，国内代理人がどれ程努力しても，米国代理人費用は期待したほど低減されていないと考える。本稿では，米国代理人の費用について日本側の誤解を紹介するとともに，タイム・チャージ制の下，米国代理人費用を適切に管理するための対策を紹介する。

目 次

1. はじめに
2. 代理人費用についての意識調査
 2. 1 調査結果報告
 2. 2 調査結果のまとめ
3. 米国側の言い分
4. 指示書の品質と米国代理人費用との関係
 4. 1 分析1（リニア・モデル）
 4. 2 分析2（限界効用逓減モデル）
5. これまでのGoalの設定
 5. 1 業界の相場値
 5. 2 苦情にならない程度の上限
6. 今後の対策
 6. 1 Goalの伝達
 6. 2 フィードバックの実施
 6. 3 究極の目的
 6. 4 費用交渉について
7. 費用管理におけるコミュニケーションの重要性
—米国弁護士の視点から—
8. まとめ

9. おわりに

1. はじめに

米国代理人に対する不満を集約するならば，1) 充実しないサービスと2) 高額な代理人費用の二点が挙げられるであろう。一つ目については，日本側が有する情報及び意図が米国側に伝わっていない点をこれまでに紹介した^{1)~3)}。今回は二つ目の不満「高額な代理人費用」について，日本人の誤解を紹介すると共に，その対策を提案する。具体的に，今回のテーマは米国における基本的な課金システムであるタイム・チャージの合理性，依頼者の留意事項である。

* 奈良先端科学技術大学院大学 産官学連携推進本部
客員准教授 弁理士 Tetsu YOSHIDA

** 米国弁護士 David E. ROBINSON

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

自作した指示書のCopy & Pasteに\$ 3,000以上請求された経験のある企業知財部員、または、国内代理人に是非ご参照いただきたい。

2. 代理人費用についての意識調査

米国代理人の課金システムには、代理人の業務時間に応じて課金されるタイム・チャージ制が多くの場合で採用されている。そして、米国代理人費用は案件の難易度に応じて適宜変化することが期待されている。低額の費用が期待される一例としては、日本側で米国用の書面を可能な限り作成した場合であろう。特許の中間処理であれば、日本側で特許請求の範囲の補正案を作成し、意見書についてもほぼ書き上げてしまう、といった内容である。日本の一部の知財関係者（企業知財部員、特許事務所弁理士）には、「日本からの指示書を詳細に作成すればするほど、米国代理人の費用は低減する」との思いがあるようだが、これは本当なのであろうか。

2.1 調査結果報告

2007年、日本の知財関係者を対象に、指示書の内容と米国代理人費用との関係について意識調査を行った。その結果を以下に示す。図1-1は、「詳細な指示をすれば米国代理人費用は低減しているのか」の質問1に対する結果を、図1-2は、「その際の米国代理人費用に満足しているのか」の質問2に対する結果である。

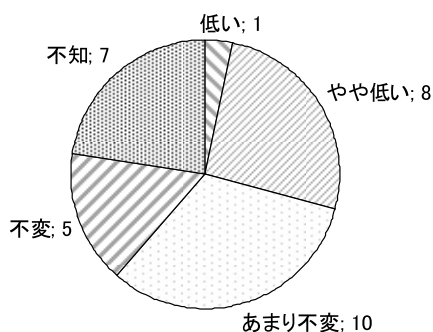


図1-1 指示量と代理人費用との関係 (N=31)

なお、意識調査の詳細は添付資料1に示している。

(1) 指示量と代理人費用との関係 (N=31)

図1-1が示すように、日本から詳細な指示書を送った場合、1名のみが「低い（安くなっている）」と回答した。「やや低い」は8名、「あまり不変（安くなっていない印象）」10名、「不変」5名、「不知（知らない／分からない）」は7名であった。「やや低い」の回答者からは、「（実際はよく知らないが）当然安くなっているでしょう」といった期待的意见があった。また、「不知」の回答者からは、同じ案件を比較することはできないためわからない、といった回答のほか、「（米国代理人費用については）経理部の担当であるから、自分が費用明細書を見る事はない」といった意見もあった。米国代理人の費用について意識していないとの意見は、企業及び特許事務所の双方から回答があった。

調査数も31名と少なく傾向を調べるには十分とは言えないものの、回答者の約半数（15/31）が指示書の内容は代理人費用にあまり影響を与えないとの印象を答えている点を考えると、日本で指示書を詳細に記載することが米国代理人費用を効果的に削減しているとは思えない。

(2) 代理人費用に対する満足度調査 (N=24)

図1-2は、質問1における「不知」の回答

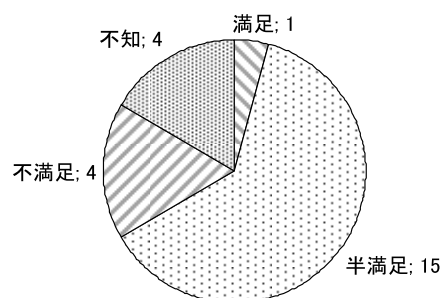


図1-2 代理人費用に対する満足度調査 (N=24)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

者を除く24名の回答結果を示す。質問2のポイント「詳細な指示書を送った際、米国代理人の費用と比較してそのサービスにどの程度満足しているのか」という点である。米国代理人の費用はそもそも高い。そのため、単に「満足しているのか」との質問では「高い、不満」との回答が予想されることから、簡単な指示書を送った場合と比較しての満足度調査を意識した。

1名が「満足している（期待通り安くなっている）」、15名が「半満足（もっと安くなってもよいのではないか）」、4名が「不満（絶対にもっと安くなるべき）」、4名が「不知（知らない／わからない）」との回答であった。

質問1で「低い（安くなっている）」と回答した1名だけが満足との回答であった。詳細な指示書を送った場合、期待通りに代理人費用が低減しているからといえるであろう。一方、「半満足」15名、「不満」4名と、半数以上が詳細な指示書を送った場合の代理人費用に満足していないといえる。「半満足」の回答者からは「どんな指示書を送っても結局同じ程度の費用となる（高額となる）。しょうがない」といったあきらめに似た意見が含まれた。「不満」の回答者からは「指示書を写す程度である費用は納得できない」といった強い不満も寄せられた。これらの意見を考えると、「時間当たりの代理人費用が高額であるとしても、少なくとも日本側が詳細な指示書を送り、そのまま提出したような場合には、米国代理人費用はもっと低減されてよいのではないか」といった希望的意見が多くあるものと推測する。

2.2 調査結果のまとめ

調査結果の印象として、指示書の詳細さ（記載量）と米国代理人費用との関係には、あまり相関が存在しない印象である。その結果に対しても回答者の多くが満足していない現状が窺える（19/24名）。

その他、興味ある意見として上述の「米国代理人費用があまりに高額な場合には経理部が苦情をつける」という企業からの意見である。その場合、米国代理人のサービス内容は関係がないとのことである。その一方、詳細な指示書でありながら期待通りに費用が低額になっていない場合に苦情を述べるといった回答は皆無であった。

【調査結果の印象】

- 詳細な指示書は、効果的に米国代理人費用を低減させているとはいえない（その可能性が大きい）
- その際の米国代理人のサービスにも満足していない
- 米国代理人費用が高額な場合には、苦情をつけている
- 米国代理人費用が期待通りに安くなっていない場合に苦情を伝えることはない

3. 米国側の言い分

以上の意識調査から、日本側で詳細な指示書を作成したとしても、結果として、期待しているほど米国代理人の費用は低減されていない現状が窺える。この現状について、これまで米国代理人の意見を伺ってきた。統計的に紹介するまでには至っていないものの、いくつか合理的意見が存在する。以下、調査結果の分析を始める前に、米国側の言い分を先に紹介する。

(1) そもそも詳細な指示書（長文の指示書）が送られてくる案件は、拒絶対応が難しい案件だろう。それなら、そのレビューに多くの時間を費やしてもしょうがないのではないか。

(2) 補正や意見書のポイントを明確に示してくれる指示書は理解が容易、それに比べて長文の指示書は理解が困難な場合が多い。意味不明な長文の指示書を理解し、また、不要な情報の整理のために時間が費やされている場合があるのではないのか。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(3) 中間処理対応が高額となる場合にはディスカウントしている。一方、日本からの指示書をレビューし、そのまま提出するときにはディスカウントなしの料金を請求しているのであろう。ディスカウントの有無により、代理人費用は概ね一定の値になっているのではないか。

米国で勤務する立場からすれば、これらの意見にもそれなりに納得できる部分がある。特に、筆者の知る限り、上記(2)長文の指示書は多くの米国弁護士に不評である。米国代理人が望む指示書のあり方(効率的に代理人を活用するための指示書のあり方)については改善の余地があると考え。最適な指示書のあり方については、機会を別に紹介する。

(補足) 慎重なアメリカ人の気質

米国側に不満を持つ日本知財関係者からは、「自分の英文指示書は完璧、米国弁護士もほとんど自分の英語を修正しない」という意見を伺うことがある。こちらで働いて驚いた経験の一つは、他人にアドバイスする事に極めて慎重なアメリカ人の気質である。顧客の指示に極めて従順な米国代理人の気質(アドバイスしない気質)について、米国で何度か米国代理人に質問したところ「指示書の間違いを指摘することは日本代理人を辱めることになる(Embarrass)」という。また、「顧客にアドバイスをするのは自分達の仕事ではない」、「顧客からの指示は極力修正しないことが安全(Safer)」といった意見もあった。勝手な推測であるが、顧客に対してアドバイスすること(指示内容を変更すること)は、気を悪くされるリスクはあっても利益がないということであろう。

上記の「米国弁護士はほとんど自分の英語を修正しない」という場合、1) 本当にOKだったのか、2) 単に流されているのか、この二つのケースがあるということを日本側は認識しておく必要があるであろう。いつも他人を褒めるアメリカ人の気質は、アドバイスすることに極め

て慎重な気質の裏返しともいえるのである⁴⁾。

4. 指示書の品質と米国代理人費用との関係

日本側が期待するほどに米国代理人費用が低減されない理由として、日本側に誤解があると考える。日本側が誤解しているポイントを含め、指示書の品質と米国代理人費用との関係について筆者の分析を紹介する。

4.1 分析1 (リニア・モデル)

まず、日本からの指示の品質(正確さ/記載量)に応じて米国代理人費用が低減していないことを説明する。図2-1は書面の品質(記載量)と、その代理人の作業時間(費用)との関係を示すイメージ図である。

縦軸に書面の品質を横軸に代理人の作業時間を示す。図では、当初①レベルの書面が代理人の作業によりその品質を②、③、④と高めていく様子を示している。

(1) 日本側の期待

米国実務について、日本側の期待は次の通りであろう。③レベルの書面を米国特許庁(USPTO)に提出するとして(Goalと表記)、①レベルの指示内容を日本側で②レベルまで高めておけば、残りの作業は③-②となる。よっ

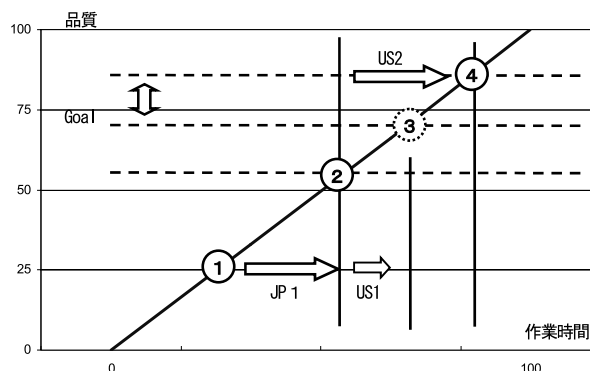


図2-1 書面の品質と作業時間との関係 (リニア・モデル)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

て、①レベルの書面を米国に送るよりも、②レベルの書面を送付した方が米国代理人の作業時間は低額となる。日本側の作業を“⇒JP1（実線）”と、米国側の作業時間を“⇒US1（点線）”と示す。

(2) 作業時間の現実

このモデル通りであれば、日本側で頑張るほど米国側の作業時間は低減するはずである。しかし、上述の意識調査からはこのように米国側の作業時間は低減していない様子である。その理由としては、②レベルの指示書もらった米国側は、その品質を更に高めるために④レベルまでの作業時間を費やしているからといえるのではないであろうか（⇒US2と表記）。②→④までの作業時間は②→③までの作業時間よりも長期となり、日本側の予想以上の作業時間が費やされるのである。

(3) 日本側の誤解

日本側の誤解を指摘するならば、「米国代理人は③レベルで作業を終えてくれるであろう」という思い込みであろう。実際、中間処理の対応において米国側で行うことができる業務は多岐に渡る。Goalの設定なしには事実上無制限といえるのである。具体的に、審査官が指摘する拒絶理由の解消だけであれば、日本からの指示書のレビューだけで終えることができる場合があるであろう。しかし、それ以外にも、高品質の対応を実現するのであれば、様々な作業が要求される。

【米国側に期待される作業】

- 補正内容が明細書でサポートされているか否かの確認
- 審査官の拒絶理由が本当に妥当か否か先行技術との比較検討（補正なしの反論の可能性の探索）
- 少しでも権利範囲の広い、新しい請求項の検

討

- 新しい拒絶理由が提出される可能性の確認、それを回避するための新しい議論の追加
- 明細書全体における用語の統一、誤字脱字のチェックなど

これらを徹底するとなれば、無制限に米国側は作業することができるのである。特に、将来のライセンスや特許訴訟が控えている案件であれば、明細書全体を通じての用語統一、クレームの構成要件の確認など高い精度の作業が要求されることとなる。米国側の留意事項としては、急いで仕上げた案件に対して「重要案件だったので、もっと詳細なレビューをしてほしかった」や「あの代理人はこんな重要なことを見過ごしていた」と後から指摘されることである。

(4) Goalの指示の有無

意識調査の中で、数名の回答者には、米国側にGoalを定めるような指示を送っているのか否かの質問を行った。これまで10名以上に質問を行って、そのような指示を送っている場合はないとのことであった。この結果からすると、米国側には日本側が期待するGoalが不明な場合が多くあると考える。実際、直接、面談する機会のある国内代理人であれば、案件の重要度から適当なGoal（費用）の目安が立てられるであろう。しかし、そのような関係を海外の代理人に期待することは現実的とは思えない。この点は、拙稿「保守的代理人の存在理由」で紹介した自由度が伝わっていないことと同じ問題といえるであろう⁵⁾。

(5) 分析1のまとめ

図2-1で示したように、指示書の品質に比例して米国代理人費用が低減されていない理由の一つは、米国側の作業を切り上げるGoalの設定が明確に指示されていないからと考える。品質向上の観点からすれば、中間処理業務に終わ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

りはないのである。Goalの設定を米国側に委ねている現状は、日本側が留意すべき課題と考える。

4.2 分析2 (限界効用逓減モデル)

次に、米国代理人費用と比較して日本側の満足度が低い現状について説明する。図2-2は図2-1と同様に、完成される書面の品質と代理人が費やす時間(費用)との関係を示すイメージ図である。縦軸に書面の品質を、横軸に代理人の作業時間を示す。図2-2は、書面の品質は、作業時間に対して直線的に向上するのではなく次第に逓減していく状況を表している(限界効用の逓減⁶⁾)。

(1) 指示レベルが高くなると…

日本からの指示レベルが低い場合(①レベル)、その指示に基づく書面の品質は容易に向上させることができる(②レベル)。一方、日本からの指示レベルが高くなるに従い、米国側の作業量に比較して、その品質の高まりは逓減すると考える。

実務的に考えると、日本からの指示が、補正で追加したい構成要件だけを指摘するような場合(①レベル)、米国側で補正クレームを作成し、かつ、意見書を完成させることとなる(その作業時間をUS31と示す)。その際、書面に現れる文面(目に見える結果)は大きい。そうであれば日本側の満足度も高まると考える。

一方、日本側で補正案及び意見書(Remarks)の草案を完成させた場合であって(②レベル)、米国代理人が更なる品質向上を目的として作業を行ったとしても、その作業内容を書面に反映させることは極めて難しくなる。例えば、補正で追加した構成が明細書のどこでサポートされているのか、また、その記載に矛盾はないのかの確認、更には、新しい反論を探すといった作業である。これらの作業の多くは書面に現れないであろう。しかし、いずれも品質向上に貢献

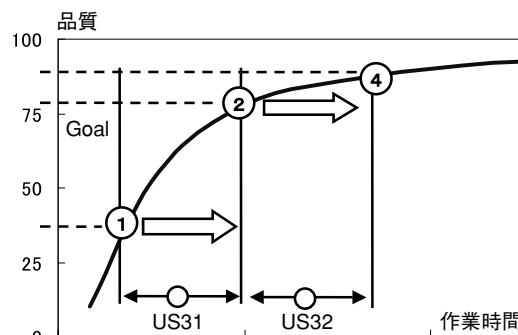


図2-2 書面の品質と作業時間との関係(限界効用逓減モデル)

する作業なのである。つまり、高品質の指示を受け取った場合、更なる品質の向上を目指して行う業務は書面に現れにくくなるのである。日本の依頼者の多くは、書面の内容(主として、その記載量)から、米国代理人の作業を評価しているのではないか。そうであるならば、日本からの指示レベル(品質)が高まるほど、米国代理人が高い評価を得るチャンスは少なくなる。

(2) 過去との比較

限界効用の逓減は、過去との比較においても生じていると考える。'80年代、日本側の米国実務者のレベルは全体として低いレベルにあったと推測する。そうであれば、不適切な用語の変更、米国スタイルへのクレームの変更など、米国代理人は書面に現れる大きな修正を容易に加えることができた。その結果、顧客の満足度を高めることができたと考える。一方、'00年代では日本にも米国実務経験に富む代理人が増えた。過去において失敗したポイントなどは、日本側で既に対応がとられている場合が多いと推測する。そうすると米国側の主な作業は、英文の確認、特許性主張の確認といった確認作業が中心となる。それらの作業は書面に現れにくいのである。

(3) 分析2のまとめ

分析2では限界効用逓減の法則から、日本側

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の指示の品質が向上すると、米国側の成果が作業時間に依りて書面に現れにくくなる点を説明した。特に、品質向上を目指して作業時間を費やしたとしても、よく出来た指示書および明細書であれば、何も修正する必要が無い場合があるのである。そのような作業は決して遊んでいたわけではなく、また、品質保持に貢献する作業である。米国側の対応に不満を持つ知財関係者は、このような品質保持のための確認作業を正しく評価しているのか、再考する必要があると考える。

(補足) 記載量と代理人評価の関係

一般的に書面への記載量が多いと顧客の満足度は高まるといえるのではないであろうか。この点については、同じ内容であっても、その記載量を増加させるためのテクニックが米国代理人にはあると指摘されている⁷⁾。実務として、特許の拒絶理由の反論であれば、補正のポイントさえ指摘すれば数行で十分な場合がある。依頼者は、書面の記載量に惑わされずに米国代理人の作業を評価する必要があるといえるであろう。

なお、米国法律事務所には、各種書類についての雛形が用意されており、それらを使うことで容易に30枚、40枚の資料を完成できるといわれている。その典型例は鑑定であろう。クレーム解釈に関する様々な判決が含まれており雛形で50ページを超えるものもあるという。米国代理人の作業を正しく評価するためには、どこまで雛形なのかを見極めることも必要といえるであろう。

5. これまでのGoalの設定

そもそも時間に追われて業務をすることが好きな代理人はいないであろう。不注意なミス回避するためにも、時間に余裕をもって業務を行いたいと願うのが代理人の基本的願望と考える。加えて、高品質な作業を目指す場合、幾ら

時間を使っても終わりはないのである。確かに、期限が迫る案件を多く抱える米国代理人であれば、ある程度の内容で切り上げ、次の案件に移る理由がある。しかし、すべての代理人が期限間際の案件を複数抱えていると期待することはできない。運悪く、閑散期(案件が少ない時期)に担当されてしまえば、早期に切り上げる理由は更に乏しくなる。

上記分析1では、日本側がどの程度のレベルで業務を切り上げてほしいのか、そのGoalが伝わっていないと紹介した。Goalは伝わっていないにも係わらず、実際の特許実務において米国代理人はいずれかの時点で業務を切り上げている。これまでのGoalはどのように定まってきたのであろうか。

筆者の独断であるが、米国特許業界におけるGoal設定のポイントとして、次の二点があると考えられる。

【Goal設定のポイント】

- 業界の相場値
- 苦情にならない程度の上限

5. 1 業界の相場値

他の業界と同様に米国法律業界にも相場値が存在する。そして、様々な作業内容についての相場値は特許業界に普及している。日本からのGoalの指示が不明確な場合、指示書面の品質(記載量)に関係なくこの相場値を基準にGoalが設定されている可能性があると考えられる。

表1は知財関係の弁護士で組織されるAIPLA(American Intellectual Property Law Association)による2007年の経済調査表⁸⁾の抜粋である。

表1 中間処理費用(代理人数別:電気系)

	代理人数		
	1-5	6-75	76 or more
25%	\$1,651	\$2,000	\$3,000
50%(Median)	\$2,000	\$2,800	\$4,000
75%	\$3,375	\$3,500	\$5,000

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

り、中間処理費用の相場値を紹介する。ここでの対象は、海外からの案件だけではない。むしろ、米国顧客に対する費用が中心といえる。

表中、横方向の区分けは事務所に所属する代理人数である。表では左側から、1-5名の小規模事務所、6-75名の中規模、76名以上の大規模事務所の3つの区分けが右方向に示されている。縦方向には費用の分布を示す。25%は全体の中で下位4分の1の位置（つまり、100事務所の中で25番目に安い事務所）の料金である。50%（Median）は中間に位置する事務所の料金、75%は上位4分の1の位置（100事務所の中で25番目に高い事務所）の料金である。

中間に位置する事務所の費用（Median）に注目すると小規模事務所の中間処理費用は\$2,000であるところ、中規模では\$2,800、大規模では\$4,000となっている。米国では弁護士数が増えるということは代理人費用もそれに応じて高くなるという傾向が見て取れる（大事務所ほど業務単価は高い）。文末添付資料2に、簡易技術（表A-1）、バイオ／化学系技術（表A-2）、機械系技術（表A-3）についての表を添付する。それらも同様に代理人に比例して増額する傾向が示されている。

筆者の推測であるが、顧客からどの程度の作業が必要とされるのか不明な場合（Goalの指示なし）、上記業界の標準値がある程度参考になっていると考える。例えば、小規模事務所の場合、中間処理一件あたりはどのような指示書であっても概ね\$2,000程度に収める、ということである。同様に、中規模事務所であれば\$2,800程度、大規模事務所であれば\$4,000程度、と米国代理人が察するということである。

（補足）昔は安かった米国代理人費用

米国実務に経験のある日本弁理士から米国代理人費用の高額化について話を伺った際、「米国であっても'80年代に\$4,000の中間処理などありえなかった。概ね\$2,000程度であった」

と伺ったことがある。米国代理人費用の高騰の一つの原因として物価、及び、業界水準の影響はあるであろう。しかし、二倍にまで高騰する理由とは認められない。むしろ、筆者の推測は米国事務所のサイズが大きくなったことによる影響である。つまり、'80年代は小規模事務所を使っていたため\$2,000程度で仕上げていたものの、事務所が大きくなるに従って「（今の自分達のクラスなら）\$2,800が妥当」、更に大きくなった際に「（同規模の事務所なら）\$4,000程度までチャージしている」といった考えから、米国側が徐々に請求額を増加させていったのではないであろうか。上述の通り、これまで日本からの指示の際に、品質や費用の目安について特段の指示があるとは伺っていない。業務のGoalを米国側に委ねている以上、その値段が業界の標準値に収束することは不思議ではないと考える⁹⁾。

5.2 苦情にならない程度の上限

米国側が業務のGoalを定める場合、これまでに苦情になった料金も目安になると考える。日本の顧客と面談するチャンスの少ない米国代理人にとって最悪のシナリオは顧客とのトラブルである。特に、「料金が低い」といった費用に関する苦情については、どのような言い分があったとしてもいたずらに議論をするよりも、とりあえずディスカウントしてその問題を処理しておくことは効率的な対応の一つであろう。特に、注目すべきは、「経理部が苦情を述べる」といったように、日本からの苦情は、内容に関係なく、一定額を超えるとトラブルになる場合であろう。どんなによい仕事をしたとしても一定額を超えるとトラブルになるという過去の経緯から、米国事務所側には、顧客ごとにどの程度の費用までなら苦情にならないのか、概ねの目安が形成されているのではないかと考える。つまり、「A社は予算に寛容、\$3,000までは大丈夫、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

丁寧な業務が好まれる」,「B社は予算に厳しい,絶対に急いで\$2,000は超えるな」といった感覚ではないであろうか。このように上限だけが定められている場合,品質向上の観点から,その上限近くまで米国代理人は作業をするものと考ええる。

6. 今後の対策

以上,詳細な指示書に対する代理人費用が日本の期待ほど低減されていない理由を説明した。タイム・チャージ制の下,代理人費用を適切に管理するための対策として,次の点を紹介する。

6. 1 Goalの伝達

最初の対策としては,米国代理人に日本側が期待する品質(Goal)を明確にする必要があると考える。その指示例として次の内容が考えられる。

(例)

- ・方式不備さえなければそのまま提出してほしい(最少時間でのレビューを希望)。
- ・この内容で拒絶理由は解消できると考えている。納得できるなら,修正は不要。
- ・1500ドル程度でのレビューを希望。それ以上の費用が必要なら連絡してほしい。
- ・重要案件,できれば補正なく拒絶理由を回避してほしい。そのための検討については\$1,000までOK。

国内代理人に対してであれば,企業知財部員からこのような指示をわざわざ書面で通知する必要はないであろう。電話や面談時に口頭で伝えることができるからである。しかし,米国の代理人にはこれらの要望を何らかの形で伝える必要がある。特に,面談する機会がないとすれば,書面に明記する必要があるであろう。

なお,適切なGoalの伝達については日本側の負担になるものの,その対策として国内代理人

を上手く活用することが望ましいと考える。この点については,機会を別に紹介する予定である。

(補足) 米国内における代理人と顧客の関係

米国代理人費用について日本側の不満を米国代理人に説明したところ,ある米国代理人が米国人の考え方を教えてくれた。「タイム・チャージの費用は常に代理人と話し合っておくべき。また,費用に不満があればそれを伝えるべき。一旦,支払っておいて,その額に不満があるなんて,米国顧客では考えられない」,更に,「費用の目安なく依頼するなんて,いくらチャージされてもしょうがないであろう」。

タイム・チャージが合理的なシステムとして成立するには,代理人と顧客との間で品質と費用の目安について何らかの合意が基本にあると実感させられた。この数年,日本企業の多くが米国特許事務所との間で費用交渉を進めているという。その際,タイム・チャージ制を継続させるのであれば,費用の目安形成は主要な課題といえるであろう。

※日本の国内代理人と同様に,米国特許事務所に対しても固定費での処理を要求する日本企業が増えてきていると伺う。タイム・チャージ制に馴染めないのなら,固定費への移行を検討することも有意義であろう。

6. 2 フィードバックの実施

Goalの伝達は,指示ごとに毎回行う必要はないと考える。理由として,どのような場合にどの程度の費用を日本側が期待しているのか,その共通認識があればよいと考えるからである。そのような共通認識の形成には,定期的なフィードバックも有効と考える。つまり,日本側が満足できた案件,不満足の場合を適宜米国代理人に伝えることで,米国代理人はどの程度の作業量が期待されているのか案件ごとに推測できるようになると考える。なお,どのようなフィ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ードバックであったとしても、内容に関係なく高額るときだけに苦情を伝えるよりは米国代理人にとって有用な情報と考える。

(補足) コミュニケーション・スキルの重要性

大前研一氏は、グローバル環境でのビジネスにおけるコミュニケーション・スキルの重要性を指摘し、国際的企業コラボレーションを成功させるための掟の一つとして「達成したら、喜びを分かち合おう」という項目を挙げている¹⁰⁾。フィードバックといえは、日本人にすれば問題点を指摘するだけをイメージするかもしれないが、達成した業務成果について日米双方の担当者が成果を分かち合えるチャンスの一つといえるのではないだろうか。「昨年より、〇〇%少ない費用で〇〇件の特許を取得できた(平均費用を低減できた)」、「昨年より〇〇%拒絶理由を少なくできた」といった依頼者にとって喜ばしい成果を米国代理人と共有することで、日本企業の要望を米国代理人に理解してもらえたと考える。また、そのような経験は、その企業の案件を担当する米国代理人のやる気を高める作用もあると考える。日本知財部と米国特許事務所とは日々連携して業務をしており、いわば、日米の企業コラボレーション的性格を有していると考える。大前氏が指摘する、コミュニケーション・スキルの重要性は、米国特許実務にも十分に当てはまるものと期待する。

6.3 究極の目的

米国代理人の費用管理の究極の目的としては、料金について何も伝えなくても合理的料金を米国代理人が察し、その範囲内で自分達の業務を切り上げることであろう。実際、筆者の良く知る米国特許事務所では、費用についての細かな指示はなくても、顧客の指示書の内容と自分達の作業内容に応じて費用を変化させている(作業内容によっては適宜ディスカウントが実施されている)。そのような費用形態が成立するま

では、その企業との長年の付き合いがあること、費用について定期的に話し合ってきた経緯があるものと察する。日本側の考えとして、上述したGoalの指示や、フィードバックを行うことは、余計な業務といえるかもしれない。しかし、これらをしない限り米国代理人に日本側が期待する作業量、費用の見積もりは伝わらないのである。日米間の共通認識が形成されるまでの必須作業と考える。

(補足) 盛田昭夫、石原慎太郎『Noといえる日本』より

盛田は日本人の気質として「No」とははっきり言いにくいバックグラウンドがあるという。また、黙っていても自分を理解してもらえたとの期待があるとする。その一方、欧米文化では以心伝心などありえない、と指摘する¹¹⁾。石原は、米国との協議においてNoといえるときに言わないと後悔するとし、更に、Noといわなかったことに対して相手(米国)は感謝してくれるかといえは、その逆に、更に、嵩(かさ)にかかって恫喝してくる、と指摘する¹²⁾。

米国代理人がこれまで請求してきた費用に対して、日本側の対応はどうであったのであろうか。米国側が(不安に思いながらも)高い料金を日本側に提示したとする。日本側は不満を伝えることなく支払う。その次、米国側は前回の支払いに感謝してディスカウントしてくれるのではなく、更に高い費用を請求してきたのではないだろうか。高額な請求に対して、コメントすることなく顧客が費用を支払った場合、「この顧客はもっと高額であっても、更に高品質のサービスを求めている」と米国側に誤解させる一因になるのである。

6.4 費用交渉について

Goal(つまり、代理人費用)についての交渉は日本人にとって苦手な課題かもしれない。費用の話をするならば、次の点を留意する必要が

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

あるであろう。

(1) 費用交渉についての是非

日本側がもっとも危惧するシナリオは費用について話をする中で「代理人が機嫌を損ねて、自分達の案件を雑に扱われる」といった点であろう。しかし、顧客が期待している作業量を業務依頼時に伝えることが米国代理人にとって失礼にあたるとは思えない。むしろ、明瞭な指示として好意的に受け止められるのではないであろうか（少なくとも、陰で不満を持たれているよりはよいと察する）。そして、低費用でお願いした案件については「この時間内でよくこれだけの作業をしてくれた。ありがとう」といった好意的フィードバックをすることで米国代理人も日本側の意図を理解できると考える。

なお、値段にうるさすぎる顧客は好まれない。これは事実であろう。特に、実務に支障をきたすほど詳細な見積りや費用説明を要求すれば問題となるであろう。見積書を依頼する際には、米国側の作業負担を考慮することが依頼人としてのマナーといえるのであろう。

(2) 交渉の時期

費用について話をするのであれば、その交渉の時期に留意すべきであろう。つまり、費用の話は業務開始前に連絡すべきである。業務前であれば、費用に見合う時間内で業務を処理できる場合があるからである。一方、業務後に「(予定より)費用が高い」といわれれば、「それなら先に言ってくれ(もう、この顧客の案件はやりたくない)」といった否定的な感情になることもあるであろう。繰り返しになるが、費用の目安に共通認識のない米国代理人に明確な指示をすることなく、合理的な費用が伝わっていると期待することが日本側の誤りである。

(3) 米国代理人の心象を害する事例

安い費用で仕事を依頼されるよりも、米国代理人の心象を害するのは「費用がいつもより高いからディスカウントしてくれ」といわれることであろう。難しい案件に時間を掛けて詳細な補正案&強力な反論を仕上げたにも係わらず、内容に触れることもなく「費用が高い」といわれるようでは、その顧客のために特別に努力する理由は少なくなると考える。推測であるが、一度でもそのような苦情をもらえば、その後、その企業の案件については「苦情にならない上限近くの費用」が請求されると推測する。

(4) 高く評価してくれる顧客がよい顧客

スポーツ選手のコメントで、「〇〇のファンはいつも厳しいけれども、よいプレーをしたときはすごくよい反応を示してくれる(だから頑張れる。)」というものがあるであろう。米国代理人も同じではないであろうか。日ごろは厳しい予算/制限のなかで指示されていても、よい仕事をしたときは高い評価をしてもらえる。また、その企業の大事な案件を任せてくれ、その際には相場以上の費用を支払ってくれる。このように、日ごろは厳しい要求があるとしても、自分を高く評価してくれる顧客であれば、その米国代理人にとってよい顧客と位置づけられると考える。不満を述べることなく、請求額通りに費用を支払い続けることだけが重要な顧客となる術ではないであろう。

7. 費用管理におけるコミュニケーションの重要性 —米国弁護士の視点から—

上記の点に関し、米国弁護士として日本の顧客との特許業務に精通しているデビッド・E・ロビンソン氏よりコメントをいただいたので、紹介させていただく。

費用管理におけるコミュニケーションの重要性—米国弁護士の視点から—

米国弁護士 デビッド E. ロビンソン

米国で、弁護士と良好な関係を保つ秘訣は、何と言っても依頼人と弁護士間の率直なコミュニケーションです。実際、米国の弁護士は、最終的には依頼人の承諾がなければ仕事を進められないため、依頼人のチェックや評価を協力的に受け入れます。米国弁護士にとって、この原則は法的戦略のみならず、料金面にも当てはまります。米国弁護士は、依頼人が自分のケースについて十分な知識を持っていることを期待しており（特許案件に関して言えば、依頼人が発明に関しての十分な知識を持っていること）、費用効率や生産性に関して要求を出すことを当然のことと受けとめています。米国では、弁護士に料金の見直しを要求することは、特に構えることではありません。それどころか、弁護士は喜んでそのような主張に耳を傾けるでしょう。

弁護士と依頼人との間の健全なコミュニケーションは、初回の相談に始まり、案件終了に至るまで、継続的に行われなければなりません。弁護士料金に関しては、代理行為の各局面において話し合われるべきです。

初回相談時に、依頼人は弁護士に対し予算の枠組みを設定し、弁護士がその金銭的制約内のみで代理行為を行うべきことを強調しておくことが重要です。案件と予算を弁護士に伝えた段階で、その弁護士が案件を予算内で成功裡に対処することが出来るかどうか、あるいは出来ないのであれば、他の弁護士を紹介してもらえるか等について尋ねることは、失礼な事ではありません。こうした質問をすることで、依頼人の予算枠を弁護士に伝え、弁護士が案件に着手する時点で、業務遂行の方針が決まってきます。無論、その時点では、

確実にいくらかかるかを見積もる事は困難ですが、経験を積んだ弁護士であれば、与えられた予算内で代理行為を行えるかどうかの目処をつけることができるはずで

す。恐らく、弁護士—依頼人のコミュニケーションにおいて、最も大切なことは弁護士の「報酬契約書」(retention letter)を交わしておくことでしょう。この報酬契約書は、初回相談時の合意内容を反映するもので、依頼人が署名をすることにより、法的に拘束力のある契約書となります。

報酬契約書では、代理業務の料金体系が明確に記載されていなければなりません。必要に応じ、パートナー弁護士、アソシエイト弁護士、パラリーガル、秘書、翻訳者等の料金を確認しておくことも大切です。

米国の弁護士は、依頼人が報酬契約書を入念に確認し、署名前に積極的に交渉するものだと考えています。もし、報酬契約書に署名する際に、英文が難解で文言の意味がわかりづらければ、署名をせず、その旨を伝え、日本人にもわかり易い英語で書かれた契約書を要求しましょう。更に、日本の依頼人は、当然裡に報酬契約書の和訳を用意してもらい、英語版でなく、その和訳版を法的拘束力のある文書とするよう主張すべきです。

契約が合意に至ったら、両者はその条件に従い案件が終了するまで、それぞれの責任と義務を負うこととなりますが、依頼人にとって心配なのはやはり依頼後しばらくして予期しないほど高額な弁護士費用を請求されることです。無論、事案によっては弁護士が事前に予期していなかった出費が必要となるかもしれません。例えば、訴訟では、ディスカバリーで予想以上の文書の翻訳が必要となったり、ケースの展開によっては米国から弁護士が日本の会社役員と面接するための出張費が

発生する場合もあるでしょう。

しかし、こうした場合にも関わらず、依頼人には費用面での合意を維持するために出来ることがいくつかあります。例えば依頼人がアメリカの依頼先法律事務所で研修を受けることなどが考えられます。実際の法務の場にいることで日本の研修生は米国弁護士の案件の進捗状況や経費・生産性を把握し、日本の本社に逐一報告することができます。研修を通じて日本の依頼人は米国法律事務所の実際の業務の流れを知り、米国弁護士の様々な側面を理解できるようになるでしょう。そして、その後の建設的なコミュニケーションの基盤にもなるはずです。

それ以外に費用を管理する方策としては、請求書ごとに細かく内容をチェックし、確認の連絡をいれることが挙げられます。たとえ、請求書に何の問題がなかったとしても、そのような依頼人に対しては、自然と弁護士も緊張感を持って対応するようになるはずです。

英語では、「出る杭は打たれる」の対照的な意味をもつ“the squeaky wheel gets the grease”（きしむ車輪ほど油を注してもらえ）という諺があります。和を重んじる日本人にとっては文化の違いもあり、米国の弁護士に対しこの様な態度で接することは、なかなか自然に出来ないことかもしれませんが、弁護士の視点から見れば、不可欠で好ましい態度です。それに加え、もし高額な弁護士費用にも関わらず、生産性や効率があまりにも低い場合には、依頼人が苦情を申し立てても全く問題がありません。逆に、米国弁護士は、そのような率直なフィードバックを評価し、費用発生の理由を説明する好機であると受けとめたり、効率性を改善する契機にしたりするはずです。あらゆるビジネスに共通のことですが、弁護士の仕事は依頼人あって成り立

つビジネスです。とどのつまり、弁護士にとって依頼人の率直な声は、依頼人との信頼関係を築くのになくてはならないコミュニケーションの一環なのです。

(Robinson弁護士、自らによる日本語のコメント)

8. まとめ

本稿のまとめは次の点にある。

(1) 日本側が期待するように、案件の難易度、指示書の品質に比例して米国代理人費用が低減されていない理由の一つは、米国側が作業を切り上げるGoalが明確に指示されていないからと考える。

(2) 日本側の指示内容が向上すると、米国側の作業時間の成果が書面に現れにくくなる。詳細な指示を送付した際の米国代理人への低い評価の一因は、書面に現れない作業が評価されていないからと考える。

(3) タイム・チャージ制下での費用管理については、米国代理人と費用の目安についての共通認識を形成することが必要と考える。

9. おわりに

今回は、タイム・チャージ制における米国代理人費用に関する日本側の誤解を紹介した。今後の米国知財マネジメントに役立てていただければ幸いである。なお、費用管理の問題を含めて、国内の代理人の役割については、機会を別に紹介する。

注 記

- 1) 吉田哲, デイビッド・ポウズ, パテント, Vol.61, No.4, pp.21-31 (2008)
http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200804/jpaapatent200804_021-031.pdf (参照日2008.10.6)
米国実務の問題点として、米国代理人には内容

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を修正する自由度が伝わっていないために、指示通りの対応が最も安全、かつ、堅実な対応であると紹介する。その対策として、国内の代理人とは異なる指示形態のあり方を提案する。

- 2) 吉田哲, デイビッド・ポウズ, 知財管理, Vol.57, No.9, pp.1445-1452 (2007)
米国実務の問題点として、情報伝達がすべて活字であること、日米の担当者が「場」を共有する機会がないために、日本側の「暗黙知」が米国代理人に伝わっていない点を指摘する。「暗黙知」については野中郁次郎等「知識創造企業」東洋経済, 参照。
- 3) 吉田哲, Right Now, 2月号, pp.50-54 (2007)
米国での実務経験から、理解の前提となる発明の基本的構成や顧客企業のビジネス情報が米国側に伝わっていないために発明の理解を困難にしている現状を紹介する。
- 4) 吉田等, 前掲2), 吉田等は米国代理人が使うタテマエを紹介する。顧客との交信記録は秘匿特権で保護されているものの、その保護は完璧ではなく、将来の訴訟において、Discovery制度のもと開示される可能性がある点を米国代理人は常に意識している。そのため、特許性を否定するような文言や侵害を認めるような言葉は書面に現れることはない。このようなタテマエを日本側が理解しているのか否か、吉田等は疑問視し、また、その点が米国実務を非効率にする一因と指摘する。
- 5) 吉田, 前掲1), p.25
経営学者、野中が提唱する「場」の重要性から、米国代理人への指示形態は国内代理人よりも詳細な指示が必要であるとする。Goalの設定など、国内代理人にはあえて活字で伝える必要のないことであっても、米国代理人には必要な指示といえる。特に、タイム・チャージが採用される場合、その指示による費用削減の効果は高いと考える。
- 6) 限界効用の逡減 (diminishing marginal utility) とは、経済学で指摘される現象である。「限界効用」とは、ある一つの生産物を追加で一単位取得した際に得られる有用性や満足感をいう。そして、その限界効用が逡減するとは、同じ生産物を取得し続けた場合、個々の生産物から得られる満足感は徐々に減少していくということである。例えるなら、夏の午後、一杯目のレモネ

ードに\$5払う価値があるとしても、2杯目、3杯目には\$5支払ってまで飲みたいという欲求はなくなる、ということである。このように、消費者の感情は同じ生産物を得たとしてもその満足感次第に減少するといわれる。参考、ゲーリー・E・クレイトン, アメリカの高校生が学ぶ経済学, pp.57-58 (2005) WAVE出版。

- 7) 丸島儀一, キヤノン特許部隊, pp.107-110 (2002) 光文社新書, 丸島は海外の代理人を選択した際のエピソードとして同じ質問を二人の代理人に行い、反論の項目が多いほうを採用したという。選択された代理人の文章は短くて分かりやすい、一方、他方は長いのに要点が少なかったとされる。その長くなる理由として、担当弁護士がまとめた文章をそのボスが倍のページ数にまで膨らませるといった実情を紹介する。
- 8) AIPLA, Law Practice Management Committee, "Report of the Economic Survey 2007," page I-80, このEconomic Surveyは二年おきに公表されている。今回紹介した中間処理費用だけでなく、出願明細書作成費用、パリルートやPCT出願の費用、その他、鑑定業務や訴訟費用についての統計が紹介されている。また、区分けとして、代理人数別だけでなく、ボストンやNY, テキサスなど地域ごとの料金の違いについても紹介している。米国代理人費用の相場値を知る上で必須といえるであろう。
- 9) 高額となる米国代理人費用の問題をある米国特許弁護士に伺ったところある米国事情を教えてもらった。彼によると、ある米国特許事務所(総合ファーム)は80年代に「これから特許業務の料金を毎年15%値上げする」と宣言し、その通り、日本顧客(アジア顧客)に課金し続けたという。そして、いくつかの日本企業はその要求通りに払い続けたという。値上げの理由は不明であるものの、米国では案件の内容とは別に値上げが実施される一例があるということであろう。その他、別の特許弁護士からは、「法律事務所には、通常、数段階の料金表が用意されており(標準から割引)、顧客との関係に応じてそれぞれ適用される。ある法律事務所は、日本企業から大量の案件を依頼されていたにも関わらず、標準(割引なし)の料金表で請求し続けた。」といった話を伺ったことがある。もちろん、米国代理人のサービスに満足してその費用を支払

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

っていたのであれば問題ではない。しかし、その費用に不満をもっていたのであれば、もっと早くに費用についてのフィードバック、交渉をすべきであったといえるのではないであろうか。

- 10) 大前研一, 戦略論, pp.158-159, 173-175 (2007), ダイヤモンド社
 インターナショナル・コンピュータ (ICL) の会長は, ICLの掟を印刷した名刺入れを準備し, 日本側の関係各社全員に配布したという。その掟の12番目は「何か達成できたなら共に祝おう。喜びは分かち合うべきだし, あなた方が勝ち取ったものなのだから。」とある。この名刺入れの実例は, 地理的, 文化的に離れている海外企業と共同作業を行うことの難しさを示すものであり, また, その成功のためには, 日米間で感情を共有する重要性を指摘するものと考えられる。確かに, 米国代理人には高い費用を支払っている。その意識から「指示だけすればよい」という考え方も否定できない。しかし, 米国代理人も感情がある人間である。依頼者と喜びを共有することの必要性もまた真理ではないであろうか。
- 11) 盛田昭夫, 石原慎太郎, 「No」と言える日本, pp.109-111 (1989) 光文社
- 12) 盛田等, 前掲11), pp.125-126

添付資料1：知財関係者の意識調査

1. 調査メモ

知財関係者の意識調査に用いた質問の文面を以下紹介する。今回の意識調査では, 実際のインタビュー形式の他, 電子メールを使った調査も行った。被験者に対する調査方法は必ずしも統一されているものではない。また, 以下に示す質問内容についても, 恣意的に米国代理人に対しての不満を誘導するような文面であったかもしれない。これらの点をまず説明しておく。海外の代理人費用管理についての研究については, 更なる詳細な調査・研究が望まれる。

2. 調査対象

筆者と面識のある日本知財関係者を対象として行った。具体的には, 日本企業の知的財産部員のほか, 特許事務所の弁理士が含まれる。

3. 調査期間

調査期間は, 2007年4月～6月までの間である。

4. 調査形式

調査方法は, インタビュー形式の他, 電子メールで質問を送付し, それに対して回答してもらった。

5. 質問内容

今回報告する調査結果に関する質問文は次の2つである。

【質問1-1】 日本からのインストラクションの詳細さと米国代理人費用との関係について日本からのインストラクションが詳細であればあるほど, 米国代理人費用は安くなっていると思う (たとえば, 補正案とRemarksを日本で仕上げた場合と, 補正とRemarksの方向だけを指示した場合の費用の相違)

- 1: 100%安くなっていると思う
- 2: どちらかといえば安くなっている程度
- 3: どちらかといえば変わらないと思う
- 4: 全然, 変化ないと思う (代理人費用は同じ)

【質問1-2】 詳細なインストラクションを米国に送付した場合の代理人費用についてその満足度は?

- 1: 100%満足 (期待通りに安くなっているから)
- 2: 50%満足 (もっと安くなっても良いと思う)
- 3: 0% (まったく満足していない。もっと安くなるべきと思う)

添付資料2：AIPLA Economy Survey 2007 (中間処理費用)

図A-1 中間処理費用 (代理人数別：簡易技術 minimal complexity) at page I-79

	代理人数		
	1-5	6-75	76 or more
25%	\$900	\$1,200	\$1,500
50%(Median)	\$1,500	\$1,500	\$2,000
75%	\$2,000	\$2,000	\$2,600

図A-2 中間処理費用 (代理人数別：バイオ/化学系技術) at page I-80

	代理人数		
	1-5	6-75	76 or more
25%	\$1,750	\$2,500	\$3,000
50%(Median)	\$2,500	\$3,000	\$4,500
75%	\$4,000	\$4,000	\$5,000

図A-3 中間処理費用 (代理人数別：機械系) at page I-80

	代理人数		
	1-5	6-75	76 or more
25%	\$1,500	\$2,000	\$2,500
50%(Median)	\$2,000	\$2,500	\$3,000
75%	\$3,000	\$3,000	\$4,000

(原稿受領日 2008年8月27日)