

# 知財業務におけるアウトソーシングマネジメントに関する研究

知的財産マネジメント  
第2委員会第1小委員会\*

**抄 録** 近年、事業活動のグローバル化や知財の事業への活用の多様化に伴い企業の知財業務は多岐に亘ってきている。知財部門に期待される役割が拡大し、知財業務が質、量ともに増大する状況において知財部門の増員を積極的に進める企業がある一方で、外部リソースの活用、すなわちアウトソーシング（OS）を積極的に進める企業も多い。所与の経営資源で最大限の知財業務のパフォーマンスを発揮するためには、コスト、品質、社内スキルの維持等種々の観点に基づき最適なりソース配分を設定し、的確に運用することが重要である。本論説では、特に外部リソースの活用に焦点を当てた知財マネジメント、すなわち「アウトソーシング・マネジメント」について、各社への調査により実態とその根底にある考え方及び留意すべき点を明らかにし、これからの知財業務におけるOSの実践的な指針を提言する。

## 目 次

1. はじめに
2. 一般的なOSと知財業務におけるOS
  2. 1 一般的なOS
  2. 2 知財業務におけるOS
3. 知財業務におけるOSの実態
  3. 1 実態調査の狙い
  3. 2 実態調査結果レビュー
  3. 3 実態調査結果各論
  3. 4 実態調査まとめ
4. 知財業務のOSマネジメントのあり方
  4. 1 知財業務のOSマネジメント
  4. 2 専門性活用を目的としたOS
  4. 3 工数確保（業務拡大）を目的としたOS
  4. 4 コストダウンを目的としたOS
5. おわりに

## 1. はじめに

この10年間で企業における知的財産の位置づけは大きく様変わりした。これは、2002年に知

的財産に関する基本方針として知的財産大綱が策定され、本大綱に基づき知的財産基本法の制定、知的財産戦略本部や知的財産高等裁判所の設置など、国家戦略の基軸として知財が位置づけられるようになったことが大きな要因である。

「知財戦略」、「三位一体」といった言葉も珍しいものではなく、「経営に資する知財活動」を合言葉に、自社技術を他社との差別化要因として「守る」のみならず、積極的な権利行使により他社を「攻める」といった知財を「活用」する事例も増えてきたように思われる。

また近年では、情報通信分野の技術革新をはじめとした技術の高度化・複雑化、技術開発コストの上昇、製品ライフサイクルの短命化等により、自己完結型の研究開発や自社技術のみによる製品開発が困難になってきたことから、他社や大学等から「技術提携」という形で自社に

\* 2012年度 The First Subcommittee, The Second Intellectual Property Management Committee

不足する技術を積極的に取り入れ、新たな技術を生み出すことも行われるようになってきた。このような場合には、知財は外部からの技術を導入するための「通貨」としても活用されてきている<sup>1)</sup>。

一方、国外に目を向けると、厳しい国内経済環境のため新興国をはじめとして積極的に海外事業展開を進める企業が増え、製造拠点のみならず研究開発拠点も海外に設置するケースも珍しくなくなってきた。それに伴い海外での事業活動に対応した知財活動やパテントコントロールによる訴訟対応等、海外の知財関連業務も拡大の一途をたどっている（図1）。

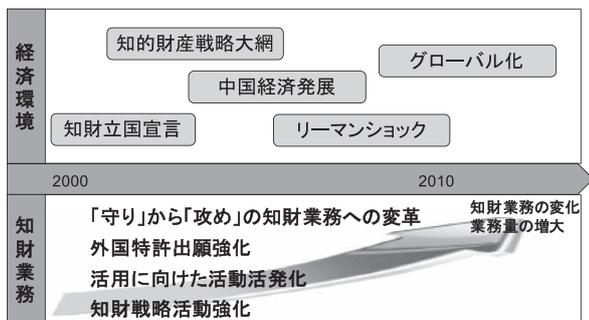


図1 環境変化と知財業務の変遷

このように国内外で新たな知財業務が増え知財部門に期待される役割が拡大する状況において、積極的に知財部門の増員を進める企業もある一方、必ずしも増員が容易でない企業も多いのではないだろうか。このような場合、増大する知財業務に対応するために外部リソースの活用、すなわちアウトソーシング(以下OSと表記する)を積極的に進める企業も多いと思われる。

知財業務のOSとしてまず想起されるのは明細書作成の特許事務所への委託であろう。明細書作成の委託は、業種を問わず多くの企業で以前より広く一般的に行われており、改めてどのような目的で始められたかを考えてみると、それはもはや明らかでないかもしれない。しかし本来は、OSするに当たり工数確保の効果やコ

ストの妥当性、明細書の品質といった観点から事前に検討した上で行うべきではないだろうか。

本小委員会では、所与の経営資源で最大限の知財業務のパフォーマンスを発揮するためには、単に増大した業務を外部に委託する表面的な事項に留まらず、コスト、品質、社内スキル維持等の観点に基づき検討したうえで最適なりソース配分を設定し、的確に運用できるように外部リソースを活用すること、すなわち「OSマネジメント」が重要なのではないかとの問題意識を持つに至った。

本論説では、各社へのヒアリングやアンケート調査により知財業務のOSの実態を明らかにするとともに、どのような考え方に基づいてOSがなされているのか、また、OSを実施する上でどのような点に留意すべきか、すなわち、どのようにOSをマネジメントしていくべきかを探求することとした。

## 2. 一般的なOSと知財業務におけるOS

### 2.1 一般的なOS

一般にOSというと情報システム部門や総務部、経理部等の間接部門のOSをイメージする人が多いのではないだろうか。

OSとは、国語辞典（広辞苑第六版）によれば「業務の外部委託」とある。このような意味では、企業では古くからさまざまな業務についてOSを活用している。例えば、定型業務の作業を外注したり、人材派遣を受け入れて指示者の下で当該業務を行わせたりするような形態である。

OSが本格的に利用され始めたのは1980年代後半からといわれている。特に情報システム構築、運用の分野で盛んにOSが利用され、その後、情報システム関連業務と親和性の高い経理、給与管理等の間接業務全般にも広がった。この場

合、OSの目的は、自社で実施するよりも安価に業務を実施できること、すなわちコストダウンが中心であった。

近年では、経済環境の変化に伴い、間接部門を中心として自社の業務全体を一括して専門性の高い企業等に委託する形態、BPO（Business Process Outsourcing）が盛んに行われるようになってきた<sup>2)</sup>。この場合、コストダウンのみならず、自社より優れたノウハウ、専門性を有する外部リソースを活用することにより社内リソースを中核業務に集中させると共に、OSした業務の品質を向上させることを目的としている。

では、知財業務におけるOSについても同じような形態で利用されているのだろうか。

## 2. 2 知財業務におけるOS

知財業務においても、以前から明細書の作成を特許事務所に委託するという形でOSは利用されている。一見すると一般的なOSと同じように業務の一部を外部に委託する形態である。しかし、例に挙げた明細書作成業務は決して間接業務ではなく、また、定型業務でもない。個々の発明に基づきその内容を権利書である明細書という文書にまとめる作業であり、その品質が経営に影響を与えるという意味で中核的な業務である。その観点では一般的なOSとは異なる側面もあると考えられる。

知財業務のうち、研究開発活動や事業展開における競争力の実現に役立つ意味のある知識・情報を自ら創造する「知識・情報創造」型の業務は知財部門の中核的業務として残る一方、技術情報を単に処理し、特許として出願・登録していくといった「知識・情報処理」型の業務は、容易に外部化される可能性が高いこと<sup>3)</sup>、すなわち、OSの対象になり得ることが指摘されている。

この指摘によれば明細書作成業務のみならず多くの知財業務がOSの対象となる可能性が示

唆される。では、知財業務のうち具体的にはどのような範囲までOSが適用されるものであろうか。

知財業務は年金管理等の定型的業務から国内外の高度な専門知識や事業に関係の深い判断・意思決定を必要とする業務まで多岐に亘っている。このような知財業務のうち、どのような業務がどのような考えに基づいてOSされているのかについて実態を調査することとした。

## 3. 知財業務におけるOSの実態

### 3. 1 実態調査の狙い

各企業の知財業務のOSの実情や考え方を把握するため、業種・規模等を勘案して、化学系5社、金属機械系4社、電気機器系11社からなる合計20社（小委員会委員企業を含む）に対して、ヒアリングやアンケートによる実態調査を行った。また、企業から知財業務のOSを受託している会社に対してもヒアリングを行い、逆の立場から企業がOSしている実際の知財業務の内容や最近の知財業務のOSの傾向について確認した。

先に述べた通り、辞書によれば、OSは、「業務の外部委託」であるが、本実態調査においては、「外部」とは、知財部門から見た「外部」、すなわち、特許事務所、調査会社、管理会社はもとより、知財業務を遂行する自社の関連会社、子会社も含めることとした。

### 3. 2 実態調査結果レビュー

実態調査の結果を業務分類別にまとめると、表1の通りとなった。ここでは、企業内の知財業務を、企画・戦略、マネジメント、判断・評価、出願・権利化、調査、管理の6つに分類している。

#### ①企画・戦略

知財戦略立案、社内情報発信等の企画・戦略

表1 業務分類別実態調査結果

業務分類	業務内容	OS率	業務の実態	背景・OSに対する考え方
①企画・戦略	知財戦略立案, 技術・事業戦略立案等	0%	<金属機械><電気機器><化学> 本社知財で全社戦略	-
		0%	<金属機械><電気機器> 経営層への情報発信へ注力	経営層の高い関心 役員への報告
②マネジメント	知財予算管理, 知財システム管理, 関連会社管理, 代理人管理等	0%	<金属機械><電気機器> 予算管理は事業部 独自に知財運営をしている事業部も存在 本社知財では全体補完的作業, 全体最適化	事業部の自主運営が基本, 但し事業部毎に運営力に差がある 全体戦略等共通機能は本社知財で統括
		0%	<金属機械> 知財費用は本社負担 事務所の品質評価・表彰等を実施	OS先(特許事務所)に対し“見られている”という意識付けする
		0%	<電気機器> 予算立ては知財部, 費用負担は事業部 事務所の選択は知財部の事業部/案件担当者	クレームチェック能力が高いと, 事務所評価も可能 自ずと技術的理解度, 仕事のできが良いところが選別される
		0%	<化学> 知財部は社長直轄部門 出願費用は全て知財部負担	知財業務は全てインハウスが原則
③判断・評価	国内・外国出願要否判断, 審査請求要否判断, 維持要否判断, 侵害有無判断等の判断を伴う業務	0%	<金属機械><電気機器><化学> 出願, 中間の評価は社内確認 侵害予防・調査も社内最終評価	責任を伴う業務はOSしない
④出願・権利化	発明発掘, 国内・外国出願明細書作成, 出願手続, 拒絶対応等の権利化に関する業務	90%~100%	<金属機械> 発明の発掘・育成は社内 OS先が発掘に参加することもある 明細書作成は全てOS	数十年前は明細書の内製も実施 量的問題により全てOSで作成
			<金属機械><電気機器> 発掘・特許網構築・権利確定まで知財部 明細書作成は教育目的を除きほぼOS OS先へ技術説明, 特許レビューを実施	従前から明細書作成はOS OS先の力を引き出すことに注力 明細書評価と作成能力は別 評価能力を高めるのが重要
		40~80%	<電気機器> 出願権利化は特許事務所にOS 7割は発明者が明細書作成するケースも (製品により異なる)	評価スキル担保のために必要量は内製し, それ以外は質, コストを踏まえOSが基本 事業部によりOS率は様々 権利化能力と戦略構築力は別
			<電気機器><化学> 発明者が明細書レベルまで作成 重要度に応じて内製かOS利用かを判断 質と量をリーダーがコントロール	内製から件数増加に伴いOS拡大 OS先には付加価値を求める 内製により知財部員の教育, OSの明細書の評価能力養成 情報漏れのリスクにも配慮
⑤調査	技術動向調査, 出願前先行技術調査, 事業化前他社権利調査, 無効資料調査等	90%~100%	<金属機械><電気機器> 出願前調査は関連会社 その他調査も関連会社	調査会社としての関連会社を有する 再雇用により経験者を活用
		0%~30%	<金属機械> 出願前調査は社内(発明者と知財部) その他調査はほぼ社内(一部をOS)	情報管理を考慮し原則, 社内 単発的な調査のみOSで対応
			<電気機器> 出願前調査は社内(発明者と知財部)とOS双方 その他調査は知財部が多い	調査会社としての関連会社を社内に取り込む (その結果, 内製率が上昇)
			<電気機器><化学> 出願前調査は社内(発明者と知財部) その他調査は社内	出願前の初期調査は発明者, 追加で知財部員が対応 社内では他社出願・他社製品の調査に注力
⑥管理	出願審査請求手続, 登録料納付手続等	90%~100%	<金属機械> 国内年金: OS(関係会社) 海外年金: OS(年金管理会社)	国内: コスト削減目的 関連会社に経験者を再雇用して活用 海外: リスク回避目的
			<電気機器> 国内: OS(特許事務所) 海外: OS(特許事務所)	年金管理: リスク回避目的
		40~80%	<金属機械><化学> 国内年金: OS(年金管理会社) 国内審査請求: 社内 海外年金: OS(年金管理会社)	年金管理: リスク回避目的 国内審査請求は容易に可能であるため社内
			<電気機器> 国内: 社内 海外: OS(年金管理会社, 関係会社)	国内: コスト削減目的 海外: コスト削減目的
	<電気機器><化学> 国内: 社内 海外: OS(年金管理会社)	国内: コスト削減目的 海外: リスク回避目的		

業務に関しては全ての企業が全くOSしていなかった。

中でも、戦略立案は、部門の中核業務として当然社内で行うべきものとして捉えられ、そもそもOSするという発想が全く感じられない回答も見られた。

その他、経営層への情報発信を行うことによって、「経営方針に従って知財方針を作成」するのみならず、更に一步進んで知財情報の提供により経営に影響を及ぼすことを目指している企業もあった。

## ② マネジメント

知財予算管理、知財システム管理、関連会社管理、代理人管理等のマネジメント業務に関してOSしている企業はなかった。

知財予算は、社内での知財部門の位置づけや事業部との役割分担等により、知財部門で管理するケースと事業部で管理するケースの違いはあったものの、いずれも社内でも実施しており、ほとんどOSはされていなかった。一部、親会社・子会社の関係で、親会社が子会社分を含め、一括管理している企業もあった。

## ③ 判断・評価

国内・外国出願要否判断、出願審査請求要否判断、権利存続要否判断、侵害有無判断等の判断を伴う知財業務に関しては、全ての企業がOSしていなかった。

これらの判断には知財部門の責任が伴うことが理由として挙げられる。また、事業部による自主責任経営という方針のもとで、その責任においてこれらの判断を行っている企業もあった。

## ④ 出願・権利化

発明発掘、国内・外国出願明細書作成、出願手続、拒絶対応等の特許権利化といった実務系の知財業務に関しては、企業によって、また、企業の中でも、個別の業務内容ごとにOSしているケースと、していないケースの双方が見られた。また、業種別にOSの明確な特徴は見ら

れなかった。

## ⑤ 調査

特許動向調査、出願前先行技術調査、事業化前他社権利調査、無効資料調査等の特許調査業務に関しては、OSしているケースと、していないケースの双方が見られた。

## ⑥ 管理

年金管理、出願審査請求手続、登録料納付手続等の手続に関する知財業務に関しては、OSしているケースと、していないケースの双方が見られた。

### 3. 3 実態調査結果各論

上記のように、上記6つの知財業務のうち、④出願・権利化、⑤調査、⑥管理については、企業により、または、業務の内容により、OSしているケースと、していないケースの双方が見られた。これらのうち、④については「国内出願明細書作成」、⑥については「年金管理」に焦点を当て、各社のOSの理由や背景を詳細に分析する。

#### (1) 国内明細書作成のOS

国内出願明細書作成のOSの状況をまとめると表2のようになった。

##### 1) OS率：90%～100%

国内明細書作成のOS率が90%～100%の企業が、20社中13社と大多数であり、それらのほとんどを金属機械・電気機器系企業が占めた。出願件数（規模）による差異は見られないが、出願担当者1人あたりの出願件数が多いことが、OS率が高い理由としてあげられる。特に、OS率100%の企業は、内製を行うための余力・スキル・必要性が社内にないため、内部の工数確保とOS先の専門性活用を目的として全てをOSしているのが現状のようである。また、OS率90%台の企業では、知財部員の教育（人材育成）を目的として国内明細書の作成業務の一部を社

表2 国内明細書OS状況

OS率 (%)	業種	内外出願件数 (件/年)	1人当りの出願件数	OS理由/内製理由
100	電気機器	1,000以上	60~100	工数確保/-
100	金属機械	1,000以上	60~100	工数確保/-
100	金属機械	1,000以上	20~40	工数確保・専門性活用・コストダウン/-
100	電気機器	100~1,000	40~60	工数確保・専門性活用/-
100	電気機器	100~1,000	40~60	工数確保/-
100	金属機械	100~1,000	40~60	工数確保・専門性活用/-
100	化学	100~1,000	20未満	専門性活用/-
100	電気機器	100未満	20~40	専門性活用/-
97	電気機器	1,000以上	60~100	工数確保/人材育成
95	電気機器	1,000以上	100以上	工数確保・専門性活用/人材育成
95	電気機器	1,000以上	100以上	工数確保・専門性活用/人材育成
95	電気機器	1,000以上	40~60	コストダウン/人材育成
90	金属機械	1,000以上	60~100	工数確保/人材育成
77	電気機器	1,000以上	20~40	専門性活用・コストダウン/人材育成・品質担保
70	電気機器	1,000以上	20~40	工数確保/人材育成・品質担保
50	電気機器	1,000以上	20~40	コストダウン/人材育成・品質担保
50	化学	100~1,000	20未満	-/人材育成・品質担保
0	化学	100~1,000	20~40	-/情報セキュリティ・品質担保
0	化学	100~1,000	20未満	-/情報セキュリティ・品質担保・人材育成
0	化学	100未満	20未満	-/情報セキュリティ・人材育成

内作成（いわゆる内製）として残している。

更に、出願担当者1人あたりの出願件数が少ないが、知財部創設初期でスキル・ノウハウが内部に蓄積されていないために、結果的にOS率が100%とならざるを得ないとの回答もあった。

## 2) OS率：0%

化学系企業の中でも、材料系企業では、おしなべて国内明細書作成のOS率が著しく低かった。また、製薬企業のOS率はほぼ0%である。これは、製薬企業においては出願件数自体が少ないこともあるが、1製品1特許が基本であり、発明1件あたりの価値が非常に高く、その特許の成否が事業の成否に直結するため、特許明細書の品質や特許出願までの情報セキュリティの確保についてすべてを社内で管理する方針であるためである。

化学系企業においては、他の分野の企業と比

較すると、相対的に、知財業務は研究開発の一部と捉える傾向がある。また、実施例が必要とされる化学分野の特許の特性から、明細書は発明者である研究者が作成するのを基本とし、研究者のミッションとして明細書の作成を行う企業も見られる。これは、後述するような知財部員の教育目的での内製とは意味合いが異なる。これらの企業では、知財部員は研究開発の全てのプロセスに寄り添い、戦略・戦術の立案から権利化、更に権利行使に至るまで、すなわち『ゆりかごから墓場まで』の業務を実行している。

## 3) その他

OS率50%~80%の企業は、意識的に国内明細書の作成を内製とOSとに振り分けている。業種別の特徴、または業種を超えた傾向は特に見られず、出願件数（規模）による差異も見られない。しかし、唯一共通して見られる特徴として、出願担当者1人あたりの出願件数は、OS率90%~100%の企業群に比べ、明らかに少ないことが挙げられる。これらの企業では、『内製による成果物=出願自体の品質担保』や、『内製プロセスによる人材育成=人材および部門のスキル・ノウハウの蓄積』に重点を置いているとの意見が複数見られた。スキル・ノウハウの蓄積に重点を置くためには、1人当たりの業務量を一定以上に増やすことはできず、そのため業務量に見合う人員の確保が必要となる。その結果として、出願担当者1人あたりの出願件数が少ない、というのが実情として考えられる。

一方、上記のように人材育成のための内製化の方針（内製ポリシー）を持っていたとしても、出願件数の激増等で業務の処理が追いつかない局面では、内製ポリシー維持が難しくなり、1)のケースのOS率90%~100%に近づいていく、ということもあるだろう。

上記1)では、知財部創設期でスキル・ノウハウの内部蓄積が無いためにOS率100%という事例を紹介した。各社へのヒアリングを通じて、

創設期を過ぎれば必然的にOS率に大きな変化が生じるわけではなく、内製ポリシーの導入はいずれかのタイミングで意識的に行われる、ということがわかってきた。そのタイミングは、企業ごとに異なるが、特許の活用を問われる局面や知財部門の意義を社内へ説明する機会等、特許の品質や知財部門・人材のスキルに注目が集まる節目等が考えられる。

## (2) 調査のOS

調査業務の中でも、出願前先行技術調査とその他の調査（特許動向調査、事業化前他社権利調査、無効資料調査、テーマ調査等）では、各企業の実情や考え方が異なり、調査業務全体としてのOS率の傾向を捉えるのが難しい。以下、出願前先行技術調査とその他の調査に分けて、分析を行う。

### 1) 出願前先行技術調査

実態調査を行った20社中、出願前先行技術調査を社内で行っている企業は9社、OSしている企業は11社であった。これをまとめると、表3のようになる。

表3 出願前調査OS状況

OS率 (%)	業種	内外出願件数 (件/年)	OS先	OS理由/内製理由
100	電気機器	1,000以上	関連会社	人材活用/-
100	電気機器	1,000以上	関連会社	-/-
100	電気機器	1,000以上	関連会社	-/-
100	金属機械	1,000以上	関連会社	工数確保/-
100	電気機器	100~1,000	調査会社	工数確保/-
100	化学	100~1,000	関連会社	人材活用/-
95	電気機器	1,000以上	関連会社	人材活用/-
90	金属機械	1,000以上	関連会社	-/-
30	電気機器	1,000以上	調査会社	工数確保/人材活用
20	電気機器	1,000以上	関連会社	品質担保/-
5	金属機械	100~1,000	調査会社	工数確保/-
0	金属機械	1,000以上	-	-/発明者の役割
0	電気機器	1,000以上	-	-/発明者の役割
0	電気機器	1,000以上	-	-/発明者の役割
0	電気機器	100~1,000	-	-/発明者の役割
0	化学	100~1,000	-	-/発明者の役割
0	化学	100~1,000	-	-/発明者の役割
0	化学	100~1,000	-	-/発明者の役割
0	電気機器	100未満	-	-/発明者の役割
0	化学	100未満	-	-/発明者の役割

OSの理由は、人員不足による工数確保やOS先の人材活用等で、各社共通であった。一方、OS先は、関連会社と調査会社に分かれ、それぞれの位置づけや活用の仕方に大きな違いがあった。

### ① 関連会社へのOS

出願前先行技術調査のOS率は、特許調査業務を行う関連会社を保有しているかどうかにより大きく関わっている。関連会社を保有する企業の多くはOS率が100%に近く、保有しない企業のOS率はほぼ0%で、その多くが社内（発明者または知財部門）で調査を行っている。関連会社を保有しているかどうかは、出願件数と概ね連動しており、関連会社を保有するのは、年間国内外出願件数が1,000件超の企業が大半であった。関連会社は、調査経験の豊富な知財部門のOBで構成されている場合がほとんどである。彼らは自社技術を熟知しており、知財部門との情報共有も緊密に行っている。いわば、社内部門で調査を行うかのようにOSが実現できるという点が関係会社へのOSの利点と考えられる。

例外的に、出願件数が多く、関連会社を保有するものの、出願前先行技術調査は基本的に社内で行い、重要案件の調査のみを関連会社が行うというポリシーを持つために、OS率が極めて低いという企業もあった。

また、化学系企業においては、出願件数は必ずしも多くないものの、①調査の切り口を適切に設定するためには、技術内容を熟知している必要がある、②特許分類とキーワードだけでなく、統制語による検索や化学構造式による検索等個々に応じた手法を組み合わせる必要がある、③請求項と図面のみならず、公報全体の記載内容を確認する必要がある、といった理由から調査そのものに比較的工数がかかるため、関連会社を保有し、調査をOSしていると考えられる。また、OSせず社内で行う場合でも、他の分野に比べ、知財部門内の調査専門要員の

人数が多いという特徴がある。

### ②調査会社へのOS

関連会社を保有しておらず、出願件数が比較的少ない企業でも、人員不足の原因により社内  
で調査を行わず、調査会社にOSする企業もある。

この場合、調査観点の切り出しを一から行わなければならないが、自社の技術について情報共有が不十分な調査会社が適切な調査設計をするのは困難である。これを補うためには、社内  
で調査設計を行えばよいが、これでは手離れが悪く社内の工数を消費してしまうため、工数確保目的が果たされているとはいえ、OSしているにもかかわらず社内の工数がかかるというジレンマが発生する。逆に言えば、調査会社との間で緊密な情報共有を図り、調査設計を適切に行えるように工夫をすれば効果的なOSができる可能性があるといえる。例えば、明細書作成の委託先であり日頃からパートナーとして情報共有を緊密に行っている特許事務所に調査をOSする、または、そのような特許事務所が調査結果の責任を負うが、検索式立案以降の調査実務は調査会社を活用する、といった方法で、前述のようなジレンマを解決することも可能である。

### 2) その他調査

出願前先行技術調査以外のその他調査（特許動向調査、事業化前他社権利調査、無効資料調査、テーマ調査等）についてまとめたものが表4である。

#### ①事業化前他社権利調査

自社技術あるいは自社製品が抵触する危険性のある他社特許の有無の調査にあたっては、上記1)でも述べたとおり、関連会社は自社技術を熟知しているため利用しやすく、OS率は出願前先行技術調査と同様の傾向が見られる。

調査会社へのOSについては、調査観点の切り出しが先行技術調査の場合よりも難しくなる傾向にあるため、調査設計を完全に任せること

表4 その他調査OS状況

OS率 (%)	業種	内外出願数 (件/年)	OS先	OS理由/内製理由
100	電気機器	1,000以上	関連会社	人材活用/-
100	電気機器	1,000以上	関連会社	専門性活用/-
100	電気機器	1,000以上	関連会社	-/-
100	金属機械	1,000以上	関連会社	工数確保/-
100	化学	100~1,000	関連会社	工数確保/-
100	電気機器	100~1,000	調査会社	工数確保/-
100	電気機器	100未満	調査会社	専門性活用/-
95	電気機器	1,000以上	関連会社	人材活用/-
90	金属機械	1,000以上	関連会社	専門性活用/-
70	電気機器	1,000以上	調査会社・ 関連会社	工数確保/-
50	電気機器	1,000以上	調査会社	-/人材活用
20	金属機械	1,000以上	調査会社	専門性活用/-
20	電気機器	100~1,000	調査会社	工数確保・専門性活用 /-
20	化学	100~1,000	調査会社	工数確保・専門性活用 /-
5	電気機器	1,000以上	関連会社	専門性活用・工数確保 /-
5	金属機械	100~1,000	調査会社	工数確保/-
5	化学	100~1,000	調査会社	専門性活用/-
0	電気機器	1,000以上	-	-/発明者の役割
0	化学	100~1,000	-	-/品質担保
0	化学	100未満	-	-/発明者の役割

は困難であり、各社とも案件の特徴や重要性等によって社内外を使い分けているようである。また、大規模な調査については、調査設計後の調査の実務に工数が多くかかり、社内での工数確保が困難なことから、調査会社に委託することが多いようである。

#### ②特許動向調査、テーマ調査等、新規分野の調査

これらの調査については、上記1)で述べた自社技術の熟知といった関連会社の強みが必ずしも活かされる訳ではないため、関連会社を保有する企業でも調査会社にOSするケースが多く見られる。

上記①②の調査のOS先を関連会社とするか調査会社とするかの判断は、各社様々であり、業種や出願件数で傾向を探るのが難しい。これは、関連会社の創設から現在に至るまでの調査分野やスキルの蓄積の幅、深さに依存するためといえるかもしれない。

### (3) 年金管理のOS

上記した国内明細書作成や調査のような実務系業務と異なり年金管理は純粋な管理業務であるため、主にコストの観点からOSする、しないの判断がなされている傾向にある。

#### 1) 国内年金管理

国内年金管理は、特許保有件数が少ない企業においては出願を代理した特許事務所等にそのまま年金管理を依頼する場合があるが、特許保有件数が多い企業は、コストダウンの観点からOSせず、社内管理を行っているのが圧倒的多数であった(表5)。

表5 国内年金管理OS状況

国内保有件数(件)	業種	年金管理(国内)	OS理由/内製理由
10,000以上	電気機器	社内	-/コストダウン
10,000以上	電気機器	社内	-/コストダウン
10,000以上	電気機器	社内	-/コストダウン
10,000以上	電気機器	社内	-/コストダウン
10,000以上	電気機器	社内	-/コストダウン
10,000以上	金属機械	年金管理会社	リスク回避/-
10,000以上	電気機器	社内	-/コストダウン
10,000以上	電気機器	社内	-/コストダウン
10,000以上	金属機械	関連会社	リスク回避/-
1,000~10,000	電気機器	社内	-/コストダウン
1,000~10,000	金属機械	関連会社	リスク回避/-
1,000~10,000	電気機器	社内	-/コストダウン
1,000~10,000	化学	社内	-/コストダウン
1,000~10,000	金属機械	社内	-/コストダウン
1,000~10,000	化学	社内	-/コストダウン
1,000未満	化学	社内	-/コストダウン
1,000未満	電気機器	特許事務所	リスク回避/-
1,000未満	電気機器	社内	-/コストダウン
1,000未満	化学	年金管理会社	コストダウン/-
1,000未満	電気機器	社内	-/コストダウン

但し、特許保有件数が多い企業であっても独自のOSポリシーにより、支払は自社で行うものの管理の実務は関連会社にOSするというケースや、外国年金とまとめて国内年金も年金管理会社に一括してOSしているケースもあった。また、特許保有件数は多いものの、人材活用の面から専門性等の付加価値の低い年金管理業務を社内に抱え込むことの意義を改めて検討し直している企業もあり、今後はコストの観点に別の理由が加味された形でOSする、しないの判

断がなされることも考えられる。

#### 2) 海外年金管理

海外年金は、特許保有件数、展開国数によって、関連会社へのOSか年金管理会社へのOSかの判断が分かれている。一方、法制度を熟知している国内での年金管理と比べ、各国の法制度への対応を誤ると権利失効となるというリスクの大きさから、社内で管理するケースは無く、ある程度のコストをかけてもOSをするという判断は各社共通である(表6)。

表6 海外年金管理OS状況

海外保有件数(件)	業種	年金管理(海外)	OS理由
10,000以上	電気機器	関連会社・年金管理会社	コストダウン
10,000以上	電気機器	関連会社	コストダウン
10,000以上	電気機器	年金管理会社	リスク回避
10,000以上	電気機器	年金管理会社	リスク回避
10,000以上	金属機械	年金管理会社	リスク回避
10,000以上	電気機器	年金管理会社	リスク回避
10,000以上	電気機器	年金管理会社	リスク回避
1,000~10,000	金属機械	関連会社	リスク回避
1,000~10,000	電気機器	年金管理会社	リスク回避
1,000~10,000	金属機械	年金管理会社	リスク回避
1,000~10,000	電気機器	年金管理会社	リスク回避
1,000~10,000	化学	年金管理会社(支払のみ)	リスク回避
1,000~10,000	化学	年金管理会社	コストダウン
1,000~10,000	化学	年金管理会社	コストダウン
1,000~10,000	金属機械	年金管理会社	リスク回避
100~1,000	化学	年金管理会社	コストダウン
100~1,000	電気機器	年金管理会社	コストダウン
100未満	電気機器	年金管理会社	コストダウン
100未満	電気機器	特許事務所	リスク回避

関連会社へOSしている企業は、海外特許保有件数が膨大であるうえに展開国が多いことが特徴として挙げられる。これらの企業は、全ての国の年金管理を関連会社にOSするのではなく、保有件数が特に多く、庁費用が高む一部の国について、海外に設立した関連会社に年金管理をOSすることで、OSコストを抑えるという施策を導入している。

## 3. 4 実態調査まとめ

本実態調査を通じ、知財業務ごとのOS状況

を確認し、OSしているケースとOSしていないケースの双方が見られる業務について分析を行った結果、知財業務のOSについて以下のことがわかった。

- ・業種や出願件数等の単一の切り口からOSの全体的な傾向を導くのは難しい。
- ・出願・権利化において、出願担当者1人あたりの国内年間出願が多い企業はOS率が高い。
- ・何を重視するかによってOS活用の方法や形態に違いがある。
- ・OS先と緊密に情報共有を可能にできるかどうかは鍵である。

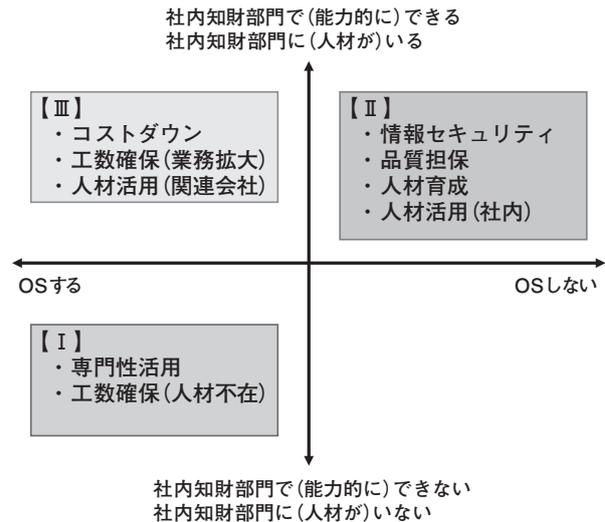


図2 知財業務OSのマネジメントモデル

## 4. 知財業務のOSマネジメントのあり方

### 4.1 知財業務のOSマネジメント

従来から、社内リソースを補う形での知財業務のOSは広く行われてきた。これは、社内の工数確保のため、社内のスキル・能力の不足を補うためのOSであり、OSせざるを得ない状況と言い換えることもできる。しかしながら、前章で紹介したように、実態調査を行った各社においては、このような、いわば従来型にとどまらない形のOSが行われていた。そこで、当小委員会では、このような新しいタイプのOSを、従来型のOSと併せて分析するために、図2のような「知財業務OSのマネジメントモデル」を考えた。

図2に示すように、「知財業務OSのマネジメントモデル」は、知財部門の能力や人材の有無を一方の軸に、「OSする」、「OSしない」を他方の軸に置いたマトリクスとしている。

この2軸で知財業務のOSのあり方を分類すると、以下の3類型となる。そして、実態調査からは、いずれの類型においても、知財部門の能力や人材の有無を考慮しつつ、目的を持って「OSする」、「OSしない」を決定していることがうかがえた。

【Ⅰ型】その業務が知財部門内で能力的に「できない」、または、知財部門内に人材が「いない」のでOSする。上述した従来型OS、せざるを得ないOSの類型である。

ここに属するOSは、目的により、さらに専門性活用目的OS、工数確保目的OSに分類することができる。

#### ・専門性活用目的OS

知財部門で能力的に「できない」ために、社内にはない外部のノウハウやスキルを利用するOSである。

#### ・工数確保（人材不足）目的OS

そもそも内部の人員が足りないために、外部リソースを使用するOSである。

【Ⅱ型】知財部門内で業務を行うことが能力的に「できる」、または、できる人材が「いる」からOSしない。

このOSしない類型は、その目的・理由を、情報セキュリティ、品質担保、人材育成、社内人材の活用、の4つに分類することができる。

#### ・情報セキュリティ目的OS

社内の営業秘密が流出することを防止することを目的としてOSしない。例えば、製薬企業

では、知財業務をOSするという選択肢は現実的でないとのことであったが、それは、特許1件の価値が大きく、情報セキュリティの重みが大きいという理由であった。

・品質担保目的OS

社内にスキルの蓄積があることを前提に、社内で業務を完結し、品質を担保することを目的としてOSしない。例えば、発明技術を熟知しているのは発明者であり、それを最も生かす形で権利にできるのは、発明者ととも活動している社内の知財部門であるから、重要な権利については明細書の品質担保のためにOSしない、という企業があった。

・人材育成目的OS

社内でスキルを伝承して人材を確保するということを目的としてOSしない。3. 3 (1) 国内明細書作成のOSの項で述べたように、OS率50%~80%の企業がこれに該当する。

・社内人材の活用目的OS

社内にスキルを持った人材が潤沢に存在するため、それを生かすことを目的としてOSしない。社内で知財部門に要求される業務の量と社内の知財部門に所属する人員数のバランスには波があるため、現在はOSしない選択となっているという企業があった。

【Ⅲ型】知財部門内で業務を行うことが能力的に「できる」、または、できる人材が「いる」にもかかわらずOSする。この種類のOSでは、【Ⅰ型】の類型とは異なり、意識的に業務を選択してOSが行われている。

ここに属するOSは、目的によって、さらにコストダウン目的OS、工数確保目的OS、関連会社人材活用目的OSに分類することができる。

・コストダウン目的OS

知財部門で能力的に「できる」にも関わらずOSしている場合であって、社内リソースを使用するよりもOSした方がコスト面で有利とな

ることを目的としたOSである。

・工数確保（業務拡大）目的OS

この類型における「工数確保目的OS」は、人員不足を補うためというよりも、知財部門で能力的に「できる」または、知財部門内に人材が「いる」けれども、新規の他の業務へ振り向ける工数を確保するために、外部リソースを使用するOSである。すなわち、業務の優先順位を判断し、より付加価値の高い業務に社内リソースを、それ以外の業務をOSにと意識的に振り分けているのである。

・人材活用（関連会社）目的OS

調査等の経験豊富なOBを中心として構成される関連会社を保有している場合に、その人材を活用して業務効率を上げることを目的としたOSである。自社技術に関する情報共有が十分であること等の強みを生かせると判断しているのである。

以上のように、各企業がある知財業務を「OSする」、「OSしない」と判断する目的・理由は、その企業が重視する価値が何であるかに依っている。常にOSの目的を重視する価値と照らし合わせて吟味し、「OSする」、「OSしない」を決定しているのである。

次項からは、上記の目的別のOSについて、代表的な3つを採り上げ、OSする目的、留意点とともにヒアリングから得られた事例を紹介する。

## 4. 2 専門性活用を目的としたOS

### 【目的】

専門性活用目的OSは、知財部門で能力的にできない業務や、できても品質や生産性が劣るような業務について、当該領域を専門とするOS先の豊富な知識と経験を活用すべくOSするものである。例えば、明細書作成等の権利化業務、翻訳、特許調査等を、これら業務に特化した特許事務所、翻訳会社、調査会社にOSするケー

スがこれに当たる。必要なノウハウやスキルを社内で一から蓄積するよりも、外部の企業を利用した方が専門性の高い業務を効率的、機動的に行えると判断してOSすることになる。

#### 【留意点】

専門性活用を目的にOSをする場合、社内に当該業務について精通した人材がいなくなり、その業務に関するスキルやノウハウが蓄積できなくなるリスクがある。したがって、社内で維持・向上すべきスキルやノウハウに関わる業務は何か、なぜその業務についてのスキルやノウハウを維持・向上すべきなのか、その確保のためにどうすべきなのかをよく検討した上でOSの是非やその程度を決めるように留意すべきである。

また、専門性の高い業務をOSする場合、OSにより得られた業務の品質を適正に評価することができる能力をいかに社内に確保するかという方策についても留意が必要である。

一方で、社内でのスキル・ノウハウの蓄積をしたいが人員が少ない等の理由でOSせざるをえない場合でも、OS先とのコミュニケーションを可能な限り緊密にして「パートナー」と呼べるレベルの関係を構築し、それを継続することができれば、社内にノウハウを蓄積するのとほぼ変わらない効果を得ることも可能と考える。

#### 【事例】

専門性活用のために行うOSの中でも、特に社内のスキル・ノウハウ確保が問題となるのは特許事務所へ出願・権利化業務をOSする場面であろう。専門性の高い業務のOSであるが故に、管理業務のOSと違い、品質を担保すること、すなわちOS先のアウトプットである明細書等の評価を適正に行う能力を確保することが必要となる。そしてこの評価の能力をどのようにして確保するかについては、考え方によりOSの方針に違いが見られる。例えば、出願件数は多いものの30%~50%の割合を知財部門内で明細

書を作成している企業では、特許事務所が作成した明細書の品質をチェックするためには明細書を自ら作成する能力が必要と考えており、その能力の確保のために明細書作成の一定の割合を社内で行っている。一方で、明細書を作成する能力と品質を評価する能力や知財戦略を構築する能力とは異なるものであり、後者の能力については別途担保することで、明細書の作成の大部分を特許事務所に委託している企業も複数あった。この場合、知財部門はクレームのチェックさえできれば十分であるという考えであり、それ以外の業務は特許事務所にハブ機能を持たせて多くの作業を自律的に実行できるような工夫をしている事例があった。

このほか、新人の教育目的でごく一部の明細書作成業務を社内に残している企業もあった。

また、OS先との緊密な関係構築という点では、いくつかの企業は、特許事務所と懇談会や技術説明会を行い、自社の開発ポリシーや自社技術の今後の方向性を共有し、社内を知り尽くしてもらうことでパートナーという関係を構築している。本来は社内でスキルやノウハウを持ちたいと考える重要な業務をOSしている場合でも、このような緊密な関係を将来にわたり続けることができるOS先であれば、知財部門自身で確保するのとほぼ変わらない効果を得られるのである。

## 4. 3 工数確保(業務拡大)を目的としたOS

#### 【目的】

知財業務に限らず、社内業務をOSする目的で最も多いのが工数確保（あるいは削減）だろう。事業規模の拡大に伴って出願・権利化業務の取扱件数が大幅に増大したような場合、あるいは従来は扱っていなかった新しい技術・事業分野に関する案件を取り扱うようになった場合、まず人員増を考えるだろう。しかしながら、人員増加を直ちには望めない場合であっても、

業務の一部をOSすることによって、従来の人員で増大した知財業務を処理することが可能になる。更に、知財部門が新たな業務に取り組む場合、OSにより社内に確保できた工数を新たな業務に充てることが可能になる。

#### 【留意点】

工数確保・削減を目的とする場合には、知財業務をOSしているにもかかわらず、むしろ従来よりも知財担当者の業務量が増えている状態に陥らないように留意しなければならない。このような状況は、OSしているにもかかわらず、知財担当者の“業務の手離れ”が悪いことに起因している。OSしたはずの業務について、改めて知財部門で業務内容をチェックしたり、更には修正までするようではOSの効果が得られているとはいえない。

いかにOSした知財業務をOS先で完結させて知財部門に持ち込まないようにするかが工数確保目的OSのポイントといえよう。

#### 【事例】

特許調査の中でも「特許動向調査」は、社内技術や方針を熟知していなくても調査をすることが可能な分野であって、OSに適している。OSする場合に、調査のみならず社内向けのプレゼン資料の作成や社内でのプレゼンまでもOS先に任せるといった事例もある。従来のようにOS先は調査結果を納品するのみで、その後は知財部門で社内向けに資料を作るという必要がなくなるので、工数削減効果が大きい。

発明の発掘、明細書の作成、中間処理対応等一連の出願・権利化業務については多くの企業がOSしているであろう。このような業務についても“業務の手離れ”を良くするための工夫がある。従来は、知財部門が発明者と特許事務所との間のやりとりを担っていたが、この役割（ハブ機能）を特許事務所に担わせるという方法である。特許事務所が主体的に発明者に発明内容の確認や意見聴取を行ったうえで明細書案

や中間処理の応答を知財部門に提案し、知財部門はその提案をチェックすることにより品質を担保するのである。より具体的には、知財部門が発明者と特許事務所の担当者とともに発明発掘や出願相談を行い出願方針を決定する。ここで検討した内容を特許事務所担当者が自ら議事録にまとめ、スケジュール管理を含めた業務プロセスの管理を行う。明細書案が完成したら知財部門に提案し、知財部門は当初の出願方針に合致しているかをチェックする。このようなプロセスをとることにより品質を担保することができるのである。この事例では、特許事務所の業務を「指示待ちで受動的な業務」から「主体的、能動的な業務、提案型の業務」へと転換し、特許事務所を単なる下請けではなく知財のプロとして活用することが重要な点である。そのためには特許事務所と常日頃から緊密な情報共有を行い、パートナーシップを構築することが非常に重要である。

## 4. 4 コストダウンを目的としたOS

#### 【目的】

OSの目的として真っ先に頭に浮かぶコストダウンであるが、具体的には、一時的にOSに関する費用が発生するものの、OSする知財業務を社内で実施するコスト（人件費等）と比較して総合的にコストダウンを図ることを目的とする。

#### 【留意点】

コストダウン目的の場合、安易にコストを過大に重視してOSを実施すると、従来社内で実施していたレベルの業務の質を維持できなかつたり、業務内容や指示事項等の情報伝達が十分に行き届かず業務の停滞を招いてしまったりすることがある。コストが下がったとしても業務の質が低下してしまうのでは本末転倒であり、OSの目的を達成しているとは言い難い。また、情報伝達に多くの時間と手間がかかるよう

は、見かけ上コストダウンになっていたとしても、他の工数が発生して、トータルではコストアップになっていることもありうる。

したがって、単にOSすればコストダウンが図れると短絡的に考えるのではなく、OS先の能力と業務の質を十分に見極めることに留意すべきである。また、OS先が知財部門との円滑なコミュニケーションを図れるかどうか、円滑なコミュニケーションのための方策の立案についても十分に留意すべきである。

また、一旦OSした後に、OS前後のコストの比較は当然行われるべきであるが、加えて、OS前後で品質が変わらず保持されているか、情報共有のための新たな工数が過大でないかもチェックすべきであろう。

#### 【事例】

特許調査を関連会社にOSしている複数の企業では、単に人件費の削減を図ることのみを目的としているのではなく、関連会社にはその企業からの出向者やOBが在籍しており、その企業の技術的な背景や業務プロセスを理解できていることにより、知財部門との意思疎通が確保され、業務の質が維持されていることが前提になっているとのことであった。

その一方で、OSしていた年金管理業務の量が増大し、費用も大きくなったために、システムを導入した上で部門内に人員を配置してその業務を社内へ戻すという例もあった。留意点で示したようにOSして終わりにするのではなく、常にコストの比較を行って、必要であれば方針を転換することも必要であろう。

## 5. おわりに

近年、知財業務はますます経営、事業への貢献が求められ、いかに所与のリソースにおいて最大のパフォーマンスを発揮するか、すなわち知財マネジメントが非常に重要となっている。知財マネジメントにおいては経営資源として社

内リソースのみならず外部リソースをいかに有効に活用するかという観点も重要である。現状では外部リソースの活用に関しては業務量の増大に伴い成り行きで増やし、その後はOS先に丸投げという状況もしばしば見られる。しかし、社内リソース、外部リソースの質及び量のバランスを適切にマネジメントすることが知財業務のパフォーマンス最大化には必須であると考えられる。本研究で見てきたのは、その外部リソースの有効なマネジメント、すなわちOSマネジメントの重要性であった。

そして、当小委員会としては、この重要性を、知財業務におけるOSマネジメントの三原則として訴えたい（図3）。

### アウトソーシング・マネジメントの三原則

- 其の壹** アウトソーシングの目的を明確に把握し、「する」、「しない」を的確に判断する！
- 其の貳** アウトソーシングを実施した場合のメリットとデメリットを検討し、事前に必要な対策をとる！
- 其の参** アウトソーシングの目的が達成できているか常に見直す！

図3 OSマネジメントの三原則

まず第一に、知財業務のOSを検討する場合、必ずそれを実施する目的が存在しているはずである。まず、なぜその業務をOSする必要があるのかその目的を明確に把握し、OSするべきか否かを十分に検討すべきである。

第二に、OSを実施する際には必ずメリットとデメリットが表裏一体の関係として存在する。それらを事前にきちんと把握し、想定するデメリットに対しては適切な対策をとることがOSのパフォーマンスを最大化することにつながる。また、OSにより知財業務における課

題が見えにくくなりがちであることにも留意が必要である。課題を的確に把握できない故に知財業務の改善や知財活用能力向上の機会を逸する可能性、すなわち、将来的な影響についても留意する必要がある。

第三に、一旦OSを実施したならば、定期的に当初の目的が達成できているか、OSによる弊害が生じていないかを把握し、必要があればOSの内容や運用方法、場合によっては、OSの実施そのものを見直す必要がある。また、弊害がなくとも経済状況等の外部要因や社員スキル変化等の内部要因の変化に合わせてOSの目的を変化させ、OS内容についても適宜、変えていくことも必要である。

以上の三原則を踏まえ知財業務のOSを継続的に運用していくことが、知財業務のOSマネジメントにおいて重要である。

知財業務のOSの基本的な考え方を把握できたら、次は実践である。第3章では様々な業種、規模の企業のOSの実際の姿を詳らかに述べた。読者にとって自社に近い企業の情報は自社でのOSを検討する上での基礎情報となるだろう。第4章ではOSの目的別に具体的事例をその根底にある考え方とともに示した。読者が実際に自社の知財業務に関して新たにOSを行おうとする場合、あるいは現在実施しているOS業務を見直す場合の実践的処方箋として是非活用し

てほしい。

読者にとって本論説がOSに関する三原則をもとにOSマネジメントを実行し、自社の知財業務のパフォーマンスを最大化するための参考になれば幸いである。

本論説は、2012年度知的財産マネジメント第2委員会第1小委員会のメンバーである、中田知久(帝人ファーマ;小委員長),小菅真理子(日本電気;小委員長補佐), 鶴籠芳直(日産自動車), 遠藤隆(リコー), 遠藤充彦(富士ゼロックス), 葛見俊之(住友重機械工業), 柴田木保子(富士通), 富畑賢司(グンゼ), 中山千里(バッファロー), 水本大介(日立製作所), 宮田敦久(NTTコムウェア)が執筆した。なお、ヒアリング調査においては各企業に多大なるご協力をいただいた。

#### 注 記

- 1) イノベーションと知財政策に関する研究会, 「イノベーション促進に向けた新知財政策報告書」(特許庁, 2008年)
- 2) BPO(業務プロセスアウトソーシング)研究会, 「BPO(業務プロセスアウトソーシング)研究会報告書」(経済産業省, 2008年)
- 3) 米山茂美, 「企業の知財と知財力 優れた知財を事業競争力にどう結び付けていくか」(特技懇, No.255, pp.36~44, 2009年)

(原稿受領日 2013年7月11日)