

## 外国代理人の管理・連携・活用と その促進に関する研究

マネジメント第1委員会  
第3小委員会\*

**抄 録** 新興国を含めた事業のグローバル展開に伴い、PCT出願に代表される外国特許出願が増加する傾向にある。しかしながら、企業は、これに対処するリソースを潤沢に確保できる状況には無く、外国代理人との連携をはじめとした知財マネジメントを駆使して、品質の良い権利を低コストで獲得していかなければならない。また、新興国の出願も増加し、審査や執行基盤が十分でない国における外国代理人を通じた知財マネジメントが重要になってくる。当小委員会では、このような状況下における外国代理人との連携について、その管理・連携形態の選択考慮要素や連携形態の見直しをしていく上での留意事項を検討するとともに、新興国の外国代理人が付加価値を創出するための活用策につき、検討・考察を行った。

### 目 次

1. はじめに
2. 外国代理人連携における課題の着眼点
3. 連携形態の構築
  3. 1 形態選択時の考慮要素
  3. 2 形態の変更と、その課題と解決策
  3. 3 ハイブリッド運用
  3. 4 形態見直しに関するまとめ
4. 新興国代理人の活用とその促進策
  4. 1 新興国代理人の課題
  4. 2 活用・促進策
  4. 3 当小委員会による更なる提案
5. おわりに

### 1. はじめに

近年、日本企業の多くは、先進国に留まらず、新興国も含めたグローバルな市場に視野を拡げて事業戦略を展開している<sup>1)</sup>。このことは、特許出願に関して、日本企業の国内出願件数が漸減傾向を示しているにも関わらず、PCT出願に代表される外国出願件数が増加している状況に

も表れている<sup>2)</sup>。さらに出願国別に見てみると、五大特許庁に対する日本出願人による出願件数に大きな変化は見られず、ASEANを含む新興国に対する日本出願人の出願件数が増加傾向にあり、1ファミリー当たりの出願国数が増加していることを示している。

また、IoT、AIを利用する第4次産業革命に資する技術開発が世界規模で急速に進展しており、各企業が置かれる競争環境はこれまでとは様変わりしつつある。こういった相手と競争、あるいは協調していくのか、その相手はどこの国・地域を主戦場としているのか、など従前の経営・事業戦略の枠を超えた状況であるとも言え、未来が読み難い時代になっている。各企業はその急激な変化に対して将来の収益を確保すべく経営・事業戦略の転換が求められており、自ずと知財戦略にも影響が及ぶものと考えられる。さらに、新興国においては、従来は、先進

\* 2017年度 The Third Subcommittee, The First Management Committee

国企業が陣取る形がメジャーであったが、商品によっては、ローカル企業の参入・台頭といった競争環境の変化も生じてきている。

すなわち、こういった事業環境下において、知財部門は各国の法制度、新しい技術に関する知識を身に付け進出エリアにおける事業環境に応じた知財ポートフォリオの編成等の知財戦略を立案していくと共に、実務にあっては出願後のオフィスアクション対応なども考え合わせると、権利化工数が相当時間増えていくと予想される。しかしながら、2017年度マネジメント第1及び第2委員会に所属する企業へのアンケート（以下「委員会アンケート」という。有効回答数65社）の結果によれば、外国の権利化業務に携わる知財リソースを増やすことができていない<sup>3)</sup>という現状が浮かび上がってきた。

このような知財リソースが不足する状況下において、知財部門は、外国の権利化業務の要諦である各国の現地代理人（以下「外国代理人」という）とどのように連携を進めていくのが良いだろうかという課題認識のもと、当小委員会では、委員会アンケート及び先進企業へのヒアリングを行い、出願国や個社（業種）の状況に依存する部分が多いものの、国内代理人との連携にも触れつつ、外国代理人との連携のあるべき姿を考察・提言していくこととした。

## 2. 外国代理人連携における課題の着眼点

企業と外国代理人との連携形態については過去の論説では、国内事務所経由、国内・海外ハブ事務所経由、現地代理人へ直接依頼、自社海外拠点を利用の4つに整理<sup>4)</sup>されている。これらを企業と外国代理人の接点を考慮して再整理すると、「国内事務所経由」及び「国内・海外ハブ事務所経由」の2つは企業が国内外の特許事務所（ハブ事務所）を経由して外国代理人と間接取引をする『①ハブ経由』のケースと、「現

地代理人へ直接依頼」及び「自社海外拠点を利用」の2つは企業と外国代理人が『②直接取引』をするケースの2つに大別することができる。一般的に、企業が新たに外国特許出願を実施する場合は、まずは国内代理人を経由して外国代理人に依頼をする形態になると考えられる。委員会アンケートでは、大多数が『ハブ経由』と回答している（知財先進国・地域<sup>5)</sup>で85%（55/65）、知財新興国では95%（60/63）。

次に、委員会アンケートにおいて、企業が外国代理人に対し、特許実務上で求める品質項目について確認した。特に重視する項目を3つ選択する形式で調査したところ（図1）、国内代理人に求める項目と外国代理人に求める項目とに差異が認められた。

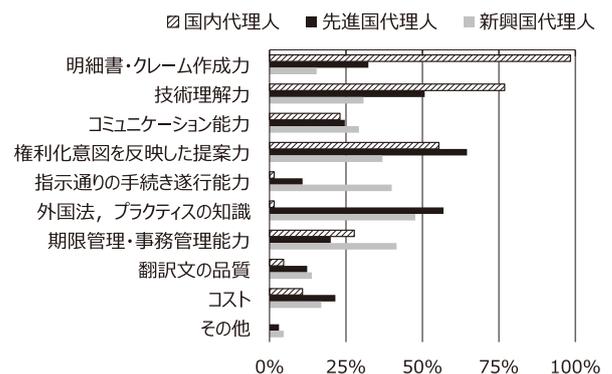


図1 国内外の特許代理人に対する品質要求

国内代理人と先進国代理人とを比較すると、国内代理人に対しては、「明細書・クレーム作成力」、「技術理解力」など出願明細書作成を重視しているのに対し、先進国代理人に対しては、「技術理解力」、「権利化意図を反映した提案力」、「外国法、プラクティスの知識」などOA対応を重視している傾向にある。更に先進国と新興国とを比較すると、新興国代理人に対しては重視する項目が分散する傾向にあるが、「指示通りの手続き遂行能力」、「期限管理・事務管理能力」といった事務管理・手続項目が増える傾向が見られる。これは、新興国において、自国での審

査が十分でないといった実情<sup>6)</sup>や権利行使の実行が確実な環境になっていないという、知財インフラの成熟度が代理人に求める品質項目に影響を及ぼしているものと考えられる。

また、そもそも、新興国における知財権の活用レベルは企業によって様々である。単純に先進国である他国の登録事実に併せて事業展開国への出願が有れば良い場合（出願活用レベル）、早期の登録を優先すれば事業展開の支障がない場合（登録活用レベル）、或いは、より強い権利で権利行使を意識して登録を図る場合（権利活用レベル）と、企業の知財戦略はそれぞれの事業環境に応じて求める知財権の活用レベルが異なっている。図2で示すように、登録活用レベルであれば、PPH（Patent Prosecution Highway）を利用して権利範囲を先進国と統一にするであろうし、権利活用レベルであれば、各国毎に最大範囲を確保する各国ベストプラクティスを目指し、代理人スキルが求められると考える（PPH統一範囲でも権利活用レベルに到達している場合もありうるのであくまでも代理人スキルが貢献するイメージを捉えたものとして図示する）。

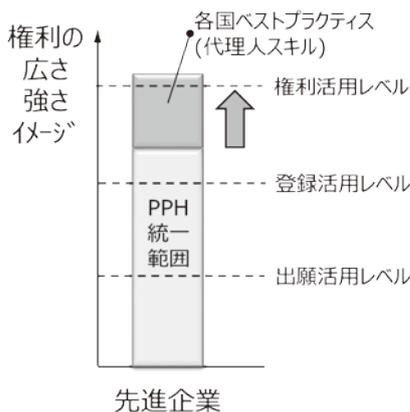


図2 求める知財の活用レベルと権利化の仕方イメージ

また、知財活動を遂行していく上では、知財スキルやリソースを自社内外でどう確保・配置

し、有効活用するのが重要である。

本論説では、知財インフラ環境、事業環境の変化及びそれに基づく求める知財権利のレベル、特許実務に求める品質、自社の知財スキルやリソースとともに、外国代理人のスキルレベルを考慮に入れて、連携のあり方を検討していく必要があると考えた。そのため、図3に示す通り、前半部（第3章）において、権利化の仕方の見直しを考慮に入れた、外国代理人の連携形態選択時の考慮要素及び連携形態を変更する際の留意点を中心に検討を進め、後半部（第4章）において、知財インフラ環境や外国代理人スキルが十分でない新興国の出願が増えている点に着目し、先進国の代理人とは異なる関係を築くべきではないかと考え、外国代理人をいかに活用し、レベルアップさせていくかについて、研究を行った。

| 出願国 (例示) | 出願国の特徴     | 連携フェーズ        |                       |
|----------|------------|---------------|-----------------------|
|          |            | 管理・連携形態の構築    | 権利活用 促進策              |
|          | 自国の審査体制が整備 | 3章<br>連携形態の構築 | 先行文献に記載、その応用が可能な範囲    |
|          | 他国の審査結果に依存 |               | 4章<br>新興国代理人の活用とその促進策 |

図3 論説構成イメージ

### 3. 連携形態の構築

#### 3.1 形態選択時の考慮要素

企業と外国代理人との連携形態選択時の考慮要素について、表1に一般的考慮要素を示すが、前述の通り、「特許実務に求める品質」、「知財インフラの成熟度」、「自社の知財スキル・リソース」も考慮して総合的に選択することが重要と考える。以下、それぞれ詳述する。なお、日本人の代理人がいる現地事務所との『直接取引』や、能力が非常に高いハブ事務所による『ハブ経由』等も存在し、『ハブ経由』、『直接取引』

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

で単純に二分できないことも認識しているが、以下のような留意点が挙げられる。

(1) 特許実務に求める品質

特許実務の品質が重要なのは当然であるが、求める品質レベルは、事業カテゴリーやビジネス上における案件や技術分野の重要度、出願国の重要度、出願目的（自社実施、ライセンス、模倣品対策、税制優遇の享受等）等によって異なる。

特に個別国における事業への貢献が見込める重要な案件については、個別国で最適化するように権利化することが望ましく、『直接取引』を選択することで外国代理人とのコミュニケーションの質を向上させると国毎に最適化した品質での権利化が見込める。

一方、案件毎の品質よりも、案件の数や権利化までのスピードを重視する場合（1件毎の特許クレームの広狭よりも特許出願が存在する事実や特許成立の事実の方が重要な場合を含む；例えば、現地子会社が税制優遇を享受することを主目的として当該国に一定数の特許出願を保持したい場合や、現地法人へのライセンスを主

目的として実施態様をカバーする特許を当該国で確保できれば十分と考えている場合、等々）には、『ハブ経由』を選択することで、ファミリー全体に対する戦略・戦術の共有ができ、効率的に権利化を進めることができる。

(2) 知財インフラの成熟度

先進国と新興国では、知財関連法の法整備の状況や、特許庁の審査の質、知財専門家の数や質、司法機関の執行力等の知財インフラの成熟度において、大きな違いがある。

特に新興国では、特許庁の審査の質は必ずしも高くなく、ファミリーの他国の審査経過や特許査定の結果の提出により、特許が付与される国もある。このような国では、実質的に事務的な手続きで特許が付与されるため、『直接取引』による品質面の向上効果は現れにくい。

そのため、このような国については『直接取引』よりも、『ハブ経由』の方が総合的なメリットは大きいものとする。ただし、今後、当該国の知財インフラの成熟が見込まれる場合には、『直接取引』による将来的な効果が見込めるため、『直接取引』に向けた準備（社内体制

表1 連携形態選択時の一般的な考慮要素

| 考慮要素            | (1) ハブ事務所経由による間接取引                                      | (2) 外国代理人との直接取引  |
|-----------------|---|--|
| A. コミュニケーションの品質 | ・ポートフォリオ・ファミリー全体に対する戦略・戦術の共有<br>・一定レベルでの特許実務の品質担保       | ・直接的なコミュニケーションによる意思疎通<br>・現地制度等を踏まえた細やかな手当<br>・個別国における戦略・戦術の共有   |
| B. コミュニケーションの速度 | —   | ・(ハブにより発生する) タイムロス削減<br>・即応性, 緊急対応可                              |
| C. 期限管理・事務管理負荷  | ・事務管理機能の委託による負荷軽減<br>・事務管理品質の安定化<br>・外国代理人の選定・管理の委託     | —  |
| D. コスト          | —   | ・ハブ事務所で発生する費用の節減   |
| E. 知財担当者の業務負荷   | ・ワンストップ対応による作業負荷軽減<br>・他国審査状況を参酌した対応<br>・日本語でのコミュニケーション | —  |
| F. その他の副次的効果    | ・外国代理人の直接のクライアント=ハブ事務所                                  | ・外国代理人の直接のクライアント=企業<br>・語学力, 異文化コミュニケーション力の向上<br>・現地情報・ノウハウの内部蓄積 |

の検討等)を進めることも考慮すべきである。

### (3) 自社の知財スキル・リソース

『直接取引』は、ハブ事務所の機能を自社に取り組みこととも言え、『直接取引』を実施しようとする場合には、自社でスキルのある人材を確保できるかが、重要な考慮要素となる。

特許実務面では、外国事務所とハイレベルなコミュニケーションができる語学力、国毎に異なる制度や審査運用のノウハウ等のスキルを備える人材を確保できるかどうか、事務管理面では、米国IDSを含む煩雑な事務処理に対応できる体制を構築できるかどうかを検討する必要がある。

また、『直接取引』は『ハブ経由』より、外部へ流出するコストは小さくなるが、自社におけるリソース確保を内部コストと考えると、コスト比較上どちらが有利かは一概に言えない。

『直接取引』の体制構築時は、一時的に内部コストが上昇するが、一度体制を構築できれば、業務に習熟することで内部コストは下がる。一旦構築できてしまえばスキル・ノウハウを自社内に蓄積する効果も期待できる。

## 3. 2 形態の変更と、その課題と解決策

上記したような考慮要素を踏まえて、自社に最適な外国代理人の連携形態を選択するわけであるが、そのようにして確立した連携形態であっても、そのままずっと維持できると考えてはならない。前述の通り、我々を取り巻く環境は常に変化し続けており、これに伴って、外国代理人の連携形態も、当然ながら適宜見直していくべきである。実際に、委員会アンケートでは、外国代理人「連携形態」の変更ニーズ(既に変更済みや、不満ありのレベルを含む)が、知財先進国で25%(16/65)、知財新興国でも13%(8/63)ある、という結果が得られている。加えて、この変更ニーズの背景事情について個別に

ヒアリングしたところ、知財部門主導の見直し(例えば、特許の品質向上を第一優先とするポリシーを決定)のみならず、会社自体の急激なビジネス展開に起因した(例えば、ある国に事業進出することが決まり、これに伴い当該国及び周辺国の特許出願が劇的に増加した)ケースもあって、時と場合によっては、準備期間や猶予期間なしに連携形態の変更を含む手当てが必要になることも明らかになった。従って、知財部門としては、外国代理人の連携形態の変更への備えは常日頃から意識しておく必要があり、連携形態の変更にあたっての留意点を予め把握しておくことは、備えへの第一歩であろう。

前述の通り、外国代理人の連携形態は大別すると『ハブ経由』と『直接取引』の2つに集約されるため、変更のタイプは(1)『ハブ経由』→『直接取引』と、(2)『直接取引』→『ハブ経由』の2タイプとなる。以下、タイプ別に、連携形態の変更にあたっての留意点を見ていく。

### (1) 『ハブ経由』→『直接取引』の変更

このタイプの連携形態の変更は、個別国毎に最適化した権利取得と、コスト(キャッシュアウト)改善を主目的として行われることが多いものと考えられる。実際に、委員会アンケートでは『ハブ経由』を採用中の企業においては、「コミュニケーション」と「コスト」が二大不満として挙がっていた。

変更にあたっての最大の課題は、直接取引化によって内部工数が大幅に増加することである。事務管理面での工数増はもちろんのこと、特許実務面においても、他国の審査状況の参酌も自ら行いつつ、国毎に異なる制度や審査運用などを自ら把握し、更に母国語ではない言語でのコミュニケーションも加わるため、大幅な工数増となる。直近にこのタイプの連携形態変更を行った企業にヒアリングを実施したところ、やはりこの内部工数の増加を大きな課題として

挙げていた。

この課題の解決策であるが、ヒアリング企業の中では、『直接取引』に際して外国対応を行う部隊を専門組織として構築・強化した企業もあった。この企業では、自社管理データと代理人管理データとを共通化するツールを導入し従来の業務負荷を減少させることに加え、外国対応を行う組織を要員面からの増強も行っていった。更に、現地研修や社内知財教育の強化により、各国の制度を取得させ、外国代理人とのコミュニケーションを行うための素養を身につけさせる手当でも行っていた。当該企業では『直接取引』への変更で品質向上を狙っており、その効果について、定量的な指標（登録率の向上、権利化までの期間短縮など）により確認することも行っていた。

このように、『直接取引』への変更の場合、デメリットである内部工数の増大への手当のみに目が行きがちであるが、連携形態を変更すれば自動的に所望の目的（例えば、個別国における品質向上やコスト削減）が達成されると短絡的に考えてはならず、メリットとなる変更目的を達成するための手当やフォローアップ施策も同時に必要なことに留意すべきである。

## (2) 『直接取引』 → 『ハブ経由』の変更

このタイプの連携形態の変更は、知財担当者の業務負荷の軽減（業務のアウトソーシング）を主目的として行われることが多いものと考えられる。委員会アンケートでは、『直接取引』採用中の企業では「知財担当者の業務負荷の軽減」が主たる不満として挙がっていた。

変更にあたっての課題は、現地代理人との直接的なコミュニケーションの機会減少により個別国毎に最適化した権利取得は難しくなるという品質面での問題と、コスト（キャッシュアウト）増加の2つが大きくなる。また、ヒアリングした企業においては、品質面の問題や、それと密接に関連すると思われる人材育成面の問題（例えば、ハブ事務所に依存するようになり社内担当者のスキルが向上しなくなる、社内担当者が内容面のチェックをすることができなくなり品質低下が生じる）を課題として挙げていた。

この課題の解決策であるが、ハブ事務所に企業方針や技術のインプットを行う等、ハブ事務所に知財担当者レベルの知識を伝達するような強化が必要と考える。また、外国代理人の技術への理解度を高い状態に維持しておくために、現地への訪問時や外国代理人の来日時に技術説

表2 連携形態の変更時の課題と解決策

| 変更タイプ                       | 課題                      | 解決策  |
|-----------------------------|-------------------------|--|
| 3. 2 (1)<br>『ハブ経由』 → 『直接取引』 | 内部工数の増加（事務管理面、特許実務面の両面） | 外国対応部隊の増強<br>ツールの導入<br>優先度が低い業務の削減         |
|                             | 内部人材のスキル（制度面、語学面）育成     | 現地研修による人材育成<br>社内知財教育の強化                   |
| 3. 2 (2)<br>『直接取引』 → 『ハブ経由』 | 品質維持                    | ハブ事務所の強化<br>代理人へ技術説明会の実施                   |
|                             | コスト削減                   | 代理人コメントの削減<br>PPHやCPGの活用<br>先進国での審査結果の活用   |
|                             | クライアントとしての認知低下          | 取引開始時の直接面談<br>定期的会合の実施<br>コミュニケーション時のリマインド |

明を実施する等の手当ても考えておく必要がある。更に、ハブ事務所が単に取次いでいるだけの形式的活動になると、ハブ事務所介在のコストだけが増大してしまうおそれがあるので、中間手続きにおいて外国代理人とハブ事務所の両方からコメントを受けている場合には一方のみからコメントを受けることにする等、重疊的な作業の削減を図るのも一案であるし、ハブ事務所がファミリー全体を見渡せるという強みを生かし、OA回数を低減するためにPPHやCPG (Cooperation for facilitating Patent Grant) を活用する等、積極的な形でコスト削減を図ることも一案である。

また、『ハブ経由』では外国代理人の直接的な顧客はハブ事務所となってしまうおそれもあり、ヒアリングした企業では取引開始（代理人選定）にあたり外国代理人と直接面談したうえで決定する、定期的に直接コンタクトする、通常業務におけるレターヘッドに「出願人の指示により以下の業務を依頼する」旨の一言を記載し、顧客が出願人であることを意識させる工夫を施していた。

なお、当然ながら、ハブ事務所における工数が増大することになるので、ハブ事務所におけるリソース確保等が必要になってくる。前述したハブ事務所の強化とも併せ、ハブ事務所側の理解や事前準備のため、密にコミュニケーションを取りつつ進める必要がある。

### 3.3 ハイブリッド運用

当然ながら外国代理人の連携形態は、2つのケースを択一的なものとして捉えるべきではない。上述してきた2つのケースのメリット、デメリットを考慮しながら、これらを適宜組み合わせ、ハイブリッド運用として各社の事情に合わせた最適なパターンを構築することもできる。例えば、仕分けの切り口としては、事業カテゴリー、製品別、案件の重要度、国や地域（知

財先進国と知財新興国など）などが考えられる。それぞれの連携形態毎に適切な案件を割り振ることができれば、両形態のメリットを最大限享受することが可能であり、また両連携形態を保持することにより、将来的に変更が必要になった場合にも比較的容易に対応可能になるといった組織としての柔軟性を生むメリットも想定される。

さらに、ヒアリングにおいては、1ファミリーあたりのケース単位でハイブリッド運用をしている事例もあり、以下に紹介する。

例えば、日本、米国、中国、欧州、オーストラリアなど知財先進国やそれに準ずる国では、各国の審査の予測可能性が高く、外国代理人と直接取引を行うことで、その専門能力を最大限に活用して、各国の法制度に最適な権利範囲で特許権を取得することができる。一方、ASEAN地域の各国（シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナム）など知財新興国では、上記したような最適な権利化というのは、当該国の知財インフラなどの制約により困難である。さらに、これらの国では、通常の審査ルートでは、権利化の遅延が深刻な問題となる懸念もある。このような場合、望ましい権利を取得することができる他国の審査結果を活用することで、これらの国でも効率的かつ効果的な権利を獲得することができる。

このように、各社の事情（製品の属する技術分野、出願数や展開国数、知財部門のスキル・リソース等）に基づき最適な組み合わせを構築し、運用することができる。

ただし、連携形態が混在することにより社内業務が複雑化して内部工数がより増大したり（例えば、ハブ事務所が管理していない国の引例について、米国IDS対応する作業など）、適切な割り振りができないような場合には両形態のデメリットだけが表面化するおそれがあるため、十分な注意が必要である。代理人連携形態

を変更する際には、一時的とはいえ相応の期間、2つの連携形態が併存することがあるので、同様の注意が必要である。

### 3. 4 形態見直しに関するまとめ

これまで、2つの外国代理人連携形態とその選択時の考慮要素、変更にあたっての課題とそれへの解決策を説明してきた。

周知の通り、特許権は出願すればすぐに得られるものではなく、出願国の選定にも時間的制約があり、権利形成や知財ポートフォリオ形成は時間のかかるものである。事業展開することが決まってから知財面での手当てをするのでは手遅れになるおそれがあり、現状の事業展開や具体化している展開予定だけでなく、将来の展開可能性までも踏まえ、その礎となるように先んじて知財面での手当てをしていくべきであろう。事後的に、切羽詰って止むを得ず外国代理人の連携形態を見直すことにするのではなく、常に先を見据え、自社に必要とされる特許実務に求める品質レベルを明確化した上で、その観点から外国代理人の連携形態が最適なものになっているかを主体的に見直すべきである。

また、時間の経過や競争環境の変化と共に変わっていくものは、何も事業展開だけではなく、対象となる国の知財インフラの成熟度や、自社（知財部門）におけるスキル蓄積度合いやリソースの状況も同様である。特に大きな変化が起きたときや、それがなくとも一定期間経過毎には現状を再確認するなどして、この観点からも外国代理人の連携形態が最適なものになっているかを見直すべきであろう。

なお、連携形態を選択・変更すれば自動的にそのメリットが享受できるわけではなく、メリットを享受するため、或いはそのメリットを最大化するためには適切な施策を行っていく必要がある。また、どちらの連携形態であっても、裏腹にデメリットが付随するものであるが、ヒ

アリングした先駆的な企業が行っているように、それを顕在化させない、或いは最小化するために打てる手は考えられるのであり、これに対しても適切な施策を執るべきである。

## 4. 新興国代理人の活用とその促進策

### 4. 1 新興国代理人の課題

外国代理人との連携について種々述べてきたが、先進国と新興国においては、事業環境からの特許実務に求める品質、知財インフラ環境、自社スキル・リソース、代理人スキルの状況が大きく異なっている。先進国においては、自社スキル・リソースと代理人スキルをミックスしながら管理・連携の見直しを行うマネジメントが取られるのに対し、新興国においては、知財インフラ環境の成熟度や権利者の求める特許実務の品質レベルの要請によって、代理人スキルのレベルアップを図るマネジメントの必要が生じると考えている。求める知財の活用レベルとその貢献要素のイメージを図4に示す。縦軸は、貢献要素の能力や品質レベルの高さ等を表している。

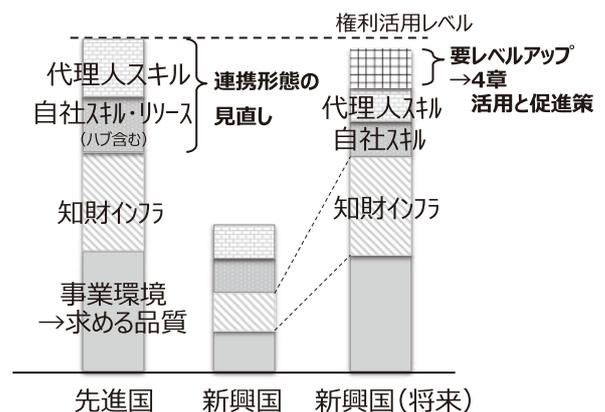


図4 求める知財の活用レベルとその貢献要素イメージ

特に、将来新興国における権利者の求める特許実務の品質レベルや知財インフラ環境が進んできたときに代理人スキルのレベルアップが課

題となってくると考える。また、新興国については情報が少ない場合も往々にして多く、新興国の外国代理人を探すというところから着手しなければならない場合もあり、新興国の外国代理人との連携を深めていない状況では、代理人の能力が高いのかどうかさえも知り得ることは難しい。さらにまた、自社企業の特性を理解し、適切に協働できるように代理人の広義の管理や、連携を深めるのには時間を要するものと思われる。加えて、代理人のスキルレベルや数を考慮するとコンフリクトの問題も生じやすい環境にあり、このような点を考慮すれば、事業展開を考える企業にとって、代理人の管理・連携・活用は、一定のリソースを配分してでも他の企業よりもいち早く取り組むべき課題となるものとする。

## 4. 2 活用・促進策

### (1) 品質管理の観点からの提言

それでは、どのような点からレベルアップを図っていくかであるが、前述の委員会アンケートにおける新興国の代理人に求める品質項目にある通り、先進国では当たり前の、「指示通りの手続き遂行能力」、「期限管理・事務管理能力」が最優先項目として挙がってくる。これはハブ事務所に新興国代理人の事務管理を監視させる

ことで対応するのが良いと考える。

また、言語の問題から翻訳の品質に関しては十分な注意が必要である。過去に中国における明細書の誤訳問題があったように、新興国においても権利の有効性を争うような係争が生じた際に、自社の特許権が有効な権利であるかどうかはその時点で改めて問われることになる。かかるリスクを示唆する事例報告がなされており<sup>7)</sup>、リスクヘッジのために現地語クレームから英語への逆翻訳を別の代理人にさせ、相互にチェックしている企業も現われている。

### (2) 代理人による提供サービスの観点からの提言

委員会アンケートにおいて、新興国代理人から既に受けているサービス（以下、「受けているサービス」という）及び今は受けてはいないが新興国代理人から今後受きたいサービス（以下、「受きたいサービス」という）を表3に示す。

①競合情報、②現地知財情報、③技術説明会アレンジ、④先行技術調査に関しては、受けているサービスと受きたいサービスとで一部一致が見られた。一方で、その他4項目については、受けているサービスと受きたいサービスとで差異が見られた。

受けているサービスについては、受けられる

表3 外国代理人から受けているサービスと受きたいサービス

| 受けているサービス                    | 受きたいサービス                                |
|------------------------------|---|
| ①競合情報<br>(新聞記事, 出願動向, R&D動向) | ①競合情報<br>(新聞記事, 出願動向, R&D・技術動向, 市場情報)   |
| ②現地知財情報<br>(含: 講演会)          | ②現地知財情報<br>(法制度, 判例, OA傾向, エンフォースメント状況) |
| ③技術説明会アレンジ                   | ③技術説明会アレンジ, 講演会アレンジ                     |
| ④先行技術調査                      | ④先行技術調査                                 |
| ⑤鑑定                          | ⑤模倣品摘発法                                 |
| ⑥トレーニー派遣/受入                  | ⑥現地知財法に基づく開発戦略                          |
| ⑦出願権利化アドバイス                  | ⑦翻訳チェック, 逆翻訳                            |
| ⑧FTO (実施化のための調査)             | ⑧遅延案件の状況報告                              |

可能性のあるサービスであるので、積極的に依頼あるいはトライアルする価値はあるものと考えられる。これらのサービスを受ける過程において、新興国代理人の能力を把握する、新興国代理人の能力を伸ばすことが可能な場合も有る。例えば、「直近の重要判例や法改正等の現地知財情報」は法律またそれに基づく運用に対する代理人の理解度、「公的機関に対する自社企業の技術説明会のアレンジ」、「公的機関関係者からのセミナー開催のアレンジ」は特許庁をはじめとする公的機関との人脈の強さ等の新興国代理人の能力を把握する上で有益である。「企業の技術動向」は自社企業、ひいては当該業界の技術的な理解を深化させ、新興国代理人の能力を伸ばす上で有益な活用となると考える。

受けたいサービスの⑤～⑧の4項目については、企業内での願望に留めることなく代理人に企業の要求事項として発信していくことで、代理人にとって企業ニーズの知得が可能となり、代理人への新規サービス事業展開のきっかけ付与に繋がっていくものと考えられる。企業としては、できるできないは別として、代理人に積極的に繰り返し働きかけていくことも重要であると考えられる。

#### 4. 3 当小委員会による更なる提案

現時点では、多くの新興国は、審査実務などの知財インフラの成熟度が高まっていないが、経済産業省の調査報告書<sup>8)</sup>の予測や、日本特許庁の進める新興国への働きかけ<sup>9)</sup>の状況を見れば、今後、新興国の現地メーカーが技術力を養い、日本企業との開発競争が業界によっては増加が見込まれ、また、新興国でも独自の審査基準により独自に審査をおこない独自の範囲の特許権が設定されるようになる可能性もある。このような観点から、現地代理人の基本的なありべき姿は、先進国と新興国で差はないと考えている。現地代理人は、基本的なスキルとして、先行技

術との関係からその権利範囲が最大であり、且つ、その権利範囲がその国の法律・判例に基づいて有効であることを立証することができなければならない。このスキルはOA対応を通して蓄積され養われるものであるが、審査インフラが乏しい現状を踏まえると、新興国代理人はこのスキルを養う環境が不足している。よって、このスキルを高めていく審査に代わる環境が必要であり、出願人は新興国代理人との連携をこのような観点から考えなければならないと考える。このスキルを高めるために代理人に新たに提供してもらうサービスは、権利形成に影響を与えるものであり、複数のクライアントが参加できるものでなければならない(図5)。前者の要件は、権利形成のスキルを高めることを目的にするならば当然である。後者は、代理人の業務として一定のリソースを割く程度のボリュームが必要であるという観点からである。このためには、一社特別のサービスではなく他のクライアントから同様の依頼があり得るサービスでなければならない。例えば、代理人自ら権利形成した特許権を利用して競合他社による権利侵害を発見するようなサービスを想定している。実際に権利活用につながることもあるかも知れないが、このサービスを代理人にさせることによって、自らが権利形成する特許について当事者意識が高まり、より活用可能性を考慮して慎重に権利化手続きをするようになるというフィードバック効果が期待される。

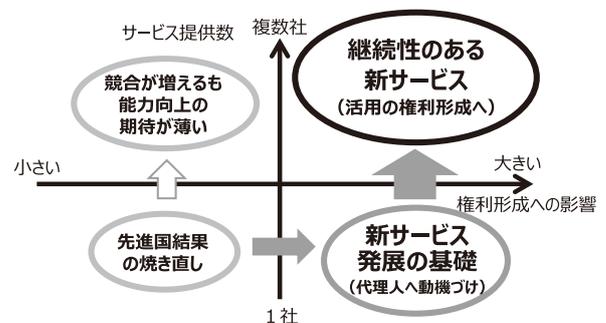


図5 当小委員会の提案サービスのイメージ

また、代理人のスキルを高めるためには、わざわざまったく新しいサービスを作る必要はないと考えている。現在、代理人から受けているサービスがあるなら、それになんらかの権利形成に関連する取り組みを付加するだけでもよい。例えば、現在、現地の競合他社からどんな製品が発売されたのかという情報を代理人から受けているなら、その代理人が受任している出願案件との関連性をレポートさせるということや付加すれば、代理人はその出願案件のOA対応するときに競合他社の製品を摘発できるように権利化するにはどうすべきか意識が高まるはずである。また、現在、代理人にその国の特許調査をさせているのであれば、その代理人が受任している出願案件と先行技術文献の関連性をレポートさせるということや付加すれば、代理人は先行技術との関係を考慮して、有効性の高い権利を取得することに努めるようになる。これらの例に紹介したように、クライアントである企業は、権利形成との関連性を考えながら代理人を活用すれば、現在受けているサービスに対応するだけで代理人のスキルを高めることができる。

なお、当小委員会が、複数のクライアントの参加を要件と考えたのは、代理人のスキルアップを図り、いずれはその新興国の審査インフラが整うことに寄与することを意図しているからである。一社の努力では、一事務所ですらスキルアップに寄与する仕事のボリュームが足りない。新興国に出願する出願人は先進国の審査結果をコピーすることによる権利化実務の限界を認識し、新興国代理人のスキルアップに取り組むことを提案する。

## 5. おわりに

本研究を進めていく過程において、マネジメント第1委員会と第2委員会の合同委員会におけるポスターセッションにて各社の意見を伺う

機会があった。その際、本テーマにおける外国代理人の連携形態や新興国の代理人との連携などについて興味を持たれた会社が非常に少なく感じられ研究の先行きが案じられたが、改めてマネジメント委員会内にアンケートを取ったところ、実は、本テーマに非常に関心を寄せていたり、現実の課題として日々活動されている会社があることがわかり、ヒアリングをさせて頂くことで研究を進めてこられた。このような企業においては、従来のやり方を漫然と踏襲することに問題意識を持ち、如何に外国代理人を活用して事業貢献を果たすかを常に考え最良を目指している姿勢が非常に印象的であった。

3つの例示をすると、代理人の連携形態をいったん確立したとしても周囲の事業や知財環境に目配せして適宜見直しが必要でないか社内外問わず常に情報収集に余念がない企業、現地企業の動向や現地審査／執行情報などの知財周辺環境の動きから先読みし事業活動に先んじて知財活動を推進している企業、新興国でもいつ争いになっても良いようにある程度は投資と考え優秀な代理人を囲い込んでおくのとともに戦える強い権利をその代理人と切磋琢磨しながら磨き確保しようとする企業があった。

当小委員会では、このような企業を見習いつつ、外国代理人との管理・連携・活用とその促進策のあり方について、少しでもそのエッセンスを本論説内で提供できたのではないかと考えている。本論説が会員企業をはじめとした外国代理人を活用する方々にとって多少なりとも参考になれば幸いである。

本論説の執筆は、2017年度マネジメント第1委員会第3小委員会のメンバーである、中山千里(小委員長、バッファロー)、岡本貴洋(小委員長代理、サントリーホールディングス)、深津信一(小委員長補佐、豊田自動織機)、井上毅(積水化学工業)、葛見俊之(住友重機械工業)、工藤健太郎(新日鐵住金)、小林英樹(帝人)、佐藤裕介(中

外製薬), 鈴木格 (NTTドコモ), 妹尾隆志 (凸版印刷), 中島麻友 (キヤノン), 久留真一 (シスメックス), 古屋浩美 (リコー), 渡邊健一 (富士通セミコンダクター), 渡邊成章 (本田技研工業) が担当した。

#### 注 記

- 1) 「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告」(株式会社国際協力銀行) 12頁 (2017)  
<https://www.jbic.go.jp/ja/information/press/press-2017/1122-58812.html> (参照日: 2018年3月14日)
- 2) 特許行政年次報告書2017年版 (特許庁) 2頁  
<http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2017/honpen/0101.pdf> (参照日: 2018年3月14日)
- 3) 外国出願が「増えている」と回答した24社の内、実に21社が「外国出願を担当する要員はあまり変わらない」と回答している (有効回答数65社)
- 4) 「海外特許事務所のマネジメント施策 - 海外特許

事務所の活用施策, 費用低減の工夫策に関する考察 -」『知財管理』Vol.60, No.7, pp.1141~1157 (2010)

- 5) 当小委員会では5大特許庁+台湾を知財先進国・地域とし, その他の国を知財新興国と定義した。
- 6) PPH Statistics メキシコ(71.07%), マレーシア(73%), ロシア(82.35%)は, 他国と比較して即登録率 (First Action Allowance Rate) が高い  
<https://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm> (参照日: 2018年3月14日)
- 7) 知財管理, Vol.67, No.12, pp.1838~1846 (2017)
- 8) 「平成25年度知的財産権ワーキング・グループ等侵害対策強化事業 (新興国における知財エンフォースメント円滑化の方向性に関する調査) 調査事業報告書」(経済産業省 平成26年3月)
- 9) 途上国支援について  
[https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/ipcoop\\_asia-pacific13.htm](https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/ipcoop_asia-pacific13.htm) (参照日: 2018年3月14日)

(原稿受領日 2018年5月9日)

