

弁理士選定のメカニズム

— 筆頭代理人分析から見えてくるもの

犬塚 篤 (東京大学知的資産経営総括寄付講座特任准教授)

*Mechanism of Selecting Patent Attorneys :
The Facts from First-Agent Analysis
Project Associate Prof. Atsushi Inuzuka
Intellectual Asset-Based Endowed Chair, The University of Tokyo*

企業と弁理士は、依頼人と代理人の関係とみなすことができる。本論では、筆頭代理人に関する分析をもとに、企業による弁理士選定のメカニズムについて考察した。分析を通じ、ほとんどの代理業務が限られた弁理士によって担われている事実を確認する一方で、社内における弁理士間の引き継ぎ問題を指摘した。

■キーワード 弁理士、依頼人、代理人、引き継ぎ問題

1. はじめに

弁理士の急増を背景に、弁理士活動における質の高さがますます求められるようになった。企業から強く求められる弁理士は、単なる代理業務を超えた活動を行っており、そうした活動を支える技術や経験が、彼らの独自性を形成するものと考えられる。

企業からみれば、弁理士のもつ技術や知識の独自性は、“囲い込み”の対象のひとつである。それは後述するように、企業の安定的な知的財産マネジメントの遂行には、自社や業界の事情に明るい特定の弁理士との埋め込まれた関係 (embedded relationship) をおくことが、市場契約に基づく関係 (arm's-length relationship) を採ることよりも、有利だと考えられるからである。

しかしながら、企業における弁理士選定の現状は、上述のような関係を必ずしも示しているわけではない。企業と弁理士の間に結ばれる取引関係の背景にはどのようなメカニズムがあり、またどのような問題が潜んでいるのか。本論は、これまであまり光が当てられてこなかった企業による弁理士選定のメカニズムについて、その実態分析をふまえながら、幾つかの考察を巡らすものである。

2. 弁理士選定のメカニズム

2.1. エージェントとしての弁理士

我が国では、特許出願等に関わる代理業務を、業として担うことができるのは、弁理士または弁護士の資格をもつ者のみと定められている。多くの大手企業では、自社内に弁理士資格をもつ社員 (以下、社内弁理士) を抱えながら、社外の特許事務所等に籍をおく弁理士 (以下、社外弁理士) にも代理業務を依頼するという混成代理関係 (hybrid agency relationship) を有している。

こうした企業が採る取引形態のメカニズムについては、取引費用 (transaction cost) という概念を用いた理論的解釈がなされてきた。企業が必要とする代理業務が固定的であり、いつでも市場から調達できるならば、企業と弁理士との関係は、短期的な契約を更新することで十分である。しかし、それらの条件が整わない場合は、企業は労働力を自社内に取り込む (社員とする) ことで、市場契約を結ぶが故に生じる費用 (取引費用) の削減を図ろうとする。つまり、企業が社内弁理士をおく (長期的な雇用関係をもつ) のは、同じ業務を社外弁理士によって行う (市場取引によって入手する) よりも、取引費用の観点からみて有利だからだと考えられている。

かくして、取引費用理論は、同じ代理業務であっても、社内弁理士と社外弁理士との間に、依頼される内容の質的な違いが観察できると予測する。長期的雇用関係を結んでいる社内弁理士には、当該企業に特殊な（あるいは機密性の高い）業務が提供されやすい。反面、こうした企業特殊な情報を社外弁理士に提供することは機密保持の観点からいえば難しく、彼らに対しては相対的に代替可能な業務が提供されることになるだろう。

2.2. 特殊性と取引の中間形態

しかし一方で、社外弁理士は一般に多くの企業と取引関係にあることから、業界の動向や独自のコンサルティング技術といった、社内弁理士には得ることが難しい知識や技能を有する可能性が高い。こうした知識や技能の特殊性が企業の知的財産マネジメントの特殊性を満たす上でも有利だと考えるならば、企業はそれらをもつ社外弁理士との間に長期安定的な取引関係を築こうとするだろう。以上から、企業と社外弁理士の間には、内部組織化（インハウス形態）でもなければ市場取引形態でもない、両者の中間形態（長期安定的取引形態）が形成されることになるのである（図1）。

ところで、この取引の中間形態が成立するために

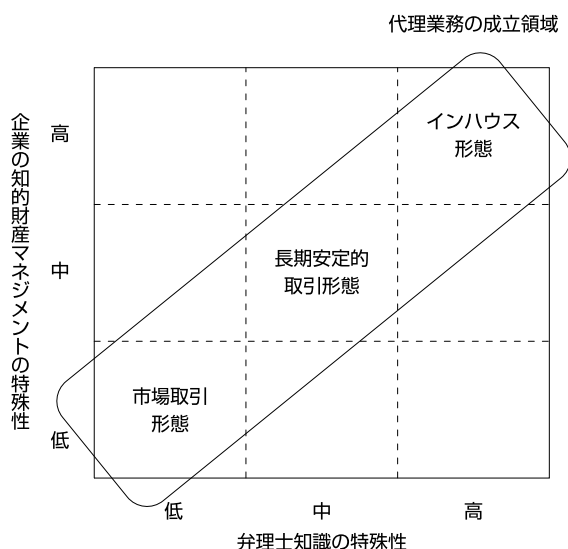
は、企業が求める知的財産マネジメントの特殊性と、社外弁理士がもつ知識や技能の特殊性との間にマッチングが図られる必要があるが、そこには幾つかの問題が存在する。

ひとつは、企業と社外弁理士との間で、特殊性に関する情報が非対称となることである。企業も社外弁理士も、互いがもつ特殊性の実態を明らかにすることは一般に困難であるし、仮に可能であったとしても相手に正しく理解されるとは限らない。このため、両者間の契約にはどうしても「駆け引き」の要素が入り、取引自体の成立を難しくさせる。

一方、交わされる業務の特殊性に伴うさまざまなリスクもある。社外弁理士が特定の企業向けの技能を身につけるということは、当該企業からの取引停止に伴いそれまでの投資が無駄になるというホールドアップ問題（hold-up problem）を抱えることを意味する。このような状況下では、社外弁理士はこれらの企業特殊な技能を身につける努力を出し惜しむに違いない。一方、出し惜しみされた努力により提供された仕事が不確かなものであったり中途半端なものであれば、企業側もまた彼らに頼ることを避け、弁理士を社内に取り込もうとするだろう。

以上をふまえると、企業と社外弁理士との長期安定的取引関係は、容易に成立するものではない。以降では、企業による代理人選定の実態に触れながら、その可能性について検討する。

図1 代理業務の成立領域



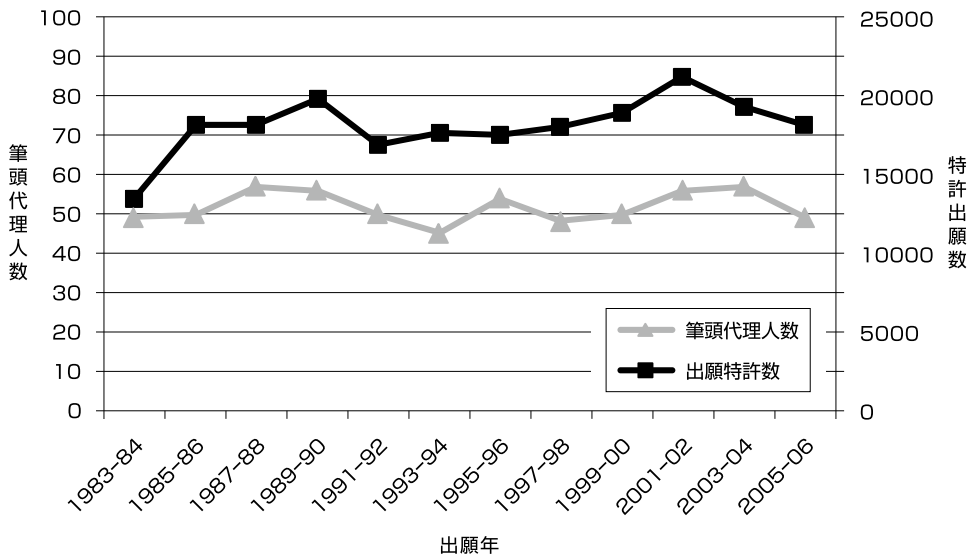
3. 特許情報からみえる弁理士活動

3.1. 筆頭代理人数と特許出願数の推移

以下、知的財産経営の先駆的企業として名高いキヤノン株式会社（以下、キヤノン）と、積極的な特許権利化活動を推進しているセイコーエプソン株式会社（以下、エプソン）を事例に分析を試みる。

使用するデータは、両社を出願人に含む1983年から2006年まで（24年間）に出願された公開系特許公報（公開、公告、再公表）である¹。本稿では、これら公報に記載されている筆頭代理人に着目する（全ての年代の公報に共通に記載されている代理人は、筆頭代理人のみである）。この筆頭代理人を誰にすべきであるかに関する明確な規定はないが、そ

図2 筆頭代理人数・特許出願数推移（キヤノン）



の多くが弁理士事務所の経営スタッフであることをふまえると、所属する弁理士事務所を代表する者とするのが慣例となっているようである。また、当該企業の社員が代理業務を行っている場合は、知的財産部長などの知的財産業務の責任者の名前が記載されているケースが多い。以上から、公報に記載される筆頭代理人は、その多くが弁理士事務所を代表する者、もしくは当該企業の知的財産業務を代表する者と考えられ、これをもって代理業務を担当する組織を便宜上識別できる。

図2は、キヤノンの特許出願数と、これらの公報から発見できたユニークな筆頭代理人数の推移を時系列で示したものである。同社の特許出願数は、出願時期にかかわらずほぼ一定で、筆頭代理人数も50人前後とほとんど変化していない。24年間を通して確認された筆頭代理人はわずか151名で、これらの筆頭代理人を長とする組織が、22万件近くに及ぶ同社の特許出願業務を担当していたことになる。

同様の分析をエプソンについて行った結果が図3である。同社では1993-94年を底に特許出願数が増え始め、それにつれて1983-84年時点ではわずか20人ほどであった筆頭代理人数も、2003-04年には92人にまで増加している。このことは、特許出願数の増加に伴い、社内を中心に行ってきた代理業務が、

社外の代理人を使って処理しなければならなくなったことを示すものであろう。なお、エプソンが24年間で出願した特許数は9万件余りでキヤノンの2分の1以下にすぎないが、発見されたユニークな筆頭代理人は229名と多く、特許出願数の増大に伴う代理人選定の試行錯誤があったことが窺える。

3.2. 筆頭代理人の集中化

一方で、企業は特定の筆頭代理人に代理業務を極端に集中させる傾向にある。図4は、24年間に提出された特許について、筆頭代理人を請負特許数順に並べた際の順位と、その累積請負特許数との関係（全体比）を示したものである。キヤノンでは、上位10%（15人）の筆頭代理人によって、全体の71%にわたる特許の出願業務が行われていた。エプソンの場合はもっと極端であり、85%の特許が上位10%の23人により扱われていた。

以上の事実、企業の知的財産マネジメントを考える上で、代表的な筆頭代理人への着目が重要であることを示唆する。そこで、各社の24年間における請負特許数の上位3名に焦点を当て、その請負特許数比（着目する時期における筆頭代理人の請負特許数を、同時期に出願された特許数で除したもの）の推移を示したものが、図5と図6である。キヤノン（図5）では、丸島氏により牽引されてきた代理

図3 筆頭代理人人数・特許出願数推移（エプソン）

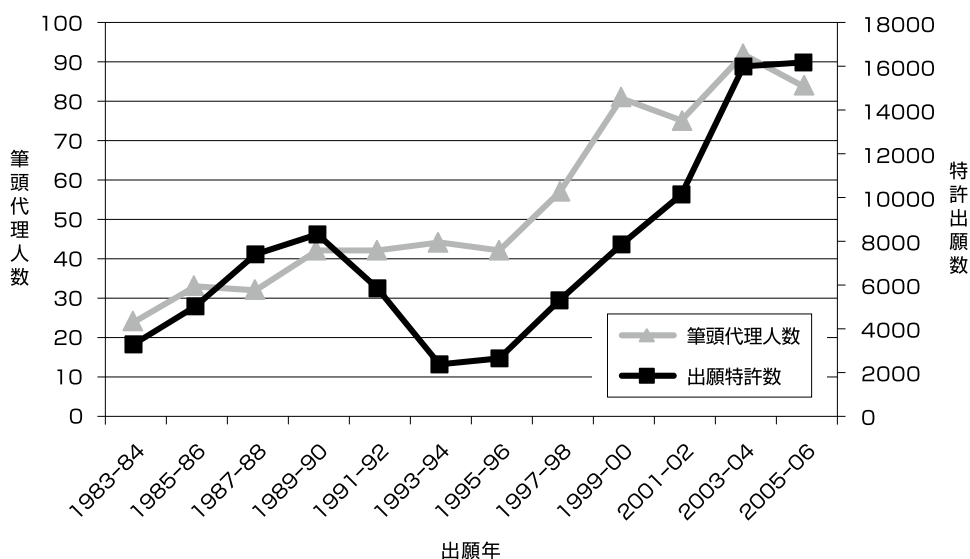
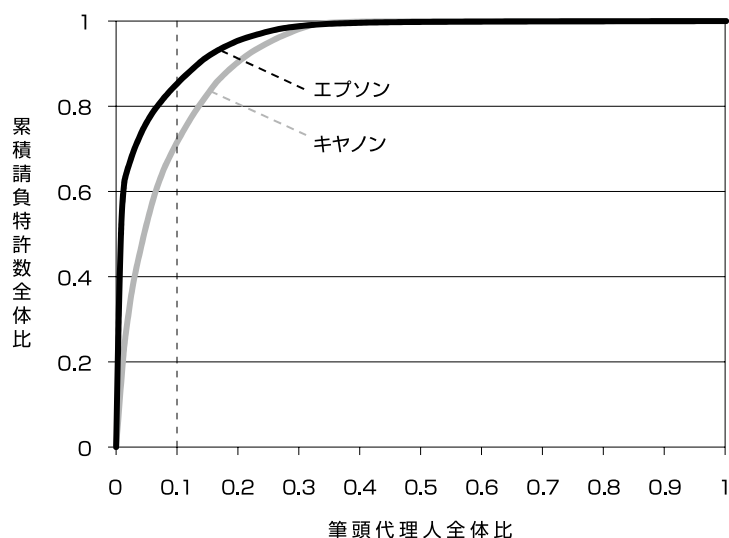


図4 筆頭代理人による累積請負特許数分布



業務が、同氏が顧問に就任した2000年頃に向けて、西山氏（執筆時現在、同社の知的財産法務本部）に事実上引き継がれている。また、特許事務所を営営する大塚氏も請負特許数比を着実に増やしており、同社の知的財産マネジメントにおいて重要な役割を担っていることがわかる。

一方、エプソン（図6）では、1983-84年時の特許出願の96%が、鈴木氏と最上氏の両者で担当さ

れるという極端な集中化が行われていた。その後は鈴木氏による一極集中体制となり、1989-90年には同社における90%の出願を一手に引き受けるまでになった。しかしこの集中化は、やはり“引き継ぎ”の問題を生じさせたようである。2000年以降は、エプソンの知的財産本部長（執筆時現在）を務める上柳氏が牽引役となったものの、請負特許数比の伸びは40%近くで鈍化している。図3にみた筆頭代

図 5 代表的な筆頭代理人の請負特許数比推移（キャノン）

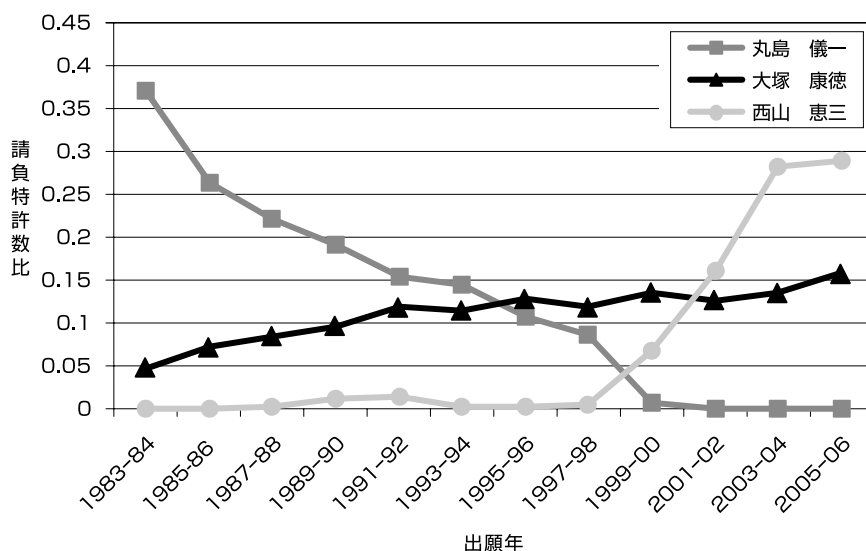
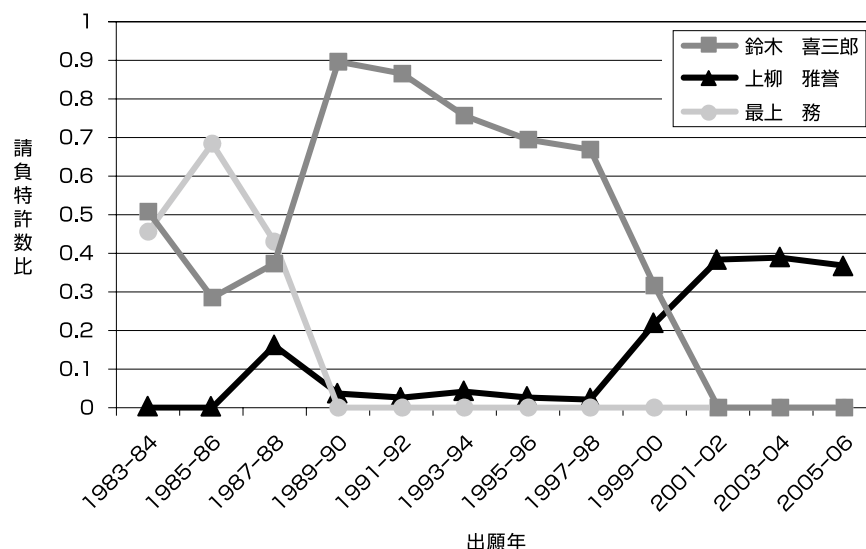


図 6 代表的な筆頭代理人の請負特許数比推移（エプソン）



理人数の増大もふまえると、同社では90年代に行われた一極集中型の管理体制を改め、複数の代理人（社外弁理士）を活用する分散管理体制へと舵を切っているように見受けられる。

4. 考察

4.1. 弁理士選定の背景

前節で示された事実をもとに、われわれは企業に

おける弁理士選定のメカニズムについて、幾つかの考察を巡らすことができる。まず、企業にとって最も大きな意思決定は、代理業務のどの程度をインハウス（企業内）で行うかという点であろう。代理業務を単なる明細書書きとみなすならば、最も安値でそれを調達する市場取引形態が優位性を発揮するであろう。しかし、それをたとえば事業戦略や研究開発戦略と連動させる活動だとみなすならば、企業内における多様な調整作業が必要となり、社外弁理士

への委託は必ずしも良策とはいえない。したがって、企業で発生する代理業務のどの程度を自社内で請け負うか（自社内請負特許数比）は、当該企業の知的財産活動の特殊性を示す重要な手掛かりとなり得るだろう。本稿が事例として挙げた2つの企業は、共に強いインハウス志向をみせており、知的財産マネジメントが企業内の他の活動と深く結びついていることを窺わせるものである。

一方で、特定の筆頭代理人への代理業務の集中は、企業による弁理士の選定が、ある意図をもってなされていたことを示している。この集中化の傾向は、他の大手企業においてもほぼ共通に確認され（前節と同様の分析を幾つかの技術系大手企業について行くと、請負特許数全体比で上位10%に満たない筆頭代理人が、半数以上の代理業務をこなしている）、これは筆頭代理人が代表を務める弁理士事務所の規模（処理可能な仕事量）の差異の程度をはるかに超えていると思われる。つまり、企業による弁理士の選定は、純粋な市場契約の形態を採っているわけではない。

この意味で、社外弁理士は、企業の知的財産マネジメントを実現する上で重要な一翼を担っている（何らかの特殊な知識や技能を提供している）可能性が高いといえそうである。しかし、2節で予測したような“長期安定的な”取引形態という観点からいえば、かなりの疑問が残る。先の事例についていえば、24年間で2年ごとに分割した12期において、継続して1件以上の代理業務を行っている筆頭代理人は、キヤノンで16名、エプソンではわずか2名にすぎない。つまり、それ以外の大多数の筆頭代理人は、何らかの事情で参入あるいは退出を余儀なくされているのである。この背景には、筆頭代理人側の事情（たとえば、事務所の解散や代表者の変更）もあるが、同時に企業の知的財産マネジメントの方針変化もあるに違いない。企業における知的財産マネジメントは固定的なものであるとは限らず、こうした企業側の事情に合わせて、社外弁理士の選定基準もおそらくは大きく揺らぐことになるのである。

4.2. インハウス形態に眠る“引き継ぎ”問題

一方で、社内弁理士による代理業務が常に盤石かといえば、必ずしもそうではない。本稿で着目したキヤノンとエプソンでは、共に2000年前後に代表的な筆頭代理人の交代を経験している。また、エプソンではその時期を境に、特許出願数の増大やインハウス志向からの脱却といった変化もみられる。このことは、牽引役同士の引き継ぎが、企業の知的財産マネジメントの転換点となり得ることを示唆する。

このように、社内弁理士の独立や他社への異動がそれほど決して珍しいことではない今日では、代理業務をインハウス形態で行うことが安定的な知的財産マネジメントの実現を保証するものでは必ずしもなくなってきており、企業は弁理士に宿った技能や知識を組織内に残していく仕組み（あるいは仕掛け）を積極的に考えていかねばならない。知的財産をふまえた戦略の考え方、自社の進むべき方向を定めるマネジメント構想力を、知的財産管理部門が中心となり、社内・社外弁理士と共に“群”となって作り上げていく体制作りが、これらの問題に対処する上で重要な課題となる。

知的財産マネジメントと事業戦略や研究開発戦略とが連携を図る、いわゆる三位一体が現実のものとなれば、企業における知的財産マネジメントの特殊性が高まることはほぼ必然的な帰結である。こうした能力を育てるための人材育成と、その方法論を組織的に共有していく組織力が、今日まさに問われているといえよう²。

5. おわりに

数少ない例外を除けば、企業は、知的財産マネジメントと事業・研究開発活動とがどのような形で接合しているか（するべきか）のラフ・スケッチすら描けていない。本稿では、随所に“特殊性”という言葉を用いたが、筆者はこの混沌とした状態を特殊性と呼ぶつもりは毛頭ない。企業における知的財産マネジメントの特殊性とは、企業が弁理士へと依頼する業務の特殊化を意味するものであり、それだけ知的財産マネジメントと他の業務との関わりが見え

ているということである。このときはじめて、社外弁理士の活動は、「特許管理」の代理人から、「知的財産マネジメント」の代理人へとその役を移すのであろう。

いうなれば、社内弁理士をもたず、かつ社外弁理士に特許出願業務しか依頼していない企業は、自社が目指すべき知的財産マネジマントがどのようなものであるかについて、明確になっていないのかもしれない。本稿では企業による弁理士選定のメカニズムに焦点を当てたが、弁理士のもつ技術や知識の重要性が高まるとき、それらを武器に弁理士側が依頼企業を選定するという、“逆選定”の時代が訪れることにもなろう。

これまで、企業の知的財産マネジメントの実態については、特許取得・維持活動に着目したもののがほ

とんどであったが、本稿では企業の知的財産業務を担う弁理士に着目するというアプローチがあり得ることを示した。弁理士活動の実態はまだほとんど光が当てられていないが、本稿で行った考察をふまえるとき、着目されるべき理論的問題は数多く潜んでいるように思われる。

注

- 1 日本パテントサービス株式会社が提供するJP-NETを用いて、公開時出願人＝「キヤノン」(キヤノン)、「諏訪精工舎+エプソン+セイコーエプソン」(エプソン)という条件下で検索した。なお、代理人欄に特許事務所名等を記載しているケースがあったが、筆頭代理人が組織の代表を意味するという観点から、これも筆頭代理人とみなした。
- 2 筆者の所属する東京大学知的資産経営総括寄付講座では、東京大学イノベーション・マネジメントスクール(TIMs)を開校し、知的財産を軸にした事業構想力をもつ人材の育成に努めている。<http://www.iam.dpc.u-tokyo.ac.jp/school/index.html>