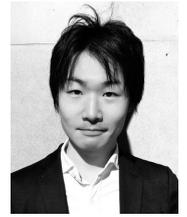


## 特集《色々な経歴を有する弁理士》

## 弁理士・公認会計士としての業務

会員・公認会計士 安高 史朗



## 要約

筆者は、知財業界の様々な立場での実務を経たうえで、弁理士と公認会計士として特許会計事務所という形態で事務所を主宰しています。

弁理士と公認会計士という資格が知財業務にどのような影響を与えるか、筆者が過去の各業務でどのような知見を得て、今の業務に活かしているかにつきまして、若干の紹介をさせていただきます。

## 目次

1. はじめに
2. それぞれの仕事で得たこと
  - (1) 特許庁
  - (2) 知財コンサル
  - (3) 企業知財部
  - (4) 特許事務所
3. 弁理士+公認会計士として
4. スタートアップ支援と弁理士
5. まとめ

## 1. はじめに

今回のパテント誌の特集が「色々な経歴を有する弁理士」ということで、弁理士と公認会計士という変わった組み合わせの資格を持つ私にお声掛けいただきました。このようなテーマは、私のような経験が浅い弁理士が書くべきものではないと思ってお断りすることも考えましたが、浅いながらも確かに変わった経歴の持ち主かもしれませんので、何かしら皆さんのご参考になる記事が書ければと思います、筆を執りました。

「色々な経歴」という点での私の特殊性は大きく二つあります。一つは、弁理士と公認会計士という資格の組み合わせを有している点。もう一つは、知財業界において、特許庁・知財コンサル・企業知財部・特許事務所のそれぞれの立場で仕事をしたことがあるという点です。前者の方が見た目としてキャッチーで、おそらく編集委員の方もその点に着目してお声がけ下さったのではないかと思いますので、記事タイトルはそちらに合わせています。しかし、現在の業務において強く活きているのは、むしろ後者の、様々な立場で

業務を行ってきたという点です。

したがって、まずは私がそれぞれの立場でどのような業務をどのように考えながら行ってきて、そこでどのような知見が得られたのかということを紹介し、次いで、弁理士と公認会計士との関係、最後にそれらを受けて、今どのような業務を行っているのかについて紹介させていただきます。

## 2. それぞれの仕事で得たこと

## (1) 特許庁

私の社会人経験のはじまりは、特許庁での審査業務でした。審査官補として入庁すると、手厚い研修制度があり、まずは特許調査の仕方と進歩性等の判断の仕方を指導審査官から徹底的に仕込まれました。

特許庁では先行技術文献調査の一部を登録調査機関に外注していることから、審査官は調査をしない（出来ない）と思っている方が一定程度いらっしゃるようですが、それは大きな誤解です。審査官（補）としての業務時間の大多数を占めるのは調査です。もちろん外注もしているのですが、調査方針や検索式を指示したり、足りない分は自分で調査したり、中間対応以降は自分で調査しますし、PCTなど最初から自分で調査する案件もあります。

私が特許庁から外へ出た時に強く感じたのは、調査スキルの差です。特に新規性・進歩性を判断するための先行技術調査に関しては、特許庁での先輩審査官の方々の調査スキルはかなり高いものであったことに気付かされました。

おそらく、その大きな要因は、単なる検索式の作り

方などの表層的な部分ではなく、進歩性の判断にあると思います。審査官が調査をする際には、主引用文献をどこに置くかある程度当たりを付けて、進歩性を否定するロジックを構築しながら、副引用文献を探しに行きます。一方で多くの調査機関は、単に近そうな文献を探してきて列挙するに留まることがあります。これは調査を受託する立場としては止むを得ない側面があると思われませんが、検索式の作り方にもいろいろな観点があるところ、進歩性否定のストーリーを考慮しなければ一面的な調査しか出来ず、それによって調査スキルに何か違い（差）があるように感じるのかもしれない。

このような「進歩性の判断」のスキルは、調査の場面だけではなく、出願をする際にも大きな影響を与えます。知財の専門家でも、一部の方は、先行技術文献の存在をあまり重要視せずに出願して中間対応しているように感じる場合があります。さらに、中間対応においても、進歩性否定のロジックを無視して、「単に引用文献には・・・が記載されていない」という主張だけをなさっていることも散見されます。出願内容を検討する際にも、こういう請求項で出願すると審査官はこういうロジックで拒絶してくるだろうと先読みすることで、先行技術との小さな差を深掘りして、どこをチャレンジングクレームにして、どういう点を段階的に限定すると良く、明細書にはどういうことを書いておいた方が良いかというポイントが見えてきます。

私個人の今の仕事の多くは、発明発掘と出願方針を決めて請求項の骨子を組み立てることです。これには、特許庁での調査・審査業務で得た知見が非常に活かしていると感じます。

なお、話は逸れますが、私が在籍していた頃に比べますと、特許庁の審査官も事務の方も対外的な対応が非常に親切になったと評価されているようです。実際に拒絶理由通知の起案も丁寧になりましたし、電話や面接をお願いしても親切に対応していただけます。また、ホワイト企業ランキングでも特許庁は上位の常連となっているようです。確かに、業務時間はある程度自分でコントロールできましたし、出向・併任などをして行政分野でもバリバリ働くか、審査室でライフワークバランスを重視するかもある程度選べました。私は4年間で飛び出してしまいましたが、振り返ってみれば良い職場だったと思います。

## (2) 知財コンサル

特許庁を出た後、私は知的財産コンサルティングをしている企業・部署へ入りました。「知財コンサル」と言っても柔らかい言葉で、様々な意味で用いられます。当時は、多岐にわたる仕事をしましたが、主に行っていたのは特許の動向調査に基づくものです。特許動向調査に基づいて、同業他社に対する強み・弱みを可視化したうえで出願戦略を考えたり、研究開発戦略を考えたり。あるいは既存の要素技術の新用途やパートナーを探索したり。大企業の知財部が顧客の中心でしたが、事業部が直接の顧客だったり、経営企画部からの仕事もありました。知財の組織支援や権利取得のためのPJ構築のようなものも担当しましたが、いわゆる経営コンサルのような格好良いものは多くありませんでした。

特許庁在籍の頃はミクロな調査ばかり行っていたが、ここではマクロな観点の調査が多く、それぞれの良い点悪い点についても思う所はあります（ここでは割愛します）。

今思うと、知財コンサルに携わった4年間で得た最も大きなものは、プロジェクトリーダーとしてのコンサル案件の進め方です。もちろんこれはコンサルに限らないのですが、顧客の課題をヒアリングして、提案資料を作成してプレゼンして受託して、業務を推し進めて納品して、その後の関係も継続させるということ。こうしたある意味当然のビジネスの進め方を、適度なサイズのチームで経験したことは、現在の環境にも大きく活かしています。特段、弁理士がコンサル会社を経験した方が良いとは思いませんが、こうした仕事の進め方の意識は重要なのだろうと思います。

知財コンサルの時代に、財務・会計の勉強も必要ではないかと思ひ、簿記3級からはじめて公認会計士資格も取得しました。なお、弁理士試験は特許庁時代に免除制度なく受けています。

## (3) 企業知財部

私は企業知財部の経験は2年弱と短いですし、少し変わった部署におりましたので、あまり多くを語ることはできません。

それでもやはり、知的財産業界の中心にいるプレイヤーは企業ですし、知財というものに最も主体的に関わることが出来るのは企業の中の人間だと思ひます。企業知財部を経験している人としていない人とは、

知財に対する考え方（特に権利行使のバランス感覚）が違っても感じます。

また、当時は日本知的財産協会の委員会にも所属させていただいておりました。思いの外、企業間の情報交換は進んでいて、特許事務所の人たち以上に企業の中の人たちは最新の情報を勉強しているものだと感じました。

#### （４） 特許事務所

現在、私は特許事務所を経営しています（厳密には特許会計事務所という形態ですが、後述のとおり実態はほとんど特許事務所です）。ここでどのような事を行っているかは４章の方に回すとして、特許事務所働くということについて私の考えを書かせていただきます。

実は私はこれまで何回か転職をする中で、常に知財業界にいたにも関わらず特許事務所というものを敬遠してきました。有り体に言うと今より若かったころの私は、特許事務所をあまり格好の良くないものと捉えていたからです。弁理士は時に「代書屋」と揶揄されることがあります。そうした代書の仕事よりも、知財コンサルで知財戦略に関わったり、企業で知財の活用に関わる方がダイナミックで格好良いだろうと考えていたのです。

しかし、今の私は、特許事務所としての仕事が一番楽しいと断言できますし、経済界やビジネスへの影響という面でも今が一番ダイナミックに関与できていると思います。結局は働き方や意識の持ち方なのかもしれませんが、特許事務所というものは、弁理士の専権業務であり、知財戦略の最初にして一番重要な権利取得の点でクライアントを支援できる、とても楽しい仕事であると感じています。

### 3. 弁理士+公認会計士として

弁理士+公認会計士という文脈で人に会う時に必ず聞かれるのは、「どちらが本業ですか？」という質問です。どちらが本業かと問われると、私の本業は間違いなく弁理士です。上述のとおり、公認会計士の資格は勉強をしている過程で、いわば流れで取得したものです（弁理士も元々はそうでしたが、いつの間にか弁理士が本業という立場になりました）。私は監査法人などの勤務経験もなく、公認会計士としての知見はとて

さて、ダブルライセンスにも様々な組み合わせがありますが、弁理士+弁理士、弁理士+公認会計士や、弁理士+中小企業診断士などの組み合わせに比べると、弁理士+公認会計士はかなり珍しい組み合わせのようです。私の知る限りでは、弁理士と公認会計士の両方の資格を有しているのは日本では2、3人しかいないようです。

それは即ち、これら両方の業種が関係する業務は市場として少ないということかと思いきや、意外とそうでもありません。実際に、日本弁理士会の関東支部と日本公認会計士協会の東京会・神奈川会とで、弁理士と公認会計士の連携委員会というものが5年ほど前から動いており、毎年共同セミナーでは弁理士と公認会計士が各100名ほど出席しています。知財金融という言葉もかなり昔からありますし、知的財産権というものを会計的にどのように評価して金融システムに乗せて流動化させるかというのは以前からの課題の一つです。最近では、特許庁が主導している知財ビジネス評価書の認知度もだいぶ上がってきました。変わった資格の組み合わせを有する私には、様々な面白い（少し変わった）案件のご紹介もあります。

それでは弁理士と公認会計士が連携できる業務としてどういうものがあるかといいますと、やはり「知財の価値評価」というものがその中心にあるかと思われれます。知財の価値評価が必要な場面というのは様々あります。ただし、これは私が常々申し上げていることですが、知財の価値評価=金銭的な価値評価と捉えるのは大きな誤りです。知財の価値評価には、定性的な評価も含まれますし、むしろ定性的な評価のみで足りる場面、定性的な評価の方が重要な場面も多数あります。しかし、それでもやはり、知的財産権をお金の尺度で評価してプライシングしなければならないという場面もあります。特許権の売買や現物出資や相続や、移転価格税制が絡む場面などがこれに該当します。こうした場面では得てして、知的財産権としての内容よりも、会計的・税務的視点が重要なこともありますので、弁理士と公認会計士との連携が必要となります。

私もときどき、知財価値評価系の業務をするのですが、実は、知財の金銭的価値評価の仕事はあまり好きではありません。どこまで行っても、合理的で納得のいく数値を出すのが困難だからです。むしろ定性的な評価レポートを書く方が実質的に意味のある内容になっているように感じて、好きです。

知財ビジネス評価書につきましては、弊所も評価機関の一つとして選定いただいております。レポート作成の場面で関わらせていただいております。数年前までは、知財金融というと、知的財産権を金銭的に価値評価して、それを担保として融資を得る、いわゆる知財担保融資というものが話題としては主流だったと思います（件数としては決して多くはないですが）。しかし、先般のシンポジウムにおいては、特許庁長官自らが、知財担保融資というスキームをはっきりと否定したことが印象に残っています。知財ビジネス評価書の目的は、担保とするための知的財産権の金銭的価値評価ではなく、「事業性評価」です。その企業の事業がどの程度成長しそうかという事業性の評価、その一要素として重要な知的財産権を基に評価をしようということです。これはまさに、弁理士が得意とするところではないかと思えます。

ただし、今は特許庁予算がついているところ、予算が無くなった際にこれがどこに着地するかといえば、おそらく数百万円の融資の場面で外部専門家に評価を依頼するのは少し難しく、行員の研修・教育というのが無難な着地点ではないかと考えています。そして弁理士が狙うべきポイントは、融資よりも投資の際の知財に関するデューデリジェンスが本命なのではないかと考えています。

勢いで筆を進めておりましたら、弁理士+公認会計士という話からは少し逸れてしまいました。話を戻しがてら、私の意見を述べさせていただきます。私はたまたま公認会計士という資格も有していましたので、上述のような業務や話題に関与する機会に恵まれました。しかし、改めて考えてみましても、弁理士が公認会計士ほどの会計の知見を持つ必要性は乏しいですし（簿記2級までくらいは有用ですが）、一人で弁理士と公認会計士の両方の資格を有する意味はあまり無いように思います。

知財の評価といっても定性的な評価や事業性評価が重視される場面と、金銭的な評価が必要な場面は明確に分かれます。前者の方でしっかり知財の専門家としての能力を発揮して、後者の方では適宜公認会計士などと連携できる体制を構築すること（つまり、士業間の連携を強めること）こそが重要だろうと考えています。

#### 4. スタートアップ支援と弁理士

最後に、これまで述べたような「色々な経歴」を活かして、今の私がどのような業務をしているかを紹介させていただきます。現在、渋谷で所員10名ほどの特許事務所を経営しています。名前は特許会計事務所にしましたが、実態としてはほぼ特許事務所です。

一つの特徴は、特許出願業務だけではなく、これまでの経験も活かした特許の動向調査やコンサルや知財価値評価系の業務も行っていること。そしてもう一つの特徴は、クライアントのほとんどがIT分野のスタートアップ企業であるということです。ここでは後者の特徴の観点から書きます。

これまで様々な知財業界内の立場で働いてきたうえで、私がしたいことを大きなところから格好良く言いますと、知財の価値を上げたいということです。これは1件の特許の価値を上げるということも含まれますが、知財業界の地位の向上や、知財部の存在価値の向上、特許事務所の影響力の向上も含み、要するに「知財の重要性」を上げていきたいということです。「特許って本当に取る必要があるの？特許を取ったら本当に利益に影響するの？」という問いにしっかり答えられるようになりたい。それは、知財がビジネスに貢献したという事例を積み重ねることで見えてくるのではないかと考えています。

大企業の知財戦略は複雑です。複雑であるが故に、ややもすると特許を取る意味がぼやけ、薄れてしまいがちで、分野によっては特許が事業にどの様にどの程度貢献しているのかが、見えにくくなってしまいます。

一方でベンチャー・スタートアップにおける知財戦略は相対的にシンプルです（もちろん、検討すべき点は多いですが）。彼らは新しいテクノロジーやビジネスモデルをもって、世の中を変えようとチャレンジしています。しかし、それを資金力のある大企業に真似されてしまうと非常に困る。先行者利益以上の参入障壁を築き、事業を独占して守ることができる強力な手段が、まさに特許権など知的財産権ではないかと思えます。

そこで必要なのは、ベンチャー・スタートアップのコアとしている部分で出来るだけ強く広い特許を取ることです。そして、それを真似してくる人がいたらしっかり権利行使する。さらには、そういう特許を取ることによって事業性がさらに評価されて資金調達

有利に働き、マーケティングや企業提携にも影響を与える。尖ったコアなポイントが明確な分、特許がビジネスにダイレクトに影響を与えるという意味で、ベンチャー・スタートアップと特許は相性が良く、上手くすれば事業への貢献としてしっかりと顕在化させることができると考えています。

もちろん予算には限りがあり、資金調達のタイミングとも密接に関係します。その中で、どのタイミングでどのような特許を出願すべきで、審査請求のタイミングをどうするか、クリアランス調査をどこまで行うかなど、知財戦略は様々です。また、こうしたベンチャー・スタートアップ企業には当然、組織の中に知財の専門家などいませんので、外部の弁理士として主体的に知財戦略を考え意思決定に関与していくことが求められます。大企業ではインハウスの専門家が増えている中、外部の弁理士の知見は、こうした分野でまさに求められているように感じています。私は今はこの分野で結果を出したいと考えており、またベンチャー・スタートアップ界隈で弁理士としての活躍の場面を増やしていけたらと考えております。

## 5. まとめ

最後に、まとめに代えまして、弁理士会に思うことを少しだけ書かせていただきます。多くの方が弁理士 +  $a$  の能力を持つ中で、弁理士会は「+  $a$ 」の部分を重視しすぎる人が多いように感じています。

私が色々な経験をしたうえで、結局今の業務に最も活かしているのは、どのような特許を取るべきかという出願戦略と、それをどのように事業に活かして、他にどのような知財リスクがあり、どのような手当てをすべきかという、知財本業としての知財専門家の知見です。

もちろん弁理士が活躍できる場面を広げていくこと、市場を拡大させることは重要ですが、無理に経営コンサルや会計などの周辺分野に力を注ぐよりも、知財の専門家としての本業の部分でしっかりと能力を発揮して、知財を事業に貢献させて、知財の重要性を上げていくことで、弁理士の存在価値を上げていく方が重要ではないかと私は思います。

原稿を読み返しますと、非常に偉そうなことを書き連ねており、お恥ずかしい限りです。今後も弁理士として企業の支援を行い、知財の価値を顕在化させていきたいと思っております。

以上

(原稿受領 2017. 10. 11)