

知財・無形資産ガバナンスガイドライン改訂に伴い企業及び特許事務所がとるべき対応

令和5年度知財プレゼンス向上委員会

正司 武嗣、増田 光吉、平松 直人、安達 陽介、
澤田 孝之、阪本 朗、井上 亨、川瀬 直樹、泉谷 謙二郎

要 約

コーポレートガバナンス・コード改訂と知財・無形資産ガバナンスガイドライン改訂に伴って企業における知的財産部署の役割や業務は大きく変化しており、また、AI（人工知能）技術が急成長していることも相俟って、まさに知財業務の変換期を迎えている。

このことは、企業からの依頼を受けて新規出願等の依頼を受けている特許事務所にとっても他人事ではなく、変化に対応したサービス提供が求められてゆくものとする。

また、AIの目覚ましい技術革新により、特許事務所としてもより大きな価値を生み出すことができる働き方を考えていくことが大切になるのではないかと思える。

そこで、日本弁理士会 知財プレゼンス向上委員会では、上記コーポレートガバナンス・コード等の改訂に伴って企業の知財業務が変化していること、並びに、「AIの活用による価値向上／業務の変革」の黎明期を迎えていることも相俟って、これを契機に企業は特許事務所との連携をより良くできる具体的な方策とともに、活動価値の最大化を図るべきと考え、本稿をとりまとめることにした。

目次

1. はじめに
2. コーポレートガバナンス・コード改訂経緯
3. 企業における知財業務の変化
4. 企業が提携特許事務所へ情報提供すべきこと
5. 特許事務所における業務の変化
6. 特許事務所がクライアント企業へ情報提供すべきこと
7. 企業と特許事務所とがより良い関係を構築するためのモデルケース
8. 今後の課題

1. はじめに

日本弁理士会 知財プレゼンス向上委員会では、コーポレートガバナンス・コード（CGC）に関する検討および提言、ならびに企業および大学の知的財産的課題について検討している。「経営戦略に整合した知的財産戦略を構築し、分かりやすく具体的に情報を開示・提供」を求めるコーポレートガバナンス・コード改訂は、知財業界および弁理士に大きな影響を与えると思われる。しかし、企業所属かつ実務上関与している一部の弁理士を除き、自身の業務との関係がよく分からない、という弁理士も多いのではないかと。そこで弁理士の関与の一助になればと考え、2022年度に「サクッとわかるCGC」として、コーポレートガバナンス・コード改訂の概要、企業弁理士（知財部門）に求められる役割、（社外の）弁理士に求められる役割、および事例紹介、の視点で取りまとめ日本弁理士会電子フォーラム上で公開した。

2023年度は、より業務に近い観点、すなわちコーポレートガバナンス・コード改訂に伴って企業の知財業務が変化している現状、加えて「AIの活用による価値向上／業務の変革」の黎明期を迎えている近時の状況も考慮し、

これらを契機としたより良い企業と特許事務所との連携についての具体的な方策、という視点から検討を行ったので報告する。

2. コーポレートガバナンス・コード改訂経緯

コーポレートガバナンス（企業統治）とは、企業経営において公正な判断・運営がなされるよう監視・統制する仕組みとその運営を指す。企業としての社会的責任を果たし、企業価値を持続するうえで重要な役割を担うものであり、それをいかに適切に行うかが重要となる。

特に、近年の変貌するグローバル化、デジタル・トランスフォーメーション（DX）、サステナビリティ・トランスフォーメーション（SX）等への対応、長期的な経済の安定と成長を目指す上でガバナンスの強化が重要性を増していることに鑑みて、このコーポレートガバナンスをいかに行うべきかを明確にするための企業の行動規範の指針として、コーポレートガバナンス・コード（CGC）が金融庁及び東京証券取引所より示されることになった。

コーポレートガバナンス・コードは、上場企業に対して、株主などのステークホルダーの立場を踏まえた適切な意思決定をするための、規範となる原則を定めたものである。本コードは定期的に見直しが行われ、必要に応じて改訂される。直近では、2021年に東京証券取引所の市場区分が再編されたことを受け、改訂された。

2021年の改訂で、新たに知的財産に関する2つの項目が追加された。1つは、情報開示の充実を図るため「知的財産への投資等についても自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報開示・提供すべきである」との項目、もう一つは取締役会の役割として「知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効的に監督を行うべきである」という項目である。

近年、知財・無形資産は、企業の競争力の源泉として重要な経営資源となっている。しかしながら、米国企業が、企業価値における知財・無形資産の割合が半分を超えている一方、日本企業は未だに有形資産の割合が大きく、日本企業の価値向上には知財・無形資産への投資とその活用の推進が不可欠だと考えられた。そして、そのためには、企業が知財・無形資産の投資・活用を見える化することにより、投資家等から適切に評価され、それが企業価値向上につながる仕組みを作ることが重要だと考えられた。2021年の改訂において、知的財産に関する項目が追加されたのは、このような背景による。

そして、コーポレートガバナンス・コードで示された指針に基づいて各企業の現場において具体的に実践できるようにすべく、2022年1月「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン（略称：知財・無形資産ガバナンスガイドライン）」（内閣府知的財産戦略推進事務局）が策定された。

2022年に公表された知財・無形資産ガバナンスガイドライン Ver1.0では、知財・無形資産投資による企業価値向上を図るため、「5つのプリンシプル（原則）」、企業の「7つのアクション」が示されていた。しかし、その後の上場企業各社の知財・無形資産に関する開示状況を確認すると、コンプライ（原則に従い実施）との立場をとる企業でも、知財・無形資産に関する記載がない等の事例が散見された。投資家等が開示を求める内容との間で認識の齟齬があると考えられたため、その穴を埋めるべく、2023年には知財・無形資産ガバナンスガイドライン Ver2.0が公表され、企業と投資家等との間の「コミュニケーションフレームワーク」が追加された。

以上のように、企業には、知財・無形資産に関する投資・活用の戦略の開示が求められ、その内容について投資家等との対話が求められることとなり、これまで以上に、知財・無形資産に基づく企業価値向上の戦略が重要視されることとなった。なお、コーポレートガバナンス・コード自体は、上場企業に対する規範を示すものであるが、知財・無形資産への投資と活用の戦略を投資家等へ説明することは、上場企業だけに止まらず、中小企業やベンチャーなどにとっても同様に重要である。したがって、知財・無形資産ガバナンスガイドラインに基づく活動は、全ての企業に求められるものである。

3. 企業における知財業務の変化

企業におけるこれまでの知財業務は、主に第1図の左側に示す6項目があると考えられる。



第1図 企業における知財業務の変化

コーポレートガバナンス・コードの改訂に伴い、それぞれの業務の精度向上が必要となったのではないかと。

例えば、「情報収集」については、事業戦略等と連携した知財戦略の立案のため、事業部や研究開発部などと密に連携をとっておこなわれることが肝要になったと思われる。また、「調査」についても、IPランドスケープを使って新たに進めようとしている事業領域における知財動向がどうなっているのかを調べる必要性が高まっている。「出願」についても、各事業部門の言いなりになっているのではなく、会社全体の事業方針からいくつかの重点テーマを設定し、それらに優先度をつけ、出願の可否を検討する必要も出てくるであろう。「管理」の観点では、会社全体で策定された知財戦略に基づいた年金管理が必要となると思われる。「ライセンス検討」についても、相手方からの交渉に応じるという受け身の姿勢ではなく、知財戦略（オープン戦略）に基づいて共創関係を構築し、自社の価値を向上させるという価値創造ストーリーに基づいて共創相手を選定し、ライセンス交渉に臨むことになるのではないだろうか。「訴訟対応」としても、単なる係争を超え、相手方との交渉を共創関係へシフトさせることが求められるであろう。

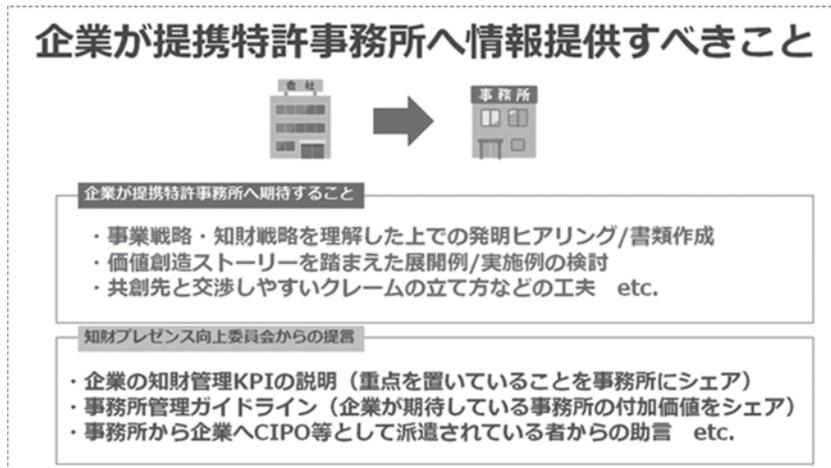
企業の知財業務に変化をもたらすかの観点として、ChatGPTや生成AIの急激な進化がある。それらはまさに技術革命の黎明期にあるとも考えられる。いくつかの企業の知財業務はAIによって置き換えられることが予想されるが、それでもAIには置換できない業務というものも存在すると思われる。

例えば、「事業戦略等との連携」の観点では、5年後、10年後の自社の強みを、コアコンピタンスを生かしながらどのように展開するか、標準必須特許の問題にどう対応するかの検討については関係部署への働きかけも必要となることからAIには代替できないことであろう。また、「IPランドスケープ」については、それを作成すること自体はAIが担ってくれる可能性が高いが、当初の期待通りの結果が出されているかのレビューや、エラーが生じたときの分析などは人間の思考が必要となるであろう。さらに、「知財戦略の策定」、「価値創造ストーリーの構築」は、社内関係部署との積極的な意見交換や調整が必要となるためAIへの代替は困難であろう。また、「共創へのシフト」についても、共創先との交渉をAIアバターが担ってくれる可能性もあるものの、両者のメリットを見出した調整は人間による交渉が必要となるであろう。

4. 企業が提携特許事務所へ情報提供すべきこと

このような企業の状況変化に対して、企業から特許事務所へ期待することとして、まず「企業の事業戦略・知財戦略を理解した上での発明ヒアリングや明細書などの書類作成」を期待するであろうし、企業が掲げる「価値創造ストーリーを踏まえた展開例や実施例の検討」に自発的に対応することが期待されると考えられる。例えば、半導体の企業が描く将来の事業戦略がファブレス化だとすると、共創先はファウンダリ企業（製造受託会社）となることが考えられるが、その場合には、特許事務所が半導体装置やその製造方法のみならず、製造装置をクレームに立てるなど、将来の「共創先との交渉」がしやすい特許出願の態様を自発的に工夫することが期待される可能性がある。

知財プレゼンス向上委員会としては、企業から特許事務所への期待をスムーズに伝達するため、1)「企業の知財

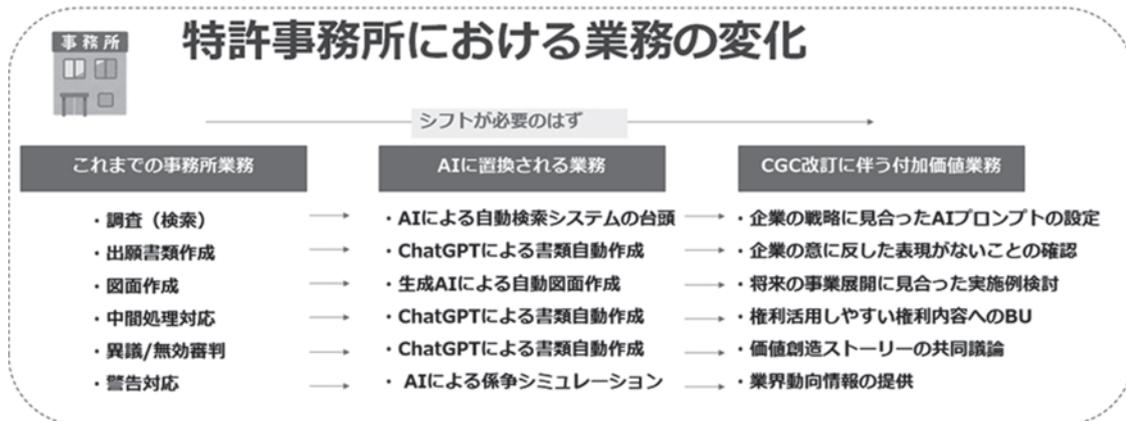


第2図 企業が提携特許事務所へ情報提供すべきこと

管理 KPI の説明」を通じて企業が重点を置いていることを特許事務所にシェアすること、2)「事務所ガイドライン」を開示して企業が提携特許事務所に対していかなる付加価値を期待しているか共有すること、という2点を提言したい。また、クライアント企業がベンチャーやスタートアップの場合には、特許事務所から CIPO として派遣されている者などが、経営視点で必要となる知財戦略がどのようなものなのか助言をすることも考えられる。いうまでもなく、こうした情報共有には企業側と特許事務所側とが適切な秘密情報管理の体制を構築することが必要である。

5. 特許事務所における業務の変化

特許事務所における従来の知財業務を、第3図の左側に示す。主だった知財業務として6項目があると考えられる。



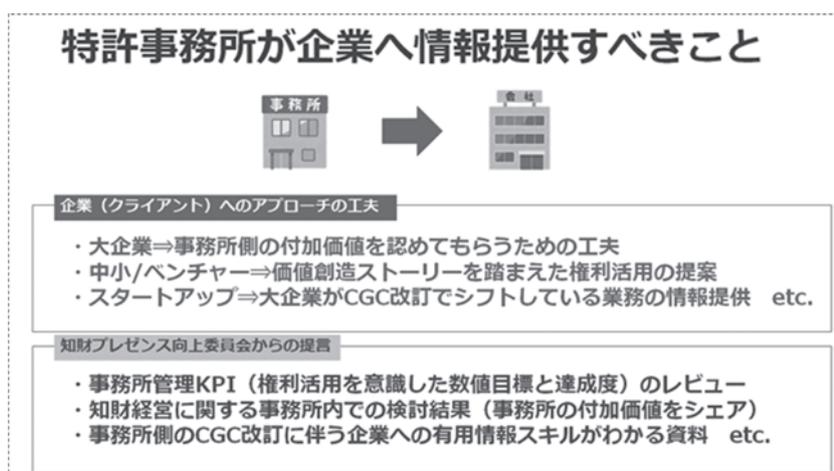
第3図 特許事務所における業務の変化

企業の場合と同様、ChatGPT や生成 AI の急激な進化とともに、おそらく数年後には特許事務所の業務はかなり変化してくると予測される。例えば、「調査（検索）」の業務については、AIによる自動検索システムが台頭し、思いついたアイデアに基づく自由な文章を入力して検索すると意図する検索結果が得られるようになるのであろう。実際、既にいくつかの AI による検索システムが知財業界内で提案されているようである。また、「出願書類作成」は ChatGPT が自動的に書類作成してくれるようになることが予想されている。例えば、経済産業省は AI による特許書類の作成は適法であると判断している（日経新聞 2022 年 3 月 1 日）。「図面作成」についても同様であろう。例えば、生成 AI によって公開済みの明細書を読み込ませ、そこで開示されている図から最適な図表を類推して自動生成することも予想される。「中間処理対応」や「異議申立・無効審判請求」の書類作成も ChatGPT が担ってくれるようになるのではないだろうか。「警告対応」についても AI による係争シミュレーションが発展してくる可能性があるだろう。

このような状況の中、以前から AI に代替されることが困難な知財業務が今後も存在し続けるであろうことが、主に特許事務所（代理人）の立場から指摘されている（例えば、ITmedia 2017 年 11 月 16 日）。我々は、特許事務所とクライアント企業とのあるべき関係という視点から、この問題を考察した。クライアント企業は、コーポレートガバナンス・コード改訂に伴って、特許事務所に対して新たな付加価値を求めている。例えば、調査の目的が IP ランドスケープのような特許動向調査である場合、AI に適切なプロンプトを設定できないと期待する結果を得ることはできないであろう。特許事務所が適切な AI プロンプトを設定するためには、クライアント企業の知財戦略を十分に理解している必要がある。知財戦略の十分な理解とは、まさに人間にしか対応できないことである。また、AI による書類の自動作成や図面作成についても、クライアント企業のビジネス戦略にそった表現であることが必要であり、将来の事業展開に見合った実施例や図表であることが必要である。ビジネス戦略に即した書面の作成までは AI に期待できないと思われるため、特許事務所内の専門知識ある人により対応されるべきことだと考えられる。さらに、中間処理対応や異議申立・無効審判請求の書類作成についても同様であり、クライアント企業のビジネス戦略や知財戦略に基づいて策定された価値創造ストーリーを理解し、将来の権利活用がしやすい内容にブラッシュアップする必要がある。その際は、クライアント企業の担当者と議論して主張を取りまとめる必要性もあるが、そのような作業も AI による対応は期待できない。その作業も特許事務所内の専門知識ある人が対応すべきことになるであろう。また、AI によって係争シミュレーションを作成するとしても、特許事務所は業界動向を的確に把握しておく必要がある。例えば、クライアント企業と競合相手とが係争を続けるよりも、アライアンスを組んで共創した方が、クライアント企業の強み（コアコンピタンス）を生かす上で得策だという場合も想定される。その場合において、裏付けとなる業界動向情報をキャッチアップする必要があるが、これは特許事務所内において高い専門知識を有し知財コンサルタントとしてのスキルを有する人物が対応すべきことだと思われる。

6. 特許事務所がクライアント企業へ情報提供すべきこと

上記のような状況変化を受け、特許事務所にはクライアント企業へのアプローチに工夫が求められるであろう。クライアント企業が大企業の場合には「事務所の付加価値を認めてもらうための工夫」をすることが望ましい。また、クライアント企業が中小／ベンチャーの場合には、「価値創造ストーリーを踏まえた権利活用の提案」を積極的にすることが有益であろう。クライアント企業がスタートアップの場合には、順当にいけば数年後には株式上場も見込まれることから、「大企業がコーポレートガバナンス改訂に伴って知財業務をシフトしてきているという最新情報を提供」することも有益なのではないだろうか。



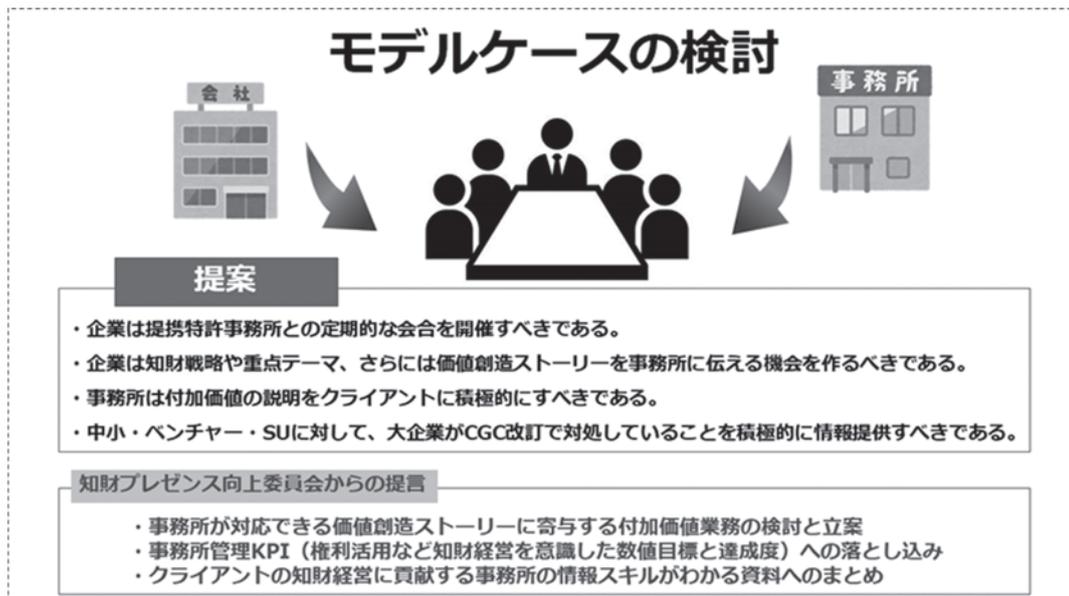
第 4 図 特許事務所が企業へ情報提供すべきこと

我々知財プレゼンス向上委員会では、このように特許事務所がクライアント企業へのアプローチを工夫するための提言として、1) クライアント企業の権利活用を意識した数値目標を「特許事務所管理 KPI」として特許事務所自らが設定し事前にクライアント企業と合意をとっておくこと、2) クライアント企業との間で年間 KPI 達成度をレビューすること、並びに、3) クライアント企業に対して「知財経営に関する事務所内での検討結果」をシェア

して特許事務所の付加価値を理解してもらうことを提言したい。加えて、4) 特許事務所側でも積極的に「コーポレートガバナンス・コード改訂に伴う企業への有用情報」を収集しておき、自らの業務改善と紐づけてクライアント企業に貢献するスキルがわかる資料することも提言としたい。

7. 企業と特許事務所とがより良い関係を構築するためのモデルケース

ここまで、企業と特許事務所の関係構築について、企業側の視点と特許事務所側の視点に分け、仮説を立てて考察してきた。



第5図 モデルケースの検討

ここでは、企業と特許事務所はどのようにすれば理想的な関係を構築することができるのかについてモデルケースを検討した。

まず、企業は複数ある提携特許事務所との定期的な会合を開催すべきと考える。企業は、その会合において、知財戦略や知財視点での重点テーマ、さらには価値創造ストーリーを提携特許事務所に伝えるようにすべきである。

このような会合の実施により、特許事務所は、企業が提携特許事務所に期待することを、案件ごとでなく包括的な戦略として理解することができるであろう。注意すべきことは、すでに述べたように企業の重要な秘密情報の開示にあたるため、特許事務所側に精緻な秘密情報管理体制が要求されることである。この体制を実現し、企業側が安心して秘密情報を共有できるよう、特許事務所は努めるべきである。

一方、特許事務所は、クライアント企業のために独自に工夫している付加価値の説明を積極的にすべきである。クライアント企業が中小企業、ベンチャー企業、あるいはスタートアップ企業の場合は、一般に大企業がコーポレートガバナンス・コード改訂に伴って行っていることを積極的に情報提供するよう心がけるべきであろう。

ここで、知財プレゼンス向上委員会では、特許事務所側へ特に以下の提言をおこないたい。

一つには、付加価値業務の立案と KPI 化である。最初に、「特許事務所が対応できる価値創造ストーリーに寄与する付加価値業務の検討と立案」をおこなう。これにより、AI の台頭によって変化する業態と変化しない業態とを整理できれば、特許事務所がこれからの時代に対応していく指針にもなると考えている。

時代の趨勢に対応した付加価値業務が明確になった特許事務所は、次にそれを「特許事務所管理 KPI」として数値目標化することが望ましい。例えば、権利活用などクライアント企業の知財戦略を踏まえて出願件数や特許調査件数および納期などの数値目標を期初に立てておき、年度末に集計をとって達成度を数値にしてレビューすることが考えられる。この手法によれば、企業にとって特許事務所の貢献が自社の知財戦略にリンクした形で理解できる。近年、国内の特許出願件数は右肩下がりとなっているが、単純な件数競争でなく企業の戦略とリンクした意義ある対応件数を示せば、他の特許事務所との差異化という観点でも有効なのではないだろうか。

さらに、中小・ベンチャー・スタートアップ企業に対しては、上記の付加価値業務の立案と KPI 化の流れを「クライアントの知財経営に貢献するための特許事務所のスキルがわかる資料」としてまとめておき、必要に応じて説明できるようにすることが望ましい。企業の規模やステージによらず、特許事務所の付加価値業務の明確化と数値目標化は、特許事務所の業務への理解と協力体制の確立に有効と考えられる。

8. 今後の課題

上述の通り、企業はコーポレートガバナンス・コード改訂に伴い、「知財・無形資産の投資・活用が見える化」および「知財・無形資産に基づく企業価値向上の仕組み作り」を加速し、特許事務所に対して新たな能力を求めてくるのは明らかである。

現に、本委員会内でのアンケート結果でも、企業が事務所に求める能力として「先行技術調査能力」「特許出願明細書作成能力」に加えて「特許分析・IP ランドスケープ作成能力」の必要性が高い結果となった。これは、「特許分析・IP ランドスケープ作成能力」を用いて企業価値向上につながる付加価値業務を明確にしたうえで、「先行技術調査能力」「特許出願明細書作成能力」を活用し、企業価値向上への貢献を期待していることに他ならない。

しかし、製品・サービス毎に知財・無形資産に基づく企業価値向上の仕組みは異なり、さらにビジネスモデルも時代と共に変遷する。これらに鑑みると、企業と特許事務所が連携し、上述のモデルケースを特定の製品・サービスを対象に小さく開始し、精度・品質を向上させながら早急に成功事例を積み重ね、付加価値業務の高度化と KPI の高精度化を短期間で実現することが肝要と考える。

以上

(原稿受領 2023.10.25)