

恩田誠氏に聞く ビジネスモデル特許からグローバル化へ



ビジネスモデルとの出会い

特許の中でも最も新しい分野の一つ、ビジネスモデル特許で活躍する恩田誠氏を、東京・新宿の事務所に訪ねた。

氏は中央大学法学部を卒業後の1994年に弁理士試験に合格、オンダ国際特許事務所に入所した。が、その翌年にはセントラルフロリダ大学工学部に留学している。その理由を尋ねた。

「研修期間を終えて実務を始めたものの、明細書がなかなか書けなかったのです。それで、すぐに(理系の)大学へ行こうと思いました。弁理士になる時点で、これからはバイオかエレクトロニクスの分野が重要だろうとは考えていました。それで、勉強するならばエレクトロニクスにしようと考えました。今後の弁理士には英語が必要だろうとも思ったので、両方いっぺんにできる場所を選んだのです。」

98年にセントラルフロリダ大学を卒業して帰国、翌年には東京で恩田誠特許事務所を開設した。

「オンダ国際特許事務所は岐阜にありますので、東京にも拠点を持ちたいと考えていましたが、当時は支店が認められていませんでした。それならば私が東京でやろうと言い出したのですが、一人でクライアントに対応できるのかと言われました。事務所を開いても客はこないだろうから、安心しろ、とも言われましたけど。支店が認められることになって、2000年1月に

合併し、私の事務所を東京支店としました。」

氏が東京に事務所を開設した99年、弁理士会のソフトウェア委員会に入って担当したのが、ビジネスモデル特許の研究だった。

「それまでは、私もビジネスモデルについてはほとんど知りませんでした。たまたまビジネスモデル特許を担当することになったのがきっかけで、いろいろ勉強することができました。」

この機会に学んだことや独自に調査を行ったものなどをまとめてホームページに発表したことから、講演の依頼が来るようになった。当時はまだ、ビジネスモデル特許についてまとめたものは、ホームページにせよ、書籍にせよ、ほとんど出ていなかっただけに、氏のホームページはインパクトがあった。さらに原稿の執筆依頼がきた。

「年度末の忙しい時に、非常に厳しいスケジュールの執筆依頼だったのですが、自分を売り出すにはこれしかないと思いました。

独立した当初は、本当にお客さんがなくて、所員の数も少なく、とにかく自分には売りが必要だと考えていた時期でした。」

独立から1年ほどの間



インタビュー 岡田希子

に、氏はビジネスモデル特許の第一人者になるための、土台をつくったことになる。講演や執筆を引き受ければ、そのために勉強し続けなければならない。最初に執筆した「ビジネスモデル特許 基礎と実践」(日経コンピュータ監修 共著 2000年4月)では18件の事例分析を採りあげたが、これにより、主要な事例について多くを学ぶことができた。何日か徹夜もする大変な執筆だったが、この記事によって多くのセミナー講師の依頼が来るようになった。弁理士としてエレクトロニクス関係の仕事はしていたが、ビジネスモデル特許に関しては、研究、執筆、講演が先行したという。新しい分野に積極的に取り組んでいく姿勢があればこそ、チャンスが生まれることを、氏は自ら証明したともいえる。

新しい領域の難しさ

「ビジネスモデル特許に取り組んだおかげで、自分自信の得意分野ができた実感できましたし、注目されたことで仕事が増えたのも確かです。」

こうした活動から、ビジネスモデル特許についてのクライアントもできた。この分野では、特許出願の経験のないクライアントも多い。

「中には、インターネット上で自ら公開しているサイトを見せて、これが特許を取れるかどうか検討してほしい、という依頼もありました。ですから、特許に関して(従前のクライアントとの間では)当たり前だとして説明する必要のなかった保護対象や新規性、進歩性などの特許要件といったことも、きちんと説明しないとわかってもらえません。特許出願を依頼された3日か4日後に、もうできたか、という電話がかかってきたり。文字通り飛び込みで突然来られたお客さまもいました。」

そうしたクライアントのために、特許法についての基本的なことを説明するだけでなく、出願から審査、登録までの時間や流れ、料金などを一覧表にして示したり、提案書のフォームを提供したりしている。

「現在、コンピュータなどのハードウェアを使用しない純粋なビジネスモデル自体は特許になりません。例えば、新しい商品の販売方法を考えたとしても、コンピュータやインターネットを介したものでなければ特許にならない。しかし、クライアントが欲しい権利は、新規な販売方法そのものであって、ネット上での

取引に限定されては、あまり意味がなくなってしまうということがあるのです。クライアントにも、そのビジネスは本当に素晴らしいですから実施すればきっと成功するでしょう、しかし残念ながら今の特許法では保護されません、とお話するケースがたくさんあります。この点を理解してもらうのも難しいのです。」

ビジネスモデル特許の審査における特許庁の扱いは、審査基準が変わっても、ハードウェアの利用が必須とされており、これが特許へのハードルを高くしているのではないかと氏はみる。

「ビジネスモデルに新しさがあれば仕組み自体が新しくなくても全体として進歩性が認められる場合がある、というような説明がされていますが、技術的な部分が公知では進歩性が認め



られる可能性が少なくなってしまう。ということは、進歩性があるかどうかは、そのシステムで扱われるコンテンツ自体の新しさか、公知技術の組合せ自体の新しさがポイントになってしまうわけです。こうなると、特許が取れそうなアイデアというのは、かなりふるい落とされてしまう。ビジネスの中から出てくるアイデアを技術的な側面からその善し悪しを判断しているわけですから、矛盾を感じることもあります。このあたりを、クライアントに説明しても、納得されないことが多いですね。」

実施例そのものならば特許が取れるかもしれないが、それでは権利範囲が極端に小さくなってしまい、特許出願する意味もないという例が多いのが現実のようだ。

一方では、特許のカバーする領域が広がって、世間一般の知的財産権に対する関心も高くなってきている。氏のホームページにも、さまざまな質問が寄せられてきている。

「ホームページに質問のフォームがあるので、わりと気軽に、こういうのを考えたけれどどうだろう、といった内容のものがきます。1日2、3件ということもあり、そうした点では、特許が身近なものになってきたように感じます。このようなブームだからこそ、専門家として正しい知識を提供しなければならないと思います。弁理士や特許事務所についての認知度も上がってきているのではないのでしょうか。」

最近では、保険、金融、商社など、クライアントの業種も広がっている。

「ビジネスモデル特許でもう一つ問題なのは、コンフリクトがどのあたりなのか、線引きできないことです。ネットでの販売では、対象となる商品は違って、売り方は共通しています。明細書作成の際には、当然ながら、よそから聞いたアイデアを足してはいけません。そのへんの整理に大変気をつかいます。」

ビジネスモデル特許では、業種の違いは問題にならないため、異業種間でもコンフリクトが生じる可能性がある。将来のコンフリクトも予想できない点では、未知の分野といえよう。

時間と仕事のマネージメント

氏は出願代理人として順調にクライアントを増やしている現在も、『日経コンピュータ』に連載記事を執筆し、講演もこなしている。事務所の仕事と、他の仕事を両立する秘訣のようなものはあるのだろうか。

「講演は少なくなっていますが、正直いって、時間のマネージメントは厳しいです。」

講演では、日本国内だけでなく、海外に出かけることもある。それぞれの講演のテーマはまったく同じではないので、テーマに応じた内容を準備する時間も必要だ。

「これまでのストックを使いながら、新しい情報を盛り込んでいくようにしています。一番大変なのは、連載のために新しいトピックスを探さなければならないことです。毎月なので、すぐに次の期限がきてしまいます。」

最近では、職務発明や契約の問題に言及する事もある。そうした問題を取り上げることで、仕事の領域も広がっていく。

事務所の仕事では、週の半分は、オンダ国際特許事務所の本部である岐阜で、国際管理室の責任者として過ごしている。東京支店では弁理士としてだけでなく、責任者としての経営的な仕事もある。

「時間がなければ徹夜するしかないですね。でも、月一回ほどです。毎日、家に帰るのは11時くらいになります。」

東京でのクライアントが増えていくに伴い、支店の所員も増え、現在は20名を擁するまでになった。氏の東京での事務所運営は、一つの部門を立上げ、軌道にのせることのシミュレーションにもなったという。いずれオンダ国際特許事務所を継ぐ立場にある氏にとって、ここを成功させることは、マネージメントの成功でもあるのだ。

さらに、氏は、弁理士会ソフトウェア委員会の副委員長、南甲弁理士クラブ研修部会長も務めている。忙しい中で、弁理士会の活動にも時間を割いたおかげで、その活動を、特にビジネスモデル特許に関して、自分の仕事にフィードバックすることができた。

「委員会は大変ですけど、そこでの研究を自分の知識とすることができます。特に専門部会は勉強になります。これまでの経験では私自身得るものが多かったですし、会に対しても貢献できたと思います。2000年は国際活動を担当しましたが、世界各国のビジネスモデル特許の状況を問い合わせるアンケートを、延べ26カ国に対して実施しました。結果をまとめて『パテント』(2000年10月号)に発表しています。」

かつての夢でストレス発散

氏の場合、弁理士という職業は家業を継ぐことでもあった。弁理士以外の道考えたことはなかったのだろうか。

「音楽が好きで、プロのミュージシャンを目指していました。そもそも東京で法学部に行ったのは、その頃はジャズが好きで、大学に行きながら音楽がやりたいと思っていたからです。大学3年くらいまで、都内のライブハウスでけっこう活動していました。親に弁理士になれというプレッシャーをかけられていたことに対する葛藤もありました。音楽は弁理士になってもできる、趣味でいいじゃないかと説得されたりもしました。ですから、弁理士になっていなかったら、ミュージシャンになっていたでしょうね。正直、うちのバンドはプロとして通用しないかなという気持ちがあり、ある時点で弁理士となることを選択しました。しかし、今でもバンドをやっています。週末に岐阜でライブをやっているんです。」

ベーシストとしてプロ級の腕を持つ氏の演奏を、APAA(アジア弁理士協会)などの会合で聞かれた方もいらっしゃるのではないかと。「仕事も楽しい」けれど、



演奏するのは最高のストレス発散になるという。現在、岐阜で一緒にバンドを組むのは、高校時代の仲間が中心だそうだ。

「今やっているのは、自称 癒し系ブルースバンド。メンバーも忙しいし、私も練習する時間はないから、ライブでいきなり演奏するんです。」

国際化を視野に入れて

近い将来、氏は総勢 150 名の所員を率いることになる。その時の展望をどのようにたてておられるのだろうか。

「特許は景気の影響を受けないと言われていました。景気の悪い時は特許を出せ、景気がよい時も特許を出せ、と。でも弁理士の数も増えて、間違いなく競争は激しくなるでしょう。私が一番気がかりなのは、生産拠点がどんどん中国などの海外に動いている現状です。いずれ開発も向こうでする、R&D が向こうへ行ってしまうと、現地で発明が出てくることになります。ということは、日本の特許事務所にとどまてはられない。海外進出になるかどうかわかりませんが、国際化は視野に入れていきます。」

ヨーロッパでは、欧州特許条約発効後、他の国の事務所がすべてライバルになったという現状がある。一方、アジアに目を向けると、特許のハーモナイゼーションに関して、日韓中間の話も、本当に実現するかどうか分からない。

「世界的なハーモナイゼーションと言っても、アメリカが先発主義をとっている限り、なかなか難しいでしょう。しかし、国際的な競争力をつけていかなければいけないと思います。」

このような観点から、海外との関係づくりを積極的に進めていきたいという氏は、2001 年には延べ 10 カ国に出かけた。アメリカ、カナダ、台湾、中国、ベトナムでは講演も行った。また、国際会議には毎年出席し、様々な国の特許関係者たちと交流を深めている。

シリーズで、活躍中の若手弁理士をインタビュー形式で紹介しています。

私共、会誌委員会インタビュー部会が取材にお伺いしますので、推薦の理由を添えて日本弁理士会「パテント」あてに自薦他薦をお寄せ下さい。また、このシリーズの感想もお聞かせください。

アメリカでは IT、ドメイン名の問題に大きな関心が寄せられているが、そうした実状を直接聞けることがとても勉強になる。向こうの事務所を訪ねて関係を深めたり、事務所の経営状況を観察することもある。また、韓国、台湾の人たちとも継続的な交流を持っている。出願件数ではアメリカ、ヨーロッパの次が台湾、韓国だ。次に重要になるのは中国だろう、と氏はみる。

「中国も WTO に加盟しましたから、今後知的財産権がよりきちんと保護されるようになれば、出願件数は増えるでしょう。初めて中国に行き、カルチャーショックを受けました。北京の街にしても、壮大なビルが建ち並んでいて、あんなに発展しているとは思いませんでした。私は北京航空航天大学で大学生と特許関係者 150 人くらいを前に講演したのですが、みなさんすごく興味も持っていて、質問もたくさん出ました。中国の法律では、ビジネスモデル的なものは特許にならないのですが、外国から来るものもたくさんあるし、今後の展開に備えて、特許事務所はどんどん出願しているそうです。中国はこれからだという実感がありました。行ってきてよかったですね。」

氏は、今後は、中国との関係をさらに深めていきたいと考えている。

常に新しい情報にアンテナをはり、フットワークのよい行動力で世界の動きを肌で感じとっている、その実感が、恩田氏の話から伝わってきた。氏は、前へ、前へと進む姿勢と、しっかり足元を踏み固めていく堅実さを併せ持ち、新世紀のビジネス戦略を展開されていくことだろう。

(取材・構成 藤井久子)



会誌委員会インタビュー部会