

特集 《様々な環境・業務に従事する弁理士》

米国知財マネージメント

— 保守的代理人が存在する理由とその対策 —

会員 吉田 哲⁽¹⁾ with David G. Posz⁽²⁾



要 約

米国の特許弁護士の下で働いて驚かされた点は、顧客からの指示に極めて慎重に従う特許弁護士（保守的な代理人）の姿勢である。本稿では、保守的な代理人の存在理由として、二つの理由を紹介する。一つは、顧客のニーズが米国側に伝わっていないために、積極的な対応が取りづらい現状である。もう一つは、保守的な対応に日本の顧客が不満を持っていると米国代理人が認識していない現状である。米国での勤務経験を通じて理解できた米国特許実務の問題点を紹介するとともに、その対策を提案する。

はじめに

米国での特許事務所勤務ももうすぐ三年を終える（現在、二つ目の事務所）。日本で勤務しているときには、米国代理人の優れたクレーム・ドラフティングや英文解釈の難しさを聞いていた。その一方で、代理人費用を含め様々な不満も聞いていた。費用を除き、米国代理人への不満は次の二つに集約される印象である。

- i) 発明の本質を理解しておらず、提案などが的外れ
- ii) 指示書通りの対応しかない

こちらで働いてみると、これらの不満に対して米国側にも言い分があると気づくようになった。i) 発明の本質を理解していない問題については、日本側が有する情報が米国側に十分に伝わっていない点と考え、これまでに紹介してきた^{(3),(4)}。今回は ii) 指示書通りの対応しかない問題について、米国での経験を紹介するとともに、その本質及び対策について言及する。

目 次

1. 米国での業務内容及び日米業務の相違点
 - 1.1 米国での業務内容
 - 1.2 日米業務の相違点
 - 1.3 保守的／積極的な対応とは？
 - 1.4 結論：保守的代理人の存在理由
2. 保守的代理人が存在する背景
 - 2.1 顧客ニーズの定義と区分け
 - 2.2 顧客ニーズと代理人の対応の場合分け
 - 2.3 トラブル回避の視点

2.4 保守派のコメント

3. 保守的代理人の存在理由と問題の本質

- 3.1 保守的代理人の存在理由 1
- 3.2 保守的代理人の存在理由 2
- 3.3 問題の本質 1（知識伝達の環境の相違）
- 3.4 問題の本質 2（形式知重視の西洋文化）
- 3.5 積極的な代理人
- 3.6 David G. Posz 氏，米国特許弁護士のコメント（請求項の追加の提案）

4. 対策

- 4.1 顧客ニーズ／自由度の共有
- 4.2 フィード・バックの必要性

5. まとめ

6. おわりに

1. 米国での業務内容及び日米業務の相違点

1.1 米国での業務内容

はじめに、自分の米国での業務内容を紹介する。2007年1月、米国の小規模特許事務所に就職した（弁理士数は8名）。ビザの区分はH1（就労ビザ）であり最長6年である。その後はグリーンカードへ切り替える必要がある。事務所では主として中間処理を担当している。その業務としては、1) USPTOからの拒絶理由の分析&その対応案の作成、2) 顧客からの指示書に基づく補正書、意見書の作成、の二つとなる。その他、技術的に複雑な案件などについては、日本語で説明してもらい、それを翻訳、担当弁護士に説明する、といった業務も含まれる⁽⁵⁾。自分の作成する書面は基本的に英語であり、すべて上司（特許弁護士）のチェックの

もと、顧客や US 特許庁に提出されている。

1.2 日米業務の相違点

同僚との英語のコミュニケーションに苦勞するのは予想通りであった。今も日々苦勞している。一方、発明と先行技術との差異を理解し、特許性を主張するポイントを把握する点では、日米で大きな相違は感じられなかった。発明／技術は言語ではなく思想であるということであろう。日本での経験が大いに役立った領域である。上司への自分の説明が幼稚なのは、言語の問題であって、決して弁理士としての能力の問題ではないと強く信じている。

では、米国の特許事務所で勤務して気づく国内業務との違いはなんだろうか？自分が驚かされた点は、日本の代理人以上に保守的な対応を選択する特許弁理士（代理人）の存在であった。

1.3 保守的／積極的な対応とは？

中間処理業務（USPTO への補正書、意見書を作成する場合）であって、顧客からの指示書を受け取った場合、指示内容に相当の間違いない限り、その指示書に基づいて対応することは原則であろう。今回問題とするポイントはその程度である。

顧客からの指示内容に極力従う対応を「保守的」とする。その程度は、英語の文法や用語の間違い以外には、極力修正を加えない。日本側から、「米国代理人は自分たちの指示書を Copy & Paste で処理している」といった意見が聞かれる対応である。一方、「積極的」な対応とは、必要に応じて顧客の指示以外の対応を行うことである。一例として、US 特許庁への拒絶理由対応において、独自にクレームの文言の修正を行ったり、更なる補正案を提案したりする対応である。日本側から、「米国代理人が技術もわからずに勝手にクレームを修正した、不要な提案をしてきた（しかもその時間分の手数料を請求してきた）」といった意見が聞かれる対応である。

1.4 結論：保守的代理人の存在理由

日本にも保守的な対応を好む弁理士、弁護士は存在する。しかし、自分の経験に基づく限り、米国で海外企業を顧客とし、その中間処理を行う代理人の中には日本では想像できないぐらい保守的な対応の代理人が存在する。個人的性格など⁽⁶⁾ 様々な要因はあるであろうが、自分が考えるその存在理由は、次の二点である。

- ・個々の案件に対する顧客のニーズがわからないために、積極的な対応をとってよいものか自信がも

てない。その結果、トラブル回避の観点から保守的にならざるを得ない。

- ・米国には、保守的な対応に日本側が不満を持っていると認識していない代理人が存在する。また、積極的な対応を行う必要性が米国では不明確である。

2. 保守的代理人が存在する背景

以下、日本以上に保守的な代理人が存在する背景について、筆者の分析を説明する。まず、顧客のニーズについて二つの区分けを紹介する。次に、顧客ニーズを代理人の対応（保守的／積極的）ごとに場合分けし、それぞれについて説明する。

2.1 顧客ニーズの定義と区分け

顧客ニーズとは、代理人に対して顧客が期待している概念とする。企業で生まれた発明は、様々な役割を有しているであろう。将来の製品の基幹技術になりうる発明から、既存の製品の改良発明まで、その発明の価値は多様である。このような現状から、特許出願を行う企業が代理人に求める内容（顧客ニーズ）も様々といえる。本稿では、出願人が中間処理業務を行う代理人の積極的な対応をどの程度期待しているのか、その程度（自由度）について二つに区分けする（小／大）。

(1) 代理人の自由度小

代理人の自由度が小さい場合とは次の場合が該当する。

- ・ビジネス上重要な技術であり強い特許が望まれる発明。そのような場合、クレームの文言は日本側で吟味されているため、米国側で修正する余地は少ない。
- ・広い技術範囲をクレームしているため、特許性の確保が難しいと認識している。数回の拒絶理由通知や継続審査請求（RCE）は了承済み。

このような発明では、米国側での勝手な修正や補正の提案は望まれない場合が多い。米国代理人には、日本で作成した指示書面に従っての対応（保守的な対応）が望まれるケースである。その他、担当者&発明者が忙しい場合に代理人の自由度が小さくなる場合がある。つまり、新しい提案や質問などは歓迎されず、顧客からは「そのまま、対応すればよい」といった反応となる。また、技術的に相当複雑になってしまったため、もはや米国代理人に技術的な理解を期待しない場合も該当する⁽⁷⁾。

(2) 代理人の自由度大

代理人の自由度が大きい場合とは次の場合が該当する。

- ・重要度は低く、早期かつ低コストでの特許取得が望ましい発明。再度の拒絶理由や継続審査請求などは望ましくなく、必ず次の Office Action で特許査定を確保することが望まれる⁽⁸⁾。中間処理において、一回余分な拒絶理由を受け取れば、特許時期が遅れるだけでなく、知財部員や開発部員の時間のほか、日米の代理人費用が発生してしまうからである。その一方、早期の権利取得のためには、多少権利範囲が変動しても許容される。
- ・審査官からの拒絶理由が合理的であり、日本側で補正案や意見書を準備したものの、拒絶理由を解消しているか自信がもてない発明。米国代理人には何とか Allowance をもらうための独自の対応が期待される。

このような場合、米国代理人にはクレームの修正や新しい議論の追記／提案など積極的な対応が期待される。

2.2 顧客ニーズと代理人の対応の場合分け

次に、顧客ニーズ(自由度大, 小)と代理人の対応(保守的, 積極的)の場合分けを示し、それぞれの対応における顧客の評価を説明する。

表 1 顧客ニーズと代理人の対応

顧客ニーズ	A) 保守的	B) 積極的
1) 自由度小	○	××
2) 自由度大	△	◎/×

(1) 代理人の自由度が小さい場合：

代理人に期待されている自由度が小さい場合、米国側は保守的な対応が望ましい(1A, ○と表記)。上述の通り、日本側で十分に議論されて決定されたクレームに、米国側での修正の余地は少ないからである。また、特許性については多少怪しいと認識しながらも、強気な対応が日本側で決定されている場合に、更なる補正案の提案なども必要とされない。このようなケースにおいて積極的に修正や提案を行う米国代理人は歓迎されない(1B, ××)。特に、特許性を高めるために勝手にクレームの文言に修正を加えたとなれば、深刻なトラブル⁽⁹⁾になりかねない。

(2) 代理人の自由度が大きい場合：

代理人の自由度が大きい場合、保守的な対応はあまり好意的に思われない。上述の通り「米国代理人は何

もしない」といった批判になるのはこの区分である。しかし、指示書に従っている限り、トラブルになる可能性はなく、無難な対応ともいえる(2A, △)。一方、積極的な対応を行った場合は、その内容次第である。もし適切な修正や提案であり、顧客に気に入ってもらえれば好意的な評価を得ることができる(2B, ◎)⁽¹⁰⁾、しかし、提案した内容が気に入ってもらえなければ、発明の理解不足を悟られることとなる。また、その提案のために費やした時間をチャージすべきか否か問題となる(2B, ×) delete a space in the middle。チャージすれば不要な業務へのチャージだと苦情の原因となる。一方、チャージしなければ自分の売り上げが減少する。従って、自由度が大きい場合、積極的な対応は自分の評価を高めるチャンスはあるものの、失敗した場合のリスクを伴うのである⁽¹¹⁾。

また、積極的な対応をする場合は妥当な費用内で遂行する必要も生ずる。自己分析の確認、修正クレームの文言チェックなど、単に指示通りに行う作業よりも積極的な対応は時間が必要となる。適切にクレームを修正し、その特許性の主張を意見書に追加したとして、その対応に \$ 3,000 必要となれば、顧客の満足度はあまり高まらないであろう。むしろ「余計なことをせずと言われた通りにやっておいてくれればよい」といった評価になってしまう。つまり、積極的な対応は、妥当な時間内に完了する必要もあるのである⁽¹²⁾。

(3) 期日間際の対応

積極的な対応をする場合、顧客の承認を事前にももらえれば問題はない。しかし、中間処理の対応の場合、対応期日間際に補正書案が完成する場合がある。対応期日の数日前となってしまえば、積極的な対応は次に説明するように更にリスクが高まるのである。

提案が米国から日本に送付された場合、その書面は日本代理人→企業知財部→技術者(発明者)に転送され、技術者の承諾のもと逆のルートで戻って来る。その書面の流れには一ヶ月程度は必要であろう。ということは、期日間際の提案は、期間延長を事実上依頼していることとなる。補正案を提案し、期間延長を承諾してもらった上に、その提案した内容が技術者や知財部に却下されたとなれば、代理人として最悪のシナリオである。そのため、対応期日が迫るごとに、米国側は積極的な対応が取りづらくなる⁽¹³⁾。

2.3 トラブル回避の視点

以上の場合分けは米国実務を極めて簡略化したもの

であるが、代理人に与えられている自由度（顧客ニーズ）に関わりなく、保守的な対応をしておくことがトラブル回避の視点から重要／安全であるとわかる。よって、顧客ニーズが不明な場合は、よほどの理由がない限り、保守的対応にならざるを得ない。その一方、代理人の自由度が大きい場合に限り、積極的な対応により高い評価を得られることもわかる。しかし、積極的な対応は、負担が大きくまたリスクを伴うのである。

2.4 保守派のコメント

米国滞在中、様々な場所で米国特許弁護士に保守的対応が多い理由を伺ってきた。以下、筆者が独自に保守派⁽¹⁴⁾と区分けした代理人たちの代表的なコメントである。

(1) 中間処理では常にファイル・ヒストリーに注意する必要がある。とにかく、顧客の指示内容以外のことは書けない（書かない方が無難）。将来、特許が限定解釈されたとき、お前が責任を取れるのか？

(2) そもそも日本の顧客（弁理士、知財部員）は忙しい。指示を送った案件について、修正案の許可を求めたり、また、提案することは、彼らを更に忙しくすることになる。よほどのミスがない限り、そのまま提出して、再度拒絶理由をもらうほうが彼らにとっても望ましい。米国実務では、Final Office Action をもらったとしても、継続審査請求（RCE）や継続出願（CA）を行えるため致命傷にはならない。それらの費用も了承済み⁽¹⁵⁾。

(3) 日本代理人の方が技術もビジネスにも精通している。自分たちに期待されていることは英文のチェック。技術的な議論は日本側の仕事。（日本側に不満がある？）これまで顧客の指示通りに処理して、苦情をもらったことがない。

これらのコメントの真意はわからない。しかし、その語り口調から察するに、保守的な対応に日本側が不満を持っているとは理解していない様子である。

3. 保守的代理人の存在理由と問題の本質

上述の表では、保守的な対応が無難である点を紹介した。この点は日米共通であろう。では、日本より保守的代理人が多い理由はなんだろうか？以下、保守的代理人の存在理由のほか、問題の本質として、1) 知識伝達の環境の相違と、2) 西欧文化との違いについて考える。

3.1 保守的代理人の存在理由 1

保守的代理人が存在する理由は、上述の顧客ニーズ（代理人の自由度）が米国側に伝わっていない点にあると考える。これは推測であるが、積極的な対応のチャンスでありながら、自由度が不明であるためにトラブル回避を優先⁽¹⁶⁾し、保守的な対応をしている場合が相当数あると考える。実際、これまで日本の企業知財部員や弁理士から話を聞く限り、代理人の自由度について明確に伝えているといった実務はあまり聞かれない。

案件ごとに異なる顧客のニーズがわからない苦労はこちらで働くまで想像できなかった。顧客に修正クレーム案を提案しようとする場合、考慮するポイントとしては、補正案の妥当性のほか「お客は限定しても早期の権利化を望んでいるのか？それとも現行のクレームで挑戦することを望んでいるのか？」といった点である。米国側に判断する情報がない以上「指示通り」となることは少なくない。これは自分だけの経験ではないであろう。

【吉田メモ1：日本で勤務していたころは…】

日本で勤務しているころ、顧客ニーズについては特に意識していなかった。また、「今回の案件は、できるだけ指示通りに…」といった指示や、「必要と思えるなら、積極的に修正してもらって結構」といった指示もすべての案件になかったように記憶する。理由として、常に代理人に最善を尽くしてもらいたい企業側にとって、書面で「重要度は低い。質問は極力避けて、できるだけ早くに処理してほしい。」といった指示は躊躇する点が考えられる。また、指示書面でも、特許性を否定するような内容「拒絶は解消できていないと思うけど、とりあえずこの補正内容で…」が保存されることは好まれないであろう。

では、これらの顧客ニーズは日本の代理人に伝わっていないのであろうか？筆者の感想として、そうではないと感じている。まず、正式な書面での通知はなくとも、担当者同士であれば口頭で説明するかもしれな

い。更に、発明の重要度は面談時の雰囲気などから「あ・うん」の呼吸で共有できるものと推測する。少なくとも、自分の経験では、担当者の性格や、案件ごとの重要性など、自分たちに与えられている自由度については経験を通じて少しずつ感じ取れるようになったと記憶する。

3.2 保守的代理人の存在理由 2

存在理由の二つ目としては、保守的対応に対する不満が日本側に存在することを米国側が理解していない点が挙げられる。また、積極的な対応を行ったことに対しても、高い評価がされていると米国代理人に伝わっているのかの疑問も存在する。日本企業の知財部員から話を伺う限り、個別の案件に対する評価や積極的な対応に対する高い評価を米国に伝えていたと伺うことは少ない。顧客の不満を認識していなければ業務の改善を期待することは難しいであろう。また、リスクをとって積極的対応を取ったとしても、正当な評価がないとすれば、敢えてリスクをとる動機が小さくなることも容易に理解できる点である。

3.3 問題の本質 1 (知識伝達の環境の相違)

経営学者、野中郁次郎等は日本の知識創造の特徴として、言葉や文字で伝達が可能な形式知だけでなく、言葉で表現することが困難な暗黙知が共有されている点を指摘する⁽¹⁷⁾。そして、この暗黙知の共有には「個人が直接対話を通じて相互に作用し合う『場』が必要である」とする^{(18), (19)}。

日本の顧客は米国側にファックスやメールで指示を行う。そこに示される情報は活字による形式知であり、その指示通りの対応は米国側で可能である。しかし、米国側が積極的な対応を行う際に必要とする顧客ニーズ（発明の重要度、権利取得までの期間、望ましい予算の範囲、担当者の性格など）は伝わっていない。日本での実務を考えると、これらの多くは担当者が『場』を共有することによってのみ伝わっている暗黙知といえるのではないであろうか。

日本代理人への指示であれば顧客ニーズを敢えて活字で伝える必要もないのであろう。しかし、『場』を共有するチャンスのない米国側に顧客ニーズはほとんど伝わっていないと考える。米国側には何らかの手段をもって伝える必要があると考える。保守的代理人の問題は、この顧客ニーズを伝達する環境、そのプラクティスの不在が根底にあるものと考えられる。

なお、日本企業の中には、定期的に米国特許事務所を

訪問し、技術説明や製品の開発動向を行っている企業が存在する。これらは単に技術情報を伝達するというだけでなく、担当者の人柄や知財戦略に対する企業の姿勢など、言葉では伝えにくい情報を米国側に伝えるという点でも大きな役割を果たしているものと考えられる。

3.4 問題の本質 2 (形式知重視の西洋文化)

野中等は日本企業と欧米企業の共同製品開発の事例から、相互理解を妨げる要因として言語だけでなく、価値観や問題へのアプローチの仕方の相違を指摘する。また、西洋人と日本人の相違点として「西洋人は形式知を重視する傾向があるが、日本人は暗黙知により重点を置く」と紹介する⁽²⁰⁾。

日本人であれば「いつもの調子でお願いします」といわれた場合に、その意図する程度をおよそ汲み取ることができるであろう。また、汲み取る努力をすることができよう。しかし、形式知を重視する西洋人には、指示書の文言から日本側の意図を汲み取ることが想像以上に難しいものと考えられる。「いつもの調子で」といわれたら、いつごろの調子か考えるのが西洋文化なのかもしれない。そして、この相違が「指示書に従って対応してください」と依頼された場合に、書面通りに補正を行い、それで満足してしまう代理人の存在理由の一つと考える。

西洋人との思考の相違など、もはや特許業務の問題ではないものの、日本側の意図を汲み取った適切な対応を米国代理人に期待するのであれば、日本人以上に形式知を重視するという西洋人の文化を理解することは無駄ではないであろう⁽²¹⁾。そして、この点を前提にするならば、代理人への指示書については、日本と米国では異なる表現が必要といえるのではないであろうか。この点については機会を別にして説明したいと考える。

【吉田メモ 2：“If necessary”の意味】

日本からの指示書の最後には、「必要があれば修正してください (please revise …, If necessary)」といった文章がある。その意図を米国代理人はどれだけ汲み取っているであろうか。正直なところ、常用句であれば何も伝わってこないことが多い。むしろ、「修正が必要なら行ってください。(でも、その責任も取ってくださいね)」といわれている印象の時がある。「自分の責任で修正してください」といわれては積極的に動きづらい。これは日米を問わず代理人に共通する認識であろう。

3.5 積極的な代理人

自分の周囲の代理人がすべて保守的というわけではもちろんない。これまでも、また、今も積極的な対応をする代理人の下で仕事を行っている。積極的対応の例としては、顧客の許可なく、第1請求項の修正を行った代理人や、意見書での議論の展開を思い切って変更した（顧客の議論は削除）した代理人である。それらの場合に顧客とトラブルになったとは聞いていな

い。また、自分の印象として、修正後のクレームや意見書のほうが理解しやすいものであったと覚えている。

彼らに共通する特徴といえば、i) パートナー弁護士、ii) 日本への出張経験を有し、顧客（担当者）との面識がある、iii) その顧客と長年の業務関係がある、といった点が挙げられる。推測であるが、担当者の人柄やこれまでの業務の進め方から、自分たちに許容されている自由度を理解しているように思える。

3.6 David G. Posz 氏，米国特許弁護士のコメント（請求項の追加の提案）

(David G. Posz, Managing partner of Posz Law Group, PLC)

Dear Sirs:

As Mr. Yoshida explained, US attorneys are usually not privy to information regarding client's intention as are their counterpart Japanese attorneys. Put another way, it is often difficult for a US attorney to determine whether the client expects the US attorney to freely revise claims and remarks suggested by the client to overcome a rejection, or whether the client wants the US attorney to strictly follow the client's proposed claims and amendments without deviation due to, for example, the invention being commercially sold in the US.



The lack of such information can cause misunderstandings and difficulties on the US side during prosecution. As a result, we often hesitate to amend proposed claim terms or to provide our proposed remarks even if we believe such amendments and remarks are necessary to overcome a rejection. Of course, most US attorneys would like to work with Japanese clients face to face. However, this is clearly not practical due to the costs associated with travel.

To minimize such misunderstandings and difficulties, I suggest that a Japanese client requests its US attorney to add new claims so that US attorney can draft new claims based on accepted US practice and based on his understanding of the underlying invention, and at the same time closely adhere to the client's proposed remarks and claim amendments.

Advantages:

i) The original claims are maintained or are amended as suggested by the client.

* It is not necessary to change prosecution strategy.

* IP staff need not ask inventors' permission because original claims, or the claims as amended by the inventors, remain the same.

* It is easy to delete all added claims in case the client disagrees with them.

- ii) No official fee as long as less than 3 independent claims and 20 total claims.
- iii) Japanese client might have a chance to obtain a stronger patent or might be able to argue patentability in different way based on the newly added claims.
- iv) The client can estimate the US attorney's skill and degree of understanding of the invention based on the added claims.



David G. Posz

(翻訳：請求項の追加の提案)

吉田氏が説明したように、顧客の意図 (Intention) についての情報が米国代理人に常に伝わっているとは思えないときがあります (日本代理人との相違点)。言い換えるなら、米国代理人は次の二点に頻繁に悩まされているのです。

- i) 顧客は、拒絶理由を回避するために、米国代理人の積極的な改善を期待しているのか
- ii) 米国代理人には顧客が作成した補正案と意見書に忠実に従った対応を期待しているのか (たとえば、発明品が既に米国で販売されている場合)

これらの情報不足は米国側に誤解や判断の困難をもたらすこととなります。その結果として、拒絶理由回避のために更なる対応が必要であると考えられる場合であっても、顧客作成のクレーム案の修正や新しい反論の追加を躊躇する場合がありますと考えます。もちろん、多くの米国代理人も日本の顧客とは実際の打合せ (Face to Face) を通じて業務を遂行したいと考えていると思われます。しかしながら、そのような願いは旅費などのコストの点から具体的とはいえません。

上述の誤解と困難性を低減するために、米国代理人に新しい請求項を追加するよう依頼してみたいかでしょうか。これにより、米国代理人は自分たちの理解に基づいた、かつ、米国特許実務に則した請求項を作成することができるのです。また、それらの請求項が顧客の意図から大きく乖離することはないと思われます。

米国代理人に新しい請求項の追加を依頼する利点は次の通りです。

- 1) 顧客が作成した補正案はそのまま維持される。
 - *中間処理時の権利化方針を変更する必要がない。
 - *代理人が作成する追加請求項について発明者の承諾を願う必要がない。
 - *気に入らなければそれら請求項は削除すればよい。
- 2) 請求項数 (独立項 3 つ, 合計 20 以下) であれば US 特許庁への費用は生じない。
- 3) 新しい請求項により、少しでも広い特許の取得の可能性が生まれる。もしくは米国代理人が記載した構成要件に基づく新しい特許性について議論するチャンスが生まれる。
- 4) 米国代理人が作成した請求項の記載から、その代理人の発明の理解度、また、クレーム・ドラフトのスキルを見極めることができる。

* 吉田の補足：現在の上司である Mr. Posz の指示のもと、顧客ニーズが不明な場合などに積極的にクレームの追加を行うことがある。その際のポイントは次の点となる。

- a) 長文となった翻訳調のクレームを、同じ技術範囲でシンプルな英文とする。
- b) 必須と思えない構成を削除して、少しでも広い権利範囲を狙う。
- c) 特徴ある構成をより詳細に記載し、(権利範囲は狭くなっても) 拒絶理由の回避を狙う。
- d) 一部の構成要件を削除するものの、別の構成要件を追加する (もしくは別の表現とする) ことにより、技術範囲を微妙に変動させる。

クレームの追加を米国代理人に依頼する際にも、上記 a) ~ d) に示すように顧客ニーズを明確に伝えることが重要になるであろう。

4. 対策

以上の分析から、日本側の対策として次の提案を行う。

4.1 顧客ニーズ／自由度の共有

積極的対応が難しい理由の一つとして、米国側に顧客ニーズが伝わっていないと説明した。日本の代理人同様に米国代理人とも『場』を共有することが理想といえる。しかし、それが事実上不可能であるならば、顧客ニーズ（暗黙知）に関する情報を積極的に伝達する努力／その対策が必要と考える。特に、ポイントとなるのは日本の代理人であれば当然理解しているであろう顧客ニーズ（特に、言葉で伝える必要もない情報）を極力明確に伝える努力が必要という点である。

一例として、拒絶理由の回避（もしくは、いずれかのクレームでの Allowance を確保すること）を優先する案件であれば、「必要であれば修正してください（If necessary）」ではなくて、拒絶理由回避を優先したい要望を伝えるということである。特に、要望を伝える際には程度をあわせて伝えることが重要である。もし、100% 拒絶理由を回避してくださいといえれば、必要以上に限定的なクレームが提案されるであろう。実務的には、「経験上、80%の確率で…」、「五分五分」といった指示になると考える⁽²²⁾。また、ニーズの程度は文章で伝える必要もないであろう。たとえば、1～10までの数字の意味をあらかじめ定めておいて、依頼時にはその程度に応じた数字を示す、また、チェックボックスにマークを入れるといったことでもよいと思う。形式よりも、日米間で情報を効率的に共有できるシステムが必要ということである。

4.2 フィード・バックの必要性⁽²³⁾

米国実務のもう一つの問題点は、どのような対応を取ったとしても顧客からのフィード・バックを米国側が得られない点と考える。上述の通り、保守派の代理人には日本側の不満を認識していない様子が窺える。実際、日本企業や特許事務所の話をついても、料金面での苦情以外のフィード・バックを行っているというものは少ない。

次に、改善が必要と思われるのは、23 ページ表 1、B2 に示す積極的な対応の場合である。上述の通り指示以外のことをするにはそれなりの責任（リスク）が発生する。リスクをとってよい業務を行ったとしても、依頼者からの好意的なフィード・バックがないとすれば、敢えてリスクをとる動機が小さくなるのも当然で

あろう。「日本企業を相手にするなら、それなりの時間内で指示通りに行っておくのがベター」といった意見が米国代理人にあるのはこの点を指摘するものといえる。

処理を終えた案件についてレビューをして、フィード・バックすることは余分な作業といえる。しかし、フィード・バックの効果は、その後の案件に反映されるのである。どのようにして、効率的なフィード・バックを行うのか（特に、よい仕事をした代理人に高い評価を与えて更なる動機づけを与えるのか）、今後の米国業務改善の一つのテーマといえるであろう。一番のチャンスは、米国代理人が日本を訪問した際ではないであろうか。英語での説明は難しくとも、上述の『場』を共有することにより日本側の要望を理解してもらえるチャンスは高まると考える。一例としては、最近の案件から満足度の高い案件と低い案件を二件を示せば、米国側も満足度が高い対応を理解できると考える。その他としては、Final Action をもらった案件だけや無作為に抽出した案件であってもよいであろう。自分の案件が、後日、レビューされるかも知れないと認識していれば、米国代理人の意識も高まるものと考えられる。

【吉田メモ3：米国の国内事情】

このようなフィードバックについて米国国内ではどのようになされているのであろうか。ある特許弁護士に米国企業からのフィードバックの有無について質問したところ、個別の評価はないものの、年次のミーティングで業務内容についての改善点を指摘されるという。そこでは、費用面の問題のほか、よい対応についてのコメントもあるという。

このような議論は、日本の企業と特許事務所の間で当然行われている話であろう。ここでのポイントは、米国事務所ともそのような議論が必要であろうということである。

【吉田メモ4：職務満足不足】

経済学者、高橋は職務発明における金銭的報酬の議論において、高い生産性に対する動機づけとして金銭などの外的報酬だけでは不十分とする⁽²⁴⁾。その一方、そのタスクが困難で挑戦的であるときや、自分の能力が必要とされると信じられるときに、高いパフォーマンスが引き出され、同時に職務満足も得られるとした論文を紹介する⁽²⁵⁾。自分の印象であるが、海外顧客のための中間処理業務は、顧客からの反応を直接感じることができる国内での業務と比較して単調、仕事か

ら得られる満足感が乏しい印象のときが(稀に)ある。その理由としては、顧客の指示通りの対応であればそれが担当しても内容はほぼ同じ(特段のスキルが期待されていないこと)、また、どのような仕事をしていても顧客の満足度がわからない点が挙げられる。これは米国代理人も同様ではないかと推測する。このような単調な環境が保守的な代理人を生み出す土壤になっているのかもしれない。

5. まとめ

自分の米国での勤務経験から、保守的な代理人が存在する原因とその対策を説明した。そのポイントは次の通りである。

- ・顧客ニーズ/代理人の自由度についての情報は米国には伝わっていない。そのため、積極的な対応のチャンスであっても、トラブル回避の観点から保守的な対応が取られている場合がある。その対策としては、案件ごとに異なる顧客ニーズ/代理人の自由度を明確に伝える必要があると考える。
- ・保守的対応に対する不満を理解していない米国代理人が存在する。それらの情報は何らかの形で米国側に伝えることが望ましいであろう。また、積極的かつ適切な対応を取った代理人には高い評価を伝えることで更なる改善の動機付けがなされると考える。

6. おわりに

今回紹介したことは米国の特許制度や判決とは関係ない問題である。しかし、日本企業の米国知財実務を更に円滑化するポイントの一つと考える。タイトルとして記すように、主題は「マネジメント」であり、その分野は法律ではなく組織論、経営、技術管理(MOT)といった色合いなのである。

近年は英語に堪能で米国特許制度に詳しい知財部員、弁理士が増えてきた。今後は、それらの知識とともに、米国代理人への指示形態⁽²⁶⁾など、その業務形態の改善が必要になると考える。米国業務の効率化、特に、米国代理人の能力をもっと活用するために、知財マネジメントといった視点での研究が進むことを祈る。本稿が少しでも利用されれば幸いである。

今回の報告にあたっては、ワシントンDCで交流のある日本企業の知財部員ならびに弁理士の方々の多くの意見を反映させて頂いた。この場を借りてお礼を述

べさせて頂きたい。

(1)吉田哲, 弁理士, Posz Law Group, PLC 所属, 研究者として奈良先端科学技術大学院大学, 知的財産本部, 客員准教授。プロフィール: <http://www.poszlaw.com/TYJAPPEOPLE.html>

(2)David G. Posz, Managing partner of Posz Law Group, PLC

ポウズ氏のプロフィール: <http://www.poszlaw.com/DPJAPPEOPLE.html>

(3)吉田哲, デイビッド・ポウズ「米国実務効率化の障害とその対策」, 『知財管理』No.681, 2007, pages 1445-1452

米国実務の問題点として、情報伝達がすべて活字であること、日米の担当者が『場』を共有する機会がないために、日本側の「暗黙知」が米国代理人に伝わっていない点を指摘する。「暗黙知」については野中郁次郎等「知識創造企業」東洋経済、参照。

(4)吉田哲「太平洋を挟んだ双方の言い分」, 『Right Now』2007年2月号, pages 50-54

米国での実務経験から、理解の前提となる発明の基本的構成や顧客企業のビジネス情報が米国側に伝わっていないために発明の理解を困難にしている現状を紹介する。

(5)日本語の利便性

日本人にとって日本語でのコミュニケーションは極めて有用である。特に、技術的に複雑な案件の場合に、その詳細なポイントを英語で説明することは負担が大きい。実例として、日本から送られてきた英語の指示書は、A4で1ページ未満であり、米国弁護士が主張のポイントを理解できなかったケースがある。その後に補足として送付された日本語の説明ではA4で4ページほどの分量で、発明のポイントのほか先行例との違いを詳細に説明してもらえたことがある。

この事例に対して「自分は日本語でも英語でも同じ内容を説明している」といった反対意見が聞かれる。確かに、同じ情報を伝えている場合もあるであろうが、英語での指示は多くの場合において日本語での指示より簡略化されているのではないだろうか。更に、米国に日本語の指示書を送れば現地での翻訳代を負担する必要があるであろう。費用増加は問題であったとしても、正確に発明を理解してもらい、自分たちの希望する特許取得を第一義とするならば、必要に応じて日本語で指示する実務は無駄ではないであろう。この点は、前掲3)で提案している通りである。

現地代理人への日本語での情報提供については、ある特許事務所の所長から「自分たちは顧客の指示を英語に翻訳している点に意義がある。日本語で連絡するなら仕事にならない」といったコメントを頂いている。一昔前であれば顧客の指示を英語に翻訳すれば仕事になったであろうが、最近の企業知財部には英語に堪能なスタッフが増えている。ワシントンDCに駐在する企業知財部員の意見を伺う限り、企業からの指示を英語に翻訳するだけの特許事務所は極めて評判が悪い。今回のテーマとは異なるものの、渉外業務を行う日本事務所の役割を考えさせられる問題といえるのではないだろうか。

(6) 代理人の本質的性格

セミナーなどで、オウムのように「ファイル・ヒストリーに注意、極力記載するな!」とアドバイスしている代理人などは、仕事への姿勢というよりも、根本的に保守的な人間なのであろうと感じさせる。保守的な性格の代理人は、堅実な業務遂行など長所も多い。一方、そのような代理人に積極的な対応を期待するというのも合理的とは思えない。代理人の基本的タイプを把握しておくことは、代理人の効率的利用の一つのポイントであろう。

(7) 先端技術ゆえの自由度の制限

先端技術ゆえに自由度が制限されるケースは、半導体を扱う日本の電気企業の知財部員から伺った。「半導体が専門という米国代理人であっても、明細書から自分たちの発明を理解してもらうのは事実上不可能。自分たちの指示通りでよい」とのコメントであった。

(8) Allowance の確保が命題

少なくとも一つの従属項での Allowance が望まれる場合も同様であろう。一部でも Allowance が認められれば、再度、拒絶理由が通知されたとしても、その後の対応は独立クレームへの書き換えだけで処理できる場合があり、その後の処理は一般に容易となるからである。

(9) 技術分野別の自由度

米国代理人が勝手にクレームの文言を変更したというトラブルは、電気／機械系の企業よりも化学系の企業から伺っている。一般的にクレームの文字数が少なく、また、特許一つあたりの重要度も大きいといわれている業界の特徴といえるであろう。

(10) 積極的対応の成功例

ある日本弁理士から伺った話。すべてのクレームが拒絶されてしまった案件において、米国代理人が独自に追加した独立の新規クレームだけが次の Office Action で Allowance された事例がある。その新規クレームの構成

も著しく限定的であるわけではなかったとのこと。自由度の高い案件であったことから、その代理人は高い評価がなされているとのことであった。

(11) 保守派への転向

保守的代理人の話は伺う限り、彼らのすべてが最初から保守派であった様子ではない。むしろ、当初は積極的な対応を行っていた印象の場合がある。しかし、自分の提案や勝手な修正について日本企業から厳しく非難された経験があると推測する。そのような経験から「日本企業と付き合うなら、保守的対応がベストだ」といった結論に至ったのではないだろうか。少なくとも、指示に従う限りトラブルにはならないのである。

(12) 代理人の費用について

上述の通り、積極的な対応を取ることは米国側にとって負担が大きい。しかし、その業務ができるからこそ中間処理業務において \$ 400 ~ 600 / Hour といったチャージなのではないだろうか? 保守的代理人への妥当な費用については検討の余地ありと考える。

(13) 期日間際の対応

中間処理業務において「拒絶理由を回避するためには、もっと補正すべきでないか?」と自分の補正案を上司に説明したところ「いまさら補正案の提案などできない。提案するならもっと早くに準備しろ!」と自分の準備の遅さを非難されたことがある(涙)。

(14) 保守派 (Conservatives)

保守派といっても、自分たちを保守派と自覚しているわけではない。また、指示書通りに書面を作成する自分のスタイルに自信があるようにも思える。彼らの信念としては、日本顧客とのトラブル回避、業務効率を考えて、それが理想的な業務であると信じているのであろう。

(15) 更なる拒絶が望ましい理由

「米国代理人は何もしない」という点について、お酒の席であるが「特許事務所としては、特許査定になるより、もう一回拒絶理由をもらう方が望ましい(笑)」と説明した代理人もいた。口調は冗談であったものの、ビジネスとして考えたとき、案外本心ではないかと疑った。また、最近の事例として、特許査定になりそうな案件について、毎回、新しいクレームの追加や分割出願を提案してくる米国特許事務所の話は伺った。その理由は定かでないものの、出願件数の減少を補うべく一件あたりの費用の引き上げ工作ではないか? との疑いが掛けられている。大量出願の時代から少数精鋭の時代となる際に、費用管理の視点で注意すべきポイントといえる。

(16) トラブル回避

海外の顧客対応では、いったんトラブルになると一大事である。相手先を訪問するとしても数日の日程と百万円以上の予算が必要となる。日本のように新幹線の日帰り出張ではすまない。また、自分の顧客である場合は自分で対応ができるものの、同僚や上司の顧客の場合はそうはいかない。それらのことも保守的な対応を推進する理由であろう。

(17) 野中郁次郎, 竹内弘高「知識創造企業」東洋経済(1996) pages 8-9

(18) 前掲 17) page 127: 言葉に置き換えることが困難な暗黙知を他人に伝えることは容易ではないとし、場の共有の重要性を説く。更に、その暗黙知伝達の成功事例としてホームベーカリー器の開発において技術者がパン食人のもとを訪問し、ともに働く(場を共有)した事例を紹介する(第4章参照, pages 142-183)。

(19) トーマス・H・ダベンポート等「ワーキング・ナレッジ」pages 196-197

ダベンポート等は知識移転を妨げる要因の一つとして「信頼の欠如」を挙げ、その対策に直接対面会議を提案する。「3.5 積極的な代理人」の節で説明するように、顧客との信頼関係は積極的な対応を可能とする大きな要因であろう。暗黙知の共有というだけでなく、信頼関係の構築との視点からも顧客と代理人との『場』の共有は重要であるといえる。

(20) 前掲 17) pages 320,356

(21) 前掲 17) pages 324-333

日米の文化の相違として、野中は日本の三菱重工業と米国のキャタピラー社が共同で油圧ショベルを開発した事例を紹介する。そこでは、完成品の設計図を示せば生産プロセスは工場に任されており、すべての情報を設計図に形式化する必要がない日本の文化(現場適宜主義)が紹介される。その一方、世界中で利用する視点から950を超える作業手順が米国エンジニアによって作成された点を指摘し、米国の技術者は知識の形式化を重視していると紹介する。この事例などは米国では日本以上に形式知を重視する点を示すものといえるであろう。筆者の推測であるが、このような相違は技術者だけでなく、法律分野の代理人にも該当すると考える。

(22) 程度を示す適切な用語

特許性の議論が難しい場合であっても、その指示には適切な言葉を選ぶことが必要であろう。望ましくないのは「拒絶理由は解消できないでしょうけど…」, 「こんな進歩性がないですよ…」, 「でもとりあえず」といったコメントである。将来の訴訟において、その書面が開示されてしまった際「特許性がないと認識していた」と指摘されないようにするためである。筆者の経験では、それらを意味する適切な用語は米国代理人が詳しい。個別に相談されることを薦める。

(23) フィード・バックは品質改善の主流

自分の案件についてのフィード・バックを快く思わない代理人もいるかもしれないが、フィード・バックを品質改善に利用するのはサービス業において当然である。WEB記事におけるアンケートや、企業のカスタマーセンターなど、顧客からの意見収集は様々な業界で導入されている。学校においても教師は生徒や同僚から評価される時代なのである。本来、フィード・バックは、受注側である米国から提案すべき事案といえる。しかし、事業的に成功している米国特許事務所に業務内容の自主的な改善/変更を期待するのは現実的ではないであろう。自分たちの満足度を一方的に伝えてみてはどうか。推測であるが日本側の要望を理解してもらえる点でそれなりの成果があると期待する。

(24) 高橋伸夫, 中野剛治等「ライセンス戦略」有斐閣(2007) pages 27-34

(25) 前掲 24) page 30, 引用論文は Vroom, Victor H [1964], Work and Motivation, John Wiley & Sons, New York. Reissued 1995 by Jossey-Bass, San Francisco.

(26) Thomas H. Davenport, Saving IT's Soul: Human-Centered Information Management, Harvard Business Review, reprint number 94203 (March-April 1994), 119-131, 127.

メールなどの通信機器が普及したとしても、知識共有のための関係構築として、初期段階には実際に Face to Face での面談が重要であるとする。これなども、野中が指摘する『場』の共有の重要性を指摘するものであろう。米国知財マネージメントの課題の一つは、発達した通信機器をいかに利用し、『場』を共有できない米国代理人との知識共有を効率化するのか、という視点であろう。

(原稿受領 2008.3.4)