

# 企業知財部で働いてみて

会員 片岡 忠彦

## 1. はじめに—隣の芝—

「隣の芝は青い」とよく言いますが、人は自分の置かれている環境を過小評価し、他人の環境を過大評価する傾向があるようです。私自身も特許事務所に勤めていた頃、「企業知財部の方が自分には向いているのではないだろうか?」という思いが幾度となく頭をよぎりました。実際、私は約9年間勤めた特許事務所を辞め、その後、米国企業日本法人の知的財産部門に勤めて約4年になります。つまり、柵を越え隣の芝へ移ってきたクチです。

今月のパテント誌の特集は「様々な環境・業務に従事する弁理士」だそうです。パテント編集委員会の特集編成意図がどの辺にあるのかは存じませんが、「隣の芝が青いかどうか」が気になってしまう人の心理<sup>(1)</sup>を突いたなかなか良い特集と思います。特許事務所に勤務又は特許事務所を経営する読者にとって、企業知財部はクライアントとして最も身近な「隣の芝」。読者の中にはかつての私のように、柵を越えることを考えている人がいるかもしれません。

本稿は、特許事務所と企業知財部という二種類のフィールドで働いてきた私の経験に基づいて記載されるものです。また最近のパテント誌においても、企業勤務弁理士の仕事内容を紹介した優れた記事<sup>(2)</sup>がいくつか<sup>(3)</sup>掲載されているので、できるだけそれらと重複する話題は避け、異なる切り口で綴ったつもりです。

なお、本稿は私の個人的な意見の表明であり、当然のことながら、現在又は過去における私の勤務先の意見を代表するものではないことを念のため申し添えます。

## 2. 転職活動—柵を越える—

私が特許事務所に勤めていた頃は、ビジネスモデル特許ブーム、その後の知的財産ブームの中で、毎日のように知的財産に関するニュースが新聞を賑わせ、それまででは考えられない程、知的財産に世間の注目が集まった頃でした。当時、試験合格に手間取った私は

常に「出遅れ感」を感じており、弁理士登録後も幅広い知識と経験の習得<sup>(4)</sup>に貪欲<sup>(5)</sup>でした。

そのような焦りにも似た意識から、より幅広い経験を求め、私が企業知財部への転職を考えたのはある意味自然なことでした。

企業の選択は、第一に外資系であること、第二に情報・通信業界であること、第三に日本国内で研究開発を行っていること、を条件に探したところ、当時知財部員の求人を出していたのが二社あり、両方に申し込みました。いずれも自分でネット検索して見つけましたが、転職エージェントを使うのが現代的だと思います。外資系であることを条件にしたのは、伝え聞く日本企業の知財部のイメージは自分には馴染まないような予感がしたからです。また、情報・通信業界を条件にしたのは、自分の技術的なバックグラウンドと将来性（仮に、ゆくゆく特許事務所を開業することになった場合に、ニーズの高い技術分野で経験を積んだ方が良いとの打算的な考え）を考慮したからです。最後に、日本国内で研究開発をしていることを条件としたのは、明細書作成からまったく離れてしまうことは、発明概念を把握し、それを文章化する、という基本的なスキルが錆び付くのではないかと危惧<sup>(6)</sup>していたからです。また、経験者として採用される以上、ある分野では即戦力となることが求められると考え、明細書作成ならこれまでの経験が活かせると思ったからです。

また、申込先の知財部に現在勤めている、或いは過去に勤めていた数名の弁理士にそれぞれツテを伝えて、或いはいきなり電子メールでお願いして時間を作ってもらい、実際に会ってナマの声を聴き、それぞれの職場での仕事のイメージを掴みました<sup>(7)</sup>。

外国人上司との英語面接は緊張<sup>(8)</sup>しましたが、幸い両社からオファーを得ることができました。少々迷い、両方の潜在的な自分の上司に再度の面接を求め（オファーを得た上で、より対等な立場で仕事の話聞くため）、種々考慮して現在勤務している企業を選びました。

こうして私は「隣の芝」へ移ってきました。

### 3. 企業知財部に転職して分かったことー隣の芝は青かったかー

私の勤務先は全世界の従業員数約30数万人、日本の従業員数約1万数千人のグローバルな米国IT企業ですが、日本の知的財産部門の人員は30数名と意外に小さな組織です。小さな組織ではありますが、特許、商標、著作権、契約審査、ライセンスサポート、外部活動（JIPA, JEITA, SOFTIC, 経団連等）などなど、その業務内容は多岐にわたります。また各国のメンバーが参加するプロジェクトにアサインされることもしばしばで、そうなるとう国の知的財産部門の組織規模の大小はあまり意味がないことに気づきます。

「で、隣の芝は青かったのか？」と問われれば、私は自信を持って「青かった<sup>9)</sup>」と答えます（そうでなければ今回のテーマでの原稿依頼は受けません）。当然、すべての状況に満足しているワケではありませんが、かつて考えていた、知的財産の専門家としてあんなことがしたい、こんなことがしたいという思いは少しずつではありますが、現実化<sup>10)</sup>しています。転職面接の際に外国人の上司が言っていた「Best place to practice IP Law.」という言葉はまんざら嘘ではなかったと思っています。なにより、理論（とその理論を説明する多少の英語力）さえあれば、人種、国籍、性別、社歴等にかかわらず「聞く耳を持つ」社風には懐の深さを感じます。

このように隣の芝にうまく適応した（と自分では思っている）私ですが、転職してから戸惑う場面も多々ありました。特許事務所と企業知財部とは依頼主、依頼先という密接な関係にありますが、それぞれまったく異なるルールで動いている組織であると今は感じています。以下、転職してみて戸惑った点、感じた点などをいくつかご紹介します。

#### ①何によって給料を得ているのか

事務所に勤めているときも、企業に勤める現在と同様、一定額の月給と年二回の業績に応じた賞与とを得ていました。しかし、事務所で得られる給料は自分が作成した明細書、意見書、補正書などの対価としてクライアントから得た手数料の一部である、との認識がありました。一方、企業で得られる給料は、もちろん労働の対価ではありますが、なんの労働に対する対価であるのかハッキリしません。

転職してから最初の給料が振り込まれた旨を知らせ

るメールを受けとった時、その点に違和感を覚えました（罪悪感はありませんでしたが、何か不思議な気がしました）。転職してから最初の給料日まで、私は一件も明細書を書いていませんでしたし、中間処理も一件やったかやらないかくらいでしたから。正直なところ、「さすがコストセンター！やっぱり知財部は楽だわ。」と思いました。

しかし、その認識は早々に改められることになりました。つまり、事務所の場合には、仕事をして売り上げを上げていけば、別段、自分の存在意義を問われることはありません。一方、知財部では、単に仕事をしているだけでは足りず、その仕事が給料に見合う、あるいはそれ以上の価値<sup>11)</sup>を会社にもたらしていることを説明できなければなりません。確かに、企業知財部はコストセンター<sup>12)</sup>ではありますが、グローバルな厳しい競争にさらされている企業の中で、コスト管理がなされない楽園のような組織はもはや存在しません。（外部の知的財産の専門家ではなく）内部に抱える知財部員にしかできない、（他の国の知財部門ではなく）日本の知財部門にしかできない、（他のメンバーではなく）自分にしかできない付加価値の高い仕事を遂行し、その価値を説明<sup>13)</sup>することが（少なくとも求められれば説明可能であることが）必要であると考えています。

#### ②仕事への取り組み方

事務所に勤務しているときは、担当した案件については自分の納得のいくまで100%の力を出して仕上げることが所長や先輩からその背中で教えられましたし、実際そう心がけてきました。一方、知財部では無限に存在する仕事の中で、常に力の入れどころを考えることが求められます。

例えるなら、事務所では出されたショートケーキは残さず全部食べることが求められますが、知財部ではホール（まるまる）のケーキを前に、限られた自分の胃袋と相談して、何処を自分が食べるのか（最も付加価値の高いと思われるイチゴやクリーム部分から食べるワケです）、何処を他人（例えば、事務担当者、特許事務所、場合によっては上司）に食べて貰うのか、そして極めて重要なこととしてどこを最終的に残すのか（廃棄するのか）、資源配分を戦略的に考える必要があります。そのような資源配分を行うことで、レバレッジを効かせ、普通ならショートケーキ一つしか食べられないような時間で、その10倍あるホールのケーキの主な

部分5割を他人の力も借りて食べきることを考えます。

私自身は貧乏性の性格が災いし、この割り切り、優先順位付け、というものに転職当初は非常に戸惑い、うまく対応できませんでした。その結果、事務所から送られてきた明細書のドラフトすべてを長時間掛けて修正するような愚を犯してしまいがち<sup>(14)</sup>でした。これは、80%の仕事で90%、99%に高める作業ですから時間効率が悪く、中長期的には仕事量過多を招き、本来すべきより重要な仕事ができなくなってしまいます（或いは体をこわします）。

今では「ちょっと気に入らないな」と思うようなドラフトでも、そのドラフトの重要度、それが将来に影響する不利益、及びそれを修正するのに要するコストを冷徹に判断し、許容範囲内であれば不本意ながら「OK」することもあります。もっとも、これは弁理士の職人魂に反する行為かもしれませんが、敢えて嫌な言い方をすると、会社（株主）利益の前に私は職人魂を売ったのです。厳しいですが、このような側面があることもまた事実です。

### ③特許事務所（弁理士）に対する認識

事務所に勤務していた頃は、自らが勤めていた事務所を基準にして「事務所とはこんなもの」、「弁理士とはこんなもの」、「明細書とはこんなもの」、「中間処理とはこんなもの」というイメージを抱いていました。一方、知財部に勤めると、複数の事務所と取引関係があるため、それぞれの事務所、弁理士、明細書ドラフト、中間処理ドラフトに接する機会があり、幾つかの点で特許事務所やその弁理士に対する認識を新たにしました。

その一つは必要とされるスキルに対する認識です。

事務所に勤務していた頃は、「コツコツと明細書や中間処理のみを地道に行っていたのでは、弁理士大量合格時代を生き延びて行けずに、自分は早晚コモディティ化してしまうのではないか」という危機感を抱いていました。その結果、他の弁理士にはないプラスαの知識やスキル（例えば、語学力であったり、外国特許制度の知識であったり、幅広い人脈であったり、クライアントのビジネスに対する理解など）がないと他の事務所や弁理士と差別化することができない、と思い込んでいました。しかし、様々な明細書ドラフトに接してたどり着いた結論は、継続的に水準以上の明細書を書けるスキルさえあればその弁理士は十分に他と差別化できる、というものです。換言すれば、そのような人材は弁理士大量合格時代にかかわらず依然とし

て希少<sup>(15)</sup>です。

もう一つは高い仕事レベルを生み出すインセンティブに対する認識です。

知財部に勤めてみて、特許事務所の仕事レベルを適切に評価することの難しさを感じています。そして、このような状況下で、インセンティブの観点から思い至ったのが「クライアント限界説<sup>(16)</sup>」です。「クライアント限界説」とは、「特許事務所の所員の仕事レベルは、そのクライアントの知財部員の能力を上回ることはない」という（一見過激な）仮説です。したがって、クライアントの知財部員を見れば、依頼先の特許事務所の所員の仕事レベルの上限がおおよそ推し量られる、というものです。所員の能力が低いと言っているではありません。高い能力を持っていても、それが正当に報われない限り、低い仕事レベルに落ち着いてしまうことを危惧しています。この仮説の理論的根拠は次の通りです。1. 知財部員は自分の能力を超える事務所所員の仕事レベルは認識できない<sup>(17)</sup>。2. クライアントは知財部員が認識可能な仕事レベルに応じて事務所に手数料を支払う<sup>(18)</sup>。3. 支払われた手数料の一部がその所員の報酬となる。4. 経済合理的な行動として優秀な事務所所員は、そのクライアントの担当を外れるか、知財部員が認識可能な程度にまで仕事レベルを下げる。というものです。

強引な仮説なので当然反論があるでしょうし、その正否の判断は読者に委ねますが、特許事務所に本当に質の高い仕事を求めるのであれば、それを正しく評価できるように知財部員の能力も向上させ、評価する手間を惜しまず、評価を手数料に反映させる仕組みが必要であると感じています。一流の料理は一流の料理人がいるだけでは成立しません。その価値を理解し、それに見合った対価を支払う一流の客がいてこそ、ビジネスとして成立します<sup>(19)</sup>。

### ④英語との関わり方

転職してからの仕事を語る上で、「英語」に触れないわけにはいきません。事務所に勤めていた時は、主に国内の仕事を行っており、内外は両手で足りるほど、外内に至ってはほぼ皆無といった状態でした<sup>(20)</sup>。転職活動時の外国人上司との面接で先制パンチをくらっていたため、「会議がすべて英語だったらどうしよう」と入社前は若干不安を抱えていました。

それでも転職した当初はそれほど苦労しませんでした（基本的に会議は日本語でした）。確かに、私の勤

め先は米国企業なので、日本特許庁に出願するもの多くが米国の優先権を伴うもの（つまり、外内）です。米国プラクティスに沿った明細書、クレームと日本の審査基準との狭間で苦勞することもしょっちゅうですが、書類仕事の範疇であれば英語そのもので苦勞することはあまりありませんでした。

苦勞するのは、リアルタイムのコミュニケーションが求められる場合（例えば、電話会議<sup>(21)</sup>やFace-to-faceで何かを説明することが求められる場合）です。言いたいことがうまく伝わらないもどかしさは非常にストレスが溜まります。そもそも、議題がややこしい話だからリアルタイムのコミュニケーションを行うわけですから、そのややこしい話を英語でうまく伝えることは至難の業に思えます。

この職場でリバレッジを効かせて、グローバルに貢献する仕事をするためには英語は避けて通ることはできません。英語でのコミュニケーションは非常に重要<sup>(22)</sup>と感じます。

反面、（あまりに当たり前のことですが）日本語ができることが日本の知的財産部門の大きな強みであることも忘れてはなりません。今や仕事は国境を楽々と越えて、世界で最も効率的な場所で行われる傾向にあります。仕事が英語のプラットフォームに乗っかると、たちまちグローバル競争に巻き込まれ、米国の知的財産部員の仕事がインドの知的財産部員やインドの特許事務所に取って代わられることも十分にあり得ます。ある意味、仕事が日本語に守られている側面もあります。

#### 4. おわりに—狼の気概—

以上、特許事務所と企業知財部という二種類のフィールドで働いてきた私の経験に基づいて思うところを書き綴りました。両者の性格を自嘲を交えて例えるならば、特許事務所に勤務する弁理士というのは、牧草地（クライアントから獲得してきた仕事）で、比較的自由に放牧されている羊のようなものでしょうか。基本的に草を食べて栄養のある乳を出す（或いは毛並みのよい羊毛を生やす）ことが求められます。一方、企業知財部に勤務する弁理士というのは、領主（企業）が所有する広大な領土（事業ドメイン）に放たれるご主人様に忠実な犬のようなものではないでしょうか。犬は、草の豊富な場所へ羊を案内したり、野蛮人が勝手に領地を荒らしていないか監視したり、領土を貰う／手放す場合にはそこが肥えた土地かどうか評価したり、共

有地（コモンズ）にすべき土地を報告したりします。

しかし、そもそも我々弁理士などのプロフェッショナルは飼い慣らされた羊や犬ではなく、本来誰もが一匹オオカミ。時に集団で狩りをすることはあっても、基本的には独立・孤立した存在です。そして、羊や犬にとって自らの行動範囲を制限する柵は、狼にとっては何の障害にもなりません。

いま私が勤める企業の領土はあまりに広大で、まだその全容を理解するに至っていないため私自身はまだしばらくはここでご主人に忠実な犬としての仕事をしていくつもりですが、決して自分の血に流れる狼の血統を忘れることなく、どこか遠くにより青く生い茂る芝を見つけたならば、直ちにその本能の赴くまま勢よく柵を飛び越え、新たな獲物の臭いのするその地へ一目散に駆け出すことになんの躊躇もありません。

少なくともそのような緊張感を常に持ち続けたいと願っています。

#### 注

- (1) よく雑誌で「業種別・年代別年収一覧」などの特集があると、どうしても気になってしまう心理に似ています。
- (2) 大倉桂子，“新天地突撃潜入レポート”，パテント，vol. 60（2007）No.4，p.48-p.53
- (3) 鈴木百合子，“企業に勤務する女性弁理士として”，パテント，vol. 60（2007）No.8，p.12-p.15
- (4) 技術経営（MOT）に興味を持ったのもこの頃です。
- (5) 片岡忠彦，“私の目指す弁理士像”，パテント，vol. 55（2002）No.4，p.30
- (6) 宮崎駿のアニメ「天空の城ラピュタ」にも似たような台詞が出てきますが、「弁理士は明細書を離れては生きられない」というのはある意味真実だと思います。
- (7) ご協力頂いた方々、その節はありがとうございました。
- (8) 参考までに英語での面接を記します。

“Hi Kataoka-san (o にアクセント), nice to meet you!”

外国人など一人もいない兵庫県のド田舎で育ち、大学ではESS（English Speaking Society）に所属していたものの、外国人との会話を楽しむよりも、仲間内で図書館に籠もって政治経済問題の調べものをするのを好んだせいで、それまでまともに外国人と話をしたことは一度もありませんでした。特許事務所でも主に国内特許をやっており、外国代理人と喋ったとはあり

ません。それどころか、海外旅行を含め、それまで一度も海外に行ったことすらなかったのです!それでも、この英語の面接を経ないと転職は叶いません。私は腹を括るしかありませんでした。

“Hi! ○○-san, nice to meet you too. Thank you for taking your time.”

私はどちらかというと小声でボソボソしゃべり無表情で控えめな男ですが、このときばかりは歯が見えるくらいの笑顔で力強く握手し、普段よりも数段大きな声で喋り、体中のあらゆる器官から「私はデキル男ですよ」オーラを出すように努め、自分もガイジンになりきました。面接の内容はごく一般的なもので、志望動機やそれまでの仕事のこと、これからやりたいこと等を聞かれました。いや、実に嫌な汗をかきました。

後で分かったことですが、面接の際一言も日本語を口にできなかったそのガイジン、実は日本語はかなり達者でした(二社ともそうでした)。

- (9) 青くなければ自分で芝を植えて青くするまでです。仮に、その努力をする価値が見いだせなくなったときは、私がここを去るときです。
- (10) これは周りの人々、環境に助けられてのことで、非常に感謝しています(本気で)。私はラッキーです。また知的財産の専門家としての基礎体力、プロフェッショナルリズムを教えて頂いたのは前職での所長をはじめとする周りの人々でした。この場を借りてお礼申し上げます。この通り、片岡は元気でやっております。
- (11) 一般に事務所に比べて企業のオーバーヘッドは大きいですから、相当大きな付加価値をもたらさないと存在意義を正当化するのは難しいと感じます。
- (12) 最近ではプロフィットセンターとなることを求められることも多くなりました。個人的には「過ぎたるは及ばざるが如し」と思っています。
- (13) 私の勤める米国企業では、それを「英語」で説明することが求められることがしばしばです。
- (14) 言い訳をすると、事務所担当者とは知財部担当者が互いにガチンコ勝負で力を出し合い、両者の協力の下に良い仕事をする姿は、事務所時代、私の理想とするものでした。知財部担当者からたまに頂く“本気コメント”、“本気修正”は自分の仕事認められた証であり、本当に嬉しかったことを思い出します。そして、自分も知財担当者になれば、同様に100%の力で査読しようと思っていたのです。
- (15) 自信のある方、是非ご連絡下さい。

(16) 同様に企業知財部における「上司限界説」も考えられますが、これはまた別の機会に。私の結論は「上司限界説」は成り立たない、というものです。

(17) 気付く能力があったとしても、気付く時間がない、ということもあります。

(18) 理想は仕事レベルに応じた手数料を支払うことですが、会社が支払う以上、客観性、説明可能性が求められ、実現は難しいです。

(19) そもそも水準以上の明細書であれば十分で、一流の明細書など不要である、と企業知財部が思っているなら話は別です。毎日、高級フランス料理を食すのは現実的ではありませんが、少なくともパテントポートフォリオの最も重要な氷山の一角は、一流の明細書で保護・開示されていて欲しいと思います。

(20) 転職活動の際は「ある程度の経験がある」と言った記憶があります。

(21) 時差の関係で深夜に行われ、Non-Native English Speakerが自分だけ、という状況は非常につらいものがあります。コミュニケーションにおける視覚情報(相手の表情など)の重要性を痛感します。しかも、みなさん、早口です。

(22) 「言葉は重要だ」と思い知らされたエピソードを一つ。

先日、何気なくウェブブラウジングしていたところ、私の検索キーワードに反応した連動型広告の一つに米国特許弁護士(アメリカ人)の広告がありました。普段は滅多にクリックなどしないのですが、そのときはたまたま興味本位でその広告をクリックしてみました。リンク先のその米国特許弁護士のスマートなウェブページには彼の華々しい経歴と数々の日本での活動経験が日本語で掲載されていました。「ふーん」と眺めていた私は次の一文に釘付けになってしまいました。そこにはハッキリと「料金は二東三文です。」とあったのです!!あまりに衝撃的でした。もちろん、それは「リーズナブルな料金です。」の誤記であると理解しますし、誤って翻訳ソフトの出力をそのまま載せてしまったのかもしれないし、彼の経歴や経験そのものに偽りはないでしょう。しかし、それは彼の信頼性を破壊するのに十分すぎる一文でした。途端にインテリ然としたその顔写真もインチキ臭そうに見えてしまいます。

私も仕事で文章、とりわけ英語を書くときには、その“二東三文弁護士”を反面教師として思い出し、細心の注意を払っていかうと思います。

(原稿受領 2008.3.13)