

インタビュー

デイビッド・ポウズ先生
吉田 哲先生

に聞く

日米間の ミス・コミュニケーション

出席者

ポウズ・ローグループ

代表 デイビッド・ポウズ

吉田 哲

翻訳協力 吉田 啓代

広報センターパテント編集部会

部会長 (司会) 須藤 浩

第4班 班長 本田 淳

金田 周二

佐々木 一也

米田 耕一郎

開催日：2009年8月3日(月)



デイビッド・ポウズ氏



吉田 哲氏

【須藤】 それでは、今日はアメリカのポウズ・ロー・グループ (Posz Law Group, PLC 以下、Posz 事務所) のデイビッド・ポウズ (David G. Posz) 先生と吉田哲先生をお迎えして、本日午後に収録される eラーニング (義務研修) の内容とそのテーマである日米間のミスコミュニケーションの問題についてインタビューを行いたいと思います。



まず、簡単に結構ですので、お二人の自己紹介をお願いします。

【ポウズ】 はじめまして、Posz 事務所の米国特許弁護士デイビッド・ポウズと申します。本日は、日本のクライアントと米国特許弁護士 (以下、米国代理人) との間のコミュニケーションや業務の運用について、議論するこのような機会を与您にいただいたことに感謝しています。日米のクライアントとの今までの付き合い、日本企業知財部からワシントン DC に派遣されている研修生との多くのセミナーを通して我々が得た経験は、日米間で共有するに値する重要な情報であると考えています。改めて、今回、お招き頂き、情報共有する機会を頂いたことに感謝しています。

【吉田】 Posz 事務所の吉田哲と申します。今も日本弁理士会の会員です。Posz 事務所には 2006 年から所属しまして、この 3 年間、日本企業からの米国出願を担当してまいりました。今日は米国で勤務した経験に基づいて、米国側の苦労や費用管理のポイントなどについて紹介したいと思います。

【須藤】 続いて 12 月号を担当します編集担当者を紹介いたします。

【本田】 今日のインタビューが載る 12 月号のパテント編集担当の本田と申します。きょうは新しいご提案が聞けるということで楽しみです。



【金田】 パテント編集担当の金田と申します。今回のテーマが日米間のミスコミュニケーションということで、



日ごろの実務において私どもも悩んでいる部分ですので、非常に興味深いテーマだと思います。今日は楽しみにしております。よろしくお祈りします。

【佐々木】 同じくパテント編集担当の佐々木と申します。金田先生がおっしゃったように、実際にアメリカの法律事務所でお話いただくという意味で、興味を持ってインタビューに参加させていただきたいと思えます。



【米田】 パテント編集担当の米田と申します。日ごろアメリカにレターを出すときに悩むことが多いので、今日のお話を参考にしたいと思って来ました。よろしくお願ひします。



吉田哲氏インタビュー

【須藤】 最初の質問ですが、Posz 事務所に入社した経緯をお願いします。

【吉田】 Posz 事務所への入所前になりますが、2004 年からアメリカの特許事務所で 18 ヶ月間の研修を受けておりました。そのときに日本企業からの研修生の方に Posz 事務所を紹介してもらいました。2005 年の帰国前にボウズ氏と仕事のコンディションや給与などを話し合い、2007 年から採用してもらうことになりました。ですので、就職のきっかけは、日本の研修生の方に Posz 事務所を紹介していただいたこととなります。

【須藤】 まず最初に、今日の午後 e ラーニングの収録があるということで、実現したわけですが、どのようなテーマで講義されるのかを簡単にお願いします。

【吉田】 今日のセミナーのテーマは、日米間のコミュニケーション、正確には海外代理人とのミスコミュニケーションの問題というテーマで進めさせていただきます。

【須藤】 それにかかわるのですが、過去にパテントで 1 回ご執筆いただいたことがありますけれども、その内容と今回は関係ないんですか。

【吉田】 むしろ同じ内容と言えます。米国特許実務の問題点については、これまでに 3 部作で発表しております、今回紹介する内容は、これらの発表に基づいております。

<<吉田哲氏 既発表記事>>

- (1) 「米国実務効率化の障害とその対策」知財管理, Vol.57, No.9, pages 1445-1452 (2007. 9)
- (2) 「米国知財マネージメント - 保守的の代理人が存在する理由とその対策 -」パテント, Vol.61, No.4, pages 21-31 (2008. 4)
- (3) 「米国知財マネージメント - タイム・チャージの罫, 日本側の誤解 -」知財管理, Vol.58, No.12, pages 1539-1554 (2008. 12)

【須藤】 この e ラーニングの講義はいつから聞けるのですか。

【吉田】 おそらく 2009 年 12 月からと伺っています。(2010 年 1 月から配信予定)

【須藤】 このテーマを取り上げられた理由と言いますか、なぜここにスポットライトを当てられたのでしょうか。

【吉田】 日本側は米国代理人に対していろいろ不満があるかと思えます。言ったことしかやらないような問題であったり、非常に高い代理人費用などです。そのような問題はもちろんアメリカ側にも問題があるのですが、その原因の一つは日米間のコミュニケーションがうまくいってないからだろうと考えております。日本側は何を期待して米国代理人を使っているのか。また、その際にどのような指示を送っているのか。この点に大きな問題があると考えています。

具体的には、〇〇をしてほしいと言われたときに、アメリカ側ではその通りの対応は行えるのですが、実際にもう少し手を加えようとするといろいろ考えなくてはいけない。例えば、クレームの修正や、意見書内の議論の追加や削除です。依頼者は何を求めてこの指示を送っているのかがわからないために指示以外の対応をすることに躊躇する場合があります。この点を日本側が理解すれば、米国特許実務の業務改善に繋がることと思います。

【須藤】 吉田先生は日本の特許事務所でも勤務経験があると伺っていますが、セミナーでは日米両方から見たコミュニケーションの改善案を紹介してもらえるのでしょうか。

【吉田】 はい。私の勤務経験は日本で約 5 年、米国で約 4.5 年となりますので、日米での勤務経験から気づいた点を紹介していると思えます。

【須藤】 準備でいろいろ苦労されたと想像しますが、

特に苦勞された点がありましたら幾つかお願いします。

【吉田】 苦勞した一つの点は、感覚として非効率だと実感することはいろいろあったのですが、それを客観的にどう説明するかという点に苦勞がありました。この点については、実際に日本人向けに意識調査を行い、簡単ではありますが統計をとることで対応した部分があります。また、実際に実務を行っている知財関係者の単なる批判にならないようにも工夫しました。アメリカ側には特別なことは何もしていないのに大きな利益を上げている代理人もいまして(笑)、「日本側は〇〇〇な代理人を使わないように」、と言いたい部分もあるのですが、単なる米国代理人の批判には極力ならないように言葉を選んで原稿を準備する点に苦勞しました。

【須藤】 一般的な講義ではなくてeラーニングなので、絵として音として残ってくるわけです。こういうテーマだと、具体的な例を挙げて言いたいところだと思いますが、それはなかなか難しいかと。その辺はどう工夫されているのでしょうか。

【吉田】 そうですね。実際に自分が担当した具体的事案をそのまま紹介することはできませんので、自分が工夫した点とすれば、同僚やいろいろなセミナーなどで知り合った米国代理人から聞いた話を、米国側のコメントとして少しずつ加えていくことで、アメリカ側の現状(具体性)を伝えるようにしました。

【須藤】 このeラーニング上では出てくるわけですか。

【吉田】 はい、その内容も示しますし、これまでに発表した記事の中でも紹介しております。

【須藤】 今回、このeラーニングの試みは新しいと思うんですけども、吉田先生ご自身だけではなくて、事務所の上司であるデイビッド・ポウズ先生の講義を第2部に設けられたのはどういう理由でしょうか。

【吉田】 やはりアメリカの実情を紹介するのに、日本人が見た視点だけでは不十分であろうと考えたからです。日本人の私の意見とアメリカ人の意見を両方紹介することで、バランスがとれると考えました。

【須藤】 第1部、第2部という2部構成になっていますが…

【吉田】 はい、私が最初に第1部を担当し、デイビッド・ポウズ氏が第2部を担当します(第1章～第3章、第5章を吉田氏が担当、第4章をポウズ氏が担当)。

【須藤】 調整もそれなりに大変だったと思います。

【吉田】 2部構成となっていますが、全体として一つのセミナーです。ですので、同じメッセージを伝えられるよう、ポウズ氏とは、セミナーの準備段階で何度も意見のすり合わせを行いました。内容の準備と同じぐらいに、双方の意見の調整に苦勞しました。

【須藤】 今、eラーニングの内容についてお聞きしたんですけども、eラーニングの内容をちょっと離れても結構ですので、今後のアメリカと日本、日本側から見たアメリカの業務、実務についてどう変化していくのかといった予測はどうでしょうか。

【吉田】 今後の業務の予測ですけども、料金のことだけを言えば、今後はこれまで以上に低価格化が進むと思います(代理人費用の適正化)。

米国特許出願業務に関しては、多くの場合、アメリカ側が提示した料金表に基づいて費用が計算されていたと思います。そしてアメリカ側が提示した料金表の内容は極めてアメリカ側に有利であったと思います。現在、この経済状況もあって、出願数が減り、アメリカ側は非常に仕事に飢えた状態になっていますので、現在は費用交渉を進めやすい環境と思います。経済危機と言われていますが、依頼者である日本の企業や特許事務所の方はこれをチャンスと考えてよいと思います。アメリカ側が一方向的に有利であった料金形態ではなく、今後は日米の双方にメリットになるような料金形態が今後もっと普及していきたく思います。この点については、セミナーの中でもポウズ氏から紹介がありますのでご参照いただきたいと思います。

あと、米国代理人のサービスについては、今後、二極化(簡易化・詳細化)していきたく思います。一つは、今以上に簡略化したスタイルです。例とすれば、日本側が作成した書面に対して米国代理人は最低限のチェックだけを行い、大きな問題がなければ、そのまま提出してもらう。また、日本側から特別の指示がなくても、米国側の判断で拒絶理由を回避して特許を取得してもらう、といった実務になると思います。もう一方は、詳細化です。その内容としては、日本側の要望をこれまで以上にアメリカ側に伝え、日本側の意向に沿って対応してもらう方向です。例とすれば、拒絶理由の対応時に、発明の説明だけでなく、他社の商品や自社の知財戦略の説明から始まり、補正案の作成段階で米国代理人と数回連絡するようなスタイルと思います。

【須藤】 その二極化というのは、クライアントによっ

てということでしょうか、事務所によってということでしょうか（二極化の区分は？）。

【吉田】 二極化の区分としては、いくつかあると思いますが、もっとも普及すると思われるのは発明の重要度に応じた区分と考えます。つまり、重要度の高い案件では、特許訴訟に耐える強い特許を得るために、今まで以上に日本側の要望を酌み取った上で、かつ、米国代理人の知識を活用した補正書、意見書を作成する必要が高まっていくと思われます（詳細化）。その一方で、重要度の低い案件については、日本側の特許予算や人的資源が限られている以上、もっと米国代理人費用や日本側の作業負担を節約しなくてはならない。そういう意味で、もっと簡易な形の指示形態が出てくるだろうと考えます（簡易化）。

その他の区分としては、1件あたりの予算が高めに設定されている依頼者については詳細化し、予算を低めに設定した依頼者については簡略化する、といった区分ももちろんあると思われます。

【須藤】 アメリカの場合、今でもほとんどがタイムチャージ制（時間歩合制）だと思うのですが、そうすると費用の管理というのは、ある意味、依頼するほうからしたら予測がつかないと思います。例えば依頼者が「何時間ぐらいでやってほしい」というようなことを言われますよね。でも、実際、指定された時間以上に作業時間がかかったりすることは多いと思うんですけども、そういう場合、現時点ではどう対応されているのでしょうか。

【吉田】 案件の難易度によって必要とされる作業時間は異なりますが、それでも、依頼者から費用についての要望があれば、その費用内で作業を終えるようにアメリカ側は努力していると思います。そして、努力してもその予算内で終わらない場合には、依頼者に対して費用の増加を説明する。このようなことは通常の業務で行われていると思われます。タイムチャージ制の場合、予算について事前の取り決めがなければアメリカ側の都合でその総額が決まってしまうこととなりますので、事前に費用の上限や通常の費用範囲を定めておくことは代理人の費用管理の観点では極めて重要です。

あと、ポウズ氏からセミナーで説明がありますように、将来の新しい料金形態

として、日本の代理人のように固定費で作業していくケースが増えることも予想されます。実際、アメリカ企業の中には米国代理人に固定費を提示して仕事をしてもらっている場合があると伺っています。ですので、日本の企業、日本の代理人に対しても、いずれは固定費制（Flat Rate Charge System）が導入されることと思います。

【須藤】 固定費制というのは、全体の上限ですか、それとも例えば1件ずつ細かい案件ごとの上限ですか。

【吉田】 顧客ごとにその仕組みは異なるでしょうけれども、一般的には、個別の案件ごとの費用と考えます。具体的には、中間処理は1件1,500ドルや2,000ドルといった風に決まってくると思います。

【須藤】 1ヵ月幾らまでというようなわけではなくて、1件幾らという……。

【吉田】 固定費制については様々な仕組みが考えられますが、まずは、1件幾らといった固定費が基本的と伺っています。ただし、1ヵ月の固定費を設定し、その費用内でできる限り多くの案件をアメリカ側が処理をする、といったシステムも将来的に可能性はあるものと思います。

【須藤】 現時点でそういうところもあるということですね。

【吉田】 案件ごとの固定費制は、すでにアメリカの企業や一部の日本企業向けに実施されていると伺っています。これからは、多くの日本の企業に対しても採用されるものと考えます。これは私とポウズ氏とで共通する認識です。ただし、1ヵ月の固定費制については、議論はあるもののまだ現実に採用されたという話を伺ったことはありません。

【佐々木】 つまりそれは、日本企業向けに固定費制を導入している法律事務所というのは既にあるということでしょうか。私の認識は、米国代理人はほとんどタイムチャージ制を採用していると思っていましたが。

【吉田】 実際の事務所名はここでは控えさせていただきますが、ワシントンDCのいくつかの事務所では、数年前から日本の企業向けに固定費でのサービスを提供していると伺っています。

【須藤】 固定費制の場合の作業時間について教えてください。例えば、固定費が幾らだったら何時間しかかけられないというような制限が考えられます。通常よりも多くの時間が必要な案件はどのように処理されるのでしょうか。当然、案件によって時間がかからない



ものと、かかるものがあると思いますが。

【吉田】 原則として、所定の時間内で処理を終えるようにアメリカ側は努力をすると思いますが、難しい案件などについては、所定の時間を越えて作業する場合はもちろんあると思います。どんな場合であっても、一定の品質にならない限り作業は終了できない、というのは真っ当な代理人にとって共通の認識ではないでしょうか。その一方、簡易な案件の場合には、所定の時間より短い時間で処理を終えるということも当然あると思われる。

【須藤】 つまり、固定費の仕事であっても、案件ごとにその作業時間は異なると考えてよいのでしょうか。

【吉田】 はい、案件の難易度に応じてその作業時間は変動するものと考えてよいと思います。簡単な案件では少ない時間でやって、難しい案件は時間をかける。ただし、トータルに1年間全体で見れば、おおむね平均値におさまるであろう、という考えが固定費制の基本にあると思います。

【須藤】 では、固定費制で仕事を御願いするとして、その固定費はどのようにして設定されるのでしょうか。

【吉田】 固定費制を採用する場合の一番の難しさは、その妥当な固定費の設定にあると思われる。案件の難易度は、技術内容、明細書の品質、指示書の明瞭性により大きく変化するからです。ですので、固定費制を採用していくのであれば、最初の設定は柔軟に設定しておく。そして、定期的に固定費を見直し、双方が納得できる額に収束させていく作業が必要と思われる。また、平均的な作業量を安定させるためにも、一定数の案件数を日本側が確約する必要があるかと思えます。例えば、1年間に2～5件程度の依頼数であるならば、固定費制の採用は望ましいとは思えません（費用についての交渉の負担があまりに大きくなるから）。少なくとも年間20件程度の案件数はどのようなサイズの米国事務所であっても必要になるのではないのでしょうか。

【須藤】 その費用内容というのはeラーニングでは、そんなに具体的なところまでは踏み込めないでしょうけれども、提案いただいているのでしょうか。

【吉田】 今日のセミナーでポウズ氏からは、案件の難易度（簡易・平均・困難）に応じて費用を段階的に設定した固定費制というものを、可能性のある料金表として提案してもらっています。実際の運用を考えるの

であれば、そのような段階的料金表は参考になるものと思います。

【須藤】 今後、eラーニングを受講される弁理士の方に何かメッセージはありますか。こういう視点で見てほしいとか、こういうことに活かしてほしいとか。

【吉田】 そうですね、日本の方は米国代理人に対して、いろいろな不満があると思うのですが、なぜアメリカ側が十分な良いサービスを提供しないかという点については、やはり日本側のこれまでの対応にも問題があったと思います。日本国内でどれだけ知財関係者同士が不満を言い合っていたとしても、米国代理人にはほとんど通じていなかった、という現実があるのではないのでしょうか。

私もこのセミナーの準備を始めてからポウズ氏という話をするようになり、そこで理解できたことは、日本側がしっかりと要望を伝えれば、アメリカ側も対応できることがそれなりにある、ということです。その一方、そのような要望を伝えない限り、現状に満足しているアメリカ側は何も変える必要がない、ということも事実と思えます。日本側の要望がどれだけ米国代理人に伝わっているのか、まず、この点を認識していただきたいと思います。私の印象として、多くは伝わっていないように感じています。ですので、現状の米国特許業務はまだ非効率な部分が多く残っており、改善の余地も多くある、ということをお伝えしたいと思います。

また、アメリカの特許実務を勉強するときに、判例研究・法律を勉強される弁理士の方が多いのですが、ビジネスで重要な問題の一つはお金の話だと思います。実際に米国代理人の費用を負担するのは出願人（特許事務所ではなく企業）の方なのですが、良いサービスを提供するためには、米国代理人の費用管理も国内代理人の重要な役割だと思います。ですので、米国の判例研究と同じように、ビジネスの視点からお金のマネジメントというものをもう少し考えてみてはどうでしょうか。この点もメッセージとして紹介したいと思います。

【須藤】 ありがとうございます。

デイビッド・ポウズ氏へのインタビュー

【須藤】 続きましては、デイビッド・ポウズ先生にも伺いたいと思います。ポウズ氏の自己紹介と事務所の紹介をお願いします。

【ポウズ】 はじめまして、私は、Posz Law Group, PLC (Posz 事務所) の米国特許弁護士デイビッド・ポウズと申します。Posz 事務所は、ワシントン DC 近郊のバージニア州レストン (Reston) にあります。私は、株式会社デンソーの子会社である株式会社アイピックスの社内弁護士として2年間勤務した後、2000年1月に米国で事務所を設立しました。現在は、特許弁護士、秘書、スタッフすべてを含め、20名程度の所員がおります。私どもの事務所では、特許中間処理業務 (patent prosecution) および日本のクライアントに対する鑑定 (opinion work) を第一に取り扱っておりますが、米国のクライアント (米国企業) からの出願業務も同様に多く取り扱っております。

【須藤】 今回のセミナーの内容は日米間のミスコミュニケーションということですが、テーマとしては取り上げづらいと思うんですけれども、この話を聞いたときにどう思われましたか。

【ポウズ】 イメージとしては、そもそも簡単にシンプルなテーマではないと思います。ただ、私が、日本のクライアントやワシントンにいる研修生と働いた経験は、日本人の代理人にとって有用な情報になり得ると思いますので、共有することは重要なことだと考えました。日本と米国、日本人や米国人弁理士に対する批判になるという考え方もありますが、この経験を共有することが双方の関係改善につながることに得ると思いますので、私はこのテーマについてお話をしたいと思います。

【須藤】 続いて、第2部をご担当されるということですが、その準備でご苦労された点はどのようなところでしょうか。

【ポウズ】 日米双方の代理人の批判にならないようにすることが、最も難しかった点の一つです。しかしながら、日本のクライアントと米国代理人との典型的な関係に対する私の印象を伝えたいですし、その関係を改善する私なりの提案をしたいと思っています。確かに、多くの日本企業は既に米国業務の改善に取り組み、米国代理人を効果的に活用していると思います。しかし、どのような手順を採用している場合でも、常に改善する余地は残っていると思います。ですので、米国代理人とのコミュニケーションを改善する良い方法を、日本側にお伝えできればと思っています。

【須藤】 米国企業と米国法律事務所との間では、一部で固定費制が導入されているようですが、日本のクラ

イアントと米国法律事務所との間での、固定費制の導入可能性をどのように考えますか。

【ポウズ】 タイムチャージ制以外の料金形態が導入されるには、時間を要するでしょうが可能だと思います。また、既に日本企業と米国法律事務所との間で固定費制が採用されているとの話も伺っています。



固定費制によりタイムチャージ制が有する多くの問題を、解決に導くことができると思います。すでに米国では、IBM や Intel などの多くの有名企業が特許中間処理業務や出願業務 (application) に固定費制を採用していると伺っています。このような事実に基づけば、日本企業に対しても固定費制を取り入れるのは可能なことだと思っています。また、固定費制を採用することにより、費用に関する予測不可能性を排除することができると思います。価格が変動的でなくなることは、クライアントと事務所との関係強化にもつながると思います。なぜなら、固定費制を導入することで、予想外の請求に対する不満や、それにまつわる問題を排除することができるからです。日本の特許事務所と企業との間では、従前より固定費制が導入されていると伺っています。であれば、日本のクライアントと米国法律事務所との間にも、固定費制を導入するチャンスは存在すると考えています。

【須藤】 日本企業との間で固定費制を導入している米国特許事務所が、どのくらい存在するかご存知でしょうか。

【ポウズ】 日本企業との間で固定費制を導入している米国特許事務所は、いくつか存在しますが、その数はあまり多くはない印象です。大多数の米国特許事務所は、タイムチャージ制を採用していると思われます。

【佐々木】 アメリカで Intel や IBM が固定費制を採用し始めたのは、去年の夏の不況がきっかけになったのでしょうか、それとも、それ以前から固定費制を採用していたのでしょうか。

【ポウズ】 どちらの企業も私どものクライアントではありませんが、活字媒体を通じて得た情報では、双方とも今回の不況以前から固定費制を採用しているようです。他の企業も同様であると思います。

【米田】 むしろアメリカ国内では固定費制の方がスタ

ンダードなのですか。

【ポウズ】 スタンダードとは言えませんが、ある業務では頻繁に使われていると思われます。例えば、IDSの提出や補充補正（supplemental amendment）などです。一方、中間処理については依然としてタイムチャージ制がスタンダードと伺っています。ただし、上述の通り中間処理業務においても大企業の案件については固定費制がそれなりに利用されている印象です。

【米田】 日本からの場合はタイムチャージ制ですが、例えばヨーロッパとか中国とか、日本以外の顧客の場合にはタイムチャージ制なのですか、それとも固定費制でやっておられるのですか。

【ポウズ】 諸外国の企業に対しては、日本に対するシステムと同様の料金システム（タイムチャージ制）が活用されていると思われます。

【須藤】 セミナーでは、バランスを確保することが難しいという話をされるそうですが、そのバランスとはどういうことなのか説明してもらえますか。

【ポウズ】 コスト（費用）と品質との間のバランスです。1件の補正（amendment）に費やす米国代理人の作業時間に上限が設けられていたとします。しかし、それが難しい補正であれば、十分な作業時間を費やさなければ、その補正の質は下がることになってしまいます。ですので、コスト・コントロールにおける重要なポイントは、コスト（費用）と品質との正しいバランス点を見出すことにあります。そして、現実問題として、そういったバランスを見出すことは可能だと思っています。

【須藤】 米国特許事務所が固定費制を採用した場合、複雑な案件とシンプルな案件とに充てる時間をどのようにコントロールするのでしょうか。案件の複雑度に応じて作業時間も変わるのでしょうか、それとも、複雑度に関わらずすべての案件に同じだけの作業時間を費やすのでしょうか？

【ポウズ】 具体的な作業時間の使い方としては、より複雑な案件には平均作業時間よりも長い時間を費やし、簡易な案件ではより短い時間で作業を終了すると考えます。

個別の案件に対する作業時間は変動するとしても、年間を通しての作業時間の統計をみれば、大体の平均値を見つけることは可能と思われます。そのような平均値を用いることで、請求させていただく金額を一定

値にできると考えます。ですので、固定費制とは、少数の案件に取り入れるシステムではなく、長期的なお付き合いを前提としたシステムであると考えていただければよいと思います。

【須藤】 この件に関して何かあれば、いいですか、ちょっと話が変わるかもしれないですけども、次の質問に行きたいと思います。

文化的に昔から日本人はお金の話をするのが、特に値下げ交渉とかいうのが苦手とよく言われますが、アメリカのアトニーとお金の話をする上でどういうところに気をつければよろしいでしょうか。



【ポウズ】 米国特許業務において、お金の問題は間違いなく重要な問題です。これは、率直に誠実に話し合うべき問題ですし、長期的なお付き合いを見越した交渉が大切だと思います。ですので、必要以上に慎重になることはないと思います。日本のクライアントも米国代理人も、日本側はあくまでもクライアントであることを認識してよいと思います。米国事務所はクライアントが望んでいることを追求しなければならないと思います。ですので、お金の問題は交渉しにくい問題かもしれませんが、双方ともに、公明正大に予算やコストについて話し合うべきですし、この交渉を行うことで、日本のクライアントはより良いサービスを受けることができ、さらにコスト削減につながるということをお話させていただきたいと思います。

【吉田】 もう少し補足させていただくと、これまでポウズ氏ともよく話しているのですが、長期的視点でのビジネスの関係を考えてお金の話をしていけば、一方的にディスカウントを要求するというよりも、双方にとって納得できる費用形態の話し合いができるのでは

ないかと考えます。例えば、「この作業はこの程度の費用で行ってほしい。その代わりに、その後の手続や別の案件を継続してお願いできる」といった内容での交渉になるかと思えます。

【本田】 一概に判断できないとは思いますが、一般的に米国事務所としては、固定費制にするというのは不利ではないですか？固定費制が普及する理由としては、今の不況下で仕事の全体数が少ないから、もっと仕事を獲得するために、事務所としてはちょっと不利だけれども固定費制で売り込む、という理解でいいのでしょうか。

【ポウズ】 固定費制の導入が、米国事務所にとっての利益縮小になるとは考えていません。固定費制の導入は長期スパンで考えていただくべきだと思っています。繰り返しになりますが、各々の案件に費やす作業時間を見た場合、多少の長短はあるかもしれませんが、長期スパンで平均すれば、誤差は調整されると思います。もちろん、日米双方が毎年、双方にとって公平な固定費価格の設定を調整し続ける必要はあります。このシステムでは米国側の会計処理を簡略化することができますし、米国側の会計コストや予算管理の予測可能性も高まりますので、日本側にとってメリットがあると同時に、米国側にもメリットがあると信じております。

【吉田】 固定費制について補足させていただくと、固定費制を採用する際のアメリカ側の一つの利点は、その交換条件として、一定の出願数を確保するという点が挙げられます。出願数が変動するというのは事務所経営を難しくする要素ですので、固定費制を採用することで、出願数を安定させる狙いがあるかと思えます。

【須藤】 取扱件数に関する保証契約を結べれば、米国側にとってメリットだと思いますが、それに関して思うことはありませんか。

【ポウズ】 その通りだと思います。クライアント側は、固定費制の導入にあたり、長期的期間での契約や、また、一定数の案件を事務所に依頼することを約束する必要があると思います。そうすれば、米国事務所側も固定費制の導入を前向きに考えると思います。例えば、中間処理（補正）1件あたりの金額をXとし、年間50件の出願案件をお願いするというような契約内容です。

【須藤】 それでは最後の質問ですけれども、今日の午後収録されるeラーニングを受講する研修生へのメッ

セージを一言、二言お願いいたします。

【ポウズ】 今回の経済金融危機は、日米双方のビジネスに困難を与えていると思います。しかし、反対に今こそ、日米間の関係をより新しく強固に改善できるチャンスの時期だと思っています。また、より新しく柔軟な料金システムについて考え直せるチャンスの時期であるとも思います。先月のウォール・ストリート・ジャーナルで、「米国大企業も中規模や小規模の法律事務所の利用を進めている」という記事が掲載されていました⁽¹⁾。というのは、中小規模事務所であっても、大規模事務所と同レベルの質のサービスを提供でき、かつ、より斬新な料金システムを柔軟に受け入れる場合があるからです。大規模事務所も固定費制のような新しい料金システムへの移行を考え直さなければならぬ時期が来ると推測しています。ですので、今は、日本側にとっては、料金コストをマネジメントし直す良い機会だと思いますし、米国側にとっても日本側とより良い関係を構築し直せる良い機会だと思っています。

今回は、自分達のセミナーを紹介する良い機会を与えていただき、ありがとうございました。

【須藤】 今回すごくおもしろい、珍しいテーマの選定なので、私もぜひ見てみたいですし、日本の弁理士にはすごく役に立つ内容だと思います。今日は短い時間でしたけれども、eラーニングの収録前というお忙しい時間にご協力くださりましてありがとうございました。今後もいろいろと展開していくと思いますので、また機会があればこのパテントでインタビューさせていただければと思います。

【吉田】 実務上の対策などはeラーニングで説明していますので、ぜひそちらをご参照いただければと思います。また、eラーニングの内容に関して意見があればいつでもご連絡いただきたいと思います。今日は、ありがとうございました。

インタビュー後の談話より

(所定の時間のインタビュー後にもポウズ氏・吉田哲氏とパテント編集部員との談話が続いた。ここでは、その質疑応答の抜粋を紹介する。)

【本田】 日本側で意見書と補正書をどの程度まで仕上げるべきか悩むことがあるのですが、どのようにお考えですか。

【ポウズ】 日本側で提出書類を仕上げる手続であっても、特に問題はないと思います。具体的には、まさに書類を作成する日本人代理人の方のスキル次第ではないでしょうか。提出の処理を行う米国代理人も、サインをするのであればその前に書類に目を通しチェックするでしょうし、この手順は日米間双方の理解をより促進させることができると思います。もし、クライアントがこのタイプの手順でのサービスを求めているならば、担当する日本人弁理士はこれまで以上に米国の出願処理について学ぶことになるでしょうし、長いスパンで考えれば、品質を維持したままコストを削減できると思います。

実際に現時点でもうそれなりに日本側で書面を作成するという実務は伺っています。このような作業の進め方は今後増えていくものと思います。

【本田】 日本側で提出書類を仕上げる度合いが増えると、米国事務所としては、仕事が一層減るという危機感はないですか。

【ポウズ】 危機とは思いません。むしろ、この手順は上述の固定費制と連動して、それらがどう機能するかを知る良い一例になると思います。クライアントが安価で迅速な処理を望んでいる案件において、日本側が書面を作成する手順は良く機能すると思います。固定費制において、日本人代理人が応答書を用意してくれれば、米国代理人はレビューや書面の推敲に多くの時間を使うことができます。日本側が米国側に依頼件数を保障するのであれば、このようなタイプの契約は成立する可能性は多いにあると思うし、機能すると思います。

【佐々木】 最初の吉田先生の第1部でのお話に関する内容ですが、ミスコミュニケーションというのは、例えば日本側から出願依頼した発明の内容をアメリカ現地の担当者が十分に理解し得ないことによって生じるミスコミュニケーション（技術的ミスコミュニケーション）を意図されているのか、あるいはアメリカの特許庁に対する手続きの指示に関して生じるミスコミュニケーション（業務的ミスコミュニケーション）を意図されているのか、どちらでしょうか。

【吉田】 私が指摘するミスコミュニケーションとしては、双方のミスコミュニケーションを意図します。

技術的ミスコミュニケーションとしては、米国代理人に対する過度の期待があるかと思っています。日本側は、米国代理人も自分と同じくらい発明について理解して

くれているだろう、また、明細書を読めば発明をわかってくれるだろうという期待のもとで指示していると思うのですが、すべての米国代理人が日本の代理人と同じくらい発明を理解してくれると期待することは現実的とは思いません。極端な意見としては、まったく発明を理解できていなくても日本側の指示書に基づいて補正書・意見書を作成する事ぐらひは可能なのです（また、そのような実務が一定の割合で存在すると思われます）。この問題については、担当している米国代理人の知識レベルを理解せずに、指示を送っている点に原因があると思われます。

業務上のミスコミュニケーションの一つとしては、アメリカ側にどの程度の仕事を期待しているのか伝えていないために、アメリカが必要以上に丁寧な仕事をして、その作業時間のすべてがチャージされてしまうといった現状があると思います。その他、日本側はアメリカ側に積極的な対応を期待しているにもかかわらず、その期待が米国側に伝わっていないために、米国側では指示書に忠実に対応して満足してしまう、といった問題があるかと思っています。具体的な例としては、日本から送られてきた補正案に対して、アメリカ側では「依頼者はこのクレーム文言の特許を希望しているのだから、自分たちで修正すべきではない」といった理解のもと、日本からの補正案をそのまま提出するといった米国代理人が存在するのです。

【佐々木】 我々がこれでいいだろうと思って現地に指示を出し、その結論に至るまでの背景を理解してもらっているという前提でお願いすることもあるんですが、あたりまえですが、場合によってはその背景などは無視されたまま手続されてしまうということでしょうか。

【吉田】 はい。そのように、指示の背景を十分に理解しないまま書面を提出しているケースはあると思います。むしろ、指示書に記載されていない背景をどうやってアメリカ側で理解できるか。このような期待をすることに日本側の問題があるかと思っています。

【須藤】 発明の内容というよりは、例えばその発明がどこに生かされるのかとか、そのような技術背景についての説明も必要ではないでしょうか。

【吉田】 はい、そのような話も発明をよりよく理解するために極めて重要と思われます。

【須藤】 そういうところは明細書には書いていないので、わかりにくいところです。

【佐々木】 バッググラウンドとかも含めてということでしょうか。

【須藤】 例えば発明者のくせですとか、会社の方針をわかっていないと、どこに落とし込みたいのかというのはなかなかわかりませんよね。そういうのをわかっているという前提のもとに指示すると、アメリカのほうはわからないということだと思います。

【佐々木】 ああ、なるほど。

【吉田】 正直なところ、技術的な理解不足も問題とありますが、出願人の知財戦略、その予算などの周辺情報をアメリカ側で理解できていないことも深刻な問題と思えます。



【米国代理人が必要とする情報：(吉田哲氏補足)】

米国代理人は日本からの指示書に対してどのような不満を持っているのであろうか。また、どのような情報を必要としているのであろうか。日米間のミスコミュニケーションについての調査を始めてから、日本企業の案件を多く取り扱う米国代理人に、日本からの指示書の問題点を教えてもらった。以下、代表的な3点を紹介する。

①作用効果の主張だけ

拒絶理由対応において、米国代理人が一番知りたいことは、先行技術で開示されていない新規なクレーム構成である、とほぼすべての米国代理人から伺いました。その一方、日本からの指示書の特徴は、作用効果の主張だけは丁寧に説明されているものの、クレーム構成と先行技術との差が十分に説明されていない、というものです。「新規性や進歩性が否定された発明に関して、発明による優位な効果は二次的考慮事項であって、クレーム構成に差違がなければ、どれだけ

効果を主張しても、通常、拒絶理由は覆らない」というのが米国特許実務における基本的考え方と伺いました。「日本人は、米国プラクティスをよく理解していない」と指摘される主要な理由の一つは、構成的差違 (Structural differences) を説明することなく、発明の作用・効果だけを詳細に説明する指示書にあると思われま

②クレームされていない構成の主張

日本の指示書の2つ目の問題点としては、クレームされていない構成についての議論です。例としては、「本発明の特徴は、○○素材からなる△△部材だ」と主張しているにもかかわらず、○○素材が記載されているのは従属クレームであって、独立クレームではない。といったケースが該当します。

クレームしていない構成については、どれだけ主張しても審査で考慮されない点は日本実務と共通であり、このような実務は日本でも行われていないと思います。しかし、米国代理人に何う限り、このような意見書はある程度、米国側に送られ、米国代理人を混乱させている様子です。ある代理人は日本のクレーム解釈について「日本の審査では、クレームに記載されていない構成まで考慮されるらしい」と、日本の審査基準を誤解していた方がいるぐらいです。

③補正のサポートなし

3つ目の問題点としては、補正で追加する構成が、明細書でサポートされていない、というものが挙げられます。例としては、補正で「○○部と直交する△△部を独立クレームに追加してください。」といった指示である場合に、○○部と直交する△△部が明細書及び図面のどこにも記載されていないといった場合です。日本実務と同様に明細書でサポートされていない構成を補正で追加することは拒絶理由の状態 (最初、最終) にかかわらず、米国実務で認められません。このような指示も米国代理人を混乱させる典型的な一例と伺ってきました。

なお、このケースで問題になるのは、米国代理人は追加を指示された構成のサポート箇所を調べるために、1～2時間程度を費やして明細書を詳細に読む必要が生じてしまう点です。この問題を指摘した米国代理人は、補正で追加する構成についてはその明細書の記載箇所 (記載段落) を指示してくれれば、代理人費用は安くできる、と言及していました。

特に、最近の審査では、補正のサポートの有無を米

国代理人に問い合わせしてくる、また、サポートが不十分であるとする、と即座に 112 条（記載不備）を理由に拒絶理由を通知してくる審査官が増えているのではないか、といった意見もありました。サポートのない補正案を提出することは、それだけでコスト増加の要因といえそうです。

※この調査は、平成 20 年度 TEPIA 知的財産学術研究の一環として行われたものです。

【佐々木】 今までは、これを聞いてしまうと料金に加算されてしまうだろうと、ファクスで問い合わせたりすることを躊躇することがあったんですけど、固定費制になると、個別の案件を担当する我々としてはやりやすくなるかもしれないですね。

【吉田】 それは大きなポイントだと思います。アメリカで働いて非常に驚いたのは、疑問があったときに日本に質問しないという代理人の存在です。その理由として、依頼者を煩わせたくないという気持ちのほか、あまり的外れな質問をしたくないこともある様子です。それ以上に自分が驚いたのは、「自分たちが質問したら日本代理人からチャージされる（自分はそのような費用は負担したくない）」という説明でした。米国代理人は自分たちが質問されたときにチャージしていますから、逆に、自分たちが質問したときにチャージされることをおそれていたのです。ですので、このよう

なアメリカ側の認識も日本側は理解できていない場合が多いと思います。もし、技術的に不明瞭な点は質問してほしいという気持ちが日本側にあるのであれば、「チャージしないから質問してくれ（的外れな対応の方が深刻な問題である）」という思いを米国代理人に理解してもらう必要があるかと思います。

【佐々木】 アメリカの担当者の方でも、聞きたいけれども聞けないことがあるんですね。

【吉田】 そうですね。このような誤解をミスコミュニケーションの一つとしてセミナーで紹介したいと思います。

【須藤】 時間が迫ってまいりましたし、この後 e ラーニングの収録がありますので、まだいろいろあるでしょうけれども、ここで終わりたいと思います。

では、午後は e ラーニングの収録で大変だと思いませんけれども、頑張ってください。

【吉田】 はい、ありがとうございます。

【須藤】 今日はどうもありがとうございました。

注

- (1) Wall Street Journal, "Midsize Law Firms Pick Up Clients as Companies Turn From Pricey Giants" (July 6, 2009) web: <http://online.wsj.com/article/SB124683860361797493.html>

(原稿受領 2009. 8. 3)