

新興特許事務所の取組みと今後の展望



企業レポート

折坂茂樹*

Efforts and future vision of a young patent firm

Key Words : Patent, Law firm

● はじめに

IP ボランチ国際特許事務所は、私、折坂茂樹が2012年9月に開設した特許事務所です。今回、私の研究室先輩であり、事務所開設後もお世話になっている附属極限科学センターの阿部真之先生からの勧めもあり、新興・零細特許事務所である弊所の取組みを紹介いたしたくペンを取った次第です。

● 事務所概要

設立：2012年9月

所在地：東京都武蔵野市吉祥寺南町1-8-202

所員数：7名

著者の略歴

2000年 大阪大学大学院工学研究科電子工学専攻修了

株式会社アドバンテスト入社

2004年 都内某特許事務所に入所

2009年 弁理士資格取得

2012年 IPボランチ国際特許事務所開設、現在に至る。

事務所名の由来

volante (ボランチ) とは、ポルトガル語で「ハ

ンドル」や「舵」という意味の言葉です。そこから転じて、サッカーで中盤下がり目にポジションをとり、ロングパスで攻撃の組み立てを行う役割の選手を指す言葉となりました。私は、中学、高校時代、サッカー一筋でした。当時のポジションはディフェンダーでしたが、知財の世界ではボランチの選手のように攻守のバランスをとり、見えないところでお客様を助ける役割を担いたいとの思いから、「IPボランチ国際特許事務所」と名付けました。

● 日本の特許出願動向

日本における特許出願件数は2001年の約43万9千件をピークに減少傾向にあり、2015年の特許出願件数は約31万8千件でした。日本における特許出願件数が減少している原因は、大企業が出願件数を絞っていること、中国の台頭により海外企業が日本への出願よりも中国への出願を優先していること、などがあるといわれています。

● 弊所の特徴

弊所が開設された2012年は、リーマンショックの影響で急激に特許出願数が減った2009年よりも後です。東日本大震災の影響も抜け切らない状況で、特許事務所業界の市場環境は良いとは言えない状況でした。弊所は固定のお客様がいない状況で苦しいスタートを切ったものの、阿部先生をはじめとする沢山の方のお力添えをいただき、何とか事務所の経営を軌道に乗せることが出来ました。現在では、数社の大企業をはじめとして、中堅・中小企業、ベンチャー・スタートアップ企業、大学、個人発明家まで、様々なお客様のお手伝いをさせていただ



* Shigeki ORISAKA

1975年9月生

大阪大学大学院工学研究科電子工学専攻
博士前期課程修了(2000年)

現在、IPボランチ国際特許事務所

所長弁理士

修士 電子工学

TEL : 0422-26-8746

FAX : 0422-26-8747

E-mail : orisaka@ipvolante.com

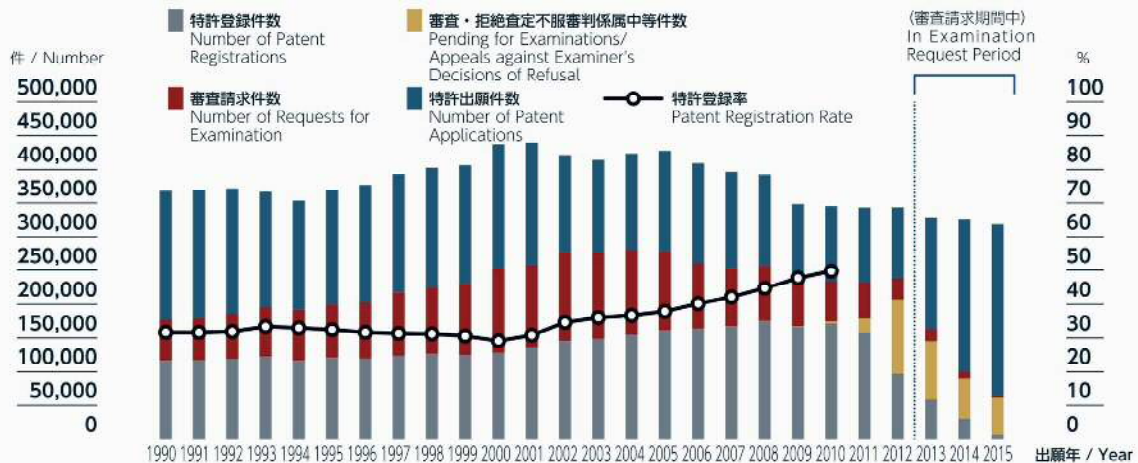


図1 (特許庁ステータスレポート2016より)

ております。守秘義務がありますので個別の事案について具体的に触れることはできませんが、以下では、弊所が日常の業務の中で大切にしていることをご紹介します。

その1. コミュニケーション力

弊所では、業務のあらゆる場面でコミュニケーションの質を徹底的に高めることにより、付加価値を高めることができると考えています。特許事務所の主な役割は、お客様、発明者様の代理人として、特許庁に対して特許出願等を行うことです。業務の大半は、パソコンに向かって特許明細書等の書面を作成する作業に充てられます。形が残る成果物は書面ということになるのですが、形に残らないコミュニケーションにこそ、特許事務所の真の価値が現れると考えているのです。

特許事務所でコミュニケーション力が求められる場面は様々です。最も直接的には、お客様とのコミュニケーションは欠かすことができません。代理人としてお客様の考え方やビジネスの方向性を深く理解するために、お客様と密にコミュニケーションを取るようになっています。また、手続きや業務にかかる費用を事前に明確にご説明することで、安心してご依頼をしていただけるよう心がけています。

お客様の発明をスムーズに権利化するために、特許庁とのコミュニケーションも大切です。特

許出願の書類は非常に読みにくいといわれることが多いのですが、弊所では、できるだけ平易かつ正確な表現を用いて発明を説明することで、特許庁審査官に発明を正しく理解してもらえるようにしています。また、拒絶理由が通知された場合などには、審査官に積極的にコンタクトをとり、審査官を味方につけて発明を望ましい形で権利化できるように導きます。

その2. 顧客対応力

弊所のお客様は、大企業から個人発明家まで様々です。お客様のビジネスの状況、マーケット、資金力などによって、お客様が求めているサービスレベルは千差万別です。弊所では、お客様のビジネスを成功に導くために、ご相談をいただいた点でどのようなお手伝いをするのが最適かを常に考えています。

例えば、毎年何千件も特許出願をしている大企業のお客様の場合には、社内に知的財産を専門に扱う部署があり専属の担当者がいて、特許案件の処理フローが明確に決められているのが一般的で、我々特許事務所に対してもその処理フローに沿った対応を要望されます。このようなお客様に対しては、どの所員が対応しても指定の処理フローに沿って正確かつ迅速に業務を遂行できる仕組みを構築しています。

一方、初めて特許出願を思い立ったお客様は、たくさんの疑問と不安を持った状態で弊所に

相談にいらっしやいます。自分のアイデアで本当に特許がとれるのか、そのためにはどのような手続きが必要で、いくらお金がかかるのか、といったことが分からないのは当たり前。そもそも特許を取る意味があるのかという根本の部分についてすら自信がないような場合もあります。このようなお客様に対しては、直接的にご相談いただいている「特許出願をすること」だけでなく、その周辺についてもじっくりとお話を聞かせていただくとともに、お客様が理解しやすい形で特許制度や特許を取る意味などをお伝えするようにしています。そして、お客様がビジネスを成功させるために特許が本当に必要なか？他の選択肢はないか？反対に特許出願だけで十分か？意匠権や商標権などで多面的な保護を受けるべきではないか？といった、様々な観点から検討します。お客様とのコミュニケーションにより相互に理解を深めることで、お客様の真の目的を達成するために様々な選択肢を提案しています。

その3. 学習し続ける力

特許事務所でご相談を受ける案件には、ひとつとして同じものはありません。特許出願する発明は、基本的にいままでなかった新しい発明です。技術的に世界の最先端に行く発明のご相談も珍しくありません。また、経営的・法律的に判断が難しい案件のご相談をいただくこともあります。このような複雑な案件に適切に対処していくには、書籍やインターネットなどで手に入る情報から学ぶだけでなく、お客様のお話に真摯に耳を傾けることが大切です。このようにして入手した知識を自分の頭でしっかりと消化し、アウトプットに反映させることでお客様に対しより大きく貢献できると考えています。

また、知的財産権の法制度は日本でも海外でも毎年のように改正されています。法律だけでなく、新たな判例が出たことをきっかけに、判断の基準がガラリと変わるようなことも時々起こります。弊所では、常に最新の情報を入手し続け、いついかなるご相談をいただいても、その時点でお客様にとってベストと考えられるご提案ができるよう、学習し続けています。

● 私が目指す新しい特許事務所像

お客様が特許や商標などの知的財産権を取得するお手伝いをして手数料をいただくというのが、特許事務所の以前からあるビジネスモデルです。このビジネスモデルでは、知的財産権をどのように経営に活用するのかが基本にお客様にお任せです。しかし、中小・ベンチャー企業のお手伝いをしていると、単に特許を取るお手伝いをするだけでは十分でないと感じる場面にはしばしば遭遇します。

知的財産権をどのように活用するかといった知財戦略は、ビジネスの成否に大きく影響することです。にもかかわらず、これまで弊所でお客様に知財戦略についてアドバイスをする場合、一般論としてのアドバイスをするにとどまり、お客様のビジネスを取り巻く個別具体的な事情を踏まえた具体的な対応策を指南することはできていませんでした。

まずは自分自身が経営面に一步踏み込んだアドバイスを、責任を持ってできるようになることを目指し、将来的には、私だけでなく、所員全員が同様の意識でお客様に貢献できる事務所となれるよう活動していきたいと考えています。お客様の事業における知財の面だけでなく、事業そのものの成功に寄与できる特許事務所。それが私の目指す新しい特許事務所像です。