

特集 《知財分野のリーガルテック》

商標分野のリーガルテック^{*}と 弁理士の役割



会員 宮崎 超史
会員 土野 史隆

要 約

リーガルテックが注目される中、商標分野では他に先駆けてリーガルテックが活用され、このことに関して、賛否両論さまざまな見方があるだろう。そこで、リーガルテックとは何かから始まり、商標リーガルテックの特徴と現在位置を整理した上で、企業や特許事務所における商標リーガルテックの活用の方向性を提示し、そこから商標弁理士が果たす役割について筆者の考えをまとめた。今起きている大きな変化を、脅威ではなく味方につける。そのきっかけになれば幸いである。

目次

1. リーガルテックとは
2. リーガルテックの種類と市場規模
3. 商標分野のリーガルテックの種類
4. 商標とテクノロジーの相性のよさ
5. 従来の商標のテクノロジーと最近の商標リーガルテックは何か違うのか
6. 企業知財部が活用できる商標リーガルテック
7. 特許事務所が活用できる商標リーガルテック
8. 商標弁理士の果たす役割
9. おわりに

1. リーガルテックとは

商標分野のリーガルテックについて語る前に、まずはここでいう「リーガルテック」とは何を指すのか、を明らかにしておきたいと思います。

参考として、AOS データ株式会社のHP (<https://www.aos.com/about-legaltech/>) を引用させていただきますと、「リーガルテック」とは次のようなものです。

“リーガルテックとは、リーガルサービスを提供するために活用されるソフトウェアやテクノロジーのことで、一般的には、リーガルテック関連企業は、伝統的で保守的なリーガル市場を最先端のテクノロジーで支援する目的で設立されています。リーガルの先進国の米国では、リーガルテックは、リーガルの領域をあらゆるレベルと形、角度から変えていく企業と共にブー

ムとなり、2015年時点で米国やヨーロッパ中で数百の企業が登場しています。”

こちらの表現をお借りすれば、「リーガルテック」とは、『リーガルサービスを提供するために活用されるソフトウェアやテクノロジー』のこと、といえそうです。この定義に言葉通りしたがえば、従前からリーガル業務において活用されてきた「パソコン」や「書類作成ソフトウェア」、「表計算ソフトウェア」といったものも含まれそうではあります。しかしながら、「リーガルテック」という言葉が登場し注目されるようになったのは、これらのような一般的・汎用的に普及したソフトウェアやテクノロジーではなく、『特定のリーガル業務に特化する形で生み出されたソフトウェアやテクノロジー』が、現実のリーガル業務の現場において活用され始めた後であるかと思われます。したがって、ここでいう「リーガルテック」とは、『特定のリーガル業務に特化する形で生み出されたソフトウェアやテクノロジー』を指すものとして、お話をしていきたいと思います。

2. リーガルテックの種類と市場規模

現在みられる主なリーガルテックを用途や機能により分類すると、概ね次のようになります。

^{*} 登録商標

①契約書

- a. 電子契約
- b. 契約管理

②弁護士検索・マッチング

③電子証拠開示・データ復元

④知財

- a. 特許
 - i. 検索
- b. 商標
 - i. 検索
 - ii. 出願

また、リーガルテックの市場規模は、世界では1.8兆円規模に対して、日本では、顕在化している範囲で300億円規模とされています。(参考：<https://www.sbbi.jp/article/cont1/36465#head2>)

3. 商標分野のリーガルテックの種類

では、今回のテーマである「商標分野のリーガルテック」には、現在どのような種類のものがあるのでしょうか。筆者が知っている範囲では、主に以下のように分類できるかと思います。

3. 1 検索系

3. 1. 1 文字商標の検索

これは、「文字商標の検索」をより便利にするためにリーガルテックが活用されたものです。文字商標の検索は、従来から、J-PlatPatをはじめとする「商標検索システム」は存在し、広く普及していました。ここでは、商標名や称呼、類似群コードといった、テキストによる所定の検索条件を与えて、該当する検索結果を得る、という機能はすでに活用されていましたから、この分野での「リーガルテック」として表れたのは、「専門知識が無くても簡単に検索できる」ようにUI（ユーザーインターフェース：ソフトウェア上の見た目や操作ボタンなど）・UX（ユーザーエクスペリエンス：ユーザー体験）が設計された検索システムです。たとえば、アルファベット等を含む商標名（称呼ではなく）のみを検索条件として入力しても、そこから称呼を類推して近似する称呼を持つ商標を検索できたり、類似群コードを用いなくても特定の事業分野に関連する商品・役務の範囲に絞って検索できる、などです。

文字商標の検索は、もっぱらテキストによる検索となるため、リーガルテックによらずとも、元々プロ向けとしては必要十分な機能が提供されていました。そのため、この分野では新たにリーガルテックが入る余地は比較的少ないともいえそうですが、リーガルテック活用の一側面として「より良いUXを追求する」という部分があるとすれば、この意味での活用の余地はまだまだあるといえるのかもしれませんが。

3. 1. 2 画像商標の検索

これは、「画像商標（図形商標）の検索」をより便利にするためにリーガルテックが活用されたものです。主に、画像検索エンジンにAI（人工知能）が活用されたものが注目されています。

文字商標の検索とは異なり、画像商標の検索は従来、とても労力の大きい作業でした。たとえば、J-PlatPatにおいて画像商標を検索するためには、ウィーン図形分類を用いて検索しないといけません。具体的には、①適切なウィーン図形分類を選別する→②そのウィーン図形分類で検索する→③膨大な検索結果（ノイズも多い）の中から同一または類似の商標を見つけ出す、というステップが必要になります。これらのステップは、文字商標の検索以上に専門的なスキルを要し、かつ、専門家であっても多大な労力と注意力が求められます。そのため、弁理士等が画像商標調査を請け負う場合、文字商標調査のときよりも高いフィーを受けることが多い、という状況もあります。

一方、AI（ディープラーニング）を用いた画像検索エンジンを活用することで、検索したい商標の「画像データ」から直接、検索結果を得ることが可能になります。これにより、画像商標の検索のステップが、①検索したい画像データを検索エンジンに放り込む→②近似する（AIが近似すると判定した）商標の検索結果が出る、という極めてシンプルかつ容易なものに変わります（例：「TM go365」*）。まさに、Googleの検索エンジンで画像検索をする体験とほとんど同じになります。そうなれば、特段の専門知識を持たない人も簡単に画像商標検索が可能になるのはもちろん、専門家にとっても画像商標検索の労力が圧倒的に小さくなるという恩恵を受けることができます。

商標分野に限らず、ディープラーニングと画像検索（画像マッチング）は相性が良いと言われており、実用化しやすい用途です。一方、得られる検索結果が信

用に足るものなのかどうか（精度が十分なのか）は、そのAIがどのような「学習」をしたか次第であり、しかもそのAIの内部の「判定基準」はブラックボックス化されます。そのため、特に第三者のために画像検索をする業務に活用するには、AIによる画像検索を人間がどこまで信用できるか（するか）、という点が一つの課題です。

3. 2 調査系

商標の「検索」部分だけでなく、検索条件の設定、検索結果の判断、調査報告書の作成など、商標調査業務における「検索の前後の工程」に対して、リーガルテックを活用しているものがあります。

3. 2. 1 文字商標の類似度判定

これは、「文字商標の類似度判定」にリーガルテックが活用されたものです。たとえば、検索対象の商標と、その検索でヒットした商標との「称呼類似度」を、ある一定のアルゴリズムに基づき「数値化」するものが登場しています。

商標の類否判断は、複雑な要素が絡み合うため高い専門性が必要であり、専門家でなければ難しい（時には専門家であっても難しい）業務です。そのため、リーガルテックにより商標の類否を「類似度」という形で自動的に数値化できれば、主に商標の類否判断に馴染みのない人が気軽に参考情報を得ることができ、この点で有意義なものと言えるでしょう。

一方、商標の類否は本来、「類似」か「非類似」かの2つに1つであり、類似度を「数値化」したときに、それをどのように事業判断に活かすべきか、という点については各ユーザーが独自の基準を持つ必要が出てくるものと思われます。また、類否判断は、称呼のみならず、外観や観念のほか、取引実情等を総合的に勘案して行われるものであるため、称呼以外の判断要素も加味した類似度判定を自動化できるか、といったあたりが、今後の課題になるでしょう。

3. 2. 2 商標調査

これは、弁理士が行う「商標調査」業務全体に対してリーガルテックが活用されたものです。たとえば、指定商品役務をはじめとする商標調査範囲の設定や、法的判断、調査報告書の作成などを効率化・支援するコンピュータシステムがあります。弁理士が行う実際

の商標調査業務には、人間が得意な専門的判断の部分と、機械が得意な形式的作業・情報収集の部分とが含まれます。少なくとも後者の部分をコンピュータシステムで自動化したり定式化することにより、商標調査業務全体の大幅な効率化が可能です。また、自動化・定式化すべき部分を適切に見極めることができれば、人間が担保すべき専門性を損ねることなく、さらに高めることもできます。

今後の課題としては、専門的判断の部分をごくまで効率化できるのか、すべきなのか、という点になってくるかと思われます。

3. 3 出願系

これは、「商標登録出願」（および、そこから登録完了までの業務）にリーガルテックが活用されたものです。主に、依頼者（出願人）と弁理士（代理人）がオンラインで出願等手続や出願事件管理をできるようにするものです。たとえば、オンラインで依頼者が専用のアカウントを開設し、ウェブから出願依頼や各種報告書の受領、案件進捗管理ができるサービスが登場しています。

従来、依頼者が弁理士に出願等を依頼するためには、訪問・電話・FAX・Eメール等により弁理士にコンタクトを取りながら進める必要がありました。また、依頼後の案件管理は、依頼者と弁理士が別々に、スプレッドシートや専用の知財管理ソフトウェアに情報を入力して行われていました。各種手続書類は、ドキュメント作成ソフトの雛形を再利用しながら都度作成していました。出願系リーガルテックでは、これらのフローをクラウド上に集約することで、依頼者側と弁理士側の双方の事務負担を大幅に軽減することができます。

一方、出願系リーガルテックでは、出願～登録完了までの長期間に亘り、案件をクラウド上で一元的に管理することになるため、依頼者と弁理士双方が安心して利用し続けられるよう、システムの信頼性や安定性が求められます。

3. 4 更新系

これは、「商標権の存続期間の更新登録申請」に関する業務にリーガルテックが活用されたものです。主に、更新期限や手続ステータスの管理と、更新登録申請（登録料分納を含む）をコンピュータシステムによ

り効率化したものが該当します。

更新業務は、期限管理や定型的書面作成など、もともと事務的作業が占める割合が大きく、かつ、取り扱う件数が多いため作業負担も大きい業務でした。そのため、コンピュータシステムによる効率化がしやすく、その恩恵も大きい領域です。これにより、更新サービスを低料金で提供したり、空いた時間で付加的なサービスを提供することが可能になります。

4. 商標とテクノロジーの相性のよさ

知財分野の中でも、とりわけ商標分野が先駆けてリーガルテック活用が進みました。この要因の1つとして、商標業務とテクノロジー活用の相性の良さが挙げられるかと思えます。

具体的には、たとえば次のような商標業務の特徴が、この相性の良さに繋がっているのではないのでしょうか。

4. 1 ほとんどの「商標」は短い文字と画像のみで構成されていること

音商標を除けば、「商標」は比較的短い「文字」と「画像（図形）」のみで構成されています。そのため、コンピュータによる抽出や比較などの処理がしやすく、特に画像についてはディープラーニングとの相性が良く、テクノロジー活用がしやすいといえます。

4. 2 商標登録出願の願書には非定型的文章が少ない

商標登録出願の願書には、非定型的な文章が必要な箇所が少なく、ルールベースによる自動作成などの処理がしやすいです。指定商品（役務）の記載には非定型的な面がありますが、これもあらかじめ指定商品表記のデータを用意しておけば、書類自体の作成は容易に自動化できます。一方、たとえば特許出願の明細書は、非定型的な文章が占める割合が大きいため、現時点での技術では、大幅な自動化はしにくいといえます（もっとも、やり方次第で今より効率化できる余地はあろうかと思えます）。

4. 3 分野（区分、指定商品）に左右されない

こと書類作成という意味においては、商標業務は、分野（区分・指定商品）の違いにより何か処理のルールを変えなければならない、という側面はほとんどあ

りません（もちろん、実務において分野ごとに異なる専門性が求められるということはあります）。そのため、一定の処理ルールをコンピュータに与えることで、分野を問わない自動化がしやすいといえます。一方、特許は分野によって明細書の書き方などを変える必要が出てくるため、何パターンもルールを設定しなければならず、難易度が高くなりやすいといえます。

5. 従来の商標のテクノロジーと最近の商標リーガルテックは何が違うのか

もしかすると、「商標分野のリーガルテック」と言っても「知財管理ソフトやVBAなど、昔からテクノロジーは使われていたじゃないか」と思われる方もいるかもしれません。確かにその通りです。もっと言えば、ワープロやパソコン、Eメールや商標検索サイトだって「テクノロジー」です。この意味で言えば、今「リーガルテック」と呼ばれるものに限らず、常にテクノロジーは進化していて、徐々にそれが商標業務に取り入れられてきました。

しかしながら、近年「リーガルテック」の文脈で、商標をはじめとする知財へのテクノロジー活用が注目されている理由は、スマートフォンやたくさんのWebサービス・アプリが一般生活に広く浸透することで多くの人がテクノロジー活用の恩恵を受ける土壌ができたことや、ある種のAIブームの影響、そしてそれ以上に、知財業務に与える「インパクト」がこれまで以上に大きいことにあるのではないかと思います。

そこで、従来から商標分野に活用されていたテクノロジーと最近の商標リーガルテックとは何が違うのか、を整理してみましょう。

5. 1 従来のテクノロジー

5. 1. 1 知財管理ソフトウェア

従来から、知財の出願事件や年金・更新を管理するための専用のソフトウェア（知財管理ソフトウェア）が、知財業界では広く活用されてきました。多くの場合、各特許事務所や企業知財部門に個別に導入され、それぞれが管理対象案件のデータ入出力をしていました。知財業務に特化して作られたソフトウェアのため、スプレッドシートなどの一般向けソフトウェアによる案件管理に比べると、知財業務には使いやすく、データ消失等のトラブルも起こりにくい点で、広く受け入れられたものと思えます。

5. 1. 2 VBA (Visual Basic for Applications)

VBA は、Excel などの Microsoft Office (MS Office) シリーズに搭載されているプログラミング言語です。最近では Google ドキュメントや Google スプレッドシートなども普及し始めていますが、現在も圧倒的に MS Office シリーズの利用者が多いです。そのため、「普段 Word や Excel でやっている作業を自動化・効率化したい」と思えば、そのためのツールとして最も身近だったのが VBA だったものと思います。VBA を記述できる人は、これを利用することで、一部の定型的業務を大幅に効率化できたことでしょう。

※「Microsoft Office」「MS Office」「Word」「Excel」「VISUAL BASIC」は、Microsoft Corporation の商標又は登録商標です。「Google」は、Google LLC の登録商標です。

5. 1. 3 J-PlatPat (旧 IPDL) 等の検索サイト

商標などの知財案件の検索には、従来から、J-PlatPat (旧 IPDL) をはじめとする検索サイトがありました。主に知財業界の人向けに設計されていたと思われ、使いこなすには各検索サイトごとにある程度の専門知識を備える必要があったものの、このような検索サイトが存在しなかった頃と比較すれば、圧倒的に便利になったものと思います。

5. 2 従来と最近のテクノロジーの差

では、従来から商標業務に活用されてきたテクノロジーと最近のそれとは、具体的にどのような差があるのでしょうか。

5. 2. 1 技術的な差

5. 2. 1. 1 クラウド

最近のテクノロジーでは「クラウド」が前提になっています。たとえば、従来の知財管理ソフトウェアは、各端末にインストールされ、端末ごとに分離されていました (スタンドアローン)。そのため、企業 (出願人) 側と特許事務所 (代理人) 側がそれぞれソフトウェアを用意し、かつ、データ入出力もそれぞれが行っていました。このような状況では、全く同じ情報にもかかわらず、複数人が重複して入出力しなければならないので、全体として非効率になります (さらにミスの確率も増える!)。また、一方の端末からエ

クスポートしたデータを、もう一方の端末にインポートするとしても、両者が使用するソフトウェアが異なっていたり、あるいは、同じソフトウェアだとしてもデータ入力ルール (運用) が揃っていないと、うまくインポートできないということが起こり得ます。さらに、うまくインポートできたと思っても、本当に問題がないか「全件目視チェック」する、という仕事が発生したりします。

一方、クラウドベースのソフトウェアになることで、このような不都合が解消されます。ソフトウェアの利用者は、普段使っている Web ブラウザでアクセスすれば、同じ仕様のソフトウェアをすぐに利用開始でき、誰かが入力した 1 つの最新データを全員が参照するため重複して入出力する必要もありません。これは、知財業界全体が負担していた「事務的労力」を大幅に軽減する変化です。

5. 2. 1. 2 AI (人工知能)

ディープラーニングを活用した AI の登場により、固定された条件に従った (ルールベースの) 判断だけでなく、学習用データを使って「こういう入力があったら、こういうアウトプットを出してね」という風に「学習した判断」をプログラムにさせることが可能になりました。特に、画像認識の分野においては、たとえば医療診断や自動車の自動運転など、各業界で目覚ましい効果を発揮しています。

商標分野においては、現在、画像 (図形) 商標の認識が、AI の利用に最も適しています。AI に学習させるためのデータとして、公開された画像商標のデータも大量かつ容易に入手でき、この点でも AI を活用しやすい分野であるといえます。前述の通り、画像商標の検索業務は、商標業務の中でも作業負担が大きい部分なので、AI 活用のメリットも大きいです。

今後の課題としては、AI による判断精度をどれだけ高められるか、人間がそれを信頼できるか (AI の判断に基づいて人間が動くことを良しとする慣習になるか)、自然言語処理などの画像認識以外についても実用レベルになるか、などが挙げられるでしょう。

5. 2. 1. 3 UI / UX

「技術的」と言っているのかどうかはわかりませんが、ソフトウェアにおける、いわゆる UI や UX の向上、つまり「ユーザーが快適に使えることが重視され

るようになった」ということも、注目すべき1つの変化だと思います。

従来の知財系ソフトウェアは、良くも悪くも「業務ソフト」といった感じの作りで、使いこなすには、前提となる専門知識が必要だったり、専門家であってもかなり習熟が必要だったりしました。あるいは、特定のユーザー（の運用）に最適化されすぎた設計により、高機能ではあるけれど、一部のユーザーしか使わない機能により複雑性が増してしまう、ということもあったかもしれません。

それに対し、知財業界に限らずビジネス全般において「CX（カスタマーエクスペリエンス：顧客体験）」を重視する意識が高まりました。わかりやすく言えば、iPhoneが登場したときに「取扱説明書が無くても、直感的に使い方がわかる」ということが話題になりましたが、そういう「ユーザー目線」のプロダクト・サービスを作ろうとする意識です。また、実際にソフトウェアを開発する場面においても、「UXを高める使いやすいUI」を実装することが技術的にやりやすくなったという開発環境面での変化もあります。

そういった変化を受け、商標リーガルテックと呼ばれる商標系ソフトウェアにおいても「初心者でも初見で使える」とか「複雑な情報をわかりやすく平易に見せる」ものが登場しました。また、従来の知財管理ソフトウェアは、主に特許をメインで想定した設計がされているものが多く、必ずしも商標業務に最適化されているとはいえませんでした。最近の商標系ソフトウェアは、分野を絞り込むことにより、商標業務に最適化されたことも、幅広いユーザーが利用しやすくなった要因の1つといえそうです。

5. 2. 2 射程の差

従来の知財管理システムとの比較でいうと、商標リーガルテックと呼ばれる出願系ソフトウェアは、そのソフトウェアの便益の「射程」がより拡大しているのではないかと思います。

具体的には、単なる「商標案件情報の管理」、すなわち、案件情報を蓄積して所望の形式で表示・出力するデータベース的な機能にとどまらず、商標業務の「ワークフロー」までその射程を伸ばしました。たとえば、前述のように、クラウド化・ウェブアプリケーション化に伴い、情報とインターフェースが一元化され、依頼者（出願人）と特許事務所（代理人）の間で

の依頼・報告のやりとりが1つのシステム内で行えるようになりました。これは、システム側で望ましいワークフローを設計すれば、誰でも簡単かつ正確にそのワークフローに乗ることができる、ということを意味します。また、ワークフロー中にある書類作成のようなタスクについても、システムによる自動化や効率化を組み込むことができます。

5. 2. 3 業務に与える影響の大きさ

以上のような「差」が合わさることにより、商標リーガルテックは、商標業務全体に対して大幅な生産性の向上をもたらします。もちろん従来のテクノロジーも生産性の向上に大きく寄与していました。しかしながら、商標リーガルテックは、ある特定の人・タスクといった局所的な生産性のみならず、一連のワークフローの関係者全体・タスク全体に統合的な生産性の向上を図ることができ、かつ、そのようなシステムの導入や使用がとても簡単である、という点でこれまで以上にドラスティックな変化をもたらすポテンシャルがあるのではないかと思います。

6. 企業知財部が活用できる商標リーガルテック

ここからは、現状の商標リーガルテックを具体的にどのように活用することができるか、どのように活用するのが効果的なのか、について考えてみます。まずは、「企業知財部」（知財業務を担う部門または人）の業務においてどのように活用できるか、です。なお、ここで挙げるものは、典型的と思われる活用方法を示すに過ぎませんので、もちろん各利用者の状況によってこれ以外の活用方法が望ましい場合があることは言うまでもありません。

6. 1 調査系リーガルテックの活用

知財部門を備えている企業の中には、「出願」事件に代理人を付けず、自社で本人出願をする形を採っている企業も少なくありません。特に商標登録出願に関しては、こと「願書の作成・提出」という部分については事務的側面が非常に大きいため、出願件数の多い企業の場合、主にコスト削減の観点から出願手続そのものは自社リソースを使って行うことがあります。

一方で、出願前の商標調査業務については、専門性が高く、かつ、手間も大きいため、自社リソースがこれに耐えられない場合は外部弁理士に依頼するメリッ

トが大きくなります。これは、商標調査業務には、商標の登録要件の専門的判断はもちろん、適切な指定商品・役務の特定や、そもそもどのような商標をどのような態様で登録すべきか、という出願戦略の策定なども、実質的に含まれてくるからです。

そのため、「商標調査」業務について、リーガルテックを活用した商標サービスを利用するという方向性が1つあるように思います。これにより、たとえば、企業内の商標業務スタッフが少数あるいは専任はいない、という状況であっても、質と量を担保した商標調査業務をコストパフォーマンス高く実施できる可能性があります。

商標調査業務に商標リーガルテックを利用する場合の留意点は、①価格と②質です。

6. 1. 1 価格

リーガルテックを活用した商標調査サービスの利用料は、通常の特許事務所が請け負う調査サービスのそれよりも安価になる傾向にあります。安価にできる理由はサービス提供者によりさまざまですが、前述のような商標リーガルテックの特徴により「事務的成本」が下がり、その分、従来の手数料より安価にしてもビジネスモデルが成立しやすい、ということが第一に挙げられるかと思えます。

ただし、価格同士を単純に比較してもあまり意味はありません。あくまでも、後述する「質」とのバランスで、その企業にとってコストパフォーマンスが高いのか、という視点が重要になります。また、一見安価でも、そのサービスを利用することで生じるさまざまなコスト（将来的に生じるコストや労力的コストも含む）を考えると、実は必ずしも安価とはいえない、という場合もあり得るため、注意が必要です。

6. 1. 2 質

一口に「リーガルテックを活用した商標調査サービス」と言っても、テクノロジーの使いどころや精度、人的な専門性やオペレーションなどは、サービス事業者によりさまざまです。すなわち、商標調査の品質は、サービス事業者によりバラツキがあると思われるので、企業がこれを利用する際は、この点によく留意しておくべきでしょう。幸い、比較的安価に利用できるサービスもあるので、良い意味でも悪い意味でも先入観を排し、実際にトライアルをしてみて自らの目

で確かめてみるのがおすすめです。

6. 2 検索系リーガルテックの活用

指定商品の検討なども含む商標「調査」全体ではなく、商標「検索」の部分についてのみ、リーガルテックを活用するのも1つです。

6. 2. 1 文字商標

まず、単純に文字商標の検索に関しては、すでにJ-PlatPatの機能が充実しているため、現状では、新たなリーガルテックを導入しなくても特段の支障はないように思います。強いて言えば、よりUIがわかりやすく初心者でも簡単に検索できる民間の検索システムを、知財の専門ではないスタッフによる簡易検索のために利用する、というのはメリットがあるかもしれません。

次に、前述の「商標（称呼）の類似度判定」のリーガルテックを活用できる可能性があります。企業においては、知財部員などの「社内のスタッフ」ではなく「社外の専門家」の見解（第三者の見解）を上手に活用することが、社内説得などの場面で有効な場合があります。しかしながら、時間的・金銭的制約などから、そうしたくてもできない場面もあります。その際、AI等による「類似度判定」の結果を、ある種の「第三者の見解」として活用するという用途が考えられます。通常は、人間の専門家に頼むよりも安価・スピーディーであることが期待できるため、その点でメリットがあります。一方、1つの参考情報という位置付けを超えてその「判定」を扱えるのか、という点はよく考えて活用しなければなりません。

6. 2. 2 画像商標

画像商標の検索は、文字商標の検索に比べて非常に手間と費用がかかる一方、AIとの相性はとても良いので、画像商標の検索にリーガルテックを活用するのは有用です。特許事務所が顧客に対して提供する商標調査サービスの中でAIの検索のみに頼るのは慎重になる必要がありますが、企業が自社のために行う検索において自己責任の下に利用する分には、簡単かつ一定の精度を持ったAI画像検索は大いに活用し得るでしょう。

6. 3 更新系リーガルテックの活用

商標登録後の更新管理が無料でできるサービスがあります。従来から、出願を依頼した特許事務所による更新案内サービスや、更新（年金）管理会社による一括した更新管理サービスが広く利用されてきましたが、リーガルテックを活用した更新サービスは、よりコストメリットがあると考えられます。また、更新期限通知などがシステムにより自動化されていることが多いので、人為的ミスが起こりにくく、関係者への通知もしやすいのもメリットです。期限管理自体は、管理責任としては商標権者側が負うことが多いので、企業としては期限の「ダブルチェック」的な意味合いで、これまでの期限管理と併用するという用途も考えられるかと思います。

6. 4 モニタリング系リーガルテックの活用

その他、他社の出願動向をモニタリングするサービスもあります。出願情報は公開されており、また、一定の条件を満たす出願を自動検知して通知するという動作はシステムが得意とする領域なので、サービス利用料次第では、このようなサービスを利用して自社の商標保護活動を強化するのが有効になり得ます。このようなサービスをより活かすには、単にモニタリングをして情報をたくさん集めるだけでなく、検知した後の具体的なアクションの仕組みを企業内で作る事が重要になるかと思います。

7. 特許事務所が活用できる商標リーガルテック

次に、「特許事務所」の業務においてどのように商標リーガルテックを活用できるか、を考えてみたいと思います。

7. 1 調査系リーガルテックの活用

特許事務所は通常、顧客のために自らのリソースで商標調査を行うため、調査業務の効率化などはその事務所のシステムに依存します。しかしながら、商標調査業務を外部委託するやり方を取る場合には、その事務所自体でリーガルテックを備えていなくても、商標調査業務にリーガルテックを活用する道があります。

そのメリットの1つは「費用」です。前述の通り、リーガルテックを活用した商標調査サービスは、事務作業の部分が効率化されているため、自分で調査業務をした場合に発生するフィーよりも安価にできる可能

性があります。また、顧客に請求するフィーを安価にするために活用するだけでなく、本来調査業務に費やすはずだった時間を他の価値を付加するために使い、これまでと同等のフィーで高付加価値のサービスにするというやり方も考えられます。

もう1つのメリットは「質」です。これは利用する調査系リーガルテックの調査品質が高いことが前提になりますが、調査系リーガルテックは、調査業務の中の事務的部分を効率化することで、専門的判断により時間を使えたり、判断根拠となる情報を収集しやすかったりするので、むしろ調査品質が高くなるポテンシャルがあります。また、特許事務所によっては、普段は商標以外の知財分野がメインの弁理士など、商標調査にそれほど精通していない人が調査業務を請け負う場合も想定されます。そのような場合、調査系リーガルテックを外部リソースとして活用することで、顧客へ提供する商標調査業務の品質を高めることができる場合があります。

7. 2 検索系リーガルテックの活用

商標調査業務全体を変えなかったとしても、調査業務のうち「商標検索」の部分のみについてリーガルテックを活用する方法もあります。

7. 2. 1 文字商標検索

文字商標と検索については、前述の通り、基本的にはJ-PlatPatで十分だと思えます。

強いて言えば、先に紹介した「類似度判定」のリーガルテックを活用する可能性はあるかもしれませんが。ただし、特許事務所において商標検索をする場合には、専ら他者（顧客）のためにそれを行うことがほとんどと考えられますから、「類似度判定」の精度は高いものが求められます。また、実務では、商標類似を原因とする拒絶理由通知を受ける可能性だけでなく、意見書や拒絶査定不服審判等の中間対応の勝算についても見積もる必要が出てくるため、「類似度判定」をどこまでの範囲で特許事務所の業務に利用できるか、というのは大きな課題となりそうです。

7. 2. 2 画像商標検索

画像商標の検索におけるリーガルテック（AI）活用の有用性は、「6.2.2 画像商標」で書いた通りです。ただし、特許事務所が顧客に対して提供する商標調査

サービスの中で AI の検索のみに頼るのは慎重になる必要はあります。その際、「3.1.2 画像商標の検索」に書いたような課題を解決できるかどうか、がポイントになってくるでしょう。

7. 3 更新系リーガルテックの活用

筆者が知る限り、「特許事務所」での利用を想定した更新系リーガルテックサービスはまだ無いのではないかと思います。出願人向けの更新系サービスを期限管理目的で特許事務所でも使うということができないわけではないですが、顧客への更新案内等を別途しなくてはならないことを踏まえると、かえって非効率になりかねません。

リーガルテックと呼ぶかは別問題ですが、もし特許事務所における更新業務に何かテクノロジー的なものを入れるとしたら、強いて言えば、「Google カレンダー」でしょうか。プログラミングができれば、Google カレンダー、Google スプレッドシート、Gmail などを相互に連携して、期限管理や顧客への期限通知などを自動化・効率化することもできます。

7. 4 モニタリング系リーガルテックの活用

これは「6.4 モニタリング系リーガルテックの活用」と同様です。異なるのは、企業知財部門では自社のためのモニタリングになる一方、特許事務所では顧客のためのモニタリングが主になる、という点です。そのため、モニタリングサービスからの通知を受けた特許事務所が、何かそれに付加価値を付けて顧客に報告・提案をするのか、それとも、そのまま顧客に流すのか（もっともその場合は顧客が直接そのモニタリングサービスを利用すればよいことになる）など、特許事務所が介在するサービスとしてどのように作るか、が重要になるかと思います。

8. 商標弁理士の果たす役割

最後に、商標リーガルテック登場後、商標弁理士が果たすべき役割はどのようになるのか、についての筆者の考えを書いてみたいと思います。

8. 1 企業内弁理士（知財部門）

8. 1. 1 現状の課題

企業内の商標弁理士（知財部門の役割を担う弁理士を想定）が現状抱える課題として多いのが、「調査・

権利化業務の圧迫」ではないかと思います。知財部の中でも「商標」の担当者は、特許の担当者よりも人数が少ない傾向にあります。一方で、そのような体制の企業であっても、発生する商標の「調査・権利化業務」の量が、担当者数に対して多くなることも少なくありません。特に、商標の場合は、商品・サービスの発案から広報・販売活動まで、目まぐるしく変わる事業の動きに連動してスピーディーに対応していく必要があります。突然事業部門から「明日リリースするから、商標問題ないかチェックして、OKなら出願して！」などと言われることも日常茶飯事です。かと思えば、時期によっては比較的業務量が穏やかになったりするので、簡単に「商標担当者を増やそう」ともなりにくいのが実情かと思われれます。

このように、業務量の変化を予測しにくい中、少人数での対応を迫られるため、「調査・権利化業務」が圧迫し、結果として、後述するようなその他のやるべき活動がなかなかできない、という課題があるのではないのでしょうか。

8. 1. 2 解決方法

8. 1. 2. 1 調査・権利化業務のアウトソーシング

商標担当者が現在負っている「調査・権利化業務」の全部または一部をアウトソーシングすることが考えられます。これには、これまで紹介した「調査系リーガルテック」や「出願系リーガルテック」を活用する道があります。調査・権利化業務の品質について信頼でき、コストパフォーマンスの高いサービスを選べば、企業内の商標担当者が「調査・権利化業務」に割く労力を大きく軽減できる可能性があります。

8. 1. 2. 2 ワークフローの最適化

また、商標リーガルテックを活用することで、たとえば以下のような企業内の商標業務ワークフローを最適化（一元化・効率化）できる可能性があります。特に、連絡経路や方法の統一化、関係者間におけるリアルタイムの情報共有が改善され、これまでこれらの整理に費やしていた少なくない労力を軽減し、新たな時間を生み出す余地があります。

- ①企業－特許事務所間のやり取り
- ・調査の相談・依頼・報告

- ・権利化の相談・依頼・報告
- ・更新の相談・依頼・報告

②知財部門－他部門間のやり取り

- ・調査の相談・依頼・報告
- ・権利化の相談・依頼・報告
- ・更新要否の確認
- ・他社の商標動向や侵害行為のモニタリングと共有
- ・自社の商標ポートフォリオやステータスの共有とこれに基づく商標戦略の策定

8. 1. 3 果たす役割

「調査・権利化業務」の圧迫から解放されることにより、商標を担当する企業内弁理士は、次のような役割にシフトしていくのが望ましいのではないかと思います。

8. 1. 3. 1 より経営に密接した役割

商標の「調査・権利化業務」それ自体は、企業活動全体から見れば、いわば下流工程です。この上流には「経営戦略」や「ブランド戦略」があり、これらの上流工程と密接に連動した形で「調査・権利化業務」が執行されるのが、本来あるべき姿です。

そうであるならば、必然的に、企業内弁理士には、より経営に密接した役割が求められるようになります。たとえば、経営戦略策定フローの中に、知財部門が関与する機会を設け、経営戦略案に対して「知財的観点」からのレビューができるようになるのが理想的です。もちろん、企業毎に組織文化や組織力学が違うので、「言うは易し、行うは難し」であることは十分承知していますが、「経営戦略に知財的観点が含まれるような仕組みをつくるための活動」自体、知財部門が時間をかけて取り組む価値のある仕事なのではないかと思います。経営戦略に対して直接的な関与をすることがすぐには難しくても、少なくとも情報共有はなされ、事後的・間接的にでも、知財部門からの何らかのアプローチができる土壌をつくることのできるだけでも、大きな一歩です。

8. 1. 3. 2 より他部門と連携した役割

経営戦略やブランド戦略と連動した知財活動を行うためには、「他部門」との連携も不可欠です。典型的には、たとえば以下のような部門と密に連携をとれる

仕組みをつくるが必要になってきます。

- ①ブランド・マネジメント部門
- ②マーケティング部門
- ③デザイン・クリエイティブ部門

これらの機能を担う部門の名称は企業によってまちまちで、そもそも「部門」単位では存在しない場合さえあります。そのため、部門名こだわらず、これらの機能を実質的に担っている組織や人を適切に捉えることが肝要です。もしこのような機能自体存在しない状況であれば、知財部門が積極的に引き受けることを提案するのも一つでしょう。そういう意味では、知財部門も「知的財産部」のような名称にこだわらず、他の機能を担う部門と統合するという考え方もあります。

形式はいずれにせよ、実質的に知財部門と他部門とが密に連動する体制がつくれれば、上流の経営戦略やブランド戦略に基づき、これまで主に担ってきた「知財権利化」の枠を超え、その前後の「知財創出」や「知財活用」についても、知財の知見を持つ人材が活躍できるようになります。また、他部門との連携が高まることで、これまで知財部門からは見えにくかった「他部門の事情」がよくわかるようになり、新たな知見が加わることで、より「現実の事業活動」に役立つアクションができるようになるはずです。

8. 2 特許事務所

8. 2. 1 現状の課題

特許事務所の商標部門は、事務所によって程度の差はあれど、いま主に次のような課題に直面しているのではないかと思います。

8. 2. 1. 1 出願代理行為自体の価値減少

近年、商標リーガルテックやその他のテクノロジーにより商標登録や起業のハードルが下がったこともあり、商標登録出願件数は増加傾向にあります。一方で、こと「方式要件を満たす商標登録出願手続を行う」ということについては、出願人が無料または安価で必要な情報の入手・手続の実行ができる環境がますます進んでいます。先日特許庁は、今後、商標登録出願を Web ブラウザからできるようにしていく方針も示しました。これらの流れにより、出願代理行為自体の価値が相対的に減少するのはおそらく間違いありま

せん。

もちろんこれは、過去と比較した「相対的」な話であり、また、「出願代理行為」にはどのような価値提供まで含むかという「定義」によっても意味は変わります。顧客の商標登録出願を代理するにあたっては、単に適法な手続を行うだけでなく、出願戦略を提案したり、適法だけでなくきちんと現実の事業活動を保護・後押しできる権利形成のためのサポート、高度な中間処理...などを行っている弁理士も多いはずですが、商標登録出願に対して弁理士が価値を発揮できなくなるとは筆者は考えていません。

むしろ、単なる「手続代行」としての代理人の価値が一層下がることを真摯に受け止め、上記のような付加価値を積極的に付けていくことがますます重要になります。ただし、「実際に価値の高いサービスをする」と「顧客がそのように認識する」とことは、また別問題です。サービス提供の前後において、きちんと顧客が本来の価値を認識できるようにする努力は不可欠です。

8. 2. 1. 2 顧客へのアプローチ方法のオンライン化

もう1つの課題としては、世の中の顧客へのアプローチ方法がどんどんオンライン化している、ということが挙げられます。ほとんどの人がスマートフォンを手にし、いつでもインターネットに接続できる世界では、潜在顧客との接点においてオンラインが占める割合が増えることは自明です。もちろん、オフラインの接点が重要ではなくなる、ということではありません。むしろ、相対的にオフラインの接点が貴重化するという見方さえもできます。しかしながら、オフラインの価値とは別に、オンラインの接点が増えることもまた事実です。昨今の感染症の世界的流行が、オンラインコミュニケーションをさらに後押ししていることも見逃せません。

このような状況下では、オフラインによる顧客とのコミュニケーションとは別に、オンラインの特性をよく理解して適応していく必要があります。

8. 2. 2 解決方法

8. 2. 2. 1 新たな市場

今後はこれまで以上に、出願（権利化）のステップだけでなく、その前後にある「知財創出」や「知財活

用」のステップについても、貢献できる道を探ることが大切になります。世の中にビジネスが存在する以上、たとえ「権利化」はなかったとしても、知財の「創出」と「活用」は必ずあります。商標について言えば、商標が生まれる背景にはブランド創出やネーミング・ロゴ（その他のブランド識別要素）開発があり、実際に事業が始まれば、その商標にブランドの信用を化体させ、さらにその信用を強化・活用していくための活動が必要になります。これらは、「権利化」があろうがなかろうが現に行われている事業活動です。そして、このような「創出」や「活用」のフェーズにおいて知財の知見を持つ者が積極的に関与することの必要性は、読者のみなさまも大いに感じられていることでしょう。つまり、新たな市場はあるのです。

もっとも、このような新たな市場で価値を発揮するためには、純粋な知財の知見はもちろんのこと、ビジネスに対する幅広い知見や経験が必要になります。言うまでもなく、自らビジネスを行う顧客にとって、知財はビジネスがうまくいくための手段に過ぎないからです。したがって、新たな市場を目指すなら、権利化業務に割く時間を、ビジネスサイドのことに割く時間にシフトさせ、ビジネスの知見と経験を増やしていくことも必要になってくると思います。

8. 2. 2. 2 新たな付加価値

権利化業務においても、新たな付加価値を探求することは大切です。これは、「顧客は何を求めているのか」や「自分はどんな価値を提供したいのか」を改めて問い直すことになります。

たとえば、「顧客体験」を見つめ直すことが考えられます。あなたの顧客は、「的確な法的アドバイスを受ける」や「適切な権利を取得する」以外に、あなたとの接点を通じて「どのような体験・感情」を求めているのでしょうか。あるいは、あなたは顧客に「どのような体験・感情」を提供したいのでしょうか。これを真剣に問うことで、何を变えるべきか、何を变えなくていいか、が見えてくるのではないかと思います。そして、「法的な専門性」以外の側面、たとえば「話し方」「応接室の環境」「HPのデザイン」etc.といったさまざまな要素をオーガナイズする視点も出てくるはずです。

また別の例としては、「エンタメ性」というのも1つの付加価値になり得ます。「エンタメ性」は、興味

関心の薄い人たちと接点をつくるきっかけになります。また、すでに興味関心のある人たちにとっても、単純に「楽しい」という感情は人間が根源的に求めるものの1つです。そうであれば、「エンタメを提供する」ということも十分に「価値」となり得ます。たとえば、2019年10月10日、Toreru & 東京カルチャーカルチャー & 弁護士ドットコムクラウドサイン共催によるイベント「AI vs 弁理士 商標調査対決」が行われました。その名の通り、AIと弁理士（人間）が商標調査の速さや精度を競うイベントです。昨今のAIへの関心の高さや「AIは人間の仕事を奪うのか」論も手伝ってか、知財業界以外の方も含め想定よりも多くの方にご来場いただきました。エンタメとして楽しんでいただきながらも、問題提起ができたのではないかと思います。このイベントにより初めて生まれた接点もあり、大事なことを伝えるためにこそ「エンタメ性」が必要になってくる場面がある、ということに改めて気付かされた一件です。

8. 2. 2. 3 新たな生産方法

これまで紹介してきたように、従来の業務についても、テクノロジーを積極的に活用することで、「新たな生産方法」により変革を起こせる可能性があります。これにより生産効率や精度が上がれば、サービス品質の向上や、提供価格の自由度が増します。また、それにより創出されたリソースを、新たな付加価値づくりに充てることも可能です。

他とは異なる「新たな生産方法」を生み出すためには、たとえば、クラウドやAIを自分たちで開発することも必要になってくるでしょう。あるいは、完全自社開発でなくても、既存のWebサービス同士の連携を簡単に実現できるサービスや、コードを書かずにウェブアプリケーションが開発できるサービスなども出てきていますので、このようなものを組み合わせて独自のシステムをつくることも可能です。

8. 2. 2. 4 新たなマーケティング方法（コミュニケーション方法）

オンライン化に対応した、顧客との新たなコミュニケーション方法を考えることが重要です。オフラインとオンラインとでは、接点の頻度・深さ・射程（届く層）などが全く異なります。コミュニケーションの場（媒体）も異なります。情報を届けたい相手がどのよ

うな行動をするのか、どこに現れるのか、などをよく考えた上で、情報発信の媒体や方法、内容を、そこに適したものにしていくことが必要になります。近年では、知財業界でも、Twitter[®]やFacebook[®]などのSNS[®]、YouTube[®]などの動画配信、ブログなどを積極的に行っている方々も増えてきました。もっとも、「なぜ」「何を」「誰に」「どのように」伝えたいのか次第で適切なコミュニケーション方法は変わるので、唯一の正解はありません。自分たちなりの方法を模索していくことこそが大切です。1つ忘れないでおきたいのは、特許事務所の顧客は、まさに日々このような試行錯誤をしていて、その流れの中で知財を活用したいと考えている、であればそのような顧客をサポートする特許事務所もその「試行錯誤」について深い理解が必要なのではないか、ということです。

8. 2. 3 果たす役割

特許事務所が果たす役割の今後の変化を一言でいえば、「ビジネスサイドへの貢献を高める」ということになろうかと思えます。

1つは、出願代理行為だけでなく、知財の創出や活用段階（＝ビジネスサイド）へ活躍の場がよりシフトすることです。これまで以上に、「知財の専門家」としての役割から「ビジネスのパートナー」としての役割が求められてきます。この役割を担うためには、知財実務を超えたビジネスサイドの知見や経験の蓄積が求められます。そして、知財の専門性の提供にとどまらない「体験価値」をどうつくるかが、独自性の有無や差別化要因になっていきます。

もう1つは、テクノロジーを駆使して特許事務所の生産性を高め、結果として顧客の生産性を高めることです。テクノロジーがとても身近に利用できる環境になりました。テクノロジーを使うこと自体が良いわけではありません。使えば役に立つテクノロジーが身近にあるのだから、使うべきところに使い、自分たち人間ができることを拡張すればいいのです。

9. おわりに

「商標分野のリーガルテック」をテーマにここまで書かせていただきましたが、私たちは、テクノロジーの進歩により大きな変化に直面しています。もっとも、これは知財業界に限った話ではありません。また、このような変化がこれまでなかったわけでもあり

ません（それこそ、パソコンやインターネット登場時の変化も凄まじかったはずです）。大事なのは、変化を捉え、その時その時に「自分たちに何ができるか」を考え実行していくことです。幸い、そのための「選択肢」は広がっています。分野や立場の「垣根」は無くなっていっています。そのようなフラットで多様性

のある世界は迷いやすいですが、その分、可能性もあります。「商標分野のリーガルテック」も、その可能性を広げる1つの「選択肢」として捉えていただけるとしたら幸いです。

以上
(原稿受領 2020.11.19)

ヒット商品は こうして 生まれた!

令和元年
改訂版


JPAA
Information

ヒット商品を支えた知的財産権

「パテント・アトニー誌」で毎号連載しております。「ヒット商品を支えた知的財産権」。

こちらの記事を一冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれた!」は発明のストーリーをコンパクトにまとめたもので、非常に好評を博しております。

是非ご覧いただき、知的財産、更には弁理士への理解を深めていただければ幸いです。



◆本誌をご希望の方は、panf@jpaa.or.jp までご一報ください。