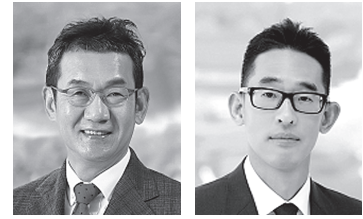


特集《弁理士と他士業》

韓国における、弁理士と弁護士 などの他士業・専門家との連携

～グローバルビジネス環境における新しい弁理士の役割～



韓国弁護士・韓国弁理士・米国ニューヨーク州弁護士 **韓 相郁**
韓国弁理士 **秋 淵爽**

要 約

21世紀は知識基盤社会として、無形の知的財産（Intellectual Property, IP）が企業の生存価値を決定するといっても過言ではない。世界的なIP市場規模の拡大に伴い、出願、審判、訴訟などの従前のIP業務以外にも、特許権などの実施許諾または売買などの取引、特許価値の分析および評価、さらに特許技術移転のような幅広いIPサービスの提供が活発化しており、これに伴う弁理士の役割も拡大しつつある。一方、様々な産業分野で国境を越えたグローバルなビジネス環境に置かれている昨今の状況では、企業間のIPを巡る紛争も国際化する様相を示している。こうした環境下で、弁理士がよりの確かつ成果のあるIPサービスを提供するためには、自国のみならず海外各国の弁理士および弁護士、さらには様々な他領域の士業および専門家との実質的な協力が必要になってきている。このような時代の流れの中で、当所が経験した実際の事例の中から、当所の弁理士と他領域の士業・専門家とが連携して業務を遂行したいくつかの事例を紹介する。

目次

1. はじめに
2. 韓国における弁理士と他士業・専門家との連携
 2. 1 概要
 2. 2 （事例1）選択発明に関する新たな特許性判断法理の構築
 2. 3 （事例2）特許紛争対応戦略およびライセンス交渉のサポート
 2. 4 （事例3）特許侵害仮処分事件における特許無効サーチ
 2. 5 （事例4）特許侵害による損害賠償額の算定
 2. 6 （事例5）海外特許訴訟のサポート
 2. 7 （事例6）M&A・投資・事業戦略の樹立
 2. 8 （事例7）商標偽造品の大規模取り締まりサポート
3. おわりに

1. はじめに

21世紀は、情報および知識に基づいた技術力、知的財産権などの無形資産中心の知識基盤社会とされている。そうした社会では、先端技術、デザイン、ブランドといった無形の知的財産（Intellectual Property, 以下「IP」という）が企業の生存価値を決定づける重要な要因となっており、経済が成長するに伴って

自ずとIP市場の規模も拡大してきている。

企業によるIP確保の努力は国内に留まらず、これに伴いIP紛争も国境を越えて頻繁に発生し、グローバル化している。さらに、あらゆる産業分野において供給先の多角化が進むにつれ、素材・部品・サービスのそれぞれが国境を越えて行き交うグローバルビジネス環境になり、弁理士が従来担ってきたIPサービスの様相もより複雑化してきている。近年は、特許価値の分析・評価、およびこれに基づく技術移転やIP金融などの新たなIPビジネスも出現し、こうした傾向は今後もますます拡大していくと考えられる。

このような時代の流れに沿って、よりの確かつ成果のあるIPサービスを提供するためには、弁理士および弁護士を含む様々な他領域の士業・専門家、さらには海外の士業・専門家との実質的な協力が必須になってきている。以下では、まず韓国弁理士の一般業務の内容を簡略に言及した上で、韓国弁理士と他領域の士業・専門家が実際に連携し、弁理士の新たな役割の試みを紹介する⁽¹⁾。

2. 韓国における弁理士と他士業・専門家との連携

2.1 概要

一般論として韓国弁理士法によれば、第2条（業務）には「弁理士は特許庁または法院に対して特許、実用新案、意匠または商標に関する事項を代理し、その事項に関する鑑定とその他の事務を行うことを業とする。」と規定されており、第8条（訴訟代理人になる資格）には「弁理士は特許、実用新案、意匠または商標に関する事項の訴訟代理人になることができる。」と規定されている⁽²⁾。

このように韓国における弁理士は、基本的に特許、実用新案、意匠または商標（以下「特許等」という）の出願・登録、特許等に関する特許審判院における各種審判、および特許審判院の審決に対する審決取消訴訟を代理することができ⁽³⁾、特許等に関する鑑定とその他の事務を行うことができる。

こうした特許等に関する出願・登録、各種審判および訴訟に関する業務は、日本および韓国などで通常行われる弁理士の主要業務に該当するため、本稿ではこれについての説明は省略する。以下、韓国の弁理士が、弁護士を含む他士業・専門家との実質的な連携を通じて実際に業務を遂行した以下の7つの事例を整理し、紹介する⁽⁴⁾。

表1 弁理士連携の事例

No.	事例の要旨
事例1	選択発明に関する新たな特許性の判断法理を構築
事例2	特許紛争対応戦略およびライセンス交渉のサポート
事例3	特許侵害仮処分事件における特許無効サーチ
事例4	特許侵害による損害賠償額の算定
事例5	海外特許訴訟のサポート
事例6	M&A・投資・事業戦略の樹立
事例7	商標偽造品の大規模取り締まりサポート

2.2 (事例1) 選択発明に関する新たな特許性の判断法理を構築

(1) 事案の概要

2015年、エリキユース®（成分名：アピキサバン）という医薬品の物質に関する特許第908176号（以下「エリキユース特許」）に対して無効審判が請求され、特許審判院および特許法院は、エリキユース特許が選択発明に該当し、アピキサバンを包含する上位概念の一般式を開示した先行文献により進歩性が欠如し、無効であると判断した。

これに対し、2021年4月、大法院は、特許審判院および特許法院の判断を覆し、選択発明の進歩性の判断時においても通常の発明と同様に構成の困難性を考慮しなければならない、効果の顕著性の判断も一般発明と同一の方法でしなければならないと説示した上で、結果的にエリキユース特許の進歩性を認める判決を言い渡した（2021年4月8日付言渡2019フ10609判決）。

エリキユース特許が有効である旨が判示された本判決の後、現在、特許権者は、多数のジェネリック医薬品メーカーに対して特許侵害による損害賠償訴訟を進めている。

(2) 具体的な連携内容

特許紛争は、単一訴訟では終わらずに、特許無効訴訟、特許侵害差止および損害賠償訴訟などと言った多数の訴訟が同時多発的に行われる傾向があり、それらの結果が互いに影響を及ぼし合うという特徴を帯びている。その中で特許無効訴訟は、当事者にとって法理的側面からのアプローチと技術的側面からのアプローチが必要な部分が複合的に密接しており、特に国際調和の重要性が増している今日の特許紛争においては、諸外国の法理や事例が参照されるケースも多くなっている。

当所は、本件を大法院への上告段階から受任するようになったが、特許審判院および特許法院がいずれもエリキユース特許の進歩性を否定していたため、この判断を覆すためには、新たな方向からのアプローチが必要な状況であった。こうした状況に鑑みて、本件

・法理的側面：

諸外国における選択発明の進歩性の判断法理および事例を研究し、既存の韓国の法理と比較しながら選択発明の進歩性の判断基準に対する新たな法理定立の必要性を提示

・技術的側面：

①先行文献がアピキサバンを含む上位概念の化学式を開示しているにもかかわらず、なぜ先行文献からアピキサバンの構成を導き出すことが困難であるか（構成の困難性）につき、大法院を納得させるための論理の構築

②アピキサバンの効果がいかなる点において、従前から知られている他の化合物に比べてより顕著かつ優秀であるか（効果の顕著性）について、大法院を納得させるための論理の構築

は、過去に特許法院判事と大法院知財組長を歴任した弁護士が法律審の申告審においていかにして従前の判断を覆すことができるかという観点から全体的な戦略を抜本的に立て直し、ここに弁理士や外国弁護士などが1つのチームとして体制を整えながら、以下のとおり、争点ごとに役割分担をして連携を図った。

本事例において、弁理士は、上記の技術的な側面、すなわち、特許の構成の困難性および効果の顕著性に関する論理的分析および主張を構成するのに主導的な役割をした。これに対し、外国弁護士は、諸外国の関連法理を検討および分析する役割などを行い、特許法院および大法院出身を含む韓国弁護士は全体的な訴訟戦略を樹立し、当該諸外国法理を韓国の法理と比較して韓国での望ましい法理の方向を提示する役割をした。

(3) 小括

本事例は、法理的な側面と技術的な側面から複合的な判断が必要とされる特許侵害関連訴訟において、弁理士は、特に技術的な側面の理解の提供において大きな役割をすることができる点を示している。ただし、グローバル化するIP紛争では弁護士、外国弁護士などの協力が不可欠であり、これによりシナジー効果が得られるという点を結果として示した事例であると思われる。

2. 3 (事例2) 特許紛争の対応戦略およびライセンス交渉のサポート

(1) 事案の概要

世界的企業である特許権者A社は、韓国、ドイツ、米国、中国の特許侵害を根拠として、競合企業である韓国素材メーカーB社およびその顧客企業に対して特許侵害警告状を送付した。このためB社は、グローバル特許紛争に発展する可能性に備えるとともに、顧客企業の不安感により営業の困難に直面するのを同時に解決すべき状況に置かれた。

こうした状況でB社から依頼を受けた当所は、弁理士、弁理士、および米国・ドイツ・中国弁理士／弁理士資格を有する所内の複数の専門家からなるチームを構築し、総合的な戦略樹立、具体的な対応案の樹立、A社とのライセンス交渉への直接参加など、多方面に及ぶサポートを提供した結果、B社は特許権者A社と有利な条件でのライセンス契約を締結することが

できた。

(2) 具体的な連携内容

(i) 特許分析および非侵害／無効論理の導出段階
韓国、米国、ドイツ、中国向けの製品の構成が同一であり、各国特許の請求項および先行文献が同一である場合でも、「国別に」侵害および無効判断の法理が異なるため、侵害・無効の結論は変わり得る。こうした問題を解決するため、技術的な側面での理解度が高い弁理士がB社のエンジニアとのミーティングを通じて製品の構成を明確に把握し、これを根拠として当該国家の弁護士／弁理士らが国別の侵害判断基準に基づいて侵害の可能性を評価し、緊密に相互論議して国別に非侵害論理を準備した。さらに、無効資料のサーチ結果に基づいて国別の法制に合わせた無効主張論理を準備した。

(ii) 交渉戦略の樹立および交渉参加段階

ライセンス交渉のための事前作業として、韓国企業の知財部で数十年間、グローバル特許紛争およびライセンス交渉の経験が豊富な当所の専門家が対応戦略を全体的に樹立し、さらに弁理士、弁護士、米国／ドイツ／中国の弁理士・弁護士資格を有する専門家がチームとなって事前に具体的な交渉シナリオを作成し、各国の特許に対する相手方の予想反応と主張による反駁案を予め十分に準備した。

一方、企業間のライセンス交渉には、弁護士、弁理士などの代理人の出席はなしに、企業の知財担当者だけが出席するのが通常であるが、本事例では、ライセンス交渉の経験が豊富な当所の米国弁護士資格を有する専門家がA社とのテクニカル・ミーティングに直接出席し、A社の特許を侵害していない理由を直接説明して納得させた。

こうした準備作業とライセンス交渉の場での積極的な説得の結果と、A社との後続ミーティングを通じて、当初の予想に対するロイヤリティの減額と、販売国の拡大についての両社間の合意を得ることができた。

(iii) 経営陣の報告およびライセンス契約締結のサポート段階

特許紛争が発生した企業としては、特許訴訟に進むべきか、ライセンス契約で行くべきか、適正ロイヤリ

ティおよびライセンス範囲はどのように設定するか、ライセンス契約条項に必ず含めるべき条件は何かなどに関して検討と決断を迫られるようになり、これは経営陣からの大きな関心を持たれるようになる。

したがって、国別に、仮処分の可能性および敗訴時の損害賠償額の計算、対応戦略および交渉シナリオを作成した上で、これをB社の経営陣に直接詳細に報告し、B社の状況に応じた最適な決定がなされるようにサポートした。さらに、ライセンス契約締結の段階でも当所弁理士と米国弁護士が契約書草案の作成、修正、相手方との契約条件を共に調整し、韓国国内の公正取引法の問題や、今後の契約関連紛争リスクが発生しないように綿密な検討を行った。

(3) 小括

供給先の多角化・国際化に伴い、あらゆる産業分野で部品・サービスが国境を行き交う複雑なグローバルビジネス環境に変わってきているため、一国の法律的知識だけでは効果的なIP対応戦略の樹立がますます難しくなっている。したがって、本件のようにグローバル特許紛争においては、韓国の弁護士・弁理士だけでなく、ドイツ、米国、中国をはじめとした各国の弁護士／弁理士などが有機的に連携する体制と環境を作り、顧客が望む結果が最終的に得られるようリードし、そこに弁理士が関与する役割が必須であると思われる。

2. 4 (事例3) 特許侵害仮処分事件における特許無効サーチ

(1) 事案の概要

特許権者であるC社は、「装置」および「製造方法」に関する特許権に基づき、被疑侵害者であるD社に対して侵害差止仮処分を申し立て、D社の当時代理人は本件仮処分申立に対して「特許権消尽」に基づく非侵害の抗弁をした。これに対し、法院は「製造方法」の発明に係る特許権は消尽されていないことを理由として、仮処分認容決定を下し、その結果、D社は実施を中止しなければならない状況に置かれるようになった。

当所は、D社の抗告段階から本件を受任するようになり、事件を最初から再検討した結果「無効の抗弁」を主な訴訟対応戦略として変更し（訴訟戦略の再検討）、当所内で「IPサーチチーム」と担当弁理士が共

に短期間で無効資料のサーチを集中的に行い、決定的かつ有力な無効資料を見つけた結果（無効資料のサーチ）、仮処分申立の認容後、わずか20日で特許権者による仮処分申立の取下を導き出した。

(2) 具体的な連携内容

(i) 訴訟対応戦略の全体的再検討および防御戦略の変更

D社にとっての新たな防御戦略を練るために、弁護士と弁理士がチームを組んで既存の代理人の書面、決定文などを検討し、対応戦略を最初から全体的に再検討した。その結果、「特許権の消尽」による防御主張だけでは仮処分認容決定を覆すのは難しいと判断し、特許権に対する「無効の抗弁」により対応してこそ勝算があるものと見て防御戦略を完全に変更した。

(ii) 短期間で集中的な無効資料のサーチおよび進歩性否定論理の構築

無効資料のサーチは技術的側面に関するものなので、当該技術分野を十分に理解し、また、当該事件の争点をよく知る者がサーチしてこそ有効かつ効率的な行うことができる。本件では、弁理士がB社のエンジニアとの数回の面談を通じて、当該特許権の内容や従来技術などについてヒアリングを行った。こうして得られた背景知識に基づき、当所内のIPサーチチーム⁽⁵⁾と連携し、当該技術分野を専攻したIPサーチチームの多数の弁理士と専門スタッフが集中的に無効資料をサーチし、その結果、当該特許に近接した有力な文献を探し出すことができた。さらに、進歩性を否定した判例、審決例などを多数精査するなど、韓国における進歩性判断の実務に基づき、当該特許権の無効を主張できる最も説得力のある引用発明の組合せ論理を導き出した。

(3) 小括

本件は特許侵害仮処分事件において、全体的な防御戦略の樹立、および、具体的な戦術、攻撃／防御論理の構築において、弁理士が決定的な役割をした事例であった。特に、技術的側面を最もよく理解している弁理士らが直接無効資料をサーチし、サーチした無効資料を根拠として当該特許発明の進歩性を否定するための引用発明の組合せ論理を短期間で集中的に検討し、最善の結果を導き出すことができた。

特許紛争事件で無効資料のサーチは、事件の結果を左右する非常に重要な業務であり、技術論を十分に理解し、発明の進歩性の判断に対する実務に慣れた弁理士が大きな役割を果たせるという点を再度確認した事例であった。

2. 5 (事例4) 特許侵害による損害賠償額の算定

(1) 事案の概要

特許権者であるE社が、被疑侵害者であるF社に対して侵害差止および損害賠償請求をし、F社は、当該特許に対する無効審判請求および消極的権利範囲確認審判請求により対抗した。しかし、F社が請求した特許無効審判と消極的権利範囲確認審判は大法院まで行って敗訴が確定（すなわち、特許有効および侵害成立）したため、結局、F社は結審を控えていた侵害差止および損害賠償請求訴訟事件の防御代理を当所に依頼した。

特許無効審判と消極的権利範囲確認審判の敗訴が確定した以上は、対象特許の侵害可否について争うことは既にできなくなった状況であったため、F社の損害賠償額をできるだけ引き下げることが重要な課題であった。特許権者が主張する損害額は2千億ウォン（約186億円）を上回るものであった。

当所は、特許発明の貢献度に関する法理的主張とともに会計資料や市況資料に対する綿密な分析を行うことを通じて損害額を大幅に引き下げ、さらに損害賠償請求訴訟で戦略的に対象特許の有効性についても終始主張をしながら、これにより対象特許の貢献度判断において有利な結論へ誘導することにより、最終的に約35億ウォン（約3.2億円）の損害賠償のみ認容する旨の判決を導き出した。

(2) 具体的な連携内容

(i) 特許技術の売上貢献度を下げるとの論理の構築

本件は「特許の有効性」と「権利範囲の属否」を争うことがもはや困難な状況下で「損害論」に焦点を当てた事件であったため、通常弁理士業務とは異なる側面での戦略的アプローチが必要であった。このため、当所の「IP損害賠償チーム」⁽⁶⁾の協力を得ながら、弁護士と弁理士、公認会計士がチームを構成することとした。具体的に公認会計士は、本件特許侵害として主張される対象期間がかなり長期間（8年）に及んで

おり、全製品のうち対象製品の割合がひとときわ高いという点（約60%）に着眼した上で、損害賠償額算定の基準として特許侵害により得られた利益（限界利益＝関連売上高－生産増加による変動費用）を計算するのにおいて、伝統的な会計理論ならば通常は固定費用に分類される費用（例：広告宣伝費、固定費用としての製造原価）を、本件の場合には変動費用と見て売上高から差し引かなければならない点など、売上貢献度を最大限引き下げることのできるポイントを発掘した。一方、弁理士は、侵害対象製品に適用された技術を全般的に分析した上で、チーム全体が協力し、各技術別の貢献度に対する定性的な論理の構築および可能な範囲内での定量的な計算論理を作り出した。

(ii) 対象特許技術と隣接発明を網羅した特許マップを作成し、特許侵害と損害の因果関係を希釈化させるための論理の構築

特許マップの作成は、通常、進歩性の判断や侵害の有無の判断局面において論理的裏付けのために行われるのが一般的であるが、本件では「侵害と損害との間の因果関係の希釈化」という側面から特許マップを作成し、戦略的に活用した。結果的に、法院に対象特許の価値を正確に認識させ、貢献度の過剰算定を予防するのに大きく役立った。

(3) 小括

確定判決の結果、特許の有効性と権利範囲の属否について争うことができない状況で、侵害による損害賠償額の算定のみが残った事件の場合であったにもかかわらず、特許の売上貢献度を算定するための技術的側面での論理の開発と、効果的な会計資料分析のための技術的理解の提供において弁理士が重要な役割をした事例といえる。

2. 6 (事例5) 海外特許訴訟サポート

(1) 事案の要旨

G社はH社への投資を進めていたところ、デューデリジェンスの段階でH社がドイツで特許訴訟を行っていることを知るようになり、投資終了の時点では、それらのドイツ特許訴訟のうち1件で侵害の判断が出され、1審で敗訴する結果となった。

この1審敗訴の後、当所と、当所から推薦したドイツのローファームとが本件訴訟の依頼を受け、計4件

の特許に対するドイツ訴訟（侵害4件および無効4件）を進め、そのうち1件については非侵害判決、1審で敗訴した他の1件については特許全項無効の勝訴判決を受けた。

（2） 具体的な連携内容

本件は韓国弁理士、ドイツ弁理士、米国弁護士からなる当所のチームを構成し、他の事件より一層相互間の連携が重要であった。まず、韓国弁理士は、クライアントである韓国企業と緊密にコミュニケーションを取り、(i) ドイツ特許訴訟全般についてH社の社内知財部と類似の役割を担いながら本件の進行をリードし、とりわけ(ii) 非侵害論理を発掘できるように技術を深く理解した上で、ドイツのローファームに関連事項を伝え協議した。また、(iii) 当所のIPサーチチームとも協力し先行技術調査により無効資料を確保し、(iv) ドイツのローファームが作成した書面をH社と共に検討し、口頭審理（oral hearing）の準備も共に進めた。

当所のIPドイツチーム⁽⁷⁾所属のドイツ弁理士は、(i) ドイツ法に不慣れな韓国のクライアントにドイツでの手続きについて説明をし、(ii) ドイツのローファームによる調査や専門知識が必要な部分についてはドイツのローファームに連絡して、韓国のクライアントが疑問点を積極的に質問した。さらに、当所は(iii) 技術的論議のために頻繁に行われたドイツのローファームとの映像会議をリードし、(iv) 韓国弁理士が作成した技術説明資料、非侵害／無効関連の報告書などを綿密に検討した上で、ドイツのローファームが十分に理解できるように修正を加え、それをドイツのローファームへ伝達した。

また、H社の製品は米国市場でも販売されていたため、当所の米国弁護士は米国における関連技術分野の特許訴訟の現況、主な争点、有用な情報などをG社およびH社に継続的に報告した。

（3） 小括

G社およびH社ともに不慣れなドイツ／米国訴訟および防御戦略の策定において、当所の韓国弁理士に加え、ドイツ弁理士、米国弁護士など諸外国の専門家らの有機的な連携を通じて、海外での特許訴訟に応じた最適な対応を図ることで良好の結果を導き出すことができた事例といえる。

2. 7 （事例6） M&A・投資・事業戦略の樹立

（1） 事案の概要

世界的企業であるI社は、新事業進出のために確保すべき技術を特定した事業戦略ロードマップを樹立し、当該技術を保有すると知られている海外企業J社を買収しようと試みたものの、交渉に難航していた。

こうした状況を打開するために、当所はI社から、当該技術に類似する技術を保有する企業を調査する業務の依頼を受け、関連人的ネットワークに関するサーチを行うとともに、特許・論文などの技術データを分析し、当該類似技術を保有する企業を探し出すプロジェクトを進めた。

本プロジェクトでは、まず多数の特許データの分析を通じて関連技術保有企業として数十社のロングリストを選び、再度I社の希望条件を反映させて3企業を含むショートリストを抽出した後、個々の企業に対する事前技術力評価とリスク検討を進めて、買収を打診する優先順位を設定した。I社は、これにより抽出された代替ターゲット企業に対し、直ちに買収／投資交渉のためのコンタクトを進めた。I社のこうした動きを把握したJ社は、交渉を拒否してきた既存の立場を変えて低姿勢でI社に接触をしてきた結果、I社は、J社と有利なポジションで買収交渉を進めることに成功した。

（2） 具体的な連携内容

I社が買収先のJ社との間で交渉が難航していたとき、その打開策の摸索を当所の弁理士、M&A 専門弁護士、公認会計士と共にチームを組んで連携した事例である。弁理士は、本件 M&A の目的とI社の関心技術ビジネス分野について弁護士と十分な論議により熟知した上で、買収先となる代替ターゲット企業を発掘するために、J社の保有技術と代替技術について徹底的に分析し、その結果、通常の特許サーチ方法論を応用して代替技術を保有する企業を抽出することができた。さらに、弁理士はIPランドスケープの方法論を応用して抽出した代替企業の技術競争力と技術リスクを検討する作業を進め、把握できた技術情報を活用して公認会計士と共に財務情報と技術関連事業計画の妥当性を分析した。このような相互連携は、関心技術保有企業の抽出とターゲット企業の迅速な絞り出しを可能とし、これにより懸案だったM&Aを成功裏に導き、I社の関連技術事業の戦略樹立にも直・間接的に

影響を及ぼした。

(3) 小括

本事案の遂行により弊所は、I社から、具体的な技術データとファクトに基づいた信頼性の高いM&Aターゲットの選定が可能となったということ、そして技術－法務－財務情報を複合的に分析することで事業戦略の樹立に大いに役立ったという高い評価を受けた。こうした結果は、特定の技術を把握し、類似の先行技術と対比して相違点と類似点を導き出す能力に優れた弁理士の技術専門性と、法務／財務などの他の専門性が組み合わさったシナジー効果によるものであって、技術中心のビジネス事業戦略の樹立と技術中心の投資M&Aの遂行において弁理士の専門性が有効に応用され得る点を示した事例であったと言える。

2. 8 (事例7) 商標偽造品の大規模な取り締まりサポート

(1) 事案の概要

特許庁商標特別司法警察⁽⁶⁾(「特司警」)は、最近、ある流通業者が、欧米の複数のブランド品、化粧品ブランド、スポーツブランド偽造品を中国から韓国国内に搬入し、それらを様々なオンラインオープンマーケットを通じて販売してきたことに関する情報を入手し、その流通業者の製品倉庫に対する刑事取り締まりを企画した後、2カ所の製品倉庫に対して2日間にわたって大規模な取り締まりを行った。

これに関連して、当所は、弁護士、弁理士、侵害調査チーム員からなるチームを立ち上げた後、特許庁傘下の知識財産保護院(KOIPA)および外部の調査専門企業と共に、現場から商標権者にリアルタイムで連絡を取り合いながら鑑定を要請するなどといったことを通じて、特司警の現場取り締まりを積極的に支援・協力した。

現場での取り締まりの結果、2010年の特司警発足以来、過去最多となる12万点余りの多様なブランド偽造品(香水類、化粧品類、運動靴、ベルト、財布、スポーツ衣類、帽子などのファッション雑貨類を含む)を押収し、包装配送を専担する業者を現行犯として逮捕するなどの成果を上げた(主犯は中国滞在中)。

(2) 具体的な連携内容

当所は、様々な分野において、各権利者のニーズに

合わせた商標侵害取り締まりプログラムを運営してきており、本件では、ブランドファッション、ジュエリー、化粧品分野の刑事取り締まり業務経験が豊富な弁護士、弁理士、侵害調査チーム員が一つのチームを組んで、次のとおり互いに役割を分担しながら有機的に連携した。

取り締まり前において、当所の侵害調査チームは、特司警および外部調査専門企業と数度にわたる共同ミーティングを行い、現場訪問調査や調査結果の分析などについての協議を経て侵害規模と流通経路、関連ブランドに関する情報を把握する一方、当所の弁護士と弁理士は、当該情報に基づいて各ブランド別に商標権保有の確認および商標侵害主張の可能性に対する事前検討を行うことにより、特司警が取り締まりに対する総合的な戦略を樹立できるように支援した。

取り締まり当日、当所の弁理士は、当所で代理する各ブランドの権利者にリアルタイムで具体的な取り締まり情報を案内し、多くのブランドの権利者から取り締まりに積極的に同参するという意思を確認し、これを特司警に伝えた。一方、当所侵害調査チーム員は、2日間続いた特司警現の現場取り締まりに継続して参加し、特司警にとっては不慣れなブランドに対しても積極的に取り締まりが行われるように当所弁理士とリアルタイムでコミュニケーションをとり、当所弁理士は現場で追加把握されたブランドの権利者に直ちに連絡を取って取り締まりが順調に進められるように特司警を側面から支援した。

このような当所の業務分担および捜査機関などとの有機的な連携の結果、最終的に現場で押収された侵害品は計16ブランドの12万点で、これは5トントラック8台分量に達する膨大な数量であり、特許庁の歴史に残るほどの成功を収めた大規模な取り締まりとなった。

取り締まり後、当所の弁護士は、被疑者に関する調査が迅速に進められるように措置を取って、取り締まり当日の任意捜査と現行犯逮捕の適法性を争う被疑者弁理士に対して特司警が積極的に対応できるように法律的な対応戦略の検討及びこれに基づいた助言を行った。

さらには、当所の弁護士は押収物品の数量と権利者の鑑定結果に基づいて特司警が被疑者の尋問、検察送致などの刑事手続を段階的に進めることで円滑に業務を行うことができるように側面で支援すると同時に、

権利者のための民事訴訟戦略などを検討している。

(3) 小括

最近、非対面オンラインショッピングが急増するに伴い、オンライン上で流通、販売される偽造商品も爆発的に増えている傾向があり、本取り締まりの事案は、これまで国内ではなかなか発見できなかった化粧品偽造品が押収物に多量に含まれていたという点で、異例の成功を収めた取り締まりとなった。

当所は、弁護士、弁理士、調査侵害チーム員が一つのチームとして互いに役割分担を通じて、取り締まり前の調査段階から特許庁、外部調査専門企業と有機的に連携しながら侵害業者の取り締まりに対する戦略と対応案を樹立し、多様な権利者とのリアルタイムでの協議を経て商標権者の積極的な取り締まりへの参加を図ると同時に、特司警の現場取り締まりを成功裏に支援することにより、大規模な偽造品の流通を遮断するのに一助を担うことができ、これを通じて顧客が満足する結果を導き出すことができた事例となった。

3. おわりに

以上、当所において弁理士と、弁護士、公認会計士、諸外国弁理士／弁護士などを含む他士業・専門家との実際の連携事例について簡略に紹介した。上記の事例からも分かるように、弁理士は、出願・登録、各種審判などの固有業務のほかにも、特許訴訟、ライセンス交渉、サーチ、損害賠償額の算定、企業間のM&Aなどの様々な領域で実際に活躍をしており、弁理士の業務領域は今後もさらに広がっていくと思われる。

一方、上記で紹介した事例以外にも、職務発明関連補償金請求訴訟での補償金の算定や、韓国貿易委員会(KOREA TRADE COMMISSION)での知的財産権侵害物品の輸入・販売といった不公正貿易行為を調査して違反企業を制裁する水際措置において弁理士が他専門家らと実質的に連携した事例などもあったが、紙面の関係上、今回紹介できなかった。日々、多様な連携事例が出てくる中で、今後もそうした事例を紹介する機会があればと思う。

そして、ますます複雑化かつグローバル化していく今日のIP生態系において、今や弁理士も、グローバルな法律的知識や他領域での士業・専門家らとの協力なしには、企業にとって効果的なIP対応戦略の樹立

および対応が難しい時代になっている。こうした時代的な流れに応じて、弁理士としての固有の業務に関する専門性を維持しながらも、IPおよび技術に関連して拡張された業務領域においては、弁護士・公認会計士といった他士業や、諸外国の弁護士・弁理士などとの実質的協力が必要な場面が今後も増えていくものと思われ、弁理士として貢献を果たす事例がさらに多くなることを期待している。

(注)

- (1) 著者が在職する金・張法律事務所は、1973年に設立された韓国最大の総合法律事務所であり、弁護士、弁理士だけでなく、公認会計士、税理士、関税士、労務士などの様々な分野の多数の専門家が共に勤務し、様々な業務で実質的に活発な連携を行っている。
- (2) 韓国弁理士法第2条は日本弁理士法第4条(業務)第1項に対応し(ただし、具体的な文言は異なる)、韓国弁理士法第8条は日本弁理士法第6条に対応している(同上)。ただし、韓国弁理士法には、日本弁理士法第4条第2項(水際差止および裁判外紛争解決手段)および第3項(発明等の保護に関する相談業務)に関する規定がない点、日本弁理士法第5条(補佐人制度)、日本弁理士法第6条の2(特定侵害訴訟に関する代理権)に関する規定がないという点などで違いがある。
- (3) 大法院は、2012年10月25日付言渡2010ダ108104判決において、「弁理士法第2条における特許等の出願・登録、特許等に関する特許審判院の各種審判、および特許審判院の審決に関する審決取消訴訟を意味する。したがって、弁理士法第8条によって弁理士に許容される訴訟代理の範囲も特許審判院の審決に関する審決取消訴訟に限定され、現行法上、特許等の侵害を請求原因とする侵害差止請求または損害賠償請求等のような民事事件において弁理士の訴訟代理は許容されない。」と判示した。
- (4) 以下の事例の紹介では、特別な言及がない限り、「弁理士」、「弁護士」、「会計士」などは、それぞれ韓国弁理士、韓国弁護士、韓国会計士などを意味する。
- (5) 当所のIPサーチチームは、技術分野別の弁理士と多数の調査専門スタッフで構成されたチームであって、登録特許に対する無効資料の検索、出願前の先行資料の検索、製品の市場投入前のFreedom-to-operation検索、特許マップ関連の問い合わせ対応などの業務を行っている。
- (6) 当所のIP損害賠償チームは、弁護士、弁理士、会計士、米国弁護士、経済分析専門家、専門研究員などで構成されたチームであり、国内および海外のIP損害賠償額の算定事例の収集、分析および研究などを行っている。
- (7) 当所のIPドイツチームは、ドイツの特許事務所、ローファームで長年勤務した経験のあるドイツ弁護士およびドイツ弁理士、ドイツで長年留学・研修をした韓国弁理士、ドイツ研究所勤務経験のある技術顧問、ドイツの専門スタッフで

構成され、ドイツ企業の韓国における出願、審判、訴訟などの代理業務だけでなく、ドイツにおける出願、審判、訴訟などのサポート業務などを行っている。

秘密、デザイン（意匠）などの産業財産権の侵害に関する犯罪事件を捜査し、検察への送検する任務を遂行する。

(原稿受領 2021.9.28)

(8)「特許庁商標特別司法警察」は、司法警察職務法に基づき、特許庁内の特別司法警察課にて商標（偽造品）、特許、営業

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
会誌編集部担当 橋本 清
同 加藤 佳史

- 応募資格** 知的財産の実務、研究に携わっている方（日本弁理士会会員に限りません）
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載** 原則、先着順とさせていただきます。また、編集の都合上、原則「1テーマにつき1原稿」とし、分割掲載や連続掲載はお断りしていますので、ご了承ください。
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000字以上～20,000字以内（引用部分、図表を含む）パソコン入力のこと
※400字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メール又はFAXにて応募予告をしてください。
①論文の題名（仮題で可）
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先（TEL・FAX・E-mail）を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報室「パテント」担当
TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
- 投稿要領・掲載基準** <https://www.jpaa.or.jp/patent-posted-procedure/>
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。
審査の結果、不掲載とさせていただくこともありますので、予めご承知ください。