

# 商標の国際的保護と弁理士の役割



平成 17 年度商標委員会 委員 広瀬 文彦\*

## 目 次

商標は奥が深い？  
 商標の実務は判断業務！  
 マド・プロ経由で外国にも直接商標出願できる  
 国際的な商標の保護  
 知的財産（特許・商標）の世界統一的保護（ハーモナイゼーション）  
 商標および市場の国際性  
 現実の外国出願  
 弁理士に必要とされる資質（国際性と英語）  
 各国弁理士との相互協力依存  
 各国審査との整合性  
 英語を中心とする業務  
 外国からの出願依頼に対する対処  
 日本の法制の説明  
 既得権重視の日本法制としての類似群の解説  
 商標専門弁理士の業務  
 日本国特許庁に対する外国商標出願手続き（マドプロ）  
 パリ条約  
 終わりに  
 .....

## 商標は奥が深い？

何か判ったような評論を商標が専門でない弁理士の先生からお聞きしますが、この原稿は学問的な内容ではないので、何かを期待して読むと、裏切る事になりますので予めお断りしておきます。大体の意図は読み取れると思いますが、商標専門弁理士の実態の一部を紹介するとともに、商標出願は誰にでも出来るような錯覚を払拭するとともに商標出願が国際的に弁理士資格者同士でないと取扱えない事情（単なる研修ではカバーできない点）を解明したいと思います。

商標の実務においては常に登録可能性の正確な予測（predictability = 論拠ある推測）が求められております。上記の「奥が深い」と言う発言は詳細な分析から最終結論までを正確に予測困難な人が単に諦めて「商標は奥が深い……（判らない）」と感想を漏らしているに過ぎません。商標を扱う者の命は、単なる電子出願ではなく、正確な登録可能性の予測（プレディクタ

ビリティ）に尽きると考えられます。それには顕著性および類否判断を含めた審判決の動向を正確に把握しておく必要があります。依頼事件全体のおよそ 8 割 5 分は正確に登録可能性が予測可能であります。もっとも 5% は予測が裏切られるものもあります。また、必要となる判断をアシストする審判決がどちらにも同数存在することもあります。その場合でも、詳細な理由と可能性が審判決から判断して 5 分であることを審決例等を挙げて明確にするところまでは行き着く必要があります。

## 商標の実務は判断業務！

権利侵害や審決取消訴訟で争われる事件の予測は確かに世間で言われるように事件の背景、著名性等で非常に難しい判断となることがあります。商標が特許と決定的に異なる点は、即時の判断が可能かどうかにあると考えられます。特許の調査のように直前に 1 年半のブラックボックスのある状態では正確な進歩性の判断は困難であります。一方、商標は出願前に先願のデータが電子化される期間を除けばほぼ登録可能性を正確に調査することが可能となっています。特許出願は特許の可能性を残しながら正確には把握出来ない状態で明細書を作成して出願するのに対して、商標は出願に行き着くまでの判断が必要となる点で大きく異なります。商標は最終判断を求められている点で判断業務そのものであり弁理士の本来の姿に近いと考えられます。

一見簡単そうに見える商標の実務は、権利化または侵害可能性を日々判断するのが業務の主体であって、電子出願行為そのものは単にはその結果に過ぎません。

誰でも行政庁に簡単に電子出願が出来ることは事実ですが、商標事件では事前の顕著性についての判断と正確な先後願調査は不可欠となります。手続きが簡単

\* 昭和 61 年度商標委員会 委員長

だと主張する人の中には、登録可能かどうかは脇の詳しい商標専門家に聞けばいいという人もおります。これでは書類を単に提出する代理であって、弁理士として本来の業務が放棄されています。審判決例の動向も判らずに拒絶理由に対処できますか？ 予期せぬ拒絶理由をもらったとしたら弁理士失格と思うぐらいの覚悟が必要です。

### マド・プロ経由で外国にも直接商標出願できる

従来の外国出願業務と違って、現地代理人が存在しない状態で日本国特許庁に直接マド・プロ（マドリッド協定プロトコル＝議定書）出願が出来る制度となりました。現実の出願件数は2004年に750件弱でまだ1,000件にも達しておりません。依頼者から、マド・プロ出願を打診されることもしばしばありますが、残念ながら弁理士が積極的にマド・プロ出願を推奨するほどマド・プロ出願にも外国実務にも慣れていないのが現状であることを認めざるを得ません。

如何に優秀な弁理士でも、全世界の国の審査事情または審査実務（類否判断）に精通している人はいないと思いますが、実は責任という観点からは現地に代理人がないので拒絶通知を受けない限り唯一の代理人である日本の弁理士の双肩に外国出願の責任がかかっています。現地で出願が拒絶されることにより現地代理人が指名されると安心するというような内情では困ります。それより、せめて、指定国が審査国かどうかに関する事情や無審査国とは言っても顕著性については審査するというような基礎的な内容、または、特殊な出願方式や使用主義国への対応についても出願当初の唯一の代理人としては熟知しておく必要があります。商標は弁理士資格のない人にも簡単に提出出来ると思うのは大きな間違いです。ある程度の素養があれば弁理士でなくても、研修でカバー出来るとも考えられているようですが、会社の浮沈に関わる重大事ですから依頼人の商標を弁理士が最初から責任もって保護する必要があります。

### 国際的な商標の保護

特許・商標を初めとする各種の知的財産権を国際的に統一保護しようとする積極的な動きがあります。しかし国際特許または世界統一商標登録のような制度はまだ存在しておりません。パリ条約が1883年に各国

の独自の特許制度・商標制度を容認した上で出願日の特例を認めることを内容として制定されましたが、それ以降、各国権利の独立は維持され、ECのような国家統合やベネルクスの様な国際条約はあっても実質世界統一は困難となっております。各国の特許・商標権は各国の主権の及ぶ範囲にしか効力が及ばないので、全世界を一挙にカバーするような統一した権利は存在していないのが実情であります。むしろ、各国主権を重視する特許商標の並行輸入を制限するような各国主権（各国特許制度）に重きを置いた解釈もあります。この程度のことは弁理士の常識であります。国際関係に疎い人ではこのIP（知的財産業界）の世界の動きに追従することが出来ません。動きに連動するだけでは既に遅いのであって、各国弁理士はさらに先を模索し、情報を収集開示しております。

今、世界は統一を目指しています。特に知的財産制度については、審査結果の共有を始めとしてマドリッド協定の見直しや、世界の著名商標の実質的な世界統一保護を求める機運が盛り上がっております。

### 知的財産（特許・商標）の世界統一的保護（ハーモナイゼーション）

技術分野である特許の世界統一保護は、各国の技術進歩の程度が著しく異なる点や発展途上国との技術格差の問題もあり（特許法の制定されていない国もあり）世界統一は困難なようにも考えられます。しかし、技術は世界共通の自然科学分野に属するものであり、特許すべき新規な技術は世界共通のはずであります。国によっては国策で特許権の効力を制限したりすることも考えられますが、発展途上国だから最新技術であっても国策上拒絶するというようなことは無いはずで、即ち、特許については審査結果の共有のような世界統一の第一歩が検討されております。

これに対して、商標に関しては特殊事情として、商品・役務の取引の様相が各国の国情によって相違したり、使用言語が不統一であったりします。先日のマドリッド条約に関する会議でも日本においてマド・プロ出願が伸び悩んでいる原因の一つに日本語の片仮名や平仮名が登録商標に併記されていることが問題となっておりました。マド・プロ登録後に不使用に基づく審判を請求される可能性があるためにマド・プロ出願用に新たにローマ字単独の出願を出し直して、その新出

願を基礎にマド・プロを出願するという事情が紹介されておりました。客体である商標をローマ字に限定してしまう事については特に意識する発言はありませんでしたが、アラブ諸国や中国等の了解は取れているのでしょうか。アラビア文字や漢字を登録制度から除外する結果となるのは避けられませんが、ローマ字の覇権を考えた欧米先進国主導の世界統一という思想に知らず知らずに加担しているとも考えられます。

各国の利害対立が絡む問題である点では特許も商標も変わらないと思いますが、商標は特に各国文化や言語・習慣・独自の商取引の実際等が深く関係するので世界統一商標制度を構想しても永久に解けない根深い相互排斥問題を含んでいるのではないかと考えられます。

### 商標および市場の国際性

世界の市場は国の境を越えてあらゆる国に無差別に拡大しております。それに伴って商品・役務も世界一市場のような様相を呈して来ております。世界の著名商標は国境を越えて保護されるのは常識となりつつあります。その商標の保護の最先端に位置するのが弁理士であります。日本が開発した世界で通用する有名商標の海外での保護も重要な業務であります。一方で、世界の各地に存在する有名商標の日本における保護も日本の弁理士の重要な役割の一つであります。

### 現実の外国出願

2004年1月1日から特許出願についてはPCT（特許協力条約）の改正法が実施され、また、商標については2003年11月2日からマドリッド条約プロトコルによるアメリカ出願が可能になったことから現実には実質的な特許・商標の世界統一の第一歩が始まったと感じられます。

マド・プロではなくマドリッド条約の加盟国の多くもシンプリシティ（複雑条約の回避）を旗印にマド・プロに集約する動きを見せております。国際会議におけるEC諸国を中心とする一連の統一に対する積極的な動き（努力）には目を見張るものがあります。懸念するところの欧米先進諸国による欧米主導による世界統一を急務と考える危機感があるのでしょうか。テロに晒されてまで強要することなのかどうか疑問であるとも考えております。

### 弁理士に必要とされる資質（国際性と英語）

国際会議に出席している最中に原稿を書いている為に、特に弁理士に英語の素養が必要とされる事が痛感されます。さらに、国際会議に出席するような人はフランス語にも精通する必要までもが、英語すら満足でないに状態でありながら痛感されます。フランス語が飛び交う中で、英語の同時通訳に頼っていても正確には議論の内容が把握できないことがしばしばあります。

そこまで考えなくても、通常の業務で、外国法人から日本商標出願を日常的に英語で依頼されている状況があります。英文の内容が充分正確に理解できなければ回答の手紙も書けません。特に直接の海外法人からの問い合わせは、依頼者が日本の制度をどれだけ理解しているかが判らないので、外国代理人からの問い合わせとは別の神経を使うこととなります。

一方、外国への出願を日本の企業から依頼されることも日常的にある業務の一例であります。前述のマド・プロ出願の出来る国にはマド・プロによる出願を勧めますが、近隣のアジア諸国の多くはマド・プロに加盟していないので、各国毎に知り合いの外国の代理人に各国出願を依頼することとなります。正確な依頼内容や、使用の状況の説明、法人の性質等々を詳細に網羅する必要があります。

### 各国弁理士との相互協力依存

外国代理人とはお互いに仕事を依頼しあう同業者またはコリーグとしてかなり長い付き合いがあります。勿論、海外の依頼会社とも長期に渡って付き合い合うこととなりますが、会社の担当者とも個人的に長年に渡って付き合い合う事となります。その意味では世界各国に依頼者と協力事務所とがあることとなります。私の事務所も世界各国と交流があり、世界各国の弁理士が日本の弁理士事務所の海外協力事務所となってネットワークを形成しております。また私の事務所も見方を変えると海外の彼等の協力事務所の一つとなっているという関係にあります。同じ資格をもって、同じような業務を特許庁に対して手続していることが海外での協力関係の基礎を形成しております。各国で商標の権利化の一貫関与が可能な資格者同志であることが基本的に必要であります。資格の内容に違いが生じると協力関係にある弁理士同士の関係に摩擦が起きることが考えられます。

その例として最近まで問題となっていたアメリカ弁理士との資格の不一致に関する相剋が挙げられます。昨今実施されました特定侵害訴訟代理の試験は、相互資格の共通化という点からも注目されていたものであり、この問題の解決策をも含んでおりました。特定侵害訴訟代理の資格は、日米両国間の相互の資格の捩れ現象を解消するために、日本の弁理士にとっては必要不可欠であったと考えられます。詳細は避けますが、概略としては、アメリカの弁理士は訴訟代理資格を全員が持っているのに対して、従来の日本の弁理士には認められていなかったのが原因であります。アメリカの弁理士団体 (AIPLA) は日本の資格制度では弁護士こそが弁理士の資格を同時に有するカウンターパートと考えておりましたが、残念ながら弁護士は弁理士の実務に精通していない上に自然科学の判る技術系弁護士の数は極端に限られていました。資格の共有化を実現するために容認された外国法事務弁護士は、本国(例えばアメリカ)から日本に来て部分的に弁護士資格を容認されアメリカ特許法の法律事務を日本でする事が許されておりますが、日本の弁理士は相互条約であるにもかかわらず弁護士の資格の共有化の問題からは外されており、弁理士だけ埒外にあって、アメリカで日本特許法の法律事務を取る日本の弁護士は殆ど存在しないという捩れ現象を生じておりました。

アメリカで日本特許法に関する法律事務を日本人が提供する必要は国家的にはない? のかも知れませんが、資格の共有化の面で不平等のままであることは問題であり、日米の間では日本の弁理士は一方的にアメリカからの参入に耐えている状態であります。日本では弁護士の問題ではない点を明確にする必要があります。

外国弁理士との協力関係は商標を国際的に保護する観点からは不可欠であり、各国において弁理士として活躍している商標に精通した外国代理人との共同作業となります。

ジュネーブの会議が終了してから、30年来のバルセロナの友人(ワインの商標に関する相談が付き合いのきっかけ)を訪ねることにしておりましたが、生憎と不在であることが判り、多少問題のある事件を解決しようとベニスの代理人を訪ねることにしました。ベニスでは旧来からの代理人に会うことと、ベネチアングラスで有名な「MURANO」グラスの中の依頼者で

ある照明器具メーカーに行けたらいいなと考えておりました。

外国代理人との関係は、外国事件を依頼したり、日本出願を依頼されたりする関係にあります。見ず知らずの外国弁理士に、日本の弁理士であることを名乗って出願を依頼する場合も、丁寧な対応を受ける事が多く、世界各国で信頼を得て仕事を協力して進めていることが実感されます。時には外国依頼者にアジアの旧知の現地代理人を紹介して、同一事件を別の国で扱うこともあり、単なる商売とは異なる一面があります。

### 各国審査との整合性

アジアの弁理士との協力関係では、Asian Patent Attorneys Association (アジア弁理士協会=通称 APAA) が設立されており、今回ジュネーブの会議に出席したのは APAA から商標委員会の共同議長として出席を要請されたためであります。APAA の商標委員会ではしばしば各国の類否審査の実務を討議の話題として取り上げております。数年前からポロ関連商標の類似判断について ASEAN に属する国の代表から判例の紹介があり、さらに、参加各国の類否判断について参考例を知りたいとの要請が出されておりました。その後この問題は委員会の討議の議題として2年前に取り上げられ、各国の審査の実情が会議では紹介され、興味ある議論が展開されました。これらの活動は、商標の世界統一保護に不可欠であり、国際商標を扱う弁理士は日本のみならず海外の国々の審査の実情にも精通している必要が発生しております。各国の異なる制度に精通するためにも日本の弁理士の資格は是非必要と考えられます。

### 英語を中心とする業務

ジュネーブの会議に一緒に出席した韓国の南(Nahm)先生とは、ここ3年のまだ短い付き合いですが、ジュネーブ滞在中は1週間、昼の会議も夜の食事と一緒に、四六時中全部英語で意思疎通を図っております。どの国の弁理士とも英語で意思を伝え合っていますので英語は共通語として不可欠であります。韓国の弁理士の中には隣国ということもあって日本語の上手な人もおられますが、これは例外で、基本的には英語で詳細に意思を確認しているのが実情であります。韓国英語と1週間も親しく付き合ったおかげで、時々、

英語のつもりで日本語が出たりしておりました。

## 外国からの出願依頼に対する対処

弁理士の常識として、依頼または依頼の打診があれば、英語でこれに対応しております。全ての外国からの受任事件も、海外への依頼事件も、近隣諸国で日本語が通じる地域以外は全て英語を使用しております。弁理士先生は英語が得意でない場合もあり、所員にまかせて、どうか凌いでいる事務所もあるようですが、国際交流の頻繁な昨今では、海外の依頼者または代理人が日本を訪問することも多く、弁理士事務所を直接訪問する機会も増加しております。

## 日本の法制の説明

日本の弁理士に求められる能力は、日本の商標法に精通し、かつ、英語で日本の法制や審判決例の内容を説明することにあります。もちろん海外の法制度を知って日本の顧客に紹介することも一方では重要であります。むしろこれは外国法制の解説書や業者の発行する外国法制の案内にも紹介があるので日本人に日本語で解説すれば済む問題であります。ところが、求められる日本の法制の解説はもちろん専門分野ですから知識は十分にありますが、詳細に法制を紹介した英語版の法律書は数多くは存在しないので、ここは本来の国際を取り扱う弁理士の事実上の専門となります。商標の国際的保護の観点からは、海外に対して日本の法制の特徴の説明することは職業人としては不可避であり、また、登録の可能性について詳細に意見を述べるのが主な業務内容となります。法律の理解、審判決の研究は絶対に必要ですが、それを英語で十分に開示できる能力が不可避（絶対に必要）となります。

たかが英語です。英文で日本法または審判決を説明することは大学卒業した程度で誰にでも出来ることであります。機械翻訳もあります。難しいのは、ただひとつ、その英文を読んだ外国クライアントが弁理士の意図する意味内容を正確に理解して質問に回答してくるかであります。法制の特徴を説明するには外国法制との対比において、日本法の特徴を十分に理解して説明する必要があります。

## 既得権重視の日本法制としての類似群の解説

相対的不登録事由と聞いて、英語でピント来る弁理

士は外国クライアントに英語で解説する能力をもった弁理士であります。日本独特の先後願関係の説明には「短冊」（類似群制度）の説明が基本として絶対に必要であります。他の業界で申請等の業務に従事する資格者に詳細を説明しても理解困難と考えられます。たとえ理解はできても英語でこれを外国クライアントに解説するとなったら大仕事ではないでしょうか。先日もヴェニスで若いイタリア弁理士に「短冊」の説明をして質問を受けて来ましたが、こんな奇妙な制度を明治年間から各段階の既得権として今でも保護している国は世界には例を見ません。昨今は、単独短冊（短冊内に一つの商品・役務しか存在しない）という類似商品・役務の存在しない商品・役務を多数発生させております。理論的に考えて、類似商品の存在しない商品はないというのが常識ではないでしょうか。これを英語で解説するのが国際商標の保護を標榜する職業弁理士のタスクと考えなければなりません。弁理士の資格を取って必死に勉強しても大変な商標業務なのに、弁理士の業務の中で比較的簡単で誰にでも出来ると評価され、弁理士資格がなくても行える業務としてはどうかとの検討が一部でされているような風評がありますが、とんでもない誤解ではないでしょうか。ぜひ日本の類似群制度を英語で説明してください。類似群を理解し、登録可能性の調査が正確にできなければ、やはり弁理士の有資格者に依頼せざるを得ない専門的な業務であるといわざるを得ません。

## 商標専門弁理士の業務

商標の登録出願手続きは日本の特許庁にしますが、内容は国内および外国からの依頼による日本商標出願であります。外国からの依頼は出来なかつたり、日本企業の外国出願は扱えなかつたりする半端な資格の創設は不要です。

受理官庁が日本特許庁であるだけで、実質は、外国事件である PCT やマド・プロは、例外的に取り扱えなくするような資格の制限をどのように規定するかも問題があります。

## 日本国特許庁に対する外国商標出願手続き（マドプロ）

外国特許事務所と相互に事件を依頼できないような資格は、マド・プロ出願の代理人としては不適格では

ないでしょうか。マド・プロ出願に拒絶理由を受けた場合の対処を考えると仮に出願だけは出来たととしても爾後の現実的な対処は困難と考えられます。

また、アメリカ弁理士との資格の振れが原因で資格の共通化の問題で海外との間で既に苦い経験を持つ弁理士制度をさらに良く理解する必要があるとも考えられます。

### パリ条約

マド・プロ出願と同様に海外に出願する場合は、パリ条約に基づく優先権を主張して外国出願することが通常考えられますが、外国出願について、パリ条約の使用が不可避であることは万人の認めるところであり、パリ条約の基礎知識なくして外国出願事務はたとえ商標分野であっても許すべきでないことは明らかであります。

### 終わりに

この原稿を書いている最中にロンドンのテロのニュースがジュネーブのホテルのテレビに届きました。弁理士の活動の一つに国際会議への出席ということもあります。今回は、たまたまアジア弁理士協会(APAA)の代表としてマドリッド条約およびマドリッドプロトコルの改正会議に出席するためにジュネーブに滞在しておりました。ところで、会議に出席して昨日(7月6日)に帰ったイギリス特許庁の人は大丈夫だったかしら? もっとも、イギリス特許庁はニューポートに移転しているから無事でしょう。

弁理士の国際的な役割の一端でも紹介できればと思って原稿を書きました。

(原稿受領 2005.7.20)