

新天地突撃潜入レポート

会員 大倉 桂子

1. はじめに

「ここだけの話、企業経験のない弁理士に会社のことを相談しようと思わない。」

これはある企業の部長が私に言った言葉である。出願・中間・審判手続等、対特許庁手続きであれば、企業経験の有無はさほど問題にならず、外部の特許事務所に依頼をする。法の改正について事務所の弁理士のほうが詳しいように思われるし、大量の特許庁手続きであれば、社員にさせるよりもアウトソーシングしたほうが場合によっては人件費を安く抑えることができるという利点がある。しかし、侵害事件、契約、訴訟等の案件になると、法律的に正しいかどうかということ以外に、会社やビジネスに利益になるかどうかを考慮した上で、方策を決定しなければならない。法律の知識のみに偏りがちな企業経験のない弁理士に相談をしてもあまり役に立たない、というのがこの部長の意図するところである。彼自身に、今まで企業経験のない弁理士に相談をして気の利いたアドバイスを受けなかった経験があったのかもしれない。

この言葉を聞いたとき、私は「やっぱりそうなんだな。」と思った。私は、現在は企業に勤務しているがその前は特許事務所に8年間勤務していた。大学卒業後すぐに特許事務所に入所した私自身が会社の仕組みを分かっていなかったのも、クライアントの企業にとって、痒いところに手が届いた、満足を得られる仕事ができているのではないかと考えていた。クライアントから相談を受けたときの自分のアドバイスが、弁理士試験の論文試験の解答として書く程度の、ワンパターンな回答の域を出ていないのではないかと考えていた。しかしそれは誰かに言われたとか、クレームを受けたというわけではなく自分の中での漠然とした不安であって、何が足りないのか、どのようにすればいいのかわからなかったが、企業に勤めてどのような仕組みになっているのかを分かれば、自分に足りないものが分かるのではないかと考えた。

2. 企業経験のない事務所弁理士とクライアントとの乖離

事務所にいたときは、私が出て相談を受けるのは企業の知財部の方であったが、企業の知財に転職して商標担当となり、部署問わず毎日様々な相談を受ける立場になった。自分が企業の人間になって振り返ると、以前からそうかもしれないと思っていたことであるが、事務所弁理士の頃の私はクライアントのニーズと乖離していたと思う。それは、私が企業やビジネスの実情というものを知らない代わりに、法律や判例に拘泥するあまり、クライアントの質問に対して本当に役に立つ回答が出来ていなかったと思うからである。

決して望ましいことではないが、他人の商標権を侵害する可能性があるが、思い入れがあってどうしてもこの商標を使用したいと事業部が強く希望をしていて商標の変更をしない場合や、もっと望ましくないことには、既にカタログを刷ってしまったとか、CMを流し始める日が決定した後になってはじめて、「この商標を使用しても問題ないか先行商標調査をしてほしい。」と事業部から相談を受ける場合がある。

また、特許庁で登録されるのを待って商標の使用を開始するという事は稀有で、類似商標の権利を保有する第三者から攻撃を受けないように調整をしなければならないこともある。早くて使用開始の半年前、遅ければ1ヶ月前に調査及び出願の依頼連絡がくることもある。特に海外の複数国で使用する商標であれば、できれば使用開始の1年前には候補の商標を教えてほしいところである。しかし、1年前には商品のコンセプトすらできていないことが多く、また、開発段階に商標の候補が挙がっていたとしても、商標出願の必要性を意識されていないことがあり、実際に知財担当者が連絡を受けるのが遅くなってしまふ。

もし、「他人の商標と類似するかもしれない商標をどうしても使用したく、使用開始日が迫っている。どうしたらよいか。」とクライアントから相談を受けた

弁理士が、「この商標の使用は他人の商標権を侵害する可能性があるので、使用は取りやめたほうがいい。」とか、「登録されるまで使用はしないほうがいい」と言ったとしても、それはビジネスのスピードに追いついていない法律のみに依拠したアドバイスであり、クライアント側としても言われなくても分かっている話である。商標の変更は、商品の廃棄、カタログやポスターの廃棄と新たな製作、CMの変更等、多額の費用の負担を伴うことであり、容易に出来ることではない。もはやビジネスを止めることは出来ないという事情を前提に、必要であれば将来のリスクを承知させる必要もあるが、クライアントの希望する商標を使用するための方法をアドバイスするのが、弁理士のなすべきことと思う。そのような実現可能性のある生きたアドバイスをすることで、クライアントの企業と特許事務所の弁理士の間の距離が近くなるように思う。

私が事務所の弁理士だった頃は、他人の商標権を侵害することになるかもしれない商標を使用したいのだが、とクライアントから相談を受けた場合に、実際に問題が生じる可能性は低いのではないかと内心で思っている。「この商標を使用しても差し支えないと思う。」と言うことは容易に出来なかった。なぜならば、「外部の特許事務所の弁理士が使用をしてもよいと言った。」とクライアントに言質をとられてしまうことになるのを恐れていたためである。万一、自分が問題ないといった商標の使用が、将来何か問題を引き起こした場合に責任追及されるのではないかとすると、必要以上に言葉が慎重になってしまっていたように思う。その慎重さによって、結局クライアントにとって、「本当はそのようなこと分かりきっている。」と思わせてしまい、実現可能性のある生きたアドバイスをすることができていなかったと思う。そしてクライアントにとって、距離の近いビジネスパートナーではなく、審査官か裁判官のような遠い印象を与えていたのではないかと思う。

企業に勤務してから、余程のことがない限り、ビジネスを止めるような役に立たない知財の人間になってはいけないということを学んだ。できるだけ事業部の希望通りに商標の使用ができるように、無い知恵を出さなければならない。もし、どう考えてもその商標の使用を認められないとしても、事業部の人々が納得できるまで理由をとことん説明しなければならない。

複数国において、同一商標を用いてビジネスを展開

させるとなると、出願前の調査で、いずれの国においても登録可能性が高く、使用に懸念はないということはずありえない。登録に懸念のある国ごとに対策を考えて懸念をつぶしていかなければならない。事業部の希望通りに商標の使用を可能にするために、使用予定国それぞれの商標法を考慮するのは当然であるが、商標の出願から登録までに要する期間と商品の予想される販売期間の兼ね合いで対応策を変えることもあれば、その商品の競合他社を考慮した商品の売れ行きを予想して方策を考えることもある。これまでビジネスを意識した仕事ができなかったと思うので、これが本当にビジネスを助ける知財の仕事なのかもしれないと思う。

3. 法律とビジネスの乖離

企業に転職して学んだことは、法律がビジネスのスピードに追いつかず、はるか後ろを走っているため、仕事を進めるに当たって法律に依拠しすぎてしまうと、ビジネスで損を招きうるということである。また、例えば「侵害事件」という同じカテゴリーに分類される案件であっても、それぞれの案件ごとに適した解決策が個別にあって、絶対解というものはないということも学んだ。これらのことに気づかされたのは、転職後に前任者から引き継いで担当した国内の商標権の侵害事件である。事案を以下に紹介する。

インターネットのオークションで、ある商品が出品されていた。商品そのものに商標は付されていないのだが、商品の写真の横には当社の商標が書かれてあり、弊社のライセンス商品であるとの宣伝文句がついていた。弊社が当該商品の製造を他社にライセンスした事実はなく、関連の事業部が出品されていた商品を購入して鑑定をしたところ、弊社製でないことも確認された。

この商品の出品が多いとの連絡を事業部から受けたが、実際の被害状況を数字でつかむために、このオークションサイトで当該商品が出品されればアラームがかかるように自動設定をした。それとともに、週に一度、出品数と出品者のオークションID（オークションサイトが出品者に与えるID番号。英文字と数字からなる。）が自動的にレポートされるような自動設定をした。オークションIDから推測すると、出品者は10人程度で、彼らの出品する商品も弊社商標の使用態様も同じであった。また、それぞれの出品者が同一

の商品製造会社から購入しているように思われた。週に一度自動的に送られてくるレポートから、同一の10人程度の出品者が最少では1個、最多でも30個という数量を繰り返し出品していることが確認された。また、侵害品を鑑定のために購入して送られてきた封筒から、出品者の一人だけであるが、住所と氏名が判明した。

法律的に判断をすれば、弊社は正当な商標権者であり、オークション出品者は商標権の侵害者である。

転職した直後の私が最初に考えたことは、①当該10人程度の出品者の氏名と住所を突き止めて、侵害品の出品の差し止めを請求する警告書を内容証明郵便で送ること、②オークションサイトのプロバイダーにこの侵害品の出品をしないように要求すること、という弁理士試験の論文試験の解答のような紋切り型のものであった。もし転職せずに、特許事務所に勤務したままで、クライアントからこのような侵害案件を相談されたとしても出せる答えは永遠にこの程度だったかもしれないと思う。

この案件は途中から私が担当者になったのだが、ファイルを見て当初私が考えた上記①の、出品者全員に警告書を内容証明郵便で送るのは、本件の場合には最適の方策ではない。理由は、およそ以下の3点である。

- a) 複数の個人が出品する侵害品は同一の製造会社と思われたことから、出品者を攻撃するよりも製造者を突き止めることのほうが、侵害品の出品を差し止めるためにはるかに効果的である。
- b) 侵害品であるということを知らずに購入し、オークションで出品している個人にとって、警告書も内容証明郵便も馴染みのないものであり、いたずらに恐怖心をあおってしまうことになる。模倣品の製造会社の情報を得るためには、これらの出品者の協力を得る必要があり、あたかも出品者を敵とみなした内容の警告書を送付するのは意味がない。
- c) 弊社が商標権者であるという地位を振りかざして、個人宛に内容証明郵便を送ることで、弊社が「個人攻撃をする会社である」と思わせることとなり、場合によってはそのような風評が流れる可能性がある。そしてこの出品者だけでなくその周辺の不特定多数を含めて、将来的なお客様を失ってしまうことにつながるかもしれない。

したがって警告書を出品者に送るのではなく、①侵害品の購入の際に知った出品者のメールアドレスに宛てて問い合わせの形で電子メールを送ること、②オークションサイトに出品の差し止めを要求する、という方策が採用されることとなった。

上記①の出品者に宛てて送った電子メールでは、「あなたが出品しているこの商品は、ご存知ではないと拝察しますが、弊社製のものではなく模倣品です。この模倣品が多く出回っていることで、当社は非常に困っており、なんとかしたいと思っております。つきましては、当社に是非協力して頂けないでしょうか。どうかこの商品の出品をしないようにお願いします。また、どこからこの模倣品を購入されたのか、購入元を教えてくださいませんか。どうぞお願い致します。」という内容をごく平易な文章で書き、「あなたの商品の出品行為は商標法第〇条に違反する行為であって民法上の不法行為である。即刻の差し止めを要求する。万一貴方から誠意ある回答が得られない場合は、断固たる法的措置をとる用意があることを申し添える。」といった警告書独特の紋切り型の表現は一切用いなかった。

このメールに対して出品者から回答がきた。内容は、「自分はこの商品が貴社の許諾を受けて製造された商品であるとばかり思っていたし、この商品の販売が商標権の侵害行為になるとは知らなかった。貴社のライセンス商品でないのであれば今後出品しない。」という内容であった。またこの出品者から商品の購入したのは海外の会社であるとのことで社名を教えてくださいました。出品者は、この海外の会社からインターネットで購入したとのことであった。この模倣品の製造会社に対して、商品製造の差し止めをするべく、現地にある弊社の関係会社の知財の方に調査を依頼した。

この出品者にコンタクトを取り、商品の製造会社の情報を得ることと平行して、上記②のオークションサイトへ出品の差し止めを要請すべく、このオークションサイトの法務担当者にコンタクトを取った。法務担当者からは、「知的財産権保護プログラム」へ参加するようにとアドバイスを受けた。このプログラムは、インターネットオークションから知的財産権を侵害する商品の出品を削除し、権利者を保護するという内容のものである。保護を受けるためには、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権を有していることが条件であり、不正競争防止法に基づいては出

品の削除をすることはできない。

この「知的財産権プログラム」に基づいて、権利侵害に該当する出品を削除するための必要な書類を提出して、プログラムへの参加をした。これにより、知的財産権を侵害する出品をオークションサイトの法務担当者に電子メールに通報し、当方の保有する商標権の情報（登録番号、商標、指定商品）を通報すれば、出品を削除してもらえるように手配をした。

しかしながら、本件ではオークションへの出品を法務担当者に通報しても直ちに削除をしてもらえず、最初に申し入れをしてから削除されるまでに1週間ほどかかった。オークションサイトは、明らかな模倣品に他人の商標が付されている、というように、明々白々な権利侵害に該当する場合であればすぐに削除をするが、それ以外の場合は、積極的に法律判断をしたくないようで、「一概に侵害とは言えない。」との理由で削除をしたがらなかった。

本件では、上述のように、商品そのものには弊社の商標は付されていないが、商品の写真の横に商標が大きく書かれており、弊社のライセンス商品であると書かれているものであった。当方としては、オークションサイトでの弊社商標の使用は権利侵害に該当すると確信していたが、最初オークションサイトの法務担当者は侵害に該当するかどうかは判断の分かれるところであるとのコメントであった。万一、オークションサイトがその出品を削除した後に、実はその出品が商標権侵害ではないことが判明した場合に、オークションサイトが自由取引を阻害した責任を負うことになる可能性があることを懸念しているような印象を受けた。もっとも、自由取引を奨励しているというオークションサイトの立場を考慮すると、この消極的な態度は仕方ないことなのかもしれない。

このオークションサイトの消極的な態度を改めて出品削除をしてもらうために、出品削除の要請をするための電子メールで、必須の記載項目である商標権の書誌的情報に加えて、なぜこの出品が商標権侵害に該当するかを、鑑定書のように出来るだけ丁寧に記載してオークションサイトの法務担当者に送った。メールの内容を変更した理由は、万一、出品を削除したことが将来問題になって、オークションサイトが第三者から削除をした理由を問われたときに、オークションサイトとしてこの出品が商標権の侵害行為に該当すると判断した理由としてそのまま使うことが出来る内容にす

ることで、出品削除に慎重なオークションサイトの法務担当者の背中を押すことが出来るのではないかと思ったからである。

電子メールの内容を詳細なものにするとともに、この内容では納得できないのであれば直接赴いて説明をさせていただきたいとの文章も付け加えたことが良かったのか、電子メールの内容を変更すると出品削除をしてもらえるようになった。オークションサイト側の対応は素早く、かつ協力的になり、こちらが午前中に商品の出品を確認して通報すれば、その日の午後のうちには出品を削除してもらえるようになった。

実際に私が担当したのは②のオークションサイトへの連絡であって、①の出品者とのコンタクトは前任の方がされていたのだが、平易で丁寧な言葉遣いでメールを送ることによって、受け取り手の態度を硬化させることはなく、目的を達することが出来ていた。この出品者には、その後模倣品の出品を取りやめてもらうことが出来たことに加えて、当社にとって必要であった模倣品の製造会社の情報を提供してもらうことが出来た。

私には法律と論文試験の解答のようなワンパターンな方策しか思いつかなかったのだが、こちらの権利を守ろうとするあまりに、その方策を法律やワンパターンな方策に求めることで、逆に会社の利益につながらない場合があるということを学んだ。以前は、案件を解決しなければならないということに意識が捉われるあまり、この案件の問題点は何か、落としどころをどこにおいて解決策を練ればよいのか、その解決策は最終的にクライアントの利益につながるかどうか、ということまで考えていなかった。法的にこちらに分があるからと言って権利を振り回すだけが能じゃないということに気づかされた。木を見て森を見ない、というのはこのようなことだったのだなと思った。

4. 痒いところに手が届く弁理士になるために

今は企業に勤めていて、事業部の方から商標関係の相談を受けている。商標関係の相談を受けるという点では、事務所の弁理士だったころと変わらないが、異なる点は、事務所に勤務していたころよりも多種多様の相談を受けること、相談をしてくる人が知財の知識を持っておられない人が多いという点である。

また、私が外部の事務所に仕事をお願いする立場になったので、以前の事務所に勤務していた頃の自分、

現在の自分、外部の事務所の先生、と3パターンの弁理士を観察することができる。このように周囲の環境が変わったおかげで、事務所に勤務していたころの自分が如何に足らない弁理士だったかを目の当たりにした。近い将来に自分が再度事務所の弁理士になったときに、今度はクライアントのかゆいところに手が届く仕事をしなければならないと思っている。そのために私が忘れてはいけないと思っていることは以下のとおりである。

① **自分のアドバイスが事業部に受け入れ可能なものかどうかを意識する**

私が勤務していた特許事務所は大企業のクライアントが多く、案件の相談に来られるのも知財部の人だった。知財部の方は法律を熟知しておられるので、話が通じやすい。そのため、弁理士が現実味のない「この商標の使用は他人の権利侵害になるであろうから、商標を変更したらどうですか。」という役に立たないアドバイスをしたとしても、「そんなアドバイスを事業部は受け入れられるはずがない。もっと役に立つことを言ってくれ。」と内心思っているにもかかわらずクレームをつけることはない。しかしながら、そのアドバイスをそのまま事業部に持っていくことはできないので、知財部の方は自分達で事業部に対するアドバイスを考え直すこととなる。

事業部の方は、商標を意識していないことが多く、「商標法ではこうなっているんですよ。だからこの商標は使用してはいけないのですよ。」と説明をしても、ビジネスが動いてしまっているのであるからとても納得をしてもらうことはできない。既に商品を製造して販売開始時期がすぐそこまで迫っているとか、カタログを刷っているのに足を引っ張ることを言うなど、文句を言われるだけである。そのまま商標の使用することに問題があるのならば、「この商標を使用してはならない。」と裁判官のように判断するだけでは事業部に納得してもらうことはできず、事業部と話し合いをして、お互いの受け入れられる落としどころを模索したり、代案を提示しなければならない。

事務所の弁理士がクライアントの知財部の人と会議室で会っていて、彼らが一見納得したような顔で帰ったとしても、弁理士のアドバイスが事業部の人に納得してもらえないものではない限り、それは役に立たないものである。私は特許事務所に勤務している頃、実際に会っている目の前の人達を納得させることを考えて

いたが、その人達の後ろにいるさまざまな人達やビジネスというものを意識できていなかったため、本当に役に立つ、生きたアドバイスをすることができていなかったと思う。

② **自分の提示する方策が目先の問題の解決になるだけでなく、最終的にクライアントの利益につながるかまで検討する**

例えば、上述のように商標権を行使してもそれが将来の顧客を失ってしまったり、根本的な問題の解決にはならない場合もある。クライアントや状況によって、権利行使したほうがよいのか、現時点では黙殺して様子を見る方が得策なのか、或いは別の方法を模索すべきなのかをクライアントの求める着地点を聞きながら検討する必要があると思う。

③ **その方策で決裁が下りるかを検討する**

例えば、クライアントから侵害案件を相談されると、警告書を送付してそれでも芳しい回答が帰ってこない場合は、差止請求訴訟の提起をアドバイスすることが思いつく。しかし、訴訟提起にはその企業の取り決めによってさまざまであるが、社長決裁が必要とする企業をよく聞く。なぜならば、訴訟提起するということは、マスコミ対応が必要になったり、勝訴したとしてもよからぬ風評が流れることも懸念される。また、敗訴した場合のリスクも事前に考えておかねばならない重大検討事項であり、慎重に判断をする必要がある。訴訟提起は企業にとって余程の場合の最終手段であって、それ以外の場合は現実的な方策とは言えないと考える。訴訟提起に限った話ではなく、案件を進めていく前に、順番に様々な人を納得させて、最終的に上役の決裁を仰がなければならない。外部の事務所の弁理士が、あまり現実的でない方策をアドバイスして、「こちらが言えるのはここまで、あとの最終決定はクライアントにおまかせ」、という態度ではなく、自分がアドバイスする方策がクライアントにとって現実的なものなのかどうかを留意する必要があると思う。

④ **その方策がうまくいくかどうかを慎重に検討する。**

審判でも訴訟であっても、その案件がうまくいくかどうかの見込みの検討は、慎重に行わなければならない。クライアントに勝てると言ってあげたくても、マイナスの要素をプラスの要素と同じ量だけ検討する。そして、マイナスの要素を潰していけるかどうかを検討する。マイナスの要素の検討を怠って希望的観測だけで仕事を進めてはならないと思う。

⑤ クライアントの知財部を味方につける。

クライアントの知財部は事業部と特許事務所の間に位置している。知財部の人間も十分に法律の知識を持っていることや、複数の特許事務所に業務委託をしていることもあって、特許事務所の仕事をシビアに評価をしている。今まで一つの特許事務所に業務委託をし、どれだけ大量に依頼していたとしても、上司が変わって方針も変われば別の事務所に委託先を変えることは簡単である。さらに、事業部が費用の負担をするので、特許事務所の手数料に納得ができなければ、事業部が知財部にクレームをつけてくることもある。特許事務所の弁理士が本当に評価される仕事をしていれば、知財部の人がこの事務所に業務を委託することで間違いはないのだと説明をしたり、事業部に対しても事務所の料金は仕事と比較して妥当な金額であると説得をする。そのようにクライアントの知財部が特許事務所の味方になってもらえるような仕事をしなければならぬと思う。

上記の①から⑤まで書いて共通することは、相手が誰であれ、納得させることが重要だということである。どれだけ相手を納得させるアドバイスや仕事ができるかで、信頼のおける弁理士かそうでないかの違いが出

てくるように思う。法律の規定はこうなっていると今までの判決ではこのように判断されているため本件も…と論理的に説明をされると、説明された側は弁理士の言わんとすることは理解できても、それは役に立たないアドバイスであるから納得はできないという不満の気持ちが残る。

これほどに石を投げたら弁理士に当たるように弁理士の数が増えてくると、判例や法律を勉強し続けることや、パソコンに対峙してコツコツと特許庁や裁判所向けの書類作成をするといった職人的な書類作成能力を磨くことだけでは生き残っていけないように思う。そのような能力は弁理士として当然備えていなければならない最低条件であって、それ以外のところでクライアントが満足するビジネスパートナーになれるかで差がついていくように思う。

私は今企業に勤務しているが、将来また事務所勤務の弁理士になりたいと考えている。事務所の弁理士になったときに、クライアントにとって満足度の高い仕事ができる人間になりたいと思っている。そのためにも今は企業で事業部の人に納得してもらえぬ仕事をすることがトレーニングになると思っている。

(原稿受領 2007.3.1)

バックナンバーのご案内

ご希望のバックナンバー、送付先を明記の上、郵便振替(00170-0-0059868 日本弁理士会)にて代金をお支払い下さい。ご入金を確認次第、「パテント」をお送り致します。

宛先：日本弁理士会 広報・支援・評価室パテント担当 1冊 840円(税込) + 送料 100円 = 940円

年	月号	バックナンバー内容	
2004年	4	特集《平成15年改正法および関連事項について》	
	5	特集《知的財産権誌上研究発表会(研究発表の部)》	
	6	特集《実務系委員会の活動報告》	
	7	特集《未来の弁理士像 ―ロースクーラー―	
	8	特集《第11回誌上研究発表会に対する意見》《これからの弁理士》	
	9	特集《関西は今!》	
	10	特集《実用新案制度の改正》	
	11	特集《地方公共団体の知財への取り組み》	
	12	特集《ベンチャー支援》	
	2005年	1	特集《弁理士と大学》
		2	特集《MOT》
		3	特集《中国》
4		特集《東海支部は今》	
5		特集《中小企業支援の現状》	
6		特集《実務系委員会の活動報告》	
7		特集《クレーム解釈》	
8		特集《知財ビジネス交渉学》	
9		特集《商標》	
10		特集《大学における知的財産の研究》	
11		特集《弁理士制度について》	
12		特集《TLOの知財管理と弁理士》	
2006年	1	特集《著作権実務ガイドライン》	
	2	特集《中国・四国は今!》	
	3	東京大学大学院新領域創成科学研究科知的財産インキュベーション戦略講座インタビュー他	
	4	特集《ソフトウェア》	
	5	特集《知的財産高等裁判所との座談会》	
	6	特集《特許評価/実務系委員会の活動報告》	
	7	特集《国内における模倣品対策》	
	8	特集《商標/平成17年著作権重要判決紹介》	
	9	特集《判例研究》	
	10	特集《「意匠法等の一部を改正する法律」について》	
	11	特集《地域産業活性化のための取り組み(地域産業の実態)》	
	12	特集《周辺業務の実態》	
2007年	1	特集《知的財産の価値評価》	
	2	特集《企業の知財戦略》	
	3	「流通流動化検討委員会連載スタート」, 「改正意匠法24条2項について」	