

意匠商標分野における弁理士の成長過程について



会員 松井 宏記

要 約

意匠商標系の弁理士として歩み始める際、どのようなことに注意を払うべきか、どのような成長過程を踏みやすいのか。特許系と比較すると情報が少ない。そこで、本稿では、意匠商標系の弁理士として歩んでいる筆者の経験をもとに、意匠商標系の弁理士の成長過程について述べる。

目次

1. はじめに
2. 弁理士としてのブランディング
3. 意匠の実務
4. 商標の実務
5. 仕事上でのトレーニング
6. 自分の場合
7. 最後に
8. 盟友である山田威一郎弁護士より一言

1. はじめに

私は、1998年に弁理士登録をして、今年（2018年）で弁理士登録20年となった。この20年間、私は意匠商標を専門として事務所にて業務を行ってきた。最初の13年間は特許事務所の勤務弁理士の立場で、その後の7年間は特許法律事務所の代表パートナー（共同経営者）の立場で、意匠商標に関しては、日本および外国、出願から訴訟までというように、すべての業務を行ってきた。現在は、特許法律事務所内の意匠商標部門の代表パートナー（共同経営者）として、弁理士4名、事務担当4名および図面担当1名からなる部門を率いている。

今回、本件の原稿執筆のご依頼をいただいた際、私の弁理士生活20年間と次世代の意匠商標系弁理士へ向けたメッセージを「オフィシャル」に書き留める良い機会としてお受けさせていただいた。リラックスした楽な姿勢でお読みいただければ幸いである。

2. 弁理士としてのブランディング

弁理士登録した後、次に決めるのはどのような特性を持つ弁理士になるかである。本稿の趣旨から、弁理

士の中でも「意匠商標系」を目指すとして、「意匠商標系弁理士」だけではまだ広い。どのような意匠商標系弁理士になるかである。マーケティング分野でよく知られる言葉に、「マーケットイン」と「プロダクトアウト」がある。大まかに定義すれば、「マーケットイン」とは消費者が必要とするモノを提供する考え方、「プロダクトアウト」とは作り手がいいと思うモノを消費者に提供する考え方である。両者には一長一短があり、モノづくりの上で、どちらがいいのか、様々な考え方があろう。弁理士としてどのような特性を持つかということを考えるとき、このどちらの考え方に則って舵を切るのがいいのだろうか。意匠商標の「基本的業務」に関しては、意匠商標系の一人前の弁理士であれば一通りはできるであろう。しかし、問題は、他の意匠商標系の弁理士とは一味違う特性を如何なる考え方で見つけるかである。筆者は、「プロダクトアウト」80%程度と「マーケットイン」20%程度の考え方のミックスで選ぶのがよからうと考えている。自分自身が興味のない分野を勉強していても何も楽しくない。楽しくないので精通することはできないし、人に驚きや感動を与えることはできない。よって、まずは意匠商標の中で自分が好きな分野を見つけるべきである。たとえば、アメリカが好きなので「アメリカ商標」に強くなる、ヨーロッパが好きなので「EU商標」に強くなる、アジアが好きなので「ASEAN商標」に強くなる。同じように「中国商標」に詳しくなる。「日本意匠」または「日本商標」の審決を余すことなく知っている。「アメリカ意匠」に詳しくなる、など。興味があるテーマを見つけて、その後、その分野に詳しくなることが自分の顧客や世間で必要とされているか、ライ

バルは多いか、十分に検討すべきである。そのような確認の後、自分自身が興味を持っていて、かつ、自分自身が業界で識別力を発揮できると自信を持つことができるのであれば、その方向に邁進すべきである。その分野を見つけた後は、十分に情報収集を行い、十分に経験を積み、十分に情報発信を心がけるべきである。少なくとも5年間はこのような作業に没頭すべきである。弁理士としての生涯の意味を見出し、邁進する時期である。

上記のようなことを自宅で一人で考える、または、インターネット上の情報を見ながら考える、これでは弁理士としての方向性を見出すことは難しいと思う。自分が本当に成長しないと方向性はなかなか見つからないし、決断できないと思う。外に出るべきである。世の中と交わることによって自分が成長し、弁理士生涯の意味を見出し、決断できると思う。また、外に出て人と話すことによって、実は自分が人からよく尋ねられるテーマがわかることもある。その尋ねられるテーマが自分の特性と気付くこともある。いずれにせよ、じっと自分一人で考えているだけでは、弁理士としての方向性を見出すのは難しいと考える。

自分に与えられる仕事を日々こなすだけの弁理士であれば、上記のような検討は不要である。日々の業務を誠実に行うことのみ集中すべきである。日々の業務を誠実に行うことを否定するつもりはないし、日々の業務を迅速・確実・丁寧に行うことが一番重要である。しかし、意匠商標系の弁理士として高みを目指すのであれば、日常業務にプラスして、弁理士としてのブランディングを検討することは必要と考えている。

3. 意匠の実務

意匠実務を身につけようとする者にとって、よく聞く課題は、「参考になる体系的な書籍が無い」ということである。「判例の蓄積が少ない」こともよく聞く。確かにその通りであるが、そんなことを嘆いていても無駄である。我々は、そのような状況下で意匠実務を「作っていく」必要がある。

まず、特許庁編「意匠審査基準」および「願書および図面の記載の手引き」は熟読が必要である（当たり前ではあるが）。特に後者には意匠出願の際に用意すべき図面が類型ごとに記載されており、実務には必須である。

そのほか、登録意匠の事例を多数見ることも必要で

ある。特に関連意匠や部分意匠の事例である。この登録意匠は何を目的としているか、この関連意匠は何を目的としているか、漠然と図面を見るのではなく、その権利範囲や権利取得の目的について自分の言葉で頭の中で整理することである。そのような訓練を続けることによって、権利取得の目的、権利行使の可否について、自分の見解ができてくると思う。また、各種登録意匠の図面を見ていれば、なぜ六面図に加えてその他の参考図や必要図が提出されているか、根拠をもって説明することができるようになる。

審決や判決の読み込みも重要である。不服審判の登録審決を読んでいると、意匠の類似範囲の感覚が身につくと同時に、関連意匠を出願するに際してどの程度の距離がある関連意匠を準備しないとイケないのかが見えてくる。

意匠実務を行うにあたり、出願は重要であるが、中間処理から入っていくのがいいと筆者は思っている。類否や創作非容易の意見書を起案することによって、意匠を文章で表すテクニックが身につく。どの程度の具体性で特定すべきか、どの程度の記載にすれば非類似にできるか、または、類似にできるかなど、意匠実務に必要な感覚が備わると思う。意見書での感覚が出願にフィードバックされることはよくある。具体的な見た目は似ていないがデザインコンセプトが似ている意匠同士を関連意匠とする際に、そこで必要な意匠上の言語感覚が身につくので、意見書などの中間処理から実務を行うことを勧める。

最近、筆者の周りでは図面作成を自ら行うことができる意匠弁理士が増えている。従来は、弁理士の他に、図面担当者がいて、弁理士が出願を仕切る（図面作成内容の指示を出す）という業務分担が多かったと思われる。しかし、最近、図面作成可能な意匠弁理士が増えてきたことを見ていて、この姿がベターと思うことが多い（私自身は図面作成ができない。図面担当者に指示して業務を進めている）。今から意匠弁理士を目指すのであれば、作図ソフトを使用して意匠図面を作成できて、一人で出願作業を完結できることで、一歩抜き出た意匠弁理士になることができると思う。

外国意匠については、本当に実務に詳しい日本国弁理士は少ないと思う。外国意匠は実務を重ねて、自分でいろいろな事象についてデータベースを作成していないと、本当の実務がわからない。現地代理人のアドバイスも人によって異なる場合が多い。よって、外

国意匠の経験を重ねて自分なりのデータベースを作成することは、自分の財産になると思う。

4. 商標の実務

商標の実務は、何と言っても、商標調査であろう。商標調査の経験を積み重ねることによって、意見書や審判での主張も変わってくる。商標調査においては、登録可能性の判断に迷っている限りは、調べ尽くしていないと自覚すべきである（このことは、私が弁理士の初期に、先輩からいただいた言葉である。全く同感である）。様々な登録例、拒絶例、使用例などの事実を調べることによって、商標調査の結論の精度が上がってくる。商標では、事実を調べるツールが意匠に比べると格段に揃っている。この事実を調べる能力や探究心を磨くことが大事であろう。商標の実務能力が高い人は、事実を詳しく調べることが好きで、探究心が旺盛だと思う。そして、商標調査の質が高い。商標調査によって調査対象商標が、その生涯に渡って留意しなければならない障害物が判明する。その障害物を除去できる可能性を的確にクライアントに伝えて判断を仰ぐのが弁理士である。判断材料の良し悪しは、弁理士の能力の決定的な差となる。

よって、商標実務を始めるにあたっては、最初は商標調査を担当すべきである。何百件という商標調査をこなすことによって、登録可能性や侵害可能性の判断に自信が生まれて、よい商標実務者になれる。商標調査の能力を上げるためには、日常的な審判決の研究は必須である。このような研究は、自己で行うことができるが、他人の意見や経験談を聞くことも非常に大事なので、身近な研究会に参加すべきである。

商標実務には交渉が付き物だから、交渉能力のある人が向いていると言われる。その通りと思う。先行商標が存在するとしても先行商標権者の協力があれば商標登録は取れる。商標調査でどうしても登録可能性や侵害可能性について微妙な判断とならざるを得ない場合があるが、その際に、その弁理士に依頼するかどうかを決定付けるのは、中間処理能力もあるが、交渉能力によるところも大きいと思われる。では交渉能力とは何か。一般的には、交渉材料を導き出せる引き出しの多さ、行動の早さ、人脈などと言われる。商標弁理士とすれば、クライアントの要望、業務範囲を的確に理解した上で、相手方と粘り強く交渉できる能力であろう。このような交渉は世界的な範囲にまたがる場合

も多い。よって、商標弁理士は英語能力が必須と思う。

その他、商標実務においては、指定商品や指定役務の微妙な表現の確認、類似群コードの確認、先行商標との抵触の有無など、実は(?)細やかな仕事が多い。商標弁理士にはそういう細かな作業が求められる。

商標の世界には、INTA (国際商標協会) や JTA (日本商標協会) その他国際会議でのソーシャルイベントがある。これらの年次大会で人脈を広げることによって、商標に関する各種情報を仕入れることができるし、商標の世界での自分の存在を外部に示すことができる。自分が依頼することによって的確に動いてくれる現地代理人が必要であるし、日頃の付き合いや人的関係から、少々の無理も聞いてくれる現地代理人を作っておくことは本当に重要である。

5. 仕事上でのトレーニング

仕事上でのトレーニングについては、各事務所、各社によって様々と思う。大きな事業所であれば、体系的な実務家養成プログラムみたいなものがあるかもしれないが、意匠商標に関しては、そのようなプログラムが整っている場所の方が稀と思う。そこで、上述したように、意匠は意見書(および出願)、商標は商標調査(および出願)から入っていくことを私はお勧めする。この場合の教育方法において、私は、まずは好きに書面を起案させて、その後、起案されたものを修正していくスタイルをとっている。先に考え方や構成を教えると、試験のようにそれに当てはめて70点を取りに行く弁理士になる。これでは意匠商標(特に意匠)という、類否や識別力などの判断基準が成熟しておらず、また、時代とともに変動がある分野で活躍する弁理士にはなれないと思う。意匠商標実務を行っていると、前例がない事案なので、ここでどのように主張したらいいか?という疑問に直面することがよくある。自分で考えて自分なりの論理で書面を作成する能力は必須と思う。現に、いままでの業界の常識に囚われない論理等で望み通りの審決や判決を勝ち得ている事例というのは、意匠商標の世界に存在する。そのような発想の芽を摘みたくないというのが本音である。

出願作業については、新人弁理士については、法律面は知っているであろうが、審査基準を全く知らない場合が多い。先にも述べた通り、審査基準は熟読しなければならない。その上で業務に臨む必要がある。実

際の案件に接した場合には、今まで自分が学んだ法律、審査基準の当てはめである。一つ一つ手探りながらも当てはめていく。そして、ベテラン弁理士のチェックを受ける。この作業の繰り返しである。まずは悩みながらも答えを出していく必要がある。

仕事上でのトレーニングでは、トレーニング期間中(上司のチェックを受けている期間中)は、時間はかかるかもしれないが、自分の考えをしっかりとさせるために、調べて考え抜くことが必要である。悩んで調べただけ実務能力は向上する。初めから教えを請うスタイルでは成長は遅いし、困難な仕事に立ち向かえない弁理士になると思う。自分で悩んで「弁理士脳」を鍛えるとともに、精神的にもタフな弁理士になるべきである。

私は、実務修習で意匠出願演習の講師を10年ほど続けている。毎年、新人弁理士が意匠出願の演習問題で、グループに分かれて議論しているところを見ると、弁理士になる人は本当に考えることが好きな人が多いと思う。実務においても、事案を目の前にして、法制度を考え、実務を考え、クライアントのことを自分の頭でよく考えて、「弁理士脳」を作りたい。そういう視点でクライアントへのコメントなどを検討すれば、きっとクライアントにとって思いやりのある、実務上の判断にも優れているコメントを出すことができるはずである。

6. 自分の場合

私は、弁理士登録当初は、商標実務を行っていた。商標実務については、最初は商標調査を数多くこなした。約20年前であるので、今ほど調査ツール(J-Plat-Pat, インターネット検索サイトなど)が揃っておらず、審決の判断傾向も、もっと出願人にとって厳しい時代であった。その中で、商標調査において自信をもって結論を出すには、日頃の審判決の研究が必須であると思い、審判決の研究は他事務所の弁理士とともに行っていた。その頃の審判決の研究が未だに自分の中で財産として残っていると思う。当然今現在もその研究は欠かしておらず、自分なりに最新の審判決に触れる機会は維持している。

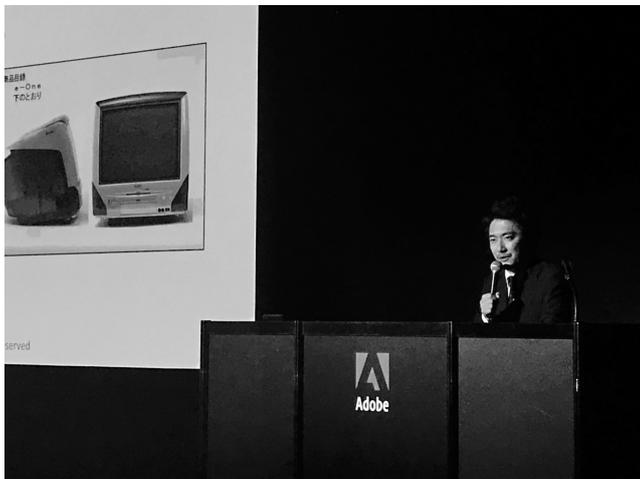
意匠実務については、商標実務を3年ほど経験してから開始したと思う。元々意匠には非常に興味があったので(意匠がやりたくて弁理士を目指したほどである)、意匠を担当することになったとき、とても興奮し

ていたことを覚えている。意匠については、道標となる実務書がない(または少ない)ことが一つの問題であると伝えたが、実際に実務を行い出した当時はそこに心細さを感じることはなかった。道標がないか少ない分野において(もちろん審査基準や判例の判示事項には十分したがって)、自分の思い通りの主張を行っていく。このことの醍醐味を意匠で感じる事ができたと思う。類否や創作非容易性の主張において、もちろん定型的なものはないし、公知例の使い方も様々であると思う。そこが意匠の難しさであろうが、意匠を担当するやりがいでもあると思っていた。

意匠や商標で裁判(侵害)を経験することは、とても重要な経験になる。関連意匠や部分意匠を戦略的に権利取得しても裁判で役に立たなければ何の意味もない。そういった中で、関連意匠を十分に参酌した上で、類否判断がなされた事案に接するなどすれば、意匠の出願業務における検討がより具体的、現実的かつ実践的になったことを覚えている。

私は、ここ5,6年は、毎年、年間約30回から40回の講演を行なっている。講演テーマは、意匠商標、著作権、不正競争防止法をベースにして、それらの教科書的なものではなく、デザイナー向け、企業知財部向け、弁理士向け、起業家向けなど、対象を明確にした戦略的なものが多い。弁理士等の法律家が自分をアピールするためには、講演活動や論文執筆がもっとも良い方法であると思うが、その機会に恵まれないことにはアピールはできない。私の場合、2008年に、商標に関するオンライン検索サービスを提供しておられる某社のウェブサイト上で、ヨーロッパ商標に関するコラムを掲載した。そして、そのコラムを見た本誌(パテント誌)編集者の方から、ヨーロッパ特集を行うのでヨーロッパの意匠商標についての記事を書いてもらえないかのご依頼をいただいた。そして、そのパテント誌の記事を見た某出版社の方から、ヨーロッパ意匠商標の本の執筆依頼をいただき出版した。そこから、ヨーロッパ商標や意匠の講演依頼をいただき、そのうち、その依頼が日本意匠や日本商標に関するものに変化していき、現在は、先に申し上げたように、年間約30回から40回の意匠商標に関する講演依頼をお受けするに至っている。また、このような講演活動と並行して、執筆依頼もお受けしており、デザイン団体のウェブサイト上のコラム、知財専門誌における論文の執筆依頼などをお受けすることが多い。このよう

に、私の場合は、あるキッカケがあって、それを元に、このような講演・執筆活動が広がっている。このような活動には各方面における人脈が大切であることは言うまでもない。



(2017年11月28日 AdobeMaxにて講演する筆者)

自分自身の弁理士としてのブランディングであるが、私への講演依頼や執筆依頼のテーマとしては、以下のものが多い。

- ・日本意匠の戦略的な話（部分意匠、関連意匠など）
- ・外国意匠制度概論や外国意匠出願応用編
- ・意匠と商標による多面的保護（意匠と商標の知財ミックス）
- ・デザイナー、起業家、中小企業向けの意匠商標の活用
- ・ヨーロッパ商標やヨーロッパ意匠の基礎や最新情報
- ・海外代理人に対する日本意匠商標の話

このテーマから考えると、業界内で私は、「意匠が特に強くて、商標もやっているのでデザイン保護を意匠と商標の両面から話せる人。知財に詳しくない人にも意匠商標を分かりやすく話せて、ヨーロッパ商標意匠にも詳しく、英語が話せる弁理士」という人物像で見られているのではなかろうかと思う。手前味噌ながら、これは私が新人当初に目指した弁理士像である。

7. 最後に

以上、いろいろと書き連ねたが、結局は、「自分の好きなことをよく学び、それを世の中に発信し、クライアントとの仕事にも生かす」ことに尽きると思う。弁理士である以上、いままでのどこかのタイミングで弁

理士試験の受験を決定したときがあり、その時に弁理士の仕事または意匠商標が好きだから、弁理士を目指したはずである。その好きで目指した分野で、徹底的に学んで、自己アピールをして欲しい。意匠商標分野で、いろいろな特色ある新人弁理士にお会いできることを本当に楽しみにしている。

8. 盟友である山田威一郎弁護士より一言

HIROKI MATSUI と初めて会ったのは、私が弁理士試験に受かった直後の合格者祝賀会だった。当時は弁理士試験の合格者の平均年齢が今よりも高い時代で、同世代（20代半ば）の合格者や弁理士がほとんどいなかった中、唯一の同世代の弁理士が彼だった。その後、意気投合し、一緒に商標・意匠の勉強会を定期的に行うようになった。

それから4年ほどして、私は、ロースクールに行き、弁護士を目指すことにしたが、ほぼ同じ時期に、彼もイギリスに半年間の研修に旅立っていった。当時の私たちは、別々の特許事務所で商標・意匠の実務をしていたが、お互いこのままでは何か足りないと感じ、一歩前に進まなくてはいけないとの思いを共有していたのだと思う。

4年後に私が弁護士になって、知財の世界に戻ってきたときには、彼は意匠・商標の分野でそれなりに名の売れた弁理士になっていた。イギリスから帰国した直後に、欧州共同体意匠・商標の書籍も出していた。きっと当時の彼は自分のブランディングを意識し、欧州共同体の意匠・商標制度、そして海外の実務に精通した意匠・商標弁理士というポジションを目指して進んでいたであろう。

そばで彼を見ていて凄いと思うのは、彼が、自分のブランディングを、物怖じせずに堂々としていることである。彼が関西弁理士業界きっての「男前」「イケメン」として知られているのはみなさんご存知のことと思うが、彼の凄いのは人に「男前」「イケメン」と言われても、決して否定しないことである。彼が担当する講演の案内に、「関西弁理士業界きっての男前・松井弁理士が登場」というようなフレーズが書かれているのを何回か目にしたことがあるが、原稿チェックの段階で、決して消さないのが彼の凄いところである。そうやって、少しずつ、「松井」＝「男前」「イケメン」というブランドイメージを刷り込んでいっているのである（本稿を読んで彼がブランディングの観点から意

識的にそのような刷り込みをしていることを確信した)。

あまり余計なことを書くと、せっかく彼がこれまでに築いていたブランドイメージを崩してしまいかねないので、私からの茶々入れはこの程度にしたいと思う

が、本稿（そして彼の生き様）が若手の弁理士の方が進んでいく道を考える上での一助となれば、盟友の1人として嬉しく思う。

以上
(原稿受領 2018. 9. 7)