

研修所における商標・地域の研修に関して

平成 17 年度研修所 副所長 小玉 秀男・美濃 好美・矢崎 和彦

序文

日本弁理士会研修所は、会則第 148 条に根拠規定を有する、日本弁理士会最初の付属機関で、弁理士を主たる対象として必要な研修を行なうことを目的として、今年で 27 年目を迎えました。現在、研修所内に 11 の部会が設けられ、2 年目の幸田全弘所長の下、10 名の副所長が業務を分担し、月 1 回の正副所長会議にて、各種研修等の審議・決定を行い、各部会にて立案・運営・実施しています。

また、本年度は、特に、先に発表された「知的財産推進計画 2005」において提案されている事項、例えば、中小・ベンチャー企業の知的財産を守るため、会員への研修を通じて情報提供や相談業務の強化に関与すること、国際性を備えた弁理士の育成に寄与することなどを計画していきたいと思えます。

今回、パテント特集号を発行するに際して、その趣旨に関係する部会の担当副所長が分担して執筆することになりました。(1) 地域研修部担当の小玉秀男副所長は、地域の研修に関する観点から執筆し、(2) 会員研修部担当の美濃好美副所長は、会員研修の観点から、また、併せて過去の経験から新人研修の観点からも含めて執筆し、(3) 研修渉外部担当の矢崎和彦副所長は、外部機関・自主研修との関わり合いの観点から執筆しました。(4) また、後半は、関係者で開催した座談会における商標・地域に関する内容を抜粋して掲載しました。

なお、本年度は、地方特別セミナーを平成 18 年 2 月 9 日(木)～11 日(土)に愛媛県松山市(松山全日空ホテル)にて開催することを計画しておりますので、ご予約に入れておいて頂ければ幸いです。

また、研修所のホームページを開設する予定で準備を進めております。この会誌がお手元に届く頃には、開設されていると思えますので、是非、当ホームペー

ジへご訪問ください。

1. 「地域研修に関して」

副所長 小玉 秀男

研修所では、会員研修を原則として東京、名古屋、大阪の 3 箇所で開催することによって、地理的要因によって会員研修が受けづらい会員の負担の軽減を図っておりますが、それでも十分ではなく、今年度は、北海道・東北地区、北陸地区、中国・四国地区、九州地区の各地区で、地区会員向けの研修を 2 回以上実施する計画を進めております。現在、各地区からの研修に関する要望を集約し、その要望を反映した研修を企画しているところです。

今年度は、地域ブランドに関連する商標法の改正に関して、各地区で会員研修をする必要が生じたことから、当所から予定していた地域研修に追加し、商標法改正に関する地域研修を急遽に実施いたしました。

この報告では、すでに実施した商標法改正に関する地域研修と、これから企画立案して実施する地域研修に分けて報告します。

(1) 商標法改正に関する地域研修

5 月 13 日に北陸地区(芦原温泉)で商標法改正に関する地域研修を実施しました。講師は、北陸部会の会員であり、商標委員会の委員でもある吉井雅栄会員にお願いしました。6 月 10 日に中国・四国地区(広島市内)で商標法改正に関する地域研修を実施しました。講師は、商標委員会の委員長である本宮照久会員にお願いしました。この他に、正副会長会が主催して、北海道・東北地区と九州地区でも、商標法改正に関する地域研修を実施しました。

いずれの地域研修も参加率が高く、質疑応答も活発であり、地域研修の対する要望が強いことを実感しま

した。特に、質疑応答では地域の事情を反映した質疑応答が交換され、地域研修ならではの付加価値の高さを実感しました。

例えば、北陸地区の地域研修では、「越前蟹」に関する論争が繰り広げられました。日本語大辞典によりますと、「越前蟹」は、「北陸でのズワイガニの雄の呼び名。山陰ではマツバガニ」とあります。一方、「越前蟹」を水揚げする漁港は、越前地区から若狭地区にまで広がっているという現状があるようです。その場合、越前地区の漁協が共同して「越前蟹」を商標出願した場合、若狭地区の漁協は正当なアウトサイダーと認められるのか？それとも「若狭蟹」と表示すべきであって、正当なアウトサイダーと認めるべきではないのか？越前地区の漁協が共同して「越前蟹」を商標出願すれば、商標法の第7条の2の第2項の要件を満たすのか？それとも越前地区のみならず若狭地区の漁協までもが共同して「越前蟹」を商標出願しなければ、商標法の第7条の2の第2項の要件を満たさないのか？そもそも「越前蟹」は普通名称ではないのか？越前の漁港に水揚げされる蟹も、若狭の漁港に水揚げされる蟹も、漁場は一緒であって蟹に区別はないから、若狭地区の漁協が「越前蟹」として出荷することは当然に認められるべきであって、越前地区の漁協のみが共同して「越前蟹」を商標出願すれば商標法の第7条の2の第2項の要件を満たさないとする意見、「越前蟹」という以上、越前地区の漁協が共同して「越前蟹」を商標出願すれば商標法の第7条の2の第2項の要件を満たすと解釈すべきである意見等が活発に議論されました。実際に実務を担当される会員のご苦労が察せられます。商標法を理解して実務に適用することの困難性を改めて認識させられました。

活発な質疑応答が地域研修の一つの魅力です。参加者の全員が旧知の間柄であり、誰がなにを発言しているのかがはっきりしており、そのことが活発な議論に発展する要因になっているようです。さらには地域研修を介して人脈が拡がり、地域の弁理士会活動の活性化にも寄与しているようです。

(2) 現在企画立案している地域研修

地域に根ざした活動をしている会員は、権利の侵害・非侵害に関与する機会が多いようであり、警告状のやり取り、その後の契約交渉、弁理士がそれらの活動に

関与することに関する弁護士法との関係に関する研修希望が多く寄せられています。あるいは、知財に関する研修の講師を依頼されることも多いようであり、教材や題材の選定やプレゼンテーション方法に関する研修希望が多く寄せられています。大都市圏で活動する会員の研修に対する要望とは異なる事情もあるようです。そこで現在、各地区からの研修要望を集約している段階であり、現在までに多様な要望が寄せられています。

研修希望テーマに関しては、下記(a)～(m)等が寄せられています。

- (a) 不正競争防止法と商標法の改正に関する研修
(法改正を客観的に説明するだけでなく、それによって実務にどう影響するのか、あるいは、法改正を実務にどう反映するべきかといった実務に踏み込んだ研修の希望が多い)
- (b) 商標法と不正競争防止法の複合した事件の留意点
- (c) 警告状のやり取りとその後の契約交渉に弁理士が関与することと弁護士法との関係
- (d) 地方の大学とタイアップした継続的な先端技術研修
- (e) 知財の研修講師をする場合の教材、題材、プレゼンテーション方法等に関する研修
- (f) 東京・名古屋・大阪で研修したなかで評価の高かった研修
- (g) 拒絶査定不服審判と無効審判における進歩性の判断の時代的変遷
- (h) 拒絶理由に対応する要点の時代的変遷
- (i) 条約（特にPCT出願）に関する研修
- (j) 近隣諸国における知財訴訟の実態
- (k) インターネット時代の著作権（ケーススタディを含む研修）
- (l) 知財会計に関する専門的で継続的な研修
- (m) 知財の信託に関する研修（受託者による研修）

研修の方法に関しては、下記(ア)～(エ)等が寄せられています。

- (ア) 会員相互の議論を中心とした研修
- (イ) 演習を取り入れた研修
- (ウ) eラーニングの活用
- (エ) 研修対象の国に出かけて実施する研修

その他には、下記(i)～(ii)の要望が寄せられています。

- (i) 日本知的財産協会が実施している研修に、会員が参加できるようにして欲しいという要望。
- (ii) 企業の知財部員と会員と一緒に参加する研修を希望する。

上記の要望に基づいて、今年度に対応可能なものなかから優先度を付けて計画実行していきたいと考えております。

地域で研修するといっても、各地域は広く、現実に参加するためには相当な時間と費用を必要とする会員が多く存在しています。それでも参加してよかったと評価される地域研修を企画立案してゆきたいと思えます。地域研修を実りあるものにするアイデアをご提案を歓迎いたします。ご教示いただければ幸いです。

2. 「会員研修・新人研修に関して」

副所長 美濃 好美

(1) 会員研修について

会員研修について、研修所運営規則（内規第 24 号）には、「会員を対象とする研修」としか記載されていない。会員を対象とする研修には、正副会長会が主催する研修、会則第 58 条に基づく「弁理士倫理」に関する倫理研修、民法・民事訴訟法に関する基礎研修、特定侵害訴訟代理業務に関する能力担保研修、先端科学技術研修等、種々の研修があるが、弁理士会内では、研修所が企画運営する法改正や時事問題を扱う研修を「会員研修」と呼んでいる。

また、会員研修の中でも、例えば「審決取消訴訟の準備書面の作成演習」等、特定のテーマについて複数回、継続して行う研修を「継続研修」と呼んで他の会員研修と区別することもある。

従来、会員研修は、比較的弁理士の人数が多い、東京・大阪・名古屋の 3 会場で開催されるのが通常であった。最近では、会員の地方分散化に伴い、地域間での研修機会の格差を是正するために、前述の地域研修や e ラーニングによる研修を導入している。

e ラーニングは、予め作成した研修コンテンツをインターネットで配信する研修ツールである。e ラーニングの受講者は、パソコンを用意して所定のアドレスに接続するだけで、時間的、場所的な制約を受けることなく研修を受講できる。簡単に言えば、いつでも、どこでも、何度でも、研修を受講することがで

きるのである。

研修所では、他士業に先駆けて e ラーニングを導入したが、多忙な弁理士のライフスタイルに適していること等から、概ね好評を得ている。現在は 1～2 ヶ月の配信期間で e ラーニングを配信しているが、来年度からは、作成したコンテンツをライブラリー化して、いま受講したい研修を、いつでも、どこでも、何度でも、受講できるように、研修管理システムの導入を進めている。

弁理士はその高度な専門性を維持するために、日々自己研鑽を怠ることはない。研修所の使命は会員に効果的かつ効率的な研修の機会を提供することにある。今回テーマになっている商標・地域の研修についても、これまで研修所は、時宜に応じてさまざまな研修を提供してきた。以下、過去 4 年間の商標・地域の研修について振り返る。

平成 13 年度は、著名な商標がドメイン名として使用されることが社会問題化していることに鑑み、「ドメイン名をめぐる法律問題」という演題で研修会を開催した。講師は、一橋大学の土肥一史教授にお願いした。

平成 14 年度は、平成 12 年よりマドリット・プロトコルによる商標登録出願の受付が開始され、商標の国際的保護の方法が多様化したことに伴い、「国際的な商標の保護について」という演題で研修会を開催した。講師は、弁理士の大島厚氏にお願いした。

平成 15 年度には、関税定率法が改正されたことを受けて、財務省関税局業務課知的財産専門官の山田清明氏をお招きして、「税関による知的財産権侵害物品の水際取締り」という演題で、関税定率法の改正と実務上の手続の流れについて研修会を開催した。同じ年度には、水際取締りの実際のプラクティスについて研修会を開催した。講師は、弁理士の村木清司氏、橋本千賀子氏にお願いした。

平成 16 年度には、商標のブランド価値評価が話題となっていることに鑑み、知的財産価値評価センターによる「知財価値評価（特許・商標）」の研修会を開催した。

本年度、即ち平成 17 年度も、既に、商標に関する研修会を開催している。平成 17 年度の 6 月には、地域ブランドをより適切に保護するために、商標法の一部改正が行なわれた。昨今、全国各地で、地域発の商

品・サービスのブランド化を通じ、地域経済の活性化につなげようとする取組み（地域ブランド化）が盛んに行われている。

今回の改正は、地域名と商品（役務）名からなる商標について、事業協同組合等によって使用されたことにより、一定程度の周知性を獲得した場合に、地域団体商標として登録を認め、このような地域ブランドを適切に保護し、信用力の維持による競争力の強化と地域経済の活性化を支援することを目的とするものである。

研修所では、商標法の改正法案が今国会（第162回通常国会）に上程されたことを受け、法案通過前の早い段階から、改正法案の概要について会員への周知徹底を図るべく、「商標法の一部改正法案の概要について—地域ブランドの保護に向けて—」という演題で研修会を開催した。講師は、商標委員会委員長の本宮照久氏にお願いした。

また、同じ講師、同じ演題でeラーニング・コンテンツを作成し、7月～8月の2ヶ月間、全国の会員に向けて、同コンテンツをインターネット配信している。これで改正法が施行される平成18年4月に向けて、会員の地域ブランドに関する研修環境は万全に整った。9月から全国で展開される商標キャラバン隊の活躍に期待したい。

(2) 新人研修について

近時、弁理士試験の合格者が急速に増加している。平成16年度は600人を超える者が弁理士試験に合格した。弁理士の量的拡大は着実に実現されている。しかし、社会で求められているのは、「弁理士」という肩書きを持っている者ではなく、実務家としての弁理士である。そして、実務家とは、専門知識を生かして実際の業務を行うことができる者である。実際の弁理士業務を行うためには、法律の理解だけでは足りないことは言うまでもない。

研修所では、毎年、弁理士試験の合格者を対象として、弁理士実務に関する研修を行っている。実務家として業務を行う他士業においても、専門分野での実務研修は不可欠であろう。新人研修の講師は、実務経験が10年以上あるベテラン弁理士にお願いしている。もちろん、数時間の研修を受講しただけで実務が簡単に身に付く訳ではないが、経験豊富な弁理士に物の見

方、考え方を教わることで、簡単に見えていた事項が非常に重要な意味を持つことに気付くのである。

例えば、商標登録出願手続きについて、適当な指定商品を選んでマークを貼り付けたら終わりという簡単な作業だと誤解している者がいたとしても、商標を専門とする弁理士が出願前にどのような調査、検討を行うかを聞くことで、高度に専門的な判断が要求される重要な仕事だと理解するだろう。

新人研修は、合格発表から数ヶ月後に、東京・大阪の2会場で開催される。平成15年度からは、受講負担を軽減するため、前期と後期とに分けて新人研修を実施している。新人研修（前期）は、合格年度の1月から約2ヶ月間実施される。平成16年度は、新人研修にeラーニングを導入することになり、カリキュラムを大幅に見直した。

前期のカリキュラムは、登録前の実務に関する研修が中心であり、弁理士法、弁理士倫理に始まって、eラーニング14課目、集合研修12課目から構成されている。また、新人研修（後期）は、前期日程の数ヶ月後に実施される。後期のカリキュラムは、登録後の実務に関する研修が中心であり、eラーニング15課目、集合研修5課目から構成されている。

このように課目数が多くなるのは、特許、実用新案、意匠、商標という専門分野によって、また、特許であれば電気、機械、化学という技術分野によって、実務対応が異なるからである。例えば、各分野では、意見書で主張するポイント等、意見書の書き方はそれぞれ異なっている。従って、「審査対応実務演習」において、その実務対応を説明するためには、少なくとも、特実（電気）、特実（機械）、特実（化学）、意匠、商標の5課目に分けて研修を行う必要がある。

新人研修のカリキュラムの中で、商標に関する研修は、「商標登録出願の実務（概論）」、「商標審査対応実務（概論）」、「商標登録出願の実務（演習）」、「審査対応実務演習（商標）」、「鑑定・判定の実務（商標）」、「審判概論・異議申立概論（商標）」、「不正競争防止法概論」、「当事者系審判（商標）」、「外国商標出願の実務（欧米・アジア等）」、「外国商標出願の実務（マドプロ）」の10課目である。

新人研修は全部で約50課目であるが、そのうちの約5分の1が商標に関する研修ということになる。弁理士試験の合格者は、理工系出身者が8割を占めてい

る。このような合格者を対象とする新人研修において、商標に関する研修課目を多く取り入れているのは、新人研修の受講者が、これら商標に関する研修を、特許、意匠に関する課目と共に受講することで、それらの相違を理解し、弁理士として適切な対応能力を身につけることができると考えているからである。

また、新人研修（前期）では、実務概論をeラーニング研修とすると共に、少人数クラスでの実務演習（集合研修）で、受講者に対するきめ細かい指導を行っている。eラーニングで基本的な内容を学習した後で、演習課題に取り組んでもらって、実務への理解を深める趣向である。eラーニングを導入するにあたって、講師から、受講者の顔が見えないと理解の度合いが図れない等の意見があったが、このように集合研修と組み合わせるなど利用方法を工夫することで、受講者、講師の双方に納得していただける内容になったと考えている。

これまでの集合研修が中心の新人研修では、地方在住の合格者は受講が難しかった。例えば、九州在住の合格者であれば、2ヵ月間にわたる新人研修を受講するためには、仕事を休んで上京し、自費でホテル等に滞在しながら研修を受講しなければならないからだ。新人研修の課目の半分以上をeラーニング化したことで、地方在住の合格者の受講負担は大幅に軽減された。新人研修でも、地域間での研修機会の格差が是正されているのである。eラーニング研修と同時に行ったアンケートでも、この利点を指摘した受講生が多かった。

なお、eラーニングの講師も含め、新人研修の講師は約100人にもものぼる。講師の先生方には、ご多忙であるにも拘わらず講師をお引き受けいただいたことを、本当に感謝している。

3. 「研修渉外部に関して」

副所長 矢崎 和彦

最初に、研修渉外部の業務内容を紹介すると、(ア) 日本弁理士会と外部機関との間における研修計画の立案及び実施、(イ) 研修実施報告案の立案、(ウ) 諮問事項の審議及び答申、(エ) 会員による自主的な研修企画の募集及び支援、である。本年度は、峯唯夫会員が部会長となり、これらの事項に関して、審議・立案・実施

等を行っている。

次に、本部会の設置について説明すると、平成15年度正副会長会が主導し、研修所自主研修部の協力の下で平成16年5月に開催された第二東京弁護士会との合同研修会を継続して実施すべく、その企画・運営を当座の目的とし、更に他の機関との合同研修会を開催するための活動母体として、平成16年7月に設置された。

1. 外部機関との関係

現在、外部機関との研修計画に関しては、主に、各弁護士会との関係及び日本公認会計士協会との関係を構築すべく検討・実施している。

(1) 各弁護士会との関係

各弁護士会との関係において、第二東京弁護士会とは、研修に関して協定を締結しており、その他とは、関係を構築すべく、接触を図っている。

① 第二東京弁護士会

A) 協定書及び覚書

平成16年3月15日付けにて、「第二東京弁護士会と日本弁理士会との交流に関する協定書」が両会にて締結され、そこで合意された相互研修を実現するために、平成16年4月30日付けにて「覚書」が締結された。

B) これまでの活動

交流研修の第1弾として、平成16年5月から6月にかけて、4回シリーズにて交流研修が行われた。第3回として「商標権の設定と商標権侵害訴訟」、第4回として「意匠・不正競争防止法による商品形態の保護と紛争処理」が行われました。

次に、平成17年3月に4回シリーズで、「知的財産権侵害訴訟のシミュレーション」を行いました。概要は、侵害事件の端緒（警告書のやりとり）から訴訟の終結までを具体的な設例に基づきシミュレートしつつ、特許権侵害、意匠権侵害、不正競争防止法などにおける論点を抽出し、原告と被告の攻撃・防御を通じて紹介しました。事前のリハーサルを行ったこともあり、演壇上で、具体的に、原告と被告とに別れてやり取りが行われ、また、実際の元裁判官、元調査官も加わって行われたため臨場感があり、参加者に大変好評であった。

今年度も継続して合同研修会を行う予定であり、「地

域ブランドの保護について」の研修を提案させて頂いている。同会とは、協定があるので、合同研修会を提案することが容易である。他の会とも、今後、このような協定を締結することにより、合同研修会を開催することが望まれる。

② 大阪弁護士会

大阪弁護士会とは、弁理士の特定侵害訴訟代理業務に関する研修において、講師派遣をお願いしてきた関係もあり、平成16年12月15日に訪問した際に、小原正敏副会長と研修に関して和やかに会談を持つことができた。当時、大阪弁護士会では、知的財産委員会(牛田利治委員長)を立ち上げており、第2部会(研修の企画、会員への情報提供等の会員サービス、平野恵稔部会長)を通じて研修会に関しての話を進めた。

当研修所から提案させていただいた企画に沿って、大阪弁護士会主催で、大阪弁護士会館6階ホールにて、演題「出願から登録までの手続について(特許・実用新案・意匠・商標)、特に、補正と訴訟との関連について」に関して、日本弁理士会から青山葆、藤本昇、竹内耕三の3会員を派遣することとなった。

③ 弁護士知財ネット

弁護士知財ネットとは、知的財産関連業務における地域密着型の司法サービスの充実と拡大を目指し、専門人材の育成や司法サービスの基盤確立を目的として、日本弁護士連合会の支援の下に誕生した全国規模のネットワークです。

同知財ネットは、2005年4月8日に設立総会が開催され、その時点で1,000人以上の会員を有し、全国を8つのブロックに分けて地域会を組織し、地域会ごとの活動も行っている。

A) 事務局に対して

当研修所としては、事務局に対して、知財研修の機会を得にくい地方の弁護士の方に、知財研修の機会を提供し、基本的な事項について弁理士とのベースの共通化を図ることを趣旨とし、侵害案件の相談を受けたときに留意すべき基礎知識を持っていただくためのメニューとして、例えば、権利存否の確認方法、実用新案権の権利行使と技術評価、地域団体商標における出願人の条件についてなどを研修テーマとして提案させていただいている。

B) 中部地域会に関して

中部地域会からは、日本弁理士会関係者に対して、

北陸支部地域会における弁護士と同地域の弁理士との協力体制について、今後、どのように行うかの申し入れを受けており、関係者の顔合わせを行い、具体的な研修会の開催が待たれている。

④ その他

「福岡県弁護士会」

同会に対しては、昨年度に副会長に対して企画提案書を提出して、講師の派遣等を行う旨を提案した。また、本年5月20日には、佐藤辰彦会長他が、藤尾順司研修担当副会長及び三浦邦俊業務担当副会長を訪問し、前年度能力担保研修のお礼を述べ、両会の交流研修の希望、日本知財仲裁センター窓口の設置等を申し入れた。

九州においては、今年度、日本弁理士会九州支部が設立され、これからの活躍が期待される。

「愛知県弁護士会」

同会に対しては、弁理士の特定侵害訴訟代理業務に関する研修において、講師派遣をお願いしてきたところであり、今年度、伊藤倫文副会長に対して企画提案書を提出し、講師派遣等の検討をお願いしている。同地域においては、日本弁理士会東海支部との間での活動が活発である。

「京都弁護士会」

京都では、平成17年2月に日本弁理士会主催で京都シンポジウムを行い、京都弁護士会と関係を構築し、同会に対しても、上記同様企画提案書を提出したが、知財関係者が少なく、今後の検討に待たれるところである。

その他、今後、日本弁理士会関係者を通じて、順次、各弁護士会へ挨拶に伺って関係を構築し、知財に対して各地域で貢献していく予定としている。

(2) 日本公認会計士協会との関係

① 合意書

日本弁理士会対外協力事業推進委員会が、日本公認会計士協会と度重なる会合を持ち、両会の間で知的財産関連分野での協力関係を行うことについて合意に達し、平成17年6月13日に合意書を交わした。これに基づき、6月23日に合同で記者会見を行った。

その概要は、知的財産の価値評価とその情報開示の調査・研究で協力すること、すなわち、相互の専門部会へのメンバー派遣、研修会で協力し、知的財産立国への取り組みを後押しすることにある。

② 研修活動

平成 17 年 2 月 10 日に、日本公認会計士協会東京会と日本弁理士会との合同研修会を開催した。

演題は「知的財産権と事業」であり、景山敬之公認会計士、渡邊博公認会計士、丸島儀一弁理士が講義を行った。

本年も、同協会東京会との合同研修会を予定している。

(3) 北海道知的財産実践塾（知財塾）

① 内容

北海道においては、北海道の知的財産戦略を担う人的インフラストラクチャーを充実させていくため、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、道庁、経産局、T.L.O.、発明協会、商工会議所、中小企業同友会、各種企業の関係者等が集まって平成 17 年 1 月 18 日に北海道知的財産実践塾が発足した。

② 活動

7 月には、内閣官房知財戦略事務局長荒井寿光氏が講演することとなり、以後、隔月ごとに当初は種々の知財基礎知識に関して講演を開催する予定を立てている。

③ 日本弁理士会との関係

日本弁理士会は、平成 18 年 1 月開催予定の「商標権、意匠権紛争の基礎知識」及び平成 18 年 7 月開催予定の「コンピュータプログラムと知的財産権」における講師派遣の依頼を受けている。

2. 自主研修制度

－会員による自主的な研修企画の募集・支援－

(1) 内容

会員が「弁理士業務に関する研修」を自主的に企画した場合に、原則、会員が自由に参加できること、10 人程度の参加が見込めること、等を条件として、研修所がその企画の実現を支援する。

企画責任者が、研修企画申請書に必要事項を記入して申請する。研修会・講演会用の申請書と、研究会・ゼミ用の申請書がある。

(2) 活動

継続的に活動する研究会・ゼミ等として、米国特許制度研究会、海外商標法及び周辺法研究会、ライセンス研究会（大阪部会）、インフォパット、バイオ事例

研究会、日米特許判決比較研究会、産官学連携支援実務研究会があり、また、研修会・講演会等として、平成 16 年度には、知的侵害訴訟に関するセミナー、特定侵害訴訟代理業務試験対策・模擬試験、米国特許クレームドラフティング基礎から上級へ、インフォパット共同開催セミナー、米国特許訴訟セミナーが行われた。

また、平成 17 年 6 月 15 日に、「強固な特許戦略を構築するために」－米国での訴訟を見据え、特許出願、他社特許の調査、警告状への対応、ライセンス交渉を考える－が開催された。

4. 「座談会における商標の重要性・特殊性にかかる内容部分の抜粋」

今回、パテント誌から原稿執筆依頼を受けて、研修所として、商標及び地域の研修について総合的に検討するために、これらの研修に関係するもの 5 名にて、座談会を開催した。その一部において、商標の重要性、商標の特殊性に関する興味有る部分があったので、ここに掲載することとした。

出席者：

平成 17 年度研修所 副所長	伊藤 高英
〃	矢崎 和彦
〃	小玉 秀男
〃	美濃 好美
平成 17 年度研修所 部長	峯 唯夫

開催日：2005 年 6 月 15 日

開催場所：弁理士会館 3 階

「商標の意見書の書き方は……」

峯 商標に特化した話をする、今、伊藤先生から意見書の書き方という話がありましたけれども、特許の場合の意見書の書き方と、商標の場合の意見書の書き方は全く違う、それは文書が違うという意味じゃなくて、観点が違いますよね。特許は技術ですから、ロジカルに話が進んでいく。ところが、商標というのは、決してロジカルな思考だけでは意見書は書けないです。ですから、結局、商標に強い弁理士はどこが違うのかというと、類否判断をするにしても、これはイコール意見書を書くということになるのですけれども、いろんな切り口を持っているわけです。何でい

ろんな切り口を持つに至ったのかというと、多くは審決をいっぱい読んだり、いっぱい調査をして特許庁の判断と自分の判断のずれがどうなっているのか、それを確認したりという作業の中で類否判断についての感覚、これを身につけてきた。矢崎先生なんかは、恐らくそうだと思いますけれども、研修で意見書の書き方を教えたから意見書が書けるのかというと、そうじゃないんですよ。経験に基づいた多くの切り口を持つ必要があるのかなと思うんですよ。こういうふうになっているよとかがあるわけですので、そのこのところが商標特有、意匠もある意味そうなんですけれども、商標特有の問題で非常に研修が難しいんだと思います。ですから、逆に、それだけいろんな経験を積み重ねて、初めて一応プロと言える類否判断が、あるいは識別力がある、ないという判断、これができるようになるわけなので、その分だけ専門性というものが非常にある分野なんだということになるかなと思います。

小玉 それは全くそのとおりでと思います。僕は商標は頼まれもしないんですけれども、万が一頼まれても全くだめですと。もっと適任がいっぱいいますから行ってくださいというのが、最も誠意ある責任のとり方(笑)、かなというふうに思っております。ただ、どうしてもいろんな思いがあって断れないものもあるので全くやらないわけじゃないんですけれども、一番、怖いのは使っていないんですかという、それを前提とした調査、あれをミスったときに、下手すると、この会社でミスったら、何億かもしれないという恐怖心というのがありますし、細心の注意を払ったとしても、何かの加減では事故も起こるんじゃないかと思うし、むしろ、ああいうときの事故の起こさない方法、起こしたときの謝り方の方法とかね、被害を最小限に食い止める方法とか、そういう研修というのはあって、そういうことかということなら1回やってみようかなと思うんですけれども、どれだけのリスクを背負っているのかわからないので、商標は怖くてしょうがないということなんです。

峯 怖いですよ。

小玉 そういう研修はあるんですかね。

伊藤 今のところないですよ。皆さんノウハウでとどめていらっしゃるんで。

矢崎 ノウハウというのは、先ほどこちょっと話が出ましたけれども、その人が普段、商標に対して、どう

いう観点から物事を考えているかということにもよると思うんです。その中での1つの切り口の判断として、この場合は、こういうふうになる、あの場合にはそういうふうになるということで、それぞれ具体的に出てきた商取引の中でのマークの使い方とか、それに対してこれがあったから、次のケースに対してもこれを同じように使えるかということ、そうでもなくて、そこら辺のやり方、判断の仕方が違うというところで、研修で教えるといっても、教えようがないところがあるんじゃないかなという感じはするんですけどね。

伊藤 1つのケーススタディみたいな感じのことでやってもらって、それを実行した人が、自分が新しいケースに直面したときに、あれをどう生かしていけるとか、ほかのケーススタディもやってみようかとかいうようなことなんでしょうかね。

矢崎 あくまでも一つの判断で、あとはそれをいかに応用して判断するかということところで、商標の場合には、それが一概に言えないというところがあって難しい。商標の場合には、実際に商品の販売を始めるとか、販売していて、そのマークを使って、こうやっているという段階で、使っているマークが他のマークに似ているかどうかというところを判断してほしいということになると、使用していいですよと言って使い始めたら、今度は侵害だと言われて、そうすると、実際にそこら辺でいろんな被害が出てきちゃうと商品の販売をやめなきゃいけないということで、それが一番大きな問題になってきますからね。

小玉 難しいのはどこも難しいと思うんですけれども、ミスったときに事故が顕在化しやすいですよ、商標というのは。特許だってミスはあるんでしょうけれども、ああとれなかったかという、そういうところで終わるところがあると思うんですけども、商標の場合は、ミスったときに、かなり深手を負いますですね。あれは本当怖いと思うし、よくみんなやっておられるなど正直いって感心するんです。

「商標は調査をしないと……」

峯 商標出願の業務というのは、その前段階の調査、これ抜きでは考えられない仕事なんです。たまに、特許ばかりやっている方が、調査しないで出しちゃったと平気な顔をして言っていることがあるのですけれども、よくそんなことをやるなとびっくりするんです

がね。大体皆さん、もう出願したらすぐ使うんですよ。調査をしないで出願するというのはあり得ない話だし、調査の段階で近いものもあれば、登録にはなるかもしれないけれども、危ないぞということはいいますよね。その段階で、それを言ったならば、使う、使わないは、今度は依頼者の方のリスク管理の問題ですから、そこまでちゃんとアドバイスをしてあげて、その上で出願するというような仕事になりますから、その辺で特許と大分質が違うのかなと。どっちが難しい云々の話じゃなくてね。質が違った仕事になっているなというふうに思います。

伊藤 商標は早めに公開というか、出願からすぐになるじゃないですか。2か月ぐらいは調べられないわけでしょう、どうやっても。

矢崎 その場合には、調査報告するときに、必ず、ここは公開前のために見れないところですから、調査したのはここまでですよということで、お客さんの方に連絡して回答する形になっていますから、そこはどうしようもないところなので、もし公開前の部分で出てきちゃったときは、それはそれなりに、そのときにまた対応するということでしかないんですよ。

伊藤 特許の方も出願から1年半出願公開にならないから、これは絶対だめなんだから勘弁してねという話はしますけど。

峯 ですから社名変更のような大規模なプロジェクトですと、出願して出願日をキープしておいて、その後、数か月後にもう一回調査をかけるということをやりますね。

小玉 まず、出願した地位だけとっておいて、なるほど。

矢崎 そうしないと、使用した場合、もし譲ってくれないとなると、それはやめなきゃならないですからね。そうすると、また別のマークをそこからまた考え直すというのは非常に大変なことですし、社会的にも非常に影響が大きいし、大変なことになりますからね。

「商標はワールドワイドですよ」

小玉 事故の恐ろしさも商標特有のものがあると思うんですけども、もう一つ、極めてワールドワイドですよ。今の企業が輸出体質になっていますので、オール・オブ・ザ・ワールドで輸出していく。聞いたこともない国で商標とってくれとってくる、やはり、

これは大事務所に行ってよというのがもう一つの率直な思いなんで、そこら辺も商標を担当するまでにいけないところもあるんですけども、地方の方なんか、百何十か国の面倒を見ろと言われると、その国にどういう事務所があつて、こいつは信頼できるとか、できないとか、おびたしい情報が必要と思うんですけども、しんどい仕事かなと。

矢崎 特許の場合だと、特許制度があるのは比較的少ないというとおかしいですけども、商標の場合は、ほとんどの国とか、地域に商標制度があるわけなんです。そうすると、下手すると全部やるとなると200か国ぐらい、調査・出願をやらなきゃならない。それを一度に調査するか、出願するかということも出てきますから、どうしても、現実に輸出をするとなると、それは確実にやっておかなきゃいけないということになりますから、わりと車関係なんかは多いみたいですけどね。世界的にほとんどの地域へ行きますので、商品によっては、ここしか行かないというようなところもあるかもしれませんけれども、世界的に輸出をするようになると、そういう問題が出てきますから、かなり各地域に代理人がある程度分かっているようなところでないとできないですからね。

小玉 商標は大変だと思いますね。

矢崎 商標の問題になってくると、世界的に出すのであれば、世界的に通用するマークなのかどうか。国によって使っちゃいけない言葉とか、それから図形とか、国によっては簡単な図形であっても国旗の中に入っているから、そういう国には出願登録ができないとか、それから、こっちの国では何ということはない造語なんだけれども、こっちの国に行くと、それが非常に意味が嫌な言葉になっちゃうとかということもあつて、そうすると、世界的に商標としては統一して使いたいという意識がありますからね。国によって商標がばらばらだと商品がさっぱりわからない状況になってきますからね。だから、基本としては、やはり世界的に押さえたいということになると、そこまでいろいろ調査をして、果たして使える商標なのかどうか。

小玉 そうするのは、事務所で調べるんですか。例えば、身近な経験ですけど、マンゴーという果物がありますね。マンゴーはネパールに行くとき高いという意味なんですよ。エクスペンシブという意味になりますし。この名前がワールドワイドで、特にひんしゅ

くを買う名前じゃないねというあたりは、事務所でチェックする体制は。

矢崎 そういふところがあるかもしれないけれども、そこまで細かくチェックできないので、それは各国にそういう依頼をして、そうすると、各国からそれぞれ返事が来るとかということもありますし、たしか、そういうような言葉がいいかどうかというのをチェックするような調査機関もあったかと思うんです。

小玉 商標は本当にいろんなことを知っていないと、そういうことも知らなきゃいけないし、200 か国ぐらいで信頼できる弁理士を探す、これも天文学的な話で、すごいなと。

矢崎 そういふ意味では、商標は商品にくっついていふマークだと簡単に考えちゃって、出願は簡単だろうと思ふですけども、ただ、そういういろんな周辺のところをきちんと手当してということになると、非常に専門性が高くなってくるということはあるな。

小玉 もともと専門性はすごく高いと思ふんですけど。

「商標を変えて使うと……」

峯 また商標の難しいところは、一旦ある商標が登録になりますよね。それを企業はある程度変えて使ったりするわけです。そうすると、変えた瞬間に侵害になってしまう。そういうこともあるんです。そうすると、例えば、ポパイというの「POPEYE」、つなげて書いてあれば「POPEYE」（ポパイ）ですよ。POP で分けると、「POP-EYE」（ポップアイ）になるんですよ。そうすると「POPEYE」では登録になっていた。だけれども、間を開けた瞬間「POP-EYE」になってしまって、ほかの人が「POP-EYE」を持っているかもしれないんですね。「ポパイ」と「ポップアイ」は非類似ですから、そういうちょっとした使い方を変えることによって、登録になっていて安全に使えるつもりで商標が、実は侵害になってしまう。そういうこともあるので、クライアントがどういふふうに使っているのかということを見ていると危ない場合があるんですね。

矢崎 そういふ意味では、ある程度自分は登録商標を使っているつもりでも、そういう違った使い方をすると、それが不正使用になってくるということで、侵害という問題も出てきますし、不正使用で取り消されるという状況も出てきますから、使い方は本当にいつ

もチェックしていないと危ないところですね。

小玉 代理店が勝手にメーカーの商標、ハウスマークをとっちゃうというのは、絵空事かと思つていたら結構あるんですね。歴史的に代理店に頼りながら小さな国に商売を拡張していって、いつか知つたらその国が重要な国になっていたというときに、やはり、代理店が商標を持っているんだよと、喧嘩しちゃったんだよねと現実に結構あって、あの後始末もなかなか大変で、商標は本当にタフな仕事だなというのを思ふですね。

「商標に関連する条約」

伊藤 条約的なことをちょっとお話ししたいと思います。要するに、商標に関連する条約ですね。今、グローバルな形があつたときに、どんな条約でどういふことかということをはきちつと入れておくと。

矢崎 研修所では一応、国内だけじゃなくて、外国商標というところも研修していますので、外国商標出願についての研修という意味では、商標がどのようにグローバルに展開されているとか、今年ですか、国際事務局から来て、PCT とマドプロと研修して。

美濃 まだやっていないんです。今度やります。7 月です。

矢崎 そういふのはときどき国際的な研修、そういう国際商標についての研修とか、そういうのは会員研修でやる？

美濃 会員研修でもやります。

伊藤 商標が国際的になってきて、それこそ出願がいろいろと複雑になってきているわけでしょう。更に専門性が必要だということ。

矢崎 それは国際的な外国出願というところで、どのようにやるかという研修になってくると思ふんですけども、ある意味、外国に出願するのに、単にその国に出願する方法と、御存じのように、パリルートで出願する。それからあとは、国際的なところでは、欧州共同体の CTM 商標を使って、欧州共同体は今 25 ヶ国ですかね。25 か国に登録をするということで、その CTM の商標出願を使うとか、あとは一番国際的なのは、今言つたマドプロ（マドリッドプロトコル）を使ってやるというのが、一番国際的ではあるんですけども、これは国がどこまでカバーされているかということ、若干、問題というところ、若くは、まだ全部入っていないので、今、66 か国

ぐらい入っていて、主なところでは、最近アメリカや欧州共同体も入りましたし、アジアの方では、韓国とか、中国、シンガポールあたりが入っているんですね。条約自体は北朝鮮も入っているのですけれども、ただ、日本は国交がないから出せないというところはあるようですけれども。

「商標と出願戦略」

峯 今の外国との絡みで、どういう国にどういうルートで出すのという話がありましたけれども、それはもちろんクライアントとのヒアリング、インタビューの問題と同時に、この商標はどのような商品、役務に展開するのかという側面もあるんです。単に、この商品について出願してくれと言われたから出願するよと。これは非常に簡単なんだけれども、この商標は、この商品だけしか今後とも使わないのですかと。あるいはどういう展開を考えているのですかということ聞いていかないと。例えば、今は洋服だけを使っているよ、でも、そのうちにバッグなんかにも同じ名前を使ってくるかもしれない。もし、そういうような展開を考えるのであれば、そのときから、もう洋服だけじゃなくて、鞆なんかにも商標登録をとっておかなくちゃいけない。こういうアドバイスをしておかないと、立派なクライアントさんはそういう間違いはしないけれども、余り商標に詳しくないクライアントさんだと、

これはうちの登録商標なんだと安心しちゃって、鞆に付けるは、薬に付けるは、何に付けるはとみんな付けちゃうんです。そんなことになりかねませんので、やはり初めの段階で、この商標はどのような展開の予定があるのかというような、クライアントの事業計画、ブランド展開計画というのもしっかり聞いた上で、手続をしなければいけないというようなこともあろうかと思えます。

矢崎 そこら辺は非常に重要なところですね。登録をとると、先ほど言ったように、すべてに使えるというような、商品と関係なくというようなところも出てきちゃいますし、だから、企業と一緒にあって、そこに入っていって一緒にあって考える、企業戦略を通してということも一緒にあって考えていくという、そういうところは必要だと思います。

峯 弁理士会でも研修の中で、商標管理みたいな、そういう研修をもう少しやったらいいのかなと思えますね。要するに、企業に対して商標の面で、こういうアドバイスをしましょうねというアドバイスの着眼点を研修で教えていく。

美濃 出願戦略とかというようなところも重要なテーマになりますね。

纏め役 今日は短時間の間に、商標の重要性や特殊性について種々の観点よりお話し頂きましてありがとうございました。

(原稿受領 2005.7.25)