

文科系弁理士の商標業務について

中川 博司 (NAKAGAWA, Hiroshi)

弁理士試験受験生の受験勉強も短答式を1カ月後にひかえて佳境に入っているものと思います。頑張っておられる方の合格を折にお祈りします。

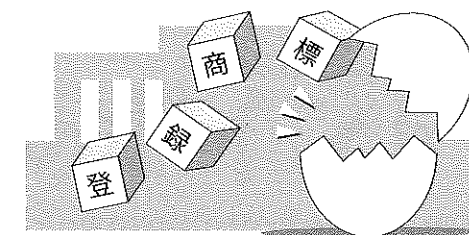
さて、皆様が試験に合格され実務修習後に弁理士登録されたとき、商標業務を積極的にやっていきたいと思われる方、とくに文科系の方であれば、様々な仕事のやり方があることをご説明、ご提案したいと思います。

商標業務は大きく分けると4つあります。

まず1つ目は新しい商品（サービスも同じです。）を上市するとき、どのような商標・ネーミングを選定するかという仕事です。新しい商品はどのような需要者層をターゲットにするのか、新しい商品は需要者にどのような楽しみや商品の用途、使い勝手、効能を提供するのか、新しい商品の価格や販売・流通のチャネルはどのようなのか、需要者を細分化（セグメンテーション）して販売してゆくものなのか、商品の客観的な品質（絶対品質）ではなく需要者がその商品をどのように感じとる（知覚品質）のか等々を分析し商品コンセプトを見い出します。商品コンセプトに基づいて新しい商品の商標・ネーミングの案出、評価、選定を行うのです。弁理士として、商標法上の「商標」概念、商標の登録要件を踏まえて商標調査の結果に基づき権利化できる商標・ネーミングを提言するのです。そのとき、案出したものの語呂、語感、そしてそれがデザイン化されたとき需要者が語調やデザインに対してどのようなイメージを抱くかをも検討しながら最終案を絞り込みます。皆様が学生のとき勉強されたマーケティングや経営学、言語学、音韻学、心理学におけるデザインや色彩の特徴の理解が商標業務に十分活用できるのです。

次に2つ目は商標登録出願を行い商標権の取得の代理をする仕事です。商標弁理士の中心となる仕事です。その商標権の取得は日本国内だけでなく、海外にも及びます。世界が一市場化し生産や販売がグローバル化した今日では、日本企業といっても日本国内だけの権利取得では十分でなく、生産国や仕向国での権利取得が必要です。このような世界的な権利取得を目差すには、日本国内での商標制度、その審査期間、費用を知るのみならず、海外各国の商標制度、とくに保護対象、登録要件、出願時の必要書類、審査期間、審査手続、費用、併せて該当国におけるネガティブミーニングが生じないかどうか、マドプロ、CTM、パリ条約上の優先権の扱いなどの実務的な内容の習得が必要です。皆様が勉強された外国語、言葉を使ったコミュニケーション能力や法学や英米法など外国法の知識が生かせるのです。

3つ目は登録商標のブランディングの仕事です。弁理士は権利取得の代理だけでは不十分です。商標は企業の営業活動と密接に結びついています。だから、登録を受けた商標が強い顧客吸引力を発揮できるよう、その商標がヒト、モノ、カネに並ぶ企業財産となるようにブランディングを行っていかなくてはなりません。ブランドに対し需要者が望むイメージ形成ができ、ブランドが好感を持たれ明確なアイデンティティーを有するようになることが重要です。顧客吸引力は商標



を使い続けるだけでは生じません。商標の継続的かつ適正な使用の仕方、統一的かつ効果的なロゴ、カラーの使用のみならず、不適切な使用や第三者の無断使用があったときの措置、対応も取り決め実践に移せてこそ生じるものです。トップマネジメントとしての商標の資産化（マネジリアル・マーケティング）、そのためのブランディング手法を弁理士も提言してゆくべきなのです。皆様が勉強されたマーケティングや経営学を基礎にして、現代の消費動向をも知り、市場においてその商標を用いた経営が持続的な競争優位を実現するには顧客ニーズを先取りし、ライバル企業の動向、自社の経営資源の分析に基づいた戦略目標や計画を策定して戦略的投資を行うことが必要となります。その中心にロイヤルな顧客との取引関係を据えるべきです。経営トップに対して市況を分析・検討した内容を示しブランド・ロイヤリティ形成への提案をしてゆける弁理士が必要です。顧客に知覚され認識された差別化が重要で、皆様のマーケティングの勉強やその戦略策定能力が生かされるのです。新しいお客様に目移りしてしまう、中心がブレた経営提言では体をなしません。

4つ目は、商標権の有効利用とその保全に関する仕事です。弁理士としての経験が問われる総まとめの仕事です。商標権は財産ですから、譲渡、使用許諾、質権などの担保となります。その合理的で有効な利用のためには商標法、著作権法、不正競争防止法、民法、各種契約法規の理解、そして場合によっては適切な判断に基づく交渉術も必要です。これからはFTA、EPAなど貿易・経済連携に伴う法律改正にも関心を払わなければなりません。また、商標権の侵害については自社が商標権者以外の第三者の場合であれば他社の権利を侵害しないための管理と適正な経営が必要であり、商標権者の場合であれば侵害者についての証拠の収集、そして侵害の主張にはいかなる内容を盛り込むのかを検討し、法廷闘争を含め毅然たる態度で臨むことが必要となります。そして、この闘争は国内の商標権だけでなく、1年に100万件以上の新規出願を誇る商標大国、模倣大国といわれる中国など海外でも頻発しています。弁理士としての経験と正しいリーガルマインドをもって経営判断をも踏まえた対応が必要となります。場合によっては、海外出張に出掛け、現地弁理士、弁理士などと共に対処してゆくことも多いでしょう。

このように文科系弁理士の商標業務は大へん幅広いものであり、いずれも企業活動全体の中で重要なものです。受験生、とくに文科系の方にこれからの弁理士業務として知っていただき、合格後にはこれらの業務のみならず経営参画型の提言ができる有資格者となっていただきたいと願っています。精進しながら、ご一緒に頑張ろうではありませんか。

((業)三枝国際特許事務所/所長代行弁理士
韓国高麗大学、漢陽大学講師、中国上海師範大学講師)