



## 商標権侵害であると警告を受けた側の代理について

### 0. 前提

登録商標が、更新登録忘れ等で消滅せず、現在も登録されていることを確認する。

### 1. 依頼者への説明

#### 1-1. 依頼の是非

当方は、法律と判例とに従って内容検討の上、相手と交渉するので、感覚的な交渉に比べて結論までの期間が短い。

また、裁判に移行することを考慮した上での交渉となっているので、裁判での主張との間で齟齬がない。この点、依頼者が単独で交渉した場合には、法律あるいは判例に反した主張等を行い、禁反言の原則により、裁判で正しい主張が行いにくくなる場合がある。

従って、最初から当方に依頼した方が、解決までの時間も短いし、結論の妥当性も高くなる。

## 1-2. 依頼の内容

あくまで依頼は、「交渉の代理」であり、「警告への返事の作成」ではない。

交渉の内容については、依頼者の了解を得た後、実行する。

「交渉」自体は、文章、電話、面会等を用いる。

ここで、手数料が10万円だとすると、依頼者に対して「警告への返事の作成」と説明すると、「返信料」が10万円であると受け取られ、高いと思われる。一方、「交渉の代理」と説明すると、法律の代理行為を委任するのであるから10万円は安い（例えば、特許出願の代理と比べて、相手との交渉を伴う代理であるので安い）と受け取られる。

## 1-3. 委任状

相手に対して行動を起こす前に、必ず委任状をとって欲しい。委任状がないまま行動したことが、相手から弁理士会に通知されると、資格停止等も考えられる。

また、委任事項としては、「商標登録第……号を根拠とする、商標権者から〇〇社への警告に対する対応」で足りると思われる。

## 1-4. 手数料

年収が500万円の方をモデルに考える。

特許事務所では、社会保険の事務所負担分、退職金積み立て分、家賃、OA機器の代金、消耗品の代金、間接部門の方の給料等を考えると、実務者は年収の3倍から4倍の金額を売り上げることが必要です。

すると、年収500万円の方の売り上げとしては、1500万円から2000万円程度が必要とされる。

ここで、土日の休日、祝日、休暇、有給等の合計が年間で145日だとする。すると、実労働日数が220日になる。また、1日の実労働時間を7時間とすると、前記した売り上げを時間給に換算する場合、 $(220 \times 7)$ である1540で割った金額になる。

すると、年収500万円の方の時間給は、9740円～12987円となる。

ですから、この時間給を考慮して、依頼事項を全うするのに何時間かかるのかを想定し、手数料を決定することが望ましい。

なお、時間給に関しては、受任者によって異なる年収を基準とせずに、事務所として例えば単位時間あたり2万円として設定することもできる。

また、時間給と想定時間との積に対して、その額よりも安い金額で、5、10、15、20万円のように、きりの良い数字で提示した方が相手は納得することが多い。

また、必要に応じて、成功謝金を定めることも可能です。

但し、相手から信頼をいただいて、今後も仕事の依頼が継続することを期待して安くすることもあります。

#### 1-5. 終了の確認

このように、相手から警告された場合、正しく返答しても、相手が「使用を継続しても文句を言わない。」とってくることは想定できない。

従って、例えば「当方が返信期日を指定して連絡したものの、指定した返信期日から2週間経過しても返信がない場合には、本件を終了させる。」のように、終了時期を規定しておくことが望ましい。

更に、このような終了の場合には、成功謝金の請求ができることも規定することが望ましい。成功謝金ととしては、継続使用に際しての1年分の利益の、10～20%程度で足りると思う。

#### 1-6. 武器の確認

商標権侵害である旨の警告を受けた場合には、警告書に記載された商標権の他に、警告者の有している工業所有権の内容を確認する。

商標権に抵触しないとしても、警告者の有している特許権等に抵触している可能性があるからである。

同時に、依頼者が有している工業所有権も検討し、警告書の返事の最後に、「なお、当社は特許第……号を有しているが、貴社の製品○○は、前記特許権に抵触しているように思われる。」と切り返すことが可能です。

またこのように切り返した場合には、「相互に使用可能とする。」とする落とし所を見つけやすくなっている。

#### 1－7．無効審判請求

無効審判請求については、特に登録後5年経過しているか否かを確認する。登録後5年を経過していると、3条の商標登録の要件、4条の私益的不登録事項、5条の先願等が、除斥期間の経過によって主張できなくなり、無効の主張が困難となる。

#### 1－8．不使用取消審判の検討

警告された使用商品あるいは使用商品に類似する商品であって、登録商標の指定商品となっている商品について、商標権者が使用しているか否かを検討する。

ここで、商標権者が、使用商品と同一または類似の指定商品に登録商標を使用していない場合には、不使用取消審判の請求によって、その指定商品について審決確定後に商標権を消滅させることができる。

従って、警告前の使用は商標権侵害となるものの、通常は、不使用取消審判請求の取り下げを条件として、商標権者と解決についての交渉が可能である。

なお、商標権者の登録商標の使用には、社会通念上同一と考えられる商標の使用であれば、登録商標の使用として扱われることに注意すべきである。

### 2．商標の場合

#### 2－1．権利範囲の確認

##### 2－1－1．出願書類・途中経過の確認

出願から権利設定までの間の、特許庁とのやりとりを確認する。

途中で、拒絶理由通知があった場合には、意見書、補正書等の対応を確認し、特に意見書の主張においては、禁反言の主張が行える部分があるか否かを確認する。

##### 2－1－2．指定商品の確認

指定商品は、時代と共に変化するので、権利特定された指定商品が、当方が使

用している商品・役務に類似しているかを確認する。

例えば、指定商品として「電話機」と記載されているときに、「スマートフォン」が類似するか否かの検討等が必要である。

## 2-2. 権利範囲の特定

### 2-2-1. 商標・指定商品の記載

設定登録時の商標・指定商品によって、権利範囲が特定される。

但し、この権利範囲の特定には、特に指定商品については類似商品の使用までもが抵触と考えられるので、使用商品が指定商品の類似範囲であるか否かの確認が必要である。

### 2-2-2. 権利の限定

意見書においては権利の範囲から除外している事項については、形式上権利範囲に入る事項であっても、権利範囲に入らないとして考える。

## 2-3. 比較

### 2-3-1. 商標権の特定

商標と指定商品を特定する。

### 2-3-2. イ号物件の特定

使用している商標と使用商品とを特定する。

### 2-3-3. 比較

#### 2-3-3-1. 形式的比較

登録商標と使用商標とが同一または類似であり、指定商品と使用商品とが同一または類似であるか否かを比較する。

登録商標と使用商標とが同一または類似であり、指定商品と使用商品とが同一または類似であれば、形式的には侵害とされる。

#### 2-3-3-2. 実体的検討

商標的には、登録商標と使用商標とが同一または類似であるとしても、商標的使用形態での使用か否かが問題とされる。

例えば、図形商標をデザインとして使用する場合には、識別機能が出所表示（製

造メーカーの表示) 機能に繋がらないので、商標的使用でなく、侵害とならない。

また、商標が特定の意味を持っており、文章の中でその意味に使用される場合は侵害とならない。

例えば、「ここで味の素としてみりんを少々」の中の「味の素」はその通りの意味であり、識別機能もないので、商標的使用とはならない。

更に、現在では特定の意味に使用されていることが明らかな商標を、その特定の意味に使用している場合は侵害とならない。

例えば、ファンシーは、「装飾的な」との意味を有し、「ファンシーグッズ」は装飾性を加味した商品として認識されている。そこで、指定商品を「身飾り品」とする「ファンシー」なる登録商標があったとしても、「ピアス」に対して「ファンシーピアス」との使用は「装飾性を施したピアス」の意味であり、識別機能を有しておらず、商標権侵害とならない。これは、商標権者が、商標の希釈化を防止しなかったことが原因である。

指定商品に関しては、「指定商品として記載されている商品」と「使用商品」とが同一ならば良いものの、類似する場合もある。その場合には、使用商品名で検索をかけて、「指定商品として記載されている商品」と類似することの確認が必要である。

## 2-4. 無効理由等の確認

### 2-4-1. 無効理由の確認

拒絶理由通知及び独自に行った調査によって、無効理由があるか否かを検討する。

但し、ここでの無効理由は、後発的無効理由を除き、設定登録時（場合によっては数十年前）に無効理由があったか否かが判断される。

### 2-4-2. 取消理由の検討

商標権者等が登録商標を使用していないと不使用取消審判で取り消すことができるので、商標権者の使用を確認する。特に、当方の使用商品に類似する商品に登録商標を使用しているか否かの確認が必要である。

使用していないことを確認したら、まず不使用取消審判を請求した後、権利者にその旨を伝える。

#### 2-4-3. 実施権の有無の検討

当方が、商標権者の登録商標出願日前から商標を使用していることもある。この主張に関しては、登録商標を付した包装紙等の印刷の事実の証明等を行うことが有効である。

ここで、使用していた商標が「需要者の間で広く認識されていた商標」である場合には第32条の「商標の使用する権利」が生じる。但し、「需要者の間で広く認識されていた商標」に該当しない場合であっても、「同一態様での継続的使用権」が認められる場合もある（平成7（ワ）13225）。

#### 2-5. 回答書

##### 2-5-1. 回答内容

抵触の有無、無効理由の有無、取消理由の有無の順で記載する。

抵触の有無については、形式的非抵触、実体的非抵触のいずれであるのかを明らかにして指摘する。

無効理由については、複数の無効理由が考えられる場合には、すべての無効理由を記載する。

また、取消理由があれば、同時に指摘する。

商標権者が、対応が困難と考えれば、交渉が終了するからである。

##### 2-5-2. 交渉の終了

交渉を終了させる場合とは、実施料（迷惑料）支払いの有無にかかわらず、和解書を取り交わすことが望ましい。

その和解書では、「当方から提示した資料は、第三者に開示しない。」「不使用取消審判は取り下げる。」として商標権者の望ましい事項を記載することを前提として、「和解書締結の前後を問わず、抵触はない。」との記載をもらい、将来的に侵害の有無がないことを明確にする。

以上