



## 商標権侵害であると警告する側の代理について

### 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、「警告文の送付」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「警告文の作成の代理」と説明すると、「警告文作成料」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、「登録商標第……号を根拠とする、〇〇社への警告及びその対応」で足りると思われる。

なお委任状を相手に見せることを前提として、「登録商標第……号を根拠とする、〇〇社への警告、返信への対応及びその後の訴訟の提起」とし、訴訟まで考えていることを匂わせることもある。

## 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。すると、前記した売り上げを時間給換算すると、（2

20×7)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、依頼事項を全うするのに何時間かかるのかを想定した上で、時間給を考慮して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る。

#### 1-5. 終了の確認

このように、警告した場合に、相手が「使用を停止する。」とやってきた場合、あるいは事実上停止した場合には、成功と考えられる。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しておくことが望ましい。

例えば、相手が使用を停止した場合、相手の販売量の半数が当方に販売依頼があったとすると、その数に利益をかけた額の20～30%を成功謝金の額とすることが考えられる。

#### 1-6. 武器の確認

依頼者が、特定の商標権を指定して警告状の作成を依頼してきた場合であっても、依頼者の全商標権を検討し、同時に警告できる他の商標権があるか否かを検討する。警告した複数の商標権のうち、いずれかの商標権に抵触する場合には、使用を停止することがある。

また、不使用取消審判を考慮すると、依頼者が使用している商品と同一かまたは類似している商品に対しての警告に限定すべきである。依頼者が使用している商品に非類似の商品の使用に対して警告すると、不使用取消審判でその指定商品

が取り消される可能性がある。

また、警告書では、商標、商品が同一または類似であることを主張すると共に、消費者からの電話での問い合わせ等を記録しておき、市場では現実に混同が生じているので、不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争行為にも該当することを主張する。このような現実の混同を前提とすると、相手は、商標、商品のいずれかが非類似でとの主張を行いにくなる。

警告に対する相手の対応は、

- a. 警告に従って使用をやめる。
- b. 使用料を支払って使用を継続する。
- c. 無効理由、先使用权があるとして使用を継続する。
- d. 相手の持っている工業所有権で切り返してくる。

のいずれかであると考えられる。

ここで、

「a. 警告に従って使用をやめる。」

に至らせるためには、停止前の使用料を請求することも考えられるが、停止を前提として、過去分の使用料を請求しないとして、相手が停止を選択しやすくすることも考えられる。

また、

「b. 使用料を支払って使用を継続する。」

の場合には、契約書に、通常使用权であることを明記すると共に、商標権者が使用している商品との間で混同が生じそうな場合、使用を停止させることができることも明記したい。また、当然であるが、期間としては、商標権の残存期間とし、更新した場合には、再契約とすることが望ましい。

更に、

「c. 無効理由、取消理由があるとして使用を継続する。」

の場合には、「警告書の発送」の他に、無効審判、取消審判に係る費用が発生することを伝えておく必要がある。費用的には、無効審判請求の対応、訂正請求での対応及び審決に対する審決取消訴訟の対応までがいくらからい必要かということを知らせておく。無効審判対応が50万円程度、審決取消訴訟が100万

円程度であり、その他として成功謝金が必要とされることを告げる。

更に、

「d. 相手の持っている工業所有権で切り返してくる。」

ことも考えられる。従って、警告前に、相手の工業所有権の検討が必要となる。仮に相手の方が有効権利を持っているような場合には、最初から相手に対して警告等を行わない方がいい。又、警告をした結果、相手が直接所有している工業所有権の中から「特許権侵害」として訴えを提起することも考えられる。この場合には、侵害訴訟の手数料が、弁護士分と弁理士分とが必要となることを依頼人に説明しておく。

ここでは、依頼人及び警告先が所有している特許権、意匠権、商標権等も検討対象に入れる場合もある。

これらのことを説明し、安易な警告はやめるべきであることを理解してもらうことが必要とされる。

#### 1-7. 警告相手の選択

依頼人から、「〇〇百貨店で侵害品を販売しているから、販売の停止を求めたい。」との相談を受けることがある。

その侵害品は、A社が製造し、〇〇百貨店で販売しているものである。

このとき、〇〇百貨店に警告を出し、抵触していると判断された場合は良いが、抵触していないと判断されると、A社に対する信用毀損行為であると判断されることがある。具体的には、依頼人が、「A社が製造し〇〇百貨店に販売した製品が依頼人の商標権を侵害しているので、販売を停止して欲しい。」との警告を〇〇百貨店に送ったとする。ところが、抵触していなかったとすると、前記警告は虚偽の事実の告知となる。

不正競争防止法の第2条第1項第21号に「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、または流布する行為」と規定されている信用毀損行為となる可能性がある。

そこで、警告相手としては、その商標権の侵害行為を最初に行った者（製造者あるいは輸入者）を相手とすべきである。この場合は、仮に非抵触と判断されて

も、信用毀損行為と判断されることはない。

## 1－8．時期

警告は、商標権があればいつでも可能であるが、相手が無効審判を請求してくることを考慮するならば、登録後5年経過後に行うことが望ましい。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る。従って、近々登録から5年が経過するような登録商標の場合、警告は、5年経過を待って行うことが望ましい。

## 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、補正書等の対応を再確認し、特に意見書の主張において、相手からの禁反言の主張が認められ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、権利化された時の指定商品が、相手を使用している商品・役務に類似しているか否かを確認する。

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、侵害とならないことがある。

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「味の基礎を作るもの」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

拒絶理由通知及びあらかじめ独自に行った調査によって、無効理由がないことを確認する。

但し、ここでの無効理由は、後発的無効理由を除き、原則として設定登録時（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、相手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、警告等を行うことを諦める、あるいは使用を開始した後に警告を行う、のいずれかの検討を行う。

##### 2-4-3. 実施権の有無の検討

商標権者の登録商標出願日前から相手を使用していることもある。場合によっては、調査することが必要である。

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）。

このような場合には、警告できないことを確認する。

## 2-5. 警告書

### 2-5-1. 警告内容

抵触の有無について指摘する。

抵触の有無については、形式的抵触であることを明らかにして指摘する。

実体的非抵触、無効理由の有無、取消理由の有無については、相手の主張を待つて反論する。

### 2-5-2. 交渉の終了

交渉を終了させる場合には、使用料（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、相手の代理人の主張を受けて、和解の一部であっても当方が譲った形をとることが望ましい。その方が、相手の代理人が、自己の主張によって有利な和解にこぎ着けたと判断し、依頼者に和解を説得しやすいからである。

以上