

第2版 はしがき

本書は、平成21年(2009年)に発行された『商標実務入門』の改訂版である。

この度、2015年4月1日施行の商標法の改正により、音、色彩のみ、動き、位置、ホログラムが新たに商標登録の対象とされ、これに伴い特許庁の商標審査基準も改訂された(第12版)。商標登録の対象が拡大することは、商標実務に携わる方々にとって大きな影響を与えることになることから、今回の改訂版の発行となった。

今回の改訂にあたっては、「商標制度の一般的な解説書ではない」という初版のコンセプトに沿って、上記商標法改正の下における商標実務をわかりやすく解説することを心がけるとともに、裁判例・データ等のアップデートを行った。また、初版の読者の便宜を考慮し、全体の構成は、初版をほぼ引き継ぐこととした。初版からの主な変更点は以下のとおりである。

「第1章 ブランド戦略とブランドマネジメント」では、1章全体を見直し、データおよび説明のアップデートを行った。

「第2章 商標権の取得」では、商標の定義の変更、裁判例のアップデートを行った。

「第3章 商標権取得までの手続」では、3章全体を見直し、新たに導入された5つの商標についての出願手続、類否判断、平成26年に導入された「地理的表示制度」と地域団体商標との比較等の説明を追加した。

「第5章 商標権の権利行使」では、5章全体を見直し、裁判例のアップデート、説明の補充により、読者の理解が容易になるよう心掛けた。

「第6章 商標法以外によるブランドの保護」では、6章全体を見直し、裁判例のアップデート、説明の補充により、読者の理解が深まるよう心掛けた。

本改訂版が、これから商標実務に携わる方々の参考に資すれば幸いであ

第2版はしがき

る。

今回の改訂版の刊行に際しては、(株)民事法研究会の近藤草子さんに大変なご尽力をいただいた。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

2016年10月

監修

阿部・井窪・片山法律事務所

弁護士・弁理士 片山 英二

3 ブランドと商標

(1) ブランドと商標

ブランドは、商標を含む広い概念であり、企業価値の創造に寄与するもの、顧客に対する企業の約束、顧客に自社の商品・役務を購入させるためのメッセージといった機能を有するものである。今日、コミュニケーションツールとして広く浸透しているブログ、ツイッター、LINE、フェイスブック等のソーシャルネットワーキングサービス（SNS）の利用により、一般消費者も容易に情報発信が可能となっている。したがって、企業のブランド育成、ブランドの価値向上、ブランドマネジメントといった点も、SNSの情報の双方向性を考慮して行う必要性が増しているといえる。企業が自ら運営するSNS公式アカウントも急速に増加しており、マーケティング戦略において欠かせないツールとなりつつある。

企業のマーケティング戦略の1つとしてのブランディング（branding）において、標章、特に「商標」は重要な役割を果たすものといえる。企業のブランドには、企業自体を示す標章であるコーポレート・ブランド、企業イメージを発信するためのコーポレートスローガン（「Eat Well, Live Well. AJI NOMOTO」（味の素株式会社）、「自然と調和する ころ豊かな毎日をめざして」（花王株式会社）、「でかける人を、ほほえむ人へ。」（西武グループ）等）、企業の製品を示すプロダクトブランドに大別される。企業が、顧客との間に信頼関係を構築するためのツールとして、ブランドはきわめて重要な役割を担っているため、企業にとってはブランド価値を最大限に高めるためのブランドマネジメントが重要となる。そして、ブランドマネジメントは、実務レベルでは商標管理の面から支えられるべき点が指摘されている。

そこで、本節では、商標法における「商標」について、その概念および商

標権取得までの手続についての説明をすることとする。

「商標」とは、事業を行う者が商品に付する標章、またはサービスを提供する際にその媒介物に付する標章のことをいい、これらの標章は、ブランドと同じように自他商品・サービスを区別するために使用されるものである。「商標」の概念については、平成27年4月1日施行の改正商標法によって、商標登録の対象となる標章が拡大された。

同改正商標法では、商標とは、「人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」であつて、業として商品を生産、証明、譲渡する者がその商品について使用するもの、または業として役務（サービス）を提供、証明する者がその役務について使用するものと定義されている（商2条1項）。そして、「自他識別性」を有する商標のみが商標登録を受けられることになっている（商3条1項）。同改正商標法により新たに商標登録の対象となった「音」「色彩のみ」「動き」「ホログラム」「位置」については、第2章2「商標登録の対象」で詳しく説明する。

(2) 模倣の容易性

ところで、会社名、商品名などのブランドは、ある特定の製品や、サービスについて同一人により継続的に使用されることによって需要者の記憶に残り、その製品・サービスが需要者の満足するクォリティである場合には、そのブランドが需要者に認知されていくことになる。

優れた商品をつくる技術力、需要者のニーズにあったデザイン、充実したサービスの提供など、長年の企業努力により需要者から信用を獲得した結果、ブランドが商品・サービスの購買を誘引するようになるのである。特に、ソニー、トヨタなどの世界的に著名なブランドの価値は計り知れないものがある。

監修者略歴

片 山 英 二 (かたやま えいじ)

阿部・井窪・片山法律事務所パートナー

1973年 京都大学工学部卒業

1973年－1982年 藤沢薬品工業株式会社勤務

1982年 神戸大学法学部卒業、司法研修所（第36期）

1984年 弁護士登録（第一東京弁護士会）、銀座法律事務所入所

1988年－1990年 欧米留学・研修

ニューヨーク大学ロースクール、ウインスロップ・ステイムソン・パットナム&ロバーツ法律事務所（ニューヨーク）、クリフォード・チャンス法律事務所（パリ）、スタンブルック・フーパー法律事務所（ブリュッセル）、ブリストウズ・クック・カープマエル法律事務所（ロンドン）、マックス・プランク研究所（ミュンヘン）

1989年 米国ニューヨーク州弁護士登録

1990年 帰国 銀座法律事務所（現、阿部・井窪・片山法律事務所）勤務

執筆者略歴（執筆順）

小林 浩（こばやし ひろし）

阿部・井窪・片山法律事務所パートナー

1983年 上智大学理工学部化学科卒業

1983年 伊東内外特許事務所入所

1985年 弁理士登録

1987年－1993年 ダウ・ケミカル日本株式会社（特許室長）

1993年－2001年 ファイザー製薬株式会社（知的財産部長）

2003年 中央大学法学部から法学士取得

2005年 付記弁理士登録

（第1章1、2、第4章担当）

鈴木 康 仁（すずき やすひと）

阿部・井窪・片山法律事務所

1977年 獨協大学外国語学部英語学科卒業

1981年－1997年 青和特許法律事務所勤務

1993年 弁理士登録

2000年－2003年 創英国際特許法律事務所勤務

2009年 工業所有権審議会試験委員（弁理士試験委員）就任

（第1章3、第2章1、2、3、第3章担当）

黒川 恵（くろかわ めぐむ）

阿部・井窪・片山法律事務所パートナー

執筆者略歴

1983年 芝浦工業大学工学部建築工学科卒業
1985年－1988年 三好内外国特許事務所勤務
1988年－1991年 鈴木国際特許商標事務所勤務
1989年 弁理士登録
1991年－2004年 一色国際特許業務法人勤務
2004年－2007年 知的財産高等裁判所勤務（裁判所調査官）
2010年－2012年 工業所有権審議会試験委員（弁理士試験委員）就任
2012年 特定侵害訴訟代理業務付記弁理士登録
2012年－ 日本弁理士会中央知的財産研究所研究員
2012年－ 一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師
2016年－ 裁判所専門委員
(第2章4担当)

牧 恵美子（まき えみこ）

阿部・井窪・片山法律事務所パートナー

1999年 上智大学法学部法律学科卒業
2004年 慶應義塾大学大学院法務研究科入学、司法試験合格
2005年 慶應義塾大学大学院法務研究科退学、司法研修所（第59期）
2006年 弁護士登録（第一東京弁護士会所属）、阿部・井窪・片山法律事務所入所
2014年－2015年 ユニバーサル ミュージック合同会社（リーガル・アンド・ビジネス・アフェアーズ本部）に出向
2015年 阿部・井窪・片山法律事務所に復帰
2016年 工業所有権審議会試験委員（弁理士試験委員）就任
(第3章6、第5章1担当)

北原潤一（きたはら じゅんいち）

阿部・井窪・片山法律事務所パートナー

1986年 司法試験合格

1987年 一橋大学法学部卒業、司法研修所（第41期）

1989年 弁護士登録（第一東京弁護士会）、銀座法律事務所入所

1992年－1994年 米国留学・研修

ニューヨーク大学ロースクール卒業（法学修士号）、ウイン
スロップ・スティムソン・パットナム&ロバーツ法律事務
所（ニューヨーク）勤務

1994年 米国ニューヨーク州弁護士登録、帰国

（第5章1担当）

大月雅博（おおつき まさひろ）

阿部・井窪・片山法律事務所パートナー

1997年 東京大学法学部卒業、司法研修所（第51期）

1999年 弁護士登録（第一東京弁護士会）、阿部・井窪・片山法律事
務所入所

2006年 デューク大学ロースクール卒業（ダーラム）、テキサス大学
ロースクール（オースティン）、ラザード投資銀行（ニュー
ヨーク）

2007年 米国ニューヨーク州弁護士登録、オブロン・スピーバック
法律事務所（アレキサンドリア）、ハーバート・スミス・フ
リーヒルズ法律事務所（ロンドン）

（第5章2(1)、(3)担当）

日 野 真 美 (ひの まみ)

阿部・井窪・片山法律事務所パートナー

1984年 京都大学薬学部卒業

1984年 薬剤師登録

1984年－1987年 藤沢薬品工業株式会社勤務

1989年－1996年 朝日奈特許事務所勤務

1992年 弁理士登録

1999年 アメリカシートンホール大学ロースクール卒業

1999年 アメリカ弁理士登録

2000年 アメリカニューヨーク州弁護士登録

1998年－2002年 Pennie & Edmonds LLP, New York 勤務

2002年－2004年 東京青山・青木法律事務所（特定共同事務所 Baker & McKenzie 外国法事務弁護士事務所）勤務

2003年 外国法事務弁護士登録

2004年 特定侵害訴訟代理業務付記弁理士登録

(第5章2(2)、(4)、(5)担当)

黒 田 薫 (くろだ かおる)

阿部・井窪・片山法律事務所パートナー

1996年 京都大学理学部化学系卒業

1998年 京都大学大学院理学研究科化学専攻博士前期課程修了

1998年－2000年 いおん特許事務所勤務

1998年 弁理士登録

2006年 慶應義塾大学大学院法務研究科修了

2007年 弁護士登録

- 2010年－2012年 バージニア大学ロースクール卒業、アメリカ合衆国連邦巡回区控訴裁判所（研修）、Kirkland & Ellis LLP, Chicago 勤務
- 2012年 米国ニューヨーク州弁護士登録
- 2012年－2014年 工業所有権審議会試験委員会（弁理士試験委員）
- 2015年－ 東京大学大学院新領域創成科学研究科非常勤講師
- 2015年－ 一橋大学大学院国際企業戦略研究科非常勤講師
- 2016年 神戸大学大学院法学研究科非常勤講師
- （第5章3担当）

服 部 誠（はっとり まこと）

- 阿部・井窪・片山法律事務所パートナー
- 1994年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
- 1996年 司法研修所（50期）
- 1998年 弁護士登録（第一東京弁護士会）、阿部・井窪・片山法律事務所入所
- 2001年 期限付任用法に基づき経済産業省知的財産政策室にて勤務
- 2002年－2004年 ペンシルバニア大学ロースクール留学、マックス・プランク知的財産研究所客員研究員（ミュンヘン）
- 2004年 米国ニューヨーク州弁護士登録
- 2006年－2009年 一橋大学大学院法学研究科 非常勤講師
- 2007年－2016年 慶應義塾大学理工学部（修士課程） 非常勤講師
- 2009年－2014年 工業所有権審議会試験委員（弁理士試験委員）
- 2014年－ 関税法69条の5等における専門委員候補
- （第6章担当）

[阿部・井窪・片山法律事務所]

弁護士阿部昭吾が1959年に銀座法律事務所の名称で開設した総合法律事務所。1991年に事務所名称を阿部・井窪・片山法律事務所として業容を拡大し、特に知的財産法を専門分野とすることで知られているが、その他、企業法務、訴訟・紛争処理、事業再生・倒産法、知的財産権法、渉外法務、M&A、金融法等に関連するあらゆる法律サービスを提供。2000年には特許部門を開設し、現在では特許出願の権利化業務から、特許紛争処理、知的財産ライセンス契約交渉、知的財産権訴訟など幅広い知的財産関連サービスを提供。2008年には商標・意匠関連の出願業務も開始し、知的財産に関する権利化業務を拡大。

元特許庁審査官・審判官、企業知財マネジメント経験者、博士号取得者、海外での知財実務経験者、幅広い経験・知識を有する弁護士、弁理士が一体となって依頼者の知的財産を守る体制を整え、常に最良の成果が得られるよう日々精励している。

〒104-0028 東京都中央区八重洲2丁目8番7号 福岡ビル
TEL 03(3273)2600 FAX 03(3273)2033
URL <http://www.aiklaw.co.jp/>

商標実務入門〔第2版〕

——ブランド戦略から権利行使まで——

平成28年11月25日 第1刷発行

定価 本体3800円（税別）

監修 片山英二
編者 阿部・井窪・片山法律事務所
発行 株式会社 民事法研究会
印刷 藤原印刷株式会社

発行所 株式会社 民事法研究会

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-7-16

〔営業〕 TEL 03(5798)7257 FAX 03(5798)7258

〔編集〕 TEL 03(5798)7277 FAX 03(5798)7278

<http://www.minjiho.com/> info@minjiho.com

落丁・乱丁はおとりかえします。 ISBN978-4-86556-126-5 C2032 Y3800E

カバーデザイン：袴田峯男