

# 「商標実務入門〔第3版〕」目次

## 第1章 ブランド戦略とブランドマネジメント

- 1 ブランド戦略とブランドマネジメント（小林 浩） 1
- 2 ブランドの案出（小林 浩・岡田貴子） 5
- 3 ブランドと商標（岡田貴子） 8
  - (1) ブランドと商標 8
  - (2) 模倣の容易性 9
  - (3) ブランドの保護 10

## 第2章 商標権の取得

- 1 商標登録の必要性——商標法の目的（岡田貴子） 12
- 2 商標登録の対象（岡田貴子） 14
  - (1) 商標登録の対象となるもの 14
    - (ア) 商標法2条1項 14
    - (イ) 欧米での商標は…… 15
  - (2) 自他識別性 16
- 3 商品・役務の概念（岡田貴子） 19
  - 【裁判例紹介1】〈東京メトロ事件〉知財高判平成19・9・27 20
  - 【裁判例紹介2】〈ヴィラージュ事件控訴審〉東京高判平成12・9・28 21
  - 【裁判例紹介3】〈シャディ事件〉東京高判平成12・8・29 22
- 4 登録による保護（黒川 恵） 25
  - (1) 登録主義と使用主義 25
    - (ア) 両主義の一般的概念 25

## 目次

- (イ) わが国商標法の原理 26
  - 【裁判例紹介4】大阪高判平成17・7・14 27
- (ウ) 未登録商標 27
- (エ) 未使用商標 28
  - 「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする」商標に  
ついての審査基準の取扱い 28
  - (A) 「自己の業務」 28
  - (B) 「使用をする商標」 28
  - (C) 「使用をする商標」であることの確認 29
- (2) 「使用」とは何か 30
  - 標章についての「使用」 30
- (3) 商標の機能（自他識別機能、出所表示機能、品質保証機能、  
広告宣伝機能） 33
  - 【裁判例紹介5】知財高判平成25・1・10 33
- (ア) 自他商品・役務識別機能 34
  - 【裁判例紹介6】〈ワイキキ事件〉最三小判昭和54・4・10 34
  - 【裁判例紹介7】〈ルールデュダン事件〉最三小判平成12・7・11 35
  - 【裁判例紹介8】東京高判平成3・10・24 36
  - 【裁判例紹介9】東京高判平成12・8・10 37
- (イ) 出所表示機能 37
- (ウ) 品質保証機能 38
- (エ) 広告宣伝機能 38
  - 「商標の機能」と「商標の使用」との関係 38
  - 【裁判例紹介10】〈POS事件〉東京地判昭和63・9・16 38

## 第3章 商標権取得までの手続

- 1 事前の調査（岡田貴子） 41
  - (1) 商標調査の必要性 41
  - (2) 調査の内容 41
    - (ア) 同一・類似の商標の検索 43
    - (イ) 商品・役務の特定 43
    - (ウ) 類似群コード 44
    - (エ) 図形の場合 47
    - (オ) 音商標の場合 47
    - (カ) 色彩商標の場合 48
    - (キ) ホログラム商標の場合 48
    - (ク) 位置商標の場合 48
    - (ケ) 動き商標の場合 49
- 2 出願手続（岡田貴子） 50
  - (1) 商標登録前の使用 50
  - (2) 出願準備 50
    - (ア) 商標の特定 50
    - (イ) 指定商品（役務）の特定 50
    - (ウ) 「類似商品・役務審査基準」の役割 51
  - (3) 特殊出願制度 52
  - (4) 願書の作成 52
    - (ア) 立体商標の場合 53
    - (イ) 文字商標の場合 53
    - (ウ) 音商標の特定方法 54
    - (エ) 色彩商標の特定方法 55
    - (オ) ホログラム商標の特定方法 55

## 目次

- (カ) 位置商標の特定方法 56
- (キ) 動き商標の特定方法 57
- (ク) 指定商品または指定役務の表示 58
  - (A) 多区分制の採用 58
  - (B) 類似群コードの数の制限 59
  - (C) 「一商品」「一役務」の概念 59
- (5) 出願人 61
- (6) オンライン出願 61
- 3 出願公開制度（商12条の2）（岡田貴子） 62
  - (1) 意義 62
  - (2) 効果 62
- 4 金銭的請求権（商13条の2）（岡田貴子） 63
- 5 手続の補正（岡田貴子） 64
- 6 審査手続（瀧澤 文・牧恵美子） 66
  - (1) 審査主義 66
  - (2) 先願主義 66
  - (3) 審査手続 67
    - (ア) 方式審査 67
    - (イ) 実体審査 67
    - (ウ) 実体審査の内容 68
    - (エ) 最初の審査 69
      - (A) 「商品・役務の区分」「商品・役務の表示」に関する拒絶理由（商6条） 69
      - (B) 自己の業務に係る商品・役務について使用する商標か（商3条1項柱書） 70
      - (C) 商標が自他識別性を有するか（商3条1項各号） 71  
【裁判例紹介11】商標法3条関係 78
      - (D) 相対的拒絶理由（商4条1項各号） 83

■平成27年4月1日施行の「新商標」の類否判断 85

【裁判例紹介12】商標の類否、商品の類否 94

【裁判例紹介13】公序良俗違反の商標（商4条1項7号） 97

(オ) 登録査定 104

(A) 登録料の納付（商40条） 105

(B) 区分数の減少（商68条の40第2項） 105

(カ) 登録 105

(A) 商標権の発生 105

(B) 更新申請 105

(C) 商標公報の発行（商18条3項） 106

☆コラム 権利不要求制度（Disclaimers） 106

☆コラム 分割出願の要件強化（商10条1項） 107

## 7 特殊出願制度（岡田貴子） 108

(1) 団体商標出願（商7条） 108

(ア) 保護の必要性 108

(イ) 出願人 108

(ウ) 対象となる商標 108

(エ) 登録の効果 109

(2) 地域団体商標（商7条の2） 109

(ア) 保護の必要性 109

(イ) 出願人 110

(ウ) 対象となる商標（商7条の2第1項） 111

(A) 団体がその構成員に使用させる商標であること 111

(B) 一定の周知性を有すること 111

(C) 地域の名称+商品(役務)の名称等の文字のみからなること 111

(D) 「地域の名称」が商品の産地、役務の提供の場所と密接な関連性を有すること 111

(E) 商標全体として普通名称、慣用商標ではないこと 112

## 目次

- (エ) 登録の効果 112
- (3) 防護標章登録制度（商64条） 113
  - (ア) 著名商標の保護 113
  - (イ) 出願人 113
  - (ウ) 対象となる商標 113
    - (A) 登録商標と同一の商標であること 113
    - (B) 著名性を獲得していること 113
    - (C) 他人が非類似範囲で登録商標を使用することにより出所混同のおそれがあること 114
- (エ) 登録の効果 114
  - (A) 原商標権の禁止的効力が非類似範囲まで拡大される（商67条） 114
  - (B) 権利の付随性（商66条） 114
  - (C) 更新手続 114
    - トピック メタバースをめぐる新たな法的課題 115
    - ★参考 商標法の主要改正経緯など 117

## 第4章 商標権の管理・活用

- 1 商標権の管理手法（小林 浩） 119
  - (1) 商標使用基準 119
    - 【書式例1】 商標使用基準例 120
  - (2) 商標の適正使用 121
  - (3) 自社商標の使用チェックと使用記録の管理 127
  - (4) 商標権の維持・商標の更新登録 128
  - (5) 不使用取消審判に対する対策 129
  - (6) 登録商標表示の徹底（普通名称化の防止） 130
  - (7) 他者による不適正使用に対する対応 130

- (8) 社内教育 132
- 2 商標権の活用 (小林 浩・岡田貴子) 133
  - (1) 商標の活用の態様 133
  - (2) コーポレート・ブランドのグループ企業内使用 133
  - (3) ライセンスによる商標権の活用 135
    - (ア) ライセンスが必要な場合 135
    - (イ) ライセンス条件の検討 136
    - (ウ) ライセンス管理上の留意点 138
  - 【書式例2】 商標ライセンス契約例 139

## 第5章 商標権の権利行使

- 1 商標権侵害の成否 (北原潤一・牧恵美子) 143
  - (1) 商標権侵害とは 143
    - (ア) 専用権と侵害 143
      - 【裁判例紹介14】〈小僧寿し事件〉最三小判平成9・3・11 146
      - 【裁判例紹介15】〈マックバーガー事件〉最三小判昭和56・10・13 147
    - (イ) 禁止権と侵害 147
      - 【裁判例紹介16】〈BOSS CLUB 事件〉東京地判平成13・2・27 148
    - (ウ) 商標権侵害の意義と侵害行為の差止請求の要件 148
  - (2) 商標としての使用 (商標的使用) 149
    - 【裁判例紹介17】〈巨峰事件〉福岡地裁飯塚支判昭和46・9・17 150
    - 【裁判例紹介18】〈ポパイアンダーウェア事件〉大阪地判昭和51・2・24 152
    - 【裁判例紹介19】〈テレビマンガ事件〉東京地判昭和55・7・11 155
    - 【裁判例紹介20】〈通行手形事件〉東京地判昭和62・8・28 157
    - 【裁判例紹介21】〈POS 事件〉東京地判昭和63・9・16 159

【裁判例紹介22】〈UNDER THE SUN 事件〉東京地判平成7・2・22	162
【裁判例紹介23】〈brother 事件〉東京地判平成16・6・23	163
【裁判例紹介24】〈ピースマーク事件〉東京地判平成22・9・30	164
【裁判例紹介25】〈PITAVA 事件〉知財高判平成27・7・16	165
【裁判例紹介26】〈ミニオン事件〉大阪地判平成30・11・5	165
(3) 商標の類否	166
(ア) 最高裁の判例にみる類否判断の基準	167
【裁判例紹介27】〈冰山印事件〉最三小判昭和43・2・27	167
【裁判例紹介28】〈大森林事件〉最三小判平成4・9・22	167
【裁判例紹介29】〈小僧寿し事件〉最三小判平成9・3・11	169
(イ) 一般的な類否判断の基準	169
(A) 誰を基準として判断するか	169
(B) 判断手法	169
(C) 観察手法の基準（主観的類否判断の基準）	170
【裁判例紹介30】〈リラ宝塚事件〉最一小判昭和38・12・5	171
【裁判例紹介31】〈SEIKO EYE 事件〉最二小判平成5・9・10	172
【裁判例紹介32】〈つつみのおひなっこや事件〉最二小判平成20・9・8	175
【裁判例紹介33】〈SANKO 事件〉知財高判令和3・7・29	177
(D) 観察対象の基準（客観的類否判断の基準）	178
(ウ) 取引の実情として何が考慮されるか	179
(エ) 侵害訴訟における類否をめぐる攻防	179
(オ) 下級審の裁判例による類否判断の例	180
【裁判例紹介34】類似するとされた例	180
【裁判例紹介35】類似しないとされた例	185
(4) 商品、役務の類否	188
【裁判例紹介36】〈橘正宗事件〉最三小判昭和36・6・27	188
【裁判例紹介37】〈PEACOCK 事件〉最三小判昭和39・6・16	189

【裁判例紹介38】〈ヴィラージュ事件第1審〉東京地判平成11・10・21

190

- (5) 商標権侵害と無効理由 191
- (6) 商標権侵害と権利濫用 192
- (7) 商標権侵害に基づく損害賠償請求と損害額の算定方法 192

(ア) 商標法38条1項 193

【裁判例紹介39】〈カナディアンメープルシロップ事件〉東京高判平成

14・9・26 195

(イ) 商標法38条2項 198

(ウ) 商標法38条3項 200

【裁判例紹介40】〈小僧寿し事件〉最三小判平成9・3・11 201

(8) 過失の推定 202

## 2 商標権の権利行使 204

(1) 事前に検討すべき事項（大月雅博） 204

(ア) 商標権者等の有する権利 204

(イ) 事実関係の調査 207

(ウ) 商標権者のとり得る方策 210

(A) 警告書等の送付 210

(B) 判定請求 210

(C) 仮処分 211

(D) 本案訴訟 214

(E) 輸入差止申立手続 214

(F) 調停、仲裁 215

(G) 刑事告訴 217

(2) 警告書の送付（大月雅博） 218

(3) 裁判手続（大月雅博） 221

(ア) 第1審における手続 222

(A) 訴訟手続の概観 223

目次

- (B) 管轄 226
- (C) 訴えの提起（原告の主張） 229
- (D) 被告の答弁（被告の主張） 248
- (E) 和解 254
- (F) 訴訟費用 256
- (G) 訴訟に付随する手続（証拠保全手続） 256
- (イ) 上訴における手続 257
  - (A) 控訴審における手続 257
  - (B) 上告審における手続 257
- (ウ) 被疑侵害者からの訴え提起 258
- (4) 輸入差止申立手続（江幡奈歩） 258
  - (ア) 輸入差止申立手続（商標および不正競争に関して）の概要 260
  - (イ) 輸入差止申立手続——輸入差止申立要件およびその確認のための添付資料 261
    - (A) 申立人が商標権等を有すること 261
    - (B) 権利が有効に存在していること 263
    - (C) 侵害の事実があること 263
    - (D) 侵害の事実の疎明があること 264
    - (E) 税関検査において侵害物品を識別できること 264
  - (ウ) 申立書の準備および事前相談 265
  - (エ) 申立書提出 265
  - (オ) 輸入差止申立内容の公表（財関第647号（平成18年5月30日））  
266
  - (カ) 輸入差止申立ての受理 266
- (5) 輸入差止申立てに基づく水際取締（江幡奈歩） 267
  - (ア) 認定手続開始 267
  - (イ) 輸入者が争わない場合 268
  - (ウ) 輸入者が争う場合 269
  - (エ) 税関による認定 270

- 3 侵害の警告を受けた場合（梶並彰一郎） 271**
- (1) 検討すべき事項 271
  - (2) 商標権の存在 272
  - (3) 商標権の効力が制限される場合 272
    - (ア) 使用権の設定・許諾による制限（商30条・31条） 273
    - (イ) 商標権の効力が及ばない範囲（商26条） 273
      - (A) 商標法26条1項1号 274
      - (B) 商標法26条1項2号～3号 275
      - (C) 商標法26条1項4号 278
      - (D) 商標法26条1項5号 278
      - (E) 商標法26条1項6号 279
      - (F) 地理的表示（商26条3項） 280
    - (ウ) 先使用権（商32条） 280
      - (A) 要件 281
      - (B) 先使用権の効果 283
      - (C) 先使用権の承継 284
      - (D) 混同防止表示付加請求権（商32条2項） 285
    - (エ) 中用権（商33条・60条） 285
      - (A) 無効審判の請求登録前の使用による商標を使用する権利（商33条） 285
      - (B) 再審により回復した商標権の効力の制限（商60条） 286
    - (オ) その他 287
      - (A) 商標法33条の2 287
      - (B) 商標法33条の3 287
      - (C) 商標法附則5条3項～7項 288
  - (4) 侵害の有無 289
  - (5) 無効理由、取消理由、異議理由の有無 290
    - (ア) 無効審判制度（商46条） 290

## 目次

- (A) 趣旨 290
- (B) 無効理由 291
- (C) 審判請求の時期 294
- (D) 審判請求人 295
- (E) 審決の効果 295
- (F) 商標権侵害訴訟における無効の抗弁 296
- (イ) 不使用取消審判（商50条） 298
  - (A) 趣旨 298
  - (B) 取消事由 298
  - (C) 審判請求人 305
  - (D) 審決の効果 305
- (ウ) 不正使用取消審判等（商51条・53条・52条の2・53条の2） 305
  - (A) 商標権者の不正使用取消審判（商51条） 305
  - (B) 使用権者の不正使用取消審判（商53条） 307
  - (C) 移転混同取消審判（商52条の2） 309
  - (D) 代理人登録取消審判（商53条の2） 310
- (エ) 異議申立制度（商43条の2～43条の14） 311
  - (A) 趣旨 311
  - (B) 異議申立ての理由 311
  - (C) 異議申立ての時期 312
  - (D) 異議申立ての単位 312
  - (E) 申立人適格 312
  - (F) 審理方式 312
  - (G) 決定の効果 313
- (オ) 審決取消訴訟（商63条） 313
  - (A) 概要 313
  - (B) 当事者 314
  - (C) 出訴期間 314
  - (D) 審理 314

- (E) 判決の効力 315
- (カ) その他 316
  - (A) 違法性阻却事由（真正商品の並行輸入） 316
  - (B) 権利の濫用 318
  - (C) 「商品」に該当しないという主張 319
  - (D) 禁反言の主張 320
  - (E) 登録商標使用の抗弁 320
- (6) ライセンス交渉、使用中止など 321

## 第6章 商標法以外による「ブランド」の保護

(佐志原将吾)

- 1 総論 322
- 2 商号（商法・会社法） 323
  - (1) 商号の意義 323
  - (2) 商号の保護 323
- 3 不正競争防止法による保護 325
  - (1) 不正競争防止法 325
  - (2) 周知表示混同惹起行為 325
  - (3) 著名表示冒用行為 328
  - (4) 商品形態模倣行為 330
  - (5) ドメイン名不正使用等行為 332
- 4 意匠法による保護 334
  - (1) 意匠法によるブランドの保護 334
  - (2) 特殊な意匠制度 335
    - (ア) 関連意匠制度 335
    - (イ) 部分意匠制度 335

目次

- (ウ) 秘密意匠制度 335
- (3) 立体商標との関係 336
- 5 種苗法による保護 337
- 6 著作権法による保護 339
- 7 パブリシティ権による保護 342
- 8 地理的表示保護制度による保護 344
  - (1) 登録主体 344
  - (2) 登録の対象 344
  - (3) 登録の手続 344
  - (4) 登録の効果 345

事項索引 346

判決言渡日順判例索引 352

監修者略歴 366

執筆者略歴 367

编者紹介 373