

「新・商標教室」

－ も く じ －

はじめに

イントロダクション

1. 商標制度の概要

(キーワード) 特許庁IPDL

2. 本書の目的・・・問題の所在

《判例》 十二支事件 BOSS事件

第1章 商標論

1. 商標とは

(キーワード) 商標の本質

2. 商標とサービスマーク

(キーワード) 商標の定義 色彩の涸渇論 商品商標(トレードマーク) 役務商標(サービスマーク)

《判例》 三洋「it's」事件(トラッドブルー事件) クオリテックス事件 オレンジ戸車事件 ウェットスーツ事件
ワンカップ大関/白鶴サケカップ事件

3. 立体商標

(キーワード) 使用による識別性 所定の方向

《判例》 ひよこ事件 ミニマグライト事件 ギリアンチョコレート事件 蛸の商標事件

4. 新しいタイプの商標

(キーワード) 音 香り 味 触感 動き ホログラム 色彩のみ 位置 トレードドレス

5. 商標の使用

(キーワード) 製造標 販売標 使用の定義

6. 商標の機能

(キーワード) 出所表示機能 自他商品・役務識別機能 品質保証機能 宣伝広告機能 特別顕著性

《判例》 ひかり司法書士法人事件

7. 商標の二面性

(キーワード) 侵害の回避 侵害の排除

8. 地域ブランド

(キーワード) 地域団体商標 周知性 先使用权 商標権の効力が及ばない範囲 地理的表示保護制度(農
林水産省)

《判例》 喜多方ラーメン事件 博多帯事件

9. 商標の同一性

*商標の同一性が問題になるパターン

- | | |
|-------------------|----------------|
| (1) 二段書きの文字の一方の使用 | (2) 文字の付加や削除 |
| (3) 文字の分離あるいは結合使用 | (4) 文字書体・ロゴの変更 |
| (5) 文字自体の変更 | (6) 図形の付加や削除 |
| (7) 記号の付加や削除 | |

(キーワード) 社会通念上同一の商標 同一性ある商標 不使用取消審判 変更使用取消審判 不正使用取
消審判 色彩の特例(第70条)

《判例》 三浦葉山牛事件 ルナ事件 めでたや事件 痛快事件 速脳速聴事件 ユジャロン事件
NETMARKS事件 エレマリン事件 ジャックスサーフボード事件 ももいちご事件

10. 周知商標と著名商標・防護標章

(キーワード) 周知商標 著名商標 狭義の混同 広義の混同 フリーライド ダイリューション ポリューション
防護標章登録

《判例》 genki21事件 スナックシャネル事件 ヨドバシポルノ事件

11. 商標と商号

(キーワード) 商号商標 英文商号 商号単一の原則 第4条1項8号 人格権保護 商標権の効力が及ばない
範囲 継続的使用権

《判例》 アフタヌーンティー事件 イントラセット事件 オプト事件 末廣精工事件 古潭事件

12. 意匠と商標

(キーワード) 創作と採択 機能的デザイン 新規性 調整規定

《判例》 ポパイ事件

13. 商標と著作権

(キーワード) コピーライト ベルヌ条約 著作権表示 商品化権(マーチャンダイジングライツ) 題号 標章

《判例》 ポパイ事件 POS事件 気功術実践講座事件 三国志事件 UNDER THE SUN事件 ぼくは航空
管制官事件 がん治療の最前線事件

14. 特許と商標

(キーワード) 工業所有権 無体財産権 ロイヤルティ

15. ドメインネーム

(キーワード) 日本レジストリーサービス(JPRS) 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
(JPNIC) JPDメイン名紛争処理方針 日本知的財産仲裁センター メタタグ

《判例》 サムライジャパン事件 中野書写研事件 クルマの110番事件

16. 判例研究編

*コラム[1] パテントアトニー考 その1 その2

*コラム[2] ®マーク ™マーク ©マーク

第2章 商品論

1. 商品とは

(キーワード) 有体物 独立性 有償性 ノベルティ 流通性 不動産 サンプル商品 中古品 商標権の消尽

《判例》 BOSS事件 ヴィラージュ事件 ヘルストロン事件 PIA事件 ひかり司法書士法人事件

2. サービス(役務)とは

(キーワード) 無形物 非流通性 営業圏の相違

《判例》 PIA事件 ひかり司法書士法人事件

3. 商品・役務(サービス)のクラス

(キーワード) 国際分類 類似商品・役務審査基準 類似商品・役務コード 他類間類似

4. 無形の商品

(キーワード) ダウンロード可能 備考類似 コンピュータソフトウェア ネット配信音楽

5. フリーペーパー…無形の商品

(キーワード) フリーペーパーによる広告

《判例》 東京メトロ事件 シャディ事件 ESPRIT事件

6. 小売りサービス

(キーワード) 顧客に対する便益の提供 総合小売役務 特定小売役務 合理的疑義 事業計画書 継続的
使用権 クロスサーチ ショッピングモール アウトレット ネットショップ(仮想店舗)

《判例》 らーめん古潭事件 モンシュシュ事件 チュパチャップス事件

7. 商品・役務の類似

(キーワード) 商品・役務名リスト 類似群コード 旧日本商品分類 用途販売店主義 原材料主義 機能・用途
主義 他類間類似 備考類似

《判例》 ピノプラス事件 そば処伊右衛門事件 ゆうメール事件 サントリー黒烏龍茶事件

8. 誤解されやすい商品・サービス

(キーワード) 芸名 保険商品 金融商品 分譲マンション名 建売住宅 注文住宅 プリペイドカード 電子マネー クローズド型 オープン型(第三者型) クレジットカード デビットカード ポイントカード 調理済み料理

《判例》 クリスタルキング事件 天一事件 東天紅事件

9. 判例研究編

*コラム[3] 一審制?…主な最高裁判決

*コラム[4] 外国商標制度

第3章 識別性論

1. 識別性の問題の所在

(キーワード) 特別顕著性 自他商品識別力

《判例》 純正事件 みぞれ甘納豆事件 プレミアム事件 ドーナツクッション事件 住宅公園事件

2. 商標登録の前提要件

(キーワード) 自己の業務に係る商品・役務について使用する商標 奇禍として 剽窃的に 公序良俗違反

《判例》 ZIMMY'S事件 激馬かなぎカレー事件 コンマー事件 アスロック事件 野外科学KJ法事件 母衣旗(ほろはた)事件 エネマグラ事件

3. 識別性を欠く商標の例示

① 商品やサービスの普通名称(第1号)

② 慣用商標(第2号)

③ 品質表示語(第3号)

(キーワード) 記述的商標 使用による識別性 産地・販売地 色彩 独占適応性 書籍雑誌の題号 CDタイトル 愛称 IT用語 定冠詞

《判例》 角瓶事件 ゴルチエ香水容器立体商標事件 SAC事件 平和台饅頭事件 山原(やんばる)事件 タヒチアンノニ事件 東京牛乳事件 シダモ・イルガッチェフェ事件 ワイキキ事件 ジョージア事件 Kawasaki事件

④ ありふれた氏又は名称(第4号)

(キーワード) 他人の氏名・名称 承諾

《判例》 末廣精工事件 株式会社オプト事件 普通に用いられる方法

⑤ 極めて簡単で、かつありふれた商標(第5号)

(キーワード) ローマ字 記号・符号 ハイフン スラッシュ 中丸記号 数字

《判例》 GQ事件 プティック9事件

⑥ その他、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識できない商標(第6号)

(キーワード) 元号 地模様 キャッチフレーズ

《判例》 エピライン事件 偽ルイ・ヴィトンバッグ事件 ロンシャン事件 Dior事件

4. 使用による識別性

(キーワード) 3条2項 セカンダリーミーニング 判断基準 商標の同一性 商品の同一性

《判例》 アマンド事件 ジューシー事件 柿茶事件 河内ワイン事件 博多帯事件

5. 商標権の効力が及ばない範囲(第26条)

(キーワード) 自己の氏名・名称 品質表示語 立体的形状 過誤登録 普通名称化 後発的理由 商標としての使用(商標的使用)

《判例》 招福巻事件 博多帯事件 みぞれ甘納豆事件 ドーナツクッション事件 一枚甲事件 クイックルック事件 POS事件 三国志事件 UNDER THE SUN事件 気功術実践講座事件

6. 識別性と品質の誤認(4条1項16号)

(キーワード) 指定商品の補正 ハウスマーク 権利行使の制限

《判例》 キルビー事件最高裁判決

7. 記述的語を含む商標の類否

(キーワード)

8. 判例研究編

*コラム〔5〕 出所識別機能

*コラム〔4〕 商標を使用しない自由 - 商標の抹消

第4章 類似性論

1. はじめに

(キーワード) 民事上の責任 刑事上の責任 社会的責任

《判例》 大森林／木林森事件

2. 類否の判断基準

(キーワード) 外観類似 称呼類似 観念類似 音構成 語頭音・中間音・語尾音 同行音・同列音 清音・濁音・半濁音 長音・促音・撥音

《判例》 アディダス3本線事件 シンガー事件 キスミー事件 レディバード事件 マイクロダイエット事件 大森林／木林森事件 観念類似判決例

3. 類似のパターン

(1)愛称 (2)1音有無の相違 (3)IT用語 (4)大きさ (5)外国語 (6)普通名称を含む商標の称呼

(7)語順の相違 (8)色彩 (9)商号的商標 (10)称呼同一で非類似の商標

(11)書体の相違・二段書きの商標 (12)数字 (13)人名や性別・子供を表す商標 (14)地名を含む商標

(15)定冠詞 (16)長い称呼 (17)2音相違 (18)派生語 (19)連音 (20)ローマ字1文字・2文字・3文字

(21)ハイフン・スラッシュ・中黒・コロン記号 (22)その他のキーワード (23)図形商標

(キーワード) 要部 & エコ システム スーパー ～de～ 格助詞「の」 ～by～

《判例》 パテントマップくん事件 ぴよちゃん事件 ブッキング.コム事件 レールデュタン事件 ワールド事件 ホワイトホース事件 BLACKBERRY／berry mobile事件 和幸食堂事件 エノテカ事件 称呼同一非類似判決例 筑後の寒梅事件 天神愛眼事件 東京ウォーカー事件 BBパワー事件 e-watching事件

4. 類否の判断方法

(キーワード) 隔離観察と対比観察 全体観察と要部観察 要部観察の判断基準 取引の実情

《判例》 つつみのおひなっこや事件 氷山印／しょうざん事件 リラ宝塚事件 SEIKO EYE事件 保土谷化学工業事件

5. 判例研究編

*コラム〔7〕 パロディ商標とコラボ商品・・・プーマパロディ商標事件

*コラム〔4〕 シーブリーズ事件 - トレードドレス

第5章 制度論

1. 商標権の発生

(キーワード) 登録主義と使用主義 使用の意思 グッドウィル 不使用取消審判

《判例》 加勢大周事件

2. 審査主義と先願主義

(キーワード) パソコン出願 出願公開 金銭的請求権 早期審査 ファーストアクション 先願主義 協議 くじ 商標登録出願の流れ 審決取消訴訟 行ケ事件 審査主義と無審査主義 登録料の分納 存続期間 登録公告 異議申立て 無効審判 除斥期間 予告登録

3. 登録要件

(キーワード) 公益保護と私益保護 周知商標と著名商標 フリーライド ダイリューション ポリューション
不正の目的

《判例》 ETNIES事件 19号関連判決例 ヨドバシポルノ事件 ラブホテルチャンネル事件

4. 商標権の譲渡とライセンス

(キーワード) 移転登録 登録の効果 効力発生要件 第三者対抗要件 顧客吸引力(グッドウィル)
専用使用权 通常使用权 独占的通常使用权

《判例》 ひかり司法書士法人事件 コンバース事件 花粉のど飴事件

5. 不使用取消審判と商標の使用

(1) 登録商標と使用商標の同一性

(2) 商標としての使用(商標的使用)

①意匠的使用 ②付記的表示・小さい表示 ③素材機能表示 ④文脈中の使用 ⑤表示位置

⑥他の目的(商号・題号・著作者名など)での使用

(3) 商品性・役務性

(4) 不使用についての正当な理由

(キーワード) 予告登録 輸出 これらの類似商品 専用使用权者による不使用取消審判請求 挙証責任 名
目的使用 駆け込み使用 色彩の特例 OEM契約

《判例》 PRINZ事件 COMPASS事件 シュープ事件 ジュネス事件 スマイリー事件 ビトン事件 シェアト
ア事件 ポパイ事件 インディアン図形事件 ポーラ事件 ザックス事件 スキャンティー事件
GENESIS事件 ハーツ事件 デールカーネギー事件 フォルツァジャパン／がんばれ日本事件 プ
リンセスクルーズ事件 UNITED事件

6. 商標権侵害

① 民事上の責任

② 刑事上の責任

③ 社会的責任

(キーワード) 専用権 侵害とみなす行為 禁止権 独占的通常使用权の侵害 民事上の責任 刑事上の責任
社会的責任 差止請求 損害賠償 謝罪広告 先使用权 権利行使の制限 損害の発生 故意ま
たは過失 損害額の推定 逸失利益・得べかりし利益 限界利益説 商標の寄与率 使用料相当
額 非親告罪

《判例》 コンバース事件 花粉のど飴事件 HAPPYBABY事件 キルビー事件最高裁判決 小僧寿し事
件最高裁判決 阪急電機株式会社事件 ジャムジャム事件 ひかり司法書士法人事件 ニューメデ
ィカ・テック事件 エスカット事件 ヴィラージュ事件 ロビンソンヘリコプター事件 小町苑事件

*コラム〔9〕 真正商品の小分け・再包装・リフォーム・セット商品・・・STP事件 ハイミー事件

*コラム〔10〕 真正商品の並行輸入・・・ラコステ事件

【附録】

* 参考書籍の内容紹介

「最新判例から見る商標法の実務」(2006年 青林書院)

「最新判例からみる商標法の実務Ⅱ2012」(2012年 青林書院)