

# 米国商標制度の概要

——商標登録実務を中心に——

大 島 厚\*

**抄 録** 米国商標法は、商標権の発生を使用事実にかからしめるという使用主義を採用しており、それに伴って、商標登録の概念、登録の取得・維持方法、混同・類似の考え方等において、独自の法及び実務を発展させてきている。このような米国法は、商標権が登録から発生する日本の制度とは根本思想が異なり、日本法の感覚からはとまどうことが少なくない。

日本企業が米国において実際に手続を進める場合には米国代理人に依頼することになるが、適確に商標権を取得し、商標登録手続を進めるには、現地代理人とスムーズな意思疎通が必要であり、そのためには米国商標の基礎的な知識が不可欠である。

本稿では、以上のような観点から、米国商標法の基礎となる考え方を紹介しつつ、商標登録出願のプロセスを中心に概説する。

## 目 次

1. 米国商標制度の一般的特徴
  1. 1 使用主義
  1. 2 州登録と連邦登録
  1. 3 法 源
  1. 4 米国商標法上の商標
2. 商標調査
  2. 1 商標調査の目的と範囲
  2. 2 ドメイン名
3. 商標登録出願
  3. 1 米国商標登録の意味
  3. 2 商標登録出願のベース
  3. 3 使用に基づく出願
  3. 4 使用意思に基づく出願
  3. 5 本国登録に基づく出願
  3. 6 マドリッドプロトコル出願
4. 登録要件
  4. 1 顕著性（識別力）
  4. 2 他の登録要件（拒絶理由）
5. 商標登録出願の中間手続
6. 異議申立手続
  6. 1 異議申立期間
  6. 2 異議申立の内容
  6. 3 異議申立手続の流れ
6. 4 異議期間後
7. 登録後の商標使用及び手続
  7. 1 適正な使用
  7. 2 法8条の宣誓書
  7. 3 法15条の宣誓書
  7. 4 更新登録出願
8. 譲 渡
9. 登録取消手続
10. ダイリューション
11. 願書、使用陳述書、8条宣誓書における商品の記載<審判決例の動向>
12. おわりに

## 1. 米国商標制度の一般的特徴

### 1. 1 使用主義

米国は商標に関し使用主義を採っているとい一般に言われているが、そのとおりである。使用主義とは、一言で言えば、商標を使用したという事実から商標権が発生し、かつその権利を存

\* 弁理士 Atsushi OSHIMA

続させるためには使用を継続していなければならないという法制であり、米国法上、この原則は徹底しており、例外はない。言い換えれば、使用事実がなければ、他人に対し自己の商標の使用を禁じるという排他的権利はない、ということになる。本稿でも、これについては繰り返し述べることになると思うが、米国商標に関し疑問が生じたら、この原則に立ち返って考えれば大きく間違えることはない、というのが筆者の経験である。

## 1. 2 州登録と連邦登録

(1) アメリカ合衆国は、50の州と連邦直轄のワシントンDCで構成されるが、各州は独自の法制度を有し、独立性が高い。商標についても例外ではなく、ある州でのみ使用される商標については、コモンローないしその州法の規制下に置かれる。商標登録に関しても、州内で使用される商標は、当該州の登録簿に登録され、その登録は「州登録」と呼ばれる。日本より広い州も多く、1州内のみが商圏となることも稀ではないので、その場合は州登録で十分というわけである。

しかし、本稿では、日本の企業が米国で商標を使用し登録する場合を扱うので、州法・州登録ではなく、連邦商標法・連邦登録が主題となる。

### (2) 連邦法の適用範囲

連邦法は、合衆国政府の権限が及ぶ領域を規制する法であるが、商標の場合、その規制対象は、①外国との取引に使用される商標、②2以上の州にまたがった取引（州際取引）に使用される商標、ということになる<sup>1)</sup>。

## 1. 3 法 源

(1) 以上まとめると、米国商標に関しては、コモンロー、州商標法、連邦商標法が主な法源

となる。コモンローは、一般的には英米法において判例法が蓄積された慣習法体系をいうものとされるが、商標に関してコモンロー上の権利と言うときは、要するに、ある商標を使用したという事実から生じた商標権を意味する。州商標法は、各州において制定された成文法であり、州商標登録、その効力等について定める。現行連邦商標法は、1938年に下院議員Gerland Lanhamによって下院に提出され、戦争のため8年を要して1946年に成立したものであり、一般に米国商標法又はランハム法（Lanham Act）と呼ばれている。なお、ランハム法についても多くの改正がなされてきたが、使用の意思に基づく出願制度を導入した1988年の改正（1989.11.16施行）がもっとも重要である。

### (2) コモンロー・州法・連邦商標法の関係

コモンロー上の権利、州法、連邦商標法との関係を概括すると、コモンロー上の権利は、商標の使用と同時に当該地域において成立し、その使用を継続している限り、その後取得された他人の州登録又は連邦登録によってその権利が侵されることはない。

州商標法とその登録は、連邦登録のための連邦商標法によって付与された権利を覆すことはできない。すなわち、州の規定が連邦法と抵触する場合は、連邦法はその州規定に優先する（取って代わる—preempt）ものとされる。つまり、州法と連邦法は、両者が抵触した時のみ、連邦法が優先するが、連邦法が全米標準法となるわけではないという関係であり、抵触しない限り、州法は独自の規制領域・権限を持つ。

なお、連邦商標法は、使用によって成立するコモンロー上の権利の及ぶ範囲を合衆国全土に拡大し、確認するものといえるから、連邦商標法においても商標権の基礎は「使用」にあるものとされるのである。

(3) 法律ではないが、実務上有用なものとして、規則 (Rules of Practice)<sup>2)</sup> と審査マニュアル (Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP))<sup>3)</sup> がある。特に後者には、出願手続において生じる具体的な事項について詳細な指針が示されている。

## 1. 4 米国商標法上の商標

### (1) 商標とは

日本法と異なり、米国商標法上は、商品商標を商標 (トレードマーク) と称し、役務商標はサービスマークと呼んで使い分けている。両者並びに団体商標、証明商標を併せて指称するときは単に「mark」(マーク) と記述される。(なお、本稿では、便宜上、トレードマークとサービスマークを共に「商標」という。)

さらに普通の商標に加え、米国商標法には、団体商標 (collective mark) と証明商標 (certification mark) が定められている。

これらトレードマーク、サービスマーク、団体商標、証明商標、「mark」については、いずれも米国商標法 (以下「法」という) 45条に定義規定が置かれているので、参照されたい。

### (2) 商標概念の拡大

上記定義に拘わらず、現在は、伝統的な「商標」という言葉のもつイメージを超えて、およそ商標的機能を有するあらゆるもの (立体商標、音響商標、色、匂い、トレードドレス等) が「mark」と考えられている。

また、著名商標については、従来の「混同のおそれ」という要件なしに、これを稀釈化 (dilution) から保護する規定が設けられている (法43条(c))。

### (3) 不正競争防止法と商標法

日本法においては、登録に基づく商標権を定める商標法と、使用事実に基づく権利を不正な

競争行為から保護するという不正競争防止法とが分化しているが、商標権がそもそも使用から発生するコモンローに基づく米国法には、このような区別がなく、未登録の商標も登録商標もその実体法的な地位に変わりはない。ただ、後述するように、使用された商標は、登録という形式を備えることによって、手続的にその地位をより安定的なものにすることができるのである。

このようなことから、米国法上は、いわば未登録使用商標に関する不正競争法が主で、その商標を登録して権利を安定させる商標登録制度は従、という関係にあるものといえる。ランサム法上、不正競争防止法に当たる条項は、広範な一般規定として法43条(a)項に規定されており、形式的にも商標法と融合している。

## 2. 商標調査

総論はここまでとして、次に商標実務の最初の課題である商標調査からみていこう。

### 2. 1 商標調査の目的と範囲

ある商品・役務に商標を採用しようとするとき、まず考えなければならないのは、その商標が他人の権利を侵害せず安全に使用できるかという点と、その商標に係る商品・役務が成功したとき、他人に模倣されないよう排他的権利を確保する (登録する) という点であろう。なお、米国法上、商標権は使用から発生するので、使用さえすれば排他的権利は取得できるが、それを確実に裁判上で行使できるようにするためには、登録しておくことが「必要」と言っても過言ではない。したがって、商標調査の重要性は、日本における場合と同じであり、しかし、米国においては、商標権侵害を起こした場合の損害賠償額が莫大になるおそれがあるので、より慎重に調査を行うことが求められる。

調査対象としては、米国特許商標庁 (USPTO)

に出願・登録された連邦出願・登録、各州の州出願・登録、コモンロー上の権利等である。USPTOのデータベースの調査は最低限必要である。州登録についてもデータベースがあり、また、コモンロー上の権利についても完全ではあり得ないが調査会社がデータベースを整備しているようである。フルサーチと言えば、インターネット検索を含め、以上のようなデータベース全てを当たることになる。実際には、この調査は高度に専門化しており、日本企業としては、直接又は提携の知財・法律事務所を介して、商標調査会社からデータを取り寄せ、米国専門家に分析してもらうのが一般的である。

米国の商標調査において、日本企業の知財部門又は筆者のような日本企業の代理人としては、まず、商標が使用される対象の商品・役務の内容を正しく具体的に米国代理人に伝達することが極めて重要である。米国では登録又は出願されている商標は、必ず使用され又は使用される予定の具体的な商品・役務が対象になっており、それと正確に比較検討するためには、調査対象の商品・役務もかなり具体的に特定されている必要がある。曖昧な範囲で調査を行えば、適確な調査結果は得られない。

また、現地代理人から調査報告が届いたら、これを精査し、疑問点を問い合わせ、必要であれば再調査・派生調査を行う。

実務上、どの程度まで調査をするかということとは、結局、その商標（ブランド）への投資額に比例することになるだろう。例えば、わずかしか売れる見込みのない商品についてはUSPTOのデータベース調査のみに止める場合が多いと思われ、他方、全世界で同一商標が大量に使用される自動車のエンブレム商標などについては、徹底的なサーチが必要であろう。なお、弁護士の勧告にもかかわらずフルサーチを行わなかった被告が悪意（bad faith）の侵害とされて損害賠償が認められたケース<sup>4)</sup>や、商標

調査を怠ったことが他の要素も相俟って故意侵害と認定されたケース<sup>5)</sup>などもあるので、全く調査をせずに米国に出荷してしまうというようなことがないように営業部門等に対し十分に注意しておく必要がある。

## 2. 2 ドメイン名

いまやインターネット上のウェブサイトがなければ商売にならない、という商品・役務は多い。そのような場合には、当該商標と同一又は関連するドメイン名を確保することがきわめて重要であり、商標調査と同時に、そのドメイン名のチェックをしておくことを忘れてはならない。

## 3. 商標登録出願

### 3. 1 米国商標登録の意味

使用から商標権が発生するなら、一体「商標登録」とは何か。その答えを大雑把に言えば、「連邦登録」はその商標が米国全土において有効であるとの「証拠」となる<sup>6)</sup>。したがって、侵害事件において、登録商標の所有者は、原告であれ被告であれ、登録証を証拠として提出すれば、その商標がいつどこで使用されたかなど商標権の成立についていちいち立証しなくても済むという効果がある。商標登録がなければ、原告が商標権侵害事件において勝訴することは極めて難しくなる。また、登録を取得すれば、その事実は公示されるので、不要な紛争を回避できるという効果もある。

というわけで、使用主義の米国でも、登録を取得することには大きなメリットがある。

### 3. 2 商標登録出願のベース

米国商標登録出願に際しては、その「ベース」（基礎）が必要とされる。何が出願の「ベース」になり得るのかは、ランダム法に規定があり、

もっとも基本的で伝統的なベースは、いうまでもなく「使用」ベース、すなわち①「使用に基づく出願」であり、このほか、②「使用意思」をベースにする出願、外国出願人の場合にその③本国登録をベースにする出願及び④マドリッドプロトコルを基礎とする出願の4種類がある。現在では、使用意思ベースの出願が最も多く（約75%）、使用ベースは20%程度となっている。それでは、この4種類の出願の要件をみていこう。

### 3. 3 使用に基づく出願

これは、その名のとおり、商標を州際取引もしくは海外取引に既に使用したという事実を基礎とする出願方法である（法1条(a)）。

以下、願書に記載すべき事項を説明するが、最初に注意すべきことは、願書は「宣誓書」の性格を有するということである。したがって、そこに虚偽と認められるような記載をすると、後日それがフロード（fraud＝詐欺の一種<sup>71)</sup>とされ、その出願から生じた登録の有効性が否定されることになるから、願書（だけではないが）への記載については、虚偽はもとより不正確な記載を行わないよう十分な注意を払う必要がある。

#### (1) 願書記載事項

##### (a) 出願人の表示

名称・氏名、設立準拠法（法人）／国籍（個人）、住所を記載する。

##### (b) 現実の使用に係る商品・役務

「使用に基づく出願」であるから、出願商標を現実に使用した商品・役務を忠実に記載しなければならない。商品「コンピュータハードウェア」について使用したのであれば、そのとおり記載すべきであり、「電子応用機械器具」というような拡張的記載は許されない。

使用の意義については後述するが、商品販売

前の広告での使用は、原則として商標権を発生させる「使用」にはならないことに注意を要する。

なお、指定商品・役務の特定の仕方については、日本特許庁の「商品・役務リスト」と同様に、USPTOのサイトにマニュアルが掲載されているので参照されたい<sup>8)</sup>。また、特別な場合、例えば、一企業の全商品に使用されるハウスマークの場合（“a house mark for…”）や、一定のジャンルの商品（例えば衣服“clothing”）全てに使用される商標の場合（“a full line of…”）には、一定の要件を充たせば、そのような包括的な指定の仕方が可能である<sup>9)</sup>。また、コンピュータプログラムについては、原則として①機能・目的と②使用分野が特定されなければならない<sup>10)</sup>。

#### (c) 先使用日・州際先使用日

単に「first use」（先使用日）というときは、その出願対象の商標が世界のいずれかの地（例えば日本）で最初に使用された日を意味し、「first use in commerce」は通常「州際先使用日」と訳され、州際取引もしくは海外取引に最初に使用した日を意味する。願書には、この両方を記載しなければならない。特に、州際先使用日は、商標権発生の日を特定するものとなるのできわめて重要であり、日本の出願人（代理人）としては、米国代理人に対し、先使用日・州際先使用日の情報を正確に伝える必要がある。

なお、「prior to…（…より以前から）」あるいは「at least as early as…（遅くとも…から）」というような記載も認められ、また正確な日付が不明の場合には、年月又は年のみ特定すればよい。ただし、その場合はその月又は年の末日が使用日として記録される。

後日これらの先使用日が争われたときは、権利者は記載した先使用日より前の日であれば適法に主張できるが、実は真の使用日は記載した

日より後であったというのはフロードになるおそれがあるから、確信のない早めの使用日を記載すべきではない。

また、とくに州際先使用日については、将来、侵害訴訟等においてその立証が求められる可能性があるので、当該商標品を最初に合衆国向けに出荷した記録を保存しておくことが重要である。

#### (d) 商標見本 (drawing)

これは、日本の願書における「商標登録を受けようとする商標」と同じであり、登録対象商標を特定するものである。通常の文字商標は、標準文字 (standard character mark) として出願し、それ以外は、商標見本を表示する。米国出願における標準文字 (standard characters) 商標は、いかなる特定のフォント・大きさ・色彩もクレームしないものであって、「standard character set」に含まれるラテン文字、ローマ数字・アラビア数字、その他の記号のみからなる商標である。「standard character set」は、日本の場合と同様に、使用できる文字を定めた一覧表であり、USPTOのウェブページに掲載されている<sup>11)</sup>。標準文字とそうでない特殊様式による商標見本 (special form drawing) 相互間の変更 (補正) は原則として認められない。本国・優先権ベース出願の場合には、本国登録について標準文字のクレームがなければ米国において標準文字による出願は認められない。なお、使用見本 (specimen) に示された実際の使用商標が、標準文字による商標見本 (drawing) と相当に異なっている場合には、審査官は出願人に標準文字クレームを取り下げさせ、その商標見本を使用見本に一致した特殊様式による商標見本として処理する<sup>12)</sup>。

色彩つき商標の場合には、カラーで商標見本を提出し、色とその態様を記載する。

#### (e) 使用見本 (specimens)

使用見本は、登録対象を特定するものではな

く、単に当該商標が現実にどのような態様で使用されたかを示すためのものである。つまり、使用見本は、出願対象商標と現実に使用された商標との同一性をみるために要求されるものであり、同一性がなければ、その出願は拒絶される。なお、同一性がないとされた場合に、実質的な改変にならない程度であれば、商標見本 (drawing) を補正することができる<sup>13)</sup>。使用事実を示す「証拠」ではないから、必ずしもその商標が指定商品に使用されていることまで明らかにする必要はない。

具体的には、商品の場合には、タグ、ラベル、包装箱、店舗でのディスプレイ、同梱される商品使用説明書などが普通であり、また写真・カタログ・オンラインショップであるウェブサイトの場合は商標が商品に関して使用された状態が写っているものであれば許容される<sup>14)</sup>。しかし、広告物、請求書、価格表などは原則的には受け入れられない。役務の場合には、例えば、広告物、ウェブサイト、カタログ、看板、役務が表示されたレターヘッド (役務内容が表示されていないレターヘッドや役務の注文方法が表示されていないウェブサイトなどは不可) が許容される。

使用見本は、指定商品・役務区分ごとに1つ提出するものとされるが、1個の使用見本が複数の類の使用見本である場合はその旨を陳述すれば足りる。例えば、1枚のタグが、Tシャツにもカバンにもサングラスにも使用されるような場合である。色彩つき商標の場合には、カラーで使用見本を提出する。

#### (f) 宣誓 (Declaration)

法1条(a)(3)に規定されている内容の宣言が定型文として記載される。これによって、願書に署名する者 (出願人) は、当該商標の真の所有者であると自ら信じていること、願書の記載が正確であること、商標が州際取引に使用されたこと、知る限り他人が当該商標について権利

を有してないこと<sup>15)</sup>等を宣誓することになる。

願書に適法に署名することができる者は、①法的に出願人を代表するもの（代表取締役等）、②宣誓内容の事実を直接知る者であって出願人を事実上代表する者（知財部長等）または③出願人から正式に委任を受けた弁護士／弁理士（attorney）である<sup>16)</sup>。

### 3. 4 使用意思に基づく出願

使用意思ベースの出願（Intent-to-use application, 略して「ITU」と呼ばれる。）は、前記のとおり現在最も出願数の多い出願形式である。この出願によれば、最終的に出願商標が現実使用されて使用陳述書が提出されない限り登録されない。しかし、この出願方式が活用されるのは、次のような「擬制使用」という巧みなメカニズムがあるからである。

#### (1) 擬制使用（constructive use）

擬制使用とは、出願された商標が最終的に登録されることを条件に、出願日が使用日と法的にみなされる制度である（法7条(c)）。すなわち、使用意思ベースの出願は、未だ使用されない段階で出願されるのであるが、一定の手続を経たのち使用がなされて使用陳述書が提出され、晴れて登録されると、現実の使用日より相当前である出願日まで、使用日が擬制的に遡及し、しかもその効果は全国的なものとなる。

例えば、2007年4月1日出願し、2009年10月31日に使用を開始し、その使用に基づいて使用陳述書を提出して、2010年3月3日に登録されたとしよう。現実の使用日は、2009年10月31日であるが、擬制使用（constructive use）の制度のおかげで、法律上の先使用日は出願日である2007年4月1日まで遡る。したがって、2007年4月1日から2009年10月30日の間に、現実には先に米国のどこかで類似商標を使用した他人がいたとしても、この使用意思出願の出願

人は、その現実の先使用者に勝てることになる。つまり、当該使用意思出願に係る商標Aは、それが登録され次第、法的には遡って現実の先使用者の商標Bより先使用となるので、B商標の使用はA商標の商標権侵害を構成することになり、したがって、A商標が登録されたらB商標の使用は直ちに中止しなければならない<sup>17)</sup>。

この擬制使用の制度は、後述する主登録簿への出願には全て適用されるものであるが、特に使用意思出願においてその効果が顕著であり、いわば先願主義におけると同様、出願の早い者が商標権を勝ち取る結果をもたらす。

したがって、米国においても、この制度により、できるだけ早く出願した方が有利ということになるのである。

#### (2) 願書記載事項

ITU出願の願書を使用ベースのものと比較してみよう。

- (a) 出願人の表示…使用ベース出願と同じ。
- (b) 当該商標を使用する誠実な意思（bona fide intention to use the mark）に係る商品／役務

使用意思（ITU）出願は、ある商標を将来使用するつもりがあるという意思をベースに出願するものであるが、この意思には「誠実な」（bona fide）という形容詞が付されていることから明らかのように、漠然と使用するかもしれないというようないい加減な意思ではなく、近い将来（後述するように使用陳述書提出の延期が認められているのが最大3年間であるところから、大体数年以内には）現実使用するという真の意思がなければならず、その意思は後日ある程度客観的に証明することを求められる可能性がある<sup>18)</sup>。

そこで、ITU出願の願書には、出願商標を本当に州際取引又は海外取引に使用する意思がある商品・役務のみを、具体的かつ明確に指定商

品・役務として記載しなければならない。例えば、コンピュータ会社が商品区分第9類の商品「コンピュータ」のついでに同一区分に属する「ロケット」を記載したとすれば、その誠実な意思は当然疑われることになる。一般には、同一商品について異なったマークを多数出願した場合、結局使用に至らない商標を何度も繰り返し出願する場合、不明確な商品・役務表示で出願する場合なども、後日「誠実な使用意思」がなかったのではないかとの疑念を生じさせるものである。

(c) 先使用日・州際先使用日…ITU出願では、未だ商標は使用されていないのであるから、先使用日の記載は不要である。

(d) 使用見本 (specimens)…同様に不要である。

(e) 商標見本 (drawing)…使用ベース出願と同じ。

(f) 宣誓 (Declaration)

法1条(b)(3)に規定されている内容の宣言が定型文として記載される。内容は概ね使用ベースの場合と同様であるが、異なるのは、ITU出願の出願人は、当該商標を使用する「誠実な意思」を有することを宣誓しなければならない点である。なお、誠実な意思の意義は前述のとおりである。

### (3) 使用意思 (ITU) 出願の手続の流れ

出願手続の中間処理については後ほど概観するが、ここでは、ITU出願特有の手続である使用陳述書について整理しておこう。

審査官によるITU出願の審査が一応終了して登録性ありと判断されると、その出願は公告される。そして、異議申立がなされず又は異議申立を無事クリアすると、「登録許可通知」(Notice of Allowance)が発せられる(法13条(b)(2))。その通知の日から原則として6ヶ月以内に使用陳述書(Statement of Use「SOU」

と略される)を提出しなければならない(法1条(d))。

しかし、この6ヶ月の期間は、6ヶ月ごと5回まで(最長、登録許可通知から36ヶ月間)延期できる。なお、2回目の延期からは延期理由が必要であり、例えば、商品の開発研究中、市場調査中、商品製造中、販売促進活動中、ライセンス候補社と交渉中、代理店募集中、政府の認可申請中などの理由を延期申請書(SOU Extension Request)に記載する。

### (4) 使用陳述書 (SOU)

使用陳述書の内容は、要するに、当該出願商標を使用したという事実を述べるものであるが、その記載内容は、次のとおりである。

① 商標を(州際取引又は海外取引に)使用したこと

② 使用の対象となった商品・役務(この商品・役務は、登録許可通知において特定されている指定商品・役務のうち、実際に使用対象になったもののみを記載しなければならない。)

③ 先使用日及び州際先使用日(使用ベース出願の場合と同じ。3.3(c)参照)

④ 宣誓(SOUの内容が真実であり、虚偽記載は刑罰の対象となることを理解しているというような内容のもの)<sup>19)</sup>

さらに、SOUには、使用見本(specimen)を添付する。これは、先に述べたように、出願商標と現実に使用された商標の同一性を確認するための資料となるものである。

SOUにおいては上記④の宣誓を行うから、虚偽記載はフロードとなる。したがって、特に上記②の商品・役務の記載は、現実の使用範囲を超えないよう十分な注意が必要である。この点については、本稿11章において審判決例を参照し、やや詳しく検討する。



### 3. 5 本国登録に基づく出願

(1) パリ条約等の加盟国を本国とする外国出願人は、本国登録をベースとして商標登録出願をすることができる(法44条(b)及び(e))。本国とは、出願人が現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する国若しくは出願人の住所国若しくは国籍国である(法44条(c))。したがって、日本企業は、日本商標登録を基礎としてこの本国登録ベースの出願ができる。

さらに、パリ条約上の優先権主張出願もできる(法44条(d))。この場合、第1国出願から6ヶ月以内に米国に出願しなければならないことはいうまでもない。優先権を伴う米国出願には、第1国出願の日に出願されたと同一の効力と効果が与えられる。ただし、優先権主張出願は、本国において登録が完了し、その登録証のコピーが提出されなければ登録されない。この点は、日本法とは全く異なる。米国における優先権出願は、本国登録ベース出願の一変形と考えられているので、本国登録がない限り、登録されないのである。

では、日本企業が、本国(日本)以外の第1国出願(例えば、欧州共同体商標(CTM)出願)に基づいて優先権出願をしたらどうなるか。この場合、優先権自体は適法であり、優先日は認められる。しかし、このCTMが登録されても、これは本国登録ではないから、米国出願は登録されない。したがって、この優先権出願が登録されるためには、同一商標にかかる本国登録(日本の登録)の存在を立証しなければならない<sup>20)</sup>。出願人の完全子会社が存在する国であっても、それは出願人の本国とは認められない<sup>21)</sup>。

#### (2) 本国登録ベース出願・優先権主張出願の要件・特徴

願書記載事項としては、使用意思ベース(ITU)出願における前記(a)~(f)と同じであ

る。したがって、出願人は当該商標を使用する「誠実な意思」を有することを宣誓しなければならないし、その指定商品・役務は、誠実な使用意思に係るもの(かつ本国登録に含まれる商品・役務)に限って記載する必要がある。

優先権出願の場合は、第1国出願の日付・番号・国名を記載する。

本国登録ベース又は優先権出願は、使用意思ベースと組み合わせることもできる。つまり、2重のベースであり、実務上はよく行われている。これにより、優先権の基礎とした本国出願が拒絶されてしまったり、本国登録ベースが何らかの理由で否認された場合にも、その出願はITU出願として維持することができる。

本国登録ベース出願であっても、本国登録があれば無条件で登録されるわけではなく、通常の出願と同様に登録要件についての審査を経て登録され又は拒絶される。

本国登録ベース出願の一番の特徴は、出願商標が使用されなくとも、登録されるという点である。すなわち、本国登録ベースはもとより優先権出願も、審査及び異議申立期間をクリアすれば、本国登録証のコピーを提出するだけで登録される。これは、一見使用主義の例外のように思われるが、登録されたとしても使用がなければ混同のおそれ(likelihood confusion)があり得ないから、この登録保有者に排他的権利はなく他人の使用を差止めることはできない<sup>22)</sup>ので、使用主義の原則は維持されているといえよう。

#### (3) 本国登録ベースで米国登録を取得するメリット

上記のとおり、本国登録ベースで登録を取得しても、その商標が使用されない限り、その登録に基づいて他人による類似商標の使用を阻止することはできない。では、本国登録ベースの登録にはどのような利点があるのか。

米国のいずれかの地域で優先日又は連邦登録の出願日（擬制使用日）後に、他人が同一・類似商標の使用を開始したとしよう。この他人の使用は、コモンロー上の商標権を発生させるはずであるが、先の出願日をもつ連邦登録がある限り、その他人は法的に何ら権利を取得することはできなくなる。すなわち、本国登録ベースの連邦登録の所有者は、登録商標を使用するまではその他人の使用を差し止められないが（その他人は事実上その使用を継続できるが）、使用を開始すれば、直ちに事実上の先使用者の使用を阻止できる地位に立つことになる。つまり、米国における優先日・出願日以降、同一・類似商標について、他人は新規の権利を取得することはできなくなる。

また、商標登録の審査において、審査官は、本国登録ベースの商標を、その使用の如何を問わず、その擬制使用日より後の使用日又は擬制使用日を有する出願に対して先行商標として引用し、それに基づき後出願を拒絶するので、本国登録ベース登録は、いわば後願排除効類似の効果も有する。

### 3. 6 マドリッドプロトコル出願

米国では、2003年11月2日に「the Madrid Protocol Implementation Act」（マドリッドプロトコル施行法）が発効し、マドリッドプロトコル出願が可能となった。この施行法は、商標法の末尾第51条の次に、第60条～第74条として組み入れられている。同法は、マドリッドプロトコルと使用主義をとる米国法との整合性をはかるため、他国にはない要件を課している。

米国を指定国に含む国際登録は、米国において、およそ次のように取り扱われる。

(i) WIPOから米国に送付された保護拡張請求は、国際事務局が同請求を受け取ったときに「誠実な使用意思宣言書」(Declaration of bona fide intention to use the mark in com-

merce) が添付されていることを条件として、米国出願とみなされる（法66条(a), 以下, 便宜上「マドプロ出願」という）。この「誠実な使用意思宣言書」は、使用意思ベース出願における宣誓と実質的に同じものであり、国際登録名義人（出願人）は、当該商標を使用する「誠実な意思」を有することを、国際登録のフォーム「MM18」により宣誓し、これを願書に添付しなければならない。

したがって、指定国である「米国」については、実際に使用する意思のある商品・役務のみを指定商品・役務とすべきである。すなわち、通常、日本企業は、日本の出願・登録を基礎として国際出願をするわけであるが、日本出願・登録の指定商品・役務は極めて広いのが普通であるので、そのまま米国を指定すると、「誠実な使用意思」に疑義が生じることになろう。そこで、出願人としては、国際登録出願の願書「MM2」の10欄(b)を使用して、米国については指定商品・役務を真に使用予定があるものに限定しておくことが必要である。

(ii) マドプロ出願は、法7条(c)の擬制使用(constructive use)を構成する（法66条(b)）。したがって、マドプロ出願が登録されると、原則として国際登録日が米国における先使用日とみなされることになる。

(iii) マドプロ出願は、使用されていないことを理由としては、拒絶されない（法68条(a)(3)）。この点は、本国登録ベースの出願と同じであり、他の登録要件を満たせば、使用なくして国内登録される<sup>23)</sup>。

(iv) 拒絶理由のないマドプロ出願については、国内登録証に該当する「保護拡張証明書」(Certificate of Extension of Protection) が発行される。（法68条(c)(4), 69条(a)）

(v) 「保護拡張証明書」の発行日より、①その保護拡張は、主登録簿における登録と同一の効力及び有効性を有し、②国際登録保有者には、

主登録簿における登録の所有者と同等の権利及び救済が与えられる。(法69条(b))

## 4. 登録要件

### 4. 1 顕著性 (識別力)

(1) 顕著性 (distinctiveness) すなわち識別力は、商標の基本的な属性であり、顕著性のない文字、図形等は、そもそも商標ではないと考えられる。したがって、商標が登録されるためには、当然、顕著性が必要であり、このことは法2条柱書きにも表れている。

米国実務では、文字商標の顕著性の程度を判断し表現する道具として、表1の「Trademark Spectrum」<sup>24)</sup> (強いて訳せば「商標識別性区分」というものがよく使われる。これは、次のような階層からなる。

表1 Trademark Spectrum

Fanciful	創造的造語	登録性あり
Arbitrary	任意の気ままな	
Suggestive	暗示的	
Descriptive	記述的	登録性なし(但し、使用による顕著性獲得の可能性あり)
Generic	普通名称	絶対的に登録性なし

上記のとおり、「fanciful」とされるものは「SONY」「XEROX」「KODAK」「iPod」のような造語であり、最も顕著性が強い。次の「arbitrary」に分類される商標は、「APPLE」や「SHELL」のように既存の言葉ではあるが使用対象の商品・役務と全く無関係の語である。その下の「suggestive」は、使用対象商品を暗示するような商標であるのに対し、「descriptive」は暗示の程度を超えて対象商品の品質・特性を記述するような表示である。最後の「generic」は普通名称であり、商標とはなり得ないものである。なお、米国は人種

つぽと言われるように多くの言語的背景をもつ社会であるため、英語以外の外国語の普通名称や記述的表示でも顕著性を欠くものとされ登録されない<sup>25)</sup>。実務上は、外国語からなると思われる商標については、審査官は職権で調査するか、その意味を出願人に問い、一般名称等であることが判明すれば拒絶する。したがって、日本語だから分からないだろうと考えて日本語の一般名称や品質表示語を出願しても登録されず、また仮に登録されても瑕疵ある登録となる。

なお、「suggestive」な商標は登録性あり、「descriptive」は登録性なしとされ、現実問題としては、ある商標をこの境界線上下のどちらに分類すべきかが争われることになる。このTrademark Spectrumは判断基準ではないが、商標の顕著性の程度を客観的に考える手がかりになる。

### (2) 使用による顕著性

生来的な顕著性 (inherently distinctiveness) を有しない商標すなわち上記の「descriptive」に分類されるような商標も、使用による顕著性 (secondary meaning) を獲得することによって登録可能となる。商標法は、5年間の排他的継続使用により、一応顕著性を獲得したものと推定する規定をおいている (法2条(f))。この5年間使用による推定規定により、識別力の弱い商標の登録は5年以上使用すれば比較的容易になるが、逆に、未だ使用が5年に満たない商標についてsecondary meaningを認めさせるには、圧倒的な周知性の立証を要する。

### (3) 主登録簿と補助登録簿

米国商標法は、主登録簿 (Principal Register) と補助登録簿 (Supplemental Register, 法23条) の2つを規定しており、一言で言えば、前者は十分な識別力を有する商標を登録する登録

簿であり、後者は潜在的な識別力はあるが、主登録簿に登録できるだけの識別性がない商標を登録する登録簿である。歴史的には、補助登録簿は、自国民（米国民）が本国登録を要件とする外国商標登録を取りやすいように、簡略化した手続で本国登録が取れるように設けられたものらしいが<sup>26)</sup>、現在では、識別力薄弱な商標を登録する登録簿と理解されている。

しかし、主登録簿の登録と補助登録簿のそれとでは、その法的効果が大きく異なる。詳細は省略するが、主登録簿の登録が次のような効果を有するのに対し、補助登録簿上の登録はこれらの効果をもたない。

- \* 商標登録所有者は商標権者と推定される<sup>27)</sup>。  
(法7条(b), 33条(a))
- \* 出願日が擬制使用日 (constructive use) になる。(法7条(c))
- \* 商標登録は登録名義人の権利主張の全国的な公示 (constructive notice) となり、後発使用者による善意使用の主張を封じることができる。(法22条)
- \* 5年間の継続使用により不可争性 (Incontestability, 後述) が得られる。(法15条)
- \* 輸入禁止ができる。(法28条)

#### 4. 2 他の登録要件 (拒絶理由)

法2条(a)～(e)に公序良俗違反や国旗・国の紋章等をはじめとする拒絶理由が列挙されているが、ここでは、先行商標との混同可能性 (likelihood of confusion) による拒絶についてのみ瞥見する。

審査マニュアル (TMEP 1207.01) は、出願商標と先行商標との混同可能性につき、次の判断要素を挙げている。

- \* 商標の全体的な類似性 (外観, 称呼, 観念, 取引業上の印象)
- \* 商品・役務の関係性
- \* 流通経路の類似性

- \* 販売の実情 (「衝動買い」か, 注意深い, 高度の知識に基づく購入か, 等)
- \* 類似商品に係る類似商標の数及び性質
- \* 出願人と先登録商標権者との有効な同意契約書 (consent agreement)

このような要素を考慮して混同可能性がある判断された商標は拒絶される (法2条(d))。なお、末尾に挙げられた同意契約書とは、先登録商標権者と出願人が、互いの商品の相違 (需要者・流通経路等) を明らかにして混同可能性を否定する合意書であり、商標・商品がほぼ同一で混同可能性が自明な場合を除き、このような契約書を提出すれば、審査官は拒絶理由を撤回するのが普通である。

また、「稀釈化 (dilution) のおそれ」は拒絶理由ではあるが、職権審査の対象ではなく、異議申立手続においてのみ主張可能である。

#### 5. 商標登録出願の中間手続

(1) 出願がなされると、特許商標庁長官は、商標審査官にその審査を命じる (法12条(a))。審査官は、拒絶理由があれば、出願人に通知する (法12条(b))。通常、このような審査官からの通知は「Office Action」と呼ばれる。この通知に対し、出願人は、6ヶ月以内に、反論するか、指定商品の補正等の応答をしなければならない。応答しなければ出願は放棄したものとみなされる。

なお、米国法には「権利不要求」 (disclaimer) の制度があり (法6条)、商標中の登録不可要素について権利不要求とし、全体的な拒絶を免れることができる。通常は、審査官より、商標の構成要素のうち識別力を欠く部分を権利不要求とするよう求められ、それに応じて行う (例えば、商標「MAKER'S MARK」について「MARK」の部分を権利不要求とするなど<sup>28)</sup>)。また、立体商標などにおいて、積極

的に権利の在りかを明らかにしたいときは自発的に行うこともある（例えば、ボトルのトップ部分に特徴がある場合にボトルの胴体部分を破線で示し権利不要求とするなど）。

また、審査官より、識別力を欠くが、補助登録簿への登録なら許容すると通知されることがある。この場合、反論によって認定が覆ることは少ないので、出願人としてはその勧告を受け容れる場合が多いと思われる。補助登録簿については先に述べたが、その登録を取得するメリットとしては、次のような点が考えられる。

- \* その侵害が連邦裁判所に提起できる。
- \* 先登録として、後願に引用される。（但し、補助登録簿商標の権利範囲（類似範囲）は極めて限定的に解される。）
- \* 連邦商標調査によってその存在・使用が明らかになるので、事実上、他人による同一・類似商標の採用を抑制できる。

なお、実務上は、とりあえず補助登録簿に登録を確保しておき、5年間の継続使用後に、使用による顕著性（secondary meaning 4.1 (2) 参照）を主張して主登録簿に登録することが行われる。もっとも、補助登録簿から主登録簿への変更という手続きは存在せず、主登録簿への新たな出願が必要である。

## (2) 使用意思 (ITU) 出願に関して

前記のとおり、ITU出願については、審査・異議期間をクリアして、登録許可通知が発せられると、その後、出願人は使用陳述書 (SOU) を提出する。審査官は、SOU（とりわけこれに添付された使用見本の商標と出願商標との同一性）を審査する。その審査をパスすれば、登録証が発行される（法1条(d)(1)）。つまり、ITU出願の審査は、通常審査とSOUの審査の2段階に分けて行われることになる。

なお、ITU出願の係属中、その商標を使用した場合には、公告決定前であれば、使用を主張

して、使用ベースの出願に切り替えることができる（Amendment to Allege Use, 法1条(c)）。

## (3) マドプロ出願に関して

米国連邦登録出願とみなされたマドプロ出願は、全て主登録簿への出願とされ、補助登録簿への登録はない（法68条(a)(1) 参照）。したがって、マドプロ経由の出願は、主登録簿への登録適格がなければ（すなわち十分な識別力が認められなければ）、拒絶されることになる。マドプロ出願に対する最初のOffice Actionは、USPTOからWIPOに送られ、WIPOから出願人に送付される。その後の（2回目以降の）Office Actionは、USPTOから出願人に直接送付される。拒絶理由が一部の指定商品・役務のみある場合には、日本の扱いと異なり、拒絶通報に応答しなくとも、拒絶理由のない指定商品・役務については自動的に保護される<sup>29)</sup>。

## (4) 最終拒絶通知

審査中、審査官からの通知（Office Action）は1回とは限らず、6ヶ月以内に応答をすると、さらに次のOffice Actionが発せられ、さらに6ヶ月の応答期間が与えられ、これが繰り返される場合もある。しかし、審査官が「最終拒絶」(final refusal) と表示した通知を発すると、6ヶ月以内に、当該審査官の見解にしたがって補正等を行うか、あるいは審判部に抗告（appeal to the Trademark Trial and Appeal Board）するか、を選択しなければならない。

なお、最終拒絶通知の後、3ヶ月以内に再考請求書（request for reconsideration）を提出すれば、審査官は抗告期限前（6ヶ月以内）にこれに回答する慣例となっている<sup>30)</sup>。

## 6. 異議申立手続

### 6. 1 異議申立期間

審査官が審査の結果、出願商標の登録適格を認めると、同商標は公告される（法12条(a)）。その公告後30日以内に利害関係人は異議申立ができる（法13条(a)）。この30日の申立期間は、公告日から最長180日延期可能である。最初の30日間の延期は無条件で認められる。90日の延期をまとめて申請することもできるが、この場合は理由（good cause）が必要となる。90日の延期の後には、当事者の合意があるか特段の事情がある場合にのみ60日間の追加的延期が認められる。これ以上の延期はいかなる場合も認められない<sup>31)</sup>。

### 6. 2 異議申立の内容

異議申立の審理は、特許商標庁審判部（Trademark Trial and Appeal Board, 「TTAB」と略される）が行う（法17条(a)）。

異議申立人としては、「利害関係」（その商標の登録により損害を被ること）を主張し、異議申立理由を特定する。利害関係については、一般に緩やかに認定され、直接の経済的損害がなくてもよいし、業界団体などにも利害関係が認められる。異議理由は、いかなる不登録事由でもよく、前述のとおり、自己の著名商標の「稀釈化のおそれ」も異議理由となるが、通常は、出願人と異議申立人の商標の混同のおそれ（likelihood of confusion）や使用の先後が争点となる。異議申立人の商標は、州際使用に係るものである必要はない（法2条(d)）。

なお、出願人が、異議申立人の主張に係る登録の有効性を争う場合には、その登録を取り消すことを請求する反訴を異議答弁に含めるか、あるいは別に取消請求をしなければならない（強制的反訴 compulsory counterclaim<sup>32)</sup>。こ

れは、異議申立手続後、両立し得ない2つの登録が登録簿に残ることを防ぐための制度である。

### 6. 3 異議申立手続の流れ

先に述べた利害関係と異議理由を記載した異議申立書（Notice of Opposition）が提出され、TTABが手続開始通知（institution notice）を発することによって、手続が開始される。

米国における異議申立は、日本の簡易な手続とは全く異なり、むしろ侵害訴訟に近い厳格かつ複雑な手続であり、時間も費用も相当なものとなりうる。そのため、異議決定に至るケースは極めて少なく、殆どは和解で収束するようである。

異議申立書提出後の大まかな流れは、次のようなものである。

- ① 出願人による答弁（Answer）の提出…これには異議理由の否認（denial of allegations）あるいは防訴抗弁（affirmative defense）、上記強制的反訴等が含まれる。
- ② デイスカバリ（Discovery）…当事者間の関係資料の提出手続であり、通常6ヶ月で延期があり得る。
- ③ テスティモニー（Testimony）…その60日後から主張を裏付ける証拠を審判部（TTAB）に提出する手続。
- ④ 当事者が法律上の主張をまとめたもの（Legal brief）を提出し、請求により口頭審理（oral hearing）を行う。
- ⑤ そして、TTABより異議決定が発せられる。

### 6. 4 異議期間後

異議申立がなく、又は異議申立が棄却されると、使用ベースの出願については登録証書が発行され、ITU出願については、登録許可通知が送付される。

なお、補助登録簿への出願については、異議

申立手続はない。

## 7. 登録後の商標使用及び手続

### 7. 1 適正な使用

使用主義の下においては、商標を適正に使用していないと、その商標権は失われてしまう。使用 (use in commerce) については、法45条に定義規定があり、それによれば「使用」とは、通常の取引における誠実な使用であって、単に商標権を維持するためだけになされるものではないとされる。つまり、名目的な使用では「使用」といえない<sup>33)</sup>。

法29条は、®などの商標登録表示について規定しているが、注意すべきは、登録表示を欠く場合には、原則として、その登録商標の侵害について損害賠償が認められないことである。全ての使用箇所について登録表示を付す必要はないが、例えば、1つの媒体に何度か登録商標を表示する場合、そのうちの少なくとも1つには登録表示を付けておくべきである。

### 7. 2 法8条の宣誓書

商標登録を維持するためには、8条宣誓書 (Section 8 Affidavit) といわれるものを、登録より5年経過時から1年の間 (6年目末まで) に提出しなければならない<sup>34)</sup>。これを怠ると当該登録は取り消される (法8条)。

この宣誓書においては、要するに、当該商標がその指定商品について州際使用又は海外取引に現に使用されていることを述べ、使用対象商品を特定する。指定商品のうち、この宣誓書に記載されなかった商品 (不使用商品) については、登録から抹消される。また、この宣誓書には使用見本を添付することが要求され、登録商標と使用商標との同一性がこれによりチェックされる。

この8条宣誓書は、全ての登録 (すなわち使

用ベース・使用意思ベース・本国登録ベース・マドプロベースの登録) に要求されるから、本国登録又はマドプロベースで使用なくして登録されたものも、この段階で使用がチェックされ、使用されていないければ登録は取り消されることになる<sup>35)</sup>。

以上のとおり、8条宣誓書は、登録を維持するために不可欠の手続であるから、登録商標を適正に使用し、かつ、更新期限とともに、十分な期限管理を行うことが必要である。

### 7. 3 法15条の宣誓書

登録後5年間、登録商標 (主登録簿上の登録に限る) を継続使用し、取消審判請求を受けていないなどの一定の条件を満たすと、15条宣誓書を提出することができる。提出期間は、継続使用した5年経過後1年以内である。これによって、当該商標登録は、不可争性を獲得する (「incontestableになる」という)。

不可争性とは何か。先に述べたように、主登録簿への登録により、商標登録所有者は商標権者と推定される (登録は一応の証拠 “prima facie evidence” とされる) のに対し、不可争性を得た登録は、決定的な証拠 (conclusive evidence) となる (法33条(b))。そこで、他人の先使用商標の存在や、あるいは実は識別性を欠くものであったというような理由では、もはや当該登録は取り消されない。とはいえ、日本の無効審判における除斥期間の適用のない無効事由と同じように、不可争性には多くの例外があり、例えば詐欺的に取得された登録とか当該商標が機能的なものであるとかの場合には、不可争性を獲得した登録といえども取り消され得る (法33条(b)(1)~(9))。

しかし、とにかく、15条宣誓書を提出しておけば、その登録はより安定したものになることは疑いないから、要件を充たしたならば提出しておくべきである。この宣誓書については、方

式的な事項以外、審査はされない。なお、実務上は、便宜的に、8条宣誓書と合併して、登録後5年～6年の間に提出される場合が多い。

#### 7. 4 更新登録出願

商標登録の存続期間は、登録日から10年であり、10年ごとに更新できる(法9条)。更新出願期間は、存続期間満了日前1年から満了日までであるが、追加手数料の支払いを条件に、満了後6ヶ月まで出願できる(グレースピリオド)。法9条の建前は、更新申請書を提出し更新登録料を支払えば更新されることになっている<sup>36)</sup>が、実際には、更新出願と同時に上記8条宣誓書の提出が必須である(法8条(b)(3)、マドプロ由来の登録については法71条(a)(2)(B))。したがって、更新出願と8条宣誓書を合併して提出するのが普通である。

### 8. 譲 渡

商標登録及び商標登録出願は、その事業に関わる信用(the goodwill of the business)とともに譲渡できる(法10条)。

実務上は、譲渡契約書に、必ず「with the goodwill」と明記することが重要である。この記載がないと譲渡は無効である。

なお、ITU出願については、SOUが提出されるまで、譲渡はできない。

### 9. 登録取消手続

(1) 法14条は、商標登録の取消(cancellation)について規定している。取消手続の審理は、異議申立と同じく、審判部(TTAB)が行う(法17条(a))。原則として、登録の取消は、登録日から5年の間に請求しなければならないが、登録商標が①普通名称化した場合、②機能的(functional)である場合、③放棄された場合、④フロード(詐欺)の場合、⑤公序良俗違反等の公益的拒絶理由に該当する場合、⑥登録

名義人又はその許諾により商品・役務の出所につき誤認を生じさせるように使用されている場合には、5年経過後でもいつでも請求できる。

請求人(petitioner)としては、異議申立と同様に、利害関係があること及び取消理由を主張する。普通名称化が取消事由となることは上記①のとおりであるから、とくに他に類のない新規な商品の商標使用については、普通名称化に対し十分な注意が必要である<sup>37)</sup>。

(2) また、上記③の放棄(abandonment of mark)については、法45条に定義規定があるが、これは「放棄」という言葉からは想像しにくい事項を含んでいる。

すなわち、第一に、放棄とは、いわゆる不使用の場合であり、3年間の継続的不使用は一応「放棄」と推定される。しかし、現実に3年間の不使用があっても、商標権者としては使用を再開する意思があることを立証できれば取消を免れうるので、日本の取消審判のように簡単ではない。

第二に、商標権者の作為又は不作為により普通名称化した場合及び商標としての意義(significance)を喪失させた場合も、「放棄」したものとみなされる。この商標としての意義を喪失させる行為としては、例えば、商標ライセンス契約がライセンス品の品質管理条項を欠いている場合やライセンス品の品質管理を怠った場合(naked license)が挙げられる。なぜなら、商標権者の商品とライセンス品は同じ商標が付されているにもかかわらず品質管理が行われないうことにより異なったものとなり、その商標はもはや単一の出所を表示しないことになるため、その商標は商標としての意義を失うものと評価されるのである<sup>38)</sup>。ライセンス契約において留意されるべき重要事項の根拠となる法理といえる。



(3) 取消請求についても、異議申立の場合と同様に強制的反訴 (compulsory counterclaim) の要請がある<sup>39)</sup>。

また、取消請求の対象とされた登録の一部にのみ取消事由がある場合には、審判部 (TTAB) は、その旨を被請求人 (登録保持者) に通知して、その登録を自ら補正する機会を与える。被請求人がそのような補正を行わないと、その登録は全体として取り消されることになる<sup>40)</sup>。この規則は、異議申立手続にも適用される。

(4) なお、法14条の取消請求は、連邦登録を取り消す手続きであり、連邦登録が取り消されたとしても、使用に基づくコモンロー上の権利までも自動的に剥奪される訳ではないことには留意されたい。

## 10. ダイリューション

米国で発展した法理である「ダイリューション」について、簡単に触れておく。

1996年1月16日、当時のクリントン大統領が、米国商標法43条にいわゆるダイリューション条項を加える改正法案に署名し、同法は即時施行された (法43条(c))。これは、1988年の大改正の際には見送られたものが漸く成立した歴史的瞬間であった。

この法律は、著名商標の識別性の希釈化を、拒絶 (異議・取消) 理由および差止理由とするものであるが、その立法上の欠陥から、実際に希釈化が生じなければ差し止めが許されないとの判例を生み<sup>41)</sup>、実効性が極めて限定されてしまった。しかし、その後2006年に、この問題は「希釈化のおそれ」でよいとする改正法で是正された<sup>42)</sup>。

現行法上、「ダイリューション」は、「dilution by blurring」(著名商標の識別力を弱めるマーク・商号) と「dilution by tarnishment」(著名商標の名声を害するマーク・商号) とに

分けて規定されている。

この法により、著名商標主は、その識別性を損なうか名声を傷つけるダイリューションを起こす「おそれのある」(likely to cause) 商標又は商号の使用を差し止めることができ、また、ダイリューションは、職権審査の拒絶理由とはならないが、異議申立・取消請求事件において、登録阻止・取消事由となる。ダイリューションの成立には、混同、競業関係、経済的損害を必要としない。

なお、ダイリューション条項の保護を受け得る「著名商標」の判断要素は、法43条(c)(2)(i)~(iv)に規定されている。

## 11. 願書、使用陳述書、8条宣誓書における商品の記載<審判決例の動向>

(1) 商標登録出願の願書、使用意思出願について使用後提出される使用陳述書 (SOU)、登録5年目からの1年間及び更新出願の際提出される8条宣誓書は、いずれも事実と相違ありませんという趣旨の宣誓を含むものであり、そこに事実と反することを記述すると、フロードとなるおそれがあり、結果として、その書類に基づいて発行され又は維持されてきた商標登録が取消の対象となりうる。

この問題に関して、近年注目すべき審判決例の動きがあったので、ここに紹介しておきたい。

### (2) メディノール事件

まず、2003年にメディノール事件<sup>43)</sup> という商標登録取消請求に係る審決が、商標実務家に重大な警告を与えた。すなわち、登録保有者である被請求人は、ITU出願に関し、商品「ステント」と「カテーテル」について出願商標を使用したとのSOUを提出したが、同SOU提出時に実際には「カテーテル」には使用していたが「ステント」には使用していなかったという事

案につき、審判部（TTAB）は、被請求人によるSOUにおける重大な不実記載は詐欺的である（fraudulent）と認定して、この登録を全体として取り消した。しかも、審決は、被請求人の（詐欺を行おうというような）主観的意図ではなく、その意図の客観的顕現が問題だと述べたのである。つまり、この審決によれば、上記のような宣誓した書面において不実記載を行うと、単なる不注意によるものである場合でさえも登録が取り消されてしまうおそれがあることになる。したがって、この審決後は、使用商品の記述には細心の注意を払う必要があるということが強調された。

### (3) ジーダブリュ事件

次に、昨年2009年1月に、メディノール事件の衝撃を若干緩和するジーダブリュ事件審決<sup>44)</sup>が出された。その概要は次のとおりである。異議申立人は5類と35類を指定商品・役務とする登録に基づいて異議申立を行ったところ、逆に出願人は異議申立人の35類についての登録にはフロードがあるとの理由により、その登録全体の取消を求める反訴（counterclaim）を提起した。その後、異議申立人は、8条宣誓書を提出して35類を削除したが、出願人は、削除によってはフロードは治癒されず、メディノール事件の法理により、異議申立人登録は全部取り消されるべきだと主張した。しかし、異議決定は、多区分出願は単一区分出願の束と考えられ、フロード問題は各区分ごとに考察すべきであり、一つの類に関するフロードは、当該登録の全区分の取消を要しないと判断を下した。なお、TTABは、実務的な問題として、これに反する判断は、多区分出願へのインセンティブを失わせてしまう結果となると注記した。

以上のように、このジーダブリュ事件では、多区分出願による登録の1区分にフロードが認められても、他の区分はその影響を受けないも

のとされた。

### (4) ボーズ事件

最後に、昨年2009年8月には、単純な過失程度ではフロードにはならないとして、フロードの概念をより厳格に解釈した連邦巡回控訴裁判所の判決が出された（ボーズ事件<sup>45)</sup>）。以下、少し詳しく内容を紹介する。

[事実]

\*原告Bose社は、Hexawave社が出願した商標「HEXAWAVE」に対し、「WAVE」を含む商標に基づき異議申立を行った。

\*これに対し、Hexawave社は、counterclaim（反訴）として、原告の登録は、その更新の際に提出した8条宣誓書において、本件商標「WAVE」を実際には使用していない「audio tape recorders and players」に使用していると記載し、これは、フロードに該当すると主張した。

\*宣誓書に署名した原告の法務部長は、これらの商品の修理とその後の顧客への返送に本件商標が使用されていたので、使用はあったものと信じたと言明した。

\*TTABは修理と返送は登録を維持するに十分な使用とはいえないと認定し、Bose社はUSPTOに対してフロードを犯したと認定した。

\*これに対し、原告は控訴した。（なお、Hexawave社は控訴に応じなかったため、USPTOが参加申し立てをし、被控訴人となった。）

[判決理由概要]

・Medinol事件審決においては、TTABは、「出願人は、虚偽又は誤報であると知り又は知るべき事実の重要な表出を行うことにより…フロードを犯した。」と認定したが、「虚偽を知るべきであった（“should have known”）」ということと主観的意図とを

同等に評価することによって、フロードの基準を単純な過失の基準にまで引き下げてしまったが、これは誤りである。

- ・欺罔する意図を認定するための基準は過失のための基準より厳格でなければならないとの原則は、特許の不正行為について説かれたものであるが、商標のフロードのケースにも同じように当てはまる。
- ・したがって、当裁判所は、出願人・登録名義人が知りながらUSPTOを騙す意図をもって、虚偽の、重大な表明を行った時のみ、ランサム法において商標が詐欺的に(fraudulently)取得されたものと解する。
- ・本件における更新出願において「audio tape recorders and players」を含むすべての商品に本件商標が使用されているという記述は、事実ではないが、この記述をした署名者は、修理および顧客への返送を使用と信じていたと証言した。
- ・事実ではない誤った記載が、故意に欺罔する意図なしに、本心からの誤解又は不注意によってもたらされたものなら、フロードにはならない。
- ・当裁判所は、Bose社は「WAVE」商標の更新においてフロードを犯してはおらず、TTABは、本件商標登録全部を取り消した点において、誤っているものと判断する。
- ・しかし、「audio tape recorders and players」については本件商標は使用されていないので、この事実を登録に反映させる必要がある点では、TTABに同意する。よって本件をTTABに差し戻す。

(5) 以上のとおり、この判決は、単なる不注意によって、本当は使用していない商品について使用したと記載してしまったという場合には、フロードにはならないと認めたわけである。商標所有者としては歓迎すべき判決であるが、

しかし、実務上は、むしろ、先のメディノール審決を指針とすべきものと考えられる。

日本の実務に慣れている者は、一般に指定商品を広く記載する傾向がある。例えば、ITU出願で使用意思ありとして記載した広い指定商品がそのまま登録許可通知において認められると、「削除してしまっただけはもったいない」というような感覚で、使用の有無を十分確認せずに登録許可通知記載の広めの商品全部をSOUに記載してしまうというようなことが行われがちである。この場合、たしかにUSPTOを騙そうという積極的な故意はないかもしれないが、使用されていたと本心から信じていたというような真実の誤解にも当たらないから、上記ボーズ事件に照らしてもフロードにならないとは断言できないと思われる。また、仮にフロードとはされなくとも、上記のような瑕疵ある登録は、クリーンハンズの原則によって、当該登録に係る商標権が有効に行使できなくなるというリスクもあろう。

実際上は、特に重要な商標ほど、単一商品ではなく、広範な商品に使用される傾向があり、そのため指定商品のリストは長くなる。そして、使用陳述書等を作成する場合には、そのリスト掲載の各商品につき、使用の有無をチェックしてゆく作業が必要となる。その場合の心がけとしては、上記のとおり、メディノール事件を念頭において、後日異議や侵害の場に持ち出したときにその登録が取り消されてしまうというリスクを最小限にするよう、真実使用された商品のみを注意深く選定、記載すべきである。

## 12. おわりに

以上、連邦商標登録の出願に関連する事項については概ね網羅することができたと思われる。米国商標制度が使用主義に貫かれている一方、使用擬制制度によって、早期出願の重要性が高いことをご理解いただけたなら、本稿は、

一応その目的を達したと思われる。

しかし、現在の状況を正しく理解するためには、最後にご紹介したように米国法は新たな審判決によってダイナミックに変遷、発展していくので、常に審判決例の動きから目を離すことができない。

なお、侵害、ドメイン名規制や団体商標、証明商標、レードレス等の非伝統的な商標、機能性などにおける米国特有の問題については、紙数が尽きたため他日を期したい。

## 注 記

- 1) Trade-Mark cases, 100 U.S. 82, 25 L. Ed.550 (1879) : 1870年に成立した連邦商標法は商標について制限なく一般的に登録を認めていたが、この最高裁判例は、外国取引・州際取引・先住民居留区で使用される商標以外に連邦商標法の規制を及ぼすことは違憲と判断し、同商標法を無効とした。この判例は、現在でも効力を有している。
- 2) [http://www.uspto.gov/trademarks/law/CFR\\_12-28-09\\_tmlaw2.pdf](http://www.uspto.gov/trademarks/law/CFR_12-28-09_tmlaw2.pdf)
- 3) <http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/>
- 4) International Star Class Yacht Racing Ass'n v. Tommy Hilfiger, U.S.A., Inc.
- 5) Tamko Roofing Products, Inc. v. Ideal Roofing Co., Lid.
- 6) ただし、後述のとおり、主登録簿の登録に限る。
- 7) フロードとは、一般には「故意に事実を歪曲し、他人にそれを信じ込ませ、その者が有している財物を手放すか法的権利を放棄するようにし向けること」というように定義される (Black's Law Dictionary)。商標出願の願書等との関係で具体的にいえば、当該商標をある商品には使用していないと知りながら、その商品について使用したと願書等に記載することによりUSPTOを騙し、本来登録されるべきではない商標をUSPTOに登録させた、という場合がフロードに当たるといえよう。
- 8) Acceptable Identification of Goods and Services Manual  
<http://tess2.uspto.gov/netathtml/tidm.html>
- 9) ハウスマークの場合、指定商品・役務は、特定商品/役務に限定することを要しないが、商品区分(類)が明らかになり、先行商標との審査が可能な程度に特定する。「Full line of」(一定のカテゴリーに属するすべての)という指定商品表示が許されるのは、そのジャンルの商品が単一の区分に属する場合(被服、薬剤等)である。(例えば、「house mark for a full line of cotton containing clothing, headwear and footwear」登録3779610号。)いずれにしても、使用ベースの出願については、当該商標が実際にハウスマークとして又はあるカテゴリー全部の商品・役務に使用されるマーク(仮に「カテゴリーマーク」という)として使用していることを証する総合カタログ等の証拠を提出しなければならない。使用ベースの場合は、審査時にハウスマーク・カテゴリーマークとして使用する意図を明確に示し、使用陳述書を提出する際には、やはり総合カタログのような証拠を提出する。本国ベース出願・マドプロ出願の場合、本来登録には使用は不要であるが、ハウスマーク・カテゴリーマークとして登録するためにはその実際の使用を立証する必要がある。TMEP 1402.03(b)(c)
- 10) TMEP 1402.03(d)
- 11) <http://teas.uspto.gov/standardCharacterSet.html>
- 12) TMEP 807.03(e)
- 13) 規則 2.72
- 14) 従来は、ウェブサイトを使用見本とする場合には商品の写真が載っていることを要件としていた(旧TMEP 904.03(i))が、in re Sones 93 USPQ2d 1118 (Fed. Cir. Dec. 23, 2009)は、そのような要件は商標法上の根拠がなく、商標が商品に関連して使用されていることが分かればよいとし、TMEPもそのように改訂されている。
- 15) ただし、他人が遠隔の地で同一又は類似の商標を使用していることを認めただけで、混同を生じるおそれのないことを主張して地域的に限定された登録を求める「同時使用 (concurrent use)」の出願という例外はある。法1条(a)(3)(D) 後段、2条(d) 後段
- 16) 規則2.193(e)(1)
- 17) ただし、A商標とB商標との間に混同のおそれがないければ、A商標主によるB商標の差し止めは許されない。この原則は“Dawn Donut” rule

- と呼ばれる (Dawn Donut Company, Inc. v. Hart's Food Stores, Inc. [267 F.3d 358 (2nd Cir. 1959)])。このDown Donut判決は、先使用者であっても、後使用者の商圏 (地域) での使用又はその予定が生じるまでは、「混同のおそれ」がないから差し止めは許されないと述べ、混同のおそれがなければ差し止めは認められないとの法理を明らかにしたものである。ただし、インターネットの普及等の要因により、近年、Dawn Donut ruleが示す差し止め条件である後使用者の商圏への参入の可能性については、単に混同可能性の一要因にすぎないとする考え方が有力になりつつあるようである。
- 18) 例えば、異議申立事件であるHonda Motor Co., Ltd. v. Friedrich Winkelmann (Opposition No.91170552-4/8/2009) では、出願人がその出願の際に誠実な使用意思を有していたことを示す客観的な証拠を提出できなかったことにより、異議が認められて出願は拒絶された。
  - 19) 規則 2.88及び2.20
  - 20) TMEP 1002.02
  - 21) TMEP 1002.04
  - 22) “Dawn Donut” rule (前掲注17) 参照) なお、Fila Sport, S.p.A. v. Diadora America, Inc.は、ITU及び優先権主張出願に基づき、出願日後の使用者を侵害として提訴した事件であるが、米国で使用していなければ訴権はないと判示している。
  - 23) 本文3.5(2)で説明した本国登録ベースの出願と同様、マドプロ出願も使用なくして登録されるが、その登録に排他的権利はない (前掲注17), 22) 参照)。
  - 24) Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.事件においてFriendly判事が商標を4つのクラス (1) generic, (2) descriptive, (3) suggestive, and (4) arbitrary or fancifulに分類したことから一般に使用されるようになり、Abercrombie testとも呼ばれている。
  - 25) Doctrine of foreign equivalents (外国語同等の原則) なお、この原則は、商標の混同可能性判断にも適用される。
  - 26) J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, § 19 : 33, Thomson Reuters/West
  - 27) 登録は、登録商標の有効性、その商標が登録されていること、登録名義人がその商標の所有者であること、並びに指定商品・役務についてのその商標の使用に対する登録名義人の排他的権利の一応の証拠 (prima facie evidence) とされる。
  - 28) 米国商標登録第2250282号
  - 29) TMEP 1904.03(d)
  - 30) 規則 2.64
  - 31) 規則 2.102
  - 32) 規則 2.106(b) (2) (ii)
  - 33) 例えば、商標権者が実際には使用していない商標について、マイナーブランドプログラムという名の下に、それらの商標を付した製品を年50ケースだけ商標権維持のために出荷していたという事案につき、正当な使用ではないとされたケースがある。Proctor & Gamble Co. v. Johnson & Johnson, Inc.  
なお、通常取引における誠実な使用といえるのであれば、サンプル出荷のような本格的な販売における使用でなくとも、使用と認められる。
  - 34) ただし、6ヶ月のグレースピリオドがある。
  - 35) マドプロ出願については、正確には8条宣誓書ではなく、法71条(a)(1)に規定された宣誓書であるが、8条宣誓書と71条宣誓書とは実質的に同じである。71条宣誓書の提出期間は、「保護拡張証明書」の発行日を起算日とする5年目からの1年間である。
  - 36) 米国も加盟している商標法条約13条(4)(iii)は、更新申請に関し「標章の使用に関する宣言書又は証拠」を要求してはならない旨定めている。
  - 37) 実務上、普通名称化を防止するためには、商標を、①形容詞 (adjective) として使え。(たとえば「iPod digital audio player」) ②複数形にはするな。(iPods) ③所有格で使うな。(iPod's case) というようなことがいわれている。
  - 38) Barcamera International Usa Trust v. Tyfield Importers, Inc. (9th Cir. 2002)
  - 39) 規則 2.114(b) (2) (ii)
  - 40) 規則 2.133(b)
  - 41) Moseley v. V Secret Catalogue, Inc. (3/4/2003)
  - 42) Trademark Dilution Revision Act (6/10/2006)
  - 43) MEDINOL LTD. v. NEURO VASX, INC. Cancellation No.92040535 (5/13/2003)
  - 44) G&W Labs., Inc. v. G.W. Pharma Ltd. Opposition No.91169571 (1/29/2009)

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 45) In re Bose Corporation (Federal Circuit :  
8/31/2009)

(原稿受領日 2010年4月14日)

