

米国商標実務セミナー

U. S. Trademark Seminar

米国商標制度の実務

Practices of the US Trademark System

2018年12月7日

Lecturer: Scott Alprin, ALPRIN LAW
(U. S. Attorney-at-Law)

Moderator: Kozo Takeuchi, TAKEUCHI IP OFFICE
(JP Patent Attorney)

(目次)
Contents

- I. 米国商標制度の法体系
The legal system of the US Trademark System

- II. 使用主義
Usage principle
 - (1) 使用主義と登録主義
Usage principle and registration principle
 - (2) 商標の使用
Requirements for using trademarks
 - (3) 使用宣言書
Declaration of Use
 - (4) フロード
Fraud

- III. 調査
Trademark search

- IV. 出願
Application
 - (1) 商標の特定－立体商標、標準文字、トレードドレス
Identification of trademarks－ 3Dmark, standard character, Trade dress

 - (2) 出願の種類－マドプロ
Types of Application－ Madrid Protocol
 - (3) 出願人
Applicant

- V. 審査
Examination
 - (1) ディスクレーム
Disclaim
 - (2) 局指令とレスポンス
Office action and response
 - (3) コンセント
Consent
 - (4) 異議申立
Opposition

VI. 登録
Registration

VII. 商標権
Trademark right

(1) 登録表示
Registration notice

(2) ライセンス
License

(3) 商標権侵害—ダイリューション
Trademark right infringement —dilution

(4) 商標権の放棄
Abandonment of trademark right

VIII. 登録要件の具体的考察

(1) 識別力
Distinctiveness

(2) 類似と混同のおそれ
Likelihood of confusion

I. 米国商標制度の法体系 The legal system of the US Trademark System

1. コモンローと米国連邦商標法との関係について説明して下さい。

Please explain the relationship between common law and US commonwealth trademark law.

Common Law Trademark Rights vs. Federal Trademark Registration

The difference between a common law, or unregistered trademark and a federally registered trademark lies in the amount and geographic reach of your protection.

Common Law Trademark Rights

Common law trademark rights go to the business that uses the trademark first. And you can only enforce a common law trademark in the geographic area where the trademark is used.

For example, if you sell a product only in southern California, your common law trademark may prevent another business from selling the same type of product under a similar name in Los Angeles. But you will not be able to prevent a competitor from setting up shop with your name in San Francisco or elsewhere in northern California. And if your competitor is the first to use the trademark in San Francisco, its common law trademark rights may prevent you from expanding into that market.

If you were the first user, common law rights may preserve your right to use your trademark in your geographic area, even if another business gets a nationwide federal registration for the same mark. However, common law trademark rights can be hard to enforce because there is no public record of your trademark or when your trademark use began.

Federal Trademark Registration

To obtain federal trademark registration, you must file an application with the USPTO and have it approved. Registering a trademark with the USPTO gives you a legal presumption that you have the right to use the trademark nationwide and prevent others from using a similar mark for the same types of goods or services.

A business in southern California with a federal trademark registration can use its federal trademark rights to prevent a new business from using the trademark on similar goods or services in San Francisco, New York, or anywhere else in the country.

Federally registered trademarks are listed in the USPTO database, potentially deterring others from adopting a similar mark. Federal registration also gives trademark holders the right to file a lawsuit in federal court to enforce their rights. Federal registration also makes it easier to apply for foreign trademark registrations or to stop the importation of infringing goods.

Common Law Trademarks and Trademark Searches

Before using a trademark or applying for federal trademark registration, it's important to conduct a thorough trademark search. A trademark search will show whether your mark infringes on someone else's federal, state, or common law trademarks. A comprehensive trademark search has at least three components:

- A search of the USPTO database. Federal registration will be denied if your mark is confusingly similar to another registered trademark. "Confusingly similar" means that your mark is similar to a registered trademark and is used on the same type of goods or services, so that the public might be confused about their source.
- A common law trademark search. A common law trademark search can identify a business in your locality that already has common law rights that are superior to yours. It also can find out-of-town businesses whose common law trademarks may hinder you from expanding or limit your rights if you decide to register your mark with the USPTO. A common law trademark search might involve searching business directories, phone directories, and the internet generally.
- A state trademark search. This involves searching databases for one or more states to find marks that have been registered with states as business names, trademarks, or trade names. A preexisting state trademark registration may prevent you from using your trademark in that state. The trademark search is an important tool for identifying barriers to using your name, logo, or other trademark, and it increases the likelihood of a successful registration with the USPTO.

Protecting Your Common Law Trademarks

The symbol TM signifies that you claim common law or state law trademark rights or that you have a pending application for federal trademark registration. When you place a TM on your trademarks, you notify others of your trademark rights. This can deter copiers and competitors from using your trademarks on their goods or services.

The registered trademark symbol, ®, is reserved for trademarks that are registered with the USPTO.

As with all trademarks, common law trademark enforcement is up to the trademark owner. If you don't take steps to prevent others from using your marks, you could lose your trademark rights. Enforcement means taking action if you learn that another business in your area is using your trademark. A trademark lawyer can advise you on the appropriate steps to take.

Common law trademarks can protect your business name, product names, logos, and taglines, but the protection is limited. For more comprehensive trademark protection, consider registering your trademarks with the USPTO.

(ソース: <https://www.legalzoom.com/articles/what-are-common-law-trademark-rights>)

Excerpt from Recent Compumark Search

(Some states have stopped sharing information)

Data Information

This search report covers State Trademark data updated on 10/19/2018. While we make diligent efforts to secure timely updates from each state, the currentness of trademark information varies by state. See the chart below for the dates of most recent registration for each state.

+ Indicates that our trademark database for this state contains images, packaging samples and specimens of use filed with trademark applications.

* Because of the manual nature of data collection for Puerto Rico, we are unable to guarantee that all records through the coverage date are included.

REGISTRATIONS

STATE NAME THROUGH STATE NAME THROUGH

ALABAMA + 04/30/2018

ALASKA + 12/14/2017

AMERICAN SAMOA 03/29/2005

ARIZONA + 12/15/2017

ARKANSAS 08/31/2018

CALIFORNIA + 04/11/2018

COLORADO + 08/31/2018

CONNECTICUT + 07/10/2018

DELAWARE + 12/23/2016

FLORIDA + 09/30/2018

GEORGIA + 07/31/2018

HAWAII + 08/31/2018

IDAHO 04/27/2018

ILLINOIS 05/31/2018

INDIANA + 12/06/2016

IOWA + 06/30/2018

KANSAS + 09/30/2018

KENTUCKY + 09/30/2018

LOUISIANA + 08/31/2018

MAINE + 03/31/2017

MARYLAND 07/11/2014

MASSACHUSETTS + 04/30/2018

MICHIGAN 07/31/2018

MINNESOTA + 04/30/2018
MISSISSIPPI + 12/07/2009
MISSOURI + 12/29/2017
MONTANA + 10/27/2016
NEBRASKA + 08/31/2018
NEVADA + 06/30/2018
NEW HAMPSHIRE + 07/07/2004
NEW JERSEY + 05/31/2018
NEW MEXICO + 02/27/2017
NEW YORK + 06/21/2017
NORTH CAROLINA 06/28/2017
NORTH DAKOTA + 06/30/2018
OHIO 11/29/2017
OKLAHOMA + 08/03/2016
OREGON + 06/30/2018
PENNSYLVANIA 06/30/2015
*PUERTO RICO 10/19/2018
RHODE ISLAND + 12/23/2016
SOUTH CAROLINA + 01/30/2018
SOUTH DAKOTA + 03/28/2018
TENNESSEE + 03/31/2017
TEXAS + 08/11/2017
UTAH + 04/14/2018
VERMONT + 05/02/2018
VIRGINIA + 12/29/2017
WASHINGTON + 10/23/2017
WEST VIRGINIA + 02/13/2017
WISCONSIN + 03/28/2018
WYOMING + 08/31/2018

コモンロー、つまり未登録商標と連邦登録商標の違いは、保護の程度と地域的な範囲にあります。

コモンロー上の商標権

コモンロー上の商標権は、最初に商標を使用した事業者にあります。商標が使用されている地域においてのみ、コモンロー上の商標権を行使することができます。

たとえば、南カリフォルニアでのみ商品を販売していた場合、コモンロー上の商標権である貴方は、ロサンゼルスにおいて類似の名称で同種の商品を販売すること禁止することができます。しかし、北カリフォルニアのサンフランシスコ他の場所で他人が貴方の名称と同一の名称で開店することを禁止することはできません。もし、競合他社がサンフランシスコで最初に商標を使用している場合、そのコモンロー上の商標権により、貴方はその市場を拡大することができません。

貴方が最初の使用者であった場合、コモンローの権利は、他の事業者が同じ商標について連邦登録を取得しても、貴方の地理的範囲での貴方の商標の使用権を保持することができます。ただし、貴方の商標の公開記録がないため、または商標の使用が開始されたとしても、コモンローの商標権を行使することは難しいと言えます。

連邦商標登録

連邦商標登録を取得するには、USPTOに出願し、承認してもらう必要があります。USPTOに商標を登録することにより、全国でその商標を使用する権利があり、他人が同種の商品やサービスについて類似の商標を使用することを禁止することができる権利を有するとの法的な推定の効果が得られます。

連邦商標登録を有する南カリフォルニアの事業者は、新規事業者がサンフランシスコ、ニューヨーク、または米国のすべての地域において同一又は類似の商品またはサービスについて商標を使用するのを禁止する連邦商標権を行使することができます。

連邦登録商標は USPTO のデータベースに掲載されており、他人が同様のマークを採択するのを妨げる効果があり得ます。連邦登録により、商標権者は、連邦裁判所に権利を行使するための訴訟を提起する権利も与えられます。連邦登録により、外国の商標登録出願をしたり、侵害品の輸入を差止めることも容易にします。

コモンロー上の商標および商標調査

商標を使用したり、連邦商標登録出願をする前に、完全な商標調査を行うことが重要です。商標調査は、貴方の商標が他人の連邦、州、またはコモンロー上の商標を侵害しているかどうかを示してくれます。包括的な商標調査には、少なくとも次の 3 つの要素があります。

・**USPTO データベースの検索。** 貴方の商標が他人の登録商標と混同を生じる程度に類似である場合、連邦登録は拒絶されます。「混同を生じる程度に類似している」とは、貴方の商標が登録商標に類似しており、同種の商品またはサービスについて使用されているため、公衆がその出所について混同するかもしれないことを意味します。

・**コモンロー商標調査。** コモンローの商標調査では、貴方の地域において貴方に優先するコモンロー上の権利を既に持っている事業者を調査できます。また、貴方が連邦登録をしようと決心した場合、貴方の権利の拡大を阻止したり又は制限できるコモンロー上の商標を保有している事業者を調査できます。コモンロー上の商標調査では、ビジネスディレクター、電話帳及びインターネット検索を含みます。

・**州商標調査。** これは、1 つまたは複数の州のデータベースを検索して、州におけるビジネス名、商標または商号として登録されたマークを見つけることが含まれます。既存の州登録は、貴方がその州で貴方の商標を使用することを妨げる可能性があります。

商標調査は、貴方の名前、ロゴ、またはその他の商標の使用を妨げる障壁を特定するための重要なツールであり、USPTO への登録の可能性を高めます。

コモンロー上の商標の保護

「TM」表示は、貴方がコモンロー又は州法の商標権を主張していること、または連邦商標登録の出願が係属中であることを示しています。貴方の商標に「TM」を表示すれば、貴方は、他人に対し、貴方の商標権の存在を知らせます。これにより、模倣者や競合他社が自分の商品又はサービスに貴方の商標を使用することを阻止することができます。

登録商標の記号である「®」は、USPTO における登録商標に向けられたものです。

すべての商標と同様に、コモンロー上の商標権の行使は、商標主次第です。もし貴方が、他人が貴方の商標を使用するのを禁止するための措置を講じないと、貴方は、その商標権を失うことがあります。商標権の行使とは、貴方が貴方の地域で貴方の商標を他人が使用していることを知ったときには、法的措置を講ずることを意味します。適切な措置については、商標弁護士がアドバイスできます。

コモンロー上の商標は、事業名、製品名、ロゴ、タグラインを保護することができますが、保護は限られています。より包括的な商標保護のために、商標を USPTO に登録することを検討してください。

2. 米国商標法と州法の関係について説明して下さい。

Please explain the relationship between US trademark law and state law.

1. What is a state trademark registration?

The United States has a two-tiered system of trademark protection: federal and state. A federal registration, under the Lanham Act, gives the registrant rights throughout the entire United States and its territories and possessions; a state registration gives the registrant trademark rights only within the territory of the state.

The rights and protection afforded by one state's trademark laws may differ from those afforded by others'; however, most states have adopted some version of the Model State Trademark Bill, which is patterned after the federal trademark law.

2. How does one obtain a state registration?

State trademark applications are filed with a state's trademark authority. The specific forms and fees payable with an application vary by state. Some states review the application for conflict with other existing registrations in the state's database, while others do not.

3. How do state trademark registrations differ from federal trademark registrations?

- Trademark authority: A federal trademark registration is issued by the United States Patent and Trademark Office. A state trademark registration is issued by a state office, typically the Secretary of State's office (e.g., the State of Arizona Secretary of State's Office or the New York Department of State's Office).
- Use requirements for registration: A federal trademark registration is available only for marks used in interstate commerce or commerce between the United States and another country. One may also apply for federal registration before actual use of the mark, based on intent to use. Purely intrastate use of a mark—that is, within only one state—is not sufficient to obtain a federal trademark registration. Intrastate use is sufficient, however, for registration of a trademark in that state. Only some states will permit applications based on intent to use or on the reservation of a mark. One may file for both federal and state trademark registration if the mark is used within the state as well as in interstate commerce or commerce between the United States and another country.
- Presumption of validity and ownership: A federal registration provides a presumption of the validity of the ownership by the entity or person identified in the registration records. A state registration may, in some states, be admissible as prima facie evidence of (1) the validity of the registration of the trademark; (2) the registrant's ownership of the trademark; and (3) the registrant's exclusive right to use the trademark in that state in connection with the goods and services specified in the certificate, subject to any conditions and limitations stated in the certificate. Although the first person to adopt a mark as a trademark has a common law right to prevent others from using a similar mark in a manner that is likely to confuse consumers, regardless of registration, one may not acquire state common law rights in a mark that is already registered in that state unless the registration has lapsed or the mark has been abandoned by the registrant. A federal registration has priority over a state trademark registration if the federal registration was obtained prior to the state registrant's application date; this remedy may be used only by the federal registrant, by petitioning the court to cancel the state registration.
- Basis for other filings: A federal registration can form the basis for filings in other countries, such as an International Registration under the Madrid Protocol. A state registration cannot form the basis for filings in other countries.
- Customs recordation: A federal trademark registration can be used to stop unauthorized imports at the U.S. border, but a state trademark registration cannot.
- Geographic area of registration: As noted above, federal trademark registration provides protection for a trademark, as well as constructive notice of the validity and ownership of the trademark, throughout all 50 U.S. states. A state registration protects the mark, at most, within the borders of the state and does not protect the mark in the rest of the United States.
- Use of the ® symbol: The owner of a federal trademark registration may use the ® symbol. A state

trademark registration does not confer the right to use the ® symbol.

・ Other differences: A federal trademark registration may provide for federal jurisdiction, attorney fees and costs, and possible incontestability. In exception cases, generally those involving willful, malicious or fraudulent conduct by a party, a state trademark registration may also provide for the court to award costs and attorney fees. Obtaining a federal trademark may take from 9 to 16 months, whereas obtaining a state registration is usually a quicker process, sometimes taking only a few weeks, and is less complicated and costly than a federal registration.

4. What role can state laws play in trademark-related issues?

In addition to offering state-specific trademark registrations, state laws can serve important functions in the area of unfair competition law and related fields. State dilution laws survive alongside the federal statutory scheme, providing different standards of liability based on more extensive and varied bodies of historical case law. State common law often fills in registration gaps in enforcement proceedings and, along with unfair competition and consumer protection statutes, continues to provide alternative theories of liability. Other state statutes afford additional remedies beyond those available under the Lanham Act, and rights of publicity still arise only from state law. More broadly, state contract law provides the framework for trademark agreements and state tort law governs claims of licensor liability, trade libel, tortious interference and many other issues that arise in the commercial use of trademarks.

(ソース:

<https://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/StateTrademarkRegistrationsUSFactSheet.aspx>)

1.州商標登録とは？

米国には連邦登録と州登録との2つの商標保護制度があります。Lanham法に基づく連邦登録は、米国全土に亘る権利を登録者に付与します。州登録は州内でのみの権利を与えます。

ある州の商標法により与えられる権利と保護は、他の州で付与されるものと異なる場合があります。しかし、ほとんどの州では、連邦商標法に従って模倣されたモデル州商標法案が採用されています。

2.州の登録はどのようにして取得できますか？

州の商標出願は、州の商標局に対しなされます。出願の書式や手数料は、州ごとに異なります。州によっては、州のデータベースにある他人の先行登録との競合について審査する州もあれば、審査しない州もあります。

3.州商標登録は、どのように連邦商標登録と異なりますか？

・商標局:連邦商標登録は、米国特許商標庁によって発行されます。州の商標登録は、州の事務所、典型的には事務局(例えば、アリゾナ州事務局またはニューヨーク州事務局)によって発行されます。

・登録要件としての使用:連邦商標登録は、州際間通商又は米国と他国間の通商において使用される商標についてのみ可能です。商標を現実に使用する前に、使用意思に基づいて連邦登録出願が可能です。純粋に州内で、つまり1つの州での商標の使用は、連邦商標登録を取得するのに十分ではありませんが、その州で商標登録するには、十分です。一部の州のみが、使用意思つまり予約に基づいて出願するのを許可しています。商標が、州内だけでなく、州際通商または米国と他国と商取引においても使用されている場合は、連邦商標登録および州商標登録の双方が可能です。

・有効性と所有権の推定:連邦登録により、登録証で特定された団体または個人が有効に所有していることの推定がされます。

州登録は、州によっては、(1)商標の登録の有効性、(2)商標の登録者が所有していること、(3)登録証に記載された条件および制限に従い、登録証に記載されている商品およびサービスについて、

その州における商標の使用の独占権の一応の証拠として認められます。

商標を最初に採択した者が、登録に関係なく、コモンロー上の商標権を取得し、消費者を混乱させるおそれのある方法で類似商標を他人が使用することを排除することができますが、既にその州において登録されている商標についてコモンロー上の権利を取得することはできません。ただし、その登録が消滅したり、登録者によって放棄されている場合は除きます。

連邦登録が州登録出願日より前にされている場合、連邦登録は、州商標登録よりも優先されます。この是正措置は、州の登録を取り消すべく裁判所に提訴することによって、連邦登録者のみ講じることができます。

・出願の基礎：連邦登録は、マドプロ国際登録など、他の国での出願の基礎となり得ます。州登録は、他国での出願の基礎とすることはできません。

・税関の記録：連邦商標登録は、米国の水際での権限のない輸入を差止めるために用いることができますが、州登録ではできません。

・登録の地域：連邦商標登録は、米国 50 州全域で、商標の有効性と所有者であることの擬制通知をします。州登録は、州内に限りその中の標章を保護し、米国のそれ以外の地域ではその商標を保護しません。

・®記号の使用：連邦商標登録の所有者は®記号を使用することができます。州の商標登録は、®シンボルを使用する権利を付与するものではありません。

・その他の相違点：連邦商標登録は、連邦管轄権、弁護士費用およびコスト、および可能性のある不可争性を付与します。例外的に、一般的には、当事者による故意、悪意のある、または不正行為を行うものに対しては、州の商標登録者は、裁判所に費用および弁護士費用の支払いを求めて提訴することができます。連邦商標を取得するには 9～16 ヶ月かかることがあります。州登録の取得は通常、より迅速なプロセスで、時には数週間しかかからず、連邦登録よりも複雑ではなくコストもそれほどかかりません。

4. 州法は商標関連の問題についてどのような役割を果たすことができますか？

州法は、州毎の商標登録を提供するだけでなく、不正競争防止法や関連分野においても重要な役割を果たします。州の希釈化法は連邦法とともに存続し、より広範囲で多様な歴史的判例法に基づいて異なる基準の責任を提供しています。他の州法は、執行手続において登録のギャップを埋めることが多く、不正競争や消費者保護法とともに、代替的な責任理論を引き続き提供しています。州のコモンローは、Lanham 法の下で利用可能なものを超えて追加の救済策を提供し、パブリシティ権は州法のみから生まれます。より広義には、州契約法は商標契約の枠組みを提供し、州の不法行為法は、ライセンス責任、商標名誉毀損、不法侵害、商標の通商上の使用で生じる他の多くの問題を管轄します。

3. 米国商標法と不正競争防止法との関係について説明して下さい

Please explain the relationship between US Trademark Law and Unfair Competition Law.

Under both federal and state law, trademark infringement claims generally require the plaintiff to show two things: (1) that it owns a valid, protectable trademark in which it has rights senior to the defendant's; and (2) that the defendant's use of its mark is likely to cause confusion because of its similarities to the plaintiff's mark. The facts underlying these claims may differ significantly from case to case, and claims such as false advertising or dilution require the pleading of a different set of facts, but most trademark cases will center on these two basic issues.

A. Federal Trademark and Related Claims

1. Lanham Act § 32: Infringement of a Federally Registered Mark

In order to assert a claim under Section 32, the plaintiff must allege in the complaint that it is the owner of a federal registration; that the defendant used a mark in commerce “in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services”; and that such use

is “likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive.” Ownership of a federal trademark registration on the Principal Register provides the plaintiff with prima facie evidence of the mark’s validity, the registrant’s ownership of the mark, and the registrant’s exclusive right to use the mark in commerce. A federal trademark infringement claim also carries potential remedies, including damages on a variety of theories and injunctive relief.

2. Lanham Act § 43(a): False Designation of Origin/Unfair Competition

If the plaintiff does not have a federal registration for its mark, the Lanham Act nonetheless provides the basis for a trademark suit under the law of unfair competition. The critical difference in an unfair competition case is that no registration provides prima facie evidence of the validity of the plaintiff’s mark. The plaintiff therefore should be especially careful to allege that it uses the mark and has used it in a manner establishing prior rights over any rights the defendant may have.

3. Lanham Act § 43(a): False Advertising

These are usually cases in which a competitor has falsely disparaged the plaintiff’s goods or services or has falsely claimed the superiority of its product over the plaintiff’s.

4. Lanham Act § 43(c): Federal Dilution

The trademark dilution plaintiff must allege in its complaint that

1. Its mark is famous;
2. The defendant is using the mark or a similar one in commerce;
3. The defendant’s use started after the mark became famous; and
4. The defendant’s use of the mark dilutes the plaintiff’s mark by blurring or tarnishment

5. Federal Anticybersquatting

The Lanham Act also includes protection against the use of infringing Internet domain names in the Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA). The ACPA offers the successful plaintiff the ability both to obtain damages and to have the domain name transferred to the plaintiff or cancelled. Actual damages and profits, plus costs and attorney’s fees, are available, or the plaintiff may elect to receive statutory damages of \$1,000 to \$100,000 per domain name at the court’s discretion.

B. State Law Claims

1. Common-Law Trademark Infringement and Unfair Competition

Common-law trademark infringement can be based on essentially the same facts as federal trademark infringement, but without the need for the plaintiff to own a federal registration. A count for common-law unfair competition often is included alongside the federal count

2. State Statutory Claims

In addition to the common law, many states have statutes providing for registration of marks and enforcement of a party’s rights in its registered marks. many states also offer statutes dealing with trademark-related claims such as false advertising, including the Uniform Deceptive Trade Practices Act and “little FTC Acts.” These statutes largely provide remedies that overlap what is available under federal law or the common law, and they usually are pleaded and decided along similar lines. The trademark plaintiff should ensure that it pleads all applicable such laws in its complaint to be certain that all possible remedies are available to it.

連邦法と州法の双方において、商標権侵害の主張をするには、原告に一般的に2つの事項について立証を要求しています。すなわち、(1)被告の権利に優る有効かつ保護可能な商標を所有していること、及び(2)被告がその商標を使用すれば、原告の商標との類似性のために混同を生じるおそれがあること、です。これらの主張の根底にある事実は事件毎に大きく異なる可能性があり、虚偽広告や希釈化などの主張は異なる一連の事実の主張が必要としますが、ほとんどの商標事件はこれらの2つの基本的な問題に集中します。

A. 連邦商標および関連クレーム

1. Lanham 法 32 条: 連邦登録商標の侵害

第 32 条に基づく請求のためには、原告が連邦登録の所有者であること、被告が「商品またはサービスの販売、申込、流通または広告に関連して」取引上の商標を使用したこと、及びそのような使用が「混同を生じるおそれがあり、又は、誤認を生じさせたり、欺くおそれがあること、を主張しなければなりません。主登録簿の連邦商標登録の所有は、原告にそのマークの有効性、商標の登録者が所有していること、及び取引上その商標を使用する排他的な権利を登録者が保有していること、について一応の証拠を付与しています。連邦商標の侵害の主張には、損害賠償や差止請求を含むさまざまな理論上の救済措置が含まれています。

2. ランハム法 43(a): 出所/不正競争の虚偽表示

原告がその商標の連邦登録をしていない場合でも、Lanham 法は不正競争防止法に基づく商標訴訟の根拠を提供します。不正競争の場合の重要な違いは、登録が原告の商標の有効性についての一応の証拠を提供しないことです。したがって、原告は、その商標を使用しており、かつ、被告が有する権利よりも先の権利を確立する方法で使用していること、を主張するように特に注意すべきです。

3. ランハム法 43(a): 虚偽広告

これは、通常、競合会社が原告の商品やサービスを偽って誹謗しているか、または原告の製品に対する優位性を偽って主張しているケースです。

4. Lanham 法 43(c): 連邦の希釈化

商標の希釈化の原告は、以下の主張をしなければなりません。

- (1) その商標が有名であること
- (2) 被告は、商取引上同一又は類似の商標を使用していること
- (3) 被告の使用は、その商標が有名になった後、開始されたこと、そして
- (4) 被告がその商標を使用したことにより、原告の商標が blur 又は tarnish されたこと。

5. 連邦の反サイバースクワット

Lanham 法には、反サイバースクワット消費者保護法(ACPA)における侵害インターネットドメイン名の使用に関する保護も含まれています。ACPA は、勝訴した原告に損害賠償を請求し、ドメイン名を原告に移転させるか、または取り消すことができるようにする利益を提供します。実際の損害賠償額と利益に実費と弁護士費用が入手可能であり、あるいは裁判所の裁量により、ドメイン名毎に\$ 1,000~\$ 100,000 の損害賠償を原告が受けることができます。

B. 州法における請求

1. コモンロー上の商標権侵害と不正競争

コモンロー上の商標権侵害は、連邦商標の侵害と本質的に同じ事実に基づくことができますが、原告が連邦登録を所有する必要はありません。コモンロー上の不正競争の請求は、しばしば連邦法上の請求に合わせて含まれています。

2. 州法に基づく主張

コモンローに加えて、多くの州では、商標の登録とその登録商標の権利の行使を定めた法令があります。多くの州では、例えば、虚偽広告や統制的欺瞞的貿易慣行法や「連邦取引委員会法」を含む商標関連の請求を取り扱う規定が定められています。

これらの法令は、連邦法またはコモンローに基づいて利用可能なものとして重複する救済策を広く提供するもので、通常は同様の訴訟で主張され、決定されます。商標の原告は、その訴えにおいて、適用可能であり、それらすべての救済手段が利用可能であることを十分に確認する必要があります。

4. 例えば、2000年に X 社がカリフォルニア州で被服について商標 A を使用開始し、2001年に Y 社がニューヨーク州で商標 A を使用開始し、2002 年に米国連邦商標出願をし、連邦登録を取得した場合、X と Y の法律関係はどうなりますか？

For example, in 2000, Company X started using Trademark A on clothing in the state of California. In 2001, Company Y started using Trademark A in the state of New York. What happens to X and Y ?

In such a case, Company X's rights will not extend beyond the state or region in which it sells its goods (if it ships goods to New York or near New York, that would likely be sufficient to assert common law rights against Company Y). Company X will not be able to enjoin (stop) Company Y, and Company Y will not be able to enjoin Company X. The parties may obtain "concurrent use" registrations, per the guidance provided in the Trademark Manual of Examining Procedure (TMPE):

そのような場合、X 社の権利は、商品を販売する州または地域を超えません（商品がニューヨークまたはニューヨークに発送される場合、Y 社に対するコモンローの権利を主張するのに十分かもしれません）。X 社は Y 社を差止めることができず、Y 社は X 社に対し差止をすることができません。両当事者は、「同時使用」の登録を、商標審査基準 (TMPE1207.04(a), 1207.04(b), 1207.04(c), 1207.04(c)) の規定に従って取得することができます。

II. 使用主義 Usage principle

(1) 使用主義と登録主義 Usage principle and registration principle

5. 米国商標法の使用主義について説明して下さい。

Please explain the usage principle of US Trademark Law.

- ・ "Actual use" system derived from English law.
- ・ It is not fair to grant federal trademark rights to a person who is not using his or her mark in commerce.
- ・ It is not fair to allow persons to reserve marks for too long
- ・ "Deadwood" is not a good thing. Current audit system.
- ・ Barrier to entry into mark for newcomers is not a good thing.
- ・ Purpose: In principle, trademark law, by preventing others from copying a source-identifying mark, reduces the customer's costs of shopping and making purchasing decisions, for it quickly and easily assures a potential customer that this item—the item with this mark—is made by the same producer as other similarly marked items that he or she liked (or disliked) in the past. At the same time, the law helps assure a producer that it (and not an imitating competitor) will reap the financial, reputation-related rewards associated with a desirable product. The law thereby encourages the production of quality products and simultaneously discourages those who hope to sell inferior products by capitalizing on a consumer's inability quickly to evaluate the quality of an item offered for sale. *Qualitex v. Jacobson Products*(https://en.wikipedia.org/wiki/Qualitex_Co._v._Jacobson_Products_Co.), 514 U.S. 159 (Supreme Court 1995).

- ・「現実の使用」制度は英国法に由来すること。
- ・取引上、商標を使用していない者に連邦商標権を付与することは公正ではないこと。
- ・特定の者があまりに長い期間、ある商標を予約することは許されないこと。

- ・「朽ちた木」は良いことではないこと。現在の監査システムをご参照。
- ・新規参入者のための商標への参入障壁は良いことではないこと。
- ・目的:原則として、商標法は、他人が出所を示す商標の模倣を防止することにより、消費者の購入や購入意思決定の労力を削減するものであること。それは、過去に好きだった(または嫌いだった)商品に同一又は類似の商標が付されていると、すばやく容易にその商品が同一の製造者により製造されたと分らしめるからです。同時に、商標法は製造者をして、模倣競争相手ではなく、望ましい製品に関して財務上、評判に関する報酬を得せしめることを保証するのに役立ちます。商標法は、それにより、高品質の製品の生産を奨励し、同時に、販売された商品の品質をすぐには評価できない消費者に対して劣悪な製品を販売しようとする人々を失望させようとするものであります。Qualitex v. Jacobson Products, 514 U.S. 159 (Supreme Court 1995)。

6. 同時使用 (Concurrent use) について説明して下さい。

Please explain "concurrent use".

See above.

上記をご参照下さい。

(2) 商標の使用 Use of Trademark

7. 米国における「商標の使用」の内容について説明して下さい。

Please explain the content of "Use of Trademark" under the US Trademark Law.

901.01 Definitions

The power of the federal government to register marks comes from the commerce clause of the Constitution. Section 1 of the Trademark Act, 15 U.S.C. § 1051, permits application for registration of "a trademark used in commerce" (15 U.S.C. § 1051(a)) or of a trademark that a person has a bona fide intention to use in commerce (15 U.S.C. § 1051(b)).

Section 45 of the Trademark Act, 15 U.S.C. § 1127, defines "commerce" as "all commerce which may lawfully be regulated by Congress." Section 45 defines "use in commerce" as follows: The term "use in commerce" means the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark. For purposes of this Act, a mark shall be deemed to be in use in commerce--

- ・ (1) on goods when--
 - ・ (A) it is placed in any manner on the goods or their containers or the displays associated therewith or on the tags or labels affixed thereto, or if the nature of the goods makes such placement impracticable, then on documents associated with the goods or their sale, and
 - ・ (B) the goods are sold or transported in commerce, and
- ・ (2) on services when it is used or displayed in the sale or advertising of services and the services are rendered in commerce, or the services are rendered in more than one State or in the United States and a foreign country and the person rendering the services is engaged in commerce in connection with the services.

901.01 定義

連邦政府が商標を登録する権限は、憲法の商業的条項に基づいています。商標法第1条、15 U.S.C. § 1051 は、「取引上使用されている商標」(15 U.S.C. § 1051(a))または取引上の真正な使用意思を有している者の商標の登録出願を許可します(15 U.S.C. § 1051(b))。

商標法第45条、15 U.S.C. § 1127 は、「取引」について「連邦議会が合法的にすることができるすべての取引」と定義しています。45条は以下のように、「取引上の使用」を定義しています。

「取引上の使用」という用語は、通常の取引過程での商標の誠実な使用を意味し、商標権を保有するためにのみ設けられたものではありません。この法律の目的上、商標は取引上使用されているものでなければなりません -

(1) 商品については

(A) それがいかなる方法であれ、商品もしくはその容器もしくはそれに関連する表示物に、又はそれに添付されるタグ又はラベルに付され、又はその商品の性質上そのように付することができないときは、その商品若しくはその販売に関する書類に付され、かつ、
(B) その商品が取引において販売されるか又は輸送される場合。

(2) サービスについては、それが、サービスの販売または広告において使用若しくは表示され、かつ、そのサービスが取引において提供されるか、又はそのサービスが2以上の州又は外国において提供され、かつ、サービスを提供する者がそのサービスに関連する取引に従事している場合。

8. 広告的使用は商標の使用と認められないと聞きましたが、例外的に認められる場合がありますか。

I heard that advertising is not allowed for use of trademark, but are there exceptional circumstances where it is allowed?

Yes, in terms of specimens of use, generally advertising is not acceptable. However, advertising and promotional materials can be transformed into displays used in association with the goods

はい、使用標本に関しては、一般に広告は受け入れられません。しかし、広告および販促資料は、商品に関連して使用されるディスプレイに変形させることができます

9. 日本からインターネット上で商標を付して商品を広告・販売している場合、米国での使用になりますか。

In a case where trademarked goods are advertised to be sold from Japan into the US through the Internet, is such acts considered to be “use of trademark” in the US?

No, unless consumers can purchase the goods directly through the website.

いいえ、消費者がウェブサイトから直接商品を購入することができない限り、商標の使用とは認められません。



http://www.com

T.Markey

Your Clothing Emporium

Home Products About Us Contact

t-shirts jackets accessories

100% polyester knit interlock 6.1 oz 100% lightweight organic African cotton 4.3 oz 100% organic fine jersey cotton

Sizes Available: S, M, L, XL, XXL

\$10 Tees

(555) 555-5238

Discount for bulk quantities!

Ordering Information

Proud to be an independent business.

T. Markey, Inc.
123 Main Street
Springfield, VA 20314

Let T. Markey bundle you up.

T. Markey JEWELRY

Ordering Information

NOT LOGGED IN - SIGN IN TO MY ACCOUNT [SHOP - JOIN](#)

HOME OUR STORY SHOP ONLINE JOIN OUR TEAM LOGIN

diamond and platinum diamond and gold
 diamond and sapphire stainless steel
 white gold silver filigree

Mark

RING IN THE NEW YEAR WITH OUR RINGS.™ [GET STARTED!](#)



- PRODUCT INFO
- NEWS RELEASES
- TESTIMONIALS
- WHERE TO BUY
- HOME

The Condom with Curves!



Inspirai

Inspirai Condoms

Intelix Inc. offers the most innovative condoms in and function. Consistently rated #1 (see reviews)

Inspirai is inspired by the natural beautiful curves of a Nautilus seashell.

It is indeed a stunning work... a Nautilus shell."

New York Times on inspirai®

Insufficient Ordering Information



The Inspirai Girl at the Playboy Mansion

Mark

Condoms no longer look or act like regular condoms anymore!

That's why inspirai is also called a **Condomtoy™** condom. The bold spirals of inspirai condom work in a patented "spring action", making spiraling ridges when worn on the penis. These spirals give fantastic friction to both partners.

In other words, the big spiral lip on the condom clings snugly to the penis head and then twists and turns all around... just as you do, creating **CRAZY sexual friction!** Part condom, part toy!

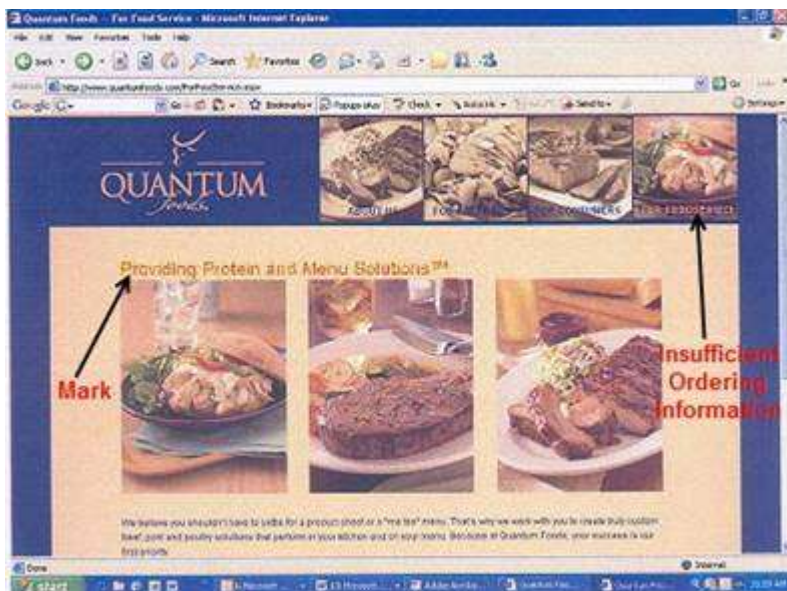
It's already the most talked about new condom in the world!

Inspirai is independently rated "my favorite" condom in user surveys since 1998.

While Inspirai's latex curves add more pleasing friction... the equally exciting good news is: Inspirai is a triple-dipped condom giving it unmatched strength characteristics.

A condom with beautiful curves was never before possible until now! Inspirai is a state-of-the-art condom made by a patented new process developed in India.

Dr. A.V.K. Reddy, MD, is the Inspirai designer the New York Times calls the



10. 米国の展示会で、パネル等に商標を表示又は現物の商品に商標を表示している場合、商標の使用として認められるでしょうか。

Is it accepted as “trademark use” in the case where a trademark is indicated on panels and other actual merchandise at US exhibitions?

In order for “use in commerce” to occur, there must be a first sale of goods, or a first rendering of services. So, if a trademark is used at a trade show or exhibition, this may not be good enough to establish use if no sale or provision of service. If a trade show exhibitor is taking orders at the trade show, then the exhibitor may be able to properly assert use in commerce.

For goods, a picture of an exhibit at a trade show may be acceptable as a specimen of use (display associated with goods), if the mark is shown at the exhibit, and the goods are clearly shown or referred to. The specimen of use is worthless, though, if no first has occurred!

For services, a picture of an exhibit a trade show may be acceptable as a specimen of use as advertising. The specimen of use is worthless, though, if the services have not been provided in commerce in the U.S.

「商取引上の使用」であるためには、商品の最初の販売、またはサービスの最初の提供が必要です。したがって、商標がトレードショーや展示会で使用されている場合、販売やサービスの提供がないときには使用を確立するには十分ではありません。トレードショーの出展者がトレードショーで注文を受け付けている場合、出展者は取引上の使用をしていると主張できます。

商品については、トレードショーでの展示品の写真は、展示会で商標が表示され、商品が明示または参照されている場合は、使用標本(商品に関連する表示)として受け入れられる場合があります。しかし、最初に何も起こらなければ、使用見本とはなりません！

サービスについては、展示会の写真が広告としての使用見本として受け入れられることができます。しかし、米国でサービスが商業的に提供されていない場合、使用見本とはなりません。

11. 商標を付した製品を日本から10月1日に輸出し、11月1日に米国を通関したとき、米国での使用開始日はいつですか。

When is the first use date in the US in the case where trademarked goods were exported from Japan on October 1, and cleared US customs on November 1?

As noted above, “commerce” is defined as “all commerce which may lawfully be regulated by Congress.” If there a contract between the trademark owner and a U.S. company and a sale has already occurred, then I think that we could say October 1st, because Congress can lawfully regulate the contract. However, this is a difficult point of law, and it is generally unclear, so we would recommend claiming November 1st, 念のために。 The language in the application is “at least as early as,” so the trademark owner is not precluded from arguing that October 1st was the date of first use in commerce if a dispute arises. We would suggest that the date that the ship enters U.S. waters would be a better date to select than the date that the goods clear customs.

If the ship is Japanese, and there is no contract of sale between the Japanese company and a U.S. company, the date of first use in commerce would likely be the moment the ship enters U.S. territorial waters. If the ship is American, and there is no contract of sale between the Japanese company and a U.S. company, the date of first use in commerce would likely be October 1st (but there is no case law on this question, as far as we know, so it is difficult to answer).

上記のように、「商取引」は「合法的に議会によって規制できるすべての商取引」と定義されています。商標所有者と米国企業との間に契約があり、販売が既に行われている場合は、10月1日であると主張することができるであろうと思料します。なぜなら、議会は合法的に契約を規制することができるからです。しかし、これは法律上困難な点であり、一般的には不明であるため、念のために

11月1日を主張することをお勧めします。出願の言語は「少なくとも早く」とあるため、紛争が発生した場合、10月1日が商業的に最初に使用された日であったと主張することは妨げられません。商品が通関した日より、船舶が米国の海域に入った日が、より良いであろうと思いますので、後者の日を提案します。

もし船舶が日本船籍で、日本企業と米国会社の間に売買契約がない場合、商業的に最初に使用された日は、船舶が米国領海に入る瞬間である可能性が高いです。もし船舶がアメリカ船籍で、日本の会社と米国の会社との間に売買契約がない場合、商業的に最初に使用された日は10月1日となるであろうと思います。(ただし、私の知る限りこの点に関する判例はありません。よって、回答は難しいです。)

(3) **使用宣言書**
Declaration of Use

12. 当社では、現在でも、権利範囲を広くするために、米国商標出願時には商品を広めに指定します。使用義務が要求される米国において、どのように指定すれば良いでしょうか。具体的に商品には、①使用している商品、②使用予定で使用する確率が高い商品、③使用予定で使用の確率が低い商品、④使用しないかもしれないが、他社の登録を排除するため指定しておきたい商品、⑤使用の可能性はないが、日本の出願・登録の指定商品に含まれている商品、があります。

Our company has been covering broader scope of goods in filing US Trademark Application in the hope of broader coverage, even though no protection will be given if our company does not use the mark on all of the designated goods. How should we designate goods in filing the US trademark application?

Specifically, we have the following kinds of goods and services;

- ① goods on which a trademark is used, ② goods intended to be surely used ,
③ goods intended to be probably used, ④ goods on which a trademark may not probably be used but we wish to be cover just in case, ⑤ goods on which a trademark will not surely be used but we want to cover to exclude third parties

It is noted that multiple-based applications are permitted in the U.S. A request to divide can be submitted at some point during prosecution.

In this case, we recommend filing a Japanese application and obtaining a Japanese registration (or a registration in a country where the client has a real and effective commercial establishment), to rely on a foreign registration basis in the U.S. application. The following bases are possible in a U.S. application:

- Actual use (actual use is required)
- [only for filing] Foreign application/priority basis (a bona fide intent to use in commerce is required – the USPTO will not inquire as to bona fide intent, however, an applicant may be called upon by a court to provide evidence of bona fide intent in a dispute with a third party) – use requirement is waived.
- Foreign registration basis (a bona fide intent to use in commerce is required – the USPTO will not inquire as to bona fide intent, however, an applicant may be called upon by a court to provide evidence of bona fide intent in a dispute with a third party) – use requirement is waived.
- Intent-to-use basis (a bona fide intent to use in commerce is required – the USPTO will not inquire as to bona fide intent, however, an applicant may be called upon by a court to provide evidence of bona fide intent in a dispute with a third party) – use requirement is NOT waived (Statement of Use will be required).

- | | |
|---|--|
| ① | <ul style="list-style-type: none">• Under an actual use basis, these goods are OK.• Under a foreign registration basis, these goods are OK.• Under an intent-to-use basis, these goods are OK. |
|---|--|

②	<ul style="list-style-type: none"> • Under an actual use basis, these goods are NOT OK. • Under a foreign registration basis, these goods are OK. (Evidence of bona fide intent may be required in litigation) • Under an intent-to-use basis, these goods are OK. (Evidence of bona fide intent may be required in litigation)
③	<ul style="list-style-type: none"> • Under an actual use basis, these goods are NOT OK. • Under a foreign registration basis, these goods are probably OK. (Evidence of bona fide intent may be required in litigation) • Under an intent-to-use basis, these goods are probably OK, but may be difficult to include these goods in a Statement of Use in the future. (Evidence of bona fide intent may be required in litigation)
④	<ul style="list-style-type: none"> • Under an actual use basis, these goods are NOT OK. • Under a foreign registration basis, these goods are probably OK, but not in litigation. (Evidence of bona fide intent may be required in litigation) • Under an intent-to-use basis, these goods are probably OK, but may be difficult to include these goods in a Statement of Use in the future. (Evidence of bona fide intent may be required in litigation)
⑤	<ul style="list-style-type: none"> • Under an actual use basis, these goods are NOT OK. • Under a foreign registration basis, these goods are NOT OK. (Evidence of bona fide intent may be required in litigation) • Under an intent-to-use basis, these goods are NOT OK. (Evidence of bona fide intent may be required in litigation)
NOTE: There is no defensive trademark system in the U.S.	

複数の基礎を主張することが米国出願をする際に認められていることにご留意下さい。手続のある時点で分割を要求することが可能です。

この場合、米国出願において外国登録に基づく出願をするために、日本出願を行い、日本の登録（または真正かつ現実の商業上の営業所が存在する国における登録）を取得することをお勧めします。米国出願をする際に、下記の基礎を主張することができます。

- ・現実の使用（現実に使用する必要があります）
- ・[出願のみ]外国出願/優先権に基づく（商業的に使用する誠実な意思が必要です。 - USPTOは真意を問うことはありませんが、第三者との紛争においては、出願人は裁判所から使用意思に関する証拠の提出を要求されることがあります。） - 使用要件は免除されます。
- ・外国登録に基づく（商業的に使用する誠実な意思が必要です。 - USPTOは真意を問うことはありませんが、第三者との紛争においては、出願人は裁判所から使用意思に関する証拠の提出を要求されることがあります。） - 使用要件は免除されます。
- ・使用意思に基づく（商業的に使用する誠実な意思が必要です。 - USPTOは真意を問うことはありませんが、第三者との紛争においては、出願人は裁判所から使用意思に関する証拠の提出を要求されることがあります。） - 使用要件は免除されません。（使用宣誓書の提出が求められます。）

①	<ul style="list-style-type: none"> ・現実の使用を基礎とした場合、これらの商品は OK です。 ・外国登録を基礎とした場合、これらの商品は OK です。 ・使用意思を基礎とした場合、これらの商品は OK です。
②	<ul style="list-style-type: none"> ・現実の使用を基礎とした場合、これらの商品は OK ではありません。 ・外国登録を基礎とした場合、これらの商品は OK です。（訴訟において誠実な意思の証拠が必要な場合があります。） ・使用意思を基礎とした場合、これらの商品は OK です。（訴訟において誠実な意思の証拠が必要な場合があります。）
③	<ul style="list-style-type: none"> ・現実の使用を基礎とした場合、これらの商品は OK ではありません。 ・外国登録を基礎とした場合、これらの商品は おそらく OK です。（訴訟において誠

	<p>実な意思の証拠が必要な場合があります。)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用意思を基礎とした場合、これらの商品はおそらく OK ですが、将来、これらの商品を使用宣誓書に含めるのは難しいかもしれません。(訴訟において誠実な意思の証拠が必要な場合があります。)
④	<ul style="list-style-type: none"> ・現実の使用を基礎とした場合、これらの商品はおそらく OK ではありません。 ・外国登録を基礎とした場合、これらの商品はおそらく OK ですが、訴訟では OK ではない。(訴訟において誠実な意思の証拠が必要な場合があります。) ・使用意思を基礎とした場合、これらの商品はおそらく OK ですが、将来、これらの商品を使用宣誓書に含めるのは難しいかもしれません。(訴訟において誠実な意思の証拠が必要な場合があります。)
⑤	<ul style="list-style-type: none"> ・現実の使用を基礎とした場合、これらの商品はおそらく OK ではありません。 ・外国登録を基礎とした場合、これらの商品はおそらく OK ではありません。(訴訟において誠実な意思の証拠が必要な場合があります。) ・使用意思を基礎とした場合、これらの商品はおそらく OK ではありません。(訴訟において誠実な意思の証拠が必要な場合があります。) <p>注：米国には防護標章制度はありません。</p>

13. 例えば、繊維メーカーでは、第 23 類の糸や第 24 類の生地をアパレルメーカー等へ提供するため、自社の素材が表示されたラベル(素材のラベル)をアパレルメーカー等の第 25 類の商品に貼付することがあるため、商標出願の際は、多くの場合、第 23 類、第 24 類に加え被服の第 25 類についても登録するようにしています。この場合、25 類の商品は、出願時点では、商品を具体的に特定できないため、商品を網羅的に指定せざるを得ません。このような商品の指定は実務上妥当でしょうか？

Generally, fabrics manufacturing companies are selling their threads (Class 23) and cloths (Class 24) under their own trademarks to apparel manufacturing companies. Bearing this in mind, fabrics manufacturing companies are often applying for Clothing (Class 25) in addition to Classes 23 and 24. At the time of filing, however, fabric manufacturing companies can not specify clothing and thus are obliged to enumerate many kinds of specific goods (Class 25) which may be made of thread or cloth. Is the above designation manner appropriate?

No, probably not.
いいえ、おそらくそうではありません。

14. 使用宣言書が要求される場合を挙げて説明して下さい。

Please explain the situations where Declaration of Use is required.

The bases of a U.S. application are:
米国出願の基礎は次のとおりです。

Basis	Declaration of Use Required at Filing	Declaration of Use Required to Register	Declaration of Use Required for Maintenance and Renewal
Actual use	Yes	Yes (submitted at filing)	Yes
Foreign application/priority basis	No	Not applicable.	Not applicable.
Foreign registration basis	No	No	Yes
Intent-to-use basis	No	Yes	Yes

基礎	出願時に使用宣誓書が要求されるか	登録に使用宣誓書が要求されるか	登録の維持及び更新に使用宣誓書が要求されるか
現実の使用	Yes	Yes(出願時に提出)	Yes
外国出願／優先権	No	-	-
外国登録	No	No	Yes
使用意思	No	Yes	Yes

15. ①使用に基づく出願、②使用意思の出願で登録査定がされた場合、③登録後5～6年目の間の場合、④更新の場合の証明の程度に差異がありますか。

Is there any difference in degree of proof among ① Application based on use, ② Use after the registration allowance, ③ Use between the 5th and 6th years after registration Proof, ④ use at the time of renewal

No difference.
違いはありません。

16. 使用証拠の抜き打ち検査制度(Post-Registration Proof Use Audit Program)について説明して下さい
Please explain about the Post-Registration Proof Use Audit Program regarding evidence of use.

Please note the following example of a post-registration office action based on the audit program:
監査プログラムに基づく登録後の局指令の例を次に示します。

17. 使用証拠の抜き打ち検査制度(Post-Registration Proof Use Audit Program)は、登録後5～6年目の使用宣誓書を提出したものに対してであって、出願時や更新時のものは対象にならないという理解でよいでしょうか。

Is post-Registration Proof Use Audit Program about only Proof of use submitted at the time of 5th to 6th year from the registration and does this program work against proof of use submitted at the time of application or renewal?

All Section 8 or Section 71 declarations of use are eligible to be audited. A description of the program can be found here:

<https://www.uspto.gov/trademarks-maintaining-trademark-registration/post-registration-audit-program>

Here is wording from a recent office action:

The Sections 8 & 15 Combined Affidavit, received on November 27, 2017, is otherwise acceptable; however, the holder/owner of the registration must comply with an audit as explained below.

Registration Selected for Audit

The USPTO is performing random audits of US trademark registrations to assess and promote the accuracy and integrity of the trademark register. See 37 C.F.R. §§2.161(h), 7.37(h). This registration has been randomly selected for audit to determine whether the mark is in use with all of the goods and/or services identified in the registration.

To comply with the audit, you must submit proof of use of the registered mark for two additional goods and/or services per class. *Id.* If proof of use for the goods and/or services identified is not available, the identified goods and/or services *and any other goods and/or services not currently in use* should be deleted from the registration.

Therefore, the owner or holder/owner must submit the following:

(1) Proof of current use of the registered mark in commerce for the following goods and/or services:

- electronic game software for handheld electronic devices; and
- laptops; in International Class 9; and

(2) The following statement, verified with an affidavit or signed declaration under 37 C.F.R. §2.20: "The owner or holder/owner was using the mark in commerce on or in connection with the goods and/or services identified in the registration for which use of the mark in commerce is claimed, as evidenced by the submitted proof of use, during the relevant period for filing the affidavit of use." 37 C.F.R. §§2.161(h), 7.37(h).

Acceptable proof of use for goods includes photographs that show the mark on the actual goods or packaging, or photographs of displays associated with the actual goods at their point of sale. A tag or label that is not shown affixed to the goods is not acceptable proof of use. Similarly, a package that does not show or identify the goods therein is not acceptable proof of use. Acceptable proof of use for services includes signs, photographs, brochures, website printouts or advertisements that show the mark used in the actual sale or advertising of the services.

すべての 8 条又は 71 条宣誓書が、監査対象となります。プログラムの説明はここにあります：
(<https://www.uspto.gov/trademarks-maintaining-trademark-registration/post-registration-audit-program>)

最近の局指令からの記載は以下のとおりです。

2017年11月27日に受領した第8・15条複合宣誓書は受け入れられるが、登録の所有者は下記に説明する監査に従わなくてはならない。

監査のために選択された登録

商標登録の正確性と完全性を評価し促進するために米国商標登録のランダムな監査をUSPTOは実施しています。この登録は、その商標が登録で指定されたすべての商品および/または役務について使用されているかどうかを判断するための監査のためにランダムに選択された。

監査のため、区分ごとに2つの追加の商品および/または役務の登録商標の使用証明を提出しなければならない。特定された商品及び/又は役務の使用証拠が入手できない場合、特定された商品及び/又は役務並びに現在使用されていない他の商品及び/又は役務は登録から削除されるべきである。

従って、登録権者は以下のものを提出しなければならない。

(1) 次の商品および/または役務の商業上の登録商標の現在の使用の証拠

- ・携帯用電子ゲームソフトウェア
- ・ラップトップパソコン(第9類)及び

(2) C.F.R. 第37条 2.20に基づく宣誓供述書または署名入り宣誓書で検証された以下の声明。「所有者は、使用宣誓書が提出された期間の間、提出された使用証拠により証明された商標の使用が

問題となっている指定商品および／または役務に関連して商業的に商標が所有者により使用されていたこと」C.F.R.第37条 2.161(h),7.37(h)

商品についての許容可能な使用証拠には、実際の商品または包装に商標を付した写真、または実際の販売時点での商品に関連するディスプレイの写真を含む。役務についての許容可能な使用証拠には、看板、写真、パンフレット、ウェブサイトの印刷物、または実際の役務の販売または広告に使用される商標を示す広告が含まれる。

18. 仮に、当局が「指定商品の使用に対して疑義あり」と判断して、権利者へ局通知を発行した場合、権利者は「疑義あり」との指摘を受けた商品を削除さえすれば、使用証拠を提出した商品については、商標登録は取り消されない、という理解で正しいでしょうか。

In the case where the USPTO authority issue a notice to the trademark registrant notifying that there is a doubt about proof of use on some of the designated goods, if the trademark registrant delete the goods in question among the designated goods, will the remaining goods of the designated goods be kept alive ?

手続については、上記の質問 17 を参照してください。

19. 使用宣言書の署名者は、誰が適切ですか。取締役、部長、は、係長、平社員でも署名できますか。米国代理人も署名できますか。

Who is suitable to be the signer of a Declaration of Use? Can even a director, general manager, manager, sub-manager, or a subordinate be the signer? Can a US agent be a signer?

The TMEP states the following about who can sign.

- Verified statement of facts. A verified statement in support of an application for registration, amendment to an application for registration, allegation of use under § 2.76 or § 2.88, request for extension of time to file a statement of use under § 2.89, or an affidavit under section 8, 12(c), 15, or 71 of the Act must satisfy the requirements of § 2.2(n), and be signed by the owner or a person properly authorized to sign on behalf of the owner. A person who is properly authorized to verify facts on behalf of an owner is:
 - (i) A person with legal authority to bind the owner (e.g., a corporate officer or general partner of a partnership);
 - (ii) A person with firsthand knowledge of the facts and actual or implied authority to act on behalf of the owner; or
 - (iii) An attorney as defined in § 11.1 of this chapter who has an actual written or verbal power of attorney or an implied power of attorney from the owner.

Yes, a U.S. attorney may sign on behalf of the applicant/registrant. Sometimes this is NOT recommended when a dispute with a third party is possible, because the attorney could be called as a witness with respect to the accuracy of the content of the declaration. At our firm, we have a policy of not signing on behalf of the client unless we receive confirmation that ALL of the goods/services in the application/registration are in use in commerce under the mark.

TMEP は、誰が署名できるかについて以下のように述べています。

事実の検証されたステートメント。登録出願を支持する検証されたステートメント、登録出願についての補正、§ 2.76 または § 2.88 による使用の主張、§ 2.89 に基づく使用宣誓書を提出する期間の延長請求、または法第8条、第 12 条(c)、第 15 条、第 71 条に基づく宣誓書は、§ 2.2(n)の要件を満たさなければならず、所有者または所有者に代わって署名する権限のある者が署名する必要がある。所有者に代わって事実を確認する権限が適切に付与されている人は以下の通り。

- (i)所有者を拘束する法的権限を有する者(例えば、パートナーシップの執行役員またはゼネラルパートナー)。

- (ii) 事実について直接的な知識を有しており、所有者のために行動するための現実的または黙示の権限を有する者。または
- (iii) 本章の § 11.1 で定義された弁護士であって、実際の書面または口頭による権限または黙示の権限を所有者から得ている者。

はい、米国の弁護士が出願人/登録権者の代わりに署名することができます。第三者との紛争が予見される場合には、これは推奨されません。なぜなら、弁護士が宣言の内容の正確さに関して証人として召喚される可能性があるためです。我々の事務所では、出願/登録の商品/役務のすべてが取引上使用されているという確認を受領しない限り、依頼人に代わって署名しない方針を採っています。

20. 商標の指定商品が、例えば第9類:a, b, cと第10類:d, e, fの場合、商標の使用証明は、その指定商品のすべてについて証明する必要がありますか。

In the case where the designated goods are, for example, Class 9: a, b, c and Class 10: d, e, f, is it necessary to prove use of the trademark on all those designated goods?

いいえ。ただし、出願又は登録において指定されている全ての商品に使用証明が適用されます。

21. 商標が「STAR」の場合、下記の結合商標の使用を証明すれば、商標「STAR」の使用証明として認められますか。

In the case that the following combined trademark is being used, can evidence of use of the combined trademark be accepted as proof of use of the trademark “STAR”?



はい、成功の確率は 65%から 75%です。多くの商標は、1つの商標または2つの商標として商業的印象を有することができます。例えば:



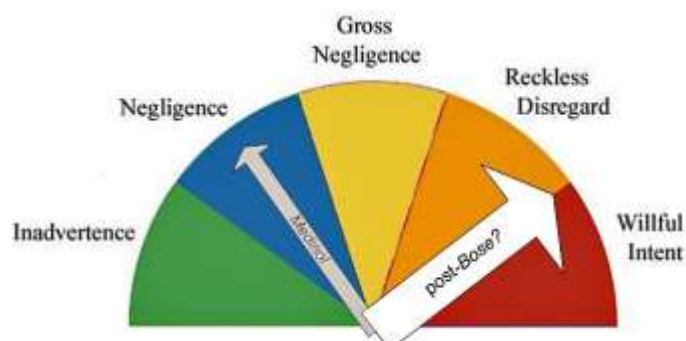
当該商標は1つの商標又は2つの商標と考えられる。

- (4) フロード
Fraud

22. フロードについて説明して下さい
Please explain about fraud.

This image was created by John Welch of Wolf Greenfield in Boston and helps to explain fraud: このイメージは、ボストンのウルフ・グリーンフィールドのジョン・ウェルチによって作成され、フロードの撲滅に役立ちます。

FRAUD-O-METER™



Medinol decision by TTAB: 2003

In re Bose decision by CAFC: 2009

During the Medinol era, declaring use of good under a mark in a declaration of use was sufficient to have a registered mark cancelled.

Now, in the Bose era, a “smoking gun” is required.

New fraud is “lack of bona fide intent” for applications filed under intent-to-use, foreign application/registration basis, and Madrid Protocol.

Swatch 事件 (<http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-91187092-OPP-83.pdf>)
(Swatch AG v. M.Z. Berger & Co., 108 USPQ2d 1463 (TTAB 2013) [precedential])

- ・ MARK: IWATCH
- ・ Goods: [Class 14] Cases for clock and watch-making; Cases for watches and clocks; Clock and watch hands; Dials for clock-and-watchmaking; Diving watches; Jewelry watches; Parts for watches; Pocket watches; Stop watches; Watch bands; Watch bands and straps; Watch boxes; Watch bracelets;
- ・ EVIDENCE:
 - ・ Trademark search report
 - ・ Internal e-mail about conversation with examiner at USPTO
 - ・ Pictures or renderings (drawings) of product for advertising (never used)
- ・ CONCLUSION: NO BONA FIDE INTENT [Viewing all circumstances objectively, we cannot conclude that applicant’s actions reveal a bona fide intention to eventually use the mark in a real and legitimate commercial sense on any of the identified goods at the time it filed the application. Therefore, we find that opposer has established, by a preponderance of the evidence, that applicant lacked a bona fide intent to use the mark IWATCH at the time it filed its application.]

TTAB による Medinol 決定:2003 年

CAFC による Bose 決定:2009 年

Medinol 時代には、使用宣誓中の商標の下での商品の使用を主張することは、登録商標を取り消すのに十分でした。

現在の Bose 時代には、「明白な証拠 (smoking gun)」が必要です。
新たなフロードは、使用意思・外国出願/登録・及びマドリッド議定書の下でなされた出願について「真正な意思がない」ことです。

Swatch 事件

(Swatch AG v. M.Z. Berger & Co., 108 USPQ2d 1463 (TTAB 2013) [precedential])

- ・商標:IWATCH
- ・商品:[クラス 14] Cases for clock and watch-making; Cases for watches and clocks; Clock and watch hands; Dials for clock-and-watchmaking; Diving watches; Jewelry watches; Parts for watches; Pocket watches; Stop watches; Watch bands; Watch bands and straps; Watch boxes; Watch bracelets;
- ・証拠:
 - ・商標検索レポート
 - ・USPTO の審査官との内部的な電子メール
 - ・広告用の製品の絵またはレンダリング (図面) (使用されていない)

・結論: 誠実な使用意思がない。(すべての状況を客観的に考慮すれば、出願人の行為が、最終的に現実かつ正当な取引上の意味で、出願時点において指定された商品のいずれかに使用する誠実な意思があったと結論づけることはできない。したがって、出願人がその出願時点で商標 IWATCH を使用する誠実な意思を欠いていたことを、異議申立人が証拠の優越によって証明したものと認める。)

23. 指定商品が、Class 9: a, b, c 及び Class 10: d, e, f のうち a についてのみ使用している場合において、これらすべてについて使用している旨の使用宣言書を提出したとき、実務上どのように取り扱われますか。

A trademark owner filed Declaration of Use on all the designated goods despite the fact that a trademark is used only on the goods "a" among the designated goods, Class 9: a, b, c and Class 10: d, e, f. In such case use, how will the trademark registration will be handled?

The USPTO will not inquire. However, if a dispute with a third party occurs, and the trademark owner can only prove use in connection with Good "a," all of the rest of the goods will be deleted. However, the registration will likely remain alive. Before the Medinol case, the whole registration would have been cancelled. Now, the standard to prove fraud is too high. A "smoking gun" is required.

USPTO は問いません。ただし、第三者との紛争が発生し、商標権者が商品「a」との関連でのみ使用を証明できる場合、残りの商品はすべて削除されます。しかし、登録は維持される可能性が高い。Medinol 事件においては、登録全体が取り消されました。現在では、フロードを証明する基準は高すぎます。「明白な証拠 (smoking gun)」が求められる。

Ⅲ. 調査 Search

24. 先行商標の調査をするメリットとデメリットを教えてください。

Please tell us about the merits and demerits of conducting a trademark search.

Merits:

- ・Protects the client from investing a lot of money in a brand that may have to be changed
- ・Gives the client a good idea about how a mark, and similar marks thereto, are being used in the marketplace
- ・Some registrations can be cancelled by third parties based on common law. A registration can still be vulnerable to attack many years after registration. Japanese trademark users are accustomed to registrations that are strong. A trademark search increases the stability and predictability of a registration.

Demerits:

- ・Expensive
- oIf concerned about cost, client can choose a knock-out search or a USPTO Only search (not common law), and the client can choose to have the law firm only use the USPTO database and/or the Internet, to save on outside vendor fees (such as Compumark or Corsearch)
- ・Cannot predict exactly what will happen (trademark searches evaluate the risk to a client, but sometimes it is hard to predict how an examiner will rule)

メリット:

- ・ 変更しなければならない可能性のあるブランドに多くの資金を投下することを防ぐことが可能となります。
- ・ 市場において、本件商標やそれに類似した商標がどの程度使用されているかについて情報を得ることが可能となります。
- ・ 一部の登録は、コモンローに基づいて第三者によって取り消されることがあります。登録は、

登録後も何年も攻撃に対して脆弱である可能性があります。日本の商標ユーザーは、強い登録というものに慣れていません。商標調査は、登録の安定性と予測可能性を高めます。

デメリット:

- ・ 高額な出費
費用に関しては、依頼人はノックアウトサーチまたは USPTO のみの調査(コモンローではない)を選択することができ、依頼人は USPTO のデータベースおよび/またはインターネットのみを使用することにより、外部ベンダー(Compumark や Corsearch など)の費用を抑えることができます。
- ・ 何が起こるかを正確に予測することはできません(商標調査は依頼人にリスク評価しますが、審査官がどのように判断するかを予測することは困難です。)

25. 調査の方法について教えてください。

Please tell us about the examination method.

The examination method of the search is conducted by trying to think like an examiner. We ask: are the marks similar? Are the goods/services related? Is the cited owner still using the cited mark? Did the cited owner submit inaccurate or untruthful documents to the USPTO?

調査の方法は、審査官のように考えることによって行われます。我々は以下のことを検討します。: 商標は類似か? 商品/役務は関連するか? 引用商標の所有者はまだ引用商標を使用しているか? 引用商標の所有者は、不正確または不当な文書を USPTO に提出したか?

IV. 商標出願 Trademark Application

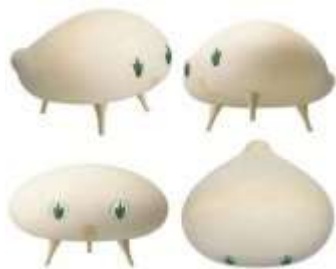
(1) 商標の特定 Identification of trademarks

26. 立体商標について出願する場合、6 図面を提出する必要がありますか。斜視図も必要ですか?

For filing applications for three-dimensional marks, is it necessary to submit 6 views drawings? Is a perspective view needed?

No. It is only necessary to submit a sufficient amount of drawings to show the full mark. Regarding “perspective view”, there is no strict rule. Here is an example:

いいえ。完全な商標を表示するために、十分な量の図面を提出するだけです。「斜視図」については厳しいルールはありません。以下に例を示します。



Applicant must request exception to rule that only one drawing is allowed by filing a Petition to the Director (government fee: \$100)
出願人は、長官に申請を提出することにより 1 図のみで許されるという例外を要求しなければなりません。(印紙代 100USD)

27. 写真により立体商標を特定して日本出願をし、これを基礎に図面により立体商標を特定して米国出願をしたとき、優先権主張は認められますか。

In the case where a three-dimensional mark is identified by using photographs in filing a Japanese application, is it possible to enjoy a priority right in a US trademark application when identifying the same trademark by using drawings, not photographs?

The USPTO requires that the drawing in the U.S. application be a “substantially exact representation” of the drawing in the supporting foreign registration. If the drawings are truly exact and clear, it should be OK. However, there is no set rule, and it would be a case-by-case decision.

USPTO は、米国出願の図面は、優先権の基礎とされた外国登録における図面の「実質的に正確な表現」であることを要求します。図面が本当に正確で明確であれば OK です。ただし、特定の規則は設定されておらず、ケースバイケースの決定となります。

28. 文字商標を標準文字で特定する場合と例えば、ゴシック体の「ABC」の態様で出願する場合とどう違いますか。

Is there any difference between the standard characters and gothic character of “ABC”?

No.
違いはありません。

29. 標準文字からなる商標 XYZ の日本出願を基礎にして、標準文字でない XYZ について米国出願をする場合、優先権主張は認められますか。

In the case where a trademark XYZ of the basic Japanese application is represented in a standard characters, is it possible to enjoy a priority right in the U.S. trademark application when identifying the same trademark XYZ in a non-standard characters?

No. The TMEP states:

1011.01 Substantially Exact Representation of Mark in Foreign Registration

The drawing of the mark must be “a substantially exact representation of the mark as it appears in the drawing in the registration certificate of a mark duly registered in the country of origin of the applicant.” 37 C.F.R. § 2.51(c); TMEP § 807.12(b).

The “substantially exact representation” standard is construed narrowly. Only slight, inconsequential variations between the mark in the U.S. application and the mark shown in the foreign registration are permitted. ...

If the mark in the foreign registration is in standard characters, the mark in the U.S. application must also be in standard characters. If the foreign registration certificate does not indicate that the mark is in standard characters (or the legal equivalent), the examining attorney must inquire whether the foreign registration includes a claim that the mark is in standard characters. The applicant must either submit an affirmative statement that the foreign registration includes a claim that the mark is in standard characters (or the legal equivalent), or delete the standard character claim in the U.S. application. See TMEP § 807.03(f) for further information. See also Appendix E, which lists countries that register marks in standard characters or the equivalent.

And, we must consider if the foreign registration has a color claim:

If a § 44 application is based on a foreign registration that depicts the mark in color, but no claim of color is made in the registration document, the examining attorney must inquire whether the foreign registration includes a claim of color(s) as a feature of the mark. The applicant must either: (1) submit an affirmative statement that color is claimed as a feature of the mark in the

foreign registration; or (2) submit a statement that although the mark is registered in its country of origin featuring a color depiction of the mark, no claim of color is made in that registration. If the examining attorney determines that the color is a non-material element of the drawing, the applicant may be given the option of submitting a black-and-white drawing.

いいえ。TMEP は次のように述べています。

1011.01 外国登録の商標の正確な表示:

商標の表示は、「出願人の本国において正式に登録された商標の登録証に現れている商標を実質的に正確に表したものでなければならない。C.F.R. 第37条 § 2.51(c); TMEP § 807.12(b)。「実質的に正確な表現」の基準は、狭義に解釈される。米国出願の商標と外国登録に示された商標との間には、わずかな差異しか認められない。

外国登録の商標が標準文字である場合、米国出願の商標も標準文字でなければなりません。外国登録の登録証に商標が標準文字(または法的に同等のもの)であることが示されていない場合は、外国登録に商標が標準文字であるという主張が含まれているかどうかを調べる必要があります。出願人は、外国登録に商標が標準文字(または法的に同等のもの)であるという主張が含まれているとの肯定的陳述を提出するか、米国出願の標準文字の主張を削除する必要があります。詳細は、TMEP § 807.03(f)を参照して下さい。標準文字または同等の商標に登録している国のリストである付録 E も参照されたい。

そして、我々は外国登録が色彩について主張をしているかどうかを検討しなければならない。

§ 44 出願が商標を色で示しているが、登録証に色の主張がない外国登録に基づいている場合、審査官は、外国登録に色の主張が特徴として含まれているかどうかを質問しなければならない。出願人は、次のいずれかを行わなければならない。(1)外国登録における商標の特徴として色が主張されているという肯定的な陳述を提出する、または、(2)本国において商標は色を特徴として登録されているが、その登録には色の主張はなされないという陳述書を提出する。審査官が、その色が描写の重要でない要素であると判断した場合、出願人は白黒商標を提出する選択肢が与えられる可能性がある。

30. 商標「ABC」の書体や色彩を変えて使用している場合、いかなる態様で出願するのがいいでしょうか。例)「abc」、「ABC」、「ABC(赤色)」、「ABC(青色)」

In the case that the typeface and color of trademark “ABC” is changed and used, in what form should we apply for registration? (For example: “abc”, ABC, ABC (red), ABC (blue))

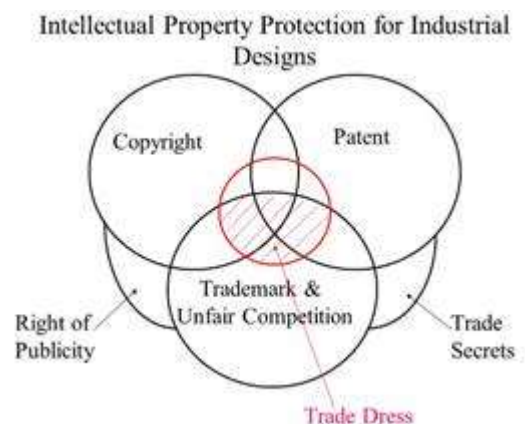
Upper case and lower case does not matter. For example, TaKeUcHi is considered to be the same as TAKEUCHI. If the color scheme changes, the client should file in black-and-white.

大文字と小文字は関係ありません。例えば、TaKeUcHi は TAKEUCHI と同じとみなされます。カラースキームが変更された場合、依頼人は白黒で出願すべきです。

31. トレードドレスの商標の例を挙げて説明して下さい。

Please explain trade dress by raising its example.

Here is an overview of intellectual property systems and trade dress:
知的財産権システムとトレードドレスの概要は次のとおりです。



We must ask two questions: Is it functional? Is it distinctive?

我々は、2つの点について検討しなければなりません。それは機能的なのか？ それは特徴的なのか？

1202.02 Registration of Trade Dress (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-1200d1e835>)

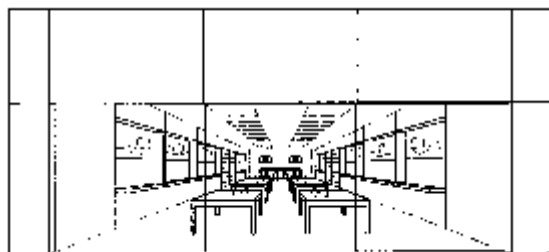
Thus, trade dress includes the design of a product (i.e., the product shape or configuration), the packaging in which a product is sold (i.e., the “dressing” of a product), the color of a product or of the packaging in which a product is sold, and the flavor of a product. *Wal-Mart*, 529 U.S. at 205, 54 USPQ2d at 1065 (design of children’s outfits constitutes product design); *Two Pesos*, 505 U.S. at 763, 23 USPQ2d at 1081 (interior of a restaurant is akin to product packaging); *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*, 514 U.S. 159, 34 USPQ2d 1161 (1995) (color alone may be protectible); *In re N.V. Organon*, 79 USPQ2d 1639 (TTAB 2006) (flavor is analogous to product design and may be protectible unless it is functional). However, this is not an exhaustive list, because “almost anything at all that is capable of carrying meaning” may be used as a “symbol” or “device” and constitute trade dress that identifies the source or origin of a product.

When an applicant applies to register a product design, product packaging, color, or other trade dress for goods or services, the examining attorney must separately consider two substantive issues: (1) functionality; and (2) distinctiveness. See *Traffix Devices, Inc. v. Mktg.Displays, Inc.*, 532 U.S. 23, 28–29, 58 USPQ2d 1001, 1004–1005 (2001); *Two Pesos*, 505 U.S. at 775, 23 USPQ2d at 1086; *In re Morton-Norwich Prods., Inc.*, 671 F.2d 1332, 1343, 213 USPQ 9, 17 (C.C.P.A. 1982).

1202.02 トレードドレスの登録

したがって、トレードドレスは、製品のデザイン(すなわち、製品の形状または構成)、製品が販売されるパッケージング(すなわち、製品の「ドレッシング(dressing)」)、製品の色または製品が販売されるパッケージの色、および製品の風味が含まれる。*Wal-Mart*, 529 U.S. at 205, 54 USPQ2d at 1065(子供の服のデザインは製品デザインを構成する)。*Two Pesos*, 505 U.S. at 763, 23 USPQ2d at 1081(レストランの内装は製品パッケージングに似ている)。*Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*, 514 U.S. 159, 34 USPQ2d 1161 (1995)(色のみが保護可能であり得る); *In re N.V. Organon*, 79 USPQ2d 1639 (TTAB 2006)(風味は製品設計に類似しており、機能的でなければ保護される)。しかし、これは網羅的なものではなく、「意味を持つことができるほとんどすべてのもの」が「シンボル」または「デバイス」として使用され、製品の出所を特定するトレードドレスを構成するためです。出願人が製品デザイン、製品パッケージング、色彩、その他の商品・役務のトレードドレスの登録申請を行う場合、審査官は2つの実質的な問題を個別に検討する必要があります。(1)機能的、及び(2)識別力です。*Traffix Devices, Inc. v. Mktg.Displays, Inc.*, 532 U.S. 23, 28–29, 58 USPQ2d 1001, 1004–1005 (2001)、*Two Pesos*, 505 U.S. at 775, 23 USPQ2d at 1086、*In re Morton-Norwich Prods., Inc.*, 671 F.2d 1332, 1343, 213 USPQ 9, 17 (C.C.P.A. 1982)をご参照下さい。

アップルストアの事例



Services

IC 035. US 100 101 102. G & S: Retail store services featuring computers, computer software, computer peripherals, mobile phones, consumer electronics and related accessories, and

demonstration of products relating thereto. FIRST USE: 20060900.
FIRST USE IN COMMERCE: 20060900

Registration Number 4277914
International Registration Number 1060320
Registration Date January 22, 2013

Owner(REGISTRANT)

Apple Inc. CORPORATION CALIFORNIA One Apple Park Way
Cupertino CALIFORNIA 95014

Attorney of Record

Thomas R. La Perle

Description of Mark

Color is not claimed as a feature of the mark. The mark consists of the design and layout of a retail store. The store features a clear glass storefront surrounded by a paneled facade consisting of large, rectangular horizontal panels over the top of the glass front, and two narrower panels stacked on either side of the storefront. Within the store, rectangular recessed lighting units traverse the length of the store's ceiling. There are cantilevered shelves below recessed display spaces along the side walls, and rectangular tables arranged in a line in the middle of the store parallel to the walls and extending from the storefront to the back of the store. There is multi-tiered shelving along the side walls, and a oblong table with stools located at the back of the store, set below video screens flush mounted on the back wall. The walls, floors, lighting, and other fixtures appear in dotted lines and are not claimed as individual features of the mark; however, the placement of the various items are considered to be part of the overall mark.

Register

PRINCIPAL-2(F)



Goods and Services

IC 035. US 100 101 102. G & S: Retail store services featuring computers, computer software, computer peripherals, mobile phones, consumer electronics and related accessories, and demonstration of products relating thereto. FIRST USE: 20060900.
FIRST USE IN COMMERCE: 20060900

Registration Number 4277913
Registration Date January 22, 2013

Owner(REGISTRANT)

Apple Inc. CORPORATION CALIFORNIA One Apple Park Way
Cupertino CALIFORNIA 95014

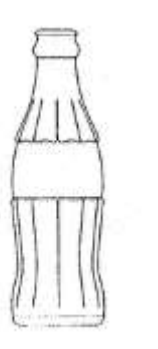
Description of Mark

The color(s) steel gray, light brown and black is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists of the design and layout of a retail store. The store features a clear glass storefront surrounded by a paneled, steel gray facade consisting of large,

rectangular horizontal panels over the top of the glass front, and two narrower panels stacked on either side of the storefront. Within the store, rectangular recessed lighting units traverse the length of the store's ceiling. There are light brown cantilevered shelves below recessed display spaces along the side walls, and light brown rectangular tables arranged in a line in the middle of the store parallel to the walls and extending from the storefront to the back of the store. There is multi-tiered shelving along the side walls, and a light brown oblong table with black stools located at the back of the store, set below video screens flush mounted on the back wall. The walls, floors, lighting, and other fixtures appear in dotted lines and are not claimed as individual features of the mark; however, the colors and placement of the various items are considered to be part of the overall mark. Similarly, the white in the drawing represents background areas and is not part of the mark.

Register PRINCIPAL-2(F)

ボトルの事例



Registration Number 1057884
 Registration Date February 1, 1977
 Owner(REGISTRANT)

COCA-COLA COMPANY, THE CORPORATION DELAWARE ONE
 COCA-COLA PLAZA ATLANTA GEORGIA 30313

Description of Mark
 THE MARK CONSISTS OF THE THREE DIMENSIONAL
 CONFIGURATION OF THE DISTINCTIVE BOTTLE AS SHOWN.

Type of Mark TRADEMARK
 Register PRINCIPAL-2(F)

32. 音響商標の例を挙げて説明して下さい。

Please explain sound mark by raising its example.

NBC 事件

Goods and Services

IC 038. US 104. G & S: BROADCASTING OF TELEVISION PROGRAMS.
 FIRST USE: 19610909. FIRST USE IN COMMERCE: 19610909

Registration Number 0916522
 Registration Date July 13, 1971
 Owner(LAST LISTED OWNER)

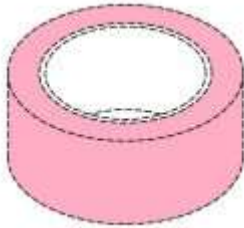
NBC UNIVERSAL MEDIA, LLC LIMITED LIABILITY COMPANY
DELAWARE 30 ROCKEFELLER PLAZA NEW YORK NEW YORK 10112

Description of Mark

THE MARK COMPRISES A SEQUENCE OF CHIME-LIKE MUSICAL NOTES WHICH ARE IN THE KEY OF C AND SOUND THE NOTES G, E, C, THE "G" BEING THE ONE JUST BELOW MIDDLE C, THE "E" THE ONE JUST ABOVE MIDDLE C, AND THE "C" BEING MIDDLE C, THEREBY TO IDENTIFY APPLICANT'S BROADCASTING SERVICE.

33. 色彩商標の例を挙げて説明して下さい。

Please explain color mark by raising its example.



Goods and Services

IC 017. US 001 005 012 013 035 050. G & S: Adhesive masking tape used in building construction for seaming and sealing of joints in foam insulation and other sheathing materials, to secure lap edges in house wraps and vapor barriers and to repair rips and tears in faced insulation, construction films and membranes. FIRST USE: 19950502. FIRST USE IN COMMERCE: 19950502

Registration Number 3165001

Registration Date October 31, 2006

Owner(LAST LISTED OWNER)

OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL, LLC LIMITED LIABILITY COMPANY DELAWARE ONE OWENS CORNING PARKWAY TOLEDO OHIO 43659

Description of Mark

The color(s) pink is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists of the color pink as applied to adhesive tape in its entirety. The goods comprise an adhesive sealing tape that is used in building construction to seal cracks, joints, and tears. The dotted outline of the goods is intended to show the position of the mark on a roll of the goods and is not part of the mark.

Register PRINCIPAL-2(F)

色が機能的であれば、登録することはできません。(ボートについて黒)

(2) 出願形式

Application types

34. 米国商標出願の方法及び必要書類等について説明して下さい。

Please explain about the U. S. trademark application method and necessary documents, etc.

Basis	Declaration of Use Required at Filing	Declaration of Use Required to	Declaration of Use Required for
-------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

		Register	Maintenance and Renewal
Actual use	Yes One specimen of use per class required	Yes (submitted at filing)	Yes
Foreign application/priority basis	No No documents required	Not applicable.	Not applicable.
Foreign registration basis	No Certificate of registration required, and translation thereof, if necessary	No	Yes
Intent-to-use basis	No	Yes One specimen of use per class required	Yes

基礎	出願時に使用宣誓書が要求されるか	登録に使用宣誓書が要求されるか	登録の維持及び更新に使用宣誓書が要求されるか
現実の使用	Yes 1区分につき1つの見本が必要	Yes(出願時に提出)	Yes
外国出願／優先権	No 書類は要求されない	-	-
外国登録	No 登録証及び訳文が必要	No	Yes
使用意思	No	Yes 1区分につき1つの見本が必要	Yes

35. 主登録簿と補助登録簿がありますが、どう違いますか。又実務上、どのように対応すれば良いですか。

Is there any difference between principal register and supplemental register and how should we handle these registers?

The Principal Register is for distinctive marks, including marks that have acquired distinctiveness. The Supplemental Register is for descriptive marks. Generic marks cannot be registered on either register. Marks filed through WIPO under the Madrid Protocol are not eligible for registration on the Supplemental Register, so if there is any chance that a mark will be refused as descriptive, the Madrid Protocol should not be used.

There are several benefits to registering a mark on the Supplemental Register, including:

- The registrant may use the registration symbol ®;
- The registration is protected against registration of a confusingly similar mark under Trademark Act Section 2(d);
- The registrant may bring suit for infringement in federal court; and

- ・ The registration may serve as the basis for a filing in a foreign country under the Paris Convention and other international agreements.

主登録簿は、識別力を獲得した商標を含む、識別力を有する商標のためのものです。補助登録簿は記述的な商標のためのものです。どちらの登録簿にも一般的な商標を登録することはできません。マドリッド議定書の下でWIPOを通じて出願された商標は、補助登録簿への登録資格がないため、商標が記述的であるという理由で拒絶される可能性がある場合は、マドリッド議定書は使用すべきではありません。

補助登録簿に標章を登録することには、次のようないくつかの利点があります。

- ・登録権者は登録記号®を使用することができます。
- ・登録は、商標法第2条(d)の下で混同を生じる程度に類似の商標の登録から保護されています。
- ・登録権者は、連邦裁判所において侵害訴訟を提起することができます。
- ・登録は、パリ条約およびその他の国際協定に基づく外国における出願の基礎とすることができます。

36. 米国を指定してマドプロ出願をする場合の注意点について教えてください。

Please advise when filing the Madrid Protocol Application designating the US?

This is a good idea when a client has an international trademark portfolio that the client wishes to manage in a unified way. Marks that could be refused as descriptive should not be filed through the Madrid Protocol, because such marks are not eligible for registration on the Supplemental Register.

Goods and services cannot be transferred from one class to another in a Madrid application. This can cause problems when marks are not classified properly under U.S. law.

これは、依頼人が統合された方法で管理することを希望する国際商標のポートフォリオを依頼人が有している場合には、良い考えです。記述的であるとして拒絶される可能性がある商標は、マドリッド議定書を通じて出願すべきではありません。なぜなら、そのような商標は補助登録簿に登録する資格がないためです。

マドリッド出願では、あるクラスから別のクラスに商品及び役務を移動させることはできません。これは、米国法に従って適切に分類されていない場合に問題を引き起こす可能性があります。

37. 日本から米国に出願する場合、通常の商標出願とマドプロ出願のいずれをした方がよいでしょうか。

When filing applications from Japan to the US, which is better: a regular trademark application or a Madrid Protocol application?

If a mark is not descriptive, and if the goods/services are properly classified, then a regular trademark application and a Madrid application are essentially the same. It is best to have a U.S. attorney check both the descriptiveness and classification issues prior to filing.

商標が記述的でないとか、商品/役務が適切に分類されている場合は、通常の商標出願とマドリッド出願は本質的に同じです。出願前に、商標が記述的であるか否か、及び分類の問題の両方を米国の弁護士に確認させるのが最善です。

38. 例えば、商品 A,B,C については使用に基づき、商品 D,E,F については使用意思に基づき、1つの米国出願をすることができますか？

Is it possible to file a US trademark application based on “use” of the goods, A,B,C and “intent-to-use” on the goods, D,E,F ?

Yes. The client may wish to submit a Request to Divide after the Notice of Allowance issues, in the event that goods D, E, and F are not yet in use in commerce, so that goods A, B, and C can

reach registration quicker in a child application, and so the client can avoid paying extension fees for 6 classes (instead of 3).

はい。商品 D、E、および F がまだ商取引で使用されていない場合、クライアントは、登録査定が発行後に分割出願を希望することができる。そうすれば、子出願の商品 A、B、および C は早期に登録され得るし、クライアントは (3 クラスではなく) 6 クラスの延長料金を支払うことを避けることができます。

(3) 出願人
Applicant

39. 日本の会社 A は、子会社に使用させる目的で商標出願ができますか。

Can a Japanese company A file a trademark application for the purpose of making its subsidiary company use the trademark?

Yes, because Japanese company A and the subsidiary are “related companies,” such that the use of the mark in commerce by the subsidiary inures to the benefit of (can be taken advantage of by) Japanese company A. In contrast, the use by Japanese company A does not inure to the benefit of the subsidiary, so if the subsidiary stopped using the mark while Japanese company A continued to use the mark, it would be a problem for the subsidiary to submit a specimen of use showing use by Japanese company A.

1201.03 Use by Related Companies (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-1200d1e314>)

Section 5 of the Trademark Act, 15 U.S.C. § 1055, states, in part, as follows:
(<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-1200-3d105e557>)

Where a registered mark or a mark sought to be registered is or may be used legitimately by related companies, such use shall inure to the benefit of the registrant or applicant for registration, and such use shall not affect the validity of such mark or of its registration, provided such mark is not used in such manner as to deceive the public.
(<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-1200-1d105e562>)

Section 45 of the Act, 15 U.S.C. § 1127, defines “related company” as follows:
(<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-1200-5d105e566>)

The term “related company” means any person whose use of a mark is controlled by the owner of the mark with respect to the nature and quality of the goods or services on or in connection with which the mark is used.

はい。日本の会社 A とその子会社は、日本企業 A の利益のために子会社による商業上の商標の使用が行われるような、「関連会社」であるためです。これに対して、日本の A 社による使用が子会社の利益にはならない場合であって、日本企業 A が引き続き商標を使用している間に子会社が商標の使用を中止した場合、日本企業 A による使用を示した使用見本を子会社が提出することは問題となります。

1201.03 関連会社による使用

15 U.S.C. § 1055 商標法第 5 条は、一部において次のように規定している。

登録商標又は登録しようとする商標が関連会社によって合法的に使用されている、又は使用される可能性がある場合には、登録権者又は登録出願人の利益のために使用しなければならず、その使用は当該商標又はその商標登録の正当性に影響しない。ただし、そのような商標が公衆を欺くような方法で使用されていない場合に限る。

15 U.S.C. § 1127 第 45 条は、以下のように「関連会社」を定義している。

「関連会社」という用語は、その者による標章の使用が、商品又はサービスであって、それに付して又は関連してその標章が使用されるものの性質又は品質に関して、その標章の所有者によって規制される者を意味する。

40. 日本の会社 A は使用する意思がなくライセンシーに使用させる予定ですが、会社 A は出願人になることができますか。

Can Japanese company A become an applicant without an intention to use, but with a plan to have a licensee use?

YES.

1201.03(e) License and Franchise Situations (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-1200d1e466>)

The USPTO accepts applications by parties who claim to be owners of marks through use by controlled licensees, pursuant to a contract or agreement. *Pneutek, Inc. v. Scherr*, 211 USPQ 824, 833 (TTAB 1981). (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-1200-3d105e795>)

A controlled licensing agreement may be recognized whether oral or in writing. *In re Raven Marine, Inc.*, 217 USPQ 68, 69 (TTAB 1983) . (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-1200-4d105e801>)

If the application indicates that use of the mark is pursuant to a license or franchise agreement, and the record contains nothing that contradicts the assertion of ownership by the applicant (i.e., the licensor or franchisor), the examining attorney will not inquire about the relationship between the applicant and the related company (i.e., the licensee or franchisee).

はい。

1201.03(e) ライセンスおよびフランチャイズの状況

USPTO は、契約または合意に従って、管理されたライセンシーによる使用を通じた商標の所有者であると主張する当事者による出願を受け入れます。 *Pneutek, Inc. v. Scherr*, 211 USPQ 824, 833 (TTAB 1981)

管理されたライセンス契約は、口頭でも書面でも認められます。 *In re Raven Marine, Inc.*, 217 USPQ 68, 69 (TTAB 1983)

商標の使用がライセンスまたはフランチャイズ契約に従っていることを出願が示しており、その記録に出願人(すなわち、ライセンサーまたはフランチャイザー)による所有権の主張と矛盾するものが何も含まれていない場合、審査官は、出願人と関連会社(ライセンシーまたはフランチャイジー)との間の関係について問合わせることとはしません。

V. 審査 Examination

(1) 局指令とレスポンス Office action and response

41. 局指令の応答期限を実務上審査官と交渉することにより延長してもらうことはできますか。

Depending on negotiations with the practicing inspector, is it possible to extend the deadline of an office action response?

Extensions are not allowed, but an inadequate response to a first office action would lead to a final office action, which is due 6 months after issuance. Therefore, filing a minimal response can serve the same role as an extension.

When responding to a final office action, if you are not sure that all of the issues will be resolved, it is a good idea to contact the examiner by e-mail or phone and ask for an additional 30-day office action deal with any last minor amendments (assuming no appeal to the TTAB).

延長は認められていませんが、最初の局指令に対する不十分な応答が最終的な拒絶を導いた場合、最終的な拒絶の発行後 6 ヶ月間が与えられます。したがって、最小限の応答を提出することで、延長と同じ役割を果たすことができます。

最終的な局指令に対応する際に、すべての問題が解決されると確信が持てない場合は、電子メールまたは電話で審査官に連絡し、最後の些細な補正を取り扱う追加の 30 日間の局指令を要求することをお勧めします (TTAB への訴えはないと仮定)。

42. 拒絶理由通知が2回以上発せられることはありますか

Are there cases in which a notice of rejection is issued more than twice?

Yes. When there is a refusal, a first office action will issue, and, after the response, if the refusal is maintained, a final office action will issue. If a case is suspended, an additional office action will issue after it comes out of suspension. If a new issue is raised by the applicant, such as submitting a claim of acquired distinctiveness with regard to a mark that has been refused due to descriptiveness, a new, non-final office action will issue.

はい。拒絶がある場合、最初の局指令が発せられ、応答後に拒絶が維持されれば、最終的な局指令が発せられます。事件が保留された場合、保留後に追加の局指令が発せられます。記述的であるという理由で拒絶された商標に関して、獲得された識別力の主張を提出するなど、出願人により新たな問題が提起された場合は、最終的ではない新たな局指令が発せられます。

**(2) ディスクレーム
Disclaimer**

43. 商標のディスクレーム制度について説明して下さい。

Please explain about the disclaim system of trademarks.

・米国

Well, generic and descriptive wording must be disclaimed with respect to use of the terms apart from the mark. The reason is to prevent a company from enforcing its rights with respect to terms that are in the public domain. A disclaimer does not remove the disclaimed portion from the mark, and a disclaimed portion may still have an impact on the likelihood of confusion analysis.

一般的かつ記述的な語は、商標とは別の言葉の使用に関してはディスクレームされなければなりません。その理由は、企業がパブリックドメインにある用語に関してその権利を行使するのを防ぐことです。ディスクレームは、ディスクレームされた部分を商標から削除するものではなく、ディスクレームされた部分は依然として混同のおそれを分析する際に影響を与える可能性があります。

・日本

大正10年法では採用されていたが、現行法では採用されていません

It was adopted in the Taisho 10 Year Law, it is not adopted in the current law.

44. 例えば、商標が「図形+BOSTON PRIZE」の場合、「BOSTON」と「PRIZE」のそれぞれに加えて、「BOSTON PRIZE」にもディスクレームが要求される場合がありますか。

For example, when a trademark is “device +BOSTON PRIZE”, are there cases where a disclaim is requested for “Boston Prize,” in addition to “Boston” and “Prize”?

It is better for the applicant to disclaim the terms separately, because the applicant can claim later that the terms, when combined, create a distinctive commercial impression. However, if the wording is commonly used together (like, for example, “conveyor belt sushi”), then it is likely that an examiner would require the wording to be disclaimed in their entirety.

The following format is “suggested” in the TMEP:

1213.08(a)(i) Standardized Printing Format for Disclaimer

Since November 9, 1982, disclaimers for marks published for opposition and those registered on the Supplemental Register are printed in a standardized form in the Official Gazette, regardless of the text submitted. Disclaimers are in the standardized format in certificates of registration on the Supplemental Register issued as of that date. Disclaimers are in the standardized format in certificates of registration on the Principal Register issued as of February 1, 1983. The disclaimed matter is taken from the disclaimer of record and inserted into the standardized disclaimer format for printing and Trademark database purposes. The standardized disclaimer text is as follows:

No claim is made to the exclusive right to use “ _____ ” apart from the mark as shown.

For the record only, examining attorneys will accept disclaimers with additional statements pertaining to reservation of common-law rights, although § 6 of the Trademark Act of 1946 states that no disclaimer shall prejudice or affect the applicant’s or registrant’s rights then existing or thereafter arising in the disclaimed matter. Disclaimers with these additional statements can be entered by examiner’s amendment. The examining attorney must inform the applicant or attorney who authorizes the amendment that the disclaimer will be printed in the standardized format.

Where non-adjacent components of a mark, or adjacent components that do not form a grammatically or otherwise unitary expression must be disclaimed, the following format is suggested:

No claim is made to the exclusive right to use “ _____ ” and “ _____ ” apart from the mark as shown.

While the “and” connector is preferred, the USPTO will also accept a statement that “no claim is made to the exclusive right to use “ _____ ” or “ _____ ” apart from the mark as shown.”

出願人は個別にディスクレームすることが望ましいです。なぜなら、出願人は、後でこの用語を組み合わせると独特の商業的印象を生じると主張することができるためです。しかし、その言葉が一般的に一緒に使用される場合（例えば、「コンベヤーベルト寿司」のように）、審査官は、その言葉全体についてディスクレームするよう要求する可能性が高いです。

TMEP では、次のフォーマットが「推奨」されています。

1213.08(a)(i) ディスクレームのための標準化された印刷フォーマット

1982年11月9日以降、異議申立のために公告された商標、および補助登録簿に登録された商標は、提出されたテキストのいかんにかかわらず、公報に標準化された形式で印刷される。ディスクレームは、その日付以降に発行された補助登録簿の登録証に標準化された形式で記載される。ディスクレームは、1983年2月1日付で発行された主登録簿に登録された証明書に標準形式で記載される。ディスクレームされた事項は、記録のディスクレームから得られ、印刷および商標データベースの目的で標準化されたディスクレームフォーマットに挿入される。標準化されたディスクレームの文は次のとおりである。

示されている商標の態様から離れて “ _____ ” を使用する排他的権利は主張されていない。

1946年商標法第6条には、ディスクレームは出願人または登録権者の既存の、またはディスクレームされた事項について後に生じた権利を侵害したり影響を与えたりすることはないと規定しているが、審査官は、記録のみの目的により、コモンロー上の権利の留保に関する追加の陳述を含むディスクレームを受け入れる。これらの追加の陳述書を伴うディスクレームは、審査官の修正によって入力することができる。審査官は、修正する事を承認する出願人又は登録権者に、ディスクレームが標準化されたフォーマットで印刷されるであろうことを通知する必要がある。

商標の隣接していない構成要素、または文法的または他の単一の表現を形成しない隣接する構成要素が否定されなければならない場合は、次のフォーマットが推奨される。

示されている商標の態様から離れて “ _____ ” および (and) “ _____ ” を使用する排他的権利は主張されていない。

「および (and)」接続が好ましいが、USPTO は、「示されている商標の態様から離れて “ _____ ” また

は(or)“_____”を使用する排他的権利は主張されていない」という陳述も受け入れる。

45. 例えば、商標「図形+BOSTON PRIZE」において、「BOSTON」と「PRIZE」のそれぞれに加えて、「BOSTON PRIZE」にもディスクレームして登録された場合において、他人が「同一の図形+BOSTON PRIZE」を使用しているとき、全体として登録商標と類似しているとの主張は妥当でしょうか。

In case where a registered trademark “device+BOSTON PRIZE” was registered with a disclaimer of “Boston”, “Prize” and also “BOSTON PRIZE”, can the trademark owner exclude third parties from using a trademark, “same device + BOSTON PRIZE” on the ground that “BOSTON PRIZE” is confusingly similar to “BOSTON PRIZE”?

It would be difficult for the trademark owner to enforce its rights, unless it had acquired distinctiveness. It is likely, however, that an examiner would refuse the “BOSTON PRIZE” mark due to likelihood of confusion.

識別力を獲得しない限り、商標権者が権利行使するのは難しいです。しかし、おそらく審査官は混同のおそれがあるとして“BOSTON PRIZE”マークの登録を拒絶するでしょう。

46. 同一人が商品Xについて商標Aの商標権を有する場合において、さらに商品X、Y及びZについて商標Aの出願をした場合、登録されますか。

When a person holds the trademark registration for trademark A on goods, X, is it possible for the same person to get another trademark registration for A on goods X, Y, and Z?

Yes.
はい、登録されます。

47. コンセント制度について説明して下さい
Please explain about the consent system.

1207.01(d)(viii) Consent Agreements

The term “consent agreement” generally refers to an agreement between parties in which one party (e.g., a prior registrant) consents to the registration of a mark by the other party (e.g., an applicant for registration of the same mark or a similar mark), or in which each party consents to the registration of an identical or similar mark by the other party.

(<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-1200d1e6229>)

An applicant may submit a consent agreement in an attempt to overcome a refusal of registration under § 2(d) of the Act, or in anticipation of a refusal to register. However, an examining attorney may not solicit a consent agreement. (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-1200-3d105e9493>) (https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/ch1200_d1b211_31477)

A consent agreement may take a number of different forms and arise under a variety of circumstances, but, when present, it is “but one factor to be taken into account with all of the other relevant circumstances bearing on the likelihood of confusion referred to in § 2(d).” In re N.A.D. Inc., 754 F.2d 996, 224 USPQ 969, 971 (Fed. Cir. 1985); see also In re Bay State Brewing Co., 117 USPQ2d 1958, 1963 (TTAB 2016) (“[T]here is no per se rule that a consent, whatever its terms, will always tip the balance to finding no likelihood of confusion, and it therefore follows that the content of each agreement must be examined.”).

(https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/ch1200_d1b211_314b8)

“Naked” consent agreements (i.e., agreements that contain little more than a prior registrant’s consent to registration of an applied-for mark and possibly a mere statement that source confusion is believed to be unlikely) are typically considered to be less persuasive than agreements that detail the particular reasons why the relevant parties believe no likelihood of confusion exists and specify the arrangements undertaken by the parties to avoid confusing the

public. See *In re E.I. du Pont de Nemours & Co.*, 476 F.2d 1357, 1362, 177 USPQ 563, 568 (C.C.P.A. 1973) (noting that “[i]n considering agreements, a naked ‘consent’ may carry little weight,” but “[t]he weight to be given more detailed agreements . . . should be substantial”); . . .

In the *In re E. I. du Pont de Nemours & Co.* decision, the Court of Customs and Patent Appeals stated as follows: (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-1200-7d105e9509>)

[W]hen those most familiar with use in the marketplace and most interested in precluding confusion enter agreements designed to avoid it, the scales of evidence are clearly tilted. It is at least difficult to maintain a subjective view that confusion will occur when those directly concerned say it won't. A mere assumption that confusion is likely will rarely prevail against uncontroverted evidence from those on the firing line that it is not.

(<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-1200-1d105e9517>)

476 F.2d at 1363, 177 USPQ at 568.

(https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/ch1200_d1b211_31706)

Accordingly, the Court of Appeals for the Federal Circuit has indicated that consent agreements should be given great weight, and that the USPTO should not substitute its judgment concerning likelihood of confusion for the judgment of the real parties in interest without good reason, that is, unless the other relevant factors clearly dictate a finding of likelihood of confusion. See *In re Four Seasons Hotels Ltd.*, 987 F.2d 1565, 26 USPQ2d 1071 (Fed. Cir. 1993); *In re N.A.D. Inc.*, 754 F.2d 996, 224 USPQ 969 (Fed. Cir. 1985); see also *du Pont*, 476 F.2d at 1362-63, 177 USPQ at 568; cf. *In re Mastic Inc.*, 829 F.2d 1114, 4 USPQ2d 1292 (Fed. Cir. 1987) (affirming TTAB's holding that applicant's mark was barred by § 2(d), because the provided consent to register was essentially a “naked” consent and all other relevant factors weighed in favor of a conclusion that confusion was likely). (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-1200-10d105e9532>)

Thus, examining attorneys should give substantial weight to a proper consent agreement. When an applicant and registrant have entered into a credible consent agreement and, on balance, the other factors do not dictate a finding of likelihood of confusion, an examining attorney should not interpose his or her own judgment that confusion is likely.

1207.01 (d) (viii) 同意書

「同意書契約」という用語は、一般的に、ある当事者（例えば先行する登録権者）が相手方（例えば、同じ商標または同様の商標の登録出願人）、または各当事者が相手方と同一または類似の商標の登録に同意した場合による商標の登録に同意した当事者間の合意を指す。

出願人は、同法第2条(d)に基づく登録の拒絶を克服するために、または登録の拒絶を予期して、同意書を提出することができます。ただし、審査官は同意書を求めることはできない。

同意書は、さまざまな状況の下で数多くの異なる形をとり、発生する可能性があります。現時点では、「§ 2(d)において言及されている混同の可能性のある他の関連する状況に関連して考慮されなければならない1つの要素」である。*In re N.A.D. Inc.*, 754 F.2d 996, 224 USPQ 969, 971 (Fed. Cir. 1985)。*In re Bay State Brewing Co.*, 117 USPQ2d 1958, 1963 (TTAB 2016)もご参照下さい。（「同意は、その条件が何であっても、常に混同のおそれがないことを認定することからバランスを取り戻すことになるので、各合意の内容が検討されなければならない」というルール自体はない）

「裸の(Naked)」同意書契約（すなわち、先行登録権者が出願商標の登録にほとんど同意していない契約、おそらく出所の混同を招くとは考えられないという文章）は、通常、関連当事者が混同のおそれがないと信じている特定の理由を詳述し、当事者が公衆を混乱させるのを避けるために取り決めを明記する契約よりも説得力がないと考えられる。*In re E.I. du Pont de Nemours & Co.*, 476 F.2d 1357, 1362, 177 USPQ 563, 568 (C.C.P.A. 1973)をご参照下さい。（「契約を検討するにあたっては、裸の同意は軽重があるかもしれないが、より詳細な合意を与えるべき重要性は相当なものではない」と指摘した。）

In re E. I. du Pont de Nemours & Co.事件の決定において、税関裁判所と特許控訴裁判所は次のように述べている。

市場での使用に最も精通し、混同を避けることに最も関心のある者が、それを避けるように作成された合意に入ると、証拠のスケールは明らかに偏っています。直接の関係者に混同が生じないと言うとき、混同が生じるという主観的見解を維持することは、少なくとも困難です。第一線上の人たちからの反論されていない証拠に対して、混同のおそれがあるという単純な仮定はほとんど優越しない。

476 F.2d at 1363, 177 USPQ at 568

したがって、連邦巡回控訴裁判所は、同意書に大きな重みを付けるべきであり、混同のおそれの認定に明らかに影響する関連する他の要素がなければ、合理的な理由がない限り、当該当事者の判断に対する利害関係を有する現実の当事者による混同のおそれに対する判断に関する認定をUSPTOはすべきではないと示した。In re Four Seasons Hotels Ltd., 987 F.2d 1565, 26 USPQ2d 1071 (Fed. Cir. 1993); In re N.A.D. Inc., 754 F.2d 996, 224 USPQ 969 (Fed. Cir. 1985);をご参照下さい。du Pont, 476 F.2d at 1362-63, 177 USPQ at 568; cf. In re Mastic Inc., 829 F.2d 1114, 4 USPQ2d 1292 (Fed. Cir. 1987)もご参照下さい。(登録の同意が本質的に「裸の」同意であり、他のすべての関連要因が重大であるとの結論が得られたため、出願人の商標が § 2(d)によって登録を禁止されていると TTAB が認定していることを確認した)

したがって、審査官は、適切な同意に大きな重みを付けるべきです。出願人と登録権者が信頼できる同意書を締結し、混同のおそれを他の要素によって認定できない、審査官は混同のおそれがあると判断してはなりません。

48. 異議申立制度について説明して下さい

Please explain about the opposition system.

	Government Fee	Attorney Fee Estimate (depending on number of hours of work)
Submission of Petition to Cancel or Notice of Opposition, per case	\$400 per class	Approximately \$1,000
Settlement (including negotiation of an agreement) before discovery starts	No fee	\$1,000 ~ \$5,000
Settlement (including negotiation of an agreement) during or after discovery has taken place	No fee	\$5,000 ~ \$30,000
Same as above, but including depositions of witnesses during discovery	No fee	\$40,000
No settlement – argue case to a decision by TTAB	No fee	\$25,000 ~ \$80,000

The general process is as follows:

- The plaintiff files the petition and the defendant files an Answer within 40 days.
- The parties decide if they want to suspend the case for settlement discussions, or advance into the discovery period.
- If the case does not settle, in the discovery period, there are four main types of discovery request:
 - o Interrogatories (i.e., requests like: “indicate all instances of advertising for products under your mark that you have commissioned over the past five years”);
 - o Requests for Documents (i.e., requests like: “all advertisements for products under your mark”);
 - o Requests for Admissions (i.e., like: “Your company has never used its mark on a product label”).
 - o Depositions of witnesses (very expensive).

If you'd like examples of these documents, please let me know.

During discovery, the parties may wrangle over whether requests are relevant, and/or if they need to be answered.

- ・ If the case does not settle, after the discovery period, the parties submit their evidence on paper in the “Testimony Period.” During this time, parties may depose their own witnesses.
- ・ If the case does not settle, final briefs are submitted.
- ・ The TTAB issues a decision.

Most cases settle, but if they don't, they can last for years and be expensive.

	政府料金	代理人費用見積 (業務時間により異なる)
取消申立又は異議申立の通知 (事件毎)	分類毎に\$400	約 \$1,000
ディスカバリー開始前の和解(和解契約交渉を含む)	無料	\$1,000 ~ \$5,000
ディスカバリー中又は後の和解(和解契約交渉を含む)	無料	\$5,000 ~ \$30,000
同上、但し、ディスカバリー中の証言録取を含む	無料	\$40,000
和解せずー商標抗告審判部の決定に対し主張	無料	\$25,000 ~ \$80,000

一般的な手続は以下の通りです。

- ・申立人は申立書を提出し、出願人は 40 日以内に答弁書を提出します。
- ・両当事者は、和解の議論のために事件を中断するのか、それともディスカバリー期間に進むのかを決定します。
- ・事件が和解に至らない場合、ディスカバリー期間には、4つのタイプのディスカバリー要求があります。
 - 尋問 (すなわち、「過去 5 年間、委託した商標の下で製品を広告したすべての事例を示す」などの要求)。
 - 文書の要求 (すなわち、「貴方の商標の下での製品のすべての広告」などの要求)。
 - 承認の要求 (例: 「貴方の会社は製品ラベルにその商標を使用したことがない」など)。
 - 証人の証言録取 (非常に高価)。
- これらの文書の例をご希望の場合は、お知らせください。
- ディスカバリー中、両当事者は、主張が妥当であるかどうか、及び/又はそれらに答える必要があるかどうかについて争います。
- ・事件が解決しない場合、ディスカバリーの後、両当事者は「証言期間」に書証を提出します。この間、両当事者は自己の証人に証言させることができます。
- ・事件が和解に至らない場合、最終弁論趣意書が提出されます。
- ・TTAB が決定をします。

ほとんどの場合は和解に至りますが、そうでない場合は、何年も続き、高額になり得ます。

49. 異議申立の費用は概算でどれぐらい費用がかかりますか

What are the calculated costs for proceeding with the objections?

See above (No. 48).
上記48をご参照下さい。

50. 異議申立の費用は高額なので、それに代えていわゆる情報提供のような制度はありますか。

Is there any other alternative system of what we call “information dissemination” to take the place of the high costs of formal objection?

Accelerated Case Resolution

- ・ ACR is abbreviated trial on merits.
- ・ Parties file cross-motions for summary judgment, and stipulate that the Board may resolve any genuine dispute of material facts, with the cross-motions also treated as final briefs.
- ・ Usually, the moving party must prove that there is no disputed material fact.
- ・ Good case for ACR: Parties will stipulate to many facts.
- ・ Bad case for ACR: Contentious and complicated cases.

ACR (Accelerated Case Resolution: 早期解決手続)

- ・ ACR は実体的事項に関する仲裁審理です。
- ・ 両当事者は簡易判決への反対意見を提出し、そして両当事者は審判部が重要事実の真の争点について、反対意見を最終的な回答書として扱いつつ、解決することに合意できます。
- ・ 通常、申立人が重要事実と争いが存在しないことについての立証責任を負います。
- ・ ACR に向いているケース: 両当事者が多くの事実について合意をする事件。
- ・ ACR に不向きなケース: 議論のある、複雑な事件。

VI. 商標登録
Trademark registration

(1) 登録表示
Registration notice

51. 日本で登録されている商標に®を付して、ご登録されていない米国に輸入した場合、米国では商標登録の虚偽表示になりますか。

In the case where a trademark registered in Japan is applied on the goods together with ® and those goods are imported into the U.S., where the trademark is not registered in the U.S, will this become misrepresentation of trademark registration in the U.S.?

No, it should be OK. However, the government is forgiving if the party has not ignored “notice”.

906 Federal Registration Notice (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-900d1e1285>)

The owner of a mark registered in the United States Patent and Trademark Office may give notice that the mark is registered by displaying with the mark the words “Registered in United States Patent and Trademark Office,” the abbreviation “Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.,” or the letter R enclosed within a circle, ®. 15 U.S.C. § 1111. (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-900-3d90e2151>)

The registration symbol should be used only on or in connection with the goods/services/collective membership organization listed in the registration. (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-900-4d90e2154>)

The federal registration symbol may not be used with marks that are not actually registered in the USPTO. Even if an application is pending, the registration symbol may not be used until the mark is registered. (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-900-5d90e2157>)

Registration in a state of the United States does not entitle a person to use the federal registration notice. *Du-Dad Lure Co. v. Creme Lure Co.*, 143 USPQ 358 (TTAB 1964) . (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-900-6d90e2161>)

A party may use terms such as “trademark,” “trademark applied for,” “TM” and “SM” regardless of whether a mark is registered. These are not official or statutory symbols of federal registration. (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-900-7d90e2167>)

906.01 Foreign Countries That Use Registration Symbol ® (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-900d1e1302>)

In addition to the United States, several countries recognize use of the symbol ® to designate registration. When a foreign applicant’s use of the symbol on the specimens is based on a registration in a foreign country, the use is appropriate.
(<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-900-3d90e2178>)

The following foreign countries use the ® symbol to indicate that a mark is registered in their country: (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-900-4d90e2181>)

- Belgium
- China (People’s Republic)
- Costa Rica
- Denmark
- Ecuador
- Germany
- Guatemala
- Hungary
- Luxembourg
- Netherlands
- Nicaragua
- Poland
- Sweden

906.02 Improper Use of Registration Symbol (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-900d1e1351>)

Improper use of the federal registration symbol that is deliberate and intended to deceive or mislead the public is fraud. See TMEP § 906.04. However, misunderstandings about use of federal registration symbols are more frequent than occurrences of actual fraudulent intent. Common reasons for improper use of the federal registration symbol that do not indicate fraud are: (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-900-3d90e2276>)

- Mistake as to the requirements for giving notice (confusion often occurs between notice of trademark registration, which may not be given until after registration, and notice of claim of copyright, which must be given before publication by placing the notice © on material when it is first published);
- Inadvertence in not giving instructions (or adequate instructions) to the printer, or misunderstanding or voluntary action by the printer;
- The mistaken belief that registration in a state or foreign country gives a right to use the

registration symbol (see *Brown Shoe Co. v. Robbins*, 90 USPQ2d 1752 (TTAB 2009) ; *Du-Dad Lure Co. v. Creme Lure Co.*, 143 USPQ 358 (TTAB 1964));

- Registration of a portion of the mark (see *Coca-Cola Co. v. Victor Syrup Corp.*, 218 F.2d 596, 104 USPQ 275 (C.C.P.A. 1954));
- Registration of the mark for other goods (see *Duffy-Mott Co. v. Cumberland Packing Co.*, 424 F.2d 1095, 165 USPQ 422 (C.C.P.A. 1970) , aff' g154 USPQ 498 (TTAB 1967); *Meditron Co. v. Meditronic, Inc.*, 137 USPQ 157 (TTAB 1963));
- A recently expired or cancelled registration of the subject mark (see *Rieser Co. v. Munsingwear, Inc.*, 128 USPQ 452 (TTAB 1961));
- Another mark to which the symbol relates on the same label (see *S.C. Johnson & Son, Inc. v. Gold Seal Co.*, 90 USPQ 373 (Comm' r Pats. 1951)).

See also *Sauquoit Paper Co. v. Weistock*, 46 F.2d 586, 8 USPQ 349 (C.C.P.A. 1931); *Dunleavy Co. v. Koepfel Metal Furniture Corp.*, 134 USPQ 450 (TTAB 1962) , aff' d, 328 F.2d 939, 140 USPQ 582 (C.C.P.A. 1964); *Radiant Mfg. Corp. v. Da-Lite Screen Co.*, 128 USPQ 132 (TTAB 1961) ; *Tobacco By-Products & Chem. Corp. v. Smith*, 106 USPQ 293 (Comm' r Pats. 1955), modified 243 F.2d 188, 113 USPQ 339 (C.C.P.A. 1957). (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-900-5d90e2363>)

906.03 Informing Applicant of Apparent Improper Use
(<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-900d1e1438>)

If a specimen in an application shows the federal registration symbol used with the mark that is the subject of the application, or with any portion of this mark, the examining attorney must determine from USPTO records whether or not such matter is registered. If it is not, and if the symbol does not appear to indicate registration in a foreign country (see TMEP § 906.01), the examining attorney must point out to the applicant that the records of the USPTO do not show that the mark with which the symbol is used on the specimens is registered, and that the registration symbol may not be used until a mark is registered in the USPTO. The examining attorney should not require any explanation or comment from the applicant concerning the use of the symbol in relation to the mark. (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-900-3d90e2397>)

906.04 Fraud (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-900d1e1447>)

Improper use of the federal registration symbol, ®, that is deliberate and intends to deceive or mislead the public or the USPTO is fraud. See *Copelands' Enters. Inc. v. CNV Inc.*, 945 F.2d 1563, 20 USPQ2d 1295 (Fed. Cir. 1991); *Wells Fargo & Co. v. Lundeen & Assocs.*, 20 USPQ2d 1156 (TTAB 1991) .

The examining attorney may not issue a refusal of registration based on fraud. If it appears to the examining attorney that fraud on the USPTO has been committed, the examining attorney must follow the procedures outlined in TMEP § 720. (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-900-3d90e2415>)

いいえ、OKです。しかし、当事者が「通知」を無視していなければ、政府は許容します。

906 連邦登録通知 (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-900d1e1285>)

米国特許商標庁に登録されている商標の所有者は、その商標と共に「Registered in United States Patent and Trademark Office」という文字、「Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.」又は「円で囲まれた文字 R、®」の略語を表示することによって、その商標が登録されていることを通知することができる。15USC § 1111. (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-900-3d90e2151>)

登録表示は、登録に記載されている商品/サービス/団体組織に関連してのみ使用されるべきである。 (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-900-4d90e2154>)

連邦登録表示は、実際に USPTO に登録されていない商標については使用することはできない。出

願が係属中であっても、登録されるまで登録表示を用いることはできない。
(<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-900-5d90e2157>)

アメリカ合衆国の州登録は、その人に連邦登録表示を使用する権利を付与しない。Du-Dad Lure Co.対 Creme Lure Co., 143 USPQ 358 (TTAB 1964)。
(<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-900-6d90e2161>)

商標が登録されているかどうかにかかわらず、当事者は“trademark,” “trademark applied for,” “TM” and “SM”などの用語を使用することができる。これらは、連邦登録の公式または法定の記号はない。(<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-900-7d90e2167>)

906.01 登録記号®を使用している外国 (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-900d1e1302>)

米国に加えて、いくつかの国では登録を示すために、記号®の使用を認識しています。見本に外国人出願人によるシンボルの使用が外国での登録に基づいている場合、その使用は適切です。
(<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-900-3d90e2178>)

以下の外国では、商標が自国で登録されていることを示すために®記号を用いています。
(<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-900-4d90e2181>)

- ・ベルギー
- ・中国
- ・コスタリカ
- ・デンマーク
- ・エクアドル
- ・ドイツ
- ・グアテマラ
- ・ハンガリー
- ・ルクセンブルク
- ・オランダ
- ・ニカラグア
- ・ポーランド
- ・スウェーデン

906.02 登録記号の不適切な使用 (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-900d1e1351>)

故意に公衆を欺くまたは誤認させることを意図した連邦登録記号の不適切な使用はフロードです。TMEP § 906.04 をご参照。しかし、連邦登録記号の使用に関する誤解は、実際の不正な意図の発生よりも頻繁に発生します。フロードを示すことにはならない連邦登録記号の不適切な使用の一般的な理由は <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-900-3d90e2276> を参照して下さい。

- ・表示の要件に関する誤解(登録後までは認められない商標登録表示と、第一公表時に著作物に©表示をしなければならない著作権表示との間に誤解がしばしば生じる)。
- ・印刷業者への指示(つまり適切な指示)の過失若しくは印刷業者の誤解又は自発的行動。

- ・州または外国での登録が登録記号を使用する権利を与えているという誤った考え (Brown Shoe Co. v. Robbins 90 USPQ2d 1752 (TTAB 2009) Du-Dad Lure Co. v. Creme Lure Co. 143 USPQ 358 (TTAB 1964).
- ・標章の一部の登録 (Coca-Cola Co. 対 Victor Syrup Corp., 218 F.2d 596, 104 USPQ 275 (C.C.P.A. 1954))。
- ・他の商品についての商標登録 (see Duffy-Mott Co. v. Cumberland Packing Co., 424 F.2d 1095, 165 USPQ 422 (C.C.P.A. 1970) , aff' g 154 USPQ 498 (TTAB 1967); Meditron Co. v. Meditronic, Inc., 137 USPQ 157 (TTAB 1963));
- ・最近満了又は取消された登録商標 (see Rieser Co. v. Munsingwear, Inc., 128 USPQ 452 (TTAB 1961));
- ・同一のラベルにおいて登録記号が関係する別の商標 (S.C. Johnson & Son, Inc. v. Gold Seal Co., 90 USPQ 373 (Comm' r Pats. 1951)参照)。また、Sauquoit Paper Co. v. Weistock, 46 F.2d 586, 8 USPQ 349 (C.C.P.A. 1931); Dunleavy Co. v. Koepfel Metal Furniture Corp., 134 USPQ 450 (TTAB 1962) , aff' d, 328 F.2d 939, 140 USPQ 582 (C.C.P.A. 1964); Radiant Mfg. Corp. v. Da-Lite Screen Co., 128 USPQ 132 (TTAB 1961) ; Tobacco By-Products & Chem. Corp. v. Smith, 106 USPQ 293 (Comm' r Pats. 1955), modified 243 F.2d 188, 113 USPQ 339 (C.C.P.A. 1957).
(<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-900-5d90e2363>) 906.03 Informing Applicant of Apparent Improper Use (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-900d1e1438>)を参照。
- ・最近満了又は取消された登録商標 (Rieser Co. v. Munsingwear, Inc., 128 USPQ 452 (TTAB 1961));を参照)。

出願の商標見本が、その出願の対象である商標又はその商標のいずれかの部分と共に使用されている連邦登録記号を示す場合は、審査官はそれが登録されているか否かを USPTO 記録から判断しなければならない。そうでない場合やその記号が外国での登録を示すように見えない場合 (TMEP § 906.01 参照)、審査官は、USPTO の記録には、使用見本において用いられている記号付きの商標が登録されていることが示されておらず、また、その登録記号が USPTO に登録されるまで使用することはできない旨を、出願人に指摘しなければならない。審査官は、商標に関する記号の使用に関し、出願人からの説明又は意見を要求してはならない。

(<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-900-3d90e2397>)

906.04 Fraud (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-900d1e1447>)

Improper use of the federal registration symbol, ®, that is deliberate and intends to deceive or mislead the public or the USPTO is fraud. See Copelands' Enters. Inc. v. CNV Inc., 945 F.2d 1563, 20 USPQ2d 1295 (Fed. Cir. 1991); Wells Fargo & Co. v. Lundeen & Assocs., 20 USPQ2d 1156 (TTAB 1991).

The examining attorney may not issue a refusal of registration based on fraud. If it appears to the examining attorney that fraud on the USPTO has been committed, the examining attorney must follow the procedures outlined in TMEP § 720. (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-900-3d90e2415>)

906.04 フロード (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-900d1e1447>)

故意に、かつ公衆または USPTO を欺くまたは誤認させることを意図した連邦登録記号、®の不正使

用はフロードである。Copelands' Enters. Inc. v. CNV Inc., 945 F.2d 1563, 20 USPQ2d 1295 (Fed. Cir. 1991); Wells Fargo & Co. v. Lundeen & Assocs., 20 USPQ2d 1156 (TTAB 1991) .参照。

審査官はフロードに基づき登録の拒絶をすることはできない。審査官は USPTO に対するフロードが行われたと思われる場合、審査官は TMEP § 720 に記載の手續に従わなければならない。

(<https://tmepl.uspto.gov/RDMS/TMEP/TMEP-ch-900-3d90>)

52. 日本において登録されているが米国において登録されていない商標について®を付して米国に輸出した場合、虚偽表示の罪になりますか。虚偽表示の罪として罰せられる可能性は何%ぐらいありますか。

For trademarks filed only in Japan and not in the US, when ® is applied and exported to the US, will it become a crime of falsehood indication? What is the percentage of likelihood that this would get a crime of falsehood indication?

See No. 51 above.

上記51をご参照下さい。

53. ®を付して、虚偽表示と認定された場合の罰則はどの程度ですか。

What degree of punishment is given for cases where ® is used and is identified as misrepresentation?

Punishment is not so severe; see above.

罰はそれほど厳しくはない。上記を参照。

(2) ライセンス License

54. スポーツ事業、タイヤ事業を自社の主要な事業としている会社が、自社の著名な商標を化粧品やキーホルダー等の商品について、米国でライセンスをする場合、サンプルのチェック以外に、具体的にどのような管理をすれば、クオリティコントロールの義務を果たしている(Naked license とはされない)と認定されますか。

In the case where a company having sports business, tire business or automobile business, grant a license to use their famous trademarks on cosmetics, key holders, etc. what kind of specific management can be done that will qualify as fulfilling quality control (not naked license), besides a sample check,?

- ・ Scheduled and surprise visits to location
- ・ Require samples
- ・ Testing of goods
- ・ Payment of licensing fees

- ・ その場所への予定された驚きの訪問
- ・ 使用見本が必要
- ・ 商品のテスト
- ・ ライセンス料の支払い

55. Naked License と認定された場合の違反の効果について教えてください。

Please tell us about the violation effects in situations where it is found as naked license.

If a license is “naked,” the trademark owner could lose rights in its mark, and the licensee could gain rights therein.

もしライセンスが「裸」であれば、商標所有者はその商標についての商標権を喪失し、ライセンシーはその権利を取得します。

(3) 商標権侵害
Trademark rights infringement

56. 商標権侵害の成立要件について説明して下さい。

Please explain about the requirements for establishment of trademark rights infringement.

A. Federal Trademark and Related Claims

1. Lanham Act § 32: Infringement of a Federally Registered Mark

In order to assert a claim under Section 32, the plaintiff must allege in the complaint that it is the owner of a federal registration; that the defendant used a mark in commerce “in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services”; and that such use is “likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive.” Ownership of a federal trademark registration on the Principal Register provides the plaintiff with prima facie evidence of the mark’s validity, the registrant’s ownership of the mark, and the registrant’s exclusive right to use the mark in commerce. A federal trademark infringement claim also carries potential remedies, including damages on a variety of theories and injunctive relief.

A 連邦商標と関連主張

1. Lanham 法 32 条:連邦登録商標の侵害

第 32 条に基づく請求を主張するために、原告はそれが連邦登録の所有者であると主張しなければなりません。すなわち、被告が「商品またはサービスの販売、販売の申出、頒布又は広告に関連して」取引上、標章を使用したこと、そのような使用が「混同若しくは錯誤を生じさせ又は欺瞞するおそれがある」こと、を主張しなければなりません。主登録簿への連邦商標登録の所有者は、原告がその標章の有効性、標章の登録者が所有者であること、登録者が商業的に商標を使用する排他的な権利者であること、を規定しています。連邦商標の侵害請求には、さまざまな理論上の損害賠償や差止救済などの潜在的な救済措置も含まれています。

(4) 商標権の放棄
Abandonment of trademark rights

57. 真正商品の並行輸入の場合、商標権の侵害を構成しますか。

For the parallel import of genuine goods, do you constitute infringement of trademark rights?

・米国

Not if the goods and/or packaging are exactly the same. When there is a difference that is material, the goods can be prohibited through the CBP (Customs & Border Protection).

As a general matter, parallel imports are governed by Sections 32, 42, and 43(a) of the Lanham Act (15 U.S.C. § § 1114(1)(a), 1124 and 1125(a)(1)), and Section 526 of the Tariff Act (19 U.S.C. § 1526).

The CBP will prevent the importation of goods under Section 42 of the Lanham Act only if the trademark owner applies for Lever rule protection and demonstrates that the imported goods are physically and materially different than the authorized goods sold in the U.S. Lever rule protection is available to the owner of a mark that is registered with the USPTO and recorded with the CBP, even if the owner is a foreign company or the owner is a U.S. company and the foreign goods are manufactured by a corporate affiliate. Lever rule protection is also available to a trademark owner who has recorded its trade name with the CBP, provided that the trade name is displayed on the parallel imports. The importer may comply with the Lever rule, however, by affixing a certain disclaimer to the goods which allows for their importation.

商品やパッケージが全く同一ではない場合、NO です。重大な相違がある場合、CBP (Customs & Border Protection)を通じて商品を差し止めることができます。

一般的な問題として、並行輸入は Lanham 法 (15 U.S.C. § 1114(1)(a)、1124 および 1125(a)(1)) 第 32 条、第 42 条、第 43 条(a) 及び関税法 526 条 (19 U.S.C. 1526 条)

CBP は Lanham 法第 42 条に基づく輸入を禁止しています。商標権者がレバー規則の保護を申請し、輸入された商品が米国で販売された認可された商品と物理的に大きく異なることを証明した場合にのみ適用されます。レバー規則の保護は、USPTO に登録され、所有者が外国企業であるか、または所有者が米国企業であり、外国製品が外国の関連会社によって製造されている場合であっても、適用されます。レバー規則の保護はまた、レバー規則は CBP。リンクルールの保護は、CBP に商号を記録した商標所有者が利用することができます。ただし、商標名は並行輸入品に表示されます。しかし、輸入者は、その輸入を許可する商品に特定の免責事項を付けることによって、レバー規則を遵守することができます。

・日本

真正商品の並行輸入は商標権侵害を構成しない。

The parallel import of genuine goods does not constitute trademark rights infringement.

58. 商標権者 X が指定商品が A, B 及び C の場合において、a についてのみ登録商標を使用しているとき、他人 Y が登録商標を A 及び B について使用するのを排除することができますか。

In the case where trademark owner is using the registered trademark on goods A only, among the designated goods A, B and C, can the trademark owner X exclude third parties such as Y from using the registered trademark with respect to the goods A and B ?

Yes, if goods A are related to goods B and C.

はい、商品 A が商品 B 及び C と関連があれば、商標権者 X は他人 Y の使用を排除できます。

VII. 登録要件

Registration requirement

(1) 識別力

Distinctiveness

59. 数字のみからなる商標は識別力がありますか？

Is a trademark consisting of numerals only distinctive enough to be registered?

・米国

Yes!

数字のみからなる商標であっても、識別力があります。

・日本

数字の1桁、2桁、3桁他数字の羅列は原則として識別力がない。

1桁又は2桁の数字から生じる音を、例えば「ワンツウ」、「トウエルブ」、「じゅうに」と表示したとき、又はこれらに数字を併記したものは原則として識別力がない。3桁以上の数字から生じる音を仮名文字で表示したとき、「ファイブハンドレッドアンドテン」は通常生ずる音であるから識別力がなく、「ファイブテン」は識別力があります。

Numerals such as one digit, two digits and three digits are considered descriptive, in principle. Transliteration of numerals such as “one two”, “twelve” and “jyuuni”, with/without the relevant numerals “12”, are not distinctive as a matter of rule. “ファイブハンドレッドアンドテン” is not distinctive because of ordinary description, while “ファイブテン” could be distinctive.

60. 欧文字1文字、2文字、3文字は識別力がありますか。

Are trademarks consisting of one Roman letter, two letters or three letters considered distinctive?

・米国

Sure!
もちろん yes です。

・日本

欧文字1文字は識別力なし。2文字は原則として識別力がないが、使用による識別力を獲得できる場合があり(例「PS」(第28類)「DS」(第28類)。欧文字2文字を「&」で連結すると識別力あり。欧文字3文字は識別力があります。

One Roman letter does not have distinctiveness. Two letters, as a basis, do not have distinctiveness but there are cases in which distinctiveness can be obtained through extensive use (for instance, “PS”(Class 28), “DS”(Class 28). When two Roman letters are concatenated with “&”, it has distinctiveness. Words consisting of three Roman letters have distinctiveness.

61. PREMIUM や MILLENNIUM は識別力がありますか。

Does PREMIUM and MILLENNIUM have distinctiveness?

・米国

“Premium” is likely laudatory (not distinctive). MILLENNIUM appears to be distinctive.

“Premium”は賞賛的であり(識別力がない)とされるおそれがあります。“MILLENNIUM”は識別力があると思われます。

・日本

識別力あり。登録例多数あり(商標登録2665521号、他)。

[Japan]These are considered distinctive. There are lots of registration examples (Trademark registration No. 2665521, etc.)

62. 音楽レコードについて商標「LADY GAGA」は識別力がありますか。

Is Trademark “LADY GAGA” considered distinctive with respect to music records?

・米国

These are examples of U.S. artists who have registered their names in connection with “compact discs”

Word Mark	TAYLOR SWIFT
Goods and Services	IC 009. US 021 023 026 036 038. G & S: Series of musical sound recordings; pre-recorded [audio cassettes,] compact discs , DVD's [and video tapes] featuring performances by an individual [; mouse pads]. FIRST USE: 20001000. FIRST USE IN COMMERCE: 20001000
Registration Number	3439211
Registration Date	June 3, 2008
Owner	(REGISTRANT) Swift, Taylor INDIVIDUAL UNITED STATES c/o 13 Management, LLC 718 Thompson Lane. Suite 108256 Nashville TENNESSEE 37204

Word Mark	DOLLY PARTON
Goods and Services	IC 009. US 021 023 026 036 038. G & S: musical sound recordings; prerecorded compact discs , audio cassettes, videotapes, digital video discs, audio/visual discs, and other recording media, all featuring music. FIRST USE: 19670700. FIRST USE IN COMMERCE: 19670700
Registration Number	4017967
Registration Date	August 30, 2011

Owner	(REGISTRANT) Parton, Dolly INDIVIDUAL UNITED STATES c/o Edelstein, Laird & Sobel, LLC 9255 Sunset Boulevard, Suite 800 Los Angeles CALIFORNIA 90069
--------------	---

・日本

日本では識別力なしとされた。「本願商標を、その指定商品中、本件商品である「レコード、インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、当該商品に係る収録曲を歌唱する者、又は映像に出演し歌唱している者を表示したもの、すなわち、その商品の品質(内容)を表示したものと認識するから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。したがって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当します。」(H25. 12. 17知財高裁平成25年(行ケ)第10158号事件)

In Japan, it was found as not having distinctiveness by the IP High Court in December 17, 2013 which states as follows;

“In cases where the present trademark is used on the designated goods, music files, recorded video discs and video tapes”, which can be obtained through the Internet, the trademark does not have function as a distinctive mark, because the dealers and consumers of those goods would recognize the mark as description of singers of music recorded on the goods or singers depicted on the video recorded on the goods, that is, the mark as mere indication of the nature(quality) of the designated goods. Therefore, the present trademark falls under Article 3 (1) (iii) of the Japan Trademark law”.

(2013. 12.17 IP High Court 2013(Gyo-ke) 10158)

「商標が、人名等を表示する場合については、例えば次のとおりとする。

(ア) 商品「録音済みの磁気テープ」、「録音済みのコンパクトディスク」、「レコード」について、商標が、需要者に歌手名又は音楽グループ名として広く認識されている場合には、その商品の「品質」を表示するものと判断する。(商標審査基準)」

[Trademarks depicting peoples' names etc. shall be treated as follows:

A. In the case where a mark is well known as a name of singers or group artists in relation to the goods, “sound recorded magnetic tapes”, “sound recorded compact discs” and “records”, the mark shall be considered as indication of nature of those goods. (Examination Guidelines for Trademarks))

63. 書籍の題号は識別力がありますか。

Do titles of books have distinctiveness?

・米国

単発書籍の第号は登録できませんが、シリーズものなどは登録できます。

・日本

「商標が、需要者に題号として認識され、かつ、当該題号が特定の内容を認識させるものと認められる場合には、商品等の内容を認識させるものとして、商品の「品質」又は役務の「質」を表示するものと判断して識別力なし。題号等として認識されるかは、需要者に題号等として広く認識されているかにより判断し、題号等が特定の内容を認識させるかは、取引の実情を考慮して判断する」(商標審査基準)。

“In the case that the trademark is identified by the consumer as the title, and, the title at hand is identified as something that identifies specific contents, it shall be construed as descriptive indication of nature of the goods.

Whether or not the mark is recognized as “title” shall be judged by considering whether the mark is well known and whether or not the mark is recognized as indication of the content of the goods shall be judged by considering the transaction circumstances of those goods. (Examination Guidelines for Trademarks)

64. コンピュータ(第9類)について「FUJISAN」は識別力がありますか。

Is “FUJISAN” distinctive with respect to the goods, “computers” in Class 9?

・米国

No! It is not “deceptive”. It is not a person’s surname. But, it is a geographic location. If the goods are from Fujisan, the mark is primarily geographically descriptive (can acquire distinctiveness). If the goods are not from Fujisan, the mark is geographically misdescriptive (can register immediately if people do not think of computers when looking at the mark).

いいえ、欺瞞的とはいえません。人の氏姓ではありません。しかし、それは地理的な位置です。もし、商品が富士山製であれば、当該商標はまず、地理的な表示(識別力がある)です。もし、商品が富士山製でなければ、当該商標は地理的に誤認を生じさせる不実記載です(もし、当該商標をみた者がコンピューターを想像しないのであれば、直ちに登録できます)。

・日本

識別力あり。「商標が、国内外の地理的名称(国家、旧国家、首都、地方、行政区画(都道府県、市町村、特別区等)、州、州都、郡、省、省都、旧国、旧地域、繁華街、観光地(その所在地又は周辺地域を含む。)、湖沼、山岳、河川、公園等を表す名称又はそれらを表す地図)からなる場合、取引者又は需要者が、その地理的名称の表示する土地において、指定商品が生産され若しくは販売され又は指定役務が提供されているであろうと一般に認識するときは、商品の「産地」若しくは「販売地」又は役務の「提供の場所」に該当すると判断する(商標審査基準)→富士山でコンピューターを生産・販売しているとは認識しないから識別力あり。

It does have distinctiveness. “In the case that a trademark consists of geographical indications inside and outside of the country (state, ancient nation, capital, region, administrative district (prefectures, cities and towns, special ward), state, state capital, county, ministry, provincial capital, ancient nation, former territory, downtown area, tourist site (including the surrounding country and surrounding area) the terms that describing such as, lake, mountain, river, parks, etc., and maps depicting these terms, the sellers and the consumers, the trademark shall be considered as descriptive indication of “origin” of goods or “location of sale” or “place of offering” of the services, provided that dealers and consumers recognize that the designated goods are being produced or sold, or designated service is being provided at the geographical location corresponding to the trademark. (Examination Guidelines for Trademarks)・ “FUJISAN” would be distinctive because nobody recognize that computers are manufactured or sold at Mt. Fuji.

65. 「第6類「金属製管継ぎ手」他について下記の商標は識別力がありますか。

Do the trademarks below have distinctiveness with respect to the goods, “metal tube manufacturing joints” etc. in Class 6?



・米国

I think yes.
YES と思います。

・日本

審判において本来的に識別力があるとして登録されました(不服 2016-17458)
Trademark Appeal Board found that this device mark should inherently have distinctiveness and was registered (Appeal 2016-17458)

66. 「KP-140」(第1類化学品)、「DO-OV」(第25類被服等)、「PA-X」(第17類「プラスチック製ホース、ゴム製ホース)、「AA-2G」(第1類化学品等、第5類薬剤等)はそれぞれ識別力がありますか。

Do “KP-140” (Class 1;chemicals), “DO-OV”(Class 25 clothing, etc.), “PA-X”(Class17;Plastic-made hose, rubber-made hose, “AA-2G”(Class 1; chemicals, etc., Class 5; medical agents, etc.) have distinctiveness?

・米国

型番/等級の指定は使い方次第では、登録することができます。

・日本

審判でいずれも識別力なしの審決がされました(平9-19951号、平11-13607号、平11-16529号、不服2000-3029号)

All were found as not having distinctiveness (Hei No.9-19951, Hei No.11-13607, Hei No. 11-16529, Appeal No. 2000-3029)

67. GREEN や BLUE など色を欧文字で表したとき識別力がありますか。

Is there distinctiveness when Western letters are depicted with green and blue colors?

・米国

I don't think so.

識別力はないと思われます。

・日本

原則として識別力がないが、指定商品等により例外的に登録されていることあり(「WHITE」(第35類「広告、ビジネスコンサルティング他」及び第42類「ウェブサイトの作成・設計及び保守他」が登録されました(不服2016-1868))

As a general principle, it does not have distinctiveness. However, depending on the designated goods, there are exceptions for registering. (“WHITE” was registered with respect to the services”(Class 35; advertisement, business consulting etc.” in Class 35 and “creating, designing, and maintaining a website etc.” in Class 42 (Appeal 2016-1868))

68. HYBRID は識別力がありますか。

Does “HYBRID” have distinctiveness?

・米国

Depends on the goods/services.

指定商品・役務によって異なります。

・日本

指定商品により識別力あり(例:登録第1748118号)「HYBRID」(第25類)

Depending on designated goods, it does have distinctiveness (For example, “HYBRID” was registered with respect to Class 25 goods under Reg No. 1748118)

69. 日本の姓である、「KUBOTA」(第33類清酒)、TACHIKAWA(第7類、第20類、第24類)は識別力がありますか。

Do the Japanese family names “KUBOTA”(Class 33 rice wine), “TACHIKAWA” (Classes 7,20 and Class 24) have distinctiveness?

・米国

はい、識別力を獲得した後(5年以上の商業的使用で識別力獲得が推定される)であれば識別力があります。このような商標については、マドプロ出願をすると、補助登録簿に登録されないため、マドプロ出願はお勧めしません。

・日本

「KUBOTA」は、本来的識別力なし、3条2項の使用による識別力もなしの審決あり(不服2014-13469号)。「TACHIKAWA」は、3条2項により識別力獲得との審決あり(不服2013-589号)。商標審査基準は、「『ありふれた氏又は名称』とは、原則として、同種の氏又は名称が多数存在するものをいう。」としています。

Appeal Board found that “KUBOTA” is not inherently distinctive and has never obtained distinctiveness through extensive use thereof under Article 3(2) of the Japan Trademark Law (Appeal No.2014-13469). “TACHIKAWA” was found to have acquired distinctiveness through its extensive use under Article 3 (2) of the Japan Trademark Law(Appeal No. 2013-589). Examination Guidelines for Trademarks provides “common surnames or names”, as a general principle, are the ones that exist in large numbers.

70. 「Leading Innovation」(第9類電気通信機械器具等)は識別力がありますか。

Is “Leading Innovation” considered distinctive with respect to the goods, “electronic communication machines and equipment” in Class 9?

・米国

はい、識別力があります。

・日本

あり。登録第5091483号(株式会社東芝)として登録あり。

Yes. It is registered as Registration no. 5091483 (Toshiba Corp.)

71. 下記の図形は第9類、第35類、第36類、第42類及び第43類について識別力がありますか。

Does the below shape have distinctiveness with respect to Classes 9, 35, 36, 42, and 43 goods and services ?



・米国

はい、この図形は本来的に識別力を有します

・日本

あり。審決で使用による識別力がありとして登録されました(不服2015-6576号)

Yes. It was registered by the appeal Board finding that it has acquired distinctiveness depending on usage (Appeal No.2015-6576).

72. ギリアンのチョコレートの立体商標は識別力がありますか。

Does the three-dimensional mark of Gillian’s chocolate have distinctiveness?



・米国

A product shape cannot have inherent distinctiveness, based on the Two Pesos and Traffix Supreme Court Rulings. Product packaging can be inherently distinctive.

Two Pesos や Traffix 事件の最高裁判決に基づけば、商品の形状は本来的に識別力を有することができません。商品の包装は本来的に識別力を有することができます。

・日本

日本では知財高裁で本来的識別力ありと判断されました。

(平20. 6. 30判決・平19(行ケ)10293号)

The IP High Court of Japan decided on June 30, 2008 that it has inherent distinctiveness. (2007(Gyo-ke)No. 10293)

73. 商品「自転車」について商標「Jitensha」は識別力がありますか。

Does the trademark “Jitensha” have distinctiveness with respect to the goods, “bicycles”?

・米国

No, this term would be considered generic.

いいえ、“Jitensha”は一般名称であると考えられるでしょう。

・日本

日本では「外国語対応の原則」は採用されていません。

“Foreign language equivalent theory” is not adopted in Japan.

(2) 商標の類否について(左が本件商標、右は先行商標)

In regards to trademark similarity (the left is the trademark in question and the right is the prior trademark)

74. 商標の類似(similarity)と混同のおそれ(likelihood of confusion)について説明して下さい

Please explain about trademark similarity and likelihood of confusion.

・米国

Unlike Japan, similarity of the marks is just one factor in the likelihood of confusion analysis.

日本とは異なり、類似は混同のおそれを分析する際の一要素に過ぎません。

・日本

日本では類似と混同は異なった概念である。商標の類似は、商品が同一又は類似の場合に問題となる。混同は、商標及び商品が非類似の場合に、問題となります。

In Japan, similarity and likelihood of confusion are different concepts. The similarity of trademarks is an issue when the goods are identical or similar. Likelihood of confusion is an issue when the trademarks and products are not identical or similar.

75. 「SUPERSTAR」(第 25 類)と「STAR」(第 25 類)とは混同を生じるほどに類似しますか。

Is a trademark “SUPERSTAR” confusingly similar to a prior mark, “STAR” with respect to the goods, “clothing” in Class 25?

・米国

Probably not, but it would depend on the meaning of “SUPERSTAR,” which could be a type of “Star.” It is a very close call. Hard to say for sure.

おそらく、類似していないが、“SUPERSTAR”が“Star”の1種類という意味になるような場合であれば類似とされうる。非常に微妙なケースであり、類似か非類似か明確には答えられない。

・日本

まとまった観念を持ち一連一体に観察され、STARとは非類似とされます。

It is considered that the trademark, “SUPERSTAR” has a gathered idea as a whole and should be observed inseparably and that hence the mark is not confusingly similar to “STAR”.

76. ある外国語からなる商標とその外国語を翻訳又は表音訳した語からなる商標とは混同を生じるほどに類似しますか。(例「男山」と「OTOKOYAMA」)

Is a trademark consisting of a foreign language confusingly similar to a trademark consisting of the transliteration of the foreign language? (Example: “男山” and “OTOKOYAMA”, “うどん”)

・米国

Yes! Under the Doctrine of foreign equivalents.

混同を生じるほどに類似する。外国語対応の原則が適用されます。

・日本

日本の需要者が観念類似や称呼類似と認識する状況にあれば、類似します。

In the case where the foreign language and its transliteration are considered confusingly similar in terms of meaning a situation where consumers in Japan recognize the idea similarity or similar name similarity, then it is similar.

77. 下記の両商標は類似しますか。

Are the below trademarks similar?



SEIKO EYE

(旧第 23 類;眼鏡及びその部品、附属品)

(Old Class 23;glasses etc.)

(旧第 23 類時計, 眼鏡, これらの部品
その他本類に属する商品)

(Old Class 23; clocks and watches, glasses, etc.)

・米国

No. Same as Japan.
いいえ、日本と同様です。

・日本

最高裁は、「眼鏡と密接に関連しかつ一般的、普遍的な文字である「EYE」の部分のみからは、具体的取引の実情においてこれが出所の識別標識として使用されている等の特段の事情が認められない限り、出所の識別標識としての称呼、観念は生じず、先行商標の「SEIKO EYE」は全体として若しくは「SEIKO」の部分としてのみ称呼、観念が生じるというべきであって、「EYE」の文字部分からは称呼、観念は生じない、従って、両商標は類似しない」、としました(平成5年9月10日最高裁判決平3(行ツ)第103号)。

[Japan] [Designated goods are all [glasses, etc.].

The Supreme Court decided as follows.

In view of the ordinary circumstances, “EYE” is closely related to glasses and a general and common word and hence cannot give rise to a distinctive sound or meaning only from “eye” as a distinguishing mark unless there are special circumstances where such “EYE” is exceptionally recognized as a distinctive mark. The trademark, “SEIKO EYE” would give rise to a pronunciation of “seikoeeye” as a whole or “seiko” and there will be no sound of meaning only from “eye”.

Therefore, both trademarks are found not similar.

78. 下記の両商標は混同を生じるほどに類似しますか。

Are the following two trademarks confusingly similar ?



BAN-AI
PHILOSOPHY

第25類 被服等

Category 25 clothing etc.



PHILOSOPHY

第25類 洋服等

Category 25 Western clothes, etc.

・米国

Probably would be found confusingly similar. You can't add a House Mark and expect it to distinguish two marks.

However, the analysis is based on the marks as depicted in the respective application and registration, without regard to whether the marks will appear with other marks, such as house marks, or other elements when used. See *In re Shell Oil Co.*, 992 F.2d 1204, 1207 n.4, 26 USPQ2d 1687, 1690 n.4 (Fed. Cir. 1993) (indicating that applicant's assertions that the applied-for mark would appear with applicant's house mark were not considered in the likelihood-of-confusion determination); *In re Aquitaine Wine USA, LLC*, 126 USPQ2d 1181, 1186 (TTAB 2018) (“[W]e do not consider how Applicant and Registrant actually use their marks in the marketplace, but rather how they appear in the registration and the application. We must compare the marks as they appear in the drawings, and not on any labels that may have additional wording or information.”); *Mini Melts, Inc. v. Reckitt Benckiser LLC*, 118 USPQ2d 1464, 1470 (TTAB 2016) (rejecting applicant's argument that, because its mark would appear along with its house mark and other distinguishing matter, the marks at issue were not confusingly similar); see also *Cunningham v. Laser Golf Corp.*, 222 F. 3d 943, 950, 55 USPQ2d 1842, 1847 (Fed. Cir. 2000) (“Registrations with typed drawings are not limited to any particular rendition of the mark and, in particular, are not limited to the mark as it is used in commerce.”).

Likelihood of confusion is not necessarily avoided between otherwise confusingly similar marks merely by adding or deleting a house mark, other distinctive matter, or a term that is descriptive or

suggestive of the named goods or services; if the dominant portion of both marks is the same, then the marks may be confusingly similar notwithstanding peripheral differences.

In re Apparel Ventures, Inc., 229 USPQ 225, 226 (TTAB 1986) (holding applicant's mark, SPARKS BY SASSAFRAS (stylized), for clothing, and registrant's mark, SPARKS (stylized), for footwear, likely to cause confusion, noting that "[t]hose already familiar with registrant's use of its mark in connection with its goods, upon encountering applicant's mark on applicant's goods, could easily assume that 'sassafra' is some sort of house mark that may be used with only some of the 'SPARKS' goods");

おそらく混同を生じるほどに類似とされるでしょう。ハウスマークを付加して識別力があるとはできません。

・日本

左欄の本件商標は上段と下段とで『文字の表示方法が異なるとしても、上段の文字と下段の文字は、同じ幅で表されており、薄い黄色で表された地色の四角形内に表されていることから、外観上まとまりよく一体に構成されたもの』とし、その構成全体をもって、一体不可分のものとして認定、両者は非類似と認定されました(不服 2011-6083)。

The trademark on the left consists of stylized capital letters, "SAN-AI" on the upper line and "PHILOSOPHY" on the lower line. "Even though the upper and lower letters are represented in different manner, they are displayed with the same width, within the light yellow-colored square-shape and the appearance as a whole is composed as one and this entire configuration is identified as one-inseparable body, and both trademarks are found not similar. (Appeal 2011-6083)

79. 下記の両商標は混同を生じるほどに類似しますか。

Are the two trademarks below confusingly similar to each other?



(第 35 類電気機械器具類の小売又は卸売の…他)(第 11 類配電用又は制御用の機械器具等)

(Class 35; Retail or wholesale of (Old Class 11; power distribution or control machines and apparatus etc.)

・米国

No, not similar, because goods are unrelated.

いいえ、商品に関連性がないため非類似である。

・日本

本願商標「TOWER mini」は、「タワーミニ」の称呼のみを生じ、「タワーレコード(株式会社)の小型店舗」程の意味合いを想起し得る一体不可分の商標であり、引用商標とは非類似であるとして(不服 2010-3168)

The Appeal Board decided That the present trademark "TOWER mini" should give rise to only the pronunciation of "tower" + "mini", which is inseparable and united as having a meaning of "a small store of Tower Record(Ltd.)" and was found not similar to the prior trademark, TOWER"(Appeal No.2010-3168)

80. 下記の両商標は混同を生じるほどに類似しますか

Are the two trademarks below confusingly similar to each other ?

TOHO CINEMAS

CH AN T E R

Chanter (Standard characters)

16 類 映画・演芸・演劇又は音楽 に関する劇場用パンフレット他

Class 16 Theater pamphlets relating to movie, performance, play, or music

・米国

Yes, these two marks would be likely to be found to be confusingly similar. House mark rule.

はい、両商標は混同を生じるほどに類似とされるでしょう。ハウスマークルール。

・日本

本願商標について、「上段に書かれた『TOHO CINEMAS』の欧文字は、下段に書かれた「CHANTER」の欧文字とは、書体が相違し、上段の文字は下段の文字の略二倍の大きさに書かれており、両者は、その二段併記の構成、書体の相違及び文字の大きさの相違から視覚上、分離して看取されるものである」として、両者は類似するとししました(不服 2010-19548)。

The Appeal Board found that “TOHO CINEMAS” on the upper line of the present trademark is represented in a different script from that of the word, “CHANTER” on the lower line and that the size of words on the upper line is twice bigger than that on the lower line. Because of difference of one line or two lines, both script, and size of both trademarks, the trademark “TOHO CINEMAS/CHANTER” can separately be observed as “CHANTER”, the Appeal Board decided that the trademark should be similar to the prior trademark, “CHANTER” in terms of appearance. (Appeal No.2010-19548).

81. 下記の両商標は混同を生じるほどに類似しますか。

Are both the below trademarks confusingly similar to each other?

ZERO AUDIO

(第9類:音響機械器具等)

(Class 9 Audio Machine and apparatus, etc.)

XERO

(第9類:電気通信機械器具)

(Class 9 Electronic signal machine tool)

・米国

The goods appear not to be related, so likelihood of confusion would likely not be found. However, the marks themselves are sufficiently alike to be considered “similar.”

商品に関連性があるようには見えないため、混同を生じるほどに類似とされないでしょう。しかし、これらの商標自体は類似であるとされるぐらい十分に似ています。

・日本

本願商標「ZERO AUDIO」は、「ZERO」と「AUDIO」の間で1文字分のスペースはあるものの、審決では、視覚上纏まりよく一体的に表現されている、その称呼も一連に称呼し得るとして、引用商標とは非類似と認定しました(不服 2010-26141)。

The Appeal Board found that the present trademark “ZERO AUDIO” is represented unitedly in terms of appearance even though there is a 1-letter space between “ZERO” and “AUDIO” and hence should be unitedly pronounced and decided that the trademark should not be similar to the prior trademark, “XERO”. (AppealNo.2010-26141).

82. 下記の両商標は混同を生じるほどに類似しますか。

Are the two trademarks below confusingly similar?

R-CUBE

(第9類電子応用機械器具等)

(Class 9 electronic machines and apparatus etc.)

CUBE

(第9類電子応用機械器具等)

(Class 9 electronic machines and apparatus, etc.)

・米国

Likelihood of confusion would be probably in this case. The “R-” portion might be seen as a model number of the “CUBE” mark.

このケースでは、混同のおそれがあるでしょう。“R-”の部分は、“CUBE”標章の型番に見えるかもしれない。

・日本

「たとえ、欧文字1字が、商品の規格、型式等を表す記号、符号として一般に広く用いられているとしても、かかる構成からなる本願商標においては、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるとみるのが自然である」として、両者は非類似であるとししました(不服 2010-19088)。

The Appeal Board found that the trademark should be observed as an united coined words by the

relevant dealers and consumers despite the fact that one Roman letter is widely used as an indication of the standard, model etc. of goods and decided that both marks are not similar (Appeal No. 2010-19088)

83. 下記の両商標は混同を生じるほどに類似しますか。

Are the two trademarks below confusingly similar?

スターバックスリザーブ
STARBUCKS RESERVE

RESERVE

- 第 30 類「茶、コーヒー及びココア、菓子及びパン等」(Class 30 Tea, prepared coffee and coffee based beverages, confectionary, bread and buns)

第 30 類「茶、コーヒー及びココア、パン菓子及びパン等」(Class 30 Tea, prepared coffee and coffee based beverages, confectionary, bread and buns.)

本願商標のうち、「スターバックス (STARBUCKS)」の部分は、請求人の著名標章であるため、尚且の出所標識として強く支配的な印象を与えるが、「リザーブ (RESERVE)」の部分は、飲食料品等の分野において「貯蔵品、取り置き」の意味、あるいは、これが転じて「とっておきの」「高級品」という程の意味合いを表す自他商品識別力の弱い語と認識されるから、本願商標から、「構成全体」の称呼と「著名標章部分のみ」の称呼は生じるが、「リザーブ」のみの称呼は生じないとして、両商標は非類似と判断されました (不服 2011-18483)。

The Appeal Board found that the “STARBUCKS” portion of the present trademark, is the applicant’s well-known mark and gives a strong impression as strong and dominant distinctive element while the “RESERVE” portion means “stored goods, reserved goods” in the field of food and beverage, etc. and further means “the best”, “high-quality item” which is weak element in terms of distinctiveness. The Appeal Board therefore decided that the subject trademark gives rise to a pronunciation of “starbucks reserve” or “starbucks” but not “reserve” only and that both marks are not similar (Appeal No. 2011-18483).

84. 下記の両商標は混同を生じるほどに類似しますか。

Are the two trademarks below confusingly similar ?



第9類「液体の計量・混合・希釈・分離のための分析実験用理化学機械器具等」(Class 9 analysis experiment chemical machinery equipment, etc., for the weight, mixture, dilution, separation of liquid)

・米国

NOT confusingly similar; no likelihood of confusion.
混同を生ずるほどに類似ではありません。混同のおそれはありません。

・日本

本願商標は、「長方形の中程に波線で鋸歯状に切り込みを入れて上下に切り離し、上部分を左にずらして上下互いに合致するよう向き合わせ、上側の濃紺に塗りつぶした図形内に文字「STAR」を配し、下側の薄いオレンジ色に塗りつぶした図形内に濃紺で文字「LAB」を配した構成よりなり、構成各文字は同書・同大で、図形部分を併せ、外観上まとまりよく一体的に表されている。」として、右の先行商標とは非類似と判断されました (不服 2010-14372)。

The Appeal Board found that trademark should be found not similar to the prior trademark on the following ground; “ The trademark consists of a rectangle design at the middle portion of which a wavy line inserted and separates the top and bottom of the trademark. The wavy line shifts the

top part to the left and the top and bottom matches correspondingly. The word “STAR” is arranged in the figure that is filled in navy color in the top part, the navy word “LAB” is arranged in the figure that is filled in by the pale orange of the lower part, each structured word is the same font, same size. Each of the elements are unitedly combined, and they appear together and are unitedly displayed as a whole” (AppealNo.2010-14372)

85. 下記の両商標は混同を生じるほどに類似しますか。

Are the two trademarks below confusingly similar to each other?



第35類
(Type 35)

SMART

第35類
(Type 35)

・米国 Not confusingly similar.
混同を生じるほどに類似ではありません。

・日本 「本願商標の構成にあつては、これに接する取引者、需要者が、殊更に「C」の部分を省略して、「Smart」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ、構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語を表したものと認識し、把握するとみるのが自然である。」として両商標は非類似であるとししました(不服 2010-18430)。

The Appeal Board decided that both marks are not similar on the following ground. “In the structure of this trademark, the dealer and consumer would take the full structure of the trademark and naturally recognize it as a representation of a whole-united coined word rather than omitting the “C” part and focusing on only the “Smart” part.

86. 下記の両商標は混同を生じるほどに類似しますか。

Are the two trademarks below confusingly similar to each other ?



第9類「電子応用機械器具及びその部品」
Type 9 [Electronic application equipment and]

Turbo.264

第9類「電子計算機等」
Type 9 computers, etc.

・米国 In the U.S., these would probably be considered confusingly similar. “PC” is generic, and “.264” feels like a model or grade designation, lacking in distinctiveness.

米国では、おそらく、これらは混同を生じるほどに類似とされるでしょう。“PC”は一般名称であり、“.264”は型番/等級の指定であることから、識別力を欠いています。

・日本 「本願商標構成中、『TURBO』の文字は、電子計算機ないしコンピュータソフトウェアの分野において、データ処理速度が速いことを表すべく用いた語として理解する場合も少なからずあり、『TURBO』の文字のみを分離、抽出して取引に資することはないので、構成全体をもって一体的に把握され、本願商標から「ターボ」の称呼は生じない」として両商標は非類似であるとししました。

The Appeal Board decided that both trademarks should not be similar by stating as follows. “The word “TURBO” is often used to denote a fast processing data rate in the field of computers and computer software and is not used separately. Therefore, the subject trademark is recognized as

a united words as a whole and will never be shortened to “Turbo”.

87. 下記の両商標は混同を生じるほどに類似しますか。

Are the two trademarks below confusingly similar to each other?

LOVE,
Chloé

第3類 香水
Class 3 perfume

LOVE

第3類 香水
Class 3 perfume

・米国

In U.S., no, I don't think these would be considered to be confusingly similar, if evidence could be shown of the common usage of the term “LOVE” in the field of perfume.

米国では、NOです。もし、香水に“LOVE”という用語が一般に使用されている証拠があれば、アメリカでは、これらは混同を生じるほどに類似するとはされないと思料します。

・日本

日本では審判において非類似と判断されました。
In Japan, it was decided that they are not similar.

88. ダイリュージョンについて、具体例を挙げて、説明して下さい。

Please explain “dilution” by raising its examples.

DILUTION

Nike v. Bauman (ALO Client)

Ms. Bauman's mark is JUST SAY IT and Design

for “Books in the field of promoting healthy lifestyles encompassing physical, social, emotional and spiritual aspects of positive human oral communications”

- In determining whether a mark is likely to cause dilution by blurring, we consider all factors relevant to the issue, including the following six factors that are enumerated in Section 43(c)(2)(B) of the Lanham Act:
 - (i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark;
 - (ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark;
 - (iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark;
 - (iv) The degree of recognition of the famous mark;
 - (v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark; and
 - (vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.
- Our Argument: Just Say It is a common phrase in English used to encourage someone to say something when that person may be hesitant to do so. In Ms. Bauman's field, this phrase is common (almost descriptive). Therefore, people will not make an association with Nike.
- Will this become a famous case in the history of trademark law?

NO! . . . but, . . .

希釈化

Nike 対 Bauman (ALO クライアント)

Bauman 氏の商標は、「ポジティブな人の口頭によるコミュニケーションの身体的、社会的、感情的および精神的側面を含む健康的なライフスタイルを促進する分野の本」についての JUST SAY IT および図形です。

・商標がぼかしによる希釈化を引き起こすおそれがあるかどうかを判断する際、Lanham 法 43 条 (c) (2) (B) に列挙されている次の 6 つの要因を含め、問題に関連するすべての要因を考慮します。

- (i) 商標又は商号と有名商標との間の類似の度合い。
- (ii) 有名商標の固有または獲得された識別性の程度。
- (iii) 有名商標の所有者がその商標の実質的に排他的な使用に関与している範囲。
- (iv) 有名商標の認知度。
- (v) 商標又は商号の使用者が有名商標との関連付けを意図しているかどうか。
- (vi) 商標または商品名と有名な商標との間の実際の関連性。

・私たちの主張: "Just Say It" は英語で一般的なフレーズで、その人が躊躇している可能性があるときに何かを言うように促すために使用されます。バウマン氏の分野では、この表現は一般的です (ほとんど説明的)。したがって、人々は Nike を連想ことはありません。

・これは商標法の歴史の中で有名な事件になるのでしょうか？

いいえ! . . . しかし、. . . .



M. Scott Alprin, Esq.
Alprin Law Offices, P.C.
5 Pinehurst Circle, N.W.
Washington, D.C. 20015 USA
202-659-8225 (phone)
202-659-0441 (facsimile)
salprin@alprinlaw.com
www.alprinlaw.com

竹内国際知財事務所
〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目11-23 満電ビル6階
TEL (06)6363-0151 FAX (06)6363-0150
E-mail: info@takeip.jp
URL: <http://www.takeip.jp>

END