

米国商標法～使用主義について

会員・ニューヨーク州弁護士（外国法事務弁護士） 中山 健一



要 約

米国商標法において使用主義は最たる特徴であり、使用によって商標権が発生すると共に使用がなければ商標権を取得できない、という主義をいう。

コモンロー上の商標権は使用主義を前提としており、最先使用者が保護される。

また、ランハム法でも使用が原則として保護の基礎となっており、出願の基礎、登録後にも使用証明の提出を要する場合があります、その際に虚偽の使用供述書・使用証明を提出するとフロードとなる可能性がある。

2021年に施行された商標近代化法では使用主義的色彩がさらに強化された。

目次

1. はじめに
2. 使用主義とは
3. コモンロー
4. ランハム法
 4. 1 出願時
 - (1) 出願の基礎
 - (2) 使用証明
 4. 2 登録後
 - (1) 登録後5年から6年及び更新時の使用宣誓供述書
 - (2) 不使用による放棄
 - (3) 不使用商標の権利行使
 - (4) 商標権の移転
 - (5) 商標の変更及びタッキング
5. 商標近代化法
 5. 1 詐欺的出願対策
 - (1) 査定系商標登録取消
 - (2) 査定系再審査
 - (3) 取消理由の追加
 - (4) 情報提供
6. Famous Mark Doctrine
7. おわりに

1. はじめに

使用主義は米国商標法の最たる特徴であり、したがって、連邦レベルの商標法であるランハム法においても使用主義を反映した種々の規定が存在する。本稿では使用主義によって発生するコモンロー上の商標権及びランハム法における使用主義を反映した主要な規定を概観してみようと思う。

2. 使用主義とは

使用主義とは、使用によって商標権が発生すると共に使用がなければ商標権を取得できない、という主義をいう。主として米国その他の英米法系の法域で採用されている。

登録をしなければ商標権が発生しない、主に日本を含む大陸法系の法域で採用されている登録主義とは区別される。

したがって、英国のコモンローに由来する使用主義を前提とする米国では、商標を採択し、使用をすれば（商標登録を得ることなく）商標権が発生することとなる。所謂コモンロー上の商標権である。より詳細には、該コモンロー上の商標権は以下の要件を満たす場合に発生する。

- ① 誠実な商標の採択
- ② 商品（役務）の存在
- ③ 取引において商標を商品（役務）に使用

ここで「取引において使用する」とは、当該商標を市場において自他商品識別機能、出所表示機能を発揮できる状態にする、商標が付された商品を商業上の取引の対象となる状態にするということで、商品の性質にもよるが、一般に商品の実際の販売購入までは必要ではなく、市場に流通させいつでも購入可能という状態で足りると考えられる。したがって、例えば、インターネット上で当該商標を用いて商品を販売する行為は実際に注文がなされていない状態でも、広告のみでなく課金等で販売可能であれば「使用」に該当すると思われる。In re Siny Corp., 2018-1077 (Fed. Cir. Apr.10, 2019)

コモンロー上の商標権の効力の及ぶ（他者の使用を排除できる）地域的範囲は当該商標を実際に使用している地域及び該商標が認識される地域に限られる。したがって、遠隔地（remote area）の場合には、同一・類似の商標が併存する可能性がある。

また、使用を商標権取得の前提とする使用主義を徹底する見地からは、ランハム法1条（b）で認められている使用意思に基づく出願は、出願時には使用を要件としていない点では使用主義の例外と捉えられる。しかしながら、該使用意思に基づく出願においても、後述するように、権利・登録を得るには使用宣誓書を提出して使用立証する必要がある。さらに、具体的にどの商品に使用予定であるかは出願時に特定されていることが必要である。過度に広い範囲の指定商品は、誠実な使用意思（bona-fide intent to use）との関係でフロードとなる可能性がある。

なお、マドリッド・プロトコル経由の出願、本国登録に基く出願の場合には、使用意思のみが要求され、実際の使用を証明することなく連邦商標登録を得ることができる。しかしながら、連邦商標登録はあくまでも商標権存在の一応の証拠（prima facie case）にすぎず、権利行使の際に相手方が不使用を立証すれば権利行使をすることはできなくなる。

コモンロー（州登録）とランハム法での商標の保護

米国は連邦制を取っているので、州登録と連邦登録の二層構造を有している。

とはいえ、州登録も連邦登録もコモンロー上の商標権を前提に、それぞれ州レベル及び連邦レベルで効果的に商標を保護するための制度を提供するものである。換言すれば、商標保護の基本はコモンローに依拠し、州法、ランハム法という成文法で、その上にさらなる保護制度を追加し又は新たな保護制度で修正していくといった建付けとなっている。

例えば、ランハム法には使用により商標権が発生する旨の明文の規定はなく、その点についてはコモンロー上の商標権が使用により発生していることが前提となっている。その上で、ランハム法2条（d）のように使用主義が前提となっている明文の規定が存在する。

① 州登録

州登録は原則としてコモンロー上の保護を成文化したものであり、州内での保護を与えるものである。コモンロー上の他人の商標権は州登録に基づく商標権と併存可能となる。

また、コモンロー上の商標権と同様に、先行使用に基づいて州登録を得ている場合には連邦登録の権利範囲（地域的範囲）を限定することが可能となる。

連邦登録を得るためには後述するように州際取引（国際取引）での商標の使用が要件となるので、一つの州内でのみ使用する商標の場合には州登録を得ることも選択肢となる。もっとも、インターネットの発達した現在ではオンラインショップ等で容易に複数の州、ひいては米国全域をカバーするビジネスを展開することが可能となった。

②連邦登録（Lanham Actに基づく）

最初の連邦商標法は the Trade-Mark Act of 1870 であり、1870 年に制定された。しかし、この商標法は、特許法と同様に合衆国憲法第 1 章第 8 条第 8 項（著作者及び発明者の権利保護）に依拠していたため連邦最高裁判所によって合衆国憲法に違反すると違憲判決がなされた。

これを受け、連邦レベルでの商標保護の欠如に憂慮した産業界のグループが 1878 年に集まり、国際商標協会（当時は米国商標協会 U.S. Trademark Association）が結成された（INTA ウェブサイトより）。

つまり、米国では連邦政府、議会、裁判所ができることは、州が合衆国憲法において連邦政府等に依頼した事項（Federal Matter）に限定されるので、法制上、連邦法には合衆国憲法上の根拠が必要となる。

連邦商標法は、その後、1881 年に the Trade-Mark Act of 1881 として成立し、改正を経て the Trade-Mark Act of 1946（US Code Title 15 Chapter 22）として現在に至っている。この商標法は法案提案者の名前に由来してランハム法（Lanham Act）と呼ばれる。該ランハム法は合衆国憲法第 1 章第 8 条第 3 項の商業条項（連邦政府に州際取引の取り締まりをする権限を授与）に依拠し、したがって、連邦登録を得るには州際取引（又は国際取引）において商標が使用されていることを要求する。

連邦商標登録を受けることの利点を以下、主登録と補助登録に分けて述べる。

a) 主登録による利点

①登録商標に対する独占権が有効なものである旨の一応の証拠となる（ランハム法 33 条（a））。

②登録後 5 年経過後には不可争性を取得する（ランハム法 33 条（b））。

したがって、連邦商標登録の有効性については原則として争えなくなる。

③登録権利者が登録商標の所有者である旨推定される。

したがって、連邦商標登録の所有者（名義人）は侵害者に対して当該商標の所有者であることを通知したと擬制される（ランハム法 22 条）。換言すれば、コモンロー上の商標権であれば、商標権侵害主張の際には（先行使用に基づく）当該商標のオーナーシップについて立証する必要があるが、そのような立証責任が免責されることとなる。Burger King v. Hoots 403 F.2d 904 (7th Cir. 1968)

④ 1989 年 11 月 16 日以降の出願に基づく登録に関しては出願日が全米に亘る使用擬制（constructive use）の日となる。すなわち、使用意思による出願が導入された日以後の出願に関しては、出願日が最先使用日と擬制される。

⑤税関への登録による水際対策が可能となる。

⑥補助登録による利点のすべて。

b) 補助登録による利点

①連邦裁判管轄となる。

②パリ条約上の優先権の基礎となる。

③登録表示を付すことが可能となる。

但し、使用意思に基づく出願には補助登録は認められない（ランハム法 1 条（b））。

3. コモンロー

上述のように、コモンロー上の商標権は①誠実に商標を採択し、②商標を使用すべき商品（役務）が存在し及び③取引において商標を商品（役務）に使用することによって発生する。

ここで、①誠実に商標を採択するとは、他人が当該商標を使用している事実を知らずその商標を採択・使用する悪意の使用者は保護しないことを意味する。悪意の使用者は保護しないことは判例法上の原則となっている。

③の「商品に使用」とは商品に該商標を付して使用することを意味し、商標が付されているか否かは商標が商品と物理的関係において結合されているか否かで判断する。ランハム法 45 条における「use in commerce」の定義

規定においても商標の商品における「取引上の使用」の一要件として該商標が如何なる方法であれ、商品若しくはその容器若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若しくはラベルに付され、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ることである旨規定している。

コモンロー上の商標権の地域的範囲は上述のように当該商標を実際に使用している地域及び該商標が認識される地域に限られる。Park N Fly, Inc. v. Dollar Park Fly, Inc., 469 U.S. 189, 200 (1985)



【図1】

上の図1に示すように、先行使用者（Senior user）である A が商標 X をメイン州でレストランの店名として使用していた場合には A は商標 X をレストランサービスに使用するコモンロー上の商標権を取得する。後行使用者（Junior user）である B が善意で（メイン州での A による使用を知らずに）商標 X をハワイ州でレストランの店名として使用している場合には A のコモンロー上の商標権はメイン州で商標 X を使用している地域又は商標 X が認識される地域に限定されるので、B の商標 X のハワイ州での使用には及ばない。Hanover Star Milling Co., 240 U.S. at 415 (1916) 後行使用者（Junior user）である B は先行使用者（Senior user）である A に対して善意の抗弁（good faith defense）が主張可能である。B は A に対して自己のコモンロー上の商標権の効力が及ぶハワイ州の地域内での商標 X の使用を排除することは可能である。また、一定要件の下に B はランサム法 2 条（d）規定の同時使用登録（concurrent use registration）をすることも考えられる。



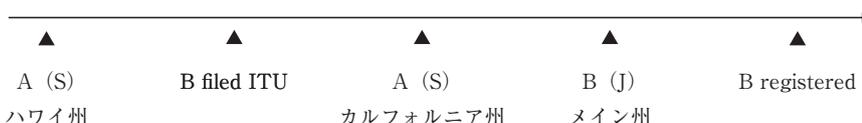
【図2】

次に、上の図2に示すように、先行使用者（Senior user）である A が商標 X をメイン州でレストランの店名として使用しており、後行使用者（Junior user）である B が善意で商標 X をハワイ州でレストランの店名として使用しており、その後、A が連邦商標登録出願をして登録を得た場合には、A は連邦商標登録によって米国全域に効力が及ぶ商標権の所有を推定される（constructive notice ランサム法 22 条）。しかしながら、A の登録日の時点において B のコモンロー上の商標権の効力が及ぶ範囲について B に対して A は商標権を行使できない。



【図3】

上の図3に示すように、A が商標 X についてレストランサービスを指定役務として使用意思に基づく出願をし、その後 B が商標 X をハワイ州でレストランの店名として使用し、さらにその後、A が商標 X をメイン州のレストランで使用し、連邦商標登録を得た場合には、A の連邦商標登録出願日に A が商標 X を米国全域で使用したものと法的に擬制される（constructive use）ので、出願日以後に使用開始した B は A に対して後行使用者となる（ランサム法 7 条（c））。よって、A は最先使用者として B の使用を排除可能となる。



【図4】

上の図4に示すように、A が商標 X をハワイ州でレストランの店名として使用し、その後 B が使用意思に基づく出願をレストランサービスに関して出願した。A は B の出願を認識することなく、カルフォルニア州にビジネ

スを拡大し、商標 X を同州でレストランの店名として使用開始した。その後、B はメイン州で商標 X をレストランの店名として使用し、連邦商標登録を得た。この場合には、B の最先使用日は上述のように constructive use により使用意思に基づく出願の出願日となるが、A のコモンロー上の商標権の範囲は constructive notice が発生する B の連邦商標登録日における時点で判断される。よって、A のハワイ州及びカリフォルニア州でのコモンロー上の商標権が及ぶ地域については、B は連邦商標登録に基づく商標権を A に対しては行使できない。Geisha LLC v. Tuccillo, No.05 C 5529 (N.D. Ill. Mar. 13, 2009)

いずれにしても、米国ではコモンロー上の商標権が存在するので、出願前の登録・使用可能性調査においては未登録商標をカバーする所謂フルサーチをすることが重要となる。

フルサーチの調査範囲には①連邦出願・登録商標、②州登録商標、③インターネット調査、④プレスリリース、⑤雑誌、新聞の記事、⑥製品カタログ、⑦ドメイン名等が含まれる。これにより、未登録だが使用されている先行商標を調査対象としてカバーする。

4. ランハム法

4. 1 出願時

(1) 出願の基礎

連邦商標登録出願をするには、出願の基礎が必要である。TMEP § 819.01 (f) 参照。かかる出願の基礎としては①使用 (ランハム法 1 条 (a))、②使用意思 (1 条 (b))、③外国出願 (44 条 (d)) ④本国登録 (44 条 (e))、⑤マドリッド・プロトコル (66 条 (a)) の 5 つを挙げることができる。なお、かかる出願の基礎は出願時には一つに特定する必要はなく、複数を組み合わせて主張することが可能であり (最終的には一つに特定する必要がある)、さらに、後日一定の条件の下に変更することが可能である。

具体的には、上記①と③若しくは④又は上記②と③若しくは④の組み合わせを出願時に主張することは可能である。

また、上記①を基礎として出願したが、十分な使用見本・証拠を提出できなかった時には、上記②又は上記④に出願の基礎を変更可能である。さらに、上記②を基礎として出願したが後に上記①に変更可能である (ランハム 1 条 (c))。また、上記②を基礎として出願したが許可通知後に使用証拠を提出できない場合には上記④に変更可能である。

米国は使用主義を基調としているため出願商標が使用されていることが保護の前提となる。したがって、上記①が原則となる。しかしながら、国際的協調、所謂見せかけの使用 (token use) の要請の排除等の理由から 1989 年施行の改正 (Trademark Law Revision Act) によって使用意思に基づく出願 (1 条 (b)) が採用され、パリ条約上の要請から本国登録に基づく出願 (44 条 (e)) 及び外国出願に基づく出願 (44 条 (d)) とが出願前の使用を要件としない出願としてランハム法上規定されている。いずれにしても、かかる出願前の使用を要件としない出願の場合にも、誠実な使用意思は要求されており、使用意思に基づく出願の場合には使用供述書 (statement of use) を許可通知後に提出しなければ最終的には登録にならないというように使用主義を貫いている。また、上記③の外国出願に基づく出願の場合には最終的に登録になるためには①使用に基づく出願、②使用意思に基づく出願又は④本国登録の要件を満たす必要がある。

⑤マドリッド・プロトコルによる米国への保護拡張の場合にも、かかる使用主義基調を反映させて使用意思宣誓供述書の提出を要求している。該使用意思宣誓供述書は使用意思に基づく出願のそれと実質的に同一であるが、使用意思に基づく出願と異なり、許可通知後の使用証明の提出までは要求していない。

さらには、①使用に基づく出願及び②使用意思に基づく出願において提出が必要となる使用証明については真正かつ真実であることが使用主義から強く要請されることから、後述する商標近代化法において詐欺的出願 (fraudulent trademark filing) 対策が設けられている。

(2) 使用証明

1) 商標見本と使用商標の一致

使用主義から①使用に基づく出願及び②使用意思に基づく出願においては、最終的に登録になるには出願商標の使用証明 (specimen of use) を USPTO に提出する必要がある。この際に使用証明に示されている商標と願書の商標見本に提示されている商標とが同一であることが要求される。TMEP § 807.12

どの程度の同一性が要求されるかだが、実質的に同一 (substantially exact representation of the mark) であることが必要である。

2) フロード

使用供述書、使用宣誓供述書又は宣言書及び使用証明については、真正かつ真実であることが使用主義から強く要請される。

したがって、虚偽の使用供述書、使用宣誓供述書若しくは宣言書又は使用証明の USPTO への提出はフロードを構成する。なお、フロードと認定されるための要件及び効果については判例の変遷があった。

先ず、Medinol Ltd. V. Neuro Vasx, Inc., 67 USPQ2d 1205 (TTAB 2003) では、NEUROVAX 商標を商品「medical devices, namely, neurological stents and catheters」について登録を受ける際に使用供述書 (statement of use) を提出し、該使用供述書ではすべての商品について商標を使用している旨記載してあったが、実際には商品「stents」には商標は不使用であった。本件 TTAB の審決では、フロードか否かは該使用供述書・使用証明が虚偽であることを知っていたか、知りうべきであったか (knew or should have known) によって判断するとし、フロードと認定された場合には当該商標登録全体が取り消されるべきと判示した。

次に In re Bose Corp. 580 F.3d 1240 (Fed. Cir. 2009) では、更新登録時に生産が停止していた商品についても言及した使用宣誓書が提出されて更新登録され、該登録商標を根拠に Bose が他社の商標に異議申立をしたところ、該公告商標の出願人が引用先行商標の更新時のフロードを主張した。TTAB は該異議申立事件において Bose のフロードを認め、該登録すべてを取り消した。これに対して Bose は連邦控訴裁判所 (CAFC) に控訴したのが本件である。本件ではフロード成立の要件として「知っていたか、知りうべきであったか (knew or should have known)」ではなく、「出願人・登録者が USPTO を欺く意図で、故意に虚偽の重要な表示をした場合」(the applicant or registrant knowingly makes a false material representation with the intent to deceive the PTO) にフロードが成立する旨連邦控訴裁判所 (CAFC) は判示した。すなわち、「欺く意図」と「故意」をフロード成立の要件とした。

したがって、Bose 事件後はフロードの成立要件がより厳しくなったと一般に理解されている。

なお、National Mortgage LLC v. Mujahid Ahmad 112 UDPQ2d 1361 (TTAB 2014) は Bose 事件後に初めてフロード成立を TTAB が認容した事件だが、出願人である Ahmad 氏は使用に基づく出願をしたところ、該出願に対して異議申立が National Mortgage によりなされた。TTAB は出願人の出願商標の使用に関する宣誓 (testimony) は虚偽であり、故意に USPTO を欺く意図でなされたものとしてフロードの成立を認めた。出願人は出願の基礎を「使用」から「使用意思」に基づく出願に補正したが、TTAB はかかる出願の基礎の変更ではフロードの成立を阻止することはできないとの判断を示し、当該出願は拒絶された。

4. 2 登録後

(1) 登録後 5 年から 6 年及び更新時の使用宣誓供述書

連邦商標登録後 5 年から 6 年の間に使用宣誓供述書と使用証拠を提出する必要がある (ランハム法 8 条)。さらに、10 年ごとの更新時にも使用宣誓供述書と使用証拠を提出する必要がある (ランハム法 8 条)。これは米国を指定し登録となった国際登録も同様である (ランハム法 71 条)。

該使用宣誓供述書と使用証拠についても真正かつ真実であることが使用主義から強く要請されるので、上述の要件の下虚偽の使用宣誓供述書又は使用証拠についてはフロードが成立する。

使用証拠の追加請求 (37CFR § 2.161 (b) TMEP § 1604.15)

使用主義では登録されている商品・役務は実際に商標が使用されているものが正確に反映されている必要がある。USPTOは2017年3月21日付けで商標法規則を改正し、同年11月より審査官は、必要に応じて、ランハム法8条・71条の使用宣誓書に添付の使用証拠（proof of use）に鑑みて上記使用宣誓書に記載の商品・役務全てに登録商標が登録後5年の間に使用されていることに関し疑義があるときには、追加の使用証拠の提出を商標権者に命じることが可能となった。具体的には、ランハム法8条又は71条の使用宣誓書が提出された商標登録であって、一区分において4つ以上の商品又は役務を指定している又は二つ以上の区分において2つ以上の商品・役務を指定しているもののうち、任意に選択された登録が対象となる。

USPTOは、2012年7月以来、登録されている商標の指定商品／役務の正確性を担保するために、パイロットプログラムとして、ランハム法8条（国内出願ルートでの登録の場合）又は同法71条（国際登録の場合）に基づき、登録後5年後から6年後の間に提出された使用証明につき、ランダムに500の案件を選び、追加の使用証拠の提出を求める局指令を2年間にわたって行ってきた。

その結果、51%（253件）の商標登録につき、該追加の使用証拠が提出されなかった。その内訳は、35%は商品・役務削除で対応し、16%は応答せず、登録取消となった。

上記の結果に鑑み、USPTOは使用証拠の追加指令をパイロットプログラムとしてではなく、正式に制度として採用した。

従前は登録後5年後から6年後までの間に提出する使用証拠は、各区分に記載の指定商品・役務のうち一つの商品・役務についての使用証拠で足りていた。

新実務では、審査官は必要に応じて、他の商品・役務についての使用証拠の提出を商標権者に求める局通知を発することが可能となった。

該局通知に期限内（局通知が発せられた日から6か月又は8条の使用宣誓書の提出期日（猶予期間は含まない）のいずれか遅い方）に応答する必要がある。該局通知の対応としては、①追加の使用証拠を提出する又は②使用証拠を提出できない商品・役務を削除することとなる。該応答が不十分な場合には2回目の局通知が発せられ、それに対する応答が不十分な場合には3回目の局通知が発せられる。

<https://www.USPTO.gov/trademarks/maintain/post-registration-audit-program>

（2） 不使用による放棄

再開しない意思をもって使用を中止したときには登録商標を放棄したものとみなされ、登録商標が放棄された場合には登録は取消しうる（ランハム法14条（3））。そして3年間継続して不使用であると放棄の一応の証拠となる（ランハム法45条）。不使用に基づく放棄認定は使用していない商標は保護すべきでないとの使用主義的色彩のある規定である。

商標近代化法では後述するように、さらに一歩進めて、使用を再開する意思の有無を問わずに不使用を根拠に登録を取り消せることとしている。

（3） 不使用の商標の権利行使

本国登録に基づく出願及びマドリッド・プロトコル経由の出願の場合には使用立証することなく商標登録を得ることが可能である。

しかしながら、商標登録は商標権者であることの一応の証拠にすぎず、そもそも使用していない商標には使用主義の下では商標権は発生していない。

したがって、かかる商標登録を基に侵害訴訟を提起しても、商標権不存在又は出所混同のおそれなしとして敗訴することとなるであろう。

（4） 商標権の移転

使用主義の下では使用により商標権が発生しているので、商標にはかかる使用によりグッドウィルが化体してい

ることが前提となる。

したがって、商標権の譲渡は営業権（グッドウィル）と共にでなければ原則譲渡不可となる。商標のみを譲渡することはできない（ランハム法 10 条 (a)）。これはコモンロー上の商標権の場合も同様である。営業権（グッドウィル）の譲渡の伴わない商標のみの譲渡は無効とみなされる。

(5) 商標の変更及びタッキング (tacking)

実際に使用される商標の構成はマーケティング等の理由で変更される可能性がある。

使用主義的見地からは可能な限り実際に使用されている商標を登録に反映すべきと考えられる。

そこで、日本等と異なり、一定の要件の下に登録商標の変更を認めている。すなわち、変更後の商標が、登録商標と同一の継続的な商業的印象を与えるものであり、消費者が同じ商標と認識するものであれば、法的に同一の商標 (legally equivalent) として登録商標を変更後の商標に変更可能となっている (ランハム法 7 条、TMEP § 1212.04 (b))。

さらに、使用主義においては最先使用者が優先的に商標権を取得することとなるので、侵害場面においては、当事者のどちらが最先使用者であるかは重要な争点となる。この点に関して、最初に使用した商標が多少変更されたものであっても、変更後の商標が、先に使用していた商標と同一の継続的な商業的印象を与えるものであり、消費者が同じ商標と認識するものであれば、先に使用していた商標の使用日（登録されている場合には少なくとも出願日）まで変更後の商標の最先使用日を遡及させるタッキング (tacking) が認められている。Van Dyene-Crotty, Inc. v. Wear-Guard Corp., 926 F2d 1156, 1159 (Fed. Cir. 1991)

5. 商標近代化法

使用主義をさらに徹底させるために商標近代化法（以下改正法という。）が、2021 年 12 月 21 日付けで施行された。

改正法の条文はウェブサイト <https://www.congress.gov/116/cprt/HPRT42770/CPRT-116HPRT42770.pdf#page=2606> に、規則の条文はウェブサイト

<https://www.federalregister.gov/documents/2021/11/17/2021-24926/changes-to-implement-provisions-of-the-trademark-modernization-act-of-2020>

に掲載されている。また、下記 USPTO のウェブサイトも参考になる。<https://www.uspto.gov/trademarks/laws/2020-modernization-act>

5. 1 詐欺的出願 (fraudulent trademark filing) 対策

背景

最近の商標出願件数の増加には著しいものがある。例えば 2020 会計年度の出願数は 553,505 件で、これは 2019 会計年度の出願件数より約 60,000 件増、2018 会計年度の出願件数より約 90,000 件増となっている。これらの出願増には中国からの出願件数の激増が反映されており、中には使用していないにも拘わらず使用していると偽って登録を得ようとする多数の詐欺的な出願も含まれている。

このような詐欺的出願が多数存在すると、第三者の商標採択の幅を狭め、商標登録制度の正当性を弱め、強いては公正な競争秩序を乱すものとなる。

これまでも、USPTO は、特に使用証拠の偽造等を伴う詐欺的出願対策として、登録更新の際又は登録後 5 年目から 6 年目の間に提出される使用証拠の追加提出要求 (Post Registration Audit Program | USPTO 参照)、米国代理人強制等の措置を講じてきた。

今回、更なる対応策として、改正法において下記の諸制度の新設、改正を行うこととした。

(1) 査定系商標登録取消 (Ex Parte Expungement) (ランハム法 16 条 (a))

ランハム法 16 条 (a) の下、何人も (訴えの利益不要) USPTO に対し、登録商標が一度も使用されていない場合には、不使用を根拠に、商標登録の全部又は一部の取消を請求することができる。請求は長官への嘆願書 (Petition) の形式でなされる。また、USPTO 長官が自ら取消請求をすることもできる。取消請求は包袋に入り、閲覧可能である。

該取消請求は商標登録から 3 年経過後 10 年までの間に可能である。

取消請求は、2023 年 12 月 27 日までは、登録後 10 年経過した商標登録に対しても請求可能である。

本取消請求は使用に基づく出願、本国登録に基づく出願、国際登録 (マドリッド・プロトコル経由の出願) による登録について適用がある。

取消請求には下記事項を記載する必要がある。

- i) 請求人の氏名、住所、メールアドレス
- ii) 取消すべき商標登録の特定
- iii) 不使用の指定商品・役務
- iv) 不使用に関する認証付き陳述書 (verified statement)
- v) 不使用を立証する証拠
- vi) 費用：一区分につき 400 米ドル

上記 iv) 陳述書では、登録商標の使用に関する合理的な調査についての認証付き陳述をなし、①調査がどのように行われ、何が判明したか、及び②すべての証拠書類の写しと項目別索引を含める必要がある。

上記 v) 不使用を立証する証拠としては、例えば、当該商標登録の指定商品・役務が販売のために提供される可能性の高いウェブサイト若しくは印刷物に登録商標が使用されていないことを示すもの、又は、当該商標登録の指定商品・役務に関する批評や言及がなされる可能性の高いウェブサイト若しくは印刷物に登録商標が使用されていないことを示すものが考えられる。調査会社を用いての使用調査までは期待されていないが、「適切な包括的調査」(appropriately comprehensive search) が要求されている。

在外者が請求人の場合には米国弁護士である代理人を介する必要がある。

取消請求がなされると、当事者に通知し、USPTO 長官が先ず、該請求の有効性を判断し、手続きを開始すべきか否か決定する。手続き開始の決定がなされた場合には商標権者に反論反証の機会を与える。反論の提出期間は局通知発行日より 3 か月で、125 米ドルの延長費用で 1 か月延長可能である。

取消請求の審理開始決定に対しては不服を申し立てることはできない。

1) 使用

「使用」とはランハム法上の「use in commerce」のことであり、「the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade」を意味し、単に権利を維持するための名目的な使用は含まれない。より具体的には、商品における使用は、販売される又は市場に出る商品に商標を付すか、商品の包装に商標を付すか、商品の陳列に付随して商標を表示するか、商品に付けるタグ又はラベルに商標を付すことにより構成される。また、商品の性質上上記の使用態様が実用的でない場合 (例えばコンピュータソフトウェア) には商品に付随する書類 (例えば使用説明書) 若しくは商品販売に付随する書類に商標を付すことにより構成される。

役務に関しては、該役務販売の際に又は役務の広告に商標を表示し、該役務が提供されることにより使用が構成される。

いずれも、州際取引か国際取引において使用されることがランハム法適用の要件となる。

2) 免責可能な不使用

本国登録を出願の基礎とし又はマドリッド・プロトコル経由の商標登録の場合には、商標権者のコントロール不可の外的要因による不使用に限り、免責される。例えば、米国への輸入禁止のような場合が考えられる。

3) 決定

商標権者から応答が提出されると、審査官は商標登録が全体又は一部商品・役務につき取消されるべきか否かに

つき決定する。該決定に不服の者は i) TTAB に不服申立又は ii) 長官に上申 (Petition) 可能である。i) の場合には、TTAB の決定に不服の場合には CAFC に控訴可能である。ii) の場合には長官の決定は最終であり、不服申立できない。

4) 同時係属手続の禁止及び禁反言

取消手続きが係属中には、同一商品・役務につき、他の取消請求をなすことができない。

また、商標権者が取消請求に対し勝った場合には、いかなる者も同一商品・役務につき取消請求をなすことができない。

当該取消請求は補助登録にも適用される。(ランハム法 26 条)

(2) 査定系再審査 (Ex Parte Reexamination) (ランハム法 16 条 (b))

ランハム法 16 条 (b) の下、何人も (訴えの利益不要) USPTO に対し、出願日以前の不使用 (使用に基づく出願の場合) 又は使用証拠提出日若しくは使用を根拠にする補正の提出日以前の不使用 (使用意思に基づく出願の場合) を根拠に、商標登録の全部又は一部の取消を請求することができる。請求は長官への嘆願書 (Petition) の形式でなされる。また、USPTO 長官が自ら取消請求をすることもできる。取消請求は包袋に入り、閲覧可能である。

該取消請求は商標登録日から 5 年以内に可能である。

例えば、出願審査中に、疑わしい使用証拠が提出された場合に活用される。

その他の点については、上記取消手続きと同様である。

また、当該再審査は補助登録にも適用される。(ランハム 26 条)

(3) 取消理由の追加 (Cancellation) (ランハム法 14 条 (6))

ランハム法 14 条の取消審判の請求理由に、新たに登録後 3 経過後は、(審判請求時までの) 不使用を根拠に TTAB 取消審判請求可能な条項が追加された。

改正前も、上述のように商標が「放棄」された場合には取消審判請求が可能であった (ランハム法 14 条 (3))。そして、3 年間不使用だと、商標が放棄されたものと推定される (ランハム法 45 条) が、使用再開の意思 (intent to resume use) が立証されれば、放棄されていないこととなり、取消を免れる構成となっている。

今回の改正で、該「放棄」とは別個に、新たな取消理由として不使用を根拠に取消審判請求が可能となった。この新たな取消理由に関連しては、使用再開の意思 (intent to resume use) によって取消を免れる余地はない。

請求人は、他の取消審判と同様に訴えの利益を有する者に限られる。なお、取消対象の商標登録が拒絶理由で先行商標として引用されている場合には、該出願の出願人は訴えの利益を有する。他の要件は下記の通り。

- ①登録後 3 年を経過していること
- ②対象の商標が主登録簿に登録されていること
- ③審判請求時までに商標登録の指定商品・役務の一部又は全部が使用されていないこと

商標権者は取消を免れるためには使用証拠を提出する必要がある。なお、本国登録を出願の基礎にした商標登録 (ランハム法 44 条) 又はマドリッド・プロトコル経由の商標登録 (ランハム法 66 条) の場合に限り、商標権者のコントロール不可の外的要因による不使用の抗弁が認容される。

(4) 情報提供 (Letter of Protest)

従前から、何人も出願商標が拒絶すべきである理由と証拠を審査官に提出できる制度である情報提供は実務上認められていたが、改正法の下で法律上明規されることとなった。今回の改正で (使用が登録の条件となっている) 出願商標の「不使用」も、従前の「先行商標との混同のおそれ」「識別力の欠如」等に加えて、情報提供の対象となった。したがって、情報提供も詐欺的出願 (fraudulent trademark filing) 対策のための一手段と位置づけられる。

出願商標の不使用の立証資料としては、以下の一つ以上を提出する必要がある。 <https://www.USPTO.gov/trademarks/trademark-updates-and-announcements/letter-protest-practice-tip> 参照。

- ①第三者が、出願商標を除いて同じ画像を（使用見本として）使用している。
- ②使用見本がデジタル処理で作成または変更されたものであること。
- ③使用見本が提出された日またはそれ以前に出願商標が使用されていないこと。

なお、現在、小売サイトで出願商標を使用した商品を見つけることができないことだけを示す証拠は、不使用の他の証拠も提出しない限り、考慮されない。

また、2021年1月2日よりUSPTOは改正法施行に先立ち、情報提供に関し50米ドルを費用として徴収することとした。

更に、USPTO（長官）は情報提供を受理後60日以内に該情報提供につき採用すべきか否かにつき決定する。該決定には不服を申し立てることはできない。但し、該USPTOの情報提供に関する決定は他の手続き等の関係でいかなる悪影響も法的に与えるものではない。

情報提供可能な時期は出願が係属している限り可能であるが、出願公告前が好ましい。

対象となる出願は主登録簿へ出願のみではなく、補助登録簿へ出願も含む。

提出可能な証拠は一つの拒絶理由につき10点以内で、書類のページ数は総計75頁以内となる。

また、情報提供による拒絶主張が不採用となっても特に審査官はその理由を述べる必要はない。

因みに、2021会計年度に提出された情報提供の件数は3,756件である。

以下に、これまで述べた詐欺的出願対策手段を対比して表にまとめた。

	請求時期	請求人適格	請求理由	提出先	費用
Letter of Protest (情報提供)	出願係属中 但し、公告前に提出することが好ましい TMEP § 1715	何人も	(使用を登録要件とする) 出願商標の不使用等	長官	一出願につき50米ドル
Expungement (登録取消)	商標登録から3年経過後10年までの間 但し、2023年12月27日までは、登録後10年経過した商標登録に対しても請求可能	何人も・長官	登録商標の不使用	長官	一区分につき400米ドル
Reexamination (再審査)	商標登録日から5年以内	何人も・長官	登録商標の出願日以前の不使用(使用に基づく出願の場合)又は使用証拠提出日若しくは使用を根拠にする補正の提出日以前の不使用(使用意思に基づく出願の場合)	長官	一区分につき400米ドル
Cancellation (取消審判)	登録後3年経過後	要訴えの利益	登録商標の不使用	TTAB	一区分につき600米ドル

6. Famous Mark Doctrine

使用主義を採る米国では、原則として米国で使用されていない商標は、たとえ外国で周知著名であっても保護されない。

しかしながら、一定の要件の下、判例では米国での使用がなくても、外国周知商標の米国での無断使用に対して外国周知商標権者に一定の保護を与えているものもある。但し、この争点については最高裁の判例が出ていないので、連邦控訴審レベルでは判断が分かれている状況である。

例えば、Vaudable v. Montmartre 123 USPQ 357 (N.Y.Misc.1959) では、ニューヨーク州 Supreme Court（一審裁判所）は、ニューヨークにおいて、無断で Maxim's の店名で開業していたレストランに対してフランスの Maxim's からの差止請求を認容して、その使用を禁止している。該事件では商標が外国での使用によって米国消費者に周知となっていれば、米国内での使用がなくとも、(ニューヨーク州コモンローの misappropriation theory の下) 保護を与えた。

次に、All England Tennis Club (Wimbledon) Ltd. v. Creations Aromatiques, Inc., 220 U.S.P.Q. 1069 (T.T.A.B. 1983) では出願商標 WIMBLEDON COLOGNE & テニスプレイヤーの図形を（米国での使用がないが）周知である WIMBLEDON を根拠に拒絶した。

USPTO の審判審理基準である TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD MANUAL OF PROCEDURE (TBMP) の § 414 (13) では下記のように一定の場合には米国で使用されていない外国著名商標を証拠開示の対象事項としている

“(13) Although information concerning a party’s foreign use of its involved mark is usually irrelevant to the issues in a Board proceeding, and thus not discoverable, exceptions may arise where, for example, there is an issue as to whether a party’s adoption and use of the mark in the United States was made in bad faith for the purpose of forestalling a foreign user’s expansion into the United States, or where the foreign mark is “famous,” albeit not used, in the United States.” 下線は筆者加筆

7. おわりに

上述のように、使用主義は米国商標法（コモンローを含む）の根底に流れる思想である。使用なきところに保護なしの考え方はフリーライド及び消費者の誤認混同を惹起する不正競争を防止するコモンローの判例に由来すると思われる。その流れはさらに 2021 年に施行された商標近代化法で制度的に強化されたと言える。

今後は商標近代化法の運用、判例の蓄積を注視したい。

(参考文献)

McCarthy on Trademarks and Unfair Competition THOMSON REUTERS

Trademark Manual of Examination Procedure (TMEP) USPTO

アメリカ商標法概論 播磨良承 社団法人 発明協会

アメリカ商標法とその実務 イーサン・ホーウィッツ 荒井俊行訳 雄松堂出版

米国商標法・その理論と実務 創英知的財産研究所 経済産業調査会

アメリカ商標法ガイドブック 中嶋知子 中央経済社

米国連邦商標出願ガイドライン 井手久美子 経済産業調査会

“Don’t I know you from somewhere? Protection in the United States of Foreign Trademarks That Are Well Known But Not Used There”

by Anne Gilson LaLonde

Vol.98 Trademark Reporter pp1379-1424 December, 2008

(原稿受領 2023.1.20)