

# アメリカにおける商標知財調査

ニューヨーク州弁護士・ニュージャージー州弁護士 梶木 彩



## 要 約

本稿は、アメリカで商標を選択、使用、登録するにあたって、事前の商標調査がなぜ必要であるのか、また、その実務的手段について解説する。アメリカは使用により商標権が発生するので、未登録の商標にもコモンロー上の権利が与えられる。そのため、侵害のリスクを避けるため、また自社の知的財産価値を高めるために、商標調査が不可欠である。その上で、商標調査のステップとして、商標候補の選定方法、調査前の準備すべき項目、また、USPTO データベースを使用した検索の仕方を詳述する。さらに、調査結果分析をするにあたっての実務上の注意点として、類似判断基準、区別の違い、コモンロー権利のリスク、また記述的商標と識別力を獲得について触れる。

## 目次

1. はじめに：アメリカにおいて商標調査が不可欠である理由
2. アメリカの商標制度
3. 商標調査の基本ステップ
  3. 1 候補となる商標の選択の仕方
  3. 2 調査前の準備事項
  3. 3 USPTO データベースにおける検索の仕方
  3. 4 外部調査会社の活用の是非
4. 実務における注意点
  4. 1 類似判断の基準
  4. 2 区別の違いのみに頼るリスク
  4. 3 コモンロー商標を調査に含むべき理由
  4. 4 記述的な商標やパッケージデザインの商標
5. まとめ：チェックリスト

## 1. はじめに：アメリカにおいて商標調査が不可欠である理由

日本企業がアメリカで商品、サービス展開をするにあたって、商標はブランド価値を保護し、顧客からの信頼を構築するにおいて重要なツールのひとつとなる。事前の商標調査を怠ったために商標侵害訴訟で提訴されたり、また、それに伴い、商品・サービス展開途中で商標を変更が余儀なくされた場合、さらに、マーケットから撤退せざるを得なくなってしまった場合の資本的リスクを考えると、この商標調査を行う必然性があることは明らかである。日本国内ですでに登録されている商標であっても、アメリカにおいて商標登録される可能性が高いわけではないため、国ごとでの商標調査を行う必要がある。

このようなビジネスにおけるリスクを未然に防ぐため、アメリカの法制度や商標審査の実務に即した事前調査を行うことが極めて大切になってくる。アメリカの商標法は基本的に使用に基づく権利であるので、単なる USPTO データベースでの商標検索だけではなく、コモンローによる商標権を考慮し、競合の動向や、実際に、市場で問題になりえる商標が使用されているか、なども含めた、包括的なアプローチが求められる。

## 2. アメリカの商標制度

アメリカにおける商標法制度は、米国商標法（Lanham Act）に基づき、商標使用から発生する権利の保護を基本としている。アメリカにおいて商標権を証明するには、商標をアメリカ市場で使用している（Use in Commerce）ことが必須である。すなわち、アメリカの顧客がその商標を通じて商品の出所を認識できる状態であることが分かる証拠がある。例えば、商品のパッケージや広告に商標が表示され、それが実際に販売、提供されていれば、使用証拠として認められるであろう。しかし、サンプルのために作成された商品パッケージにしか商標が使用されていない場合、ウェブサイト上に商標のみが記載されており、提供されているサービスが不明な場合などは、使用証拠として認められない可能性があるため、注意が必要である。

基本的な商標制度として、商標の使用開始日が早いものが優先されるため、たとえ登録されていない商標であっても、実際に使用されている場合には、コモンロー上の商標として商標権が認められる。コモンロー上の権利とは、連邦登録がなくても、ある商標を特定の地域で、継続的に使用していることにより、発生する権利である。例えば、ある企業がNY州のみで長年その商標を使用してきた場合、NY州でのコモンロー上の権利によって、後から同じような商標を連邦登録しようとする企業の商標出願を阻止できる可能性がある。したがって、商標調査を行う場合、USPTOの登録商標だけではなく、市場におけるコモンロー商標の調査も必要となってくる。

なお、アメリカでの連邦登録の利点として、使用意思に基づく出願の場合、出願日が「優先日（Priority Date）」として扱われるという、重要な利点があることも考慮する必要がある。これは、まだ使用していない商標に対して出願をすることによって、出願日以降に同一または類似の商標を使用、また出願しようとする他社に対して、自らの権利を主張するうえで有利に働く。使用主義のアメリカならではの利点であり、使用していないにもかかわらず、自社の使用予定の商標における権利を先に押さえておくことができる、重要な戦略のひとつになりえる。

訴訟になった際に、事前の商標調査をしていないことによって、商標侵害における深刻な損害賠償のリスクが生じる可能性がある。2020年にアメリカ連邦裁判所が下した *Romag Fasteners, Inc. v. Fossil Group, Inc.*<sup>(1)</sup> の商標侵害事件では、意図的な侵害がなかったとしても、商標侵害による利益返還（Disgorgement of Profits）が認められると判断された。つまり、商標調査を怠った結果、意図的な侵害でなかったとしても、企業が合理的な注意義務（Reasonable Due Diligence）を果たさずに商標を選択したとして、自社が他社の権利を侵害し、結果として、巨額の損害賠償や差し止め命令といった法的責任を負うリスクが出てくる。反対に、合理的な商標調査を行っていれば、仮に商標侵害で訴えられたとしても、意図的に侵害はしていなかった、という主張が可能のため、法的なリスクを一定に抑えられる可能性が出てくる。

以上のように、アメリカ市場で商品、サービス展開をする予定がある企業において、商標調査は単なる形式的な手続きではなく、事業の持続的成長と安定を支えるにおいて必要なステップである。

## 3. 商標調査の基本ステップ

### 3. 1 候補となる商標の選択の仕方

アメリカで商標を使用、登録するにあたり、調査の第一歩となるのが、商標候補の選択である。この段階は単なるネーミングやデザインの問題ではなく、将来的なブランド保護や訴訟リスクを考慮に入れて検討する必要がある。また、商標を選択する時点で、マーケティングの観点だけではなく、法律の観点からのアドバイスを視野に入れることで、アメリカでのビジネスリスクを最小限にとどめられる可能性がある。

まず、企業がアメリカにおいて、新たに商品やサービスを展開するにあたって、マーケティングの観点から考えると、顧客が商標を見たときに、企業からの約束、価値、また体験が一見して分かるような、またキャッチーな商標であることが好ましいであろう。この際に必要な法律の観点からのアドバイスというのは、その選択した商標にどれだけ識別力があるかという点がある。例えば、市場ですでによく使用されている言葉や、商品やサービスを直接表現している語句、また一般名称は識別力が弱い、又は識別力はないので、商標としての保護を受けることが難しくなる。

さらに覚えやすさや発音のしやすさなども重要なポイントとなってくる。特に、日本語の商品、サービス名をそ

のままアメリカで使用する場合は、覚えやすさや発音に加えて、英語の訳語による商標調査も必要になることがあることを念頭に置いておくといいだろう。例えば、「今日」という言葉を商標にしたい場合、「KYOU」とローマ字で商標の使用を考えている場合であっても、日本語が分かるアメリカの消費者がKYOUという文字を「TODAY」と訳す可能性を考え、「TODAY」という言葉においても、商標調査をするべきであるかを判断する必要がある。

このように、商標選定はマーケティングと法務の両面から慎重に進めるべき工程であり、ビジネスの成功を左右する基盤となる重要な判断であると言える。

### 3. 2 調査前の準備事項

商標調査に入る前に、ここでいくつかの準備事項を挙げる。この段階での検討が不十分であると、調査の焦点がずれたり、見落としが出る可能性があるため、以下のポイントを事前に整理するべきである。

まず、展開する商品、サービスを特定する必要がある。ここでは、商品・サービスのカテゴリー（例えば、被服、食品、ソフトウェアなど）だけではなく、その商品・サービスがどのような機能を持ち、どのような顧客層を対象にし、どの市場で展開するかという事業戦略もふくめて明らかにする必要がある。例えば、医療用ソフトウェアをひとつとっても、患者データ整理用なのか、医療診断用ソフトウェアなのか、大学やリサーチ機関向けなのか、病院向けなのか、モバイルアプリなのかなど、によって調査すべき分類や結果分析が変わる可能性がある。

アメリカでは、商標出願時に、NICE 協定に基づく国際分類に従って、指定商品、役務の区分を指定する必要がある。NICE 協定では、全ての商品・役務が 45 の区分に分類されており、USPTO の ID マニュアル<sup>(2)</sup>から判断をすることが可能である。例えば、スポーツ関係のバッグの商標調査を考えている場合、商品が 18 類の「Sports Bags」であるのか、それとも 28 類のスポーツ器具のためのバッグ、「Bags specifically adapted for sports equipment」であるのか、によって調査すべき区分や、調査内容が変わってくる場合がある。

また、商標をどのように実際使用するか、というビジネスプランも明確しておくべきである。例えば、特定のフォントや色を加えて使用するのか、またはデザインロゴと組み合わせて使用するのか、さらには、シリーズ名のひとつであるのか、などによって調査の視点が変わってくる。ほかには、アメリカ以外でもほかの国で使用しているのか、その商品、サービスの重要なマーケットはどこであるのか、なども考慮に入れておくと、さらに詳しく、グローバル展開する際に役立つような調査をすることが可能になる。

### 3. 3 USPTO データベースにおける検索の仕方

アメリカでの商標調査の最も基本的な情報源のひとつが USPTO の商標検索データベース<sup>(3)</sup>である。無料でアクセスが可能であり、アメリカで出願、登録された商標情報をオンラインで検索することができる。商標の名称、出願人、商品・サービスの区分、ステータス、更新情報などが記録されており、商標調査に役に立つツールである。

まず、基本的な検索の仕方として、商標名を入力して、完全一致、または部分一致する商標出願、登録があるかを検索する方法がある。ここでの注意点として、商標が完全一致、部分一致しているとしても、必ずしもその商標が自社の商品、サービスに使用できないかというわけではない。

次のステップとして、検索条件として、区分や商品やサービスのカテゴリー名を入れて検索する方法がある。そのほかにも、類似表記として、スペルを少し違えた商標を検索したり、同義語、翻訳語、また部分一致の検索をすることも調査をするにあたって役に立つ。

一番ベーシックな検索方法として、検索したい商標を検索ボックスにいれ、あらかじめ設定されている検索条件をあてはめていく方法がある。例として、検索条件を Wordmark として、「STEP」という語句を検索する。

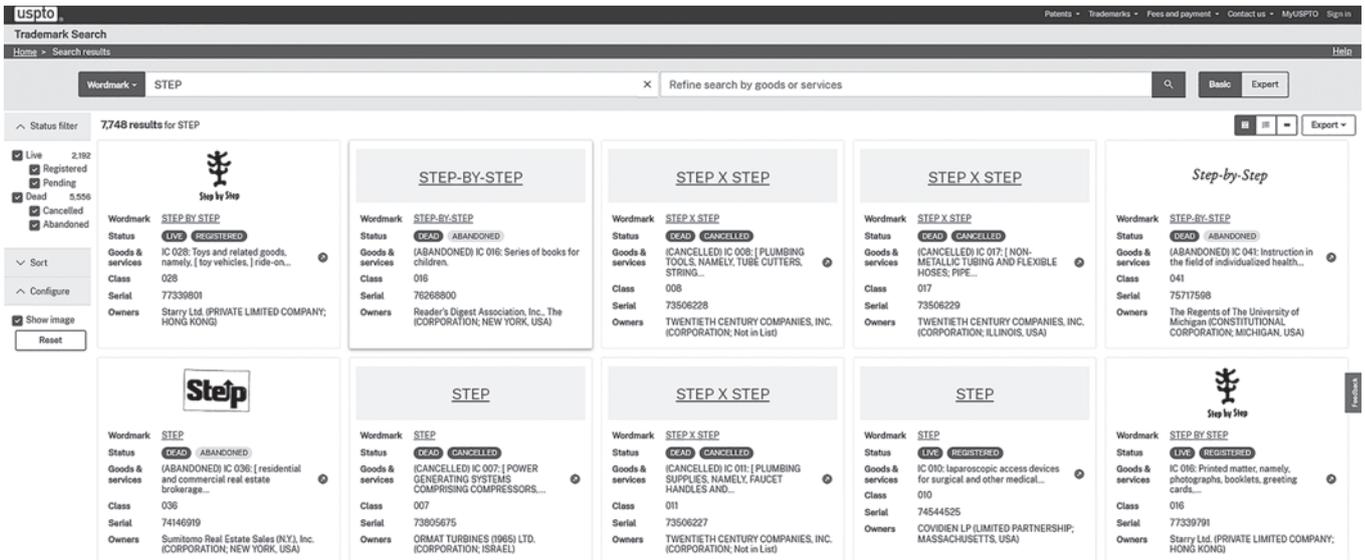


図 1

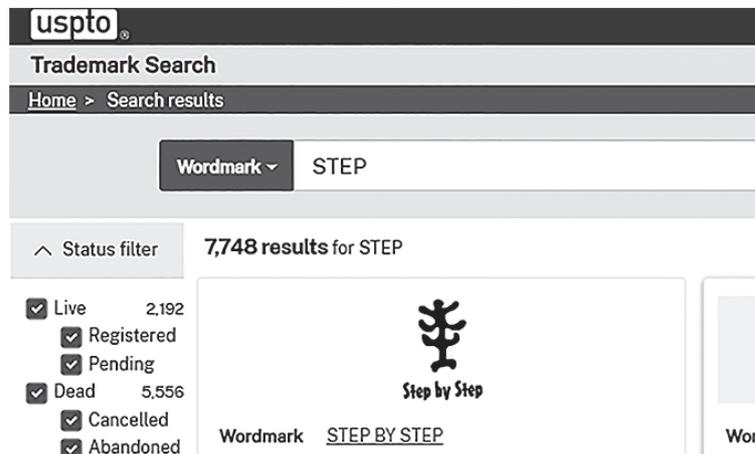


図 1 拡大

この検索結果では、STEP という語句が入っている商標が 7,748 件出願、登録、または放棄されているということが分かる。ここから、現在出願中のもの、または登録されている商標に絞って検索することが次のステップとな

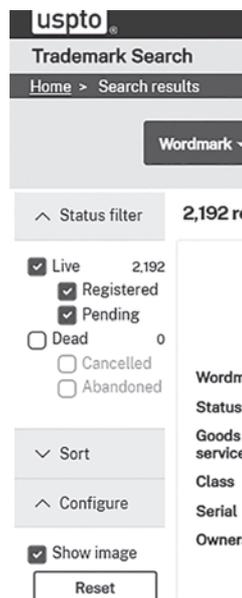


図 2

る。そのためにはページの左側に設定されている、Liveに検索条件をクリックすることで条件が絞られる。

商標調査をするにおいて、放棄されている商標は審査中に拒絶の対象とはならない。商標登録の可能性を査定するにあたって、現在出願中、また登録中の商標に注目することで、どのような商標が出所混同に基づく拒絶として引用されるかの予想をすることができる。だが、放棄されている商標で、語句が完全一致またはかなり近い商標で、商品・サービスが同じ商標は、コモンロー権利を有する可能性があるかどうか、なども含めて調査することが望ましい。

商品の区分を加えることによって、さらに検索条件を絞ることができる。たとえば、被服の商品販売を考えている場合は、25類に絞って検索をすることができる。

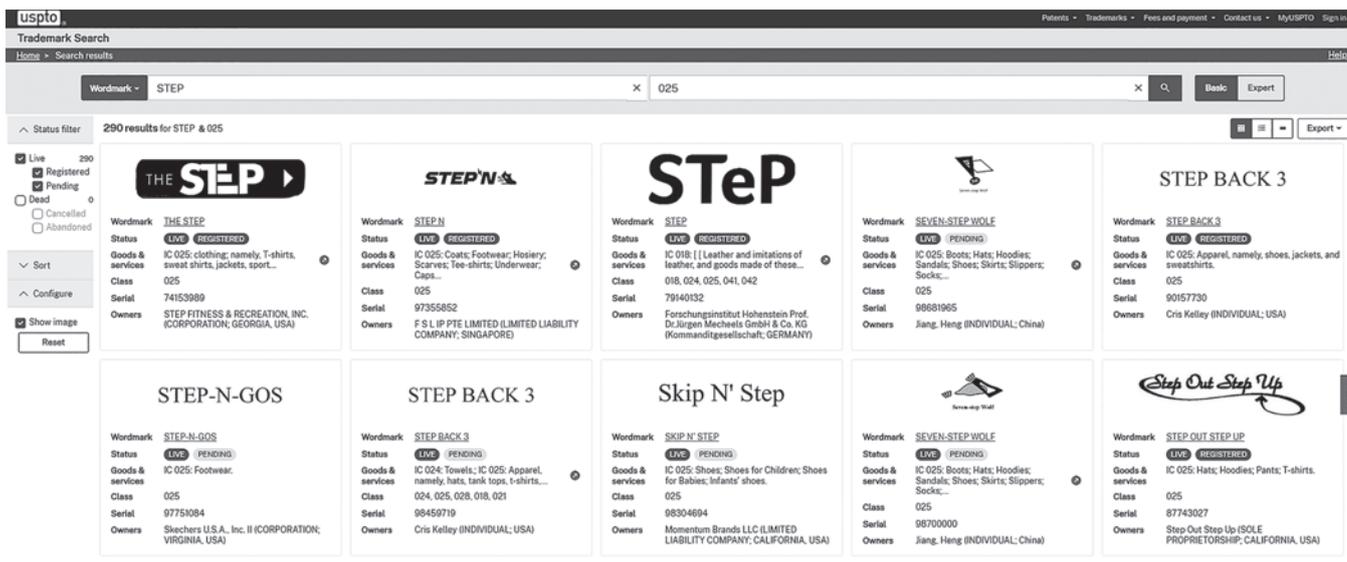


図 3

このような検索条件を使用することにより、最初の 7,748 件から 290 件まで絞ることができる。

また、検索条件をカスタマイズすることも可能である。まず、USPTO の検索データベースから、「Field tag and Search builder」という検索カテゴリーを選択し、「Search builder」から検索条件を決定することができる。例えば、「Search builder」から「CM」を選択し、「\*STEP」と検索することによって、STEP という言葉が入っている商標、または STEP の前に語句が加えられている商標を検索することができる。

以上のような、さまざまな検索の仕方を組み合わせて、USPTO のウェブサイト上で商標検索をすることが可能である。USPTO のウェブサイトでは、検索するのに役立つ検索用語のリストやストラテジーが記載されている<sup>(4)</sup>。

### 3. 4 外部調査会社の活用のは非

USPTO データベースを使用するにあたっての一番のハードルとなるのが、必要な情報が網羅できているか、また、検索や調査の範囲に不備がないかが分からないことであろう。たとえば、同じ商標で同じ商品の先行例が見つかった場合、その商標の登録は不可であると判断するのは簡単である。しかし、似たような商標で同じような商品の先行例が見つからなかった場合でも、たとえば重要となる語句が先行商標の真ん中に組み込まれていた場合、ベーシックな検索をただけでは、その先行商標を見つけられる可能性というのは低くなる。

また、USPTO のデータベースではコモンローや州ごとの登録状況は分からない。先にも述べた通り、アメリカでは登録ができるかどうかの判断に加えて、使用するにあたって商標権侵害をしていないか、また訴訟に発展するリスクなど判断する必要がある。その際に役立つのが、外部調査会社に商標調査の依頼をすることである。外部調査では、USPTO データベースに加えて、州ごとの商標登録状況、コモンローでの使用状況、またそれに加えてドメイン名の登録などの状況を包括的に調査してもらうことができる。外部調査会社を使用するにあたって、どのような USPTO データベース検索条件で検索をかけたのか、コモンローの使用調査は十分にできているか、などを精

査する必要がある。

以上を踏まえて、自社である程度の USPTO データベースでの検索を行い、先行商標が見つからなかった場合、外部調査に商標調査への依頼が必要であるかを見極めるといだろう。

## 4. 実務における注意点

### 4. 1 類似判断の基準

USPTO データベースまたは外部調査会社からの調査結果をもとに類似判断をするにあたって、いくつか注意すべき点がある。アメリカは使用主義であるため、商標登録ができるかどうかの判断が、必ずしも使用できるかどうかの分析と同じであるとは限らない。USPTO は商標審査において、実際の市場においての使用状況を考慮に入れず、商標登録に記載されている指定商品、役務からのみ類似を判断する。そのため、商標登録に広範囲で商品や役務が指定されている場合は、実際の市場では混乱が生じないと判断したとしても、登録においては高いリスクになる、というような調査結果がでることもある。傾向として、このような、広範囲な商品や役務をカバーする商標というのは、アメリカ国外の商標登録証を基礎とした商標に多くみられる。それは、使用からくる権利ではなく、他者に使用されたり、登録されることを防ぐために先に商標登録をしておく戦略をとっているからであると予想される。

混同の可能性の判断するために、USPTO 審査において DuPont ファクターが適用されている。このファクターでは、商標の呼称、外観、観念の類似性、商品・役務の類似性や関連性、商品・役務の販売経路や購買層、先行商標の知名度などを考慮して判断される。つまり、単に文字が似ているか、だけではなく、市場における全体的な印象なども含めて判断される。また、商標侵害においても、管轄によって呼び名は変わるものの、DuPont ファクターに似た基準を適用している。例えば NY 州が含まれる第二巡回区では、Polaroid ファクターを用いて（すなわち、消費者が二つの商標を混同する可能性があるか、という視点で）判断をする。

### 4. 2 区別の違いのみに頼るリスク

商標調査で明らかになった、先行商標がどのようなリスクをもたらすかを判断するにあたって、区別の違いだけによって混同が生じないと判断することはできない。商標が似ていれば似ているほど、商品・役務が同じである必要はなく、なんらかの近い関連性があれば、混同の可能性が認められる可能性がある。

例えば、他者がある商標を 25 類の被服で登録していたと仮定して、自社が同じ商標を 18 類のバッグを指定商品として出願した場合、この先行商標と出所混同するとして引用され、拒絶通知が出る可能性は高い。これは、被服を販売するブランドがバッグを販売するという例は非常に多くみられ、また被服とバッグが同じ販売経路から同じような購買層に販売されていることから、USPTO 審査官が混同の可能性があると考えることが予想できるからである。

反対に、USPTO においてこのバッグの商標が登録できなかったからといって、必ずしも訴訟リスクに通じるかということ、そうではない。例えば、25 類の被服が 10 ドルほどで量販店において、仮装用コスチュームのみに使用されているとして、後行使用者のバッグが高級ラグジュアリー店において、予約者のみに販売される革製品などであった場合、実際のマーケット状況からみて、消費者が出所混同を起こすとは考えにくく、場合によっては、登録せずに使用し続けることも一つのオプションであると考えられる。また、先行商標保持者となんらかの共存合意書を結ぶことができるかどうかとも考える必要があるだろう。

更なる例として、ソフトウェア関連の商品・役務の場合、第 9 類のダウンロード可能なソフトウェアと第 42 類のダウンロード不可なソフトウェアの提供 (SaaS) が関連する商品、役務と考えられるため、先行商標が第 9 類のみに登録されているからといって、同じ商標または似た商標を第 42 類のソフトウェアサービスに登録できる可能性は低くなっていく。

このように、先行商品と区分が違うからといって、必ずしも出所混同が起きないと判断できるかということではなく、逆に同じだからといって、その商標を必ずしも諦めなければいけないか、ということでもない。なので、DuPont ファクターや各管轄のファクターを基準に、出所混同が起きるかどうかを評価すべきである。

#### 4. 3 コモンロー商標を調査に含むべき理由

最近の連邦巡回控訴裁判所からの判例<sup>(6)</sup>で、コモンロー上の商標が登録を阻止した事件があった。この事件は商標調査においてコモンロー上の権利をどのように考慮すべきかを再認識させる事件であった。

Dollar Financial Group (「DFG」) は Money Mart という商標をローン融資、また小切手換金業において1980年代から使用しており、同じ役務を範囲とした Money Mart の商標登録証を保持していた。2010年には、新たに質屋業のサービス展開を計画し始めていた。2013年に、DFG は Money Mart の商標を質屋業および質屋で登録した。一方、Brittlex Financial, Inc. (「Brittlex」) は1990年代から、テキサス州内で MONEY MART PAWN、また MONEY MART PAWN & JEWELRY の商標を質屋業において継続的に使用していた。Brittlexはこの二つの商標登録をしておらず、コモンロー上の権利を保持していた。Brittlex は2013年に登録されたDFGの質屋業および質屋を範囲とする Money Mart の商標が、Brittlex の MONEY MART PAWN、また MONEY MART PAWN & JEWELRY の商標と出所混同を招くとして、取消審判を請求した。

DFG は質屋業および質屋の役務がローン融資、また小切手換金業の「Zone of Expansion」(拡張可能領域)の範囲内であり、1980年代からこの商標を使用しているため、DFG に優先権があると反論した。連邦巡回控訴裁判所は米商標審判部の判断を支持する形で、質屋業また質屋の役務は拡張可能領域内ではないため、優先権を主張することはできず、Brittlex がコモンロー上の権利によって優先権があると判断を下した。

米国商標法において、Zone of Expansion の考え方に対し、様々な議論がされているが、基本的には、DuPontファクターの一つである、商品、サービスに類似性があるかを判断する要因であると考えられる。この判例を例にとると、ローン融資や小切手換金業は、質屋業また質屋とは性質、取引形態、目的、ターゲットとする消費者が違い、近い関係性が認められるような業種ではない。例えば、Brittlex が消費者金融業を1990年代に始めていた場合、DFG はローン融資や小切手換金業の商標権を基に、Brittlex に対し、権利行使をすることが可能であったと思われる。しかし、このケースのように、ある商品・役務に関して商標権があったとしても、その商標権をもとに違う商品・役務への優先権が認められるとは限らない。

このように、自社がある商標をすでに使用していたとしても、同じ商標で新しいビジネス展開をするのであれば、商標調査をする必要がある。これは、新しい商標の調査をする場合も同じであるが、コモンロー調査が登録、使用の調査をするにあたって、大きな影響を及ぼす可能性があるからである。

コモンロー調査では、主に、同一、または似ている商標をどのように第三者が使用をしているかを調べることから始める。この調査は、主に、オンラインで行われるが、実際の使用状況調査が必要になる場合もある。オンライン調査では、商標がアメリカ国内で使用されているか、どのような商品、サービスに使用されているか、何州で使用されているか、大体の使用開始日はいつか、などを調査する必要がある。大体の使用開始日を判断するには、例えば、ウェブサイトの「About」のページに記載されている、企業や商標の沿革を調査したり、ウェブサイトが立ち上げられた日をドメイン名検索をすることで調べることが可能である。

コモンロー商標は、登録審査で類似商標として引用されることはないが、商標審判部での異議申立、無効審判、または商標侵害として連邦裁判に発展する可能性がある。商標審判部で異議申立や無効審判が出され、相手側の主張が認められた場合は、自社の商標の登録が阻止されたり、無効化されることとなる。だが、商標審判部は使用差し止め命令をすることはできない。連邦裁判により商標侵害で提訴された場合、登録の無効化、使用差し止め、また賠償金の支払い命令が出る可能性がある。このリスクを踏まえると、USPTO データのみの調査だけではなく、コモンロー調査も行い、ビジネスリスクを判断する必要があるのは明確であると思う。

#### 4. 4 記述的な商標やパッケージデザインの商標

新しい商標を選択するにあたって、消費者に一目で、どのような商品、サービスを対象にしているかが分かる商標を選択したいと希望することもあると思う。そのような商標の場合、記述的な語句を使用した商標になる可能性というのは高いであろう。米国商標法では、単なる記述的な言葉は、識別力がないため、商標としては認められない。例えば、散髪屋の商標として、Barber という言葉は一般名称であるため、独占的に Barber の語句を使用す

ることは不可である。Barber などの一般名称を商標の構成文字を含めて登録したい場合は、USPTO から部分放棄を求められる可能性が高い。

また、記述的であっても、識別力を獲得することができる商標は、登録できる可能性がある。たとえば、航空業の American Airlines は獲得した識別力をもとに登録がされている商標のひとつである。American という用語は地域を直接的に表す言葉であり、Airlines は一般名称であるため、記述的な言葉であるが、長年の使用を通じて、識別力を獲得しているため、商標として機能しており、登録が認められている。

さらに、商品パッケージデザインを商標として登録する場合は、常に獲得した識別力を確立する必要がある。そのためには、長期間の使用していることが分かる資料、広告や販促資料、広告費用、売り上げデータなどから見る販売実績、また消費者調査などの書類が証拠として収集するべきである。求められる使用期間としては、最低でも過去5年に継続的かつ独占的に使用していることが望ましいが、5年未満であっても、獲得した識別力が強いのであれば、商標権が認められる場合もある。

商標調査をするにあたって、過去に登録が認められている言葉であっても、時代によって記述的だと認識される言葉もある。例えば、SMART という言葉は、スマート機能が発達する前は、賢い、頭のいい、賢明などの意味で商標に使用されていることもあった。しかし、時代が変わるにつれて、SMART という言葉が、センサーやソフトウェア、AI 機能を活用した商品やサービスを表す言葉であるとして、記述的な意味を持つようになってきた。この場合、過去に SMART という言葉が入っている商標が登録されているからといって、USMART という語句は記述的でなく、登録可能だと判断することはできない。記述的な商標の調査をする際は、その時のアメリカ市場において、その言葉が記述的な意味を持つのか、という部分も考慮する必要がある。

また、市場でよく使用されている言葉ということは、それだけ識別力を獲得することが難しい言葉であり、また権利行使をすることが困難になるリスクも含まれる。何の商品やサービスであるかが分かりやすい商標として、記述的用語を含める際には、以上の点も考慮すべきである。

さらに、出願時点で使用を開始しているが、獲得した識別力を証明できるだけの証拠がない場合、補足登録簿 (Supplemental Register) に登録することもオプションのひとつであろう。補足登録簿で登録した場合も、® の表記をすることができ、他者への権利行使をすることも可能である。だが、限定的な保護となるため、訴訟になった場合には商標権があることを証明する必要が出てくる。識別力を獲得すれば、主登録簿に (Principal Register) に移行することも可能である。

その他の考慮点として、商標にスラング的な意味や、ネガティブな意味があるかなども調査することで、将来的なブランド展開との整合性も考えることができるだろう。

## 5. まとめ：チェックリスト

以上では、アメリカで商標を選択する際の、事前商標調査の必要性を述べた。アメリカでの商標調査は、単なる登録可否の確認だけでなく、実際にどのように使用されているか、将来的に侵害訴訟のリスクがあるかなどを含めた包括的なリスク評価をするプロセスである。登録済みの商標だけでなく、コモンロー商標を調査すること、また区分にとらわれず、広範な視野で調査を行うことも重要である。また、識別力に関する判断をすることも求められる。

以下に、米商標調査のチェックリストをまとめたので、参考にしながら、実務での調査や判断に役立てていただけると幸いである。

1. USPTO データベースでの検索によって、同一または類似の商標がすでに出願、登録されていないかを調査する。
2. 同一または類似の商標が見つかった場合、商品・役務が近い関係にあるかどうかを判断し、出所混同の可能性があるかどうかを見極める。その場合、分類だけに頼らず、関連区分であるかどうかも考慮に入れる。
3. コモンロー権利の有無を確認する。未登録の商標であっても、商標審判部への異議申し立て、無効化審判、ま

た商標侵害による連邦裁判に発展する可能性がある。オンライン調査や市場調査が有効である。

4. 記述的な商標やパッケージデザインの登録を考えている場合、どのように獲得した識別力を証明できる証拠があるか考え、収集する。
5. 識別力がないと判断された場合、補足登録簿に登録可能であるかを考える。
6. 選択した商標にスラング的な意味やネガティブな意味がないかを調査し、ブランドメッセージと整合性があるかを判断する。

(参考文献)

(1) *Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc.*, 140 S. Ct. 1492 (2020)

(2) <https://idm-tmng.uspto.gov/id-master-list-public.html>

(3) <https://tmsearch.uspto.gov/search/search-information>

(4) <https://www.uspto.gov/trademarks/search/federal-trademark-searching>

(5) *Dollar Financial Group, Inc. v. Brittex Financial, Inc.*, 2025 USPQ2 480 (Fed. Cir. March 19, 2025) [precedential]

(原稿受領 2025.4.22)