【6.6.2.13】米国における商標を対象にした出願前調査

Q

自社製品（ドローン－無人飛行機）の商標権を米国で取得したい。出願する前にやっておいた方が良いことはあるか？

1）調査ツールの選択

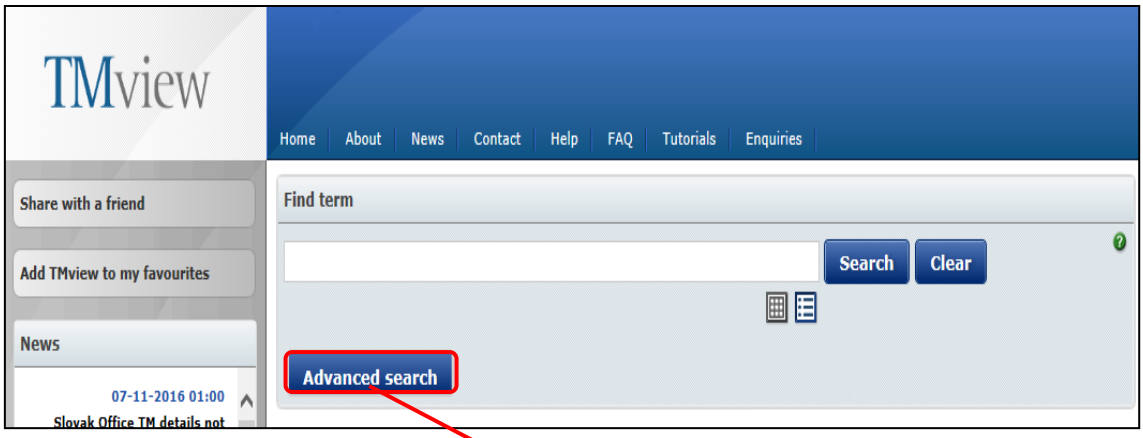
米国における連邦登録商標は、米国での直接出願によるものと、国際登録出願によるものがある。これらは、米国特許商標庁（以下、USPTO）が提供するデータベースの Trademark Electronic Search System（以下、TESS)と欧州連合知的財産庁（以下、EUIPO）が提供する TMview、世界知的所有権機関（以下、WIPO）が提供する Global Brand Database にて調査をすることができる。ここでは、類似商標を機械的に検索できる機能（Fuzzy search）がある TMview を利用した事例を紹介する。 Global Brand Database および TESS には、入力する文字列と同一の商標、あるいはその文字列を含む商標を検索する機能しかなく、称呼が類似する商標を機械的に検索できる機能はない。

なお、米国における商標保護は、連邦登録商標の他、州レベルの登録やコモン・ローによるものがあるが、本書では連邦登録商標の調査のみ扱う。

2）検索事例

TMview の検索画面は下記 URL から接続することができる。

https://www.tmdn.org/TMview/welcome



対象国、番号、名義、分類など様々な検索項目の組み合わせ検索が可能なので、基本的にはこちらを使う

◆調査対象

調査対象例として下記の製品名、製品および出願予定地域を設定した。

出願予定商標名：SPYDER

販売予定製品：ドローン

出願予定国および地域：米国

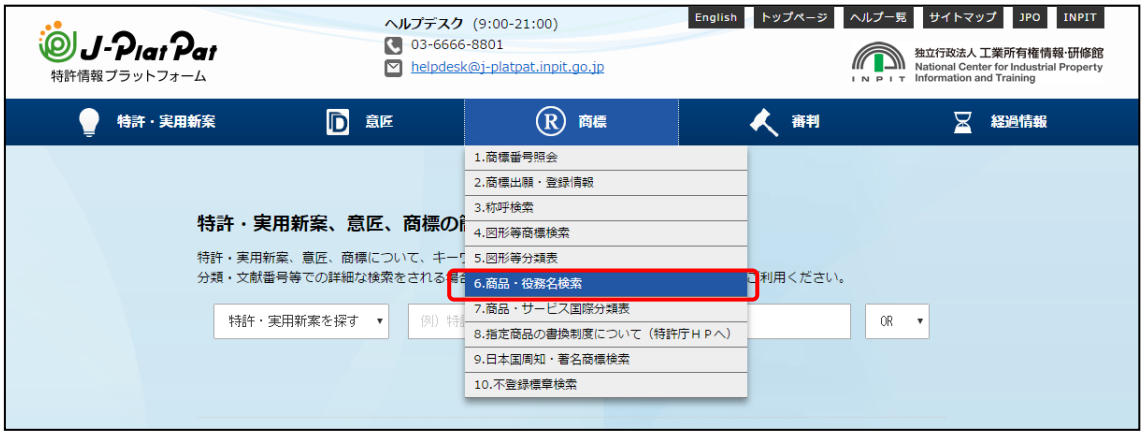
◆予備検索・準備編

商標調査を行う前にあらかじめ、該当する国際分類（ニース分類）の特定を行う。

商標分類の特定

例えば、独立行政法人工業所有権情報・研修館が提供する「特許情報プラットフォーム　J-PlatPat」を利用して、国際分類（ニース分類）を特定することができる。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage



商標のタブの中にある「６．商標・役務名検索」を選択し、商品・役務名の入力欄に【ドローン】と入力し検索する。

検索結果一覧

国際分類第11-2017版から「ドローン」が含まれる検索結果　4件中 1から 4件を表示

項番	区分		商品・役務名（日本語）	商品・役務名（英語）	類似群コード
1	12	T	カメラを搭載したドローン（おもちゃを除く。）	Camera drones, other than toys	12A02
2	12	N T	軍事用ドローン	military drones	12A02
3	12	N T	民間用ドローン	civilian drones	12A02
4	28	N	ドローン（おもちゃ）	drones [toys]	24A01

<ご注意>
商品・役務名リストの「商品・役務名（英語）」の表示を用いて外国出願（ＷＩＰＯ経由のマドプロ出願含む）した場合、出願した官庁の取扱いによっては、その表示が認められない、若しくは表示の変更を求められる場合があります。当該英語は、あくまでも参考としてご利用ください。

ドローンは区分 12、28（国際分類（ニース分類）12 類、28 類）であることがわかった。国際分類（ニース分類）12 類は「乗物；陸上、空中又は水上の移動用の装置」が属する分類であり、28 類は「ゲーム用具及びおもちゃ；テレビゲーム機；体操用具及び運動用具；クリスマスツリー用装飾品」が属する分類である。

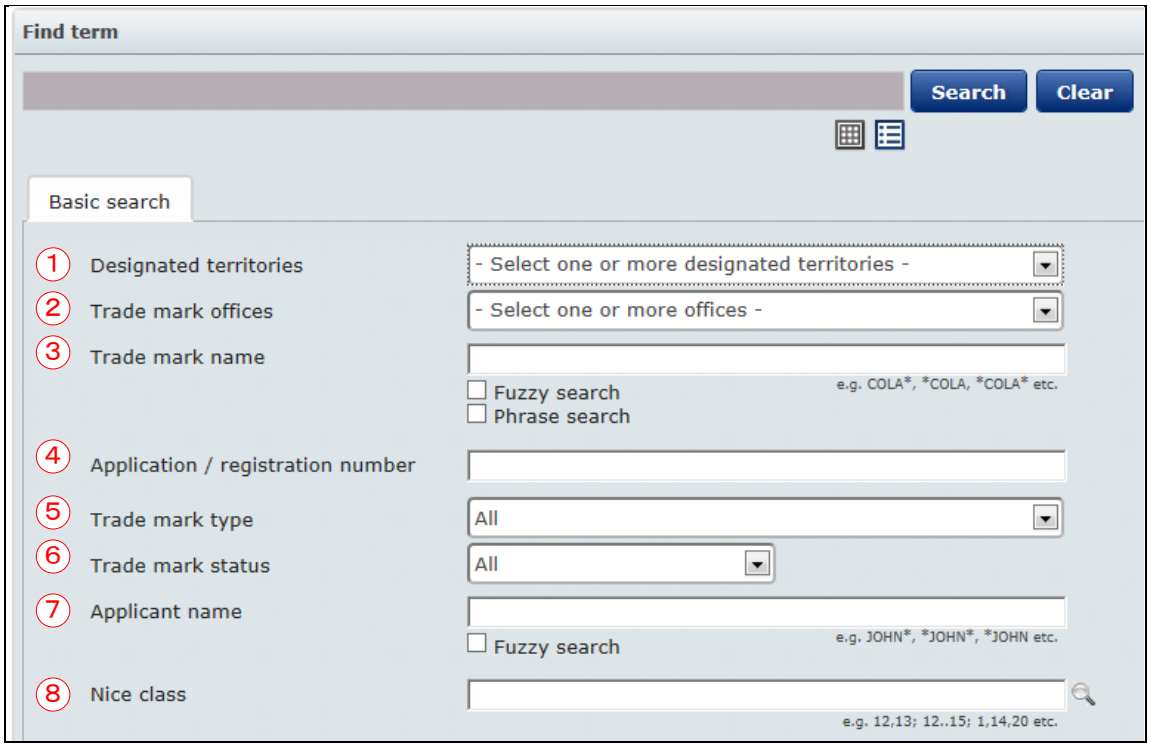
国際分類（ニース分類）の定義の詳細については日本国特許庁の以下の資料より参照できる。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/kokusai_bunrui_10-2016/all.pdf

◆実践編

検索対象の国際分類（ニース分類）を特定することができたので、実際に米国を対象とした商標検索を行う。

前述の TMview にアクセスし、トップ画面の「Advanced Search」をクリックすると高度な検索画面が表示される。



＜検索項目の解説＞

	項目名	選択・指定できる項目
①	Designated territories	指定国・地域
②	Trade mark offices	受理官庁

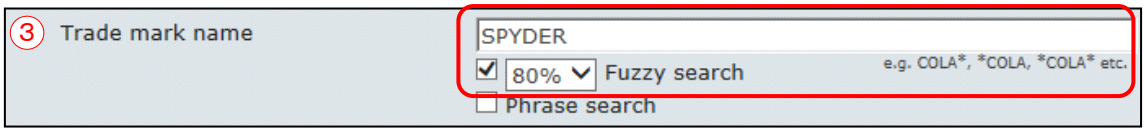
③	Trade mark name	商標
④	Application/registration number	出願/登録　番号
⑤	Trade mark type	商標のタイプ（３Ｄ、色、色の組み合わせなど）
⑥	Trade mark status	権利状況
⑦	Applicant name	出願人名
⑧	Nice class	国際分類（ニース分類）

調査事例　＜出願前調査＞

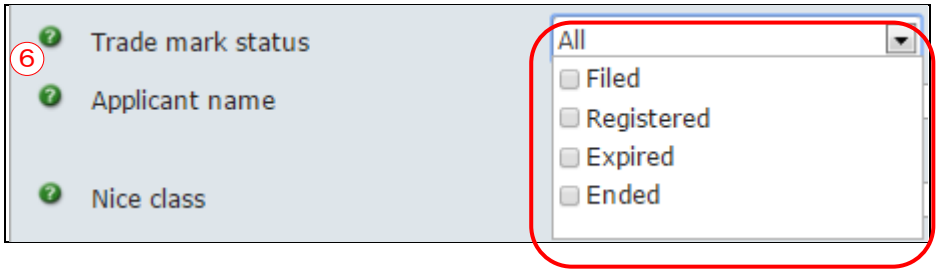
① 指定国において米国(US)を選択する。

② 受理官庁において米国(US)およびこれを指定国とする国際登録(WO)を選択する。

③ 商標名において【SPYDER】を入力する。類似商標を併せて検索する為に、FUZZY search を利用する。今回は「80%」にして検索を行う。FUZZY（曖昧度）は90%から10%まで９段階で設定可能だが、低すぎるとノイズが増える点に留意されたい。



⑥ においては権利状況を Filed（出願済）、Registered（登録済）、Expired（満了）、Ended（消滅）を選択して限定することもできる。初期設定は All（全ての権利状態）である。



⑧国際分類（ニース分類）において【12,28】を入力する。

画面右上の Search ボタンをクリックすると、入力した検索条件の検索結果が一覧形式で表示される。

WIPO Global Brand DB | Page 1 of 1 | 10 20 30 50 75 100 | Displaying results 1 - 38 of 38

		Graphic represen...	Trade mark name	Trade...	Design...	Application n...	Trade mark s...	Nice class	Applicant name	Application d...	Trade mark type	Registration...	Seniority clai...
☐		MCLAREN 12C SPIDER	MCLAREN 12C SPIDER	US	US	85664585 4308228	Registered	12	McLaren Automotive Limited	26-06-2012	Word	05-11-2012	
☐		SPIDERWEBSHADE	SPIDERWEBSHADE	US	US	86672694 4892936	Registered	12	SPIDERWEBSHADE, Inc.	24-06-2015	Word	26-01-2016	
☐		SpiderTrac	SPIDERTRAC	US	US	85450417 4269403	Registered	12	Sunrise Medical (US) LLC	18-10-2011	Word	01-01-2013	
☐		Parrot MINIDRONES ROLLING SPIDER	PARROT MINIDRONES ROLLING SPIDER	US	US	86343519 012837051	Registered	9,12,28	Parrot	30-04-2014	Combined	24-09-2014	
☐			SPIKES-SPIDER	US	US	73468772 1402048	Registered	12	CONFON AG	05-03-1984	Word	22-07-1986	
☐		12C SPIDER	12C SPIDER	US	US	85664664 4308229	Registered	12	McLaren Automotive Limited	26-06-2012	Word	05-11-2012	
☐		FIAT 124 SPIDER	FIAT 124 SPIDER	US	US	86479369 1653067	Filed	12	FIAT GROUP MARKETING &...	12-12-2014	Word	28-10-2015	
☐		SPIDER 360	SPIDER 360	US	US	86939577 -	Filed	12,28	Arachnid 360, LLC	14-03-2016	Word	-	
☐	+	-	SeaSpider	WO	US, LU, KR, SE, GB, IT, TR, NO, PT, FR, GR, ES, NL, BE	833300 833300	Registered	7,9,12,13	ATLAS ELEKTRONIK GmbH	08-05-2004	Word	08-05-2004	
☐	+		16 M SCUDERIA SPIDER	WO	JP, LV, LU, LT, VN, GB, HR, RO, TR, NO, HU, OM, BG, FR, BH, BE, DE, MC, DK, FI, MA, IE, AT, CZ, CY, US, SE, KR, SG, SI, AU, SK, IS, IT, BA,	1076291 1076291	Registered	9,12,18,25,28,35,37,41	FERRARI S.P.A.	12-03-2009	Figurative	12-03-2009	

同一文字商標である SPYDER に加え、類似商標である SPIDER や SPID'AIR、さらに左記文字列を商標の一部に含む商標が抽出される。「Trade mark name(商標名)」や「Application number/Registration number(出願番号／登録番号)」をクリックすると各商標の詳細が確認できる。

このようにして確認をしていったところ、以下の商標を発見した。

Trade mark

PARROT MINIDRONES ROLLING SPIDER

Parrot MINIDRONES ROLLING SPIDER

The mark consists of of the word "Parrot" above "MINIDRONES" above "ROLLING SPIDER" in a rectangle.

(210)/(260)Application number	86343519
(270)Application language	en
(220)Application date	2014-04-30
Trade mark office	United States - USPTO
(190)Registration office	US
(111)Registration number	012837051
(151)Registration date	2014-09-24
Kind of IPR	Trade mark
(550)Trade mark type	Combined
(551)Kind of mark	Individual
(511)Nice classification	9,12,28
(531)/(532)Vienna classification	26.11.21, 26.17.01, 26.17.05
Current trade mark status	Registered
Status date	2016-03-29
Opposition period start date	2016-01-12
Trade distinctiveness	false
(526)Mark disclaimer	No claim is made to the exclusive right to use "MINIDRONES" AND "ROLLING" a part from the mark as shown.
Comment	To ensure the most reliable and accurate search results of U.S. applications an d registrations, users, particularly those filing applications with the United State s Patent and Trademark Office (USPTO), should access the Trademark Electroni c Search System (TESS) at www.uspto.gov and search U.S. application and reg istration data using the available assisted search forms and other search tools available on the USPTO website. (For important information regarding the USPT O's classification of the mark shown in this record, please click on the 'question mark' icon below that appears to the right of the words 'List of goods and servic es').

指定商品および役務（List of goods and services）は 9 類、12 類、28 類であり、指定商品は以下であることが確認できる。

EN	
Nice class number	9
List of goods and services	(based on 44(e)) remote control apparatus, namely, remote controls for vehicles, remote control transmitters for use in mobile phones, computers, and mobile and tablet computers; vehicle navigation apparatus in the nature of on-board computers; camcorders, cameras; apparatus for games adapted for use with an external display screen or monitor
Nice class number	12
List of goods and services	(based on 44(e)) aircraft and remote controlled aircraft in the nature of unmanned aerial vehicles (uavs), vehicles, namely, unmanned aerial vehicles (uavs), unmanned ground vehicles (ugcs), unmanned underwater vehicles (uuvs), and unmanned surface vehicles (usvs)
Nice class number	28
List of goods and services	(based on 44(e)) remote and radio-controlled toy vehicles, scale model vehicles and remote controlled toy aircraft, toys and games, namely, toy vehicles; toy robots; electronic action toys; interactive electronic toy robots and remote control toy robots, sold as a unit; games, namely, other than those adapted for use with television receivers only; apparatus for electronic games, other than those adapted for use with an external display screen or monitor

指定商品にドローン（drones）とは記載されていないが、「aircraft and remote controlled aircraft in the nature of unmanned aerial vehicles」や「remote controlled toy aircraft」とあり、ドローンに属すると思われる記載があることが確認できる。

一般的に、同一または類似性の高い商標かつ指定商品の範囲が同一または類似している商標がすでに登録されている場合、その商標を登録できない可能性がある。その場合には出願予定商標を変更するなどの対応を検討する必要がある。また、米国における商標保護は、連邦登録商標の他に州レベルの登録商標やコモン・ローによるものがあり、それらが登録の障害となることもある。登録の可能性や使用する際のリスクなどについては、専門家のアドバイスを求めることが薦められる。

◆まとめ

EUIPO が提供する TMview を使って国際分類（ニース分類）および出願予定の商標名にて検索することで、類似する商標を把握することができる。これにより、出願した場合の登録の可能性を事前に検討することができる。

Point

米国連邦登録商標および米国を指定する国際商標は TMview、Global Brand Database および TESS のいずれを利用しても調査することはできるが、TMview を使えば類似商標も機械的に検索できるため、効率的に調査することができる。