

【6.6.2.15】米国における商標を対象にした権利状況調査

Q

自社製品商標に近い商標を発見した。商標権の侵害を懸念している。まずやっておくべきことは何か？

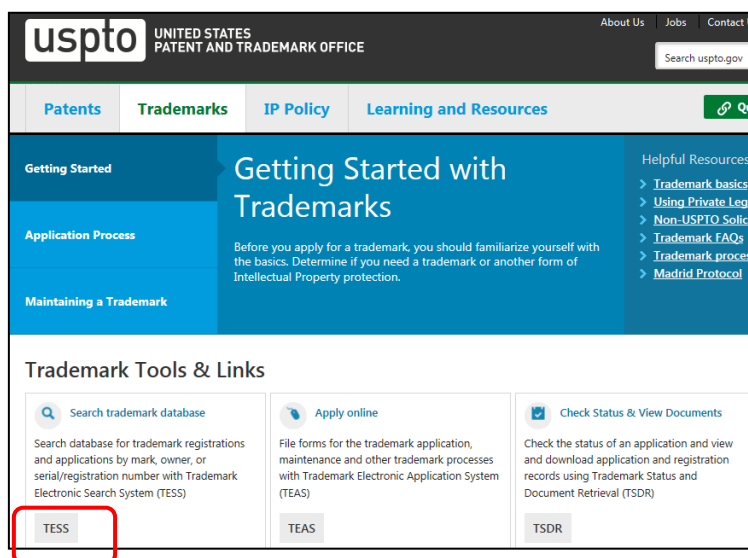
1) 調査ツールの選択

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、米国商標特有の使用開始日や使用宣誓書の提出、出願の基礎¹などの情報および審査経過情報・経過書類の確認ができる Trademark Status & Document Retrieval (TSDR)、譲渡などの状況が確認できる Assignments on the Web、異議申立および審判経過とその経過書類の確認ができる Trademark Trial and Appeal Board Inquiry System(TTABVUE)との相互リンクがある TESS を利用した事例を紹介する。

2) 検索事例

TESS の検索画面は下記 URL から接続することができる。

<https://www.uspto.gov/trademark>



¹ 出願の基礎：米国に直接商標出願する際には、出願の基礎を選択する必要がある。出願の基礎は「米国での実際の使用」、「使用意思」、「外国（米国外）における登録」、「外国（米国外）における出願」の4つの基礎が存在する。複数の出願基礎を選択することも可能。国際登録を利用して米国を指定する場合も、出願の基礎とみなされる。

上図の「TESS」をクリックすると、以下の画面が表示される。

United States Patent and Trademark Office

Home | Site Index | Search | FAQ | Glossary | Guides | Contacts | eBusiness | eBiz alerts | News | Help

Are you filing electronically through TEAS?

TEAS
file online

Trademarks > Trademark Electronic Search System (TESS)

Welcome to the **Trademark Electronic Search System (TESS)**. This search engine allows you to search the USPTO's database of registered trademarks and prior pending applications to find marks that may prevent registration due to a **likelihood of confusion** refusal.

WARNING: Before conducting your search, you must understand the following: (1) what the database includes; (2) how to construct a complete search; and (3) how to interpret the search results. Click **TESS TIPS** for detailed information on these and other important search topics.

Select A Search Option

- ▶ **Basic Word Mark Search (New User)**
This option cannot be used to search design marks.
- ▶ **Word and/or Design Mark Search (Structured)**
This option is used to search word and/or design marks. **NOTE:** You must first use the **Design Search Code Manual** to look up the relevant Design Codes.
- ▶ **Word and/or Design Mark Search (Free Form)**
This option allows you to construct word and/or design searches using Boolean logic and multiple search fields. **NOTE:** You must first use the **Design Search Code Manual** to look up the relevant Design Codes.

番号検索では Basic Word Mark Search (New User)を使う

◆調査目的および対象意匠

調査対象例として下記の調査目的および対象商標を設定した。

調査目的：開発した商品の商品名に類似する米国商標が発見された。権利状況を確認する。

対象商標：78923617（出願番号）

◆実践編

米国における連邦登録商標の検索を行うために、TESS にアクセスし、「Basic Word Mark Search (New User)」をクリックする。すると、以下のような検索画面が表示される。

Trademarks > Trademark Electronic Search System (TESS)

TESS was last updated on Sun Feb 5 03:21:02 EST 2017

TESS HOME | STRUCTURED | FREE FORM | BROWSE DICT | SEARCH OG | BOTTOM | HELP

WARNING: AFTER SEARCHING THE USPTO DATABASE, EVEN IF YOU THINK THE RESULTS ARE "O.K.," DO NOT ASSUME THAT YOUR MARK CAN BE REGISTERED AT THE USPTO. AFTER YOU FILE AN APPLICATION, THE USPTO MUST DO ITS OWN SEARCH AND OTHER REVIEW, AND MIGHT REFUSE TO REGISTER YOUR MARK.

View Search History: [dropdown]

☒ Plural and Singular ☐ Singular

☒ Live and Dead ☐ Live ☐ Dead

Search Term: ① 78923617

Field: ② Serial or Registration Number

Result Must Contain: ③ Serial or Registration Number

Submit Query Clear Query

Logout Please logout when you are allocated for you.

調査事例＜権利状況調査＞

- ① 「Search Term」において、出願番号【78923617】を入力する。
- ② 「Field」において対応する項目である出願番号／登録番号「Serial or Registration Number」を選択する。
- ③ の「Submit Query」をクリックすると、以下のような情報が確認できる。

④

TSDR
ASSIGN Status
TTAB Status

(Use the "Back" button of the Internet Browser to return to TESS)

SPYDER

Word Mark	SPYDER
Goods and Services	IC 012, US 019 021 023 031 035 044, G & S: LAND MOTOR VEHICLES, NAMELY, THREE-WHEELED VEHICLES AND STRUCTURAL PARTS THEREFOR. FIRST USE: 20070930. FIRST USE IN COMMERCE: 20070930
Mark Drawing Code	(5) WORDS, LETTERS, AND/OR NUMBERS IN STYLIZED FORM
Serial Number	78923617
Filing Date	July 6, 2006
Current Basis	1A
Original Filing Basis	1B;44D;44E
Published for Opposition	January 22, 2008
⑤ Registration Number	3409191
Registration Date	April 8, 2008
Owner	(REGISTRANT) Bombardier Recreational Products Inc. CORPORATION CANADA 726 St-Joseph Street Valcourt CANADA J0E2L0
Attorney of Record	James R. Menker
Priority Date	June 9, 2006
Description of Mark	Color is not claimed as a feature of the mark.
Type of Mark	TRADEMARK
Register	PRINCIPAL
Affidavit Text	SECT 15, SECT 8 (6-YR)
⑥ Live/Dead Indicator	LIVE

権利状況は ⑥の「Live/Dead Indicator」に表示される。本件は権利存続中を意味する「LIVE」であることがわかる。なお、「Live/Dead Indicator」において表示される権利状況の種類は、出願中・権利存続中の「LIVE」と出願拒絶・取下げ・放棄を含む権利失効の「DEAD」の2種類のみである。

④の TSDR ASSIGN Status TTAB Status の各ボタンをクリックすると下記の情報にアクセスできる。

TSDR : Trademark Status & Document Retrieval	審査経過情報・経過書類の確認ができる
ASSIGN Status : Assignments on the Web	譲渡などの状況が確認できる
TTAB Status : Trademark Trial and Appeal Board Inquiry System	異議申立および審判経過とその経過書類の確認ができる

表示される項目で米国連邦登録商標独自の項目があるので、いくつかの項目について説明する

Goods and Services (指定商品・役務)	国際分類（ニース分類）（IC）と US 分類（UC）とともに指定商品、指定役務が表示される。米国は使用主義を採用しており、First Use（使用開始日）と First Use in Commerce（州際間取引における使用開始日）が表示される。本件ではいずれも 2007 年 9 月 30 日から使用しているとして登録されている。			
Current Basis (現在のベース)	出願の基礎がコードで表示される。表示されるコードと意味は下記である。			
Original Filing Basis (出願時の根拠-基礎)	1A	Section §1(a)	{use in commerce}	実際の使用
	1B	Section §1(b)	{intent to use}	使用意図
	44D	Section §44(d)	{foreign application}	外国出願
	44E	Section §44(e)	{foreign registration}	外国登録
	66A	Section §66(a)	(Madrid Protocol)	国際商標
	NO FILING BASIS	No basis claimed		基礎なし
Register(登録)	識別力を欠いた商標は主登録（Principal Register）として登録できないが、登録出願前 1 年間取引において適法に使用されている場合は、補助登録（Supplemental Register）として登録が可能である（米国連邦商標法第 23 条）。Principal（主登録）／Supplemental（補助登録）として表示される。			
Affidavit Text(宣誓書)	登録後から 5～6 年目の間に継続的かつ誠意ある使用を証明する宣誓書「第 8 条使用宣言書」を提出しない場合、商標登録は放棄と見做される。また、登録後 5 年間継続的に使用されていることを宣誓する「第 15 条宣言書」を提出することができる。「第 15 条宣言書」を提出することにより商標の不可争性（当該登録商標の有効性に対して第三者が主張できる理由・根拠を制限することができる）を獲得できる。 8 条および 15 条宣誓が提出された場合、「SECT 15. SECT 8 (6-YR).」の様な表示がされる。			

本件の場合、⑤「Registration Number」に 3409191 と表示されており（つまり空白ではないため）、登録に至っている事がわかる。さらに Affidavit Text（宣誓書）の項目に「SECT 15. SECT 8 (6-YR)」と記載されていることから、8 条および 15 条宣誓書（上記表中の説明を参照）が提出されていることが確認できる。権利状況も「LIVE」と表示されていることから、有効であることがわかる。

以上のことより、調査した商標は権利が有効であり、販売を予定している商品名は他者の商標を侵害する可能性があることがわかった。実際には指定商品を確認し、自社製品が含まれるかを確認し、自社製品商標を米国で使用（販売、製造、宣伝など）した場合に侵害となる可能性があるのかどうかについて、専門家のアドバイスを求めることが薦められる。

◆まとめ

USPTO が提供する TESS を利用すれば、連邦登録商標の権利状況を確認する事ができる。

Point

米国連邦登録商標の権利状況は 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、TESS を使えば米国特有の情報（使用開始日や宣誓書提出、出願の基礎など）も確認することができる。