米国研修レポート－商標制度・判例報告－（2025 年 4 月）

１．はじめに

２０２５年４月より、米国ワシントン特別区に滞在し、Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP（以下 「Finnegan」）のワシントン DC オフィスにて、４月１４日より半年間研修を受講しております。以下では簡単に、研修の概要をご紹介したいと思います。

２．研修内容の概要

＜BSKB 事務所におけるセミナー＞

・Finnegan での研修に先立ち、２０２５年４月７日より１週間、Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP が主催する商標セミナーに参加しました。セミナーには中国、韓国、日本から計１０名の参加者が集まりました。セミナー終了後に野球観戦に行くなど、国籍を超えた交流を深めることができました。

・出願の基礎、指定商品役務の記載方法、指定商品・商標の類否、使用証拠、権利行使等と幅広く、具体的事例を挙げて説明していただきました。以下にいくつか紹介させていただきます。

- 調査の必要性

  訴訟、異議申立て、または取消手続においては、調査報告書の提出が求められることがある。代理人による調査報告書は、商標採択時に権利者が十分な注意義務を果たしたこと、また損害賠償責任の回避のため善意に基づいた対応を行ったことを示す証拠となり得る。実際に、代理人の調査提案を無視し、事前調査を行わないまま商標を使用していた事例において、悪意による商標権侵害と認定され、損害賠償額が増額された判例も存在する（*A.C. Legg vs Olde plantation (OSPC)*）

- コモンローに基づく権利範囲

  インターネット上での商標使用に基づくコモンロー上の権利は、全米に自動的に及ぶものではなく、地域的に限定される。したがって、コモンロー上の権利を主張するためには、以下の２点を客観的に示す必要がある。

  ① コモンロー上の権利が実際に発生していること（商標を付した商品の販売実績や広告等、使用の事実を示す証拠）

  ② 使用の地理的範囲（商品・サービスを提供している地域を明らかにするための発注書、請求書、配送記録などの証拠）

＜Finnegan 事務所における研修＞

（１）法律データベースの研修受講

WestLaw と Lexis の使用方法について、レクチャーを受けました。Westlaw（提供元：Thomson Reuters）と Lexis（提供元：LexisNexis）は、いずれもリーガルリサーチ（法律調査）用のプラットフォームです。両者とも判例検索に加え、法令や訴訟分析、さらに主要な学術書や関連ニュースといった情報も収録されています。Finnegan 内にはリサーチチームがあり、関連判例をスピーディーに検索してくださったり、判例検索方法についてアドバイスを受けたりすることも可能です。

（２）判例の要約作成

以下の判例を読み、要約を作成しました。要約は Finnegan ウェブサイト内のブログに掲載されています。

「HALFANIMAL」事件

（*Garan Services Corp. v. Jesus Villa*, Cancellation No. 92074777 (TTAB March 31, 2025)

「放棄（abandonment)」を理由として、商標登録の取り消しが請求された事件です。なお、当該商標権は登録から 5 年以上経過していたため、「混同の可能性」に基づく取消し請求はできず、「放棄」に基づく請求が主張されました。

商標法 45 条によれば、商標は以下の条件を満たした場合に、「放棄」されたものとみなされます。

(i) 3 年間連続して使用されていない場合

(ii) 商標の使用が中止され、再開する意思がない場合（放棄のケースにおいては、不使用を正当化する特別な事情の有無により判断される）

本件においては、請求人により 7 年間不使用であった旨の証明がなされ、これにより放棄の一応の証明（prima facie showing）が成立し、使用を再開する意思がなかったとの反証可能な推定（rebuttable presumption）が生じました。

これに対し、商標権者は、商標の使用中止は不慮の事故によるものであり、これが不使用を正当化する特別な事情に該当する旨を主張しました。しかし、証言は一貫性に欠け、また文書による証拠などが一切提出されず、さらに事故の性質や影響を裏付ける医療記録や医師からの証言が一切提出されませんでした。そのため、証言の信憑性を欠き、使用再開の意思を持っていたとは言えないと結論づけられ、当該商標は「放棄」を理由に登録が取り消されました（商標法 14 条)。

Finnegan INCONTESTABLE BLOG 内掲載先はこちらをご参照ください。

「ECOTWEED」事件
（*In re Twisted X, Inc.*, 2025 TTAB LEXIS 126, Serial No. 90002268.）

商標「ECOTWEED」は構成中に「TWEED」の語を含むために本物のツイードを材料としていることを示唆する一方で、指定商品は 25 類「Footwear made of a tweed-like material」であって、実際には「ツイード」を使用していない商品であるため、欺瞞的(deceptive)（商標法 2(a)、15 U.S. Code § 1052(a)）及び欺瞞的誤記(deceptively misdescriptive)（商標法 2(e)(1) 、15 U.S. Code § 1052(e)(1)）であると判断されたケースです。

商標、またはその一部の用語が「欺瞞的 (deceptive)」か「欺瞞的誤記(deceptively misdescriptive)」否かは、その商標が使用される商品との関連において判断されます。
以下の第 1 ～第 3 の要素を全て満たした場合には、「欺瞞的」と判断され、主登録簿・補助登録簿のいずれへの登録も禁止されます。一方、第 1 及び第 2 の要素のみを満たす商標は「欺瞞的誤記」に該当しますが、この場合には主登録簿へは登録できないものの、商業的に使用されている場合には、補助登録簿への登録が認められる可能性があります。
本件の場合には、使用意図に基づく出願であるため、現時点では、商標の使用を示すものがないことから、仮に第 3 の要素が満たされなかったとしても、補助登録簿にも登録できないと判断されました。

1．商標が、その商品について、性質・品質・機能・構成・用途などを誤って記述していること。
2．商品の購買者が、その誤った記述が真実であると信じる可能性が高いこと。
3．誤った記述が、関連する消費者層の重要なまたは相当部分にとって、購買決定に影響を与える可能性があること

本件に対しては、TTAB パネルの 1 人の判事が以下のような反対意見を述べていますが結論は覆りませんでした。
＜反対意見＞多数意見は「TWEED」の語に過度に焦点を当てすぎている。合成ツイードを含む様々なツイードが市場に出回っていることからすれば、消費者は「ツイードのような」といった意味を理解し、出願人の靴が伝統的なツイードの代替品であることを理解するといえる。また本願商標は「ECOTWEED」といった一体的な商標であり、「ECO」の接頭辞は「TWEED」の意味合いを変えるものである。

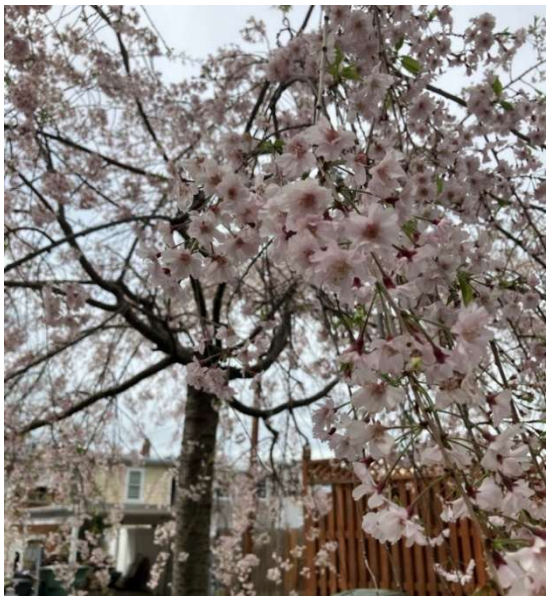
Finnegan INCONTESTABLE BLOG 内掲載先はこちらをご参照ください。

３．おわりに

ビザ取得には想像以上に時間を要し、さらに 10 歳と 8 歳の子どもを連れての渡米だったため、日本と現地の小学校における各種手続きや住居の手配など、渡航前は慌ただしく、不安も少なくありませんでした。しかし無事に渡米し、一か月が経った今、ようやく生活も落ち着いてきました。

ワシントン DC のダウンタウンに事務所があり、私はそこからバスで約 20 分の緑豊かな地域に居住しています。市内ではリスが頻繁に見られ、都会でありながら自然を身近に感じられる環境に驚かされています。DC にはスミソニアン博物館・美術館が 19 館もあり、いずれも無料で公開されているのも大きな魅力です。週末には家族とともに、そうした施設を巡りながら、アメリカの歴史や文化に触れる機会にも恵まれています。

これからの研修期間中、日々の業務を通じて得られる学びを大切にし、自己研鑽に励んでまいりたいと思います。



ピークは過ぎてしまっていましたが、桜も楽しむことができました。
1912 年に日本から寄贈された約 3,000 本の桜が起源であり、現在もポトマック川沿いに多く植えられ、桜の開花を祝うイベントが多数開催されていました。

バージニア州アレクサンドリアにある USPTO にも見学に行ってきました。
帽子や T シャツ、文具など、USPTO グッズが多数販売されていました。

井出　麻衣子