米国研修レポート－商標制度・判例報告－（2025 年 5 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」）にて、４月１４日より半年間研修を受講しております。研修中に学んだ米国商標制度や判例について、以下にて簡単にご紹介したいと思います。

２．出願要件・指定商品役務記載に関する審査基準の変更について

2025 年 1 月 18 日に審査基準が改訂され、マドリッドプロトコル経由の米国指定を除く米国出願（商標法第 1 条及び第 44 条に基づく出願）について、基礎出願要件不備及び指定商品役務の記載に関し手数料が生じることとなりました

（詳細は USPTO Examination Procedures for New Fees をご参照ください)。

２－１．基礎出願要件不備にかかる追加料金について

37.C.D.R.§2.22(a)(1)～(20)に記載される基礎出願要件（Base Application Requirements）を満たさない出願に対しては、出願料に加えて**1 区分ごとに 100 ドル**の情報不足手数料（Insufficient information fee）が課されます。

基礎出願要件(1)～(20)のうち、注意が必要と思われるものを以下に抜粋します。

(12)　色彩を含む商標については、色彩の名称と商標内での色彩の位置を記載し、その色彩が商標の特徴である旨の記載をすること

(13)　標準文字ではない商標の場合、商標の説明を加えること

(14)　非英語の語句が含まれている場合には、その英訳を付すこと

(15)　非ラテン文字が含まれている場合は、その音訳を付すこと

＜その他注意事項＞

・出願後、審査前に不備を是正したとしても、情報不足手数料は免除されません。

・出願時に情報不足手数料が課されていなかった場合であっても、審査において必要な情報が提供されていないと審査官が判断した場合には、オフィスアクションで当該手数料が課されます。

・情報不足手数料は、**手数料が課される時点における有効な区分に適用される**ため、その後に区分が削除されても、手数料は発生した時点の区分数に基づきます。

２－２．指定商品役務の記載にかかる追加料金について

指定商品役務の記載（Identification）がすべて USPTO の商標識別マニュアル（ID Manual）で認められた記載のみで構成されている場合は、たとえ文字数が 1,000 文字を超えていても、文字数超過手数料は課されません。しかし、記載の一部に自由形式記載

（free-form text）が含まれており、かつ全体の文字数が 1,000 文字を超える場合は、以下両方の手数料が課されます：

(i)　自由形式記載 ID 手数料：1 区分あたり 200 ドル（指定する全区分に適用）

(ii)　文字数超過 ID 手数料：1,000 文字ごとに 1 区分あたり 200 ドル（対象区分のみ）

以下にこれらの手数料について、詳細に説明します。

(i)　自由形式記載（Free-form Text）に関する ID 手数料

以下(A)（B)のいずれかに該当する場合、出願人は、**1 区分ごとに 200 ドル**の自由形式記載 ID 手数料を支払う必要があります。

(A) 出願人が、商品またはサービスを自由形式記載欄より入力した場合

※ID Manual の記載であっても、自由形式記載欄を使用して入力した場合には、自由形式記載とみなされます

(B) 出願人が、最初の出願で全ての商品やサービスについて ID Manual から選択したものの、ID Manual 内の空欄補完欄(fill-in-the-blank field)を空白のままにした場合、又は、以下のように不適切な表現を入力した場合

ID Manual 内の空欄補完欄への不適切な表現の例： ・"processed meat, namely, laptop computers;"（加工肉、すなわちノートパソコン） ・"bicycle parts, namely, bicycle parts;"（自転車部品、すなわち自転車部品） ・"sound recordings featuring music, and sunglasses;"（音楽を収録した音源、およびサングラス） ・“clothing, namely, goods;”（衣類、すなわち商品） ・“Printed educational materials in the field of specify subject matter;”（特定の主題分野に関する印刷された教育資料）

この自由形式記載 ID 手数料は、**手数料が課された時点で出願に含まれているすべての区分に適用**されます。たとえ後で区分が削除されたとしても対象となり、また後から追加された新たな区分についても同様に手数料が適用されます。

例：出願時に 1 区分を指定し、自由形式記載 ID を用いたために出願料 350 ドル及び自由形式記載 ID 手数料を 200 ドル支払った。その後の審査において、記載が複数区分にかかるとして区分を追加した場合 →追加した区分にかかる出願料 350 ドル及び自由形式記載 ID 手数料 200 ドルを支払う必要があります。

(ii)　文字数超過に関する ID 手数料（Excess Character ID Fee）

以下の（A）（B）を**両方とも満たす**区分に対し、文字数超過 ID 手数料が課されます。

（A）出願人が、最初の出願において自由形式記載 ID を使用していること

（B）その区分内の商品・サービスの記載文字数が **1,000 文字を超えている**こと

※1,000 文字を超えるごとに、その区分について 200 ドルの文字数超過 ID 手数料が課されます。

※文字数にはテキスト、句読点、スペース、および ID Manual の記載内容すべてが含まれます。

例 1 ：出願人が、ID Manul の記載「t-shirts; hats;」を第 25 類に追加し、その後自由形式記載欄で 1,000 文字の記載を追加した場合： →第 25 類の合計文字数は 1,016 文字（free-form：1,000 文字 + ID manual 16 文字、文字・スペース・記号を含む）となるため、自由形式記載 ID 手数料（200 ドル）と、文字数超過 ID 手数料（200 ドル）の両方が課されます。 例 2 ：出願区分がクラス 9 およびクラス 25 の場合： • 第 9 類：自由形式記載 ID を使用し、文字数は 1,050 文字 • 第 25 類：ID manual の記載のみで、文字数は 1,050 文字 → この場合、第 9 類のみに文字数超過手数料（200 ドル）が課されます。第 25 類は 1,000 文字を超えているものの、自由形式記載が使用されていないため、文字数超過 ID 手数料は生じません。

＜その他の制度＞

ID Manual に適切な記載がない場合、新規追加を USPTO に求めることが可能です。

新規の指定商品役務記載案を USPTO にメールで提出すれば、2 営業日以内にその記載案が受理可能か否かの回答を得ることができます。受理された場合には、翌週にも ID Manual に掲載されることとなります。

メール 1 通につき、3 つの記載案まで含めることが可能であり、1 つの案は２５文字以内との要件があります。

詳細につきましては、USPTO Trademark Identification Manual suggestions をご参照ください。

３．判例のご紹介

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。

「CUADRA」事件 （*Tequila Cuadra S. de RL de CV v. Manufacturera de Botas Cuadra, S.A. de C.V.,* Opposition No. 91282327） 本件は、米国における商標出願において求められる「使用の意思」（商標法第 1 条(b)）

が争点となった事例です。TTAB（米国商標審判部）は、出願人が出願時において当該商標を米国商取引で使用する誠実な意思（bona fide intent to use）を欠いていたとして、異議申立を認容しました。

出願人： Manufacturera de Botas Cuadra, S.A. de C.V.（「Botas 社」）（皮革製品メーカー）
・商標「CUADRA」
・第 33 類「ビールを除くアルコール飲料；特定の基準に基づいてメキシコで製造された蒸留酒」
異議申立人：Tequila Cuadra S. de R.L. de C.V.（「Tequila 社」）

商標法における「真摯な使用意思」とは、単に権利を留保する目的ではなく、商標を通常の商取引の中で実際に使用する計画が存在することを意味し、具体的かつ現実的な事業計画や進行中の準備状況を示す客観的証拠が求められます（15 U.S.C. §1127）。このような証拠としては、事業提案書、発売準備に関する社内外文書、米国パートナーとのやり取りなどが含まれます。

Botas 社は、商標ロゴ入りのボトルを SNS で紹介したことや、関連会社にアルコール製造・流通の能力があることなどを主張しましたが、TTAB はこれらの証拠が米国市場向けの商業的使用を示すものではなく、皮革製品の広告用小道具にとどまり、関連会会社の生産能力も米国外での活動に限定されるものと判断しました。また、関連会社との事業計画や米国規制当局への申請状況についても証拠が一切提出されず、これら具体的資料を提出しないことについての説明も一切なされませんでした。

以上より、TTAB は、Botas 社が出願時において米国での使用意思を有していたことを示す客観的証拠を欠いていると判断し、Tequila 社による異議申立てを認容しました。

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

４．おわりに

渡米して間もない 4 月はハプニングの連続で、慌ただしい毎日を過ごしていましたが、ようやく生活も落ち着き、こちらの暮らしにも少しずつ慣れてきました。後半には、サンディエゴで開催された INTA 年次総会にも参加いたしました（INTA のレポートはこちらをご参照ください）。

ワシントン D.C.からサンディエゴまでは飛行機で約 5 時間半。気候も大きく異なり、時差は 3 時間。改めてアメリカの広大さを実感しました。

井出　麻衣子