米国研修レポート－商標制度・判例報告－（2025 年 6 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、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、簡単にご紹介します。

２．「抹消請願（Expungement）」および「再審査請願（Re-examination）」制度について

米国では、2021 年 12 月に施行された商標近代化法（Trademark Modernization Act: TMA）により、登録商標の適正な維持・管理を促す新制度として、「抹消請願（Expungement）」（商標法 16A 条）および「再審査請願（Re-examination）」（同 16B 条）が導入されました。これらの制度は、未使用商標の排除や、登録の実態に即した管理を可能にする新たなツールであり、ブランド管理・リスク対応の観点からも注目すべき制度です。USPTO 主催のセミナーを基に実務上の留意点をまとめました。

＜制度の概要＞

	抹消請願（Expungement）	再審査請願（Re-examination）
対象登録	全ての出願（使用意思を基礎とする出願を含む）	Section 1（使用／使用意図に基づく出願）のみ
主張根拠証明対象	登録商標が取引において請願書に特定された商品及び役務（登録に記載された商品又は役務の一部若しくは全部）に関して一度も使用されなかったこと	登録商標が、基準日（relevant date）以前に請願書に特定された商品及び役務（登録に記載された商品又は役務の一部若しくは全部）に関して、取引において一度も使用されていなかったこと ＜基準日（relevant date）とは＞ ・「使用に基づく出願」(1a)の場合は「出願日」 ・「使用意図に基づく出願」(1b)の場合は「使用宣誓書の提出期間満了日」（承認されたすべての延長を含む）
期限	登録から 3～10 年の間	登録から 5 年以内

・匿名での請願が可能です。請願者は対象とする全ての指定商品役務について「不使用の一応の証明（prima facie case）」を立証する必要がありますが、手続開始後は、請願者は手続に関与しません。

・請願の取下はできません（不使用の一応の証明（prima facie case）を示さず、手続が開始されなければ、その時点で手続は終了しますが、請願人が取り下げることは認められま

せん。手続の開始決定は記録に残りますが、使用・不使用の決定は行われません。）
・手数料はクラスごとに USD400 であり、一部の商品役務についての請願も可能です。
・提出書類に不備がある場合、３０日以内に不備を是正するよう求める通知がなされます。
・通常は請願の日から 1 か月半～2 か月以内に手続が開始されるとのことです。

＜「不使用の一応の立証（prima facie case）」とは＞
　商標が「通常の取引の過程で使用されている（in the ordinary course of trade）」とはいえない場合をいいます。例えば以下のような内容を立証する必要があります。
・商品が実際に販売されたり輸送されてたりしていないこと
・商品が市場に出回った証拠が存在しないこと
・商品が商業上輸送・販売されていたとしても、それが「米国連邦議会によって規制可能な範囲の商取引（commerce that may be lawfully regulated by Congress）」に該当していないこと（サービスが米国外でのみ提供されていて、米国内では一切提供されていないなど）
・提出された標本（specimen）が実際にはモックアップ（仮の作り物）※であったこと
・商品販売が違法であり、「合法な商業使用（lawful use in commerce）」ではないこと
・販売数量が非常に少ないこと
　　例：6 年間で国内販売が僅か 3 件しかなかったことから、通常の取引の過程における使用の要件を満たしていないと判断されたケースもあります（Adamson 対 Peavy（In re Adamson Sys Eng’g, Inc. v. Peavey Elecs. Corp., 2023 TTAB LEXIS 454 (2023)）。

※モックアップ（仮の作り物）について
　昨今、使用証拠を作成することのみを目的としたサイト（Specimen farm websites）が増えており、以下のような特徴があるとのことです。
　・Amazon のようなマーケットプレイス風に見せかけていることが多い。
　・商品はキーボード、衣料品、マウスガード、さらには 15,000 ドルのバスまで、非常に多種多様な商品が雑多に並べられている。
　・同じ商品画像が複数の商品で使われているが、マーク（商標）が異なる。
　・送料が安く設定されているが、発送元は中国など遠方で、現実的に配送が難しい設定がされていることもある。
　・商品ページが整理されておらず、トップページは「プレースホルダー（仮の文章）」やほとんど商品説明がない。
　・商品の分類やカテゴリ分けが不十分。
　　（USPTO における詳細な情報はこちらをご参照ください）

＜立証時の注意点＞
・証拠のインデックス（証拠目録）の提出は必須であり、インデックスが無い場合には、

３０日以内の補正を求める通知がなされるとのことです。
・スクリーンショットには URL 及びアクセス日時を記載する必要があります。
・対象とする指定商品役務について、１対１の証拠は必要ではないものの、すべての対象が使用されていないことを理解させるようなストーリーを証拠をもって示す必要があります。

＜「抹消請願」（Expungement）と「取消請求」（商標法 14 条）との違い・使い分け＞
・「抹消請願（Expungement）」は TTAB で審理される「取消請求」よりも迅速かつ効率的で費用も抑えられることが利点として挙げられます。しかし、一旦請願がなされると取下げはできず、また請願者は手続への関与ができません。そのため、交渉を前提としている場合や、相手方から提出される反論・証拠へ関与したい場合は取消請求の方が望ましいといえます。
・「抹消請願（Expungement）」は何人も請求可能ですが、「取消請求」は当該商標の登録により損害を受けると信じている場合（利害関係を有しているなど）のみ請求可能です。
・なお、一度でも使用している場合には、「抹消請願（Expungement）」の対象外である点には注意が必要です。

＜出願時の注意点＞
・指定商品役務の記載は、商品・サービスの内容を正確に記載することが必要です。
例：指定商品が「気化式エアクーラーの構成部品（components for evaporative air coolers）」であるのに対し、実際に使用されていた商品は「継ぎ手」や「コネクタ」のような部品であり、指定商品の使用とは認められないとして取消された事例もあります（(Locus Link USD, 2024 TTAB LEXIS 225 (2024)）。

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。

「IV LEAGUE」事件
（Council of Ivy Group Presidents v. IV League Nurse Concierge, Inc., Opposition No. 91285794 (May 8, 2025)）

「不鮮明化による希釈化」(dilution by blurring)を理由とする、出願商標に対する異議申立てのケースです。TTAB（米国商標審判部）は、出願商標が異議申立人の商標を希釈化する虞があるとして，異議を認容しました。なお、混同の可能性も異議申立の理由としていましたが、これについては検討されませんでした。

商標：「IV LEAGUE NURSE CONCIERGE, INC.」
区分：44 類：intravenous (IV) hydration therapy services
（訳：静脈内（IV）水分補給療法サービス）
出願人：IV League Nurse Concierge, Inc（「IV League Nurse」）

異議申立人 IV Group はハーバード大学等の有名大学から構成される非社団法人であり、「THE IVY LEAGUE」「IVY LEAGUE」を含む１２件の登録商標を有しています（ただし、指定役務が出願商標と重複とする商標権を保有してはいません）。

「不鮮明化よる希釈化」(dilution by blurring)とは、「商標または商号と著名な商標との類似性から生じる連想(association)であって、著名商標の識別性（distinctiveness）を害するもの」と定義されています（商標法第 43 条(c)）。不鮮明化よる希釈化の請求が認められるためには、以下の 4 つの要件を満たす必要があると判例[1]で示されています。
(1) 原告の商標が有名かつ識別力がある。
(2) 出願人が、当該著名な商標を希釈化するとされる商標を商業的に使用している。
(3) 出願人による商標の使用は、原告の商標が有名になった後に開始されている。
(4) 出願人の商標がぼかしによる希釈化を引き起こす可能性が高い。

異議申立人である IV Group は、IV League の教育および運動プログラムに関するメディア報道、ソーシャルメディアでの投稿、第三者へのライセンス、第三者の類似商標を排除するための措置の継続、辞書への「IV League」の語の掲載の事実を示しました。
これにより、TTAB は、IV Group の商標である「THE IVY LEAGUE」および「IVY LEAGUE」は、IV League Nurse の商標出願以前から著名であり、現在も著名かつ本質的に識別力があり、要素（1）～（3）を満たすと判断しました。

次に、要素（4）については、以下を含むすべての要素が考慮要因として商標法 43 条(C)(2)(B)に列挙されおり、これらについて検討がなされました。
（i）商標又は商号と著名商標との間での類似性の程度、（ii）著名商標についての本来の又は獲得された識別性の程度、（iii）著名商標の所有者がその商標を実質的に排他的に使用している範囲、（iv）著名商標についての認識の程度、（v）商標又は商号の使用者が著名商標との連想を生じさせようと意図していたか否か、（vi）商標又は商号と著名商標との現実の連想

[1] Coach Sevs. V. Triumph Learning LLC, 668 F.3d 1356, 1372 (Fed. Cir. 2012)

TTAB はまず、有名な商標と不鮮明化よる希釈化を主張する商標との間の類似性は、「消費者に異議申立人の商標を想起させる」程度に類似していればよいと述べた上で、出願商標の要部である「IV LEAGUE」は、Ivy Group の商標の要部「IVY LEAGUE」と発音上同一であると判断しました。これに対し、IV League Nurse は、自社の商標における「IV」は「I」の代わりに皮下注射針と注射器が使用されていることから静脈内療法を指していると主張しましたが、TTAB は、この図形的要素が両当事者の商標の視覚的および音韻的類似性を損なうものではないと判断しました。さらに、TTAB は、「IV」と「LEAGUE」という用語を組み合わせることは、この医療分野においては恣意的であり、IV League Nurse の商標は Ivy Group の商標と十分に類似していると判断しました。

TTAB はまた、IV Group の商標は識別力を有しており、さらに類似商標に対する継続的な排除努力を通じて、当該商標の実質的に独占的な使用を確立していることを認めました。さらに、広範なメディア露出、辞書への掲載、そして長年にわたるブランドイメージの定着から、IV Group の商標は相当レベルの認知度を有していると判断しました。

IV League Nurse が Ivy Group の商標と関連づけようとする意図があったことを示す証拠、または両商標間に実際に関連性があることを示す証拠は欠如しているものの、TTAB は、これらの欠如は他の希釈化要因を上回らず、よって IV League Nurse の商標が Ivy Group の「THE IVY LEAGUE」および「IVY LEAGUE」商標の識別力を希釈化する可能性が高いと判断しました。以上より、TTAB は「IV League Nurse」に対する異議申立を認容しました。

なお、TTAB の決定を受け、IV League Nurse は、TTAB が希釈テストを誤って適用し、記録上の証拠を考慮しなかったとして、再考申立て(motion for reconsideration)を提出しました。これに対し、Ivy Group は再考申立てに反対し、IV League Nurse は TTAB の判断における明確な誤りを特定しておらず、単に TTAB の決定に異議を唱え、既に審理された主張を繰り返しているに過ぎないと反論しました。最終的な結論はまだ出ていないものの、このような状況下で TTAB が判断を覆すことは稀であるとのことです。

●不鮮明化よる希釈化(dilution by blurring)とは・・・

1946 年に制定された Lanham Act には取り入れられなかったものの、1995 年 に連邦商標稀釈化法（FTDA：Federal Trademark Dilution Act）が成立した際に Lanham Act 43 条 (C)として新設されました。また 2006 年には商標稀釈化修正法（TDRA：Trademark Dilution Revision Act）が制定され、差止請求が認められるためには「稀釈化のおそれ」

で足りると明文化されています[2]。

●本件における類否判断について

通常は、「不鮮明化による希釈化」と「混同」の判断においては、異なるテスト（基準）を用いて「類否」を判断するとのことです。すなわち、「不鮮明化による希釈化」の場合には、「商標は『非常に(very)』または『実質的に(substantially)』類似していなければならない」とかなり高度の類似性が求められるとのことでした[3]。

TTAB では明確に言及されておらず、私見ではありますが、出願人は「LEAGUE」の文字を選択する必要性はないにも関わらず用いている点から、フリーライドの意図がうかがえるとして、類否判断基準が通常よりも緩やかになったのではないかと考えます。

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

４．おわりに

DC は東北地方とほぼ同じ緯度にあるとのことでしたので、今年は涼しい夏が過ごせるのではと淡い期待を抱いていたのですが、なんと 6 月後半には東京を上回ると思われる 38 度を記録しました。やはり DC も例外ではなく、今年の暑さは異常のようです。

井出　麻衣子

[2] 茶園成樹著「商標・商品等表示の混同が生じない場合の特別な保護」パテント 2020 Vol.73（別冊 No.25）

[3] In re Mead Data Cent/. Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., 875 F.2d 1026, 1027）　本件では、「LEXIS」と「LEXUS」は称呼において類似すると判断されたものの、外観の違いは両商標の類似性を低下させると判断されています。