

# 知財法務の勘所Q & A（第12回）

## 米国における商標使用前調査



アンダーソン・毛利・友常法律事務所  
弁理士 横川 聡子

**Q1** 米国で開催される展示会への出品や、米国市場へ進出するにあたり、商標のトラブルを回避するため商標調査を検討しています。米国の商標制度は使用主義を基礎とするようですが、日本と米国とで商標調査の方法に違いはありますか？

**A1** 米国商標の使用前調査は、日本における商標調査と同様、既存の商標の権利者との将来的な紛争の可能性を予測するため、また商標を登録できる可能性を測るために重要です。米国は、商標の使用により権利が発生する「使用主義」の国であり、商標権の発生に商標登録は必須ではない点が、特許庁への登録により権利が発生する日本の商標制度と大きく異なります。また、コモンロー上の商標、連邦登録商標、州登録商標が存在する多重構造のため、商標の使用前に必要となる調査の範囲が日本とは異なります。

### 1. 米国における商標の保護

米国では、商標の保護に関し、①コモンロー上の商標としての保護、②連邦商標法Lanham Act（ランナム法）に基づく連邦登録商標としての保護、③州登録商標としての保護がありますので、特許庁に登録された商標を主として一元的に管理や調査をすることができる日本とは構造が異なります。また、米国特許や著作権に関しては、米国憲法第1条第8節第1項で「連邦議会は以下の権限を持つ。・・・」とし、同第8項に「著作者および発明者に対し、一定期間その著作および発明に関する独占的権利を保障することにより、学術および有益な技芸の進歩を促進する権限。」とあり連邦議会が立法権限を有することが明示されているのに対し、商標については憲法上の明文の規定がなく<sup>1</sup>、連邦商標登録だけでなく州レベルの商標登録制度があります。この点において、米国の商標制度は、米国特許制度と比較しても、異なる制度体系であるといえます。

上記①のコモンロー上の商標権は、商標を商業的に使用することにより発生する権利で、1946年にランナム法が制定される前から確立していたものです。コモンロー上の商標権の地理的な範囲は、当該商標が使用されている地域に限られるため、例えばカリフォルニア州で先に使用して

1 連邦商標法は、一般的な州際通商条項である憲法第1条第8節第3項「諸外国との通商、各州間の通商およびインディアン部族との通商を規制する権限」を憲法上の根拠とします。