

日本発祥の世界的ブランド保護における 商標の役割

講演者： **Jill Browning, William Boshnick, Jeff Handelsman**

**January 2022 Video Lecture for
JIPA Regional Division's Monthly Meeting**



Greenblum & Bernstein

1978年創立

35人以上の特許弁護士（全技術分野）

日本語を話せる者は10人

USPTO審査官経験者17人

審査、訴訟、M&A、IPR、ライセンス戦略
の経験豊富

ダレス空港付近のDCエリアに所在

頻繁に日本へ出張

概要



- 商標の作成/選考
- 商標検索調査
- 出願戦略
- 審査
- 商標権の維持/使用要件
- 権利の行使



商標の作成/選考

- 識別性
 - 識別性のレベル
- 
- 独創的
 - 恣意的
 - 暗示的
 - 記述的
 - 一般名称的
- 不適當な意味/文化的問題

商標調査

- まずは、そっくりな標章がないか、（「広範囲の」商標調査を行う前に）様々な公共データベースで調査する
- タイミング – 出願前か出願と同時
- 海外における同等物

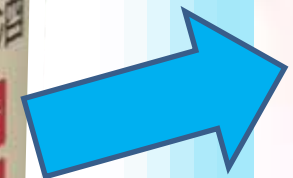
- どの標章

- 文字商標、ロゴ



- 英語/日本語（漢字/カタカナ）
- (1) “chiru” (2) “chill”
(3) チル

- ラベル



- どの標章

- ボトルの形
(トレードドレス)



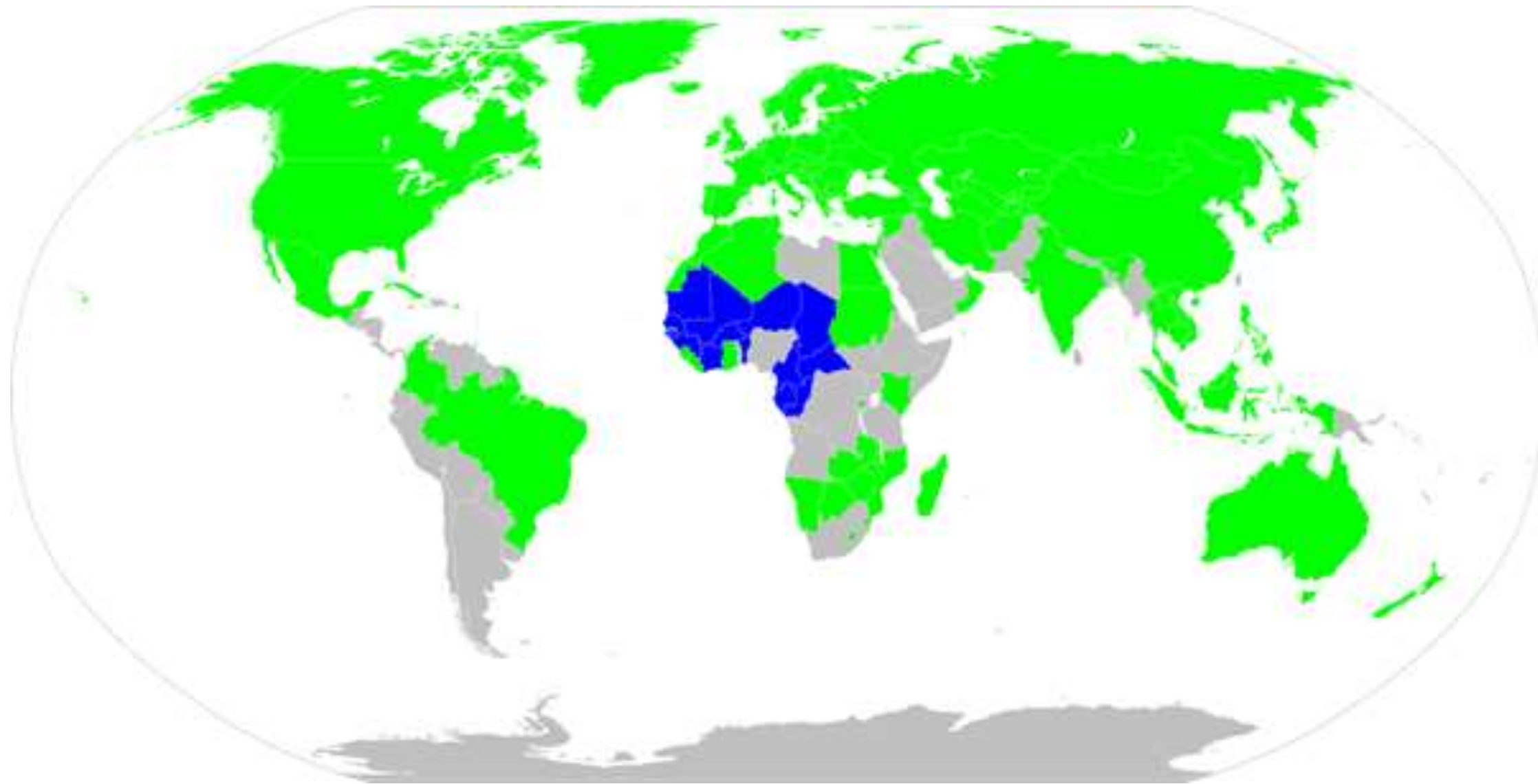
- 意匠特許

- 著作権

出願戦略（続き）



- どこへ出願するか
- 国内出願か国際出願（マドリッドプロトコル）



https://en.wikipedia.org/wiki/Madrid_system

出願戦略 (続き)



- マドリッドプロトコル（国際商標登録）のメリットとデメリット

メリット

費用

- 出願手数料
- 更新料
- 所有権変更

維持管理の負担が少ない

デメリット

「セントラルアタック」

ポートフォリオ管理

- 更新期限が異なる（例：米国、メキシコ、フィリピン）

米国に対する特有の問題：

- 補助登録への修正は不可

登録

- 商品/役務の書換登録はなし
- 標章は補正不可

- 米国内出願する際に、外国出願または登録に依拠する利点
 - 使用宣誓書の提出は必要ないが…
 - 3年間使用しないと取消される
 - USPTOの査定系取消手続きが新たに設定

米国商標出願の審査

- 出願のための根拠
 - 米国における「使用」に含まれる要素
- 初回のOA
 - 「混同を生じさせる可能性」による拒絶
 - 「単なる（商品についての）説明」による拒絶
- 異議申し立て
 - 公告から30日以内

米国商標登録の維持

- 米国登録日から5年目と6年目の間に使用宣誓書を提出、また登録後10年ごとに使用宣誓書と更新を行う
- 各区分に最低1つの「見本」（使用証拠）が提出されなければならない
 - 商標見本
 - 製品、ラベル、包装、ウェブサイト、展示会ディスプレイにおける標章使用（製品は購入可能であること）
 - 商標登録後の監査



🔍 zoom

Chiru Junmai Ginjo Sake

750ml

WINERY DIRECT®

Oregon - This Junmai Ginjo Sake delivers flavors of red berries, cherry, guava, and mochi. It is mildly sweet with aromas of melon, grapes, and hints of tropical fruit on the nose.

BRAND	Chiru
COUNTRY / STATE	Oregon
WINE TYPE	Sake & Plum Wine
VARIETAL	Sake
STYLE	Semi-sweet
ABV	14.8%
TASTE	Red Berry, Guava, Cherry
BODY	Medium-bodied
SKU	213348750-1

★★★★☆ 4.0 (10)

\$19.99

☒ Pick Up In Stock Chantilly Aisle 07, Left	Nearby Stores
☐ Delivery Available Confirm your address to check eligibility.	Confirm Address
☐ Ship to Virginia In Stock	Change Location

Quantity	Size(s)
- 1 +	750ml (Single)

Add To Cart

*Price, vintage and availability may vary by store.

Share [f](#) [t](#) [p](#) [e](#)

[Save to List](#)



🔍 zoom



Joto Junmai One Cup Sake "The Graffiti Cup"

200ml

Japan-Packaging of Joto One Cup was designed by Japanese graffiti artist, Shiro. Made by Marumoto Brewery, which grows yamada nishiki, the most famous sake rice. Some of this sake is blended into this affordable, single serving to give it a fruitier style.

BRAND [Joto](#)
COUNTRY / STATE [Japan](#)
WINE TYPE [Sake & Plum Wine](#)
VARIETAL [Sake](#)
SKU 213500200-1

★★★★★ 5.0 (6)

\$3.99

☒ Pick Up

[In Stock](#)

Chantilly

Aisle 07, Left

[Nearby Stores](#)

☐ Delivery

[Available](#)

Confirm your address to check eligibility.

[Confirm Address](#)

☐ Ship to Virginia

[In Stock](#)

[Change Location](#)

Quantity

— 1 +

Size(s)

200ml (Single)

[Add To Cart](#)

*Price, vintage and availability may vary by store.

Share



[Save to List](#)

ブランド管理/権利の行使

- 商標ウォッチング
- 競合他社ウォッチング
- ソーシャルメディアウォッチング
- 統一ドメイン名紛争処理手続き – （ドメイン名 – 重要なドメイン名を登録）
- 米国登録の重要性（米国税関国境警備局（**CBP**）において登録、ソーシャルメディア/eコマース取り下げ通知、Amazonブランド登録など）

覚えておくポイント



- 識別性のある標章を選ぶ
- 米国内で標章を使用する前に商標調査を行う
- どこへ出願するか（マドリッド協定を利用するかどうかも含む）
- 米国での標章「使用」の重要性
- ブランドを積極的に「監視」

ありがとうございました!

Greenblum & Bernstein, P.L.C.

William Boshnick, Esq.
wboshnick@gbpatent.com

Jill M. Browning, Esq.
jbrowning@gbpatent.com

Jeff Handelsman, Esq.
jhandelsman@gbpatent.com