



# Top 5 U.S. Trademark Practice Tips for Japanese Businesses

American Attorney Monica Riva Talley  
Translation Attorney Yugo Nagashima

Technical Minds. Legal Muscle.

# 米国商標実務において重要な ポイント5選

米国弁護士 Monica Riva Talley  
弁護士 永島友悟

Technical Minds. Legal Muscle.

# Top 5 U.S. Trademark Practice Tips for Japanese Businesses

1. Trademarks as Distinct from Other Intellectual Property
2. Types of Trademarks Registrable in the U.S.
3. “First to Use”
4. Why Register?
5. U.S. Trademark Enforcement

## 米国商標実務において重要なポイント5選

1. 商標権は他の知的財産権とは性質が異なる権利
2. 米国において登録可能な商標の種類
3. 先使用主義 (“First to Use”)
4. 登録の意義
5. 米国における商標権の行使

# Trademarks as Distinct from Other Intellectual Property

- **Copyrights:** protects creative works fixed in tangible form (protects artist, limited in duration)
- **Patents:** provide exclusive rights over invention for specific amount of time (protects inventor, limited in duration)
- **Trademarks:** identify the source of a product or services (protects consumers, unlimited duration)
- **Trade Secrets:** business information that derives its value from being secret
- **Right of Publicity:** an individual's right to control how persona is used by others

## 商標権は他の知的財産権とは性質が異なる権利である

- 著作権：有形物に固定された創作表現を保護する（限られた期間、芸術家を保護するもの）
- 特許権：特定の期間において、発明に独占的な権利を与える（限られた期間、発明家を保護するもの）
- **商標権：商品又は役務の販売元・提供者を識別するもの（期間は限られない、消費者を保護するもの）**
- トレードシークレット：機密にすることにより価値を得るビジネス情報
- パブリシティ権：個人の外的人格（氏名・肖像等）の使用をコントロールする権利

# Types of Trademarks Registrable in the United States

- Word
- Logo
- Product Design
- Package Design
- Color (single or multiple)
- Sound
- Smell
- Taste
- Moving Image
- 3D Designs and Shapes
- Texture

## 米国において登録可能な商標の種類

- 文字
- ロゴ
- 製品デザイン
- パッケージデザイン(包装、容器等のデザイン)
- 色(単一色又は複数の色の組み合わせ)
- 音声
- 匂い
- 味
- 動画
- 立体的デザイン又は立体的な形(いわゆる立体商標)
- 感触



## “First to Use”

- Japan is a First to File jurisdiction – rights determined by filing date
- U.S. is a First to Use jurisdiction – rights determined by use date
- Common-Law Trademark Rights – acquired through use of a mark in a certain geographic area; BUT, limited to the geographic area where used and reasonable zone of expansion.
- Federal registration does not create rights in a mark, but confers benefits and protections in addition to rights established by common law.
- Trademark searching – even more critical, should include common-law references
- Use it or lose it

## 先使用主義

- 日本は先願主義を採用している。つまり、誰に商標権が帰属するのは出願時期によって判断される。
- 米国は先使用主義を採用している。つまり、誰に商標権が帰属するのは使用時期によって判断される。
- コモン・ロー上の商標権 – 標章を特定の地域において使用することにより成立する権利。しかし、その権利の射程は使用されている地域及び合理的に進出が予定される地域に留まる。
- 連邦登録は、特定の標章に商標権を成立させるものではないが、コモンロー上成立している権利に一定の利益と保護を付与するものである。
- 商標の調査・検索を行うことは特に重要である。その際は、登録されていないコモンロー上の商標を検索することを忘れないこと。
- 使わなければ駄目になる(継続的な使用が必要)

## Why Register?

- Legal presumptions associated with registration:
  - presumption of validity and ownership of the mark
  - presumption of exclusive right to use the mark nationwide...
  - for the goods/services listed in the registration
- Notice to public of registrant's claim of ownership of the mark
- Enhanced damages – possibility of obtaining attorneys' fees and triple damages

## 登録の意義

- 登録による法律上の推定
  - 標章の有効性及び所有権の推定
  - 米国内において標章を独占的に使用する権利の推定
  - 商標登録された製品及び役務に及ぶ
- 標章の所有権が登録者にあることを公に通知する機能
- 損害賠償の増加機能 - 登録によって弁護士費用の回収及び三倍賠償の請求が可能

# U.S. Trademark Enforcement

- Options
  - District Court Litigation
  - Trademark Trial and Appeal Board
  - UDRP (URS)
  - John Doe litigation
  - Online take downs
  - Demand letters

## 米国商標の行使について

- 商標行使の選択肢としては次のものがある
  - 地裁での商標侵害訴訟の提起
  - 商標審判部における審判手続
  - 統一ドメイン名紛争処理方針UDRPに基づくドメイン紛争
  - 身元不明者(John Doe)訴訟
  - オンライン・コンテンツ削除依頼
  - 催告状送付(デマンド・レター)

# Questions?

# 質疑応答





            
**Thank you.**



ご清聴ありがとうございました。