

米国商標の登録手続について

2022年7月27日

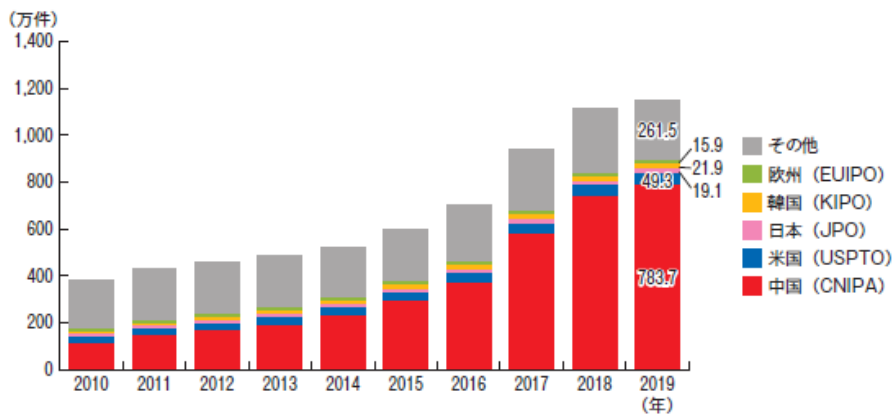
執筆者 弁理士 岡田充浩

1 概要

越境E Cの拡大等に伴い、世界的に商標登録出願件数が増加しています。

海外の商標登録の要件は日本と異なる場合があります、例えば日本商標では使用開始前の商標を予め登録しておくことができますが米国商標ではそのような登録が認められません。

本稿では米国商標の登録手続を一例として御紹介致します。



(資料) WIPO Intellectual Property Statistics (中国 (CNIPA) は出願件数での公表はしていないため、数値は出願区分数)

2 手続の流れ

米国では使用開始された商標のみが登録可能であり、商標の使用開始の時期に応じて複数の商標出願方法が設けられています。代表的な出願方法は以下の通りです。

第1 使用意思に基づく出願方法

出願時点で未使用の商標を出願する方法であり、日本からの商標出願として数多く利用される方法となります。但し登録時点までに商標を使用開始していなければならず、以下のタイミングで商標の使用開始を証明しなければなりません。

A 設定登録前

- ・米国特許商標庁（以下「USPTO」といいます）での審査を経て許可通知（登録の認容通知）を受けた場合、6ヶ月以内に「使用供述書（Statement of use/SOU）」及び「使用証拠（Specimen）」をUSPTOに提出しなければなりません。

- ・使用供述書では、全ての指定商品等において商標の使用開始を述べなければなりません。商標を使用していない指定商品等については商標登録が認められないため使用供述書等から自発的に削除しなければなりません。

- ・商標を使用していない指定商品等を削除せずに使用陳述書等を提出した場合、第三者の

請求に基づき商標登録が取り消されるおそれがあります。

・使用供述書等を提出することができないと判断した場合には6ヶ月の延長請求を最大5回請求することができるので、その間に商標の使用開始を進めることとなります。延長請求は有料です。

・延長期間経過時に使用陳述書等が未提出の場合には許可通知が失効となります。なお海外での商標の使用開始は、現地企業との事業提携や円安等の諸事情から計画が立て難く、5回の延長請求で高額な費用を費やしながら許可通知が失効になるケースが少なくありません。

B 登録維持の際

・登録日から5～6年目の間、9～10年目の間、及び以降10年毎に「宣誓供述書（以下「8条宣誓書」といいます）」及び「使用証拠」をUSPTOに提出しなければなりません。なお9～10年目の間、及び10年毎の際には、8条宣誓書等の提出の他に、更新書類の手続が必要となります。

・8条宣誓書では、全ての指定商品等において商標を使用している旨を述べなければなりません。商標を使用していない指定商品等については権利維持ができないため8条宣誓書等から自発的に削除しなければなりません。

・8条宣誓書等を提出することができないと判断した場合には6ヶ月の延長請求を行うことができます。

・使用していない指定商品等を削除せずに8条宣誓書等を提出した場合、虚偽（Fraud）の扱いとなり第三者の請求に基づき商標登録が取り消される場合や、訴訟で当然無効とされるおそれがあります。但しBose社が提出した8条宣誓書等の虚偽を争った事件では、USPTOを欺く意図をもって故意に削除しなかった場合に虚偽（Fraud）の扱いとし、権利者の不注意で削除しなかった場合は虚偽（Fraud）の扱いとしない旨の判決が出されました。

・2017年11月以降、USPTOでは、登録日から5～6年目の8条宣誓書に対して抜き打ち検査を行う、オーディットプログラム（Post Registration Proof of Use Audit Program）を通じて、使用していない指定商品等の削除を促すようになりました。

USPTOは、検査対象の登録商標に対して拒絶理由通知を出し、検査対象の使用証拠（Proof of use）の追加提出を要求し、場合により8条宣誓書が有する問題を指摘して対応を要求します。指摘事項としては、商標権が譲渡された場合や権利者の名称や住所が変更された場合に、正しい情報に修正するよう指摘されます。

権利者は、使用証拠を提出すると共に、使用証拠を提出できない指定商品等を削除する手続補正を行います。手続補正は有料であり、1区分あたり250米ドルの公金が必要となります。

USPTOは、拒絶理由通知への対応が十分と判断した場合、受理通知を出して検査を終了します。一方、使用証拠を提出することなく単に指定商品等を削除する等、対応が不

十分と判断した場合、2回目の拒絶理由通知を出し、残る全ての指定商品等の使用証拠の追加提出を要求します。

権利者は、残る全ての指定商品等の使用証拠の追加提出すると共に、使用証拠を提出できない全ての指定商品等を削除する手続補正を行います。

なお初回及び2回目の拒絶理由通知に応答しない場合、商標登録が失効となります。但し応答し得ない正当な理由がある場合、失効を回避するための嘆願 (Petition) を提出できます。また不服申立てのための嘆願 (Petition) を提出することもできます。

第2 マドリッド協定に基づく国際商標登録出願の方法

・米国を含む多数国に外国商標出願するための方法であり、当該出願方法では、国際商標登録出願の際にMM1という使用意思の宣誓書を国際事務局に提出すればよく、2.1のような設定登録のための使用証拠は不要です。

・米国での商標保護が付与された後は、5～6年目の間、9～10年目の間、以降10年毎に「宣誓供述書 (以下「71条宣誓書」といいます)」及び「使用証拠」を提出しなければなりません。

・なお9～10年目の間、及び以降10年毎の際には、71条宣誓書等の提出のほか、更新書類の提出が必要となります。ここで注意すべきは71条宣誓書等の提出先がUSPTOであるのに対し、更新書類の提出先が国際事務局となることです。

また提出期限の起算日についても、71条宣誓書等の起算日が米国での保護付与日であるのに対し、更新書類の記載日が国際登録日 (即ち国際商標登録出願の願書提出日) となることです。通常、保護付与日と国際登録日とは最大18ヶ月程度のズレがあるため、細心の注意が必要です。

・71条宣誓書に対してもオーディットプログラム (Post Registration Proof of Use Audit Program) が適用されます。

3 使用証拠の一例

・米国 (ハワイ、グアム等を含む) での使用事実に限ります。依って日本国内での使用事実は証明事由となりません。

・ソフトウェアを用いて画像をデジタル加工処理した証拠等、見せかけの証拠は不受理とされます。USPTOは、かかる証拠を厳しく見極めると公言しています。

・標章のシールが簡単に剥がれる状態で商品の貼付する等、非恒常的で見せかけと疑われる使用も不受理とされます。

・標章がTシャツに大きく印刷される等、単なる装飾のように見える使用も不受理とされます。

・チラシやパンフレット等の広告媒体は、役務商標の使用証拠として受理されますが、商品商標の使用証拠として受理されません。

・使用証拠が不受理とされた場合、提出期間内に、使用証拠の再提出、使用証拠の追加等

で対応することができます。

・**商品商標の使用証拠の一例**

- ・ 標章が付された実際の商品の写真
- ・ 標章が付された包装容器／タグ／ラベルの写真
- ・ 標章が付された、商品の売り場（例えば自動販売機）の写真
- ・ 商品販売のためのウェブページのスクリーンショット

※但しスクリーンショットに、ページの URL、ページへのアクセス日時、商品の写真、商品の標章、商品の注文のためのカートボタン等が含まれる場合に限られます。

例えば「カートボタン」を含まないウェブページや、商品レビュー記事等のウェブページは単なる商品の広告として不受理の対象となります。

・**役務商標の使用証拠の一例**

- ・ 標章が付された役務提供に用いる物（自動車、実店舗、雑誌等）の写真
- ・ 役務の広告のためのウェブページのスクリーンショット

※商品商標と異なり、広告のウェブページも受理されます。

4 結び

上記の通り米国商標出願する場合には、使用証拠を提出することができずに失効するケースが少なくありません。商標ブローカ等の心配から早期に出願するケースも見受けられますが、商標の使用開始の目処を立ててから出願することが大切です。

以上