

# 米国商標の出願からの登録までの運用

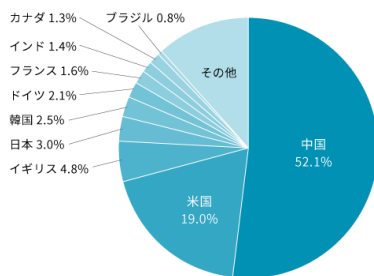
2022年11月24日

執筆者 弁理士 岡田充浩

## 1 概要

近年「Amazon ブランド登録制度」等の電子商取引での知的財産権の強化に伴い、米国への商標出願の件数が増加しています。特に中国では、自国の電子商取引の市場が飛躍的に成長するとともに、政府による外国知的財産権取得に関する助成金が契機となり、中国から米国への商標出願の件数が激増しています。

世界の電子商取引の割合



出展】令和3年度電子商取引に関する市場調査報告書、経済産業省

TRADEMARK APPLICATIONS FILED BY RESIDENTS OF FOREIGN COUNTRIES AND TERRITORIES の抜粋

Residence	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Total</b>	<b>100,407</b>	<b>192,906</b>	<b>216,770</b>	<b>237,403</b>	<b>377,191</b>
China (People's Republic of)	50,942	57,879	76,334	102,593	228,445
United Kingdom	15,953	14,925	16,116	15,288	17,971
Germany	14,617	15,095	14,359	13,432	13,998
France	7,953	7,642	8,660	7,259	6,529
Japan	7,340	7,883	8,779	8,671	7,982

出展】Performance and Accountability Report for fiscal year 2021 米国特許商標局

米国特許商標局は、かかる状況に対応するため、出願からの登録までの運用を変更致しました。本稿では変更点を含めた出願から登録までの運用について御案内致します。

## 2 出願から登録までの運用

### 2.1 拒絶理由通知 (OA) と応答期間の柔軟化 (変更あり)

出願	方式	実体的審査	公告	異議	許可通知	使用陳述	登録
----	----	-------	----	----	------	------	----

米国特許商標局は「実体的な審査」において問題があると判断した場合、出願人に対して拒絶理由通知 (OA) を発行して応答の機会を与えています。

**変更前】** 米国特許商標局は

応答期間を OA 発送日から一律6ヶ月とし、応答期間の延長は認めていません。

**変更後】** しかしながら運用の変更により、米国特許商標局は

原則：応答期間を OA 発送日から 3ヶ月 としました（改正米国商標法 12 条(b)）。

例外：応答期間内に延長申請があれば更に 3ヶ月の期間延長 を認めます（改正米国商標法 12 条(b)）。

但し延長申請は 応答期間内 に限ります。

延長申請は 1回 に限ります。

延長申請には 125 米ドルの公金 が必要となります

例外の例外：マドプロ経由の米国出願については 変更前と同じ運用 を適用します。

## 【開始日】米国特許商標局は

2022 年 12 月 03 日以降に発行する審査段階の OA から、変更後の運用を行います。

## 【実際の手続での注意点】

- ・変更後、出願人は 原則 3ヶ月での迅速な応答作業 が要求される点に注意が必要です。

## 2. 2 最後の拒絶理由通知 (OA) と応答

米国特許商標局は「実体的な審査」において複数回にわたる OA 発行と応答手続との授受を行い、着地点に至らないと判断した場合に「最後 (Final) の OA」を発行します。

### 第 1 再検討要求の提出

- ・米国特許商標局は、最後の OA に至るまでの 審査官の意見に承服する 出願人に対して当該要求を認容します。
- ・要求には 400 米ドルの公金が必要となります。
- ・米国特許商標局は、拒絶理由の全部又は一部に未解消の部分があると判断した場合、当該要求を却下して出願放棄と扱います。

### 第 2 米国特許商標局の商標審判部 (TTAB) への請求

- ・米国特許商標局は、最後の OA に至るまでの審査官の意見に承服できない出願人に対して当該請求を認容します。
- ・請求には 200 米ドルの公金が必要となります。
- ・出願人は、応答期間内に審判請求を通知し、通知から 60 日以内に審判請求書の提出が必要となります。
- ・出願人は、TTAB の審決に不服がある場合に審決日から 1 ヶ月以内に限り、再審請求／再検討の要求／変更手続が可能です。また連邦巡回控訴裁判所への提訴も可能です。

### 第 3 米国特許商標局の長官への請願

- ・米国特許商標局は、行政処分の日から 2 ヶ月以内に限り、出願人に長官への請願を認容します。

## 2. 3 許可通知後の使用陳述&使用証明の提出

米国商標は、実際に使用中の商標のみを商標登録 することに特徴があります。そこで米国特許商標局は、出願人による「商標の使用の陳述」を受理することで正式な商標登録を

行います。

具体的には米国特許商標局は、許可通知の発行から6ヶ月以内に、出願人からの、商標を使用する旨の使用陳述 (Statement of use/SOU) と、商標を使用している旨の使用証明 (Specimen) の提出を受理します。

但し米国特許商標局は、当該6ヶ月以内に書類の提出を受けなくても、当該6ヶ月内に延長請求を受けたとき、更なる6ヶ月の期間延長を認めます。連続5回の延長を認めます。出願人は、延長期間中に使用証明を準備することとなります。

米国特許商標局は、提出書類に問題がないと判断した場合、正式な商標登録を行います。一方、提出書類に欠陥があると判断した場合、拒絶理由通知 (OA) を発行し提出書類の是正の機会を与えます。是正は、提出書類で既に陳述&証明した商標の使用事実の欠落部分を是正するものです。依って既に陳述&証明した商標の使用事実を無かったことにして、改めて開始した商標の使用事実の陳述&証明を新規に提出することは許されません。

米国特許商標局は、出願人からの書類提出がない場合、許可通知を失効して出願放棄と扱います。

### 3 不使用商標の排除制度

繰り返しますが米国商標は、実際に使用中の商標のみを商標登録することに特徴があります。そこで米国特許商標局は、不使用を理由とする登録商標の取消を目的とした TTAB への請求を認めています。しかしながら実際には、当事者同士の対立構造で審理する TTAB に対し、気軽に請求することができず、不使用商標の排除が完全とは言えませんでした。

また冒頭で示すとおり、中国から米国への商標出願の件数が激増するなか、中国商標事務所を通じて、使用を目的としない商標が大量出願されるという事件が生じました。

そこで米国特許商標局は、不使用商標の排除制度を見直しました。

**変更後】米国特許商標局は、**

#### 第1 査定系再審査手続 (Ex Parte Reexamination proceedings)

米国特許商標局は、何人かにより、使用陳述 (Statement of use/SOU) の提出日より前に、商標の商業的な使用がなかったと請求された場合、再審査手続を開始します。査定系構造であるため、積極的な利用が期待されます。但し請求は商標登録日から5年以内に限られます (改正米国商標法 16 条 B)

#### 第2 査定系商標登録抹消手続 (Ex Parte Expungement proceeding)

米国特許商標局は、何人かにより、商標登録日以降に、商標の商業的な使用がなかったと請求された場合、商標登録の抹消を審理します。査定系構造であるため、積極的な利用が期待されます。但し請求は商標登録日から3年経過後、且つ10年経過前に限られます (改正米国商標法 16 条 A)。

#### 第3 情報提供制度

米国特許商標局は、何人かにより、出願商標に対する登録要件の不備の情報提供があっ

た場合に審査記録に残すか否かを決定する、という従来の運用を、法律上の明文化しました（改正米国商標法1条）。

#### 4 結び

上記の通り米国商標の登録手続きが厳格化する一方で「Amazon ブランド登録制度」等の電子商取引での知的財産権の強化に伴い、中国のみならず、日本でも、米国商標出願に関する御要望が増えています。需要が高まる米国商標を円滑に登録できるよう、日々の情報収集が大切です。

以上