

米国商標制度の概要

2019年7月

JPDS 日本パテントデータサービス株式会社

米国商標制度の概要：制度の特徴

◆米国での商標権は、原則、商標の使用開始によって発生する。

実際の使用(開始)によって、

その使用地域におけるその後の他人による使用を排除できる
「コモンロー」上の権利が発生する。

*「コモンロー」：英国の法制度に由来するもので、日本のような法律の
制定による規範でなく、一種の慣習法的な規範である。

◆米国では、「連邦商標登録」と「州登録」の制度が存在する。

*「州登録」： コモンロー上の商標を補完する(登録されていることで権利の有無が確認
しやすくなる)ものといえる。その効果は州内しか及ばない。

*「連邦登録」： その効果は米国全土に及ぶ。

「連邦商標登録」の効果

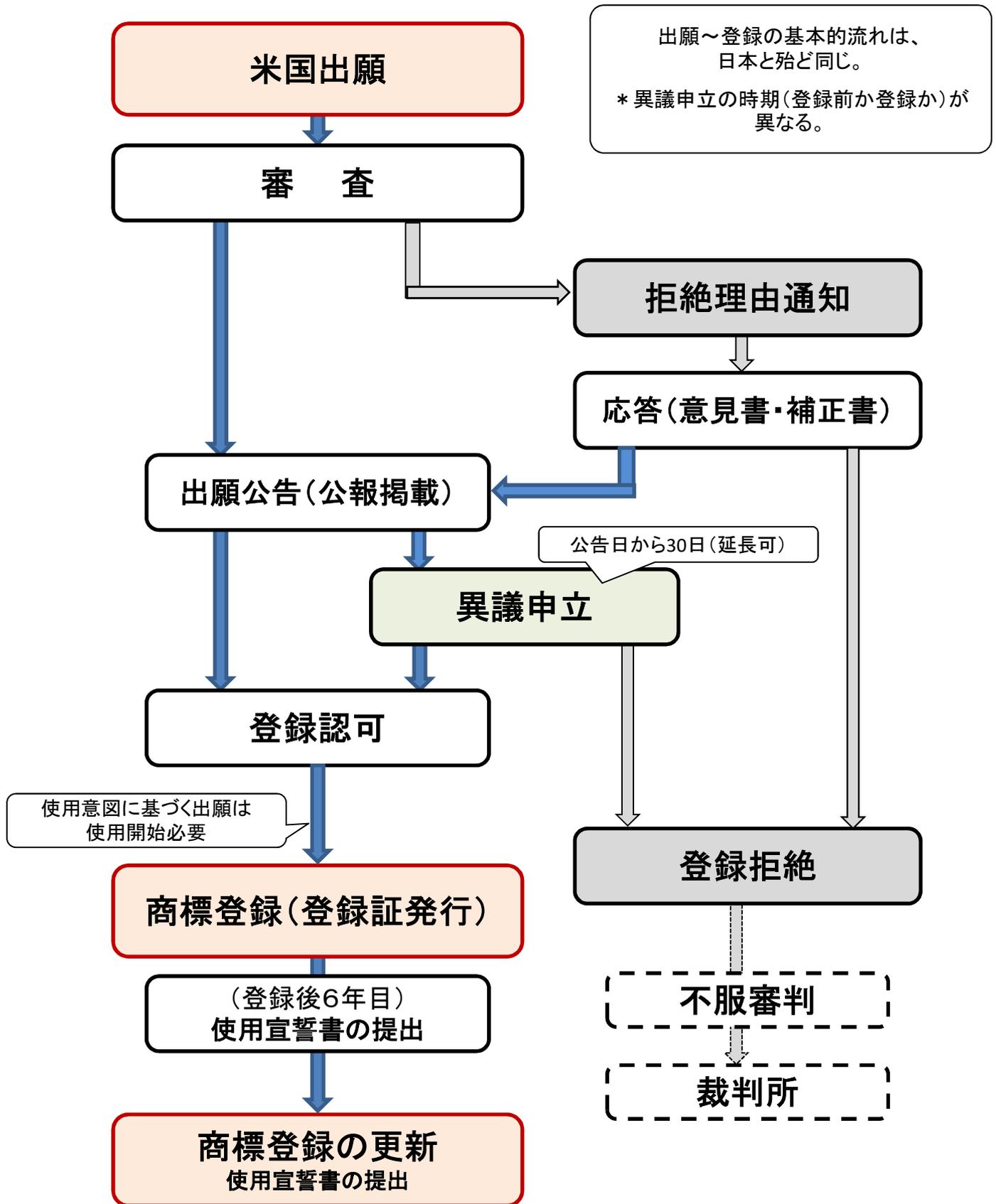
- 連邦商標登録されると、その出願の前に使用していなくとも、出願日が
使用開始日とみなされ、その後に使用開始した他人より優先する。
- 連邦登録の事実が商標権を有することの一応の証拠となる(但し、反
証あれば、覆る可能性あり)。
 - *「コモンロー」上の商標権は権利を主張する者が使用事実を立証し
なければならない。
- ® を付して使用すると、侵害警告前の過去の損害についても賠償請
求が可能となる。

ただし、連邦登録による商標権の維持には、
実際に商標を使用継続していることが必要。
(登録後6年目と各10年毎使用宣誓書の提出が必要)

◆連邦商標登録を取得してもその出願の前から使用している他人がいる場合、 その他人が使用している地域・州の範囲ではその他人の権利が優先する。

権利侵害の回避のために、米国での調査は、
「連邦商標登録」の他に、
「州登録商標」や「コモンロー上の商標」(実際に使用されている商標)も
対象にするのが望ましい。

米国商標制度の概要： 出願から登録までの流れ



米国商標制度概要：出願～登録手続

1. 出願時に必要な情報・書類

②③は米国特有

- ①商標(見本)の提出及び商品・役務の指定
- ②出願の基礎として以下のいずれかが必要(複数選択可能。出願後、変更も可能)
 - ・現実の使用事実(宣誓書(使用開始日記載)の他に使用資料が必要)
 - ・使用する意図のあること(出願後米国で実際に使用開始しないと登録されない)
 - ・パリ条約に基づく優先権を主張(登録までに米国での使用が必要)
 - ・(外国人)本国登録(出願時点で米国での使用がなくともよい)
 - ・米国指定の国際登録(出願時点で米国での使用がなくともよい)
(国際事務局(WIPO)からの通知を受けて米国特許商標庁の審査が開始される)
- ③商標の使用(意図)に関する宣誓書(国際登録はその願書で提出)

概して、日本と同様

2. 商標登録できない商標(主な拒絶の理由)

- ①商品の内容・特徴・品質等を示すもの、又は、品質誤認を生ずるようなもの
- ②他人の商標との間で混同を生ずるようなもの(他人の商標に類似するもの)
- ③国旗、政府機関・国際機関・公的機関の名称等に該当、又は公序良俗に違反

日本では、公報掲載・異議申立は登録後

3. 商標の審査～登録

- ①審査の結果登録可となれば、公報に掲載され、第三者に異議申立の機会が与えられる。
- ②登録できない場合、その理由が通知され、意見書・補正書等の提出の機会が与えられる。
- ③異議申立がなかった場合、又は、異議申立があっても登録可と判断された場合、商標登録に進む(登録証発行)。
但し、使用意図に基づく出願では、一定期間(登録査定から最大3年)の間に使用開始した事実を示す使用供述書の提出がなければ、登録は拒絶される。
- ④存続期間は、登録日より10年。10年毎更新可能(但し、使用宣誓書提出要)。

4. 使用宣誓書の提出

以下の期間の間に実際に商標を使用している事実を示す宣誓書(使用資料添付)を提出しなければならない。(国際登録は米国での国内登録日から起算)

- ①米国商標登録の日から6年目
- ②米国商標登録の日から10年目(その後も10年目毎)

使用宣誓書が提出された商品・役務のみ権利が維持される。
使用宣誓書の提出がない商品・役務については、
登録が取り消される。