

米国における事業進出マニュアル
～知的財産権～

2014年1月

独立行政法人日本貿易振興機構

ニューヨーク事務所

進出企業支援・知的財産部 進出企業支援課

本レポートの利用についての注意・免責事項

本レポートは、日本貿易振興機構（ジェトロ）ニューヨーク事務所が現地法律事務所 Moses & Singer LLP に作成委託し、2013年12月現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正などによって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは筆者およびジェトロの判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものではありませんことを予めお断りします。

ジェトロは、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的損害および利益の喪失については、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたか否かにかかわらず、一切の責任を負いません。これは、たとえジェトロがかかる損害の可能性を知らされていても同様とします。

本報告書にかかる問い合わせ先：

独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）
進出企業支援・知的財産部 進出企業支援課
E-mail: OBA@jetro.go.jp

ジェトロ・ニューヨーク事務所
E-mail : NYA@jetro.go.jp

The logo for JETRO, consisting of the word "JETRO" in a bold, serif font.

目次

はじめに	1
第一章 知的財産権	1
1.1 中小企業の知的財産権.....	1
1.2 国によって異なる知的財産権の法律	3
1.3 ブランドと商標権.....	4
第二章 米国における商標権	5
2.1 商標の識別力と強さ	5
2.2 商標の使用主義と登録主義	7
2.3 連邦商標登録できない商標	8
第三章 連邦商標登録.....	9
3.1 米国における商標調査の重要性	9
3.2 マドリッド協定議定書による出願.....	10
3.3 米国における直接出願.....	11
3.4 適正な使用とは.....	15
3.5 オフィスアクション、出願公告について	15
3.6 使用証明の提出、商標の更新について.....	17
3.7 主登録（Principal Register）と補助登録（Supplemental Register）	17

米国における事業進出マニュアル

～知的財産権～

はじめに

テクノロジーの発展やビジネスの複雑化とともに、企業は他社との差別化がいつそう困難になっている現代では、無形の付加価値を見出すことと同時に、その付加価値を知的財産として守ることは重要なビジネススキームひとつと考えられます。これは大企業だけでなく、中小企業においても企業価値を高めるためには大切な要素と捉えられます。

本稿では米国における知的財産権の概要から商標権の概要、実際に登録するにあたって必要となる手続きや申請先まで幅広く解説をいたします。

なお、本稿の内容は一般情報として提供されており、特定の案件に対する個々の状況に適した法的アドバイスではありませんので、ご了承ください。個々の状況に適したアドバイスを必要とする際には、必ず専門の弁護士にご相談ください。

第一章 知的財産権

テクノロジーの発展・ビジネススピードの加速とともに、他社との差別化がいつそう困難になっている現代では、競争相手を出し抜くための付加価値を持つことが重要になってきています。特に米国ビジネスにおいては、何を売っているかだけでなく、商品やサービスの背景にあるストーリーや信頼性といった価値をアピールできないと、米国消費者にはなかなか認めてもらうことができません。では、信頼性という価値（ブランドと言い換えてもいいでしょう）はどのように生まれるのでしょうか。企業のブランドづくりと深いつながりを持っているのが、知的財産権です。この章では、米国に進出する、または米国進出を計画する中小企業にとって重要な知的財産権の基本知識について、お話しします。

1.1 中小企業の知的財産権

知的財産権とは、企業の創作活動によって生み出される無形の財産であり、特許権、商標権、著作権などの法令によって定められた権利です。そして、知的財産権とは、企業の競争力の源泉となる力（パワー）です。

知的財産権が企業の財産である以上、企業はこれらの権利を、1) 適切に保護すると同時に、2) 有効に実施・活用していく方法を理解する必要があります。知的財産権の保護・活用を意識しなければならないのは、大手企業だけではありません。むしろ、リソースが限られている中小企業・小規模事業者こそ、知的財産権の保護と活用を経営問題の一環として意識や工夫をしていかなければなりません。訴訟がビジネスや交渉の戦略として用いられる米国においては特に、訴訟に巻き込まれる前に、中小企業が自ら、企業の隠れた価値の発掘と権利化、活用、そして知財人材の育成に向けた努力をする必要があります。

図表 1 では、米国においてどのような知的財産権を取得することができるのかを見てみましょう。

図表 1 知的財産権の主な種類

	Utility Patent ¹ (実用特許)	Design Patent ² (意匠特許)	Copyright (著作権)	Trademark (商標権)
定義	実用的な技術発明に関する独占的・排他的な権利	優れたデザイン ³ に関する独占的・排他的な権利	創作表現に関して、複製などを行う作者の権利（「勝手にコピーされない」権利）	商品・サービスの出所や、他者の商品・サービスとの差別化を示す機能をもつ商標に関する独占的・排他的な権利
保護期間	出願から 20 年	出願から 14 年	作者の死後 70 年、団体名義の場合は公表後 95 年と創作後 120 年のいずれか	10 年ごとの更新により、半永久的に維持できる
取得方法、要件	方式主義：米国特許商標庁（「USPTO」といいます。）に出願 有用性 ⁴ ・新規性 ⁵ ・	方式主義：USPTO に出願 新規性・非自明性、	無方式主義：著作権局（「Copyright Office」といいます。）に登録することにはインセン	方式主義：USPTO に出願 識別力・使用（使用主義を原則とする）

¹ 2011 年 9 月 16 日に成立した America Invents Act により、米国の特許法は 2013 年 3 月 16 日から先発明主義から先願主義に移行しました。また、同年 9 月 16 日以降は、それまで発明者だけに出願が認められていた手続が変更となり、発明者でなくても、権利の譲受人が出願人として新たな特許出願を行うことができるようになりました。

² 意匠特許はデザイン（物体の装飾部分・形状・外面）を保護するための権利です。意匠特許（デザインパテント）は、日本の意匠権に相当しますが、米国では特許法に規定されています。ただし、実用特許の保護期間が出願から 20 年であるのに対し、意匠特許は 14 年しか保護されないなど、実用特許とは異なる重要な規定もあることに留意しなければなりません。

³ 機能的なデザインは装飾性に欠けるとされ意匠特許としては保護されません。独特または特徴的なデザインでないものも保護対象とされません。

⁴ 公衆に利益をもたらすような発明であることを指します。

	非自明性 ⁶ 、および開示要件 ⁷ の充足	および開示要件の充足	タイプ ⁸ が付されている 創作的表現が可視的媒体に固定されること	
およその登録コスト	USPTO への基本料金を含めて\$10,000~20,000 (先行技術の調査費用は含まれない)	USPTO への基本料金を含めて\$2,000~2,500	Copyright Office への基本料金を含めて\$200~400	USPTO への基本料金を含めて 1 区分の出願につき \$800~1,500 (同一・類似商標の調査費用は含まれない)
取得に要する期間の目安	26~36 ヶ月	8~12 ヶ月	3~8 ヶ月	8~12 ヶ月

1.2 国によって異なる知的財産権の法律

米国ビジネスを開始する際、まず留意しなければならないのは、知的財産権の保護制度は各国独立の原則に則っており、属地主義だということです。例えば、日本の商標権は米国には及びません。よって、日本であるマークが登録されたからといって、当該商標が必ずしも米国で登録されるということにはなりません。

しかし、それぞれの国の法律の違いから権利者に不利益が生じてしまっは不都合です。そこで、国際間の条約や協定を通して、特に方式面を中心に制度の調和がなされています。

⁵ 発明の完成時を基準にして、発明が世界中で誰にも知られていないことを指します。

⁶ 進歩性ともいいます。発明の完成時において、発明が非自明なものであることを指します。新規性があったとしても、先行技術 (Prior Art) に照らして自明であると言えるほどの違いしかない場合は、非自明性がないと判断されます。

⁷ 出願中、特許性の判断に影響を与えるほどの情報を入手した場合は、当該情報を速やかに米国特許庁に提出する義務があります。この義務に反すると、特許を取得できても特許権の行使ができなくなります。

⁸ インセンティブとして、発行後 5 年以内に登録すると、訴訟手続きにおいて、登録証書が、著作権の有効性が推定される証拠となります。また、法廷損害賠償や弁護士費用の請求も行うことができます。

図表 2 商標に関する条約

	パリ条約	TRIPS 協定
条約の概要説明	約 160 国が加盟する知的財産権に関する国際条約。優先権 ⁹ 、内国民待遇 ¹⁰ 、商標独立の原則 ¹¹ などが規定されている。	出願日から 3 年間不使用でも出願は拒絶されないこと、および、登録後 3 年間使用していない期間が継続すると商標登録が取消しとなることが規定されている。
米国における変化・調和	本国（日本での商標登録証書）登録を基礎とする出願を導入。	使用意思を基礎とする出願を導入。

1.3 ブランドと商標権

米国ビジネスを展開する上で、企業や商品のブランド力は欠かせない要素です。自他識別機能や信頼性の基本となるブランドづくりをするには、米国の知的財産権の中でも、特に商標権を理解することが重要です。

商標には、他社の商品・サービスとの差別化をはかり、出所がある単一の会社であることを示す意義があります。米国では、識別力があることを条件に、単語やスローガン、語句、ロゴ、シンボル（標章）、デザイン、物品の形状やパッケージ¹²、色、音や匂い、味覚、感触までも、幅広く商標の保護対象¹³として認められています。例えば、マクドナルドの場合は、商号（「McDONALD'S」）、商品名（「BIG MAC」）、スローガン（「I'M LOVIN' IT」）、シンボル（ゴールデンアーチ）、キャラクター（ロナルド・マクドナルド）などが商標であり、米国のマクドナルドがこれらの商標権をもっています。そして商標の認知度が上がることにより、結果としてブランドが確立していくこととなります。商標権はブランドを保護するための法的枠組みの一つです。

⁹ 優先権とは、自国の出願日から 6 ヶ月以内に外国に出願した場合、当該外国出願は自国の出願日に提出したものとされます。

¹⁰ 内国民待遇とは、外国人の出願に対する差別を避けるため、パリ条約加盟国の出願人と自国民を平等に扱わなければならないとする規定です。

¹¹ 権利の発生・消滅、審査の条件が国ごとの規定に従うことを、商標独立の原則といいます。これにより、ひとつの国で商標権が無効になったとしても、他の国で商標権が無効になることを避けることができます。

¹² トレードドレスと呼ばれ、商品の形態、パッケージや、店舗の内装といった営業上の全体イメージなどが含まれます。例えば、製品の形状（例：コカコーラの瓶ボトル）は本来識別力がないものですが、継続的な使用により消費者から認知され、後発的に識別力を得ることで、米国において商標（トレードドレス）として保護されます。

¹³ 商標やサービスマークの他に、団体商標（ある所属団体の商品やサービスであることを示す）や、証明商標（ある商品やサービスに対する原料、品質、製造方法などを示す）なども、米国では商標登録することができます。

第二章 米国における商標権

この章では、米国におけるブランドづくりの基本となる商標権の仕組みを見ていきます。世界の商標制度の中で、日本人にとって最も分かりにくい制度が米国商標法です。「使用主義」を商標権の基礎とする米国において、どのように商標権が確立し保護されるかを理解することが重要です。

2.1 商標の識別力と強さ

米国における商標の選択には、2つの大切なポイントがあります。ひとつは、識別力を有していないマークは、米国では商標として保護されないこと¹⁴です。もうひとつは、識別力があるほど商標は強いマークであり、それだけ権利化、または権利保護・行使がしやすいマークということになります。

米国において商標を保護する、また自社の商品名やサービス名となる商標を選ぶ際には、そのマークの識別力と強さを常に意識しなければなりません。例えば、商品の一般名称は、何を販売しているかを消費者に迅速且つ正確に伝えることはできても、識別力を本来もたないため、商標として登録することはできません（例えば、りんごの商標を「apple」とする場合など）。また、商品やサービスの性質を直接説明するような記述的商標も、一般名称的商標と同様に識別力は低く、商標として保護されるのは困難です¹⁵。

これに対して、「KODAK」など創意に富んだ商標や、コンピュータの商品名を「Apple」とするなど恣意的な商標（特定の意味を有する言葉で、その意味と全く関係性のない商品・役務を示す商標）は、その識別力の高さから、使用後すぐに商標として保護されます。これらの商標は日常生活からすると異色な言葉づかいや造語であるため、消費者が商品の出所を混同する可能性が低く、通常、最も独特で強い商標とみなされます。また、性質を想起させる暗示的商標（商品やサービスに関する何らかの性質を想起させるが直接それを説明していない商標）も識別力の高い商標とみなされ、二次的意義（セカンダリー・ミーニング）を証明しなくても商標として保護されます（例えば「Microsoft」など）。

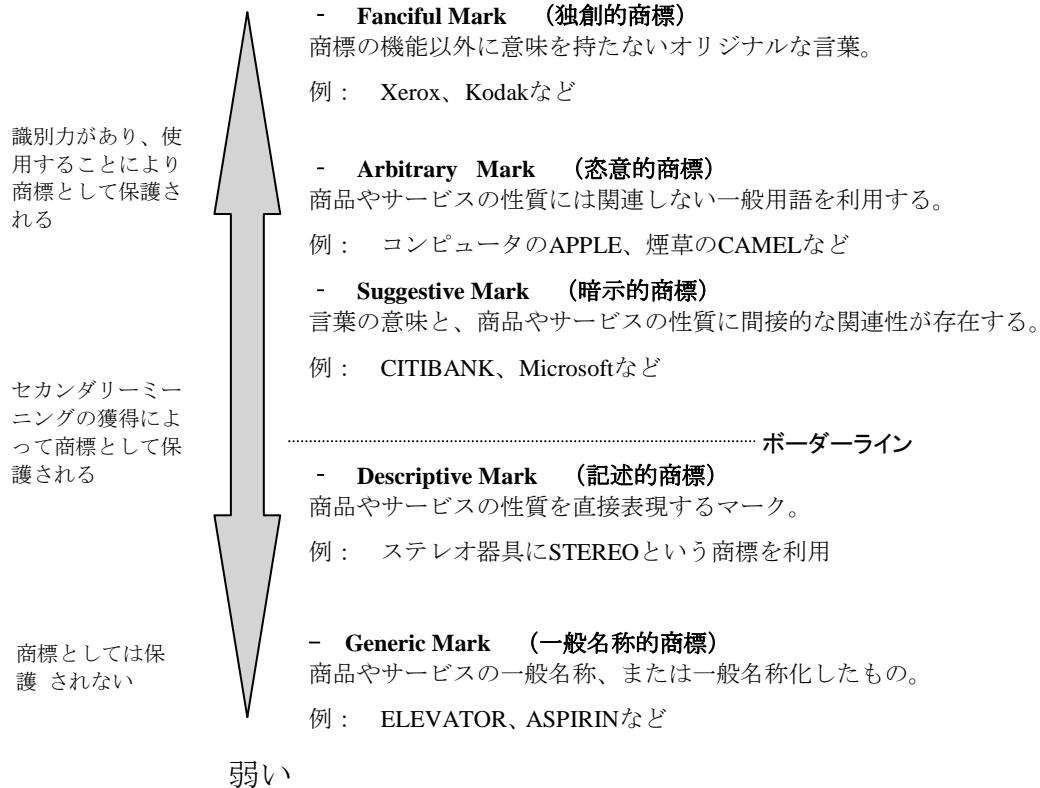
このように、商標の強さは識別力に比例します。商標の持つ識別力によって、その登録可能性や権利範囲が違ってきますので、米国で使用する商標を決定するにあつ

¹⁴ 識別力（自社の商品・サービスを他人の商品・サービスから区別できる要素）を有しているのであれば、本来識別力を持たないと考えられる色や味覚であっても、米国では商標として保護される可能性があります。訴訟になった場合は、識別力のある・なしは、その商標の使用頻度、継続的使用の年数、またはどれだけ広告に時間とお金をかけてマーケティングしていたかなどを通して証明することになります。

¹⁵ ただし、記述的商標は、継続的に使用していく段階に伴って消費者の認知度が上がり、後発的に商品の出所についての識別力を獲得（これを「セカンダリー・ミーニング」といいます。）することにより、商標として保護を受けることがあります（例えば「SHARP」など）。

では、商品やサービスを説明するだけの単純な商標など、識別力の低い商標を選ばないようにしなければなりません。

図表 3 商標の強さ



2.2 商標の使用主義と登録主義

米国における商標保護のしくみは、1) コモン・ローによる保護、2) 連邦制定法¹⁶による登録制度、そして3) 州法による登録制度、と三重構造となっています。その基礎となっているコモン・ローの権利とは、商標登録によって発生するのではなく、最初にその商標の商業上の使用をした人が有する商標権です。日本の先願主義とは異なり、米国の商標権保護は、誰よりも先に商業目的として使用をすることで権利が発生するという「使用主義」を原則としています。従って、実際に商標を米国で使用しているのであれば、商標登録を受けていなくてもその商標の権利は保護されていることとなります。これが、コモン・ロー（判例法）上の商標権です。

図表 4 米国商標権のしくみ

	コモン・ロー	連邦レベルの登録	州レベルの登録
権利保護の要件	使用主義。誰よりも早く商業使用することによって、権利が保護される。	米国での商標登録は、通常この連邦商標登録を指すことになる。USPTOに出願することにより、権利が保護される。	各州独自の商標登録制度。商標を使用する州での登録により権利が保護される。
権利の範囲	実際に使用している地域に限定される。	米国の全州に及ぶ権利 ¹⁷ 。	実際に使用している州に限定される。

図表 4 で示すように、コモン・ローや州登録による権利の保護は、その商標を使用する地理的な範囲にその権利が限定されています。広い範囲での権利保護を目指すためには、必ず連邦商標登録を取得することが必要です。

「継続的に使用しているのであれば、米国での商標登録は必要ではないのでは。」という疑問が、特にインターネット・ビジネスが普及した現代においては、生じるかもしれません。実際、使用主義の米国において、商標登録は、商標権確立のための必須要件ではありません。しかし、米国での連邦商標登録には、次のとおり、商標権を行使する上で重要なメリットが付与されます。よって、米国ビジネスを展開するにあたって、商標の登録は欠かせないブランド戦略のひとつと言えます。

¹⁶ 連邦商標法はランハム法といいます。1946年にランハム法は施行されたこの法律により、連邦商標登録の効力は、国際取引および米国内の州際間取引に用いられる商標に及ぶようになり、その権利を米国全土にわたって行使できるようになりました。またランハム法は、商標権侵害、著名商標を希釈させる行為や、虚偽広告などを禁止しています。

¹⁷ 連邦商標登録よりも先にコモン・ローの権利や州登録による権利が第三者に発生している場合は、連邦商標登録の範囲は、当該権利が保護される地域・州を除いたすべての州において優先的な権利となります。

【連邦商標登録をするメリット】

- a) 商標に対する独占的所有権を一般に通知したとみなされ、米国全州における排他的な商標権の有効性が法律上推定される。
- b) 登録商標の®シンボルを使用できる。
- c) 商標権侵害を連邦裁判所に提起することができる。
- d) 商標権を侵害している品が米国に輸入されるのを防ぐ権利ができる。
- e) 登録後 5 年間継続して使用すると、商標の不可争性（当該登録商標の有効性に対して第三者が主張できる理由・根拠を制限することができる）を獲得できる。

2.3 連邦商標登録できない商標

以下に列挙する商標は原則として連邦商標登録することができません。

- 不道徳、欺瞞的、中傷的な商標
- アメリカ合衆国、アメリカの州や自治体、または外国の旗章や紋章を含む商標
- 生存中の特定の個人¹⁸、または死去した米国大統領¹⁹を示す名称を含む商標
- 連邦商標登録されている、または米国において使用が継続する商標・商号と混同、誤認、欺罔（きもう）を生じる可能性のある商標
- 記述的商標、または欺罔を生じうる記述となる商標
- 地理的名称を示す、または地理的誤認を生じさせる商標
- 苗字であるに過ぎない商標
- 全体的に機能的である商標

¹⁸ 当該生存者から書面による承諾を得ている場合は、商標として登録することが可能。

¹⁹ 当該未亡人から書面による承諾を得ている場合は、商標として登録することが可能。

第三章 連邦商標登録

日本の企業が連邦商標登録を取得するには、1) 米国での直接出願と 2) 国際登録出願（「マドリッドプロトコル協定議定書」または「マドプロ」による出願。）の 2 つのルートが存在します。この章では、それぞれの出願方法の違いや留意点を見ていくとともに、日本の中小企業が連邦商標登録を取得する際にどちらの方法が適しているかを考えます。また、使用主義の米国において、連邦商標登録された商標権をどのように維持すべきかを理解しましょう。

3.1 米国における商標調査の重要性

米国における商標権取得のプロセスにおいてもっとも重要なのは、使用および登録できる商標を徹底調査²⁰することです。使用主義を原則とする米国においては、徹底的な商標調査を通して、米国で使用したい商標の使用状況をあらかじめ確認しておく必要があります。商標調査の目的は、①当該商標に抵触するかもしれない先使用商標や類似商標の登録の有無を調べる、②当該商標を使用することによる他者の権利侵害の可能性を調べ、米国での訴訟リスクをできるだけ回避する、ということです。

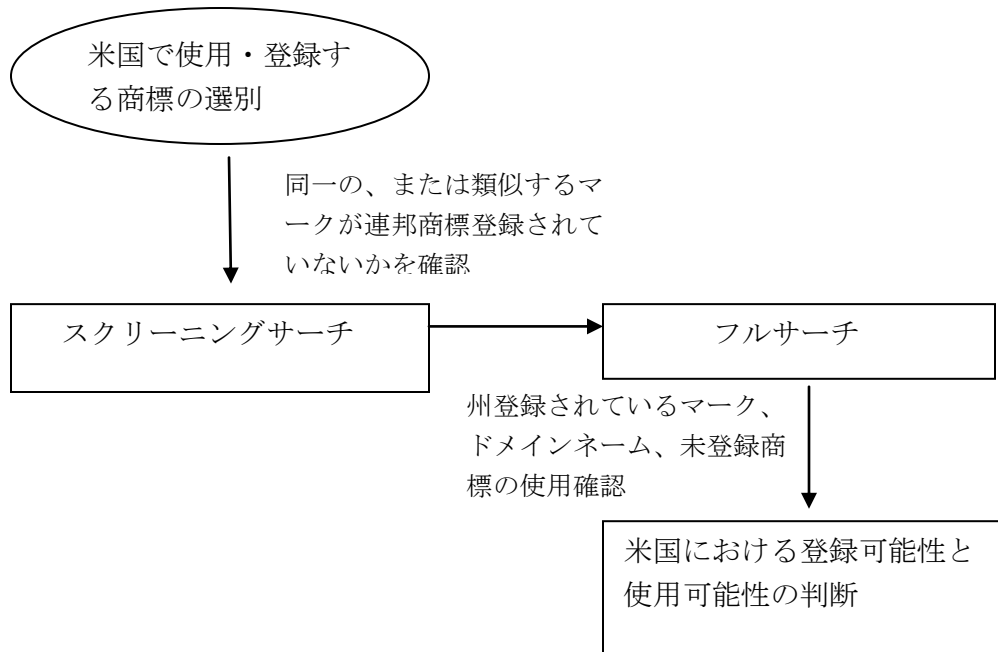
商標調査は大きく分けて、登録された同一または類似商標を調べるスクリーニングサーチと、未登録商標の調査を含めたフルサーチ²¹という二つの方法があります。商標調査の程度はあくまでも企業のリスク判断によりますが、米国においては、スクリーニングサーチとフルサーチの両方を行わなければ十分な調査とは言えません。商標法が規定する商標登録によって、一元的・包括的に管理されている日本の商標権とは異なり、コモン・ローを基本に使用主義をとる米国では、商標庁データベースにおいて同一・類似する商標が登録されていないかどうかを調べるだけでは不十分となります。各州で登録される商標・商号（トレードネーム）、ドメインネーム、使用中の未登録商標なども、電話帳やインターネットの検索エンジンを通して徹底的に調べる必要があります。

また、商標調査をする際の留意点として、登録を目指すマークに類似する著名な商標が存在していないかを確認することも大切です。著名な商標（例えばコカコーラやトヨタなど）の信用や評判を傷つける、または識別力を弱くする行為は、ランハム法により禁止されています。

²⁰ 商標調査とは別に、ドメイン名の検索や、Facebook、LinkedIn、Twitter や Myspace などブランド名を確認しておくことも重要です。

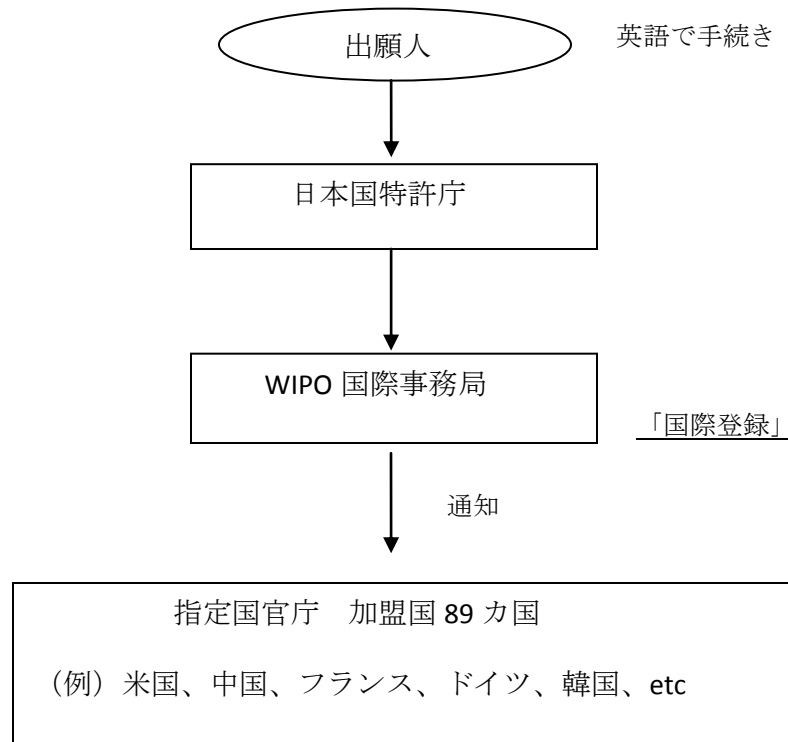
²¹ Thomson や Coresearch といったサービス業者に商標調査を依頼することが一般的です。フルサーチについては、調査に掛かる実費と、調査結果をレビューする弁護士費用を合わせると \$1,500~2,000 程度の費用が掛かります。

図表 5 米国における商標調査



3.2 マドリッド協定議定書による出願

図表 6 マドリッド協定議定書



マドリッド協定議定書（以下、「マドプロ」といいます。）とは、日本国の特許庁に出願または登録されている商標を基礎として、日本の特許庁を窓口の世界知的著作権機関（World Intellectual Property Organization）に出願し、一度に複数のマドプロ締結国への国際登録を目指す方法です。現在、マドプロの加盟国は、日本や米国を含む 89 カ国となっています。米国は、2003 年 11 月 2 日にマドプロに加盟しました。マドプロによる米国への出願方法は、マドプロ出願により米国を指定国²²として、日本の特許庁に出願をし、「誠実な使用宣言書」を提出します。

マドプロのメリットとしては、1）（複数国での商標登録を目指す場合、）直接出願と比べて費用の節減²³ができること、2）日本の特許庁を経由した一括出願・管理²⁴による手続きの簡便化などが挙げられます。マドプロには、EU としても加盟していることから、EU を指定した出願も行うことができます。また、マドプロによる米国出願については、出願時に使用証明をする必要がありません。米国で使用されていないことを理由に拒絶されることがない点も大きなメリットとなります。

マドプロの留意点は、商標の登録要件または商標権の効力については、各国の法律によって判断される点です。例えば、使用主義を基礎とする米国においては、日本と比べて、商標の指定商品・役務をより具体的に定義することを求められる傾向にあります。そのため、マドプロによる米国登録を目指す出願においては、日本国内で出願・登録された商品・役務の記載では広すぎるという理由により、拒絶理由通知を受けることがよくあります。拒絶理由通知を受けると、当該通知に対応するために必ず現地代理人を立てる必要があるため、せっかくのコスト節減を台無しにしてしまうこともあります。

また、国際登録日から 5 年の期間が満了する前に、マドプロ出願の基礎となった日本の商標出願・登録が消滅してしまった場合、国際登録も取り消されることになり、指定した国での保護を受けることができなくなってしまいます。これを、セントラルアタックといいますが、セントラルアタックのリスクを回避するため、マドプロ出願をする際は、日本の出願・登録が消滅する結果を招かないように、日本における商標の調査・管理を徹底しなければなりません。

3.3 米国における直接出願

商標登録を目指す国が日本や米国を含む 2~3 国に限定されている場合には、コストパフォーマンスとしても、直接出願を行うことが有効です。米国での直接出願については、以下の 4 つの項目が、特に大切な情報となります。現地代理人である弁護士と

²²保護拡張請求（66(a)出願）といえます。

²³ 例えば、直接出願で必要となる現地代理人に対する費用を節約することができます。

²⁴ 例えば、窓口である日本特許庁に対して、登録を目指す指定国の言語にかかわらず、すべての出願を英語で行うことができます。また、各国で登録された商標の更新手続きなどの作業もすべて、日本の特許庁を窓口として行うことができます。

のコミュニケーションを円滑にするためにも、それぞれの項目に対する理解を深めておくことが重要です。

- ① 商標の説明：登録を目指す商標の種類（文字商標、ロゴ、その他）を記載します。
- ② 指定商品・役務：商標を使用する内容・範囲や、商標を保護する区分²⁵を定めます。米国の場合、指定商品・役務の具体的な記載²⁶が求められます。
- ③ 出願人・出願人の住所：日本に在住する個人、または会社が出願人になることができます。
- ④ 出願の基礎：「米国での実際の使用」、「使用意思」、「日本における登録」、「日本における出願」といった4つの基礎が存在します。複数の出願基礎を選択することも可能²⁷です。

図表 7 出願の基礎

	実際の使用 1(a)出願	使用意思 1(b)出願	本国登録 44(e)出願	本国出願 44(d)出願
説明	出願する商標を、米国において既に使用している際に用いられる。	米国において出願商標を、将来的に使用する誠実な意思を基礎とする出願。誠実な使用意思があれば、出願日に使用が開始されたことが擬制される。	日本における登録証書 ²⁸ を基礎とする出願。出願時に、使用証明する必要がない。	日本における商標出願日から6ヶ月以内であれば選択可能。パリ条約による優先権を主張 ²⁹ して米国出願できる。出願時に、使用証明する必要がない。
注意すべきポイント	出願時に、米国で使用している事を示す証拠（商標見本）の提示が求め	登録許可通知受領後、6ヶ月以内に使用陳述書（使用証拠の提示）の提示が求められる。審査により	日本で登録されている内容との同一性が	日本で登録されている内容との同一性が求められる。日本で出願が登録されることによ

²⁵ 第1類から45類までの国際分類の特定。

²⁶ 日本の商標登録・出願の記載にある指定商品・役務をそのまま利用した場合、拒絶理由通知を受ける確立が高いようです。例えば、日本で25類を「衣服」と広く定義した場合、米国では、「ズボン、シャツ、帽子などの衣服」と具体的な商品名を記載する必要があります。また、指定商品・役務に使用予定のないものを含むと、米国における使用証明が難しくなるので注意しなければなりません。

²⁷ 複数の出願基礎を選択したとしても追加費用は掛かりません。複数の基礎を選択することにより、出願人のビジネス環境の変化に合わせた出願方法の調整や選択を行うことができます。ただし、商標の実際の使用と使用意思を併せて主張することはできません。

²⁸ 登録証書の英語訳と、翻訳者の署名も必要です。

²⁹ 例えば、日本で5月1日に商標出願したとします。4ヵ月後の9月1日に、同じ商標を（本国出願を基礎に）米国においても出願した場合、当該商標の米国における出願日は9月1日ではなく、5月1日とみなされます（優先権）。

	られる。米国において最初に使用した年月日も提示する。	登録許可通知を得ても、使用証明ができるまでは正式な登録を受けることができない。登録許可通知から3年以内 ³⁰ に使用証明できない場合は、当該出願は破棄される。	求められる ³¹ 。	り、「本国登録」を基礎とする出願と同じになる。
--	----------------------------	--	-----------------------	-------------------------

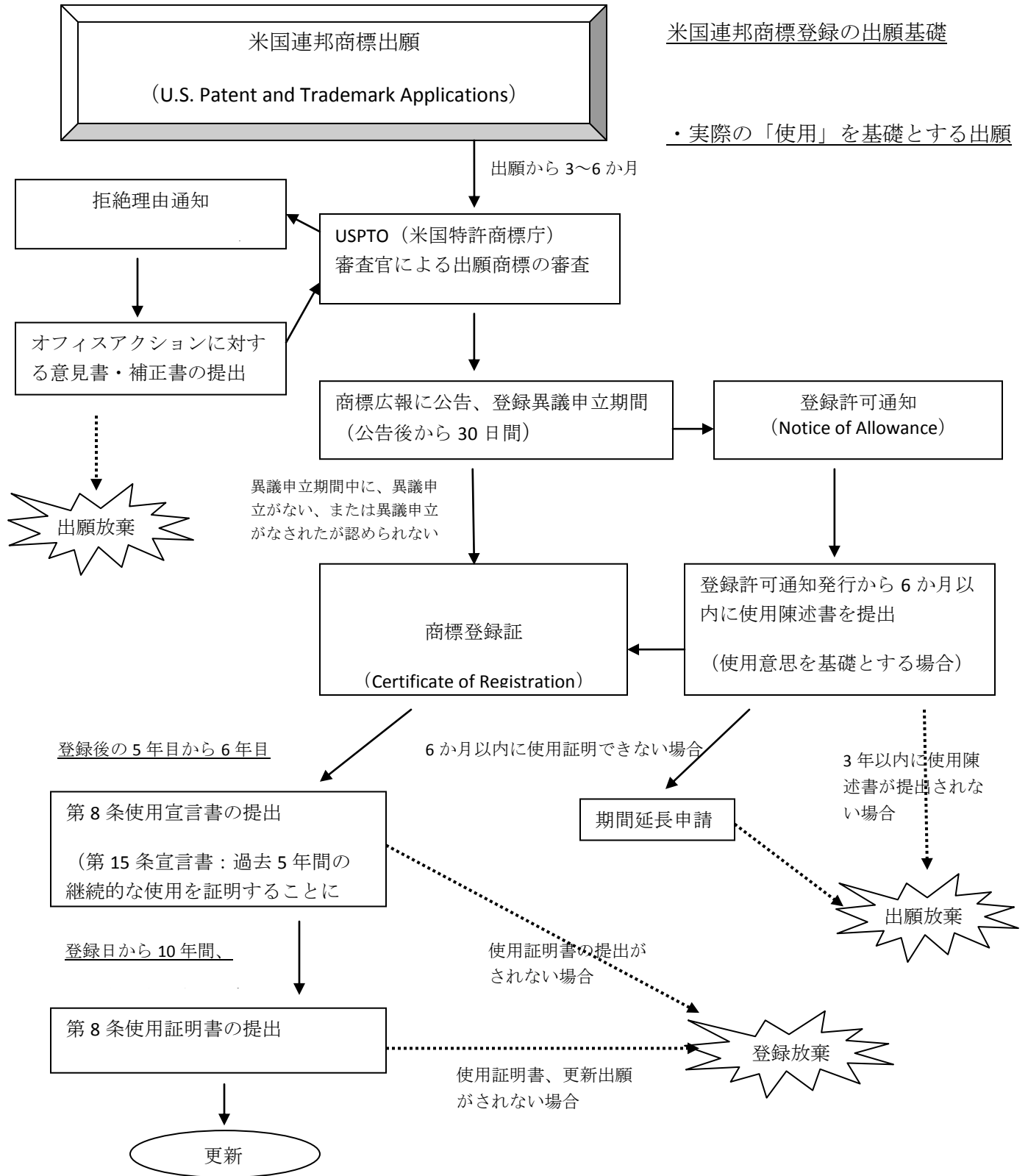
連邦商標登録を取得する上で、日本企業にとってもっとも困難な要件は、米国で商業上の使用を開始し、これを証明する証拠を USPTO に提示することです。「実際の使用」や「使用意思」を基礎とする出願では、出願時か、または登録許可通知を受けてから3年以内に使用証明をしなければなりません。これに対して、マドプロによる出願や、「本国の登録・出願」を基礎とする出願においては、図表9で示すように、当該商標の使用は、米国登録日から起算し、5年目から6年目までに開始できればいいこととなります。

もちろん、米国において連邦商標登録を取得したとしても、商標を使用していなければ商標権は発生していないこととなります。しかし、米国ビジネスをはじめるに当たり連邦商標登録をあらかじめ取得するという目的においては、使用証明をすぐに行う必要がないマドプロや、「本国登録・出願」を基礎とする出願を活用することに、大きなメリットがあるといえます。

³⁰ 登録許可通知（Notice of Allowance）の発送から6ヶ月以内に、出願人は使用陳述書（Statement of Use）を提出する義務があります。この6ヶ月以内に使用陳述書を提出できない場合は、証明期限の延長申請を行う必要があります。延長申請は、6ヶ月毎に合計で5回まで（最初の6ヶ月プラス30ヶ月で合計3年）行うことができます。

³¹ 日本の登録証書に記載される指定商品・役務の内容を狭くすることはできます。しかし、指定商品・役務の保護範囲を広くするような記載の変更はできません。

図表 8 米国連邦商標出願・更新の手続き



3.4 適正な使用とは

米国において商標権を確立するためには、通常取引において、当該商標を誠実かつ真正（bona fide use）に使用する必要があります（「取引における使用（Use in Commerce）」³²）とされています。従って、単に商標の権利を留保するための使用では不十分となります。では、米国における適正な使用とはどういったものなのでしょうか。

商品の場合は、ある商標を直接商品に付すか、または商品に関連する表示物、タグ、ラベル、容器などと結合する場合に、その商標は適正に使用されたと認められます。商品の宣伝広告資料やカタログ、請求書などに当該商標が使われたとしても、適正な使用とは認められません。これに対して、サービス商標については、サービスの提供または広告における使用を示すことが使用の証拠となります。つまり、サービス内容を示す広告資料やカタログ、請求書、ウェブサイトなどに当該商標を付すことで適正な使用と認められます。

3.5 オフィスアクション、出願公告について

USPTOの審査官が出願を審査した結果、登録されるための1) 方式についての要件を満たしていない場合、または2) 実体的要件を満たしていない場合には、当該商標出願に対する拒絶理由通知（「オフィスアクション」といいます。）が送られてきます。オフィスアクションの応答期限は、オフィスアクションの発送日から6ヶ月とされています。

方式要件に関する修正、または指定商品・役務の修正などについては、USPTO審査官から補正について十分な示唆がなされることが一般的です。審査官からの補正案を基礎に補正書や同意書を作成・提出することもできますし、審査官が電話で補正に応じてくれることもあります。

実体的要件の審査としては、記述的商標について識別力がないこと、または登録商標と混同を生じさせる可能性があることなどを理由としてオフィスアクションが発せられることがあります。このようなオフィスアクションについては、審査官の判断を克服するための意見書や証拠を提出することになります。意見書の提出により拒絶理由が解消された場合は、出願公告（オフィシャルガゼット）がなされます。逆に、オフィスアクションを克服できない場合は、最終拒絶通知がなされ、場合によっては出願が放棄されることになります。

³² ランハム法 45 条。例えば、関連会社間での商品の販売や、商品を知人や親族に販売したとしても、Use in Commerce とはされません。見本市でのプロトタイプ商品の展示、商標と同じ名称の会社を米国で登記した事実なども、商標の使用とはみなされません。

出願公告がなされると、当該出願に対して、第三者が異議申立てをする機会が与えられます。第三者が、異議申立てできるのは、公告後 30 日間（180 日間まで延長可能）とされています。異議申立人は、当該商標登録により損害を受ける立場の者であり、出所の混同等の異議申立理由の存在を立証しなければなりません。公告期間中に異議申立てがされない、または第三者の異議申立てが認められなかった場合は、当該出願に対して登録許可がなされることとなります。

3.6 使用証明の提出、商標の更新について

使用主義を基本とする米国においては、USPTO は、商標の所有者が当該商標を登録または登録の更新・維持を行う上で、随時使用証明を提示することを義務付けています。図表 9 に示すように、1) 登録後から 5～6 年目の間、また 2) 更新手続きを行う 9～10 年目の間とその後毎年 10 年毎に、アメリカでの継続的かつ誠意ある使用を証明する宣誓書（「第 8 条使用宣言書」といいます。）を提出する必要があります。第 8 条使用宣言書が定められた上記提出期限内に提出されない場合は、当該商標登録が放棄されたと扱われることとなります³³。

図表 9 使用証明（○は必要、×は不要）

	出願時の使用証明	登録日から 5 年～6 年間の使用証明	登録日から 10 年の使用証明
実際の使用を基礎	○	○	○
使用意思を基礎	△ 登録許可通知から 3 年以内に証明する	○	○
本国登録を基礎	×	○	○
本国出願を基礎	×	○	○
マドプロ	×	○	○

また、商標管理の重要なポイントとして、登録後 5 年間継続的に使用されている商標については、第 15 条宣言書を提出することができます。第 15 条宣言書は、第 8 条使用宣言書と一緒に、当該商標の 5～6 年目の間に提出されることが一般的です。第 15 条に定められた継続的使用を宣言すると、第三者は、当該商標登録の有効性について

³³ 提出期限を過ぎてしまったとしても、6ヶ月の猶予期間（グレースピリオド）が与えられています。グレースピリオド期間中であれば、一定の追加料金を支払うことで復活申請を行うことができます。

て先使用商標の存在、商標の識別力の欠如を理由として争う³⁴ことができなくなります。（「不可争性」といいます。）

連邦商標権登録の存続期間は10年間ですが、その後10年毎に更新できるため、商標権は半永久的に維持することができます。登録された商標権を維持していくためには、更新時に、上記第8条使用宣言書とともに、第9条更新出願を行う必要があります。

3.7 主登録 (Principal Register) と補助登録 (Supplemental Register)

主登録とは連邦商標登録を指しますが、米国には、主登録以外に、補助登録という制度があります。例えば、識別力のない記述的なマークは、商品の品質や特徴を示す情報にすぎないため、商標として機能しないと判断されるのが原則です。このように、記述的商標であるという理由により主登録が拒絶されたとしても、完全に諦める必要はなく、商標として何らかの地位を与えようというのが、米国補助登録制度の趣旨です。すなわち、米国では、現在識別力がないとしても、使用を継続することにより将来的に識別性を取得する（「セカンダリー・ミーニング」といいます。）可能性のある出願は、主登録から補助登録に切替えることで、商標として一定の保護を受けることができます。

補助登録することには、①®シンボルが使用できる、②第三者が類似商標を後に出願したとしても拒絶されるなどのメリットがあります。ただし、補助登録を受けるには、米国で実際にその商標を使用しているか、もしくは、日本で当該マークが出願・登録していることが条件となります。従って、「使用意思」や「マドプロ」を基礎とする出願では、補助登録を受けるはできません。

³⁴ 不可争性を得ると、1) 再開の意思がなく使用を中止したことにより登録商標が放棄された、2) 登録商標が一般名称化された、3) 詐欺によって登録商標が取得された、という限られた理由以外の理由で、登録商標が取消されることはなくなります。