

中国深セン

深セン市羅湖区
深南東路5002号
地主商業センター12階1203-06室
電話: +86 755 8268 4480

中国上海

上海市徐匯区
斜土路2899甲号
光啓文化広場B号楼6階603室
電話: +86 21 6439 4114

中国北京

北京市東城区
灯市口大街33号
國中商業ビル3階303室
電話: +86 10 6210 1890

台湾台北

台北市大安区忠孝東路
四段142号3階-3
郵便番号: 10688
電話: +886 2 2711 1324

シンガポール

セシルストリート138号
セシル・コート13階1302室
郵便番号: 069538
電話: +65 6438 0116

米国ニューヨーク

ニューヨーク州ニューヨーク市
キャナルストリート202号3階303室
郵便番号: 10013
電話: +1 646 850 5888

米国商標登録のご紹介

商標とは、製品またはサービスを識別するための単語、フレーズまたはロゴです。米国商標法はランハム法(Lanham Act)に基づき制定されました。会社を経営する際に使用した名前またはロゴは、自動的に普通法商標権によって保護され、かつ州裁判所で執行されます。登録済みまたは未登録のすべての商標はランハム法の下である程度の連邦保護を受けています。ただし、登録されていない商標と比べて、米国特許商標庁で登録された商標は、連邦裁判所においてより高いレベルの保護を受けられます。

よくあるご質問

質問: 米国の「出願基礎(Basis for filing)」とは何ですか?

回答: 「出願基礎」とは、米国特許商標庁(USPTO)へ商標登録出願をする基礎です。各出願は最低1つ以上の出願基礎を含まなければならず、かつ各出願基礎が異なる要求を有します。出願の基礎は次の4種類に分けられます。

- (1) 「実際使用」に基づく出願(Use-in-commerce basis)
- (2) 「使用意思」に基づく出願(Intent-to-use basis)
- (3) 「外国登録」に基づく出願(Foreign registration basis)
- (4) 「外国出願」に基づく出願(Foreign application basis)

質問: 「実際使用」とは何ですか?

回答: 出願する商標はすでに申請するすべての商標・サービスに商業目的で用いられる場合、「実際使用」に基づく出願をすることができます。この基礎では、当該商標のある商品を米国内に販売し、または米国へ出荷し、あるいは米国の各州・地区間または米国と他の国家の間の貿易にサービスを提供しなければなりません。これに基づいて出願をする際、商標の受け入れられる使用見本を提供する必要があります。

質問: 「使用見本」とは何ですか?

回答: 使用見本とは、商標が商品・サービスに実際に用いられる実際の見本です。また、購入者が市場で見ている商標の外観を示します。例えば、使用見本は商標の模様を含む製品及び/又は包装全体を示し、あるいはサービス提供のウェブサイト上に商標の模様を含む広告が載っています。

質問: 商品商標の適切な使用見本とは何ですか?

回答: 商品に適した見本とは、商標の模様を含む商品自体又は商品の包装を指します。例えば、商標が印刷されている商品または包装の写真は見本として認められます。

質問: 役務商標の適切な使用見本とは何ですか?

回答: 役務(サービス)に適した見本とは、役務を提供・宣伝するときの商標を示さなければなりません。例えば、役務に関するパンフレット又は広告は見本として認められます。

質問: 適切な使用見本を提供できない場合にはどうすればいいですか?

回答: 「使用意思」に基づく出願をすることをお勧めします。USPTO は、審査及び公告を行い、かつ公告後に次のプロセスを停止し、申請者に通知書の受領後 6 か月以内に適切な使用見本を提出することを要求します。申請者は使用見本の提出期限延長を要求できます。延期は 1 回につき 6 か月間であり、最大 5 回で、合計 36 か月間です。申請者は認められる使用見本を提供すると、登録手続きが引き続き進められます。

質問: 「使用意思」に基づく出願とは何ですか?

回答: 申請するすべての商品・役務にまだ商標を使用していないが、将来(3 年以内)使用する予定である場合、「使用意思」に基づく出願をしなければなりません。つまり、商業目的で当該商標を使用する善意の意図を持って、すでに提案があり、市場に参入する準備(例: 事業計画を有し、商品のサンプルを作成し、あるいはその他の初期の商業活動を行うこと)を待つだけです。

質問：「外国出願」に基づく出願とは何ですか？

回答：米国での申請日前 6 か月以内にはすでに海外で同じ商標、同じ商品・役務に対してより早い出願をした場合、米国で「外国出願」に基づく出願をすることができます。外国申請日と同じ日付の米国「優先権」申請日を申請しますので、当該基礎は「外国優先権基礎」とも呼ばれます。

質問：「外国登録」に基づく出願とは何ですか？

回答：すでにあなたの本国で同じ商品・役務に対し同じ商標を登録した場合、「外国登録」に基づく出願をすることができます。

質問：「外国出願」又は「外国登録」に基づく出願をした場合、使用見本の提供が不要ですか？

回答：「外国出願」又は「外国登録」に基づく出願をする際に使用見本が不要となります。ただし、登録後 5 年目～6 年目の間及び 10 年ごとに使用声明を提出するとともに、使用見本を提供しなければなりません。

質問：私はどちらの基礎を選ぶべきですか？

回答：多くの申請者の申請はその商標に対する現在の使用または将来の商業活動に商標を使う意図によります。この 2 種類の出願基礎の区別は、すでにすべての商品・役務上に当該商標を使用しているかどうかです。出願するすべての商品・役務はすでに商標を使用した場合、「実際使用」に基づく出願をすることができます。まだ商標を使用していませんが、将来(3 年以内)使用する予定である場合、「使用意思」に基づく出願をしなければなりません。

質問：米国へ商標登録出願するときどのような情報を提供する必要がありますか？

回答：申請者は「実際使用」に基づく出願をする際、「あらゆる場所での初回使用日」と「商業目的での初回使用日」を提供する必要があります。外国申請者に対しては、より早く本国で商標を使用したかもしれません。「あらゆる場所での初回使用日」とは、当該商標のある貨物を初めて販売・運送し、あるいは商標を利用したサービスを初めて提供する日を指します。「商業目的での初回使用日」とは、米国で商業目的で商標を使用する日を指します。