

アメリカの知財事情に関するレポート（目次）

1. 各種出願/登録統計

- 1) 2015年から2019年までの過去5年間の米国特許・意匠・著作権・商標の出願/登録統計・・・P2
- 2) 2015年から2019年までの過去5年間の中小企業の米国出願統計と審査期間・審判数・・・P6

2. 2019年の米国重要情報の解説・・・P9

- 1) 日本企業が保有する米国商標権に関連する冒認商標案件（2019年に日本企業が関与した商標取り消しまたは、商標異議申し立て）
 - キリン・ホールディング株式会社による商標異議申し立て手続の実例
 - Zero Japan Inc による商標取り消し手続の実例
- 2) 商標の見本（specimen）に関する2019年7月の商標審査のガイドラインの解説（ウェブサイトまたはデジタル媒体を使用した見本に関して審査上の注意点を明確化）
- 3) 外国居住者による米国商標出願に対し米国代理人を義務付ける2019年8月の商標規則改正の解説（カナダを含む外国居住者と外国企業に対し、2019年8月3日以降の出願・応答に対する米国代理人委任の義務化）

1. 各種出願/登録統計

1) 2015年から2019年までの過去5年間の米国特許・意匠・著作権・商標の出願/登録統計

米国特許庁会計年度 2015年から2019年にわたる過去5年間の米国特許・意匠出願統計を表1に纏めました。同時期の著作権登録統計と商標出願統計をそれぞれ表1Aと表1Bに纏めました。米国特許庁会計年度10月1日から翌年9月30日です。著作権を除き、以下の米国特許庁統計は、2019年会計年度報告書（USPTO FY 2019 Performance and Accountability Report）から入手したデータを使用しました。原本は<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY19PAR.pdf>で参照できます。

米国特許・意匠・商標に関する統計と著作権登録統計の概要は以下の通りです。

- (1) **表1**：米国特許庁への特許出願総数 (utility, design, plant and reissue patent applications を含む) は2015年の約62万件以下から2016年と2017年はほぼ65万件以上まで伸びました。その後2018年は64万7千件程度に減少しましたが、去年2019年は、過去最高の66万5千件以上まで伸びました。同期間の外国起源%に示されている様に、出願件数の約半分は米国以外の国からの出願になっています。
- (2) 日本からの出願は2016年の9万1千件でしたが、他の年はほぼ8万7-9千件程度を保っているようです。2019年の日本からの出願件数は現時点は公表されていませんが、米国特許庁への総出願件数の毎年約14%を占めていて外国勢の中で首位を占めています。
- (3) 2017年の統計は、報告書に公表されている米国起源数と外国起源数の和が出願総数にならないので、米国起源を著者が計算した数字に変えています。
- (4) 意匠は、2015年から毎年着実に増えていて2019年には4万6千件を超えました。
- (5) **表1A**：著作権の登録数は2014年(表1Aには含まれない)から2016年まで毎年減少の傾向にありました。2017年の登録数は増えて45万件になりましたが、2014年の47万件より下回ります。2019年の登録件数は現時点は公表されていません。尚、著作権登録には審査がありませんので、登録数と出願数はほぼ一致します。
- (6) **表1B**：商標の出願総数は過去5年間で毎年増加の傾向にあり、括弧内の日本からの登録数も毎年増加しています。同様に、商標登録数も毎年増加しています。

Patent Applications (出願総数) は utility, design, plant and reissue patent applications を含む

表1 APPLICATIONS (米国出願数)	Patent Applications, U.S. Origin 米国起源	Patent Applications, Foreign Origin 外国起源 (日本起源)	Patent Applications, All Origin Total 出願総数 (Utility 特許数)	Patent Applications, Foreign Origin Percent Share 外国起源	Design Patent Applications 意匠
2019年	N/A	N/A	665,231 (616,852)	N/A	46,142
2018年	310,416	335,118 (87,872)	647,572 (595,683)	52.0%	45,625
2017年	316,718	332,522 (89,364)	650,350 (604,298)	51.1%	43,932
2016年	318,701	331,710 (91,383)	650,411 (607,753)	51.0%	40,406
2015年	304,651	313,411 (89,028)	618,062 (578,121)	50.7%	37,735

表 1 A Copyrights 著作権	Registrations 登録数
2019 年	N/A
2018 年	560,013
2017 年	452,122
2016 年	414,269
2015 年	443,823

(著作権の出願数の統計は見つかりませんでした)

表 1 B Trademarks 商標	Applications For Registration 米国出願数 (日本起源)	New Registrations 新規登録数
2019 年	673,233 (8,779)	396,836
2018 年	638,847 (7,883)	367,382
2017 年	594,107 (7,340)	327,314
2016 年	530,270 (6,199)	309,188
2015 年	503,889 (6,521)	282,091

同様に 2015 年から 2019 年にわたる過去 5 年間の米国特許・意匠の登録統計を表 2 に纏めました。

- (1) 表 1 で示されている米国出願件数の様に、日本を含む米国以外の国からの出願人への登録数も表 2 では示されていませんが、約半分 (50%) になっています。
- (2) その外国勢のなかで日本の登録数は 2015 年から 2018 年までの過去 4 年間減少の傾向にありますが、2019 年は 2016 年の 5 万 3 千件の登録数まで増加になっています。他の外国勢に比較して日本の米国特許の登録数は依然として首位です。表 2 の日本起源%で示されている様に 2015 年から 2018 年の間約 15%~17% 近くをしめています。
- (3) 2018 会計年度の utility, design, plant and reissue patent applications を含む米国特許登録総数は 339,512 件で 2017 年に比べ約 9 千件ほど減少しました。意匠も登録総数と同様に 2017 年度まで年々増えていましたが、2018 年は特許登録総数と同様に減少しています。ところが、2018 年から 2019 年にかけて植物特許を除く特許と意匠の登録数は全て増加しています。
- (4) 植物に関連する Plant Patent の登録数は過去 5 年間で約 1 千件から 1 千 2 百件程度で安定しているようです。
- (5) 再審査による登録数は 2017 年(360 件)から 2018 年(471 件)にかけて大幅に増加しましたが、2014 年(661 件)から 2017 年(360 件)まで約半分近く減少を続けていました。

表 2 GRANTS 米国登録数	Patent Grants U.S.Origin 米国起源	Patent Grants To Japan 日本起源	Patent Grants All Origins Total 総登録数	Patent Grants To Japan % Share 日本起源%	Utility Patent Grants 特許	Design Patent Grants 意匠	Plant Patent Grants 植物	Reissue Patent Grants 再審査
2019年	177,053	53,176	370,434	14.3%	336,855	31,832	1,193	554
2018年	161,965	50,012	339,512	14.7%	306,912	30,849	1,251	500
2017年	167,367	51,743	347,243	14.9%	315,366	30,270	1,247	360
2016年	143,723	53,046	334,107	15.9%	304,568	27,830	1,250	459
2015年	140,969	54,487	322,449	16.9%	295,460	25,438	1,020	531

Patent Grants (登録数) は utility, design, plant and reissue issues を含む

表 3(特許)に 2018 年と 2019 年の国別の米国特許出願・登録数を纏めてみました。

- 1) 米国特許において外国勢のなかで、日本は登録数と出願件数ともに 2018 年と 2019 年首位です。表 3 にはありませんが、2014 年の登録数はドイツと韓国がほぼ同数で二位で並んでいました。その後、韓国の登録数は 2016 年から 2018 年にかけて毎年ドイツより 5 千件ほど多く、韓国がドイツと中国を抜き 2018 年と 2019 年に二位になっています。2018 年と 2019 年の両年で、日本の米国特許登録数は韓国(約 2 万 2 千件)の約 2 倍以上です。
- 2) その一方、特許出願数では、2017 年までは中国は三位でしたが、2018 年には 1 千件ほど韓国を抜き二位になっています。2018 年の中国の出願数は、3 万 8 千件近くありますが、日本の出願数のまだ半分以下です。しかしながら、登録数と出願数に関して短期間での著しい中国からの増加は顕著です。

米国特許：上位外国 5 カ国による出願数と登録数

表 3 国別順位	出願件数			登録件数		
	2018 年順位	2017 年	2018 年	2019 年順位	2018 年	2019 年
1	日本	89,364	87,872	日本	50,012	53,176
2	中国	32,127	37,788	韓国	22,054	22,427
3	韓国	38,026	36,645	中国	16,315	20,834
4	ドイツ	32,771	32,734	ドイツ	17,434	18,761
5	台湾	19,911	20,258	台湾	11,424	11,857

表 4(商標)に国別の米国商標出願・登録数をまとめてみました。

- 1) 国別の米国商標出願・登録数は、2018 年と 2019 年ともに外国勢のなかで中国が圧倒的に首位になっています。また、二位のカナダと比較すると、出願件数では中国がカナダのほぼ四倍(3.71-4.29)で、登録数では中国がカナダのほぼ 8-9 倍(7.95-9.22)という驚異的な米国商標の権利化を進めています。
- 2) その一方、日本の米国商標出願・登録件数はカナダ・イギリス・ドイツの後の五位です。日本の米国商標出願数は、カナダ・イギリス・ドイツの各国のおよそ半分程度です。同様

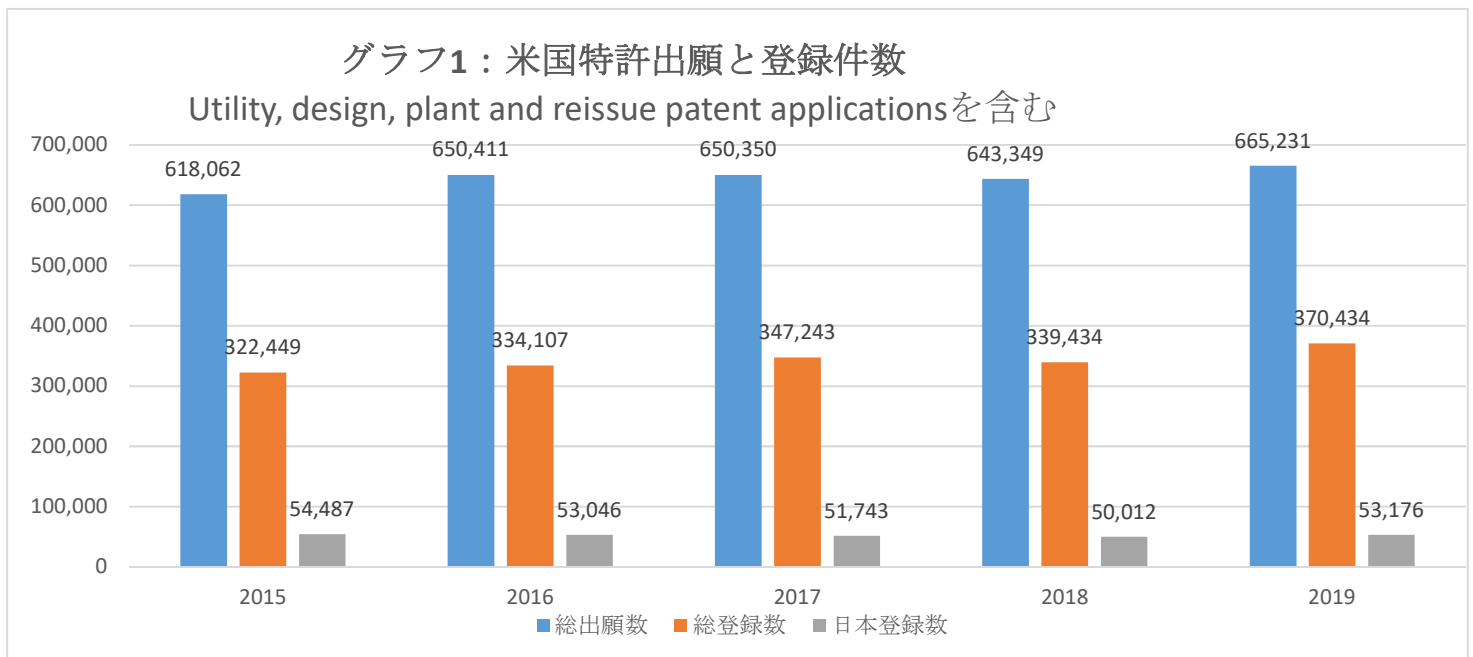
に、日本の米国商標登録件数も、カナダ・イギリス・ドイツの各国の半分を少し上まる程度です。

- 3) 憶測ではありますが、日本は米国特許出願・登録に比べ米国商標出願・登録はかなり消極てきようです。

米国商標：上位5カ国による出願数と登録数

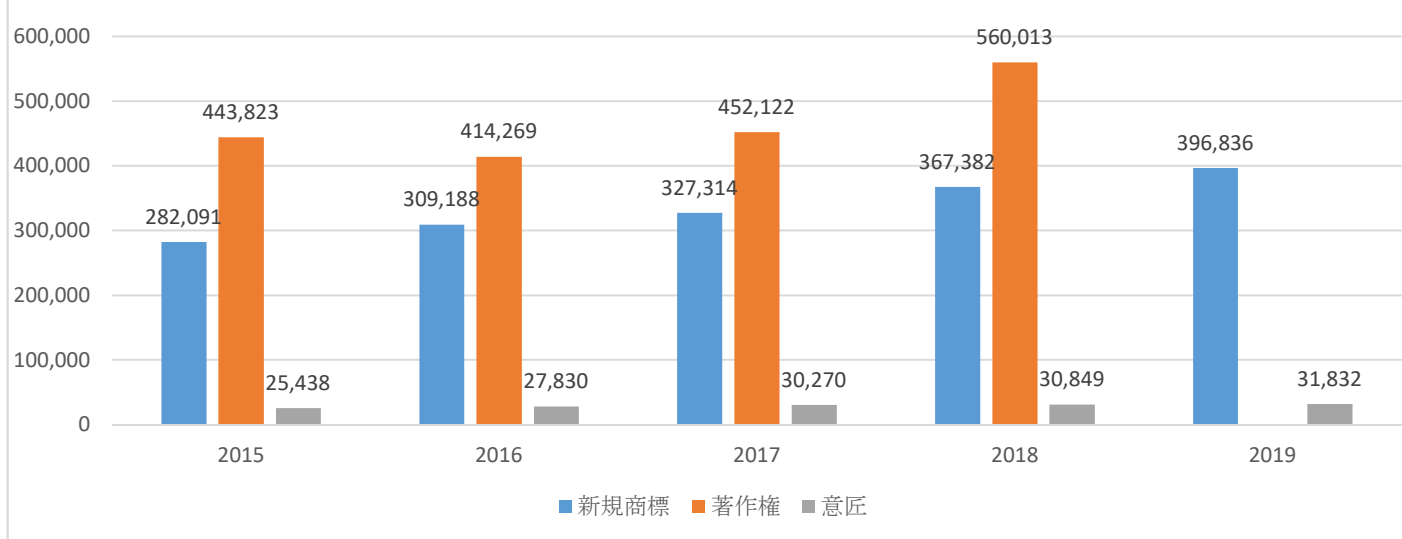
表4 国別順位	出願件数			登録件数		
	2019年順位	2018年	2019年	2019年順位	2018年	2019年
1	中国	57,879	76,334	中国	38,399	47,319
2	カナダ	15,470	17,764	カナダ	4,827	5,131
3	イギリス	14,925	16,116	イギリス	4,993	4,944
4	ドイツ	15,095	14,359	ドイツ	4,312	4,352
5	日本	7,883	8,779	日本	2,929	3,203

2015年から2019年にわたる過去5年間の米国特許出願と登録統計を**グラフ1**に纏めました。**グラフ1**の統計は、表1と表2の特許出願と登録(いずれも utility, design, plant and reissue patent applications を含む)を示し日本からの米国出願の登録数も示しています。



2015年から2019年にわたる過去5年間の米国意匠表1・著作権表1Aと商標表1Bの登録統計を**グラフ2**に纏めました。**グラフ2**の統計は**表1**、**表1A**と**表1B**を基にして纏めましたが、2018年の著作権登録数は公開されていません。

グラフ2：米国登録件数
商標・著作権・意匠



2) 2015年から2019年までの過去5年間の中小企業の米国出願統計と審査期間・審判数

会計年度2015年から2019年にわたる過去5年間の米国出願において中小企業による割合を検討しました。残念ながら、日本の中小企業の割合を直接示す統計は公表されていませんが、表5のUtility Patent登録の企業サイズのデータには、米国企業と外国企業の比率が記載されています。この外国中小企業データから表2の日本起源%の登録比率を基に日本中小企業の比率を計算しました。但し、表5の日本中小企業の比率は以下の仮定に基づき推測であります。表2の日本起源%の登録比率は、utility Patentだけでなく design, plant and reissue patent を含んだ登録であり、更に他の外国企業の大・中・小の企業数の比率が日本中小企業と同一しているとの仮定があります。

- (1) 表5によると米国企業と外国企業では、大企業 (Large Entity：総従業員数501人以上) に対しての小企業 (Miro Entity：Small Entity) の各発明者の収入がおおよそ\$190,662以下で年間4件以下出願)と中企業 (Small Entity：総従業員数500人以下又は非営利団体)の特許登録の比率に違いがあるようです。過去五年間の米国特許登録において米国大企業が占める割合は、ほぼ70%であります。これに対して、外国大企業が占める割合はほぼ85%です。つまり、外国の大企業に比べて、米国の大企業による登録数は米国中小企業の登録数に対し比率が低いということです。
- (2) これに相反して過去五年間の米国特許登録において米国中企業が占める割合は、ほぼ25%ですが、外国中企業が占める割合は、ほぼ14%です。同様に、過去五年間の米国特許登録において米国小企業が占める割合は、3%~4%ですが、外国小企業が占める割合は、1%以下です。表2で示されているように外国企業と米国企業の米国特許の登録数はほぼ同じです。つまり、外国の中小企業に比べて、米国の中小企業による登録数は米国大企業の登録数に対し比率が高いということです。

- (3) 米国企業と外国企業共に大・中・小企業間の登録数の比率は、過去五年間でほとんど変化がありません。
- (4) 表5によると外国企業と同様に、日本大企業による登録数の占める割合が高く、日本中小企業による米国特許の登録数の比率は低いようです。外国企業と同様に、日本大企業の登録する比率は日本中企業のほぼ6倍のようです。

表5 Utility Patents GRANTS 米国特許登録	Micro Entity 小企業	Small Entity 中企業	Large Entity 大企業
	米国起源% 外国起源% (日本起源%)	米国起源% 外国起源% (日本起源%)	米国起源% 外国起源% (日本起源%)
2019年	4.22% 0.94% (0.134%)	25.82% 14.67% (2.09%)	69.97% 84.39% (12.06%)
2018年	4.34% 0.84% (0.123%)	25.91% 14.49% (2.13%)	69.75% 84.67% (12.44%)
2017年	4.06% 0.77% (0.114%)	25.68% 14.02% (2.08%)	70.26% 85.21% (12.69%)
2016年	3.81% 0.68% (0.108%)	25.45% 13.65% (2.17)	70.74% 85.67% (13.62%)
2015年	3.26% 0.49% (0.082%)	25.79% 13.66% (2.3%)	70.96% 85.85% (14.50%)

表6は、2019会計年度の審査期間を技術分野別に示しています。第一回目の拒絶通知までに技術分野にもよりますが、最短でもほぼ10ヶ月かかり遅い技術分野では約一年半以上(19ヶ月)かかります。全審査の終了までに、早い技術分野でも約20ヶ月程度かかり、遅い技術分野では約2年半程度(28ヶ月)かかります。

表6 技術分野審査部門による審査期間 (単位: 月)	第一回目の 拒絶通知まで	全審査の 終了まで
全ての技術分野の平均	14.7	23.8
Tech Center 1600—Biotechnology and Organic Chemistry (バイオ・有機化学)	11.8	22.8
Tech Center 1700—Chemical and Materials Engineering (化学・材料)	16.4	27.7
Tech Center 2100—Computer Architecture, Software, and Information Security (コンピュータ・ソフト・情報セキュリティ)	17.5	28.3
Tech Center 2400—Networks, Multiplexing, Cable, and Security (ネットワーク・マルチプレクシング・ケーブル・セキュリティ)	13.3	25.2
Tech Center 2600—Communications (通信)	10.4	20.0
Tech Center 2800—Semiconductor, Electrical, Optical Systems, and Components (半導体・電気・光学システム・部品)	12.5	22.1
Tech Center 3600—Transportation, Construction, Agriculture, and Electronic Commerce (交通・工事・農業・ネット通販)	16.5	26.8
Tech Center 3700—Mechanical Engineering, Manufacturing, and Products	19.1	28.8

上記の全審査終了までの期間の資料は、あくまでも審査が完了するまでの平均値で拒絶の回数や RCE の回数は考慮されていません。2019 年会計年度は 2018 年会計年度に比べ少々の進歩は見られたものの大きな違いはないようです。

表 7 は、2019 会計年度の審判に関連する統計です。表 7 に示した審判手続きは、代表的なものだけを選択しましたが、上記以外にも他の手続はあります。また、これらの手続からも特許庁管轄下の米国特許商標庁審判部 (Patent Trial and Appeal Board or PTAB) で控訴したり再考慮を申し立てすることも可能です。

- (1) Ex Parte Appeals は、審査からアピールした場合で 2019 年 9 月の時点で結果が出るまでに平均で 15 ヶ月ほどかかります。約 3 割ほど (30.1%) のアピールが認められ、1 割弱 (6.8%) は部分的にアピールが認められています。その一方、約 6 割ほど (59.2%) のアピールが却下されています。2019 年会計年度は 2018 年会計年度に比べほとんど大きな違いはないようです。
- (2) Reissue は、登録発行された特許の記載に間違い等があった場合に通常再発行されます。
- (3) Ex Parte Reexamination は、登録後に再審査を請求する手続で登録後 2 年以内であれば請求項の幅を稀に拡大することも可能です。2 年以降であれば請求項の幅を狭めることだけが許されています。特許権者が再審査手続をした案件は、12% に留まり、大多数は、第三者が手続を提出したようです。
- (4) Supplemental Examination は、登録後の追加再審査で 2014 年の AIA 法に基づき施行された手続で、先行技術資料以外の証拠も活用でき先行技術以外の無効理由も主張できます。但し、追加再審査 (Supplemental Examination) は、特許権者しか利用できません。
- (5) IPR (Inter Partes Review) は、登録後に米国特許庁管轄の Patent Trial and Appeal Board (PTAB) で行われる先行技術資料に基づく無効簡易裁判です。米国連邦地方裁判所に提訴された特許侵害事件の約 8 割程度が PTAB でも無効審判のため重複して提訴されています。
- (6) PGR (Post Grant Review) は、登録後 9 ヶ月以内に米国特許庁管轄の PTAB で行われる先行技術とそれ以外の特許性にに基づく無効簡易裁判です。登録後 9 ヶ月以内に提訴しなければならぬので、その数は、IPR にくらべると遥かに少数です。

表 7 審判手続き	案件数 (2019 年提出分)
Ex Parte Appeals	10,993 (6,983)
Ex Parte Reexamination (登録後再審査)	13
Supplemental Examination (AIA : 追加再審査)	3 (特許権者のみ)
Inter Partes Review cases (IPR)	1,559 (1,394)
Post Grant Review cases (PGR)	48

2. 2019年の米国重要情報の解説

冒認商標により係争となった事例・商標審査ガイドラインと商標規則改正に関する情報を以下のように解説いたします。

1) 日本企業が保有する米国商標権に関連する冒認商標案件

日本企業と米国商標権

● まず最初に、米国商標権と日本商標権との大きな違いは、米国商標法が一般的に「使用主義」なのに対して日本商標法は「登録主義」といわれています。つまり、米国の場合は商標を使用することが重要な要素になっていますが、日本の場合は登録されることで商標権が発生するようです。更に、米国の場合は、登録後にも「使用宣誓書」の提出が義務付けられていて、商標が実際に通商で使用している証拠を提出しなければなりません。

● 日本企業は、他国の外国企業に比べて米国商標出願数と登録数で消極的に見られます。上記表4にあるように2018年と2019年の米国商標出願数と登録数ともに外国勢のなかで首位は、中国です。日本は、米国商標出願数と登録数では共にカナダ・イギリス・ドイツの後の第五位を維持しています。日本の米国商標出願数と登録数は、カナダ・イギリス・ドイツの各国のおよそ半分程度です。首位中国と二位のカナダと比較すると、商標出願件数では中国がカナダのほぼ四倍(3.71-4.29)で、登録数では中国がカナダのほぼ8-9倍(7.95-9.22)という驚異的な米国商標の権利化を進めています。2015年以降は、中国の商標権利化は著しいものがあります。日本は米国特許出願数と登録数ともに外国勢のなかで首位を維持していますが、米国商標権に依存する比重はかなり低くなっているように思われます。

商標審判部 TTAB (Trademark Trial and Appeal Board)

● 不当な方法及び不当な意図で商標権を出願又は権利化された場合に、日本企業者は相手方の出願又は権利を取り消すための米国特許商標庁での手続をとることができます。例えば、他社が米国商標出願して、商標が登録になる前に公開されます。その公開の時点で、商標が不当な方法及び不当な意図である場合に登録を阻止するために商標異議申し立て手続をとることが可能です。また、商標が不当な方法及び不当な意図にも拘らず、既に登録になっている場合は、登録を取り消すために商標取り消し手続をとることが可能です。いずれかの手続で出願や登録の取り消しを認めてもらうためには、正当な主張ならびに証拠が勿論必要になります。

● 商標取り消しまたは、商標異議申し立ての手続は、米国特許・商標庁 (USPTO) の管轄下にある商標審判部 TTAB (Trademark Trial and Appeal Board)で行われます。上記以外の手続もありますが、例えば審査中の最終拒絶に対して不服の場合も TTAB に書面での控訴ができます。特許審判部 PTAB (Patent Trial and Appeal Board) の費用に比べ、商標の控訴 (Ex Parte Appeal), 異議申し立て手続 (Opposition) と取り消し手続 (Cancellation) の庁費は、それぞれ\$200、\$400、\$400 と至極安価であります。米国代理人の費用は通常時給なので訴訟費用の総額ではかなりな額になります。

● 商標取り消しまたは、商標異議申し立ての手續と最終アピール拒絶後のアピールの 2019 会計年度の統計は、それぞれ 2426 件、6955 件と 3024 件ありました。

2019年に日本企業が関与した商標取り消しまたは、商標異議申し立て

キリン・ホールディング株式会社による商標異議申し立て手續の実例

● 2019年8月にキリン・ホールディング株式会社は、1961年から登録になっている「KIRIN」(Registration No 2,612,137) を含む一連の商標群に対し、中国出願人 (個人 : Tian Xu) の商標「KIRIN」 (Application No 88,204,519) が区分分野が違う武器収納袋等に登録されることに異議申し立てをしました。キリン・ホールディング株式会社は、「KIRIN」を 2002 年に登録していますが、他にも「KIRIN BEER」 (Registration No 723,672) はいち早く 1961 年に登録しています。「KIRIN ICHIBAN」 (Registration No 2,746,491) は、2003 年に登録し、「KYOWA KIRIN」 (Registration No 4,206,162) は 2012 年に登録を完了しています。他にも、キリン一番絞りに関するロゴ・マークを幾つか登録しています。因みに、米国で通常販売されているキリン・ビールは、米国で生産されています。

● 「KIRIN」は同一商標であります、製品分野が全く違うので、中国出願人の商標「KIRIN」の権利は、通常認められる可能性はあります。しかし、キリン・ホールディング株式会社は、あえて異議申し立て手續を取ったようです。その大きな理由は、キリン・ホールディング株式会社の「KIRIN」を含む一連の商標と混乱されてしまい、最悪キリン・ホールディング株式会社が中国出願人の武器収納袋等に使われている商標「KIRIN」を推奨・承認もしくは奨励すると受け止められることを恐れているためです。二つ目の理由として、キリン・ホールディング株式会社の「KIRIN」商標の価値は多大なであり、中国出願人の「KIRIN」商標が登録されると、キリン・ホールディング株式会社の「KIRIN」商標の価値が下がってしまうことも恐れているためです。

● 他にも異議申し立て理由はあるようですが、現時点では異議申し立ての判決はまだ出ていません。中国出願人への郵便での訴状送達が届かないため、1月21日付で異議申し立訴状が広報 (Official Gazette) に掲載されたことにより中国出願人に通達されたみなされます。それから 30 日以内に対応がない場合は、異議申し立てが認められる見込みです。

● このように、既に多大な価値の有る米国商標を商業的に利用されることで、商標価値の目減りを防ぐために、企業が出願や登録を積極的に監視する必要は大変重要かつ必要なことです。

Zero Japan Inc による商標取り消し手續の実例

● 次の例は、2019年6月に岐阜県の中小企業 Zero Japan Inc が、中国人商標保持者 (個人 : Yinglong Zhao) の米国登録商標「ZERRO」(Registration No. 5,303,440) に対して取り消し手續を踏みました。Zero Japan Inc は、米国商標「ZERO JAPAN」 (Application No 88,052,827) を 2018 年 7 月に出願していますが、提訴時にはまだ米国登録商標「ZERRO」が理由で拒絶され登録になっていませんでした。米国登録商標「ZERRO」と米国出願商標「ZERO JAPAN」はともに同一の International Class 21 を使用分野として限定しています。取り消しの理由と

して、出願人である Zero Japan Inc が「ZERO JAPAN」の商標を 2006 年ごろから米国で先使用して、急須やコーヒーカップ等の製品を販売していたそうです。

● その一方、商標保持者は、商標「ZERRO」を 2017 年に登録しましたが、Zero Japan Inc の主張によると商標「ZERRO」は米国内での流通において大半の限定使用分野で使われていないそうです。また、Zero Japan Inc は、商標保持者は最初から誠実な意図 (*bona fide intent*) 無しに商標「ZERRO」を登録し維持しているとも主張しました。ゆえに、商標保持者は米国商標庁に対して詐欺を働いたという理由で取り消しを求めました。

● 中国商標保持者の意図はよく解りませんが、実際には流通していない商標を先取りすることはよくあるようです。ひどい場合には、実際に商売をしている外国企業の商標を先に米国で登録してしまう場合です。米国の商標出願は実際に使用してなくても、将来に使用する意図 (*intent to use*) に基づき使用前に出願することが可能です。しかし、登録後に延長はできるものの、商標が米国内で実際に使われている証拠を提出しなければなりません。

● 結局、商標保持者への郵便による訴状送達配送不可であり、広報 (Official Gazette) による通達にも応答しなかったため、2019 年 9 月に商標「ZERRO」の取り消しが認められました。その後、米国出願「ZERO JAPAN」の拒絶が取り下げられ、2019 年 12 月には米国商標「ZERO JAPAN」の登録のための公開がありました。従って、意義申し立てがない限り、米国商標「ZERO JAPAN」が登録される見込みです。

2) 商標の見本 (specimen) に関する2019年7月の商標審査のガイドラインの解説

継続的な見本提出義務

● 2019年7月の商標審査のガイドラインは、ウェブサイトまたは、デジタル媒体を使用した見本に関して審査上の注意点を明確にしました。原本は、「Examination of Specimens for Use in Commerce: Digitally Created or Altered and Mockup Specimens, July 2019」で下記の見つかります。https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Exam_Guide_03-19.pdf 米国商標の見本 (specimen) は、出願時に提出する場合と登録後に提出する場合があります。いずれの場合も、商標 (mark) が米国領土または統治地域内の通商 (commerce) で実際に使用されている証拠を見本として提出する義務があります。商標を維持するために、登録から5-6年後とその後10年ごとに、継続的に証拠提出が義務付けられています。

● 勿論、通商上の使用としては、ネット上での商標の使用でも良いのですが、あくまでもその使用は、実使用 (actual use) でなければなりません。悪質な場合は、デジタル媒体上で作られた架空の製品 (mockup) に商標を加工して擬似使用の見本を提出されることもあるそうです。または、製品は実際に米国内で流通しているが、商標が製品自身に使われていないのに製品のデジタル写真に商標をデジタル加工する例もあるそうです。更に、実際にネット上で存在しないサイトや、存在しても注文の情報等をデジタル媒体上で偽造した見本を提出することもあるそうです。このようにデジタル媒体上で偽装や偽造に対し、2019年7月の商標審査のガイドラインは、具体的に注意点を明確化しています。

商標見本審査のガイドライン

● デジタル加工が複雑・巧妙化していく中で、商標が製品上に実装されているように偽装や偽造した見本の不正摘出が難しくなっているのが現状かと思えます。その中で、不正摘出の例として、製品見本のデジタル写真で商標を不当に加工した場合、製品見本のデジタル写真上で商標が浮いている様に見えることや、他のデジタル加工した痕跡がみられ場合を列挙しています。他のデジタル加工の例としては、商標レベルの地域と製品の地域の表面素材(material composition)の見え目が不一致の映像等が指摘されています。又、サイトに関しては、ネットアドレス(URL)が欠如している場合が挙げられています。商標審査官が、何かしらの疑いを発見した場合に、出願人または登録人に対し新たな証拠提出や追加説明を義務つけています。

● 米国商標を不当に先取りする出願が増えている中で、見本提出義務により登録を阻止したり取り消しがあるようです。更に、もう一つの具体的な対応策として商標規則改正が2019年8月にありました。

3) 外国居住者による米国商標出願に対し米国代理人を義務付ける2019年8月の商標規則改正の解説

商標規則改正の背景

● カナダを含む外国居住者と外国企業に対し、2019年8月3日以降の出願・応答に米国代理人に委任することが義務付けられました。その理由は、米国商標が不当な方法及び不当な意図で出願されている案件が近年急増している事態への対応策のようです。米国特許・商標庁(USPTO)のサイトに掲載されている理由によると、不正確または詐欺の可能性の高い申請(inaccurate and possibly fraudulent submissions)が、外国居住者と外国企業から近年急速に増加しているとのこと。国別による外国居住者と外国企業の指摘はありませんが、驚異的に急増している中国からの出願数は既に上記表4で示してある様に明らかです。米国商標庁で代理ができない外国人の無資格者からの助言により不正確または詐欺の可能性の高い申請が行われていると考えているようです。

商標規則改正上の外国居住者と外国企業の定義

● 今回の規則改正にある外国居住者と外国企業の定義は、出願人の第一居住地と出願企業の本部の所在地が米国外又は米国統治外であることです。外国企業に関しては、更に本部の定義として、幹部が企業の決定をする場所とあります。米国市民又は米国市民が経営する企業でも、上記定義に該当すれば外国居住者と外国企業となり、2019年8月3日以降の米国商標手続を米国代理人無しではできなくなりました。今回の米国代理人に関する規制変更では、市民権ではなく居住する場所によって左右されるようです。

商標手続を代理できる米国代理人

● 商標手続を代理できる米国代理人は、米国内の少なくとも一つの州に登録している弁護士です。米国特許・商標庁(USPTO)に登録のある米国特許弁護士で有る必要はありません。商標手続を代理する米国弁護士は、通常は商標を専門に扱っている弁護士ですが、米国特許弁護士のように更なる特別な資格はありません。従って、商標手続を代理してもらる米国代理人を選択する時は、商標経験を明確にすることが必要です。また、米国特許弁護士でも、特許だけが専門で商標手続の経験の無い者も多数いることは事実です。

商標規則改正上の詳細

● 詳細になりますが、2019年8月3日以前の出願でも、2019年8月3日以降に発行された拒絶(Office Action)等の応答に関しては、米国代理人が義務付けられています。同様に、既に登録になっている米国商標の権利維持のための2019年8月3日以降の申請手続きに関しても、米国代理人が義務付けられています。

以上