マドリッド議定書出願人のための指定締約国官庁への手続きに関する情報

2015年12月

		米国 (USPTO)
1. 出願時 —MM2 作成時の留意事項—		
1.1 出願人 (MM2, 2 欄)		
1.1.1	出願人を記載する際の注意事項 (MM2, 2 欄(a), (b), (f) 又はこれに相当する様式及び電子様式)	USPTO は出願人に MM2 の第 2 項(f)におけるその法的性質及び国籍を示すよう求めている
1.2 優先権主張 (MM2 の第 6 項)		
1.2.1	部分優先 (基礎となる出願の一部に基づく優先権主張) が認められるか(はい/いいえ)	はい
1.2.2	複合優先 (複数の基礎となる出願に基づく優先権主張) が認められるか(はい/いいえ)	はい
1.3 標章 (MM2, 7~9 欄)		
1.3.1	登録可能な標章種別 (団体商標、証明商標、保証商標)	商標及びサービス標章に加えて、USPTO は証明標章、団体標章、団体会員標章を登録するが、保証標章は登録しない。
1.3.2	1.3.1 の種別に応じて、求められる証明書があるか(はい/いいえ)。求められる証明書がある場合、提出時期及び方法	証明標章については、USPTO はその証明基準の提出を要求している。
1.3.3	登録可能な非伝統的商標の種類 (立体、音、単色、位置、トレードドレス等) 及びそれらに係る要件	米国の「商標」の定義が広義であるために、どのような標章も USPTO による登録の資格がある。合衆国法典第 15 編 (15 U.S.C.) § 1127 を参照されたい。これまでに USPTO は、立体標章、音響標章、色彩標章、位置標章、トレードドレス標章、動き標章、触感標章、匂い標章を登録したことがある。
1.3.4	標章の記述 (description) を求める (求める/求めない)。求める場合、記載例	求める。その標章が標準文字である場合を除き、標章の記述が必要である。受入れ可能な標章の記述の例については、以下を参照されたい。 TMEP § 808 (http://tmeptmep.uspto.gov/rdms/detail/manual/TMEP/current/TMEP-800d1e349.xml#/manual/TMEP/current/TMEP-800d1e2078.xml)
1.3.5	標章の記述が求められる場合であって、MM2 に標章の記述を記載できない場合の出願人の対応方法	出願人は、出願書類受領証を受け取り次第、USPTO のウェブサイト www.uspto.gov にアクセスして「商標オンライン出願システム」を利用し、「自発的補正」を行うことによって、標章の記述を追加することができる。その様式は http://teas.uspto.gov/office/practice から入手できる。

1.3.6	標準文字制度があるか(ある/なし)。ある場合、どのような文字が標準文字の対象か (MM2, 7 欄(c))	ある。USPTO の標準文字は次のサイトで見ることができる。 http://www.uspto.gov/custom-page/standard-character-set .
1.3.7	MM2, 8 欄(COLOR CLAIMED)に関する留意事項	色彩標章について USPTO は、出願人が色彩の位置に関する意見及び標章の説明を行うことを推奨している。
1.3.8	MM2, 9 欄(MISCELLANEOUS INDICATIONS)に関する留意事項	英語以外の言語を含む標章については、USPTO は英語への翻訳を要求している。標章がラテン文字以外の文字を含む場合、USPTO はその標章の翻訳を要求している。 立体 (3D)、例えば形状標章については、USPTO は基本が立体標章であれば「3D」ボックスにチェックすることを推奨している。標章が 3D の外観を有しているだけならば、3D ボックスにチェックしてはならない。 音響標章については、USPTO は当該標章の録音はもちろん、その音響の詳細な説明を要求している。この音声ファイルを国際出願の一部とすることができなくても、USPTO は審査中に当該標章の録音を要求するだろう。
1.4 商品・役務の記載 (MM2, 10 欄)		
1.4.1	指定商品・役務の記載に関する留意事項	USPTO は通常、ニース分類の類見出しを受理しない。
1.4.2	官庁で受け入れ可能な商品・役務表示を確認できるウェブサイトのリンク	「米国の受理する商品・サービス識別マニュアル (ID マニュアル)」は以下で見ることができる。 http://tess2.uspto.gov/netahhtml/tidm.html .
1.5 標章を使用する意思の宣言		
1.5.1	出願時に使用意思の宣言が必要か(必要/不要)。必要な場合、提出方法	必要。USPTO は出願人に、国際出願及び事後指定の出願時に、MM18 様式を提出するよう求めている。
1.6 追加的な特徴		
1.6.1	(もしあれば記載する [例えば先願権])	USPTO は規則 9(4) (b) (v) に基づいてディスクレーマー (放棄) を受理する。
2. (各国・機関における) 指定通報受領後の手続		
2.1 官庁による公報		
2.1.1	官庁による公報発行の有無(はい/いいえ)	はい、USPTO は週に 1 回、「商標公報」を発行している。
2.1.2	ある場合、公報には何が記載されるか	USPTO の商標公報には、主登録簿への異議申し立てについて公開された各標章、15 U.S.C. § 1051(d) に基づいて主登録簿に登録された標章、当該標章が載っている特定の刊行物の日付で追加登録簿に登録された標章の図が含まれている。更に、同公報には商品・サービスのリスト及び登録の根拠が含まれている。
2.1.3	ある場合、ウェブサイトへのリンクはあるか	はい、公報は以下のサイトにある。 http://www.uspto.gov/learning-and-resources/official-gazette/trademark-official-gazette-tmog .
2.2 実体審査		
2.2.1	官庁は実体審査を行うか(はい/いいえ)	はい
2.2.2	実体審査を行う場合、絶対的拒絶理由と相対的拒絶理由の双方を職権で審査	ある

	するか	
2.2.3	官庁は部分的拒絶を行うのか	はい
2.2.4	審査基準に関する情報（ウェブサイトのリンク）	http://tmap.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/current/d1e2.xml
2.3 異議申立		
2.3.1	異議申立の i) 起算日及び ii) 期間	主登録簿への標章の登録によって損害を被るかもしれないと思う者は誰でも、公開日から 30 日以内に、又は、異議申し立て書の提出について委員会によって認められた延長期限内に、委員会に異議申し立ての通知書を提出し、必要な手数料を支払うことによって登録に異議を申し立てることができる。この異議申し立ての期限は、当該標章の公開後 180 日まで延長することができる。
2.3.2	異議を申し立てることができる者	標章の登録によって損害を被っている、又は被ることになると思う者は誰でも不服申し立てをする資格がある。
2.3.3	異議申立の機会は、保護認容声明（共通規則 18 規則の 3 に基づく）の前か後か	異議申し立ては当該標章が登録される前に USPTO によって行うことができるが、当該標章が異議申し立てについて公開されるまでは異議申し立て手続きを行うことはできない。
2.4 第三者による意見陳述／情報提供の仕組み		
2.4.1	第三者による意見陳述／情報提供の仕組みがあるか	USPTO は、情報提供の手紙を受理する。情報提供の手紙は、USPTO の定めた、又は USPTO の裁量で存在している略式の手続きであって、第三者はそれにより標章の登録可能性に関する証拠を USPTO に通報することができる。この情報提供の手紙は、継続中の出願にのみ適用され、不当に遅延することなく、また、査定系審査手続きの完全性及び客観性を損なうことなく、審査に役立てることを意図している。 TMEP § 1715 を参照されたい。
2.4.2	ある場合、意見陳述／情報提供の i) 起算日及び ii) 期間	情報提供の手紙は一般に、当該出願書類の提出日から異議申し立てについての当該標章の公開までの間いつでも出すことができる。情報提供の手紙が公開日又は公開後 30 日以内に出される場合、その情報提供の手紙に含まれる証拠が登録拒絶について一応有利な事件を立証するので、その手紙は、当該標章の公開に明らかな過誤がある場合のみ受理される。
2.4.3	ある場合、意見陳述／情報提供を行える者	誰でも情報提供の手紙を出すことができる。
2.5 暫定拒絶通報		
2.5.1	暫定拒絶通報の言語	英語
2.5.2	領域指定の通報が官庁に送付された日から、暫定拒絶通報の発送までの期限（12 月/18 月）	18 ヶ月
2.5.3	マドリッド協定議定書 5 条 (2) (c) の宣言があるか（はい/いいえ） *18 ヶ月の期間経過後に異議に基づく暫定的拒絶の通報が行われる可能性がある旨の通報	ある
2.5.4	指定通報日から First Office Action までの平均処理期間	審査順番待ちの平均期間：7 ヶ月又は通知の日から 21 日
2.5.5	暫定拒絶通報への応答期限の i) 起算日、ii) 期間、iii) 末日 * i) 起算日の例：官庁が暫定拒絶通報を発送した日/国際事務局が暫定拒絶	出願人は、USPTO が国際事務局へ拒絶通知書を送付する日から 6 ヶ月以内に拒絶通知に応答しなければならない。

	通報を発送した日/名義人が暫定拒絶通報を受領した日 *iii) 末日の例: 名義人が応答を発送した日/官庁が応答を受領した日	
2.5.6	暫定拒絶通報への応答期限の延長が可能か(はい/いいえ)。可能な場合は延長可能期間及び手続	できない。USPTO の応答日は法によって定められている。15U. S. C. § 1062(b)
2.5.7	暫定拒絶通報に応答する際に必ず現地代理人が必要か(はい/いいえ)	不要。ただし、出願人が法的代理人を選ぶなら、当該代理人は商標事件に従事するために 37 C.F.R. § 11.14 に基づいて権限を与えられた有資格の弁護士でなければならない。37 C.F.R. § 2.11 及び § 11.14(e)。TMEP § 602-602.03(e) を参照されたい。
2.5.8	暫定拒絶通報に応答する際に名義人が直接官庁へ手続可能か(はい/いいえ)	できる。
2.5.9	MM6 提出による Limitation で、国内手続としても補正として認められるか(はい/いいえ)	できない。USPTO はこれを拒絶通知への応答とはみなさないだろう。
2.5.10	MM6 が暫定拒絶の応答と認められる場合、提出期限等について留意事項があるか(例えば、MM6 が暫定応答期限内に国際事務局に提出されている必要がある、又は応答期限内に国際事務局から官庁に Limitation 通報が送付されている必要がある等)	該当せず。
2.6 拒絶査定不服審判		
2.6.1	拒絶査定不服審判の請求可能時期	出願人は、拒絶査定が発行日から 6 ヶ月以内に審判請求書を提出し審判手数料を支払わなければならない。
2.6.2	拒絶査定不服審判の請求先の官庁	USPTO の商標審判部
2.6.3	拒絶査定不服審判に関する情報(ウェブサイトのリンク)	http://www.uspto.gov/trademarks-application-process/trademark-trial-and-appeal-board http://www.uspto.gov/trademarks-application-process/appealing-trademark-decisions/tbmp-preface
3. 指定国官庁による保護認容声明後の手続		
3.1 登録		
3.1.1	保護認容声明(共通規則 18 規則の 3 に基づく通報)以外の、国内法に基づく登録査定の発送があるか(はい/いいえ)。ある場合、送付先(名義人/IB 代理人)	送付されない。
3.1.2	i) 登録証(registration certification)の自動的な発行はあるか(Yes/No)。ある場合、送付先(名義人/IB 代理人) ii) 登録証の自動的な発行がない場合、発効するよう要求することは可能か(はい/いいえ)。可能な場合、請求方	発行される。USPTO は登録証明書を自動的に発行し、それをリストされている者に記録通信として送付する。

	法	
3.1.3	登録に関する留意事項 (例えば、料金の支払等)	USPTO は登録証明書の発行について手数料を請求しない。
3.1.4	登録維持に関する留意事項 (取引における使用に係る宣誓書の提出等)	USPTO は出願人に登録の 5 年目と 6 年目の間、及び登録日から 10 年ごとに § 71 の宣誓書を提出するよう要求している。詳しくは TMEP § 1613 を参照されたい。 2015 年 1 月時点で、USPTO は電子メールによる督促状を、そのような通知を受信するための適切な電子メールアドレスを提供した登録人に送付している。 http://www.uspto.gov/trademark/trademark-updates-and-announcements/uspto-now-issuing-courtesy-email-reminders
3.2 代替		
3.2.1	官庁が (国内登録簿に) 国際登録を記載する手続を行うため、申請書の提出を求めるか	はい。保護の延長請求に基づく登録が発生したら、当該名義人は米国の国内登録の代替を通知する請求をすることができる。TMEP § 1904.12 法律的に、代替は法の運用によって自動的に行われる。ただし、USPTO は、登録された保護延長の名義人がそのようにする請求をして初めてその記録における代替に留意 (し、それに応じて国際事務局へ通知) する。登録された保護延長のある米国の国内登録の代替に留意するという請求には以下のものが含まれていなければならない。 <ul style="list-style-type: none"> • (1) 米国への保護延長 (すなわち、§ 66(a) 出願又は登録された保護延長) のシリアル番号又は登録番号 • (2) 代替された米国登録の登録番号 • (3) 37 C.F.R. § 7.6. によって請求される手数料 37 C.F.R. § 7.28(b).
3.2.2	申請書の提出が可能なタイミング (出願中・登録後等)	保護の延長が付与されたらいつでも。
3.2.3	官庁が (国内登録簿に) 国際登録を記載するために費用はかかるか	国際分類当たり 100 ドル
3.2.4	代替の判断はいつされるのか	USPTO は、請求が受理され上記の質問 3.2.1 への回答で詳述した要件を順守している場合に限り、代替に留意することを決定する。
3.2.5	代替された国内登録と国際登録は併存するか	できる
4. その他		
4.1 無効審判		
4.1.1	無効審判の請求可能時期	米国は無効手続きではなく取消手続きを提案していることに注意されたい。標章が取り消されたらただちに、USPTO は米国指定が無効だったことを国際事務局に通知する。 15 U.S.C. § 1064 は USPTO による取消手続きを行うための期間を定めている。それは以下のように述べている。

標章の登録を取り消す申立書は、依拠すべき根拠を述べるのだが、損害を被っている、又は被ることになるとする者が、所定の手数料を支払った上で、以下のように提出することができる。その損害には、本章によりもしくは1881年3月3日法又は1905年2月20日法に基づき設けられた主登録簿への標章の登録によって、第15編§1125(c)に基づく輪郭のぼやけによる希釈化又は退色による希釈化の可能性の結果としてのもが含まれる。

- (1) 本章に基づく標章の登録日から5年以内
- (2) 1881年3月3日法又は1905年2月20日法に基づいて登録された標章の、第15編§1062(c)に基づく公開日から5年以内
- (3) 登録された標章が、商品・サービス又はその一部について、それが登録されている、もしくは機能的である、もしくは放棄された、もしくはその登録が不正に又は本章に基づいた登録のための第15編§1054又は第15編§1052のサブセクション(a)(b)(c)の規定に反して、もしくは前述の法に基づいた登録のためのそのような法の同様な禁止規定に反して取得されたために、一般的名称になれば、あるいは、登録された標章が使用されているものにおいて又はそれに関連して商品・サービスの起源を偽るために登録人によって、又は登録人の許可によって使用されていなければならない。当該登録標章が登録されている商品・サービスの全てにも満たない一般名になれば、これらの商品・サービスの登録を取り消す申し立て書を提出することができる。登録された標章は単にそのような標章が独特の製品又はサービスの名称として、又はそれを特定するために使用されてもいるからといって商品・サービスの一般名であるとみなされてはならない。購入者の動機以外に、関連性のある一般市民にとって登録された標章の主要な意義は、当該標章が用いられたものにおいて又はそれに関連して商品・サービスの一般名となったかどうかを判断するための基準でなければならない。
- (4) 1881年3月3日法又は1905年2月20日法に基づいて標章が登録されており、第15編§1062のサブセクション(c)の規定に基づいて公開されていなかったらいつでも
- (5) 登録人が(A)そのような標章の使用を管理していない、又は法的に管理を行うことができない、もしくは(B)当該証明標章が出願されている商品・サービスの製造又は販売に従事している、もしくは(C)証明する以外の目的で証明標章の使用を許可している、もしくは(D)差別的に証明すること又はそのような標章が証明する基準又は条件を維持する者の商品・サービスを継続して証明することを拒絶しているという根拠での証明標章の事件においてはいつでも。連邦取引委員会が本セクションのパラグラフ(3)及び(5)に明記した根拠に基づいて取り消しを申請することができるという条件で、本章によって設けられた主登録簿に登録された標章、及び所定の手数料を請求してはならない。パラグラフ(5)にないものは、登録人が証明プログラム又は登録人の証明基準に合致している商品・サービスの認識の広告又は宣伝においてその証明標章を使用することを禁じているとみなしてはならない。登録人自身が、それと同じ証明標章が出願されている証明された商品・サービスを制作、製造又は販売していない間は、証明標章のそのような使用をパラグラフ(5)に基づく取消の根拠としてではない。

4.1.2	無効審判を請求できる者	ランダム法によって、もしくは1881年3月3日の商標法又は1905年2月20日の商標法に基づいて、設けられた主登録簿上の標章の登録によって損害を被っている又は被ることになるとする者は誰でも取消申し立て書を提出することができる。
4.1.3	無効審判の請求先	USPTOの商標審判部
4.1.4	無効審判に関する手続（ウェブサイトのリンク）	http://www.uspto.gov/trademarks-application-process/appealing-trademark-decisions/tbmp-preface
4.2 不使用取消審判		
4.2.1	不使用取消審判の請求可能時期	<p>上述のように、15 U.S.C. § 1064はUSPTOによる取消手続の期間を規定している。特に、以下のように述べている。</p> <p>標章の登録を取り消す申立書は、依拠すべき根拠を述べるのだが、損害を被っている、又は被ることになるとする者が、所定の手数料を支払った上で、以下のように提出することができる。その損害には、本章によりもしくは1881年3月3日法又は1905年2月20日法に基づき設けられた主登録簿への標章の登録によって、第15編§1125(c)に基づく輪郭のぼやけによる希釈化又は退色による希釈化の可能性の結果としてのもが含まれる。</p> <p>…</p> <p>(3) 登録された標章が…放棄された場合はいつでも…</p>
4.2.2	不使用取消審判を請求できる者	取消のための申し立ては、当該標章の登録によって損害を被っている、又は被ることになるとする者は誰でも起こすことができる。
4.2.3	不使用取消審判の請求先	USPTOの商標審判部
4.2.4	不使用取消審判に関する手続（ウェブサイトのリンク）	http://www.uspto.gov/trademarks-application-process/appealing-trademark-decisions/tbmp-preface
4.3 商標権者又は使用権者の不正使用による取消審判		
4.3.1	不正使用による取消審判の請求可能時期	上述のように、 15 U.S.C. § 1064 はUSPTOによる取消手続の期間を規定している。上記を参照されたい。
4.3.2	不正使用による取消審判を請求できる者	取消のための申し立ては、当該標章の登録によって損害を被っている、又は被ることになるとする者は誰でも起こすことができる。
4.3.3	不正使用による取消審判の請求先	USPTOの商標審判部
4.3.4	不正使用による取消審判に関する手続（ウェブサイトのリンク）	http://www.uspto.gov/trademarks-application-process/appealing-trademark-decisions/tbmp-preface
4.4 その他、審判に関する情報		
4.4.1	その他、審判に関する情報	なし
4.5 国際登録の一部又は全部の効果の終了		
4.5.1	保護された国際登録の一部又は全部が無効審判等を理由に取り消された場合において、共通規則第19規則に基づく無効の通報が国際事務局へ送付される時期	USPTOにおける回復手続のために、USPTOは約6-8ヶ月待ってから国際事務局に無効を通知する。ただし、名義人が国際事務局への無効の通知を早めたいと思うなら、USPTOに連絡を取ることができる。

4.6 マドリッド議定書第9条の5に基づく国際登録から国内又は広域出願への変更		
4.6.1	変更に関する留意事項(ある場合) 手数料の支払いが必要な場合、手数料の額	USPTOによる変更は、国際事務局による国際登録の取消から3ヶ月以内に行わなければならない。別の出願根拠を主張し、出願人はその出願根拠の要件を満たさなければならない。 TMEP § 1904.09 出願手数料は、TEASの「手数料軽減」の出願オプションを選ぶなら、分類当たり275ドル、TEASの通常出願オプションを選ぶなら325ドル、書面による出願なら375ドルである。変更に関して、詳しくはTMEP § 1904.09 <i>et seq.</i> を参照されたい。
4.7 追加的な特徴		
4.7.1	ある場合には記載する(“Conversion”等)	なし
5. マドリッド議定書上の宣言事項		
5.1	第5条(2)(b)に基づく拒絶通報のための期間を18箇月に延長する旨の宣言(宣言している/宣言していない)	宣言している。 http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html を参照されたい。
5.2	第5条(2)(c)に基づく18箇月経過後になされた異議申立に基づく拒絶通報を行うための宣言(宣言している/宣言していない)	宣言している。USPTOが規則16の通知を送付する場合。 http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html を参照されたい。
5.3	第8条(7)(a)に基づく個別手数料に関する宣言(宣言している/宣言していない)	宣言している。USPTOは、分類別手数料である個別手数料を選んだ。 http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html を参照されたい。
5.4	協定及び議定書第9条の4に基づく二以上の国である締約国の共通の官庁に関する通報(通報している/通報していない)	通報している。 http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html を参照されたい。
5.5	協定第14条(2)(d)に基づく宣言(条約の効力が発生する以前に効力を有していた国際登録に基づく事後指定を認めない旨の宣言)(宣言している/宣言していない)	宣言している。 http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html を参照されたい。
5.6	議定書第14条(5)に基づく宣言(条約の効力が発生する以前に効力を有していた国際登録に基づく事後指定を認めない旨の宣言)(宣言している/宣言していない)	宣言している。 http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html を参照されたい。
5.7	共通規則第7規則に基づく通報(標章を使用する意思の宣言書を要求する旨の通報)	通報している。USPTOはMM18様式を要求している。 http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html を参照されたい。

	(通報している/通報していない)	
5.8	共通規則第17規則(5)(d)に基づく通報(官庁に対する手続が全て完了していない場合であっても、国際事務局に対して拒絶に係る決定の通知を行う旨の通報)(通報している/通報していない)	通報していない。 http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html を参照されたい。
5.9	共通規則第17規則(5)(e)(職権による暫定拒絶通報は、官庁に対する再審査の対象とならない旨の通報)(通報している/通報していない)	通報していない。 http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html を参照されたい。
5.10	共通規則第20規則の2(6)(a)に基づく宣言(ライセンスの記録を国内法令が定めていないために、国際登録簿におけるライセンスの記録が効力を有しない旨の宣言)(宣言している/宣言していない)	宣言していない。 http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html を参照されたい。
5.11	共通規則第20規則の2(6)(b)に基づく宣言(ライセンスの記録を国内法令が定めているが、国際登録簿におけるライセンスの記録は効力を有しない旨の宣言)(宣言している/宣言していない)	宣言していない。 http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html を参照されたい。
5.12	共通規則第34規則(2)(b)(国際事務局に支払うべき手数料を(国際事務局に代わって)徴収し、及び(国際事務局に)転送する旨の通報)(通報している/通報していない)	通報していない。 http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html を参照されたい。
5.13	共通規則第34規則(3)(a)(個別手数料が二つの部分から構成される旨の通報)(通報している/通報していない)	通報していない。USPTOは出願と共に提出すべき出願手数料の全額を要求している。 http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html を参照されたい。