



岡本特許 ニュース

岡本特許事務所
〒541-0041 大阪市中央区北浜 3-2-1
TEL06-6202-5858 FAX06-6229-1068

[http:// www.
okamoto-pat.jp/](http://www.okamoto-pat.jp/)

2020 AUGUST / 232号

★ 米国の商標使用宣誓書 ★

商標使用宣誓書とは、商標を使用していることを商標使用者自身が証明する書面です。この書面の提出を出願商標の登録の条件としたり、登録商標の存続や更新登録の条件としたりする国々があります。現時点で、米国、フィリピン、カンボジア、メキシコなどがそのような制度を採用しています。それぞれの国で内容（証明の時期、記載事項、証拠書類、等）が少しずつ異なりますので、注意が必要です。以下では、本年2月25日に改正された米国の制度について説明します。

1. 提出時期

(a) 登録以前（マドプロ経由の場合を除く）

① 使用を基礎とした出願の場合は出願時から庁指令への応答時までの間

② 使用意図を基礎とした出願の場合には登録査定後6ヵ月（6ヵ月毎に5回延長可）の間

(b) 初回登録から5～6年の間

(c) 10年ごとの更新登録時

2. 証拠書類（商標の使用見本）

使用宣誓書では、全ての指定商品・サービスについて証拠を提出する必要はなく、各類で少なくとも1つの商品・サービスについて次のような証拠を提出すれば足りませんが、米国ではすべての商品・サービスで使用していることが前提となります。1区分内に関連性の低い商品群が指定されている場合は、それぞれ使用証拠が要求される可能性があります。

使用証拠としては、米国商取引において、商標が実際にその商品について使用されていることが分かるものでなければなりません。使用証拠に表示される商標は、出願した態様と同一である必要があります。商品が販売されている前提ですので、基本的には商品に直接商標が付与されているか、その包装に付与されている状態を示すものが理想です。

改正が行われ、取り扱いが厳しくなったのはこの部分です。その理由は、中国企業による不適正な出願や使用証明が増えたせいだといわれています。中国では、国策として知的財産の創造や海外展開に力を入れており、中央・地方政府は毎年多額の助成金を出しています。その助成金を目的として、安易に米国に商標出願し、使用証明書の中で偽造又は改ざんされた不正な使用見本を提出する事案が急増したということです。これに業を煮やした米国特許商標庁では使用証明の手続きを厳格なものとししました。

次のようなケースが問題となりました。

- ・ 写真の商品が、実物ではなくデジタル処理により作成したもののように見える。
- ・ 写真の商品中にその業界の取引で通常記載される情報が欠けている。
- ・ 商品に付された商標が容器や包装箱から不自然に浮いて見える。
- ・ 商標の輪郭にギザギザがある。
- ・ 他社商品の画像に自社商標を重ねたように見える。
- ・ 使い込まれたように見える商品に新しいラベルが付いている。
- ・ ウェブサイトの広告が、言語、通貨、価格、等の面で米国使用を意図したものであるとは思えない。

偽造、改ざんの疑いがあると判断された場合、審査官はインターネット検索による使用調査を行い、疑いが残れば、庁指令を出します。出願人や権利者は、6ヵ月の回答期限内に、使用見本が偽造、改ざんされたものではないと抗弁したり、使用見本を変更して提出したりすることによって対応することになります。