

## REPORT

## 商標登録出願と商標登録更新出願の料金引き下げ

2014年12月19日

12月16日、米国特許商標庁(USPTO)は、**2015年1月17日**からの商標登録出願と商標登録更新出願の料金引き下げを発表しました。この料金引き下げは、新しいバージョンの通常の商標電子出願システム(TEAS)出願と既存の TEAS Plus 出願のオプションとに適用されます。USPTO は、この引き下げにより、出願人が今まで以上に電子ファイリングを利用することを見込んでいます。

**I. 料金変更についての概要**

通常の TEAS 出願様式を利用して提出される新規出願の提出料金は、50ドルの引き下げとなるため、一分類につき現行料金の325ドルから275ドルへの変更となります。これは、「TEAS 引き下げ料金(TEAS Reduced Fees)」出願もしくは「TEAS RF」出願と呼ばれます。

既存の TEAS Plus オプションを利用して提出される新規出願の提出料金は、50ドルの引き下げとなるため、一分類につき現行料金の275ドルから225ドルへの変更となります。

TEAS を利用して提出される USPTO の§9 に基づく登録更新出願の提出料金は、100ドルの引き下げとなるため、一分類につき現行

料金の400ドルから300ドルへの変更となります。<sup>1</sup>

書面による商標登録出願および商標登録更新出願の提出料金には変更はありません。書面による商標登録出願の提出料金は、一分類につき375ドルです。書面による商標登録更新出願の提出料金は、一分類につき400ドルです。

**II. 出願オプションと引き下げ料金適用資格**

引き下げ料金は、商標法の§1と§44に基づく出願と商標登録の更新出願に適用されます。引き下げ料金は、§66(a)、15 U.S.C. 1141f(a)に基づきマドリッドプロトコルを利用して提出される商標出願には適用とはなりません。TEAS RF は、主登録(Principal Register)もしくは補助登録(Supplemental Register)を通してマークの登録を求める出願人を対象とします。

TEAS Plus は、主登録(Principal Register)を通して商標もしくはサービスマークの登録を求める出願人のみを対象とします。証明マーク、団体マーク、団体会員マークの出願と補助登録(Supplemental Register)を通しての登録出願は、TEAS Plus を利用して提出することはできません。

<sup>1</sup> §8 に基づく使用に関する宣誓供述書の提出と同時に、100ドルの追加料金を納付する必要があります。

2014年12月19日

### III. 要件

出願が、TEAS RFもしくはTEAS Plusのいずれかに適用可能な要件を満たしていない場合、出願人は、37 CFR §2.6(a)(1)(v)により定められた50ドルの取り扱い料金を納付する必要があります。

TEAS RF オプションもしくはTEAS Plus オプションのいずれかを利用しての提出者には、USPTOからの電子メールによる連絡と、出願審査中にTEASを利用してほとんどの今後の連絡の電子ファイリングとを承諾することが義務付けられています。長年に亙り、当所では全出願に電子ファイリングを適用してきましたので、電子提出要件は負担とはなりません。

新規TEAS RF オプションを利用する提出者は、TEAS Plusの追加要件に遵守する必要はありません—特に、USPTOが許可した商品と役務の識別マニュアル(USPTO's Acceptable Identification of Goods and Services Manual)からの商品および/もしくは役務の識別とともに正確に分類された商品および/もしくは役務の記載を提出する要件に遵守する必要はありません。すなわち、50ドルの手数料なしで、TEAS RF出願に、商品および/もしくは役務の自由形式の識別を含めることができます。

上記段落の商品および役務の識別の要件のため、(例えば、宝石の出願等の)出願にマニュアル中の普通の名称を有する商品もしくは役務の短い識別が含まれる場合を除き、従来、当所では、TEAS Plusの利用をお勧めしていませんでした。

### IV. 非公式の連絡

USPTOの審査弁護士との電話もしくは電子メールによる非公式の連絡は、出願人が出

願審査中にTEASを利用して書類を提出するという要件に違反していることにはなりません。通常、非公式の連絡は、オフィスアクションに対する公式応答に代わるものではありませんが、このような連絡は、特定の問題を更に明確にさせ、審査短縮に繋がり、審査費用全体の削減に有用となり得ます。

### V. 提案

- 2015年1月17日より前に商標出願の可能性のある出願人は、この日付より後に提出することによる一分類につき50ドルの費用節約とこの間に他者が関連出願を提出する(もしくは関連マークの使用を開始する)リスクとを比較検討すべきです。
- 登録更新出願の期限が2015年1月17日より後である場合、一分類につき100ドルの節約となるため、登録者は出願提出延期を検討すべきです。
- マドリッドプロトコルに基づき、もしくは米国における直接出願により、案件を進めるかどうかを検討している外国出願人は、マドリッドプロトコルに基づく高額な出願料金を考慮すべきです。
- 新規TEAS RFオプションに基づき適用可能なものも含めて、電子ファイリング、電子ファイリングによる引き下げ料金を以前同様お勧めします。
- 適切な場合(USPTO識別マニュアルにおいて許可された記載に基づく短い識別)、出願人は、TEAS Plus出願が有益であるかどうかを検討すべきです。

\* \* \* \* \*

2014年12月19日

Cass Cook 弁護士が、本スペシャルレポートを執筆しました。  
Cook氏は、バージニア州アレキサンドリアオフィスに所在  
のオブカンセルであり、商標グループに所属しています。

Oloff PLC は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点  
とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作  
権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅  
広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個  
人事業家を含む、多数の幅広い国内外のクライアントの代  
理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に  
関する情報を提供することを意図とするものであり、法的  
アドバイスを提供するものでもなければ、Oloff PLC の法的  
見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポ  
ートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を  
起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、電話(703) 836-6400、ファックス(703) 836-2787、  
email@oliff.com、又は277 South Washington Street, Suite 500,  
Alexandria, Virginia 22314, USA までお問い合わせください。  
当事務所に関する情報は、ウェブサイト [www.oliff.com](http://www.oliff.com) にお  
いてもご覧いただけます。