

USPTO、商標の国際登録の部分代替に関する最終規則を公表

2025 年 6 月 2 日
JETRO NY 知的財産部
蛭田、赤木

USPTO は、6 月 2 日付の官報¹で、マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録の部分代替に関する最終規則を公表した。

本規則改正は、2021 年に発効（2025 年 2 月 1 日まで適用猶予）していた国際登録の部分代替を許容するマドリッド協定議定書の規則改正に対応するもので、これにより先に存在していた国内登録の商品・役務と国際登録の商品・役務が部分的に重なる場合について、代替が認められることとなる。

マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録の代替とは、国際登録以前に存在していた国内登録に関して、その出願日や登録日などの権利利益を害することなく国際登録に基づく保護に一本化する制度であり、住所変更など各国で必要な手続きについて国際登録を通じて一元的に行うことを許容し、名義人における手続き負担の軽減に資するものである。

本最終規則の施行により、米国における代替制度は、以下のとおりとなる（改正後の米国連邦規則法典第 37 卷 § 7.28）。

- 先に存在する国内登録について、①名義人と商標が同一である場合に、②代替の対象として特定された商品・役務について、国際登録に代替する（置き換える）ことが認められる。
- 国際登録の名義人は、①の要件を充足する場合に、代替の対象となる商品・役務を特定した上で、国内登録された商標について、国際登録による代替を申請することができる。
- 当該申請が以下の二つの要件を満たす場合に、国際登録による代替が自動的に記録される。先の国内登録の審査が係属中である場合、その登録がなされるまで当該代替に関する申請は完了しない。
 1. 次の全ての事項を含む申請書の提出
 - ・ 国際登録番号
 - ・ 代替の対象となる国内登録番号
 - ・ 代替の対象となる商品・役務
 2. 米国連邦規則法典第 37 卷 § 7.6 に基づく手数料の納付
- 代替の申請が却下される場合、名義人は、その理由とともに通知を受ける。

代替の対象となる商品・役務の特定は、部分的な代替を申請する場合に限らず、全ての商品・役務について代替を申請する場合にも必要とされる。

本最終規則は、7 月 2 日に施行される。

（以上）

¹ Partial Replacement of an Earlier National Registration or Registrations by an International Registration