

June 23, 2022

NORTH AMERICA PRACTICE GROUP

2022年6月23日
北米プラクティスグループ

U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE REQUIRES REPRESENTATION BY U.S.- LICENSED ATTORNEYS FOR TRADEMARKS

米国特許商標庁が求める 米国資格を有する 商標弁護士による代理

As a U.S.-licensed trademark attorney based in Japan, I am often asked whether it is really necessary for Japanese companies and other parties based outside the U.S. to hire U.S.-licensed attorneys to file and manage their trademark applications and registrations in the United States Patent and Trademark Office (USPTO).

The answer is that, since August 3, 2019, when the USPTO amended its internal rules, the USPTO has required applicants, registrants, or parties to a trademark proceeding (including applications and registrations) whose domicile is not located within the United States or its territories to be represented by an attorney who is an active member in good standing of the bar of the highest court of a state in the U.S. (including the District of Columbia or any Commonwealth or territory of the U.S.). Such U.S.-licensed attorney does not have to be a licensed patent attorney (which is a separate qualification in the U.S.), but does have to be a licensed member of a U.S. state bar.

In light of the foregoing, a Japanese company which is not based in or otherwise domiciled in the U.S. or its territories will be required to have a U.S.-licensed attorney file and manage the company's trademark applications and registrations before the USPTO.

Notwithstanding the foregoing, many Japanese companies have U.S. subsidiaries, and in such cases, the U.S. subsidiary, as a separate legal entity domiciled in the U.S. may be able to file and manage U.S. trademark registrations on its own, however, the trademark applications and registrations of the parent company not domiciled in the U.S. will still need to be handled through a U.S. licensed attorney.

According to the USPTO, the reason for this relatively new rule is that, in recent years, there has been a huge surge in inaccurate and possibly fraudulent trademark applications filed by foreign applicants on their own behalf or with the assistance of other entities without the assistance of U.S.-licensed attorneys. The USPTO believes that being represented by a qualified U.S. attorney will instill greater confidence that U.S. trademark registrations issued to foreign applicants will be much less likely to be subject to invalidation and enable the

米国の資格を持ち日本に拠点を置く商標弁護士として、「日本企業や米国外に拠点を置くその他の団体は、米国特許商標庁 (USPTO) に商標登録を申請し、登録を管理するために、米国の資格を有する弁護士を雇う必要があるというのは本当ですか」という質問を受けることがよくあります。

その質問に対する回答ですが、USPTO では、2019年8月3日に内部規則を修正して以降、米国又はその領土内に住所を持たない商標手続（出願及び登録を含みます。）の出願人、登録人又は当事者に対し、米国の州（コロンビア特別区、モンウェルス 4 州、又は米国の海外領土を含みます。）の最高裁判所弁護士会の正員の資格を有する弁護士を代理人とすることを要求しています。ここで言う米国の資格を有する弁護士とは、資格を持つ特許弁護士（米国では別の資格です。）である必要はありませんが、米国の州弁護士会の登録会員である必要があります。

上記を踏まえると、米国又はその領土内に拠点若しくは住所を持たない日本企業は、USPTO に対する商標出願と登録管理を、米国の資格を有する弁護士に依頼しなければなりません。

上記にかかわらず、多くの日本企業が米国に子会社を有していますが、その場合、米国子会社は、米国に住所を有する別法人として、米国における商標登録を独自に申請し管理することができます。しかし、米国に住所を有しない親会社は、その商標出願及び登録管理を、米国の資格を有する弁護士を通じて行う必要があるのです。

USPTO によると、この比較的新しい規則が定められた理由は、近年、外国人出願人が米国の資格を持つ弁護士の助けを借りずに、自ら又は他の団体の支援を得て、不正確かつ場合によっては詐欺的な商標出願を行うケースが急増していることにあります。資格を有する米国の弁護士が代理人を務めることで、外国人出願人に付与された米国商標登録には、無効化の対象となる可能性はるかに

USPTO to more effectively use available mechanisms to enforce foreign applicant compliance with statutory and regulatory trademark requirements. The USPTO also noted that the requirement of a local attorney is a feature of many other trademark systems around the world.

In addition to the foregoing USPTO requirements, another reason that a Japanese company should hire an experienced U.S.-licensed trademark attorney is that the trademark availability search process in the U.S. is much more complex than in Japan. Specifically, in the U.S., there are: (1) federally registered trademarks in the USPTO; (2) U.S. state registered trademarks (Illinois, California, New York, etc.); and (3) common law trademarks (trademarks which are unregistered but valid based upon use in commerce).

Prior to filing a trademark application with the USPTO, it is almost always advisable to order a comprehensive trademark search report from a professional trademark search service, and then have a U.S.-licensed trademark attorney carefully analyze such trademark search report and provide an official trademark availability opinion letter. Doing so greatly increases the chances of a successful trademark application in the USPTO and also greatly decreases the chances of rejection by the USPTO, a trademark infringement action by a third party, and the costs associated with such negative outcomes.

Jiri Mestecky is a Partner and Registered Foreign Attorney (licensed in the U.S. State of Illinois) who is based in the Osaka office of Kitahama Partners and has been practicing U.S. trademark law and assisting clients with USPTO trademark applications and registrations for over 25 years. Please feel free to contact him in the event you have any inquiries.

KITAHAMA PARTNERS

Jiri Mestecky, Partner - Osaka Office
JMestecky@kitahama.or.jp
TEL: +81-6-6202-9554

低くなるという確かな信頼が与えられるとともに、USPTO にとっては、外国人出願人に法令上及び規制上の商標要件を遵守させるために利用可能な仕組みが、より効果的に利用できるようになる USPTO は考えているのです。現地弁護士の要件は、世界の多くの国の商標制度の特徴的な要件でもある USPTO は指摘しています。

上記の USPTO の要件に加えて、日本企業が米国の資格を有する経験豊富な商標弁護士を雇うべきもう 1 つの理由として、米国では商標の利用可能性を調査するプロセスが日本よりもはるかに複雑であるということが挙げられます。具体的に言うと、米国の商標には、(1) USPTO での連邦登録商標、(2) 州登録商標（イリノイ、カリフォルニア、ニューヨークなど）、及び(3) コモンロー商標（登録されていないが、商取引上の使用に基づき有効な商標）があります。

ほとんどの場合において、USPTO に商標登録を申請する前に、商標調査専門サービスによる包括的な商標調査報告を依頼し、その後、米国の資格を有する商標弁護士にその商標調査報告書を細かく分析してもらった上で、商標の利用可能性に関する意見書を提出してもらうのが望ましい手順です。そうすることで、USPTO で商標登録が認められる可能性は大幅に高まるとともに、登録が拒絶される可能性や第三者から商標侵害訴訟を起こされる可能性は大幅に低くなり、ひいては、そのようなマイナスの結果に伴う費用を大幅に減少させることにつながります。

ジェリー・メステッキーは、北浜法律事務所の大坂事務所を拠点とするパートナー・外国法事務弁護士（米国イリノイ州登録）であり、25 年以上にわたって米国商標法の実務に携わり、USPTO の商標出願及び登録に関してクライアントの皆様をサポートしています。ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。

北浜法律事務所・外国法共同事業

弁護士法人北浜法律事務所

ジェリー・メステッキー（パートナー、大坂事務所）
JMestecky@kitahama.or.jp
TEL: 06-6202-9554