

アメリカ合衆国

商標法

合衆国法典第 15 卷 (15 U. S. C.) 第 22 章—商標

2011 年 9 月 16 日改正

目次

第 I 編 主登録簿

- 第 1 条 (15 U. S. C. § 1051) 登録出願；真実宣言
- 第 2 条 (15 U. S. C. § 1052) 商標は主登録簿に登録することができる；同時登録
- 第 3 条 (15 U. S. C. § 1053) サービスマークは登録することができる
- 第 4 条 (15 U. S. C. § 1054) 団体標章及び証明標章は登録することができる
- 第 5 条 (15 U. S. C. § 1055) 関係会社による使用
- 第 6 条 (15 U. S. C. § 1056) 権利の部分放棄
- 第 7 条 (15 U. S. C. § 1057) 登録証
- 第 8 条 (15 U. S. C. § 1058) 存続期間，宣誓供述書及び手数料
- 第 9 条 (15 U. S. C. § 1059) 登録の更新
- 第 10 条 (15 U. S. C. § 1060) 譲渡
- 第 11 条 (15 U. S. C. § 1061) 確認及び真実宣言
- 第 12 条 (15 U. S. C. § 1062) 公告
- 第 13 条 (15 U. S. C. § 1063) 異議申立
- 第 14 条 (15 U. S. C. § 1064) 取消
- 第 15 条 (15 U. S. C. § 1065) 一定の条件の下における標章の使用の権利の不可争性
- 第 16 条 (15 U. S. C. § 1066) インターフェアレンス
- 第 17 条 (15 U. S. C. § 1067) インターフェアレンス，異議申立及び同時使用登録又は取消の
手続；通知；商標審理審判部
- 第 18 条 (15 U. S. C. § 1068) 登録の拒絶，取消又は限定；同時使用
- 第 19 条 (15 U. S. C. § 1069) 消滅時効，禁反言及び黙認の衡平法上の原則の，当事者系手続
における適用可能性
- 第 20 条 (15 U. S. C. § 1070) 商標審理審判部への，審査官に対する審判請求
- 第 21 条 (15 U. S. C. § 1071) 裁判所への上訴
- 第 22 条 (15 U. S. C. § 1072) 告知としての登録

第 II 編 補助登録簿

- 第 23 条 (15 U. S. C. § 1091) 外国使用を理由とする出願及び登録
- 第 24 条 (15 U. S. C. § 1092) 取消
- 第 25 条 (15 U. S. C. § 1093) 補助登録証
- 第 26 条 (15 U. S. C. § 1094) 通則
- 第 27 条 (15 U. S. C. § 1095) 主登録は補助登録によって排除されない
- 第 28 条 (15 U. S. C. § 1096) 財務省；補助登録は提出されない

第 III 編 登録の告知

第 29 条 (15 U. S. C. § 1111) 登録の告知；標章に付す表示；侵害訴訟における利益及び損害賠償の回収

第 IV 編 分類

第 30 条 (15 U. S. C. § 1112) 商品及びサービスの分類；複数の類による登録

第 V 編 手数料及び料金

第 31 条 (15 U. S. C. § 1113) 手数料

第 VI 編 救済手段

第 32 条 (15 U. S. C. § 1114) 救済手段；侵害；悪意のない侵害者

第 33 条 (15 U. S. C. § 1115) 排他的使用の権利の証拠としての登録；抗弁

第 34 条 (15 U. S. C. § 1116) 差止命令；執行；訴訟提起についての長官への通知

第 35 条 (15 U. S. C. § 1117) 利益，損害賠償及び費用の回収

第 36 条 (15 U. S. C. § 1118) 侵害物品の廃棄

第 37 条 (15 U. S. C. § 1119) 登録に関する裁判所の権限；判決及び命令の証明

第 38 条 (15 U. S. C. § 1120) 詐欺；民事責任

第 39 条 (15 U. S. C. § 1121) 連邦裁判所の管轄；州，地方及びその他の機関の要求

第 40 条 (15 U. S. C. § 1122) 州，州の付属組織及び州の職員の責任

第 41 条 (15 U. S. C. § 1123) 規則

第 VII 編 侵害する標章又は名称が付された商品の輸入禁止

第 42 条 (15 U. S. C. § 1124) 侵害する標章又は名称が付された商品の輸入禁止

第 VIII 編 虚偽の原産地呼称，虚偽の記述及び希釈化の禁止

第 43 条 (15 U. S. C. § 1125) 虚偽の原産地呼称，虚偽の記述及び表示

第 IX 編 国際条約

第 44 条 (15 U. S. C. § 1126) 国際条約；標章登録簿

第 X 編 解釈及び定義

第 45 条 (15 U. S. C. § 1127)

第 XI 編 先の法律の廃止

第 46(a) 条 (15 U. S. C. § 1051 注) 発効時期—先の法律の廃止

第 46(b) 条 (15 U. S. C. § 1051 注) 先の法律に基づいて現存する登録

第 47(a) 条 (15 U. S. C. § 1051 注) 本法発効日に係属中の出願

第 47(b) 条 (15 U. S. C. § 1051 注) 本法発効日に係属中の上訴

第 48 条 (15 U. S. C. § 1051 注) 廃止されない先の法律

第 49 条 (15 U. S. C. § 1051 注) 既存の権利の保護

第 50 条 (15 U.S.C. § 1051 注) 可分性

第 51 条 (15 U.S.C. § 1058 注) 1988 年商標法改正法の発効日に係属中の出願

第 I 編 主登録簿

第 1 条(15 U. S. C. § 1051) 登録出願；真実宣言

(a) (1) 取引において使用されている商標の所有者は、特許商標庁に所定の手数料を納付し、かつ、(特許商標庁)長官が定める様式による出願書類及び真実宣言された陳述書並びに長官が命じる通数の、使用されている態様での商標の見本又は複製を提出することにより、本法によって設定されている主登録簿へのその商標の登録を請求することができる。

(2) 出願書類は、出願人の住所及び国籍、出願人によるその標章の最初の使用日、出願人によるその標章の取引における最初の使用日、商品であって、それに関連してその標章が使用されているものについての表示及びその標章の図面を含んでいなければならない。

(3) 陳述書は、出願人によって真実宣言がされていなければならない、また、次の事項を明示していなければならない。

(A) 真実宣言をする者(真実宣言人)が、同人自身又は同人が代表して真実宣言をする法人は登録を求める標章の所有者であると信じていること

(B) 真実宣言人の知識及び信念の及ぶ限りにおいて、出願に記載した事実が正確であること

(C) その標章が取引において使用されていること、並びに

(D) 真実宣言人の知識及び信念の及ぶ限りにおいて、他人が当該標章を取引において、それと同一の形態においても、また、当該他人の商品に付して又は関連して使用するとき混同若しくは誤認を生じさせ又は欺瞞する虞のある程に類似する形態においても、使用する権利を有していないこと。ただし、同時使用を主張する個々の出願においては、出願人は、

(i) その排他的使用の主張に対する例外を記載しなければならない、また

(ii) 真実宣言人の知識の及ぶ限りにおいて、次の事項を明示しなければならない。

(I) 他人による同時使用

(II) 商品であって、それに付して又は関連して、及び地域であって、そこにおいて個々の同時使用が存在しているもの

(III) 個々の同時使用の期間、及び

(IV) 出願人が登録を希望する商品及び地域

(4) 出願人は、長官が定める規則に従わなければならない。長官は、出願のための及び出願日の取得のための要件を定めた規則を制定しなければならない。

(b) (1) ある者が、その善意を示す状況の下で、標章を取引において使用しようとする誠実な意図を有しているときは、当該人は、特許庁に所定の手数料を納付し、かつ、長官が定める様式による出願書類及び真実宣言された陳述書を提出することにより、その商標の主登録簿への登録を請求することができる。

(2) 出願は、出願人の住所及び国籍、商品であって、それに関連して出願人がその標章を使用する誠実な意図を有するものについての表示及びその標章の図面を含んでいなければならない。

(3) 陳述書は、出願人によって真実宣言がされていなければならない、また、次の事項を明示していなければならない。

(A) 真実宣言をする者が、同人自身又は同人が代表して真実宣言をする法人はその標章を取引において使用する権原を有すると信じていること

(B) その標章を取引において使用しようとする出願人の誠実な意図

(C) 真実宣言人の知識及び信念の及ぶ限りにおいて、願書に記載された事実が正確であること、並びに

(D) 真実宣言人の知識及び信念の及ぶ限りにおいて、他人が、当該標章を取引において、それと同一の形態においても、また、当該他人の商品に付して又は関連して使用する場合に混同若しくは誤認を生じさせ又は欺瞞する虞のある程に類似する形態においても、使用する権利を有していないこと

ただし、本巻第 1126 条に従って提出される出願を除き、出願人が本条(c)及び(d)の要件を満たすまでは、商標登録はされないものとする。

(4) 出願人は、長官が定める規則に従わなければならない。長官は、出願のための及び出願日の取得のための要件を定めた規則を制定しなければならない。

(c) (b)に基づいてなされた出願についての審査中はいつでも、その標章を取引において使用してきた出願人は、(a)の要件を満たすようにその出願を補正することにより、この章の適用上、当該使用の利益を主張することができる。

(d) (1) 本巻第 1063 条(b) (2)に基づいて、標章に関する許可通知が本条(b)に基づく出願人に対して発行された日から 6 月以内に、出願人は特許商標庁に、長官が要求する通数の、取引において使用されている標章の見本又は複製を添え、かつ、所定の手数料を納付して、その標章が取引において使用されている旨、及びその標章の出願人による取引における最初の使用日、許可通知に指定されている商品又はサービスであって、その標章が取引において、それらに付して又は関連して使用されているものを明示する真実宣言された陳述書を提出しなければならない。使用陳述書の審査及び受理を条件として、その標章は、特許商標庁に登録されるものとし、登録証が、商品又はサービスであって、使用陳述書に記載されており、それらについてその標章が登録を受ける権原を有するものに関して発行されるものとし、また、登録通知が特許商標庁の公報に公告されるものとする。当該審査は、本巻第 1052 条(a)から(e)までに記載する事項についての審査を含むことができる。登録通知は、その標章が登録される商品又はサービスを指定しなければならない。

(2) 長官は、(1)に規定した 6 月期間の満了前に出願人からの書面による請求があったときは、(1)に基づく使用陳述書の提出期限を、1 回の 6 月の追加期間、延長するものとする。前記に基づく延長に加え、長官は、出願人が正当な事由を示したときは、本号に基づいて認められる最後の延長の満了前になされる出願人の書面による請求に従い、(1)に基づく使用陳述書の提出時期を更に延長することができるが、それらの期間の合計は 24 月を超えないものとする。本号に基づく延長請求には、出願人がその標章を取引において使用する誠実な意図を継続して有している旨を記載し、かつ、許可通知書に特定されている商品又はサービスであって、その標章をそれらに付して又は関連して出願人が取引において使用する誠実な意図を有しているものを明示する真実宣言された陳述書を添付しなければならない。本号に基づく延長請求は、所定の手数料の納付を伴うものとする。長官は、本号の適用上、何が正当な事由を構成するかを決定するための指針を記載した規則を発出しなければならない。

(3) 長官は、使用陳述書を提出した出願人にその受理又は拒絶、及び使用陳述書を拒絶したときは、拒絶理由を通知しなければならない。出願人は、使用陳述書を補正することができる。

(4) (1)に基づく使用陳述書又は(2)に基づく延長請求を適時に提出しないことは、その結果として出願の放棄とされる。ただし、応答の遅延が故意によるものでなかったことを長官が

満足できるように証明することができた場合はこの限りでなく、その場合は、提出期限は延長を受けることができるが、その期間は、使用陳述書の提出期限として(1)及び(2)に指定されている期間を超えない範囲とする。

(e) 出願人が合衆国に住所を有していない場合は、出願人は特許商標庁に提出する文書により、標章に影響を及ぼす法的手続における通知又は令状の送達を受けることができる合衆国居住者の名称及び宛先を指定することができる。当該通知又は令状は、その書面を前記のとおり指定された者に対し、前記のとおり届出された最終の指定において明示された宛先において同人に届けるか、又は同人に郵送することによって送達することができる。前記のとおり指定された者が最終の指定において記載された宛先には見当たらない場合、又は登録人が特許商標庁に提出する文書をもって、その標章に影響を及ぼす法的手続における通知又は令状の送達を受けることができる合衆国居住者の名称及び住所を指定していない場合は、当該通知又は令状は、長官宛てに送達することができる。

第2条(15 U.S.C. § 1052) 商標は主登録簿に登録することができる；同時登録

出願人の商品を他人の商品から識別することを可能にする商標は、その性質を理由として、主登録簿に登録することを拒絶されることはない。ただし、その商標が次に該当するときはこの限りでない。

(a) 次のものから成り又はそれらを含むこと。不道徳的、欺瞞的若しくは中傷的な事項；又はある者(生存しているか死亡しているかを問わない)、団体、信仰若しくは国民的な象徴を軽蔑し、若しくはそれらとの関係を偽って示唆し、又はそれらを侮辱し若しくはそれらの評判を落とす虞のある事項；又は地理的表示であつて、ぶどう酒若しくは蒸留酒に付して又は関連して使用される場合に、その商品の原産地以外の場所を特定するものであり、かつ、出願人によって、(第19巻第3501条(9)に定義されている)WTO協定が合衆国に対して効力を生ずる日から1年以後に初めてぶどう酒若しくは蒸留酒に付して又は関連して使用されているもの

(b) 合衆国、何れかの州若しくは地方公共団体、又は何れかの外国の旗章、紋章若しくはその他の記章又はそれらの擬態から成り、又はそれらを含むこと

(c) 生存中の特定の個人を示す名称、肖像又は署名から成り、又はそれらを含み(ただし、当該生存者からの書面による承諾を得ている場合を除く)、又は死去した合衆国の大統領の氏名、署名又は肖像であつて、その未亡人が生存している期間におけるものであること(ただし、未亡人の書面による承認を得ている場合を除く)

(d) 特許商標庁に登録されている標章又は他人によって合衆国において以前に使用され、かつ、放棄されていない標章又は商号と著しく類似している標章であつて、それが出願人の商品に付して又は関連して使用されるときは、混同を生じさせ、若しくは誤認を生じさせ、若しくは欺瞞する虞のあるものから成り、又はそれらを含むこと。ただし、長官が、同一若しくは類似の標章についての使用の態様若しくは場所又は商品であつて、それに付して又は関連して当該標章が使用されるものに関する条件及び制限の下での当該標章の2以上の者による継続使用が混同、誤認若しくは欺瞞を生ずる虞がないと決定した場合は、それらの者に対して同時登録を、それらの者が次の時期の何れかより先に合法的同時使用の結果として当該標章を使用する権原を有することになったときに、行うことができる。(1)係属中の出願の出願日又はこの章に基づいて行われた登録(あれば)の内の最先のもの；(2)1947年7月5日。

ただし、登録が、1881年3月3日の法律又は1905年2月20日の法律に基づいて先に行われ、かつ、当該日においても引き続き完全な効力を保持している場合；又は(3)1947年7月5日。ただし、出願が1905年2月20日の法律に基づいてなされ、かつ、1947年7月5日後に登録された場合。係属中の出願の出願日又は登録に先立つ使用は、その出願又は登録の所有者が出願人に対する同時登録の承認に同意した場合は、要求されないものとする。長官は、管轄権を有する裁判所が、2以上の者が取引において同一又は類似の標章を使用する権原を有する旨の最終決定をした場合にも、同時登録を行うことができる。同時登録をするときは、長官はそれぞれの者に対し、その標章の使用に関する態様若しくは場所又は商品であって、それに付して又は関連して当該標章が登録されるものについての条件及び制限を定めなければならない。

(e) 次の標章から成ること。(1)出願人の商品に付して又は関連して使用される場合に、それらの商品を単に記述するか又は欺瞞的に記述するもの；(2)出願人の商品に付して又は関連して使用される場合に、主として地理的にこれらの商品を記述するもの。ただし、原産地表示として本巻第1054条に基づいて登録することができるものを除く；(3)出願人の商品に付して又は関連して使用される場合に、主として地理的にこれらの商品を欺瞞的に記述するもの；(4)主として氏姓であるに過ぎないもの；又は(5)全体として機能的である事項を含むもの

(f) (a), (b), (c), (d), (e) (3)及び(e) (5)において明示して除外されている場合を除き、本条の如何なる規定も、出願人が使用する標章であって、取引において、出願人の商品を識別することができるようになってきているものの登録を妨げない。長官は、識別性の主張がなされる日前5年間にわたる、出願人によるその標章の取引における実質的に排他的かつ継続的な標章としての使用の証拠を、当該標章が取引において、出願人の商品に付して又は関連して使用される場合に、識別性を有するようになってきている一応の証拠として承認することができる。本条の如何なる規定も、標章であって、出願人の商品について使用される場合に、主としてそれらの商品について地理的に欺瞞的に記述するものであり、かつ、北米自由貿易協定施行法の制定日前に、出願人の商品について取引における識別性を有することになっていたものの登録を妨げない。第43条(c)に基づく不鮮明化による希釈化又は質の低下による希釈化を生じさせる虞のある標章については、第13条に基づいて提起される手続に従う場合に限り、その登録を拒絶することができる。第43条(c)に基づく不鮮明化による希釈化又は質の低下による希釈化を生じさせる虞のある標章の登録は、第14条又は第24条の何れかに基づく手続に従って取り消すことができる。

第3条(15 U. S. C. § 1053) サービスマークは登録することができる

適用可能な限り、商標登録に関する規定に従うことを条件として、サービスマークは、商標と同一の方式により、また、同一の効力をもって登録することができ、かつ、登録されたときは、商標に関してこの章に規定される保護を受ける権原を有するものとする。本条に基づく出願及び手続は、商標の登録に関して規定されたものと實際上可能な限り密接に合致していなければならない。

第4条(15 U. S. C. § 1054) 団体標章及び証明標章は登録することができる

適用可能な限り、商標登録に関する規定に従うことを条件として、団体標章及び証明標章は、

原産地表示を含め、登録を求める標章の使用に関して正当な統制を行う者及び国、州、地方公共団体その他同類のものが、工業上又は商業上の事業所を有していない場合であっても、この章に基づき、商標と同一の方式により、かつ、同一の効力をもって、登録することができ、また、登録されたときは、それらは、商標に関してこの章に定められる保護を受ける権原を有する。ただし、証明標章が、その標章の所有者又は使用者が、商品又はサービスであって、それに付して又は関連してその標章が使用されるものを製造若しくは販売し又は提供する旨の虚偽の表示をするように使用されるときは、この限りでない。本条に基づく出願及び手続は、商標の登録に関して定められたものに實際上可能な限り密接に合致していなければならない。

第5条(15 U. S. C. § 1055) 関係会社による使用

登録された標章又は登録を求める標章が関係会社によって正当に使用されているか又は使用されることが可能である場合は、当該使用は、登録人又は登録出願人の利益となる効果を生じ、また、当該使用は当該標章又はその登録の効力に影響を及ぼさないものとするが、ただし、当該標章が公衆を欺瞞するような方法で使用されないことを条件とする。何れかの者による標章の最先の使用が、その商品又はサービスの性質及び品質に関して、その標章の登録人又は登録出願人によって管理されている場合は、当該最先の使用は、該当する事情に応じ、登録人又は出願人の利益のために効力を生ずる。

第6条(15 U. S. C. § 1056) 権利の部分放棄

(a) 長官は、出願人に対し他の点においては登録可能な標章の中の登録不可能な構成部分について権利の部分放棄をするよう要求することができる。出願人は、登録を求める標章の構成部分について任意に権利の部分放棄をすることができる。

(b) 本巻第1057条(e)に基づいて行われるものを含め、権利の部分放棄は、権利の部分放棄がされた事項に関してそのとき存在している又はその後を生ずる出願人若しくは登録人の権利、又は権利の部分放棄がされた事項が、同人の商品若しくはサービスについての識別性を有しているか若しくは識別性を獲得した場合は、他の出願に基づく同人の登録の権利に害又は不利な影響を及ぼすことはないものとする。

第7条(15 U. S. C. § 1057) 登録証

(a) 発行及び様式

主登録簿に登録された標章に係る登録証は、アメリカ合衆国の名義により、合衆国特許商標庁の印の下に発行され、かつ、長官が署名するか又はそれにその署名を付させるものとし、また、それについての記録が、合衆国特許商標庁に保存されるものとする。登録は、標章を複製すると共に、標章がこの章に基づいて主登録簿に登録された旨、標章の最初の使用日、標章の取引における最初の使用日、登録に係る特定の商品又はサービス、登録の番号及び日付、登録の存続期間、登録出願が合衆国特許商標庁で受領された日、並びに登録において課せられた条件及び制限がある場合は、その条件及び制限を記載するものとする。

(b) 一応の証拠としての証書

この章によって規定される主登録簿への標章の登録に係る証書は、登録標章及び標章登録の効力、標章に係る所有者の所有権、及び証書中に特定される商品又はサービスに付して又は

関連して、証書中に記載されている条件又は制限がある場合はそれに従うことを条件として、取引において登録標章を使用する所有者の排他権についての一応の証拠とする。

(c) 標章の登録出願は擬制使用とみなされること

この章に規定する主登録簿への標章の登録を条件として、当該標章の登録を求める出願は、登録において指定された商品及びサービスに付して又は関連してのその標章の擬制使用を構成するものとし、他人に対する全国的に有効な優先権を与えるものとするが、ただし、自己の標章を放棄しておらず、かつ、当該出願の前に次に該当する者は、その対象外とする。

(1) その標章を使用したこと

(2) その標章の登録出願をしており、その出願が現に係属しているか又は登録を生じさせていること、又は

(3) その標章を登録するために外国出願をし、それに基づいて優先権を取得し、かつ、適時に第 1126 条(d)に基づくその標章の登録出願をし、その出願が現に係属しているか又は登録を生じさせていること

(d) 譲受人宛ての発行

標章の登録証は、出願人の譲受人に対して発行することができるが、その譲渡が、先ず合衆国特許商標庁に記録されなければならない。所有権の移転の場合において、所有者からの請求並びに適切な証明及び所定の手数料の納付があったときは、長官は、当該譲受人に対し、当該譲受人の名義により、かつ、原期間中の未経過部分について、当該標章に係る新たな登録証を発行しなければならない。

(e) 所有者による放棄、取消又は補正

所有者からの申請があったときは、長官は、登録が取消のため放棄されることを許可することができるが、また、取消をしたときは、それに応じた記入が合衆国特許商標庁の記録にされなければならない。所有者からの申請及び所定の手数料の納付があった場合において、正当な理由があるときは、長官は、登録が補正され又は権利の部分放棄がされることを許可することができる。ただし、補正又は権利の部分放棄が当該標章の性質を実質的に変更しないことを条件とする。相応する記入が合衆国特許商標庁の記録及び登録証にされなければならない。

(f) 証拠としての合衆国特許商標庁記録の謄本

商標に関し、合衆国特許商標庁に所属する記録、帳簿、文書又は図面の謄本、及び登録の謄本は、それが合衆国特許商標庁の印をもって認証され、かつ、長官によって、又は長官によって正規に指定された同庁の職員によって、長官の名義で確認されたときは、その原本が提出された場合に証拠とされるすべての事件において証拠とされるものとする。また、その発行申請をし、所定の手数料を納付した者には、それらの謄本を発行するものとする。

(g) 特許商標庁の錯誤の訂正

合衆国特許商標庁の過失によって生じた、登録における重大な錯誤が同庁の記録によって明らかになったときは、その事実及び当該錯誤の性質を記述する証明書が無償で発行され、記録され、かつ、その印刷写しが登録に係る個々の印刷謄本に添付されるものとする。また、その訂正された登録はその後、それが初めからそのように訂正された形式で発行されていた場合と同一の効力を有するものとするか、又は長官の裁量によって、新しい登録証を無償で交付することができる。これまで合衆国特許商標庁規則に従って発行されたすべての訂正証明書及びそれが添付された登録は、当該証明書及びその発行が制定法によって明確に承認されていた場合と同一の効力を有するものとする。

(h) *出願人の錯誤の訂正*

登録において錯誤が生じており、当該錯誤が出願人の過失によって善意で行われた旨の証明がある場合は、長官は、所定の手数料の納付を条件として、訂正証明書を、又はその裁量によって新たな登録証を発行する権限を有する。ただし、訂正が当該標章の再公告を必要とする登録変更を含んでいないことを条件とする。

第 8 条 (15 U. S. C. § 1058) 存続期間、宣誓供述書及び手数料

(a) *要求された宣誓供述書の提出期間*

個々の登録は、10 年間効力を持続するものとする。ただし、登録の所有者が (b) の要件を満たす宣誓供述書を、次の期間内に提出しない限り、標章の登録は、長官により、取り消されるものとする。

(1) 本法に基づく登録日又は第 12 条 (c) に基づく公告日から 6 年の満了直前の 1 年以内

(2) 登録日から 10 年の、及び登録日から各 10 年の継続期間の満了直前の 1 年以内

(3) 所有者は、本条に基づいて要求された宣誓供述書を、(1) 及び (2) に定める期間の満了から 6 月の猶予期間内に、(b) に定める手数料及び長官が定める追加猶予期間の割増金と共に提出することができる。

(b) *宣誓供述書の要件*

(a) にいう宣誓供述書は、

(1) (A) 標章が取引において使用されることを記載し、

(B) 登録において列挙されており、それに付して又は関連して標章が取引において使用されている商品又はサービスを表示し、

(C) 長官が要求する通数の、その標章の取引における現在の使用を示す見本若しくは複製を添付し、並びに

(D) 長官が定める手数料を添付しなければならない、又は

(2) (A) 登録において列挙されており、それに付して又は関連して標章が取引において使用されていない商品又はサービスを表示し、

(B) 不使用がそれを免責する特殊事情に起因するものであり、かつ、その標章を放棄する意図に起因するものではないことの証明を含め、並びに

(C) 長官が定める手数料を添付しなければならない。

(c) *不備のある宣誓供述書*

(a) に記載された期間内に行われた提出に不備がある場合は、その宣誓供述書が登録の所有者の名義で提出されなかったことを含め、その不備は、法定期間後であって、その不備の通知後の所定の期間内に訂正することができる。当該提出には、長官が定めた追加の不備の割増金を添付しなければならない。

(d) *要求についての通知*

当該宣誓供述書に関する要求についての特別の通知が、個々の登録証及び第 12 条 (c) に基づく公告の通知に添付されるものとする。

(e) *受理又は拒絶についての通知*

長官は、本条により要求された宣誓供述書を提出した所有者に対し、長官によるその受理又は拒絶、及び拒絶の場合は、その理由を通知しなければならない。

(f) *令状及び通知の送達先とする居住者の指定*

所有者が合衆国に住所を有していないときは、その所有者は、特許商標庁に提出する文書によって、標章に影響を及ぼす法的手続における通知又は令状の送達先とすることのできる合衆国居住者の名称及び住所を指定することができる。当該通知又は令状は、前記のとおり指定された者に対し、最終の指定書に記載された宛先においてその書面を引渡すか、そこに郵送することによって送達することができる。前記のとおり指定された者が最終の指定宛先に見当たらない場合、又は所有者が特許商標庁に提出する文書によって、標章に影響を及ぼす法的手続における通知又は令状の送達先とすることのできる合衆国居住者の名称及び住所を指定していない場合は、当該の通知又は令状は、長官に送達することができる。

第9条(15 U. S. C. § 1059) 登録の更新

(a) 本巻第 1058 条の規定に従うことを条件として、個々の登録は、所定の手数料を納付し、かつ、長官が定める様式による出願書を提出することによって、登録日に続く連続 10 年の各期間の終了時に、10 年の期間について更新することができる。当該出願は、登録が行われた又は更新された連続 10 年の各期間の終了前 1 年以内に行うことができ、又は連続 10 年の各期間の終了後 6 月の猶予期間内に、所定の手数料及び割増金を納付して行うことができる。本条に基づいて提出された出願書類に不備があった場合は、その不備についての通知の後の所定の期間内に所定の割増金を納付して訂正することができる。

(b) 長官が登録更新を拒絶する場合は、長官は、登録人に対し、長官による拒絶及びその理由を通知しなければならない。

(c) 登録人が合衆国に住所を有していないときは、登録人は、特許商標庁に提出する文書によって、標章に影響を及ぼす法的手続における通知又は令状の送達先とすることのできる合衆国居住者の名称及び宛先を指定することができる。当該の通知又は令状は、前記のとおり指定された者に対し、その最終の指定書に記載された宛先においてその書面を引渡すか又はそこに郵送することによって送達することができる。前記のとおり指定された者が最終の指定書において通知された宛先に見当たらない場合、又は登録人が特許商標庁に提出する文書によって、標章に影響を及ぼす法的手続における通知又は令状の送達先とすることのできる合衆国居住者を指定していない場合は、上記の通知又は令状は、長官に送達することができる。

第10条(15 U. S. C. § 1060) 譲渡

(a) (1) 登録標章又は登録出願がされている標章は、その標章が使用されている事業に係る営業権と共に、又は事業に係る営業権の一部であって、その標章の使用に関連しており、かつ、その標章によって象徴されているものと共に、譲渡することができる。前記の規定に拘らず、本巻第 1051 条(b)に基づく標章の登録出願は、その出願の本巻第 1051 条(a)を遵守させるようにするための本巻第 1051 条(c)に基づく補正書又は本巻第 1051 条(d)に基づく真実宣言された使用陳述書の提出までは、譲渡することができない。ただし、出願人の事業又はその一部の承継人に対する譲渡は除外するが、その事業が継続しており、かつ、現存していることを条件とする。

(2) 本条によって許可される譲渡においては、その事業の営業権であって、その事業において使用されている他の標章又はその事業の運営に係る名称又は商号に関連し、かつ、それらによって象徴されているものを含める必要はないものとする。

(3) 譲渡は、正式に作成された証書をもって行わなければならない。その確認は、証書作成の一応の証拠であるものとし、また、その譲渡を報告する所定の情報が特許商標庁に記録されたときは、その記録は、証書作成の一応の証拠とする。

(4) 譲渡は、有価約因による後の購入者に対しては、通知がないときは無効とする。ただし、その譲渡を報告する所定の情報が、その譲渡の日後3月以内又は後の購入の日前に特許商標庁に記録されているときは、この限りでない。

(5) 合衆国特許商標庁は、長官が定める様式によって、譲渡に関する情報の記録を整備しておかなければならない。

(b) 合衆国に住所を有していない譲受人は、特許商標庁に書類を提出することによって、標章に影響を及ぼす法的手続における通知又は令状の送達先とすることのできる合衆国居住者の名称及び住所を指定することができる。当該通知又は令状は、そのように指定された者に対し、前記のとおり提出された最終の指定書に記載された宛先においてその書面を引渡すか又はその宛先に郵送することによって、送達することができる。前記のとおり指定された者が最終の指定書に記載された宛先に見当たらない場合、又は、譲受人が特許商標庁に提出した書類によって、標章に影響を及ぼす法的手続における通知又は令状の送達先とすることのできる合衆国居住者の名称及び住所を指定していない場合は、当該通知又は令状は、長官に送達することができる。

第11条(15 U.S.C. § 1061) 確認及び真実宣言

本法に基づいて要求される確認及び真実宣言は、法により、合衆国内において宣誓を執行する権限を与えられている者の面前ですることができ、又は外国においてする場合は、合衆国の外交官若しくは領事官の面前で、又は外国において宣誓を執行する権限を与えられた職員であって、その権限が合衆国の外交官若しくは領事官の証明書によって、又は条約若しくは協定により合衆国における指定職員の添書に同様の効力を与える外国が指定した職員の添書によって証明される者の面前ですることができ、かつ、それがされた州又は国の法令を遵守している場合は、有効とする。

第12条(15 U.S.C. § 1062) 公告

(a) 登録出願及び所定の手数料の納付があったときは、長官は、標章登録の業務を担当する審査官にその出願を付託しなければならない。審査官は審査が行われるようにしなければならない。当該審査の結果、出願人が登録を受ける権原を有する場合、又は本巻第1051条(d)によって要求される使用陳述書が受理されたときに、登録を受ける権原を有すると思われる場合は、長官は、特許商標庁公報にその標章を公告させなければならない。ただし、出願人が同時使用を主張する場合、又は出願が本巻第1066条に規定されるインターフェアレンス手続に付される場合において、標章がその他の点で登録可能であるときは、その標章は、当該手続の当事者の権利についての決定に従うことを条件として公告することができる。

(b) 出願人が登録を受ける権原を有していないと認定された場合は、審査官は、その旨及びその理由を出願人に通知しなければならない。出願人には、これに応答し又は自己の出願を補正するために6月の期間が与えられ、その後その出願は再審査されるものとする。この手続は、(1)審査官が標章の登録を最終的に拒絶するか、又は(2)出願人が6月の期間に亘り、応答、補正若しくは審判請求をしないときまで反復することができ、後者の場合、その出願

は放棄されたものとみなす。ただし、応答の遅延が故意によるものでなかったことを長官が満足できるように証明することができる場合はこの限りでなく、その場合は、当該期間の延長を受けることができる。

(c) 1881年3月3日の法律又は1905年2月20日の法律の規定に基づいて登録された標章の登録人は、その登録の満了前の如何なる時期においても、所定の手数料を納付して、長官に対し、商品であって、登録に記載されており、取引においてそれに付して当該標章が使用されているものを明示しており、かつ、当該登録人が当該標章に関してこの章の利益を主張する旨の宣誓供述書を提出することができる。長官は、当該標章の複製を添え、それについての通知を公報に公告するものとし、また、登録人に対し、当該公告について、及び本巻第1058条(b)に規定する使用又は不使用に係る宣誓供述書に対する要求について通知するものとする。本項に基づいて公告される標章は、本章第1063条の規定の適用を受けない。

第13条(15 U. S. C. § 1063) 異議申立

(a) 何人も、本巻第1125条(c)に基づく、不鮮明化による希釈化又は質の低下による希釈化を生ずる虞のある標章の登録を含め、ある標章の主登録簿への登録によって同人が損害を受けると考えるときは、登録が求められているその標章についての本巻第1062条(a)に基づく公告から30日以内に、所定の手数料を納付して、理由を付した異議申立を特許商標庁に提出することができる。前記30日の期間の満了前に書面による請求があったときは、異議申立期間は、更に30日延長されるものとし、また、延長期間の満了前に請求され、正当な理由があるときは、長官は、異議申立提出期間の再延長を許可することができる。長官は、異議申立期間に関する個々の延長を申立人に通知しなければならない。異議申立は、長官が定める条件に基づいて補正することができる。

(b) 登録に対する異議申立が成功した場合を除き、

(1) 本巻第1051条(a)に基づいて又は第1126条に従ってなされた出願を基礎として主登録簿への登録を受ける権限を有する標章は、特許商標庁において登録され、登録証が発行され、また、登録通知が特許商標庁の公報に掲載されるものとし、又は

(2) 出願人が本巻第1051条(b)に基づいて登録出願をしている場合は、許可通知が出願人に対して発行されるものとする。

第14条(15 U. S. C. § 1064) 取消

依拠する理由を記載した、商標の登録を取り消すための請願書は、所定の手数料の納付を条件とし、何人も、この章によって設定される主登録簿への又は1881年3月3日の法律若しくは1905年2月20日の法律に基づく標章の登録によって、同人が、本巻第1125条(c)に基づく不鮮明化による希釈化又は質の低下による希釈化の虞の結果であるものを含め、損害を受けており又は受けることになると考えるときは、次の時期に提出することができる。

(1) この章に基づくその標章の登録の日から5年以内

(2) 1881年3月3日の法律又は1905年2月20日の法律に基づいて登録された標章についての本巻第1062条(c)に基づく公告の日から5年以内

(3) 次に該当するときはいつでも。すなわち、登録標章が、その登録に係る商品若しくはサービス、又はその一部に関して一般名称となるとき、又は機能的であるとき、又は放棄されているとき、又はその登録が詐欺により、若しくはこの章に基づく登録についての本巻第

1054 条又は第 1052 条(a), (b)若しくは(c)の規定に違反して又は前記諸法に基づく登録に関する該当先行法の類似の禁止規定に違反して取得されたとき, 又は登録商標が, 商品若しくはサービスであって, それに付して若しくは関連してその標章が使用されているものの出所を不実表示する結果となるように, 登録人によって若しくはその許可を得て使用されているとき。登録標章が, その登録に係る商品又はサービスの全部ではないものについて一般名称となっている場合は, 対象をそれらの商品又はサービスに限定した登録取消請願書を提出することができる。登録標章は, 当該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も使用されているという理由のみによっては, 商品又はサービスの一般名称であるとはみなされない。購入者誘導よりは, 関連する公衆に対する登録標章の第一義的意義を, 登録標章が, 商品又はサービスであって, それに付して又は関連してその標章が使用されているものの一般名称となっているか否を判断する上での基準とする。

(4) 次に該当するときはいつでも。すなわち, その標章が 1881 年 3 月 3 日の法律又は 1905 年 2 月 20 日の法律に基づいて登録されており, かつ, 本巻第 1062 条(c)の規定に基づいて公告されていなかったとき。

(5) 次に該当するときはいつでも。すなわち, 証明標章に関する場合であって, その理由が次の事項に該当しているとき。登録人が, (A)当該標章の使用を管理していないか若しくは正当に管理することができないこと, 又は(B)その証明標章が適用されている商品若しくはサービスの生産若しくは販売に従事していること, 又は(C)証明行為以外の目的でのその証明標章の使用を許可すること, 又は(D)当該標章が証明する基準若しくは条件を維持している者の商品若しくはサービスを証明すること若しくは引き続き証明することを差別的に拒絶すること。ただし, 連邦取引委員会は, (3)及び(5)に表示した事由に基づいて, この章によって設置された主登録簿に登録された何れの標章についても取消請求をすることができ, また, 所定の手数料は要求されないものとする。(5)の如何なる規定も, 登録人が, 証明制度又は登録人の証明基準を満たす商品若しくはサービスについて広告し又は認識を促進するために, その証明標章を使用することを禁止するとはみなさない。証明標章のそのような使用は, (5)に基づく取消理由にはならないが, ただし, 登録人が, その同一の証明標章が適用されている, 証明された商品又はサービスを自ら生産, 製造又は販売していないことを条件とする。

第 15 条(15 U. S. C. § 1065) 一定の条件の下における標章の使用の権利の不可争性

本巻第 1064 条(3)及び(5)に基づいていつでも取消を請求できる事由による場合を除き, かつ, 主登録簿に登録された標章の使用が, 当該登録標章のこの章に基づく登録の日在先立つ日から継続している標章又は商号の使用によって, 何れかの州又は準州の法令によって取得された有効な権利を侵害することがある場合はその範囲を除き, 商品又はサービスであって, それに付して又は関連して当該登録標章がその登録の日後連続 5 年間継続使用され, かつ, 現に取引において使用されているものについて, 当該登録標章を取引において使用する所有者の権利は, 争うことができないものとする。ただし, 次の事項を条件とする。

(1) 当該商品若しくはサービスに関する当該標章についての, 所有者による所有権の主張に対し, 又は登録簿にそれを登録若しくは維持する所有者の権利に対し, 不利な確定判決が下されていないこと, 及び

(2) 合衆国特許商標庁又は裁判所に係属している前記の権利に係る手続であって, 最終処分がされていないものがないこと, 及び

(3) 登録に記載された商品又はサービスであって、それに付して又は関連して当該の連続 5 年間に亘りその標章が継続して使用され、今なお使用されているもの、及び(1)及び(2)に定めるその他の事項を記載した宣誓供述書が、長官に対し、当該 5 年の期間の満了後 1 年以内に提出されていること

(4) 標章の登録に係る商品若しくはサービス又はその一部についての一般名称である標章については、不可争性の権利を獲得できないものとする。

本条において先に記載した条件に従うことを条件として、この章に基づいて登録された標章に関する不可争性の権利は、1881 年 3 月 3 日の法律又は 1905 年 2 月 20 日の法律に基づいて登録された標章に適用するが、ただし、本巻第 1062 条(c)の規定に基づく標章公告日後の 5 年の継続期間の満了から 1 年以内に、長官に所要の宣誓供述書を提出することを条件とする。長官は、先に規定した宣誓供述書を提出する登録人に対し、その提出について通知しなければならない。

第 16 条(15 U. S. C. § 1066) インターフェアレンス

長官は、標章であって、他人によって先に登録された標章又は他人が先に登録出願している標章に類似しているために、出願人の商品又はサービスに付して又は関連して使用される場合は、混同若しくは誤認を生じさせ又は欺瞞する虞があるものの登録出願があったときは、特別な事情を示す請願により、インターフェアレンスが存在している旨の宣言をすることができる。出願と、標章の使用の権利が不可争となっている標章登録との間では、インターフェアレンスを宣言することができない。

第 17 条(15 U. S. C. § 1067) インターフェアレンス、異議申立及び同時使用登録又は取消の手續；通知；商標審理審判部

(a) インターフェアレンス、登録異議申立、合法的同時使用者としての登録出願又は標章登録を取り消すための申請の何れの場合にも、長官は、当事者全員に通知しなければならない、かつ、商標審理審判部に対し、登録に係るそれぞれの権利を裁決し、決定するよう命じなければならない。

(b) 商標審理審判部は、合衆国特許商標庁の長官、副長官、特許局長、商標局長、及び長官が任命する商標行政審判官を含むものとする。

(c) 商務長官の権限

商務長官は、その裁量により、本項の施行日前に特許庁長官による任命により職務に就いていた商標行政審判官の任命を、特許庁長官が商標行政審判官を初めに任命した日に実施しているものとみなすことができる。

(d) 任命の忌避に対する抗弁

当該任命された商標行政審判官が事実上職員として活動していたことは、審判官が特許庁長官によりもとから任命されていたことを根拠として、商標行政審判官の任命の忌避に対する抗弁となる。

第 18 条(15 U. S. C. § 1068) 登録の拒絶、取消又は限定；同時使用

この章に基づく当事者の権利が確定されるような手續においては、長官は、異議申立がされた標章を登録することを拒絶することができ、登録を全部若しくは一部について取り消すこ

とができ、出願若しくは登録をそこに表示されている商品若しくはサービスを制限することによって修正することができ、登録簿に関し前記以外の方法で登録標章の登録を限定若しくは更正することができ、インターフェアレンスが生じているいくつかの標章の一部若しくは全部について登録することを拒絶することができ、又はその手続において、1 又は複数の標章を、それについての権原を有する 1 又は複数の者のために登録することができる。ただし、同時使用に基づく標章登録の場合は、長官は、本巻第 1052 条(d)に規定される条件及び制限を決定しなければならないが、出願人が本巻第 1057 条(c)による擬制使用を立証しないでは勝つことができない場合は、本巻第 1051 条(b)に基づくその出願人の主張を認める最終判断は、その標章が登録されるまでは行うことができない。

第 19 条(15 U.S.C. § 1069) 消滅時効、禁反言及び黙認の衡平法上の原則の、当事者系手続における適用可能性

すべての当事者系手続において、衡平法上の消滅時効、禁反言及び黙認の原則は、それが適用可能である場合は、考慮し、かつ、適用することができる。

第 20 条(15 U.S.C. § 1070) 商標審理審判部への、審査官に対する審判請求

標章登録を担当する審査官の終局査定に対しては、所定の手数料を納付して、商標審理審判部に審判請求をすることができる。

第 21 条(15 U.S.C. § 1071) 裁判所への上訴

(a) 上訴する権原を有する者；合衆国連邦巡回控訴裁判所；民事訴訟についての権利放棄；相手方当事者による民事訴訟の選択；法的手続

(1) 標章登録出願人、インターフェアレンスの当事者、異議申立手続の当事者、合法的同時使用者としての登録出願の当事者、取消手続の当事者、本巻第 1058 条又は第 71 条に規定する宣誓供述書を提出した登録人又は更新出願人であって、長官又は商標審理審判部の決定に不服があるものは、(b)に基づいて手続をする同人の権利を放棄して、合衆国連邦巡回控訴裁判所に上訴することができる。ただし、長官以外の、手続に係る何れかの相手方当事者が、上訴人が(2)に従って上訴通知書を提出してから 20 日以内に、自らはその後の手続の一切が(b)に従って行われることを選択する旨の届出を長官に提出したときは、前記上訴は却下される。この場合、上訴人には、(b)に基づいて民事訴訟を提起するためにその後の 30 日が与えられ、その提起がされなかった場合は、上訴の対象とされた決定が、その事件に関するその後の手続を支配するものとする。

(2) 合衆国連邦巡回控訴裁判所に上訴する場合は、上訴人は、合衆国特許商標庁に対し、長官に宛てた上訴通知書を、上訴の対象である決定の日後の長官が定める期間内に提出しなければならないが、その期間は、如何なる場合にも 60 日を下回らないものとする。

(3) 長官は、合衆国特許商標庁の記録を構成する書類の認証した一覧を合衆国連邦巡回控訴裁判所に移送しなければならない。裁判所は、上訴の係属中に当該書類の原本又は認証謄本を長官が移送するよう要求することができる。査定系事件においては、長官は、上訴に含まれている全ての争点に係る、合衆国特許商標庁による決定の理由を説明する準備書面を裁判所に提出しなければならない。裁判所は、上訴を審理する前に、長官及び事件の当事者にその審理の期日及び場所を通知しなければならない。

(4) 合衆国連邦巡回控訴裁判所は、合衆国特許商標庁の記録に基づいて当該上訴の対象とされている決定を審査しなければならない。裁判所はその裁決に基づいて、命令及び意見を長官に対して発出し、それは、合衆国特許商標庁の記録に記入され、当該事件のその後の手続を支配するものとする。ただし、出願人が本巻第 1057 条(c)による擬制使用を立証することなしには勝つことができない場合は、本巻第 1051 条(b)に基づく出願人に有利な最終判断は、その標章が登録されるまでは行われないものとする。

(b) 民事訴訟；その権原を有する者；裁判所の管轄権；長官の身分；法的手続

(1) (a)により、合衆国連邦巡回控訴裁判所に上訴することを許可されている者が長官又は商標審理審判部の決定に不服がある場合は、当該人は、前記の合衆国連邦巡回控訴裁判所に上訴しているときを除き、民事訴訟による救済を受けることができるが、その訴訟が、前記決定後の 60 日を下回らない期間であって、長官が指定するか、又は(a)において規定されている期間内に開始されることを条件とする。裁判所は、当該事件における事実によって示されるところに従い、出願人がそれに係る出願に基づく登録を受ける権原を有すること、それに係る登録は取消すべきこと、又はその手続における争点が要求するその他の事項について、司法判断を下すことができる。当該司法判断は、長官に法の要件に従って必要な措置をとる権限を与えるものとする。ただし、出願人が本巻第 1057 条(c)に従って擬制使用を立証することなしには勝つことができない場合は、本巻第 1051 条(b)に基づく出願人に有利な最終判断は、その標章が登録されるまでは行われない。

(2) 長官は、本項に基づく当事者系事件については当事者となることができないが、訴状が提出された裁判所の書記官からその訴状の提出についての通知を受け及びその訴訟に参加する権利を有するものとする。

(3) 如何なる相手方当事者もない場合は、訴状の謄本が長官に送達されるものとし、また、裁判所がその経費を不当であると認定する場合を除き、訴訟に係る一切の経費は、終局判決が当該当事者に有利なものであるか否かに拘らず、その事件を提起した当事者によって支払われるものとする。本項に基づいて提起された訴訟においては、合衆国特許商標庁にある記録は、何れかの当事者からの申立があった場合は、裁判所が課す費用、経費及び証人に対するその後の反対尋問に関する条件を基にして、何れかの当事者が更に証言を取る権利を害することなく容認される。証言及び合衆国特許商標庁にある記録による書証は、それが容認されたときは、それが当該訴訟において最初に取りられ、提出された場合と同一の効力を有するものとする。

(4) 相手方当事者がある場合は、当該訴訟は、苦情申立の対象となった決定が行われたときの合衆国特許商標庁の記録によって示されている利害関係人に対して提起することができるが、ただし、何れの利害関係人もその訴訟の当事者となることができる。同一州内に含まれていない複数の地域に居住する相手方当事者又は外国に居住する相手方当事者がある場合は、バージニア東部地区合衆国地方裁判所が管轄権を有するものとし、相手方当事者が居住する地区の執行官に宛てた、当該相手方当事者に対する召喚状を発出することができる。外国に居住する相手方当事者に対する召喚状は、公告又は裁判所が指示するそれ以外の方法によって送達することができる。

第 22 条(15 U. S. C. § 1072) 告知としての登録

この章によって定められる主登録簿への又は 1881 年 3 月 3 日の法律若しくは 1905 年 2 月 20

日の法律に基づく標章の登録は, 登録人によるその所有権の主張についての擬制告知とする。

第 II 編 補助登録簿

第 23 条(15 U. S. C. § 1091) 外国使用を理由とする出願及び登録

(a) 主登録簿に加え、長官は、「1910年8月20日にアルゼンチン共和国ブエノスアイレス市で作成、調印された、商標及び商業名称の保護のため及びその他の目的のための条約の一定の規定を実施するための法律」と称する1920年3月19日の法律第1条(b)に規定された登録簿の延長であって、補助登録簿と呼ばれるものを整備しなければならない。出願人の商品又はサービスを識別することができ、この章に定める主登録簿に登録することができない全ての標章は、本巻第1052条(a)、(b)、(c)、(d)及び(e)(3)によって登録不能である旨宣言されるものを除き、その所有者によって商品又はサービスに付して又は関連して取引において合法的に使用されている場合は、所定の手数料の納付、及び本巻第1051条(a)及び(e)の規定が適用可能な限り、その遵守を条件として、補助登録簿に登録することができる。本条の如何なる規定も、出願人の商品又はサービスを識別することができ、かつ、この章に基づいて主登録簿に登録することができない標章であって、本巻第1052条(e)(3)に基づいて登録することができない旨が宣言されているものの補助登録簿への登録を妨げないものとするが、ただし、当該標章が1993年12月8日以前から、その所有者によって商品又はサービスに付して又は関連して、取引において合法的に使用されていたことを条件とする。

(b) 補助登録簿への登録出願及び所定の手数料の納付があったときは、長官は、その出願を標章の登録を担当する審査官に付託し、それを審査させるようにしなければならない。審査の結果、その出願人が登録を受ける権原を有すると思われるときは、登録が付与される。出願人が登録を受ける権原を有していないと認定されたときは、本巻第1062条(b)の規定を適用するものとする。

(c) 補助登録簿への登録のためには、標章は、商標、記号、ラベル、包装、商品の形態、名称、語、宣伝文句、文言、姓、地理的名称、数字、図形、全体として機能的でない事項、又は前記の何れかの結合とすることができるが、ただし、当該標章は、出願人の商品又はサービスを識別することができるものでなければならない。

第 24 条(15 U. S. C. § 1092) 取消

補助登録簿に関する標章は、異議申立のために公告されること又は異議申立の対象とされることはないが、登録されたときは、特許商標庁公報に公告されるものとする。何人も、ある標章について、

(1) その有効な出願日が当該人の標章が有名になった日後であり、かつ、その標章が本巻第1125条(c)に基づく不鮮明化による希釈化若しくは質の低下による希釈化を生ずる虞がある場合において、又は

(2) 不鮮明化による希釈化若しくは質の低下による希釈化以外の理由により、その標章の補助登録簿への登録により当該人が損害を蒙っており又は蒙ることになると信じる時はいつでも、所定の手数料を納付し、かつ、その理由を記述した請願書を提出して、当該登録の取消を長官に申請することができる。

長官は、当該申請を商標審理審判部に付託しなければならない。審判部は、それについて登録人に通知しなければならない。審判部における審理の結果、登録人は登録をする権原を有していない、又はその標章は放棄されていると認定された場合は、その登録は、長官によって

取り消されるものとする。ただし、本巻第 1051 条 (b) に基づく出願人に有利となる最終判断は、当該出願人が第 1057 条 (c) による擬制使用を立証することなしには勝つことができない場合は、その標章が登録されるまで、行われぬものとする。

第 25 条 (15 U. S. C. § 1093) 補助登録証

補助登録簿に登録された標章に対する登録証は、主登録簿に登録された標章に対して発行される証書と明白に異なるものでなければならない。

第 26 条 (15 U. S. C. § 1094) 通則

この章の規定は、適用可能な限り、補助登録簿における登録出願及び登録、並びに主登録簿におけるそれらに適用されるものとするが、補助登録簿における出願及び登録は、本巻第 1051 条 (b)、第 1052 条 (e)、第 1052 条 (f)、第 1057 条 (b)、第 1057 条 (c)、第 1062 条 (a)、第 1063 条から第 1068 条まで(両端の条を含む)、第 1072 条、第 1115 条及び第 1124 条の適用を受けず、又はその利益を受けない。

第 27 条 (15 U. S. C. § 1095) 主登録は補助登録によって排除されない

補助登録簿への又は 1920 年 3 月 19 日の法律に基づく標章の登録は、この章に基づいて設定される主登録簿への登録人による登録を妨げないものとする。補助登録簿への標章の登録は、その標章が識別性を獲得していないことの容認にはならない。

第 28 条 (15 U. S. C. § 1096) 財務省 ; 補助登録は提出されない

補助登録簿への又は 1920 年 3 月 19 日付法律に基づく標章の登録は、財務省に提出されること又は輸入を阻止するために使用されることはないものとする。

第 III 編 登録の告知

第 29 条(15 U.S.C. § 1111) 登録の告知；標章に付す表示；侵害訴訟における利益及び損害賠償の回収

本巻第 1072 条の規定に拘らず，特許商標庁に登録された標章の登録人は，「Registered in U. S. Patent and Trademark Office」若しくは「Reg. U. S. Pat. & Tm. Off.」の文言又は R を円で囲んだ文字，即ち，®を標章に表示することによって自己の標章が登録されている旨の告知をすることができる。そのような登録告知をしなかった登録人によるこの章に基づく侵害訴訟においては，被告がその登録を実際に認識していた場合を除き，この章の規定に基づき利益及び損害賠償の回復をすることができない。

*注：この条件についての一般法律 93 - 596 による文言表示の修正は，1975 年 1 月 2 日に発効した。ただし，当該修正は，登録人が，その標章が登録されたのが 1975 年 1 月 2 日の前か後かに拘らず，その登録について，1962 年 10 月 9 日に改正された 1946 年商標法の第 29 条に従った告知を，一般法律 93-596 によって改正された商標法の第 29 条に従った告知の代わりとして引き続き使用することができる旨を定めている。

第 IV 編 分類

第 30 条 (15 U. S. C. § 1112) 商品及びサービスの分類；複数の類による登録

長官は、特許商標庁の管理の便宜上、商品及びサービスの分類を設定することができるが、ただし、それは出願人又は登録人の権利を制限又は拡大するものではない。出願人は、標章の登録出願を、商品又はサービスであって、それに付して又は関連して出願人がその標章を現に使用しているか又は使用する誠実な意図を有しているものの一部又は全部について、することができる。ただし、長官が規則によって、標章の登録出願を複数の類に該当する商品又はサービスについて許可するときは、個々の類について出願をするための手数料の合計額に等しい手数料が納付されるものとし、また、長官は、当該標章に対する 1 の登録証を交付することができる。

第 V 編 手数料及び料金

第 31 条 (15 U.S.C. § 1113) 手数料

(a) 長官は、商標又はその他の標章に係る登録出願の提出及び処理に関して、並びに特許商標庁が商標及びその他の標章に関連して遂行するその他一切の役務及び提供する物品に関して、手数料を設定しなければならない。本項に基づいて設定される手数料は、労働長官によって決定される消費者物価指数の過去 12 月間の変動を総額に反映させるために 1 年に 1 回、長官が調整することができる。1%未満の変動は無視することができる。本条に基づいて設定される手数料は、その手数料についての告知が連邦登録簿及び特許商標庁の公報に公告されてから最低 30 日が経過するまでは、効力を生じないものとする。

(b) 長官は、政府の部門若しくは機関又はそれらの職員による随時の請求に関連する、商標又はその他の標章に関する役務又は物品に対する手数料の納付について請求権を放棄することができる。インディアン美術工芸部は、インディアンの生産物又は特定のインディアン部族若しくは集団の生産物に関する真正性及び品質についての政府商標を登録するために手数料を課せられることはない。

第 VI 編 救済手段

第 32 条 (15 U. S. C. § 1114) 救済手段；侵害；悪意のない侵害者

(1) 何人も、登録人の承諾を得ないで、

(a) 取引において、登録商標の複製、偽造、複写又はもっともらしい模造を商品又はサービスの販売、販売の申出、頒布又は広告に関連して使用し、その商品又はサービスに付して又は関連しての当該使用が混同若しくは錯誤を生じさせ又は欺瞞する虞がある場合、又は

(b) 登録標章を複製し、偽造し、複写し又はもっともらしく模造し、かつ、当該の複製、偽造、複写又はもっともらしい模造を、商品若しくは又はサービスの販売、販売の申出、頒布又は広告に付して又は関連して取引において使用される予定のラベル、標識、印刷物、包装、包み紙、容器又は広告に利用し、その商品又はサービスに付して又は関連しての当該使用が混同若しくは錯誤を生じさせ又は欺瞞する虞がある場合は、

当該人は、次に規定する救済を求める登録人による民事訴訟において、その責めを負うものとする。(b)に基づいては、前記行為が、当該模造が混同若しくは錯誤を生じさせ、又は欺瞞するために使用される予定であることを知りながら行われた場合を除き、登録人は利益又は損害賠償を回収する権原を有していないものとする。

本号において使用するとき、「何人」という用語は、合衆国、そのすべての機関及び付属組織、並びに合衆国のために、かつ、合衆国の許可及び同意を得て行動するすべての個人、企業、会社又はその他の者、並びに州、州の付属組織、及び自己の公的な資格において行動する州又は州の付属組織の幹部職員又は一般職員を含む。合衆国、そのすべての機関及び付属組織、並びに合衆国のために、かつ、合衆国の許可及び同意を得て行動するすべての個人、企業、会社、その他の者、並びに州及びその付属組織、幹部職員又は一般職員は、非政府の法主体と同一の方法により及び同一の範囲においてこの章の規定の適用を受けるものとする。

(2) この章の他の規定に拘らず、この章に基づく、侵害された権利の所有者に対して、又は本巻第 1125 条(a)若しくは(d)に基づいて訴訟を提起した者に対して与えられる救済手段は、次のものに限定される。

(A) 侵害者又は違反者が、他人のために、その標章又は違反物を印刷する業務に従事しているのみであり、かつ、同人が悪意のない侵害者又は悪意のない違反者であったことを証明する場合は、侵害された権利の所有者又は本巻第 1125 条(a)に基づいて訴訟を提起した者は、当該の侵害者又は違反者に対しては、将来の印刷に対する差止命令のみを求める権原を有するものとする。

(B) 訴えられている侵害又は違反が新聞、雑誌若しくは他の類似の定期刊行物、又は合衆国法典第 18 巻第 2510 条(12)に定義される電子通信における有料の広告事項に含まれているか又はその一部である場合は、侵害された権利の所有者、又は本巻第 1125 条(a)に基づいて、当該の新聞、雑誌若しくは他の類似の定期刊行物又は電子通信に係る発行者又は頒布者に対して訴訟を提起した者の救済手段は、当該の新聞、雑誌若しくは他の類似の定期刊行物の将来の号又は当該電子通信の将来の送信における当該広告事項の提示に対する差止命令に限定される。本号の限定は、悪意のない侵害者又は悪意のない違反者に対してのみ適用される。

(C) 差止命令による救済は、侵害された権利の所有者又は本巻 1125 条(a)に基づいて訴訟を提起した者に対して、侵害事項又は違反事項を含む新聞、雑誌若しくは他の類似の定期刊行物の発行又は電子通信に関しては与えられないものとするが、ただし、当該定期刊行物の特

定号における又は電子通信における当該の侵害事項又は違反事項の拡散を制限することが、当該号の配達又は当該電子通信の送信を、当該配達又は送信に関する通常の時期より遅らせることになり、かつ、当該遅延が、当該定期刊行物の出版及び頒布又は当該電子通信の送信が健全な業務慣行に従って通常行われている方法に起因するものであり、かつ、本条を回避するために、又は差止命令の発出を妨げ若しくは遅延させ又は当該の侵害事項又は違反事項に関する命令を限定させるために採られる方法又は計画によるものでないことを条件とする。

(D) (i) (I) ドメインネーム登録官、ドメインネーム登録所又はその他のドメインネーム登録当局であって、(ii)に記載される、ドメインネームに影響を及ぼす行為を行った者は、当該行為に関し、そのドメインネームが標章を侵害し又は希釈化していると最終的に裁決されるか否かに拘らず、何人に対しても金銭的救済について責めを負わず、又は(II)に規定される場合を除き、差止命令による救済の責めを負わない。

(II) (I)に記載されるドメインネーム登録官、ドメインネーム登録所又はその他のドメインネーム登録当局は、当該の登録官、登録所又はその他の登録当局が次の条件に該当する場合に限り、差止命令による救済の適用対象とすることができる。

(aa) ドメインネームの処分に関する訴訟が提起された裁判所に対して、同裁判所がそのドメインネームの登録及び使用の処分に関する同裁判所の支配及び権限を確立するのに十分な書類を早急に提出しなかったこと

(bb) 裁判所の命令による場合を除き、訴訟の係属中にドメインネームを移転、停止若しくはそれ以外に変更を行ったこと、又は

(cc) 当該裁判所の命令があった場合に、故意にその命令に従わなかったこと

(ii) (i) (I)にいう行為は、ドメインネームを、登録することを拒絶し、登録から削除し、又は移転し、暫定的に無力にし、又は恒久的に取り消す行為であって、

(I) 第43条(d)に基づく裁判所命令に従っているもの、又は

(II) 他人の標章と同一であり、混同を生ずる程に類似しており若しくはそれを希釈化するドメインネームの登録を禁止する当該の登録官、登録所若しくは登録当局による合理的な方針の実行として行われるものである。

(iii) ドメインネーム登録官、ドメインネーム登録所又はその他のドメインネーム登録当局は、ドメインネームの登録又は維持により利益を得ようとした悪意の意図が証明されない限り、ドメインネームの登録又は維持に対して、本条に基づく損害賠償の責めを負わないものとする。

(iv) 登録官、登録所又はその他の登録当局が、あるドメインネームがある標章と同一であり、混同を生ずる程に類似しており又はそれを希釈化する旨の、他の者による故意かつ重大な不実表示に基づき、(ii)に記載される行為を行った場合は、故意かつ重大な不実表示を行った者は、当該行為の結果として、ドメインネーム登録人に生じた費用及び弁護士報酬を含む損害賠償に対して、その責めを負うものとする。裁判所はまた、ドメインネーム登録人に対し、そのドメインネームの再有効化又はそのドメインネームのドメインネーム登録人への移転を含め、差止命令による救済を付与することができる。

(v) (ii) (II)に記載された方針に基づき、そのドメインネームが停止され、無力化され又は移転させられたドメインネーム登録人は、標章所有者に通知した上で、当該登録人によるそのドメインネームの登録又は使用は、この章に基づいて不法ではないことを証明するための民事訴訟を提起することができる。裁判所はドメインネーム登録人に対し、ドメインネーム

の再有効化又はドメインネーム登録人へのそのドメインネームの移転を含め、差止命令による救済を付与することができる。

(E) 本号において使用される、

(i) 「違反者」という用語は、本巻第 1125 条(a)に違反する者を意味し、また

(ii) 「違反事項」という用語は、本巻第 1125 条(a)に基づく違反の適用対象である事項を意味する。

第 33 条 (15 U. S. C. § 1115) 排他的使用の権利の証拠としての登録；抗弁

(a) 1881 年 3 月 3 日の法律若しくは 1905 年 2 月 20 日の法律に基づいて発出された登録、又は、この章に規定される主登録簿に登録され、かつ、訴訟当事者によって所有されている標章の登録は、証拠として認められるものとし、また、その登録標章についての、及びその標章の登録についての、並びにその登録に記載された条件又は制限に従うことを条件とし、その登録に指定されている商品若しくはサービスに付して又は関連してその登録標章を取引において排他的に使用する登録人の権利の効力についての一応の証拠とされるが、ただし、それは他人が、(b)に規定するものを含め、当該標章が登録されていなかった場合に主張することができたかもしれない法律上の又は衡平法上の抗弁若しくは瑕疵を証明することを排除するものではない。

(b) 登録標章を使用する権利が本巻第 1065 条に基づいて不可争となった場合は、その登録は、登録標章及びその標章の登録の有効性、登録人のその標章に係る所有権、並びにその標章を取引において使用する登録人の排他的権利の確定証拠とする。当該確定証拠は、登録における又は第 1065 条の規定に基づいて提出された宣誓供述書若しくは本巻第 1059 条の規定に基づいて提出された更新出願における条件又は限定に従うことを条件として、当該宣誓供述書において又は更新出願で指定された商品又はサービスの数が少ない場合は更新出願において指定された商品又はサービスに付して又は関連して、その標章を排他的に使用する権利に係わるものとする。登録標章を使用する権利についての当該確定証拠は、本巻第 1114 条に定義する侵害の証明の適用に従い、かつ、次の抗弁又は瑕疵に従うものとする。

(1) 登録又は標章を使用する、不可争性を有する権利が詐欺によって取得されたこと、又は

(2) 標章が登録人によって放棄されたこと、又は

(3) 登録標章が、登録人若しくは登録人の関係人により又はその許可を得て、商品又はサービスであって、それに付して又は関連してその標章が使用されるものの出所を不実表示するように使用されていること、又は

(4) 侵害であると告発されている名称、用語又は図形の使用が、標章としての使用ではなく、当事者の自己の業務に関する個人名の使用、若しくは当該当事者と関係を有するものの個人名の使用、又は当該当事者の商品若しくはサービス又はそれらの原産地を記述し、公正かつ善意で使用されている用語又は図形の使用であること、又は

(5) 何れかの当事者による使用が侵害であるとして告発されている標章が、登録人による先使用の事実を知らないで採用され、かつ、当該当事者又はその関係人によって次の時期より前から継続して使用されていること。(A)本巻第 1057 条(c)により確定された、標章の擬制使用の日、(B)本法に基づくその標章の登録が 1988 年商標法改正法の発効日前に登録出願がされている場合は、その登録、又は(C)本巻第 1062 条(c)に基づくその登録標章の公告。ただし、この抗弁又は瑕疵は、前記の継続的先使用が証明される地域にのみ適用するものとする。又

は

- (6) その使用が侵害であるとして告発されている標章が、登録人の登録標章に係る、本法に基づく登録、又は本巻第 1062 条(c)に基づく公告より前に登録され、かつ、使用されたが、放棄されていないこと。ただし、この抗弁又は瑕疵は、その標章が登録人の標章についての前記の登録又は前記の公告より前に使用されていた地域にのみ適用するものとする。又は
- (7) 標章が合衆国反トラスト法に違反するように使用されたか又は現に使用されていること、又は
- (8) 標章が機能的であること、又は
- (9) 消滅時効、禁反言及び黙認を含む衡平法上の諸原則を適用することができること

第 34 条(15 U.S.C. § 1116) 差止命令；執行；訴訟提起についての長官への通知

(a) この章に基づいて生ずる民事訴訟についての管轄権を有する個々の裁判所は、特許商標庁に登録されている標章に係る登録人の権利についての違反を防止するために、又は本巻第 1125 条(a)、(c)又は(d)に基づく違反を防止するために、衡平法上の諸原則に従い、かつ、裁判所が合理的であるとみなす条件に基づいて、差止命令を付与する権限を有するものとする。当該差止命令には、被告に対し、差止命令の被告への送達後 30 日以内又は裁判所が指示する延長期間内に、被告がその差止命令を遵守している方法及び形態を詳細に記載した宣誓に基づく報告書を裁判所に提出し、かつ、原告に送達することを指示する規定を含めることができる。審理に基づき、被告への通告の後、何れかの合衆国地方裁判所によって付与される当該差止命令は、付与された差止命令の対象である当事者に対し、その当事者を見出すことのできる合衆国内の何れの地においても送達することができ、かつ、有効であるものとし、また、前記差止命令を付与した裁判所又はその管轄下に被告を見出すことができる他の合衆国裁判所が侮辱を罰する手続によって執行することができる。

(b) 前記の裁判所は、ここに規定するとおり、前記の差止命令が、その執行を求められている地方裁判所によって付与されていた場合と全く同様に、差止命令を執行する管轄権を有するものとする。差止命令を付与する裁判所の書記官又は裁判官は、当該差止命令の執行を求める申請が提出された裁判所が要求した場合は、差止命令を付与する基礎となった、その職務上のファイル中にある一切の書類の認証謄本を遅滞なくその裁判所に移送しなければならない。

(c) この章の規定に基づいて登録された標章に関する訴訟又は法的手続が提起されてから 1 月以内に、その裁判所の書記官は、長官に対し、それについて書面による通知をする義務を負うものとし、通知には、知られている範囲において、訴訟当事者の名称及び宛先、並びに提起された訴訟又は法的手続の対象である 1 又は 2 以上の登録に係る指定番号を整然と記載しなければならない。かつ、その後、補正、答弁又は訴答によって何れか他の登録がその訴訟又は法的手続に追加された場合は、書記官は、長官に対し、それについての同様の通知を出さなければならない。また、判決が記録されるか又は上訴が行われてから 1 月以内に、裁判所の書記官は、それについての通知を長官に出さなければならない。並びに、長官は、前記の通知を受領したときは直ちに、それを前記の登録のファイル・ラッパーに記載し、また、それを前記のファイル・ラッパーの一部に組みこまなければならない。

(d) (1) (A) 商品又はサービスの販売、販売の申出又は頒布に関する偽造標章の使用を内容とする違反に関し、本巻第 1114 条(1) (a) 又は合衆国法典第 36 巻第 220506 条に基づいて生ずる

民事訴訟事件においては、裁判所は、一方当事者の申請に基づき、本項に従い、(a)に基づく命令であって、当該違反に係る商品及び偽造標章、当該標章の製造手段、並びに当該違反に係る物品の製造、販売又は受領を示す記録の差押を規定するものを付与することができる。

(B) 「偽造標章」という用語は、本項において使用するとき、次のものを意味する。

(i) 標章の偽造であって、その標章が、販売され、販売の申出がされ又は頒布される当該の商品又はサービスについて、特許商標庁の主登録簿に登録されており、かつ、使用されているもの。求めている救済の対象者が、当該標章がそのように登録されていたことを知っているか否かを問わない。又は

(ii) 紛らわしい表示であって、合衆国法典第 36 巻第 220506 条の理由により、本法の救済手段を使用することができるものと同一であるか又はそれと実質的に識別することができないもの

ただし、当該用語は、商品又はサービスに付して又は関連して使用されている標章又は表示であって、その製造者又は提供者が問題とされる製造又は提供の時期に、当該標章を使用する権利の所有者から、そのように製造又は提供された商品又はサービスの種類について、その標章又は表示を使用する許可を得ていたものを含まない。

(2) 裁判所は、申請人が、その事情の下での合理的な申請通知を、その命令が求められている司法地区の合衆国法務官に出していない限り、本項に基づく申請を受領しないものとする。当該申請から生ずる手続が合衆国に対する犯罪の証拠に影響を及ぼすことがある場合は、当該法務官は、その手続に参加することができる。裁判所は、その裁判所が潜在的訴追における公共の利益がそのように要求すると決定する場合は、当該申請を否認することができる。

(3) 本項に基づく命令を求める申請は、次の条件を満たしていなければならない。

(A) その命令にとって必要とされる事実認定及び法律問題に関する結論を裏付けるに足りる事実を十分に立証している宣誓供述書又は真実宣言された告発状に基づいていること、及び
(B) (5)によって要求される追加情報を、その順番に従って含んでいること

(4) 裁判所は、次の条件が満たされていない限り、その申請を承認しないものとする。

(A) 本項に基づく命令を取得する者が、本項に基づく不法な差押、又は不法な差押の試みの結果として、他人が回復する権原を有する場合の損害賠償の支払として、裁判所が十分であると決定する担保を提供すること、及び

(B) 裁判所が特定の事実から、次の事項が明白であると思われる旨の認定をすること

(i) 一方的差押命令以外の命令が、本巻第 1114 条の目的を達成するのに十分でないこと

(ii) 申請人が要求された差押を公表していないこと

(iii) 申請人が、差押命令の対象者が商品又はサービスの販売、販売の申出、又は頒布に関連して偽造標章を使用したことを立証することに成功すると思われること

(iv) 当該差押が命じられなければ、直接かつ回復不能な損害が生ずるであろうこと

(v) 差押物件が申請書において特定されている場所にあると思われること

(vi) 申請を否認することによる申請人の被害が、申請を認めることによって差押を命じられる者の合法的な利益についての被害より大きいこと、及び

(vii) 差押が命じられる者、又は当該人と協同して行動する者は、申請人が当該人に通知をしたならば、それらの物件を廃棄、移動若しくは秘匿し、又はそれ以外の方法で裁判所が利用できないようにするであろうこと

(5) 本項に基づく命令は、次の事項を記載しなければならない。

- (A) その命令にとって必要な事実認定及び法律問題に関する結論
- (B) 差し押える物件についての詳細な記述及びその物件の差押が行われる個々の場所についての記述
- (C) 差押を実行するための期間。この期間は、命令が出された日から7日以内とする。
- (D) 本項に基づいて提供することを要求される担保の額、及び
- (E) (10)に基づいて要求される審理の期日
- (6) 裁判所は、本項に基づく命令の対象者を、当該命令、及び当該命令に基づく差押に関し、原告による又は原告の要請による公表から保護するための適切な措置を講じるものとする。
- (7) 本項に基づいて差し押えられる物件は、裁判所の管理下に置かれるものとする。本条に基づいてなされた差押について、裁判所は、差し押さえられた記録又は情報についての開示及び使用に関し、適切な保護命令を出さなければならない。保護命令は、当該記録に含まれる秘密情報、個人情報、財産情報又は特権情報が不適切に開示又は使用されないことを保証する適切な手続を定めなければならない。
- (8) 本項に基づく命令は、その付属書類と共に、命令の対象者が命令の効力について争う機会を持つまでは、封印されているものとする。ただし、当該命令発出の対象者は、差押が行われた後、当該命令及び付属書類を閲覧することができる。
- (9) 裁判所は、本項に基づく命令の写しの送達は、連邦法執行官(合衆国保安官、又は合衆国の関税局、財務省秘密検察局、連邦捜査局若しくは郵政省の職員若しくは代理人等)が行うべきこと、又は州若しくは地方の法執行官が行うことができることを命じなければならない。それらの者は送達の上、その命令に基づく差押をしなければならない。裁判所は、適切な場合は、被告を差押の過程での営業秘密その他の情報の開示による不当な損害から保護するための命令を出すものとし、その命令には、適切な場合は、申請人(又は申請人の代理人若しくは従業者)による当該の秘密又は情報の入手を制限する命令を含めるものとする。
- (10) (A) 裁判所は、当事者全員が権利放棄をした場合を除き、差押命令において裁判所が定めた日に審理を行うものとする。その期日は、命令が発出された日後10日よりも早いものであってはならず、かつ、命令が発出された日後15日よりも遅いものであってはならないが、ただし、その命令の申請人が別の期日とするための十分な理由を示した場合、又は命令発出の対象である当事者が審理について別の期日に同意したときは、この限りでない。当該審理においては、命令を取得した当事者は、当該命令を裏付けるために必要な、事実認定及び法律問題に関する結論を支持する事実がなお有効であることを立証する義務を負うものとする。当該当事者がその義務を果たさないときは、その差押命令は、解除されるか又は適切に修正されるものとする。
- (B) 本号に基づく審理に関連し、裁判所は、その審理の目的が達成不能となることを防止するために必要なときは、民事訴訟規則に基づく証拠開示のための期限を変更する命令を下すことができる。
- (11) 本項に基づく不法な差押を理由とする損害を受けた者は、当該差押が行われる基礎となった命令の申請人に対して訴訟原因を有するものとし、かつ、逸失利益、物的費用、営業権の損失についての損害賠償、及び差押が悪意で求められた場合の懲罰的損害賠償を含む、適切な救済を回復する権原を有するものとし、更に裁判所が軽減事由を認定した場合を除き、合理的な弁護士報酬を回収する権利を有するものとする。裁判所は、その裁量において、本号に基づいて回復される救済に関する審理前の決定による金利を裁定することができ、その

年率は 1986 年の内国歳入法第 6621 条(a)(2)に基づいて設定し、また、その期間は、その請求人による、本号に基づく請求を記載した訴答書面の送達の日に始まり、当該回復が与えられる日までの期間、又は裁判所が適切と考えるそれより短い期間とする。

第 35 条(15 U.S.C. § 1117) 利益、損害賠償及び費用の回収

(a) 特許商標庁に登録された標章に係る登録人の権利についての違反、又は本巻第 1125 条(a)若しくは(d)に基づく違反、又は本巻第 1125 条(c)に基づく故意の違反が、本法に基づいて生ずる民事訴訟において立証された場合は、原告は、本巻第 1111 条及び第 1114 条の規定に従うことを条件として、かつ、衡平法の諸原則に従うことを条件として、(1)被告の利益、(2)原告が蒙った損害の賠償、(3)その訴訟に係る費用を回収する権原を有するものとする。裁判所は、当該の利益及び損害賠償を査定するか、又はその指示を基にして、それを査定させなければならない。利益を査定するにあたっては、原告は、被告の販売額についてのみ立証することが要求される。被告は、主張する費用又は控除額に係るすべての要素を立証しなければならない。損害賠償の査定においては、裁判所は、その事件に係る事情に応じ、現実の損害賠償額と認定された金額を超えるが、当該金額の 3 倍を超えない金額を定める判決を出すことができる。裁判所が、利益を基にする回収額が不十分であり又は過大であると認定するときは、裁判所はその裁量において、その事件に係る事情に応じて、公正であると認定する金額を定める判決を出すことができる。前記事情の何れかにおけるその金額は、補償金であって、罰金ではない。裁判所は、例外的事情においては、勝訴当事者に対して、合理的な額の弁護士報酬を裁定することができる。

(b) 偽造標章又は表示(本法第 34 条(d)に明記)の使用に関わる事件において、本法第 32 条(1)(a)又は合衆国法典第 36 巻第 220506 条の侵害についての(a)に基づく損害賠償の査定においては、裁判所は、軽減事由があると判断した場合を除き、その侵害が次の事項から構成される場合は、当該の利益又は損害賠償の何れか大きい額の 3 倍の金額に、適正な弁護士報酬を付加したものと定める判決を出すものとする。

(1) 標章又は表示を、当該の標章又は表示が偽造標章(本法第 34 条(d)に明記)であることを知りながら、商品又はサービスの販売、販売の申出又は頒布に関連して、故意に使用すること

(2) 商品又はサービスの受取人はその商品又はサービスを侵害の遂行に使用することになるであろうとの意思を以って、(1)に規定する侵害の遂行に必要な商品又はサービスを提供すること

当該事件においては、裁判所は、その金額についての審理前の決定による金利を課すことができ、その料率は、1986 年の内国歳入法第 6621 条(a)(2)に基づいて定められた年利とし、対象期間は、その判決が行われることを求める要求を記載した、その請求人の訴答書面の送達の日に始まり、当該判決が行われた日に終わる期間、又は裁判所が適切であると考えられるそれより短い期間とする。

(c) 商品又はサービスの販売、販売の申出又は頒布に関連する偽造標章(本巻第 1116 条(d)に定義したところによる)の使用に係る事件においては、原告は、事実審裁判所によって終局判決が下されるまでの如何なる時期にも、(a)に基づく現実の損害賠償及び利益に代え、商品又はサービスの販売、販売の申出又は頒布に関連する当該使用について、次の金額による、法定損害賠償の裁定額を回収することができる。

(1) 販売され、販売の申出がされ又は頒布された商品又はサービスの 1 の種類につき、1 の偽造標章ごとに \$ 1,000 以上又は \$ 200,000 以下であって、裁判所が適正であると判断するもの、又は

(2) 裁判所が、偽造標章の使用が故意によるものであったと認定する場合は、販売され、販売の申出がされ又は頒布された商品又はサービスの 1 の種類、1 の偽造標章につき \$ 2,000,000 以下であって、裁判所が適正であると判断するもの

(d) 本巻第 1125 条(d) (1)の違反に係る事件においては、原告は、事実審裁判所によって終局判決が下されるまでの如何なる時期にも、現実の損害賠償及び利益に代えて、1 のドメインネームにつき \$ 1,000 以上、\$ 100,000 以下での法定損害賠償の裁定であって、裁判所が適正であると判断するものを選択することができる。

(e) 本条にいう違反に関する事件においては、その違反が救済を決定する目的上故意によるものであることは、違反者又は違反者と共同して行動する者が、その違反に関連して使用されたドメインネームの登録、維持又は更新に際し、重大な虚偽の接触情報をドメインネーム登録官、ドメインネーム登録所又はその他のドメインネーム登録当局に対して、知りながら提供したか、又は知りながら提供させた場合は、反論可能な推定とする。本項の如何なる規定も、本条に基づく故意の違反と考えられるものを制限しない。

第 36 条(15 U. S. C. § 1118) 侵害物品の廃棄

本法に基づいて生ずる訴訟において、特許商標庁に登録されている標章の登録人の権利についての違反、本巻第 1125 条(a)に基づく違反又は本巻第 1125 条(c)に基づく故意の違反が立証された場合は、裁判所は、被告が保有している全てのラベル、標識、印刷物、包装、包み紙、容器、広告物であって、登録標章が付されているもの、又は本巻第 1125 条(a)の違反若しくは本巻第 1125 条(c)に基づく故意の違反の事件においては、違反の内容である語、用語、名称、記章、図形若しくはその結合、呼称、記述若しくは表示、又はその複製、偽造、複写若しくはもっともらしい模造が付されているもの、及びそれを製造する全ての金属版、型、基盤及びその他の手段が引渡され、かつ、廃棄されるよう命ずることができる。本巻第 1116 条(d)に基づいて差し押さえられた物品を廃棄するための本条に基づく命令を求める当事者は、当該命令が求められる司法地区の合衆国法務官に対し 10 日間の事前通知を出さなければならず(それより短期間とするための正当な理由が示されたときは、この限りでない)、また、当該合衆国法務官は、その廃棄が合衆国に対する犯罪の証拠に影響を与えることがある場合は、当該廃棄について審理を求めるか又はそうでなければ当該廃棄に関して行われる審理に参加することができる。

第 37 条(15 U. S. C. § 1119) 登録に関する裁判所の権限；判決及び命令の証明

登録標章に関する訴訟においては、裁判所は、登録についての権利を決定すること、登録の全部又は一部を取り消すこと、取り消された登録を回復すること、訴訟当事者の登録に関してそれ以外の形で登録簿を更正することができる。判決及び命令は、裁判所により長官に対して証明されるものとし、長官は、特許商標庁の記録にそれに応じた記入をしなければならず、また、それによって支配されるものとする。

第 38 条(15 U. S. C. § 1120) 詐欺；民事責任

口頭によるか書面によるかを問わず、虚偽の又は詐欺的な申立又は表示により、又は何らかの虚偽の手段により、特許商標庁における登録を取得したものは、それによって被害を受けた者による訴訟において、その結果生じた損害に対する賠償の責めを負うものとする。

第 39 条(15 U. S. C. § 1121) 連邦裁判所の管轄；州、地方及びその他の機関の要求

(a) この章に基づいて生ずる全ての訴訟に関し、合衆国の地方裁判所及び準州裁判所が第 1 審管轄権、(合衆国連邦巡回控訴裁判所以外の)合衆国控訴裁判所及びコロンビア特別区合衆国控訴裁判所が控訴管轄権を有するものとし、論争における金額、当事者の市民権の多様性、又は多様性の欠如に拘らないものとする。

(b) 何れの州も、又は合衆国若しくはその政治的下部組織若しくはその機関の何れの権限も、登録標章の変更を求めることはできず、また、登録標章と結合すること又は登録標章に組み込むことができる付加的な商標、サービスマーク、商号若しくは法人名を、合衆国特許商標庁が交付する登録証に示されている、登録標章が意図する付加的な商標、サービスマーク、商号又は法人名の表現、とは異なる態様で、その標章において表現するよう求めることはできない。

第 40 条(15 U. S. C. § 1122) 州、州の付属組織及び州の職員の責任

(a) 合衆国による主権免除の放棄—合衆国、そのすべての機関及び付属組織、並びに合衆国のために及び合衆国からの授権及び同意を得て行動するすべての個人、企業、法人その他の者は、この章の規定に基づく違反に関して、政府又は非政府の法主体を含む何人かによる、連邦裁判所又は州裁判所における訴訟から免除されることはない。

(b) 州による主権免除の放棄—州、州の付属組織、又は州若しくは付属組織の幹部職員若しくは一般職員であって、自己の公的な資格において行動する者は、この章の規定に基づく違反に関し、合衆国憲法修正第 11 条又は主権免除に関するその他の原則に基づいて、政府又は非政府の法主体を含む何人かによる、連邦裁判所における訴訟から免除されることはない。

(c) (a) 又は (b) に記載した違反に対する同項に記載した訴訟においては、その違反に対して救済(法律上及び衡平法上の両方による救済を含む)を受けることができ、その程度は、その救済が合衆国若しくはその機関若しくは付属組織、又は個人、企業、法人その他の者であって、合衆国のために及び合衆国からの授権及び同意を得て行動する者、又は州、州の付属組織、又は州の付属組織の幹部職員若しくは一般職員であって、本人自身の若しくは本人の公的な資格において行動する者でない者に対する訴訟において当該違反に対して受けることができる救済と同等とする。当該救済は、本巻第 1116 条に基づく差止命令による救済、本巻第 1117 条に基づく現実の損害賠償、利益、費用及び弁護士報酬、本巻第 1118 条に基づく侵害物品の廃棄、本巻第 1114 条、第 1119 条、第 1120 条、第 1124 条及び第 1125 条に定められる救済並びにこの章に規定されているそれ以外の救済を含む。

第 41 条(15 U. S. C. § 1123) 規則

長官は、特許商標庁におけるこの章に基づく手続行為に関し、法と矛盾しない規則を制定しなければならない。

第 VII 編 侵害する標章又は名称が付された商品の輸入禁止

第 42 条 (15 U. S. C. § 1124) 侵害する標章又は名称が付された商品の輸入禁止

1930 年の関税法第 526 条 (d) に規定される場合を除き、輸入商品の物品であって、国内の製造品、製造業者若しくは貿易業者の名称、又は条約若しくは法により、合衆国国民に同様の特権を与える外国に所在の製造業者若しくは貿易業者の名称を複製し若しくは模倣しているもの、又はこの章の規定に従って登録された商標を複製し若しくは模倣しているもの、又はその物品が合衆国で製造された旨、若しくは外国若しくはその地域であって、それが実際に製造された国若しくは地域とは異なっている所において製造された旨を公衆に信じさせるように計画された名称若しくは標章が付されているものは、合衆国の税関に搬入することを認められないものとする。また、この禁止を実行する税関職員を援助するために、国内の製造業者又は貿易業者、及び外国の製造業者又は貿易業者であって、合衆国と外国との間での条約、宣言又は協定の規定に基づいて、商標及び商業名称に関して、法により合衆国国民に与えられる利便を享受する権原を有する者は、その者の名称及び居所、並びにその商品が製造される地域の名称、並びにこの章の規定に従って発行された同人の商標に係る登録証の謄本を、財務省がこの目的で整備する帳簿に、財務長官が定める規則に従って登録するよう要求することができ、また、その者の名称、その商品が製造される地域の名称、又はその登録標章の複写を財務省に提出することができ、更にそれに基づき、財務長官は、その写しの 1 又は 2 以上が個々の徴税官又は税関の他の適切な職員に伝送されるようにしなければならない。

注：本条にいう規則の写しは、財務省から入手することができる。

第 VIII 編 虚偽の原産地呼称、虚偽の記述及び希釈化の禁止

第 43 条 (15 U. S. C. § 1125) 虚偽の原産地呼称、虚偽の記述及び表示

(a) (1) 何人も、取引において商品若しくはサービス又は商品の容器に付して若しくはそれに関連して語、用語、名称、記号、図形若しくはそれらの結合、又は虚偽の原産地呼称、事実についての虚偽の若しくは誤認を生じさせる記述、又は事実についての虚偽の若しくは誤認を生じさせる表示を使用し、それが、

(A) 当該人と他人との関連、関係若しくは連合について、又は当該人の商品、サービス若しくは商業活動に関する出所、若しくは他人による後援若しくは承認について、混同を生じさせ、又は誤認を生じさせ、又は欺瞞する虞があるとき、又は

(B) 商業広告若しくは販売促進において、当該人若しくは他人の商品、サービス又は商業活動の性質、特徴、品質又は原産地を不実表示しているときは、当該人は、当該行為によって被害を受けており又は受ける虞があると考えられる者による民事訴訟において責めを負うものとする。

(2) 本項において使用するときは、「何人」という用語は、州、州の付属組織、又は州若しくはその付属組織の職員であって、自己の公的な資格において行動する者を含む。州及びその付属組織、幹部職員又は一般職員は、非政府の法主体と同一の方法及び範囲で本法の適用を受けるものとする。

(3) 主登録簿に登録されていないトレードドレスに関してのこの章に基づくトレードドレス侵害の民事訴訟においては、トレードドレスの保護を主張する者は、保護を求める事項が機能的なものでないことを立証する責任を負う。

(b) 本条の規定に違反して標章又はラベルが付された商品は、合衆国に輸入してはならず、又は合衆国の税関への搬入を認められないものとする。本条に基づいて、税関への搬入を拒絶された商品の所有者、輸入業者又は荷受人は、関税収入法に基づいて与えられる抗議若しくは上訴による手段をとることができ、又は搬入を拒絶され若しくは差し押えられた商品に係る事件に関して本法によって与えられる救済を受けることができる。

(c) 不鮮明化による希釈化；質の低下による希釈化

(1) 差止命令による救済—衡平法の諸原則に従うことを条件として、本来的に又は獲得した識別性により、識別性を有する著名標章の所有者は、他人であって、当該所有者の標章が著名になった後に、その著名標章について不鮮明化による希釈化又は質の低下による希釈化を生ずる虞のある標章又は商号の取引における使用を開始した者を相手として、実際の又は生じる虞のある混同、競争又は現実の経済的侵害があるか否かに拘らず、差止命令の付与を受け権原を有するものとする。

(2) 定義—(A) (1)の適用上、標章が合衆国の一般消費大衆により、その標章所有者に係る商品又はサービスの出所の指定として広く認識されている場合は、その標章は、著名である。標章が必要な程度の認識を受けているか否かを決定するときは、裁判所は、次の事項を含め、一切の関連事項を考慮することができる。

(i) その標章に関する広告及び宣伝に係る期間、程度及び地理的到達領域。広告又は宣伝がその所有者によって行われたか又は第三者によって行われたかを問わない。

(ii) その標章の下で提供される商品又はサービスの販売に係る金額、数量及び地理的範囲

(iii) その標章についての現実の認識の程度

(iv) その標章が 1881 年 3 月 3 日の法律、若しくは 1905 年 2 月 20 日の法律に基づいて、又は主登録簿上に、登録されていたか否か

(B) (1)の適用上、「不鮮明化による希釈化」とは、1 の標章又は商号と 1 の著名標章との間での類似性から生ずる連想であって、著名標章の識別性を毀損するものをいう。1 の標章又は商号が不鮮明化による希釈化を生じさせる虞があるか否かを決定するに際し、裁判所は、次の事項を含め、一切の関連事項を考慮することができる。

- (i) その標章又は商号と著名標章との間での類似性の程度
- (ii) その著名標章についての本来の又は獲得された識別性の程度
- (iii) その著名標章の所有者が、その標章の実質的に排他的使用をしている範囲
- (iv) その著名標章についての認識の程度

(v) その標章又は商号の使用者が、著名商標との連想を造成するよう意図していたか否か

(vi) その標章又は商号とその著名商標との間での現実の連想がある場合は、その連想

(C) (1)の適用上、「質の低下による希釈化」とは、1 の標章又は商号と 1 の著名標章の類似性から生ずる連想であって、著名標章の名声を毀損するものをいう。

(3) 除外事項一次の事項は、本項に基づく不鮮明化による希釈化又は質の低下による希釈化を理由として、訴訟を提起することができる事項ではないものとする。

(A) 他人による、著名標章の公正な使用(指名的又は説明的な公正使用を含む)又は当該公正使用の援助であって、当該人の商品又はサービスの出所指定としていないものであり、次の事項に関連する使用を含む。

- (i) 消費者が商品又はサービスを比較できるようにするための広告若しくは促進、又は
- (ii) 著名標章の所有者、又は著名標章の所有者の商品又はサービスを特定し、かつ、風刺、批評又は論評すること

(B) あらゆる種類のニュース報道及びニュース論評

(C) 標章の非営業的使用

(4) 立証責任—主登録簿に登録されていないトレードドレスに関する本法に基づくトレードドレス希釈化の民事訴訟においては、トレードドレスの保護を主張する者は、次の事項についての立証責任を負う。

(A) 権利主張の対象とするトレードドレスは、全体としてみたとき、機能的なものではなく、かつ、著名であること、及び

(B) 権利主張の対象とするトレードドレスが主登録簿に登録されている 1 又は 2 以上の標章を含んでいる場合は、無登録部分が、全体としてみたとき、当該登録標章とは別に、著名であること

(5) 追加の救済手段—本項に基づいて提起される訴訟においては、著名標章の所有者は、第 34 条に記載される差止命令による救済を受ける権原を有する。著名標章の所有者はまた、次の条件が満たされる場合は、裁判所の裁量及び衡平法の諸原則に従うことを条件として、第 35 条(a)及び第 36 条に記載される救済を受ける権原を有する。

(A) 不鮮明化による希釈化又は質の低下による希釈化を生じさせる虞のある標章又は商号が、2006 年の商標希釈化改正法の施行日後に、求めている差止命令の対象とされている者によって初めて取引において使用されたこと、及び

(B) 本項に基づく請求に関しては、

(i) 不鮮明化による希釈化を理由としている場合は、求めている差止命令の対象者とされて

いる者がその著名標章についての認識を故意に利用しようとしたこと、又は

- (ii) 質の低下による希釈化を理由としている場合は、求めている差止命令の対象者とされている者がその著名標章の名声を故意に害そうとしていたこと

(6) 有効な登録の所有権は、訴訟に対する完全な無効取消原因であること—1881年3月3日の法律若しくは1905年2月20日の法律に基づく、又は本法による主登録簿上の、有効な登録に関するある者による所有権は、その標章に関して当該人に対して提起された訴訟に関して、その訴訟が次の事情にある場合は、完全な無効取消原因とする。

(A) (i) 他人により、コモンロー又は何れかの州の制定法に基づいて提起されていること、及び

- (ii) 不鮮明化による希釈化又は質の低下による希釈化の防止を求めていること、又は

(B) 標章若しくはラベルに係る識別性若しくは名声又は宣伝形態に対する実際の又は生じる虞のある損害又は被害についての要求を主張していること

(7) 除外条項—本項の如何なる規定も、合衆国特許法の適用可能性を阻害、変更又は破棄するものと解釈してはならない。

(d) (1) (A) ある者が、当事者の商品又はサービスに拘りなく、次の条件に該当している場合は、当該人は、標章(本条に基づいて標章として保護される個人名を含む)の所有者による民事訴訟において責めを負う。

- (i) その標章(本条に基づいて標章として保護される個人名を含む)から利益を得ようとする悪意の意図を有すること、及び
- (ii) 次の条件に該当するドメインネームを登録、売買又は使用すること

(I) そのドメインネームの登録時に識別性を有する標章の場合は、その標章と同一であるか若しくは混同を生ずる程に類似しているもの、又は

(II) そのドメインネームの登録時に著名である著名標章の場合は、その標章と同一であるか若しくは混同を生ずる程に類似しているか、又はその標章を希釈化するもの、又は

(III) 商標、語又は名称であって、合衆国法典第18巻第706条又は第36巻220506条の理由により、保護されているもの

(B) (i) ある者が(A)に記載した悪意を有しているか否かを決定するに際し、裁判所は、その要素として、次の事項を考慮することができるが、それらに限定されるものではない。

- (I) 同人の商標又は他の知的所有権がある場合は、そのドメインネームの中にあるそれらのもの
- (II) そのドメインネームが、同人の正式名称又はそれ以外に同人を特定するために通常使用されている名称から構成されている程度
- (III) 商品又はサービスの善意の提供に関連して、同人によるそのドメインネームの先使用がある場合は、その先使用
- (IV) そのドメインネームに基づいてアクセスすることができるサイトにおいての、同人によるその標章の善意での非営業的な又は公正な使用
- (V) その標章のオンライン・ロケーションからそのドメインネームに基づいてアクセスすることができるサイトへ消費者を転換させるための同人の意図であって、その標章によって表される営業権を害する虞のあるもの。その意図は、商業的利得を得ることを目的としているか、又はそのサイトの出所、後援、提携又は裏書に関する混同の虞を造成することによって、その標章の質を落とし又は誹謗するためのものとする。

(VI) 同人がその標章の所有者又は第三者に対して行う、そのドメインネームに関する移転、売却その他の譲渡の申出であって、商品又はサービスの善意の提供においてそのドメインネームを使用していなかったか、若しくは使用意図を有していない場合、又は同人による以前の行為であって、前記行為の類型を示しているもの

(VII) そのドメインネームの登録の際における、同人による重大な、かつ、錯誤を生じさせる接触情報の提供、同人による正確な接触情報維持の故意の不履行、又は同人による以前の行為であって、前記行為の類型を示しているもの

(VIII) 当事者の商品又はサービスに拘らず、同人による複数のドメインネームの登録又は取得であって、同人が、それらが当該ドメインネームの登録時に識別性を有している他人の標章と同一であるか若しくは混同を生ずる程に類似していること、又は当該ドメインネームの登録時に著名である他人の著名標章を希釈化するものであることを知っているもの。また

(IX) 同人のドメインネームに組み込まれている標章が識別性を有しているか否か、及び(c) (1)の意味において著名であるか否かの程度

(ii) (A)に記載した悪意の意図は、裁判所が、同人はそのドメインネームの使用が公正な又はそれ以外の合法的な使用であると信じており、かつ、そのように信じる合理的根拠を有していたと決定した場合は、認定されないものとする。

(C) 本号に基づくドメインネームの登録、売買若しくは使用に関する民事訴訟においては、裁判所は、そのドメインネームの失効若しくは取消、又はそのドメインネームの標章所有者への移転を命じることができる。

(D) ある者がドメインネームの使用について(A)に基づく責めを負うのは、当該人がそのドメインネームの登録人であるか、又は登録人からの許可を得たライセンシーである場合に限るものとする。

(E) 本号において使用するとき、「売買」という用語は、販売、購入、貸付、質入、ライセンス、通貨交換、及びそれ以外の有償譲渡又は対価との引換による受領を含む取引のことを指すが、それらに限定されるものではない。

(2) (A) 標章の所有者は、次の事項に該当する場合は、ドメインネームに対する対物民事訴訟を、そのドメインネームを登録又は譲渡したドメインネーム登録官、ドメインネーム登録所又はその他のドメインネーム登録当局が所在する司法地区において提起することができる。

(i) そのドメインネームが、特許商標庁に登録され、又は(a)若しくは(c)に基づいて保護されている標章の所有者の権利を侵害していること、及び

(ii) 裁判所が、その所有者に関して次の認定をすること

(I) 所有者が、(1)に基づく民事訴訟において被告となる筈である者に対する対人管轄権を得ることができないこと、又は

(II) 所有者が、当然の注意を払い、次のことを行うことにより(1)に基づく民事訴訟において被告となる筈である者を発見することができなかったこと

(aa) 主張している侵害及び本号に基づいて手続をとる意図についての通知を、ドメインネームの登録人に対し、登録人から登録官に届出されている郵便及び電子メールの宛先に宛てて送付すること、及び

(bb) 裁判所が指示するように訴訟通知を訴訟の提起後直ちに公告すること

(B) (A) (ii)に基づく処置は令状の送達を構成するものとする。

(C) 本号に基づく対物訴訟においては、ドメインネームは、次の司法地区にその所在地を有

するものとみなす。

(i) そのドメインネームを登録若しくは譲渡したドメインネーム登録官，ドメインネーム登録所又はその他のドメインネーム登録当局が所在する司法地区，又は

(ii) ドメインネームの登録及び使用に関する処分についての支配及び権限を立証するに足りる書類が裁判所に提出された司法地区

(D) (i) 本号に基づく対物訴訟における救済手段は，ドメインネームの失効若しくは取消又はドメインネームの標章所有者への譲渡を命じる裁判所命令に限定されるものとする。標章の所有者により，本号に基づいて合衆国地方裁判所に提出された申立に関する，提出され，押印された謄本の通知書を受領したときは，ドメインネーム登録官，ドメインネーム登録所又はその他のドメインネーム登録当局は，次の措置をとらなければならない。

(I) 直ちに，そのドメインネームの登録及び使用に関する同裁判所の支配及び権限を証明するに足りる書類を同裁判所に提供すること，及び

(II) 裁判所の命令による場合を除き，訴訟の係属中は，当該ドメインネームの譲渡，使用中止その他の変更を行わないこと

(ii) ドメインネーム登録官，ドメインネーム登録所又はその他のドメインネーム登録当局は，本号に基づく差止命令による救済又は金銭的救済に対する責めを負わないものとするが，ただし，前記の裁判所命令についての故意の不遵守を含め，悪意の場合又は未必の故意による無視の場合は，この限りでない。

(3) (1)に基づいて成立する民事訴訟及び(2)に基づいて成立する対物訴訟，並びにそれらの何れかに基づいて可能となる救済は，それ以外に適用可能な他の民事訴訟又は救済に対する追加とする。

(4) (2)に基づいて成立する対物管轄権は，対物か又は対人かに拘らず，それ以外に存在する他の管轄権に対する追加とする。

第 IX 編 国際条約

第 44 条 (15 U. S. C. § 1126) 国際条約；標章登録簿

(a) 長官は、工業所有権、商標、商号及び商業名称の保護、並びに不正競争の抑止に関する条約であって、合衆国が締約国であるか又は合衆国が締約国となることができるものに規定されている国際事務局から長官に伝達される一切の標章に関する登録簿を整備するものとし、また、前記条約によって要求される手数料及び本法によって要求される手数料の納付があったときは、前記のとおり伝達された標章を当該登録簿に記載することができる。この登録簿は、標章、商号若しくは商業名称の複写；登録人の名称、国籍及び宛先；標章の最初の登録に係る番号、日付及び場所(当該登録の出願がなされ、承認された日を含む)及び当該登録の存続期間；本国での登録に示されている、その標章の適用対象である商品又はサービスの一覧、並びにその標章に関して有益であると思われるその他の情報を表示するものとする。この登録簿は、1920年3月19日の法律第1条(a)に規定される登録簿からの継続とする。

注：合衆国は現在のところ、国際条約の内の、商標の登録又は伝達のための国際事務局を規定する部分については締約国でない。

(b) 何人も、その本国が、合衆国も締約国である、商標、商号若しくは商業名称又は不正競争の抑止に関する条約の締約国であるか、又は法により、合衆国国民に相互主義の権利を与えている場合は、前記の条約又は相互主義の法律の規定に効力を与えるのに必要な範囲において、ここに表示される条件に基づき、標章の所有者がこの章によってそれ以外に受けることができる権原に加えて、本条の利益を受ける権原を有するものとする。

注：工業所有権の保護に関する 1883 年国際条約(パリ)；1911年にワシントンで改正，204 O.G. 1011，1914年7月21日(37 Stat. 1645；Treaty Series 579)；1925年にヘーグで改正，407 O.G. 298，1931年6月9日(47 Stat. 1789；Treaty Series 834；2 Bevans 524)；1934年にロンドンで改正，613 O.G. 23，1948年8月3日(53 Stat. 1748；Treaty Series 941；3 Bevans 223)；1958年にリスボンで改正，775 O.G. 321，1962年2月13日(53 Stat. 1748；13 U.S.T. 1；TIAS 9431)，及び1967年7月14日にストックホルムで改正，852 O.G. 511，1968年7月16日(21 U.S.T. 1583；TIAS 6923)されたもの。加盟国の一覧が、各国が拘束される最新の法律及び各国が拘束されると考えられる日の表示と共に、世界知的所有権機関(WIPO)(スイス、ジュネーヴ)の月報である「工業所有権」に毎年(1月号)掲載されている。1929年の商標及び商業的保護に関する南北全アメリカ条約(汎米商標条約)，46 Stat. 2907；1923年の汎米商標条約，44 Stat. 2494；1910年の汎米商標条約，39 Stat. 1675

前記条約の締結国の一覧は、合衆国国務省の法律顧問局によって毎年編纂される、各年の1月1日に有効な条約その他の国際協定の一覧である「現行条約」に掲載されている。

(c) (b)に記載された者による合衆国での標章の登録は、その出願人が取引における使用を主張する場合を除き、当該標章が出願人の本国で登録されるまでは付与されないものとする。本条の適用上、出願人の本国は、出願人が誠実かつ有効な工業上若しくは商業上の営業所を有している国、又は前記の営業所を有していないときは、出願人が住所を有する国、又は、(b)に記載された国の何れにも住所を有していない場合は、出願人がその国民である国をいう。

(d) 本巻第1051条、第1053条、第1054条若しくは第1091条に基づいて又は(e)に基づいて、(b)に記載された者によってなされた標章登録出願は、同人が(b)に記載された国の1において先に同一標章について正規に出願をしていた場合は、同一の出願が当該外国において最初

になされたのと同じの日に合衆国になされた場合に与えられるものと同一の効力が与えられるものとする。ただし、次の事項を条件とする。

(1) 合衆国における出願が、外国においてその出願が最初になされた日から6月以内になされること

(2) その出願が、出願人がその標章を取引において使用する誠実な意図を有している旨の陳述書を含め、できる限りこの章の要件に密接に合致していること

(3) 外国における最初の出願の出願日前に第三者によって取得された権利は、本項に基づいてなされた出願によって取得された登録により、如何なる意味でも影響を受けないものとする

(4) 本項の如何なる規定も、本条に基づいて付与された登録の所有者に対し、その登録が取引における使用を基礎としている場合を除き、その標章が合衆国において登録される日前行われた行為について提訴をする権原を与えるものではない。

同様の方式により、かつ、同一の条件及び要件に従うことを条件として、本条に定められる権利は、最初になされた外国出願に代え、同一の外国においてその後正規になされた出願を基礎とすることができる。ただし、前記後願の前に提出された全ての外国出願が、公衆の閲覧に付されず、かつ、如何なる権利をも存続させることなく、取り下げられ、放棄されているか、それ以外の処分がされていること、また、優先権主張の基礎とされていないこと及びその後もその基礎とされないことを条件とする。

注：一般法律 333, 87th Cong., approved October 3, 1961, 75 Stat. 748 の第3条、前記の最終段落を追加したその規定は、「本法は工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約であって、1958年10月31日リスボンにおいて改正された条約が合衆国に関して施行される日に発効し、その後合衆国において提出された出願であって、当該出願の時に於ける、改正後の当該条約の利益を受ける権原を有する者によって行われたものに限り適用する。」旨、規定した。この規定は1962年1月4日に発効した。

(e) 外国出願人の本国において正規に登録された標章は、それが適格性を有する場合は、主登録簿に、また、それ以外の場合は、この章に規定する補助登録簿に登録することができる。当該出願人は、長官が定める期間内に、出願人の本国における登録についての真正謄本、写真複写、証明書又は認証謄本を提出しなければならない。出願は、その標章を取引において使用する出願人の誠実な意図を記述していなければならないが、取引における使用は、登録前には要求されないものとする。

(f) (b)に記載された者による、(c)、(d)及び(e)の規定に基づく標章登録は、本国におけるその登録から独立しているものとし、また、当該登録についての合衆国における存続期間、効力又は移転は、この章の規定によって支配されるものとする。

(g) (b)に記載された者の商号又は商業名称は、それが標章の一部を構成しているか否かに拘らず、出願又は登録の義務なしに保護されるものとする。

(h) 利益を受ける権原を有するとして(b)において指定されており、また、この章の規定の適用を受ける者は、不正競争に対する施行中の保護を受ける権原を有するものとし、また、標章の侵害に関して本法に規定されている救済手段は、それが不正競争行為を抑止する行為として適切である限り、利用可能とする。

(i) 合衆国の国民又は居住者には、(b)に記載されている者に対して本条によって付与されるものと同一の利益を与えるものとする。

第 X 編 解釈及び定義

第 45 条 (15 U. S. C. § 1127)

この章の解釈においては、文脈上別段の趣旨が明らかである場合を除き、用語の意味は次のとおりとする。

合衆国。合衆国は、その裁判権及び支配の下にあるすべての領域を含む。

取引。「取引」という語は、連邦議会が合法的に規制することができるすべての取引を意味する。

主登録簿、補助登録簿。「主登録簿」という用語は、本巻第 1051 条から第 1072 条までに規定される登録簿を指し、「補助登録簿」という用語は、本巻第 1091 条から第 1096 条までに規定される登録簿を指す。

者(人)、法人。「者(人)」という用語及びその他の語又は用語であって、本法の規定に基づき、利益若しくは特権を享受する権原を有しているか、又は責めを負わされる出願人その他の者を指定するために使用されるものは、法人並びに自然人を含む。「法人」という用語は、裁判所に訴えること又は訴えられることができる企業、法人、組合、社団その他の組織体を含む。

「者(人)」という用語はまた、合衆国、その機関若しくは付属組織、又は合衆国のために、かつ、合衆国からの授権及び同意を得て行動する個人、企業若しくは法人を含む。合衆国、その機関若しくは付属組織、及び合衆国のために、かつ、合衆国からの授権及び同意を得て行動する個人、企業又は法人は、非政府の法主体と同一の方法により及び同一の範囲においてこの章の規定の適用を受ける。

「者(人)」という用語はまた、州、州の付属組織、及び州又は州の付属組織に属する幹部職員又は一般職員であって、自己の公的な資格において行動する者を含む。州及び前記の付属組織、幹部職員又は一般職員は、非政府の法主体と同一の方法により及び同一の範囲においてこの章の規定の適用を受ける。

出願人、登録人。「出願人」及び「登録人」という用語は、当該出願人又は登録人の法律上の代表者、前任者、承継人及び譲受人を含む。

長官。「長官」という用語は、知的所有権担当商務次官兼合衆国特許商標庁長官を意味する。関係会社。「関係会社」という用語は、その者による標章の使用が、商品又はサービスであって、それに付して又は関連してその標章が使用されるものの性質又は品質に関して、その標章の所有者によって規制される者を意味する。

商号、商業名称。「商号」及び「商業名称」という用語は、ある者によってその者の営業又は職業を特定するために使用される名称を意味する。

商標。「商標」という用語は、語、名称、記号若しくは図形又はその結合であり、次の条件に該当するものを含む。

- (1) ある者によって使用されているか、又は
- (2) それを、ある者が取引において使用する誠実な意図を有しており、かつ、この章によって制定された主登録簿への登録を出願するものであって、その目的が独自の製品を含む、その者の商品を特定し、それを他人が製造又は販売するものから識別し、また、その商品の出所を、それが知られていない場合でも、表示することにあるもの

サービスマーク。「サービスマーク」という用語は、語、名称、記号若しくは図形又はその結

合であって、次の条件に該当するものを意味する。

- (1) ある者によって使用されているか、又は
- (2) それを、ある者が取引において使用する誠実な意図を有しており、かつ、この章によって制定された主登録簿への登録を出願するものであって、その目的が独自のサービスを含む、その者のサービスを特定し、それを他人のサービスから識別し、また、そのサービスの出所を、それが知られていない場合でも、表示することにあるもの。ラジオ又はテレビ番組の題名、キャラクター名及びその他の識別性のある特徴は、それら又はその番組がスポンサーの商品を広告するものであっても、サービスマークとして登録することができる。

証明標章。「証明標章」という用語は、語、名称、記号若しくは図形又はその結合であって、次の条件に該当するものを意味する。

- (1) その所有者以外の者によって使用されているか、又は
- (2) それを、その所有者が所有者以外の者に取引上使用する誠実な意図を有しており、かつ、この章によって設定された主登録簿への登録を出願するものであって、その目的が当該人の商品若しくはサービスに関する地域的若しくはその他の出所、材料、製造方法、品質、精度若しくはその他の特徴、又はその商品若しくはサービスについての作業若しくは労働が組合若しくはその他の組織の構成員によって行われたことを証明することにあるもの

団体標章。「団体標章」という用語は、次の条件に該当する商標又はサービスマークを意味し、かつ、組合、社団又は他の組織における構成員であることを表示する標章を含む。

- (1) 協同組合、社団又はその他の集合的な団体若しくは組織の構成員によって使用されているか、又は
- (2) それを、当該の協同組合、社団又はその他の集合的な団体若しくは組織が取引上使用する誠実な意図を有しており、かつ、本法によって設定された主登録簿への登録を出願するもの

標章。「標章」という用語は、商標、サービスマーク、団体標章又は証明標章を含む。

取引における使用。「取引における使用」という用語は、通常の商品行為の過程における標章の誠実な使用であって、単に標章についての権利を留保するために行われるものではないものを意味する。この章の適用上、標章は、次の条件に該当している場合に、取引において使用されているとみなす。

- (1) 商品については、
 - (A) それが如何なる方法であれ、商品若しくはその容器若しくはそれに関連する表示物に、又はそれに添付されるタグ若しくはラベルに付され、又はその商品の性質上そのように付することができないときは、その商品若しくはその販売に関する書類に付され、かつ
 - (B) その商品が取引において販売されるか又は輸送される場合、及び
- (2) サービスについては、それが、サービスの販売又は広告において使用若しくは表示され、かつ、そのサービスが取引において提供されるか、又はそのサービスが2以上の州において、又は合衆国及び外国において提供され、かつ、サービスを提供する者がそのサービスに関連する取引に従事している場合

標章の放棄。標章は、次の事情の何れかが生じたときに、「放棄された」とみなす。

- (1) その使用が、使用を再開しない意図をもって途絶したこと。再開しない意図は、状況か

ら推論することができる。連続3年間の不使用は、放棄の一応の証拠とする。標章の「使用」は、通常の商行為の過程における当該標章の誠実な使用であって、単に標章についての権利を留保するために行われるものでないものを意味する。

(2) 不作為及び委任行為を含め、所有者の行為の経過により、その商標が、商品又はサービスであって、それに付して又は関連して商標が使用されるものについての一般名称となるか又はそれ以外の形で標章としての意義を喪失させる結果となったこと。購入者誘導は、この本号に基づく放棄についての決定基準としないものとする。

もっともらしい模造。「もっともらしい模造」という用語は、混同若しくは誤認を生じさせ又は欺瞞する虞のある程に登録標章に類似している標章を含む。

登録標章。「登録標章」という用語は、この章に基づいて、又は1881年3月3日の法律、1905年2月20日の法律若しくは1920年3月19日の法律に基づいて、合衆国特許商標庁において登録された標章を意味する。「特許商標庁において登録された標章」という文言は、登録標章を意味する。

先の法律。「1881年3月3日の法律」、「1905年2月20日の法律」又は「1920年3月19日の法律」という用語は、それらのそれぞれの改正法を意味する。

偽造。「偽造」とは、にせの標章であって、登録標章と同一であるか又はこれと実質的に識別できないものをいう。

ドメインネーム。「ドメインネーム」という用語は、英数字による呼称であって、インターネット上の電子的な宛先の一部として、何れかのドメインネーム登録官、ドメインネーム登録所又はその他のドメインネーム登録当局によって登録され又はそれらによって割り当てられるものを意味する。

インターネット。「インターネット」という用語は、1934年通信法第230条(f)(1)(47 U.S.C. 230(f)(1))においてその用語に与えられている意味を有する。

単数及び複数。単数として使用された語はその複数を含むものとし、また、その逆も同様とする。

この章の意図。この章の意図は次のとおりである。

取引を、議会の支配内において、当該取引における標章の欺瞞的及び誤認を生じさせる使用を提訴可能なものとすることによって、規制すること；当該取引において使用される登録標章を州又は準州の法令による干渉から保護すること；当該取引に従事する者を不正競争から保護すること；登録標章の複製、複写、偽造又はもっともらしい模造の使用による当該取引における詐欺及び欺瞞を防止すること；並びに合衆国と外国との間で締結された、商標、商号及び不正競争に関する条約によって規定された権利及び救済を提供すること。

第 XI 編 先の法律の廃止

第 46(a)条(15 U.S.C. § 1051 注) 発効時期—先の法律の廃止

本法は、その制定から 1 年が経過したときに発効するが、本法に別段の明示規定がある場合を除き、係属中の訴訟、手続又は上訴・審判請求に影響を及ぼさないものとする。本法と矛盾するすべての法律及び法律の一部は、本法によって廃止し、その実施を本法制定後 1 年の経過時とする。これには、本法と矛盾する限りにおいて、次のものが含まれる。1881 年 3 月 3 日に承認された議会の法律であって、「商標登録を許可し、それを保護するための法律」と称するもの；1882 年 8 月 5 日に承認された法律であって、「商標登録に関する法律」と称するもの；1905 年 2 月 20 日の法律(U.S.C., title 15, secs. 81 to 109, inclusive)であって、「外国との又は州間での又はインディアン部族との取引において使用される商標の登録を許可し、それを保護するための法律」と称するもの、及びその改正法であって、1906 年 5 月 4 日(U.S.C., title 15, secs. 131 and 132; 34 Stat. 169), 1907 年 3 月 2 日(34 Stat. 1251, 1252), 1909 年 2 月 18 日(35 Stat. 627, 628), 1911 年 2 月 18 日(36 Stat. 918), 1913 年 1 月 8 日(37 Stat. 649), 1924 年 6 月 7 日(43 Stat. 647), 1925 年 3 月 4 日(43 Stat. 1268, 1269), 1930 年 4 月 11 日(46 Stat. 155), 1938 年 6 月 10 日(Public, Numbered 586, Seventy-fifth Congress, ch. 332, third session)の法律によるもの；1920 年 3 月 19 日の法律(U.S.C., title 15, secs. 121 to 128 inclusive)の法律であって、「1910 年 8 月 20 日にアルゼンチン共和国ブエノスアイレス市で作成され、調印された商標及び商業名称の保護に関する条約の一定の規定に保護を与えるための、及びその他の目的のための法律」と称するもの、並びにその改正であって、1938 年 6 月 10 日の法律(Public, Numbered 586, Seventy-fifth Congress, ch. 332, third session)を含むもの；ただし、この廃止は、本法第 8 条、第 12 条、第 14 条、第 15 条及び第 47 条に規定される場合を除き、本法の発効日前に前記の法律の何れかに基づいて付与され又は出願された登録の効力、又はそれらに基づく権利若しくは救済手段には影響を及ぼさないものとする。ただし、本法に含まれる如何なる規定も、本法に明示して規定されている場合を除き、本法の発効日に有効な制定法であって商標に関係していないものを制限し、限定し、修正し又は廃止するもの、又は連邦諸省若しくは規制機関の権限を限定する若しくは増大させるものとは解釈されないものとする。

第 46(b)条(15 U.S.C. § 1051 注) 先の法律に基づいて現存する登録

1881 年及び 1905 年の法律。1881 年 3 月 3 日又は 1905 年 2 月 20 日の法律に基づいて現存する登録は、その満了していない期間について引き続き効力を有するものとし、本法第 9 条の規定に基づいて更新することができる。当該の登録及び更新は、本法第 8 条、第 12 条、第 14 条及び第 15 条において制限されている場合を除き、本法によって制定された主登録簿に登録されていた場合と同一の範囲及び同一の効力をもって、本法の規定の利益の適用を受け、また、その利益を受ける権原を有するものとする。1905 年 2 月 20 日の法律の改正法第 5 条の「10 年間のただし書」に基づいて登録された標章は、本法第 2 条(f)に基づき、取引において、登録人の商品について識別性を有するようになったものとみなし、また、同項に該当する標章として、第 9 条に基づいて更新することができる。

1920 年の法律。1920 年 3 月 19 日の法律に基づいて現存する登録は、本法の発効日から 6 月又はその登録日から 20 年の内、何れか遅い日に消滅するものとする。当該登録は、本法によ

って制定された補助登録簿に登録された標章に関する、本法の規定の利益の適用を受け、かつ、その利益を受ける権原を有するものとし、また、更新が外国登録を支持するために必要である場合を除き、更新することができない。その場合は、更新は、本法第9条の規定に基づいて補助登録簿上で行うことができる。

本法に基づく登録の適用。先の法律に基づいて登録された標章は、それが適格である場合は、本法に基づいても登録することができる。

第47(a)条(15 U.S.C. § 1051 注) 本法発効日に係属中の出願

本法の発効日に特許商標庁に係属しているすべての登録出願は、実行可能な場合は、本法の規定に従わせるように補正することができる。そのようにして補正された出願の手續遂行及びそれについての登録付与は、本法の規定に従い進められるものとする。当該補正がされなかった場合は、その出願をする基となった法律に従い、その出願についての手續が進められ、かつ、それについての登録が付与されるものとし、また、その法律についての前記の一般的廃止に拘らず、この目的の範囲に限り、ここに、その効力が延長されるものとする。

第47(b)条(15 U.S.C. § 1051 注) 本法発効日に係属中の上訴

上訴が本法の施行日に、合衆国関税特許控訴裁判所又は合衆国巡回控訴裁判所又はコロンビア特別区合衆国控訴裁判所又は合衆国最高裁判所に係属している場合において、その裁判所が、本法の規定が控訴の主題に適用可能であるとの見解を有するときは、同裁判所は、その控訴裁判所が適切であるとみなすところに従い、当該規定を適用することができ、又はその事件を長官若しくは地方裁判所に、追加の証拠の採用若しくは新たな審理若しくは作成された記録に基づく決定の再審理をさせるために差し戻すことができる。

第48条(15 U.S.C. § 1051 注) 廃止されない先の法律

1905年1月5日の法律(U.S.C. title 36, sec. 4)の改正法であって、「全国赤十字を設立するための法律」と称するものの第4条、及び1916年6月15日の法律(U.S.C., title 36, sec. 27)であって、「アメリカ・ボーイスカウトを設立するため及びその他の目的のための法律」と称するものの第7条、及び1936年6月20日の法律(U.S.C., title 22, sec. 248)であって、「スイス連邦の紋章の商業的使用を禁じるための法律」と称するものは、本法によって廃止されること又は影響を受けることはない。

注：本条にいう法律の第1及び第3はそれぞれ、1948年6月25日に制定され、1948年9月1日に発効した「刑事及び刑事訴訟」(U.S.C., title 18)の第706条及び第708条により廃止され、代替された。

第49条(15 U.S.C. § 1051 注) 既存の権利の保護

本法の如何なる規定も、本法の発効日前に善意で取得された標章についての権利及び権利の行使に不利な影響を及ぼさないものとする。

第50条(15 U.S.C. § 1051 注) 可分性

本法の何れの規定又はその規定の個人若しくは状況への適用が無効と判断される場合は、本法の残余部分は、それによる影響を受けないものとする。

第 51 条 (15 U. S. C. § 1058 注) 1988 年商標法改正法の発効日に係属中の出願

1988 年商標法改正法の施行日に特許商標庁に係属していた登録出願に基づくすべての登録証は、10 年間有効とする。