

改正概要説明書

国名： 米国

法令名： 商標規則

改正情報： 2015年6月11日改正，2015年7月11日施行

改正概要：

1. 定義に関する改正

- ・「国際出願」の定義において、「マドリッド協定の議定書に基づいて提出された最初の指定における国際登録の保護の拡大を求める出願」と限定した(§ 2.2(h))。
- ・「後の指定」(§ 2.2(i))，「所有者」(§ 2.2(j))，「取引における使用」又は「取引における標章の使用」(§ 2.2(k))，「取引において標章を使用する誠実な意図」(§ 2.2(l))，「誠実な意図」及び「権原を有する」(§ 2.2(m))，「真実宣言書」及び「真実宣言する」，「真実宣言された」又は「真実宣言」(§ 2.2(n))について定義を新設した。

2. 登録出願に関する改正

- ・ § 2.24 に基づく同時使用出願に必要なとされる真実宣言書について明確にするため，追加された規定である(§ 2.33(f))。
- ・ § 2.44 若しくは § 2.45 の改正との一貫性のために，団体標章，証明標章の要件を含めた(§ 2.35(b)(1))。
- ・ 出願人が基礎を追加又は代替する場合は「団体会員組織」を明記し，削除する場合は，「団体会員組織」も削除しなければならない旨追加された(§ 2.35(b)(6)，(7))。また，§ 2.35(b)(8)においても，「団体会員組織」が新たに追加された。
- ・ 地理的表示は証明標章とみなされるが，§ 2.41(d)では適用されないことを明確にするために追加された(§ 2.41(e))。
- ・ 団体標章出願の要件が明確化された(§ 2.44(a))。
- ・ 署名後に合理的な期間内に提出されない場合は，庁は出願人に対して，次のことを証明する代替の真実宣言書を提出するよう要求することができる(§ 2.44(b))。
- ・ 証明標章出願の申請のための要件を1つにまとめるとともに，団体標章出願の要件のための § 2.44 のフォーマットと一致するように改正した(§ 2.45)。

3. 見本に関する改正

- ・「団体組織における会員資格を示すために使用されている態様」が代替見本の態様として追加された(§ 2.59)。

4. 出願の補正に関する改正

- ・ 補正対象として，商品及び/又はサービスの他に「団体会員組織の内容説明」の特定又は限定が追加された(§ 2.71(a))。
- ・ § 2.45(a)(4)(i)(A)又は(a)(4)(ii)(A)に基づいて証明陳述を実質的に変更するような補正は認められない旨が追加された(§ 2.71(e))。
- ・ 団体会員標章について，使用を主張するための補正書の提出条件に「出願人が登録を求

める出願において指定された団体組織における会員資格を示すために標章が取引において使用されているときのみ提出ができる」旨追加された(§ 2.76(a)(2))。

- ・団体会員標章の使用について、使用を主張するための補正書の規定が追加された(§ 2.76(b)(1)(iv))。

- ・使用を主張するための完全な補正書について、団体標章及び証明標章に関しては出願人は取引における標章の使用に対する適法の管理を行っていることを主張する真実宣言された陳述書を含まなければならない旨追加された(§ 2.76(b)(1)(v))。

- ・使用を主張するための完全な補正書について、団体標章に関する要件が追加された(§ 2.76(b)(4))。

- ・使用を主張するための完全な補正書について、証明標章に関する要件が追加された(§ 2.76(b)(5))。

- ・補正書の表題については、TEAS を通じて提出するのではない場合は、書類第 1 頁の上端に記載しなければならないことが規定された(§ 2.76(b)(4))。

- ・不備の通知について、不備を訂正する受理可能な補正書が標章の公告承認前に提出されない場合は、出願人は許可通知が発出された後に使用陳述書を提出しなければならない旨追加された(§ 2.76(d))。

- ・「出願が § 2.73 に基づく同時使用出願に補正される場合は、使用を主張するための補正書は、§ 2.33(f)、§ 2.44(d) 又は § 2.45(d) に従って変更された真実宣言された陳述書を含まなければならない」旨が追加された(§ 2.76(i))。

- ・許可通知の発出と使用陳述書の提出との間に出願に採用できる唯一の補正に、「団体会員組織の内容の全記述の特定からの削除」が追加された(§ 2.77(a)(1))。

5. 分類に関する改正

- ・多数の類の出願について、団体標章の単一出願要件が追加された(§ 2.86(a))。

- ・証明標章に関する単一出願の出願要件が追加された(§ 2.86(b))。

- ・§ 2.45(f) との一貫性のために規定された(§ 2.86(d))。

6. 許可通知後に関する改正

- ・団体会員標章についての使用陳述書の提出要件が規定された(§ 2.88(a)(2)(i))。

- ・完全使用陳述書について、団体組織における会員資格を表示するために、何れかの場所で標章が使用された最初の日、及び取引において標章が最初に使用された日を主張する旨追加された(§ 2.88(b)(1)(iii))。

- ・団体会員標章出願について、使用陳述書における団体会員組織の内容に係る記述が、許可通知の記載と一致しなければならない旨追加された(§ 2.88(b)(1)(iv))。

- ・団体標章及び証明標章について、出願人が取引における標章の使用に対して適法の管理を行っている必要がある旨追加された(§ 2.88(b)(1)(v))。

- ・同時使用出願について、出願が § 2.73 に基づく同時使用に補正される場合の使用陳述書の要件が追加された(§ 2.88(i))。

- ・使用陳述書を提出するための延長請求に必要な「出願人が取引において標章を使用する/適法の管理を行う継続した誠実な意図を有している旨の真実宣言書」について、団体標章又は証明標章に関する要件が追加された(§ 2. 89(a) (3), (b) (3))。
- ・期間延長のための十分な理由の弁明について、団体標章及び証明標章の記載要件を追加した(§ 2. 89(d) (2), (3))。
- ・延長請求における団体商標, 団体サービスマーク, 証明標章, 団体会員組織の内容の記述について要件が追加された(§ 2. 89(f))。
- ・代替の真実宣言書の提出についての団体標章, 証明標章の要件が追加された(§ 2. 89(h))。

7. 請願及び長官による処分に関する改正

- ・長官に対する請願について、請願書の提出期間に「救済請求が対象とする処分の発出日から2月以内, かつ, 庁の記録が, 登録が取り消された又は満了したことを示すために更新された日から2月以内」が追加された(§ 2. 146)。

8. 宣誓供述書又は宣言書に関する改正

- ・継続使用又は免責可能な不使用に関する完全な宣誓供述書又は宣言書のための要件として、「団体会員組織の内容」を指定する旨追加された(§ 2. 161(e) (1))。
- ・団体標章に関する要件に団体標章に係る完全な宣誓供述書又は宣言書は, § 2. 161(i) (1) (2)の要件を満たさなければならない旨が追加された(§ 2. 161(i))。
- ・証明標章に関する要件に証明標章に係る完全な宣誓供述書又は宣言書は, § 2. 161(j) (1)-(3)の要件を満たさなければならない旨が追加された(§ 2. 161(j))。
- ・「第66条(a)に基づく出願から生じた登録に関して, 「取引における使用又は免責可能な不使用に係る完全な宣誓供述書又は宣言書」の要件が追加された(§ 2. 161(k))。

9. 第15条に基づく宣誓供述書又は宣言書に関する改正

- ・第15条に基づく宣誓供述書又は宣言書について, 「商標, サービスマーク」の他に「団体商標, 団体サービスマーク, 証明標章, 団体会員標章」の要件が追加された(§ 2. 167(c))。
- ・宣誓供述書又は宣言書の要件が満たされておらず, 通知後応答がない場合, 又は応答が要件を満たさない場合は, 宣誓供述書又は宣言書は放棄される旨規定された(§ 2. 167(h))。
- ・宣誓供述書又は宣言書が本条規則(a)から(g)までを満たす場合は, 庁は承認通知を发出することが新たに規定された。なお, 旧規則では, 規則(f)「宣誓供述書又は宣言書が登録又は法第12条(c)に基づく公告に続く5年の連続使用期間満了後1年以内に提出される」場合, 庁は承認通知を发出する, と規定されていた(§ 2. 167(i))。
- ・宣誓供述書又は宣言書について, § 2. 146に基づく長官への請願があるときは, 所有者がこれを放棄することができる旨規定された(§ 2. 167(j))。

・宣誓供述書又は宣言書が放棄された場合、新たに手数料を納付して新たな宣誓供述書又は宣言書を提出することができる旨規定された(§ 2.167(k))。

10. 訂正, 権利の部分放棄, 放棄等に関する改正

- ・登録の補正に「団体会員標章」に関する補正が追加された(§ 2.173(b)(3), (e))。
- ・証明標章について, 真実宣言書の補正が真実宣言書を実質的に変更するものは, 法第7条(e)に従って認められない旨規定された(§ 2.173(f))。
- ・獲得した識別性の主張の追加又は削除を求める補正は認められない旨規定された(§ 2.173(i))。

改正内容:

・ § 2.2 定義

以下の定義を新設又は追加した。

(h) 「国際出願」の定義に, 「マドリッド協定の議定書に基づいて提出された最初の指定における国際登録の保護の拡大を求める出願」が追加された。

(i) 「後の指定」は, 国際事務局が標章を国際登録簿に登録した後にする国際登録の保護拡大請求を意味する, と定義した。

(j) 「所有者」における定義について新たな定義を追加した。

(k) 「取引における使用」又は「取引における標章の使用」の定義について新たな定義を追加した。

(l) 「取引において標章を使用する誠実な意図」の定義を新設。

(m) 取引における標章の使用に対する適法の管理を行使する「誠実な意図」及び「権原を有する」の定義を新設。

(n) 「真実宣言書」及び「真実宣言する」, 「真実宣言された」又は「真実宣言」について定義を新設。

・ § 2.33 真実宣言書

(f) § 2.42 に基づく同時使用出願に添付する真実宣言書の変更について規定した。

・ § 2.35 基礎の追加, 削除又は代替

公告前における基礎の追加又は代替について, 団体標章出願及び証明標章出願において満たすべき要件を追加した。また, (b)(6)~(7)において, 基礎を追加, 代替又は削除する場合の「団体会員組織」の取扱を追加した。また, (b)(8)において, 商品, サービスだけでなく, 団体会員組織も新たに追加した。

・ § 2.41 法第2条(f)に基づく識別性の証拠

地理的事項を伴う証明標章について, 本条規則(d)が適用されない理由を追加した。

• § 2.44 完全な団体標章出願の要件

団体標章出願の全ての要件を規定した。

• § 2.45 完全な証明標章出願の要件；証明標章出願に関する制限

証明標章出願の全ての要件を規定した。

• § 2.59 代替見本の提出

代替見本の態様として、「団体組織における会員資格を示すために使用されている態様」を追加した。

• § 2.71 方式不備を訂正するための補正

(a) 出願補正の対象として、「団体会員組織の内容説明」を追加した。

(e) § 2.45(a)(4)(i)(A)又は(a)(4)(ii)(A)に定める証明陳述を実質的に変更するような補正は認められない、を追加した。

• § 2.76 使用を主張するための補正

(a)(2) 団体会員標章における使用を主張するための補正書の提出条件を追加。

(b)(iv) 団体会員標章の使用を主張するための補正書には、団体会員組織の内容を含む真実宣言書を含むことが追加された。

(b)(v) 団体標章及び証明標章に関して、出願人が取引における標章の使用に対する適法の管理を行っていることを含めなければならないことが追加された。

(b)(4) 団体標章に関しては、§ 2.44(a)(4)(i)(A)の要件を含ませることが規定された。

(b)(5) 証明標章に関しては、§ 2.45(a)(4)(i)(A)-(C)の要件を含ませることが規定された。

(b)(6) 補正書の表題は、TEASを通じて提出するのでない場合は、書類第1頁の上端に記載しなければならないことが規定された。

(d) 不備を訂正する受理可能な補正書が標章の公告承認前に提出されない場合は、補正の審査はされず、出願人はその代わりに、許可通知が発出された後に使用陳述書を提出しなければならないと規定された。

(i) 出願が§ 2.73に基づく同時使用出願に補正される場合は、使用を主張するための補正書は、§ 2.33(f)、§ 2.44(d)又は§ 2.45(d)に従って変更された真実宣言された陳述書を含まなければならない、ことが規定された。

• § 2.77 許可通知と使用陳述書との間での補正

(a)(1) 当該期間における出願に対する補正として、「団体会員組織の内容の全記述の特

定からの削除」が追加された。

・ § 2. 86 多数の類の出願

- (a) 団体標章の出願要件に関して追加された。
- (b) 証明標章の出願要件に関して追加された。
- (d) 「法第1条又は第44条に基づく単一出願においては、合衆国分類の類A及び／又はBの商品又はサービスは、国際分類の類又は合衆国分類の類200における団体会員組織と組み合わせることができない。また法第66条(a)に基づく単一出願においては、証明標章出願は、国際分類の類における商品、サービス又は団体会員組織と組み合わせることができない。 § 2. 45(f)参照」が追加された。

・ § 2. 88 許可通知後における使用陳述書

- (a) (2) (i) 団体会員標章が取引において使用されているときにのみ提出することを追加した。
- (b) (1) (iii)～(iv) 団体会員標章に関する要件が追加された。
- (b) (1) (v) 団体標章及び証明標章に関する要件が追加された。
- (i) 同時使用出願に関する使用陳述書の要件が追加された。

・ § 2. 89 使用陳述書提出期間の延長

- (a) (3), (b) (3) 延長請求に必要な書類である「真実宣言書」について、団体標章又は証明標章に関する要件が追加された。
- (d) (2) 団体標章に関する期間延長のための弁明の記載要件を追加した。
- (d) (3) 証明標章に関する期間延長のための弁明の記載要件を追加した。
- (f) 団体商標、団体サービスマーク、証明標章、団体会員標章に関する要件が追加された。
- (h) 団体標章又は証明標章に関して、代替真実証明書の要件を追加記載した。

・ § 2. 146 長官に対する請願

- (d) 請願書の提出期間について、「かつ、庁の記録が、登録が取り消された又は満了したことを示すために更新された日から2月以内に」が追加された。

・ § 2. 161 継続使用又は免責可能な不使用に関する完全な宣誓供述書又は宣言書のための要件

特許法第8条に基づく完全な宣誓供述書又は宣言書の要件について以下の要件が追加された。

- (e) (1) 取引において標章が使用されている「団体会員組織の内容」及び／又は本条規則

(f) (2)に基づいて免責可能な不使用を主張する対象である「団体会員組織の内容」を指定することが追加された。

(i) 団体標章の追加要件を規定した。

(j) 証明標章の追加要件を規定した。

(k) 「第66条(a)に基づく出願から生じた登録に関して、取引における使用又は免責可能な不使用に係る完全な宣誓供述書又は宣言書の要件については、§ 7.37参照」が追加された。

・ § 2.167 第15条に基づく宣誓供述書又は宣言書

(c) 対象として、商標、サービスマーク以外に団体商標、団体サービスマーク、証明標章、団体会員標章に関する規定が追加された。

(h) 宣誓供述書又は宣言書が本条規則(a)から(g)までの要件の何れかを満たさない場合は、庁指令により承認できない旨が通知される。この通知に対して規定された期限内に回答がない場合、又は回答が庁指令の要件を満たさない場合は、宣誓供述書又は宣言書は放棄とされることが新たに規定された。

(i) 宣誓供述書又は宣言書が本条規則(a)から(g)までを満たす場合は、庁は承認通知を发出することが新たに規定された。なお、旧規則では、規則(f)「宣誓供述書又は宣言書が登録又は法第12条(c)に基づく公告に続く5年の連続使用期間満了後1年以内に提出される」場合、庁は承認通知を发出する、と規定されていた。

(j) 宣誓供述書又は宣言書は、承認通知が発出される前又は後のいずれでも、§ 2.146に基づく長官への請願があるときは、所有者がこれを放棄することができることが新たに規定された。

(k) 宣誓供述書又は宣言書が放棄された場合は、所有者は、新たに手数料を納付して新たな宣誓供述書又は宣言書を提出することができるが新たに規定された。

・ § 2.173 登録の補正

(b) (3) 団体会員標章に関する補正が標章に係る変更を含む場合、団体会員組織に付して若しくは関して使用されている標章を示す類ごとに1の見本を添付することが追加された。

(e) 団体会員組織の記述における補正は、特定を限定するか、又は標章の再公告を要さない方法で変更する場合を除いて、認められないことが追加された。

(f) 証明標章における真実宣言書の補正について、真実宣言書を実質的に変更するものは、法第7条(e)に従って認められないとする規定が新設された。

(i) 獲得した識別性の主張の追加又は削除を求める補正は認められないことが新たに規定された。

