

## REPORT

## 改訂版商標審査ガイド 1-20 の変更： 使用見本に関する新規基準とマーク所有者の電子メールアドレスの要件

2020年2月26日

### I. 序文

2020年2月6日、米国特許商標庁(USPTO)は、審査ガイド1-20(EG1-20)を発行しました。本ガイドには、2020年2月15日から有効のいくつかの規則変更に関する情報と指示が記載されています。200人近くの商標実務者が、差し迫った変更の一部によってもたらされる標章(マーク)所有者へのマイナスの影響の可能性に関する署名付き請願書を商標庁長官代理に提出した後、2020年2月14日、USPTOはEG1-20の改訂版を発行しました。これらの改訂は、2019年7月31日に発行された最終規則に主に関連しています。本最終規則に従い、現在では、全ての商標出願を電子ファイリングする必要があります。EG1-20で特に関心のある重要なその他の著しい変更は、(i) 使用見本(specimens)の提出と分析のより高い基準と、(ii) さまざまな出願人、登録人、または当事者に必要な連絡情報の変更に関連しています。これらの変更と実務上の影響について、下記の関連部分にて説明します。

### II. 使用見本の新規基準

USPTOへの使用見本提出の基準を記載する商標規則2.56は、使用見本が記載された商品または役務(サービス)の取引上の実際の使用を示す必要があるという要件をより明確に記載するために改正されました。また、この規則では、使用見本提出とUSPTOによるその後の審査とのより厳格な基準が定められています。

これらの新規基準は、全ての新規出願もしくは登録後維持の提出に基づき、2020年2月15日以降に提出された全ての使用見本または代替使用見本(substitute specimens)に適用されます。全ての新規出願もしくは登録後維持提出には、(i) 商標法§1(a)に基づく新規出願、(ii) §1(b)に基づく提出物の使用を主張する補正または使用の陳述、および(iii) §8または§71に基づく、継続使用または免責の不使用の宣誓供述書または宣言書も含まれています。特定の種類の使用見本に特有の基準も、これらのカテゴリによりUSPTOに提示される頻繁な問題点を提起するため記載されています。

2020年2月26日

### A. ラベルとタグ

USPTOにより十分なものと見なされるには、マークのみが付いており、使用見本として提出されたラベルとタグを商品に物理的に添付する必要があります。商品に物理的に添付されていない場合、ラベルとタグは、基準を満たすため、マークが実際の取引上で使用されていることを明確に示す必要があります。

「取引上の実際の使用を明確に示す (clearly show actual use in commerce)」ため、ラベルまたはタグは、実際に消費者に販売される際にそのような商品に通常表示される情報とともにマークを表示する必要があります。そのような情報の例には、正味重量、容量、UPC バーコード、内容または成分のリスト、およびマークとは別の、商品に特有のその他の情報が含まれます。

### B. ウェブサイトとウェブページ

ウェブサイトまたはウェブページに依拠して商品または役務(サービス)を表示するすべての使用見本は、現在、サイト/ページのURLと、それを獲得した人物のアクセス日の両方を提示する必要があります。この情報を、次の3通りの方法により、(1) 使用見本に直接、ページそのもののどこかに表示することにて; (2) USPTOに提出された、使用見本を含む電子フォーム内で; もしくは (3) 後の応答で提出された場合、適切な証明書付き陳述にて、USPTOに提出することが可能です。

### C. 許可されない使用見本: マーク描写および デジタル変更/作成

USPTOの変更には、取引上のマークの実際の使用を示していないため、使用見本として許可されないアイテムの実例リストが含まれています。これら列挙された無許可の (unacceptable) 使用見本には、(1) マークの図面のコピー; (2) アーティストのレンダリング(描写); (3) プリンターの証明; (4) コンピューターのイラスト; (5) デジタル画像; もしくは(6) マークの可能な表示方法の類似のモックアップ(実物大の模型)が含まれています。

### D. 商標規則 2.61(b)に基づく、 追加情報の要求の発行

これらの規則変更に基づき、USPTOと審査官には、出願人または登録人の取引上の実際の使用を調査し、使用見本の真実性をさらに調査し、それに対する拒絶を発行する権限が与えられました。使用見本が不十分であるため拒絶された場合、またはどういうわけか疑わしいと思われる場合、例えば、白い背景に表示される修正済み写真や、商品の上にマークが浮いているように見える画像等、審査官は、商標規則 2.61(b)に基づき追加情報の要求を発行することができます。さらに、モックアップのように見える、または出願または登録後手続きの目的のためにのみ作成されたために取引上の実際の使用を明確に示さないラベルまたはタグは、許可とならず、商品に関連して取引上の実際に使用するマークを表示しなかった場合、登録拒絶となります。

この改正により、分類で指定された追加アイテムを示す新しい使用見本、製造手順の詳細、または販売の経歴証明等、幅広い要求が可能となります。USPTOは、既に使用見本監査プログラム(Specimen Audit Program)によ

2020年2月26日

りそのような要求の実施を開始しているため、マーク所有者は、この強化基準に基づき、現在、マークの審査のさまざまな段階で同じクエリに面するように思われます。この手順により、使用見本関連の理由のためマークが全体的に拒絶されたり、特定のアイテムが出願または登録の下で無効にされるリスクが高まります。マーク所有者にとって、上記のような要求がなされた場合、オフィスアクションに適切に応答するもしくは他の方法でマークを首尾よく審査手続きに臨ませるために必要となる多大な努力が要するよう思われます。

### III. 電子メールアドレスの要件

EG1-20に基づき、USPTOは、全てのマーク所有者が、既にマーク所有者の代理人として弁護士がいるか否かにかかわらず、マーク所有者通信用の独自の電子メールアドレスを提出する必要があるとしています。また、USPTOは、マーク所有者の電子メールアドレスとして許可されるものの非常に具体的なリストを提示しました。しかし、商標実務者からの即時のかつ圧倒的なマイナスのフィードバックにより、USPTOはそのような反応を考慮して、変更を加えて、ガイドの改訂版を作成しました。

改訂版 EG1-20 規則に基づき、現在、USPTOは、マーク所有者(出願人、登録人、または手続きの対象である当事者)の代理人として**弁護士がいる場合**、マーク所有者は、希望の電子メールアドレスを提出してもよいとしています。このような状況において、マーク所有者が使用する電子メールアドレスを、**弁護士の主要連絡先住所に記載する電子メールアドレスと同じにすることはできません**。代理人として**弁護士がいる場合**、依然として、記録上の**弁護士は主要連絡人**となります。代理

人として**弁護士がいない場合**のマーク所有者については、連絡先住所の情報と同一のマーク所有者の電子メールアドレスを提出する必要があります。

マーク所有者独自の電子メールアドレスの基準も EG1-20 原規則から緩和され、USPTO のファイリングに関連する通信および連絡用に特別に作成された電子メールアドレスが両方の状況にて許可されるようになりました。マーク所有者に対して、個人のまたは会社の住所宛ての迷惑メールまたは詐欺メールを避けるため、この目的のためにこのような電子メールアドレスを作成することが勧められています。

### IV. 提案と結論

これらの規則変更に基づき、今後、出願人および登録人に対して、USPTO から、使用見本に基づくより多数の拒絶およびその充分性に関する詳細な問い合わせがあるよう思われます。特定の使用見本の新規規則を遵守することについて米国弁護士に相談することにより、出願人と登録人は、最初の出願段階での出願成功率を高めることができます。例えば、マーク所有者に対して、タグやラベルを商品に貼り付けること、または直接添付されていない場合に必要な追加情報を提出することに注意することをお勧めします。出願人および登録人は、使用見本ファイルに直接添付することが非現実的であっても、ウェブベースの使用見本の URL およびアクセス日を**弁護士に提示すべき**です。もう1つのベストな方法として、プリンターの証明や製品のデジタルレンダリング等、USPTO が許可しないとした使用見本の提出を避けることです。また、マーク所有者に対して、商標規則 2.61(b) に基づく USPTO からの問い合わせがあるように

2020年2月26

思われますので、使用見本の使用に関する記録を保存することをお勧めします。

また、マーク所有者は、特に代理人として弁護士がいない場合、USPTOのファイリングに関連してのみ使用する別の電子メールアドレスを作成/提出することも計画すべきです。代理人として弁護士がいる場合、マーク所有者は、今後、手続き上の連絡をどのようにするのがベストであるか、弁護士と相談すべきです。さらに、マーク所有者が個人の電子メールアドレスを提出する場合、詐欺の企て、詐欺レター等の件数がより増えることも予想されるはずで、マーク所有者は、そのような詐欺関連の連絡を受けた場合、弁護士に連絡すべきであり、見知らぬまたは覚えのない第三者に決して支払いをすべきではありません。

ご質問等ございましたら、Oliff PLCの [trademarkgroup@oliff.com](mailto:trademarkgroup@oliff.com) までご遠慮なくお問い合わせください。

\* \* \* \* \*

弊所バージニア州アレキサンドリア市オフィスのオブカウンセル弁護士のHolly M. Ford Lewis氏とアソシエイト弁護士のJ.R. LoMonaco氏が、本スペシャルレポートを執筆しました。両弁護士とも弊所商標グループのメンバーです。

Oliff 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、Oliff 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](mailto: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。