

REPORT

商標およびサービスマーク出願中のマーク記載に関する要件の変更

2008年3月20日

2008年5月13日、米国特許商標庁(USPTO)は、商標事件に関する実施規則(37 C.F.R. §2.32、§2.37および§2.52)を補正します。改正規則は、標準文字にない商標もしくはサービスマークを登録するための全ての新規米国出願に適用されます。改正規則によると、標準文字請求を含まない、2008年5月13日以降に提出される新規米国商標もしくはサービスマーク出願は、マークの記載を含んでいなければなりません。マドリッド協定に基づき米国で登録される国際出願に関して、基礎出願もしくは基礎登録に記載がある場合のみ、マークの記載は義務付けられます。また、基礎出願もしくは基礎登録に記載がない際、記載は許可されません。

背景

標準文字のマークとは、意匠要素を含まない単語マークのことです。標準文字請求とは、商標もしくはサービスマーク出願中に、そのようなマークが標準文字にあり、特定のフォント、スタイル、サイズもしくは色に対しての請求がないという記載です。結果として生じる登録は、フォント、スタイル、サイズもしくは色にかかわらず、単語マークの如何なる表現も網羅します。

新規改正規則は、標準文字請求を含む出願に適用されません。しかし、(マドリッド協定に基づき米国で登録される出願を除く)他の全ての新規米国出願に適用されます。

USPTOによると、この規則変更を実施する理由として、今まで以上の包括的な記載要件は、USPTOの審査担当弁護士と一般の人に対して

USPTOのデータベース上でマークの正確かつ広範囲である検索を行うことを促進させることになる」と説明しました。

義務付けられる記載

記載がUSPTOによって認められるようにするには、記載では、マークが何からできているかを正確に記述するべきです。意匠を含むマークに関して、記載は、意匠の各々の別途の要素について簡潔に言及するべきです。スタイリングされたレタリングを含むマークに関して、レタリングが見える特定のフォントを定める必要はありません。すなわち、どのような文字が特徴づけられているかを簡潔に言及し、そのような文字がスタイリングされたフォーマットで表現されることを記述すれば、それで充分です。

記載要件を遵守しなくても、出願の提出日に何らかの影響はありません。しかし、USPTOの審査担当弁護士が、記載がない、不正確である、もしくは不備であると判断した場合、通常、審査担当弁護士は、記載そのものの提出もしくは提出した記載の補正を義務付ける局指令(オフィスアクション)を発行します。しかし、マークが、他の意匠要素が全くなく、スタイリングされたフォントを使用している単語のみからなる場合、USPTOの審査担当弁護士は、出願人から許可をとることなく、審査官による補正を使用して記載を記録することができます。このような要件もしくは審査官の補正に対して異議がある場合、チャレンジすることができます。

2008年3月20日

この新規要件にかかわらず、USPTOの審査担当弁護士が、記載はマークの特質を明確にするために必要であるとはっきりと判断したときのみ、記載は、登録証もしくはおよびオフィシャル・ガゼットに印刷されます。しかし、記載は、出願のファイル内に常に含まれることとなります。

提案

この新規規則に遵守するため、当事務所では、標準文字を使用していないマークに関する新規米国商標もしくはサービスマーク出願を提出するように当方に指示を送付する際、そのマークに関する簡単な説明をしていただけるようお勧めしています。そのような簡単な説明がない場合、時間に余裕があれば、出願提出以前に、当方から提案する説明をクライアントに示し、それに対してクライアントの許可を求めます。時間に余裕がなければ、不必要なオフィスアクションもしくは登録上の遅延に関わる経費を避けるため、当方からUSPTOに対して、マークの関連する全要素を指摘したマークについての詳細な説明を添付した出願を提出することとなります。クライアントから希望があれば、後に記載を補正します。

USPTOによると、記載に関するガイドラインは <http://www.uspto.gov/web/offices/tac/notices/notices.htm> のウェブサイトに掲載される予定です。しかし、このリンクは、このスペシャルレポートが発行された時点では、未完成の状態でした。この新規記載要件に関してご質問等ありましたら、当方までご遠慮なくお尋ねください。

* * * * *

Oliff & Berridge, 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、多く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 & Berridge, 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、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、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 においてもご覧いただけます。