

商務省

米国特許商標庁

連邦規則集第 37 卷(37 CFR)

パート 2、6、7

[事件番号

PTO-T-2013-0026]

RIN 0651-AC88

商標規則及び標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書に基づく出願の規則についての諸改正

行政機関：米国商務省、特許商標庁

措置：最終規則

**概要：**米国特許商標庁（「本庁」）は、本庁での表示、登録出願、審査手続き、出願補正、公告及び公告後の手続き、上訴、申し立て、登録後の実務、商標訴訟における通信、商品及びサービスの分類並びにマドリッド議定書に基づく手続きに関連する一定の要件についてより明確にすることにより国民の利益とするために、商標規則及び標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書に基づく出願の規則について改訂を行う。大筋のところ、規則改正は既存の方式を成文化することを

目的とする。

日付：本規則は、2015 年 2 月 17 日に効力を発する。

詳細についての問い合わせ

先：

Cynthia C. Lynch, Office of the Deputy Commissioner for Trademark Examination

Policy。電子メール

TMPolicy@uspto.gov。電話（571）272-8742。

補足情報

*エグゼクティブ・サマリー*：目的：規則改正は、本庁での表示、登録出願、審査手続き、出願補正、公告及び公告後の手続き、上訴、請願書、登録後の方式、商標訴訟における通信、商品及びサービスの分類並びにマドリッド議定書に基づく手続きに関連する一定の要件に関するより包括的かつ具体的なガイダンスを行うことにより、国民の利益につながる。大筋のところ、規則改正は既存の方式を成文化することを目的とする。

*主要規定の概要*：上記の通り、本庁は、現行の本庁方式を成文化し、本庁での表示、登録出願、審査手続き、出願補正、公告及び公告後

の手続き、上訴、請願書、登録後の方式、商標訴訟における通信、商品及びサービスの分類並びにマドリッド議定書に基づく手続きに関連する諸要件に関して十分な詳細を提供するために、連邦規則集 37 巻パート 2、6、7 の規則を改訂する。

*費用及び効果*：本規則制定は、行政命令 12866（1993 年 9 月 30 日）上、経済的に意義のあるものではない。

*規則案及びコメントの請求*：

連邦官報 79 FR 3750 で 2014 年 1 月 23 日に、特許広報で 2014 年 4 月 8 日に、規則案が公告された。本庁は、2 つの知的所有権機関及び 1 人の代理人からコメントを受けた。これらのコメントは、本庁ウェブサイト

（[http://www.uspto.gov/trade-marks/law/FR\\_Comments\\_Misc\\_Changes.jsp](http://www.uspto.gov/trade-marks/law/FR_Comments_Misc_Changes.jsp)）に以下の通り掲載された。

以下で「本法」、「本商標法」又は「法規」というときは、1946年アメリカ合衆国商標法合衆国法典第15巻第1条（15 U.S.C.&1051以下）（その後の改正を含む）のことをいい、「TIMEP」すなわち「アメリカ合衆国商標審査便覧」

とは、2014年10月版のことをいう。

### コメント及び回答

本庁は、規則改正を支持する肯定的コメントを多数受領し、国民の支持に感謝している。本通知を効率化するため、支持を表明するかかるコメントは個別に記載せず、かかるコメントに対する具体的な回答は提供しない。

### 登録出願

コメント:あるコメントが既存の§2.38(b)を削除する案に賛同したが、出願標章が出願人よりもむしろ1社以上の関連企業によって使用されているかどうかを示すことを求められなかった本法第 66(a)条及び第 44(e)条に基づき行われる既存の登録に規則が及ぼす影響の可能性について懸念を表明した。それゆえに、コメントは本庁に対し、§2.38(b)旧バージョンに基づき行われる登録が、その使用が本法第5条の出願人に適用される、専ら関連企業による標章の使用に関する情報の脱落による異議申し立てを受けやすくないとの意見を記載するように勸

めた。

回答:コメントが記す通り、標章を営業上使用することの証明は、本法第 66(a)条又は第 44(e)条に基づき行われる登録には必要でない。従って、出願標章が出願人ではなく、その代りに、その使用が出願人に適用される1社以上の関連企業によって使用されているときに、出願人が示す現行の§2.38(b)に基づく要件は、本法第 66(a)条又は第 44(e)条に基づき行われる登録に適用されない。かかる要件が本法第 66(a)条又は第 44(e)条に基づき行われる登録には適用されなかったという理由で、本庁は、現行規則の下で本法第 66(a)条又は第 44(e)条に基づく出願に際してかかる情報の脱落に関する意見を記載することが必要であるとは考えない。

### 出願審査及び出願人による措置

コメント:あるコメントは、新たな§2.62(c)を追加するための改正が審査官の改正による解決を可能とする問題に関し、出願人（又はその代理人）と審査官との非公式コミュニケーションを促す本庁の現行方式に影

響するかどうかについて尋ね、本庁に対し、正式な回答を電子メールで提出することを認める手段の可能性について調査するよう促した。

回答:本庁は、審査官の改正による解決を可能とする問題に関し、出願人（又はその代理人）と審査官との非公式コミュニケーションを引き続き促し、§2.62の改訂は、かかる非公式コミュニケーションに対する本庁の立場にいかなる形でも影響を与えない。さらに、本庁は、審査プロセスを促進する際に審査官と出願人（又はその代理人）の両者を支援する代替的手続きについて継続して調査している。

コメント:別のコメントは、§2.63(a)(2)案に基づき、§2.146に基づく長官に対する申し立てが拒絶された場合、出願人は、度重なる要件に従うために、要件を繰り返した本庁の措置の「期日」から6か月間又は申し立ての決定期日から30日間のいずれかの長い方の期間を認められると述べた。一方、コメントは、§2.63(c)案に基づき、§2.146に基づく長官に対する申し立て

が拒絶された場合、出願人は、要件に従うために、要件を繰り返し、又は要件を最終とした本庁の措置の「期日」から6か月間又は申し立ての決定期日から30日間のいずれかの長い方の期間を認められると述べた。コメンターは、明確にするために、§2.63(a)(2)と2.63(c)案の文言は一貫することを提案した。

*回答*: §2.146に基づく長官に対する申し立ての拒絶後の適用回答期限と長官が決定する申し立ての対象である要件がその後の商標審判部 (TTAB) に対する上訴の対象となる可能性がないという報告の両方が新たな§2.63(c)に記載されるので、かかる情報は§2.63 (a)(2)から削除された。

#### 出願補正

*コメント*: あるコメンターは、承認通知と使用報告提出との間に§2.77(a)に特に記載のない改正を出願人に要件することを認めるプロセスを可能とすべきであると述べたが、審査官による再審査を必要とするという理由での申し立ての拒絶は、疑念とプロセスの遅れをもたらす。コメンターは、そ

れゆえに、反対の出願公告と承認通知の間に改正を要件するために現在可能なオンラインプロセスと類似するプロセスの導入を検討するように本庁に促した。

*回答*: 改正された§2.77(b)に基づき、使用改正の承認及び事前報告の後日通知案が審査官による再審査を必要としないと長官が判断する場合には、申し立てが認められ、改正が登録される。使用改正の承認及び事前報告の後日通知案が審査官による再審査を必要とすると長官が判断する場合には、申し立てが拒絶され、出願人は、使用報告と共に改正案を再提出することができる。審査官の管轄区域に拘らず、承認通知後で使用報告提出前に改正案が提出された場合、改正案から生じる拒絶又は要件を詳述する本庁措置は、使用報告提出期限とは異なる回答期限をもたらすという理由で、その時点で出すことはできない。これら2つの異なる同時期限を追跡する複雑さは、本庁にとってシステム問題を提起し、時宜を得た回答又は使用報告を提出することができないことで申し立てが誤って放棄され、最終

的要件及び拒絶を上訴する機会を失うという、出願人、審査官及びTTABにとって混乱をもたらすことがある。さらに、承認通知後で使用報告提出前に審査官が拒絶又は要件を出すことできないことから、改正案が審査官による再審査を必要とすると長官が判断し、申し立てを認めた場合、出願人は、改正案が認められたのは使用報告提出後まで改正案の問題を詳述する本庁措置を出すことが遅れたことによると誤解する可能性がある。記載された通り、§2.77(b)案は、受容可能な改正の記入を促し、明確性を高め、改正案の状況に関する最も正確かつ時宜を得た情報を出願人に提供する。

#### 公告及び公告後

*コメント*: あるコメンターは、本庁の「商標次世代」情報技術の取り組みに関連して生じる改正承認通知形式のさらなる適応性を認める承認通知に記載される項目一覧を除去する§2.81(b)に対する改定案の支持を表明したが、承認通知の現行形式に実質的な改正を行う前に、本庁にステークホルダー・インプットを求める

よう促した。

**回答:** 本庁は、「商標次世代」情報技術の取り組みに関するステークホルダー・インプットを引き続き歓迎し、書式改訂に先立ち、十分な通知を行う。

#### マドリッド議定書

**コメント:** あるコメントは、§7.11(a)(3) (ii) 改定案が標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(2013年1月1日発効)(以下「本共通規則」という)と整合しておらず、本共通規則に基づき、標章の白黒とカラー両方の再現要件は、書類又は電子的請求を問わず、すべての出願に適用されると述べた。

**回答:** 本共通規則との整合性についてコメントにより提起された懸念に基づき、本庁は、さらに問題を検討し、現時点では§7.11(a)(3)(ii)に対する改正案を撤回する。

**コメント:** 別のコメントは、マドリッド議定書第9条及び本共通規則の規則25が、所有者の死亡、裁判所決定及び合併後を含め、あらゆる起こり得る所有権変

更に大筋で適用される一方で、規則が譲渡に限定して適用されるように思われるため、§7.23の構成を再考すべきであると述べた。そうした状況においては、旧所有者の署名を得るための「誠実な努力」の要件を再考すべきである。

**回答:** §7.23が権利上でも実質上でも「譲渡」について言及する一方、本庁は、本文言を譲渡だけではなく、合併や裁判所命令による変更など他の種類の譲渡も含むと大筋で解釈する。これは、本庁の譲渡登録支所(Assignment Recordation Branch)の方式と一致しており、そこでは、「譲渡」は部署の権利上及び書類上使用されるが、譲渡だけではなく、名前や担保権の変更など他の種類の譲渡を含むと解釈される。尚、本庁は、所有者がもはや存在しない場合には、譲受人は譲渡人の署名を得るための誠実な努力をする必要はないということを示すために§7.23(a)(5)を改訂した。

**コメント:** 別のコメントは、§7.23(a)(6)の改定が、それに基づいて関係者が本庁を通して所有権の変更を要件する資格を有するであろ

うすべての考えられる筋書きを対象としておらず、それは本共通規則・規則25(1)(b)及び25(2)(a)(iv)に反するようである、と述べた。さらに、コメントは、§7.23(a)(4)が権利要件について記載し、本共通規則は本庁を通して譲渡を登録することができるように§7.23(a)(6)に定める制限を国際登録の譲受人に課さないもので、§7.23(a)(6)が不要であり、削除すべきことを主張した。

**回答:** 国際事務局は、所有権変更の要件が契約当事者を介して提示されることを認める一方、本庁はそうすることを義務づけられていない。規則変更は、他の方法では誠実な努力の後に旧所有者の署名を得ることができないであろう米国商標所有者が国際事務局の所有権情報を更新する能力を深める。改訂規則は本庁(例えば、保護延長についての米国内の出願/登録又は要件)と何らつながりのない当事者によっては発動することができない一方、それらの当事者には救済方法がある。長官に申し立てを申請し、緊急の場合、§7.23(a)(6)の要件の放棄を

求める選択肢がある。改正規則を発動する資格のない譲受人がいるため、§7.23(a)(6)は不要ではない。

コメント:あるコメントが§7.42(b)(5)(ii)に対する改正案に取り組み、本庁を通して提出された、国際登録の所有者と所有者の処分権を制限する当事者との契約の結果である制限又は制限の解除を登録する請求には、誠意ある努力の後に、国際登録所有者の署名が制限又は制限の解除を登録する請求のために得られなかったことを示す報告を含まなければならず、かかる報告は§2.20 に基づく宣言により署名、検証又は裏付けを得なければならないことを義務づけた。コメントは、改正案が本共通規則・規則20(1)(b)を実施するとされる限り受容可能と思われると述べたが、§7.24の現行規定は本共通規則に従っていないと主張した。なぜなら、規則§7.24(a)は、制限を受けた当事者が米国民であるか、米国に定住しているか、又は米国に実際の有効な工業若しくは商業施設を有している場合に限って、本庁を通して制限を登録する機会を与えるからである。コメ

ンターは、本共通規則・規則20(1)(a)には所有者が米国民であるか否かが優先すべきであると規定するものとする。

回答:本共通規則・規則20(1)(a)は、所有者の国際登録処分権が制限されていることを国際事務局に通知することを所有者の契約当事者に認める一方で、契約当事者にはそうすることを義務づけていない。従って、本庁は、所有者の国際登録処分権が制限されていることを国際事務局に通知する義務はない。

コメント:あるコメントは、制限又は制限の解除を登録する要件に、所有者の国際登録処分権の制限又は制限の解除が米国出願若しくは登録に元来基づいた米国若しくは国際登録への指定に適用されるという表示を含まなければならないことを示す§7.24(b)(7)に対する改正の意義が不明確である、と述べた。コメントは、米国で効力を有する国際登録及びかかる効力を何ら有しない所有者の国際登録処分権に対する制限など2つのまったく異なる状況において、救済方法とはならないであろう同等な扱い

の必要があるかどうか、について尋ねた。コメントは、制限を受けた当事者ではなく国際登録の所有者に言及するために§7.24(a)(2)の改正又は§7.24(b)(4)の削除若しくは改正を提案した。

回答:国際事務局は、所有者の国際登録処分権を登録する要件が契約当事者を介して提示されることを認める一方、本庁はそうすることを義務づけられていない。規則変更案は、他の方法では誠実な努力の後に所有者の署名を得ることができないであろう米国商標所有者が国際事務局の処分権の制限を登録する能力を深める。規則案は本庁(例えば、保護延長についての米国内の出願/登録又は要件)と何らつながりのない当事者によっては発動することができない一方、かかる当事者には救済方法がある。当事者は、長官に申し立てを申請し、緊急の場合、§7.24(b)(7)の要件の放棄を求める選択肢がある。

## 規則改正の協議

代理人その他権限を有する者による代理

#### 規則 2.17(d)(1)

本庁は、同一の所有者及び代理人を有する既存の出願又は登録のための商標電子出願制度 (TEAS) により提出される委任状の数についての言及を削除するために、§2.17(d)(1)を改正する。本改正に先立ち、TEAS 代理人／国内代理人取消および／又は代理人／国内代理人指名書式により、1 要件につき最大 300 件の出願又は登録が改正されることが示された。改正は古い情報を除去することを目的としており、TEAS に対する今後の改良についてのさらなる適応性を考慮に入れている。

#### 規則 2.19(b)

本庁は、本章パート 10 が削除及び留保 (78 FR 20180 (2013 年 4 月 3 日)) され、§11.116 が今や代理任務を解除する要件を定めるので、§10.40 よりむしろ §11.116 の遵守を義務づけるために、§2.19(b)を改訂する。

#### 登録出願

#### 規則 2.22(a)(19)

本庁は、TEAS プラス出願人が出願書に示す同一標章について 1 つ以上を登録し、かつ事前登録の最後に記載

される所有者が出願の所有者と異なる場合には、§2.6(a)(1)(iii)に基づき出願料減額の権利を得るために、願書に事前登録の所有権の請求を記載しなければならないことを示すために、§2.22(a)(19)を改正する。これは、TEAS プラス出願人が事前登録の所有権を請求することを義務づけられ、§2.36 における所有権要件の請求に対する改訂と一致する状況を限定する。

#### 規則 2.36

本庁は、願書に記載される所有者が同一又は類似する標章の事前登録についての本庁データベースに最後に記載される所有者と異なる場合、出願人がかかる事前登録の所有権請求を義務づけられるに過ぎないことを示すために、§2.36 を改正する。これは既存の方式と一致している。

#### 規則 2.38

本庁は、出願標章が出願人によって使用されているのではなく、その使用が本法第 5 条に基づき出願人に適用される 1 社以上の関連企業によって使用されている場合には、かかる事実を願

書に表示しなければならないことを願書に表示するという要件を削除するために、§2.38(b)を改正する。

本庁は、現行の §2.38(b)が削除される要件として、§2.38(b)として §2.38(c)を再指定する。

#### 出願審査及び出願人による措置

#### 規則 2.62(c)

本庁は、本庁の措置に対する回答が TEAS を通して提出され、ファクスで送信、郵送又は手渡しされなければならないこと、また電子メールで送信される回答は受領日印を与えられないことを明記するために、新たな §2.62(c)を追加する。これは、既存の方式と一致している。

#### 規則 2.63

本庁は、改訂 §2.63 が再審査、申し立て及び上訴並びに放棄の論考を盛り込んでいるため、§2.63 の表題を「再審査」から「回答後の措置」に改正する。

本庁は、出願人による回答の提出後に、審査官が回答に照らしてすべての法的拒絶および／又は要件を再審

査することを明確にするために、§2.63(a)を改正する。これは、TMEP 第 713 条と一致している。

本庁は、審査官の措置に時期を得た回答を提出することにより要件又は実質的な拒絶を維持する最終的でない措置に出願人が回答することができることを明確にするために、§2.63(a)(1)を追加する。これは、TMEP 第 713 条と一致している。尚、本庁は、§2.62(a)にクロスレファレンスを追加する。

本庁は、要件の内容が申し立てに適切である場合に、§2.146 に基づき長官に申し立てることにより要件を維持する最終的でない措置に出願人が回答することができることを明確にするために、§2.63(a)(2)を追加する。これは、TMEP 第 713 条及び第 1702 条と一致している。さらに、§2.146 に基づく長官に対する申し立ての拒絶後の適用回答期限と長官が決定する申し立ての対象である要件がその後 TTAB に対する上訴の対象となる可能性がないという報告の両方が新たな §2.63(c)に記載されるので、かかる情報は §2.63 (a)(2)から削除された。

本庁は、審査官が回答を再審査した時点で拒絶又は要件を最終とすることができることを明確にするために、§2.63(b)を改正する。これは、現行の 2.64(a)及び TMEP 第 713 条及び第 714.03 条と一致している。尚、本庁は、§2.63(a)で最終的でない措置に対する回答について議論するという理由で「再検討請求」に対する言及を削除するために、文言を改訂し、最終的措置後の回答に言及するために「再検討請求」を使用する。

本庁は、§§2.141 及び 2.142 に基づく TTAB に対して上訴することにより実質的な拒絶を維持する最終的措置に出願人が回答することができることを明確にするために、§2.63(b)(1)を追加する。これは、TMEP 第 1501.01 条と一致している。尚、本庁は、最終的措置において維持される実質的拒絶又は未解決要件を克服することを求める §2.63(b)(3)に基づく再検討に対する時宜を得た請求を提出することにより出願人がさらに回答することができることを明白に述べるために、文言を改訂する。これは、TMEP 第 715.03 条と一致している。

本庁は、要件内容が手続上であり、それゆえに申し立てに適切である場合に、§§2.141 及び 2.142 に基づく TTAB に対して上訴するか、又は §2.146 に基づき長官に申し立てを申請することのいずれかにより、すべての実質的拒絶を撤回するが、要件を維持する最終的措置に出願人が回答することができることを明確にするために、§2.63(b)(2)を追加する。これは、現行の §2.63(b)並びに TMEP 第 1501.01 条および第 1704 条と一致している。

尚、本庁は、最終的措置において維持される未解決の要件を遵守することを求める §2.63(b)(3)に基づく再検討に対する時宜を得た請求を提出することにより出願人がさらに回答することができることを明白に述べるために、文言を改訂する。これは、TMEP 第 715.03 条と一致している。

本庁は、TTAB に対する上訴又は長官に対する申し立てを申請するための時期の満了前に最終的措置を再検討する請求を行うことができること、また請求は上訴若しくは申し立てを申請する時期を延期もしくは延長

しないことを明確にするために、§2.63(b)(3)を追加する。これは、現行の§2.64(b)及び TMEP 第 715.03 条と一致している。尚、本庁は、再検討の請求が実質的拒絶を克服するか、および／又は未解決の要件を遵守することを求めるべきこと、また改正が施行規則及び本法に従う場合には、本庁が再検討の請求に伴う改正に入ること示すために、文言を改訂する。これは、TMEP 第 715.02 条及び第 715.03 条と一致している。さらに、再検討請求に適切に署名しなければならぬことを示す提議された言葉は、本要件が既に§2.193(e)(2)に明記されているため、§2.63(b)(3)から削除される。

本庁は、時宜を得た上訴又は申し立てを申請することなく、すべての拒絶及び要件の撤回に帰さない再検討の請求を行うことが不完全な回答に対する出願の放棄をもたらすことを明確にするために、§2.63(b)(4)を追加する。これは、本法第 12(b)条及び現行の 2.65(a)と一致している。

本庁は、§2.146 に基づく長官に対する申し立てが拒絶された場合、出願人は要件

に従うために、要件を繰り返したか、若しくは最終とした本庁措置の発令日から 6 か月又は申し立ての決定期日から 30 日のいずれか長い方の期日までを有すること、また長官が決定する申し立ての対象である要件がその後 TTAB に対する上訴の対象とはなりえないことの両方を明確にするために、§2.63(c)を追加する。これは、現行の§2.63(b)並びに TMEP 第 1501.01 条及び第 1702 条と一致している。

本庁は、使用を申し立てる改正が最終措置後 6 か月の回答期間中に提出された場合、審査官が改正を審査するが、改正の提出は TTAB に対する上訴又は長官に対する申し立てを申請する時期を延期もしくは延長しないことを明確にするために、§2.63(d)を追加する。これは、現行の §2.64(c)(1) 並びに TMEP 第 711 条及び第 1104 条と一致している。

#### 規則 2.64

本庁は、§2.64 を削除及び留保し、更新最終措置手続きを改訂された§2.63 に盛り込んでいる。

#### 規則 2.65

本庁は、出願人が 6 か月以内に本庁措置に対し回答することができないか、又は完全に回答することができない場合、出願は放棄されたとみなされるが、長官に対する時宜を得た申し立て又は TTAB に対する上訴の通知が、妥当な場合、放棄を回避する回答とみなされる場合、放棄されるとみなされることを明確にすること並びに§2.63(a)及び(b)に言及するように§2.63(b)に対する言及を改訂することの両方のために、§2.65(a)を改正する。明確性は TMEP 第 718.03 条と一致しており、言及の改訂は§2.63 改正の理由であり、それは§2.63(b)のみではなく、§2.63(a)及び(b)において§2.146 に基づく申し立ての条件を定めるものである。尚、本庁は、§2.63(b)(4)にクロスレファレンスを追加する。

本庁は、出願人が本庁措置に時期を得た回答をすることができないが、すべての拒絶および／又は要件が一定の商品および／又はサービスに明確に限定される場合、出願はそれらの商品および／又はサービスについてのみ、放棄されることを



明確にするために、**§2.65(a)(1)**を追加する。これは、現行の **2.65(a)** 及び **TMEP 第 718.02(a)**条と一致している。

本庁は、審査官が放棄の問題を検討する前に回答から省かれた情報を提供するために、出願人が一定の状況で 30 日間又は措置に定められる回答期間の末日まで、のいずれか長い期間を与えられることを明確にするために、**§2.65(a)(2)**を追加する。明確にするために、尚、規則中の一定の文言が受動態から能動態に変更されている。これは、現行の **2.65(b)** 及び **TMEP 第 718.03(b)**条と一致している。

本庁は、出願人が**§2.68** に基づき明確に出願を放棄する場合、その出願は放棄されることを明確にするために、**§2.65(b)**を改正する。これは、**TMEP 第 718.01** 条と一致している。

本庁は、出願人が**§2.88** に基づき時宜を得た使用報告又は**§2.89** に基づき使用報告提出の時期延長請求を提出しなかった場合、**本法第 1(b)**条に基づく出願が放棄されることを明確にするために、**§2.65(c)**を改正する。これは、**本法第 1(d)(4)**条並

びに **TMEP 第 1108.01** 条及び **第 1109.04** 条と一致している。

#### 規則 2.68

本庁は、既存の方式と一貫して、放棄又は撤回請求がその後撤回することができないことを示すために、**§2.68(a)**を改正する。これは、出願人、登録所有者及び国民に対し、出願が本庁により受領された後に出願若しくは登録の状況の正確性についての保証を与える目的である。

本庁は、「本庁での手続きにおいて」を文末に移動することにより明確にするために**§2.68(b)**を改正する。

#### 出願補正

##### 規則 2.77(b)

本庁は、**§2.146** に基づく申し立てを検討した後に、承認通知発令と長官の明確な許可による場合に限定しての使用報告提出との間に、**§2.77(a)**に記載しない改正が出願書に記載されることを示すために、**§2.77(b)**を改正する。これは、申し立てに関する**§2.77** の放棄を現在義務づける **TMEP 第 1107** 条及び **第 1505.01(d)**条と一

致している。改正に審査官による再審査が必要であると長官が判断する場合、申し立ては拒絶され、改正は使用報告とともに再提出することができる。

#### 公告及び公告後

##### 規則 2.81(b)

本庁は、承認通知に記載される項目一覧を削除するために、**§2.81(b)**を改正する。本改正は、本庁の「商標次世代」情報技術の取り組みに関連して生じる改正承認通知形式のさらなる適応性を認める。事実上、本時点で、本庁は、引き続き現形式の承認通知を維持する予定である。

##### 規則 2.84(b)

本庁は、標章が公告されて反対された後で、**本法第 1(a)**条、**第 44** 条、又は**第 66(a)**条に基づき登録証明書が交付される前、又は**本法第 1(b)**条に基づき承認通知が出願に際して発令される前に、改正が**§§2.71**、**2.72** 及び **2.74** の要件を満たす場合、**TTAB** での当事者間手続の対象でない出願を補正することができることを明確にするために、**§2.84(b)**を改正

する。これは、現行方式と一致している。

#### 上訴

##### 規則 2.142(f)

本庁は、§2.142(f)(3)及び(f)(6)に関連する§2.64 の条項を改訂§2.63 に盛り込んで、§2.64 についての言及を削除するために、§2.142(f)(3)及び(f)(6)を改正する。

##### 規則 2.145(a)

本庁は、本法第 71 条に基づき宣誓供述書又は宣言書を提出し、長官の決定に不服がある登録者を合衆国連邦巡回区控訴裁判所に上訴する資格を有する当事者一覧に追加するために、§2.145(a)を改正する。これは、TMEP 第 1613.18(d)条と一致している。

##### 規則 2.146

本庁は、改正規則が§2.63(b)のみではなく§2.63(a)及び(b)に§2.146 に基づく申し立て条件を記載するので、§2.63(b)に対する言及を§2.63(a)及び(b)に対する言及と取り換えるために、§2.146(a)(1)及び(g)を改正する。さらに、明確にす

るために、本庁は、§2.65 に対する言及を§2.65(a)に対する言及と取り換えるために、§2.146(g)を改正する。

#### 登録後

##### 規則§2.171(b)(2)(i)

本庁は、世界知的所有権機関国際事務局から、一部ではあるが全部とは限らない商品および／又はサービスに関する所有権の変更により国際登録が分割されたという通知を受けた時に、所有権の変更を反映するために本庁の登録を更新し、譲渡された商品および／又はサービスを保護の登録延長から分割し（親登録）、親登録通知を特許広報に公告することを明確にするために、§2.171(b)(2)(i)を改正する。本庁は、所有権の部分的変更を譲渡登録支所（Assignment Recordation Branch）（旧・譲渡サービス支所（Assignment Services Branch））に登録せず、§2.6 で義務づけられる費用を支払って親登録の更新証明書を所有者に交付するのみである。これは、既存の方式と一致している。

##### 規則 2.172

本庁は、解除の権利放棄が後に撤回することができないことを明確にするために、§2.172 を改正する。これは、既存の方式と一致している。

##### 規則 2.185(a)

本庁は、更新出願の欠陥は本庁からの通知後に是正されることを示すために、§2.185(a)を改正する。これは、既存の方式と一致している。

#### 一般情報及び商標訴訟における通信

##### 規則 2.198(a)(1)

本庁は、2.198(a)(1)(viii)を追加し、本法第 71 条に基づく宣誓供述書を本庁のプライオリティメール・エクスプレス（登録商標）（旧・エクスプレスメール（登録商標））手続きから除外された書類一覧に記載することにより、§2.198(a)(1)を改正する。これは、本法第 8 条に基づく該当宣誓供述書の取扱いと一致している。本庁は、本追加に関して明確にするために、§2.198(a)(1)(vi)及び§2.198(a)(1)(vii)を改訂する。

#### 商品及びサービスの分類

#### 規則 6.1(5)

本庁は、「又は獣医の」という文言を国際分類クラス 5 の商品一覧表の見出し項目「医療向け規定食及び物質」に追加するために、§6.1(5)を改正する。これは、ニース同盟専門家委員会 (Committee of Experts of the Nice Union) により設定され、世界的な所有権機関によりそのウェブサイト上で毎年公告される *標章の登録のための商品及びサービスの国際分類* に定める国際クラスの現行の見出しと一致している。

#### マドリッド議定書

#### 規則 7.23(a)

本庁は、本庁を通して提出される国際登録の譲渡を登録するための請求に、誠意ある努力の後に譲受人が譲渡登録を請求するために譲渡人の署名を得ることができなかつたという報告が含まれること、またその報告が§2.20 に基づく宣言により署名及び検証又は裏付けられることを義務づけるために、§7.23(a)(5)の改正を提案していた。明確にするために、本庁は、本庁を通し

て提出される国際登録の譲渡を登録するための請求に、所有者がもはや存在しないという理由で譲受人が譲渡登録を請求するために譲渡人の署名を得ることができなかつたこと、又は誠意ある努力の後に譲受人が譲渡登録を請求するために譲渡人の署名を得ることができなかつたこと、のいずれかの報告が含まれることを義務づけるために、§7.23(a)(5)の改訂を行う。本改訂により、可能な場合、本規則を行使して国際事務局への譲渡書類の転送を本庁に請求する前に、確実に、譲受人は譲渡人の署名を得るために誠意ある努力を行う。

本庁は、本庁を通して提出される国際登録の譲渡を登録するための請求が、その譲渡が米国出願又は登録に元来基づいた米国 (“U.S.”) 又は国際登録への指定に適用されるということを示さなければならないことを示すために、§7.23(a)(6)を改正する。本改訂は、米国登録又は出願に基づく国際登録の譲受人が米国への指定の譲受人と同様に扱われることを確実にする目的がある。本改訂の前に、米国登録又は出願に基づく国際登録の

所有者は、§7.23(a)(6)を放棄するための申し立てを申請することを義務づけられた。

#### 規則 7.24(b)

本庁は、本庁を通して提出された、国際登録の所有者と所有者の処分権を制限する当事者との契約の結果である制限又は制限の解除を登録する請求には、誠意ある努力の後に、国際登録所有者の署名が制限又は制限の解除を登録する請求のために得られなかつたことを示す報告を含まなければならない、かかる報告は§2.20 に基づく宣言により署名、検証又は裏付けを得なければならないことを義務づけるために、§7.24(b)(5)(ii)の改正を提案していた。明確にするために、本庁は、制限又は制限の解除を登録する請求のために、所有者の処分権を制限する当事者が存在しないことを理由に、国際登録の所有者が所有者の処分権を制限する当事者の署名を得ることができなかつたこと、又は誠意ある努力の後に国際登録の所有者が所有者の処分権を制限する当事者の署名を得ることができなかつたこと、のいずれかの報告を義務づける

ために、§7.24(b)(5)(ii)の改訂を行う。本改訂により、可能な場合、本規則を行使して国際事務局への書類の転送を本庁に請求する前に、確実に、国際登録の所有者は、所有者の処分権を制限する当事者の署名を得るために誠意ある努力を行う。

本庁は、国際登録の所有者の処分権の制限又は制限の解除が米国出願又は登録に元来基づいた米国又は国際登録への指定に適用されることを示すために、§.24(b)(7)を改正する。本改訂は、米国登録又は出願に基づく国際登録の譲受人が米国への指定の譲受人と同様に扱われることを確実にする目的がある。本改訂の前に、米国登録又は出願に基づく国際登録の所有者は、§7.24(a)(7)を放棄するための申し立てを申請することを義務づけられた。

#### 規則 7.25(a)

本庁は、§§2.21, 2.76, 2.88 及び 2.89 を本法第 66(a)条に基づく保護の延長に適用されないパート 2 の条項一覧表に追加するために、§2.75(a)を改正する。これは、パート 2 のこれらの条項が本法第 1 条又は第 44 条に基

づく出願に限って関わるため、既存の方式と一致している。

#### 規則 7.31

本庁は、米国に対する保護の延長を米国出願に変えるための請求が変わる商品および／又はサービスについて明記することを義務づけるために、序文及び §7.31(a)(3)を改訂することにより §7.31 を改正する。本改訂は、確実に、本庁が正確な商品および／又はサービス一覧表を変える目的がある。

本庁は、現行の §7.31(a)(3) が米国に対する保護の延長を米国出願に変えるための請求が変わる商品および／又はサービスについて明記することを義務づけるために改訂されるという理由で、現行の §7.31(a)(3) を §7.31(a)(4)として、現行の §7.31(a)(4) を新たな §7.31(a)(5)として再指定する。

#### 規則制定留意事項

*行政手続法*:本規則制定の改正は、行政機関の方式及び手続の規則および／又は解釈規則を伴う。以下を参

照のこと。*Nat'l Org. of Veterans' Advocates 対 Sec'y of Veterans 事件*、260 F.3d 1365、1375 (Fed. Cir. 2001)

(法解釈を明確にする規則は解釈上のものである)、

*Bachow Commc'ns Inc 対 FCC*. 237 F.3d 683、690 (D.C. Cir. 2001)

(出願プロセスを

支配する規則は行政手続法に基づき手続き上のものである)、

*Inova Alexandria Hosp. 対 Shalala*、244 F.3d 342、350 (4th Cir. 2001)

(上訴を取り扱う規則は、請求を再審査する実質的基準を

変更しなかった場合、解釈上のものである)。

従って、規則改正についての一般コメントの事前通知及び機会は、5 U.S.C. 553(b) 若しくは(c)又はその他の法令に基づき、義務づけられていない。以下を参照のこと。(5 U.S.C. 553 及び 35 U.S.C. 2(b)(2)(B)は、5 U.S.C. 553(b)(A)を引用し、「解釈規則、一般方針意見書又は行政機関規則、手続き若しくは方式」について通知及びコメント規則制定を義務づけないことを定める)

*Cooper Techs. Co. 対 Dudas*、536 F.3d 1330、1336-37 (Fed. Cir. 2008)。しかし、本庁は、規則を実施して一般情報か

ら利益を得る前に、一般コメントを求めることを選択した。

*規制緩和法* : 5 U.S.C. 553  
又はその他の法令に基づき、一般コメントについての事前通知及び機会は義務づけられていないため、規制緩和法も規制緩和法に基づく証明 (5 U.S.C.601 以下) のいずれも義務づけられていない。5 U.S.C.603 を参照のこと。

さらに、本書に規定する理由により、米国特許商標庁通則法次席法務顧問 (Deputy General Counsel for General Law of the United States Patent and Trademark Office) は中小企業局弁護主任弁護顧問 (Chief Counsel for Advocacy of the Small Business Administration) に対し、本規則が相当数の中小企業に著しい経済的影響を与えるものではないことを保証した。5 U.S.C. 605(b) を参照のこと。本規則は、行政機関の方式及び手続の規則の改正を伴う。同規則の主要な効果は、本庁での表示、登録出願、審査手続き、出願補正、公告及び公告後の手続き、上訴、申し立て、登録後の実務、商標訴訟における通信、商品及

びサービスの分類並びにマドリッド議定書に基づく手続きに関連する一定の要件についてより明確にすることである。大筋のところ、規則改正は既存の方式を成文化することを目的とする。中小企業を含めすべての企業に対して、これらの規則改正によって課される負担がある場合でも、それは小さいものである。さらに、数多くの例において、規則改正は出願人への負担を軽減する。それゆえに、本規則は、相当数の中小企業に著しい経済的影響を与えるものではない。

*行政命令12866*:本規則は、行政命令 12866 において重要ではないと判断されている。

*行政命令13563 (規制改善及び規制審査)*:本庁は、行政命令 13563 (2011年1月18日) を遵守している。具体的に、本庁は、可能かつ適用可能な範囲で、(1)便益が規則改正費用を正当化するとい合理的判断を下し、(2)規制目的を得ることと合致して最小の負担を社会に課するように規則を調整し、(3)純便益を最大化する規制的取り組みを選択し、(4)パフォーマンス目標を

明記し、(5)有効な代替案を特定、評価し、(6)国民に対し、規則制定案の通知を発する前に影響を受ける可能性のある国民の見解を求めるとを含め、規制プロセスに参加する意義ある機会を与え、規則制定予定表に対するオンラインアクセスを提供し、(7)政府機関に調整、簡素化、調和を促すことを試み、変革推進を目的とする目標を特定し、(8)国民のために負担を減じ、適応性及び選択の自由を維持する取り組みを検討し、(9)科学及び技術情報並びにプロセスの客観性を適用可能な範囲で保証している。  
*行政命令13132*:本規則は、行政命令 13132 (1999年8月4日) に基づく連邦主義評価の作成を保証するのに十分な連邦主義関連事項についての指針を含まない。  
*議会審査法*:1996年中小企業規制実施公正法 (Small Business Regulatory Enforcement Fairness Act) (5 U.S.C.801 以下) の議会審査法規定に基づき、最終規則を発令する前に、本庁は米国上院、米国下院及び政府監査院・会計検査院長に対し、最終規則その他必要情報を含む報告書を提出す

る。本規則の改正は、1 億ドル以上の経済に対する毎年の影響、費用若しくは物価の大幅な上昇又は競合、雇用、投資、生産性、変革若しくは国内及び輸出市場において米国に本拠を置く企業が在外企業と競合する能力に対する著しい悪影響に帰するとは見込まれない。それゆえに、本規則改正は、5 U.S.C.804(2)に定義する「主要規則」に帰するとは思われない。1995 年財源のない執行命令の改革法：財源のない執行命令の改革法 (2 U.S.C.1501 以下) は、全体として州、地方及び部族政府又は民間部門によるある年度における 1 億ドル以上 (インフレ年率調整) の支出に帰する可能性のある規則を発令する前に、行政機関が予想費用及び便益の評価を作成することを義務づける。本規則は、州、地方及び部族政府又は民間部門にかかる影響を与えない。

文書業務削減法：本規則は、1995 年文書業務削減法 (44 U.S.C.3501 以下) に基づく米国の行政管理予算局 (OMB) による再審査による情報収集要件を伴う。本庁は、新たな情報収集要件

又は本規則に関連する既存の情報収集要件に対する影響はないと判断している。本規則に伴う情報収集は、管理番号 0651-0009、0651-0050、0651-0051、0651-0054、0651-0055、0651-0056、0651-0061 に基づき、OMB により再審査の上、前もって承認された。

法令のその他規定に拘らず、いかなる者も、文書業務削減法の要件に基づき情報収集に対応する義務はなく、又はそれに従わないことによる刑罰を受けることもない。ただし、その情報収集が現在有効な管理番号を表示する場合は、この限りではない。

#### 対象リスト

##### 37 CFR パート 2

管理業務及び手続き、商標

##### 37 CFR パート 6

管理業務及び手続き、分類、商標

##### 37 CFR パート 7

管理業務及び手続き、国際登録、商標

導入部分において、また 15 U.S.C. 1123 及び 35 U.S.C. 2 (その後の改正を含む) に

記載する権限に基づき述べる理由により、本庁は、第 37 卷パート 2、6、7 を以下の通り改訂する。

#### パート 2——商標訴訟における施行規則

■1. 37 CFR パート 2 の権限引用は、引き続き以下の通り解釈される。

権限：別段の記載がない限り、15 U.S.C.1123、35 U.S.C.2。

■2. 第(d)(1)項を改訂することにより §2.17 を改正し、以下の通り解釈する。

#### §2.17 代理の認識

\*\*\*\*\*

(d)\*\*\*

(1)出願又は登録の所有者は、本章 §11.14 に基づき資格ある弁護士を指名し、TEAS を通して同一の所有者名及び代理人を有するすべての既存の出願又は登録について所有者の代理人を務めさせることができる。

\*\*\*\*\*

■3. 第(b)項序文を改訂することにより §2.19 を改正し、以下の通り解釈する。

## §2.19 代理人の取消又は離脱

\*\*\*\*\*

(b) *代理人の離脱*。本章 §11.116 の要件が満たされる場合、出願人、登録者又は商標訴訟手続当事者を代理する権限を有する弁護士は、長官への申請及び長官による承認がある場合又は妥当な場合、商標審判部により申し立てが認められた場合に、離脱することができる。弁護士は、クライアントに離脱の意思を通知した直後に離脱請求を提出しなければならない。請求には、以下の事項を記載しなければならない。

\*\*\*\*\*

■4. 第(a)(19)項を改訂することにより §2.22 を改正し、以下の通り解釈する。

## §2.22 TEAS プラス出願についての出願要件

(a)\*\*\*

(19)出願人が同一標章について1つ以上の登録を有し、かつ同一標章についての事前登録の本庁登録の最後に記載される所有者が願書に記載される所有者と異なる場合、登録所有権の請

求は、§2.36 に基づき、登録番号により識別される。

\*\*\*\*\*

■5. §2.36 を改訂し、以下の通り解釈する。

## §2.36 事前登録の識別

出願人が所有する同一又は類似の標章の事前登録は、事前登録の本庁登録に最後に記載される所有者が願書に記載される所有者と異なる場合、願書で識別すべきである。

■6. 第(b)項を改訂し、第(c)項を削除することにより §2.38 を改正し、以下の通り解釈する。

## §2.38 前任者又は関連企業による使用

\*\*\*\*\*

(b)本庁は、関連企業による使用が出願人に適用され、標章の有効性に影響を与えないことを示す目的で、関係性に関する詳細及び必要かつ適切な証明を義務づけることができる。

■7. 第(c)項を追加することにより §2.62 を改正し、以下の通り解釈する。

## §2.62 回答提出の手続き

\*\*\*\*\*

(c)形式。§2.190(a)に定める通り、回答は TEAS を通して提出され、ファクスで送信、郵送又は手渡しされなければならない。電子メールで送信される回答は受領日印を与えられない。

■8. §2.63 を改訂し、以下の通り解釈する。

## §2.63 回答後の措置

(a) *度重なる最終的でない拒絶又は要件*。出願人による回答後、審査官は、回答に照らして、すべての法的拒絶又は要件を再審査する。

(1)出願人の回答の再審査後、審査官が、以前に出された実質的拒絶を維持する最終的でない措置を出すか、又は何らかの要件を繰り返す場合、出願人は、§2.62(a)に基づく措置に対する時宜を得た回答を提出することができる。

(2)出願人の回答の再審査後、審査官が、実質的拒絶を含まないが、何らかの要件を維持する最終的でない措置を出す場合、出願人は、度重なる要件の内容が長官に対する申し立てに適切な場合には、長官に対し、度重なる要件からの救済を求める時宜を得た申し立てを申請することにより、かか

る度重なる要件に回答することができる (§2.146(b)を参照のこと)。

(b)最終拒絶又は要件。回答再審査の時点で、審査官は、登録拒絶又は要件が最終的であると述べることができる。

(1)審査官が、実質的拒絶を維持する最終的な措置を出す場合、出願人は、時宜を得た出願により、以下の通り回答することができる。

(i)最終的措置において維持される実質的拒絶を克服し、未解決の要件を遵守することを求める本条第(b)(3)項に基づく再検討の請求。

(ii) §§2.141 及び 2.142 に基づく商標審査部への上訴。

(2)審査官が、実質的拒絶を含まないが、何らかの要件を維持する最終的な措置を出す場合、出願人は、時宜を得た出願により、回答することができる。

(i)最終的措置において維持される未解決の要件を遵守することを求める本条第(b)(3)項に基づく再検討の請求。

(ii) §§2.141 及び 2.142 に基づく商標審査部への要件の上訴。

(iii)要件の内容が手続上で

あり、それゆえに申し立てに適切な場合、§2.146 に基づく、長官に対する要件を再審査する申し立て。

(3)上訴又は申し立てを申請する時期の満了前に、出願人は、実質的拒絶を克服又は未解決の要件を遵守することを求める最終措置の再検討の請求を行うことができる。再検討の申請を行っても、上訴又は申し立ての請求時期は延期もしくは延長されない。本庁は、再検討の請求に伴う改正が商標訴訟及び本法における施行規則に従う場合、最終措置の後にその改正に入る。

(4)時宜を得た上訴又は申し立てを申請することなく、すべての拒絶及び要件の撤回に帰さない再検討の請求を行うことは、§2.65(a)に基づき不完全な回答に対する出願の放棄をもたらす。

(c)§2.146 に基づく長官に対する申し立てが拒絶された場合、出願人は要件に従うために、要件を繰り返したか、若しくは最終とした本庁措置の発令日から 6 か月又は申し立ての決定期日から 30 日のいずれか長い方の期日までを有する。後に長官が決定する申し立ての対象である要件は、商標

審査部に対する上訴の対象とはなりえない

(d)本法第 1(b)条に基づく出願における出願人が最終措置の発令後 6 か月の回答期間中に§2.76 に基づき使用申し立ての改正を申請する場合、審査官は、その改正を審査する。かかる改正の申請を行っても、上訴又は申し立ての申請時期は延期もしくは延長されない。

## §2.64 [削除及び留保]

■9. §2.64 を削除及び留保する。

■10. §2.65 を改訂し、以下の通り解釈する。

## §2.65 放棄

(a)出願は、出願人が出願日から 6 か月以内に本庁の措置に回答又は完全に回答しなかった場合、放棄される。§§2.63(a) 及び (b) 並びに 2.146 に基づく長官に対する時宜を得た申し立て又は §2.142 に基づく商標審査部に対する上訴通知は、妥当な場合、放棄を回避する回答となる (§2.63(b)(4)を参照のこと)。

(1)すべての拒絶および／又は要件が一定の商品若しくはサービスに明確に限定される場合、出願は、それ



らの商品および／またはサービスに限定して放棄される。

(2)出願人による時宜を得た回答が出願審査を促進する善意の試みであり、審査官の措置に対する実質的に完全な回答であるが、ある事項の検討又は要件の遵守が省略された場合、審査官は出願人に対し、放棄の問題を検討する前に省略について説明、それを補うために、30日間又は実質的に完全な回答が提出される措置に定める回答期間の終わりまで、いずれか長い方の期間を認めることができる。

(b)出願人が§2.68に基づく出願を明確に放棄する場合、その出願は放棄される。

(c)本法第1(b)条に基づく出願における出願人が§2.88に基づく使用報告書又は§2.89に基づく使用報告書提出時間延長のいずれかを時宜を得て申請することができない場合、出願は放棄される。

■11. §2.68を改訂し、以下の通り解釈する。

### §2.68 出願の放棄（撤回）の表示

(a)必要書面。出願人は、§2.193(e)(2)の要件に従い、

出願人、出願人を拘束する法的権限を有する者（例えば、企業役員若しくはパートナーシップのジェネラル・パートナー）又は本章§11.14に基づき資格を有する弁護士が署名する、出願放棄若しくは撤回の請求書を提出することにより、明確に出願を放棄することができる。放棄又は撤回の請求は、その後は撤回することができない。

(b)影響を受けない標章の権利。§2.135に規定する場合を除き、出願が明確に放棄されたという事実は、本庁での手続きにおいて放棄された出願に定める標章において出願人が有する権利に影響を与えないものとする。

■12. 第(b)項を改訂することにより§2.77を改正して、以下の通り解釈する。

### §2.77 承諾通知と使用報告書間の改正

\*\*\*\*\*

§2.146に基づく申し立てについて検討した後、長官の明確な認可を得た場合に限り、本期間中にその他の改正に入ることができる。改正に審査官による再審査

が必要であると長官が判断した場合、申し立ては拒否され、出願人が再審査権を保持するためには、使用報告と共に改正を再提出することができる。

■13. 第(b)項を改訂することにより§2.81を改正して、以下の通り解釈する。

### §2.81 公告後

\*\*\*\*\*

(b)§2.76に基づく使用を申し立てるいかなる改正も提出、受理されていない本法第1(b)条に基づく出願において、認められた時間内に何ら異議が申し立てられず、又は申し立てられたすべての異議が却下された場合、また何ら介入が宣告されない場合、承諾通知が発せされる。その後、出願人は、§2.88に規定する通り、使用報告を提出しなければならない。

■14. 第(b)項を改訂することにより§2.84を改正して、以下の通り解釈する。

### §2.84 公告される出願の管轄権

\*\*\*\*\*

(b)公告後ではあるが、本

法第 1(a)条、第 44 条若しくは第 66(a)条に基づき出願に際して登録証明書が交付される前に、又は本法第 1(b)条に基づき出願に際して承諾通知が発令される前に、商標審判部での当事者間手続の対象ではない出願は、§§2.71、2.72 及び 2.74 の要件に合う場合には、改正することができる。そうでない場合、改正及びさらなる審査の検討についての審査官に対する出願の裁判管轄権を回復する申し立てを長官に行った場合に限り、かかる出願についての改正を提出することができる。商標審判部での当事者間手続の対象である出願の改正は、§2.133 による。

■ 15. 第(f)(3)項及び第(6)項を改訂することにより §2.142 を改正して、以下の通り解釈する。

#### §2.142 査定系審判の時間及び方法

\*\*\*\*\*

(f)\*\*\*

(3)さらなる審査が登録拒絶のさらなる理由に帰する場合、審査官及び上訴人は、§§2.61、2.62、2.63 に規定する通り進行するものとする。

拒絶理由が最終的とされる場合、審査官は出願を審判部に戻し、審判部はその後、登録拒絶についてのさらなる理由に限定される補足準備書面を提出する命令日から 60 日を上訴審に認める命令を発するものとする。認められた時間内に、上訴人により補足準備書面が提出されない場合、上訴は棄却される。

\*\*\*\*\*

(6)登録拒絶による上訴中に、上訴に関わりのない問題によって上訴人の標章が未登録となりそうであると審査官にとって思われる場合、審査官は、書面で請求することにより、上訴を中断し、さらなる審査のために審査官に出願を差し戻すことを審判部に依頼することができる。請求が認められた場合、審査官及び上訴人は、§§2.61、2.62、2.63 で規定する通り進行するものとする。登録拒絶のさらなる理由が撤回又は最終的とされた後に、審査官は出願を審判部に差し戻すものとするが、審判部は、それに関して上訴の手続きを開始し、さらに適切な措置を講じるものとする。

\*\*\*\*\*

■ 16. 第(a)項序文を改訂することにより §2.145 を改正して、以下の通り解釈する。

#### §2.145 上訴及び民事訴訟

(a)連邦巡回区控訴裁判所への上訴。商標審判部の決定に不服がある登録出願人、又は干渉、異議若しくは解除手続きの当事者又は同時使用者として登録する出願当事者（以下、「当事者間手続き」という）及び本法第 8 条又は第 7 条に基づき宣誓供述書若しくは宣言書を提出し、又は更新出願を申請し、長官の決定に不服がある登録者（§§2.165 及び 2.184）は、連邦巡回区控訴裁判所へ上訴することができる。上訴人は、かかる上訴において以下の手続きを踏まなければならない。

\*\*\*\*\*

■ 17. 第(a)(1)項及び第(g)項を改訂することにより §2.146 を改正し、以下の通り解釈する。

#### §2.146 長官に対する申し立て

(a)\*\*\*

(1)§2. 63(a)及び(b)により

認められた場合、出願の当事者の一方だけによる訴追（ex parte prosecution）における審査官の度重なる又は最終的な正式要件から。

\*\*\*\*\*

(g)単に長官に申し立てを申請しても、商標審判部で係属中の上訴又は当事者間手続きの延期とはならず、また延期が特に請求され、認められているとき、又は§2. 63(a)及び(b)並びに2.65(a)が当事者の一方だけによる出願に該当するときを除き、出願において本庁の措置に返答する期間を延期しない。

\*\*\*\*\*

■18. 第(b)(2)(i)項を改訂することにより§2.171を改正し、以下の通り解釈する。

#### §2.171 所有権変更の新たな証明書

\*\*\*\*\*

(b)\*\*\*\*\*

(2)(i)世界知的所有権機関国際事務局が本庁に対し、一部ではあるが全部とは限らない商品および／又はサービスに関する所有権の変更の結果、国際登録が分割されたことを通知した場合、本庁は、国際事務局の通知

を分割請求と解釈する。本庁は、所有権の変更を反映するために本庁の登録を更新し、譲渡された商品および／又はサービスを保護の登録延長から分割し（親登録）、親登録通知を特許広報に公告する

\*\*\*\*\*

■19. §2.172を改訂し、以下の通り解釈する。

#### §2.172 解除のための譲渡

所有者による出願時に、長官は、いかなる登録も解除のために譲渡されることを認めることができる。譲渡のための願書には、登録の所有者、所有者を拘束する法的権限を有する者（例えば、企業役員若しくはパートナーシップのジェネラル・パートナー）又は本章§11.14に基づき資格を有する弁護士が署名しなければならない。登録が2種類以上にわたる場合、1種類以上で総数未満の種類が譲渡される。単一種類の全商品又はサービス未満を削除すれば、譲渡よりむしろその種類についての登録の改正となる（§2.173を参照のこと）。解除のための譲渡は、その後は撤回することがで

きない。

■20. 第(a)項序文を改訂することにより§2.185を改正し、以下の通り解釈する。

#### §2.185 更新出願の欠陥の矯正

(a)本法第9(a)条の期間内に更新出願が申請された場合、以下の通り、本庁からの通知後に欠陥を矯正することができる。

\*\*\*\*\*

■21. 第(a)(1)(vi)項及び(vii)項を改訂し、第(a)(1)(viii)項を追加することにより§2.198を改正し、以下の通り解釈する。

#### §2.198 プライオリティメール・エクスプレス（登録商標）による通信文の提出

(a)(1)\*\*\*\*\*

(vi)本法第9条に基づく更新請求

(vii)住所変更又は訂正要求

(viii)本法第71条に基づく使用宣誓供述書

\*\*\*\*\*

パート 6——商標法に基づく商品及びサービスの分類

■22. 37 CFR パート 6 の権限引用は、改訂され、以下の通り解釈される。

**権限:** 別段の記載がない限り、第 30 条、第 41 条、第 60 条 Stat. 第 436 条、第 440 条、15 U.S.C.1112、1123、35 U.S.C.2。

■23. 第 5 項を改訂することにより §6.1 を改正し、以下の通り解釈する。

### §6.1 商品及びサービスの種類の国際一覧

\*\*\*\*\*

5. 医療品及び獣医薬品、医療用衛生薬品、医療又は獣医用規定食及び物質、離乳食、人間及び動物用栄養補助食品、膏薬、包帯用材、歯充填材、歯科用ワックス、消毒薬、害虫駆除薬品、殺菌剤、除草剤。

### パート 7——標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書に基づく出願の規則

■24. 37 CFR パート 7 の権限引用は、引き続き以下の通り解釈される。

**権限:** 別段の記載がない限

り、15 U.S.C.1123、35 U.S.C.2。

■25. 第(a)(5)項及び第(6)項を改訂することにより §7.23 を改正し、以下の通り解釈する。

### §7.23 国際事務局における譲渡登録請求

\*\*\*\*\*

(a)\*\*\*\*\*

(5)譲渡登録を請求するために、所有者がもはや存在しないが故に譲受人が譲渡人の署名を得ることができなかつたか、又は誠意ある努力の後に譲受人が譲渡人の署名を得ることができなかつたかのいずれかの旨の、本章 §2.20 に基づく宣言により署名、検証（宣誓）又は裏付けられた供述書。

(6)譲渡が米国への指定に適用されるという表示又は米国出願若しくは登録に基づく国際登録。

\*\*\*\*\*

■26. 第(b)(5)(ii)項及び第(b)(7)項を改訂することにより §7.24 を改正し、以下の通り解釈する。

### §7.24 担保権その他所有者の処分権の制限の請求又

は本庁を通して提出されるかかる制限の解除

\*\*\*\*\*

(b)\*\*\*\*\*

(5)\*\*\*\*\*

(ii)制限が国際登録所有者と所有者の処分権を制限する当事者間の合意の結果である場合、制限又は制限の解除の登録を請求するために、所有者の処分権を制限する当事者がもはや存在しないが故に国際登録の所有者が所有者の処分権を制限する当事者の署名を得ることができなかつたか、又は誠意ある努力の後に国際登録の所有者が所有者の処分権を制限する当事者の署名を得ることができなかつたかのいずれかの旨の、本章 §2.20 に基づく宣言により署名、検証（宣誓）又は裏付けられた供述書。

\*\*\*\*\*

(7)国際登録の所有者の処分権の制限若しくは制限の解除が米国への指定に適用されるという表示又は米国出願若しくは登録に基づく国際登録。

\*\*\*\*\*

■27. 第(a)項を改訂することにより §7.25 を改正し、以下の通り解釈する。

## §7.25 保護延長に適用されるパート2の条項

(a) §§2.21 から 2.23 まで、2.76、2.88、2.89、2.130、2.131、2.160 から 2.166、2.168、2.173、2.175、2.181 から 2.186 及び 2.197 を除き、本章パート2及び11の全条項は、別段の記載がある場合を除き、商標審判部での手続きに関連する条項を含め、国際登録の米国への保護延長に適用されるものとする。  
\*\*\*\*\*

■ 28. 序文並びに第(a)(3)項及び第(4)項を改訂し、かつ第(a)(5)項を追加することにより、§7.31 を改正し、以下の通り解釈する。

## §7.31 米国への保護延長の米国出願への変更要件

国際事務局がマドリッド議定書第 6(4)条に基づき、国際登録の全部若しくは一部を取り消した場合、その国際登録の所有者は、米国への対応する係属中の又は登録された保護延長において取り消しが適用される商品および／又はサービスを本法第1条若しくは第44条に基づく出願に変更する請

求を申請することができる。

(a) \*\*\*

(3) 取り消されたすべての商品および／又はサービス以外の場合、変更された商品および／又はサービスを識別する。

(4) 本章§2.6(a)(1)で要求する少なくとも1種類の商品又はサービスの出願料。

(5) 本庁からの通信文受領用の電子メールアドレス。

\*\*\*\*\*

2015年1月6日

Michelle K. Lee

米国特許商標庁副長官

[FR Doc. 2015-00267

1-15-15; 8:45 am 申請]

郵便番号 3510-16-P