Inserted Text is here.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS NEWSLETTER

パットワールド®
PATWORLD

有限会社 ウンピン・エンド・カンパニー
〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目6番7号
ウンピン神田ビル8階 TEL:03-3254-0888(代) FAX:03-3254-0889

Vol. 138 2015年11月06日

米国における技術革新による商品補正のパイロットプログラム

米国特許庁は 2015 年 9 月 1 日より現行の商品・役務の範囲から外れた登録商標の指定商品・役務の補正を一定の条件の下で認めるパイロットプログラムを実施しています。
かかる補正の上申は、技術革新により商品・役務の提供の態様が変化したことにより必要とみなされた場合に認められます。当該パイロットプログラムの期間は申請件数によって決定されます。

補正の要件：
①登録商標を対象とする。
②現行法で補正できないものを対象とする。
③対象となる商品・役務は既に使用されておらず技術革新後の商品・役務に変更する必要がある。
④商品・役務の区分変更及び商品から役務（又はその逆）への変更は考慮するが、補正手続きの規則及び要件に従う。
⑤国際登録出願日から 5 年以内の国際登録に基づく米国登録については、国際登録の商品範囲を考慮する。
⑥米国特許庁はウェッブサイトに補正を認めるリストを掲載し、定期的にアップデイトする。
⑦米国特許庁はパイロットプログラムの終了時に係る補正が恒久的に認められるか評価をくだす。

上申の要件：
①申請人は補正の許可日から少なくとも 5 年間は補正商品･役務について商標法第 15 条の不可抗争性の宣言書を提出しないことを宣誓する。
②補正商品・役務について実際使用見本 1 部を提出する。また、その使用開始日を提示する。

第三者への侵害の考慮：
①米国特許庁は上申された補正について第三者の権利を侵害していないか新たに当局の記録を調査する。
②米国特許庁は補正を認めた登録をウェッブサイトに公告し、利害関係人は公告日から 30 日以内に意見を述べることができる。

補正可否の例示は次頁を参照ください。

（出典：米国特許庁）

Inserted Text is here.

補正が認められる例：

＊“Phonograph records featuring music” in Class 9

→ “Musical sound recordings” in Class 9

＊ “Prerecorded video cassettes in the field of mathematics instruction” in Class 9

→ “Video recordings featuring mathematics instruction” in Class 9

＊ “Floppy discs for computers for word processing” in Class 9

→ “Providing on-line non-downloadable software for word processing” in Class 42

＊ “Downloadable software for use in database management” in Class 9

→ “Software as a service (SAAS) services featuring software for use in database management” in Class 42

＊ “Printed books in the field of art history” in Class 16

→ “Downloadable electronic books in the field of art history” in Class 9

＊ “Telephone banking services” in Class 36

→ “On-line banking services” in Class 36

＊ “Entertainment services, namely, an ongoing comedy series provided through cable television” in Class 41

→ “Entertainment services, namely, an ongoing comedy series broadcast via the Internet” in Class 41

Inserted Text is here.

補正が認められない例：

＊ “Downloadable software for use as a spreadsheet in the field of accounting” in Class 9

→ “Providing on-line non-downloadable software for use as a spreadsheet in the field of business management” in Class 42

上記は用途（accounting → business management）が変更されているので不可。

＊ “Printed magazines in the field of finance” in Class 16

→ “Printed magazines in the field of finance” in Class 16 and “Providing on-line magazines in the field of finance” in Class 41

原商品・役務をまだ使用している場合は補正不可。“Providing on-line magazines in the field of finance” in Class 41 は新規出願する必要がある。

＊ “Photograph records featuring music” in Class 9

→ “Streaming of audio material in the nature of music” in Class 38

上記は特定の音楽コンテンツ媒体を別のデータ再生技術に補正するもので認められない。

“providing on-line music, not downloadable” in Class 41 への補正は可。

＊ “Video game tape cassettes and video game cartridges” in Class 9

→ “Video game discs and video game cartridges” in Class 9

上記は”video game cartridges”がまだ使用されているので補正は不可。”video game discs”について新規出願が必要である。

以上

この記事の著作権は有限会社ウンピン・エンド・カンパニーにあり、一部または全部の無許可転載を禁止します。
あらゆる内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。