

## REPORT

マドリッド協定議定書に基づき取得した米国商標登録の  
提出期間および猶予期間の変更

2010年3月30日

2010年3月17日、2010年商標技術統一改正法（「TTCAA」）<sup>1</sup>のため、商標法に著しい変更がありました。このような著しい変更は、マドリッド協定議定書（マドリッド・プロトコル）に基づき取得した米国登録を維持する上で、種々の手続きの締切日に影響を与えます。TTCAAでは、(i) 所有者がマドリッド・プロトコルに基づき取得した登録を維持する上で、使用宣言書の提出できる期間が変更され、(ii) マドリッド・プロトコルに基づき取得したそのような登録の所有者対象の使用宣言書の提出に関連する猶予期間が変更され、(iii) 誤った所有者の名で使用宣言書を提出した場合の過去の厳しい処分が緩和されています。

## I. 使用宣言書の新規提出期間

米国法に基づき、商標登録の全所有者は、(i) 登録の日付から6年目の記念日、(ii) 登録の日付から10年目の記念日、および (iii) 登録の日付から10年目毎の記念日までに、使用宣言書（すなわち、標章が登録により特定された商品および役務の全てに関連して米国商業で使用されていることを証明する宣言書）を提出しなければなりません。<sup>2</sup>

TTCAA施行前は、商標所有者が最初の10年目の記念日の締切日と10年目毎の記念日の締切日までに使用宣言書を提出することができた期間は、マドリッド・プロトコルに基づき取得した登録において、他の全ての米国登録と異なっていました。従来、マドリッド・プロトコルに基づき取得した登録の所有者は、6年目の記念日の締切日の直前までの1年間の期間内に、か

つ10年目毎の記念日の締切日の直前までの6ヶ月間の期間内に、使用宣言書を提出しなければなりません。<sup>3</sup> マドリッド・プロトコルに基づき取得した登録でないものの全てに関して、使用宣言書の提出期間は、6年目の記念日の締切日と10年目毎の記念日の締切日の直前までの1年間の期間でした。<sup>4</sup>

TTCAAでは、米国法に基づき使用宣言書を提出する期間を一致させました。現在、（マドリッド・プロトコルに基づき取得した登録を含む）商標登録の全所有者は、6年目の記念日の締切日と10年目毎の記念日の締切日の直前までの1年間の期間中に使用宣言書を提出することができます。<sup>5</sup>

## II. 使用宣言書の新規猶予期間

TTCAA施行前は、マドリッド・プロトコルに基づき取得した商標登録でないものの所有者には、使用宣言書の提出の法的締切日の終了直後の6ヶ月の猶予期間中に、使用宣言書を提出するという選択肢がありました。<sup>6</sup> しかし、マドリッド・プロトコルに基づき取得した登録に対しては、6年目の記念日の締切日後に猶予期間は与えられていませんでした。また、10年目毎の

<sup>3</sup> 15 U.S.C. § 1141k(a) (2009).

<sup>4</sup> 15 U.S.C. § 1058(b) (2009).

<sup>5</sup> 15 U.S.C. §§ 1058, 1141k (2010).

<sup>6</sup> 15 U.S.C. § 1058(c) (2009). 猶予期間中の使用宣言書の提出は、猶予期間追加手数料の納付の対象であった（現在でも対象である）。15 U.S.C. §§ 1058(c), 1141k(a)(2)(B) (2009); 15 U.S.C. §§ 1058(a)(3), 1141k(a)(3) (2010).

<sup>1</sup> Pub. L. No. 111-146, 124 Stat. 66 (2010).

<sup>2</sup> 15 U.S.C. §§ 1058, 1141k (2010).

2010年3月30日

記念日の締切日後に3ヶ月の猶予期間しか与えられていませんでした。<sup>7</sup>

TTCAAでは、米国法に基づき猶予期間を一致させました。現在、(マドリッド・プロトコルに基づき取得した登録を含む)米国商標登録の全所有者は、使用宣言書の締切日の終了の直後の6ヶ月間の猶予期間中に使用宣言書を提出することができます。<sup>8</sup>

### III. 使用宣言書に誤りがあった場合の処分

商標所有者が、1ヶ所以上の不備がある使用宣言書を提出した場合、米国特許商標庁(USPTO)は、その不備を指摘する局指令(オフィスアクション)を発行します。商標所有者には、不備を訂正するため、6ヶ月間の期間が猶予期間の終了を超えるものであったとしても、オフィスアクションの日付から6ヶ月間の期間が与えられます。<sup>9</sup> 従来、商標所有者は、誤った所有者の名で提出された使用宣言書中の不備を訂正することはできませんでした。<sup>10</sup> 商標所有者がそのような不備を訂正することができる唯一の方法は、猶予期間の締切日の終了の前に、正しい所有者の名で新規の使用宣言書を提出することでした。商標所有者が、猶予期間締切日の前に正しい所有者の名で使用宣言書を提出しなかった場合、USPTOは、登録を取り消します。<sup>11</sup>

TTCAAは、誤った所有者の名で使用宣言書を提出することが、その他の不備の訂正に適用される同一規則に対応して訂正可能な不備として、明確に含められるように商標法を改正しました。現在、商標所有者が、誤った所有者の名で使用宣言書を提出した場合、USPTOは、不備を指摘するオフィスアクションを発行します。商標所有者には、不備を訂正するため、6

ヶ月間の期間が猶予期間の終了を超えるものであったとしても、オフィスアクションの日付から6ヶ月間の期間が与えられます。

\* \* \* \* \*

*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](mailto:email@oliff.com)、または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。

<sup>7</sup> 15 U.S.C. § 1141k(a) (2009)を参照のこと。

<sup>8</sup> 15 U.S.C. §§ 1058, 1141k (2010).

<sup>9</sup> 場合によっては、商標所有者は、使用宣言書中の不備を訂正するため、不備訂正手数料また/もしくはは猶予期間追加手数料を納付する必要があるかもしれない。37 C.F.R. § 2.164 (2009)を参照のこと。

<sup>10</sup> 使用宣言書中で正しい所有者の情報の提示により、(例えば、誤記のような)単なる誤りを訂正することが可能であった(現在でも可能である)。商標審査手続きの手引き§1604.07(f) (6th ed. 2009)を参照のこと。

<sup>11</sup> 37 C.F.R. § 2.164(b) (2009).