

REPORT

使用証拠に関する商標登録後の検査プログラムと
使用見本に対する抗議プログラム

2018年4月20日

I. 使用証拠に関する
商標登録後の検査プログラム

最近、米国特許商標庁(USPTO)は、商標登録の無作為抽出検査を開始しました。これは、登録に記載の全ての商品と役務に関連して、対象マークが実際に使用されていることを確認するためのものです。使用宣言書(Declaration of Use)の提出の際に、この検査が行われます。本検査の対象として抽出されると、指定されたものについて、マークが使用されているという確認および追加証拠を求めるオフィスアクションが発行されます。登録人が、指定された商品と役務の使用証拠を十分に示さない場合、登録の全てもしくは一部が取り消しとなる可能性があります。

A. 背景

商標登録において、「実際登録人がマークを使用していない若しくはマークが不使用となった故に、登録権利がない商品と役務をカバーする登録が混乱を招いている」という懸念が高まりつつあったため、USPTOによる商標登録後の検査プログラム(Post Registration Audit Program)が設定されました。このような登録は、正当な商標登録の権利を求める商標所有者の登録を阻止している可能

性があります。数年前に設定された試用検査プログラムの実施中に、USPTOは、登録人による6年間有効の使用宣言書の提出があった500件の商標登録を無作為抽出しました。USPTOは、登録人に対して区分毎に少なくとも2つの追加商品もしくは役務の使用証拠の提出を求めることにより、このような登録の検査を実施しました。USPTOによると、無作為抽出された案件の半数以上において、登録人が追加使用証拠を示さなかった若しくは示すことができなかったことが判明しました。「無用な」(すなわち、放棄された)商品と役務が登録されないことを確実にするため、USPTOは、2017年中旬に本プログラムの永久化を決定しました。

B. 検査プログラムの概要

登録人が、第8条もしくは第71条に基づき使用宣言書を提出し、登録では、4つもしくはそれ以上の商品もしくは役務を有する少なくとも1つの区分が含まれている場合、登録が検査の対象となる可能性があります。例えば:

1. 登録では、次の商品がカバーされている: 野球帽と野球用縁あり帽; ズボン; ショートパンツ; ソックス; Tシャツ; 下着; (全て区分25)。

2018年4月20日

もしくは

2. 登録では、2つもしくはそれ以上の商品もしくは役務を含む少なくとも2つの区分がある。例えば:

- 財布とスーツケース(区分 18)
- 衣類、すなわち、シャツ、ショートパンツ、ズボン、コート、縁あり帽(区分 25)
- 金融サービス(区分 36)

USPTO が、登録を検査/審査用に抽出すると、オフィスアクションが発行されます。登録人には、オフィスアクションの発行日から、6ヶ月の応答期限日もしくは提出期間終了日までのどちらか遅い方までの時間が与えられます。この期間には、猶予期間(グレースペリオド)が含まれていません。オフィスアクションに回答して、登録人は、商標が、指定された商品もしくは役務に関連して使用されていることを明確に示す証拠を提出する必要があります。

登録人が、記載品目の使用証拠を提出することができない場合、そのような品目および使用証拠を十分に示すことができない登録に記載の他の商品もしくは役務を削除すべきです。特定された商品もしくは役務の削除により、使用証拠が記録にない全ての残りの商品および/もしくは役務の使用証拠を必要とする第二次オフィスアクションが発行される可能性もあります。

C. 提案

1. 以前同様、登録人は、登録における全ての品目(all the items)が使用中であることを確認するため、かなりの注意を払うべきです。以前と変わらず、この点は重要です。その理由は、(1) 全ての品目が実際に使用されてい

ることを確認することが、登録を維持するにあたり、制定法上の要件となっており(2) 不使用の商品と役務が削除されない場合、詐欺であることを理由に反訴することができる機会が相手側に対して与えられるため、今後の権利行使活動が複雑となる可能性があるからです。従来、1つの区分につき1つの良い使用見本があれば、同一クラスの他の品目における商標庁の厳しい審査から免れることが可能でしたが、現時点では、これは保証されていません。検査要件を満たさない場合、相手側が同一当事者の他の登録についても反対主張を唱える理由となる可能性があります。

2. 登録によりカバーされている商品数および役務数が少ない場合、登録記載の全ての若しくはほとんどの品目の使用見本の提出を検討することをお勧めします。このようにすることで、検査に対して先手を打つことができるかもしれません。

3. 最低でも、本来、対象の使用見本が提出されていなかったとしても、検査に回答の際に使用する可能性を考慮して、登録人は、対象の使用見本のコピーを保持すべきです。

II. 詐欺行為であると思われる商標使用見本に対する抗議を可能とする電子メール試用プログラム

2018年3月6日、USPTOは、第三者による商標使用見本に対する抗議を可能とする電子メール試用プログラムについて発表しました。この商標使用見本とは、デジタル加工による形成、製造、変更された使用見本のようにより、詐欺である可能性があり、実際に使用されていないものを指します。抗議には、(1) 第三者が対象マークなしで同一画像を使用しているとする客観的証拠、もしくは(2) それぞれ異なるマークを伴う物の同一画像、ウエ

2018年4月20日

ブサイトの実物大の見本等が USPTO に提出された過去の登録番号および/もしくは出願番号のいずれかを含める必要があります。次の電子メールアドレスまで抗議のメールを送付することができます:

TMSpecimenProtest@uspto.gov.

マークに対する抗議を可能とするため、マークの公告から 30 日以内に、USPTO は、抗議人からの電子メールを受理する必要があります。また、公告前にも電子メールでの送付が可能です。電子メールでの送付があった場合、USPTO による受理の旨が記載される自動回答が発信され、提出人に対する他の回答は発信されません。案件の結果を判断するため、商標状況と文書検索(Trademark Status & Document Retrieval: TSDR)上で出願状況を確認する必要があります。

本プログラムは、米国商業で実際にはマークを使用していないが、マークの権利の保存を希望する出願人により提出された改ざん使用見本について抗議することができるように構成されています。出願人が、詐欺行為使用見本もしくは改ざん使用見本に基づき、使用に基づく出願を提出したように思われる場合、商標所有者は、詐欺の理由で正式な異議申立を提出する前に、出願に抗議をするため、本プログラムを利用することができます。同様に、そのような詐欺行為のある出願により、その後の登録が無効となる可能性がある場合、出願人は、USPTO からの拒絶受理以前に、該出願に対して抗議を唱えるレポートを提出することができます。しかし、抗議が可能である使用見本の非常に狭い定義は、本プログラムの有益性を制限するように思われます。

III. 結論

電子メール試用プログラムは、連邦官報(Federal Register)の正確性と誠実さを維持す

るため、USPTO の現在のイニシアチブを示す追加証拠です。

USPTO には、抗議の電子メールの受理件数および USPTO 内の運営ニーズに基づき、いつでも本プログラムを変更もしくは終了させる権利があります。

ご質問等ございましたら、弊所商標グループ(trademarkgroup@oliff.com)までご連絡ください。

* * * * *

弊所パートナーの Bill Utermohlen 氏とオブカウンセルの Holly Ford Lewis 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に所属しています。

Oloff 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、Oloff 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、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。