

REPORT

USPTOによる商標近代化法の実施

2021年12月21日

2021年11月17日、米国特許商標庁(USPTO)は商標近代化法(TMA)を実施するための最終規則を発表し、2021年12月18日に施行となりました。本スペシャルレポートは、TMA中の最も関連性の高い点をまとめたものです。

I. USPTOによる商標近代化法の実施

2020年12月、米国議会は、商標近代化法として知られる新型コロナウイルス感染症救済法案(Covid-19 Relief Bill)の一部としてランハム法の改正法案を成立し、主に未使用商標の削除と米国商標登録の全体的な整合性の改善に焦点を当てた、USPTOと商標所有者の両方のための重要な新しいツールを設定しました。

TMAでは、一部の既存手続きが変更されており、商標登録の全体または一部をより簡単に取り消すための2つの新しい手順、すなわち査定系再審査(*ex parte reexamination*)と査定系取消手続き(*ex parte expungement*)が設定されています。これらの手続きは、商標登録からの未使用マーク(marks)の削除を促進し、商取引にて使用されている商品/役務(サービス)に関連してのみ使用を主張することについて出願人がより熱心に取り組むように奨励することを目的としています。

II. 未使用登録商標の取消の新たな手続き**A. 査定系再審査**

査定系再審査(*ex parte reexamination*)手続きは、(i) 使用に基づく出願の場合、出願時に主張された商品やサービスの全てまたは一部に関してマークが商取引にて使用されていなかったこと、(ii) 使用意思(*intent to use*)による出願の場合、使用を主張するための補正または使用の陳述書を提出した際に、商品やサービスの全てまたは一部に関してマークが商取引にて使用されていなかったことを理由に、誰でも登録商標の取消を請求できるものです。この手続きは、登録から5年以内に行う必要があり、虚偽の使用申し立てによって取得された登録を対象としています。米国内での使用に基づき出願された登録にのみ適用されます。外国登録または国際登録(International Registration)からの保護延長に基づく登録には適用されません。

B. 査定系取消手続き

査定系取消(*ex parte expungement*)手続きは、マークが、異議を唱えられた商品/サービスと共に米国内の商取引にて全く使用されたことがないという申し立てに基づき、登録商標中の商品/サービスの一部または全てについ

2021年12月21日

て、誰でも登録商標の取消を請求することができます。この手続きは、登録後3年から10年の間に請求する必要があります。但し、2023年12月27日までは、10年の制限にかかわらず、少なくとも3年以上経過した登録については査定系取消手続きを請求することができます。連続3年間、商標を使用していないことを証明することは、一般的に商標放棄の一応の証拠(prima facie evidence)とみなされます。このため、本規定は、登録前に使用の証明を必要としないマドリッド協定議定書(66(a))またはパリ条約(44(e))に基づき発行された登録を対象としているように思われます。

再審査または取消に関する手続きの開始を求める請願書(Petitions)は、2021年12月27日以降に受理されることになっています。

C. 手続きのプロセス

両方の新しい査定系手続きにおいて、申請当事者は、(i) 登録者が対象の商品/サービスと共にマークを全く使用したことがないということを示す申請者による理屈にかなった調査の詳細を説明する証明書付き陳述書(verified statement)と(ii) 申請者の申し立てをサポートする追加事実があればその旨とを提出する必要があります。各請願書(petition)では、1区分につき400ドルの手数料が発生します。また、請願書(Petition)を通して異議を唱えられた登録者は、3ヶ月以内に返答する必要があります。登録の全てまたは一部を取り消すというUSPTOの決定を不服として、TTABにて審判を行うことも可能です。TMAの規則では、申請者(Petitioner)を記載する必要がありますが、必ずしも申請者を代理人としている利害関係者(real party in interest)を記載する必要はありません。USPTOは、このような要件により、請願書提出を検討してい

る者が請願書(petitions)にて氏名を記載しなければならないことを懸念している場合、正当な請願書(petitions)が提出されるのを妨げる可能性があるかと判断しました。しかし、USPTO長官は、特定の案件において、利害関係者(real party in interest)の氏名等を明らかにすることを要求することができます。

III. 既存手続きの変更

A. 商標権利侵害主張書類の使用の拡大

商標権利侵害主張書類(Letters of Protest)は、出願審査中に提出することができますが、現在は、一般性や継続中の訴訟などの問題に限定されています。TMAにより、商標権利侵害主張書類の使用が大幅に拡大され、利害関係者は競合の先行登録の証拠および出願申請されたマークが出願に記載された商品および/もしくはサービスに実際に使用されていないという証拠を出願手続き中に提出できるようになります。50ドルの手数料を納付の上、証拠を提出すると、USPTO長官は提出物を検討し、証拠を記録に含めるべきか否かを決定します。この決定は、商標権利侵害主張書類が提出された日付から2ヶ月以内に行われます。

B. 取消申し立ての新たな理由

また、TMAでは、取消手続き中に申請者が主張できる新たな理由が記載されています。この新たな理由により、申請者(Petitioners)は登録が商取引にて全く使用されなかったことを主張することができます。商標登録から3年間のみこの理由を利用することができます。この新しい取消請求では、マークが米国の商取引にて全く使用されなかったことを立

2021年12月21日

証する必要がありますが、従来の放棄手続きとは対照的に、登録者にはマークの使用を再開する意図がないことを立証する必要はありません。

C. オフィスアクション への応答期間の短縮

2022年12月1日より、出願人に対して、オフィスアクションに対する本来の応答期間が現行の6ヶ月から3ヶ月に短縮され、3ヶ月の延長には1度のみ125ドルを納付する必要があります。本規則は、66(a)に基づき提出された国際出願には適用されません。弊所にて現在実施していますように、オフィスアクションの受理後1~2週間以内にクライアントに報告し、本来の期限日の1ヶ月前に、オフィスアクションに対する応答書を提出するか、3ヶ月の追加延長を取得するかについてのリマインダーを送付します。弊所では、本来の3ヶ月の期間内に指示を受理した場合には、期限延長なしで応答提出をすることになっています。しかし、弊所では、混同が生じる可能性(likelihood of confusion)に関する異議申し立て等、より実質的なオフィスアクションに応答するため必要な情報を収集する時間が必要な場合があることも理解しています。

IV. 提案

全体として、これらの変更により、連邦官報(federal register)の質の向上の促進と、商標の審査時間の短縮につながることを期待されています。最も重要なことは、TMAにより、審査中および登録後すぐに、第三者の侵害および詐欺的なマークに効率的に異議を唱えるための新しいツールがクライアントに提供されることとなります。最終的なTMAの詳細については、[こちら](#)をご覧ください。

ご質問等ございましたら、弊所商標チーム trademarkgroup@oliff.com までご遠慮なくお知らせください。

* * * * *

弊所バージニア州アレキサンドリア市オフィスの Holly M. Ford Lewis 氏が、本スペシャルレポートを執筆しました。同弁護士は弊所オブカウンセルです。

Oliff 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。弊所は、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。

本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 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き、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 11 Canal Center Plaza, Suite 200, Alexandria, Virginia 22314, USA までお問い合わせください。弊所に関する情報は、ウェブサイト www.oliff.com においてもご覧いただけます。