

外国情報 米国

米国 商標近代化法（2021年12月18日施行）のご案内

2021年12月18日に商標法を改正する商標近代化法(Trademark Modernization Act)が施行され、これに伴いその施行規則が公表された。

主な改正内容について以下のとおりご案内する。

1. 改正内容

(1) 審査段階での第三者による情報提供制度(Letters of Protest)の明文化

非公式には認められていた情報提供制度が明文化された（1出願につき50ドル）。

情報提供の対象としては、混同を招くような類似商標など、登録要件に関わる内容であればいかなる理由も含まれる。

米国特許商標庁長官が、情報提供（Letters of Protest）の受理より2カ月以内に、当該情報を審査の記録に含めるか否かを決定する。この決定に不服を申し立てることはできない。

(2) 不使用又は不十分な使用を根拠とする商標登録取消のための査定系手続きの導入

商標審判部（Trademark Trial and Appeal Board）に対する当事者系手続きによる取消請求に加え、より迅速かつ負担の少ない、以下2つの取消手続きが新設された。

- 査定系取消手続き（Ex parte expungement）

登録日から3年経過後10年経過前の登録に対し、指定商品又は役務の一部又は全部において、又はこれに関連して全く商業的に使用されることがない(has never been used in commerce)ことを理由として、USPTOに対し申立て又は職権により抹消を求める手続き（1区分につき400ドル）。

（但し、2023年12月27日までは登録日より3年経過していれば10年経過後でも請求可能）

- 査定系再審査手続き（Ex parte reexamination）

使用を基礎とする出願に対し、登録後5年以内であれば、(i) 使用に基づく出願の出願日、又は(ii) 使用意図から使用に基づく出願に補正した日、もしくは使用宣誓書提出期限満了日を意味する「関連日」以前において、指定商品又は役務の一部又は全部において、又はこれに関連して商業的に使用されていなかった(was not in use in commerce)ことを理由として、USPTOに対し申立て又は職権により再審査を求める手続き（1区分につき400ドル）。

(3) 商標審判部（TTAB）における新たな不使用取消事由の新設

現に損害を受けており又は受けるおそれがあるとする者は、登録後 3 年経過後であればいつでも、「放棄」ではなく「不使用」（指定商品又は役務の一部又は全部において、又はこれに関連して全く商業的に使用されたことがない（has never been used in commerce）こと）を理由として取消請求が可能となった（1 区分につき 600 ドル）。

（４） 応答期間の短縮（2022 年 12 月 1 日～）

応答期間が一律 3 カ月間となった（延長費用 125 ドルにより 3 カ月延長可）。

米国を指定した国際商標登録出願（マドリッド協定議定書、いわゆるマドプロ経由の米国出願）では従来通り応答期間は 6 カ月間である。

2. 弊所コメント

<出願中>

米国直接出願の審査においては、オフィスアクションへの応答期間が最長 6 カ月間から一律 3 カ月間（3 カ月間の延長可能）となるため、迅速な審査が期待される一方、期限の徒過に注意が必要である。

なお、マドプロ経由の米国出願では、応答期間は従来通り一律 6 カ月間である。

<登録後>

不使用商標の取消制度の拡充により、不使用取消請求の対象となるリスクも増すことから、商標権者は登録商標を指定商品／指定役務に使用しているか、使用証拠として適切か否かを確認し、使用証拠を適切に保管しておくことが以前にも増して必要になると考えられる。

なお、5～6 年目の使用宣誓書提出における審査又は登録後検査制度（audit）において指定商品／指定役務の削除を行う場合、削除区分数に応じて特許庁費用（電子申請の場合は 250 ドル）が発生するが、上記期間外に削除する場合には、当該費用は発生しない。よって、使用宣誓書提出のタイミングにおいては、適切な使用証拠を提出可能な商品／役務のみを対象として権利を維持することが望ましいと考える。

<第三者の出願に対して>

情報提供により認められる理由は、混同を招くような類似商標の存在、識別力欠如の他、提出された使用証拠が適切か疑わしいこと（使用証拠として提出されたイメージが第三者により当該商標が付されずに使用されていること）等、登録要件に関わる内容であればいかなるものも対象となる。

最初のオフィスアクション発行前の情報提供は審査官にとって有用とのことである。

第三者の出願に対し、異議申立てや無効審判等の前に、情報提供制度を利用して抗議を申し立てることは有効な手段であろう。冒認出願や類似の出願を把握し、迅速に対応

するためにウォッチングサービスを利用することも一案である。

＜第三者の登録に対して＞

従来、第三者の登録商標の不使用を理由として連邦商標登録を取り消すためには、現に損害を受けており又は受けるおそれがあると考える者（取消対象の商標登録が拒絶理由の引例とされた出願の出願人は請求人適格有り）のみが、商標審判部（Trademark Trial and Appeal Board）に対して請求することが可能であり、その手続きは連邦民事訴訟規則（FRCP）に準拠しており、時間・費用面における負担が大きいものであった（A petition to cancel a registration）。また、商標権者が登録商標を「放棄している」ことが要件であり、3年間の継続不使用は一応「放棄」と推定されるが、使用再開の意思が立証できれば取消を免れうるため、取消のハードルも高かった。

今回の改正で、不使用を理由とする査定系の取消手続きが新設され、審判請求することなく、何人も、「不使用」を理由とする取消を請求することが可能となった。

但し、新設された査定系の取消請求にあたっては、以下に例示するような公開され得る合理的にアクセス可能な情報源における調査を行い、調査についての認証付き陳述書（verified statement）を提出し、当該商標が使用されていないという主張・立証をする必要がある。米国特許商標庁長官により、主張・立証の確実性が認められたもののみ手続きが開始される。

合理的な調査結果の例

- ・ 商標権者が所有・管理している可能性が高い（又は、そのように信じられている）インターネットウェブサイト、その他メディア、又は広告物における関連する商品・サービスの販売・提供情報
- ・ 関連する商品・サービスの評価が掲載された印刷物又はウェブページ
- ・ 登録商標の使用又は不使用に関する証拠を含む訴訟又は行政手続きの記録

査定系取消手続きの請求人は、申立てにあたり、調査情報源、調査方法や調査時期等も開示する必要があるが、申立てが受理され手続きが開始された後は申立人の関与は不要となるため、申立て受理後もディスカバリー（当事者間の関係資料の提出）でテストモニー（主張を裏付ける証拠の提出）やなどの手続きが必要となる取消審判請求に比べ、手続き・費用面での負担は軽減されるものと考ええる。

但し、査定系取消手続きは登録より10年経過前の登録に対してのみ請求が可能な制度である。

登録より10年経過後は、従来と同じく審判部に対して取消請求をする必要があるが、今回の改正により「放棄」ではなく「不使用」を理由として請求が可能となったため、

商標審判部 (Trademark Trial and Appeal Board) における取消請求においても取消可能性は高まったといえるだろう。

(2022/2/14)