

特許業務法人  
清水・醍醐特許商標事務所

内外知的財産権ニュース

2021年6月

米国商標法改正

昨年12月27日に歳出法案の中で米国の商標近代化法(Trademark Modernization Act)が成立し、米国特許商標庁は上記に関する商標規則改正案を5月18日付で公表した。7月19日までがパブコメ募集期間となっている。現在オンラインのRoundtableが開催されており、既に第1回は6月1日に行われたが、第2回は6月14日に開催される予定である。

商標登録簿は正確に使用されている商標を反映すべきものであり、不正に取得されたものは排除されるべきであるが、従来の審査官の審査だけでこれらをすべて排除するのは難しいという事情が今回の改正の背景にある。特に以下(2)に示す査定系の取消手続きは従来の審判部での当事者系の取消手続きに比べてより早く効率的に不使用商標を取り除くことができるものと思われる。

現在公表されている新商標法及びこれに関する規則概要は以下の通りである。

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

インフォーマルな手続きとして存在していた上記が法律で明文化された(新商標法1条(f))。また提供される情報の内容は登録要件に関わるいかなる理由でも可能となった。

米国特許商標庁長官宛に Letters of protest 提出することができ、長官は2ヵ月以内にその証拠を審査の記録として残すか否かを決定する。この決定は最終であり、再考を促すことはできない。なお費用は現在と変わらずUS\$50である。

\*この法改正は、詐欺的な商標出願(偽りの見本による商標登録等)に対処することを目的としているとされている。

(2)2つの査定系の不使用登録商標の取消手続きの新設

新商標法で査定系取消手続き(Ex parte expungement)(商標法16条a)及び査定系再審査手続き(Ex parte reexamination)(商標法16条b)が新設された。

査定系取消手続き(Ex parte expungement)

\*主として登録時に使用宣誓書/使用証拠を提出しない本国登録(44条)に基づく登録やマドリッド制度(66条)に基づく登録が対象

当該商標が過去一度も使用されたことがないことを主張して、指定商品/役務のすべてまたは一部の取消請求が可能となった。請求できる期間は登録日から3年経過後10年経過前となっている。但し2023年12月27日までは10年経過しているか否かに関わらず登録後3年を経過した商標に対して取消請求可能である。

### 査定系再審査手続(Ex parte reexamination)

以下の特定の関連する日において、指定商品／役務が使用されていないことを理由に登録後 5 年以内に指定商品／役務のすべてまたは一部の取消請求が可能となった。

- ・使用に基づく出願の出願日
- ・使用意図に基づく出願について使用意図から使用に基づく出願に補正した日、または使用宣誓書提出期限が満了した日のいずれか遅い日

上記 2 つの取消請求は誰でも行うことができ、特に利害関係等は要求されていない。また請求を行う場合は、米国特許商標庁長官に対して合理的な調査の結果使用していないという主張・立証を行う。その結果一応の証拠があると判断されると手続が開始される。この決定は最終決定であり、再考を求めることはできない。なお申請費用は 1 クラス毎 US\$600 である。

合理的な調査はケースバイケースではあるが、単に 1 回インターネット検索した程度では合理的とはいえないとされる。ただし、調査会社に依頼しての調査までは必要ないとされている。

手続開始が決定されると、審査官は権利者に対して手続開始の通知をし、権利者は 2 ヶ月以内に応答しなければならない。応答しない場合は、権利は当該指定商品・役務に関して取消となる。また証拠が提出されると取消要否の判断がされる。この取消の判断がされた場合には権利者は 2 か月以内の再考(reconsideration)の要求か審判部への請求が可能である。

なお上記手続請求がなくても、そのような情報を発見した場合には米国特許商標庁長官による手続開始が可能である。

### (3) 拒絶理由に対する応答期間(新商標法 12 条(b))

新商標法では審査段階で拒絶理由が通知された場合は、出願人は米国特許商標庁長官が規則で定める 60 日～6 ヶ月の期間内に応答することとなったが、新規則ではこの応答期間は 3 か月となった。なお出願人は US\$125 を支払い、3 か月の延長申請をすることが可能である。

なおマドリッド制度(66 条)に基づく出願の拒絶理由通知については、現在の 6 か月の応答期間が維持される。

### (4) 取消請求の事由追加(新商標法 14 条)

登録後 3 年後に商標が一度も使用されていないことを理由に取消請求が可能となった。

その他代理人に関する事項等についても改正があった。

### 施行日

新商標法は 2021 年 12 月 27 日までに施行されるが、これに合わせて 2021 年 12 月 27 日までに最終規則が発効する。なお拒絶理由通知の応答期間については 2022 年 6 月 27 日発効を検討している。

以上