

米国商標近代化法施行規則、2021年12月18日より発効

筆者：キーリン・ハーガドン (Keelin A. Hargadon)

商標近代化法 (Trademark Modernization Act of 2020, “TMA”) は米国商標法のいくつかの既存問題へ取り組み、特に商取引におけるずさん又は詐欺的な使用を阻止することを目的とするもので、議会により可決されました。その施行規則が2021年12月18日より施行されます。それに伴う修正によって、商標実務家 (弁護士等)、商標所有者及び出願人が影響を受けると思われます。

米国において商標近代化法 (Trademark Modernization Act of 2020, “TMA”) が議会により可決されました。TMAは現行法に対する修正及び商取引におけるずさん又は詐欺的な使用を阻止するために設計された新たな手続を含んでおり、その一部抜粋して以下にご紹介します。TMAの施行規則が2021年12月18日より施行されます。TMAは、米国商標法におけるいくつかの既存問題へ取り組み、商標実務家及び商標所有者／出願人に影響を与えようと思われます。

1つ目は、米国商取引においても使用されていない、或いは一度も使用されていない登録への対処として、TMAは、迅速な商標登録取消手続又は再審査手続に有用な2つの新たなツールを提供しています。2つ目は、査定系再審査請求経路で第三者による、係属中出願に対する異議申立が可能となります。3つ目は、TMAは、情報提供制度 (Letters of Protest) の適用範囲を、先の登録との抵触、及び商取引におけるマークの実際使用証拠に対する異議申立まで拡張します。4つ目は、TMAは、特許出願審査中に用いられる期限により近くなるようにオフィスアクションへの応答期限も調整します。現在、6カ月の期限の代わりに、商標審査官は、商品／役務の記載に関する非実体的拒絶理由通知などの特定の種類のオフィスアクションの通知日から2カ月～6カ月の間で応答期限を設定し得ます。

査定系取消手続 (*Ex Parte Expungement*)

無効な使用見本に基づいて許可を受けた登録などの不適切に許可された登録の深刻化問題への対処として、TMAは今、査定系登録後取消手続を提供します。この新しい手続は、登録全体又は対象商品及び役務に対する、第三者による異議申立のために設計されています。

とりわけ、この手続は査定系であるため、表見上の未使用に対し第三者による異議申立が行われた場合に、USPTOは、所有者／出願人にその旨を通知するのみです。現在、登録に対する異議申立は、当事者双方の通知／参加が必要ですが、この新しい手続によれば、異議申立人は、登録商標が商取引において使用されているか否かに関する合理的な調査証拠を提出すれば足够了。この手続は、マドリッド協定及びパリ条約に基づいて取得された対象登録に対して設計されたものです。マドリッド協定及びパリ条約では、使用証拠の提出期限は登録日から6年となっていますが、この新しい査定系取消手続によれば、登録後最初の3年以内のみに利用可能です。

査定系再審査手続 (*Ex Parte Re-examination*)

この新しい査定系手続は、出願過程において「関連日」 (“*relevant date*”) の時点での米国商取引における登録商標の使用に対する異議申立のためのもう一つのツールとなっています。「関連日」は、以下の何れかによって定義されます。

- 出願書類においてマークが既に商取引において使用されていると主張される出願の出願日、
- マークが現に商取引において使用されていることを主張する補正の提出日、または、

- 出願時に商取引におけるマークの「使用意志」
（“intention to use”）に基づいて出願された出願の使用宣誓
書の提出期限

この新しい手続は、商標所有者／出願人が作成した、上記3つの「関連日」の全てにおいて求められる詐欺的な宣誓書／陳述書に対して制定されたものですが、この手続は、「商取引における使用」要件に対する無実の誤解に基づいて取得される登録にも適用されます。査定系取消手続と同様に、異議申立人は、マークが特定された「関連日」の時点で商取引において使用されたか否かに関する合理的な調査証拠を提出しなければなりません。したがって、商標所有者／出願人が使用の日付及び商品／役務の正確な記載に注意を払うことは更にいっそう重要です。

また、商標所有者／出願人に特に留意していただきたい事項の1つは、外国出願／登録に基づく米国出願の商品／役務を再検討することです。商標実務家は、列挙された商品及び役務が全て、米国商取引において使用されているか又は使用される予定があるか否かについて慎重に再調査すべきです。重要なのは、この手続は登録日から5年以内に提出しなければならないことです。

情報提供制度（Letters of Protest）

出願の多くはオフィスアクションを受領するので、TMAに基づくオフィスアクション応答期限の短縮はおそらく、最も影響力の大きい修正であるとも言えます。現行のオフィスアクションに対する応答期限は、オフィスアクションの発送日から6カ月となっています。その期限を経過すると、出願は未応答として放棄されると見なされます。商取引において実際に使用されていない商標出願及び登録の急増を制御するために、TMAによって、審査官には、2カ月～6カ月といった比較的短い応答期限を設定する権限が与えられます。現在、オフィスアクションにおいて指摘された問題が、例えば、商品及び役務の記載に対する補正により公

平に迅速に解消できる場合、短縮された法定期限によって、出願がより迅速に審査において前進することが可能になります。商標実務家は、これらの新たな法定期限から成る案件管理システムを準備する必要があります。

まとめ

TMAにより導入された修正の関係で、おそらく、商標専門家及びブランドオーナーに一時的に実務的な問題が起きると思われませんが、これらの新しい法律及び施行規則は、登録されるべきでないマークが米国登録商標として登録されないために設計されたものです。重要なのは、TMAは、詐欺的な又は容認できない使用見本によって取得された登録及び不正確な商品及び役務が記載された登録をターゲットにしています。これらの新しい手続がどのように機能するか、TMAの制定目的が達成できるかはまだ見てみないと判断できませんが、商標権の行使及びポリシー、そして、不適切な登録の防止において今はより多くの選択肢があるので、ブランドオーナーにとっては励みになるはずです。