

《2020 美国商标现代化法》的实施细则于 2021 年 12 月 18 日生效

作者：Keelin A. Hargadon

《2020 美国商标现代化法》(TMA) 于 2020 年 12 月 27 日获得通过，其中包括一系列旨在打击不准确或欺诈性的在美国商业使用声明的变更和新程序，下文将讨论其中的一部分。TMA 的实施细则已于 2021 年 12 月 18 日全面生效。TMA 处理美国商标法中影响商标从业者和商标权人/申请人的几个现有问题。

首先，为了处理在美国商业中不再使用或从未使用过的注册商标，TMA 提供了两种新工具来帮助对注册商标进行快速删除 (Expungement) 或复审 (Reexamination)。其次，第三方可以通过单方复审请求对未决申请提出挑战。第三，TMA 扩展了抗议函 (Letter of Protest) 的用途，现在可将其运用于相抵触的在先注册，也可用于挑战一件商标在美国商业中实际使用的证据。第四，TMA 还将答复审查意见的截止日期调整为更接近专利申请审查期间所使用的截止日期。现在，商标审查员可以针对某些类型的审查意见 (例如，与商品/服务描述相关的非实质性驳回) 设置从该审查意见发出之日起二到六个月的答复期，而不再是原先的六个月。

### 单方删除程序

为了解决日益严重的注册商标不当授权问题 (例如，基于无效使用样本而授权的注册商标)，TMA 现在提供了单方注册后删除程序。这一新程序旨在供第三方挑战整个注册或目标商品和服务。

值得注意的是，此过程是单方面的，这意味着只有在 USPTO 认定第三方的挑战初步证明了商标未使用时，才将程序通知所有权人/申请人。目前，对注册商标的挑战需要通知双方并且需要双方参与。通过这一新程序，发起方只需就注册商标是否在美国商业中使用提交合理调查的证据。该程序旨在针对通过《马德里议定书》和《巴黎公约》获得的注册商标，其使用证明的提交期限直到注册日期后的第六年才截止。这一新的单方删除程序仅在注册后的前三年内可以使用。

### 单方复审程序

这一新的单方案序增加了另一种工具，用于挑战一件注册商标在截至申请过

程中的“相关日期”时在美国商业中的使用。“相关日期”定义为以下任何一项：

- 在其中声称该商标已在美国商业中使用的申请的提交日期，
- 声称该商标当前在美国商业中使用的修正文件的提交日期，或
- 对于最初基于在美国商业中“意图使用”商标而提交的申请，提交使用声明的截止日期。

这一新程序针对的是所有权人或申请人所做的欺诈性声明/陈述，这些声明/陈述是在上面列出的所有三个“相关日期”需要的。但是，该程序也适用于基于对“在商业中使用”要求的无知误解而获得的注册。与单方删除程序一样，发起方必须提交合理调查的证据，证明截至所指出的“相关日期”时该商标是否在美国商业中使用。因此，更重要的是所有权人/申请人要特别注意使用日期以及商品/服务的准确描述。

所有权人/申请人需要特别关注的一个地方是检查基于外国申请/注册的美国申请中的商品/服务。从业者必须仔细检查所有列出的商品和服务是否已经或将用于美国商业。重要的是，此程序必须在注册之日起五年内提交。

## 抗议函

由于适用范围扩展，抗议函现在可用于通过提交与审查员可根据《商标法》拒绝注册的任何理由相关的证据来挑战申请。以前，抗议函只能根据商标的通用性、在先注册、相关诉讼以及审查员根据《巴黎公约》计算优先权申请日期的错误来挑战商标。现在，利害关系方能够提交在先商标权的证据来挑战所申请的商标是否应得到注册。从本质上讲，品牌所有权人和其他人现在可以以审查员用来拒绝注册的任何理由来挑战申请。

## 审查意见的答复期限

根据 TMA 的审查意见答复期限的缩短可能是最具影响力的变化，因为大部分申请都会收到审查意见。当前，审查意见的答复期限是自邮寄之日起六个月，如果期限届满没有答复，将被视为放弃该申请。为了控制实际上并未在美国商业中使用的申请和注册的大量增长，TMA 授权审查员设置较短的答复期限，即从二到六个月不等。现在，如果审查意见中提出的问题能够很快得到解决，例如对商品和服务的描述进行修改，则缩短的自由决定的期限可以帮助申请更快地通过

审查流程。商标从业人员将需要预备其案件管理系统，以应对这些新的自由决定的期限。

## 结论

虽然 TMA 带来的变化可能会给商标从业人员和品牌所有人造成暂时的实务问题，但这些新的法律和实施细则旨在从美国商标注册簿清除不应获得注册的商标。重要的是，TMA 针对的是通过欺诈性或不可接受的使用样本获得的注册商标，以及未准确列出商品和服务的注册商标。虽然我们还没有看到这些新程序在实务中如何运作，以及它们是否成功实现了 TMA 的目标，但应该鼓励品牌所有人：现在有更多的选择来对商标进行维权和监视，并防止不当的注册行为。