

《2020 美國商標現代化法》的實施細則於 2021 年 12 月 18 日生效

作者：Keelin A. Hargadon

《2020 美國商標現代化法》(TMA) 於 2020 年 12 月 27 日獲得通過，其中包括一系列旨在打擊不準確或欺詐性的在美國商業使用聲明的變更和新程序，下文將討論其中的一部分。TMA 的實施細則已於 2021 年 12 月 18 日全面生效。TMA 處理美國商標法中影響商標從業者和商標權人/申請人的幾個現有問題。

首先，為了處理在美國商業中不再使用或從未使用過的註冊商標，TMA 提供了兩種新工具來幫助對註冊商標進行快速刪除 (Expungement) 或複審 (Reexamination)。其次，第三方可以通過單方複審請求對未決申請提出挑戰。第三，TMA 擴展了抗議函 (Letter of Protest) 的用途，現在可將其運用於相抵觸的在先註冊，也可用於挑戰一件商標在美國商業中實際使用的證據。第四，TMA 還將答復審查意見的截止日期調整為更接近專利申請審查期間所使用的截止日期。現在，商標審查員可以針對某些類型的審查意見 (例如，與商品/服務描述相關的非實質性駁回) 設置從該審查意見發出之日起二到六個月的答復期，而不再是原先的六個月。

單方刪除程序

為了解決日益嚴重的註冊商標不當授權問題 (例如，基於無效使用樣本而授權的註冊商標)，TMA 現在提供了單方註冊後刪除程序。這一新程序旨在供第三方挑戰整個註冊或目標商品和服務。

值得注意的是，此過程是單方面的，這意味著只有在 USPTO 認定第三方的挑戰初步證明了商標未使用時，才將程序通知所有權人/申請人。目前，對註冊商標的挑戰需要通知雙方並且需要雙方參與。通過這一新程序，發起方只需就註冊商標是否在美國商業中使用提交合理調查的證據。該程序旨在針對通過《馬德里議定書》和《巴黎公約》獲得的註冊商標，其使用證明的提交期限直到註冊日期後的第六年才截止。這一新的單方刪除程序僅在註冊後的前三年內可以使用。

單方複審程序

這一新的單方程序增加了另一種工具，用於挑戰一件註冊商標在截至申請過

程中的「相關日期」時在美國商業中的使用。「相關日期」定義為以下任何一項：

- 在其中聲稱該商標已在美國商業中使用的申請的提交日期，
- 聲稱該商標當前在美國商業中使用的修正文件的提交日期，或
- 對於最初基於在美國商業中「意圖使用」商標而提交的申請，提交使用聲明的截止日期。

這一新程序針對的是所有權人或申請人所做的欺詐性聲明/陳述，這些聲明/陳述是在上面列出的所有三個「相關日期」需要的。但是，該程序也適用於基於對「在商業中使用」要求的無知誤解而獲得的註冊。與單方刪除程序一樣，發起方必須提交合理調查的證據，證明截至所指出的「相關日期」時該商標是否在商業中使用。因此，更重要的是所有權人/申請人要特別注意使用日期以及商品/服務的準確描述。

所有權人/申請人需要特別關注的一個地方是檢查基於外國申請/註冊的美國申請中的商品/服務。從業者必須仔細檢查所有列出的商品和服務是否已經或將用於美國商業。重要的是，此程序必須在註冊之日起五年內提交。

抗議函

由於適用範圍擴展，抗議函現在可用於通過提交與審查員可根據《商標法》拒絕註冊的任何理由相關的證據來挑戰申請。以前，抗議函只能根據商標的通用性、在先註冊、相關訴訟以及審查員根據《巴黎公約》計算優先權申請日期的錯誤來挑戰商標。現在，利害關係方能夠提交在先商標權的證據來挑戰所申請的商標是否應得到註冊。從本質上講，品牌所有權人和其他人現在可以以審查員用來拒絕註冊的任何理由來挑戰申請。

審查意見的答復期限

根據 TMA 的審查意見答復期限的縮短可能是最具影響力的變化，因為大部分申請都會收到審查意見。當前，審查意見的答復期限是自郵寄之日起六個月，如果期限屆滿沒有答復，將被視為放棄該申請。為了控制實際上並未在美國商業中使用的申請和註冊的大量增長，TMA 授權審查員設置較短的答復期限，即從二到六個月不等。現在，如果審查意見中提出的問題能夠很快得到解決，例如對

商品和服務的描述進行修改，則縮短的自由決定的期限可以幫助申請更快地通過審查流程。商標從業人員將需要預備其案件管理系統，以應對這些新的自由決定的期限。

結論

雖然 TMA 帶來的變化可能會給商標從業人員和品牌所有權人造成暫時的實務問題，但這些新的法律和實施細則旨在從美國商標註冊簿清除不應獲得註冊的商標。重要的是，TMA 針對的是通過欺詐性或不可接受的使用樣本獲得的註冊商標，以及未準確列出商品和服務的註冊商標。雖然我們還沒有看到這些新程序在實務中如何運作，以及它們是否成功實現了 TMA 的目標，但應該鼓勵品牌所有權人：現在有更多的選擇來對商標進行維權和監視，並防止不當的註冊行為。