

商標法近代化法案「Trademark Modernization Act of 2020」が上程される

2020年3月13日
JETRO NY 知的財産部
柳澤、笠原

下院司法委員会法廷・知的財産・インターネット小委員会の Hank Johnson 委員長（ジョージア州、民主）は3月11日、商標法近代化法案「Trademark Modernization Act of 2020」¹（法案番号：H.R. 6196）を、下院司法委員会の Jerrold Nadler 委員長（ニューヨーク州、民主）、Doug Collins ランキングメンバー（ジョージア州、共和）、Martha Roby 議員（アラバマ州、共和）と共同で下院に上程²した。

また、上院でも、司法委員会知的財産小委員会の Thom Tillis 委員長（ノースカロライナ州、共和）、及び Chris Coons ランキングメンバー（デラウェア州、民主）が、同名の法案（法案番号：S. 3449）を上程³した。

この法案は、実際には使用していないにもかかわらず、使用していると偽って⁴商標登録しようとする詐欺的な商標出願（特に中国からの出願）が急増していることを受けて提出されたもので、そうした商標を取消するための利便性の高い取消手続を導入する条項を含んでいる。さらに、他人の商標権を侵害する類似の商標が氾濫して真の商標権者や消費者が損害を被ることを防ぐために、差止請求権を強化する条項も含んでいる。

法案の概要は以下のとおり。

- 審査段階での第三者による情報提供手続の明文化（セクション3）
米国特許商標庁（USPTO）が審査中の商標出願について、第三者が、当該出願に係る商標が使用されていないこと等を証明する証拠を USPTO に提出することを認める（現在 USPTO で行われている実務を成文化するもの）。
- 商標登録を取消するための査定系手続の導入（セクション5）
第三者が他人の登録商標を取消するための手続は、現行法の下では、USPTO 商標審判部（TTAB）における当事者系手続、または裁判所における手続に限られているところ、より迅速で負担の少ない新たな取消手続導入。具体的には、取引において一度も使用されることがないと主張された商標を対

¹ <https://hankjohnson.house.gov/sites/hankjohnson.house.gov/files/documents/TM%20Act%20House%20-%20Bill%20Text.pdf>

² <https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6196/cosponsors?r=18&s=3&searchResultViewType=expanded&KWICView=false>

³ <https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/3449/cosponsors?r=2&s=5&searchResultViewType=expanded&KWICView=false>

⁴ 米国は使用主義を採用しており、USPTO に商標出願を行って商標権を取得しようとする場合、その出願が登録されるまでに商標の使用を開始しなければならず、また登録時等の所定のタイミングで使用証明等を提出する必要がある。

象とする査定系取消手続 (Ex parte expungement) 、及び USPTO において商標登録がなされる前までに使用されていなかったと主張された商標を対象とする査定系再審査手続 (Ex parte reexamination) を導入。

➤ 差止請求権の強化 (セクション 6)

裁判において商標侵害が認められ、商標権者が差止を求める場合には、侵害が続くと回復不可能な損害が生じるとの反証可能な推定が働くことを明確化。

※ これによって、ebay 事件最高裁判決 (2006 年) で示された差止請求を認めるか否かを判断するためのテストをクリアし易くなるため、差止が認められ易くなる。

(以上)