

商標法改正等を含む歳出法案に大統領が署名

2021年1月4日
JETRO NY 知的財産部
石原

2020年12月27日、COVID-19の感染拡大を踏まえた9,000億ドルの緊急経済対策を含む包括歳出法案（Consolidated Appropriations Act, 2021）に、トランプ大統領が署名し、法律として成立した¹。同法には、近年議論されていた以下1～4の知的財産関連の法改正が含まれている。

1. 商標法改正

第116連邦議会において商標近代化法（Trademark Modernization Act）として議論されていた内容が上記歳出法案に移動し、以下の内容で成立した（脚注1のPDF 1019頁以降）。

- (1) 商標法第1条(f)が新設され、審査段階での第三者による情報提供制度が法定された。商標が登録されるべきでないとする第三者は、その証拠を米国特許商標庁（USPTO）長官に提出することができ、USPTO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。USPTO長官は同制度の利用料金を設定する権限を有する。

この法改正は、近年、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）が急増しているという指摘に対処するもの。従来は、商標審査基準（Trademark Manual of Examining Procedure（TMEP）1715）に基づく制度（Letters of Protest）として運用されていた。同制度の利用件数は2016年度の2,258件から2020年度の3,534件に増加している。一方、第三者が審判や裁判を利用するには費用や時間の負担が大きいという指摘があった。

改正法は、法律の成立日から1年後に施行される。

- (2) 商標法第16A条及び16B条が新設され、商標が使用されていない場合には、誰でも、裏付けとなる文書や証拠を示して、新たに導入される査定系取消手続（Ex parte expungement）及び査定系再審査手続（Ex parte reexamination）を請求できるとされた。

査定系取消手続は、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象にしており、登録日から3年経過後10年経過前であればいつでも請求できる。査定系再審査手続は、USPTOにおいて商標登録が

¹ <https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/133>
<https://www.congress.gov/116/bills/hr133/BILLS-116hr133enr.pdf>

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にしており、登録日から5年以内であればいつでも請求できる。両手続とも、通常の審査手続と同様に実施されるが、拒絶理由通知に対する応答期間などについて USPTO 長官が定める規則に従うことになる。両手続とも USPTO 長官が自発的に実施できる。

この法改正も上記した情報提供制度と同様に、近年、実際には使用していない詐欺的な商標出願が急増しているという指摘に対処するもの。

改正法は、法律の成立日から1年後に施行される。

- (3) 商標法第34条(a)が改正され、商標権侵害訴訟において侵害が認定され原告が終局的差止命令(permanent injunction)を請求する場合に、原告に「回復不能な損害(irreparable harm)」が侵害ゆえに生じたとの「反論可能な推定(rebuttable presumption)」が認められることになった。

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もの。2006年5月15日のeBay事件²の最高裁判決において、特許権に基づく差止請求権が認められるには、原告は特許権の侵害により回復不可能な損害が生じたなどの四要件を満たすことを明らかにする必要があるとされたことを受けて、商標権に基づく差止についても同様であるか否か議論があった。

- (4) 商標法第12条(b)が改正され、審査段階で拒絶理由が通知された場合の出願人の応答期間が、改正前の6ヵ月から、USPTO長官が規則で定める60日~6ヵ月の期間になった。応答期間が6ヵ月に満たない場合は、出願人は手数料を払って期間を延長することができる。タイムリーな商標審査を可能にするもの。
- (5) 商標法第18条、20条、24条が改正され、商標審判部(Trademark Trial and Appeal Board)の決定をUSPTO長官が再検討、修正又は破棄する権限を有することが規定された。

2019年10月31日のArthrex事件³の連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)判決において、特許審判部(Patent Trial and Appeal Board)の特許審判官を商務省長官が任命する現在の任命手続は、米国憲法に違反していると判示されたことに対処するもの。CAFCでは、特許審判官が大統領によって任命されなければならない「上級官吏」であるのか、それとも省庁の長が任命することができる「下級官吏」であるのかを判断するために、上級官吏であるUSPTO長官が特許審判官の業務結果をレビューする権限を有しているか否かなどが問われていた。

² https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/n_america/us/ip/news/pdf/060515.pdf

³ https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2020/20200327.pdf

2. 特許関連の公衆衛生サービス法改正

公衆衛生サービス法が改正され、米国食品医薬品局（FDA）が発行しているバイオ医薬品のリスト（パープルブック）に、同医薬品に関連する全ての特許とその有効期間の情報が掲載されることになった（脚注1のPDF 1755頁以降）。改正法の内容は、第116連邦議会においてPurple Book Continuity Actとして議論されていた。

従来、バイオ医薬品に関して、先発バイオ医薬品企業がどのような特許を保有しているのか、バイオシミラー企業が早期に把握できない状況になっており、安価なバイオ医薬品が市場に早期に供給される妨げになっているとの指摘に対処するもの。

米国食品医薬品局の局長は、法律の成立日から180日以内に、検索可能な電子形式で情報を公開しなければならないとされている。

3. 著作権関連の刑法改正

刑法が改正され、商業的な利益又は私的な金銭的利益を目的として故意に、著作権で保護されている著作物をデジタル伝送サービス（ストリーミング）によって違法に公衆に提供した場合に、著作権の侵害者に重罪（最高10年の懲役刑及び罰金の併科）が科されることになった（脚注1のPDF 994頁以降）。改正法の内容は、第116連邦議会においてProtecting Lawful Streaming Actとして議論されていた。

従来、著作物の違法な複製及び配布は重罪とされている一方で著作権侵害の一般的な形態になっているストリーミングは軽罪（5年以下の禁固、罰金等）とされており、違法なストリーミングが横行しているとの指摘に対処するもの。

ストリーミングサービスを利用した個人が罰せられる可能性があるとして、法改正に反対する声もあったが、条文上、個人利用を罰するものではなく、法案を提出したThom Tillis議員からも個人利用は影響を受けない旨アナウンスされている。

4. 著作権法改正

著作権法が改正され、米国著作権局（United States Copyright Office）に新たに設けられる機関（Copyright Claims Board）を著作権者が利用することで、著作権侵害に対して事件1件あたり3万ドル以下の少額の損害賠償を受けられることになった（脚注1のPDF 996頁以降）。改正法の内容は、第116連邦議会においてCopyright Alternative in Small-Claims Enforcement Actとして議論されていた。

従来、個人等の資力に乏しい著作権者は、著作権侵害の被害を受けても、裁判で争うための費用負担が大きいため争うことができない状況にあるとの

指摘に対処するもの。

Copyright Claims Board は、米国著作権局長によって正当な理由により期間が延長されない限り、法律の成立日から 1 年以内に設立される。

米国著作権局は、近日中に法律の施行を開始する予定としている。

これらの知財関連の法改正に対しては、膨大な歳出法案に紛れ込んでいて十分に議論されていないという批判の声がある一方で、近年議論されてきた重要な課題に対処し、知財権を強化するものであるため知財関係者からは支持する声も多く聞かれている。

(以上)