

USPTO、商標近代化法の施行規則案に対する意見募集を開始

2021年6月1日
JETRO NY 知的財産部
石原、赤澤

5月18日、米国特許商標庁（USPTO）は、2020年12月27日に成立した商標近代化法（TMA: Trademark Modernization Act）¹の施行規則案を公表した²。

この規則案に含まれる主な内容は以下のとおり。USPTO が特に意見を募集している内容を▶で示している。

1) 査定系取消手続及び査定系再審査手続

不使用の商標に対する査定系取消手続（ex parte expungement）及び査定系再審査手続（ex parte reexamination）について、手続の請求方法、請求に必要となる合理的な調査要件（reasonable investigation requirement）の内容、請求料（1クラスにつき600ドル）、手続の流れ、職権による審査、手続開始に必要となる一見して有利（prima facie case）の条件、USPTO 長官による手続開始の決定が終局的であること、手続開始の通知に対する商標権者の応答の方法、商標権者に対する手続開始後の登録状況の監視の義務付け、商標審判部（TTAB）への上訴の手続等を規定。

- ▶ TMA では商標登録1件に対して申立て可能な件数の上限をUSPTO が設定できると規定されているが、USPTO は不使用の商標の取消を促進するため、また、既存の制度で商標権者の保護が十分であるかどうかを判断するため上限を設定しない予定であるところ、このアプローチの是非。
- ▶ TMA ではいかなる第三者でも手続を請求できると規定されているが、USPTO は利害関係者の名前を特定を請求人に求めるべきか、また、求めるとしたらその時期はいつか。
- ▶ 商標権者による応答が要件を具備していない場合は、商標権者は是正のための期間を与えられるべきか。
- ▶ 商標権者の応答の失敗により一部の指定商品・役務が取り消された場合は、商標登録後の使用宣誓書の監査（audit）³の対象にされるべきか否か。

2) 禁反言及び同時継続の禁止

¹ https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2021/20210104.pdf

² <https://www.federalregister.gov/documents/2021/05/18/2021-10116/changes-to-implement-provisions-of-the-trademark-modernization-act-of-2020>

³ 商標登録後の使用宣誓書が提出された際に、USPTO が任意で追加の使用証拠の提出を求めることができる制度。

<https://www.uspto.gov/trademarks/maintain/post-registration-audit-program>

査定系取消手続を経て使用が確認された指定商品・役務に関する再度の査定系取消手続の禁止、査定系再審査手続を経て使用が確認された指定商品・役務に関する査定系取消手続の禁止、査定系取消手続が継続中の指定商品・役務に関する査定系取消手続の禁止、査定系再審査手続が継続中の指定商品・役務に関する査定系取消手続及び査定系再審査手続の禁止等を規定。

3) TTAB における不使用による取消事由の追加

TMA で新たに追加された不使用を理由とした取消について、審判を請求できる時期を規定。

4) 柔軟な応答期間の設定

オフィスアクションへの応答期間を原則として3か月とした上で請求人等は3か月延長を1回請求できること、延長を請求する際の手数料等を規定。審査手続やUSPTOのITシステムへの影響を考慮し、USPTOは応答期間の延長については2022年6月27日から施行することを提案。

- 上記の応答期間の代替案として、オフィスアクションの内容に応じて審査官が任意に応答期間を指定できる制度、最初の応答期間を2か月とした上で応答期間の合計が6か月を超えない範囲で延長期間が長くなるほど手数料を高くする制度、の2案の是非。

5) 情報提供制度

TMA で法定された情報提供制度 (Letters of Protest) について、審査記録に証拠として含めるか否かというUSPTO長官の決定が見直し不可であること等を規定。

他に、査定系取消手続及び査定系再審査手続に関するUSPTO及びTTABの手続の中断、代理人に関する規定、査定系取消手続及び査定系再審査手続の申請手数料の設定等が含まれる。

USPTOはこの規則案に対する意見を7月19日まで受け付けている。情報提供制度、査定系取消手続及び査定系再審査手続に関する規則は2021年12月27日までに施行されることとなっている。

(以上)