

USPTO、商標近代化法の施行規則を公表

2021 年 11 月 23 日
JETRO NY 知的財産部
石原、赤澤

USPTO は 11 月 17 日付の官報¹で、商標近代化法（TMA : Trademark Modernization Act）の施行規則の最終版を公表した。TMA は 2020 年 12 月 27 日に成立し、USPTO は 2021 年 5 月 18 日に施行規則案を公表して意見募集を実施していた²。

施行規則は 12 月 18 日に発効する。TMA で新設された査定系取消手続（ex parte expungement）及び査定系再審査手続（ex parte reexamination）については、USPTO は 12 月 27 日から請求を受け付けるとしている³。

5 月の規則案からの主な変更点は以下のとおり。

- 査定系取消手続及び査定系再審査手続の請求料を 400 ドルに設定（規則案では 600 ドル）。
- 査定系取消手続及び査定系再審査手続の手続開始の通知がなされた場合には、商標権者は 3 か月以内に応答することが必要（規則案では 2 か月以内）。ただし、125 ドルを支払うことで 1 か月の延長が可能。
- 最終決定の発行後、商標権者は 3 か月以内に再審理もしくは商標審判部（TTAB）への申立てが可能（規則案では 2 か月）。

また、意見募集において USPTO が特に意見を募集していた点について、提出された意見を踏まえた検討結果は以下のとおり。

- 査定系取消手続及び査定系再審査手続
 - 商標登録 1 件に対して申立て可能な査定系取消手続もしくは査定系再審査手続の請求件数の上限は、今回の規則においては設定しない。
 - いかなる第三者も査定系取消手続及び査定系再審査手続を請求できるとされているところ、USPTO は請求人に対し、利害関係者の名前の特定を要求しない。ただし、特定の案件について長官の権限により要求することが可能。
 - 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、30 日間もしくは USPTO からの通知で指定された応答期間のいずれか長い方までの間に是正することを可能とする。

¹ Changes To Implement Provisions of the Trademark Modernization Act of 2020

² https://www.jetro.go.jp/ext_library/1/_lpnews/us/2021/20210601.pdf

³ <https://www.uspto.gov/trademarks/laws/2020-modernization-act>

- 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）⁴の対象に自動的に選ばれることはない。
- 柔軟な応答期間の設定
 - USPTO のオフィスアクションに対する応答期間を原則として 3 か月とした上で、請求人等は 125 ドルを支払うことで 3 か月の延長を 1 回請求できるとする制度が最良と結論付ける。USPTO の IT システムへの影響等を考慮し、2022 年 12 月 1 日から施行する（規則案では 2022 年 6 月 27 日）。

（以上）

⁴ 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>