

USPTO、商標登録後のオフィスアクションに対する応答期間の短縮を撤回

2024年7月29日
JETRO NY 知的財産部
蛭田、田畑

USPTOは、7月19日付の官報で、商標登録後のオフィスアクション（OA）に対する応答期間の短縮を撤回する案を公表した¹。

商標登録後のOAに対する応答期間の短縮は、2021年11月に公表された商標近代化法（TMA）の施行規則²に規定されている。これは、審査の効率化を目的として、商標の使用証明にかかる宣誓書の不備を指摘するOAなどに対する応答期間を6か月から3か月へ短縮するとともに、手数料納付により一度限り3か月の応答期間延長を認めるものである。しかしながら、同規則の施行は、ITシステムの不備やユーザーの準備期間の担保等を理由に2度延期され、従前の規則が適用され続けていた。なお、この施行規則で導入された商標審査段階での応答期間の短縮にかかる規定は、2022年12月から適用されている。

USPTOは、撤回の理由について、(1)商標登録後のOAに対する応答期間を短縮しても審査効率化への効果が限定的であること、(2)応答期限の監視が複雑化してユーザーの負担が増大することを挙げている。

審査の効率化への効果について、USPTOは、実態調査を行ったとしている。それによれば、調査期間内の手続の2/3において、商標登録後のOAに対する応答が3か月以内に行われている。また、仮に応答期限の6か月を徒過したとしても、法定された猶予期間（グレースピリオド）を経過するまで、USPTOは登録された商標を取り消すことができない。そうすると、応答期間を3か月に短縮したとしても、商標権の維持決定がなされるタイミングに大差はないことが想定される。

USPTOは、施行規則の撤回に対する意見を8月19日まで受け付けている。

（以上）

¹ Withdrawal of Changes to Post Registration Response Deadlines

² https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnnews/us/2021/20211123.pdf