

# 米国、商標法近代法化の施行について

2021年11月24日

執筆者 弁理士 岡田充浩

## 1 概要

日本人による米国への商標登録出願の件数は中国への出願の件数に次いで2位であり、日本において米国の市場は重要な市場といえます。

しかし米国の商標制度は日本の商標制度と異なるため注意が必要です。

本稿では米国の商標制度について 2021年12月に施行する米国商標法の改正法（商標法近代法化） を中心に紹介致します。

## 2 米国商標法の改正点

### 第一 不使用に基づき商標登録を取消するための査定系手続きの導入

米国の商標制度は、商標の設定登録、及び商標登録の更新の際に、商標の使用事実の証明が要求されます。使用事実の証明は商標権者の使用宣誓書の提出により行います。米国の商標登録では実際に使用されていないければ商標登録がなされないことに注意が必要です。

従来、偽りの使用宣誓書による不正な商標登録を排除するために、審判請求者と商標権者との間で、不正の有無を争う当事者系の取消審判が存在しますが、訴訟のように手続きが複雑であるため利用度が高くありません。

改正では、従来の取消審判に加え、第三者の請求や職権に基づく取消手続又は再審査手続が導入されます。これにより手続きが簡素化されて利用度を高めます。

具体的には以下の二つの手続きが導入されます。

#### (1) 査定系取消手続（米国商標法16条a）

過去一度も業として使用されていないにもかかわらず登録された商標登録を取り消します。米国で商標登録された日から3年経過後且つ10年経過前の商標登録が対象です。

#### (2) 査定系再審査手続（米国商標法16条b）

出願時に使用されていない、又は使用宣誓書の提出時に使用されていないにもかかわらず登録された商標登録を取り消します。米国で商標登録された日から5年以内の商標登録が対象です。

二つの手続では、請求の際に、裏付けの証拠資料の提出と所定の手数料の支払いとが必要となります。請求では、一部又は全ての指定商品及び指定役務の取消を請求することができます。請求後、USPTOの主導で手続きが開始され、その旨が商標権者に通知されます。

商標権者は、不使用の正当な理由を示す証拠資料を2ヶ月以内に提出することで反論します。反論がなければ、USPTOは直ちに登録を取り消します。反論があれば、USP

TOは取消要否を判断します。取消の判断がなされた場合、商標権者は、再考の要求又は審判部への請求ができます。

## **第二 審査段階での第三者による情報提供（米国商標法1条（f））**

従来、商標登録出願が審査に係属している間、抗議文章という形で、第三者による情報提供を非公式で受け付けています。

改正では、非公式である情報提供を明文化することで、第三者による情報提供の利用度を高め、偽りの使用宣誓書に基づく不正な商標登録の排除を図ります。

情報提供の内容は、使用宣誓書に関する理由に限らず、その他の登録要件に関する理由が含まれます。

第三者は米国特許商標庁長官宛てに情報提供の証拠を提出します。

長官は受付から2ヶ月以内に証拠を審査の記録とするか否かを決定します。

当該決定に不服を申し立てることはできません。

手数料の支払いが必要です。

## **第三 拒絶理由に対応する応答期限の柔軟な運用（米国商標法12条（b））**

従来、拒絶理由通知の応答期間は一律6ヶ月とされていますが、改正では、USPTOの裁量により60日から6ヶ月の間で応答期限を設定することができます。仮に6ヶ月未満の応答期間が設定された場合でも、出願人は、最長6ヶ月の応答期間を要求できます。

### **3 結び**

上述以外では、差止請求権の強化、従来の取消審判の請求の理由の追加等が改正されます。本稿では米国の商標制度を紹介しました。

このように米国の商標制度は、偽りなく商標の使用事実の証明がなされることが最重要視されていることに注意することが大切です。

以上