

改正概要説明書

国名： アメリカ合衆国

法令名： 商標法

改正情報： 2020年12月27日に公布され2021年12月27日施行される 15 U.S.C

改正概要： (商標近代化法(TMA-Trademark Modernization Act)に基づいて改正された)

1. 出願の規定に情報提供の規定を追加

・実際には使用されていないにもかかわらず使用を基礎とする詐欺的出願の増加に対処するため、従来は審査基準(TMEP)による運用で対応していた情報提供の制度を「第三者による証拠提出」(Third-party submission of evidence)として出願の規定に追加し、出願された商標に不登録事由がある場合、第三者が所定の料金を納付して不登録事由の証拠を提出できるものとし、長官は、提出から2月以内に出願記録に当該証拠を含めるか否かを決定する旨の規定を追加した(商標法第1条, 15 U.S.C. § 1051)。

2. 出願の審査における出願人の応答の規定の整備

・商標出願の審査段階において、審査官の拒絶理由に対して出願人に付与される応答期間について、6月の期間の他に60日以上6月未満の期間を指定できる旨の規定及び故意によらず応答しないことにより出願放棄とみなされた場合に出願が復活する旨の規定を設けた(商標法第12条(b)(2), 15 U.S.C. § 1062(b)(2))。

・上記(2)の長官による延長期間は6月未満とし、出願人による応答期間の延長請求があった場合は合計6月を認め、また、個々の延長期間や手数料を規則で定める旨の規定を設けた(商標法第12条(b)(3), 15 U.S.C. § 1062(b)(3))。

3. 登録商標の指定商品・役務を個別に取り消す制度の採用

・改正前は、商標の不使用取消手続は米国特許商標庁(USPTO)の審判部(TTAB-Trademark Trial and Appeal Board)で当事者手続として行われ、また、個別の商品・役務を取り消すことはできなかったが、改正後は、審査部において、第三者がその調査結果等において取引上使用されなかった旨の証拠を提出することにより、個別の商品・役務ごとに登録許可の取消を可能とする査定系取消(Ex-parte expungement)の制度を追加して設け、長官の職権による登録取消制度を採用し、各要件・手続・制限及び商標所有者への意見聴取・反証・不服申立等について規定した(商標法第16A条, 15 U.S.C. § 1066a)。

4. 不使用商標の登録の査定系再審査請求制度の導入

・商標の指定商品・役務の全部又は一部について、所定の使用要件を具備しない場合に、第三者の申立てによってUSPTOの審査部において商標登録の是非の再審査を求めることができ、また、長官の職権として再審査を行うことができる査定系再審査(Ex parte reexamination)の制度を新設し、その要件・手続等について規定した(商標法第16B条, 15 U.S.C. § 1066b)。

5. 登録の拒絶・取消等に関する長官の権限の整備

・インターフェアレンス，異議申立，同時使用登録，取消の手續において，長官の権限として，TTAB の審決を再考・修正・破棄の決定をすることができる旨を新たに明記して規定を整備した(商標法第 18 条，15 U.S.C. § 1068)。

6. 審査官の決定に対する不服申立の規定の整備

・商標出願の審査における審査官の最終決定に対する不服申立として TTAB に審判請求した場合であっても，長官は TTAB の審決を再考・修正・破棄の決定をすることができる旨の権限を新たに明記して規定を整備した(商標法第 20 条，15 U.S.C. § 1070)。

7. 補助登録に係る商標に対する取消申請における長官の権限の明確化

・使用による識別力(セカンダリーミーニング)を獲得するべく補助登録簿に登録された商標に対して第三者が取消申請した場合において，TTAB の審理の結果，登録が放棄されたものとみなしてこれを取り消す場合に，長官が TTAB の審決を再考・修正・破棄した場合を除外する旨の規定を追加して長官の権限を明確化した(商標法第 24 条，15 U.S.C. § 1092)。

8. 印刷業者及び出版社による悪意のない侵害の規定の追加

・悪意のない侵害として商標の侵害とされない行為の類型に，デジタルコンテンツ等へのアクセスを制限する場合等に係る著作権者の権利の行使(米国著作権法 110 条(11))を追加し，侵害とされない行為として規定した(商標法第 32 条，15 U.S.C. § 1114)。

9. 侵害差止を求める権利者の損害額の推定の新設

・侵害訴訟において原告として差止命令(permanent injunction)を求める権利者は，回復不可能な損害(irreparable harm)が生じたことを推定する権利が付与される旨の規定を新設した(商標法第 34 条(a)，15 U.S.C. § 1116(a))。

改正内容：()内は合衆国法典第 15 巻セクション番号

・第 1 条 (15 U.S.C. § 1051)

「(f) 第三者による証拠提出」の追加。情報提供の手續きを追加。

・第 12 条 (15 U.S.C. § 1062)

(b) (2) : 期限内に故意に応答しない場合は放棄とみなすことを追加。

(b) (3) : 応答の延長期間を 6 月未満とする規定を追加。

・第 14 条 (15 U.S.C. § 1064)

(6) 登録 3 年後に出願時から全く使用していないことを取消理由として追加。但書にて不使用取消の免責事項を記載。

・ **第 15 条 (15 U.S.C. § 1065)**

前条(6)項は不可争性に適用されない旨を明記。

・ **第 16A 条 (15 U.S.C. § 1066a)**

不使用の請願又は長官職権に基づく、登録許可の取消決定に関する規定を新設。

・ **第 16B 条 (15 U.S.C. § 1066b)**

不使用の請願又は長官職権に基づく、登録の再審査に関する規定を新設。

・ **第 18 条 (15 U.S.C. § 1068)**

インターフェアレンス、異議申立及び同時使用登録又は取消の手續において、商標審理審判部の審決に長官が、再考・修正・破棄の決定をする権原を明記。

・ **第 20 条 (15 U.S.C. § 1070)**

登録手續において、商標審理審判部の審決に長官が、再考・修正・破棄の決定をする権原を明記。

・ **第 21 条 (15 U.S.C. § 1071)**

裁判所への提訴に関する事項に、新設された査定系取消及び査定系再審査を追加。

・ **第 24 条 (15 U.S.C. § 1092)**

(最終段落):補助登録の異議手續において、商標審理審判部の審決に長官が、再考・修正・破棄の決定をする権原を明記。

・ **第 24 条 (15 U.S.C. § 1092)**

(3):「悪意のない侵害」として著作権法 110 条(11)の非侵害行為を明記。

・ **第 34 条 (15 U.S.C. § 1116)**

(a):差止命令を求める原告は、回復不能な損害を推定する権利(ただし、反論可能)を有する旨を規定。