

米国
商標近代化法
2020年12月14日公布

目次

- 第1条 略称, 目次
- 第2条 定義
- 第3条 審査係属中における第三者による証拠提出の規定
- 第4条 弾力的な応答期間に関する規定
- 第5条 査定系取消, 査定系再審査, 新たな取消理由
- 第6条 回復不能な損害の推定。
- 第7条 整頓の施策に関する報告。
- 第8条 長官の権限を確認するための改正

目的及び概要

立法の背景及び必要性

- A. 商標法及び登録一般
- B. 登録システムの適切な機能に対する脅威
- C. 新たな審査及び取消規定の運用
- D. 商標事件における回復不能な損害の推定
- E. TTAB の審決に対する長官の権限の確認

条文別解析

商標近代化法

修正は以下のとおり。
制定条項の後に以下を挿入する。

第1条 略称，目次

(a) 略称 本法は、「2020年商標近代化法」又は「2020年TM法」と称する場合がある。

(b) 目次 本法の目次は以下のとおり。

第1条 略称，目次

第2条 定義

第3条 審査係属中における第三者による証拠提出の規定

第4条 弾力的な応答期間に関する規定

第5条 査定系取消，査定系再審査，新たな取消理由

第6条 回復不能な損害の推定

第7条 整頓の施策に関する報告

第8条 長官の権限を確認するための改正

第2条 定義

本法においては：

(1) 長官。「長官」という用語は，知的所有権担当商務次官兼合衆国特許商標庁長官を意味する。

(2) 商標法。「商標法」という用語は，1946年7月5日に承認され，改正された合衆国法典第15巻第1051条以降[15 U.S.C. §1051以降]，（一般的に，「1946年商標法」又は「ランハム法」と呼称される）「取引に使用される商標の登録及び保護を規定し，特定の国際条約の規定を実施するための，並びにその他の目的のための法」と題される法律を意味する。

第3条 審査係属中における第三者による証拠提出の規定

(a) 修正。商標法第1条[商標法第1051条]の末尾には以下の新しい項目が追加される。

「(f) 第三者は、不登録事由に関連する証拠を出願記録に含める目的で、当該証拠を提出することができる。第三者による提出は、不登録事由を特定すると共に、特定した各不登録事由を裏付けるために提出する各証拠の詳しい説明を含めなければならない。提出が行われた日から2月以内に、長官は証拠を出願記録に含めるべきか否かを決定しなければならない。長官は、本項に基づいて第三者が提出した証拠を審査するための適切な手順を規則により定めなければならない。提出に伴う手数料を定めることができる。長官が、第三者の証拠を出願記録に含めるべき旨を決定した場合は、その証拠及び証拠が関係する不登録事由のみを含めることができる。証拠を出願記録に含めるべきか否かの長官の決定は終局的かつ再審理不能とし、証拠を記録に含める又は含めない旨の決定は、その他の手続において問題を提起し証拠に依拠する何れの当事者の権利も毀損しないものとする。」

(b) 手続の期限。本法の制定日から1年以内に、長官は、(a)によって追加されたとおり、商標法第1条(f)[商標法第1051条(f)]に記載された適切な手続を確立する。

(c) 施行日。(a)による改正は、本法の制定日から1年後に施行する。

第4条 弾力的な応答期間に関する規定

商標法第12条(b)[商標法第1062条(b)]は以下のように改正する。

「(b)

(1) 出願人が登録を受ける権原を有していないと認定された場合、審査官は、その旨及びその理由を出願人に通知しなければならない。出願人は、これに応答し又はその出願を補正することができ、その後その出願は再審理されるものとする。この手続は、審査官が標章登録を最終的に拒絶するか、又は(2)に定めるように出願が放棄されるまで、反復することができる。」

(2) (1)に基づく通知を受けた後、出願人にはこれに応答し又は当該出願を補正するために6月の期間又は長官が規則により定める60日を下回らないこれより短い期間内が与えられるものとする。出願人が当該期間((3)に基づく延長を含む)内に応答、補正又は審判請求をしなかった場合、その出願は放棄されたものとみなす。ただし、応答の遅延が故意によるものでなかったことを長官が満足できるように証明することができる場合はこの限りでなく、その場合、出願は復活し、当該期間の延長を受けることができる。長官は、復活請求に伴う手数料を定めることができる。

(3) 長官は、規則により、(2)に基づき審査官に応答する期間の延長を規定しなければならない。その期間は6月未満とする。長官は、出願人から請求があったときは、(1)に基づく通知日から合計6月の期間まで、応答又は補正する期間の延長を出願人に認めなければならない。ただし、長官は個々の延長期間の期限を規則により設定し、延長請求に関する手数料を規則により定めることができる。延長請求は、(1)に基づく応答又は補正の期限が到来する日までに提出しなければならない。」

第5条 査定系取消，査定系再審査，新たな取消理由

(a) 査定系取消。商標法第16条[商標法第1066条]の後には以下の新しい条文が追加される。

「商標法第16A条[商標法第1066a条] 査定系取消

(a) 請願書。第7条(b)[商標法第1057条(b)]及び第22条[商標法第1072条]並びに第33条(a)及び(b)[商標法第1115条(a)及び(b)]の規定に拘らず，何人も，標章が取引において，登録に記載された商品又は役務の一部若しくは全部に関して一度も使用されなかったことを理由に，その標章の登録取消を求める請願書を提出することができる。

(b) 請願書の内容。(a)に基づいて提出された請願書は，裏付けとなる書類があればそれと併せて，次の内容でなければならない。

- (1) 請願書の対象である登録を特定し，
- (2) 標章が取引において一度も使用されなかったとの主張に係る登録に記載された各商品又は役務を特定し，
- (3) 標章が取引において請願書に特定された商品及び役務に関して一度も使用されなかった旨を判断するために請願人が行なった合理的な調査の要素並びに標章が取引において請願書に特定する商品及び役務に関して一度も使用されなかった旨の主張を裏付ける追加の事実，を記載する真実宣言された陳述書を含み，
- (4) 請願人が依拠する裏付けとなる証拠を含み，かつ
- (5) 長官が定める手数料を添付すること。

(c) 最初の判断，開始。

(1) 一応の証拠がある事件との判断，開始及び通知

長官は，(b)(2)に基づいて特定された各商品又は役務に関して，その標章が取引において当該各商品又は役務に関して一度も使用されなかったとの一応の証拠がある事件を請願書に記載しているか否かを判断し，一応の証拠がある事件が記載されていると長官が判断した各商品又は役務について査定系取消手続を開始し，登録人及び請願人に対して手続が開始されたか否かの決定を通知しなければならない。当該通知には，請願書並びに請願書と共に含まれていた裏付けとなる書類及び証拠の写しを含まなければならない。

(2) 合理的な調査の指針。長官は，(b)(3)に基づく合理的な調査の構成要素及び標章が取引において一度も使用されなかったとの一応の証拠がある事件を裏付ける一般的な種類の証拠に関する規則を制定しなければならないが，長官は特定の手続において一応の証拠がある事件が記載されているか否かを決定する裁量を有しなければならない。

(3) 長官による決定。本項に基づく手続を開始するか否かの長官による決定は，終局的かつ再審理不能であり，その他の手続において問題を提起し証拠に依拠する何れの当事者の権利も毀損しないものとする。ただし(j)に定める場合を除く。

(d) 査定系取消手続。査定系取消手続は、第 12 条(b) [商標法第 1062 条(b)]に基づく審査手続と同一とする。ただし、長官は、本条に基づく手続を確立し支配する規則を制定しなければならず、これには以下の規則を含めることができる。

この種の手続固有の応答及び延長の期限を定めるもの、この期限は、第 12 条(b) (3) [商標法第 1062 条(b) (3)]に拘らず、6 月まで延長可能とする必要はない；特定の登録に関して若しくは特定の請願人又は現実の利害関係者により提出される請願書の期限及び通数を支配する制限を定めるもの；並びに本条に基づく手続と、標章に関するその他の手続との関係を規定するもの；

(e) 登録人の使用の証拠。登録人の使用の証拠書類は、第 45 条[商標法第 1127 条]における「取引における使用」の定義に基づいて標章が取引において使用されているとみなすときと合致するものとする。ただし、形式において第 1 条[商標法第 1051 条(a)]に定める見本には限定されるものではない。

(f) 免責可能な不使用。査定系取消手続の間、第 44 条(e) [商標法第 1126 条(e)]に基づいて登録された標章又は第 66 条[商標法第 1141f 条]に基づく保護の延長に関して、登録人は不使用について、当該不使用を免責する特別な事情によることを示す証拠を提示することができる。その場合、審査官は、事実及び証拠が免責可能な不使用を示しているか否かを査定しなければならず、免責可能な不使用が示された商品又は役務に関して、(g)に基づいて登録を取り消すべき旨を査定してはならない。

(g) 審査官の査定、取消命令。標章が取引において一度も使用されなかったと判断され、かつ(f)の規定が適用されない各商品又は役務について、審査官は、当該各商品又は役務について登録を取り消すべきと査定しなければならない。出願された時点、関連する使用の主張が行われた時点又は登録後において、(a)に基づいて取消を求める請願書が提出される前、若しくは(h)に基づいて査定系取消手続を長官が開始する前は、暫定的に登録を裏付けたであろう登録人による取引における使用の証拠がある場合には、標章は取引において一度も使用されなかったとは認定されないものとする。審査官の査定の審査が覆されない限り、長官は審判請求期間が満了した後又は審判請求手続が終了した後に、登録の全部又は一部の取消命令を発ししなければならない。

(h) 長官による査定系取消。

(1) 総則。長官が、標章が取引において、登録の対象である商品又は役務に関して一度も使用されなかったとの一応の証拠がある事件を裏付ける情報を発見した場合、長官は自発的に査定系取消手続を開始することができる。長官は、登録人に対して当該決定を速やかに通知し、その時点で、(d)に基づいて確立された同一の手続に従って、査定系取消手続を進めなければならない。長官が自発的に取消手続を開始することを決定した場合、長官は、登録人に送付された開始通知の一部として、当該決定の根拠となった情報を送信又は利用可能にしなければならない。

(2) 解釈規則。本項の如何なる規定も、長官のその他の権限を制限すると解釈してはならない。

(i) 開始時期

(1) 請願書の提出可能時期、査定系取消手続の開始時期。(a)に基づく査定系登録取消を求める請願書の提出又は(h)に基づく査定系登録取消を自発的な長官による開始は、登録日から、3年が経過した後と10年が経過する前までと間のいつでも行うことができる。

(2) 例外。(1)の規定に拘らず、(a)に基づく査定系登録取消を求める請願書の提出は本法制定日から3年間又は(h)に基づく査定系登録取消を自発的な長官による開始は登録日から3年が経過した後、いつでも行うことができる。

(j) 後行の査定系取消手続に対する制限

(1) 手続の同時係属の禁止。ある登録に関して査定系取消手続が係属している間、当該手続の対象である同一の商品又は役務に関しては、後行して査定系取消手続を開始することはできない。

(2) 禁反言。ある登録に関して、従前に査定系取消手続の対象であった商品又は役務について、当該手続において登録人が該当する特定の商品又は役務に関して標章を使用していたと判断され、当該商品又は役務に関してその登録が取り消されなかった場合、請願人の身元に拘らず、当該商品又は役務に関してさらなる査定系手続を開始することができない。

(k) 取引における使用要件は変更されないこと。本条の如何なる規定も、第1条

(a)[商標法第1051条(a)]又は第23条[商標法第1091条]に基づいて登録された標章の取引における使用という要件に影響しないものとする。」

(b) 新たな取消理由。商標法第14条[商標法第1064条]は、以下により、改正される。

(1) (5)の末尾のコロンを削除し、ピリオドを挿入すること；

(2) (5)の後に、次を追加すること：

「(6)登録日から3年の期間が経過した後であって次に該当する場合はいつでも、すなわち、登録標章が、取引において、登録に列挙された商品又は役務の一部若しくは全部に付して若しくは関連して一度も使用されなかった場合」；及び

(3) 本条最終段落の末尾において、「(6)の規定は、他の取消理由に適用される時期を制限するものと解釈してはならない。第44条(e)[商標法第1126条(e)]又は第66条[商標法第1141f条]に基づく登録は、不使用が当該不使用を免責する特別な事情に基因するものであることを登録人が実証した場合には、(6)により取り消されないものとする。」を挿入すること。

(c) 査定系再審査。第16A条[商標法第1066a条]の後に次の新たな条文を挿入することにより、(a)で改正された商標法[商標法第1066条]が、更に改正される：

「商標法第16B条[商標法第1066条(b)] 査定系再審査

(a) 再審査を求める請願書。何人も、基準日以前に標章が取引において、登録に記載された商品又は役務の一部若しくは全部に関して一度も使用されなかったことを理由に、その標章の登録の再審査を求める請願書を提出することができる。

(b) 基準日。本条において「基準日」とは、次の当初の提出根拠を有する標章の登録出願に関して、次の日をいう。

(1) 第1条(a)[商標法第1051条(a)]を当初の提出根拠とし、第1条(b)[商標法第1051条(b)]に基づく提出時点で補正されていない場合は、出願の当初提出日、又は

(2) 第1条(b)[商標法第1051条(b)]を当初の提出根拠とし、第1条(b)[商標法第1051条(b)]に基づく提出時点で補正されている場合は、次に定める日、すなわち

(A) 第1条(c)[商標法第1051条(c)]に基づく使用を主張する補正書の提出日、又は

(B) 第1条(d)[商標法第1051条(d)]に基づく使用の陳述書の提出期間の満了日、ただし、承認されたそのすべての延長を含む。

(c) 請願書の要件。請願書は、補足書類と併せて、次の内容でなければならない。

(1) 請願書の対象である登録を特定し、

(2) 標章が取引において、基準日以前に使用されなかった旨の主張に係る登録に指定された各商品又は役務を特定し、

(3) 取引において、請願書に特定された商品及び役務に関して基準日以前に標章が使用されなかった旨を判断するに至った請願人が行なった合理的な調査の要素と、その判断を裏付ける追加の事実と、を記載した真実宣言された陳述書を含み、

(4) 請願人が依拠する裏付けとなる証拠を含み、かつ

(5) 長官が定める手数料を添付すること。

(d) 最初の判断、開始

(1) 一応の証拠がある事件との判断、開始及び通知

長官は、(c)(2)に基づいて特定された各商品又は役務に関して、その標章が取引において、当該各商品又は役務に関して一度も使用されなかったとの一応の証拠がある事件を請願書に記載しているか否かを判断し、一応の証拠がある事件が記載されていると長官が判断した各商品又は役務について査定系再審査手続を開始し、登録人及び請願人に対して手続が開始されたか否かの決定を通知しなければならない。当該通知には、請願書並びに請願書と共に含まれていた裏付けとなる書類及び証拠の写しを含まなければならない。

(2) 合理的な調査の指針。長官は、(c)(3)に基づく合理的な調査の構成要素及び標章が取引において基準日以前に使用されなかったとの一応の証拠がある事件を裏付けることができる一般的な種類の証拠に関する規則を制定しなければならないが、長官は特定の手続において一応の証拠がある事件が記載されているか否かを判断する裁量を有しなければならない。

(3) 長官による決定。本条に基づく手続を開始するか否かの長官による決定は、終局的かつ再審理不能であり、その他の手続において問題を提起し証拠に依拠する何れの当事者の権利も毀損しないものとするが、ただし(j)に定める場合を除く。

(e) 再審査手続。再審査手続は、第 12 条(b) [商標法第 1062 条(b)]に基づいて確立された手続と同一とする。ただし、長官は、本条に基づく手続を確立し管理する規則を制定しなければならない。これは、この種の手続固有の応答及び延長の期間を定めるもので、第 12 条(b) (3) [商標法第 1062 条(b) (3)]に拘らずこの期間を 6 月まで延長可能とする必要はなく、特定の登録に関する事若しくは特定の請願人又は現実の利害関係者により提出される請願書の期限及び通数を規定する制限に関することを定め、そして、本条に基づく再審査手続と標章に関するその他の手続との関係を規定するものとする。

(f) 登録人の使用の証拠

登録人の使用の証拠書類は、本巻第 1127 条における「取引における使用」の定義に基づいて標章が取引において使用されているとみなすときと合致するものとする。ただし、形式において第 1 条(a) [商標法第 1051 条(a)]に定める見本には限定されない。

(g) 審査官の査定、取消命令

標章が取引において基準日以前に使用されなかったことを理由に登録を発行すべきではなかったと決定された各商品又は役務について、審査官は、当該各商品又は役務について登録を取り消すべきと認定しなければならない。審査官の査定の審査が覆されない限り、長官は審判請求期間が満了した後又は審判請求手続が終了した後に、登録の全部又は一部の取消命令を発しなければならない。

(h) 長官による再審査

(1) 総則

長官が、標章が取引において、登録の対象である商品又は役務の一部又は全部に関して基準日以前に一度も使用されなかったとの一応の証拠がある事件を裏付ける情報を発見した場合、長官は自発的に査定系再審査手続を開始することができる。長官は、登録人に対して当該決定を速やかに通知し、その時点で、(e)に基づいて確立された同一の手続に従って、手続を進めなければならない。長官が自発的に査定系再審査手続を開始することを決定した場合、長官は、開始通知の一部として、当該決定の根拠となった情報を送信又は利用可能にしなければならない。

(2) 解釈規則

本項の如何なる規定も、長官のその他の権限を制限すると解釈してはならない。

(i) 開始時期

査定系再審査を求める請願書の提出又は査定系再審査手続の長官による自発的な開始は、取引における使用に基づいて登録された標章の登録日後 5 年以内にいつでも行うことができる。

(j) 後行の査定系再審査手続に対する制限

(1) 手続の同時係属の禁止

特定の登録に関して査定系再審査手続に係属している間は、当該手続の対象である同一の商品又は役務に関して、後行の査定系再審査手続を開始することはできない。

(2) 禁反言

特定の登録に関して、開始された査定系再審査手続の従前に対象であった商品又は役務で、当該手続において登録人が該当する特定の商品又は役務に関して基準日以前に標章を使用していたと判断され、当該商品又は役務に関してその登録が取り消されなかった場合は、請願人の身元に拘らず、当該商品又は役務に関してさらなる査定系再審査手続を開始することができない。

(k) 補助登録簿

(b)の規定は、該当する場合は、第23条[商標法第1091条]に基づく登録に適用される。本条の如何なる規定も、第24条[商標法第1092条]に基づく取消行為の時期を制限すると解釈してはならない。」

(d) 審判請求。

(1) 商標審理審判部への審判請求。商標法第20条[商標法第1070条]は、「標章登録を担当する審査官による終局査定に対して」の後に、「若しくは査定系取消手続又は査定系再審査手続における審査官による終局査定」を挿入することにより、改正される。

(2) 裁判所への上訴。

(A) 査定系取消又は査定系再審査。商標法第21条(a)(1)[商標法第1071条(a)(1)]は、「又は更新出願人」を削除し、「更新出願人若しくは査定系取消手続又は査定系再審査手続の対象となる登録人」を挿入することにより改正される。

(B) 例外。商標法第21条(b)(1)[商標法第1071条(b)(1)]は、「不服がある場合」の後に「(ただし、査定系取消手続又は査定系再審査手続の対象となる登録人を除く)」を挿入することにより、改正される。

(e) 技術的、かつ、適合性のある改正。商標法(商標法第1051条以降)は、以下により、改正される。

(1) 第15条[商標法第1065条]においては、「(3)及び(5)」を削除し、「(3)、(5)及び(6)」を挿入すること；並びに

(2) 第26条[商標法第1094条]において、その末尾に次を追加すること：「補助登録簿への登録は、第16A条[商標法第1066a条]及び第16B条[商標法第1066b条]にそれぞれ基づく査定系取消及び査定系再審査の対象となる。」。

(f) 手続の期限。本法の制定日から1年以内に、長官は、(a)及び(c)によって追加されたとおり、商標法第16A条[商標法第1066a条]及び第16B条[商標法第1066b条]を実施するための規則を公布しなければならない。

(g) 施行日。本条によってなされる改正は、本法の制定日から始まる1年の期間の満了時に施行し、かつ、その施行日の以前、当日又は以降に登録された標章に適用される。

第6条 回復不能な損害の推定

(a) 改正。商標法第34条[商標法第1116条]は、(a)において、第1文の後に次の新たな文章を挿入することにより、改正される：

「当該差止命令を求める原告は、恒久的差止命令の申立の場合における本条で特定された侵害の認定若しくは予備的差止命令又は暫定的差止命令の申立の場合では、本条で特定された違反に対して本案勝訴の見込みがあると認められるとき、回復不能の損害を推定する権利(ただし、当該推定に反論可能)が与えられるものとする。」

(b) 解釈の規則。(a)によってなされる改正は、差止命令を求める原告が、本法の制定日前に回復不能な損害の推定を受ける権原を有していなかったことを意味すると解釈してはならない。

第7条 整頓の施策に関する報告

(a) 研究。合衆国会計検査院長は、本法の制定日から12月後に始まり、かつ、本法の制定日から30月後に終了する期間内に、商標出願及び登録における使用について不正確かつ虚偽の主張に対処するための長官の取組に関する研究を実施するために、長官と協議するものとする。使用についての不正確かつ虚偽の主張には、商標法第45条[商標法第1127条]に定義されている取引における使用、又は、商標法第1条[商標法第1051条]に基づく見本の定義に関連する規則によって裏付けられないことができない商標出願人又は登録人による使用の真実宣言が含まれる。

(b) 研究の内容。(a)に基づく研究を実施するにあたり、会計検査院長は、以下を評価するものとする：

(1) 第5条によって追加された商標法第16A条[商標法第1066a条]及び第16B条[商標法第1066b条]に関して、

(A) 各条に基づいて提出された請願について、不開始決定が下された請願の数；

(B) 各条に基づいて提出された請願について、開始決定が下された請願の数；

(C) 各条に基づいて開始された進行中の手続及び完了した手続について、長官の発議によって開始されたものを含む手続の数；

(D) 各条に基づいて開始された手続の解決に要した平均時間であって、以下の間の平均時間を含む

(i) 各条に基づく請願の提出と、第16A条(g)及び第16B条(g)に基づく審査官の終局査定又は登録人が審査官の拒絶理由に応答することなく審査官によって下された終局査定との間；並びに

(ii) 長官の発議により開始された手続を含む各条に基づく手続の開始と、第16A条(g)及び第16B条(g)に基づく審査官の終局査定又は登録人が審査官の拒絶理由に応答することなく審査官によって下された終局査定との間；

(E) 審査官の査定が商標審理審判部及び裁判所に上訴された各手続の数；並びに

(F) 各手続が開始された商品又は役務の数及び当該手続により取り消された各登録の商品及び役務の数を特定することによる開始された当該各手続の最終的な結果の説明。

(2) 第3条によって追加される商標法第1条(f)[商標法第1051条(f)]に関して、

(A) 同条に基づき提出された第三者の提出物であって、第三者が提出物のなかで標章が取引において使用されなかったと主張する提出物の数；

(B) 上記(A)で特定された出願のうち、出願に第三者提出による証拠を含む出願数；及び

(C) 上記(B)で特定された出願のうち、以下に該当する出願数。

(i) 標章が取引において使用されなかった旨の審査官による主張に基づいて、登録が拒否された出願；及び

(ii) 審査官が使用の主張に関連して出願人へ追加情報を要求した出願。

(3) 以下の有効性。

(A) 第5条により追加された第16A条[商標法第1066a条]及び第16B条[商標法第

1066b 条]に基づく手続であって、商標登録における使用についての不正確かつ虚偽の主張に対処する手続；及び

(B) 連邦規則法典第 37 卷(以下「商標規則」)2.161(h)及び 7.37(h)に基づいて本法の制定日に実施される、登録後の使用の監査を含む、商標出願及び登録における使用についての不正確かつ虚偽の主張に対処することを設計され、長官によって実施される追加のプログラム。

(c) 議会への報告。本法制定日から 3 年以内に、合衆国会計検査院長は、下院司法委員会及び上院司法委員会に、以下の報告を提出するものとする。

(1) 本条に基づき実施された研究の結果に関する報告；及び

(2) 研究の結果に基づく、商標登録簿の完全性を向上させるための、若しくは、使用についての不正確かつ虚偽の主張を減少させるための、法律又は規則の変更に関する勧告を含む報告。

第8条 長官の権限を確認するための改正

(a) 改正。

(1) 商標法第18条(15 U.S.C. § 1068)は、「ただし、同時使用に基づく標章登録の場合は、」の前に次を挿入することにより、改正される：「本章に基づく長官の権限には、商標審理審判部の審決を再考し、修正し又は破棄する権限が含まれる。」

(2) 商標法第20条(15 U.S.C. § 1070)は、末尾に次を挿入することにより、改正される：「長官は、本条に基づく商標審理審判部の審決を再考及び修正し又は破棄することができる。」。

(3) 商標法第24条(15 U.S.C. § 1092)は、「その登録は長官によって取り消されるものとする。」の前に次を挿入することによって、改正される：「、長官が、商標審理審判部の審決を再考及び修正し又は破棄する場合を除き、」。

(b) 解釈の規則。

(1) 制定日前の権限。(a)によってなされる改正は、本法の制定日前に、商標審理審判部の審決を再考及び修正し又は破棄する権限を長官が欠いていたことを意味すると解釈してはならない。

(2) 特定の審決に関する権限。(a)によってなされる改正は、長官に、商標審理審判部の特定の審決を再考及び修正し又は破棄することを要求するものと解釈してはならない。

(c) 本法の題名を以下のように改正する：

商標出願に関する第三者による証拠の提出を規定し、標章の有効性に関する取消及び査定系手続を確立し、一定の手続における回復不能な被害の反証可能な推定を規定するため並びにその他の目的のための1946年商標法を改正する法案。

目的及び概要

H. R. 6196, 「2020年商標近代化法」又は「2020年TM法」は、商標審査手続を近代化し、取引において適切な使用がなされなかった標章について商標登録簿から登録を除外するための新たな一段と効率的な手続を確立し、商標侵害事件における差止命令による審査に係る基準を明確化し、かつ、商標審理審判部(TTAB)の審決を再考するために合衆国特許商標庁(USPTO)の長官の権限を確認することにより、商標法を更新するものである。

立法の背景及び必要性

A. 商標法及び登録一般

商標は、成功する商業市場の基盤にある。商標は、会社に対して、自社の商品及び役務を識別することを許し、かつ、需要者がどの会社の製品を購入しているのかを知ることが保証される。「商標法の基礎となる理論は、投資による評判関連の報酬から利益を得ることができる場合に限り生産者は商品の品質に投資する、というものである。商標は、生産者に対して、信用を構築することを可能ならしめ、かつ、商標保護は、他者が当該信用で取引をすることを防止する。」市場における欺瞞から防護することにより、商標は、重要な需要者保護の役割も果たす。

商標は、何らかの語、記号又は図形であって、商品又は役務の出所を識別するものである。商標は、次の二の主要な役割を果たす：合法的な事業を促進すること及び需要者を保護すること。商標権は、コモンローに基づく；当該権利は、標章が特定の商品又は役務について取引において使用され始めるときに、存在を開始する。商標保護は、需要者に対して、標章が添付されている若しくは標章が使用されている商品又は役務の品質の指標として商標の存在に依拠することを可能ならしめる。

コモンローにおいて存在する権利に加えて、ランハム法は、商標が十分に保護されることの保証を支援する登録システムを含む、取引の自由な流れを支えながら商標に対する重要な連邦保護について規定している。連邦登録は、「自身の標章を登録する商標の所有者に対して重要な法的権利及び利益を与える。」。USPTOの「主登録簿」における登録は、標章の「登録人による所有権の主張に係る擬制告知」として役立つ。商標がいったん登録されると、商標の所有者は、標章がいまだ全国で使用されていない場合であっても、当該標章における全国的権利を主張することができる。

B. 登録システムの適切な機能に対する脅威

良好に機能する商標システムを保有するために、連邦商標登録簿は、現在使用されている商標を正確に反映することを必要とする。合衆国登録簿において現在使用されていない商標を保有することは、合法的な事業にとって、当該事業自身の標章を明確にし、かつ、登録することを一段と困難にする。近年では、故意であるか否かに拘らず、取引において適切に使用されていない標章について登録が維持されていることが明白になってきている。

このいわゆる「散乱(clutter)」は、現実世界の成行きであり、特に、標章の利用可能性が枯渇するにつれて深刻となっている。裁判所、知的所有権及びインターネットの小委員会での証言は、有効な商標の枯渇問題を浮き彫りにした。Barton Beebe 教授及び Jeanne Fromer 教授は、以下を説明した：

商標の枯渇は、効果的で公正な競争を促進し、かつ、需要者の調査コストを最小にするという商標法の目標を弱体化するため、問題となる。特に、枯渇が悪化するにつれて、新規参入者は、既に登録された標章と混同を来す程に類似せず、かつ、競争力を有する標章を配置又は考案する上で、既存の者が先に直面したよりも高いコストに直面する。さらに、新規参入者は、一般的に、一段と長くて、かつ、一段と複雑な標章のような効果の少ない標章であって、標章の広告力を最小化するようなものを受け入れるように制約される。

これらの調査により、2016年に、アメリカ英語で最も頻繁に使用される単語の23.5%が、全単語の使用の74%を占めることにもなり、既に単一語の標章として主張されていたことが認められた。さらに、当該調査により、アメリカ英語で最も頻繁に使用される単語の97.1%が、当該言語における全単語の使用の89.1%を占め、既に登録された標章と混同を来す程に類似すると推定された。

商標法は、競争を促進することを目的としている。しかしながら、その競争は、「人々が自身のブランドを標章とするための自身による好ましい方法以外のものを受け入れなければならない場合には、達成困難である。人々が何度も何度も新たな商標を作成するためにお金を使わなければならない、かつ、ブランド変更のプロセスを経なければならないことに最終的に行き着くと、問題は悪化するだけであるが、それは、それらの取組が結局、需要者を混同させ、かつ、ブランドを更に傷つけることになることを理由とする。」

詐欺的な商標出願の最近の増加は、連邦登録簿の正確さに対して更なる負担をかけてきている。Target社の主任知的所有権弁護士であるStephen Lee氏が知的所有権に関する上院小委員会において、証言のなかで説明するように：「合衆国特許商標庁(USPTO)が詐欺的な商標出願を承認すると、当該商標出願は、Target社におけるチーム内で開発した自社ブランド製品を商標とするための合法的な我々の取組を効果的に阻止することになる。我々の合衆国商標システムの完全性を維持し、かつ、下手な役者が世界で最も大きく、最も発展した市場で有効な商標を獲得させないようにすることは必須である。」詐欺的な出願の1の明らかな出所は、中国である。一段と一般的に、外国出願が増加し

てきているが、2018年9月現在、過去6年間で中国を出所とする商標出願は1,100パーセントを超える増加となっており、如何なる他国よりもはるかに上回る伸びである。様々な調査を通じて、相当な件数が疑わしい及び/又は偽の見本による詐欺的な使用の主張を伴うものであることは明らかである。1の調査では、2019年5月第1週にUSPTOへ提出された10,000件の商標出願がレビューされ、そして、「中国を出所とする出願から相当な件数の疑わしい見本」が見出され、かつ、「そのような非合法な見本を提出する際に使用される戦術に進化」が認められた。

商標出願は審査プロセスを経由するが、一部の商標出願の詐欺の形態について、(詐欺のパターンが複数の出願にわたって見られる場合であっても)個別の出願において検出することは困難であり、それは、不正な登録につながる。USPTOは審査プロセス中に詐欺を検出するための一段と良好なシステムの開発を試みることができるが、登録後に出願を再検討するためのUSPTOの権限は、現在は制限されている。既存の法律の下では、正式な査定系手続(すなわち、地方裁判所又はTTABにおける当事者系取消手続のような両当事者間での手続に代わり、手続開始後のUSPTOと商標の所有者との間のみでの最初の審査プロセスに似た手続)を通じて、USPTOが登録を取り消すことができるメカニズムは存在していない。再審理の唯一の手段は当事者系取消手続を経るものであり、当該プロセスにおいて、関係する第三者は、TTABに対して登録を取り消すことを請願できる。しかしながら、多くの点で、取消手続は地方裁判所の訴訟に似ているため、それらの手続は、しばしば、高価で、かつ、時間がかかるものとなる。小規模及び中規模の事業に対しては、提訴費用及び成果の不確実性が、しばしば、取消訴訟を提起することを抑止してしまう。

H. R. 6196は、二つの新たな査定系プロセスを創設し、これらのプロセスは、保護された商標が適切に使用されなかった場合に、USPTOがその登録を取り消すことを許可できる商標の使用の妥当性への申立を長官又は第三者が開始することを可能にするものである。

また、H. R. 6196は二つの条文も含み、それらの条文は、商標審査プロセスの改良を規定する。それらの改良は、審査を一段と効率的なものとし、かつ、後日に提出される出願を阻止する可能性がある出願を登録手続から除外することを一段と効果的なものとする。

C. 新たな審査及び取消規定の運用

1. 審査中の第三者による証拠の提出に関して規定する(第3条)

現在の USPTO の慣行では、審査プロセス中の第三者による非公式な証拠の提出を許可している。この非公式なプロセスは、標章の登録可能性に関係する証拠に USPTO の関心を第三者が向けさせることを促す。このプロセスは非公式であり、かつ、現在成文化されていないため、当該プロセスに関する USPTO の慣行も同様に非公式である。現在の非公式な慣行の下では、証拠が審査官に到達しなければならない期限が存在せず、商標が登録のための処理を最初に承認された後に、証拠が審査官に到達する可能性もある。審査官への証拠到達の遅延は、H. R. 6196 が解決を求める非効率で不確実な審査プロセスにつながる。歴史的に、USPTO は、証拠の非公式な提出を処理するのに費用がかかるにも拘らず、当該提出に対して手数料を課すことも行っていない。

法案の第3条は、新たな項(f)を追加することにより、ランハム法の第1条を改正しており、その新たな項(f)では、現在の USPTO の非公式な慣行に合致して、商標登録出願の審査に関連する可能性のある証拠を提出することを第三者に対して明示して許可している。提出された証拠は、該当する拒絶理由に関係したものでなければならない。提出物は、証拠の簡潔な説明を添付しなければならない。かつ、証拠が関係する拒絶理由を特定しなければならない。広範な法的意見は、提出物と共に提示されてはならない。この新規な規定に基づいて証拠を提出する当事者は、提出した証拠を受理しない決定に再審理を請求する権利を有さない。

第三者の提出プロセスの機能及び効率性を改善するために、法案の第3条は、USPTO が提出に対して手数料を課すことの明示的な法定権限を規定している。また、2月の期限も規定し、その期限までに、USPTO は、第三者の提出について対処しなければならない。当該期限は、商標審査官が出願について最初の指令を行う前に、関連する証拠が当該商標審査官へ差し出されることの保証を支援する。

2. 柔軟性のある応答期間に関して規定する(第4条)

現在、ランハム法の第12条(b)[商標法第1062条(b)]は、USPTOが出願人に対して、審査中に発した指令に応答するために6月の期間を与えることを要件としているが、これは当初の1946年法の痕跡である。6月の期間は、すべての通信が郵送でなされた時代を反映する。現今では、USPTOは、ほとんどの商標書面に対して電子的提出を義務付けている。大抵の場合、出願人は、審査官が応答を要求する指令を発するときに、即座にその旨を通知されている。

H. R. 6196は商標法第12条(b)[商標法第1062条(b)]を改正し、規則により、60日から6月までの間の期間である応答期間をUSOTOが設定することを許可しているが、これには、出願人が6月の全期間まで延長請求する選択肢を伴う。応答期間を設定する上での柔軟性は、審査の効率性を促進し、かつ、別の形で放棄されたであろう出願がより早期に放棄されることを促す。このより早期な放棄は、他の商標出願人にとって重要となり得るが、それは、標章が類似する場合に、先に提出された出願が後に提出された出願の審査を遅延させる可能性があることを理由とする。

長官が、6月未満の応答期間を設定する如何なるプロセスにおいても利害関係人の意見を検討し、かつ、特定の応答期間の設定にあたって、規則作成プロセスにおいて利害関係人によって提供された情報に基づいて一段と長い期間又は一段と短い期間の必要性を評価するようになることが期待される。さらに、規則により、同型式又は同カテゴリーの出願別基準で応答期間が設定されるのではなく、カテゴリー別(例えば、実質的な庁指令への応答、経営上の検討、弁護士の名指)に応答期間が設定されることが意図されている。

3. 新たな査定系取消手続及び TTAB における不使用による新たな取消理由を創設する (第 5 条)

H. R. 6196 の第 5 条は、査定系取消手続の二つの選択肢を追加し、それにより、取引における標章の適切な使用がなされていない場合に、登録の査定系取消を第三者が請求すること又は長官が自身の発議で当該取消を開始することを許可している。また、不使用による新たな取消理由も追加し、それにより、請願人が、取消の基礎として、標章が取引において一度も使用されなかった旨を TTAB へ主張することを許可している。

ランハム法への第 5 条による追加事項は、登録人が登録によって保護された標章の適切な使用を行わなかったにも拘らず、当該登録が商標登録簿に存続するという懸念に対応する。特に、新たな査定系手続は、当事者系取消の代わりに、一段と効率的で、かつ、一段と少ない費用及び消費時間である代替策を提供する。ランハム法の新たな第 16A 条[商標法第 1066a 条]は、取引において一度も使用されなかった標章登録の査定系取消について規定する。ランハム法の新たな第 16B 条[商標法第 1066b 条]は、出願又は使用の申立が登録前に提出された時点で取引において使用されていなかった標章登録の査定系再審査について規定する。

第 16A 条[商標法第 1066a 条]及び第 16B 条[商標法第 1066b 条]は、相互に補完している。技術的に明確化するために、査定系取消及び査定系再審査はランハム法の二つの条文に分離されている。この条文の分離は、例えば、事実及び証拠が査定系取消及び査定系再審査の両方のための請願を裏付ける場合、並びに、その時期に両方の形式の手続開始を許容するときのように、第 16A 条[商標法第 1066a 条]及び第 16B 条[商標法第 1066b 条]に基づく特定の手続の組合せが行政上効率的である場合、当該組合せを禁止するものと解釈してはならない。

a. 査定系取消

ランハム法の新たな第 16A 条[商標法第 1066a 条]に基づく査定系取消は、取引において一度も使用されなかったと主張される標章を審査する手続について、次を規定している。「表示に商標権を与えるのは、連邦登録ではなく、標章としての表示の使用である。」査定系取消は、商標権を付与するために必要な基礎となる使用を一度も行わなかった標章登録を取り消すメカニズムを提供する。

査定系取消の時期に係る規定は、登録日から 3 年後に、請願により又は長官の主導により、手続が開始されることを許可する。3 年の期間は、出願又は登録の時点での使用を実証せずに合衆国内での登録を許可する国際協定により提出されたものを含むあらゆる登録に対し、登録後の休眠を提供する。制定後 3 年間の限られた例外を除き、取消手続は、登録日後 10 年の経過前に、開始されなければならない。

b. 査定系再審査

ランハム法の新たな第 16B 条[商標法第 1066b 条]に基づく査定系再審査は、登録時点で使用が主張されていた登録によって保護されている標章が、出願又は使用の申立が登録前に提出された時点で、実際に、取引において使用されていたか否かについての再審査に関する規定である。

査定系再審査の時期に係る規定は、登録日から最初の 5 年後に、請願により又は長官の

発議により、手続が開始されることを許可する。

c. 査定系取消及び査定系再審査に関する共通手順

第 16A 条[商標法第 1066a 条]及び第 16B 条[商標法第 1066b 条]の両方が、新たな手続の手順要件を規定し、かつ、長官に、法案に記載された要件に合致する規則を公布する権限を付与する。両手続の手順は、多くの点で同一である。

査定系取消及び査定系再審査の両方は、「取引における使用」を評価する。「取引における使用」は、ランハム法において単一の定義を有する。よって、法案における「取引における使用」は当該定義に従い、かつ、登録人による使用の証拠は、用語を解釈する判例法を含めて、当該定義に合致していなければならない。第 16A 条[商標法第 1066a 条]及び第 16B 条[商標法第 1066b 条]は、「見本」について言及していない。よって、登録人によって提示された使用の書類証拠がランハム法第 45 条における「取引における使用」の定義に合致する場合には、証拠の形式は、ランハム法第 1 条(a)に基づく見本に関する USPTO の規則又は慣行に従う必要はない。

第 16A 条[商標法第 1066a 条]及び第 16B 条[商標法第 1066b 条]に基づく手続は、第 16A 条(b)から(c)までと第 16B 条(c)から(d)までとに詳述された請願手続に基づく第三者の請求によって、開始することができる。請願は、標章が第 16A 条[商標法第 1066a 条]又は第 16B 条[商標法第 1066b 条]に基づく手続に該当する適切な使用をしていなかった及び／又はしていないことを判断するために請願人によって講じられた合理的な調査について記載している真実宣言された陳述書を含んでいなければならない。請願人が依拠する追加の事実がある場合は、それらも真実宣言されなければならない。

長官は、新たな手続に関する手順を確立する規則を公布する権限を有する。一般的なこととして、これらの新たな手続の実施は、ランハム法第 12 条(b)に基づく審査手順に従う。新たな手続に関する手順を確立するにあたって、長官は、効率の必要性、商標登録人が応答するのに十分な経過を許可することの必要性及び新たな手続の濫用に対抗して防護することの必要性を検討することができる。初期の開始に対して応答のための時間設定を検討する上で、長官は、取引における標章の使用を証明するのに十分な証拠を調査し、かつ、収集することに係る登録人にとっての必要性を斟酌しなければならない。如何なる時期の検討も、一部の手続において、問題の商品又は役務の数が極めて多数である可能性があることと証拠の収集に時間を要する可能性があることとを斟酌しなければならない。この懸念は、手続が迅速であることと、不当な遅延が不使用の標章を登録簿から除外することとを合法的に求める請願人を害する可能性があるとの見込みに対して比較衡量しなければならない。

新たな手続に関する一般的な手順を公布することについての長官への要求に加えて、H. R. 6196 は、長官に対して、第 16A 条(b)(3)及び第 16B 条(c)(3)に基づく合理的な調査を構成するものについて指針を設ける規則を公布することも要求する。合理的な調査を構成するものが、業界により、かつ、商品及び役務の種別により多様である可能性があることと理解されている。例えば、大きな専門商品の販売の証拠は、インターネット調査

の結果によって戻されてはならず、かつ、一応の証拠を裏付けるために必要とされる証明を満足するために追加的な取組を要求する可能性がある。一部の例外が存在する可能性を排除することがなければ、単一のインターネットサーチエンジンの調査の結果が査定系取消又は査定系再審査の何れかにおいて一応の証拠を裏付けるのに十分となることは期待できない。

請願によって開始されるか長官の発議で開始されるかに拘らず、査定系取消手続又は査定系再審査手続の開始は、一応の証拠が記載されていることを必要とする。法案の文脈において「一応の証拠」の意味は、当該用語が商標審査の文脈で与えられているのと同様の意味の「合理的な断定」を有することが意図されている。一応の証拠が設定されている場合、反証及び抗弁は商標権者の管轄である。登録人が反証又は抗弁を提供する場合、審査官は、最終判断を下す前に、取消に対して賛成及び反対するすべての証拠及び主張を検討しなければならない。

第 16A 条[商標法第 1066a 条]及び第 16B 条[商標法第 1066b 条]に基づく請願の提出は、商標規則 2.11 及び 2.17(a)に基づく「手続」の意味に属すると理解されるべきである。したがって、合衆国又はその領土内に居住していない請願人は、査定系取消又は査定系再審査のための請願をそれらの規定に合致して提出するにあたって、弁護士に代理されることが期待される。

最終的に、審査慣行に合致して、長官は、手続が USPTO 又は裁判所で係属中である場合を含め、USPTO による指令が良好、かつ、十分な原因で、合理的な期間中断される可能性があることを規定する商標規則 2.67 に現在記載されているものと同様の期間に基づいて、査定系取消及び査定系再審査の手続の中断を許可することができる。

d. 不使用による新たな取消理由

法案の第 5 条 (b) は、ランサム法第 14 条[商標法第 1064 条]に基づく新たな取消理由を創設する。この取消理由は、査定系取消に適用される「一度も使用されない」という文章に実質的に従うものである。査定系手続とは異なり、TTAB での新たな取消理由は、登録後最初の 10 年以内に提起された手続に限定されない。当該理由は、登録後最初の 3 年以降の如何なる時点でも、取消のために利用可能である。

D. 商標事件における回復不能な損害の推定

1. 推定の回復

ランハム法は、権利が侵害されたときに商標権者を自身の信用及び名声の損害から保護すること並びに需要者を混同又は欺瞞から保護することの二重の目的を果たす。ランハム法による保護の特徴の一は、商標の一当事者の使用が別の当事者の商標との混同を生じさせる虞があるか否かについての検討に存在する。混同に基づく損害は独特で、かつ、容易に定量化できないため、商標権者は、しばしば、差止命令による救済を通じて救済手段を求める。

一般的に、差止命令を取得するために、原告は、責任を確立しなければならず又は予備的差止命令の場合では本案勝訴の見込みを確立しなければならず、かつ、(1)救済なしでは、原告が回復不能な損害を被ることになること、(2)金銭的損害賠償のような法律で利用可能な救済手段が、損害を補償するのに不適切であること、(3)比較衡量において原告が優位であること、及び(4)差止命令が公共の利益に資することを実証しなければならない。差止命令の発令は、例えば、混同する程に類似した標章を付した二の商品が共には市場にとどまっていないことを意味しており、優勢な当事者のブランド及び信用に対して前向きな救済を提供し、かつ、需要者が誰の商品を購入しようとしているのかに関して混同又は誤解するのをとどめることを保証する。

歴史的に、商標侵害の主張に対して差止命令による救済を検討する連邦裁判所は、ほぼ一様に、恒久的差止命令の文脈における商標の主張の本案勝訴又は予備的差止命令の文脈においては本案勝訴の見込みの証明が、救済のための前提条件を満たすのに十分である回復不能な損害の推定(ただし、当該推定は反証可能)を創設すると判示した。それらの裁判所の見解では、「商標侵害によって生じた損害は、その性質上回復不能であり、法律による救済手段のための十分な測定が可能ではないものである。」適切に機能する商標システムに関して、会社の商標が侵害されたときに、適切な救済が利用可能でなければならない。

差止命令の発令に係る別の正当化は、ランハム法の事例において、金銭的救済を得ることが一般的に難しいことにある。「商標侵害から識別可能な逸失販売を立証できる原告は、一般的に、それらの販売により生じた損失を回復することができるが、それにも拘らず、勝訴した商標事件の大多数は損害賠償の裁定を拒否し、」、かつ、利益の裁定は、「伝統的に、被告が故意の侵害者と判断される事例に限定される。」実際に、一部の原告の唯一の頼みの綱としての差止命令による救済を放置して、「自身の訴訟に勝ち、それでも金銭が与えられないのは、可能性があるだけでなく、一般的なことである」。このことは、「合理的なロイヤルティ」又は「逸失利益」の形態における損害賠償が、侵害に対して特許権者を補償するために与えられているという長い歴史を有するという商標法の文脈とは異なる。

2006年に、最高裁判所は、特許侵害事件 eBay, Inc. v. MercExchange LLC について判決を下し、回復不能な損害は、特許侵害の証明に基づいて推定できないと判示し、原告

に、回復不能な損害の事項を含む、差止命令による救済のための最高裁判所の4事項テストの要素を確定的に実証することを要求した。最高裁判所は自身の見解において商標の主張又はランナム法について述べなかったが、一部の裁判所は、それ以来、回復不能な損害の長年の推定から逸脱して、eBay事件を商標紛争にまで拡大してきている。その他の裁判所は、商標紛争において推定を適用し続け、連邦巡回控訴裁判所の分裂を来している。最高裁判所は、eBay事件が商標紛争に適用することを意図していたか否かについては明確にせず、かつ、この問題に関する裁量上訴を2度否定してきた。

第3、第9及び第11連邦巡回控訴裁判所は、eBay事件を商標事件まで拡大し、かつ、回復不能な損害の推定を拒絶して、ランナム法と商標法との間の差止命令による救済の法規定及びそれらの同一な「衡平法の諸原則」に関する前提の類似性を指摘した。これらの裁判所は、それらの知的所有権の領域間の差を見落として、eBay事件における最高裁判所による次の声明の広範な適用を論理的根拠としている：「そのような基準によって統治されるその他の事件と同等な特許紛争において、[衡平な]裁量は伝統的な衡平法の諸原則と合致して行使されなければならない」。第5及び第8連邦巡回控訴裁判所を含むその他の裁判所は、eBay事件の基準を知っているが、商標紛争における責任の証明の成功の際に、回復不能な損害の推定を適用し続けている。新たに発生する混同は、一部の形態の推定を依然として適用しつつ、eBay事件の原則を適用していた第6連邦巡回控訴裁判所のような判決によって更に証拠付けられている。

eBay事件以降、多数の裁判所が、本案について説得力を有するにも拘らず、原告の差止命令による救済を否定している。例えば、Adidas Am. Inc. v. Skechers USA, Inc.の事件において、第9連邦巡回控訴裁判所は、原告adidasが本案勝訴の見込みを証明したこと、すなわち、需要者の混同及び自身のブランドに対する被害の両方が存在していたことを提示したことについて、地方裁判所が認定し、かつ、上訴裁判所が同意したにも拘らず、商標の侵害及び希釈化の主張の両方についての地方裁判所による予備的差止命令を覆した。反対意見は、回復不能な損害の十分な証拠が存在しなかったことに異論を唱えただけでなく、回復不能な損害が本案勝訴の見込みの認定から流れ出るべきだという推定の放棄も疑問視し、以下のように述べた：

如何にして推定が生じたかについて理解するのは、困難ではない。原告が商標の主張について本案勝訴する見込みを実証できる場合には、—Skechersのクロスコートシューズがadidasの著名なスリーストライプの標章を侵害し、かつ、希釈したことについて、adidasが、確立するのに成功したように、我々が断言する結論は次のとおりである—adidasが当該行為によって損害を被ることを結論付けることは大きな飛躍ではない。Adidas事件及び類似の事件において、ブランドに対する需要者の混同又は支配の喪失を既実証する記録証拠が提示されたならば、回復不能な損害を立証するために、如何なる追加の証拠を提供できたのか又は提供すべきであったのかは、不明瞭である。よって、例えば、第9連邦巡回控訴裁判所は、実際の需要者混同の証拠と共に提示される場合は、「事業名声に対する支配の喪失及び信用に対する損害の証拠は、回復不能な損害を構成する」と述べているが、それにも拘らず、地方裁判所は、それは「回復不能な損

害ではなく、需要者混同を強調するにすぎない」と結論付け、一そのような混同が、典型的に衡平な救済によって対処されるある種の回復不能な被害であると結論付けたくないことを実証している。要するに、eBay 事件を採用する裁判所における商標の訴訟当事者は、回復不能な損害の十分な証拠を構成するものに対する不確実性に直面することになる。

証拠の問題の複雑化につれて、一部の裁判所は、回復不能な損害の最初の証明を認定しない場合には、差止命令の付与に関係するすべての事項を評価することさえも拒否しており、それは、これらの事件では、裁判所は、原告による侵害の主張の本案を十分に検討することができず、かつ、結果として、需要者の損害又は混同の証拠を軽視又は無視することを意味する。

eBay 事件後の状況で裁判所が採用した一貫性のない予測不可能なアプローチは、商標権者に対して不衡平な結果をもたらし、不確実性を生み、かつ、差止命令による救済を求める商標権者の負担を増し、侵害に対抗する執行を一段と大きく、かつ、一段と面倒な作業にした。

この連邦巡回控訴裁判所の分裂及び結果として生じる混同を是正するために、H. R. 6196 は、回復不能な損害の推定を適用することの歴史的な慣行が、(依然として、原告に対して、差止命令の権原を確立するために必要なその他の諸要素についての提供の責務を満たすことを要件としているが)ランナム法に基づく主張にとって、適切な経路であることを確認する。

2. 修正第1条の懸念との比較衡量

委員会は、商標侵害に係る裁判所の認定に従う回復不能な損害の推定を受ける権原を原告が有することを規定するにあたって若しくは予備的差止命令又は暫定的差止命令の申立の事例における本案勝訴の見込みの認定するにあたって、ランハム法によって保護されている利益が、修正第1条に秘められた言論及び表現の自由の権利を侵害しないことを確実にするために特別な注意を払う必要があることを認識する。「芸術作品」(時折、「表現的作品」と呼称される)であって、当該芸術作品内又は当該芸術作品の題号内で第三者の標章について描写又は言及する可能性がある映画、テレビジョンプログラム、歌曲、書物、演劇、ビデオゲーム、など(これらに限るものではない)の創作者及び配給者の修正第1条の権利と干渉しないように、ランハム法を適用することにおいて、裁判所は、長い間、適切に慎重であった。本立法が如何なる方法においてもその判例法理に影響を及ぼさないことが、委員会の意図するところである。

侵害及び不正競争の主張に関するランハム法の文脈に修正第1条の利益を受け入れるための基準は、Rogers v. Grimaldi 事件で最初に明確化され、その後の30年間で、全国の裁判所で広く採用されてきている。Rogers テストに基づく閾値の問題として、原告は、芸術作品の文脈において実行可能な商標の主張を述べることができないが、それは、(1)標章の被告による使用が、「基礎となる作品と芸術的な関連性が全くない」場合を除き、又は(2)「[標章の使用]が作品の出所又は内容に関して明示的に誤解を招くときを除き、何らかの芸術的関連性を有する場合」に限る。上記の「…芸術的な関連性が全くない」という基準は、極めて低度なハードルを設定しており、「関連性のレベルが、単に、ゼロを上回らなければならない」ことのみを要件としている。「この白黒の規則は、この文脈における芸術的解析に従事することに関与する[裁判所]の必要性を制限するという利点を有する。」当該ハードルが満たされ、かつ、基礎となる作品に対する芸術的関連性のレベルが存在する場合、創作者が需要者に対して明示的に誤解を招くときに限り、使用は提訴可能である可能性がある。

このテストは、標章の不正使用を防止する商標権者の権利及び混同を回避する公衆の利益を尊重しつつ、表現の自由のための憲法上の保護の優位性を適切に認識する。本立法を制定するにあたり、委員会は、裁判所が、表現的作品を含む事例において、ランハム法の範囲を閉じ込めるためにRogersの基準を適用し続けるようになることを意図し、かつ、期待している。委員会は、表現的作品の文脈におけるランハム法の主張を評価するために、裁判所が事実集約的な調査に従事し、創作者の「芸術的動機」に判断を下すことを要求する可能性があるテストを含めたRogersから逸脱するテストの裁判所による採用が、差止命令による救済を検討する際に回復不能な被害を評価するための基準の明確化において委員会が依拠する重要な修正第1条の考慮事項を保護するためにランハム法が適切に作用すべき方法について議会の理解に反するようになることを確信している。

E. TTAB の審決に対する長官の権限の確認

TTAB は、USPTO 内の行政審判廷であって、審査官による終局査定の査定系審判請求を審理し、当事者系審理手続を実行する。TTAB は、法定メンバー—長官、副長官、特許局長、商標局長—及び商務長官が長官との協議により任命する商標行政審判官で構成される。USPTO は、特許問題を取り扱う行政機関である特許審理審判部 (PTAB) も擁し、同一の法定メンバー及び商務長官が長官との協議により任命する特許行政審判官で同様に構成される。

Arthrex, Inc. v. Smith & Nephew, Inc., の事件に関する連邦巡回控訴裁判所の最近の判決は、PTAB を構成する特許行政審判官が、上院の承認を要する「上級官吏」として稼働し、よって、憲法の任命条項に違反して任命されたと判示した。Arthrex 事件では、上訴人は、PTAB の当事者系審査の審決に対して上訴し、かつ、そのことを行う上で、手続を主宰した特許行政審判官が、「違憲に任命された者であり、それは、上院の助言と同意を得て大統領によって任命されなければならないが、任命されなかった上級官吏であることを理由とする」と主張した。裁判所は、現在制定されているように、特許行政審判官は上級官吏であって、「そのため、彼らは大統領によって任命され、かつ、上院によって承認されていなければならない；彼らはそうではないため、審理審判部の現在の構造は任命条項に違反している」と結論付けた。この認識された欠陥を是正するために、裁判所は、PTAB 特許行政審判官から公務員保護を剥奪した。裁判所は、当該事件及び任命条項の申立を提起した後続する事件を、新たな PTAB パネルによって再審理するために、差し戻した。最高裁判所は最近、当該事件で裁量上訴を認めた。TTAB の商標行政審判官に関しては同様な認定がなされず、かつ、問題は活発に争われている。商標手続の行使に及ぶ長官の一段と大きい既存の法定権限に加えて、PTAB と TTAB との間の構造上の差異は、商標側の結果が相当に異なる可能性があることを示唆している。特に、ランハム法第 18 条は、以下のように、当事者系商標手続における究極的救済が長官の裁量に委ねられることを規定する：

この章に基づく当事者の権利が確定されるような手続においては、長官は、異議申立がされた標章を登録することを拒絶することができ、登録を全部又は一部について取り消すことができ、出願又は登録をそこに表示されている商品又は役務を制限することによって修正することができ、登録簿に関し前記以外の方法で登録標章の登録を限定又は更正することができ、インターフェアレンスが生じているいくつかの標章の一部又は全部について登録することを拒絶することができ、若しくは、その手続において、1 又は複数の標章を、それについての権原を有する 1 又は複数の者のために登録することができる...

長官の役割の歴史的な理解を明確化し、かつ、追加の申立を先取りするために、H. R. 6196 は、TTAB の審決を再考するために、長官の権限を明示して確認する文言を含んでいる。新たな文言の目的は、長官の既存の権限を一段と明示的に記述することである。この権限は商標の文脈において既に存在していると理解されるため、法定権限の追加は確認のみのものであると理解されるべきである。

公聴会

司法委員会は、H. R. 6196 について公聴会を開催しなかったが、裁判所、知的所有権及びインターネットの小委員会は、2019 年 7 月 18 日に、「模倣及び散乱：商標システムの完全性に対する新たな脅威及びアメリカの需要者と事業への影響」について公聴会を開催し、それは、本立法の策定に役立った。司法委員会は、2019 年 5 月 9 日に、合衆国特許商標庁長官 Andrei Iancu との監視公聴会も開催し、本立法に関連する問題が討議された。

委員会の審議

2020 年 9 月 9 日に、委員会は、公開セッションで会合を行い、定足数の出席を得て発声投票により、賛成多数で修正されたものとして報告された法案 H. R. 6196 を命じた。

委員会の投票

委員会は、下院規則の規則 XIII3 (b) に準拠して、H. R. 6196 についての委員会の審議中、点呼投票が行われなかったことを通告する。

委員会の監視調査結果

委員会は、下院規則の規則 XIII3 (c) (1) に準拠して、下院規則の規則 X2 (b) (1) に基づく監視活動に基づいて、委員会の調査結果及び推奨事項を、本報告の説明部分に組み入れることを勧告している。

新たな予算権限及び租税支出並びに議会予算局の費用見積り

委員会は、下院規則の規則 XIII3 (c) (2) 及び 1974 年議会予算法第 308 条 (a) の要件に関して並びに下院規則の規則 XIII (3) (c) (3) 及び 1974 年議会予算法第 402 条の要件に関して、本法案に係る費用見積りを議会予算局 (CBO) の長官に対して要求したが、同長官から受け取っていない。委員会は、本法案が、新たな予算権限、支出権限、信用権限又は収入若しくは租税支出の増減を含むか否かに係る声明を CBO 長官に対して要求したが、同長官から受け取っていない。

連邦プログラムの複製

別の連邦プログラムの複製であることが知られている連邦政府のプログラム、一般法律 111-139 第 21 条による会計検査院から議会への報告に含まれていたプログラム又は連邦国内援助の最新のカタログにおいて識別されたプログラムに関連するプログラムを確立し又は再承認する規定は、H. R. 6196 には存在していない。

実施の目標及び目的

委員会は、下院規則の規則 XIII3 (c) (4) により、H. R. 6196 は、商標審査手続を近代化し、取引において適切な使用がなされていない標章について商標登録簿から登録を除外するための一段と効率的で、かつ、新たな手続を確立し、商標侵害事件における差止に関するレビューの基準を明確化し、かつ、商標審理審判部 (TTAB) の審決を再考するための合衆国特許商標庁長官 (USPTO) の権限を確認することにより、米国商標法を更新する

ように設計されていると述べている。

紐付き予算に関する勧告

H. R. 6196 は、下院規則の規則 XXI9 に従って、規則 XXI9(e), 9(f) 又は 9(g) に定義されている議会紐付き予算、限られた税制上の優遇措置又は限られた関税上の優遇措置を含んでいない。

条文別解析

以下の討論は、委員会によって報告されたとおりに法案を記載している：

第1条 略称。

第1条は、本法案の略称を、「2020年商標近代化法」又は「2020年TM法」として記載する。

第2条 定義。

第2条は、以下の定義を規定する：

(1) 長官。「長官」という用語は、知的所有権担当商務次官兼合衆国特許商標庁長官を意味する。

(2) 商標法。「商標法」という用語は、1946年7月5日に承認され、改正された合衆国法典第15巻第1051条以降[15 U.S.C. §1051以降]、(一般的に、「1946年商標法」又は「ランハム法」と呼称される)「取引に使用される商標の登録及び保護を規定し、特定の国際条約の規定を実施するための、並びにその他の目的のための法」と題される法律を意味する。

第3条 審査中の第三者による証拠の提出に関して規定する。

第3条は、審査中に第三者によって提供された証拠を受理するUSPTOの既存の慣行を成文化するために、ランハム法第1条(商標法第1051条)を改正する。

(a)は、ランハム法第1条に新たな(f)を追加する。当該項目は、期間限定のプロセスについて規定し、そのプロセスにより、第三者は、商標登録を発行すべきであるか否かの判断における検討のために、商標出願審査に関連する証拠をUSPTOへ提出することができる。その証拠は、標章が取引において使用されておらず、そのため、登録の資格を有さないものであることを含め、審査官が登録を拒絶できた理由に関連することができる。

(b)及び(c)は、施行のための1年の期間について規定する。

第4条 柔軟な応答期間について規定する。

第4条は、ランハム法第12条(b)[商標法第1062条(b)]を改正して、審査中に発せられた庁指令に対する応答のための期間をUSPTOが設定する上での柔軟性について規定する。今後、制定法は、USPTOが応答のために6月を許可することを要件とする。新たな規定は、規則により、60日から6月までの間の期間である応答期間をUSPTOが設定することを可能にし、これには、出願人が6月の全期間まで延長請求する選択肢を伴うものとする。

第5条 査定系取消；査定系再審査；新たな取消理由。

第5条は、ランハム法に、新たな2の査定系取消手続を追加する。現行法は、第三者が、商標審理審判部での当事者系手続を通じて又は地方裁判所での訴訟でのみ、商標登録の取消を請求できると規定している。新たな手続は、迅速なプロセスを提供し、そのプロセスにより、第三者は、登録人が連邦登録のために要件とされたとおり

に商標を取引において使用していなかった場合に、登録の取消を請求することができる。

(a) 査定系取消。

(a)は、新たなランハム法第 16A 条[商標法第 1066a 条]を創設し、それは、取引において一度も使用されなかった標章に係る商標登録の査定系取消手続について規定する。連邦登録は「標章」が合衆国取引において使用されることを要件としているため、取消手続の前提は、登録対象が識別された特定の商品又は役務について取引において一度も使用されなかった場合には、対象の登録は実際には、ランハム法の意味における「標章」ではないということである。

新たな第 16A 条[商標法第 1066a 条]は、以下の提出要件及び手続について、規定する：

(a) 請願書。請願書は何人も提出することができるものであって、登録によって保護された標章が登録証に列挙された商品又は役務の一部又は全部について一度も使用されなかった旨を主張しなければならない。

(b) 請願書の内容。本法は請願書の提出要件について詳述しており、その中には、標章がかつて使用されていたか否かを判断するために調査が講じられるべきであることの要件も含む。

(c) 最初の判断；開始。本法は、取消手続が開始される前の最終的で、かつ、最審査不可な開始プロセスについて規定する。開始にあたって、長官は、取引において一度も使用されなかった標章の一応の証拠が請願書によって実証されていることを認定しなければならない。

(d) 査定系取消手順。一般的に、この手順は、最初の審査に係るものと同一の手順に従うものとなる。本法は、査定系取消手続に特有の時期を設定し、かつ、商標の登録人に嫌がらせをするため、手順を悪用する試みを軽減するための規則を公布する権限を長官に付与する。

(e) 登録人の使用の証拠。手続が開始される場合、登録人は、同登録人がかつて自身の標章を取引において使用していたことを有効に実証する証拠を提出しなければならない。登録人が使用を示す如何なる商品又は役務についても、登録を取り消してはならない。

(f) 免責可能な不使用。条約(ランハム法第 44 条(e))[商標法第 1126 条(e)]及び第 66 条[商標法第 1141f 条])の恩恵を受けて自身の出願を提出した登録人は、免責可能な不使用の証明と共に、取消のための請願に対して応答することができる。免責可能な不使用を満たす状況は制限され、かつ、登録人の支配が及ばない特別な状況(例えば、禁輸措置、火災又はその他の大災害)に基因しなければならない。

(g) 審査官の査定；取消命令。審査官は、登録人が自身の標章のかつての使用を証明できない場合、又は(該当する場合には)免責可能な不使用を実証することができない場合には、登録が取り消されるべきであることを認定することになる。取消の最終命令は、すべての訴えが尽きるまで又は訴えのための期間が満了するまで、発してはならないものとする。

(h) 長官による査定系取消。長官は、自身の発議で、査定系取消手続を開始することができる。いったん開始されると、その手続の手順は、請願によって開始される手続の手順と同一である。

(i) 開始時期。登録から3年経過した後と10年経過する前との間に、請願書を提出する、又は長官自身が発議する、ことで手続を開始することができる。

(j) 後行の取消手続に対する制限。本法は、同一の商品又は役務を保護する同一の登録に対して同時係属する2の取消手続の禁止を含む。さらに、取消手続が開始されているが、登録人が使用を実証する場合、検討されたが取り消されていない同一の商品又は役務についての同一の登録に対して更なる取消手続を提起することはできない。

(k) 取引における使用の証明。査定系取消手続を克服するのに十分な使用は、請願日まで又は長官が命令した手続を開始することの長官の命令日までの如何なる時点での使用でも可能である。この一時的な証明は、当該取消手続のみに該当するものであって、使用が登録前になされておらず、かつ、当該使用が要求された場合、その他の申立に対して登録に免責を与えるものではない。

(b) 新たな取消理由。

一度も使用されなかった標章を取消理由として、登録から3年の期間の経過後の如何なる時点でも商標審理審判部において利用可能とするように、ランハム法第14条[15 U. S. C. 1064]を改正する。

(c) 査定系再審査。

ランハム法の新たな第16B条[商標法第1066b条]を創設して、登録前の再審査プロセス中に、不適切な使用の主張がなされていた標章を保護する商標登録の査定系再審査に関する手続について規定する。手続的に、査定系再審査は、査定系取消とほぼ同一に実施される。これら2の手続間の実質的な差異は、関連する使用の期間について存在する。査定系再審査については、登録人は、登録が発出される前の期間中に、本法に明記された時期の詳細を伴って、使用を証明しなければならない。

新たな第16B条[商標法第1066b条]は、以下の提出の要件及び手順について規定する：

(a) 請願書。請願書は何人も提出することができる。請願書は、標章が、該当日以前に、登録証において識別された商品又は役務の一部又は全部について使用されなかった旨を主張しなければならない。

(b) 基準日。本法は「基準日」について定義しており、基準日とは、標章の登録出願に関して、次を意味する。

(1) 第1条(a)の当初の提出基準を有し、かつ、第1条(b)により提出されるように如何なる点においても補正されなかった登録出願に関しては、当該出願が当初に提出された日；又は

(2) 第1条(b)の最初の提出基準を有し、又は第1条(b)により提出されるように何れかの点において補正された登録出願に関しては、以下の日

(A) 第1条(c)に基づく使用を主張するための補正書が提出された日；若しくは

(B) 第1条(d)に基づく使用の陳述書の提出期間の満了日、ただし、承認されたすべて

の延長を含む。

(c) 請願書の内容。本法は請願書の提出要件について詳述しており、その中には、標章が該当日以前に使用されていたか否かを判断するために調査が講じられるべきであることの要件も含む。

(d) 最初の判断；開始。本法は、査定系再審査手続が開始される前の最終的で、かつ、再審査不可な開始プロセスについて規定する。開始にあたって、長官は、基準日以前に取引において使用されていない標章の一応の証拠が請願書によって実証されていることを認定しなければならない。

(e) 査定系再審査手続。一般的に、この手順は、最初の審査に係るものと同一の手順に従うものとなる。本法は、査定系再審査手続に特有の時期を設定し、かつ、商標登録人に嫌がらせをするため、手順を悪用する試みを軽減するための規則を公布する権限を長官に付与する。

(f) 登録人の使用の証拠。手続が開始される場合、登録人は、同登録人が基準日以前に自身の標章を取引において使用していたことを実証する証拠を提出しなければならない。

(g) 審査官の査定；取消命令。一般的に、審査官は、登録人が開始命令の対象とされた商品及び／又は役務に関連して基準日以前での自身の標章の使用を証明することができない場合には、登録が取り消されるべきであることを認定することになる。取消の最終命令は、すべての訴えが尽きるまで又は訴えのための期間が満了するまで、発してはならないものとする。

(h) 長官による再審査。長官は、自身の発議で、査定系再審査手続を開始できる。

(i) 開始時期。登録日から最初の5年までの間、請願を提出することができ、又は長官は自身の主導で(h)に基づいて手続を開始することができる。

(j) 後行の再審査手続の制限。本法は、同一の商品及び役務を保護する同一の登録に対して同時係属する2の査定系再審査手続の禁止を含む。さらに、再審査手続が開始されているが、登録人が基準日以前の標章の使用を実証する場合、同一の商品又は役務についての同一の登録に対して更なる再審査手続を提起することはできない。

(k) 補助登録簿。査定系再審査は、補助登録簿における登録に適用される。補助登録簿は、本法がランナム法第24条に基づく取消訴訟の時期に影響を及ぼさないことも明瞭にする。

(d) 上訴。

査定系の取消手続又は再審査手続の対象となる登録人は、決定に対して、商標審理審判部へ審判請求し、次いで、連邦巡回控訴裁判所へ上訴することができる。

(e)から(g)まで。技術的、かつ、適合性のある改正；手続期限；施行日。

これらの項は、技術的かつ適合性のある改正及び制定後1年の施行日について規定する。

第6条 回復不能な損害の推定。

第6条は、商標侵害を救済するための差止命令を求める原告が、回復不能な損害を推定する権利(ただし、当該推定に反論可能)を有することの規則を成文化する。

第7条 整頓の施策に関する報告。

第7条は、USPTOによって講じられる他の取組に加えて、本法によって規定される新たな手順を含む、商標登録簿を整頓するための取組に関するGAO(会計検査院)の研究及び報告について規定する。

第8条 長官の権限を確認するための改正。

潜在的な裁判所への申立を先取りし、かつ、長官の権限の歴史的解釈及び現在の慣行を確認するために、H.R. 6196 第8条(a)は、ランサム法第18条、第20条及び第24条を改正して、長官がTTABの審決を再考及び修正し又は破棄する権限を有することを明示する。

第8条(b)は、現在の慣行を確固たるものとする解釈の2の規則について規定する。その第1は、長官がTTABの審決を再考及び修正し又は破棄する権限を以前は欠いていたことを示唆するものとしてこれらの改正が解釈されるべきでないことを明確化する。第2は、長官が特定のTTABの審決を再考及び修正し又は破棄することを要求されることを示唆するものとして当該改正が解釈されるべきでないことを明確化する。むしろ、この規定は、自発的に審決を再考する長官の権能を確認するものである。USPTOは、これらの規定に基づいて第三者が再考を要求することを許可する規則について公布することを期待されてはいない。

法案によってなされた既存法における報告された変更

下院規則の規則 XIII3(e)に準拠して、法案によってなされた既存法における報告された変更は、以下のように表示されている(削除されるべきと提案された既存法は黒色の括弧で括り、新規事項はイタリック体で印刷され、かつ、変更が提案されない既存法はローマ字で表示されている)：

以下、省略(改正商標法全文)