MARKS IP LAW FIRM
Your Trusted Trademark Partner
マークス国際弁理士事務所
商標のグローバルパートナー
http://www.marks-iplaw.jp/
T: +81 6 6123 7894
F: +81 6 6123 7895
E: office@marks-iplaw.jp
Vol. 120

MARKS NEWSLETTER

MARKS iP
2021.01.15

US: The Trademark Modernization Act of 2020 will take effect on December 27, 2021

米国：商標法近代化法「Trademark Modernization Act of 2020」が成立［施行日：2021年12月27日］

2020年12月27日、商標法近代化法案［Trademark Modernization Act of 2020］（以下、TMA）が米国議会において可決成立し、一年後の**2021年12月27日に施行**されます。

米国商標登録を取消すための査定系手続の導入

現行法では、米国商標登録を取消すには、当事者系手続(inter parte)によらざるを得ませんでした。

今回のTMAにおいて、第三者の請求、又は、米国特許商標局(USPTO)の職権により、指定商品・役務の一部又は全てにおいて、**(A)過去一度も業として使用されていない登録商標の「取消し」(expunge)**、あるいは、**(B)現実の使用に基づき出願された商標が出願時に使用されておらず、また、使用の意思に基づき出願された商標が使用宣誓書提出時に使用されていなかった登録商標の「再審査」(reexamine)**を行う査定系手続(ex parte proceeding)が導入されます。

「取消」(Section 16A)又は「再審査」(Section 16B)の請求には、当該事情を裏付ける主張と証拠資料の提出、所定の手数料の支払いが必要となります。USPTOは、査定系（一方当事者のみによる）取消又は再審査手続を開始し、商標権者に通知します。商標権者が反論として提出できる商標の使用に関する証拠資料は、通常の審査において提出が求められる「商標見本」(specimen of use)に限定されません。

外国登録に基づく米国商標登録や**マドプロ国際登録に基づく米国商標登録**については、商標登録自体に、使用証拠の提出は必要とされないものの、同様に、**上記「査定系取消」の対象**となります。商標権者が現実に米国内で登録商標を使用していない場合であっても、**不使用の正当な理由**があれば、当該事情を証拠として提出することができます。

「査定系取消」は、商標が**米国で登録されてから3年経過後、10年以内**であれば、請求することができます。

「査定系再審査」は、**米国での登録後5年以内**に請求する必要があります。

第三者による情報提供

これまで、USPTOは、商標出願が審査に係属している間、抗議文書(**Letter of Protest**)という体裁で、**出願商標の登録性に関する第三者から情報提供**を、非公式に受け付けていました。そして、抗議文書が事実且つ客観性、関連性のある証拠を含んでおり、出願商標を拒絶する合理的根拠になり得ると認められれば、担当審査官の手元に転送されていました。**2021年1月2日より、情報提供に係る抗議文書の提出に対し、1通あたり50ドル、USPTOに支払う**必要があります。

差止請求権の強化

これまで、商標権侵害訴訟において、差止請求の要件に必要な、商標権者に回復不能な損害が発生したと推定されるか、連邦裁判所の判断が分かれていました。この問題(court split)について、TMAは、商標権侵害を立証し使用差止めを求める商標権者に有利となるよう、**侵害が続くと回復不可能な損害が生じるとの反証可能な推定が働く**ことが明確化されました。

USPTOへの応答期限の変更

現行法では、USPTOの通知に対する応答は、6ヶ月以内に行うことが規定されています。TMAは、この応答期限を、**「60日～6ヶ月」**と改め、さらに、**手数料を支払えば、延長が認められる**ように変更しました。

The Trademark Modernization Act (TMA) was officially signed into law on December 27, 2020 and will take effect one year later on December 27, 2021.

Ex Parte Expungement (Sec 16A) and Reexamination (Sec 16B)

Currently, cancellation of a trademark registration due to nonuse or abandonment is done by way of an inter partes cancellation action. The TMA allows a third party or the USPTO (sua sponte) to petition to: **(A) expunge a registered trademark that has never been used in commerce with some or all of the goods or services;** or **(B) reexamine a registered trademark that was not in use in commerce when the application was filed (for an application based on use) or when a statement of use was filed (for an intent-to-use application) with some or all of the goods or services.**

A petition for expungement (Section 16A) or reexamination (Section 16B) requires a verified supporting statement and evidence, along with fees. The USPTO will institute the ex parte expungement or reexamination proceeding and notify the trademark owner. The trademark owner's documentary evidence of use to counter the petition is not limited in form to that of specimen of use submitted during examination.

Trademark registrations based on a foreign registration (§44(e) basis) or an international registration (§66 basis) that do not require evidence of use to secure a trademark registration, will be subject to a petition to expunge, but the trademark owner may offer evidence showing excusable nonuse if there has been no use.

A petition to expunge can be filed after the trademark has been registered for three (3) years, but before the tenth (10th) year. A petition to reexamine must be filed within five (5) years of registration.

Third Party Submission

During examination of a trademark application, the USPTO currently has an informal mechanism for a third party to submit evidence bearing on the registrability of a trademark by way of a Letter of Protest. If the USPTO determines that a Letter of Protest includes factual, objective, evidence that is relevant and support reasonable ground for refusal, such evidence will be forwarded to the examiner for consideration. **As of January 2, 2021, the USPTO charges a $50 fee to file a Letter of Protest.**

Rebuttable Presumption of Irreparable Harm

Currently, there is a circuit split in federal courts on whether irreparable harm can be presumed when a trademark owner prevails in an infringement action to support an injunction. The TMA resolves the circuit split and codifies that a trademark owner is entitled to a presumption of irreparable harm to support an injunction upon establishing trademark violation.

Other Changes to the Trademark Act

Currently, responses to office action must be filed within 6 months. The TMA allows setting a response period between 60 days and 6 months, with extensions available and the USPTO may prescribe a fee for the extensions.

■Copyright © MARKS IP LAW FIRM, 2021 All rights reserved