



岡本特許 ニュース

岡本特許事務所
〒541-0041 大阪市中央区北浜 3-2-1
TEL06-6202-5858 FAX06-6229-1068

[http:// www.okamoto-pat.jp/](http://www.okamoto-pat.jp/)

2021 JULY / 243号

★ 2020年米国商標近代化法(Trademark Modernization Act of 2020) ★

米国で商標近代化法（以下「改正法」）が連邦議会で2020年12月27日に制定され、2021年12月21日に施行されることとなりました。改正の主目的は詐欺的出願の抑制です。

1. 背景

近年、米国では商標出願件数が著しく増加しています。例えば2020年の出願数は553,505件で、昨年より約60,000件増、一昨年より約90,000件増となっています。その増加分のうちかなりの部分を中国からの出願が占めています。以前、本ニュースでも指摘したことがありますが、中国では中央政府や地方政府が多額の補助金を出して知財の出願を奨励しています。特に商標出願は商標発案や出願作業にあまり時間と労力がかからないため、補助金獲得目的で多数の詐欺的な出願が行われているといわれています。

それに対して、USPTOは、特に使用証拠の偽造等を伴う詐欺的出願対策として、登録更新の際や登録後5～6年目の間に提出される使用証明の追加提出要求、米国代理人強制等の措置を講じてきました。今回の改正もその一環です。

2. 査定系商標登録取消 (Lanham Act16条(a))

Lanham Act16条(a)の下、登録後3年経過後、何人もUSPTOに対し不使用を根拠に、商標登録の全部又は一部の取消を請求することができます。

3. 査定系再審査 (Lanham Act16条(b))

Lanham Act16条(b)の下、何人もUSPTOに対し、出願日以前の不使用（使用に基づく出願の場合）又は使用証拠提出日若しくは使用を根拠にする補正の提出日以前の不使用（使用意思に基づく出願の場合）を根拠に、商標登録日から5年以内に商標登録の全部又は一部の取消を請求することができます。また、USPTOが自ら取消請求をすることもできます。出願審査中の不正行為（虚偽の使用証拠が提出された場合など）に適用可能です。

4. 取消事由の追加 (Lanham Act14条(6))

Lanham Act14条の取消審判の請求理由として、登録後3年経過後、不使用を根拠にTTAB（商標審判部）に取消審判請求可能な条項が追加されました。改正前も、商標が「放棄」された場合には取消審判請求が可能でした(Lanham Act14条(3))が、今回の改正で、この「放棄」とは別に、新たな取消事由として不使用を根拠に取消審判請求が可能となりました。

5. 差止請求の強化

米国の特許侵害訴訟では、eBay 最高裁判決により、侵害の立証のみでなく、回復不能な損害の発生及びその他の要件を充足しなければ差止請求を認容しないこととなっています。しかし、現状では、商標権侵害案件において、侵害立証以外に上記の回復不能な損害の発生及びその他の要件を審理するか否かにつき、連邦控訴裁判所間で、判断が分かれていました。

今回の改正では、商標権侵害案件においても、原告が差止請求を要求し侵害が立証された場合、また、仮差止請求に関しては侵害訴訟において勝訴する蓋然性が存する場合には回復不能な損害の発生の要件が存在すると推定されることになりました。

6. 情報提供

従前から、出願商標が拒絶すべきであるとする理由と証拠を審査官に提出する情報提供制度は実務上認められていましたが、改正法では法律上明文で規定されることとなりました。