

## 新しい商標庁試験研究

### ◆未販売品を避ける◆

商標庁は、商標登録の正確さを判断することを目的とする2年間の試験研究の一環として2012年6月22日から実施されている新しい規則を公布した。新規則では、商標審査官に、リストされた全ての商品の使用を確認するに足る使用見本を含めて、(8条と71条)使用段階の証明において登録後に追加の使用証拠を要求できる権限を与えている。追加証明の要求は登録後のオフィスアクション形式で多分来ることになり、商標庁は既にそのようなアクションを出し始めている。新規則の実施以前、新規申請に関して追加証明を要求する権利は存在したものの、登録後にそのような追加の証明要求の権限は存在しなかった。2年間の研究の最後に、商標庁は、結果を評価して、新規則を恒久的に実施するか否かを決定するつもりである。

#### 米国商標庁は、その根拠を次のように説明している。

「最終規則の目的とするところは、商標申請及び登録に際して、商品・サービス特定の正確さを検証する米国特許商標庁の能力を高めることである。規則は、米国特許商標庁が、商標申請中又は登録後の段階での使用について疑惑の本質と信憑性を適切に検証でき、要求時に、特定の商品に関する外見商標の写真的な追加見本又はその他の情報若しくは証拠を要求できることを保証するものである。」

初期のプログラムは多分かなり制限されたものであり、プロセスとタイミングは多分従来通りある。商標庁は、多分、8条又は71条宣誓供述書が提出された中から約500の商標登録を無作為に選び、分類毎につき2つの追加の商品・サービスに関する商標の使用証明を要求するオフィスアクションを多分出すことになる。無作為選択は、多分、全ての種類の登録を含み、標準的な6ヶ月の間に通常処理される宣誓供述書総数の1%以下に相当する。通常の対応時間、すなわち6ヶ月がこれらのオフィスアクションに多分適用になる。

試験プログラムの動機には、少なくとも部分的には、商標訴訟において米国商標特許庁に対する不正に対する高い基準を明確にし、さらに不正に対する制約を低くした多くのTTAB (商標審判部)の決定を覆す、*In re Bose*社に対する連邦巡回控訴裁判所の決定があった。不正についての高い基準に基づいて、さらに(具体的商品のみを取消とする過誤認定とは反対に)唯一不正認定が、全ての登録の取消となる結果をもたらすことになるという判決では、商標登録の正確さは保証のないまま残されている。それゆえに、新規則は、そうすることによって登録の正確さを保証する、別の説明責任の層を導入することによって登録の正確さを保証するものである。新規則の下では、

「対応が提出されても、要求された証拠あるいは見本を含んでいなければ、米国特許商標庁は、要求に関連する商品あるいはサービスに関して、8条あるいは71条の宣誓供述書は受け入れられないと、多分見なして、登録からそれらを多分削除する。そのような対応は、同様に、残りの商品・サービスのいくつかあるいは全てに関して使用証明のさらなる要求をする引き金となるかもしれない。しかしながら、そうでなければ、8条と71条宣誓供述書は受け入れられるものと仮定すれば、残りの商品・サービスに関する要求された全ての使用証明は満足するものであり、多分残りの商品・サービスは影響を受けない。対照的に、オフィスアクションに対して対応期限内に何らの対応も提出されず、さらに、法定提出期限内に時間が残されていなければ、登録は多分取り消されることになる。(37CFR 2.163(c), 7.39(b))」

現実的な視点からは、登録所有者は、商標庁からの要求に際して、全ての登録された商品・サービスに関する使用を証明できないという否定的な示唆を避けるために(マドリッド議定書登録のための8条又は71条)使用証明時に米国内でそれらの実際の使用法を注意深く検証することに気をつけるようにする。

新しい商標規則についてご相談されたい方はラッケンバックシーゲルの弁護士まで今日にでもご連絡下さい。

## 新規則早見:



- ◆ 米国ベースとマドリッド議定書登録の両方に適用
- ◆ 米国特許商標庁は、多分8条又は71条宣誓供述書が提出された登録から無作為におよそ500の商標を選び、オフィスアクションを出す。
- ◆ オフィスアクションでは、多分、分類毎につき2つの追加の商品・サービスに関する商標の使用証明を要求し、追加の使用見本の要求を含めるかもしれない。
- ◆ 登録人には、多分、オフィスアクションに対応するまで6ヶ月間あり、商標が特定された商品・サービスに使われていることの宣誓を含むものでなくてはならない。
- ◆ もし、対応が提出されても、特定された商品・サービスの使用を適切に証明していなければ、(登録の残りの商品・サービス以外)それらの商品・サービスは登録から多分削除され、さらに、残りの商品・サービスに関して追加の使用証明にたいする更なる要求に対する引き金となるかもしれない。
- ◆ 何らの対応も提出されないならば、登録全体が多分取り消される。
- ◆ より間違いのない商標登録であればあるほどより良い商標検索結果もたらし、「実際の使用」調査も軽減されるはずである。

- ◆ おそらく、マドリッド議定書登録及び多数の商品・サービスを特定している外国起源の登録に多分より大きな実質的影響が出る。

新規則は次のウェブサイトで見ることができます。  
<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-05-22/pdf/2012-12178.pdf>.

### Lackebach Siegel LLP

Lackebach Siegel Building  
One Chase Road  
Scarsdale, NY 10583

**(914) 723-4300**

Fax: (914) 723-4301

E-Mail: [mail@Lackebach.com](mailto:mail@Lackebach.com)

[www.Lackebach.com](http://www.Lackebach.com)