

## 米国特許商標局

## 登録ベースによる削除/取消

### 使用証明登録後状況実験報告

(2014年6月30日までに審査された申請)

#### 概要

米国特許商標局(USPTO)は、登録時に指定された商品及び又は役務(サービスの)の商標の実際の使用に関する商標登録の正確さと完全性を評価するためのパイロット(実験)プログラム(パイロット)に参加してもらうために第8条(使用宣誓)または第71条(使用陳述)の使用宣誓書の提出前に登録500件を無作為に抽出した。

パイロットプログラムの一環として、抽出された商標権所有者は、維持申請と共に提出される見本に加えて、各クラスにつき2つの追加商品及び又はサービスのための商標使用証拠の提出が求められた。パイロットの要求に十分な対応が取れなかった場合、あるいは、パイロットで特定された商品及び又はサービスの削除が要求される場合には、登録は、登録における商品及び又はサービスの特定の正確さを証明するためのさらなる使用証拠要求に従わなくてはならない。USPTOは、パイロットの下で商標法1(a)条、44(e)条、66(a)条、及び1(a)条と44(e)条の複合条文(双体基底)に従う統計的に有意な数の登録サンプルを抽出した。

#### 現在までの結果のまとめ

心算に、個々の抽出ケースにおいて、申請によってカバーされる商品及び又はサービスが商業目的であることを第8条と第71条宣誓に従って宣誓陳述書を提出した。2014年6月30日現在登録500に対して470(94%)登録がパイロットを終了した。

現在まで、およそパイロットで抽出された半数の登録商標所有者が特定の商品及び又はサービスに関して以前に請求された使用を証明するための要求事項を満たさなかった。172登録(34%)は、パイロットで疑念のあった商品及び又はサービスの削除に服した。78登録(16%)は、商標所有者はパイロットの要求事項に応えることが出来ず、基礎的維持申請の審査中に別の問題が浮かび上がり、登録取消に至った。従って、パイロットのために抽出された500登録の内現在までに合計250(50%)は以前に請求された使用を証明するための要求事項を満たすことが出来なかった。

この時点で、受理通知及び受理並びに承認通知がパイロットの下で審査された登録392件(78%)について発行された。従って、それらは、使用証拠要求事項を満たしたか、あるいは残りの商品及び又はサービスに関する必要な使用証拠を示すことが出来ずに削除された。

統計は、登録に含まれる商品及び又はサービスの商標の実際の使用に関して、商標登録の正確さと完全性を確保することを目標とした継続中の取り組みに必要な対話を継続するための支援を現在まで蓄積したものである。

登録ベース	パイロットの下で疑問とされた商品/サービスを削除するパイロットで抽出された登録の割合	取消通知を受け取ったパイロットで抽出された登録の割合
1(a)(使用ベース)	27%	17%
44(a)(外国ベース)	56%	7%
66(a)(マドリッドベース)	61%	18%
複合1(a)及び44(e)	63%	13%

**USPTOに登録された商品及びサービスの特定の正確さを改善するための議論と提案を継続する。**

最後に、USPTOとジョージワシントン大学法学部が主催する「使用ベース登録の未来」をテーマにした先の円卓会議からの4つの提案を下記にまとめる。USPTOはこれらを含めて他の提案をTMPolicy@uspto.govで受け付けており、この主題についてさらに詳しく研究するための円卓会議を計画している。

- 合理的未使用抹消手続きを引き起こす。(カナダの商標法45条の下での抹消手続きに類似)例えば、商標所有者が登録された商品及び又はサービスを部分的に又は全く使用していないと信じる当事者が、所有者が商品及び又はサービスに商標を使用を証明することを要求する要求書をUSPTOに申請できる。所有者が従えば、手続きが終了する。さもなければ、要求証拠を提供しなかった所有者の任意の商品及び又はサービスは登録から削除される可能性がある。
- (A)最初の第8条又は第71条宣誓が申請された時点で登録にリストされた全ての商品及び又はサービスについての見本を必要とする。あるいは(B)最初の第8条又は第71条宣誓が申請された時点で登録にリストされた全ての商品及び又はサービスについての見本を要求し、更に、見本は、請求された商品及び又はサービスの宣伝に関連する商標の使用を示している写真に間違いのないことが必須となる。
- 宣誓書の厳粛さを増す。例えば、(1)彼又は彼女が宣誓の重大性を理解していると記載してあるボックスに所有者がチェックマークを入れることを要求する、あるいは(2)第8条又は第71条宣誓と共に、登録の商品及び又はサービスの使用を証明するために取られた段階を詳細に記載する陳述書を必要とする。
- 第8条又は第71条宣誓の無作為監査を実行する。第8条又は第71条宣誓申請後、商標所有者が使用証拠を示すことが出来ないためにUSPTOによって無作為に疑問視された任意の商品及び又はサービスを削除するために(必要な手数料とともに)第7条要求書の申請を必要とする。

### Lackebach Siegel LLP

Lackebach Siegel Building  
One Chase Road  
Scarsdale, NY 10583

**(914) 723-4300**

Fax: (914) 723-4301  
E-Mail: mail@Lackebach.com  
www.Lackebach.com