

重要判例等 米国特許商標ニュース

米国特許商標庁、商標手続きにおいて コロナウイルス問題で応答が遅れる場合は 2020年6月1日まで期限を延長する暫定措置を発表 (特許手続きにおける期間延長とほぼ同一)

服部 健一
本橋 美紀
米国弁護士

2020年5月

概要

米国特許商標庁は、特許に関して、応答期限延長等の臨時措置を発表しているが、商標に関しても同様に期限日が2020年3月27日から5月31日の期間に入る手続きについては2020年6月1日に期限日を延期できる CARES 法の措置を発表した。この CARES 法は3月に発表があったが、4月の発表では、本措置の適用期間の枠の拡大と、「II. 商標出願人および商標権者に利用可能な前述以外の救済-請願」が追加されて発表されている。なお、この通知の内容は、FAQ (質疑応答例) でユーザーに分かりやすいように列挙されている。

この救済措置は特許手続きでの救済措置と同じで、期限が2020年3月27日から5月31日の期限の中に該当する場合は一律に6月1日までに応答すればよいという措置である。従って、実際に延長が許可される期間は期限日によって異なる。例えば期限日が5月1日の場合は6月1日までの1か月間延長され、期限日が5月20日の場合は6月1日までの12日間の延長となる。

2020年6月1日を進める理由は、おそらくその頃はコロナ問題が収束し、それ以上の延長は必要ないと見込んでいるためであろう。よって、もし収束していなければ、6月1日からさらに延長される可能性がある。さらに、コロナ問題に影響された者は実務者 (practitioner) と記載され

ているので、米国弁護士や米国企業担当者は当然入るとして、日本の実務担当者 (弁理士、企業担当者等) も含むと考えられる。

なお、特許ではこのコロナ問題のために提出が遅れたという旨を陳述する SB449 というフォームが PDF で公表されているが、商標においては出願人は商標電子出願システム Trademark Electronic Application System (TEAS) でウェブ上に直接入力する形式であるので特許のような書面としては発表されていない。

放棄された出願については、TEAS 上の電子フォーム「Petition to Revive Abandoned Application」から入力し、キャンセル・失効した登録については、商標権者は TEAS 上の電子フォーム「Petition to the Director」から入力するように指定されている。全ての場合において、申請は COVID-19 の発生によって提出または支払いが遅れた旨を入力しなければならない。

内容の詳細については次ページ以下の翻訳を参照されたい。

2020年4月28日の通知の翻訳は以下の通り

I. CARES Act

(1) コロナウィルス援助、救済そして経済安全法 (CARES 法) に基づく商標出願人、商標権者、商標審判部 (TTAB) に関わる当事者への救済

(a) 応答期限が 2020 年 3 月 27 日と 2020 年 5 月 31 日の両日を含む枠の期間中にあり、サブセクション (b) で定義されている COVID-19 問題の発生によって提出が遅れた場合、その旨を説明する申請と一緒に応答が提出された場合、2020 年 6 月 1 日を期限とする。

- i. 15 U.S.C. § 1062(b)、37 C.F.R. §§ 2.62(a) そして 2.141(a) の下での最終的拒絶からの審判請求の通知 (notice of appeal from a final refusal) を含む、オフィスアクションへの応答
- ii. 15 U.S.C. § 1051(d)、37 C.F.R. §§ 2.88(a) そして 2.89(a) の下での使用証拠 (statement of use) 又は使用証拠の提出期間延長要求 (request for extension of time to file a statement of use)
 - i. 15 U.S.C. § 1063(a)、37 C.F.R. §§ 2.101(c) そして § 2.102(a) の下でのオポジション通知 (notice of opposition) 又はオポジション通知の提出期間延長要求 (request for extension of time to file a notice of opposition)
 - ii. 15 U.S.C. § 1126(d)(1) と 37 C.F.R. § 2.34(a)(4)(i) の下での優先権の出願の基礎 (priority filing basis)
 - iii. 15 U.S.C. § 1141g と 37 C.F.R. § 7.27(c) の下での優先権の出願の基礎 (priority filing basis)
 - iv. 15 U.S.C. § 1141j(c) と 37 C.F.R. § 7.313l(a) の下での米国に対する保護の延長の米国出願への変換 (transformation of an extension of protection to the United States into a U.S. application)
 - v. 15 U.S.C. § 1058(a) と 37 C.F.R. § 2.160(a) の使用宣誓書又 (affidavit of use) は、不使用宣誓書 (excusable nonuse)
 - vi. 15 U.S.C. § 1059(a) と 37 C.F.R. § 2.182 又は更新出願 (renewal application)
 - vii. 15 U.S.C. § 1141k(a) と 37 C.F.R. § 7.36(b) の使用宣誓書又 (affidavit of use) は、不使用宣誓書 (excusable nonuse)

(b) この通知の目的での COVID-19 の発生によって発生した提出や支払いの遅延というのは、実務者(弁護士等、日本の実務者も含むであろう)、出願人、商標権者、又は提出や支払いに関連する他の者が個人的にコロナウィルスの発生の影響を受けたことによる場合で、これには、オフィスの閉鎖、キャッシュフローの中断、ファイルまたはその他の

資料へのアクセス不能の事態、移動の遅延、個人または家族の病気、または発生が、期限内の提出や支払いを実質的に妨げる同様の状況が含まれるが、これらに限定されない。

(2) 上記状況に含まれない商標審判部手続き

上記以外の他の状況で、COVID-19の発生により商標審判部への請求が阻害され、又は中断された場合、必要に応じて、延長または再開の要求(一方的な上訴の場合)または申し立て(裁判の場合)を行うことができる。

II. 商標出願人および商標権者に利用可能な前述以外の救済-請願

以下は「コロナウイルスの発生の影響を受ける特許及び商標の出願人、特許権者、および商標権者が利用できる救済」と題された2020年3月16日の通知の、「商標関連の対応」セクションに組み込まれ、優先される。

このセクションでは、米国特許商標庁は引き続き、放棄された出願を復活させるか、キャンセル/期限切れの登録を回復するための請願料の免除という形で救済を提供するが、2020年5月31日以前にCOVID-19の発生の結果として放棄された出願とキャンセル/期限切れの登録を放棄(またはキャンセル)されたものに適切に制限される。このセクションはまた、請願料放棄を利用するために提供されなければならない申請と、上記の CARES 法の救済を利用するために提供されなければならない申請、すなわち上記のサブセクション I.1.b で定義された申請は統一されている。

米国特許商標庁は、COVID-19の発生による影響を、その影響を受けた商標出願人及び、商標権者のために 37 C.F.R. §2.146 の意味の範囲内の「異常な状況」と見なす。

5月31日かそれ以前の期限のもので、COVID-19の発生のために期限内に提出または支払いを特許庁にできず、出願が放棄されてしまったり、登録がキャンセル・失効してしまった商標出願人や商標権者のために、米国特許商標庁は放棄出願やキャンセル・失効した登録の再登録のための請願費用を(法律によるのではなく、規則によって)免除する。

放棄された出願については、出願人は商標電子出願システム Trademark Electronic Application System (TEAS)の電子フォーム「Petition to Revive Abandoned Application」を使用しなければならない。キャンセル・失効した登録には、商標権者は TEAS 上の電子フォーム「Petition to the Director」を使用しなければならない。全ての場合において、申請は COVID-19 の発生によって提出または支払いが遅れた旨を上記のサブセクション I.1.b で定義されたとおり記載しなければならない。

提出または支払いの遅延が COVID-19 の発生によるものであったという申請を含めることにより、37 C.F.R. § 2.6(a)(15) に基づく申請手数料の免除の要求として扱われる。

申請は、放棄またはキャンセルの通知の発行日から2か月以内に提出する必要がある。37 C.F.R. §§ 2.66(a)(1)。出願人または商標権者が放棄またはキャンセルの通知を受け取らなかった場合、TEAS が出願の放棄または登録のキャンセル/期限切れを示した日から6か月以内に申請を提出する必要がある。37 C.F.R. §§ 2.66(a)(2), 2.146(d)(2)。

III. 米国特許商標庁は引き続き出願書類と料金の受付のための業務を行っている

米国特許商標庁は、商標出願と商標審判部の提出と料金の受付のための業務を行っている。米国特許商標庁は商標出願の提出と料金受付のために引き続き開いているため、この通知に記載されている提出期限の放棄は、上記で定義された COVID-19 の発生による遅延の場合にのみ利用できる。米国特許商標庁は、COVID-19 の発生による変化する状況と、米国特許商標庁の運用および利害関係者への影響を引き続き評価していく。

IV. コメントと連絡先情報

この通知に関するコメントおよび商標関連の問い合わせは、TMPolicy@uspto.gov まで問い合わせされたい。コンピュータやインターネットにアクセスできずコメントを電子メールで送信できない場合は、次の商標庁請願部 (Trademark Office of Petitions) に電話すれば特別の指示が得られる (571) 272-8950。商標審判部関連の問い合わせは、TTABinfo@uspto.gov まで。

2020年4月28日

アンドレ・イアंक (Andre Iancu)

米国特許庁長官 (商務省副長官知的財産
担当兼特許商標庁長官)

原文・関連資料

より詳細は下記の原文を参照されたい。

米国特許商標庁 Relief Available to Patent and Trademark Applicants, Patentees and Trademark Owners Affected by the Coronavirus Outbreak (2020年3月16日の通知、特許への対応と共に発表)

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/coronavirus_relief_ognotice_03162020.pdf

最終アクセス 2020年5月4日

米国特許商標庁 Notice of Extended Waiver of Trademark-Related Timing Deadlines under the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (2020年3月31日の通知)

<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-Notice-CARES-Act.pdf>

最終アクセス 2020 年 5 月 4 日

米国特許商標庁 Notice of Extended Waiver of Trademark-Related Timing Deadlines under the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act and Other Relief Available to Trademark Applicants and Trademark Owners (2020 年 4 月 28 日の通知)

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-Notice-CARES-Act-2020-04.pdf?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

最終アクセス 2020 年 5 月 4 日

米国特許商標庁 Trademarks and Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) FAQs: Extension of Deadlines under the CARES Act

<https://www.uspto.gov/trademark/laws-regulations/cares-act-faqs>

最終アクセス 2020 年 5 月 4 日