

業務形態の変更: 電子政府の導入

課題:

現行の商標登録出願の審査手続きを変更し、21世紀における米国の商標権者からのニーズに応えられるようにすべきである。

背景:

現在、商標登録出願では、GS-905アトニーアドバイザー（商標）が実体的審査と手続的審査の全てを審査している。1960年代に非アトニー審査官からアトニー審査官を当てるように移行する決定がなされた以外、1946年のラナム法施行以後、米国特許商標庁における審査とそのやり方にはあまり変更が加えられていないように見える。出願人や登録人から特許商標庁の業務に何らかの問題が提起される場合、それが質や審査係属期間(pendency)の問題であろうと、一般的にはラナム法の実質的な規定を変更するかどうかの問題とされず、米国特許商標庁が同法の解釈及び商標出願の審査を“申し分なく”行っているかどうか争点となる — そして通常、結局は「ある特殊な商標登録出願で審査官は特に拒絶を行うべきだったのか?」という問題点に落ち着く。一方、質や審査係属期間(pendency)の問題を処理すべく審査のプロセスに実質的な変更をしようという要求は、現在までのところ内部からも外部からも、ほとんど全く見られていない。

米国の経済とそこでの商標の使用は、ラナム法の実施から今日に至るまでの56年間で実質的に変化している。このため、米国特許商標庁では、商標の連邦登録に関する米国の制度の中で、日常の行政管理でどのように商標権保有者に勤めを果たしていくか、その変更を考えるべきかどうか現在検討されている。米国議会は1946年、ラナム法に関して次のように述べている：

この法案の目的は、商標に関連する全ての事柄をまとめて一つの法令で制定し、司法上の不明瞭さを除去し、登録を簡易化し、より強力に、そしてよりリベラルに、to dispense with mere technical prohibitions and arbitrary provisions, to make 手続を簡易にし、そして侵害に対する救済を迅速に、そして効果的に行う。S. Res. No. 1333, 79th Cong. 2d Session (1946).

第二次世界大戦後、大体が好景気であった米国の経済を考えると、to the degree that trademarks affect the economy, ラナム法で米国商標法がうまく改新され、20世紀半ばの経済の現実に対処することができたことに疑う余地はほとんどないだろう。この21世紀が始まるにあたり、商標の登録手続が簡易といえるかどうか、さらによいものにできないかどうか、また商標権保有者にニーズに合った登録が行えているのかどうかを検討する時が来ているのではないだろうか。商標の審査手続の構造と重要点について、米国特許商標庁内部や商標協会(Trademark Bar)で、何年にも渡る継続した議論がなされている。さらに、審査の適時性と、商標手続の審査の質との間に緊張関係があるとの考え方が存在している。

ラナム法は、商標審査と登録における審査手順や審査特許商標庁が持つべき役割について比較的述べていない。ラナム法の第1062条は次のように述べている：

登録出願があり、かつ、所定の手数料の納付があった時は、特許商標庁長官は、標章登録の事務を担当する審査官に出願を付託し、審査させる。その審査の結果、出願人が登録を受ける正当な権利を有すること又は第1051条(d)において要求される仕様供述書の受理により登録を受ける正当な権利を有することが明らかになる時は、特許商標庁長官は、特許商標庁公報にその標章を公告させる。

同法第1052条は次のように述べている：“出願人の商品を他人の商品から識別することのできるいかなる商標も、当該性質にかんがみ主登録簿に登録することを拒絶されることはない。...”しかし、これは審査官が出願を同条で定める、実質的な、絶対的理由や相対的理由で審査しなければならないことは規定していない。第1051条の出願の要件を定める箇所、出願人は：“特許商標庁長官の定める規則または規程に従うものとする”と述べられている。商標登録出願の審査中に何を審査官が行うかは、そのほとんどが施行規則及び米国商標審査便覧に定められている。ラナム法には、それ自身に、審査中、特許商標庁は審査手続の一部として特別な行為を行わなければならないと最低限述べるにとどまっている。同法の第1063章では、“自己が、主登録簿へのある標章の登録によって

損害を被る虞があると信ずる何人も、...”登録に異議を申し立てることができるとする、登録前の異議手続を規定している。この章では、審査過程でなされた決定の内容にかかわらず、利害に関係する関係人には誰でも、商標登録に異議を唱える機会を与えている。最後に、第1064章では、標章の登録によって“損害を被ると信じる何人”に対して登録後の取消し手続を規定している。

米国特許商標庁がラナム法の実施に動き始めた1946年は、米国も世界も21世紀のスタート時とは相当違っていた。米国は第二次世界大戦から抜け出し、戦争を基本とした経済から消費者を中心とした経済への転換を図っていた。米国の経済は、商標の登録及び使用もそうだが、本質的に米国本土の48州の事情で決まるという状態であった。1946年6月19日に特許商標庁において第444,811号の登録がなされた。これは1946年以前の商標法に基づく登録として最後の登録である。1946年の特許商標庁との連絡手段は基本的に郵便で行われ、当時のファーストクラスの切手代は3セントであった。登録商標を閲覧したいと思った時は、特許商標庁へ出向き書面の資料を閲覧した。消費者が物を購入する場合、郵便で行うカタログ販売以外、ほとんどが“インターネットではない”近所にある実際の店舗で行い、購入するものは米国で製造した製品が一般的であった。ところが今日では、商標登録出願を電子的に行うことが可能になり、米国特許商標庁で登録済みの商標もまだ係属中の商標も、米国特許商標庁のウェブサイトアクセスすれば世界中のどこからでも調査が可能になった。また、米国企業のマーケットや、消費者の商品購入先は今や全世界になった。2002年5月14日に米国特許商標庁が発行する商標登録は第2,570,478号であり、消費者は販売者のドメイン名からインターネットの店にアクセスするようになり、購入しようとしている製品やサービスへの登録商標を目にするのは購入後になるという状態である。

1946年のラナム法は、1905年商標法が“20世紀の商取引とブランドの現実に対処するには不十分である”という考え方のもと、その1905年商標法の不足を改善する目的で作られた(McCarthy on Trademarks, Section 5:3 1996年版)。ビジネスで商標やドメイン名が使用され、自宅を離れずに消費者が商品やサービスを購入できるという

この21世紀の“現実によりよく対処する”ため、ラナム法実施から56年が経ち21世紀が始まった今、1946年ラナム法を未だ引き継ぐ米国特許商標庁の審査システムを改訂すべきかどうかを問い直す時が来ているのではないだろうか。

この提起された課題に対し、考えられた方法は以下の通りである：

方法:

1．現在の商標登録出願の審査システムを変更せずにそのまま続ける — 現状維持方法である。今と同様に今後もGS-905アトニーアドバイザーが全部の審査手続を行い、商標業務にテクノロジーを導入するにつれて必要となる変化に対応させていこうとするものである。これは、2004年度に、商標情報システム(Trademark Information System: TIS)が完全実施されて審査前及び審査後の大部分の業務が法律事務所に移った時、現在はサポートスタッフが行っている機能の一部分を審査担当アトニーが行うことになること考慮に入れている。この2004年度に電子政府技術の導入することは、審査結果の質と審査係属期間(pendency)の改善には高い可能性を持ってはいるが、審査手続を現状維持するこの解決方法では、商標情報システム(TIS)を加えても、出願人が不満とする審査の質に関する問題の一部は処理できそうにないとみられる。

2．現在の商標登録出願の審査システムを維持するが、アトニーとパラリーガル/非アトニーとが合同で審査に当たるようにする。可能性としては、現在はアトニーにより行われている“手続的審査”の作業全てを、非アトニー審査官が行うことが可能である。アトニーは、絶対的及び相対的理由からの拒絶については実体的な問題だけを処理し、最終拒絶は全ての処理を行う。非アトニー審査官は、全ての手続上の審査を処理する。2004年度に電子包袋と電子ファイル管理システムが利用可能になれば、審査手続中で複数の職員に書面のファイルを見せたり動かしたりすることで生じていた問題が、大幅に、あるいは完全に解消される。例えば、同一のファイルに複数の職員が同時にコンピュータでアクセスすることができ、さらに各出願の処理経過編集表が備えられて実体的審査と手

続的審査の両方とも済んでいるかどうか確認できるようになる。二人の職員による審査結果も一つにまとめて出願人に通知できる。GS - 11の仕事レベルを仮定した場合、商標登録手続に対して3 : 1の比率で(非アトニー3名、アトニー1名)非アトニーの審査官を導入できたとすると、制度改正後の初年度の1年間で、2003年度の人員レベルで約6百万ドルの報酬額の削減が見込める。ただ、エージェントアトニーが迅速に動かない限り、この費用の削減を近いうちに実現することはできない。しかし、職員編成の変更を短期間で行ってしまうと、商標登録手続の審査プロセスや作業の流れに混乱をきたすおそれがある。従って、審査に携わる職員の編成を変更する場合は、ある一定の期間を設け、特許商標庁を辞めるアトニーがあればその空席に非アトニーを補充し、アトニーとパラリーガルの比率が特許商標庁の審査業務に適当な比率に達するまでその入れ替えを続けることが望まれる。

3 . 審査業務を契約とする。これは、審査官が下す決定は全て商標審判部(TTAB)の査定系審判にまわすことができ、商標登録に最終決定を言い渡すことができるのは商標審判部のみであることを根拠に、審査は本質的に政府機関の役目ではないと仮定したものである。この選択は次の理由から拒否する。すなわち:(a) 審査係属期間(pendency)、質、業務費用に対し意図的に上向きの影響を与える、契約の起草と管理に関する実質的な問題がありうる、(b)この方法を短期間で実施すると、契約者が審査するよう受け渡しの際に相当の混乱や、不要になったアトニーの雇用問題を処理しなければならないような結果を招く可能性がある。契約者がフル稼働するようになるまで、この混乱で米国特許商標庁は、商標システム管理上、相当期間かなりのマイナス影響を受けることになりかねない。

4 . 出願人の義務を増やし、それにより出願審査が支援されるような審査システムを導入する。出願人には、電子通信手段を使うこと及び審査に有益な情報を提供することが要求される。その交換条件として、商標の早期審査、登録可能である標章には迅速な登録、“second pair of eyes”というreviewも、審査官が発令する実質的な絶対的理由及び形式的理由による拒絶における不要な拒絶を排除し質の高い拒絶を実現する目的で保証され、出

願人との通信が審査全体を通じて電子通信で行われることも保証される。この方法で求められる出願要件は以下の通りである。

- a. 出願人は電子出願をし、電子通信手段を使用すること。
- b. 特許商標庁からの全ての通知に対し、30日以内に応答すること。
- c. 完璧な出願であること（出願時に全クラスに対するすべての料金を納付すること。“完璧な”出願に必要な全情報が備えられていること。見本 [必要時のみ] が添付されていること。出願に署名がされていること等）。
- d. 出願で記載された全ての商品及びサービスに米国識別便覧 (U . S . I d e n t i f i c a t i o n M a n u a l) の記述が必要である。
- e. 特許商標庁が認証した民間調査会社が作成する混同の蓋然性の調査書を提出すること。認証調査機関 (C S S) は、連邦に既に登録済みか係属中である商標を、出願人の標章にどれだけ類似したものであるかその結果をランク付けした電子リストを商標部に提出すること。調査する過程は次のことを含むこと、() 出願人の標章に基づく調査分野を特定すること、() 調査用の調査ツールの選択と決定を行うこと、() 出願する標章の性質に基づく調査戦略の簡単な説明を行うこと。このランク付けのリストには、混同の蓋然性調査で認証調査機関が探しあてた最高300までの標章を含めるものとする。出願人やその代理人は、認証調査機関の報告書が出願人の出願と合致する限り、当該機関が提供する以外の再調査や意見、説明を要求されず、またその資料は出願人が再チェックすることなく電子的に商標部に提出することができる。

5. 商標部は、認証調査機関により提出された調査と、審査中で発見された証拠や特許商標庁で入手できる記録に基づいて審査を行い、ラナム法で規定される相対的理由（混同の蓋然性）や絶対的理由による拒絶が審査官の持つ情報から裏付けられた場合、拒絶通知を発令する。米国特許商標庁は、認証調査機関からの調査書と、商標情報システム (T I S) の審査前調査担当部署から担当アトニー審査官に提供される混同の蓋然性の調査書とをもとに、混同の蓋然性評価を行う。審査官は、ラナム法で規定する絶対的拒絶理由を行うか、T I S の審査前調査担当部署から提供された資料を含め、全てのチェックと補足資料の再調査を行う。出願に必要なことが備えられ、出願人が出願要件を満たしているかどうか

かの手続的審査も全て行われる。この選択のもとで提出された全ての出願は早期審査を受ける。その出願が完璧で、さらに相対的及び絶対的理由による拒絶もみられない場合、その商標は異議申立のための公告がこれも早期扱いで行われる。このプロセスは2003年10月1日の商標情報システム(TIS)の実施と同時に商標部で実施される。

6. 商標登録のdepositシステムを導入する。特許商標庁は、登録にdepositする出願に対し次のことを命じる、(1) 電子的に提出すること、(2) 商品やサービスには、米国識別便覧(U.S. Identification Manual)にリスト化されている識別を使用すること。米国特許商標庁は、完璧な出願として必要な要素を含んでいるかの手続的審査、及びラナム法の第1052(a)、(b)、(c)、(e)(2)条で規定される条約義務又は公共政策の理由からの絶対的拒絶理由の限定的審査を行う。その出願が完璧かつ限定的な絶対的理由の拒絶がみられなければ、その出願は異議申立の公告が行われる。

米国特許商標庁の提案指針:

提案された上記の方法と、米国特許商標庁の現在の商標手続状態を検討した結果、ラナム法や審査手続に大きな変更を行うことが必要であるとか望まれるとは信じるに至らなかった。しかしながら、審査処理の充実と改善を図るためにテクノロジーを利用することに注目して、商標登録の出願と審査手続に関する市場本位戦略を取り入れることを、米国特許商標庁から提案したい。出願人は、費用、提出方法、審査の速さが異なる4つの出願方法から選択が行えるようにする。それぞれの方法には出願の処理と審査に必要とされるリソースの度合いに基づいて異なる料金が設定され、商標所有者は自分のニーズと予算に最適な出願と審査方法を選ぶことができる。その4つの方法を出願費用の順(低額から高額へ)にリスト化すると、次の通りである。

1. 出願人は“完璧な”出願を電子的に行い、連邦に登録済み又は係属中の商標に関して混同の蓋然性調査書を認証調査機関で行って提出すること。特許商標庁は早期審査を保証すること。出願人は、米国特許商標庁が認証する調査機関で混同の蓋然性調査書を作成する。認証調査機関は、連邦に登録されている商標と係属中の商標について、出願人の標章にど

れだけ類似しているかでランク付けした電子リストを作成し、商標部に提出する。そのリストは出願番号や登録番号、当該標章、その所有者名で構成するものとし、それらは米国特許商標庁でX - 調査データベースで当該標章にアクセスする際に使用され審査官に電子的に提供される。認証調査機関は次についても提供する、(i)出願人の標章に基づく調査の基準、(ii)調査を行うために使用したツールの特定、(iii)出願人の標章の性質に基づく調査戦略に関する簡単な説明。このランク付けリストには、認証調査機関による混同の蓋然性調査で見つけられた最高300までの標章を含むものとする。出願人やその代理人は、認証調査機関の報告書が出願人の出願と合致する限り、当該機関が提供する以外の再調査や意見、説明を要求されず、またその資料は出願人が再チェックすることなく電子的に商標部に提出することができる。、出願人は、早期審査制度を利用するためには、米国特許商標庁が定める出願その他の全ての要件を満たすよう求められる。そして当該出願は、ラナム法と実施規則に規定される実体的及び非実体的理由について、アトニー審査官と非アトニー審査官の合同による審査が行われる。最後に、この方法のもとで実体的拒絶が発令された出願は“second-set-of-eyes” reviewの対象とされ、その拒絶が適切かつ質の高いものであるかがチェックされる。

2. 出願人は“完璧な”出願を電子的に行い、特許商標庁は優先手続（priority processing）を保証すること。出願人は、この優先的な処理を受けるために、米国特許商標庁が定める出願その他の全ての要件を満たすことが要求される。

商標部ではアトニー審査官と非アトニー審査官が合同で、ラナム法に規定された実体的及び非実体的理由から出願の審査を行う。最後に、この方法のもとで実体的拒絶が発令された出願は“second-set-of-eyes” reviewの対象とされ、その拒絶が適切かつ質の高いものであるかチェックされる。

3. 現行の実施規則に基づいて電子的に出願し、出願日を取得すること。商標部ではアトニー審査官と非アトニー審査官が合同して、ラナム法及び実施規則に規定される実体的及び非実体的理由から、当該出願の審査を行う。

4. 現行の実施規則に基づいて書面で出願し、出願日を取得すること。商標部ではアトニー審査官と非アトニー審査官が合同して、ラナム法に規定される実体的及び非実体的理由から、当該出願の審査を行う。

上記の方法は、商標保持者が自身のビジネスや法律のニーズに最適である方法を選択できるようになるため、質と審査係属期間にプラスの効果を与え、米国特許商標庁が行うラナム法の運営の満足度が高められると確信できる。また、上記の各方法において、原則的にアトニー審査官がラナム法で規定される相対的絶対的理由による拒絶の審査に集中できるようになるため、審査及び手続の質が改善されると思われる。さらに特許商標庁では、中間チェック、特定の件に対する“second-set-of-eyes” reviewや、職員が持つ法律及び審査技術の知識が最新かどうかチェックする検定プログラムを実施するなどの、質改善対策も実施する予定である。実体的拒絶が発せられた出願では、アトニー審査官がその出願の全審査を担当し、審査続行中出願人はただ一人の審査官とやりとりすればよいように保証される。実体的拒絶が発せられなかった出願は、米国特許商標庁に提出される商標出願の60%を上限に、非アトニー審査官が出願の処理を担当し、その後必要な全ての補正について出願人とやりとりが行われる。

アトニーがチェックする法的な問題の審査を集中することは、エージェントアトニーは法律的な能力をより多く使うことができる上に、非実体的審査の問題の処理が減るため、仕事の満足度が増し、審査の質が向上するだろう。同様に、非実体的審査に非アトニー審査官を使うと、報酬費を削減できる上、質も改善されることになるだろう。なぜならこれらの商標の審査作業はより面白くなり、昇進の機会が提供されるからである。

上記の方法1と2で、連絡と出願手続管理に電子的手段だけを使用するようにしたのは、結果の質、効率性、及び業務のコストが向上することを計算に入れたためである。

出願、審査、登録手続を支援する電子政府の実施による費用の節約と、審査の特定範囲内でより多くの非アトニー審査官を採用することによる報酬費の削減によって、商標審

査全体の費用が削減されるに違いない。さらには、このような節約が、より安い費用となって出願人に反映されうる。さらに、電子政府 / 電子商取引の案では、書面を扱う業務のサポートが基本業務である契約従業員と政府公務員の必要性を減らし、ファイルと書類が紛失するという事故が減らされ、長期的に費用が削減されるということが見込まれている。

上記 1 と 2 の方法の料金が、最も低価格となる。最も高価格になるのが書面出願だが、これは電子的な出願 1 件に対して書面出願 1 件の手続のコストの方が高くなるためである。現在、書面手続による出願の費用は、電子的出願 1 件に比べおよそ \$ 5 0 高い。現行の料金表からみると、方法 3 での電子出願費用は 1 件 \$ 3 2 5 となり、書面出願の費用は \$ 3 7 5 となる。米国特許商標庁が商標情報システム (T I C) が 2 0 0 3 年 1 0 月 1 日に実施され、方法 1 と 2 の手続を行うことができるようになれば、商標登録出願にかかる提出費用は、それら 2 つの出願の方法を考慮にいれて再考され、電子的提出及び手続に関連する全ての費用の考慮も組み入れられる。

2 0 0 3 年 1 0 月 1 日の電子政府の実施後は、方法 3 と 4 において第一回目のアクションまでの平均審査係属期間 (P e n d e n c y) が目標 2 ヶ月とされ、登録あるいは特許査定 (N o t i c e o f A l l o w a n c e : N O A) までの平均審査係属期間は目標 1 2 ヶ月とされる。方法 1 と 2 では、第一回目のアクションまでの平均審査係属期間は 1 ヶ月又はそれ以内で、登録や特許査定の平均審査係属期間は 9 ヶ月とされる。

スケジュール:

- ___ 2 0 0 2 年度内に、特許法施行規則 (C F R) 変更の起草と公開を行う。
- ___ 2 0 0 2 年度内に、ラナム法の必要な改正の起草と提出を行う。
- ___ 2 0 0 3 年度内に、業務の再編と商標部の再構築をする。
- ___ 電子政府案の実施に併せて 2 0 0 3 年 1 0 月 1 日に実施する。

メリット:

- ___ 特許庁業務の确实性が高まる。

- ___ 出願人が選択できる標章審査及び登録料の様々な料金が設定される
- ___ 電子政府の使用で得られる早期登録
- ___ 選択した方法から、質及び時間の予測が可能となる。
- ___ 商標権を守るための、合衆国連邦裁判所へのより早いアクセス
- ___ アトニー審査官が原則として実体的、法律的な業務に集中し、仕事の満足度を上昇させる。
- ___ パラリーガル審査官は出願審査で手続的審査の業務を行うこととなり、現在商標のサポートスタッフとして働いている有資格者には、より満足のいく仕事を与えられることとなる。