〈留意事項〉
・本資料はあくまで参考のための日本語訳であり、その翻訳内容につき発表者の了解を得たものではございません。
・よって翻訳に誤りのある可能性もありますので、正確な内容は原文をご参照下さい。

米国における悪意の商標出願との戦い

米国特許商標庁
商標審判部
審判官
Karen S. Kuhlke氏

悪意の商標出願の種類

商標「探査」

「土地収奪」行動、つまり、真の所有者の市場参入前に、他人の標章を同一商品に付して登録しようとする企て。使用の意思はなく、所有者から金銭をゆすり取ることだけを目的とする。

商標横領

他人の標章を同一または類似する商品に付して登録し、名目的に使用すること。

商標侵害

他人の標章を関連商品または非関連商品に付して登録すること。

所有者は未使用・未登録であり、消費者の認知もないため、所有者は混同を証明できない。

これには新たな手段が必要である。
サイバースクワッティングに類似？

所有者は未使用・未登録だが、消費者に認知されている。裁判所が名声による優先権の確立を認めれば、混同を利用できる。

所有者は使用しているが未登録。所有者が未登録で優先権を確立できる場合（非関連商品に対してさえも）、混同のおそれを判断するテストを利用できる。

混同のおそれを判断するテストにおいて検討される要因を拡大する必要がある。

米国の実務

- 手段1: 善意の法的義務
  - 善意(“Bona Fide”)の使用意思を要求
  - 悪意に対する処罰を伴う、出願人と代理人の善意出願要件
- 手段2: 混同のおそれに関する分析における悪意要因

手段#1: 米国における善意の法的義務

標章を使用する意思を要求し、その意思を異議申し立ての根拠にする。

標章使用意思の要求

・事業計画と使用準備により証明。

・使用意思の欠如または不足を根拠にして出願に異議を申し立てることができる。

出願人と代理人の悪意に対する処罰を伴う善意申請要件

出願における不正陳述に対する処罰

・偽証に対する刑事訴追

・登録からの当該商品の削除および/または登録の取消。

・弁理士/代理人に対する制裁。

善意義務の策定：出願の真実宣言を要求

記載された事実：

「真実宣言人の知識及び信念の及ぶ限りにおいて、願書に記載された事実が正確であること」

所有権又は使用の権原：

真実宣言人は、出願人がその標章の所有者であると信じており、及び真実宣言人の知識及び所信の及ぶ限りにおいては、他の何れの者も、同一の形態で、又は他人の商品若しくはサービスに適用された場合に混同、錯誤若しくは欺瞞を生じるおそれのある程に類似する形態で使用する権利を有していないと信じている。

商業における使用：

その標章が商業において、出願日時点で願書に記載されている商品又はサービスに関して使用されている旨（又は出願人が善意の使用意思を有している旨）が真実宣言された陳述書。

個人的知識に基づく主張：

宣言書に署名した者は出願における事実に関する直接的な知識を有していなければならない。

「私は、米国法にある偽証罪のもと、これまでの全ての陳述は、私の知り得る、信じ得る限りにおいて、真実であり、正確であることを宣言する。私は、故意の虚偽申立等は、出願、書類、又はその結果としてのいかなる登録の有効性を危うくし、罰金又は禁固刑、またはその両方により罰されることを承知する」

手段#2; 混同のおそれにおける悪意要因

悪意の証拠を検討できる司法構造

混同と希釈化のおそれ

・悪意は分析における要因である。悪意を決定する条件は明確に定義されていない。悪意は状況的証拠から推論することができる。

裁判所は、悪意を混同のおそれに関する分析の一要因として検討する。被告の原告標章との**混同を引き起こそうという意思**は、被告の行為がその効果をもたらす可能性が非常に高かったということを示唆する。

混同のおそれに関する分析において検討される要因一覧を利用して、裁判所は要因を比較し、**スライド制を適用する**ことができる。例えば、悪意の証拠が多いほど、標章または商品あるいはサービスの類似性を立証する必要性が少なくなる。

最近の悪意出願判例

L'Oreal S.A. v. Marcon

- Robert Victor Marcon (出願人)は、アロエ飲料に対する標章L'OREAL PARISを出願した。
- L'Oreal S.A. (異議申立人)は、化粧品登録商標の**L'OREAL and L'OREAL PARIS** との混同とその希釈化のおそれ、及び商業における使用意思の欠如を根拠に出願に対する異議を申し立てた。
  - 混同のおそれに関する分析において検討された悪意の証拠
    - ・申請者は様々な有名標章を登録するために使用意思に基づく申請を出願する傾向がある
      -標章の採用が意図しない偶然の一致であったという可能性は非常に低い
    - ・趣意書における出願人の不誠実な記述/主張

➢ **「こうした推論は模倣者の混同への期待から引き出されるものであるため、このような悪意は混同の可能性が高いという強力な証拠である」混同のおそれがあるという判断が下された。**

L'Oreal S.A. v. Marcon, 102 USPQ2d 1434 (TTAB 2012).

最近の悪意出願判例

L'Oreal S.A. v. Marcon

– 使用の意思の欠如-検討された証拠

・出願人が当該標章を使用可能/使用予定であるという証拠書類または他の客観的証拠の欠如
- 特定された商品の製造または他の方法による提供に必要な出願人の能力または経験の欠如
- ライセンス供与または外部委託により使用するという曖昧な言及
- 使用に向けた具体的行動または具体的計画策定の欠如
- 使用意思に基づき、他人の有名商標を様々な商品に対して申請するという出願人の傾向。

➢ **記録の累積的結果から、出願人には、アロエ飲料標章を商業において使用しようという、必須の善意の意思が欠けているということが立証される。**

– 希釈化：裁判所は希釈化を検討する必要はないという結論を下した。

最近の悪意出願判例

Carr v. Garnes

•Edward M. Garnes, Jr. (出願人)は、以下に付した標章 **FROM AFROS TO SHELLTOES ART, ACTION, AND CONVERSATION** の申請を出願した。

– ***教育サービス, つまり、アートとエンターテイメント***、*ヒップホップ、世代間関係、コミュニティ構築、公民権とヒップホップ世代間の誤解を軽減する政治勢力としての芸術におけるワークショップおよびセミナーの開催*

•Reginald Carr (異議申立人)は、以下に付したコモンロー上の標章**AFROS-N-SHELLTOES ENTERTAINMENT**との混同のおそれを根拠として出願に異議を申し立てた。

– *ラッパー、歌手および詩人の表現、および彼らの活動とグループの促進を望むマネージャーの表現を含む、**ディスクジョッキー・サービスとアーティスト・マネジメント、およびプロモーション・サービス。***

・異議申立人はまた、商標法第2条(a)に基づく異議申立人の特定に関する虚偽的関連示唆、および商標法第1条(a)に基づく申請出願前における商標の善意的使用の欠如を申し立てた。

Carr. v. Garnes, 異議申立 No. 91171220, 2010 WL 4780321 (TTAB Nov. 8, 2010) [先例とならない].

最近の悪意出願判例

Carr v. Garnes

– 混同のおそれに関する分析において検討された悪意の証拠
  - 2004年、代理人Marvin Arringtonが出願人Garnesと企業（Babuke Brothers, LLC）を立ち上げ、その後まもなくドメイン名afrostoshelltoes.comをジョージア商標登録と連邦登録に出願・登録した7ヶ月後、Carrは同代理人と自身の事業に関する話し合いを持った。

・両当事者は米国ジョージア州に居住。
・両当事者は同一新聞に広告を掲載。
・両当事者は珍しい語である「shelltoes」を使用。
・出願人はこうした状況下でどのようにして自らの商標を採用するに至ったのかについて説明しなかった。

最近の悪意出願判例

Carr v. Garnes

- 商標審判部は以下の結論を出した：出願人は、異議申立人の先行商標を熟知しながら、異議申立人の商標における善意を犠牲にする意図を持ち、異議申立人のサービスに関連するサービスに対して申請を出願した。出願人は自らの商標採用と申請遂行において、不誠実な行動をしたという決断を下す。

- 異議申立人は虚偽の関連示唆または商業における善意使用の欠如を実証しなかった。

最近の悪意出願判例

Petroleos Mexicanos (PEMEX) v. Intermix SA

- Intermix SA（被告）は、原油および石油精製品、広告、石油産業サービスに関連する業務執行管理、石油精製に対する商標**PEMEX**の登録を所有している。

- PEMEX（申立人）は、米国における商標**PEMEX**のコモンロー上の使用に基づく優先権を主張し、第2条(a)に基づく**虚偽の関連示唆**、第2条(d)に基づく**混同のおそれ**、および**詐欺**を根拠とする登録取消しを申し立てた。

  – 被告は、米国における使用または登録の訴えの欠如を根拠に当事者不適格を主張し、請求の趣旨不十分を理由とする**却下の申立**を申請した。

Petroleos Mexicanos v. Intermix SA, 97 USPQ2d 1403 (TTAB 2010).

最近の悪意出願判例

Petroleos Mexicanos (PEMEX) v. Intermix SA

- 第2条(a)に基づく**虚偽的関連示唆**の申し立てに関して:以下の証明のみを目的として、米国における財産権**を主張する必要はない**。
-

  (1) 申請標章が他人または他機関によって以前使用された名称または特定と同一または非常に類似している;

  (2)標章が一意的かつ明白にその人物または機関を指すものとして認識される;

  (3)標章において特定された人物または機関が、商標の下で出願人が販売する商品または提供するサービスと関連しない;

  (4) 出願人の標章がその商品そして/またはサービスに使用された場合、指名された人物または機関とその名声や評判の関連が推定される。

最近の悪意出願判例

Petroleos Mexicanos (PEMEX) v. Intermix SA

- **混同のおそれ**の申し立てに関して、Petroleos Mexicanosは米国で**広範な事業活動**を行ったが実際の売上はなかったと主張した。

- Intermixは、原告は商業における利用をしておらず、「事業活動」に基づく優先権を主張できないと申し立てた。

審判部：使用に基づく申請の場合、登録前に米国において商業における善意の商標使用をしなければならないが、異議申立手続または取消訴訟手続に混同のおそれを申し立てる原告に**そのような要件は適用されない。**

First Niagara Ins. Brokers Inc. v First Niagara Fin. Group Inc., 476 F.3d 867, 81 USPQ2d 1375, 1378 (Fed. Cir. 2007)からの引用であるが、混同のおそれに必要であるのは、先行標章が「他人によって米国で利用された」および「外国の異議申立人が、米国におけるその標章の使用のみを示すことにより、本案に関する異議を提示できる」ということのみである（裁判所は、カナダ国外で営業し米国に物理的に所在しないカナダの保険会社が、とりわけ米国に拠点を置く保険業者が発行した保険証券の販売およびカナダ財産を所有する米国市民に対する保険証券の販売を通じて米国に関わりを持っていたということ、そしてこうした関わりは優先権の確立に十分であったということを宣言した）。**類似的使用の承認。**

最近の悪意出願審決例

Petroleos Mexicanos (PEMEX) v. Intermix SA

- **詐欺**の主張に関して、PEMEXは、IntermixがUSPTOを欺く意図を持ち、使用宣誓書提出時に、米国における商業において特定された商品とサービスに当該商標を使用していた—そのような使用はなかったにもかかわらず—という**重大な虚偽の陳述**を、故意に行ったと主張した。

  審判部:PEMEXは十分に詐欺の主張を表明している。

  棄却申立は全根拠に基づいて却下され、裁判の再設定が予定された。PEMEXは発見要求を送達しIntermixは対応できなかった。審判部は制裁として判決を下した。

審査において、悪意はどのように対応されるか？

- 審査官は悪意の出願に対応するいくつかの手段を持っている。

・出願人に対して追加情報の要請をすることによって調査ができる；

・出願人が多種多様の商品またはサービスの使用を主張している場合、使用例をさらに要求することができる；

- *引用標章が登録されていない場合でも、商標が生死を問わずある個人または機関との関連を虚偽的に示唆しているという点を根拠に、商標法第2条(a)に基づいて拒絶を発することができる。*

- *標章が存命中の特定の個人の名称，肖像もしくは署名からなり、承諾書が提出されない場合商標法第2条(c)に従って拒絶を発することができる。*

ありがとうございました。