

＜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ありません。
- ・ 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



Karen S. Kuhlke氏
米国特許商標庁
商標審判部
商標行政審判官



概要

- 悪意出願の種類
- 米国において悪意と戦うための手段
- 最近の訴訟例



悪意出願の例

- 「転売」を目的とした使用意思のない商標の登録
- 登録の維持を目的とした同一の若しくは関連する商品に関する名目使用の意思を持った商標の登録、又は
- 他方当事者の顧客吸引力に便乗するために同一の、関係する、若しくは無関係の商品に関する使用意思を持った商標の登録



米国における対抗策

- 対抗手段 #1: 善意に関する法定義務
 - 善意の(“Bona Fide(真正且つ誠実な)”) 使用又は使用の意思を要求
 - 悪意を持った出願人及び代理人に対する罰則を備えた善意に関する出願要件
- 対抗手段 #2: 混同の虞の分析における悪意の要素



対抗手段 #1: 米国での善意に関する法定義務

商標の使用意思を要求しており、使用意思は異議申立の理由となる。



商標の使用意思の要件

- 事業計画、使用に向けた準備等の証拠
- 出願は、使用意思がない又は欠如している場合、異議を申立てられる可能性がある。

悪意を持った出願人及び代理人に対する罰則を備えた善意に関する出願要件



出願における詐欺的陳述への罰則

- 偽証罪での刑事告発
- 詐欺的陳述が対象とする商品の登録からの除外及び／又は登録の取消
- 弁護士／代理人への制裁措置



善意義務の確立: 出願の真実宣言の要求

記載事実の真実性: 「真実宣言人の知識及び信念の及ぶ限りにおいて、出願書類に記載した事実が正確であること」

所有権又は使用権: 真実宣言人は出願人が当該標章の所有者であると信じていること、且つ、宣言人の知識及び信念の及ぶ限りにおいて他の何人も取引において当該標章を同一の形態で、又は、他人の商品若しくはサービスに適用された際に混同若しくは錯誤、若しくは欺瞞を生じる虞がある程の類似性を有する形態で使用する権利を有していないと信じていること。

取引における使用: 出願日時点で出願書類に列記された商品又はサービスに付して又は関連して、当該標章が取引において使用されている(又は出願人が真正且つ誠実な使用意思を有している)旨の真実宣言

個人的知識に基づく事実の主張: 宣言書の署名人は出願における事実の直接的な知識を有している必要がある。

「私は、米国法の偽証罪に問われることを承知の上で、上記の全ての陳述が私の知識及び信念の及ぶ限りにおいて真実且つ正確であることを宣言する。私は、故意による虚偽の陳述等が、出願若しくは出願書類又はそれにより生じる登録の有効性を危うくするとともに、罰金若しくは禁固刑又はその併科により罰せられるものと理解している」



宣言の事例: LOREAL PARISの 出願

出願の基礎及び商品／サービスの情報

使用の意思: 第1条 (b)

出願人は次に示す商品及び／又はサービスに関して取引における当該標章の真正且つ誠実な使用意思を有する (合衆国法典第15巻(15 U.S.C.) § 1051(b))。

- (1) 国際分類第5類
- (2) 商品及び／又はサービスの一覧
 - (a) 香水及び芳香剤
 - (b) ビタミン、ミネラル及びハーブ系のサプリメント、並びにその組合せ
 - (c) アロエベラ飲料
 - (d) シェービングバルサム、ローション、クリーム、せっけん
 - (e) 局所皮膚用バルサム: 日焼け止め剤、日焼け用バルサム、ローション、クリーム、及びその組合せ
 - (f) ろうそく(香料入／なし)
 - (g) ひげそり用具

外国優先権: 第44条(d)

出願人は次に示す商品及び／又はサービスに関して取引における当該標章の真正且つ誠実な使用意思を有しており、15 U.S.C. § 1126(d)に従い外国出願に基づく優先権の主張を行う。



署名情報

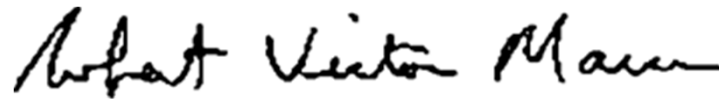
出願人は、上記の商品及び／又はサービスに関して、米国特許商標庁における1946年7月5日の商標法により設けられた主登録簿(15 U.S.C. § 1051以下を参照)への登録を求める。

署名者は、故意の虚偽陳述及びそれに類するものが18 U.S.C. § 1001に基づき罰金若しくは禁固刑又はその併科により処罰されること並びにそのような故意の虚偽陳述等が当該出願又は出願から生じる登録の有効性を危うくする虞があることについて警告を受けており、出願人に代わって本出願を遂行する権原を有するに相応しいこと、出願人が登録を求める商標／サービスマークの所有者であると信じていること又は当該出願が 15 U.S.C. § 1051(b)に基づき行われる場合に当該出願人が取引において当該標章を使用する権原を有していると信じているこ



と、自らの知識及び信念の及ぶ限りにおいていかなる人、会社、法人若しくは団体も当該標章を取引においてそれと同一の形態において又は当該他人の商品／サービスに付して若しくは関連して使用する際に混同若しくは誤認又は欺瞞を生じる虞のある程度に類似する形態において使用する権利を有していないこと、並びに、自らの知識に基づくすべての陳述が真実であるとともに、情報及び信念に基づくすべての陳述が真実であると信じていることを宣言する。

署名:



氏名(活字体):

Robert Victor Marcon

署名日:

2004年6月8日

役職名:

個人



対抗手段 #2: 混同の虞における 悪意因子

悪意の証拠の検討を可能にする司法の仕組み



混同の虞及び希釈化

• 悪意は当該分析における一因子である。悪意の判定条件に関する明確な一覧は存在しない。悪意は状況証拠から推察することができる。

裁判所は 悪意を混同の虞の分析における一因子とみなしている。原告の商標と**混同を生じさせようとする**被告人の**意思**は被告人の行為がそうした影響をもたらす虞が高かったことを暗示している。

混同の虞の分析において検討される因子の一覧は、裁判所が因子間のバランスをとり、例えば、悪意の証拠が増す程に 商標又は商品若しくはサービスにおける類似性の立証に必要な証拠が少なくて済むといった**(逆)スライド制を適用すること**を可能にする。



その他の対抗手段

- 審査中に追加情報／見本を要求
- 商標法第2条(a)の虚偽の関係の示唆に基づく拒絶又は異議申立
- 第2条(c)の存命の個人の名称に基づく拒絶
- 審査中及びそれ以降の透明性
- 第14条(3)に基づく出所の不実表示



追加情報及び／又は見本に関する要件

審査官は、出願人が多種多様な商品又はサービスに関する使用を主張している場合(使用に基づく出願の場合)、出願人に追加情報を要求する及び／又は使用の見本をさらに求めることにより調査することができる。

出願人は、石油関連製品に関して商標「ADNOC」を出願した。

商標審査官は「貴社はアブダビ国営石油会社か」と尋ねた。



虚偽の関係の示唆に基づく 拒絶又は異議申立

商標が人(存命か故人かは問わない)又は組織との関係を偽って示唆している点を理由に、引用商標が登録されていない場合であっても、商標法第2条(a)に基づき拒絶又は異議申立を行うことが可能である。

- ADNOCの登録は、アブダビ国営石油会社との関係を偽って示唆するものであったため拒絶された(商標審査官は、公衆が誤った関係づけを行う証拠となる組織名の採用意思について言及し、さらに周知の事業体に関連した出願人の他の出願についても指摘している)。



商標が特定の存命の個人の名称を含むことに基づく拒絶

商標が特定の存命の個人を示す名称、肖像又は署名を含み、且つ、本人の同意書が提出されていない場合は、商標法第2条(c)に基づく拒絶が発せられる。

- Blue Ivy Carterは2012年1月7日に生まれ、両親ではない者が(この名称に関連する)出願を2012年1月11日と2012年1月20日に行ったが、この「有名な乳児」に関する同意書の記録がないとして、2012年1月25日と2012年2月2日に拒絶理由通知が出された。



透明性

- 出願人が提出した情報はUSPTOのウェブサイトに公開され入手可能となる。
- 商標審判部 (TTAB) に提出されたすべての書類は他方当事者に送達されなければならない。
- 審判部のファイルはUSPTOのウェブサイトに公開され入手可能となる。



最近の訴訟例: L'Oreal S.A. v. Marcon

L'Oreal S.A. v. Marcon

- Robert Victor Marcon(出願人)はアロエベラ飲料に関して商標「L'OREAL PARIS」を出願した。
 - L'Oreal S.A.(異議申立人)は同社の化粧品に関して登録済の商標「L'OREAL」及び「L'OREAL PARIS」との混同の虞及び希釈化並びに取引における使用意思の欠如に基づいて当該出願に異議を申立てた。
 - 混同の虞の分析において検討された悪意の証拠
 - 出願人は、様々な周知商標を登録する目的で使用意思に基づく出願を繰り返しており、出願人が採用した商標との一致が意図したものでないとは考えられない。
 - 出願人の弁論趣意書における不誠実な陳述／主張
- 「模倣者が混同を期待しているという点から当該の推論が導き出されるように、このような悪意は混同の可能性が高いことの有力な証拠である」。混同の虞を認めている。

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



L'Oreal S.A. v. Marcon

– 使用意思の欠如 - 検討された証拠:

- 出願人が当該商標を将来的に使用するとみられる又はその意思がみられる文書証拠及びその他の客観的証拠の欠如
- 出願人における特定された商品の製造又はその他の提供方法に必要な能力又は経験の欠如
- 使用許諾又はアウトソーシングを通じた使用への曖昧な言及
- 使用に向けて何らかの具体的な行動をとったり、具体的な計画を立てていない点
- 出願人が繰り返し共通点のない商品に関して他人の周知商標を用いて使用意思に基づく出願を行っている点

➤ 過去の記録は、出願人がアロエベラ飲料の取引において必須条件である真正且つ誠実に当該商標を使用する意思を欠いていることを証明している。

– 希釈化: 裁判所は希釈化の検討が必要であると考えなかった。



最近の訴訟例: Carr v. Garnes

Carr v. Garnes

•Edward M. Garnes, Jr. (出願人)は次のものに関して「**FROM AFROS TO SHELLTOES ART, ACTION, AND CONVERSATION**」という商標を出願した。

- 教育サービス、すなわち、芸術及びエンターテインメントにおけるワークショップ及びセミナーの開催、ヒップホップ、世代を超えた関係、地域興し、並びに市民権世代とヒップホップ世代の間の誤解の軽減を目指す政治力としての芸術

•Reginald Carr (異議申立人)は自身の所有する次のものに関するコモンロー商標「**AFROS-N-SHELLTOES ENTERTAINMENT**」と混同の虞があるとの理由で当該出願に異議を申立てた。

- ディスクジョッキー業、芸能人のマネージメント及びプロモーション業(ラッパー、歌手及び詩人の代理並びに自身が受け持つ芸能人及びグループのプロモーションを望むマネージャーの代理を含む)
- 異議申立人はさらに、異議申立人本人との関係に関する商標法第2条(a)に基づく虚偽の示唆、及び商標法第1条(a)に基づく出願に先立つ取引における当該商標の真正且つ誠実な使用の欠如を主張した。

Carr. v. Garnes, Opposition No. 91171220, 2010 WL 4780321 (TTAB 2010年11月8日) [先例価値なし].



Carr v. Garnes

－ 混同の虞の分析において検討された悪意の証拠

- Carrは2004年に弁護士Marvin Arringtonと彼の事業について話をした。7カ月後この弁護士は出願人Garnesと会社(有限責任会社Babuke Brothers)を設立し、その後間もなくしてafrostoshelltoes.comのドメイン名を登録し、ジョージア州商標登録及び連邦商標登録の出願を行った。
- 両当事者の所在地は米国ジョージア州である。
- 両当事者は同一の新聞に広告を載せている。
- 両当事者はあまり使われない「shelltoes」という語を使用した。
- 出願人はこうした状況下で自身が当該商標を採用するようになった経緯について説明しなかった。



Carr v. Garnes

- 商標審判部は、出願人は、異議申立人の先行商標についての十分な知識と異議申立人の当該商標における顧客吸引力を利用する意思を持つ中で異議申立人のサービスに関連したサービスに関して出願を行っており、当該商標の採用と出願の遂行の際に悪意ある行動を取っていると認められると結論付けた。
- 異議申立は混同の虞を理由に認められた。異議申立人が虚偽の関係の示唆又は取引における真正且つ誠実な使用の欠如を証明するには至らなかった。



最近の訴訟例: Petroleos Mexicanos (PEMEX) v. Intermix SA

Petroleos Mexicanos (PEMEX) v. Intermix SA

- Intermix S.A. (被告) は原油及び石油精製品、石油産業関連の広告及び業務管理並びに精油に関して商標「**PEMEX**」を登録している。
- PEMEX (原告) は、商標**PEMEX**の米国でのコモンロー上の使用に基づく先行権を主張しており、第2条(a)に基づく虚偽の関係の示唆、第2条(d)に基づく混同の虞、及び詐欺を理由に登録を取消す旨の申立を行った。
 - 被告は、(原告が)米国における使用又は登録を主張してこなかったことから申立の資格がないと主張し、救済措置を受けられるだけの主張を行っていない点を理由に申立を棄却する旨の申請を行った。

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



Petroleos Mexicanos (PEMEX) v. Intermix SA

- 第2条(a)に基づく虚偽の関係の示唆の主張に関しては、米国における所有権を主張する必要はなく、ただ次の点が証明された。
 - (1) 問題の商標は、別の人又は組織がこれまで使用していた名称又は識別情報と同一又は極めて類似している。
 - (2) 当該商標は一意的に且つ紛れもなく当該の人又は組織を指し示すものとして認められる。
 - (3) 当該商標において特定される人又は組織は、出願人が当該商標を用いて販売する商品又は実施するサービスと無関係である。並びに、
 - (4) 出願人の商標がその商品及び／又はサービスとともに使用される際には、当該商標が指し示す人又は組織の名声又は評判によって、当該の人又は組織との関係性が推察されることになる。



Petroleos Mexicanos (PEMEX) v. Intermix SA

- 混同の虞の主張に関しては、Petroleos Mexicanosは米国において幅広い事業活動を行っているが、実際の売上はないと主張した。
- Intermixは原告が取引において当該商標を使用しておらず、「事業活動」に基づく先行権を主張できないと反論した。

審判部： 使用に基づく出願では登録前に米国での取引において商標の真正且つ誠実な使用を行っている必要があるが、異議申立又は取消の手續において混同の虞を主張している原告に適用される当該要件は存在しない。

混同の虞において要求されるのは、先行商標が単に「別の者により米国で使用されて」きたことであり、First Niagara Ins. Brokers Inc. v First Niagara Fin. Group Inc., 476 F.3d 867, 81 USPQ2d 1375, 1378 (連邦巡回区控訴裁判所 (Fed. Cir.) 2007年) を引用して「外国の異議申立人は米国における自身の商標の使用のみを証明することにより本案の異議申立を提起することができる」(裁判所は、カナダ国外で活動を行っているが米国内に物理的拠点を持たないカナダの保険会社が、とりわけ、米国を拠点とする保険業者の保険を販売し、且つ、カナダに資産を持つ米国民に対し保険を販売するという形で米国との関係を有しており、当該関係が先行権の立証に十分であると認めた)。



Petroleos Mexicanos (PEMEX) v. Intermix SA

- 詐欺の主張に関しては、PEMEXはIntermixが使用陳述書を提出した時点で(そうした使用はなかったにもかかわらず)米国での取引において特定された商品及びサービスに関してその商標を使用していたとする重大な不実表示を故意にUSPTOを欺く意思を持って行ったと主張した。

審判部: PEMEXの詐欺の主張に関する説明は十分である。

棄却の申請はあらゆる理由で否定され、審理のやり直しも認められなかった。PEMEXは証拠開示請求書を送達したがIntermixからの返答はなかった。審判部は制裁措置を命じる審決を下した。



最近の訴訟例: Di Thiene S.P.A. v. Panagiotis

Di Thiene S.P.A. v. Panagiotis

- Lazaridis E. Panagiotisは被服に関して商標「AERONAUTICA MILITARE」の出願を行った。
- 異議申立人Cristiano Di Thiene S.p.A.は上記の出願に次の疑いがあると主張した。

混同の虞

真正且つ誠実な使用意思の欠如



- 記録により異議申立人が欧州で当該商標を使用していることを出願人が認識している点が立証された。
- 審判部は「当事者の当該商標の外国での使用に関する情報は審判部の手続における問題と通常は無関係であるが、例えば、当事者の米国における商標の採用及び使用が外国の当該商標使用者の米国での展開を見越して悪意により行われたものであるか否かについての問題が存在する場合、又は、当該の外国商標が米国では使用されていないものの著名である場合は、例外的に扱われる場合もある」と指摘している。
- 但し、異議申立人は米国での先使用を証明できず、混同の虞の主張は失敗する。



- 異議申立人は、出願人には使用意思を証明する客観的証拠がないことを証明した。
- 強い使用意思を立証するような明確な証言又は証拠を示すような出願人による反論はなかった。
- 審判部は、出願人が「出願を裏付けるのに十分且つ必須の、当該標章の取引における真正且つ誠実な使用意思を有していない」と審決している。



最近の訴訟例: Bayer v. Belmora

Bayer Consumer Care AG v. Belmora LLC

- Belmoraは鎮痛錠に関してFLANAXを登録した。
- Bayerはその取消を求めた。
 - 第2条(d)の混同の虞（棄却）
 - 第14条(3)の出所の不実表示
 - 「当該の商品及び／又はサービスが実際には他方当事者を出所とするにもかかわらず、被告により又は被告の同意を得て商品及び／又はサービスが製造業者等の他の事業体を出所とする旨の不実表示が故意になされた場合」

Bayer Consumer Care AG v. Belmora LLC, 110 USPQ2d 1623 (TTAB 2014年)、控訴: Canc. No. 92047741 (Fed. Cir. 2014年6月3日).



- 「原告は米国において不実表示が生じていると主張している。ランハム法は、需要者の保護とともに商標所有者の所有権の保護を規定している」
- 「原告は「原告の顧客吸引力及び評判を利用できるように被告が計略して行った当該商標の甚だしい不正使用」を立証しなければならない」



- 証拠

- メキシコでの商標FLANAXを証明する出版物及び包装
- 米国においてアクセス可能なウェブサイトからの原告の商標FLANAXを示すプリントアウト
- 米国における多数のメキシコ移民に関するデータ
- 当該製品のマーケティングの際に原告の商標に言及している被告の事例。「我が社は米国におけるFLANAXの直接的生産者である。FLANAXは、メキシコ及び中南米において売上が好調であり、ラテンアメリカ市場で非常によく知られた医薬品である」
- 被告が当該商標の起源に関する証拠を捏造していることを示す電子メール



- 調査結果
 - 原告は米国で当該商標を使用していない。
 - FLANAXはメキシコで最もよく売れている鎮痛剤である。
 - 原告の商標は米国の小売業者や米国のヒスパニック系の需要者の間で知られている。
 - 被告は、同種の商品に関して原告のメキシコの実施権者が使用しているものと同一の商標FLANAXを故意に選定した。
 - 被告は、メキシコで用いられている原告のFLANAXのロゴとメキシコの包装の他の要素(色及びデザイン)を複製した。
 - 被告は自身の商品の販売時に原告の評判を利用した。



審判部は、被告が「商標FLANAXを使用している商品の出所を不実表示する目的で当該商標を使用している」と審決した。

ご清聴有難うございました。

