

UNITED STATES
PATENT AND TRADEMARK OFFICE



<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出願の判例

デイビッド・ヒースリー氏

審判官

米国特許商標庁、商標審判部

2016年3月1日

UNITED STATES
PATENT AND TRADEMARK OFFICE



米国における悪意出願に対抗する手段

- **善意の法的義務**
 - 善意 (Bona Fide) の使用または使用の意思が求められる。
 - 悪意の出願人及び代理人に対する罰則を伴う善意の出願要件
 - 出願人は、標章の所有者でなければならない。
- **混同のおそれを分析する際の悪意要因**

米国における善意の法的義務

標章の使用または使用の意思を要求し、それを異議申し立ての根拠にする。



標章の使用意思を要求

- ・事業計画や使用準備で証明
- ・使用意思がない場合は、出願に異議を申し立てられる。

悪意の出願人及び代理人に対する罰則を伴う善意出願要件



出願書における欺瞞的陳述に対する罰則

- ・ 偽証罪での刑事訴追
- ・ 登録からの当該商品の削除と登録の取り消し
- ・ 弁理士・代理人代表に対する処罰

善意の義務の作成：出願書の証明を要求

記載された事実の真実性：

「立証者の知識と信念の限りをつくして、出願書に記載する事実を正確にすること」

所有者または使用する権限：

立証者は、知識と信念の限りをつくして、出願人が紛れもなく標章の所有者であると信じ、同一形態あるいは、他者の商品または役務に適用された場合に混乱、誤認または錯誤を生じるほどに類似する近似形態のいずれにおいても、他の者が商用に標章を使用する権利をもつことはないと思える。

商業目的の使用：

標章が、出願日の時点で出願書に一覧してある商品または役務に、またはそれに関して商業目的で使用されている（または出願者が善意の使用意思を有している）という証言陳述書。

個人の知識にもとづく主張：

宣言書に署名した者は、出願書に書かれた事実について直接的な知識をもっていなければならない。

「私は、アメリカ合衆国の法律における偽証罪の罰則のもと、これまで行った陳述は、私の知識と信念の限りをつくして真実であり、正確であることを宣言する。私は、故意の虚偽の陳述及びこれに類するものが、出願書、文書、及びそれから生じる登録の有効性を損なうおそれがあり、罰金または禁固刑もしくはその両方により罰せられることを理解するものである。」

混同のおそれにおける悪意要因

悪意の証拠の検討をゆるす
司法構造



混同のおそれ及び希釈化

•悪意は、分析における一要因である。悪意だと断定するための明確な条件リストはない。悪意は、状況証拠から推測されうる。

裁判所は、悪意を、混同のおそれ进行分析する上での一要因だと考えている。原告の標章を使って**混同を生じさせたいという**被告の**意図**は、被告が行動に移した場合、非常に高い効果をもたらすことを示唆している。

裁判所は、混同のおそれの分析で考慮される要因のリストによって要因を均等化し、**順応率を適用**することができる。例えば、悪意の証拠が多ければ多いほど、標章や商品・サービスにおける類似性を立証するために必要な証拠は少なくなる。

uspto

他の手段

- 関連の虚偽的示唆を根拠に拒絶又は異議申立（商標法2(a)）
- 出所に関する虚偽の陳述（商標法14(3)）
- 存命中の個人名を根拠に拒絶（商標法2(c)）
- 審査中及び審査後の透明性
- 審査中のさらなる情報・見本の要求

手段：混同のおそれにおける悪意要因

判例： CHIRO-KLENZ 商標審判部2012

異議申立人

エドム・ラボラトリーズ

CHIRO-KLENZ

商品：薬用等のハーブティー

出願人

グレン・リッチャー

(スペシャル・ティー・プラス社長)

**SUPER CHIRO
TEA**

商品：薬用ハーブティー

- 1992年、異議申立人が最初にCHIRO-KLENZを使用した。
- スペシャル・ティーは、お茶に関して登録商標CHIRO-KLENZを所有し、1993年に公開したが、異議申立人の独占的供給者というライセンスと引き替えに、その権利を異議申立人に譲渡した。
- スペシャル・ティーの登録は、ファイル維持文書の不具合により抹消された。
- 異議申立人がCHIRO-KLENZの商標登録を得た。
- 2004年ライセンス契約が終了すると、スペシャル・ティーは、異議申立人の標章を削除するよう申し立てた。不履行判定を根拠に勝訴。
- スペシャル・ティーがCHIRO-KLENZの登録を得た。異議申立人は、スペシャル・ティーは所有者ではないことを根拠にして、無効にした。
- SUPER CHIRO TEA の出願が提出された。



- 悪意の出願の証拠

- 出願人のティーパッケージには、キャッチフレーズとして「**CHIRO-KLENZ**のオリジナルメーカーから」
- 出願人は、www.chirokeklenzforless.comのドメインネームをもち、サイトの訪問者を、自分のウェブサイトwww.superchirotea.comにリダイレクトしている。
- 出願人は、CHIRO-KLENZからの証言を、自分のウェブサイトに載せて、SUPER CHIRO TEAを宣伝
- CHIRO-KLENZの注文に対して、SUPER CHIRO TEAを代替発送
- SUPER CHIRO TEAの製品比較ページには小さな字で、「登録商標**CHIRO-KLENZ**の所有者エドム・ラボラトリーズ社とは提携していない」と表明する一方で、「**CHIRO-KLENZ**ティーのオリジナル処方者から」と表明
- 悪意の行動パターン：異議申立人のCHIRO-KLENZの登録削除を申し立てる。出願人は、類似の商標ドレスを使用。

- 判決：混同のおそれにより、異議申立を認めた
 - SUPER CHIRO TEAは、見た目も音も意味も、また商業的印象も異議申立人の標章CHIRO-KLENZと類似
 - 商品は法的にも同じで、類似する取引経路で同クラスの消費者が入手可能
 - 出願人は、異議申立人の標章の信用と引き替えし、異議申立人に損害を与えてきた
「模倣者が混同されることを期待していると推測されるような場合、混同のおそれは悪意の強い証拠となる。」
 - SUPER CHIRO TEAは、異議申立人の標章CHIRO-KLENZとの混同を生じさせていると思われる。

エドム・ラボラトリーズ社対グレン・リッチャー102 USPQ2d 1546 (商標審判部 2012)

手段： 真の所有者が出願人となる要件

判例: **UVF861** 商標審判部 2015

原告
ユーバリテック

UVF861

商品: 偽造紙幣の紫外線検知機器の交換用電球部品

被告
エイマックス・ライティング

UVF861

商品: 照明器具、電球等

- 原告であるユーバリテックは、先行して使用している標章と混同のおそれがあることを根拠に、取消を申し立てた。
- 原告は、2001年にUVF461電球（4W電球）でビジネスを始めた。
- 原告は、電球の製造のため被告を雇用し、2003年被告に8W電球UVF861の製造を依頼した。
- 製造品質に問題があって、両者の関係は終了、被告は2012年に登録を出願して登録を得た。
- 原告は、被告が原告の注文で商品を製造していたと主張し、被告は、原告は米国における販売者にすぎないと主張した。

- 商標審判部の所見：混同のおそれ（商標法2(d))を根拠に申立を認めた
 - 製造者が係争標章の所有者であると仮定されるが、これは反駁されうる。例えば、センゴク・ワークス社対RMC インターナショナル社のケース（96 F.3d 1217、USPQ2d 1149 (第9巡回区 1996)、その他の根拠による改変97 F.3d 1460 (第9巡回区 1996)を参照。）
 - ビジネスにおける関係を定義する手続が存在しない場合の所有権問題を解決する場合、裁判所は以下の関連要因を考慮する。
 - (1) どちらの当事者が標章を作って、最初に製品に添付したか
 - (2) どちらの当事者の名前が、パッケージや販促資料の商標と一緒に表されていたか
 - (3) 技術的変更を含めて、どちらの当事者が製品の品質及び均一性を維持していたか
 - (4) 製品の背後にいるのはどちらの当事者だと、大衆消費者は信じているか、即ち、消費者がどちらの当事者に直接苦情をもちこみ、どちらの当事者が欠陥商品の回収にあたっているか
 - (5) どちらの当事者が宣伝費を支払っていたか
 - (6) 製品の出所や起源について、他者にどのように説明しているか

- 商標審判部の所見:

- 証言及び証拠から、原告が電球を設計し、標章UVF861を生み出した。
- 書面は存在しないものの、原告は、原告の装置と互換性があるよう原告の仕様に従って、その標章を付けた電球を製造するよう、被告と契約を交わした。
- 原告は、UVF861の標章で電球の発売を決めた。原告は、電球の技術的変更を管理した。
- ある時、品質の問題が生じたため、原告は製造を他の製造者に移したが、被告は違反行為だという主張は行わなかった。
- 品質問題が生じたとき、消費者は、被告にではなく原告に連絡した。

判決理由：原告の所有権に関する主張は、記録により十分に認められる。

ユーバリテック社対エイマックス・ライティング社115 USPQ2d 1242 (商標審判部 2015)



手段：善意の使用意思の要件

判例: iWatch 連邦巡回区控訴裁判所2015

異議申立人
スウォッチ社

SWATCH

商品：腕時計

出願人
M.Z. バーガー

IWATCH

商品：腕時計、時計、宝石他

- 出願人は、腕時計、時計、パーソナルケア製品を製造、輸入、販売するビジネスを行っている。
- スウォッチは、混同のおそれ（2(d)）と、善意の使用意思の欠如を根拠に、iWatchに異議申立。
- 商標審判部は、混同のおそれはないと判断したが、出願人が善意の使用意思は欠如していることを認めた。
- 出願人は、連邦巡回区控訴裁判所に上告。



- 商標審判部の所見：混同のおそれはないが、善意の意思欠如は支持
 - － 証言記録によれば、出願人は、腕時計以外の商品に標章を使用する意思はもっていなかった。
 - － 腕時計に関していえば、出願人の文書は出願の手続に関するもののみであり、出願人はiWatchの腕時計への商業化についてきちんとした計画は持っていなかった。
 - 文書としては、(1)商標検索（出願の数日前）、(2)出願に関する社内電子メール、(3)標章をつけた腕時計及び時計の画像を転送した社内電子メール（特許庁からの追加情報要求に応じて）のみであった。
 - － 従業員は、会社の目的について、つじつまのあわない話をした。
 - － 商標審判部は、会社が長く時計を扱うビジネスをしていたことは考慮したが、バーガーがiWatchの製品化についてなにもしないことは、その事実の価値を減じるものだと認めた。
 - － 意思は持ち合わせていたというバーガーからの証言。「もし我々が、ハイテク時計、情報時計、あるいは、良い標章となりそうな特徴を備えたタイプの何かを作ろうと決めたなら」

- 連邦巡回区控訴裁判所：商標審判部の決定を支持
 - 「善意」は公正で、先入観のない意思決定として読めなければならない
 - 意思は、「商業使用」の定義と一致しなければならない。すなわち通常取引における標章の善意の使用であり、単なる権利の留保のためのものではない。
 - 客観的な意思が要求される：要求は高くはないが、意思が堅固であることが、状況から示されなければならない。
 - その標章が、スマートウォッチとともに使用する意図があったとしても、出願人はそのような時計を製造したことはなく、出願後そのような時計を開発する段階も踏んでおらず、この会社が時計製造に関して有している一般的な能力と、スマートウォッチを製造するに必要とされる能力との間には何の関係性もないという、商標審判部の主張に同意した。

M.Z. バーガー社対スウォッチ社 114 USPQ2d 1892 (連邦巡回区控訴裁判所2015).

手段：詐欺一標章を使用中であるという出願人の供述は、米国特許商標庁を欺くために作られた

判例: **NATIONSTAR** 商標審判部2014

異議申立人

ネーションスター・モーゲージ

NATIONSTAR
MORTGAGE

役務: 抵当貸し付けサービス

出願人

ムジャヒッド・アーマド

NATIONSTAR

役務: 不動産仲介、保険仲介、抵当仲介他.

- 異議申立人は、出願人が出願書の出願に先立っていずれの役務においても標章を使用しておらず、偽造した見本を提出し、意図的に不正な陳述を行って米国特許商標庁を欺き、標章を使用しようとしたと主張して、詐欺を根拠に告発した。
- 異議申立人はまた、商標法2(d)の下での混同のおそれ、また標章を商業目的で善意に使用する意思の欠如を根拠に告発した。
- 出願書には、「出願人、出願人に関係する会社、またはライセンス取得者は、その標章を商業で使用しており」との陳述が含まれており、所有者として出願人の署名もあった。
- 出願人は、特許庁の手續に反応して、連邦規則集37巻第2.20に従って署名宣言書を付けて見本を提出した。
- 出願人は、出願の使用意思に関する異議申立訴訟中に、出願書を補正した。



*Thinking of
Buying or Selling?*

NationStar
REAL ESTATE
1031 E. Daniel St. # 102
Arlington, VA 22204



Put my real estate
and marketing skills
to work for you. Contact
me for all you real
estate needs.

Email: Mak35@mrjs.com

NOT JUST ANOTHER AGENT !

Expertise - Service - Trust - Results

Mujahid Ahmad

Cell: (703) 732-9699

Off: (703) 525-8770

APRIL 2005



If your home is currently listed with another
broker, this is not intended to solicit that listing



uspto

- 証拠

- 出願人の証言：
- 出願人は、ネーションスター・モーゲージ社を運営する唯一の所有者であり社長であるが、会社が収益をあげたかあるいは歳入がいくらであったかについて何も知らなかった。
- 出願人は、ネーションスター・モーゲージ社が銀行口座を持たず、いかなる支払いも行っただことがないことを認めた。
- 出願人は、会社が何かビジネスを行っていたか、所得申告を行ったかという簡単な質問に答えることを避けようとした。ービジネスまたは所得申告は行われなかった。
- 出願人は、「ネーションスター」名義の電話を知っているか、あるいはその名義で電話を設置したかという簡単な質問に答えなかった。
- 出願人は、名刺やポストカード、ちらしを誰が作成したについて答えられなかったか、答えようとしなかった。

- 商標審判部: 詐欺を根拠にした異議を認め、混同のおそれまたは善意の使用意思の欠如をもちだす必要はないと判断
- 口頭の証言は、「矛盾、一貫性のなさ、不明瞭さによって特徴づけられるものであってはならず、正確さと適否の確信をもたらすものでなければならない。」 B.R.ベーカー社対リボウブラザーズ150 F.2d 580, 583, 66 USPQ 232, 236 (CCPA 1945).
 - 記録によれば、出願人は出願書を出願した時点で正式な認可を受けておらず、不動産仲介業、保険仲介業あるいは抵当仲介業を合法的に名乗ることはできなかった。
 - 出願人は、いずれの役務との関連においても商業的にNATIONSTARの標章を使っていなかったことが判明した。せいぜい出願日前、標章NATIONSTARの下で不動産仲介サービスを行っていたかもしれないとの記録はあるが、出願書には不動産仲介サービスは記載されていない。
 - **法律では、欺瞞的意思の「決定的証拠」を必要としないが、その代わりに、欺瞞的意思の直接的証拠はめったに手に入るものではなく、欺瞞的意思は状況証拠や周辺事実から推測するものであると長らく認識されてきた。**

判決理由： 状況証拠や周辺事実が示す明白かつ確信的証拠により、出願人は、出願書で特定した役務の全てにおいて標章NATIONSTARを商業目的使用していたと信じるにたる合理的な根拠による善意の意思はもっていなかった。

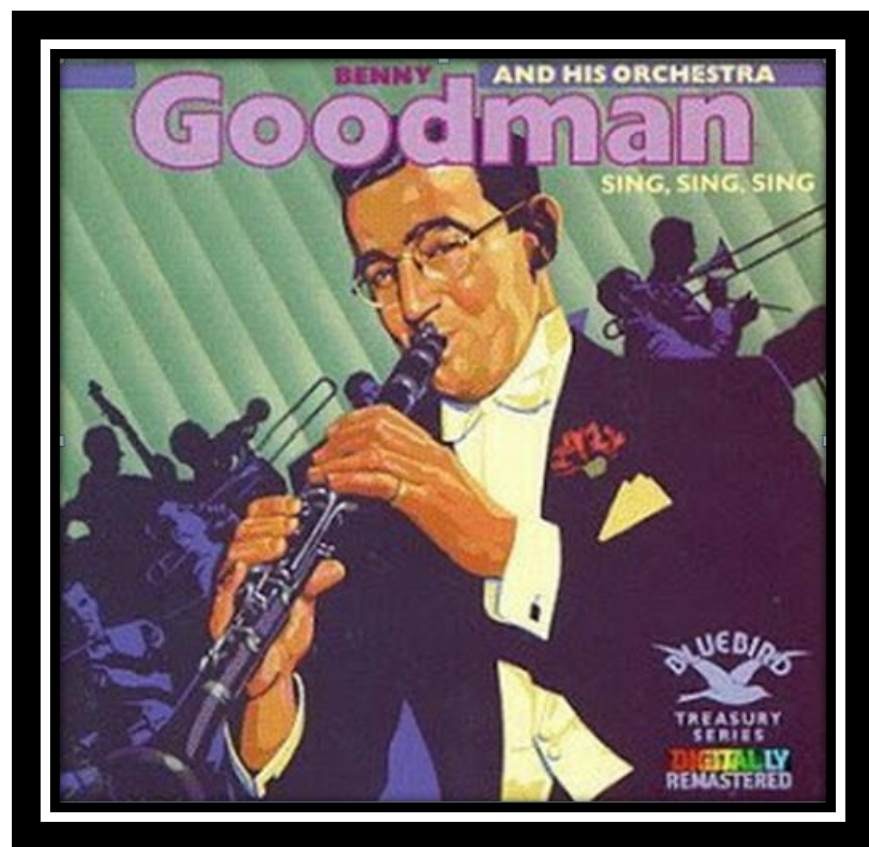
ネーションスター・モーゲージ社対ムジャヒッド・アーマド 112 USPQ2d 1361 (商標審判部 2014)

uspto

手段：人または機関との虚偽の関係性

判例: **BENNY GOODMAN** 商標審判部2012

- ジャクソン・インターナショナル・トレーディング・クルト.D.ブラウル社（出願人）は、標章「BENNY GOODMAN COLLECTION THE FINEST QUALITY」（定型化）を、香水、化粧品、革製品、衣料品について出願した。
- 審査官は、商標法2(a)の下、「今日に至るまで続く名声で、音楽家またバンドリーダーとして長く素晴らしいキャリアをもっている」音楽家ベニー・グッドマン（Benny Goodman）と関係があるかのような虚偽の示唆だとして拒絶した。
- 商標法2(a)では、審査官は以下のことを証明する必要がある
 - (1) 当該標章が、他の人物または機関によって以前に使用された名前またはアイデンティティと同一または非常に近似していること。
 - (2) その標章が、その人または機関を、排他的かつ疑いようもなく示していると認識できること。
 - (3) 標章で同定される人または機関が、その標章で出願人が販売している商品またはサービスと関係がないこと
 - (4) その名前を冠した人または機関の名声または評判が、出願人の標章が商品やサービスに使われたとき、その人や機関と関係があると推測されるような性質のものであること



uspto

- 審査官は、以下の証拠を提示した。
 - エステート・オブ・ベニー・グッドマンは、その知的財産権を継続して保護している。bennygoodman.comのウェブサイトには、「CGMワールドワイドが、エステート・オブ・ベニー・グッドマンの独占的代表者であり...「ベニー・グッドマン（Benny Goodman）」の署名及び文言は、エステート・オブ・ベニー・グッドマンが所有し保護する登録商標である。本社の書面での同意を得ることなく、上記を使用することを厳しく禁じる」とある。
 - 「ベニー・グッドマン」の検索は、ブリタニカ小百科事典（Britannica Concise Encyclopedia）、音楽百科事典（Music Encyclopedia）、米国歴史の手引き（U.S. History Companion）、コロンビア百科事典（Columbia Encyclopedia）、ファインアート辞典（The Fine Arts Dictionary）、映画作品目録（Filmography）などの資料から抜粋した。ボニー・グッドマンは、有名なジャズクラリネット奏者、作曲家でありバンドリーダーであった。「The King of Swing」「The Professor」「Patriarch of the Clarinet」「Swing's Senior Statesman」で有名になった。
 - ボニー・グッドマンの録音を販売・宣伝しているlast.fm、Amazon.com及びBorders.comのウェブサイトからの抜粋

- 判決：登録の拒絶を確認

- ボニー・グッドマンは今日でも有名であり名声があり、権限のない者がその名前を商標として使用することは、ボニー・グッドマンと関係があるかのような虚偽の示唆にあたると、証拠は示している。
- 出願人の香水、化粧品、革製品及び衣料品との関係において、その商標を見た消費者は、バンドリーダーであり作曲家、クラリネット奏者であったボニー・グッドマンを、紛れもなく指している思うであろう。
 - 有名な標章の実施者及び所有者が、自分の製品ラインナップを拡張する際に、多様な商品のセットを組み込むことはよくあることである。衣料品やリネン製品など、その標章が通常使われる商品と関係のない付随的製品への商業的商標の使用をライセンス許可することは、通常の慣行となっている。

ジャクソン・インターナショナル・トレーディング・クルト.D.ブラウル社 103
USPQ2d 1417 (商標審判部、2012年7月11日).



手段：出所に関する虚偽の陳述

判例: バイヤー対ベルモーラ FLANAX、第四巡回区の上告に対する米国裁判所への上訴

- ベルモーラは、鎮痛剤としてFLANAXを登録した。
- バイヤーは取り消しを求めた。
 - 混同のおそれ（商標法2(d)）（却下）
 - 出所に関する虚偽の陳述（商標法14(3)）
 - 「実際、その商品・サービスが一方の当事者から出ているにも係わらず、その商品・サービスが他方の製造者あるいは実体から出ていると、被告あるいは、被告の同意によって、故意に謝った説明を行った場合」
 - 「異議申立人は、異議申立人の評判及び信用の上での取引にたよるようなやり方で、被告が露骨に標章を誤用していること」を立証しなければならない」

バイヤー・コンシューマー・ケア対ベルモーラ社110 USPQ2d 1623 (商標審判部 2014).

- 商標審判部の判例で提出された証拠
 - メキシコで FLANAXの標章を表した文書及びパッケージ
 - 米国からアクセス可能な、原告のFLANAX標章を示したウェブサイトの印刷物
 - .米国におけるメキシコ移民の数字データ
 - 「当社は米国におけるFLANAXの直接生産者である。FLANAXは、ラテンアメリカ市場で非常に有名な医薬品であり、FLANAXはメキシコ及び中央・南アメリカでよく売れている」といった、製品を市場に出す際に、原告の標章を参照した被告の事例
 - 被告がその標章を再生した証拠をでっちあげたことを示す電子メール

異議申立人のパッケージは左、被告は右



- 商標審判部の所見
 - 原告は、米国では標章を使用していない。
 - FLANAXは、メキシコ国内で一番売れている鎮痛剤である。
 - 原告の標章は、米国の小売業者及び米国のヒスパニック系消費者に知られている。
 - 被告は、故意に同一の標章を選び、同一種類の商品に原告のメキシコ人ライセンス取得者による標章を使用した。
 - 被告は、メキシコで使用されている原告のFLANAXのロゴ及びメキシコのパッケージ（色とデザイン）の要素をコピーした。
 - 被告は、商品販売における原告の評判にたよった。

被告は、「標章を使うことで商品の出所を誤らせるよう、FLANAXの標章を使っている」。

- 更新 バージニア東部における米国地方裁判所が逆転判決
 - 商標審判部の判定が覆った：地方裁判所は、バイヤーが標章FLANAXを米国で使ったことがなく、米国において登録商標を所有していないため、商標法14(3)の主張をもちだす立場にないとした。

ベルモーラ対バイヤー・コンシューマー・ケア 115 USPQ2d 1032 (E.D. Va. 2015).

- 現在、第四巡回区米国上訴裁判所に上告中。米国特許商標庁官マイケル・リーが以下を主張して、調停人の摘要書を提出
 - たとえバイヤーが米国において標章を使用していなくても、アメリカの大衆消費者の間にあるバイヤーの標章に関する信用（「詐称通用」）を、（ベルモーラが）故意に間違って適用（米国での同一商品について、FLANAXを登録し使用）することに対し、外国の標章（メキシコにおけるバイヤーの鎮痛剤FLANAX）の所有者に対して、ランハム法は、商標法43(a)(1)と14(3)の両方で、救済策を提供する。



ありがとうございました

UNITED STATES
PATENT AND TRADEMARK OFFICE

