

商品とサービスの記述における虚偽の申し立てに対する厳格責任

米国商標庁に対する不正行為とそれによってもたらされる結果

2003年以来、米国商標審査上訴委員会(US Trademark Trial and Appeal Board) (TTAB)は、米国特許商標庁 (USPTO) に対して犯される不正行為をますます発見するようになってきました。実際に使われていないマークの製品やサービスを商品とサービスの記述に含める不正行為によって申請者が推定有罪であるとする法律の「明確な境界」ルールをTTABが採用するようになったことが理由です。商標の所有者以外は保護すべきでないとするUSPTOに登録された登録商標は、当該商標が実際に使われている製品を保護するために実際上の権利を与えていません。

不正行為は、意図的であるか、無実であるか、発見された結果によるかどうかであるかにかかわらず商標の所有者にとって代償は大きく、破壊的です。現在、ルールは厳格に執行され、「偽証罪への償い」では、嘘偽のクレームを含む申請と登録は、実際に欺く意図があったかどうかに関係なく全て、無効とされるか破棄されることとなります。TTABは、不正行為は単に未使用の商品やサービスを削除するだけに止まらず、手短に言えば、本新基準に反して得られた登録を取り消すことをためらってはいません。

幸いなことに、そのような結果は、以下の指針に常に従うことで容易に避けることができます。

- ・ USPTOに提出される情報は、全て正確であること — そうでなければ、結果は、上に説明したように不正行為に基づく取り消しに対して無力となります。
- ・ 申請中に特定された全ての製品あるいは全てのサービスに関連して使われていること — 実際に使われていないマークに関する全てを削除するために、審査期間中に商品またはサービスの記述を変更しないことは、USPTOに対する不正行為とみなされます。
- ・ 登録後出願（セクション8と更新申請）は同じように取り扱うこと

使用要求事項を誠実に遵守しているか

主要点：

- ・ 商品とサービスの全ての記述が正確であることは極めて重大である。
- ・ 記述中に実際に使われていない商品やサービスを含めたり、引き続き含めることによって商標の所有者は、申請や登録全体を危険にさらすことになる。
- ・ 取り消された登録あるいは無効申請は、実使用要求事項に誠実に遵守しなかったことのための支払いを高価なものにする。

商標登録問題について説明を希望される方はレネー・L・ダフまでご連絡下さい。

Renée L. Duff,
Rduff@Lackenbach.com

Lackenbach Siegel LLP
Lackenbach Siegel Building
One Chase Road
Scarsdale, NY 10583
(914) 723-4300
Fax: (914) 723-4301
E-mail: mail@Lackenbach.com
www.Lackenbach.com