

米国内の商取引で登録商標を使用しようとする うそ偽りのない意図が不可欠!

出願時点で正真正銘の使用意図がない場合には米国国内での登録
商標出願は攻撃から逃れられない。

米国商標審判部 (TTAB) は、米国内の商取引で商標の使用に基づかないで、外国登録権 (44 条) に基づく全ての登録商標の出願と登録に波及する決定を、つい先日言い渡した。このような出願と登録には、マドリッド協定議定書 (商標の国際出願および登録に関する国際協定の議定書) の米国への適用拡大と同様、外国申請・登録に基づく米国への「国内」出願となる出願と登録が含まれる。

出願 (1 条 (a) 項 “使用” 出願) で列挙された全ての商品とサービスに関して、米国内の商取引において当該商標は使用されてきたという申し立てを書けず、最初に米国出願を申請する場合、当該商品とサービスとに関連して商標を使用しようとする正真正銘の意図を明記することを、米国商標法 (1 条 (b) 項 “使用意図” 出願) は申請者に課している。この使用意図明記は、外国優先権出願・44 条 (d) 項、外国登録・44 条 (e) 項、ならびにマドリッド協定議定書・66 条 (a) 項に依拠して行われる米国内出願においても同様に不可欠である。

本田技研工業株式会社 (ホンダ) とフリードリッヒ・ビンケルマンに関する判決
ビンケルマンの登録商標出願は実際上、基礎出願としての外国登録商標権に基づくものであるにもかかわらず米国内での外国出願者の使用意図を具体的に問題とした異議申し立てに関する。2009 年 4 月 8 日の審判は、外国出願と登録に基づく全ての出願と登録の有効性を基本的に問題としたものである。

偽りの使用意図に対する容疑の弁護のためには、出願者は、(事業計画あるいは戦略文書のような) 客観的な証拠を提出することが必要となる。米国内の商取引で商標を使用する確定的な意図があることをサポートする客観的な証拠を提出できなければ、出願・登録は無効とされるかもしれない。

- **ホンダ対ビンケルマン審判** の判決が言い渡される以前からラッケンバック・シーゲルは、新規出願で列挙される商品と対策について十分注意しておく必要があると、依頼人にご忠告して参りました。出願申請日の時点で正真正銘の意図が有ることを出願人が証明できず、出願にリストされた商品の製造・販売をしておらず、あるいはサービスの提供が出来ないならば、ひいては出願の有効性は異議申し立てあるいは取り消し請求行為のような攻撃に曝される可能性があります。
- 外国登録は、出願者が実際に使用・販売する可能性のあるものよりも遥かに広く、しばしば広い範囲のいろいろな商品そしてあるいはサービスをカバーしているため、**ホンダ審判** の判決は、米国出願に際して、商品・サービスの指定で “範囲を広げ過ぎ” ないようにすべきであるとの重大な警告です。
- **ホンダ審判** は、外国出願・登録権に基づく第三者出願あるいは登録を攻撃するために使用し得るものであり、攻めの戦略の観点からも非常に重要な判決です。

ホンダ対ビンケルマン審判

ホンダは、44 条 (e) 項のドイツ本国登録に基づく “輸送用車両” をカバーする “V. I. C.” に関する F・ビンケルマン氏の米国出願に異議申し立てをした。ホンダは、出願が申請された時点で請求された商品に関連する商標を、正真正銘使用する意図を同氏はもたなかったことを、証拠開示質問書に対するビンケルマンの回答は確認したのであるからビンケルマンの出願は、拒絶されるべきものである、と強く主張した。「米国内で活動しておらず、そこでは事業プラン・戦略・準備あるいは手段を作成したり、実施したりしなかったこと、米国内で使用される可能性のある売買チャンネルを特定しなかったこと」を同氏は認めた。

かかる供述と世界のどこかでなされた出願に列挙された商品の製造の証拠を挙げる事が出来なかったことにより、TTAB は、出願が申請された時点で米国内で商標の正真正銘の使用意図を持たなかった、と結論することができた。

致命的な事実とは、出願が申請された時点で、何ら — 使用意図の証拠 — 文書がなかったことである。米国商標登録が許諾されるための根拠として、出願者が正真正銘の意図を実証できないことは、外国登録権あるいはマドリッド協定議定書に依存して計画している既登録者、現出願者、将来の出願者が学ぶべき教訓である。異議申し立ての局面に置かれたり、登録が許諾された後に、取り消し手続きで無効として攻撃される危険性がある。44 条 (d) 項、44 条 (e) 項あるいはマドリッド協定議定書に基づく出願を申請する時点で、正真正銘の商標使用の意図を立証するための資料が欠如していれば、異議申し立てあるいは取り消し請求行為の対象とされる。

ホンダ対ビンケルマンの興味のある方はナンシー・チャップマンまでご連絡ください。 NDChapman@Lackebach.com

Lackebach Siegel LLP

Lackebach Siegel Building
One Chase Road, Scarsdale, NY 10583

Tel: (914) 723-4300

Fax: (914) 723-4301
Email: mail@Lackebach.com
<http://www.Lackebach.com>