

September 30, 2009

*Medinol*判決の最後：連邦巡回区控訴裁判所、商標審判部の詐欺基準を却下

米国連邦巡回区控訴裁判所は、昨日待望の判決において詐欺基準を明確にし、「商標[登録]は、申請者又は登録者がPTOを欺こうとする意図を有して、故意に虚偽の重大な表明を行う場合に限って、ランダム法上詐欺的に獲得される」との判断を下した。*Bose Corporation*に関する事件、控訴番号 2008-1448 (巡回控訴裁判所、2009年8月31日) (強調を加筆)。同裁判所の判断は、商標審判部(以下、審判部)がその2003年の*Medinol Ltd. 対 Neuro Vasx, Inc.* 事件の判決において、その商標所有者が、その商標が商品の一部については商業用に使用されていないことを「知り、又は知っていたはずである」とき、申請にその商品のすべての使用を不正確に主張して使用陳述書を申請したと判決を下した後、登録全体を取り消して以来、商標の所有者及び弁護士にとって大きな懸念であった問題を解明した。67 U. S. P. Q. 2d 1205 (T. T. A. B. 2003)。この *Bose* 事件の判決は*Medinol* 判決以前の詐欺のテストに戻すもので、欺くことの特定の意図を求める。

良い出願のためには、商標所有者がPTOへの申請が真実で正確なものであることを確実なものとするにあたって引き続き用心を怠らないことを求める。しかし、連邦巡回区控訴裁判所の *Bose* 判決は画期的なものである。というのは、以前の出願での無害なミス又は不正確さの結果、*Medinol*基準に基づき全商標登録(又は1件の登録の中の商品及びサービスの全クラス)が取り消される可能性を懸念し、一部の商標所有者が実施し、又は考慮しているいわゆる訂正申請制度の必要性を失わせるはずだからだ。

*Medinol*後の詐欺基準

2003年の審判部による *Medinol* 事件の判決によれば、「商標出願者が、虚偽若しくは誤解を招くと知っており、又は知っているべきである事実についてその申告書にて重大な表明を行うとき、登録において詐欺を行う。」*Medinol* 事件の後、詐欺問題がこれまでにない頻度で争われた。審判部は、出願者若しくは登録者の、その出願や登録にて識別された商品若しくはサービスの一部に関連して、虚偽若しくは不正確な商標使用の主張に基づき、たとえそれら虚偽の主張がその商品若しくはサービスの小さな部分にのみ関連しており、単なるミス若しくは不注

意により含めたものであったとしても、すべての登録を取り消すという厳しい判決を繰り返し科した。

詐欺基準の「PTOを欺こうとする意図」の分析を外すことにより、審判部は、実質的に、商標所有者に対し、ミス若しくは不正確さについて厳しい責任基準を作り出したことになった。驚くべきことではないが、多くの商標所有者と弁護士は、欺こうとする悪い意図が存在せず、不正確な記述が商品若しくはサービスのすべてに当てはまっていなかった場合、その商品及びサービスの全クラスの登録取消というこの罰はこの「犯罪」にふさわしくないとして、このアプローチに賛成していなかった。

本 *Bose* 事件は、連邦巡回区控訴裁判所に *Medinol* 事件の後で詐欺基準を検討する初の機会を提供した。*Bose* 事件で、連邦巡回区控訴裁判所は、明示的に、審判部の *Medinol* 事件の判決に不同意を表明し、商標出願者若しくは登録者が PTO を欺こうと意図したとの「明確かつ確信を抱くに足る証拠」なしには、詐欺は存在しえないと認めた。

***Bose* 事件**

Bose 事件では、審判部は、Bose Corporation が、特に、録音テープのレコーダー及びプレイヤー向けの WAVE のマークの登録を更新したとき、詐欺を犯したと判断した。その取消手続の間に Bose は、1996 年～1997 年に、録音テープのレコーダー及びプレイヤーの製造と販売を中止したが、更新を出願したときに登録からこれらの商品を除外しなかったことを認めた。異議を申し立てられたとき、Bose は、これら製品の修理して消費者に返送するという行為が連邦商標登録の「取引上の使用」要件を満たすのに十分であると信じていたと述べた。

審判部は、保証修理を行って以前に販売した製品を出荷することは、商標登録を維持するのに十分な使用を構成しないと判断した。審判部は、さらに、Bose の出荷及び輸送に関する考えは不合理であり、そのマークがその登録の商品のすべてには使用されていないことを知っていたはずだとの判断を下した。Bose はその登録で認定された一つのクラスの他の商品にその WAVE マークを使用していることを誠実に申し立てたが、審判部は Bose の WAVE の登録をすべて取り消した。Bose 側は控訴した。

連邦巡回区控訴裁判所の判決

連邦巡回区控訴裁判所は、*Medinol* 事件の判決は間違っており、「証明がどんなに困難であるとしても、欺こうとする主観的な意図が「詐欺」分析における必須の要素である」と判断した。さらに裁判所は、「詐欺の罪という正に性質そのものが明確かつ確信を抱くに足る証拠で、[徹底的に]立証されることを求めるものであり、憶測、推測若しくは推量の入る余地はなく、むろん告発当事者に対していかなる疑いも解かれねばならない」と説明し、詐欺事件における立証責任は相当高いことを確認した(引用省略)。

同法廷は、*Medinol* 判断が既存の判例法といかに矛盾しているかを示すため、*Medinol* 事件以前のかなりの数の商標審判部、連邦巡回区裁判所、関税特許控訴裁判所の判決、その他控訴判決を引用した。例えば、同法廷は、1976年から1997年間の複数の審判部による判断を引用し、

審判部は、一貫して、又正確に、「虚偽の」表明と「詐欺的」表明の間には、前者は誤解、不注意、単なる過失による不作為その他により引き起こされる可能性があるのに対し、後者は欺こうとする意図が関わっており、重大な法的区別」が存在することを認識していたと指摘した(引用省略)。それから、第5、第8、第9及び第10巡回区控訴裁判所の判決を引用し、「巡回区裁判所の仲間の多くは、商標登録を取り消す前に、詐欺的な意図の立証を要求した」と続いて指摘した。

最後に、連邦巡回区控訴裁判所は、申告者は、宣言書に署名の際に、取引上の使用に関する記述が正しいと信じていると宣誓証言したことによっては、虚偽の認定は存在し得ないと判断した。「異議申立者が誤魔化しの意図があるとの推論を裏付ける証拠を提示することができない限り、虚偽の主張を確立するのに必要な明確かつ確信を抱くに足る証拠という基準を充足することに失敗したのである。」最終的に、同裁判所は、登録は、Bose が実際に WAVE マークを使用している商品のみを反映するよう制限されるべきであることに同意し、マークがもはや使用されていない商品に関する一部取消のために審判部にこの事件を差し戻した。

本 Update にて採り上げた問題について詳しい情報をご希望の方は、以下のモルガン・ルイス所属弁護士にご連絡ください。

San Francisco

Carla B. Oakley

415. 442. 1301

coakley@morganlewis.com

Washington, D. C.

Anita B. Polott

202. 739. 5397

apolott@morganlewis.com

モルガン・ルイスの知的財産権部門

モルガン・ルイスの知的財産権部門は、190名を超える知的財産権分野の専門家から構成されています。特許・商標・著作権を始めとする知的財産権に関する訴訟、ライセンス、知的財産権の権利行使プログラム、トレードシークレットの保護、フランチャイズ契約・インターネット・広告メディア・不正競争等の分野から生じる問題、業務のアウトソーシングや管理サービス、ビジネス取引で発生する知的財産権を巡るあらゆる問題に関して、クライアントへの助言、代理業務を行っております。

モルガン・ルイス&バッキアスLLPについて

モルガン・ルイスは、北京、ボストン、ブラッセル、シカゴ、ダラス、フランクフルト、ハリスバーグ、ヒューストン、アーバイン、ロンドン、ロサンゼルス、マイアミ、ミネアポリス、ニューヨーク、パロアルト、パリ、フィラデルフィア、ピッツバーグ、プリンストン、サンフランシスコ、東京、ワシントンDCにある22ヶ所のオフィスに1,400名を超える弁護士を擁する国際的な法律事務所です。モルガン・ルイスまたはその業務の詳細については www.morganlewis.com をご覧下さい。

このニュースレターは一般の情報としてモルガンルイス法律事務所の顧客と仲間に提供しております。これは、いかなる特定の問題に対する弁護士の助言として解釈されるべきではなく、その助言を構成しているものでもなく、弁護士と顧客との関係を作り上げるものではありません。又、この資料の中で論議された過去の結果が同じような結果を保証する事ではないという点に御注意下さい。

© 2009 Morgan, Lewis & Bockius LLP. All Rights Reserved.