

## ゲームプラン中断：商標権譲渡における教訓

筆者：アリー・アントル (Alli Antar, Ph.D.) & シーマ・メータ (Seema Mehta)

米国連邦巡回区控訴裁判所が最近、米国特許商標庁 (USPTO) の商標審判部 (TTAB) により下された「Game Plan, Inc. (以下、「Game Plan 社」という) の様式化された自社標章『I AM MORE THAN AN ATHLETE. GP GAME PLAN』の商標登録を取り消し、Game Plan 社が Uninterrupted IP, LLC (以下、「UNIP 社」という) の所有する、『I AM MORE THAN AN ATHLETE』及び『MORE THAN AN ATHLETE』を含む標章に係る6つの使う意思のある (intent-to-use) 商標出願に対して行った異議申立を却下する」最終決定を支持しました<sup>1</sup>。

Game Plan 社は、サービスが不行き届きの地域における学生への支援を目的とする非営利組織です。2016年12月28日、Game Plan 社は、様式化された商標「I AM MORE THAN AN ATHLETE」を登録するために USPTO に登録出願を行いました。当該商標は、2018年6月5日に登録されました。UNIP 社は、運動選手が情報発信とファッションを通じて自己表現する手段を提供することを目指す企業であり、Game Plan 社の登録商標のフォントと異なるフォントにされたフレーズ「I AM MORE THAN AN ATHLETE」及び「MORE THAN AN ATHLETE」を組み込んだ様式化された標章に係る6つの使う意思のある商標出願を行いました。

2018年11月28日、Game Plan 社は、ランハム法 (商標法) 第2条 (d) 項に基づき、UNIP 社の出願した標章が自社の登録標章混同を生ずるおそれがあると主張する異議申立手続を TTAB に起こしました。商標法第2条 (d) 項により、「出願人の商品に使用された、又は関連した場合に」、消費者の間で既存の商標と混同を生ずるおそれがある商標の登録が禁止されています。Game Plan 社は更に、自社商標の連邦登録に基づく先使用权の判定を求める権利があると主張し

---

<sup>1</sup> *Game Plan, Inc., v. Uninterrupted IP, LLC*, 160 F.4th 1377 (Fed. Cir. 2025).

ました。加えて、Game Plan 社は、商標「MORE THAN AN ATHLETE」の権利が UNIP 社に譲渡されたのが係争中だったので、その商標の譲渡は無効であると主張しました。

UNIP 社はそれに対し、自社の商標は混同を生ずるおそれがないと応答しました。さらに重要なことに、UNIP 社は、判例法上の権利に基づく先使用权を主張し、Game Plan 社の商標登録の取消を求める反訴を行いました。UNIP 社は、2019年2月22日付けの DeAndra Alex 氏と彼女の会社 More Than an Athlete, Inc. (以下、「MTAA 社」と言う)との事業譲渡契約 (asset purchase agreement) により、商標「MORE THAN AN ATHLETE」の権利を取得したと反論しました。重要なことに、MTAA 社は、少なくとも2012年以降、衣類とコミュニティのイベントで当該商標を使用していました。

TTAB はその最終決定において、Game Plan 社は審理中に先使用に関する証拠、つまり、UNIP 社がその事業譲渡契約によって利益を得た MTAA 社の使用よりも先に使用したことの証拠を提出しなかったと判定しました。そのため、Game Plan 社は、先の使用による判例法上の権利も、その登録による法定権利も有しませんでした。TTAB は、異議申立の判例として、訴訟中に譲渡が行われた場合であっても譲渡により取得された権利は商標を売却する動機とそれに関連するグッドウィルによって無効とならないという *Dial-A-Mattress Operating Corp. v. Mattress Madness, Inc.* 判決<sup>2</sup>に根拠としました。最終的に、TTAB は、UNIP 社の反訴において UNIP 社に有利な判定を下し、2016年12月28日に Game Plan 社が出願を行ったにもかかわらず UNIP 社は MORE THAN AN ATHLETE に対する上位の権利を有したと判定しました。よって、Game Plan 社の商標登録は取り消されました。

Game Plan 社はタイムリーに、連邦巡回区控訴裁判所に上訴し、MTAA 社が2019年に UNIP 社と締結した契約は無効かつ「独立譲渡」 (assignment in gross) で

---

<sup>2</sup> 841 F.Supp 1339 (E.D.N.Y. 1994)

あり、それは米国商標法第10条（15 U.S.C. § 1060 (a)(1)）に基づく商標不正売買防止規則に違反したことを意味し、TTABは特にこの問題に対して提示された証拠をレビューしなかったと反論しました。独立譲渡は、商号や商標に関連付けられたグッドウィルから切り離された当該商号や商標の非合法的な売却です。

TTABと同様に、連邦巡回区控訴裁判所も、Game Plan社の反論を拒絶し、2019年のUNIP社との契約には商標及びその関連グッドウィルの両方が含まれ、それが有効な商標契約の特徴であると指摘しました。連邦巡回区控訴裁判所は、その譲渡を考慮して、TTABの決定を支持し、UNIP社がMTAA社から取得した判例法上の権利に基づいたUNIP社の優先権の主張を認めました。譲渡の時期は無関係であると見なされました。

端的に言えば、UNIP社は、もっと賢明な戦略でGame Plan社の登録出願日に先立って自社の商標における判例法上の権利を主張することができたはずですが。今回の決定により、商標所有者は先のユーザである第三者の商標及びその関連付けられたグッドウィルの譲渡により当該第三者から上位の権利を取得することで、その譲渡の時期に関係なく、TTABにおける異議申立手続において先のユーザとなり得ることが確認できました。