

Great Concepts, LLC v. Chutter, Inc.事件：

虚偽に「ゴーサイン」？

筆者：コリン・フェラン (Colin Phelan) &
アルサラン・サフィウラン (Arsalan Safiullah)

Great Concepts, LLC v. Chutter, Inc. 事件¹において、米国連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) は、「商標審判部 (TTAB) は、『商標登録が虚偽によって取得された』場合に当該商標登録を取り消す権限を有するが、商標の不可争性 (incontestability) が『虚偽によて獲得された』場合に当該商標登録を取り消す権限を与えられていない」という判定を下しました。

2003年に、Great Concepts が、レストランサービスに使用する“DANTANNA’S”の商標登録を申請しました。当該商標は、2005年3月に登録されました。2005年に、Dan Tana が、レストランサービス用に“DAN TANA”の登録を申請しましたが、米国特許商標庁 (USPTO) は、“DANTANNA’S”登録を理由にその登録申請を拒絶しました。

次いで、Tana の後継者である Chutter, Inc. が、TTAB に対し、コモンローの下で Tana の商標“DAN TANA”と混同を生ずる可能性があると主張して Great Concepts の当該商標登録の取消を請求しました。その取消請求は、Tana が Great Concepts を商標侵害として訴えた民事訴訟が係属中の間に一時停止されました。その後、地方裁判所は、Great Concepts が提出した略式判決動議を許可し、後に米国連邦第 11 巡回区控訴裁判所が 2010年7月にそれを支持しました。2010年12月に、TTAB は、Tana の取消請求を棄却しました。

¹ *Great Concepts, LLC v. Chutter, Inc.*, 84 F.4th 1014 (Fed. Cir. 2023).

しかしながら、2010年3月に、Great Conceptsの代理人が、ランハム法第8条及び第15条の規定に従い、使用宣誓書及び不可争性の宣誓書を1つの文書としてUSPTOに提出しました。第15条に基づく宣誓書において、その代理人は事実と異なって「USPTO又は裁判所において当該権利に関する手続が係属中でなく、また、最終的に決定されていない」と宣誓しました。実際、USPTOにおける取消手続及び第11巡回区控訴裁判所における略式判決請求は両方ともまだ係属中でした。

その結果、2015年に、Chutterは、USPTOに対し、その虚偽の宣誓を理由にGreat Conceptsの“DANTANNA’S”の商標登録の取消を請求しました。2021年に、TTABは、Great Conceptsの代理人が事実を無謀に無視し（reckless disregard）、第15条に基づく宣誓書を署名したと認定し、「無謀に無視することが、意図的に欺瞞することに等しく、虚偽の認定に関する故意要件を満たす」という判定を初めて下しました。そのように、TTABは、Great Conceptsの“DANTANNA’S”の商標登録の取消を命じました。

Great Conceptsは、CAFCに対し、USPTOが下した取消判決について上訴し、ランハム法第15条と第14条と間の関連性に重点を置いて主張しました。第14条によってUSPTOは、「虚偽によって登録を取得した」かを含む多数の事由に基づいて商標登録を取り消す権限を与えられています。そのように、当該上訴における争点は、第14条はUSPTOに、虚偽によって不可争性を獲得した商標登録を取り消す権限を与えているかです。CAFCは、不可争な地位を獲得するための第15条に基づく宣誓書における虚偽の陳述は、登録を維持または取得するための虚偽とは異なると判定しました。具体的に、CAFCは、「『登録が虚偽によって取得された』場合に第三者が当該登録の取消を求めることを認める第14条は、商標の不可争性が『虚偽によって獲得された』場合の登録を取り消す権限を与えていない」という結論を下しました。こうして、USPTOの判定が覆されました。

CAFCは、「ランハム法第14条において、取消事由が列挙されているが、不可争性の宣誓に関する虚偽は挙げられていない」と判断しています。このようにして、議会が長文の法規条項を制定しているのに、合議体の多数はその省略は意図的なものであると考えています。従って、TTABは、虚偽によって獲得された不可争な地位を理由に商標登録を取り消す権限を与えられていないとされました。注目すべきことに、CAFCは、Great Conceptsの代理人の行為が虚偽に該当するかという点に関しては触れませんでした。

CAFCは、当該出願は、登録維持に必須な第8条に基づく使用宣誓書と、登録維持に必須ではない第15条に基づく不可争性宣誓書の両方を含んだと特に言及しました。裁判所は、当該虚偽の陳述は、第15条に基づく宣誓の部分に行われたと指摘しました。そのため、CAFCは、第15条に基づく宣誓書は単に登録の不可争な地位に関するものであるだけであって登録の維持に必須ではないから、登録を維持するための虚偽ではないと判定しました。

CAFCはまた、不可争な地位の獲得に関連する虚偽は、登録自体の取得に関連する虚偽とは異なるという判定を下しました。そのため、Great Conceptは、虚偽の第15条に基づく宣誓書によって、登録自体ではなく、登録の不可争性を獲得しました。

CAFCのReyna巡回判事が、3名の判事からなる合議体のうちの他の2名の判事とは反対意見を持ちました。彼は、別個の反対意見において、審査過程のどの段階においても虚偽はあってはならないと警告しました。Reyna判事は、特許の場合を例として挙げ、「任意の単独のクレームにおいて不公正な行為があれば、特許全体の権利行使ができなくなり」、関連特許における特許権者の権利まで危害を及ぼし得ると特に述べました。Reyna判事は、多数による判決に照らしつつ、登録人には重大なリスクのほぼない大きな利益が約束され、不正行為のゴーサインを出されたようなものだと述べました。

そのように、Reyna 巡回判事は、虚偽の不可争性宣誓書を提出したことで招いた好ましくない結果が不可争な地位を喪失することだけであれば、そもそも商標所有者は不可争な地位を獲得する権利がなかったから、結局、何の悪い結果も齎していないという Chutter の反論に賛成意見を持っており、商標登録の取消こそが虚偽に対する適切な制裁であるべきであると示しています。

それに応じて、多数意見は、CAFC は虚偽を奨励するつもりはないと主張します。合議体の多数が違う結果を法令に反映することを好むかは、アメリカ議会によって制定されたように、現行のランナム法に基づいて案件を判定するという彼らの責任とは無関係であると強調されています。事実上、合議体の多数は、不可争な地位の権利のような重要な権利を取得するために虚偽の陳述を意図的に使用することを「単なる不注意や誤解として見なすのはとてもできない」ということに賛成し、したがって、「第 15 条に基づく宣誓書における陳述に対しそのような無頓着な態度が更に悪化することを阻止するために厳しい制裁が必須である」ということにも賛成します。

更に、合議体の多数は、TTAB は登録の不可争な地位を取り消し得て、虚偽の表明を行った代理人に制裁を課し得るから、不可争性の獲得に関連する虚偽の表明を行ったとしても何の代償も伴わないというわけではないと特に示しました。第 15 条に基づく宣誓書は偽証罪によって罰せられることを承知の上で提出するものなので、代理人は、刑事訴追で米国司法省への移送を含み得る処罰に問われ得ます。そのように、裁判所は、虚偽を適切に阻止する十分な体制が既に存在していると考えています。

注目すべきことに、2024 年 1 月に、CAFC は、ある参加人が提出した再審理請求に次いで、判決を修正して再発行しました。具体的に、元の判決にある一文が修正されました。修正箇所は元々、「第 14 条では、出所混同の可能性、放棄、希釈化、欺瞞、単なる記述的な商標又は普通名称化や機能的になった商標を含み、

第三者が審判部に商標登録の取消を求め得る多数の事由が列挙されている」でした。修正後の段落は今、「第14条(3)では、商標が商品や役務の普通名称化になった場合、機能的になった場合、放棄された場合、虚偽によって登録なされた場合、又は、商標の使用によって商品の出所の混同を生じさせている場合を含み、第三者がいつでも審判部に商標登録の取消を求め得る多数の事由が列挙されている」となりました。つまり、今回の争点となった登録が5年以上経っているため、取消可能な事由が制限されているので、修正された文章は第14条ではなく、第14条(3)に重きを置きました。しかしながら、この変更は、元の判決やその理由に影響を与えていません。

議会が第15条の宣誓書における虚偽の陳述を商標登録の取消事由として追加するようにランナム法の改訂を決定するかは、時間が経てば分かるでしょう。