

米国商標制度について

The U.S. Trademark System

綾 郁 奈 子*
Kanako AYA

抄録 「取引における使用」、「使用宣言」や「権利放棄」など、使用主義を採用する米国商標制度らしい印象を受けた事項について、また、よく耳にするキーワードについて、判決を交えながら情報提供させて頂く。

1. はじめに

2008年の夏から一年間、米国ニューハンプシャー州にあるフランクリン・ピアース・ロー・センターにおいて MIP の学生として米国知財制度を勉強させて頂いた。今回、本誌への情報提供の機会を頂いたので、米国商標制度について紹介させて頂くこととする。

2. 使用主義と登録主義

日本における商標権は登録によって権利が発生する「登録主義」に基づくものであるのに対し、米国における商標権は使用によって権利が発生する「使用主義」に基づく制度である。商標保護に関する連邦制定法であるランハム法第2条(d)では、登録できない商標として、「米国特許商標庁(以下、「USPTO」とする。)に登録されている商標又は以前から他人が使用している商標と類似している商標」を挙げている。しかし、ランハム法制定以前から、コモンローによって、先に使用を開始した者が権利を取得するという考え方が確立しており、これはランハム法制定後も変わるところがないのは周知の事実である。つまり、米国における

商標保護の仕組みは、コモンローによる権利と連邦レベルでの登録制度、これに加えて各州が独自に制定する登録制度と、多重構造となっている。

本稿では連邦登録制度について紹介させて頂く。繰り返しになるが、登録制度とはいっても使用主義であるため、あくまでも先行使用者が権利を取得するという考え方が前提となった制度である。例えば、先行使用者より、後行使用者が先に登録出願するという事柄もしばしばあり、そのときは先行使用者が異議を申し立てるなり、審判を請求するなりで、自分が先行使用者であることを争うことになる。もちろん、侵害で訴えられた際の抗弁として争うということもある。

では、連邦登録しておくメリットとは何か。想像に難くないのは、全米での使用が擬制される連邦登録をしておけば、上記のようなリスクを最小

* 特許庁総務部企画調査課 技術動向班 商標動向係長／人材育成班 人材育成係長
Assistant Director of Trademark Trend Research, Technological Trend Research Section
Assistant Director of IP Human Resource Development, IP Human Resource Development Section
Policy Planning and Research Division, General Affairs Department, Japan Patent Office

限に保ち、権利を効果的に行使できるという点であろう。一般的に考えられているメリットを、以下に列記する¹。

➤ 独占的権利であることの推定 § 7 (15 U.S.C. § 1057(b))²

登録証は、登録された商標及びその商標の有効性、登録者の所有にかかる権利であること、登録者の独占権であることの推定証明となる。

➤ 全米における使用の擬制 § 7 (15 U.S.C. § 1057(c))³

全米において指定商品・役務に係る商標の使用擬制が構成される。

➤ 権利者であることの告知の擬制 § 22 (15 U.S.C. § 1072)⁴

登録簿への登録は当該商標の所有権の主張についての告知であると擬制される。

➤ 一定の条件の下における商標使用权の不可争性の獲得 § 15 (15 U.S.C. § 1065)⁵

登録簿に登録された商標の使用が登録後継続して5年間使用され、かつ、現に取引において使用されているものについて、一定の条件の下、当該権利の有効性につき争うことができなくなる。

➤ 税関 (U.S. Customs & Border Protection) への申請

連邦登録された商標は、税関のデータベースへ記録を申請することができ、侵害品を水際で差し止める手段とすることができる。

3. 取引における使用—Use in Commerce

連邦登録をする際にも、自分が先行使用者であること争う際にも、当然「使用」とは何かが問題となる。ランハム法第45条では、「取引における使用 (Use in Commerce)」という用語を、通常の商取引の過程における標章の誠実な使用であって、単に標章についての権利を留保するために行われるものではない使用を意味すると定義している。商品については、それがいかなる方法であれ、商品、容器、それに関連する表示物、それらに添付されるタグやラベルに付されるか、または商品の性質上そのように付すことができないときは、その商品若しくはその販売に関する書類に付され、かつ、その商品が取引において販売されるか又は輸送される場合としている。役務については、それが、役務の提供又は広告において使用若しくは表示され、かつ、その役務が取引において提供されるか、又はその役務が2以上の州において、又は合衆国及び外国において提供され、かつ、役務を提供する者がその役務に関連する取引に従事している場合としている。ランハム法の規定する「取引における使用」に該当するか否かが争われたケースは多くあるが、まず「使用」について争った *Procter & Gamble Company v. Johnson & Johnson, Inc.* 事件 (485 F.Supp. 1185(S.D.N.Y.), *aff'd*, 636 F.2d 1203 (2d Cir. 1980)) を以下に紹介する。

この事件は、原告が被告の商標「Assure!」が原告の商標権「Sure」を侵害すると主張したことに始まる。被告は、1916年の最高裁判決における「商標権を維持するためには、散発的、名目的、権利維持のみを意図した使用では不十分である」との判示を抛り所に、原告が市場において当該商標を使用しているとは言えず、登録は取り消されるべきであると反論した。しかしながら、何が「十分

な使用」を構成するのには関連するすべての事実を比較衡量し、ケースバイケースで判断されるものであり、本件においては原告オリジナルの商標管理プログラムの存在が注目されることとなった。原告は自社のブランドを「Major Brand」「Minor Brand」「No Value」の三段階に分類し、積極的に使用しているものと、まったく使用していないもの以外を、「Minor Brand」というカテゴリに分類していた。「Minor Brand」は毎年見直しが行われ、「Major Brand」昇格、もしくは「No Value」降格が決定される。さらに社内規定により、商標担当者は「Minor Brand」に分類された各商品を 50 パック、最低 10 の州に出荷するよう指示されており、実際に 12 年間にわたりこれを実行していたのである。裁判所は、原告のこのような Minor Brand プログラムにおける使用は、明らかに名目的で、善意の商業的使用とは言えないとし、原告は行使可能な権利を有していないと判断した。

次に「取引」について争った Larry Harmon Pictures Corp. v. The Williams Restaurant Corp. 事件 (929 F.2d 662 (Fed. Cir. 1991)) を紹介する。被告は、テネシー州のメーソンという土地で「BOZO'S」という名前のレストランを「一軒」経営しており、当該レストラン名を連邦商標登録していた。メーソンはテネシー州のメンフィスというミシシッピ州とアーカンソー州にも囲まれている大都市に隣接している。被告のレストランが州際旅行者にも利用されているという事実には争いはなかったが、原告は少数の州際旅行者に利用されるだけではランサム法の規定する「取引」には該当しないと主張した。これに対し、裁判所は、ランサム法において「取引」とは「連邦議会が合法的に規制することができるすべての取引を意味する」と定義されており、その解釈は本件のような州際通商や外国通商に影響する「取引」を含む

としたうえで、その取引の程度について一定レベルの基準を設けることはできないと判断し、原告の主張を退けた。

このように、使用主義を前提とする国においては、「Use in Commerce」に当たるか否かが常に権利の存続に関わってくることになる。しかしながら、登録主義の日本においても、不使用取消審判について定める商標法第 50 条が「継続して 3 年以上使用していない商標権は取り消されうる」として使用主義的な要素を取り込んでおり、同法第 2 条 3 項に規定される商標の「使用」の概念が重要なものとなっていることは言うまでもない。

4. 使用宣言陳述書と fraud

米国は、使用主義を採用する唯一の先進国である。かつては、米国市民と企業に対し、商標の出願要件として取引上の使用を求めていたが、現行法では登録要件として州際間取引における使用を求めている。出願人は、指定商品・役務に係る商標が使用されていることを宣言する陳述書とともに、最初の使用日等を特定し、商標の使用見本を提出する必要がある。登録要件として使用を求めているにすぎないため、使用を開始していなくても出願だけはできるわけである。ランサム法第 1 条(b)(1)では、「ある者が、その善意を示す状況の下で、標章を取引において使用しようとする誠実な意図を有しているときは、当該人は、USPTO に所定の手数料を納付し、かつ、長官が定める様式による出願書類及び真実宣言された陳述書を提出することにより、その商標の主登録簿への登録を請求することができる」として、使用意思 (intent to use) に基づく出願を認めている (以下、「ITU 出願」とする)。ITU 出願に際しては、出願人は善意の使用意思を宣言する陳述書を提出しなければならず⁶、かつ、一定期間内に使用を宣言する陳述

書と商標の使用見本を提出しなければならない⁷。ITU 出願は、単に使用意思を宣言した陳述書を提出することによって出願を独占するような制度乱用に繋がるおそれがあったため、このようなおそれを最小化するために、第 1 条(b)(1)においては使用についての「誠実な意図 (bona fide intention)」が求められており、当該使用意思は正真正銘のものでなければならないとされているのである⁸。

これに関連して、Medinol Ltd. v. Neuro Vasx 事件 (67 U.S.P.Q.2d 1205 (T.T.A.B. 2003)) を紹介する。その前に登録の取消を定めるランハム法第 14 条に触れておくこととする。第 14 条では、詐欺 (fraud) によって商標登録がなされた場合、商標権が放棄されている場合、商標が普通名称化している場合、商標が機能的である場合には、当該商標はいつでも取り消すことができるとしている。

本件は、被請求人は指定商品「神経用ステント及びカテーテル」について ITU 出願をし、その後使用を宣言する陳述書を提出して権利を取得したことに始まる。その当時、被請求人はステントについては当該商標を使用していなかったにもかかわらず、使用を宣言する陳述書を提出し、ステントとカテーテルの両方について商標権を取得したのである。これに対し、詐欺によって商標登録が取得されたとの理由で商標登録の取消審判の請求がなされた。被請求人はステントについては使用をしていないことを認め、登録が取り消されても仕方がないとしても、実際に使用をしているカテーテルについての登録は維持されるべきであると主張した。しかしながら、USPTO の商標審判部 (T.T.A.B.) は、詐欺を構成するのは登録人の主観的意図ではなく、むしろ客観的に明示された意図であるとしたうえで、被請求人は審査過程において不正の陳述書が明らかに見落とされて登録となったことを知っていたもしくは知っていたはずで

あったことから、審査過程における詐欺を構成するとし、カテーテルについての登録までも取り消すと判断したのである。

このように、出願の段階で提出が求められる使用を宣言する陳述書に詐欺 (fraud) があった場合には、本来使用している商品・役務についての登録までもが取り消されるとした注目すべきケースである。使用を宣言する陳述書が正真正銘の意思を表明したものであることの重要性がうかがえるケースではないかと思う。

5. 商標権の放棄

次に、商標権の放棄に関するケースを紹介する。上述のとおり、事実上放棄された商標権は登録取消の対象となる。ランハム法第 45 条では「Abandonment (放棄)」について以下のように定義している。

標章は、次の事情の何れかが生じたときに、「放棄された」ものとみなす。

- (1) 使用再開の意図なく、使用を途絶したこと。使用再開の意図がないことは、状況から推論することとする。継続した 3 年間の不使用は、放棄の一応の証拠とする。標章の「使用」とは、通常の商行為の過程における当該標章の誠実な使用であって、単に標章についての権利を留保するために行われるものでないものを意味する。
- (2) 不作為及び委任行為を含め、所有者の行為の経過により、その商標が、商品又はサービスであって、それに付して又は関連して商標が使用されるものについての一般名称となるか又はそれ以外の形で標章としての意義を喪失させる結果となったこと。

上記(1)の「継続した3年間の不使用」は、日本でも不使用取消審判の対象となるため、あまり意外性はないが、(2)の後段「それ以外の形で標章としての意義を喪失させる結果となったこと」がどういうことなのか、おそらく次の2つのケースが良い例ではないかと思う。

Clark & Freeman Corp. v. Heartland Co. Ltd.事件(811 F.Supp. 137 (S.D.N.Y.1993))は、商標権が「顧客吸引力 (good will)」とともに移転されない場合(ランハム法第10条の譲渡要件を満たさない場合)、「独立譲渡 (assignment in gross)」を構成することとなり、結果として当該商標権は放棄されたものとみなされるとしたケースである。被告は、1985年7月から「Heartland」という商標の使用を開始し、原告は1986年4月から同じく「Heartland」の使用を開始した。原告の使用開始は被告の使用開始より後であるが、原告は1987年に第三者から権利を移転されており、当該第三者が1983年から「Heartland」を使用していたことから、原告自らに商標登録の優先的順位があると主張した。しかし、被告はこの譲渡が assignment in gross にあたるとして反論した。これに対し裁判所は、good will とともに移転されるというのは、譲渡人と譲受人の商品・役務に、顧客を欺き、害を与えない程度の「十分な類似性 (substantial similarity)」が必要であるとしたうえで、ケースローから substantial similarity とは「質の類似性以上のものを意味する」との見解を示した。本件では、譲渡人の商品は婦人用ブーツであり、譲受人である原告の商品は紳士用靴及び紳士用ハイキングブーツであった。裁判所は、両商品の市場は十分に区別され得るとし、原告の紳士靴の購入者が「Heartland」の商標が付された靴を見て、婦人靴で確立された譲渡人の名声を想起することはないであろうと判断した。また、原告が譲渡人からの警告があるまで譲渡交渉

をせずに商標登録出願の手続を続けていたという事実が、当時原告が good will とともに譲渡を受けようとしていたというより、単に商標権を確保しようとしていたと解され、裁判所の判断に影響を与えたのである。結果として、当該譲渡は無効であり、かつ、原告の商標権は放棄されたものとみなされるとした。

また、Barcamerica International USA Trust v. Tyfield Importers, Inc.事件(289 F.3d 589)は、「品質管理を欠くライセンス (naked licensing)」が結果として当該権利を放棄したものとみなされるとしたケースである。原告はワインについての商標権を第三者にライセンスしたのだが、ライセンス契約において品質管理条項を設けていなかった(実際に原告が実行した品質管理といえば、時々ワインを試飲したという自らの証言だけであった。)。被告は同一商標を付したワインをアメリカで輸入販売していたところ、原告の商標権の存在を知ったため、上記ライセンスが naked licensing であると主張して争ったのが本ケースである。品質管理を欠くライセンスは、品質や出所を表すという商標の機能を損なう結果となるため、商標権が放棄されたものとみなされる。また、原告は、「ライセンサーの作るワインは良質であるため、公衆は当該商標のもとライセンサーの提供するワインに欺かれることはなく、有効なライセンスである」と反論した。しかしながら、裁判所は、当該ワインの品質が客観的に高いか低いかは本件判断に無関係であり、全てのライセンサーから提供される当該商標の付された商品・役務の特徴や品質が一貫して顧客にとって予測可能であるということが必要なのであって、本件は naked licensing に該当し、原告の商標権は放棄されたものとみなすと判断した。

米国でも日本でも商標の機能は、①出所表示、

②品質保証、③宣伝広告であると解されている点で共通しているが、日本ではこれらの機能を損なうような商標使用をもって商標権が放棄されたものとみなされることはない。ただし、*naked licensing* は、日本の商標法第 53 条が専用使用権者又は通常使用権者による登録商標の使用によって品質誤認や出所混同を引き起こした場合に当該商標権が取り消されうるとした制裁規定を設け、使用許諾制度の濫用による一般需要者への弊害防止の手段としている点において近似していると言える。また、*assignment in gross* は、現行制度にはこれに相当する規定はないが、旧法第 12 条第 1 項において商標権がその営業とともにする場合に限って譲渡することができるのと定めていた点において近似していると言える。

6. 最後に

最後に、米国らしい情報をまとめていくつか提供したいと思う。米国商標制度といえば、「色彩商標」「トレードドレス」「ダイリューション」などのキーワードをよく耳にすることと思うが、そのような中でも圧倒的に頻出だったキーワードが「ポラロイドファクター」であった。以下、それぞれについて簡単に説明して終わりとさせて頂きたいと思う。

色彩商標

日本の商標法第 2 条は「この法律で『商標』とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であつて・・・」と定め、色彩のみからなる商標を保護対象としていない。一方、ランナム法第 2 条は「出願人の商品を他人の商品から識別することを可能にする商標は、その性質を理由として、主登録簿に登録することを拒絶されることはない。」と定め

(役務については第 3 条)、また、第 45 条は「商標」を「・・・その者の商品を特定し、それを他人が製造又は販売するものから識別し、また、その商品の出所を、それが知られていない場合でも、表示するもの」と定義しており、色彩のみからなる商標でも自他商品(役務)識別力がある場合には保護対象となる可能性を示している。これについてのケースローとしては、*Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.* 事件 (514 U.S.159,115 S.Ct.1300, 131 L.Ed.2d. 248 (1995)) が有名である。この事件の前までは、色彩のみを商標として認めるか否かについて各控訴裁判所の見解は統一されていなかった。本件で最高裁判所は、まず、色彩のみからなる商標を絶対的不登録事由とするルールは法律上存在しないことを確認し、その上で色彩は言葉やデザインからなる商標のように、自動的に消費者に出所を伝達する性質のものではないこと、また色彩が商品の機能確保に不可欠である場合もあることに留意を示し、元来識別力のない色彩のみからなる商標であっても、使用による識別性 (*secondary meaning*) を獲得している場合には、他の商標と同様、登録を排除する根拠はないとした。結論として、商品「プレスパッド(ドライクリーニング業者向けのプレス機械のパーツ)」に係る「グリーンゴールド」の色彩は、商標としての要件を満たしているとは判断した。

トレードドレス

トレードドレスとは何か、これに相当する適当な日本語がないため、そのまま「*Trade Dress*=トレードドレス」と訳するのが一般的かと思う。無理に訳すと「取引のための衣装」のような意味合いになるが、様々なケースを参照するに、商品のパッケージデザインや商品自体の形態、さらには店舗の内外装など営業上の全体イメージに関するも

のまで、その概念はかなり大きなものようである。上記で述べた色彩商標の場合と同様、自他商品（役務）識別力があれば、登録可能と解されている。ここでは、ランサム法第 43 条(a)⁹に基づき未登録のトレードドレスの保護が争われた *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* 事件 (505 U.S.763, 112 S.Ct. 2753, 120 L.Ed. 2d. 615 (1992)) で示されたトレードドレス保護の考え方を紹介する。本件は、Taco Cabana, Inc.が、レストランの内外装を自己のトレードドレスとして、第 43 条(a)に基づく救済を求めたものであるが、第一審及び控訴裁判所では当該トレードドレスは元来識別力がある (inherently distinctive) と認めつつも、使用による識別性 (secondary meaning) の立証を求めたものである。これに対し最高裁は、第 43 条(a)において、他の商標とトレードドレスを区別する文言はなく、他の態様の商標と同様、元来識別力があるトレードドレスの場合には、secondary meaning を獲得したとの証拠は必要ないとした。つまり、Taco Cabana レストランの店舗内外装は、機能そのものではなく、全体として元来識別力があると認められるため、secondary meaning の立証をしなくても、第 43 条(a)に基づいて救済されると判断したのである。

ダイリューション

多くの州法や裁判所が 1940 年代から著名商標の希釈化 (dilution) に対する救済を採用してきたが¹⁰、統一的な判断を行うために、1995 年に Federal Trademark Dilution Act が制定され、ランサム法第 43 条(c)に希釈化についての禁止規定が盛り込まれた。ここではランサム法第 43 条(c)について簡単に説明する。第 43(c)(2)(B)では、不鮮明化による希釈化 (dilution by blurring) を、ある標章・商号と著名商標が類似していることから生じる連想

により著名商標の識別力を毀損する現象であり、①商標の類似の程度、②元来の (inherent) 又は獲得された (acquired) 識別力の程度、③著名商標の実質的な排他的使用範囲、④著名商標の著名度、⑤商標使用者の意図、⑥現実の連想の程度など一切の関連事項を考慮することができると規定している。また、もう一つの希釈化として、第 43(c)(2)(C)では、質を低下させることによる希釈化 (dilution by tarnishment) を、著名商標と類似していることから生じる連想により著名商標の名声を毀損するものとして禁止している。問題は著名商標の価値を希釈するか否かにあるので、いずれも要件として「混同のおそれ (likelihood of confusion)」を求めずに、著名商標の権利者に対して、差止による救済を与えている。しかしながら、商標の価値を害する行為など全てが規制対象となるのではなく、その著名商標を他人が商標として使用した結果、希釈化がある場合に救済が適用されている。また、言論の自由の権利との関係で、比較広告による使用、パロディ、批評、報道における使用等については救済の適用が除外される¹¹。したがって、裁判においては、例えば、*Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC* 事件 (507 F.3d 252(4th Cir.2007)) において、Chewy Vuitton の商標をペット用品に使用する行為について、パロディーの抗弁から Louis Vuitton の財産的価値が害されることはないとしたように、希釈化による救済の適用除外要件の該当性が争われるケースが多く見受けられた。

ポラロイドファクター

ポラロイドファクターとは、1961 年に連邦第 2 巡回控訴裁判所が商標権侵害事件である *Polaroid Corp. v. Polarad Elects. Corp.* 事件 (287 F.2d 492) において用いた混同のおそれを判断するための 8 つ

のファクターであり、本件はランドマークケースとして有名である。8つのファクターとは、①原告の商標の強さ（識別力や名声）、②両者の商標の類似度合い（外観・称呼・観念の要素をもとに市場において使用された際、全体として近似点が相違点を凌駕するか）、③両者の商品・役務の近似度合い（スーパーにおける棚の配置なども考慮）、④原告の市場拡大の可能性、⑤実際の混同の証拠（間違い電話、メール、苦情、消費者調査など）、⑥被告の商標採択時の意図（商標採択・使用開始時の悪意は結論を左右、外国企業の場合は米国市場参入時の意図なども考慮）、⑦被告の商品・役務の質、⑧消費者の洗練度合い（安価なものほど混同しやすく、高価なものほど慎重に選択される）であるが、第2巡回控訴裁判所は判決の中でその他各種の事実も参酌すると付言している。ポラロイドファクターは当初、同一商標を競合しない商品（例えば、ミルクとアイスクリーム）に使用した場合における混同のおそれを判断するファクターとして発展してきたが、のちに同一または類似の商品間における混同のおそれを判断する際にも採用されるようになった¹²。この後、他の控訴裁判所は、例えば‘デュポンファクター’といわれる13ファクターのように、それぞれに似たようなファクターを示し始めた。裁判所によって、全体判断の際の各ファクターのウェイト付けに多少の差こそあるが、これらのファクターによって、概ね統一的な判断ができるようになったとみることができる。ここでは、この種のファクターを用いて、混同のおそれありとの判断に至った基本的なケースを紹介する。

E. & J. Gallo Winery v. Consorzio del Gallo Nero 事件 (782 F.Supp. 457) は、米国において有名な「Gallo」ワインの商標権所有者が、イタリアワインの輸入業者の使用する「Gallo Nero」ワインにつ

いて商標権侵害を主張した事件である。裁判所は、提出された証拠から各ファクターについてそれぞれ検討し、次のように判断した。①原告の商標は識別力があるのみならず、secondary meaning と名声をも獲得していること、②被告商標が他の文字と結合して使用されるものであるとしても、原告商標の著名度を考慮すれば、両商標は極めて類似していると言えること、③④商品及び取引チャネルが同一であること、⑤ワインは近時、衝動的に購入される商品になりつつあり購入者が洗練されているとは言えないこと、⑥実際の混同の立証はないが、それが判断の決定的要因にはならないこと、⑦商標採択時に被告は原告商標の存在を知っており商標権侵害の可能性のあることを認識していたこと、そして各ファクターの判断結果をウェイト付けし、全体として混同のおそれありと判断された。

実際には、このようにウェイト付けがしやすいケースばかりではなく、それぞれのファクターについて、それぞれに有利になる判断があり、最終的なウェイト付け自体が困難なケースも多くあるが、このようなファクターを用いることによって、ある程度システムティックに判断がなされているという印象を受けた。

<参考文献>

Jane C. Ginsburg/ Jessica Litman / Mary L. Kevlin “Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, fourth edition” *Foundation Press 2007*

Ashlyn J. Lembree “Federal Trademark & Copyright Registration Practice course materials, Spring 2009” *Franklin Pierce Law Center 2009*

注)

1 Ashlyn J. Lembree “Federal Trademark & Copyright Registration Practice course materials, Spring 2009” *Franklin Pierce Law Center 2009*, p.1, 28

2 § 7 (15 U.S.C. § 1057(b)). (b) A certificate of registration of a mark

- upon the principal register provided by this chapter shall be prima facie evidence of the validity of the registered mark and of the registration of the mark, of the registrant's ownership of the mark, and of the registrant's exclusive right to use the registered mark in commerce on or in connection with the goods or services specified in the certificate...
- 3 § 7 (15 U.S.C. § 1057(c)). (c) Contingent on the registration of a mark on the principal register provided by this chapter, the filing of the application to register such mark shall constitute constructive use of the mark, conferring a right of priority, nationwide in effect, on or in connection with the goods or services specified in the registration against any other person...
- 4 § 22 (15 U.S.C. § 1072). Registration of a mark on the principal register provided by this chapter... shall be constructive notice of the registrant's claim of ownership thereof.
- 5 § 15 (15 U.S.C. § 1065). ...the right of the registrant to use such registered mark in commerce for the goods or services on or in connection with which such registered mark has been in continuous use for five consecutive years subsequent to the date of such registration and is still in use in commerce, shall be incontestable:...
- 6 § 1(b) (15 U.S.C. § 1051) (b)(1) A person who has a bona fide intention, under circumstances showing the good faith of such person, to use a trademark in commerce may request registration of its trademark on the principal register hereby established by paying the prescribed fee and filing in the Patent and Trademark Office an application and a verified statement, in such form as may be prescribed by the Director.
- 7 § 1(d) (15 U.S.C. § 1051). (d) (1) Within six months after the date on which the notice of allowance with respect to a mark is issued under section 1063(b)(2) of this title to an applicant under subsection (b) of this section, the applicant shall file in the Patent and Trademark Office, together with such number of specimens or facsimiles of the mark as used in commerce as may be required by the Director and payment of the prescribed fee, a verified statement that the mark is in use in commerce and specifying the date of the applicant's first use of the mark in commerce and those goods or services specified in the notice of allowance on or in connection with which the mark is used in commerce...
- 8 Jane C. Ginsburg/ Jessica Litman / Mary L. Kevlin "Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, fourth edition" *Foundation Press 2007*, p,189
- 9 § 43(a) (15 U.S.C. § 1125). (a) (1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—
 (A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or
 (B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities,
 shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.
- 10 Jane C. Ginsburg/ Jessica Litman / Mary L. Kevlin "Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, fourth edition" *Foundation Press 2007*, p,631
- 11 § 43(c)(3) (15 U.S.C. § 1125). (3) Exclusions.--The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection:
 (A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person's own goods or services, including use in connection with--
 (i) advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or
 (ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner.
 (B) All forms of news reporting and news commentary.
 (C) Any noncommercial use of a mark.
- 12 Jane C. Ginsburg/ Jessica Litman / Mary L. Kevlin "Trademark and Unfair Competition Law, Cases and Materials, fourth edition" *Foundation Press 2007*, p,332-334