

M. Scott Alprin, Esq.

LETTER OF CONSENT SYSTEM
SEMINAR

November 7, 2024
Osaka Japan

ALPRIN LAW OFFICES, P.C.

TRADEMARKS@ALPRINLAW.COM
5 PINEHURST CIRCLE, N.W.
WASHINGTON, DC 20015 USA
WWW.ALPRINLAW.COM



Consent / Coexistence Agreements Are Very Helpful In U.S. Practice

[Seminal Case] *In re E.I. du Pont de Nemours & Co.*, 476 F.2d at 1362, 177 USPQ at 568:

In considering agreements, a naked "consent" may carry little weight.... The weight to be given more detailed agreements of the type presented here should be substantial.... [W]hen those most familiar with use in the marketplace and most interested in precluding confusion enter agreements designed to avoid it, the scales of evidence are clearly tilted. It is at least difficult to maintain a subjective view that confusion will occur when those directly concerned say it won't. A mere assumption that confusion is likely will rarely prevail against uncontroverted evidence from those on the firing line that it is not.

Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) Section 1207.01(d)(viii)

Accordingly, the Court of Appeals for the Federal Circuit has indicated that **consent agreements should be given great weight**, and that the USPTO should not substitute its judgment concerning likelihood of confusion for the judgment of the real parties in interest without good reason, that is, unless the other relevant factors clearly dictate a finding of likelihood of confusion.

Thus, examining attorneys should give substantial weight to a proper "clothed" consent agreement. When an applicant and registrant have entered into a consent agreement that shows they have clearly thought out their commercial interests, and, on balance, the other factors do not dictate a finding of likelihood of confusion, the parties' consent agreement favors a conclusion that confusion is not likely.

コンセント/共存合意は米国の実務で非常に有益

- [重要判例] E.I. du Pont de Nemours & Co. 事件、476 F.2d 1362 頁、177 USPQ 568頁:

契約を検討するうえで、裸の“同意”（訳注：単なる一方的同意）にはほとんど意味がない……。本件で提示される種類のより詳細な契約においては、その実質的な部分に重きが置かれるべきである……。市場における使用に最も精通し、混同の防止に最も関心のある人々が、混同を避けるための契約を締結すると、証拠の天秤は明らかに傾く。直接関係する人々が混同は生じないと言っているのに、混同は生じるという主観的な見解を維持するのは困難である。混同が生じるおそれがあるという単なる想定は、混同は生じないという当事者からの反論の余地のない証拠に打ち勝つことはめったにないだろう。

- 商標審査便覧 (TMEP) 1207.01(d)(viii)

したがって、連邦巡回控訴裁判所は、**コンセント契約の内容が重視されるべきであり**、正当な理由なく、すなわち、その他の特段の要因により混同のおそれが明らかでない限り、USPTO自らが実際の利害関係者の判断に代えて混同のおそれの判断をすべきでない」と判示した。

それゆえ、審査官は適切な“着衣”（訳注：実質的な裏付けのある合意）のコンセント契約を重視すべきである。出願人と登録者とが商業上の利益を明確に検討したことを示すコンセント契約を締結し、他の特段の事情を総合的に考慮しても混同のおそれがあるとは言いきれない場合、当事者間のかかるコンセント契約からは「混同のおそれなし」との結論が導かれる。

Acceptable / Unacceptable Consent Agreements

CLOTHED CONSENT AGREEMENTS

NAKED CONSENT AGREEMENTS



許容できる/許容できないコンセント契約

着衣のコンセント契約

裸のコンセント契約

**CLOTHED CONSENT
AGREEMENTS**

NAKED CONSENT AGREEMENTS



Factors in Weighing Consent Agreements

CLOTHED FACTORS	NAKED FACTORS
Whether agreement includes clear indication that goods/services travel in separate trade channels	
Yes	No
Whether the parties agree to restrict their fields of use	
Yes	No
Whether the parties will make efforts to prevent confusion, and cooperate and take steps to avoid any confusion that may arise in the future	
Yes	No
Whether the marks have been used for a period of time without evidence of actual confusion	
Yes	No

In re Four Seasons Hotels Ltd., 987 F.2d 1565, 1569, 26 USPQ2d 1071, 1074 (Fed. Cir. 1993)

コンセント契約の評価要素

着衣の要素	裸の要素
契約には、商品/役務が別々の取引経路で流通することが明確に示されているかどうか	
Yes	No
当事者が使用の範囲を制限することに同意しているか	
Yes	No
当事者は、混同を防止するための努力をし、将来生じるかもしれない混同を回避するために協力し、措置を講じるかどうか	
Yes	No
商標が実際に混同する証拠なく一定期間使用されているかどうか	
Yes	No

In re Four Seasons Hotels Ltd., 987 F.2d 1565, 1569, 26 USPQ2d 1071, 1074 (Fed. Cir. 1993)

In re Dare Foods Inc., 2022 USPQ2d 291 (TTAB 2022) [precedential]

“CLOTHED AGREEMENT”: CASE STUDY



- Applicant STOWE’s Mark: “RAINCOAST DIP” for “snack food dips”
- Cited Registrant NDS’ Mark: “RAINCOAST TRADING” for “seafood products”
- Examiner Decision: Refused due to likelihood of confusion.
- Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) Decision: REVERSED!

Consent Agreement can be accessed at

<https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caselid=sn88758625&docId=RFR20210501180449&linkId=20#docIndex=19&page=1>

Dare Foods Inc., 2022 USPQ2d 291 (TTAB 2022) [判例]

「着衣の合意」：ケーススタディ



- 出願人 STOWE の商標：「スナック食品ディップ」について「RAINCOAST DIP」
- 引用登録者 NDS の商標：「シーフード製品」について「RAINCOAST TRADING」
- 審査官の決定：混同のおそれがあるため拒絶。
- 商標審判部 (TTAB) の決定：破棄!

同意書は以下参照：

<https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn88758625&docId=RFR20210501180449&linkId=20#docIndex=19&page=1>

TTAB's Initial Comments on Likelihood of Confusion

Likelihood of Confusion

Our determination under Trademark Act Section 2(d) is based on an analysis of the probative facts in evidence that are relevant to the factors bearing on the issue of likelihood of confusion. See *In re E.I. du Pont de Nemours & Co. ("DuPont")*, 476 F.2d 1357, 177 USPQ 563, 567 (CCPA 1973); *In re Majestic Distilling Co.*, 315 F.3d 1311, 65 USPQ2d 1201, 1203 (Fed. Cir. 2003). We consider the *DuPont* factors for which there are arguments and evidence. *In re Guild Mortg. Co.*, 912 F.3d 1376, 129 USPQ2d 1160, 1164 (Fed. Cir. 2019).

(1) The similarity or dissimilarity of each trademark in question. This includes appearance, connotation, commercial impression and auditory resemblance. (2) The similarity or dissimilarity of the nature of the goods or services. (3) The similarity or dissimilarity of established trade channels that are likely to continue. (4) The type of consumer that makes the purchase and the conditions under which they do so. (5) The prior trademark's level of recognition and fame. (6) How many similar trademarks are being used on similar products? What's their nature? (7) Has actual confusion occurred? What's the nature and extent? (8) How long has concurrent use occurred and under what conditions with a lack of actual confusion? (9) The variety of goods or services that use the trademark. (10) The market interface between the two trademarks. (11) The level of exclusionary rights. (12) The extent of any potential confusion. (13) Other facts that can show there's been an effect due to concurrent use.

TTAB'の混同のおそれについての原審の判断

混同のおそれ

商標法第2条(d)に基づく我々の判断は、混同のおそれの問題に関する要証事実の分析に基づいている。E.L. du Pont de Numours & Co. (“DuPont”)、476F.2d 1357,177 USPQ 563,567 (CCPA 1973) 及び Majestic Distilling Co.、315 F.3d 1311、65 USPQ2d 1201, 1203 (Fed.Cir. 2003) をご参照。我々は、議論と証拠がある DuPongファクターを考慮する。Guild Morig., Co.、912 F.1376,129 USPQ2d 1160,1164 (Fed. Cir. 2019)をご参照。

- (1) 問題の各商標の類似性または非類似性。これには、外観、観念、商業的印象、称呼上の類似性が含まれる。
- (2) 商品又は役務の性質の類否。(3) 継続するおそれのある既存の取引経路の類否。(4) 購入する消費者のタイプと購入条件。(5) 先行商標の認知度と知名度。(6) 類似の製品に類似の商標がいくつ使用されているか。それらの性質は何か。(7) 実際の混同は発生したか。その性質と範囲は？(8) 実際の混同がない状態で、同時使用がどのくらいの期間発生しており、どのような状況であったか。(9) 商標を使用する商品又は役務の種類。 (10) 2つの商標間の市場範囲の重複部分。(11) 排他的権利のレベル。(12) 潜在的な混同の程度。(13) 同時使用による影響があったことを示すことができるその他の事実。

TTAB Reviews DuPont Factors (1), (2), and (3)

- (1) The similarity or dissimilarity of each trademark in question. This includes appearance, connotation, commercial impression and auditory resemblance.
 - For these reasons, we find that the marks, in their entireties, are similar. This DuPont factor thus also weighs in favor of a finding of likelihood of confusion.
- (2) The similarity or dissimilarity of the nature of the goods or services.
 - TTAB: We find this DuPont factor weighs in favor of a finding of likelihood of confusion.
- (3) The similarity or dissimilarity of established trade channels that are likely to continue.
 - TTAB: We find this DuPont factor weighs in favor of a finding of likelihood of confusion

TTABによるデュポンファクター（1）～（3）の検討

(1) 当該各商標の類否。これは、外観、観念、商業的印象、称呼上の類似が含まれる。

これらの理由により、商標は全体として類似すると判断される。したがって、このデュポンファクターは混同のおそれの判断において重視される。

(2) 商品又は役務の性質の類否

TTAB: このデュポンファクターは混同の可能性の判断において重視される。

(3) 継続する可能性のある確立された取引経路の類否

TTAB: このデュポンファクターは混同のおそれの判断において重視される。

Let's TAKE a Look at the Co-Existence Agreement

CO-EXISTENCE AGREEMENT

This Co-Existence Agreement (the "**Agreement**") is made and entered into as of the 1st day of November, 2013 (the "**Effective Date**").

BETWEEN:

NORTH DELTA SEAFOODS LTD., a corporation existing under the laws of British Columbia, with a principal place of business at 9398 Alaska Way, Delta, British Columbia, V4C 4R8

(hereinafter referred to as "**NDS**")

AND

LESLEY STOWE FINE FOODS LTD., a corporation existing under the laws of British Columbia, with a principal place of business at 100 – 13955 Bridgeport Road, Richmond, British Columbia, V6V 1J6

(hereinafter referred to as "**Stowe**")

STOWE'S LEVERAGE !!

WHEREAS NDS owns or has applied for the following Canadian and United States trade-mark registrations and applications (the "**NDS Marks**"):

- (a) United States Registration Nos. 3,298,661 and 3,298,662 for RAINCOAST TRADING, in connection with (i) various seafood products in Class 29, and (ii) retail outlet services and wholesale distributorship services featuring various seafood and maple syrup products in Class 35, respectively;
- (b) Canadian Registration No. TMA646,438 for RAINCOAST TRADING, in connection with various seafood and maple syrup products, and the operation of an outlet dealing in producing, processing, packaging, and wholesale distribution of various seafood and maple syrup products;
- (c) United States Application No. 85/365,983 filed July 7, 2011 for RAINCOAST, in connection with various seafood products, natural food extracts derived from marine by-products and organisms for use as dietary supplements, and maple syrup products, in Classes 5, 29 and 30; and

DM_VAN/248624.00031/8294455 4

- 2 -

- (d) Canadian Application No. 1,510,468 filed January 7, 2011 for RAINCOAST, in connection with various seafood products, prepared food products, natural food extracts derived from marine by-products and organisms for use as dietary supplements, and maple syrup products, and the operation of an outlet dealing in producing, processing, packaging, and wholesale distribution of various seafood products, prepared food products and maple syrup products;
- (e) Canadian Application No. 1,622,433 filed April 12, 2013 for RAINCOAST TRADING, in connection with, among other things, condiments, dipping sauces, vegetables, pet food, oils, vitamins and seafood products (the "**433 Application**");

Application (d) above has initially been refused based on Stowe's Canadian registration of RAINCOAST CRISPS. The application is still pending. Applications (c) and (d) above are collectively referred to herein as the "**Standalone RAINCOAST Applications**".

共存契約書を見てみましょう

本共存契約（「契約」）は、2013年11月1日（発効日）に
ブリティッシュ コロンビア州法に基づき設立され、主たる事業所を 9398 Alaska
Way, Delta, British Columbia, V4C 4R8 とする法人 NORTH DELTA
SEAFOOD LTD.（以下「NDS」と称する）及び
ブリティッシュ コロンビア州法に基づき設立され、主たる事業所を 100-13955
Bridgeport Road, Richmond British Columbia, V6V 1J6 とする法人 LESLEY
STOWE FINE FOODS LTD.（以下「Stowe」と称する）
により作成かつ締結され、

NDS は、下記のカナダ及び米国の商標登録及び出願（「NDS マーク」）を所有又は行っている：

- (a) 米国登録No. 3,298,661 及び 3,298,662 商標 RAINCOAST TRADINGで、それぞれ (i) 第29類の各種シーフード製品、及び (ii) 第35類の各種シーフード及びメープルシロップ製品の小売及び卸売サービスを指定；
- (b) カナダ登録No. TMA646,438 商標 RAINCOAST TRADINGで、各種シーフード及びメープルシロップ製品、並びに各種シーフード及びメープルシロップ製品の製造、加工、包装及び卸売を行うアウトレット取引の実行を指定；
- (c) 米国出願No.85/365,983商標 RAINCOASTで、2011年7月7日に提出され、各種シーフード製品、栄養補助食品として使用される海洋副産物や組織由来の天然食品抽出物、およびメープルシロップ製品（第5、29、及び30類）を指定；
- (d) カナダ出願No.1,510,468商標 RAINCOAST で2011年1月7日に提出され、各種シーフード製品、調理済み食品、栄養補助食品として使用される海洋副産物由来の天然食品抽出物、及びメープルシロップ製品、並びに各種シーフード製品、調理済み食品及びメープルシロップ製品の製造、加工、包装、および卸売を行うアウトレット取引の実行を指定。
- (e) カナダ出願No. 1,622,433 商標 RAINCOAST TRADING で2013年4月12日に提出され、調味料、ディップソース、野菜、ペットフード、油、ビタミン、シーフード製品などを指定（「433 出願人」）；

出願 (d) は、当初、Stowe の RAINCOAST CRISPS のカナダ登録に基づき拒絶され、現在係属中。

出願 (c) と (d) は、「単独の RAINCOAST 出願」と総称する。

STOWEに有利な交渉材料 !!

AND WHEREAS Stowe owns or has applied for the following Canadian and United States trade-mark registrations and applications (the “Stowe Marks”):

- (a) Canadian Registration No. TMA595,748 for RAINCOAST CRISPS, in connection with crackers;
- (b) Canadian Registration No. TMA657,027 for LESLEY STOWE’S RAINCOAST CRISPS, in connection with crackers;
- (c) United States Registration No. 3,972,819 for RAINCOAST CRISPS, in connection with crackers in Class 30;
- (d) Canadian Application No. 1,520,990 filed March 25, 2011 for RAINCOAST COOKIES, in connection with cookies;
- (e) United States Application No. 85/295,039 filed April 14, 2011 for RAINCOAST COOKIES, in connection with cookies in Class 30;
- (f) Canadian Application No. 1,450,446 filed September 2, 2009 for RAINCOAST DIP, in connection with snack food dips;
- (g) United States Application No. 77/940,483 filed February 19, 2010 for RAINCOAST DIP, in connection with snack food dips in Class 29;

DM_VAN/248624.00031/8294455.4

- 3 -

Applications (e) and (g) above have initially been refused based on NDS’ registration of RAINCOAST TRADING. The applications are still pending.

AND WHEREAS opposition proceedings (the “Opposition”) have been initiated by NDS against the registration of Stowe’s RAINCOAST COOKIES Canadian Application No. 1,520,990.

NDS’ LEVERAGE !!

AND WHEREAS NDS and Stowe believe that their respective trade-marks (with the exception of RAINCOAST as a standalone mark) and products are capable of co-existing in the Canadian and United States marketplaces without confusion and wish to enter into this Agreement with respect to the use and registration of the word “RAINCOAST” as part of the parties’ respective marks. The parties also hope to resolve the Opposition and to increase the likelihood of successful registration of the parties’ current applications for trade-marks in both Canada and the United States, with the exception of the Standalone RAINCOAST Applications.

Stoweは、以下のカナダ及び米国の商標登録及び出願（以下「Stowe商標」）を所有または出願している：

- (a) カナダ登録No.TMA595,748商標 RAINCOAST CRISPSでクラッカーを指定；
- (b) カナダ登録No.TMA657,027商標 LESLEY STOWE's RAINCOAST CRISPSで、クラッカーを指定；
- (c) 米国登録No. 3,972,819 商標RAINCOAST CRISPSでクラッカーを指定；
- (d) カナダ出願No.1,520,990商標RAINCOAST COOKIESでクッキーを指定；
- (e) 米国出願No.85/295,039商標RAINCOAST COOKIES、2011年4月14日出願で第30類のクッキーを指定；
- (f) カナダ出願No.1,450,446商標RAINCOAST DIP、2009年9月2日出願でスナック食品ディップを指定；
- (g) 米国出願No.77/940,483商標RAINCOAST DIP、2010年2月19日出願でスナック食品ディップを指定；

上記の出願(e)及び(g)は、NDSの商標 RAINCOAST TRADING の登録に基づき、最初の拒絶がされた。出願は現在も係属中である

異議申立手続（[異議申立]）は、NDSによりStoweのカナダ出願No.1,529,990商標 RAINCOAST COOKIESに対してなされた。

NDS'に有利な交渉材料!!

NDSとStoweは、それぞれの商標(RAINCOASTは単独商標として除く)と製品がカナダと米国の市場で混同することなく共存できると信じており、両当事者のそれぞれの商標の一部として「RAINCOAST」と語の使用と登録について本契約を締結することを希望している。両当事者はまた、異議を解決し、単独のRAINCOAST出願を除き、カナダと米国の両方で両当事者の現在の商標出願の登録が成功する見込みを高めることも望んでいる。

TTAB's COMMENTS

NOW THEREFORE in consideration of the premises, mutual covenants and agreements contained herein, and for other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, the parties covenant and agree with each other as follows:

1. Stowe shall not adopt, make known, use or attempt to register the trade-mark rights to the word RAINCOAST as a standalone mark in Canada and the United States. Stowe shall not adopt, use, make known or attempt to register the trade-mark rights to the word "TRADING" in close proximity to the word "RAINCOAST" in any jurisdiction. Stowe shall not adopt, use, make known or attempt to register any trade-mark containing the word "RAINCOAST" in association with seafood products, maple confectionary and the business of dealing in seafood products and maple confectionary in any jurisdiction.
2. NDS shall always use the word "TRADING" directly after or directly under the word RAINCOAST, in a size no less than one-third the type-size of the word RAINCOAST, on its existing trade-marks and on any future trade-marks that it may adopt and use that may contain the word "RAINCOAST", on all product packaging, advertising and marketing collateral, websites, and other marketing materials.

3. NDS shall not adopt, make known, use or attempt to register the trade-mark rights to the word RAINCOAST as a standalone mark in Canada and the United States. NDS shall not adopt, make known, use or attempt to register the trade-mark rights to the words "CRISPS" or "COOKIE" in close proximity to either the word "RAINCOAST" or the words RAINCOAST TRADING in any jurisdiction. NDS shall not adopt, make known, use or apply to register any trade-mark containing the word "RAINCOAST" in association with crackers, cookies or crisps in any jurisdiction.

8. Should either party become aware at any time of any actual confusion between their respective trade-marks, they shall cooperate in undertaking such steps as they, acting reasonably, shall mutually determine are necessary in order to avoid confusion.

In the Agreement, Applicant and Registrant list the marks they have applied for, registered and used. Registrant specifies that it will use TRADING in close proximity to RAINCOAST in all of its marks. Registrant does not list any permutation of RAINCOAST DIP among its marks, or indicate any intention to pursue use or registration of RAINCOAST DIP as a mark in the future. The Agreement does not include a specific provision that Registrant will not use or register DIP with its RAINCOAST TRADING marks. However, the Agreement similarly does not include any provisions contemplating such use or registration.

The Agreement lists additional steps Applicant and Registrant will take in order to ensure that confusion is not likely, and indicates their intent to cooperate in the event confusion occurs.¹⁹ See *In re Donnay Int'l, S.A.*, 31 USPQ2d 1953, 1956 (TTAB

Decision: The refusal to register Applicant's mark RAINCOAST DIP is reversed.

よって、ここに、本契約に含まれる前提、相互の契約および合意を約因として、かつ、その受領および十分性がここに認められるその他の有効かつ価値ある考慮の下、両当事者は、次の通り互いに契約し、合意する。

1. Stoweは、カナダおよび米国において、RAINCOAST という単語の商標権を単独の商標として採用、告知、使用、または登録しないものとする。Stoweは、いかなる管轄区域においても、「RAINCOAST」という単語のすぐ近くにある「TRADING」という単語の商標権を採用、使用、告知、または登録しようとししないものとする。Stoweは、いかなる管轄区域においても、シーフード製品、メープル菓子、およびシーフード製品およびメープル菓子の取引事業に関連して、「RAINCOAST」という単語を含む商標を採用、使用、告知、または登録しないものとする。
2. NDS は、常に「TRADING」という単語を RAINCOAST という単語の直後または下に、RAINCOAST という単語の 3 分の 1 以上のサイズで使用するものとし、「RAINCOAST」という単語を含む可能性のある既存の商標、及び将来の商標をすべての製品パッケージ、広告およびマーケティング資料、Web サイト、およびその他のマーケティング資料に使用するものとする。
3. NDS は、カナダおよび米国において、RAINCOAST という単語を単独の商標として採用、告知、使用、または登録しないものとする。NDS は、いかなる管轄区域においても、「RAINCOAST」または RAINCOAST TRADING という単語に近接して「CRIPS」または「COOKIE」という単語を採択、告知、使用又は登録しないものとする。NDS は、いかなる管轄区域においても、クラッカー、クッキー、またはチップスについて「RAINCOAST」という単語を含む商標を採用、告知、使用、または登録しないものとする。
8. いずれかの当事者が、それぞれの商標が実際に混同していることを知った場合にはいつでも、両当事者は、混同を回避するために合理的に行動して相互で決定した措置を講じるべく協力するものとする。

TTABの判断

契約書は、出願人と登録者が出願、登録、及び使用した商標をリストした。

登録者は、すべての商標について、RAINCOAST に近接して TRADING を使用することを明記している。登録者は、その商標の中に RAINCOAST DIP のような組み合わせをリストしておらず、将来的に RAINCOAST DIP を商標として使用又は登録する意図も示していない。

契約書は、登録者が RAINCOAST TRADING 商標とともに DIP を使用または登録しないという具体的な規定は含まれていない。しかしながら、契約書には同様に、そのような使用または登録を含むという規定も含まれていない。

契約書には、出願人と登録者が混同が生じないようにするために講じる追加措置が記載されており、混同が生じた場合に協力する意向が示されている¹⁹。Donnay Int 7, S.A., 31 USPQ2d 1953, 1956(TTAB)ご参照。

決定: 出願人の商標 RAINCOAST DIP の登録拒絶は覆された。

In re Bay State Brewing Company, Inc., 117 USPQ2d 1958 (TTAB 2016) [precedential]

“NAKED AGREEMENT: CASE STUDY”



- Applicant Bay State BREWING COMPANY's Mark: "TIME TRAVELER BLONDE" for "beer"
- Cited Registrant A&S BREWING COLLABORATIVE's Mark: "TIME TRAVELER" for "Beer, ale and lager"
- Examiner Decision: Refused due to likelihood of confusion.
- Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) Decision: AFFIRMED!

Consent Agreement can be accessed at

<https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn85826258&docId=ROA20131231184700&linkId=6#docIndex=5&page=1>

Bay State Brewing Company, Inc.事件, 117 USPQ2d 1958 (TTAB 2016) [先行事例]

“裸の同意書:ケーススタディ”



- 出願人： Bay State BREWING COMPANY の商標「TIME TRAVELER BLONDE」で「ビール」を指定。
- 引用登録者： A&S BREWING COLLABORATIVE の商標:「TIME TRAVELER」で「ビール、エール、ラガー」を指定。
- 審査官の決定: 混同のおそれがあるため拒絶
- 商標審判部 (TTAB) の決定: 承認!

同意書は以下をご参照

<https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn85826258&docId=ROA20131231184700&linkId=6#docIndex=5&page=1>

TTAB Reviews DuPont Factors (1), (2), and (3)

- (1) The similarity or dissimilarity of each trademark in question. This includes appearance, connotation, commercial impression and auditory resemblance.
 - Accordingly, we find that the marks TIME TRAVELER and TIME TRAVELER BLONDE, when considered in their entireties (including the term BLONDE in Applicant's mark), are **virtually identical** in sound, must be presumed to be virtually identical in appearance insofar as they both are standard character marks, and would be even closer in meaning and overall commercial impression given the arbitrary nature of TIME TRAVELER as used for the identical goods
- (2) The similarity or dissimilarity of the nature of the goods or services.
 - TTAB: **The goods are identical** insofar as the identifications in the application and in the cited registration both include "beer." The remaining goods in the cited registration, "ale" and "lager," are otherwise closely related to, and in fact are types of beer.
- (3) The similarity or dissimilarity of established trade channels that are likely to continue.
 - TTAB: Insofar as the trade channels and purchasers are concerned (the third du Pont factor), because the goods identified in the application and the cited registration are at least **in-part identical**, we must presume that the channels of trade and classes of purchasers are the same.... Such trade channels include liquor stores, beer sections of grocery and convenience stores, and the like, as well as bars and restaurants, and the customers would include ordinary consumers.

TTABによるデュポンファクター（1）～（3）の検討

(1) 問題の各商標の類否。これには、外観、観念、商業的印象、称呼を含む。

したがって、TIME TRAVELER および TIME TRAVELER BLONDE の商標は、全体として（出願人の商標の BLONDE という用語を含む）考えると、**称呼が実質的に同一であり**、標準文字商標である限り外観も実質的に同一であると推定されなければならない。また、同一の商品に使用される TIME TRAVELER の恣意性を考慮すると、意味および全体的な商業的印象はさらに近いものとなる。

(2) 商品または役務の性質の類否

TTAB: 出願および引用登録の両方に「ビール」が含まれている限り、**商品は同一である**。引用登録の残りの商品、「エール」および「ラガー」は、ビールと同一でないとしても密接に関連しており、実際はビールの一つのタイプである。

(3) 継続する可能性のある確立された取引経路の類否

TTAB: 取引経路および購入者に関する限り（第3のデュポンファクター）、出願と引用登録で指定された商品とは少なくとも**部分的に同一**であるため、取引経路および購入者のクラスは同じであると推定しなければならない…。このような取引経路には、酒屋、食料品店やコンビニエンスストアのビール売り場などのほか、バーやレストランが含まれ、顧客には一般消費者が含まれる。

Let's Take a Look at the Co-Existence Agreement

TTAB's Ruling:

- (1) Geographic limitation allows good to be sold in the same region.
 - Application is for nationwide rights, so geographic restriction will be "hidden" from public.
- (2) "House mark" restriction is not sufficient, because "[i]n general, use of a house mark does not obviate (prevent) confusion."
- (3) Trade dress: "The terms of the agreement only require each party to not use the trade dress of the other but do not require the use of particular trade dress by either party. Thus, if each used minimal trade dress and smaller font displays of the house marks, then the essence of the agreement would be met, but would not aid in the avoidance of confusion. Applicant essentially is asking the Board to make a likelihood of confusion determination based upon its mark (with use of its house mark and trade dress as shown in the examples) that not only is not being registered, but is not even in use yet as reflected by its Section 1(b) application, and which Applicant will not be required to use. That is to say, Applicant desires a decision based on its mark, not as applied for, but rather as promised."

1. **Restrictions on Use.** A&S will not use TIME TRAVELER other than in connection with an accompanying house mark, currently THE TRAVELER BEER CO. Bay State will not use TIME TRAVELER BLONDE other than in connection with its own house mark, currently BAY STATE BREWING. Bay State will not use TIME TRAVELER or the word TRAVELER other than as part of the composite mark TIME TRAVELER BLONDE. When referencing TIME TRAVELER BLONDE, Bay State will use the term BLONDE in a manner that is equally as or more prominent than the terms TIME and TRAVELER. For the purposes of this Agreement, "use" includes production, sales at any tier of the three-tier system, distribution, marketing activities, and/or licensing. Notwithstanding the forgoing, Bay State reserves the right to change the name of TIME TRAVELER BLONDE to TIME TRAVELER MAIBOCK, provided that Bay State complies with all provisions of this Agreement, including the restrictions on use outlined in this section. In that event, this section should be read to replace any reference of BLONDE to MAIBOCK. For the avoidance of doubt, Bay State will not use TIME TRAVELER BLONDE and TIME TRAVELER MAIBOCK simultaneously on separate products.

2. **Trade Dress.** A&S will not use trade dress in its packaging, labeling, and/or marketing of TIME TRAVELER that is confusingly similar to the labeling, packaging, marketing materials, or other imagery used by Bay State in connection with its sales and marketing of TIME TRAVELER BLONDE, current examples of which are attached hereto as Exhibit A. Bay State will not use trade dress in its packaging, labeling, and/or marketing of TIME TRAVELER BLONDE that is confusingly similar to the labeling, packaging, marketing materials, or other imagery used by A&S in connection with its sales and marketing of TIME TRAVELER, current examples of which are attached hereto as Exhibit B.

3. **Geographical Limitation.** Bay State will not use TIME TRAVELER BLONDE outside of New England and the State of New York.

4. **Trademark Applications.** A&S will take no action to interfere with Bay State's trademark application for TIME TRAVELER BLONDE, provided that Bay State complies with the terms of this Agreement. Bay State will take no action to interfere with A&S's trademark application for TIME TRAVELER, and/or any existing or future trademark application by A&S using the word TRAVELER, provided that A&S complies with the terms of this Agreement. Upon request, the parties agree to execute a consent form, in a format identical or substantially similar to the form attached hereto as Exhibit C, to evidence this consent and to be filed with the USPTO. The parties agree to cooperate in executing any further documentation required by the USPTO to effectuate the intent and terms of this Agreement.

5. **Likelihood of Confusion.** The parties hereby acknowledge that they believe that there would not be a likelihood of confusion between the TIME TRAVELER mark and the TIME TRAVELER BLONDE mark if the parties comply with the terms of this Agreement. Should actual consumer confusion between the parties' products occur in the future, however, the parties agree to cooperate in good faith to resolve such actual confusion and to develop measures sufficient to avoid a likelihood of confusion.

6. **Ownership of Trademarks.** By this Agreement, A&S acquires no rights from Bay State with respect to the TIME TRAVELER BLONDE trademark other than the consent granted herein. Bay State retains all rights to the TIME TRAVELER BLONDE mark. Similarly, Bay State acquires no rights from A&S with respect to the TIME TRAVELER trademark other than the consent granted herein. A&S retains all rights to the TIME TRAVELER mark. Neither party will in any way attempt to associate itself with the other party or trade on the other party's good will.

共存契約書を見てみましょう。

TTAB の決定:

(1) 地理的制限により、同じ地域で商品を販売できる。出願は全国的な権利を対象とするため、地理的制限は一般の人々には「隠される」ことになる。

(2) 「ハウス マーク」制限は十分ではない。なぜなら「一般に、ハウスマークの使用は混同を回避（防止）しない」から。

(3) **トレード ドレス**: 「契約条件では、各当事者が他方のトレードドレスを使用しないことのみが求められており、いずれかの当事者が特定のトレードドレスを使用することは求められていない。したがって、各当事者が最小限のトレードドレスとハウスマークを小さいフォント表示を使用した場合、契約の趣旨は満たされるが、混同の回避には役立たない。出願人は審判部に対し、その商標(例に示されているようにそのハウス マークとトレード ドレスの使用)に基づく混同のおそれの判断をするよう基本的に求めているのであり、その商標は、登録されていないが、1条(b)出願に反映されているようにまだ使用されていないが、出願人は使用することが要求されていないのである。すなわち、出願人は、出願通りではなく、約束通りの商標に基づく決定を望んでいるのである。」

- 1. 使用の制限** A&S は、ハウス マーク（現在は THE TRAVELER BEER CO）に付随して使用する以外には TIME TRAVELLER を使用することはない。Bay State は、自社のハウス マーク（現在は BAY STATE BREWING）と関連づける以外に、TIME TRAVELER BLONDE を使用することはない。Bay State は、結合商標 TIME TRAVELER BLONDE の一部として使用する以外に、TIME TRAVELER 又はTRAVELERの単語を使用することはない。TIME TRAVELER BLONDE を指称する場合、Bay State は BLONDE という単語を、TIME 及び TRAVELER の単語と同等かそれ以上に目立つように使用する。本契約の目的から、「使用」には、生産、3層システムのいずれかにおける販売、流通、マーケティング活動、及び/又はライセンス供与が含まれる。ただし、Bay Stateは、本条に記載の使用の制限を含み本契約のすべての条項（本条項で概説されている使用制限を含む）に従うことを条件として、TIME TRAVELER BLONDE の名称を TIME TRAVELER MAIBOCK に変更する権利を留保する。その場合、本条は、BLONDE についてのすべての言及を MAILOCK への言及に置き換えて解釈しなければならない。疑義なくするために、Bay Stateは TIME TRAVELER BLONDE と TIME TRAVELER MAILBOCK を別々の製品について同時に使用しないものとする。
- 2. トレードドレス** A&S は、TIME TRAVELER のパッケージ、ラベル、及び/又はマーケティングにおいて、Bay State が TIME TRAVELER BLONDE の販売およびマーケティングに関連して使用しているラベル、パッケージ、マーケティング資料、またはその他の画像と紛らわしいトレードドレスを使用しない。これらの最新の例は、本書に添付の Exhibit A に示す。Bay State は、TIME TRAVELER BLONDE のパッケージ、ラベル、及び/又はマーケティングについてのトレードドレスであって、A&S が TIME TREVELER の販売およびマーケティングに関連して使用しているラベル、パッケージ、マーケティング資料、またはその他の画像と混同を生じる程度に類似するものを使用しない。これらの最新の例は、本書に添付の Exhibit B に示す。
- 3. 地理的制限** Bay State は、ニューイングランド及びニューヨーク州以外では TIME TRAVELER BLONDE を使用しない。
- 4. 商標出願** A&S は、Bay State が本契約の条件を遵守することを条件として、Bay State の TIME TRAVELER BLONDE の商標出願を妨害するいかなる措置も取らない。Bay State は、A&S が本契約の条件に従う限り、A&S の TIME TRAVELER の商標出願、及び/又はA&S による TRAVELER という単語を使用した既存または将来の商標出願を妨害するいかなる措置も取らない。要求があれば、両当事者は、本契約に付属書類 C として添付のフォームと同一または実質的に同様の形式の同意フォームに署名し、この同意を証明して USPTO に提出することに同意する。両当事者は、本契約の意図および条件を実現するために USPTO が要求する追加文書の作成に協力することに同意する。
- 5. 混同のおそれ** 両当事者は、両当事者が本契約の条件に従う限り、TIME TRAVELER 商標と TIME TRAVELER BLONDE 商標の間に混同のおそれはないと信じていることをここに認める。ただし、両当事者の製品間で実際に消費者の混同が将来発生した場合、両当事者は、そのような実際の混同を解決し、混同のおそれを回避するのに十分な措置を講じるために誠意を持って協力することに同意する。
- 6. 商標の所有権** 本契約により、A&S は、ここで付与された同意以外の TIME TRAVELER BLONDE 商標に関する権利を Bay State から取得しない。Bay State は、TIME TRAVELER BLONDE 商標に関するすべての権利を保有する。同様に、Bay State は、ここで付与された同意以外の TIME TRAVELER商標に関する権利を A&S から取得しない。A&S は、TIME TRAVELER 商標に関するすべての権利を保有する。いずれの当事者も、いかなる形でも、他方当事者と提携したり、自己を一方当事者と関係づけたり、その信用を利用しようとするしない。

- Intent-to-Use Application Weakens Applicant's Argument: "In the present case, Applicant has amended the basis of its application to Section 1(b), alleging a bona fide intention to use the mark in commerce, so there is at this time no verifiable proof of coexistence, nonetheless longstanding coexistence, without confusion."
- Inexpensive Goods Weakens Applicant's Argument: "Further, the goods are subject to impulse purchase."

- 使用意思出願の場合、出願人の主張は弱くなる：「本件では、出願人は出願の根拠を第 1 条 (b) に修正し、商標を商業的に使用するという誠実な意思を主張しているため、共存についての検証可能な証拠はなく、現時点では長期にわたり混同はない」
- 安価な商品の場合、出願人の主張が弱くなる：「さらに、商品は衝動買いの対象となる。」

LEVERAGE (Bargaining Power)

- **Priority of Use**
 - We say: "If you do not cooperate, our client will cancel your registration."
- **Weakness in Registrant's Mark**
 - We say: "Please cooperate with our client, because if you do not, we will explore the possibility that you committed fraud against the USPTO, or that your mark is descriptive and not entitled to registration at this time, or that your allegation of use in commerce was false, or that you lacked a bona fide intent to use at the time of filing of the application."
- **International Rights**
 - We say: "If you help our client register its mark in the U.S., we will return the favor abroad."
- **Payment**
 - We say: "If you help our client register its mark, our client will pay you."

交渉材料 (交渉力)

- 先使用

「協力頂けない場合、当方のクライアントは貴登録を取消すつもりである」と伝える。

- 登録者の商標の弱点

「当方のクライアントに協力ください。協力頂けない場合、我々は、USPTO に対して貴方が詐欺行為を行った可能性、商標が記述的であり現時点で登録受けることができない可能性、通商上の使用の申し立てが虚偽である可能性、又は出願時に真正な使用意思がなかった可能性を検討する」と伝える。

- 国際的権利

「もし貴方が、当方クライアントが米国で商標登録するのを手助けして頂ければ、海外でその恩返しをする」旨伝える。

- 支払い

「もし貴方が、当方のクライアントが商標を登録するのを手助けして頂ければ、クライアントが支払う」旨伝える。

Coexistence Agreement Examples from Practice

Alprin Law Offices

- **Applicant's Mark:** "**fresh**easy (stylized)" for "Packaged food consisting principally of processed vegetables; packaged food consisting principally of processed fish and shellfish; packaged food consisting principally of processed meats; packaged food consisting principally of meats; packaged food consisting principally of fish and shellfish; packaged food consisting principally of vegetables" in Class 29.
- **Cited Registered Mark:** "FRESH 'N EASY" for "Fresh cut vegetables" in Class 29.

実務上の共存契約書例

Alprin Law Offices

- ・ **出願人の商標**：「fresheasy (図形化)」、第 29 類の「主に加工野菜からなる包装食品；主に加工魚介類からなる包装食品；主に加工肉からなる包装食品；主に肉類からなる包装食品；主に魚介類からなる包装食品、主に野菜からなる包装食品」を指定。
- ・ **引用登録商標**：「FRESH 'N EASY」、第 29 類の「新鮮なカット野菜」を指定。

Coexistence Agreement Examples from Practice

Alprin Law Offices

- **Applicant's Mark:** "**fresh**easy (stylized)" for "Packaged food consisting principally of processed vegetables; packaged food consisting principally of processed fish and shellfish; packaged food consisting principally of processed meats; packaged food consisting principally of meats; packaged food consisting principally of fish and shellfish; packaged food consisting principally of vegetables" in Class 29. [[Applicant is Korean company](#)]
- **Cited Registered Mark:** "FRESH 'N EASY" for "Fresh cut vegetables" in Class 29. [[Registrant is U.S. company](#)]

WHAT IS LEVERAGE? Applicant suspects Registrant has abandoned its rights in its mark, and files a Petition to Cancel for abandonment.

RESULT: Cooperation and Success.

実務上の共存契約書例

Alprin Law Offices

- ・ 出願人の商標：「fresheasy (図形化)」、第 29 類の「主に加工野菜からなる包装食品、主に加工魚介類からなる包装食品、主に加工肉からなる包装食品、主に肉類からなる包装食品、主に魚介類からなる包装食品、主に野菜からなる包装食品」。[出願人は韓国企業]
- ・ 引用登録商標：「FRESH 'N EASY」、第 29 類の「新鮮なカット野菜」。[登録者は米国企業]

戦略は如何？：出願人が、登録者がその商標権を放棄したと疑い、放棄の取消請求をする。

RESULT: 協力と成功

Let's Look at the Agreement

Accessible at:

<https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn79325873&docId=RSI20230328201943&linkId=17#docIndex=16&page=1>

WHEREAS, Fresheasy does not currently sell, or currently intend to sell, “fresh cut vegetables” as an individual product under the Fresheasy Pending Marks.

WHEREAS, CHRW does not currently sell, or currently intend to sell, the Fresheasy Goods/Services under the CHRW Mark.

WHEREAS, the parties are not aware of any consumer confusion from their concurrent use of their respective marks and agree to continue to coexist on the terms and conditions contained herein because the parties believe that adherence to the terms of this Agreement will ensure that no confusion, mistake, or deception is likely to result from their use of their respective marks.

- 1st and 2nd WHEREAS Paragraphs: The parties are not selling the other's goods, and have no plans to do so in the future.
- 3rd WHEREAS Paragraph: The marks have coexisted with no confusion.
- Par. 4: If actual confusion, Parties will take steps to minimize confusion

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual promises and agreements contained in this Agreement, the parties agree to and acknowledge the following:

1. So long as CHRW complies with the terms of this Agreement, Fresheasy agrees not to interfere with, contest, or challenge CHRW's efforts to use, register, or keep registered the CHRW Mark in connection with “fresh cut vegetables.” Likewise, so long as Fresheasy complies with the terms of this Agreement, CHRW agrees that it will not interfere with, contest, or challenge Fresheasy's efforts to use or register the Fresheasy Pending Marks in connection with the “Fresheasy Goods/Services.”
2. Fresheasy has no current plans to start selling “fresh cut vegetables” under the Fresheasy Pending Marks, and CHRW has no current plans to start selling the Fresheasy Goods/Services under the CHRW Mark.
3. The parties agree that they shall not disparage or defame one another.
4. In the event that either Party becomes aware of or is informed of consumer confusion arising from the Parties' use of their respective trademarks, the Parties will promptly, and in good faith, confer with each other and agree on appropriate, commercially reasonable steps to minimize any such confusion to the extent possible.

合意書を見ましょう

以下でご参照:

<https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn79325873&docId=RSI20230328201943&linkId=17#docIndex=16&page=1>

Fresheasy は現在、Fresheasy の係属中の商標の下で「新鮮なカット野菜」を個別の製品として販売しておらず、また販売予定もない。

CHRW は現在、CHRW 商標の下で Fresheasy 商品/サービスを販売しておらず、また販売する予定もない。

両当事者は、それぞれの商標を同時に使用することで消費者に混同が生じるとは認識しておらず、本契約の条件に従うことにより、それぞれの商標の使用によって混同、誤認、又は欺瞞が生じるおそれはないと両当事者が信じているため、本契約の条件に基づき共存を継続することに同意する。

- 両当事者は、相手方の商品を販売しておらず、今後も販売する予定はない。
- 商標は混同することなく共存している。
- 実際に混同が発生した場合、両当事者は混同を最小限に抑える措置を講じる。

よって、本契約に含まれる相互の約束と合意を約因として、両当事者は以下の通り合意し、確認する。

1. CHRW が本契約の条件を遵守する限り、Fresheasy は、CHRW が「フレッシュカット野菜」について CHRW 商標を使用、登録、又は登録し維持する努力に対し争い又は攻撃をして妨害するような行為はしないことに同意する。同様に、Fresheasy が本契約の条件を遵守する限り、CHRW は、Fresheasy が「Fresheasy商品/役務」について Fresheasy という係属中の商標を使用又は登録する努力に対し争い又は攻撃をして妨害するような行為はしないことに同意する。
2. Fresheasy は現在、Fresheasy 係属中の商標の下で「フレッシュカット野菜」の販売を開始する予定はなく、CHRW は現在、CHRW商標の下で Fresheasy 商品/役務を販売を開始する予定はない。
3. 両当事者は、お互いに中傷または名誉毀損しないことに同意する。
4. いずれかの当事者が、それぞれの商標の使用から生じる消費者の混同に気付いた場合、または通知を受けた場合、両当事者は速やかに誠意を持って協議し、可能な限りそのような混同を最小限に抑えるための適切かつ商業的に合理的な措置を講じることに同意するものとする。

Coexistence Agreement Examples from Practice of Alprin Law Offices

- **Applicant's Mark:** "FORGET ME NOT" for "[b]ar and restaurant services" in Class 43 [**Applicant is U.S. company**]
- **Cited Registered Mark:** "FORGET ME NOT" for "Alcoholic beverages except beers; whisky; gin; vodka; absinthe; rum; bourbon; wines; spirits; liqueurs" in Class 33 [**Registrant is U.K. company**]
- **WHAT IS LEVERAGE?** Applicant may assert priority of use in Class 43
- **RESULT:** Cooperation and Success.

Alprin Law Offices における実務上の共存契約例

- 出願人の商標：「FORGET ME NOT」クラス43の「バーおよびレストランサービス」[出願人は米国の会社]
- 引用された登録商標：「FORGET ME NOT」クラス33の「ビールを除くアルコール飲料；ウイスキー；ジン；ウォッカ；アブサン；ラム；バーボン；ワイン；スピリッツ；リキュール」[登録者は英国の会社]
- 何がレバレッジか？ 出願人はクラス43における使用の優先権を主張できる
- 結果：協力と成功

Let's Look at the Agreement

Accessible at:

<https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn90047402&docId=RSI20230217210846&linkId=14#docIndex=13&page=1>

- Applicant limits services.
- Registrant has "no **current** intentions to open a bar or restaurant"
- The marks have coexisted with no confusion.
- Parties will take steps to minimize confusion if actual confusion occurs.

I. No Likelihood of Confusion

The Parties agree that, subject to the Parties continued compliance with the terms of this Agreement, consumers have not been, and will not be, confused by the concurrent use by FMN under the Bar Mark and by BBL under BBL's Mark in connection with the respective goods and services listed in BBL's Registration and the Application for reasons including, without limitation:

- (A) The Bar Mark shall only be used in connection with the provision of FMN's Services, as set forth in the Application, and the Parties consider BBL's goods and FMN's Services to be readily distinguishable.

1

- (B) BBL's Mark is used in association with BBL's Goods and BBL has no current intentions of opening a bar or restaurant in the United States.

- (C) The Parties have coexisted in fact for at least two years without any known evidence of actual consumer confusion between BBL's Mark and the Bar Mark.

- (C) Remedying Confusion. In the unlikely event that either Party becomes aware of any actual consumer confusion resulting from the concurrent use of BBL's Mark and the Bar Mark:

- a. Such Party shall advise the other Party within five (5) business days of the details of such confusion; and
- b. The Parties shall take commercially reasonable steps to address the confusion and prevent its future occurrence.

合意書を見ましょう

以下でご参照:

<https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn90047402&docId=RSI20230217210846&linkId=14#docIndex=13&page=1>

1. 混同のおそれなし

両当事者は、本契約に継続して従う限り、BBL の登録及び出願に記載されているそれぞれの商品及び役務について、FMM によるBar商標の使用とBBL による BBL の商標との同時使用により、消費者が混同したことはなく、将来も混同しないことに合意する。その理由には以下が含まれ、これらに限定されない。

- (A) Bar商標は出願に指定されている FMN の役務についてのみ使用され、両当事者は BBL の商品と FMN の役務は容易に区別できると考える。
- (B) BBL の商標は BBL の商品について使用され、BBL は現在、米国でバーやレストランを開店する意思はない。
- (C) 両当事者は、BBL の商標とBar商標の間で消費者が実際に混同したという知られた証拠はなく、少なくとも 2 年間共存してきた。

(C) 混同の是正 万が一、一方当事者が BBL の商標と Bar商標の同時使用により消費者に実際の混同が生じていることに気付いた場合、

- a. 当該当事者は、混同の詳細について 5 営業日以内に相手方当事者に通知し、かつ
- b. 両当事者は、将来の混同に対処し回避するため、商業的に合理的な措置を講じるものとする。

- 出願人が役務を減縮
- 登録者は「現在、バーやレストランを開業する意思はない...」
- 両商標は混同することなく共存している。
- 両当事者は、実際に混同が生じた場合、混同を最小限に抑える措置を講じる。



Thank you! ありがとうございます。

