

米国商標のフェアユースの法理（その1）

ジョン・マックダーモット*
鈴木 信也(訳)**

抄録 本稿は、「日本知財学会誌」(Vol. 5 No. 4, 2009)に掲載された英語論文“Permitted Use of Trademarks in the United States”を著者の了解のもとに翻訳したものである。

米国商標法で認められる唯一の「フェアユース」規定は、登録商標の「記述的使用」のみである。しかし、米国裁判所は、「公正な競争を促進し、不正競争を排除する」という米国商標法の法目的に寄与するため、広範で許容される使用態様を創出している。このような理由から、出所や後援関係に関し、混同を生じる恐れがない使用ばかりでなく、そのような恐れがあっても、当該使用が真の競争の促進に必要であれば、他者の標章の使用が認められるのである。本稿では、様々な事例を通じて商標の認められる使用態様を検討する。

目次

1. はじめに
2. 混同が生じない使用
3. 混同が生じる（生じる可能性のある）使用
 3. 1 記述的使用
 3. 2 比較広告
(以上、本号掲載)
 3. 3 機能的使用
4. 混同が生じない「希釈化」
5. 結論
(以上、6月号掲載予定)

1. はじめに

米国では、特許や商標、著作権の使用を定める法律を含めた立法権限は、憲法によって制約を受ける。米国憲法のいわゆる「知的財産権条項」は¹⁾、発明者や著作者間の権利調整と、発明者や著作者と公衆との間の権利調整を行うことを求めると解釈されてきた²⁾。著作権の場合、権利所有者の許諾がなくても著作権付きの作品

を使用することができる。著作権所有者が有する排他的権利に対するこうした例外規定、つまり「公正な使用」(フェアユース)は、主に1976年制定の著作権法第107条に規定されている³⁾。

ランハム法として法典化されている米国商標法は、厳密には「知的財産権」に分類されない。異論もあるが、憲法の「知的財産権条項」ではなく「通商条項」に基づくからである⁴⁾。その目的は、公衆を混同、誤認、又は欺くような商標の使用を行った結果として生じる不正競争を防止するため、州際及び国際通商を規制することである。米国著作権法とは異なり、ランハム法では登録商標の認められた「公正な使用」の態様が列挙されていない⁵⁾。商標保有者⁶⁾に商標を使用する排他権を与えておらず、いわば混同、誤認又は欺瞞を生じる恐れのある使用者を

* ロヨラ・ロースクール（米国ロサンゼルス）法学教授 John McDermott

** 沖電気工業株式会社研究開発センタ
知的財産権部、弁理士 Shinya SUZUKI

排除する権利を与えているに過ぎない⁷⁾。したがって、混同、誤認若しくは欺瞞を生じさせる恐れのない使用は排除されるべきではない。米商標法に内在する法目的は公正な競争を促進することである。そのため、多少の混同を生じる恐れがある使用であっても、それが更なる競争を促すものであれば、当該使用は認められうる。

本稿は、混同が生じない使用の範囲、及び混同の可能性がある使用であっても当該使用が認められた多くの事例について論じるものである。そして最後に、混同が生じない使用であっても、当該使用が禁止される非常に拡張的なランダム法の希釈化防止条項—筆者は、それは賢明ではなく不要なものであると考えている—について簡潔に論じる。

2. 混同が生じない使用

伝統的な商標法や商標政策は、「混同や誤認又は欺瞞を生じる恐れのある」⁸⁾ 他者の標章の使用（またはそれに類似するもの）を防止することを目的としているので、第三者による無断使用であっても非侵害とされる最も典型的なタイプとは、混同の生じない使用である。混同の恐れがないと、訴訟をしても、侵害標章が一般需要者の認識では保護された標章と外観 (sight), 称呼 (sound), 観念 (meaning) において混同が生じるほど十分に類似しているとは言えないという結果になる。さらに、外観、称呼、観念において類似している場合であっても、当該標章の使用が、反対当事者が使用している製品、サービス、市場と異なる場合はその使用を妨げられない⁹⁾。例えば、*The Hershey Company v. Art Van Furniture, Inc.* では、国際的に知られた「Hershey bar」を家具の新製品の広告に用いることは非侵害であると判断されている¹⁰⁾。

類似する競合製品に対して標章の使用が認められるかどうかは、多くの要素によって判断さ

れ¹¹⁾、最も重要な要素は後発の使用者の明らかな意図 (apparent intent) である。裁判所は後発の使用者が先行する使用者の顧客を混同させるために、その名称（とりわけ、当該名称が製品、サービスに用いられる唯一のものであるか）を選択したかを調査する。以下の2つの事例は、意図の重要性を示したものである。

プレジャーボートを製造する二つの業者が、それぞれのボートに非常に類似する商標を採用した。先行する使用者は「Slickcraft」、後発の使用は「Sleekcraft」である¹²⁾。明らかな文字の類似性や、同一の市場・製品に用いられているという事実にもかかわらず、控訴裁判所は地方裁判所が下した後発の使用の当該標章の継続的使用を禁止する請求の棄却判決を支持した。その理由は、被告は「Sleekcraft」の名称を用いるまで、原告の「Slickcraft」標章の使用を知らなかったという被告の善意の使用であった。

2つ目の事例はジョージア州アトランタのスケート場を示す「Jellibears」と「Lollipops」¹³⁾ という2つのきわめて異なる商標¹⁴⁾ の使用に関するものである¹⁵⁾。1979年11月、Jellibears社は「Jellibears」と呼ばれるローラースケート場をアトランタにオープンした。キャンデーの名称をローラースケート場に使用することはアトランタでは独特であった。このスケート場はオープン当初から成功をおさめた。被告はアトランタ地方で複数のスケート場を所有、運営しており—それらは全て「Skating Club」と呼ばれ、それらの施設が位置する地域に応じて、名称がつけられた。(例えば「South Cobb Skating Club」) Jellibearsがオープンしてまもなく、被告は「Lollipops Disco Roller Rink」と呼ばれる新しいスケート場をオープンすることを決定した。

第一審ではSkating Clubの意図を疑い、Skating ClubはJellibears社の成功した標章である「Jellibears」と需要者の混同を生じさせ

る意図をもってLollipopsを選択したと判断した。控訴裁判所は、第一審の判断を支持し¹⁶⁾、原告は「混同の恐れ」を立証したため、被告は申し立てられた類似商標の使用は認められないと判断した。

3. 混同が生じる（生じる可能性のある）使用

3. 1 記述的使用

一般名称（generic marks）（単語又はフレーズであって、特定の商品やサービスを表示するのに一般的に用いられる用語）はランハム法の下では保護されない。しかし、ある程度記述的な単語又はフレーズであっても、それらが「二次的意義（secondary meaning）」を獲得していれば保護される可能性がある。「二次的意義」（例えば、その商品やサービスの特定の出所を表示するものとして需要者に一般的に認識されていること）を獲得した単語又はフレーズは、その記述的特徴を失わず、ある商品やサービスを表示するために使用される。商標保有者のそのような一般的使用に対して排他権が認められると、競合者はその商品やサービスを公衆に表示することが困難になる。ランハム法は、標章が単に商品やサービスの当事者又は地理的な出所を表示する使用であれば「フェアユース」の抗弁が可能であることを明確に認めている¹⁷⁾。「フェアユースの抗弁とは、本質的に、商標登録者が記述的な用語を排他的に使用することを禁止し、他者が商品の特徴を明確に表示する使用を排除するものである¹⁸⁾。」

「フェアユース」の態様に関する適用例や、米国で保護され得る記述的な用語¹⁹⁾の範囲を定める「二次的意義²⁰⁾」の役割に関しては、*Zatarain's Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc.*で示されている²¹⁾。Zatarain'sはフライ食品に用いられる衣やバターミックスを含む数多くの食品の製造と

配給を行う業者である。これらの商品の中の二つ、「Fish-Fri」と「Chick-Fri」は米国で商標登録がなされている。Zatarain'sの「Fish-Fri」は100%コーンフラワーから生産され、揚げ魚や他のシーフードにも使用される。「Chick-Fri」は風味のあるコーンフラワーバターミックスで、フライドチキンや他の食品に使用される。

Zatarain'sの商品が出回る市場は1つだけではない。少なくとも、他に四つの企業が「Fish-Fri」又は「Chick-Fri」という名称でフライ食品の衣を販売している。その中の一つであるOak Grove Smokehouse社は1979年3月に「Fish-Fri」と「Chick-Fri」の販売を開始した。そのバックには、「Fish-Fri」又は「Chick-Fri」という語と共に、Oak Groveの名称とエンブレムのラベルが貼られていた。

1979年、Zatarain'sはOak Groveに対し、ランハム法に基づき商標権侵害及び不正競争の訴えを提起した。地方裁判所は、「Fish-Fri」という用語は販売される商品の効用を特定するための記述的な用語であるとしたが、当該用語はニューオーリンズの地域においては二次的意義を獲得していると認定し、商標として保護を受ける権利があると判断した。しかし、裁判所は、被告は「Fish-Fri」という用語をその商品の特徴を表示するものとして使用する権利をもつという結論に至った。同様に、「Chick-Fri」は記述的な用語であるが、需要者の認識において二次的意義を獲得していないと判断した。裁判所は原告の訴えを棄却し、「Chick-Fri」の商標登録を無効とする命令を下した。Zatarain'sは上訴した。

控訴審において、Zatarain'sは「Fish-Fri」という用語は暗示的標章（suggestive mark）であり、侵害行為から自動的に保護されるものであると主張した。一方、Oak Groveは「fish-fry」は揚げ魚に用いられる食品類を特定するための一般用語であると主張した。

また、「fish fry」はその商品の特徴を単に記

的に表示しているに過ぎないと主張した。

控訴裁判所は、「Fish-Fri」が販売される商品の効用を特定するための記述的用語であるという判断を支持し、以下のように判示した。

ある用語やフレーズが、商品又はサービスの品質、特徴、効果、用途若しくは成分を直接的に想起するものである場合、それは記述的であると判断され、当該用語やフレーズに基づき、排他的な商標としての権利を主張することは出来ない。

判例によれば「辞書上の単語の定義は、一般大衆にとって、その語の通常の意味を適切に関連する表示となる」ため、裁判所は標準的な英語辞書を参照した。Webster（第3版858(1966)）によれば、「fish fry」は「1. 魚を釣ったり、焼いたり、食べたりするピクニック、2. 揚げた魚 (fried fish)」と定義されている。裁判所は、一般辞書に記載された当該用語の定義は揚げた魚の調理又は消費に言及しており、それはZatarain'sの商品である「Fish-Fri」が自然に商品の用途又は機能に着目する用語であるという点で記述的であることの証拠であると結論付けた。

米国裁判所は、記述的商標か否かを判断する際に、「競合者が自身の商品を表示する際に商標で用いられる用語を必要とするかどうか」という基準で決定する。本事件ではZatarain's以外の業者も「fish fry」という用語を自身の特製バターミックスを表示するのに有用であると考えることは一般常識が示すところである、と裁判所は結論付けた。裁判所は、コーティングミックスに名付ける名称として、いくつも存在する他の用語をOak Groveは選択すべきであったという主張を拒絶し、以下のように判示した。

本法廷が判決したように、ある用語がその商

品を表示するたった一つの名称でもなければ、最も普通の名称でもないという事実は決定力がない。なぜなら、商品がたった一つの方法で表示されるものであるという法的根拠は存在しないからである。海には数多くの食用の魚があり、それらの数だけ調理する方法が存在する。しかし、食通の漁師でさえ、fryingという用語は世界中の（一流であろうがなかろうが）レストランで行われる調理法の一つであると認識することに賛同するだろう。「fish」と「fry」という用語の同義語の少なさは、揚げ魚に香り付けするのにバターミックスを使用する業者にとって、「fish fry」は自己の商品を表示するのに有用であることを示唆している。

しかし、もし商標保有者（本事件ではZatarain's）の標章である「Fish-Fri」が二次的意義を獲得していれば、記述的用語であっても商標として保護できる可能性がある。広告の回数や方法、販売量、使用期間や使用態様などの要素が、二次的意義の問題に関する付随的証拠としての役割を果たすだろう。

1950年以来、Zatarain'sとその前身は特定のバターミックスを表示するものとして、継続的に「Fish-Fri」という用語を使用し、1976年から1981年の間の広告費は400,000ドルを超え、その名称と商品を消費者層に宣伝していた。Zatarain'sは1964年から1979年にかけて約100万ケースの「Fish-Fri」を販売した。

控訴裁判所は、当該証拠は「Fish-Fri」が「二次的意義」を獲得している根拠を確立したという地方裁判所の判断に賛同した²²⁾。

裁判所は、Zatarain'sの「Fish-Fri」は二次的意義の獲得により有効であると決定したものの、その排他性は認めず、「Zatarain'sは当該用語の独創的・記述的態様に関する排他的権利の法的主張を行うことはできない。Oak Grove

は、商品の出所について需要者に混同を生じさせない限り、一般的・記述的態様での「fish fry」の用語を自由に使用することが出来る」と判断した。

「Chick-Fri」に関して裁判所は、フライドチキンを記述しているものであるから、少なくとも揚げた魚を記述している「Fish-Fri」と同様、記述的用語に該当すると結論付けた。しかし、Zatarain'sはFish-FriのようにChick-Friを使用しておらず、市場においても広く宣伝活動を行っていないため、Chick-Friは二次的意義を獲得していないと判断した。二次的意義を獲得していない記述的標章は、米国法の下では登録されないため、登録は無効とされる旨の命令を下した。

「フェアユース」の見地から考察すると、記述的標章はそれが連邦政府によって保護される登録商標であったとしても、競合者が記述的な態様で用いる目的であれば、当該記述的標章を使用し得ることを上記判断では意味しているように思われる。

2 又はそれ以上の競合者が、自己の商標の構成部分を記述的な用語として使用した事例がある。ComponentOne, L.L.C v. ComponentArt, Inc.²³⁾はその好例である。2つの会社は、より大きなソフトウェアのアプリケーションに組み込まれるように設計された再利用可能なソフトウェアツールの開発、販売、サポートを消費者に対して行っている。そのような「ツール」は通常「コンポーネント」と呼ばれる。ComponentOneは、コンポーネントのトップセラーである2つの企業の合併により2000年7月に設立された。新企業は、「one source for ComponentOne's Products」を掲げていたため、「ComponentOne」という名称を選択した。ComponentOneは2000年7月に商標登録出願を行い、異議を申し立てられることなく2003年1月に登録された。

被告のComponentArtは2000年に設立され、当時「Cyberakt Inc.」という名称であった。その後まもなく、コンポーネントの開発を開始した。新社名を探す過程で、CyberaktはComponentOneを含む競合企業や、潜在的な競合者を調査した。また、インターネットドメインの名称を検索し、「Componentart.com」が利用可能であることを発見した。Cyberaktは2002年12月に「Componentart.com」というドメインネームを登録し、名称を「Component Art」に変更した。Cyberaktは「Art」が創造性と独自性を、「Component」がその企業の主力製品を示すため、この名称が「技術と創造性の融合を象徴するもの」であることから、当該名称を選択したと主張している。

ComponentOneはComponentArtを商標権侵害として訴えを提起した²⁴⁾。混同の恐れの有無を決定するに際し、第一審は当事者の標章の類似性に焦点を当てた。(混同の恐れを決定する際の最も重要な要素である²⁵⁾。)裁判所は、本事件のように当事者が直接的な競合者である場合、「混同の恐れの実証に要求される類似性の程度は、非類似商品である場合よりも少ない」と述べた。

到底不可能と思われる課題に直面しながらも、被告は、2つの標章に共通する「Component」が、一般的、記述的用語であれば、裁判所において類似性の判断に及ぼす影響は低くなると主張した。第1審はこれに賛同し、以下のように判示した。

「Component」とは、当事者が製造、販売、サポートサービスを行う、より大きなソフトウェアアプリケーションに組み込まれるために設計された再利用可能なソフトウェアを表示するのに用いられる一般的用語であるため、一般名称である。

ComponentOneが、「Component」は販売さ

れる製品に言及するために用いられる数多くの用語の一つであると述べていることから、それを容認している。

もし、標章の一部が一般的であれば、その存在は同じ一般用語を含む競合者の標章が混同を生ずる恐れがあるかどうかという評価に影響を与え、標章の一般的でない部分の混同を生じる類似部分が強調の引き合いに出され、最終的な問題として、両標章の全体的な印象が混同を生じるほど類似しているかが決定される²⁶⁾。故に、裁判所は一般用語である「Component」が与える影響を最小限にし、当事者の標章全体の類似性を評価する。そして、残りの用語である「one」と「art」は外観、称呼、観念において明確に、かつ本質的に非類似であると述べた。

全ての要素を参酌したのち、地方裁判所は、ComponentOneの商標権侵害、不正競争及び出所の虚偽表示の主張に対するComponentArtの略式判決の申立てを認めた。

下級連邦裁判所の間では、侵害の申立てに対してフェアユースの抗弁を主張する者は、申し立てられた使用について混同の生じる恐れがないことを証明する責任があるのか、それとも、商標権者が混同の恐れが存在を証明する必要があるのか、という議論があった。この意見の相違はより重要な問題を覆い隠すものであった。すなわち、ある程度の混同の恐れがあるとしてもフェアユースの抗弁は維持されるのだろうか、もし維持されるのであれば、混同の程度はどれだけ許容されるのであろうか、という問題である。

米国最高裁判所は、*KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.*²⁷⁾において最初の問題に対する比較的明瞭な答えを出している。それは少なくとも唯一の法定のフェアユースの抗弁に関するものであり、二つ目の問いの答えにも近いものと考えられる。

Lasting Impressionは「micro colors」という用語を商標登録し、申立てされることなく長い間使用を継続し、当該標章は「不可争性(incontestable)²⁸⁾」を獲得した。LastingはK.P. Permanent Make-Upの使用に対する訴えを提起した。なぜなら、当該標章は「不可争性」を獲得しており、K.P.は標章の有効性を争うことができないためである²⁹⁾。しかし、K.P.は自己の使用が商標としての使用ではなく、単に自己の商品を記述するために使用したものであるため、当該使用は法定の「フェアユース」であるという主張を行った³⁰⁾。地方裁判所はK.P.の主張を支持し、Lastingは第9巡回控訴裁判所に上訴した。

他の連邦巡回控訴裁判所とは異なり、第9巡回控訴裁判所は、フェアユースの抗弁を行う者は何人も、当該用語に対する自己の使用が混同の生じる恐れがないことを証明する必要があることを要求した。本件では、混同の恐れが存在していたため、地方裁判所の判決を破棄した。

最高裁判所では（比較的まれなケースではほぼ全会一致の決定である³¹⁾）、商標権侵害の主張に対する法定のフェアユースの抗弁を提起する当事者は、従来慣行が要求していた、商品やサービスの出所について需要者が混同を生じる恐れを否定する責任はないと判断した。裁判所は、混同の恐れを証明は、侵害を主張する側に責任があるとして1115条(b)を解釈した。

当該標章が使用された場合に混同の恐れが生じるという証明に関して、Souter判事は、「議会は、フェアユースの抗弁の要件を提起するにあたり、混同の恐れについては何も述べていない。」と曖昧なコメントを述べている。彼は、補足説明4にて「それだけでなく、商標の下院小委員会が公衆を誤認させない記述的使用の抗弁の要件を明確に規定した提案を行っていなかったことから、この点に関して被告の責任について何も述べていないことは間違いなく単なる

見過ごしではない³²⁾。」と追記している。

3つの補足説明に関する意見の不一致にもかかわらず、多くの裁判所は以下の見解には賛同しているように思われる。

混同の恐れの実証責任は原告側にあり、フェアユースを主張する被告は独立して混同が生じることの証明を行う必要はないとされている。(控訴裁判所の見解に反するが、) 需要者が混同を生じる幾分かの可能性が、フェアユースの主張にあたり準拠されていなければならぬ。需要者側の混同の程度に関して、コモンローが提示した許容範囲はまさに以下の通りである。すなわち、本事件のような場合、本来、記述的用語は標章として用いるために選択されたのであり、それを最初に取得したことによって記述的用語を使用する完全独占を何人にも認めるという望ましくない事項に言及しているのではないということである。ランハム法は同様の寛大さ (leniency) を採用しており、制定法は商業的な話者 (commercial speaker) が日常的に用いる記述的用語を奪い去ることを明示しているのではない。「もし、何らかの混同が生じるのであれば、それは著名な記述的フレーズを標章として商品に表示することを決定した原告が負うべきリスクである。」(引用省略)

おそらく、彼の立場をより明確にするために、Souter判事は以下の意見を追記している。

我々は単なる混同の危険性がフェアユースを排除するものではないことを認識しているものの、本主題において第9巡回控訴裁判所の判断より踏み込んだ決定を行うことは軽薄であると考えられる。フェアユースは、幾分かの混同の程度においても提起し得るものであるという我々の見解が、被告の使用が客観的に公

正であるかどうかを査定する際に、いかなる需要者の混同の程度の関連性を除外するものではないことを認識することができただけで十分である。

… (中略) …

フェアユースの抗弁の下では、需要者の混同の程度の妥当性を排除するものではないため、我々は、1115条(b)(4)における「公正に使用する (used fairly)」の要件は、記述的用語はその商品を的確に表示することのみを要求するという、米国の立場を考慮しなければならない。的確性 (Accuracy) はフェアユースを査定する際にももちろん考慮されるべきであるが、本事件での訴訟手続きでは、これまで裁判所が関連あるものとして取り上げるべきその他の考慮すべき事項は混同に関するものとはかけ離れていたため、判断する機会がなかった。リステイトメントでは、商業的理由 (commercial justification) や原告標章の強さ (strength) などが可能性として挙げられている (リステイトメント28条)。それらに関して、ドアは閉じられてはいないと述べるので十分である。

3. 2 比較広告

保護されるべき記述的標章の使用に関してそうであったように、比較広告は一般的に競合者間での直接競争や同一標章の使用に関連している。しかし、比較広告では複製された標章 (例えば「Fish-Fri®」を「fish fry」に変更するなど) は、必ずしも記述的な態様で用いられる「弱い (記述的な) 標章」ではなく、しばしば比較した際に、非常に強い、確立された標章 (well-established mark) (元の態様における外観又は「トレードドレス」) が含まれる。



米国では、誠実な (*truthful*) 比較広告は、商標権侵害や不正競争にはならない³³⁾。第3巡回控訴裁判所では、「比較広告のための競合者の商標の使用は、それが不当表示であり、需要者に対して広告主の商品の出所、身元又は後援関係 (*sponsorship*) を混同させる合理的な恐れを想起する表示を含まない限り商標権の侵害とはならない³⁴⁾。」と述べている。米国裁判所は、比較広告が需要者に商品の購入を決定させる有用な方法であることを認めている³⁵⁾。米国連邦取引委員会でさえも、比較広告の使用を承認している。

誠実で、不正のない比較広告は消費者への貴重な情報源となり、彼らに合理的な購入の決定を行う援助にもなる。比較広告は商品の改良やイノベーションを奨励し、市場価格の下値を導くことができる。

潜在的な混同の恐れはほとんど生じないことを推定する裁判所もあれば、現実のリスクを認識している裁判所もあった。両者とも、需要者に与えるより大きな便益、又は広告主に対して、自身は決して競合製品の製造業者といかなる提携関係もないことを示す免責条項を含めることを要求することによりバランスを取るべきと考えている³⁶⁾。(以下、次号に続く)

注 記

1) 「米国連邦議会は、著作者及び発明者に、それぞ

れの著作及び発明に対する排他的権利を、限られた期間保障することによって、科学 [学術] 及び有用な技芸の発展を促進する権能を有する。」アメリカ合衆国憲法第1条第8節第8項

- 2) 「米国憲法によって要求される制限された著作権存続期間と同様に、著作権者の法定独占権の制限された範囲は、公衆の利益との対立した主張の調整を反映している。創造的な作品は奨励されるべきである。しかし、最終的には個人のモチベーションが、文学や音楽、その他の芸術作品の公衆への利用可能性を促進させる役目を果たすものである。」*Twentieth Century Music Corp. v. Aiken*, 422 U.S. 151, 156 (1975)
- 3) 1976年法は、言及するには多すぎるほどの「フェアユース」の適用除外が存在する。108条～122条を参照のこと。米国特許法では特許権者の排他的権利に関して一般的な「フェアユース」の適用除外を盛り込んでいないが、保護期間を約17年と制限することにより、憲法上の禁止事項との調整を維持している。
- 4) 米国商標法は知的財産権条項を基礎とするという初期の試みは違憲と判断された。*Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 82 (U.S. 1879)
- 5) 唯一の明確な「フェアユース」の規定は、競合者による登録商標の記述的な使用を認めていることである。
- 6) 著者は、一般的に用いられている「商標所有者 (*trademark owner*)」よりも「商標保有者 (*trademark holder*)」という用語を好む。その理由は、商標権者は、彼らが商標に用いる用語、名称、記号等を「所有 (*own*)」しているわけではないからである。
- 7) 米国法典第15編第1114条 [ランハム法第32条]
- 8) 米国法典第15編第1114条 (1)
- 9) 異なる製品又は/及び異なる市場で標章を使用する別の使用者は、類似又は同一の標章であっても登録できる。例えば、「royal」の場合、害虫除去製品を販売する企業の登録商標 [登録番号第3276810号] であり、ミシンを販売する企業の登録商標であり [登録番号第2804806号]、金属フェンスを販売する企業の登録商標であり [登録番号第3566494号]、綿棒を販売する企業の登録商標でもある [登録番号第7723006号]。その他多数存在する。「royal」という語を単独、又はその他の語と組み合わせ用いた登録商標、

- 又は出願中の商標は2,000を超える。
- 10) 2008 WL 4724756 (E.D Michigan 2008). しかしながら、裁判所は、米国連邦商標希釈化法に基づき当該使用を禁止した。詳細は本稿4章(混同が生じない「希釈化」)を参照されたい。
 - 11) 関連する商品間で混同を生じる恐れがあるかを判断するにあたり、第9巡回控訴裁判所は以下の要素「混同の数 (digits of confusion)」が関係すると認定した。
 1. 標章の強さ
 2. 商品の類似性
 3. 標章の類似性
 4. 実際の混同の証明
 5. 使用されるマーケティングチャンネル
 6. 商品の種類や購入者の注意の程度
 7. 当該標章を選択した被告の意図
 8. 製品ラインの拡大可能性他の米国裁判所も、同様の要素を参酌している。
 - 12) *AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats*, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979).
 - 13) おそらく、第一審裁判所では2つの標章は類似であると判断している。裁判所は、Skating ClubがLollipopsのスペルについて、「y」よりも「i」(どちらも同等に用いられるスペル)を用いて、かつ複数形で使用していることから、LollipopsはJellibearsと外観上、類似していると判断している。称呼の類似性に関して裁判所は以下のように述べている。すなわち、各名称は3つの音節を有している。「l」という音は第1、第2音節を分け、「e」という音は第2、第3音節を分ける。そして、各名称は複数形を表す「s」で終わる。裁判所は、この称呼の類似性が最も重要であると述べている。なぜならば、どちらのスケート場も口コミやラジオを用いた宣伝が主であるためである。最終的に、各名称のそれぞれが、スケート場を表示するために用いられる類似の称呼を持つキャンディーの名称であるため、当該名称は類似する一般的な印象を引き起こすものであると裁判所は判断した。以上の考察に基づき、地方裁判所は、LollipopsとJellibearsが類似のデザインであると判断した。
 - 14) 法的には、それらは役務標章である。
 - 15) *Jellibears, Inc. v. Skating Clubs of Georgia, Inc.*, 716 F.2d 833 (11th Cir. Ga. 1983).
 - 16) 控訴裁判所は、被告の意図が、被告とJellibearsのスケートリンク場との間で類似性を招来し、被告のサービスマークにJellibearsと同じイメージをメッセージとして伝達することであると判断することは可能であると認定している。
 - 17) 米国法典第15編第1115条(b)(4)
 - 18) *Soweco, Inc. v. Shell Oil Co.*, 617 F.2d 1178, 1185 (5th Cir.1980).
 - 19) 二次的意義とは、ありふれた、一次的な意味を有する用語が、特定の商品に対して長い間使用されることで、当該商品を表示するものとして公衆に広く知られるようになることをいう。立証責任は標章に対する法的保護を求める当事者にある。すなわち、侵害訴訟における原告である。二次的意義の主張を評価するにあたり、主な審理内容は、需要者の標章に対する姿勢である。二次的意義の認定をサポートするために、当該標章は、「ある物が一つの出所に由来する」ことを示さなければならない。二次的意義を証明するのに最も直接的かつ説得力ある証拠は、調査報告書である。
 - 20) 記述的用語とは、「色や、香り、機能、寸法や材料等のような、商品又は役務の特徴又は質を特定するものである。」
 - 21) 698 F.2d 786 (5th Cir. 1983).
 - 22) 「Secondary Meaning (二次的意義)」という用語は、それほど重要ではないという意味を暗示するので、使用するの適切ではないかもしれない。より適切な理解としては、標章が保護されるべき「商標」、すなわち商品の「出所識別物 (source identifier)」として、新たな、類似した意義を取得したと考えることである。
 - 23) 2008 WL 4790661 (W.D. Pa 2008).
 - 24) 商標の希釈化を根拠とする別個の申立ては、第一審で棄却された。その根拠としては、当該標章は「ニッチ標章 (niche mark)」であり、連邦希釈化法の下では「著名商標」として保護される適格性はないということである。
 - 25) *A&H Sportswear, Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc.*, 237 F.3d 198, 215 (3d Cir. Pa. 2000); *Kos Pharms., Inc. v. Andrx Corp.*, 369 F.3d 700, 712-13 (3d Cir. N.J. 2004); *See also Checkpoint Sys. v. Check Point Software Techs., Inc.*, 269 F.3d 270, 281 (3d Cir. N.J. 2001).
 - 26) 4 McCarthy on Trademarks at §23:49; *See also Am. Cyanamid Corp. v. Connaught Labs., Inc.*, 800

F.2d 306, 308 (2d Cir.1986) (一般的なコンポーネントが、必ずしも標章全体を無効とするものではないが、その存在は、同じコンポーネントを包含する競合者の標章が混同を惹起する恐れがあるかという評価に影響を与える。)

27) 543 U.S. 111 (U.S. 2004).

28) 「商品又はサービスであって、それに付して又は関連して当該登録標章がその登録の日後連続5年間継続使用され、かつ、現に取引において使用されているものについて、当該登録標章を取引において使用する登録人の権利は、争うことができないものとする。」15 USC §1065

29) *Park 'n Fly v. Dollar Park & Fly*, 469 U.S. 189, 198 (U.S. 1985) (「不可争性」という法的地位は、商品商標 (Trademark) や役務商標 (Service mark) を使用する登録者の排他的権利を行使する根拠を与えるものであるという決定は、法が掲げる目的を奨励するものである。)

以下の条件において、標章は争うことができないものとする。

(1) 当該商品若しくはサービスに関する当該標章についての、登録人による所有権の主張に対し、又は登録簿にそれを登録若しくは維持する登録人の権利に対し、不利な確定判決が下されていないこと、及び

(2) 特許商標庁又は裁判所に係属している前記の権利に係る手続であって、最終処分がされていないものがないこと、及び

(3) 登録に記載された商品又はサービスであって、それに付して又は関連して当該の連続5年間に亘りその標章が継続して使用され、今なお使用されているもの、及び(1)及び(2)に定めるその他の事項を記載した宣誓供述書が、長官に対し、当該5年の期間の満了後1年以内に提出されていること

(4) 標章の登録に係る商品若しくはサービス又はその一部についての一般名称である標章については、不可争性の権利を獲得できないものとする。米国法典第15編第1065条

30) 侵害訴訟において被告が、自己の使用は商標保有者の商標の使用ではなく、記述的な使用であるため侵害ではないという主張が未だに可能であるため、Lastingは不可争性の法的地位を主張したのであるが、不可争性の法的地位は防衛的(defensively)にのみ用いられるものであって、

攻撃的(offensively)に用いられるものではないという点において、本議論は*Park 'n Fly*でなされた論点を損なうようにも思える。

31) 他の8名の判事は、以下の留保と共にSouterの意見に賛同した。Scalia判事は意見に対して、2つの補足説明(footnotes)に反対し(numbers 4 and 5)、Breyer判事はその他の補足説明(number 6)に反対している。

32) 上述のように、Scalia判事はこの声明に「参加」していない。

33) *4McCarthy on Trademark and Unfair Competition* §25:52 (4th ed.). 虚偽又は誤認を生じさせる比較広告は、米国法典第15編第1125条(a)(1)(B) [ランハム法第43条(a)(1)(B)] において禁じられている。当該広告がSafetyProの性能を誇張し、DuralabelPro300の性能を過小評価していた場合、実際にはDuralabelPro300がSafetyProより何百ドルも費用がかかるものではなかった場合、Duralabelはランハム法の下、訴訟原因を有する。

34) *G.D. Searle & Co. v. Hudson Pharmaceutical Corp.*, 715 F.2d 837, 841 (3d Cir. 1983) (quoting *SSP Agricultural, Etc. v. Orchard-Rite Ltd.*, 592 F.2d 1096, 1103 (9th Cir. 1979)).

35) 例えば、*August Storck K.G. v. Nabisco, Inc.*, 59 F.3d 616 (1995). を参照されたい。(出所や品質に混同を生じない競合者の標章の使用は許容される。当該使用は、企業が法の範囲内であれば、競争者を阻害するあらゆる使用を行えるという意味での許容ではなく、当該使用は需要者に便益をもたらすものである。需要者は一目で、どんな製品が販売されているのか、又は既知の基準と比べ、製品がどう異なるのかを知ることが出来る。)

36) 典型的な免責条項は以下のように記載している。「本製品は、XYZ会社によって製造又は販売されていません。登録商標XYZ®の所有者」それらは通常、非常に小さくプリントされており、パッケージの裏部分に記載されている。消費者の多くがそれらを読んでいることは疑わしく、実際に混同を生じにくくしている証拠はほとんどない。むしろ、製品の出所に関して混同を生じやすくしているとも考えられる。

(原稿受領日 2010年1月21日)