

## 米国商標重要審判決

バサーム N. イーブラヒム\*  
ブライス J. メイナード\*\*  
大 島 厚\*\*\*

**抄 録** 米国連邦商標は、ランハム法という制定法によって規制されるが、コモンローの国である米国においては、実際の法は判例によって形成される。そこで、筆者らは、米国商標の主要な論点に関する代表的な判例・審決を選択し、それぞれについて簡単な主旨と要約を作成した。もとより、米国にはきわめて多数の判決があり、到底すべての論点を網羅することはできないが、読者の方々の米国商標法理解の一助になれば幸いである。

### 目 次

1. はじめに
2. 侵害系
  2. 1 コモンロー上の使用の意義
  2. 2 混同のおそれの判断要素
  2. 3 外国語等価主義
  2. 4 損害賠償
  2. 5 並行輸入
  2. 6 トレードドレス
  2. 7 希釈化
  2. 8 単一色商標
  2. 9 パロディ
  2. 10 名指しのための正当使用
  2. 11 キーワード検索
3. 登録系
  3. 1 使用見本
  3. 2 識別力
  3. 3 商標としての使用
  3. 4 フロード
  3. 5 コンセント
4. おわりに

### 1. はじめに

これから、米国商標に関する判例を、一応、大きく侵害系と登録系とに分けて紹介していく。とはいえ、米国商標権の基礎は使用であり、

各事件の論点は、侵害事件においても登録出願手続においても共通するものが多い。本稿で取り上げる項目中、「コモンロー上の使用の意義」「混同のおそれの判断要素」「外国語等価主義」「希釈化」「識別力」「商標としての使用」などは、侵害事件においても、出願手続においても、主要な論点となるものである。

## 2. 侵害系

### 2. 1 コモンロー上の使用の意義

Dawn Donut事件

#### 【主旨】

米国商標登録制度は、コモンロー上の権利すなわち使用から発生する商標権を登録によって確認するものであり、登録から商標権が発生する日本の制度とは大きく異なる。本Dawn Donut事件は、登録が存在しても使用のないところに

\* 米国（コロンビア特別区・バージニア州・メリーランド州）弁護士 Buchanan Ingersoll & Rooney PC Bassam N. IBRAHIM  
\*\* 米国（バージニア州）弁護士 Buchanan Ingersoll & Rooney PC Bryce J. MAYNARD  
\*\*\* 弁理士 Atsushi OSHIMA

は排他的権利はないという米国商標法の原則を明らかにした極めて有名な事件である。

【要約】

Dawn Donut事件<sup>1)</sup>において、原告ドーン・ドーナツ社は、商標「DAWN DONUT」の登録を有していたが、その使用はミシガン州に限られていた。被告ハーツ・フード・ストアズは、ニューヨーク州ロチェスターにおいて商標「DAWN DONUT」を使用してドーナツの販売を行っており、これに対して、ドーン・ドーナツ社は、その商標の使用差止めを求めた。第一審の地裁は、ドーン・ドーナツ社は、差止請求を求める適格がない、なぜなら同社は、被告の商圏において本件商標を使用しておらず、したがってその地域の消費者は混同しないからであると判断した。

控訴審において、第2巡回控訴裁判所は、次のように述べて地裁の判断を支持した。

『ランハム法は、(中略)登録名義人は当該商標が使用される商品の出所について公衆による混同のおそれを生じさせるような同時使用のみを差し止めることができる旨規定している。したがって、登録名義人による使用と権原なき使用者が、それぞれ十分に区別できる地理的に切り離された二つの市場に隔離されているならば、かつ登録名義人がその使用を被告の市場にまで拡張する蓋然性がないため公衆による混同があり得ないのであれば、登録名義人は、後発使用者の使用を差し止める権利を有しない。原告と被告とがパン類の小売についての商標「Dawn」のそれぞれの使用を現状の離れた商圏に止めている限り、公衆による混同のおそれがないのは明らかである。地裁は、経験則として次のように注記している。すなわち、「パン類の小売での購買者は、傷みやすい商品の性質上、通常そのような買い物をそれぞれの家の相当近く(例えば25マイル以内)でするものであ

り、その距離を超えたこの種商品の購買は現実的な考察においては無視して構わない。』この認定に対しては何ら異議はなく、これと相反し本件に適用されるべきものは記録上一切ない。』

第2巡回控訴裁判所は、加えて、ドーン・ドーナツ社は、ロチェスター地区の市場に参入する計画があることを立証できるなら、いまでも救済を受けることができるが、記録上、そのような証拠はない、と述べた。なお、本判決後の複数の判決により、限定的な商圏でのみ使用されている商標の所有者であっても、その商標所有者の商標が地理的に遠く離れた後発使用者の商圏における消費者に知られ認識されているのであれば(例えば全国的に有名な商標の場合)、当該後発使用者に対抗して救済を求めることができることが明らかにされている。

## 2. 2 混同のおそれの判断要素

### Polaroid事件

【主旨】

日本商標法においては、商標権侵害や先後願関係における登録性判断は、商標の「類似」が中心概念となる。これに対し、米国法では「混同のおそれ」(likelihood of confusion)が認められるとき、侵害が成立し、後発商標の登録が拒絶される。

この「混同のおそれ」をどのように判断するかという判断の基準については、13の巡回控訴裁判所がそれぞれ若干異なった基準を採用しているが、Polaroid testsといわれる本判例が提唱した基準が最も有名かつ影響力のあるものとして知られている。

【要約】

Polaroid事件<sup>2)</sup>において、第2巡回控訴裁判所は、合衆国裁判所において「混同のおそれ」を評価するために使用される近代的な基準を進展させた。写真機材を製造するポラロイド社は、

被告による「Polarad」の使用差止めを求めた。被告は、被告商品はポラロイド社の商品とは異なり、また、両者の製品は異なる流通経路で、混同するおそれのない洗練された消費者に対し販売されるものであると主張した。

裁判所は、商標が混同するほど類似するかを決定するには考慮しなければならないいくつかのファクターがあるとして、次のように判示した。

『その所有者が当該商標を使用している商品以外の商品について、有効な商標はどの程度まで保護されるべきかという問題は、延々と議論されてきて、長年にわたって解決に至っていない。(中略)商品が異なる場合、先行所有者の勝算は、次のような様々な変数の関数である。すなわち、その者の商標の強さ、2商標の類似性の程度、商品の近接性、先行所有者がギャップに橋を架ける蓋然性(筆者注:先行使用者が後発者の市場に入っていく可能性のこと)、現実の混同の事実、商標の採用における被告の善意・悪意、被告製品の品質、そして購買者の洗練度である。この長いカタログでさえ、すべての可能性を網羅したものではなく、裁判所はさらに別の変数を考慮に入れなくてはならないかも知れない。』

本件の裁判所は、ポラロイド社には懈怠(laches)によりその救済請求は認められないとしたため、結局本件において実際にはこれらのファクターは適用されなかった。しかし、第2巡回控訴裁判所のその後の判決は、これらの「ポラロイド・ファクター」を混同のおそれがあるかどうかの判断において適用してきた。他の巡回控訴裁判所は、わずかに異なった複数のファクターからなる基準を適用しており、米国特許商標庁は、混同のおそれを判断するにあたり「デュポン・ファクター」<sup>3)</sup>を使用している。しかし、様々な基準の中で最も重要なファク

ターは、一般的に共通している。すなわち、商標の類似性、商品・役務の類似性、先行商標の(識別性の)強さ、及び関係する購買者の洗練度である。

## 2.3 外国語等価主義

### Otokoyama事件

#### 【主旨】

米国商標法上、外国語をどう扱うかということについては、「外国語等価主義(doctrine of foreign equivalents)」が確立されており、外国語は基本的に自国語(英語)と同等に評価される<sup>4)</sup>。つまり、ある外国語の単語がある商品の普通名称や記述的表示であれば、それが米国内で広く知られていない外国語であっても、その外国単語は、識別力を有しないものと評価されるのである。これは米国が人種(異文化)のるつぼと言われるように多数の言語的背景をもつ人々の社会であることを反映したものと考えられる。本件「男山」事件は、「男山」が日本語においていかなる意義を有するかが問題となり、外国語等価主義が適用された典型的なケースとして有名である。

#### 【要約】

オトコヤマ事件<sup>5)</sup>において、第2巡回控訴裁判所は、商標「OTOKOYAMA」は日本語において普通名称(generic term)であるから、保護適格がないと判示した。原告は、商品「酒」について本件商標「OTOKOYAMA」の登録を3件(片仮名「オトコヤマ」、平仮名「おとこやま」及び英語表記「OTOKOYAMA」)を所有していた。原告は、被告による酒の競合ブランドである「MUTSU OTOKOYAMA」の使用差止めを求めた。

これに対し、被告は、日本において「otokoyama」の語は商標(ブランド)ではなく、酒のタイプないし種類に係る普通名称であるから、原告の商標登録は無効である、と主張した。第一審の

地方裁判所は、合衆国外の言葉の意味は無関係であると述べて、被告の主張を顧慮しなかった。

しかし、控訴審において、第2巡回裁判所は、地裁判決を覆した。第2巡回裁判所は、日本語での商標の意味は、とりわけ日本語に親しんでいる合衆国消費者にとって無関係とはいえないと説明し、次のように判示した。

『もし「otokoyama」が日本語において酒のあるタイプを意味するものであるとき、合衆国の一商人が酒のブランドを表示するためにその語を使用する排他的権利を与えられたとしたなら、競争関係にある他の商人たちは、日本語でその製品を表示する語によって、それらの者の製品を指称することができなくなってしまうことになる。日本語を話す顧客や日本の用語に詳しい人々は、合衆国において入手できる「otokoyama」のブランドは一つしかないと誤認させられるであろう。(中略)日本語における「otokoyama」の意味(とりわけそれが酒ないし酒のタイプ又はカテゴリーを表示するかどうか)は、原告が酒の商標としてその語を排他的に使用する権利を主張できるかに大いに関係がある。被告は、その主張(すなわち当該商標は一般名称であり、それ故商標としての保護適格を欠くとの主張)を裏付けるため、日本における「otokoyama」の意味及び使用法に係る証拠の提出を(原審において)容認されるべきであった。』

上記判決以外にも、ドイツの家具デザインについての「BAUHAUS」、フランスの氷菓についての「SORBET」、ドイツのパウンドケーキについての「BUNDT」のように、外国語の用語が普通名称であると認められたケースがある。

米国特許商標庁は、この「外国語等価主義」(doctrine of foreign equivalents)を混同のお

それに関する場合にも適用している。例えば、イサカ・インダストリーズ事件<sup>6)</sup>において、商標審判部は、「lupo」はイタリア語の「wolf」(狼)であるから、商標「LUPO」と「WOLF」とは混同するほど類似であると認定した。

## 2. 4 損害賠償

### Adidas-America事件

#### 【主旨】

本件は、日本では認められない懲罰的損害賠償が認められたケースであるので紹介する。まず米国の損害賠償に関し、簡単に解説する。

まず、本件では、実損害(actual damages)、被告の利益相当額、懲罰的損害賠償という3種類の損害賠償が認められている。一般に、原告は、実損害と被告の利益相当額の両方を損害賠償として請求しうるが、裁判所はとくに被告に故意がなければ必ずしも両方を認めることはない。日本と同様、実損害の立証が困難なときに被告の利益相当額が損害賠償額とされることもある。

懲罰的損害賠償は、本件では認められたが、商標侵害事件においては通常認められない。その意味で、本件は稀なケースである。懲罰的損害賠償は、一般に、被告の侵害行為が明白に故意で悪意あるものであるときにのみ認められる。

陪審と裁判所(判事)の役割に関して、商標侵害事件の審理は、当事者の意思により、判事によるか陪審によるか選択可能である。本件Adidas-America事件は、陪審によって審理され、陪審による損害賠償額は、裁判長によって再検討された。陪審による審理の場合は、裁判官によって損害賠償額が再検討されるのが通常の手続きである。

#### 【要約】

Adidas-America事件<sup>7)</sup>において、アディダス社は、アディダスの「三本線」ロゴを侵害する靴を販売したとしてペイレス社を提訴した。



陪審はアディダス社の勝訴とし、総計3億500万ドルの損害賠償を認めた。その内訳は、実損害として3,060万ドル、ペイレス社の利益額として1億3,700万ドル及び懲罰的損害として同額1億3,700万ドルであった。

ペイレス社は、裁判所に対し、陪審による損害額は過剰であり理由がないと主張した。裁判所は、まず実損害を検討し、3,060万ドルは、これが当業界での他のロイヤルティ率と一致する7.78%のロイヤルティに基づいているから、妥当な金額であると認定した。こうして、裁判所は、アディダス社がペイレス社による侵害の結果として現実の経済的損害を被ったとの証拠がないにもかかわらず、実損害については陪審の決定を支持した。

しかし、裁判所は、ペイレス社の利益額としての1億3,700万ドルの裁定は、一般に認められている計算原則を逸脱しており、補償というより懲罰的であると認定し、利益額の裁定額を1,970万ドルに減額した。

さらに、裁判所は、懲罰的賠償としての1億3,700万ドルの裁定額も適切でないと認定した。裁判所は、この額はアディダスの実損害のほぼ5倍であり、この5対1の比率は、ペイレス社の行為が判例法上「極めて非難されるべき」ものではなく、アディダス社は何ら実際の経済的損害を被っていないという事実を照らし、過剰であると指摘した。すなわち、

『本件における損害は専ら経済的なものである。ペイレス社は、他人の健康とか安全に対する無配慮を示してはいない。さらに、アディダス社が侵害によって販売を失ったという証拠もない。(中略)アディダス社が経済的に傷つきやすい体質であるとか本件侵害のために経済的困難をもたらされたという証拠もない。事実、証拠が示すところによれば、アディダス・ブランドは、この侵害の最中でも、より強くなった。』

結果として、裁判所は、懲罰的損害賠償額を1,500万ドルまで減額した。

本件が示すように、商標侵害事件において十分な懲罰的損害賠償を獲得することは非常に困難である。一般的に、懲罰的賠償は、侵害者の行為が極めて故意的であって商標権者のブランドを著しく傷つける場合のみ認められる。また、陪審が懲罰的賠償を認めた場合にも、損害額は裁判所によって減額されることが多い。

## 2. 5 並行輸入

### Gamut Trading事件

#### 【主旨】

本件は、並行輸入に関する判例である。米国では、並行輸入品と国内販売品とに実質的な差があれば、その並行輸入は非合法とされる。米国の並行輸入の合法性の要件は日本よりかなり厳しい。

#### 【要約】

Gamut Trading事件<sup>8)</sup>において、ガマット・トレーディング社は、「並行輸入(gray market)」のクボタのトラクターの輸入販売が米国におけるクボタの商標権を侵害したとの国際貿易委員会(ITC)の決定に対し、控訴した。ガマット・トレーディング社は、日本からクボタのトラクターを輸入し、クボタがそのトラクターを米国で販売するよりもかなり廉価で米国の需要者に販売していた。クボタは、輸入された日本のトラクターは、同社が米国で販売しているトラクターとは「実質的に異なる(materially different)」と主張した。クボタによれば、日本と米国のトラクターには、構造強度、最高速度、部品・サービスの入手・利用可能性その他の要素において異なっている。加えて、日本のトラクターは、クボタの正規米国トラクターには付属する英語の注意ラベル及び運転者マニュアルを欠いていた。

控訴審において、連邦巡回控訴裁判所は、こ

これらの差異が「実質的」であると認めたITCの認定を支持し、これらの差異を有する日本のトラクターの輸入は、米国におけるクボタの権利を侵害すると判示した。連邦巡回控訴裁判所は、実質性の閾値は低く、需要者にとって明らかな差異であっても実質的なものであり得る、と次のように説示した。

『裁判所は、これまで実質性について低い閾値を適用してきた。すなわち、消費者が購入の際、外国製品と国内製品間の差異を相当のもの (significant) と考えるだろうという以上のことは要求されない。そのような差異は国内の出所の信用を浸食するには十分であるからである。(中略) ガマット社は、国際貿易委員会は消費者によって容易に確認できる差異は実質的ではあり得ないという、より厳格な基準を採用すべきであったと述べる。また、ガマット社は、構造強度や部品・サービスの入手・利用可能性のような消費者にとって明白な差異を実質的であると認定した点において同委員会は誤っていると主張する。当裁判所は、同委員会は、正しい基準を適用したと結論する。なぜなら、この基準は、2つの商標法の基本的方策、すなわち消費者の保護及び製造者の信用の防御、を実現するものだからである。』

本件並びに連邦巡回控訴裁判所及び他の裁判所によって判決されたこの後の「並行輸入」事件は、輸入された並行輸入品と米国正規品間のほとんどいかなる差異も「実質的」<sup>9)</sup>と解し得るし、商標権侵害の成立の基礎となり得ることを論証している。Gamut Trading事件で争われた差異に加え、裁判所は、異なった製品形成 (formulations)、包装・ラベルにおける差異、米国の法令不遵守などの差異をも実質的なものと認定してきている。

しかし、商標所有者が海外で販売している製

品と同商標所有者が米国で販売しているものに何ら差異がない場合には、海外で販売を許諾されている製品 (真正品) を輸入販売する行為は、一般論として侵害ではない。これらの製品は、米国における商標所有者によって販売を許可された製品と「実質的に異なって」はいないからである。

## 2. 6 トレードドレス

Wal-Mart事件

### 【主旨】

トレードドレスが生来的な識別性を有する商標として、使用による顕著性の立証なくして保護されうることは、Two Pesos事件<sup>10)</sup>により明らかにされている。

しかし、本件Wal-Mart事件において原告が主張したトレードドレスは「プロダクトデザイン」(製品そのもののデザイン)であったことから、これに生来的な識別力を認めるべきかが争点となった。本判例は、「プロダクトデザイン」と「プロダクトパッケージング」(製品の包装)とを区別したところにポイントがある。

### 【要約】

Wal-Mart事件<sup>11)</sup>において、合衆国最高裁判所は、「プロダクトデザイン」トレードドレスは、生来的な顕著性を有することはあり得ないと判示した。

本件は、ハートや花などのアップリケを施した子供服の販売に係るものである。サマラ・ブラザーズは、衣服デザインについて、登録は取得していないが、そのトレードドレス権を有すると主張した。サマラ・ブラザーズは、ウォールマートが発表した、非常によく似た一連の製品に対し、訴訟を提起した。

第一審裁判所 (地裁) は、サマラ・ブラザーズの主張を認め、控訴審もこれを支持した。しかし、上告審において、最高裁は、これを覆し

た。同裁判所は、サマラの衣服デザインは「プロダクトパッケージング」（製品の包装）ではなく、むしろ「プロダクトデザイン」（製品そのもののデザイン）であったと認定した。同裁判所は、次のように述べて、製品のデザインは、当該製品の出所を消費者に対して表示するものというより、一般に何らかの他の機能を有するものであるから、「プロダクトデザイン」は生来的な顕著性を有することはあり得ないとした。

『色彩のようなデザインは、生来的な顕著性を有しないと思われる。ある種の文字商標やプロダクトパッケージングに生来的な顕著性があるとされるのは、ある言葉を製品に付し、あるいは顕著な包装にその製品を入れるというその目的が、その製品の出所を特定するために普通に行われているという事実があるからである。（中略）我々は、プロダクトデザインの場合は、色彩の場合と同じく、消費者の傾向として、その特徴を出所と一致させて認識するというのではないと考える。消費者は、ほとんど常に、ペンギンを象ったカクテルシェーカーのように非常に変わったプロダクトデザインでさえ、出所を特定するためではなく、その製品自体をより有用性のあるもの又は魅力あるものとするために意図されているという現実気づいている。』

したがって、トレードドレス権をプロダクトデザインについて主張しようとする者は、そのデザインが「使用による顕著性」、すなわち消費者がそのトレードドレスを当該製品を特定し識別するものとして認識するに至っていること、を立証しなければならない。この使用による顕著性は、使用期間の長さ、好調な売上げ、広告費用、メディアで紹介された事実等様々な要因によって証明しうる。

## 2.7 希釈化

### Starbucks事件

#### 【主旨】

本件は、いわゆるダイリューション法の下での「希釈化のおそれ」に関し、著名商標と希釈化を起こすとされた商標との間の類似性の程度について判断したケースである。

#### 【要約】

Starbucks事件<sup>12)</sup>において、スターバックス社は、「Mister Charbucks」の名称でコーヒーを販売していた零細なコーヒー会社であるウォルフスボロウ社を訴えた。スターバックス社は、ウォルフスボロウ社によるこの名称の使用は、消費者が本件商標からスターバックス社だけを連想するという強みを減殺することによって、著名なSTARBUCKSを希釈化するおそれがあると主張した。

この事件は、2005年に成立した「商標希釈化改正法」の適用が問題とされた最初の控訴事件である。同法は、希釈化に係る法を、著名商標主が「現実の希釈化」ではなく「希釈化のおそれ」を立証すればよいように改正したものである。

下級審は、「Mister Charbucks」の使用は、「STARBUCKS」商標の希釈化のおそれを生じさせるものではないと判断した。商標希釈化改正法は、希釈化のおそれがあるかを判断する要素を6つ挙げているが、その一つが「当該商標間の類似の程度」である。この下級審は、「STARBUCKS」と「Mister Charbucks」とは「本質的に類似 (substantially similar)」ではなく、この一事のみでスターバックス社の請求を退けるに十分であると認定した。

しかし、第2巡回控訴裁判所は、控訴審において地裁の判断を覆した。第2巡回控訴裁判所は、商標希釈化改正法には両商標間の「本質的な類似性 (substantial similarity)」という文言



はないから、これは希釈化の成立要件ではない、と次のように説示した。

『「類似性」は、「ぼやけさせ (blurring)」<sup>13)</sup>の定義の不可欠の要素ではあるが、当裁判所は、連邦希釈化法が、連邦希釈化法に基づく請求を審理する場合に考慮すべき類似性要件に関し、「高度の (very)」とか「本質的に (substantial)」とかの文言を使用していないことが重要であると考え。 (中略) 実際、希釈化を引き起こしていると主張されている商標が、「当該著名商標の識別性を害している」かどうかの判断基準を提示する6つの法定要素の一つは、「当該商標・商号と当該著名商標間の類似性の程度」である。希釈化を判断する要素としての類似性の「程度」の考察は、当該商標間の類似性は希釈化成立のために「本質的」でなければならないという要件とは適合しない。(中略)したがって、地裁は、スターバックス社の希釈化請求の判断において、「Charbucks」商標と「Starbucks」商標の「本質的類似性」の欠如に重きをおいた点において、誤った。』

その結果、第2巡回控訴裁判所は、原審を地裁に差し戻した。差し戻し審において、地裁は、第2巡回控訴裁判所の「本質的類似性」は必要ないとの認定に照らしても、希釈化のおそれはやはりないとして、ウォルフスボロウ社の勝訴とした。

とはいえ、本件において、第2巡回控訴裁判所の判決は、係争商標が本質的に類似でなくとも、また、侵害請求において混同のおそれが認められるほど類似でなくとも、希釈化は潜在的におこり得ることを確認したのである。

## 2. 8 単一色商標

Qualitex事件

【主旨】

単一色の商標適格性を認めた米国連邦最高裁判所のリーディングケースである。ただし、単一色が有効な商標と認められるためには、セカンダリーミーニング (使用による顕著性) の立証が不可欠とされる。

【要約】

クオリテックス事件<sup>14)</sup>において、連邦最高裁判所は、単一色は、それが使用による顕著性ないしセカンダリーミーニングを獲得していることを条件として、商標として保護されうると判示した。

原告クオリテックス社は、ドライクリーニング用パッドに関して、緑がかった金色からなる商標について登録を所有していた。クオリテックス社は、競業者が類似の色を使用することを止めさせようとした。地方裁判所及び第9巡回控訴裁判所は、クオリテックス社の商標登録は、単一の色は商標としては到底機能しえないから、無効であると認定した。

しかしながら、最高裁は第9巡回控訴裁判所の判断を覆し、単一色も、消費者が当該色彩を商標所有者の商品を特定するものとして認識するようになっていれば、商標たり得ると認定した。裁判所は、ランハム法は「商標は、『いかなる言葉、名称、シンボル又は図形又はそれらの組合せをも含む』と言っている」から、同法には色彩が商標としてはたらくことを制限するものは一切ないと注記した。

そして、裁判所は次のように説明を続けた。

『であるから、色そのものも、少なくともたまには、商標としての使用の基礎的な法的要件を満たしうると思われる。それ (単一色) は、他の重要な機能を果たすことなく、ある会社の商品を識別しその出所を特定するシンボルとしてはたらきうる。(中略)クオリテックス社の金緑色パッドの色は、これらの要件を満たしている。この金緑色は、シンボルとしての役割を



果たしている。(顧客にとって金緑色はクオリテックスのものだと特定できるような)セカンダリーミーニングを有するようになっており、それ(金緑色)はプレスパッドの出所を特定する。そして、この金緑色はそれ以外の機能を果たすものではない。したがって、色彩単独を商標として使用することに弊害があるとの説得的な何らかの特段の理由がない限り、商標法はクオリテックスによるプレスパッドへの金緑色の使用を保護するものである。』

しかし、その後の判決例は、単一の色彩は決して「生来的な顕著性」を有することはなく、単一色は「セカンダリーミーニング」(すなわち、消費者がその色と商標所有者の商標又は役務とを排他的に連想するようになっていくこと)の立証をもってのみ保護可能であるということを示している。これは、一般的に、商標権を主張する者に対し、消費者がある一定の者の商品・役務と排他的に連想することを論証するための要因(すなわち長期間の継続的使用、多額の売上げ、大々的な宣伝広告、その色をメディアが商標として認知していること等)を立証するよう要求するものである。

米国において保護が認められた単一色の他の例としては、ティファニーの包装箱に係る淡青色、UPS宅配便サービスに係る茶色がある。

#### Christian Louboutin事件

##### 【主旨】

本件は、Qualitex事件に連なる単一の色からなる商標に関するものであり、2012年9月に下された判決である。

単一の色からなる商標に係る商標権の行使の条件を示す一例である。

##### 【要約】

Christian Louboutin事件<sup>15)</sup>において、第2巡回控訴裁判所は、原審判断は美的機能性原則に

ついての誤った解釈に基づくものであると認定し、単一色はファッション業界の商標については商標として機能しえないとした地裁判断を覆した。

クリスチャン・ルブタン社は、目立つ赤色の靴底(ソール)を有する婦人靴を長年販売してきており、全体(靴底を含む)が赤色の靴のシリーズを発表したイブサンローラン社を、商標権侵害で訴えた。イブサンローラン社は、ルブタン社が主張する赤色の靴底商標は、単に機能的である、なぜならファッション業界における他の会社も市場で競争するためにはその色を使用する必要があるからである、と主張した。地裁は、イブサンローラン社の勝訴とした。

しかし、控訴審において、第2巡回控訴裁判所は、地裁はその判決理由において誤っていると認定した。第2巡回控訴裁判所は、原審は、最高裁が(顕著性の立証を条件に)単一色も商標として機能すると判断したQualitex事件のような先例に反していると述べた。

さらに、第2巡回控訴裁判所は、本件商標は単に美的に機能的であるとした地裁の認定を、美的機能性についてファッション業界だけに別のルールを適用すべき根拠はないと述べて退けた。

同裁判所は、また、次のとおり、ルブタン社の赤色靴底マークは顕著性を有するが、それは赤色の靴底がその靴の他の部分の色とコントラストをなすときに限ると判示した。

『赤色を「普通ではない状態で」施し、かつその色を原告製品と意識的に関連づけることによって、ルブタン社は、そのブランド(「それをよく知っている者らに」「即座に」同社製の靴という出所を表示するもの)と強固に結びついた同一性表示力のあるマークを創出した。(中略)当裁判所は、その靴の「上部」は別の色である、赤色のラッカーで塗られた外靴底は、ル

ブタンブランドを「特定し区別するに至って」おり、したがって、商標としての保護適格を有する顕著性あるシンボルであると認める。さらに、訴訟記録によれば、「赤色靴底マーク」のセカンダリーミーニング〔使用による顕著性〕が、その靴底が上部と対照的でない使用（言い換えれば、赤色の靴底が総単色の赤い靴に使用された場合）に拡張されるということまでは証明されていない。（中略）地裁によって明確に指摘されたとおり、靴底とその上部のコントラストこそが、その靴底の「ポップな（目立つ）」ところであり、その創作者を区別するのである。』

イブサンローラン社によって販売された侵害被疑製品は、全部が赤単色の靴であったので、ルブタン社の赤色靴底マークの侵害とはならなかった。しかし、本件は、単色からなる商標がファッション業界においても商標として機能しうることを肯定した。

## 2.9 パロディ

### Louis Vuitton事件

#### 【主旨】

本件は、著名商標の「パロディ」が商標権侵害を構成するかについて争われたケースである。

#### 【要約】

Louis Vuitton事件<sup>16)</sup>において、ルイ・ヴィトンは、ルイ・ヴィトンのハンドバッグに使用されている色彩・デザイン・ロゴを連想させるものを使用し、「Chewy Vuitton（チューウィーヴィトン）」の商標を付してペットの噛みおもちゃを販売したとして、オート・ディギティ・ドッグ社に対し訴訟を提起した。

オート・ディギティ・ドッグ社は、その製品の名称及びデザインはルイ・ヴィトン製品を模倣したものであることを認めながら、「Chewy Vuitton」の使用は、パロディであり、消費者は混同しないと主張した。地裁は、オート・デ

ィギティ・ドッグ勝訴の判断を下した。

控訴審において、第4巡回控訴裁判所は、「Chewy Vuitton」は侵害を構成しないパロディであるとの地裁の判決を支持した。同裁判所は、許容されるパロディは2つのメッセージを伝えるものだと述べた。まず、それは元のマークとは明らかに異なっているが、その元のマークを想起させるものであり、加えて、“何らかのハッキリと解る風刺、冗談、冷やかし又は娯楽性の要素”が存在することである。同裁判所は、次のように、「Chewy Vuitton」の使用は同判断基準の両方に合致すると認めた。

『類似と非類似（無礼な表現とルイ・ヴィトンのハンドバッグの理想的なイメージ）の並置は、即座にジョークと娯楽性のあるパロディをもたらすものである。毛のフワフワした小さな模倣品である「Chewy Vuitton」は、犬に噛まれるためのものとして、犬に噛まれるものではあり得ないルイ・ヴィトンのハンドバッグのエレガントさと高価さをからかうものである。ルイ・ヴィトンのハンドバッグは、とてもエレガントでお品のいい上流階級が公衆にひけらかすために提供されるのに対し、「Chewy Vuitton」「ハンドバッグ」は、上流階級のマネをしてからかうために犬が使用するべくデザインされている。この犬のおもちゃは、不遜にも、犬たちが噛みついて破壊する対象物であるにもかかわらず高級ファッションをまもって提供されるのである。その風刺は間違いようのないものである。この犬のおもちゃは、富裕と名声、ルイ・ヴィトンの名称とその商標、そして誇示的消費への一般的なひとつの批評である。このパロディ性は、犬のおもちゃである「Chewy Vuitton」が他の有名で高価なブランドの似たようなパロディたち（「Chanel No.5」を標的とする「Chewnel No.5」、 「Dom Perignon」を標的とする「Dog Perignonn」、 「Tiffany & Co.」

を標的とする「Sniffany & Co.）」と一緒に売られているという事実によってさらに高められている。』

かようにして、控訴裁判所は、オート・ディギティ・ドッグ社を勝訴させた下級審の判断を支持したのである。

重要な点として、「パロディ」それ自体は、独立した積極的抗弁とはならないが、混同のおそれの分析の一端を担うということである。すなわち、消費者が当該マークをパロディと認識するならば、混同は生じないことになる。しかし、もし消費者がパロディによって原告間の商品には何らかの関係があると思わされるように混同するのであれば、被告のマークは、たとえパロディとして意図されたものであっても、侵害を構成する。

## 2. 10 名指しのための正当使用

New Kids事件

### 【主旨】

本件は、被告による商標使用行為が、いわゆる「商標としての使用」ではなく「名指しのための正当使用 (nominative fair use)」であるとの理由により、商標権侵害に該当しないものとされたケースである。本項3. 3では登録の場面において「商標としての使用」の有無が問題になったケースを取り上げるが、本件は侵害の場面におけるものである。

### 【要約】

New Kids事件<sup>17)</sup>において、第9巡回控訴裁判所は、企業が非商標的目的（すなわち商標又は役務の出所表示以外の目的）で他人の商標を使用することが許される場合を検討した。

本件は、「ニューキッズ・オン・ザ・ブロック (New Kids on the Block)」(当時の人気音楽グループ)の誰が一番人気があるかを読者に尋ねた人気投票結果を公表した新聞に関するもので

ある。この音楽グループは、その同意なしになされた当該商標の使用は侵害であるとの理由でその新聞社を提訴した。地裁は新聞社の勝訴とし、これに対し、ニューキッズは第2巡回控訴裁判所に控訴した。

控訴審において、第2巡回控訴裁判所は、新聞社による商標「New Kids on the Block」の使用は侵害ではないと結論した。裁判所は、当該音楽グループに言及するためには商標「New Kids on the Block」を使用する必要があったこと、本件商標は同グループを特定するのに必要な範囲でのみ使用されたこと及び新聞社による人気投票における本件商標の使用は同グループの後援(sponsorship)や承認(endorsement)を示唆するものではなかったことを理由として、本件商標の使用は、「名指しのための正当使用 (nominative fair use)」であると認定した。

同裁判所は、次のように、このタイプの他人の商標の使用は、商標法が防止しようとする使用のタイプではないと説明した。

『このようなケースは、商標の非商標的使用(侵害法が断じて適用されない使用)に関するものとして理解すべきである。(中略) 実際、商標の使用が、消費者の混同につけ込むことやある製品の名声を別のものに冒用することを意図しないような場合の一類型を一般化することができる。そのような名指しのための商標の使用(あることを記述するのに適当な唯一の言葉の利用がやむを得ない場合)は、商標法体系の外側にあるものである。それは商標の目的である出所同定機能に関与しないので、不正競争を構成しないし、そのような使用は、商標権者の後援や承認を示唆しないから、正当(fair)である。』

また、他の裁判所は、この理由付けを、比較広告における競業者の商標の使用のような、他



人の商標の使用に関する別の分野にも拡張している。しかし、この他人のための「名指しのための正当使用」は、その他人の商標の使用が商標権者との関連を示唆せず、消費者を混同させない場合にのみ許容されることを忘れてはならない。

## 2. 11 キーワード検索

Rosetta Stone 対 Google事件

### 【主旨】

本件は、Google社が提供しているAdWords（アドワーズ）というサービスにおいて、同社が広告主に対し、他人の商標であるキーワードを販売し、その商標を検索したユーザーが広告主のウェブサイトへ導かれ、その結果、その他人の商品・役務と広告主の商品・役務間に混同が生じるのではないかという問題に関するものである。この問題は、欧州司法裁判所でも争われている。

すなわち、本件は、このように他人の商標を検索キーワードとして登録し、同商標の検索結果ページに広告を掲載させることが商標権侵害を構成するか（合法か）が問われたものである。

### 【要約】

Rosetta Stone対Google事件<sup>18)</sup>において、語学学習用ソフトウェアを制作するロゼッタストーン社は、ロゼッタストーン社が有する商標「ROSETTA STONE」をはじめ様々な商標を、グーグル社が他社のウェブサイト広告へ導くためのキーワードとして販売する行為について、同社を訴えた。ロゼッタストーン社によれば、「ROSETTA STONE」によって導かれる広告を購入した第三者のウェブサイトのいくつかにおいて実際にロゼッタストーン製品の偽物が売られていた。

原審である地裁は、混同のおそれなしとして、グーグル社を勝訴させた。しかし、控訴審において、第4巡回控訴裁判所は、グーグル社によ

るロゼッタストーン社の商標の販売は、混同を生じさせると述べて原審を差し戻し、地裁に対しロゼッタストーン社の主張をさらに注意深く検討するよう命じた。第4巡回控訴裁判所は、消費者がキーワードによって導かれた広告をクリックすることによって誤ってロゼッタストーン製品の偽物を、ロゼッタストーン社から直接購入しているものと信じて、購入してしまったという直接的な証拠をロゼッタストーン社が提出していたと指摘した。

また、第4巡回控訴裁判所は、消費者は洗練されており、導かれた広告によって混同することはないとの地裁判断についても、次のように述べて退けた。

『当裁判所は、訴訟記録上、略式判決<sup>19)</sup>によっては解決できない、消費者の洗練性についての事実の問題を引き起こす十分な証拠があると結論する。記録中には、ロゼッタストーン社の顧客が、ロゼッタストーン社の真正品を販売するために同社が関係し又は正規に許諾したものと信じたスポンサーのリンクから、偽物のロゼッタストーン・ソフトウェアを買わされたとの供述証言がある。また、証拠中には、高度の教育を受け熟練したインターネット消費者でさえ、グーグルのスポンサーリンクによって混同させられ、スポンサーリンクが実際は広告であることにさえ気がつかない場合があることを示すグーグルの内部研究資料が存在する。略式判決を下しうるかという局面で、当裁判所は、法律問題として、消費者の洗練性の要素がグーグルに有利にはたらくとすることはできない。ロゼッタストーン社に最も有利な見方をするなら、「この要素は混同のおそれの存在を示唆する」と認定すべき十分な証拠が存在する。』

こうして、第4巡回控訴裁判所は、本件を地裁に差し戻した。しかし、本訴について地裁が



審理を行う前に、両社は秘密の和解をするに至った。

したがって、米国におけるキーワード広告の合法性については、未だ極めて流動的である。商標キーワードの販売は「業としての使用 (use in commerce)」ではないという裁判所もあるし、キーワードによって導かれる広告は混同を生じさせるおそれはないと判断する裁判所もある。しかし、Rosetta Stoner対Google事件における第4巡回控訴裁判所の見解は、広告へ導く商標キーワードの販売は潜在的に商標権侵害を構成することを示唆している。

### 3. 登録系

#### 3.1 使用見本

Sones事件

##### 【主旨】

米国で商標を登録するには、原則として使用陳述書を提出し、同陳述書には商標が実際にどのように使用されているかを示す使用見本 (specimen) を提出しなければならない。また、使用見本は、登録後5年目から6年目の期間に提出する宣誓書及び更新時に提出する宣誓書にも添付しなければならない。

使用見本としてどのようなものを提出すべきかについては一応の基準があるが、本判決は、ウェブサイトにおける使用についての使用見本の適格性に関し、1つの指針を示すものである。

##### 【要約】

Sones事件<sup>20)</sup>において、マイケル・ソーンズ氏が「チャリティブレスレット」について商標「ONE NATION UNDER GOD」を登録しようとしたところ、米国特許商標庁 (USPTO) は、ソーンズは適切な使用見本 (specimen) を提出しなかったとの理由で登録を拒絶した。その使用見本は、ブレスレットについてのウェブページのプリントアウト (写真はない) であって、

そこには消費者が当該ブレスレットを注文できる「カートに入れる」ボタンが備えてあった。

USPTOの上記判断は、通信販売カタログの使用見本は、商品の注文に必要な情報とともに、当該商標に近接した商品の写真が含まれるときのみ認められるとしたLand's End事件<sup>21)</sup>に依拠するものであった。USPTOは、この判断はウェブページの使用見本にも適用されると述べた。

控訴審において、連邦巡回控訴裁判所は、USPTOの判断を覆した。同裁判所は、ウェブサイトにおいて当該商標が商品と関連付けられており、その商品が販売されうるものであるならば、「ウェブサイトによる使用見本については、写真は必須要件ではない」として、次のように判示した。

『ウェブサイトによる使用見本が認められるかどうかの判断基準 (test) は、他の使用見本とまさに同様に、単純である。すなわち、使用見本は、当該商標が出所表示として商品・役務と関連づけられて (associated) いることを何らかの形で明らかにするものでなければならない。Land's End事件やDell事件のような先例は、商品の視覚的表示は、提出された使用見本が十分に商標と当該商品の出所とが関連づけられているかを判断するために重要な考慮事項であることを確立したものである。写真を欠くウェブサイト使用見本は多くの場合不相当であり、特許商標庁が主張するように「裁判所による分析の決定的要素」であるといえるかも知れない。しかし、写真は、商標と商品との関連性を示す唯一の方法ではないのであるから、当裁判所は、特許商標庁が本件で適用した硬直した、杓子定規な基準には賛成できない。』

その結果、USPTOは現在では、ウェブサイト使用見本において商標が表示され、当該商標が当該商品と関連づけられており、顧客がその

商品を注文できる手段が備えられていることを条件に、そのような使用見本を認めるようになっている。

### 3. 2 識別力

Chamber of Commerce事件

#### 【主旨】

本件は、商標の識別力に関する判断手法の一端が窺える判例である。

なお、一般に、商標の識別性を検討するに際して、商標は、①造語からなるもの「fanciful」、②当該商品・役務と無関係な既成語からなるもの「arbitrary」、③暗示的なもの「suggestive」、④当該商品・役務の内容を記述するに過ぎないもの「(merely) descriptive」、⑤普通名称からなるもの「generic」に分類され、③「suggestive」までは登録適格性あり、④「(merely) descriptive」と⑤「generic」は識別力を欠き登録されない。したがって、当該商標が「suggestive」なのか「descriptive」なのかが、登録性を決する境界となる。

#### 【要約】

Chamber of Commerce事件<sup>22)</sup>において、アメリカ合衆国商工会議所は、公益団体の様々な協会関連役務（いわゆるアソシエーションサービス）について、商標「NATIONAL CHAMBER」の登録を取得しようとした。

米国特許商標庁（USPTO）は、消費者は本件商標が出願人のサービスの性質及び目的に関する情報を伝達するものであることを直ちに理解すると認定し、本件商標は単に記述的である（merely descriptive）との理由によって登録を拒絶した。審査官は、「NATIONAL」の語は、全国的に展開される役務であることを表示するものと普通に理解され、また、「CHAMBER」は商工会議所によって提供される役務のありふれた類型を示すものに過ぎないと指摘した。

出願人は、連邦巡回控訴裁判所に控訴したが、

同裁判所は、次のように述べ、本件商標は記述的であるとのUSPTOの認定を支持した。

『我々（当裁判所）は、主要な証拠は、記述的だという審判部の認定を支持しているものと結論する。審判部が依拠した辞書の定義は、「NATIONAL CHAMBER」が、全国的規模の商工会議所に関連するサービスの記述と解しうるマークであることを示唆している。商工会議所（出願人）は、「national」が全国的規模であることを意味し、「chamber」が商工会議所を指すものとして普通に使用されていることを認めており、また、一般に商工会議所が様々な方法でビジネスマンの利益促進を行っていることを争わない。政府<sup>23)</sup>は、本件役務はすべて企業の利益促進のために商工会議所が伝統的に提供しているものであると強く主張し、「NATIONAL CHAMBER」が「商工会議所サービス」<sup>24)</sup>という広い範囲に含まれる全国的なサービスの単なる記述であると認定するよう迫っている。当裁判所は、記述的か否かは願書に具体的に記載された役務について判断され、それらの具体的に記載された役務に関連する証拠によって支持されていなければならないから、そのような拡張的な一般的裁定を下すことはできない。

本件を決するために、我々は、NATIONAL CHAMBERが商工会議所の各出願に含まれる指定役務の少なくとも1つの特性又は特徴についての情報を直ちに伝達するものであることを認定する必要があるに止まる。我々はNATIONAL CHAMBERが商工会議所の各出願に含まれる少なくとも1つの指定役務を記述するものだと認定するが故に、記述性（識別力欠如）に基づく拒絶を支持するのである。』

本件は、商標が「特定の商品又は役務の含有物、品質、特徴、機能、特性（feature）、目的又は用法」を記述する場合に、その商標は記述

的と解されるという米国における一般的ルールを確認している。記述的というには、本件における「NATIONAL CHAMBER」商標と同じように直接的に記述的である必要はない。当該商品・役務の1つの特性を記述するものでさえあれば、そのマークは記述的であり得る。例えば、連邦控訴裁判所は、Gyulay事件<sup>25)</sup>において、商標「APPLE PIE」は、出願人のポップリ製品の香りの1つを記述するものだと理由で、商品「ポップリ」について記述的だと認定した。

### 3. 3 商標としての使用

Villeroy & Boch事件

#### 【主旨】

米国では、原則的に商標は使用されなければ登録されない。しかも、その使用は、「商標としての使用」、すなわち、出所識別標識として機能する使用でなければならない。言い換えれば、識別力を発揮する態様での使用がなければ、登録は認められない。本件は、このことを明らかにした審決例である。

#### 【要約】

Villeroy & Boch事件<sup>26)</sup>において、商標審判部<sup>27)</sup>は、食器の花模様のデザインは、単に装飾的であり、商品の出所を表示する標章として認識されがたいから、商標登録適格がないと判断した。

出願人ビレロイ ボッホ社は、食器の反復模様として使用する、花と葉のついた蔦のデザインを登録しようとした。しかし、審査官は、当該模様は単に装飾的であって、商標としては使用されていないとの理由で登録を拒絶した。これに関し、審査官は、食器に花のデザインを施すことは当業界においてありふれた習慣であり、これらのデザインは商品の出所を表示するものとして一般に認識されないと指摘した。

出願人は不服審判を請求し、当該デザインが施された製品は市場において非常に成功してい

るので、消費者はこの模様をマーク（出所表示）として認識するに至っていると主張した。

しかし、商標審判部は、次のように、ビレロイ ボッホ社は当該模様をマーク（出所表示）として使用し又は販促を行ったという事実を立証していないと認定して、審査官の原査定を支持した。

『出願人自身の文書や広告において、その模様を商標として認識させるよう言及するとか販促するものは一切ない。したがって、当該食器の最終的な購入者ないし使用者がその装飾的模様を、魅力的ではあれ花模様以外のものとして認識するとは考えられない。（中略）出願人が提出した広告・販促費用の額は、その様々な花模様の中から区別できないし、当該模様を商標として普及させることを立証してもいない。』

また、商標審判部は、いくつかの文字商標についても、単に装飾的であり、商標として機能しないと理由で、その登録をも拒絶している。例えば、Original Red Plate事件<sup>28)</sup>において、商標審判部は、陶磁製皿についての標章「YOU ARE SPECIAL TODAY」の登録を、この語句は単に「美的な装飾(aesthetic ornamentation)」に過ぎず、また消費者がこれを出所表示と認識するであろうとの証拠もないとの理由で、拒絶した。

### 3. 4 フロード

Bose事件

#### 【主旨】

米国において商標を登録するには、原則として当該出願商標を実際に使用しなければならない。出願時に既に使用している場合（使用ベースの場合）には願書にその旨を、出願時には使用していない場合（使用意思ベースの場合）にはその後の使用に基づいて使用陳述書を作成



し、米国特許商標庁（USPTO）に提出しなければならない。（外国商標登録に基づくいわゆるテルケル商標の場合とマドリッドプロトコル経由の場合は例外である。）また、商標登録を維持するためにも使用継続宣誓書の提出が必要であり、これには例外はない。使用ベースにおける願書、使用陳述書、使用継続宣誓書には、実際に商標を使用した商品・役務を記載しなければならない。これに関し、従来は、記載した商品・役務が実際に使用した商品・役務と異なるとの理由のみによって、USPTOに対するフロード（詐欺）と解され、その登録の取消事由となっていた。本判決は、このフロード成立の基準を厳格化したものである。言い換えれば、フロードによって登録が取り消される可能性は縮小した。

とはいえ、使用陳述書に記載する商品・役務を故意に実際より広めに記載すればフロードとなるおそれがあるので、引き続き注意が必要である。

なお、日本国内出願においては、実際に使用する商品よりもかなり広い指定商品を願書に記載することが実務上普通であるが、米国では実際に使用する商品のみについて登録が許される。また、実際には使用の意思のない商品を願書に記載すると、そのことがフロードとなって登録が無効になるという可能性もある。したがって、米国出願の願書においては、使用意思のある商品のみを記載することに十分注意を払うべきである。

#### 【要約】

Bose事件<sup>29)</sup>において、合衆国連邦巡回控訴裁判所は、USPTOにおけるフロード（fraud）の証明基準を明らかにした。Bose事件判決は、メディノール事件<sup>30)</sup>から始まった一連の判断を覆し、異議申立人又は審判請求人にとって、出願人ないし商標権者がフロードを犯したとの証明をより一層困難なものとした。

2003年のメディノール事件では、審判部は、知っていたか又は知っているべきであった事実についての重大な虚偽陳述を行った場合にはフロードになると認定した。メディノール事件の商標登録者は、当該商標は医療用カテーテル及びステントの両方について使用したと述べた使用陳述書を提出していた。しかし、当該商標は、実際にはカテーテルについてのみ使用されていたのである。審判部は、当該使用陳述書は理解困難なものではなかったし、その陳述書は当該商標が願書記載の全商品に使用されていたかどうかを知りうる立場にある登録者の社長／CEOによって署名がなされているのであるから、登録者はその陳述が虚偽であることを知っているべきであった（should have known）と認定した。審判部は、登録者は故意にフロードを犯したのではないかも知れないが、フロードを犯す意図の証明は、その者がその陳述を虚偽と知っているべきである限り、必要ない、と説示した。メディノール事件の判断は、その後の数件の事案において追従され、審判部は、当該商標が使用陳述書に記載された商品全部については使用されていなかったとの証明に基づいて登録を取り消してきた。

連邦巡回裁判所は、Bose事件によって、この一連の判断に終止符を打った。本件では、審判請求人は、Bose社は現在ではオーディオテーププレイヤー及びレコーダーについては使用していなかったにもかかわらず、当該登録に含まれる全商品について継続的使用を行っているとの宣言書を提出したとの理由に基づき、Bose社の登録の取消を請求した。商標審判抗告部は、たしかにフロードを犯したとして、登録を取り消した。

しかし、控訴審において、連邦巡回裁判所は、Bose社が故意に（willfully）虚偽の陳述をしたとの証拠はないから、Bose社はフロードを犯していないと認定した。裁判所は、メディノー



ル事件における審判部の理由付けを退け、フロードが成立するには「欺罔の意図」が必要であるとして、次のように判示した。

『当裁判所は以前に「単なる過失は、フロードないし詐欺 (dishonesty) と推論するには十分ではない」と述べた。我々は、さらに「ある行為が『重大な過失』に当たるとの認定は、それ自体では、欺罔の意図の推定を正当化しない」とまで判示している。欺罔の意図を認定する基準は過失又は重過失の基準よりも厳格であるとの原則は、(中略) 商標のフロードの場合にも同様に適用される。結局、商標事件におけるフロードの主張は、他の事件と同様、軽々しく考えてはならない。よって、我々は、ランナム法上、出願人又は登録名義人が故意に特許商標庁を欺罔する意図をもって虚偽の重大な表明を行ったときにのみ、商標は詐欺的に取得されたものと認定する。』

このBose事件判決の結果、いまや出願人又は登録者がUSPTOに対しフロードを犯したと立証することは非常に困難になっている。実際、Bose事件以来約3年が経過するが、フロードに基づく主張が認められた異議申立又は取消審判は報告されていない。

### 3. 5 コンセント

E.I. DuPont事件

#### 【主旨】

いわゆるコンセント制度は、先行商標が後発商標の登録の障害になった場合に、先行商標の権利者からの後発商標の登録への同意(コンセント)を条件に、その登録を認めるものである。

英国のように先後願商標が同一商標・同一商品の関係にあってもコンセントの有効性を認める国もあるが、米国法上は、形式的に同意合意書 (consent agreement) が存在するだけでは

登録は認められず、原則的に、その同意合意書によって混同のおそれのないことが明らかにされなければならない。しかし、本判決は、直接的な利害関係人である両当事者の意思を尊重し、同意合意書の存在を十分に重視すべきであるとする方向を示したものである。

#### 【要約】

E.I. DuPont<sup>31)</sup> 事件は、米国特許商標庁 (USPTO) におけるデュポン社による商品「自動車用つや出し剤」についての商標「RALLY」の登録出願に係るものである。USPTOは、同商標はホライゾン社が所有する多目的洗剤を指定商品とする先行商標「RALLY」と混同のおそれがあるという理由で、登録を拒絶した。デュポン社は、ホライゾン社がデュポン社の商標「RALLY」の登録に同意するという内容のホライゾン社署名の併存合意書を提出した。しかし、審査官は公衆の利益を挙げ、「どのような合意書があろうとも」混同のおそれがあると認定した。

デュポン社は、関税特許控訴裁判所(現在の連邦巡回控訴裁判所)に、登録拒絶に対する控訴を提起した。同裁判所は、本件合意書は「裸の(無条件の-naked)」同意ではなく、なぜ混同のおそれがないかの理由を述べた詳細な合意であったので、審査官は本件同意合意書 (consent agreement) の重要性を適切に評価しなかった点において誤ったと結論した。裁判所は次のように説示する。

『本件におけるような詳細な合意書には、相当地に重きをおくべきである。価値ある商標の名声あるビジネスマンの使用者にとって公衆の混同を引き起こすことに何ら利益はないと言い切った基本的な間違いはないといえる。(中略) したがって、市場における使用について最も詳しく、かつ混同を防ぐことに最も利益を有する者らがそれを回避するよう設計した合意書を締

結する場合には、証拠のてんびんは明らかに傾く。少なくとも直接的な利害を有する者らがそれはないと言うのであれば、混同が生じるとの主観的見地を維持することは少なくとも困難である。(中略)したがって、我々は、本件の事実下で、ホライゾン社とデュポン社による本件合意書の条件に従ったそれぞれの商品についてのRALLYの同時使用から混同が生じるおそれはないと認定することに、躊躇を覚えない。よって、本件審決は覆されねばならない。』

この見解は米国商標特許庁に引き継がれている。USPTOは、一般的に、同意合意書がなぜ両当事者は混同のおそれがないと信じるのかについて明確な理由(例えば、両者の商品は流通経路を異にするとか両者の消費者は洗練されており混同するおそれがない等)を示していれば、混同のおそれを防止するに十分なものとして同意合意書を受け入れるものとしている。

しかし、USPTOは、なぜ両商標間に混同のおそれがないのかを説明せず、単に一方当事者が他方の商標の登録に同意すると述べただけの同意合意書は認めていない。

#### 4. おわりに

以上、本稿では商標権侵害及び商標登録手続におけるいくつかの論点とそれらに対する判断を紹介した。しかし、米国において、法(law)は判例により形成されていくものである。

例えば、トレードドレスは使用による顕著性の立証なくして保護されると判示したTwo Pesos事件最高裁判決に対し、Wal-Mart事件最高裁判決は、トレードドレスの概念を包装デザインと製品そのもののデザインとに区分することによって、新たな法を創り出した。また、争いのあるキーワード検索問題については、さらに法の発展が予想される。

したがって、商標実務家としては、常に最新

の判例の動向を注意深く見ていくことが不可欠である。

#### 注 記

- 1) Dawn Donut Company Inc. v. Hart's Food Stores Inc., 267 F.2d 358 (2d Cir. 1959)
- 2) Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961)
- 3) 商標登録の際の判断基準(審査官マニュアル TMEP1207.01)
  - (1) 商標の全体的な類否(外観, 称呼, 觀念及び商業的印象)
  - (2) 願書・登録に記載された商標・役務の関係性
  - (3) 確立され継続性のある流通経路の類否
  - (4) 販売及び購買者の条件すなわち「衝動買い」か「注意深い洗練された購買」か
  - (5) 類似商品に使用される類似商標の数と性質
  - (6) 出願人と先行登録商標の使用人間の有効な同意合意書 (consent agreement) の存在上記のうち、特に(1)(2)が主要ファクターとされるが、上記ファクターは網羅的なものではない。
- 4) ただし、外国語等価主義の対象となる外国語は、米国内の相当数の消費者に親しまれているものであって、ラテン語のような死語や少数民族の方言のようなものは対象とならない。
- 5) Otokoyama Co. Ltd. v. Wine of Japan Import, Inc., 175 F.3d 266 (2d Cir. 1999) In re Ithaca Industries, Inc., 230 USPQ 702 (TTAB 1986)
- 6) In re Ithaca Industries, Inc., 230 USPQ 702 (TTAB 1986)
- 7) Adidas-America, Inc. v. Payless ShoeSource, Inc., (D. Or. 2008)
- 8) Gamut Trading vs. USITC, 200 F.3d 775 (Fed. Cir. 1999)
- 9) 判例上、購買を決定する際に消費者にとって重要な差異であれば、それが「実質的」(material)差異であるとされている。
- 10) Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992)
- 11) Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205 (US 2000)
- 12) Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc.,

- 588 F.3d 97 (2d Cir. 2009)
- 13) 米国商標法上、「希釈化」には「blurring」と「tarnishment」の2種類がある。前者は単純な希釈化であり、「『blurringによる希釈化』とは、商標又は商号と著名商標の類似性から生じる連想であって、当該著名商標の識別性を損なう（弱める）もの」と定義されている。これに対し、「tarnishment」は日本で汚染型の希釈化と言われているものであり、「『tarnishment』による希釈化」とは、商標又は商号と著名商標の類似性から生じる連想であって、当該著名商標の名声を傷つけるもの」と定義される。
- 14) *In Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, 514 U.S. 159 (1995)
- 15) *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America, Inc.* (2nd Cir. 2012)
- 16) *Louis Vuitton Malletier v. Haute Diggity Dogg, LLC* (4th Cir. 2007)
- 17) *New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc.* (9<sup>th</sup> Cir. 1992)
- 18) *Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc.*, 676 F.3d 144 (4<sup>th</sup> Cir. 2012)
- 19) 略式判決 (Summary judgment) とは、当事者間に事実についての争いがなく、争点が法律問題のみである場合に、裁判官がその法律問題について下す判決をいう。
- 20) *In re Sones*, 590 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009)
- 21) *Land's End v. Manbeck*, 797 F. Supp. 511 (E.D. Va. 1992)
- 22) *In re Chamber of Commerce of the USA*, 102 USPQ2d 127 (Fed Cir. 2012)
- 23) ここでいう「政府」とは、具体的には、米国特許商標庁のことである。
- 24) 実際の指定役務は次のとおりであった。
- “Providing online directory information services featuring information regarding local and state Chambers of Commerce; providing information and news in the field of business, namely, information and news on current events and on economic, legislative, and regulatory developments as it relates to and can impact businesses; administration of a discount program enabling participants to obtain discounts on goods and services” and “analysis of governmental policy relating to businesses and analysis of regulatory activity relating to businesses, all for the purpose of promoting the interests of businessmen and businesswomen; business data analysis.”
- 25) *In re Gyulay*, 820 F.2d 1216 (Fed. Cir. 1987)
- 26) *In re Villeroy & Boch S.A.R.L.*, 5 U.S.P.Q.2d 1451 (TTAB 1987)
- 27) 商標審判部すなわち Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) は、USPTO内に設置されている行政委員会 (administrative board) であり、いわゆる当事者系事件 (異議申立, 取消審判), 査定系事件 (拒絶不服審判) を審理, 決定し, さらに抵触審査 (interference), 同時使用 (concurrent use) に係る手続を行う。日本の審判部と同様の機能を有する。
- 28) *In re the Original Red Plate Co.*, 223 USPQ 836 (TTAB 1984)
- 29) *In re Bose*, 476 F.3d 1331 (Fed. Cir. 2009)
- 30) *Medinol v. Neuro Vasx, Inc.*, 67 USPQ2d 1205 (TTAB 2003)
- 31) *In re E.I. DuPont DeNemours & Co.*, 476 F.2d 1357 (CCPA 1973)

(原稿受領日 2012年12月14日)