

最近の連邦商標希釈化改正法に関する 重要判決・審決

佐 藤 俊 司*
村 上 諭 志**

抄 録 2006年に連邦商標希釈化改正法が成立してから、すでに8年が経過した。この8年の間にいくつか重要な判決・審決も出てきていることから、本稿では、Dilution by Blurring（不鮮明化による希釈化）に焦点をあてて、重要な判決・審決例を概観することとしたい。

目 次

1. はじめに
2. 連邦商標希釈化改正法（TDRA）について
3. 最近の判決・審決
 3. 1 類似性の程度について
 3. 2 著名性について
 3. 3 商標的使用について
 3. 4 フェアユース（パロディ等）
 3. 5 連邦商標登録の抗弁
4. おわりに

1. はじめに

連邦商標希釈化法とそれに続く連邦商標希釈化改正法は、Dilution（希釈化）から著名商標を保護している。では、Dilutionとはなんだろうか。商標権侵害は、混同のおそれ(Likelihood of Confusion)がある場合に成立し、商標権者は混同のおそれを立証した場合に保護されることとなるため、商標権侵害訴訟においては、混同のおそれの有無が主たる争点となることが多いが、Dilutionの場合、著名商標権者は、混同のおそれの立証をするまでもなく、保護されることになる。Dilutionの意義を端的に表すものとして、次のように言われることがある。もし顧客や潜在顧客がある著名商標について多くの

異なる商品やサービスのために使用されていることに接したならば、その使用態様が出所を混同しないような方法であったとしても、著名商標が本来保有していた、たった一つの出所を明確に識別・特定する力は、希釈化され、弱められることになる。したがって、Dilutionによって商標がこれまで獲得してきた訴求力は奪われることになる¹⁾。

本稿では、連邦商標希釈化改正法におけるDilution by BlurringとDilution by Tarnishmentのうち、不鮮明化による希釈化(Dilution by Blurring)についての判例の進展について述べることにしたい。

2. 連邦商標希釈化改正法（TDRA） について

1996年に初めて連邦法として著名商標をDilutionから保護する連邦商標希釈化法(Federal Trademark Dilution Act, 以下「FTDA」という。)が制定・施行された。

連邦商標希釈化改正法(Trademark Dilution

* TMI総合法律事務所 弁理士 Shunji SATO

** TMI総合法律事務所 弁護士
Satoshi MURAKAMI

Revision Act, 以下「TDRA」という。)は、2003年のVictoria's Secret事件最高裁判決²⁾が1996年に導入されたFTDAについて、Dilution成立のためには、「実際の希釈化 (Actual Dilution)」が必要と判断したため、「希釈化のおそれ (Likelihood of Dilution)」で足りるとすべく、著名商標権者等の強いロビイングによって2006年10月に改正された。

また、TDRAは、FTDA下において判断が分かれていた著名性の要件についての明確化をはかった。すなわち、保護される著名商標を「米国の一般消費者により、商標所有者の商品又は役務の出所を指定するものとして広く認識されている場合」と定義し (15 U.S.C. § 1125(c) (2) (A)), ニッチ市場における著名性 (Niche Fame), すなわち、限られた特定の流通チャンネル、業界、地理的範囲においてのみ著名である場合は、著名性の要件を充足しないこととされた。

TDRAでは、「不鮮明化による希釈化 (Dilution by Blurring)」と「汚染による希釈化 (Dilution by Tarnishment)」の二つのDilutionの類型が規定されている。不鮮明化による希釈化は、商標またはトレードネームと著名商標との間の類似によって引き起こされる連想であって当該著名商標の識別力を減殺するものをいうと定義され (15 U.S.C. § 1125(c) (2) (B)), 汚染による希釈化は、商標またはトレードネームと著名商標との間の類似によって引き起こされる連想であって当該著名商標の名声を害するものをいうと定義されている (15 U.S.C. § 1125(c) (2) (C))。不鮮明化による希釈化についての一応の証明 (Prima Facie) としては、以下の事実の証明が必要になるとされている³⁾。

- ・原告が識別力のある著名商標を保有していること。
- ・その著名商標を希釈化すると主張されている方法で被告が自らの商標を商業的に利用開始

していること。

- ・被告の商標と原告の著名商標との類似性が両商標の連想を生じさせること。
- ・当該連想が著名商標の識別力を損なうおそれ (すなわち、希釈化のおそれ) があること。

一方、TDRAにおいて規定されている被告の抗弁としては、Nominative Fair Use (他人の商標を当該他人の商品を参照するために利用する場合。比較広告やパロディを含む。), ニュース報道における商標の利用, 非商業的な商標の利用などが規定されている (15 U.S.C. § 1125(c) (3))。

なお、TDRAは、立法上の規定ミスを修正するため、後述の通り、2012年10月に改正されている。

3. 最近の判決・審決

3.1 類似性の程度について

TDRAでは、不鮮明化による希釈化 (Dilution by Blurring) に関し、希釈化のおそれがあるか否かを判断する場合に、以下の6つの要素 (例示列举) によるマルチファクターアプローチが採られている (15 U.S.C. § 1125(c) (2) (B))。

- (i) その標章又は商号と著名商標との間での類似性の程度
- (ii) その著名商標についての本来的識別力又は使用により獲得された識別力の程度
- (iii) その著名商標の所有者が、その商標を実質的に排他的に使用している範囲
- (iv) その著名商標についての認識の程度
- (v) その標章又は商号の使用者が、著名商標との連想を想起させる意図があったか否か
- (vi) その標章又は商号とその著名商標との間での現実の連想

このうち、特に (i) の類似性の程度について

ては、さまざまな判例が集積されている。

(1) 第2巡回区連邦控訴裁判所Starbucks事件判決^{4), 5)}

本件は、長い間争われてきた事件である。2001年にStarbucks社が訴訟を提起し、2013年11月に3度目の控訴審判決が下された。本件は、Wolfe's Borough Coffee社が“MISTER CHARBUCKS”及び“CHARBUCKS BLEND”の標章を使用していたことについて、“STARBUCKS”の商標を保有するStarbucks社が商標権侵害、Dilution等を主張して訴えたものであるが、混同のおそれが認められず、商標権侵害の主張等は裁判所により却下されたため、Dilutionの有無が主な争点となっていた(図1)。



図1 Starbucks事件における原告著名商標と被告標章

TDRAによる法改正前の第2巡回区における判例法では、上述の希釈化のおそれの要件のうち、(i)の類似性の程度の判断に際し、ニューヨークの州法やFTDAの下での判例法から取り入れた「very or substantially similar」基準が採用されてきた。2008年に、一審のニューヨーク南部地区連邦地方裁判所は、“STARBUCKS”と“MISTER CHARBUCKS”とは、「substantially similar」でないことを理由に希釈化のおそれがないと判断した。しかしながら、TDRAの文言上は、上記のとおり、「不鮮明化による希釈化(Dilution by Blurring)」を判断する際の6つの要素の一つとしての「(i) その標章

又は商号と著名商標との間での類似性の程度」が考慮されるとのみ規定されており、「very or substantially similar」であることまでは必要とされていない。そして、2009年の控訴審の第2巡回区連邦控訴裁判所は、TDRAの下では、両標章が「substantially similar」であることまでは必ずしも要求されないと判示し、一審が「substantially similar」を要求した点において誤りがあるとし、TDRAの文言に沿った判断基準を示すとともに、連邦地方裁判所に事件を差し戻した。

しかしながら、差戻審であるニューヨーク南部地区連邦地方裁判所とその控訴審である第2巡回区連邦控訴裁判所は、Dilutionのマルチファクターアプローチのうち、四つの要件(ii)~(v)について、Starbucks側に有利な認定を行ったが、両標章の類似性について、「substantially similar」を要求しないとの基準をもってしても、そもそも最小限の類似性しか認められないと認定し、また(vi)その標章又は商号とその著名商標との間での現実の連想についても認めなかった。

結果として、第2巡回区連邦控訴裁判所は、“CHARBUCKS”は“STARBUCKS”商標を希釈していないと判断した。

(2) 第9巡回区連邦控訴裁判所Levi's事件判決⁶⁾

本件は、Levi Strauss & Co.がAbercrombie Fitch Trading Co.のジーンズのバックポケットのステッチについて、商標権侵害、Dilution等を主張して訴えたものである(図2)。

第9巡回区における改正前の判例法では、希釈化の有無の判断に際し、「identical or nearly identical」基準が採用されていた。一審の北カリフォルニア地区連邦地方裁判所は、TDRAの「類似性の程度」の解釈についても、この「identical or nearly identical」基準を採用し、両標

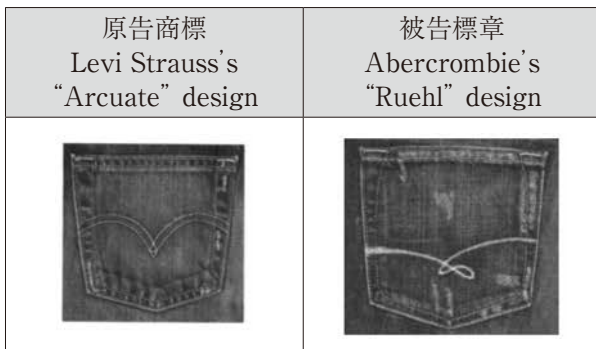


図2 Levi's事件の原告商標と被告標章

章が「identical or nearly identical」でない場合には、TDRAの下でも希釈化を主張できないとし、結論として、Levi'sとAbercrombieの両ステッチは、「identical or nearly identical」でないから、希釈化はないとした。

控訴審においてAbercrombieは、過去の第9巡回区連邦控訴裁判所の判決に基づき、TDRAの下でも、希釈化の有無を決定する際には、従来の「identical or nearly identical」基準が適用されると主張したが、第9巡回区連邦控訴裁判所の三つの判決⁷⁾を検討したうえで、これらの判決はいずれもTDRAの条文を適切に解釈していなかったとし、過去の第9巡回区連邦控訴裁判所の判例法を拒絶した。

第9巡回区連邦控訴裁判所は、TDRAの文言上、「identical or nearly identical」という文言は出てこないとし、6要素の一つである「類似性の程度」の判断において「identical or nearly identical」であることが決定的な要素となるものではないとし、過去の第9巡回区連邦控訴裁判所で採用されていた「identical or nearly identical」基準は、マルチファクターアプローチを採用するTDRAの下ではもはや適用されないと判示し、連邦地方裁判所に事件を差し戻した。

(3) 商標審判抗告部Nike事件審決⁸⁾

希釈化は異議理由にも該当することから、米

国特許商標庁商標審判抗告部(TTAB)においても希釈化の有無が争われることがある。本件は、出願商標“JUST JESU IT”について、登録商標“JUST DO IT”を保有するNikeがDilution等を理由に異議を申し立てた事件である。TTABは、従来、類似性の程度に関して、「identical or substantially similar」基準を採用していたが、本事件において、TTABは、Starbucks事件判決及びLevi's事件判決を引用したうえで、「substantially similar」である必要はないとして、“sufficiently similar to trigger consumers to conjure up a famous mark when confronted with the second mark”(商標に触れたときに著名商標を想起するきっかけとなる程度に十分に類似していればよい)との基準を用いたうえで、類似性を肯定している。

また、出願人は、出願商標“JUST JESU IT”は“JUST DO IT”のパロディであると反論したが、後述のとおり、その主張は排斥されている。

(4) 商標審判抗告部 ROLEX事件審決⁹⁾

医療用、歯科用のX線テーブルについての出願商標“ROLL-X”について登録商標“ROLEX”を保有するROLEX Watch U.S.A.が異議を申し立てた件である。TTABは、Nike事件審決と同様の基準を採用しながらも、その類似性を否定した。また、Dilutionのマルチファクターアプローチのうち、3要件(ii)~(iv)についてはROLEXに有利に認定を行ったが、残りの要件については、ROLEXに不利な認定を行った。結果として、TTABはROLEXの異議を認めなかった。

(5) 小 括

第2巡回区控訴裁判所Starbucks事件判決と第9巡回区控訴裁判所Levi's事件判決は、共にそれまでの「very or substantially similar」基

準や「identical or nearly identical」基準を採用せず、TDRAの文言に従って、「類似性の程度」という、よりフレキシブルな基準の下で、希釈化の有無を検討しており、かかる点において同様の方向を示していると言える。

かかるTDRAのマルチファクターアプローチの下では、両標章が「very or substantially similar」又は「identical or nearly identical」でなくても希釈化のクレームを主張することができる。また、Nike事件審決やROLEX事件審決等からも分かる通り、TTABにおいても、「substantially similar」の基準を採用しないこととされており、TTABにおいても裁判例と同様の傾向がうかがえる。著名商標権者としては、両標章の類似性という一要素の点からは、TDRAをより利用しやすくなったと言えよう。ただし、Starbucks事件判決では、類似性の程度について緩い基準を採用しながらも差戻審とその後の控訴審で、類似性が否定されている。また、ROLEX事件審決においても、類似性が否定されており、結果として希釈化のおそれが認められていないことからわかるように、依然として一定の類似性が認められることが希釈化のおそれが肯定されるための重要な要素であることについては留意が必要である。

3. 2 著名性について

TDRAによる改正に基づき、著名性は“米国の一般消費者により、標章所有者の商品若しくは役務の出所を指定するものとして広く認識される場合”に認められることとなった(15 U.S.C. § 1125(c) (2) (A))。すでに述べたとおり、これにより、ニッチ市場における著名性(Niche Fame)、すなわち、限られた特定の流通チャンネル、業界、地理的範囲においてのみ著名である場合は、著名性の要件を充足しないこととされており、著名性の要件に関しては、著名商標であると主張する権利者にとって権利が認めら

れにくい方向での改正といえる。

TDRAは、商標が著名であるか否かを考慮するにあたって以下の四つの要素(例示列举)を考慮すると規定している(15 U.S.C. § 1125(c) (2) (A))。

- (i) 商標の宣伝広告の期間、範囲、地理的範囲、宣伝広告が当該商標の所有者によってなされたか、または第三者によってなされたか
- (ii) 当該商標が使用されている商品または役務の売上金額、販売量及び地理的範囲
- (iii) 当該商標の実際の認識の程度
- (iv) 当該商標が1881年法の下でまたは1905年法の下で登録されているか否か

著名性の認定に関しては、以下のような裁判例が出てきている。

(1) 連邦巡回区控訴裁判所Coach事件判決¹⁰⁾



図3 Coach事件の出願商標

服飾ブランドについて“COACH”の商標を保有するCoach Services, Inc. が教育ソフトウェアと出版物を対象とする出願商標“COACH”について、異議を申し立てた事件である(図3)。

TTABにおいては、マルチファクターアプローチをとるLikelihood of Confusionを異議理由とする主張の文脈において、“COACH”商標は、著名であると認められたが、他のLikelihood of Confusionの考慮要素との関係で、Likelihood of Confusionは認められなかった。

一方、Dilutionを異議理由とする主張の文脈

においては、“COACH”商標は、著名であると認められなかった。その後、Coach Services, Inc. は、TTABの審決を争って連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に出訴したものの、CAFCにおいても、著名性は認められなかった。

CAFCは、その著名性にかかる判断過程において、Dilutionにおける著名性は、一般消費者により、広く認識される必要があり、一般消費者がいかなる状況においてそのマークに遭遇しても、少なくとも最初にそのマーク所有者とその用語を連想づけなければならない、と述べた。また、著名商標の保有者は、相手方商標の出願時点においてその商標が著名であったことを証明しなければならないと述べた。

なお、本判決において“COACH”の著名性が認められなかったのは、“COACH”のDilutionにおける著名性立証のために提出した証拠について書面の真正を証明できなかったために証拠として採用されなかったことや、相手方商標の出願時点以降の証拠が排斥されていること等が影響しているのものであって、一般的に“COACH”が著名ではないとするものではないことに留意が必要であろう。

(2) 商標審判抗告部IKEA事件審決¹¹⁾

出願商標“AKEA”について“IKEA”商標を保有するInter IKEA Systems B.V.が異議を申し立てた事件である。TTABは、Likelihood of Confusionを異議理由とする主張の文脈において、家具の小売サービスについて“IKEA”商標は著名であると認めたが、Dilutionを異議理由とする主張の文脈においては、“AKEA”の出願時点までに“IKEA”商標が著名になっていることを証明できなかったために、著名性を認めなかった。

(3) 小 括

上記の審決例や裁判例からもわかるとおり、

Dilutionクレームのための著名性は、その証明が難しい場合が多い。上記のCoach事件、IKEA事件のようにLikelihood of Confusionにおける著名性が認められても、Dilutionにおける著名性は認められないという事例も出てきているため、Dilutionを主張する商標権者としては留意が必要である。

3. 3 商標的使用について

(1) 第2巡回区連邦控訴裁判所eBay事件判決¹²⁾

本件は、eBay, Inc.の運営しているオークションサイトにおいて、Tiffany (NJ) Inc.の宝飾品の偽造品がeBayユーザーにより出品されていたことから、Tiffanyが商標権侵害、Dilution等を主張してeBayを訴えた事案である。本件においては、Dilutionの主張については、原審、第2巡回区連邦控訴裁判所ともに、eBayが自己の商品の出所表示としてTiffanyの商標を使用していないことを理由として、当該主張を却下した(本件は、商標権のContributory Infringement(寄与侵害)に関する論点が有名であるが、本稿では、Dilutionに関する論点を対象としている性質上、触れないこととする。)

(2) 第4巡回区連邦控訴裁判所ROSETTA STONE事件判決¹³⁾

語学学習ソフト等を提供し、“ROSETTA STONE”商標を保有するRosetta Stone社が、Googleが提供するキーワード広告について、“ROSETTA STONE”とのキーワードを第三者に販売していたことにより、Googleを商標権侵害、Dilutionを理由として訴えた事案である。当該キーワード広告のプログラムにより、Googleは、購入されたキーワードがGoogleの検索サイトにおいて検索された場合に、検索結果付近にスポンサード・リンクとして広告主のウェブサイトのリンクを表示していた。

Dilutionの主張については、原審は、フェア

ユース規定である43条(c)(3)(A)を援用して、Rosetta Stoneは、Googleが、その商品及びサービスを表示するものとして、“ROSETTA STONE”商標を使用していたことを立証する必要があること、Rosetta Stoneは、“ROSETTA STONE”商標の識別力を損なっているおそれがあること及び現実の損害があることを立証していないこと等を理由として、当該主張を却下した。

一方で、第4巡回区連邦控訴裁判所は、Rosetta Stoneではなく、被告であるGoogleが出所を識別する表示以外の方法で商標を使用していること（フェアユースの抗弁）を立証しなければならないとした。また、TDRAのもとでは、Dilutionのおそれがあればよく、現実の損害は要件として要求されていないと述べて、連邦地方裁判所に事件を差し戻した。

(3) 第5巡回区連邦控訴裁判所Ford事件判決¹⁴⁾

National Business Forms & Printing Inc. (NBFPI) は、広告用マテリアルのカスタム印刷を業としており、同社のウェブサイトにおいて、印刷可能なロゴ等を表示していたところ、同社は、Ford社のディーラー等からの注文を受注しており、当該ウェブサイトにおいて、Ford社のロゴを表示していた。これについて、Ford社が商標権侵害、Dilutionを主張してNBFPIを訴えた事案である。第5巡回区連邦控訴裁判所は、15 U.S.C. § 1125(c)(1)を引用して、TDRAはDilutionの要件として、商標の使用を要求していると述べたうえで、NBFPIは、Fordの商標を自己の出所識別表示として使用していないことを理由として、Dilutionの主張について、認めなかった。

(4) 小 括

このように、被告が原告の商標を商標的に使用していることという要件に関しても、裁判例が複数存在する。もっとも、この点に関して、

第4巡回区連邦控訴裁判所は、ROSETTA STONE事件において、被告に被告の商標の使用が商標的使用ではないことについての立証責任を負わせていると考えられるのに対して、第5巡回区連邦控訴裁判所のFord事件においては、原告に原告の商標の使用が商標的使用であることについて立証責任を負わせており、連邦控訴裁判所間での解釈が分かれているといえよう。この点についての動向については、さらなる判例の集積を待つ必要がある。

3. 4 フェアユース（パロディ等）

TDRAにおいては、希釈化が成立しない場合として、①自己の商品・役務の出所表示以外の目的で著名商標を使用するフェアユース、②著名商標をニュース報道及びニュースのコメントにおいて使用する場合、③著名商標を非商業的に使用する場合が規定されている（15 U.S.C. § 1125(c)(3)）。そして①のフェアユースの例示として、1) 消費者が商品・役務を比較するための比較広告、及び2) 著名商標権者又は著名商標権者の商品若しくは役務を特定し、パロディし、批判し、又はコメントする際の使用を挙げている。

これらに関連して、パロディの抗弁に関して複数の裁判例があるため、以下紹介する。

(1) 第4巡回区連邦控訴裁判所Louis Vuitton事件判決¹⁵⁾



図4 Louis Vuitton事件のルイヴィトン商標（左）と“CHEWY VUITTON”（右）¹⁶⁾

Haute Diggity Dogは、“CHEWY VUITTON”

というルイヴィトンに似せた犬用玩具を販売していた。ルイヴィトンは、Haute Diggity Dogを商標権侵害、Dilution等で訴えたが、地裁、第4巡回区連邦控訴裁判所ともに、ルイヴィトンの請求を認めなかった(図4)。第4巡回区連邦控訴裁判所は、ルイヴィトンのパロディであると主張されている“CHEWY VUITTON”という商標は被告の商標として使用されているため、自己の商品・役務の出所表示以外の目的であることを要件とするいわゆる「フェアユース」には該当しないとしながらも、パロディであることを希釈化のおそれの検討の中で考慮できると述べた。そのうえで、両商標はパロディであることを否定するほどには類似していないこと(上述の、希釈化のおそれの(i)の要件)、両商標の連想については、実際にはルイヴィトンの商品ではないというメッセージが伝わるように不完全なものとなっていること(上述の、希釈化のおそれの(v)(vi)の要件)等を重視し、希釈化のおそれを否定した。

(2) 商標審判抗告部Nike事件審決¹⁷⁾

前述のとおり、本件は、出願商標“JUST JESU IT”について、登録商標“JUST DO IT”を保有するNikeがDilution等を理由に異議を申し立てた事件である。出願人は、出願商標は、申立人の商標をユーモラスにパロディしたものであるとしてフェアユースを主張した。しかしながら、TTABは、パロディとなるためには、風刺、嘲笑、ジョーク又は娯楽の要素を伝えるものでなくてはならないところ、出願人の商標は、Nikeの競合製品に使用されているうえに、フリーライドしているにすぎず、これらの要素はないとして、当該主張を排斥した。

(3) 商標審判抗告部CRACKBERRY事件審決¹⁸⁾

出願商標“CRACKBERRY”について登録商標“BLACKBERRY”を保有するResearch in

Motion Limitedが異議を申し立てた事件である。TTABは、“CRACKBERRY”について、“BLACKBERRY”との高度の類似性を認めたいえ、パロディの抗弁を排斥した。当該主張を排斥するに当たり、TTABは、“CRACKBERRY”という単語が“BLACKBERRY”のニックネームとして使用されていたという事実があることや商品役務の関連性があったこと等を理由としている。

(4) ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所 Hyundai事件判決¹⁹⁾



図5 Hyundai事件において問題とされたCM²⁰⁾

本件は、ヒュンダイが、ルイヴィトンのtoile monogram markに類似するマークをCM内において使用していた事案である。ヒュンダイのCMは、luxuryの象徴(ヨットやロブスター、キャビアなど)を日常のシーンに組み込むことによって、luxuryのアイデアにコメントをするもので、その一環としてルイヴィトンのtoile monogram markに類似するマークをバスケットボールに付していた(図5)。ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所は、パロディが成立するためには、その商標または商標権者に対するコメントでなければならず、社会一般に対するコメントはパロディには該当しないところ、本件では、ルイヴィトンマークに直接的にコメントをするものではないと述べ、パロディの抗弁を否定した。

(5) 小 括

Dilutionが主張されるケースにおいては、パロディによるフェアユースの抗弁が被告から主張される事案が少なくないが、その抗弁の立証は難しいといえよう。なお、第4巡回区連邦控訴裁判所のLouis Vuitton事件判決は、パロディであることをフェアユースの枠組みで処理するのではなく、希釈化のおそれの検討の中で考慮しており、参考になる。

3. 5 連邦商標登録の抗弁

前述のとおり、2012年10月に15 U.S.C. § 1125(c)(6)が改正された。

従来、15 U.S.C. § 1125(c)(6)のもとでは、州法と連邦法の調整を図るため、(A) 他の連邦商標登録商標権者に対して州法・コモンローに基づいてDilutionによる差し止めを求めることができない、(B) 連邦登録商標所有者に対して損害賠償や識別力の侵害等を主張することができない(Bについては、文言上、州法・コモンローに基づいて、との制限がないため、TDRAに基づくDilutionを理由とした損害賠償等ができないようにも読める。)、とされていた。しかしながら、そもそもこの規定は、州法に基づくDilutionクレームに限って適用されることが意図されており、立法上の規定ミスと指摘されていた。

そこで、法改正により、15 U.S.C. § 1125(c)(6)を技術的に修正し、連邦登録商標所有者に対して州法やコモンローに基づいて差し止めや損害賠償等ができないと改められた。

もっとも、この点に関連する裁判例も後述の通り発生している。

(1) 商標審判抗告部Academy事件審決²¹⁾

The Alliance of Professionals & Consultants, Inc. (“APC”) が“OSCAR”マークの連邦登録商標を保有していたところ、Academy of

Motion Picture Arts and Sciences v. Alliance of Prof’lsが取消を求めた。APCは、15 U.S.C. § 125(c)(6)(改正前)を援用し、連邦商標登録を保有しているため、Academyの主張は、排斥されるとのMotion to Dismissを申し出た。TTABは、その立法ミスの可能性を検討しながらも、法文の文言はその記載通りに執行されなければならないものであって、議会が意図した内容と異なる立法がされたのであれば、議会による法改正が必要であるとして、Academyの主張を排斥した。

(2) 商標審判抗告部Under Armour事件審決²²⁾

Under Armour Inc.がEvade LLCの登録している商標“Evade Offshore Armor”の取消を求めた事案である。Evadeは、15 U.S.C. § 1125(c)(6)(改正前)を援用し、連邦商標登録を保有しているため、Under Armourの主張は排斥されるとのMotion to Dismissを申し出た。本件の審決時点においては、すでに15 U.S.C. § 1125(c)(6)は改正されていた。しかしながら、TTABは、改正前の法律は、改正法の制定日(2012年10月5日)以降に開始された手続きにのみ適用されると述べ、本件の取消審判手続きは改正法の制定日以前に開始されていたため、Under Armourの主張を排斥した。

4. おわりに

すでに、2006年10月のTDRAの成立から8年が経過しており、上記のとおり、TDRAのもとでの裁判例、審決例も増えてきている。コモンローを採用する米国においては、TDRA等の法令の文言もさることながら、実際の裁判例の集積が重要であることから、これらの裁判例の動向を追うことは米国でのTDRAの内容を把握するためには不可欠であるといつてよい。たとえば、類似性の程度の論点においては、Starbucks事件やLevi’s事件判決により基準が緩められて

いる一方で、著名性の論点については、TDRAの改正を反映して裁判例において認められにくい運用がなされている。今後のさらなる判例の集積により、Dilutionに関して法的な安定性が図られることを期待したい。

注 記

- 1) Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc., 676 F.3d 144 (4th Cir. 2012)
- 2) Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418 (2003)
- 3) Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc., 676 F.3d 144 (4th Cir. 2012)
- 4) Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc., 588 F.3d 97 (2d Cir. 2009)
- 5) Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc., 736 F.3d 198 (2d Cir. 2013)
- 6) Levi Strauss & Co. v. Abercrombie & Fitch Trading Co., 633 F.3d 1158 (9th Cir. 2011)
- 7) Visa Int'l Serv. Ass'n v. JSL Corp., 95 USPQ2d 1571 (9th Cir. 2010)
Jada Toys, Inc. v. Mattel, Inc., 518 F.3d 628 (9th Cir. 2008)
Perfumebay.com Inc. v. eBay, Inc., 506 F.3d 1165 (9th Cir. 2007)
- 8) Nike, Inc. v. Peter Maher and Patricia Hoyt Maher, 100 USPQ2d 1018 (TTAB2011)
- 9) Rolex Watch U.S.A., Inc. v. AFP Imaging Corporation, 101 USPQ2d 1188 (TTAB 2011)
- 10) Coach Services, Inc. v. Triumph Learning LLC, 668 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2012)
- 11) Inter IKEA Systems B.V. v. Akea, LLC, Opposition No. 91196527 (T.T.A.B. May 2, 2014)
- 12) Tiffany Inc. v. eBay, Inc., 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010)
- 13) Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc., 676 F.3d 144 (4th Cir. 2012)
- 14) National Business Forms & Printing, Inc. v. Ford Motor Co., 671 F.3d 526 (5th Cir. 2012)
- 15) Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007)
- 16) <http://www.lexisnexis.com/legalnewsroom/intellectual-property/b/copyright-trademark-law-blog/archive/2012/06/11/parody-paradox.aspx>より引用。
- 17) Nike, Inc. v. Peter Maher and Patricia Hoyt Maher, 100 USPQ2d 1018 (TTAB2011)
- 18) Research in Motion Limited v. Defining Presence Marketing Group, Inc. and Axel Ltd. Co., 102 USPQ2d 1187 (TTAB 2012)
- 19) Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Hyundai Motor Am., 2012 WL 1022247 (S.D.N.Y. Mar. 22, 2012)
- 20) Rebecca Tushnet "More than a Feeling : Emotion and the First Amendment" (2014)より引用。
- 21) Academy of Motion Picture Arts and Sciences v. Alliance of Prof'ls & Consultants, Inc., Cancellation No. 92055081 (TTAB Sept. 27, 2012)
- 22) Under Armour, Inc. v. Evade, LLC, Cancellation No. 92052716 (TTAB February 14, 2013)

(原稿受領日 2014年11月6日)