

商標・トレードドレス侵害におけるITCの利用

横 川 聡 子*

抄 録 米国国際貿易委員会 (U.S. International Trade Commission : ITC) は、知的財産権の侵害を伴う輸入行為に関し米国関税法第337条に基づく調査を行い、当該輸入行為に対し排除命令を出すことができる準司法的連邦機関である。ITCへの提訴は特許の侵害に基づくものが主流ではあるが、少数ながら商標侵害を伴う輸入製品の差し止めにも活用されている。また製品のデザインに関するトレードドレスについてみても、コモンロー上のトレードドレスに係る権利の侵害を主張しITCへ提訴した事例や、出所識別標識として機能するものとして登録した連邦登録商標の侵害を主張し提訴した事例がある。本稿では、ITCの事件のうち、特に商標やトレードドレスの侵害を理由として提訴した事件に焦点を当て紹介するとともに、ITCの利用における要件や留意点について解説する。

目 次

1. はじめに
2. ITCの概要
 2. 1 手続きの流れ
 2. 2 調査期間
3. ITCにおける商標・トレードドレス事件
 3. 1 提訴件数
 3. 2 要件
 3. 3 救済
 3. 4 事例紹介
4. おわりに

1. はじめに

知的財産の侵害行為の差止手段としては、裁判所での訴訟手続きによる救済がまず挙げられるが、米国では知的財産侵害を伴う製品の輸入行為に対し排除命令を出すことができる米国国際貿易委員会 (U.S. International Trade Commission : ITC) の活用も選択肢の一つとなる。

米国関税法第337条¹⁾ (以下、単に「第337条」という) は調査の対象となる違法行為を規定しており、まず第337条(a)(1)(A)において「製品の輸入における不公正な競争方法及び不正行

為 (Unfair method of competition and unfair acts in the importation of articles)」を違法行為とし、当該不正行為には、未登録のコモンロー上の商標の侵害、営業秘密、未登録のコモンロー上のトレードドレスの不正使用などが広く含まれると解釈されている²⁾。さらに、連邦法に基づき登録された知的財産権については、第337条(a)(1)(B)において特許権侵害及び著作権侵害を、第337条(a)(1)(C)において米国商標法Lanham Actに基づき登録された商標、すなわち連邦登録商標の侵害を、それぞれ違法行為として規定している。

米国の商標制度は、商標の使用により権利が発生する使用主義をとり、最初に使用した者に権利が発生するコモンロー上の商標としての保護や、連邦法に基づき登録した連邦登録商標としての保護などがある。また製品のデザインや製品の包装、店舗の外観などの概念である「トレードドレス」についてみた場合も、識別力や非機能性といった一定の要件を満たしたものは

* アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁理士
Satoko YOKOGAWA

コモンロー上のトレードドレスに係る権利として保護される場合があり、また出所識別標識として機能するものは米国商標法の保護対象であるため、連邦登録商標としての保護を受けることもできる³⁾。すなわち、文字や図形からなるいわゆる伝統的な商標及びトレードドレスのいずれの場合でも、米国の制度ではコモンロー上の権利としての保護や、登録商標としての保護があり、ITCの利用に際しても、コモンロー上の権利の侵害の場合は第337条(a)(1)(A)に規定する違法行為、登録商標の侵害の場合は第337条(a)(1)(C)に規定する違法行為であることを主張することができる。

本稿では、ITCによる調査の対象となる知的財産のうち、特に商標・トレードドレスに焦点を当て、傾向や代表的な事案を紹介するとともに、要件や留意点について解説する。

なお、本稿において「商標」は、文字や図形からなる商標や出所識別機能を有するトレードドレス等、商標としての機能を発揮するものを広く含む概念を指すが、「商標・トレードドレス」と並列に記載する場合の「商標」は、便宜上、トレードドレス以外のタイプの商標を指すものとする。

2. ITCの概要

2.1 手続きの流れ

ITCは米国連邦政府の行政機関であり、米国関税法第337条に基づき知的財産権侵害の有無を調査・判断し（以下「第337条調査」とする）、侵害行為に対し排除命令を出す権限を有する。裁判所における訴訟手続きとの相違点として、ITCによる救済手段は輸入の差止めのみであり、金銭的な賠償がない点、また対象が輸入品に限られるため米国内での知的財産侵害は調査の対象外となる点が挙げられる。またITCは、対象製品の輸入を排除する権限を有し対物的な

管轄権を有する⁴⁾。そのため、人的管轄と裁判地を検討する必要はなく、米国に資産がない国外の模倣品業者についても、裁判地との「最小限の接触（minimum contact）」を要しない点が利点として挙げられる。提訴人は裁判地を検討することなく、ワシントンD.C.にあるITCに提訴することとなる。

ITCへ提訴し第337条調査の開始が決定すると、ディスカバリー、口頭弁論を経て、まずはITCの行政判事（Administrative Law Judge：ALJ）が第337条違反に関する要件を審理し仮決定を下す。その後ITCの6名の委員からなる合議体が、ALJによる仮決定の再審査の要否を決定し、最終決定を下す流れとなる。ITCの合議体がALJの仮決定を再審査しない場合は、ALJの仮決定が最終決定となる。

ITCによる救済手段である排除命令は3種類あり、特定の製造業者・輸入業者による侵害品の輸入を排除する限定排除命令（Limited Exclusion Order：LEO）、調査の対象となった製造業者・輸入業者に限らず対象となった侵害品全ての輸入を排除する一般排除命令（General Exclusion Order：GEO）及び米国に既に輸入された侵害品の流通等の取り扱いを禁止する取扱い停止命令（Cease and Desist Order：CDO）である。

ITCが第337条違反を認定し、最終決定が侵害品の輸入行為に対する排除命令である場合は、大統領によるレビューを経て、命令が下される。ITCの決定に不服がある場合は、米国連邦巡回控訴裁判所（United States Court of Appeals for the Federal Circuit：CAFC）へ控訴することができる。

なお、商標侵害に関するITC訴訟について、特許権侵害を理由とするITC訴訟と比較した場合に留意すべき点として、既判力の有無の判断に違いがある点が挙げられる。商標に関するITCの決定は既判力を有し、連邦裁判所におけ

る訴訟を拘束すると判断されている⁵⁾。特許権侵害の場合は、ITCは特許の無効の判断について管轄を有さず、特許に関するITCの判断は連邦裁判所における侵害訴訟を拘束するものではないと判断されている⁶⁾が、当該事情は特許特有のものであり、商標に関しては当てはまらない。そのため、商標のITC訴訟において第337条違反が否定された提訴人は、決定に不服があり後日同様の侵害訴訟を裁判所に提起したとしても、ITCで下された決定を回避することはできないと解される。

2. 2 調査期間

ITCによる第337条調査は、短期間にディスカバリーや口頭弁論といった手続きが集中して行われる点に特徴がある。ITC訴訟が提起されると、完了予定日(target date)が概ね12~18ヶ月の間で設定される。ITCの統計によると、2017年度の平均調査期間は、第337条違反を認定したケースの平均調査期間が15.1ヶ月、合意に基づき調査を終了した件を含むすべてのケースの平均調査期間は10.3ヶ月である⁷⁾。商標事件のみを抽出した場合の調査期間も概ね同程度であり⁸⁾、特許と商標とで特段の差はなく、ITCでは裁判所における訴訟に比べ迅速に手続きが進む。

3. ITCにおける商標・トレードドレス事件

3. 1 提訴件数

商標・トレードドレスの侵害を理由としITCに提訴された事件数の推移を、下記図1に示す。また2010年から2017年までに提訴された事件のうち、ITCが提供する337Info-Unfair Import Investigations Information Systemを利用し商標侵害を主張した事件として抽出された19件の概要を下記の表1に、トレードドレスの不正使

用を主張した事件として抽出された3件(表1に記載されたものを除く)の概要を表2にそれぞれ示す⁹⁾。

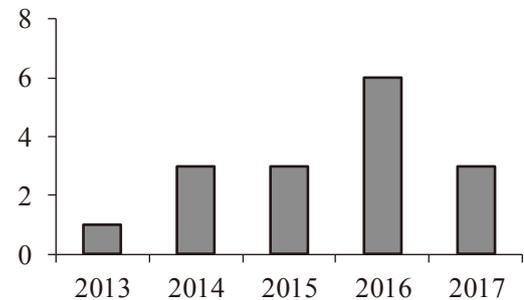


図1 商標・トレードドレス事件数

特許権侵害単独のITC事件は近年年間100件前後が係属しているのに比して、商標・トレードドレスの事件数は少ない¹⁰⁾。全体の件数は少数ながらも、第337条調査は著名ブランドを保有する企業に利用されている。例えば3.4節で後述する表1における事件番号337-TA-754はLouis Vuitton Malletier S.A.(以下「ルイ・ヴィトン社」)らが提訴した事件(以下「Louis Vuitton事件」)、事件番号337-TA-936はConverse Inc.(以下「コンバース社」)が提訴した事件(以下「Converse事件」)である。また、事件番号337-TA-1006はDaimler AGが商標「MERCEDES-BENZ」や自動車のエンブレムであるスリーポイント・スターの図形商標を使用したホイールに関し提訴した事件、事件番号337-TA-1007はSegway Inc.らが個人用移動車両「SEGWAY」に関し提訴した事件である。

表1 商標侵害に関するITC事件（2010年～2017年）

事件番号 (337-TA-)	対象製品概略	知的財産の種類	被提訴 人数	ITCの決定及び特記事項
719	Lighting products	商標・意匠・著作権	1	合意命令に基づき終了
754	Handbags, luggage...	商標	21	GEO Louis Vuitton事件
763	Radio control hobby transmitters and receivers	商標・特許・著作権	2	LEO（欠席裁判）
780	Protective cases and components thereof	商標・特許・意匠	30	GEO（8社に対しCDO）
835	Food containers, cups...	商標	4	合意により終了
838	Food waste disposer and components...	商標・トレードドレス・特許他	3	取下げ
891	Laundry and household cleaning products	商標	2	合意により終了
919	Archery products...	商標・特許	1	LEO（欠席裁判）
924	Light reflectors and components ...	商標・特許・意匠	15	・被提訴人10社分は取下げ ・5社は合意に至り終了
936	Footwear products	商標	32	一部GEO Converse事件 控訴中。
975	Computer cables, chargers...	商標	2	LEO（欠席裁判）
977	Arrowheads with deploying...	商標・特許・意匠	9	GEO（1社にCDO）
981	Electronic devices...	商標	1	取下げ
1006	Passenger vehicle automotive wheels	商標・意匠・著作権	11	・被提訴人5社分は取下げ ・6社は合意命令に基づき終了
1007	Personal transporters, components thereof...	商標・特許	16	2社にLEO（1社にCDO）、特許侵害は否定。 控訴中。
1008	Carbon spine board, cervical collar...	商標・特許・著作権・トレードドレス	10	商標及び特許侵害を認め、3社に対しLEO（1社にCDO）。控訴中。
1074	Industrial automation system...	商標・著作権	15	調査中
1077	Reusable diapers...	商標・特許	3	調査中
1084	Insulated beverage containers, components...	商標・意匠・著作権	13	調査中

表2 トレードドレスの不正使用に関するITC事件（2010年～2017年）

事件番号 (337-TA-)	対象製品概略	知的財産の種類	被提訴 人数	ITCの決定及び特記事項
959	Electric skin care devices, brushes and chargers therefor...	トレードドレス・特許・意匠	22	特許侵害品にGEO,トレードドレスの不正使用品にLEO（10社にCDO）
1014	Composite intermediate bulk containers	トレードドレス	1	取下げ
1015	Hand dryers and housing for hand dryers	トレードドレス	12	GEO及び3社に対しCDO。控訴中。

GEO：一般排除命令
LEO：限定排除命令
CDO：取扱い停止命令

3. 2 要件

(1) 第337条(a)(1)(C)

連邦登録商標の侵害を理由に、第337条(a)(1)(C)に基づきITCに提訴する場合は、①侵害品の輸入の事実、②有効な商標の侵害の事実、及び③国内産業の存在(国内産業要件)について、証明を必要とする。

①の事実は、製品の発送書類や外国で製造されたことを示す製品ラベルなどにより証明する。②の事実は、商標登録があれば有効かつ排他的権利があると推定され、侵害の事実については被提訴人による使用が混同のおそれ(likelihood of confusion)を生じさせるものであることを証明する。ITCは、混同のおそれの有無を判断する際の基準として、(A) 商標の類似の程度、(B) 被提訴人の故意、(C) 市場・販売方法の共通性、(D) 需要者が払う注意の程度、の4要素を検討する¹¹⁾。

③の国内産業要件は判例上、技術的条件(technical prong)と経済的条件(economic prong)についての証明が必要とされ、技術的条件は、提訴人が当該登録商標の使用の事実を証明することにより満たされる。経済的条件については、提訴人が、第337条調査の対象となる登録商標を使用した製品について、第337条(a)(3)で規定する、(A) 工場や設備への顕著な投資、(B) 労働者の雇用や資本、または(C) 技術開発や研究、ライセンス供与に関する投資の事実を証明することにより満たされる¹²⁾。

(2) 第337条(a)(1)(A)

連邦法に基づく登録のないコモンロー上の商標の侵害は、「製品の輸入における不公正な競争方法及び不正行為」(第337条(a)(1)(A))として、ITCに提訴することができる。この場合は、①侵害品の輸入の事実、②コモンロー上の商標権の有効性、③米国の産業への損害の発生

(injury requirement)、④侵害の事実、についての証明が必要である。

特に③に関しては提訴人の負担が大きく、連邦登録商標の侵害の場合は「国内産業の存在」の証明で足りるのに対し、コモンロー上の商標権侵害の場合は、「損害の発生」についての証明が求められる。提訴人は、injury requirementを満たすためには、被提訴人による侵害行為が米国内の産業を損なう又は国内産業に損害を与えるものであること、又はその脅威となるものであることを証明する¹³⁾。具体的には、国内産業を害する影響の有無、被提訴人による輸入の量、被提訴人が安価で対象製品を販売する事実、提訴人の生産高や利益率・売上高の減少の程度、提訴人のグッドウィルや名声の損失の兆候等が広く検討対象となるため、提訴人はこれらを示す証拠書類を提出する¹⁴⁾。

(3) トレードドレスの不正使用の主張

米国では、製品や製品の包装のデザイン・店舗のデザインなどの概念が「トレードドレス」と呼ばれ、その中でも製品のデザインのトレードドレスの不正使用を伴う輸入品の排除のために、第337条調査を利用する事例が少数ながら存在する。その場合、連邦商標登録があれば、第337条(a)(1)(C)に基づき連邦登録商標の侵害としてITCに提訴することができ、提訴人は上記本節(1)に記載の要件を満たすことを証明する。

連邦法に基づく登録のないコモンロー上のトレードドレスの不正使用に関しては、「製品の輸入における不公正な競争方法及び不正行為」(第337条(a)(1)(A))として、ITCに提訴することとなる。提訴人は上記本節(2)記載の要件①ないし④を満たすことの証明が求められるところ、トレードドレスについては特に②の、権利の有効性の立証が重要となる。

権利の有効性の証明として、まずトレードド

レスが「本来的な識別力」を有するか、「使用による識別力 (secondary meaning)」を獲得していることを要する。過去の最高裁判例において裁判所は、トレードドレスのタイプとして「製品の包装 (product packaging)」と「製品のデザイン (product design)」とを区別し、「製品のデザイン」に該当する場合は、デザインそのものが本来的な識別力を有することはないと判断している¹⁵⁾。よって、コモンロー上の「製品のデザイン」のトレードドレスの不正使用を主張する場合は、必ず当該トレードドレスが「使用による識別力」を獲得している必要があるため、提訴人はアンケート調査結果等を活用し、需要者等が当該デザインによって出所を識別できていることを主張・立証する。さらに、トレードドレスの保護は「非機能的」であることを要件とするため、当該トレードドレスの特徴が製品の機能性に関与していないことの証明を要する。

3. 3 救 済

(1) 救済の種類

ITCによる救済手段である排除命令のうち、特定の製造業者・輸入業者のみならず対象となった侵害品全ての輸入を排除する「一般排除命令」は、裁判所での訴訟にはない強力な救済措置であり、第337条調査の大きな利点である。前節で述べた要件を満たし第337条違反が認められた場合、特定の者による輸入行為を禁止する「限定排除命令」が出されることとなる¹⁶⁾。提訴人は、「一般排除命令」を求める場合は、さらに以下うちのいずれかを満たすことを立証しなくてはならない。

- ・特定の者を対象とした排除命令を迂回する行為を防止するために、一般排除命令が必要であること (第337条(d)(2)(A))

- ・第337条違反行為が類型化しており、侵害品の出所を特定することが困難であること (第337条(d)(2)(B))

例えば、上記第337条(d)(2)(A)を満たす例として、被提訴人が頻繁に社名を変更する、複数のウェブサイトを保有するなどし、身元の特定が困難であることから限定排除命令が出て別会社を利用し侵害品を発送し得る状況が挙げられる。上記第337条(d)(2)(B)を満たす例としては、欠席裁判が見込まれる業者も含め10社から30社といった多数の侵害品を扱う業者が存在する、市場やインターネットのオークションサイト等で侵害品が広く出回っている、侵害品の包装箱やインターネットの販売サイト上に販売業者の情報が欠落し、出所の特定が困難である、といった状況が挙げられる。

また限定排除命令、一般排除命令に付随し又はこれに代えて下される侵害品の取扱い停止命令は、既に米国に輸入された侵害品の在庫を保有する特定の被提訴人に対するもので、当該侵害品の取り扱いを禁止する措置である¹⁷⁾。

(2) 商標・トレードドレス案件の傾向

2010年から2017年までの商標・トレードドレスに関する事件は表1及び表2に示す22件であり、ITCの決定が出たものは控訴中の事件も含め19件である。内訳は、一般排除命令が5件、限定排除命令が6件、当事者同士が合意又はITCによる合意命令 (consent order) が出て違法性を判断せずに調査終了となったケースが5件¹⁸⁾、提訴を取り下げたケースが3件である。違法性が認められ一般排除命令又は限定排除命令が下されたケースが半数を超えている。当事者間の合意により終了したケースについては、被提訴人が商標の変更又は使用停止、侵害品の販売停止に合意している。またITCによる合意命令により終了したケースも、被提訴人が侵害

品の輸入や販売の停止に合意している。ITCによる合意命令に関しては、近年合意内容に違反した被提訴人に600万ドルを超える巨額の民事制裁金が課せられた事件があり¹⁹⁾、被提訴人に対する抑止力が期待できるものとなっている。これらの結果より、商標侵害・トレードドレスの不正使用に関する19件については、提訴を取り下げた3件を除く多くの事件に対し、提訴人の方に有利な結果が出ているといえる。

一般排除命令が出た事案についてみると、2010年以降の事案5件は、表1に示すLouis Vuitton事件、Converse事件及びOtter Products社がスマートフォン等の保護ケースに使用する文字商標の侵害を主張した事件 (Inv. No. 337-TA-780)、FeraDyne Outdoors社らがアーチェリーの矢じり等に使用する文字商標の侵害を主張した事件 (Inv. No. 337-TA-977) 及び表2に示すExcel Dryer社がハンドドライヤーのトレードドレスの侵害を主張した事件 (Inv. No. 337-TA-1015) である。2010年より前の事件では、例えばオイルライターで知られるZippo Manufacturing Company (Zippo社) が、ライターのデザインの連邦登録商標の侵害を理由に提訴し、一般排除命令が下された事例がある²⁰⁾。

ハンドバッグ、スマートフォンケース、運動靴など、製造に関し技術的困難性が低く侵害品を製造・流通しやすいもの、またルイ・ヴィトン社のハンドバッグやZippo社のライターのような人気があり侵害品が出回っている商品は、本節(1)に記載した要件を立証しやすく、出所を問わず侵害品の通関を差し止めることのできる一般排除命令が出る見込みがある。

また表1及び表2の事件中、商標侵害やトレードドレスの不正使用のみを理由として提訴したケースは22件中7件と3割程度であり、侵害品の態様や権利の保有状況に応じ、意匠権や特許権、著作権等と併せて知的財産侵害を主張するケースの方が多い。商標・トレードドレスを

主としたケースとしては、Louis Vuitton事件が商標侵害の代表的な事例であり、また、2016年にITCの合議体がALJの仮決定を覆す決定を出したConverse事件が、近年注目されている事例である。以下にこの2件の概要を紹介する。

3. 4 事例紹介

(1) Louis Vuitton事件 (337-TA-754)

この件はルイ・ヴィトン社が、ローマ字の「L」と「V」のモノグラム商標を含むハンドバッグ等に使用される8件の連邦登録商標を侵害しているとして、米国及び中国の業者21社を被提訴人としてITCに提訴した事例である。侵害品の輸入の事実、商標の侵害の事実、及び国内産業要件が認められ、さらに、侵害品が小売店やインターネットなどを通じ米国中で広く流通していることから、「第337条違反行為が類型化」していると認められた。また被提訴人21社のうち9社は応答せずディスカバリーの要求にも応じないため侵害品の出所を特定できないことから、「侵害品の出所を特定することが困難」であると認められ、前節(1)で述べた第337条(d)(2)(B)の要件を満たすと判断され、一般排除命令が下された。また、ハンドバッグやかばん類は技術や製造コストの面から侵害品の製造に関し障壁が低いことや、ルイ・ヴィトン社が米国において民事及び刑事的手続きを通じ模倣品の排除に取り組んできたことも考慮された。

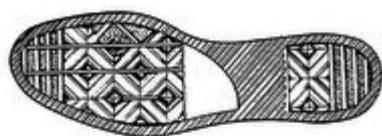
本事例は、特許権侵害に関する利用が主流であったITCによる第337条調査が、著名ブランドの侵害品の排除にも有効であることを示した事例である。また、侵害品の製造業者や販売業者など多数の業者を被提訴人として提訴し、そのうちの多くが応答しない場合は、侵害品の出所の特定が困難であることを示す事実として一般排除命令の要件検討の際に考慮されている。例えば表1の事件番号337-TA-780でも、30社を相手に提訴し、そのうちの18社が応答せず欠席

裁判となり、最終的に一般排除命令が下された。

(2) Converse事件 (337-TA-936)

この件は、運動靴の製造業者として著名なコンバース社が、30社以上を被提訴人とし、運動靴のアウトソール及びミッドソールのデザインに係る商標について、第337条(a)(1)(C)に基づき連邦登録商標の侵害を、また第337条(a)(1)(A)に基づきコモンロー商標の侵害を理由にITCに提訴した事案である。

本件のアウトソール（靴底）の商標は、ダイヤモンド模様を施したデザインの商標であり、コンバース社は図2に示す2件の商標の連邦商標登録を有している。



登録第1588960号



登録第3258103号

図2 アウトソールの登録商標

アウトソールの商標侵害を問われたのは30社以上いる被提訴人のうち7社であり、当該被提訴人とは当事者同士の合意又は欠席裁判に至ったため、商標の有効性や第337条違反に関する反論は無かった。ITCは2件の登録商標の有効性と被提訴人による侵害を認め、一般排除命令を下した。なお、コモンロー商標侵害の主張に

ついては、ITCの合議体は、コンバース社が主張するコモンロー商標の権利と上記登録商標とは権利範囲が重複し争訟性を欠く(moot)として、第337条違反について判断しなかった。

次に、ミッドソールについてみると、ミッドソール部は、靴の底部分以外を指すアッパーとアウトソールとの間に位置するクッション性のある材料が用いられることが多い部分を指す。コンバース社のミッドソールの商標は、図3に示す、①運動靴のミッドソール部の2本の縞模様、②つま先部分の覆い(Toe Cap)部分のデザイン、③ダイヤモンドや線模様が施された重層的なつま先部のバンパー(Toe Bumper)のデザイン、および④これらの要素の相互関係、に特徴を有する。コンバース社は、2013年9月10日に、図4に示す連邦商標登録第4398753号(以下「753商標」とする)を得た。

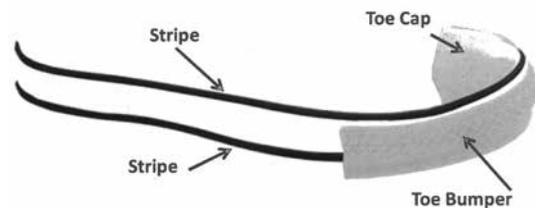
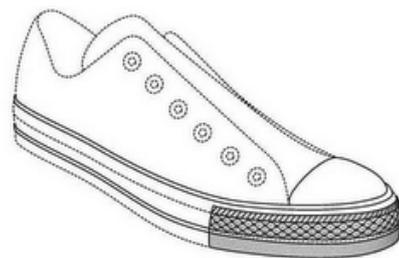


図3 ミッドソールのデザイン²¹⁾



登録第4398753号

図4 ミッドソールの登録商標

コンバース社は2014年10月にITCに提訴し、ミッドソールについては、全被提訴人が753商標の商標権及び図3に表すコモンロー上の商標を侵害していると主張した。被提訴人のうちの多くが合意命令又は当事者間の合意に基づき調

査終了となったものの、New Balance Athletic Shoe, Inc., Skechers U.S.A. Inc., Wal-Mart Stores, Inc.を含む4社は調査対象として残り、商標の有効性について争った。

本件は運動靴のソールのデザインに関する商標、すなわち製品のデザインのトレードドレスの事案である。上述の通り製品のデザインには本来の識別力がないため、「使用による識別力」を獲得していることを要する。コンバース社が保有する連邦登録商標については商標の有効性が推定されるため、無効であることの立証責任は被提訴人が負う中、使用による識別力の獲得の有無が争われた。使用による識別力の有無の判断の際は、使用態様や独占排他的使用の有無など7つの要素が検討される²²⁾。7つの要素の重要度は均一ではなく、「購入者がそのトレードドレスから特定の出所を連想することを示す証拠」が最も重要とされるところ、当該ミッドソールのデザインは、特定の企業が独占的に使用するデザインであると認識した消費者の割合を示すアンケート調査結果が、21.5%と低い数値であった。ALJによる仮決定の際は、当該アンケート調査結果は識別性を認めるには不十分との意見を付したものの、コンバース社の製品の売り上げや広告の実績、使用期間など7つ中4つの要素が識別力を肯定するものであったことから、使用による識別力を認めた。

しかしながらその後ITCの合議体がレビューした結果、当該ミッドソールのデザインは80年にわたりコンバース社以外の多数の業者に使用されてきた事実があること、アンケート調査の結果から識別力を肯定できないこと、また当該アンケート調査結果は最も重視すべき要素であることを考慮し、ALJの判断を覆し、753商標は識別力がなく無効であると判断した。また、ミッドソールのコモンロー商標に関しては、第337条(a)(1)(A)の要件を具備しないとしたALJの仮決定を支持した。よってミッドソール

の商標は登録商標、コモンロー商標共に、ITCは第337条違反を完全に否定した。

製品のデザインが商標として保護されれば、意匠権のように一定の期間で満了することなく長期にわたり権利を行使することができ、権利者にとってのメリットが大きい。しかしながら本事案では、第三者による使用の事実があり独占性を欠くことやアンケート調査結果が重視され、ITCは商標権の有効性を否定した。製品のデザインのトレードドレスの権利を主張するためには、独占的に使用する実態を確保すること、また当該デザインは特定の者が独占的に使用するものであることを消費者に浸透させることが重要といえる。

本件は、アウトソールの商標に関しては一般排除命令が下り、ミッドソールの商標も20社以上の被提訴人は合意命令等により対象製品の輸入停止に同意した点においては提訴人側にも成果があったともいえるが、ミッドソールの商標の有効性が否定されたことから、コンバース社はCAFCに控訴しており(2018年3月20日現在)、今後の動向も注目される。

4. おわりに

ITCによる第337条調査は、訴訟手続きが迅速に進み、被提訴人が多数になるケースが多いため短期間に高額な費用が発生しやすい手続きである。また金銭的賠償請求ができないこともあり、商標侵害の対応策として選択されないケースも多いであろう。しかしながら、輸入された侵害品が広く流通している等、所定の要件に見合う状況であれば、一回の手続きで複数の業者による侵害品の輸入を差し止めることができる点において、有用な手続きである。

第337条調査は裁判所での侵害訴訟との相違点が多々あり、また短期間でディスカバリーや口頭弁論といった各手続への準備が必要であるため、ITCの手続きに精通した現地代理人の選

定は不可欠であるが、上述の通り、商標・トレードドレスに関する事例は多くない。米国で事業を行う日本企業が、商標侵害品の輸入を排除するためにITCを利用したい場合、また逆に被提訴人としてITCにおける商標事件の当事者となった場合は、商標弁護士のみには依拠するのではなく、ITCを専門とする弁護士の中から商標事件に経験がある弁護士を探すか、ITCを専門とする質の良い弁護士と商標弁護士とのチームを組むことのできる現地代理人事務所を選定すべきであろう。いずれにしても、ITCに知見・経験の深い弁護士と商標弁護士とが協同して迅速に対応できる体制を主体的に構築し、ITC訴訟に取り組むことが重要である²³⁾。

注 記

- 1) 19 U.S. Code § 1337.
- 2) 例えばFootwear Products, Inv. No. 337-TA-936, Commission Opinion (June 23, 2016) .
- 3) 審査官マニュアルTMEP 1202.02 Registration of Trade Dress
- 4) Sealed Air Corp. v. ITC, 645 F.2d 976 (C.C.P.A. 1981) .
- 5) Union Mfg. Co., Inc. v. Han Baek Trading Co., Ltd., 763 F.2d 42, 46 (2d Cir. 1985). この判決で、“we conclude that ITC adjudications of unfair trade practice and trademark infringement causes of action are entitled to res judicata effect.” と記載されている。
- 6) 例えばTexas Instruments, Inc. v. Cypress Semiconductor Corp., 90 F.3d 1558, 1569 (Fed. Cir. 1996). この判決で、“the rule that decisions of the ITC involving patent issues have no preclusive effect in other forums has not changed” と記載されている。
- 7) https://www.usitc.gov/intellectual_property/337_statistics_average_length_investigations.htm
- 8) ITCが提供する337Info-Unfair Import Investigations Information System (<https://pubapps2.usitc.gov/337external/>) (以下「337 Information System」とする) を利

用し2010年以降のTrademark Infringementの事件を抽出し計算した。

- 9) 337 Information Systemを利用し、Trademark Infringement及びTrade Dressの事件を抽出した。
- 10) https://www.usitc.gov/intellectual_property/337_statistics_types_unfair_acts_alleged_active.htm
- 11) Certain Ink Markers and Packaging Thereof, Inv. No. 337-TA-522.
- 12) Certain Data Storage Systems and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-471.
- 13) 第337条(a)(1)(A)は、違法行為について“Unfair methods of competition and unfair acts in the importation of articles (other than articles provided for in subparagraphs (B), (C), (D), and (E)) into the United States, or in the sale of such articles by the owner, importer, or consignee, the threat or effect of which is— (i) to destroy or substantially injure an industry in the United States; (ii) to prevent the establishment of such an industry; or (iii) to restrain or monopolize trade and commerce in the United States.” と規定している。
- 14) 例えばCertain Electric Power Tools, Battery Cartridges and Battery Chargers, Inv. No. 337-TA-284.
- 15) Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205 (US 2000).
- 16) 第337条(d), (g)
- 17) 第337条(f)
- 18) 一部の被提訴人と合意し、残りの被提訴人については提訴を取り下げた件も含む。
- 19) Delorme Publishing Co. v. Int'l Trade Comm'n, 805 F.3d 1328 (Fed. Cir. 2015).
- 20) Certain Lighters, Inv. No. 337-TA-575.
- 21) Footwear Products, Inv. No. 337-TA-936, Complaint at 4 (October 14, 2014) より抜粋。
- 22) 例えばCertain Digital Multimeters, and Products with Multimeter Functionality, Inv. No. 337-TA-588, Order No. 22 at 8 (Feb. 4, 2008) において、使用による識別力の判断の際に次の7要素を検討している(i) the degree and manner of use; (ii) the exclusivity of use; (iii) the length of use; (iv) the degree and manner of sales, advertising and promotional activities;

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(v) the effectiveness of the effort to create secondary meaning; (vi) the evidence of deliberate copying; and (vii) the evidence that actual purchasers associate the trade dress with a particular source.

- 23) 本稿の執筆にあたり、ITCの制度や利用に関し、Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLPのMareesa A. Frederick弁護士から情報をいただいた。

(URL参照日は全て2018年3月20日)

参考文献

- ・ Siegrun D. Kane, Kane on Trademark Law A Practitioner's Guide Sixth Edition, pp.17-55~17-62 (2013), Practising Law Institute
- ・ David C. Hilliard; Joseph N. Welch, II; Janet A. Trademark and Unfair Competition Deskbook, § 3.07 International Trade Commission, Release No. 2017, LexisNexis/Matthew Bender.
- ・ 大向尚子, 知財管理, Vol.64, No.10, pp.1608~1614 (2014)

(原稿受領日 2018年4月3日)

