

# [米国] 普通名称とトップレベルドメインからなる商標の登録の可否に関する最高裁判決

—USPTO v. Booking.com事件—

米国最高裁判所，2020年6月30日判決

United States Patent and Trademark Office, et al. v. Booking.com B. V., No. 19-46.

栗 下 清 治\*

**抄 録** 商標が本来的に有すべき機能のひとつとして、識別力がある。識別力は、自己のサービス等を他人のサービス等から識別する能力のことである。サービス等の「種類 (class)」を示すにすぎない普通名称は、この識別力を欠くため、連邦商標登録が拒絶される。USPTO v. Booking.com事件では、普通名称「Booking」とトップレベルドメイン「.com」の組み合わせからなる「Booking.com」の連邦商標登録の適格性が争われていた。最高裁判所は、米国特許商標庁の主張する「普通名称とトップレベルドメインの組み合わせからなる商標は、常に普通名称に該当する」という当然のルール (per se rule) を否定し、「Booking.com」の連邦商標登録の適格性を認めた。本件についての最高裁判所の判断は、今後の実務への影響も大きいと考えられ、その動向が注目されていた。本稿では、この事件に関し、その背景について解説し、判決の内容を考察するとともに、その実務への影響についても解説した。

## 目 次

1. はじめに
2. ドメインネームの連邦商標登録
  2. 1 商標の識別力
  2. 2 識別力と連邦商標登録の可否
  2. 3 連邦商標登録
  2. 4 ドメインネームの連邦商標登録の可否
3. 事件の背景
  3. 1 事案の概要
  3. 2 バージニア州東部地区連邦地方裁判所の判断
  3. 3 第4巡回区控訴裁判所の判断
  3. 4 アミカスブリーフ
4. 最高裁判決
  4. 1 法廷意見
  4. 2 同意意見
  4. 3 反対意見
  5. 考 察
  6. 実務上の影響
    6. 1 米国特許商標庁の審査ガイドの公表
    6. 2 最高裁判決後の「普通名称.com」
  7. おわりに

## 1. はじめに

2020年6月30日、米国最高裁判所 (U.S. Supreme Court) は、USPTO v. Booking.com事件について判決を下した。

この事件では、普通名称「Booking」とトップ

\* TMI総合法律事務所 弁理士 Seiji KURISHITA

レベルドメイン<sup>1)</sup>「.com」の組み合わせからなるドメインネーム「Booking.com」の連邦商標登録の可否が争われていた。識別力を有さない普通名称に、トップレベルドメインを付加することで、連邦商標登録の適格性を有する商標になるか否かという争点であった。本件についての最高裁判所の判断は、今後の実務への影響も大きいと考えられ、その動向が注目されていた。なお、本件は、新型コロナウイルスの感染が拡大するなか、初めて電話会議システムを用いた口頭弁論が行われたことでも話題となった。

本稿では、USPTO v. Booking.com事件について、その背景について解説し、判決の内容を考察するとともに、その実務への影響についても解説する。

## 2. ドメインネームの連邦商標登録

### 2.1 商標の識別力

商標の識別力は、自己の商品・サービスを他人の商品・サービスから識別する機能であり、商標が有すべき本質的な機能のひとつである。

Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.事件<sup>2)</sup>によると、商標は、識別力の強弱に応じて、5つのカテゴリーに分類される。識別力の弱いものから順に、(1) 普通名称 (Generic term)、(2) 記述的商標 (Descriptive mark)、(3) 暗示的商標 (Suggestive mark)、(4) 任意的商標 (Arbitrary mark)、(5) 造語商標 (Fanciful mark) である。

例えば、商標「Watch」(商品：時計)は普通名称に、商標「Cold」(商品：アイスクリーム)は記述的商標に、商標「Airbus」(商品：航空機)は暗示的商標に、商標「Apple」(商品：コンピュータ)は任意的商標に、商標「Xerox」(商品：コピー機)は造語商標に分類される。

### 2.2 識別力と連邦商標登録の可否

米国において連邦商標登録されるためには、商標が識別力を有している必要がある。識別力の強弱に基づく5つのカテゴリーのうち、暗示的商標、任意的商標、造語商標は、本来的に識別力を有しているため、登録が可能である。記述的商標は、本来的には識別力を有していない。しかしながら、長年の使用の結果、事後的に「獲得された識別力 (Acquired secondary meaning)」が認められる場合には、登録が可能となる。他方、普通名称は、その性質上、識別力がなく、常に登録が拒絶される。

### 2.3 連邦商標登録

米国は使用により商標権が発生する「使用主義」を採用している。使用主義のもとでは、商標を使用することで権利が確保され、使用しなければ権利がなくなる。そのため、商標の所有者にとって、連邦商標登録は必須の手続きではない。しかしながら、連邦商標登録をすることで、商標の所有者は、使用により発生する権利に加えて、いくつかのメリットを享受することができる<sup>3)</sup>。

米国連邦商標登録には、主登録と補助登録の2つがある。主登録によるメリットとしては、(1) 商標の所有権を一般に通知したとみなされ、(2) 全米における排他的な商標権の有効性が法律上推定され、(3) 商標権侵害を連邦裁判所に提起することができ、(4) 登録後5年間継続して使用すると、商標の不可争性を獲得できる<sup>4)</sup>。

この主登録には識別力が必要となるが、識別力を有さない商標も補助登録することができ、一定のメリットを得ることができる。補助登録によるメリットとして、(1) ®シンボルが使用でき、(2) 第三者が類似商標を後に出願したとしても拒絶される<sup>5)</sup>。そして、補助登録から5年間継続して商標を使用した後、主登録へ再出

願することもできる。

## 2. 4 ドメインネームの連邦商標登録の可否

USPTO（以下、「米国特許商標庁」という。）の商標審査基準(TMEP)には、ドメインネームからなる商標の取り扱いが規定されている<sup>6)</sup>。その基準によると、ドメインネームであっても、識別力を有し、商標として機能する場合は、連邦商標登録が可能である。ただし、ドメインネームの構成要素のうち、トップレベルドメイン（「.com」, 「.org」, 「.edu」等）自体は、通常は識別力を有しないとされている。

したがって、原則として、ある構成要素にトップレベルドメインを付加するだけでは、ドメインネーム全体の連邦商標登録の適格性に影響を与えることはないとされている。ただし、特別な状況においては、トップレベルドメインを付加することが、ドメインネーム全体の連邦商標登録の適格性に影響を与える場合があることも否定はされていない。連邦商標登録の適格性は、需要者が商標（ドメインネーム）全体から受ける印象によって、評価されるべきであると規定されている<sup>7)</sup>。

これまで、複数のドメインネームが出願されてきたが、普通名称と「.com」の組み合わせからなるドメインネーム（以下、「普通名称.com」という。）の多くは、識別力を有さないとして、連邦商標登録が拒絶されていた。

## 3. 事件の背景

### 3. 1 事案の概要

Booking.com社がホテルの予約サービス等に使用する商標「Booking.com」（以下、「本件商標」という。）<sup>8)</sup>の連邦商標登録を求めて出願したところ、米国特許商標庁及びTTAB（以下、「商標審判部」という。）は、本件商標は普通名称に該当するとして、その登録を拒絶した。その

後、バージニア州東部地区連邦地方裁判所（United States District Court for the Eastern District of Virginia）は、本件商標は、普通名称ではなく、記述的商標であり、使用により識別力を獲得すれば、登録されうると判断した。この判決に対する控訴審において、第4巡回区控訴裁判所（United States Court of Appeals for the Fourth Circuit）も、本件商標は普通名称ではないとして、下級審の判断を支持した。その後、最高裁判所に上訴されたのが、本件である。

### 3. 2 バージニア州東部地区連邦地方裁判所の判断<sup>9)</sup>

地方裁判所は、本件商標は、普通名称ではなく、記述的商標であり、使用により識別力を獲得すれば、登録されうると判断した。

まず、地方裁判所は、普通名称に該当するかどうかの検討にあたって、Glover事件<sup>10)</sup>における3つのステップによる手法を採用した。具体的には、(1) 商標が使用される商品・サービスの「種類 (class)」の特定、(2) 商品・サービスの「種類 (class)」に関連する需要者の特定、(3) 関連する需要者が、商標を商品・サービスの「種類 (class)」を示すものと認識するか否かの判断の3つのステップである。

そのうえで、地方裁判所は、Booking.com社が新たに提出した需要者調査(Consumer survey)の結果等に基づき、関連する需要者に対する商標の意義を検討した結果、本件商標は、普通名称ではなく、記述的商標であると判断した。そして、本件商標は、43類のホテルの予約サービスについては、獲得された識別力が立証されており、登録が認められるべきと結論した<sup>11)</sup>。

### 3. 3 第4巡回区控訴裁判所の判断<sup>12)</sup>

控訴裁判所は、本件商標は普通名称ではないとする下級審の判断に誤りはないと判断した。

控訴裁判所は、まず、普通名称に該当するかどうかの立証責任は米国特許商標庁にあり、商標が普通名称に該当するかどうかは、Glover事件の3つのステップによるべきであるとした。

本件では、そのうち、(3) 関連する需要者が、商標を商品・サービスの「種類 (class)」を示すものと認識するかどうかの判断についてのみ当事者間に争いがあるとした。そして、その判断においては、購入者の証言、需要者調査、目録・辞書、業界誌、新聞、その他の出版物が考慮されるべきであり、商標の個別の構成要素ではなく、商標全体として評価されるべきであるとの基準を示した。

そのうえで、控訴裁判所は、本件商標が普通名称であることの立証責任を米国特許商標庁が十分に果たせていないと認定した。

そして、Booking.com社が提出した需要者調査の結果によると、74.8%もの回答者が、「Booking.com」を、サービスの一般的な名称ではなく、ブランドネームとして認識していることから、控訴裁判所は、本件商標は普通名称でないと認定した下級審に誤りはないと結論した。

米国特許商標庁は、「普通名称とトップレベルドメインの組み合わせからなる商標は、常に普通名称に該当する」と主張したが、控訴裁判所は、そのような当然のルール (per se rule) は存在していないとして、認めなかった。むしろ、そのような組み合わせからなる商標であっても、全体として、識別力を有する場合があるとした。

米国特許商標庁は、さらに、「本件商標が登録された場合に競合他社が『Booking.com』に関連するような語を使用できなくなってしまう懸念がある」とも主張したが、控訴裁判所は、ドメインネームの連邦商標登録による保護はあくまでも、関連するサービスに限定されるため、競合他社に大きな不利益はないとした。オンライン上で単一の出所を表示するドメインネーム

特有の性質を考慮すると、競合他社との出所の混同を理由に、商標権が行使されることは、実際には稀であるとの見解であった。

### 3. 4 アミカスブリーフ

本件は、知財業界・IT業界を含む各業界からの注目度も高く、複数の団体からアミカスブリーフ (Amicus brief) が提出されていた。アミカスブリーフは、当事者以外の第三者が裁判所に意見書を提出して助言を行う制度である。

例えば、アメリカ知的財産法協会 (AIPPLA) は、普通名称とトップレベルドメインの組み合わせからなる商標の連邦商標登録の適格性は、関連する証拠等を考慮し、ケースバイケースの検討が必要であるとの意見を提出していた<sup>13)</sup>。また、国際商標協会 (INTA) は、普通名称かどうかの判断の際には、需要者調査の結果が考慮されるべきで、「普通名称とトップレベルドメインの組み合わせからなる商標は拒絶されるべき」との当然のルール (per se rule) は存在しないとの意見を提出していた<sup>14)</sup>。

他方、電子フロンティア財団 (Electronic Frontier Foundation) は、控訴裁判所の判断は、商標権者に過度の保護を与えるものであり、自由な競争を阻害し、新たな訴訟リスクを生み出すため、覆されるべきであるとの意見を提出していた<sup>15)</sup>。

これら以外にも、商標法を専門とする学者のグループ、ロースクールの教授のグループ、クラウドコンピューティング・サービスを提供するIT企業等からもアミカスブリーフが提出されていた。

## 4. 最高裁判決

2020年6月30日、最高裁は、8対1で、控訴裁判所の判断を支持し、普通名称とトップレベルドメインの組み合わせからなる商標は、連邦商標登録の適格性を有する」と判示した。この

法廷意見 (Opinion of the Court)は、Ginsburg 判事によって提示され、Sotomayor判事による同意意見 (Concurrent opinion) とBreyer判事による反対意見 (Dissenting opinion) が付されている。

#### 4. 1 法廷意見

最高裁判所は、「普通名称とトップレベルドメインの組み合わせからなる商標は、常に連邦商標登録の適格性を有さない」という当然のルール (per se rule) の存在を否定し、「普通名称.com」は連邦商標登録の適格性を有しうると判示した。

(1) まず、最高裁判所は、「普通名称」とは、商品・サービスの「種類 (class)」を示すものであるとしたうえで、複数の構成要素が結合された商標の識別力については、それぞれの構成要素を別々にではなく、その商標が全体として需要者に対してどのような意義を有するかにより、検討されるべきであるとした。そして、本件では、本件商標が全体として、需要者に対して、「ホテルのオンライン予約サービス」を想起させるかどうかにより、普通名称に該当するか否か判断されるべきであるとした。そのうえで、最高裁判所は、実際には、需要者はそのような意義を認識しないため、本件商標は普通名称に該当しないと結論づけた。

(2) 米国特許商標庁は、「需要者の認識にかかわらず、普通名称とトップレベルドメインの組み合わせからなる商標は、常に連邦商標登録の適格性を有さない」という当然のルール (per se rule) を主張していた。すなわち、「普通名称.com」の構成からなる商標は、例外なく、登録できないとの主張である。しかしながら、最高裁判所は、過去には、商標「ART.COM」(Reg. No. 3,601,346) や商標「DATING.COM」(Reg. No. 2,580,467) の登録例があり、米国特許商標庁が、実際に、この当然のルール (per se

rule) を適用していたとは認められないと指摘した。

(3) 米国特許商標庁が、その主張の根拠のひとつとしたのが、Goodyear's India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co.事件<sup>16)</sup> (以下、「Goodyear事件」という。) である。

Goodyear事件では、普通名称に、「Company」のような法人の性質を示す語を付加しても、連邦商標登録の適格性が新たに得られることはないと判示された。この事件では、「Goodyear Rubber Company」の語の連邦商標登録の適格性が争われた。その構成要素のうち、「Goodyear Rubber」の語は、当時、「Goodyearの発明として知られる方法により製造された製品の周知な種類」を示すものとして広く認識されていた。そして、「Company」の語は単に特定の商品を取引する組織やパートナーシップを示すに過ぎないため、そのような語を付加するだけで、保護に値するような意義が新たに生じることはないとされた。さらに、「Goodyear Rubber Company」のような語に、独占排他権を与えることは、他の者がその語を使って商品の取引等ができなくなるおそれがあることも懸念された。米国特許商標庁は、本件でも、このGoodyear事件の「Company」の語と同様に、トップレベルドメイン「.com」を付加することは、普通名称に新たに連邦商標登録の適格性を与えることはないと主張した。

しかしながら、最高裁判所は、このGoodyear事件に基づく米国特許商標庁の主張は、その前提が誤っているとした。最高裁判所は、「普通名称.com」は、ドメインネームとしての性質上、特定のウェブサイトと関連付けられ、出所を特定する機能を発揮しうるとした。そして、需要者は、ある「普通名称.com」が特定のウェブサイトに対応していることを理解し、そのウェブサイト所有者を特定しうると指摘した。

また、米国特許商標庁は、Goodyear事件は、

需要者の認識にかかわらず、「法律の問題 (a matter of law)」として、「普通名称+Company」の構成からなる語は、商標として保護されないと判示したと主張する。しかしながら、最高裁判所は、この点も誤りであるとした。すなわち、ある語が「普通名称」であるか否かは、あくまでも需要者の認識によるべきであり、需要者の認識を無視した柔軟性を欠くルールは商標法 (Lanham Act) の基本原理とも相容れないとした。

(4) さらに、米国特許商標庁は「普通名称.com」を商標として保護することは商標法の理念に反するとも主張したが、最高裁判所はこの点も否定した。米国特許商標庁の主たる懸念は、「Booking.com」のような語を商標として保護することで、市場における自由な競争が阻害されるというものであった。しかしながら、最高裁判所は、米国特許商標庁は、競合他社が実際に「Booking.com」の使用を必要としていることを明示できていないと指摘する。米国特許商標庁は、競合他社が「booking」の語が使用できなくなり、「ebooking.com」や「hotel-booking.com」のようなドメインネームを採用できなくなるとも主張している。しかしながら、最高裁判所は、これは「Booking.com」が独占されてしまうことに対する直接の反論とはいえないとした。

最高裁判所は、米国特許商標庁の懸念は記述的商標全般に当てはまるものである点を指摘する。これまでも、商標法は、そのような懸念に対し、商標の保護範囲を限定することで対処してきたとする。商標権の侵害には、「混同のおそれ」が存在しなければならない。この混同のおそれを評価するに際して、裁判所は、「識別力の弱い商標ほど、他人の商標との混同が生じる可能性は低くなる」として、商標の識別力を考慮している。また、フェアユースの法理 (Classic Fair Use) のもとでは、商標としてで

はなく、単に自己の商品を説明するために普通名称を使用することは、商標権の侵害とはならないとされている。最高裁判所は、米国特許商標庁の表明する自由な競争に対する懸念は、このような複数の原則・法理で対処できるとした。また、「Booking.com」が連邦商標登録されたとしても、その保護範囲は限定的で、競合他社は自己のサービスを説明する際に「booking」の語を依然として使用できることは、Booking.com社も自ら認めるところであった。

米国特許商標庁は、「普通名称.com」の所有者は、すでに市場における競争優位性を有しており、それに加えて商標による保護は必要ないとの主張もしていた。米国特許商標庁によると、「Booking.com」は需要者がサーチエンジン等で見つけやすいという優位性を既に有している。しかしながら、最高裁判所は、このような優位性は、他の記述的商標も有するものであり、直ちに商標による保護を否定する理由にはならないとした。さらに、米国特許商標庁は、不正競争法 (Unfair-competition Law) でも、「普通名称.com」の保護は可能であるとも主張するが、最高裁判所は、連邦商標登録は、それより広い保護を与えるものであるとし、そのような主張も否定した。

## 4. 2 同意意見

同意意見も、争点を「普通名称とトップレベルドメインの組み合わせからなる商標は、常に連邦商標登録の適格性を有さない」という当然のルール (per se rule) の存否であるとし、その存在を否定した。そのうえで、2つの点で法廷意見を補足した。

まず、同意意見は、後述する反対意見も言及するように、需要者調査について、その設計上の欠点や本来的な難しさがあり、その証拠力は限定的であることを認めた。そのうえで、法廷意見も需要者調査のみに依拠しているわけでは

ない点を指摘する。そして、法廷意見と同様、普通名称の該当性の判断においては、「辞書、需要者・競合他社による使用、及び需要者の認識を示すその他の証拠」も考慮され得るとした。

次に、同意意見は、米国特許商標庁が、辞書及び使用証拠に基づき「Booking.com」が実際にはサービスの種類(class)を表す普通名称であると結論づけた点には誤りはなく、地方裁判所がそれに反する判断をしたことは誤りであったと指摘した。そのうえで、この点は今回の争点ではないため、法廷意見に同意するとした。

### 4. 3 反対意見

反対意見は、法廷意見は商標の諸原則及び商標の健全な理念に反するもので、同意できないとした。

(1) まず、反対意見は、普通名称は商標としての適格性を欠くという原則は、需要者が特定の普通名称を特定の使用者と関連付けて認識するようになった場合でも、なお適用されるとした。そして、その理由は単純で、普通名称が独占されると、競合他社が自己の商品を説明できなくなるおそれがあるためとした。

反対意見も、法廷意見と同様に、普通名称と記述的商標の区別は困難であり、複数の普通名称が組み合わせられた語についてはなおさらであることを認める。そして、そのような語については、それ自体が、識別力があり、出所を特定するような意義を想起させるか否かを検討する必要があるとした。検討の結果、構成要素を単に組み合わせた以上の意義を想起させることがない場合には、その語は普通名称であるとする。

Goodyear事件では、普通名称に、「Company」の語を付加しても、商標として保護される語にはならないと判示された。その理由は、「Company」の語は単に特定の商品を取引する組織やパートナーシップを示すに過ぎないためであった。

反対意見は、1946年に制定された商標法はそれ以前のGoodyear事件を否定するものだというBooking.com社の主張には同意できないとする。確かに、1946年の商標法は、獲得された識別力を有する記述的商標にまで、商標としての保護を拡張した。しかしながら、反対意見は、そのことが普通名称は商標としての適格性を欠くという原則に影響することはなく、立法府としての議会(Congress)がGoodyear事件の判例を覆すことを意図していたとも認められないとした。

そして、反対意見は、Goodyear事件で示された原則は、「法律と論理の問題(a matter of law and logic)」と理解されるところ。すなわち、普通名称と法人の性質を表す「Company」の語を結合した商標は、その構成要素を単に組み合わせた以上の意味を想起させることはなく、そのことに例外はないというものである。

(2) 反対意見は、本件は、上記の原則を新たにドメインネームに適用しようとするものであると捉えた。そして、その争点は、「普通名称.com」の構成からなる語は、原則として、普通名称であるか否かという点であるとした。

反対意見は、Goodyear事件における「Company」の語と同様に、「.com」のようなトップレベルドメインは、商品・サービスの出所を識別する機能はなく、単にウェブアドレスの必須構成要素のひとつにすぎないとする。普通名称と結合された場合、「.com」は、単に、そのような商品に関連するウェブサイトが運営されていることを認識させるにすぎないとする。

そして、反対意見は、これは、「.com」以外の部分が識別力を有する場合でも同じであると指摘する。そして、ドメインネームの性質に鑑み、裁判所は、従来から、混同のおそれを検討する際も、トップレベルドメインの部分は無視してきたと指摘する。

同時に、反対意見は、普通名称とトップレベ

ルドメインが結合した結果、それぞれの構成要素が、それら単体とは異なる新たな意義を生じるように相互作用する例外もありうるとする。特に、「.guru」や「.club」や「.vip」のような新たなタイプのトップレベルドメインについては、それ自体がウェブサイトの特徴・品質・特性を想起させるものであり、そのような結果となる場合が多いとする。ただし、反対意見は、本件においては、そのような例外的な状況は認められないとする。

(3) 法廷意見は、ドメインネームは単一の主体だけが所有することができるという性質を有するため、Goodyear事件の判示を適用するのは妥当ではないとした。

しかしながら、反対意見は、普通名称であっても、特定の主体との関連性を示唆する場合はありうるとする。例えば、「Wine, Inc.」は特定の法的主体の存在を暗示し、「The Wine Company」であれば特定の会社をも認識させる。確かに、これらの語は、ドメインネームのような排他性を有していない。しかしながら、反対意見は、そのような機能的な排他性が、直ちに、Goodyear事件における「単に生産者の事業の性質を意味するにすぎない語は、何人も自由に使用できるべきである」という原則を否定するものではないとする。

また、反対意見は、需要者調査について、商標としての適格性の判断においては、その証拠力は限定的であるとも指摘する。需要者調査は、需要者がある語を単一の出所と関連付けるか否かを調査する。しかしながら、そのような関連付けは、普通名称であっても、一定期間の独占使用や膨大な投資によって、実現しうる。反対意見は、そのような関連性を示す証拠は、その語の普通名称としての本来的な性質まで変えるものではないとする。

Booking.com社による需要者調査によると、回答者の74.8%が「Booking.com」をブランド

ネームとして認識しているのに対して、23.8%はそれを普通名称と認識している。これに対して、回答者の33%が「Washingmachine.com」をブランドと認識しているのに対して、60.8%がそれを普通名称と認識している。

反対意見は、この調査結果が、必ずしも「Booking.com」が「Washingmachine.com」や他の「普通名称.com」よりも記述的であることを意味するものではないとする。反対意見は、「Booking.com」をブランドネームとして認識した回答者は、広告等でそれを見聞きしたことが原因である可能性が高いと指摘する。もし、ある会社が「Washingmachine.com」を名乗って、広告に多大な投資を行えば、同じような需要者の認識を確立することは可能であるとも指摘する。反対意見は、需要者調査は、あくまでも「Booking.com」と特定の会社の関連性についての認識を調査するにすぎず、その語そのものの性質について調査するものではないとする。そして、反対意見は、そのような関連性が認められたとしても、ある語の普通名称としての性質が否定されるものではないとする。

(4) さらに、反対意見は、「普通名称.com」に商標としての保護を与えることにより、オンライン市場における健全な競争が阻害される可能性も懸念する。反対意見は、簡潔で普通の語からなるドメインネームは、商標法とは無関係に、ビジネス上のすべての利益を享受できると指摘する。例えば、普通名称は覚えやすく、ビジネスの性質を容易に想起させるため、それを需要者に認知させるための努力や費用が少なく済む。また、商品等の出所として、より権威があり、信頼に値するといった印象も与えうる。さらに、普通名称からなるドメインネームの所有者は、商標による保護とは別に、インターネット特有の競争優位性を享受する。ドメインネームは、排他性を有し、その排他性は全世界である。反対意見は、このような利益を、自身の製

品の品質やビジネス上のグッドウィルによってではなく、最初にそのようなドメインネームを採用したという幸運（もしくは抜け目なかったこと）によって、ドメインネームの所有者が享受する点も問題であるとする。そして、反対意見は、このような「普通名称.com」に商標としての保護を与えることは、競合他社が類似のドメインネームを使用できなくなり、その所有者に更なる競争優位性を与えることになる懸念する。

法廷意見に従うと、「.com」を付加することで、多くの普通名称が商標登録できることになる。そして、インターネットの普及に伴い、より多くの業者がそのような商標を使用するようになると、自由な競争を妨げるリスクも大きくなることも考えられる。これに対して、法廷意見は、「混同のおそれ」の解釈やフェアユースの法理により、「普通名称.com」の保護範囲を限定することで対処できると反論する。しかしながら、反対意見は、そのような「普通名称.com」の所有者は、訴訟によって、その保護範囲を拡張しようと試み、時にそれが奏効する場合もあることを懸念する。そのような訴訟の脅威は、競合他社がその登録商標に関連しそうな商標の使用を躊躇させ、結果的に、「普通名称.com」の所有者の市場での特権を確立することになる。

反対意見は、「普通名称.com」に商標としての保護を与えることで、そのような商標権が乱立し、自由な競争が阻害されてしまうことを懸念する。

## 5. 考 察

本件の争点は、「普通名称とトップレベルドメインの組み合わせからなる商標は、常に普通名称に該当する」という当然のルール（per se rule）の存否であった。これは、ある語を商標として保護するか否かは、その語に対する需要者の認識を考慮し柔軟に判断すべきか、または

その語の本来的な意義に基づき画一的に判断すべきかの対立でもあったといえる。

今回の最高裁判決が、当然のルール（per se rule）の存在を否定し、普通名称か否かの判断にあたっては、需要者の実際の認識を示す証拠等に基づき、ケースバイケースの検討が必要としたことは妥当であると考えられる。本件には複数のアマカスブリーフが提出されていたが、今回の最高裁判決は、特に知財業界の団体から提出された意見とも概ね合致するものでもあった。

今回の最高裁判決でも言及されているとおり、実際には、ある商標が普通名称に該当するかどうかの判定は極めて困難である。そして、ある語に対する需要者の認識は時間の経過、商標の使用態様等の様々な要因によって変化することは、経験上も、容易に理解できることであろう。そのような前提のもとでは、普通名称の該否の判断に、常に画一的なルールを適用するのは現実的ではない。

本件では、米国特許商標庁は、「普通名称とトップレベルドメインの組み合わせからなる商標は、常に普通名称に該当する」という当然のルール（per se rule）を主張したが、実際には、米国特許商標庁の過去の登録例<sup>17)</sup>とも齟齬があり、説得力を欠くものであった。現在も、「普通名称.com」の構成からなる商標「HOTELS.COM」(Reg. No. 5,626,066)、商標「SOAP.COM」(Reg. No. 5,450,901)、「Towel.com」(Reg. No. 5,415,350)、「Study.com」(Reg. No. 4,789,845)のようなものが、登録されていることが認められる<sup>18)</sup>。また、米国特許商標庁の主張は、従来から、商標審査基準（TMEP）が、特別な状況においては、トップレベルドメインを付加することが、ドメインネーム全体の商標登録の適格性に影響を与える場合があることを否定していなかった点とも矛盾していた。

そして、米国特許商標庁の主張の大きな拠り所となったのが、Goodyear事件であった。し

かしながら、このGoodyear事件の判決は、現行の商標法の制定よりも前、130年以上も昔に出されたものである。Goodyear事件では、「Goodyear Rubber」の語が「Goodyearの発明として知られる方法により製造された製品の周知な種類」を示す普通の語であることが前提となっているが、現在の需要者はそのような認識を持っていないだろう。このように、Goodyear事件の前提事実が、ある語に対する需要者の認識は、時の経過により、変化するものであり、画一的な判断をすることの難しさを自ら示しているともいえる。確かに、この判決の趣旨は現在も有効かもしれないが、その前提事実において相違する、このような古い判決に頼らざるを得なかった点にも、米国特許商標庁の主張の難しさを見て取ることができそうである。

さらに、連邦商標登録の適格性の判断に需要者の認識を考慮することは、従来からも行われてきたことであった。すなわち、当初、商標として保護されていた語であっても、事後的に、需要者に普通名称と認識されるに至った場合（普通名称化）には、その連邦商標登録は取り消される（米国商標法第14条（15 U.S.C. § 1064））。本件は、この普通名称化の逆のパターンと捉えることもできる。このような普通名称化した商標の取り扱いとの整合性からは、本件について、需要者の認識を考慮することは当然に許容されるべきであろう。すなわち、連邦商標登録の適格性の判断においては、それを取り消す場合だけでなく、それを付与する場合も、一貫して、需要者の認識を考慮すべきである。

また、米国特許商標庁の懸念のひとつが、「普通名称.com」が商標登録されることで、競合他社の普通名称の自由な使用が制限されることであった。しかしながら、最高裁判決でも言及されているとおり、この点については、「普通名称.com」の保護範囲を限定的に解釈することでも、充分に対処が可能である。商標権侵害の成否に

関する「混同のおそれ」の判断においては、従来から、いわゆるポラロイドファクター（Polaroid factors）<sup>19</sup> やスリークラフトファクター（Sleekcraft factors）<sup>20</sup> が用いられている。その考慮要素のひとつが、原告の商標の強さ（Strength of the Plaintiff's Mark）である。具体的には、市場での識別力（Marketplace Strength）や概念的な識別力（Conceptual Strength）である<sup>21</sup>。この原告の商標の強さの評価にあたって、「普通名称.com」の特性を考慮することで、従来の枠組みのなかでも、「普通名称.com」の保護範囲を調整することは可能である。そして、本件でBooking.com社自身も認めるように、「普通名称.com」の保護範囲を限定的に解釈する運用はその所有者にとっても十分に受け入れられるものであろう。

## 6. 実務上の影響

### 6. 1 米国特許商標庁の審査ガイドの公表

2020年10月、米国特許商標庁は、最高裁判決後の「普通名称.com」の取り扱いに関する新たな審査ガイドを公表した<sup>22</sup>。米国特許商標庁は、最高裁判決は「普通名称とトップレベルドメインの組み合わせからなる商標は、常に普通名称に該当する」という当然のルール（per se rule）を否定したものの、米国特許商標庁における従来の審査実務を大きく変えるものではないとしたうえで、以下のような指針を示す。

審査官は、需要者が「普通名称.com」を商品等の普通名称と認識しているか、または出所標識として機能すると認識しているかは、証拠に基づきケースバイケースに検討しなければならない。審査官が、「普通名称.com」を商品等の普通名称であることを理由に拒絶する場合には、そのことを示す証拠を提示する必要がある。需要者の認識を示す証拠としては、例えば、辞書、需要者及び競合他社による使用、取引にお

ける使用であり、需要者調査も含まれる。そして、審査官は、そのような証拠により、どのようにしてその結論に至ったかを説明しなければならない。

実際の手続きとしては、審査官は、「普通名称.com」については、まずは、普通名称としてではなく、記述的である（商標法第2条(e)(1) (15 U.S.C. § 1052(e)(1)))として拒絶することになる。その際、「普通名称.com」が出所標識として機能しない可能性が高いと認められる場合には、獲得された識別力を示す証拠を求め等の特段の助言は必要とされない。他方、「普通名称.com」が出所標識として機能する可能性がある場合には、補助登録への補正を促すことがある。

出願人から獲得された識別力を示す証拠が提出された場合、審査官は、他の関連する証拠とともに、詳細に検討を行わなければならない。「普通名称.com」は本来的に記述的であることから、獲得された識別力の立証責任は主に出願人が担うことになる。その際、例えば、単に5年継続して商標を使用した事実を示すのみでは不十分である。具体的な証拠としては、需要者調査、需要者の宣誓書、独占使用の程度を含む出願人による使用期間・使用量・使用態様を示す証拠、関連する宣伝広告費、取引者・公衆からの意見書等がある。そして、需要者調査は、適切に設計され、解釈される必要がある。そのため、需要者調査を証拠として提出する場合には、調査の内容に加えて、母集団、回答者、地理的範囲に関する情報もあわせて提出されるべきである。「普通名称.com」が出所標識として機能しうるものの、獲得された識別力が確立されていないと考える場合、審査官は補助登録簿への登録とすることができる。

また、商標法第2条(d) (15 U.S.C. § 1052(d))の審査にあたって、先行商標との混同のおそれを判断する際には、裁判所も認めるように、「普

通名称.com」は、その記述的な性質から、比較的狭い保護範囲しか与えられない点も理解しておくべきである。

## 6. 2 最高裁判決後の「普通名称.com」

IT業界から提出されたアマカスブリーフや最高裁判決の反対意見では、「Booking.com」の連邦商標登録の適格性を認めた場合には、大量の「普通名称.com」が登録され、権利行使されることで、新たな訴訟リスクを生み出すことも懸念されていた。しかしながら、最高裁判決後、新たに「.com」を含む商標が多数出願されているものの、「普通名称.com」については懸念されるほど大量であるとまでは認められない。現時点では、十数件の出願にとどまっている<sup>23)</sup>。今回の最高裁判決で、「普通名称.com」の連邦商標登録の可能性が明確になったが、そのためには需要者調査で望ましい結果を得、獲得された識別力まで立証しなければならない。この依然として高いハードルから、実際には、大量の「普通名称.com」が登録まで至るという事態は発生しないと考えられる。

他方で、今回の最高裁判決は、それが出された時点で既に係属していた他の「普通名称.com」の事件にも影響を与えている。In re : GJ & AM, LLC事件<sup>24)</sup>では、商標「cookinpellets.com」が、米国特許商標庁の「普通名称とトップレベルドメインの組み合わせからなる商標は、常に普通名称に該当する」という当然のルール (per se rule) に基づき、その連邦商標登録が拒絶され、控訴裁判所でその適否が争われていた。今回の最高裁判決を受けて、米国特許商標庁は、商標「cookinpellets.com」は記述的商標に該当するとの理由でも拒絶されるべきものであるため、普通名称に関する今回の最高裁判決が本件の結論に影響することはないという趣旨の補充説明書 (Supplemental Briefing) を提出していた。しかしながら、控訴裁判所は、商

標審判部における判断において、当然のルール (per se rule) が用いられるのみで、その他の十分な検討が行われなかった点を問題視し、事件を商標審判部に差し戻した。

## 7. おわりに

今回の最高裁判決により、「普通名称.com」も連邦商標登録の適格性を有することが明確となった。そして、その適格性の判断にあたっては、需要者の認識を考慮して、ケースバイケースの判断が行われることとなる。これにより、「普通名称.com」について、実情に即した、より柔軟な保護が可能になったが、どのような「普通名称.com」が商標として保護されるのかについての予見可能性は低いままである。実際には、需要者の認識を示す証拠をどの程度準備できるかが、連邦商標登録の可否の判断を大きく左右すると考えられる。この需要者の認識を示す証拠については、米国特許商標庁の新たな審査ガイドにおいて、一応の指針が示されているが<sup>25)</sup>、どのような証拠をどの程度準備すべきかについてまでは必ずしも明確ではない。例えば、特に重要な証拠と考えられる需要者調査において、どの程度の需要者が「普通名称.com」をブランドネームと認識すれば、商標としての適格性が認められるのであろうか。また、「普通名称.com」が連邦商標登録された場合に、その保護範囲をどのように解釈すべきかという点も今後の課題と考えられる。「普通名称.com」が、実際にどのように保護されていくかについては、今後の動向を引き続き見守る必要がある。

### 注 記

- 1) トップレベルドメイン(TLD : top-level domain)とは、インターネットの階層型Domain Name Systemの最上位レベルのドメイン名である。例えば、「.com」「.net」「.org」等がある。
- 2) Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, 537

- F.2d 4 (2nd Cir. 1976)
- 3) USPTO, 「Protecting Your Trademark - ENHANCING YOUR RIGHTS THROUGH FEDERAL REGISTRATION-」, pp.11-12, <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/BasicFacts.pdf> (参照日 : 2020.11.16)
- 4) USPTO, 「Definitions for Responding to a USPTO Office Action」, <https://www.uspto.gov/trademarks-application-process/filing-online/definitions-responding-uspto-office-action#supplemental> (参照日 : 2020.11.16)
- 5) 前掲注 4)
- 6) USPTO, 「1209.03 (m) Domain Names」, 「Trademark Manual of Examining Procedure October 2018」, <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/Oct2012#/Oct2012/TMEP-1200d1e7919.html> (参照日 : 2020.11.16)
- 7) 前掲注 6)
- 8) 外観は異なるが、いずれも「Booking.com」の文字を含む計4件の商標が出願された (Serial Nos. 79114998, 79122365, 79122366, and 85485097)。
- 9) Booking.com B.V. v. Matal, 278 F. Supp. 3d 891, 896-97 (E.D. Va. 2017)
- 10) Glover v. Ampak, Inc., 74 F.3d 57, 59 (4th Cir. 1996)
- 11) 39類の旅行代理店サービスについては、使用により獲得された識別力の立証が不十分であると判断されている。
- 12) Booking.com B.V. v. United States Patent and Trademark Office, 915 F.3d 171, 184 (4th Cir. 2019)
- 13) American Intellectual Property Law Association, 「BRIEF FOR THE AMERICAN INTELLECTUAL PROPERTY LAW ASSOCIATION AS AMICUS CURIAE IN SUPPORT OF NEITHER PARTY」, [https://www.aipla.org/docs/default-source/advocacy/judicial/uspto-v-booking-aipla-amicus-brief.pdf?sfvrsn=9d351cad\\_0](https://www.aipla.org/docs/default-source/advocacy/judicial/uspto-v-booking-aipla-amicus-brief.pdf?sfvrsn=9d351cad_0) (参照日 : 2020.11.23)
- 14) International Trademark Association, 「BRIEF OF THE INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION AS AMICUS CURIAE IN

- SUPPORT OF RESPONDENT」,  
[https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/19/19-46/133401/20200219114603334\\_19-46%20Amicus%20Brief.pdf](https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/19/19-46/133401/20200219114603334_19-46%20Amicus%20Brief.pdf) (参照日: 2020.11.23)
- 15) Electronic Frontier Foundation, 「BRIEF OF AMICUS CURIAE ELECTRONIC FRONTIER FOUNDATION IN SUPPORT OF PETITIONERS」,  
[https://www.eff.org/files/2020/01/13/19-46\\_tsac\\_electronic\\_frontier\\_foundation.pdf](https://www.eff.org/files/2020/01/13/19-46_tsac_electronic_frontier_foundation.pdf) (参照日: 2020.11.23)
- 16) Goodyear's India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., 128 U.S. 598 (1888)
- 17) 判決内でも指摘されたとおり, これまでも, 商標「ART.COM」や商標「DATING.COM」等, 複数の「普通名称.com」の登録が認められていた。
- 18) 2020年11月23日時点での, 米国特許商標庁のTESSの検索結果による。
- 19) この基準では, (1) Strength of the Plaintiff's Mark, (2) Similarity of Plaintiff's and Defendant's Marks, (3) Similarity of Goods and Services, (4) Actual Confusion, (5) Purchaser Sophistication, (6) Quality of Defendant's Goods or Services, (7) Defendant's Intentを考慮要素とする。
- 20) この基準では, (1) Strength of the Plaintiff's Mark, (2) Defendant's Use of the Mark, (3) Similarity of Plaintiff's and Defendant's Marks, (4) Actual Confusion, (5) Defendant's Intent, (6) Marketing/Advertising Channels, (7) Consumer's Degree of Care, (8) Product Line Expansionを考慮要素とする。
- 21) United States Courts for the Ninth Circuit, 「15.19 Infringement—Likelihood of Confusion—Factor—Strength of Trademark」, 「Manual of Model Civil Jury Instructions」,  
<http://www3.ce9.uscourts.gov/jury-instructions/node/245> (参照日: 2020. 11. 21)
- 22) USPTO, 「Examination Guide 3-20 Generic.com Terms after USPTO v. Booking.com October 2020」
- 23) 米国特許商標庁のTESSの検索結果によると, 2020年7月1日~11月20日に出願された「.com」を含む商標は786件であるが, 「普通名称.com」と認められるのは, 十数件にすぎない。例えば, 「LAW.COM」(Serial Nos. 90075965 and 90075960), 「SNEAKERS.COM」(Serial No. 90107376), 「CARDATA.COM」(Serial No. 90242805), 「HONEY.COM」(Serial No. 90188615), 「COMPANY.COM」(Serial No. 90263075), 「OUTDOORRUGS.COM」(Serial No. 90049913), 「RUGS.COM」(Serial No. 90038928), 「LADDERS.COM」(Serial Nos. 90050595 and 90050579), 「WINE.COM」(Serial No. 90042555), 「CALENDARS.COM」(Serial No. 90154889), 「SLEEP.COM」(Serial No. 90104057), 「GUNS.COM」(Serial No. 90104057), 「COOKIECUTTER.COM」(Serial No. 90103253), 「TSHIRT.COM」(Serial No. 88694973) のようなものがある。
- 24) In re : GJ & AM, LLC, Docket No. 19-01214 (CA Fed 2020)
- 25) 前掲注22)

(原稿受領日 2020年11月24日)