

REPORT

地方裁判所が USPTO の決定を検討の際に適用する
基準に関する第四巡回による新しいアプローチの採用

2014年3月21日

最近、*Swatch S.A. v. Beehive Wholesale, LLC* 事件¹について第四巡回の意見書では、地方裁判所が USPTO の決定を検討する際に適用する基準について新しいアプローチが採用されています。新しい証拠が地方裁判所における事件で提出された場合、USPTO の全ての事実の決定は、*de novo* 検討される必要があるとされています。Olliff PLC が被告代理人として成功を見た本判決は、USPTO から発生した商標事件に関する今後の第四巡回での上訴に影響を与えることになり、米国内の裁判所での特許および商標事件の両方における USPTO の決定に対する上訴に影響を及ぼす可能性があります。

I. 背景と結果

2012年8月30日付けスペシャルレポートに記載の*Swatch*事件は、Swatchが米国特許商標庁(USPTO)の商標審判部(TTAB)にて当事務所のクライアントであるBeehiveの商標出願に対する異議申し立て(opposition)を提出する手続きから始まったものです。Swatchは、次の3点を主張しました: (1) Swatchの標章のSWATCHとBeehiveの標章のSWAP間の混同のおそれ、(2) SWAPによるSWATCHの希釈のおそれ、(3) SWAPは、関連がある商品(す

なわち、腕時計の交換可能な文字盤と交換可能なバンド)について単に記述的であるとして商標登録の資格がないこと。2011年、TTABは、これらの全ての問題点においてSwatchにとって不利な決定を出しました。

この決定を不服として、Swatchは、米国バージニア州東部地区地方裁判所に上訴しました。これに対して、地方裁判所は、TTABの審判記録と追加の証拠に基づき、全ての3つの問題についてSwatchに不利な判決を出しました。²

この判決を不服として、Swatchは、米国第四巡回控訴裁判所に上訴しましたが、ここでも、全ての3つの問題についてSwatchに不利な判決が出されました。しかし、その判決において、第四巡回は、地方裁判所が適用したテストを拒絶し、TTABの決定について上訴裁判所が検討する際の新規テストを発表しました。

II. USPTOの決定の検討

TTABの段階で敗訴した当事者には、2つの上訴オプションがあります: (1) 15 U.S.C. § 1071(a)に基づき、米国連邦巡回控訴裁判所に上訴すること、もしくは(2) 15 U.S.C. §

¹ 739 F.3d 150, 109 USPQ2d 1291 (4th Cir. 2014).

² *Swatch, S.A. v. Beehive Wholesale, L.L.C.* 事件, 888 F. Supp. 2d 738 (E.D. Va. 2012)を参照のこと。

2014年3月21日

1071(b)に基づき、連邦地方裁判所に「民事訴訟」として上訴すること。連邦巡回での上訴手続きは、TTABからの記録のみに基づき行われます。その一方、民事訴訟としての上訴手続きでは、記録には、TTABにおける証拠と当事者同士が提出した証拠の両方を含めてもよいことになっています。

特許と商標において同一である手続きが、特許に関する特許審判控訴部(PTAB)の決定についての上訴に適用されます。PTABの段階で敗訴した特許出願人は、決定を不服として、35 U.S.C. § 141に基づき、連邦巡回に上訴することができます。もしくは、そのような出願人は、35 U.S.C. § 145に基づき、「民事訴訟による救済」の対象となり得ます。

III. 上級裁判所がUSPTOの決定を検討する際に適用すべき基準

TTABもしくはPTABからの記録のみに基づき、連邦巡回にて上訴手続きが行われる際、USPTOの決定は、行政行為(administrative action)に対して適用可能であり、USPTOの判決を尊重する「実質的な証拠」の基準(deferential "substantial evidence" standard)に基づき検討されます。*Dickinson v. Zurko*事件、527 U.S. 150 (1999)。³ この基準に基づき、裏づけする実質的な証拠がある場合、USPTOの決定は支持されます。

*Swatch*事件では、地方裁判所は、「二重」の検討基準("dual" standard of review)が、USPTOの決定が「民事訴訟」として上訴された際に適用されるとしました。地方裁判所の責任とは、新しい証拠が提示された場合、*de novo*

検討のため、その証拠を初めて検討する裁判所の役割を果たすことであるとされました。しかし、地方裁判所の責任とは、新しい証拠がない場合、「実質的な証拠の基準」(substantial evidence standard)を適用して、TTABが認めた事実を上訴段階で検討することであるとしました。888 F. Supp. 2d at 745。

IV. 第四巡回の分析

第四巡回は、地方裁判所が適用した検討基準が誤っているとしました。739 F.3d、156ページ。*Swatch*が地方裁判所に新しい証拠を提出したため、第四巡回は、全記録を*de novo* 検討することが必要であるとしました。

第四巡回は、このような結論に到達するにあたり、*Kappos v. Hyatt*事件、132 S. Ct. 1690 (2012)に依存しました。最高裁判所は、*Kappos*事件において、「係争中の事実に関する質問について新しい証拠が、地方裁判所に提出された場合、*de novo*認定により、そのような証拠と控訴部における証拠の両方を考慮することが必要となる」としました。739 F.3d、156ページ(1700ページの132 S. Ct.を引用)。

しかし、第四巡回は、この判決事項を最高裁判所に比べて非常に広く適用しました。これは、*Zurko*事件の最高裁判所の判決と矛盾しているともいえます。第四巡回は、「係争中の事実に関する質問」について新しい証拠が、上級裁判所に提出された場合、全ての事実の質問を*de novo* 検討することが必要であると示唆しました。これは、最高裁判所が今までに提示したことがない主張です。最高裁判所の判決事項は、「係争中の事実に関する質問」に関連する新しい証拠が認められた場合のみに適用されました。

³ *Zurko* 事件では、最高裁判所は、USPTOの決定をあまり尊重しない「明らかに誤っているかどうか」という基準(less deferential "clearly erroneous" standard)に基づきUSPTOの決定を検討する連邦巡回の過去の方針を覆した。

2014年3月21日

ある事件では、多数の事実問題が存在する可能性があります。例えば、第四巡回において、混同のおそれは、最終的な事実問題であり、9つの要因テストの分析に基づくものであり、各要因は、副次的事実問題となり得るものです。これらの副次的要因の各々は、追加の補助的な事実があるかないかに依存する可能性があります。例えば、第二の要因は、「消費者にとって2つの標章が類似しているように思われるかどうか」ということです。Swatch事件においてその要因に関連する第三の事実には、「SWATCHとSWAPは: 1) 書面上異なってみえる; 2) 発音した際、異なって聞こえる; 3) 通常の使用では全く異なった意味がある」ということが含まれていました。739 F.3d、159ページ。

第四巡回は、USPTOの決定を無視することを命令しているとKappos事件を誤って解釈したように思われ、また種々の事件において複数の事実問題の存在を見落としたように思われます。739 F.3d、156ページおよびn.6(当事者が、証拠をUSPTOに提出しなかったため、それが原因で後に新しい証拠に与えられる重要性に影響を及ぼす場合を除き、「Kappos事件は、TTABの認定と結論に依存することを妨げるように思われる」)を参照のこと。⁴ 第四巡回のアプローチに基づき、単一の事実問題に関する新しい証拠の提出により、その事件における全ての事実問題について、またTTABで徹底的に調べられた事実問題についても、*de novo*検討が必要となります。これは、USPTOの決定について「明らかに誤っている」という事実検討の基準の適用を拒絶し、USPTOの決定をかなり尊重する

「実質的な証拠」の事実検討の基準を採用したZurko事件の理論的根拠と矛盾しています。*de novo*検討の基準は、TTABの決定に従うことには決してなりません。第四巡回は、事実について新しい証拠が提出されなかった際、その事実についてTTABの事実の決定が連邦巡回に直接上訴された場合、地方裁判所の判決をかなり尊重する検討の対象となる一方、地方裁判所に上訴された場合にTTABの判決が全く尊重されない理由を説明しませんでした。

また、第四巡回の分析は、地方裁判所におけるSwatch事件の鑑定において、O'Grady裁判官が依存した3件の権威ある書類と矛盾するものです: (1) 第四巡回が地方裁判所の意見を維持した74 Fed. Appx. 291 (4th Cir. 2003) *Skippy, Inc. v. Lipton Inv., Inc.* 事件、345 F. Supp. 2d 585, 586 (E.D. Va. 2002)の分析; (2) *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* § 21:21 (4th ed. 2012)におけるMcCarthy教授の見解; および (3) *CAE, Inc. v. Clean Air Eng'g, Inc.* 事件、276 F.3d 660, 674 (7th Cir. 2001)における第七巡回の見解。また、第四巡回のアプローチは、記述的標章と暗示的標章を区別する際にUSPTOの専門に依存する必要があることを繰り返した第四巡回自体の言及に反するものです。*Pizzeria Uno Corp. v. Temple* 事件、747 F.2d 1522, 1528-29 (4th Cir. 1984); *Lone Star Steakhouse & Saloon v. Alpha of Va., Inc.* 事件、43 F.3d 922, 934 (4th Cir. 1995); *U.S. Search, LLC v. U.S. Search.com, Inc.* 事件、300 F.3d 517, 524 (4th Cir. 2002); *George & Co., LLC v. Imagination Entm't Ltd.* 事件、575 F.3d 383, 395 (4th Cir. 2009)を参照のこと。

もちろん、このような過去の権威ある書類が、最高裁判所による最近のKappos事件により敗訴となった場合、関連性がないものとみ

⁴ Swatchの標章とBeehiveの標章の類似性、およびBeehiveの標章を採用する理由を含み、Swatchが新しい証拠を提出しなかったという補助的な事実があった。739 F.3d、159ページと161ページを参照のこと。

2014年3月21日

なされる可能性があります。しかし、*Kappos* 事件における最高裁判所の理論的根拠は、関連性のある新しい証拠があった場合にのみ適用されます:

地方裁判所は、新しい証人と他の証拠の信憑性を評価し、どのように新しい証拠が既存の行政記録と一致するかを決め、新しい証拠にどのような重きが置かれるべきであるかについて決める必要がある。論理的問題として、地方裁判所は、対象証拠を審理する最初の裁判所であるため、これらの判断を*de novo*検討のみに行うことができる。

132 S. Ct. at 1700 (強調のため下線を追加)。事実について新しい証拠がない場合、地方裁判所は「対象証拠を審理する最初の裁判所」でないため、*de novo* 検討の必要はありません。その事実について、*Zurko*事件において最高裁判所により設定された、行政評価に対する地方裁判所の判決を尊重する必要性は、適用可能なように思われます。

V. 第四巡回の分析を考慮した提案

メリーランド州、バージニア州、ウェストバージニア州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州を網羅する第四巡回では、*Swatch*事件は、先例となる影響をもたらしました。確かに、本件は、少なくとも1件の地方裁判所により既に適用されています。

*Timex Group USA, Inc. v. Focarino*事件、2014 WL 130977 (E.D. Va. 2014)を参照のこと。手放して適用された場合、第四巡回のアプローチの影響とは、新しい証拠が記録に追加された場合、その証拠の関連性にかかわらず、TTABの決定からの上訴人に*de novo*検討、いわゆる2度の機会を与えることとなります。

従って、第四巡回にある地方裁判所は、そのような上訴には魅力的な裁判地となります。

もちろん、*de novo*検討の理論的影響は、実践的な相違点を出すには十分なものではないかもしれません。検討基準 (*standard of review*)に対する覆しにもかかわらず、第四巡回は、地方裁判所が事実について最終的結論の各々を裏づけるため記録で十分な証拠を示したという結論に容易に達しました。この結論は、地方裁判所が*de novo*検討もしくは実質的な証拠の検討のいずれかを適用したかに依存していませんでした。

USPTOの決定が、第四巡回外の裁判地で提起された民事訴訟において検討される場合、上級裁判所が下級判決をあまり尊重しない基準が、敗訴した当事者にとって有益であるため、上訴人は、*Swatch*事件の判決を適用すべきであるという主張を検討すべきです。上訴人は、制定法規則が特許と商標において同一であるという性質を考慮し、商標および特許の両事件についてもこの主張をすることができます。⁵ しかし、上記の理由のため、第四巡回が*Kappos*事件の判決を誤用したという実質的な主張があるため、第四巡回外の裁判所が*Swatch*事件の理論的根拠を採用するかどうかは確かではありません。確かに、第四巡回外の被上訴人は、これとは反対の主張をすべきです。また、第四巡回における場合、被上訴人は、「検討基準」を、第四巡回が明確にすべきであるという主張を検討すべきです。

また、*Swatch*事件の判決に基づく「好みの裁判所選び」の可能性を考慮すると同時に、

⁵ 地方裁判所で取り扱われた特許事件についての上訴は、連邦巡回で取り扱われるため、これらの事件が第四巡回内で提訴されたとしても、連邦巡回の法律が、これらの事件に適用される。

2014年3月21日

TTABにて敗訴したため、上訴を検討している訴訟当事者は、2012年8月30日付けスペシャルレポートに記載の要因を検討すべきです。

* * * * *

*Oloff PLC*は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多数の幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oloff PLC* の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、電話(703) 836-6400、ファックス(703) 836-2787、email@oliff.com、又は 277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USA までお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト www.oliff.com においてもご覧いただけます。