

## REPORT

商標審判部の決定を不服として上訴された事件を  
上級裁判所が検討する際の基準の相違を説明した最近の判決

2012年8月30日

米国バージニア州東部地区地方裁判所は、*Swatch, S.A. v. Beehive Wholesale, L.L.C.*事件<sup>1</sup>の判決において、地方裁判所が商標審判部(TTAB)<sup>2</sup>の決定を検討する際に適用する複雑な基準について説明しました。Oliff & Berridge, PLCが被告代理人として成功を見た本件は、(1)連邦巡回もしくは地方裁判所にTTABの決定を不服として上訴すべきであるかどうか、もしくは(2)TTABもしくは裁判所、もしくはその両方において、被疑侵害者に異議を申し立てるべきであるかどうかを判断する際に、訴訟当事者が考える必要がある「上級裁判所が下級裁判所の判決を検討する際の基準」(standard of review)と戦略的要因との関係について説明しています。また、本件は、地方裁判所が新たな証拠を認めて検討する際に適用する複数の基準を組み合わせた「検討する際の基準」について説明しています。

## I. TTABの手続きの状況

米国実務に基づき、権利行使可能な商標権は、所有者がUSPTOに商標登録をしなくとも、標章の使用に基づくことができます。しかし、USPTOに標章を登録することには、かなりの利点があります。このような利点があるため、係争の際、TTABが係争解決の援助をすることができます。例えば、USPTOの商標審査官が商標登録を許可すると、その事実に関する通知に基づき、その登録により被害を受けるであろう人物は、通知公開日から30日以内に異議申し立てをすることができます。(類似商標登録の所有者もしくは先のコモン・ロー商標のユーザーのような)登録が損害を与えるであろうと思う者は、出願に対して反対主張をすることができます。TTABがこの係争を解決することになります。反対主張者が期日を逃してしまった(反対主張者により商標刊行物がモニタリングされないと、容易に起こり得るような)場合、取消手続きにより、発行済み登録について同一の問題点を提起することが可能です。(ただし、5年間の登録使用後、登録は「議論の余地のない」状態となり、提起され得る問題点が非常に限定されます。)TTABの手続きは、登録が発行もしくは取り消しされるべきであるかに制

<sup>1</sup> 民事訴訟 No. 1:11-cv-434, 2012 WL 3578942 (E.D. Va. Aug. 16, 2012)。

<sup>2</sup> 商標審判部(TTAB)は、米国特許庁(USPTO)の一環である。

2012年8月30日

限され、当事者が商標を使用する能力に直接の影響はありません。

異議申し立て手続きと取消手続きで最もよく見られる問題とは、「混同のおそれ」と「単なる記述」です。TTABは登録の内容のみを評価するため、その分析の局面には、想定に基づくものもあります。通常、TTABでは、どのように標章が実際の製品において実際に使用されているかについて検討しません。出願もしくは登録が、それに記載された商品および/もしくは役務の全ての範囲を網羅するとします。例えば、「腕時計」と記載されている場合、TTABは、その標章が、腕時計の通常取引経路を通して販売される全種類の腕時計に使用されることが可能であると想定します。出願人/登録者の実際の商品が、サーフィンショップにおいてのみ販売される緑色の防水腕時計のような非常に幅が狭い範囲のものであったとしても、TTABの分析に影響はありません。

## II. TTABの決定を不服として 上訴する方法とその基準

異議申し立て手続きもしくは取消手続きのTTABの決定を不服として上訴する場合、(1) TTABにおける証拠的記録に基づき、米国連邦巡回控訴裁判所に対して直接上訴する、もしくは(2) 今後の上訴となり得る連邦地方裁判所(事実審裁判所)の一裁判所における民事訴訟を行うというように、上訴人には2つの方法があります。この選択は、(1) 証拠、(2) 法律、および(3) 今後決定されることになる問題点について、上訴の3つの重要な局面を決定することになります。

連邦裁判所に上訴する場合、検討内容は、実質的には上訴そのものです： 新たな証拠の提出は認められず、連邦巡回は、「十分な証拠」として知られる検討する際の基準に基づき、

事実認定を評価します(すなわち、事実認定が、記録上の十分な証拠により裏付けされる場合、確認支持されます)。しかし、民事訴訟が地方裁判所において提起された場合、当事者は、TTABの審判記録だけではなく追加証拠も記録に載せることができます。<sup>3</sup> 新たな証拠が追加された場合、地方裁判所は、過去の証拠と新たな証拠をあわせて検討したことに基づき、新たな事実認定をします。従って、地方裁判所へ上訴する当事者は、TTABにおいて敗訴した問題点について、新たな証拠を追加することにより、自己の主張を強化することができます。

これらの2つの方法におけるもう一つの相違点として、連邦巡回が独自の法律を適用することが挙げられます。これは、TTABを通常管理する法律と同じものです。その理由は、TTABからの全ての査定系上訴は連邦巡回へと進み、TTABには連邦巡回による商標についての法律の解釈を適用することが義務付けられているからです。しかし、(特許に関する事件とは異なり)地方裁判所での商標に関する判決は、連邦巡回ではなく、米国内の12ヶ所の地域巡回控訴裁判所のうちの1ヶ所に上訴されることとなります。地方裁判所には、その裁判所が所在する巡回の法律を適用することが義務付けられています。商標法の一般概要は、米国全域にわたり類似している一方、重要な相違点もみられます。例えば、全ての巡回控訴裁判所は、「混同のおそれ」に関する問題点を、複数の要因のテストにより解決しますが、検討対象要因、およびそれ

<sup>3</sup> これは、(まもなく特許審判部(PTAB)となる)USPTO特許インターフェアレンス審判部の決定を不服として上訴した地方裁判所における民事訴訟に類似している。*Kappos v. Hyatt*, 132 S. Ct. 1690 (2012)および*Streck Inc. v. Research & Diagnostic Systems, Inc.*, 659 F.3d 1186 (Fed. Cir. 2011)を参照のこと。

2012年8月30日

それぞれの要因の比重が、巡回裁判所により異なります。従って、地方裁判所への訴訟提起により上訴する当事者は、該当事件に適用される法律を選択することができます。

また、連邦巡回への上訴と地方裁判所への訴訟提起との他の相違点として、連邦巡回への上訴は、(出願の詳細に基づき)出願人は登録を受けるべきであるか、もしくは既存の登録を取り消すべきであるかという、TTABにおいて検討された同一問題点のみを検討することが挙げられます。地方裁判所において、追加として、他の問題点も訴状に載せることができます。例えば、TTABにおいて登録について異議申し立てをする当事者が、地方裁判所の訴訟で商標侵害を主張することはよくあることです。これは、TTABでの勝者にとって不利となる可能性があります。勝者が地方裁判所で敗訴した場合、商標登録が取り消しとなるだけではなく、係争中の商標の使用が不可能となることもあり、さらに損害賠償の支払いを強要させられることもあります。このようなことを考慮して、和解となることもあります。

### III. SWATCH 対 SWAP

2006年2月、腕時計のSWATCHの標章所有者であるSwatch, S.A.は、腕時計の文字盤とバンドにSWAPの標章の登録を求めるBeehive Wholesale, L.L.C.の出願について異議申し立て手続きを提出しました。2011年にTTABが問題を検討した時点では、(1)SWATCHとSWAP間に混同のおそれが存在したかどうか、(2)SWAPの標章は、SWATCHブランドの独自性を希釈するであろうかどうか、および(3)SWAPは、腕時計の文字盤とバンドの単なる記述であるかどうか(SWAPの製品ラインは、購入者が腕時計の文字盤とバンドの異なる組み合わせができ

るように、文字盤とバンドの交換ができることを特徴としていた)という3つの主要な問題点がありました。TTABは、全ての3つの問題点において、当事務所のクライアントであるBeehiveの主張を認めました。

Swatchは、商標侵害とその他の主張を追記した上で、民事訴訟の提起により米国バージニア州東部地区地方裁判所へ上訴しました。Swatchは、TTABにおける比較的長い記録に依拠する一方、特に自社の売り上げの範囲について追加で証拠を提出しました。新たな証拠が追加された程度により、地方裁判所の判決では、それぞれの問題点についてのTTABの判断に異なる比重がおかれました。例えば、TTABは、SwatchがSWATCHの標章が強いことを証明しなかったとしました。地方裁判所は、新たな証拠に依拠し、「SWATCHの標章の強さと独自性は、侵害であるという判決を裏付ける」としました。一方、(SWATCHとSWAP間における意味と外観の相違点または被告が一般を混同させようとした意図の欠如のような)基本的には新たな証拠がないという問題点について、地方裁判所は、Beehiveの主張を確認支持するというTTABの事実認定を採用しました。(単なる記述のような)他の問題点について、地方裁判所は、TTABの証拠分析を確認支持した後、Swatchが提出した新たな証拠は、証明力に欠けている、もしくはSwatchに反する事実認定を確認支持するものであるとしました。

結果として、地方裁判所は、SWAPの標章の「腕時計の文字盤の変形」が特に混同させるものであるというSwatchの主張(すなわち、Beehiveが登録を求めていた標章の形状ではなかったため、SwatchがTTABで提起することができなかった主張)を含め、全ての問題点においてSwatchの主張を却下しました。

2012年8月30日

#### IV. 提案

係属中の商標出願もしくは商標登録を有する商標侵害者と係争になった場合、当事者は、TTAB の手続き、地方裁判所における侵害訴訟提起、もしくはその両方を行うべきかどうかを決定する際、以下のような複数の要因を検討すべきです:

1. 通常、侵害訴訟の費用と比較して、TTAB の手続きの費用はそれほどかからないが、それでもこのような手続きには多額の費用がかかる。多数の状況において、商標ユーザーが多額の訴訟費用の支払いに迫られている場合、そのような費用を避けるため、異なる商標を選択している。

2. 商標ユーザーが頑固である場合、侵害訴訟提起のみにより商標の使用を停止させることができる。

3. 当事者にとって入手可能である事実について、TTAB の法律と地方裁判所において適用される法律とを比較した場合、説得力がどちらの方に更にあるかどうか。例えば、実際の混同がないという事実は、(ワシントン D.C.にあるポトマック川のちょうど向かい側にある)連邦巡回よりも(「ロケット・ドケット」で有名な米国バージニア州東部地区地方裁判所を含む当事務所の地元の巡回裁判所である)第四巡回において重要視される。

4. 相手側(例えば、被疑侵害者等)による実際の使用範囲が、出願もしくは登録にある商品および役務の記載の範囲よりも実質的に狭い場合、混同のおそれは、TTAB において証明した方が容易であるかもしれない。このことは、最終的な侵害の問題を左右しないというものの、成功した TTAB の結果は、新たな証拠が後の上訴で認められない要因について方向を決定するように思われ、侵害が

あるかどうかの最終的な結論について実質的な比重を与えるように思われる。

5. TTAB の手続きまた地方裁判所における事件においては、問題解決までにかかる年数がかかる恐れがある。通常、TTAB の日程は、1年以内の解決に向けて、手続き開始の時点で組まれる。しかし、申し立ておよび他の手続きは、(2006年から2011年における SWATCH 対 SWAP の手続きと同様に)実質的に TTAB での事件の進行を遅らせる可能性がある。地方裁判所の速さは、裁判所により異なる。例えば、民事訴訟における正式事実審理(trial)までにかかる中位時間は、ニュージャージー州の 43.6 ヶ月に対し、ここアレキサンドリアにおけるバージニア州東部地区では現在 12.8 ヶ月である。

成功しなかった TTAB の訴訟当事者は、連邦巡回への上訴をすべきであるか、もしくは地方裁判所で民事訴訟を提起すべきであるかを決定する際、次のような要因を検討すべきです:

1. TTAB と異なる事実認定をするように地方裁判所を説得させるため、上訴人はどの程度まで新たな証拠を入手することができるか。

2. 速さもしくは遅延のどちらを希望するのか。通常、連邦巡回への上訴には、1年かからない。正式事実審理(trial)が開始されるまでの時間は、1年未満のものから3年以上かかるものもあり、地方裁判所により異なる。地方裁判所への提訴は、今後地域巡回裁判所への上訴へと進展する可能性があり、そのプロセスにかかる時間は、状況により著しく異なる。

2012年8月30日

3. 上記のように、事件の特定の事実に背景の観点から、地域巡回の法律と比較して、連邦巡回の法律を注意深く検討すべきである。TTABでの勝者もこの要因を検討すべきである。例えば、管轄、裁判地もしくは利便性の観点から、原告が選択した裁判所から別の地方裁判所に対して、事件の移送要求が可能であるかもしれない。

4. TTABでの敗者が先任の商標ユーザーである場合、地方裁判所への商標侵害の主張において、被告に対してどの程度まで今まで以上の圧力をかけることが可能であるか。

5. 地方裁判所の判決後、巡回裁判所への上訴が可能であることを考慮した場合、連邦巡回への上訴は、地方裁判所への提訴よりも費用がかからないことはほぼ間違いない。連邦巡回への上訴は、既存の記録のみに基づいており、通常、概要書面および口頭弁論のみを通して検討する。

\* \* \* \* \*

*Oliff & Berridge, 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、多く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、*Oliff & Berridge, 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、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、[email@oliff.com](mailto: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](http://www.oliff.com) においてもご覧いただけます。