

REPORT

2006年改正版商標稀釈防止法

2006年12月6日

10月6日、ブッシュ大統領は、1996年版連邦商標稀釈法(FTDA)を改正するものとし、2006年改正版商標稀釈法(TDRA)に署名しました。このスペシャルレポートでは、米国商標法における改正および今後の商標業務において改正法がもたらす影響について説明します。

I. 背景

米国商標政策は、市場における商品および役務の出所に関して、消費者に通知し、消費者を保護することに焦点を当てています。商標に与えられる法的保護は、消費者が情報に基づき商品購入を行うことを可能とします。また、関連商標に基づく商品および役務の質および特徴の保証を可能とします。

当事者が、他人の商標に基づき商品もしくは役務を提供した場合、このような行為は、その商品もしくは役務の本来の出所に関して、消費者に対して混同を生じるおそれがあります。従って、このような行為は、商標所有者にこのような混同を防ぐための訴訟原因を与えることとなります。それによって、消費者が情報に基づき商品購入を行う能力を保護することとなります。

米国商標法および政策の根本的目的は、消費者を保護し、消費者に通知することにあります。そのため、従来、米国商標法は、その標章に基づき提供される商品およびもしくは役務に対して標章を保護するにしか過ぎませんでした。そのようなものとして、様々な企業は、そのような企業の産業が重複して、消費者に対して混同を生じることがない限り、同じ標章を使用する可能性があります。例えば、商品および役務の広範囲に亘り、非関連企業による標章「ACME」の複数の使用が列挙されます。

稀釈は、場合によっては、商品、役務、およびもしくは企業の産業間に共通点がないとしても、同一もしくは類似標章の使用は、標章が商品およびもしくは役務の単一出所と思われるという混同を生じるおそれがあるという点で、従来の商標侵害とは異なります。1996年のFTDAでは、稀釈は、州別慣習法(コモンロー)のみならず連邦制定法に基づき訴訟原因となりました。他人が、市場における著名標章の独自性を「稀釈」するような形式で、同一もしくは類似標章を使用する際、FTDAに基づき、著名商標の所有者は、訴訟原因を有しています。

II. 稀釈法の改正

A. 何が著名であるのか?

FTDAによると、標章は、商標所有者に、標章の稀釈に対して訴訟原因を与えるため、「著名」でなければなりません。FTDAの発効以来、裁判所は、この用語の意味について検討しています。FTDA中の方針に従うことなく、説明もなく、標章は著名であるとの結論に至った裁判所もあります。¹ 標章の著名度を判断するにあたり、FTDAに示される要因の少なくとも一

¹ 例えば、*Sara Lee Corp. v. American Leather Prod., Inc.*, 1998 U.S. Dist. LEXIS 11914, at 32-33 (N.D. Ill. 1998) (「[制定]要因を考慮し、この裁判所は、サラ・リーの登録済み商標COACHの革製表示札が、...著名であるとした」); *Mattel, Inc. v. JCOM, Inc.*, 1998 U.S. Dist. LEXIS 16195, at 9 (S.D.N.Y. 1998) (人形BARBIEは、「どのような基準に照らしても」著名である); *Playboy Enter. v. Asiafocus Int'l, Inc.*, 1998 U.S. Dist. LEXIS 10359, at 20 (E.D. Va. 1998) (「標章PLAYMATEおよび標章PLAYBOYの著名度は、理屈に適い係争不可能である」)を参照のこと。

200612月6日

部を使用した裁判所もありました。² 一般的に、裁判所は、標章が「著名」であるとするために、著名度が関連産業もしくは関連商業においてのみ著名でなければならぬか、もしくは全産業および全商業に互り著名でなければならぬかを判断しなければなりませんでした。

新法TDRAでは、著名標章は稀であり、えり抜きであることが強調されています。TDRAでは、「米国一般消費者により、標章所有者の商品も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、標章は著名である」という文言を使用して、著名度の基準について明確にしています。³ 従って、TDRAでは、著名度は全米に互るものでなければならぬとあります。更に、単に関連産業もしくは関連商業において認識されるというのではなく、米国一般消費者が認識していなければならないとしています。

B. 不明瞭化および汚染化

FTDAでは、著名標章の所有者は、他人が著名標章を営利的使用することに関して、そのような使用が稀積を引き起こす場合、差し止めをする権利があるとありました。コモンローでは、一般に、著名標章が稀積されるには、不明瞭化および汚染化の二通りがあります。⁴ しかし、FTDAでは、そのような標章が稀積される可能性がある方法についての説明がないため、汚染化および不明瞭化の双方が稀積に関する連邦レベルでの訴訟原因を起こすかどうかについて裁判所は二つに分裂しました。

TDRAでは、現在、不明瞭化および汚染化の双方は、稀積が原因で訴訟が起こり得るとして法律化されています。

不明瞭化による稀積は、「標章により起きた頭の中での結びつきの不明瞭化であり、消費者アンケートにより容易く把握されない、不明瞭でない消費者行動により通常みられない現象」として説明されていました。⁵ 不明瞭化という捕らえどころがない特質のため、TDRAでは、著名標章の不明瞭化が起きたかどうかを判断するために、裁判所により検討可能である関連要因の形式で指針を出しています。これらの要因には下記の事項も含まれます：

- (i) 標章もしくは商号と著名標章との間の類似度；
- (ii) 著名標章の本質的もしくは獲得した著名度；
- (iii) 著名標章の所有者が標章の実質的な排他的使用に従事している度合；
- (iv) 著名標章の認識度；
- (v) 標章もしくは商号の使用者が、著名標章との関連付けを形成する意図を有していたかどうか；および
- (vi) 標章もしくは商号と著名標章との間の実際の関連性。⁶

それに反して、汚染化による稀積は、「著名標章の評判を傷つける、標章もしくは商号と著名標章との間の類似度から起こる関連付け」です。⁷ 汚染化の場合、通常、後の使用者は、低俗であり、不法であり、もしくはこれらと類似して否定的とみなされる商品もしくは役務と関連して、著名標章を使用します。

² 例えば、*NBA Prop. v. Entertainment Records LLC*, 1999 U.S. Dist. LEXIS 7780, at 20 (S.D.N.Y. 1999) (NBA); *Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News*, 1999 U.S. Dist. LEXIS 2832, at 13-14 (E.D. Pa. 1999) (THE SPORTING NEWS); *Jews for Jesus v. Brodsky*, 993 F. Supp. 282, 306 (D.N.J. 1998) (JEWS FOR JESUS)を参照のこと。

³ 15 U.S.C. §1125(c)(2)。

⁴ 例えば、*Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.*, 191 F.3d 208, 217-22 (2d Cir. 1999) (blurring); *Am. Dairy Queen Corp. v. New Line Prod., Inc.*, 35 F. Supp. 2d 727, 733 (D. Minn. 1998) (tarnishment); *Jews for Jesus*, 993 F. Supp. at 307; *Panavision*, 141 F.3d at 1326参照のこと。

⁵ Restatement (Third) On Unfair Competition § 25 cmt. f.; see also Jonathan E. Moskin, *Dilution or Delusion: The Rational Limits of Trademark Protection*, 83 Trademark Rep. 122, 138 (1993) (「稀積という概念は、社会的信用が急に消滅もしくは破壊することを推定するのではなく、社会的信用が徐々に消失もしくは低下することのみを推定している。しかし、証人はこの徐々になる精神的工程をどのように検知すべきか、また、そのような証人はどのようにして見出されるべきかは問題である。」)。

⁶ 15 U.S.C. §1125(c)(2)(B)(i)-(vi)。

⁷ 15 U.S.C. §1125(c)(2)(C)。

200612月6日

C. 実際の稀釈 対 稀釈の可能性

FTDAでは、稀釈を立証する基準についての記載がありません。結果として、裁判所は、稀釈が立証されたかどうかを設定する様々な方法を使用しました。⁸

Moseley v. Victoria Secret Catalog, Inc. 事件では、米国最高裁判所は、稀釈訴訟において成功を収めるには、商標所有者は、単なる稀釈の可能性ではなく、実際の稀釈を示さなければならないとしました。⁹ 同裁判所は、実際の稀釈を判断する方法を明確にしませんでした。同一標章の場合、同裁判所は、直接および状況証拠が実際の稀釈を示すのに充分である可能性があるとして単に示唆しました。

Moseley 事件に対して、TDRAでは、「実際の稀釈」から「稀釈の可能性」に基準を明確に変更しています。この改正は、商標所有者が以前より簡単に稀釈を監視することができるようにしています。

「実際の稀釈」の基準下では、著名標章の所有者は、訴訟原因となる何らかの認識可能な危害があるまで、待たなければなりません。商標界およびビジネス界では、このことは積極的に著名標章を保護せず、回復不可能な危害が起こった後の償還請求を与えるにすぎないとして、この実際の稀釈基準を非難しました。

これと比べて、「稀釈の可能性」の基準では、著名標章の所有者が、実際の損害が起こる以前に、稀釈行為を停止することができるようにしてあります。この基準は、差し止め命令がさらに可能であるようにしています。この結果、著名標章の所有者には、他の使用者を攻撃的に追跡することにより、その標章および関連権利の範囲を広めて強めるための機会が与えられてい

⁸ 例えば、*Consol. Cigar Corp. v. Monte Cristi de Tabacos*, 58 F. Supp. 2d 188, 200 (S.D.N.Y. 1999); *Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. B.E. Windows Corp.*, 937 F. Supp. 204, 211-14 (S.D.N.Y. 1996); *Liquid Glass Enter., Inc. v. Dr. Ing.*, 8 F. Supp. 2d 398, 405 (D.N.J. 1998); *Luigino's, Inc. v. Stouffer Corp.*, 170 F.3d 827, 833 (8th Cir. 1999)を参照のこと。

⁹ *Moseley v. Victoria Secret Catalog, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003)。

ます。ただし、このような権利行使には、米国憲法修正条項1条で保護された使用による制限があります。

D. 公正使用の例外

商標所有者に対して保護の範囲が広がったものの、TDRAでは、稀釈法下で訴訟可能でない活動に対しても重要な改正がありました。FTDAでは、非営利的使用、ニュース報告や解説、比較広告に関連した保護が含まれていた一方、TDRAでは、「著名標章の所有者もしくは著名標章の所有者の商品もしくは役務を指摘、パロディ、批評、もしくは解説すること」を含むように、保護された活動のカテゴリーが拡張されています。¹⁰

TDRAで保証されるもう一つの重要な保護は、保護された活動の促進に関する公正使用の例外です。主に、この保護は、他者に侵害することを許した当事者として訴訟に巻き込まれるおそれがある営利インターネットサービスのプロバイダー(例として、サーチエンジンプロバイダー等)のような事業体に対して有利です。¹¹

E. トレードドレス

また、FTDAでは、不登録トレードドレスに関する稀釈訴訟の立証責任の基準を設定する新規定が含まれています。TDRAの発効以前に、少数の裁判所では、FTDAが商標のみならずトレードドレスにも保護を拡張するべきかどうかという質問が提起されました。

TDRAでは、稀釈からトレードドレスを保護することが明確に記載されています。しかし、TDRAでは、トレードドレス稀釈訴訟における二段階立証責任が課せられています。この責任では、トレードドレス保護を主張する事業体は、(1)全体的に、主張トレードドレスは、非機能的であり、著名であることを立証しなければなりません; また(2) 主張トレードドレスが主登録簿中に登録済み標章を含んでいる場合、不登録

¹⁰ 15 U.S.C. §1125(c)(3)(A)(ii)。

¹¹ 15 U.S.C. §1125(c)(3)(A)(i)。

200612月6日

トレードドレスは、登録済み標章の著名度と別な著名度を有することを立証しなければなりません。

III. 提案

この新法は、著名標章の所有者により米国商標法下で享受される権利の勝利と強化を示すものです。「希釈の可能性」の基準は、権利行使の努力を強化するのに役に立ちます。そういうものとして、当事務所では、著名標章の所有者は、今後の希釈訴訟を考慮し、第三者による著名標章もしくは類似標章の使用を監視しつづけ、今後の希釈停止に向けて早期法的措置を取ることをお勧めします。

また、TDRAでは、著名標章に関する不明瞭化もしくは汚染化結果を有するような論議となるかもしれない資料の使用、および新規標章を選択することに関して新たなチャレンジを提起しています。このようなリスクを最小限にするために、当方では、米国通商での商品および役務に関連して使用する全標章を米国で登録することをお勧めします。連邦レベルでの登録は、標章所有者による連邦レベルでの登録済み標章に関する希釈訴訟に対して、完全な歯止めとなります。

* * * * *

*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、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。