OLIFF & BERRIDGE, PLC
ATTORNEYS AT LAW
SPECIAL REPORT

連邦巡回による、ウエブサイト上の商標見本に関する米国特許庁要件の緩和

2010年1月22日

I.　序文

最近の米国連邦巡回控訴裁判所の判決において、ウエブサイトのスクリーンショットが商標使用の見本として認められるべきであるかどうかを判断する米国特許商標庁(USPTO)の基準が緩和されました。

*Sones*事件の判決[1]では、連邦巡回は、USPTOがウエブサイト上の商標使用の見本が充分であるかどうかを評価するための3部に分かれたテストを厳格に適用することを拒絶しました。そのテストにおいて、ウエブサイト上の商標見本の場合、関連商品の図画を含めなければなりませんでした。

II.　商標使用の見本に関する要件

USPTOでは、商品に関連してマークをどのように使用しているかを提示するため、ほとんどの場合、商標所有者に商標出願および登録を裏付ける見本を提出するように義務づけています。[2]　出願係属中に、登録から6年目の間に、および各々の更新出願の提出の際に、そのような見本を提出しなければなりません。通常、商品用の許可された見本には、ラベル、札、商品用の入れ物、もしくは店頭の展示品(すなわち、商品購入が可能である場所で、垂れ幕、ショーウインドーの商品展示品等、商品を購入するための勧誘として、顧客となりそうな人物の注意を引きつけるような商品展示品)のような品物が含まれています。

電子商業取引(Eコマース)の流行は、USPTOに対して、ウエブサイト上の見本が許可可能である店頭展示品の見本であるかどうかを判断するテストを採用するように促しました。USPTOは、*Lands End, Inc. v. Manbeck*[3]事件から派生した次のようなテストを採用しました。本件は、カタログを見本として使用することに関するものでした:

> USPTOにおいて審査を行う弁護士は、(1) 関連した商品の図画を含み、(2) マークを商品と関連付けるため、商品の図画に充分近い位置にマークを含み、および(3) 商品注文に必要な情報を含むものであれば、如何なるカタログもしくは類似する見本も商品と関連付ける展示品として認めるべきである。このような基準を満たす如何なる様式の広告も、商品と関連した展示品としてみなされるべきである。[4]

USPTOは、従来のカタログと共に、ウエブサイトのスクリーンショットが見本として充分であるかどう

---

[1] *In re Sones*, 93 USPQ2d 1118 (Fed. Cir. 2009).

[2] 商標使用の見本は、外国登録もしくは国際出願に基づく出願には義務付けられていない。

[3] 797 F. Supp. 511 (E.D. Va. 1992).

[4] TMEP § 904.03(h).

© 2010 Oliff & Berridge, PLC

2010年1月22日

かを評価するため、*Lands End*事件のテストを適用しました。[5]

III. *Sones*事件の判決

出願人のMichael Sones氏は、慈善事業のブレスレットに関連して使用するマークを登録するための出願を提出しました。Sones氏は、ウエブサイト上の2つの見本を提出しましたが、これらの見本には、ブレスレットの図画は含まれていませんでした。*Lands End*事件のテストを適用し、USPTOは、これらの見本が商品の図画に「近い位置で」マークを見せていないとして、出願を拒絶しました。Sones氏は、USPTOが、ウエブサイト上で使用される見本は、関連商品の図画を含まなければならないというブライトラインの規則を適用したことにより、不適切に本件を取り扱ったとしてとして、連邦巡回に上訴しました。

連邦巡回では、*Lands End*事件を取り扱った裁判所は、3部に分かれたテストの各部分を絶対要件としなかったが、USPTOにおいて審査を行う弁護士が考慮すべき要因リストであるとしました。そのリストは、必ずしも完全なものではありません。同巡回は、*Lands End*事件を取り扱った裁判所が、分析において必須要因として展示品の「店頭の性質」、すなわち、見本の一部として、商品の図画の有無でなく、マークがどれぐらい目立つものであったか、また商品注文が可能であったかどうかを考慮したと説明しました。また、同巡回は、「重大な質問は、顧客が「商品の源を特定および区別する手段として、展示されたマークに目を向ける機会」があったかどうか」としました。

また、連邦巡回は、USPTOが*Lands End*事件のテストを厳格に適用することは、商標法と一般の商標に関する方針に反するとして拒絶しました。同巡回は、「実際に物理的に存在する」店に関連して、商標使用の見本に商品の図画を含めるように義務付ける規則がないと記しました; 例えば、連邦巡回によると、USPTOが、商品の図画の展示がなくても、商標を含む通常の商業包装を商標使用の見本として許可可能であるとみなしたことは、正しいことです。商標の目的は、商品を区別し、商品の源を特定することであるため、マークを伴う展示品は、商標法に基づき許可可能である使用見本であるためには、書面記述、視覚描写、もしくはその他の方法等で、商品と充分に「関連付けがある」ことのみが必要となります。

連邦巡回は、ウエブサイト上の見本が許可可能であるかどうかについての適切なテストとは、単に見本が「マークが商品と「関連があり」、源の指標として機能を果たすかどうかを何らかの形式で明らかに示さなければならない」ということであるとしました。同巡回は、このような判断の際に関連のある次のような要因リストを提示しました。(i) ウエブサイトが「店頭の性質」を有しているかどうか、(ii) 「商品が周知されているほど、原文の説明の包括性に欠けてよいことを考慮して、「商品の実際の特徴もしくは本来備わっている特徴が、原文の説明から認識可能であるかどうか」、および (iii) マークに「TM」という称号が含まれているため、そのマークが「視覚的に目立つ」かどうかという要因です。しかし、同巡回は、「製品の視覚的描写は、提出した見本が、マークと商品の源を充分に関連付けることができるかどうかを決定する際に重要な検討事項である」こと、「図画がないことは、多くの場合においてウエブサイト上の見本が無益である[可能性がある]こと」を明確にしました。

連邦巡回は、「Sones氏の見本が、「商品を指摘および区別するように」マークと慈善事業のブレスレットとを充分関連付けるかどうかを判断するため」、全体として証拠を検討するように、TTABに本件を差し戻ししました。

IV. *Sones*事件の判決の効力

多数のEコマースのウエブサイトには提示された商品の図画を含んでいるものもあれば、そうでないものもあります。連邦巡回が、USPTOのブライトラインの規則、すなわちウエブサイト上の見本には図画を添付しなければならないということを拒絶したことは、商標所有者に対して、ウエブサイト上の見本を許可可能である見本として使用することにかなりの柔軟性を与えるように思われます。しかし、現在でも、図画の存在は、見本が許可可能であることを証明する際に非常に役に立ちます。

[5] 例えば、*In re Valenite*, 84 USPQ2d 1346 (T.T.A.B. 2007); *In re Dell, Inc.*, 71 USPQ2d 1725 (T.T.A.B. 2004)参照のこと。

© 2010 Oliff & Berridge, PLC

2010年1月22日

USPTOが連邦巡回の多数の要因からなるテストをどのようにウエブサイト上の使用見本に適用するかを予測することは困難です。新規標準が、ウエブサイト上の使用見本にかなりの柔軟性を与えるとしても、USPTOが図画のないウエブサイト上の使用見本を認めるかどうかは、いろいろな解釈の可能性があり、審査官により変わる可能性があります。

*Sones*事件の判決は、特にウエブサイト上の見本に適用されるとはいえ、USPTOは、カタログ上の見本についても*Sones*事件で定められた標準を適用するように思われます。

V. 提案

商標出願および登録の裏付けのため、ウエブサイトもしくはカタログの使用見本を提出準備する際、次のステップを踏むことをお勧めします:

1) 全てのウエブサイトおよびカタログ見本が、明確にマークを表示し、また商品注文のために顧客に充分な情報を提供すること。

2) できるだけ、ウエブサイトおよびカタログ見本中にマークに近い位置に関連する商品の図画を含めること。

3) ウエブサイトもしくはカタログ見本上で、関連商品の図画を含むようにすることが不可能な場合、見本にその商品の実際の特徴もしくは本来備わっている特徴が認識可能であるような商品の詳細にわたる原文の説明を含めること。

4) マークが視覚的に目立つように、ウエブサイトおよびカタログ上でマークに隣接して「TM」の名称を使用すること。

商標見本に関する追加情報をご希望の場合、ご遠慮なくお問い合わせください。

* * * * *

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、または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、ウエブサイトwww.oliff.comにおいてもご覧いただけます。

© 2010 Oliff & Berridge, PLC