

<AIPPI セミナー開催報告>

米国知財セミナー

米国商標制度に関する最新情報について

- 1) 開催日時：平成 29 年 6 月 28 日（水）13：30～17：00
- 2) 会 場：金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス 13 階 1301 講義室
- 3) 講演者：Reed Smith LLP
Clark W. Lackert 氏（米国特許弁護士）

4) 内容

1. 米国商標の異議申立制度について

USPTO Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) Practice versus US federal courts

- ・ TTAB は、拒絶査定不服審判や異議申立て等の審理を行う部門であり、その審理範囲や判断結果の効力範囲は裁判所におけるそれらと異なり、目的に応じて使い分ける必要がある。例えば、TTAB は商標の登録に関する適否について判断を行うが、その判断に基づいて差止命令や損害賠償を認めることはできない。そのほかにも、書面による手続が主であるなど、裁判との違いがある。
- ・ TTAB の判断については、連邦地裁や CAFC 等に対して不服を申し立てることができるが、近年、TTAB の判断が優先されたケースもあり、その重要性が高まりつつある。
- ・ TTAB の手続は、裁判手続と同様にディスカバリーが含まれており、証拠の開示義務が課される。TTAB で異議や取消を求める場合、期間と費用に関しては、裁判所へ訴える場合と同様となるため、求める請求内容に応じて TTAB と裁判所のどちらに訴えを起こすか吟味する必要がある。
- ・ 近年の動きとしては、Fraud の判断基準の変化が挙げられる。商標の使用意思に関し、「知っていた又は知るべきであった」というものから、「欺くという特定の意図」が要求される。出願人が USPTO を欺く意図を持って不当表示をした場合に「Fraud」と見なされる。
- ・ 例として、靴を指定商品として「あゆみ／AYUMI」の二段並記の商標に関する事件がある。商標法では商標が記述的かを判断する際に外国語の一般的な英訳で判断するとされていたところ、出願人は当初、英訳は「Walking」であると主張し、その後「あゆみ」の語の意味は複数あることを主張した。しかし TTAB は、英訳が複数あることを最初に提出しなかったことについて十分な証拠が提出されていないとし、出願人の主張を認めなかった。
- ・ 商標「DARK HORSE」及び「DARK HORSE DISTILLERY」の出願について、USPTO は「くろうま」の先行登録を理由に拒絶した。TTAB は「くろうま」の適切な訳として"black horse"や"black animal"、"evil horse"、"evil animal"があるとし、拒絶は取り消された。
- ・ Fraud に関する審決として、Medinol Ltd. v. Neuro Vasx Inc. 事件、In re Bose Corp 事件がある。指定商品のうち未使用の商品があったことについて Fraud であると指摘された。

2. 米国商標に関する最新の重要判決例について

Recent US court decisions – trademarks

- ・ 連邦裁判所は FRCP や州裁判所規則を使用して手続が進行する。ランダム法（米国商標法）が適用される範囲は限定的であり、訴えを起こす際には、州法、判例法その他様々な角度からの検討が必要である。州や巡回区によって判断の傾向が異なるため、どこの裁判所に訴えるか、判事は誰かなども注意を要する。
- ・ 注目判決としては、他法域（FDA）に基づく認証が商標法に影響を与えないとした Pom Wonderful

LLC v. Coca-Cola Co.,事件（第9巡回区）、特定の人種に対する誹謗中傷に当たると判断された商標について、これを防止する規定は憲法違反（修正第1条：言論の自由）であると最高裁が判示した事例（In re Tam 事件）がある。

- ・米国で未使用かつ未登録である商標について、外国での販売状況や周知性を考慮した事件として、Person's Co., Ltd 事件、Grupo Gigante 事件、Bayer Consumer Care AG v. Belmore LLC 事件がある。Bukhara 事件では、米国で未使用であった商標について、その元従業員が当該商標を使用して同様のサービスを提供していたところ、ランダム法その他の法律ではこれを防止する規定がなく、侵害とは認められなかった。
- ・米国での著名商標と類似する商標の使用について、これを希釈行為とした、Visa International Services Association v. JSL Corp.,事件、他人によるパロディとしての使用に関して認められなかった Louis Vuitton Malletier, S.A v. Hyundai Motor America 事件、及び認められた Louis Vuitton Malletier, S.A v. My Other Bag, Inc.,事件がある。
- ・SNS サービスに関する事件としては、訴状の送達に SNS を利用することの妥当性が認められた Whoshare Inc. v. Orun 事件、ハッシュタグに商標を連想させる表記を使用した場合、商標の使用に該当しないとされた Eksouzian v. Albanese 事件がある。

3. 非伝統的商標（non-traditional trademarks）の保護について

Protection of non-traditional trademarks

- ・米国では、製品を識別でき、出所を表示するいかなる Device も商標となり得ると規定されている。このため五感で認識できるものであれば商標として登録できる可能性があり、視覚で認識できる伝統的な商標のみならず、トレードドレス、触覚、単色、音等も商標として登録が可能である。これらは、機能性や識別力の有無、単なる装飾に該当しないか等が問題とされる。
- ・単色の商標としては、Qualitex 社のアイロン台の色である「Green Gold」、UPS 社の配達用トラックの色である「Brown」、ルプタン社が販売する靴のソールの色である「Red」等の登録例がある。
- ・トレードドレスは、通常セカンダリミーニングが必要とされ、それを証明する必要があり、Wal-Mart Stores v. Samara Brothers, Inc.事件、Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.,事件が有名である。製品の構成については本質的に識別性があるとはいえず、セカンダリミーニングを必要とすると判示されている。製品のパッケージとして、ミントキャンディの缶の縁を赤くした態様、透明ビニールから成る食品保存用袋において、袋口の片方を青色、他方を黄色とし、重ねると緑色となる態様、クレヨンの箱の模様部分、車のフロントグリル部分の態様を登録した例がある。これらは意匠と重複する面もあるが、製品の特徴的な部分を商標として登録することで、より多面的な保護を図ることができる。
- ・音商標としては多くの例があるが、登録の際にどのような音声かという説明を記載する必要がある。
- ・その他の例として、編み糸にフルーツの香りをつけた匂いの商標、触覚の商標としてワインボトルにベルベット調の手触りを付した例がある。それが商標として消費者に理解されていることが必要であり、セカンダリミーニングの証明が必要となる。味覚の商標はまだ登録されたことはない。

本セミナーは、企業知財部や特許事務所にご勤務の方で特に米国商標に携わる実務者にとって、非常に有意義な内容となった。参加費：AIPPI・JAPAN 会員 5,000 円（会員以外 10,000 円）。本セミナーでは 40 名以上の参加者にお集まりいただき、質疑応答も活発に行われた。

以上