

米国におけるダイリューションに対する標章の保護

- ランハム法による保護を中心として -

会員 中山 健一*



目次

1. はじめに
2. ダイリューションとは？
3. 法源
 - (1) 州法
 - (2) 連邦法
 - (3) その他
4. 成立要件 (prima facie case)
 - (1) 原告が著名標章の所有者であること
 - (2) 被告が商業的使用 (commercial use) を行っていること
 - (3) 被告が州際取引 (interstate commerce) で使用していること
 - (4) 被告が標章若しくは商号 (trade name) を使用していること
 - (5) 原告の標章が著名になった後に被告の使用が開始されたこと
 - (6) 被告の使用によって著名標章が希釈化 (dilution) されること
 - (7) その他
5. 抗弁
 - (1) 比較広告におけるフェア・ユース (fair use)
 - (2) 非商業的使用 (noncommercial use)
 - (3) ニュース報道 (news reporting) 及びニュース解説 (news commentary)
 - (4) フェア・ユース
 - (5) ラチェス (Laches)
 - (6) その他
6. 効果
 - (1) 救済手段
 - (2) 異議・無効理由
 - (3) その他
7. おわりに

1. はじめに

何故希釈化に対して標章を保護しなければいけないのであろうか？ 保護の限界は？ 本稿では、かかる課題について考える一つの足がかりとして、ドイツとやらんでダイリューション法理が発展している米国におけるダイリューションに対する標章の保護を、ランハ

ム法による保護を中心に概観してみたいと思う⁽¹⁾。

2. ダイリューションとは？

ダイリューション・希釈化とは何であろうか？
ランハム法 45条は以下のように定義する。

(仮訳)

「ダイリューション」とは、

- 1) 著名標章 (famous mark) の所有者と他人との間の競業関係、又は
- 2) 混同 誤認若しくは欺瞞のおそれの有無に拘わりなく、該著名標章の商品又は役務を特定し、識別する能力が減じることを意味する⁽²⁾。

詳細は、成立要件に関連して後述するが、判例によれば「該著名標章の商品又は役務を特定し、識別する能力」の中には、自他識別力のみではなく、該標章の有する良いイメージ、顧客吸引力ないしは広告力も包含されると考えられる。

因みに、リステイトメント (Restatement (Third) of Unfair Competition § 25(1995))⁽³⁾は、以下のように規定する。

(仮訳)

第25条 混同の証明を要しない責任 ダイリューション及びイメージ毀損

- (1) 他人の商標、商号、団体標章又は証明標章と類似する表示を使用する者は、適用される反ダイリューション法の下でのみ混同のおそれの証明を要せずに責任を負う。行為者は以下の場合に反ダイリューション法の下で(法的)責任を負う。すなわち、行為者が当該表示を他人の標章と行為者の商品、役務又は事業を関連づけるおそれがあるような態様で使用しており、かつ：

* ニューヨーク州・カリフォルニア州弁護士

(a) 他人の標章が高度に自他識別力を有しており、当該標章と行為者の商品、役務又は事業との関連がその自他識別力を減殺させるおそれがあるとき；又は

(b) 他人の標章と行為者の商品、役務又は事業との関連が、他人の商品、役務又は事業を誹謗し又は他人の標識と関連するイメージを毀損するおそれがあるとき。

(2) 他人の商標、商号、団体標章又は証明標章と類似する表示を行為者の商品、役務又は事業と関連させるおそれがある態様ではなく、他人又は他人の商品、役務、事業若しくは標章を論評、批評、風刺、パロディ若しくは誹謗の目的で使用する者は、その者の行為が名誉毀損、プライバシー侵害、又は加害的虚偽表現の訴訟原因の要件を充たす場合に限り、混同のおそれの証明を要せずに（法的）責任を負う⁽⁴⁾。

商標の機能（商標が商品との関係で需要者に伝達するメッセージ）も取引上の時代時代における要請に応じて歴史的に変遷している⁽⁵⁾。ギルドが崩壊して営業の自由が確立され、自由競争原理が市場において行われるようになった近代以後、特に大量の規格化された商品が市場に流通するようになり、その結果、その流通経路も多様なものになった産業革命以後は、商標を介して市場において自己の商品を他と区別する重要性が著しく増した。商標ないし標章は使用当初は市場において該標章が使用された商品・役務が一定の出所から流出したものであることを需要者に伝達する（出所表示機能）が、自由競争に勝つために均等な品質の商品・役務を提供する営業努力とともに、該標章を反復使用する結果、該標章を使用した商品・役務は一定の品質を有するものであるというメッセージを需要者に伝える（品質保障機能）。さらに、最近のようにメディアが発達し大衆に商品・役務の広告宣伝を行うことが容易になると、企業は莫大な費用を投じて自己の商品・役務の広告宣伝を通じて需要を喚起するように努力するようになる。このような市場では標章はそのシンボル性ゆえに、かような宣伝広告活動において反復継続して使用される結果、需要者に商品・役務若しくは該標章の使用を一定のイメージに印象付け、購買意欲を刺激するメッセージを伝達する（広告宣伝機能）。

このようにして標章には、営業努力を伴う反復継続

した使用の結果、顧客吸引力、広告力、良好なイメージが化体することとなる。このような場合に該標章の冒用行為がなされると標章所有者の営業努力は無に帰すことになりかねないし、需要者も商品・役務に関して虚偽のメッセージを伝達されることとなり、混同が生じる。

さらに、長年にわたり或いは集中的に使用されると、標章は需要者に極めて知られた著名標章となる。著名標章となるとそれが持つ独自のブランドイメージが強い顧客吸引力ないしは販売力（selling power）を有し、個別の商品や営業を超えた独自の財産価値を持つこととなる。後発者としては該著名標章を冒用してかかるブランドイメージにただ乗り（free ride）すれば、たとえ混同が生じない場合であっても、市場において本来行うべき営業努力等をせずして優位に立てる。しかしながら、後発者のかかる冒用行為を放置するとすれば、標章所有者の長年の或いは集中的な営業努力によって需要者の心理において確立されてきた著名標章と商品・役務との間の強い絆が薄められ、又かかる冒用行為が品質の劣悪な商品・役務に関してなされると該著名標章の良好なイメージが毀損され、ひいては該著名標章の識別力、顧客吸引力若しくは価値が徐々に減少せしめられる場合がある⁽⁶⁾。かかる現象をダイリューションという。後述するように、著名標章と商品・役務との間の強い絆が薄められる類型を希薄化（blurring）といい、著名標章の良好なイメージが毀損される類型をポリューション（tarnishment）⁽⁷⁾という⁽⁸⁾。

したがって、あえて言えば、混同のおそれを要件とする通常の商標権侵害の場合の保護法益には商標権者の保護及び需要者の保護が含まれるが、ダイリューションに対する場合の保護法益は、少なくとも商標権者の保護がその大半を占めるとされる⁽⁹⁾。なお、市場に一つしかない標章が、非類似の商品・役務に関してとはいえ他者によって使用されれば、著名でない通常の標章の場合であっても上記の標章と商品・役務との間の絆が薄められたり、良好なイメージが毀損されたりする現象は生じ得るが、保護客体を著名標章に限定することによって、ダイリューション法理は標章所有者の利益と他者の標章採択の自由ひいては自由競争の担保という利益とのバランスを取っていることができる。

3. 法源

米国におけるダイリューション理論の発展は、1927年にハーバード法律評論誌に掲載された Schechter の “The Rational Basis of Trademark Protection”⁽¹⁰⁾ に端を発するといわれるが、ダイリューションを規制する法源としては以下述べるようにコモンロー、州の反ダイリューション法及び連邦商標ダイリューション法 (Federal Trademark Dilution Act of 1995) が挙げられる。

(1) 州法

1994年時点では、約25の州が反ダイリューション法を州法の一部として有しており、多くの州の反ダイリューション法は国際商標協会（当時は米国商標協会）の1964年に公表された模範州商標法 (Model State Trademark Bill) の12条にその範を有する。1996年に連邦商標ダイリューション法が施行されるまで州の反ダイリューション法は希釈化行為に対する主要な規範であった。なお、州反ダイリューション法に基づく訴訟での判決の効力は当該州内にとどまる。

(2) 連邦法

1996年に初めて連邦法として著名標章をダイリューションから保護する連邦商標ダイリューション法が制定・施行されたわけだが、じつは1988年にも連邦議会に法案として提出されている。しかしながら、当時は反自由競争的なものとして下院を通過しなかった。

その後、国際商標協会が中心となって推進した結果、連邦商標ダイリューション法即ちランハム法43条(c)及び同法45条のダイリューションの定義規定が1996年1月16日に施行された。約25州でしか州反ダイリューション法が施行されていない現状からして、米国の法域全域に亘ってダイリューションに対して一定の保護を与えるといった意味で意義がある。

ランハム法43条(c)は以下のように規定する。

(仮訳)

(c) (1) 著名標章 (famous mark) の所有者は、衡平法の原則及び裁判所が合理的と認める条件にしたがい、他人による標章又は商号 (trade name) の (州際) 取引における商業上の使用に対して、当該標章が著名となった後にかかる使用を開始されかつかかる使用が当該著名標章の自他識別力の希釈化をもたらすことを条件として、差し止めを行うことができ、本項に定める他の救済を受けることができる。標章の自他識別力及び著名性を判断するに際して、裁判

所は次のようなファクタを考慮することができる。なお、考慮されるべきファクタは以下のものに限定されるものではない。

- (A) 当該標章の本来的 (inherent) 識別力ないしは二次的意味 (secondary meaning) の強さ
- (B) 当該標章の使用期間及び範囲
- (C) 当該標章に関する広告宣伝活動の期間及び範囲
- (D) 当該標章が使用されている地理的範囲
- (E) 当該標章が使用されている商品ないしは役務の取引経路
- (F) 標章の所有者及び相手方の取引範囲及び取引経路における当該標章の認識度
- (G) 第三者による当該標章と同一若しくは類似する標章の使用の性質及び範囲、並びに、
- (H) 当該標章が1881年法の下で又は1905年法の下で又は主登録簿に登録されているか否か

(2) 本項に基づく訴訟において、著名標章の所有者は、差し止めを請求されている者が故意に当該所有者の名声を利用して取引すること又は当該著名標章の希釈化を意図していた場合を除き、差し止めによる救済のみを受けることができる。かかる故意の意図が立証された場合には、著名標章の所有者は、裁判所の裁量及び衡平法の原則にしたがい、第35条(a)及び第36条に規定する救済をも受けることができる。

(3) 1881年3月3日法の下で又は1905年2月20日法の下で又は主登録簿上有効な登録名義人の所有権は、かかる名義人に対してコモンロー又は州法に基づき標章、ラベル又は広告方法の自他識別力の希釈化を防止すべく提起された訴訟において完全な障害となる。

(4) 以下の行為に対しては本条に基づき訴訟を提起することができない。

- (A) 比較商業広告又は著名標章の所有者と競争関係にある商品若しくは役務を特定する販促活動における他人による著名標章の正当な使用 (fair use)
- (B) 標章の非商業的使用
- (C) あらゆる形式のニュース報道及びニュース解説⁽¹¹⁾

米国では連邦法と州法という二層構造になっている関係上、連邦法が適用される事項が連邦法の専権事項か否かが問題となる。所謂専占 (preemption) の問題

であり、連邦商標ダイリビューション法が適用される場合には州反ダイリビューション法の適用の余地はないが問題となる。この点に関しては、学説も判例も一義的には定まっておらず、強いて言えば判例上は州反ダイリビューション法の適用の余地を認める傾向が強いと言える⁽¹²⁾。この論点は、一部の州では州反ダイリビューション法の方が連邦商標ダイリビューション法に比べて標章の所有者により強い保護を与えていることより問題となる。

(3) その他

リストイメントはそのコメントでコモンロー上の請求原因としてダイリビューションを否定する⁽¹³⁾が、判例の中にはコモンローを根拠にダイリビューションの成立を認めたものもある。(例えば *Jet, Inc. v. Sewage Aeration Systems*, 49 U.S.P.Q.2d1355 (6th Cir. 1999))

4 . 成立要件 (prima facie case)

それでは、以下連邦商標ダイリビューション法即ちランハム法 43 条(c)(1)の下での一応の成立要件 (prima facie case) について述べる。

(1) 原告が著名標章の所有者であること

まず、原告の標章が著名 (famous) 性を有していることが要件となる。かかる著名性を有するかは上述のランハム法 43 条(c)(1)の(A) から(H)に例示列挙されている事項等を斟酌して総合的に判断される。

上述の事項のうち特に(F)は当該標章が標章所有者ないしは原告の取引範囲及び取引経路での認識度のみならず相手方(被告)の取引範囲及び取引経路での認識度も考慮していることは注目に値する。即ち、被告のテリトリーでも当該標章が相当程度認識されていなければ当該標章の識別力の希釈化は生じ得ないとの立場をとっているからである。これによって、希釈化の生じ得る範囲を画成することができる。

著名性の要件との関係では、連邦商標ダイリビューション法上当該標章の識別力は独立の要件か、同法の適用を受けるためには当該標章は本来的に識別力を有することが必要か否かが問題となる。

この点に関して、第 2 巡回区連邦控訴裁判所は *Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.*, 191 F.3d 208(2d Cir. 1999) において識別力は連邦商標ダイリビューション法の適用を受けるために必要であり、著名性とは別個の要件であると判示した。したがって、この判例にした

がえば地理的名称を包含する標章、氏等を包含する標章等本来的識別力を有しないと判断される標章はいかに著名であっても連邦商標ダイリビューション法の下での保護を受けることはできないこととなる。なお、同巡回区連邦控訴裁判所は、最近の事件⁽¹⁴⁾で判示したように、*Nabisco* 事件の判決は使用により二次的意味ないしは識別力を獲得し得る記述的標章については、かかる二次的意味の立証がなされた場合にランハム法 43 条(c)の法文上の「識別力」の要件を充足してダイリビューションに対して保護を受け得るか否かについては判断を示していないと考える。なお、*Nabisco* 事件はクラッカーの形状というトレードドレスの希釈化に関する事件であり、言語標章に関するものではないことも考慮すべきファクタの一つかもしれない。

これに対しては学説上、ランハム法 43 条(c)の法文上、「識別力」は「著名性」と同義であるとし、前者は後者とは別個の要件ではないとする有力な反対説がある⁽¹⁵⁾とともに、判例上も第 3 巡回区連邦控訴裁判所は上記 *Nabisco* 事件後の *Time Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C.*, 212 F.3d 157 において、連邦商標ダイリビューション法の適用を受けるためには本来的識別力は必要ではない旨判示した。この事件では、標章 *SPORTING NEWS* がスポーツ雑誌の読者の間では著名であるとして、標章 *LAS VEGAS SPORTING NEWS* の使用による希釈化を認容した。

結局は、ダイリビューションという通常よりも手厚い保護を与える対象をどの範囲に限定するかの問題であり、著名標章の所有者の利益と他者の標章採択の自由・自由競争の確保という利益との比較衡量の問題といえる。

(2) 被告が商業的使用 (commercial use) を行っていること

第 2 の要件は、被告が問題となっている標章を商業的に使用していることである。したがって、被告によって問題となっている標章を使用した商品・役務が売買され若しくは販売目的で広告されていることが必要となる。したがって、一定の製品の批評をする目的での標章の使用については連邦商標ダイリビューション法の適用がないこととなる。

(3) 被告が州際取引 (interstate commerce) で使用していること

第 3 の要件は、被告が問題となっている標章を州際

取引に使用していることである。ここで問題となるのはあくまで「被告」の行為であって、原告ないしは商標権者がその標章を州際取引に使用していることは連邦商標ダイリューション法が適用されるための要件とはなっていない。この要件は、連邦法の守備範囲は合衆国憲法によって連邦に授權されている事項に限定されており、合衆国憲法が連邦に授權している複数の州にまたがる取引についての規制がランハム法及びその一部である連邦商標ダイリューション法の根拠となっていることから必要とされる。

(4) 被告が標章若しくは商号 (trade name) を使用していること

第4の要件は、被告が標章若しくは商号を使用していることである。所謂商標的使用でない著名標章の使用 (non-trademark-type use) は、そもそもフェア・ユースとしてダイリューションを構成しない。例えば、除湿機に関する商標 HoneyComb について原告が商標権を有している場合に被告がその広告に通常の手体で honeycomb の語をその商品である除湿機の構造を示すために使用した場合には、記述的に該語を使用したものであり、商標としての使用に該当せず、ダイリューションは生じていないと判示した判例がある⁽¹⁶⁾。さらに、例えば、“STRETLING RIVER wine, the ROLLS-ROYCE of Idaho wines.” のように著名商標 “ROLLS-ROYCE” を被告が自己の商品の出所を表示すべく自己の商標として使用していない場合には、ダイリューションは生じないとする説もある⁽¹⁷⁾。この点は、上記の成立要件(2)とも関連する。

いずれにしても、ダイリューションが著名標章の識別力、顧客吸引力を弱めるものである以上、かかる識別力、顧客吸引力を發揮しない態様での被告の使用によってはダイリューションが生じ得ないと考えるのが論理的であろう。なお、かかる商標的使用でない場合にも使用者は法的責任を問われることがあることは、上記リステイメント 25条(2)に記載の通りである。

また、被告の使用している標章が著名標章と非常に類似していることが必要と解されている。判例上表現は様々だが少なくとも通常の商標権侵害の要件である「混同のおそれ (likelihood of confusion)」を判断する際の標章間の類似の程度に比してより近似していることが必要であるという点では軌を一にしていると思われる。

ダイリューションに関する事件として有名な LEXIS 事件⁽¹⁸⁾においては被告の自動車に関する標章 LEXIUS は原告の法律データベースに関する著名標章 LEXIS に「非常に若しくは厳密に類似 (very or substantially similar)」していないとして連邦商標ダイリューション法上の保護を第2巡回区連邦控訴裁判所は否定した。また、標語の希釈化が問題となった Ringling Bros. 事件⁽¹⁹⁾では、上述の LEXIS 事件と同一のテストを採用して被告のバーに関する標章 THE GREATEST BAR ON EARTH と原告のサーカスに関する標章 THE GREATEST SHOW ON EARTH とを比較し、両者の要部はそれぞれ BAR と SHOW にあるとして両者は「非常に若しくは厳密に類似 (very or substantially similar)」していないとして連邦商標ダイリューション法上の保護をニューヨーク南地区連邦地方裁判所は否定した。

これに対して、WAWA 事件⁽²⁰⁾ではスーパーマーケットについて原告及び被告がそれぞれ使用していた標章 Wawa と 商号 HAHA 及び HAHA 24 HR. Market とは称呼及び外観において十分に類似しているとして連邦商標ダイリューション法上の保護をペンシルベニア東地区連邦地方裁判所は肯定した。

なお、一部の判例⁽²¹⁾では否定するが、ランハム法上その連邦商標登録が認められている以上トレードドレスの希釈化に対しても連邦商標ダイリューション法上の保護を認めるのが大勢である⁽²²⁾。

(5) 原告の標章が著名になった後に被告の使用が開始されたこと

第5の要件は、被告の問題となった使用は原告の標章が著名になった後に開始されたことである。これは、使用開始時には原告標章が著名でなかった故に違法でなかったのであるから、かかる使用を後日 (原告標章の著名性獲得後) 違法とすることは後発使用者に酷に失するからと思われる。

(6) 被告の使用によって著名標章が希釈化 (dilution) されること

第6の要件は、被告の問題となった標章の使用によって標章所有者の標章の識別力が希釈化されることである。希釈化ないしはダイリューションについては、上述のようにランハム法は 45条において定義規定をおいている。希釈化ないしはダイリューションの類型としては、上述のように、希薄化 (blurring) とポリュー

ション (tarnishment) とが挙げられる。

なお、希釈化が生じることという本要件を充足するには、原告ないしは著名標章の所有者が該著名標章に対する実際の損傷(actual harm) ないしは実際の経済的損失を立証することを要するとする第4巡回区連邦控訴裁判所(Ringling Bros.-Barman & Baily Combined Shows, Inc. v. Utah Div. Of Travel Dev., 170 F.3d 449 (2nd Cir.1999)参照)及び第5巡回区連邦控訴裁判所(Westchester Media v. PRL USA Holdings, Inc., 214 F.3d 658 (5th Cir.2000)参照)の立場と希釈化のおそれ(likelihood of dilution)で足りるとする第2巡回区連邦控訴裁判所(上記 Nabisco 事件参照)の立場とが対立している。この争点は、連邦商標登録もされている、女性用ランジェリー等に関する著名標章「Victoria's Secret」の所有者が「Victor's Secret」を女性用ランジェリー及びアダルト・グッズ等に関する店舗名称としての使用していた被告を連邦商標ダイリューション法の適用を求めて訴えた V SECRET CATALOGUE, INC. et al v. Victor MOSELET et al, 259 F.3d 464 (6th Cir.2001)において最近争われ、第6巡回区連邦控訴裁判所は第2巡回区連邦控訴裁判所の立場を踏襲した。その後、本件は連邦最高裁判所において審理されており、最高裁判所がいかなる判断を下すか注目に値する。

希薄化 (blurring)

この類型は希釈化の典型的なもので、著名標章と同一若しくは極めて近似する標章を被告が使用することによって該著名標章の独自の識別力、顧客吸引力が弱められていくものである。感覚的には、前記 Schechter の論文及び判例上も“whittle away”という表現が用いられていることから分かるように徐々に僅かずつ著名標章の独自の識別力が侵食され、かかる行為を容認することによって被告以外の多数の第三者の同様な行為を招来し、結果的には該著名標章の識別力が崩壊していくといったイメージの現象と思われる。したがって、当該希釈化行為自体によっては著名標章の強い顧客吸引力が弱められていく可能性があれば足りると解すべきであろう。換言すれば、当該希釈化行為が被告その他多数の第三者によって継続的になされた場合には著名標章の強さが弱められると認められれば足りると解される。古典的な事件としては、マサチューセッツ州反ダイリューション法に関するものだが、高級宝飾店の著名標章 TIFFANY を含む Tiffany's Restaurant &

Lounge をレストランの店名として使用した行為に対してダイリューションを認定したもの⁽²³⁾が挙げられる。

ニューヨーク州の反ダイリューション法に関してだが、1989年の前記 LEXIS 事件において、第2巡回区連邦控訴裁判所の Sweet 判事はその同意意見(concurrence)において、以下の六つのファクタを考慮して希薄化(blurring)の有無を判断すべき旨述べている。

- 1) 両標章の類似性
- 2) 両標章によってカバーされる商品(役務)の類似性
- 3) 需要者の洗練度
- 4) 略奪的意図の有無
- 5) 原告標章の名声(renown)
- 6) 被告標章の名声(renown)

この判決後、連邦商標ダイリューション法違反を請求原因とする事件においても該 Sweet 判事による六つのファクタによる判断基準に基づいて希薄化(blurring)の有無を判断したもの(前記 Ringling Bros. 事件及び WAWA 事件等)がある。

これに対しては、これらの六つのファクタは通常の標章権侵害の成立要件の一つである「混同のおそれ」の判断のための基準⁽²⁴⁾に似ており適切ではないとの批判がある⁽²⁵⁾。

たしかに、希薄化(blurring)の有無を判断するのに「両標章によってカバーされる商品(役務)の類似性」を考慮するのは適切ではないかもしれない。

その後、連邦商標ダイリューション法違反を請求原因とする1999年の Nabisco 事件⁽²⁶⁾では第2巡回区連邦控訴裁判所によって新たな判断基準が示された。該基準では以下の十のファクタを考慮して希薄化(blurring)の有無を判断する。

- 1) 先発使用標章の識別力の強さ
- 2) 両標章の類似性
- 3) 商品(役務)の近似性(proximity of the products) 及び両商品間の間隙を埋める可能性(likelihood of bridging the gap)
- 4) 先発使用標章の識別力と後発使用標章の類似性と商品の近似性との相互関連性
- 5) 需要者及び地理的範囲の重複の度合い
- 6) 需要者の洗練度
- 7) 実際の混同

- 8) 後発使用標章の形容詞的 (adjective) ないしは参照的 (referential) 性質
- 9) 後発使用標章の使用者に対する危害及び先発使用標章所有者の対応の遅れの度合い
- 10) 第三者による希釈化に対する自己の標章保護についての後発使用標章の使用者の懈怠 (laxity) による効果

上記ファクタ3)及び7)に対しては、Nabisco 事件判決はダイリューションを通常の商標権侵害における「混同のおそれ」と同一線上の侵害類型と位置付けているのではないかとの批判がある⁽²⁷⁾。ダイリューションと「混同のおそれ」との位置関係については後述する。

なお、上記 Times Mirror Magazines, Inc. 事件⁽²⁸⁾では Sweet 判事による六つのファクタに加えて Nabisco 事件での十のファクタを加えて判断すべきであると示した。

ポリューション (tarnishment)

この類型は、著名標章と同一若しくは極めて近似する標章を被告が使用することによって該著名標章の良いイメージ、信用・名声、独自の識別力、顧客吸引力が弱められていくものである。古典的な例としては、ニューヨーク州反ダイリューション法に関する事件であるが、“Enjoy Cocaine” を著名標章 Coca-Cola と同一の書体、色彩で表記したポスターを販売した行為に対してポリューションを認定したもの⁽²⁹⁾がある。

なお、多くの州の反ダイリューション法の範となった国際商標協会 (当時は米国商標協会) の 1964 年に公表された模範州商標法 (Model State Trademark Bill) には「ビジネス上の名声に対する毀損のおそれ (likelihood of injury to business reputation)」が要件として規定されており、連邦商標ダイリューション法においてはかかる要件が規定されていないことより後者はポリューション (tarnishment) によるダイリューションは保護対象としていないのではないかとの説⁽³⁰⁾もある。しかしながら、連邦商標ダイリューション法の立法過程⁽³¹⁾、標章所有者の自己の標章を付した商品・役務の品質を管理する権利及びポリューションによって一定レベルの品質・名声をもはや該著名標章によって表示できなくなり、その意味で該著名標章の識別力を弱めること等を考慮すると、同法は全ての形態

のダイリューションに対する保護を与えていると解すべきであろう。

実際、CANDYLAND 事件⁽³²⁾では、仮差止めに関するものであるが、原告の有する子供のゲームに関する著名標章 CANDY LAND を被告がインターネット上のポルノ写真を掲載したホームページに使用したことによってポリューションが生じたとして連邦商標ダイリューション法をワシントン州西部連邦地方裁判所は適用した。

また、トイザラス事件⁽³³⁾では、これも仮差止めに関するものであるが、カリフォルニア北部連邦地方裁判所は原告の Toys“R”Us 及び Kids“R”Us 等 “R”Us を語尾に有する一連の標章を著名と認定し、被告の Adults“R”Us をアダルトグッズをインターネット上で販売するホームページのドメインネームとして使用したことによってポリューションが生じたとして連邦商標ダイリューション法を適用した。

その他ポリューションによって連邦商標ダイリューション法を適用し著名標章を保護した判例としては、Anheuser-Busch, Inc. v. Andy's Sportswear, Inc., 40 U.S.P.Q.2d 1542 (N.D. Cal. 1996)⁽³⁴⁾、Martel Inc. v. Jacom Inc., 48 U.S.P.Q.2d 1467 (S.D.N.Y. 1998)⁽³⁵⁾、America Online, Inc. c. IMS, 24 F.Supp.2d 548 (E.D. Va. 1998)⁽³⁶⁾等が挙げられる。

なお、ダイリューションに対する保護を規定したと解されている日本の不正競争防止法 2 条 1 項 2 号の規定には、少なくとも法文上は希釈化をその要件としていないため⁽³⁷⁾、法文と本号の立法趣旨とは多少の乖離があるとの指摘がある⁽³⁸⁾。

(7) その他

原告の連邦登録不要

これは成立要件ではないが、連邦商標ダイリューション法上の保護を受けるには、著名標章は連邦登録されていることが必要か否かが問題となる。当初の法案の段階では連邦登録が要件とされていたが、最終的にはこの要件は削除された⁽³⁹⁾。しかしながら、連邦登録の主登録簿に登録されているか否かはランハム法 43 条 (c) (1) (H) に規定されているように、著名性の認定の際に考慮される。

競争関係の存在は不要

これも成立要件ではないが、連邦商標ダイリューション法上の保護を受けるには、原告と被告との間の

競争関係の有無は考慮されない。競争関係にない場合にも前記希釈化が生じれば保護されることとなる。この点は前記ランハム法 45 条のダイリューションの定義規定に明記されている。

混同のおそれの存在は不要

連邦商標ダイリューション法上、通常の商標権侵害と異なり、「混同のおそれ」は成立要件とはなっていない。この点も前記ランハム法 45 条のダイリューションの定義規定に明記されている。

「混同のおそれ」は、極めて簡潔に言えば、需要者をして問題となった標章が使用された被告の商品・役務が標章所有者と同一の出所から流出してきたものと混同するおそれのあることを言うものであり、需要者の出所に対する混同という心理状態に基礎をおくものといえる。これに対して、ダイリューションはこれとは全く異なる需要者の心理状態に基礎をおくものと言える。即ち、需要者は被告の商品が標章所有者以外の出所から流出してきたものと認識しておりその点についての混同はない。むしろ同一若しくは極めて近似する標章が複数の出所を表示することを認識するが故に、標章所有者の著名標章が有する商品との強い絆が希釈化されてしまい、それによって、該著名標章のイメージ、識別力、顧客吸引力が弱まってしまうことに基礎をおく。

したがって、両者は全く異なる別個の法理・概念であり、混同のおそれの延長線上にダイリューションという概念が位置するものではないと言える⁽⁴⁰⁾。

とすれば、両者が併存する場合もあり得ることとなる。例えば、不特定多数の需要者には出所混同のおそれが生じ、他の不特定多数の需要者間では、混同は生じないが被告の行為によって著名標章のイメージ、識別力、顧客吸引力が希釈化される場合には、両者が併存することとなる⁽⁴¹⁾。

しかしながら、ダイリューションを混同のおそれの延長線上に位置する概念として把える判例⁽⁴²⁾もある。

なお、ダイリューションが生じるためには、需要者の少なくとも意識下 (subliminal) において被告の標章の使用をして著名標章を想起させる場合であることが必要である。即ち、ダイリューションは著名標章の良いイメージ、識別力、顧客吸引力を弱めるものであるから、その前提として被告の使用によって需要者が該著名標章を認識する必要があると言える。有力説は、

「原告及び被告の標章の間にある連想関係がなければならぬことは明白である。もし合理的購買者が原告による (著名) 標章の使用と被告の使用とをかすかにでも或いは意識下 (subliminal) で心理的に結びつけることが全くないのであれば、ダイリューションはあり得ない」としている⁽⁴³⁾。

前記 LEXIS 事件における第 2 巡回区連邦控訴裁判所の多数意見 (Majority opinion) では、ニューヨーク州反ダイリューション法に関してではあるが、該学説を引用し、肯定している。さらに、他の事件⁽⁴⁴⁾でも、カリフォルニア州反ダイリューション法に関してではあるが、同様に該学説を引用し、肯定している。

したがって、法で保護されるダイリューションが生じる範囲も一定の縛りがかかることとなる。

5. 抗弁

上述の成立要件が原告によって立証されたとしても、以下の抗弁事由が被告側によって立証された場合には連邦商標ダイリューション法の適用はないこととなる。

先ず、ランハム法 43 条(c)(4)で比較広告におけるフェア・ユース (fair use)、非商業的使用 (noncommercial use) 及びニュース (news reporting) 及びニュース解説 (news commentary) における著名標章の使用はダイリューションに対する抗弁となる旨規定されている。さらに、フェア・ユース (fair use) 及びラチェス (Laches)⁽⁴⁵⁾も抗弁事由として挙げられる。以下、それぞれについて述べる。

(1) 比較広告におけるフェア・ユース (fair use)

ランハム法 43 条(c)(4)(A)は、他人が著名標章の所有者の商品・役務を比較広告ないしは販売促進において表示するために著名標章を正当に使用するにはランハム法 43 条(c)に基づく保護を受けることができない旨規定している。

例えば、SUNBELT が著名標章の場合に、「PREMIUM 航空は SUNBELT 航空よりもより多くのニューヨーク発サンフランシスコ行きの便数を有しています」というように使用するには比較広告における正当な使用と言い得るであろう⁽⁴⁶⁾。

(2) 非商業的使用 (noncommercial use)

ランハム法 43 条(c)(4)(B)は、他人が著名標章を非商業的に使用するにはランハム法 43 条(c)に基づく保護を受けることができない旨規定している。

上記4(2)で述べたように、被告が標章を商業的に使用していることは成立要件の一つとしてランハム法43条(c)(1)に規定されている。あえて抗弁事由としても規定しているのは、最も重要な基本的人権である言論の自由(freedom of speech)に関連する論点だからであろうか。

判例上は、「Bally」というスポーツジムに関する著名標章を被告がインターネットの「ballysucks.com」というURLのホームページに使用したが、その目的が被告の役務を販売する目的でなく、被告の商品を特定する目的でもなく、需要者の原告の商品・役務に関する批評を掲載するためのものである場合に、かかる使用は非商業的使用であるからダイリビューションを形成しないと判示したものがある⁽⁴⁷⁾。

また、判例上は他人の著名標章をドメイン名登録するのみでは該標章の商業的使用ではないので連邦商標ダイリビューション法の適用はないとする⁽⁴⁸⁾。

(3) ニュース報道(news reporting)及びニュース解説(news commentary)

ランハム法43条(c)(4)(C)は、他人が著名標章をあらゆる形式のニュース報道(news reporting)及びニュース解説(news commentary)において使用する場合にはランハム法43条(c)に基づく保護を受けることができない旨規定している。

この抗弁も合衆国憲法上保障されている言論の自由に基づきおこなわれるものである。標章の所有者である会社若しくはその方針を批判する目的で新聞等の媒体において著名標章を使用する場合にはこの抗弁の下に連邦商標ダイリビューション法の適用はないとされるであろう。

(4) フェア・ユース

通常の商標権侵害においては、ランハム法33条(b)に規定されているように、所謂記述的な正当な使用等は所謂フェア・ユースとして抗弁事由となるが、かかる抗弁はダイリビューションを請求原因とする事件においても同様に用いることができるとするのが判例である⁽⁴⁹⁾。

(5) ラチェス(Laches)

ランハム法43条(c)(1)が「衡平法の原則にしたがい」(subject to the principles of equity)と規定していることから、衡平法上の消滅時効であるラチェスの適用があると解される。

判例では、原告が約4年間の併存使用を認容したこ

とによりダイリビューションの主張を斥けたものがある⁽⁵⁰⁾。

(6) その他

なお、ランハム法43条(c)(3)は、被告の使用している標章が1881年法の下で又は1905年法の下で又は主登録簿に登録されている場合には州及びコモン・ロー上のダイリビューションに基づく訴訟では抗弁となる⁽⁵¹⁾が、連邦商標ダイリビューション法に基づく訴えでは抗弁とはならない。

6. 効果

(1) 救済手段

ランハム法43条(c)(2)に規定されているように、故意を立証しない限りは、差し止め請求のみがダイリビューションに対する救済手段として標章の所有者に付与されている。故意を立証した場合には、損害賠償請求権も請求することができる。以下、それぞれについて分説する。

差し止め請求

連邦法上の請求原因に基づく差し止め請求なので、その効力は全国に及ぶ。

また、仮差し止めを許容するに際して裁判所はダイリビューションによる損傷の進行速度を考慮すべきとする判例⁽⁵²⁾がある。

損害賠償

ランハム法43条(c)(2)に規定されているように、被告が故意に著名標章の所有者の名声を利用して取引すること又は著名標章を希釈化することを意図していたことを原告が立証しないかぎり損害賠償を請求することはできない。

かかる故意の意図を立証できた場合にはランハム法35条(a)に基づいて a)被告の利益, b)原告が蒙った損害, c)訴訟費用, d)代理人費用(特別なケースのみ)の損害賠償請求をすることができ、裁判所は三倍賠償を命ずることもできる⁽⁵³⁾。

侵害構成品の廃棄(36条)

さらに、上記被告の故意を立証した場合には、ランハム法36条に基づき、ダイリビューション行為構成品の廃棄を請求することができる。

(2) 異議・無効理由

1999年のランハム法の改正⁽⁵⁴⁾により連邦商標ダイリビューション法(ランハム法43条(c))違反は連邦商

標出願・登録の異議申立及び登録取消(cancellation)理由となった⁽⁵⁵⁾。審査段階での拒絶の理由とはなっていない。また、ランハム法 43 条(c)違反を理由とする登録取消請求は登録日より5年以内になされなければならない⁽⁵⁶⁾。

(3) その他

上述のように、連邦商標ダイリューション法は1996年1月16日に施行されたわけだが、該施行前に被告が標章の使用を開始した場合についても適用されるかが問題となる。

判例は、連邦商標ダイリューション法は既存の通常の商標権侵害では必要とされる「混同のおそれ」を成立要件としておらず、したがって、新たな権利を付加するものであることを理由に遡及的適用を否定する⁽⁵⁷⁾。

7. おわりに

以上かなり大胆に論じた部分もあるが、読者の批判を仰ぐ次第である。本稿では、残念ながら日本その他の国のダイリューションに関する法との比較考察をすることはできなかった。いずれ稿を改めたい。

注

(1) 本稿の考察は McCarthy on Trademarks and Unfair Competition 4th Edition(West Group) を中心におこなった。

なお、本稿においては、「mark」に対応する語として「標章」の語を用いた。ランハム法 45 条において「mark」は商標(trademark)、サービスマーク(service mark)、団体標章(collective mark)及び証明標章(certification mark)を総て包含する上位概念である旨定義されている。

(2) ランハム法 45 条のダイリューションの定義規定の原文は以下の通り。

§ 45

The term "dilution" means the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of -

- (1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or
- (2) likelihood of confusion, mistake, or deception.
- (3) リステイトメントは、「アメリカ法の主要分野のうち判例を中心に発達した諸領域をとりあげ、法域によって立場が異なる点については、その内容を検討し、法域の数よりも当該準則の合理性を重視しつつ取舍選択し、これを条文の形にまとめ、かつ説明(comment)と例(illustration)を付したもの」「法源としての拘束力はないが、実際に当事者により、また裁判所によってよく引用され、間接的ではあるがアメリカ法の統一に一定の役割を果たしている」田中英夫編集代表「英米法辞典」(東京大学出版 1991年)より

(4) リステイトメント(Restatement (Third) of Unfair Competition § 25(1995))の原文は以下の通り。

(1) One may be subject to liability under the law of trademarks for the use of a designation that resembles the trademark, trade name, collective mark, or certification mark of another without proof of a likelihood of confusion only under an applicable antidilution statute. An actor is subject to liability under an antidilution statute if the actor uses such a designation in a manner that is likely to associate the other's mark with the goods, services, or business of the actor and:

(a) the other's mark is highly distinctive and the association of the mark with the actor's goods, services, or business is likely to cause a reduction in that distinctiveness; or

(b) the association of the other's mark with the actor's goods, services, or business or tarnish the images associated with the other's mark

(2) One who uses a designation that resembles the trademark, trade name, collective mark, or certification mark of another, not in a manner that is likely to associate the other's mark with the goods, services, or business of the actor, but rather to comment on, criticize, ridicule, parody, or disparage the other or the other's goods, services, or business, or mark, is subject to liability without proof of a likelihood of confusion only if the actor's conduct meets the requirements of a cause of action for defamation, invasion of privacy, or injurious falsehood. なお、リステイトメントの解釈にあたっては、茶園茂樹、小泉直樹「アメリカ不正競争法リステイトメント試訳(三)」民商111-6-132を参考とした。

(5) 網野誠「標章」(第6版)(有斐閣 2002年)

(6) フリーライドによって常にダイリューションが生じるわけではない。例えば玉井克哉「フリーライドとダイリューション」(ジュリスト No.1048, 1993年)

(7) 我が国ではこの類型を指す用語としてはポリューションが定着していると思われるので、tarnishment の訳語としてあえて本稿ではポリューションを採用した。例えば、田村善之「商標法概説(第2版)」(弘文堂2000年)74頁

(8) 茶園成樹「表示の有する価値の不正競争防止法による保護」(ジュリスト No.1018, 1993年)

(9) McCarthy, Desk Encyclopedia of Intellectual Property 128 (1995)

(10) Schechter, "The Rational Basis of Trademark Protection", 40 Harv.L.Rev. 813 (1927), reprinted in 60 Trademark Rep. 334 (1970) 該論文は、「非競合商品について使用されることによって標章又は名称が大衆の心理に対して持つ自他識別力及び保持力(hold)が漸減する(whittle away),

拡散(disperse) すること」に対する法的保護が適切である旨指摘する (Restatement (Third) of Unfair Competition § 25(1995)Comment b) 参照) とともに、ドイツの判例理論に言及している。

(11) Sec. 43. - False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden

(c) Remedies for dilution of famous marks

(1) The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection. In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to -

(A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark;

(B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used;

(C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark;

(D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used;

(E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used;

(F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks' owner and the person against whom the injunction is sought;

(G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and

(H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

(2) In an action brought under this subsection, the owner of the famous mark shall be entitled only to injunctive relief as set forth in section 1116 of this title unless the person against whom the injunction is sought willfully intended to trade on the owner's reputation or to cause dilution of the famous mark. If such willful intent is proven, the owner of the famous mark shall also be entitled to the remedies set forth in sections 1117(a) and 1118 of this title, subject to the discretion of the court and the principles of equity.

(3) The ownership by a person of a valid registration under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register shall be a complete bar to an action against that person, with respect to that mark, that is brought by another person under the common law or

a statute of a State and that seeks to prevent dilution of the distinctiveness of a mark, label, or form of advertisement.

(4) The following shall not be actionable under this section:

(A) Fair use of a famous mark by another person in comparative commercial advertising or promotion to identify the competing goods or services of the owner of the famous mark.

(B) Noncommercial use of a mark.

(C) All forms of news reporting and news commentary.

(12) McCarthy § 24 : 82参照

(13) Restatement (Third) of Unfair Competition § 25(1995) の Comment b) 参照

(14) New York Stock Exchange, Inc. v. New York, New York Hotel, LLC., 293 F.3d 550, 554 (2d Cir. 2002)

(15) McCarthy § 24 : 91.2参照。なお、Nabisco 判決は McCarthy の説にも言及し、リステイトメントが上述のように、「高度に自他識別力を有」することを要求していることを根拠に批判している。

(16) Munteres Corp. v. Matsui America, Inc., 730 F.Supp 790 (N.D. Ill. 1989), aff'd, 909 F.2d 250 (7th Cir. 1990), cert. Denied, 111 S. Ct. 591 (1990)

なお、この判例はイリノイ州反ダイリューション法に関するものである。因みにこの事件ではランハム法43条(a)に基づく通常の商標権侵害も混同のおそれなしとして否定された。

(17) McCarthy § 24 : 103参照。但し、被告の商品の品質が著しく劣悪な場合には後述するポリューション (ternishment) としてのダイリューションが生じる余地があろう。

(18) Mead Data Cent., Inc. v. Toyota Motor Sales, Inc., 875 F.2d 1026 (2d Cir. 1989)

(19) Ringling Bros.-Barum & Bailey Combined Shows, Inc. v. B.E. Windows Corp., 937 F. Supp. 204 (S.D.N.Y. 1996)

(20) Wawa Dairy Firms v. Haaf, 40 U.S.P.Q.2d 1629 (E.D. Pa. 1996)

(21) Planet Hollywood, Inc. v. Hollywood Casino Corp., 80 F.Supp. 2d 815 (N.D. Ill. 1999)

(22) Hershey Foods Corp. v. Mars, Inc., 998 F.Supp. 500 (M.D. Pa. 1998) 等

(23) Tiffany & Co. v. Boston Club, Inc., 231 F.Supp. 836 (D. Mass. 1964)

(24) 通常の商標権侵害の成立要件である「混同のおそれ」を判断するためのファクタとしては、例えば、Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492で採用された以下のものがある。

被告の商標の強さ；原告・被告の商標の類似性；市場での商品・役務の近似性；実際の混同；被告の悪意 (bad faith)；需要者の洗練度；被告の商標が実際の混同を生じずに使用されていた期間；価格等の購入時に需要者が

- 商品・役務に対して払う注意の程度を示すもの；商品・役務の流通チャンネル；対象となる需要者等
- (25) McCarthy § 24 : 94.2参照。McCarthy は六つのファクタのうち特に(2) , (3) , (4) , (6)を挙げて希薄化の有無を判断するには適切でない旨主張する。
- (26) Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208 (2d Cir. 1999)
- (27) McCarthy § 24 : 94.3参照
- (28) Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C. 212 F.3d 157 (3d Cir. 2000)
- (29) Coca-Cola Co. v. Gemini Rising Inc., 346 F.Supp. 1183 (E.D.N.Y. 1972)
- (30) Alexander & Helibroner, " Dilution under Section 43c of the Lanham Act" 59 Law & Contemp. Probs. 93, 124 (1996)
- (31) McCarthy § 24 : 95参照
- (32) Hasbro, Inc. v. Internet Entertainment Group, Ltd., 40 U.S.P.Q.2d 1479 (W.D. Wash. 1996)
- (33) Toys"R"Us, Inc. v. Akkaoui, 40 U.S.P.Q.2d 1836 (N.D. Cal. 1996)
- (34) この事件では ,BUTTWEISER をTEEシャツに使用することによって著名標章 BUDWISER に対してポリューションが生じたとして連邦商標ダイリジョン法を適用した。
- (35) この事件では , BARBIE's PLAYHOUSE をインターネット上のポルノサイトに使用することによって著名標章 BARBIE に対してポリューションが生じたとして連邦商標ダイリジョン法を適用した。
- (36) この事件では , インターネットプロバイダである AOL (アメリカンオンライン) のユーザに 6000万通のスパムメールで広告を送りつけた事案で , 該メールのヘッダには aol.com が使用されていた。AOL はその後 5万以上のユーザから苦情のメールを受け取った。バージニア州東部の連邦地方裁判所では , かかるスパムメールの配信によって著名標章 AOL に対してポリューションが生じたとして連邦商標ダイリジョン法を適用した。なお , 判決では , 該スパムメールのヘッダに aol.com が使用されていた点は虚偽表示の論点との関係では言及しているが , ダイリジョンの論点との関係では特に言及していない。
- (37) 法文上は , 著名商標その他の商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を自己の表示として使用した商品を譲渡等すれば , 2条1項2号に形式的には該当することとなる。
- (38) 小野昌延編著「新・注解不正競争防止法」(青林書院 2000年) 283頁参照
- (39) McCarthy § 24 : 90参照
- (40) McCarthy § 24 : 70参照
- (41) 同上
- (42) 例えば , 前記ナビスコ事件において , 裁判所は , 混同のおそれをダイリジョンが生じている一つの証拠として採用している。
- (43) McCarthy § 24 : 70参照
- (44) Fruit of Loom, Inc. v. Girouard, 994 F.2d 1359 (9th Cir. 1993)
- (45) 衡平法上の消滅時効
- (46) McCarthy § 24 : 97.1参照。McCarthy は「PREMIUM Airlines has more routes in the Sunbelt states than SUNBELT Airlines.」という例を挙げている。
- (47) Bally Total Fitness Holding Corp., v. Faber, 29 F.Supp.2d 1161 (C.D. Cal. 1998)
- (48) Panavision Int'l L.P. v. Toeppen, 945 F.Supp. 1296 (C.D. Cal. 1996), aff'd 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998) もっとも , この事件では被告は単にドメイン名登録をただけではなく , 該ドメイン名登録を正当な商標権者に売却する目的でなしたものであったので商業的使用とされてダイリジョンを認定された。もっとも , 電脳空間不法占拠に対する消費者保護法(The Anticybersquatting Consumer Protection Act) がその後で施行されているので , 現在では同様な案件はより立証が容易なこちらの法律に依拠することが多いであろう。
- (49) 例えば , Playboy Enterprises, Inc. v. Welles, 47 U.S.P.Q.2d 1186 (S.D. Cal. 1998)
- (50) Network Network v. CBS, Inc. 54 U.S.P.Q.2d 1150, 2000 WL 362016 (C.D. Cal. 2000) この事件では , 被告が原告の商標をドメイン名登録をしたが , 約 4年間放置していた。
- (51) ランハム法 43条(c)(3)参照
- (52) Federal Express Corp. v. Federal Espresso, Inc., 201 F.3d 168 (2d. Cir. 2000)
- (53) ランハム法 35条(a)参照
- (54) 1999年 8月 5日施行。なお , 該改正法が適用されるのは出願日若しくは登録日が 1996年 1月 16日以後のもの。
- (55) ランハム法 13条及び 14条参照
- (56) ランハム法 14条(1)参照
- (57) Circuit City Stores v. OfficeMax, Inc., 949 F.Supp. 409 (E.D. Va. 1996) 合衆国憲法の事後法禁止条項 (Ex post facto clause) 及びデュー・プロセス条項に基礎をおく Landgraf v. USI Film Prod., 114 S.Ct. 1483 (1994) を引用して遡及的適用を否定した。

(原稿受領 2002.9.7)