

特集《第 13 回知的財産権誌上研究発表会》

# 米国における Well-Known Marks Doctrine について

— 属地主義と周知商標保護の原則 —

会員 佐藤 俊司



## はじめに

インターネットの発展及び経済のグローバル化の進行に伴い、ボーダレスな知的財産の利用が増加するにたがって、知的財産法の根幹たる属地主義の原則との調整が必要な場面も増加している。かかる事態は、知的財産分野における長い伝統であった属地主義の原則にこだわっている、もはや実社会の急速な動きに対応できなくなってきたことを示していると言えよう。

米国では、伝統的な属地主義の下、いわゆる使用主義により、米国内で「取引上使用」されていない商標は保護されないのが原則とされてきた。しかしながら、米国において周知となっている外国の商標については、たとえ米国内で使用されていない場合であっても、属地主義の例外として保護を認めてもよい場合がある。特にインターネットにより国境を越えて容易に goodwill が形成されるようになった今日においては、米国内で使用されていなくとも、周知に至った結果、米国内で保護すべき goodwill が形成される場合もあり、その場合には属地主義の原則に固執することがかえって米国の需要者の保護に即さない結果を招くこともある。

本稿は、米国における属地主義の例外として、「Well-Known Marks Doctrine<sup>(1)</sup> (周知商標保護の原則)」に基づく請求が連邦法上認められるか否かについて、正反対の判断を下した 2 つの連邦控訴裁判所判決 (Grupo Gigante 事件第 9 巡回区連邦控訴裁判所判決及び Bukhara 事件第 2 巡回区連邦控訴裁判所判決) を中心に、米国内で使用していないが周知な外国の商標について、使用主義の米国においてどのような保護が与えられるかについて紹介するものである。

## 1. 周知商標保護の国際的枠組み

### (1) パリ条約及び TRIPs 協定

周知商標保護に関する国際的枠組みとしては、パリ条約 6 条の 2 において、同盟国における周知商標保護のミニマムスタンダードが規定されているほか、TRIPs 協定において、さらに一歩進んだ保護 (いわゆる「パリ・プラス・アプローチ」) が規定されている。すなわち、パリ条約 6 条の 2 は、周知商標について、それが保護を求める国において周知であれば、未使用又は未登録であっても保護される旨規定し、また、TRIPs 協定においては、2 条 1 項において加盟国はパリ条約上の義務を履行する義務を負うほか、16 条 2 項において周知商標の保護の対象が商品商標のみから役務商標にも拡大されている。そして、TRIPs 協定において何よりも重要な点は、加盟国は周知商標保護実現のための実効的な手段の整備をしなければならない

点であり、違反している国に対しては、WTO 上の紛争解決手段を通じて TRIPs 協定の履行義務を果たすよう求めることが可能となっている点である<sup>(2)</sup>。

米国は、パリ条約の同盟国であり、かつ TRIPs 協定の加盟国でもあるが、米国法上、これらの条約は自己執行的なものとは解されておらず<sup>(3)</sup>、パリ条約 6 条の 2 や TRIPs 協定 16 条 2 項を米国で直接適用するためには、それに対応する立法が必要とされている<sup>(4)</sup>。現在、連邦議会はこれら周知商標保護に関する条約上の履行義務を担保するための具体的な連邦法を未だ制定していない<sup>(5)</sup>。

### (2) WIPO 周知商標の保護規則に関する共同勧告

また、WIPO において、パリ条約と TRIPs 協定の内容のさらなる保護の拡充を目的として、「周知商標の保護規則に関する共同勧告決議」が 1999 年 9 月に採

択され、WIPO 加盟国に対してもパリ条約 6 条の 2 及び勧告決議による周知商標の保護が求められることになった。パリ条約 6 条の 2 では、保護が求められる国での使用実績がない商標については、各同盟国は、必ずしも周知商標と認定する義務を負わないものであったが、勧告 2 条 (3) (a) においては、周知性の判断に関して、保護を求める商標が使用、登録、出願されていることを条件として求めてはならないとされており、保護対象の商標は不使用であっても、周知でありさえすれば、保護を享受できることが明確化された<sup>(6)</sup>。また、勧告 3 条においては、保護を求める国において周知になったときから保護しなければならないとされ、周知商標を保護する利益の判断において悪意を考慮することができることになっている。

なお、勧告 2 条 (3) (a) (i) については、ブラジルが「ブラジルにおいては、同国において保護を求める商標が周知であるだけでは足りず、当該商標は、使用、登録若しくは出願されていることが保護の前提である」ことを理由として留保を宣言しているが<sup>(7)</sup>、米国はそのような留保宣言をしていない。また、勧告 4 条では、保護対象の周知商標の条件として、「周知」のみを保護条件としており、「登録」を保護条件から取り外し、パリ条約 6 条の 2 の保護射程の範囲を大きく上回っているものと評価できる」内容となっている<sup>(8)</sup>。

このように、勧告では、周知商標としての保護を受ける国においては、商標の使用も登録も必要ない旨が明確化されたものの、留保宣言をしている国があるだけでなく、あくまでも「勧告」にすぎない性質であるため、加盟国はこの勧告に沿った国内法の整備を強制されない、という点が TRIPs 協定との大きな違いとなっている。

## 2. 属地主義とその例外としての Well-Known Marks Doctrine

### (1) 属地主義

上記のとおり、周知商標については、国際的な保護の原則が存在するが、その一方で、知的財産は各国それぞれ整備されてきた経緯から、属地主義が伝統的な原則となっている。米国では属地主義は「商標法の基本的な概念であり、商標権はそれぞれの国において、専らその国の法律に従ってその領域内でのみ存在する」と認識されてきた<sup>(9)</sup>。

かかる伝統的な属地主義の下、米国では「商標権の

優先的地位は、世界のどこかでの使用ではなく、専ら米国内での使用によってのみ生ずる」と認識され<sup>(10)</sup>、米国内で使用されていない外国の商標については、たとえそれが米国において周知に至っていたとしても、原則として第三者の不正な使用から保護されないこととなる。すなわち、米国においては、使用されていないが周知となっている外国の商標について、使用主義と国際的な周知商標保護の原則との関係でどのように保護するかが問題となる。

### (2) ランハム法上の使用主義の例外規定

米国で保護を求めようとする外国の周知商標の権利者は、まず、連邦商標法であるランハム法上の使用主義の例外規定を利用することができる。ランハム法 44 条は、条約上の要請を立法化したものであり、パリ条約 4 条の規定を具体化した優先権主張を伴う出願 (44 条 (d)) やパリ条約 6 条の 5 のテルケルマークの規定を具体化した本国登録に基づく出願 (44 条 (e)) 等について規定している。これらを基礎にして出願した場合には、米国内での使用がなくても連邦商標登録を取得することができ、その意味においては外国の商標権者にとっての使用主義の例外規定と言える<sup>(11)</sup>。また、米国のマドリッドプロトコルへの加盟に伴う 2002 年のマドリッド協定議定書施行法施行により、米国内での使用がなくてもマドリッドプロトコルの下での米国への国際登録の保護拡張が認められることとなったが (66 条 (a))、これも同様に条約上の要請による使用主義の例外規定と言える<sup>(12)</sup>。

従って、登録前の使用が要件とされないこれら条約ルートの出願を利用することにより、周知商標の権利者は本国での出願や登録等に基づいて米国での使用がなくても米国内において優先的地位を獲得することができることとなる。しかしながら、あくまでも使用主義が原則の米国においては、これら条約ルートにより連邦商標登録を取得したとしても、米国内における商標の使用がない場合には、放棄したとみなされる可能性や権利行使が認められない可能性、及び異議申立や取消審判で取消される可能性もあり、米国内における第三者の不正使用及び不正登録に対する実効性には限界がある点は否めない<sup>(13)</sup>。

米国内における第三者による外国の商標の不正登録に対しては、外国の商標権利者は米国外での登録や使用を根拠として優先的地位を主張することも考えられ

るが、連邦巡回控訴裁判所（CAFC）は、属地主義の原則に基づいて、外国での使用における米国での優先的地位の獲得を否定している（Person's 事件<sup>(14)</sup>）。

なお、米国で周知でもなく使用もしていない場合であっても、パンアメリカン条約<sup>(15)</sup>の自己執行的性質に基づき、パンアメリカン条約7条<sup>(16)</sup>を異議や審判の手續に直接適用し、44条(e)に基づいてペルーの出願人に優先的地位を認めた商標審判抗告部審決もある（Pardo's Chicken 事件<sup>(17)</sup>）。

### (3) 使用主義の例外としての Well-Known Marks Doctrine の適用可能性

このように、属地主義に基づいて使用主義を採用する米国では、たとえ44条等の条約ルートに基づいて登録を得たとしても、米国内で使用していない場合には、その保護は万全なものではない。一方で、仮にその商標が周知である場合には、パリ条約6条の2やTRIPs協定16条2項に基づく周知商標の保護が認められるはずであるが、上述の通り、ランハム法上は、周知商標保護に関する条約上の義務を履行するための具体的な規定がないため、伝統的な属地主義と条約上の周知商標保護原則が抵触することとなっている。

かかる状況に対して、米国で使用していないが周知な外国の商標を保護するため、パリ条約6条の2に基づいて、使用主義の例外として、「たとえ米国内で使用又は登録されていない商標であっても、米国内で周知である場合には、第三者の権限なき使用から保護される」という Well-Known Marks Doctrine と呼ばれる考え方がある<sup>(18)</sup>。かかる Well-Known Marks Doctrine については、連邦法上その根拠をどこに求めるのかについて議論がある。

### 3. Well-Known Marks Doctrine に関する判例

米国における Well-Known Marks Doctrine は、特に新しい考え方ではなく、従来からニューヨーク州のコモンローの下で認められてきたと理解されてきた。Well-Known Marks Doctrine を初めて認めたのは、パリとロンドンにあった周知なレストラン「Maison Prunier」を展開する原告が、ニューヨークに「Prunier's Restaurant and Cafe」というレストランを開いていた被告に対して不正競争行為であるとしてコモンローによる差止を求めた1936年のMasion Prunier事件判決<sup>(19)</sup>である。原告は米国でレストランを開いたこと

はなかったが、裁判所は、属地主義の原則を認めつつも、商標が周知であり、後から使用を開始した者が悪意である場合には、その例外が認められるとして、被告のレストランの名称の使用差止を認めた。また、同様に1893年開店の周知なパリのレストランの名称「Maxim's」の被告による不正使用が問題になった1959年のVaudable事件判決<sup>(20)</sup>においても、ニューヨーク州の裁判所は、被告の行為は原告の財産権のMisappropriationに該当するとして、名称の使用差止めを認めた。

このように、Well-Known Marks Doctrine は、特にニューヨークでのレストランの名称の不正使用に関する2つの事件において、州のコモンローの下で認められてきたものであり、パリ条約や連邦法であるランハム法にその根拠があるかについては、最近まで判断した裁判所はなかった。

また、Vaudable事件判決を引用しつつ、Well-Known Marks Doctrine を認めた商標審判抗告部（TTAB）審決として、後から使用を開始した者がその商標を採択し使用し始めた時点で、外国の権利者の商標が周知に至っている場合には、属地主義の例外が認められても良いとしたMother's Restaurant Inc事件審決<sup>(21)</sup>や、原告が周知なWimbledonの商標を米国で使用していなかったにもかかわらず、Wimbledon Cologneという商標の登録を拒絶したWimbledon事件審決等<sup>(22)</sup>がある。

### 4. 第9巡回区連邦控訴裁判所の判決

このような属地主義の例外としての Well-Known Marks Doctrine の存在を連邦控訴裁判所として初めて認めたのが、2004年のGrupo Gigante事件における第9巡回区連邦控訴裁判所判決である<sup>(23)</sup>。

Grupo Gigante事件は、1962年から「Gigante」という食料品店を展開し、1991年までにはメキシコ全土で100店舗近くの食料品店チェーン展開をするほどに成功していた原告であるメキシコของบริษัท Grupo Gigante が、1999年に米国への展開を開始し、2000年までにロサンゼルスに3店舗を展開していたところ、1991年にサンディエゴに「Gigante Market」という店を開き、1996年に2店舗目も展開していた被告から警告書を受けたため、それに対抗して被告を訴えた事件である。

第9巡回区連邦控訴裁判所は、「属地主義は商標法

における長い間の重要な考え方であるが、絶対的なものではない。Famous-mark exception のない絶対的な属地主義は、消費者の混同と詐欺を促進することになるだろう。取引は国境を越え、特にこの移民の国においては、人々も国境を越えるものである。商標はその本質として、消費者の混同と詐称から保護するものであり、移住してきた人が自分の国で好きだったお店で買っていると思わせるよう欺くために、商標法を利用することを正当化することはできない<sup>(24)</sup>」として、属地主義に対して Famous mark exception の存在を明確に認めた。しかし、その根拠としてランハム法やパリ条約上の規定に言及はしなかった。

そして、第9巡回区連邦控訴裁判所は、かかる例外が認められるためには、その商標がセカンダリーミーニングを示すだけでは足りず、関連する米国の市場において「相当数」の消費者がその商標をよく知っている必要があると判示し<sup>(25)</sup>、セカンダリーミーニングより高い周知性のハードルを提示した。

また、原告のパリ条約6条の2と10条の2に基づく請求については、パリ条約は何ら連邦法上の請求も追加的な実質的権利をも付与するものではないとして、原告の請求を棄却した原審を支持した<sup>(26)</sup>。

## 5. 第2巡回区連邦控訴裁判所の判決

Well-Known Marks Doctrine の存在を認めた第9巡回区連邦控訴裁判所の Gigante 事件判決に対して、第2巡回区連邦控訴裁判所は2005年の COHIBA 事件<sup>(27)</sup>においては回答を避けていたが、2007年の Bukhara 事件において、現在の連邦法上に属地主義の例外としての Famous Marks Doctrine は認められないと明確に否定した<sup>(28)</sup>。

Bukhara 事件は、Masion Prunier 事件及び Vaudable 事件と同様、ニューヨークにおいて外国で有名なレストランの名称の不正使用が問題となった事件である。

原告は、1977年にインドのニューデリーの5つ星ホテルに Bukhara というインド料理のレストランをオープンして以来、1986年にはニューヨーク店、1987年にはシカゴ店をオープンし、また連邦商標登録も取得した。その後、ニューヨーク店は1991年に、シカゴ店は1997年にそれぞれ閉店することになったが、米国以外の国での店舗展開は継続しており、ニューデリーの本店は「Restaurant Magazine」の世界の50レストランの一つに選ばれるほどに至り、世界で最も

有名なインド料理レストランの一つとなっていた。

原告の Bukhara のニューヨーク店で働いていた被告は、1999年にニューヨークに Bukhara Grill という原告の Bukhara と類似したタイプのお店をオープンし、また2004年には Bukhara Grill II というお店をオープンした。原告は2000年に被告に対して警告をしていたものの、2003年になって被告に対して訴訟を提起し、一方、被告は原告の商標は3年以上使用されておらず、すでに放棄されているとして争ったところ、原審では、原告の商標は不使用により放棄されたとして、被告有利のサマリージャッジメントが下された<sup>(29)</sup>。

第2巡回区連邦控訴裁判所は、原告は米国内で Bukhara 商標を使用しておらず、また使用再開の意図の証明もないため、原告は米国で商標を放棄したと結論付けた上で、米国外での使用により、Famous Marks Doctrine により保護されるべきだとの原告の主張に対し、属地主義の原則によれば「ある国での商標権者は、他の国でもその商標を独占的に使用する地位を自動的に与えられるものではない<sup>(30)</sup>」と属地主義の原則を述べた上で、かかる属地主義に基づく、「米国では使用によってのみ優先的地位が与えられる<sup>(31)</sup>」として属地主義の例外としての Famous Marks Doctrine を否定した。

第2巡回区連邦控訴裁判所は、米国で使用していないが周知な商標について保護するとしたニューヨーク州における過去の判例及び商標審判抗告部審決について、これらはパリ条約や連邦法の文言から導き出されてきたものではなく、また Famous Marks Doctrine を認めた第9巡回区連邦控訴裁判所の Gigante 事件判決についても、Famous Marks Doctrine を認める根拠としてパリ条約6条の2やランハム法への言及はなく、あくまでも政策的考慮に依拠しているにすぎないとした<sup>(32)</sup>。

さらに、第2巡回区連邦控訴裁判所は、パリ条約及び TRIPs 協定は自己執行的性質のものではなく、特に TRIPs 協定16条2項を直接具体化する立法を連邦議会がしておらず、また条約上の要請を立法化したランハム法44条からも Famous Marks Doctrine の存在を読み取れない以上、このような属地主義からの大きな出発がランハム法に含まれると裁判所が解釈する前に、まずは連邦議会がその意図をより明確にするまで待つとして、裁判所による判断を避けた<sup>(33)</sup>。

そして、第9巡回区連邦控訴裁判所が Famous Marks Doctrine の拠り所とした政策的考慮についても、Famous Marks Doctrine を認める説得力のある政策的な議論があることは認めるが、特に法律によって規制されている分野においては、政策的考慮のみでは法的な正当性を根拠付けるのに十分ではなく、Famous Marks Doctrine を認めるのか、そしてどのような状況で基本的な属地主義の原則の例外を認めるのかについての政策的議論は連邦議会に提出されるべきであるとした<sup>(34)</sup>。

なお、この Bukhara 事件第2巡回区連邦控訴裁判所判決は上訴されたものの、最高裁判所によって棄却されたため、最高裁判所による判断は先送りされることになった<sup>(35)</sup>。

## 6. コモンローでの保護の可能性

米国では連邦法による保護がないとしても、州法やコモンロー下での保護の可能性がある点には留意が必要である。現にいくつかの州では、連邦法よりさらに厚い保護を与える州も存在する。上記の Bukhara 事件において、第2巡回区連邦控訴裁判所は連邦法上に属地主義の例外としての Famous Marks Doctrine は認められないと判断したが、ニューヨーク州のコモンロー下での保護の可能性に関して、以下の2つの質問をニューヨーク州の最高裁判所である Court of Appeals (NYCA) に付した<sup>(36)</sup>。

【質問1】 ニューヨーク州のコモンローは、周知な商標又はトレードドレスの権利者による外国での先使用に基づいて、財産権を主張することを認めているか？

【質問2】 もし認めている場合、不正競争行為として訴訟を提起するには、外国の商標又はトレードドレスはどの程度周知でなければならないのか？

特に、質問2の周知性判断テストに関して、第2巡回区連邦控訴裁判所は、以下の4つのテストの可能性を掲げたが、どのテストを選ぶかについて、特定の立場は取らなかった。

- (1) セカンダリーミーニングテスト (Grupo Gigante 事件第9巡回区連邦控訴裁判所判決で明確に拒絶されたもの)
- (2) セカンダリーミーニングプラステスト (Grupo Gigante 事件第9巡回区連邦控訴裁判所判決で採用されたもの)

(3) ランハム法 43 条 (c) で規定された著名性考慮にあたっての4要素を含む反ダイリジョン法スタンダードテスト<sup>(37)</sup>

(4) WIPO 周知商標の保護規則に関する共同勧告における6要素からなる周知性テスト<sup>(38)</sup>

質問1に対して、NYCAは、ニューヨークのコモンロー下では、Famous or Well-Known Marks Doctrine による保護はないが、不正競争行為として Misappropriation 理論や Palming off 理論により保護される可能性があるとした<sup>(39)</sup>。そして、あるビジネスが、それが国内であれ国外であれ、ニューヨークにおける名声を通じてニューヨークにおいて財産や商業的な優位性からなる goodwill を有するようになったとき、その goodwill はニューヨークの不正競争法の下で Misappropriation から保護されると判示したが、Famous or Well-Known Marks Doctrine を認めた判決として度々引用されるニューヨーク州の Masion Prunier 事件及び Vaudable 事件についても、あくまでも Misappropriation 理論に基づくものであることを明示した。

さらに NYCA は質問2に対して、最低限、ニューヨークにおいて被告の商標の下で提供される商品又はサービスの需要者が主として外国の権利者の商標を連想しなければならない、とした上で、ニューヨーク州において不正競争に基づく Misappropriation 理論の下で訴訟を提起するためには、(1) まず原告は被告による Bukhara 商標の故意の複製を立証しなければならず、その上で (2) ニューヨークの Bukhara レストランに関連する消費者の市場において、Bukhara 商標が主として原告の商標として連想されることを立証しなければならないとして、必要な周知性のレベルについては明示しなかった。

かかる NYCA によるニューヨーク州のコモンロー下での Well-Known Marks Doctrine の適用可能性に関する回答を受けて、第2巡回区連邦控訴裁判所は、ニューヨーク州のコモンロー下で不正競争の請求をするためには、被告の故意の複製及びセカンダリーミーニングを立証しなければならないとした上で、原告は故意の複製についての十分な証拠を挙げたが、ニューヨーク市場におけるセカンダリーミーニングの存在については十分な証拠がないとして、最終的に地裁のサマリージャッジメントを支持した<sup>(40)</sup>。

## 7. 考察及び実務上の対応

以上見てきたように、パリ条約6条の2に基づく Well-Known Marks Doctrine を連邦法上認めるかについては、連邦控訴裁判所レベルで判断が分かれており、最高裁判決又は連邦議会での立法による解決が待たれるところである。ランハム法43条や44条の規定で Well-Known Marks Doctrine を解釈することも可能と思われるが、いずれにせよ、条約上の義務である以上、このグローバル時代に沿った議論を経た上での連邦議会の立法による明確な解決の方が望ましいであろう。現に、Bukhara 事件においてランハム法の狭い解釈をした第2巡回区連邦控訴裁判所も、「海外旅行が一般的なものになり、またインターネットや他の媒体によって国境を越えたビジネス上の goodwill の急速な形成が促進されるようになった今日の世界において、Famous Marks Doctrine は特に望ましい」と指摘した DeBeers 事件判決<sup>(41)</sup>に触れ、説得力のある政策的議論があることを認めており<sup>(42)</sup>、裁判所ではなく連邦議会による解決を求めている。

特に、周知商標保護が条約上の義務であるにもかかわらず、米国において連邦法による立法的解決がなされないままとなると、TRIPs 協定上の義務違反の可能性も生じるが、TRIPs 協定や自由貿易協定(FTA)<sup>(43)</sup>を通じて少なくとも諸外国に対して周知商標保護を推進している米国にとって、自国で外国の周知商標を保護していないとされることは外交政策上も好ましいとは言えないであろう。Bukhara 事件では、米国で商標を使用していなかったインドの周知な商標の権利者が連邦法上保護されないこととなったが、米国が近年 TRIPs 協定を通じて知的財産権の保護を強く求めてきたインドにおいては、逆にインドでの登録や使用がなかった米国の周知な商標の権利者を保護する判断が近年なされており(Whirlpool 事件最高裁判決<sup>(44)</sup>)、米国にこそ使用主義の枠を超えた国際的な周知商標保護の姿勢が求められていると言えよう。特に同事件におけるデリー高裁判決<sup>(45)</sup>での「今日の世界では、商品とその商品が海外で販売されるときに付される商標が、それが手に入らない国々において名声又は goodwill を持っていないと言うことはできない。」との指摘は、Bukhara 事件における第2巡回区連邦控訴裁判所判決の消極的な姿勢と対照的と言える。

米国で使用をしていない外国の周知商標権者における当面の実務上の対応としては、ランハム法44条

や66条を利用して連邦登録を取得しつつ、ウェブサイト等において米国民向けの広告等を行うことによって、米国での使用を確立しておくことが一つの手段として考えられる。第4巡回区連邦控訴裁判所の判決では、米国外にいる米国民にカジノサービスの広告やセールスをするのは、米国で訴訟を提起するのに十分な「取引上使用」に該当するとして、米国内における使用を広く解釈したものもあり、米国内で周知に至ってない場合でも、外国の商標権者は米国民へ向けた広告によって使用を確立することができ、第三者の不正な使用から保護される場合もある(International Bancorp 事件<sup>(46)</sup>)。

また、仮に使用を確立することができず、Well-Known Marks Doctrine による基づく訴訟を提起せざるを得ないような場合には、第9巡回区連邦控訴裁判所の管轄の裁判所での提起を検討せざるを得ないであろう。また、その場合には、アンケート調査等を含め、セカンダリーミーニングプラスの周知性を立証するための資料を準備しておくことが重要になる。さらに、ニューヨーク州でのコモンローの下での保護の可能性を検討する場合には、仮に成功したとしても、差止の効力がニューヨーク州での行為に限定されてしまう可能性があり、他の州での行為が禁止されないという問題が残る点には留意する必要がある。

## 8. さいごに

本稿で取り上げた Bukhara 事件の第2巡回区連邦控訴裁判所判決は、筆者の米国ロースクール留学中に判決が出されたものであるが、当時受講していた国際知的財産法の授業においても、教授が新しい判決が出たということで熱心に説明していたものである。国際知的財産法の期末試験の問題の一つもこの第2巡回区連邦控訴裁判所判決において NYCA に対して付された質問に答えよ、というタイムリーな内容であったことから、図らずもこの1年、Bukhara 事件のその後の判決の動きを注意深く追うことになった。また、その後の米国の法律事務所での実務研修においても、幸運にも実務上 Well-Known Marks Doctrine が問題となる事案に関わることができ、米国の弁護士と実務上の対応について様々な議論を重ねることができた。

米国のマドプロ加入以降、マドプロルートによる米国への商標出願も増えていると思われるが、マドプロルートによって出願時に米国の現地代理人を介する必

要がなくなったことは、一方で弁理士や出願人には米国の商標実務についてのより一層の理解が求められることを意味する。米国の商標実務に関わる者としては、使用主義に基づく米国商標法の特異性についての理解とともに、近時の裁判例の動向にも精通しておく必要があるが、本稿が米国商標法についての理解の一助になれば幸いである。

注

- (1) 一般に Well-Known Marks と Famous Marks は同義と理解されることも多く、裁判例でも「Famous Marks Doctrine」として使用されることも多いが、本稿では、パリ条約 6 条の 2 の原文が「Well-Known Marks」となっていること、及び 2006 年に改正された連邦商標希釈化法 43 条 (c) (2) において「Famous」の定義がされることになったこと等から、特に本文中での判決文の引用部分を除き、外国権利者の周知な商標保護の原則を表すものとして「Well-Known Marks Doctrine」を使用する。
- (2) TRIPs 協定 64 条において、WTO の紛争解決システムを準用している。
- (3) *In re Rath* 402 F.3d 1207 (Fed. Cir. 2005), パリ条約 25 条, TRIPs 協定 1 条 (1) 第 3 文も参照。
- (4) 例えば 1995 年の連邦商標希釈化法は、TRIPs 協定 16 条 3 項の規定を履行する意図で立法化されたものであり、また、ウルグアイ・ラウンド合意法 (Uruguay Round Agreement Act) により、著作権法 (17 U.S.C. § 104A) や特許法 (35 U.S.C. § 154) の改正もされている。
- (5) 不登録事由について規定するランハム法 2 条 (d) (15 U.S.C. § 1052) や虚偽の原産地名称、虚偽の記述及びダイリューションについて規定するランハム法 43 条 (15 U.S.C. § 1125) (a) 及び (c) 等の規定はあるが、日本の商標法 4 条 1 項 10 号や 19 号のように Well-Known Marks の保護について特別に規定された条文はない。
- (6) 中村知公・加藤公久「周知商標の保護に関する共同勧告決議」知財管理 50 巻 2 号 (2000 年) 205 頁
- (7) 中村・加藤・前掲 (注 6) 213 頁
- (8) 中村・加藤・前掲 (注 6) 207 頁
- (9) *Person's Co., Ltd v. Chirstman*, 900 F.2d 1565, 1569 (Fed. Cir. 1990) なお、Person's 事件については、中田和博「米国における外国周知商標の無断登録」*パテント* 44 巻 6 号 (1991 年) 参照。
- (10) J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, § 29:2, at 29-6 (4<sup>th</sup> ed. 2002)
- (11) TMEP1009
- (12) ランハム法 68 条 (a) (3) 及び TMEP1904.01 (d)
- (13) それでもなお、連邦商標登録は、全米への通知及び使用日の擬制がなされ、不正使用をした第三者による善意の抗弁ができなくなるなどの効果があり、これら条約ルートで連邦登録を得るメリットは大きいと考えられる。
- (14) *Person's*, 900 F.2d 1565
- (15) パンアメリカン条約 (Pan-American Convention) の締約国は、米国、ペルー、ボリビア、パラグアイ、エクアドル、ウルグアイ、ドミニカ共和国、チリ、パナマ、ヴェネズエラ、コスタリカ、キューバ、グアテマラ、ハイチ、コロンビア、ブラジル、メキシコ、ニカラグア、ホンジュラスである。
- (16) パンアメリカン条約 7 条は以下のように規定されている。  
Any owner of a mark protected in one of the contracting states ... who may know that some other person is using or applying to register or deposit an interfering mark in any other of the contracting states, shall have the right to oppose such use, registration or deposit ... and upon proof that the person who is using such mark or applying to register or deposit it, had knowledge of the existence and continuous use in any of the Contracting States of the mark ... the opposer may claim for himself the preferential right to use such mark in the country where the opposition is made or priority to register or deposit in such country ...
- (17) *Diaz v. Servicious de Franquicia Pardo's S.A.C.*, 83 U.S.P.Q.2d. 1320 (T. T. A. B. 2007)
- (18) McCarthy, § 29: 61, (4<sup>th</sup> ed. 2002)
- (19) *Maison Prunier v. Prunier's Restaurant & Cafe*, 228 N. Y. S. 529 (N. Y. Sup. Ct. 1936)
- (20) *Vaudable v. Montmartre Inc.*, 193 N.Y. S. 2d 332 (N. Y. Sup. Ct. 1959)
- (21) *Mother's Restaurants Inc. v. Mother's Other Kitchen Inc.*, 218 U.S.P.Q. 1046 (T. T. A. B. 1983)
- (22) *All England Lawn Tennis Club Ltd. v. Creations Aromatiques, Inc*, 220 U.S.P.Q. 1069 (T. T. A. B. 1983)
- (23) *Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co., Inc.*, 391 F.3d 1088 (9<sup>th</sup> Cir. 2004)

- (24) *Id.* at 1094
- (25) *Id.* at 1098
- (26) *Id.* at 1100
- (27) *Empresa Cubana del Tabaco v. Culbro Corp.*, 399 F.3d 462 (2<sup>nd</sup> Cir. 2005)
- (28) *ITC Ltd. v. Punchgini, Inc.*, 482 F.3d 135 (2<sup>nd</sup> Cir. 2007)
- (29) *ITC Ltd. v. Punchgini, Inc.*, 373 F. Supp. 2d 275 (S. D. N. Y. 2005)
- (30) *ITC Ltd.* 482 F.3d 155
- (31) *Id.* at 155
- (32) *Id.* at 160
- (33) *Id.* at 164
- (34) *Id.* at 165
- (35) *ITC Ltd. v. Punchgini, Inc.*, 128 S. Ct. 288, 169 L. Ed. 2d 38 (U.S., 2007)
- (36) *ITC Ltd.* 482 F.3d 171
- (37) ランハム法 43 条 (c) では、標章が著名かどうかを判断するにあたって、i) 当該標章の広告・宣伝の期間、程度及び地理的範囲、ii) その標章のもとで提供された商品・役務の売上げの金額、量及び地理的範囲、iii) 標章の実際の認識範囲、iv) 商標登録の有無といった 4 つの要素を含む全ての関連する要素を考慮するとしている。
- (38) WIPO 周知商標の保護規則に関する共同勧告 2 条 (1) では、周知性に結びつきうるあらゆる事情を考慮しなければならないとしたうえで、i) 関連する公衆における、当該商標についての知識、認識の程度、ii) 当該商標の使用に関する期間、程度及び地理的範囲、iii) 当該商標プロモーションに関する期間、程度及び地理的範囲、iv) 当該商標の使用若しくは認識を反映する限りにおいて、当該商標の登録期間及び登録若しくは登録を求める出願の地理的範囲、v) 当該商標の権利行使に関する成功事例、vi) 当該商標の価値、といった要素が例示列挙されている。
- (39) *ITC Ltd. v. Punchgini, Inc.*, 2007 N.Y. Slip Op. 09813 (N. Y. Dec. 13, 2007)
- (40) *ITC Ltd. v. Punchgini, Inc.*, 2008 U.S. App. LEXIS 5359 (2<sup>nd</sup> Cir. 2008)
- (41) *De Beers LV Trademark Ltd. v. DeBeers Diamond Syndicate, Inc.*, 440 F.Supp. 2d 249 (S. D. N. Y. 2006)
- (42) *ITC Ltd.* 482 F.3d 165
- (43) 例えば、米国はシンガポール、チリ、韓国等の多数の国と自由貿易協定 (FTA) を締結しているが、これらの協定の中で個別にパリ条約や WIPO 共同勧告等の履行を求めている。
- シンガポール UNITED STATES - SINGAPORE FREE TRADE AGREEMENT Art. 16.1 (2) (b) (i)  
[http://www.ustr.gov/assets/Trade\\_Agreements/Bilateral/Singapore\\_FTA/Final\\_Texts/asset\\_upload\\_file\\_708\\_4036.pdf](http://www.ustr.gov/assets/Trade_Agreements/Bilateral/Singapore_FTA/Final_Texts/asset_upload_file_708_4036.pdf)
- チリ UNITED STATES - CHILI FREE TRADE AGREEMENT Art. 17.2.6 及び 17.2.9  
[http://www.ustr.gov/assets/Trade\\_Agreements/Bilateral/Chile\\_FTA/Final\\_Texts/asset\\_upload\\_file912\\_4011.pdf](http://www.ustr.gov/assets/Trade_Agreements/Bilateral/Chile_FTA/Final_Texts/asset_upload_file912_4011.pdf)
- 韓国 UNITED STATES - Republic of Korea Art. 18.2 (6) 及び (7)  
[http://www.ustr.gov/assets/Trade\\_Agreements/Bilateral/Republic\\_of\\_Korea\\_FTA/Final\\_Text/asset\\_upload\\_file273\\_12717.pdf](http://www.ustr.gov/assets/Trade_Agreements/Bilateral/Republic_of_Korea_FTA/Final_Text/asset_upload_file273_12717.pdf)
- (44) *N. R. Dongre v. Whirlpool Corporation* (1996 PTC (16))  
なお、厳密には Whirlpool 商標の使用は米国大使館の従業員向け供給用として保税倉庫において限定的に使用されていた。
- (45) *N. R. Dongre v. Whirlpool Corporation* (AIR 1995 Delhi 300)
- (46) *International Bancorp, LLC v. Societe Des Bains De Mer*, 329 F.3d 359 (4<sup>th</sup> Cir. 2003)
- (原稿受領 2008. 3. 31)