

ビジネスマンのための アメリカ(カリフォルニア州)法実務講座

〈その4〉知的財産権法(13)—トレードマーク

第42回

下田 範幸*

◇ はじめに

アメリカの知的財産権 (intellectual property) である、特許 (patent)、著作権 (copyright)、商標・サービスマーク (trademark/ service mark)、トレードシークレット (trade secret) の4つのうち、前回までに特許と著作権を取り上げて、12回にわたって基本的でかつ実務的なことを中心にひととおりの説明をした。今回から、アメリカ知的財産権法解説の第3弾としてトレードマーク・サービスマークについての説明を開始する。

トレードマークは日本語ではもちろん商標であるが、かえってトレードマークのほうが日本語の中でも使われているので、ここでは商標ではなくトレードマークのほうを使うことにする。従来どおり、トレードマーク・サービスマークとは何か、トレードマーク・サービスマークの保護内容、トレードマーク・サービスマークとして保護されるための要件、トレードマーク・サービスマークの登録の方法、トレードマークを意味する TM マーク (サービスマークの場合は SM マークである) や、®マーク等の法律上の意味などの基本的な知識から、トレードマーク・サービスマーク侵害の判断基準、国際的なトレードマーク・サービスマーク保護の問題、さらにはインターネット時代の新しい問題である、ドメインネームの保護とトレードマーク・サービスマークの保護の関係等最新の問題のポイントまで一通り説明する予定である。

トレードマークの重要性は格別強調する必要もないであろう。たとえば、コカコーラとか、マクドナ

*しもだのりゆき、日本国及びカリフォルニア州
弁護士

ルド、スターバックスとかの名前が、ビジネス上どれほど価値があるかは、多言の要はない。どこの国に行っても、のどが渴いたら、コカコーラと書いてある飲み物であれば安心して購入して飲めるだろう。おなかがすけばマクドナルドのハンバーガーを食べ、コーヒーが飲みたければ、スターバックスの看板のある店に行く。そのような有名な名前がついていれば、世界中のどこにいても、客は安心して商品を購入し、サービスを受けるのである。そのマークがついていればいつでもどこでも同じ品質の商品、サービスを購入することができることを事実上保証すること、これが、トレードマーク・サービスマークのもっとも大きな意味である。もし、誰もがコカコーラだのマクドナルドだの名前を勝手に使えるようであれば、客は安心して商品名や店の名前を信頼することができなくなる。したがって、トレードマーク・サービスマークの保護というのは、その名前を使ってビジネスを行っている会社の利益を守るだけでなく、その名前を信頼して購買活動を行う一般市民の利益を守るということも目的としている。

知的財産権の中でも、このトレードマーク・サービスマークは、日本からアメリカに進出する会社が最初にめぐり合う問題の一つであるといつてよい。例えば、日本である商品の製造販売で成功した会社がアメリカの市場に乗り込んで進出しようとするときに、まず考えるべきことは、その商品のトレードマークがアメリカでも使用できるかの調査を行い、使用できる場合の PTO (US Patent Trademark Office) への登録を行うことである。せっかくのヒット商品であっても、トレードマークに対する権利を確保しないで販売を始めると、トレードマークの権利者から、トレードマーク使用の禁止の裁判を

起こされて、販売活動をストップされてしまうかもしれない。

また商品の販売がビジネスでなくても、この法律分野はかならず関係がでてくる。たとえば、なんらかのサービスを提供するビジネスを行って成功した会社がアメリカに子会社を作って、日本で成功したサービスのビジネスをアメリカでも始めようとした場合、やはり考えなくてはいけないのは、自分のサービスのための名前の権利の確保である。サービスに特別名前をつけていなくても、実は、自分の会社の名前がそのサービスについての名前として機能していることになる。したがって、自分の会社の名前はサービスマークでもある。前述したマクドナルドという名前も、ハンバーガーという商品の名前としてトレードマークであるが、レストランというサービスを提供している意味でサービスマークでもある。すべてのビジネスは必ず、何らかの商品の販売か、何らかのサービスの提供を内容としているといつてよい。そう考えると、すべての会社が何らかのトレードマーク・サービスマークを利用していることになり、トレードマーク・サービスマークという法律分野と縁のない会社は存在しないといつても過言ではないのである。

私の依頼者の中には、格別利用可能性の調査をしないである名前を会社名としても商品名としても使っていたが、その名前に対してトレードマーク権を持っていると主張する会社からクレームがつけられて、裁判になり、結局会社名と商品名両方の変更を強いられることになった会社もある。このようなことを避けるためにも、トレードマーク・サービスマークに関する法律を理解し、実際のビジネスに活用していくことが重要になる。

◇ アメリカ・トレードマーク法の基礎知識 (Basics of US Trademark Laws)

1. トレードマークとは何か (What is Trademark?)

トレードマーク (trademark) とは何か。トレードマークとは簡単な話、商品に使われる名前である。が、もう少し法律的に定義づけると、トレードマークとは、他者が製造、販売する商品と区別するために、自己の商品を特定するために使用される、言葉 (words)、名前 (names)、フレーズ (phrases)、シンボル (symbols, logos「ロゴ」とも呼ばれる) や

デザイン (designs, “trade dress”「トレードドレス」とも呼ばれる)、および以上のどれかとどれかのコンビネーションなどであり、それによって、その商品の製造元の同一性を示すものである。ちなみに製造元の同一性を示すものといったが、必ずしも、その製造会社の名前が一般に知られる必要はない。同じ名前がついている商品は同じ製造元で製造されているということを示せばトレードマークとして機能しているのである。また、トレードマークを取得するには、製造メーカーである必要はない。製造は他社に委託して、販売だけを担当する会社もトレードマークを取得できる。

上記の定義だけからでもトレードマークについていくつか理解すべきことがわかる。まず、トレードマークというのは結構幅広いものをカバーしており、単なる商品の名前だけではない。次に、商品名とともに宣伝に使われるキャッチフレーズなどは、著作権の対象にもなるであろうが、トレードマークとしての保護の対象にもなる。また、またコカコーラを例に出せば、コカコーラの名前とともに、昔からなじみのあるコカコーラのボトルの独特な曲線形のデザインなどもトレードドレスとしてトレードマークの保護の対象となる。デザインについては、著作権の対象になることもあるであろうし、かつデザイン特許として特許権の対象にもなりうる。特許権や著作権には有効期間があるが、トレードマークは原則無期限であるから、トレードマークとしての保護を受けられるかどうかは必ずいぶん大きな差を生むといえるだろう。

2. サービスマークとは何か (What is Service Mark?)

それでは、サービスマークとは何か。サービスマークとは、トレードマークと内容的にはまったく同じであり、使われる対象が商品の変わりにサービスであるということだけが違う。したがって、ほぼすべて、トレードマークについての説明はサービスマークについても当てはまる。サービスマークの例は、たとえば、飛行機による人の運送というサービスを提供する航空会社が使用する JAL とか ANA などである。前述したマクドナルドやスターバックスもサービスマークの例である。もちろん、JAL が JAL マークをつけた商品を販売すれば、それはトレードマークにもなる。したがって、同じマークが場合によってトレードマークとしてもサービス

マークとして使用され、両方に対する権利が確立されるということも珍しくない。

3. 保護の内容 (What protection is available?)

トレードマークの権利者に与えられる保護の内容は、他者に対して、同じ、または混乱の可能性のあるほどに似た (confusingly similar) マークを同じような商品やサービスにつけて使わせないことのできる権利である。したがって、そのような権利に反するマークを使っているものがいれば、それを止めるよう求めることができるし、損害が発生すれば損害賠償の請求もできる。この混乱を生じさせるほど似ているかどうかの判断基準としては、マークの見た目だけでなく、発音したときの音が似ているか、さらには、見た目も音も違っていても、意味が同じかどうか判断される。この点はトレードマーク侵害について説明する際に、具体例を挙げて説明する予定である。ここで触れておきたいのは、仮にまったく同じトレードマークであってもまったく違った分野の商品やサービスにつけている場合には、原則トレードマークの侵害とはならないということである。たとえば、マクドナルドという名前をハンバーガーのレストランにつければトレードマーク侵害になるが、まったく違った商品 (たとえば自動車) やサービス (たとえばランドリーサービス) にマクドナルドとつけても違反にはならない。ただ、これは原則で、仮に商品やサービスがまったく違っていてもトレードマーク侵害になる場合もある。それも後に取り上げる。

4. トレードマーク保護の限界 (Limitation of Trademark Protection)

トレードマーク保護の限界であるが、まず地理的な範囲について説明する。これは連邦の PTO に登録した場合と、登録しない場合を分けて考える必要がある。まず、PTO に登録すれば、それは全米どこでも有効であり、権利を主張できる。他方、登録しないとどうなるか。トレードマークに対する一定の権利は登録なしでも成立する。ただし、登録しないと、そのマークを実際に使っている場所の範囲内でしか権利行使ができないのが原則である。すなわち、もし、マクドナルドがカリフォルニアだけでハンバーガーショップを営んでいて、PTO での登録をしていなかったとしたら、その権利は

カリフォルニアだけで有効であり、遠くはなれたニューヨークでは権利を行使できないことになる。また、登録をしても、登録制度はアメリカ国内の制度であるから、アメリカだけで権利を主張できるだけで当然には国際的な保護は受けられない。国際的な保護に関しては後ほど説明する。

次に時間的限界については、上記ですでに触れたところだが、特許や著作権と違い、法定の有効期間は存在していない。要件を満たしている限り無期限の権利が認められる。これは考えてみれば当たり前である。コカコーラというトレードマークが、たとえば、50年たったら、誰でも自分の商品にコカコーラとつけていいことになったら、公共の利益に反するからである。

5. 識別性 (Distinctiveness)

トレードマークが保護されるためにもっとも重要で基本的な要件は識別性 (distinctiveness) である。法律上、トレードマークには識別可能性がなければならないと規定されている。その識別性の判断基準をここでまとめて説明する。

法律上、恣意的な (arbitrary) マーク、奇抜な (fanciful) マークおよび暗示的な (suggestive) マークは本来的に識別性があると判断されている。次に、記述的な (descriptive) マークや人の姓 (surnames) や地名 (geographic names) は本来的には識別性があるとはいえないが、事実上の使用を続けて識別性を確立した段階 (2 次的意味, Secondary Meaning を確立した段階) で保護の対象となる。そして、最後に、普通名詞 (generic term) については一切識別性がないと判断され保護の対象とはならない。

以上のことをよりわかりやすく説明しよう。

a. 恣意的なマーク (Arbitrary Marks)

識別性が認められる恣意的なマークとは何かというと、すでに存在する言葉であるが、本来の意味とはまったく関係のない商品に勝手にくっつけて使用する名前である。もっともわかりやすい例は、コンピューターのアップルである。アップルはもちろん果物のりんごである。このりんごを果物とはまったく関係のないコンピューターの名前として使っているわけで、これが恣意的なマークの代表的な例である。

b. 奇抜なマーク (Fanciful Mark)

次に識別性があると判断される奇抜なマークとは

何か。それは存在していない言葉をあらたに創作してしまう場合をいう。たとえば、コピー機のゼロックス (XEROX) という言葉は、まったくの創作であり、以前からあった言葉ではない。また、写真フィルムのコダック (KODAK) というのも創作であり、奇抜なマークの例である (と思うが、ゼロックスとコダックの会社の人でそうでないことを知っていたら教えてください)。

c. 暗示的なマーク (Suggestive Mark)

次にこれも識別性があると判断されるのは暗示的なマークである。具体例で挙げられるのはコーラではないソフトドリンクに UNCOLA という名前をつける場合などである。暗示的であるために、直接的にその商品を説明する言葉ではだめで、その言葉から類推、想像して、その商品の性質がわかるものであればこの暗示的なマークに入ると考えられている。ただ、率直なところ、この暗示的なマークと、以下で説明する記述的なマークとの違いはそう明確でない。

d. 記述的なマーク (Descriptive Mark)

低カロリーのビールについて、LITE BEER とつけ、お菓子のキャラメルに SWEET AND CHEWY とつけるなど、その商品の性質を直接的に記述してしまう場合は、記述的なマークとして、原則として、識別性はないと判断される。ただ、事実上その名前を使用し続けて、一般消費者がその記述的なマークと当該商品を結び付けて考えるようになった段階で、すなわち 2 次的意味 (Secondary Meaning) を確立した段階で、識別性が確立したとされ、保護の対象となる。

e. 姓 (Surnames)

人の姓については、基本的に識別性はないと考えられ、記述的なマークと同じ扱いを受ける。すなわち、実際の使用を通して、2 次的意味を獲得した段階でトレードマークが成立する。したがって、HONDA や TOYOTA も最初のうちはトレードマークとしての保護を受けられなかったといえる。そういえば、何度も例に出したマクドナルドも姓であるから、使用を始めた当初は保護の対象とならず、連邦の本格的な登録もできなかったはずである。ちなみに、法律上規定があるのはなぜか姓だけだが、Michael や Tom などの first name も判例上姓と同様に考えられている。

f. 地理名 (Geographic Names)

地理名も姓と同じように考えられている。たとえ

ば、サンフランシスコのチョコレートの会社が、San Francisco Chocolate と名づけたとしても、原則、トレードマークとしての保護を受けられない。ただし、実際にそれを使い続け、2 次的意味を獲得すれば、トレードマークとしての権利を獲得できる。

g. 普通名詞 (Generic Terms)

普通名詞は、それを本来の意味のまま使う限り、どこまでいってもトレードマークの対象にはならない。当然といえば当然である。たとえばりんごに「りんご」という名前を付けたとして、その名前に誰かが独占権を取得してしまえば、他のりんご業者が迷惑である。このことから、当初は、奇抜な言葉であっても、その商品が余りにスタンダードなものとして世の中に受け入れられると、そのマークが普通名詞化することがあり、そうなるトレードマークとしての権利が失われることになる。たとえば、アスピリンという抗生物質の名前は当初は奇抜な名前として特定の会社のトレードマークであったが、今では一般用語・普通名詞となってしまっており、最初に名づけた会社も独占権を主張できない状態になっている。

ちなみに、普通名詞である限り、外国語であっても同じである。たとえば、「りんご」という言葉を初めてアメリカで使う人がいたとしても、その人は Apple を意味する言葉として使う限り、「りんご」に対してトレードマークとしての権利を取得することはできない。これと関連して、仮に対象の商品がアメリカに存在していない物品であり、したがって、英語には適当な言葉がない場合であっても、それが使われているもとの国で普通名詞として使われているものであればトレードマークは取れない。これは実際に何回か依頼者から具体的な相談を受けたことがあったことである。ある日本の会社が、日本特有の食品をアメリカで初めて製造販売することを計画し、その食品名をトレードマークとして確保したいと考えて、私に相談があった。アメリカで初めて商品名として使うのであるからトレードマークを獲得できるのではないかという質問であった。近い例を言えば、まだアメリカで醤油が販売されたことがなかったときに、初めて醤油をアメリカで販売する人が、その「醤油」という名前にトレードマークを取りたいが取れるか、といったような相談であった。答えは残念ながら NO である。

ビジネスマンのための アメリカ(カリフォルニア州)法実務講座

〈その4〉知的財産権法(14)—トレードマーク

第43回

下田 範幸*

◇ アメリカ・トレードマーク法の基礎知識 (Basics of US Trademark Laws)

6. トレードマーク権の取得方法 (How To Acquire Trademark Rights)

トレードマークの権利をどのように取得するかについて説明する。トレードマークの権利を取得するには、前回説明した識別性のある (distinctive) マークを実際の商品やサービスにつけて、アメリカで実際にビジネス上最初に使用することが必要である。それだけでトレードマークに対する権利が発生する。トレードマークについては、US Patent and Trademark Office (アメリカ特許商標庁, "PTO") に対する登録制度が存在しており、幅広く利用されているが、トレードマークの権利の成立にはその登録手続きは「必要」ではないのである。その点は、PTO に対する出願によって PTO が特許を発行して、初めて成立する特許権とはまったく異なるところであり、著作権に似ている。ちなみに登録なしで、実際の使用に基づいて成立するトレードマークの権利をコモンローの権利 (common law rights) と呼んで、登録によって発生する権利と区別している。

以上のように登録手続きは必要ではないが、登録はぜひともすべきである。登録することによるメリットがいくつもあるからである。登録のメリットの最大のものは、PTO に登録する

ことによって、トレードマークに対する権利を全米的に主張できるようになる点である。どうということかという、登録なしに、あるトレードマークをアメリカにおいてビジネスで使用した事実に基づいて発生するコモンローの権利というのは、その使用している地域的な範囲でだけ有効と解釈されている。たとえば、わかりやすい例で説明すれば、会社Aが製造するチョコレートにあるトレードマークを付けて販売しているが、その販売地域がカリフォルニアだけだった場合、そのトレードマークは、連邦の登録なしでは、カリフォルニア州でだけ独占権を主張できるだけであり、会社Bが同じトレードマークを付けたチョコレートをニューヨークで販売してもそれをとめることができない、ということになる可能性がある。その場合、会社Bもニューヨークにおいて同トレードマークについてコモンローの権利を取得してしまうことになる。もし PTO への登録をしておけば、会社Aは、実際に自社のチョコレートを販売していない地域についても独占権を主張できるのであり、ニューヨークの会社Bに対して、そのトレードマークの使用を禁止することができることになる。

ただ、この例ではインターネット時代の現在では実際には違った結論になるかもしれないことを指摘しておきたい。上記で、会社Aがニューヨークの会社Bを止めることができないという「可能性がある」、という歯切れの悪い言い方をしたのは、理由がある (もともと弁護士はどんなことでも一切断言しないのであるが、

*しもだのりゆき、日本国及びカリフォルニア州弁護士

それには本当に理由があるのである)。もし会社Aが物理的には確かに、カリフォルニアだけに販売網を持っていたとしても、インターネットのホームページでそのチョコレートの宣伝、販売をしていたとすれば、全米全体で販売しているとの主張ができるかもしれないからである。その場合には全米全体にコモンローの権利を主張することができるかもしれない。ただ、インターネットでの宣伝販売によって本当に全米での販売であり、したがって、全米に独占的なトレードマークのコモンローの権利を取得できるといえるかどうかはまだわからないのであり、登録をしなくても大丈夫とはいえない。登録しておいたほうが明らかに安全で有利である。

ほかのメリットとして、登録を行うと、原則その登録時点でそのトレードマークの権利者となったことが推定されることになっているという点がある。登録をしたこと以上の証明は不要である。もし登録がない場合で、会社Aが会社Bに対して同じ(または混乱の可能性のあるくらいに似た)マークの使用を禁じるためには、会社Bより先にそのマークの使用を開始したことを証明しなければならない。登録があれば、登録の時点で、トレードマークに対する権利を取得したことが推定されるので、証明する必要がない。次に登録をしたマークに対する侵害行為に対しては、3倍賠償(実際に証明できた損害額の3倍までの損害賠償金が認められる制度)が認められる可能性がある。また、登録後5年以上たつて、6年目までの1年の間に、実際にそのマークを継続的に使用してきた事実がある場合には、その事実を宣誓書(affidavit)によって申し立てをする手続きをとることにより、そのマークについて不可争性(incontestability)と呼ばれる権利、ステータスを与えられることになっている。これはトレードマークの権利が確定し、一部の例外的に認められる理由(もともと識別性がないなど)を除いては、トレードマークの有効性とその所有権の所在を争うことができない確立した権利になったことを意味する。

7. 連邦トレードマーク登録 (Federal Registration)

それでは、実際にトレードマークをPTOに登録する手続きの流れを、依頼者から登録を依頼されて登録を行う場合の実際例に基づいて説明する。

a. トレードマークの選択 (Selection of Trademarks)

これは通常、弁護士に相談する前に決定されることであるが、出発点として説明に入れておく。まず、トレードマークの選択は早ければ早いほどいい。トレードマークが決まっていなければ商品自体の製造やパッケージのデザインも確定できないからである。選択する際には、前回説明した「識別性」のあるマークであるかどうかの判断が重要である。

b. 使用および登録可能性の調査 (Trademark Availability Search)

次に、その選択したマークが使用可能かどうか、登録可能かどうかの調査をする必要がある。使用可能性の判断は2つの角度から行う。ひとつには、それがPTOの判断基準から識別可能性があるといえるのかどうか。もうひとつは、その同じマークがすでに誰かに取られているかどうかである。この調査をしないで、トレードマークの登録の申請を行い、その後、そのマークがすでに誰かに取られていたことなどがわかった場合、一切の手続きが無駄になってしまうからである。

この調査は通常、2段階で行われる。最初の予備調査(Preliminary Trademark Search)は、PTOにおいてすでに登録がされているマークおよび登録申請中のマークの中に同じ、また似ているマークがあるかどうかを調査することである。これはPTOのホームページに行って簡単に行うことができるが、通常はトレードマーク専門リーガルアシスタントが行い、その結果をトレードマークの専門弁護士が判断するのが普通である。まったく同じマークがすでに登録されているかどうかについては素人にも判断できるが、どの程度似ていると登録不可能になるか等は専門弁護士でないと簡単には判

断できないからである。この段階ですでに誰かに先を越されていることがわかったら、別のマークを選んだほうがいい。

最初の調査で誰にもまだ取られていないことが確認できたら、さらに、本格的な調査 (Full Trademark Search) を行うことをお勧めする。これは具体的にはトレードマークの調査専門の業者に依頼して、PTO での登録済みのマーク、登録申請中のマークのほか、登録手続き外で、使用されているマークの中で同じ、または似たようなマーク、会社名などが存在するかどうかを幅広く調査するものである。いわゆるコモンローの権利が成立したマークの調査を行うものである。もちろん、アメリカは広いから、完璧な調査というわけには行かないが、専門業者は相当充実したデータベースを持っていて、比較的短期間に、どこの州のどの会社が登録はしていないが似たようなマークを使用している、というような調査結果を作成してくる。専門業者はそのような調査結果を作成してくるが、「だから、依頼者が選択したマークの登録が可能かどうか」についての判断は行わない。調査結果をトレードマーク専門弁護士が検討し、判断する。その調査結果と弁護士の判断結果によっては、まだ、追加調査が必要となる場合がある。たとえば、ほぼ似たようなマークを使っているという会社が報告されていても、そのマークが具体的にどのような商品に使われているかわからない場合も多い。または報告書には出てこないが、報告された会社がすでにビジネスを停止しているということもある。したがって、問題になりそうなマークについては、リーガルアシスタントが直接その会社に電話したりして、追跡調査を行う。このような調査を行って、専門弁護士の判断で選択したマークが登録できないということになったら、やはり別のマークを選択したほうがよい。

c. 登録申請手続きの開始 (Start of Trademark Application)

以上の調査結果に基づいて、登録ができそうだという判断になったら、登録申請手続きを開始する。後述するように、登録申請手続きは、マークを実際に使用する前からも開始すること

はできるが、最終的に登録を完成するためには、実際にそのマークをアメリカでのビジネスに使用する必要がある。その場合のアメリカでのビジネスというのは、連邦法の問題であるから、複数州の間、または外国とアメリカ間での取引のことを意味する。したがって、ひとつの州の中だけの取引に使うマークは、連邦の登録の対象とはならない。

d. 2種類の登録簿 (Two kinds of Register)

PTO においてトレードマークを登録する登録簿 (Register) には2種類ある。Principal Register (本登録簿) と Supplemental Register (補充登録簿) である。本登録簿に登録された場合に初めて正式な登録がなされたことになり、これによって法律上与えられるさまざまな保護を受けることになる。補充登録簿での登録ではまだ正式な登録の保護は与えられない。ではこの補充登録簿とは何のためにあるかということ、前回、当然には識別性が認められないが、実際のビジネスに使用をして、2次的意味 (Secondary Meaning) としての識別性を達成した場合にトレードマークの保護の対象になるといういくつかのマークの説明をした。記述的なマーク (descriptive mark)、氏名、地理名などである。それらのマークを、2次的意味を獲得する前に登録するのが、この補充登録簿である。したがって、登録したとしてもまだトレードマークとしての正式な保護は与えられない。将来2次的意味を獲得したときには、本登録簿に登録されることになるマークを事前に登録して、一般に対する公示をするのがこの制度である。事実上の登録予約制度といえる。この補充登録簿に登録しても本来のトレードマークとしての保護は与えられないが、前述したトレードマークの調査によって、この補充登録簿に登録されているマークの情報も、登録手続きを行おうとしている人の知るところとなる。まだ正式登録ではないといっても、補充登録簿に登録されていることは近い将来正式登録がされる可能性が高いマークということを通常意味するから、あえて、それと同じようなマークを選択するものはいないのが普通である。したがって、事実上、他人による同様なマークの使用

を防ぐ意味があり、それは相当重要な機能を果たしているといつてよい。ちなみに、いつになったら2次的意味を獲得することになるかであるが、それは実際にそのマークをつけた商品をどの程度宣伝販売したかによって異なる。大々的に宣伝販売し、一般消費者がそのマークと特定の商品および製造販売元とを結びつけるようになった実態が証明できれば、2, 3年でもいいことになる。一般的には、5年間継続してそのマークを付けた商品の販売をしたことを証明することができれば、2次的意味を達成したことをPTOは認めてくれるようである。

e. 2種類の登録手続き (Two paths to registration)

登録手続き自体にも2種類ある。実際にそのマークをアメリカのビジネスで使用してきた事実に基づく登録手続きである、実際使用に基づく登録申請 (Use-Based Application) と、まだ使用は開始していないが、近い将来使用を開始する意図に基づく登録申請手続き (Intent-to-Use Application, "ITU Application") である。前述したように、正式な登録は、実際に使用を開始しなければできない。したがって、将来の使用の意図に基づく登録は認められてもそれだけはまだ、正式な登録トレードマークとしての権利保護は認められない。ただし、将来使用を開始したときには、正式な登録となるという意味で、将来の使用意図に基づく登録は正式登録の予約制度のような意味がある。ITU申請が認められるためには、登録申請者は実際に将来そのマークをビジネスに使用する真意 (bona fide intention to use) を持っている必要がある。したがって、実際には使用する考えはないが、将来誰かに売られるかもしれないから、一応とっておこう、というような考えでは登録は認められない。

f. 実際使用に基づく登録申請 (Use-Based Application Process)

実際に使用していることに基づくマークの申請のためには、以下のことを記載した申請書をPTOに提出する。

(1) 世界中のどこであっても、そのマークを

実際にビジネスで最初に使用した日および、そのマークをアメリカで最初に使用した日

(2) そのマークを使う商品またはサービスとそのクラス番号 (商品やサービスについて、クラス番号が設定されていて、たとえば、ビデオゲームなどは、International Class 009とされている。)

(3) マーク自体の表示、絵 (a drawing of the Mark)

(4) 実際に使用されたマークの見本 (Specimens of the Mark as actually used)

(5) 申請者の知る限り、そのマークを使用する権利を自己が持っていることの表明

g. 将来使用意図に基づく登録申請 (ITU Application)

ITU Application のためには以下のことを記載した申請書をPTOに提出して行う。

(1) 申請者が将来そのマークをアメリカのビジネスに使用する真意があることの表明

(2) そのマークを使う商品またはサービスとそのクラス番号

(3) マーク自体の表示、絵 (a drawing of the Mark)

(4) 申請者の知る限り、ほかの誰もそのマークを使用する権利を持っていないことの表明

h. PTOによる審査 (Examination by PTO)

以上の申請を行うと、PTOの審査が開始される。PTOは、まず、申請書が法定の記載要件を満たしているかを審査した上で、そのマークに識別性があるか、そして、すでに登録済み、または登録申請中のマークに同じマーク、または混乱するくらい似ているマークがあるかどうかの審査を行う。

そして、問題があると判断すると、登録を拒否する (rejection) という結論とその理由を記載した通知 (Office Action) を送ってくる。そのような可能性をできるだけ少なくするために事前調査をするのであるが、事前調査も完璧でないし、また識別性やどの程度似ていたら登録ができないかの判断はPTOの審査官によっても違っていたりするので、残念ながら拒否の通

知が届くのは必ずしも珍しくはない。したがって、驚くことでもないし、それだけであきらめる必要もない。通常そのような通知が来た場合、担当のトレードマーク専門弁護士が、拒否の理由を検討して、その判断が誤りであると主張する反論書を作成して提出する。それでも PTO が納得せず、2 度目の拒否通知が来る場合には、通常、それに対する反論もできるが、それに対する PTO の結論が最終結論であり、それでも拒否された場合はあきらめることになる。

i. 公開と異議申し立て (Publication and Objection)

PTO の審査の結果、その登録可能性が認められると、そのマークは一般に公開され、登録に対する異議申し立てを行う機会が一般に対して与えられる。トレードマーク用の官報 (Official Gazette of Trademarks) によって公開され、30日間の異議申し立て期間が設定され、異議申し立てがなされると、異議申し立ての審査手続きが開始される。

j. ITU 認容通知 (Notice of Allowance for ITU Application)

ITU 申請の場合で、マークの登録可能性を PTO が認めると、認容通知 (Notice of Allowance) が発行される。その発行後、申請者は実際にアメリカでのビジネスにそのマークの使用を開始する期限として6カ月間与えられる。原則認容通知が発行されてから6カ月以内に実際の使用を開始しなければならないのであるが、この期間は更新できる。都合5回まで更新できるので、最長3年間が使用開始までの期間として認められるが、それ以上たっても使用を開始しないと、申請は無効となる。

申請者が実際に使用を開始した場合、その事実を PTO に通知する書類 (Statement of Use) を実際に使用したことを証明する見本とともに提出する。その時点で、第2段階の審査が行われる。

ITU の登録が実際の使用開始に基づく手続きによって、正式登録となると、登録日は ITU 申請の提出受理日にさかのぼることになる。それは、ITU 申請を行った日から実際に

そのマークを使用していたと同様の効果を与えられることを意味する。したがって、正式登録にいたった ITU 申請者は、その正式登録前、かつその ITU 申請の後に同じマークを事実上使用し始めた人に対して、その使用を禁止することができる。

k. ITU 申請から実際使用に基づく申請への転換 (Conversion of ITU application to Use-Based Application)

ITU 申請の場合は、上記の手続きにそって、登録にいたる場合のほか、実際に使用を開始した時点で、公開前であれば、実際使用に基づく申請に切り替えることもできる。その場合は、実際の使用を開始したことを申し立てた申請書の修正書 (Amendment to Allege Use) を PTO に提出して行う。

l. 登録証明書の発行 (Issuance of Certificate of Registration)

以上の手続きを経て、PTO のすべての審査の過程を通過したマークに対しては、登録証明書 (Certificate of Registration) が発行されることになる。

m. 登録手続きの時間と費用 (Time and Cost for Registration Process)

依頼者から必ず聞かれるのが、当然といえば当然だが、登録手続きの最初から登録終了までにはどれくらい時間がかかり、どれくらい費用がかかるか、である。ところが、これに対する回答は簡単ではない。弁護士の仕事一般に言えることであるが、トレードマーク登録申請についても時間と費用に影響する可能性のあるさまざまな要因があつて、簡単に説明できないのである。私の経験からあえて言えば、時間的には、早くても2年前後、遅ければ5、6年以上かかり、費用的には、もっともスムーズに行く場合で、外部の業者によるトレードマークの登録可能性のための調査費用等の実費を含めて、\$3000 から \$5000 くらいですむことがあり、PTO から拒否が出て、本格的に反論書を何度も提出しなければならないような複雑な事案の場合には、数万ドルかかることもある、という説明になってしまう。

ビジネスパーソンのための アメリカ・カリフォルニア法実務講座

〈その4〉知的財産権法(15)—トレードマーク

第44回

下田 範幸*

改題

今回から、この連載のタイトルを上記のとおり、ビジネスパーソンのためのアメリカ・カリフォルニア法実務講座に変更する。「ビジネスマン」では、男性だけを意味することになりかねないので、ビジネスパーソンに変えることにしたのである。私は何度か本誌において、アメリカでは差別問題に敏感にならなければならないと述べ、具体例として、人材募集の広告などには、セールスマンという言葉を使うのは不適切で、セールスパーソンと呼ぶべきであるなどと説明したのであるが、迂闊なことに自分自身でつけた本連載のタイトル自体にその問題があることについて最近まで気がつかないでいた。国際商事法務は日本で発行されている雑誌であるから、アメリカでの注意事項を日本にそのまま当てはめる必要はないとも言えるかもしれないが、セクシャルハラスメント問題や、性別差別については日本がアメリカより遅れていて、その点に関しては、日本はアメリカに近づくべきだと考えている私としてはやはり避けるべき題名だったと思う。お恥ずかしい限りである。ビジネスマンと記載した意味は、「法律の専門家ではない人たちがビジネスに従事している人たち」を讀者として念頭において書いているということで、男性だけが讀者であると考えているわけではないのはもちろんである。また、ビジネスに従事する男女を含めてビジネスマンといていいのではないかと、それ以外に適切な言葉は日本語にはないのではないかと、い

*しもだのりゆき、日本国及びカリフォルニア州弁護士

ろいろ言い訳も考えてみたが、どうも説得力が我ながらない。最近それに気がついた時にはずいぶん落ち込んだものである。ただ、私の人生のモットーのひとつは、「過ちを改めるにはばかりることなかれ」であり、過ちに気がついたら、その時点で直ちに訂正し謝罪することになっているので、今回すぐに改題することにしたのである。

ところで、ビジネスパーソンという言葉はまだ日本語としては定着していないと思われるので、ビジネスピープルにしようか（これも定着しているとはいえない）、駐在員を使おうか（日本にいる人にも読んでもらいたいのであるから適切でない）、企業人（なんだか大げさである）にしようかといろいろ迷ったが、ビジネスマンという言葉の代わりとして、ビジネスパーソンは日本語として定着すべき言葉と思われるので、あえてこの言葉を使うことにした。今まで、この連載のタイトルが「ビジネスマンのための」、と書いてあったことから、女性は含まれていないのか、と不快に思った方たちがいたとしたら、ここで、深く謝罪いたします。

それでは気を取り直して、またトレードマークに関する解説を続けることにする。

◇ アメリカ・トレードマーク法の基礎知識 (Basics of US Trademark Laws)

8. 州のトレードマークの登録

前回、連邦のトレードマークの登録手続きを詳しく説明した。それでは州レベルでのトレードマークの登録手続きがあるのか、というと、ほとんどの州にその手続きがあり、カリフォルニア州にもある。ただし、実務的には連邦レベ

ルの登録は大いに利用されているが、州レベルの手続きはあまり利用されていないというのが実態だと思う。私自身、連邦登録手続きはたぶん20件くらい経験したが、州の手続きの経験は一度だけしかない。なぜ州の登録手続きが利用されていないかという点、以下に説明するように州の登録には連邦の登録ほどの効果がなく、連邦の登録ができればそれで州の登録による効果をはるかに超える効果を得られるから州の登録を行う必要がないからである。意味があるとすれば、連邦の手続きをとる要件を満たしていないために連邦の登録を取りたくても取れない場合に、州の登録をとっておく場合であろう。前回説明したとおり、連邦の登録手続きは、複数の州にまたがったビジネス、または、外国とのビジネスにトレードマークを使用する場合に利用可能な制度であり、もしビジネスがひとつの州の中だけで完結するような場合には、連邦の登録はできないことになっている。したがってそのような場合は、州の登録制度しか使えないのである。たとえば、カリフォルニア州内のレストランビジネスで、将来他州への展開を考えていないような規模のレストランの名前などは、カリフォルニア州だけの使用ということで、連邦の登録ができないことになるかも知れない。また、ここでも、「知れない」と歯切れの悪い説明になっているのは、ここでもインターネット時代の新しい発想が必要になっているからである。もし物理的にはカリフォルニアだけにレストランがあるとしても、そのレストランをインターネットで全米、全世界に宣伝していて、実際にそのインターネット上の宣伝を見て他の州や外国の人が、カリフォルニアを訪れた際に、そのレストランを利用することがあるような場合、それは複数州をまたがる、または外国とのビジネスと言うことになり、連邦登録が可能であるとも考えられるからである。

すべての州の登録制度を実際に調べたわけではないが、少なくともカリフォルニア州の登録手続きについては、特に強力な効力が認められるわけではなく、その登録の時点で対象となっているトレードマークについての権利主張をしたという事実を証明する効果があるだけのようなものである。そしてトレードマーク専門弁護士の話では他の多くの州も同様な効果しか与えていな

いとのことである。したがって、カリフォルニア州等の登録手続きをとると、州登録証明書(certificate of state registration)が発行されるが、その証明書はそのトレードマークの登録が一定の時期に行われた事実を証明する証拠として使える; というだけの効果しか認められていない場合が多い。ただし、州によっては、州の登録をしたことによって、そのマークの所有者であることが推定される、したがって、登録があれば原則としてその所有権が認められる、という強力な効果を認めている場合もあるようであるが、カリフォルニア州の場合は、前者の弱い効果しか認められていない。前述したように、私は一度だけカリフォルニア州のトレードマークの登録手続きに関与したことがあるが、きわめて簡単にかつ短期間で登録を完了することができた。たしか、1週間くらいで登録証明書が発行されたと記憶している。その事実からして、カリフォルニア州でのトレードマーク登録は、厳密な審査なしに認められていると想像される。厳密な審査がないだけに強力な効果も認められないのである。

9. トレードマーク・サービスマーク・ノーティス (Notice of Trademark/Service Mark)

a. (TM) シンボル (The (TM) symbol)

トレードマークであることを示すシンボルとして、マークの横に小さく「TM」(TM)と記載したり(サービスマークの場合は「SM」である)、丸の中にR(®)と記載してあるものなどが使われているが、それらはどういう意味と効果があり、どう使い分けるのかを説明する。

TMシンボルは、連邦登録を行なわれる前の段階でトレードマークの権利を主張する場合に使用される。反対に言えば、通常このシンボルがついているトレードマークはまだ連邦登録が終了していないことを示していると言ってよい。実は連邦トレードマーク法の中には、このTMシンボルについてのなんらの記載もない。したがって、登録前のマークについて権利主張の要件として、このTMシンボルをつける必要があるわけではない。そのほかどのような法律上の効果があるかについては、必ずしも明確ではないが、以下のような意味があると考えられる。まず、ある言葉をトレードマークとして使って

いるのか、単なる説明的な単語として使っているのか不明確な言葉（示唆的、説明的な単語など）について、このシンボルを付けておくことによって、トレードマークの権利を主張していることが明確になり、コモンローの権利の確立の証明の役に立つ。たとえば、BEST milk と記載してあった場合、その「BEST」というのは説明のための形容詞なのか、トレードマークなのかそれだけでは明瞭ではないが、TM シンボルがついていれば、トレードマークとして使用していることが明確になる。また、有名になりすぎたマークの普通名詞化（トレードマークも一般名詞化してしまうと独占的な権利が失われることになる）を防ぐためにも有効である。また、そのシンボルを付けることによって、権利主張を明確にしていることになるから、それがトレードマークとして独占的な権利主張の対象になっているとは知らなかった、という善意の侵害者（innocent infringer）としての主張を防止することにもなる。悪質な権利侵害者に対しては制裁的損害賠償が課される可能性があるから、善意の侵害者かどうかで損害賠償額に大きな差が出てくる可能性もあるので、このシンボルを付けておくかどうか現実的に大きな差をもたらすこともありうる。

b. ®シンボル (® symbol)

連邦登録が完了したのちに使用するのがこの®シンボルである。法律上、トレードマークの権利を主張し、維持するためには、このシンボルを付けることは要件ではないが、TM シンボルで説明したこととほぼ同様な理由から付けておいたほうがいいと思われる。このシンボルは連邦登録が完了した後に付けることが認められているものであるから、連邦登録のための申請を行っても、それが審査中である段階では使用することは認められない。もし、登録が完了する前に使用してしまうと、連邦登録が拒否される理由になりうるので注意が必要である。

10. コモンローの権利の地理的限界 (Territorial Limitation of Common Law Rights)

前回の説明の中で、連邦登録を得ないで、コモンローの権利だけであると、他の場所で同じマークを使用されてもそれをとめることはでき

ないと述べた。それはそのとおりと断言しているが、若干補充説明をしておきたいことがある。前回の説明に使った例をここでも使用すると、カリフォルニアで会社Aがチョコレートにあるトレードマークをつけてカリフォルニア州で販売していたとする。それと同じマークをつけたチョコレートをニューヨークで会社Bが販売をするとした場合、それぞれがコモンローの権利を取得する可能性があるわけであるが、それには要件がある。上記の例で、会社Aがそのマークの使用を開始したので2000年1月だとして、会社Bは1年遅れの2001年1月にマークの使用を開始したとしよう。このような場合、先にそのマークを使用し始めた会社Aがコモンローの権利を取得できることには問題はない。後から同じマークの使用を開始した会社Bに対して、会社Aが使用の差し止めを求めた場合、会社Bが自己の権利主張が認められるためには、以下の2つの要件を証明する必要があると理解されている。

a. 会社Bがそのマークの使用を開始した時点で、善意（good faith）であったこと、すなわち、会社Aが他の場所でそのマークを使用している事実を知らなかったこと。

b. 会社Bの使用が会社Aの使用の場所から離れている場所（remote area）で行われたこと。

以上の二要件を満たさないと、会社Bの権利は保護されない。したがって、上記の例で言えば、ニューヨークとカリフォルニアが場所的に離れていることは明らかであるから、2つ目の要件は満たしていると考えられるが、一つ目の要件が問題である。会社Bがもし、会社Aによって同じマークがカリフォルニアで使用されていることを知っていながら、ニューヨークで使用を開始した場合には、第一の要件がないことになり、会社Aは会社Bのそのマークの使用を法律上とめることができることになるのである。この点が前回の説明で不十分であったので、ぜひ、誤解しないようにしていただきたい。違った場所であれば他人が使っているマークを使えるのがコモンローの権利である、という理解は危険な間違いなのである。

11. 侵害 (Infringement)

トレードマークの権利が侵害されたかどうか

の判断基準について説明する。まず、トレードマークの権利は一定の商品、サービスについて認められるものであるから、マークが同じであっても、対象の商品、サービスがまったく違うものである場合は侵害とはいえない。したがって、対象の商品、サービスなどが同じか、または同じカテゴリ内のものであることがひとつの要件である。次に、何について混乱が生じる場合が侵害になるかについては、二つのマークの同時期の使用が消費者の間で、そのマークをつけた商品またはサービスの「提供者」について混乱を生じさせるかどうかが問題となる。「提供者」と訳したが、ちなみに英語では、“source”が使われている。源泉とか大元の意味であるが、販売元、サービスの提供元や製造元全体を意味する意味として「提供者」で意味は通ると思う。

マーク自体がまったく同じであれば侵害の判断に困難はないが、実際にはマーク自体がまったく同じと言う場合は少ない。そこで、どのように、どの程度似ていたら侵害になるのかが問題になる。抽象的には、混乱が生じる可能性が高い程度に似ているかどうか (likelihood of confusion) が判断基準である。その判断の中身として何が似ていると問題になるのかであるが、これは見た目だけではなく、その発音したときの音や、また意味が似ているかどうかも考慮に入れられる。見た目 (sight or appearance)、音 (sound)、意味 (meaning or connotation) の三つの観点から似ているかどうかを判断するのである。この三つの要素が全部そろふ必要はなく、どれかひとつでも似ている程度が激しければ、他の二つの要素が違っていても侵害になる場合もある。

いくつか過去判例で問題になった具体例をあげてみよう。

まず、見た目が似ているということで侵害認定された例として、CHEZ MOI と CHEZ LUI および SI SENIOR と SENORITA が似ているとされた。

次に音の点で似ているとされた例としては、ARROW と AIR-O, DATSUN と DOTSON, NEVA-WET と NEVER WET, および LISTERENE と LISTOGEN が似ていると判断された。それに対して、音の点で似ているとはい

えないとされた例は以下のとおりである。COCA COLA と COCO LOCO, HOUR AFTER HOUR と SHOWER TO SHOWER, WIZZ と GEE WHIZ である。

次に意味の点で似ているとされた例を挙げる。CYCLONE fencing と TORNADO fencing である。反対に意味の点で似ているとはいえないとされた例を挙げる。DAWN doughnuts と DAYLIGHT doughnuts, TORNADO fencing と TYPHOON fencing である。

デュポン判断要素 (Dupont Factors)

裁判でトレードマークの侵害が問題となる場合には、さらに多くの要素から混乱の可能性の高さ (likelihood of confusion) の有無が判断されている。そのような判断要素を以下に列挙する。それらの要素を判例上確立した裁判の当事者が Dupont 社なので、以下に述べる判断要素は Dupont Factors と呼ばれる。

- a. 見た目、音、意味、商業的印象に関するマーク全体としての相似性
- b. マークが使われる対象商品の相似性
- c. 対象商品の販売経路の相似性
- d. 対象商品を購入する消費者の洗練性の程度 (衝動買いをする消費者をターゲットにする商品か、洗練された慎重な消費者をターゲットにする商品か)
- e. 侵害された主張する側のマークの有名性の程度
- f. 似た商品に使用されている似たマークの数と性質
- g. 実際に消費者が混乱した事実があるか、あった場合の内容と程度
- h. 両マークが実際の混乱の事実なしに共存してきた期間
- i. そのマークが使われている商品の種類と数
- j. 両マークの直接の接触関係
- k. 侵害されたと主張する側のマークの排他性の強さの程度
- l. 混乱の可能性の程度
- m. その他一切の証明可能な事実

最後の要素は、いわゆるキャッチオールで、つまりはありとあらゆる事情が総合判断されるということである。

ビジネスパーソンのための アメリカ・カリフォルニア法実務講座

〈その4〉知的財産権法(16)—トレードマーク

第45回

下田 範幸*

◇ アメリカ・トレードマーク法に関する諸問題 (Several Issues of US Trademark Laws)

前回までの3回でトレードマーク法の基礎知識について、一通り説明した。はじめてトレードマークについて勉強する人にとってもできるだけわかりやすく説明したつもりである。

今回は、トレードマークに関する説明の最後として、基礎知識というよりは、ちょっとだけ深くて新しい問題をいくつか取り上げて説明する。次回からは、アメリカのトレードシークレットに関する解説を開始する。

1. 希釈化 (Dilution)

a. トレードマーク侵害の伝統的要件 (Traditional Factors for Trademark Infringement)

前回、トレードマーク侵害 (infringement) の判断基準として、「2つのマークの同時期の使用が消費者の間で、そのマークをつけた商品またはサービスの提供者 (source) について混乱を生じさせるくらいに2つのマークが似ているかどうか」であると説明した。2つのマークが“confusingly similar”かどうか判断基準である。伝統的にトレードマーク保護の本質は、他人が作り上げたブランド力を利用して、実際は違う提供者の商品を消費者に買わせることを防止しようというところにあることから、提供者に関する混乱の可能性がトレードマークの侵害の要件とされたものである。提供者に関して混乱する可能性があるのは同一のカテゴリ内の商品またはサービスを対象にする場合である

*しもだのりゆき、日本国及びカリフォルニア州
弁護士

から、トレードマーク侵害の要件として、対象商品またはサービスが同じカテゴリーであることも必要となる。この侵害の要件は伝統的な考えに基づいているもので、今でもそれがトレードマーク侵害の基本的な要件となっている。もっとも典型的な侵害の例は、会社Aがあるトレードマークをチョコレートに付けて販売し、成功していたとして、それを真似て、会社Bが自分の製造するチョコレートにほとんど同じようなトレードマークを付けて売り出す場合である。つまり、競争商品間で同様なトレードマークが使われる場合が、トレードマーク侵害の典型例である。

b. トレードマーク保護の拡張 (Expansion of Trademark Protection)

それでは、上記の例で、ポテトチップの製造販売を専門にしている会社Cが、会社Aのチョコレートのマークとほとんど同じようなトレードマークをそのポテトチップにつけて販売し始めた場合、それは会社Aのトレードマークの侵害となるであろうか。チョコレートとポテトチップは競争商品ではないので、会社Aがチョコレート専門の会社であってかつてポテトチップを製造販売したことがない場合、上記に説明した伝統的なトレードマーク侵害の要件をそのまま当てはめれば、答えは、侵害はないということにもなりそうである。違った商品である以上、実際に提供者についての実際の混乱も存在しないからである。ただし、容易に想像できるが、消費者としては、同じようなマークがついていれば、チョコレートで成功した会社Aが、ポテトチップの製造販売も始めたと考え、会社Aに対する信頼に基づいて、会社Cのポテトチップを買う決定をするかもしれない。この場

合は、会社Cは、会社Aのブランド力を利用して、と言え。したがって、この例の場合は、対象商品が違っていても、提供者について混乱する可能性がある場合であり、伝統的な侵害要件をほんのちょっと拡張するだけで、侵害を認めることができると考えられる。違った商品間においても「混乱の可能性」を認める拡張の前提としては、消費者から見て、会社Aの現在の事業（チョコレート製造販売）から考えて違った事業（ポテトチップの製造販売）が、事業の自然な拡大の範囲内と考えられる場合であるということになるだろう。

それでは、会社Dが、同じトレードマークを付けて、まったく違った商品、たとえば、おもちゃを売りに出したらどうなるか。チョコレートとおもちゃは明らかに違ったカテゴリーであり、消費者も同じようなトレードマークが使われていても、提供者が同じであると誤解する可能性は大変小さいと思われる。したがって、対象商品がまったく違ったカテゴリーである場合は、伝統的なトレードマークの侵害要件からは、おなじようなトレードマークが使われても侵害としてその使用の差し止めなどは求められないことになる。この結論は適当であると言ってよい。無数の会社が新たな商品やサービスを始めるに当たって、トレードマークを選ぶ際、言葉も有限である以上、似通ったトレードマークを選ぶことも出てくるわけで、競争商品間でない限り、原則としてトレードマークの侵害とされるべきではないからである。

それでは、提供者に混乱が発生する可能性がない場合には、同じようなトレードマークをどのように使ってもいいか、というところではない。たとえば、SonyとかToyota、CoCa Cola、McDonaldsなどの有名なトレードマークを、まったく違った商品に使った場合どうなるか。Sonyを、チョコレートに付けて販売を開始した会社があるとして、消費者は、Sonyがチョコレート業界にも参入したとは思われないだろうから、提供者に関する混乱は発生しないと思われる。ただし、Sonyのような有名なトレードマークについては、このような明らかなカテゴリー違いの商品に使われることによって、そのトレードマークの価値が損なわれるだろう。わかりやすい例を言えば、上記のような確立された有名なトレードマークをポルノ雑誌のタイトルに使われたとしたら、それは、そ

れぞれの有名なトレードマークのイメージを著しく傷つけることになるのであり、対象商品が異なることによって、提供者についての混乱が生じる可能性がない場合としても、保護の必要性があることが明らかである。そして、その保護を達成するには、トレードマークの伝統的な侵害の定義によってはもちろん、上記の拡張理論によっても不可能である。

c. 1995年連邦トレードマーク希釈法 (The Federal Trademark Dilution Act of 1995)

上記のような、提供者についての混乱の可能性はないが、保護の必要性がある場合に対応するために採用された法律が、1995年連邦トレードマーク希釈法 (The Federal Trademark Dilution Act of 1995) である。このトレードマーク希釈法の目的は、上記に説明したような提供者についての混乱の可能性がないような場合であっても、有名なトレードマークの価値を損なうような他人によるトレードマークの使用を禁止し、有名なトレードマークの権利を保護することである。

トレードマークの希釈化とは、有名なトレードマークのもつ、自社商品の同一性を示し、他の商品と区別する能力を減損することである。この希釈化はふたつの場合が考えられる。希薄化 (“Blurring”) と汚損化 (“Tarnishment”) である。“Blurring”とは、ほんやりとすること、曖昧化することなどを意味するが、前述したSonyをチョコレートに付けるような場合がこれにあたる。Sonyというマークの持つ、高性能の電気製品というイメージが、まったく関係のない商品に使用されることによって薄まってしまう。これが希薄化である。それに対して、“Tarnishment”とは、ポルノ関係の商品に有名なマークを使ったり、または劣悪な品質の商品に使うなどの場合であり、有名なトレードマークのよいイメージが汚されてしまう場合である。これらの効果をもたらすような他者による同じまたは似たようなトレードマークの使用は、このトレードマーク希釈法によって禁止されるのである。

このトレードマーク希釈法によって保護される対象のトレードマークとして認められるために、それが有名 (famous) であることが必要である。そこで、どのようなトレードマークが「有名」と言えるのかが問題となる。

トレードマーク希釈法は、その有名性の判断

基準として以下の点を列挙している。

- (1) そのマークの本来的識別性、または実際の使用の実績によって確立してきた識別性の程度。
- (2) そのマークを使用してきた期間と程度。
- (3) そのマークを宣伝してきた期間と程度。
- (4) そのマークが使用されてきた地理的および商業的な範囲。
- (5) そのマークが付けられた商品やサービスの取引が行われるビジネスチャンネルの実態。
- (6) そのマークが使用される取引分野、ビジネスチャンネルで、そのマークがその所有者のものであると、どの程度認識されているか、また、使用の差し止めを求められている側が、その似たマークの所有者として認識されている程度。
- (7) 当事者以外の第三者によってそのマークと似たマークがどの程度使用されているか、そしてその使用の性質がどのようなものか。
- (8) そのマークが連邦登録されているかどうか。

ただし、裁判所は以上に限定はされることなく、諸般の事情を考慮することができる。

また、希釈化防止による希釈行為の禁止が認められるための要件として、マークの有名性に加えて、違反行為者が、そのマークを複数州にまたがって商業上使用したこと、および、違反行為者のそのマークの使用が、保護される側のマークが有名になった後に行われたことも必要とされる。

上記の要件を満たした希釈が認定された場合には、そのマークの所有者は、希釈行為を行った相手に対して差止請求を行うことができるとともに、その行為が故意になされた場合には（すなわち、そのマークの名声を利用していることや、その行為によって有名なマークの価値を希釈化することについて承知していた場合）には、金銭的損害賠償を要求することもできる。

2. ドメインネームとトレードマーク (Domain Name and Trademark)

a. 伝統的トレードマーク保護とドメインネーム

インターネット時代の新しいトレードマーク問題として、ドメインネームをめぐる争いを取り上げる。

ドメインネームはご存知のとおり、インターネット上のウェブサイト、ホームページの所在を示す言葉である。ドメインネームは、トレードマークの登録などと違って、識別性だとか、他社のマークと混乱するほど似ているかなどの審査なしに、早い者勝ちで登録できるものである。そこで、インターネットの普及が始まったばかりのころに有名なトレードマークと同じ名前のドメインネームを先に登録して、それを高く売りつけようとする、というようなことが起こった。それに対して、従来のトレードマークの保護のための法律では十分な対応ができなかった。すなわち、伝統的なトレードマークの侵害のためには、そのマークが同じカテゴリー内の商品やサービスに付けられているものである必要があるが、ドメインネームは単にインターネットのアドレスを示すもので、商品につけたり、サービスにつけたりするものではないので、トレードマーク法が予定している使用方法とまったく違うのである。ただ、ドメインネームを使ったウェブサイトを運営し、そのウェブサイトで、商品を販売したり、サービスを提供したりすれば、伝統的なトレードマークの保護に基づいて、相手のドメインネームの、トレードマークとしての使用を差し止めることもできる。しかし、相手が、そのような使い方をしない場合は伝統的なトレードマーク保護によっては自己のトレードマークと同じようなドメインネームを取得してしまった相手には何もできないことになる。

有名なトレードマークと同じドメインネームを取得したものに対して、その有名なトレードマークの所有者が、使用の差し止めを求めたり、または譲渡を求めたりしたのに対して、金銭を要求するという事件がいくつも起こり裁判にもなった。有名なトレードマークの所有者は、前述のトレードマーク希釈法の解釈論から争い、それで勝訴する例もあったが、単にドメインネームを取得して、それを売りつけようとする行為を、希釈行為の要件としてのマークの「商業上の使用」といえるかどうかが常に問題となり、トレードマーク希釈法によっても、ドメインネーム問題を適切に対処することは困難であった。

b. インターネット不法占拠防止法 (The Anti-cybersquatting Consumer Protection Act)

そこで、アメリカでは、1999年に、The Anti-cybersquatting Consumer Protection Act (“ACPA”) という法律が成立した。Squatting というのは不法占拠という意味であり、Cyber というのは本来は「コンピューター上」のことであるが、ここでは「インターネット上」という意味である。したがって、インターネット上の不法占拠から消費者を保護する法律という意味になる。この法律は、伝統的なトレードマーク保護および反希釈化保護によっては適切な解決をすることができないドメインネーム問題を解決することを目的としている。

この法律によって、他者のトレードマークや人名と同じような名前、他社の有名なトレードマークの希釈化をもたらすような名前をドメインネームとして使用することが禁止されるだけでなく、そのようなドメインネームを取得すること自体が、一定の要件の元で違法行為となる。

この法律に基づいて、トレードマークの所有者が、他社による似たドメインネームの取得が違法であると主張するためには以下の4要件を証明する必要がある。

- (1) 相手がそのドメインネームを登録し、取引に使い、または使用したこと。
- (2) そのドメインネームが自分のトレードマークと同じまたは混乱するほど似ていること。
- (3) 相手がそのドメインネームを登録した時点で、自分のトレードマークが識別性を有するものであったこと。
- (4) 相手が自己のトレードマークから不当の利益を得ることを目的とした行為を不当に (with a bad faith intent) 行ったこと。

以上の4要件を証明することができると、トレードマークの所有者は、相手のドメインネームの使用を差し止め、かつそのドメインネームの権利の譲渡を求めることができる。さらに、損害賠償の請求も認められるが、それは、1999年11月29日以前に登録したドメインネームに関しては認められない。

c. ICANN のドメインネームの紛争解決制度 (ICANN Dispute Resolution For A Domain Name Dispute)

ドメインネームをめぐる上記のような争いについては、他の争い同様もちろん裁判でも解決できるが、特別な紛争解決制度が採用されてい

る。ドメインネームの管理をおこなっている国際組織である、Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) が、2000年1月にドメインネームの紛争解決制度として、Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP, 統一ドメインネーム紛争解決規則) という規則を採用した。これはアメリカの法制度ではなく、国際組織による任意の紛争解決制度である。ドメインネームの割り当て、登録を担当する Network Solution, Inc. (NSI) などのドメインネーム登録会社はいずれもこの UDRP を採用している。したがって、ドメインネームの登録を行うものはその登録手続きを行うに際して、UDRP に従うことに合意することになり、この合意に基づいて、この紛争解決制度が適用されることになる。

この制度のもっとも大きなメリットのひとつは、紛争解決が極めて迅速に行われることである。手続きがスムーズに進めば、その申し立てから45日以内に、争いに関する結論が出されることになっている。

この制度に基づいて、他社のドメインネームに対する使用差し止め、および譲渡の強制を実現するためには以下の3つの要件を主張立証する必要がある。

- (1) 相手のドメインネームが自分のトレードマークと同一か、混乱するほどに似ていること。
- (2) 相手がそのドメインネームに対して正当な権利を持っていないこと。
- (3) 相手が不当に (in bad faith) そのドメインネームを登録し、または、使用していること。

UDRP の手続きは、すべて書面の提出によって行われる。まず、救済を求める当事者は、上記の3要件を記載した書面とそれを証明する証拠書類を、World Intellectual Property Organization (“WIPO”) などの紛争処理機関に提出する。申し立てを受けたほうの当事者は、それに対して20日以内に反論書の提出を行わなければならない。

紛争処理機関は両当事者の主張を書面で審査し、決定を下す。

申し立てが認められると、当該ドメインネームをキャンセルして使用不能にする、または、申立人に強制譲渡する、との決定が書面で両当

事者に送付される。救済方法としてはそれだけであって損害賠償などは認められない。したがって、損害賠償を求めたいときには裁判を起す必要がある。相手方がその判断に不満があるときは、その決定を受け取ってから10日以内に、裁判を起すことによって、ドメインネームのキャンセルや譲渡の強制をとめることができる。

3. 国際保護 (International Protection)

トレードマークの説明の最後として、その国際保護について簡単に説明する。

a. パリ条約 (Paris Convention)

トレードマークを含めた知的財産権の国際保護に関する条約のうち最も基本的で中心的なものが、パリ条約である。アメリカも含め、110以上の国家が加盟している。パリ条約ではトレードマークについて、一定の保護の最低基準を規定しているとともに、パリ条約のそれぞれの加盟国は、自国の国民に与えていると同じレベルの保護を他の加盟国の国民に対して与えなければならないことを規定している。また、加盟国のひとつでトレードマークの登録を行った者が、その自国での登録申請日から6カ月以内に他の加盟国で登録手続きを行えば、他の加盟国での登録に関しても、最初の自国での登録申請日に登録したのと同様に扱われることが規定されている。

b. EU のコミュニティトレードマーク (EU Community Trademark)

EU では1996年に EU の全加盟国に共通なトレードマークの登録制度を採用した。コミュニティトレードマーク制度 (Community Trade Mark System, または CTM System と呼ばれる) である。これによって、EU 全加盟国で統一したトレードマークの登録を行うことができ、統一した保護を受けることができる。この制度の有利な点は、EU の全加盟国でのトレードマークの登録手続きが一回の申請でできることである。他方不利な点としては、EU 全体での統一した取り扱いのために、そのトレードマークの権利の譲渡も EU 全加盟国で統一して行わなければならない。したがって、EU のある加盟国でそのトレードマークの権利を他人に譲渡して、他の国ではそのトレードマークの権利を自分で維持するということはできない。

c. マドリッドプロトコール (Madrid

Protocol)

EU のコミュニティトレードマーク制度に近い制度をより世界レベルで採用したのが、マドリッドプロトコールという条約である。この条約は1989年に成立していたが、アメリカでこの制度が国内法として採用されたのは2002年10月で、その国内法 (Madrid Protocol Implementation Act, マドリッドプロトコール実施法) が発効したのは2003年10月であり、つい最近のことである。

マドリッドプロトコールによって、国際的なトレードマークの登録手続きはきわめて単純化されることになった。

アメリカでは、トレードマークの権利を持っている者は、USPTO (US Patent and Trademark Office) に英語の申請書を提出することによって、マドリッドプロトコール加盟の他の国でのトレードマークの申請も行うことができる。アメリカでこの制度を利用する資格としてはアメリカ国民であるか、アメリカに住んでいるか、または、アメリカで確立した事業を行っているかのいずれかである。したがって、必ずしもアメリカの市民とかアメリカの会社である必要はない。

申請の概要を説明する。USPTO に対するアメリカでのトレードマークの申請に基づき、マドリッドプロトコールによる International Application (国際申請) と呼ばれる申請を行い、一定の申請費用を支払うと、USPTO がその申請書を審査し、必要要件を備えていることを確認すると、トレードマークの国際審査組織である WIPO の国際局 (International Bureau) にその申請書を送付する。そして国際局は、国際申請書の形式的な要件が備わっていることを確認したうえで申請書に記載されている登録希望国のトレードマークの登録担当官庁にそれぞれ送付し、各国での審査が開始される。その審査に通って登録が行われると、その登録によって与えられる権利の保護は、別々にそれぞれの国で登録手続きをしたのと同じ保護が与えられる。

以上で、トレードマークについての説明を終了する。次回からは、知的財産権シリーズの第4弾として、トレードシークレットの説明を開始する。