

特許業務法人
清水・醍醐特許商標事務所

内外知的財産権ニュース

2020年5月

新型コロナウイルスによる感染拡大の影響で裁判所業務にも大きな影響がでています。米国最高裁判所は今月4日に電話会議による口頭弁論をはじめましたが、その最初の事件は商標法の案件でした。「BOOKING.COM」が普通名称なのか否か、商標としての保護を受ける可能性があるのかについての審理が電話会議形式で行われました。ロバーツ最高裁判所長官がモデレーター役で上告人(この事件では米国特許商標庁)の陳述、これに対する各判事の質問(任命された時期が古い順に質問)、続いて被上告人(Booking.com B.V.)の質問、これに対する各判事の質問、最後に上告人の反論という形式でした。通常の間頭弁論であれば判事が好き勝手に(?)質問を浴びせている印象がありますが、電話会議という形式のため順序良く進んでいく印象でした。また通常口頭弁論中は非常に静かなことで有名なトーマス判事まで順番に質問していたのが印象的でした。なおこの事件の判決は今年中にはだされるものと思われます。

ところで米国最高裁判所ではこのところ毎年のように商標事件が審理されており、4月に1件、5月に1件の判決がだされておりますので紹介します。

1. 米国最高裁判所判決—損害賠償請求における侵害者の利得を請求する際に故意が必要か？

米国最高裁判所は商標権侵害事件の損害賠償請求に関して、侵害者の利得を請求する際に故意が前提条件とはならないとしました。この事件ではハンドバッグ等を製造する被告が原告から許諾を受けて原告のファスナーをハンドバッグに使用していました。しかしある時から被告は中国で原告製品の模倣品を使用して製造していることが判明し、原告が被告を商標権侵害で提訴したものです。陪審評決は原告に対してUS\$6.7Mの侵害者の利得を与えましたが、コネチカット州の連邦地裁は、被告は故意ではなく無神経な精神状態(Callously)であったとして利得に基づく損害賠償を認めませんでした。第二巡回区控訴裁判所もこの判断を維持しました。

最高裁判所は侵害者の利得を請求する際に、故意は前提条件にはならないと判断しました。一般に商標権者の救済に関して、侵害者の精神的状況は重要ではあるが、利得を請求するに際して必ずしも故意が必要ということにはならないと判断しました。

利得請求について故意が必要かは米国の巡回区により判断が分かれており、コネチカット州やニューヨーク州を含む第二巡回区は故意を必要とするとしていましたが、必要ではないという巡回区もあり、今回最高裁判所が統一見解をだしました。これにより商標権侵害訴訟における損害賠償額が高騰するのではないかとの見方もあるようです。

事件名: Romag Fasteners, Inc. v. Fossil Group, Inc.
(最高裁判所 2020年4月23日判決)

2. 米国最高裁判所判決—Defense Preclusion が認められなかった事件

これは 20 年にわたるジーンズ等の衣料関係の業者の”Lucky”という言葉をめぐる 3 回目の訴訟に関するものです。原告は「Get Lucky」という先商標を有し、被告は「Lucky Brand」その他の「Lucky」を含む商標を使用していました。原告が被告の「Lucky」を含む商標の使用が原告の「Get Lucky」の商標権を侵害すると主張したところ、被告は1回目の訴訟の和解の結果、「Lucky」を含む商標の使用は侵害とはされないこととなったとの防御を行いました。原告はこのような防御は2回目の訴訟で主張すべきであったから、Defense Preclusion として認められないと主張しました。地裁は被告の Defense Preclusion を認めて原告申立を却下しましたが、第二巡回区控訴裁判所はこれを覆しました。

最高裁判所は2回目の訴訟は被告の「Get Lucky」の使用に関するものであり、今回の3回目の訴訟は被告の「Lucky」を含む商標の使用に関するものであるため、訴訟の核となるものが異なるし、また被告の今回の問題となる行為は2回目の裁判が終了した後の行為であり、新たな主張であることから Defense Preclusion を認めませんでした。

事件名 : Lucky Brand Dungarees v. Marcel Fashions Group Inc.
(最高裁判所 2020 年 5 月 14 日判決)

3. 3M が price-gauging を行っている業者を商標権侵害で提訴(続報)

先月 3M が便乗値上げの業者を商標権侵害で訴えているというニュースを紹介しましたが、3M は既に 10 件以上の訴訟を全米で提起しているとのことです。また最初のニューヨークの事件では判事が 4 月 24 日付で暫定差止命令をだしたとのことです。

上記の内容についてご質問等ございましたらお気軽にお尋ねください。

以上