

商標希釈化改正法案(H.R.683)が上院で修正の上可決、再び下院へ

2006年3月10日
JETRO NY 澤井、中山

3月8日、連邦商標希釈化法(FTDA)¹の改正法案(H.R.683)²が上院本会議において全会一致で可決された。本法案は昨年4月19日に下院本会議において賛成多数で可決され、上院で審議されていた。

FTDAは、「混同のおそれ(likelihood of confusion)」の有無に関わらず、著名商標を希釈する行為に対し、当該行為の差止措置等を認める内容である。しかし、本規定には不明確な部分が多く存在し、それにより司法判断にばらつきが生じていた。また、本法の解釈をめぐる連邦最高裁の判決においては、商標権者に不利な結果が出されたため³、国際商標協会(INTA)等の要望により、FTDA改正法案が下院から提出され、審議が行われていた。

FTDA改正法案は、かかる最高裁判決を覆すべく、希釈の判断基準について「実際の希釈」ではなく、「希釈のおそれ」を証明すれば足りるよう条件を緩和し、著名商標に対し広い保護を与えるようにしている。

また、商標の識別力を本来的に備えている(inherent)場合にのみFTDAの対象となるとしてきたこれまでの司法判断に対し、改正法は識別力が後に獲得された場合でも保護され得るよう規定を明確化している。加えて、希釈化の行為として、「ぼやかし行為(blurring)」の他に、争いのあった「汚損行為(tarnishment)」についてもFTDAによる救済の対象となるようにしている。

こうした、著名商標の商標権者に厚い保護を与える代わりに、法的責任を負わないフェアユースの範囲を規定した除外規定をより具体化することで、表現の自由として保護されるべき行為として、パロディ、批評等を法的責任の対象外であることを併せて明確にしている。

¹ Federal Trademark Dilution Act of 1995 [P.L. 104-98] (1996年1月16日施行) - 連邦商標法43条(c)の新設及び45条(定義)への追加等からなる。

http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=104_cong_public_laws&docid=f:publ98.104.pdf

² Trademark Dilution Revision Act of 2006 (H.R.683)

http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=109_cong_bills&docid=f:h683eas.txt.pdf

³ FTDAによる救済要件として「実際に希釈が発生したことを証明しなければならないのか、「希釈のおそれ」(Likelihood of Dilution)で足りるのが争われたMoseley 対 V Secret Catalogue Inc.事件において、前者の証明が必要であったとしたケース。(<http://www.supremecourtus.gov/opinions/02pdf/01-1015.pdf>)

なお、上院を通過した法案は、下院が可決したものに対して、フェアユースの除外規定を更に広げるとともに、トレード・ドレス⁴に対する希釈行為に対し、原告側の立証責任を追加規定する等の修正が施された⁵。このため、両院一致の法案を成立させるために、改めて上院法案は同日付(3月8日)で下院へ送付された⁶。

< 商標希釈改正法案(H.R.683)のポイント >

(1) 著名商標の定義

- ・ 本来、識別力を有する標章ではなく、解釈上議論があった事後的に識別力を獲得した標章についても、著名商標(famous mark)に含まれるよう明確化する。
- ・ 「著名である」ことを「米国の一般消費者に広く認識される場合」と定義することでニッチ・マーケットや一部地域での救済は対象外となることを明示し、著名の要件を満たすかどうかの判断基準を見直し、簡素化する⁷。

(2) 「希釈のおそれ」の適用

- ・ 先の連邦最高裁判決により、解釈上の議論に決着がついたが、商標権者保護の観点から、「実際の希釈」ではなく、「希釈のおそれ」が差止請求等の要件となるように条件を緩和する。

(3) 希釈行為

- ・ FTDAの定義上、希釈は商品・役務の同一性を識別する能力を弱める行為を対象とするもので、業務上の評判を汚す行為が含まれるかについては、否定的に解釈すべきとされてきた⁸。これに対し、著名商標保護の観点から、希釈行為を明確化すべきとの意見が出されていたため、改正法案では「ぼやかし行為(blurring)」及び「汚損行為(tarnishment)」を希釈行為の具体的な態様として明示し、それぞれの希釈行為に定義づけを行う。

(4) 表現の自由との関係

- ・ 企業、製品、サービス等の単なる批評等を行うなどの「表現の自由」が阻害されないように、フェアユースによる除外規定を明確化する。

(了)

⁴ コモンロー上発展してきた概念であり、一般に商品又はその包装の、トータルイメージ、全体のデザイン、又は外観をいう。(「米国商標法・その理論と実務」より)

⁵ 具体的には、除外規定に「記名(nominative)」又は「記述的(descriptive)」なフェア・ユースが含まれることや、こうした行為を促進すること(facilitation)を明示。”

本修正案はハッチ上院知的財産小委員長及びレーヒランキンク委員により提案されたもの。

⁶ 下院は上院法案を可決するか、修正して再び上院へ送付する等の選択肢がある。なお、両院の法案を調整するために両院協議会(conference)が開催されることもある。

⁷ (i)当該標章の広告・宣伝の期間・範囲・地理的範囲、(ii)商品・役務の売上の量・地理的範囲、(iii)標章の実際の認識範囲、()商標登録の有無の4項目を設定。

⁸ 脚注4の事件における最高裁判断