

商標希釈化改正法案 (H.R.683) が議会を通過、成立の見通し

2006年9月26日
JETRO NY 澤井、中山

3月8日の上院本会議に続き、下院本会議は25日、連邦商標希釈化法(FTDA)改正法案(H.R.683)¹を可決²。今後、大統領の署名により成立する見通しとなった。

改正の対象となった連邦商標希釈化法(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ものとして、96年1月に連邦商標法に新設された保護規定³。他方、同法において、著名商標の定義や本規定の対象となる要件等に不明確な部分が多く、司法判断にばらつきが生じる等の問題が生じていた。加えて、連邦最高裁の判決(03年3月)において、同法による救済要件として、「実際に希釈が発生したこと」(actual dilution)を証明しなければならないなどとして、商標権者に不利な判決が示されたことから⁴、下院公聴会⁵(04年4月)において、国際商標協会(INTA)⁶等から同法の改正を求める意見が出されていたところ。

今般、議会を通過した連邦商標希釈化法(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に条件を緩和し、著名商標に対し広い保護を与えるようにした。また、商標の識別力を本来的に備えている(inherent)場合にのみ同法の対象となるとしてきた従前の司法判断に対し、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。加えて、希釈化の行為として、「ぼやかし行為(blurring)」に加え、「汚し行為(tarnishment)」についても同法による救済の対象としたもの。

他方で、こうした著名商標権者に対する厚い保護の代わりに、法的責任を負わないフェアユースの範囲を具体化し、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明確に規定した。

¹ 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

² http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getpage.cgi?dbname=2006_record&page=H6963&position=all

³ 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。

⁴ FTDAによる救済要件として「実際に希釈が発生したこと」(actual dilution)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。

⁵ <http://judiciary.house.gov/oversight.aspx?ID=52>

⁶ International Trademark Association (<http://www.inta.org/>)

商標権者の権利保護の支援・促進、有益な法及びエンフォースメントの追求等を目的として1878年に設立された非営利団体。180カ国以上から4900名以上が会員となっている。

本法案は、第 108 議会下の上記下院公聴会(04 年 4 月)における審議を端緒に、今次 109 議会下の 05 年 2 月 9 日、ラマ - ・スミス議員(下院司法委員会裁判所・インターネット・知的財産小委員会委員長、共、テキサス)によって下院に上程され、同年 4 月 19 日に下院本会議、本年 3 月 8 日に下院法案の一部に修正⁷を加えられた上、上院本会議を通過した。かかる修正を踏まえ、改めて下院に送付されていたもの⁸。なお、同改正については、INTA の他、米国知的財産権者協会(IPO)も強く支持してきたところ。

< 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⁹。

(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」(actual dilution)ではなく、「希釈のおそれ」(likelihood of dilution)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¹⁰。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「汚し行為(tarnishment)」を希釈行為の具体的態様として明示し、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¹¹。

(了)

⁷ オリン・ハッチ議員(上院司法委員会知的財産小委員長、共、ユタ)及びパトリック・リーヒー議員(同 ランキング委員、民、バーモント)による修正提案。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・ドレスに対する希釈行為において、原告側の立証責任を追加規定する等の修正が施された。

⁸ [2006年3月10日付け知財ニュース「商標希釈化改正法案\(H.R.683\)上院修正通過、再び下院へ」](#)を参照。

⁹ (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。

¹⁰ 脚注3の [Moseley 対 V Secret Catalogue Inc.事件](#)における最高裁判断

¹¹ パロディ、批評の他、「記名(nominative)」又は「記述的(descriptive)」なフェア・ユースも本除外規定に含まれるとともに、こうした行為を促進すること(facilitation)もその対象となることを明示した。