

米国商標制度の識別力要件に関する Booking.com 事件の射程と実務への影響

田 中 敦（弁護士法人苗村法律事務所）

1. はじめに

本年6月30日、米国の連邦最高裁は、“Booking.com”の商標登録の可否が争われた事件¹（以下「Booking.com 事件」という。）で、当該用語は登録基準を満たす識別力を有するとの判断を下した。当該事件は、歴史上初めて連邦最高裁の弁論が電話会議により行われたことで大きな注目を集めたが、その判示内容も、商標登録要件としての識別力に関する新たな判断として、今後の実務に相当の影響を及ぼすと考えられる。

本稿では、まず商標登録要件としての識別力について一般的理解を述べた上、Booking.com 事件の判示内容を概説し、その射程や実務への影響を検討する。

2. 米国における商標登録要件としての識別力

(1) 商標登録要件としての識別力

米国の連邦制定法（Lanham Act）に基づく商標登録要件として、自他の商品又は役務の識別力が必要とされており、商品又は役務を表す普通名称（一般名称）の登録は認められない²。識別力の強いマークほど他者の商品又は役務との混同を生じにくいことから、当該マークの識別力に応じて商標登録の可否及び要件が異なる。

下記表は、上からマークの識別力の強い順に、登録の可否や要件等を列挙したものである³。

	種類	和訳	内容	登録の可否・要件	例
1	Fanciful	空想的	既成語ではないオリジナルの造語	登録可	“Kodak” “Google”
2	Arbitrary	恣意的	商品・役務の性質等と関連しない既成語	登録可	“Apple” (for computer)
3	Suggestive	示唆的	商品・役務の性質等と間接的に関連する用語	登録可	“Microsoft” (for software)
4	Descriptive	記述的	商品・役務の性質等を直接に記述する用語	セカンダリーミーニングがあれば登録可	“Sharp” (for television)
5	Generic	一般的	商品・役務の普通名称	登録不可	“Computer” (for computer)

(2) セカンダリーミーニング

上記表のとおり、記述的 (Descriptive) なマークは、原則として商標登録が認められない⁴。しかし、そのような元来識別力の弱いマークであっても、長年の使用や広告・販売実績等により、特定の商品又は役務の出所を示すマークとして需要者に広く認知されることで、セカンダリーミーニング (使用による識別力) を獲得した場合には、商標登録が認められる。

商標登録にあたり、5年間の独占的かつ継続的なマークの使用が、セカンダリーミーニング獲得を推定する証拠となり得る⁵。もっとも、審査官は当該証拠を受け入れるか否かの裁量を有することから、この推定により登録が必ずしも保証されるのではなく⁶、当該マークが元来有する識別力の程度、需要者の現実の認識、使用の態様や期間、広告の内容や量等を総合考慮して判断される⁷。

普通名称については、セカンダリーミーニング獲得の有無にかかわらず商標登録が認められない。

3. Booking.com 事件の判示と射程

(1) Booking.com 事件の事実経緯

2011年から2012年にかけて、オンライン旅行予約サービスを運営する Booking.com B.V. (以下「Booking.com 社」という。)は、旅行関係の役務を示すマークとして、計4件の“Booking.com”及びこれを含むマークの商標登録を申請した。しかし、米国特許商標庁 (United States Patent and Trademark Office、以下「USPTO」という。)は、“Booking.com”が旅行予約サービスを示す普通名称であるとして登録を拒否した。不服申立てを受けた商標審判部 (the Trademark Trial and Appeal Board、以下「TTAB」という。)は、普通名称である“booking”に単に“.com”を付加しても商標登録は認められないとして、USPTOの判断を支持した。また、USPTO及びTTABは、仮に“Booking.com”が記述的なマークであると解しても、セカンダリーミーニング獲得を証する資料が Booking.com 社から提出されていないため、いずれにせよ登録が拒否されると判断した。

Booking.com 社は、登録拒否を不服としてバージニア州東部連邦地裁へ提訴したところ、同地裁は、“booking”それ自体は普通名称であると認めつつ、“Booking.com”については普通名称ではなく記述的なマークであると判示した。また、同地裁は、新たに提出された需要者の現実の認識を示す証拠 (調査対象の顧客の74.8%が“Booking.com”を普通名称ではなく特定のブランド名であると認識したことを示す調査結果) に依拠しつつ、当該マークはセカンダリーミーニングを獲得していると判示した。USPTOは、地裁判決を不服として控訴したが、第4巡回区連邦高裁が地裁の判断を支持したため、続いて連邦最高裁へ上告した。

(2) 最高裁の判示

まず最高裁は、“booking”と“.com”がいずれも普通名称だとしても、その組合せである“Booking.com”のマークの識別力を検討しなければならないと述べた。その上で、最高裁は、前

述の需要者の認識を示す調査結果に言及しつつ、需要者の現実の認識によれば、“Booking.com”は特定の役務の出所を示すマークとして識別力を有しており、普通名称とはいえないと判示した。

USPTO は、普通名称と会社を表す一般用語 (“Company”等) の組合せの商標登録を拒否した古い裁判例⁸を引用して、普通名称と“.com”の組合せの商標登録も認めるべきでないと主張したが、最高裁はこの主張を排斥した。その理由として、普通名称と“.com”から成るドメインネームは、一つの組織しか権利を保有することができず、単一の出所を示す表示として機能し得ると説明された。また、最高裁は、普通名称の組合せの商標登録を認めるか否かは、法令解釈に基づき判断されるべき法律上の問題であるという USPTO の主張も排斥し、需要者の現実の認識を基準として判断すべき問題であると述べた。

加えて、USPTO は、商標登録を認めるべきでない理由として、“Booking.com”のマークに独占的権利を与えることで、“ebooking.com”や“hotel-booking.com”等の類似のマークの使用が禁止され、反競争効果が生じると主張していた。この点、最高裁は、普通名称の組合せである“Booking.com”は識別力の弱いマークであり、類似のマークとの出所の混同は生じにくく、侵害成立する範囲が限定されるため、商標登録を認めたとしても USPTO が懸念する反競争効果は生じないと述べた。

さらに、USPTO は、商標登録の有無にかかわらず、詐称通用 (パッシングオフ) が不正競争の一態様として禁止されること⁹や、ドメインネームの取得によって、“Booking.com”のマークに一定の保護が与えられるため、商標登録による保護は必要ないと主張していた。しかし、最高裁は、この主張も排斥し、商標登録が一定の要件下でさらに強力な独占権を与えるものであるから、他の制度に基づく保護が当該マークの商標登録を妨げる理由にならないと述べた。

以上の理由から、最高裁は、原審の判断を支持するとして、“Booking.com”が、普通名称ではなく識別力を有するマークであると結論付けた。

(3) 本判決の射程及び実務への影響

本判決は、普通名称の組合せが法律上当然に普通名称となるのではなく、需要者の認識を基準としてセカンダリーミーニングを獲得すれば商標登録が認められる余地があると判断したものであり、商標登録できない普通名称とセカンダリーミーニング獲得により登録可能な記述的なマークとの間に、新たな境界線を引いた判決といえる。

本判決を受け、今後、商品・役務の名称等に“.com”を付加した商標登録申請の増加が予想される。ただし、本判決を前提としても、普通名称と“.com”の組合せの商標登録が認められるにはセカンダリーミーニング獲得が必要であり、そのような商標登録が無限定に認められるわけではない。今後の商標登録申請手続において、当該マークが普通名称か記述的なマークかが争点になった場合、需要者の認識を基準に判断されるべき問題として、セカンダリーミーニング獲得を裏付ける資料 (需要者の認識の調査、広告・販売実績等) の提出が重要性を増すと考えられる。

他方で、本判決は、普通名称と“.com”の組合せから成るマークの識別力が弱いことを認めており、“ebooking.com”や“hotel-booking.com”といった類似のマークに対する権利行使ができないことを示唆している。そうであれば、現実的には、権利行使が認められるのは、“Booking.com”と同一文字又は酷似するデザインのマークに限られる可能性が高い。したがって、仮に普通名称と“.com”の組合せが商標登録されたとしても、その保護の範囲は相当限定されるであろう。

最後に、本判決が示した商標登録及び権利行使に関する考え方は、識別力の弱いマークにも広く商標登録を認めつつ、侵害成立の範囲を限定することで、他者の経済活動の自由との調整を図るものといえる。そのような考え方は、米国における著作権に関する「薄い著作権」の考え方¹⁰と似たものであり、識別力の弱いマークにも商標登録による一定の保護を与えることで、同一商標の盗用といった悪質なただ乗り行為を防止できるというメリットがある。もっとも、商標権侵害に関しては、侵害成立を基礎づける需要者の混同のおそれの有無を判断する上で、当該マークの識別力が弱いことをもって侵害不成立に直結するわけではなく、マークの識別力の程度は、総合考慮すべき8つの要素の1つにすぎないと解されている¹¹。普通名称の組合せのような識別力の弱い登録商標の侵害成否について、従来と同一の基準で判断すべきか、どの考慮要素をより重視すべきか等、本判決を前提としたさらなる課題が挙げられ、今後の裁判例等の動向が注目される。

以上

¹ Patent and Trademark Office v. Booking.com B.V., 591 U.S. __ (2020)

² Zatarain's, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698 F.2d 786 (5th Cir. 1983)

³ Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992)

⁴ 15 U.S. Code § 1052(e)(1)

⁵ 15 U.S. Code § 1052(f)

⁶ In re La. Fish Fry Prods., Ltd., 797 F.3d 1332, 116 USPQ2d 1262 (Fed. Cir. 2015)

⁷ USPTO, the Trademark Manual of Examining Procedure, October 2018, § 1212.06

⁸ Goodyear's India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., 128 US 598 (1888)

⁹ Genesee Brewing Co., Inc. v. Stroh Brewing Co., 124 F.3d 137 (2d Cir. 1997)

¹⁰ 著作物全体として最低限の創作性があれば比較的広く著作物性を認めつつ、当該著作物を成す個別要素に創作性の高いものが少ない場合には、他者の表現に対して著作権侵害が成立する範囲をデッドコピーに近いものに限るなどして、著作権による保護と他者の創作の自由との調和を図る考え方をいう。

¹¹ AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979)