

●国際活動センターからのお知らせ  
【米 国 情 報】

2015年7月14日

担当:外国情報部 佐藤 俊司

争点効に関する米国最高裁判決の紹介  
B & B Hardware v. Hargis Ind.

—TTAB の混同のおそれに関する判断が、その後の裁判所の判断を拘束する場合があるとした事例—  
判決日 2015年3月24日

以下、いわゆる争点効(Issue preclusion)によって、TTABによる「混同のおそれ」に関する判断が、後の商標権侵害訴訟における裁判所の判断を拘束し得るかに関して、控訴裁判所レベルで判断が分かれていた論点について下された2015年3月の米国最高裁判例<sup>1</sup>を紹介する。

第1 はじめに

米国における商標権侵害の判断基準は「混同のおそれ(likelihood of confusion)」の有無である。一方、米国特許商標庁(以下、「USPTO」という。)における審査・審判においても、出願された商標と既存の連邦商標出願・登録された商標との間での「混同のおそれ」の有無が判断される。

また、商標審判部(以下、「TTAB」という。)では、連邦民事訴訟規則(FRCP)の規定を一般的に準用しており<sup>2</sup>、申立書の記載事項、スケジュール、ディスクロージャーやディスカバリーに関するルール等、裁判所における商標権侵害訴訟に非常に近い手続を行う点で日本の審判手続きと大きく異なっている。

第2 事案の概要

B&B Hardware 社(異議申立人・上告人)	Hargis Industry 社(出願人)
SEALTIGHT(登録番号 1797509) 1990.5.7 出願・1993.10.12 登録	SEALTITE 2002 出願
宇宙・航空産業用に製造したファスナー <sup>3</sup>	建設業界用に製造したファスナー

被上告人 Hargis Industry 社(以下「Hargis」という。)は、「SEALTITE」の連邦商標登録出願をしたところ、上告人 B&B Hardware 社(以下「B&B」という。)が、同社の保有する登録商標「SEALTIGHT」と類似し混同のおそれがあるとして異議を申し立てた。両社とも各商標を金属製ファスナーに使用していたが、B&B は宇宙・航空産業用に製造したファスナー、Hargis は建設業界用に製造したファスナーに用いていた<sup>4</sup>。TTAB は、ディスカバリー

<sup>1</sup> B & B Hardware v. Hargis Ind., 135 S. Ct. 1293 (2015)

[http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/13-352\\_c0n2.pdf](http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/13-352_c0n2.pdf)

<sup>2</sup> Rules of Practice in Trademark Cases § 2.116

<sup>3</sup> 指定商品「threaded or unTHREADED METAL FASTENERS AND OTHER RELATED HARDWARD; NAMELY, SELF-SEALING NUTS, BOLTS, SCREWS, RIVETS AND WASHERS, ALL HAVING A CAPTIVE O-RING, FOR USE IN THE AEROSPACE INDUSTRY」

<sup>4</sup> Hargis は、混同のおそれがないことの理由として、製品そのものや用途、消費者や取引のチャンネルが異なることを一貫して主張していた。

及びトライアルを経た後、B&B の主張に基づき混同のおそれを認め、SEALTITE の登録を拒絶したが、Hargis は裁判所に対する不服申し立てを行わなかった。

B&B は、TTAB での異議申立てが係属中に、Hargis に対しアーカンソー州東部地区連邦地方裁判所に商標権侵害及び不正競争に基づいて訴訟を提起していたが、TTAB による「混同のおそれ」ありとの決定を受けて、TTAB による混同のおそれに関する判断に生じた争点効<sup>5</sup>により、Hargis は混同のおそれがないということをもはや主張することはできないと主張した。

### 第3 下級審の判断

TTAB	混同のおそれあり。SEALTITE 商標を拒絶。Hargis 上訴せず。
アーカンソー州東部地区 連邦地方裁判所	争点効を否定。 陪審員は混同のおそれなしと判断。
第 8 巡回区控訴裁判所	争点効を否定した地裁の結論を維持

アーカンソー州東部地区連邦地方裁判所は、TTAB は裁判所のような司法機関ではないから、その決定に争点効は生じないとして、この争点効の主張を否定したため、B&B は第 8 巡回区控訴裁判所へ控訴した。しかしながら、第 8 巡回区控訴裁判所は TTAB と裁判所では、混同のおそれの判断について考慮する要素も基準も異なり、また、TTAB は外観や称呼に重きを置き過ぎているなどと述べ、アーカンソー州東部地区連邦地方裁判所の混同のおそれなしとの結論を維持した。

そこで、B&B は連邦最高裁判所上告したところ、連邦最高裁判所は上告を受理し、第 8 巡回区控訴裁判所の判決を破棄し、差し戻した。

### 第4 最高裁判所の判断

#### 1. 争点

TTAB が下した混同のおそれに関する判断は、後の裁判所の判断を拘束し得るか（裁判所に対する争点効が生じ得るか）。

#### 2. 判旨（肯定・破棄差戻）

<結論>

**争点効の一般的要件を充足する限り、TTAB が判断した商標の使用態様と裁判所で争われている商標の使用態様とが実質的に同一であるときは、TTAB の判断には争点効が生じる。（7 対 2）**

*Held:* So long as the other ordinary elements of issue preclusion are met, when the usages adjudicated by the TTAB are materially the same as those before a district court, issue preclusion should apply.

<sup>5</sup> 争点効とは、一般に、当事者間において実際に訴訟で争われた、重要な争点について裁判所の判断した場合、同じ当事者間の異なる請求原因に関わる後の裁判において改めて争うことができないというルールをいう。通常は裁判所の判断が後の裁判所の判断を拘束する場面が想定されている。争点効が認められる趣旨は、紛争の蒸し返しによる当事者の負担の軽減、訴訟経済、裁判所の判断の矛盾回避による裁判への信頼確保等にある。当事者が当該争点につき適正に争った以上、争点の蒸し返しは禁止される。

<理由>

(1) 行政機関の判断に生じる後訴拘束力の一般的な肯定

議会が行政機関に対して紛争解決権限を付与した場合、議会は、法律の目的に反することが明白でない限り、行政機関の判断に争点効が生じることを想定している(争点効が推定される)と解される。商標法(Lanham Act)の規定上、この推定を覆すものはない。

(2) TTAB における審理と裁判所の審理は必ずしも異なること

(ア) TTAB と裁判所で混同のおそれに関する判断基準

確かに、登録に関する規定は商標そのものの相互の類似性(resemblance)を要件とするのに対し、侵害に関する規定は商業上の使用(use in commerce)に着目した定めをしているが、TTAB と裁判所が常に同じように商標の使用状況を考慮するわけではないとしても、誤認混同のおそれについて異なる基準を用いているわけではなく、もしも商標の保有者が商標出願に含まれる使用と実質的に同じ態様で商標を使用していた場合には、TTAB と地裁は、混同のおそれについて同じように判断することになる<sup>6</sup>。

(イ) 手続的な差異

TTAB と裁判所の手続は異なるとしても、それは TTAB の判断に争点効が生じない場合があることを示唆するのみであり、争点効を生じさせることが常に不適切だというわけではない。TTAB の手続が質、範囲や公正さにおいて劣るということはなく、この点については大部分が裁判所の手続と全く同じである<sup>7</sup>。

(ウ) 利害関係

TTAB の手続における当事者の利害関係や真剣さが常に商標権侵害訴訟に比べて低いというわけではない。

判決文:

[http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/13-352\\_c0n2.pdf](http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/13-352_c0n2.pdf)

以上

<sup>6</sup> 最高裁は、同様に、TTAB が外観や称呼を重視し過ぎるとした控訴審の判断も否定している。

<sup>7</sup> 最高裁は、TTAB でも裁判所でも、商標登録を争う側(本件では B&B)が証明責任を負担すると述べ、この点でも控訴審の誤りを指摘している。

## 検討

本判決は、TTAB の登録手続に関して行った誤認混同のおそれについての判断が、後の商標権侵害訴訟において拘束力を生じ得る旨判断し、それまで控訴審の間で判断が分かれていた<sup>8</sup>論点について最高裁が初めて判断を下した点で意義がある。以下では、その射程や適否、実務に与える影響等について若干の検討を行う。

### (1) 本判決の射程の限定性

まず、本判決は、TTAB の判断に「争点効が一切生じないとはいえない」、「実際には大多数の場合、争点効の一般的要件を充足せず、TTAB の判断に争点効が生じることはないだろう」と明言している点特徴的である。その意味で、本判決自身、判例としての射程の限定性を認めている。

加えて、本件は、Hargis が TTAB の審判に対して、地裁又は CAFC に不服申立てを行わなかったという珍しい事案であり、仮に Hargis が不服申立てをしていれば、裁判所による統一的な判断がなされることにより、そもそも争点効に関する論点が生じなかった可能性もある。

さらに付言すると、TTAB における異議手続が審判まで至る確率というのは、極めて低い<sup>9</sup>。以上のことを考えれば、本判決に基づき、実際に TTAB の判断に裁判所に対する争点効が生じるのは、かなり限られた場合にとどまる。本判決は、第一義的には、「TTAB の判断に争点効は一切生じない」という考え方を否定したものと理解するのが正しいだろう。

もっとも、TTAB の判断に後訴に対する拘束力が生じ得るということになれば、次項で述べるように、紛争解決に関する戦略あるいは商標戦略等に与える影響は大きくなる可能性がある。

### (2) 本判決の実務に与え得る影響

本判決の射程の限定性から、本判決が商標実務に与える影響は小さいと見る向きもある。しかし、本判決以前、議論はあったものの、実務上は、一般的に、TTAB の判断に争点効のような制度的な後訴拘束力を認める運用はなされていなかった<sup>10</sup>のであるから、その射程範囲の広狭にかかわらず、以下に述べるとおり、本判決が実務に与え得る影響は大きくなる可能性がある。

#### (ア) TTAB での手続の「訴訟化」の可能性

まず、TTAB の判断の重みが増す可能性があるということは、今後は、TTAB での手続における当事者の利害関係や真剣さがかなり高まる可能性があるということである。例えば、誤認混同のおそれに関して、「実際の商業的使用」に関する主張立証が増加したり<sup>11</sup>、ディスカバリーを広く実施したいという

<sup>8</sup> 第 3 巡回区及び第 7 巡回区控訴裁判所は、TTAB と裁判所における事実関係とそれに対する分析が同様である場合には、TTAB の判断に拘束力を認めていた（前者につき、*Jean Alexander Cosmetics, Inc. v. L'Oreal USA, Inc.*, 48 F.3d 244(3d Cir. 2006), cert. denied, 549 U.S. 1305(2007)、後者につき、*EZ Loader Boat Trailers, Inc. v. Cox Trailers, Inc.*, 746 F.2d 375(7th Cir. 1984)）。第 2 巡回区控訴裁判所は、TTAB が市場での使用状況に関して (entire marketplace context) 誤認混同のおそれの証拠を検討した場合に争点効を認めるアプローチをとっていた (*Levy v. Kosher Overseers Ass'n of Am.*, 104 F. 3d 38(2d Cir. 1997))。これに対し、第 5 巡回区及び第 11 巡回区控訴裁判所は、一般に争点効を否定してきた。

<sup>9</sup> 例えば、USPTO によれば、2014 年度に申し立てられた登録異議と登録取消の申立ては 7200 件超であるのに対し、同年度に登録異議と登録取消について TTAB が最終判断を行った数は 132 件に過ぎない。

(<http://www.uspto.gov/trademarks-application-process/appealing-trademark-decisions/ttab-incoming-filings-and-performance#>)

<sup>10</sup> TTAB Manual of Procedure § 510.02 によれば、一般論として、連邦地裁の判断がしばしば TTAB を法的に拘束するのに対し、TTAB の判断は裁判所をしないと説明されている。本判決を受けて、このマニュアルの記載も変更されることも予想される。

<sup>11</sup> TTAB における異議手続と通常訴訟の最大の違いの一つとして、証人尋問手続がないという点が挙げられる。もっとも、これまでも、

インセンティブが生じたり、TTAB がディスカバリーを広く認めるようになったりすることが考えられる。したがって、TTAB の判断に争点効が生じる可能性があることにより、審理期間や弁護士費用等のコストの観点からも、手続が重くなる可能性がある<sup>12</sup>。

## (イ) 商標保護戦略全体への影響

### (i) 商標権者（異議申立人）側から

以上を踏まえると、商標権者側としては、競合会社等が類似の商標を出願した場合に、「そもそもかなり時間と費用がかかるかもしれない TTAB での異議申立てをするかどうか」が大きな問題として浮かび上がってくる可能性がある。TTAB が所管するのは、基本的に商標登録の可否のみであるのに対し、裁判所は、損害賠償、差止めを命じることができるのみならず、一定の要件の下で当該商標と直接関係のない請求等も併合でき、これに伴い一般にディスカバリーの範囲も広い。したがって、商標権者側としては、事件の見通し・自身の主張の法的論拠の強度（いわゆる筋）はもちろん、保有する商標の重要性、侵害の悪質さや法的救済の必要性の高さ、予算、争点の多さ、和解の容易さ（相手方の態度）、想定される土地管轄等諸般の状況を踏まえ、「フルで戦う」場合には、TTAB での異議申立て等を行うことなく裁判所に侵害訴訟を提起してそれに注力するという戦略を取るべきケースもあるかもしれない。TTAB の手続も同じくらい手間とコストがかかるなら、「大は小を兼ねる」で最初から裁判所に訴え出ようというわけである。

あるいは、逆に、例えば、商標登録出願がなされた標章が未だに実際に市場で使用されていないような場合には、本判決に照らせば、誤認混同のおそれに関しては TTAB の判断が下されてもこれに争点効が生じる可能性はまずないため、まずは費用の相対的に安くて済む TTAB での異議申立てを行う作戦を取ることもあるだろう。また、商標の登録の可否に関するもの以外の争点がない場合や、通常訴訟では反訴が予測される場合でこれを避けたいとき等、類似の商標の出願がなされた段階ですぐに異議申し立てを行い、集中的に争うという作戦もあり得るだろう。いずれにせよ、商標権者側の戦略立案には個別の事情を子細に踏まえた一層高度な分析が必要になるとと思われる。

### (ii) 商標出願人側から

以上に対し、商標出願者側の立場からすれば、異議申立てを受けることによる潜在的な負担やコストが増加する可能性があることを予め織り込んでおく必要があることになる。本判決の事案に即して言えば、例えば、出願に対して異議が申し立てられ、その中で実際上の商業上の使用状況も含めて誤認混同のおそれについて争われた場合、TTAB の手続において、侵害訴訟と同様な意味を持つ戦いが待っているかもしれない、ということを認識する必要があるということである。これにより、商標出願のハードルが事実上上がる可能性もあるだろう。

## (ウ) その他

TTAB であれ、裁判所であれ、一定の公権的判断が後の紛争において持つ意味はこれまでも小さくな

期日外に両当事者が証人に deposition を行い、その内容を書面にて TTAB に提出する手続は存在した。本判決以後、同手続の利用が増加することが考えられる。

<sup>12</sup> 米国実務家の感覚としても、本判決が示唆するとおり、TTAB では標章の実際の商業的使用の状況については検討しないで判断を下すことが多かったようであり、本判決はそのような実務の運用を変える可能性を孕んでいるということである。もっとも、本判決が述べるとおり、（州による差異は格別）TTAB と裁判所で誤認混同のおそれの判断基準は同じである。

かったが、裁判所の判断も TTAB の判断も相互に拘束力を及ぼし得るということになれば、判決又は審判を得るスピードは一層重要になると考えられる。TTAB での手続のスピードアップを求める当事者のインセンティブは高まる可能性がある。

また、これまで、TTAB は、裁判所に係属している同一商標に関する侵害訴訟がある場合、両手続の進行状況によっては、当事者の申し立てにより、侵害訴訟の判決（又は一定の中間的判断）が出るまで TTAB の手続をペンディングにするという運用を行うことが一般的であった<sup>13</sup>。本判決以降、TTAB がこのような運用を変わず続けていくかどうかは今後見ていく必要がある。

このほか、本判決の影響により、特に TTAB における和解へのインセンティブが高まるケースも想定される。当事者が TTAB 内手続において主張立証を十分尽くした場合や、TTAB の審判が想定される後訴へ及ぼす影響を最小限に留めたいという意図による場合等である。

以上の他、TTAB での審判に不服がある場合に、地裁又は CAFC に対して不服申立てを行う<sup>14</sup>ことが重要であることも、本判決の経緯からは学べることとして挙げられるだろう。

### （3）日本法との比較

争点効が認められる根拠の 1 つは、当事者が十分に争う機会を与えられた以上、出された結論につき、同じ当事者が後に蒸し返してはならないという点にある。その意味で、本判決は、当事者主義（自己責任）を徹底した米国法らしい判示だといえるかもしれない。日本法でも、裁判所の一定の判断が後の裁判に対して有する制度的な拘束力は制度として存在しているが、日本においては、三権分立の観点から、行政機関の判断は、一部の例外を除き、裁判所を拘束しない。特許庁の審判についても、後の裁判における法的な拘束力はない。したがって、本判決がそのまま日本の実務に取り入れられることは難しいと考えられるが、立法政策論としては参考になると思われる<sup>15</sup>。

### （4）まとめ

以上のとおり、本判決は、射程は広いとは言えないが、実務に与える影響が大きい重要判決である。今後、どのような場合に「TTAB における商標の使用に関する判断が、地裁における商標の使用に関する判断が実質的に同一である」といえるのかについて、裁判例が蓄積され、ルールが精緻化していくことが予想される。

<sup>13</sup> 登録手続をペンディングにするか否かについては、TTAB に裁量があるが、実務上、TTAB は手続をペンディングにするのが一般的であった。

<sup>14</sup> TTAB の判断に対しては、CAFC に不服申立てを行う方法と、地裁に新たに提訴して争う方法がある。後者の場合、当事者は追加のディスカバリーを行うことができ、また、裁判所はゼロから商標登録可能性について判断を行う（*de novo review* という。）。

<sup>15</sup> もっとも、訴訟経済を制度趣旨とする争点効の適用によって、結果的に特許庁等での審判手続が複雑化・渋滞する可能性があるとするれば問題がないとはいえない。この点は慎重に評価すべきだろう。