

I 米国における知財の動き

ニューヨーク州弁護士・米国特許弁護士
弁護士
立命館大学教授

萩原弘之
寺澤幸裕
宮脇正晴

1 特許法

米国特許法・特許訴訟の発展

——2020年を振り返って

2020年は、第2回東京オリンピックが開催され、日本社会にとっては、繁栄と高揚感を満喫する、素晴らしい一年になるはずだった。ところが、2020年新春に中国武漢市で最初に広まった新型コロナウイルスは、春節に伴う中国人旅行者とともに、瞬く間に世界中に広がった。誇らしき年になるはずだった2020年は、新型コロナウイルスの世界的感染拡大という凶事に包み込まれてしまった。

筆者が担当した米国での特許侵害訴訟事件でも、コロナの影響は多大であった。米国での新型コロナウイルス感染拡大に伴い、裁判所と協力し、感染リスクを抑えながら訴訟活動を継続するという新たな難問を抱えながらの訴訟活動であった。デポジション証人喚問、判事との口頭審理、クライアントとの打ち合わせ等が全て、デジタル技術を利用したリモートでの対応となった。直接参加の場合と比較して、最初は不便もあったが、慣れるにつれ、いかにリモート環境で効果的に訴訟活動を行うかが、新たな時代における成功のカギのひとつとなった。事務所、チームそしてスタッフのサポートにより、新たな環境に対応することができたことは、困難の中での光であった。

米国情勢をみるに、秋には大統領選挙が行われ、新型コロナウイルス問題とトランプ大統領とバイデン前副大統領の間での大統領選挙戦が、二大関心事となっている。また、警察による黒人に対する

暴力問題に端を発する市民のデモ活動が広がり、なかにはデモ活動に乗じた略奪行為も発生し、コロナ問題、大統領選挙にからみ、社会情勢に大きな影響を与えている。2020年は、米国の政治・社会・経済情勢に大きな変化があった年となるかも知れない。

そのような中、特許に関連する米国最高裁判所（以下「最高裁」）判決は、過去数年と異なり、数が減少し、2020年9月中旬現在、一件のみである。連邦巡回区控訴裁判所（以下「CAFC」）からは、当事者レビュー（以下「IPR」）に関連する問題点、特許法101条の下での特許主体適格、特許法285条の下で敗訴者が例外的事件として相手方弁護士費用を分担すべき時の基準等の論点について、注目判決が出されている。また、これらのCAFC判決の中には、CAFCのパネル毎に、同じ論点に関し結論が異なる状況が生まれており、今後の最高裁の関与が予想される。

訴訟件数については、2015年以降、地方裁判所、米国特許商標庁（以下「USPTO」）、および米国国際貿易委員会（以下「ITC」）に提出された訴訟および申請は減少傾向である。今年はおおむね横ばいの見込みだ。2020年10月21日現在、3,231件の特許訴訟が地裁に提起された。今年の残りの期間に同様のペースで提訴があると仮定すると、地方裁判所に提出されるケースの合計数は3,700件程度となり、昨年の3,563件とほぼ変わらない。USPTOに提出されたIPR申請の数も同様の傾向を示しており、これまでのところ、1,267件のIPR申請がされているが、今年末までにUSPTOにおよそ1,400件のIPR申請が提出される見込み

だ。これは昨年の1,322件と、あまり変わらない。ITCに提起された337条手続きも、40件程度で横ばいとなりそうだ。

尚、地裁間での、訴訟件数は、テキサス西部がトップに踊り出そうだ。二位はデラウェア、三位はテキサス東部。次いで、カリフォルニア中部、カリフォルニア北部と続いている。

こうしてみると、特許訴訟に関する問題点、訴訟環境は、2020年は比較的安定した、劇的な変化の少ない年であったと言えるかもしれない。以下、注目判決について、紹介していく。

(1) 最高裁 Thryv 事件判決：IPR 申請が期限内に行われたか否かの USPTO の判断は、IPR 手続き開始決定と密接に関連し、特許法 314 条 (d) 項の規定により上訴できない

IPR 申請は、申請に基づき IPR の審判手続きを開始するか否かの決定、審判が終了した後の最終書面決定を経る手続きである。2016 年の *Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee* (以下「Cuozzo 事件」)において、IPR の審判手続きを開始するか否かの USPTO の決定は、裁判所の審査(控訴)の対象にはならず、USPTO 長官の決定が最終判断である旨、最高裁は判示している。*Thryv, Inc. v. Click-to-Call Technologies, LP* 事件(以下「Thryv 事件」)では、IPR 申請が法定期限内になされたか否かが IPR 手続きの中で

争われ、USPTO は期限内に申請がなされたと決定し、IPR の審判手続き開始を決め、審判手続き後、対象特許クレームは、特許性がないとしてキャンセルされる結果となった。

Cuozzo 判決で問題となった条項は、特許法第 314 条であり、「本条の下での、USPTO 長官による IPR 手続き開始の決定は、最終であり控訴できない」と規定している¹⁾。今回の Thryv 事件では、さらに、第 315 条 (b) 項²⁾の適用が論点となった。すなわち、当該特許権者 Click-to-Call 社は、2001 年に Thryv 社を当該特許権の侵害を理由に提訴したが、両社合意のもと、再提訴可能な形で取り下げた。Thryv 社は 2013 年に当該 IPR を申請した。USPTO は、再提訴可能な形で取り下げられた 2001 年提起の訴訟は 315 条 (b) 項でいうところの訴訟には当たらないと結論し、IPR 手続きの開始を決定した。特許権者 Click-to-Call 社は、これを不服として控訴し、最高裁の判断を仰ぐこととなった。

最高裁は、ゴーサッチ判事の反対意見を除き、全員一致で USPTO の IPR 開始決定は控訴することができないと判示した。その理由を以下見ていく。まず、最高裁は、Cuozzo 判決を挙げ、USPTO 長官の IPR 手続き開始の決定は、後に、手続きは開始されるべきではなかったという控訴の対象にはならないと述べた。また、Cuozzo 判決では、「USPTO の IPR 開始決定に関連する法

1) 35 U.S.C. 314 Institution of inter partes review.

(a) THRESHOLD.—The Director may not authorize an inter partes review to be instituted unless the Director determines that the information presented in the petition filed under section 311 and any response filed under section 313 shows that there is a reasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged in the petition.

(b) TIMING.—The Director shall determine whether to institute an inter partes review under this chapter pursuant to a petition filed under section 311 within 3 months after—

(1) receiving a preliminary response to the petition under section 313; or

(2) if no such preliminary response is filed, the last date on which such response may be filed.

(c) NOTICE.—The Director shall notify the petitioner and patent owner, in writing, of the Director's determination under subsection (a), and shall make such notice available to the public as soon as is practicable. Such notice shall include the date on which the review shall commence.

(d) NO APPEAL.—The determination by the Director whether to institute an inter partes review under this section shall be final and nonappealable.

2) 35 U.S.C. § 315(b) - U.S. Code - Unannotated Title 35. Patents § 315. Relation to other proceedings or actions

(b) Patent owner's action. —An inter partes review may not be instituted if the petition requesting the proceeding is filed more than 1 year after the date on which the petitioner, real party in interest, or privy of the petitioner is served with a complaint alleging infringement of the patent. The time limitation set forth in the preceding sentence shall not apply to a request for joinder under subsection (c).

文の適用及び解釈に密接に関連する法律問題」にまで、314条における控訴からの除外の対象となると述べた旨を再度指摘した。その上、315条(d)項の「侵害訴訟の訴状を受け取ってから一年超経過」したかどうかの判断も、IPR開始決定に関連する法文の適用及び解釈に密接に関連する法律問題であり、同様に控訴から除外されると判示した。

Thryv社は、314条が「本条に基づくIPR開始決定は、最終であり控訴から除外される」と規定し、控訴除外は、本条のみが対象であり、315条(d)項には及ばないと主張した。ゴースッチ判事も反対意見で、これに合意している。しかしながら、多数派意見は、効率的かつ迅速に無効な特許をキャンセルするというIPRの制度趣旨をもって、この意見を一蹴した。

本判決は、再提訴可能な形で自主的に取り下げられた訴訟(complaint voluntarily dismissed without prejudice)は、315条(d)項でいうところの「訴状を受け取ってから1年以内の」訴状に当たるか否かという論点については、結論を出すものではない³⁾点、注意を要する。尚、2018年、CAFC大法廷の*Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Co.*判決(以下「Wi-Fi One判決」)にて、CAFCは、315条(d)項に基づくUSPTO決定が裁判所への控訴の対象となると判示していた。CAFCは本Thryv事件でも、Wi-Fi One判決に拠って、同様に判示したうえで、しかしながら、特許クレーム13件はいずれにせよ無効であり、Click-to-Call社の控訴を破棄すべきと判示していた。最高裁は、今回の判決で、一連の315条(d)項の控訴対象かどうかの論点に決着をつけた。

(2) 最高裁が特許101条における特許主体適格に関する数多くの上訴を受理せず、CAFCからの判例の明確化の要請を却下

本年1月及び3月、最高裁は、特許法101条における特許主体適格に関する数件の上訴を不受理とし、CAFCからの法的基準明確化の要請を取り上げなかった。1月、7件の上訴が101条下の特許主体適格を問題点としてはらんでいた。中でも、*Athena Diagnostics Inc. et al. v. Mayo Collaborative Services LLC*事件(以下「Athena

事件」)では、CAFCパネル審理後、大法廷での審理申請が棄却された。棄却に当たり、CAFCの判事12名全員が一致して、当該特許は特許主体適格ありとされるべき発明だと述べたところ、7名の判事は最高裁の判例に従うと、特許主体適格は拒絶されざるを得ないと述べた。結果、特許は主体適格なしと判断され、最高裁に上訴された。CAFCは、大法廷審理申請を棄却した際、最高裁の*Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*判決(以下「Mayo判決」)及び*Alice Corp. v. CLS Bank International*判決(以下「Alice判決」)をより明確化するように、最高裁及び議会に要請する旨を判決に含めるという異例な対応がとられていた。

Athena事件のCAFCパネル判決の概要は以下の通りである。対象特許は、MG(重症筋無力症)をMuSK自己抗体の有無により診断する方法に係る。当該特許発明前は、アセチルコリン受容体に対する自己抗体の有無により同症を診断する方法が存在したが、一部の患者は、かかる自己抗体を持たず、この診断方法に反応しなかった。CAFCパネルは、AthenaによるMGとMuSK自己抗体の関連性の「発見(discovery)」は、あくまでも自然法則の発見に過ぎず、Athenaの特許クレームは、この自然法則に従来の診断方法を当てはめたに過ぎず、最高裁のMayo、Alice判決に基づき無効であると結論した。

AthenaはCAFC大法廷による再審理を請求した。論点は、今まで知られていなかった自然法則を発見し、これに従来の診断方法を当てはめた場合に、特許法101条における主体適格が認められるか? CAFCの判事の7名は先に述べたように、最高裁の先例に従い、新たに発見された自然法則に則して従来の診断方法を適用するのは、特許性がないと判決せざるを得ないと述べた。そのなかで、全ての新たな診断方法が拒絶される事態について、最高裁のさらなるガイダンスを求めた。

CAFCの反対意見は、特許法101条は新たな発見(discovery)も発明の対象足りうるとしており、さらに、最高裁のMayo等の先例に倣っても、Athenaの発明は特許対象とすべきである

3) Slip. Op. pages 5-6, footnote 3.

と述べている。また、反対意見は、CAFCの判事全員が今回の Athena の発明は特許化されるべきと考えているが、多数派意見は最高裁の先例に倣うと特許性を否定しないといけないと考えており、最高裁の介入の必要性を示唆した。さらには、チェン判事は、最高裁の Mayo 判決自体が最高裁の *Diamond v. Diehr* 判決(以下「Diehr 判決」)と矛盾しており、発明をクレーム全体に基づいて適格性を判断すべきだという原則に反しているコメントしている。

CAFC 内の意見の分裂にもかかわらず、最高裁が上告を不受理とした意味は何であろうか?いくら有用な発見であっても、あくまで自然法則を発見し、従来方法を適用するだけの診断方法は特許に値しない、ということであろうか。いわゆるノーベル医学賞等の研究者への表彰は受ける価値があっても、特許の保護に値するかどうかは別問題という考え方なのか? CAFC での意見の分裂をみるに、101 条の問題には、これからも注目する必要があるだろう。尚、CAFC の大法廷再審理却下判決の数週間前に行われた知的財産に関する上院司法小委員会での議論の詳細については、昨年の著者の寄稿を参照されたい⁴⁾。本年は大統領選挙の年であり、激動の社会情勢にも鑑み、特許法の改正への動きが加速することは未だ先のことになるであろう。

(3) Arthrex 判決: PTAB の行政特許審判官 (Administrative Patent Judges or APJs) の現行法下での任命方法は、アメリカ合衆国憲法二条のアポイントメント条項に違反し、かかる違憲な方法で任命された APJs による審判結果は無効である

昨年 10 月、CAFC パネルは、*Arthrex v. Smith & Nephew, Inc.* 事件(以下「Arthrex 事件」)において、現行特許法における特許審判部(以下「PTAB」)の APJs の任命方法は、違憲であり、違憲な APJs による IPR 判決は無効であるとして、IPR 判決を破棄し戻した。Arthrex は、パネル判決を不服として、CAFC 大法廷による再審理を請求していた。その再審理請求が、本年 3 月棄却された。後にも触れるが、本判決を不服

として、USPTO・合衆国政府は、最高裁へ控訴中である。最高裁が本控訴を受理するかどうか、受理した場合の判決内容について、非常に強い関心が持たれている。

まず、Arthrex 事件パネル判決から、おさらいしていこう。パネルは、ムーア判事、レイナ判事、チェン判事の三名であった。違憲判決には、いくつかの論点があった。まず、特許権者である Arthrex 社が、PTAB の現行 APJs の任命が違憲であるとの主張を PTAB での審判では提起しなかったため、この主張を放棄したことになるか否かという論点である。CAFC パネルは、PTAB 原審で憲法二条のアポイントメント条項に基づく違憲の主張がされておらずとも、控訴裁判所はこの問題点を控訴の段階で初めて考慮する裁量を有すると判示。最高裁の *Freytag v. Comm'r* 判決(以下「Freytag 判決」)を引用して、こう判断した。Freytag 判決で、最高裁は、「権力の分立」を担保するという憲法二条アポイントメント条項の重要性に鑑み、「稀なる重要性を有する」事件においては、原審で議論がなされなかったとしても、控訴審でこの論点を裁判することが裁量として認められると、最高裁は述べていた。被控訴人及び合衆国政府は、過去に同様に、行政特許審判官 (APJs) の任命の手続が違憲だったとして争われたものの、違憲の議論は特許庁審判原審で争われなかったため放棄されたと判示した CAFC の *In re DBC* 事件(以下「DBS 事件」)を引用し、同様の扱いを求めた。しかしながら、CAFC パネルは、DBC 事件では、すでに憲法上の手続的問題点が、USPTO 長官及び商務長官の新たな任命手続きによって、解消されており、事実が異なるため、その主張を斥けた。

次に、本題である憲法第二条アポイントメント条項⁵⁾違反があったかどうか、の論点の判示内容を見ておこう。本条項を読むとわかるように、"other officers of the United States" と "inferior officers" との間で区別がある。過去の最高裁判決は、明確化のため、officers of the United States を "principal officers" と "inferior officers" とに分別している。"principal officers" (あるいは上級官吏) の任命は、本条項に従わなければならない。

4) 年報知的財産法 2019-2020 年 (173 ~ 175 頁)

すなわち、大統領が指名し、上院の承認を得なければならぬ。一方、"inferior officers" (あるいは下級官吏) の任命は、議会が立法により、大統領、裁判所あるいは各省庁の長官に任命権を委ねることができる。本論点の原点である、特許法第6条(a)項は、APJsは、商務長官が、USPTO長官に相談し任命すると規定している⁵⁾。APJsが下級官吏であれば、この条項に問題はない。従って、論点は、APJsが上級官吏か下級官吏かである。

この論点に関する最高裁判例は、「下級官吏は、上官が、大統領に指名され上院の承認を経て任命されたか否か、そしてアポイントメント条項に従って任命された上官の指揮監督下で働いているか」で判断するとしている。そして、*Edmond v. United States* 判決に基づき、三つの要因が重要な参考になると考えられている。その要因とは、憲法に従い任命された上官が当該官吏の判断を見直し覆す権限を有するか、かかる上官が当該官吏に対しどれだけの監督監視する権限を持つか、そして、かかる上官が当該官吏を罷免する権限を有するかである。

第一の要因、憲法上任命された上官、すなわち、USPTO長官が、当該官吏、すなわち、APJsの判断を見直し覆す権限を有するか。CAFCパネルは、長官が、APJsが下すIPRの最終書面決定を全て見直し覆す権限を持たないと認定した。また、IPR開始の決定をすること、重要な決定の控訴審で参加人として意見を述べる権限を有すること、重要な決定を拘束性ある先例に認定するパネルに参加すること等の権限を持って、長官が十分な見直し権限を有するという米国政府の主張は、最高裁判例でいうところの見直し覆す権限に足りない」と判示した。CAFCのパネルは、最高

裁判例でいう見直し覆す権限を、ひとつひとつの決定を吟味し覆す権限を持つことであると解釈したからである。

第二の要因、上官による監督監視権限について。CAFCパネルは、長官がAPJsが従うべき規則を決め、MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) のような法及び規則の適用及び解釈に関する模範的意見を公開する権限を持つことを挙げて、この要因については、APJsが下級官吏と認定される方向に働くとした。

第三の要因、上官による罷免権限について。CAFCパネルは、DC巡回控訴裁判所の先例 *Intercollegiate Broad. Sys., Inc. v. Copyright Royalty Bd.* 判決 (以下「Intercollegiate判決」) に、本件をなぞらえた。著作権の流通に関してロイヤリティを決定する権限を有する Copyright Royalty Judges (以下「CRJs」) に関し、上官である著作権庁の長官 (Librarian) は、理由ある場合にのみCRJを罷免することができ、自由な罷免権限を持たないことが重要な要因として、CRJの任命が違憲とされた。本件において、APJの罷免も同様の法律上の足かせがあるため、長官は自由な罷免権限を有さない。また、Intercollegiate事件でも、著作権庁長官は規則制定等を通じた監督監視権限は有したものの、CRJの各判断を見直し覆す権限がなかったことも引用し、さらに、両事件が知的財産法上の重要な判断を下す官吏に関する事件であることも引用し、この事件にならない、現行APJの任命も違憲であると判示した。

しかしながら、全てのAPJsのパネルによる最終書面決定が、違憲となり、議会が違憲とされた手続法を改正するまで、違憲状態が続くのでは、あまりに影響が大きい。最高裁判例は、この点に鑑み、違憲判決は、できるだけ狭く違憲な部分に

5) [The President] ... shall nominate, and by and with the advice and consent of the Senate, shall appoint ambassadors, other public ministers and consuls, judges of the Supreme Court, and all other officers of the United States, whose appointments are not herein otherwise provided for, and which shall be established by law; but the Congress may by law vest the appointment of such inferior officers, as they think proper, in the President alone, in the courts of law, or in the heads of departments. U.S. Const. art. II, § 2, cl. 2.

6) There shall be in the Office a Patent Trial and Appeal Board. The Director, the Deputy Director, the Commissioner for Patents, the Commissioner for Trademarks, and the administrative patent judges shall constitute the Patent Trial and Appeal Board. The administrative patent judges shall be persons of competent legal knowledge and scientific ability who are appointed by the Secretary, in consultation with the Director. Any reference in any Federal law, Executive order, rule, regulation, or delegation of authority, or any document of or pertaining to the Board of Patent Appeals and Interferences is deemed to refer to the Patent Trial and Appeal Board. 35 U.S.C. § 6(a).

のみ適用し、できるだけ違憲部分を取り除くことによって、違憲状態を解消すべきとしている。そこで、CAFC パネルは、違憲な部分を APJs の罷免を理由がある場合に限るとする法文⁷⁾と認定し、この法文は、APJ の USPTO 長官による罷免には適用しないと宣言した。すなわち、判決後、当該法文はなかったものとなり、USPTO 長官は、自由に理由なく ALJ (Administrative Law Judge) を解雇できるとした。この違憲状態解消により、また、USPTO 長官が、規則制定等の監督権限を実行している点に鑑み、将来の IPR 最終書面決定に関して、同様の違憲問題は存在せず解消することとしたのである。

Arthrex 判決の原審 PTAB 最終書面決定に関しては、パネルは、違憲であり、新たに選定される ALJ のパネルは原審と異なる ALJ でなければならないと命じた。一方、審理に関しては、すでに存在する記録に基づいて判断することも許可する旨明確化し、また、新たな証拠記録を作成することも許可される旨も明示した。

さて、大法廷再審理の却下の判決をみていこう。ムーア判事、オマーリー判事、レイナ判事、チェン判事の4判事は、パネルの判決を支持し、最高裁のアポイントメント条項が正しく適用されていると指摘した。この多数意見のなかで、特に鮮明となっているのは、違憲判決が過去の全ての IPR 最終書面決定に適用になるのか、それとも未だ控訴可能な係属中の事件にのみ違憲の効果が及ぶのかという点についての、ダイク判事の反対意見への反論である。例えば、オマーリー判事は、*Harper v. Virginia Dep't of Taxation* 判決及び *Reynoldsville Casket Co. v. Hyde* 判決といった最高裁先例に従って、ALJs の任命が違憲であるという効力に基づいて、決定の無効を訴える利益があるのは、未だ控訴可能な係属中の案件にのみであり、すでに確定している事件を蒸し返すことはできないと述べている。

ダイク判事の反対意見は、違憲という過激な判決を出すべきではなく、議会あるいは USPTO 長官に法律または規則の変更を促し、変更を待つ、事件を処理すべきだという。また、APJs が上級官吏と言えるかという点も疑問だと述べてい

る。ヒューズ判事とワラク判事の反対意見は、APJs は下級官吏であり、違憲の問題はないというものである。USPTO 長官の監督権限は十分に執行されているし、見直し覆す権限も十分に執行されているというのがその主な理由である。

本年6月、米国政府は本件を最高裁に上訴した。上訴請求には、司法省訟務長官を始め、司法省及び USPTO の上級政府弁護士が名を連ねている。上訴の理由は、次の通りである。

- ・ 議会の制定した AIA (America Invents Act) に基づく、PTAB 及び IPR に関する、特に 200 名に及び APJs の任命が違憲であるとする判決は、知的財産行政に大きな影響を及ぼす。
- ・ APJs が上級官吏であるという認定は、最高裁判例に照らして誤っている、なぜなら、USPTO 長官は APJs の任命権の裏返しとして罷免権も有し、さらに、種々の規則や手続きにより APJs に対して十分な監督をしているからである。
- ・ Arthrex による違憲主張が放棄されていなかったとの判決は、最高裁判例を不当に拡大解釈して、裁判所の裁量を不当に広げている。従い、正しく先例に従えば、Arthrex は違憲主張を PTAB で持ち出さなかったのであり、放棄したことになるばかりか、その後、CAFC が同様の理由で違憲とした 100 件を超える IPR 違憲判決も同様に誤って出されたものである。

政府の上訴申請書からもわかるように、Arthrex 判決は、その効力範囲を未だ控訴可能な事件に限っているものの、それでも、既に 100 件以上の IPR 最終判決が同じ違憲という理由で無効となり、破棄差し戻しされている。この現実的影響の大きさからも、最高裁がこの判決の控訴を受ける可能性はかなりあると思われる。

7) Title 5 U.S.C. § 7513(a)

(4) 特許法 285 条⁸⁾に基づく弁護士費用敗訴者負担の範囲に関する判例：Dragon Intellectual Property LLC 判決

米国司法は、原則として、弁護士費用を当事者負担主義としている。例外的な事件においては、敗訴者による相手方の弁護士費用の負担責任を認めることが、第 285 条に規定されている。

CAFC パネルは、*Dragon Intellectual Property LLC v. Sirius XM Radio, Inc.* 事件の判決において、特許法 285 条でいう「勝訴者 ("prevailing party")」とは、必ずしも最終的に本案で実的に勝訴判決を得た者、あるいは、その結果、裁判所から法上の救済を得た者のみを指すわけではなく、並行する IPR 手続きにより、特許を無効化した結果、実質上侵害訴訟事件を手続き的に終了させる結果を得た者をも含むと判示した。本事件では、Dragon から侵害提訴を受けた DISH 社が応訴するとともに、IPR による特許無効の審決を求めた上、地裁より侵害訴訟の中断を認められていた。その後、裁判では、マークマンヒアリングの結果、被告有利のクレーム解釈が認められ、被告の非侵害の略式判決が言い渡された。また、DISH から被告の IPR も認められ、特許が無効と宣言された。DISH 社他の被告は、285 条に基づき、弁護士費用の請求を申し立てたところ、地裁は、これを拒絶。その理由は、IPR による特許無効の結果、地裁での裁判も無用 ("moot") となった故、被告は裁判所より法上の救済を得ておらず、勝訴者に当たらないとの判示からである。控訴審で、CAFC は、先例に照らして、地裁の解釈は狭すぎ、DISH 他被告は IPR で特許無効を勝ち取り、実質上裁判に勝訴した者に他ならず、285 条の勝訴者に当たると判示した。そして、285 条の救済すなわち、弁護士費用の敗訴者原告による負担を認めるかどうか、すなわち、事件が「例外的事件」であるか否かの判断をするよう原審に差し戻した。その傍論のなかで、CAFC パネルは、IPR 手続きにおける弁護士費用自体を 285 条が、敗訴者負担させる根拠は見いだせないとコメントしている点は、今後の展開を見守る必要があるようだ。

(5) 新型コロナウイルス感染拡大による司法への影響

2020 年をコロナにより失われた 1 年等と言う状況もみられる。だが、米国司法は、新型コロナウイルス感染拡大に見舞われながらも、果敢にその職責を果たしていると、私実務者の観点からは申し上げられる。最高裁は、その歴史上初めて、口頭審理をリモートで行った。CAFC も通常の手続を変更し、一部の事件は、口頭審理を省略して判決を出している。また、その他の口頭審理を要する事件に関しては、リモートでの審理を行ってきた。3 月～4 月頃、米国での感染拡大が起きたところ、その数週間後には、新たにリモート手続きで滞りなく、憲法上の、あるいは法律上の職責を果たし続ける裁判所全体の意思と力には、非常に強く熱いものがある。コンピュータやネットワークの取り扱いも滞りなく、「法律家は、IT に弱いから」等と言う泣き言はどこからも聞こえてこなかった。心強いばかりである。

地方裁判所レベルにおいても、多くの規則や実務の変更があった。口頭審理やトライアルもリモートに変わった。デポジション証人尋問も多くがリモートで行われている。裁判官、弁護士、裁判所スタッフ、裁判に関わる実務者等が、司法実務継続のため、コンピュータ、新たなソフトウェア、より拡充されたネットワーク環境等を取りそろえ、全く滞りなく、裁判が続いている。筆者も継続的にリモートでの裁判手続きに参加してきたが、「新たな現実」への対応は、米国人・米国での実務者は非常に俊敏であった。今後も、人間社会、司法社会の意思と行動を試す場面が数年に一度出てくるであろう。米国のシステムは、いつも進取の氣勢にあふれており、模範となる場所が多いと改めて感じることの多い年となった。(以上、「1 特許法」の執筆は、萩原弘之が担当した。)

2 著作権法

2019 年下半年から 2020 年上半年には、特筆すべき著作権法の改正はなかったが、以下で解説する重要な最高裁判決がなされた。そこで、本稿ではまずこの重要な最高裁判例を紹介した上で、注

8) The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party. 35 U.S.C. § 285

目すべき下級審裁判例についてもいくつか紹介することとする。

(1) 最高裁判決

Allen v. Cooper (U.S. 2020)

これは、いわゆる州政府の「sovereign immunity」が著作権侵害訴訟に適用があるかどうか争われた事案である。事案の概要は以下の通りである。

1996年にサルベージ会社である Intersal Inc. は、ノースカロライナ州沖で「アン王女の復讐」号という海賊船の難破船を発見し、当該難破船の法的所有者となっていたノースカロライナ州との間で難破船の引き上げに関する契約を締結した。Intersal Inc. はその引き上げの様子のドキュメント映像を撮影すべく、Allen 氏を雇い、Allen 氏は10年以上に亘り、その様子をビデオ及び写真撮影し、自らを著作権者として、その全ての作品の著作権を登録していた。ところが、ノースカロライナ州がそれらの写真等をオンライン上で無断で使用したため、Allen 氏が、ノースカロライナ州知事である Cooper 氏を相手に著作権侵害訴訟を提起したのがこの事件である。ノースカロライナ州知事は、抗弁として、「state sovereign immunity」（地方政府の主権免除）を主張したところ、Allen 氏は、Copyright Remedy Clarification Act of 1990 (CRCA) により、著作権侵害事件においては主権免除の抗弁を適用することはできないと主張した。「state sovereign immunity」とは、連邦裁判所は、同意をしていない州政府を相手方とする訴訟を遂行することはできないという一般的なルールであり、合衆国憲法にその根拠を有する。これに対して、CRCA は、「州政府は、合衆国憲法修正第 11 条又は他の主権免除の規定にもとづき、連邦裁判所における著作権侵害訴訟において免責されない。」と規定されていた⁹⁾。

連邦地裁は、CRCA という銘文の根拠があることから Allen 氏の主張を認めたが、第 4 巡回連邦控訴審裁判所は、これを否定したことから、Allen 氏側が最高裁に上告していた。これに対

して、最高裁は、「連邦議会は、CRCA により州の主権免除を廃止する権限を有していない。」と判断して、著作権侵害訴訟でも主権免除の抗弁が有効に成立することを明確にした。その理屈は次のとおりである。

まず、連邦最高裁は、連邦裁判所が、訴訟の係属に同意をしていない州が被告となっている裁判を遂行できる場合として、従前より、(1)連邦議회가、裁判における州の免責を廃止する明示的且つ一義的な条文の文言を有していること、及び(2)憲法の条文が連邦議会に対して州政府の免責特権を侵害することを許諾していること、という2つの条件を具備することが必要であるとしてきたと判示した。つまり、(1)連邦議会により、州政府の主権免除を無効化する旨の立法があっても、それが(2)に記載の通り、憲法上、議会に州政府の免責を無効化することを許諾する権限が与えられていなければ、当該立法を根拠に、州政府の主権免除を否定することはできないとしたのである。Allen 氏は、(2)の根拠として、まず合衆国憲法第 1 条によって、議会に著作権保護をする権限が与えられていることを主張し、次に修正第 14 条の第 5 章によって、議会には「デュープロセス」条項を執行する権限が与えられていることを主張した。しかしながら、連邦最高裁は、次の通り判示をして、かかる主張を退けた。まず、合衆国憲法第 1 条はいわゆる「知的財産条項」と言われるものであるが、この知的財産条項は、知的財産権の統一的な保護を与えるためのものであって、州政府の主権免除の制限を迂回するための条文として利用することはできないと判断した。また、修正第 14 条の第 1 章は、「何人も適正手続の保障なく、生命、自由及び財産を奪われることはない。」と定めており、第 5 章は、かかる人民の権利を保護するために、「適切な立法をすることによって」、州の主権免除を排除する権限を連邦議会に与える根拠となり得るものであるとしたが、この「適切な立法」とは、修正 14 条が禁止している「適正な手続きの保障なく権利や自由を奪われる」ことを避ける

9) 原文は、「州、州の機関および州または州の機関の公務員または職員でその公的権限において行動する者は、第 106 条ないし第 122 条に規定する著作権者の排他的権利の侵害、第 602 条に違反して行われたコピーまたはレコードの輸入、その他の本編の違反に関して、連邦裁判所において政府機関または非政府機関を含む者が提起した訴訟につき、合衆国憲法修正第 11 条その他の主権者免責の法理に基づく免責特権を受けない。」と規定されている（米国著作権法第 511 条 (a) 項）。

ため、またはかかる事態に陥った者に対する救済を与えるための立法でなければならないとし、修正第14条の第5章も「州政府の免責特権を侵害することを許諾」する憲法上の根拠条文足りえるためには、CRCAがそのような法律でなければならないとした。その上で連邦最高裁は、*Daniels v. Williams*, 474 U.S. 327, 328 (1986) という最高裁判例を引用し、単なる過失による侵害は、修正第14条、第5章の「奪う」ことには該当せず、「奪う」というためには故意侵害または最低限重過失での侵害でなければならないとし、その意味でも、CRCAは過失を含めた著作権侵害を対象とするものであるから、修正第14条が禁止する行為を回避するため又はこれに対する救済をするためのものとは認められないとして、同条も根拠たり得ないとしたのである。

(2) 下級審判決

(i) 代位（使用者）・寄与侵害

Erickson Production Inc. v. Kast (9th Cir. 2019)

これは原審（カリフォルニア州北地区連邦地方裁判所）において陪審員が被告 Kast 氏に認めた著作権侵害の代位責任・寄与責任、故意侵害の判断を覆したものである。

被告の Kast 氏はウェブサイトデザイン会社を雇い、ウェブサイトの開発を依頼していた。ところが、当該ウェブサイトデザイン会社は、Jim Erickson 氏が著作権を有する3枚の写真を無断でウェブサイトに使ったところ、同氏及び同氏の会社から、被告 Kast 氏が著作権侵害の代位責任・寄与責任、故意侵害で訴えられた。被告 Kast 氏は、当該写真がライセンスされていないことは知らなかったと証言し、客観的証拠も、当該ウェブサイト開発会社が被告 Kast 氏に対して著作権者から許諾を受けた写真のみを使うということを約束していたということを示していた。

代位責任を認めさせるためには、原告側が(1)被告が侵害行為を監督する権限を有し、且つそれが可能であったこと、(2)当該侵害行為から直接の「経済的利益」(financial interest)を有することの2つを主張立証しなければならないが、被告は、ウェブサイトデザイン会社にウェブサイトデザインの制作を依頼していたものの、その制作の監督をすることはなかった。ただ、被告は、本来

Erickson 氏に支払うべき著作物の使用料を免れたということではある状況にあった。第9巡回連邦控訴審裁判所は、「もし、ライセンス料の支払いを免れたことのみで、代位（使用者）責任が成立するならば、法が当該責任を認めるために「侵害行為から直接の『経済的利益』(financial interest)を有すること」を要求したことを意味なくしてしまう。何故なら、ライセンスをしている著作物が対象となっているすべてのケースにおいて、直接侵害者は、ライセンス料の支払いを免れているからである。」とし、単にライセンス料の支払を免れたというだけでは代位責任を問うことはできないと判示した。

また故意侵害が認められるためには、原告は(1)被告が侵害行為を実際に知っていたか、(2)著作権者の権利侵害が、被告が重過失で知らなかったこと、又は被告が意図的に見て見ぬふりをしていて結果発生したものであることを主張立証しなければならない。しかしながら、原審において、陪審員は、「被告が、原告の著作権侵害行為を知りえるべきであれば故意侵害が認められる。」と誤った指示を与えられたことから、第9巡回連邦控訴審裁判所は、かかる指示に基づき認定できるのは単なる過失による著作権侵害であって、かかる事実で故意侵害を認定することはできないとして、故意侵害の認定も破棄したのである。

(ii) 「創作性」の判断は「Judicial Notice」に馴染むものか

Hall v. Swift (9th Cir. 2019)

"Playas Gon'Play"の楽曲の著作権者である原告が、テイラー・スウィフトの"Shack it Off"が原告の"Playas Gon'Play"の著作権を侵害したとして訴えた事案である。"Shack it Off"の楽曲の中には、「Cause the players gonna play, play, play, play / And hater gonna hate, hate, hate, hate」というフレーズがあるが、そのフレーズが、原告の楽曲の「Playas, they gonna play/ And haters, they gonna hate.」という部分の著作権を侵害するという主張がなされた。

原審は、「judicial notice」を利用し、短いフレーズは著作権の保護に値しないという一般論を認識しつつ、原告が指摘した部分は、この一般論の例外足りえる程度の十分な創作性を有していないと

判断した。米国著作権において、著作権として保護される要件である「創作性」(originality)の程度は低いものでよいとされているが、原告の著作物はその求められる低い程度の「創作性」も示されていないと判断されたのがその理由であった。

ところで、「judicial notice」とは、特定の事実が、両当事者とも疑いようのないほど明らかである場合に用いられるもので、我が国の民事訴訟法上、裁判所が「裁判所に顕著な事実」と認定することに近いものと理解するのがわかりやすいであろう。米国連邦民事訴訟法 201 条 (b) 項は、「連邦裁判所の管轄内で一般に知られている事実」か、「その正確性が合理的な疑いを入れる余地のない情報源によって裁判所が正確且つ容易に判断できる事実」の場合に、この「judicial notice」を利用して、特定の事項を認定することができるが、かかる認定が、上記民事訴訟法の規定に照らして「裁量権の逸脱」に該当するかどうかは、控訴審で判断される。

第 9 巡回連邦控訴審裁判所は、古い連邦最高裁判判決が、大要「法律の訓練しかなされていない者が描写の価値を最終判断することは危険である。例えば、非常に斬新な創作物は、後に公衆がその創作物が語ろうとしていた新しい言語に気づくまで人々に嫌悪されるということもある。そして、裁判所より教育の程度の低い大衆にアピールするような絵画の著作権も、裁判所によって否定されてしまうことにもなりかねない。」(Bleistein v. Donaldson Lithographing Co., 188 U.S. 239, 251-52 (1903)) と判断していたことを引用し、この古い裁判例が示したことは現在でも当てはまるとし、「創作性」の有無は、訴状から明らかにできるようなものでもなければ、「judicial notice」を利用できる程度に顕著な事実でもないとして、差し戻しを命じた。

(iii) 「伝記」の著作物性

Vallejo v. Narcos Productions LLC (S.D.Fla 2019)

本件は、Netflix で放映されたテレビシリーズの「Narcos」の 2 つのシーンが、原告が著作権を有する伝記 (Loving Pablos, Hating Escobar) を侵害するとして訴えられた事案である。当該伝

記には、随所に Vallejo と Pablo Escobar との間の性行為を含む表現とコロンビアにおける薬物カルテルの様子が描かれていたが、「Narcos」の 2 つのシーンが、その伝記の著作権を侵害したものと主張された。

著作権侵害を主張するには、原告が(1)被侵害著作物に関して有効な著作権を有していること、(2)当該著作物のうち「創作性」を有する部分について「コピー」がなされたことの立法が必要であり、「コピー」がなされたかどうかは、原告著作物と被告作品の対比において、侵害を主張された部分が「驚くほどに似ている」か、「原告著作物にアクセスされ、且つその類似性が立証された」場合に認められる。本件では、原告の著作物の著作者が原告であること自体については争われておらず、当該著作物の「創作性」とその「コピー」の有無が問題となった。そして、原告は、類似する部分が単に事実を描写したものであるかどうかを問題とすべきではなく、両作品のトータルコンセプトや作品の全体の印象を問題とすべきであると主張した。つまり、事実が描写された伝記であっても、その表現から感得される印象が類似していれば、著作権侵害を構成すると判断すべきだと主張したのである。これに対して裁判所は、著作権侵害の有無は、原告著作物の中の創作性を有する部分と、被告作品の中の侵害主張がされている部分の「実質的類似性」を判断すべきであるとしたのである。

裁判所は、上記の判断方法に基づき、両作品の問題となった原告著作物の部分と被告著作物の 2 つのシーンを詳細に比較したところ、似ていない部分が多いと認定した。そして、似ているのは、①目隠しをして銃を体に押し当てた性交渉のシーンと、②会議室のシーンのみであるとし、伝記中の①及び②の部分はいずれも、事実をそのまま描写したのに過ぎず、例えば銃を用いた性交渉の場面を用いること自体は「アイデア」に過ぎないのであるから、いくらその事実をそのときの音、原告自身の感情や思いとともに赤裸々に描いたものだとしても、それらは「事実」の域を出ず、「最小限の創作性」すら認められないものであるか、単に「アイデア」にすぎないものであって、「表現」の類似性は認められないと判断した。また、②の会議室のシーンについては、両著作物のタイトル

(題名) が類似している (「That Palace in Flames」 と 「The Palace in Flames」) が、37 CFR § 202.1-Material not subject to copyright の (a) 項が規定するとおり、氏名、タイトル、スローガンのような短い表現には一般に創作性が認められないものであるから、当該タイトルや、原告著作物に使用されている「Ivan」という氏名が被告著作物でも用いられたことも著作権侵害を構成しないと判断した。

著作権の保護に「創作性」が必要であることは、著作権法 102 条 (a) 項が示すところであり、また単なる事実 (例えば歴史的事実) に「創作性」が認められないことも自明であって、これ自体目新しいものではない。「事実」という表現こそないが、著作権法 102 条 (b) 項は、「いかなる場合にも、著作者が作成した創作的な著作物に対する著作権による保護は、着想、手順、プロセス、方式、操作方法、概念、原理または発見 (これらが著作物において記述され、説明され、描写され、または収録される形式の如何を問わない) には及ばない。」と規定し、これにより何らの創作性なく存在する事実にも著作物性は否定される。

しかしながら、事実を元にした「伝記」は、「表現」された作品であり、その「表現」も、事実をありのまま伝えるものではなく、その伝達方法に特徴的な表現が使われることはままあるのであって、歴史的事実を伝える「伝記」であればすべからず著作物性が否定されるわけではない。本件でも、裁判所は両著作物の「雰囲気、フィーリング及びシーン」それ自体も相当程度の相違性が認められるとしているのであって、事実を元に表現された特徴的な部分が類似していれば、それがたとえ事実に基づくものであっても、著作権侵害になり得ることに注意を要する。

(iv) 利用許諾が著作権侵害となるか

In SA Music LLC v. Amazon.com Inc., 2:20-cv-00105 (W.D.Wash. 2020)

米国著作権法第 106 条(3)は、「著作権のある著作物のコピー又はレコードを、販売その他の所有権の移転又は貸与によって公衆に頒布する」排他権を著作権者に付与している。そこで、米国では、ある著作物を著作権者に無断で他人に利用させる行為 (unauthorized making available of works) が著作権侵害となるかについて、連邦巡回控訴審

裁判所の間で長い争いがある。例えば、第 9 巡回連邦控訴審裁判所は、Perfect 10 事件で、公衆に対する現実的な頒布行為が必要と判示したのに対して、第 4 巡回連邦控訴審裁判所は、「頒布」の判断はもっと規範的なものでよく、著作物を取得して、いつでも公衆に頒布できるような状態を作れば、それで「頒布」は認められてよいと判断していた (例えば、*Hotaling v. Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints*, 118 F.3d 199 (4th Cir. 1997))。我が国の法律に照らしてみれば、例えば日本の著作権法には、公衆送信権の中に「送信可能化権」が規定されており、「送信可能化」の状態においただけで著作権侵害を構成することになるが、同様の条文が存在しない米国著作権法の下で、原告の著作物を「送信可能化」の状態に置いただけで、「公衆に頒布する」という認定がされるのが問題となるのである。

この問題について、今般、第 9 巡回連邦控訴審裁判所管区のワシントン州西地区連邦地方裁判所は、従前の第 9 巡回連邦控訴審裁判所の判断に従い、現実的な「頒布」が必要であると判断した。原告は、作曲家の遺族及び当該作曲家の楽曲が信託されている信託財産管理会社である。被告は、それらの楽曲が著名な歌手によって歌われた音源のいくつかを無断で複製し、当該複製を、アマゾン・オンライン・ミュージック・ストアで販売するために、アマゾンと契約し、サイト内で販売できる状況にされていたという事案である。本件では、アマゾン・オンライン・ミュージック・ストアで販売されていたこと自体が、米国著作権法第 106 条(3)の「公衆頒布権」の侵害となるかが問題となったのである。アマゾンは、「making available for sale」それ自体は、米国著作権法第 106 条(3)に、著作権者の権利として規定されていないのであるから、アマゾンが著作権侵害となることはないとして、却下の申立て (motion to dismiss) をしていたのに対し、原告側は、「著作物を、インターネットに接続可能なコンピュータ上のサーバーにおいて、公衆に利用可能にすること自体、公衆頒布権侵害に該当する」と主張していた。原告側は、連邦著作権局が 2016 年 2 月に発表した「The Making Available Right in the United States」の中で、「ファイル・シェアリング・ネットワークを通じて、楽曲をダウンロード

ドさせるために、公衆に利用可能とする行為」をすることは、著作権侵害を構成すると結論付けたことも、自説の根拠としていた (https://www.copyright.gov/docs/making_available/making-available-right.pdf)。

また、米国も比準している WIPO の Internet Treaty でも、これと同様の見解が示されていた。WIPO の Internet Treaty 批准後、米国ではデジタル・ミレニアム著作権法が成立し、施行されたが、「利用可能にする権利」を著作権侵害行為とするかどうかに関して、著作権法 106 条の改正は行われなかったという背景がある。

これに関して、ワシントン州西地区連邦地方裁判所は、2020 年 6 月 12 日の判断で、確かにピアトゥ・ピアネットワークなど、ファイルシェアリングシステムを通じて直ちにダウンロードできるようにする行為の場合には、その時点で直ちに「公衆への頒布」を認めてよいかもしれないが、アマゾンのようなデジタル・ミュージック・ストアの場合には、顧客が料金を支払わなければダウンロードは発生しないのであるから、販売のためにサイトに置かれただけでは、著作権法 106 条(3)の「公衆に対する頒布」はまだ発生してないと言わざるをえないと判断した。また、アマゾンは、通常頒布権を有するレコードレーベルからの委託を受けて販売をしており、またアマゾン・オンライン・ミュージック・ストアを通じて楽曲を販売する者に対しても、楽曲に関するすべての著作権処理を完了することを要求しているのであるから、直接的な不正複製者への寄与侵害も認められないと判断した。

この裁判例は、著作権法 106 条(3)に関する明確且つ説得力のある解釈を示しているが、これまでの第 9 巡回連邦控訴審裁判所の裁判例を踏襲したものであり、第 4 巡回連邦控訴審裁判所及び同裁判所管轄の連邦地方裁判所を何ら拘束しない。いかなる行為があれば「公衆への頒布」となるのかは実務的には重要な争点であり、第 4 巡回連邦控訴審裁判所及び他の巡回連邦控訴審裁判所で

のような判断がなされるのかは今後注目に値するであろう。

(以上、「2 著作権法」の執筆は、寺澤幸裕が担当した。)

3 商標法・不正競争法

(1) はじめに

昨年 10 月から本年 9 月までに出された、連邦商標・不正競争法（ランナム法）に関する連邦最高裁判所判決及び連邦控訴裁判所判決の中から、注目判決をいくつか紹介する。

(2) 商標登録要件

*United States PTO v. Booking.com*¹⁰⁾

X は "Booking.com" の名称でホテルの予約等の役務を提供するオンライン旅行会社であり、"booking.com" は X のウェブサイトのドメイン名となっている。X は "Booking.com" の文字列を含む商標 4 種を旅行関連のサービスを指定役務として、Y（米国特許商標庁）に商標登録出願をしたところ、Y はこれを拒絶した。その理由は "Booking.com" は旅行予約サービスの普通名称 (generic) であるというものであった。商標審理審判部 (Trademark Trial and Appeal Board) も、上記の結論を維持したため、X はバージニア東地区連邦地方裁判所に出訴した。

同裁判所は、"Booking.com" は普通名称ではなく記述的 (descriptive) であり、かつ二次的意味 (secondary meaning) も獲得しているとして、登録要件である識別力の要件を充足していると判断した¹¹⁾。これに対し、Y は同裁判所が "Booking.com" を普通名称でないとした部分のみを不服として、上訴した。上訴審において、Y は "booking" のような一般名詞と ".com" の組み合わせは必然的に普通名称となる旨主張したが、第 4 巡回区連邦控訴裁判所はこれを排斥し、上訴を棄却した¹²⁾。Y は上訴した。

連邦最高裁は、普通名称か否かは、問題となっている文字列が全体として、需要者に商品又は

10) *United States PTO v. Booking.com B.V.*, 140 S. Ct. 2298, 207 L. Ed. 2d 738 (2020). Sotomayor 判事の同意意見及び Breyer 判事の反対意見があるが、紹介を省略する。

11) *Booking.com B.V. v. Matal*, 278 F. Supp. 3d 891 (E.D. Va 2017).

12) *Booking.com B.V. v. United States Patent & Trademark Office*, 915 F.3d 171 (4th Cir. 2019).

サービスの一分野 (a class) と受け止められるか否かで判断されるべきものであるとの一般論を示した。そして、原判決が認定した通り (Yもこのことを争っていない)、需要者は "Booking.com" をオンライン予約サービスという分野自体を示すものであるとは認識していないことから、当該文字列は普通名称ではないと判断した。

Yの主張する「普通名詞.com」標章は普通名称であるという原則については、最高裁は次に述べるとおり、これを否定した。Yは、"Goodyear Rubber Company" 標章の商標保護適格性を否定した古い判例 (Goodyear 判決)¹³⁾ を、普通名詞に "Company" の文字列を付加した標章の商標適格性を否定したものと理解の下に援用して、Yの主張する原則を正当化しようとしていた。最高裁は、Goodyear 判決はYの主張を根拠づけるものではなく、同判決から導き出すことができるのは、「複数の普通名詞の組み合わせからなる標章は、その組み合わせが商品又は役務を需要に識別させるような新たな意味を生まない場合に普通名称となる」という原則であると判示した。

Yは、"Booking.com" を商標として保護することはこの文字列に類似する言葉を競業者が自由に使用することを妨げることとなりかねないとも主張したが、最高裁は、そのような懸念自体は記述的標章全般に当てはまるところ、商標法はそのような商標の登録の余地を認め、登録がなされた場合でも混同要件や古典的フェア・ユースの法理などで反競争的な効果が生じないようにしており、本件で "Booking.com" の商標登録を認めても "booking" の語を独占させる結果にはならないと述べた。

(3) 商標権侵害

(i) 混同のおそれ及びフェア・ユース

*Tiffany & Co. v. Costco Wholesale Corp.*¹⁴⁾

X (ティファニー社) は宝石を用いた装身具

のメーカーである。Xは "Tiffany" の文字列を含む商標を、指定商品を「全部又は一部が貴石若しくは半貴石から構成される装身具」とするものを含め、多数登録している。19世紀終わりころにXの創業者が開発販売した婚約指輪は6本の爪によるダイヤモンドのセッティングを特徴とするものであり、この特徴を想起させるようなダイヤモンドのセッティングは "Tiffany setting" として、様々な宣伝広告や辞書等で言及されてきている。

Yは会員制の倉庫型総合小売チェーンを運営している。Yは店舗の入り口付近に、「ノーブランド商品 (unbranded)」として様々なセッティングスタイルの婚約指輪を陳列して販売しており、その一つに、いわゆる "Tiffany setting" のものが含まれていた。そのような "Tiffany setting" の婚約指輪の商品説明札には、"Tiffany setting"、"Tiffany set" 及び "Tiffany style" のほか、"639911 / PLATINUM TIFFANY / .70 VS2,I ROUND / DIAMOND RING / 3199.99" ("/" は改行を表している) のように、"Tiffany" の語のみで "Tiffany setting" であることを表現しようとするものもあった。

XはYによる上記の "Tiffany" 標章の使用が登録商標権の侵害に当たるなどとして提訴した。ニューヨーク南地区連邦地方裁判所は、商標権侵害の「混同のおそれ」についての Polaroid テストの諸要素 (原告標章の強さ、市場における製品またはサービスの近似性、現実の混同の証拠、被告が被告標章を採用した際の誠実性、被告製品の質、関連する需要者層の洗練度)¹⁵⁾ のいずれについても真正な争点を提起するだけの証明がYからなされておらず、かつ、Yのフェア・ユースの抗弁¹⁶⁾ についても、要件の一つである誠実性についての証明がなされていないとして、商標権侵害についてのXのサマリージャッジメントの申立てを認め、侵害を肯定した (他の争点については紹介を省略する)¹⁷⁾。Yは上訴した。

13) *Goodyear's India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co.*, 128 U.S. 598, 9 S. Ct. 166 (1888).

14) *Tiffany & Co. v. Costco Wholesale Corp.*, 971 F.3d 74 (2d Cir. 2020).

15) *Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp.*, 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961).

16) 第2巡回区においては、フェア・ユースの成立要件は、問題となる使用行為が①商標としての使用にあたらぬこと、②記述的性質であること、及び③誠実な (in good faith) ものであることの3つであり、これらの要件は被告側が証明責任を負うとされている。*Kelly-Brown v. Winfrey*, 717 F.3d 295 (2d Cir. 2013).

17) *Tiffany & Co. v. Costco Wholesale Corp.*, 127 F. Supp. 3d 241 (S.D.N.Y. 2015).

第2巡回区連邦控訴裁判所は、混同のおそれについて、Yが"Tiffany"の語が特定のセッティングを示す語として広く認識されていることについての十分な証拠を提出していること、Yの指輪の容器はX製の指輪のそれと全く似ていないこと、及びYの返品ポリシー等から、Polaroidテストの要素の一つである被告の誠実性について陪審がY有利に認定しようと述べた。同じくPolaroidテストの要素である需要者の洗練度についても、婚約指輪を購入しようとする者が慎重に判断するであろうことについての証明がYからなされているとして、原審の判断を誤りであるとされた。

Yのフェア・ユースの抗弁に関しても、要件の一つである誠実性については、上記の通りYから真正な争点を提起するに十分な証明がYからなされており、これと同程度の証明が、次に述べる通り、他の2要件についてもなされていると判断した。すなわち、「商標としての使用」要件については、Yの商品の説明表示において"Tiffany"の語は先頭に用いられておらず、他の単語とも色やフォントや大きさなどにおいて全く区別されていないことについて十分な証明があるとされ、「記述的使用」の要件については"Tiffany"の語が記述的に用いられることについての多くの証拠が提出されていることなどから、十分な証明があるとされた。

(ii) 救済（侵害者利益の吐き出しの要件）

*Romag Fasteners v. Fossil*¹⁸⁾

Xは、その製造する革製品用のマグネットボタンに登録商標"ROMAG"を付して販売していた。

Yは、服飾雑貨のデザインや販売を行う会社である。Yは、Yのハンドバッグ等にXのマグネットホックを使用するために、Xと契約を締結した。

この契約に基づき、Yは、ハンドバッグの製造委託先である中国の業者に、マグネットボタンをXの中国におけるライセンスから購入するよう指示していた。しかしながら、ある時期にXがYのハンドバッグを調査したところ、模倣品のマグネットボタンが使用されていることが判明した。その後Xからの警告を受けたYの調査により、Yの委託先が模倣品を使用してハンドバッグを製造していたことが明らかとなった。Xは登録商標権の侵害等を理由に、Yに対し損害賠償等を求め訴訟提起した。

ランナム法35条(a)は、「エクイティの原則に従い」、商標侵害に対する金銭的救済として、「(1)被告の利益、(2)原告が被った損害及び(3)訴訟費用」を請求できる旨、規定している。この規定は1999年に改正されており、その際に商標稀釈化(ランナム法43条(c))については故意の侵害であることを要する旨の文言が付加されているが、登録商標権の侵害等については、故意を要する旨の文言は(改正の前後を通じて)みられない。Xは本件で(登録商標権の侵害を理由として)Yの利益の吐き出しを請求するにあたり、当該請求が認められるためにYの故意は不要である旨、主張した(陪審の事実認定によれば、Yの故意は否定されている)。

コネチカット地区連邦地方裁判所¹⁹⁾は、第2巡回区の先例²⁰⁾によれば商標権侵害に対する利益吐き出しが認められるためには故意が必要であり、ランナム法の1999年改正後においてもそれは維持されている²¹⁾として、Xの上記主張を排斥し、利益吐き出しの請求を棄却した。Xは上訴したが、上訴審²²⁾も地裁と同様の理由により利益吐き出しを認めなかった。

連邦最高裁判所は、ランナム法は43条(b)(意図的な偽造標章使用に対する3倍賠償)などにお

18) *Romag Fasteners, Inc. v. Fossil Grp., Inc.*, 140 S. Ct. 1492, 206 L. Ed. 2d 672 (2020). Alito 判事の同意意見及び Sotomayor 判事の同意意見があるが、紹介を省略する。

19) *Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc.*, 29 F. Supp. 3d 85(D.Conn.2014).

20) *Internat'l Star Class Yacht Racing Ass'n v. Tommy Hilfiger, U.S.A., Inc.*, 80 F.3d 749, 753 (2d Cir. 1996).

21) *Western Diversified Servs., Inc. v. Hyundai Motor America, Inc.*, 427 F.3d 1269 (10th Cir. 2005). この判決は、故意が求められる理由として、エクイティの原則に従う必要があること、及び被告利益の吐き出しが懲罰的な性質を有するものであることを挙げている。

22) *Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc.*, 817 F.3d 782 (Fed.Cir. 2016). なお、上訴審裁判所が(第2巡回区連邦控訴裁判所ではなく)連邦巡回区控訴裁判所となったのは、Xが特許権侵害を理由とする請求もしていたためである。

いて主観的要素に十分な注意を払っていることなどを根拠として、(商標権侵害に関しては) 文言に無い故意を要件とすべきでないと判断した。

Yは「エクイティの原則に従い」伝統的に故意が要件とされてきた旨主張したが、最高裁はこれを排斥した。その理由として最高裁は、広範に適用される「エクイティの原則」という文言をもつ

て故意を要求する立法者意思があるとするのは困難であること、及びYの上記主張から導くことができるのは適切な救済のためには主観的要素の考慮が重要であるということにとどまること、等を挙げた。

(以上、「3 商標法・不正競争法」の執筆は、宮脇正晴が担当した。)