

知名度、ワインおよび葉巻：デュボンファクターの詳細な考察

有名なワインとの混同の可能性を根拠とした葉巻の商標の取消請求に関して、米国の連邦巡回区控訴裁判所は商標審判部（TTAB）に対し、複数のファクターからなるデュボン比較衡量分析において知名度ファクターを考察する際は、提出された全ての証拠を検討する必要があることを指摘した。

登録商標と競合商標との「混同の可能性」が、一般消費者の意識の中に存在する場合、登録商標は商標権者に保護をもたらす。混同の可能性を考察する際に焦点となるのは、仮説上の消費者が、それぞれの商標を付した別個の製品を同じ出所のものと誤認するかどうかである。連邦巡回区控訴裁判所において、商標間における混同の可能性は、In re E.I. du Pont de Nemours & Co.事件、476 F.2d 1357（CCPA 1973）において定められた複数のファクターからなる比較衡量分析を用いて判断される。この「デュボンファクター」は、次の要素について考察する：（1）係争商標の外観類似・称呼類似・観念類似および商取引上の印象の類似；（2）商品の特徴の類似（関連性）；（3）取引ルートの類似；（4）商品が購入される状況；（5）先行商標の知名度；（6）類似商品に対する類似商標の特徴；（7）実際の混同の存在；（8）実際の混同が生じていない期間の長さ；（9）当該商標が使用されている商品の多様性；（10）係争商標の間における市場の接点；（11）商標権者が自己の商標を他者に使用させない権利の適用範囲；（12）潜在的混同の範囲；ならびに（13）他のあらゆる関連事実。

Joseph Phelps Vineyards, LLC v. Fairmont Holdings, LLC 事件（連邦巡回区控訴裁判所 2017年5月24日）において、連邦巡回区控訴裁判所は、TTABによる取消請求の棄却審決を破棄して差し戻し、その理由として、審判部がデュボン比較衡量分析において第5ファクターを不適切に適用したことを挙げた。この事件で先行商標として主張されたのは、Joseph Phelps Vineyards（「Vineyards」）により登録され、1978年からワインの販売に使用されている商標 INSIGNIA であった。2012年に Fairmont Holdings, LLC は、葉巻および葉巻製品に関する商標 ALEC BRADLEY STAR INSIGNIA の連邦登録を取得した。Vineyards は、この葉巻のラベル表示が INSIGNIA ワインの醸造者との混同を生じる可能性があるとして主張し、TTABに対して Fairmont の商標の取消請求を提出した。その際の根拠の一つとして、INSIGNIA は著名商標であることが主張された。

TTAB は Vineyards の請求を棄却し、市場における INSIGNIA の成功は、当該商標が実際に著名であると納得できるほどではないと述べ、ワインの人気の高さに関して提出された証拠を無視した。控訴審において連邦巡回区控訴裁判所は、ランダム法に基づく追加の救済をもたらす著名商標の希釈化の分析とは異なり、知名度ファクターの考察はイエスカノーで答えられる問題ではなく、知名度の高いものから低いものまで状況に応じて判断が変わってくることを指摘した。その上で控訴裁判所は本件の審決を破棄して TTAB に差し戻し、他のデュボンファクターに関する状況を全体的に考慮して、提出された証拠を検討するよう求めた。この点に関して、Vineyards は、INSIGNIA ワインがホワイトハウスで何度も提供されていること、さらに 2005 年および 1997 年

にワイン・オブ・ザ・イヤーに選ばれていることを含め、INSIGNIA ワインがワイン市場および高級ワインの消費者の間で有名であることを示す証拠を提出していた。

ニューマン判事は補足意見も提出しており、その中で、TTAB によるデュポン分析には更に二つの問題があると言及している。第一に、TTAB は商標 ALEC BRADLEY STAR INSIGNIA の実際の使用について考察すべきであった。とりわけ葉巻のラベル表示を見ると、名称要素 ALEC BRADLEY が STAR INSIGNIA から分離されている点が特徴的である上に、STAR の書体が INSIGNIA より小さいために、INSIGNIA が特別に強調して表示されていることを、判事は指摘した。また、混同の可能性の分析は「消費者の視点から」行われるため、当該商標が標準文字により登録されているからといって、裁判所は商取引における当該商標の使用に関して混同の可能性の評価を妨げられることはないというのが、ニューマン判事の意見であった。

第二に、ニューマン判事は、TTAB が Vineyards の商標と Fairmont の商標との関連性を考察しなかったことに言及した。たとえ商品が同一ではないとしても、一般消費者が双方の商品に十分な関連性があると考えられるならば、出所の混同が生じる可能性がある。例えば、双方の商品が同じ取引ルートで、同じ消費者層に対して補完的に販売される場合、混同が生じる可能性がある。特に重要な点として、TTAB は本件において商品の構成も製造方法も異なるという理由で関連性ファクターを無視しておきながら、以前の事件では葉巻とアルコール飲料は同じ時間帯に消費され、同じ取引ルートで流通し、同じ消費者に販売されることが多いため、これらの商品に付される商標には関連性があると認定していたことを、ニューマン判事は指摘した。

実務家の立場から言えば、混同の可能性を根拠として取消請求を提出する商標権者は、自己の主張を裏づけるデュポンファクターを強調すると同時に、TTAB は全てのデュポンファクターを考察する義務があることを指摘すべきである。このような指摘が特に効果的なのは、商標権者が商品に関して業界誌や一般展示会における高評価の反応を証明できる場合である。さらに実務家としては、スペースを設けたり強調を加えるラベル表示方法によって生じる潜在的な問題にも注意すべきである。なぜならスペースを設けたり強調を加える表示方法によって別の合法的な文字商標を作り出すことができるため、消費者がこのような登録商標とクライアントの商標とを混同するおそれがある。