

# 米国最高裁判所 2020 年最新情報：未判決訴訟事件について

筆者：ピーター・シエクター（パートナー）

2020年これまでのところ、米国最高裁判所は、州を著作権侵害で起訴できない<sup>1</sup>ことや、提出期限問題に関する、特許審判部（PTAB）による当事者系レビュー（IPR）制度の判決は上訴できない<sup>2</sup>こと、ジョージア州注釈付き法典は著作権保護されない<sup>3</sup>こと、「故意」の侵害行為の立証は、商標権者が侵害者の利益を救済として返還請求を求めるための法定前提条件ではない<sup>4</sup>ことを示す判決を下しました。最高裁判所は、商標事件において、民事訴訟のより広い意味合いで「防御排除効」（“defense preclusion”）は概して存在しない<sup>5</sup>との判決も下しました。最高裁判所による判決がまだ下されていない知的財産訴訟事件はまだあります。現時点では、判決がまだ下されていない事件は、どのような事件でしょうか。

## グーグル対オラクル (Google v. Oracle)

オラクル（Oracle）が、Java ソースコードと Java 開発者が作ったアプリケーションとの間の相互利用性を可能にする 10,000 以上のコードセグメントをグーグル（Google）が無断で使用しているとして、Google を著作権侵害で起訴した訴訟事件です。Google は、自身のその使用について、インターフェイスコードは機能的なものに過ぎず、著作権の保護対象とならないと主張し、仮に保護対象になるとしても、ソフトウェアコードを自社のアンドロイドオペレーティングシステムに組み込む行為は「フェアユース」に当たると反論しました。最高裁判所は、ソフトウェアが著作権の保護対象になるか否かについての判決を下したことがなく、数十年にわたってフェアユースの範囲に関する判決も下したことはありません。本訴訟事件に関する口頭弁論は、2020年10月に延期されています。

---

<sup>1</sup> See our article on [Allen v. Cooper decision](#).

<sup>2</sup> See our article on [Thryv v. Click-To-Call decision](#).

<sup>3</sup> See our article on [Georgia v. Public.Resource.Org, Inc. decision](#).

<sup>4</sup> See our article on *Romag Fasteners v. Fossil* decision in this edition of Monthly Insights.

<sup>5</sup> In *Lucky Brand Dungarees, Inc. v. Marcel Fashions Group, Inc.*, \_\_\_ S.Ct. \_\_\_, 2020 WL 2477020 (2020), the Court held that because the trademark action at issue challenged different conduct—and raised different claims—from an earlier action between the parties, Marcel Fashions cannot preclude Lucky Brand from raising new defenses, including a defense that Lucky Brand failed to press fully in the earlier suit.

米国特許商標庁対ブッキング・ドットコム (United States Patent and Trademark Office v. Booking.com B.V.)

「BOOKING.COM」というマークの登録出願が、最初に商標審査官により拒絶され、次に USPTO の商標審判部 (TTAB) により拒絶されました。ブッキング・ドットコム (Booking.com) は、2016 年にバージニア州東部地区連邦地方裁判所に TTAB の判決に対して不服申立をしました。地方裁判所は、TTAB の拒絶査定を覆し、登録との判決を下しました。この地方裁判所の判決に対する第 4 巡回区控訴裁判所への上訴において、判決が維持されました。その後、USPTO は、米国最高裁判所に上訴しました。ランダム法において、普通名称は商標として登録されない場合があると規定されていますが、オンラインビジネスによる汎用ドメイン名 (".com") を別の普通名称への追加は商標の保護対象となり得るかが問題となっています。本訴訟事件に関する口頭弁論は、2020 年 5 月 4 日に行われました。

2020 年内に最高裁判所の判決が下されないであろうという訴訟事件はどの事件となるのでしょうか。適度に「水晶玉」を使って予測することに重んじすぎせずとも、少なくとも 1 つの傾向が現れています。最高裁判所は、裁判所に米国特許法第 101 条に基づき主題の特許適格性について再審を求める訴訟当事者が提出した移送令状の請願書 (petition for a writ of certiorari) を多数棄却してきました。今のところ、最高裁判所は、これ以上のコメントを差し控え、法の現状の維持を許容することに甘んじているようで、多くの弁護士、法律専門家、学者、訴訟当事者らは、それに対し、混乱かつ機能しないと非難しています。判事は、言うことはすでに十分に言ったので、あとは議会次第で適切と判断されれば、米国特許法第 101 条を改正することによって更なる変更又は改善を行うことだと思っているかもしれません。利害関係のある産業及び法律関係団体により支持されている二党連立の議案が提出された一方、そのような活動は、役に立つ結果をもたらすか否か、また、いつ結果を生み出すかは未だに分かっていません。

弊所は引き続き、最高裁判所及び下級裁判所の動向を観察しますので、クライアントの権利及び事業活動に影響を与えるような判決等があれば、随時ご報告します。