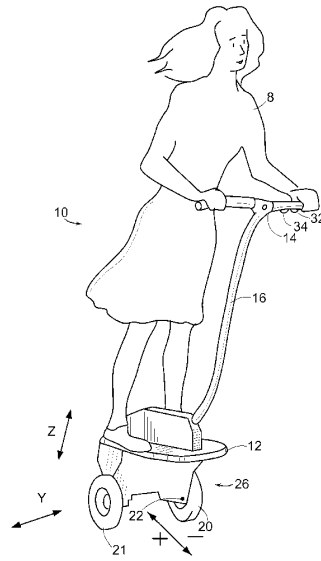


米国商標権者は、消費者調査証拠、又は消費者が競合相手の侵害商標によって実際に商品／役務の出所を混同したことを示す任意の証拠を提示しなくても、商標侵害訴訟に勝ち得る。

ITC 調査、実際の混同又は消費者調査証拠なくとも商標侵害と認定

過去数年にわたって、電動立ち乗り二輪車（米国特許第 8, 830, 048 号）のメーカーであるセグウェイ（Segway, Inc.）が、自社特許を侵害している競合相手との訴訟において勝訴した。



いくつかの企業がセグウェイの特許の特定のクレームを侵害しているという認定に含まれた調査の後に、2016年3月、国際貿易委員会（International Trade Commission）により出された一般的排除命令（General Exclusion Order, GEO）の珍しい救済措置がセグウェイのために講じられた。調査において被告人と称されるか否かに関わらず、どなたも、セグウェイの米国特許第 8, 830, 048 号の特定のクレームを侵害する特定のパーソナルトランスポートを米国に輸入することが GEO により禁じられた。ITC は、特定の企業による、セグウェイの特許のクレームを侵害した特定のパーソナルトランスポート、部品及びマニュアルの輸入を禁じる限定的排除命令も発出した。

2カ月後、セグウェイは、委員会に別の申立を提出した。今度は、スワグウェイ社（Swagway, LLC）に対する特許と商標侵害の申立であった。米国商標登録第 2, 727, 948 号及び第 2, 769, 942 号の商標は、「電動自走式車輪パーソナル移動デバイス、すなわち、車いす、スクーター、ユーティリティカー、並びにチャリオット」を包含する定型化されていないセグウェイの商標、及びその定型化されていないカウンターパートと同じ商品を包含する定型化されたセグウェイの商標であ

る。セグウェイは、SWAGWAY X1, X2、及びSWAGTRON T1, T3 という名前で市販されているスワグウェイのセルフバランスホバーボード製品がセグウェイの登録商標を侵害していると主張した。セグウェイは後に、同じ特許及び商標の告訴侵害者として追加の被告人の名前を挙げて ITC に別の申立を提出した。ITC は、両方の申立に基づき、調査を開始し、それらを統合した。

最終審理前に、最初に申立された6つの特許のうちの2つ、及び2つの商標が維持された。行政法審判官 (Administrative Law Judge, ALJ) 裁判長は、特許侵害とはならず、かつ、セグウェイは国内産業要件の技術条件を満たしていないという判決を下した一方、ALJ は、SWAGTRON という表示ではなく、SWAGWAY という表示のスワグウェイの利用は両方の商標を侵害したという結論も下した。

委員会は、ALJ の判決を維持し、スワグウェイは、連邦巡回控訴裁判所に対して米国控訴裁判所に上告した。スワグウェイは、(1) 実際の混同の証拠が存在しておらず、かつ(2) セグウェイは消費者調査証拠を提示しなかったため、委員会は、商標侵害判決を下すべきではなかったと主張する。スワグウェイが主張している証拠未提示のことはセグウェイには不利なはずであった。

連邦巡回控訴裁判所は、委員会の判決を維持し、とりわけ、実際の混同の証拠は「混同のおそれに有利とならず」、セグウェイは何の消費者調査証拠も提示していないにも関わらず、商標侵害判決は適切であると判示したⁱ。

米国において、商標侵害を証明するために、商標権者は必ず、「混同のおそれ」、すなわち、おそらく消費者が被疑侵害者の商標を、主張する商標と混同するだろうということを示さないといけない。混同のおそれの有無を認定する際、裁判所は通常、In re E. I. DuPont DeNemours & Co. 事件, 476 F.2d 1357 (C.C.P.A. 1973)において挙げられたデュポンファクター (Dupont factors) として周知の非排他的要素を考慮する。Dupont 事件では商標登録の面において混同のおそれの有無が注目されたが、米国最高裁判所は先頃、これらの要素は商標侵害にも適用されると決定したⁱⁱ。

デュポンファクターは、次の要素を含む：

- (1) 外観、音、暗示的な表現及び商業的印象について全体としての商標類似性
- (2) 願書又は登録において記載されている、若しくは先行商標の使用に関連している商品又は役務の類似性及び性質
- (3) 確立されておそらく続く取引経路の類似性
- (4) 購買者の購買状態、すなわち、「衝動」購買 v s . 慎重で洗練された購買
- (5) 先行商標の著名性 (販売、広告、使用期間)
- (6) 類似商品に使用された類似商標の数及び性質
- (7) あらゆる実際の混同の性質及び範囲
- (8) 実際の混同の証拠なしの同時使用の期間及び状況

- (9) 商標が使用されている、又は使用されていない商品の多様性（ハウスマーク、「ファミリー」マーク、製品マーク）
- (10) 出願人と先行商標権者との間の市場の接点
- (11) 出願人が他人に自身の商品に自身の商標を使用させない権利の範囲
- (12) 潜在的な混同の範囲、すなわち、僅少又は相当な範囲
- (13) 使用の影響を立証するあらゆる既成の事実

ITCは、すべての要素を考慮する必要がなく、記録における証拠により支持されるそれらの要素のみに対応するべきである。他の特に列挙されていない関連要素は、適切な環境において考慮されてもよい。

ITCのSWGウェイ調査において、ALJは、記録における証拠に基づき、次の6つの要素を評価した：実際の混同、表示を採用した行為者の意図、行為者により商標使用された商品及び役務と、相手方により商標使用された商品及び役務との間の使用及びマーケティング方法における関係、表示と商標との間の類似度、商標の強さ、購買者により払われそうな注意度。ALJはその後、実際の混同、及び表示と商標との間の類似度が強く示されていることを主な理由として、商標侵害が存在すると結論を下した。委員会のレビューでは、委員会は、実際の混同の「圧倒的な証拠」が存在するというALJの判示に反対し、代わりにそのような証拠がないと判決を下した。しかしながら、このことは、SWGウェイがそのSWAGWAYという表示で両方の商標を侵害したという終局の判決を変えることはなかった。

SWGウェイは、十分な証拠の欠如、及びデュポンファクターに重みを与えたという錯誤であると信じ、商標侵害という終局の判示に対する異議申立を含み、いくつかの根拠で、ITCの判決に対して上告した。

まず第一に、SWGウェイは、ITCは、実際の混同の証拠の欠如を本事件において本質的に決定的なものであると考慮するべきであると反論した。SWGウェイは、登録商標が使用されている製品と商標侵害とされる製品はかなりの期間にわたって同時に販売されているので、本事件において実際の混同の根拠の欠如は特に証明力のあるものであると主張した（ALJにより考慮されていなかったデュポンファクターである）。

連邦巡回控訴裁判所はそれには反対した。裁判所はまず、デュポンファクターでは、実際の混同の証拠が存在しない場合に同時使用を関連性のある要素として認める一方、同時使用は常に混同のおそれの判決の妨げになるものではないと釈明した。同時使用の証拠は混同のおそれに不利ではあるが、そのような証拠は必ず他の記録の証拠と比較考量される。

裁判所は、ITC の判決は、実際の混同の根拠の欠如は「いかなる環境においても混同のおそれに不利とならない」という判決ではなく、ITC は本事件において実際の混同の証拠の欠如は「混同のおそれの判決に有利にはたらくものとならない」と判決を下したとも釈明した。明らかに、スワグウェイは上告時、ITC に提示した証拠が同じ取引経路において長期的な同時使用の判決結果をもたらしたはずであると反論しなかった。従って、裁判所によれば、スワグウェイは、本事件において実際の混同の証拠の欠如が混同のおそれの判決に不利にはたらくべきであると立証しなかった。

スワグウェイは、ITC が、セグウェイの調査証拠未提出が混同のおそれに不利となるという判決を下さなかったことについても申立された。スワグウェイは、セグウェイは調査を行う経済的な手段を有するのに行わないことを選択したので、調査証拠を提出しなかったことは、そのような調査が主張される商標に関する混同のおそれを示さなかったという「反対の結論」をもたらしたはずであると反論する。

連邦巡回控訴裁判所は再びそれに反対した。裁判所は、疑いの余地もなく、消費者調査証拠は混同のおそれを示すのに必須ではないと声明した。裁判所はまた、これは初めて訴訟当事者が被疑侵害者の調査証拠未提示に対して反対の結論を適用したことではないと示した。裁判所は、以前のように、そのような結論の適用を断った。裁判所は従って、ITC はセグウェイの調査証拠未提示に重みを置かなかったことについて間違いではないと判決を下した。

最後に、スワグウェイはまた、ALJ は、調査を終了させる動きを伴わせる提案した同意命令 (consent order) を適切に考慮しなかったと反論した。当該同意命令において、スワグウェイは、SWAGWAY の表示がされている製品を米国に輸入しないことに同意することによって調査を終了させようとしていた。ALJ は、調査を終了させる動きを許可せず、その決定について明白な理由も示さなかった。委員会は、その棄却のレビューを断って、ALI が行った処置は間違っていないと評決を下した。上告において、連邦巡回控訴裁判所も、ALJ が取った行動は間違っていないと評決を下した。

この訴訟事件は、商標権者による説得力のある十分な他のデュポンファクターの証拠提示を前提として、実際の混同に顕著な証拠がない場合であっても、かつ、完全な消費者調査証拠がない場合であっても、商標権者は依然として侵害訴訟に勝ち得るということを浮き彫りにした。この訴訟事件は、調査を「收拾させ」ようとしている訴訟当事者に、調査を終了させる動き、及び提示した同意命令を考慮してもらうことを可能な限り、早期に確保することの重要性に対する注意喚起としての役割も担っている。

国際貿易委員会調査に関するより詳しい情報又は質問については、弊事務所パートナー、タミー・ダン (Ms. Tammy Dunn, dunn@oshaliang.com) までお気軽にご連絡ください。

ⁱ *Swagway, LLC, v. International Trade Commission*, No. 2018-1672 (Fed. Cir. 2019) (modified Aug. 14, 2019).

ⁱⁱ *B & B Hardware, Inc. v. Hargis Indus., Inc.*, 135 S. Ct. 1293, 1307 (2015).