

Booking.com 事件からみるドメイン・ネームの米国商標としての登録適格



米国コロンビア特別区弁護士 瀬川 一真

要 約

情報技術産業の隆盛する現代においては、ドメイン・ネームを商標として活用することの意義は大きい。しかし、トップ・レベル・ドメインである「.com」などについては、一般に、ウェブサイトに関連する語句であると認識されており、それが「booking」のような一般的な単語と組み合わせられたとしても、当該組み合わせを商標として認めるべきではないようにも思われる。Booking.com 事件は、「BOOKING.COM」の商標登録との関係において、この点が争点となった事件であるが、連邦最高裁判所は、消費者層の「BOOKING.COM」に関する認識を重視し、その登録を認めるべきであると判断した。当該判決は、商標登録の可否の判断における基準および当該判断における消費者層の認識調査の重要性を示したものとして着目に値する。

目次

1. はじめに
2. 商標の意義
3. 商標の登録適格
4. 商標の登録手続き
5. Booking.com 事件の経緯
 - (1) USPTO および TTAB における判断
 - (2) 連邦地方裁判所における判断
 - (3) 連邦地方裁判所の判決後の経緯
 - (4) 連邦第 4 巡回区控訴裁判所における判断
 - (5) 連邦最高裁判所における判断
6. まとめ

1. はじめに

Booking.com 事件⁽¹⁾は、231 年にわたる米国最高裁判所の歴史上初めて電話会議による口頭弁論が実施された事件として注目を浴びたが⁽²⁾、当該内容についても十分に注目に値する事件であった。

当該事件の争点は、「booking」という一般的な単語に「.com」を付した「BOOKING.COM」の商標としての登録を認めることができるかどうかというものであった。

この点、当該登録を認めた場合、たとえば「pizza.com」または「flowers.com」のような商標の登録をも許容することになりかねず、現代におけるドメイン・ネームの占める位置づけをふまえると、それは、当該商標権者以外の事業者などに著しい不都合を生じ

させるのではないかという懸念がある⁽³⁾。

本稿においては、米国における商標の意義、登録適格、および登録手続きを確認したうえで、Booking.com 事件の経緯、内容、および裁判所における判断について紹介する。

2. 商標の意義

商標とは、単語・名称・記号・図案、または、これらの組み合わせなどをいい⁽⁴⁾、商品・サービスの出所を表示する機能とともに、第三者の商品・サービスとの識別を図る機能を有する⁽⁵⁾。ここに、商標のうち、トレード・マークとは、商品（航空機・トラクターを含むあらゆる種類の製品を指す）に関する商標を指し⁽⁶⁾、また、サービス・マークとは、サービス（物品の輸送、または、インターネット検索機能を含む、公衆が享受しうるサービスを広く指す）に関する商標を指す⁽⁷⁾。

商標は、事業者間の競争、および、商品・サービスの質の維持を促進する機能を有するから、その保護は公共政策上の期待にかなうものであるとされる⁽⁸⁾。すなわち、商標の保護を図ることによって、各商標権者には、当該商標に関する信頼性の確保を目的とした、商品・サービスの質の維持・向上に関する努力が期待できるところ、その結果として、商標は、需要者が個々の商品・サービスの信頼性を自ら検証するまでもなく、当該商標を拠り所とした選択を行うことを可能

とするのである⁽⁹⁾。

さて、商標権は、商品・サービスの提供に関して当該商標の使用を開始することによって、自動的に生じるものであり、商標登録は必然ではない⁽¹⁰⁾。さらに、商標登録がない場合であっても、商標権者には、第三者による当該商標の使用によって生じた損害の賠償を請求することなども認められている⁽¹¹⁾。

もっとも、商標登録を経た場合、当該商標に関する保護はさらに広いものとなる。たとえば、商標登録は、当該商標の登録申請日にさかのぼって、商標権者が当該商標の使用を開始したものと擬制を米国全土との関係において生じさせる⁽¹²⁾ほか、当該商標の有効性に関する推定を働かせるのである⁽¹³⁾。また、商標権者が、当該商標登録後、5年間にわたって当該商標を使用した場合、第三者は、原則として、当該商標に関する有効性、登録手続きの瑕疵、または、所有権の欠缺に関して争うことができなくなるのである⁽¹⁴⁾。

3. 商標の登録適格

商標の登録適格は、当該商標が distinctive である場合に認められる⁽¹⁵⁾。ここに distinctive とは、当該商標が、商品・サービスを特定・識別できるものであることをいう⁽¹⁶⁾。

商標登録にあたって、商標が distinctive であることを要求する趣旨はふたつある。まず、商品・サービスを特定・識別する力のない商標については、第三者が当該商標を使用したとしても、当該商品・サービスの出所に関する消費者の混同は生じないから、当該商標を保護する必要性は乏しいのである⁽¹⁷⁾。また、商品・サービスを特定・識別する力のない商標を第三者が利用できないものとするのは、その競争事業者ひいては一般社会に著しい不利益をもたらすから、当該商標を保護するべきではないのである。

この点、商標が distinctive であるかどうかに関する指標として、次のとおり、商標を5種類に分類する考え方がある⁽¹⁸⁾。

第一に、fanciful marks (coined marks ともいう) とは、意味をなさない文字の組み合わせによる商標をいう。たとえば、「GOOGLE」、「ROLEX」、および「XEROX」であり⁽¹⁹⁾、これらは本来的に distinctive であるから商標登録が認められる。

第二に、arbitrary marks は、特定の商品・サービス群においては特定の意味を有する単語を組み合わせ

たものであるが、当該商標の用いられる商品・サービス群との関係においては特定の意味を有さない商標をいう。たとえば、タバコに関する「CAMEL」、または、コンピュータにおける「APPLE」である⁽²⁰⁾。Arbitrary marks についても本来的に distinctive であるから商標登録が認められる。

第三に、suggestive marks は、当該商標の用いられる商品・サービス群の本質・特徴（たとえば、用途・サイズ・色・構成物などをいう）そのものを示してはいないものの、それらを推測させる商標である。たとえば、航空機についての「AIRBUS」、または、ストリーミング・サービスについての「NETFLIX」であり⁽²¹⁾、同じく、本来的に distinctive であるから、商標登録が認められる。

第四に、descriptive marks は、当該商標の用いられる商品・サービス群の本質・特徴に関する商標であり、たとえば、アイスクリームに関する「COLD AND CREAMY」である⁽²²⁾。Descriptive marks については、当該商品・サービス群との関連性が強いいため、当該商標が当該商品・サービスの出所との関連性も有している (secondary meaning という) といえる場合に限り、商標登録が認められる⁽²³⁾。テレビにおける「SHARP」がひとつの例である⁽²⁴⁾。

そして、第五に、generic terms は、当該商標の用いられる商品・サービス群を示すものとして認識されている語句をいい、たとえば、低カロリービールについての「LITE BEER」、または、コンビニエンスストアについての「CONVENIENT STORE」が挙げられる⁽²⁵⁾。Generic terms は、当該商品・サービスの出所を明らかにする機能がなく、第三者の商品・サービスと区別するための役割を果たせないほか、当該語句について商標としての権利を認めてしまうと、その他の商品・サービスの供給者と需要者の間のコミュニケーションに重大な支障を生じさせかねないから、商標登録は認められない⁽²⁶⁾。

ここに、generic term であるためには、当該語句が辞書などに必ずしも掲載されている必要はないし、また、当該商品・サービスを示す唯一の語句である必要もない。たとえば、「car」および「automobile」はいずれも乗用車を示す語句として generic term に該当するのである⁽²⁷⁾。

なお、generic term は、当該語句が本来的に generic term であった場合のほか、もともとは distinctive であっ

たにもかかわらず、その後、当該語句が一般名称化し、generic term となった場合においても認められる⁽²⁸⁾。

4. 商標の登録手続き

商標をすでに使用している者、または、商標の今後の使用を意図している者は、当該商標について、主登録原簿への登録を米国特許商標庁（United States Patent and Trademark Office）（以下、「USPTO」という）に申請できる⁽²⁹⁾。

当該申請を受けた USPTO は、審査官による審査手続きに付する⁽³⁰⁾。当該審査の結果、登録申請を受理する場合、当該商標は USPTO の官報において公表される⁽³¹⁾。これに対して、登録申請を却下する場合にはその理由を申請者に通知する。当該理由としては、当該商標が既存の商標と混同を招くものである、または、当該商標は descriptive mark である（かつ、secondary meaning の存在が証明されていない）といったものが多いようである⁽³²⁾。申請者は、当該通知に対する応答・補正を行うことができる。

その後、審査官が申請却下に関する最終の決定を行った場合、申請者は、商標審判部（Trademark Trial and Appeal Board）（以下、「TTAB」という）に当該判断の撤回を求めることができる。

TTAB における判断についても満足がいかない場合、申請者には、当該判断の再審査を求める訴訟を連邦巡回区控訴裁判所に提起する⁽³³⁾、または、当該商標の登録に関する判断を求める訴訟を連邦地方裁判所に提起する⁽³⁴⁾といった選択肢が与えられている。この点、申請者が連邦巡回区控訴裁判所への訴訟提起を選択した場合、当該裁判所は、USPTO および TTAB の手続き上の記録に基づいて判断を行う⁽³⁵⁾。これに対して、申請者が連邦地方裁判所への訴訟提起を選択した場合、当該裁判所は、USPTO および TTAB の手続き上の記録のほか、申請者から新たに提示された証拠を斟酌したうえで判断を行う⁽³⁶⁾。

5. Booking.com 事件の経緯

Booking.com B.V.（以下、「Booking.com 社」という）は、旅行・宿泊施設の予約サービスに関するウェブサイトを運営する事業者であり、2011 年から 2012 年にかけて、「BOOKING.COM」に関する 4 件の商標⁽³⁷⁾（以下、まとめて「BOOKING.COM」という）の申請を、39 類（旅行代理店事業）および 43 類（宿泊

予約事業）について行った。当該申請に関する手続きの経過は次のとおりである。

（1）USPTO および TTAB における判断

USPTO の審査官は、当該商標については generic term である、または、descriptive mark であって secondary meaning の存在が証明されていないとして当該申請を却下した。

そこで、Booking.com 社は TTAB における審査を請求したところ⁽³⁸⁾、TTAB は USPTO の判断を支持した。すなわち、「BOOKING.COM」のうち、「booking」は、旅行チケットもしくは宿泊先の予約・手配を示唆し、また、「.com」は事業会社が活用するウェブサイトを示唆するから、消費者は、「BOOKING.COM」を旅行・宿泊に関するオンライン予約サービスを示すものと理解すると思われるところ、Booking.com 社による商標登録の申請対象はまさしく当該サービスに関するものであり、したがって、「BOOKING.COM」は generic term であると判断した（また、仮に「BOOKING.COM」が descriptive mark であるとしても、secondary meaning の存在が証明されていないと判断した）のである。

（2）連邦地方裁判所における判断

Booking.com 社は、USPTO および TTAB の判断について争うべく、バージニア州東地区連邦地方裁判所において、当該登録手続き当時の USPTO 役員および USPTO（以下、「USPTO ら」という）に対して、訴訟を提起した⁽³⁹⁾。

裁判所は、当事者の争点は、「BOOKING.COM」が generic term であるかどうかにあるとして、この点に集中して審理を行うものとした。その要旨は次のとおりである。

「Generic terms については、商標としての保護、および、商標としての登録が認められない。そして、当該商標が generic term ではなく、商標として有効であることを主張する者は、消費者が当該商標について先ず連想するのは、当該商標の用いられる商品・サービス群ではなく当該事業者であることを示す必要がある。

そして、商標が generic term に該当するかどうかについては、（1）当該商標の関係する商品・サービス群を特定し、かつ、（2）当該商品・サービス群における消費者層を特定したうえで、（3）当該消費者層に

とって、当該商標が、主として、当該商品・サービス群を示すものであると認識されているかどうかを確認することによって判断する（以下、当該検証方法を「primary significance test」という）。

要件（1）および（2）に関しては、当該商標の登録申請書における記載に着目すべきである⁽⁴⁰⁾。そこで、「BOOKING.COM」の登録申請書についてみると、（1）サービス群は、旅行またはツアー・チケットの予約サービス（39類）、または、宿泊施設の予約サービス（43類）であり、（2）消費者層は、インターネットまたは対面による旅行・ツアー・宿泊先の予約サービスの利用者である。

要件（3）については、当該商標全体に関する消費者層の認識をもって判断することになるが、それは、前提として、当該商標を構成する個々の単語の意義を把握することを妨げるものではない。そこで、まずは、「booking」および「.com」の意義を検証する。

この点、「booking」についてみると、辞書においては、予約または予約行為を指すと定義されているほか、Booking.com 社ならびにその競争事業者、および、公衆も「booking」を当該趣旨のもとで利用している。したがって、「booking」は generic term である。

次に、「.com」についてみると、辞書においては、事業者のインターネットアドレスを指すなどとする。

当裁判所は、ドメイン・ネームにおけるトップ・レベル・ドメイン（本件商標においては「.com」）とセカンド・レベル・ドメイン（本件商標においては「booking」）との組み合わせによる商標は、一般に、descriptive mark となると判断する。

この点、マットレスの電話注文サービスに関して、電話番号と関連づけた商標（1-888-M-A-T-R-E-S-S）の登録の可否が争点となった事件⁽⁴¹⁾が参考となる。当該事件においては、「1-888」という電話地域番号と「mattress」という generic term の組み合わせは出所表示機能を有するとした。本事件においても、「.com」は「1-888」と同様に出所表示機能のないものであるが、セカンド・レベル・ドメインである「booking」と組み合わせて用いられることによって（Booking.com 社によって secondary meaning の存在が証明された場合には）、descriptive mark となるのである⁽⁴²⁾。

これに対して、USPTO らは、会社を示す称号である「Corp.」、「Inc.」、または「Co.」などが generic term と組み合わせられたとしても出所表示機能を有

することにはならないとして、当該商標登録を認めなかった Goodyear 事件⁽⁴³⁾を挙げる。しかし、Goodyear 事件と同じ論理がドメイン・ネームに関する本事件に該当するわけではない。特定の商品・サービスを示す単語に会社の称号を付した場合、それは、当該商品・サービスを取り扱う会社が設立されていることを示すにとどまり、出所表示機能を有するわけではない。一方、特定の商品・サービスを示す単語にトップ・レベル・ドメインを付したドメイン・ネームについては、オンラインで当該商品・サービスの提供があることを示す機能を有するほか、特定の者が当該ドメイン・ネームを独占的に有するものであることから、出所表示機能も有すると評価できるのである⁽⁴⁴⁾。

また、USPTO らは、本件商標の登録を許容することは、競争事業者による当該 generic term を用いたドメイン・ネームの活用を妨げることになり妥当でないと指摘する。しかし、本事件において、「BOOKING.COM」という descriptive mark の登録は、それが secondary meaning を獲得している場合に限り認められるにすぎない。また、Booking.com 社が競争事業者に対して本件商標による侵害訴訟を提起したならば、Booking.com 社は、競争事業者による商標の利用が自己の「BOOKING.COM」との間に消費者の混乱を招く蓋然性を有することを証明する必要がある。しかし descriptive marks については、その出所表示機能の弱さもあり、当該証明は特に困難であるとされる⁽⁴⁵⁾。さらに、競争事業者には、fair use⁽⁴⁶⁾という防御手段もある。そして、重要なことに、USPTO らは、消費者層が、「booking.com」を宿泊予約サービス群を示すものとして使用している証拠を提示していないのである。

これに対して、Booking.com 社は、「Teflon survey」⁽⁴⁷⁾という説得力のある新たな証拠を提出した。具体的には、商標（たとえば「TOYOTA」）と普通名詞（たとえば「AUTOMOBILE」）の区分について説明したうえで、「KELLOGG」と「CEREAL」について、商標または普通名詞のいずれに該当するかのテストを実施した。そのうえで、当該テストの正答者についてのみ、「BOOKING.COM」、「PEPSI」、または、「SUPERMARKET」などの例を挙げ、それらが商標または普通名詞のいずれに該当するかを問った（不明な場合には、不明という選択肢もある）。当該調査によると、74.8%の回答者が、「BOOKING.COM」は Booking.com 社を示す商標であ

ると認識している旨の結果が示されたのである。

さて、descriptive mark である商標については、それが distinctive であることを示すための条件として、secondary meaning の存在に関する厳格な証明が要求される。当該証明については、(1) (当該商標に関して要した) 広告費用 (2) 当該商標と商品・サービスの出所との関連性に関する消費者の認識 (3) 商標申請者の (当該商標に関する) 事業の成功状況 (4) 当該商標のメディアにおける宣伝活動の状況 (5) 当該商標の盗用のおそれ (6) 当該商標の使用期間および独占の程度 (第三者による当該商標の使用状況) (以下、これらをまとめて「Perini factors」という) を考慮して行うが、必ずしもこれらすべてについての証明を要するものではない。そして、本事件においては、39 類との関係ではこれらの証明が認められないが、43 類との関係では要件 (5) 以外のすべてについての証明がされたといえる。

これらから、「BOOKING.COM」は descriptive mark であって、43 類との関係においては、secondary meaning も認められると判断する⁽⁴⁶⁾。

(3) 連邦地方裁判所の判決後の経緯

USPTO は、バージニア州東地区連邦地方裁判所に対して、2 件の商標の登録命令に関する異議申し立て⁽⁴⁹⁾、および、USPTO の要した弁護士費用の Booking.com 社による支払いの申立て⁽⁵⁰⁾を行った⁽⁵¹⁾。連邦地方裁判所は、前者については基本的に⁽⁵²⁾却下した一方、後者についてはこれを認めた⁽⁵³⁾。

(4) 連邦第 4 巡回区控訴裁判所における判断

連邦地方裁判所による判断を受けて、USPTO は「BOOKING.COM」の登録に関する判断について控訴、Booking.com 社は USPTO の要した弁護士費用の負担に関する判断について控訴を行ったところ、連邦第 4 巡回区控訴裁判所は、双方について、連邦地方裁判所の判断を支持した⁽⁵⁴⁾。

ここでは、「BOOKING.COM」の登録に関する判断についてのみふれるが、連邦第 4 巡回区控訴裁判所は、USPTO が、連邦地方裁判所の判断のうち、「BOOKING.COM」が generic term には該当しないと判断した点についてのみ争い、secondary meaning の存在が認められると判断した点については争わなかったため、もっぱら、前者についての審理を行った。

「まず、商標登録の審査手続きにおいて、審査対象である商標が generic term であることについての証明責任は、USPTO が負う⁽⁵⁵⁾。そして商標が generic term であるかどうかについては、primary significance test に沿って判断する。なお、いったん generic term であると裁判所に認定された場合などにおいては、当該商標は、その後、消費者層の当該商標に関する認識の変化があったとしても non-generic term にはならない⁽⁵⁶⁾。

本事件において、要件 (1) (「BOOKING.COM」の関係するサービス群は宿泊予約に関するものであること)、および、要件 (2) (宿泊予約に関するサービス群における消費者層は、インターネットまたは対面によって販売される宿泊予約サービスを利用する消費者であること) については、原告・被告間で争いはない。

原告・被告間で争いがあるのは要件 (3) についてであるところ、当該商標全体に関する消費者層の認識については、消費者の証言、消費者層の認識調査、辞書、および刊行物などを参考としつつ、検証することになる。

USPTO は、「BOOKING.COM」について、消費者層がオンラインの宿泊予約サービス群を示すものであると認識することを裏付けるものとして、「booking.com」を包含したその他のドメイン・ネームの存在を挙げる (たとえば「hotelbooking.com」および「ebooking.com」はともにオンラインの宿泊予約サービスに関するものである)。しかし、それらドメイン・ネームの存在が、直ちに、「BOOKING.COM」について、消費者層がオンラインの宿泊予約サービス群を示すものであると認識しているということにはならない。

さて、消費者層の認識調査は、商標が generic term であるかどうかに関する証明方法としてのぞましいものである。そして、連邦地方裁判所は、Teflon survey の結果に重きを置いて、「BOOKING.COM」に関する消費者層の認識を把握したのである。

これに対して、USPTO は、トップ・レベル・ドメインである「.com」とセカンド・レベル・ドメインであり、かつ、generic term である「booking」を組み合わせた「BOOKING.COM」は必然的に generic term になると主張し (以下、「*per se rule*」という)、それを支えるものとして二つの論理を示す。

まず、商品群を示す単語 (たとえば「grain」) に事業者を示す単語 (たとえば「company」) を追加した

のみの語句（たとえば「grain company」）は商標として保護に値しないとされた Goodyear 事件を挙げる。しかし、Goodyear 事件は、primary significance test を用いていない 60 年近く前の事件である。そして、現に、他の連邦控訴裁判所においては、primary significance test の結果によっては、「.com」が、セカンド・レベル・ドメインであり、かつ、generic term である単語と組み合わせられた商標であっても、保護に値すると判断している。

次に、USPTO は、「.com」と「booking」はともに generic term であるところ、generic term の組み合わせによる語句は generic term を構成すると主張する。しかし、primary significance test のもとにおける消費者層の商標に関する認識は、あくまで当該商標全体との関係で判断されるべきである。もっとも、連邦地方裁判所が示唆したように、「.com」を付したことをもって、「booking」のようなセカンド・レベル・ドメインが確定的に non-generic term になるわけでもない。あくまで消費者層が当該商標について、主として当該サービスの提供元を示すと認識しているかどうかの問題なのである。なお、ドメイン・ネームの場合は、とりわけ、その一部が当該商標全体の主たる意義を明確に示しているとはいいがたい。なぜなら、消費者層は、ドメイン・ネーム全体をもって、インターネット上における接続先として認識しているからである⁽⁵⁷⁾。

したがって、USPTO の主張するいずれの論理も受け容れることはできず、per se rule は採用できない。

さらに、USPTO は、「BOOKING.COM」の登録を認めてしまうと、その他の競争事業者が当該商標を使用できなくなるという課題を指摘する。

しかし、「BOOKING.COM」は、宿泊予約サービスとの関係において保護を受けるのであって、旅行業全般（たとえば、レンタカー予約または航空券予約などを含む）との関係においては保護を受けない。そして、USPTO の指摘する課題については、当該商標の侵害訴訟（すなわち、競争事業者による事業活動が消費者層に商品・サービスの出所に関する混同を生じさせるかどうか争点となる）において対処できるのである。」

（５）連邦最高裁判所における判断

USPTO による裁量上訴申立て⁽⁵⁸⁾を受け、連邦最高裁判所は、次のとおり判断を行った。

「「BOOKING.COM」の generic term への該当性については、当該商標全体についてみた場合に、消費者層が、オンラインの宿泊予約サービス群を指すと認識しているかどうか問題となる。

この点、USPTO は、「.com」のようにトップ・ドメイン・ネームであり、かつ、generic term である語句と「booking」のような generic term が組み合わせられた商標（以下、そのような組み合わせを「generic.com」という）は、当該商標に関する消費者層の認識にかかわらず、generic term となるという per se rule を主張する。しかし、USPTO のこれまでの実務上の取り扱いは、たとえば、版画などを取り扱うオンライン小売サービス事業に関する「ART.COM」という商標の登録を認めているなど、per se rule に合致していないのである。そして、ドメイン・ネームは個別に特定の者によって独占的に所有されることをふまえると、「generic.com」は、消費者層に特定のウェブサイトまたは当該ウェブサイトの所有者を認識させるものといえるのである。

USPTO は、また、「BOOKING.COM」のような商標の登録を認めることは競争を阻害するという。しかし、USPTO は、その他の競争事業者が、オンライン宿泊予約サービスを「booking.com」と呼称する必要があることを示していない。むしろ、USPTO は、「BOOKING.COM」の登録を認めることは、競争事業者による「booking」を含む商標の使用を妨げることとなりうると主張するのである。しかし、当該懸念は、descriptive mark については常に当てはまるものであるほか、競争事業者による商標侵害は、消費者層による混同の可能性が生じていない限り認められないのである。そして、当該商標の用いられる商品・サービスの本質・特徴との関連性が特に高い descriptive mark については、当該混同の可能性は一般に生じがたいと整理されているのである。

さらに USPTO は、Booking.com 社はドメイン・ネームを保有することによって、当該ウェブサイトの独占的使用権を有しており、消費者層もインターネット上で容易に Booking.com 社を検索することができるのであるから、「BOOKING.COM」の商標登録までを認める必要性は乏しいと主張する。しかし、商標法は、そのような場合においても、当該商標登録を認めないとはしていない。

最後に、USPTO は、Booking.com 社は、当該商標

登録がなくとも、不正競争防止法による保護を受けることができるのであるから、当該登録は必要ないとも主張する。しかし、商標登録によって、商標権者は、不正競争防止法のもとで受ける保護よりも広い保護を受けることができるわけであるから、当該主張は適当でない。

以上のとおり、「BOOKING.COM」は、商標としての登録適格を有する。」

6. まとめ

情報技術産業が隆盛する現代においては、generic term を含むドメイン・ネームの価値は高く、generic term と「.com」を組み合わせた商標である「BOOKING.COM」についてその登録を認めた Booking.com 事件は着目に値する事件である。また、商標登録の可否の判断における primary significance test, ひいては Teflon survey の重要性を窺い知ることができるという点においても参考になる事件である。

(注)

- (1) *Patent and Trademark Office, et al. v. Booking.com B.V.*, No. 19-46 (U.S. Jun. 30, 2020).
- (2) John T. Moehringer and David Cole, *Booking.com - Justices Persevere through First-Ever Conference Call Oral Argument to Hear Arguments as to Registrability of .Com Trademarks* (May 6, 2020), Nat'l L. Rev., <https://www.natlawreview.com/article/bookingcom-justices-persevere-through-first-ever-conference-call-oral-argument-to> (last visited Jul. 9, 2020).
- (3) See *Patent and Trademark Office et al.*, no. 19-46 (8-1 decision) (*Breyer, dissenting*).
- (4) 15 U.S.C. § 1127.
- (5) *Id.*
- (6) *Id.*
- (7) *Id.*
- (8) See e.g., *Park'n Fly v. Dollar Park & Fly*, 469 U.S. 189, 193 (1985).
- (9) Stephan M. McJohn, *Intellectual Property* 365-66 (5th edition 2015).
- (10) U.S. Pat. and Trademark Off., *Protecting Your Trademark ENHANCING YOUR RIGHTS THROUGH FEDERAL REGISTRATION*, 11, <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/BasicFacts.pdf> (last visited Jul. 3, 2020).
- (11) 15 U.S.C. § 1125 (a) (自己の商品・サービスに関する文字などの使用がその他の商標権者の商品・サービスとの混同などを生じさせる場合などにおける民事上の責任を定めるものであり、不正競争の防止をその趣旨とする) ; see also *Wal-Mart Stores v. Samara Bros.*, 529 US 205, 209 (2000); *Patent and Trademark Office et al. v. Booking.com B.V.*, no. 19-46 (8-1 decision) (*Breyer, dissenting*) (citing *Genesse Brewing Co. v. Stroh Brewing Co.*, 124 F.3d 137, 149 (2nd Cir. 1997)).
- (12) 15 U.S.C. § 1057 (c)
- (13) *Id.* § 1057 (a)
- (14) *Id.* § 1065; 1115 (b).
- (15) *Id.* § 1052.
- (16) McJohn, *supra* note 9, at 386.
- (17) *Id.*
- (18) *George & Co. v. Imagination Entm't Ltd.*, 558 F.3d 334, 393-94 (4th Cir. 2009).
- (19) Int'l Trademark Ass'n, *Trademark Strength (Mar 19, 2020)*, <https://www.inta.org/fact-sheets/trademark-strength/> (last visited Jul. 3, 2020).
- (20) *Id.*
- (21) *Id.*
- (22) *Id.*
- (23) *George & Co.*, 558 F.3d, 394.
- (24) Int'l Trademark Ass'n, *supra* note 19.
- (25) *Booking.com B.V. v. United States Patent and Trademark Office*, 915 F.3d 171, 177 (4th Cir. 2019).
- (26) McJohn, *supra* note 9, at 394.
- (27) *Id.*
- (28) *Id.* (Distinctive であった商標が一般名称化し generic term となった例として、「トランポリン」・「アスピリン」・「サーモス」などを挙げる)。
- (29) 15 U.S.C. § 1051.
- (30) 15 U.S.C. § 1062.
- (31) 15 U.S.C. § 1062 (a).
- (32) McJohn, *supra* note 9, at 425.
- (33) 15 U.S.C. § 1071 (a).
- (34) 15 U.S.C. § 1071 (b).
- (35) U.S. Pat. and Trademark Off., *Trademark Trial and Appeal Board Manual of Procedure* (June 2020), 901.01; 901.01 n.2.
- (36) *Id.*
- (37) それらのうちの1件は、「BOOKING.COM」という大文字による文字列であり、その他の3件は、次のとおりである。



Booking.com

Booking.com

- (38) *In re Booking.com B.V.*, 2016 TTAB LEXIS 60; *In re Booking.com B.V.*, 2016 TTAB LEXIS 61; *In re Booking.com B.V.*, 2016 TTAB LEXIS 63.
- (39) *Booking.com v. Matal*, 278 F. Supp. 3d 891 (D. E.D.Va. 2017).
- (40) *Id.*, at 903.
- (41) *In re Dial-A-Mattress*, 240 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2001).
- (42) *Booking.com*, 278 F. Supp. 3d, at 909.
- (43) *Goodyear's India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co.*, 128 U.S., 598 (1888) (Goodyear Rubber Company が Goodyear's India Rubber Glove Manufacturing Company に対して、事業における当該会社名称の使用の禁止を求めたところ、裁判所は、「Goodyear Rubber」は著名なゴム製品を示したものにすぎず、それに「Company」を付したことをもって、商標として保護することはできないと判断した)。
- (44) *Booking.com*, 278 F. Supp. 3d., 910.
- (45) *Booking.com*, 278 F. Supp. 3d., 911 (citing *Shakespeare Co. v. Silstar Corp. pf Am.*, 110 F.3d 234 (4th Cir. 1997), 239-40).
- (46) 商標権者の商標が descriptive mark であり、かつ、第三者による当該商標の使用が第三者自身の商品・サービスの説明のために公正および誠実に行われたものである場合などにおいては、当該使用がたとえ商標権者の商標との間に混同を生じさせようとしても、当該第三者は、責任を負わないとされている。15 U.S.C. § 1115 (b) (4) ; *see e.g.*, *Shakespeare Co.*, 110 F.3d, 238.
- (47) Teflon survey とは、E. I. Du Pont de Nemours and Company (以下、「De Pont 社」という) が、Yoshida International, Inc. (その後 YKK Zipper (U.S.A.), Inc. として知られるようになる会社であり、以下、「YKK 社」という) のジッパーに関する商標(「EFLON」)は、自社の有するポリテトラフルオロエチレン樹脂に関する商標(「TEFLON」)を侵害するとして提起した訴訟において、YKK 社による、「TEFLON」は一般名称化し、generic term となっているとの主張に反論するため、De Pont 社が行った調査方法をいう。See *E. I. DePont de Nemours & Co. v. Yoshida Int'l, Inc.*, 393 F. Supp. 502 (E.D.N.Y. 1975). Teflon survey については、ある語句が generic term であるかどうかを判断するに際して、消費者層の認識を把握するために用いられる最も知られた調査方法であると評価するものもある。Gene Markin, *Using Top-Level Domains to Overcome the Generic Trademark Bar*, 9, no. 18 (Jan. 18, 2019), National L.Rev., <https://www.natlawreview.com/article/using-top-level-domains-to-overcome-generic-trademark-bar> (last visited Jul. 5, 2020). なお、Booking.com 社は、USPTO における商標登録の審査手続きにおいて、JD Power & Associates survey (米国内の旅行予約事業者のうち、Booking.com 社が最も消費者満足度の高い事業者であることを示した調査結果)を提示していた。
- (48) ただし、4 件の商標の登録申請のうち、「BOOKING.COM」の文字列のみから成る商標を含む 2 件の商標については登録を認めるよう USPTO に推奨しつつ、その他の 2 件の商標については当該デザイン・色彩と「BOOKING.COM」の文字列の組み合わせをふまえたうえで登録に値するかどうかの判断を行うよう USPTO に推奨している。 *Booking.com*, 278 F. Supp. 3d, 924.
- (49) Fed. R. Civ. P. 59 (e).
- (50) 15 U.S.C § 1071 (b) (3).
- (51) *Booking.com v. Matal*, 2017 U.S. Dist. LEXIS 178271 (D. E.D.Va. 2017).
- (52) USPTO が当該商標登録の義務付けに関する控訴を提起した場合、官報における当該商標の公表手続きを停止することも許容されうるという範囲において、USPTO の異議を認めるとする。
- (53) これに対して、USPTO の商標登録の審査手続き後、商標権者が連邦巡回区控訴裁判所における審理を選択した場合、当該商標権者は USPTO の要した弁護士費用を負担する必要はないとされる。15 U.S.C. § 1071 (a) ; *Booking.com*, 2017 U.S. Dist., 22-23.
- (54) *Booking.com B.V. v. United States Patent and Trademark Office*, 915 F.3d 171 (4th Cir. 2019).
- (55) *Booking.com B.V.*, 915 F.3d, 179-80.
- (56) *Id.*, at 180.
- (57) *Id.* at 186 (citing *In re Hotels.com, L.P.*, 573 F.3d 1300 (Fed. Cir. 2009) (以下、「Hotels.com 事件」という)) (Hotels.com 事件は、Hotels.com, L.P. (以下、「Hotels.com 社」という) がサービス・マークである「HOTELS.COM」に関する登録申請を行ったところ、TTAB によって当該申請を却下されたため、連邦巡回区控訴裁判所においてその判断を求めた事件である。当該事件において、Hotels.com 社は、消費者層が「HOTELS.COM」を generic term ではなく商標と認識しているとの調査結果を提示したが、TTAB は、消費者層はドメイン・ネームを商標と自動的に同一視している可能性があるとの疑義を投げかけた。Booking.com 事件において、連邦第 4 巡回区控訴裁判所は、当該 TTAB の主張を、USPTO に不利益に斟酌した。すなわち、セカンド・レベル・ドメインがサービスに関する単語から成る場合であっても、消費者層は当該単語を当該サービス群を指していると理解するとは限らない(すなわち、商標であると認識する可能性がある)と判断したのである。)
- (58) *Unites States Patent and Trademark Office, et al., Petitioners v. Booking.com B.V.*, 140 S. Ct. 489 (2019).

(原稿受領 2020.7.30)