

米国最高裁判所、一般名称と「.com」の組み合わせからなる標章 は、消費者に一般用語として認識される場合に限り、 商標登録できないと判示

筆者：マイケル・J・アダムズ（PhD）、キーリン・A・ハーガドン

米国商標法に基づき、登録により標章所有者に当該標章を排他的に使用する権利が与えられるため、一般用語は、連邦商標登録できません。米国特許商標庁（USPTO）対ブッキングドットコム B. V.（Booking.com B. V.）訴訟事件において、米国最高裁判所は、「Booking.com」は登録できない一般用語であるか、そして、より広くに、米国特許商標庁のほぼ当然違法の原則（per se rule）のように一般用語と「.com」のような一般的なインターネットドメイン名のサフィックスの組み合わせは登録不可な結合標章となるかについて検討しました。最高裁判所は、（1）一般用語と「.com」を組み合わせた用語（“generic.com”）は、消費者に一般用語として認識される場合に限り、商品や役務の区分の一般用語であり、（2）組み合わせた一般用語の登録を禁止するという USPTO が提案した原則は、USPTO のこれまでのプラクティスと矛盾し、かつ商標法及びポリシーの根拠を欠くため、支持しがたいとの判示を下しました。

米国商標法に基づき、登録により標章所有者に当該標章を排他的に使用する権利が与えられるため、一般用語は、連邦商標登録できません。例として、一般用語は、例えば、「漂白」や手近な例で「オンラインホテル予約サービス」など、商品又は役務の区分の名称を指します。

他の事業や個人は、自身の製品や役務を説明するために一般用語を制限されることなく使用することが必要です。米国特許商標庁ら対ブッキングドットコム B.V. 事件 (*United States Patent and Trademark Office, et al. v. Booking.com B.V.*, 2020 WL 3518365) において、米国最高裁判所は、「Booking.com」は登録できない一般用語であるか、そして、より広くに、米国特許商標庁のほぼ当然違法の原則 (per se rule) のように一般用語と「.com」のような一般的なインターネットドメイン名のサフィックスの組み合わせは登録不可な結合商標となるかについて検討しました。最終的に、最高裁判所は、記述的用語又は一般用語と別の一般用語 (例えば、「.com」) の組み合わせの登録可否は、消費者が組み合わせた用語に対する認識によって判断されるとの判定を下しました。より具体的には、消費者が組み合わせを、商標所有者の商品又は役務についてのみ識別力を有するものとして認識する場合、当該結合マークは登録可能です。最高裁判所は、下級裁判所の判決に同意し、(1) 一般用語と「.com」の組み合わせ (“generic.com”) は、消費者に一般用語として認識される場合 *に限り*、商品又は役務の区分の一般名称であり、(2) 組み合わせた一般用語の登録を禁止するという USPTO が提案した原則は、USPTO の過去のプラクティスと矛盾し、かつ商標法及びポリシーの根拠を欠くので、支持しがたいとの判定を下しました。

この訴訟事件は、USPTO がマーク「Booking.com」の登録をオンラインホテル予約サービスの一般名称であるとして拒絶した後に最高裁判所に上訴されました。USPTO の過去のプラクティスと商標法の一般条項の両方を考慮し、最高裁判所は、Booking.com, B. V. の勝訴を意味

する判示を下し、「Booking.com」は、消費者に一般用語として認識されないので、一般用語ではないため、登録可能であるとの判示を下しました。

USPTO は、自身が下した判決を擁護し、一般的な結合マークの登録を拒絶することは、例えば、「予約」（“booking”）のような一般的な辞書用語の独占使用などの反競争効果を防止すると主張しました。USPTO の次の懸念は、一般用語と「.com」を組み合わせたブランドの所有者は、他の不正競争防止法とドメイン名を所有することによる競争的な利益を依拠できるから、商標保護を必要とするのかという疑問が含まれています。USPTO は更に、ドメイン名の排他的な性質（2つ同一のものは存在せず、1つのエンティティのみが、ある時において一のドメイン名を占有できる）により、ドメイン・ネーム・システム（Domain Name System）のその面に精通する消費者は、「Booking.com」のようなドメイン名は特別なエンティティを指すと推測できると主張しました。それに応じ、最高裁判所は、ドメイン名とその所有者との間の排他的な繋がりによって、「商標保護が不適切ではなく、より適切となる」との結論を下しました。

ランハム法（Lanham Act）第 1052 条及び第 1091 条に基づき、商標登録の重要な要件は、出願人のマークが自他商品・役務の識別力を有することです。マークがこの要件を満たせば、当該マークは、一般用語ではありません。USPTO は、「booking」と「.com」という用語は、分離観察した際は一般用語であり、従って、その組み合わせも一般用語であると主張しましたが、最高裁判所は、消費者は、用語を別々の用語ではなく全体として一体的に見ると述べました。もっとも、商標法は、マークを消費者の観点から考慮することを要求します。従って、組み合わせた用語は、商標登録適格性について考慮しなければなりません。マークを全体として分

析し、最高裁判所は、消費者は、旅行代理店トラベロシティ（Travelocity）などの他の旅行予約サービスを「Booking.com」と思わないと判断しました。よって、「Booking.com」は一般用語ではありません。

最高裁判所は更に、USPTO の過去のプラクティスで、「Art.com」と「Dating.com」を含み、他の一般名称と「.com」を組み合わせた商標の登録が許可された例を指し示しました。

「Booking.com」事件において自身が下した判決にもかかわらず、最高裁判所は、全ての一般用語と「.com」の組み合わせが自動的に登録できるということではないと述べました。ランナム法と他のコモンロー、商標の原理に従って、登録可能性は、消費者がマークをどのように認識するかによって決定されます。

結論として、Booking.com 事件に対する最高裁判所の判決は、消費者の観点からマークを判断しなければならないという商標法の条項を強固にしました。上述した判示を組み入れ、最高裁判所は、一般用語と一般的なインターネットドメイン名のサフィックス（「.com」など）の組み合わせは、連邦商標登録できない一般結合用語となるという USPTO が提案した当然違法の原則を拒絶しました。