

2

米国最高裁判例紹介

最新判例

最高裁、商標法の域外適用を認めた控訴審判決を取消す

Abitron Austria GmbH v. Hetronic International, Inc., 600 U. S. ____ (2023)

藤野 仁三*

[事件の背景と概要]

米国オクラホマ州に本社をもつHetric International, Inc. (以下、HII) は、建設重機用リモコンを製造し、Hetric商標を付したリモコンを世界45カ国に販売していた。

HIIは2006年、オーストリアに本社をもつリモコンメーカーのHydronic Steuersysteme GmbH (以下、HSG) と、翌2007年にはHetric Germany GmbH (以下、HGG) と商標ライセンス契約を結び、Hetric商標の使用許諾を与えた。その後、HSGはHGGに買収され、HGGは欧州の販売総代理店となった。HGGには、HIIから購入した部品を自社で組み立て、組立品を販売する権利が認められていた。

HGGは2011年、HIIとHSGとの間の古い共同開発契約の中に成果物についての知的財産権が共同開発者に帰属する旨の規定があることを発見し、共同開発者であったHSGがHetric商標の共同所有権者であること、そのHSGを買収したHGGにHetric商標が帰属すること一を確信した。

HGGは、自社で組み立てた製品をHetric商標付で米国を除く諸外国に輸出した。米国には、一部製品(全体の3%程度)が競争力評価のために輸出された。

HGGがHetric商標付の製品輸出を開始したことを知ったHIIは、HGGとの販売代理店契約を解消したが、HGGはその後欧州でのHetric製品の販売を継続した。そのため、HIIは、HGG及び関連企業5社を相手取り、商標侵害訴訟を本社のある米オクラホマ州連邦地裁に提訴

し、全世界で販売された被疑製品に対する損害賠償を求めた。

地裁は商標侵害を認定し、陪審は損害賠償として9600万ドルを評決した。控訴審(第10巡回区控訴裁)は、ランハム法の域外適用を認め、同法の規定が全ての外国侵害品にも及ぶとして地裁の侵害判決を支持した。

事案は連邦最高裁に上告され、最高裁は控訴審判決を破棄した。

ランハム法の関連規定(抄訳)

第1114条 (1) (a)	無断で他人の登録標章を複製・使用し、それにより混同又は錯誤を生じさせるおそれがある場合、民事訴訟においてその責めを負う。
第1125条 (a) (1)	商品・役務について誤認・混同を生じさせる表示を行い、それが他人との関係についての誤認混同を生じさせるおそれがあるとき、若しくは広告や販売において商品・役務についての不実表示があるとき、民事訴訟においてその責めを負う。

[最高裁の判決内容]

1. 域外適用禁止の判例

連邦議会が制定した法律は、原則として合衆国内の行為に適用される。その理由は、国外の行為には行為地の法律が適用されるためである。

このような「域外適用禁止の原則」を適用する際、「二段階テスト」(two-step framework) による確認が行われる。まず、「議会が外国での行

*藤野 IP マネジメント代表

為に適用することを明らかに意図して法律を制定したかどうか」を確認し、次に、「原告の訴えが国内の行為に対するものであるか国外の行為に対するものか」を確認するのである。

議会が域外適用を意図していないことが明らかな場合には、原告の訴えが国内の行為に対するものであるか国外の行為に対するものかの確認が行われるが、その場合、「法の射程」(statute's focus)を特定し、さらに「射程に関連する行為」(conduct relevant to focus)を確認することになる。

最初のチェック項目「法の射程」とは、具体的には「何が問題の行為か」「誰が保護すべき当事者か」「保護される利益は何か」などを特定することである (WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., (2018))。

法の射程が特定されると、次は「射程に関連する行為」の有無の確認であるが、これは判例により「関連行為が合衆国内で発生していたかどうか」を確認すれば足りる (Nestlé USA, Inc. v. Doe, (2021))。

2. ランハム法の規定

ランハム法1114条(1)(a)及び1125条(a)(1)は、消費者に誤認混同を生じさせるような登録商標の「業としての使用」を禁じている。規定には域外適用についての明示的な記載はなく、その可能性についての示唆もない。つまり、ランハム法の両規定は域外適用を意図していない。

問題は、「射程に関連する行為」としての「国内の関連行為」の有無である。控訴審は、170万ユーロ以上の被告製品が最終的に米国の消費者に渡ったこと、消費者に被告商品についての誤認混同があったことなどから国内に関連行為があったと認定し、ランハム法は外国での侵害行為の全てに及ぶと判決した。

しかし、本件で争われている商標使用の行為地は米国にはなく、控訴審判決には誤りがある。

3. 当事者の主張

当事者は「法の射程」について縷々主張する

が、本質的な問題である「射程に関連する行為」について論じていない。当事者は、米国とメキシコの商標侵害に対しランハム法違反を認定した「Steele v. Bulova Watch事件」最高裁判決(1952)を引用するが、この判決は二段階テストが確立するかなり前の判例である。この事件では、被告の侵害行為により消費者に混同が生じたことは明らかであるので、本件の先例としては適切ではない。

4. 反対意見

ソトマイヨール裁判官は、第2チェック項目の中で「法の射程」を重視すべきだと主張するが、その解釈は誤りである。

「法の射程」だけを基準として解釈するならば、外国の行為がランハム法の下で「国内行為」と見做されることになり、ランハム法を過度に広く適用することにつながるからだ。また、商標保護の域外適用を認めることは、国際的な調和を乱す解釈であり、認められない。

【コメント】

この事件で連邦最高裁は、米商標法の域外適用の判断基準であるtwo-step frameworkの適用ルールについて具体的に論じている。先例引用が多く、判決内容は判りにくい。第1チェック項目である「法の射程」だけを考えればよいのであれば理解はしやすいが、「射程」を重視したソトマイヨール裁判官の意見は法廷意見で明確に否定されている。

この判決についての評価は以下のとおり。欧米の研究者は概ね、国際協調を重視したこの判決を好意的に見ている。それに対して全米法曹協会(ABA)は、域外適用が国際協定で禁止されている訳ではないので、何ら自主規制すべきではないと批判する。企業の立場から、模倣品対策として侵害訴訟を多くの国で提起することは実質的に不可能なので商標法の域外適用を認めるべきであるとして、それを否定した今回の最高裁判決を批判している。