

特許業務法人
清水・醍醐特許商標事務所

内外知的財産権ニュース

2020年7月

米国最高裁判所判決 USPTO v. BOOKING.COM

5月4日に電話会議による口頭弁論が行われた掲記事件の米国最高裁判所判決が6月30日付で出され、「BOOKING.COM」(指定役務:オンラインでのホテルの予約の取次)が普通名称ではないとされました。普通名称であるか、記述的であるかの判断は難しいものではありませんが、前者は商標としての登録が認められないのに対し、後者は使用による識別力を獲得することにより商標権の取得が可能になるという点から、その商標的意味は大きく異なります。

米国特許商標庁審査官は「BOOKING」は「旅行の予約」を意味し、「.com」は「商業的ウェブサイト」であるので、「BOOKING.COM」は「オンラインのホテル予約サービス」を示す普通名称であるとして出願を拒絶し、審判部もそれを確認しました。これに対して出願人 BOOKING.COM は審決後に、連邦控訴裁判所(CAFC)ではなく、バージニア州東部連邦地裁に提訴しました。地裁は「BOOKING.COM」は普通名称ではなく、記述的であり、また使用による識別力を獲得していると判断し、第4巡回区控訴裁判所もそれを確認しました。

日本では特許庁の判断の是非を問いたい場合に訴えを提起できるのは知的財産高等裁判所のみですが、米国の場合、新たな証拠を提示したい場合には CAFC でなく、連邦地裁に提訴できることになっています。ちなみに出願人が行ったアンケート調査では 74.8%の人が「BOOKING.COM」ブランドとして認識していたとのことでした。

最高裁判所で米国特許商標庁は「普通名称+.com=普通名称」と主張しました。1888年の最高裁判所判決(Goodyear 判決)で「普通名称+Company」は商標的に保護されるものとはならないとされていることが主張の大きなよりどころだったようです。しかし判決では、普通名称であるか否かは需要者がどう認識するかにより決まるもので、一律にこのような判断を行うことはできないとし、「BOOKING.COM」は普通名称ではなく、商標登録し得る可能性があるものとなりました。ちなみに「普通名称+.com=普通名称」という主張が認められると、「ART.COM」「DATING.COM」のような既登録権利に対する取消審判が起されるリスクがあったようです。

なお本判決では9人の判事の内ブライヤー判事のみが反対意見を述べております。多数意見は上記の調査の結果にまどわされているとか、今後.comの出願がふえるのではないかと懸念を述べています。

上記の内容についてご質問等ございましたらお気軽にお尋ねください。

以上