

知財法務の勘所Q & A (第47回)

PTO v. Booking.com事件判決と米国商標実務の現状

アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業
米国弁護士 HUANG Tuo

Q1 先日、連邦最高裁がPTO v. Booking.com事件において注目判決を下したと聞きました。判決の内容とその米国商標実務への影響について、教えてください。

A1 I はじめに

2020年6月30日、連邦最高裁は、Patent and Trademark Office v. Booking.com B.V. (米国特許商標庁対Booking.com) 事件 (以下「本件」または「Booking.com事件」という) において、「Booking.com」との商標につき、それが「普通名称」(“generic”)ではなく、連邦商標登録できるものである旨の判決 (以下「本件判決」または「Booking.com判決」という) を下しました¹。原審である第4巡回区控訴裁判所も同じ判断したこと、最高裁は8対1で決定したことからすると、この結論には異論は少ないものと思われます。本稿では、本件判決を紹介し、それがその後の下級審判決及び米国特許商標庁の審決にどのように影響を及ぼしているかについて、議論します。

II Booking.com事件の紹介

1 事件の背景

i) 事件の経緯

出願人Booking.com B.V.は、オランダ法人であり、Booking.com (URLは同じ) とのウェブサイト運営し、旅行・ホテルのオンライン予約業務を取り扱う会社です。2011年から2012年かけて、出願人は、四つの出願をなし、「Booking.com」との文字を含む商標につき、連邦商標登録を申請しました。米国特許商標庁の審査官と商標審判部 (Trademark Trial and Appeal Board, 「TTAB」) は、いずれも、その出願を拒絶しました。理由は、「booking」とは、文字通り、英語で「予約」の意味を表すもので、「普通名称」(generic) の文字であり、その文字に「.com」という商業組織の誰でも利用できる一般トップレベルドメイン (general top level domain、下記「gTLD」という) を付加して得たセコンドレベルドメイン (second level domain、下記「SLD」という) 「booking.com」も、「記述的」(descriptive) にはならず、普通名称で変わらないというものでした²。

1 United States Pat. & Trademark Off. v. Booking.com B. V., 140 S. Ct. 2298 (2020) .

2 In Re Booking.com B.V., No. 85485097, 2016 WL 1045674 (TTAB) (Feb. 18, 2016) .