

連邦最高裁 Marcel Fashions Group 対 Lucky Brand Dungarees 事件判決
～商標権侵害訴訟において、先行訴訟で主張可能であった抗弁を後続訴訟で主張
できるかについて判示～

2020年5月19日
JETRO NY 知的財産部
柳澤、笠原

連邦最高裁判所（最高裁）は5月14日、同一当事者間の複数回にわたる商標権侵害訴訟において、先の訴訟で主張可能であった抗弁を後の訴訟で主張できるかが争われた Marcel Fashions Group 対 Lucky Brand Dungarees 事件についての判決を下し、二つの訴訟の主要事実が共通しない場合には、先行訴訟で主張可能であった抗弁を後の訴訟で主張することが可能であると判示した¹。

事件の概要

Lucky Brand Dungarees (Lucky Brand 社) と Marcel Fashions Group (Marcel 社) は、どちらもジーンズなどの衣料品を販売している。Marcel 社は1986年に「Get Lucky」の商標登録を、Lucky Brand 社は1990年に「Lucky Brand」の商標登録を、それぞれ取得している。両社は「Get Lucky」マークや、その他「Lucky」という文字を含むマークの使用をめぐり、2001年、2005年、そして2011年と、三度の商標権侵害訴訟を繰り返してきた。今回の最高裁判決は、2011年に提起された訴訟に関するものである。

第一回訴訟（2001年）

Marcel 社は「Get Lucky」という表現が Lucky Brand 社の広告で使用されているとして、Lucky Brand 社を商標権侵害で訴えた。両社は2003年に和解に至り、Lucky Brand 社は「Get Lucky」というフレーズの使用を止めることに同意し、Marcel 社は Lucky Brand 社が自身のマーク（Lucky Brand 社のマーク）を使用することに関するいかなる主張も放棄すること（release provision）に同意した。

第二回訴訟（2005年）

Lucky Brand 社は、Marcel 社とそのライセンサーが同社のロゴとデザインをコピーしているとして商標権侵害訴訟を提起した。これに対し、Marcel 社はいくつかの反訴を提起した。それら反訴には、Lucky Brand 社が「Get Lucky」の商標を引き続き使用しているという主張や、「Get Lucky」と「Lucky Brand」という用語の組み合わせが、Marcel 社の「Get Lucky」マークをとの混同を生じさせるという主張などが含まれていた。

Lucky Brand 社は、Marcel 社の反訴は和解における免責条項（release provision）によって禁じられているとして棄却を申し立てたが、地裁はこれを棄却した。Lucky Brand 社は、Marcel 社の反訴に対する応答の中でもう一度だけ

¹ https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/18-1086_5ie6.pdf

Marcel 社が和解合意に反している点を指摘した。しかし、その後訴訟手続が進行していくなかで、Lucky Brand 社は二度とその点についての主張を行わなかった。

地裁は、Lucky Brand 社に対し「Get Lucky」の使用を禁止した。ただし、「Lucky」という文字を含む他の記号や語句の使用については禁止せず、言及さえなかった。

第三回訴訟（2011年）

Marcel 社は、Lucky Brand 社による「Lucky」という文字を含むマークの使用禁止を求め、地裁に提訴した。地裁は、Marcel 社の主張は第二回訴訟における反訴と本質的に同じであるとして訴えを棄却した。

しかし、第2巡回区控訴裁判所は、第二回訴訟と第三回訴訟とは訴訟物が異なるとして（第三回訴訟で争われているのは「Lucky」という言葉を含む Lucky Brand 社自身のマークの使用についてであって、「Get Lucky」の使用についてではないとした）、地裁判決を無効とし事件を地裁に差し戻した。

地裁での差し戻し審において、Lucky Brand 社は、Marcel 社の主張は和解の際の免責条項（release provision）によって禁じられていると主張して事件の棄却を申し立てた。 Marcel 社は、Lucky Brand 社は第二回訴訟で同主張を追求することができたはずなのにそうすることを怠ったのであるから、そのような抗弁を主張することは禁じられると反論したが、地裁は Lucky Brand 社の申し立てを認め、和解による免責条項（release provision）により、Marcel 社の提訴は禁じられると判示した。

これに対して第2巡回区控訴裁判所は、Lucky Brand 社の抗弁は第二回訴訟において追求することができたにもかかわらず同社はそれを怠っていたため、防御排除効（defense preclusion）の法理により Lucky Brand 社の抗弁は禁じられるとし、地裁判決を覆した。

これを不服とした Lucky Brand 社は連邦最高裁に上告（裁量上訴:writ of certiorari）し、連邦最高裁は2019年6月に当該上告を受理した。

最高裁の判断

最高裁は、本事件において防御排除効（defense preclusion）が認められるためには、少なくとも争点効（issue preclusion(collateral estoppelとも呼ばれる））や、請求排除効(claim preclusion(res judicateとも呼ばれる))を認定するために求められる要件を満たすことが必要、すなわち、両訴訟が同じ訴訟原因で同一当事者によって提起されたものであるか、または両訴訟の主要事実が共通している必要があるとしたうえで、Marcel 社と Lucky Brand 社の第二回訴訟は「Get Lucky」の使用禁止を求めるものであったのに対し、第三回訴訟は「Get Lucky」の使用禁止を求めるものではなく、Lucky Brand 社の「Lucky」という言葉を含むマークの使用禁止を求めるものであったため、両者は明らかに別のマークを含む異なる行為に対する訴えであったと認定した。また、第三回訴訟において訴えの対象となった行為は、2005年の第二回訴訟の結論後に行われた行為であると認定した。

そして、第二回訴訟と第三回訴訟は、主要事実の共通性（common nucleus of operative facts）を欠いているため、Lucky Brand 社は、本事件において、和解

での免責条項 (release provision) によって Marcel 社の提訴は禁じられるとの抗弁を行うことができる旨判示した。

(以上)