

連邦最高裁 USPTO 対 Booking.com 事件判決
～連邦最高裁、一般的な用語(Booking)とドメイン(.com)から成るマークに商標
保護可能性があるかを判断～

2020年7月3日
JETRO NY 知的財産部
柳澤、笠原

連邦最高裁判所(最高裁)は6月30日、「一般的な用語(Generic term)」とジェネリックトップレベルドメイン(gTLD)である「.com」を組み合わせで構成された「Booking.com」というマークが、連邦商標登録可能であるか否かが争われたUSPTO 対 Booking.com 事件についての判決を下し、消費者の認識に鑑みると「Booking.com」は一般的な用語ではなく、連邦商標登録可能である旨判示した¹。

事件の概要

オンライン旅行会社のBooking.com社は、「Booking.com」というマークに関する4件の商標を米国特許商標庁(USPTO)に出願したが、USPTO 商標審査部は、「Booking.com」は一般的な用語であるため商標登録できないとした。また、USPTO 商標審判部(TTAB)も、「Booking」は「旅行の予約」を意味し、「.com」は「商用ウェブサイト」を意味するものであり、消費者は「Booking.com」という用語を「旅行、ツアー、および宿泊施設のオンライン予約サービス」を指すものと理解するため、商標登録できないと判断した。なお、TTABは、仮に「Booking.com」が一般的な用語でなく記述的用語(descriptive)であったとしても、記述的な意味以外の二次的な意味(secondary meaning)を欠いているため登録できないとした。

Booking.com社はUSPTOの判断を不服とし、バージニア州東部地区連邦地裁に提訴した。同連邦地裁は、Booking.com社が提出した「Booking.com」というマークに対する消費者の認識に関する証拠を勘案して、「Booking.com」は一般的な用語ではなく、連邦商標登録の識別性要件を備えていると判示した。

これを受けてUSPTOは第4巡回区控訴裁判所に控訴したが、第4巡回区控訴裁判所は地裁の判決を支持した。

これを不服としたUSPTOは最高裁に上告(裁量上訴:writ of certiorari)し、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、用語が複合語の場合、その識別性は用語の個々の部分ではなく用語全体としての意味に基づいて判断するとし、一般的な用語と「.com」の組み合わせから成る用語(generic.com)は、それが商品又はサービスの種類の一般名称を意味すると消費者に認識される場合に限り一般的な用語になるとした。

そして、消費者は、「Booking.com」という用語をホテルのオンライン予約サービスという類型を意味する用語として認識しているわけではないので、同用語は一般的ではなく、連邦商標登録され得るものであると判示した。

(以上)

¹ https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/19-46_8n59.pdf