

最高裁、商標法の域外適用が争点の *Abitron v. Hetronic* 事件の控訴審判決を取消し

2023 年 7 月 6 日
JETRO NY 知的財産部
蛭田、福岡

6 月 29 日、米国連邦最高裁判所は、*Abitron Austria et al. v. Hetronic International* 事件の第 10 巡回区連邦控訴裁判所の判決を取り消した¹。

本件は、*Hetronic* 社が保有するクレーンなどの大型建設機械を操作するリモコンの商標に関する事件であり、*Hetronic* 社が 2014 年に *Abitron* 社側を被告として米国商標権の侵害を理由に訴訟を提起していた。

かつてはライセンスを受けて *Hetronic* 社製品を販売していた *Abitron* 社は、後に、*Hetronic* 社の商標権の所有権を主張し、同社が独自に製造・販売する製品に *Hetronic* 社の商標を使用し始めた。ライセンス契約の終了後に、*Hetronic* 社製品の商標が使用された *Abitron* 社製品は、主に欧州（売上の 97% が米国外）で販売したとされている。

Abitron 社は、米国商標法 (Lahman Act) 1114 条(1)(a) および 1125 条(a)(1) の規定は海外での販売に域外適用されないと主張していた。

連邦地方裁判所は、*Abitron* 社の主張を退け、陪審は約 9,600 万ドル（約 135 億円）の損害賠償を認める評決を下した。

控訴審（第 10 巡回区控訴裁判所）において、*Abitron* 社は、地裁が商標法を自社の欧州での販売に適用したことは誤りであると主張したが、控訴審は主張を却下した。控訴審は、170 万ユーロ以上の *Abitron* 社の製品が最終的に米国の消費者の手に渡ったことや、米国の消費者が *Hetronic* 社と *Abitron* 社との関係について混同していると考えられることから、商標法は *Abitron* 社の外国での侵害行為全てに及ぶ（域外適用を認める）と結論付けていた。

最高裁判決の概要は以下のとおり。

- 法令の域外適用の推定は「議会の立法において、反対の意図が明白でない限り、米国領土内のみで適用されることを意図している」という長年の原則がある。
- 域外適用を判断するためには 2 段階のテストがあり、第 1 段階は法令の規定が域外適用可能かどうかを問う。つまり、規定が「外国の行為に適用されるべきである」と議会が断言的かつ明白に指示したかどうかが問われる。
- 法令の規定が域外適用可能でない場合、第 2 段階が適用され、裁判所が、問題となる規定の根底にある議会の関心の焦点を特定し、その焦点に関連する行為が米国領土内で発生したかどうかを判断することになる。

¹ https://www.supremecourt.gov/opinions/22pdf/21-1043_7648.pdf

- 商標法 1114 条(1) (a) および 1125 条(a) (1) の規定は、域外適用に関する明示的な記述がなく、記述がないにもかかわらず域外でも適用される、まれな規定の 1 つであることを示す明確な示唆もない。どちらの規定も保護される商標の商取引における使用が混同を引き起こす可能性が高い場合の使用を単に禁止している。
- そのため、どちらの規定も域外適用可能ではなく、商取引における使用的場所がこれらの規定の域外適用と国内適用の境界線となる。
- 今回問題となった商取引における使用は米国領土内ではなかったため、第 10 巡回区の判決を取り消し、下級審に差し戻す。

本件は最高裁判事の全会一致での判決となった。

なお、本判決は Samuel Alito 判事および他 4 人の判事による多数意見によって「域外適用に対する推定を適用すると、商標法の規定は域外適用可能ではなく、主張された商業上の侵害的使用が国内である場合にのみ適用される」と結論付けられた一方で、Sonia Sotomayor 判事および他 3 人の判事は、判決には同意したが、「商標法は米国内で消費者が混同する可能性がある場合、外国で行われる活動にも及ぶ」と述べる別の意見を提出している。

最高裁判決について、知財関係者のなかでは、「侵害行為の大部分は米国外で行われ、その後、模倣品は米国に流入するため、本判決は米国ブランド企業の権利行使の行動を難しくする」という意見や、「商標法は域外適用されるとこれまで多くの裁判所で判断されてきたため、米国外で商標を侵害されたと考える米国商標保有者は米国内で提訴して差止命令を請求できたが、本判決を受けて、国境をまたぐ事件を取り巻く状況は大きく変わることになる」という意見がある。

(以上)