

〈米国〉



## 米国商標の重要性の高まり

Maier & Maier, PLLC.  
Partners

### Timothy J. Maier & Christopher J. Maier

現在、米国商標法は、商標権者と侵害者の両方にとって劇的な変化を遂げている。これらの変更は、新しい政策が施行された USPTO と、下級審判決が最高裁の注意を引いた連邦裁判所に反映される。そして最高裁は、次のタームに影響力のある2つの事件を扱う予定である。

最も重要な変更点は、海外に居住する商標保有者は米国弁護士を代理に立てるという USPTO の新しい要請である。これを遵守しない場合、商標が無効になると同様、重大な影響与えるため、広範な示唆を得る可能性がある。この規則は既に有効なので、米国商標の保有者は対応する必要がある。

一方、最高裁判所では、商標訴訟に重大な影響を与え得る2つの事件の移送が認められた。Lucky Brands Dungarees, Inc., et al. v. Marcel Fashions, Inc. 事件と Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc. et al. 事件である。

Lucky Brands Dungarees, Inc. et al. v. Marcel Fashions, Inc. 事件において、裁判所は、新たに主張された申立に対し、新たな非訟的抗弁が、連邦の排除原則において許容されるか否かを検討する。

Lucky Brands に関しては、2011年に Marham Fashion Group, Inc. (Marcel) がランナム法の下で Lucky Brand Dungarees, Inc. および関連会社 (Lucky Brand) を提訴したときに問題が発生した。Marcel は、Lucky Brand がアパレルにおいて「Lucky」という言葉を使用したことが、彼らのマークである「Get Lucky」の侵害であると主張したが、2003年の合意に基づき和解したものとして、地裁はその主張を棄却した。控訴審において連邦巡回控訴裁判所は、Lucky Brand が抗弁を妨げられたため、地裁が誤りを犯したと判断した。

2003年の和解契約の後、2005年に Marcel は Lucky Brand による「Get Lucky」

の使用に対し、別の訴訟を提起した。Lucky Brand は、訴訟の早い段階で和解抗弁を複数回主張したが、略式判決の申立においても陪審員に対しても主張しなかった。陪審員は Marcel に有利な評決を出し、Lucky Brand は控訴しなかった。2011 年、Marcel は現在の訴訟を起し、「Lucky」商標を主張した。控訴後差戻しの前の他の抗弁を伴った最初の勝利の後に、Lucky Brand は Marcel から第二弾の修正訴状を受けとった。これに対し、Lucky Brand は、この訴訟で初めて 2003 年の和解抗弁を積極的に主張した。Marcel は、Lucky Brand の主張は 2005 年の処分により既判力から除外されたと主張した。裁判官は、この問題が実際の訴訟とならず 2005 年のアクションにより解決したため、除外は適用されないと判断した。同様に、判事は、Lucky Brand が Marcel に対する請求を主張していないため、請求の除外は適用されないと判断した

控訴時に、第 2 巡回区は地方裁判所の判決を覆した。第 2 巡回区は、Lucky Brand が 2005 年の訴訟で抗弁を提起できたという事実に基づいていた。これにより、同様の事件に対し正反対の判決を出した第 11 巡回区と第 9 巡回区との間で分裂が起きた。

この判決から、2 つの主要な問題が生じる可能性がある。判決により、その事件で主張し得えた抗弁と重複するかも知れない追加の無関係な訴訟を恐れて、それぞれの訴訟ごとに被告がすべての抗弁を強いられ、より多くの訴訟をもたす可能性がある。さらに、Lucky Brand が訴状において主張しているように、この主張は反訴の要件よりもさらに高い抗弁の要件を提起する。なぜなら、反訴は、当初の主張にかかる同一取引または同一事件から生じる場合のみ提起される必要があるからである。

Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc. et al. 事件においては、裁判所は、虚偽の出所表示による損害の賠償を認める要件に故意が含まれるか否かについての弁論を求めよう。

Romag Fasteners, Inc. (Romag) は、特許権と商標権の侵害で Fossil, Inc. (Fossil) を訴えた。陪審員は、いずれの権利についても Fossil が有責であると判断したが、商標権侵害は「故意」ではなく単なる「無関心」とであると認定した。この認定に基づいて、地裁は商標権侵害による損害の賠償を認めなかった。控訴審で特許権侵害による損害額に関連する理由で差し戻され、さらに関連する新しい最高裁判決が下された後、この事件は再度、故意要件について争うために第二巡回区に控訴された。

Romag は、判決の先例である *George Basch Co. v. Blue Coral, Inc.*, 968 F.2d 1532,

1540 (2d Cir. 1992) が、もはや適切な判例ではないと主張した。彼らは、この関連する先例の7年後である1999年に改正されたランハム法を議論の根拠とした。連邦巡回控訴裁判所は、「裁判所が判決を出したら、その判断は同じ事件の後の段階で同じ問題を拘束するべきである」と述べて、和解内容に該当する事項を再審理する理由がないとした（特に、*Arizona v. California*, 460 U.S. 605, 618 (1983). を引用）。

最高裁判所は、下級審の巡回区が肯定6、否定6に分裂したため、この問題を取り上げた。故意が3倍賠償の要件か否かの問題は、商標訴訟に大きな影響を与える。それは、和解の検討、損害額の計算および訴訟プロセス全体の意思決定に影響するだろう。

(邦訳：当研究所)

< the United States >

## Growing Importance of U.S. Trademarks

Maier & Maier, PLLC.

Partners

**Timothy J. Maier & Christopher J. Maier**

U.S. Trademark Law is currently undergoing a dramatic transformation for holders and infringers alike. These changes are reflected at the USPTO, where new policies have been put into effect, and in Federal Courts, where lower decisions have drawn the attention of the Supreme Court, who will rule on two impactful cases next term.

One of the most significant changes has been the USPTO's new requirement for trademark holders domiciled abroad to have U.S. counsel represent them. This could have broad implications as failure to comply could result in voiding of the mark similarly significant ramifications for rights thereto. It is vital for those who hold U.S. trademarks to act accordingly as this rule is currently in effect.

Meanwhile in the Supreme Court, two cases have been granted certiorari that could have significant impacts on trademark litigation: *Lucky Brands Dungarees, Inc., et al. v. Marcel Fashions, Inc.* and *Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc. et al.*

In *Lucky Brands Dungarees, Inc. et al. v. Marcel Fashions, Inc.* the Court will address whether new, un-litigated defenses in response to newly asserted claims are permissible with federal preclusion principles.

For Lucky Brands, the issue arose when Marcel Fashion Group, Inc. ("Marcel") sued Lucky Brand Dungarees, Inc. and affiliates ("Lucky Brand") under the Lanham Act in 2011. Marcel alleged that Lucky Brand infringed their mark for "Get Lucky" with their use of the word "Lucky" on apparel, but the district court dismissed the claim as previously settled per a 2003 agreement. On appeal, the Federal Circuit ruled that the district court erred because Lucky Brand was precluded from bringing the defense.

After the settlement agreement in 2003, Marcel had brought another suit in 2005 for Lucky Brand's use of "Get Lucky". Lucky Brands asserted the settlement defense multiple times early on in the litigation, but failed to do so in its Motion for Summary Judgment or to the jury.

The jury found for Marcel, which Lucky Brands did not appeal.

In 2011, Marcel then filed the present lawsuit, asserting their “Lucky” trademark. After initially winning with other defenses before it was remanded after appeal, Lucky Brands was dealt a second amended complaint by Marcel. In response, Lucky Brands asserted the affirmative 2003 settlement defense for the first time in this litigation. Marcel argued Lucky Brands’ argument was precluded *res judicata* due to the 2005 disposition. The judge ruled that issue preclusion did not apply because the issue was not actually litigated and resolved by the 2005 action. Similarly, the judge found that claim preclusion did not apply because Lucky Brand was not asserting a claim against Marcel.

On appeal, the Second Circuit reversed the district court ruling. The Second Circuit relied on the fact that Lucky Brands could have raised the defense in the 2005 lawsuit. This created a circuit split with the Eleventh and Ninth Circuits, which had ruled the opposite way in similar cases.

Two main issues could arise from this decision. The ruling could force defendants to raise any and all defenses in every single lawsuit for fear of additional unrelated lawsuits that may overlap with a defense that could have been used in that case, resulting in more litigation. Additionally, as Lucky Brands argues in its petition, this holding raises the requirements of defenses even higher than that of counterclaims, because counterclaims must only be brought when arising from the same transaction or occurrences of the initial claims.

In *Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc. et al.*, the Court will hear arguments on whether willfulness is required for awarding infringing profits for false designation of origin of false descriptions.

Romag Fasteners, Inc. (“Romag”) had sued Fossil, Inc. et al (“Fossil”) for both patent and trademark infringement. The jury found Fossil liable for both, but found that the trademark infringement was merely “callous”, not “willful. Based on this finding, the district court ruled against awarding profits for the trademark infringement. After being appealed and remanded on grounds relating to the patent infringement award and a new relevant Supreme Court decision coming down, the case was again appealed to the Second Circuit to challenge the willfulness requirement.

Romag argued that the precedent relied upon for the decision, *George Basch Co. v. Blue Coral, Inc.*, 968 F.2d 1532, 1540 (2d Cir. 1992), was no longer good law. They based this argument on the amendments to the Lanham Act that occurred in 1999, seven years after the relevant precedent.

The Federal Circuit found no reason to discuss what it viewed as settled law again, citing that “when a court decides upon a rule of law, that decision should continue to govern the

same issues in subsequent stages in the same case” (citing to, among others, *Arizona v. California*, 460 U.S. 605, 618 (1983)).

The Supreme court took up the issue because it caused an even lower court circuit split of 6 circuits for and 6 circuits against. Whether trebled damages require willfulness will impact trademark litigation significantly. It will affect decision making in settlement discussions, damage calculations, and throughout the litigation process.