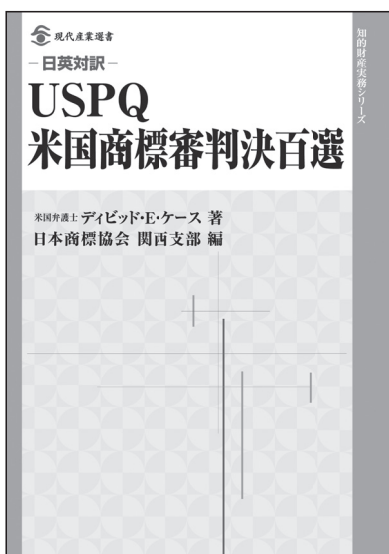


「日英対訳」 USPQ 米国商標審判決百選

ディビッド・E・ケース 著 / 日本商標協会 関西支部 編



A5判 440頁
定価 3,990円
(本体 3,800円+税5%)
ISBN978-4-8065-2883-8
送料実費

USPQ(米国特許審判決集)の商標関連審判決から100例を精選・要約・和訳

判例法国家である米国の法制度を知るためには、単に法律を理解するだけではなく、その法律の元に議論された判例をも知る必要があります。判例を知らずにその制度を理解したということはできません。

「商標」についても例外ではなく、米国の多彩な判決例を知ることは、その議論の過程を学ぶことにもなり、商標制度を理解する上では欠かすことができません。

しかし、米国での知的財産関連の判決例が多数掲載されている判決集 United States Patent Quarterly (季刊米国特許審判決集、USPQと略称) を、原文、英文のまま読み進めることはなかなか難しいことです。

このような点を考慮し、本書はこの USPQに掲載されている商標関連の審判決例より、米国弁護士 David・E・Case氏が 100例を選定・要約を担当し、実務に携わっている日本商標協会所属の弁護士、弁理士が和訳を担当する日英対訳形式で構成されています。

比較的読みやすい英文を実務家が翻訳していますので、日英双方の言語で読むことが出来ます。米国商標制度に興味をお持ちの方々、研究される方々必携の書です。

| 申 込 書 | | 申込年月日 | 年 | 月 | 日 |
|---|------|--|---------------|---|---|
| USPQ米国商標審判決百選を | | <input type="text" value="冊"/> | 購入します。 | | |
| 会社名 | 部課名 | | | | |
| ご住所 〒 | | | | | |
| 電 話 | ご担当者 | | | | |
| FAX | | | | | |
| <small>お客様の情報は、商品や請求書の発送、新刊書やセミナー・説明会等の各種ご案内などの当会の事業活動に限って使用させていただいております。お客様の情報の変更・訂正・削除が必要な場合及び各種ご案内が不要の場合は下記までご連絡下さい。</small> | | | | | |
| 申込先 FAX : 03-3535-4884 | | 財団法人経済産業調査会 〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-9 木挽館銀座ビル 電話03-3535-4882 | | | |

USPQ米国商標審判決百選 主要目次

はしがき 日本商標協会 会長 弁護士 牧野利秋
Introduction to TM-100 米国弁護士 David E. Case
出版に寄せて 日本商標協会 元会長 弁護士 松尾和子
編集・発行にあたって 日本商標協会 関西支部長 弁護士 竹内耕三
英文著者・翻訳者・企画・編集者一覧

1. ORIGIN OF TRADEMARKS (商標の起源)

Historical Basis (歴史的基礎) /Canal Co. v. Clark 80 U.S.(13 Wall.)311(1872)

Constitutional Basis (憲法上の根拠) /United States v. Steffens 100 U.S. 82 (1879)

Origin of Trademark – Unicon of Source (出所の表示) /Unicon Carbide Corp. v. Ever-Ready, Inc. 531 F.2d 366 (7th Cir. 1976)

2. TRADEMARKS (商標)

Secondary Meaning (二次的意味) /G. & C. Merriam Co. v. Saalfeld 198 F. 369 (6th Cir. 1912)

Descriptive Marks (記述的商標) /Armstrong Paint & Varnish Works v. Nu-Enamel Corp.305 U.S. 315 (1938)

Generic (普通名称) /Singer Manufacturing Co. v. June Manufacturing Co.163 U.S. 169 (1896)

Generic (普通名称) /Kellogg Co. v. National Biscuit Co. 305 U.S.111(1938)

Genericide (一般名称化) /King–Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc.321 F.2d 577 (2d Cir. 1963)

Similarity to Generic Term (普通名称との類似) /Venetianaire Corp. v. A & P Import Co. 429 F.2d 1079 (2d Cir. 1970)

Unregistrable Trade Names (登録できない商号) /In re Unclaimed Salvage & Freight Co.192 U.S.P.Q. 165 (T.T.A.B. 1976)

Foreign Generic Words (外国の普通名称) /Otokoyama Co. v. Wine of Japan Import, Inc.,175 F.3d 266 (2d Cir. 1999)

Spectrum of Distinctiveness (記述性の範囲) /Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.537 F.2d 4 (2d Cir. 1976)

Range of Protectable Marks (保護できる商標の範囲) /Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. 514 U.S. 159 (1995)

Famous Marks (有名商標) /Kenner Parker Toys, Inc. v. Rose Art Industries, Inc.963 F.2d 350 (Fed. Cir. 1992)

Deceptive Marks (欺瞞的な商標) /In re Budge Manufacturing Co.857 F.2d 773 U.S.P.Q.2d 1259 (Fed. Cir. 1988)

Primarily Geographically Deceptively Misdescriptive – Pre–NAFTA 二次的意味が獲得されていない状態における「産地について誤信を生じさせる商標」(NAFTA協定以前) /In re Loew's Theaters, Inc.769 F.2d 764 (Fed. Cir.1985)

Primarily Geographically Deceptively Misdescriptive – Post–NAFTA 二次的意味が獲得されていない状態における「産地について誤信を生じさせる商標」(NAFTA協定以後) /Japan Telecom, Inc. v. Japan Telecom America, Inc.87 F.3d 866 (9th Cir.2002)

Primarily Geographically Deceptively Misdescriptive – Post–NAFTA (Services) 二次的意味獲得前における地理的名称の誤信招来的記載–NAFTA後 (役務) /In re Les. Halles de Paris, J.V.334 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2003)

Primarily Geographically Deceptively Misdescriptive – Post–NAFTA (Goods) 二次的意味獲得前における地理的名称の誤信招来的記載–NAFTA後 (商品) /In re California Innovations, Inc.329 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2003)

Surnames (氏姓) /L.E. Waterman Co. v. Modern Pen Co.235 U.S. 88 (1914)

Restrictions on Use of Surname (氏姓の使用に関する制限) /David B. Findlay, Inc. v. Findlay18 N.Y.2d 12 (1966)

Secondary Meaning (二次的意味) /E. & J. Gallo Winery v. Gallo Cattle Co.967 F.2d 1280 (9th Cir. 1992)

Publicity (パブリシティ) /Motschenbacher v. R.J. Reynolds Tobacco Co.498 F.2d 821 (9th Cir. 1974)

Publicity (パブリシティ) /White v. Samsung Electronics America Inc.971 F.2d 1395 1583 (9th Cir. 1992)

Use of name in a title for an artistic work (芸術作品のタイトルにおける名称の使用) /Rogers v.Grimaldi 875 F.2d 994 (ndCir. 1989)

Opposition to Registered Marks (登録商標に対する異議) /Lipton Indus., Inc. v. Ralston Purina Co., 670 F.2d 1024 (C.C.P.A. 1982)

Vulgar/Scandalous Marks (低俗な/スキャンダラスな商標) /In re Riverbank Canning Co.95 F.2d 327 (C.C.P.A. 1938)

Vulgar/Scandalous Marks (低俗な/スキャンダラスな商標) /In re Old Glory Condom Corp.26 U.S.P.Q.2d 1216 (T.T.A.B. 1993)

商標–低俗な/スキャンダラスな商標/Harjo v. Pro–Football, Inc.,284 F. Supp. 2d 96 (D.D.C. 2003), rev'd, 415 F.3d 44 (D.C. Cir. 2005)

National treatment and treaties (商標 – 内国民待遇および条約) /Havana Club Holdings, S.A. v. Galleon, S.A.,203 F.3d 116 (2d Cir. 2000)

Functionality (商標 – 機能性) /In re Morton–Norwich 671 F.2d 1332 (C.C.P.A. 1982)

Likelihood of Consumer Confusion (The “DuPont Factors”) (商用–消費者混同のおそれ (「デュポン要素」)) /Application of E.I. Dupont Denemours & Co.476 F.2d 1357 (C.C.P.A. 1973)

Coexistence Agreements (共存同意書) /Application of E. I. DuPont Denemours & Co.476 F.2d 1357 (C.C.P.A. 1973)

Dilution (希釈化) /Fotomat Corp. v. Photo Drive–Thru, Inc.425 F.Supp. 693 (D.N.J. 1977)

3. TRADE-DRESS (トレードドレス)

Building Design (建物のデザイン) /Fotomat Corp. v. Photo Drive–Thru, Inc.425 F.Supp. 693 (D.N.J. 1977)

Secondary Meaning (二次的意味) /Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.505 U.S. 763 (1992)

Secondary Meaning (二次的意味) /Wal–Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc.529 U.S. 205 (2000)

Trade–Dress Functionality (Expired Utility Patent) (トレードドレスの機能(実用特許権の存続期間が満了した場合)) /Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.532 U.S. 23 (2001)

4. TRADEMARK RIGHTS (商標権)

Priority (優先的地位) /Hanover Star Milling Co. v. Metcalf 240 U.S. 403 (1916)

Priority (優先的地位) /United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co.248 U.S.90 (1918)

Priority (優先的地位) /Burger King of Florida, Inc. v. Hoots 403 F.2d 904 (7th Cir. 1968)

Priority (優先的地位) /Manhattan Indus., Inc. v. Sweater Bce by Banff, Ltd.,627 F.2d 628 (2d Cir. 1980)

Priority (Famous Foreign Marks) (優先権 (著名な外国商標)) /Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co., Inc.119 F. Supp. 2d 1083 (C.D. Cal. 2000)

Geographic Use and Zone of Expansion (地理的使用及び拡大地域) /Weiner King, Inc. v. The Wiener King Corp.615 F.2d 512 (C.C.P.A. 1980)

Use in Commerce (Token or Sham Use) (取引上の使用 (名目的使用若しくは見せかけの使用) Blue Bell, Inc. v. Farah Manufacturing Co.508 F.2d 1260 (5th Cir.1975)

Use in Commerce (Advertising) (取引上の使用 (広告)) /Greyhound Corp. v. Armour Life Insurance Co.214 U.S.P.Q. 473 (T.T.A.B.1982)

Use in Commerce (Foreign Use) (取引上の使用 (外国での使用)) /Fuji Photo Film Co. v. Shinohara Shoji Kabushiki Kaisha754 F.2d 591 (5th Cir. 1985)

Use in Commerce (Catalog) (取引上の使用 (カタログ)) /Land's End, Inc. v. Manbeck 797 F. Supp. 511 (7th Cir. 1992)

Undisclosed Use (非開示の使用) /General Healthcare, Ltd. v. Qashat 364 F.3d 332 (1st Cir. 2004)

“Lawful” Use (適法な使用) /CreAgri, Inc. v. USANA Health Science, Inc.474 F.3d 626(9th Cir. 2007)

Foreign Use With Advertising in U.S. (米国における広告付き外国使用) /Mother's Rests. Inc. v. Mother's Other Kitchen, Inc.218 U.S.P.Q. 1046 (TTAB 1983)

Concurrent Use (同時使用) /In Re Beatrice Foods Co.429 F.2d 466 (CCPA 1970)

Abandonment (放棄) /Baglin, Superior General Of The Order Of Carthusian Monks, v. Cusenier Co.221 U.S. 580 (1911)

Naked License (裸のライセンス) /Dawn Donut Co., Inc. v. Hart's Food Stores, Inc. 267 F.2d 358 (2nd Cir. 1959)

Assignment in Gross (信用を伴わない商標の譲渡) /Pepsico, Inc. v. The Grapette Co., Inc.416 F.2d 285 (8th Cir. 1969)

Incontestability (Offensive Use) (不可争性 (攻撃的使用)) /Park 'N Fly, Inc. v. Dollar Park and Fly, Inc., 469 U.S. 189 (1985)

5. INFRINGEMENT (侵害)

Intent of the Infringer (侵害者の意図) /Northam Warren Corp v. Universal Cosmetic Co.18 F. 2d 774 (7th Cir. 1927)

Contributory Liability (幫助 (寄与) 侵害) /Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.456 U.S. 844(1982)

Test for Infringement (Pre–Polaroid) (侵害の検証 (Polaroid事件前)) /Coca–Cola Co. v. Snow Crest Beverages,162 F. 2d 280 (1st. Cir. 1947)

Test for Infringement (Likelihood of Confusion – “Polaroid Factors”) (侵害の検証 (混同のおそれ–Polaroid事件)) /Polaroid Corp., v. Polarad Electronics Corp.,287 F.2d 492 (2nd Cir, 1961)

Trademark Test for Infringement (Likelihood of Confusion – “Sleekcraft Factors”) (商標侵害の基準 (混同のおそれ–「Sleekcraft要件」)) /AMF Inc. v. Sleekcraft Boats599 F.2d 341 (9th Cir. 1979)

Likelihood of Confusion (Strength of Mark)混同のおそれ (商標の強さ) /Mccregor–Doniger Inc. v. Drizzle Inc. 599 F.2d 112 (2d Cir. 1979)

Likelihood of Confusion (Bridging the Gap) (混同のおそれ (隙間を埋める)) /Scarves by Vera, Inc. v. Todo Imports Ltd. (Inc.),544 F.2d 1167(2d 1976)

Initial Interest Confusion (最初の関心の混同) /Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp.818 F.2d 254 (2nd Cir. 1987)

Reverse Confusion (逆混同) /Big O Tire Dealers, Inc. v. The Goodyear Tire & Rubber Co.561 F.2d 1365 (7th Cir. 1977)

Inherently Distinctive (本来的識別性) /New York Stock Exchange, Inc. v. New York, New York Hotel, LLC,293 F.3d 550 (2d Cir. 2002)

Reverse Passing Off (リバース・パッシング・オフ) /Daster Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.,539 U.S. 23(2003)

Repackaging (再包装) /Prestonettes v. Coty, 264 U.S. 359(1924)

Unrelated Goods (非類似商品) /Yale Electric Corp. v. Robertson Commissioner of Patents, et al.,26 F.2d 972 (2nd Cir.1928)

Sale of Refurbished Goods (再生品の販売) /Champion Spark Plug Co. v. Sanders,331 U.S. 125 (1947)

Extraterritorial Activities (領域外の行為) /Steele v. Bulova Watch Co., Inc.344 U.S.280 (1952)

Use in Commerce (商取引上の使用) /Lucasfilm Ltd. v. High Frontier,622 F.Supp. 931 (D.D.C. 1985)

Use in Commerce (商取引上の使用) /Planned Parenthood Federation Of America, v. Bucchi, d/b/aCatholic Radio42 U.S.P.Q.2D 1430 (S.D.N.Y. 1997)

Use in Commerce (商取引上の使用) /1–800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, 414 F.3d 400 (2d Cir.2005)

Nominative Fair Use (固有名詞としてのフェア

ユース) /New Kids on the Block v. News Am. Pub.,Inc.,971 F.2d 302(9th Cir.1992)

Nominative Fair Use (Use of Meta Tags) (固有名詞としてのフェアユース (メタタグの使用)) /Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.174 F.3d 1036(9th Cir.1999)

Nominative Fair Use (Use of Meta Tags) (固有名詞としてのフェアユース) /Playboy Enterprises, Inc v. Terri Welles 279 F.3d 796 (9th Cir.2002)

Parallel Imports (並行輸入) /Original Appalachian Artworks, Inc. v. Granada Electronics, Inc.,816 F.2d 68 (C.A.2 (N.Y.),1987)

Parallel Imports (並行輸入) /NEC Electronics v. CAL Circuit Abco,810 F.2d 1506 (9th Cir. 1987)

Parallel Imports (並行輸入) /Societe Des Produits Nestle, S.A. v. Casa Helvetica, Inc.,982 F.2d 633 (1st. Cir. 1992)

Parallel Imports (並行輸入) /Lever Bros. Co. v. United States,877 F.2d 101 (D.C.Cir. 1989)

First Sale Doctrine (消尽論) /Sebastian–International, Inc. v. Longs Drug Stores Corp.53 F.3d 1073 (9th Cir. 1995)

Comparative Advertising (比較広告) /Saxlehner v. Wagner.216 U.S. 375 (1910)

Comparative Advertising (比較広告) /R. G. Smith v. Chanel, Inc.402 F.2d 562 (9th Cir. 1968)

Generic Use (普通名称的使用) /TY, Inc. v. Perryman, 306 F.3d 509 (7th Cir. 2002)

Non–commercial Parody (harmful) (非商業的パロディ (有害な)) /Coca–Cola Co. v. Gemini Rising, Inc.,346 F. Supp. 1183 (E.D.N.Y. 1972)

Non–commercial Parody (non–harmful) (非商業的パロディ (無害な)) /L.L.Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc.,811 F.2d 26(1st Cir. 1987)

Parody by a Competitor (競業者によるパロディ) /Deere&Co. v. MTD Products, Inc.41 F.3d 39 (2nd Cir. 1994)

Parody by Competitor (競業者によるパロディ) /Jordache Enterprises v. Hogg Wyld, Ltd.,828 F.2d 1482 (10th Cir. 1987)

Admissibility of Survey Evidence (調査証拠の許容性) /Zippo Manufacturing Co. v. Rogers Imports, Inc.,216 F. Supp. 670 (S.D.N.Y. 1963)

Admissibility of Survey Evidence (調査証拠の許容性) /Toys “R” Us, Inc. v. Canarsie Kiddie Shop, Inc., 559 F.Supp. 1189 (E.D.N.Y. 1983)

6. REMEDIES (救済)

Profits and Damages (利益額) /Hamilton–Brown Shoe Co. v. Wolf Bros. & Co.,240 U.S. 251(1916)

Damages (損害) /Mishawaka Rubber & Woolen Manufacturing Co. v. S.S. Kresge Co.,316 U.S. 203 (1942)

Injunctive Relief (差止命令) /Q–Tips, Inc. v. Johnson & Johnson,206 F.2d 144 (3rd Cir.1953)

Profits (利益額) /Maltina Corp. v. Cawy Bottling Co.,613 F.2d 582 (5th Cir. 1980)

Damages (Marking) (損害賠償額 (登録表示)) / Stark Bros. Nurseries & Orchards Co. v. Stark,255 U.S. 50 (1921)

Damages (Marking) (損害賠償額 (登録表示)) /Treasure Imports v. Henry Amdur & Sons, 127 F.2d 3 (2nd Cir. 1942)

Monetary Awards (Enhanced for Bad Faith) (損害賠償 (悪意の場合の増額)) /Boston Professional Hockey Ass'n Inc. v. Dallas Cap & Emblem Manufacturing, Inc., 597 F.2d 71(5th Cir. 1979)

Attorneys Fees (弁護士報酬) /Procter & Gamble Co. v. Amway Corp.,280 F.3d 519 (5th Cir. 2002)

Attorneys Fees (弁護士費用) /Kirby v. Sega of America, Inc.,144 Ca. App. 4th 47(Cal. Ct. App. 2006)

● 翻訳用語集 (glossary)