

ご挨拶

シフ・ハーディン法律事務所の日本語ニュースレター「Legal Update」第2号をお送りいたします。今回も、米国でビジネスを行っている日系企業の方々に向け、いくつかのトピックを選ばさせていただきました。第2号は、①製造物責任回避のための対策、②反トラスト法の域外適用の問題、③他社による商標使用に絡む問題を取り上げています。

Legal Update 第2号が皆様のご関心に沿い、お役に立てることを祈念しております。皆様からのコメントをお待ちしております。また、記事に関連してより詳しい情報が必要な場合には遠慮なくご連絡ください。

シフ・ハーディン法律事務所

パートナー ハロルド・S・ネイサン
アソシエイト 埜 尚義

目次

ご挨拶	Page 1
製造物責任訴訟から会社を守るための10のステップ	Page 2
米国反トラスト法の域外適用 (extraterritorial application) - エンパグラン事件判決を中心に	Page 5
商標ライセンス、販売 (distribution) 及びコンセント (consents) に伴うリスクについて	Page 8

製造物責任訴訟から会社を守るための10のステップ

1. 政府規制と業界標準に従い、十分にテストされた安全な製品設計する。

どんな会社でも、その製品の使用から生じる可能性のある、すべての事故を防ぐことはできません。しかし、それでも予めできることはあります。現行の政府規制や業界標準に従って貴社の製品を検査するよう最大の努力をすることです。政府規制に違反すると、顧客からの訴訟において、法律問題として貴社に過失があったと評価されることになります。業界標準を遵守することそれ自体が会社の責任を免除する効果を有するわけではありませんが、その会社が安全性に配慮し、かつ、合理的に予期される程度に製品を安全にしていたことの強力な客観的証拠を陪審員へ提供することになります。

2. 明瞭な使用説明書と、見落とすことのない警告表示を作成する。

いかに使用説明書がよく作成されていたとしても、製品に付属している仕様説明書を読まない顧客がいます。しかし、多くの顧客は、使用説明書を読むつもりがあり、陪審員は、製品を使用することに伴う危険を使用説明書が適切に警告することを期待しております。さらに、明瞭な使用説明書に対して顧客が関心を示さなかったことは、会社にとって、訴訟での強力な防御方法となりえます。そこで、少し時間を取り、貴社の製品に関連して顧客がどんな問題に直面する可能性があるのか考えてみたらどうでしょうか。また、競合他社の製品を調査し、どのような警告表示や使用説明書が提供されているか調べてみるのはどうでしょうか。貴社の考えが固まったら、貴社の使用説明書と警告表示の言語的説明と提示方法が効果的であり、さらに連邦規制及び業界標準に従っていることを確実にするため、人間工学

(human factors) の経験を有するコンサルタント等に相談すべきです。製品が販売等されたとしても使用説明書が紛失しないよう、可能であれば、使用説明書を製品に貼付すべきです(例えば、もし安全上問題なければ袋に入れたり、紐を使ったりして)。

3. 使用説明書が紛失した場合等に顧客が貴社へ連絡を取りやすくする。

貴社の連絡先を製品に彫り込んでおけば、使用説明書を紛失したり、あるいは何らかの質問がある誠実な顧客に対して、安全面でのより良いサービスを提供できることになるはもちろんですが、さらに、訴訟を提起しようとしている者が、「使用説明書を『紛失』したが、新たな仕様説明書の取り寄せ方法が分からなかった」と主張することを防ぐことができます。可能であれば、貴社の連絡先を製品に彫り込むべきでしょう。製品の適切な使用のみならず、法廷での防御にも役立つことを考えると、優れた使用説明書の準備がいかに重要であるかお分かりになると思います。

4. 問題が大きくなる前にクレームを取り扱い、解決することのできる、トールフリー(1-800)ナンバーとウェブサイトを設置する。

すべてのクレームについて、いきなり訴訟が提起されるわけではありません。多くの場合、消費者は、返金で満足したり、あるいは単に製品について質問する機会を与えられるだけで満足する場合があります。消費者が回答を避けられていると感じたり、消費者が重要と考える問題に関心を示されない場合に、そのような消費者が、会社に莫大な費用を費やさせるクラスアクションを提起することがあります。また、製品に関連した事故に直面した顧客に対して医療費を支払うことを申し出ることにより、医療費、慰謝料、そして懲罰的賠償を求める、弁護士が関与する訴訟で自己の権利を防御することに比べ、ずっと低額で済むこともあります。

消費者が弁護士へ相談する前にそのクレームを処理することに力を入れるべきです。早期に数百ドルが支払われることにより、後の数千万ドルが不要になることもありえるのです。

5. 販売量、過去に発生した問題及び製品の危険性等に基づき、適切な金額の製造物責任保険をかける。

前払いの費用となる保険料を支払うことを誰もが好みませんが、総合一般賠償責任保険

(comprehensive general liability, CGL 保険) は、所定の保険期間、会社がその製造物責任発生の危険に対して固定費用を当てることにより、保険をかけた場合に打撃的な訴訟が提起されるかもしれない不確実性に関するリスクを保険会社に負わせることとなります。貴社が購入する保険商品について、特に事故一件毎の制限や保険がカバーする総額について注意し、十分に研究する必要があります。

特に、不担保特約 (exclusions) に注意すべきです。多くの CGL 保険は、貴社が補償を最も必要している分野、例えば、製造物責任や環境クレームを不担保特約の対象にしようとしております。さらに、ブローカーの多くは、彼ら自身が専門家でないため、不担保特約に関する話を余りしないかもしれません。貴社が購入しようとする内容の保険を確実に購入できるようにする (つまり、違う内容の保険を購入しないようにする) ためには、OGL 保険の専門知識を持つ弁護士に相談する必要があります。

また、貴社の保険の必要性を常に再検討する必要があります。前年度の保険範囲が今年も十分であるとは限りません。もし新たな市場に参入したり、あるいは特定の商品が製造物責任関連の問題を有するおそれがある場合には、保険契約の条件を変更したり、保険額を引き上げたりすることについて、弁護士やブローカーと相談する必要があります。

6. 米国でのクレームや訴訟を貴社に最も有利に処理し、保険会社と間で調整役をし、規制当局とのコミュニケーションを行い、あるいは規制遵守についてアドバイスができる全国規模の法律事務所を雇う。

会社のあらゆる法的問題を処理できるように訓練を受けている社内弁護士を持つことができる余裕があるのは、大企業のみです。他の多くの会社は、その会社の法的問題を処理する「社外ゼネラルカウンセラー」として機能する、フルサービスを提供できる

外部の法律事務所を雇うことによって対応しています。事業決定に関する有益なアドバイスを提供すること、会社の保険契約の状況をチェックすること、さらには、規制当局と専門知識をもって対応を行うことに加え、「社外ゼネラルカウンセラー」は、継続中の訴訟について、複数の法律事務所間での重複を少なくしたり、全ての案件が必要とする人材・サービスの提供を確実に受けられるようにするため、調整を行うこともします。原告の弁護士がますます全国的な訴訟チームを形成する分野においては、会社側も、その社外弁護士の間で同様のレベルの協力関係を保つようにする必要があります。

7. 適切に策定された、一貫した文書管理規程を施行し、遵守する。

原告代理人は、誹謗中傷によって会社を非難することを好みます。文書の内容がどの程度会社にダメージを与えるものか否かに関係なく、文書を「紛失した」と聞かされた場合、その文書の内容が会社にダメージを与える性質のものであったと陪審員が想像を働かせることが予想されます。実際、会社の従業員が紛失した文書については、仮にその内容が当該会社にとって有利であると考えられたとしても、裁判では不利であると推定されるべきであると陪審員に対して説示する裁判所もあります。

電子メールの管理は、文書管理プランにおいて重要な部分を占めます。電子メールの管理には、送受信された電子メールの保管のみならず、電子メールの危険性に関する従業員教育も含まれます。従業員は、他の手段であったなら決して書面に残さないようなことでも、電子メールには書き残しますし、また、深く考えずに電子メールを作成することがしばしばです。ある日・ある出来事に対する思い付きのコメントが、非常に微妙な問題に対する貴社の実際の立場・考えだと裁判所で認定されることがあります。

また、実際に訴訟に巻き込まれた場合には、開示制限命令 (confidentiality orders) によって、できる限り、貴社の文書を保護する必要があります。



8. 製品にもっともな問題があることが判明した場合、助言を得て迅速に行動する。これにより、クラスアクション訴訟や、傷害が発生したケースで懲罰的賠償を回避できる可能性があります。

陪審員も政府の規制当局も、貴社の製品から生じる可能性のある、すべての傷害までは予見できないということについては納得してくれるでしょう。しかし、明らかに問題ある製品に対して、何らの関心も示さなかったことについて許すことはしないでしょう。そのような場合、貴社は、顧客の安全を犠牲にして利益を得られることにはなるものの、他方で、規制当局からの重大な罰金、評判の著しい低下、陪審員による莫大な懲罰的賠償、貴社の製品のリコールを求めるクラスアクションを招きかねないリスクを犯すこととなります。ほとんどの州は、問題ある製品が発見された場合、企業に責任を持って行動させるため、リコールをしたことや販売後に警告を出したことに関する証拠を、訴訟において製造物責任を立証するための証拠から除外することにしていません。

他方、物事を大局的に見る必要があります。ある意味、訴訟というものは、製品販売のビジネスを行うに当たって避けられない費用といえます。過剰反応は、一攫千金を狙った原告弁護士の格好の餌食となりかねません。貴社がそのような弁護士に狙われただけなのか、あるいは実際に大きな問題を抱えているのかについて貴社が判断するのを能力ある弁護士が手助けすることができます。

9. 賢い広報活動。米国のメディアは非常に強力で、誤った情報は致命的な結果を招きかねません。広告会社を雇い、うまく利用することが重要です。

もし広報に関連して困難な問題に直面した場合、企業に打撃を与えかねない顧客等からの主張や、メディアからのインタビュー要請を適切に処理する方法を知っていると過信するのは危険です。メディア戦術を知悉し、メディアを貴社の味方に取り込む手助けのできる、危機管理コンサルティング会社等の広告会社の協力を求めることを検討してみてください。ただし、残念ながら、企業と広告会社との間の

電子メール等のコミュニケーションが、訴訟において原告代理人によるディスカバリの対象になることを知らない企業があります。企業と広告会社との間のコミュニケーションを外部の弁護士にコーディネートさせることにより、弁護士の意見を得られるメリットがあるだけでなく、そのコミュニケーションがディスクローチャーの対象から除外される可能性が高まることとなります。

10. 貴社の製品に関し、契約書中に裁判外紛争処理の条項を入れることが適切か否か検討する。

伝統的な訴訟は、費用が高く、時間がかかります。多くの企業にとって、訴訟というものは、その結果だけでなく、その過程も耐えられるものではありません。あらゆる依頼者にマッチする唯一の紛争解決手段は存在しません。しかし、裁判システム外で事件を処理する、いわゆる「裁判外紛争処理」は、伝統的な訴訟に比べて低額であり、また、それを利用することにより、米国の一部の裁判システムに問題を生じさせている悪質陪審員・裁判官による裁判を避けることができるため、多くの企業は、「裁判外紛争処理」を好意的にとらえています。伝統的な訴訟に代わる「裁判外紛争処理」には、例えば、中立の調停人 (mediator) の助力の下、両当事者が両者の食い違いを解決するように努力する調停 (mediation) があります。また、紛争解決を私的な審判員に委ね、審判員が事件の審理を行い、判断を下すことになる、拘束力のある仲裁 (arbitration) もあります。

■ William E. Meyer Jr.
312. 258. 5526
wmeyer@schiffhardin.com

Jonathan Judge
312. 258. 5587
jjudge@schiffhardin.com

米国反トラスト法の域外適用 (extraterritorial application) –エンパグラン事件判決を中心に

1. 米国反トラスト法の域外適用一般について

米国の裁判所は、他国の裁判所に比べると、反トラスト法¹違反に関する民事訴訟を提起するのに有利な裁判地だと考えられています。その理由は、米国の裁判所が積極的な証拠開示ルールを有し、しかも、反トラスト法違反を理由として原告が三倍賠償²を求めることができるからです。もっとも、問題とされる行為が米国内で行われない限り、米国反トラスト法の対象にはならないので安心だと考えられる方がいらっしゃるかもしれません。しかし、実は、米国反トラスト法が適用されるのは、米国内で行われた行為には限られません。米国外で行われた行為（「外国行為」）も、米国反トラスト法の対象となりうるのです。

では、一体、どんな場合に外国行為が米国反トラスト法の対象になるのでしょうか。次の二つの類型に分けられます。

まず、米国への輸入に関連する外国行為について、連邦最高裁判所は、米国反トラスト法は、米国内に相当の効果 (substantial effect) を与える意図でもってなされ、かつ、実際にそのような効果を米国に与えた外国行為に適用されると判示しています（ハートフォード事件最高裁判決（1993年）³）。

¹ 反トラスト法とは、日本でいう独占禁止法を指し、例えば、企業間で製品の価格の取り決めをするカルテル行為等を禁止する法律です。

² 実損害の3倍の賠償金が得られる制度

³ 例えば、米国外で製品を製造する外国会社が米国内へ向けて相当の量の輸入・販売を行っているとして、その外国会社が米国内で販売される製品の価格を上げるためにカルテルを組織した場合、ハートフォード事件最高裁判決の基準によると、当該カルテル行為は米国反トラスト法の対象になると考えられます。

次に、米国への輸入に関連しない外国行為（米国からの輸出に関連する行為や純然たる外国での行為）については、外国取引反トラスト改善法 (the Foreign Trade Antitrust Improvements Act) (FTAIA 法) が適用されます。FTAIA 法は、反競争的行為があっても、その行為が外国市場へのみ影響を与える場合には、当該行為を米国反トラスト法の対象から除外することを目的としています。FTAIA 法は、原則として、米国への輸入に関連しない外国行為に米国反トラスト法が適用されないこととしています。その上で、例外として、問題となる外国行為が、米国内の取引・通商に対して、直接、相当、かつ合理的に予測可能な効果 (a direct, substantial, and reasonably foreseeable effect) を有し、かつ、その効果が米国反トラスト法の請求権を生じさせる (such effect gives rise to a claim) 場合には米国反トラスト法が適用されるとしてます（「国内効果による例外」）。

2. エンパグラン事件

2005年6月28日、連邦控訴裁判所コロンビア特別区（「DC控訴審」）は、連邦最高裁判所が2004年6月14日に同控訴審へ差し戻した、いわゆるエンパグラン事件（米国への輸入に関連しない外国行為に関する米国反トラスト法の域外適用が問題となった事件）に対する判決を下しました。

エクアドルのエンパグラン社を含む複数の外国企業は、米国外において、米国外のビタミン製造業者・販売業者⁴からビタミンを購入しましたが、米国反トラスト法違反の価格協定があったと主張しました。本件では、当該製造・販売業者が価格協定を行っていたため、エクアドル等の米国外でビタミン価格の上昇を引き起こし、さらには、米国内でもビタミン価格の上昇を引き起こしていました。裁判では、米国外でのビタミン価格の上昇を理由に、前述の「国内効果による例外」に該当するとして、米国裁判所で米国反トラスト法違反の訴訟を提起できるのか否かが問題となりました。

⁴ スイスのホフマンラロシェ社、ドイツのBASF AG社、日本のエーザイ、第一製薬、武田薬品等。

3. 当初の DC 控訴審判決

2003年1月17日、DC控訴審は、価格協定が米国内へ及ぼした効果（米国内でのビタミン価格の上昇）と、米国外で生じた被害（米国外でのビタミン価格の上昇）とが別個独立していると仮定した⁵上、たとえ別個独立で（原告の被害が米国内の効果と関係なく、米国外での効果によってのみ引き起こされた）あっても、価格協定が米国内のビタミン価格の上昇をも引き起こしたことを理由に、米国裁判所の管轄権を認めました。2003年のD0控訴審判決は、米国反トラスト法による抑止効果（違法行為を抑止する効果）を高めることを意図しました。

4. 連邦最高裁判決

これに対し、2004年6月14日、連邦最高裁は、他国の主権に対して不合理に干渉するのを避けるべきことなどを理由に、米国内へ及ぼした効果と米国外で生じた被害が別個独立している場合は、前述のFTAIA法上の「国内効果による例外」には該当せず、米国外で生じた被害に対して米国裁判所に管轄権はないと判示しました。



⁵ 後述のとおり、当初から、原告は、両者が別個独立ではないという別の主張をしていましたが、DC控訴審は、「別個独立だとしても米国裁判所の管轄権が認められる」との立場をとったため、別の主張の是非については触れませんでした。

では、米国内へ及ぼした効果と米国外で生じた被害が別個独立しているといえない場合には結論が異なるのでしょうか。連邦最高裁は、自らその点を判断せず、DC控訴審へ事件を差し戻しました。実は、DC控訴審で原告は、以下のような別の主張をしていたのです。

ビタミンは、代替可能な製品で、世界中で同じような製品が販売されている。価格協定により、米国外でビタミン価格が高く設定された場合でも、もし米国内でビタミン価格が同じように高く設定されていなければ、外国の買主は、あえて高価格のビタミンを米国外で購入せず、米国の売主から低価格でビタミンを購入することができてしまう。なので、もし米国内でビタミン価格が高く設定されていなければ、米国外においてビタミンを高価格で販売することもできなかったはずである。そこで、ビタミン価格を米国でも高く設定することによって初めて、米国外でもビタミン価格を高く設定・維持することができたといえる。そういう意味で、米国内での効果が米国外での高価格状態を生じさせた（「give rise to」）といえる。

5. 今回の DC 控訴審判決

2005年6月28日、DC控訴審は、被告側の以上の主張を退け、米国裁判所が裁判管轄権を有しないと判断しました。理由は次のとおりです。

米国で高価格を維持したことは、原告が米国外で被った被害との間に条件関係が認められる原因（“but-for” cause）といえるかもしれない。しかし、そのような条件関係は、FTAIA法上の「国内効果による例外」への該当性を認めるに足りるほど十分な関係とはいえない。FTAIA法上の「生じさせる（give rise to）」という文言は、直接的な関係（direct relationship）、つまり、「相当因果関係（proximate causation）」が必要であることを示している。

一般に、米国不法行為法上、被告（不法行為者）に責任を負わせるためには、被告の行為と結果との

間に条件関係が認められる⁶だけでなく、相当因果関係が認められる必要があります。相当因果関係の概念は、一般に、責任を認めるために法律上十分な原因と認められる関係と定義されており、結果との間に単なる条件関係が認められるだけの行為すべてを不法行為責任が認められる範囲に取り込まず、結果へ直接の原因を有する行為のみに責任を限定することを目的としています。

6. 結論と注意点

諸外国は、エンパグラン事件判決（連邦最高裁判決と同判決後の DC 控訴審判決）を歓迎していると思われまふ。というのも、それらが米国外における米国反トラスト法の適用範囲を制限しているからです。二つの判決によると、米国市場及び外国市場のいずれにも影響を及ぼす反競争的行為が外国で行われた場合であっても、（1）米国外での被害が米国内での不利益な効果とは別個独立している場合、あるいは（2）別個独立でない場合でも、両者の間に相当因果関係（proximate cause）が認められない場合には、米国外で生じた被害に米国反トラスト法は適用されないのです。

しかしながら、本件は、米国外で生じた被害に対する米国反トラスト法の適用の有無のみを論じており、米国内で生じた被害に関する適用の問題は、本判決の射程外であることを忘れてはなりません。実際、本件で問題となった国際カルテルに対して米国反トラスト法の適用が一切認められなかったわけではなく、本件の国際カルテルについて、米国司法省は複数の外国会社と幹部職員を米国内で起訴して有罪判決を得ていますし、また、米国内で生じた被害に関する民事訴訟も米国の裁判所で提起され、裁判管轄権が認められて賠償金の支払いがなされています。

その意味で、エンパグラン事件判決の射程範囲が限定的である点は注意する必要があります。このように、以上のような外国行為であっても米国反トラスト法の対象になりうるため、外国行為も含めて、

米国反トラスト法違反を防止・発見するための有効なコンプライアンスプログラムを確立することが推奨されます。

■ 埜 尚義 (Takayoshi Tao)
212. 745. 0859
ttao@schiffhardin.com

⁶ 「その行為がなければその結果が生じなかった」といえる関係（but-for causation）が認められる場合、行為と結果との間に条件関係が認められます。

商標ライセンス、販売 (distribution) 及びコンセント (consents) に伴うリスクについて

企業は、自社の商標 (trademarks) が他社によって使用される場面にしばしば直面します。典型的には、関連企業でない他企業に商標をライセンスする場合に起こり、このようなライセンスは、費用のかからない収入源として企業の上層部から奨励されます。また、多くの製造業者は、その商品を市場に出すに当たり、独立した販売業者 (distributors) や再販売業者 (resellers) を利用しますが、これは、商標が他社によって表示かつ広告されるもう一つのよくあるケースです。ときには、別の商品について同一の商標を使用している非関連企業間で、「コンセント (consents)」として知られる契約を締結し、両社の企業ブランドが毀損されないよう、お互いに十分に距離が置かれるよう合意することがあります。

他企業が貴社の商標を使用する以上の 3 つの状況、つまり、商標ライセンス、販売及びコンセントは、以下のとおり、重要な問題を含んでいます。

ライセンス

商標は、消費者にとって、商品・サービスの出所と品質を特定する重要な機能を有します。商標の存在により、消費者は自らが求める性質を有する商品とサービスを選択することができることとなります。

商標が商品・サービスの出所と品質を特定する機能を有することとの関係で、初期の判例では、会社の全事業が譲渡されずに商標だけが他社にライセンスされると、元々の出所に由来しない商品・サービスに関して商標が使用されてしまうため、そのようなライセンスは禁止されると考えられていました。後に裁判所及びランダム法と知られている 1946 年連邦商標法は、商品・サービスが単一の特定の出所に由来するか否かというよりも、むしろ商品・サービスが十分な品質を有しているか否かについて消費者が大きな関心を有しているという仮定の下で、商

標ライセンスが禁止されるという上述のルールを緩和しました。よって、現行法上、企業はその商標を他社へライセンスすることができます。しかし、商標ライセンスが認められるのは、ライセンシー (使用者) が商標を使用する商品・サービスの品質を商標所有者が管理している場合に限られます。「品質管理 (quality control)」と知られるこの関係は、商標ライセンスを検討する上での最重要項目であり、他の会社が貴社の商品・サービスのブランドを使用することに伴うリスクの主な発生原因でもあります。



ライセンス契約上の品質管理条項に伴うリスク

商標ライセンス契約は、通常、品質管理条項を有しています。かかる条項に基づき、例えば、商標権者又はライセンサー (使用許諾権者) は、ライセンスの対象となる商標を使用してライセンシーが販売する商品・サービスを承認する権利、ライセンシーの製造施設を検査する権利、ライセンシーが他のブランドとともに商標を使用することを拒否することができる権利を持つこととなります。このような条項は、ブランド価値を保持するために重要ではありませんが、他方で、欠点もあります。この条項の存在が原因で、消費者又は他の第三者がライセンシーの商品・サービスにより損害を被った場合、ライセンサーが責任を負うリスクにさらされる危険があります。

例えば、イリノイ州最高裁判所において、Uniroyal は、他の会社である Englebert が製造したタイヤに欠陥があったために運転手が負った傷害について責任を負う可能性があるかと判示されました。その理由は、タイヤに「Uniroyal」ブランドが付され、Uniroyal と Englebert との間の商標ライセンス契約に基づいてタイヤが製造されたことです。

Englebert のタイヤにより引き起こされた傷害について Uniroyal が責任を負うか否か検討するに当たり、裁判所は、商標ライセンス契約が以下の3つ条項を有していることを指摘しました。①Uniroyal がデザイン、製造及び検査に関する指示を Englebert に出すことを義務付ける条項、② Englebert が定期的にロイヤルティーを支払う旨の条項、③許諾された商品及び製造工程に関する情報を Englebert が Uniroyal に提供することを義務付ける条項です。裁判所は、ライセンサーが商品販売活動の不可欠の一部になっており、よって、卸売業者や小売業者と同様に、ライセンサーは製造業者の商品が引き起こした傷害に責任を負う可能性があると判示しています。(以上、Connelly v. Uniroyal, Inc., 389 N.E. 2d 155, 163 (Ill. 1979)参照。)

商標ライセンス契約上、ラインシーの商品が引き起こす可能性のある損害について、機械的・自動的にライセンサーが責任を負うわけではありません。商標権者とライセンサー・製造業者が独立性を十分に保っている場合、裁判所は、商標権者が製造業者の行為について責任を負わないと判断しています。例えば、以下のコネチカット州のケースを挙げられます。このケースでは、General Motors (GM) がトランスミッション液製造業者に対して商標「Dexron」の使用を許諾しましたが、ライセンサーの事業における GM の役割は相当限定されたものでした。GM は、ライセンス対象のトランスミッション液が合致すべき性能基準を設けましたが、その基準を達成するため、特定のフォーミュラを使用するように指示はしていませんでした。それらの理由から、コネチカット最高裁判所において、Dexron のブランドを使用したトランスミッション液のライセンサーによる販売から生じた損害に対する GM の責任は否定されました。(以上、Burkert v. Petrol Plus of Naugatuck, Inc., 579 A.2d 26 (Conn. 1990)参照。)



ライセンサーに対する品質管理を行わないことに伴うリスク

品質管理規定を含まない商標ライセンスは、製造業者による不法行為について責任を負うリスクを回避する方法にはなるかもしれませんが、そのようなライセンスは、別のリスク、つまり、商標権の放棄と評価されるリスクを発生させます。もし商標権者が、ライセンサーの商品・サービスを適切に管理することなしに、商標使用を認めた場合、その商標は商品・サービスの出所と品質を特定する機能を有しなくなります。そして、もし商標権者がそのような商標使用を認めた場合、それ以後、商標侵害者等、商標を無権限で使用する者から商標を保護することができなくなる可能性があります。Barcamerica がワインについて「Leonardo Da Vinci」の商標登録をしていた最近のケースが、以上の問題に関連する極端な例を提供してくれます。Barcamerica は、Renaissance Vineyards に商標の使用許諾をしました。商標ライセンス契約は、品質管理規定を有しておらず、Barcamerica は実際にも品質管理を行いませんでした。イタリアのワイン製造業者である Catine は、自らのワインを「Da Vinci」の商標で米国で販売することを試みました。それに対し、Barcamerica は、その登録商標である「Leonardo Da Vinci」を侵害しているとして、Catine を訴えました。その訴訟において、Catine は勝訴し、

Barcamerica の商標登録は取り消されました。理由は、Barcamerica がその商標をライセンスしながら、Renaissance Vineyards の「Leonardo Da Vinci」ブランド商品に対する管理を一切しなかったからです。裁判所は、Renaissance Vineyards のワインの質が良いか悪いかは無関係であり、品質管理がない場合、Barcamerica の商標は、そのワインの出所あるいは品質を示すシンボルとしての機能を失うと判示していま

す。(以上、Barcamerica International USA Trust v. Tyfield Importers, Inc., 289 F.3d 589 (9th Cir.2002)参照。)

商標ライセンスに伴うリスクの管理

以下のとおり、商標ライセンスに伴うリスクを扱う方法はあります。商標権を放棄したとみなされるリスクを回避できる程度に十分な品質管理を行うことに加え、商標権者は、不法行為責任を負うリスクを他者へ移すため、様々な規定を商標ライセンス契約に定めることができます。例えば、ライセンス契約上、ライセンシーが適切な損害賠償保険を購入し、ライセンサーを追加の被保険者とするを規定することができます。また、ライセンシーがその商品・サービスから生じる全ての責任について商標権者に補償することも規定することができます。(かかる補償規定は、ライセンスそれ自体が終了した後も継続して効力を有する必要があります。)商品デザインの詳細や製造業者の活動全てを管理・承認するといった規制をすることなく、商標権者は最低限の品質仕様や品質標準を提示する旨規定することもできます。また、もしライセンシーが倒産し、又はライセンシーの純資産が一定のレベルを下回った場合、商標権者がライセンスを解約する権利を有する旨規定するよう主張することができます。他の方法としては、ライセンサーが責任を負うリスクを補うため、ロイヤルティレートを調整することがあります。もちろん、ライセンサーが負うことのあり得るリスクは、それぞれの個別事案の内容に左右されるため、あらゆる状況でそのような責任を負う可能性を回避できる万能な方法はありません。しかし、これらのリスクを検討し、ライセンス契約中で取り扱うことは、商標ライセンスの収益を上げることにつながります。

販売 (distribution)

商標の観点からすると、貴社ブランドの商品を販売業者 (distributors) を通じて販売することは、ライセンスに似ているといえます。顧客は、その商品が単一の出所 (商標権者) に由来し、かつ、周知の品質を有すると考えるからです。販売業者は、販売される商品が実際にも (第三者たるライセンシーの商品ではなく) 商標権者の商品であるため、通常

は、商標ライセンス契約に署名を求められることはありません。それにもかかわらず、販売業者を通じて販売する商標権者は、その商品が適切に扱われないとその価値が毀損されてしまう種類の商品である場合には、特に、販売業者の品質管理の実情に気を配る必要があります。

商標権は、不適切な販売に対して、有益な法的手段を提供します。製造業者の品質基準に合致していないブランド商品の販売は、商標のイメージを傷つけ、真正な商品だとみなされないでしょう。その場合、販売は商標侵害を構成し、それだけを理由に販売を中止させることも可能です。この点に関連して考えられるリスクは、製造業者が販売業者による品質問題を多数見過ごすことにより、無許可あるいは悪質販売業者による不適切な販売を中止させることが難しくなりうることです。

商標侵害を行ったとされる無許可販売業者がしばしば主張する防御方法は、製造業者がその品質基準を実施していなかったという主張です。Warner-Lambert は、同社が推奨する2年間の賞味期限を過ぎている大量のホールズのど飴を、ある薬局チェーンが販売業者である Quality King から購入したことを知った際、この問題に直面しました。Warner-Lambert は、商標侵害を理由に Quality King を提訴しました。Quality King は、のど飴が2年間の賞味期限を過ぎていることを認めましたが、他の小売業者が古いホールズ製品を販売するのを防止するためには、Warner-Lambert の品質管理手続きは不適切であり、よって、Quality King による古いのど飴の販売は商標侵害を構成しないと主張しました。Warner-Lambert は、第一審でこの問題について敗訴しましたが、控訴審は第一審判断を排斥し、商標権者は、販売業者による品質基準のあらゆる違反までを防止するための手続きを設ける必要はないと判示しました。もっとも、本件で、古い製品の販売を防ぐために高額かつ長期にわたる訴訟が必要とされたのは、Quality King が Warner-Lambert の品質管理の適切さに関する問題を提起できたためであったことを忘れてはなりません。(以上、Warner-Lambert Co. v. Northside Development Corp., 86 F.3d 3 (2d Cir. 1996)参照。)

コンセント契約 (consent agreements)

コンセント契約は、ライセンス契約や販売 (distribution) 形態に比べると一般的ではありませんが、この契約も、同意を与えた会社が得られる利益以上のリスクを包含しています。

コンセント契約は、二つの会社が同一あるいは類似の商標を使用しているものの、両社の商品・サービスが同一の出所・ブランドに由来すると消費者が認識することがないと考えられる場合に締結されます。コンセント契約が用いられるのは、二つの会社の商品・サービスが全く異なる場合、異なる消費者の団体に対して販売される場合、あるいは異なる取引チャネルを通じて販売活動が行われる場合が適切といえます。コンセント契約は、消費者の混乱が将来生じることを避ける方法として、締結されることがあります。例えば、同じ商標を使っている自動車製造業者とオーディオ機器製造業者の間において、後者がカーステレオを販売しないという条件で共存するという合意をすることがあります。

コンセント契約は、米国特許商標局で商標を登録するために必要とされる場合もあります。商標局審査官は、登録申請されている商標が、既に登録されている他の商標と混同されるほどに類似しているかどうか、という基準で、商標登録の可否を判断します。しかし、裁判所は、商標局審査官よりも商標権者の方がその属する産業についてより精通していると認識しています。そこで、異なる商品・サービスに関する他の会社による同一商標の登録申請について、商標登録者が同意する場合、商標局審査官は、通常、コンセント契約を受け入れ、2番目の会社の商標登録を許容することになります。

コンセント契約の締結に伴う主なリスクは、コンセント契約を締結することが、(契約当事者ではなく) 第三者による商標の使用までもが侵害を構成しない旨の自認と解釈されることがあり得る点です。例えば、Canada Dryによるソフトドリンクに関する商標「Skola」の登録申請に対し、Swedish Beer Export Companyが異議を申し立てた商標局のケースがあります。Swedish Beer Exportは、ビールに関する「Skol」の登録をしていました。そして、Swedish Beer Exportは、ビールとソフトドリンク

は類似しており、ソフトドリンクについて「Skola」の登録を許容することは消費者の混乱を招くと主張しました。裁判所は、この主張を容れず、Swedish Beer Exportが、ウォッカに関する「Skol」を登録している第三者からコンセント(同意)を得た後に初めて「Skol」という商標を登録することができた点を指摘しました。裁判所は、ビール会社とウォッカの会社が、消費者の混乱を招くことがないという理由で、お互いにアルコール飲料に関して同一の商標である「Skol」を使用することができる旨、コンセント契約を締結できたのであるから、「一方の飲料がアルコール飲料でない場合に、混乱を招くことがあると認定することはできない」と判示しました。そこで、Canada Dryは、Swedish Beer Exportの異議を受けながらも、ソフトドリンクに関して「Skola」を登録することを許されました。(以上、Swedish Beer Export Company Aktiebolag v. Canada Dry Corp., 469 F.2d 1096, 1098 (1972)参照。)

以上のケースから得られる教訓は、コンセント契約は、その時点で存在する問題を避けるためにはとても有益な方法であるものの、締結するにあたり、将来発生する可能性がある問題を常に考慮すべきであるということです。貴社ブランドにとって脅威と考えない会社(上の例ではウォッカの会社)と共存するため貴社の商標権の範囲を決めることは問題ないのですが、それにより、貴社ブランドに脅威を与えかねない別の企業(上の例ではソフトドリンクの会社)による商標の使用が貴社の商標権の範囲外であると主張できるようになってしまう場合には貴社にダメージを与えることとなります。

他の会社に貴社の商標を使用させる上記3つの方法—商標ライセンス、販売(distribution)、コンセント(consent)は、いずれも有益で、利益を生み出します。しかし、以上詳しく述べたとおり、油断していると落とし穴にはまる危険があるので、十分に注意する必要があります。

■ Thomas P. White
312. 258. 5767
twhite@schiffhardin.com

連絡先

Schiff Hardin LLP

ニューヨーク・オフィス
623 Fifth Avenue, 28th Floor
New York, New York 10022
Tel: 212. 753. 5000
Fax: 212. 753. 5044

ハロルド・S・ネイサン
(Harold S. Nathan)
Tel: 212. 745. 0813
hnathan@schiffhardin.com

埜 尚義
(Takayoshi Tao)
Tel: 212. 745. 0859
ttao@schiffhardin.com

シカゴ・オフィス
6600 Sears Tower
Chicago, Illinois 60606
Tel: 312. 258. 5500
Fax: 312. 258. 5600

スチュアート・L・グッドマン
(Stuart L. Goodman)
Tel: 312. 258. 5711
sgoodman@schiffhardin.com

ロバート・J・ミンカス
(Robert J. Minkus)
Tel: 312. 258. 5584
rminkus@schiffhardin.com

当事務所は、上記各オフィスのほかに、ワシントン D.C.、アトランタ（ジョージア州）、レイク・フォーレスト（イリノイ州）及びダブリン（アイルランド）にオフィスを有しております。

ウェブサイト
www.schiffhardin.com

©2005 SCHIFF HARDIN LLP

本ニュースレターは、当事務所の依頼者等が一般的な情報として活用することを目的に作成されたものであり、特定の問題に関する法的助言を提供するものではありません。