

BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC v. COLOGNE & COGNAC ENTERTAINMENT事件、上訴番号 2023-1100 (CAFC、2024年8月6日)。Lourie裁判官、Clevenger裁判官、Hughes裁判官による審理。TTABによる決定を不服としての上訴。

背景:

上訴人らは、音楽およびエンターテインメントサービスでの使用を目的とした「COLOGNE & COGNAC ENTERTAINMENT」というマークに関する被上訴人の出願に対して異議を申し立てた。上訴人らは、フランスのコニャック地方で生産されるブランデーのコモンロー認証マークCOGNACを管理している。TTABは混同の可能性および希釈化はないと判断し、異議を棄却した。上訴人らはこれを不服として上訴した。

争点/判決:

TTABは混同の可能性および希釈化の分析を誤ったか。然り、原決定は覆され、本件は差し戻しとなった。

審理内容:

CAFCは、特にCOGNACマークの著名性に関して、TTABが誤った法的基準を適用し、混同の可能性の分析において根拠のない事実認定を行ったと判断した。CAFCは、TTABが地理的重要性もしくはその他の特質ではなく、COGNACの認証ステータスで著名であることを要求したのは誤りであるとした。CAFCは、著名性(地理的著名性を含む)は混同の可能性の分析において「支配的な(dominant)」要因であり、著名なマークにはより高い保護が与えられるため、マークの地理的著名性を無視したことはTTABを誤った結論に導いたと強調した。

また、TTABの分析には、製品の著名性が認証マークではなく、たとえばHennessyなどのハウスマークに起因するという推定が適用されていたため、欠陥があった。CAFCは、認証マークは付随するハウスマークとは無関係に著名になることができ、製品にブランドネームを使用しても、同じ製品にある認証マークの重要性が必ずしも否定されるわけではないと説明した。実際、CAFCは、認証マークは第三者の製品にしか使用できないため、主にハウスマークやブランドネームと並んで存在していることも指摘した。

また、CAFCは、TTABが蒸留酒の目覚ましい売り上げ、知名度、人気について言及し、COGNACの人気と成功を認めたため、TTABの認定は矛盾していると指摘した。CAFCは、その後、TTABは、このマークは著名ではなく、単に「識別力があり、通常の保護範囲を受ける権利がある(distinctive and entitled to a normal scope of protection)」と不可解な結論を出したと明言した。

最後に、被上訴人のマークがCOGNAC認証マークの不鮮明化による希釈化(dilution by blurring)を引き起こす可能性が高いという上訴人の主張に関して、CAFCは、TTABの棄却はCOGNACマークが著名ではないという認定に実質的に基づいているとした。

CAFCは、混同の可能性および希釈化の両方を理由に、著名性に関するTTABの認定を取り消し、本件を再考のために差し戻しとした。