

## 東京訴訟部

[マックス・オルソン](#)[マーク・ダーニー](#)[クレイグ I. セルニカ](#)[ピーター J. スターン](#)[ルイーズ・ストウープ](#)

*Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.*

May 2008

2008年5月

### Does eBay Unravel Trademark's Presumption of Irreparable Injury?

When seeking a preliminary injunction against trademark infringement, trademark owners have enjoyed a presumption of irreparable harm once they were able to establish a likelihood of confusion. This has been the universal rule, regardless of the district where the case was filed. A primary reason given for this presumption has been that if a third party uses a confusingly similar mark, the trademark owner has lost control of its very identity, as well as the goodwill associated with its mark. However, a decision last week in *North American Medical Corp. v. Axiom Worldwide, Inc.*, Case No. 07-11574 (11th Cir. April 7, 2008), calls into question the continuing availability of the presumption.

The decision questions whether trademark infringement plaintiffs can continue to rely on a presumption of irreparable injury once a likelihood of confusion is established. In that case, the plaintiff owned federal trademark registrations for ACCU-SPINA and IDD THERAPY. The defendant included those terms in the metadata for its website so that Internet users who entered either trademark in an Internet search engine would also find the defendant's website. Among other claims, North American Medical Corp. sued Axiom Worldwide for trademark infringement for using North American

## 参考訳

### eBay 判決により商標の回復不能な損害の推定はなくなるのか？

商標侵害に対する仮差止命令を求める場合、商標権者は、混同のおそれが証明できれば回復不能な損害の推定を享受することができた。これは、訴えを提起する裁判地区がどこであるかに拘らず普遍的ルールだった。本推定を認める主な理由は、もし第三者が、混同を引き起こす類似商標を使用した場合、商標権者は、当該商標の業務上の信用のみならず、まさに商標権者のアイデンティティのコントロール力を失うため、というものであった。しかし、先週下された *North American Medical Corp. v. Axiom Worldwide, Inc.*, Case No. 07-11574 (11th Cir. April 7, 2008)事件の判決は今後も本推定が認められるかどうかについて疑問を投げかけた。

本判決では、商標を侵害された原告が、混同のおそれを証明することで、回復不能な損害の推定に引き続き依拠できるかについて疑問を呈している。本件事案では、原告は ACCU-SPINA と IDD THERAPY を連邦商標登録していた。被告は、インターネット検索でこれのうちどちらかの商標を入力したインターネットユーザーが被告のウェブサイトも見つけることができるよう、被告のウェブサイトのメタデータにかかる商標の用語を入れていた。North American Medical Corp.は、North American Medical Corp.の登録商標を Axiom が自社のメタデータに使用して商標侵害を行っていることを、訴因の一つとして Axiom Worldwide を訴え、仮差止命令を求めた。地方裁判

Medical Corp.'s trademarks in Axiom's metadata, and moved for a preliminary injunction. The district court held that Axiom Worldwide's acts constituted trademark infringement, and issued a preliminary injunction. Axiom Worldwide appealed the decision to the Eleventh Circuit.

The Eleventh Circuit affirmed the district's holding that the plaintiff had demonstrated a likelihood of success with respect to the trademark infringement claim, but reversed the injunction. The Eleventh Circuit held that the district court could not rely on a presumption of irreparable harm in granting a preliminary injunction in trademark cases. While the Eleventh Circuit acknowledged that there was a long-established history of extending a presumption of irreparable harm once a plaintiff established the likelihood of success on a trademark infringement claim, the court concluded that this presumption no longer applied after the United States Supreme Court's decision in *eBay v. MercExchange LLC*, 547 U.S. 388 (2006). In *eBay*, the Supreme Court held that a categorical rule that permanent injunctions should issue once patent infringement is established was inappropriate because the decision to grant or deny injunctive relief must be made "in accordance with the rules of equity."

Even though *eBay* dealt only with the Patent Act and permanent injunctive relief, the Eleventh Circuit concluded that the holding necessarily extended to preliminary injunctions and to cases filed under the Lanham Act. In reaching this conclusion, the Eleventh Circuit noted that the language of the Lanham Act concerning the power to grant injunctions was similar to the language of the Patent Act. The court remanded the case to the district court to inquire whether the district court's presumption of irreparable injury was the "equivalent of the categorical rules rejected by the Court in *eBay*."

Until this issue is resolved within the Eleventh Circuit, trademark owners would do well to note that they cannot rely on the long-standing presumption of irreparable harm in trademark cases filed within the Eleventh Circuit. In cases where it is appropriate, they may want to consider an alternative jurisdiction that is more

所は Axiom Worldwide の行為は商標侵害にあたるとして、仮差止命令を下した。Axiom Worldwide は当該判決を不服として第 11 巡回区連邦控訴裁判所に控訴した。

第 11 巡回区控訴裁判所は、原告は商標侵害の訴因に関し、勝訴の可能性を立証したとの地方裁判所の判断を支持したものの、差止命令についてはこれを破棄した。第 11 巡回区控訴裁判所は、地方裁判所は商標事件において仮差止命令を下すにあたって回復不能な損害の推定に依拠することはできないと判示したのである。第 11 巡回区控訴裁判所は、原告が商標侵害訴訟において勝訴の可能性を立証すれば、回復不能な損害の推定が認められるとする長く確立された歴史があることを認めつつ、*eBay v. MercExchange LLC*, 547 U.S. 388 (2006) 事件における連邦最高裁判所判決後にこの推定が適用されることはない結論付けた。*eBay 事件*において、最高裁は、差止命令による救済を付与するか否かの判断は、「衡平法(エクイティ)上のルールにより」行われなくてはならないことから、特許侵害が立証されれば終局的差止命令が発せられるという絶対的なルールは不適當であると判示している。

*eBay 事件*は特許法(Patent Act)と終局的差止命令による救済のみを扱ったものであるが、第 11 巡回区控訴裁判所は、その判断は仮差止命令とランハム法(連邦商標法、Lanham Act)に基づき提訴された事件にも当然及ぶものと結論付けた。この結論に達するにあたり、第 11 巡回区控訴裁判所は、差止命令を下す権限に関するランハム法の条文が特許法の条文に類似していることに注目した。同裁判所は、地方裁判所の回復不能な損害の推定が「*eBay 事件*において最高裁が否定した絶対的なルールに相当する」ものであるかどうか検討するよう本件を同地裁に差し戻した。

第 11 巡回区控訴裁判所においてこの問題が解決されるまで、商標権者は、同巡回区の裁判所に提起された商標事件では、これまでのように回復不能な損害の推定に依拠することはできないことに留意すべきだろう。妥当であれば、商標権者は自らにより有利となる他の管轄の裁判所への提訴を考えたほうがいかもしれない。但し、この選択肢も他の巡回控訴

favorable for trademark owners, although this alternative may become more difficult if other Circuits begin to follow the Eleventh Circuit's lead on this issue.

裁判所がこの問題について第 11 巡回区控訴裁判所の判断に従い始めると、より困難となるだろう。