

## *B&B Hardware Revisited: Issue Preclusion and Claim Preclusion Based on TTAB Judgments*

Brian Darville\*

In *B&B Hardware v. Hargis Indus.*,<sup>1</sup> the U.S. Supreme Court held that decisions of the Trademark Trial and Appeal Board could be given collateral estoppel effect in subsequent district court litigation so long as the other elements of issue preclusion are met. *B&B Hardware*'s holding meant that TTAB judgments would have much greater consequences as they could foreclose adjudication in subsequent court litigation of key issues such as ownership, priority, likelihood of confusion and fraud, among others. In the six years since *B&B Hardware*, district courts have applied the doctrines of collateral estoppel (issue preclusion) and *res judicata* (claim preclusion) to preclude relitigation of issues and claims after those issues and claims have been adjudicated in final judgments before the TTAB. Parties to Board proceedings now need to consider whether to fully adjudicate issues and claims before the TTAB or whether to institute court proceedings with the broader discovery and trial practice available in district courts. The stakes in Board cases are now much greater, and even default judgments in Board proceedings can result in claim preclusion, and, under the minority rule, also issue preclusion.

### **I. Elements of Issue Preclusion and Claim Preclusion**

Although *B&B Hardware* held that issue preclusion could be applied based on a prior TTAB judgment so long as all of the elements were met, district courts applying issue preclusion based on prior Board judgments often adjudicate claims of claim preclusion. Issue Preclusion and Claim Preclusion have related but distinct elements. To prove issue preclusion, the proponent must demonstrate that (1) the issue or fact is identical to the one previously litigated; (2) the issue or fact was actually resolved in the prior proceeding; (3) the issue or fact was critical and necessary to the judgment in the prior proceeding; (4) the judgment in the prior proceeding is final and valid; and (5) the party to be foreclosed by the prior resolution had a full and fair opportunity to litigate the issue or fact in the prior proceeding.<sup>2</sup> To prove claim preclusion, the proponent must prove: "1) the prior judgment was final and on the merits, and rendered by a court of competent jurisdiction in accordance with the requirements of due process; 2) the parties are identical, or in privity, in the two actions; and, 3) the claims in the second matter are based upon the same cause of action involved in the earlier proceeding."<sup>3</sup>

Two factors are common to each doctrine. First, the doctrine of mutuality holds that a prior proceeding only binds the parties to the former litigation with certain exceptions. In general, "one is not bound by a judgment in personam in a litigation in which he is not designated as a party or to which he has not been made a party by service of process."<sup>4</sup> There are, however, categories of exceptions to the doctrine

---

1—575 U.S. 138, 135 S. Ct. 1293 (2015).

2—*In re Microsoft Corp. Antitrust Litig.*, 355 F.3d 322, 326 (4th Cir. 2004).

3—*In re Varat Enterprises, Inc.*, 81 F.3d 1310, 1315-16 (4th Cir. 1996) (citations omitted).

4—*Hansberry v. Lee*, 311 U.S. 32, 40, 61 S. Ct. 115 (1940).

of mutuality which expand the reach of issue preclusion beyond the actual parties to the prior litigation.<sup>5</sup> These categories of exceptions include, among others, “nonparty preclusion . . . based on a variety of pre-existing ‘substantive legal relationship[s]’ between the person to be bound and a party to the judgment.”<sup>6</sup> “Qualifying relationships include, but are not limited to, preceding and succeeding owners of property, bailee and bailor, and assignee and assignor.”<sup>7</sup> In addition, “‘in certain limited circumstances,’ a nonparty may be bound by a judgment because she was ‘adequately represented by someone with the same interests who [wa]s a party’ to the suit.”<sup>8</sup> Further, “a nonparty is bound by a judgment if she ‘assume[d] control’ over the litigation in which that judgment was rendered.”<sup>9</sup> “The substantive legal relationships justifying preclusion are sometimes collectively referred to as ‘privity.’”<sup>10</sup> Generally speaking, both issue preclusion and claim preclusion bind the parties to the prior litigation and those in privity with those parties.<sup>11</sup>

Both issue preclusion and claim preclusion also require that any prior judgment by the TTAB be a valid and final judgment. Certain events in the life of a trademark during prosecution will never constitute a valid and final judgment. Denial of a trademark application by an examiner does not have preclusive effect because the issue was not actually litigated and an examiner’s decision is not a valid and final judgment.<sup>12</sup> Similarly, a trademark examiner’s refusal of an application which is on appeal to the TTAB is not a final judgment that can give rise to issue preclusion.<sup>13</sup> Likewise, issuance of a registration, where no TTAB proceeding was litigated, cannot give rise to issue preclusion.<sup>14</sup> Finally, the denial of a Rule 12(b)(6) motion to dismiss does not constitute a “valid and final judgment” sufficient to invoke issue preclusion.<sup>15</sup>

A final TTAB judgment on the merits and a judgment in the appeal of a TTAB proceeding are valid and final judgments that can be the basis for issue preclusion and claim preclusion.<sup>16</sup>

The majority view is that a default judgment cannot give rise to issue preclusion because the issues in a default judgment are not “actually litigated.”<sup>17</sup> However, a minority view holds that a default judgment can be the basis for issue preclusion because the requirement that an issue be “actually litigated” in the prior

5—*Taylor v. Sturgell*, 553 U.S. 880 (2008).

6—*Id.* at 894.

7—*Id.*

8—*Id.* (quoting *Richards v. Jefferson County*, 517 U.S. 793, 798, 116 S. Ct. 1761, 235 L. Ed. 2d 76 (1996)).

9—*Id.* at 894 (quoting *Montana v. United States*, 440 U.S. 147, 154, 99 S. Ct. 970, 59 L. Ed. 2d 210 (1979)).

10—*Id.*

11—*See, e.g., Cesari S.R.L. v. Peju Province Winery L.P.*, 2017 U.S. Dist. LEXIS 210542 (SDNY Dec. 11, 2017) (denying without prejudice motion for summary judgment seeking to bind nonparties to prior TTAB judgment based on issue preclusion where evidence of privity insufficiently developed).

12—*In re Cordua Restaurants, Inc.*, 823 F.3d 594 (Fed. Cir. May 2016); *Tranik Enters. v. Authenticwatches*, 2016 U.S. Dist. LEXIS 198784, \*14-15 (C.D. Cal. July 18, 2016); *see also, Hard Rock Café Int’l United States, Inc. v. Rockstar Hotels, Inc.*, 2018 U.S. Dist. LEXIS 227013, 2018 WL 7825183 (S.D. Fla. June 13, 2018) (same).

13—*Brookwood Funding, LLC v. Avant Credit Corp.*, 2015 U.S. Dist. LEXIS 191679, \*13 (N.D. Ga. July 28, 2015).

14—*Playnation Play Sys. v. Velex Corp.*, 924 F.3d 1159, 1169 (11th Cir. 2019).

15—*Jacobs v. Fareportal, Inc.*, 2018 U.S. Dist. LEXIS 241361 (D. Neb. Sept. 24, 2018).

16—*See, e.g., Ashe v. PNC Fin. Servs. Group, Inc.*, 165 F. Supp. 3d 357 (D. Md. 2015) *aff’d* 652 Fed. Appx. 155 (4th Cir. 2016); *Dillie Family Trust v. Nowlan Family Trust*, 276 F. Supp. 3d 412, 432 (E.D. Pa. 2017) (same).

17—*Faze Apparel, LLC v. Faze Clan, Inc.*, 2018 U.S. Dist. LEXIS 219558, \*7 n. 2 (C.D. Cal. May 22, 2018) (citing *Syverson v. Int’l Bus. Machines Corp.*, 472 F.3d 1072, 1078 (9th Cir. 2007); 6 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 32:84 n.2 (5th ed.); *Sharp Kabushiki Kaisha v. Thinksharp, Inc.*, 448 F.3d 1368, 1370-72 (Fed. Cir. 2006) (same). *See also, M2 Tech, Inc. v. M2 Software, Inc.*, 2016 U.S. Dist. LEXIS 186343 (E.D. Tex. March 4, 2016) (same); *see also, Farah v. Pramil S.R.L.*, 300 Fed. Appx. 915 (Fed. Cir. 2008) (same); *In re McMillan*, 579 F.2d 289, 292-293 (3d Cir. 1978); *Grip-Pak, Inc. v. Illinois Tool Works, Inc.*, 694 F.2d 466, 469 (7th Cir. 1982), *cert. denied* 461 U.S. 958 (1983); *Jim Beam Brands Co. v. Beamish & Crawford Ltd.*, 937 F.2d 729, 734 (2d Cir. 1991); *West Indian Sea Island Cotton Ass’n, Inc. v. Threadtex, Inc.*, 761 F. Supp. 1041, 1053 (S.D.N.Y. 1991); Restatement (Second) of Judgments, § 27 cmt. E (1982); *Dillie Family Trust v. Nowlan Family Trust*, 276 F. Supp. 3d 412 (E.D. Pa. 2017) (no issue preclusion because abandonment issue not actually litigated).

judgment requires only “that the issue has been effectively raised in the prior action, either in the pleadings or through development of the evidence and argument at trial or on motion; and second, that the losing party had ‘a fair opportunity procedurally, substantively and evidentially’ to contest the issue.”<sup>18</sup>

In contrast, a default judgment resulting in a dismissal with prejudice does enjoy *res judicata* or claim preclusive effect.<sup>19</sup> A “judgment is no less *res judicata* because it was obtained by default, absent any proof of fraud, collusion, or lack of jurisdiction.” “*Res judicata* depends not on whether a party actually avails himself of an opportunity to litigate but on the much more basic issue of whether the party had such an opportunity.”<sup>20</sup>

## II. Issue Preclusion

Since *B&B Hardware*, numerous courts have accorded prior Board decisions issue preclusive effect in subsequent district court litigation. In *Ashe v. PNC Fin. Servs. Group, Inc.*,<sup>21</sup> the court held that a prior Board judgment precluded relitigating the issue of priority in a subsequent trademark infringement case between the same parties in district court. Based on priority and likelihood of confusion, PNC successfully opposed Ashe’s application to register SPENDOLOGY for web-based personal finance tools. When Ashe later sued PNC for trademark infringement of the SPENDOLOGY mark, the district court dismissed the complaint on grounds of issue preclusion because the issue of priority had been adjudicated in the 2013 TTAB judgment. The Fourth Circuit affirmed holding that PNC had demonstrated all elements of issue preclusion.<sup>22</sup> The issue of priority was the same in both proceedings, was actually litigated before the Board case, was critical and necessary to that judgment, which was final and valid; and Ashe had a full and fair opportunity to litigate the issue.<sup>23</sup>

Similarly, in *Treadwell Original Drifters, LLC v. Original Drifters, Inc.*,<sup>24</sup> the court applied issue preclusion to bar relitigation of trademark ownership issues regarding the trademarks relating to The Drifters doo wop group from the 1950s. In 2004, the TTAB ruled in favor of Bill Pinckney in opposing Treadwell Drifters’ application to register THE DRIFTERS.<sup>25</sup> In 2015, when Treadwell Original Drifters, LLC sought to cancel BILL PINKNEY’S ORIGINAL DRIFTERS registration, the TTAB dismissed the cancellation proceeding based on issue preclusion, and the district court, in a trial *de novo*, dismissed the cancellation proceeding thereby affirming the TTAB’s decision.

18—*In re Bush*, 62 F.3d 1319, 1323 (11th Cir. 1995); *see also, U.S. v. Boudreaux (In re Saraland, LLLP)*, 2019 Bankr. LEXIS 993 \*53-54, 2019 WL 1786015 (Bankr. S.D. Ga March 30, 2019) (default judgment given issue preclusive effect because the requirement that the issues be “actually litigated” is satisfied by the plaintiffs having had notice and the opportunity to participate).

19—*In re McMillan*, 579 F.2d 289, 293 n. 6 (3d Cir. 1978); *see also, Hylton v. J.P. Morgan Chase Bank, N.A.*, 338 F. Supp. 3d 263 (S.D.N.Y. 2018) (default judgment qualifies as a final judgment for *res judicata* purposes); *Escamilla v. M2 Tech., Inc.*, 2015 U.S. Dist. LEXIS 115184 (E.D. Tex. Aug. 31, 2015).

20—*See, e.g., Montgomery v. Pope*, 2006 U.S. Dist. LEXIS 98592 (S.D. Tex. 2006).

21—165 F. Supp. 3d 357 (D. Md. 2015), *aff’d* 652 Fed. Appx. 155 (4th Cir. 2016).

22—*Ashe*, 165 F. Supp. 3d at 361.

23—*Id.* at 361-365; *see also, Cesari S.R.L. v. Peju Province Winery L.P.*, 2017 U.S. Dist. LEXIS 210542 (SDNY Dec. 11, 2017) (applying issue preclusion to preclude relitigation of likelihood of confusion issue after Cesari successfully opposed Peju Province’s application to register LIANO mark in final TTAB judgment).

24—2016 U.S. Dist. LEXIS 184587 (E.D. Va. Jan. 28, 2016) *aff’d* 678 Fed. Appx. 90 (4th Cir. Feb. 24, 2017).

25—2004 TTAB LEXIS 630 (Sep. 24, 2004).

Other courts similarly have applied issue preclusion based on prior TTAB judgments to bar relitigation of issues adjudicated by the TTAB in a valid and final judgment.<sup>26</sup>

### III. Claim Preclusion

“The doctrine of claim preclusion . . . prohibits successive litigation of the very same claim by the same parties.”<sup>27</sup> “Claim preclusion (*res judicata*) bars relitigation of all matters decided in a prior proceeding if: (1) the prior decision was rendered by a court of competent jurisdiction; (2) there was a final judgment on the merits; (3) both cases involve the same parties or their privies; and (4) both cases involve the same cause of action.”<sup>28</sup>

*In Vernon v. Ziel*,<sup>29</sup> the court applied claim preclusion based on a TTAB judgment to bar a counterclaim in a subsequent court action for trademark infringement. Before the Board, Ziel opposed Vernon’s application to register SOUTH BEACH CLASSICS claiming 50% ownership in the mark. Ziel failed to participate and a default judgment was entered against her resulting in a dismissal with prejudice, after which Vernon’s SOUTH BEACH CLASSICS mark registered. Vernon later sued Ziel for trademark infringement. Ziel counterclaimed for cancellation of the mark or reformation of ownership. The district court granted Vernon’s motion for summary judgment on the counterclaim for cancellation or reformation of the mark.

The court ruled that all elements of claim preclusion were established: The TTAB is a court of competent jurisdiction; its dismissal with prejudice was a final judgment on the merits; both cases involved the same parties, and the additional party was in privity with Ziel because he was her licensee; the cases involved the same cause of action because the counterclaim seeking cancellation was no different than Ziel’s opposition to the application to register SOUTH BEACH CLASSICS based on alleged joint ownership. On this latter point, the court reasoned: “If a case arises out of the same nucleus of operative fact, or is based on the same factual predicate, as the former action, the two cases are really the same ‘claim’ or ‘cause of action’ for purposes of *res judicata*.”<sup>30</sup> “Under *res judicata*, also known as claim preclusion, a final judgment on the merits bars the parties to a prior action from re-litigating a cause of action that was or could have been raised in that action.”<sup>31</sup> For this reason, Ziel’s claim of priority in the second action was barred

26—See, e.g., *Buzz Seating, Inc. v. Encore Seating, Inc.*, 2017 U.S. Dist. LEXIS 93002 (S.D. Ohio June 16, 2017) (holding issue and claim preclusion barred counterclaim arguing no likelihood of confusion where TTAB previously granted judgment in prior opposition proceeding to counterclaim defendant); *RLP Ventures, LLC v. All Hands Instruction NFP*, 2020 U.S. Dist. LEXIS 51213 (N.D. Ill. March 23, 2020) (applying issue preclusion and granting defendant’s motion to dismiss common law trademark infringement, unfair competition, abandonment and fraud claims because defendant previously prevailed in TTAB cancellation proceeding where Board denied cancellation because no likelihood of confusion); *Nationstar Mortgage, LLC v. Ahmad*, 155 F. Supp. 3d 585, 593 (E.D. Va. 2015) (granting plaintiff’s motion for summary judgment holding issue preclusion based on judgment for plaintiff in TTAB opposition proceeding entitled plaintiff to summary judgment on plaintiff’s fraud claim that defendant committed fraud on the USPTO in application to register NATIONSTAR mark); *Assa Realty, LLC v. Solution Grp. Corp.*, 2018 U.S. Dist. LEXIS 39503 (S.D. Fla. March 12, 2018) (granting Assa Realty’s motion to dismiss counterclaims and motion to strike related affirmative defenses on grounds of issue preclusion based on Assa’s successful opposition to defendant’s trademark applications resulting in final TTAB judgment for Assa on priority and likelihood of confusion); *Cf Silberstein v. Fox Entm’t Grp., Inc.*, 2016 U.S. Dist. LEXIS 139400 (C.D. Cal. Feb. 1, 2016) (no issue preclusion where prior Board case did not adjudicate actual use of the mark in commerce).

27—*Whole Women’s Health v. Hellerstedt*, 136 S. Ct. 2292, 2305, 195 L. Ed. 2d 665 (2016).

28—*Israel Discount Bank Ltd. v. Entin*, 951 F.2d 311, 314 (11th Cir. 1992); see also, *Dillie Family Trust v. Nowlan Family Trust*, 276 F. Supp. 3d 412, 432 (E.D. Pa. 2017) (quoting *Davis v. Wells Fargo*, 824 F.3d 333, 341 (3d Cir. 2016)).

29—2020 U.S. Dist. LEXIS 141993 (S.D. Fl. June 15, 2020).

30—*Id.* at \*15 (quoting *In re Piper Aircraft Corp.*, 244 F.3d 1289, 1297 (11th Cir. 2001)).

31—*Id.* at \*16 (quoting *In re Piper Aircraft Corp.*, 244 F.3d at 1296).

because she should have raised that claim in the first action.<sup>32</sup>

An important exception to the application of claim preclusion based on Board judgments applies where the Board lacks subject matter jurisdiction to address certain claims. In an offshoot from the IDHAYAM brand sesame oil trademark dispute, VVV & Sons sued Meenakshi in the Eastern District of California for unfair competition, trademark dilution and trademark infringement as to all three of Meenakshi's IDHAYAM registered marks including the '654 registration from a prior 2011 TTAB judgment.<sup>33</sup> The district court dismissed VVV's trademark claims based on claim preclusion based on the 2011 TTAB judgment dismissing with prejudice VVV's opposition to Meenakshi's IDHAYAM application.

The Ninth Circuit reversed: "An exception to claim preclusion applies if [t]he plaintiff was unable to rely on a certain theory of the case or to seek a certain remedy or form of relief in the first action because of the limitations on the subject matter jurisdiction of the courts" and "the plaintiff desires in the second action to rely on that theory or to seek that remedy or form of relief."<sup>34</sup> Because of the TTAB's limited subject matter jurisdiction permitting it only to adjudicate the registrability of trademarks, VVV was barred in the 2011 judgment from bringing claims for trademark infringement, trademark dilution and unfair competition. The TTAB had no authority to adjudicate VVV's claims of infringement, dilution or unfair competition or to grant injunctive relief or damages. "As a result, it would be unfair to preclude VVV from litigating these claims and seeking relief when barriers existed that prevented it from doing so in the first action." Accordingly, the Ninth Circuit remanded the case to the district court to consider whether issue preclusion applied.

*B&B Hardware* dramatically has raised the stakes in TTAB proceedings. Parties now must assess whether they are most likely to succeed before the Board or in district court, and then quickly move to adjudicate their claims in the preferred forum, recognizing that a final TTAB judgment may foreclose particular issues and claims in subsequent district court litigation. In addition, when settling a Board case, the only way to ensure that neither preclusive doctrine will apply is to settle in a manner resulting in a dismissal without prejudice. Otherwise, any judgment or dismissal with prejudice can be given preclusive effect in subsequent district court litigation.

---

32—*Id.* See also, *Beasley v. Howard*, 2020 U.S. Dist. LEXIS 3535 (D.N.J. Jan. 9, 2020) (Holding founding member of band lost all rights to THE EBONY mark because claim preclusion barred unfair competition claim where ownership previously adjudicated in final Board judgment); See also, *Sai Ram Imps., Inc. v. Meenakshi Overseas LLC*, 2018 U.S. Dist. LEXIS 73800 (D.N.J. May 1, 2018) (applying claim preclusion to bar relitigation of priority and ownership claims to IDHAYAM registration based on prior TTAB final judgment dismissing opposition with prejudice which opposer failed to appeal).

33—*VVV & Sons Edible Oils, Ltd. v. Meenakshi*, 946 F.3d 542 (9th Cir. 2019).

34—*Id.* at 545 (quoting Restatement (Second) of Judgments § 26(1)(c)).

## B&B Hardware 最高裁判決：TTAB 判決に基づく 争点遮断効 (issue preclusion) および請求遮断効 (claim preclusion)

Brian Darville\*

尾上友紀\*\*

B&B Hardware v. Hargis Indus.事件において米国最高裁判所は、争点遮断効の他の要素が満たされている限り、商標審判部 (Trademark Trial and Appeal Board、以下TTAB) の判決は、その後の地裁訴訟に対して付随的禁反言 (collateral estoppel) の効果を与えることができるとした。この最高裁判決によれば、TTAB の判決は、商標に関する所有権、優先権、誤認混同の恐れ、不正行為などの重要な問題について、後続の訴訟における判決を妨げることが可能という点でより大きな影響を与える。B&B Hardware最高裁判決以降の6年間、地裁においてcollateral estoppel (争点遮断効) 及びres judicata (請求遮断効) の原則が適用され、TTABの最終判決で決定された争点や請求事項の再審議が排除されてきた。よってTTAB訴訟の当事者としては、その争点や請求事項についてTTABによる判決を求めるか、地裁で可能なより広範な証拠開示や公判実務をもって地裁訴訟を開始するかを検討する必要がある。TTAB案件の重みははるかに大きく、TTABによる欠席判決でさえ請求遮断効につながる可能性があり、少数派ルールによれば争点遮断効もありうる。

### I. 争点遮断効、請求遮断効適用に必要な要素

B&B Hardware判決は、すべての要素が満たされている場合にはTTABの先行判決に基づき争点遮断効が及ぶというものであったが、先行TTAB判決に基づく争点遮断効を適用する連邦地裁において、請求遮断効の主張に関する判断がなされるケースが多い。争点遮断効と請求遮断効に必要な要素というのは、互いに関連性はあるものの異なっている。争点遮断効を示すた

めに満たすべき要素は、(1) 問題または事実が先行訴訟と同一であること、(2) 問題または事実が先行訴訟で実際に解決されたこと、(3) 問題または事実が先行訴訟の判決に重要かつ必要であったこと、(4) 先行訴訟の判決が最終的で有効であること、(5) 先行判決によって遮断効を受ける当事者が、先行訴訟でその問題または事実について争う完全かつ公正な機会を持っていたこと、である。一方、請求遮断効を示すために満たすべき要素は、「1) 先行判決が最終的かつ利害に関するものであり、適正手続 (due process) の要件に従って管轄権を有する裁判所によって下されたものであること、2) 両訴訟において当事者が同一であるか、または密接な関係にあること、3) 後の訴訟における請求事項は、先の訴訟に関与した同じ訴因 (cause of action) に基づいていること」である。

両理論に共通する要素は2点ある。第1に、相互主義の原則に基づいて、例外を除き、先の訴訟によって拘束されるのはその訴訟の当事者のみである。一般的に、「自身が当事者として指定されていない、または送達によって当事者とされていない対人訴訟の判決には拘束されない」。しかしながら、相互主義には例外的なカテゴリがあり、争点遮断効の範囲が拡大され先行訴訟の実際の当事者を超える場合がある。この例外的カテゴリには「判決に拘束される者と判決の当事者との間に予め存在する様々な『実質的な法的関係』に基づく非当事者への遮断効」が含まれる。「該当する関係としては、財産の先の所有者と後の所有者、受寄者と寄託者、譲受人と譲渡人などが含まれるが、これらに限定されるものではない」。また、「ある限定

\*Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, LLP.

\*\*オブロン外国法事務弁護士事務所 パートナー 米国特許弁護士

的な状況下では、訴訟当事者と同じ利益を有する者によって適切に代理されていた非当事者が判決に拘束されることがある」。さらに、「判決が下された訴訟を『支配していた』非当事者はその判決に拘束される」。「遮断効を正当化する実質的な法律関係は、総称して「privity」と呼ばれることがある」。一般的には、争点遮断効と請求遮断効のいずれにおいても、先行訴訟の当事者とその当事者とprivityの関係にある者に対して拘束力が及ぶ。

争点遮断効と請求遮断効のいずれにおいても、先行TTAB判決が有効かつ最終的な判決でなければならない。商標出願の審査過程でなされる決定には、有効かつ最終的な判決とはなりえないものがある。審査官による商標出願の拒絶については、その問題が実際に訴訟で争われておらず、審査官の決定は有効かつ最終的な判決ではないため、遮断効をもたらさない。同様に、TTABに上訴中の商標審査官による出願の拒絶は、争点遮断効を有する最終判決ではない。同じく、TTAB手続きが行われていない商標登録の発行も争点遮断効をもたらさない。最後に、規則12(b)(6)の訴え却下の申し立てを否認する決定は、争点遮断効を引き起こすのに必要な「有効かつ最終的な判決」とはならない。

当事者の利害に関するTTABの最終判決およびその控訴審判決は、争点遮断効および請求遮断効の根拠となりうる有効な最終判決である。

多数派の見解によれば、欠席判決は問題が「実際に訴訟されていない」ため争点遮断効を生じさせない。一方で少数派の見解では、欠席判決は争点遮断効の根拠となりうるとしている。その理由は、先の判決で争点が「実際に争われた」という要件に関しては、「先の訴訟で、提出書面においてまたは公判や申し立てを通して証拠や議論を展開することにより争点が効果的に提起され、さらに、敗訴した当事者がその争点

を争う機会として「手続き的に、実質的に、そして証拠提出の観点からも公正な機会」を持っていたこと」さえ示せばよいからである。

一方、再訴不可の形で棄却となった欠席判決は、既判力または請求遮断効を有する。「詐欺、共謀、または管轄権の欠如を示す証拠が無ければ、欠席判決だったからといって既判力が無くなるというものではない」。「既判力の有無は、当事者が実際に訴訟の機会を利用したか否かではなく、当事者にそのような機会があったかどうかというより基本的な問題に依拠する」。

## II. 争点遮断効

B&B Hardware判決以降、多くの案件において先行TTAB判決によりその後の地裁訴訟における争点遮断効がもたらされている。Ashe v. PNC Fin. Servs. Group, Inc.事件においては、先行TTAB判決に基づき、その後の地裁での同一当事者間の商標侵害訴訟における優先権の問題についての再訴訟が不可とされた。PNC社は、優先権と誤認混同の恐れに基づき、Ashe氏によるWebベースのパーソナルファイナンスツールを対象としたSPENDOLOGYの登録申請に対して異議を申し立てることに成功した。その後、Ashe氏がSPENDOLOGYマークの商標権侵害でPNC社を訴えた際、連邦地裁は、優先権の問題は2013年のTTAB判決で裁定されたため、争点遮断効を理由に訴状を却下した。第4巡回区控訴裁は、PNC社が争点遮断効のすべての要素を満たしたとして地裁判決を支持した。優先権の問題は両手続きにおいて同一であり、TTAB手続きにおいて実際に争われており、最終的で有効であった判決に重要かつ必要で、Ashe氏にはこの問題を争う十分かつ公正な機会が与えられたのである。

同様に、Treadwell Original Drifters, LLC v. Original Drifters, Inc.は、争点遮断効が適用さ

れ、1950年代のドゥーフップグループThe Driftersに関する商標の所有権問題の再審議が不可とされた事件である。2004年にTTABは、Treadwell Drifters社のTHE DRIFTERS登録申請に対して異議を求めたBill Pinckneyを支持する判決を下した。2015年にTreadwell Original Drifters社がBILL PINKNEY'S ORIGINAL DRIFTERSの登録取消を求めた際、TTABは争点遮断効に基づいて取消手続きを却下し、連邦地裁はde novo公判の結果、取消手続きを却下してTTABの決定を支持した。

他の地裁判決においても同様に、先行TTAB判決に基づく争点遮断効が適用され、TTABが有効かつ最終的な判決で裁定した問題の再訴が排除されている。

### III. 請求遮断効

「請求遮断効の理論は、同一の当事者が全く同一の請求事項につき繰り返し訴訟することを禁止するものである」。「請求遮断効 (res judicata) は、以下の場合、先行手続きにて決定されたすべての事項の再訴訟を禁止する。(1) 管轄権を有する裁判所によって先の判決が下された場合、(2) 当事者の利害についての最終判決がなされた場合、(3) 両ケースに同一の当事者またはその利害関係人が関与している場合、(4) 両ケースの訴因が同じ場合、である」。

Vernon v. Ziel事件は、TTAB判決に基づいて請求遮断効が適用され、その後の商標権侵害訴訟におけるカウンタークレームが排除された事例である。Ziel氏は、商標の50%の所有権を主張して、Vernon氏のSOUTH BEACH CLASSICSの登録申請に異議を申し立てた。Ziel氏は訴訟に参加せず欠席判決が下され、再訴不可の形で却下された後、Vernon氏のSOUTH BEACH CLASSICS商標が登録された。その後、Vernon氏はZiel氏を商標権侵害で訴えた。Ziel氏は商

標の取消または所有権の変更を求めたカウンタークレームにて反訴したが、連邦地裁は、商標の取消または所有権の変更を求めたカウンタークレームについて、Vernon氏による略式判決の申し立てを認めた。

地裁はカウンタークレームのすべての要素が満たされたと判断した。TTABは管轄権を有し、再訴不可の形での棄却決定は当事者の利害についての最終判決であり、両事件は同じ当事者が関わっており、追加当事者はZiel氏のライセンスであったためZiel氏の利害関係人であり、取消を求める反訴は、共同所有権の主張に基づいてZiel氏がSOUTH BEACH CLASSICSの登録申請に対して異議申し立てを行ったものと変わらず、両事件は同じ訴因によるものであった。この後者の点について地裁は次のように説明した。「ある事件が先の訴訟と同じ核心的事実から生じた場合あるいは同じ事実の前提条件に基づく場合、2つの事件は、請求遮断効 (res judicata) の目的上、実際には同じ「請求」または「訴因」である。「claim preclusionとしても知られるres judicataによれば、当事者の利害に関する最終判決がなされた場合、先の手続きの当事者がその手続きにおいて提起されたかまたは提起すべきであった訴因について再び争うことはできない」。このため、後の訴訟でのZiel氏の優先権主張は、先の訴訟で提示すべきだったとして排除された。

TTAB判決に基づく請求遮断効の適用に関する重要な例外は、TTABが、特定の請求事項を審議する事物管轄権 (subject matter jurisdiction) を欠く場合にみられる。IDHAYAMブランドごま油の商標紛争から派生して、VVV & Sons社は2011年のTTAB判決に基づく'654登録を含むMeenakshi社の3つのIDHAYAM登録商標すべてについて、不正競争、商標の希釈化、商標権侵害を理由に、カリフォルニア州東部地区にてMeenakshi社を提訴した。連邦地裁は、2011年



のTTAB判決により、Meenakshi社のIDHAYAM出願に対するVVV社の異議申し立てが再訴不可の形で棄却されたことに基づいて請求遮断効を適用し、VVV社の商標権に関する請求を棄却した。

第9巡回区控訴裁はこの地裁決定を覆し、次のように述べた。「裁判所の事物管轄権の制限により、原告が先の訴訟で特定の理論に依拠できなかった、または特定の救済措置や救済形態を求めることができなかった場合であって」、「原告が後の訴訟でその理論に依拠すること、またはその救済措置や救済形態を求めることを望んでいる場合、請求遮断効の例外が適用される」。TTABは商標の登録可能性の判断のみを行うことができるという限定的な管轄権を有しているため、VVV社は2011年の審議で、商標権侵害、商標の希釈化、不正競争の主張を行うことができなかった。TTABにはVVV社の商標侵害、商標の希釈化、不正競争の主張を審議する権限も、差止め命令による救済や損害賠償を与える権限もなかった。「その結果、VVV社が先の訴訟でこれらの主張を行うことを妨げる障壁が存在していたにもかかわらず、VVV社がこれらの主張を訴訟して救済を求めることを妨げるのは不公平である」。従って、第9巡回区控訴裁は、請求遮断効の適用性を検討するため連邦地裁に差し戻した。

B&B Hardware判決によって、TTAB手続の重要性が劇的に引き上げられた。当事者は、TTABと地裁のどちらで成功する可能性が高いかを評価し、TTABの最終判決によってその後の地裁訴訟における特定の問題や請求が排除される可能性があることを認識した上で、優先されるフォーラムでの請求事項の決定を迅速に求める必要がある。また、TTAB案件を和解する場合、確実にいずれの遮断効も適用されないようにする唯一の方法は、再訴可能な形で棄却されるように和解することである。さもなけれ

ば、再訴不可の形での判決や棄却決定は、その後の地裁訴訟において遮断効をもたらすことになる。