

## 米国商標のフェアユースの法理（その2）（完）

ジョン・マックダーモット\*

鈴木信也(訳)\*\*

### 目次

1. はじめに
2. 混同が生じない使用
3. 混同が生じる（生じる可能性のある）使用
  3. 1. 記述的使用
  3. 2. 比較広告  
(以上, 5月号掲載)
  3. 3. 機能的使用
4. 混同が生じない「希釈化」
5. 結論  
(以上, 本号掲載)

### 3. 3 機能的使用

#### 3. 3. 1. 芸術的使用

記述的な使用は、ある者が他者の標章を出所の表示としてではなく、「伝達的なメッセージ (communicative message)」として権原無く使用する唯一の態様である。そのような場合、米国裁判所は米国憲法修正第1条<sup>37)</sup>と商標保有者が有する権利との根本的な紛争について判断することになる。潜在的な紛争を考慮して、第2巡回控訴裁判所は、権原無き商標の使用が商品の出所を特定するよりも、伝達するメッセージを目的とした場合に、ランナム法を狭く解釈している。そのため、商標の権原無き使用が、コメディ、パロディ、隠喩、評論、ニュース報道や解説を目的としている場合、法は言論の自由の利益と商標権者の権利とのバランスをとることを要求している。

*Rogers v. Grimaldi*<sup>38)</sup>において、第2巡回控訴

裁判所は芸術的表現を含意する商標権侵害事件について、二つの利益を調整するためのバランステスト（以下、Rogersテストと略記）を採用した。それは以下の通りである。「ランナム法は需要者の混同を避けるという公衆の利益が、言論の自由という公衆の利益に勝る場合にのみ、芸術的作品に対して適用し得ると解釈されるべきである。それは不明瞭であり、それとなく誤解を生じるタイトルであっても、少なくとも最小限の芸術的関連性 (at least minimal artistic relevance) を有するものは制限から保護される。しかし、出所や作品内容に関して明示的に誤解を生じる、すなわち芸術的関連性が全くない (no artistic relevance at all) タイトルは欺瞞の主張に対して保護されない<sup>39), 40)</sup>。」上記の事例において、Ginger Rogersは（半分はGinger RogersとFred Astaireの不朽のダンスと映画チーム）、映画タイトル「Ginger and Fred」は彼らについて描かれた作品であり、少なくとも彼らに承認されたものであると主張した。実際には、Federico Felliniによって指揮されたこの作品は、彼らについて描かれたものでなく、GingerやFredのように有名になることを夢見た二人のイタリア人キャバレーダンサーを描いたものであった。

\* ロヨラ・ロースクール（米国ロサンゼルス）法学教授 John McDermott

\*\* 沖電気工業株式会社 研究開発センター 知的財産権部、弁理士 Shinya SUZUKI

映画タイトル「Ginger and Fred」が需要者の混同に高い影響があったことに疑いの余地はない。多くの需要者は、この映画はGinger RogersとFred Astaire公認の物語であると考えよう。それはタイトルが示している以外の何物でもない。それにもかかわらず、裁判所は、修正第1条の利益は有効であると判断した<sup>41)</sup>。タイトルは偶然の一致で決められたのではなく、Felliniは、FredとGingerの芸術的表現に対するオーラを想起させることを目的として当該映画名を選択し、彼らの名を用いることは映画の構想に必要不可欠であったことを認めている。

彼らの名を用いることは多大な芸術的関連性を有することになるし、彼らによる後援関係を提起することにはならないため、裁判所は、当該使用は修正第1条により保護されると判断した。

Rogersテストはその後、*New York Racing Ass'n v. Perlmutter Publishing*<sup>42)</sup>において、競技場の写実的絵画に商標を取り入れる視覚芸術家の権利を支持するのに用いられた。裁判所は以下のように述べている。「標章が、描写された光景において実際に表示されている場合、その光景を描写した絵画の複製に関する原告標章の使用は、芸術的関連性の目的（リアリズム）に寄与するものであり、一方、需要者の混同を防止する必要性は、本事例に関しては僅少である。」しかしながら、もし標章を描いた芸術家の絵画が、描写された光景に実際には存在しない場合には、芸術家に対して規制を設けるべきであろうと裁判所は言及している<sup>43)</sup>。

### 3. 3. 2. 美的機能性 (Aesthetic Functionality)

一般用語や、機能的デザインには登録可能性はなく<sup>44)</sup>、(少なくとも理論上は)全ての者が自由に使用可能である。確かに、米国最高裁判所は、米国実用新案で保護される又は保護された特徴は、たとえ、それが二次的意義を獲得し、競合者が利用可能な代替形状やデザインが存在

していたとしても、保護されたトレードドレスとしての機能を果たさないことを明確にしている<sup>45)</sup>。しかし、いくつかの裁判所では、美的機能性と呼ばれる、技術的に機能する形状やデザイン（用語やロゴを含む）を超えた「機能的フェアユース (functional fair use)」に意味合いを拡張しようとしている。

第9巡回控訴裁判所は、20年以上前の*International Order of Job's Daughters v. Lindeburg and Co.*<sup>46)</sup>から、この問題に取り組んできた。指輪のデザインであるフラターナルオーガニゼーション (fraternal organization's) のエンブレム<sup>47)</sup>を取り入れた宝石業者は、フラターナルクレスト (fraternal crest) を取り入れた宝石の販売ライセンスを受けている宝石業者と競合関係にあったが、当該宝石の販売は商標権侵害を構成しないと判断された。当該販売行為では、いかなる需要者も出所、後援関係又は宝石の保証等に関して誤解を生じることはないからである。裁判所は以下のように説明している。

一般的に、商標法は需要者の混同を避けるために、商品の製造業者、スポンサー又は推奨者 (endorser) の特定に関与しているのみである。商標法は、個人が商品のいわゆる「機能的」特徴を複製することを妨げない。それは需要者が製品の購入を望み、又は特定の事業者が商品を生産し、スポンサーを行い、寄与しているという保証を区別するという実際の便益を構成するからである<sup>48)</sup>。

第9巡回控訴裁判所は、陶磁器や銀食器等のテーブルウェアのデザインや外観は機能的であり、保護されるべき商標としての役割を果たしていないと判断した。なぜなら、「Job's Daughters」とJob's Daughtersの記章は、当該組織を識別するために使用されており、

Job's Daughtersの会員は、自らを会員と特定するために宝石を身に付けているためである。当該決定は従来の見解の拡張を意味している。裁判所は、名称や記章又はロゴは、2つの目的があると認識している。1つは保護されるべき商標、もう1つは機能的特徴としての目的である。

最初の状況では、当該記章はJob's Daughtersの商標であった。しかし、本事件において、名称やエンブレムは、出所や後援関係の表示ではなく、それらの本質的な価値に基づいて売買されていたという点から、宝石の美的機能的な要素であると考えられる。

ある状況では、商標や団体商標 (collective mark) としての機能を果たす名称やエンブレムが、需要者に対するその固有の有用性から商取引の対象となることは稀なことではない。我々は通常、忠誠を表明したエンブレムを表示することで自らを特定する。我々の宝石、衣服、車には、我々が所属する組織、通う学校、訪れる建造物、応援するスポーツチーム、飲む飲料を示す銘で飾られている。これらの銘は時に、商標や団体商標として使用される名称やエンブレムを含むことがある。しかし、需要者は、商品の出所を表示し、名称やエンブレムが表示する組織によって支援されていることを信頼しているからといって、名称やエンブレムが望まれていると結論付けることは妥当ではない。

判事として任務を行っている米国第9巡回控訴裁判所のメンバーの一人が、さらに進んだ判断を下した。おそらく非常に進んだ判断である。

彼の最も論議を呼んだ決定の一つに関し、Alex Kozinski判事は以下の考えを示している。すなわち、競合者は権原無く、自動車メーカー

の名称やロゴなどの商標を自社の競合製品に使用出来るということである。*Plasticolor Molded Products v. Ford Motor Co.*<sup>49)</sup> は、交換用フロアマットを製造するカリフォルニアの小さな業者に関する事件である。この業者は、オリジナルのマットが通常そうするように、マットの目に見える箇所に自動車やトラックの名称 (Ford やMustang等) を加えれば、フロアマットの売り上げはより増えるだろうと考えていた。

裁判所は、被告の許諾なしに使用する用語やロゴは保護されるべき商標であることを認め、以下のように判示している。

フォードは長い間、自らの商品を識別するために数多くの種類の任意的で独特な標章を使用してきた。例を挙げれば、FORD, AEROSTAR, BRONCO, CAPRI, COUGAR, COURIER, ESCORT, EXP, FIESTA, LYNX, MERCURY, MUSTANG, PINTO, RANGER, TEMPO, THUNDERBIRD, TOPAZなどである。マスタングの「running horse」やサンダーバードのシンボルなどの絵画デザインも同様である<sup>50)</sup>。フォードは長い間、広範囲にわたりこれらの商標を使用したため、それらはフォードやその製品を示す二次的意義を獲得し、同様に、消費者に対しフォード製品の認知や魅力を増大させる顧客吸引力 (good will) も獲得している。

フォードは連邦の商標登録を通じて当該商標の保護に努めている。フォードはフロアマットについての1929年の商標登録を含む、数多くの自動車製品に関するFORD商標を登録している。フォードはまた、BRONCO, CAPRI, COUGAR, COURIER, FIESTA, MERCURY, PINTO, RANGER, THUNDERBIRDについての商標を登録した。これ

らの登録は「不可争性 (incontestable)」を獲得し、フォード標章に対する排他的権利の決定的な証拠となっている。フォードはさらにマスタングやサンダーバードのデザインについても登録を行っている。

しかし、Kozinski判事は以下のように、これらの標章は二つの機能を有していたと結論付けた。

Plasticolorのフロアマットに付されたフォード商標は二つの目的を有している。1つは、購入者は、フォードがマットの生産又は権原が与えられた生産を行っていることを意味しているとして、合理的に当該標章を出所識別物 (source-identifiers) として解釈することができるという点である。もう1つは、購入者は、マットが調和を生み出すアクセサリとして、社内インテリアの装飾に寄与するためにデザインされているので、当該標章は機能的要素であると合理的に解釈することができるという点である<sup>51)</sup>。

上述の2つの機能は、Kozinski判事を困惑させた。「もし標章が、単に出所識別物のみ、又は機能的要素のみである場合、略式判決の申立てを決定するに際し、適用するのは現行の法体系になるだろう。」彼の見解では、標章が有する二面性はいくつかの方法で解決可能である。

1. 商標の特徴に関し、出所識別物としての側面が機能的側面を上回ると判断し、単純に商標権侵害の基準法を適用する。
2. 反対の意味として判断し、当該特徴は複製からは保護されない。
3. 適切な中立的地位の発見を試みる。

当然のことながら、彼は3番目の意見を選択した。

そうすることにより、「時に反対方向に向か

いがちな2つの教義を調整しなければならない。ランハム法は、機能性主義 (the functionality doctrine) と可能な限りの調整を取りながらも出所又は後援関係についての混同から商標登録者を保護することを要求している。機能性主義は、ランハム法と可能な限りの調整を取りながらも機能的特徴に対する複製を認めることを要求している。」

彼は、真の問題である「販売場所」に関しては触れていない。それは商標使用に関する主な目的と彼は考えている。

販売場所に関して2つの教義が対立する必要はない。商標の機能的使用は商品が商標登録者によって製造又は後援がなされていない販売場所 (ラベル、包装又は需要者が簡単に取り外しや隠すことが出来る態様で表示すること) の明確な表示を排除するものではない。フロアマットの購入者は、たとえマットにフォード社との関係を否定する取外し可能な通知書がついていたとしても、十分にFORDフロアマットの機能的使用の享受を受けることが出来ていた。

彼の結論は以下のとおりである。「商標の混合的な使用は侵害を構成する。例えば、販売場所において出所や後援関係に関する混同の恐れが存在している場合、又は申し立てられた侵害者が販売後に混同の恐れを除去するための適切な措置を取らなかった場合である。」

本事件では、法律上の決定ではないと結論付けたものの (通常法律訴訟で必要とされる陪審が存在していない)、彼は、被告が免責事項 (disclaimer) を用いる際には十分な考慮が必要であると示唆しているようである。

「Plasticolorはマットが通常使用される際に免責事項が見えないように、マットの下側に貼り付けていた。しかしながら、マットの下側部



分を点検する者は誰でも容易に当該免責事項を見ることが可能であった。」

彼の「本音」としては、商標を商品の装飾のために公に使用することを望むのであって、必ずしも、出所や後援関係を識別するためではないと述べており(それが自動車のカーマットや、野球チームのジャージの複製であっても)、権原無き使用は、製造業者が販売場所の「出所の混同」を防止するための適切な措置を取ることで正当化される、と考えているように思われる。

第9巡回控訴裁判所は、キーチェーンやライセンスされたプレートカバーにVW商標を権原無く使用した *Au-Tomotive Gold, Inc v. Volkswagen of Am., Inc.*<sup>52)</sup> において、当該見解を最終的に否定した。3人の裁判官で構成される審査員団は、「当該使用は商標法の基本的な教義及び機能性主義の両方を歪めるものである。」と結論付けた。

### 3. 3. 3. パロディー

第2巡回控訴裁判所は、パロディーの事件である *Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group.*<sup>53)</sup> においてRogersテストの適用を拡張した。*Cliffs Notes*とは、スパイマガジンと出版社の共同により発刊された、有名な *Cliffs Notes*の学習のしおりをパロディー化した「Spy Notes」に関する事件である。Spy Notesの背景にあるアイデアは、二重のパロディーを創作することであった。第一に、Spy Notesはある小説を揶揄し、「学習のしおり」を作ることで、*Cliffs Notes*を風刺した。被告は原告の商標登録された表紙デザインの主要な特徴を複製したことを認めたが、当該複製はユーモアの目的で行ったものであると主張した<sup>54)</sup>。

第2巡回控訴裁判所は以下のように結論付けた。「Rogersの調整アプローチは、一般的にランダム法が芸術的表現に関する作品に対して要

求する、パロディーを含む領域にも適用可能である。」そして、Spy Notesのパロディーから生じる需要者の混同の恐れは僅かであり、言論の自由という公衆の利益を凌駕するものではないと述べた。

米国第9巡回控訴裁判所では、*Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*<sup>55)</sup> において最初にRogersテストを適用した。当該事件は、著名な「バービー人形」の製造会社が、レコード会社が販売した「Barbie Girl」という曲のタイトルに対して商標権を侵害したとしてMCAに訴訟を提起したものである。この曲は、「バービーやその価値観に関するパロディーである」と(建前上は)説明されていた。Rogersテストを適用するに際して、裁判所は、第1修正はレコード会社を保護するものであると述べた。最初の要件は単純であった。この曲はバービーに関するものであるため、「曲のタイトルにバービーを使用することは、当該作品の基調と関連を有している。」ということである。二点目に関して、裁判所は、Mattelが当該曲と関連を有する唯一の表示は、タイトルについてのバービーの使用である点を述べた。しかしながら、「もし、これらがRogersテストの要件を満たすものであれば、Rogersの判例法理を無効とするだろう。」と裁判所は判断した。以下に述べているように、近年、裁判所が指摘した事項は直感的であると考えられる。「これは理に適っている。結局のところ、商標権侵害の主張は標章の使用を前提としている。もし、各商標権事件において必要とされる要素が、第1修正の抗弁を無効とするのであれば、第1修正により与えられる抗弁は皆無である。」

より近年の判決である *E. S. SEntertainment 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc.*<sup>56)</sup> において、裁判所はRogersテストの適用を再確認し、拡張を行った。「Play Pen Gentlemen's Club」と呼ばれるロサンゼルスのレストランクラブであ

る原告は、被告のビデオゲームの一つに「Pig Pen」という名称のクラブの描写を行う行為に対し、異議を申し立てた。原告は、ビデオゲームが「芸術的」であることは認めたが、Pig Penをゲームに取り込む行為は芸術的関連性を有するものではなく、当該行為は明確に誤解を与えるものであると主張した。また、当該ビデオゲームは著名な文化の象徴であるパロディーとして製作されたものではないと強調した。

商標の識別力を認めた一方で、裁判所は、MCA Recordsで適用したRogersテストに関して言及し、「作品の基調に関連を有していない、いかなる商標の使用」は、第1修正により保護されないと述べた。「言い換えれば、関連性のレベルは単にゼロを超えていれば良い。」原告は、ロサンゼルス（Play Penが実際に位置している場所）の1コマ漫画を展開することを目的としていたと、裁判所は判断した。また、合理的な方法（おそらくそうするには唯一の方法）は、「それ（ロサンゼルス）を構成するビジネスや建物のクリティカルマスを再現する」ことであると考へた。裁判所は当該事情を考慮して、Play Penに外観や観念が類似するストリップクラブを含めることは、少なくとも「いくらかの芸術的関連性」を有すると述べた。

裁判所は、購入者が原告によって支援されているビデオゲームであると誤って信じ込む恐れがあるという原告の主張に対しても拒絶した。裁判所は、「低俗な（low-brow）エンターテインメントの提供」という点を除いては両当事者に共通点はない。「賢い需要者は、公衆に全く知られていないロサンゼルス東部のストリップクラブを経営する企業が、（被告である）San Andreasのような技術的に洗練されたゲームを生産しているとは考へないだろう。」と結論付けた。

東西海岸（第2，第9巡回控訴裁判所）は上記判決に同意しているように思われるが、中西

部は納得していないようである。*Rogers v. Grimaldi, American Dairy Queen Corporation*（以下、ADQと略記）*v. New Line Productions, Inc.*<sup>57</sup>よりも、タイトルと主題の間に、より大きな芸術的関連性を有するとされた事件においても、地方裁判所は「第1修正の調整テスト」の適用を避けている。

被告であるNew Lineは「Dairy Queen」と名付ける予定である長編映画をプロデュースし、リリースする準備を行っていた。この映画は「daily country」として知られるミネソタ州の田舎で行われたビューティーコンテストを風刺する「見せかけのドキュメンタリー（mock documentary）」として描写されていた。この映画は、これらのコンテストが陰口やねたみに満ち、参加者は摂食障害に苛まれているものとして描かれた。少なくとも映画の一部は視聴者を不快にさせる（ある者にとっては楽しめる）いかがわしい内容やユーモアを含んでいた。当該映画のどの場面においても原告の有名なレストランや、多くのフローズンおやつに関する描写、言及はなかった。

原告は、周知な「Dairy Queen」商標と同一である被告の映画タイトルの使用に対して異議を申し立てた。主な関心事は、「Dairy Queen」という映画タイトルが、商標登録された名称と不健全な映画の内容との関連性を有すると公衆に思わせるかどうかである。ADQはこの関連付けが、需要者に消極的な印象や混同を生じさせ、当該商標を毀損させることを恐れていた。裁判所は、商標権侵害と商標の希釈化という両理論の下、「仮差止が認められる。」と判断した。結局のところ、その後裁判所は、第1修正は両理論に勝るといふ被告の主張を認め、ADQが要求した救済措置を除外した。

第2，第9巡回控訴裁判所とは異なり、地方裁判所は映画プロデューサーの芸術的権利に基づく差止の影響よりも、以下のように、商標権

者の名声に対する危害に関して重要視しているように考えられる。

重要なことは、ADQが裁判所に対して、映画の脚本に関する考慮を要求しておらず、台詞の一節などの変更も求めていないということだ。むしろ、ADQの唯一の懸念は、「Dairy Queen」というタイトルである。中西部のビューティーコンテストである「daily country」に関する光景や表現、又は性的で、人種的で、宗教的な内容の変更を求める働きかけは一切なされなかった。ADQは単に、ADQがNew Lineの映画スポンサーであること、又は自主的に当該映画タイトルを自社で使用させてもらっているといった誤った認識を公衆が抱くことを防止したかったのである。裁判所は、要求された救済措置の制限された本質的事項は重要であると考えている。

ミネソタ州地方裁判所は米国第8巡回控訴裁判所内に位置しており、当該裁判所の先例に拘束されている。その先例とは、*Mutual of Omaha Ins. Co. v. Novak*<sup>58)</sup>と*Anheuser-busch v. Balducci Publications*<sup>59)</sup>である。

*Mutual of Omaha*において、Bowman判事は以下の点に焦点を当てた。すなわち、差止命令は「表現手段の可能性（又は代替手段）を残すのか」すなわち、「被告又は公衆から、アイデアがもたらす利益を奪うことは出来ないのか。」である。被告は、原告の標章と類似した「Mutant of Omaha」というロゴをつけた手回り品を販売していた。差止命令は、被告による本や雑誌、映画などの編集されたパロディーの表現を妨げないと裁判所は述べた。被告は公共政策に関する見解を表現する代替手段を有しているため、狭く解釈された差止命令は第1修正と一致する。

第8巡回控訴裁判所は、*Balducci*の問題に再び立ち返り、以下のように、その立場を明言した。

表現作品が商標権侵害であると申し立てられる場合、需要者の混同を防止する公衆の利益と、表現の自由に対する公衆の利益を比較考量することは適切である。このアプローチは、商標法における究極の試金石、すなわち問題となる商品の出所混同の恐れを考慮するものである<sup>60)</sup>。

*Mutual of Omaha*と*Balducci*の両事件において、第8巡回控訴裁判所は差止命令を容認した。

New Lineは、考案された映画タイトルは表現的であり、作者は、「Daily Queen」という名称の使用無しに、映画の背景にある作者の思想を伝えることは出来ないと主張した。裏付けとして、New Lineは、著者が他の映画タイトルでは満足できない旨を表明する供述書を提出している。著者は、「Daily Princesses」、「Milk Maids」やその他の名称ではなく、「Daily Queen」の使用を望んでいるようである。

裁判所は、Rogersテストは不適切であると判断し、被告による当該タイトルの使用は、原告の企業又はレストランに言及するための使用であることに対する否認は、「芸術的印象又は思想を表現する代替手段がないという議論を弱めることになる」と述べた。

裁判所は、識別性が重要な事項であると考えている。Rogersによると、名称とは、使用される著名な名称に帰属する芸術的コンセプトを喚起するために表現し、又は考案されたものとされている。今回の事件では、考案された映画タイトルに帰属する芸術的コンセプトは存在しない。映画タイトルの背景にある思想を表現する手段がないという議論は、表



現された当該思想が原告標章に言及していない点において重要性は低い。このような関連性の欠如により、当該思想を表現する代替手段は存在すると裁判所は判断した。

提起された差止命令は「表現に対する些細な制限にしかならないが、混同や希釈化を防止するには過度である。被告の第1修正による利益は、十分に保護されている。」と裁判所は述べた。

この重要な争いに関して、米国最高裁判所では未だに下級裁判所との決着がついていない。

### 3. 3. 4. ノミネーティブ（指名的）フェアユース（Nominative Fair Use）

ノミネーティブフェアユースの法理を展開するにあたり、第9巡回控訴裁判所のAlex Kozinski判事は、慎重にそれを古典的フェアユース（Fair Use）と区別した。「もし、被告による原告商標の使用が原告商品以外の何かに言及している場合、古典的フェアユースの照会は継続していた。しかし、被告が自身の商品でなく、原告商品を表示するために使用する場合、営利的使用者（commercial user）はノミネーティブフェアユースの抗弁が認められることを支持する<sup>61)</sup>。」彼はさらにノミネーティブフェアユースの適用に関する3つの要件を明示している。

1. 問題となる商品又はサービスが、商標の使用無しに容易に識別出来ないものであること
2. 標章、又は使用される標章のある部分が商品又はサービスを識別するために合理的に必要なものであること
3. 使用者は、標章と関連して、商標保有者からの後援関係や保証を想起するような行為

を行わないこと<sup>62)</sup>

被告の究極目標が自己の製品を表示するためであっても、ノミネーティブフェアユースの抗弁が可能であることを認識しておくことは重要である<sup>63)</sup>。

ノミネーティブフェアユースの適用に関する好例が、*Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church*<sup>64)</sup>で示されている。本事件は、Volkswagenが自動車修理店に対し、当該修理店はVolkswagen自動車の専門修理を行っているという事実を宣伝するための当該標章の使用を排除することが出来ない、第9巡回控訴裁判所が判断した事例である。一般大衆が上訴人（Volkswagen）の自動車を意味する一般用語である「Volkswagen」又はその略語である「VW」の使用を避けて宣伝を行うことはChurchにとって、困難であると裁判所は述べた。また、Churchの使用は、当該修理店がVolkswagenの組織の一つであることやVWによってスポンサー又は認可を受けていることを暗示しているものではないことを強調した。Churchは単に当該修理店が修理可能な自動車のタイプに関する情報を伝えるために「Volkswagen」や「VW」の語を使用したのであるから、Volkswagen商標の使用は侵害を構成するものではないと判断した。

第1巡回控訴裁判所は、「Boston Marathon」の商標保有者がテレビ局に対し当該名称の使用中止を求めた事件について同様の問題に直面していた。

「Boston Marathon」という文字は、チャンネル5の番組よりも注意を喚起するものであり、それらはチャンネル5が放送するイベントを表示するものである。一般常識では（裁判所記録とも一致する）、「Boston Marathon」という文字を見た視聴者は画面に表示される



ものが、チャンネル5が放送するマラソンであると考えてるのであって、チャンネル5が商標保有者から何か特別な許可を受けているとは考えないはずである。商標の専門用語では、記述的な目的で使用する商標を「フェアユース」と呼び、当該文字が商標を構成するものであっても、通常、法はこのような使用を認めるのである<sup>65)</sup>。

Kozinski判事のノミネーティブフェアユースのアプローチは他の裁判所から温かく受け入れられなかった<sup>66)</sup>。ペンシルバニアやニュージャージー、その近隣地域を管轄する第3巡回控訴裁判所では、このアイデアは好まれたように思えるが、それらは以下のように、示された基準から若干異なる独自の展開を行っていた。

- (1) 原告標章の使用は、原告及び被告の商品又はサービスを表示するのに必要であるか？
- (2) 使用される原告標章のある部分が、原告の商品又はサービスを表示するのに必要であるか？
- (3) 被告の行為又は言葉が原告・被告の商品又はサービスの正当な関係を反映しているか？

裁判所は、各要件が肯定的に判断された場合、混同の恐れが存在があっても<sup>67)</sup> 商標の使用は公正な使用であると判断されることを示唆した。

#### 4. 混同が生じない「希釈化」

米国商標法は、1995年の米国連邦商標希釈化法（(Federal Trademark Dilution Act) 以下、「FTDA」と略記）の追加に伴い、1996年に改正された。要約すると、米国連邦商標希釈化法は著名商標の価値を希釈させる権原無き使用に対しては、競争又は混同が存在しなくとも連邦

の訴訟原因を創出することができる。この法律は、希釈化責任の根拠として全ての「非営利的使用（noncommercial use）」を適用除外とする。この適用除外は、パロディーや芸術的表現と同様に、ウェブサイトでの否定的な解説や政治活動における商標の使用を含む様々な使用態様を包含すると考えられている<sup>68)</sup>。当該法律の適用を著しく減少させる決定を下した最高裁判所の判断に応答して<sup>69)</sup>、議会は連邦希釈化改正法（2006年：(Trademark Dilution Revision Act) 以下、「TDRA」と略記<sup>70)</sup>）を成立させた。TDRAは、FTDAが認める全ての法定適用除外を包含し、FTDAの非営利的使用の適用除外の下、従来、裁判所によって保護されてきたパロディーを含む、新たな法定のフェアユースに関する分類が追加された<sup>71)</sup>。

例えば、*American Family Life Ins. Co. v. Hagan*<sup>72)</sup> に関し、裁判所は、著名なAFLACのアヒルに関する主張に対して、FTDAの背景にある議会の論拠を分析した。裁判所は、FTDAの非営利的使用の分類は正確ではなく、「第1修正によって保護された言論の自由」に対する簡潔な言及に過ぎないと述べた。立法経緯によると、発議された法律は、「商取引の一部を構成しないパロディー、風刺、論説や他の様々な非営利的使用を禁止せず、脅かすことはない。」ことを意味している。適用除外とは、「芸術的及び表現的な言論を行う際の標章の使用は第1修正の下、保護されることを認識するために」策定されたものであると上院及び下院の両院も言及している。

*Bosley Med. Inst, Inc. v. Kremer*<sup>73)</sup> では、不満を持った毛髪移植患者による商標権者のウェブサイトのドメインネームの使用は非営利的使用であると裁判所は判断している。なぜならば、その目的がBosley製品の購入阻害を目的としたものであっても、当該ウェブサイトは情報提供しかしておらず、商品やサービスの販売を行っ

ていないからである。第9巡回控訴裁判所は、被告によるBosley標章の使用は非営利的使用であり、ランナム法に違反するものではないと判断した。

しかし、当該判断は米国裁判所間で広く支持された見解ではない。People for the Ethical Treatment of Animals v. Doughney,<sup>74)</sup> (「PETA」)では、第4巡回控訴裁判所は、被告のパロディーサイトは、「当該サイトにより、需要者がPETAの製品やサービスの購入を妨げている」ため、ランナム法に違反すると判断した。上述の「Daily Queen」事件において地方裁判所は、芸術的使用の適用除外の認定を拒絶したにもかかわらず、多くの連邦裁判所は、PETA事件における裁判所の理論を拡張的過ぎるとして否定している<sup>75)</sup>。

しかしながら、FTDAにおける「認められた使用」の最も重要な影響は、混同の可能性がほとんど生じない非競争関係での商品やサービスに対する著名商標の使用を排除したことである。著名なチョコレートバーの権原無き使用を含む、近年の事件がそれを詳細に説明している。

Hershey barは、間違いなく著名であり、その有名な商品デザインはランナム法の下、商標として保護される権利を有しており、かつ、「二次的意義」を獲得していることは議論の余地がない<sup>76)</sup>。



Art Van Furniture CO.は、30の店舗（全て州内）と、消費者がオンラインで製品を購入するためのウェブサイト、そして、消費者への配送を行う約24台のトラックを運営するミシガン州で最も大きな小売業者である。Hersheyは、Art Vanが自社のトラックに表示した、赤又はワイン色の包装紙から現れたブラウンソファ

の画像が、Hershey barを想起させるとして、異議を申し立てた<sup>77)</sup>。Art Vanが「couch（長椅子）bar」を使用していないことに同意しなかったため、HersheyはArt Vanの行為が商標権侵害、虚偽の提携関係、後援関係及び承認並びにぼやかし（blurring）による商標の希釈化、不正競争の該当及びコモンローの変更を求める訴訟を提起し、Art VanのウェブサイトからのCouch Barの除去、配送車に対するCouch Barの使用の排除を求める一時的差止命令及び仮差止命令を提起した<sup>78)</sup>。

地方裁判所の意見は以下の通りである。

被告の「couch bar」がHersheyのチョコレートバーと類似していることには疑いの余地が無く、とりわけ、原告の「Special Dark」バーに関しては特に顕著である。具体的に、両デザインのある特徴は同一である。すなわち、各包装紙は2つの識別可能な要素で構成されており、一つは、実際の商品を包む銀のアルミ箔、もう一つは企業名が刻まれた細いスリーブである。当該スリーブは、商品それ自体よりも幅がないのでアルミ箔がチョコレートバーの端に沿って突き出ているように見える。

次に、裁判所は、「どのように、又はどこから、それぞれの商品やサービスが販売されているかの考察」を行った。第6巡回控訴裁判所は以下のように説明している。

原告、被告間の商品やサービスにおける主要顧客の相違は、混同、誤認又は欺瞞が生じる可能性を低下させる。さらに、ある当事者のサービスが、他のサービス提供者と異なる市場環境で、異なる市場媒体を通じて提供されるならば、両当事者のサービスが同じ販売チャネルを通じて提供されるのに比べて、両当

事者の需要者が同じサービスマークによって混同を生じる可能性は低いと考えられる<sup>79)</sup>。

被告は、自社の家具製品やそれに付随するサービスは、30のミシガン店舗において提供されており、ウェブサイトや店舗ではチョコレートバーなど販売していないと主張した。同様に、原告のチョコレートや菓子製品は、広範囲にわたる食料品店、ドラッグストア、コンビニエンスストアで販売されており、原告は家具の販売を行っていないと指摘した。

これらの要素及び他の要素は、裁判所を以下のように納得させた。すなわち、「被告のトラックのデザインが需要者に対して、Art VanはHersheyと何らかの提携関係があると信じ込ませることもなければ、被告製品の出所混同によって、需要者が被告のお店をひいきにし、被告製品を購入することも考えられない。」そして、原告は本案の商標権、トレードドレス侵害に有利となるとは考えられない。

しかし、原告の希釈化の主張に関しては、反対の結果に至ることとなった。

伝統的な商標権侵害に関する法とは異なり、希釈化法は混同の恐れという基準に準拠しているわけではない。しかし、希釈化法は権利者が有する商標の品位と識別力を調整するという点において、権利者の準財産権(Quasi-property rights)を保護するために存在する<sup>80)</sup>。

被告は、連邦希釈化法に規定されている「フェアユース」抗弁の一つを主張しようと試みた。(結果として失敗に終わった。)被告は、自社の「couch bar」は、単に本物のチョコレートバーに対する「気がきいたパロディー」であり、このようなデザインの愉快的構想は、混同した需要者が商標の出所や後援関係を誤認するといっ

た危険性を低下させるものであると主張した。さらに、被告はこの画像は、ウェブサイトでの他9つの「奇妙な(whimsical)」画像と共に掲載されていることから、その風刺的な特徴が強調されるものであると主張した。

しかし、裁判所は、米国商標法の下ではパロディーは非常に識別力があり、かつ、意味合いが非常に狭いものであると指摘し、以下のように述べた。

商標法の目的において、「パロディーとは、商標の不適切な表現を、商標保有者によって創作された理想的イメージと並置することによりもたらされる、単純な形式のエンターテインメントである。」と定義されている。「パロディーは、同時に存在し、かつ相互に相対する2つのメッセージを伝達しなければならない。それはオリジナルであるが、オリジナルではなく、パロディーにとって代わるものである。」2つめのメッセージは、申し立てられたパロディーをオリジナルから区別するのではなく、風刺、冗談、娯楽に関する明確な要素を伝達しなければならない<sup>81)</sup>。

要約すると、被告による原告の著名なチョコレートバーの使用は、巧みでユーモアがあり、Hersheyのチョコレートバービジネスと、Art Vanの家具販売ビジネスとの間に何らかの関係があると需要者が混同する恐れが無いとしても、当該使用は米国商標法の下では認められないものであり、裁判所は被告に対し「couch bar」の使用停止の命令を下した。

このように、「著名標章」を有する商標権者は、たとえ出所や提携関係又は後援関係に関する混同の可能性が無くとも、連邦希釈化法の適用を提起することにより、他者の標章の使用に対して争うことができると考えられる<sup>82)</sup>。



## 5. 結 論

数多くのフェアユース規定（いくつかは非常に広範で複雑である）を有する米国著作権法とは異なり、米国商標法は以下のように、伝統的な商標の使用を管理するただ一つの「フェアユース」規定を有するだけである。

侵害であると告発されている名称、用語又は図案の使用が、標章としての使用ではなく、当事者の自己の業務を表示する個人名の使用、若しくは当該当事者と関係を有するものの個人名の使用、又は当該当事者の商品若しくはサービス又はそれらの原産地を記述し、公正かつ善意で使用されている用語又は図案の使用であること<sup>83)</sup>。

おそらく、このような理由から、米国裁判所は不正競争を排除し、活性化された公正な競争を奨励するという米国商標法の根幹にある政策を果たすことを目的として、広範囲にわたる認められた商標の使用態様を生み出してきたのである。

不正競争に関する法律は、伝統的に競合する政策の戦場であった。欺瞞を生じさせない公衆の利益こそが基本的政策と呼ばれていた。原告の労働の成果が悪用されないという利益は軽視されるべきではない。しかし、公衆が利益を受けているのは、やはり競争促進の政策であった<sup>84)</sup>。

このような理由から、第三者の標章の使用（類似の標章も含む）は、当該使用が出所や後援関係の混同を生じる恐れが無いばかりでなく、仮に恐れがあっても、真の競争を促進するものであれば、当該使用は認められるのである。

## 注 記

- 37) 「合衆国議会は、…言論の自由を制限する法律を制定してはならない。」米国憲法修正第一条
- 38) 875 F.2d 994 (2d Cir. N.Y. 1989).
- 39) Id. at 999-1000 (footnote omitted) (emphasis added). 修正第1条の表現の自由に対するアメリカ人のほとんど絶対的な忠誠を考慮すると、需要者の混同に対する利益が、表現の自由に対する利益に勝るケース（医薬品の不正表示等を除き）を見つけだすことは困難である。
- 40) 訳者注：すなわちRogersテストとは、需要者の混同を防止する利益と、言論の自由という対立する利益を、使用する標章と該当する作品タイトルとの間の「芸術的関連性」の有無により調整するテストである。
- 41) Id. at 1001 (「ランナム法の適用の除外について、芸術的表現の利益は、タイトルに関する明白な主張によっては生じることのない誤認のリスクを上回る。」)
- 42) 959 F. Supp. 578, 583 (N.D.N.Y. 1997).
- 43) Id. at 582, n.9.
- 44) 米国法典第15編第1052条 (e) (5)
- 45) *Traffix Devices v. Mktg. Displays*, 532 U.S. 23 (U.S. 2001).
- 46) 633 F.2d 912 (9th Cir 1980).
- 47) 当該エンブレムは、2つのトライアングルの中に3人の少女が描写されている。少女たちはハット、つば、ヤギの角を運んでいる。2つのトライアングルの基部の間には、「Daughters of Job」のラテン語訳である「Iyob Filiae」という語が記載されている。
- 48) 全ての裁判所が当該見解に賛同しているわけではない。例えば、*Boston Professional Hockey Ass'n, Inc. v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc.*, 510 F.2d 1004 (5th Cir.), cert. denied, 423 U.S. 868 (1975). を参照されたい。
- 49) 713 F.Supp. 1329, 1333-1340 (C.D. Ca 1989). 本決定が公布された後、フォードはいささか普通でない条件で訴訟の和解を行った。公報から当該意見は引き抜かれた。ある者は、フォード、又は他の米国商標の保有者は、当該決定が同様の訴訟で用いられると考えたからであると推測している。
- 50) 裁判所は、当該シンボルが登録された著作権ではないという事実が非常に重要であると考えて

- いる。
- 51) Kozinski判事は、理性的な需要者が、当該標章は両方の目的を同時に有していると容易に解釈できることを認識している。
- 52) 457 F.3d 1062 (9th Cir. 2006). 当然ながら、Kozinski判事は当該事件を決定した3人の裁判官で構成される審査員団のメンバーではない。当該決定は、上述したJob's Daughterの決定を覆すものと考えられるため、Kozinski判事を含む第9巡回控訴裁判所の全てのメンバーにより、大法廷(en banc)において決定されるだろう。
- 53) 886 F.2d 490, 495 (2d Cir. N.Y. 1989).
- 54) Spy Notesの表紙は、「ある重要な」観点においてCliffs Notesの表紙と異なる。例えば、Spy Notesの表紙は、「A Satire」という語を書き入れた明るい文字を含み、明るい赤の背景に対して、Spy magazineの「A Spy Book」というロゴの標記をくり抜いている。「disclaimer (免責規定)」としての機能を有するため、これらの違い(他の違いは述べられていない。)は、誰が本を出版したか、に関する真の混同の可能性を排除しているように思える。
- 55) 296 F.3d 89 (9th Cir.2002).
- 56) 547 F.3d 1095 (9th Cir. Cal. 2008).
- 57) 35 F.Supp.2d 727 (D. Minnesota, 1998).
- 58) 836 F.2d 397 (8th Cir.1987).
- 59) 28 F.3d 769 (8th Cir.1994).
- 60) Id. at 776.
- 61) *New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc.*, 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992).
- 62) 「フェアユース」を主張するための立証負担を被告側におくことは、侵害訴訟を提起する際の問題となる使用(offending use)は、「フェアユース」ではないという立証も踏まえた立証責任が、原告にあるという最高裁判所の判断と抵触するように思える。*KP Permanent Makeup, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.*, 543 U.S. 111, 117-18 (2004). また、Smedresman, “Fixing Nominative Fair Use: An Analysis of Nominative Use Jurisprudence and A Suggestion on How to Resolve Conflicts,” (15 U. Balt. Intellectual Prop. L.J. 103, 125). も参照されたい。
- 63) *Carins v. Franklin Mint Co.*, 292 F.3d 1139, 1151 (9th Cir. 1992).
- 64) 411 F.2d 350 (9th Cir.1969).
- 65) *WCVB-TV v. Boston Athletic Ass'n*, 926 F.2d 42, 46 (1st Cir.1991).
- 66) Kozinski判事の「ノミネーティブフェアユース」を採用した唯一の控訴裁判所は、第11巡回控訴裁判所である。
- 67) *Century 21 Real Estate Corp. v. Lendingtree, Inc.*, 425 F.3d 211 (3d Cir. 2005).
- 68) 4 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition §24:81 (4th ed. 2005).
- 69) *Moseley v. V Secret Catalogue*, 537 U.S. 418 (U.S. 2003).
- 70) 米国法典第15編第1125条(c)
- 71) *Id.*
- 72) 266 F. Supp. 2d 682, 695-698 (N.D. Ohio 2002).
- 73) 403 F.3d 672, 676-680 (9th Cir. 2005).
- 74) 263 F.3d 359 (4th Cir. 2001).
- 75) *L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc.*, 811 F.2d 26, 33 (1st Cir. 1987) を参照されたい。また、*Ford Motor Co. v. 2600 Enters.*, 177 F. Supp. 2d 661, 664 (E.D. Mich. 2001). も参照されたい。
- 76) *Wal-Mart Stores v. Samara Bros.*, 529 U.S. 205, 216 (U.S. 2000). (「ランハム法第43条(a)の下、主登録簿に登録されていないトレードドレスに関する侵害訴訟において、二次的意義を証明した時のみにおいて、商品のデザインが識別力を有し、故に保護されうる。)」
- 77) 「couch bar」はArt Vanが開催した、配送トラックの新しいデザインを競うコンテストで優勝した。問題ある当該デザインはArt Vanのウェブサイトに掲載されている。
- 78) *The Hershey Company v. Art Van Furniture, Inc.*, 2008 WL 4724756 (E.D. Michigan 2008).
- 79) *Homeowners Group, Inc. v. Home Marketing Specialists, Inc.*, 931 F.2d 1100, 1109, 1110 (6th Cir. Mich. 1991).
- 80) *Audi AG v. D'Amato*, 469 F.3d 534, 546 (6th Cir. Mich. 2006); *Avery Dennison Corp. v. Sumpton*, 189 F.3d 868, 875 (9th Cir.1999) も参照されたい。(希釈化とは、非競争的な使用であってもそれらの価値に影響を与えるほど需要者と密接なかわりを有する標章のクラスを選択することにより創出された訴訟原因である。)
- 81) *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC*, 507 F.3d 252, 260 (4th Cir.2007) (quoting People for the Ethical Treatment of

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

*Animals v. Doughney*, 263 F.3d 359, 366 (4th Cir.2001)).

- 82) 非常に重要な一つの制限規定がある：「希釈化をもたらす使用」が開始される前に，原告の商標は「著名」となっていなければならない。米  
国法典第15編第1125条(C)(1)

83) 米国法典第15編第1115条(b)(4)

- 84) Jason K. Levine, *Contesting the Incontestable: Reforming Trademark's Descriptive Mark Protection Scheme*, 41 Gonz. L. Rev. 29 (2005).

(原稿受領日 2010年1月21日)

